

驰名商标淡化与反淡化保护

王照华

(山东警察学院, 山东 济南 250014)

[摘要] 驰名商标淡化作为侵害驰名商标的重要形式,已越来越多地引起了人们的重视。商标淡化理论在中国当前经济快速发展,驰名商标保护还不十分完善的情况下,将淡化理论限定于驰名商标更具有操作性,更符合我国国情。我国建立驰名商标反淡化法律制度的时机与条件已成熟,有必要制定一部商标反淡化法。

[关键词] 驰名商标;淡化;立法

[中图分类号] F063.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1000-971X(2007)04-0072-05

近年来,驰名商标的保护一直是商标法领域中备受关注的热点问题。驰名商标因其有卓越的信誉,对消费者有一种特殊的吸引力,往往容易遭受攻击或其他侵害,对驰名商标进行特殊法律保护是各国商标立法的通例。驰名商标淡化作为侵害驰名商标的重要形式,已越来越多地引起了人们的重视。目前许多国家都把对驰名商标的淡化视为侵权行为,还通过立法和判例确立与完善了商标淡化理论和法律制度。

在经济全球化和一体化的浪潮中,世界驰名商标品牌源源不断地涌进中国,我们一方面必须遵循共同的游戏规则,另一方面又要发展民族经济,培育自己的品牌。因此,尽快研究驰名商标的淡化及其反淡化保护问题,完善驰名商标反淡化保护的理论和法律制度就更具有紧迫的理论意义和现实意义。

一、商标淡化理论的起源和发展

淡化理论最早源于1924年的德国案例。一个生产出口洁具的公司诉一家钢制品的公司,虽然二者之间不属同类商品且未导致公众混淆,但法院认为这种行为淡化原商标,使商标持有者的竞争力被削弱而给予了禁令性救济。淡化虽然在以后的英、法等国的案例中也被引用,但直到1927年,美国学者富兰克·斯凯特在《哈佛法律评论》上发表论文《商标保护的理论基础》,才第一次从理论上探讨了商标淡化问题,提出了淡化概念。他写到:“商标权人不仅

仅应当禁止他人将他的商标使用于相互竞争的商品上,而且应当禁止使用在非竞争性商品上。”^①美国的其他法官和学者对这个问题做了进一步的探讨,并使商标淡化理论逐渐成熟起来。例如,美国律师协会知识产权分会主席汤姆斯·E·史密斯(Thomas E. Smith)指出:“如果法院容许或者放任‘劳斯莱斯’餐馆、‘劳斯莱斯’自助餐厅、‘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’商标的所有人就将不再拥有这个世界驰名商标。”^②

商标淡化理论出现后,立即引起了立法者的重视。1947年马萨诸塞州开(反)淡化专门立法之先河,制定《商标权淡化法》,得到了各州的纷纷效仿。到目前为止,已有过半数的州制定了自己的商标淡化法。在实践中,法院也大量引用商标淡化理论断案。1996年初,美国国会制定的《联邦商标反淡化法》开始生效,标志着商标淡化理论在美国的最终确立。该法案对商标淡化的定义是:“淡化一词指削弱驰名商标识别、区分商品或服务的能力,不考虑以下情况存在与否:(1)驰名商标所有人与他方之间的竞争,或(2)混淆、错误或欺诈的可能性。”^③

商标淡化理论在美国被提出以后,很快就波及到其他国家,一些国际条约也吸收了这一理论。日本、法国主要依《商标法》对淡化行为进行规制。《日本商标法》(1981)规定,对“可能损害公共秩序或善良风俗的商标”、“可能与他人业务有关的商品发生混淆的商标”、“可能对商品质量引起误解的商标”拒

[作者简介] 王照华(1971-),女,山东潍坊人,山东警察学院讲师。

绝注册。1996年6月12日,日本依第68号法令对其《商标法》进行修改,将反淡化的保护对象扩展至国外驰名商标。而法国《商标法》(1975)对淡化问题规定得更为明确具体。该法规定,与驰名商标相同或相近性的商标,不限于在驰名商标指定的相同或相似的商品或服务上,且包括不近似的商品或服务上,只要能证明下列之一即可:(1)该商标对在先的驰名商标是有害的。(2)对商标的来源有产生混淆的危险。(3)对商标显著性或吸引力的涵义有威胁,竞争者有意伤害其商标所有人,不正当利用其商标的声誉。^[1]早在20世纪60年代,驰名商标淡化问题已引起国际组织的注意。《巴黎公约》(1967年斯德哥尔摩文本)第6条之二就专门规定了商标淡化问题。TRIPS协议也对“淡化”问题做了最新规定。根据关贸总协定乌拉圭回合达成的《与贸易(包括假冒商品贸易)有关的知识产权协议》第16条第3款对《巴黎公约》的补充规定,对驰名商标的保护由相同或相似产品扩大到非类似商品。

