

魏森 著

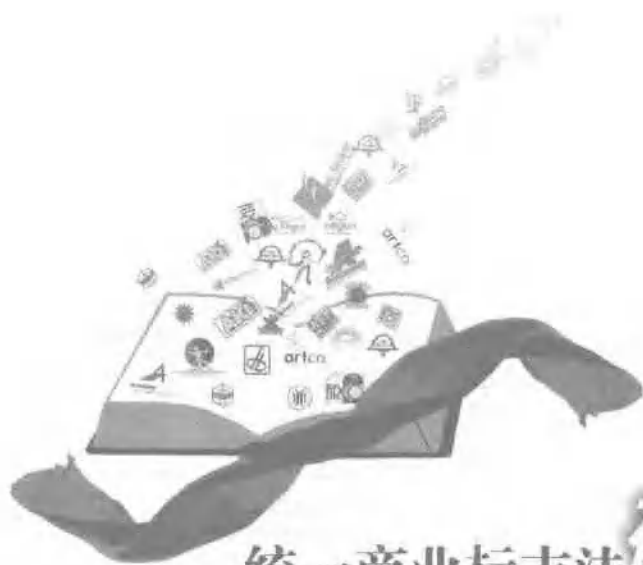


统一商业标志法研究

TONGYI SHANGYE BIAOZHIFA YANJIU

湖北科学技术出版社

魏森 著



统一商业标志法研究

TONGYI SHANGYE BIAOZH I FA YANJIU

湖北科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

统一商业标志法研究 / 魏森著. — 武汉: 湖北科学技术出版社, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 5352 - 4185 - 6

I. 统... II. 魏... III. 商标法 - 研究 - 中国 IV. D923. 434

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 091075 号

责任编辑: 谢俊波

封面设计: 戴旻

出版发行: 湖北科学技术出版社

电话: 027 - 87679468

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

邮编: 430070

(湖北出版文化城 B 座 12 - 13 层)

网 址: <http://www.hbstp.com.cn>

印 刷: 荆州市翔羚印刷有限公司

邮编: 434000

850 × 1168 1/32

9 印张

213 千字

2008 年 6 月第 1 版

2008 年 6 月第 1 次印刷

定价: 18.00 元

本书如有印装质量问题 可找本社市场部更换

前 言

商业标志是指在商业活动中用以表明参与者身份、标示产品来源、证明产品质量或其他商业特征的识别性标记。商业标志不同于商品标识,根据我国1997年实施的《产品标识标注规定》第2条,产品标识“是指用于识别产品及其质量、数量、特征、特性和使用方法所做的各种表示的统称,产品标识可以用文字、符号、数字、图案以及其他说明物表示”。从该定义看,商品标识仅用于识别商品,而商业标志则不限于此,它还包括识别企业本身的各种标志(如商号和域名)等。商业标志也不同于商标。商标属于一种商业标志,但并不是所有的商业标志都是商标,商标并不是商业标志的简称,商业标志的外延大于商标。尽管现行《商标法》中也涉及到证明商标、集体商标和地理标志等,但这些标志本身应属于广义上的商业标志,而不是商标。现有的立法中把地理标志作为证明商标和集体商标加以规定的做法并不可取。商标法无法调整所有的商业标志,要对各种商业标志加以统一的调整,只能依赖于统一的商业标志法。除传统的商标外,商业标志还包括商号、地理标志、域名、产品特有标志、证明标志、商业外观等。而且,商业标志本身是一个开放的概念,不能排除其外延在将来还可能进一步扩展。本书所讨论的,也仅限于几种常见的商业标志。

我国有关商业标志的现行立法为数众多,据学者统计,共有20余件,主要有:《民法通则》、《公司法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》、《商标法》、《商标法实施条例》、《驰名商标认定和保护规定》、《集体商标、证明商标注册和管理办法》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《著作权法》、《专利法》、《企业名称登记管理规定》、《企业名称登

记管理实施办法》、《国家工商行政管理局关于擅自使用知名商品特有包装行为定性处理问题的答复》、《强制性产品认证标志管理办法》、《中国名牌产品管理办法》、《产品标识标注规定》、《特殊标志管理条例》、《奥林匹克标志保护条例》、《世博会标志保护条例》、《地理标志产品保护规定》、《原产地标记管理规定》、《原产地标记管理规定实施办法》、《中国互联网络域名管理办法》、《域名注册实施细则》、《域名争议解决办法》、《关于质量体系认证证书和认证标志的使用规定》、《环境管理体系认证证书和认证标志的使用规定》等等^①。这种庞杂而缺乏体系的立法模式在实践中导致诸多弊端。

