



中国优秀博士论文
DOCTOR
——法学——

论商标与商誉

李阁霞 著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

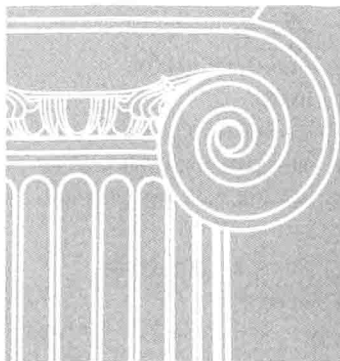


中国优秀博士论文
DOCTOR
——法学——

2013年度全国知识产权类优秀博士论文

论商标与商誉

李阁霞 著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

论商标与商誉/李阁霞著. —北京: 知识产权出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-5130-2876-9

I. ①论… II. ①李… III. ①商标法-研究-中国 IV. ①D923.434

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 176530 号

内容提要

本书认为我国的商标制度并没有将商誉作为商标保护的客体,而是将商标权作为一种行政授予性权利通过注册程序予以确立,商标法所保护的是商业标识而非商誉。本书提出必须改变这种情况,树立商誉才是商标制度保护的真正价值的观念,应该完善甚至重新构建我国的商标法律体系。

责任编辑: 张冀
装帧设计: 张冀

责任出版: 刘译文

论商标与商誉

Lun Shangbiao Yu Shangyu

李阁霞 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责任编辑: 010-82000860 转 8383

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 北京富生印刷厂

开本: 880mm×1230mm 1/32

版次: 2014 年 8 月第 1 版

字数: 320 千字

ISBN 978-7-5130-2876-9

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: morninghere@126.com

传 真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 网上书店、新华书店及专业书店

印 张: 12

印 次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

总 序

改革开放以来，我国经济社会发展的水平日益提高，科学技术和文化创作日益进步，知识经济的特征日益凸显，知识产权制度对科技和经济发展的支撑作用日益加强。

经过多年发展，我国知识产权事业取得了巨大成就，符合社会主义市场经济发展要求的知识产权制度基本建立。以 2008 年《国家知识产权战略纲要》的颁布为标志，我国知识产权制度从“调整性适用”阶段进入“主动性安排”阶段，知识产权制度的发展进入了一个新的历史时期，知识产权事业正在揭开一个新的篇章。

中国知识产权制度的建构、知识产权事业的发展与进步，离不开知识产权人才的培养，知识产权教育水平的提高和知识产权学术研究的进步。中国知识产权事业的发展需要全社会的共同努力。为提高我国知识产权学术研究水平，培育优秀青年知识产权研究人才，中国法学会知识产权法研究会与知识产权出版社自 2008 年始联合组织开展知识产权类优秀博士学位论文评选以及资助出版工作。该项工作具有丰富的内涵：

第一，以高层次、高质量的人才培养为目标。通过设立优秀博士论文奖项，鼓励更多优秀人才参与知识产权学术研究，不断增强我国知识产权制度的理论储备。

第二，以提高知识产权学术水平为导向。评选优秀博士论文，促使更多青年学人创作高质量学术著作，不断提高我国知识

产权学术研究水平。

第三，以我国知识产权事业的发展为宗旨。通过优秀博士论文的评选以及资助出版工作，鼓励青年学人关注现实，关注新兴发展需要，以优秀思想成果推动我国知识产权事业向着更快更好的方向发展。

第四，以科学公正、注重创新、严格筛选、宁缺毋滥为原则。在知识产权优秀博士论文的评选过程中，知识产权法研究会组织评审专家，本着公开、公平、公正的原则，严格按照评审标准，对申报人员的博士论文进行遴选。

第五，以选题新颖、研究创新、逻辑严密、表达规范为标准。优秀博士论文的选题应当具有理论意义和现实意义，在研究内容上应当有所创新，材料应当翔实，推理应当严密，表达应当准确。

中国法学会知识产权法研究会与知识产权出版社开展的这一活动在总结和传播知识产权教育与学术成果、鼓励青年学人学习和研究的进步、推动知识产权事业发展等方面具有重要意义。在双方的共同组织与安排之下，论文评选甫经两届，新著即将面世。该项工作还将继续进行下去，每年评选出一批优秀博士论文，并且由知识产权出版社资助出版，以期作为知识产权思想传播的媒介、学术交流的窗口、对话互动的平台。新书迭见，英才辈出，学术之树长青。

