

试论驰名商标认定中的国际性要素

郑亚兰

(复旦大学法学院, 上海 200433)

摘要: 驰名商标的认定问题一直是理论界和各国实践中有极大分歧且无定论的问题。文章拟就驰名商标认定中的国际性要素进行了分析, 论述了目前国际性要素在驰名商标认定中的地位 and 作用。

关键词: 驰名商标; 认定标准; 国际性要素

本文拟就驰名商标认定中的国际性要素进行剖析, 试图进一步指出在驰名商标认定中存在的模糊或矛盾之处, 以供探讨。

一、驰名商标含义中的国际性要素

有关驰名商标概念的一个重大分歧表现在它的国际性要素上, 即驰名商标是指在多大的范围内具有较高知名度或较高声誉的商标。

《巴黎公约》第6条之二规定: 本联盟各国承诺, 如本国法律允许, 应依职权, 或依有关当事人的请求, 对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经属于有权享受本公约利益的人所有而驰名、并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译, 易于产生混淆的商标, 拒绝或取消注册, 并禁止使用……这一规定首次提出了驰名商标这一概念。驰名商标在这一公约中体现出的几个要素: 1. 该商标属于有权享受本公约利益的人, 亦即商标属于依据本公约第2条或第3条可以请求使用本公约的自然人或法人所有;^① 2. 该商标是在有关国家已为特定的人所有的商标, 即现实的商标, 有关权利人已取得对有关商标的商

标权; 3. 商标注册国或使用国主管机关享有对驰名商标的认定权; 4. 商标驰名的地域要求是商标注册国或使用国, 即在商标注册国或使用国内驰名的商标可以得到特殊保护。根据《巴黎公约》的这一规定, 对于符合这几个要素的商标, 各成员国有义务提供驰名商标的特殊保护。那么, 就会引出这样一个问题: 即对于一个既非商标注册国又非使用国的成员国来说, 由商标注册国或使用国认定的驰名商标是否也属于该国的驰名商标, 从而必须提供特殊保护。根据这一条文, 显然这一问题得不到圆满的解决。1958年在《巴黎公约》里斯本修订会议上提出了一项提案, 规定为了获得某一国家对某一驰名商标的保护, 并不要求在该国使用该商标。^② 这一提案最后未能通过。这就是说, 成员国并无义务保护在其领域内未曾使用的驰名商标, 但它也有自由提供保护。^③ 可见, 驰名商标的国际性要素在《巴黎公约》中是不明确的。

世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称《知识产权协议》) 发展了对驰名商标的保护, 从商品商标扩大到服务商标, 从相同、

收稿日期: 2002-10-18

作者简介: 郑亚兰(1976-), 女, 湖北黄冈人, 复旦大学法学院国际法专业硕士研究生。

类似产品延伸到不相同、不类似的产品,然而对于驰名商标的含义,《知识产权协议》却是直接引用了《巴黎公约》的有关概念。^④因此,知识产权协议并未解决驰名商标概念中的分歧和模糊之处。

1999年6月世界知识产权大会最后审议通过了《保护驰名商标条款的联合建议》。该草案进一步加强了有关驰名商标的保护,对驰名商标的认定作了进一步规范,但是对于驰名商标的含义仍未作阐述。在其他有关的国际组织以及一些国家的商标立法中,均没有对驰名商标进行明确的界定。^⑤德国商标法第10条的有关驰名商标是直接引用了巴黎公约第6条之二的意义。《法国知识产权法典》第7卷第3章第5条也是直接引用了《巴黎公约》第6条之二的驰名商标的意义。根据意大利商标法有关驰名商标的规定,要求该注册商标在一国内享有盛誉。这“一国内”到底是指意大利国内,还是任何其他国家内都可以,还是特指欧共体任何国家内,该法没有明确的规定。美国主要通过联邦及州反淡化法来保护驰名商标,然而即使是美国如此重视保护驰名商标的国家仍未对驰名商标下一个确切的定义。

我国新的《中华人民共和国商标法》纳入了对于驰名商标的法律保护,但是没有对驰名商标的认定作出规定。目前尚有效的《驰名商标认定和管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》)第2条规定:“本规定中的驰名商标是指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标。”可见,这一定义具有相当的含糊性,也没有回答驰名商标的国际性要素这一问题。在1995年的中美知识产权谈判中,有关“相关公众”究竟是指认定国内的公众还是国际市场上的公众的问题曾是谈判的重点和难点之一。^⑥总的来说,我国对驰名商标概念的界定也是不明确的。

关于驰名商标的含义,理论界也存在争论。有些学者认为驰名商标是有地域性的,即使根据《巴黎公约》第6条之二给予驰名商标以扩大保护,但这种保护不是无原则的,他国驰名商标要在一国获得保护必须符合该国法律的规定。^⑦美国一些学者则强调驰名商标的世界性,认为即使在一国内闻所未闻,如果该商标已经在世界范围内驰名,仍应认定为驰名商标应受特殊保护^⑧。还有些学者认为驰名商标应划分为两种,即国内驰

