

谢冬伟 / 著

中国

商标法的效率与公平

Zhongguo Shangbiaofa De



立信会计出版社

中国商标法的效率与公平

谢冬伟 著



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国商标法的效率与公平 / 谢冬伟著. —上海:
立信会计出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5429 - 3555 - 7

I. ①中… II. ①谢… III. ①商标法-研究-中国
IV. ①D923. 43

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 123362 号

策划编辑 窦瀚修
责任编辑 陈 旻
封面设计 周崇文

中国商标法的效率与公平

出版发行	立信会计出版社		
地 址	上海市中山西路 2230 号	邮政编码	200235
电 话	(021)64411389	传 真	(021)64411325
网 址	www.lixinaph.com	电子邮箱	lxaph@sh163.net
网上书店	www.shlx.net	电 话	(021)64411071
经 销	各地新华书店		

印 刷	常熟市梅李印刷有限公司
开 本	787 毫米×960 毫米 1/16
印 张	11.75
字 数	185 千字
版 次	2012 年 6 月第 1 版
印 次	2012 年 6 月第 1 次
书 号	ISBN 978 - 7 - 5429 - 3555 - 7/D
定 价	36.00 元

如有印订差错,请与本社联系调换

内 容 摘 要

效率原则和公平原则是法律制度设置的基本原则,效率与公平的统一是完善我国商标注册保护制度追求的基本目标。本书从历史、理论、实体和程序的不同角度,分析了商标注册保护制度如何体现效率原则和公平原则,对我国商标注册保护制度如何实现效率与公平的统一进行了探讨,并提出了若干建议。

首先,本书分析了商标使用保护制度和商标注册保护制度的产生、发展及其特点。提出商标使用保护制度体现了公平原则,但在效率上存在明显不足;商标注册保护制度体现了效率原则,但必须对在先使用人予以适当的保护,从而在效率的基础上兼顾公平的观点。建议我国《商标法》坚持商标注册保护制度,同时兼顾在先使用人的合法权益,实现效率与公平的统一。

其次,本书对商标权的财产权属性进行了分析。创造性劳动是商标权价值的主要来源。商标权是主体个人意志得到社会公共意志认可的结果,是主体个人意志与社会公共意志的统一。商标权的财产权属性体现了效率原则和公平原则,是商标注册保护制度实现效率与公平的统一的基础。

再次,本书分析了商标注册保护制度以确立商标权和保护商标权为核心,以保护消费者利益、维护市场经济秩序为重要内容的双重宗旨。提出这种双重宗旨在体现效率原则的同时,也体现了公平原则。分析了申请商标的主体资格、主体的自由意志和恶意申请。提出不宜对申请商标的主体资格进行限制,强制注册制度不能发挥预期作用,申请人提出商标申请必须出于善意。商标的审查应当充分考虑公共利益。分析了商标的指示来源功能、品质保证功能和广告功能,结合这些功能论述了对商标权和消费者利益

的保护。提出商标指示商品来源的功能实际上是指示商品的质量来源;在商标已具有“商标声誉”的情况下,其指示的对象已经由指示生产者转变为同时指示消费者。分析了商标权用尽和合理使用两种对商标权的限制。提出权利用尽不能损害商标的三大功能,描述性合理使用和指示性合理使用应当体现公平原则。

最后,本书从程序角度对注册保护制度的效率与公平进行了分析。分析了是否审查在先商标权利需要考虑的三方面关系,对我国采取不审查原则或坚持审查原则应采取的措施提出了建议。分析了各国异议制度设置的几种模式,提出我国可以采取欧洲共同体的“不审查原则+异议前置模式”或者比荷卢经济联盟的“审查原则+不设立异议程序”模式。

序 言

谢冬伟同志多年来一直工作在国家工商行政管理总局商标工作第一线,积累了较为丰富的实践经验。曾经过博士生3年的专业学习、研究,曾是直接参加我国《商标法》第三次修改起草工作的主要成员之一,在学术理论上有较为深厚的造诣。本书可以说是他多年来商标实践与商标理论研究的结晶之一。

