

驰名商标特殊保护研究

——以《商标法》第三次修正为视角

□ 王娅荣,白小平

(兰州理工大学 法学院,甘肃 兰州 730050)

摘要:驰名商标保护方面的立法是我国商标法的一个重要分支,相关国际公约和发达国家都对驰名商标保护作出了明确具体的规定。自从我国加入《巴黎公约》以后,经过不懈努力,在商标保护方面取得了令世界瞩目的成果,然而仍存在一定的不足,尤其是有关驰名商标特殊保护的法律条例依旧略有缺陷。我国在驰名商标保护的历程中还需要长远规划,就当前形式来看,需要结合国际做法,充分熟知和把握国际公约和国外一些发达国家对驰名商标的特殊保护规定,以商标法第三次修正案为研究视角,深入探究关于驰名商标保护过程中存在的问题,提出加强和完善商标立法的建议。

关键词:驰名商标;商标法;特殊保护

中图分类号:D923.43

文献标识码:A

文章编号:1004-0714(2019)02-0131-04

Research on Special Protection of Famous Trademarks ——The Third Revision of *the trademark law* is the Perspective

WANG Ya-rong, BAI Xiao-ping
(Law School, Lanzhou University of Technology, 730050, Lanzhou, Gansu, China)

Abstract: The legislation of well-known trademark protection is an important branch of China's trademark law, and relevant international conventions and developed countries have made clear and specific provisions on the protection of well-known trademarks. Since China's accession to the Paris convention, through unremitting efforts, has made the world in terms of trademark protection, but there are still some shortage, especially related to the protection of well-known trademark special legal regulation is still a slight defect. In well-known trademark protection in China of course also need to make a long-term plan, the current form, need to be combined with the international practice, to fully know and grasp the international conventions and some developed countries abroad for special protection of well-known trademarks provisions, from the Angle of the third amendment of the trademark law, further exploration about the problems existing in the process of well-known trademark protection, strengthen and perfect the trademark legislation suggestions.

Keywords: well-known trademark; trademark law; special protection

世界经济日益全球化的今天,国家之间、地区之间的贸易活动日渐频繁,并且彼此之间相互影响的作用比以往任何时期都更为突出。驰名商标在一个国家的外贸活动中扮演的角色日渐重要,然而世界范围内驰名商标侵权案件层出不穷、屡禁不止,因此,对驰名商标进行特殊保护势在必行。反观我国驰名商标制度,历经多年,改观不大。2013年修正的《商标法》虽作了修改,但距建立完善的驰名商标制度的目标仍有一定的差距。^[1]应借鉴公约和相关国家立法的合理成分,为我国所用,对补充和发展我国的

驰名商标立法确有必要,进而更好地发展和健全我国驰名商标立法。

一、《商标法》对驰名商标的特殊保护

为实现到2020年建成创新型国家的美好愿景,国家制定了一系列的知识产权战略,商标法第三修正案(以下简称修正案)便是在这样的国情下应运而生的。修正案对驰名商标的特殊保护主要体现在以下四个方面。

1. 明确驰名商标的定义

我国于1985年正式成为《巴黎公约》的成员国。时至今日,相关国际公约、一些国家仍然未对“驰名商标”给出一个明确的定义。改革开放后,我国越来越重视对商标的保护,对保护商标的立法也进行了加强和改善,但却始终未对“驰名商标”给出定义。直到2014年5月1日施行的修正案才对驰名商标作出了一个客观而明确的定义:为相关公众所熟知的商标。特点在于:在相关公众中具有很高的知名度;商标具有很高的商誉;具有表现和彰显使用者身份和地位的功能。应该认为这是我国商标法立法历程中的一次重大突破,为驰名商标的特殊保护奠定了较为扎实的理论基础。

