



商标使用与商标保护研究

文学著

Trademark Use and Trademark Protection



REGISTERED
LOGO

法律出版社
LAW PRESS · CHINA

商标使用 与商标保护研究

Trademark Use and Trademark Protection

文学著

法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

商标使用与商标保护研究/文学著. —北京:法律出版社,2008.8

ISBN 978 - 7 - 5036 - 8705 - 1

I. 商… II. 文… III. 商标法—研究 IV. D912.290.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 119084 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/沈小英

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社

编辑统筹/期刊出版社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/永恒印刷有限公司

责任印制/张宇东

开本/787 × 960 毫米 1/16

印张/16 字数/280 千

版本/2008 年 9 月第 1 版

印次/2008 年 9 月第 1 次印刷

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

销售热线/010 - 63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

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 西安分公司/029 - 85388843 重庆公司/023 - 65382816/2908

上海公司/021 - 62071010/1636 北京分公司/010 - 62534456 深圳公司/0755 - 83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5036 - 8705 - 1

定价:38.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序言

李明德*

近年来,国内的一些论著将知识产权分为两大类。一类是就创造性智力成果所享有的权利,如专利权、著作权;一类是就商业标记所享有的权利,如商标权。按照这种划分方式,商标似乎不属于创造性智力成果,商标权也不属于人们就智力活动成果所享有的权利。在我看来,这与国际社会的一般看法是相悖的。因为,按照《建立世界知识产权组织公约》第2条,知识产权是就工业、科学、文学和艺术领域中的智力活动成果所享有的权利,其中包括了关于商品商标、服务商标、厂商名称和标记的权利,以及对于制止不正当竞争的保护。除此之外,《保护工业产权巴黎公约》、《保护文学艺术作品伯尔尼公约》和《与贸易有关的知识产权协议》,也没有将知识产权划分为创造性智力成果权利和识别性标记权利。

对于《建立世界知识产权组织公约》第2条关于知识产权的定义,以往的论者往往强调了该条对于知识产权内容的列举,而对后面的“兜底性语句”却有所忽略。按照定义,知识产权包括与文学艺术作品、技术发明、工业品外观设计、商标,等等相关的权利,“以及其他的工业、科学、文学和艺术领域中的智力活动成果的权利”。^① 这表明,前面所列举的知识产权的客体,无论是文学艺术作品、技术发明、工业品外观设计,还是商品商标、服务商标、厂商名称和标记,以及对于制止不正当竞争的保护,都属于“智力活动成果”。基于这些智力活动成果而产生的权利,就是知识产权。

按照“标记性权利”的说法,商标不过是一种商业标记,而非创造性智力

* 中国社会科学院知识产权中心主任、研究员、博士生导师。

① Article 2, Convention Establishing World Intellectual Property Organization. “Intellectual property” shall include the rights relating to: . . . and all other rights resulting from intellectual activities in the industrial, scientific, literary or artistic fields. 其中的“rights resulting from intellectual activities”,可以翻译为“智力活动成果权利”。

成果。与此相应,商标权也是人们就标记或者符号所享有的权利。按照这种逻辑,商标所有人在自己的商标获准注册之后,无论是否实际使用,都可以宣称自己拥有绝对的商标权。而商标主管部门也可以一再强调,“商标注册”就是商标授权,注册商标的专用权是由商标主管部门赋予的。与此相应,已经注册但从未使用过的商标,其所有人完全可以标出一定的价码,在市场上“合法”销售,获取经济利益。而在所谓的侵权诉讼中,行政执法部门和法院,也可以判定他人侵犯了仅仅注册而没有使用过的商标,并且判给“商标权人”以巨额的损害赔偿。^①

然而,商标权真的是就“标记”所享有的权利吗?由文字、数字、图形、色彩、三维标志等要素构成的“商标标记”,在构成作品时有可能获得著作权法的保护,在构成外观设计时有可能获得专利法的保护,但也有可能既不构成作品也不构成外观设计,从而不受任何法律的保护。如果我们把商标权视为“标记性权利”,那就意味着商标法不过是在著作权法或专利法的基础上,对于“商标标记”提供了一个额外的保护。显然,这样的一种推理,不仅不符合商标保护的原意,而且也绝对不是商标法的立法宗旨。

