



华东政法大学“65芳华”校庆系列丛书

2017年·华东政法大学博士精品文库

普通法仿冒之诉研究

——以商业标识利用竞争关系的规范为视角

刘海虹 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



华东政法大学“65芳华”校庆系列丛书
2017年·华东政法大学博士精品文库

普通法仿冒之诉研究

——以商业标识利用竞争关系的规范为视角

刘海虹 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

普通法仿冒之诉研究:以商业标识利用竞争关系的
规范为视角 / 刘海虹著. -- 北京:法律出版社,2017
ISBN 978 - 7 - 5197 - 1579 - 3

I. ①普… II. ①刘… III. ①英美法系—商标法—研
究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 263555 号

普通法仿冒之诉研究

——以商业标识利用竞争关系的规范为视角
PUTONGFA FANGMAO ZHISU YANJIU
——YI SHANGYE BIAOZHI LIYONG JINGZHENG
GUANXI DE GUIFAN WEI SHIJIAO

刘海虹 著

责任编辑 刘琳
装帧设计 凌点工作室

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京京华虎彩印刷有限公司
责任印制 沙磊

编辑统筹 法律教育出版分社
开本 A5
印张 9.875
字数 251 千
版本 2017 年 10 月第 1 版
印次 2017 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

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、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85330678 重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636 深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 1579 - 3

定价:28.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

华东政法大学博士精品文库

编 委 会

主 任

叶 青

副主任

闵 辉 顾功耘 林燕萍 唐 波 洪冬英

委 员

(以姓氏拼音为序)

陈金钊	丁绍宽	杜志淳	范玉吉	高富平
高 汉	高奇琦	龚汝富	韩 强	何益忠
黄武双	金可可	李伟芳	李秀清	刘风景
刘宪权	马长山	屈文生	孙万怀	田思路
童之伟	王 戎	王月明	杨正鸣	易益典
张明军				

总 序

我们组织“华政博士精品文库”丛书,每年遴选若干优秀博士学位论文出版,以期助推博士生学术发展,鼓励博士生精心治学。我们希望“华政博士精品文库”能够像一川清流,如一缕烛光,展现新时期学术青年的深思与创造,为我国的法学研究和法治实践事业注入自己的理想与力量!可以说,文库的每一本著作都满含着博士们的追求、志向与期望。这种志气和期望,体现着青年学子对我们国家法治建设的期许和信心,是博士们品德修养和科研底蕴的展现。他们将这种底蕴和情怀幻化为一种博大的向往,包含着对法治和真理的不懈追求,并将其内化为一种既定的生活方式。正如彼得·德恩里科所说:“每个人都有一个博大的襟怀:通过法治来构建并维系一个和谐社会,通过彼此努力和共同参与来解决社会冲突。这不仅是我们的襟怀,也是我们寻求的生活方式。”

——摘自《2014年·华东政法大学
博士精品文库》总序

前 言

商业标识在市场竞争中的重要性日益增强,商标权扩张在司法实践中已成为不争的事实,在学术研究中更是争论的焦点。商标法律制度的价值基础是什么?商标权的合理边界该如何划定?商标法与反不正当竞争法在规范商业标识利用竞争关系方面到底有什么区别?要回答这些商业标识法律制度发展中呈现出的突出问题,离不开对制度发展的追根溯源,对普通法仿冒之诉的研究就是这样一种“知其所以然”的尝试。普通法仿冒之诉制度是英美法国家现代商标法和反不正当竞争法制度的共同渊源,将其置于制度产生与发展的经济、政治、法律文化背景下考察,有助于立体化地呈现抽象法律规范鲜活事实的困境,揭示规范的价值基础,检视法律原则与规则的论证,探索解决问题的理论依据与现实路径。

除导论与结语之外,本书共四章,分别从仿冒之诉的制度起源、制度演进、制度融合和制度反思四个方面对普通法的仿冒之诉进行较为深入的研究。第一章对仿冒之诉制度起源的阐述和分析旨

