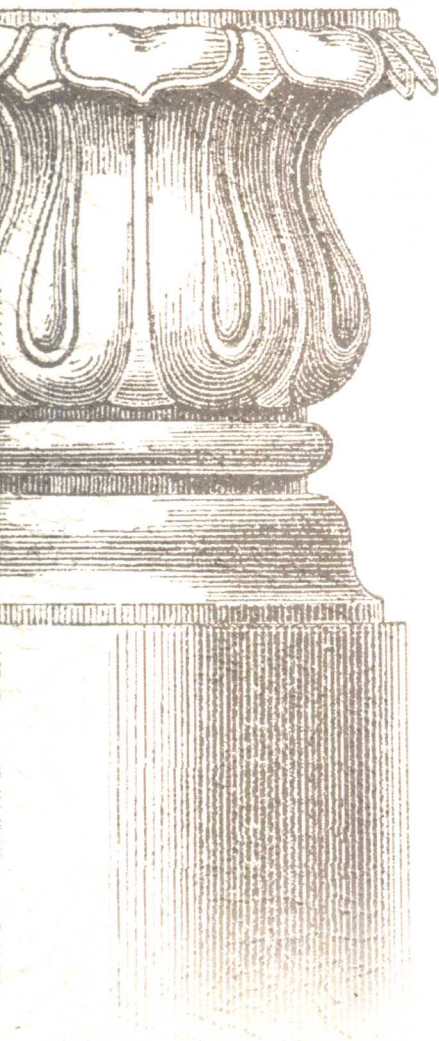


Intellectual Property
Right Law Research

第4卷
Volume 4

知识产权法研究

王立民 黄武双 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



华东政法学院知识产权研究中心 主办

East China University of Politics & Law
Research Center for IPR

知识产权法研究

Intellectual Property
Right Law Research

第4卷

Column 4

主编 王立民 黄武双

Editors Wang Limin Huang Wushuang



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法研究. 第4卷/王立民,黄武双主编. —北京:北京大学出版社, 2006.9

ISBN 7-301-11089-8

I. 知… II. ①王… ②黄… III. 知识产权法-文集 IV. D913.04-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第113620号

书 名: 知识产权法研究(第4卷)

著作责任者: 王立民 黄武双 主编

责任编辑: 朱彦 杨丽明 王业龙

标准书号: ISBN 7-301-11089-8/D·1581

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> 电子邮箱: law@pup.pku.edu.cn

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

出版部 62754962

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 15.25印张 266千字

2006年9月第1版 2006年9月第1次印刷

定 价: 24.00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

序

华东政法学院知识产权研究中心自2003年5月成立至今,运行情况良好:网页内容不断更新,各种讲座和研讨会持续不断,所承接的研究项目如期完成,《知识产权法研究》已出版了三期。这些工作的开展,都离不开大家的共同努力和社会各界的支持。其中,研究中心的顾问曹建明、郑成思、吴汉东、方惠萍、陈志兴、楼荣敏、倪端平等各位领导和专家不断给予指导,使我们获得养分,开拓了工作视野;研究中心的客座研究员和其他成员积极参与中心的各项工作,为知识产权及其法律的研究提供了智慧;研究中心的副主任黄武双副教授现又担任我校知识产权学院副院长,工作更为繁忙,可他仍一如既往地认真负责研究中心的日常工作,和他的研究生们一起工作在第一线。我对大家对研究中心的关心和贡献表示衷心感谢!

从近来有关知识产权的报道可以看到,我国在这一领域又取得诸多成就。

首先,知识产权的自主创新正加快步伐。这是中国建设创新型国家不可或缺的重要组成部分。2005年年底,美国哈特森研究所发表了一份分析报告——《中国新的大跃进》。它对我国的科技竞争力作了较为深入的分析,其中列举了自主创新方面的三个例子:我国将在未来几年内发射100颗卫星,形成对全球地面的观测系统;曙光4000A超级计算机的计算能力突破每秒10万亿次,使我国成为继美国和日本之后在世界上第三个能够制造这一计算机的国家;制造出CPU芯片,大大提高了制造高端计算机的能力和水平等。从这一报告我们看到,我国知识产权自主创新正在得到重视,步伐不断加快,而且已引起国外人士关注,这是件令人振奋的事情。

