


知识产权与经济发展系列丛书

On Trademark Anti-dilution

商标反淡化研究

李小武 著



 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

知识产权与经济发展系列丛书

商标反淡化研究

李小武 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

商标反淡化研究 / 李小武著. —杭州: 浙江大学出版社, 2011.9
ISBN 978-7-308-09114-5

I .①商… II .①李… III .①商标法—研究—中国
IV .①D923.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 190845 号

商标反淡化研究

李小武 著

丛书策划 朱 玲
责任编辑 朱 玲
文字编辑 徐 霞
封面设计 北京春天
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 杭州浙大同济教育彩印有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 21
字 数 388 千
版 印 次 2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-09114-5
定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换
浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

总 序

2009年,根据宁波市人民政府与中国社会科学院2008年签订的《战略合作协议》精神,中国社科院知识产权中心与浙江大学宁波理工学院合作成立了科技创新与知识产权研究中心。其目标是在3~5年内,培养一支高水平的研究团队,完成一批有影响、有宁波特色的研究成果,为宁波市相关政府部门决策提供有效的咨询服务,建成一个具有地方特色、国内领先、服务于宁波地方经济、社会和法治发展的研究机构。

本系列丛书以“知识产权与经济发展”为主题,缘起于2010年年底在浙江宁波举行的“知识产权与区域经济发展研讨会”。部分研究知识产权的专家、学者、政府官员和法官齐聚一堂,围绕知识产权在经济发展中的作用和知识产权保护与国际借鉴两个主题,对知识产权在区域经济转型升级中的作用、企业知识产权战略的实践、企业自主创新与知识产权保护、企业技术创新与知识产权服务体系等内容,进行了热烈讨论。在研讨会过程中,我和其他与会者萌生了一个想法:为什么不能把“知识产权与经济发展”这一涉及领域广泛的问题继续深化、以一种更加长久的形式延续下来。这一想法后来与浙江大学出版社一拍即合,所以才有了此系列丛书的面世。

经济全球化和知识经济对传统的工业化模式提出挑战,低廉劳动力和资源成本的传统竞争优势正在被削弱,知识产权成为重要的竞争工具。围绕专利、标准和商标的竞争已经成为衡量国际产业竞争力特别是高新技术产业竞争力的核心因素。企业作为市场的主体,培育其知识产权能力是建设创新型国家的基础和关键,而专利作为知识产权

的一种表现形式,在企业战略资源积累和竞争力提高中有重要的作用。李伟的《基于企业能力理论的专利能力影响因素及培育研究》在阐释企业专利能力知识本质的基础上,从知识层和能力层提出了企业专利能力的构成模型;从内外部影响因素入手提出了企业专利能力影响因素模型,并用结构方程的方法进行了验证;通过宁波案例分析,运用多元线性回归等方法提出了培育专利能力的专利促进政策。该书基于企业能力理论研究专利能力影响因素及培育,具有较强的理论意义和实用价值。

商标权不是就标记本身所享有的权利,而是就商标所代表的商誉享有的权利;商标注册是有人已经或者即将使用某一商标的公告,而不是财产权的授予;商标侵权的标准是消费者混淆的可能性,而不是简单的相同、近似和同类、类似的分析。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。李小武的《商标反淡化研究》对于商标淡化理论的成因、发展进行了梳理,分别介绍了美国的商标淡化理论的演进过程、商标淡化理论在欧共体以及全球其他地区的发展状况,并通过案例搜集以及分析,考察我国司法实践中是否同样存在类似纠纷以及相关应对措施。

与其他知识产权制度动辄数百年的历史相比,植物新品种保护的历史不过 80 余年,但是近年来却成了知识产权领域的关注热点之一。中国的植物新品种保护历史开始于 1997 年,目前仍在探索着一条与其他国家有一定差异的创新知识产权保护路径。李菊丹的《国际植物新品种保护制度研究》从比较法的视角,全面系统考察了植物新品种保护的两种典型模式,即美国模式和欧盟模式,包括立法原因、制度特点及其实践运行情况,大量使用典型案例解读美欧植物品种保护制度的相关理论和实务问题,便于读者清晰理解美欧模式的差别和实质。该书还将植物新品种保护问题的研究置于生物技术背景下,将植物遗传资源的惠益分享问题与植物育种创新保护问题结合在一起进行研究,并从国际视野分析未来影响植物新品种保护制度发展的各种因素,为中国植物新品种保护制度的完善提供借鉴。

