

郑 成 思 教 授 逝 世 三 周 年 纪 念 文 集



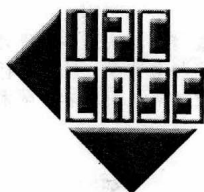
《商标法》

修订中的若干问题

中国社会科学院知识产权中心 编
中国知识产权培训中心



知识产权出版社



郑成思教授逝世三周年纪念文集

《商标法》修订中的若干问题

Shangbiaofa Xiuding Zhong De Ruogan Wenti

中国社会科学院知识产权中心

中国知识产权培训中心

编

知识产权出版社

内容提要

本书为“郑成思教授逝世三周年纪念会暨《商标法》修订研讨会”所征集论文的遴选汇编,内容涉及商标与《商标法》修订,商标与商誉,驰名商标、商业外观和地理标志,商标注册与商标侵权四个方面,有助于立法者、司法者和学术界更深入地认识《商标法》的相关问题。

责任编辑:李琳 龙文

责任校对:韩秀天

文字编辑:盛燕

责任出版:卢运霞

装帧设计:麒麟书装

图书在版编目(CIP)数据

《商标法》修订中的若干问题:郑成思教授逝世三周年纪念文集/中国社会科学院知识产权中心,中国知识产权培训中心编. —北京:知识产权出版社, 2010. 7

ISBN 978-7-5130-0068-0

I. 商… II. ①中…②中… III. ①商标法—中国—文集 IV. D923.434-53
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 119451 号

《商标法》修订中的若干问题:郑成思教授逝世三周年纪念文集

中国社会科学院知识产权中心
中国知识产权培训中心 编

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传 真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000860 转 8123

责编邮箱:longwen@cnipr.com

印 刷:北京富生印刷厂

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:12.25

版 次:2011 年 1 月第 1 版

印 次:2011 年 1 月第 1 次印刷

字 数:400 千字

定 价:35.00 元

ISBN 978-7-5130-0068-0/D·1028 (3017)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序 言

2009年9月10日，是郑成思教授逝世三周年的纪念日。为了纪念这位伟大的学者，中国社会科学院知识产权中心、中国知识产权培训中心和中国法学会知识产权法研究会，共同主办了“郑成思教授逝世三周年纪念会暨《商标法》修订研讨会”。来自全国人大、国务院法制办、国家知识产权局、国家版权局、国家工商行政管理总局、最高人民法院、北京市各级人民法院的专家，以及来自高等院校、科研机构的学者，共120余人参加了纪念会和研讨会。

会议首先缅怀了郑成思教授为我国知识产权制度所作出的卓越贡献。中国社会科学院法学研究所党委书记陈甦教授、中南财经政法大学校长吴汉东教授、上海大学陶鑫良教授、西南政法大学张玉敏教授、国务院法制办史敏司长、同济大学单晓光教授、北京大学张平教授、重庆市高级人民法院孙海龙法官、北京市第二中级人民法院王范武法官等人，以及中国社会科学院知识产权中心的李顺德教授、中国知识产权培训中心的燕冲副主任等等，都在发言中回顾了郑成思教授的学术研究，郑成思教授对于中国知识产权立法、司法和行政的贡献，以及郑成思教授与自己交往中的感人事迹。例如，上海华诚律师事务所的傅强国律师，在回顾郑成思教授对自己的教诲时，一度泣不成声，不得不中断发言。又如，华中师范大学的刘华教授在发言中讲述了郑成思教授临终之前，与一位硕士研究生书信往来，并在信中自称“学友”的感人故事。

根据各位专家学者的发言，我利用纪念会主持人的身份，也做了一个即席发言。郑成思教授作为中国现代知识产权法学的开创者，就知识产权法学各个方面的问题，以及知识产权与其他学科的问题，都进行了深入的研究，极大地推进了中国知识产权法学的发

