



知识产权学术前沿系列
Exploratory Series of Intellectual Property

驰名商标认定 与保护的规制

The Protection of
Well-known Trademarks

祝建军 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



知识产权学术前沿系列
Exploratory Series of Intellectual Property

驰名商标认定 与保护的规制

The Protection of
Well-known Trademarks

祝建军 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

驰名商标认定与保护的规制 / 祝建军著. —北京:
法律出版社, 2011. 11

(知识产权学术前沿系列)

ISBN 978 - 7 - 5118 - 2578 - 0

I. ①驰… II. ①祝… III. ①商标法—研究—中国
IV. ①D923. 43

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 198954 号

驰名商标认定与保护的规制

祝建军 著

责任编辑 孙东育
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

开本 A5

版本 2011 年 11 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京中科印刷有限公司

印张 9.75 字数 187 千

印次 2011 年 11 月第 1 次印刷

编辑统筹 独立项目策划部

经销 新华书店

责任印制 张建伟

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 2578 - 0

定价:32.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

总 序

当今世界,随着知识经济和经济全球化深入发展,知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素,同时也是市场主体参与市场竞争的核心资源。为此,2008年国务院发布的《国家知识产权战略纲要》明确,将知识产权战略提升为国家重要战略,以提高我国知识产权创造、运用、保护和管理能力,从而提高国家的核心竞争力,满足人民群众日益增长的物质文化生活需要。知识产权制度是开发和利用知识资源的基本制度。知识产权制度的建设离不开人才建设。加强知识产权人才的培养成为国家知识产权战略的重要举措之一。这将进一步推进我国高校知识产权教学和研究的开展。

华东政法大学是国内最早设立知识产权专业的学校,现在拥有知识产权本科、硕士和

博士三个层次学历教育并招收博士后研究人员。

为了提升知识产权专业教育水平,将知识产权前沿问题和应用问题与教学紧密结合,我院组织出版一套知识产权前沿系列,作为知识产权专业学习的拓展性材料。这些著作是每位教师长期从事教学和研究的结晶,分别从不同视野研究知识产权的运用、保护与管理,具有一定的学术价值。我们也希望这些研究成果,不仅为我国知识产权学术研究贡献我们的力量,而且为我国知识产权政策和立法提供一定的参考。

本套专著受上海市教委高水平特色项目(第三期)的资助。

华东政法大学知识产权学院

2010年12月8日

前 言

在知识经济、信息社会、经济全球化的时代背景下,知识产权受到了前所未有的关注,^[1]国家的核心竞争越来越表现为对智力资源和智慧成果的培育、配置、调控能力,表现为对知识产权的拥有和运用能力。作为知识产权法重要组成部分的商标法是调整市场有序竞争、保护消费者权益的重要法律。随着我国经济的发展与实践的深入,作为我国商标法中的一个重要制度——驰名商标保护制度,已积累了较丰富的经验,取得了显著成果,但也遇到了许多问题与挑战。^[2]因此,总结我国驰名商标保护制度的经验,解决驰名商标保护

〔1〕 易健雄:《技术发展与版权扩张》,法律出版社2009年版,第1页。

〔2〕 电子知识产权编辑部:“让驰名商标走下神坛——‘驰名商标和企业品牌战略研讨会’综述”,载《电子知识产权》2009年第8期。

制度中的问题,显得很迫切。

一、现代商标及商标法的萌芽

现代商标法是以欧洲为发端地的,其经历了萌芽阶段、建立阶段和扩大保护阶段。在商标法早期的萌芽阶段(大约 15 世纪),由于资本主义的经济发展水平较低,商品属于稀缺资源,社会商品生产和分配基本上是卖方市场控制,商人们无须想办法让消费者注意自己的商品和服务,商人们为争夺市场而展开的竞争并不激烈,因此现代意义上的商标法所赖以产生的社会经济条件尚不存在。

