

INTELLECTUAL PROPERTY CASE STUDY

知识产权判解研究

2008年第一卷第一期

刘春田 主编



法律出版社

LAW PRESS · CHINA

INTELLECTUAL PROPERTY CASE STUDY

知识产权判解研究

2008年第一卷第一期

主 编 刘春田

执行编辑 孙海龙

金海军



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权判解研究. 2008 年. 第 1 卷: 第 1 期/刘春田
主编. —北京: 法律出版社, 2008. 10
ISBN 978 - 7 - 5036 - 8774 - 7

I. 知… II. 刘… III. 知识产权法—判例—研究—中国
IV. D923. 405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 138391 号

©法律出版社·中国

责任编辑/孙 慧 张新新

装帧设计/马 帅

出版/法律出版社

编辑统筹/法律应用出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司

责任印制/陶 松

开本/787×1092 毫米 1/16

印张/13.75 字数/265 千

版本/2008 年 11 月第 1 版

印次/2008 年 11 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 - 8774 - 7

定价: 32.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

《知识产权判解研究》编委会

主 任:刘春田

成 员:(按姓氏笔画为序)

王正发 中国人民大学法学院兼职教授

王 兵 清华大学法学院教授

孔祥俊 最高人民法院民三庭法官

刘春田 中国人民大学法学院教授

孙海龙 重庆市高级人民法院法官

吕国强 上海市第二中级人民法院法官

吴汉东 中南财经政法大学教授

李顺德 中国社会科学院法学研究所研究员

张玉敏 西南政法大学法学教授

陈锦川 北京市高级人民法院民三庭法官

宋鱼水 北京市海淀区人民法院民五庭法官

郑胜利 北京大学法学院教授

罗东川 最高人民法院研究室法官

单晓光 同济大学知识产权学院教授

林广海 广东省高级人民法院民三庭法官

庞正中 金诚同达律师事务所律师

郭 禾 中国人民大学法学院教授

郭寿康 中国人民大学法学院教授

陶鑫良 上海大学知识产权学院教授

陶凯元 广东省知识产权局局长

宿 迟 北京市第一中级人民法院法官

蒋志培 中国人民大学法学院兼职教授

程永顺 北京务实知识产权发展中心主任

蒙洪勇 重庆市高级人民法院民三庭法官

卷 首 语

今年是改革开放 30 年。在历史长河中,30 年的时间不过白驹过隙,沧海一
滴。然而,这 30 年,中国社会却发生了翻天覆地的变化。市场经济、私有财产、个
人权利,在 30 年前曾经长期被视同洪水猛兽,今天不仅天经地义、视若当然,而且
变成了推动社会改革、进步的观念与制度力量。反过来,这些制度所带来的物质成
就与现实利益,也更加坚定了人们的观念,发人深省、催人进取,激发了人的潜力与
创造。知识产权制度,即为适例。

中国之有知识产权制度,始于清季法律移植,复兴于改革开放之际。自 20 世
纪 70 年代末,中央决策建立专利制度开始,中国政府在 80、90 年代相继实施了《专
利法》、《商标法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》等知识产权法律,基本完成了
知识产权法制的架构,并融入知识产权的世界体系中。进入 21 世纪,随着中国于
2001 年参加世界贸易组织,专利法、商标法、著作权法等亦根据《与贸易有关知识
产权协定》的要求,完成了修订。可以说,中国知识产权的法律规则,符合作为
WIPO 成员国、WTO 成员所承担的义务。也可以说,中国知识产权制度的复兴与完
善,既得益于改革开放的国策,也受到国际环境的驱策。