本书是在其博士论文的基础上修改、充实而成的。

效率和公平,不仅是商标立法应该追求的目标,也是一般法律制度立法必须遵循的基本原则之一。

本书从世界上现实存在的两种商标保护制度——商标使用保护制度和商标注册保护制度出发,通过比较研究,探讨了效率和公平原则在这两种商标保护制度中的不同体现;提出了商标使用保护制度虽体现了公平原则,但在效率上存在明显不足,而商标注册保护制度虽体现了效率原则,但是难于兼顾公平的观点。

本书根据效率和公平原则,对商标权的财产权属性、申请商标的主体资格、主体的自由意志和恶意申请、商标的指示来源功能、品质保证功能和广告功能、商标权用尽和合理使用等对商标权的限制问题,进行了更为深入的探讨、研究。

本书中,作者对我国的商标注册审查制度的改革提出了自己的建议;在介绍、分析多国不同模式商标异议制度的基础上,提出我国可以采取“不审查原则+异议前置模式”或者“审查原则+不设立异议程序”模式的建议。

通过阅读本书,相信会对读者正确理解、把握《商标法》的修改有所启迪。对于我们的学者和法律工作者深入学习、研究商标法律制度乃至知识产权法律制度,本书也是很有参考价值的。

李顺德
2012年春

前 言

目前,各国对商标权的保护,存在着注册保护和使用保护两种制度。商标注册保护制度是以注册产生商标权为基础的商标保护制度;商标使用保护制度是以使用产生商标权为基础的商标保护制度。世界上最早采用的是使用保护制度,但后来经过发展,已经形成目前以注册保护制度为主,兼有使用保护制度的局面。^①

我国一直采用商标注册保护制度。目前,我国商标注册保护制度中存在一些突出问题,如如何保护在先商标使用人的合法权益,如何提高商标注册申请的有效性、制止恶意申请行为,如何平衡商标权人的利益与公共利益,如何解决商标注册周期过长问题,等等。

效率原则和公平原则是法律制度设置的基本原则。就效率原则而言,“现代社会的法律,从实体法到程序法,从根本法到普通法,从成文法到不成文法,都有或应有其内在的经济逻辑和宗旨:以有利于提高效率的方式分配资源,并以权利和义务的规定保障资源的优化配置和使用。”^②就公平原则而言,“正义(其核心是公平)是社会制度的首要价值。”^③“效率和公平都是社会应有的美德,是法应当促成实现的价值,”^④商标注册保护制度也不例外。

商标权是国家为鼓励诚信经营而赋予市场信誉创立者的一定范围的独占权。商标注册保护制度的首要目标,在于确认和保护商标权,维护商标信誉。同时,商标注册保护制度还应当兼顾在先权利人、消费者和社会公众的利益,维护市场经济秩序。因此,商标注册保护制度既应当有利于确认商标权和保护商标权,体现效率原则,又应当有利于保护在先权利人、消费者和

① 据笔者统计,在陆普舜主编的《各国商标法律与实务》(2006年修订版)介绍的186个国家或地区中,有128个采用注册保护制度,占69%,52个采用使用保护制度,占28%,6个采用注册与使用保护并存的制度,占3%。

② 张文显主编:《法理学》,法律出版社1997年版,第317页。

③ 沈宗灵:《法·价值·正义·利益》,《中外法学》1993年第5期。

④ 张文显著:《二十世纪西方法哲学思潮研究》,法律出版社1996年版,第602页。

社会公众的利益,体现公平原则,应当是效率和公平的统一。

我国商标注册保护制度中存在的上述问题,实质上都涉及效率问题和公平问题。要解决好这些问题,必须坚持效率原则和公平原则,必须把“效率和公平的统一”作为完善我国商标注册保护制度追求的基本目标。

本书将从历史、理论、实体和程序的不同角度,分析商标注册保护制度如何体现效率原则和公平原则,并以实现“效率和公平的统一”为核心,对我国商标注册保护制度存在的问题进行探讨,提出若干建议。