那时尽管产生了商标的萌芽,但商标是被欧洲各国政府和商业行会用来作为控制商业的工具,这一时期的商标是一种“管理标志”(police mark),它起着追溯产品生产者以及确定责任的依据,因此它又是一种“责任标志”(liability mark)。商标所具有的标识和区分功能,也就只能围绕商标的管理功能服务,不可能成为商标使用人积累商业信誉的工具,因为从业者是不允许通过广告来进行市场竞争的。^[1] 在当时的社会经济条件下,商标作为追究劳动者责任的依据,在商业行会的背景下,其作为强制性使用符号的特征尤为明显。^[2]

历史的脚步在向前迈进,随着人类生产力的急剧提升,商品及服务的数量和种类大幅度增加,商标开始成为商品生产和分配

[1] Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law Relating to Trademarks*, Columbia University Press, 1925, p. 103, cite in Thomas D. Drescher, *The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Myth*, 82 T. M. R., 1992, pp. 319 - 320. 转引自邓宏光:《商标法的理论基础——以商标显著性为中心》,法律出版社 2008 年版,第 41 页。

[2] 参见黄晖:《驰名商标和著名商标的法律保护》,法律出版社 2001 年版,第 1~2 页。

不可替代的服务工具,^[1]现代意义上的商标法悄然酝酿。

二、现代意义上的商标及商标法混淆理论的产生

到了19世纪初,现代意义上的商标法律制度在欧美建立。此时商业发展的结果是,市场逐步实现了从卖方市场向买方市场的转变,消费者的购物方式也由原来的生产者直接推销,发展为生产者、批发商、零售商、消费者自助购物等分工更为细密的营销方式,商业的竞争日趋激烈。与之相应,消费者也开始将商品上的商业标识视为商品来源的标志,消费者在购物时也越来越依赖商标所带来的企业信息、商品信息。消费者开始认识到某些特定的商业标识指向特定的经营者,从而表明了该经营者所营销商品的质量。商标已经从早期的作为确定责任的依据转变为表明商品来源并表示该商品质量好坏的信息服务器。^[2]如此一来,商标成长为商家推销商品、消费者认牌购物的信息工具,商标对消费者降低搜寻成本和激励企业提高商品质量起着重要作用。而商标权亦被看做是与其他民事财产权一样,受到私法保护。^[3]

以美国法为例,美国法深受英国判例法的影响,其早期(19世纪)对商业标识的保护采用二分法,即美国法将商业标识分为“技术性商标”(technical trademarks)和“非技术性商标”

[1] [荷]维尔克曼:《商标——创造、心理、理解》,许振中译,北京经济学院出版社1992年版,第7页。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。

[2] L. Bently and B. Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2004, p. 694.

[3] 参见郑成思:《知识产权法》,法律出版社1997年版,第168页。比如,1804年法国颁布的《拿破仑民法典》第一次肯定了商标权是一种财产权,受民法保护。在1803年和1809年,法国还先后颁布了两个《备案商标保护法令》,后一法令再次重申商标权与其他有形财产权具有相同地位,这是世界上最早的保护商标权的成文法。

(nontechnical trademarks),前者指完全臆造的商标和以有别于通常含义的方式进行使用的既有商标,后者指商业名称(trade name)、商品包装。对前者的救济采用商标侵权之诉来保护,原告只需证明被告在相同商品上使用了与其商标相同或近似的标志,就可以获得救济,而不需要证明被告具有欺诈的恶意,也不需要证明存在公众混淆的危险。对后者的救济通过反不正当竞争之诉来予以保护,原告需要证明被告使用其标志的行为使消费者对二者提供商品的来源发生了混淆,且被告主观上具有恶意。后来,美国法通过商誉理论实现了上述商标侵权之诉与反不正当竞争之诉的融合,也就是说,技术性商标中受到保护的财产并非商标标识本身,而是商标所代表的商誉。所谓商誉是指商标对顾客的吸引力,该吸引力受到地理范围和商品范围的限制。非技术性商标受到法律的保护亦是因为其代表了商品经营者的商誉。上述两种救济之诉融合的结果是,使司法审查的重点放在了“在相同或近似商品上使用相同或近似商标可能造成消费者混淆的行为,是商标侵权行为”,消费者混淆的可能性成为商标诉讼中被告承担侵权责任的统一基础。^[1]如此一来,美国商标法立法的理论之基础在于,防止商标发生混淆的目的,不是防止他人利用该标识,而是防止他人使用相同或近似商标而利用商标权人的商誉,也就是说,对商标标识的保护并不是防止混淆的目的,商标权人的商誉才是商标法保护的最终归结点。现代意义上的商标侵权理论开始形成。