本系列丛书将以知识产权促进经济发展为主题,深入探讨贯彻实

施国家知识产权战略与经济发展之间的关系。首次出版的三本书分别从专利、商标和植物新品种这三个类型的知识产权出发,涉及管理和法学等多个学科,兼及“传统与现代”的知识产权问题,研究方法不乏特色。通过对当前国内和国际知识产权热点问题的微观研究,达到“结知识产权之网、成经济发展之面”的效果,我想这就是本系列丛书的初衷。在此,我也很欣慰地看到,我国年青一代知识产权学者已经活跃在知识产权理论和实践的前沿领域并已有所建树,愿他们走得更远。

是以为序。

李明德
2011年7月

前 言

一般认为,商标淡化^①概念肇始于 20 世纪的德国或者英国,在美国得以发扬光大^②。抛开普通法体系通过判例承认商标淡化保护不提,如果从 1927 年美国的 Schechter 教授开始呼吁防止“商标淡化”的危险开始算起,商标淡化已经有 80 多年的发展历史。其间学术观点与司法实践争议不断,为后人研究该问题累积了丰富的素材。因此,商标淡化研究并不是一个新问题。然而,如果虑及在美国的联邦一级的立法 FTDA 最终在 1995 年才成为美国商标法(Lanham 法)的重要组成部分,之后该法在 1999 年和 2006 年进行了两次修订,商标淡化又可以说是一个新问题。尤其值得注意的是,在全球经济一体化的进程中,商标淡化理论逐渐对全球产生影响,并且与电子商务领域中的商标权保护紧密关联。^③如今,越来越多的国家在商标法中设立反淡化条款^④,而我国现行法律中并没有商标淡化的专门条款,未来应如何应对,就成为一个迫切的问题。本书试图给予一些回应。

在研究的可行性方面,资料的获取和选择是一重要问题。有关商标淡化的理论研究、立法进程与司法实践,美国的资料最为丰富。除此而外,欧共体及其成员国也提供了一些宝贵的经验。国际公约中的一些相关条款,WIPO 关于驰

① “商标淡化”或者“商标反淡化”,实际上是同一问题的不同表述。因为两者都承认“商标淡化”是一种损害,而后者更强调如何防止。美国联邦政府关于商标反淡化法的命名是“商标淡化法(Trademark Dilution Act)”,并未刻意强调“商标反淡化法(Trademark Anti-dilution Act)”。本书在行文中也未做特别区分。不过,从中文理解上来说,“反淡化”的说法更为可取。

② 见本书第一章。

③ 尤其是域名保护,参阅本书第二章关于 ACPA 的立法进程。

④ 见本书第四章关于全球发展部分。

名商标保护的决议等也与商标淡化保护有一定的关联。这些资料对于我国是否应该采取反淡化立法,如何进行反淡化立法都有重要的借鉴意义。我国现有立法虽然没有商标淡化保护的相关条款,但是在司法实践中是否已经遭遇类似的纠纷,并且对类似纠纷是否采取了有效应对,也是值得考察的对象。由于中国的司法文书的公开以及一些商业性的法律数据库的存在,国内知识产权裁判文书的获取已经不再遥不可及。本书尝试了这样的一种研究,其或许肤浅的成果集中体现在本书的第五章。

在既有的关于商标淡化研究的学术成果中,外文资料相对丰富,而中文译著和相关论文较少。英文资料中,Schechter 教授早年对商标法的研究《商标法的历史根源》^①值得关注。因为这是考究其商标淡化保护思想形成的最有效路径,而且由于其对于英国一些行业和行规的具体考证,对于理解中世纪的商标管理制度向近现代商标法体系的转变具有不可替代的作用。此外,两部专著不容忽视,一部是英国 Tony Martino 教授的《商标淡化》^②,一部是美国的 David S. Welkowitz 教授的《商标淡化——联邦、州与国际法》^③。

