

## 中日驰名商标保护比较研究

李明德

**内容提要:** 本文从四个方面,即依据混淆理论的保护、依据淡化理论的保护、企业名称与驰名商标、驰名商标的效力,比较了中日两国有驰名商标保护的法律规定和实践。根据本文的研究,在驰名商标的保护方面,日本有一系列做法值得中国学习。例如,日本将企业名称分为“名称”的方面和“财产权”的方面,对于中国重新定位企业名称,处理企业名称与驰名商标的关系,具有极大的启发意义。又如,日本的理论界和实务界普遍认为,认定驰名商标是为了解决个案的争端,其效力仅限于本案,与广告宣传等超出个案的事项没有任何关系。这对于中国重新认识驰名商标的含义和驰名商标保护的目,具有积极的借鉴意义。除此之外,日本允许法院在诉讼中直接宣告注册商标无效,以及既在商标法中又在反不正当竞争法中提供对于驰名商标的反淡化保护,也值得中国的立法机关借鉴。

**关键词:** 驰名商标 混淆理论 淡化理论 企业名称

李明德,中国社会科学院法学研究所研究员。

### 一 引言

驰名商标是指在某一个国家或者地区之内,为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标,既包括已经注册的商标,也包括尚未注册的商标。

在国际公约的层面上,《巴黎公约》早在1925年的“海牙文本”中,就要求成员国对于未注册的驰名商标予以保护。此后,《巴黎公约》1958年的“里斯本文本”又对有关规定作了进一步的修改。根据公约的现行文本(1967年斯德哥尔摩文本)第6条之2,成员国可以依据其法律,确认某些未注册商标为驰名商标,并由此而提供相应的保护。<sup>[1]</sup>

应该说,《巴黎公约》对于未注册驰名商标的保护,主要是从防止混淆的角度考虑的。例如,在相同或者类似商品上注册的商标,如果与他人的未注册驰名商标相同或者相似(包括对于他人驰名商标的复制、模仿或者翻译),有可能造成消费者的混淆,商标主管机关可以拒绝或撤销注册。如果是抢先注册了他人的驰名商标,自注册之日起的5年之内,驰名商标的所有人可以要求撤销该注册。对于恶意注册

[1] 《巴黎公约》第6条之2规定:

(1)本联盟各国承诺,如本国法律允许,应依职权,或依利害关系人的请求,对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经驰名,属于有权享受本公约利益的人所有,并且用于相同或类似商品的商标构成复制、模仿或翻译,易于产生混淆的商标,拒绝或撤销注册,并禁止使用。这些规定,在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或模仿,易于产生混淆时,也应适用。

(2)自注册之日起至少五年的期间内,应允许提出撤销这种商标的请求。本联盟各国可以规定一个期间,在这期间内必须提出禁止使用的请求。

(3)对于依恶意取得注册或使用的商标提出撤销注册或禁止使用的请求,不应规定时间限制。

者,则不受 5 年期间的限制。又如,为了防止消费者的混淆,驰名商标所有人可以禁止他人对于相同或者近似标识的使用。这样,对于在某一成员国中尚未注册的驰名商标,《巴黎公约》就赋予了驰名商标所有人两项权利,这就是在防止消费者混淆的前提下,禁止他人抢先注册,禁止他人使用。

到了世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称《TRIPS协议》),又在《巴黎公约》的基础上,对驰名商标的保护提出了进一步的要求。<sup>[2]</sup>这主要是在防止混淆的基础上,提供了反淡化的保护。例如,驰名商标的所有人,不仅可以禁止他人在同类或者类似商品上注册或者使用与其商标相同或者近似的商标,而且可以禁止他人在非类似的商品上注册或者使用与其商标相同或者近似的商标。因为,在非类似的商品上注册或者使用相同或者近似的商标,会淡化驰名商标指示商品来源的能力,从而造成对于驰名商标的损害。这样,《TRIPS协议》对于驰名商标的保护,就不仅包含了《巴黎公约》的“混淆理论”,而且涉及了新的“淡化理论”。

除此之外,《TRIPS协议》还将驰名商标的保护延及到了服务商标,并提出了驰名商标认定的原则标准。这样,无论是依据混淆理论的保护,还是依据淡化理论的保护,都不仅适用于商品商标,也适用于服务商标。

中日两国既是《巴黎公约》的成员国,又是世界贸易组织的成员。因而,两国的商标法和其他的法律法规,都按照《巴黎公约》和《TRIPS协议》的要求,提供了对于驰名商标的保护。在这方面,中日两国都属于大陆法系国家,对于驰名商标保护的的规定和实践,相对来说比较接近。从这个意义上说,日本的相关法律规定、判例和学说,对于中国具有更大的参考价值。

本文将依据驰名商标保护中的混淆理论和淡化理论,比较中日两国的法律规定和相关判例,着重探讨日本的经验对于解决中国相关问题的借鉴意义。除此之外,企业名称与驰名商标的关系,驰名商标的效力,是中国目前面临的两个亟需解决的问题,本文也准备从比较中日两国法律和实践的角度,尤其是从借鉴日本已有经验解决中国现实问题的角度,加以探讨。

## 二 依据混淆理论的保护

按照日本学术界的看法,商标权所保护的并不是商业标识本身,而是商标所代表的商誉或声誉。例如,日本著名商标法学者小野昌延指出,商标法所保护的是商标与商品之间的功能关系。商标法对于商标的保护,并不意味着在著作权法、外观设计法之外,对相关的图案、文字和设计提供一种单独的保护。<sup>[3]</sup>日本学术界确实把知识产权法分为两类,一类是对创造性成果提供保护的律,另一类是对商业标记提供保护的律。但与此同时,日本学者在涉及标识性律的时候,还特别强调商业标记与商品之间的关系,强调对于商业标记的保护是对于该标记所体现的商誉的保护。<sup>[4]</sup>

从商标权保护商标所代表的商誉来看,商标权是一种“准财产权”,与一般的有形财产权类似。按照传统的商标保护理论,这种财产权的范围是以消费者是否有可能在商品或服务的来源上产生混淆来界定的。如果对于相同或者近似商标的使用,有可能造成消费者的混淆,就属于他人商标权的范围。如果没有造成混淆的可能性,则不属于他人商标权的范围。<sup>[5]</sup>

[2] 《TRIPS协议》第 16 之 2 条规定:《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之 2 应基本上适用于服务。在确定某一商标是否驰名时,各成员应当考虑该商标为相关领域公众知晓的程度,包括该商标因为宣传而在相关成员获得的知名度。

《TRIPS协议》第 16 条之 3 规定:《巴黎公约》(1967 年)第 6 条之 2 应基本上适用于与某一商标注册的货物或服务不相类似的货物或服务,只要该商标在这些货物或者服务上的使用会指示那些货物或服务与注册商标的所有人有关,而且这种使用有可能损害注册商标所有人的利益。

[3] 小野昌延:《商标法概说》,1999 年 12 月,第五章。

[4] 参见中山信弘:《工业所有权法》(上),2000 年 4 月,第一章;小野昌延:《商标法概说》,1999 年 12 月,第四章。国内的一些学者在接受日本学者的观点时,只看到了该观点的第一部分,即保护商业标记律的说法,而没有看到这个观点的第二部分,即对于商业标记的保护不在于商业标记本身,而是该标记所体现的商誉。

[5] Tanuja Garde: The Whittling Away of the Federal Trademark Dilution Act, IIC, 2003, issue 6.