自 20 世纪 90 年代至今,以美国为代表的西方国家与中国进行多次的知识产
权议题谈判。作为一种外部压力,既帮助和促成了中国知识产权的立法与修订,同
时,也反映了这样一种事实,知识产权保护已经成为国际贸易体系中不可分离的组
成部分,并在全球化过程中扮演越来越重要的角色。因此,无论是中美历次知识产
权谈判,还是 2007 年美国就中国知识产权保护问题向 WTO 提起争议解决程序,都
与双方贸易地位的变化密切相关。平心而论,中国在知识产权执法、司法等方面,
在部分地方也确实存在这样或那样的问题。这对于一个新兴的巨大经济体而言,
在学习、适应与提升其应对国际游戏规则的能力的过程中,实属难免。况且,这个
游戏规则也在与时俱变。就知识产权保护而言,当今的水平已远远超乎 19、20 世
纪。在以往也许不成问题的问题,今天却成了大问题。我们所能做的,就是总结历
史,面对现实,寻找解决之道。

法律归根结底来源于生活。社会的昌明,促进人们对公平、正义的追求和对法
治的信赖,导致公众对法律纠纷的关心,对司法活动,尤其对有重大社会影响案件
的判决的关注,引发人们的思考、研究、评论、批判。这无疑有益于推动和完善法制
建设,最终让法律在社会生活中大行其道。知识产权法律在我国虽然恢复建设不
久,但是,我们对与之有关的专业知识、社会生活和道德评价,却从不陌生。尤其知

知识产权领域的很多纠纷集专业性、知识性、新闻性和法律性于一身,意蕴无穷,对人们的认识水平和判断能力极具挑战性。于是,向社会生活学习知识产权法律,从社会实践中提炼规则,对司法活动及其结果的学习与评品,就成为提高研究者,包括司法者在内的专业人士和广大国民法律意识的重要方式。

二

判例是活的法律,是法律观念、法律理论、法律条文在法律实践中的交集、融会、阐释与应用的结晶。判例也是最为直接面向实际的法律教科书。我们的法律之学,绝离不开现实生活中出现的各种事例、判例与案例,也需要法律人对它们的评析、批判、解释、研究。对判例进行研究,既是研究法律的方式,也是学习和教授法律的方式,还是人们观察社会,体认社会法制状况的重要窗口。判例是我们生活的一部分,与抽象的法律理论和坚硬的法律条文相比,判例更为真实、鲜活、生动。通过判例学习法律,是其他方式所不能奏效的。

以创立案例教学法(也称“苏格拉底教学法”)而引领美国法学院主流教学方法的兰代尔教授(Christopher Columbus Landell, 1870~1895年间出任哈佛法学院院长)即认为,法律之为科学全在于对上诉案件判决书的研析。兰代尔曾经表示:“我们也时常灌输这样的思想,图书馆就是法学教授与学生的适当的工作场所,正如大学实验室之于化学家和物理学家,自然博物馆之于动物学家,植物园之于植物学家一般。”(Robert Stevens, *Law School: Legal Education in America from the 1850s to the 1980s*, p. 53)盖因法学院图书馆收藏有最丰富的各种各样的《判例报道》(law reports)以及教授们的案例教材。无怪乎哈佛法学院那座宏伟壮观的图书馆大楼即被命名为兰代尔楼(Landell Hall)。

大陆法系国家又如何对待案例呢?德国法学家拉伦茨认为,“大部分的法律都是经过不断的司法裁判过程才具体化,才能获得最后清晰的形象,然后才能适用于个案,许多法条事实上是借裁判才成为现行法的一部分。”(卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第20页)王泽鉴先生在谈到自己留学德国的经历时,曾经提出:“在德国的时候,所有的人都在读判决,国家考试就是考几个月前的判决,就把它改造一下,考这个东西,德国法学看着好像抽象的规范,实际上它是已经由判例法所构成,并不是纯粹抽象的法律规范。”(王泽鉴2006年9月14日在中国人民大学法学院的演讲“民法学研习方法与大型论文写作方法”,网址<http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=28617>)王先生本人即以皇皇八册《民法学说与判解研究》而闻名学界,堪为案例研究之典范。