传统商标法理论认为,商标是指能够将一个企业的商品或服

[1] 参见文学:《商标使用与商标保护研究》,法律出版社2008年版,第53~56页。美国法在商标侵权理论中引入商誉理论表明,其商标法从原先的保护商标标识本身,发展到保护商标所代表的企业信誉,这无疑丰富完善了商标法理论。

务与其他企业的商品或服务区别开的标记或标记的组合。由于商标真实地指示了商品的来源,代表了一定的质量水平和经营者的商誉,因而对消费者具有吸引力,此即意味着商标最初的功能是标示商品或服务的来源,即识别(区分)的功能。^[1] 基于维护商标识别(区分)功能的需要,传统商标侵权理论是以商标混淆理论为基础来构建的,即保护商品或服务提供者凝聚在商标中的商誉免受不公平利用的损害,以及保护消费者不受误导。而最初的商标混淆是指直接混淆,即由于在后商标的存在,具有一般谨慎程度的普通消费者乃至社会公众,极有可能误认为其所附着的商品或服务来源于在先商标所有人。后来的商标法又发展出了间接混淆制度,即消费者不会对在后商标与在先商标所标识的商品或服务之来源产生混淆,但可能误认为在后商标与在先商标的经营者之间存在某种经济上的联系,比如存在联营、赞助或许可等关系。传统商标法的混淆理论,旨在防止侵权者通过使用他人的商标而将自己的商品伪装成他人的商品,或使人误认为其与商标权人存在某种经营上的联系,欺骗消费者从而侵占商标权人的商誉。^[2]

根据侵犯商标权的混淆理论,凡未经商标权人许可且不存在合理使用等法定免责事由的情况下,在相同或近似商品或服务上,使用与他人相同或相近似的商标,导致消费者产生混淆的行为,即构成侵犯他人的商标专用权。反之,即使在相同或近似商品或服务上,使用与他人相同或相近似的商标,但未导致消费者产生混淆的行为,就不会构成商标侵权。^[3] 基于此,各国商标法

[1] 刘春田主编:《知识产权法》,中国人民大学出版社2000年版,第232页。

[2] 邓宏光:“我国商标反淡化的理想与现实”,载《电子知识产权》2007年第5期。

[3] 王迁:《知识产权法教程》,中国人民大学出版社2007年版,第502页。

均规定,对于注册商标人而言,商标权不仅包括在核定使用的商品或服务上使用核准注册的商标,还有权禁止他人以导致相关公众混淆的方式使用注册商标,亦即商标权保护范围的确定,是以制止混淆为基础来构建的。

三、驰名商标的法律保护:应对新类型商标侵权的产物

时间进入 20 世纪 20 年代,市场经济和商业贸易的现实发生了巨大变化,生产者与消费者面对面交易的现象日渐稀少,作为产品出处和质量的标志,商标在市场交易中的地位更加凸显,商标逐渐成为企业创立品牌形象的工具,商标的广告宣传功能被开发出来。这样,商标不仅标示着产品的出处,而且还具备了推销产品的广告宣传功能。^{〔1〕}