在国际上,将知识产权分为“创造性成果权利”和“识别性标记权利”,见于“国际保护知识产权协会”(AIPPI)1992年东京会议的专家论述。^②据我所知,这种划分方式主要是日本学者的观点,如中山信弘、小野昌延,等等。由于会议是在东京召开的,因而将日本学者的观点纳入了会议的专家论述中。不过,欧美国家的知识产权学者,如英国的考尼施(William Cornish)、德国的施特劳斯(Joseph Straus)、美国的戈德斯坦(Paul Goldstein)、麦卡锡(Thomas McCarthy)等人,却从来没有做过这样的划分。就我本人而言,对于日本学者将知识产权划分为“创造性成果权利”和“识别性标记权利”,总有些困惑不解。至少,就《建立世界知识产权组织公约》、《保护工业产权巴黎公约》、《保护文学艺术作品伯尔尼公约》和《与贸易有关的知识产权协议》来说,很难找出如此划分的依据。或许,对于日本学者这种独出心裁的划分方式,我们不应该全然相信。

2006年10月至2007年3月,我在日本的“知识产权研究所”(Institute of Intellectual Property)做研究,认真拜读了中山信弘的《工业所有权法》和小野昌延的《商标法概说》,对于“识别性标记权利”又有了进一步的了解。日本学者确实将知识产权分为创造性成果权利和标记性权利,或者将知识产权法律划分为保护创造性成果的法律和保护标记的法律。但是在论述标记性权

① 文学:《商标使用与商标保护》导论部分的注释,关于“红河”商标的判决。

② 郑成思主编:《知识产权法教程》,法律出版社1993年版,第2页。

利,或者保护标记法律的时候,又没有停留在标记本身,而是论述了标记所代表的商誉。例如,中山信弘教授说:“标记性法律保护商业中使用的标记,但真正受到保护的则是标记所代表的商业信誉。商誉是消费者关于某一商业经营者的总体信息,同时也是经营者的财产。虽然标记性法律将这些标记作为财产加以保护,但其目的则不仅是保护财产权,而且是维护竞争秩序。”^①又如,小野昌延认为,创造性成果如发明、外观设计和文学艺术作品,在受到专利法或著作权法保护时,已经具有了价值。至于商品商标、服务商标、商号和其他标记,其价值则是随着消费者对于相关产品的信任而不断增加。标记的价值或消费者的信任随着商标的使用和广告宣传而获得。^②

由此看来,日本学者虽然提出了标记性权利或者标记性法律的概念,但又强调法律所保护的并不是标记本身,而是标记所代表的商誉。日本学者如中山信弘和小野昌延,并没有因为强调标记性权利而忽略标记所代表的商誉,因而与欧美学者的看法相去不远。至于我们的一些学者,仅仅看到了日本学者有关标记性权利的说法,而没有看到他们关于商誉的论述,不免落入了只知其一而不知其二的境地。由此出发而大发议论,产生差之毫厘而失之千里的情形,也就不足为怪了。

按照国际上的通行看法,商标权是对于商标及其所代表的商誉所享有的权利,而商标法和反不正当竞争法中的假冒之诉,则是对于商标及其所代表的商誉提供保护的法律。根据相关的研究,英国最早的关于商标保护的判例发生于1584年,涉及了一个布匹商冒用另一个布匹商的商标的情形。法官在判决中认为,原告的商标在使用中已经获得了巨大的商业信誉,可以据此而提起针对被告的诉讼。法官判决被告侵权,则是维护了原告的商标及其所代表的商业信誉。英国于1875年确定了商标注册制度,使得商标保护具有了更大的确定性,也便利了商标的转让和许可。然而法院对于商标的保护并没有因此而发生重大的变化,商标侵权的标准仍然是假冒和欺骗,以及对于他人商业信誉的非法利用。到了19世纪末期,英国和美国的学者明确提出了“商誉”(good will)的概念,认为有关商标的财产权就体现在商誉之中。^③现在,这个观点已经成为国际社会的共识。甚至日本学者,在提出“标记性权利”说法的同时,仍然强调了对于商誉的保护。

商标所承载的商誉,系通过商标的使用而获得。某一具体的商标,只有

① [日]中山信弘:《工业所有权法》(上),弘文堂2000年版,第一部分第一章第二节。

② [日]小野昌延:《商标法概说》,青林书院1999年版,第四章第一节。

③ Lionel Bently, "From Communication to Thing: Historical aspect of the Conceptualization of Trade Marks as Property", a Paper Presented at the Fifteenth Annual Intellectual Property Conference, New York, April 13, 2007.