我国知识产权法学,虽为新兴之学,但资源丰富,后劲十足。除相对健全的立法体系之外,繁复的现实生活和司法实践,是该领域研究不竭的源泉。我国法院系统已形成近2000人的专事知识产权审判的法官队伍,这支队伍学历高、知识结构合理,事业心强,有朝气。在20多年的审判工作中,积累了大量的司法实践经验,其中不乏典型的案例。这是一个蕴涵丰富的矿藏。我们相信,只要法界、学界、业

界共同努力,深入挖掘,披沙沥金,终有所获。认识是多元的。多元是思想的价值所在,多元是不同思想、观点交流的前提。无论国内国外,在大量的案例中,总有看法不一、见仁见智的裁决,知识产权案件尤其如此。面对这些裁决,受个人知识背景的制约,研究者和专业人士乃至公众,也会有多种,甚至截然不同的解读。我们看重的,正是差距、多元、思想交锋的可贵。除此以外,我们也看到,造成人们认识差距的原因,“在今天的情境中,最被凸显的莫过于社会事实的急剧变迁与其引致之一般法律意识的后果。我们所处时代之正义危机不只源自就法律良知的努力不足,毋宁更因为人类共同生活中社会、经济与技术条件疾风劲雨式的变动,而我们对古老传统法律观念的续造显然还没能跟上对自然力的支配力道。”(弗朗茨·维亚克尔:《近代私法史》,陈爱娥、黄建辉译,上海三联书店2006年版,第20页)我们在读书与思考的生涯中,始终秉持这样一种心态:在认识面前,我们庆幸所见略同;同时,我们更庆幸获得异见。异见是一个挑战,也是思想获得升华的重要手段和契机。我们和法律界同仁编辑出版《知识产权判解研究》,就是试图搭建这样一个开采场所、钻探平台,抓住机遇,迎接挑战,查纳异见,以求进步。

三

这是《知识产权判解研究》第1卷第1期。

本期专论是“文本意义与法官解释。”法官的职能,很大程度上就是在解释文本的意思。这里所指的解释,主要还是指法官面对个案,甚至面对法律文本中的具体语词时,如何斟酌、选定其含义。所选的3篇文章,李琛的《商标权还是“符号权”?——评“宝洁公司诉上海晨铨智能科技发展有限公司”案》、汪泽的《〈商标法〉第十五条的理解与适用——“头包西灵 Toubaoxiling”商标争议、行政诉讼案评析》以及钟鸣的《代理人未经许可注册被代理人商标案件的法律适用问题研究》,正是从不同角度阐明法官如何确定法律用语的意思,以及在此过程中所存在的问题。文中的一些观点,不仅针对其中讨论的具体案件,相信对今后的司法也会有所启发。

“司解评析”栏目,旨在结合具体案例,解释、评判最高人民法院就知识产权所做的司法解释。本期收录的3篇文章,分别涉及著作权法、商标法以及专利法的相关司法解释。其中,杨雄文《〈我的前半生〉著作权案与著作权法的司法解释》与沈致和的《“耐克公司诉欧尚超市、龙之步公司侵犯商标权案”与商标法的司法解释》,分别结合具体案例分析,指出了司法解释中某些条款的由来,也评析了其中存在的不足。孙海龙与姚建军的《知识产权审判中民行冲突及其解决——以加强知识产权的司法审查和民事诉讼为价值取向》一文,特别针对最高人民法院就专利案件审理的相关规定,提出了如何解决专利案件中民事审判与行政诉讼之间的关系,提高知识产权案件的审判效率的问题。另需说明,中国人民大学知识产权教学与研究中心于2007年11月23日联合《中国新闻出版报》等机构举办“《我的前半生》著作权问题学术研讨会”,网络全程直播。本刊借此登载该研讨会摘录,一

