

—IP

知识产权专题研究书系—

SHANGBIAO QINQUAN RENDING

FALÜ WENTI YANJIU

商标侵权认定 法律问题研究

刘期家 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

—IP 知识产权专题研究书

SHANGBIAO QINQUAN RENDING

FALÜ WENTI YANJIU

商标侵权认定 法律问题研究

刘期家 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

商标侵权认定法律问题研究 / 刘期家著. —北京: 知识产权出版社, 2014. 7

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2843 - 1

I. ①商… II. ①刘… III. ①商标法 - 侵权行为 - 研究 - 中国 IV. ①D923.434

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 157308 号



封面设计: 董志英

责任出版: 刘译文

商标侵权认定法律问题研究

刘期家 著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责任编辑: 010 - 82000860 转 8115

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京富生印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

版 次: 2014 年 7 月第一版

字 数: 235 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2843 - 1

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: pengxiaohua@cnipr.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 8.75

印 次: 2014 年 7 月第一次印刷

定 价: 30.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

摘 要

商标权是商标所有人在一定地域范围内，依法直接支配特定商标，并排除他人非法干涉的权利。商标权是一种有限的支配权和扩张的禁止权，其中扩张的禁止权来源于对市场竞争秩序的维护和对消费者利益的保护。

商标权的正当性可以得到法哲学、伦理学和法经济学的理论支持。从法哲学角度看，商标权作为一项财产权利，是社会公共意志对个人自由占有意志认可的产物。从伦理学视角看，这种公共意志对商标权认可的内在根据，乃是商标权的行使符合社会正义的基本要求。从法经济学角度看，商标具有提供外部性利益的特征，是一种混合性的公共产品，其使用既具有对抗性也具有非对抗性——竞争性的私有使用是对抗性的，而指示性使用通常是非对抗性的。从表象上看，将商标权作为垄断性权利予以保护，是为商标所有人创造和传播产品信息提供必要的激励；从本质上看，保护商标权的终极目标是为了增进消费者的利益。

商标权的范围，包括商标支配权和商标禁止权两个方面的内容。商标支配权和商标禁止权之间存在一定的交叉关系，商标禁止权的范围大于商标支配权的范围。商标的发展史，也是商标权的扩张史。随着商标功能的扩展，商标权的范围也发生了扩张。商标支配权从最基本的专有使用权扩张至商标出资权、许可使用权、出质权和转让权；商标禁止权也发生了相应的扩张，主要表现在商标支配权中固有的禁止权能的扩张以及商标权人逐渐对商标吞噬、商标淡化等行为享有禁止权。

商标侵权行为是指一切侵害商标所有人的商标权的行为，不仅包括对商标支配权的侵害，还包括对商标禁止权的侵害。商标

侵权行为的构成要件包括行为的违法性、损害事实、因果关系等三个要素。主观过错并非商标侵权行为的构成要件，只是商标侵权归责原则所应考虑的因素。商标侵权归责原则并非实行单一的过错责任原则，而是以过错责任为基础，以无过错责任为补充。过错责任原则对于赔偿责任而言是一种理性的选择，但赔偿责任并不绝对排斥无过错责任原则。商标侵权的民事责任主要有停止侵害、赔偿损失、消除影响等三种形式。侵权责任形式不同，归责原则也不相同。

传统的商标侵权行为认定理论，主要包括商标混淆理论、商标淡化理论和商标联想理论。这些理论能够对商标混淆侵权和商标淡化侵权的认定作出合理解释，但对反向假冒和商标处分侵权行为缺乏解释力。商标吞噬理论和商标处分理论的创立，为反向假冒和商标处分侵权行为的认定提供了理论依据。

商品类似和商标近似的判断是商标侵权认定中经常面临的难题。商品类似与商品分类不能简单地等同。商品类似和商标近似的认知主体应当是相关公众。但实际上商品类似和商标近似的判定主体是法官、商标审查人员和行政执法人员。由于判定主体与认知主体相分离，因此判定主体需要与认知主体进行角色置换，并以认知主体的一般注意力作出判断。但是，判定主体总是通过一定的技术手段或根据一定的经验法则对商品或商标作出类似或近似与否的判断，从而不可避免地带有个人的主观色彩。

