上海 WTO 事务咨询中心系列丛书　总主编　王　战　王新奎

WTO 案例集(2002 年)

主　编　龚柏华

WTO CASES
(*2002*)

上海人民出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

WTO 案例集.2002 年/龚柏华主编.
—上海：上海人民出版社,2003
（上海 WTO 事务咨询中心系列丛书/王战,王新奎主编）
ISBN 7—208—04734—0

Ⅰ.W… Ⅱ.龚… Ⅲ.世界贸易组织—国际商事仲裁—
案例—2001—汉、英 Ⅳ.F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 059613 号

责任编辑　周　峥
封面装帧　陈　楠

·上海 WTO 事务咨询中心系列丛书·

WTO 案例集(2002 年)

龚柏华 主编

世纪出版集团
上海　　出版、发行
(200001　上海福建中路 193 号　www.ewen.cc)
上海发行所经销
上海印刷股份有限公司印刷
开本 850×1168　1/16　印张 68.25　插页 5　字数 1,836,000
2003 年 8 月第 1 版　2003 年 8 月第 1 次印刷
印数 1—2,500
ISBN 7—208—04734—0/F·1035
定价 98.00 元

翻　译：陈　永　林惠玲　吴佳华　王光华　张伟华　余盛兴
李幸祥　刘　军　刘新宇　杨　骏
审　校：王火灿　冯　军　司平平　戴芷华　龚柏华　张　晴
曹珍芬

内 容 提 要

中国入世后,各界迫切需要及时、准确地了解 WTO 争端解决机构所通过的最新争端解决报告。为此,上海 WTO 事务咨询中心组织了专业人士,在力求忠实原文,保持"原汁原味"的前提下,将 WTO 争端机构在 2002 年内通过的上诉机构报告和仲裁报告全文翻译成中文,以便有关人士对 WTO 争端解决机构决案的现状和思路有全面的了解,同时也为我国深入研究和运用 WTO 争端解决机制提供便利。

《WTO 案例集》(2002 年)共收集了 9 个上诉机构报告、3 个仲裁员报告。另外限于篇幅,本书对 2002 年的专家组报告(被上诉的除外)区分程序问题和实体问题进行了摘要编译,作为附录一收编,以便读者对 2002 年度 WTO 争端解决机构所处理的案件有全貌的了解。此外,本书附录还以列表的形式就 WTO 成立以来各成员参与争端解决机制的情况作一详细说明,并对上诉机构成员予以简要介绍。

《WTO 案例集》(2002 年)中案例的编排按发生时间进行。每一案例首先作背景介绍,对该案的来龙去脉作简要归纳;接着对案例报告全文翻译,并按原文标有段落编号,以便查找。书后收集了相关案例的英文原文,以便对照研究。

《WTO 案例集》(2002 年)将是法律、经贸人士及时了解和研究 WTO 争端解决案例有价值的工具书。在出版《WTO 案例集》(2002 年)的基础上,上海 WTO 事务咨询中心还将继续及时组织翻译出版《WTO 案例集》(2003 年)。

如果您对本书有何建议、评论,请发电子邮件给编者:baihuagong@ mail .sccwto .net。上海 WTO 事务咨询中心网址为:www .sccwto .net。

龚柏华

2003 年 1 月

目　录

美国《1998 年综合拨款法》第 211 条争端案(上诉机构报告)
(WT/DS176/AB/R)(2002 年 1 月 2 日) …… 1
美国“外国销售公司”税收待遇争端案(上诉机构报告)
(WT/DS108/AB/RW)(2002 年 1 月 24 日)…… 63
美国对“外国销售公司”税收待遇争端案(仲裁报告)
(WT/DS108/ARB)(2002 年 8 月 30 日)…… 113
美国对源自韩国的圆形焊接碳质条形管最终保障措施案(上诉机构报告)
(WT/DS202/AB/R)(2002 年 2 月 15 日) …… 137
美国对韩国进口圆形焊接碳质条形管最终保障措施案(仲裁报告)
(WT/DS202/17)(2002 年 7 月 26 日) …… 197
美国对源自日本的若干热轧钢产品反倾销措施案(仲裁报告)
(WT/DS/184/13)(2002 年 2 月 19 日) …… 203
印度影响汽车业措施案(上诉机构报告)
(WT/DS146/AB/R,WT/DS175/AB/R)(2002 年 3 月 19 日) …… 213
智利有关某些农产品价格幅度机制及保障措施案(上诉机构报告)
(WT/DS207/AB/R)(2002 年 9 月 23 日) …… 221
欧共体与秘鲁关于沙丁鱼商品说明案(上诉机构报告)
(WT/DS231/AB/R)(2002 年 9 月 26 日) …… 275
美国对源自德国的若干抗腐蚀性碳钢钢板产品征收反补贴税案(上诉机构报告)
(WT/DS213/AB/R)(2002 年 11 月 28 日)…… 333
美国对来自欧共体的某些产品实施反补贴措施案(上诉机构报告)
(WT/DS212/AB/R)(2002 年 12 月 9 日) …… 375
加拿大影响牛奶进口和乳制品出口措施案(上诉机构报告)
(WT/DS103/AB/RW2,WT/DS113/AB/RW2)(2002 年 12 月 20 日) …… 423

附录一：2002 年 WTO 专家组裁决报告摘要 …… 455
附录二：各成员参与 WTO 争端解决机制情况报告 …… 467
附录三：现任 WTO 上诉机构成员简介 …… 533

需要全本请访问 www.ertongbook.com

世界贸易组织
WT/DS176/AB/R
2002年1月2日
(02—0001)

