

国际经济法论丛

商标国际私法研究

—— 国际商标法之重构

On the Private International Law of Trademarks



彭欢燕 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

D997.1

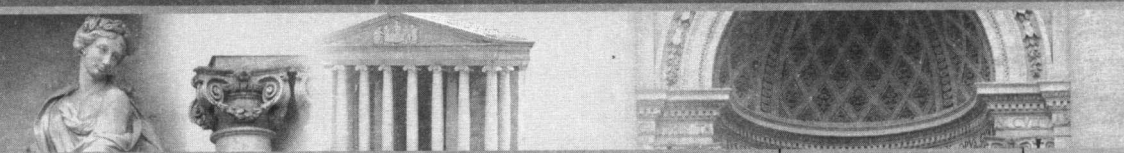
14

2007

商标国际私法研究

—— 国际商标法之重构

On the Private International Law of Trademarks



彭欢燕 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

商标国际私法研究:国际商标法之重构/彭欢燕著. —北京:北京大学出版社,2007.1

(国际经济法论丛)

ISBN 978 - 7 - 301 - 11402 - 5

I. 商… II. 彭… III. 商标法:国际私法 - 研究 IV. D997.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第155234号

书 名: 商标国际私法研究——国际商标法之重构

著作责任者: 彭欢燕 著

责任编辑: 向晋勇

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 11402 - 5/D · 1652

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

出版部 62754962

电子邮箱: zzp105@163.com

印刷者: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

· 650毫米×980毫米 16开本 19印张 321千字

2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

定 价: 32.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

国际经济法论丛

彭欢燕 女，法学博士，中南财经政法大学国际法系讲师，先后在《法学杂志》、《现代法学》、《人民司法》、《河北法学》等核心期刊上发表论文十余篇。

CONTENTS 目 录

导 论	1
-----	---

基本理论篇

第 1 章 商标国际私法的法哲学思考	9
1.1 商标权地域性传统	9
1.2 商标权公权性与私权性	22
1.3 知识产权全球保护主义与商标 国际私法	27
附：“理想标准”商标案评析	33
第 2 章 现代国际商标法的语境分析	34
2.1 “互联网”语境	34
2.2 “后 TRIPS”语境	43
2.3 “后现代”语境	51
附：“杜邦”商标案评析	57
第 3 章 国际商标法体系的重构	59
3.1 商标权与商标法基本理论	59
3.2 国际商标法重构的理论基础 ——商标国际私法	76
3.3 现代国际商标法体系	93
附：“蝴蝶”商标两案评析	107

CONTENTS 目 录

基本内容篇

第4章 国际商标冲突法	111
4.1 国际商标法律冲突的产生、类型及特点	111
4.2 国际商标法律冲突的法律适用	118
4.3 国际商标法律适用规则的排除	147
附：“Wagamama”等商标案评析	150
第5章 国际商标统一实体私法	153
5.1 国际商标统一实体私法概述	153
5.2 商标国际公约之评介	161
5.3 商标区域性条约之评介	178
附：“JOLLY”商标案评析	187
第6章 国际商标程序法	189
6.1 国际商标争议救济制度概述	189
6.2 国际商标争议案件的管辖	197
6.3 国际商标争议判决的承认与执行	213
附：“至宝”商标侵权案评析	218

发展展望篇

第7章 国际商标法中商标构成要素	
范围的扩大	223
7.1 商标构成要素标准理论	223

CONTENTS 目 录

7.2 商标构成要素范围的重要发展	
——以商业外观为例	229
附：“美国加州牛肉面”名称、牌幅案评析	238
第 8 章 国际商标法范畴的拓展	239
8.1 国际商标法应纳入的几个范畴	239
8.2 商业化形象权	254
8.3 国际商标法的核心范畴	
——商业标志	256
附：“香槟”地理标志案评析	258
第 9 章 国际商标法立法与保护机制的	
最新发展动态	260
9.1 国际商标统一实体立法的发展态势	260
9.2 商标权国际保护机制的困境与出路	269
附：“力士”商标平行进口案评析	274
结 语 国际商标法理念与中国商标法发展	276
参考文献	284
后 记	295