以商标的不同功能受到损害为标准，商标侵权行为可以分为商标混淆侵权行为、商标淡化侵权行为、商标吞噬侵权行为和商标处分侵权行为。判断商标混淆侵权行为的基准条件为“可能导致消费者混淆”，判断商标淡化侵权行为的基准条件为“可能导致商标的淡化”，判断商标吞噬侵权行为的基准条件为“可能导致商标推销功能的损害”，判断商标处分侵权行为的基准条件为“可能侵害商标所有人的商标处分权”。从我国商标法实践来看，在认定侵权行为时，不同侵权行为均适用“可能导致混淆或误

认”这一标准，没有考虑不同类型侵权行为特殊性，立法缺陷凸显。此外，商标法尚未规定商标处分侵权行为，这一漏洞亟待修法时填补。

商标侵权主体主要包括商标使用人、销售商、制造商、无权处分人和辅助人，法律对不同侵权主体规定了不同的注意义务，因此，判断不同侵权主体的主观过错，亦应采用不同的标准。商标侵权损害赔偿责任应当以商标权人遭受的实际损失为基础。我国法律有关商标侵权损害赔偿的规定还存在一些不足，应当尽快予以完善。为了对抗商标权人的诉讼请求，商标侵权人可以根据案件的具体情况提出抗辩。抗辩事由主要有：商标权无效、无辜侵权、超过时效期间、未造成实际损失等。

关键词：商标权；商标侵权；侵权行为认定；责任认定

ABSTRACT

The term trademark right refers to the right enjoyed by the trademark owner, to directly control over a specific trademark according to law, and to exclude unlawful interference in a certain area. Trademark right is a limited right of control and an expanded right of prohibition which derives from the maintenance of market competition and the protection of consumer interests.

The legitimacy of trademark right can be supported by the theories of philosophy of law, ethnics and economics of law. From the perspective of philosophy of law, trademark right is the product of the recognition of the free occupation will of the individual by the public will. From the perspective of ethnics, the inherent basis for the recognition of trademark right by the public will is that the exercise of trademark right is consistent with the basic requirement of social justice. From the perspective of economics of law, trademarks share the characteristics of providing external benefits and may be characterized as mixed public goods. Mixed public goods are ones with both rivalrous and non-rivalrous uses-competing proprietary uses are rivalrous and referential uses are generally non-rivalrous. In appearance, to protect trademark right as an exclusive right is to provide necessary incentives for the trademark owner to create and spread product information; in essence, the ultimate goal for the trademark protection is to promote the consumer interests.

The scope of trademark right includes the right of control and the right of prohibition. The two types of rights overlap in certain are-

as. The right of prohibition has a wider scope than the right of control. The history of trademarks is also the history of expansion of trademark rights. With the enlargement of the functions of trademarks, the scope of trademark rights expands. The right of control expands from the most basic exclusive right to investment right, licensing right, pledge right and assignment right. Correspondingly, the right of prohibition also expands, mainly including the expansion of the inherent right of prohibition contained in the right of control and the gradual expansion of the rights enjoyed by the trademark owner to prohibit infringing acts such as trademark swallow and trademark dilution.

The term trademark infringement refers to any act that infringes upon the trademark rights enjoyed by the trademark owner, including the act that infringes upon the right of control and that that infringes upon the right of prohibition. The three essential conditions to constitute trademark infringement are unlawful act, damage fact, and cause and effect relationship between them. Subjective fault is not an essential condition to constitute trademark infringement. It is just an element to be considered in the liability for trademark infringement. The trademark infringement does not adopt the single principle of fault liability, but rather the mixed principle with fault liability as the basis and no-fault liability as an addition. As far as the compensation liability is concerned, the adoption of the principle of fault liability is a rational choice, but the compensation liability does not absolutely exclude no-fault liability. Civil Liability for trademark infringement mainly includes three forms: to stop infringement, to compensate for damages, and to eliminate ill effects. Different liability adopts different liability-attribution principle.

