侵犯商標權行為相關法律問題研討會概述

由北京市第一中級人民法院和中國知識產權培訓中心主辦的侵犯商標權行為相關法律問題研討會於2010年11月12日在中國知識產權培訓中心舉行。由於目前司法實踐對於侵犯商標權行為的認定、抗辯事由、侵權救濟及商標法與反不正當競爭法的關係等問題上仍存在諸多不同認識，北京市第一中級人民法院知識產權庭於年初專門成立了課題組，對侵犯商標權相關法律問題進行了深入的研究和探討，力求摸索出一套適用於侵犯商標權案件的司法審理標準。此次研討會主要是對課題報告的初步研究成果進行論證，應邀參會的相關法律專家和實務工作者就研究課題中所提出的問題進行了積極而富有成效的探討。主要內容如下：

1. 侵犯商標權行為的構成要件

對於侵犯商標權行為的認定，我國司法實踐所採取的是“商品相同或類似+商標相同或近似”的兩要件做法。雖然《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》和北京市高級人民法院《關於審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》中已經引入了“混淆、誤認”的概念，但僅是將其作為判定商品或服務類似及商標近似的考慮因素，而非作為判定侵犯商標權行為的獨立構成要件。課題組認為，綜合考慮我國現有法律規定及司法實踐做法，並參考各國相關立法情況，侵犯商標權行為的構成採用“商標意義上的使用+混淆可能性”兩要件的做法更為合理，且此種做法實質上並未與現行法律規定相悖，並能使說理邏輯更為清晰合理。

與會者主要觀點：

- 商標本質功能為識別作用，即通過商標的使用區別不同的商品或服務的提供者，商標權保護範圍的確定當然應以其識別作用為基礎，只有在對商標標識的使用起到了區分商品或服務來源，即構成商標意義上的使用時，才可能構成侵犯商標權的行為。

- 應當將混淆可能性作為判定侵犯商標權行為的獨立要件，而將商品或服務相同或類似，以及商標相同或近似，均作為是否構成混淆的考量因素。

- 司法實踐中引入“商標意義上的使用”和“混淆可能性”作為判定侵犯商標權行為的要件是有積極意義的。

2. 混淆可能性

TRIPS協議及包括美國、歐盟在內的大多數國家均將“混淆可能性”作為侵犯商標權行為成立的核心要件，認為只要混淆可能性存在，則商標權保護客體即具有被損害的可能性。課題組認為，將混淆可能性作為判定侵犯商標權行為的獨立要件是可行的，但對於混淆程度和比例的要求，還是應該結合個案情況具體分析。可以肯定的是，如果相當比例的公眾在盡到合理的注意義務後仍然產生混淆，則足以認定侵犯商標權行為成立。對於可能影響混淆可能性認定的因素，課題組認為主要包括商標的使用情況、知名度、顯著性及商品或服務特性等方面。

與會者主要觀點：

- 對於反向混淆的問題，如果從法經濟學的角度出發，會涉及到淡化的問題，反向混淆人不僅沒有得到經濟效益，反而可能受有損失而造成其商標淡化。

- 混淆可能是一種推定，但對混淆的分類是一種事實描述，是法官在個案中的描述行為，而非法學概念或不具有獨立的法學意義。如對於售前、售後混淆的情形，建議結合個案，在認識還不成熟時適用反不正當競爭法可能更為恰當。

3. 貼牌加工

有關貼牌加工法律性質的討論是近年來理論界和實務界爭論不休的熱門話題之一。課題組分別從民事訴訟和行政訴訟中的實際案例出發，對貼牌加工行為進行了深入探討，認為“貼牌”既不是在商標意義上的使用行為，“貼牌後的產品”也因為沒有進入商業流通環節而不致使相關公眾產生混淆、誤認。即使將相同或者近似的標識貼附於相同或者類似的商品之上，也不宜認定全部用於出口的外貿型貼牌加工行為構成對境內註冊商標專用權的侵犯。

與會者主要觀點：

- 貼牌加工行為在歐洲的部分案件中是被認定為侵犯商標權的，混淆可能性不是認定該行為侵權成立時的重要考量因

素，英美法之所以強調混淆可能性是因為有淡化理論作補充。從耐克案可以看出，如果先在小國或者海島上註冊商標，再出口到全球各地，這種行為對商標權人是有影響的，因此，將混淆可能性作為判斷貼牌加工行為是否構成侵權的要件不妥。