在与特定的商品或者服务联系在一起,并且提供给市场上的消费者时,才有可能获得消费者的积极评价,从而积累和增加与之相关的商誉。而商标的所有人,例如企业,为了积累和增加自己商标所体现的商誉,也必须采取各种各样的措施。例如,积极从事技术创新,使用大量的专利技术和非专利技术,提高产品的质量、性能,降低产品的成本,从而赢得消费者的青睐。又如,在市场上投放大量的广告,宣传自己的商标和与之相关的商品、服务,或者采取某种独特的营销方式,让消费者和社会公众认可自己的产品或服务,等等。事实上,正是通过这样的一系列创造性智力活动,某一商标及其与之相关的商品或服务,才获得了消费者的积极好评。从这个意义上说,商业标记所代表的商誉,包括商誉的获得和增长,本身就是一系列创造性智力活动成果的结晶。有关的国际公约将商品商标、服务商标和商号纳入智力活动成果的范围,也必须从商誉的角度加以理解。

也是从商誉的角度来看,一件已经注册但从来没有使用过的商标,很难称为财产权意义上的“商标权”。那么,在注重注册原则的制度下,如何看待已经注册而没有使用过的商标呢?日本商标法学者小野昌延认为,已经申请注册的商标,相当于是“器皿”,可以在未来的使用中装载商誉。^①按照这个说法,对于已经注册而没有使用过的商标,商标所有人所享有的权利,也不过是对于某个器皿所享有的权利。换句话说,他通过注册就某个器皿获得了专有权利,准备在将来的使用中积累相关的商誉。如果3年之内没有使用,他还有可能丧失对于这个器皿所拥有的权利。在这种情况下,如果有人未经许可而使用了他的“器皿”,他可以依法要求使用者停止使用,但却不应当获得损害赔偿。因为,他还不曾在这个器皿中积累任何商誉,别人的使用也不会造成对于商誉的损害。

商标与商誉的关系,是一个不容回避的问题。事实上,商标权的保护范围,以及商标侵权的认定标准,都是由商标所承载的商誉决定的。市场上的不正当竞争者,使用与他人商标相同或者近似的商标,其目的无非是通过让消费者混淆的方式,利用他人商标所承载的商誉。与此相应,经营者对于他人商标标识或者构成商标的要素进行使用,只要没有盗用该商标所体现的商誉,或者没有造成消费者混淆的可能性,就不会侵犯他人的商标权。正是从保护商誉的角度出发,明确规定商标侵权的认定标准是消费者混淆的可能性,就是非常必要的。现行商标法所规定商标的相同或者近似,以及商品的同类或者类似,仅仅是判定消费者混淆可能性的要素,而不能成为侵权与否

^① [日]小野昌延:《商标法概说》,青林书院1999年版,第十一章第六节。其中的器皿,日文的原文是“受け皿”。

的标准。驰名商标的保护范围,也是由相关商标所承载的商誉决定的。例如,保护未注册的驰名商标,禁止他人注册和使用相同或者近似的商标,其目的就是要保护未注册驰名商标所代表的商誉,防止消费者在商品或服务来源上的混淆。又如,禁止他人在非同类或者非类似的商品或服务上,注册和使用与他人驰名商标相同或者近似的商标,其目的也是保护驰名商标所代表的商誉。至于市场竞争者以混淆的方式,注册或者使用与他人未注册驰名商标相同或者近似的商标,或者以淡化的方式,注册或者使用与他人驰名商标相同或者近似的商标,都不过是为了利用驰名商标所代表的商誉。由此可见,一些论著津津乐道的商标权扩张,尤其是驰名商标的权利扩张,都没有超出相关商标所承载的商誉的范围。

尽管商标与商誉的关系如此重要,我们的一些研究者仍然在热衷于“标记性权利”的论调。尽管商标所代表的商誉决定着商标权的保护范围,我们的商标法直到今天也没有明确规定,商标侵权的标准是消费者混淆的可能性。虽然商标法的第三次修订正在进行之中,但在目前所见的修正草案中,仍然没有吸取学术界的意见而规定这样的侵权标准。这实在令人感叹不已。然而,就在我们的决策机关出于各种原因而犹豫不决的同时,国际上有关商标侵权的理论却在快速发展之中。例如,欧盟法院在2006年的一个判决中,以消费者混淆可能性的侵权标准为前提,进而讨论了认定混淆可能性的时间点。根据这个判例,判定混淆可能性的“时间点”应当是侵权发生的时间点,而不是原告起诉的时间点,更不是法院作出判决的时间点。^①看来,我们真的不该故步自封,必须奋起直追了。