Tony Martino 教授的专著是牛津大学知识产权研究所提供给英国立法机关进行商标法修改的研究报告。该研究从 1993 年开始,对英国司法中及英国的商标法(1994)中是否存在商标淡化条款,以及如何理解有比较详细的阐述。该书对英联邦其他国家的司法情况,以及欧共体法庭的一些裁判也有介绍。全书分为十三章,并非全然以逻辑进行组织,而是类似于散文的组合。第一章“介绍”,第二章“异端的产生”,第三章“Schechter 的一生”,第四章“绝望地寻找理由”,第五章“Schechter 的激进的注释”,第六章“从理论到启示”,第七章“司法审判的第一代”,第八章“不祥的开端”,第九章“另一团糟:作为商标退化的淡化和作为丑化的淡化”,第十章“逐渐的共识”,第十一章“对淡化的‘纯粹的理性的’修正”,第十二章“反射墙上的镜子,究竟有何意义”,第十三章“给 Schechter 的结语”。该书的重要价值在于介绍了淡化的起源以及其在美国的发展,并对当时的英国商标法(1994 年修订)的第 10 条是否属于淡化条款进行了解读(但作者没有给明确的答案)。作者在该书中对于商标淡化流露出明显的批判态度:认为淡化定义不明,早年的 Schechter 的论文中存在不少漏洞,实际执行中疑惑很多,而且英国和欧共体的商标法发展进路和美国并不完全相同,等等。

① Frank I Schechter. *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-marks*, New-York: Columbia University Press, 1925. 该书相关内容在第一章有进一步的介绍。

② Tony Martino. *Trademark Dilution*, Oxford: Clarendon Press, 1996.

③ David S Welkowitz. *Trademark Dilution—Federal, State and International Law*, The Bureau of National Affairs, Inc. 2002, 因为商标淡化法在美国本土以及全球的发展,该书在 2005 年和 2006 年有两次补充和更正。

作为研究过程中的问题点,该书谈及了比、荷、卢三国商标法的“联想的可能”的重要性^①,商标退化的淡化方式^②,以及英国独特的假冒制度^③等。该书存在一些不足:一是该书出版的时间是在1996年,相对较早,但作者对于1995年通过、1996年年初在美国实施生效的FTDA没有介绍。二是该书关注的是英国的立法,因此比较多地是进行了英国法与其他国家相关淡化立法或者司法的比较,但是鉴于英国的新法在当时刚出台,在司法实践中也并没有累积相关案例,所以其对英国的立法解读还含有理论推测的成分,不能完全体现司法立场。

美国的David S. Welkowitz教授的专著由三大部分组成:第一部分为商标淡化的一般原则及州法的适用,第二部分为联邦的商标淡化法,第三部分为国际商标淡化法。第一部分含三章,分别是第一章“商标淡化的概念——产生及起源”,第二章“商标淡化的适用标准”,第三章“商标淡化的含义”;第二部分分成六章,分别是第四章“联邦商标淡化法(FTDA)简介”,第五章“联邦商标淡化法(FTDA)对驰名商标的要求”,第六章“联邦商标淡化法(FTDA)下淡化的含义”,第七章“联邦商标淡化法(FTDA)下的抗辩及救济”,第八章“实务以及程序问题”,第九章“网络及反域名霸占法(ACPA)”;第三部分只有一章,即第十章“国际反淡化法”。该书的最后有一些立法及案例文档的附录。该书的重要价值在于其对于2002年之前美国商标淡化的概念及理论发展、司法实践提供了比较完整的轮廓,资料的运用相对翔实,对于准确了解美国州一级、联邦一级的商标淡化法,以及联邦一级的商标淡化法与相关法律(如州淡化法、联邦版权法、联邦专利法、美国宪法)之间的关系,美国司法实践中的商标淡化的理解及其类型,很有帮助。对于国际商标淡化法的情况,该书2002年版选取了欧盟、英国、加拿大、日本作为典型进行了介绍。不足之处,也是该书作者的苦恼之处,在于其进行的资料汇集整理总赶不上现实立法与司法的快速进程:在2002年该书出版之际,Moseley案^④还没有为美国最高法院裁断,因此作者不能揣度该案的结果。之后的2005年、2006年,作者两次对该书进行了修正和补充:其中2005年的修正主要增加了Moseley案以及各国和地区(增加了南美、非洲、远东包括日本、韩国、中国台湾和中国香港等多个地区)商标淡化法的进展^⑤;而2006年的修正增加的主要内容则有:当时正在进行中的美国的TDRA(商标淡化法修正案)在众议院与参议院通过的两个不同版本,州淡化法的新近发展和