二、驰名商标淡化的理论依据

淡化是否局限于驰名商标,学者有两种不同的意见。有学者认为,“商标淡化理论起源于对驰名商标的特殊保护,但它不应局限于驰名商标”^[4];有的学者则直接将淡化行为的对象确定为驰名商标。^[2]

将他人商标用于与该商品既不相同又不相似的产品,从而降低商标的标志作用,从理论上讲不一定要针对驰名商标,但各国立法均将淡化行为限定于针对驰名商标,这主要是因为驰名商标反淡化立法的宗旨是给予驰名商标特殊保护,也是淡化理论最初确立的目的。实际上普通商标并不具有可以淡化的品质,即没有足以被淡化的显著性,更何况过分地扩大淡化保护的範圍,也会给市场竞争造成损害。将淡化限定于驰名商标更符合实际,也更具有操作性。

1. 驰名商标由于广泛的广告宣传,已在公众心目中相对固定地与某一来源结合起来,因此,他人不相似的货物使用相同的商标,很可能引起公众错误地相信后者的货物来自同一来源。尤其是在当今企业经营股份化、多元化、集团化及加强横向联合、纵向扩展的经济背景下,对驰名商标的淡化更易使人误解为该商品是知名商标或商业集团在新领域的扩展或新产品的开发,从而使驰名商标所有权人的商誉受损;在普通商标上不存在这个问题。侵权人对非驰名商标实施淡化不会有什么收效,也就不会将淡化的矛头指向非驰名商标。同时商标越著名,受

到侵权后损失也越大,也就越有加强保护的必要,而普通商标被用于既不相同又不相似的产品后,实际上混淆商品来源的可能性极小。

2. 将驰名商标用在不相同的商品或服务上将破坏驰名商标的独特性、识别力,冲淡、削弱该商标的知名度,使商标所有人遭受损失,甚至可能完全抹杀驰名商标的识别功能,使之沦为商品通常名称。如阿司匹林(Aspirin)、热水瓶(Thermos)、尼龙(Nylon)、凡士林(Vaseline)等,这些历史上的驰名商标,现在都成了商品通用名称^[3],商标权人最终失去了对其商标的专有权。

3. 驰名商标是指经过长期使用,具有良好信誉,为公众普遍知晓的商标。由于它经过一定时期使用已在一定范围内具有普遍的社会影响,淡化驰名商标严重影响消费者对该商标所代表商品的信任度,驰名商标在消费者心中的良好形象会大打折扣,从而直接影响驰名商标指定商品的潜在客源及广告开拓。对驰名商标施以较高水平的保护不仅有利于商标权人,同时有利于消费者。

4. 即使驰名商标淡化行为与被淡化行为人不直接竞争,驰名商标淡化行为人终究还是不恰当地利用了他人商标的商誉,使之在市场活动中占据了一个较高的起点,这对于与驰名商标淡化行为人有着同类经营的其他市场主体来说,是一种不正当竞争行为。因此,对驰名商标的反淡化保护有利于创造诚信、公平竞争的市场环境。

法律对任何权利的保护都不会是无度的,对商标权也是如此,对普通商标,没有必要保护到连在毫无关系的产品上都禁用的程度,否则既给执法带来负担,又对公平竞争造成另一种破坏。商标淡化理论在中国当前经济快速发展,驰名商标保护还不十分完善的情况下,将淡化理论限定于驰名商标更具有操作性,更符合我国国情。

三、驰名商标淡化的具体表现

从理论上讲,商标淡化可以分为弱化、丑化和退化三种,但在实践中,商标淡化却有多种多样的表现形式。

1. 在非类似的商品或服务上使用他人的驰名商标。

将他人的驰名商标使用在与该商标所标志的商品或服务不相同、不相似的商品或服务上,这是传统的侵害商标权的形态所不能概括的。例如,“万宝路”是使用在香烟上的驰名商标,他人将“万宝路”当作服装类商品商标使用。再如将“三九”商标用于饲