The traditional theories on the determination of trademark infringement include the confusion theory, the dilution theory, and the

association theory. These theories can reasonably explain the trademark-confusion infringement and trademark-dilution Infringement, but cannot give a reasonable explanation on the reverse passing - off infringement and the untitled disposal infringement. The creation of the theory of trademark disposal and the theory of trademark swallow provides theoretical bases for the determination of reverse passing - off infringement and trademark disposal infringement.

The judgment of similar goods and trademarks is a difficult problem often faced in the course of the determination of trademark infringement. Similar goods are not the same as classification of goods. The cognitive subject of similar goods and trademarks shall be the related public. But in fact, the judging subjects of similar goods and trademarks are judges, trademark examiners and administrative enforcement officials. Owing to the separation of the cognitive subject and the judging subject, the judging subject needs to take the place of the cognitive subject to make judgments with moderate attention. However, the judging subject always makes judgments on whether goods or trademarks are similar or not by some technical means or according to certain rules of thumb, and thus cannot avoid individual subjectivity to some degree.

To take the damage of different functions of trademarks as the standard, trademark infringement can be classified as confusion infringement, dilution infringement, swallow infringement and disposal infringement. The criterion for confusion infringement shall be "the likelihood to cause confusion". The criterion for dilution infringement shall be "the likelihood to lead to trademark dilution". The criterion for swallow infringement shall be "the likelihood to cause damages to marketing function of trademarks". The criterion for disposal infringement shall be "the likelihood to infringe upon the disposal right en-

joyed by the trademark owner” . The practice of the trademark law in China shows that the same criterion “the likelihood to cause confusion or mistake” is always adopted in determining trademark infringement, and that the legislative shortcomings have been highlighted in neglecting the particularity of different types of trademark infringements. In addition, the trademark law does not provide trademark disposal infringement, and this loophole needs to be filled up urgently when it is to be amended.

Trademark infringing subjects mainly include: trademark users, sellers, manufacturers, persons entitled to dispose of trademark rights and helpers. Since the law provides different duty of care for different infringing subjects, the standard for judging subjective fault of different infringing subjects shall be different. The compensation liability for damages caused by trademark infringement shall be based on the actual loss suffered by the trademark owners. However, there still exist some deficiencies in related provisions of the trademark law on trademark infringement compensation, which needs to be perfected as soon as possible. In order to counter the claim of the trademark owner, the trademark infringer can raise a defense according to the specific circumstance of the case. The causes for defense mainly include: invalid trademark right, innocent infringement, expiration of the limitation period, no actual losses, and etc.

KEYWORDS: trademark right; trademark infringement; determination of infringement; determination of liability

目 录

引言	(1)
一、选题背景	(1)
二、研究意义	(3)
三、主要内容	(5)
四、理论创新	(6)
五、研究方法	(6)
第一章 商标权概念的反思与重构	(7)
第一节 对传统商标权概念的反思	(8)
一、“商标权”是否等同于“注册商标专用权”	(8)
二、“商标权”是否等同于“对注册商标的支 配权”	(13)
第二节 商标权概念的重构	(13)
一、关于商标权的客体	(13)
二、关于商标权的性质	(16)
三、商标权概念的重新界定	(18)
第三节 商标权新概念的理论和实践价值	(20)
一、对于构建商标法理论的价值	(20)
二、对于指导立法和司法实践的价值	(21)
本章小结	(23)
第二章 商标权正当性之探讨	(24)
第一节 商标权的法哲学基础	(26)
一、商标权与洛克的财产权劳动理论	(26)
二、商标权与卢梭和康德的社会公意论	(33)

