

博學篤行
厚德重法



西南政法大学 法学学术文库

商标法的理论基础

——以商标显著性为中心

邓宏光/著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



商标法的理论基础

——以商标显著性为中心

邓宏光/著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

商标法的理论基础:以商标显著性为中心 / 邓宏光著.
北京:法律出版社,2008.9
ISBN 978-7-5036-8766-2

I. 商… II. 邓… III. 商标法—法的理论—研究 IV.
D913.01

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第136098号
© 法律出版社·中国

西南政法大学
法学学术文库

商标法的理论基础——
以商标显著性为中心

邓宏光 著

责任编辑 王旭坤
装帧设计 李 瞻

开本 A5
版本 2008年9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 北京北苑印刷有限责任公司

印张 11.75 字数 238千
印次 2008年9月第1次印刷
编辑统筹 法学学术出版分社
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 978-7-5036-8766-2

定价:28.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)



西南政法大学

法学学术文库

西南政法大学 法学学术文库
编委会

主 任 陈 彬

委 员（以姓氏笔画为序）

付子堂 田平安 孙长永

刘 俊 李昌麒



总 序

受命为《西南政法大学法学学术文库》(以下简称《法学学术文库》)写序是件幸运的苦差事。言其幸运是组织的信任,言其苦差实颇费心力。

愚意以为,《法学学术文库》的出版是学校科研的盛举。述其作用论其特点,必须回放在一定的历史背景下予以说明。伟人说过:忘记过去就意味着背叛。伟人还说过,没有比较就没有鉴别。

众所周知,今天的西南政法大学(1995年前名为西南政法学院,人们常简称其为西政)已经五十有五啦,假如是个自然人,当此年龄段该是知天命多时了。五十五个年头,它有过创业的艰辛,有过成功的喜悦,有过失败的悲哀,有过耀眼的光环。它少年惨遭磨难,青年恰逢盛世。从纵向看,大致可切分为三个时期:

第一,奠基期。时间跨度当从1953年建校算起至1966年上半年。学校从批准到选址,从选址到成立,从成立到教学,基本是顺应政治之需。司法改革运动又“使一大批并无政治问题的法学专家、教授被拒之于新的司法机关和大学讲坛之外”彼时不以做学问为时髦而以讲政治为荣耀。虽有少许著述出台但基本上是谈不上法学研究的。尽管如此,世人也不得不承认,她还是为国家做出

过贡献：招收过本科，培训过干部，为立足西南奠定了一定的人、财、物根基。

第二，磨难期。“文革”十年不堪回首：学校停办、校园被占、图书遭劫、教师遣散……哪里还谈得上法学研究？

第三，振兴期。十一届三中全会后，法学教育迎来了发展的春天。学校开始步入正轨走向辉煌。从1978年招生算起，整整三十年。这三十年是共和国改革开放的黄金时期，这三十年也是西政日新月异的明媚春天。沐浴着改革开放的春风，在五大院校中它最早复办本科，成为品牌的“七八级”由此而生、由此而长；它第一批招收法学硕士生，它较早招收法学博士生。1982年新宪法的颁布，又为法学教育与科研营造了一个较好的环境。如果记忆没有出错的话，在此期间它至少实现了三个第一：第一次组建统帅全校科研事宜的科研处；第一次成立编辑部发行自己的学报（后更名为《现代法学》）；第一次在无出版社的情况下出版了自己的系列教材。这是多么的不易啊！

西政之科研，我想应从78级的墙报算起。那时，各个小班在教室四壁会定期的出版大约一平米见方的墙报，字体公正，楷书抄就，有报头有花边，有散文有诗歌，从案例分析到学习心得，图文并茂，丰富多彩。学子放言贵无忌，新论叠出敢争鸣，它是西政学子学术探讨的阵地，思想火花迸发的源泉。

西政之科研，铸就了不少学问家。有人放言，西政是培养高官的摇篮，对外宣传对内报告动辄说我们培养了多少多少部级干部、司（局）级干部，并引为自豪。此话属实，亦可陶醉一下。但类似的话说多了，说久了就会产生片面性。其实，西南政法大学并不是一所培养干部的学校，它是学府！是做学问出学问的地方，是学