其次,知识产权的海关保护更为有效。2005年8月,商务部、国家海关总署等8个部委联合发出了《关于扶持出口名牌发展的指导意见》。此意见全力扶持国内企业争创出口名牌,也为国内企业寻求知识产权的海关保护提供了一个平台。在这里,有“800元”和“10万元”两个数字值得关注。800元是指,权利人向海关总署办理知识产权备案的备案费,它是海关依法主动查处侵权货物的前提。如果没有这种备案,即使发现进出口货物涉嫌知识产权侵

权,海关也不能主动查处。10万元是指,在主动保护模式下,单票货物海关收取的担保全额的最高限制。已经备案的知识产权权利人在收到海关发现侵权嫌疑货物的通知后,应当在法定期限内提出保护申请并交付相应的担保,否则海关只能依法放行涉嫌侵权的货物。实际上,这“800元”和“10万元”是一道阻止侵权货物进出海关的“防火墙”,将更有利于知识产权的海关保护。2006年3月28日,《法制日报》报道:2月28日,海关人员在福州马尾青州港仓库罚没了一批侵权的汽车配件。

最后,加大了知识产权保护力度。10年来,中国已查获了223条非法光盘生产线。全国扫黄办、新闻出版总署和国家版权局最近还展开了一次对正规光盘复制企业进行整治的专项行动。这次整治的范围涉及18个省、市和自治区的48家光盘生产企业。一些没有被授权委托复制加工光盘的企业,或超出授权数量进行加工的企业受到了严厉处罚。其中,重庆三峡光盘有限公司、河南先达光碟有限公司等6家光盘复制企业的经营许可证被吊销,广东寰宇光盘有限公司、北京大百科光盘有限公司等8家企业被停业整顿。国家版权局副局长阎晓宏曾在一次讲话中表示,下一步中国政府将继续加强这方面的工作,希望中国的光盘企业一定要吸取教训,依法经营。可以相信,在中国,知识产权将会得到更为有力的保护。

面对这种形势,本研究中心可以做的事将越来越多,也必将越来越有所作为。希望研究中心的各位同仁共同努力,争取更大成绩,以回应我国知识产权发展的大好形势。

华东政法学院副校长、教授、博导
知识产权研究中心主任 王立民

2006年4月10日

目 录

▷ 综 合 ◁

- 论知识产权的权利冲突及其协调机制 吕国强 (1)
- 论台湾地区知识产权制度的调整变化及其发展趋势
..... 杨德明 詹云燕 陈业业 (18)
- 论商业秘密法对计算机软件的保护 罗 立 (31)
- 论知识产权纠纷的可仲裁性 全 宁 (44)

▷ 中医药知识保护专题 ◁

- 中医药传统知识专门保护法的建立及框架设计 宋晓亭 (57)
- 中药知识产权保护之路
——标准化和专利保护战略 黄武双 丁兴峰 (81)

▷ 专利权专题 ◁

- 共有专利申请权与专利权之权利行使的立法比较研究 袁真富 (92)
- 美国专利权滥用制度适用及启示 王勉青 (109)
- 论专利权滥用的专利法规制 许春明 付 霞 (121)
- 专利产品平行进口问题探究
——兼论《专利法》相关条款之不足 刘筠筠 (136)
- 实物期权估价方法在专利研发与实施中的应用 陈振熙 (149)

▷ 商标与标识专题 ◁

- 商号权与商标权冲突问题研究 孟祥娟(158)
- 房地产品牌保护的法律难题及其品牌全程管理措施建议
..... 黄武双 吴民平(171)
- 关于《世界博览会标志保护条例》中备案及“一次备案,全面保护”
模式的探析 盛雷鸣(185)
- 奥林匹克标志是“官方标志”还是“特殊标志”?
——试论以“官方标志”模式保护奥林匹克标志知识产权
..... 吕炳斌(193)