1911 年,修改《保护工业产权巴黎公约》的外交大会在华盛顿召开,法国已经意识到并率先提出了驰名商标的法律保护问题,即驰名商标的所有人可能因为种种原因而未来得及在有关国家注册,但事实上该商标的所有人在该国的相关公众中,已经被普遍认为是该商标的真正拥有者,如果坚持“不注册、不保护”的原则,对驰名商标的所有人保护不公。因此,提出要保护未注册的驰名商标。^{〔2〕} 应注意,法国最早提出驰名商标保护的目,显然是为了制止在只有注册才能获得商标权的国家中,那些在事实上滥用未注册驰名商标之商誉的侵权行为。也就是说,在注册才能取得商标专用权的国家中,驰名商标的保护应该是对商标注册制度的一个重要补充,即防止新类型的商标侵权人利用绝对注册

〔1〕 Frank L. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harv. L. Rev. (1927). 转引自彭学龙著:《商标法的符号学分析》,法律出版社 2007 年版,第 278 ~ 279 页。

〔2〕 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 46 页。

原则来打法律的“擦边球”。

在世界范围内,随着商标的价值被市场和消费者认可,商标已经成为商业信誉的载体,消费者据此认牌购物,企业因此获得提供优质商品或服务的激励,与之同时,商标侵权更加猖獗,驰名商标更是商标侵权的“重灾区”,侵权者采取的侵权手段也更为隐蔽,花样也日益翻新,比如,“理性”的侵权者有时采用暗示的手法,将相同或近似商标用于非竞争商品,这样既可以利用驰名商标的名声促销商品,又可以达到逃避法律打击的目的。商标法作为平衡商标权人利益和社会公共利益的调节器,需要针对上述不断变化花样的侵权行为给予打击,于是商标法在确定商标的保护对象和界定商标的排他性范围时,针对驰名商标则不断扩大了其保护范围,驰名商标保护制度在应对新类型商标侵权中诞生。

以世界范围内的 Kodak 商标侵权案为例,柯达公司是一家 1880 年在美国纽约州成立的公司,1888 年,该公司创设了“Kodak”商标,并将其使用于照相机产品,1891 年,该公司生产出由摄影师自己装卸的胶卷。“Kodak”相机及胶卷的出现及普及,推动了摄影的普及,全球相机及胶片由此走向成熟并飞速发展,柯达公司也逐步发展成为世界最大的摄影产品及相关服务的生产商和供应商,其“Kodak”商标已成为世界著名品牌,在全球范围内具有很高的知名度。1898 年,有一生产商在其自行车上使用了“Kodak”商标,原告柯达公司对其提起诉讼,要求法院下达禁令,禁止其使用“Kodak”商标,英国法院虽禁止被告在自行车上使用“Kodak”商标,但论述理由非常牵强,“原告柯达公司很可能在将来生产并销售专门用于运送其 Kodak 产品的自行车,从而

引起混淆”。^{〔1〕} 无独有偶,几乎在同一时期的德国也发生了类似的案例,1905年,在德国,有一生产商将“Kodak”商标用于浴缸上,原告柯达公司将其诉至德国法院,要求其停止侵权,德国汉堡上诉法院拒绝禁止该被告在浴缸上使用“Kodak”商标,判决的理由是,相关公众不可能认为这些浴缸来自柯达公司,亦即不可能引起相关公众混淆。^{〔2〕} 通过这两起案例来看,当“理性”的侵权者将驰名商标用于非竞争性商品上,商标权人想用传统的商标混淆理论来保护自己的合法权益,会显得捉襟见肘,诉讼结果也变得无法预测。

