

郑成思

知识产权文集

商标和反不正当竞争卷

黄晖 编



知识产权出版社

郑成思

知识产权文集

商标和反不正当竞争卷

黄 晖 编



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

郑成思知识产权文集. 商标和反不正当竞争卷 / 黄晖编. —北京: 知识产权出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5130-4582-7

I. ①郑… II. ①黄… III. ①知识产权法—中国—文集 ②商标法—中国—文集 ③反不正当竞争—经济法—中国—文集 IV. ① D923.404-53 ② D923.434-53 ③ D922.294.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 273317 号

内容提要

本卷涵盖郑成思教授在商标和反不正当竞争领域的主要著作和文章, 尤其是在商标权的法律地位、商标权与在先权利的冲突、制止反向假冒、加大驰名商标保护力度以及与知识产权有关的反不正当竞争等问题内容上具有独到的见解和卓越的贡献。

责任编辑: 龙文龚卫

责任校对: 董志英

装帧设计: 品序

责任出版: 刘译文

郑成思知识产权文集

《郑成思知识产权文集》编委会

商标和反不正当竞争卷

Shangbiao he Fanbuzhengdangjingzheng Juan

黄晖 编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号 邮 编: 100081

责任编辑: 010-82000860 转 8123/8120 责编邮箱: longwen@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 三河市国英印务有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印 张: 16.75

版 次: 2017 年 1 月第 1 版 印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

字 数: 500 千字 定 价: 140.00 元

ISBN 978-7-5130-4582-7

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。



《郑成思知识产权文集》编委会

(以姓氏拼音为序)

总顾问

任建新

顾 问

曹中强 陈美章 河 山 姜 颖 刘春田 沈仁干 王正发
吴汉东 许 超 尹新天 张 勤 张玉敏

编委会主任

李明德

编委会副主任

陈锦川 程永顺 李顺德 刘东威 罗东川 陶鑫良 王范武
杨叶璇 张 平 张玉瑞 周 林

执行主编

黄 晖

执行编委

管育鹰 刘家瑞 刘丽娟 张晓都 朱谢群

编 委

董 涛 董炳和 龚 卫 管荣齐 郭振忠 邵中林 姜艳菊
郎贵梅 李菊丹 李小武 李祖明 林瑞珠 龙 文 马秀荣
孟祥娟 齐爱民 芮松艳 唐广良 文 学 吴伟光 谢冬伟
徐家力 薛 虹 姚洪军 尹锋林 周俊强

编辑体例

《郑成思知识产权文集》共分《基本理论卷》(一册)、《版权及邻接权卷》(两册)、《专利和技术转让卷》(一册)、《商标和反不正当竞争卷》(一册)、《国际公约与外国法卷》(两册)以及《治学卷》(一册),总计六卷八册,基本涵盖郑成思教授各个时期的全部重要著作和文章。

为了便于读者阅读,《郑成思知识产权文集》每卷都是在照顾学科划分的基础上,将之前的各部专著和论文适当集中、重新编排而成;除对个别文字错误有校改以及由编者对因时代发展带来的变化加注外,文集全部保持作品原貌(包括原作注释),按照先著作、后论文的顺序并按发表时间排列。

《郑成思知识产权文集》各卷之间除个别文章具有多元性而有同时收录的情况外,尽量避免内容重复;一卷之中,为了体现郑成思教授学术思想的演进,个别内容会有适当重叠;每一部分著作和论文均由编者注明出处。

为方便读者阅读,《郑成思知识产权文集》每卷均由执行编委撰写本卷导读,介绍汇编的思路,并较为详细地梳理郑成思教授在该领域的学术脉络、特点和贡献。

为便于检索,各卷附有各个主题的关键词索引,可以快速查阅郑成思教授的相关论述。

序

郑成思教授逝世于 2006 年 9 月 10 日。那天是中国的教师节。在纪念他逝世一周年的时候，中国社会科学院知识产权中心委托周林教授汇编出版《不偷懒 不灰心——郑成思纪念文集》，该书收录了诸多友人和学生纪念他的文章。在纪念他逝世三周年的时候，中国社会科学院知识产权中心组织召开学术会议，出版了郑成思教授逝世三周年的纪念文集《〈商标法〉修订中的若干问题》，收录论文 25 篇。在纪念他逝世五周年的时候，中国社会科学院知识产权中心再次组织召开学术会议，出版郑成思教授逝世五周年的纪念文集《实施国家知识产权战略若干问题研究》，收录论文 30 篇。

