

知识产权审判难点问题法律原理与判例系列
Intellectual Property Judicial Practice Series

On Co-existence of Trademarks:
Principles and Cases

商标共存： 原理与判例

黄武双 刘维 等 著译



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

知识产权审判难点问题法律原理与判例
Intellectual Property Judicial Practice Series

On Co-existence of Trademarks:

Principles and Cases

商标共存： 原理与判例

黄武双 刘维 等 著译



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

商标共存:原理与判例 / 黄武双,刘维等著译. —北京:法律出版社, 2013. 9

(知识产权审判难点问题法律原理与判例)

ISBN 978 - 7 - 5118 - 5234 - 2

I. ①商… II. ①黄…②刘… III. ①商标法—审判—案例—世界 IV. ①D913.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 184445 号

商标共存:原理与判例

黄武双 刘 维 等著译

责任编辑 孙东育
装帧设计 李 瞻

© 法律出版社·中国

开本 A5

印张 11.25 字数 307千

版本 2013 年 9 月第 1 版

印次 2013 年 9 月第 1 次印刷

出版 法律出版社

编辑统筹 独立项目策划部

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

责任印制 张建伟

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

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、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 5234 - 2

定价:33.00 元

(有限公司负责退换)

序 言

知识产权领域,新问题一直层出不穷。从贴牌加工、网络视频在线观看、网络歌曲下载、计算机字体字库等侵权纠纷案件,到现在的商标共存现象,都引发了产业界、学界和司法界的激烈争论。每次辩论大潮过后,都感觉各家观点似乎仍缺乏一些说服力。仔细回味之后,发现原因可能在于,各家所言均采用逻辑推理和演绎方法,大部分都是从国内外的法律法规着手寻找依据。少有系统、深入研究国外类似判例,并以此为基础提出可资借鉴的比较法研究成果的。

正是在这一问题的触动下,华东政法大学知识产权研究中心拟推出“知识产权审判难点问题法律原理与判例”系列。旨在为各位有兴趣的同人提供较为全面、最为贴切的外国判例和经过作者梳理的法律原理。希望能借助判例来克服仅仅依靠逻辑推理和演绎可能产生的弊端:公说公有理,婆说婆有理。法律的生命不在于逻辑,而在于大家认可的司法实践经验。实践经验不一定能经得住“当时”所谓的法律逻辑的推敲,但一经认可即会诞生具有旺盛生命力的新规则。我相信,这也是法官尤其是裁判知识产权案件的法官共同的诉求。

本书成为各位同人在思考有关问题时的主要参考资料,乃本书作者努力的目标。若能成为裁判者的工具书,更是作者的荣幸。

黄武双
2013年8月

目 录

第一部分 商标共存基本原理/1

一、商标共存概述/5

(一) 商标共存的界定/5

(二) 商标共存的特征/7

二、我国商标善意共存/11

(一) 鳄鱼商标案和鸭王商标案/11

(二) 散列通商标案与张小泉商标案/15

三、比较法视野中的商标善意共存/17

(一) 欧洲法院百威商标案介绍/17

(二) 百威商标案与鳄鱼商标案比较/18

(三) 英美法视野中的商标善意共存/19

四、商标善意共存的基础/24

(一) 商标善意共存的构成/24

(二) 善意共存与混淆可能性/26

五、商标使用抗辩与商标共存/29

(一) 商标使用抗辩的中美法律规定/29

(二) 在后使用与商标共存/32

六、商标善意共存的适用难题(一): 远方市场/36

(一) 争议/36

(二) 商业扩展区域的认定/37

(三) 从有形市场到网络市场/41

七、商标善意共存的适用难题(二):主观善意/43

(一) 争论/43

(二) 挑战/45

(三) 我国商标与反不正当竞争法中的“恶意”分析/46

(四) 善意共存中的“善意”界定/52

八、商标协议共存/55

(一) 问题的提出/55

(二) 商标共存协议的界定/56

(三) 商标共存协议效力分析/59

(四) 商标共存协议之违反/65

第二部分 商标善意共存的国外案例/69

1. Hanover Star Milling Company v. D. D. Metcalf; Allen & Wheeler Company v. Hanover Star Milling Company [1916]/71
2. United Drug Corporation v. Theodore Rectanus Corporation [1918]/88
3. Dawn Donut Company, Inc. v. Hart's Food Store, Inc. and Stathart Bakeries [1959]/98
4. General Electric Co. v. General Electric Co. Ltd. [1972]/115
5. PB Food Ltd. v. Malanda Dairy Foods Ltd. [1999]/136
6. McCormick & Company, Incorporated v. Mary McCormick [2000]/151
7. Anheuser Busch Inc. v. Budejovicky Budvar N. P. [2000]/176
8. C. S. S. Jewellery Company Limited v. The Registrar of Trade Marks [2010]/193
9. Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser Busch

