



法律规则的 提炼与运用 《人民司法·案例》 重述

总主编：沈德咏
副总主编：张 军 景汉朝

(知识产权卷)

主编：倪寿明 柳福华

2007-2010

FALÜ GUIZE DE TILIAN YU YUNYONG

RENMIN SIFA · ANLI
CHONGSHU

(ZHISHICHANQUAN JUAN)

《人民司法》杂志社·编



法律出版社
LAW PRESS CHINA



法律规则的
提炼与运用
《人民司法·案例》
重述

总主编：沈德咏
副总主编：张 军 景汉朝

(知识产权卷)

主编：倪寿明 柳福华

2007-2010

FALŮ GUIZE DE TILIAN YU YUNYONG
RENMIN SIFA · ANLI
CHONGSHU
(ZHISHICHANQUAN JUAN)

《人民司法》杂志社·编



法律出版社
LAW PRESS CHINA

图书在版编目(CIP)数据

法律规则的提炼与运用:人民司法案例重述. 知识产权卷 / 沈德咏主编. —北京:法律出版社, 2012

ISBN 978 - 7 - 5118 - 2962 - 7

I. ①法… II. ①沈… III. ①知识产权—民事诉讼—审判—研究—中国 IV. ①D925.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 282387 号

人民司法案例重述·知识产权卷
沈德咏 主编

编辑统筹 法律大众出版分社
策划编辑 耿旭冉
责任编辑 耿旭冉
装帧设计 孙宇 韩建文

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 永恒印刷有限公司
责任印制 沙磊

开本 787 毫米×960 毫米 1/16
印张 15
字数 261 千
版本 2012 年 1 月第 1 版
印次 2012 年 1 月第 1 次印刷

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

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

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

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 2962 - 7

定价:38.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

总 序

最高人民法院院长 王胜俊

加强法学理论尤其是应用法学研究,对人民法院工作具有十分重大的现实意义和深远的历史意义。《人民司法》杂志是最高人民法院机关刊,是我国应用法学研究的重要阵地。在其 55 年的发展历程中,《人民司法》始终坚持正确的办刊方向,始终坚持和弘扬社会主义法治理念,紧密结合人民法院的工作实际,切实落实最高人民法院的各项工作部署,为应用法学研究和审判工作提供了坚强的智力支持和理论保证,为人民司法事业的科学发展做出了积极贡献。

为了更好地指导和服务于审判工作,《人民司法》杂志社在保持刊物定位不变的原则下,依托全国法院雄厚的案例资源和强大的审判优势,从 2007 年开始每月编辑一期案例版。截至 2011 年 12 月,已出版 60 期,共登载主要由法官撰写的各类案例 1800 多个。这些案例对于审判工作具有重要的现实指导意义,解决了很多审判实践中的疑难问题,受到各级人民法院法官和广大律师、法律研究工作者的欢迎,已成为各级人民法院编制参考性案例的重要依据,亦成为最高人民法院确定和公布指导性案例的重要参考。

为了进一步从法理层面提炼裁判规则,《人民司法》杂志社于 2011 年 7 月启动了《人民司法·案例》的专家重述工作,邀请各法学分支学科领域的著名学者,以《人民司法·案例》所刊登的案例为评述对象,以法律规则的提炼和运用为目标,进行学理分析,既阐述案件的时代背景,也解释判决的法理。每篇重述之前均有《人民司法·案例》已经刊发的法官撰写的案例,比较好地兼顾了学理探究和文献记录的双重价值,为法官和法学研究工作者的使用提供了方便。

不仅如此,案例重述的意义还在于丰富和发展法学理论,实现司法实践与理论研究的良性互动。无论指导性案例还是参考性案例,都是法律与实践结合的产物,都是司法经验和智慧的结晶,是“活生生的法治,是应然规则的实然形式”。作为联结实践与理论、裁判与规则的桥梁,案例为法学理论

研究提供了良好的素材,其本身所蕴含的法治信息,所提出的前沿命题,往往成为法学研究创新和理论发展的重要源泉。反过来,学者们关于案例的逻辑推理和法理诠释又能够为立法和司法解释提供新的思路和视角,从而形成实践丰富理论、理论指导实践、司法实践与理论研究良性互动的局面。

在这一轮司法体制和工作机制改革中,最高人民法院建立了案例指导制度。这一制度的推进和完善,需要社会各界的共同努力和大力支持,案例重述无疑是一种十分重要的方式。希望法学理论界、司法实务界、新闻舆论界和社会各界,理解、关心和支持案例指导工作,形成重视、支持案例指导制度的良好氛围,使中国特色案例指导制度逐步发展完善,更好地促进法律正确实施。

