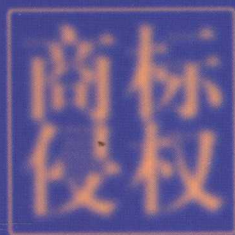


shangbiao
qinquan
rending



商标侵权认定

■ 李亮 著

中国检察出版社

shangbiao
qinquan
rending

商标
侵权

商标侵权认定

■ 李亮 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

商标侵权认定 / 李亮著. —北京:中国检察出版社, 2009.10
ISBN 978 - 7 - 5102 - 0168 - 4

I. 商… II. 李… III. 商标法—侵权行为—研究—中国
IV. D923.434

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 180836 号

商标侵权认定

李 亮 著

出 版 人: 袁其国

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

电子邮箱: zgjccbs@vip. sina. com

电 话: (010)68630384(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

开 本: A5

印 张: 8.25 印张

字 数: 225 千字

版 次: 2009 年 11 月第一版 2009 年 11 月第一次印刷

书 号: ISBN978 - 7 - 5102 - 0168 - 4

定 价: 26.00 元

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

导 论

商标已经成为资本和消费者经济中的原子核，它们是各种产品和服务的核心，通过产品、服务间的相互区别，吸引消费者寻找能使他们生活得更好的那些东西。不过，远不止这些。产品表现与消费者的期望值间一旦建立起契约般牢固的关系，就成为一种无形的保证。对消费者来说，他们总是能得到想得到的东西；对商标所有人来说，消费者给予的“品牌崇信度”带来的是市场份额和可观的利润。一旦产品表现与消费者期望值不一致，对商标所有人来说意味着一切都没了，因为消费者转而去寻求其他的可供信赖的品牌了。

商标获得今日之地位与受重视，是在经过了历史的演变过程而来的。在知识产权传统的三大领域中，与专利权和版权相比，商标权的地位是无法望其项背的，主要原因是有的观点认为商标权对社会的贡献不如专利、版权大。虽然各国都纷纷制定了商标法律，但公正地评价商标的作用却是近十年的事情，引用欧共体法院总检察官 JACOB 的话：“真实情况是，至少从经济学的角度，或者也从‘人的角度’来看，商标与其他知识产权的形式相比，既不逊色，应该得到的保护也不能更少。”这种呼声重新唤起人们对 1804 年《法国民法典》的记忆，那时商标权被放在财产权的地位，与其他财产权平等。

尽管如此，商标权的保护最早是基于社会公共利益的目的，而不是为保护商标权人的私人利益来进行的。1266 年，英国政府颁布了一项面包师强制标志法，根据该法：一个面包师必须把自己的标记适当地标在所制作和出售的面包上，以保证面包的质量和重

量。我国古代的《唐律疏义》中即有“物勒工名，以考其诚，功有不当，必行其罪”的要求。但这些要求都是为了保护消费者，而不是为了标志所有人。

从商标的作用也可以看出保护商标的根本目的之所在——公众利益高于商标权人的私益。商标的作用一般归纳为：表示商品出处，即区别的作用；保证商品、服务质量的作用；广告宣传作用；促进商品流通的作用。“区别性”作用一方面是为了使公众可以买到自己想要买的东西，不致受骗；另一方面，“区别性”可以保护商标权人的合法权益。但从司法实践中看，公共利益要高于私益，如在判断商标侵权时普遍适用的“混淆标准”就是看被控人侵权对相同或类似商标的使用是否有可能给公众带来混淆，最终即是以消费者利益为评判标准的。商标的“保证质量”作用要求商标权人不能随意将商标使用权许可给他人而不加以质量控制。如果被许可人制造的产品或服务水平达不到原产品或服务的水平，则受害者将是社会公众，在这种情况下，公众利益高于某个商标人的私益，这是世界各国广泛承认的。从经济学的角度也可以得出商标保护的重点在社会公众的结论，它是通过给定统一质量的保证而节约消费者的寻找成本（Search Cost）。严格地说，商标所作的只是指明某一特定产品或服务的来源，如“桑塔纳”商标的所有人是大众汽车公司，它意味着消费者可以在汽车出现质量问题时向谁追究责任，所以商标法为生产者保证质量提供了激励，从而也减少了消费者在相反情况下购物时对注意的需求。即使由于生产者对商标进行广告宣传和实施所作的投资而使有商标的商品的名义价格（指销售者收取的价格）比较高，但与在相反情况下他要花很高成本才能取得的质量信息相比，消费者的总成本仍可能因为商标的传达而变得比较低。

