

南开大学法学学术丛书

商标保护范围研究

陈耀东 著

天津人民出版社

商标保护范围研究

陈耀东 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

商标保护范围研究/陈耀东著. —天津: 天津人民出版社, 2002.5

ISBN 7-201-04097-9

I. 商… II. 陈… III. 商标法—研究—中国

IV. D922.294.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 027006 号

天津人民出版社出版

出版人: 赵明东

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码 300020)

邮购部电话: (022)27307107

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津市中地印刷厂印刷 新华书店发行

*

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 12.25 印张

字数: 282 千字 印数: 1—1,500

定价: 26.00 元

前 言

伴随人类文明与商品经济的发展,知识产权制度应运而生,并日益成为各国保护智力成果所有者和工商设计所有者的权益,促进科学技术和社会经济发展,进行国际竞争的有利法律武器。由于历史上的诸多原因,中国知识产权制度的建设起步较晚。但自改革开放以来,为了更快地发展社会生产力,推进社会全面进步,适应社会主义市场经济发展的需要,促进与世界经济的接轨,中国加快了知识产权建设的步伐。从 70 年代末至今,中国做了大量的卓有成效的知识产权方面的立法、司法及执法工作,走过了发达国家通常需要几十年甚至上百才能走完的路程,建立起了比较完善的保护知识产权的法律体系,取得了举世瞩目的成就。世界知识产权总干事阿帕德·鲍格胥博士谈道:“在知识产权史上,中国完成所有这一切的速度是独一无二的。”

商标权作为知识产权的主要领域,其立法核心是保护商标专用权,但如何界定商标的保护范围,以及在实务操作中怎样对之进行保护,则是商标立法的首要问题。在商品经济不甚发达的年代,早期的商标立法只将商品商标纳入保护之中。随着商品经济的勃兴,国际贸易的发展,拓宽商标的保护范围,并对之进行全方位的保护,已成为世界商标立法的发展趋势。为了适应这一潮流,1993 年我国修改的商标法及其实施细则增添了对服务商标、证明商标、集体商标的注册保护。随着我国市场经济的发展,商标立法领域中的一些方面与世界贸易规则,特别是与

《TRIPs》还存在一定的差距。为了缩短与世界贸易规则的距离,2001年10月27日我国又对商标法进行了相应的修改,此举无疑是我国商标法制建设中的一件大事,标志着我国的商标立法达到了较高的立法水准。但是,在我国市场经济日益发展的今天,一方面,商标侵权、假冒问题仍十分严重,且逐渐向域外蔓延。另一方面,我国企业的商标(尤其是驰名商标)被国内厂商和外国厂商“抢注”的现象也非常普遍。如何保护企业的商标权,如何有效地遏制商标侵权行为,如何在知识产权法律保护体系中协调商标法与其他法律部门的关系……这些均值得我们深思。

作者基于对上述问题的长期思考,引发了撰写商标法保护范围这一课题的想法。庆幸的是,本课题被列为天津市“九五”哲学社会科学基金项目,我本人成为该课题的负责人,1999年9月完成了课题的写作。之后,1999年10月,赴日本京都立命馆大学法学研究科攻读民商法博士课程。其间,继续学习、研究商标法,并搜集了一些参考文献。2001年3月回国后,在完成的原有课题的基础上,经整理、加工、充实,终使《商标保护范围研究》问世。应该说,本书并非一部系统介绍商标法的论著,而是围绕商标法的保护范围所做的专题研究,本书涉猎范围均在理论与实践之间存在争议,故皆有深入探讨之必要。

在本书的写作与出版过程中,作者得到了许多先生的悉心指导与帮助。我的师兄何红锋先生就本书的重点、难点、体系结构及内容、理论和现实意义等诸方面均提出了许多宝贵的建设性意见。师兄渊博的学识及对知识产权法深刻的洞察力令我受益匪浅,为我写作该书提供了很好的思路。特别感谢南开大学法政学院、法学系的诸位领导和老师,正是由于法政学院的资金资助,才使我对商标法的一点学习心得得以问世。另外,也非常

感谢我在日本留学期间的导师立命馆大学法学部部长大河纯夫教授,先生的教诲催我前进。

书稿完成之后,天津市仲裁委员会主任、南开大学法学系前系主任潘同龙教授及天津师范大学法政学院法学系丛希斌教授于百忙之中,审阅了全部书稿,提出了中肯的建议,并撰写了鉴定意见。潘老师和丛老师的教诲和鞭策令我终身难忘,在此深表谢意。天津人民出版社的岳勇先生、张献忠先生对本书内容提出了很多宝贵的修改意见,他们学识的渊博,对工作的严谨、勤勉令我钦佩。同时,也对二位先生付出的辛勤劳动表示感谢。