文学先生的博士论文《商标使用与商标保护》,就是一部在理论探索方面奋起直追的著作。他从商标使用的角度探讨了商标的功能和商标权的范围,认为只有真实使用过的商标才有可能成为“实质意义上”的商标。同时,商标所有人通过商标的使用,投入了创造性的智力劳动,才有可能就自己的商标享有财产权性权利。这样,他就从商标使用和创造性劳动的投入,涉及了商标与商誉,以及商誉与财产权的关系。在此基础上,他还提出中国商标法应当明确规定混淆可能性的侵权标准,并且在驰名商标的保护方面借鉴美国的反淡化理论。

从商标使用的角度探讨商标保护,以及与之相关的一系列问题,并非本书作者的突发奇想。文学先生自1998年就在国家工商行政管理总局商标局“异议裁定处”担任审查员,处理了大量的商标异议案件,尤其是有关未使用

^① Judgment of the Court of 27 April 2006, case 145/05 - Levi Staruss & Co. v. Casucci SpA.

过的注册商标的异议案件。在相关的工作中,他不断反思商标注册中的问题,萌发了从“使用”的角度探讨商标制度的念头。记得在博士论文开题的时候,中国社会科学院知识产权中心的各位老师,对这个题目给予了较高的期许,希望他能够从商标使用的角度,提出一些真知灼见,有助于现行商标注册制度的改进。个别老师甚至希望,最后的研究成果能够有些“颠覆性”的效果。

《商标使用与商标权保护》即将付梓,其中的有关论述是否达到了作者的初衷,包括是否对现行的商标理论和制度起到了“颠覆性”的补充作用,还有待于读者的品评。但不管怎么说,从商标使用的角度探讨商标保护和相关的制度,是一个值得肯定的研究方向。至少就知识产权法学而言,我们所提倡的研究取向,绝非抽象和空洞的理论思辨,而是积极探讨和解决已经发生的和正在发生的问题。

