

中国商标法律现代化 ——理论、制度与实践

The Modernization of China's Trademark Law
Theory, Institution and Practice

汪 泽 著



中国工商出版社

中国商标法律现代化

——理论、制度与实践

汪 泽 著



中国工商出版社

责任编辑 / 权燕子 张亚丹

版式设计 / 纺印图文

图书在版编目 (CIP) 数据

中国商标法律现代化：理论、制度与实践 / 汪泽著. ——北京：中国工商出版社，2017. 1

ISBN 978—7—80215—909—9

I. ①中… II. ①汪… III. ①商标法—研究—中国 IV. ①D923. 434

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 311231 号

书名/中国商标法律现代化——理论、制度与实践

著者/汪 泽

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京柏力行彩印有限公司

开本/787 毫米×1092 毫米 1/16 印张/21. 75 字数/320 千字

版本/2017 年 1 月第 1 版 2017 年 3 月第 2 次印刷

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号 (100070)

电话/(010) 63730074 传真/(010) 83619386

电子邮箱/fx63730074@163. com 微信号/zggscbs

出版声明/版权所有，侵权必究

书号：ISBN 978—7—80215—909—9

定价：68.00 元

(如有缺页或倒装，本社负责退换)

前言

2016年是笔者从事商标工作的第20个年头，有幸见证这20年来，中国商标法律在理论、制度和实践等方面的不断创新和逐步现代化。在制度上，我国《商标法》经历了两次修改，第一次是2001年为了加入世界贸易组织进行的“被动修改”，使之符合《与贸易有关的知识产权协议》的要求；第二次是2013年基于我国现实需求进行的“主动修改”，使之更加符合中国市场经济发展的要求，通过这两次修改，我国已基本建立起现代化的商标法律制度。在理论上，对商标、商标权和驰名商标等进行了重新认识，促进驰名商标制度回归法律本意，更加充分认识到商标价值在于使用，确立了商标使用在各项具体制度中的地位和作用。在实践上，商标领域尤其是确权领域的恶意现象为《商标法》实践提供了肥沃的土壤，在未注册商标保护、权利冲突及其救济、商标近似和商品类似判定等问题上都颇有分歧，新观点、新做法亦层出不穷。本书收录的是笔者近10年来对这些问题思考形成的部分文字，请业界专家指正。同时，感谢中国工商出版社同仁的厚爱，感谢编辑权燕女士的盛情约稿和有效督促，使得拙著能够在短时间内读者诸君见面。

明天就要迈入2017年，新的一年，新的开始。中国商标法律在理论、制度和实践方面必将站在新的起点上，期待中国商标法律现代化进程有新的进展。

汪 泽

2016年12月31日

目 录

导 论	1
第一章 商标与符号	21
商标与符号（标志）辨析	21
商标近似与符号近似辨析	25
商标使用与符号使用辨析	30
商标显著性之“强”与“弱”	35
商标功能的演进	41
第二章 商标权	48
商标权与商标专用权辨析	48
商标专用权与商标权区分的意义	53
商标权之“相对”与“绝对”	59
商标权之“虚”与“实”	64
第三章 类似商品的判定	70
类似商品判定原则的过去、现在和将来	70
类似商品判定的两类学说评介	77
当类似商品判定遇上“显著性”和“知名度”	81
《类似商品和服务区分表》的地位	87

第四章 驰名商标认定与保护	93
驰名商标可以“主动认定”吗?	93
驰名商标可以“主动保护”吗?	99
美国在审查程序中对驰名商标的主动保护	106
驰名商标保护条款的适用要件顺序	115
“恶意不受五年时间限制”条款的理解与适用	123
第五章 代理人或者代表人抢注之禁止	131
“代理人或者代表人”究竟何所指?	131
《商标法》第十五条第一款中的“商标”	136
代理人或者代表人抢注之构成要件	142
第六章 权利冲突及其解决	154
《商标法》上的“在先权利”	154
商标权利与其他在先权利冲突的法律规制与实践	162
《商标法》对在先姓名权的保护	
——简评两起涉及姓名权保护的商标异议案	173
商标权与其他权利冲突中的直接司法救济	
——侵害“小泉居及图”著作权案的启示	179
第七章 抢注他人在先使用商标之禁止	188
商标注册制度下对在先使用商标的保护比较研究	188
商标法对“在先使用并有一定影响的商标”的保护	
——适用《商标法》第三十一条典型商标异议案点评	
.....	197
“以其他不正当手段取得注册”的理解与适用	
——第 1127045 号“Haupt”商标争议案评析	211

