



西南政法大学知识产权研究中心主办

西南知識產權評論

Southwest Intellectual Property Review Vol. 3 (第三辑)

主编 张玉敏 执行主编 李雨峰 张惠彬

回顾与展望：知识产权的司法政策

论我国商标司法的八个关系

——纪念《商标法》颁布30周年 孔祥俊

知识产权的交叉研究

著作权的法经济分析范式

——兼评知识产权利益平衡理论 熊琦

比较与借鉴：中国专利制度的改革

日本专利权当然无效抗辩原则及其启示 李扬

专利作为技术公共事物的治理之道

——民主在无效宣告中的引入 康添雄

停止侵害责任限制适用时的专利权救济 张泽吾

专利许可的困境与出路 曹博

商标法：理念与制度

商标法上正当使用抗辩研究 张玉敏

寻求公平与秩序

——商标法上的共存制度研究 李雨峰 倪朱亮

侵犯注册商标专用权行为的抗辩事由 芮松艳

论商标法上的消费者 张体锐



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



西南政法大学知识产权研究中心主办

西南知識產權評論

Southwest Intellectual Property Review Vol. 3 (第三辑)

主编 张玉敏 执行主编 李雨峰 张惠彬



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

责任编辑：熊 莉

责任校对：韩秀天

文字编辑：刘 迪

责任出版：卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

西南知识产权评论. 第3辑 / 张玉敏主编. —北京:
知识产权出版社, 2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1571 - 4

I. ①西… II. ①张… III. ①知识产权 - 文集

IV. ①D913.04 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 236885 号

西南知识产权评论 (第三辑)

Xinan Zhishi Chanquan Pinglun (Disanji)

主 编 张玉敏

执行主编 李雨峰 张惠彬

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：hjb@cnipr.com

发行电话：010 - 82000860 转 8101/8102

传 真：010 - 82005070/82000893

责编电话：010 - 82000860 转 8176

责编邮箱：xiongli@cnipr.com

印 刷：知识产权出版社电子制印中心

经 销：新华书店及相关销售网点

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：23.25

版 次：2013 年 5 月第 1 版

印 次：2013 年 5 月第 1 次印刷

字 数：308 千字

定 价：48.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1571 - 4 / D · 1581 (4423)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

卷首语

对中国知识产权从业者和关心中国知识产权的人们来说，2012年，注定是一个不平凡的年份。历史学家黄仁宇提出“大历史”的概念，倡导从宏观角度来审视实践发展在时空上所产生的深远影响。以此角度，2012年发生的知识产权大事可以从三个方面进行关注。

第一，中国主动拥抱世界。传统印象中的中国知识产权法制，无论是清末变法，抑或是改革开放后的一段时期内，都带有西方列强的痕迹，是西方强国经济和政治双重压力下的催生物，是“枪口下的法律”。全球化时代的到来，互联网的兴起，特别是伴随着加入WTO等国际组织而呈现出的国内市场经济迅猛发展，都给了中国主动拥抱世界的机会。2012年6月，一个新的北京条约诞生了。作为历史上第一个在中国缔结的国际知识产权条约，《视听表演北京条约》彰显了中国对国际知识产权事业的自主性贡献，标志着中国在知识产权国际舞台上从规则接受者（norms taker）向规则制定者（norms maker）之角色的转变。

第二，知识产权制度更加完善。知识产权法是当今法律体系中最具动感的领域。从国际层面看，新签订的国际性、地区性和双边性协定都在进一步强化TRIPs的最低保护标准；从国内层面看，经济的发展以及公民私权意识的觉醒，要求及时推进知识产权的立法进程。2012年，面对《反假冒贸易协定》、《跨太平洋伙伴关系协

定》的步步紧逼和权利人的强烈要求,中国政府相继对《商标法》、《著作权法》、《专利法》作出新一轮的修改。从公布的草案来看,不足犹存,但亮点不少。中国知识产权法又一次在社会主义市场经济的法治化进程中担当了急先锋的角色。