2.对未注册驰名商标的特殊保护

修正案首次增加了未注册商标保护的规定,第13条第1款将驰名商标的保护范围扩大到了未注册的商标,更加体现了公平原则,权利人并因此享有优先权。第13条第2款规定了未注册的驰名商标禁止“同类混淆”,这一特殊规定使得“驰名”成为商标注册之外获得保护的第二条途径,可以有效防止恶意利用驰名商标的声誉牟利并欺骗消费者的行为。^[2]第59条第3款是对商标“注册取得”原则的发展,体现了立法者将商标先用权制度作为对注册商标专用权行使的限制,实践中为商标共存制度,对未注册驰名商标的特殊保护。^[3]

3.禁止驰名商标广告宣传

修正案首次规定了禁止将驰名商标作为广告宣传,被认定的驰名商标仅具有个案效力。^[4]其中明确提出:产品的优劣与驰名商标无任何内在关系,驰名商标只是进行跨类保护的依据,禁止商家利用“驰名商标”进行宣传。以往有些企业在广告宣传中使用“驰名商标”字样进行宣传后其商标才为公众所熟知,因此获得较高的市场占有率,使得消费者成为商标异化最大的受害者。《商标法》第53条不仅规定禁止任何人用搭驰名商标便车的行为进行广告宣传,并且规定了违反后的处罚措施,赋予了“禁止驰名商标用于广告宣传的条款”具有了较强的可执行性。

4.驰名商标权人的撤销权

由于驰名商标本身的特殊性,相较于普通商标更加容易受到侵害,商标法一定程度上赋予了在先权利人和利害关系人撤销权。如果驰名商标被侵权行为所侵害,那么权利人可以根据商标法第45条向商标评审委员会申请撤销该注册商标,禁止其继续使用该商标,并对造成的损害有权要求赔偿。第45条承认了驰名商标是具有较高商誉的商标,应当比普通商标获得更强的保护(不受撤销时效5年的限制),赋予了权利人对恶意注册或使用与驰名商标相同或相似商标的异议权与撤销权。

二、国际上对驰名商标特殊保护

目前,知识产权交易在国际经贸中所占的比重不断提升,国家之间知识产权的相互渗透越来越严重,驰名商标作为国际经济

贸易中重要的一环,保护驰名商标不被侵犯的任务也就变得越来越重要,国际公约和许多国家都对驰名商标特殊保护作出了规定。

1.驰名商标特殊保护在国际公约中的体现

驰名商标保护涉及到主权国家经济、政治、文化、民族意识等方面,当前关于驰名商标特殊保护的公约主要有:1967年通过的《巴黎公约》、1994年的《TRIPS协议》、1999年WIPO通过的《联合建议》。

《巴黎公约》对驰名商标的特殊保护。《巴黎公约》自1883年产生以来,至今仍对保护驰名商标发挥着重要作用,特别是1925年第三次修正时增加了防止驰名商标被抢注的规定,赋予了权利人对滥用商标专用权行为而享有申请撤销的权利,有效避免了因严格执行商标注册取得原则而给权利人造成的损害,解决了实践中驰名商标被抢注的困境,为未注册驰名商标的特殊保护提供了依据,从而使驰名商标的特殊保护力度增强。

TRIPS协议对驰名商标的跨类保护。随着全球化趋势的进一步增强,为防止他人不正当利用驰名商标为其谋取不正当利益,TRIPS协议将驰名商标的保护范围进行了扩大,对驰名商标跨类保护提供了依据。协议规定:扩大对驰名商标保护内容,对商品商标、服务商标均提供保护;确认某商标是否为驰名商标时应考虑相关公众对该商标的熟悉程度,即考虑商标的知名度;对驰名商标进行跨类保护,跨类保护的是已经注册的用于不相类似的商品或服务上足以使相关工种产生混淆和误认的商标^[5]。这是商标保护中的又一大飞跃。

《联合建议》对驰名商标的特殊保护。经世界知识产权组织通过的《联合建议》是一部各国普遍认可,并且可以顺应国际知识产权形势需求的产物,在很多方面是对《巴黎公约》和TRIPS协议的补充规定。其中第一部的第二条中明确规定了在进行驰名商标的认定过程中需要考虑的6项因素、相关公众的范围等等,规定了驰名商标特殊保护的地域范围限于国内保护,延伸了驰名商标保护的客体范围,扩大保护范围至未注册商标、企业名称和域名等商业标志,对驰名商标的进行了更高层次的保护。^[6]

