

冯术杰 著

知识产权法

国际的视野与本土的适用

清華法學文叢



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

華法學文叢

冯术杰 著

知识产权法

国际的视野与本土的适用

 法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法:国际的视野与本土的适用 / 冯术杰著.
—北京:法律出版社,2014.11
ISBN 978-7-5118-7253-1

I. ①知… II. ①冯… III. ①知识产权法—中国—文集 IV. ①D923.404-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第279443号



责任编辑 黄琳佳
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

开本 720毫米×960毫米 1/16

版本 2015年8月第1版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京中科印刷有限公司

印张 24.5 字数 384千

印次 2015年8月第1次印刷

编辑统筹 学术·对外出版分社

经销 新华书店

责任印制 陶松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-7253-1

定价:60.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

冯术杰

清华大学法学院副教授，硕士研究生导师，清华法学院科技文化与竞争法中心主任，巴黎第一大学法学博士和法学硕士，中国人民大学法学硕士，山东大学法学学士，中国知识产权法学研究会理事。主要从事知识产权法、竞争法和国际经济法的教学和科研工作。注重从部门法的一般理论出发研究知识产权法中的问题，从基本原理着手对著作权法、商标法、专利法、知识产权国际条约中的问题进行融会的体系化研究，关注条约和比较法对中国法的影响和参考作用，重视本土法律的解释和适用研究。曾在米兰大学、巴黎第一大学、巴黎中央理工大学、图卢兹大学做访问学者。讲授商标法与反不正当竞争法、国际知识产权保护（英文）、中国知识产权法（英文、法文）、中国法导论（英文）、中国商法（英文）等课程。在国内外期刊中用中、英、法文发表学术论文四十余篇，参编教材两部。多次为知识产权主管部门、司法机关、行业协会等提供课题研究和专业咨询。

寻找 21 世纪的大学之道和法治精神

——新清华法学 20 周年丛书序

清华大学法学教育最早可以追溯到 20 世纪初庚子赔款的放洋生 (1909—1925), 他们当中有一部分当年远渡重洋学习法律, 是最早一批到美国读法律的中国人, 他们毕业后带着西方法治文明, 回到多灾多难的故土报效祖国。1928 年清华学校改制为大学, 法学院是最早设立的四大学院之一。新中国成立后, 1952 年全国大学院系调整, 清华大学被改造为工科学府, 文科专业并入其他高校。几十年里, 人们对清华工科院校的形象已经固化, 似乎忘记了清华本来就是综合大学, 今天教育部仍然把清华划归“理工”类院校。

1995 年 9 月 8 日, 在那个秋高气爽、天高云淡的早晨, 清华大学校长王大中院士宣布恢复法学教育, 重建法律学系。1999 年 4 月 24 日在法律学系基础上, 清华大学复建法学院。20 年后, 作为亲历这一过程的教师, 我仍然十分佩服清华大学领导当年的远见和果断。

20 年来, 81 位教师前后在这里全职任教, 目前在职 68 位, 还有 20 多位兼职教师曾经传道于此。20 年来, 八千多优秀法治人才从这里毕业, 走向法治建设和各行各业第一线。这是一个高端“移民社会”, 每一位学人的到来都有一个故事, 有一段曲折的道路。有的离开长期执教的学校, 加盟这家新式学堂, 尝试新理念, 探索 21 世纪的大学之道, 希望人生有一个全新的开始; 有的不远万里, 从大洋彼岸来到北京, 耕耘在这片法学新天地; 有的初出茅庐, 踌躇满志, 从世界各地的著名学府直接走入清华园, 开始自己对法学和法治精神的追寻。清华一度成为法学精英心中的“延安”或者说“新大陆”, 带

给人们无限的想象空间。英雄不问出处,无论何种原因“移民”到这里,大家都看上了清华园这块学术沃土和教育重镇,毅然决然迈出人生这关键的一步。一个学生在这里学习几年,称其为校友。这些老师大部分不在清华本校毕业,也许称不上严格意义的“校友”,但他们在清华的时间远远超出任何一个学生,那是十多年、几十年乃至一辈子的承诺、坚守、守望!正是这些老师的到来,才有新清华法学的故事和奇迹。

清华再次与法学相结合,不仅仅是物理上的叠加和积累,更是奇特的化学反应,形成了独特的气派、精神和品格,产生了“新清华法学”这一法学新流派。每一个人都是一个例外。每一个大学、每一个学院也都有自己与众不同的精神特质。大学的精神特质或者说品质特征是由老师、学生、校友在特定的地方、历史和文化背景下创造出来的共同的价值追求。那么,清华大学法学院,或者说清华法律学人具有什么样独特的精神特质呢?

