



BOSHI WENKU
〔法学·民商法学〕

商标权效力及其限制研究

SHANGBIAOQUAN XIAOLI JIQI XIANZHI YANJIU

刘明江 著

知识产权出版社



BOSHI WENKU
[法学·民商法学]

本书获得郑州牧专博士科研启动资金资助

商标权效力及其限制研究

SHANGBIAOQUAN XIAOLI JIQI XIANZHI YANJIU

刘明江 著

知识产权出版社

内容提要

本书首先从权利效力入手,分析了一个合法有效的注册商标在相关的商业标识领域所应当具有的排他效力;然后从权利限制入手,指出了一个商标权人在对其注册商标行使商标权的过程中受到的种种拘束,尤其是因商标合理使用、商标在先使用、商标权穷竭和商标平行进口引起的限制。本书最突出之处在于:其一,以联想心理学理论审视商标保护,从消费者心理出发分析商标权的权利结构,研究使消费者免于混淆、使商标免于淡化的商标权构造机理;其二,在充分论证的基础上,跳出通行的透过商标权穷竭解释商标平行进口的窠臼,提出商标平行进口是一种相对独立且具有独特作用的商标权限制制度,为解决商标平行进口提供了一个新的思路。

责任编辑:汤腊冬

责任校对:韩秀天

特约编辑:何薇

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

商标权效力及其限制研究/刘明江著. —北京:知识产权出版社, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 80247 - 866 - 4

I. ①商… II. ①刘… III. ①商标法 - 研究

IV. ①D913. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 034318 号

商标权效力及其限制研究

刘明江 著

出版发行: 知识产权出版社

社址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: bjb@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

传 真: 010 - 82005070/82000893

责编电话: 010 - 82000860 转 8108

责编邮箱: tangladong@cnipr.com

印 刷: 知识产权出版社电子印制中心

经 销: 新华书店及相关销售网点

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 13

版 次: 2010 年 6 月第一版

印 次: 2010 年 6 月第一次印刷

字 数: 335 千字

定 价: 35.00 元

ISBN 978 - 7 - 80247 - 866 - 4/D · 955 (2872)

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

本书采用心理学方法、法律解释方法、比较分析方法和价值分析方法,在现行法律框架内,探讨了商标法赋予一个注册商标的权利所应当具有的效力范围及其受到的种种限制。

商标联想是消费者行为的基础。当有侵权商标出现时,消费者因错误联想,误把行为人的商标当作商标权人的商标,混淆商品或服务的来源,或者误认为行为人与商标权人存在某种形式的关联,淡化了商标权人的商标。混淆和淡化都是消费者因侵权商标干扰而产生错误联想的结果。基于此认识的商标权应当包含反混淆权和反淡化权,无论商品或服务种类如何。

一个注册商标享有的权利包括使用权和禁用权。使用权仅限于核准的商标和核定的商品或服务。对于在后注册和使用的商标、在后登记和使用的企业名称、在后注册和使用的特殊标志以及在后使用的商品名称和商品装潢,商标禁用权的效力在范围上因对象而异,但都是建立在反混淆和反淡化的基础上。

凡是权利必有限制,商标权也不例外。商标权限制建立在利益平衡、商标外部性、公共领域理论、权利边界理论和商品自由流通理论的基础上。法定限制和意定限制都有其存在的价值。本书研究的商标权限制的类型包括商标合理使用、商标先用权、商标权利穷竭和商标平行进口。在对商标权施加限制时,应当遵循法定、合理、比例和平衡四项基本原则。

行为人在向消费者描述自己的商品或服务时,或者在必须提及另一种商品或服务时,可以对他人的商标进行善意的商业性合理使用;还可以在滑稽模仿、新闻报道及评论和词典编纂中,对



他人的商标进行善意的非商业性合理使用。任何商标都可能成为合理使用的对象。只有在非商标意义上,善意使用他人的商标,且没有给商标权人的合法利益造成不合理的损害,才能构成商标的合理使用。

商标先用权的设立旨在弥补注册取得商标权制度的缺陷,维护在先使用人已取得的商誉。商标先用权的取得要求使用人非出于不正当竞争目的,在先使用的商标与已注册的商标相同或近似,并在相同或者类似商品或服务上连续使用一定年限。商标先用权仅限于原有商标及商品或服务类别,但商品销售区域则不受限制。商标先用权人有附加适当区别标志的义务。

商标权穷竭为商品自由流通而设,适用于商品经商标权人同意首次售出之后的再销售环节,商标禁用权耗尽了,但商品在流通过程中发生变化者除外。在商标法未规定商标权穷竭时,合同限制可起到同样的作用。基于商标权的地域性,商标权仅可能发生国内穷竭,而不可能发生国际穷竭。

商标平行进口既是一个法律问题,也是一个经济问题,但与商标权穷竭没有关联。任何商标权穷竭理论都不能解释商标平行进口。必须以一种新的视角来观察商标平行进口,方能取得突破。商标平行进口自成体系,是一种独立的商标权限制制度。美日欧相关立法已初见端倪。

注册商标权呈现出来的种种效力与注册商标权受到的种种限制两者相互作用的结果,是商标权权利边界的形成,从而为商标权人和商标使用人提供恰当的指引。



Abstract

By means of psychology, legal reasoning, comparative analysis, and value judgment, this monograph explores the validity of the exclusive rights that a registered trademark is entitled to by trademark law as well as the limitations imposed upon such rights in the framework of existing laws.