▷ 版权专题 ◁

- 对于思想与表达两分法立法模式的分析
——一个比较法的考察 肖俊(202)
- 时事新闻著作权正当性辨析 朱与墨(218)
- 华东政法学院知识产权研究中心简介 (235)
- 稿约 (238)



论知识产权的权利冲突及其协调机制

◇ 吕国强

内容摘要 近年来,法院受理的知识产权权利冲突(以下简称“权利冲突”)案件有上升趋势,且不断有新类型案件出现。如何切实保护知识产权权利人的合法权益,合理平衡当事人之间的权利与义务,维护正常的市场交易秩序和经济秩序,从立法与司法层面完善冲突解决机制,是审理这类案件过程中需要解决的问题。本文从权利冲突的类型、特点、原因以及解决机制几个方面对这一问题进行探讨。

关键词 权利冲突 权利冲突的特点 权利冲突的原因 冲突解决机制

一、何谓权利冲突

(一) 权利冲突的定义

对于何谓“权利冲突”,理论界与实务部门有着不同的定义与看法。本文从司法实践的角度,对权利冲突进行界定。权利冲突是指一方当事人以其享有的知识产权向对方提出诉讼请求,对方当事人以自己享有的知识产权为由进行抗辩的情形。权利冲突可以分为两大类:一类是权利内部的冲突,即同一类型的权利之间的冲突,如著作权与著作权、专利权与专利权、商标权与商标权的冲突等;另一类是权利外部的冲突,即不同类型的权利之间的冲突。司法实践中,权利冲突案件比较集中的是后一类案件,这类案件具有类型新、

* 作者单位:上海市第二中级人民法院。

法律关系交叉、审理难度大等特点。

(二) 权利冲突的特点

自 2000 年以来,上海市第二中级人民法院受理的涉及权利冲突的案件约 40 件^①,这些案件主要呈现以下特点:

1. 绝大多数的案件体现为与标识有关的权利冲突

这里的“标识”主要包括商标、企业名称、域名等能够将一企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开的可视性标记。其主要原因在于,标识类权利侧重表达,对商品来源等具有直观的标识作用,这种以表达为主要方式的权利容易因表达相同或相似而造成权利客体的相似,进而导致权利冲突的发生。相反,发明专利或实用新型专利等权利则侧重于技术方案本身,一般不宜产生冲突。

2. 商标权与企业名称权的冲突表现最为突出

在权利冲突类型案件中,近半数系商标权与企业名称权的冲突。其主要原因在于,商标由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合形成,而大多数商标都包括文字,这就与企业名称的表达方式具有相同性,并因此造成了权利冲突本身的多发性。同时,商标和企业名称是现代企业经营活动中必不可少的两项标识,对于企业及其商品有着最直接的标识作用,因此在这两项权利发生冲突时,权利人急于通过司法途径解决冲突。

如原告星源公司(STARBUCKS CORPORATION)、上海统一星巴克咖啡有限公司诉被告上海星巴克咖啡馆有限公司、上海星巴克咖啡馆有限公司南京路分公司商标侵权和不正当竞争纠纷一案^②,原告系“星巴克”、“STARBUCKS”、“STARBUCKS 及图案”等商标的注册人,被告字号中包含“星巴克”,原告认为被告将原告的注册商标作为企业字号注册使用、在经营活动中使用与其注册商标相同或相近的标识构成商标侵权和不正当竞争,而诉至法院。原告要求认定“STARBUCKS”、“星巴克”等商标为驰名商标,并要求被告赔偿经济损失一百余万元。该案目前尚在审理中。

