



您的位置: 首页 >> 阅读文章

阅读文章

Selected Articles

使用大字体察看本文
阅读次数: 963

欧盟、美国商标权平行进口的立法与实践比较

牛效龙

【摘要】如何对待平行进口问题,各国的做法并不尽一致,本文通过比较美国、欧盟在商标平行进口问题的立法与判例,以把握国际上对待平行进口问题的发展态势,进而为我国的平行进口对策提供借鉴。

【关键词】平行进口;商标权利用尽;相同所有人例外;共同控制例外;授权使用例外;共同体范围内商标权利用尽原则。

平行进口问题是国际贸易自由化与知识产权保护冲突的产物,是经济全球化发展不平衡的一个副产品。这种现象在当前在世界各国尤其是发达国家时有发生。目前,在国际贸易领域,平行进口的合法性问题在不同的国家仍有不同的态度和看法,即使同一国家在不同时期也有不同的态度。大体上可以分为四种观点:赞成平行进口;反对平行进口;赞成平行进口但需附一定条件;反对平行进口但规定了例外。由于各国在平行进口问题上的巨大争议,TRIPS协议最后不得不回避这个问题,把它交给各国自己解决。而只是简单的规定,不允许成员国或成员地区在解决它们之间的争端时,用该协议中的条款去支持或否定权利穷竭问题,以免因本来差距就很大的各成员立法,在有关争端中产生更多的矛盾。具体到商标权领域,平行进口是否合法,与商标制度中的“商标权用尽原则”密切相关。商标权利用尽(the exhaustion of trademark rights)是指“合法地载有某商标的货物一经投放市场,商标权人即丧失了对它的控制,其权利被视为用尽,任何人再次销售该产品,商标权应无权阻止。”“商标权用尽原则”从表面上看给平行进口以合法性基础,但是由于各个国家在商标权利用尽问题上采取了不同的判断标准,该原则也并不总是可以成为平行进口的依据。商标用尽的判断标准有三种:

1、商标权的一国用尽(National Exhaustion):意指商品首次投入一国市场之后,商标仅在该所在国用尽,而在其他取得商标权的国家仍可以行使商标权,不发生用尽的问题。

2、商标权的国际用尽(International Exhaustion):意指商品一经投入市场,商标权就在国际范围内用尽,丧失了对带有该商标的商品再销售、转卖、处置等行为的控制权。

3、商标权的区域用尽(Regional Exhaustion):介于1、2两种之间,是指商品首次投入市场之后,商标权在一个特定区域内即告穷竭,在该区域范围内,商标权人无权对带有该商标的商品再销售、转卖、处置等行为进行干预。承认商标权的区域用尽,以欧盟最为典型。

鉴于美国和欧盟作为世界上的贸易大国和组织,曾屡次遭遇平行进口问题,而且它们在处理平行进口问题上各有独特之处,了解他们的立法和解决思路,无疑具有特别重要的参考价值。

一、欧盟对商标权平行进口的立法与实践

更多▲

特聘导师

法学所导航

走进法学所

机构设置

《法学研究》

《环球法律评论》

科研项目

系列丛书

最新著作

法学图书馆

研究中心

法学系

博士后流动站

学友之家

考分查询

专题研究

五四宪法和全国人大五十年周年纪念专栏

最新宪法修正案学习与思考

公法研究

电信市场竞争政策

证券投资基金法

法律与非典论坛

（一）《欧盟条约》在商标平行进口问题上的态度

《欧盟条约》在商标平行进口问题上的立场，主要体现在两个方面，一方面，欧共体在成立之初就确立了确保商品和服务自由流通和自由提供的原则。为了平衡保护知识产权和确保商品自由流通之间的矛盾，《欧盟条约》第30条和第36条明确规定，各成员国间对进口的数量限制和具有同等影响的一切措施应予禁止，但该规定不应妨碍由于保护工业和商业产权（这里也包括知识产权）的理由对进口所作的禁止或限制，不过此项禁止或限制不应构成任意歧视的手段，也不应成为对各成员国间贸易的变相限制。

在知识产权领域，欧洲法院（The European Court of Justice, ECJ）的判例为判定“在什么情况下、什么样的手段会构成任意歧视和变相限制成员国间贸易的手段”确立了“知识产权的特定客体”（specific subject matter of IPRs）“知识产权的实质功能”（essential function of IPRs）的概念。如果限制措施是为了维护“知识产权的特定客体”或“知识产权的实质功能”，则认定为不构成任意歧视和变相限制，反之，则构成。

在欧盟内部，正是根据商品和货物自由流动和自由提供这一原则，商标权人一般情况下不可以通过行使商标权来阻止平行进口。从效果上看，等于是确立了域内用尽原则，也即“欧盟范围内商标权利用尽原则”。