- 貼牌加工行為構成侵權。首先，該行為未經權利人許可；其次，相同商標使用在相同產品上可以推定為混淆；再次，涉及到相關公眾的問題，相關公眾是擬制的主體，可能是中國的也可能是外國的，只要消費者對該商標具有基本的識別和判斷能力就是相關公眾。

- 貼牌加工不構成侵權。只要在國外存在合法有效的商標權，就可以在國內訂單生產，而且如何看待貼牌加工問題，還需要政策上的考量和導向。

- 對國內商標權人利益受損的擔心是多餘的，因為完全可以依據出口國的法律對此行為進行規制。此外，還要看貼牌加工使用的標識到底是不是商標？至於相關公眾的問題，則要看產品最終是銷售到哪裡。

4. 侵犯商標權的抗辯

商標權人對其註冊商標所享有的專用權並非不受任何限制，如果他人的使用行為具有合理理由，則即便在相同或類似商品或服務上使用與註冊商標相同或近似的商標，其行為亦不構成侵權，此合理理由即為抗辯事由。課題組認為，實踐中出現的侵犯註冊商標專用權的抗辯事由通常包括正當使用抗辯、平行進口抗辯、權利用盡抗辯、商標權效力抗辯、權利衝突抗辯、合法來源抗辯等，並結合案例對上述抗辯事由加以分析。

與會者主要觀點：

- 知名商品的特有名稱及包裝裝潢應屬於未註冊商標，一定情況下可以享有權利，而且對商標法第31條的在先權利應作擴大理解，只要是合法的民事權利，就有權禁止他人註冊。

- 註冊商標之間的衝突應首先通過行政程序解決，對於已過五年爭議期無法提起行政訴訟的情形，是現行法律規定中的一個盲點，如何解決尚待司法實踐中的探索。

5. 商標法與反不正當競爭法的關係

課題組認為，標識性權益是反不正當競爭法所欲保護的重要客體之一，而商標法所保護的註冊商標專用權，只是其下位概念。從理論上說，註冊商標專用權也可以作為反不正當競爭

法的一個章節予以規定。反不正當競爭法中關於保護在先標識性權益、避免誤導相關公眾而造成市場混淆的內容，與商標法的立法宗旨並無本質不同，兩者遵循相同的制度設計原理和基本原則。因此，二者之間是一種並不十分典型的一般法與特別法的關係，存在着相互交叉和補充。但若商標法已有明確依據，法官並不願意從反不正當競爭法中尋找依據。在當事人對兩法均主張的情況下，法院會首先審查商標侵權是否成立，適用反不正當競爭法是後位的選擇。

與會者主要觀點：

- 一般法和特殊法的表述不太準確，應該是商標權與反不正當競爭的關係。反不正當競爭法是為了彌補設權規則的不足，與商標法在請求權上不存在競合。馳名商標的擴大保護也不是因為有馳名商標權，而是在設權規則之上附加的反不正當保護，研究時不能用規範體系來反推理論體系。

- 商標法與反不正當競爭法不是特殊法與一般法的關係，二者的基點和目標都是完全不一樣的。商標法保護的是私權，而反不正當競爭法不是以私權為基點，其所保護的是公平競爭和市場利益。商標法是對純粹的民事權利的保護，而反不正當競爭法的保護並不以私權為基礎，雖然二者在客觀上表現為交叉和補充，但在保護理念和權利基礎上都是不一樣的。

- 商標法在第28條和第13條之間沒有過渡，缺乏對不構成馳名但有一定知名度商標的保護。國外立法中有關聯商品的概念，可以在滿足一定知名度的情況下對非類似的關聯商品進行跨類保護，國內現有商標立法無法進行有效保護，但用反不正當競爭法就會比較好。

6. 其他

研討會還就課題組提出的未實際使用的註冊商標、與域名註冊使用有關的侵權行為的認定及民事責任承擔等問題進行了討論。對於未實際使用的註冊商標是否仍屬於商標法保護客體的問題，課題組認為，雖然商標權最終保護的是使用利益，但在目前的註冊制度下，註冊行為本身即能為商標權人帶來一定的利益，現行法律也只是規定在三年不使用的情形下註冊商標才能被依法撤銷，但若因註冊商標未使用而不致造成相關公眾的混淆誤認，則不應認定為侵犯該註冊商標專用權的行為。■

(北京市第一中級人民法院知識產權庭 許波)