习、研究民主法制建设重要问题的摇篮！君不见，学校培养了数以千计的教授、副教授！不少人还当了硕导、博导！而今他们已是中国法制建设的中坚！据笔者所知，在全国各类法学研究学会中任会长、副会长、常务理事、理事者，出自西政的几占四分之一。全国中青年法学家中有西南政法大学血缘者占15人之多！进入中南海讲课的教师之中与西政有千丝万缕联系者几占半数！

西政之科研，凭籍西政人的顽强拼搏，真是芝麻开花节节高！资料显示，公开发表的文章、著述一年比一年多！中标的研究项目一次比一次增加！获得奖项等级一届比一届高！

目睹西政今日之科研，我们振奋、高兴。但振奋高兴之余，时不时也会冒出一种危机感。如果从横向看，与先进的兄弟院校相比的确存有不小的距离。诚然，在客观上有天时、地利之差异，但主观努力程度也值得反思。故不陶醉，不自满，不回避，不放弃，契而不舍，持之有恒，应是西政科研今后之定向。

西政之科研，有其自身的特点：第一，它是在没有自己出版机构的情状下推出自己的专著的；第二，它是在经费极少的态势下完成自己的写作的；第三，它之科研并非纯研究的科研，而是科研著述与教学活动紧密相连，相得益彰，以教学带科研，以科研促教学；第四，科研主体强势。从领导到群众，从教授到助教，从博士生到本科生乃至专科生、自考生，人人参与，个个著文；第五，校园的科研是西政“论辩文化”的有机组成部份。课堂内外手不释卷，林荫道上玄思妙想，宿舍卧谈唇枪舌剑，学术思想撞击的火花或化成登大雅之堂的长篇文章，或草就油印小报上的豆腐块，或变为讲坛上的慷慨陈词。

为庆贺学校复办招生三十周年而隆重推出的《法学学术文

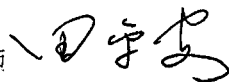
库》就充分地再现了以上特点。

《法学学术文库》各书作者均系学校的骨干精英。是他们,一面承担着繁重的教学任务,一面为国家的民主法治呕心沥血笔耕不止;不难看出,作者们的选题均源于教学系有感而发;文中论辨阐发不泛闪光耀眼之点,而光点之形成恰离不开“论辨文化”的熏陶;此外,立意新颖,题涉广泛,有实体的,有程序的,有宪法法理的也有法史法思的。

《法学学术文库》的出版,是学校科研实力三十年来第一次对外的整体亮相;文中之立论必将有助于教学改革的深化;文中闪耀的亮点必将推动社会主义法治建设的步伐。我相信,读完《法学学术文库》,一定会给读者以收获,给诸君以启迪。当然,书中也存有争点,留有瑕疵,聪明的人会从中引发新的思绪或触动新的灵感,这,或许是《法学学术文库》的又一作用。

寥寥数语,是为序。

西南政法大学教授、博士生导师



2008年8月22日于安怡斋

本书序

在我国的法学领域中,知识产权法学是一个幼稚学科,尚处于范式前阶段。而在知识产权家族中,商标权又是比较特殊的一员,相对于著作权和专利权,商标权一直处于小兄弟的角色,无论在企业实际知识产权战略运作中,还是在理论研究的深度和广度上,商标权都不能与专利权和著作权相提并论。直到今天,这种情况仍然没有根本性的改变。理论研究的滞后和执法理念的偏差,导致恶意抢注长时间盛行,使我们整个民族在经济和道德上付出了惨重的代价。

1982年颁布的新中国第一部商标法采取商标权注册取得原则和先申请原则,这本是符合世界商标法立法趋势和我国传统的正确选择,但是,由于执法机关对先申请原则的片面

理解和立法上的某些缺陷,抢注他人长期使用并有良好社会声誉的商标(如古松抢注古井的“曹操”牌低度白酒商标)受到注册机关支持,并被认为是商标意识增强的产物,是高水平的竞争策略。到20世纪90年代,商标抢注之风愈演愈烈,以致于发生了某公司连续抢注他人200多个著名商标的恶性事件,舆论为之哗然。注册机关终于公开表示,注册商标要遵守诚实信用原则,并于2001年修改后的商标法第31条明确禁止抢注他人在先使用并有一定影响的商标,第41条规定:对于抢注商标,商标所有人可以在5年以内申请撤销,对于恶意抢注的,所有人请求撤销的时间不受5年的限制。2001年商标法实施后,恶意抢注的行为受到一定的抑制。但是,其他恶意行为,如恶意异议、骗取驰名商标等不正当竞争行为又凸显起来。随着技术,特别是数字技术、网络技术的迅猛发展,高效、便捷的传播手段和全新的交易方式席卷全球,商标在市场竞争中的作用日益彰显,与此同时,商标领域的侵权行为和不正当竞争行为也花样翻新、层出不穷。如何规范商标权的取得、行使和保护,成为理论界和实务界共同关心的课题,于是人们开始追问商标保护的理论基础。