2008年4月于北京

目 录

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 导论 | 1 |
| 第一章 商标使用与商标保护的基本理论 | 9 |
| 第一节 商标 | 9 |
| 一、商标的立法概念 | 9 |
| 二、商标的学术概念——传统的三元结构论 | 10 |
| 三、商标的学术概念——符号语言学上的三元结构论 | 14 |
| 第二节 商标使用概述 | 16 |
| 一、商标使用的定义 | 16 |
| 二、商标使用与商标的显著性 | 19 |
| 第三节 商标使用与商标的功能 | 24 |
| 一、商标使用与商标的区分功能 | 25 |
| 二、商标使用与商标的质量保障功能 | 30 |
| 三、商标使用与广告功能 | 34 |
| 第四节 商标使用与商标保护的经济学基础 | 37 |
| 一、信息不对称与市场失灵问题 | 38 |
| 二、信息不对称带来的搜索成本 | 39 |
| 三、商标使用与搜索成本 | 40 |
| 四、商标保护的经济学分析 | 41 |
| 第五节 商标使用与商标保护的法哲学基础 | 42 |
| 一、洛克财产权劳动理论简述 | 43 |
| 二、洛克理论在知识产权领域的应用 | 43 |
| 三、洛克理论在商标保护上的实证分析——以商标使用为核心 | 45 |
| 本章小结 | 50 |
| 第二章 商标使用与商标保护的傳統范围 | 53 |
| 第一节 美国商标法中的混淆理论 | 53 |
| 一、美国混淆理论的历史 | 53 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 二、混淆理论在美国成文法和普通法中的体现 | 57 |
| 三、混淆理论的扩张 | 58 |
| 四、混淆可能性的认定——多因素检验法 | 62 |
| 五、特殊的混淆类型 | 70 |
| 第二节 欧共同体国家商标法中的混淆理论 | 75 |
| 一、立法规定 | 76 |
| 二、对商标相同条件存在的争议 | 77 |
| 三、混淆可能性的判定 | 79 |
| 第三节 我国商标专用权的范围 | 86 |
| 一、立法及司法解释的规定 | 86 |
| 二、商品相同或类似的判定 | 89 |
| 三、商标相同或近似的判定 | 95 |
| 四、容易使相关公众发生误认的判定 | 98 |
| 第四节 商标传统保护范围的比较与分析 | 98 |
| 一、商标传统保护范围的总体比较 | 98 |
| 二、对上述不同标准的评价 | 103 |
| 三、我国传统商标保护范围的完善 | 109 |
| 本章小结 | 113 |
| 第三章 商标使用与商标保护范围的扩张 | 117 |
| 第一节 美国的淡化理论 | 117 |
| 一、淡化理论的起源 | 118 |
| 二、州反淡化法及法院对州反淡化法的实践 | 119 |
| 三、1995 年联邦淡化法 | 122 |
| 四、2006 年联邦淡化修正法案 | 129 |
| 五、对美国淡化理论的评述 | 133 |
| 第二节 欧共同体国家的商标保护扩张理论 | 139 |
| 一、欧共同体国家扩张商标保护范围的历史 | 139 |
| 二、比荷卢联想理论对商标的扩大保护 | 140 |
| 三、欧共同体国家对声誉商标的扩大保护 | 144 |
| 四、欧共同体国家对声誉商标进行扩大保护与淡化理论比较 | 148 |
| 第三节 我国商标保护扩张的理论和实践 | 153 |
| 一、我国驰名商标保护制度的历史发展 | 153 |
| 二、我国驰名商标保护制度的现状 | 154 |
| 三、我国驰名商标保护制度的性质 | 159 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 四、我国现行驰名商标保护制度的完善 | 161 |
| 五、我国应否采纳淡化理论 | 166 |
| 本章小结 | 167 |
| 第四章 商标使用与我国商标保护制度的完善 | 169 |
| 第一节 商标使用与我国商标保护模式的选择 | 169 |
| 一、商标保护产生的不同模式 | 170 |
| 二、各种模式的合理性比较 | 173 |
| 三、我国现行模式存在的问题及改革方向 | 178 |
| 第二节 商标使用与我国注册商标保护制度的完善 | 185 |
| 一、审查制度的改革 | 185 |
| 二、强化注册商标的使用要求 | 198 |
| 三、未使用注册商标的司法保护问题 | 207 |
| 四、与他在先权利相冲突的注册商标之处理 | 211 |
| 第三节 商标使用与我国未注册商标保护制度的完善 | 214 |
| 一、未注册商标范围的界定 | 214 |
| 二、商标法对未注册商标的保护 | 215 |
| 三、反不正当竞争法对未注册商标的保护 | 221 |
| 本章小结 | 227 |
| 结束语 | 231 |
| 参考资料 | 233 |
| 一、著作类 | 233 |
| 二、论文类 | 235 |
| 后记 | 243 |

导论

一、选题背景及意义

商标作为无形资产的价值已得到了广泛承认,常为人津津乐道的便是评估价值高达数百亿美元的Cocacola商标。同时,也不乏曾经风光一时的知名品牌由于企业的经营失败而迅速贬值的例证。^①还可以看到,一些仅进行了注册或申请注册,但从未投入实际使用的“商标”被标出了高价意图出售。^②近年来,未实际使用的注册商标引发的侵权纠纷案引起了学者的关注,在此类案件中,虽然原告并未实际使用其注册商标,但其“商标专用权”却在行政或司法程序中受到保护,甚至获得了被告的高额赔偿。^③那么,商标的价值到底是什么?商标受法律保护的理由何在呢?我们应当怎样划定商标保护的范 围并合理设计保护制度呢?商标使用似乎是我们追寻答案所必经的通道。

从起源来看,商标的雏形是简单商品经济条件下的所有权标记和生产者标记。在中世纪的欧洲,发展出具有区分产品来源功能的行会标记。历史演进到工业革命前后,具有区分功能、质量保障功能和广告功能的现代商标始告出现。现代商标保护制度肇始于英国的假冒诉讼,该制度最初是沿用财产权保护制度,将商标所代表的商誉作为一种财产加以保护。一个标识如果未与具体的商品或者服务相联系并投入市场使用,将不具备区分商品来源的功

^① 例如,南方高科手机在2005年年初世界品牌实验室举行的“中国最具价值品牌”评选中,品牌价值达38.99亿元。1年之后,随着经营陷入困境,它所拥有的6个注册商标于2006年8月11日公开拍卖,全部仅卖出17.8万元。参见徐钟:“赵琪:我在南方高科的日子”,载《南方周末》2006年12月14日,第C18、20版。