在揭示仿冒之诉的价值基础和制度功能。仿冒之诉产生于资本主义发展的初期,当时封建行会衰落、重商主义盛行,在经历了重商主义的雏形和成熟期之后,英国的市场经济也从特许垄断(都铎王朝到斯图亚特王朝初期)、反特许垄断(司徒亚特王朝前期到光荣革命)向自由市场(光荣革命之后到1750年)经济过渡。新兴的商人阶层是在不断地反对王室特许垄断的活动中确立自己独立的市场主体地位和平等的市场竞争权利,脱离了行会管理的个体商人为了维护正常公平的市场竞争秩序以欺诈消费者为由提起侵权之诉。到19世纪中期,仿冒者的欺诈行为成为追究仿冒者责任的重要法律基础。与普通的欺诈之诉不同,仿冒之诉的原告并不是被欺诈的当事人,商业活动中利用商业标识的欺诈行为本质上是竞争者通过虚假表征进行的一种虚假竞争。但是,普通法仿冒之诉救济只能为原告提供损害赔偿,却无法提供禁令救济。为了获得衡平法院的救济,在早期仿冒之诉中引入了抽象的财产权概念,但是商标财产权的概念在商标仿冒的司法实践中始终没有得到充分承认。不过,衡平法院财产权保护原则被商人和学者用来不懈地游说以试图建立商标注册制,并实际上促成1875年英国《商标注册法》的颁布。该法并没有创设一种新的侵权之诉,而是沿用了原有普通法对商标保护的救济,这样,法院在处理仿冒注册商标的案件时实际上认可有关商标财产权的观点,在处理仿冒之诉的案件时则摒弃了保护财产权的观点,重拾欺诈的旧观点。经历了19世纪最后二十五年繁荣发展的仿冒之诉在理论上仍然没有褪去“欺诈”的胎衣,只不过此时“欺诈”的含义已经比较宽泛,从对主观欺诈的要求转为对客观虚假表征的要求。20世纪初的仿冒之诉司法实践因为商标权的确立没有之前那么繁荣,仿冒之诉的发展沉静地进入沉淀期,直至Parker勋爵在Spalding v. Gamage案中引入“商誉”概念,使仿冒之诉不再只是与商标侵权之诉相对应的普通法诉讼,而是发展为以商誉保护为基础的重要经济侵权之诉。从仿冒之诉产生至其发展到现代阶段,它对商业标识的保护针对的是商业标识传递商品来源的信息功能,“商誉”概念的引入明确了商业标识本身并非仿冒之诉的保护对象,而是通过商业标识

传递信息形成的经营者与消费者之间的信赖关系,任何利用他人商业标识破坏这种信任关系的虚假表征都是仿冒。商标保护的仿冒之诉渊源表明商标权确立是商人争取保护自己竞争利益的产物,商标权自产生起就具有很强的竞争政策属性。商标权的确立本质上也是基于商标的信息功能,破坏商标向消费者传递商品来源信息的功能,既构成仿冒,也构成商标侵权。出于对自由竞争的信仰,让法官认定竞争行为是否正当被视为不恰当,英美法国家司法实践和学者论述中提到的“不正当竞争”一词,实际上大致有以下三层含义:第一,作为“仿冒”同义词的不正当竞争;第二,保护经营者不受其他竞争者非法经营行为侵害的各种普通法和衡平法的诉因;第三,一种更为宽泛的不正当竞争新诉因,尤其是基于经营者对一些知识或信息享有准财产权(quasi-proprietary right)。但是在英国,无论在司法实践中还是学术研究中均未形成较为抽象的超越仿冒行为的不正当竞争概念。在美国,仅限于仿冒他人商标行为的不正当竞争逐渐发展,在州层面上较为独立的不正当竞争之诉成为调整经营者为自己获取商誉和商业优势的各种竞争行为的依据。而大陆法国家由于其民法传统对权利生成道德标准的认可形成了较为抽象的反不正当竞争保护客体(achalandage, avviamento 和企业人格权、企业经营权等)的概念,其不正当竞争法在产生之初就诉诸公平正义的一般价值立场,将竞争者不受不道德商业竞争侵害的利益作为一种“道德权利”予以保护。