3. 与计算机网络有关的权利冲突案件逐渐增多

其主要原因在于,网络技术的发展推动了域名、网站名称等既与网络密切相关又与企业紧密相连的标识的发展,这些标识容易与由字母组成的商标

综

合

^① 本文案件主要引自上海市第二中级人民法院,已生效的判决可登录 www.shefzy.com 查阅。

^② 案号:(2004)沪二中民五(知)初字第1号。

等标识产生混淆,进而导致与商标权的冲突。如原告(美国)普罗克特和甘布尔公司(One Procter & Gamble Company)诉被告上海晨铨智能科技发展有限公司不正当竞争纠纷一案^①,原告系“safeguard”、“舒肤佳”及“safeguard/舒肤佳”等系列注册商标的权利人,该商标在消费者中有较高的认知率并享有良好的声誉。被告系域名“safeguard.com.cn”的注册人。原告认为被告将“safeguard”作为域名注册系搭便车行为,具有明显的恶意,构成不正当竞争,因而诉至法院。法院认定“safeguard/舒肤佳”商标构成驰名商标,被告注册域名行为属恶意注册,损害了原告的利益,构成了不正当竞争,判决被告注册的“safeguard.com.cn”域名无效,应立即停止使用并撤销该域名。

又如原告蒋海新诉被告荷兰皇家飞利浦电子股份有限公司(Koninklijke Philips Electronics N.V.,以下简称“飞利浦公司”)计算机网络域名纠纷一案^②,飞利浦公司系“PHILIPS”商标的注册人,蒋海新在后注册了“philipscis.com”域名。世界知识产权组织(WIPO)仲裁与调解中心根据飞利浦公司的申请,裁决将争议域名转移给飞利浦公司。蒋海新对裁决结果不服,认为其注册域名并未侵犯飞利浦公司的商标权而向上海市第二中级人民法院提起诉讼,请求法院判令撤销或停止执行上述裁决、域名“philipscis.com”归原告所有。法院认定原告注册使用“philipscis.com”域名侵犯了被告的商标权,WIPO仲裁与调解中心作出将争议域名转移给被告的裁决结果并无不妥,判决对原告的诉讼请求不予支持。

4. 与特殊标志权等有关的新类型的权利冲突不断出现

其主要原因在于,随着我国知识产权法律的不断完善,纳入知识产权保护范围的客体不断扩大。如原告上海世博会事务协调局诉被告上海弘辉房地产开发有限公司侵害著作权、特殊标志所有权、专有名称权纠纷一案^③,原告诉称,依法拥有“中国2010年上海世界博览会”申博徽标的特殊标志权利,以及“中国2010年上海世界博览会”、“上海世博会”、“上海2010”、“上海申博”、“申博”、“城市让生活更美好”等特殊标志权利、专有名称权以及世博会主题词的著作权。被告在开发房地产项目过程中,故意将楼盘命名为“世博汇弘辉名苑”,并在其销售广告、宣传横幅、工地围墙等载体上使用原告的特殊标志等,构成对原告特殊标志权的侵权。

① 案号:(2000)沪二中知初字第23号。

② 案号:(2002)沪二中民五(知)初字第214号。

③ 案号:(2004)沪二中民五(知)初字第140号。

法院认为,被告为牟取经济利益,未经原告的许可,擅自在广告宣传和楼盘标志中使用相同或近似原告“上海世博会主题词”和“申博徽标”,并使用“士博汇”作为楼盘名称。被告这一系列行为足以使人误以为被告所开发楼盘与原告有关联,误导消费者,提高其楼盘的知名度。被告的行为违反了民事活动应遵循的公平、等价有偿、诚实信用的基本原则,侵犯了原告“申博徽标”、“上海世博会”特殊标志所有权,“上海世博会主题词”著作权,“中国2010年上海世界博览会”专有名称权。法院判决被告停止侵权,赔偿损失。

5. 从单一的权利冲突转向多项权利冲突

一个案件往往涉及多项权利冲突,多表现为被告企业名称与原告商标的冲突、被告商标与原告企业名称的冲突等。值得注意的是,在该种权利冲突下,被告权利的取得往往晚于原告的权利,且被告多有恶意。如中国标准缝纫机公司上海惠工缝纫机三厂诉被告上海海菱缝纫设备制造有限公司、东阳市华联衣车有限公司等不正当竞争纠纷案^①,原告于1998年取得“海菱”注册商标,该商标于2000年被认定为上海市著名商标。被告华衣公司曾与原告有业务往来,在知晓原告的“惠工”字号和“海菱”注册商标的情况下,该被告申请注册了“惠工”商标,其法定代表人又成立了以“海菱”为字号的公司,再将“惠工”商标许可海菱公司使用,由此形成了两被告生产、销售的产品及印制、散发的宣传资料上同时出现了分别与原告“惠工”字号、“海菱”商标相同的“惠工”商标和“海菱”字号。法院认定被告华衣公司作为与原告有业务往来的同业竞争者,应当知晓原告的“惠工”字号及“海菱”注册商标。在此情况下,华衣公司仍申请注册了与原告字号相同的“惠工”商标,其法定代表人又成立了字号与原告注册商标相同的海菱公司,并将其“惠工”商标许可被告海菱公司使用。两被告的上述行为明显具有对原告进行不正当竞争的恶意,其目的在于使消费者对原、被告的产品产生混淆。因此,法院认定被告的行为构成对原告的不正当竞争。