随着社会经济的发展，商标在成功企业中的作用越发彰显，它成为关系到企业生存和发展的重要知识产权。一些商业上不成功的跨国公司总结出失败的教训便主要表现为两点：一个是技术上的不确定性造成产业领导权易手而招致失败，另一个是由于对市场信息

和声誉理念缺乏认识的结果。商标是市场信息和声誉理念的重要承载者。保护商标,对于鼓励公平竞争,维护市场秩序,促进国家经济发展具有非常重要的作用。基于商标人对商标权保护的强烈要求,立法者开始对商标权中的私益给予充分的重视。不仅如此,在司法实践和行政管理实践中,商标权中的私益都在呈现扩张的趋势,某种程度上包括消费者利益在内的公共利益则受到冷落和忽视。我国已加入世界贸易组织,《商标法》经过1993年、2001年的修改,已经基本符合了《与贸易有关的知识产权协议》(简称为TRIPs协议)的要求,但从理论到实践,与欧美国家相比仍旧存在差距。从国内现有的有关商标的著述来看,大多是按照商标法的体例所进行的一种“立法解释”,缺乏对商标及商标权进行理论上,尤其是哲学角度的认识与分析。在社会生活中,互联网的出现,给商标保护带来新的冲击和挑战,域名、链接、元标记与商标权的冲突问题还没有纳入新的《商标法》中,对网络环境中商标权私益与公益的界限还没有很好地把握。所以,平衡好商标权中的私益与公益,对我国来说是急需的。希望商标权在给权利人带来利益的同时,也不会成为自由竞争、网络发展及公民基本人权的障碍,对侵权者给予有力的制裁,这就是笔者进行该研究的目的所在。

任何一种研究,都需要方法论上的指导,对商标权利的研究也不例外。商标权利,是区别于“自然”,属于“社会”意义上的现象。商标权利问题是一个法学的问题,同时也是人文科学的重要组成部分。与此相对应,政治学、社会学、经济学等则属于社会科学的范围。虽然二者存在区别,但从社会认识论的角度来看,人文科学与社会科学间具有更多的内在相关性和共通性,它们之间的距离在不断缩小。与自然科学相区别,人文社会现象正在成为人文社会科学哲学研究的新的对象,用人文社会科学哲学来进行商标权利的研究,是有一定的理论价值和现实意义的。

内容提要

本书共七章，第一章，商标之本体与本质。商标，追根寻源属于标识的一种，商标最早与法律联系在一起是在 1618 年的英国，1804 年《法国民法典》第一次将商标权与其他财产权放在同样保护的地位。此后，英国于 1862 年、美国于 1870 年、德国于 1874 年、日本于 1875 年相继颁布商标法。目前，世界上多数国家和地区都制定了商标法。传递信息是供应商面向广大消费者通告信息的具有商业上获得成功的战略意义的行为，该成功离不开企业名称、商品、服务的商标、产品的原产地名称等标志的建设，从这个意义上讲，商标是信息的传递者。在社会经济生活环境当中它区别商品和服务的来源，证明商品的质量，如证明商标、集体商标是对付市场上以次充好、假冒伪劣产品的有力武器；商标体现的是商誉的全部价值。其他可以体现商誉价值的还包括商号、商品名称等能够将商品、服务与其来源联系起来的东西。所以说，商标是商誉的表现形式，商誉是商标的内容，商标所传递的具有标识性的信息是企业的商誉。商标保护得好的企业商誉必然高，商标保护不力的企业必然因为商誉的降低而举步维艰。商标权的非物质性，也可以称为无形性。它是指作为知识产权客体的“智慧创作物”本身表现为信息形态，而非物质形态。具体而言，作为知识产权客体的“智慧创作物”不占有任何物理空间，通常以商品和服务为载体而存在。作为财产权的商标权，公共利益和私人利益一直交织在该权利中，某种程度、某个阶段，对公共利益的保护要高于对私人利益的保护。但随着经济和技术的发展，商标权也处在动态之中，即公益与私益的界限不是一成不变的，正所谓“权利从来都是相对的，只是随着时

代的发展，国家之手在调控着权利人享有的自由度的外部界限”。

第二章，商标权人的权利。从立法的角度看，商标权的内容就是商标权保护的内容。传统理论认为，商标权是商标专用权的简称，商标权等于商标专用权。实质上，商标权是一个集合概念，在内容上商标权人不仅有权自己使用注册商标，还可以允许别人使用注册商标，也就是说商标权人对客体以其他方式进行支配。经过比较分析，笔者认为，商标权的内容应包括如下几个组成部分：