是为序。



2010年5月



中国
优秀
博士
论文
法学
TOR

目 录

绪 论	1
第一章 商标与商誉溯源	13
第一节 什么是商标	15
一、商标的起源和发展历史	15
二、“商标”概念的内涵和外延	18
三、商标的功能及商标法的目标	34
第二节 什么是商誉	38
一、商誉概念的起源与内涵	38
二、商誉的类别	44
三、对商誉的评估	52
第二章 商标与商誉关系的历史发展及理论梳理	57
第一节 商标与商誉的历史融合	59
第二节 商标与商誉关系的理论梳理	62
一、标记财产权还是商誉财产权	62
二、商标制度的核心价值——消费者利益还是 所有人商誉	71
第三章 商誉与商标权的获得与处分	81
第一节 商誉与商标权的获得	83
一、商誉与使用获得商标权	84

二、商誉与商标注册	93
第二节 商誉与商标处分	105
一、商标转让	105
二、商标使用许可	110
第四章 商誉与商标保护	117
第一节 混淆	119
一、构成商标侵权的混淆	119
二、反向混淆	141
三、售前混淆与售后混淆	149
第二节 淡化	168
一、淡化理论概述	168
二、商标淡化理论的主要内容	170
三、对商标淡化的抗辩	197
四、对商标淡化理论的简单评述	202
第三节 联想与混淆	209
第四节 商誉与商标权用尽	218
一、商誉与商标权用尽	218
二、商誉与商标平行进口	223
第五章 商誉、商标与反不正当竞争	235
第一节 反不正当竞争法的发展	237
一、普通法系反不正当竞争法的发展	237
二、大陆法系反不正当竞争法的发展	243
三、不正当竞争行为的概念和种类	246
第二节 反不正当竞争与商标、商誉的保护	252
一、混淆	252
二、虚假陈述与诋毁他人商誉	268
第三节 我国的反不正当竞争法与商标、商誉的保护	275



第六章 中国现行商誉与商标保护制度存在的 问题及建议	279
第一节 中国现行商誉与商标保护制度存在的问题	281
一、对未注册商标的保护不够充分	284
二、商标侵权判断标准缺失	297
三、商标“抢注”现象严重	305
四、驰名商标保护制度异化	314
第二节 对中国商标保护制度完善的建议	319
第三节 对 2013 年《商标法》的评介	331
一、2013 年《商标法》对保护商誉作出的努力	331
二、2013 年《商标法》对商誉保护的不足	341
第七章 结论	345
参考文献	354
后 记	372



绪 论



2012年,在我国有两个与商标有关的事件引起了几乎全社会的广泛关注,一为苹果公司与深圳唯冠公司的“IPAD”商标纠纷案,另一为广药集团与加多宝集团围绕“王老吉”商标的使用许可协议所发生的争议。撇开其中折射出来的颇值得玩味的市场诚信与商业伦理的交锋,这两个案件有一个很重要的共同点,那就是都涉及商誉与“商标权”问题。在前一个案件中,“IPAD”商标广为人知,完全是由于苹果公司的产品和市场营销,这一点就连唯冠公司也无法否认。在后一个案件中,“王老吉”商标在争议发生前据说价值千亿元,^①也多拜加多宝集团所赐。正是由于后者成功的市场营销行为,使得“王老吉”商标在中国市场几乎家喻户晓。但是,这些商誉的实际创造者却又并非我国商标法上的“商标权”人,唯冠公司和广药集团分别拥有中国市场上“IPAD”和“王老吉”的注册商标,所以,它们才是“商标权人”。“IPAD”商标案已经通过双方和解而尘埃落定,围绕“王老吉”商标与商誉的纷争依然硝烟弥漫,而这两个案件向我们提出了这样的问题:商标权到底是一种怎样的权能,是否应该包含商誉?在商标权的获得、维持、处分中,商誉扮演了怎样的角色?“商标权”应归属于商誉的创立者,还是标记的“拥有者”?这正是本书要探讨“商标与商誉”问题的出发点。

鉴于国内对商标与商誉问题研究者寥寥,所以本书将视线主要投向对此问题关注较多的普通法系国家,尤其是美国。“商誉”(goodwill)这一概念最早出现于何时,现已无法考证,但在普通法上最早对这一概念进行界定的是英国1810年的Cruttwell案。正是在该案中,大法官Eldon提出了传统的“商誉”概念的内容,即“老顾客倾向于去老地方的可能性”。^②随着社会经济的发展,“商誉”概念的内涵越来越多,但这些概念大多是由法官在

① 广州药业宣布“王老吉”品牌价值为1080亿[EB/OL]. (2010-11-11) [2003-04-01]. <http://finance.qq.com/a/20101111/000172.htm>.