当郑成思教授逝世 10 周年的纪念日来临的时候，他的家人与几位学生商定，汇编出版《郑成思知识产权文集》，以志纪念。顾名思义，称“知识产权”者，应当是只收录知识产权方面的文字，而不收录其他方面的文字。至于称“文集”而非“全集”者，则是因为很难将先生所有的有关知识产权的文字收集齐全。经过几位汇编者的辛勤劳动，终于有了这部六卷八册的《郑成思知识产权文集》。其中《基本理论卷》一册，《版权及邻接权卷》两册，《专利和技术

转让卷》一册,《商标和反不正当竞争卷》一册,《国际公约与外国法卷》两册,《治学卷》一册,约500万字。再次翻阅那些熟悉的文字,与浮现在字里行间的逝者对话,令人感慨良多。

郑成思教授的文字,反映了他广阔的国际视野。他早年酷爱英文,曾经为相关单位翻译了大量的外文资料,包括有关知识产权的资料。正是在翻译、学习和领悟这些资料的过程中,他逐渐走上了知识产权法学的研究之路。知识产权法学是一门国际性的学问。由于从外文资料入手,他一进入知识产权法学的研究领域,就站在了国际化的制高点上。1982年,他前往英伦三岛,在伦敦经济学院师从著名知识产权法学家柯尼什教授,系统研习了英美和欧洲大陆的知识产权法学。在随后的学术生涯中,他不仅着力向中国的学术界介绍了一系列知识产权保护的国际条约,而且始终站在国际条约和欧美知识产权法学的高度,积极推进中国知识产权制度的建设。

从某种意义上说,中国的知识产权学术界是幸运的。自1979年开始,郑成思教授发表和出版了一系列有关《巴黎公约》《伯尔尼公约》及TRIPS协议等国际公约的论著以及有关欧美各国知识产权法律的论著。正是这一系列论著,不仅使得与他同时代的一些学人,而且也使得在他之后的几代学人,很快就站在了全球知识产权法学的高度上,从而免去了许多探索和弯路,有幸不会成为只见树木不见森林的“井底之蛙”。从某种意义上说,中国的知识产权制度建设也是幸运的。当中国的《商标法》《专利法》《著作权法》和《反不正当竞争法》制定之时,包括这些法律修订之时,以郑成思教授为代表的一批学人,参考国际公约和欧美各国的法律制度,为中国相关法律法规的制定和修改提出了一系列具有建设性的建议。这样,中国的知识产权立法,从一开始就站在了国际化的高度上,并且在短短三十多年的时间里,完成了与国际知识产权制度的接轨。

郑成思教授的文字，体现了他深深的民族情怀。与中国历代的优秀知识产权分子一样，他始终胸怀天下，以自己的学术研究服务于国家和民族的利益。自1979年以来，他在着力研究和介绍国外知识产权法学的同时，积极参与了我国《商标法》《专利法》《著作权法》《反不正当竞争法》的制定和修订，参与了上述法律的实施条例和单行条例的制定和修订。在从事学术研究的同时，他还依据国际知识产权制度的最新动向，依据科学技术的最新发展和商业模式的变迁，向国家决策高层提出了一系列调整政策和法律的建议。例如，适时保护植物新品种，积极发展电子商务，重视互联网络安全，编纂中国的知识产权法典，等等。随着研究视角的深入，他并不满足于跟随国外的知识产权法学，而是结合中国和广大发展中国家的需要，积极推动民间文艺、传统知识和遗传资源的保护。他甚至以“源和流”来比喻民间文艺、传统知识和遗传资源与专利、版权的关系，认为在保护“流”的同时，更要注重对于“源”的保护。

或许，最能体现他深深的民族情怀的事情，是他在生命的最后时期，满腔热情地参与了国家知识产权战略的制定。一方面，他是国家知识产权战略制定领导小组的学术顾问，参与了总体方案的设计和每一个重要阶段的工作。另一方面，他又参与了中国社会科学院承担的“改善国家知识产权执法体制”的研究工作，为课题组提出了一系列重要的建议。2006年8月底，在国家知识产权战略制定领导小组向国务院汇报的前夕，他还拖着沉重的病体，逐字审阅了中国社会科学院的汇报提纲。这个提纲所提出的一系列建议，例如知识产权的民事、行政和刑事案件的三审合一，专利复审委员会和商标评审委员会转变为准司法机构，设立知识产权上诉法院等等，最终纳入了2008年国务院发布的《国家知识产权战略纲要》之中。仍然是在生命的最后时期，他在2006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”，针对国际知识产权保护和科学技术发展的新动向，提出了我国制定知识产权战略应当注意的一系列问题。党的十七大提出的建设创新型国家的战略，党的十八大提出的创新驱动发展战略，都显示了他所提出的建议的印迹。