首先,多头立法导致立法资源的浪费和立法成本的提高。在现行商业标志法律体系中,甚至存在对同一商业标志由不同部门在不同的规范性文件中分别规定的现象。例如,对于地理标志,《商标法》中有集体商标、证明商标制度,《地理标志产品保护规定》有专门规定,而《原产地标记管理规定》也直接予以规范。这些针对同一标志的不同立法,如果彼此之间能相互衔接,则除了在法律体系上显得零散外,在实践中尚不致造成大的问题。但事实并非如此,不同部门的立法彼此冲突、重叠和交叉的现象十分常见。

其次,规范性文件效力层次的差异,人为地使本来处于平等地位的各种商业标志受到不平等的保护。在现行商业标志立法中,《商标法》显然最为完备,其规范也最为发达,法律对商标的保护因而也最为周全。而其他的商业标志则没有此等待遇。《商标法》属于法律,而有关其他商业标志的规范性文件大多为行政法规甚至是部门规章,在这些行政法规或部门规章与《商标法》的规定不一致时,《商标法》将得到优先适用。而《商标法》的保护对象

^① 王莲峰:《论我国商业标识立法的体系化》,《法学》,2007年第3期。

只是商标,《商标法》的优先适用使其他商业标志与商标相比,先天性地处于劣势地位。

再次,多头立法也导致商业标志的行政管理部门过度分散,且其职权又可能发生重叠或交叉,造成管理资源的浪费。从目前情况看,负有对商业标志进行管理职责的部门包括:各级工商行政管理部门、商务部、海关、国家知识产权局、各级质量监督检验检疫机构、信息产业部等等。不同部门之间由于利益驱动,往往缺乏协调,从而使权利人无所适从,既导致管理资源浪费,又导致权利人维权成本提高。

最后,由于立法主体分散,不同立法在内容上不能相互衔接,人为造成商业标志权利冲突的发生。商标和地理标志、商标和域名、商标和企业名称(商号)发生冲突的事件不断发生。

上述现象的出现,与我国商业标志立法在总体上的混乱无序有直接关系。在原有体系内对有关立法进行修改完善并不是解决问题的根本出路。因为上述弊端的出现,并不完全是因为现有立法在具体内容上的不完善所造成的。要消除以上弊端,必须对我国商业标志的立法模式进行根本变革,即由目前的分散立法改为统一立法。

那么,这种统一立法在当下是否可行?

如果说降低立法和管理成本,减少或消除法律规范间的矛盾、冲突或重叠为商业标志统一立法提供了正当性依据,各种商业标志在本质属性上和功能上的共同性则为这种统一立法提供了可能性前提。尽管现实中商业标志种类繁多,具体形态各异,但各种标志在总体上仍具有相似的属性和功能。

首先,不管具体形态如何,各种商业标志都具有属性上的共性,即都是一种符号,并通过这种符号向外界传递某种信息。各种商业标志的本质区别无非在于其传递的具体信息可能有所差异,但这种差异并不能成为对各种商业标志分别立法的正当性理由。

事实上,同一法律的调整对象在具体属性上存在差异的现象并不鲜见。发明、实用新型和外观设计存在差异,但它们毫无异议地共存于专利法;著作权法的调整对象更加多样,不仅作品有多种不同的类型,著作邻接权更体现出其差异性,但这些不同的对象却可同受著作权法调整。由于各种商业标志都属于向外界传递某种商业信息的符号,由统一的商业标志法对其加以调整就有了可能。

其次,各种商业标志都具有功能上的共性,即都具有区别功能、品质标示功能和广告宣传功能,尽管其侧重点可能各有不同。例如,不同的商业标志虽然区别的具体对象不同,但区别功能则显然是共有的。商标区别不同生产者的商品;商号区别不同的主体;地理标志区别商品的不同产地;域名既可能区别商品,也可能区别主体等等。就品质标示功能而言,各种商业标志虽不能保证其所标示的商品质量优越,却能表明使用同一标志的商品具有相同的品质。商业标志的广告宣传功能则更加明显。特定的商业标志经过长期使用、宣传,都可能在消费者中产生一定的知名度,从而起到广告宣传的效果。

在上述各项功能中,区别功能是最基本的功能,品质标示功能和广告宣传功能则在区别功能的基础上派生出来。

正是由于各种商业标志在属性上和功能上的共性,使得将其置于可统一的商业标志法之下具有可能。

在确定对各种商业标志应进行统一立法之后,接下来应解决的问题是:如何统一?