② Cruttwell v. Lye, 17 Ves. Jr. 335, 34 Eng. Reprint 129 (1810).

不同的案件中予以阐述,由学者系统论述的尚不多见。早期普通法对商誉的关注多在合伙、破产以及离婚案件中,“商誉”概念同时包括“个人商誉”与“企业商誉”,甚至互相交织在一起。如在1926年《耶鲁法律评论》(Yale Law Journal)的一篇文章中,评论者指出,从字面上界定,“商誉”意味着一系列心理状态,消费者、顾客、病人等的“习惯模式”(habit patterns)或者说惯常行为使得他们会去特定地点(地点“商誉”)或者与特定的人(律师、医生等的“商誉”)进行交易,或者根据商标或商业名称(标记“商誉”)去购买特定的商品或服务。由商誉销售带来的权利或特权的价值取决于这些行为习惯能否继续。^①但“企业商誉”开始慢慢被法官从“个人商誉”中剥离,成为与后者不同的可以自由转让的无形价值。由于现代商业社会主要是以商标来指代不同的商品或服务,所以商标渐渐成为企业商誉的主要载体。

最早普通法是以“仿冒之诉”来对商标提供保护的;后来为解决“仿冒之诉”对商标保护的不力,衡平法院开始慢慢将商标作为一种“财产”予以保护,这在后来的成文法中也予以延续。但法律所保护的商标“财产”到底是标记还是商誉,这在普通法国家也曾经引起过争议。最早在“标记财产权”理论的指引下,法院仅对臆造性的“狭义商标”(technical trademark)提供保护,但当众多的非臆造性商标通过使用可以指示特定的商品或服务来源时,对这些商标的仿冒也会导致消费者混淆或误认,并损害在先使用者的利益,“标记财产权”理论面对这类商标显得无能为力;无论是法院还是学者,都开始意识到法律所保护的,不应当是商业标记,而是标记所暗含的商誉。这一观点在20世纪初成为普通法国家的主流观点,如James Love Hopkins在其著作“The Law of Trademarks, Tradenames, and Unfair Competition”中

^① Note, Marketable “Goodwill” —the Assignability In Gross of a Trade Name [J]. Yale Law Journal, 1926, 35 (2): 496.



观察到：“虽然一些法院和评论者依然从标记中发现财产权，但主流的观点是财产权存在于标记所代表的商誉中。”^① Harry D. Nims 在其专著 “The Law of Unfair Competition and Trade - Marks” 中也指出：“近来已经发现……应受到保护的财产不是标记，而是标记背后，或者说由标记所代表的商誉。”^② 法官们则在案件判决中表达了同样的看法：Rosenberg 案的法官指出：“商标仅仅被作为与商业相关联的商誉的保护。”^③ Hilson 案的法官也指出，当原告的商标通过明智而持久的广告宣传之后，“商誉就此创立，并有权获得保护”^④。Frankfurter 法官则将商标侵权与商誉的关系表述为：“违法者之所以可以将本来属于他人的标记标注在自己的商品上并通过出售而获利，是因为他攫取了该标记所产生的商誉。”^⑤

自从“商誉财产权”理论引入商标保护领域之后，商标法应当保护商誉这一观念，在普通法系国家中就成为商标法的理论基础，并在几乎所有有关商标侵权的案件中被不计其数的法官不厌其烦地阐述过。而且，商标侵权理论从售中混淆扩展到售前混淆和售后混淆，从来源混淆扩展到关联混淆，从商标混淆扩展到商标淡化，无不以商誉为基点，无论是赞成者还是反对者，对商标法应保护商誉也都无异议，主要的争议在于商誉的界限以及商标法应侧重于保护消费者利益还是维护所有人商誉。如 Suman Naresh 在其文章 “Goodwill and False Advertising: New Wine in Old Bottles” 中对商誉进行了探究，指出现在商誉已不再仅仅限制在

① JAMES LOVE HOPKINS. The Law of Trademarks, Tradenames, and Unfair Competition [M]. 2nd ed. The W.H. Anderson Co, 1905: § 21: 45-46.

② HARRY D. NIMS. The Law of Unfair Competition and Trade-Marks [M]. 2nd ed. General Books, 1917.

③ Rosenberg Bros. & Co. v. Elliott, 7 F. 2nd 962, 965 (3d Cir. 1925).

