

著名商标保护的屏障

——商标“反淡化”理论的探索

李 玉 香

(中国政法大学经济法学系,北京 100088)

作者简介 李玉香(1961-),女,北京人,中国政法大学经济法学系副教授、博士生,从事知识产权、法律制度研究。

内容提要 商标“反淡化”理论是商标侵权理论之一。在我国虽然存在着不少商标淡化的事例,但却没有相关的“反淡化”立法,对此理论的研究也相对滞后。本文在借鉴国外“反淡化”立法和理论研究的基础上,对商标淡化的概念、种类及在我国进行“反淡化”立法的必要性作了初步探索。

关键词 商标淡化 早期著名商标 显著性特征 误认

中图分类号 DF 523.3 **文献标识码** A **文章编号** 1000-5374(1999)05-0098-04

在商标保护领域,驰名商标享受着扩大保护范围的优待,而作为介于普通商标和驰名商标之间的著名商标的保护待遇则远不如驰名商标这样幸运,其不能享受扩大保护范围的待遇,而其作为著名商标,又比普通商标的信誉度高,更容易成为侵权者侵袭的目标。因此,在实践中存在着规避法律规定、在不相关的商品或服务上注册他人著名商标,滥用他人著名商标,最终导致著名商标的显著性丧失的商标淡化侵权问题。商标淡化侵权又是一个国际性的法律问题,由此产生了商标的“反淡化”理论,使得人们在处理这类侵权问题问题时有法律依据。

由于“反淡化”理论在世界范围内尚属一个正在不断完善的理论,在我国更是一个刚刚开始接触、而尚未为大多数人所认识的新兴学说。

一、“商标淡化”的概念及分类

商标淡化又称商标稀释,或商标稀化,是新兴的商标侵权理论之一,是指对他人著名商标的一种“寄生使用”。从法律意义上讲,商标淡化是指著名商标的显著性及内在价值,因他人没有正当理由的使用而发生弱化,从而影响了该商标在公众中的形象,削

弱了该商标的有形价值和无形价值。布莱克法律大辞典中对商标淡化条款作了如下解释,商标淡化条款是指对识别性较强的商标或信誉较为显著的商标的保护条款,是为了防止后者对于早期商标的使用而引起商标淡化。

法律意义上的侵权淡化应该是指发生在普通商标与驰名商标之间的著名商标上的淡化,在我国尤其是指注册的著名商标。欧洲高级司法院在审理荷兰 SABEL 公司诉德国 PUMA 公司一案时,也曾指出,普通商标只有在他们有误认的风险时,才应受到保护,而在对抗淡化方面不应受到保护。

即使商标淡化在实践中大量存在着,但并非每一种淡化都构成侵权淡化,即发生在普通商标上的淡化不应列入商标侵权淡化的范围之列。另外,在淡化形式上也存在着侵权淡化和非侵权淡化之分:

1. 侵权淡化。也称滥用淡化。著名商标均属在公众心目中有一定信誉,比较受群众喜爱的商标。但是,由于其未构成驰名商标,所以不能享受驰名商标扩大保护范围的待遇。因此,极易受到淡化方面的侵权,他人未经许可或未获授权在非相同或非类似商品或服务上没有正当理由使用该著名商标,即对早

期著名商标产生了一种不正当的优势或危害,即构成了对该商标的淡化,特别是在早期著名商标的信誉较高,而后期商标使用者的商品或服务与早期著名商标的商品或服务相差甚远时,商标淡化的程度也就越高,对著名商标的危害也就越大。