美国《1998年综合拨款法》第211条争端案

AB—2001—7

上诉机构报告

背 景 介 绍

本案争端的起因是美国《1998 年综合拨款法》第 211 条(简称"第 211 条")。第 211 条于 1998 年 10 月 21 日生效。第 211 条的生效导致了《古巴财产控制条例》的相关条款的修改,从而使某一类的商标和商号(特别是与用在被古巴政府 1959 年 1 月 1 日起没收的企业或财产上的商标、商号、商业用名相同或实质相同的商标、商号和商业用名)原本根据美国商标和商号的有关法律得到的保护不再可行。

欧共体认为:第 211 条(a)(1)不符合 TRIPS 协定(《与贸易有关的知识产权协定》)的第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五 A(1)款和 TRIPS 协定第 15 条第 1 款的要求;第 211 条(a)(2)不符合 TRIPS 协定的第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 2 条(1)款、第 6 条之二(1)款和第 8 条,以及 TRIPS 协定的第 3 条第 1 款、第 4 条、第 16 条第 1 款和第 42 条的要求;第 211 条(b)不符合 TRIPS 协定第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 2 条(1)款、第 6 条之二(1)款和第 8 条,以及 TRIPS 协定的第 3 条第 1 款、第 4 条、第 16 条第 1 款和第 42 条的要求。

1999 年 7 月 7 日,欧共体和其成员国(简称"欧共体")根据《关于争端解决的规则和程序的谅解》(简称 DSU)第 4 条提出与美国对第 211 条进行磋商的要求。1999 年 9 月 13 日和 12 月 13 日,欧共体与美国举行了磋商,但是没有达成双方满意的结果。2000 年 6 月 30 日,欧共体根据 DSU 第 6 条和 TRIPS 协定的第 64 条第 1 项要求设立专家组。争端解决机构在其 2000 年 9 月 26 日的会议上,决定根据 DSU 第 6 条设立专家组。

加拿大、日本和尼加拉瓜保留作为第三方参与专家组程序的权利。

2000 年 10 月 26 日,WTO 总干事决定由 Wade Armstrong、François Dessemontet 和 Armand de Mestral 组成专家组。专家组成员于 2001 年 1 月 24 日、25 日和 3 月 7 日与当事双方代表见面。2001 年 1 月 25 日与第三方见面。

2001 年 2 月 1 日,专家组向负责管理《保护工业产权巴黎公约》的世界知识产权组织国际局发出信函,要求获得关于《巴黎公约》(1967 年)的事实信息以及在《巴黎公约》的缔结历史和以后的发展中如何对待商标所有权问题的有关信息。世界知识产权组织国际局于 2001 年 3 月 2 日提供了相关的信息。

专家组于 2001 年 6 月 11 日提交中期报告,2001 年 7 月 3 日提交最终报告。

2001 年 10 月 4 日,欧共体通知争端解决机构根据 DSU 第 6 条第 4 段对专家组报告中的一些法律问题和专家组的一些法律解释提出上诉,并根据《上诉审查工作程序》(简称《工作程序》)第 20 条提交了上诉通知。2001 年 10 月 15 日,欧共体提交了上诉状。2001 年 10 月 19 日美国提交了另一份上诉状。2001 年 10 月 26 日,欧共体和美国各自提交了答辩状。

2001 年 11 月 2 日,根据《工作程序》28 条(1)款,上诉机构分庭开始审理上诉,要求当事方提交关于国内法院对巴黎公约(1967 年)第 6 条之五的解释或国内法院对国家通过立法纳入巴黎公约(1967 年)第 6 条之五的解释的特别书面备忘录。当事双方于 2001 年 11 月 6 日提交特别书面备忘录,并将备忘录送达对方。根据《工作程序》第 28 条第(2)款,分庭给予各方对在上诉中提交的备忘录在开庭审理时进行答辩的机会。

2001年11月7、8、9日对本案进行了开庭审理，当事方陈述了口头意见，并回答了分庭成员提出的问题。

在对争端各当事方所提出的理由和专家组报告中的分析和认定进行审查后，上诉机构成员在2001年3月12日做出了如下最终裁决：

(a) 维持专家组在专家组报告第8部分第89段中作出的认定，即第211条(a)(1)并没有与TRIPS协定第2条第1款连同《巴黎公约》(1967年)第6条之五A(1)的规定不符；

(b) 维持专家组在专家组报告第8部分第70段中作出的认定，即第211条(a)(1)并没有与TRIPS协定第15条第1款的规定不符；

(c) 支持专家组在专家组报告第8部分第112和159段中作出的认定，即第211条(a)(2)和(b)并没有与TRIPS协定第16条第1款的规定不符；

(d) 关于TRIPS协定第42条和商标部分：

(i) 推翻专家组在专家组报告第8部分第102段中作出的认定，并作出认定第211条(a)(2)并没有与该条的规定不符；和

(ii) 维持专家组在专家组报告第8部分第162段中作出的认定，并作出认定第211条(b)并没有与该条的规定不符；

(e) 关于TRIPS协定第2条第1款连同《巴黎公约》(1967年)第2条(1)以及TRIPS协定第3条第1款，以及关于商标的部分：

(i) 关于利益继承人：

(1) 推翻专家组在专家组报告第8部分第140段中作出的认定，并作出认定第211条(a)(2)与该条的规定不符；

(2) 维持专家组在专家组报告第8部分第173段中作出的认定，并作出认定第211条(b)并没有与该条的规定不符；

(ii) 关于原始所有人，推翻专家组在专家组报告第8部分第140段和173段中作出的认定，并作出认定在这方面并且与商标有关的方面，第211条(a)(2)和(b)与该条的规定不符；

(f) 推翻专家组在专家组报告第8部分第148段和176段中作出的关于原始所有人的认定，并作出认定在这方面并且与商标有关的方面，第211条(a)(2)和(b)与TRIPS协定第4条的规定不符；