① 该书第99—100页。

② 该书第57—60页。

③ 该书第106页。

④ Moseley v. Secret Catalogue, Inc., 123 S. Ct. 1115, (2003),案情介绍见本书第一章。

⑤ 见该书2005年补充前言。

加拿大最高法院关于商标淡化法的最新解读。^① 尽管如此,该书 2006 年出版之时仍然没有赶上 TDRA 的正式出台。这就使得该书几乎成为美国商标淡化法的历史记载,可以表明过去,但无以说明现在和未来。

此外,在美国的反不正当竞争法重述第三版^②,美国法理学第二版^③中,都有商标淡化的论述。由于美国的反不正当竞争法重述第三版(1995 年)是在联邦淡化法出台之前编撰,其反映的主要是在 1996 年的 FTDA 出台之前的美国各州的淡化法以及司法实践。^④ 而美国法理学的第二版,由于在 2009 年 5 月进行了更新,可以一窥美国最新的司法案例,并获悉美国学术与实务界对于淡化的最新理解。美国的 Callmann 教授在其专著《论不正当竞争、商标和垄断》^⑤中对于商标淡化问题也有所涉及,该论著的最新版本第 4 版是由芝加哥知识产权法方向的 Louis Altman 教授(已退休)和 Malla Pollack 律师修订的。改版的第六部分(Part VI),是商业标志法(trade identity law),内含六章,分别是:第十七章“一般原则”;第十八章“词语以及其他商业标志的排他性”;第十九章“商业外观的保护”;第二十章“商标的取得、转让与放弃”;第二十一章“混淆的可能性”;第二十二章“各种商业身份(trade identity)侵权”。第二十二章下又分成四部分,分别是:基础;法律责任的法学理论;特殊的一些实践的分析;抗辩以及限制。其中的第二部分“法律责任的法学理论”中,又分成三个小部分,分别是:混淆;淡化;其他理论的法律的责任。其中的“淡化”从第 17 节到第 29 节,共有 13 节,对于淡化的理论基础、构成要件以及淡化的限制进行了概括的分析。由于其每年进行三次更新,在 Westlaw 数据库中最新的内容已经覆盖到 2010 年 8 月美国的现状,因此其涵盖了美国 2006 年 TDRA 之后的大量的最新近的司法案例和评论。

至于美国 McCarthy 教授的权威论著《商标与反不正当竞争法》,时下已经有第四版^⑥,在美国商标法及反不正当竞争法研究领域有举足轻重的影响。其中关于商标淡化的论述,洋洋洒洒,几乎涵盖全书的各个角落,并且在第二十四

① 见该书 2006 年版补充前言。

② *Restatement(Third) of Unfair Competition* § 25 (1995).

③ 参阅 74 *American Jurisprudence* 2d, Trademarks and Tradenames § 116 & § 117.

④ 由于相关章节基于州淡化法而整理,其关于淡化的理解与现在明显不同,例如:其把淡化 dilution 与丑化 tarnishment 两者并列,认为这两者之间还是有本质区别,但可以都归为对商标的销售力的损害;规定当事人将商标作为商标使用以及不作为商标使用的两种情形下都可能构成淡化;丑化并不能成为单独的诉因,而必须同时可以单独构成其他侵权行为如侵犯毁谤、侵犯隐私或虚假陈述等;此外,在保护对象上,明确包括注册与未注册商标,不仅包括文字商标,也包括其他商业外观等商标;但是在商业外观的保护上,强调可能引发版权法与专利法优先适用的问题,但没有成文法的依据。

⑤ Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies (4th ed.)(2010).

⑥ McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed.).