展专家们的观点交锋实况。

“案例讨论”栏目是本刊的一个重点,以便于法律实务界与学界对具体案例作一些点评、批判、析疑、争鸣。本期所选的9篇评论文章,均从具体案件出发,或驳或立,各呈其异。郭禾与钟秀勇所评析的是“辉瑞公司诉国家知识产权局专利复审委员会”案,涉及发明专利授权的实质性条件问题;张伟君和张韬略的《东进诉英特尔垄断技术案解析》,则分析了知识产权领域的反垄断问题。其余几篇均由全国各地的法官所撰:刘晓军、林洁华的文章分别讨论专利案件中侵权行为的认定、外观设计专利的权利穷竭;黑小兵、张俊的论文属于对著作权法领域相关问题的研析,比如美术作品、版式设计等;钟晞赬的论文则介绍了知识产权案件审理过程中有关电子证据真实性的认定;何芮的文章探讨了客户名单在法律上的保护及其条件。

本期“专题调研”栏目的两篇调研报告是由北京和广东两地的法官完成的。刘晓军执笔的《北京市高级人民法院2007年知识产权审判新发展》,比较全面地显示了该院2007年知识产权审判的最新进展,提出了知识产权审判实务中的新问题、新思路。姜庶伟的报告则以北京市第一中级人民法院审理的60起涉及摄影作品的著作权案件为例,从侵权认定与法律救济两方面进行了详细分析。林广海和邓燕辉的报告调查了广东法院认定驰名商标的现况,亦对此进行了深入研究与思考。上述研究报告,既抓住了当前知识产权审判实务中所面临的热点或难点,也对其他法院审理此类案件会有所帮助,而且是今后的立法、司法的一份重要的参考资料。

“域外裁判”栏目将分析港台和国外的案例,以及在知识产权国际组织、WTO所发生的案件。本期刊载的是金海军所撰《WTO框架下的知识产权争端解决——欧盟诉美国关于美国著作权法违反TRIPs协定与伯尔尼公约案评析》一文,它对我国当前面临的WTO争端或可作为参考。

四

《知识产权判解研究》的创意久已有之,但真正着手去做还是在去年下半年。这里有一部分是现有稿件,大部分则是通过向实务界、法学界同人新征而得。感谢各位作者的热心襄助。本刊亦就此成立编委会,设立编辑部,延请孙海龙、金海军二位主其事。青年毛泽东说过:“世界是我们的,做事要大家来。”期待在今后继续与知识产权界有更广泛的合作,也希望读者诸君的批评指正,让这一片知识产权研究的新园地能够不断增加新绿,为我国的知识产权事业发展略尽绵薄。

刘春田
2008年7月中旬

目 录

《知识产权判解研究》编委会	(1)
卷首语——主编	(1)

本期专论

[文本意义与法官解释]

李 琛	商标权还是“符号权”？ ——“宝洁公司诉上海晨铉智能科技发展 有限公司”案评析	(3)
汪 泽	《商标法》第十五条的理解与适用 ——“头包西灵 Toubaoxiling”商标争议、行政 诉讼案评析	(7)
钟 鸣	代理人未经许可注册被代理人商标案件的法律适用 问题研究	(15)

司解评析

杨雄文	《我的前半生》著作权案与著作权法的司法解释	(27)
	《我的前半生》著作权问题学术研讨会(摘录)	(33)
沈致和	耐克公司诉欧尚超市、龙之步公司侵犯商标权案	(53)
孙海龙 姚建军	知识产权审判中民行冲突及其解决 ——以加强知识产权的司法审查和民事诉讼 为价值取向	(56)

案例讨论

郭 禾 钟秀勇	辉瑞爱尔兰药品公司诉国家知识产权局专利复审 委员会发明专利无效行政纠纷案评析	(73)
张伟君 张韬略	东进诉英特尔垄断技术案解析	(81)