Association by trademarks constitutes the basis for consumer's behavior. In the presence of an infringing trademark, consumers, due to wrong association, may mistake the actor's trademark for the right holder's trademark, feeling confused about the source of the goods or services, or mistakenly perceive some kind of connection of the actor with the right holder, with the right holder's trademark diluted. Both confusion and dilution result from wrong association by consumers due to interference caused by infringing trademarks. The rights to a trademark, constructed on such knowledge, should include those against confusion and dilution, regardless of the kind of goods or services.

A registered trademark is entitled to uses and injunctions in commerce. The right to use is limited to the approved trademark and the ratified goods or services. The validity of the rights to injunctions, in scope, varies with subsequently registered or used trademarks, trade names, special insignia, commodity names, and trade dresses; however, it is totally established upon protection against confusion and dilution.

All rights have limits with no exceptions for trademarks rights.



The limits imposed on trademark rights are based upon the balance of interests, trademark externality, public domain, rights boundaries, and free circulation of goods. Both statutory and voluntary limits are well justified. The types of limitations include trademark fair use, prior use, exhaustion of trademark rights, and parallel import. In imposing such limitations, the principles should be followed of statutableness, reasonableness, proportionality and equilibrium.

An actor can engage in commercial fair use in good faith of a trademark of the right holder in describing his or her goods or services, or referring to another good or service, or in non-commercial fair use in good faith of other trademarks in parodies, news reports and commentaries, and dictionaries. Any trademark may be subject to fair use. A reasonable defense for fair use demands that trademarks are used in good faith and in a non-trademark sense with no unreasonable prejudice against the legal interests of the right holder.

The right to prior use of a trademark is established to offset the defect of the regime of trademark rights acquisition through registration and to protect the goodwill of the prior user. The acquisition of rights for prior use requests that a trademark is used prior to the date of application of the registered trademark and not out of unfair competition, and the two trademarks are identical or similar, and labelled on the same or similar goods or services for a certain number of years. The right to prior use is confined to the original trademark and the original goods or services, but not limited in the scope of sales. The prior user is obligated to label a distinguishing symbol on his or her goods or services.

The exhaustion of trademark rights is designed for the purpose of free circulation of goods, and applied to resales after the first sale of



goods with the consent of the trademark owner, with the rights to injunctions exhausted, except for changes in goods during circulation. Contractual restrictions play a similar role when exhaustion of trademark rights is not stipulated in trademark law. Based upon the territoriality of trademark rights, only national exhaustion is possible, leaving international exhaustion impossible.

Trademark parallel importation is not only a legal issue, but also an economic issue, but has nothing to do with the exhaustion of trademark rights. Any theory of exhaustion for trademark rights is not strong enough to explain trademark parallel importation. To make a breakthrough, a new angle of vision needs to be taken to look into the issue. Trademark parallel import forms a system of its own as a separate regime of limitation on trademark rights, an inkling of which can be got from related legislation in the US, Japan and Europe.

The boundaries of the rights to a registered trademark can take shape when the validity of the rights to the registered trademark interacts with the limitations imposed upon such rights, providing proper guidelines for right holders and trademark users.

目 录

导 论	(1)
一、问题的提出	(1)
二、研究意义	(2)
三、研究现状	(4)
四、研究方法	(6)
五、结构安排	(9)
第一章 联想视野中的商标保护	(11)
第一节 联想的心理学含义	(12)
一、联想与联想心理学	(12)
二、联想的一般规律	(13)
第二节 商标联想	(15)
一、消费者对商标的依赖	(15)
二、商标联想是消费者行为的基础	(17)
三、影响商标联想的因素	(19)
第三节 混淆	(21)
一、混淆的含义	(22)
二、混淆的分类	(23)
三、混淆的认定	(28)
四、混淆可能性	(32)
五、混淆曲线	(34)
第四节 淡化	(35)
一、商标保护的异化现象	(36)
二、淡化的含义	(37)