继黄晖博士的《驰名商标和著名商标的法律保护》和彭学龙博士的《商标的符号学解释》之后,邓宏光博士的《商标法的理论基础——以商标显著性为中心》是我国商标法基础理论研究的又一部力作。作者从商标显著性的一般原理、商标显著性与商标注册、商标显著性与商标保护三个方面,论证了商标显著性是奠定商标法理论的基石,是贯穿商标法的筋脉,是统摄商标法的灵魂。作者以商标显著性理论为基础,提出了重塑我国商标法立法宗旨的构想;分析了注册取得模式取代使用取得模式的历史必然性;

论证了商标显著性在商标注册要件中的主导地位,判断商标显著性应当考虑事实上的显著性和法律上的显著性,提出了重构我国描述性商标和第二含义商标的认定标准;提出我国商标保护理念应从保护商标标识转变为保护商标显著性,以商标混淆理论和商标淡化理论为基础对商标的来源显著性和区别显著性给予保护;提出重构我国侵犯商标权行为的构成要件,分析了商标混淆的类型和认定混淆可能性的参考因素;对欧盟和美国的商标反淡化法从立法和实践的角度作了详细论述,并提出了我国采纳商标淡化理论的构想。最后,作者对我国商标法的修改和完善提出了自己的观点和建议。文章以商标显著性为视角,对商标法的基础理论作了系统的梳理和全新的阐释,资料翔实,思路清晰,相信对我国商标法的立法、司法和理论研究都会产生积极的影响。

邓宏光博士的《商标法的理论基础——以商标显著性为中心》即将出版,作为老师,我为他感到高兴,为我国知识产权法学研究队伍的迅速成长欢欣鼓舞,更为我国知识产权法学事业的发展充满信心。

我们有理由期待邓宏光博士有更多的好作品问世。

张玉敏
2008年8月

中文摘要

商标显著性是商标法的核心概念,它不仅是特定标识能否成为商标的关键,也是商标注册条件的重点,更是商标保护的主要对象。商标显著性不仅贯穿着商标法各项具体制度,也与商标法立法宗旨息息相关,是商标法的灵魂和核心。我国商标法律制度没有充分体现商标显著性在商标法中的核心地位,甚至直接与商标显著性理论相抵牾,有必要以商标显著性为视角审视我国商标法律制度。本书以商标显著性为基点,从商标显著性的一般原理、商标显著性与商标注册、商标显著性与商标保护三个方面分别进行论述,最后从商标显著性的角度剖析我国商标法的完善。

一、商标显著性的一般原理

商标本质上是一种符号,是经营者用于标

识其提供的商品或服务并借以区别不同经营者提供的产品或服务的标志。商标所具有的标识经营者提供的商品或服务并区别不同经营者提供的商品或服务之属性,就是商标显著性。商标显著性在学界有不同的表述方式,在国际公约或地区性条约以及各国的规定上也不完全相同,但其本质含义是相同的。

根据不同的标准,商标显著性可分为不同的类型。以商标显著性的获得方式为标准,可将商标显著性分为固有的显著性和获得的显著性。理论上将标识本身所具有的显著性称为固有的显著性,将通过使用获得的显著性称为获得的显著性。以是否考虑竞争政策为标准,可将显著性划分为事实上的显著性与法律上的显著性。以消费者为评判标准,看特定标识是否具有识别商品或服务来源并区别不同经营者的属性,为事实上的显著性;以竞争者为视角,看特定的标志是否有必要保留在社会公共领域中,供所有的经营者免费使用,以确保公平竞争,这种竞争政策上考量的显著性为法律上的显著性。这两种分类都与市场竞争有紧密的关系,直接影响到商标是否可以注册,是否应当受到保护。