另一方面，《欧盟条约》的竞争规则以及相关法规，主要是指该条约的第81条至86条（原85条至89条）以及欧盟委员会关于独家销售协议的1983/83条例。根据这些规定，商品首次在欧盟内部销售后平行贸易被认为是合法的，它有助于竞争，是从促进共同市场所必需的。

但是《欧盟条约》仍然为商标权人通过商标权阻止平行进口留有例外，《欧盟条约》第30条以及由判例法发展出的保护“商标权的特定客体”或“商标权的实质功能”原则仍成为商标权人阻止平行进口的依据。

（二）协调成员国商标立法的一号指令

为了落实《欧盟条约》的原则性规定，具体平衡商标权利与商品自由流通之间的矛盾，欧洲法院在司法实践中发展了一整套的判例法，1988年这些判例法被汇编到了《协调成员国商标立法1988年12月21日欧洲共同体理事会第一号指令》中。

一号指令第7条，集中体现了欧盟在商标权平行进口问题上的立场，主要内容有2款：（1）商标所有人本人或经其同意，将带有商标的商品在共同体内投放市场后，商标赋予其所有人的权利不得用来禁止在该商品上使用商标。（2）商标所有人有正当理由对抗商品的进一步商业流通，尤其是商品状况在投放市场后遭到改变或损坏时，不适用第1款的规定。

一号指令的第7条第1款实际上确认了欧洲法院1974年在Centrafarm诉Winthrop案（C-16/74）中所提出的解决商标利用尽和商品平行进口问题的原则。此案的案情主要是Winthrop集团的英国子公司和荷兰子公司都在一种药品上使用NEGRAM商标，Centrafarm公司在英国公司低价购得NEGRAM药品，并进口到荷兰出售，Winthrop荷兰公司诉其商标侵权。

一号指令第7条第2款实际上是为防止平行进口商滥用权利，对平行进口作的例外规定。在指令颁布后，欧盟法院又通过新的判例对这一问题进行上进一步阐发。所谓商标所有人有正当理由，尤其是商品状况在投放市场后遭到改变或损坏时，可以阻止平行进口，就目前判例反映出的问题而言，主要是指以下四种情况：（一）重新包装问题，也就是说，如果平行进口商采用对商品进行重新包装的营销手段，并可能导致人为分割市场，则商标权人可以阻止商品的平行进口；（二）重贴标识问题，在这种情况下，如果不能证明商标权被实际用来掩盖商标权人人人为分割市场的企图，或者重贴标识改变了商品的原始状况，或者没有通知商标权人，或者重贴标识损害了商标或其所有人的声誉，商标权人就仍然可以依靠商标权阻止平行进口商进行重贴标识；（三）广告方式问题，欧共体法院在1995年Dior诉Evora（C-337/95）中认为，保护原告的声誉原则上构成一号指令第7条第2款中所指的理由，但平行进口商依照当地行业惯例进行广告宣传的权益也不能不考虑，因此除非在个别特殊情况下，这种使用严重损害了商标的声誉和形象，商标所有人不得阻止平行进口商在施行中使用其商标。（四）改换商标问题，欧盟在1999年Pharmacia & Upjohn（Upjohn）v. Paranova一案中（C-379/97）认为，改变商标从本质上与重新包装后贴附原商标并无不同，因而适用同一规则，即只要存在以身试法商标的客观理由且平行进口商不是故意获取商业利益，则原则上商标权人不能加以反对。

以上论述表明：在欧盟成员国贸易中，除非是在例外情况下，欧盟是明确主张“共同体范围内商标权利用尽原则”，反对商标权人通过行使商标权阻止平行进口，支持平行进口贸易。

前面提到,一号指令第7条第1款已经明确回答了首次在欧盟内投放市场的商品的商标权利用尽问题,但对于首先在欧盟外投放市场的商品的命运如何,也就是商标权人是否可以通过商标权制止来自欧盟外部的平行进口问题上并没有明确的答案。这涉及欧盟是否承认“商标权的国际用尽原则”(International Exhaustion)。

1998年的Silhouette V. Hartlauer一案使这一问题明朗化。案件的经过是,原告Silhouette公司在奥地利生产SILHOUETTE高档眼镜框,经营低档镜框的被告Hartlauer公司,从一未知的渠道获得了原告处理给保加利亚及前苏联国家的一批过季镜框,并重新进口到奥地利出售,原告因此诉被告商标侵权。在案件审理过程中,对商标权是否“国际用尽”存在赞成和反对两种截然不同的观点。