目前,《法律规则的提炼与运用——〈人民司法·案例〉重述》已完成第一辑刑事卷、民事卷、商事卷、行政卷、知识产权卷的编辑工作,将于2012年1月《人民司法》创刊55周年之际交由法律出版社出版。以后还将每两年出版一辑。期待各界的关注和支持。

是为序。

目 录

第一部分 商 标

驰名商标的司法保护	张 平 程 艳 / 3
商标不因闲置而失权	张 平 孙红优 / 14
商标合理使用的判断标准	张 平 孙红优 / 23
调查问卷在商标类案件中的证据适格性	张 平 孙红优 / 32

第二部分 著 作 权

著作权侵权诉讼中陷阱取证效力的认定	张 平 孙红优 / 45
“非法”演绎作品的法律地位的认定	张 平 程 艳 / 56
再谈实用艺术作品的可版权性	张 平 程 艳 / 68
对以公知元素为基础创作作品的侵权认定	张 平 陈 磊 / 78
产品使用手册的可著作权性分析	张 平 孙红优 / 85
作品名称的著作权法保护	张 平 孙红优 / 93
“从平面到立体”是否属于著作权法上的复制	张 平 孙红优 / 103
P2P 软件使用平台提供者侵权责任的认定	张 平 吕 磊 / 114
奥运直播节目的性质与转播奥运节目的侵权认定	张 平 陈 磊 / 125
破解技术保护措施构成违法行为的认定	张 平 陈 磊 / 136
提供搜索链接和网络存储空间的侵权责任区分	张 平 陈 磊 / 147
提供网络深度链接的侵权认定	张 平 陈 磊 / 157
信息存储空间提供者的侵权责任限制	张 平 陈 磊 / 166

第三部分 专 利

发现权的性质与法律保护	张 平 程 艳 / 181
等同原则与禁止反悔原则在专利侵权案中的适用	张 平 陈 磊 / 191

第四部分 反不正当竞争

使用他人知名企业名称导致混淆构成不正当竞争	张 平 陈 磊 / 207
对反不正当竞争法第二条的理解	张 平 孙红优 / 216
侵害商业秘密的责任认定	张 平 吕 磊 / 223

第一部分 商 标

驰名商标的司法保护

【原评析文章名称】 从 KODAK 案谈对驰名商标的反淡化保护

【作者与文章出处】 祝建军 汪洪 载《人民司法·案例》2009 年第 22 期

案号 一审:(2005)苏中民三初字第 0213 号

【案情】

原告伊士曼柯达公司(以下简称柯达公司)是一家 1880 年在美国纽约州成立的公司。1888 年,该公司创设了 KODAK 商标,并将其使用于照相机产品。1891 年,该公司生产出由摄影师自己装卸的胶卷。KODAK 相机及胶卷的出现及普及,推动了摄影的普及,全球相机及胶片由此走向成熟并飞速发展,原告柯达公司也逐步发展成为世界最大的摄影产品及相关服务的生产商和供应商,其 KODAK 商标成为世界著名品牌。在百年发展过程中,原告柯达公司在全球范围内持续宣传及使用 KODAK 商标,并为宣传该商标支付了大量费用,包括连续 40 年成为奥运会品牌赞助商。迄今,原告柯达公司已在世界各个国家和地区广泛注册了 KODAK 商标或以 KODAK 文字为主的商标,KODAK 商标具有极高的知名度和良好的市场声誉。

在中国,原告柯达公司于 1979 年 9 月 27 日向国家商标局提出 KODAK 商标的注册申请。1982 年 2 月,原告柯达公司在第 1 类“有机化学品和无机化学品”产品上获核准注册 KODAK 英文商标,商标注册号为 154121。在此基础上,原告柯达公司又在第 1 类、第 9 类商品上注册了多个 KODAK、Kodak、Kodak 文字及 K 型图案商标,并申请注册与 KODAK 相对应的“柯达”中文商标。原告柯达公司在中国对 KODAK、柯达商标通过各类媒体进行了持续数十年的大范围、高强度的广告宣传,形成遍布中国市场的柯达影印加盟店,具有极高的市场占有率,其 KODAK 商标广为中国公众所熟知。中国国家工商局于 1999 年和 2000 年先后两次将 KODAK、柯达商标列入《全国重点商标保护名录》。