第二章以现代普通法仿冒之诉的构成要件为主线,结合相关司法判例的分析分别考察了仿冒之诉在英国和美国的发展,揭示商誉这一关系性竞争优势在动态竞争中的作用及其对仿冒之诉传统规范价值的挑战。英国仿冒之诉通过实际商誉、对商品来源的虚假表征和对实际商誉的损害经典三要件来认定仿冒,实现对已经确立的实际商誉的市场竞争结构的静态维护。即商业标识的利用必须确立实际的本地商誉,被告的行为存在对商品或服务来源的虚假表征并因此对原告的客户基础带来损害才能认定仿冒。美国的仿冒之诉通过兰哈姆法被纳入广义的反不正当竞争法中,基于商誉和混淆之虞两个要件规范商业标

识利用的竞争关系。其中,商誉应该是通过实际使用商业标识确立的实际商誉,而混淆也是消费者在消费时对商品或服务来源的混淆。但是,随着现代市场竞争的加剧,商誉作为竞争优势的价值凸显,市场竞争的主战场从对实际竞争结构的维护转为对竞争优势的争夺。在英国,仿冒之诉的扩张主要是通过商誉外延的扩展和损害要件的弱化来实现;不能为经营者独占的产品商誉、尚未有许可经营的知名形象的潜在商誉和独立于产品或服务的商标固有商誉均有可能被不正当利用,由此带来的商誉攀附、商标淡化等不涉及来源混淆的损害也在司法实践中得以承认;而在美国,则是通过混淆概念的扩张将对标识利用的静态保护延伸至其在动态竞争中的利用上,售前混淆是一种商誉攀附行为,售后混淆和不存在混淆的淡化行为都是对固有商誉的利用。尽管通过扩大商誉的外延和增加混淆的类型可以对新的一些不正当竞争行为进行规范,但是这些司法实践中的实用做法从制度层面上破坏了法律规则的体系化,仿冒之诉赖以存在的价值基础也不断受到冲击;从实践层面上讲,通过对原有法律规则中特定要素的扩张来规范新的不正当竞争行为也会增加规则适用的不确定性。

第三章的分析中呈现的普通法仿冒之诉在英国和美国的扩张所应对的新型仿冒行为是不涉及来源混淆的各种搭商誉便车的不正当利用行为(misappropriation)。对于这些行为,大陆法系国家的反不正当竞争法已经将其纳入寄生竞争、依样模仿、比较广告中予以规范,通过诉诸商业道德,禁止这些不涉及来源混淆的不公平利用商誉的行为。但是,随着19世纪中期市场竞争理论和消费者运动的发展,大陆法系国家也开始意识到这种规范对市场竞争中消费者利益的保护,并有国家修改相关法律将消费者利益的保护作为认定不正当竞争行为的一个重要考量因素,不同法律传统背景下的不正当行为规范因此呈现一定的融合趋势。在对待利用商业标识的模仿、误导广告、商品化的问题上较为明显地体现了这种冲突和融合趋势。在制度层面上,英国通过将声誉商标的商誉攀附、未经许可的商品化、对产品商誉的利用行为作为扩张的仿冒行为(extended passing off)进行规范。这样一来,对商业标