欧洲法院最后采纳了反对商标权利国际用尽的观点,其判决理由为,相对于规定商标权利范围的一号指令第5条而言,第7条只是一种例外规定,而第5条第3款尤其赋予了商标所有人制止任何第三人未经同意使用其商标进口商品的权利,第7条只就首先投放欧盟市场的产品进一步流通问题,排除了第5条的适用;因此,根据“明示其一即是排斥其他”的原则,首先投放欧盟市场之外的产品进口问题必须仍然受第5条的制约。而且只有这种解释都能确保欧盟内部市场的正常运行。这一判决表达了欧洲法院反对采取“商标权国际用尽原则”的立场。

但是从最近英国法院作出的Davi doff案来看,欧盟法在此问题上的立场似乎有所松动。根据Davi doff案的判决结果,如果商标权人今后试图通过行使商标权来阻止平行进口,只是主张该商品来自欧盟外部是不够的,必须要说明他对返销行为做出过明确的限制,否则就会被认定有默示同意平行进口,而这种默示同意一经做出就具有禁止反言的效力,因此也就丧失了阻止平行进口的权利。可以看出Davi doff案对欧盟法在商标权平行进口问题上的规范做出了新的解释和发展。

二、美国对商标权平行进口的立法与实践

平行进口对于美国不是一个新的问题。在美国第一个引用商标法禁止平行进口的判决是在1923年美国最高法院对Bourjouis Company, Inc. v. Katzel做出的。该案的原告Bourjouis是一个完全独立的美国公司,该公司向法国制造商购买“Java”粉脂在美国的经营权、商誉及商标权,Bourjouis的一个竞争者在外国购买了“Java”粉脂后进口的美国并且以同一商标进行销售与Bourjouis形成竞争。最高法院认为,这种产品的输入侵犯了Bourjouis的商标权,因为美国公众知道在美国“Java”牌子的粉脂来源于原告Bourjouis,而不是法国公司。因此,任何第三人即使进口和销售的是真货,也可能导致混淆的发生。被告在美国因商标的使用而误导了商品的来源,构成商标侵权。

就在美国最高法院对Bourjouis Company, Inc. v. Katzel做出判决之前,美国国会也对平行进口问题做出了反应,制定了“关税法”的第526条,该条规定,如果未经美国商标所有人的书面许可,禁止任何带有该商标的货物输入美国。“海关规则”也在相应的条款中作了具体规定,以实施“关税法”第526条的规定。按照“海关规则”,未经美国商标所有人的同意,不得进口带有该商标的复制品。

1972年,海关署又颁布了新的规定,对下列三种情况下的平行进口作了例外规定:一是外国的商标权人与美国的商标权人是同一人或同一企业所有(相同所有人例外);二是外国商标权人和美国商标权人之间是母子公司关系或属于共同的所有人或隶属于共同的控制之下(共同控制例外或联营企业例外);三是外国制造商的产品上使用的注册商标是经美国的商标权人授权的(授权使用例外)。海关署认为,当外国和美国的商标权人是联营企业关系或实质上是同一企业时,海关署将允许平行进口,因为这种情况与Katzel案中的情况完全不同。如果在这种情况下禁止平行进口,将会使国内和国外的商标权人在政府的保护下避免价格竞争,526条款就将为跨国公司在不同国家进行价格歧视提供了一个工具。因此,海关署坚持认为526条款保护的独立的美国公司仅限定在Katzel案件的情况下。新的规定出台以后,许多美国的商标权人认为上述的三种例外规定与1930年关税法526条款的规定不一致。

1988年最高法院在K mart v. Cartier一案的判决中包含了对526条款争议的回答。法院总结了平行进口的三种情形,并做出了如下的决定:一、当外国和美国的商标权人相互独立时。在这种情形下,如果外国公司把商标卖给了美国国内公司以后,还可以进口带有该商标的产品并且分销这些产品,那么有关的美国国内公司就会面临剧烈的、涉及它所购买之商标的、同一品牌内的竞争。此外,如果该外国公司在美国之外上市其产品,同时又有第三方在国外购买之后将产品合法输入美国,也会产生相似品牌之内的竞争。不论是哪一种情况,允许平行进口都会危害商标所有人的投资。Bourjouis Company, Inc. v. Katzel一案就是这种情形的典范,这种类型的平行进口应该被禁止;二、“联营企业”情形,即当美国商标权人是外

国公司的子公司，或者外国制造商是美国商标权人的海外子公司或分支机构，或者美国商标权人直接在国外生产有关产品，这相当于1972年海关署的前两个例外规定，即“相同所有人例外”，此种情形下平行进口将被允许；三、“授权使用”情形，即当外国制造商制造的商品上使用的商标是经过美国商标权人授权，这相当于海关署的第三个例外规定，即“授权例外”，平行进口将被禁止。