刘晓军	故意省略专利技术特征仍可能构成侵权 ——某高新技术公司诉某建材技术公司侵犯专利权 一案评析	(91)
林洁华	外观设计专利中使用以及权利穷竭原则的认定	(101)
黑小兵	“重庆大轰炸”美术作品著作权侵权纠纷案分析	(104)
张 俊	期刊封面的排版格式及布局属于版式设计范畴 ——汽车杂志社诉中国汽车经济技术信息研究所侵犯 版式设计专有使用权案	(110)
钟晞鲲	电子证据真实性的认定方法 ——原告成都曾实记餐饮管理发展有限公司诉被告王建、 成都流水席食品开发有限公司著作权侵权纠纷案	(114)
何 芮	客户名单的构成要件、证明责任及侵权行为的认定 ——原告成都市新都化学工业有限公司与被告郭幼敏 侵害商业秘密纠纷案	(119)

专题调研

北京市高级人民法院知识产权庭	北京市高级人民法院 2007 年 知识产权审判新发展	(129)
姜庶伟	美术摄影作品著作权案件的侵权认定与法律救济 ——以北京市第一中级法院审理的 60 起案件为例	(153)
林广海 邓燕辉	广东省司法认定驰名商标的调查与思考	(186)

域外裁判

金海军	WTO 框架下的知识产权争端解决 ——欧盟诉美国关于美国著作权法违反 TRIPs 协定 与《伯尔尼公约》案评析	(201)
-----	---	---------

征稿启事.....	(209)
-----------	---------

「文本意义与法官解释」

本期专论

李 琛

商标权还是“符号权”？

——“宝洁公司诉上海晨铉智能科技发展有限公司”案评析

汪 泽

《商标法》第十五条的理解与适用

——“头包西灵 Toubaoxiling”商标争议、行政诉讼案评析

钟 鸣

代理人未经许可注册被代理人商标案件的法律适用问题研究

商标权还是“符号权”？

——宝洁公司诉上海晨铨智能科技发展有限公司案评析

李 琛*

【案情简介】^{〔1〕}

原告：(美国)普罗克特和甘布尔公司(以下简称宝洁公司)

被告：上海晨铨智能科技发展有限公司(以下简称晨铨公司)

1976年，宝洁公司在中国申请注册了“safeguard”商标，核定使用商品为香皂、肥皂、洗涤和擦亮制剂，1994年申请了与“safeguard”谐音的“舒肤佳”商标，核定使用商品为洗衣用漂白剂、肥皂、香水等。被告晨铨公司以电气专业的四技服务、弱电系统及安防系统工程的设计安装维修等为经营范围，1999年，晨铨公司申请注册了“safeguard.com.cn”域名。

原告诉称：“safeguard”是驰名商标，被告属于恶意注册，是搭便车的不正当竞争行为。根据《巴黎公约》有关驰名商标受特殊保护的规定，被告的不正当竞争行为应当受到法律的制止，请求判令被告停止使用并撤回已注册的“safeguard.com.cn”域名。

被告辩称：被告注册的三级域名与原告注册商标系巧合，而且，被告的经营范围包括“安防”范围，所以自己并无抢注原告“safeguard”注册商标的故意。

一审法院认为：原告的“safeguard”商标是驰名商标，被告明知该商标具有高度的市场信誉，仍将其注册为域名，阻止了原告将“safeguard”在“.com.cn”中注册为三级域名的可能性，主观上具有恶意。被告对“safeguard”本身不享有任何合法的权利和利益，以其经营范围包括“安防”为由，主张其有权使用“safeguard”作为域名，没有法律依据。而且，被告的抗辩理由不能对抗他人具有一定知名度和影响力的注册商标所享有的特定权利。综上，被告构成不正当竞争，判决被告注册的“safeguard.com.cn”域名无效，被告应立即停止使用，并于判决生效之日起15日内撤销该域名。

被告晨铨公司不服一审判决，提出上诉，诉称：“safeguard”具有“保卫、保护”的含义，它与上诉人的经营范围和产品“安防系统工程的设计安装维修”的意思相符，故将“safeguard”注册为三级域名并无不当，该域名与被上诉人的“safeguard”商标相同是一种巧合，上诉人注册域名的行为不构成恶意抢注。上诉人注册系争域