目 录

第一章 从历史角度看商标法的效率与公平	1
第一节 商标使用保护制度的产生和发展	1
一、竞争法框架下的商标使用保护	1
（一）英国对商标的竞争法保护	1
（二）美国对商标的竞争法保护	4
二、竞争法框架下商标使用保护的特点	6
（一）符合公平原则	6
（二）商标权利不完整	6
（三）商标权利不稳定	7
（四）商标权利范围有限	7
（五）保护成本较高	8
三、商标法框架下的商标使用保护	8
（一）法国对商标的商标法保护	8
（二）美国对商标的商标法保护	9
四、商标法框架下商标使用保护的特点	11
（一）建立联邦商标注册制度	11
（二）建立权利不可争议制度	13
（三）建立推定全国有效制度	14
（四）建立外国人注册确权制度	14
第二节 商标注册保护制度的产生和发展	15
一、商标注册保护制度的产生	15
二、商标注册保护制度的特点	18
（一）商标权是完整的财产权	18
（二）商标权稳定、确定	19

(三) 商标权在全国有效	19
(四) 注册保护简便、经济	20
(五) 公示公信制度降低社会成本	21
(六) 对在先使用人权益保护不足	21
三、商标注册保护制度的发展	22
(一) 许多商标使用原则国家改采注册原则	22
(二) 许多商标注册原则国家增加使用保护	24
第三节 商标注册保护制度发展的启示	26
一、我国应当继续坚持商标注册保护制度	26
二、我国应当对在先使用人利益予以适当保护	27
本章小节	33
第二章 从理论角度看商标法的效率与公平	35
第一节 商标权是私权、是财产权	35
第二节 商标权财产权属性的理论基础	38
一、罗马法的先占财产权论	39
二、洛克的劳动财产权论	40
(一) 商标中的劳动体现	41
(二) 用洛克理论分析商标权	45
三、黑格尔的人格财产权论	47
四、卢梭和康德的社会公认财产权论	51
五、对商标权财产权属性的综合分析	52
第三节 商标权的财产权属性要求体现效率与公平	55
一、商标权的财产权属性要求体现效率原则	56
二、商标权的财产权属性要求体现公平原则	56
本章小节	57
第三章 从实体角度看商标法的效率与公平	59
第一节 商标法的立法宗旨应当体现效率与公平	60

一、商标注册保护制度的核心是确立商标权和保护商标权	60
二、商标注册保护制度同时保护消费者利益、维护市场 经济秩序	61
第二节 商标权的确立应当体现效率与公平	65
一、商标的申请与个人意志	65
(一) 关于申请主体	65
(二) 关于自愿申请	75
(三) 关于恶意申请	77
二、商标的审查与公共意志	82
(一) 关于地名商标的审查	84
(二) 关于单颜色商标的审查	90
三、商标注册的效力	93
(一) 商标注册的确定力	93
(二) 商标注册的公示作用和公信力	96
第三节 商标权的保护应当体现效率与公平	99
一、商标指示来源功能的保护	100
(一) 商标指示来源的功能	100
(二) 指示来源功能与商标权的保护	103
(三) 指示来源功能与消费者利益的保护	109
二、商标品质保证功能的保护	111
(一) 商标的品质保证功能	111
(二) 品质保证功能与商标权的保护	114
(三) 品质保证功能与消费者利益的保护	115
三、商标广告功能的保护	118
(一) 商标的广告功能	118
(二) 广告功能与商标权的保护	121
(三) 广告功能与消费者利益的保护	124
四、对商标权保护的限制	125
(一) 权利利用尽	125

(二) 合理使用	131
本章小节	141
第四章 从程序角度看商标法的效率与公平	144
第一节 商标注册保护程序应当体现效率与公平	145
一、注册产生权利要求体现效率与公平	145
二、商标注册保护程序制度变革体现了效率与公平	147
第二节 我国商标注册程序应当体现效率与公平	149
一、是否审查在先商标权利	149
(一) 审查在先商标权利的利弊	150
(二) 笔者的观点	154
二、如何设置异议程序	158
(一) 异议制度的几种模式	159
(二) 笔者的观点	166
本章小节	171
参考文献	173
后记	176