2.发达国家对驰名商标的特殊保护之相关立法与规定

国际公约对商标侵权的解决提供的是同样的标准,各国也结合自身的实际情况对驰名商标保护进行规定。如今我国的经济实力步步上升,伴随的也是驰名商标保护水平的逐步提升。相比之下,发达国家商标保护方面的水平比较高,值得我国借鉴。

法国对驰名商标的相对保护。在20世纪初的华盛顿会议上,法国率先提出驰名商标的特殊保护。^[7]法国出台相关法典,将《巴黎公约》中有关驰名商标的内容直接运用到本国法律中,更加接近甚至突破公约保护标准,对驰名商标进行跨类保护,这是一次对驰名商标保护重大且实质性的改变,随后又多次做了修改,

使驰名商标的特殊保护越来越完善。法国采用混淆和淡化理论,不仅仅保护注册商标,同时也保护被公众所熟知的未注册商标,使保护范围扩大,最终建立了比较完善的驰名商标特殊保护的法律制度。

美国对驰名商标的绝对保护。美国拥有驰名商标的数量位居世界第一,美国以其完善的商标制度对驰名商标保护达到了最高水平,奉行绝对保护的原则。一方面,美国在制定新的驰名商标保护法时,寻找大量司法判例进行论证。另一方面,必要时也会出台新的法律文件,例如:《兰哈姆法》中的相关条款对未注册的驰名商标给予保护;《联邦商标反淡化法》对侵犯驰名商标专用权的救济途径是可在全国提出禁令,依据反淡化保护制度禁止使用被淡化的驰名商标。

日本对驰名商标的注册保护。在亚洲所有国家中,日本首次以商标立法的形式保护驰名商标,给予较高水平保护,主要通过《商标法》、《不正当竞争防止法》、《反不正当竞争法》予以保护,通过注册保护的原则保护了驰名商标权利人的利益,并防止他人通过提交商标注册申请而获得不正当的商标专用权,从而可能对真正的商标权利人对该驰名商标正常使用带来的障碍,日本特许厅将对这种未经真正权利人的许可而提交的商标注册申请予以驳回。如果他人已经获得该驰名商标的注册,而真正权利人有证据证明该商标在申请注册前已经被使用,在先权利人在申请注册前的先用权可以得到保护。

三、驰名商标特殊保护比较研究

虽然各个国家间的国情有所不同,驰名商标的保护制度也存在根本上的差别,但发展规律和趋势是一样的,比较的目的不是为了直接复制发达国家的法律制度,而是找出驰名商标特殊法律保护制度的原理和规律,以之考量中国的驰名商标特殊保护应遵循何种途径。

1. 驰名商标的认定标准

地域范围。国际公约并没有对国际范围的认定提供理论上的依据。英国《商标法》规定对商标所有人不要求必须在英国经营企业或其商标享有较高声誉为公众所熟知;日本关于商标立法认定过程没有明确要求地域范围,对商标的认定普遍采用国际标准;美国并不要求实际在美国使用过,只要在美国本土有较高的影响力和声誉,哪怕只在一个洲或几个洲具有较高声誉的商标也可以被认定为驰名商标,即使是通过宣传达到较高声誉的商标。我国《商标法》未对地域范围作出具体的规定,但在认定商标是否驰名时充分考虑了该商标在国内的知名度。

相关公众。TRIPS 协议没有规定相关公众的范围,《联合建议》第 2 条第 2 款作出了列举式的规定,日本采取了广义上的标准,美国未采用相关公众的标准,而是采用普通公众的标准。我

国《商标法》规定了注册商标和未注册商标对于相关公众采取相同的范围。即便是我国已经明确规定,但在处理具体案件时也存在判断不准确的情况。这是因为对消费者、生产者、还有经营者的认定是模糊、存在争议的,所以对相关公众的范围划分,只能做到具体案件具体判定,而不能采用统一标准。