料上,将“健力宝”用于体育器材上等。

驰名商标蕴涵了巨大的市场声誉,固定地向消费者表达了某种具备优良品质商品或服务,成为该商品或服务的信誉保障。消费者一旦被提及该商标,就会联系到该商品或服务,同时也包含了对该商品或服务的提供者的充分信任。驰名商标淡化行为人正是不恰当地利用了这种信任,他们将他人的驰名商标在不相关、不相似的商品或服务使用,这就逃逸了传统侵害商标权形态的限制,构成驰名商标淡化。

2. 在非类似的商品或服务上使用与他人的驰名商标近似的商标。

将与他人商标相似的商标使用在相同或相似的商品或服务上的行为是侵害商标权的传统形态,但若是将近似商标使用在不相关、不相似的商品或服务上的行为,是否侵害商标权呢?显然,这种行为不能归入传统的侵害商标权的行为,而是一种商标淡化行为,它损害了驰名商标自身的显著性。如将与领带商标“金利来”相似的“银利来”、“宝利来”用于家具注册。

3. 将他人的驰名商标作为商品或服务的通用名称使用。

将他人驰名商标作为某种商品或服务的通用名称使用,也构成商标淡化。驰名商标具有较高的声望,能够指引着消费者购买某类商品或服务,在一定意义上,它已成为某类商品或服务的代表。将这样的商标作为某类商品或服务的通用名称使用,无疑会削弱该商标的识别性和显著性,构成对驰名商标的淡化。《德国商标和其他标志保护法(商标法)》第16条规定了这种淡化方式,该条的规定是:“如果在字典、百科全书或类似参考作品中对注册商标的复制,给人以该商标构成其注册的商品或服务的通用名称的印象,则该商标所有人有权要求作品出版者在该商标的复制品上提示这是一个注册商标。”^⑤《法国知识产权法典》之“制造、商业及服务商标和其他显著性标志”第L. 714-6条规定商标所有人因其所为而使其商标“在商业中成为该商品或服务的常用名称”或者“丧失商标权”^⑥。

将他人商标作为某类商品或服务的通用名称,是一种较为常见的淡化方法。“商标一著名,其沦为普通名字(亦即可以随意使用的标志)的风险也就产生了。”^⑦“阿斯匹林”走过的正是这样的道路。如果这种做法得逞,将会导致原商标的显著性和识别性的丧失。

4. 将他人的驰名商标作为企业字号使用。

将他人的驰名商标当作企业字号使用,也是一种驰名商标淡化行为。企业字号是指工商业主体名称中具有独特意义,能够将该主体与其他商业主体区分开的那一部分。如“上海大众汽车股份有限公司”,其字号就是“大众”两个字。

将他人的驰名商标当作企业字号使用,在《法国知识产权法典》中已有规定。该法之“制造、商业及服务商标和其他显著性标志”第L. 713-6条规定:“商标注册并不妨碍在下列情况下使用与其相同或近似的标记:作为公司名称、厂商名称或牌匾,只要该使用先于商标注册,或者该使用是第三人善意使用其姓氏,但是这种使用损害注册人权利的,注册人可以要求限制或禁止其使用”^⑧。

我国《商标法》并无相应的规定。法律规定的缺位终究导致了实践中的冲突,曾经一度闹得沸沸扬扬的“花都现象”^[4],其实就是钻了我国法律的空子,将他人具有一定知名度的商标,注册为新的商号(或者将他人知名商号注册为商标)。花都本是广东省一个不起眼的小县城,当地有很多企业登记为花都新科电子厂、花都万利达电子厂、花都步步高电子厂,而“新科”、“万利达”、“步步高”同时也是国内的驰名商标,花都的做法显然侵犯了这些厂商的商标权,给他们造成了巨大伤害。但在有关部门查处花都现象时,却只能勉强根据《企业名称登记管理条例》,而无法依据商标法从侵害商标权的角度对这些商标提供反淡化保护。实际上,花都的做法就是对他人驰名商标的淡化。2002年10月12日最高人民法院通过的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》弥补了这一法律漏洞,该解释第一条第1款明确规定:“将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”,属于侵害他人注册商标专用权的行为。

5. 在广告中利用他人的驰名商标宣传自己的商品。

在广告中利用他人的驰名商标宣传自己的商品,也是一种驰名商标淡化行为。在许多法制比较健全的国家,对比较广告和影射广告都有法律规范,在广告中不恰当地联系驰名商标的做法,容易让消费者把二者联系起来比较。而在影射广告中,如含有贬损他人产品之意的言词,尤其是对驰名商标的影射,是为反淡化法所禁止的,这些行为在国外大多