2. 非侵权淡化。也称联系淡化。后者对其商标的使用与早期著名商标产生了某些联系,使得公众会认为这两个商标是有关联的。公众的这种联想也许不会对早期著名商标产生不利影响,也可能在公众心目中并不会产生误认,但它却给了人们相同产品来源或两种商标是有联系的印象,这种联系会使人们经常联想到“早期商标”的荣誉。这种淡化应属一种非侵权淡化。但是,在比荷卢经济联盟国家的商标法中,这则是一种侵权淡化。根据比荷卢国家判例法,当被争议的商标看起来像是一个联系的整体(发音、视觉、概念上),使得观众把其联系起来考虑时,即认为这样的商标可能会产生关联。其认为“可能产生联系”可以在以下三种情况下产生:(1) 公众混淆了两个商标(可能造成直接误认);(2) 公众混淆了商标所有者(可能造成间接误认);(3) 公众认为两个商标相近似,并且把这种感觉牢记心中(尽管这两个商标并没有产生误认),这是一种严格意义上的可能产生联系。根据他们的法律规定,只要一个在后使用的商标与早期商标有足够的相似,以至于公众把这两个商标联系在一起,那么早期商标就将被认为是受到伤害。即如果商标所有者能够证明他人所使用的标志可能使早期商标的使用者蒙受损失,早期商标的所有人即可阻止他人使用该标志。即持“可能产生误认包括可能产生联系”的观点。这个观点在著名的荷兰 SABEL 公司诉德国的 PUMA 公司一案中得到运用,但欧洲司法院最终并没有支持这一观点。欧洲司法院的观点认为:“可能产生联系”并不是“可能造成误认”的代名词,它的使用应是有特定范围的,即只有在著名商标所有人在他人没有正当的理由而使用其商标并获得了不正当的优势以及在著名商标的显著性特征受到侵害的前提下才能使用。

二、几个相关的概念

1. 早期著名商标的显著性。早期商标是指:(1) 注册申请日早于其他商标的注册申请日,在公众心目中享有较高信誉但未被有关机构认定为驰名商标的著名商标;(2) 在成员国内得到国际注册的商标;(3) 在国际协议(该国际协议对成员国有影响力)下得到注册的商标;(4) 在商标注册申请日,该商标已

在成员国内著名。

商标的显著性特征是商标的基本功能和获得保护的前提。商标必须具有显著性,否则不应予以注册。我国商标法规定,商标使用的文字、图形或者其组合,应当有显著性特征,便于识别。美国《兰哈姆法》也规定,“凡可据以识别申请人的商品与他人商品的商标都不能被拒绝注册……”。显著性特征的另一个重要意义还在于其是判断商标侵权和不正当竞争行为的重要判断标准,具有显著性特征的商标,一方面可以禁止他人使用与其早期商标太为近似的商标;另一方面,它也可以保护商标所有者维护其市场。反淡化理论的合理性就在于其注重保护商标的显著性特征。

2. 可能造成误认。可能造成误认无论是在普通法系,还是在联邦成文商标中,都是确定商标侵权的最基本的标准。即使是在不同类型的商品或服务上使用他人的商标,只要有可能造成误认,都将是一种商标淡化而被禁止。联邦法中侵权的判定标准是看被告是否使用了可能造成误认的、错误的、欺骗性的商标;同样,在美国许多州的成文法中提供的可能造成误认的标准也被用于判定商标侵权。美国一个法庭在确定可能造成误认时,认定了如下八个因素:(1) 相似的商标、(2) 相似的商品、(3) 当事人间销售渠道的联系、(4) 当事人间广告的联系、(5) 预期购买者的阶层、(6) 实际造成误认的证据、(7) 被告使用这个商标的企图、(8) 原告商标的实力。英国和德国的法律在确定侵权时,也都是采用“可能造成误认”的标准。

在现代商标法中,“可能造成误认”比“实际造成误认”与淡化关系的联系更为紧密。因为虽然它不存在着类似,但对商标作用和功能的损害却是长期的、潜在的,如果不加以制止,即会导致商标显著性特征的丧失。商标显著性特征越强的商标,造成误认的可能性也就越大。

三、国外反淡化理论的发展现状

商标淡化的概念是从德国 ODEL 案件的判决起源,根据德国 1894 年 5 月 12 日的商标条例,“公众可能发生误认”是确定商标侵权和商标保护的基础。任何人在相同或类似的商品上使用他人注册在先的商标的行为都将被禁止,注册商标的保护范围由法庭来决定,法庭也可制定规则把商标的保护范围扩展到不相竞争的商品上去。