识的保护已经超出其信息功能,而延伸至其促销功能;其规范基础从竞争秩序导向的信息传播理论扩展到竞争者利益导向的“禁止不正当利用”(misappropriation)理论,仿冒之诉已经实际上承担广义的反不正当竞争法的功能。在美国《兰哈姆法》框架下,混淆的扩张和反淡化保护使商标权扩张,商标财产化备受争议。对比较广告规范的实践分析表明,以是否存在虚假表征和消费者对产品来源的混淆为标准,能够确保生产者与消费者之间的信息自由流动,不会对生产者利用广告行为的自由竞争行为造成过多的干涉,这样的判断标准更有利于维持动态竞争中市场的正常秩序,克服广告行为潜在的反竞争效果可能对消费者福利的不良影响。相比之下,大陆法系的反不正当竞争法对比较广告虽然从“原则上禁止”转变为“原则上允许”,但是,从理论上讲,对“不正当利用或损害标识声誉”比较广告的禁止还是把竞争者对广告的投资建立的商誉作为一种财产来保护,是以“不正当利用”(misappropriation)为规范基础。大陆法系的德国修改了自己的《反不正当竞争法》,在保留其对不正当利用他人商业标识商誉行为规范的基础上,将不正当竞争行为的认定从过分依赖道德判断修改为依据竞争利益的考量。近年的司法实践中,依据合比例原则(principle of proportionality)综合考量不正当利用行为涉及的各种竞争利益(消费者获取信息的自由、言论自由、经营者为获取竞争优势所作出的投资、市场透明度的保证等)并坚持采纳“具有通常信息、通常注意力的理智的普通消费者的形象”作为判断主体标准来认定是否存在对商誉的不正当利用,有助于比较广告发挥其在动态竞争中应有的作用,有利于在激励生产者利用广告投资实现产品差异化与遏制广告的反竞争效果之间取得平衡。

在对普通法仿冒之诉制度的发展从纵向和横向进行梳理、分析之后,第四章结合现代竞争理论对动态不完全竞争的解读来反思普通法仿冒之诉制度对商业标识动态保护需求作出的应对。现代竞争理论认为,竞争是一个动态过程,而消费者的偏好是决定生产方向的决定性因素,经营者通过创新实现差异化经营为自己创造竞争优势,但是,经营者对任何差异化产品都不存在牢不可破的垄断,任何新产品获得一定

的商誉,就会被模仿。作为新产品生命周期必经过程的模仿和替代,通过价格或质量的竞争打破先发者的垄断,确保消费者需求得以满足,而消费者通过自己的购买决策来满足其需求是决定新产品生死的关键,也是整个市场竞争的动力。在越来越复杂的差异化产品市场上,经营者与消费者之间存在着巨大的信息不对称,经营者往往对提供产品或服务信息具有绝对的控制权,而消费者在获悉产品信息上则处于劣势。法律对竞争的介入应仅限于保证消费者的决策自由不会受到虚假或误导信息的影响。现代竞争理论中的消费者不再被视为需要被照顾和呵护的被动市场参与者,而是“具有适当注意力,拥有适当信息和理性”的能动市场主体。尽管从维护公平竞争的商业道德为规范基础发展出来的仿冒之诉和反不正当竞争法均对竞争理论和竞争政策持中立的态度,现代竞争理论所揭示的实际动态竞争中消费者的作用还是将对消费者决策自由的保护提到了消费者保护的核心,这是英国仿冒之诉司法实践中在应对动态保护商誉需求上仍坚持拒绝宽泛的“反不正当竞争概念”的原因,也是一些大陆法系国家修改反不正当竞争法,将消费者利益的保护作为其保护目标之一,并在竞争行为不正当性的认定上考虑消费者利益的原因。正是对消费者决策自由的保护使仿冒之诉与反不正当竞争之诉呈现出一定程度上的融合。因此,如何在确保竞争自由的基础上规范不存在消费者对来源混淆之虞的不正当利用其他经营者标识商誉的行为,是仿冒之诉和反不正当竞争之诉共同面对的难题。对标识商誉的动态保护集中在对商标“声誉”在促销中的不正当利用(售前混淆)和淡化(包括售后混淆)上,无论是美国还是欧盟事实上都是通过商标法在规范这些不正当利用标识声誉的行为,其弊端可想而知。厘清商标淡化的“不正当利用”性质有利于各国在其现有法律框架下通过合理的限制避免商标权无限扩张,挤压消费者在动态竞争中应有的功能和利益。文末,基于上述反思,笔者对我国通过商标法和反不正当竞争法共同构建标识商誉保护体系提出建议。首先,确保商标法对标识商誉提供的专有权保护以信息传播理论为基础,保护商标的信息功能,认定商标侵权的基础为“来源混淆之虞”。其次,将对