(g) 推翻专家组在专家组报告第8部分第41段中作出的关于商号并没有被包括在TRIPS协定中的认定，并作出认定WTO成员在TRIPS协定下确有义务为商号提供保护，由此：

(i) 在TRIPS协定第2条第1款连同《巴黎公约》(1967年)第2条(1)以及TRIPS协定第3条第1款方面，以及在商号方面：

(1) 关于利益继承人方面，认定第211条(a)(2)与这些条款不符；

(2) 关于利益继承人方面，认定第211条(b)并没有与这些条款不符；

(3) 原始所有人方面，认定关于第211条(a)(2)和(b)与这些条款不符；

(ii) 与商号有关的方面，认定第211条(a)(2)和(b)与TRIPS协定第4条不符；

(iii) 与商号有关的方面，认定第211条(a)(2)和(b)并没有与TRIPS协定第42条不符；及

(iv) 认定第211条(a)(2)和(b)并没有与TRIPS协定第2条第1款连同《巴黎公约》(1967年)第8条不符。

最后，上诉机构建议争端解决机构要求美国修改在本报告和经本报告修正的专家组报告中被认定为与TRIPS协定不符的措施，使这些措施与美国在TRIPS协定下承担的义务相符。

一、案情简介…… 5
二、当事方的主张…… 9
(一)上诉方——欧共体(针对专家组错误裁决)的诉求…… 9
1.《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五 …… 9
2. TRIPS 协定第 15 条 …… 9
3. TRIPS 协定第 16 条…… 10
4. TRIPS 协定第 42 条…… 11
5.《巴黎公约》(1967 年)第 2 条和 TRIPS 协定第 3 条…… 11
6. TRIPS 协定第 4 条 …… 12
7.《巴黎公约》(1967 年)第 8 条——商号…… 13
(二)被上诉方——美国的主张 …… 13
1.《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五…… 13
2. TRIPS 协定第 15 条…… 14
3. TRIPS 协定第 16 条…… 14
4. TRIPS 协定第 42 条…… 15
5.《巴黎公约》(1967 年)第 2 条和 TRIPS 协定第 3 条…… 15
6. TRIPS 协定第 4 条 …… 16
7.《巴黎公约》(1967 年)第 8 条——商号…… 16
(三)上诉方——美国(针对专家组错误裁决)的诉求 …… 16
1. TRIPS 协定第 42 条…… 16
(四)被上诉方——欧共体的主张 …… 17
1. TRIPS 协定第 42 条…… 17
三、本上诉案中涉及的问题 …… 17
四、预决事项 …… 19
(一)上诉审查的范围 …… 19
(二)该措施的性质 …… 20
五、《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五 …… 23
六、TRIPS 协定第 15 条 …… 28
七、TRIPS 协定第 16 条 …… 32
八、TRIPS 协定第 42 条 …… 36
九、《巴黎公约》(1967 年)第 2 条(1)和 TRIPS 协定第 3 条第 1 款…… 41
十、TRIPS 协定第 4 条 …… 52
十一、《巴黎公约》(1967 年)第 8 条——商号 …… 55
十二、认定和结论 …… 61
十三、总结性评论 …… 62

世界贸易组织
上诉机构

美国《1998 年综合拨款法》第 211 条争端案
欧共体——上诉方/被上诉方
美国——上诉方/被上诉方

AB－2001－7

提交：

Ehlermann，首席成员
Bacchus，成员
Lacarte-Muró，成员

一、案情简介

1．欧共体和美国对美国《1998 年综合拨款法》第 211 条争端案专家组报告（简称“专家组报告”）〔1〕中的某些法律问题和法律解释提出上诉。该专家组系为欧共体对美国《1998 年综合拨款法》第 211 条〔2〕提出的申诉而于 2000 年 9 月 26 日设立。欧共体指出该第 211 条与美国在《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS 协定）下所承担的某些义务不一致，同时也与经 1967 年《斯德哥尔摩法案》修正的《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约（1967 年）》）中的有关条款不一致，该《巴黎公约》通过提示被纳入 TRIPS 协定。

2．有关本争端的背景和涉及的措施在专家组报告中有详细的描述。〔3〕这里，我们只讨论该措施与本上诉有关的方面。

3．欧共体提起的申诉与第 211 条有关，该法案于 1998 年 10 月 21 日签署成为法律。第 211 条规定如下：

（a）（1）尽管有其他法律的规定，除非原始所有人或真实的利益继承人明示同意，任何与用在被没收的企业或财产上的商标、商号、商业用名相同或实质相同的商标、商号、商业用名相关的交易或支付不得依 1998 年 9 月 9 日生效的《联邦条规法典》第 31 篇第 515.527 条得到授权或批准。

（a）（2）对于由特定国民根据普通法对此类没收的商标、商号和商业用名提出的权利主张或依第 515.527 条所获得的注册，任何美国法院都不得予以承认、实施或以其他方式使其有效。

（b）对于由特定的国民或其利益继承人依据《1946 年商标法》第 44 条（b）或（e）款［美国法典第 15 篇第 1126 条（b）或（e）款］针对与用在被没收的企业或财产上的商标、商号、商业用名相同或实质相同的商标、商号、商业用名所提出的条约权利的主张，任何美国法院不得予以承认、实施或以其他方式使其生

〔1〕 见 WT/DS176/R，2001 年 8 月 6 日。

〔2〕 包含于《1999 年综合统一和紧急补充拨款法案》（见 Public law 105—227，112 Stat．2681，该法案于 1998 年 10 月 21 日成为法律）中的《1999 年商务部拨款法》第 211 条，在本案中称为“第 211 条”。