数的广告法和反不正当竞争法中都有明确规定。我国的《反不正当竞争法》和《广告法》没有这方面的规定,而这种行为在我国的市场行为中大量存在,例如一种酒心糖的广告称其为“五粮液酒心糖”或“茅台酒心糖”等等,对这种类似的行为在《商标法》及其他有关法律中也找不到明确的禁止规定。对上述行为予以禁止将是符合我国的立法宗旨和国际习惯做法的,且对我国反不正当竞争法和广告法不完善之处也是一种补充。

6. 在包装、装潢上使用他人的驰名商标。

在包装、装潢上使用他人的驰名商标也会构成商标淡化。在市场竞争中,常有这样一种现象,即将他人具有独特性的商标图案或文字用于自己经营的商品的包装或装潢,如果这种商品与原商品是相同或相近似的,则可以依商标法和反不正当竞争法取得救济,而当两种商品之间完全不相同,则只能依靠反淡化立法。

7. 将他人的驰名商标作为域名注册。

将他人的驰名商标作为域名注册也构成驰名商标的淡化。随着近年来驰名商标与域名纠纷、网上驰名商标侵权的不断发生,对驰名商标的保护延伸到互联网已经基本形成共识。

如果说经营者将竞争对手的商标注册为自己的域名,在互联网上会误导消费者,破坏社会已经形成的商标权利体系,当然构成侵犯他人的商标权。^[5]这是因为该理论的前提是竞争关系的存在。当域名抢注者与商标权人之间并不存在竞争关系时,驰名商标反淡化理论可以为解决此类纠纷提供法律依据。反淡化理论不要求淡化行为者与驰名商标所有人之间存在竞争关系,不以是否产生混淆、误认为前提。

很多国家的商标反淡化法及世界知识产权组织的有关国际条约均对将他人的驰名商标作为域名注册认定为构成对驰名商标的淡化,如美国的《联邦商标反淡化法》。1999年的保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织大会《关于驰名商标保护规定的联合建议》第3条也规定与商标发生冲突的域名亦在驰名商标的“排除权”之列;第6条还进一步规定如果某域名或该域名的主要部分至少构成对驰名商标的复制、模仿、翻译或音译,且该域名是恶意注册或使用的,即应认为该域名与该驰名商标发生冲突。

我国最高人民法院2001年7月17日发布的《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》是针对域名纠纷出台的第一

个使用于全国范围的司法解释。该解释第四条第二款规定,“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”都认定为构成侵权或者不正当竞争。2002年最高人民法院通过的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第3款再次明确规定,“将与他人注册商标相同或者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”,属于侵害注册商标专用权的行为。

四、关于建立我国驰名商标反淡化法律保护制度的构想

驰名商标淡化作为侵害驰名商标的重要形式,已越来越多地引起人们的重视,规定商标淡化的内容,对于发展社会主义市场经济,具有重要的意义。

我国对驰名商标的反淡化保护主要是依据《驰名商标认定和管理暂行规定》、《商标法》、《商标法实施条例》、《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《民法通则》、《反不正当竞争法》等法律、法规。综观我国的这些法律、法规,其对驰名商标的保护大都并未超越传统的束缚,反淡化保护虽然可以引用某些条文获得法律救济,但非案例法的传统使得这种救济是不确定的,这就导致了驰名商标的反淡化保护不具有一致性^[6]。依据各国的驰名商标反淡化保护的经验和实际立法,可以通过以下途径建立我国驰名商标反淡化法律保护制度。

1. 专门立法。

我国是否需要以法律的形式规范驰名商标的淡化问题,目前法学界与司法界对此意见不一。一种观点认为,从我国实际出发,进行反淡化立法的时机还不成熟,相关的制度还有待于完善;另一种观点认为,我国建立驰名商标反淡化法律制度的时机与条件已成熟,有必要制定一部商标反淡化法。

在我国制定一部商标反淡化法来加强对驰名商标的特殊保护已成为当务之急。首先,在我国经济活动中,已经大量出现利用淡化手段侵犯他人驰名商标权的案例,给这些商标权人带来很大的冲击,我国立法必须对这一现象做出反应,形成完整、规范的制度,否则在执法中必然处于被动。其次,我国作为《巴黎公约》的成员国,并且已加入WTO,因此我国国内法必须尽快建立起与公约相适应的相关法律制度,以履行公约规定的义务,争取尽快与Trips协议有关驰名商标淡化规定相统一。第三,我国商标反淡化理论与立法、司法实践已取得一定的成果与经验,已为我国商标反淡化立法奠定了理论与实