商标声誉的动态保护置于反不正当竞争法的仿冒规范中,便于通过行为规范有效地限制经营者进行品牌扩散,进而可能引起市场进入障碍,裹挟消费者的自主权,侵蚀消费者的利益。最后,完善反不正当竞争法对标识声誉的保护,围绕商誉保护类型化仿冒行为;在认定商誉搭便车行为上,限制一般条款利用宽泛法外道德因素认定,转向法内的“竞争利益”分析。

目 录

导 论 / 1

第一章 制度缘起:仿冒之诉的价值基础 / 23

第一节 仿冒之诉产生的经济与社会背景 / 24

第二节 仿冒之诉产生的司法背景及其法律基础 / 31

第三节 仿冒之诉与商标权和反不正当竞争 / 50

本章小结 / 71

第二章 制度演进:仿冒之诉对商业标识利用竞争关系的规范 / 73

第一节 现代仿冒之诉在英国的发展 / 76

第二节 现代仿冒之诉在美国的发展 / 137

本章小结 / 170

第三章 制度融合:仿冒之诉对“不正当利用”商誉行为的规范 / 172

第一节 仿冒之诉与不正当竞争之诉对模仿的规范 / 175

第二节 仿冒之诉与不正当竞争之诉对误导和比较广告的规范 / 182

2 目 录

第三节 仿冒之诉与反不正当竞争之诉对商品化的规范 / 190

本章小结 / 195

第四章 制度反思:对英美法仿冒之诉的反思及我国反不正当竞争法
对仿冒规范的完善 / 197

第一节 对仿冒制度规范商业标识利用竞争秩序的反思 / 198

第二节 我国反不正当竞争法对仿冒规范的完善 / 221

本章小结 / 254

结 语 / 256

附录:涉及仿冒的国际条约、示范法和国外立法例 / 260

参考文献 / 277

后 记 / 295

导 论

一、法律概念的界定和法律术语的翻译

法律概念是法律的基本要素之一,是构建法律规范和法律制度的基本材料。由于不同国家因历史、传统、民族、政治等原因,在法律文化和传统上存在很多差异,很多外国法律制度中的概念在本国法律制度中并没有对等的概念,同一个概念常常会有不同的翻译。同时,也会存在同一个外国法律术语(legal term)具有不同含义的情况。本研究是对特定外国法律制度的基础研究,为了避免因对术语的不同翻译和概念的不同含义引起不必要的误解,也为了本书论述更为严谨和准确,特对本书中主要概念的含义和术语的翻译予以明确:

passing-off 有译为“假冒”或“仿冒”,本书中除直接引用他人原文中使用原文作者译法之外,均译为“仿冒”。

common law “common law”一词本身有三层含义:第一层含义是指与“民法法系”(civil law)相对应的普通法法系;第二层含义是指与“成文法”(statutory law)相对应的“普通法”,即通过法