^② 例如,在第五届深圳国际品牌服装服饰交易会上,海口人傅某标价1000万元欲出售其抢注的“苏丹红”女装品牌商标。然而,大多服装厂商对该商标不感兴趣。参见丰雷、樊卿:“男子抢注‘苏丹红’商标出售,叫价1000万元出售无人应答”,载《新京报》2005年7月7日。

^③ 此类型的典型案件如济南红河饮料制剂经营部诉云南红河光明股份有限公司商标侵权纠纷案,参见山东省济南市中级人民法院(2003)济知初字第45号民事判决书。在该案中,原告注册商标“红河”并未实际使用,但法院认为,虽然被告在原告商标注册之前即已使用“红河”商标,但在原告商标注册之后的继续使用构成侵权,并判令被告赔偿原告经济损失50万元。

能,也就不能形成商誉,就不能成为假冒诉讼保护的主体。简言之,在假冒诉讼中,无商标使用就无商标保护。

以假冒诉讼为源头,发展出了商标确权的使用原则。在以美国为代表的国家,商标使用的核心地位已经渗透到整个商标制度的各个方面。^① 根据使用原则,厂商只有采纳了某标记并将其投入商业使用之后,才可能确立商标权。同时,商标权的维持、商标保护范围的划定和侵权行为的认定等,均要将商标使用作为重要的因素加以考虑。

然而,尽管在出现时间上占了先机,但是,在高举效率大旗的注册原则这个后起之秀的强大攻势下,使用原则并没有成为当今各国商标法的主流。大多数国家商标法采用了注册原则,根据该原则,提出申请并获准商标注册的事实是商标权产生的主要甚至是唯一的基础,商标使用并不是商标保护的前提条件。从而,商标使用成为商标法中最基本的,却又常常被人忽视的概念,商标权源自注册而非使用的观点甚为流行。^②

当然,在使用原则和注册原则这两个极端之间,还存在兼顾了两种原则的混合原则制度,其特征是,使用与注册均可以产生受保护的主体。^③

尽管商标使用的地位在不同的商标确权原则之下存在着明显的差异,但商标使用具有以下普遍意义:(1)标志只有经过使用才能具备区分商品来源的功能,从而成为实质意义上的商标。作为商标的标志本身并非商标保护的主体,商标保护的主体应当是商标所具有的经济功能。只有从商标使用的角度,才能正确理解商标保护在经济学和法哲学上的正当性。(2)使用对于商标权利的获得具有重大的影响。在使用原则国家,如美国、加拿大等国,一个标志只有经采纳并在商业中真实使用,才能形成权利;在混合原则国家,如英国、德国等,注册和使用皆可以产生商标权;在严格采用注册原则的国家,如法国、比荷卢国家,单纯的使用并不产生商标权,已使用的未注册商标只能对抗他人的恶意注册;同时,在我国、日本及我国台湾地区,虽然注册是获得商标专用权的唯一途径,但已使用的未注册商标受到《反不正当竞争法》一定

步明《新法地位及其影响》,《商标与专利实务》,北京:法律出版社,2005年,第117页。①

① 商标使用在美国商标法中的核心地位已为美国知识产权学者所公认,这一观点也在加拿大学者中具有影响:“为什么必须理解与商标有关的‘使用’,因为使用是加拿大商标法中最基本的概念。”参见 Sheldon Burshtein, *The Basics of Trade-mark Use in Canada: The Who, What, Where, When, Why and How*, Blake, Cassels & Graydon LLP, 2003。熊志远译,法律出版社,2004年。

② “众所周知,我国保护商标的首要条件就是注册,这是所有基于欧洲大陆法体系的法律制度的一贯做法。未注册的商标,除了一些例外(如国际上知名的商标)基本上得不到保护。”参见郑小军:“从更广泛角度认识商标领域的竞争”,载《中华商标》2007年第2期,第19页。

③ 讨论使用原则、注册原则和混合原则这三者之间的异同是件非常有意思的事情,但就篇幅来看,显然不可能把这件事情放在导论部分完成。如读者至此已经产生一睹为快的冲动,可以径直翻到本书第四章第一节。熊志远译,法律出版社,2004年。

