

浅论中国驰名商标的认定和保护

冯雪彬

(致公党广东省委员会,广东广州,510600)

摘要:驰名商标是知识产权领域保护的重要对象,随着中国加入 WTO 后市场经济改革的进一步深化和与世界经济体系的关联性进一步加强,驰名商标的认定和保护对于保障中国商事安全和促进商事繁荣的重要性毋庸置疑。中国在驰名商标方面的立法比较完善,但在对其认定和保护的实践方面还有不少需要探讨和厘清之处,该文从分析驰名商标的概念入手,对驰名商标的认定和保护相关问题进行了探讨。

关键词:驰名商标;认定;保护

中图分类号:D923.4 **文献标识码:**A

驰名商标又称著名商标、世所共知商标等,是指经过长期使用,具有良好信誉,为公众知晓和推崇的商标。驰名商标只能依据法律规定的条件由法律规定的机关进行认定。驰名商标不仅受到国内法保护,而且受国际法的保护,尤其是受到 WTO 规则中 TRIPS 协定的保护。

1 驰名商标的定义、特点及认定标准

驰名商标不仅可以给企业带来源源不断的利润,作为知识产权,其本身也具有巨大的经济价值,是一种巨额财富。但另一方面,驰名商标的“驰名”,也会使驰名商标专用权更容易遭受他人的侵害,故对驰名商标实行特别的认定和保护显得十分重要。

目前,国际上与驰名商标直接相关的规定主要有《保护工业产权巴黎公约》(以下称《巴黎公约》)1967年文本,《与贸易(包括假冒商品贸易)有关的知识产权协议》(下称 TRIPS 协议)和1999年9月的保护工业产权巴黎联盟及世界知识产权组织大会通过的《关于驰名商标保护规定的联合建议》(下称《联合建议》)。在1967年斯德哥尔摩外交大会通过的《巴黎公约》文本中,对驰名商标进行直接规定的是它的第六条之二。TRIPS 协议对此规定在第十六条第(2)、(3)款。《联合建议》是 WIPO 商标、外观设计及地理名称常务委员会(SCT)讨论形成,由

1999年9月举行的保护工业产权巴黎联盟及世界知识产权组织大会通过。《联合建议》以最概括的方式给出了认定驰名商标的基本原则,即主管机关在认定一个商标是否驰名时应考虑可能推导出商标驰名的一切情况。

在中国,与驰名商标直接有关的规定主要有:2001年10月第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修正的新《商标法》中的有关规定;2002年8月3日国务院令第358号公布的《商标法实施条例》中的相关规定;2002年10月12日最高人民法院审判委员会第一千二百四十六次会议通过的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中的相关规定;2001年6月26日最高人民法院审判委员会第一千一百八十二次会议通过的《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中的相关规定;以及中华人民共和国国家工商行政管理总局令第54号发布、2003年6月1日起实施的《驰名商标认定和保护规定》。

综合以上规定,中国对驰名商标的规定有如下特点:(一)明确了“驰名商标”的驰名范围。中国《驰名商标认定和保护规定》第二条规定:“本规定中的驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。”从这条规定可以看出,中国保护驰名商标的地域原则,符合国际通行的驰名商标保护的一般地域原则,同时也适应中国作为发展中国家的驰名商标的保护水平。《联合建议》第二条第三项第二款规定,不得要求“该商标在除该成员国以外的任何管辖范围内驰名”,同时世界知识产