二、权利冲突产生的原因

1. 知识产权自身的特点

首先,知识产权是人类智力创作的成果,不同的主体可能会有相同的智力创作,即不谋而合,从而导致权利所蕴涵的内容相同,并因此产生权利冲

^① 案号:(2001)沪二中知初字第216号。

突。其次,知识产权具有无形性、专有性、地域性等特点。“无形性”使得相同的客体可由不同的主体所享有,“专有性”使得权利主体对客体享有排他性的权利,这两个特点直接导致了权利冲突;而“地域性”则使得不同地域内的同一客体权利在因各种原因进入同一地域时产生权利冲突。

2. 授权主体及程序不同

有些权利自然产生,如著作权,只要作品完成就产生相应的权利,没有授权程序,没有公示程序,这种状态下产生的权利极易与其他权利产生冲突。有些权利虽有一定的授权程序,但授权单位不同,授权条件不同,授权审查要求、范围都不同,如商标的注册和管理由国家工商行政管理总局商标局依照《商标法》等法律法规完成,而企业名称则由国家工商行政管理总局和地方工商行政管理局依照《企业名称登记管理规定》等法规完成。这种分散的立法模式和授权机制使权利间的冲撞成为可能,从而导致权利冲突。有些权利虽然由同一单位授权,但限于检索能力或者因仅作形式审查,并不能完全避免重复授权,而在权利客体相似的情况下,易发生权利冲突。

有些权利经许可使用产生,当权利许可人向不同的被许可人赋予独占实施许可权及其他许可权的时候,被许可人在权利实施过程中会发生权利冲突。如广州市锐视文化传播有限公司诉上海亚太橡胶工业有限公司等著作权纠纷案^①,原告诉称其系“宇宙超人”奥特曼作品在中国的独占使用权利人,该作品的原始授权人为日本圆谷制作与企业有限公司,被告未经许可,在其制作的滑板车上使用“宇宙超人”形象,侵犯了其独占使用权。被告辩称,其经授权制造销售附有奥特曼形象的滑板车,该权利的原始授权人亦为日本圆谷公司,因此其有权生产销售。该案系因权利许可而导致的权利冲突,目前正在审理中。

3. 权利的不规范行使

权利的不规范使用主要体现在两个方面:一种系对企业名称的不规范使用,权利主体在商品中标注企业名称时,以特殊、醒目的颜色或字体等突出与他人商标相同或相似的企业字号,或仅标注企业字号而不标注企业名称的全称,从而导致商标权与企业名称权的冲突。如上海克莉丝汀食品有限公司诉苏州市克莉丝汀食品有限公司等商标侵权纠纷^②,原告系“克莉丝汀”文字、图形组合商标的注册人,被告在经营活动中突出使用“克莉丝汀”,原告认为被

^① 案号:(2005)沪二中民五(知)初字第20号。

^② 案号:(2003)沪二中民五(知)初字第92号。

告侵犯商标权,被告辩称其系合法使用企业字号。法院认定被告的行为侵犯了原告的商标权,应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