第八章 商标在先使用抗辩	218
商标在先使用抗辩的历史沿革	218
商标在先使用抗辩的成立要件	
——“打开音乐之门”案评析之一	223
商标在先使用抗辩须以善意为要件	
——“打开音乐之门”案评析之二	230
商标在先使用“权”的行使	
——“打开音乐之门”案评析之三	235
第九章 疑难商标的审查	242
立体商标的审查	242
含有国名、地名商标的审查	256
商标带有欺骗性的成因	272
第十章 商标确权程序改革	280
商标行政确权程序的优化	280
相对理由审查取舍之辨	292
“一标多类”的便与不便	309
“剪不断，理还乱”	
——商标异议程序的定位	314
商标异议程序修改的成功与不足	
——从“ZARA”商标异议案谈起	318
商标权的撤销和无效制度之区分及其意义	326

导 论

中国商标法律现代化^①

新中国成立前的商标制度

一、清末的商标制度(19 世纪末—1911 年)

中国使用商标的历史可以追溯至唐宋时期,迄今发现最早、最完备的商标是北宋时期山东济南刘家针铺使用的“白兔”商标,图文并茂,特别注明“认清门前白兔儿为记”,并附有广告词:“收买上等钢条,造功夫细针,不误宅院使用,客转与贩,别有加饶,请记自”。但是,中国近现代意义的商标制度始于清朝末年,最早出现于清政府在鸦片战争之后与西方国家签订的不平等条约中。1902 年 9 月 5 日,清政府与英国政府在上海签订《续议通商行船条约》,其中第七款规定:“英国本有保护华商贸易牌号,以防英国人民违犯、迹近假冒之弊。中国现亦应允保护英国贸易牌号,以防中国人民违犯、迹近假冒之弊”,同时规定南、北洋大臣在各自管辖境内设立牌号注册局,负责贸易牌号注册。1903 年,清政府和美国、日本签订的通商行船条约中也有类似规定。1904 年,清政府颁布《商标注册试办章程》和《商标注册试办章程细目》。该章程规定无论华商、洋

^① 本文节选自汪泽主编:《中国商标案例精读》,商务印书馆,2005 年 5 月版。收录本书时略有修改。

商欲专用商标的都须依章程注册,并对商标申请及其优先权、商标不得注册事由、商标审查、侵害商标专用权及其处理办法、侵害商标专用权犯罪等做了规定。《商标注册试办章程》是中国历史上第一个商标成文立法,是中国近现代商标法制的肇端。

二、民国时期的商标制度(1911—1949年)

1911年辛亥革命之后,产生了孙中山领导的国民政府(1912—1914年)、北洋军阀政府(1914—1927年)、蒋介石领导的南京国民政府(1927—1949年)。1923年5月4日,北洋军阀政府公布了《商标法》,5月8日公布了《商标法施行细则》。1923年9月25日,农商部商标局编辑出版了第一本《商标公告》。1927年,南京国民政府设立全国注册局,专业办理商标等注册事项。1928年12月21日,国民政府将全国注册局中的商标注册业务部门独立,成立了隶属工商部的商标局。1930年5月6日,国民政府公布了《商标法》,同年12月30日公布了《商标法施行细则》,均自1931年1月1日起施行。该法确立了商标申请注册自愿原则,商标善意在先使用制度和正当使用抗辩事由等,还规定了较为完备的商标异议、撤销和无效评定等程序。自1949年之后在中国台湾地区施行,最后一次修正是2012年。

新中国成立后中国的商标制度

一、改革开放以前的商标制度

1949年中华人民共和国成立之后,废除了民国政府颁布的法律制度,开启了社会主义法制建设的新篇章。为了保障一般工商业专用商标的专用权,政务院于1950年8月28日公布了《商标注册暂行条例》,这是新中国第一部商标法规。该条例确立了自愿注册和保护专用权原则,共34条,主要规定了商标的构成要素、不得作为商标申请注册的文字和图形、商标申请、商标审查、商标注册和商标异议等制度。同年,政务院财

