

中
山
大
学
法
学
文
丛

商标法基本原理

李扬 / 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

中山
大学
法学
文丛

商标法基本原理

李扬 / 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

商标法基本原理 / 李扬著. -- 北京 : 法律出版社,

2018

(中山大学法学文丛)

ISBN 978 - 7 - 5197 - 2294 - 4

I. ①商… 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(2018)第 112952 号

商标法基本原理

SHANGBIAOFA JIBEN YUANLI

李扬著

责任编辑 韩满春

装帧设计 马帅

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 三河市龙大印装有限公司

责任校对 王沁陶

责任印制 陶松

编辑统筹 学术·对外出版分社

开本 720 毫米×960 毫米 1/16

印张 19.5

字数 304 千

版本 2018 年 7 月第 1 版

印次 2018 年 7 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)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

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、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5197-2294-4

定价:70.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)



作者简介

李扬 中山大学法学院知识产权法和竞争法教授，博士生导师，北京大学法学硕士、博士，武汉大学法学博士后。兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、常务理事，最高人民法院知识产权司法保护研究中心研究员，最高人民法院知识产权案例指导研究（北京）基地专家咨询委员会专家，中国科技法学会常务理事，华南国际经济贸易仲裁委员会深圳仲裁院仲裁员，广州仲裁委员会仲裁员，等等。2005年8月至2006年8月、2009年3月至2010年3月、2011年3月至2012年3月、2013年9月至2014年3月、2017年7月至8月在日本北海道大学从事研究工作。2013年9月至11月、2014年5月至6月在芬兰HANKEN SCHOOL OF ECONOMICS工作，任访问教授。2014年4月至2015年4月在美国DRAKE UNIVERSITY LAW OF SCHOOL从事研究工作。2015年7月至9月受聘在日本特许厅从事研究工作。在中国社会科学出版社、法律出版社、中国人民大学出版社等出版学术专著、译著10多部，以中文、英文、日文在《法学研究》等刊物上发表论文100多篇。

自序

《商标法基本原理》的写作始于2013年拙著《知识产权法基本原理 I——基础理论》和《知识产权法基本原理 II——著作权法》在中国社会科学出版社出版之际,至今已经五个多年头了。商标法有鬼法之称,笔者写作此书过程中,对此感受极为深刻。经过反复纠缠、思索、取舍,好歹算完成了文字上的写作,至于各个问题的答案,笔者实在无法预料是否能够得到理论和实务界的赞成。笔者所能把握的是,本书至少存在以下三个特色。一是法律解释方法上,较为彻底地贯彻了体系解释和目的解释方法。二是研究方法上,真正实施了比较研究方法,中日商标立法和司法比较尤见特色。三是涵盖问题的广泛性上,当今商标法领域中绝大部分热点和难点问题,本书几乎都进行了研究,并且提出了解决问题的思路。

学术、诗歌、远方……世界上一切美好的事务,都宛如毒药。就以本人发表在《诗刊》2018年第2期的诗歌《毒药》结束自序吧。

毒 药

如果穿过一块岩石,你能够变成一滴水
那么,还是到我身体里来一下吧
就像一根针,纳过鞋底
就像一瓶酒,倒入肠胃

就像一把斧头，劈开柴火
不断挤压我们骨头的这个世界
如果还残留有适合翅膀飞翔的天空
如果还存活着适合舌头表达的言语
如果还遗忘有可以打马的草原
那么，你还是到我身体里来一下吧
我对你全部的渴望和留恋
就像暴风雨中的白天和黑夜
来了又去，去了又来
疼痛，煎熬，碎裂
来了，就是一生
去了，就是永恒