另一种不规范使用体现在商标的使用上,权利人在经营活动中仅使用注册商标的一部分,增加或者减少相关文字,造成与他人的注册商标相同或相似。如雅斯·埃内西有限公司(Societe Jas Hennessy & Co.)诉被告珠海橡木桶贸易有限公司、厦门金寰亚食品有限公司商标侵权纠纷案^①,原告在中国注册了“Hennessy”英文商标和“Hennessy”英文与图形组合商标,被告珠海公司申请注册“Hanlissy 亨力士+图形”商标,并已由商标局初步审定公告,但在其经销和罐装的酒上使用“Hanlissy”和“Hanlissy+图形”,并不包括“亨力士”,原告认为被告的这种使用易使消费者对原、被告商品的来源产生混淆,侵犯了原告的注册商标专用权,而诉至法院。该案目前尚在审理中。

4. 历史原因

因历史原因引发的权利冲突案件一般涉及老字号企业或者商品,主要有三种类型:

第一种类型是双方当事人分别以相同的文字注册商标和企业名称,注册初期彼此相安无事,但经过几十年甚至几百年的经营,该品牌建立了相当的知名度,其中一方当事人遂以驰名商标为由要求另一方停止使用企业名称。如原告杭州张小泉集团有限公司诉被告上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷案^②,原告于1964年取得“张小泉牌”商标,1997年原告的“张小泉牌”注册商标被认定为驰名商标。被告于1956年开始以“上海张小泉刀剪商店”为企业名称从事经营活动,1993年被贸易部授予“中华老字号”。原告认为被告在企业名称中使用“张小泉”、在经营活动中突出使用“张小泉”侵犯了其注册商标和驰名商标权,同时构成不正当竞争,因此诉至法院。法院经审理认为,“张小泉”剪刀已具有三百多年历史,其产生与发展经历了一个很长的历史过程,但原、被告都未能证明其是直接的“张小泉”剪刀创始人。原告的注册商标登记于1964年,被告的企业名称登记于1956年,原、被告均对“张小泉”品牌的发展壮大作过一定的贡献。法院最后根据原告注册商标与被告企业名称产生的特定历史背景,从“张小泉”品牌的历史发展、原被告的综合利益、消费者对各自“张小泉”的认知等角度出发,认定被告以“张小泉”为企业字号、在经营活动中突出使用“张小泉”

^① 案号:(2005)沪二中民五(知)初字第102号。

^② 案号:(1999)沪二中知初字第13号。



并未构成侵权。但法院同时指出,为了规范市场,营造良好的公平竞争秩序,避免造成相关消费群体对原、被告产品产生混淆,被告今后应在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称,以使普通消费者能够正确区分“张小泉”的注册商标和企业名称。

第二种类型是企业在分立、改制过程中,对于知识产权的使用有过约定,但在其后的经营活动中,许可方认为被许可方关于权利的使用侵犯了其合法权益,而要求被许可方停止使用。如原告上海永久股份有限公司诉被告上海永久麟龙摩托车有限公司系列案^①,原告系“永久”商标的注册人,该商标于2001年被认定为上海市著名商标。因企业发展需要,原告将其摩托车分公司改制成民营化性质公司,即被告,并向工商部门出具冠名权证明,同意被告公司名称上使用“永久”字号。后原告发现被告在经营活动中有突出使用“永久”字号等行为,遂以不正当竞争为由要求被告停止在企业名称中使用“永久”字号,在法院驳回其诉请后,其又以商标侵权和不正当竞争为由要求被告停止不规范使用行为。法院认为,被告企业系由原告分公司部分改制而成,改制过程中原告向工商行政部门出具了冠名权证明,同意被告使用“永久”字号。因此,尽管原告“永久”商标知名度较高,但原告已明确表示同意被告使用该企业名称,所以除非有法律或合同上的依据,原告无权阻止被告使用目前的企业名称。法院最终驳回了原告要求被告停止使用“永久”字号的诉讼请求。而在其后原告针对被告经营过程中对“永久”字号和商标不当的使用行为而提起的诉讼中,法院支持了原告的诉请,判令被告合法使用企业名称的全称。