* 中国人民大学法学院副教授，法学博士。

〔1〕 参见上海二中院(2000)沪二中知初字第23号、上海高院(2001)沪高终字第4号判决书。

名非常顺利,说明被上诉人的商标的知名度并不高,连中国互联网络信息中心也不知道,将“safeguard”商标认定为驰名商标缺乏依据。

二审法院认为:

1. 上诉人的域名与被上诉人商标的英文名称相同,足以造成公众对双方当事人关系的认定。

2. 上诉人的经营范围与“safeguard”的含义相关,但不能证明上诉人在注册域名前对“safeguard”本身享有正当的权利或合法的利益,因此不能表明上诉人的注册行为正当。

3. 被上诉人的“safeguard”商标是驰名商标,上诉人应该知晓该商标,因此将该商标注册为域名系过错行为。

4. 为了避免域名与他人商标发生冲突,域名注册人应当进行必要的商标查询,上诉人没有尽到查询义务,亦构成过错。

综上,二审法院判决:驳回上诉,维持原判。

【评析】

本案中有两个关键问题:(1)被告晨铨公司是否违反诚实的商业习惯。法院认定被告的行为构成不正当竞争,不正当竞争行为的本质是侵权行为,其过错的依据在于“违反诚实的商业习惯”。原告认为被告的域名注册是恶意搭便车,被告则强调域名与自己的经营范围相关,争议的焦点就是“被告将‘safeguard’注册为域名是否属于正当的商业选择”。(2)如何认识驰名商标保护的性质。一、二审判决都非常强调原告的商标是驰名商标,并且从商标的驰名性直接推出了被告的恶意。被告为了否定自己的恶意,在上诉状中极力证明原告的商标不是驰名商标。在认定侵权人的恶意时,“商标驰名”与否构成充分证据而无须考察其他因素?这也是本案中值得探讨的问题。

一、关于“诚实的商业习惯”的判断

何谓“诚实的商业习惯”,必须结合个案因素考量,每种行业都有其具体的特点和惯例。在本案中,晨铨公司主张“safeguard”的词义与自己的营业范围之间有关联,这是一个很重要的案件因素。因为企业选择与自己经营范围相关的词汇作为商业标记,是一种正常的、普遍的商业选择。如果没有例外的情形,企业的这种选择首先应被推定为善意行为。另外一个重要的因素亦不容忽视:“safeguard”是一个有原始含义的词汇,而非臆造的商标用词。如果脱离具体的商品和服务,“safeguard”不能先定地被视为“商标”。法院认为,“晨铨公司以其经营范围包括‘安防’为由认为有权使用‘safeguard’作其三级域名,没有法律依据……”;(一审判决)“虽然上诉人的经营范围和产品与‘safeguard’的意思有关,但是不能证明在系争域名注册前,上诉人对‘safeguard’本身享有正当的权利或合法利益,也不能证明上诉人系正当注册系争域名。”(二审判决)这种推理在逻辑上完全倒错。任何人对“safeguard”词汇本身都不享有权利,宝洁公司的权利对象是作为商标的

“safeguard”,而不能垄断“safeguard”这个词汇。晨铉公司无须证明自己的使用“有法律依据”,也无须证明自己“对‘safeguard’单词事先享有合法的权利”。正确的逻辑表述是:没有法律依据禁止任何企业使用“safeguard”的本来含义(非商标意义),任何企业对“safeguard”的本来含义都不享有“合法的权利”。鉴于晨铉公司的经营范围与“safeguard”的本来含义具有关联性,可以初步推定晨铉公司的行为符合常态的商业决策,即诚实的商业习惯。

因此,举证责任应当重在对该善意的推翻,即晨铉公司的使用超出了单词意义的使用,在一般消费者看来,晨铉公司使用的对象是宝洁公司的商标。法院虽然证明了“safeguard”是驰名商标,却没有论证晨铉公司的使用对象究竟是作为商标的“safeguard”,还是作为单纯符号的“safeguard”,因此判决的关键证明任务没有完成,结论也就显得没有根据。虽然法院判决也提到,消费者可能产生混淆,但依据仅仅是“被告的域名和原告的商标是同一个单词”,这就构成了逻辑循环。从常理判断,如果被告没有从事其他有意误导消费者的行为,仅仅在域名中使用了“safeguard”,并不足以导致市场混淆,因为脱离具体情境,消费者首先会将其看做“安全防护”的英译,而不会当然地视为商标。否则的话,原告就拥有了垄断一个现成词汇的权力。