第三,知识产权意识逐渐凸显。2012年,对于平常人来说,这是知识产权法律意识启蒙的一年;对于知识产权业界来说却是最繁忙劳碌的一年。从来没有哪一件案件能如“IPAD”案一样获得了国内外如此大的关注,也从来没有哪一年对同一主题的研讨会——“王老吉”案一样讨论得如此频繁。知识产权著名案件的引发增加了有关知识产权的知识,深化了人们的知识产权意识。这些有关知识产权的知识、意识等构成了思想市场的一部分,维持着创新制度的生产与再生产。

与走进而立之年的现代中国知识产权法制相比,《西南知识产权评论》仍如稚嫩的幼苗还不健壮,但它却已成为我们西南知识产权人不可或缺的部分,它把我们凝聚在一起,它带给我们共同的话题,它让我们思想碰撞出火花。我们感念于“说真话、说自己的话”,力求为中国知识产权法学研究提供一块兼容并蓄的“试验田”,并在同仁的宽容与读者的支持中获得进步,共同为推进中国知识产权事业作出应有的贡献。

目 录

回顾与展望：知识产权的司法政策

论我国商标司法的八个关系

——纪念《商标法》颁布 30 周年 孔祥俊 9

知识产权的交叉研究

著作权的法经济分析范式

——兼评知识产权利益平衡理论 熊 琦 85

比较与借鉴：中国专利制度的改革

日本专利权当然无效抗辩原则及其启示 李 扬 115

专利作为技术公共事物的治理之道

——民主在无效宣告中的引入 康添雄 110

停止侵害责任限制适用时的专利权救济 张泽吾 181

专利许可的困境与出路 曹 博 205

商标法：理念与制度

商标法上正当使用抗辩研究 张玉敏 255

寻求公平与秩序

——商标法上的共存制度研究 李雨峰 倪朱亮 268

侵犯注册商标专用权行为的抗辩事由 芮松艳 297

论商标法上的消费者 张体锐 333

西南知識產權評論

Southwest Intellectual Property Review Vol. 3 (第三輯)

回顾与展望： 知识产权的 司法政策

论我国商标司法的八个关系

——纪念《商标法》颁布 30 周年

孔祥俊 *

《商标法》颁布 30 年来，伴随我国商标法制建设发展完善的历史进程，人民法院商标司法保护得到了长足发展。各级人民法院解放思想、实事求是和与时俱进，不作茧自缚，不故步自封，不抱残守缺，通过依法裁判商标案件、及时明晰商标法律标准和总结提炼商标司法政策，不断丰富商标法律内涵，不断创新商标审判理论，不断强化商标权益保护，已成为我国商标法制建设的重要实践者、推动者和见证者。回顾过去的司法保护历程，可以说“看到的都是一片辛勤耕耘的土地，品尝它们的果实即可感到它们的价值”。^①当然，就笔者个人的司法感受而言，多少有如下况味：“岁月流逝，或许我并没有因之获得更多的智慧，但是至少我的视野日益开阔，原本以为清晰可见的界限如今看来已是晦暗不明，原本以为密不透风的墙如今再看也没有密闭到滴水不入的地步。”^②在商标司法中我

* 孔祥俊，最高人民法院审判委员会委员，知识产权庭庭长，兼职教授，博士生导师。

① [美] 本杰明·内森·卡多佐：《法律的成长》，刘培峰等译，贵州人民出版社 2003 年版，第 17 页。

② [美] 卡多佐：《司法过程的性质及法律的成长》，张维编译，北京出版集团公司、北京出版社 2012 年版，第 112 页。

经常看到，那些看似清晰明了的法律界限其实并不清晰，那些看似简单易决的法律答案其实并不简单，那些看似单一的线索的背后却纵横交错，我们经常需要从一种倾向看到另一种倾向，从一个方面看到另一个方面，从对立中看到统一或者从统一中看到对立，因而经常需要以矛盾的或者辩证的方法处理争议，而自身也不免时常陷入矛盾和纠结的思维境地。本文之所以选取对立统一关系的视角讨论商标司法中的基本问题，就是此间矛盾无时无刻不在的写照，或许这种矛盾的视角会使问题的讨论更深刻。本文拟结合商标权保护的司法探索和司法成就，对我国当前商标司法的若干重要问题进行一些梳理、探究和思考。不妥之处，请方家指正。