李 扬

2018年5月1日

目 录

第一章 绪 论 / 001

第一节 重要概念辨析 / 001

一、商标 / 001

(一) 商标的定义 / 001

(二) 商标与邻近标志 / 002

(三) 商标的种类 / 004

二、商标使用者 / 005

(一) 商标使用者具有实际从事生产经营活动的意思 / 006

(二) 生产经营活动具有反复性和持续性 / 006

三、商品 / 006

(一) 商品应当是可以成为交易对象的产品 / 006

(二) 商品应当具备流通性 / 008

(三) 商品是否应当具备有偿性 / 009

四、服务:日本的立法经验 / 011

第二节 商标的作用及其在司法实践中的意义 / 012

一、来源识别作用 / 013

二、品质保证作用是否是商标的独立作用 / 014

三、商标是否具有广告作用 / 015

第三节 商标法的趣旨 / 016

第四节 商标法(大陆法系国家和地区商标法)和反不正当竞争法禁止混淆行为之间的区别 / 017

一、保护前提不同 / 017

二、保护要件不同 / 017

三、保护范围不同 / 018

四、保护强度不同 / 018

第五节 商标权注册主义和使用主义 / 019

一、商标权注册主义 / 019

二、商标权使用主义 / 019

三、商标权注册主义的补充 / 020

第二章 商标注册要件 / 021

第一节 商标注册主体要件(人的要件) / 021

一、申请人必须具备使用商标的意思 / 021

二、申请人必须是为了业务目的的使用 / 022

三、申请人必须具备权利能力 / 023

第二节 商标注册的识别力要件(一般要件) / 023

一、识别力 / 023

二、欠缺识别力的判断时点 / 025

三、欠缺识别力的标志不得作为商标申请注册的具体要件 / 026

(一)采用普通方法表示 / 026

(二)欠缺识别力的标志没有通过使用获得识别力 / 026

四、除斥期间 / 027

五、欠缺识别力的具体标志及其判断 / 028

(一)仅有本商品的通用名称、图形和型号 / 028

(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的 / 031

(三)缺乏显著性的 / 032

六、申请注册的商标中包含欠缺识别力标志的处理 / 033

第三节 商标注册的阻却要件(特别要件) / 034

一、商标注册阻却事由的判断时点 / 035

二、除斥期间 / 036

三、商标注册阻却事由的分类及具体判断 / 037

- (一) 损害公共利益或者违背国际礼让的标志 / 037
- (二) 可能导致商品或者服务来源混淆的标志 / 049
- (三) 可能损害他人人格或者其他现有权益的标志 / 060
- (四) 可能导致商品或者服务品质误认的标志 / 072
- (五) 滥用商标注册制度的对策(《商标法》第 15 条第 1 款) / 075

第四节 申请商标注册过程中的同意注册协议 / 077

- 一、申请商标注册过程中同意注册协议的性质和承认要件 / 077
- 二、最高人民法院相关案件的评价 / 079

第五节 基础商标延伸注册及其限制 / 081

- 一、基础商标延伸注册的可能性 / 081
- 二、基础商标的商誉是否可延续至注册商标权人在后申请注册的商标 / 082
- 三、基础商标延伸注册的限制 / 082

第三章 商标注册程序 / 084

第一节 商标注册申请的原则 / 084

- 一、自愿注册和强制注册相结合的原则 / 084
- 二、先申请原则 / 085
- 三、一商标一申请原则 / 086
- 四、优先权原则 / 086
- 五、诚实信用原则 / 087