通过对上述案例的反思,使人们认识到,对于驰名商标而言,其不仅仅是用来表明商品或服务的出处,更重要的是其还代表了商品品牌的价值和企业的形象。当他人不同类别的商品或服务上使用了与驰名商标相同或近似的标识时,尽管消费者不会对二者提供的商品或服务之来源发生混淆,但可能会消耗该驰名商标的独特性,削弱该驰名商标与商标权人或其商品的唯一联系性,逐渐使该商标丧失消费力和吸引力,即驰名商标的显著性被淡化。商标淡化包括弱化和丑化两种类型。为妥善保护驰名商标人的合法权益,商标法应创设一种新的理论来制止商标淡化行为,于是商标淡化理论应运而生。驰名商标反淡化保护旨在防止利用驰名商标的声誉而获得不当利益,保护驰名商标的显著性不会因为弱化或丑化行为而受到侵蚀,^{〔3〕} 亦即对驰名商标保护范围的确定,是以防止淡化为基础来构建的。驰名商标的认定与保

〔1〕 Eastman Photographic Materials Co. Ltd. V. John Griffiths Cycle Corporation Ltd., (1898) 15 RPC. 105.

〔2〕 魏森:《商标侵权认定标准研究》,中国社会科学出版社2008年版,第121页。

〔3〕 彭学龙:《商标法的符号学分析》,法律出版社2007年版,第278~283页。

护制度是对商标权提供保护的一种特殊方法。

四、我国驰名商标保护制度的创建及存在的问题

我国现行《商标法》制定于1982年,由于当时我国刚开始推行改革开放政策,国家的经济战略亦正从计划经济向商品经济(市场经济)转变,人们对商标和商标法的认识还处于启蒙阶段,故作为当时新生事物的《商标法》未规制任何驰名商标保护的条款,这种状况一直持续到2001年《商标法》的第二次修订。但值得注意的是,在这一阶段,行政机关及司法机关在立法缺乏对驰名商标保护规定的情况下,通过行政执法和司法审判“创造性”地实现了对驰名商标的法律保护,商标行政机关及知识产权法官通过执法表达了推动驰名商标制度建设的意愿。

1983年,美国杜邦公司FREON(氟里昂)商标成为我国行政认定的第一个国外驰名商标。1989年,北京药材公司发现自己的“同仁堂”商标在邻国日本被他人抢注,遂以保护该驰名商标为由向日本特许厅提出撤销该不正当注册的申请,日本特许厅要求出具“同仁堂”系我国驰名商标的有效证明文件,我国商标局于同年作出了该商标为驰名商标的认定。^{〔1〕}1996年,国家工商行政管理局颁布实施了《驰名商标认定和管理暂行规定》,根据该规定,我国商标行政管理机关可以主动、批量认定驰名商标。随着该规定的颁布直至2001年《商标法》的修订,我国驰名商标的保护进入了违背国际惯例的“一案认定,全国通用;一次认定,三年有效”之“批量行政认定”的重大误区,^{〔2〕}从而扭曲了驰名商

〔1〕 文学:《商标使用与商标保护研究》,法律出版社2008年版,第153页。

〔2〕 参见陶鑫良:“我国驰名商标保护的误区及其出路”(一),载《中国知识产权报》2007年11月7日第8版。

标保护制度,为后来驰名商标制度之异化埋下了“苦果”。1992年,四川省高级人民法院对四川省古蔺县郎酒厂诉四川省古蔺县曲酒厂侵犯“郎酒”注册商标专用权一案作出判决,认定“郎酒”商标为驰名商标,这是我国通过司法渠道认定的第一例驰名商标。^{〔1〕}

1993年,我国第一次修订《商标法》,增加了可以撤销以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的规定。《商标法实施条例》则进一步细化了该规定,将违反诚实信用原则,以复制、模仿、翻译等方式注册他人已为公众所熟知的商标的行为,列为《商标法》所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的行为。这是我国商标立法中第一次对具有一定知名度商标给予特殊保护的规定。^{〔2〕}