2 《商标法》修订中的若干问题

展。作为知识产权法学的实践者，郑成思教授广泛地参与了中国知识产权立法、司法、行政和律师实务的工作，以学术研究推动制度建设，为中国知识产权制度的建立和发展做出了巨大的贡献。郑成思教授的学术研究，一方面具有宽广的国际知识产权发展的视野，另一方面又深深植根于中国知识产权的立法、行政和司法实践，在中华民族复兴的伟大进程中结出了丰硕的成果。我们每一个知识产权领域中的后来者，都应该继续坚持这样的治学方法。

郑成思教授的论著，就像知识产权法学方面的一部百科全书。它具有渊博的知识，通过案例、故事或者事例，将深奥的理论和抽象的规则，以浅显易懂的语言传达出来，使人难以忘怀。它具有似乎可以穿透时光的洞察力，对许多知识产权理论问题做了深入的剖析，既让那些闭门造车者汗颜，又让很多认真阅读者少走了许多弯路。在学问方面，他不仅将所有的情感和精力倾注到了中国知识产权制度的建设方面，而且时时站在全球知识产权发展的高度，为中国的未来建言献策。直到临终之前，他仍然以满腔的热情参与了国家知识产权战略的制定，参与了《专利法》、《商标法》和《著作权法》的修订。而他在2008年5月26日为中共中央政治局的集体学习讲授“国际知识产权保护”，更为他的学术生涯增添了浓重的一笔。似乎，那是他付出自己最后力量所完成的一件重大任务。

郑成思教授的为人，也像是一部百科全书。自他逝世以后，我参加了若干次纪念或者怀念他的会议。发言者有来自立法、行政和司法机关的人，有来自律师协会、专利代理人协会、商标代理人协会、版权协会的人，有来自高等院校和科研机构的人，有他的学生和同事，甚至还有作家、画家、发明人和商标所有人等等。每个人都在讲述着他们自己与郑成思教授的独特交往，以及交往中的感人故事或者所学所得。我时常感叹，一个潜心研究、似乎不闻窗外之事的人，竟然通过自己的学问结交了方方面面如此之多的人。显然，这不是简单的社会交往，而是实践自己学问的交往。

郑成思教授离开我们三年了。他在学问方面，在为人师表方

面，在关注全球进而参与中国知识产权制度的建设方面，为我们留下了一笔又一笔丰富的遗产，值得我们领悟、继承和发扬光大。当郑成思教授逝世三周年的日子即将来临的时候，我们感到纪念他的最好的方法，应当是继承他的精神，继续推动中国知识产权制度的向前发展。鉴于《专利法》的修订已于2008年12月完成，而《著作权法》的修订尚未正式启动，鉴于商标法的修订自2006年正式启动以来一直缓慢进行的事实，我们决定在纪念郑成思教授逝世三周年的同时，举行一个《商标法》修订的研讨会。

征集研讨会论文的通知发出以后，得到了立法、行政、司法部门和学术界的积极反应。当会议召开之时，共收到了论文57篇。其中，绝大多数都是关于《商标法》修订的文章。我们在印制会议资料时，依据文章的主题设定了一些栏目，如“商标与《商标法》修订”、“商标与反不正当竞争法”、“商标与商誉”、“驰名商标”、“地理标志、商业外观和通用名称”、“商标注册与商标许可”、“商标侵权”等等。2009年9月10日，在纪念会之后召开的研讨会上，与会者重点讨论了《商标法》修订、商标与商誉、商标侵权认定标准等三个问题。

关于研讨会议的内容，发表于“中国法学网”的会议综述有如下的报道：会议主要讨论了“商标与商誉的关系”和“商标侵权的认定标准”。关于前者，与会者认为，商标权作为一项财产权，不是来自于商标局的注册，而是来自于商标的实际使用和由此而产生的商誉，也即消费者对于商标的积极评价。与此相应，商标注册的作用仅仅是公告或者备案。关于后者，商标侵权认定的标准应当是消费者“混淆的可能性”，而不是简单的相同、近似和同类、类似的分析。即使将相同或者近似的商标使用在了同类或者类似的商品上，只要没有消费者混淆的可能性，也不应当认定为侵权。与会者主张，《商标法》修订中应当明确写入“混淆可能性”的侵权认定