依据混淆理论的保护,不仅适用于已经获准注册的商标(包括已经获得注册的驰名商标),也适用于尚未获得注册的驰名商标。因为,未注册商标只要达到了某种程度的驰名,就表明已经获得了某种程度的商誉或者声誉,具有了财产权的性质。而他人未经许可的使用,不仅有可能造成消费者在商品或服务来源上的混淆,而且侵犯了未注册驰名商标所有人的财产权。事实上,这正是《巴黎公约》要求成员国保护未注册驰名商标的主旨。

在商标权的获得方面,中日两国都采用了注册获得的原则,不同于美国的使用获得权利的原则。但在同时,两国又基于混淆理论,在商标法和制止不正当竞争的法律中,规定了对于未注册驰名商标的保护。与此相应,两国的商标行政机构和法院,也都在相关的注册审查和司法实践中,提供了对于未注册驰名商标的保护。

### (一)日本的相关规定与实践

#### 1. 商标法的规定

日本《商标法》第4条第1款规定了19种不得注册为商标的情形。其中的第10项和15项,从防止混淆的角度提供了对于驰名商标的保护。根据规定,在涉及以下商标时,有关的商标注册无效:

第一,与他人商业活动相关的、指示他人商品或服务来源的驰名商标,以及与之相似的商标,并且用于同类商品或服务,或者类似商品或服务。这是第4条第1款第10项的规定。

第二,有可能造成与他人商业活动中的商品或服务来源混淆的商标(但不包括第10项和19项所说的商标<sup>[6]</sup>)。这是第4条第1款第15项的规定。

根据《商标法》的有关规定,如果申请注册的商标,与他人未注册的驰名商标相同或者相似,并且有可能造成消费者在商品或者服务来源上的混淆,未注册驰名商标的所有人可以在他人注册之后的2个月内,向特许厅长提出异议。<sup>[7]</sup>在此之后,在他人注册之后的5年之内,未注册驰名商标的所有人还可以向特许厅的审判部提出无效的请求。<sup>[8]</sup>按照日本《商标法》第32条的规定,即使过了5年的无效期限,未注册驰名商标的所有人仍然可以依据在先使用权继续使用自己的商标。当然在这种情况下,商标注册所有人可以要求未注册驰名商标的所有人,在相关的商品或者服务上做出说明,已表示二者的区别。这是为了防止消费者的混淆。

应该说,在注册获得商标权的体系之下,驰名商标的所有人通常都会适时去注册自己的商标。没有适时去注册,在他人注册的时候又没有去提出异议,可能情形并不多。再往下推,如果在5年之内一直使用自己的未注册的驰名商标,而对他人的注册商标不去提出无效请求,又会少之又少。这样,《日本商标法》第32条的规定实际上是一个对于未注册驰名商标保护的最后防线。能够走到这个最后防线的未注册驰名商标非常罕见。

#### 2 不正当竞争防止法的规定

如果说日本商标法有关未注册驰名商标的规定,主要与特许厅的审查、异议和无效相关,那么《不正当竞争防止法》有关未注册驰名商标的规定,则主要与司法的保护相关。

从制止混淆的角度提供对于未注册驰名商标的保护,见于日本《不正当竞争防止法》第2条第1款第1项。根据规定,在同类或者类似的商品上,使用与他人的驰名商业标识相同或者近似的标识,并且有可能造成消费者混淆的行为,属于不正当竞争的行为。其中的“商业标识”具有非常广泛的含义,包括与他人商业活动相关联的,可以指示其产品或商业来源的姓名、商号、商标、标识、商品的容器或包装,等等。除此之外,销售、提供、展示、出口、进口或者通过网络而提供上述商品的行为,也属于不正当竞争的行为。

[6] 其中所说的第19项,是指本文第三部分将要论述的与淡化相关的规定。

[7] 《日本商标法》第43条之2。日本于1996年修订商标法,将原来的注册以前的异议改为注册以后的异议。《日本商标法》第4条所说的19种商标的注册无效,就是从这个意义上说的。这与中国目前的注册前的异议程序不同。

[8] 《日本商标法》第47条。

在这方面,法院在审理相关案件时,只考虑原告的商标是否驰名,被告的使用是否有可能造成消费者的混淆,而不论原告的商标是否已经注册。例如,在1978年10月由东京高等法院判决的“麦当劳”案<sup>[9]</sup>中,被告是一家日本食品销售商,抢先注册了“麦当劳”及其近似商标。法院经过审理认定,原告的商标自1971年以后就在日本驰名,而被告在此之后的1972年抢注他人的驰名商标,属于不正当竞争。同时,被告在其销售的汉堡包上使用与原告商标近似的商标,具有造成消费者混淆的可能性。在诉讼中,被告辩称自己已经注册了相关的商标,因而有权合法使用相关的注册商标。但法院认为,被告在原告商标已经驰名的前提下,使用相同或者近似的商标,违背了不正当竞争防止法的相关规定,因而判决被告停止使用相关的商标。

值得注意的是,日本与中国一样,奉行注册获得商标权的原则。同时,按照特许厅与法院权力的划分,宣告商标权无效的决定应当由特许厅的审判部做出,而判定商标侵权的决定由法院做出。在这样的背景之下,如果某人利用程序抢先注册了他人的驰名商标,并以所谓的“商标权”来对抗驰名商标所有人的时候,法院应该怎样处理呢?

在这方面,日本法院的做法可以分为两个阶段。在2004年《商标法》修订以前,法院在不触动注册商标效力的前提下,以“权利滥用”的理论来保护未注册的驰名商标。而在2004年《商标法》修订之后,法院则直接依据《商标法》第39条,在必要的时候否定他人抢先注册的商标权的效力,进而保护未注册的驰名商标。

先来看以“权利滥用”理论,保护在先驰名的未注册商标。在1971年的由大阪地方法院审理的“鳄鱼”案<sup>[10]</sup>中,原告于1959年申请注册了带有“Crocodile”字样和鳄鱼图形的商标,但很少使用。另一方面,就在原告注册其商标的同时,法国的鳄鱼商标(鳄鱼图形以及Lacoste字样)已经在法国和很多国家获得了较高的知名度。当法国鳄鱼的代理人将有关的针织产品进口到日本销售时,原告依据自己的商标权提起了侵权诉讼。法院对于本案的审理,虽然集中在原告的商标与被告的商标在总体上不相同,不会造成消费者混淆的分析上,<sup>[11]</sup>但在判决中也提出了原告是在滥用自己的商标权。判决说,依据商标保护的地域性原则,被告和Lacoste无权排除原告在日本的免费搭车,但是原告利用商标注册形式的行为,属于滥用商标权,也不应当获得支持。

在涉及商标权滥用方面,也许最为典型的判例还是“POPEYE”系列案。“POPEYE”是美国一部喜剧作品中的人物,其版权所有人授权很多厂商在针织产品上使用“POPEYE”的字样和形象。就在“POPEYE”喜剧形象日益有名的时候,大阪的一家公司抢先注册了“POPEYE”字样和喜剧形象的商标。而当版权所有人授权使用的带有“POPEYE”字样和喜剧形象的产品进入日本的时候,商标所有人提起了针对进口商的一系列诉讼。而法院也围绕如何维护在先权利人的利益,做出了一系列判决。例如,在1976年2月由大阪地方法院判决的一个案子<sup>[12]</sup>中,面对原告的侵犯商标权的指控,被告提出了自己是“装饰性使用”的辩解。法院也认为,被告在使用“POPEYE”字样和形象的同时,还使用了自己的商标;被告对于“POPEYE”字样和形象的使用不属于商标意义上的使用。而在另一个诉讼中,日本最高法院抛弃了“装饰性使用”的依据,而是依据商标权滥用的理论,判定被告的使用不属于侵权。最高法院的判决说,如果支持原告行使自己的商标权,就会颠覆商标法的宗旨,因为已经没有支付任何费用而利用了“POPEYE”标记的知名度。<sup>[13]</sup>