1. 专用权。专用权是指商标权人对其注册商标专有使用的权利。
2. 禁止权。也有学者称为“禁用权”，是指商标权人有权禁止他人未经许可而使用其注册商标的权利。
3. 使用许可权。使用许可权通常是指商标权人通过签订商标许可使用合同，许可他人在一定期限内使用其注册商标的权利。
4. 转让权。所谓转让权是指商标权人有权将商标权转让给他人。
5. 续展权。续展权是指商标权人通过一定的程序延续注册商标有效期的权利。
6. 出质权。既然商标权可以用来转让或许可他人使用，当然可以用来出质。知识产权的私权保护在几百年的洗礼中，总的趋势是保护范围越来越大，保护水平越来越高，知识产权私权的发展史，也就是知识产权的扩张史。商标权扩张主要体现为商标权保护的客体的扩张、商标专用权的扩张等内容，其中最重要的是商标专用权的扩张。而且，商标权扩张对商标权理论也产生了深刻的影响，进而影响到商标立法与司法实践，商标权扩张的原因可以从多个角度加以认识，其中利益平衡是一个十分重要的认识视角，即维系竞争性利益的平衡是商标权扩张的关键所在。商标法追求利益的最大化不只是商标权人、消费者或者商标权人的竞争者任何一方，而是这三者的综合，也是社会利益的最大化。商标法通过促进竞争的机制，增进和激发了有效的竞争，从而增加了总体的社会福利。故促进有效竞争也是商标法的重要目的。商标法需要在这种看起来是对立的利益追求中求得理想的社会效益，须在商标权人、消费者和竞争者之间实现利益均衡，其中特别是商标权人和竞争者的利益均衡或者说利益平衡。

第三章，商标侵权的构成。商标法之所以要将商标权中禁止权

的范围延及非类似的商品、域名、商号领域，其根本原因在于避免混淆商品和服务的出处，从而实现商标法的立法目的。商标权的消极效力范围决定了商标侵权行为的范围。制止混淆或避免混淆是认定商标侵权行为的最核心理论，但在各国商标立法和审判实务中，对商标侵权行为的认定还出现了联想和淡化理论。大陆法系国家关于侵权行为的规定，其中一个显著的特点就是侧重于构成要件的规定。所谓侵权行为的构成要件，就是成立一个侵权行为所必须具备的条件。我国民法学传统上主张侵权行为构成四要件说，认为侵权行为的构成要件包括不法性、过错、损害和因果关系。也有学者主张三要件说，认为侵权行为的构成要件应由过错、损害和因果关系构成。从商标侵权行为的构成要件上分析，应当实行三要件说，即实施了违法行为、造成或可能造成损害以及损害后果与行为之间具有因果关系。从分析商标侵权行为及商标侵权责任的特点出发，依据商标侵权行为的不同种类，应适用不同的归责原则。具体说来，使用侵权行为、销售侵权行为、商品名称或装潢侵权行为、影射商标侵权行为和驰名商标侵权行为这五种侵权行为适用无过错责任原则；而商标标识侵权行为、辅助侵权行为及域名侵权行为适用过错责任原则。

第四章，商标侵权的类型与认定。首先，结合我国现有相关法律规定对商标侵权的定义作了简要的阐述。其次，通过对我国现有法律关于商标侵权列举式规定的分析，笔者认为商标侵权的本质是与他人合法注册商标权利相冲突，妨碍商标区别功能作用的发挥，进而直接或间接地影响商标专用权正常实现的行为。接下来笔者对欧美各国商标法关于商标侵权的规定作了初步的比较，把我国列举式规定的几种商标侵权大致分为四类，即使用侵权、销售侵权、针对商标标识的侵权和辅助侵权，并认为不管哪种侵权都要涉及对商标近似、商品类似、混淆可能等问题的认定。接下来着重讨论了对商标近似的认定，根据我国最高人民法院关于商标法的解释，商标近似认定须遵循相关公众、一般注意力、考虑商标的显著性和知名度等原则，笔者认为在遵循上述原则的同时，在认定时还要考虑客