可供选择的统一立法模式有:①制定统一的“知识产权法典”,将各种商业标志立法纳入其中;②“以一部法律为主导,统领其他法律法规”,具体又有以商标法为主导和以反不正当竞争法为主导的不同主张;③制定统一的“商业标志法”。在上述三种模式中,笔者倾向于采用第三种。这是因为:首先,在我国,不仅制定统一的知识产权法典的理论研究尚不成熟,统一的知识产权法典

的存在本身是否合理也不无疑问。从国际上看,目前也只有法国采用了这一模式,但其知识产权法典实际上不过是法律汇编,其统一也只是形式上的统一。考虑到知识产权客体的不断发展变化以及国际上对一些具体知识产权制度的激烈争论,统一的知识产权法典并不是一种可行的选择。其次,“以一部法律为主导,统领其他法律法规”的模式不仅会引发以哪一法律为主导的争论,而且也不能彻底解决法出多门的现象,只是在一定程度上缓解这一现象。据此,制定统一的商业标志法,由该法对各种商业标志进行统一规范,就是唯一可行的选择。当然,现阶段的“统一商业标志法”不一定要将所有的商业标志都纳入到其体系之内,对于商业活动中已经出现但在我国还不普遍,理论研究也不成熟的商业标志,可暂不纳入其体系,待条件成熟时再作规定。

在确定采用“统一商业标志法”立法模式后,该法的制定是否成功,就取决于其各个组成部分的具体内容是否科学合理,因而对各项具体规范的深入研究就成为制定一部成功的“统一商业标志法”的理论保障,本书的研究即以此为出发点而展开。

魏 森

2008.5

目 录

第一章 商标权的取得	1
第一节 商标权的取得程序	1
一、商标注册的申请	1
二、商标注册的审查和批准	4
第二节 商标权的取得条件	10
一、商标应具有合法性	10
二、商标应具有显著性	24
三、商标不具有功能性	32
四、商标应具有新颖性	41
第二章 商标权的保护范围	42
第一节 基于混淆的保护范围	42
一、混淆的主体、对象和时间	42
二、商标近似	57
三、商品类似	66
四、影响混淆认定的其他因素	75
第二节 基于淡化的保护范围	80
一、淡化理论的产生和发展	80
二、反淡化法保护对象的适格性	91
三、淡化行为的构成	98
四、中国有关商标淡化的理论与实践	112
第三章 商标权的限制	117
第一节 合理使用	117
一、描述性使用	118
二、指示性使用	123

三、比较性使用	124
四、非商业性使用	129
第二节 权利用尽	129
一、平行进口的典型形式及特点	130
二、平行进口何以成为一个问题	132
三、欧美有关平行进口的立法与实践	135
四、中国的选择	145
第四章 商标权的转让和消灭	155
第一节 商标权的转让	155
一、商标权转让的原则	155
二、商标权转让的形式	160
三、商标权转让的条件和程序	161
第二节 商标权的消灭	164
一、商标权的撤销	165
二、商标权的注销	172
第五章 商号	178
第一节 商号和商号权	178
一、商号概述	178
二、商号权	182
第二节 商号权的立法保护	188
一、世界各国及国际公约对商号权的保护	188
二、我国法律对商号权的保护	190
第六章 地理标志	195
第一节 地理标志保护的立法	195
一、《巴黎公约》	196
二、《马德里协定》	197
三、《里斯本协定》	198
四、TRIPS	199

第二节 欧共体对地理标志的保护	204
一、对农产品和食品地理标志的保护	204
二、对葡萄酒和烈酒地理标志的保护	208
第三节 法国对地理标志的保护	211
一、法国地理标志制度的立法概况	211
二、法国地理标志保护制度的主要内容	213
第四节 美国对地理标志的保护	215
一、美国地理标志制度的立法概况	215
二、美国地理标志保护制度的主要内容	215
第五节 我国的地理标志保护制度	219
一、我国地理标志保护的立法现状	219
二、我国地理标志保护制度存在的问题	227
三、我国地理标志保护制度的完善	230
第七章 域名	233
第一节 域名概述	233
一、域名的含义与特征	233
二、域名与商标	236
三、域名的性质	237
第二节 国际上有关域名立法的现状	239
一、WIPO 关于域名立法的报告	240
二、ICANN 制定的相关规则	244
三、美国域名立法	246
第三节 我国的域名立法	250
一、我国域名注册管理	250
二、我国域名纠纷解决机制	251
三、我国域名纠纷案件的具体法律适用	252
第八章 其他商业标志	255
第一节 知名商品特有标志	255