导 论

“商标之事，小事也。雕虫之技，不足以登大雅之堂。”^①

“真实情况是，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。”^②

早在 1804 年，《法国民法典》中商标权便被放在财产权地位，但商标权对社会的贡献一直被认为无法与专利权、版权相提并论。不过，商标作为生产者、经营者与消费者之间的纽带，随着国际经济交往的日益频繁，其地位逐渐得到提升。一方面，商品生产者与经营者拥有的商标一旦驰名，就会为他们提供巨大的竞争优势；另一方面，面对数以亿计的产品和海量的信息，广大的消费者已无暇也无法了解商品技术指标的实际意义，只能基于对某一商标的信誉而“认牌购货”。商标的作用已无法替代，它早已脱离商品的依附性而成为具有自身价值的可单独出售、转让的财产，跨国商标权的使用许可与转让纠纷也随着国际贸易的发展而日渐增多。而互联网上商标与域名冲突的沸沸扬扬更是让世人将目光投向了商标。但国内外对商标的立法与研究还十分不够。

就中国而言，作为发展中大国，已于 1997 年进入世界十大商标注册大国。但中国的商标国内、国际保护现状不容乐观。在商标立法方面，从最初清政府迫于外国压力草草制定第一部商标立法和新中国国内商标还未立法就先加入有关商标国际条约，到 20 世纪末为加入世界贸易组织（以下简称 WTO）而重新修订《商标法》，无不呈现出显著的被动性。其实不只是立法活动的被动性，在内容上我国也没有专门的国际商标法律冲突的适用规范，它们只是笼统地包含在知识产权法律适用规范中，而散见于《民法通则》等法律法规中。在商标法研究方面，由于被认为比较“简单”，一向较其他知识

① 李茂堂：《商标法之理论与实务》，台北立信印刷公司 1978 年版，第 1 页。

② C-10/89 HAGGF[1990] ECR I-3711，转引自黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社 2001 年版，第 3 页。

产权薄弱。有关商标法论著不仅多注重商标行政管理和商标策略的研究,而且存在明显的断续性和典型的立法解释性,即除张序九主编的《商标法教程》外,主要是对商标立法、修订后的注解,且发行时间都是在商标法修订后不久。如1993年《商标法》修订后,沈关生著的《我国商标法制的理论与实践》,2001年新商标法颁布后,赵惜兵等著的《新商标法释解》等。相比较而言,我国台湾地区的商标法研究较大陆地区活跃一些,有关商标法的教材、专著并没有仅限于对商标法规的注解,如刘孔中著《商标混淆之虞之研究》等。对商标国际保护的研究,我国也主要处于对有关国际条约的翻译与注解阶段。近年来,受国际商标法发展的影响,国内从事商标法研究的著述开始多起来,特别是大陆地区有关商标国内保护、国际保护的专著、论文似乎有增多之势。如2001年出版的黄晖著的《驰名商标与著名商标的法律保护》、万鄂湘教授主编的《国际知识产权》等。尽管如此,与国际商标法发展进程相比,我国对商标法的研究仍存在很大不足。这突出表现在三个方面:一是对于商标法的研究明显地停留在以《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称TRIPS)为参照物的比较研究上。这种研究方向上的偏离,是由于对国际商标法在后TRIPS时代的反TRIPS协议精神未能及时领悟,是对后现代社会尊重个体、尊重各国主权思潮无动于衷的表现。二是对于互联网等高新技术对国际商标法及中国商标法发展的挑战,如商标与域名抢注问题等未能给予及时、充分的关注。三是知识产权的国际保护研究主要是从国际公法或国际经济法的角度进行,不仅如此,有不少学者甚至认为在知识产权领域没有什么国际私法问题。这种现象一方面反映了某些学者无视知识产权法律冲突存在的现实的错误作法,另一方面也说明了国际私法在知识产权研究方面的严重不足。如从国际私法的角度研究知识产权法,只在国际私法学教材及少量论文中可见,但专著还少有。而从国际私法的角度专门研究商标法的专著与论文则都还没有。这不能不说是我国国际私法学和知识产权研究领域的空白。