被告苏州科达液压电梯有限公司(以下简称科达公司)成立于 2001 年,经营范围为生产、销售各类电梯、自动扶梯及电梯安装、维修、保养、售后服务。被

告科达公司以变形的“科达”文字及图形用于生产、销售电梯产品。自 2005 年初,被告科达公司在其电梯产品、公司门牌、员工名片、产品介绍、企业宣传资料上,均以独立标识或与其“科达”上下并列的方式突出标注 KODAK。被告科达公司及其北京分公司还分别向中国互联网络信息中心申请注册 Kodaklift. com. cn 和 Kodak-bj. com 域名,用于网络宣传经营。原告柯达公司发现被告科达公司的上述行为后,向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令被告科达公司停止对其 KODAK 商标的侵权行为,赔偿经济损失 50 万元,并登报赔礼道歉以消除影响。

【审判】

江苏省苏州市中级人民法院经审理认为,KODAK 商标系原告柯达公司于 1888 年创设的臆造性商业标识,已先后在全球范围内广泛注册,通过该公司 100 多年的商标使用及广告宣传,以及 KODAK 商标相关商品的良好质量,使得 KODAK 商品在全球范围内拥有广泛的用户群,为大众所熟知,具有极高的声誉。我国也是原告柯达公司的主要市场,KODAK 商标早在 1979 年即在我国进行了相关注册,原告柯达公司对该商标享有专用权。原告柯达公司多年以巨额费用对 KODAK 商标及商品进行了持续、广泛的广告宣传,KODAK 传统和数码影像产品在我国拥有大量消费者,KODAK 相关商品与人们的生活紧密相联,KODAK 成为家喻户晓的商业品牌。鉴于以上事实,可以认定原告柯达公司所有的 KODAK 注册商标属于在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的商标,在司法保护中,应认定该注册商标为驰名商标,并依法予以跨商品或服务领域的高水平保护。

被告科达公司在其生产销售的电梯产品、公司门牌、员工名片及企业宣传资料上均印制独立且突出的 KODAK 文字标识,被告科达公司及其北京分公司还以 KODAK 为商业标识索引申请注册了 Kodaklift. com. cn 和 Kodak-bj. com 域名,并将该域名用于网络宣传经营。结合原告柯达公司所有的 KODAK 注册商标已广为知晓的事实,可以认定被告科达公司对 KODAK 商业标识的使用行为,明显地复制、摹仿了原告柯达公司“柯达”与 KODAK 驰名商标的相对应关系,并借此攀附该商标的良好商誉,以取得不正当的商业利益。从保护驰名商标专有性的角度看,被告科达公司使用 KODAK 标识,必然会降低原告柯达公司所有的 KODAK 驰名商标的显著性,损害其商誉价值,给原告柯达公司所有的 KODAK 驰名商标的专用性及其形象利益造成实质性损害。因此,被告科达公司未经 KODAK 驰名商标权人的同意而使用 KODAK 商业标识的行为,构成商标侵权。根据商标法第 14 条、第 52 条、第 56 条,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》第1条第(2)项、第22条的规定,法院判决:被告科达公司立即停止使用KODAK商业标识,赔偿原告柯达公司经济损失5万元,并登报赔礼道歉。

宣判后,双方当事人均未提起上诉,一审判决已经发生法律效力。

【评析】

自我国2001年修改商标法以来,司法认定与保护驰名商标已成为人民法院的一项重要审判任务,对驰名商标的保护是遵循混淆标准还是淡化标准,在知识产权司法实践与商标理论研究中一直存有争议。KODAK驰名商标保护案,向我们揭示了驰名商标反淡化保护的合理性。

一、商标混淆理论无法满足对KODAK驰名商标的保护

传统商标法理论认为,商标是指能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开的标记或标记的组合。由于商标真实地指示了商品的来源,代表了一定的质量水平和经营者的商誉,因而对消费者具有吸引力,这就意味着商标最初的功能是标示商品或服务的来源,即识别(区分)的功能。基于维护商标识别(区分)功能的需要,传统商标侵权理论是以商标混淆理论为基础来构建的,即保护商品或服务提供者凝聚在商标中的商誉免受不公平利用的损害,以及保护消费者不受误导。而最初的商标混淆是指直接混淆,即由于在后商标的存在,具有一般谨慎程度的普通消费者乃至社会公众,极有可能误认为其所附着的商品或服务来源于在先商标所有人。后来的商标法又发展出了间接混淆制度,即消费者不会对在后商标与在先商标所标识的商品或服务之来源产生混淆,但可能误认为在后商标与在先商标的经营者之间存在某种经济上的联系,比如存在联营、赞助或许可等关系。传统商标法的混淆理论,旨在防止侵权者通过使用他人的商标而将自己的商品伪装成他人的商品,或使人误认为其与商标权人存在某种经营上的联系,欺骗消费者,从而侵占商标权人的商誉。^①