一、知名商品特有标志的概念	255
二、知名商品特有标志受保护的原因	256
三、侵犯知名商品特有标志的行为特征及其法律责任	257
第二节 质量标志	260
一、质量认证标志	260
二、名优标志	261
第三节 特殊标志	262
一、特殊标志概述	262
二、特殊标志保护体系	263
三、我国《特殊标志管理条例》的具体规定	265
四、我国《奥林匹克标志保护条例》的具体规定	267
第四节 商业外观	268
一、商业外观概述	268
二、国内外关于商业外观的立法	270
参考文献	273

第一章 商标权的取得

第一节 商标权的取得程序

一、商标注册的申请

商标注册申请是商品的生产经营者及服务的提供者依照商标法及其实施条例的规定,按照自愿注册的原则向商标局提出商标注册申请书及相关文件,缴纳规费的程序,办理商标注册申请是获准商标注册,取得商标权的前提和必经程序。

(一) 商标注册申请人

根据修改前的《商标法》和《商标法实施细则》的规定,国内申请人必须是依法成立的企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙,排除了国内自然人申请商标注册的可能。而国外申请人则既可以是外国企业,也可以是外国自然人。这种给予外国人“超国民待遇”的规定,导致了民事主体在法律适用上的不平等。随着我国自然人越来越多地介入经营活动,继续这一规定,不利于我国自然人公平参与市场竞争,而且也与我国其他知识产权的规定不协调,更是达不到世界贸易组织的要求。为顺应市场经济的发展和加入世贸组织的要求,2001年修改的《商标法》弥补了我国自然人不能申请商标注册的缺陷。在修改后的《商标法》第4条明确规定:“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商

品商标注册；自然人、法人或者其他组织对其提供的服务项目，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请服务商标注册”。

对于国内申请人来说，申请人既可以直接向商标局提出申请办理，也可委托国家工商行政管理局认可的商标代理组织代理。若申请人自己申请，可以直接向商标局了解情况，掌握第一手资料，也可省去许多费用，节约资金。不过自己亲自到商标局办理，也会存在一定的风险，要求具体承办人或者负责人必须得掌握一定的商标知识，否则申请中出现问题的概率会增大，可能会事倍功半。而委托代理申请，由于商标代理人具有更丰富的商标专业知识和实践经验，可以提供比较专业的咨询意见，帮助当事人顺利、高效地申请注册。不过委托代理人申请，当事人要向代理人支付相应的费用，从而可能增加商标代理人的费用支出。不管自己申请还是委托代理申请都有利弊，法律赋予国内申请人自由选择的权利。但是依据现行《商标法》的规定，外国申请人办理商标注册等事项只能实行指定代理制，即外国人或外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的，应当委托国家认可的具有商标代理资格的组织代理，而不能自己亲自申请。法律之所以如此规定，目的在于便于商标局与外国申请人之间的联系和确保外国申请人及时办理相关事项。

（二）商标注册申请

商标注册申请涉及以下步骤：

（1）提出商标注册申请前的商标查询。在提出商标注册申请之前，商标注册申请人或其代理人一般都会进行商标查询，即到商标注册机关查找有关商标登记注册情况或查阅《商标公告》，以便了解自己准备申请注册的商标是否与他人已经注册或正在申请注册的商标相同或相似。申请前的商标查询，可以提高商标注册的机会和效率，是申请商标注册的重要步骤，关系到申请注册商标的成功与否。

(2)按商品与服务分类表提出商标注册申请。商品与服务分类表是划分商品、服务类别和进行商标注册管理的重要依据。申请商标注册时,应按商品与服务分类表的分类确定使用商标的商品和服务种类,这样可以避免商标权适用范围的不正当扩大,也有利于审查人员的核准。目前世界上商品和服务分类表有两类,一类是根据本国情况制定的分类表,如日本在国内注册时就适用本国分类表;另一类是国际统一的商品和服务分类表,全称是《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》,该分类表包括45个类,其中1~34类为商品类别,35~45类为服务类别。从1988年11月1日起,我国注册商标采用尼斯协定所建立的《商标注册用商品和服务国际分类表》中的商品分类表。1993年7月1日起,办理服务商标注册,即开始全面采用该分类表。