从国外研究现状来看,对于国际知识产权,国外是从国际公法与国际私法两个角度(即 public and private international intellectual property)同时进行的,而不是如某些学者那样只纳入国际公法或国际经济法研究。而且国外已有从国际私法角度研究知识产权的专著,当然这也只是开始于20世纪末。因此,从世界范围看,从国际私法学的角度研究知识产权法比从国际公法的角度要晚,国外学者也意识到这个差距,提出要加大国际私法学对知识产权法研究的力度。不过,从笔者现在所掌握的有限资料来看,从国际私

法角度专门研究商标法的论文与专著相当少。

商标法是知识产权法的一个重要组成部分,学者们从民商法角度研究各国国内商标法,从国际公法的角度研究商标国际条约的生效与履行,从国际经济法的角度研究商标国际贸易,应该说都是必要的。但完全不从国际私法的角度对商标法进行专门研究则显然不符合国际商标法律冲突存在之现实。何况国际商标法律冲突确实具有不同于物权、其他知识产权法律冲突的自身特点。国际私法作为调整国际民商事法律关系的法律,理应调整国际商标争议。

应该说,21 世纪的国际商标法已经“今非昔比”:互联网揭开了商标法发展的新篇章,后 TRIPS 时代促使国际商标法寻求另一种解决国际商标争议的方法——国际私法的方法,后现代法哲学为国际商标法基本理论提供了新的视角。从国际私法角度对知识产权中的商标权进行专门研究是国际商标法与国际私法学的当务之急。本书试图以 20 世纪现代国际私法学原理为理论依据,以 21 世纪国际商标法所面临的机遇与挑战为背景,采取缩微“大国际私法”体系的研究方法,将国内外专家所称的“public and private international trademark law”作为国际商标法的两个重要组成部分融合在一起,以此构筑一个科学、有效的国际商标法机制。

本书并非从国际私法的角度研究商标法的始作俑者,但却是首次系统地大国际私法角度对国际商标法进行的一种理论思考与构想。它是开创性的,因而也是摸索性的;它是全新的,因而也是令人迷惑的。为更好地理解与阅读本书,笔者有必要对有关概念作进一步说明。

第一,本书是以缩微“大国际私法体系”的方法来构筑国际商标法体系。本书以现代国际私法中的“大国际私法体系”为理论基础,以解决国际商标法律冲突为己任,比较全面、系统地构筑了一个包括商标权保护的冲突法、实体法与程序法的国际商标法律制度,为商标权的国内、国际保护提供了坚实的法律保障。这种缩微可谓“麻雀虽小,五脏俱全”。这种构筑起因于为商标国际法律冲突的解决而重构国际商标法体系,落脚到为中国切实履行 TRIPS 协议,健全商标法制建设提出合理化建议。同时,本书以商标国际、国内保护为实例,倡导“大国际私法”意识,使民众对商标权等民事权利的保护开始于发生争议前,贯穿于整个民事活动始终。这亦是本书的实践意义所在。

第二,本书是对国际私法学“部门化研究”的尝试。“部门化研究”是与“国别化研究”相对而言的。国际私法学“国别化研究”是指在 20 世纪末

期,以介绍、评述、比较各外国国际私法为主的中国国际私法学研究。笔者提出“部门化研究”,这种表达可能不够准确,但由于笔者学识所限,一时找不到更适当的称谓。“部门化研究”主要是指国际私法学应依据国际民商事实体法各个部门的不同而进行专门的国际私法学研究。因为国际私法发展到今天,已成为一个涵盖国内法源和国际法源,包括冲突法、实体法和程序法三大规范群的庞大法律部门。由于包括统一实体法规范,现代国际私法比传统国际私法更直接地与实体问题相联系。而国际民商事范围广泛,国际私法学有许多需要深入研究的实体法部门,如知识产权法、海商法等。但指望一部国际私法学教材包容这么广泛的国际民商事实体法内容显然不可能。因此,为了保证解决有关国际民商事法律冲突的冲突法与统一实体法发展的科学合理性,有必要依据民商事法律部门的不同,分别进行国际私法学的专门研究,而非国际经济法或国际公法的研究,即形成所谓商标国际私法、海商国际私法等,将它们作为国际私法学的“特别法”部分。这样不仅可以保证国际私法学实体法部分研究的深度,同时又能保持国际私法学研究范围的广度与学科设置的完整性。正如古语所云:“合久必分,分久必合。”这种“部门化研究”是继国际私法学“国别化研究”之后的又一新趋势。如现在已有的国际民事诉讼法、国际民商事仲裁法分离出国际私法的主张等都可以算是这一趋势的具体体现,当然这主要是指程序法方面。本书选取商标法这一具体部门法以形象、具体阐释大国际私法概念,便是对此趋势的一种积极回应,以期有助于中国国际私法学科建设的发展与完善。