政经济委员会颁布了《商标注册暂行条例实施细则》。1957年1月17日,国务院转发了《中央工商行政管理局关于实行商标全面注册的意见》,该意见确立了全面注册原则,即各企业、合作社生产和制造商品使用的商标必须注册,未经核准注册的商标不得使用。1963年4月10日,国务院公布了《商标管理条例》,同时废止了《商标注册暂行条例》。《商标管理条例》突出了加强商标管理、促使企业保证和提高产品质量的宗旨,沿用了全面注册原则,大幅删减条文,只有14条。同年4月25日,中央工商行政管理局公布了《商标条例实施细则》,该细则规定了商标申请前置审批制度,即商标申请书需经企业主管部门审查同意;商标申请必须附送商品质量规格表,且商品质量规格表应当按照规定的产品技术标准填报,并经企业主管部门审查予以证明;商标申请的核转制,即企业申请商标注册、变更、移转、撤销和补发注册证等事项,应当报所在市、县工商行政管理局核转中央工商行政管理局。

二、改革开放以后商标制度的发展

(一)现行《商标法》的制定

在现行《商标法》制定之前,中国一直沿用1963年颁布的《商标管理条例》。经过“文革”十年动乱,商标法制受到了很大破坏,商标没有全国统一管理,造成商标使用混乱。1978年9月国家工商行政管理局建立后,由所属商标局负责,从1978年年底开始对全国商标进行清理登记,1979年11月恢复了全国商标统一注册。但是,1963年颁布的《商标管理条例》已经不能适应当时新的历史时期的要求,主要表现在:对商标专用权的保护没有规定、全面注册制度不能适应经济形势发展的要求、审查注册程序不够严密、外国商标注册办法需要以法律形式加以确定。为此,国家工商行政管理局从有利于发展社会主义商品经济和健全社会主义法制出发,本着立足于国内、兼顾国际惯例的原则,经过广泛调查研究,起草了《中华人民共和国商标法》(草案)。1982年8月23日,第五届

全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过了《商标法》，自1983年3月1日起施行。《商标法》是中国第一部知识产权部门法，早于《专利法》（1984年）、《著作权法》（1990年）和《反不正当竞争法》（1993年）。

1982年《商标法》确立了中国商标法的基本原则并沿用至今，主要包括：一是保护商标专用权与维护消费者利益相结合的原则。《商标法》第一条开宗明义地规定：“为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产者保证商品质量和维护商标信誉，以保障消费者的利益，促进社会主义商品经济的发展，特制定本法”。商标法制度设计围绕商标权及其保护展开，同时强调对消费者利益的保护，这不仅体现在商标法要求商标权人保证商品质量，还体现在对商标注册申请实行在先商标权利审查，防止相同或者近似商标在市场上并存，从而保护消费者免受混淆。二是申请在先和注册原则。注册原则，即商标权的取得以商标注册的事实为基础；在注册原则之下，中国《商标法》实行申请在先原则即根据商标注册申请时间先后确定商标权的归属。三是自愿注册原则。改1963年《商标管理条例》关于“强制注册”的规定为“自愿注册”，即商标使用人对其实际使用的商标是否申请注册由其自主决定。同时，《商标法》规定了自愿注册原则的例外情形，即《商标法》第五条的规定，即“国家规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，未经核准注册的，不得在市场销售”。四是统一注册与分级管理原则。统一注册，是指全国的商标注册工作由国务院工商行政管理部门商标局负责，凡需要取得商标专用权的，应当向商标局申请注册。分级管理，是指各级工商行政管理部门对本辖区的商标（含注册商标和未注册商标）使用、侵害商标权等行为进行管理和查处。

（二）《商标法》三次修改的主要内容

自1982年颁布以来，中国《商标法》于1993年、2001年、2013年历经

了三次修改,条文数量和实质内容都发生了重大变化,从 43 条增至 73 条。

1. 第一次修改(1993 年)