章的第二部分,计有 69 节^①,集中探讨了美国的商标淡化问题。该部分分成五个小部分,分别是淡化的介绍、州反淡化法、州反淡化法下的弱化、州与联邦反淡化法下的丑化、联邦反淡化法。可谓对美国的商标淡化问题相关素材的集大成者。美国的一般性的知识产权法教材或者商标法教程中也会专章论述商标淡化,比如 Jane C. Ginsburg 等人编写的商标与反不正当竞争法教程(第 4 版)^②,该书第九章专章论述美国的淡化法问题。该章分三个小节,分别是淡化的概念、联邦淡化法以及州淡化法。再如芝加哥资深法律顾问 Holmes 的《知识产权与反垄断法》^③中,该书的第一部分为知识产权法的概要介绍。该部分的第三章为商标法,分 19 节简单介绍商标法的内容,其中第 16 节为“对于驰名商标的淡化”。^④

国内几乎没有商标淡化方面的专著,但是介绍或者论及商标淡化问题的著述还是不少。李明德先生的《美国知识产权法》^⑤,是国内最早的系统介绍美国知识产权制度的专著之一。该书关于商标淡化的介绍出现在第十二章“反不正当竞争法”里的第五部分。^⑥ 该书明确地把淡化直接归结到美国反不正当竞争法之列。早年还有黄晖的《驰名商标和著名商标的法律保护》。^⑦ 该书的第三编(第八章至第十一章),专门论述以制止联想为基础确定的商标权利范围。^⑧ 其中第八章谈混淆理论的局限性,第九章谈欧洲的联想理论^⑨,第十章专门谈美国的淡化,认为淡化理论整体而言是对联想理论的一种贡献,第十一章对联想理论的前景进行了分析。该书的大部分论断基于 2000 年之前的案例与文献,与发展到今天的立法与司法的理解或许有一些不同。

近年来特别值得一提的是文学的新著《商标使用与商标保护研究》^⑩一书,从商标使用的角度对美国、欧盟及中国的商标保护的基础理论与实践进行了分

① 从 § 24 : 67 到 § 24 : 134(即 24 章 67 节,到 24 章 134 节,本来应该是 68 节,但因为中间增加了 § 24 : 90.50 关于美国 2007 年的州示范商标法一节,故总计有 69 节)。

② Jane C Ginsburg, Jessica Litman, Mary L Kevlin. *Trademark and unfair competition law : cases and materials* (4th ed.). New York : Foundation Press, Thomson/West, 2007.

③ Holmes. *Intellectual Property and Antitrust Law*, 2010 年(该书内容一年两次更新)。

④ Holmes. *Intellectual Property and Antitrust Law*, § 3 : 16, Dilution of Famous Marks(2010)。

⑤ 李明德:《美国知识产权法》,法律出版社 2003 年版。

⑥ 同上,第 355—362 页。

⑦ 黄晖:《驰名商标和著名商标的法律保护》,法律出版社 2001 年版。

⑧ 该书第 111—186 页。

⑨ 近年来,对于“联想理论”几乎无人问津。可能的原因在于这个词令人费解。“联想理论”源于英文“likelihood of association”,这个词在美国诸多案例与立法文书(包括 2006 年的 TDRA)中出现,但似乎翻译成“关联性”或者“关联的可能性”更接近法律术语。TRIPS 中的表述则是指示关联(indicate a connection)。在笔者看来,这三者几乎是一致的,尽管中文表述可以商榷。

⑩ 文学:《商标使用与商标保护研究》,法律出版社 2008 年版。

析比较。其中的第三章,以“商标使用与商标保护范围的扩张”为标题,对于美国的淡化理论与实践以及欧共体的基于联想理论的商标保护范围的扩张的一些尝试进行了阐述。该书作者旗帜鲜明地支持国内商标淡化立法,认为无论是从制度操作层面还是从未雨绸缪计,理解美国的商标淡化理论并参考借鉴已经势在必行。

除此而外,彭欢燕 2007 年的《商标国际私法研究——国际商标法之重构》^①一书,虽然没有直接谈到商标淡化问题,但该书以宏观的国际私法的视野,探讨了商标的功能、国际商标法的体系以及现代重构,对于认识商标法在国际私法中的定位,以及当下中国商标法发展的时空背景颇有帮助。至于金海军的译著《知识产权法经济结构》^②,除了导论和第一章“财产的经济理论”提供了宏观的方法论外,单独有第七章论述商标法的经济分析。虽然没有涉及商标淡化问题,但其重要价值在于比较全面地介绍了知识产权法学的经济学分析方法。