第一章 从历史角度看商标法的效率与公平

自 1904 年清政府颁布《商标注册试办章程》以来,我国一直实行商标注册保护制度。在我国商标注册保护制度中,是否应当以及如何保护在先商标使用人的合法权益,一直是一个十分重要但没有很好解决的问题。商标注册保护制度实行申请在先原则,这一原则有利于促使商标使用人和意图使用商标的人及早提出商标注册申请,符合效率的原则,但也可能使已经使用并有一定影响的商标的在先使用人由于没有及时提出申请而丧失获得商标权的权利,甚至丧失继续使用的权利,从而有违公平原则。本章将通过介绍商标使用保护制度和商标注册保护制度的产生和发展,从效率和公平的角度对两种制度的特点进行分析,并对我国商标注册保护制度如何保护在先使用人的合法权益提出建议。

第一节 商标使用保护制度的产生和发展

一、竞争法框架下的商标使用保护

(一) 英国对商标的竞争法保护

人类在其生产的产品上使用标记的历史非常悠久。早在青铜器时代,中国工匠们就其制造的青铜器上打上自己的标记。在古代埃及,其法律要求每个砖窑的主人,把自己的名字和实际制砖的奴隶的名字印在他所出售的砖上,以便确定质量不合格砖生产者的责任。

到了中世纪,欧洲的行会要求其会员在其生产的每一种产品上都贴上行会的显著标志,以追究劣等工艺会员的责任,保护公众不受混淆和欺骗。

其中钟表制造协会首先对此作出了规定,随后造纸协会也采用了这种做法。^①

1266年,英国颁布了第一个面包师强制标志法,要求面包师必须把自己的适当标志标在他所制作和出售的每一块面包上。如果面包的质量出现了问题,就可以知道是谁该对此负责。1363年,英国又制定了要求银匠在其制造的银器上使用标记的法规。后来又模仿中国在瓷器上使用来源标记的做法,要求在瓶子和瓷器上使用来源标记。可见,早期这种使用在商品上的标志,主要功能是通过表明商品来源来保证商品的质量。

在历史上,英国是最早开始由传统农业社会向工业社会转型的国家。随着英国国内贸易的发展,使用与竞争对手相同或近似商标欺骗消费者获取利益的行为日益增多。最早的商标侵权案例(Southern v. How)于1618年发生在英格兰。^②在该案中,一家高质量布料的制造商起诉一家低质量布料的制造商,后者在其低质量布料上使用了原告在高质量布料使用的商标。在此情况下,英国的衡平法院“率先受理了对模仿行为的禁令请求,禁止混淆商品出处的行为”。^③通过判例法对商标提供假冒(passing off)救济。这种保护意味着禁止以一生产者的商品冒充另一生产者的商品。但这种保护不是从保护商标独占性的角度出发,而是从禁止欺骗消费者以及商品来源上的混淆出发。^④由于禁止欺骗消费者和产品来源混淆是竞争法的理论基础。因此,通过假冒救济保护商标是在竞争法的理论背景下进行的,最早对商标进行的保护是在竞争法框架下进行的。“早期的商标统统由反不正当竞争法予以保护。”^⑤

在早期,构成假冒要求必须存在欺诈。而欺诈和虚假行为是传统的民事侵权行为(tort)的一种典型形式。这与现在依据商标法对注册商标的侵权(Infringement)救济不以主观恶意为前提条件是明显不同的。^⑥因此,对