第二节 商品或者服务的指定 / 088

第三节 商标注册申请文件 / 089

第四节 分割申请等 / 090

- 一、分割申请 / 090
- 二、另行申请 / 091
- 三、重新申请 / 091

第五节 审查与救济 / 092

- 一、初步审定公告 / 092
- 二、异议 / 092
- 三、复审 / 093
- 四、核准注册及公告 / 093
- 五、司法救济 / 093

- 第六节 核准注册前的金钱请求权 / 094
- 第四章 注册商标权的发生、效力、分割和消灭 / 096
 - 第一节 注册商标权的发生 / 096
 - 第二节 注册商标权的效力 / 097
 - 一、专用权 / 097
 - 二、排他权 / 098
 - 第三节 注册商标权的分割 / 099
 - 第四节 注册商标权的消灭 / 100
 - 一、注册商标权人放弃注册商标权 / 100
 - 二、注册商标被撤销 / 100
 - 三、注册商标被宣告无效 / 101
 - 四、商标权人丧失权利能力 / 101
 - 五、注册商标期满未申请续展 / 101
 - 六、构成反垄断法上的犯罪行为 / 102
- 第五章 注册商标的无效宣告、撤销和诉讼 / 103
 - 第一节 商标评审原则 / 103
 - 一、职权进行主义 / 103
 - 二、职权探知主义 / 104
 - 三、处分权主义 / 104
 - 四、书面主义和口头主义 / 105
 - 五、公开审理 / 105
 - 六、一事不再理 / 105
 - 第二节 注册商标的无效宣告 / 105
 - 一、注册商标无效宣告的含义和种类 / 105
 - (一) 注册商标无效宣告的含义 / 105
 - (二) 注册商标无效宣告的种类 / 106
 - 二、注册商标无效宣告事由及其判断时点 / 106
 - (一) 注册商标无效宣告事由 / 106
 - (二) 注册商标无效宣告事由的判断时点 / 109
 - 三、注册商标无效宣告的程序 / 109
 - (一) 注册商标无效宣告的提出 / 109
 - (二) 注册商标无效宣告请求的处理 / 110

(三) 注册商标无效宣告决定或者裁定的生效 / 111	
四、注册商标无效宣告决定或者裁定的救济 / 111	
五、注册商标无效宣告的法律效果 / 111	
第三节 注册商标连续三年不使用撤销 / 112	
一、注册商标撤三的宗旨 / 113	
二、注册商标撤三中“商标使用”的含义 / 113	
三、注册商标撤三中的具体问题 / 114	
(一) 注册商标使用对象的商品性问题 / 114	
(二) 注册商标使用对象的范围 / 115	
(三) 注册商标使用的具体形态 / 120	
(四) 法律拟制的不使用 / 125	
四、注册商标撤三制度中的其他问题 / 126	
(一) 正当理由的理解 / 126	
(二) 连续三年不使用时间的计算 / 127	
五、注册商标被撤销的法律后果 / 128	
第四节 商标授权确权行政诉讼 / 129	
一、商标授权确权行政诉讼的种类 / 129	
二、商标授权确权行政诉讼的内容 / 130	
三、商标授权确权行政诉讼过程中的情势变更问题 / 131	
第六章 注册商标权人的义务 / 150	
第一节 伴随刑事制裁的义务 / 150	
第二节 伴随行政制裁的义务 / 151	
一、不得自行改变注册商标标识和核定使用的商品范围 / 151	
二、不得自行改变注册人名义、地址或者其他注册事项 / 153	
三、必须使用注册商标 / 153	
四、不得自行转让注册商标 / 154	
第三节 伴随民事制裁的义务 / 154	
第七章 注册商标权的限制 / 157	
第一节 正当使用描述性标志的行为 / 157	
一、本商品通用名称的正当使用行为 / 158	
(一) 如何判断某个名称是否属于本商品的通用名称 / 158	
(二) 正当使用的理解 / 161	

- 二、地理名称的正当使用行为 / 162
 - (一) 可以作为商标申请注册和使用的地名 / 162
 - (二) 如何判断正当使用地名的行为 / 164
- 第二节 商标在先使用行为 / 168
 - 一、商标在先使用产生的权利性质和立法趣旨 / 169
 - (一) 商标在先使用产生的权利性质 / 169
 - (二) 商标在先使用抗辩的立法趣旨 / 169
 - 二、商标在先使用抗辩适用的主体及其主观方面 / 170
 - (一) 可以援引商标在先使用抗辩的主体 / 170
 - (二) 商标在先使用人的主观要件 / 171
 - 三、商标在先使用抗辩适用的对象 / 173
 - (一) 可以援引商标在先使用抗辩的商标 / 173
 - (二) 可以援引商标在先使用抗辩的商标知名度 / 175
 - (三) 可以援引在先使用抗辩的商标和商品的同一性或者类似性 / 176
 - 四、商标在先使用抗辩适用的客体 / 176
 - (一) 商标在先使用抗辩适用的商标在先使用行为 / 176
 - (二) 商标在先使用行为和事实的时间判断点 / 179
 - (三) 商标在先使用行为的持续性 / 180
 - (四) 商标在先使用行为的范围:原使用范围的界定 / 181
 - 五、商标在先使用抗辩的限制:附加区别性标志 / 185
 - (一) “适当区别性标志”的判断主体 / 185
 - (二) “适当区别性标志”的判断原则 / 186
 - (三) “适当区别性标志”的具体标注方法 / 186
 - 六、商标在先使用抗辩的法律效果 / 187
 - (一) 商标在先使用抗辩的法律效果 / 187
 - (二) 注册商标权人能否进入商标在先使用人的营业圈 / 188
- 第三节 商标指示性使用行为 / 188
 - 一、商标指示性使用行为的含义及构成要件 / 188
 - 二、商标指示性使用行为的司法认定 / 189
- 第四节 真正商品的平行进口 / 192
 - 一、外国商标法上真正商品平行进口概况 / 192