观原则及个案审查原则。在认定采用的具体方法上,除了一般的隔离比较、整体比较、主要部分比较外,在具体比较时原则上可以商标注册证上的商标为比对对象,但有些情况下可由权利人自己作出选择;或以商标注册证中的商标为准或以商标的实际使用状态为准。目前,我国商标侵权认定实务中完全以商标注册证中的商标为准,笔者觉得有失偏颇,应就个案区别对待。通过对日本、德国关于类似商品判断标准的借鉴,提出了我国在商品类似认定上应遵循的一些标准。对混淆的认定必须结合商标相同和近似及商品相同和类似的认定情况来判断,其次笔者认为对普通商标侵权的认定采用“禁止混淆”标准是比较恰当的,但对于驰名商标侵权认定可以考虑引入更高的保护标准,即“禁止联想”的标准。商标侵权认定的完善建议:在立法方面,笔者认为目前我国《商标法》第52条对商标侵权须造成“混淆的可能”缺少明确的规定,虽说在《商标法》司法解释里有所体现,但终究效力层次较低且存在前后不一致的情况,因此需要在《商标法》里加以明确,在我国《商标法》中加入合理使用和在先使用的内容,因为这些都可能会影响到商标侵权的最终认定。在司法实践方面,在商标近似、商品类似及混淆可能的认定上可以借鉴西方国家在商标实务中常采用的公众调查法,就这些问题来对相关公众进行调查。另外,对于商标相同和商品相同的认定可以考虑采用专家认定的方法。

第五章,商标权侵权抗辩。商标权的限制,是指在一定的情况下,当商标权人的权利与其他人的正当利益发生冲突时,为平衡及公正地保护各方的利益而对商标权作出的必要限制。商标权限制的正当性可以从商标权人、其他竞争性厂商、社会公众间的利益的合理分配,商标法正义价值以及为实现商标法的公共利益而防止商标权人滥用权利等方面加以考虑。商标权的限制存在多种形式,其中商标权的合理使用、先使用权人的使用、非商业性使用、商标权的穷竭是主要表现。

第六章,网络商标侵权。信息网络技术在不断发展,网络中的商标侵权出现了新的特点。其一,在网络中未经他人允许或授权即

使用他人注册商标的手段多种多样。例如因在域名、网络广告、元标记中使用他人商标而引发的商标权纠纷。而随着互联网和电子商务在社会生活中的进一步普及,无疑会有更多新的商标权纠纷形式出现。其二,手段和目的的隐蔽性增强。譬如在元标记中,嵌入他人注册商标,无论从其手段还是目的而言都是极其隐蔽的,给司法认定带来了很大的困难。其三,商标权的地域性因素受到挑战。源于商标权具有严格的地域性的特点,也可以说是弱点,才发生了大量的商标抢注事件,我国在这个问题上有过惨痛的教训。由于互联网的国际化、开放性与自由性,商标一旦在网上使用,其传播速度将是相当迅速的,商标被他人盗用或滥用的可能性也会大大增加。针对网络环境中所出现的新的商标纠纷,制定解决措施应主要从两方面入手:(1)加强对网络的管理;(2)寻求法律支持。由于此类商标纠纷案是伴随着互联网的普及而产生的,具有鲜明的时代性和新颖性,目前各国大都未制定相应的法律。国际上针对互联网环境下知识产权的保护在1996年年底由世界知识产权组织(WIPO)通过了《世界知识产权组织版权条约》和《WIPO表演和录音制品条约》。

第七章商标侵权的民事责任。是商标损害赔偿的目的、原则和商标侵权损害赔偿的范围和计算方法。商标的稀缺性和交易成本的高昂产生了“搭便车”行为,产生了“侵权”的激励。在这种情况下需要侵权法来干预,侵权损害赔偿的目的是让理性的使自己利益最大化的加害人承担损害赔偿责任以增加其侵权成本,填补被侵权人的损失从而使侵权人无利可图甚至付出更大的成本。商标侵权损害赔偿中最重要的原则有三个:(1)全部赔偿原则。(2)法定标准赔偿原则。(3)法官斟酌裁量赔偿原则。损害赔偿的范围如何,可从赔偿义务人或赔偿权利人的不同角度观察。从赔偿义务人的角度观察,重点有二:一是赔偿权利人的范围如何,亦即赔偿义务人须对哪些赔偿权利人负赔偿责任;二是发生了赔偿权利的损害有多大,亦即赔偿义务人须对赔偿权利人何种损害负赔偿责任。从赔偿权利人的角度观察,重点单一,即发生于特定赔偿权利人之损害有

多大，亦即赔偿义务人须对特定赔偿权利人何种损害负赔偿责任。关于商标侵权损害赔偿的计算方法，笔者介绍了以权利人的实际损失、侵权人的获利、法定赔偿这三种方法。并提出了我国赔偿数额计算方法的不足及修改建议。一是我国三部知识产权法中规定的损害赔偿顺序不一致，建议《商标法》、《专利法》按《著作权法》的顺序，即以权利人的损失来计算。二是应该明确法定赔偿制度的适用对象、程序，并建立等级法定赔偿制度。三是应将修复费用列入赔偿范围。四是应将商誉列入赔偿范围。