在本文作者看来,上述两个案件中被告对于“POPEYE”形象的使用,都具有指示商品来源的意味。

[9] 日本 マクドナルド株式会社诉 マック 株式会社, 京高等裁判所判, 1978年10月25日。

[10] リ 4 ・ ンミン コンパニ 4 リミテッド诉三共生興株式会社, 大阪地方裁判所判, 1971年2月24日。

[11] 原告的商标图形是一个长方形的方框,左上部分为“Crocodile”的文字,右下部分为头朝左的鳄鱼图形;被告的商标图形没有长方形的方框,突出的鳄鱼图形中间写有“Lacoste”的字样,且鳄鱼的头朝右。

[12] 大阪三 R株式会社诉 オツク ス株式会社, 大阪地方裁判所判, 1976年2月24日。

[13] 株式会社 アルプス カワムラ诉株式会社松寺, 最高裁判所, 1990年7月20日。在这个判决中,最高法院还依据在先的著作权,撤销了原告的商标注册。

而法院在难以触动商标权效力的前提下,积极探索,通过“装饰性使用”和“商标权滥用”等方式,维护了在先驰名商标所有人的权利。这对于中国法院解决相关的问题具有一定的启发意义。

再来看直接否定抢先注册的商标权,进而保护未注册的驰名商标。根据2004年修订的《日本商标法》第39条,在有关商标权的侵权诉讼中,如果原告的注册商标权“应当在无效程序中被宣告为无效”,则注册商标的所有人不得针对被告实施自己的商标权。<sup>[14]</sup>值得注意的是,这里所说的如果该注册商标权“应当在无效程序中被宣告为无效”,是由审理案件的法院来认定,并非等待特许厅审判部作出无效裁定。根据日本学者的观点,这里虽然没有直接使用“法院可以宣告注册商标权无效”的术语,但其真实的效果则是由法院根据相关的事实,宣告注册商标权无效。<sup>[15]</sup>这样一来,在事实上宣告注册商标无效的权力,就从行政机关的手中转移到了司法机关的手中。

显然,抢注他人未注册的驰名商标,利用行政程序获得所谓的“注册商标权”,并由此而阻止未注册驰名商标所有人的正常使用,这本身就是一种不正当竞争行为。过去,碍于行政权力和司法权力的划分,法院即使掌握了相应的证据,也不便否定注册商标权的效力,只能采取“商标权滥用”的理论,保护未注册的驰名商标。而依据新的法律规定,法院在相关案件的审理中,可以依据有关的事实和证据,判定注册商标权“应当在无效程序中被宣告为无效”,进而保护未注册的驰名商标。应该说,这样的规定既简化了程序,为当事人节省了时间和成本,又可以对未注册的驰名商标提供更为有效的保护,值得肯定。

## (二)中国的相关规定与实践

### 1. 商标法的规定

中国于1983年开始实施的第一部《商标法》,没有规定对于驰名商标的保护。1993年修订的《商标法》虽然没有明确提到“驰名商标”,但其中的第27条规定,已经注册的商标,如果是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,可以由商标局撤销该注册商标。这一规定,在同时实施的《商标法实施细则》第25条中有进一步的规定。根据规定,以欺骗或者其他不正当手段取得注册的行为,包括违反诚实信用原则,以复制、模仿、翻译等方式,将他人已为公众所熟知的商标进行注册的行为。显然,这可以理解为中国的商标法规已经从防止混淆的角度,提供了对于未注册驰名商标的保护。

2001年10月,中国在加入世界贸易组织的前夕修改了商标法。其中的重点之一就是依据《巴黎公约》和《TRIPS协议》,规定了对于驰名商标的保护。现行《商标法》第14条第1款从防止消费者混淆的角度,规定了对于未注册驰名商标的保护。根据规定:“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。”其中的“不予注册”,涉及了商标局的注册审查程序,而“禁止使用”则涉及了未注册驰名商标的行政保护和司法保护。此外,依据《商标法》第4条,本法有关商品商标的规定适用于服务商标,所以上述规定也适用于服务商标。

中国的商标法规虽然在1993年之后才明确规定了驰名商标的保护,但保护驰名商标的实践却在1985年中国加入《巴黎公约》以后就已经开始。例如,在1987年8月,商标局在一件商标异议案件中认定,属于美国必胜客公司的“PIZZAHUT”及屋顶图形的商标为驰名商标,驳回了澳大利亚鸿图公司在相同商品上抢注相同商标的申请。又如,商标局在1989年10月还认定中国的“同仁堂”商标为驰名商标,以帮助当时的北京药材公司解决该商标在日本被抢注的问题。<sup>[16]</sup>而在1993年以后,尤其是2001年修订商标法以后,商标局和商标评审委员会更是在相关的注册程序中,从防止混淆的角度,认定和保护了许多未注册驰名商标。

[14] 日本《商标法》第39条的规定,系准用日本《专利法》第104条之3的规定。所以,以上有关注册商标权的规定,也是套用日本《专利法》第104条之3的规定而来。

[15] 例如,东京大学法学部的大哲也教授,在与本文作者讨论时就明确提到上述看法。

[16] 以上两个事例,参见黄晖《商标法》,法律出版社2004年版,第325页。

在这方面,2004年由商标局认定的“小肥羊”未注册驰名商标就是一个典型的事例。内蒙古小肥羊火锅店自1999年8月开业以来,迅速成为中餐连锁企业中的佼佼者。但“小肥羊”的商标注册申请却屡屡为商标局驳回,理由是“该商标直接反映服务内容和特点”,因而不具有显著性。然而,随着“小肥羊”驰名度的不断提高,全国很多餐饮店竞相使用“小肥羊”的招牌,造成了消费者的混淆。正是在这种背景下,国家商标局将其认定为驰名商标,并在2004年公布的驰名商标名单中特意说明,这是一件未注册的驰名商标。这样,不仅他人不得再去抢注“小肥羊”的商标,就是“小肥羊”商标的所有人,在没有注册的情形下,也可以更为有力地维护自己的权利。<sup>[17]</sup>

## 2 反不正当竞争法的规定

中国《反不正当竞争法》第5条第2款规定了对于未注册驰名商标的保护。根据规定,擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品的,属于不正当竞争行为。其中,知名商品的特有名称,知名商品的包装、装潢,都属于未注册的驰名商标。<sup>[18]</sup>除此之外,第5条第3款规定,擅自使用他人的企业名称或者姓名,使人误认为是他人的商品,属于不正当竞争行为,也与未注册驰名商标的保护有关。

法院在相关的诉讼中,也依据《反不正当竞争法》的上述规定,维护了未注册驰名商标所有人的权利。例如,在2001年3月由北京市高级人民法院判决的“老干妈风味豆豉酱案<sup>[19]</sup>”中,被告湖南华越食品公司在其生产的豆豉酱中,模仿了原告贵阳南明唐蒙食品公司的包装瓶贴,包括“老干妈”的名称、字体,唐蒙食品厂创始人陶华碧女士的肖像,以及红色的瓶贴色彩等等。法院在审理后认为,原告的产品包装,包括“老干妈”的名称,属于知名商品的特有名称和包装装潢,在消费者之中享有广泛的声誉。被告模仿原告的知名名称和包装装潢,造成了消费者的混淆,属于不正当竞争的行为。这样,法院就是先认定原告的未注册商标为驰名商标,然后判定被告对于近似商标的使用,造成了消费者的混淆,构成了不正当竞争。