二、我国商标法上的平行进口 / 195	
第五节 正当使用三维标志功能性要素的行为 / 196	
第六节 商标权用尽 / 197	
第七节 权利懈怠抗辩 / 198	
一、权利懈怠抗辩成立的要件 / 198	
(一) 商标权人对被指控的侵权行为存在延迟起诉事实 / 198	
(二) 商标权人对被指控的侵权行为人延迟起诉没有正当理由 / 198	
(三) 商标权人延迟起诉给被指控的侵权行为人造成损害 / 199	
二、权利懈怠抗辩的效果 / 199	
第八节 权利滥用抗辩 / 199	
一、权利滥用的含义 / 199	
二、权利滥用抗辩在商标侵权诉讼中的适用 / 200	
第九节 商标的恶搞(PARODY)问题 / 202	
第十节 商标通用名称化 / 204	
一、商标通用名称化的含义及其原因 / 204	
二、商标通用名称化的司法认定 / 205	
第八章 特殊商标注册制度 / 206	
第一节 集体商标注册制度 / 206	
一、集体商标的含义和申请注册的要件 / 206	
(一) 申请集体商标注册的一般形式要件 / 206	
(二) 以地理标志作为集体商标申请注册的特别要件 / 207	
二、集体商标的使用和管理 / 208	
(一) 集体组织成员的权利 / 208	
(二) 集体商标的转移 / 208	
三、有关罚则 / 208	
第二节 证明商标注册制度 / 209	
一、证明商标的含义和申请注册的要件 / 209	
二、证明商标的使用和管理 / 210	
(一) 使用人的权利和义务 / 210	
(二) 证明商标的使用许可和转移 / 210	
三、有关罚则 / 210	