〔3〕 参见专家组报告，第 1 部分第 1 段到第 2 部分第 13 段。

效,除非该商标、商号或商业用名的最初所有人或真实的利益继承人已明示同意。

(c) 财政部应公布执行本条规定所必要的规则和规范。

(d) 在本条中:

(1) "特定的国民"一词具有 1998 年 9 月 9 日生效的《联邦条规法典》第 31 篇第 515.305 条所指的含义,并包括成为特定国民的利益继承人的任何外国国民。

(2) "没收"一词为《联邦条规法典》第 31 篇第 515.336 条中所指之意。

4. 第 211 条适用于特定种类的商标、商号和商业用名,特别是与用在被古巴政府 1959 年 1 月 1 日起没收的企业或财产上的商标、商号、商业用名相同或实质相同的商标、商号和商业用名。[4] 第 211 条(d)款规定"特定国民"一词为《联邦条规法典》第 31 篇第 515.305 条中所指之意,并包括成为特定国民的利益继承人的外国国民。"没收"一词为《联邦条规法典》第 31 篇第 515.336 条中所指之意。《联邦条规法典》第 31 篇第 515 条是《古巴财产控制条例》,该法规按照《1917 年对敌贸易法》于 1963 年 7 月 8 日生效。[5] 根据这些法规,"特定的国民"是指古巴、古巴国民或特别指定的国民。[6] "没收"指古巴政府于 1959 年 1 月 1 日起实行的未给予充分有效补偿的国有化或没收。[7]

5. 第 211 条(a)(1)项涉及到《古巴财产控制条例》中的许可证管理。《古巴财产控制条例》由美国财政部下属的外国财产管理局负责落实执行。根据美国法律,任何涉及美国财产的交易,只要古巴国民在其中拥有利益,该交易就必须取得外国财产管理局的许可。[8] 外国财产管理局有权授予两种许可,

---

〔4〕 在专家组程序中,美国提出按照其有关商标保护的主要联邦法规,"商号"和"商业用名"是同义的。同专家组报告一样,本报告中的"商号"应该被理解为包括"商业用名"。参见专家组报告第 8 部分第 21 段。

〔5〕 美国法典第 50 篇(50 U.S.C. App. 1 ff.)。

〔6〕 参见《联邦条规法典》第 31 篇的第 515.305 条。该条"特定的国民"定义如下:就本部分而言,"特定的国民"一词应指古巴或任何古巴国民包括作为特别指定的国民的任何人。

同时参见《联邦条规法典》第 31 篇的第 515.306 条。该条对"特别指定的国民"定义如下:

(a) "特别指定的国民"一词定义如下:

(1) 任何由财政部长确定为特别指定的国民的个人;或

(2) 任何于生效之日起为对某个特定的外国实施控制的政府或机构工作或代表该政府或机构的个人;或

(3) 任何于生效之日起由对某个特定的外国实施控制的政府或机构或由任何特别指定的国民直接或间接拥有或控制的合伙企业、协会、公司或其他组织。

〔7〕 参见《联邦条规法典》第 31 篇第 515.336 条。该条将"没收"定义为:

同第 515.208 条中一样,"没收"一词指:

(a) 于 1959 年 1 月 1 日起古巴政府以国有化、没收或其他形式取得财产的所有权或对财产的控制;

(1) 财产没有返还或没有提供充分有效的补偿;或

(2) 没有依据有关的国际协定或其他双边的解决程序处理对财产的权利要求

(b) 于 1959 年 1 月 1 日起,古巴政府废除或迟延履行或不能支付的

(1) 任何被古巴政府以国有化、没收或其他形式获得的企业的债务;或

(2) 对古巴政府以国有化、没收或其他形式获得的财产提出权利要求而产生的债务;或

(3) 在古巴政府解决没收财产权利争议中产生的债务。

〔8〕 参见《联邦条规法典》第 31 篇第 515.201 条。该条规定:

§515.201 涉及特定外国或其国民的交易;生效日期

(a) 除非得到财政部长(或其指定的个人、机构或组织)通过法规、裁决、命令、许可证或以其他方式作出的特别授权,否则下列交易是被禁止的:由或代表本部分所指定的外国或其国民进行的交易或按照该外国或其国民的指示而进行的交易;或在此类交易所涉及到的财产中本部分所指的外国或其国民于任何时间或自本部分生效之日起具有任何直接或间接性质的利益:……

(b) 除非得到财政部长(或其指定的个人、机构或组织)通过法规、裁决、命令、许可证或以其他方式作出的特别授权,否则下列交易是被禁止的,如果在此类交易所涉及到的财产中本部分所指的外国或其国民于任何时间或自本部分生效之日起具有任何直接或间接性质的利益:

……

(2) 任何财产或财产利益向美国之外的转移要受到美国法律的管辖。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

即总许可证和特殊许可证。总许可证是对外国财产管理局法规所规定的某些形式的交易的一般的授权。〔9〕实际上,这种许可是对外国财产管理局所规定的交易种类的一种持续的授权。相反,特殊许可证的具体条款并不在外国财产管理局的条例中列明。所以在从事的交易得不到总许可证时,就必须向外国财产管理局申请特殊许可证。〔10〕

6. 第 211 条是指《联邦条规法典》第 31 篇第 515.527 条。在第 211 条生效之前,此前由古巴国民所拥有的商标的注册和续展可以根据第 515.527 条得到总许可证,而不管这些商标是否被古巴政府没收。在第 211 条出台之前,第 515.527 有如下规定:

第 515.527 条　与美国知识产权有关的某些交易。

(a) 涉及古巴政府和古巴国民利益的,在美国专利商标局和版权局进行的专利、商标和版权的注册和续展交易应得到授权许可。

7. 第 211 条生效的 6 个月后,即 1999 年 5 月 10 日,《古巴财产控制条例》被修改。第 515.527 条增加了一个新的段落(a)(2),该段实际上规定,在没有原始所有人或真实的利益继承人同意的情况下,禁止与被没收企业或财产有关的商标或商号的注册和登记。条文规定如下:

(a)(2) 除非商标、商号和商业用名的原始所有人和真实的利益继承人明示同意,任何涉及到与用在被没收(第 515.336 条规定之义)的企业或财产上的商标、商号、商业用名相同或实质相同的商标、商号、商业用名相关的交易或支付都不应依据(a)(1)的规定得到授权或批准。

8. 参考《古巴财产控制条例》的相关条款,第 211 条的影响在于使某一类的商标和商号原本根据美国商标和商号的有关法律得到的保护不再可行。在美国,商标和商号保护是通过普通法和成文法进行的。普通法规定商标和商号可以通过使用(use)确立。《1946 年的商标法》(即《兰海姆法》(Lanham Act))〔11〕规定了商标和商号的实体性和程序性权利,同时还包括了不公平竞争问题。〔12〕

9. 欧共体认为:第 211 条(a)(1)不符合 TRIPS 协定的第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五 A(1)款和 TRIPS 协定第 15 条第 1 款的要求;第 211 条(a)(2)不符合 TRIPS 协定的第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 2 条(1)款、第 6 条之二(1)款和第 8 条,以及 TRIPS 协定的第 3 条第 1 款、第 4 条、第 16 条第 1 款和第 42 条的要求;第 211 条(b)不符合 TRIPS 协定第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 2 条(1)款、第 6 条之二(1)款和第 8 条,以及 TRIPS 协定的第 3 条第 1 款、第 4 条、第 16 条第 1 款和第 42 条的要求。

10. 在 2001 年 8 月 6 日分发的专家组报告中,专家组认定:

(a) 第 211 条(a)(1)符合 TRIPS 协定第 15 条第 1 款的要求;

---

〔9〕 参见《联邦条规法典》第 31 篇第 515.317 条。该条规定:总许可证是指其条件由本部分所规定的任何许可和授权。

〔10〕 同上,第 515.318 条。

〔11〕 参见美国法典第 15 篇第 1051 章。兰海姆法案规定了商标的范围、从美国专利商标局获取商标的联邦注册的程序,还规定了商标侵权的刑罚。根据美国法,商号无需注册。

〔12〕 兰海姆法案第 44 条(美国法典第 15 篇第 1126 章)的相关部分规定:

(b) 任何人的原属国如果是涉及到商标、商号或商业用名或者禁止不公平竞争的任何公约或条约的一方,而美国也是该公约或条约的一方,或该原属国通过其法律给予了美国的公民以互惠的权利,那么该人就应该按照本章所规定的条件并在实施此类公约、条约或互惠法的任何条款所必需的限度内享有本章所规定的权利,此外,还应享有任何标志所有人按本章所享有的其他权利。

……

(e) 在外国申请者的原属国正式注册的标志如果合格,可以进行主要注册,否则就依本章的规定进行补充注册。该申请者应在专利和商标局局长规定的时限内,提交该标志在其原属国进行注册的证明或经确认的复印件。该申请必须陈述申请者欲将该标志在商业领域内使用的善意,但是在注册前不要求已在商业领域内使用该标志。

(b) 第 211 条(a)(1)符合 TRIPS 协定第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五的要求;

(c) 无法证明第 211 条(a)(2)不符合 TRIPS 协定第 16 条第 1 款的要求;

(d) 第 211 条(a)(2)不符合 TRIPS 协定第 42 条的要求;

(e) 第 211 条(a)(2)并非不符合 TRIPS 协定第 2 条第 1 款和连同《巴黎公约》(1967 年)第 5 条之二的要求;

(f) 第 211 条(a)(2)并非不符合 TRIPS 协定第 2 条第 1 款和《巴黎公约》(1967 年)第 8 条的要求;

(g) 第 211 条(a)(2)并非不符合 TRIPS 协定第 3 条第 1 款和 TRIPS 协定第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 2 条(1)的要求;

(h) 第 211 条(a)(2)并非不符合 TRIPS 协定第 4 条的要求;

(i) 无法证明第 211 条(b)不符合 TRIPS 协定第 16 条第 1 款的要求;

(j) 无法证明第 211 条(b)不符合 TRIPS 协定第 42 条的要求;

(k) 无法证明第 211 条(b)不符合 TRIPS 协定第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之二的要求;

(l) 第 211 条(b)并非不符合 TRIPS 协定第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 8 条的要求;

(m) 第 211 条(b)并非不符合 TRIPS 协定第 3 条第 1 款和第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 2 条(1)的要求;

(n) 第 211 条(b)并非不符合 TRIPS 协定第 4 条的要求。[13]

11. 专家组判定商号不属于 TRIPS 协定下的知识产权种类。所以专家组将其审查限定在第 211 条涉及商标的部分。[14] 专家组建议世贸组织争端解决机构要求美国使其采取的措施与其在 TRIPS 协定下承担的义务相一致。[15]

12. 2001 年 10 月 4 日,欧共体通知争端解决机构它打算根据 DSU 第 6 条第 4 款对专家组报告中的一些法律问题和专家组的一些法律解释提出上诉,并根据《工作程序》第 20 条提交了上诉通知。2001 年 10 月 15 日,欧共体提交了上诉状。[16] 2001 年 10 月 19 日美国提交了另一份上诉状。[17] 2001 年 10 月 26 日,欧共体和美国各自提交了答辩状。[18]