第三种类型是法律不断完善,不同时期的法律对权利的取得及其形式、侵权行为的构成等问题有不同的规定,从而导致长期以来在旧的法律框架下形成的稳定局面因新情况的发生而变化,并产生权利冲突。如原告浙江省食品有限公司诉被告浙江永康四路火腿一厂等商标侵权纠纷一案^②,原告经受让取得“金华火腿”商标,该商标最早注册于1979年(金华系地名,早期的法律对于以地名作商标并不像现在这么严格)。因被告在生产火腿上使用“金华火腿”,原告诉至法院。1995年,金华市被命名为“中国金华火腿之乡”。2003年,被告等55家企业经审核被批准使用“金华火腿”原产地域产品专用标志。被告辩称“金华”是地名,“金华火腿”是原产地域产品名称,被告

① 案号:(2003)沪二中民五(知)初字第47、179、180号。

② 案号:(2003)沪二中民五(知)初字第239号。

经批准使用该名称,因而并不侵权,在这种情况下就产生了商标权和地理标志权的冲突。法院认为,原告注册商标专用权保护范围的核心是“金华火腿”,其专用权受法律保护。但是,原告无权禁止他人正当使用。“金华火腿”经国家质检局批准实施原产地域产品保护,被告获准使用“金华火腿”原产地域专用标志,因此被告的上述行为属于正当使用。但是,被告今后应当规范使用原产地域产品。原、被告之间均应相互尊重对方的知识产权。法院驳回了原告的诉请。一审判决后,双方均未提出上诉。

5. 恶意搭便车,牟取不当利益

市场主体在巨大的市场竞争压力下,出于利益追求,恶意搭便车,牟取不当利益的案例不在少数。他们一般采取与驰名或知名商品相似的表达方式,误导消费者,造成消费者对商品来源的混淆。而为了掩饰其主观恶意,他们往往以表面上合法的形式从事违法行为。如原告博内特里塞文奥勒有限公司(Bonneterie Cevenole S. A. R. L.)诉被告上海梅燕服饰有限公司、甘传猛、梦特娇·梅燕(香港)服饰有限公司、甘传飞等商标侵权和不正当竞争纠纷一案^①,原告系“梦特娇”、“花图形”、“MONTAGUT与花图形”的商标权人,甘传飞和甘传猛于2001年在香港注册设立香港梅燕公司,同年甘传猛与他在上海投资设立上海梅燕公司,香港梅燕公司2002年自案外人处受让取得“梅燕”商标,并授权上海梅燕独占使用。原告认为被告上海梅燕在其经营活动中使用香港梅燕的中英文企业名称(中文:梦特娇·梅燕(香港)服饰有限公司,英文:MONTEQUE·MAYJANE(HONG KONG) FASHION LIMITED),以突出“梅燕”商标中的花瓣图形的方式使用“梅燕”商标,而该花瓣图形与原告“花图形”相似,以“梦特娇”标识其商品,使用与原告具有相似装潢的包装袋等行为构成商标侵权和不正当竞争,而诉至法院。从几被告在香港、上海两地注册公司,对公司名称中英文的选用,对商标、公司名称的授权使用,经营活动中对标识的不规范使用等一连串行为来看,几被告具有明显的恶意,意在使一般消费者误认为其是法国的“梦特娇”,从而牟取不当利益。法院最后认定被告构成商标侵权和不正当竞争,判决其停止侵权,并赔偿原告经济损失。

6. 平行进口

平行进口在专利和商标领域较为常见。以专利为例,同一专利权人就同一项发明创造在两个国家获得专利权,经专利权人许可在其中一个国家制造

^① 案号:(2002)沪二中民五知初字第202号。

的专利产品售出后,购买者将其在该国购买的专利产品进口到另一个国家,这就是平行进口。产生该现象的原因在于各国之间存在价格差,因而一些商人从事倒买倒卖,使商品从低价位国家向高价位国家流动。在平行进口的情形下,进口国的独占实施许可合同的被许可人的独占使用权受到进口商的挑战,因而产生权利冲突。广州市中院曾经受理过一起商标侵权案件:被告广州经济技术开发区商业进出口贸易公司受国内客户委托,从泰国进口一批“LUX”牌香皂,原告上海利华有限公司认为被告未经许可进口销售泰国产“LUX”香皂,冲击了国内市场,侵犯了原告商标独占使用权。被告以平行进口抗辩。^①法院经审理认为被告的证据不足以证明其经销行为系平行进口,故未就平行进口问题作进一步阐述。