2001年,我国第二次修订的《商标法》,明确规定了驰名商标的司法认定与保护制度,从而使我国的驰名商标法律保护工作进入了新的发展时期。从司法实践的视角来看,我国各地法院依法认定了一定数量的驰名商标,较好地保护了商标权人的合法权益,取得了一定的社会效果。但驰名商标的司法认定也反映出许多问题,比如,对驰名商标的法律性质认识不清、对驰名商标司法保护的範圍模糊、驰名商标司法认定的标准和尺度还不统一、驰名商标司法认定制度被当事人滥用、驰名商标司法认定存在冲突现象、驰名商标司法认定过于草率、驰名商标法律保护的基准模糊等,这些存在的问题已使驰名商标司法认定的权威性受到质疑,淡化了社会公众对驰名商标司法认定的信赖,进而会损害驰名商标司法认定的保护机制。因此,如何解决上述司法实践中存

〔1〕 文学:《商标使用与商标保护研究》,法律出版社2008年版,第153页。

〔2〕 黄晖:《商标法》,法律出版社2004年版,第252页。

在的问题,需要进行认真研究。

从法学理论研究的视角来看,加大对驰名商标法律保护之基础理论的研究非常重要。从我国驰名商标法律保护的理论基础来看,其遵循“混淆”判定原则,但对于具有显著知名度的驰名商标而言,“混淆”理论已无法对其提供很好的保护,而欧洲和美国等发达国家对驰名商标的法律保护已有淡化理论,我国驰名商标的法律保护应否引进该理论,如应引进该理论那又如何实现其与已有“混淆”理论的衔接,因此,提供系统地研究驰名商标法律保护的理论基础及相应的制度设计乃是重中之重!发达国家对驰名商标的保护采用“国际标准”,而我国目前采用“中国地域”的标准,因此,我国今后应采用什么样的地域标准值得研究,这个问题与如何防止驰名商标被国际抢注是紧密相连的,因此,值得关注!驰名商标法律保护制度实际上是商标禁用权扩张的表现,即驰名商标的禁用权可扩张到跨类别保护上,驰名商标的保护也必须考虑到利益平衡问题,其跨类别的“度”应如何把握,是跨到所有类别还是特定的类别,需认真研究。对我国驰名商标认定的标准和因素是否合理,比如,对驰名商标的认定是否需要考虑商品质量,是否考虑需要具有较好的商誉等值得论证。

我国除存在驰名商标司法认定外,还存在驰名商标行政认定机制,世界各国均将商标权看做私权,司法途径是解决私权纠纷的根本途径,因此,如何看待驰名商标的行政保护机制,如何看待驰名商标司法认定与行政认定之间的关系,也是一个非常值得研究的问题。

五、本书拟采用的研究方法

法学研究必须要有科学的论证方法,本书根据研究课题的特点和需要,拟采用如下方法来展开研究。

(1)概念分析法。概念是法学研究的起点,只有在概念明确和准确的基础上,我们才能展开对具体法律问题的深入探讨。

(2)历史分析法。运用历史分析法,可以阐释法律制度产生的背景、制度内涵、历史条件,为现实生活中需要解决的制度设计提供理论基础,理顺思路。

(3)案例分析法。法学乃实用之学,其最重要的目的之一是为解决社会纠纷提供理论和方法依据。人们在现实社会生活中存在复杂的利益冲突和矛盾纠纷,法学理论是抽象的,而司法实践是具体的,将抽象的理论与具体的实践案例相结合,既能检验理论解释生活问题的可行性,又能检讨司法实践可能存在的问题。

(4)比较分析法。学术研究离不开比较分析的方法。“他山之石,可以攻玉”,我国法学乃是西方法学的舶来品,对于西方发达国家丰富的理论研究成果和司法判例,我们通过比较分析后“拿来”,实为一种法学研究的科学方法。

(5)法经济学分析法。运用法经济学分析法,可以帮助理解法律制度产生的经济原因,法律为何要对其予以保护以及如何保护。该方法的运用可以丰富本文研究的方法。

(6)法律解释的方法。法学是以法律现象为研究对象的学问。运用法律解释的方法,可以阐明成文法的具体内容,探究立法的本意。