最突出的一点,清华法律学人无论研究理论实务,公法私法,实体程序,国内国际,无不秉承清华大学“自强不息,厚德载物”的校训,具有强烈的家国情怀,承载崇高的责任使命,饱含对人民、对国家深厚的感情。清华大学诞生于多灾多难的旧中国,起源于血雨腥风的战火,可谓民族耻辱的产物。从诞生那天起,清华大学就注定对这个国家、这个世界承担着特殊责任。也许正是戴着“赔款大学”这顶屈辱的帽子,使得一代又一代清华人特别爱国,历代清华师生先天下之忧而忧,以天下为己任,为民族复兴和国家崛起而发奋努力。从1910年第一位赴美国攻读法律的张福运,到1946年参加远东国际军事法庭审判日本战犯的中国法官梅汝璈和检察官向哲浚,以及钱端升、王铁崖、端木正、陈体强、龚祥瑞等等,一直到2010年把生命奉献给清华和国家法治事业、“一切学术为了中国”的何美欢,我们都能感受到一脉相承的清华特质和清华品格:他们精通国际,洞悉世情,又非常爱国,广阔的国际视野和发自内心对国家的热爱、对事业的执着完美结合在一起。一切学术为了中国,为了人类和平进步事业,为了那比阳光都珍贵的公平正义!这就是清华法律学人一贯的价值追求,也是永恒的大学之道。

清华法学的另一个特质就是对“道”、对真理的不懈追求。法学不仅仅是古代的“律学”或者近现代的法律学,也不仅仅是一套知识体系和技能技巧,而是关于公平正义、治国理政的大学问,终极追求是建构公正和谐的社会

秩序,保障基本人权,实现国家治理体系和治理能力的现代化。法治不仅是按照法律条款治理,更重要、更根本的是追寻法治的真谛,按照理性和法治精神治理。但法律的职业属性很容易走向只重视“术”、而忽视“道”的追求和传承。丧失理想和价值追求的职业是纯粹的技术技巧,是迷失方向的知识传授,是可怕的“术”。因此,法学研究绝非简单的职业技能研究,必须同时也是关于“大道”和真理的研究。只有建立在道德理性和人文关怀基础上的法治,才具有可持续性,因为不道德比非法更可怕。法律人永远不能让知识技巧超越人类美德的底线,不能忘记天上的星空和心中的道德律。古人讲“天理、国法、人情”表达了同样的期望和诉求。大学是文明的灯塔,是讲大道、讲真理、讲理想的地方,要引导社会,而非完全被社会所引导。大学之道,在明明德。1932 年清华法学院增设法律学系就提出“本学系宗旨,系对于应用及学理两方面,务求均衡发展,力避偏重之积习,以期造就社会上应变人才,而挽救历来机械训练之流弊”。今日清华法律学人继承了清华法学这一光荣传统,追求法治的大道大德和独立精神,带着崇高的理想和对真理的热切追求开展理论和实务研究。我们为此把“独立之精神,自由之思想”十个大字印在《清华法学》封面上,作为清华法律学人共同的学术座右铭,互勉互励。法学院大楼取名“明理”也有这方面的用意。