郑成思教授的学术研究成果，属于中华民族伟大复兴的时代。中国自1978年推行改革开放的国策，开启了新的历史进程。其中的对外开放，一个很重要的内容就是与国际规则（包括知识产权规则）接轨，对于当时的中国而言，知识产权法学是一个全然陌生的领域。然而，就是在这样一个蛮荒的领域中，郑成思教授辛勤耕耘，一方面将国际上最新的知识产权理论、学说和制度引进中国，另一方面又结合中国知识产权立法、司法的现实需要，撰写了一篇又一篇、一部又一部的学术论著。这些论著的发表和出版，不仅推动了中国知识产权法律制度的建立及其与国际规则的接轨，而且推动了中国知识产权学术研究与国外知识产权学术研究的对话和接轨。特别值得一提的是，郑成思教授不仅将国际上的知识产权理论、学说和制度引入中国，而且还在中国现实需要的沃土之上，创造性地提出了一系列新的理论和学说，例如工业版权和信息产权，反过来贡献给了国际知识产权学术界。

中国的经济社会正处在由传统向现代的转型过程中。随着产业升级和发展模式的转变，“知识产权”四个字已经深入人心，走进了社会的各个层面。人们不再质疑，人的智力活动成果对于社会经济发展发挥着巨大的作用。当我们谈论知识经济的时候，当我们谈论创新型国家建设的时候，当我们谈论创新驱动发展的时候，我们不得不庆幸的是，在以郑成思教授为代表的专家学者的努力之下，我们已经对“知识产权”的许多方面进行了深入而细致的研究，我们

已经在 2001 年加入世界贸易组织之前，建立了符合国际规则的现代知识产权制度。加入世界贸易组织之后，面对一系列我国知识产权保护水平过高、保护知识产权就是保护外国人利益的喧嚣，郑成思教授明确指出，在当今的时代，知识产权保护的水平不是一个孤立的问题，而是与国际贸易密切结合的。如果降低知识产权保护的水平，就意味着中国应当退出世界贸易体系，就意味着中国在国际竞争中的自我淘汰。郑成思教授还特别指出，一个高水平的知识产权保护体系，在短期之内可能对我们有所不利，但是从长远来看，一定会有利于我们自身的发展。这真的是具有穿透时空力量的论断。

郑成思教授的文字，充满了智慧和情感。初读他的文字，深为其中的渊博学识所折服。对于那些深奥的理论和抽象的原则，他总是以形象的案例、事例或者比喻加以阐发，不仅深入浅出，而且令人难以忘怀。阅读他的文字，那充满了智慧的珍珠洒落在字里行间，我们不仅可以随时拾取，而且忘却了什么是空洞的说教和枯燥的理论。初读他的文字，也为那处处流淌的真情实感所吸引。在为国家 and 民族建言的时候，他大声疾呼，充满了赤子之情。在批评那些似是而非的论调时，他疾言厉色，直指要害并阐明正确的观点。在提携同事和后进的时候，他总是鼓励有加，充满了殷切的期望。毫无疑问，那位中气十足的学者，不仅在演讲时让人感受到人格的魅力和学识的冲击力，而且已经将他的人格魅力和学术生命力倾注在了我们眼前的文字之中。阅读他的文字，我们是在与他进行智慧和情感的对话。

郑成思教授离开我们已经 10 年了。遥想当年，那位身形瘦弱的青年伏案疾书，将一份份有关知识产权的外文资料翻译成中文，并最终走上了知识产权法学的研究之路。遥想当年，那位即将走进中年的“老学生”，专心致志地坐在伦敦经济学院的课堂上，汲取