官对个案的判决依据遵循先例(stare decisis)原则确立的“判例法”(case law);第三层含义则是与“衡平法”(equity)相对应的“普通法”。在英美法国家,规范“passing off”的法律是普通法(common law)。本书标题和正文中,在指代规范“仿冒”行为的判例法和与“衡平法”相对应的普通法院的仿冒判例法时均将“common law”译为“普通法”。在表达英美法系的含义时,则将“common law”译为“英美法”。

unfair competition 在英美法国家,司法实践和学者论述中提到的“unfair competition”(不正当竞争)一词,实际上大致有以下三层含义:第一,作为“仿冒”同义词的不正当竞争;第二,保护经营者不受其他竞争者非法经营行为侵害的各种普通法和衡平法的诉因;第三,一种更为宽泛的不正当竞争新诉因,尤其是基于经营者对一些知识或信息享有准财产权(quasi-proprietary right)。本书中的“unfair competition”译为“不正当竞争”,除特别说明外,均指上述第三个含义。

misrepresentation 有译为“不实陈述”“虚假陈述”或“虚假表示”,本书中除直接引用他人原文中使用原文作者译法之外,均译为“虚假表征”。

misappropriation 有译为“盗用”,本书中除直接引用他人原文时使用原文作者译法之外,均译为“不正当利用”。

二、选题背景与研究意义

处在转型期的中国经济,市场竞争日益加剧,各种不正当竞争现象层出不穷,仿冒是其中最为常见且最为典型的不正当竞争行为。我国《反不正当竞争法》第5条规定了四种针对商业标识保护的仿冒类型(仿冒他人知名商品特有名称、包装、装潢,仿冒他人企业名称或姓名,伪造冒用质量标志,伪造产地),多年司法实践也积累了规范仿冒行为的经验。禁止仿冒已然成为我国反不正当竞争法律实践中的一个重要原则。一方面,市场竞争的加剧促进了商标作为竞争工具重要功能的实现,商标也成为实现各种不正当竞争的重要工具,商标权不断扩张成为一种不可阻挡的趋势。另一方面,除注册商标之外,诸如商号、商品装潢、商品名称、原产地标记、域名等各种其他商业标识在市场竞争中

的作用都不断得到重视。在我国,对商业标识利用竞争关系的调整由商标法和反不正当竞争法共同承担,但是,司法实践中商标权侵权和不正当竞争行为的界限却模糊不清。商标权的界限何在,商标法和反不正当竞争法在规范商业标识利用竞争关系上有没有区别?这些问题不仅是学术研究的焦点,也直接关系到实践中涉及商业标识利用竞争关系的调整。近年来,司法实践中出现的商标与诸如商号、域名、作品名称等其他商业标识的法律冲突、互联网上的关键词广告、角色商品化等引发的法律问题均涉及商业标识利用竞争关系调整这一基本问题。要回答这些商业标识法律规范中呈现出的突出问题,离不开对制度发展的追根溯源,对普通法仿冒之诉的研究就是这样一种“知其所以然”的尝试。普通法仿冒之诉不仅是英美法国家现代商标法和反不正当竞争法制度的共同渊源,而且直到现在也依然与商标法并行存在,是英美法国家规范商业标识利用竞争关系的重要制度。以商业标识利用竞争关系规范为切入点和主线来研究普通法仿冒之诉,旨在解决以下问题:

第一,普通法仿冒之诉的制度功能是什么?其价值基础和构成要件在该制度演进的过程中发生了哪些流变?产生这些流变的原因有哪些?这些流变对商标保护和不正当竞争行为法律制度体系产生了什么影响?带来哪些问题?在该制度演进的过程中能够提炼出什么规律?这些规律对我国转型期商业标识利用竞争关系的法律规范有哪些启示?

第二,普通法仿冒之诉司法实践中发展出的不同类型的仿冒行为在构成要件和认定标准上有哪些不同?商标法和反不正当竞争法对商标的保护到底有哪些不同?在认定标准方面有何体现?

第三,普通法的仿冒之诉与大陆法系的反不正当竞争法对仿冒的规范发生趋同和融合的原因是什么?这种融合在理论上和实践中具体有哪些体现?对原有的仿冒之诉的构成要件带来怎样的影响?如何评价这种影响?基于对这一融合趋势的反思能给我们对目前商业标识利用竞争关系的规范带来哪些启发?

第四,具有大陆法系骨架的我国反不正当竞争法在司法实践中特