

您的位置: [首页](#) >> [阅读文章](#)

阅读文章

Selected Articles

更多▲

 使用大字体察看本文
阅读次数: 2041

中美驰名商标保护制度之比较

王晓韧

摘要: 本文介绍了中美两国对于驰名商标的保护制度, 并进行比较分析, 提出两国对驰名商标保护的不同根本在于保护理念的不同, 在于是否把驰名商标作为一种私权来保护。由此考察驰名商标保护的规律性, 对我国驰名商标保护的完善提出建议。

关键字: 淡化 混淆 驰名商标

一、比较意义

(一) 美国是驰名商标保护制度比较完善的国家, 其他国家基本都或多或少的受到美国的影响。

(二) 可比较性: 两国国情有不同, 但经济规律和发展大趋势是一样的, 比较的目的不是为了直接复制美国的法律制度, 而是找出驰名商标法律保护制度的原理和规律, 找出美国驰名商标的法律保护和美国社会特点的联系, 以之考量中国的驰名商标保护应该遵循何种途径。

二、美国驰名商标的保护

(一) 基础理论—淡化理论

美国对驰名商标的保护基于淡化理论。1927年斯科特在《哈佛法学评论》发表的《商标保护的理论基础》, 提出“在所有这些案件中必须结合商标的功能, 才能测算真正的损害。这种损害表现在, 由于被使用在非竞争的商品上, 商标或名称在公众心目中的形象和影响逐渐削弱和降低。商标越是显著或独特, 给公众的印象就学深, 防止该商标与其特定商品之间的联系被削弱或消失的需要就越强烈”。美国律师协会知识产权分会主席史密斯进一步阐发了斯科特的理论, 他说: “如果法院允许或放任劳斯莱斯餐馆, 劳斯莱斯裤子、劳斯莱斯糖果存在的话, 那么不出十年, 劳斯莱斯商标的所有人就不再拥有这个世界著名商标了。”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地联系, 并最终损害商标的销售力”。[1]

由此可见, 淡化指的是驰名商标被滥用, 使商标与特定商品的联系被弱化。不论是在有竞争性的领域(相同或相似的商品上), 还是在非竞争性的领域。与传统的混淆理论保护的对象不同, 淡化理论视驰名商标为商家的一种财产权(与特定商品的显著性联系形成的就是一种无形的财产价值), 禁止淡化, 实际上是在保护商家的无形财产。这种禁止是排他性的, 绝对的, 而不是仅在竞争性的领域。传统的混淆理论把商标视为区别不同商品来源的标识, 本身并没有特定的价值, 禁止混淆是为了保护消费者识别商品来源(商家)的权利, 并不是为了保护商家的财产权。禁止混淆不是从私法的角度出发保护私权, 而是从反

特聘专家

法学所导航

走进法学所

走进国际法中心

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

不正当的社会法角度出发，维护市场的正常竞争秩序。

此外混淆带来的损害是消费者的误认和商家的商誉的损害（可能体现在销售量的减少上），是明显的，甚至是可以量化的。而淡化带来的损害是商标与特定商品的联系的减弱，是商家无形资产的减少，这种损害可能不会导致消费者的误认，并且短期内，不会导致商誉的损害，销售量也不会有明显下降。但是久而久之，就会使商标于特定商品的联系减弱甚至消失，人们会觉得，可口可乐并不代表一种特殊的饮料，而是很多种商品都可以使用的商标。可口可乐商标作为无形资产的价值遭受不可挽回的损失。

淡化有三种形式：弱化、丑化和退化

弱化是一种典型的淡化形式，指本来只与特定的商品或服务联系的商标由于被使用在其他商品或服务上，从而降低了该商标的绝对显著性，模糊了该商标与商品或服务之间的唯一特定的联系。弱化是一个逐渐稀释和冲淡的过程，最初存在的商品与商标之间的唯一联想，由于他人在其他商品上对该商标的使用会变得越来越模糊。

丑化是将一个著名商标使用在不洁或有伤风化的背景下，或将高档商品的商标使用在低档货、大众商品上，从而对原商标造成负面影响。

退化，是指由于商标使用不当，商标演变为商品的通用名称而失去识别功能。

（二） 法律规定

美国有关驰名商标的立法主要是联邦商标法（《兰哈姆法》），各州商标立法，联邦反淡化法，各州的反淡化法，以及《制止网上占地消费者保护法》。

1、定义：美国商标法以及反淡化法等没有对驰名商标给出定义，但是联邦商标反淡化法给出了8个界定标准。如2所示

2、界定：联邦商标反淡化法对驰名商标提出了8个界定标准：

- (1) 商标内在的或者后天获得的显著性的程度
- (2) 商标持续适用于商品或服务的时间及范围
- (3) 商标广告宣传的时间和范围
- (4) 使用商标从事商业的地域范围
- (5) 使用商标的商品或服务的贸易渠道
- (6) 在商标所有人的贸易区域内和贸易渠道中，其商标被公众认可程度以及被假冒的情况
- (7) 第三者使用的相同或者近似商标的性质和范围
- (8) 商标是否为联邦注册商标[2]