国际知识产权学术的丰富营养，以备将来报效祖国之用。遥想当年，那位意气风发的中年学者，出入我国知识产权立法、行政和司法部门，以自己扎实的学术研究成果推动了中国知识产权制度的建设和发展。遥想当年，那位刚刚步入花甲之年的学术泰斗，拖着久病的躯体，参与国家知识产权战略的制定，为中共中央政治局的集体学习讲授知识产权的国际保护，并为此而付出了最后的体力。遥想当年，遥想当年，有太多、太多值得我们回顾的场景。

秋日的夜晚，仰望那浩瀚的星空，我们应当以怎样的情怀，来纪念这位平凡而伟大的学者？

李明德

2016年8月

导 读

——用志不分 乃凝于神

黄 晖*

今年9月10日，郑成思教授离开我们10周年。作为我国知识产权研究的先行者，郑成思教授为我们留下了宝贵的精神财富，其中包括在商标和反不正当竞争领域的研究成果。

一、商标领域的研究成果

郑成思教授最早可以说是通过商标和知识产权结缘的，他在学术小传《我是怎样研究起知识产权来了》一文中详细介绍了当时他翻译世界知识产权组织编写的近百万字的《有关国家商标法概要》的生动情形。后来他作为我国改革开放后第一个公派去英国学习法律的留学生，在伦敦经济学院研究生院师从柯尼什教授学习知识产权，从此便开始了知识产权的研究历程。

* 法学博士，1997年师从郑成思教授，中国社会科学院知识产权中心兼职研究员，北京万慧达知识产权代理有限公司高级合伙人，北京君策知识产权发展中心副理事长。

有意思的是，柯尼什教授的经典著作《专利、商标、版权和有关权》中的一段话，即“商标不多不少是市场竞争的绝大部分的基础”，后来又被欧盟法院雅各布总法务官（Jacob A.G.）在欧盟法院为商标正名的第二个黑格案（Hag II）中引用。雅各布进而阐述道：“真实的情况是，至少从经济学的角度，或者也从‘人的角度’来看，商标与其他知识产权的形式相比，既不逊色，应该得到的保护也不能更少。”也许正是因为商标的这种重要性，郑成思教授在柯尼什教授的直接指导下撰写了《商标在中国：知识产权领域第一个特别法》（为保持原貌，本卷作为唯一的英文论文收录），发表在《欧洲知识产权评论》（EIPR）上，甚至造成该期杂志畅销乃至脱销。

应该说，正是早期郑成思教授对外国商标法的娴熟掌握，使他一上来就站在巨人的肩膀上宏观地把握商标立法的历史演进和发展趋势。例如，在1980年《关于商标立法的几个问题》一文中，郑成思教授便已敏锐地指出：商标一般不能完全反映出商品的质量，有时则完全不反映商品的质量，尽管商标法应当有利于产品的质量

管理。

对于商标注册制度的价值和意义，同样写于1980年的另一篇《关于〈出口贸易〉中“商标”一节的几个问题》中，郑成思教授先是总体介绍了四种商标保护制度的优劣利弊，他认为相比英美的商标制度，“真正先进的，应算是法国的现行商标制度”。他在后来的《知识产权法通论》以及《知识产权法》书中也反复强调，“没有必要去论证只有‘使用’才产生商标权，‘注册’仅仅是对已通过使用而产生的商标权的行政确认”。同样在这篇文章中，他就已经注意到欧洲共同市场国的统一商标法正在拟议中，后来出台的共同体商标条例也印证了商标权利依注册产生的原则，欧共体商标到今年已经成功运转了20周年，且在去年大修中更名为欧盟商标，并特意明

确商标注册赋予其专有权。

后来，郑成思教授还特别考证出，“中国的香港地区，作为英国的殖民地，许多法律均来源于英国。但商标法却例外，它早于英国两年（1873年）直接从欧陆国家引进了注册商标制度。这也许与香港的国际贸易中心的特殊地位是分不开的”。因此，在某种意义上讲，真正赋予注册的法律效力的立法恰恰是在奉行使用至上的英国为解决远东贸易提出的挑战过程中应运而生的。

在我国1982年制定新中国的第一部《商标法》之后，郑成思教授便持续关注商标法的发展和完善，在一系列专著和论文中，尤其在1993年第一次和2001年第二次修改《商标法》前后都有集中的评注和贡献。这些贡献主要集中在以下6个方面。