4 《商标法》修订中的若干问题

标准。^①

研讨会取得了空前的成功。有些人的思想受到了冲击，有些人的认识发生了变化，还有些人则更加坚定了已有的思想认识。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。这些既是研讨会达成的共识，也是国际上绝大多数学者的共识。只是在中国特定的历史条件下，人们的认识有所模糊而已。

研讨会结束之后，我们以“《商标法》的修订”为主题，从会议论文中遴选出了25篇，准备结集出版。我们一方面要求入选论文的作者进行进一步的修改，另一方面则对入选论文重新编排，从而有了呈现在读者面前的这部纪念文集。作为“郑成思教授逝世三周年纪念会暨《商标法》修订研讨会”的组织者，我们希望纪念文集的出版能够推动《商标法》的修订，有助于立法者、司法者和学术界，更深入地认识商标法的相关问题。

谨以此论文集的出版，纪念郑成思教授逝世三周年。

李明德

2009年12月于北京

^① 中国法学院网·郑成思教授逝世三周年纪念会暨商标法修订研讨会召开 [EB/OL]. <http://www.iolaw.org.cn/showNews.asp?id=19581>.

目 录

序言·····	(1)
---------	-------

【商标与《商标法》修订】

实现公平正义乃修改《商标法》之迫切问题 ·····	杨叶璇 (3)
《商标法》的定位反思·····	徐家力 (15)
《商标法》修改相关问题的研究·····	董保霖 (28)
《商标法》修订几个问题的再思考·····	张 今 (38)
建议在《商标法》第三次修订中完善商标实际 使用制度 ·····	郭修申 (46)
我国商标使用许可备案制度的相关问题及建议 ·····	闫文军 陈 敬 (59)
论我国商标领域的平行进口规则及立法建议 ·····	尹锋林 (76)

【商标与商誉】

论商标注册的法律意义 ·····	唐广良 (99)
商誉、商标和制止不正当竞争 ·····	李明德 (112)
从三鹿奶粉事件看商标、商誉与商品 ·····	李剑刚 (135)
从商标的价值看《商标法》的修改 ·····	杨延超 (142)
论商标法与反不正当竞争法的关系 ·····	李 艳 (155)
《商标法》修订应注意协调与《反不正当竞争法》的关系 ·····	刘玉洁 (166)

2 《商标法》修订中的若干问题

【驰名商标、商业外观和地理标志】

我国驰名商标认定与保护的现状分析及其对策研究

..... 陶鑫良 (183)

驰名商标法律定义之我见 曹新明 (205)

商业外观法律保护：保护什么以及如何判断？ 吴伟光 (217)

我国地理标志保护制度评述 管育鹰 (249)

商标制度保护地理标志的优势探析 李顺德 (272)

论《商标法》对地理标志的保护：作用及其局限性 ... 董炳和 (289)

【商标注册与商标侵权】

中日商标保护与商标注册的效力 古谷真帆 (301)

论以地域原则解决知名商品特有名称与注册商标的
冲突 黄 晖 (313)

通用名称认定中的若干问题 钟 鸣 (322)

混淆类型分析与我国商标侵权制度的完善 彭学龙 (338)

商标侵权判定与例外抗辩 孙海龙 姚建军 (358)

商标权纠纷案件审理情况分析（2004～2009 年）
..... 北京市海淀区人民法院知识产权庭 (373)



商标与《商标法》 修订

实现公平正义乃修改《商标法》之迫切问题

杨叶璇*

摘要：为实现公平正义，须进一步加大《商标法》维护诚实信用原则的力度，进一步加大对违反诚实信用原则行为的惩治。应将保护商标专用权修改为保护商标所有权，对商标侵权赔偿的规定进一步予以完善。增加关于防止商品或者服务来源混淆、误认的规定。注重提高商标办案效率，对程序删繁就简，堵塞漏洞，制止程序循环，确保实现程序的正义。