13. 2001 年 11 月 2 日,根据《工作程序》28 条(1)款,上诉机构分庭开始审理上诉,要求当事方提交关于国内法院对《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五的解释或国内法院对国家通过立法纳入《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五的解释的附加书面备忘录。当事双方于 2001 年 11 月 6 日提交附加书面备忘录,并将备忘录送达对方。根据工作程序第 28 条第(2)款,分庭给予各方对在上诉中提交的备忘录在开庭审理时进行答辩的机会。

14. 2001 年 11 月 7、8、9 日本案进行了口头听证,当事方陈述了口头意见,并回答了分庭成员提出的问题。

---

〔13〕 参见专家组报告,第 9 部分 1 段。

〔14〕 同上,第 8 部分 41 段。

〔15〕 同上,第 9 部分 13 段。

〔16〕 根据《工作程序》,第 21 条。

〔17〕 同上,第 23 条(1)款。

〔18〕 同上,第 22 条和第 23 条(3)款。

二、当事方的主张

(一)上诉方——欧共体(针对专家组错误裁决)的诉求

1.《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五

15. 欧共体认为专家组认定第 211 条(a)(1)并无不符合 TRIPS 协定第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五 A(1)的要求,这一点是错误的。与专家组的结论相反,第 6 条之五 A(1)并非只规定了商标的形式问题。欧共体认为第 6 条之五 A(1)涉及到商标的所有特点。

16. 欧共体指出专家组正确地认定了"as is"一词(在第 6 条之五 A(1)的法文文本中是"*telle quelle*")意指商标。这个词包括了商标的所有特点,无论如何都不能被理解为仅仅限于商标的形式。这一点可通过第 6 条之五 A(1)的上下文来证实。

17. 欧共体认为《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五有助于在原属国已经注册的商标在巴黎联盟国家获得商标的保护。[19] 这种便利仅限于商标的注册阶段。经过注册后,商标在各个国家便"完全独立"。[20] 所以第 6 条之五通过强制要求 WTO 成员接受商标注册的条件,来限制各成员在这方面的自由裁量权。因此与专家组在报告第 8 部分 79 段第 2 句中的论定相反,第 6 条和第 6 条之五并没有明显的冲突。

18. 欧共体指出第 6 条之五 B 提供了重要的上下文指示。该条款列出了作为第 6 条之五 A 的例外情况的排除清单,其所提到的因素已远远超过形式。如第 6 条之五 B(3)列出了一个违反道德或公共秩序的例外。这要求对一个商标的所有方面进行全面评估,而不仅限于它的形式。

19. 欧共体认为专家组求助于公约的起草工作是对《维也纳条约法公约》第 32 条[21] 规定的条约解释补充方法的错误援用。欧共体认为能证明求助于条约解释的补充方法合理的各项条件在本案中无一具备。况且,专家组在其分析中援用的有关《巴黎公约》(1967 年)的历史文件并不能明确反映出公约谈判者的意图。

20. 欧共体推断说,既然第 6 条之五 A(1)并不仅限于形式问题,那么第 211 条(a)(1)规定商标注册所需的第三方同意就必须同第 6 条之五 B 中的例外一起分析。由于第 211 条(a)(1)并不属于第 6 条之五 B 所列之例外,所以该条款不符合 TRIPS 第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五 A(1)的要求。

2. TRIPS 协定第 15 条

21. 欧共体认为专家组认定第 211 条(a)(1)并无不符合 TRIPS 协定第 15 条第 1 款要求,这一点是错误的。专家组认为第 211 条(a)(1)属于《巴黎公约》(1967 年)第 6 条(1)所指的国内立法,属于 TRIPS 协定第 15 条第 2 款所指的"其他理由"。

22. 欧共体认为第 211 条(a)(1)不是一种涉及所有权的措施,而是对特定商标的注册或续展所设立的一种特殊条件或一个附加的程序步骤。它与财产的转让或停止使用无关。而且,当该条适用于续展方面时,注册商标不再为任何所有人所有,且组成商标的标志或标志的组合进入公共领域。欧共体指出 TRIPS 协定第 18 条规定商标应可无限期续展。总的来说,第 211 条(a)(1)规定的商标注册或续展所需的同意阻止了现有商标的继续享有,同时使新的注册无法获取。

23. 欧共体指出,专家组首先从 TRIPS 协定第 15 条第 1 款开始审理,然后得出该款应与第 15 条第

---

〔19〕 "巴黎联盟"一词指《巴黎公约》(1967 年)生效的国家。参见《巴黎公约》(1967 年)第 1 条。

〔20〕 参见欧共体上诉状,第 53 段。

〔21〕 1969 年 5 月 23 日在维也纳签署,见 1155 U.N.T.S. 331; 8 International Legal Materials 679。

2 款进行纵向考虑的结论。欧共体对专家组采用这种方式的基础虽不十分清楚,但欧共体却明白专家组的结论:即第 211 条(a)(1)虽与 TRIPS 第 15 条第 1 款的要求不符合,但由于它符合第 15 条第 2 款的要求因而认为它不违背 WTO。

24. 与专家组的立场相反,欧共体认为第 15 条第 2 款应被解释为只有在《巴黎公约》(1967 年)中可以明确预见的例外才能被允许。这是符合例外应该理解为少数普遍共识的。《巴黎公约》(1967 年)和 TRIPS 协定中只有较少的明确的针对第 15 条第 1 款的例外。[22]如果 TRIPS 协定第 15 条第 2 款允许任何未经明示禁止的例外,将使前面的条文变得没有意义。专家组对 TRIPS 协定第 15 条第 2 款的宽泛解释也使 TRIPS 协定第 15 条第 1 款确立的规则变得无用。专家组意识到这一危险,但没有重新考虑其结论,相反提出了"*abus de droit*"说而又没有从中就第 15 条的解释得出任何结论。