① 杰拉尔德·J·莫辛霍夫:《美国商标法》,李继忠、董葆霖主编:《外国专家商标法律讲座》,工商出版社1991年版,第94页。

② 郑成思:《知识产权法新世纪初的若干研究重点》,法律出版社2004年版,第152页。

③ 王春燕:《商标保护法律框架的比较研究》,载《法商研究》法学版2001年第4期,第17页。

④ 有观点认为,商标权是一种诉讼中的权利,是一种消极权利,而不是一种积极权利。这一观点从最早对商标的竞争法保护角度看无疑是成立的。

⑤ 李明德:《美国知识产权法》,法律出版社2003年版,第336页。

⑥ 李顺德:《知识产权法律基础》,知识产权出版社2005年版,第270页。

商标的假冒救济实际上来源于普通法中传统的民事侵权法,是民事侵权行为的一种。^①

假冒救济不要求受保护的商标是注册商标。因此,从历史的角度看,人类社会对商标的保护最早是从保护未注册商标开始的。当然,在建立商标注册保护制度后,一个商标如果已经注册,也可以通过假冒救济的方式得到保护,不过由于寻求对注册商标的侵权救济更加简便易行,使得通过假冒救济保护注册商标没有必要。

假冒救济与现在依据商标法对注册商标的侵权救济的另一个不同之处就是,原告必须证明其通过商标的使用,^②已经在公众中建立起一定的商业信誉。^③也就是说,假冒救济的对象与其说是商标,还不如说是通过商标使用建立起来的商业信誉。英国法院在许多判例中重申:“在商标上不存在任何财产”。^④其含义就是指假冒救济所保护的是借助商标培育起来的商业信誉,而不是商标本身。

毋庸讳言,商业信誉是企业通过其经营活动并主要通过商标的使用表现出来的。因此,假冒救济对商业信誉的保护实际是对商标使用结果的保护。也就是说,假冒救济对未注册商标的保护是以商标的使用并且通过使用建立起的商业信誉为条件的。

假冒救济要求原告必须证明其享有商业信誉,仅有混淆是不够的。例如,两人几乎同时使用相同或近似商标,虽然可能产生混淆,但两人可能都没有产生商业信誉,或者两人使用的商标的声誉实际上来自第三人,则不能获得假冒救济。例如,“EVIAN”矿泉水瓶的生产商甲不能通过假冒救济制止矿泉水瓶生产商乙的行为,因为该商标的声誉来自第三人“EVIAN”矿泉水的生产商。^⑤

① [英]蒂娜·哈特、琳达·法赞尼:《知识产权法》第二版,法律出版社2003年版,第109页。

② 通过使用企业名称、商业外观等也可以建立商业信誉,但主要是通过使用商标建立商业信誉。

③ 在Rechitt & Colman Products Ltd 诉 Borden Inc. 一案中, Lord Oliver 法官将假冒救济的构成要件归纳为三个方面:原告存在商业信誉;存在虚假表示(misrepresentation);对原告的商业信誉或声誉造成损害或有损害的可能。参见[英]蒂娜·哈特、琳达·法赞尼:《知识产权法》第二版,法律出版社2003年版,第111页。

④ 如Perry 诉 Truefitt, 6 Beav. 73.

⑤ W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade marks and Allied rights, Sweet & Maxwell, 1981, p. 475.

如果被告在其产品上已经建立了自己的声誉,则原告将很难通过假冒救济限制被告的行为。在 Vine Products Ltd 诉 Mackenzie & Co. Ltd 一案中,西班牙的“sherry”(雪利)酒生产商试图制止其他地方的生产商使用“sherry”商标。但其他国家的生产商证明他们在“sherry”商标上已经建立了自己的声誉。因此,法院判决这些生产商有权继续使用这一商标,只要在其前面加上来源国的名称。^①

(二) 美国对商标的竞争法保护

目前,在英国还保留着假冒救济制度。同时,由于历史的原因,美国、澳大利亚、加拿大和新西兰等受英国法律传统影响的国家也有商标假冒救济制度。

以美国为例,随着英国在美洲大陆推行殖民主义,在产品上使用商标的做法也带到了美洲,包括后来成立的美国。但美国在早期还是一个农业国,商标使用得并不多,直到工业革命兴起,才大规模地成批生产消费品,这才导致了商标的广泛使用。