名商标和国际驰名商标。^⑨

这些观点都有其合理之处:首先商标保护有着严格的地域性,这一点被各种国际条约、各国法律所确认。因而,绝对突破地域性来保护驰名商标显然与目前国际知识产权法律制度不相符,也会出现有悖国家主权原则的危险。然而驰名商标并非普通的商标,驰名商标本身就蕴含着巨大的商业价值及商家的努力。驰名商标已不再是一国内的事,一国在很多的情况下要保护其他国家的驰名商标,也要保护在外国使用的本国驰名商标,驰名商标本身就必然要突破地域性的概念,具有国际的含义。但这种国际含义是否可以无限制扩张,是否无需顾及给予驰名商标保护的国家的有关规定及该商标在该国内的知名度,是一个极具争议性的问题。很多发达国家赞成绝对的驰名商标的国际性,而发展中国家通常持相反的态度。各国在这一问题上考虑得最多的恐怕就是国家主权原则,因为这样很可能会危及国家主权,有损一国的立法管辖权。如果将驰名商标进行“国内驰名商标”与“国际驰名商标”的分类,仍然存在很多问题,如二者之间的界限问题,在司法实践中存在操作的诸多不便。因此,笔者比较赞同第一种观点,认为对驰名商标的定义目前仍应限于一国内范围内,即驰名商标应该是在一国内市场上具有较高知名度在相关公众中享有较高声誉的商标。同时,由于对驰名商标保护的国际性要求,在驰名商标认定中,应吸纳国际性要素作为认定标准,充分考虑商标的国际驰名等要素,这样,就能对目前驰名商标概念中表现出的地域性限制进行弥补。

二、驰名商标认定标准中的国际性要素

《巴黎公约》是第一个对驰名商标提供特殊保护的公约,然而《巴黎公约》第6条将驰名商标的认定权赋予商标注册国或使用国的同时,也将驰名商标的认定标准留给商标注册国或使用国来规定。^⑩

《知识产权协议》在驰名商标的认定标准问题上有所进步,在第16条第二款中规定了驰名商标的认定标准,包括有关公众对其知晓程度和在该成员域内宣传该商标而使公众知晓的程度。^⑪该规定显然并未涵盖所有的认定标准,只是强调

了其中的一点。问题在于,第16条第二款第二句的前半句中的“相关公众”是否与后半句中的“在该成员域内……公众”是一致的,也就是说在考虑商标驰名时,是仅考虑该成员域内的相关公众对该商标的知晓程度,还是要考虑包括了该成员域外的相关公众。有人认为,后半句隐含了相关公众的范围,因为在该成员域内进行宣传从而获得知名度当然是在成员域内的相关公众之中,同时这一点又是包含在前半句中,作为解释和补充的,因而前半句的“相关公众”也是指该成员域内的相关公众,从而《知识产权协议》实际上在驰名商标的认定上确定了驰名商标认定的地域性标准。笔者认为这一条款并未明确指出相关公众到底限于成员域内还是指国际范围内的公众。因为在条款的后半句中所引“在该成员域内”,是指宣传的地域范围,限定的并不是知晓的相关公众的范围。后半句所规定,“包括在该成员域内因宣传而使公众知晓的程度”实际上是就驰名商标认定时,该商标实现驰名的途径做出规定。这是因为大多数国家在认定商标驰名时,往往要求商标在域内的使用作为一个条件,在判断宣传是否属于使用时往往会发生分歧,因此,《知识产权协议》规定了宣传也是商标获得知名度从而成为驰名商标的一种方式,而并非针对商标知名度的地域范围所作的限制。笔者认为,《知识产权协议》有关驰名商标认定标准的规定仍未涉及国际性要素这一问题。

1999年6月世界知识产权组织通过的《关于保护驰名商标条款的联合建议》第2条规定了驰名商标的认定标准,包括但不限于:(1)相关公众对该商标的了解或认识程度;(2)该商标的任何使用的持续时间、程度和地理范围;(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围,包括在交易会或展览会上对使用该商标的商品或者服务所作的广告或公告及介绍;(4)该商标的任何注册和/或任何注册申请的期限和地理范围,以反映使用或认识该商标的程度;(5)成功实施该商标权的记录,尤其是该商标由主管机关认定为驰名商标的范围;(6)与该商标相关的价值。该草案在“相关公众”项下还规定了“即使某商标不为某成员国中的任何相关公众所熟知或所知晓(如果该成员国适用本款(c)项的话),该成员国亦可