25. 欧共体认为 TRIPS 协定和《巴黎公约》(1967 年)中都没有任何条款允许 WTO 成员在商标的注册和续展上要求有第三方的同意。因此第 211 条(a)(1)与 TRIPS 协定第 15 条不符。

26. 欧共体还认为,即使依专家组对第 15 条第 2 款的解释,第 211 条(a)(1)仍然与 TRIPS 协定第 15 条和《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五不符,因为第 211 条(a)(1)并不属于《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之五 B 中列出的排他性的一系列例外。

3. TRIPS 协定第 16 条

(a) 第 211 条(a)(2)

27. 欧共体认为专家组认定无法证明第 211 条(a)(2)与 TRIPS 协定第 16 条第 1 款不符,这一点是错误的。专家组不正确地适用了上诉机构确立的举证责任规则。

28. 欧共体指出,欧共体已提交关于如何解释第 211 条(a)(2)的充足的证据,并已证明该条款是如何与美国在 TRIPS 协定第 16 条第 1 款下承担的义务相冲突的。欧共体指出,在美国至今尚未出现诉讼案例可以对第 211 条(a)(2)的解释作出最终判决,也没有该措施的立法历史,这一点并不能用来反驳欧共体的结论。

29. 欧共体指出专家组在注册商标所有人和商标本身复杂地纠合在一起时,错误地区分了这两者。尽管会存在到底谁是合法的商标所有人的争议,但是一个注册商标的存在必然会有一个所有人。

30. 专家组曾经得出结论"在第 211 条(a)(2)所指的例外情况下,可以对与注册相关的表面上合理的所有权成功地提出质疑"[23],欧共体指出专家组未对这一结论提出足够的支持。第 211 条(a)(2)因为其本身的地位,并未解决注册商标的最终命运问题。专家组并没有为了依 Lanham 法案的有关条款来决定谁是注册商标所有人的目的,解释第 211 条(a)(2)的有关情况。

31. 欧共体认为第 211 条(a)(2)并不处理所有权问题。当侵权人而非原始所有人援引这一条款时,或当原始所有人放弃商标时,或当没有原始所有人存在时(由于美国的商标被没收而不存在或因原始所有人死亡),就会出现这种情况。

32. 所以欧共体得出结论:按照 TRIPS 协定第 16 条第 1 款,注册商标所有人将一直持有该注册商标,直到其放弃持有为止。这样,是否将不是注册人的原始所有人考虑为合法所有人就没有意义。根据第 211 条(a)(2),该原始所有人没有禁止他人使用注册商标的排他性权利,这一事实支持了欧共体的这个结论。

---

〔22〕 欧共体将《巴黎公约》(1967 年)和 TRIPS 协定的下列条文引作 TRIPS 协定第 15 条第 1 款的明确例外:TRIPS 协定第 22 条第 3 款、第 23 条第 2 款、第 24 条第 5 款、第 62 条第 1 款和《巴黎公约》(1967 年)第 6 条(2)、第 6 条之三、第 6 条之五(B)(C)(2)。(欧共体上诉状,第 73 段;欧共体在公开审理中对提问的回答)

〔23〕 参见专家组报告,第 8 部分第 111 段和欧共体上诉状第 107 段。

(b) 第 211 条(b)

33. 欧共体认为专家组认定无法证明第 211 条(b)不符合 TRIPS 协定第 16 条第 1 款的要求,这一点是错误的。专家组无视当事方之间就正确理解第 211 条(b)所达成的部分共识。举证责任只有对当事方不能达成共识的问题才有意义。

34. 欧共体的观点认为,美国主张第 211 条(b)仅限于 Lanham 法案第 44 条(e)中所列之情况,即某一商标在美国获得注册是基于某一个在外国已注册或正在申请注册的商标。欧共体认同第 211 条(b)包含上述情况,并认同第 211 条(b)禁止美国法院承认、执行一个特定的国民对依 Lanham 法案取得的美国注册商标提出任何权利主张或使该权利主张生效,如果该商标被用于在古巴被没收的企业或财产上。

35. 但是,欧共体提出第 211 条(b)也包括了其他情况。根据欧共体的观点,第 211 条(b)也适用于外国人的情况,如果该外国人为一 WTO 成员的国民并且在美国拥有注册商标和商号。这是因为第 211 条(b)亦是指 Lanham 法案第 44 条(b),该条款并未提及商标在原属国的注册或注册申请问题,它只提及有关当事人享有的利益,如果该当事人的原属国是任何有关商标、商号或商业用名的条约的签约方的话,显然此类条约包括了 TRIPS 协定。另外,美国所作出的解释会给人这样一种暗示:即在第 44 条(b)中商号是多余的,因为商号的取得无需注册。

36. 为了进一步支持其观点,欧共体援引了美国法院在"哈瓦那俱乐部控制权"一案(Havana Club Holding, S.A. *v.* Galleon S.A.)[24] 中的判决。欧共体强调该判决源自一个经历美国联邦法院系统,一直打到最高法院的案件的最终判决。

37. 基于以上分析,欧共体认为它已承担了对第 211 条(b)不同解释的举证责任。所提交的证据也清楚的证明第 211 条(b)适用于由作为 WTO 成员方国民的外国人所拥有的所有美国商标和商号。

38. 最后,欧共体认为第 211 条(b)对商标和商号权利的否定和缩小与第 211 条(a)(2)条一样,所以它关于第 211 条(a)(2)与 TRIPS 协定第 16 条第 1 款不符的观点同样适用于第 211 条(b)。这不仅是指对第 211 条(b)款的正确解读部分而言,而且是就该条款的范围而言,即双方认同的该条款的狭义解释只是最小的部分,而对其范围欧共体作了较为宽泛的解释。