目 录

导 论/1

内容提要/1

第一章 商标之本体与本质/1

一、认识商标/1

（一）与商标有关的历史/2

（二）商标是信息传递者/2

二、商标规定性——商誉/6

三、商标权之哲学基础/8

（一）商标权之哲学基础/8

（二）商标权存在的哲学基础/14

四、商标权之本质——无形财产权/17

五、商标权中的公益与私益/21

第二章 商标权人的权利/25

一、商标权保护的内容/25

（一）专用权/26

（二）禁止权/27

（三）使用许可权/28

（四）转让权/28

- (五) 续展权/29
- (六) 出质权/29
- 二、商标权扩张及其利益平衡/30
- 三、商标权扩张的深层体现/41
- 四、商标权扩张与利益平衡/43
 - (一) 商标法蕴涵的利益平衡机制/43
 - (二) 商标权深层次扩张与利益平衡/44
- 五、商标权与物权内容上之比较/46
 - (一) 商标所有权/48
 - (二) 商标质押权/62
- 六、商标权主体的单向性到多向性/67
 - (一) 主体开放/67
 - (二) 共有/68
- 七、全方位的商标构成要素/69
 - (一) 平面商标/70
 - (二) 网络带来新的商标构成要素/78
- 八、小结/81

第三章 商标侵权的构成/84

- 一、商标侵权的理论及其发展/84
 - (一) 混淆理论/84
 - (二) 联想理论/86
 - (三) 淡化理论/87
- 二、商标侵权行为的构成要件/89
 - (一) 行为的违法性/90
 - (二) 造成或可能造成损害/90
 - (三) 因果关系/91
 - (四) 商标侵权行为归责原则/92

三、小结：立法建议/114

第四章 商标侵权的类型与认定/118

一、商标侵权行为/118

（一）未经商标注册人许可或同意型侵权行为/118

（二）销售型侵权行为/125

（三）伪造或擅自制造型侵权行为/125

（四）其他型侵权行为/126

二、商标相同或近似的认定/128

（一）相同商标的认定/129

（二）近似商标的认定/129

（三）认定采用的具体方法/134

（四）几种商标近似的具体判断/137

三、商品相同或类似的认定/139

（一）商标法意义上的商品/139

（二）相同商品的认定/139

（三）类似商品的认定/140

四、混淆可能的认定/146

（一）普通商标侵权认定适用“禁止混淆”标准/146

（二）“禁止混淆”标准的发展/149

（三）商标的合理使用对混淆认定的影响/152

（四）商标合理使用的判断标准/153

五、小结：关于商标侵权认定的几点建议/155

（一）立法方面的建议/155

（二）司法实践方面的建议/157

第五章 商标权侵权抗辩/161

一、商标权限制的概念与正当性/161

（一）均衡利益：商标权人、其他竞争性厂商、社会公众间

的利益合理分配/162

(二) 商标法正义价值探寻：公平、合理分享社会财富的手段/163

(三) 实现商标法的公共利益：防止商标权人滥用权利/163

二、商标权合理使用：立法例与类型/164

(一) 叙述性合理使用/165

(二) 指示性合理使用/166

(三) 说明性合理使用/167

(四) 平行使用/169

三、先使用权人的使用/170

四、非商业性使用/173

五、商标权的穷竭/175

第六章 网络商标侵权/180

一、网络时代商标权的新变化/180

二、网络商标侵权的概念和特点/181

三、网络商标侵权的表现形式及分析/183

(一) 网页上的商标侵权/183

(二) 网上域名的商标侵权/184

(三) 网络链接中的商标侵权/193

四、小结：我国处理网络商标侵权的对策和建议/198

(一) 立法的完善/198

(二) 执法的加强/199

(三) 司法对策/200

第七章 商标侵权的民事责任/203

一、商标侵权的民事责任——损害赔偿/204

(一) 商标侵权损害赔偿制度的功能/205

(二) 商标侵权损害赔偿制度的性质/206

(三) 商标侵权损害赔偿的目的和原则/210	
二、商标侵权损害赔偿的范围和计算方法/217	
(一) 商标侵权损害赔偿的范围/217	
(二) 商标侵权损害赔偿的计算方法/222	
三、小结：我国商标法赔偿数额计算方法的完善/236	
(一) 我国不同法律对于赔偿数额计算方法的适用顺序规定不一/236	
(二) 法定赔偿制度未能发挥应有之功效/237	
(三) 损害之修复与损害赔偿金额/237	
(四) 商誉损害应列入赔偿范围/237	
参考文献/239	