### (三)小结

应该说,从防止混淆的角度提供对于未注册驰名商标的保护,中日两国的法律规定大体相同。例如,两国都是在商标法和制止不正当竞争的法律中,分别规定了未注册驰名商标的保护,由商标行政部门和法院分别在行政程序和司法程序中加以适用。尽管如此,日本的相关规定和实践,至少有三点值得中国借鉴。

第一,日本《不正当竞争防止法》第2条第1款第1项,规定了广泛的商业标识,包括可以指示商品或商业来源的姓名、商号、商标、标识、商品的容器或包装等等。而中国的《反不正当竞争法》第5条第2款和第3款,则只规定了知名的商品名称、包装、装潢和姓名、企业名称,范围略嫌狭窄。尽管法院在司法实践中可以给予扩大的解释,但毕竟不如日本那样的广泛规定,更方便法院的操作。所以,中国在进一步修订反不正当竞争法时,有必要从防止混淆的角度,对受保护的商业标识做出广泛的规定。

第二,按照英美等国的做法,获得注册的商标仅仅具有一种公告的作用,由此而产生的权利也是推定有效的权利,任何人都可以在司法程序中质疑商标权的有效性。而中日两国都以注册作为获得商标权的基本方式,对获得注册的商标给予了较高的肯定,法院通常不受理商标权无效的诉求。在这样的背景之下,日本法院经过实践摸索出来的做法,即在不触动注册商标权效力的前提下,以“商标权滥用”来提供对于未注册驰名商标的保护,就是非常有意义的。这一做法值得中国法院借鉴。

第三,近年来,日本修订商标法,法院可以在相关的诉讼中,依据有关的事实和证据,直接否定抢先注册的商标权的效力,进而提供对于未注册驰名商标的保护,也值得中国的立法机关加以借鉴。显然,

[17] 李丽辉:“未注册的小肥羊缘何受保护?”《人民日报》,2005年1月27日,第6版。

[18] 中国《反不正当竞争法》第5条第2款,从字面上看,重点在于商品的“知名”,但其真实含义是指商品名称和包装、装潢的“知名”。这应当在进一步修订中,改进文字的表述。

[19] 贵阳南明老干妈食品公司诉湖南华越食品公司,北京市高级人民法院,2001年3月20日。

由处理争端的法院直接否定不当注册的商标的效力,而非等待商标行政机关的决定,会简化程序,节省当事人的时间和成本,从而更有效地保护未注册的驰名商标。与此相应,也可以有效防止诉讼当事人滥用确权程序的可能性。

### 三 依据淡化理论的保护

商标的“淡化”主要是针对驰名商标而言。根据淡化理论,将他人的驰名商标或者与之近似的商标使用在非类似的产品或服务上,虽然不会造成消费者在商品或服务来源上的混淆,但可以降低或者淡化该驰名商标指示商品来源的能力。淡化包括弱化和丑化。所谓弱化,是指对于他人驰名商标的使用,削弱了或者淡化了该驰名商标与特定商品或服务之间的强有力的关联。所谓丑化,是将他人的驰名商标用于质量低劣的商品或服务上,或者用于非法的或不道德的商业活动中,从而损害了他人驰名商标的形象。<sup>[20]</sup>

商标“淡化”也是侵犯他人商标权的行为。如前所述,商标权是一种财产权利。按照传统的混淆理论,商标权的范围是从消费者是否有可能产生混淆来界定的。与此相应,如果在非类似的商品或服务上使用他人的驰名商标,即使造成了弱化或者丑化的结果,也不会构成商标侵权。所以,传统的混淆理论难以对驰名商标提供足够的保护。而现代的淡化理论则是从驰名商标本身来界定商标权的范围。如果在非类似的商品或服务上使用了他人的驰名商标或者与之近似的商标,即使没有造成消费者混淆的可能性,但如果淡化了或者丑化了他人的驰名商标,仍然会构成商标侵权。<sup>[21]</sup>这样,淡化理论就弥补混淆理论的不足,对驰名商标提供了充分的保护。当然,这并不表明商标权的扩张。因为在驰名商标的保护方面,无论是依据混淆理论的保护,还是依据淡化理论的保护,都没有超出驰名商标所代表的商誉。

驰名商标保护中的淡化理论,最早由美国学者斯科特提出。他于1927年在《哈佛法学评论》发表“论商标保护的基本理论”一文,<sup>[22]</sup>详细论述了驰名商标保护中的淡化理论。随着商标保护理论和实践的发展,淡化理论也逐步纳入了很多国家的商标法或者反不正当竞争法中。到了世界贸易组织的《TRIPS协议》,更是明确规定了依据淡化理论对于驰名商标的保护。

#### (一)日本的相关规定和实践

由于传统的商标法是从防止混淆的角度提供对于商标的保护,所以在很多国家中,依据淡化理论对于驰名商标的保护,规定在反不正当竞争法中。这是因为,以淡化的方式使用他人的驰名商标或者与之近似的商标,虽然不会造成消费者的混淆,但是利用了他人驰名商标所代表的商誉,构成了不正当竞争。例如在美国,依据淡化理论对于驰名商标的保护,就是规定在联邦的反不正当竞争法中。<sup>[23]</sup>当然,也有国家或者地区,将反淡化的规定纳入了商标法的范围。例如,欧盟于1988年12月发布的有关商标保护的第一号指令,以及1993年12月发布的共同体商标条例,就是在规定混淆理论的同时,规定了驰名商标的反淡化保护。<sup>[24]</sup>

在依据淡化理论保护驰名商标方面,日本的规定又比较特殊,既反映在商标法中,又反映在不正当竞争防止法中。

先来看商标法的规定。根据日本《商标法》第4条第1款第19项,如果注册商标的申请人出于不正当的目的,在相关的商品或者服务上注册了与他人的驰名商标相同或者近似的商标,有关的商标注册无

[20] Tanuja Garde: The Whittling Away of the Federal Trademark Dilution Act, IIC, 2003, issue 6.

[21] Tanuja Garde: The Whittling Away of the Federal Trademark Dilution Act, IIC, 2003, issue 6.

[22] Frank Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harvard Law Review 813 (1927).

[23] 美国的《兰哈姆法》虽然可以称为联邦的商标法,但其中的第43条第1款,以及规定了反淡化理论的第3款和有关域名的第4款,却属于联邦的反不正当竞争法。

[24] First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks; Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark.