知名度。驰名商标是一种特殊代号,知名度是认定“驰名”的一个重要的标志和首要的因素。《联合建议》对成员国认定驰名商标的标准提出了最低的要求,成员国可根据实际情况对知名度作出规定。在美国,只要因使用产生知名度、具有第二含义的商标,就可以受到保护,其保护范围因知名度而扩大。我国的商标立法将知名度作为认定商标是否驰名特别重要的考量,但却没有统一的认定标准,即使同一件商标,也会因认定者不同,在知名度方面作出不同的认定,也没有对知名度作出量化的规定。

认定驰名商标时,不能简单片面,应该综合影响驰名商标的所有因素,从而作出是否驰名的判断,要做到具体问题具体分析。

2. 驰名商标的认定方法

世界上对驰名商标的认定方式,大致可以分为三种,其中消费者认定方式已被大多数国家所抛弃。最常见的司法认定和行政认定。

驰名商标的行政认定。我国驰名商标行政认定机关主要是国家商标局。商标局负责商标的申请注册等各项事务,对注册商标的数量等情况最为清楚,认定驰名商标的过程也最为专业,对《商标法》也最为熟悉,能够在认定商标驰名与否时根据相关因素迅速作出是否驰名的认定决定。另外,由于商标局认定不涉及任何的地方利益,由其认定也最为合适,它的认定具有客观性、准确性、专业性、公正性等特点。

驰名商标的司法认定。美国等判例法系的国家,因其在行政法院系统内部采用的是三权分立的模式,将商标权作为私权进行保护,主要的救济途径表现为司法救济,对驰名商标的认定倾向于司法认定的方式,而我国在 2001 年开启了行政认定和司法认定并存的双轨制认定方式^[8]。在实践中,商标注册人向法院提起诉讼时,有权向法院提出认定其商标为驰名商标。^[9]司法认定不仅可以节约时间成本与资源,还可以使我国的驰名商标认定制度更加符合国际标准,符合当今时代发展的需要,充分体现了我国司法水平的大幅度提高。

四、我国驰名商标特殊保护不足与完善

通过比较我国与国际公约的相关规定和发达国家对驰名商标保护的立法与实践,可以发现,我国对驰名商标保护距离国际标准还存在一定的差距,主要不足体现在以下几个方面。

1. 我国驰名商标保护的不足

驰名商标认定标准不统一。如前所述,认定驰名商标采用

何种标准在国际上各国家之间并未达成共识,存在较大争议。国际和国内两个标准将导致认定标准不统一,如果侵权国与被侵权国采用不同标准,在这样的国家之间,发生纠纷后,采用国际标准的国家因其他国家对驰名商标采用国内标准而对不予保护,因标准不统一而不能有效解决问题。我国的一些法院在裁判中提供了不一样的思路,例如:我国毗邻港澳地区的极少数法院对驰名商标作出的认定不仅考虑在国内是否驰名,而且还考虑了在相关地域范围是否驰名。

驰名商标双轨制认定机制亟待完善。《商标法》14条对驰名商标的认定作出了列举式规定,赋予了认定者较大的自由裁量权,司法和行政认定并无统一标准,也无任何条文规定行政认定和司法认定产生冲突时可采取的救济途径。仅司法认定的弊端都是难以令人忽视的,在法院之间,受地域、级别和法官的水平等多因素的影响,会导致对同一个商标作出不同的认定。地方保护主义和“虚假诉讼”的盛行会导致驰名商标认定秩序紊乱,从根本上不利于保护驰名商标。长此以往会导致我国驰名商标被国际认可度和消费者可信用度降低,使我国驰名商标的潜在价值下降。

驰名商标反淡化保护力度不足。在日益激烈的市场竞争中,知名度高的企业拥有的商标容易成为某地区、国家甚至世界的知名品牌,但更容易被假冒、“搭便车”,导致消费者产生混淆或联想,使其商标标识度和显著性降低,从而在无形中损害驰名商标所有权利人的利益。目前我国对驰名商标的保护仍坚持混淆理论,修正案第13条尚未明确承认商标淡化是侵权行为或违法行为,虽然在司法解释中,通过扩大对“误导公众”的解释引入了淡化理论,但也尚未提出全面、系统的认定“淡化”中“弱化”和“丑化”的标准,更未在我国建立反淡化保护制度。