④ Hilson Co. v. Foster, 80 F. 896, 897 (S. D. N. Y. 1897).

⑤ Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co., 316 U. S. 203, 86 L. Ed. 1381, 62 S. Ct. 1022, 53 U. S. P. Q. 323 (1942).

商品或服务来源上，还与产品本身相关。法院对商誉保护的扩展态度，给了经营者限制后来者进入市场的武器。^① Mark A. Lemley 在其文章 “The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense” 中评论了商标淡化和“商品化权”，对商标所有人权利的扩展表达了担忧，认为许多法院甚至在没有商誉的商标中开始适用淡化条款；商标的“商品化权”则将商标与商品进一步分离，脱离商誉的商标“裸转”已慢慢成为可能。在其文章的结论部分，作者指出，商标值得保护的唯一利益，在于反对销售额的丧失或者商誉的丧失，除此无他。^②

在有关商标与商誉的研究中，美国波士顿大学（Boston University）的 Robert 教授的文章 “Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law” 值得一提。作者回顾了英美国商誉概念最初是如何进入商标法的，并探究了其在商标法上的发展过程以及如何对商标法理论产生影响。全文共包括五个部分：第一部分对现代商标政策和规则进行总结并对其与商标的信息传递模式的关系进行追根溯源，回顾了商誉概念进入商标法领域的过程；第二部分从智力的和学理因素上来探讨商誉理念是怎样回应 19 世纪末商标法中有关财产权的理论的；第三部分从社会和经济因素上指出 19 世纪末 20 世纪初，经营者立足于竞争的需要，开始将注意力放在商誉上，将其作为有价值的公司财产，商标即为商誉的标志；第四部分继续探讨 20 世纪的情形，并叙述了批评者对商誉理念及商誉作为财产权理论的不满，批评者的理由在于认为商誉含义不明，而且公司会通过开拓商誉来加强垄断性权力；第五部分探讨了惯常的争论，表明为什么盗用商誉理论在道德和经济层面上是有问题的，以及为什么法院应该将

① SUMAN NARESH. Goodwill and False Advertising: New Wine in Old Bottles [J]. The Cambridge Law Journal, 1986, 45 (1): 97-125.

② MARK A. LEMLEY. The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense [J]. Yale Law Journal, 1999 (5).



重点放在商标的信息传递目标上。Robert 教授在这篇文章中的结论是,法官和律师们应注意区分不同类型的商誉,并进行不同对待;应谨慎对待商标法上的商誉扩张,尤其是法官应当避免将盗用商誉作为独立的政策根据,因为这会导致商标法背离其主要目的,即确保有效和诚实地向消费者传递商品信息。^① Robert 教授将美国商标法中商誉概念的发展分为三个阶段,这种划分有助于我们对普通法中商标与商誉关系的建立与发展进行梳理和分析。与上述 Mark A. Lemley 的文章一样,这篇文章也表达了对商标法上所谓商誉扩张的担忧,在商标淡化理论开始被法院频繁使用并且最终成为美国联邦商标法的一部分之后,许多学者都对此表达了忧虑。^② 有意思的是,虽然许多商标法学者对商誉扩张持谨慎甚至反对的态度,但来自经济学领域的观点却对此持肯定态度,包括以经济学的视角进行研究的法律经济学。如芝加哥大学的 Landes 和 Posner,在其“Trademark: An Economic Perspective”文章中,就列举了支持商标淡化理论的三个经济学要素:其一,在商标被淡化之后,仍然存在消费者混淆的可能性,从而损害商标所有人利益;其二,商标淡化理论有助于防止投资者投资利益的外部化,而只有当商标所代表的商誉被限制在企业可得利益之内时,商标所有人才愿意投资;其三,商标淡化理论有助于保证消费者对其社会地位、收入水平等声誉资产的投资。在这篇著名的文章中,除了对淡化理论的经济学分析,作者还就商标制度的社会收益和社会成本,损害商誉的商标侵权行为所带来的经济价值

① ROBER G. BONE. Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law [J]. Boston University Law Review, 2006(6).

② GLYNN S. LUNNEY Jr. Trademark Monopolies [J]. Emory Law Journal, Spring 1999; MARK A. LEMLEY. The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense [J]. Yale Law Journal, May 1999; EDGEcombe, JASON R. Off the Mark: Bring the Federal Trademark Dilution Act in Line With Established Trademark Law [J]. Emory Law Journal, Summer 2002; KENNETH L. PORT. Trademark Extortion: The End of Trademark Law [J]. Washington and Lee Law Review, Spring 2008.