三、商标权与黑格尔的自由意志论	(38)
第二节 商标权的伦理学基础	(42)
第三节 商标权的法经济学基础	(58)
本章小结	(77)
第三章 商标权的范围	(80)
第一节 商标权的支配范围	(80)
一、商标支配权的积极权能	(81)
二、商标支配权的消极权能	(86)
第二节 商标权的禁止范围	(87)
第三节 商标权的扩张	(91)
一、商标来源区分功能与商标权的扩张	(92)
二、商标品质表示功能与商标权的扩张	(93)
三、商标交换功能与商标权的扩张	(94)
四、商标推销功能与商标权的扩张	(99)
第四节 商标权的限制	(102)
一、商标合理使用	(103)
二、在先使用权	(105)
三、商标权用尽	(107)
四、非商业性使用	(112)
本章小结	(113)
第四章 商标侵权概述	(115)
第一节 商标侵权行为	(115)
一、商标侵权行为的界定	(115)
二、商标侵权行为的构成要件	(118)
三、商标侵权行为的种类	(123)
第二节 商标侵权的民事责任	(124)
一、商标侵权行为归责原则	(125)
二、商标侵权的民事责任形式及其适用	(129)
本章小结	(134)

第五章 商标侵权行为认定的理论	(136)
第一节 传统商标侵权认定理论的贡献及局限	(136)
一、混淆理论	(136)
二、淡化理论	(140)
三、联想理论	(146)
第二节 商标侵权认定理论的新探索	(149)
一、吞噬理论	(149)
二、处分理论	(154)
本章小结	(156)
第六章 商品类似和商标近似的认知标准	(158)
第一节 认知主体标准	(158)
第二节 认知客体标准	(162)
一、类似商品的判断	(162)
二、近似商标的判断	(168)
本章小结	(183)
第七章 商标侵权行为的认定	(186)
第一节 混淆型商标侵权行为的认定	(186)
一、认定标准	(187)
二、表现形式	(196)
三、立法建议	(197)
第二节 淡化型商标侵权行为的认定	(197)
一、认定标准	(198)
二、表现形式	(203)
三、立法建议	(204)
第三节 吞噬型商标侵权行为的认定	(207)
一、认定标准	(208)
二、表现形式	(211)
三、立法建议	(212)
第四节 处分型商标侵权行为的认定	(212)

一、认定标准	(212)
二、表现形式	(214)
三、立法建议	(220)
本章小结	(220)
第八章 商标侵权民事责任的认定	(223)
第一节 不同侵权主体的民事责任的认定	(223)
一、商标使用人的民事责任	(223)
二、制造商的民事责任	(235)
三、销售商的民事责任	(236)
四、无权处分人的民事责任	(237)
五、辅助人的民事责任	(241)
第二节 商标侵权责任的抗辩事由	(241)
一、商标权无效	(242)
二、无辜侵权	(243)
三、超过时效期间	(243)
四、未造成实际损害	(244)
本章小结	(245)
结论	(247)
参考文献	(249)
后记	(266)

引 言

一、选题背景

随着科学技术的迅猛发展和经济全球化的稳步推进，作为世界贸易组织三大支柱之一的知识产权，已经成为国际经济和企业竞争的焦点。商标权是知识产权的重要组成部分，是企业的重要无形资产。企业为了在市场竞争中占据有利地位，纷纷推出品牌战略，在保证商品或服务质量的同时，不断进行商标广告宣传，以打造知名品牌。与此同时，一些企业和个人为了节省商标投资成本，采取搭便车的手段，利用他人商标获取超额利润，商标侵权行为频频发生。因此，对商标侵权问题进行研究不仅是一个重要的法学理论问题，也是一个重要的立法和司法实践问题。

商标侵权的认定问题涉及商标法学的一系列重要理论问题，如商标权的概念、商标权的范围、商标权的正当性、商标侵权行为的界定、商标侵权行为认定的理论基础、商标侵权行为的构成要件、商标侵权行为的类型、商标侵权的表现形式、商标侵权行为的认定标准以及商标侵权的民事责任等方面的内容。对这些问题进行深入系统研究，既是商标法学理论研究的重要组成部分，也是商标立法、司法实践的迫切需要。当前，国内外学术界对商标侵权认定问题虽然已经取得了不少研究成果，但缺乏系统化研究和必要的理论创新，传统的商标侵权法理论面对复杂多样的商标侵权现象缺乏应有的解释力。由于理论准备的不足，我国现行商标法对商标侵权问题的规定也存在诸多缺陷。对商标侵权认定问题进行深入系统研究，不仅有助于构建科学的商标法学理论体系，而且有助于指导立法和司法实践，从而更好地保护商标所有