第三,本书将国际私法“部门化研究”的尝试直接“具体”到商标法,而非如有些学者那样“具体”到知识产权法,是经过慎重考虑的。一是由于知识产权的法律特征现在仍是学术界争论未休的问题,以此作为研究对象必然存在前提上的障碍。二是从商标权在传统知识产权中历来被质疑的地位看,其独特性较其他知识产权更为典型,有必要予以专门研究。三是从包括商标权在内的传统知识产权的有关国际立法状况看,其独特现象也不容忽视。如《有关民商事管辖和判决执行的布鲁塞尔公约》(以下简称《布鲁塞尔公约》)规定了专门的知识产权管辖规定,但却排除了对于版权的适用。而且正在商议的《关于民商事管辖和外国判决的海牙公约草案》(以下简称《海牙公约草案》)也沿袭了这种作法。但是在美国德里凡斯(Rochelle C. Dreyfuss)教授和金斯布尔克(Jane C. Ginsburg)教授提出的《关于知识产权管辖与判决承认的公约草案》(以下简称《知识产权公约草案》)中,专利则被排除在适用范围之外。可见,传统知识产权的三大部分在有关国际立法

中也常常存在难以共存的尴尬处境。如此,直接选取商标法而不是知识产权法作为国际私法“部门化研究”的尝试不仅更符合客观现实,而且由于更具有针对性而显示出更大的研究价值。

第四,本书的标题定为“商标国际私法研究”,其中“商标国际私法”这一术语,是几经琢磨与反复推敲而最后确定的。“商标国际私法”不是商标法与国际私法的简单结合,它意味着一种新视角、新方法、新理论、新法律部门的诞生。商标国际私法意味着一种新的视角,这种新的视角包括两层含义:一是以国际私法理论视角来研究商标法;二是以商标法为基本内容来研究国际私法。这种结合是对国际私法与商标法研究范围与领域的拓展与深化。商标国际私法意味着一种新的研究方法,这种研究方法顺应商标法的实践需要,是国内法研究与国际法研究的结合,是一种比较的方法,也是一种整合的方法。商标国际私法意味着一种新的理论,这是商标法理论与国际私法理论结合的产物,这种理论以突破传统商标权地域性为前提,通过确立商标权的私权性,在批判知识产权全球保护主义基础上,以“互联网”、“TRIPS 时代”与“后现代”为语境而得以重构。商标国际私法也意味着一个新法律部门的产生,这一法律部门既是商标法的部门法,也是国际私法的部门法。它同时意味着以现代国际私法定位传统国际商标法的尝试。但它并不能代替国际商标法,因为国际商标法从广义上是国际公法与国际私法(甚至包括国际经济法)的结合。

基本理论篇

第1章 商标国际私法的法哲学思考

国际商标法长期以来是国际公法、国际经济法的研究对象。在我国,从国际私法的角度研究知识产权的较少,而专门研究商标权的则更少。今天,国外许多国际私法学者已认识到,在历史上国际私法对知识产权问题的作用是很小的。^① 而不管国际私法过去为什么对知识产权问题未予以适时调整,现在作出这种调整的需要很是紧迫,而且技术进步使其迫在眉睫。^② 但是,有些原因却仍在阻碍人们从国际私法角度研究国际商标法,它们主要有以下三个问题:商标权的地域性传统、商标权的公权性、知识产权全球保护主义。国际私法要真正参与到现代国际商标法发展中来,有必要先澄清有关这三个问题的某些错误观点。