三、淡化的类型	(39)
四、淡化标准	(42)
五、淡化理论在我国的引入	(44)
六、淡化曲线	(47)
第五节 混淆与淡化的比较分析	(48)
一、混淆与淡化都是商标联想的结果	(49)
二、混淆与淡化之间的关联	(49)
三、混淆和淡化不完全依赖于商品类别和商标 显著性	(51)
四、混淆和淡化与一个商标共始终	(54)
第六节 联想视野中的商标权	(55)
一、商标权的构造	(56)
二、商标权的立法模式	(59)
三、对我国商标权立法的思考	(64)
第二章 商标权效力	(67)
第一节 商标权效力概述	(67)
第二节 商标权在商标注册和使用中的效力	(70)
一、商标权效力的表现形式	(71)
二、驰名商标的特殊保护	(79)
三、注册商标的并存	(81)
四、定牌加工中商标的使用	(83)
五、直接的与间接的商标侵权	(85)
第三节 商标权在企业名称登记和使用中的效力	(88)
一、企业名称概述	(88)
二、商标权效力的表现形式	(91)
三、驰名商标的特殊保护	(97)
四、商标与企业名称的并存	(99)
第四节 商标权在域名注册和使用中的效力	(101)



一、域名概述	(101)
二、商标权效力的表现形式	(105)
三、驰名商标的特殊保护	(110)
四、商标与域名的并存	(111)
第五节 商标权在地理标志注册和使用中的效力	(112)
一、地理标志概述	(112)
二、商标权效力的表现形式	(117)
三、商标与地理标志的并存	(121)
第六节 商标权在其他商业标识注册或使用中的效力	(122)
一、商标权在特殊标志登记和使用中的效力	(123)
二、商标权在商品名称使用中的效力	(126)
三、商标权在商品装潢使用中的效力	(130)
第三章 商标权限制概述	(133)
第一节 商标权限制的正当性分析	(134)
一、利益平衡	(134)
二、外部性	(137)
三、公共领域	(140)
四、权利边界	(143)
五、商品流通	(145)
第二节 商标权限制的类型化	(146)
一、商标权取得的法定限制	(147)
二、商标权行使的法定限制	(150)
三、商标权行使的意定限制	(155)
四、本书研究的商标权限制类型	(158)
第三节 商标权限制的原则	(160)
一、法定原则	(160)
二、合理原则	(161)



三、比例原则	(162)
四、平衡原则	(163)
第四章 商标合理使用制度	(165)
第一节 商标合理使用概述	(165)
一、商标合理使用辨析	(165)
二、商标合理使用的概念	(168)
三、商标合理使用的性质与特征	(170)
四、商标合理使用的对象	(171)
五、商标合理使用与商标在先使用的比较	(173)
第二节 商标的商业性合理使用	(175)
一、叙述性合理使用	(175)
二、指示性合理使用	(183)
第三节 商标的非商业性合理使用	(190)
一、滑稽模仿	(191)
二、新闻报道及评论	(192)
三、词典编纂	(192)
第四节 商标合理使用的构成要件	(193)
一、善意使用	(194)
二、非商标性使用	(196)
三、未造成不合理损害	(198)
第五节 我国的商标合理使用制度	(199)
一、制度沿革	(199)
二、现状评析	(202)
三、应对策略	(203)
第五章 商标先用权制度	(206)
第一节 商标先用权概述	(207)
一、商标先用权的界定	(207)
二、商标先用权的存在基础	(208)



三、商标先用权的性质	(211)
四、商标先用权的内容	(213)
第二节 商标先用权的构成要件	(216)
一、使用者出于善意	(216)
二、在先使用	(218)
三、商标相同或近似并使用在相同或类似的商品或服务上	(222)
第三节 商标先用权的构造	(224)
一、商标先用权的效力	(224)
二、商标先用权的行使	(227)
三、商标先用权的移转	(228)
第四节 我国的商标先用权制度	(229)
一、制度沿革	(230)
二、现状评析	(233)
三、应对策略	(235)
第六章 商标权穷竭制度	(238)
第一节 商标权穷竭真意探索	(239)
一、商标权穷竭的根本目的	(239)
二、商标权在何处穷竭	(241)
三、商标权穷竭究竟穷竭了什么权利	(242)
四、商标权穷竭与商标反向假冒	(244)
第二节 商标权穷竭的适用条件及例外	(248)
一、商标权穷竭的适用条件	(248)
二、商标权穷竭的例外	(251)
第三节 商标权穷竭的空间效力	(252)
一、虚无缥缈的商标权国际穷竭论	(253)
二、半虚半实的商标权区域穷竭论	(256)
三、脚踏实地的商标权国内穷竭理论	(258)