由于作者才学疏浅,虽为本书竭诚尽心,但终究惟恐寡要,书中错误和不当之处在所难免,尚祈读者明鉴并指教。

作 者

2002年春于南开大学兴南小区

目 录

前 言 1

第一章 保护商标的基本法律问题 1

- 第一节 商标与近似标志的关系辨析 5
- 第二节 划分商标种类的依据及内容述要 13
- 第三节 商标法:历史、现在及未来 21
- 第四节 与《TRIPs》一致:中国商标法的修正 41

第二章 我国保护注册商标法律模式泛论 54

- 第一节 注册商标的一般理论问题 54
- 第二节 从民法共有到共有商标 61
- 第三节 商标注册的程序简析 70
- 第四节 注册商标的保护期限、续展和终止要论 81
- 第五节 注册商标的权利行使 86

第三章 保护服务商标论 104

- 第一节 服务商标概论 104
- 第二节 保护服务商标若干法律问题的研究 113

第四章 保护集体商标与证明商标的法律研究 127

- 第一节 集体商标与证明商标个性分析 127
- 第二节 保护集体商标、证明商标若干问题的研究 137

第五章 构建保护联合商标与防御商标制度的探讨 150

- 第一节 保护联合商标的探讨 150
- 第二节 保护防御商标的探讨 163

第六章 保护驰名商标论 174

第一节 驰名商标的基本理论问题 174

第二节 比较法上的观察 183

第三节 保护驰名商标若干法律问题的研究 192

第七章 保护未注册商标论 217

第一节 未注册商标的法律地位辨析 217

第二节 保护未注册商标的法律途径 222

第三节 保护未注册商标的立法探讨与建议 232

第八章 论反不正当竞争法对商标的保护 237

第一节 反不正当竞争法与商标法关系的协调 237

第二节 商标领域中各种不正当竞争行为的法律探究 247

第九章 商标的国际保护泛论 261

第一节 商标的国际保护述要 261

第二节 成立世界知识产权组织公约 266

第三节 巴黎公约对商标的国际保护 269

第四节 商标国际注册马德里协定及其议定书 277

第五节 《与贸易有关的知识产权协议》对商标的国际保护 283

第十章 商标侵权与法律救济论 295

第一节 浅论商标侵权行为 295

第二节 泛论商标权的救济措施 321

附录一:日本商标法的两次修正 345

附录二:俄罗斯商标法概述 356

附录三:商标注册用商品和服务国际分类表 372

附录四:中国台湾著名商标或标章认定要点 376

参考文献 379

第一章 保护商标的 基本法律问题

商标系人类智能所创造的一种标记,是为了表彰与自己的营业有关的商品与他人的商品相区别的标记。

商标之所以受到法律的保护,在于商标具有特殊的功能。究竟何谓商标的功能,则有不同的见解。依一般通说,商标的主要功能在于标明其所附着的商品的来源或出处。^①

日本学者将商标的功能归纳为:第一,出所表示功能,即确保对顾客的吸引力;第二,品质保证功能,即商品所附着的同一商标的品质应是相同的;第三,广告功能,即商标通过广告使人联想到该商品。^②

美国商标法的学说、判例及法律规定认为,商标具有如下功能:第一,品质保证。如第九巡回上诉法院于 *Frank v. Chicken Delight, Inc.* 一案中强调:商标为标明制造者之来源的传统观念已被广泛地放弃。随着工商业的发展趋势,商标乃具有代表商品品质之新的功能。第二,瑕疵担保。法律在于确保消费者对商标的自由选择权的同时,而不受相同或近似之商标所混淆或欺蒙。第三,营业信誉之表彰与广告功能。*Holmes* 法官认为,商标具有表彰信誉(to symbolize good will)之功能。此外,商标所有人无不努力使其商标成为广告工具,使其在商场竞争上,变成不