历史上的清华法学常常中断,命运多舛,这本身就是中国百年历史的真实写照,反映了法律、法学在中国命运的变迁。这 20 年来我也常常担心法学院会不会再次关门,这种忧虑曾经长期挥之不去。一直到 2014 年中共十八届四中全会,在中华民族历史上开启波澜壮阔的法治建设工程,我才坚信清华法学院今后再也不会关门!一个国家坚持开办自己的法学院,一百年、二百年乃至永远不动摇,不信法治建不成!只要有法学院在,法治就有希望。有位清华老领导当年参观百年哈佛法学院,看到十多栋雄伟的大楼屹立在法学院校园中,说了一句意味深长的话:光看哈佛法学院这么多大楼,就知道这个国家建设法治的决心有多大,就知道这是世界一流法学院。

20 年来,清华法律学人在学校大力支持下,一方面广筹资源,兴建大楼,让法学院永远扎根清华园沃土和中华大地上,表达对法治建设的坚定承诺;另一方面,在继承清华法学优良传统基础上,锐意改革,推陈出新,极大扩展了法学的内涵和外延,为法治中国建设贡献才智,为中国法学增添新的光彩

和荣誉。这20年既是历史的延续,也是伟大的开端。清华法学的故事时隔多年,不仅延续下来,而且扎根、升华,不断发扬光大,深入人心。在全面推进依法治国新的历史起点上,在决定中华民族前途命运的这场“广泛而深刻的革命”中,清华法律学人没有缺位,也不能缺位,必将发挥更大的作用,扮演更重要的角色。清华法学必将不负众望,不辱使命,焕发出新的生机与活力,再造新的辉煌,“历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光”。

在这个特殊的历史时间节点上,在全面推进依法治国元年,为庆祝清华大学恢复法学教育20年,清华法律学人把自己多年的学术成果汇编成册,分批出版,意义非凡。尽管大家研究的具体领域不同,学术理想和观点也有差异,语言风格自然也各不相同,但是透过每篇文章的字里行间,人们仍然能够看到其中的共性,看到新清华法学鲜明的精神特质和价值追求。每一篇文章,每一行文字,都是呕心沥血之作,都是用真心、带着理想和深厚的情感写出来的学术精品。我不善于写序,也无法完全概括同事们取得的学术成就,只是把我所理解的清华法律学人对21世纪大学之道和法治精神的探寻加以初步总结归纳,与诸君切磋共勉,并聊以为序。

王振民

2015年5月5日

于清华园明理楼

目 录

一、商 标 法

未注册商标的权利产生机制与保护模式	003
论注册商标的权利产生机制	019
论立体商标的显著性认定	029
网络服务提供者的商标侵权责任认定	
——兼论《侵权责任法》第 36 条的解释和适用	046
How Are Unregistered Trademarks Protected in China?	065
Why the Deficiency in Fighting Trademark Squatting in China?	087
Les conditions de protection des marques tridimensionnelles en Chine	106

二、著 作 权 法

论过失作为网络服务提供者间接侵权责任的过错形态	
——对著作权法相关制度的反思与展开	133
寻找表演中的作品	
——对“表演”和“表达”的概念反思	146
试论汇编作品的保护范围与侵权认定	
——对与教学辅导材料相关判决的考察	162
比利时盗版香水在法国遭遇司法诉讼	171

三、专 利 法

试论专利法上构成“使用公开”的销售	177
-------------------------	-----

依据网络证据认定网络公开问题探析	185
从“发明”的技术性特征看电子商业方法的可专利性	196
法国专利申请中的特殊制度	206
法国的专利无效程序	214
试论专利代理机构的设立条件	
——评《专利代理条例(修订草案送审稿)》有关条款	224
La nouveauté comme condition de brevetabilité en droit chinois	238

四、地理标识

欧盟地理标志法律制度述评

——写在 DS174、DS290 两案裁决之后	259
-------------------------------	-----

五、知识产权国际条约

试论 WTO 争端解决机制在 TRIPs 协议国内实施领域的局限性

——对于发展中国家国内知识产权法实行阶段的争端考察	281
---------------------------------	-----

La mise en oeuvre des décisions de l'ORD en matière de propriété

intellectuelle par les pays en développement	302
--	-----

六、知识产权的国际私法问题

欧盟的知识产权冲突法规则及其启示	337
------------------------	-----

通过国际网络进行的商标侵权行为的管辖与认定

——法国的相关判例及其启示	349
---------------------	-----

保护国法主义与分割论的结合适用

——试论知识产权冲突规则的拟定	364
-----------------------	-----

一、商 标 法

未注册商标的权利产生机制与保护模式

目 次

- 一、作为法律事实的商标使用行为
- 二、商标使用行为与显著性的产生
- 三、作为商标使用行为后果要件的显著性
- 四、诚实信用原则和反不正当竞争法作为未注册商标的保护模式
- 五、结语