收稿日期:2007-05-17

作者简介:冯雪彬(1979-),广西玉林人,中山大学法学院民商法学05级硕士研究生,研究方向为商法和知识产权法。

E-mail: fengyulin2002@163.com

权组织(WIPO)国际局在其注释中说:“根据地域原则,驰名商标权的行使实行国家原则。”一商标在中国以外的地域驰名,不为中国相关公众广为知晓,则一般不会在中国市场上产生混淆,也就不会受到知识产权方面的规模性损害。(二)对“相关公众”的概念作了限定和解释,并增加了量的要求,调整了“知”的程度。驰名商标保护中“相关公众”这一术语于1994年在TRIPS协议第十六条之二中首次提出,但未定义。1999年《联合建议》将“商标在相关公众中的了解或认知程度”作为据以判断商标是否驰名的一个因素,并对“相关公众”作了具体解释。中国《驰名商标认定和保护规定》对“相关公众”作了解释,而且将“知晓”程度规定为“广为知晓”,将认知程度从定为“知晓”。另外,依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,“相关公众”是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者,包括广告商、经销商等。简言之,“相关公众”是指接受与商标所标识的某类商品或者服务的消费者,和提供该类商品或者服务的经营者,凡与此无关的“公众”,不在“相关公众”之列。(三)中国保护驰名商标不仅限于“注册商标”。中国实行自愿注册商标原则,虽然不经注册,商标使用人便不能获得该商标的专用权,但法律并不禁止未注册商标的使用,也不影响未在中国注册的商标在中国为相关公众所广为知晓并享有较高声誉。未在中国注册的驰名商标,也会遇到同在中国注册的驰名商标一样的问题,因此,也要给予相应的保护。虽然在商标注册上,一些国家遵循注册在先原则,一些国家遵循使用在先原则,但实际上,无论《巴黎公约》第六条之二还是TRIPS协议第十六条之二、之三,以及《联合建议》,要求保护的驰名商标均包括他国(地区)未在使用国注册的驰名商标。但是,注册驰名商标和未注册驰名商标在保护力度和范围上是不一样的,根据中国商标法,注册驰名商标的禁止权不受商品或服务类别的限制,禁止在非类似商品或服务上注册或使用与注册驰名商标相同或类似的商标,而非注册驰名商标的禁止权仅限于相同或类似的商品。

关于驰名商标的判断,《巴黎公约》没有规定统一标准,由缔约国商标主管机关自行认定。依据中国商标法,在认定驰名商标时应当考虑下列因素:相

关公众对该商标的知晓程度,知晓该商标的相关公众的范围,该商标使用的持续时间,该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围,该商标作为驰名商标受保护的记录,该商标驰名的其他因素。

2 关于驰名商标认定和保护的几个问题的探讨

2.1 对驰名商标的认定实行行政认定和司法认定双轨制

驰名商标的认定只能由法律规定的机关进行。大多数国家都规定司法部门和行政主管部门为驰名商标认定的主体。行业主管部门及民间调查机构不是法定的认定机构,其确认的结果,只有在满足特定的条件之下为法定机构采纳之后才有说服力。《驰名商标认定和保护规定》第四条至第八条规定,当事人可以而不是应当申请商标局或商标评审委员会认定驰名商标。依《审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条和《审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条规定,当事人可以申请人民法院认定驰名商标。由此可见,目前中国对驰名商标的认定包括行政主管部门对驰名商标的认定(下称行政认定)和人民法院对驰名商标的认定(下称司法认定),这与TRIPS协议第四十一条第四款的规定是相符的。驰名商标行政认定权和司法认定权的效力,在不同个案中效力相同,在同一个案中司法认定权的效力高于行政认定权的效力。行政保护仅仅可以使驰名商标专用权不再继续受到侵害,而对已经受到的侵害却得不到恢复赔偿。即使工商行政管理部门根据当事人的请求可以就侵犯驰名商标专用权的赔偿数额进行调解,但由于调解需要双方自愿,而且没有强制执行,所以对驰名商标仅仅有行政保护是不够的,这样对驰名商标的司法保护就显得十分必要。与行政保护有些不同的是,驰名商标的司法认定主体往往就是司法保护主体,驰名商标的司法保护主体是中级以上各级人民法院。根据《商标法》第三十三条、第四十一条、第四十三条、第五十三条以及新《驰名商标认定和保护规定》第四条、第十四条的规定,根据当事人的申请,人民法院可以通过民事诉讼、行政诉讼和刑事诉讼三种形式来保护驰名商标专用权。行政保护和司法保护两者结合,更可突出对驰名商标的保护力度。