① (中国台湾)曾陈明汝著:《商标法原理》,2000年版,第367页。

② [日本]土肥一史著:《知的財産法入門》,中央經濟社,平成十二年,第39页。

可或缺之媒介。第四,保护消费者之功能,法院禁止被告使用引起混淆之商标,即具有保护大众之利益,纵使消费者尚不能因受商标欺蒙之侵害而诉诸于法院。^①

也有学者从其他角度认为,商标的内在功能是象征营业信誉(trade reputation and good will);而其原始功能在于表示商品的来源或出处(to indicate source or origin)^②。

上述商标的功能正是商标受法律保护的立论基础。商标的功能并非静止、不变的,而是随时代的发展不断丰富,商标亦由早期的表彰商品的来源或出处的功能,发展到品质保证及广告宣传的功能。而商标的立法旨趣亦由从保护商品质量,维护商标信誉,发展到保障广大消费者的权益,维护交易安全与公平竞争秩序,促进商品经济的有序、正常运转。

商标,俗称“牌子”。一般认为,商标是区别不同企业商品的一种专用标记。然而,随着商品经济的发展,我国 1993 年修改的商标法,将服务商标(或服务标志)亦纳入商标的保护范围,允许服务商标通过登记注册,取得专用权。这样,对商标的理解与阐述就不应再局限于商品的标志,还应包括服务项目提供者的服务标志。对此,商标的概念应表述为,商标是区别不同民事主体的商品或服务项目的专用标记。

商标作为一种标记,具有如下特征:

1. 商标是区别商品或服务项目的标记。

商标是一种标记。人们在社会活动中,为了认识、辨别某种事物或为了突出某种事物的特征,往往要使用某种标记。标记种类繁多、不胜枚举,如学校、团体或各种集会活动往往使用自

① (中国台湾)曾陈明汝著:《商标法原理》,2000 年版第 370 ~ 372 页。

② Calimafde, Trademarks and Unfair Competition, 1970, plets.

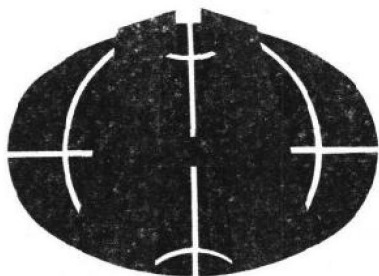
己的徽记、标章,用以区别其他学校、团体或活动,以此作识别之用。商标是各种标志的一种,是商品或服务项目的标记,是区别商品或服务项目的生产者、经营者,及商品的品质、种类,服务的质量、品位,以供消费者识别、选择的标记,进而从众多同类或类似商品中选购自己所需的商品或选择经营者的服务。如消费者通过识别“健力宝”标记,决定购买该种饮料。

商标作为商品或服务项目的标记,使它与国徽、军徽、政府间和国际组织的徽记、会标、路标、专用标记、通用标记等相区别,同时,也与商品、行业标志区别开来。因为除商标以外的一切标记、标章,都不是为了使消费者区别商品或服务项目而设立的。

2. 商标是使用在商品上或表明服务项目的标记。

(1)由于商标是区别商品的标志,所以商标须使用在商品上,否则,起不到便于消费者识别、选购商品的作用。其中,作为使用商标的“商品”,学术界通说认为,该商品须为有形的流通物,且是可以进行批量生产的动产,无体物、精神产品、不动产及不能批量生产的物品如古董、文物等,不是商标法所指的商品。但是,随着主体商标意识的提高及国家对商标的强化保护,不动产这种商品亦可注册使用商标,如1997年我国就首次为江阴市房地产发展公司注册登记了“华宇”牌商品房商标(见图)。商标既可直接使用在商品上,也可间接地使用在商品上。所谓直接使用在商品上,是指将商标图样制作或粘贴在商品本体上,如将商标附着在电视机、服装上。所谓间接使用在商品上,是指将商标图样使用在商品的容器上或包装上,它适用于商品本体无法直接使用商标的情形,如,饮料、酒、味精等类商品就只能将商标使用在商品的容器或包装上面。

附：



江阴市房地产发展公司注册登记的商品房商标

江阴市房地产发展公司注册之“华宇”牌商标，图案以地球轮廓为背景，以蓝红两色为基调，上面一个“H(House)状如一幢高耸入云的大楼，上窄下宽，挺拔而坚实，象征着公司蓬勃向上的势头。

(2)对于服务商标而言，因服务商标是经营者在向社会提供某种服务时使用的标记，服务业本身不一定生产商品，因此，服务商标不可能如商品商标那样将商标使用在商品上。一般来说，服务商标通常在电台、报纸、杂志、商业信笺、发票等媒介体上使用该商标，或在服务场地、服务设施及服务人员的制服上使用该商标。