一、商标立法与商标司法的关系

商标司法首先需要摆正司法的位置，妥处商标立法与商标司法的关系，既能动地和有作为地司法，又把握好司法的方位，有为而不越位，有所为有所不为，适可而止。

（一）商标司法是商标立法的适用和继续

总体上讲，《商标法》具有稳定性，虽然《商标法》每隔数年都要修改一次，但修改法律所要解决的都是重要的、不通过修改法律即无法解决的问题。每当新一轮法律修改启动之时，人们往往对法律修改寄予厚望，期望修改的内容多多益善，最好能够把自己希望解决的问题都包容进去，但最终往往都会与具体预期有较大差距。尤其是在我国社会主义法律体系已经建成的今天，法律修改的幅度一般不会太大，修改的内容不会太多，实践中的不少具体法律适用问题仍然不能靠修改法律解决，而需要或者只能留待在具体执

行中解决。之所以会这样，既与人们所寄予的修改期望是否适当有关，又与立法的特性有关。立法首先只解决重大问题，立法重视相关各方的共识，立法强调原则性、一般性和稳定性，立法不会事无巨细和无所不包，等等。

立法与司法的差异久已为立法者和司法者所体认。即便如《法国民法典》那样本来有包罗万象、为任何可能遇到的法律问题提供答案的良苦初衷和勃勃雄心，其立法者也深知立法不可能无所不能和无所不包，而只能有所为有所不为，需要给司法留下足够的和必要的空间，司法的问题只能由司法去解决。《法国民法典》的起草者为此指出：“立法机关的任务是从大处着眼确立法律的一般准则。它必须是确立高度概括的原则，而不是陷于对每一种可能发生的问题的琐细规定。法律的适用乃属于法官和律师的事情，他们需要深刻理解法律的基本精神……立法同司法一样也有技巧，而二者是颇为不同的。立法的技巧是要发现每一领域中对公共福利最有利的原则，法官的技巧则是要把这些原则付诸实施，要凭借智慧与理性的运用而将其扩大到具体的情况……那些没有纳入合理立法范围内的异常少见的和特殊的案件，那些立法者没有时间处理太过于变化多样的、太易于引起争议的细节，及即使是努力预见也于事无益，或轻率预见则不无危险的一切问题，均留给判例去解决。我们应当留有一些空隙让经验去陆续填补。民众的法典应时而立，但确切地说，人们尚没有完成。”^①可见，司法不仅是法律的适用，而且是立法的延伸和继续，也即法律“应时而立”，但“尚没有完成”。商标立法和司法的关系同样如此。在商标立法没有规定、规定不清晰或者有裁量余地时，司法应发挥积极作用，通过法律解释和案件裁判等方式澄清疑问，解决纷繁复杂的各类问题。

^① [德] 茨威格特等：《比较法总论》，潘汉典等译，贵州人民出版社 1992 年版，第 167 ~ 168 页。

（二）商标司法的裁量空间

法律应该具有确定性，如果法律经常模糊不清和变化无常，使人无法预知行为后果，就会丧失指引行为的应有价值。《商标法》解决了所调整领域的最基本、最重要的法律问题，能够满足所调整对象的主要法律需求。而且，即便商标法律规范具有一般性和抽象性，但经过执行中的经验积累、法律共同体达成的集体共识等，基本的法律适用问题不会有太大的分歧，《商标法》的适用标准总体上是清晰的和统一的，大多数商标争议都能够找到明确的法律答案。^①这是《商标法》适用的基本方面。诚如卡多佐所说：“诉至法院的案件当中，十分之九甚至更多的案件都是预先都确定好的，也就是说，它们的命运是注定的，从生到死都必然与法律相伴。法官在这类案子的裁判中是没有多少自由裁量的空间的。如果在这种情况下太过于强调法官的自由裁量权，可能确属言过其实了。”^②

但是，由于立法与司法在着眼点、职责和履职方法等方面的差异，由于“通过不断地改变立法和修正细枝末节来适应现实的变化事实上是不可能的”^③，才形成了立法与司法在某些方面的不同定位和互补，造就了司法除将明确的法律规定不折不扣地付诸实施外，