Inc. [2011]/210

10. Tivo Inc v. Vivo International Corporation Pty Ltd. [2012]/225

11. Decision of a Delegate of The Registrar of Trade Marks
With Reasons Regarding Natural Balance Pet Foods, Inc.
[2012]/249

第三部分 商标协议共存的国外案例/263

1. Waukesha Hygeia Mineral Springs Company v. Hygeia
Sparkling Distilled Water Company [1894]/265
2. In re E. I. DuPont De Nemours & Corporation [1973]/274
3. T & T Manufacturing Company v. A. T. Cross Company
[1978]/285
4. The Clorox Company v. Sterling Winthrop, Inc. and Reckitt
& Colman, Inc. [1997]/290
5. Times Mirror Magazines, Inc. v. Field & Stream Licenses
Company & Jerome V. Lavin [2002]/309
6. Brennan's Inc. ; Owen E. Brennan, Jr. ; James C.
Brennan ; Theodore M. Brennan v. Dickie Brennan &
Company Inc. v. Richard J. Brennan, Jr ; Richard J.
Brennan ; Cousins Restaurants Inc. ; Seven Sixteen Iberville
LLC [2004]/327

第一部分

商标共存基本原理

在我国,商标共存的研究是基于司法实践的需要而逐渐产生的,这正是“理论与需求”关系的最好写照。商标共存类型复杂多样,试图对商标共存进行类型化从而逐一研究,这似乎难以实现,也似无必要,有些类型的研究已经比较成熟,有些类型的研究缺乏理论价值,相反,也有些类型的研究看似不成体系,但若能将司法实践中的碎片拼成一幅完整的图画,并观察到整个画面的底色,则不失为学术的乐趣和法学发现后的惊喜。诚如卡多佐所言,人类的视野有限,如果只考虑这些细节,那么,由于我们总盯着手中的琐碎事情,在某些时候,会看不见隐藏其间的普遍因素,从而忽略了更大的真理,尽管它是整个画面的底色。^{〔1〕}

总体而言,此前我国学者对商标共存现象的研究还不是很充分和深入,商标共存现象是商标司法裁判中的一种特殊现象。尽管如此,商标共存的司法判决已从点滴汇成江河,“一路圈圈点点勾勒出路线当然很好,然而,总有那么一天:我们必须谨慎地回头审视,看看它们构成的是一幅图案,还是一大堆混乱无序的碎片和补丁”。^{〔2〕}确实,当我们谨慎地回头审视我国商标司法实践时,鳄鱼商标案和鸭王商标案所代表的商标共存裁判意见已经汇成“一幅图案”或“曾经荒凉的土地已变成良田”。

比较研究国外商标共存的司法判决、整理我国当前的司法判决并根据商标法原理予以阐发,对深入认识商标共存这一特殊现象显得很有必要。由于法定善意共存和协议共存是商标共存现象最有意义和最主流的两种类型,本书在基本架构上采取了这种划分。本书第一部分对两种类型商标共存的基本原理进行了研究,读者通过第一部分可以迅速理解法定善意共存的构成、原理、论争以及共存协议的效力判断方法。本书在第二部分和第三部分选译了各国有关法定善意共存和协议共存的典型判决意见。基于本书风格以及