效。其中的“不正当目的”，包括获取不正当利润，对他人的驰名商标造成损害，以及其他的不正当目的。其中的“驰名商标”，是指与他人商业活动相关的、指示他人商品或服务来源的驰名商标，以及与之相同或者相似的商标，而且不论该商标是在日本驰名还是在外国驰名。

根据日本特许厅编写的《商标法逐条解释》，第4条第19项是1996年修订商标法时加入的（自1997年1月生效），其目的是在原有的第10项和第15项的基础上，对驰名商标提供更为广泛的保护。例如，只要有关的商标驰名，不论是在日本驰名还是在外国驰名，都可以获得保护。这与绝大多数国家只保护本国驰名的商标，形成了鲜明的对比。又如，注册人的不正当目的具有广泛的含义，既包括为了获取不正当的利益，又包括对他人的驰名商标造成损害。而依据《商标法逐条解释》，“对他人的驰名商标造成损害”，具体所指就是对于他人驰名商标的淡化。例如，无论在何种商品或服务上，申请注册与他人的驰名商标相同或者近似的商标，意图造成他人驰名商标丧失指示商品或服务来源的功能，或者损害该驰名商标所代表的声誉，都属于不正当的目的。而且，即使相关的注册发生在不同的商品或服务上，不会造成消费者的混淆，也属于法律禁止的行为。<sup>[25]</sup>这样，对他人驰名商标造成的损害，就包括了淡化理论中的“弱化”（造成他人的驰名商标丧失指示商品或服务来源的功能）和“丑化”（损害他人驰名商标所代表的声誉）。

如前所述，《商标法》第4条有关商标注册无效的规定，主要涉及到特许厅的注册审查，以及对于异议和无效请求的处理。与此相应，当他人申请注册的商标构成了对于自己驰名商标淡化的时候，驰名商标的所有人就可以依据第19项，或者提出异议，或者提出无效请求。

再来看不正当竞争防止法的规定。根据日本《不正当竞争防止法》第2条第1款第2项，在自己的商品上使用他人的驰名商业标识或者与之近似的标识，包括销售、提供、展示、出口、进口或者通过网络而提供上述商品的行为，属于不正当竞争的行为。

与第2条第1款第1项有关防止混淆的规定相比，第2项所说的对于他人著名商业标识或者近似标识的使用，并不要求混淆的可能性。正是从这个意义上说，第2款所涉及的是有关淡化理论的规定。或者说，第2款的规定中虽然没有出现“淡化”的字词，但在事实上却规定了反淡化的内容。<sup>[26]</sup>

此外，第2款所提及的是“著名的商业标识，而不是第1款所说的“广为人知”的商业标识。在日文的语义背景中，前者叫做“著名商标”，后者叫做“知名商标”。而“著名商标”是知名度高于“知名商标”的商标。这样，至少是从字面上说，适用淡化理论的著名商标，其驰名度要高于适用混淆理论的知名商标。

如前所述，不正当竞争防止法的规定，主要由法院在相关的诉讼中加以适用，与商标的注册审查、异议和无效程序基本无关。这里仅举2000年12月由富山地方法院判决的“JACCS”一案，说明反淡化理论对于驰名商标的保护。<sup>[27]</sup>

“JACCS”是一个有关域名、网页与商标的判例。根据案情，原告所拥有的“JACCS”商标，是信用卡行业中的一个驰名商标。被告是一家制造、销售廉价洗浴设备和移动电话的企业。1998年5月，被告注册了“www.jaccs.co.jp”的域名，其中使用了原告的驰名商标“JACCS”。与此同时，被告还在自己的网页上突出使用了“JACCS”的字样。于是，原告依据《不正当竞争防止法》第2条第1款的第1项和第2项，提起了针对被告的诉讼，要求被告停止在域名和网页中使用自己的驰名商标。法院在审理中认定，原告的商标“JACCS”是信用卡行业中的驰名商标，而被告在域名和网页中使用“JACCS”，构成了对于他人驰名商标的使用。法院由此而判决，被告在域名和网页中使用原告的驰名商标“JACCS”，违反了《不正当竞争防止法》第2条第1款第2项，属于淡化原告驰名商标的行为，构成了对于原告权利的侵犯。

[25] Industrial Property Laws, section by section summary, 16th edition, edited by JPO, Part of Trademark Law, 2001 (IIP translation 2004).

[26] 参见 Kenneth Port and Gerald McAlinn: Comparative Law—Law and the Legal Process in Japan, Carolina Academic, 2003, p. 723.

[27] 株式会社 ジャックス 诉有限会社日本海 パクト, 富山地方裁判所判, 2000年12月6日。



## (二)中国的相关规定和实践

在中国,依据淡化理论对于驰名商标的保护,规定在商标法而非反不正当竞争法中。这种状况,与欧盟的商标保护指令和共同体商标条例的规定相似。

中国《商标法》第13条第2款规定:“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经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”

与日本《商标法》第4条第1款第19项和《不正当竞争防止法》第2条第1款第2项相比较,中国《商标法》的上述规定有两点值得注意。第一,适用淡化理论的驰名商标,仅限于在中国知名的注册商标。没有在中国注册的商标,以及没有在中国知名的注册商标,不适用淡化理论。第二,根据“不予注册并禁止使用”的规定,一方面商标行政管理部门可以在注册审查、异议和无效的程序中适用淡化理论,对于经过认定的驰名商标予以保护。另一方面,法院也可以在相关的诉讼中适用淡化理论,对于经过认定的驰名商标予以保护。

根据“不予注册并禁止使用”的规定,法院似乎只能下达禁令,不能判处损害赔偿。但最高人民法院的相关司法解释却表明,法院在必要时不仅可以下达禁令,而且可以判决损害赔偿,以及采取其他必要的救济措施。这是因为,中国《商标法》第52条列举了侵犯商标权的行为,其中的第5款是“给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为”。而根据最高人民法院2002年10月发布的司法解释,“复制、模仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不类似的商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”,属于给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为。<sup>[28]</sup>这样,法院就可以依据《商标法》第52条和其他规定,对淡化他人驰名商标的行为采取商标法所规定的所有救济措施,包括禁令、损害赔偿和其他必要的救济措施。

中国虽然在2001年10月修订商标法时,才明确规定了驰名商标保护中的反淡化理论,但相关的保护实践却远远早于这个时间。例如,早在1989年11月,国家商标局在一起商标纠纷案中裁定,“万宝路”和“MARLBORO”是美国菲利普莫里斯公司使用在卷烟上的驰名商标,已经在我国注册。杭州葡萄酒二厂将与“万宝路”、“MARLBORO”商标相同、近似的文字、图形作为葡萄酒包装盒的装潢使用,已经构成了商标法所规定的对于注册商标造成其他损害的侵权行为。<sup>[29]</sup>显然,将与“万宝路”、“MARLBORO”商标相同、近似的文字、图形使用在葡萄酒的包装盒上,虽然不会造成消费者的混淆,但属于淡化他人驰名商标的行为。

在2001年修订商标法之前,法院甚至适用制止不正当竞争的一般理论,对驰名商标提供了反淡化的保护。例如,在2000年10月由上海市第二中级人民法院判决的“宝洁公司”案中,原告是一家美国公司,在中国就其生产和销售的肥皂、护发剂等产品,注册了“safeguard”和“舒肤佳”等商标。被告“晨铨公司”是一家经营范围为“安防系统的设计安装维修”的公司,于1999年1月注册了“safeguard.com.cn”的域名。法院在审理中认定,原告的注册商标“safeguard”和“舒肤佳”属于驰名商标,被告的域名注册行为构成了不正当竞争。法院由此而责令被告停止使用该域名,并于判决生效之日起15日内撤销该域名。<sup>[30]</sup>尽管被告提起了上诉,上海市高级人民法院维持原判,认定被告的行为构成了不正当竞争。<sup>[31]</sup>

此外,几乎同时发生的“杜邦公司诉北京国网信息公司域名纠纷案”,“劳力士钟表公司诉北京国网信息公司域名纠纷案”,法院都是从制止不正当竞争的角度,认定原告的商标为驰名商标,判定被告抢注域名的行为违反诚实信用原则,构成了不正当竞争。<sup>[32]</sup>

[28] 最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,2002年10月12日,第1条。

[29] 参见黄晖《商标法》,法律出版社2004年版,第264-265页。

[30] 宝洁公司诉上海晨铨智能科技发展有限公司,上海市第二中级人民法院,2000年10月9日。

[31] 上海晨铨智能科技发展有限公司诉宝洁公司,上海市高级人民法院,2001年7月5日。

[32] 杜邦公司(美国)诉北京国网信息公司,北京市第一中级人民法院,2000年11月21日;劳力士钟表有限公司诉北京国网信息有限责任公司,北京市第二中级人民法院,2001年10月。