根据侵犯商标权的混淆理论,凡未经商标权人许可且不存在合理使用等法定免责事由的情况下,在相同或近似商品或服务上,使用与他人相同或相近似的商标,导致消费者产生混淆的行为,即构成侵犯他人的商标专用权。基于此,各国商标法均规定,对于注册商标人而言,商标权不仅包括在核定使用的商品或服务上使用核准注册的商标,还包括有权禁止他人以导致相关公众混淆的方式使用注册商标,亦即商标权保护范围的确定,是以制止混淆为基础来构建的。

^① 邓宏光:“我国商标反淡化的理想与现实”,载《电子知识产权》2007年第05期。

我国商标法第13条第1款规定,“就相同或类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用”,可见,我国商标法对未注册驰名商标的保护采用混淆标准。但我国商标法对注册驰名商标的保护是采用混淆标准还是淡化标准,存有争议。我国商标法第13条第2款规定:“就不相同或不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用”。对于上述条文中“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”含义,无论在学者间还是司法实践中均颇有争论。^①

就KODAK商标侵权纠纷案而言,原告柯达公司于1979年9月27日向我国商标局提出KODAK商标的注册申请。1982年2月,原告柯达公司在第1类有机化学药品和无机化学药品商品上获核准注册了KODAK英文商标。在此基础上,原告柯达公司又在第1类、第9类商品上注册了多个KODAK、Kodak、Kodak文字及K型图案商标,并申请注册与KODAK相对应的“柯达”中文商标。被告是在其生产销售的电梯产品上突出使用了KODAK文字标识,同时,还以KODAK为商业标识索引申请注册了Kodaklift. com. cn和Kodak-bj. com域名。由此可见,被告的涉案商品为电梯,注册涉案域名的目的也是推销电梯产品,这与原告注册商标所核定使用的商品既不相同也不近似,相关公众不可能对原告的注册商标所标识的影像产品与被告被控商标所标识的电梯产品之来源产生混淆。加之前述两类产品跨类别非常大,各自的商品上又都标注了各自的生产厂家等经营信息,相关消费者亦不可能认为原告与被告之间存在联营、赞助或商标许可等关系。如此一来,商标混淆理论无法很好地提供对KODAK驰名商标的保护。

从比较法的视野来看,西方国家的商标判例中亦出现了与本案相同的案例。在英国,1898年Eastman Photographic Materials Co., Ltd. v. John Griffith's Cycle Corp一案中,^②被告将原告注册在照相机上的Kodak驰名商标,使用在其自行车产品上,英国法院最终是以混淆和假冒为由来制裁被告的侵权行为,但其论述理由非常牵强,“原告柯达公司很可能在未来生产并销售专门用于运送其

^① 王迁著:《知识产权法教程》,中国人民大学出版社2007年版,第535页。该书的作者认为我国商标法第13条第2款规定的是注册驰名商标的混淆保护。李明德:“中日驰名商标的法律保护”,载《环球法律评论》2007年第5期。该文的作者主张我国商标法第13条第2款规定了注册驰名商标的反淡化保护。

^② Eastman Photographic Materials Co., Ltd. v. John Griffith's Cycle Corp., 15 R. P. C. 105 (1898), quote from Tony Martino, Trademark Dilution (1996), at 4 n. 1.

KODAK 产品的自行车,从而引起混淆”。^①1905 年,在德国,有一生产商将 KODAK 商标用于浴缸上,原告柯达公司将其诉至德国法院,要求其停止侵权。德国汉堡上诉法院拒绝禁止该被告在浴缸上使用 KODAK 商标,判决的理由是,相关公众不可能认为这些浴缸来自柯达公司,亦即不可能引起相关公众混淆。^②通过上述两起案例来看,当理性的侵权者将驰名商标用于非竞争性商品上,商标权人想用传统的商标混淆理论来保护自己的合法权益,往往会显得捉襟见肘,且诉讼结果也变得无法预测。