审判的过程,就是利益衡量的过程。法官对案件的利益因素发现得越多,案件结果越可能接近公正。哪些案件事实属于重要的利益因素,只能根据案件的具体情况判断,因此,判决必须重视案件的个性。在本案中,晨铉公司的经营范围、“safeguard”符号本身的公有性,就是非常关键的利益因素。由于司法者对此没有给予足够的重视,致使利益的权衡不够全面。

二、如何理解驰名商标的“特殊保护”

驰名商标可以受到特殊保护,所谓“特殊”,是指驰名商标受保护的范围不限于一般的商标权的范围,即禁止力不限于“在相同或类似商品上使用与驰名商标相同或近似的商标”。“safeguard”是驰名商标,故其禁止力可及于域名使用——这是两审判决的一个重要理由。

在司法实践中,存在一个较普遍的误解,以为有一种特殊的、区别于普通商标权的“驰名商标权”。实际上,所有的商标权的效力范围都是相同的,都是排斥他人在相同或类似商品(服务)上使用相同或近似的商标。驰名商标的特殊保护,主要基于反不正当竞争法理。由于商标驰名,他人在非类似商品或服务上使用,也可能引起混淆,而且“驰名”往往成为他人有意借用商业信誉、具备主观恶意的有力证据。因此,并非有一种不同于普通商标权的“驰名商标权”,而是驰名商标可以同时获得商标权保护和反不正当竞争的保护,所谓“特殊保护”,就是反不正当竞争法所给予的超出商标权范围的保护。认清了这一点,就可以正确地解读“驰名商标的禁止力不限于相同或类似商品上的相同或近似商标”的含义,这并不意味着“驰名商标的禁止力不受范围限制”。

驰名商标的特殊保护范围,仍然要依据反不正当竞争法理,在个案中具体认

定。他人在非类似商品上使用与驰名商标相同的符号,只有当此种使用违反诚实的商业习惯时,才构成侵权。假设本案晨铉公司注册“kodak. com. cn”,则恶意非常明显,因为“Kodak”是一个臆造词,在一般公众看来,仅具有商标的意义,所以极易引起混淆,且臆造词与经营范围等商业因素无任何关联,他人的使用缺乏正当性。而“safeguard”则不然,根据前面的分析,没有足够的证据表明被告有恶意,所以“safeguard”商标是驰名商标,这一事实不能当然地证明被告构成不正当竞争。

诚然,商标驰名是一个有力的初步证据,可以初步推定他人有恶意,但所有的推定都可以被相反证据推翻,驰名性不是认定恶意的充分条件。最高人民法院制定的《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第1条规定,在不同地域范围内使用相同或近似的知名商品特有的名称、包装、装潢,在后使用者能够证明其善意使用的,不构成不正当竞争。该规定表明,“商品知名”是他人恶意的推定,但可以被推翻,和驰名商标的保护在法理上是相同的。^[2]

三、商标权还是“符号权”?

商标的形式是符号,但符号不等于商标,只有作为信誉指代的符号才是商标。宝洁公司选了一个符号“safeguard”作为商标,不等于“safeguard”这一符号在任何情况下都是商标。法院混淆了符号与商标,因此根据被告的域名和原告的商标在符号构成上的相同,就简单地认定被告构成侵权。因此,本案的核心与其说是“被告对原告商标的使用有无正当性”,不如说“被告是否用了原告的商标”,或者说,“被告的符号使用有无正当性”。