3、认定机构和程序：美国将商标权作为私权来保护，对商标侵权采取不告不理的司法救济程序。对一切因商标法引起的诉讼，无论争异的数额或各方当事人的公民身份有无差异，地区和地方法院有初审管辖权，联邦巡回上诉法院以外的美国联邦上诉法院和美国哥伦比亚特区上诉法院有上诉管辖权。

（三） 保护范围：

1、跨类商品的保护：即在非竞争性领域对于使用和驰名商标相同或近似的商标的禁止。2、禁止作为企业名称：禁止将别人的驰名商标或类似的标识作为企业名称来使用。

3、禁止作为商品外形：禁止模仿使用别人的驰名商标作为产品的外形。

4、禁止将别人的驰名商标注册为网络域名：根据美国《反抢注域名与保护消费者法》的规定，将他

人显著性或驰名性的商标注册为域名的行为是侵犯商标专用权的行为。

三、我国驰名商标的保护

(一) 基础理论---混淆理论

我国商标法第13条规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人已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坏的，不予注册并禁止使用”。

《商标法实施条例》第53条规定：“商标所有人人为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记”。

《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：“下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：……（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。”。。。

《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》……人民法院审理域名纠纷案件,对符合以下各项条件的,应认定被告注册、适用域名等行为构成侵权或者不正当竞争:

……

2、被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译;或者与原告的注册商标域名等相同或相似,足以造成相关公众的误认。……

上述条文都将“容易导致混淆的”“误导公众”“可能欺骗公众或对公众造成误解”作为侵权的构成要件,可见我国商标法对驰名商标的保护仍然是从保护消费者、维护正常市场秩序的角度,而没有从保护商标所有人私权的角度出发认定侵权。依然是基于混淆理论进行的保护。虽然对于驰名商标的保护实现了商品和服务的跨类保护,并禁止登记为企业名称,禁止注册为域名,只能说明我们开始引入了建立在淡化理论之上的法律条文,但在实践中,保护商标所有人私权为核心的淡化理论并未深入人心。从若干起驰名商标的侵权案件就可以看出此点。

(二) 法律规定:

我国对驰名商标的保护立法主要有商标法、商标法实施条例、驰名商标认定和保护规定以及有关于审理计算机案件和商标权案件的两个高法解释,此外反不正当竞争法通过对于知名商品名称的保护实现了对驰名商标的兜底保护

1、定义:《驰名商标认定和保护规定》第2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。相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者,生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。”

2、界定:商标法第14条规定认定驰名商标应当考虑如下因素:

- (1) 相关公众对该商标的知晓程度
- (2) 该商标使用的持续时间
- (3) 该商标的人和宣传工作的持续时间、程度和地理范围
- (4) 该商标作为驰名商标受保护的纪录
- (5) 该商标驰名的其他因素

3、认定机构和程序：商标局及商标评审委员会的行政认定和人民法院的司法认定构成了我国认定驰名商标的双轨制。

4、保护范围：

(1) 禁止使用在不相同或者不类似商品上：见《商标法》第13条规定。但是这种保护有局限性，只对于已注册的驰名商标提供跨类保护，对于未注册的驰名商标的保护仍然和一般的商标保护一样。

(2) 禁止使用在企业名称上：见《商标法实施条例》第53条规定。

(3) 禁止注册为域名：《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》……人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应认定被告注册、适用域名等行为构成侵权或者不正当竞争。

A原告请求保护的民事权益合法有效

B被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标域名等相同或相似，足以造成相关公众的误认

C被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名正当理由

D被告对该域名具有恶意

四、比较和分析

总体而言，美国驰名商标的保护较为成熟，保护范围和力度更为宽泛。而我国对驰名商标的保护处于起步阶段，正在不断完善和发展。

(一) 基础理论不同

这是我国和美国保护驰名商标最根本的不同所在：美国将驰名商标看成是商家无形财产（财产价值就体现在通过长期的商业使用，驰名商标的显著性也即标示特定商品的能力很强，从而已经具有了独立的价值），利用淡化理论保护商家的私权，使驰名商标真正变成一种类似于专利权和版权一样的垄断性权利。而我国基于混淆理论，仍然是依据反不正当竞争的原理对驰名商标进行保护，没有把驰名商标看成是商家的无形资产，故而不能给予排他的，专有的保护。这一点造成了立法和司法上的很大不同。

(二) 界定机构和程序不同

美国基于对私权的保护，有关于商标的侵权纠纷都采取不告不理的司法程序来解决，故而驰名商标由司法机构来认定，程序也是司法程序。这种方式可以发挥市场的自我管理，减少国家干预。

我国商标法本身就有很强的政府监管的色彩，驰名商标的认定采取双轨制，既有商标局、商标评审委员会的行政认定，也由人民法院的司法认定。对于正在注册和已经注册的商标，发现侵害了在先的驰名商标权，应该现象商标局提出异议，如被驳回，可向商标评审委员会提出复议，对结果人不服，可以向人民法院起诉，人民法院的裁定为终局裁定。对于商标使用上的侵权，可以任选司法程序或行政程序，二者以司法认定为终局裁定。同时行政机关发现市场上有侵害驰名商标的行为也可以依职权取缔。