二、商标反淡化保护理论能较好地保护 KODAK 驰名商标

随着市场经济的深入发展和注意力经济的兴起,经营者基于推行品牌战略的考虑,开始广泛利用商标进行商品的广告宣传,商标从原来的识别(区分)商品或服务的功能,又拓宽并具有了品质保证功能和广告宣传功能。正是因为商标广告功能的产生与发展,使得新的商标保护理论——反淡化理论得以产生。^③人们认识到,对于驰名商标而言,其不仅仅是用来表明商品或服务的出处,更重要的是其还代表了商标品牌的价值和企业的形象。当他人不同类别的商品或服务上使用了与驰名商标相同或近似的标识时,尽管消费者不会对二者提供的商品或服务之来源发生混淆,但可能会消耗该驰名商标的独特性,削弱该驰名商标与商标权人或其商品的唯一联系性,逐步使该商标丧失消费力和吸引力,即驰名商标的显著性被淡化,此即为商标淡化理论。商标淡化包括弱化和丑化两种类型。驰名商标反淡化保护旨在防止利用驰名商标的声誉而获得不当利益,保护驰名商标的显著性不会因为弱化或丑化行为而受到侵蚀。^④

就本案而言,原告柯达公司已在包括中国在内的世界许多国家和地区广泛注册了 KODAK 商标或以 KODAK 文字为主的商标(该商标为臆造商标)。通过原告对 KODAK 商标的使用和广泛宣传,KODAK 商标已具有极高的知名度和良好的市场声誉。被告在与原告注册商标核定使用的不同类产品(电梯)上使用 KODAK 标识,并注册 Kodaklift. com. cn 和 Kodak-bj. com 域名来推销电梯产品,尽管可能会使相关公众联想到人们熟悉的原告的注册商标,但却不可能导致相关公众产生商标法意义上的直接混淆和间接混淆的结果,即相关公众不可能认为被告销售的电梯产品来源于原告,或认为被告与原告存在联营、赞助或许可关系。但被告上述使用 KODAK 标识的行为,显然是在模仿原告柯达公司的涉

① Eastman Photographic Materials Co., Ltd. v. John Griffiths Cycle Corporation Ltd. (1898) 15 RPC. 105.

② 魏森著:《商标侵权认定标准研究》,中国社会科学出版社 2008 年版,第 121 页。

③ 杜颖:“商标淡化理论及其应用”,载《法学研究》2007 年第 06 期。

④ 彭学龙著:《商标法的符号学分析》,法律出版社 2007 年版,第 278 页。

案驰名商标,攀附原告 KODAK 商标的良好商誉,吸引相关公众的注意力,以牟取不正当的商业利益。对原告柯达公司而言,尽管相关公众能够清楚地意识到被告使用的 KODAK 标识并非原告的行为或原告授权使用的行为,但只要被告的这种使用行为持续下去,其显然会损害原告的 KODAK 商标与其指代商品之间独一无二的联系,削弱了原告 KODAK 商标识别、区分其商品的能力,降低了原告 KODAK 商标对相关公众的吸引力,导致原告 KODAK 商标的显著性弱化,商标法对此种混淆之外的“搭便车”行为亦应制止。

基于此,法院考虑到被告在不相同也不近似产品上使用 KODAK 标识的事实,为保护原告的注册商标专用权,依法认定原告的 KODAK 注册商标为驰名商标,并将被告的涉案侵权行为归类为我国商标法第 13 条第 2 款规定的“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”范围,依法给予原告 KODAK 注册商标跨类别商品的高水平保护。应注意的是,从法院支持其判决结果的说理过程来看,并未将保护原告的 KODAK 驰名商标建立在混淆保护的基准上,而是用反淡化基准对原告提供了保护,这无疑是正确的。

三、KODAK 驰名商标保护案的意义

对 KODAK 等商标纠纷案的妥善处理,为我国驰名商标司法认定与保护司法解释的制定,提供了鲜活的研究素材。2009 年 4 月 22 日,最高人民法院基于对我国司法认定与保护驰名商标经验的总结,并根据当前我国的社会与经济发展的新形势要求,为进一步指导全国法院的审判工作,通过了《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称驰名商标保护司法解释),于 2009 年 5 月 1 日起施行。该解释进一步细化了驰名商标司法认定与保护的各项规定,尤其值得关注的是,该解释第 9 条明确了我国驰名商标司法保护中容易导致混淆与误导公众致使驰名商标注册人的利益可能遭受损害的含义,确立了我国驰名商标保护的防止混淆与反淡化标准。