这样，美国最高法院实际上是支持了1972年海关署规定中的“相同所有人例外”和“共同控制例外”，但否定了“授权使用例外”。美国关于商标平行进口的政策在1988年K mart决定后发生了一些变化，即授权使用的情况下，美国商标权人可以引用美国关税法526条款禁止相同品牌的商品进口。

除了“关税法”第526条和“海关规则”中的相关规定，“兰哈姆法”第42条还就平行进口问题做出了单独的规定。按照规定，在进口美国的商品中，任何带有假冒或仿冒美国注册商标的复制品，不得进入美国海关。这样，除了援引“关税法”和“海关规则”的相关规定，注册商标所有人还可以援引“兰哈姆法”第42条主张自己的权利。

结论

平行进口在工业发达国家已经不是一个新问题，如何对待平行进口，欧盟和美国在实践中都形成了相对成熟的判例与立法。相比较而言，美国的做法显得简单明了，在原则上禁止平行进口同时，又针对具体情形作了例外规定，采取的是原则加例外的立法体例。作为一向以加强知识产权保护的国家而言，这种做法很显然是更多的考虑了本国的贸易政策问题。而欧盟由于其作为一个组织情况比较复杂，在平行进口的问题上，采取了独特的做法，即允许欧盟内部的平行进口，而对来自欧盟外部的平行进口则原则上是予以禁止，这样既能保证欧盟内部货物的自由流通，又能通过限制欧盟以外的国家对欧盟成员国的平行进口，以最大化的维护欧盟的利益。但是也要看出，最近英国的判例显示对待平行进口问题上欧盟法的立场又有所松动，总的来讲是向允许来自域外的平行进口的合法性的方向倾斜。

我国作为一个发展中国家，尽管平行进口问题还没有成为对外贸易中的主要问题，但是有关平行进口的案件已经出现，1999年发生在我国的力士香皂商标案即是一典型。但是除了《专利法》中“进口权”的规定排除了平行进口的合法性，《著作权法》和《商标法》都没有对此作出明确规定，在理论上对待平行进口问题也存在不同观点。在这种情况下，探讨平行进口问题对我国的实践与立法无疑会有积极的意义。首先，由于从世界范围内看，我国目前仍是低价位国家，许多企业与外国投资者合作或合资制造的产品大多属于使用外国专利、商标、专有技术、计算机软件等生产制造的产品。这些产品中相当一部分被出口到包括商标所有人所在国在国际市场，从而被他国以平行进口为由予以禁止。因此我们有必要掌握世界各国以及有关国际公约关于平行进口的规定及其发展动态，以便及时调整自己的经营策略，以切实保护自己的利益。其次，在加入WTO后，我们所面临局面是，必须逐步降低关税，消除各种贸易壁垒，开放国内市场，以实现贸易自由化。这样就有可能因为进口商品关税的下降、我国劳动力价格的上升，而令外国生产制造的商品出现价格上的优势，从而导致平行进口的出现。因此，借鉴国外关于平行进口问题的规定，对平行进口制定相应的政策和有关规定，可以使我国的企业在加入WTO后，面对开放的市场从容应战，避免正当平行进口的发生。

参考文献：

- [1]郑成思著：《知识产权论》，法律出版社1998年版。
- [2]郑成思主编：《知识产权文丛》(第6卷)，中国方正出版社2001年版。
- [3]任继圣主编：《WTO与知识产权法律实务》，吉林人民出版社2001年版。
- [4]郑成思：《商标国际保护中的若干问题》，《法制与社会发展》1995年第1期。
- [5]郑成思：《WTO与知识产权法》，《中国法学》2000年第3期
- [6]张今：《欧盟平行进口与商标权保护的新进展》，《中华商标》2001年第4期。
- [7]马强：《商标权国际穷竭原则研究》，《知识产权》2003年第5期。
- [8]李寿双：《欧盟法视野中的平行进口与商标问题：历史演变和最新发展》，《知识产权》2003年第6期。
- [9] [美]林达·扎德拉、约瑟夫·巴塞斯达：《运用美国知识产权阻止平行进口》，张今译，载于《外国法评译》2000年第1期。
- [10]李明德：《美国商标法中的平行进口》，《中华商标》2002年第7期。
- [11]莫纪平、谈建俊：《商标权领域中的平行进口问题探析》，《当代法学》2000年第2期。

(通讯地址: 安徽大学法学院 44# 邮编: 230039)
E-mail: niuxiaolong7851@sina.com

[返回](#)

[网站简介](#) | [招聘信息](#) | [投稿热线](#) | [意见反馈](#) | [联系我们](#)

Copyright © 2003 All rights reserved 中国社会科学院法学研究所版权所有 请勿侵权

地址: 北京市东城区沙滩北街15号 邮编: 100720

[RSS](#)