3. 商标是代表商品生产者、经营者或服务项目提供者的专用标志。商标是一种特殊的商品，它具有价值，其价值是由成本价值、信誉价值、权利价值及艺术价值构成。一件商标投入使用，要消耗商标设计人员和印制人员的活劳动和物化劳动。商标作为脑力劳动者创造性的劳动，代表了其所有人的一种人格化的标志，只能由特定的主体拥有。因此，在工商业领域，并非所有的商品生产者、经营者或服务项目提供者均能使用该商标，

只有那些经过申请商标注册并取得商标专用权的自然人、法人或者其他组织才能拥有商标专用权,并禁止他人在相同或同类商品或服务项目上使用与注册商标相同或近似的商标。商标所具有的主体特定性及权利排他性特征,有助于维护商品生产者、经营者或服务项目提供者的合法权益,进而使消费者从众多相同或同类商品或服务项目中进行区分、鉴别。

第一节 商标与近似标志的关系辨析

当今社会,各种标志不胜枚举,但不外乎两大类:一是不具有商业目的的标志,如国徽象征国家、骷髅图表示死亡警告的符号等;二是具有商业目的的标志,如商号、商务标语、商品装潢等。上述第一种标志同商标的联系不甚密切,易于与商标区别,而第二种标志则与商标十分相似,实践中极易与商标混淆,故极有必要将这些标记与商标加以区别。

一、商标与外观设计

商标是商品生产者或经营者为了与他人的商品或服务相区别而置于商品表面或其包装物上或媒介体上的一种特殊标志;外观设计则是指对产品的形状、图案、色彩或其结合所做出的富有美感,并适于工业上应用的新设计,它通过人们的视觉,引起美感,给人以美的享受。商标与外观设计同属工业产权的范畴,外观设计在取得专利权,商标在核准注册之后,分别受到专利法和商标法的保护。由于二者都可置于产品的表面或商品的包装上,商标的“图形”与外观设计的“图案”相似,都具有点晴和美化商品或产品的作用,实践中常将二者混淆。就其本质而言,它们具有严格的区别:

1. 二者功能不同。

商标的“图形”要求具有“显著特征”，以使广大消费者便于识别，起到广告宣传、区别商品或服务项目及保证产品或服务质量的功能。而外观设计的“图案”则与“显著特征”无关，着重于产品外在的“美感”，使产品更美观、大方，以刺激消费者的购买欲望。

2. 二者的有形载体不同。

商标是由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合而形成的一种标识，其载体是商品（或商品的包装物）或某种媒介体，它是商品的生产者或服务项目的经营者为了使某一商品或服务项目与其他商品或服务项目相区别而使用的一种标记，其本身的价值和使用价值需要通过这些载体相依托。作为载体的外观设计则必须是有固定形状的产品，并能直接体现它的价值和使用价值，它可以是机器、器皿、包装盒、茶杯等，但原则上不能采用文字装饰。

3. 二者的保护内容不同。

商标（此处指注册商标）是通过保护商标专用权来维护商品生产者或经营者的信誉及其商品或服务项目的质量，并接受广大消费者的监督，起到广告宣传、开辟市场、促进对外贸易，引起消费的功能。外观设计专利是直接保护产品的形状、图案、色彩或它们的组合物，法律保护外观设计专利权利人对该产品享有的制造权、销售权等权利。

4. 二者对新颖性的要求不同。

依商标法的规定，核准注册的商标只要是在申请日以前同他人在相同或同类商品上已经注册的或者初步审定的商标不相同或不相近似，法律就承认其新颖性。授予专利权的外观设计，则应当同申请日以前在国内外出版物上公开使用过的外观设计不

相同或不相近似,否则就因无新颖性而丧失了授权的条件。

5. 二者保护的期限不同。

商标的信誉是通过商品或服务质量的保证和提高来实现的,故此商标专用权的长期性并不影响同类商品或服务质量的提高,商标法规定注册商标的有效期限为自核准注册之日起 10 年,有效期届满,需要继续使用的,应当在期满前 6 个月内申请续展,再次续展注册的有效期为 10 年,且无续展次数的限制。外观设计专利权的保护期限为 10 年,自申请日起开始计算,期满专利权人不得申请续展,保护期届满则专利权失效,任何人都可无偿使用该外观设计,而不构成侵权,其目的是为了推动整个社会的科技进步,促进新的外观设计诞生,防止垄断。