至于 2001 年 10 月修订商标法以后,商标行政管理部门和法院,更是依据商标法规定的淡化理论,提供了对于驰名商标的积极保护。例如,在昆明市中级人民法院于 2004 年 10 月判决的“红河卷烟厂”案中,原告红河卷烟厂就卷烟制品所使用的“红河”商标是一件全国驰名的商标,而被告金象洗涤用品公司则在其生产的洗衣粉的外包装上,以显著的方式套用了红河商标的特定书写体,构成了商标侵权行为。值得注意的是,法院在判决书中还引述了最高人民法院司法解释的相关规定,认为被告的行为属于“复制、模仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相似的商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的行为。”<sup>[33]</sup>

### (三) 小结

在驰名商标的反淡化保护方面,中国仅在商标法中予以规定,值得进一步探讨。因为,以淡化的方式使用他人的驰名商标,并没有造成消费者混淆,放在以混淆理论为基础的商标法中规定,似有不当。而在另一方面,以淡化的方式使用他人的驰名商标,又在事实上利用了或者损害了他人驰名商标所代表的声誉,属于不正当竞争的范畴。由此看来,中国在修订反不正当竞争法时,应当明确规定对于驰名商标的反淡化保护。

在这方面,日本的做法也值得中国效法。一方面,可以在商标法中,从防止不当注册的角度,提供对于驰名商标的反淡化保护。另一方面,则应当在反不正当竞争法中,从禁止使用的角度,提供对于驰名商标的反淡化保护。这样,无论是在立法的层面上,还是在实际操作的层面上,商标法和反不正当竞争法都可以相互补充,对驰名商标提供比较充分的反淡化保护。

## 四 企业名称与驰名商标

企业名称,又称商号,与商标密切相关。在很多情况下,企业名称中的字号,也是企业的商标。例如,世界著名的可口可乐、英特尔、微软、诺基亚和索尼等等,既是企业的商标,又是企业名称中的字号。所以在很多情况下,对于企业名称或者商号的保护,主要就是对于字号的保护。

《巴黎公约》第 8 条要求成员国保护企业名称。而且,对于企业名称的保护,不以申请或者注册为前提,也不论有关的企业名称是否成为商标的组成部分。根据公约的相关解释,该条虽然规定了企业名称应当获得保护,但是并没有说明以什么样的方式予以保护。这样,各成员国就可以依据本国的情况选择不同的保护方式,例如专门法的方式,或者反不正当竞争法的方式,或者采取其他的手段加以保护。在通常情况下,当第三人使用相同或者近似的企业名称,或者使用与企业名称类似的标记,并且有可能引起公众混淆时,就应当给予此种保护。<sup>[34]</sup>

绝大多数国家对于企业名称的保护,都是采用制止不正当竞争的方式。与此相应,企业名称保护所适用的也是制止假冒和混淆的标准。按照这个标准,使用与他人的企业名称相同或者近似的商业标识,有可能造成企业的商业活动混淆,或者企业所提供的商品或服务来源的混淆,就会构成不正当竞争。当然,依据现代的淡化理论,知名的企业名称,还可以受到反淡化的保护。按照这个标准,使用他人知名的企业名称或者与之近似的企业名称,即使没有消费者混淆的可能性,但如果有可能损害企业名称所有人的利益时,知名的企业名称的所有人也可以依据反不正当竞争法加以制止。

除了反不正当竞争法对于企业名称的保护,在很多国家还有企业名称登记的法律或者行政规定。这是为了规范企业名称的使用。那么,经过行政机关登记的企业名称,与《巴黎公约》要求保护的企业名称是什么关系?如果有人在企业名称的登记中,将他人的驰名商标作为字号来使用,应当如何处理?应该说,在中国目前的驰名商标保护中,这既是一个突出的理论问题,也是一个突出的实践问题。而比较中日两国在这个问题上的理论和实践,将有助于中国解决相关的问题。

[33] 红河卷烟厂诉昆明市宜良金象洗涤用品有限公司,昆明市中级人民法院,2004年10月26日。

[34] 博登浩森著:《保护工业产权巴黎公约指南》,汤宗舜、段瑞林译,中国人民大学出版社2003年版,第89页。

### (一)日本对于企业名称的保护

日本的不正当竞争防止法,分别从防止混淆的角度和反淡化的角度,提供了对于企业名称的保护。具体说来,《不正当竞争防止法》第2条第1款第1项从防止混淆的角度保护各种驰名的商业标识,第2条第1款第2项从防止淡化的角度保护各种驰名的商业标识,其中都包含了企业名称(商号)。

除此之外,日本还有企业名称登记的制度。根据日本《商法》,公司可以自由选择商号,但不得选择与他人营业产生误导的商号。<sup>[35]</sup>又据《公司法》的相关规定,公司应当在自己的商号当中,使用股份公司等表示公司种类的文字。银行、证券等公司还应当在商号中使用表示其行业的文字。<sup>[36]</sup>根据《商业登记法》,商号的登记,由当事人的营业所所在地的司法局或者司法局的派出机关负责,<sup>[37]</sup>通常是由区、市、町、村一级的司法部门登记。<sup>[38]</sup>在商号的登记中,区、市、町、村一级的司法部门只进行形式审查,例如本辖区之内是否有重复的企业名称存在。如果没有重复的企业名称存在,司法部门通常都会予以登记。商号的登记,不同于商标的注册。在日文的语义背景中,与商号相关的是“登记”,与商标相关的是“登录”,二者完全不同。

按照日本学术界的一般看法,企业名称,包括登记的和实际使用的,具有两个方面的含义。<sup>[39]</sup>一是名称的方面,就像一个人的姓名一样,仅仅涉及公司的名称和身份。二是财产权的方面,是指企业名称,尤其是其中的字号所体现的商誉和名声,应当由反不正当竞争法加以保护。按照日本学者的看法,区、市、町、村一级的司法部门在登记企业名称时,仅考虑企业名称的名称方面,并不考虑企业名称的财产权方面。与此相应,如果已经登记的或者实际使用的企业名称,侵犯了他人企业名称中的财产权方面,或者侵犯了他人商标中的财产权,相关的权利人可以依据不正当竞争防止法予以制止。

在这方面,由千叶地方法院于1996年4月判决的“Walkman案”,<sup>[40]</sup>是一个非常典型的判例。根据案情,原告“索尼公司”拥有英文“Walkman”及其片假名的商标,使用于磁带录音机上。“Walkman”是一个臆造的商标,在国外和日本驰名。本案的被告是一家销售鞋类和服装的小商店,在千叶市企业名称登记部门登记了“Walkman有限会社”的名称,并在包装纸、包装袋、价签、收据上,以及商店周围的招揽彩旗和指示商店位置的地图上,使用了英文的“Walkman”和相应的片假名。法院在审理中认为,被告使用的商业标记,在发音、含义和外形方面,都与原告的商标相同,而不同之处仅在于被告的商业标记中多了一只鞋子,以及采用了不同的书写字体。在此基础上,法院依据商标法和不正当竞争防止法,认定被告的行为不仅侵犯了原告的商标权,而且构成了不正当竞争。<sup>[41]</sup>