关键词：《商标法》 修改 公平正义

目前，第三次修改《商标法》的工作正在紧锣密鼓地进行。在有关修改《商标法》的研讨活动和修改建议的文章中，人们见仁见智。有的认为应当以“实际使用”为核心构建商标保护制度；^①有的建议改革我国商标注册取得模式，借鉴美国的做法；^②还有的认为推进有关驰名商标的合理、明确的法制规范，应当是我国商标法制建设首当其冲的燃眉之急，应当成为这次《商标法》修改的主要

* 北京大学国际知识产权中心客座研究员。

① 郭修申：以“实际使用”为核心构建商标保护制度。[J] 中华商标，2009（10）：10。

② 邓宏光：商标注册周期过长的困境及其出路。[J] 电子知识产权，2009（7）：36。其认为：在第三次修改《商标法》时，建议改革我国商标注册取得模式，借鉴美国的做法，未实际使用的商标可以申请注册，但在实际使用之前，不能获准注册，且处于申请过程中的商标，在被实际使用之前不得转移，在商标救济制度中，强调商标使用的意义，无正当理由，未实际使用的商标不能获得救济。

4 《商标法》修订中的若干问题

内容之一。^①以上建议均很有道理,然而修改法律不可能面面俱到,什么是本次修改《商标法》之迫切问题呢?笔者认为,实现公平正义乃当前修改《商标法》之迫切问题,同时,这也是对其他相关修改意见进行分析和予以取舍的重要着眼点之一。

我们必须看到,《商标法》实施以来取得了举世瞩目的巨大成就,可是,近些年来,随着市场经济的深入发展和市场竞争的不断加剧,商标领域出现了大量新形式的不正当竞争行为,特别是以不正当目的和手段注册商标,阻挡他人正当使用商标,自己没有使用商标的能力和诚意,却通过进行商标权的买卖,大发横财;^{②③}甚至利用注册商标的排他权和禁止权,通过敲诈该商标商誉的创造人,索取高额(有的达到上亿元)的经济赔偿,牟取暴利的行为,有愈演愈烈之势。^④毋庸讳言,现行《商标法》在制止传统的商标侵权假冒行为方面十分有力,可是,在惩治其他新类型的不正当竞争行为方面,却显得不够有力,在实施中也出现了一些有失公允的情况。这种情况下,不仅大量投机性质的商标注册申请,以及为了减少他人不正当竞争行为的威胁,不得不耗费大量财力提出一系列防

① 陶鑫良.我国驰名商标认定与保护的现状分析及其对策研究[C].郑成思教授逝世三周年纪念会暨商标法研讨会文集,2009:137.

② 近年来我国出现了大批的“职业注标人”,其中不乏一夜暴富者,如郑州的王建强注册商标200多个,其中“老鼠爱大米”商标标价3000万元,“我能”商标标价1000万,参见:商标狂人抢注商标成千万富翁[EB/OL]. [2009-05-25] <http://www.chyee.com./chyee/HTML/8309>.

③ 中央二台的“财富故事会”节目中,曾将浙江人章鹏飞将“现代”商标注册在几乎所有的商品类别上,以至于韩国现代集团在2002年成立北京现代汽车公司时,不得不以现代汽车在浙江省的总经销权为代价换回“现代”商标权,仅此一举章鹏飞每年即可获得几千万元的收入,其他数百个商标的获利的前景更是难以估算,作为致富的成功经验进行推广。参见中央电视台第二套2005年12月19日“财富故事会”的“现代”商标传奇。

④ 参见《安防市场报》2008年1月26日第102期第1版,“业界聚焦,评说艾礼富事件——安防行业最大的商标争议案后续报道”。

御性商标注册申请, 等等各种商标注册申请数量骤然大幅度增加, 造成我国商标注册申请数量大大超过经济可持续发展应有的商标注册申请量, 形成商标确权案件审理周期过长, 国家和商标所有人实施商标制度成本过高的后果;^①而且致使正当使用商标者苦不堪言, 与商标有关的创新活动成为艰难坎坷之旅, 本应成为企业利润和国家税收的大量财富, 落入到商标欺诈者的口袋, 消费者的利益也必然遭到损害, 商标制度的价值取向也在某种程度上遭到质疑。对《商标法》进行修改, 无论大改还是小改, 从程序和实体方面进行完善, 以确保实现公平正义乃当务之急。