(三) 保护范围不同：

美国从反淡化角度出发，凡是商业行为对驰名商标的显著性特征造成了实际淡化的，都给予保护，不分将商标如何使用，也不问是使用在网络上，还是作为商品的外形，或企业名称。这是一种开放性的保护。而我国没有保护驰名商标的基本法律，商标法的规定仍然是基于混淆理论，并且只对注册的驰名商标进行跨类保护。对于企业名称和域名的相关规定是在其他的法律和解释中。保护的严格围绕着现有的立法规定，即在跨类商品商标，企业名称和网络域名上的保护，在其他领域内即使出现了驰名商标的损害，也不能给予救济，保护体系是封闭的。

(四) 证明的重点不同:

美国的司法实践中多重视对于淡化行为的证明,淡化的标准是争论的重点。而我国的司法实践则多重在驰名商标的认定上,只要认定为驰名商标,侵权的标示具有相似性,就视为有损害。这也是由于两国对于驰名商标所保护的基础理论不同造成的

五、我国如何保护驰名商标

(一)我国现阶段保护驰名商标的强度要适应我国大企业的发展速度

美国的经济强大和其强大的跨国公司密不可分,而跨国公司的强大又和公司所有的驰名商标密不可分。用淡化理论保护驰名商标实际上是将商标作为私产、作为一种垄断的权利来保护,这大大加强了驰名商标的保护力度,在市场经济的蛋糕上,用法律的刀,又给跨国公司分了一大块。这种分配是符合美国国情的。美国在国际间推动淡化理论保护驰名商标,也是在利用各国的法律资源来保护美国的跨国公司利益。

融入世界经济一体化才有发展的机会,我国必须与国际接轨,实际就是同美国接轨。所以加大对驰名商标的保护力度是必然趋势。目前相当一部分驰名商标的案件原告都是跨国公司或国外的大公司,过强的驰名商标的保护其实是保护了跨国公司的利益,抑制了我国企业的发展。此外,对于驰名商标过大的保护,实际上是在市场上形成一种垄断的保护,不利于培养我国市场经济的活力,也不利于中小企业的发展。

所以对于驰名商标的保护,应该界于原有的普通商标的保护强度和我国对驰名商标保护的强度之间,适应我国大企业的发展速度。

由上述结论看来,商标法13条只对注册的驰名商标进行跨类保护介于原有的普通商标的保护强度和我国对驰名商标保护的强度之间,是适应我国国情的(保留这一条还可以促使我国企业主动注册商标),不需要改动。而《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》则规定被告域名或其主要部分...与原告的注册商标域名等相同或相似,足以造成相关公众的误认,也是侵权或不正当竞争,给予普通注册商标在网络上的排他性权利,实际上是对商标的保护过高,(在美国也没有如此高的保护),应该改变该规定。

(二)学习反淡化理论

学习反淡化理论并不是为了设置和美国一样的保护制度,而是为了明确对驰名商标保护的意义,统一立法和司法理念,更好地确定对驰名商标的保护强度。在司法实践中可以运用证明标准的界定和证明责任的分配来调整保护强度。例如构成淡化的标准是要求行为可能引起淡化,还是必须实际引起淡化。实际引起淡化必须带来销售量的降低还是不一定(即使销售量没有降低都可以判定实际引起淡化)。

(三)保留行政认定驰名商标

虽然行政认定驰名商标由政府干预经济之嫌,但是目前我国的司法程序认定并不完善,突出的问题是由于法院系统的财政分级隶属于当地政府,在司法程序中,会出现地方保护主义,即法院为了保护当地的企业,对于外地的驰名商标不予认定,从而导致司法的不公正。短时期内我国又无法建立像美国一样的独立的司法体系,因而保留商标局和商标评审委员会对驰名商标的认定是不无裨益的。

参考文献:

- (1). 樊静. 驰名商标认定之比较研究 山东社会科学 2003. 3
- (2). 赫思特—彼得 高亭著 桂婵译 欧洲和美国对未注册驰名商标的保护 中国商标 2003. 2
- (3). (美) 苏珊·瑟拉德 张今译 美国联邦商标反淡化法的立法与实践 外国法译评1998. 4
- (4). 安青虎: 驰名商标和中国的驰名商标保护制度 (一) (二) (三) (续) 2004. 11

(5). 杨柳 郑友德：《从美国Mosel ey案看商标淡化的界定》 世界知识产权 2005. 1

(6). 黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》 法律出版社 2001.5 第一版。

(7). 黄晖：《商标法》 法律出版社 2004. 9

[1]黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》 法律出版社 2001.5 第一版 p142--145

[2]（美）苏珊·瑟拉德著 张今译 美国联邦商标反淡化法的立法与实践 《外国法译评》 1998. 4

相关文章：

[论技术秘密的秘密性鉴定——中国最大商业秘密侵权案（西重所案）之鉴定分析](#)
[中美驰名商标保护制度之比较](#)

[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](#)