的损失,商标确权、转让以及商标保护期限过程中的经济学问题进行了探讨,尤其是对商标权取得几种方式的分析,有助于了解不同国家选择不同的商标确权制度的原因。

在商标权依使用而获得的制度下,商标法所保护的是商誉,这已经是共识,无论在法院判决还是学者的论述中,对此都毫无疑问。但在商标注册制下,商标法所保护的是商业标记还是商誉,这并不是一个不论自明的问题,尤其是在我国,无论是在司法实践中还是在理论研究上,都长期注重对标记的“保护”,商标权通常被理解为一种“标记权”,商标一经注册,即可拥有“商标权”,而无论是否实际使用,是否确立商誉;与此同时,还有大量虽已使用却未注册的商标,却无法获得商标法上的救济。由于多数国家采用注册制,所以有不少人理所当然地认为,这些国家与我国一样,保护的也是“标记权”。本书通过对采用商标注册制国家的法律文本、学者论述以及司法判例的研习,得出的结论与此恰恰相反:即便是采用商标注册制,在这些国家中,商标法所保护的也仍然是商标的实际使用,是商誉而非商业标记。^①

在我国已经有学者开始关注商标与商誉的关系。李明德教授在《商誉、商标和制止不正当竞争》文章中,对商标概念进行了探讨,指出商誉是商标保护和制止不正当竞争的核心,商标注册仅具有公告作用,商标权不是就标记本身享有的权利,而是就商标所代表的商誉享有的权利。从保护商誉的角度来说,商标法对注册商标的保护,并没有超出制止不正当竞争的范畴。^②有学者从具体案例出发,分析了商誉的性质和特征,指出商品和服务质

① 如《德国商标法》第26条第1款、《英国商标法》第46条第1款、《法国知识产权法典》第L714-5条等都是对商标注册后需要实际使用的要求,大多数采用注册制国家的商标法都对商标作如此要求。

② 李明德. 商誉、商标和制止不正当竞争 [G] // 中国社会科学院知识产权中心, 中国知识产权培训中心. 《商标法》修订中的若干问题. 北京: 知识产权出版社, 2011: 112.

量是商誉的基础,商标只是商誉的载体,商标的价值也只在其商誉上。^① 文学先生的《商标使用与商标保护研究》,围绕“商标使用是商标保护的正当性源泉这一主旨”进行研究和论述,指出商标保护的客体是经过使用的“实质意义上的商标”,而非“形式意义上的商标”,商标保护的客体取决于不同商标所有人在商标使用中所投入的劳动的差异以及由此带来的商标强度的不同。该著作虽未提及“商誉”一词,但其关注的内容无疑正是商标与商誉以及商誉与财产权的关系问题。^② 虽然已经有不少文章关注到商标与商誉的关系,但大多是在具体制度层面上提及这个问题,专门就商标与商誉进行探讨的文章极少,尤其是对商誉的研究,大多还是在会计学和经济学领域。郑新建先生所著《商誉权的法律保护》,是从法学视角对商誉进行探讨的一部专著。该著作共分十一章,包括对商誉的概念、特征及价值评估的概述,对“商誉权”的基本问题的探讨,对各国商誉保护的比较观察,对侵害商誉权行为的构成要件、抗辩事由、法律责任的阐述,以及对商誉权的各种经济利用及法律保护等,并提出如何建立和完善我国的商誉权法律保护制度。^③ 在该著作中,作者将商誉的范围界定为包括商标、商号和其他与不正当竞争有关的商业信息和商业利益,并将这些内容用“商誉权”的概念予以涵盖,创设出一个在我国民事法律体系中并没有的新的“权利”。无独有偶,吴汉东教授在《论商誉权》的文章中,也明确将商誉作为一个权利类别,并将其纳入知识产权的范畴,认为是与著作权、专利权、商标权等传统知识产权可以并列的权利,只是与后者相比,具有“非确定的地域性”“非法定的时间性”以及“非恒定的专有性”



① 李剑刚.从三鹿奶粉事件看商标、商誉与商品[G]//中国社会科学院知识产权中心,中国知识产权培训中心.《商标法》修订中的若干问题.北京:知识产权出版社,2011:135.

② 文学.商标使用与商标保护研究[M].北京:法律出版社,2008.

③ 郑新建.商誉权的法律保护[M].北京:中国人民公安大学出版社,2010.