1.1 商标权地域性传统

1.1.1 商标权的地域性传统

知识产权的地域性特征是使不少人认为其不存在国际私法意义上的法律冲突的首要原因,是知识产权领域国际私法研究存在的先决问题之一。正如有学者所述:“现有的知识产权国际理论也认为,知识产权地域性原则是以国际私法方法调整国际知识产权关系的巨大障碍。”^③ 而有人专门就商标权地域性发表看法:“法律冲突之成立,有赖于内国对外国法律效力的承认。由于商标权作为一种专有权利在空间上的效力有限,即具有严格的领土性,其效力只限于本国境内,没有在他国自动受到保护的域外效力,故在

① See Carter, “General Editor’s Preface,” in Fawcett and Torremans, *supra* n. 2 (“Historically the impact of private international law upon intellectual property issues was slight”); Fawcett and Torremans, *supra* n. 2, at vii (“Private international lawyers have largely ignored [intellectual property law]”).

② See Carter, *supra* n. 3 (commenting that “whatever the explanation of the past failure of private international law to meet the need to accommodate problems in the area of intellectual property, that need is compelling” and noting that the need “has become even more pressing” as a result of advances in technology).

③ 冯文生:《知识产权的国际私法基本问题研究》,载《知识产权文丛》(第四卷),中国政法大学出版社2000年版,第235页。

商标领域,国际私法意义上的法律冲突无从产生。”^①因此,地域性被理论界普遍认为是知识产权的重要特征之一,而国际商标法与国际私法的关系,关键决定于商标权与其地域性的关系。

国内有关知识产权的论著中,一般将“地域性”阐述为:依一国法律所取得之知识产权在该国范围内有效,在其他国家不发生效力。黄进教授认为这种说法并不恰当。他将知识产权的地域性界定为:在一个法域内取得的知识产权只在该法域内有效。也就是知识产权的效力范围不以“国家”为界限,而以法律管辖的范围(即法域)为界,既包括地理性的管辖范围,也包括像条约一类的协议性管辖范围。这是考虑到中国、美国等复合法域国家知识产权保护的情况和《比荷卢统一商标法》(1968)等知识产权国际条约执行中所出现的“特例”而所作的界定。因为在多法域国家,其中一法域取得的知识产权,在其他法域则未必有效;而根据某些知识产权国际条约的规定,在一国取得的知识产权的效力不仅及于该国而且是多国。如根据《比荷卢统一商标法》(1968),申请人在一个缔约国内申请专利或商标注册成功,就可以同时在其他缔约国内部享有专有权。为说明知识产权的这种地域性,黄进教授还将知识产权与一般有形动产进行比较,指出一个法域的法律一般会根据“既得权说”保护在另一个国家依法取得的有形动产,而不会保护依另一法域的法律所产生的知识产权。不过,他承认也有单方面给予他法域知识产权保护的,如我国内地法域对我国台湾地区、香港和澳门特别行政区著作权的保护,但强调这也仅仅是特例而已。^②

从知识产权的产生与发展过程看,知识产权的地域性是社会历史的产物,根源于现代主权国家的属地优越权和知识产权客体的特点。知识产权的最初形式是封建社会的地方官或封建君主、封建国家通过特别敕文、敕令的形式授予的一种特权,由于封建割据的地域性,这种特权只能在其领土内有效,超出其地域就不复有效了。现代知识产权的地域性特征就是对封建时代这种特权的这一特点的保留。^③至19世纪末,知识产权因为严格的地域性而只在赋予国产生效力,在他国不具有域外效力。各国通过制定国内专利法、商标法、著作权法和禁止不正当竞争法等授予权利人相应的专有

① 朱雪忠、柳福东:《欧盟商标法律制度的协调机制及其对我国的启示》,载《中国法学》2001年第4期,第152页。

② 参见黄进主编:《中国的区际法律问题研究》,法律出版社2001年版,第346页。

③ 参见韦之:《著作权法原理》,北京大学出版社1998年版,第2页。