第四节 商标权穷竭与合同限制	(259)
一、合同限制理论	(260)
二、合同限制的适用条件	(261)
三、明示同意与默示同意的确认	(262)
第五节 商标权穷竭的演变	(263)
一、商标权穷竭的演变趋势	(263)
二、对我国商标权穷竭演变的展望	(266)
第七章 商标平行进口制度	(269)
第一节 商标平行进口阐释	(269)
一、商标平行进口的界定	(270)
二、商标平行进口的基本特征	(272)
三、商标平行进口的基本类型	(274)
第二节 商标平行进口的成因及利弊分析	(276)
一、商标平行进口的成因	(276)
二、商标平行进口的利与弊	(279)
第三节 商标平行进口的理论困境	(282)
一、现有理论概述	(282)
二、现有理论面临的困境	(285)
三、区域穷竭理论及其困境	(292)
第四节 商标平行进口的新思维	(295)
一、已有研究成果评析	(295)
二、以商标平行进口限制商标权	(296)
三、商标平行进口与商标权穷竭的比较	(298)
四、商标平行进口的例外	(299)
第五节 美日对商标平行进口的立法态度	(301)
一、美国法上的商标平行进口	(301)
二、日本法上的商标平行进口	(304)
第六节 我国如何对待商标平行进口	(305)

一、区域经济一体化中的商标平行进口	(306)
二、商标平行进口的三种立法选择	(308)
三、商标进口权的创设	(309)
结语	(311)
参考文献	(315)
附录：《中华人民共和国商标法（修改草案）》 2007年8月30日修改稿	(326)
致谢	(394)
追梦（代后记）	(397)

导 论

一、问题的提出

任何权利都有限制，这一道理尽人皆知。权利人行使权利逾越边界即构成权利滥用，而行为人逾越边界侵入他人权利领地则构成权利侵犯。显然，权利自产生之始便应有一条清晰的边界，这对权利人及行为人而言都显得至关重要。然而，清晰划分权利边界谈何容易。

说不容易，并不表明无章可循。任何权利都有扩张的本性，直到遇有限制为止。因此，从权利外部入手，对权利施以限制，将有助于权利边界的形成。有形财产权的边界是这样形成的，无形财产权的边界也不例外，甚至更加依赖权利限制。所以，我们可以说，权利边界的形成是各利益主体博弈的结果。

知识产权属无形财产权，其权利限制制度的设计尤为引人注目。出于确定知识产权边界的需要，知识产权法中不乏权利限制。例如，著作权法中有合理使用和法定许可，专利法中有强制许可、计划许可、权利利用尽、临时过境、科学实验、专利先用权等。商标法中也应当有权利限制，只是现行《商标法》未做任何规定，仅在《商标法实施条例》第49条和第54条分别规定了有限的商标合理使用和服务商标在先使用权。我国《商标法》对商标权利的限制不详尽，《商标法实施条例》对商标权虽有限的规定，但一方面不完善，另一方面法律位阶较低。



2007年8月30日推出的《中华人民共和国商标法（修改草案）》^①（简称《商标法修改草案》）在第84条和第85条^②分别规定了在先商标继续使用权和商标正当使用，但对权利用尽与平行进口未做任何规定，并在修改说明中指出：“关于权利用尽与平行进口问题将专门论证。”不难看出，权利用尽和平行进口问题较为复杂，短时间内无法提出可行的解决方案，使得法律无从规定。反观其他国家的商标法，无不规定了较为完备的权利限制制度。这促使笔者深入思考一些相关问题，并最终将我的论文选题确定为“商标权效力及其限制研究”，一方面要分析商标权效力的表现形式，另一方面要分析商标权受到的种种限制，并把分析重点放在商标合理使用、商标先用权、商标权利穷竭和商标平行进口上面。

二、研究意义

（一）理论意义

在知识产权法研究中，人们较多关注著作权和专利权的限制

① 笔者的博士学位论文脱稿于2009年3月30日。继2007年修改稿之后，有关部门又于2009年4月28日推出一份针对现行“商标法”的修改草案（简称“2009年修改稿”）。与2007年修改稿（150条）相比，2009年修改稿（78条）呈退却之势，如坚持采用“商标专用权”，删去2007年修改稿中规定的“在先商标继续使用权”，同样没有涉及商标权穷竭和商标平行进口。因此，本书仍以“2007年修改稿”为分析对象，书中“商标法修改草案”专指“2007年修改稿”。

② 《商标法修改草案》第84条：【在先商标继续使用权】在注册商标的申请日之前，已在该商标注册核定使用的商品或服务，或者类似商品或服务上善意连续地使用与注册商标相同或者近似的商标的，该商标使用人有权继续在原商品或者服务上使用该商标。但注册商标所有人可以要求商标使用人附加适当区别标志。第85条：【正当使用】注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标权人无权禁止他人正当使用。为发挥商品或包装的功能所必要的立体形状，立体商标权人无权禁止他人正当使用。