商标显著性贯穿了商标权的产生、保护和消亡整个过程,它在商标法中居于核心地位。一个标志只有具有了商标显著性才可能成为商标,只有保护了商标的显著性,才可能确保商标指示商品来源和区别不同经营者之信息的真实性,从而防止消费者混淆、误导或欺诈,并鼓励商标权人保持商品质量的稳定以及积极地投资开发和维护商标形象。保护商标的显著性,既保护了消费者的利益,也维护了经营者的权益,还促进了市场的公平竞争,有助于商标法立法目的之实现。

二、商标显著性与商标注册

注册是取得商标权的主流模式,申请商标注册需要满足一系

列实质条件。建议我国采取《欧共体商标条例》的立法模式,以驳回商标注册的理由这种方式来界定商标的实质条件,并以商标涉及公共利益还是个人利益为标准,将驳回申请的理由分为驳回申请的绝对理由和驳回申请的相对理由。驳回申请的绝对理由包括不符合法定构成要素、不具有显著性、违背道德风尚或者有其他不良影响,驳回申请的相对理由主要是侵害他人在先权利。由于标识功能和区别功能是商标的本质功能,商标显著性自然居于商标注册实质要件的核心地位,其他实质要件与该要件存在直接或间接的关系。

在对商标的显著性进行审查时,应当对事实上的显著性和法律上的显著性进行审查,即首先应从普通消费者的角度看是否具有标识和区别功能,再从竞争政策的角度分析该商标对竞争者的影响。一般来说,臆造商标、任意商标和暗示性商标具有固有的显著性,可以直接获准注册,描述性商标则需要通过使用获得第二含义后才能获准注册。本书对传统商标和立体商标及颜色商标等新型商标的显著性判断作了分析,尤其是对地名商标、标语商标、描述性商标等作了较深入的阐述,并提出了完善我国相应规定的建议。

三、商标显著性与商标权救济

商标显著性是商标保护的理论基础,侵害商标权实际上就是对商标标识功能和区别功能的侵害。从侵权行为与侵害商标显著性的密切关系来看,可将商标侵权行为分为直接侵权行为和间接侵权行为。以商标权的侵害途径为标准,商标侵权行为可分为注册型商标侵权和使用型商标侵权两种。注册型商标侵权行为,是指未经商标权人同意且无正当理由将可能对商标权人商标构

成混淆或淡化的商标进行注册的行为。使用型商标侵权行为,是指未经商标权人同意且无正当理由在商业上使用他人商标或近似商标,将导致产生混淆的可能性或淡化的可能而侵害他人商标权。对于注册型商标侵权,商标权人可以通过商标注册程序获得救济;对使用型商标侵权行为,商标权人可以通过商标侵权诉讼获得救济。

侵害商标显著性的方式有两种:商标混淆和商标淡化。商标混淆,是指在后商标使用人的商标与在先商标相同或近似,并使用在相同或类似的商品或服务上,以至于消费者可能发生混淆,以为在后商标所使用的商品或服务是在先商标权人提供的。商标淡化是指减少或削弱驰名商标对其商品或服务的识别性和显著性能力的行为,而不论驰名商标所有人与其他当事人之间是否存在竞争关系,也不论是否存在混淆、误导和欺骗的可能性。商标法禁止商标混淆,是“保护思想而不是表达”,强调的是商标的区别显著性。商标混淆包括销售混淆、售后混淆和初始兴趣混淆(售前混淆)三种类型。防止商标淡化,是“保护表达而不是思想”,强调的是商标的来源显著性。美国和欧盟都规定了反淡化条款,在长期的司法实践中积累了认定商标淡化的丰富经验。我国《商标法》尚未规定反淡化条款,将来规定反淡化条款时,可以借鉴美国和欧盟成功的经验。

ABSTRACT

Trademark distinctiveness, as the keypoint of the requirement for trademark registration, is not only the prerequisite of determining if a specific symbol can be a trademark or not, but also the main object of the trademark protection. Trademark distinctiveness is the core concept of trademark law, carrying through the systems of trademark law and serving as the benchmark of the legislation of trademark law. On the basis of trademark distinctiveness, the article discusses about the general theories of trademark distinctiveness, the relationship between trademark distinctiveness and trademark registration, and the relationship between trademark distinctiveness and trademark protection, closed by a brief statement