在本案的诉讼中,被告曾经提出抗辩说,自己已经登记了“Walkman有限会社”的企业名称,“Walkman”及其片假名是自己企业名称的简称。与此相应,自己对于“Walkman”及其片假名的使用,不是对于原告注册商标的使用,而是对于自己企业名称的使用。在这个问题上,法院并没有分析企业名称及其构成,而是把分析的侧重点放在了对于原告商标权的侵犯上。法院认为,尽管被告所使用的“Walkman”及其片假名是企业名称中的一个部分,但被告使用的标记与原告的注册商标相似,从而造成了对于原告商标权的侵犯。同时,被告使用“Walkman”及其片假名的标记,不正当地利用了他人的商誉。正是由此出发,法院下

[35] 日本《商法》第11条、第12条。

[36] 日本《公司法》第6条、第7条。

[37] 日本《商业登记法》,第1条第3款。

[38] 按照日本的行政区划,中央政府之下为都、道、府、县,再次为区、市、町、村。

[39] 上智大学法学院的小家庄一郎教授和早稻田大学法学部的高林龙教授、立命馆大学法学院的宫脇正晴教授,在与本文作者讨论时,都表达过企业名称具有“两个方面”的看法。

[40] ソニ4株式会社诉有限会社 ウォ4クマン,千叶地方裁判所判,1996年4月17日。

[41] 本案被告是在销售服务中,而不是同类或者类似商品上使用原告的商标“Walkman”及其相应的片假名,属于淡化他人驰名商标的行为。事实上,法院也认为本案应当适用“不正当竞争防止法”第2条第1款第2项,即有关淡化商业标记的规定。不过,《不正当竞争防止法》第2条第1款第2项自1994年5月1日起生效,而被告的侵权行为却发生于法律生效以前,因而不能适用有关淡化的规定。尽管如此,法院仍然依据《不正当竞争防止法》的精神,做出了上述判决。

令撤销被告已经登记的企业名称,并责令被告前往企业名称登记部门更改自己的企业名称。<sup>[42]</sup>

在企业名称与驰名商标的关系上,不仅会发生像“Walkman”这样,将他人的驰名商标登记为企业名称的问题,而且还会发生将他人驰名的企业名称注册为商标的问题。这对于驰名商标和企业名称的保护来说,同样具有重要的意义。在这方面,由东京地方法院于1966年判决的“ヤシカ”(yashica)案,也是一个非常典型的判例。<sup>[43]</sup>

根据案情,原告自1958年开始使用“株式会社ヤシカ”的名称,是一家销售照相机和摄影器材的公司,并且是东京证券交易所的上市公司。原告不仅在照相机和摄影器材上使用了“ヤシカ”的标记,而且还有可能在彩色胶卷、黑白胶卷、收音机、磁带录音机和其他产品上使用“ヤシカ”的标记。本案的被告是一家销售化妆品盒和化妆品包装物的公司,并且成功地就其销售的商品注册了“ヤシカ”的商标。被告辩称,自己的商标虽然是在原告的商号驰名以后才注册的,但由于使用于非同类的产品之上,不会造成消费者的混淆,属于正常使用自己的注册商标。

在具体的审理中,法院讨论了被告滥用商标权 and 不正当竞争的问题。法院认为,当原告的商号和商标“ヤシカ”驰名以后,被告将其注册为商标,甚至使用了原告标记的书写风格,显然是利用了原告标记已经具有的商誉,属于不正当竞争。法院还认为,被告尽管就“ヤシカ”获得了商标注册,但是被告对于该商标的使用却相当于使用了原告的商业形象及其所体现的商誉,不属于商标的正常使用。正是由此出发,被告对于自己注册商标的这种使用,相当于是商标权的滥用,应当加以禁止。

值得注意的是,“ヤシカ”案不仅讨论了滥用商标权的问题,而且讨论了驰名商标的淡化问题。法院认为,被告在化妆品盒和包装上使用“ヤシカ”商标,尽管不会造成商品来源上的混淆,但是会造成原告驰名商标的淡化。如果被告将与原告商号相同或者近似的商标使用在化妆品上,就会淡化原告商号的形象,削弱原告商号与照相机的联系。这样,原告商号所具有的,将照相机与社会公众联系起来的功能,以及吸引消费者和促销产品的能力,就会被淡化。

应该说,“ヤシカ”案不仅讨论了驰名企业名称与注册商标的关系,而且讨论了驰名企业名称的反淡化问题,在对于驰名商标和驰名企业名称的保护方面,具有独特的意义,值得予以关注。

## (二)中国的相关规定和做法

与日本的做法一样,中国也在《反不正当竞争法》中提供了对于企业名称的保护。根据该法第5条第3款,擅自使用他人的企业名称,引人误认为是他人商品的行为,属于不正当竞争行为。这表明,中国《反不正当竞争法》是从防止混淆的角度来保护企业名称的,这与大多数国家的做法相同。当然,中国的《反不正当竞争法》尚未规定对于驰名企业名称的反淡化保护。

另一方面,中国也有企业名称登记的制度。根据国务院于1991年批准的《企业名称登记管理规定》,企业名称由各级工商行政管理部门登记,通常由行政区域名称、字号、行业或者经营特点、组织形式等四个部分构成。例如,“北京国美电器有限公司”、“中国云南红河卷烟总厂”等。又据规定,企业可以自由选择字号,包括使用投资人的姓名作为字号。<sup>[44]</sup>显然,在企业名称的构成要素中,字号是区别同类企业的关键要素,具有财产价值的价值。

根据国家工商行政管理总局颁布的《企业名称登记管理实施办法》,企业名称实行分级登记管理。国家工商行政管理局负责全国企业名称登记,并负责核准带有“中国”、“中华”、“全国”、“国家”、“国际”等字样的企业名称,以及不含行政区划的企业名称。地方的省、市、县一级的工商行政管理机关,负责核准本辖区之内的企业名称登记。<sup>[45]</sup>在实际的操作中,各级工商行政管理部门主要进行形式审查,

[42] 根据上智大学法学院小冢庄一郎教授的谈话,日本法院在处理这类案件时,一开始还只是下达禁令,禁止被告继续使用相关的企业名称。但到了后来,则直接下令撤销相关的企业名称,甚至责令被告更改自己的企业名称。显然,“撤销”或者“责令更改”,已经涉及了企业名称登记部门的工作程序。

[43] 株式会社ヤシカ訴ダリヤ工株式会社,京地方裁判所,1966年8月30日。

[44] 《企业名称登记管理规定》(1991年5月6日由国务院批准,自1991年9月1日实施)第7条,第10条。

[45] 《企业名称登记管理实施办法》(1999年12月8日公布,2004年6月14日修订)第5条。

包括本辖区之内是否有相同的企业名称。这与日本企业名称登记部门的做法大体相同,即只进行形式审查,而非实质审查。

对于各级工商行政管理机关登记的企业名称,中国的行政、司法部门和学术界,并没有像日本那样从“名称”的角度加以看待,而是将“名称”的方面与“财产权”的方面混同了起来。在这方面,有关的行政规定甚至认为,企业名称的登记属于国家机构的授权,与商标注册具有同等的效力。例如,《企业名称登记管理规定》第3条规定:“企业名称经核准登记注册后方可使用,在规定的范围内享有专用权。国家工商行政管理局于1999年4月发布的《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第1条也规定:“商标专用权和企业名称权均是经法定程序确认的权利,分别受商标法律、法规和企业名称登记管理法律、法规保护。”<sup>[46]</sup>显然,这是将企业名称的“登记”与商标的“注册”混同了起来。