驰名商标保护司法解释第 9 条第 1 款规定:“足以使相关公众对使用驰名商标和被告商标的商品来源产生误认,或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被告商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的,属于商标法第十三条第一款规定的‘容易导致混淆’。”由此可以看出,驰名商标保护司法解释第 9 条第 1 款对未注册驰名商标的保护,是以传统商标法的直接混淆和间接混淆理论来构建的。

驰名商标保护司法解释第 9 条第 2 款规定:“足以使相关公众认为被告商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于商标法第 13 条第 2 款规定的‘误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’。”从该条款

的规定来看,驰名商标保护司法解释实际上引入了驰名商标反淡化理论来保护已经注册的驰名商标。

(作者单位:华东政法大学 广东省深圳市中级人民法院)

【编后补评】

本文从 KODAK 案例分析的角度,研究讨论了驰名商标的反淡化保护,阐述了传统混淆理论对驰名商标保护的不足,援引了欧洲关于 KODAK 案件的两个判例,进一步阐明了我国驰名商标司法解释对反淡化保护的有关规定,对总结司法实践有一定的参考意义。

驰名商标保护理论,有其产生的特定历史条件和背景,从巴黎公约的相关规定到 TRIPS 协议,以及世界知识产权组织的联合建议的相关要求到各国关于驰名商标保护的立法和实践,均反映了不同历史时期对驰名商标保护的不同需求。

我国驰名商标保护的司法实践,也在不断地发展和成熟。KODAK 案件的审判,是人民法院依法适用商标法第 13 条的规定,加大对驰名商标保护的一个很好的案件。该案的典型意义,并不仅仅在于适用了反淡化保护,更重要的是在于对 KODAK 商标知名度、显著性的认定和分析,在于对于给予该商标较高保护的法律依据的准确运用。

文中指出,最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 9 条第 2 款的规定,实际上引入了驰名商标的反淡化理论来保护已经注册的驰名商标。按照商标法第 13 条第 2 款规定,对于驰名的注册商标可给予在不相同或者不相类似商品上的跨类保护,其中规定的“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”,不应简单地从一般商标侵权的市场混淆意义上进行理解,由于通常都涉及因误导相关公众而减弱驰名商标的显著性或者贬损其声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉,因此司法解释的相关界定更符合此类驰名商标的司法保护实际,更利于加强驰名商标的保护。当然,这种界定直接涉及跨类保护的范围,在研究和适用该条规定的同时,还应当结合司法解释第 10 条的规定,在对注册商标进行跨类保护时,考虑该驰名商标的显著程度、该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度、使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度等相关因素。只有这样,才能在司法实践中准确把握驰名商标跨类保护的范围,使其保护范围宽窄适度,避免使跨类保护成为全类保护,从而使跨类保护更符合立法意图。

(夏君丽 最高人民法院)

【专家重述】

重述人:张 平(北京大学法学院教授)

程 艳(北京大学法学院博士生)

【法律规则】

驰名商标保护制度涵盖制度价值、驰名商标认定、驰名商标保护具体措施以及与相关竞争政策协调等多方面内容。现行商标法对驰名商标实行适度的跨类保护,在不相同或者不类似商品上使用相同或近似商标,必须达到致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的程度,才构成侵权。损害包括驰名商标显著性的减弱,贬损驰名商标的声誉以及不正当利用驰名商标的声誉。淡化理论是美国商标法中对驰名商标的保护制度,在将美国法语境下的“淡化”理论“解释”为我国驰名商标保护的基础时,不应只进行简单的法律语言的翻译与移植,必须要考虑与我国现行商标法体系的协调与融合。在驰名商标权人利益损害的认定上也不能与美国法“淡化”认定直接划上等号。

【重述内容】

驰名商标的司法保护

从各国商标制度上来看,侵权判定的理论基础并不一致。商标侵权理论的演变在一定程度上反映了商业标识权利边界不断被强化的历史。美国商标法以混淆可能性作为唯一标准确定保护范围,在混淆的样态上又分为来源混淆(confusion of source)和关联关系混淆(confusion of sponsorship or approval),近年来又发展出售后混淆(post sale confusion)和初始兴趣混淆(initial interest confusion)、反向混淆等新的混淆形式,并已有相关判例的问世。在混淆可能性的判断上则运用多因素检验法,如商品的竞争性或关联程度、商标的近似程度、商标的强度、被告的主观意图、双方商品的销售渠道、原告进入相关领域的可能性、消费者的注意力程度以及实际混淆证据等。

在我国,对商标专用权的保护范围包括积极的使用权和消极的禁用权。在具体的商标侵权案件审理中,法官一般按照商标法第52条的规定以及最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条规定的