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。虽说这与知识产权制度整体而言是舶来品不无关系,但很大的程度上,可能与“商标法相对简单”的定性以及更多的学者宁愿投入到著作权法与专利法的研究中有关。商标法是否相对著作权法和专利法而言简单,笔者不敢妄断。但仅就商标法里的一个或许些微的问题——商标淡化的研究来看,其历史发展之复杂以及包含内容之丰富令人感叹。

本书在篇章结构上进行如下的安排。全书分为六章,前三章首先梳理了美国关于商标淡化的历史发展轨迹,以使文章的探讨有一个相对明确的背景。由于美国在商标淡化的理论构建与司法实践中处于先行者地位,且文献资料相对丰富,本书对于美国商标淡化的发展进程的介绍比较详细。第四章讨论商标淡化理论对全球的影响,主要讨论国际公约中以及欧共体商标指令中关于商标淡化的保护,并选择其他代表性国家,比如加拿大、澳大利亚等对其淡化规定进行简单介绍。第五章先介绍我国与商标淡化相关的法律规定,然后集中讨论我国司法实践中对于商标淡化的理解、司法实践中商标淡化的类型,以及存在的问题,最后对我国是否应该确立商标淡化保护制度,如何确立等问题进行了思考。笔者在第六章部分对全书加以总结。

关于研究方法,前人已经累积了丰富的经验。本书在沿袭传统的历史研究法、比较研究法方面并没有独到心得,只能以“不得不然”概括。但是在案例分析方面,本书在第五章尝试利用中国公开案例研究中国司法实践中对于商标淡

^① 彭欢燕:《商标国际私法研究——国际商标法之重构》,北京大学出版社 2007 年版。

^② [美]威廉·M·兰德斯,理查德·A·波斯纳著:《知识产权法经济结构》,金海军译,北京大学出版社 2005 年版。

化的理解。尽管这很大程度上是由于中国根本没有商标淡化的法律法规的现状,以及导师强调“立足实际,先发现问题所在”的教诲所致,但研究的一些发现完全扭转了此前笔者关于中国司法的一些观念,却是意外。本书所采研究方法总结如下:

(1)历史研究方法

相对传统的混淆理论,商标淡化理论虽然发展时间较短,但决非一蹴而就,对其历史发展脉络加以考察可以加深对该理论的了解,并引发对于商标保护的内涵的深入思考。尽管商标淡化理论代表了商标保护的新近发展,但是观其理论演进之艰难,实施过程之反复,可以明了理念与实践、制度设计与法律实现之差距。这些历史素材,为研究商标淡化在一国商标保护制度中的地位和作用提供了宝贵的参考,并为本书的研究提供了坚实的基础。

(2)比较研究方法

比较研究是法学研究中的常用方法。“他山之石,可以攻玉”,我国知识产权研究的后发位置,尤其是商标淡化的理论薄弱与实践阙如决定了对欧美国家的制度构建与法律实施进行借鉴非常必要。而在全球信息一体化的今天,比较与借鉴更具有现实的意义。本书通过对美国、欧盟国家及我国的商标保护相关立法及实践的比较和分析,尝试回答我国是否应采纳淡化理论以及如何采纳淡化理论的问题。

(3)案例研究方法

脱离了法律的实际应用,法律研究将毫无意义,而案例,作为司法实践活动的文本载体,对了解实践中的法律具有不可替代的作用。在中国,案例文书的逐渐普遍公开,尤其是知识产权裁判文书的相对全面公开,使案例研究成为可能。案例研究作为理论与实践结合的纽带,在本书中得到大量的应用。本书有关中国司法实践中对商标淡化纠纷的应对的研究,完全是依靠案例。在英美普通法系国家,查阅案例更为快捷方便,其既决案例具有更大的拘束力,在研究过程中尤其不可或缺。