① “我们可能并不能从这些规则和原则中得出完全一致的结论，这就像法院将它们运用于具体案件当中也会得出不同的裁判结果一样。但是，就其作为前提条件而言，我们没有任何争议。我们会在这一问题上达成共识，即我们需要有一些原则或律令作为法律，如果它们具有一定的合理性或应然程度，这样我们才能够对将来作为决断疑难案件或发生争议时作出合理预期。当这样预期的确定性和可靠程度足够高的时候，尽管这种稳定性难免会出现预期落空的错误，我们依然可以认为法律是稳定的。而如果预期达不到上述要求的话，我们就可以认为法律是不确定的或有疑问的。如果预期的稳定性非常差的话，那就是法律将不复存在的死亡了，这时候无论如何，我们都要拿出我们的造法行动让其重获新生。”[美]卡多佐：《司法过程的性质及法律的成长》，张维编译，北京出版集团公司、北京出版社2012年版，第116～117页。

② 同上书，第124～125页。

③ 同上。

还另有独立发挥作用的余地 and 空间。“的确存在着能让司法功能获得最大机遇和能量发挥的地方”。^①司法过程蕴涵着丰富内容，“比我们思维定式中的想象要更有灵活性和可塑性，它们也并不是被限制在一个非常固定的模子里，是否对错的界限也非像事先确定好的那样稳固和永恒不变”。^②因此，从法律适用的层面看，司法首先必须遵循立法确立的原则和规则，必须服从于立法，但这还不是司法的全部，司法不完全是被动地适用法律，而与立法之间存在着很强的互动关系，既有各自的定位和明确的分工，又相辅相成和相互促进，共同履行着法治的职责。^③

首先，商标司法需要体现导向性。价值取向与目标导向是《商标法》适用的灵魂。“如果不知道道路导向何方，我们就不能智慧地选择路径。对于自己的职能，法官在心目中一定要总是保持这种目的论的理解”。^④只有确定和贯彻正确的取向和导向，商标司法才能更准确地贯彻好立法意图，最大限度地实现良好的法律效果和社会效果。在裁判案件时，把握好导向和取向，才可以指导法官在多个法律选项中进行正确的选择，才能澄清法律的模糊性。在商标司法中，保护商标权是原则，但商标权毕竟是一个具有一定程度的模糊性的概念，其保护范围和程度具有很强的弹性，因而在确定如何保护时，司法具有很强的政策选择和取舍的色彩。与立法需要政策指引一样，司法同样有相应的政策空间，需要确定、把握和运用好司法政策。近年来最高人民法院通过总结提炼商标司法政策，加强对商标司法取向和导向的明确和贯彻，并通过明确法律标准确保其

① [美] 卡多佐：《司法过程的性质及法律的成长》，张维编译，北京出版集团公司、北京出版社 2012 年版，第 125 页。

② 同上书，第 79 页。

③ 这当然仅是从立法与司法在法律实施的技术层面上的关系的角度来说的。从政治架构的角度看，我国的司法机关是由权力机关产生并向权力机关负责的。这是一种更高层面的关系。

④ [美] 本杰明·卡多佐：《司法过程的性质》，苏力译，商务印书馆 2005 年版，第 63 页。

落到实处。例如，司法政策指出：“加强商标权保护，培育和维护知名品牌，积极促进社会主义市场经济的竞争性、创新性和包容性增长”；“依法加强商标权保护。商标权的保护，必须有利于鼓励正当竞争，有利于划清商业标识之间的边界，有利于遏制恶意抢注他人知名商业标识及‘傍名牌’行为，有利于为知名品牌的创立和发展提供和谐宽松的法律环境，为培育知名品牌和提升企业综合竞争力提供助力，推动我国从制造大国向品牌强国加快转变”。^①裁判商标案件需要体现这些导向。尤其是在法律界限晦暗不明或者具有不同选项的案件中，这些导向和取向直接决定案件的裁判方向，决定法官的选择。