7. 其他因素

以上主要是从权利本身、权利的实施、行为人的主观恶意等角度分析了权利冲突产生的原因,事实上还有一些客观因素也是权利冲突产生的重要因素:相关法律法规(包括权利的授予和管理、不同权利间的协调、权利冲突时的解决等)不够完善;科学技术特别是网络技术的发展将企业的经营活动推向更广的市场,从而将隐性的权利冲突转为显性的权利冲突;全社会的法治意识逐渐增强,在权利冲突发生的时候,越来越多的权利主体通过法律途径寻求救济。

三、司法实践与判例

(一) 基本原则

关于权利冲突的解决,目前立法尚欠缺明确的规定。在此情形下,基本原则的应用就显得尤为重要。审判实践中,法院主要把握以下几个原则:

1. 诚实信用和公平竞争

诚实信用和公平竞争是民事活动的基本原则,在商业活动中,民事主体之间应当遵循公认的商业道德,诚实经营,公平竞争。该原则强调民事行为主体的主观方面,即民事主体实施民事行为应秉持善意的心理状态,应不为欺诈行为、不规避法律、不滥用权利、公平竞争等。法院在处理权利冲突纠纷时,应当按照诚实信用和公平竞争原则,确定双方当事人的权利与义务。该

^① 案号:(1999)穗中法知初字第82号。

原则在《保护工业产权巴黎公约》等国际条约中都有所体现,同时也是我国《民法通则》规定的民事活动应遵循的基本原则。在审理原告(美国)普罗克特和甘布尔公司(One Procter & Gamble Company)诉被告上海晨钺智能科技发展有限公司不正当竞争纠纷一案,原告蒋海新诉被告荷兰皇家飞利浦电子股份有限公司(Koninklijke Philips Electronics N. V.)计算机网络域名纠纷一案,原告博内特里塞文奥勒有限公司(Bonneterie Cevenole S. A. R. L.)诉被告上海梅燕服饰有限公司、梦特娇·梅燕(香港)服饰有限公司等商标侵权和不正当竞争纠纷一案,上海克莉丝汀食品有限公司诉苏州市克莉丝汀食品有限公司等商标侵权纠纷,中国标准缝纫机公司上海惠工缝纫机三厂诉被告上海海菱缝纫设备制造有限公司等不正当竞争纠纷案中,法院主要是按照诚实信用和公平竞争原则判决的。

2. 保护在先权利

保护在先权利原则是在权利人各自以诚实信用的方式合法取得权利时,法律保护在先获得权利的一方。值得注意的是,应用该项原则时,权利的形成时间是法院认定的重要事实之一。对于一般的注册商标、专利、企业名称等权利,因为有明确的授权程序,故时间易于查明。而对于驰名商标、知名商品特有名称、包装装潢等,则因这些权利与权利人的使用状态直接联系,故权利主张人在诉讼中应承担举证责任。如蓝迪(抚顺)国际化学有限公司诉上海爱特福实业有限公司、江苏爱特福药物保健品有限公司商标侵权案^①,原告于1996年注册“好帮手”商标,被告江苏爱特福自1993年起开始在其销售的商品上使用“84好帮手”名称。原告认为该名称侵犯了它的“好帮手”注册商标专用权,遂提起诉讼。法院在确定双方对“好帮手”三字的使用都是独自创作的基础上,认定在原告获得商标授权以前,被告“84好帮手”已构成知名商品特有名称,享有在先权利,因此根据诚实信用原则和保护在先权利原则,认定被告有权继续在其商品上使用“84好帮手”的名称,并驳回原告的诉讼请求。

3. 尊重约定,禁止反悔

当事人双方就知识产权的使用有过约定的,应当尊重当事人的意思表示,按照约定办理,除非这种约定违反公序良俗,或影响正常的社会竞争秩序。在审理上海永久股份有限公司诉上海永久麟龙摩托车有限公司系列案中,法院主要是按照尊重约定,禁止反悔原则处理的。

^① 案号:(2003)沪二中民五(知)终字第9号。