2.我国驰名商标特殊保护的完善

驰名商标认定标准应与国际接轨。我国目前采用的认定标准是国内地域性原则,与国际标准之间存在较大差异,国内标准因与公约保护存在较大差距而被多数国家所抛弃,如果我国继续坚持国内地域性原则将会与国际标准背道而驰。国内标准的弊端是显而易见的:若我国驰名商标被其他国家抢注,其他国家会因我国采用国内标准而不予保护我国域外的驰名商标,权利人的权益与利益将得不到有效保障。因此,应从保护我国权利人利益的角度出发,结合我国具体实际国情,妥善处理不足,紧跟国际发展步伐,做到和国际接轨,使我国商标立法更上一个台阶。

进一步完善驰名商标认定制度。修正案第十四条对认定标准未做到具体量化,在实际认定过程中难度很大,会导致认定的随机化,赋予了认定者较大的自由裁量权。针对驰名商标认定难度大的问题,应坚持行政认定为主、司法认定为辅;同时最高人民法院应该出台对认定驰名商标统一规定,并将其细化、量化,使得

各级法院与行政机关尽量避免产生争议与分歧且都能很好的遵守,司法认定与行政认定应尽可能按照统一的标准,做到量化、细化、表格化、数字化,增加可操作性和预测性,提高司法效率,有效避免司法和行政认定的不统一。法院对商标的认定若是存在疑惑的地方,要多向国家商标局咨询,多方掌握资料。

完善《商标法》反淡化保护方面的立法。国际上主要存在三种反淡化立法:在《反不正当竞争法》中明确规定商标淡化行为是不正当竞争行为;制定单独的反淡化制度并立法,如美国;在《商标法》中规定具体的反淡化条文。我国商标法采用的是混淆理论,司法解释虽然涉及淡化,但缺乏一定的理论依据。我国商标立法应增加“可能存在淡化他人商标的标识不允许注册和禁止使用在不同商品和服务”的条款,同时借鉴美国反淡化的合理成分,结合我国实际情况,以我国现有的《商标法》为依据,结合《反不正当竞争法》的相关条款为兜底进行补充,走出独具特色的商标法律道路,走好我国的驰名商标反淡化之路。☉

参考文献:

- [1]任燕.论因特网上驰名商标的特殊保护——兼谈我国驰名商标保护的立法完善[J].河北法学,2010(10):147-152.
- [2]王迁.知识产权法教程[M].北京:中国人民大学出版社,2017:524.
- [3]柴永旺.未注册商标在先使用的法律保护——兼评《商标法》第59条第3款的适用[J].中华商标,2015(5):65-69.
- [4]冯晓青,周贺微.我国驰名商标制度及其完善研究——以第三次修改后<商标法>为主考察对象[J].时代法学,2014(5):20-26.
- [5]刘春田.知识产权法[M].北京:高等教育出版社,2016:272.
- [6]钟鸣,陈锦川.制止恶意抢注的商标法规范体系及其适用[J].法律适用,2012(10):08-14.
- [7]顾亦鸣.论驰名商标的国际认定及保护模式研究[J].学术研究,2009(7):85-90.
- [8]夏君丽.关于驰名商标司法保护价值取向及制度设置的思考[J].法律适用,2007(12):02-08.
- [9]俞风雷,张瑞琳.对我国商标法植入淡化理论的再思考[J].天津大学学报:社会科学版,2012(4):355-358.

作者简介:

王娅荣(1994-),女,汉族,甘肃酒泉人,兰州理工大学法学院法律硕士研究生。研究方向:民商法、社会法。

白小平(1973-),男,汉族,甘肃平凉人,教授,法学。研究方向:民商法、社会法。

收稿日期:2018-08-29