《商标法》第一次修改的主要原因是随着改革开放的不断深化和实践经验的不积累,中国确立建立社会主义市场经济体制,特别是中国又先后于 1985 年和 1989 年加入《保护工业产权巴黎公约》和《商标国际注册马德里协定》,需要进一步完善中国的商标法律制度,与国际上通行做法相衔接,以适应中国发展社会主义市场经济的需要。1993 年,国家工商行政管理局经过 3 年多调研、论证,反复修改,形成了《〈商标法〉修正案》(草案),经国务院常务会议通过后提交全国人大常委会审议。1993 年 2 月 22 日,第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议审议通过《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》。此次修改的主要内容包括:

一是将服务商标纳入商标法保护范围。1982 年《商标法》仅适用于在商品上使用的商标,未将服务商标纳入保护范围。随着中国商品经济的发展,特别是第三产业的兴起,服务商标越来越多,国内有关企业事业单位强烈要求保护服务商标,而且《保护工业产权巴黎公约》要求成员国保护服务商标。1993 年《商标法》明确规定:“本法有关商品商标的规定,适用于服务商标”。

二是增加地名不得作为商标的规定。这主要是考虑到以地名作为商标缺乏显著性,不利于消费者通过商标识别不同类别的商品,容易造成混乱。而且,如果同一地区多家企业生产同类商品,一家企业率先以地名作为商标注册,容易形成实际上的垄断,使其他企业处于不利地位。

三是适度保护未注册商标,增加了制止不正当注册的规定。实践中,有的企业弄虚作假骗取商标注册,还有的企业以不正当手段将他人长期使用并具有一定信誉的商标抢先注册,谋取非法利益。1982 年《商

标法》对这种不正当注册的问题缺乏相应的规定,1993年《商标法》对此予以明确规定,即已经注册的商标“是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标”。

四是增加了侵犯商标权行为的种类。在总结实践的基础上,将侵犯商标权的行为细化为“(1)未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;(2)销售明知是假冒注册商标的商品的;(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(4)给他人的注册商标专用权造成其他损害的”。

2. 第二次修改(2001年)

《商标法》第二次修改主要是因为中国加入世界贸易组织,而中国商标法律制度和《与贸易有关的知识产权协议》存在一定的差距,同时也不能完全适应市场经济发展的需要。这就迫切需要完善中国商标法律制度,进一步加强对商标专用权的保护,以适应中国加入世界贸易组织进程,符合《与贸易有关的知识产权协议》的要求,并有力促进我国社会主义市场经济的发展。2001年,国家工商行政管理总局在总结实践经验和广泛征求意见的基础上,根据《与贸易有关的知识产权协议》的规定,形成《〈商标法〉修正案》(草案),经国务院常务会议通过后提交全国人大常委会第二十四次会议审议通过《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》。此次商标法修改,主要是按照中国加入世界贸易组织的承诺,对1993年《商标法》与世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》存在的差距所作的修改,属于“被动修改”。主要修改内容包括:

一是增加了商标构成要素。1993年《商标法》将商标构成要素限于文字、图形及其组合,此次修改明确将“三维标志、颜色组合”纳入商标构

成要素。

二是增加了保护驰名商标的规定。1993年的《商标法》没有规定驰名商标保护制度,《商标法实施细则》只规定了保护“公众熟知的商标”,实践中主要是通过1996年国家工商行政管理局颁布的行政规章《驰名商标认定和管理暂行规定》对驰名商标进行保护。此次修改明确规定了对未注册驰名商标和已注册驰名商标的特殊保护制度。

三是增加了保护集体商标、证明商标和地理标志的规定,此次修改明确规定经商标局核准注册的商标包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标,并且规定了集体商标、证明商标的概念。同时,增加了关于地理标志的定义及其保护规定,为地理标志的保护提供了法律依据。

四是增加了优先权的规定。此次修改增加了“基于基础注册申请的优先权”和“展会优先权”,优先权期限均为6个月。

五是增加了司法审查的规定。1993年《商标法》对商标驳回复审、异议复审、撤销复审和商标争议采用行政终局裁决模式,即由商标评审委员会作出终局裁决。此次修改增加司法审查,即当事人不服商标评审委员会裁决的,可以依法提起行政诉讼,以商标评审委员会为被告,由人民法院进行审理并作出判决。

六是增加了法定赔偿制度。明确侵犯商标权赔偿范围“为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支”。同时,规定了法定赔偿制度,即“侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿”。

3. 第三次修改(2013年)