商标权保护的客体应当是商标所承载的商誉, 而绝非仅仅是商标本身。^②早在 19 世纪末期, 英国和美国的学者就明确提出了“商誉”的概念, 认为有关商标的财产权即体现在商誉之中。现在, 这个观点已经成为国际社会的共识, 并且体现在有关国家的商标的立法之中。即使是日本学者, 在提出“标记性权利”说法的同时, 也从另一方面强调了对于商誉的保护。日本著名的教授中山信弘说: “标记性法律保护商业使用中的标记, 但是真正受到保护的则是标记所代表的商誉。商誉是消费者关于某一商业经营者的总体信息, 同时也是经营者的财产。虽然标记性法律将这些标记作为财产加以保护, 但其目的不仅是保护财产权, 而且是维护竞争秩序。”^③应当看到, 目前我国一些研究者和执法者仍然沉浸在“标记性权利”的认识阶段, 《商标法》的规定对商誉和诚实信用原则的维护还不够鲜明, 其力度尚有不足。

维护诚实信用、实现公平正义, 是商标法的基本原则, 也是包

① 杨叶璇, 臧宝清. 我国商标确权机制改革的分析与思考 [J]. 知识产权, 2007 (2): 11-12.

② 杨叶璇. 商标权的客体应当视商标所承载的商誉——兼谈对未注册驰名商标的保护 [J]. 中国发明与专利, 2007 (3): 56.

③ 中山信弘. 工业所有权法 (上) [M]. 东京: 弘文堂书房, 2000: 第一部分第一章第二节.

括商标法在内的整个知识产权制度之作用与魅力所在。商标的生命在于使用,保护商标权的精髓在于保护合法的使用。^①由于商标所承载的商誉,是商标使用人付出大量心血与智慧劳动创造的成果,商标只有承载了商誉才具有价值,才可能成为宝贵的无形资产并且能够转化为巨大的有形财富,因而,商标权的真正主人应当是该商标所承载的商誉的创造者,只有对其合法权利或者利益给予承认和保护,才能真正体现法律的公平与正义。而无论商标申请在先原则,还是商标使用原则下的商标注册制度,仅仅是通过一系列法律程序的筛选,识别和确认真正的商标所有人。在这个过程中,对尚未被淘汰的商标申请人对商标权的主张予以支持并进行商标注册公告,并不能排除某些注册商标专用权存在瑕疵,甚至有的存在尚未被揭露的商标欺诈。这就要求商标法做到与时俱进,进一步健全和完善相关规定,以鼓励和维护诚实信用,确保实现商标领域的公平正义,充分发挥商标制度的积极作用,促使我国经济和社会健康的可持续发展。为此,笔者提出如下修法建议。

一、进一步加大维护诚实信用原则的力度

纵观当今世界,巨大的金融危机和经济衰退所产生的最重要的深刻教训和启迪是:必须对社会上人的贪婪和信用缺失进行足够有力的监督与制约!从法律的层面,加大维护诚实信用原则的力度是有效的措施!当前,我国商标领域发生的大量新情况与新问题是,在知识产权市场进一步开放搞活的新形势下,商标的作用得以发挥,许多企业通过辛勤和创造性的劳动使得商标无形资产迅速增长,商标资产的价值和价格在市场中得以体现,而某些企图不劳而获一夜暴富的企业或个人,把商标投机当成了发财之路。这些企业或个人滥用商标注册程序或钻法律的空子,要么注册大批商标并不使用,当他人需要正当使用商标时,向他人进行兜售或者迫使他人

① 杨叶璇. 保护商标权的精髓是保护合法使用 [J]. 中华商标, 2005 (1): 10.