目前在世界范围内,美国是商标淡化的立法理

论和实践走在前列的国家。其历史上最早引入商标淡化概念是在1927年由弗兰克颁布的哈佛法律之中。该法认为,淡化是由于在不正当竞争的商品上使用、渐渐地削弱或散失了商标或厂商名称本身公开的特征。对淡化概念最有创新意义的是1927年美国学者Schechter的“商标保护的基本原理”。他坚持认为,对商标独一无二性的维护将要构成商标保护的唯一原理。他的理论虽然没有被普遍接受,但他却通过提出“反淡化”概念扩大了商标的保护范围。1947年美国的马萨诸塞州首先颁布了有关商标淡化的地方法律,随后其他的24个州也先后颁布实施了此类法律。60年代初,美国的州法律对《兰哈姆法》进行了修订,对商标侵权判定的必要条件不再局限在有竞争关系的商品上,而是扩展到一般的误认。但是,在此条款发展了20年后的80年代,美国的联邦法院仍不愿全部地接受淡化条款,而只是就注册商标的淡化问题提供保护,对于未注册商标以及不适合注册的商标不适用淡化条款。而且,在确定“误认”时,规定了许多非常明确的度。

与此同时,在美国的州与州之间也就商标淡化的保护问题存在着分歧意见。一些州法院抵制商标淡化条款,另外一些州为了克服这些抵制,开始制定成文的商标淡化法规。

美国政府为了改变其州与州之间的不统一、不协调的商标淡化法律保护现状,于1995年底颁发了《1995年美国联邦商标淡化条例》,该条例于1996年1月16日生效。根据美国联邦第二巡回区上诉法院1994年和1996年判例,商标淡化侵权行为包括:(1)模糊,指他人在非类似的商品上未经授权的使用,使某一商标的商品销售力和商标价值减少或削弱;(2)失色,由于侵权者相关的质量,或不利的或丑化的,行为描述某一商标,可能对他人的商品引起负面效应;(3)贬低,指以不当改变、或贬损的方式来描述某商标的情形。

英国及其联邦法在开始时对商标淡化理论倾向于采取相当保守的态度,法庭在其商誉诈称的判例法中曾拒绝引入淡化的概念,而且英国狭窄的商标注册体制也限制了商标淡化理论的发展。但是在巨大的商业压力下,这一束缚逐渐被挣脱,在英国的判例法中,也逐渐地接受了商标淡化的概念。英国1994年商标条例在为侵权下定义时,也明确指出,如果根据某一限制条件,对某一标记的使用与曾注册过的商标相同或相近似,不管与其使用商标的商品或服务是否相同或近似,均构成侵权。

随着1996年欧共体商标条例的运行,在欧共体成员国间的商标注册法律体系中也引入了广泛的、尽管有些含混的在非类似商品上的商标淡化概念,使得欧共体的成员国今后不管是在商标注册中还是在商誉诈称之诉中都将较多地使用商标淡化概念。

目前,商标淡化理论在世界上其它一些国家也已受到关注,像加拿大、西班牙、希腊、委内瑞拉等一些国家的法律对商标淡化问题均作了明确规定。这些国家的法律有的是把商标淡化行为视为一种不正当竞争行为而在反不正当竞争法中加以制止,例如,希腊《反不正当竞争法》第一条规定:“禁止使用著名商标于不同商品上以利用著名商标信誉和冲淡其显著性”。其它更多国家是通过单独立法,或通过判例法对其予以确认。

韩国1998年知识产权法虽然没有明确提出淡化概念,但其明确规定,如果由于一个商标的注册引起了对已注册商标的混同,或者由于对与已注册商标相近似商标的转让引起了消费者的误解。那么,这样的商标权可以被撤销或作废。