2.2 对驰名商标实行绝对主义保护需防止权利滥用

驰名商标独占使用权的范围,国际上有两种确定方式,一种是相对保护主义,一种是绝对保护主义。相对保护主义是指驰名商标所有人只同类商品(相同商品和类似商品)的范围内享有商标的独占使用权,超出这个范围,驰名商标所有人不再具有独占使用权,任何人都可以使用。如法国商标法规定,商标注册并不能阻止他人使用同一商标于不同类商品上,同时规定,一切尚未注册的驰名商标,可以成为相同或相似的其他商标取得注册的障碍。驰名商标的绝对保护指的是禁止在任何商品使用他人的驰名商标,其保护范围比相对保护范围宽,驰名商标的专用权具有绝对效力。如美国法律规定,任何未经注册的商标被使用于同类或完全不同的商品上,均构成对驰名商标的侵害。

中国新《商标法》第13条第2款明确规定:“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”可见中国对于驰名商标的保护分为两个部分,即对于“未在中国注册的驰名商标”而言,仅在相同或者类似商品上适用;对于“已在中国注册的驰名商标”而言,则即使在不相同或不类似的商品或服务上也适用。这里要探讨的问题是,中国对驰名商标的这种保护是合适还是过于严格了?客观地说,对驰名商标已经给予了其远远超出其他知识产权保护水平的待遇。在法律已经给予了驰名商标较为严格的法律保护后,如果驰名商标所有人还任意将驰名商标标注在其新开发、生产的商品上,而不受任何限制,那么这对于善意的第三人——社会公众而言,是极为不公平的。正如美国律师协会知识产权分会主席史密斯曾说的,这是因为“表面上无关的使用,实际上会破坏商标同初始商品或服务的自动联系,以及同广告创造的有利形象的联系,并最终损害商标的销售力。”从知识产权制度创制的宗旨角度言,今后中国的相关立法也应给予驰名商标权人以必要的权利限制,防止对驰名商标的滥用,从而保护消费者和其他经营者的利益,促进中国商事的繁荣。

2.3 对驰名商标认定的性质应在法律上明确为个案认定

在现行的驰名商标法律保护体系下,驰名商标

认定仅仅是一种法律保护的手段。根据新《驰名商标认定和保护规定》第四条、第五条以及《商标法实施条例》第四十五条的规定,申请驰名商标的行政认定主要有以下三种情况:一是当事人认为他人的经初步审查并公告的商标违反《商标法》第十三条的规定,而向商标局提出异议时请求商标局认定;二是当事人认为他人的已经注册的商标违反《商标法》第十三条的规定,而向商标评审委员会请求撤销该注册商标时而请求商标评审委员会认定;三是当事人认为他人使用的商标属于违反《商标法》第十三条规定的情况,请求工商行政部门禁止使用时请求商标局认定。从以上三种情况来看,驰名商标的行政认定都是在当事人提出申请时才由商标局或商标评审委员会认定,所以是被动认定,而且都是在发生具体商标纠纷案件后,为解决具体商标纠纷案件才请求认定的,认定这些驰名商标是解决这些商标纠纷案件的必经程序,所以是个案认定。根据《审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条规定和《审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条规定,驰名商标的司法认定都是根据当事人的请求以及案件的具体情况,由人民法院对所涉及的注册商标是否驰名作出认定,亦是被动认定和个案认定。

被确认的驰名商标其效力仅仅及于案件本身,一旦案件结束,驰名商标的使命即告完成,并产生两种法律后果:一是案件所作出的确认的法律效力即行终止,在第三时间、对第三事件均不发生法律效力;驰名商标归于普通商标,即和普通商标没有任何区别;二是本次认定作为下次维权时曾经作为驰名商标被保护的记录的证据。至于该商标是否继续驰名,应当由市场来评价,这样有利于防止商标淡化带来的负面影响。在现实中,有部分企业在产品包装和广告宣传上标识“驰名商标”的字样,这样一定程度上加大了公众对驰名商标的曲解,不利于中国驰名商标法律保护体系的健康发展。