《商标法》的第三次修改是因为随着中国社会主义市场经济的发展,商标在经济生活中的作用越来越大,现行商标法有的内容已难以适应实

践需要,主要是商标注册程序比较繁琐,商标确权时间过长,商标领域的恶意注册和不正当竞争现象比较严重,商标侵权尚未得到有效遏制,注册商标专用权保护有待加强。国家工商行政管理总局在认真总结实践经验的基础上,起草了《中华人民共和国商标法(修订送审稿)》,于2009年11月18日报请国务院审批。该草案于2012年10月31日经国务院第223次常务会议讨论通过后提交全国人大常委会审议。2013年8月30日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》。此次在总体思路把握了以下两点:一是在与中国参加的国际条约保持一致的前提下,重在立足国内实际需要进行修改,属于“主动修改”。二是加强针对性,围绕实践中存在的主要问题完善有关制度,包括方便申请人获得商标注册,规范商标申请和使用,维护公平竞争的市场秩序,加强商标专用权保护,切实保障权利人的合法权益。此次修改的实体条款主要包括:

一是增加了声音商标,即声音可以作为商标构成要素申请注册。

二是增加了制止恶意抢注的规定。增加了“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”作为商标法的基本原则,同时增加了制止因特定关系抢注他人商标的规定,即就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有“代理或者代表合同”以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。

三是增加侵犯注册商标专用权行为种类,规定“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的”,属于侵犯商标权行为。

四是增加惩罚性赔偿的规定,即对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照法定方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

五是提高法定赔偿额的上限,即从50万元提高到300万元。

六是减轻了权利人的举证负担,即“人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额”。

七是明确将他人商标用作字号的处理方式,即将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

八是增加了对注册商标退化为通用名称予以撤销的规定,对商标申请注册时并不构成核定使用商品的通用名称,但因商标注册人使用不当导致商标显著特征退化变成通用名称,或者因他人将某注册商标作为商品名称使用,注册人怠于行使权利,导致注册商标变成通用名称的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。此规定有利于防止已成为通用名称的注册商标的权利人滥用商标权利,扰乱公平竞争的市场秩序。

九是规定在先使用为请求损害赔偿条件,即“注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用商标注册提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能提供此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任”。

十是增加了“在先使用”抗辩制度,即“商标注册人申请注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识”。本规定系在在先使用人与商标注册人之间寻求利益平衡,赋予在先使用

者继续使用的权利,避免因一律禁止使用造成显失公平的后果。

为配合《商标法》的施行,1983年3月10日,国务院颁发了《中华人民共和国商标法实施细则》。此后,《商标法实施细则》于1988年、1993年、2002年、2014年先后经过四次修改,并自2002年更名为《商标法实施条例》。经过多年的不懈努力,中国已基本建立起符合国际规则、具有中国特色的现代商标法律制度,全社会的商标意识逐步增强。1982年底,全国的有效注册商标仅为84047件,其中国内商标70899件。1983年3月1日《商标法》正式施行,当年商标申请量仅为1.9万件,而2013年商标申请量达到188.15万件。截至2014年6月底,中国商标累计申请量达1425.7万件,累计注册量达907.5万件,有效注册量达761.1万件,连续多年位居世界第一,已成为名副其实的“商标大国”。

(三)行政规章

为了解决商标法实施中的具体问题,国家工商行政管理总局还先后颁布和及时修订了一系列行政规章,主要包括:规范驰名商标认定工作、保护驰名商标持有人的合法权益的《驰名商标认定和保护规定》(2014年),明确集体商标和证明商标申请条件和管理办法的《集体商标、证明商标注册和管理办法》(2003年),适用于以中国为原属国的商标国际注册申请、指定中国的领土延伸申请及其他有关的申请的《马德里商标国际注册实施办法》(2003年),规范商标评审程序的《商标评审规则》(2014年)以及为维护商标代理秩序、保障委托人及商标代理组织合法权益的《商标代理管理办法》(2010年)。

(四)最高人民法院司法解释

自2001年《商标法》修改后,最高人民法院根据审理商标确权和侵权纠纷案件的司法实践,制定颁布了一系列与商标有关的司法解释,主要包括:为了正确审理商标纠纷案件制定的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2002年);为解决侵犯商标权纠纷中行为保