〔1〕 参见本杰明·N.卡多佐:《法律的成长 法律科学的悖论》,董炯、彭冰译,中国法制出版社2002年版,第6页。

〔2〕 参见本杰明·N.卡多佐:《法律的成长 法律科学的悖论》,董炯、彭冰译,中国法制出版社2002年版,第156页。

研究对象的特点,本书采取了比较研究的方法。

需要解释的是,由于商标善意共存的复杂性远超协议共存,本书第一部分对法定共存的撰写和思考占了该部分的一大部,因而全书的结构未必对称,但又如卡多佐所说,“你不应为了便利或实用这样的蝇头小利,偏离历史或逻辑确立的规范,否则所失将远远大于所得。你不应为了尊奉对称或有序这样微不足道的事情,使衡平与正义确立的规范蒙尘,否则将得不偿失。”^{〔1〕}当本书作者用实用主义哲学来解释全书结构的不对称时,司法实用主义正弥漫在当今中国知识产权的司法裁判中,作为本书研究对象的商标善意共存正是这一理念的典型写照。这有喜,也有忧,但喜大于忧。

〔1〕 本杰明·N.卡多佐:《法律的成长 法律科学的悖论》,董炯、彭冰译,中国法制出版社2002年版,第50页。

一、商标共存概述

(一) 商标共存的界定

世界知识产权组织(WIPO)对商标共存(Concurrent Use)作如下界定:“不同企业使用相同或近似商标销售产品或服务,而不损害他人的营业。”^{〔1〕}基于这种界定,我国学者也给出了类似的定义:“商标共存是不同的市场主体在符合法律规定的情况下,对相同或近似商标进行使用而不存在混淆可能性的情形。”^{〔2〕}以上这种定义将商标共存仅仅限定为“相同或近似商标”,未就商品或服务的类别进行限定,在法解释上应包括如下两种类型:相同或近似商标共存于相同或类似商品或服务上的情形,也包括共存于不相同且不类似的商品或服务上的情形。

需要指出的是,不同商标可在相同或关联市场共存,相同商标也可在不同市场同时存在,这顺理成章和理所当然,是市场竞争的应有之义,不存在进行专门研究的价值。基于研究范畴的限定,从司法实践中的案例出发,本书所研究的商标共存,是指不同主体在相同或类似商品或服务上使用相同或近似商标的合法行为。这种界定并不与《商标法》第52条第1项矛盾,根据商标法原理和我国司法实践,《商标法》第52条第1项包含了混淆可能性要件,因此,在竞争性商品或服务上使用相同或近似商标的行为,仍有可能系合法行为。这正是商

〔1〕 参见 http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html, 2013年7月10日访问。

〔2〕 梅术文、王超政:“商标共存理论探析”,载《重庆理工大学学报》(社会科学版)2010年第3期,第44页。

标共存的生长空间,也是称之为“特殊现象”的原因所在。

有疑问的是,在相同商品或服务上使用相同商标的不同商业主体能否共存于市场?根据我国商标审判的司法实践,在相同商品或服务上使用相同商标的行为可直接推定为具有混淆可能性,从而认定为商标侵权行为,因此,相同商品或服务上的相同商标不可能共存。但根据商标功能论,一种行为虽然在形式上构成对商标权的侵害,但在商标功能不受到此行为侵害的情况下,商标权侵权的违法性可被克服。^[1]根据商标功能论,即使在相同商品或服务上使用相同商标,只要不损害商标功能的发挥即可。如欧洲法院在阿森纳案件中指出:“授予《欧盟商标指令》第5条第1款排他权的目的,是确保商标所有人保护其作为所有人的特定利益,即确保商标能发挥其功能并因此,只有在第三方对标记的使用影响到商标功能时尤其是影响到确保消费者对商品来源的基本功能时才能行使此项权利。”^[2]

本书也认为,商标共存现象的立足点是商标功能论,在相同或类似商品或服务上使用相同或近似商标的行为,只要不损害商标功能的发挥,即可实现商标共存。这些行为类型包括:(1)相同商标使用在相同商品或服务上;(2)相同商标使用在类似商品或服务上;(3)近似商标使用在相同商品或服务上;(4)近似商标使用在类似商品或服务上。根据我国当前商标审判的司法实践,以及欧洲法院在阿森纳案之后的案例法、TRIPs 协议第16条之规定,第一种行为可推定成立混淆可能性,因此,这种行为不可成为商标共存的类型。在后文讨论的商标共存协议案件中,司法实践中的观点就认为:如果申请商标与引证商标属于相同商品或服务上的相同商标,申请商标与引证商标共存必然会导致相关消费者产生混淆误认,申请商标肯定属于《商标法》第28条规定不应核准注册的情形,那么,商标共

[1] 参见田村善之:《日本现代知识产权法理论》,李杨等译,白巴根、铃木敬夫审校,法律出版社2010年版,第185页。

[2] Case C-206/01 Arsenal Football Club, Paragraph 51; Case C-245/02 Anheuser-Busch [2004], Paragraph 59; Case C-48/05 Opel, Paragraph 21.