4. TRIPS 协定第 42 条

39. 欧共体认为,专家组认定无法证明第 211 条(b)不符合 TRIPS 协定第 42 条的要求,这一点是错误的。专家组并没有对提交给它的证据作出客观的评估。

40. 欧共体指出,在整个程序中,双方都建议第 211 条(b)应和被认定与第 42 条不符的第 211 条(a)(2)一起解读。而且,当事双方关于第 211 条(b)的范围已有了部分认同。况且专家组未考虑"哈瓦那俱乐部控制权"一案的最终判决,该案经历联邦法院系统各级法院的审判一直到最高法院,非常清晰地显示了第 211 条(b)对商号的司法效力所产生的否定作用。所以无论是对第 211 条(b)的范围进行狭隘的解释还是宽泛的解释,第 211 条(b)都是不符合 TRIPS 协定第 42 条的规定的。

5.《巴黎公约》(1967 年)第 2 条和 TRIPS 协定第 3 条

41. 欧共体认为,专家组认定第 211 条(a)(2)并无不符 TRIPS 协定第 3 条第 1 款和第 2 条第 1 款以及《巴黎公约》(1967 年)第 2 条(1)款,这一点是错误的。

42. 欧共体认为第 211 条(a)(2)在表面上是歧视性的,因为该条款排他性地适用于"特定的国民"。而"特定的国民"在《古巴财产控制条例》第 515.305 条中被定义为古巴或古巴政府,在第 211 条(d)(1)

---

[24] *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.* 案,联邦案例汇编增补本第 2 版第 62 卷第 1085 页(纽约南区联邦地区法院,1999);同样参见 *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.*,联邦案例汇编第 3 版第 203 卷第 116 页(联邦第二巡回上诉法院,2000)。

中扩大到外国(即非美国的)的利益继承人。欧共体指出无论什么情况美国国民都不会被作为“特定的国民”加以考虑。而且,欧共体指出,认为由外国财产管理局加以执行的《古巴财产控制条例》可以抹平这种歧视,这种观点从逻辑上看也是说不通的。

43. 欧共体认为专家组仅仅考虑了美国国民和外国国民在利益继承人层面上的歧视待遇,而没有考虑原始注册人这一层面的歧视待遇。第 211 条(a)(2)在原始注册人这一层面上,造成了古巴国民与美国国民和非古巴的外国国民之间的歧视。

44. 欧共体指出,第 211 条(a)(2)适用于已根据《古巴财产控制条例》第 515.527 条获得注册的美国注册商标。第 515.527 条只在权利持有人为古巴国民的情况下才有关系。如果原始注册人是美国国民和非古巴的外国国民,该条则不适用。这就意味着一个美国公民或非古巴的外国公民所拥有的美国商标,即使与用于在古巴被没收的企业或财产上的商标相同或实质相同,也不属于第 211 条(a)(2)所管辖。

45. 欧共体指出由外国财产管理局负责执行的《古巴财产控制条例》在上述情况下发挥不了作用,因为该法规只适用于古巴或古巴国民拥有的美国财产。所以,美国辩称《古巴财产控制条例》和外国财产管理局至少可以从理论上平衡第 211 条(a)(2)在古巴、古巴国民和其他国民之间表面上出现的歧视状况,这一点在逻辑上是说不通的。

46. 欧共体还认为专家组关于利益继承人层面上歧视状况的结论也是错误的。欧共体承认如果从一个古巴的卖主手中得到一个美国的商标或商号,该交易必须得到外国财产管理局的授权许可。这种授权是必要的,而不论买主的国籍(买主可以是古巴国民、美国国民或其他外国国民),也不管商标或商号的来源(即是否与被没收的财产有关联)。但是欧共体认为美国有责任证明《古巴财产控制条例》第 515.201 条的实施在所有情况下都会必然地和充分地弥补由第 211 条(a)(2)造成的美国利益继承人和古巴和其他外国利益继承人之间的歧视状况。

47. 欧共体继续指出即使美国满足了上述的举证要求,美国国民和外国国民之间仍然存在歧视待遇。因为美国国民只需完成一道程序(外国财产管理局的程序),而外国利益继承人则需满足外国财产管理局的程序和第 211 条(a)(2)要求的程序。

48. 欧共体认为本案的情况类似于“美国 1930 关税法案第 337 条”争端案,该案被认定存在为 GATT1947 第 3 条所禁止的歧视待遇,因为被宣称侵犯知识产权的外国货物须受到两种执法措施的累加影响,而美国货物只受其中一种措施影响。〔25〕

49. 欧共体声称专家组认定第 211 条(b)并没有不符合 TRIPS 协定第 3 条第 1 款以及 TRIPS 协定第 2 条第 1 款连同《巴黎公约》(1967 年)第 2 条(1),这一点是错误的。这个认定错在欧共体先前提出的关于第 211 条(b)范围的确定和举证责任的分配。由于第 211 条(b)和第 211 条(a)(2)以相同的形式执行,所以在考察方面,就第 211 条(a)(2)产生的不同程度的歧视提出的观点同样适用于第 211 条(b)。

6. TRIPS 协定第 4 条

50. 欧共体认为专家组认定第 211 条(a)(2)并无不符 TRIPS 协定第 4 条,这一点是错误的。

51. 欧共体认为就商标和商号的原始所有人而言,第 211 条(a)(2)只涉及古巴和古巴国民是非常明显的歧视。美国国民和其他国家国民如果是原始所有人,就不受第 211 条(a)(2)的影响。欧共体认为,《古巴财产控制条例》和外国财产管理局不会弥补这种歧视,因为在有关非古巴的原始所有人方面,它们不起作用。

〔25〕 专家组报告,1989 年 11 月 7 日通过,编号:BISD 36S/345。

需要全本请访问 www.ertongbook.com