(3)申请文件的提交。需要提交的文件包括:①商标注册申请书1份。同一份申请书只能申请一件商标,同一个经营者要申请两件或两件以上的商标,必须分别提出申请,即“一表一件”。我国《商标法》第20条规定:“商标注册申请人在不同类别的商品上申请注册同一商标的,应当按商品分类表提出注册申请。”这说明一份申请可以填写两个及两个以上类别的商品,即“一表多类”。由于我国尚不具备全面实行这种做法的条件,所以对于国际商标注册,采用了“一表多类”的做法,而国内商标注册仍实行一件商标只能申请一类商品或服务项目。除此之外,还应注意,商标注册申请书应当打字或者印刷;商标为外文或者包括外文的,应当说明含义;共同申请同一商标的,应当在申请书中指定一个代表人。②商标图样5份。申请商标注册时,应当提交商标图样5份;指定颜色的,并应当提交着色图样5份,黑白稿1份。商标图样必须清晰,便于粘贴,用光洁耐用的纸张印刷或者用照片代替,长或者宽应当不大于10厘米,不小于5厘米。以三维标志申请注册商标的,应当在申请书中予以声明,并提交能够确定三维形状的图

样。③提交能够证明申请人主体资格的有关证件。④其他证明文件。

(4)按规定缴纳费用。

(5)确定申请日期。《商标法实施条例》第18条规定：“商标注册的申请日期，以商标局收到申请文件的日期为准。申请手续齐备并按照规定填写申请文件的，商标局予以受理并书面通知申请人；申请手续不齐备或者未按照规定填写申请文件的，商标局不予受理，书面通知申请人并说明理由。”“申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定，但是需要补正的，商标局通知申请人予以补正，限其自收到通知之日起30日内，按照指定内容补正并交回商标局。在指定期限内补正并交回商标局的，保留申请日期；期满未补正的，视为放弃申请，商标局应当书面通知申请人。”

二、商标注册的审查和批准

商标审查是商标主管机关对商标注册申请是否符合商标法的规定所进行的一系列活动。对申请注册的商标是初步审定，予以公告还是驳回申请、不予公告，是核准注册还是不予注册，都要经过商标主管机关的审查后确定。商标审查是决定授予商标专用权的关键。

世界各国对申请注册的商标是否进行审查及如何审查，大致可分为两种做法，一种是只进行形式审查，不进行实质审查。这种做法使商标权一直处于不稳定的状态，随时有失效的可能。因此，世界上绝大多数国家采用第二种做法，即既进行形式审查，也进行实质审查。实行审查原则，商标注册后比较可靠、稳定。我国也采用这种做法。

(一)形式审查

形式审查是对商标注册申请的书件、手续是否符合法律规定的审查，主要就申请书的填写是否属实、准确、清晰和有关手续是

否完备进行审查,从而以决定商标注册申请的文件能否受理。形式审查包括以下内容:

(1) 申请人资格审查。主要审查申请人是否具有申请注册商标的主体资格和申请人申请商标所指定保护的商品是否符合法律规定。

(2) 外国申请人是否委托了我国指定的商标代理组织,以及国内申请人若委托代理人的,其委托书是否符合要求。

(3) 申请书填写是否符合规定。

(4) 商标及商标图样的规格、数量是否符合要求。

(5) 应送交的证明文件是否完备,规费是否缴纳。

(6) 审查一份申请是否只申报了一个商标。

(7) 审查商标的申请日期,编定申请号。

(二) 实质审查

实质审查是对商标是否具备注册条件的审查。申请注册的商标能否初步审定并予以公告取决于其是否通过了实质审查。实质审查包括以下几个方面:

(1) 商标是否具备法定构成要素。按照我国《商标法》第8条规定,申请注册的商标应当是能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合。除此以外,其他的形式都不能作为我国商标的构成要素。

(2) 商标是否违反了禁用条款。审查申请注册商标是否违反《商标法》第10条规定的禁用条款以及其他法律规定不能作为商标的情况。

(3) 商标是否具有显著性特征。审查商标是否具有显著性特征,便于识别,能够将不同自然人、法人或其他组织的商品和服务区分开来,而不产生混淆和误解。

(4) 商标是否与他人同一种或类似商品上注册的商标相混