不得不花高价购买；要么抢注他人商标；要么围绕他人商标进行围追堵截性的注册，使他人难以发展，以进行同行业的不正当竞争；要么肆意对他人商标提起异议或争议进行要挟，使其迟迟不能获准注册，进行敲诈获得钱财；要么抢注他人商标后反倒恶人先告状，诉他人侵权，索要高额赔偿，更有甚者，在侵犯他人商标专用权或进行不正当竞争被查处后，不但不思悔改，反而处心积虑的利用商标注册程序的漏洞进行新的商标不正当竞争^①等等。

修改《商标法》应当在立法宗旨和相应的条款中更加鲜明地表达其坚决维护诚实信用原则，以及保护生产者和消费者合法利益的原则。其实，商标制度的重要作用，恰恰是必须通过企业依法使用商标，由商标区别商品和服务的不同来源，建立起一套对市场主体的商誉（包括诚实信用）识别的体系，按照市场规律实现市场主体以及有关商品或服务的优胜劣汰，促进社会的繁荣与进步。《商标法》加大对诚实信用原则的维护，必然使得商标制度所建立的识别体系有坚实的诚实信用基础，成为维护社会主义市场经济秩序，构建和谐社会的有力支柱之一。

从维护诚实信用原则和实现社会的公平正义的角度，应当对商标当事人是否真诚以及其主体资格提出应有的法律要求。建议参考我国香港特别行政区商标条例关于“任何商标的注册申请是不真诚地提出的，则该商标不得注册或在其遭禁止使用或在其注册申请是不真诚地提出（视属何情况而定）的范围内不得注册”的规定，^②

① 2006年，国家工商行政管理总局商标评审委员会依法引证繁体字“怡宝”商标，对广东某企业在饮料商品上注册的被争议简体字“怡实”商标予以撤销。该商标被争议人在申请注册“怡实”商标前，故意以繁体字的“怡实”模仿他人注册使用在先并有很高知名度的繁体字“怡宝”商标，造成消费者的混淆误认。在受到有关工商行政管理部门查处后，该企业不思悔改，反而申请注册了简体字的“怡实”文字商标，以繁体字形式使用，继续实施对他人的不正当竞争和对消费者的欺骗。该案十分具有代表性。参见商标评审委员会对“怡实”商标争议案件的裁定书。

② 香港特别行政区商标条例第11条，拒绝注册的绝对理由，第5款之（b）项规定。

在《商标法》中增加关于违反诚实信用原则不真诚地提出申请或者已注册的商标，一经查实，即予以拒绝注册或者宣布其注册无效的规定；建议参考日本在 2006 年 6 月修改其商标法律允许在批发零售服务上注册商标后，日本特许厅对批发零售服务商标的审查有一些特别的要求的规定，在《商标法》中对商标申请人的主体资格进行适当的规定与限制。如日本在商标申请人主体资格方面，有下列情形之一的，特许厅的审查员将会依据日本商标法律关于“申请注册的商标应当指定使用在与申请人自己业务有关的商品和服务上的规定”发出驳回通知书，^①申请人没有提供正当理由的，审查员将做出驳回的最终决定：（1）申请人为自然人；（2）申请人虽为法人，但实际并不经营百货商店或者商场；（3）申请人指定使用的批发零售服务与自己所经营的业务在内容上相差较大，如实际经营的是食品零售，指定使用的却是电器零售；（4）指定使用的批发零售服务的内容过宽。^②

二、将保护商标专用权修改为保护商标所有权

现行《商标法》的第 1 条关于立法宗旨表述的是“保护商标专用权”，而且在第 3 条中表述的是：“经商标局核准注册的商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”将这两条结合起来解读，似乎其含义是：《商标法》只重在保护商标专用权，受《商标法》所保护的商标专用权只有商标注册人才能享有，而处于其他状况下的商标，其权利不受《商标法》保护。其实这种理解是不恰当的，因为现行《商标法》的表述是沿袭了《商标法》1982 年文本的传统表述方式，而《商标法》历经多次修改和完善，其保护的對象和領域已逐步拓寬。1982 年第一部《商标法》頒布時，我國處於改革開放初期，企業剛剛擺脫計劃經濟的束縛，商標意識還很薄

① 见日本商标法律第 3 条第 1 款。

② 刘国栋. 2005 年来日本商标法的新动向 [J]. 中华商标, 2009 (5): 47.