存协议并不存在参考使用的空间。^{〔1〕}

（二）商标共存的特征

1. 商标共存并非商标共有

商标共存区分于商标共有,商标共有是民法上共有的一种,是两个或两个以上民事主体对同一商标的共有,可以分为基于约定而产生的按份共有和基于共同关系而产生的共同共有,共有在性质上属于复数主体对同一客体享有单一所有权。商标共存在结构上则存在多个所有权(商标专用权),即使涉及相同商标,不同主体仍基于各自意志在各自商品或服务上的使用商标,不同主体对各自的商标享有权利,不同主体之间不存在份额或身份上的共同关系。

2. 商标共存原因及类型复杂多样

由于商业标识的局限性,商业标识权利冲突时有发生。但是,如果各方均在各自商业标识的权利或利益边界内从事商业行为,即使有冲突,各方也负有容忍义务,于是便有商标共存。现有研究指出,商标共存的原因有以下四个:商业标识的局限性、企业经营的趋利性、授权渠道的多元化、商标审查的主观性。^{〔2〕}本书基本赞同。

形成商标共存的类型复杂多样:(1)依照是否基于当事人的意志进行划分,商标共存可以分为法定共存和协议共存,前者是基于法律的规定而可同时共存于市场,后者是指基于当事人之间的协议约定而使相同或近似商标共存于同一市场。(2)依照商标注册或使用的时间先后区分,商标的共存可以基于善意在先使用的共存和基于善意在后使用的共存。这两种类型的商标共存属于法定的商标共存,是基于法定的抗辩理由或司法终局裁判而得以发生的共存类型。(3)依照当事人的主观状态进行划分,商标共存可以分为善意共存和恶意共存。市

〔1〕 石必胜:“商标共存协议只作为适用商标法第二十八条考量因素”,载《中国知识产权报》2013年8月9日第7版。

〔2〕 上海市第一中级人民法院知识产权审判庭:“商标共存的理论基础与实践探索”,载 http://www.a-court.gov.cn/platformData/infoplat/pub/no1court_2802/docs/201303/d,1689038.html,2013年8月12日访问。

场主体基于不当攀附他人商标的商誉而在同一市场使用或注册相同或近似商标,权利人可基于《商标法》或《反不正当竞争法》的相关规定予以制止,因此,恶意共存并非终局意义上的共存类型。

还有学者根据实际发生商标共存的情形进行了划分:“一是注册商标和未注册商标存在近似,若未注册商标有先用权,则产生共存的问题。二是两个相似的商标在不同类别分别注册,后来其中某一商标持有人的经营范围扩大而在其他商品类别上加以使用,造成了与另一商标使用范围的重叠。三是商标注册主管机关审核时的疏忽或确信,在同一商品或者类似商品核准近似商标。四是不同国家或区域的厂商在同一或类似商品上使用同一或近似商标,又同时进入一国市场进行贸易,此时,在先的商标权人会提起商标异议或者侵权诉讼。五是联合商标的单独转让造成的共存。”^[1]

根据实际发生情形对商标共存类型进行划分,难免挂一漏万,但对商标共存现象的实际产生原因和法律结构或有启发,实践中不少案件的发生情形也确是如此。如这第一种类型是基于侵权抗辩而发生的商标共存,第三种类型是基于商标主管机关的授权疏忽而发生的商标共存,而第二种和第四种类型是基于一方市场主体的贸易扩大而发生的商标共存,第五种类型是基于根据商标转让或主体的分割而产生的商标共存。

3. 商标共存的立足点是商标功能论

正是因为商标功能未受损害,所以本书将商标共存界定为一种合法行为。在我国司法实践中,所谓商标功能未受损害,一般是指相关公众对商品或服务点的来源不会产生混淆。如果被告将相同或近似商标使用在不类似的商品或服务上,或者在相同或类似商品或服务上使用不近似商标,司法实践中对是否构成商标侵权没有疑问,则不属于本书所论的商标共存。