将该商标确定为驰名商标”。同时,该草案还在第2条第三项“不要求的因素”中规定,成员国在认定驰名商标时,不得要求该商标已在该成员国使用、或注册或正在注册;也不得要求该商标在该成员国以外的任何管辖范围驰名。草案在驰名商标认定的国际性要素方面的考虑显然要比前两个国际条约多得多。首先,对于“相关公众对该商标的了解或认识程度”这一条件,草案并未要求相关公众是在该成员国范围内的公众,反而规定了成员国可以将不为该成员国相关公众所熟知或知晓的商标确定为驰名商标,这就表明成员国不仅可以且甚至可以只考虑国际知名度,而不考虑国内知名度,即可以确定为驰名商标。然而,反之并非亦然,成员国并不能强制要求驰名商标必须具有国际知名度或域外知名度。其次,草案还将商标使用的地理范围、商标注册或申请注册的地理范围、商标被认定为驰名商标的地理范围纳入了驰名商标认定标准之中。那么,商标在他国的驰名程度及在他国确定为驰名商标会影响到在其他成员国被确定为驰名商标的成功率。换句话说,该商标在国际社会上的驰名和认可会影响到它在其他国家的驰名。还有,商标在世界范围内的使用和注册也有助于商标在某一成员国被认定为驰名商标。可见,草案在认定标准上非常倾向于驰名商标的国际性标准,要求各成员国普遍考虑商标的国际影响力和使用、注册的国际性,鼓励成员国可以在仅考虑商标的国际知名度的情况下认定驰名商标(显然符合欧美等发达国家的利益和要求)。

美国在其反淡化法中规定的驰名商标的认定标准共包括八项非限制性因素:(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实践及范围;(3)商标广告宣传的实践和范围;(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近似商标的性质和范围;(8)商标是否为联邦注册商标。尽管没有明确规定国际性要素,从中不难看出,商标使用、宣传的地域范围越广,商标被认定为驰名的可能性就越大,商标使用、宣传的国际性对于商标被认定为驰

名无疑是有利的。

我国《暂行规定》第5条也规定了驰名商标的认定标准:申请认定驰名商标的,应当提交下列证明文件:1. 使用该商标的商品在中国的销售量及销售区域;2. 使用该商标的商品近三年来的主要经济指标(年产量、销售额、利润、市场占有率等)及其在中国同行中的排名;3. 使用该商标的商品在外国(地区)的销售量及销售区域;4. 该商标的广告及发布情况;5. 该商标最早及连续使用的时间;6. 该商标在中国及外国(地区)注册的情况;7. 该商标驰名的其他证明文件。从中看出,我国对商标驰名的国际性要素主要包括商标在国际上(外国)的使用情况及注册情况。

事实上,任何国家在认定商标驰名时,都会从不同程度上考虑商标在国际上使用、注册或宣传情况以及商标在国际上的知名度(商标驰名的国际性要素),然而,商标驰名的国际性要素到底能在多大程度上影响商标驰名的认定却是分歧极大。一般而言,发达国家如欧美较注重商标的国际性要素,认为能在较大程度上帮助驰名商标的认定。而在发展中国家则偏向于各种国内要素的满足。我国也是如此,虽然我国规定的认定标准包含了商标驰名的国际性要素,但在实践中却更为重视国内驰名。

以上是对驰名商标概念和认定标准中的国际性要素进行的浅显分析。当然,涉及驰名商标的概念及认定标准还面临着很多其他的问题,如驰名商标认定权的国际归属问题,驰名商标是否应

是注册商标,^⑩及对于驰名商标是否应区分已注册的驰名商标和未注册的驰名商标^⑪等等。

注释:

- ①《海牙会议记录》(法文版),第456页、543页;《里斯本会议记录》(法文版),第637页。
- ②③《里斯本会议记录》(法文版),第659、667页,第668页。
- ④《与贸易有关的知识产权协议》第16条第二款:巴黎公约(1967年)第6条之二原则上适用于服务。……第16条第三款:巴黎公约(1967年)第6条之二原则上适用于与注册商标标识的商品或服务不相似的商品或服务……
- ⑤杨成均:《试论驰名商标的定义》,《中国知识产权报》,2000年9月29日。
- ⑥武瑞涛:《论我国驰名商标法律保护的几个问题》,《河北法学》,2001年3月,第146页。
- ⑦周平:《浅析对驰名商标保护的限制》,《中国知识产权报》,2000年9月29日。
- ⑧李玉香:《论驰名商标的认定标准》,《政法论坛》,1998年第2期。
- ⑨杨军,申淑琴:《论驰名商标认定权的归属问题》,《知识产权》,1999年4月,第19页。
- ⑩《保护工业产权巴黎公约》第6条之二:“对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经属于有权享受本公约利益的人所有而驰名……”
- ⑪《与贸易有关知识产权协议》第16条第二款:“在认定某商标是否驰名时,成员国应考虑有关公众对其知晓程度,包括在该成员域内宣传该商标而使公众知晓的程度。”
- ⑫我国《驰名商标认定和管理暂行规定》中对驰名商标的定义要求驰名商标必须是注册商标。
- ⑬我国《中华人民共和国商标法修正案》中第六条将驰名商标区分为已注册的和未注册的驰名商标。

International Factors for Determining Well – Known Trade Marks

ZHENG Yalan

(Law School, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract: Legal issues as to the confirming of well – known trade marks are always disputable and pending in both theoretical circles and international practice. This paper analyzes the international factors for determining well – known trade marks, discusses how international factors count in the establishment of well – known trade marks, and puts forward the author’s opinions for discussion.

Key words: well – known trade marks, standards for determining famous trade marks, international factors

(责任编辑:苏建军)