与英国相似,美国最早对商标的保护也是采取假冒救济的方式进行。19 世纪上半叶,美国法院开始对商标提供假冒救济。美国的第一个案例是 1844 年的戴乐诉卡派特案。在该案中,戴乐以“戴乐波斯线”的名称在英国和美国制造和销售棉线,他控告卡派特仿冒他的商号名称、商标、封装和标签。法官斯道里在判决中说,所控的案子是一个完全故意地侵害戴乐权利的侵权案件,是为了欺骗公众,损害别人从技术、劳动和企业得来的正当收入。^②

1849 年的 Amoskeag 制造公司诉 Spear and Ripley 股份公司案也是一个很重要的案件。在该案中,当提到商标财产权时,法院在判决中认为,构成赔偿损失的侵权行为的基本因素,是实际欺诈和假冒行为的存在,仅有欺骗意图的可以获得宽大。但即使只有欺骗意图,而没有实际的欺诈存在,禁止继续使用侵权标记是有道理的,因为这种行为包含了对财产权

^① Vine Products Ltd v. Mackenzie & Co. Ltd[1969]RPC1,参见[英]蒂娜·哈特、琳达·法赞尼:《知识产权法》第二版,法律出版社 2003 年版,第 111 页。

^② 杰拉尔德·J·莫辛霍夫:《美国商标法》,李继忠、董葆霖主编:《外国专家商标法律讲座》,工商出版社 1991 年版,第 97 页。

的侵犯。法院同时指出,所有假冒商标案件的错误本质,是把一个制造者或卖主的商品作为其他制造者或者卖主的商品出售,并且只有当这种错误是直接或间接造成的时候,以及错误达到一定程度的时候,向法院提起诉讼的一方才可以得到补救。^① 这种对商标的保护虽然仍然以民事侵权法为依据,仍然强调欺骗意图,但这一案件率先提出了商标财产权的概念,即把商标视为权利人的一种财产权,并提出即使没有实际的欺诈存在,也可以禁止继续使用侵权标记。这与现在对注册商标权的保护是基本一致的。英国的假冒救济后来也在传统的侵权诉讼(Tort)上有所发展,被告即使没有恶意,也应承担停止侵权的责任;原告即使没有实际损失,但将来可能有损失的,也应给予适当救济,^②这与美国的上述判决是基本一致的。

在美国,自建国以来,假冒救济一直是各州根据《反不正当竞争法》进行的。直到1946年,美国颁布了《兰哈姆法》,该法第43条第1款关于禁止虚假来源表示的规定,在联邦一级创立了制止假冒的规定。在一开始,虚假来源表示还仅仅指地理来源上的虚假来源表示,后经过法院的一系列判决对来源一词的扩大解释,虚假来源不仅指虚假的地理来源,还包括虚假的商品来源。^③ 到1988年,美国国会修改《兰哈姆法》时,又将法院判例的解释纳入第43条第1款中。根据这一规定,在商业中使用的文字、术语、姓名、象征、设计及其组合,如果有可能就使用者与他人的从属、关联或联系,有可能就使用者商品或服务的来源、认可或批准,或者有可能就他人的商业活动,造成混淆、误导或欺骗,应当承担法律责任。^④ 其中的文字、术语、姓名、象征、设计及其组合,包括了未注册商标。因此,这种在商业活动中对未注册商标的使用,如果可能使消费者对商品或服务的来源造成混淆、误导或欺骗,即构成假冒,就可以得到《兰哈姆法》提供的保护。^⑤

① 杰拉尔德·J·莫辛霍夫:《美国商标法》,前引书,第97页。

② W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade marks and Allied rights, Sweet & Maxwell, 1981, p. 473.

③、④ 李明德:《美国知识产权法》,法律出版社2003年版,第336页。

⑤ 由于《兰哈姆法》第43条是美国的《反不正当竞争法》条款,因此,该款对商标的保护是在竞争法框架下对商标的保护,这与后面将要介绍的依据该法的其他规定对商标的商标法保护是不同的。