人和消费者的合法权益。

从国外的研究情况来看,商标侵权理论是商标法学研究的传统课题,其中尤以美国和欧盟的相关理论研究和立法实践最具典型意义。西方国家商标侵权理论研究所取得的代表性成果主要是商标混淆理论、淡化理论和联想理论。这些理论对美国、欧盟和世界其他国家和地区的商标立法都产生了深远的影响,对于解释商标侵权行为也起到了重要作用。在科技迅猛发展和经济全球化的背景下,西方商标侵权理论研究达到了一个新的高度,研究方法不断创新,研究领域扩展至法哲学、法经济学、认知科学和社会学等领域。迄今为止,商标侵权问题在西方国家仍然是知识产权问题研究的一个热点。国外学者的研究成果和研究方法无疑给我们提供了可以借鉴的第一手资料。不过,国外学者对商标侵权行为的本质及其类型化研究较少,对商标侵权行为的认定问题缺乏系统的专门研究,对与商标侵权行为关系密切的商标及商标权本质的研究更是少见。

与国外相比,我国有关商标侵权理论的研究起步较晚。我国《商标法》于1983年施行后,先后于1993年和2001年经历了两次大的修改,其中关于商标侵权的规定是商标法修改的重要内容。商标侵权问题也因此迅速成为国内学者研究的热点。针对我国商标侵权案件数量不断增多、商标侵权形态复杂多样这一现状,我国学界对商标侵权行为进行了大量研究,著述颇丰,对我国建立健全商标侵权法律体系产生了积极的影响。从20世纪80年代开始,国内出版的商标法教材或著作达100余部,且绝大多数都论及商标侵权问题。此外,公开发表与商标侵权有关的论文数量也相当可观。但从总体上看,这些教材或著作对商标侵权问题仅仅是作一般的介绍而没有进行深入、系统和全面论述。从公开发表的论文情况来看,近年来商标侵权方面的论文数量日趋增多,内容丰富,范围广泛,但大多数都是针对某一个具体的商标侵权行为进行论述,很少有对商标侵权行为的认定从宏观上进行

系统和专门研究的。从研究内容上看,大多以介绍国外的商标侵权理论和商标立法实践为主,理论创新尚待加强。从研究方法上看,不少学者已经逐渐改变了传统的单一的比较研究方法,转而进行实证研究,倾向于从中国的实际出发,力求从中国司法机关作出的各种商标侵权的判例中汲取营养,并进而抽象出具有普适性的商标侵权理论。

通过以上分析,可以看出,商标侵权理论已成为国际国内学术领域的研究热点,其中商标侵权认定方面的系统研究属于该研究领域的薄弱环节,加强对商标侵权认定的理论研究具有重要意义。商标侵权领域的研究发展趋势是:(1) 理论与实践及国情相结合,增强研究内容的针对性,不仅要注意学习和吸收国外研究成果,还要提出适应自己国情的可行性见解;(2) 在进行属于宏观层面的必要性探讨和基础理论研究的同时,注重进行微观层面的应用性研究、问题研究和对策研究;(3) 商标侵权形态的多样性与复杂性,决定了该领域的研究必须运用跨学科研究方法;(4) 注重对商标侵权行为进行系统研究,避免零打碎敲,做到相互衔接,以利于商标侵权法律体系的健全与完善。

二、研究意义

对商标侵权认定理论进行系统研究,不仅有助于丰富和发展商标侵权理论,而且有助于推动商标立法的完善和指导商标司法实践。

(一) 理论意义

1. 有助于构建科学的体系化的商标侵权理论。从目前国内相关研究来看,有关商标侵权体系方面的研究还有许多理论问题尚待深入探讨。欲整合我国商标侵权法律规范使之成为逻辑严密、内容完整、相互协调的法律体系,首先要求我们从理论上对商标侵权行为进行系统化研究。此外,目前理论研究和实践结合不够,针对性和可操作性不强,缺乏对商标侵权体系的各个环节