程度的保护。(3)对商品具有描述性而不具有区分功能的标志可以通过使用获得区分功能。换言之,使用可以弥补一个标志缺乏显著性的缺陷,让原本不能作为商标的标志获得商标的身份。(4)商标使用对商标保护范围的界定及侵权行为的认定具有重大的影响。(5)使用是商标权得以维持的必要条件。

我国商标法的起源可追溯至清政府于1904年颁布的《商标注册试办章程》及其细则,作为清政府在列强的压力下承诺对外国商标提供保护的产物,上述法规带有浓厚的殖民主义色彩。^①现行《商标法》颁布于1982年,并于次年施行。该法是在改革开放的历史背景下,为尽快树立境外投资者的信心而进行的必要立法,在本质上属于法律移植的产物,缺乏一个从衍生到发展、再到完善的自然进程。现行《商标法》后于1993年和2001年进行了两次修正。2001年文本(即现行文本)修正的主要目的是使商标法达到《Trips协议》的最低要求,以扫除我国加入世界贸易组织(WTO)的法律障碍。^②以注册原则为主的大陆法商标保护制度较之于坚持使用原则的英美普通法商标保护制度,更为简便易学,而且,我国自清末民初开始的法律现代化进程深受大陆法的影响,因此,我国《商标法》顺理成章地选择了注册原则。同时,受重行政管理、轻民事权利这一习惯思维的桎梏,现行《商标法》偏重于商标的注册与管理,而对于商标使用、未注册商标的保护等问题关注甚少。其他与商标保护相关的法律法规(如《反不正当竞争法》等)也未能有效地填补上述空缺。从而,商标专用权经由注册取得的思想根深蒂固。至于商标保护的正当性问题、商标使用与商标权的获得与维持等问题,则并没有得到充分的重视。近年来,我国的商标注册保护工作取得了长足的进步,注册商标保有量、商标申请量及商标核准注册量连续数年位居全球首位。但是,我国现行商标保护制度遇到了两个方面的突出问题:一是大量未注册商标受不到保护,有

^① 鸦片战争之后,清政府在列强的压力下承诺对外国商标提供保护。清政府在1902年、1903年订立《中英续订商约》、《中美商约》、《中日商约》中,均允诺成立“注册局所”,为外国商标提供注册保护。为实践上述允诺,清政府于1904年颁布了我国第一部商标法《商标注册试办章程》及其细则。该章程由总税务司英国人赫德起草,被德、奥、意、比等国认为过多照顾了英国利益,要求修改。参见郑成思:《知识产权法》(第二版),法律出版社2003年版,第161页。不过,其时清政府已处风雨飘摇之中,并很快于1911年被辛亥革命所推翻,因此,该章程未能实行。

^② 在《商标法》第二次修正之前,曾有学者认为,“在过去中国已有的各知识产权单行法中,与世贸组织的《Trips协议》差距最大的,应属商标法”。参见杨爱军:“与Trips接轨,加强对商标权的保护——董葆霖谈商标法修正案”,载《工商行政管理》2001年第5期。该次修正的意义,一般认为,“本次商标法修改是我国加入世界贸易组织,承担全面执行Trips的庄严承诺”。参见国家工商行政管理总局商标局编著:《中华人民共和国商标法释义》,中国工商出版社2003年版,前言第2页。