第九章 注册商标权的保护 / 211

第一节 注册商标权的保护范围 / 211

第二节 相同近似侵权行为的法律构成 / 212

一、商标标记相同或者近似 / 212

(一) 商标标记近似的判断标准 / 212

(二) 商标标记相同或者近似在商标侵权法律构成中的 独立意义 / 215

二、商品相同或者类似 / 215

(一) 商品相同或者类似的判断标准 / 215

(二) “推销(替他人)”和销售商品服务是否相同类似 / 217

三、商标使用行为 / 219

(一) 商标法对“商标使用”的定型化处理 / 219

(二) 日本商标法对“商标使用”的规定 / 220

(三) 商标使用行为的具体判断 / 223

四、混淆可能性 / 225

(一) 混淆可能性要件的独立化 / 225

(二) 混淆可能性的含义和分类 / 226

第三节 侵害注册商标权行为的种类 / 228

一、相同近似侵害注册商标权行为的种类 / 228

二、视为侵害注册商标专用权的行为 / 229

(一) 何为视为侵害注册商标专用权的行为 / 229

(二) 和直接侵权行为之间的关系 / 230

(三) 视为侵害注册商标专用权的行为类型 / 230

三、侵害注册商标专用权行为和不正当竞争行为的分野 / 233

第四节 特殊的行为样态及其侵权认定 / 234

一、商铺出租者(市场管理者)侵害他人注册商标权行为的 认定 / 234

(一) 商铺出租者(市场管理者)对商户的行为是否负有监督 管理义务? / 234

(二) 如何判断商铺出租者(市场管理者)对商户的侵权行为 没有尽到监督管理义务(主观故意)? / 235

二、网络平台服务提供者侵害他人注册商标权行为的认定 / 236

- 三、竞价排名服务提供者侵害他人注册商标行为的认定 / 238
 - (一)对他人注册商标的隐性使用行为 / 238
 - (二)对他人注册商标的显性使用行为 / 240
 - (三)对他人注册商标的隐性使用行为是否构成不正当竞争行为 / 242
- 四、利用他人商标进行分包装销售的行为 / 243
- 五、涉外贴牌加工行为 / 245
- 六、修理、变更、加工商标品进行销售的行为 / 248
- 第五节 侵害注册商标权的效果 / 249
 - 一、侵害注册商标权案件的管辖 / 249
 - 二、侵害商标权行为的法律责任 / 251
 - (一)民事责任 / 251
 - (二)刑事责任 / 254
 - (三)行政责任 / 256
 - 三、诉前禁止令、财产保全、证据保全 / 257
 - 四、侵害注册商标权的诉讼时效 / 258
- 第六节 文书提出命令 / 258
 - 一、文书提出命令的含义、对象、申请人、提出形式等 / 259
 - 二、文书提出命令的除外 / 260
 - 三、拒绝按照法院命令提出文书的后果 / 261
 - 四、我国文书提出命令的评价 / 262
- 第十章 注册商标权的经济利用 / 277
 - 第一节 注册商标权的转让 / 277
 - 一、概说 / 277
 - (一)注册商标权转让的概念和种类 / 277
 - (二)注册商标权的转让程序 / 278
 - 二、注册商标权转让自由的限制 / 279
 - (一)受让人的义务 / 279
 - (二)类似范围内的商标应当一并转让 / 280
 - (三)对容易导致混淆或者有其他不良影响的,禁止转让 / 280
 - (四)共有商标权须经全体一致同意,才能转让 / 280
 - 第二节 注册商标权的使用许可 / 281

- 一、独占使用许可 / 281
 - (一) 含义和设定 / 281
 - (二) 内容和效力 / 281
- 二、排他使用许可 / 282
 - (一) 含义和设定 / 282
 - (二) 内容和效力 / 283
- 三、普通使用许可 / 283
 - (一) 含义和设定 / 283
 - (二) 内容和效力 / 284
- 四、商标权许可使用合同到期时, 商誉的归属 / 284
- 五、反垄断法的适用 / 285
- 第三节 设定质权 / 285
 - 一、质权的设定及其生效 / 285
 - 二、质权的效力 / 286
- 第十一章 驰名商标的特殊保护 / 288
 - 第一节 驰名商标商标法保护的几个基本点 / 288
 - 第二节 驰名商标的特殊保护 / 290
 - 一、美国对驰名商标的反淡化保护 / 290
 - 二、我国商标法和司法解释对驰名商标的特殊保护 / 292
 - (一) 我国商标法和司法解释保护驰名商标的历程 / 292
 - (二) 我国保护驰名商标的特点 / 294
 - (三) 我国驰名商标特殊保护的主要内容 / 295
 - 第三节 将“驰名商标”字样用于广告宣传的对策 / 297

第一章 绪 论

第一节 重要概念辨析

一、商标

(一) 商标的定义

由《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第4条和第8条的规定可知,商标是用来区分不同生产经营者的商品或者服务来源的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合。

1. 商标是一种标志。在商标法上,标志是人的知觉可以感知的事物。人的知觉可以感知的事物非常多,但并非任何事物都可以作为商标申请注册。在商标法上,能够作为商标申请注册的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等。

文字,即语言的书面表现形式。文字是最为常见的可作为商标使用和申请注册的标志。可以作为商标使用和申请注册的文字,不分民族,不分种族,也不分中外。

图形,即通过平面方式表现的事物形状。可以是实体事物的平面形状,也可以是虚拟事物的平面形状,可以是事物的具体形状,也可以是事物的抽象形状。

字母,即语言文字或者注音符号的最小书写单位。比如汉