二、商标与商品装潢

装潢是商品的一种装饰。商品装潢是指为识别与美化商品而在商品或其包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合。其功能在于美化商品、宣传商品、引起消费者的注意,以刺激消费者的购买欲。现代商品社会,美观得体、华丽大方的装潢,无疑有利于企业促销,促进企业的发展。

由于商标与商品装潢都可以文字、图形或其组合作为标记的表现形式,且都可用在商品的附着物和包装物上,实践中,消费者习惯上根据商品整个包装图案来辨认商品,也就是说,整个图案都起商标作用,极易将商品的装潢等同于商标,或将商标视同商品装潢,因此有必要将两者区别开来。

1. 两者的使用目的不同。

使用商标的目的在于区别不同的生产者、经营者所生产、销售的商品,以利于消费者认牌购物。使用商品装潢的主要目的在于以丰富多彩的图案、绘画、色彩和生动的文字来装饰、美化商品,宣传商品,以刺激消费者的购买欲望,达到推销商品的

目的。

2. 设计内容的要求不同。

商标设计不同于一般美术设计。各国商标法对构成商标的文字、图形等要素都有禁止性的规定,即禁止使用某些文字、图形等要素作为商标或某些商标的内容,它只能反映商品的内在形态,具有抽象性。而商品装潢所使用的文字、图形,则不受商标法设定的种种限制,不仅不忌用表示商品的质量、功能、用途等内容,反而可采用多种直观的表达形式,昭示上述内容,反映商品的外在形态。

3. 稳定程度不同。

商标一经注册,则不得随意变更商标的图形和文字等要素;若要变更须作为新商标注册,否则不受商标法保护。因此,有的商标可沿用几百年,具有相当的稳定性,不宜经常改变,否则也不利于扩大商标的知名度。而装潢一般缺乏稳定性,为了随行就市,商品的生产者和经营者可随时依市场行情的需求,不断创新,改变原来的文字、图形,以此来吸引消费者。

4. 法律保护不同。

商标可通过注册取得商标专用权,商标如被侵权、假冒,权利人有权请求商标法上的救济。商品装潢则不受商标法的保护,也无须注册,但知名商品的装潢则受反不正当竞争法的保护。对此,我国《反不正当竞争法》第五条第(二)项规定,擅自使用知名商品的装潢,或者使用与知名商品近似的装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是知名商品的,构成不正当竞争,经营者需承担法律责任。

此外,商标与商品装潢若符合艺术作品的条件,也可成为著作权法的保护对象。同样,二者若具有外观设计的条件,还可申请取得外观设计专利,受专利法的保护。此种情况,虽在实践中

极少出现,但理论上讲是可行的。

由于我国现行立法仅对知名商品的装潢施以直接的法律保护,采用专利法、版权法的保护只是间接的保护途径。为扩大装潢的保护范围,装潢设计人在其装潢符合商标设计内容的要求前提下,可将装潢连同原商标图案共同作为商标进行注册保护,即通常所说的“整体注册”(或“全包装注册”)。比如酒的瓶颈、瓶身的瓶贴,化妆品的瓶贴和包装袋、包装盒的全部或主体部分都作为商标予以注册。这样,无疑可扩大对装潢的法律保护。

5. 图案的设计思路不同。

商标必须具有显著性,其图案设计重取意,应着重于商标权人的个性和追求,以此与其他商品生产者、经营者设计的商标图案相区别。而商品装潢则比较直观,着重于美化性,无须显著性,只要能迎合广大消费者的需求,刺激购买欲即可。

6. 表现形式不同。

商标与商品装潢皆可用文字、图形等要素或它们的组合作为其表现形式,但商标的表现形式除此之外,还可使用音响或气味作为标记,商品装潢则不能使用。

7. 图案面积大小不同。

通常情况下,商品装潢的面积比商标要大,且为了招徕顾客,画面色彩一般都光彩夺目。

8. 专有性不同。

商标一经注册,权利人取得的商标权具有绝对的专有性和排他性,非经商标权人许可,任何人不得再与注册商标相同或类似的商品上使用与其注册商标相同或近似的标记。商品装潢中仅知名商品特有的装潢具有专有性和排他性。所谓“知名商品”,是指在市场上具有一定知名度,为相关公众所知悉的商品。所谓“特有”,是指商品装潢非为相关商品所通用,并具有显著的