（一）在先权利保护

保护在先权利是所有知识产权保护的基石。但我国1982年《商标法》中除了禁止商标申请与在先商标发生冲突外，并未提到与其他在先权利冲突，更未规定与在先权利发生冲突后的解决渠道，直到1993年《商标法》第一次修改后，实施细则才通过对欺骗和其他不正当手段取得注册进行解释的方式，间接地解决了与在先权利冲突的问题。在这之后，围绕注册商标是否可以被在先著作权起诉的问题，郑成思教授专门撰写了《“武松打虎”图法院判决及行政裁决引发的思考》，特别分析了著作权“权利穷竭”与未经许可使用作者的著作权作品（哪怕该作品已经作者许可另外的他人）全无关系，避免了理论上的混淆。

当然，这个问题在2001年《商标法》修订后基本已不再成为一个问题。郑成思教授指出：“2001年商标法第九条突出对‘在先权’的保护，却没有任何条项强调对侵权活动产生的‘在后权’也应精心呵护，为今后民事立法确立了一个方向。”2008年最高人

民法院关于权利冲突和驰名商标的两个司法解释实际也进一步印证了他的预言。当然，还有一些问题有待进一步厘清：比如，对于宣告恶意注册商标无效的，不仅驰名商标所有人，其他在先权利的所有人也都不应受到五年时间的限制，否则会很不公平；又如，在普通的在先注册商标是否可以直接起诉在后注册商标的问题上，还存在一些模糊认识，尽管欧盟法院已经明确表态在后注册并不是在先注册维权的障碍。

（二）侵权责任问题

我国《民法通则》乃至后来的《侵权责任法》都将“过错责任”作为包括知识产权侵权责任的承担前提，在这方面，郑成思教授一直在做正本清源的工作。事实上，一般民法中的侵权是指 tort，该词汇本身即有过错之意，而知识产权的侵权则是 infringement，fringe 是篱笆的意思，凡是未经许可进到 fringe 内的行为，不问过错均应负停止侵害的基本责任，甚至有侵害之虞的也应负停止即发侵权的责任，至于赔偿，则需要视其主观恶意的程度来定。

郑成思教授认为，2001 年《商标法》根据 TRIPS 协定的要求进行第二次修订，“更改了民法学界多年来有关认定侵权须有‘四要件’的通说，亦即否定了‘无过错不负侵权责任’‘对权利人造成实际损害方能认定侵权’等，这种修改对民事侵权法将有重大影响，当然也可以说‘代表了方向’”。事实上，2013 年《商标法》第三次修改，规定对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在原告损失、被告获利以及许可费倍数方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额，应该说进一步肯定了主观故意只是与赔偿有关的问题。此外，2004 年的欧盟知识产权执法指令也有类似规定。

（三）驰名商标保护

2001 年之前的商标法缺乏驰名商标保护条项，与《巴黎公约》的明确要求相比，的确有一定差距。郑成思教授指出：“在商标纠纷中去认定驰名，从而一方面从横向将与驰名商标‘近似’的标识范围扩大，从纵向将驰名商标所标示的商品或服务类别扩大，达到给其以特殊保护的目，才符合商标保护的基本原理，也才是国际条约的初衷。”“我国 2001 年的《商标法》修正时，正是参考了国际条约与国外成功的经验，首次在国家一级的立法中，增加了保护驰名商标的有关规定”。基于这种发展，郑成思教授也认为引入“防御商标”和“联合商标”的必要性并不太大了。同时，他也认为对于驰名商标的反淡化保护问题应当认真研究。

此外，驰名商标的按需认定原则也是郑成思教授一开始就倡导的，他甚至以“博士生导师”这一头衔为例深刻地分析了评比认定驰名商标的危害，2013 年修改的《商标法》对此明确规定并禁止宣传，终于使驰名商标保护回到正轨上来。

（四）反向假冒

围绕西裤上的“枫叶”商标被人替换的正当性，产生了广泛的探讨：把他人已经使用的注册商标去除，换上自己的商标出售，表面上并没有使用他人的商标，或者应该是恰恰没有使用他人的商标，似乎与商标侵权绝不相干，但郑成思教授在《商标中的“创造性”与反向假冒》以及《从“灯塔”牌油漆说起》一文中指出，发达国家很早已经在立法及执法中实行的制止反向假冒，在中国则尚未得到足够重视，反向假冒若得不到应有的惩罚、得不到制止，就将成为中国企业创名牌的一大障碍，像“灯塔”油漆那样被人掉包的故事就不会被制止。

好在 2001 年修改的《商标法》终于接受了郑成思教授的这一