在中国法的语境下,未注册商标包括未注册驰名商标、超过普通注册商标保护范围的注册驰名商标、“在先使用并有一定影响的商标”、^①“在先使用但不具有一定影响的商标(在先使用的普通未注册商标)”、^②通过使用而获得显著性的描述性商标^③以及反不正当竞争法上的知名产品特有的名称、包装和装潢。^④处于申请日与注册日之间的商标应在注册商标权的范畴内予以规制,在此不论。^⑤目前对这些未注册商标保护制度的研究尚没有形成完整的理论体系,对它们的权利产生机制没有作出清楚的阐释,对其保护途径的

① 即我国《商标法》第32条所保护的未注册商标。根据该条,申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。

② 即对称于我国《商标法》第32条所保护的商标。

③ 根据我国《商标法》第11条规定,描述性标识经过使用取得显著特征并便于识别的,可作为商标注册。

④ 《反不正当竞争法》对于知名产品特有的名称、包装、装潢的保护与未注册商标权的保护出于同一法理。此类客体自身的命名和装饰功能并不影响其发挥识别性功能从而同时成为商标。See Arthur R. Miller and Michael H. Davis, *Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyright* (3rd edition), Thomson West, 2000, p. 170. 另参见李明德:《美国知识产权法》,法律出版社2003年版,第336页。

⑤ 冯术杰:“论注册商标的权利产生机制”,载《知识产权》2013年第5期。

法理认识也不充分。^⑥ 在法哲学层面,劳动财产权理论常被用于解释未注册商标权的产生;^⑦在商标法自身的理论框架内,学界也通常认为因使用而产生的事实上的显著性是对未注册商标予以保护的正当性所在;在民法的框架内,商标权的产生问题属于知识产权法融入民法体系的问题。有学者早已指出,“知识产权的发生、行使和保护,适用全部民法的基本原则和基本的民事规范”。^⑧ 目前的著述多关注商标权的性质和内容,并将其与物权进行参照对比,得出注册商标权准用物权有关规则的结论。^⑨但知识产权(尤其是商标权和专利权)的产生是如何适用民法的基本原则和规范的问题,学界却少有论及。^⑩ 而在民法体系内,“民事权利的变动为法律上最为重要和最为复杂的问题”,^⑪因此从民法角度对未注册商标权的产生机制进行研究具有重要意义。

从民法一般理论来看,民事权利总是存在于民事法律关系之中,故民事权利的产生必然同时也是其赖以存在的民事法律关系的产生,而民事法律关系总是产生于法律事实。那么,从法律事实的角度来看,未注册商标权法律关系是产生于商标使用行为吗?对于这种使用行为应如何定性?该使用行为应满足何种条件?这一权利产生机制对未注册商标权的保护模式有何影响?本文即尝试运用法律事实理论来分析未注册商标权的产生机理,并在此基础上对其保护模式予以考察。

一、作为法律事实的商标使用行为

首先,未注册商标权的产生与商标使用人是否意欲创设商标权的意思表示无关。某个标识成为了具有识别性的商标,是指经营者对有关标识的使用

⑥ 有学者对此做了有益探讨。参见王春燕:“商标保护法律框架的比较研究”,载《法商研究》2001年第4期。

⑦ 彭学龙:“试论商标权的产生机理”,载《电子知识产权》2006年第6期。

⑧ 刘春田:“知识产权解析”,载《中国社会科学》2003年第4期。

⑨ 汪泽:“知识产权与物权之比较”,载《中国工商管理研究》2003年第4期;蒋万来:《知识产权与民法关系之研究》,中国社会科学出版社2010年版。

⑩ 有学者探讨了知识产权的变动模式,并采用类比方式分析指出知识产权准用物权的变动模式。参见苏平:“知识产权变动之理论基础及模式选择”,载《重庆理工大学学报》(社会科学版)2012年第9期。