要认定侵权责任的成立,法院必须完成一个重要的证明任务:被告的使用是商业标记意义上的使用。假如被告同样经营护肤品,或以某种方式暗示自己与宝洁公司有联系,则“safeguard”起到了指示商业信誉的作用,就不再是纯粹的符号使用。一审法院认为,被告的注册阻碍了原告使用“safeguard”作为域名的可能性,这个理由很牵强。由于原告选了一个公有领域的语汇作为商标,原告应合理预见,该语汇极有可能被他人善意使用。如果原告不愿意承受这种后果,完全可以自造一个符号用做商标。因此,基于“safeguard”符号的公有性质,他人没有义务为原告在商标领域之外的使用预留机会,原告的这种期待也不具有合理性。

由于一些司法者未能正确认识商标与符号的关系,我国近年来已经出现了比较严重的“符号圈地”运动,^[3]商标权人有意将通用词汇注册为商标,而后将自己的权利扩张为“符号权”,禁止他人使用该词汇的本来含义。商标的显著性越低,受保护的范围也越有限。如果把商标权变成“符号权”,就会出现显著性越低的商标受保护范围越大之怪现象。这本身就是一种限制商业自由的不正当竞争。

[2] 确切地说,他人的使用为正当时,使用的对象并非驰名商标,而是与驰名商标相同的符号。因为商标即信誉的指代,未借用信誉,就没有用商标。

[3] 李琛:“商标权的救济与符号圈地”,载《河南社会科学》2006年第1期。

《商标法》第十五条的理解与适用

——“头包西灵 Toubaoxiling”商标争议、行政诉讼案评析

汪 泽*

我国《商标法》第15条规定:“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。”学界和实务界对其中“代理人和代表人”存有不同理解。本文在厘清《商标法》第15条的立法渊源、立法意图的基础上确定其中“代理人和代表人”的含义,并对商标确权领域内首例再审申请案——“头包西灵 Toubaoxiling”商标争议、行政诉讼案进行分析,以期对《商标法》第15条的正确适用有所裨益。

【案情简介】^{〔1〕}

重庆正通药业有限公司(以下称正通公司)在经重庆市农业局审批取得兽药商品名称“头孢西林”后与四川华蜀动物药业有限公司(以下称华蜀公司)签订了《关于专销“头孢西林”产品的协议书》(以下称专销协议)。专销协议约定,正通公司授权华蜀公司在全国区域内专销“头孢西林”粉针产品,正通公司不得销售该产品,华蜀公司不得生产该产品,否则视为违约;华蜀公司负责该产品的包装设计、销售宣传策划和产品定价等。在专销协议有效期内,华蜀公司未经正通公司授权申请注册了与其商品名称相近似的争议商标“头包西灵 Toubaoxiling”,核定使用商品为第5类的“兽医用制剂、兽医用药”等。后双方专销协议终止,并约定正通公司不得生产印有华蜀公司商标“华蜀”的“头孢西林”;华蜀公司不得生产印有“正通公司生产”字样及该公司批文标示的“头孢西林”产品。正通公司向国家工商总局商标评审委员会(以下称商评委)提出争议,请求撤销华蜀公司上述注册商标。商评委经审理认为,《商标法》第15条中的“代理人”包括基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商,正通公司与华蜀公司基于专销协议形成代理关系,华蜀公司未经授权申请注册争议商标违反了本条规定,裁定撤销争议商标。

华蜀公司不服商评委裁定提起诉讼,一审法院经审理判决支持了商评委对《商标法》第15条的理解与适用,维持了商评委裁定。华蜀公司不服一审判决提

* 国家工商总局商标评审委员会综合处处长,法学博士。

〔1〕 基本案情、商评委裁定和三审法院判决理由详见商标评审委员会商评字[2005]第289号《关于第3304260号“头包西灵 Toubaoxiling”商标争议裁定书》、北京市第一中级人民法院(2005)一中行初字第437号《行政判决书》、北京市高级人民法院(2006)高行终字第93号《行政判决书》、最高人民法院(2007)行提字第2号《行政判决书》。