2.4 对在宣传、广告或说明书中与驰名商标作比较的不正当竞争行为的法律制裁

对于驰名商标,中国法律规定了禁止他人将驰名商标作为企业名称的一部分使用。自驰名商标认定之日起,他人将与该驰名商标相同或相似的文字作为企业名称一部分使用,且可能引起公众误认的,工商局不予核准登记;已经登记的,驰名商标注册人

可以自知道或者应当知道之日起两年内,请求工商行政管理机关予以撤销。

但是另外一种对驰名商标“白搭车”的做法,在国外一些国家的法律中也被认为是对驰名商标的侵害。例如在说明书中印有与某种驰名商标的药品同一处方字样,尽管并未直接冒用驰名商标的商标,但明示或暗示其制造方法可以与其产品相比拟。英国法院认定被控者的行为属侵权行为。凡在商品包装印上“我们的产品质量与某某商标产品质量相同,而我们的价格却较便宜,如不信,可照价退款”等文字,将被认为是侵害他人权利。美国严格禁止出售的商品包含他人姓名、商号而使公众误认为该商品是他人或他人商号产品的做法,也禁止通过使用“仿制品”、“复制品”和“相同”等字样,而使自己的产品与驰名商标相提并论的做法。德国禁止针对驰名商标做比较性的广告。中国法律中也应该就此类侵犯驰名商标权益的商业言论加以制裁,以避免一些企业的“搭便车”行为。此外,在司法实践中,也可以运用《反不正当竞争法》涉及此种不正当竞争行为的条款或者一般条款对驰名商标进行法律保

护。

参 考 文 献

- [1] 安青虎. 驰名商标和中国的驰名商标保护制度[J]. 中华商标, 2004, (12): 7-9.
- [2] 郭宝明. 驰名商标保护中的新问题[J]. 法学, 2003, (2): 12-16.
- [3] 宋才发. WTO 规则与中国驰名商标的法律保护[J]. 商业经济与管理, 2003, (8): 4-8.
- [4] 张晓达, 孟少华, 张戈. 关于驰名商标的认定和保护[J]. 理论学习, 2005, (7): 56-58.
- [5] 冯晓青, 胡少波. 中国驰名商标的认定和保护制度——兼论《驰名商标认定和保护规定》[J]. 长沙电力学院学报(社会科学版), 2004, 19(1): 35-40.
- [6] 陈艳琦. 浅析企业驰名商标的法律保护[J]. 决策探索, 2005, (2): 45-46.
- [7] 国廷斌. 试论中国驰名商标法律保护体系的完善[EB/OL]. 2004-03-08 [2006-09-15]. <http://www.dffy.com/faxuejieti/ms/200403/20040308071346.htm>.
- [8] 谢晓尧. 竞争秩序的道德解读——反不正当竞争法研究[M]. 北京: 法律出版社, 2005. 356-368.

Discussion on the Identification and Protection of Well-known Brand in China

Feng Xuebin

(Guangdong Provincial Committee of China Zhigong Party, Guangzhou 510600, China)

Abstract: Well-known brands are the main objects safeguarded in the field of intellectual property protection. It is no doubt of the great importance of the identification and protection of well-known brands to commercial security and commercial prosperity in China along with the progressive market-economy reform and the strengthened relationship with the global economic system after China joined the WTO. The legislation concerning well-known brands has been relatively well-done in China, but there are still a host of issues during the implementation of the identification and protection of well-known brands to be discussed and studied in depth. Started with analyzing the conception of well-known brands, several related issues in respect of the identification and protection of well-known brands are probed into in this article.

Key words: well-known brand; identification; protection