⑪ 梁慧星:《民法总论》,法律出版社2011年版,第61页。

使得公众将特定产品或服务与该经营者相对应,从而得以将其与其他经营者的产品或服务予以区分。其作为一个客观的事件或状态,与经营者及公众的意志均无关。比如,公众可能将某个经营者产品包装上的独特颜色组合认作区分该经营者产品与其他同类竞争产品的标识,而该颜色组合对于经营者来说纯粹是个装饰性图案,甚至经营者并不认可公众将其视为他的商标。即便如此,其都不影响未注册商标显著性的存在及未注册商标权的产生。因此,使产品或者服务标识在经营中产生显著性特征的商标使用行为是一种事实行为,而非法律行为。在“伟哥案”中,最高人民法院认为,对未注册商标标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为并具有将该标识作为其商标的意图。^⑫但从上文的分析可见,商标使用者的意图并不是未注册商标权产生的要件。

其次,在实行商标注册取得制度的国家,未注册商标原则上得不到保护,能够得到保护的必须是具有较高知名度的在先使用商标。在实行商标使用取得制度的国家,也只有对一个标识的充分和持续的商业性使用才能产生商标权。^⑬普通法上的假冒之诉(passing off)也不保护刚投入使用的未注册商标。^⑭这表明单纯的商标使用行为本身并不能导致未注册商标权的产生。但这不足以否定使用行为与未注册商标权产生之间的因果关系,因为在民事权利领域,有些行为必须达到一定的量的门槛才能引起法律关系的发生。比如,取得时效制度中,占有人对物的持续占有必须达到法定年限后才能取得所有权。就未注册商标权而言,适用的不是这样的时间性量化门槛而是后果

^⑫ 威尔曼公司于1998年6月2日向国家商标局提出“伟哥”商标的注册申请,并在相关药品上使用该商标。辉瑞公司于2002年9月20日对商标申请提起异议,并于2005年10月1日在北京市第一中级人民法院将广州威尔曼公司等提起商标侵权和不正当竞争之诉。辉瑞公司的异议和起诉均基于其作为“伟哥”未注册商标的权益人的事实,但辉瑞公司承认其未在中国内地将该商标作为商业使用而是媒体和公众将其外文商标“VIAGRA”称为“伟哥”。2008年12月17日,国家商标局在[2008]商标异字第10226号及第10227号商标异议裁定书中认定,经多年宣传使用,“伟哥”已实际成为与辉瑞公司的相关药品及商标所对应的中文标识,且为社会公众所知晓,异议成立。最高人民法院在(2009)民申字第312号和第313号民事裁定书中认定,媒体在宣传中将“VIAGRA”称为“伟哥”,不能确定为反映了辉瑞公司当时将“伟哥”作为商标的真实意思,故申请再审人所提供的证据不足以证明“伟哥”为未注册商标,侵权主张不成立。

^⑬ 同注④,第288~289页。

^⑭ 在普通法国家引入商标注册取得制度之前,未注册商标权可以通过相对较短的使用而获得。See David I. Bainbridge, Intellectual Property, 6 edition, Longman, 2006, p. 730.

性门槛,即商标使用行为应使得所使用的标识具有显著性。可见,商标使用行为所引起的后果(显著性)是该权利产生的必要条件,甚至似乎可以认为,该后果已经取代商标使用行为成为导致未注册商标权产生的法律事实。如果是这样,那么该法律事实的性质作为客观事件,是一种状态。^⑮所谓商标“被动使用”的概念即建立在这一认识的基础上。^⑯