商标权的保护力度和政策取向与经济背景和社会基础息息相关，对于社会的特别需求必须有更多的眷顾。特别是，当前一些经营者有不正当模仿他人商业标识的习惯性偏好，无论是商标还是字号等的注册使用，常常有意与他人有知名度的商业标识贴近，以收到傍名牌、搭便车、鱼目混珠和浑水摸鱼等效果。近些年此类纠纷较多，恶意抢注、仿冒等花样层出不穷，成为损害市场竞争优胜、妨碍创新和危害经济秩序的痼疾，足以说明这一点。在这种社会背景下，治顽疾需要猛药，法院应当以力挽狂澜和激浊扬清的气概，充分发挥司法政策的导向作用，对于商业标识给予强保护，加强商标的保护强度和加大遏制不正当模仿行为的力度。

其次，商标司法需要细化和丰富商标法律的内容。商标司法需要将立法的一般性、抽象性规定具体化。司法通过将商标法的一般性规定运用到具体案件，解决丰富多样的个案，使商标法规范的内容具体化和明确化。法律规范的裁量性越强，司法作为的空间越大。这样的实例不胜枚举。

^① 最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（2011年12月16日印发法发〔2011〕18号）。

例如,《商标法》第13条第1~2款将“容易导致混淆”和“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”分别规定为相应驰名商标保护的要件。如何解释这些要件的含义,法律并未明确规定。考虑到法律措辞的不同,以及其分别适用于未注册商标在相同或类似商品上的保护和注册商标的跨类保护,应当作出不同的界定。因此,最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条规定:“足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认,或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的,属于商标法第十三条第一款规定的‘容易导致混淆’”;“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于商标法第十三条第二款规定的‘误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。有人说,我国《商标法》并未引进驰名商标的反淡化保护制度,这些规定虽然有合理性,但不应该由司法解释规定,而应该通过修改法律解决。显然,《商标法》对于驰名的注册商标实行跨类别保护,本身已突破了一般商标保护的相对性,事实上已采取反淡化保护的态度。或者说,驰名商标跨商品类别保护具有天然的反淡化色彩,即既然已经在非相同或类似商品上进行保护,当然不能再囿于相同或类似商品上的市场混淆标准,必然是对于混淆性的突破,否则无法达成驰名商标保护的目的。何况,驰名商标反淡化保护本来就非一个模式,更不是只有一个美国模式,不同立法模式下的保护范围、条件和程度不尽相同。美国有绝对化的纯粹反淡化保护制度,它采取驰名商标的高门槛、强保护制度;欧盟有相对化的反淡化保护,它采取门槛相对不高的弹性保护态度。我国的驰名商标反淡化保护比较接近于欧盟制度,而与美国制度差异较大,不宜想当然地以美国反商标淡化法之类的保护制度想象我国的反淡化保护,更不能将其作为衡量我国反淡化制度的标尺。在《商

标法》未界定相关要件含义的情况下,司法解释当然可以根据立法精神、事物本身的属性和社会需求,进行正当合理的解释。实践证明,这些解释符合我国驰名商标保护实际,效果是好的。

按照《商标法》有关规定,通用名称不能注册为商标,但实践中对于通用名称的理解分歧很大,把握的标准不尽相同。最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发〔2010〕12号)第7条规定:“人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时,应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”“约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,可以认定为通用名称。”“申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的,应视其申请注册的商标为通用名称。”该解释赋予通用名称如此之多的含义和类型,足见看似简单的术语和明确的规定,其实践中的含义却是如此之丰富,任何简单化的理解都行不通,也足见司法解释之能动空间。这些复杂而具体的情况更适合司法根据案件具体情况具体处置。

《商标法》第15条只是禁止代理人或者代表人抢注他人注册商标,但一些代理人或者代表人为规避该条规定,与第三人串通并以第三人名义实施抢注行为。如果仅仅从字面含义理解,不能适用上述规定禁止该第三人的抢注。但是,考虑到该条规定有关禁止不正当抢注的立法意图,以及第三人只是被作为代理人或者代表人抢注他人注册商标的工具的事实,如果扩张解释上述规定,将此类第三人的抢注行为纳入该条规定的调整范围,对于遏制当前社会上不正当抢注多发的现象是很适宜的。司法实践中就是如此扩张适用的,