由于普通法裁判中的遵循先例的原则,英美的例案判决必须基于对既决判例的梳理和分析,这实际上就是历史研究法的具体应用。因而,英美的判决书中自然而然地体现出案例研究以及历史研究这两种方法。这是为什么英美的裁判文书与法学学术论文在书写上极其相似,而且学者与法官思维相通的一个很重要的原因。上述提及的 Schechter 教授早年对商标法的研究《商标法的历史根源》可以看成是其中的一个范例。对于中国而言,了解这一重要的事实,并且努力在法律共同体内(包括法官)就法学研究方法达成统一,从而使学术研究与司法裁判更加紧密,可能是今后应该努力的方向。

需要申明的是,在相关的参考文献资料中,也不乏运用经济分析方法或者认知科学的最新成果对于商标淡化的正当性进行论证的实例。本书在行文过程中也会对于这些方法进行介绍。但本书所采的主要是依据这些研究方法所得的一些结论,而非该方法本身。

摘 要

与基于混淆的可能性的传统的商标保护模式相比,商标淡化理论更多地是强调保护体现在商标上的商标权人的商誉,因而保护的手段更偏重于防止商誉的盗用,保护的重心偏向商标权人。这与传统的消费者与商标权人并重的保护模式多少有些不同,因而引发广泛的争议。在多年的司法探索和联邦立法推进之下,商标淡化理论终于在美国生根开花,并在其影响下波及全球。越来越多的国家在其商标法中出现反商标淡化条款,并且在当今全球经济一体化的背景下,理解在该问题上引领全球的美国、欧共体等一些主要的发达国家和地区的立场,熟悉其理论研究进展以及司法动态,对于中国未来的立法方向及司法实践有不可忽略的指导意义。

本书对于商标淡化理论的成因、发展进行了梳理,之后尝试探寻我国司法实践中是否同样存在类似纠纷,以及是否已有相关应对。不计前言以及最后的结论,本书的主体主要由三部分构成,第一部分介绍美国的商标淡化理论的演进过程,这也是商标淡化理论萌芽及发展的过程;第二部分介绍商标淡化理论在欧共体以及全球其他地区的发展状况,用以表明商标淡化理论的影响;第三部分通过案例搜集以及分析的方法,考察我国对于类似纠纷的司法应对。

在借鉴美国以及欧共体的法律体系,了解我国对于淡化纠纷的司法应对以后,本书最后对我国是否应该进行商标淡化立法,以及如何进行淡化立法进行了思考。作者认为,如果从商标法发展历史来看,对于商标商誉的保护一直是贯穿其发展进程的一条主线。因此,商标反淡化保护与传统的混淆理论之间并没有想象中那么严重的分歧。甚至,从商誉保护的角度看,对于商标商誉的保护是商标保护在不同历史阶段的必然

体现。尽管商标反淡化理论还存在一些难点,司法实践中的一些难题,尤其是商业外观的淡化保护以及淡化的可能性的判定,还处于探索之中。但在我国司法实践已经普遍承认“商标淡化”,WIPO 也积极推动商标淡化立法的框架下,对“商标淡化”概念进行立法澄清确有必要。尽管在立法技术上,是单独立法,还是纳入商标法或是在我国的反不正当竞争法之中,立法者还可以有多种选择。

关键词:商标侵权,商标淡化,联想的可能,弱化,丑化

Abstract

Comparing with the traditional trademark protection model , which was based on the likelihood of confusion doctrine , the trademark dilution doctrine emphasizes much more on the protection of the goodwill of the trademark owner embodied in his trademark . Therefore , the measure of protection under dilution doctrine lays particular stress on the prevention of misappropriation of the goodwill , and the core of the anti-dilution protection leans to the trademark owner . This is somehow different from the traditional trademark protection mode which regards both the consumer and the trademark owner as equally important , and thus lead to a wide range of disputes . After years of judicial practice and legislative promotion , the trademark dilution theory has finally taken root and flourished in the United States , and prevailed globally under its influence . With more and more countries adopting trademark anti-dilution provisions in their legislation , and in the context of global economic integration , To understand the position of the United States , the European Community and other major developed countries which leads the tide of this change , familiarize us with the progress of this theoretic research and judicial tendency , will play a significant role in directing China 's future legislation and judicial practice .

This paper firstly elaborates the origins and development of the trademark dilution doctrine . Then it tries to explore whether there exists the similar disputes in China 's judicial practice , and how does the courts response . Except for the introduction part and conclusion part ,