但实际上,未注册商标权仍是产生于商标使用这一事实行为,使用行为所引起的后果(标识的显著性)只是事实行为的一个构成要件。因为与实现私法自治原则的法律行为不同,事实行为适用法定主义原则,其客观性特征和权利义务效果法定性的特征决定了它在法律上必定有构成要件问题。^⑰在实证法上,各国民法对于事实行为的要件概括也并不限于对行为的描述,而往往包括行为的后果或状态的持续等事实要素。而且,“民法对事实行为的概括往往以行为所造成的客观后果作为最终构成要件。这就是说,对于事实行为来说,不仅有是否构成的问题,而且有何时构成的问题。而事实行为的构成时间是民法所不能回避的,它决定着权利义务的发生和时效的起始”。^⑱这一理论完全适用于未注册商标权的产生机制,因为未注册商标权仅产生于其显著性或较高知名度的发生之时。这也契合《商标法》第13条关于驰名商标保护规范的解释和适用的实践。根据该条规定,符合条件的驰名商标可以阻止某些在后的注册商标申请。为此,权利主张者须证明其商标于在后注册商标申请日之时已处于“驰名”状态。^⑲这正表明商标使用行为所造成的客观后果是商标使用这一事实行为的最终构成要件。

由此,我们可以得出结论,即未注册商标权产生于商标使用这一事实行为,该事实行为的构成条件包括商标使用行为和作为该行为后果的商标显著性。接下来的问题则是商标使用行为是如何使所使用标识产生显著性的。

^⑮ 同注⑩。

^⑯ 邓宏光:“为商标被动使用行为正名”,载《知识产权》2011年第7期。

^⑰ 董安生:《民事法律行为》,中国人民大学出版社2002年版,第82~83页。

^⑱ 同上注。

^⑲ 在普通法上的假冒(passing off)之诉中,也要认定被诉行为开始之日原告的商誉是否已经建立。同前注⑭,David I. Bainbridge书,第730~731页。

二、商标使用行为与显著性的产生

对这个问题的讨论必须引入与商标具有天然密切关系的另一个概念——商誉。在普通法的假冒之诉(passing off)制度中,商誉被定义为经营者就其产品或服务享有的能吸引客户的声誉。^② 具体而言,这里的声誉可以包含良好的信誉和知名度两个方面。假冒之诉制度的核心保护对象是前者,而未注册商标的显著性主要涉及后者,因为前者的目的在于制止对良好商誉的“搭便车”行为,而后者旨在保护商标的识别功能。因此,就产生未注册商标权的商誉而言,它应当是达到某种最低限量门槛的商誉,一个经营者从开业之始就开始积累商誉,其经营活动(包括产品或服务的提供、广告宣传等)对其商誉的提升或降低产生持续的影响。

通常,商标显著性的产生过程表现为,产品或服务提供者的经营行为使其产品或服务在公众中积累了商誉,形成了“公众—产品或服务的商誉—产品或服务提供者”的关系。同时,公众也将经营者所使用的标识与该特定产品或服务的商誉联系在一起,形成了“公众—产品或服务的商誉—商标—产品或服务提供者”的关系。值得注意的是,一方面,经营者的商誉是与其提供的产品或服务紧密结合在一起的,公众是通过辨别彼此商品之间的区别来区分不同商誉的;^③另一方面,尽管公众明白该商誉一定对应着一个经营者,但是他们往往并不清楚与该商誉所对应的具体经营者究竟是谁。^④ 一个常识性的例子就是,人们通常并不知道那些知名品牌背后的公司名称。公众其实是借助商标,或者产品特有的包装、装潢、名称等商业标识,才将以特定产品或服务为载体的商誉彼此区分开。未注册商标成为可以区分特定经营者的标识,就是因为它与特定经营者的商誉之间存在联系,是该商誉的载体。这也是为什么通常要求未注册商标的转让必须与其商誉一起进行。前文提到的标识具有显著性或知名度应达到的门槛,本质上就是与该商标对应的产品或服务的商誉应达到的门槛。换句话说,判断未注册标识是否具有显著性或较

^② See Commissioners of Inland Revenue v. Muller & Co's Margarine Ltd. (at 223), 同前注^① David I. Bainbridge 书,第 725 页。

^③ 同前注^④,李明德书,第 288 ~ 289 页。

^④ 同前注^④,Arthur R. Miller, Michael H. Davis 书,第 158 页。