违公平原则;二是商标“寻租”行为盛行,严重降低了注册程序的效率。上述问题的存在,都与商标使用未得到应有的重视有着密不可分的关系。

作者认为,从商标使用的角度对商标保护的基本理论、保护的范围及保护制度的设计进行研究,对我国商标保护制度的完善具有极强的现实意义和理论意义。

二、研究状况和文献综述

欧美等发达国家在知识产权制度的立法及研究方面处于先行者的地位,^①商标领域内的状况也不例外。不过,就欧美知识产权学者的专著来看,鲜有将商标法作为单独的对象加以研究的现象。一般存在两种情况:其一是将商标与专利、版权一并作为知识产权制度加以研究,如 William Cornish 和 David Llewelyn 所著 *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Right*、Arthur R. Miller 和 Michael H. Davis 所著 *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright*、Tina Hart 和 Linda Fazzani 所著 *Intellectual Property Law*;其二是将《商标法》与《反不正当竞争法》等共同加以论述,以 J. Thomas McCarthy 所著 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* 为代表,还包括 Louis Altman 所著 *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*、R. Scott Jolliffe 和 Kelly Gill 所著 *Fox on Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition* 等。同时,也有就商标法某专题进行研究的成果,诸如 FWMostert 研究驰名商标的 *Famous and Well-Known Marks*、John Drysdale 和 Michael Silverleaf 研究假冒诉讼的 *Passing Off and Practice*、Richard L. Kirkpatrick 研究混淆可能性的 *Likelihood of Confusion in Trademark Law*。另外,美国学者还非常重视商标法的经济分析法学研究,其代表人物是 William M. Landes 与 Richard A. Posner,成果包括两篇论文 *The Economics of Trademark Law*、*Trademark Law: An Economic Perspective* 和一本专著 *The Economic Structure of Intellectual Property Law*。总体而言,欧美学者的研究重点是对各自国家或地区的《商标法》进行解读,同时也将一些重要的制度和理论纳入了视野。就商标保护的基础理论研究,尤其是商标保护的正当性研究来说,美国学者显得更胜一筹。值得关注的是,商标使用作为一个单独的专题已经引起了欧美学者的重视。例如,加拿大学者 Sheldon Burshtein 在其 *The Basics of Trade-mark Use in Canada: The Who, What, Where, When, Why*

^① 知识产权的概念及制度均诞生于欧洲,“知识产权的概念,即思想可以被占有的观念,是欧洲启蒙学者的孩子”。参见 Carla Hesse, *The Rise of Intellectual Property, 700 BC to AD 2000*, Daedalus, Spring 2002, pp. 26 ~ 45。

and How 一文中,就商标使用的主体、内容、地点、时间、原因和方式进行了专题研究。欧洲学者 Jeremy Phillips 和 Ianah Simon 更是以 *Trade Mark Use* 为主题主编了一部专著,内容涉及了商标使用的概念、商标使用与商标注册、第三方的使用、商标使用与侵权等。

在现行《商标法》颁行之初,我国商标法领域的自有研究成果寥寥,此阶段的工作重点在于对国外相关研究的介绍,如翻译出版的日本学者所著《日本商标法解说》、《商标法 50 讲》,以及根据国外专家来华授课内容翻译出版的《外国专家商标法律讲座》等。20 世纪 90 年代之后,对《商标法》进行立法解释性的论著逐渐展现,如张序九主编的《商标法教程》、沈关生所著《我国商标法制的理论与实践》、赵惜兵等所著《新商标法释解》等。黄晖 2000 年博士论文《商标权利范围的比较研究——从混淆的可能到联想的可能》率先将视野放至全球,以比较研究的方法较为深入地探讨了混淆理论、淡化理论和联想理论,激发了学界对著名商标和驰名商标保护研究的热潮。之后,出现了多篇商标法领域的博士论文,如刘永杰的《商标国际保护制度研究》(2001 年)、陈永平的《市场竞争中商标保护法律问题研究》(2002 年)、崔立红的《商标权私益扩张之研究》(2002 年)、汪泽的《商标权之侵害及其民法保护方法研究》(2004 年),以及彭欢燕的《商标国际私法研究——国际商标法之重构》(2005 年)等。上述论文不再囿于对现行商标立法的注解,或从商标保护与竞争法的关系着手探讨注册商标假冒、未注册商标的保护与驰名商标的特殊保护问题;或从商标权的财产特性入手,考察商标权人的行为自由范围,即权利组成中私益与公益的问题;或运用民法基本原理,就物权的民法保护方法在商标权民法保护上的适用进行探讨;或尝试对国际商标法体系加以重构。一时之间,成果斐然、精彩纷呈。

不过,与其他知识产权领域(如著作权法和专利法)的研究相比较,我国的商标法理论研究仍显薄弱。虽然理论界已经开始关注国外商标法研究动态,但对国外理论和实践的最新发展之追踪尚不够及时。同时,对于商标保护的基础理论缺乏系统的深入研究,学者关注的重点主要是一些具体的制度,如驰名商标保护、地理标志保护等。本书将在国内外现有研究成果的基础上,以商标使用为切入点,就商标保护的基础理论、商标保护范围及我国商标保护制度的完善一表管见。

三、主要内容

本书分为四章。按照从抽象到一般的逻辑顺序,第一章首先讨论商标使用与商标保护的基本理论问题。在明确商标及商标使用的概念基础上,探讨商标使用与商标的区分功能、质量保障功能以及广告功能的关系,然后从商