例如,在上海浦东法院审理的许留山商标案中,原告在2007年3月取得“许留山”商标注册证,核定使用商品为第29类(水果色拉、

[1] 陈武:“论近似商标共存制度”,载《知识产权》2008年第5期,第21页。

果冻、水果罐头等),但在注册前后从未使用过该商标。被告在2004年5月得到香港许留山食品制造有限公司的合法授权使用“许留山”作为商号,后得到授权使用“许留山”商标,使用的商品类别为第30(西米、冰制食品)、32(植物饮料、茶饮料等)、42类(餐馆、小食店)。原告诉称被告商标侵权。虽然法院指出:“原告的商标于2004年11月申请注册,并于2007年3月核准注册,晚于被告使用‘许留山’商标的时间。”但是,本案法院不支持原告主张的主要理由在于原被告使用商标的商品(或服务)类别不同:“被告向原告提供了标有‘许留山’塑料便携袋并不能据此认为被告向原告销售了第29类上的‘许留山’品牌的食品。”这显然不属于本书的研究范畴。

再比如最高人民法院审理的采乐商标案,强生公司的“采樂”文字商标在1993年被核准注册,核定使用的商品为第5类“人用局部抗菌剂”,圣芳公司的“采乐 CAILE”商标在1998年10月14日被核准注册,核定使用商品为第3类香皂、清洁制剂、洗发香波、护发素、洗面奶、浴液、牙膏、香料、皮革保护剂(打光)、化妆品。强生公司向商评委提出撤销圣芳公司的该注册商标。最高人民法院认为,两个商标虽然近似,但可以存在于不同类别的商品市场:“由于强生公司自身并未在中国市场使用过引证商标,实际使用人西安杨森公司的采乐酮康唑洗剂作为药品只在医院、药店出售,与普通洗发水在产品性质、生产和销售渠道等方面有着明确的区别,圣芳公司的洗发水产品不可能进入医药流通领域,消费者可以辨别。因此,圣芳公司在洗发水等日化用品上注册使用争议商标,不足以误导公众,不足以损害强生公司在药品商标上的利益,两个商标在药品和日化品的各自相关市场中可以共存。强生公司虽然在药品类别上注册了引证商标,但是其在洗发水等日化品市场并没有合法的在先利益,法律也不会为强生公司在药品上的商标预留化妆品市场。”^[1]

4. 商标共存是一种动态的市场结构

本来可安然共存于市场中的两个相同或近似商标,又因一方或

[1] 最高人民法院(2008)行提字第2号行政判决书。

双方对其商标的不规范使用或主体的贸易扩展,有可能转化为不可共存,故商标共存是一种动态的市场结构。如张小泉商标案,上海高院判决两商标可共存于市场,但必须规范使用商标:“为避免相关消费者对原、被告产品发生混淆,被告‘刀剪总店’、‘刀剪公司’今后在企业的发展过程中,应当充分尊重原告的注册商标和驰名商标,不得在企业转让、投资等行为中再扩展使用其‘张小泉’字号,被告‘刀剪总店’对‘刀剪公司’不持有股份时,‘刀剪公司’不得在企业名称中再使用‘张小泉’文字。”〔1〕

针对刀剪总店在上海高院作出上述判决后仍然突出使用“上海张小泉”等字样的行为,浙江高院认为:刀剪总店享有的在先权利及范围是在商品和服务上规范使用其核准登记的企业名称,而刀剪总店核准登记的企业名称为“上海张小泉刀剪总店”。因此,在上海市高级人民法院作出终审判决后,刀剪总店若在商品和服务上不规范使用其经核准登记的企业名称,而是突出使用“张小泉”、“上海张小泉”,该行为将逾越在先权利的保护范围,属于对杭州张小泉集团“张小泉”商标的侵权行为。〔2〕

〔1〕 上海市第二中级人民法院(1999)沪二中知初字第13号民事判决书;上海市第二中级人民法院(2004)沪高民三(知)终字第27号民事判决书。

〔2〕 参见浙江省高级人民法院(2006)浙民三终字第78号民事判决书。