践基础,国外成功的立法和经验可供我国参考与借鉴。我国未来的《商标反淡化保护法》作为经济法律中的组成部分,使之超越现行《商标法》,使驰名商标的保护高于普通法的保护。同时,强化市场行为者的维权意识,公平竞争意识,尤其是商标意识,才是解决驰名商标淡化的根本所在。我国应仿效其他国家的做法,对驰名商标反淡化保护进行专门立法,未来的《商标反淡化保护法》应明确规定淡化侵权的概念、表现形式,反淡化诉讼中的举证责任及证明范围,时效、救济力度及措施等。

2. 行政保护及其他法律。

与传统的通过诉讼取得法律救济相比,行政保护有其优点,它可以针对一段时间一定市场的特殊现象提供及时的保护依据,对淡化驰名商标的行为,我国也有通过行政手段予以救济的实例,例如将“吉普”改称“越野车”,“氟里昂”改称“氟致冷剂”。

为了维护正常的市场秩序,需要有其他法律相辅佐,形成一套完整的法律体系,对驰名商标的反淡化保护,《产品质量法》、《消费者权益保护法》和《广告法》等可以从保护消费者利益的角度,对利用驰名商标宣传或标志产品,损害消费者的行为予以规范,从而间接保护驰名商标,防止淡化。

我国《反不正当竞争法》对驰名商标的保护是以竞争为适用基础的,在当今许多企业向集团化、多样化发展的趋势下,淡化行为会让公众误认为原企业在其他行业得到发展或认为二者有知识产权的许可或保证。对这种情况,只要司法解释扩大竞争的适用条件或在法律条文中补充反淡化保护条款,即可为驰名商标提供实际的法律保护。

3. 提高企业和公民的驰名商标保护意识。

目前,我国企业及社会各界的商标保护意识还很淡薄,驰名商标保护的法律规定很不完善,由于商标问题造成国家和企业巨大经济、信誉损失的情况时有发生。比如我国国内的驰名商标被国外厂商或个人抢注的已达上百件之多,国内企业间的抢注现象更为普遍。另一方面,对他人的驰名商标权不知尊重、肆意侵犯,酿成大量纠纷。驰名商标反淡化法律保护制度的健全只是为防止淡化及其他侵权行为提供依据,个别纠纷的妥善解决也只是对个案有效,从长远来看,增强公民的商标意识与守法观念才是防止驰名商标被侵害的根本途径。

对驰名商标所有权人来说,应注意采取措施防止被淡化。如驰名商标所有权人应尽可能将商标与厂商名称统一,把企业的名称和商标统一,这样便于消费者将某一商标的商品与生产该商品的厂商直接联系起来,有利于提高商标及企业的知名度,也可以在一定程度上防范别有用心的人钻法律空子,将他人驰名商标用作自己的厂商名称来误导消费者,导致驰名商标被淡化。另外,驰名商标的所有权人还应应对驰名商标的许可使用要慎重。商标权的许可使用是商标权人行使商标权的一种重要方式,但如果驰名商标的所有权人许可相当多的企业在同一地区使用、销售产品,那么,这种量变就可能引起质变,淡化了其显著性,使消费者在购买时就不重视从其商标上来识别产品的质量、信誉,而是从冠署的产地、厂家这些因素来判断产品质量和经营者信誉,这样该驰名商标也就可能变为通用的名称,淡化了驰名商标的信誉度。

【注】

①②③[美]苏珊·瑟拉德.美国联邦商标反淡化法的立法与实践[J].张今.外国译评.1998,(04).

④刘晓军.商标淡化问题研究.中国民商法网 www.civilaw.com.cn.

⑤德国商标和其他标志保护法(商标法)[A].谢冬伟.知识产权文丛第三卷[C].北京:中国政法大学出版社,2000,P454.

⑥⑧法国知识产权法典(节选)[A].知识产权文丛第三卷[C].黄晖.北京:中国政法大学出版社,2000,P438.

⑦[美]富兰克·奥普顿.美国的商标和商标法[J].陈中绳.政法论坛,1999,(01).

参考文献:

- [1]王令浚,杨伯华.驰名商标的法律认定及其保护[J].中华商标,1997,(01).
- [2]房芳.驰名商标淡化及其对策[J].法学,1996,(09).
- [3]刘春茂.中国民法学·知识产权[M].北京:中国人民公安大学出版社,1997.
- [4]黎长志.“花都现象”透视[J].中华商标,2000,(03).
- [5]张玉瑞.互联网上知识产权[M].北京:人民法院出版社,2000.
- [6]胡杰.驰名商标的反淡化保护[J].中华商标,1996,(01).