四、研究反淡化理论对我国的现实意义

我国法律中没有有关“商标淡化”的规定,我国现行商标法第38条规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(1)未经注册商标所有人许可,在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的;……”对商标法的规定,我们可作如下理解:未经商标权人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,属明显的商标侵权;在类似商品上使用相同商标的行为也属侵权行为。尽管商标权的保护范围是以注册时核定使用的商品为限,但是在类似商品上使用相同商标的,也会导致普通消费者对商品来源产生混淆,从而对商标权人的利益造成伤害,因而也是一种商标侵权;③在同一种商品上近似商品上使用近似商标,足以使消费者造成误认的,也构成商标侵权。由此可见,我国商标法对于商标侵权行为是以实际造成误认或足以造成误认作为基本的判断标准的。

依据此理论,他人只要在不相同、不近似商品上使用与注册商标相同或近似的商标,只要没有造成消费者的实际误认即为合法。笔者认为,我国商标法此条的规定没有对可能造成误认的著名商标的淡化侵权予以规定不能不说是一个缺陷。试想,如果某人恶意诋毁竞争对手的著名品牌,他尽可以在许多不相关的劣质产品上使用某一著名品牌,这种做法产

生的后果既造成了对竞争对手商标信誉的侵害,实际上也由最初开始的可能造成误认变成了比实际造成误认更为恶劣的后果。因为商标淡化行为直接侵权的是:注册著名商标在先使用者进入相关市场并参与市场公平竞争、著名商标所有人将其著名商标培养成为驰名商标的权利、机会和广大消费者公平选择商品或服务的自由。

事实上,我国也是大量存在着商标淡化侵权的问题,例如:光大公司的光大商标是非常著名的商标。但由于其不是驰名商标,不能在与其不相关的商标或服务上保护其商标,所以,其商标及厂商名称就曾被很多中小企业在不相关的商品或服务上滥用,极大地影响了该著名商标的信誉,实际上已经发生了商标淡化的法律事实结果。但由于我国法律没有淡化方面的法律规定,所以,该公司在遭受商标淡化侵权的情况下只能以企业名称登记管理条例的规定及反不正当竞争法中的一些规定来制止侵权,这种做法对侵权的禁止力度及对著名商标所有权人受到的损害的补偿和救济都是远远不够的。我国其他一些著名商标也或多或少的有此遭遇。因此,在我国

大有设置淡化条款的必要。

从我国目前法律的规定看,只有反不正当竞争法中的某些规定与商标淡化问题有些联系。但这种规定对著名商标的保护来讲是远远不够的。然而,令人欣慰的是,近年来我国法律界已经开始了商标淡化理论的研究,上海市的地方立法更是走在了前列,首次引入了淡化的概念,笔者以为,我国商标法应在上海等一些地方立法试点的基础上,逐步引入商标淡化概念,特别应注意明确几个概念:(1)著名商标的确切定义;(2)可能造成误认的确切的标准;(3)商标淡化侵权的认定标准以及证据的提供;(4)商标淡化侵权的救济和补偿措施等。

参考文献:

- 1 亨利·斯威恩:《经济共同体的商标法》(Henri Swennen, Trademark Law Harmonization in the E. C.)。
- 2 托尼·马蒂诺:《商标淡化》(Tony Mation, Trademark Dilution)。

(责任编辑 车 英)

Shield of Famous Trademark Protection

—Study on the Theory of “Trademark Anti-Dilution”

Li Yuxiang

(Economic Law Department, China University of Political
Science and Law, Beijing 100088, China)

Author: Li Yuxiang (1961-), female, Associate professor, Doctorate candidate, China University of Political Science and Law, majoring in intellectual property law system.

Abstract: The theory of “Trademark Anti-Dilution” is one of the theories on trademark rights violation. Although there are many cases concerning about trademark dilution in our country, the related laws to prevent trademark from dilution hasn't been enacted yet, and the study in this field is comparatively lagged behind. With the study of foreign countries' legislation and theories on preventing the trademark dilution as reference, the author of this article made initial exploration on the concept of “Trademark Dilution”, its category and the necessity of enacting laws on trademark anti-dilution in China.

Keywords: trademark dilution; earlier famous trademark; distinctive character; likelihood confusion