正是基于以上的认识,中国出现了独特的“企业名称权与商标权冲突”的说法。一方面,一些企业出于不正当竞争的目的,利用企业名称登记的程序,将他人的驰名商标纳入了自己的企业名称。而当商标权人主张自己的权利时,他们又诉诸“权利冲突理论”,甚至说商标所有人有商标权,自己有企业名称权,要求解决所谓的权利冲突。另一方面,有关的行政部门和司法部门,由于混同了企业名称中的“名称”方面和“财产权”方面,也试图从行政管理和司法的角度,寻求解决“权利冲突”的途径。基于以上两方面的原因,一些专家学者也试图站在超然的立场上,寻求解决商标权与企业名称权冲突的途径,并由此而撰写了大量的论著。<sup>[47]</sup>

大体说来,行政机关试图解决“企业名称权与商标权冲突”的探讨,集中反映在1999年4月国家工商行政管理总局发布的《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》<sup>[48]</sup>中。这个《意见》在“有效执行《商标法》和企业名称登记管理的有关规定,切实保护商标专用权和企业名称权,维护公平竞争秩序和社会公共利益”的前提下,提出了10条解决“冲突”的指导性意见。除此之外,在一些相关的学术会议上,主管商标注册的商标局与主管企业名称登记的企业名称登记司,也认真探讨过两个部门如何配合,包括交换信息、加强沟通、建立具体操作规范,以降低将他人的驰名商标注册为企业名称,或者将他人的驰名企业名称注册为商标的可能性。有人甚至提出,应该在企业名称登记制度中,建立如同商标那样的全国统一审查登记制度,或者建立商标与商号统一检索制度,这样才能从根本上解决商标与商号的冲突问题。<sup>[49]</sup>

在司法方面,试图解决“企业名称权与商标权冲突”的探讨,则集中反映在2002年由武汉市中级人民法院和湖北省高级人民法院审理的“立时”案中。

根据案情,原告立时公司注册了“立邦”文字及图形商标,使用于油漆及相关产品上。被告是一家生产建筑涂料的公司,经营范围与原告大体一致。当被告在工商行政管理部门登记了“武汉立邦涂料有限公司”的名称后,在其生产的各种建筑涂料上,以及相关的包装和宣传资料上,使用了“立邦”的字样。于是,原告以被告的行为构成商标侵权和不正当竞争,向武汉市中级人民法院提起诉讼。法院在审理后认定原告的商标为驰名商标,被告的行为侵犯了原告的商标权,并且构成了不正当竞争。

被告在诉讼中曾经提出,商标与企业名称是性质不同的两种权利,前者是区别不同商品或服务来源的标志,后者是区别不同市场主体的标志。自己的字号是经过工商管理部门依法核准登记的,具有完全的合法性,不存在侵犯原告商标权和不正当竞争的问题。而武汉市中级人民法院则认为,被告在申请登记企业字号时未遵循诚实信用的原则和公认的商业道德,具有明显的过错;被告在其产品上使用原告的商标,不仅造成了消费者的混淆,而且淡化了原告的商标。由此出发,法院判决被告于判决生效后的10

[46] 《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》(<http://www.chinaiprlaw.com/flfg/flfg8.htm>)。

[47] 例如,中国法学会知识产权法研究会于2003年6月在北京召开过一次“商业标识权利冲突及其解决对策理论研讨会”,其中重点讨论的就是商标权与企业名称权的冲突。会议的综述和相关论文,见《知识产权法文丛》第10卷,中国方正出版社2004年版。

[48] 《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》(<http://www.chinaiprlaw.com/flfg/flfg8.htm>)。

[49] “商业标识权利冲突及其解决对策理论研讨会综述”,见《知识产权法文丛》第10卷,中国方正出版社2004年版。

日以内变更企业字号,新企业字号中不得含有“立邦”字样;判决生效 10日以内销毁带有“立邦”字样的产品宣传资料和产品外包装。<sup>[50]</sup>

应该说,一审法院依据诚实信用和商业道德的原则,认定被告的行为侵犯了原告的商标权,构成了不正当竞争,进而责令被告变更其企业字号,这不仅符合反不正当竞争法的精神,也符合《巴黎公约》保护企业名称的精神。然而,本案的二审法院却在这个问题上做出了一个不恰当的判决。湖北省高级人民法院在二审判决中,一方面肯定了一审法院的判决,判令被告不得在其所有产品、产品包装、宣传资料以及其他经营活动中使用“立邦”文字;但在另一方面又认为,企业名称的登记和管理不在人民法院审判职权范围之内,故原审法院直接判决武汉立邦变更其企业字号不当,应当予以纠正。<sup>[51]</sup>

显然,湖北省高级人民法院的判决反映了法院在应对企业名称侵犯驰名商标方面的心态。一方面,法院认为应当按照商标法和反不正当竞争法的精神,制止被告使用原告驰名商标的行为。而另一方面,法院又认为,企业名称是由行政管理机关登记的,属于行政授权,法院不应该干预。但不管怎么说,法院责令被告停止在产品、宣传资料上使用他人的驰名商标,也算是尽到了保护驰名商标的责任。

值得注意的是,就在“立邦”案上诉的过程中,最高人民法院于 2002年 10月 12日通过了《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》。根据《解释》第 1条第 1款,将与他人注册商标相同或者相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,容易使相关公众产生误认的,属于商标法规定的对他人注册商标权造成其他损害的行为。这似乎可以解释为,在工商行政管理机关登记的企业名称中,即使含有他人的注册商标,只要规范使用,不是“突出”使用,就不属于侵犯商标权的行为。但如果在规范使用的前提下仍然造成了消费者的混淆,又该如何处理呢?司法解释没有做出明确的回答。

由于最高人民法院的这个司法解释是针对商标法做出的解释,似乎并不排除法院在具体的案件中,依据反不正当竞争法的规定,责令企业名称的所有人不得使用他人的驰名商标。例如,在 2006年 12月 20日由北京市第一中级人民法院判决的“蒙牛”案中,原告就乳制品使用的“蒙牛”商标为驰名商标,而被告则在明知的情形下登记了“呼和浩特蒙牛酒业有限公司”的企业名称,并在商业活动中突出使用“蒙牛”字样。法院经过审理后认定,被告明知故犯,通过登记取得其企业名称,借合法形式故意制造混淆与冲突,侵占了原告的商誉,其注册行为已经构成对原告的不正当竞争。同时,被告在其宣传和经营的奶酒产品上突出使用“蒙牛酒业”,造成了商品来源的混淆,侵犯了原告在先的注册商标专用权。法院因此而判定,被告应当在合理的清理期限届满 2个月后,停止使用含有“蒙牛”字样的企业名称,停止在其提供的商品中标示“蒙牛”字样。<sup>[52]</sup>

“蒙牛”案不仅依据商标法的规定,从防止混淆的角度禁止被告使用含有“蒙牛”字样的企业名称和商品标识,而且依据反不正当竞争法的规定,判定被告登记含有“蒙牛”字样的企业名称,属于不正当竞争的行为。显然,这个判决没有局限于企业名称的“规范”使用,而是直接责令被告停止使用含有“蒙牛”字样的企业名称,从而有力地保护了原告的驰名商标。

### (三)小结

在企业名称的保护方面,中国与日本的方式基本相同。一方面,两国都在反不正当竞争法中规定了对于企业名称的保护。另一方面,两国都有企业名称登记的制度。但是在如何看待经过登记的企业名称方面,两国却有着不同的理念和不同的处理方式。

在日本,将企业名称分为名称的方面和财产权的方面,认为企业名称登记机构仅涉及“名称”的方面,而反不正当竞争法则提供对于“财产权”的保护。正是基于这样的理念,日本法院在相关的诉讼中

[50] 立时集团国际有限公司诉武汉立邦涂料有限公司,湖北省武汉市中级人民法院,2002年 9月 10日。

[51] 立时集团国际有限公司诉武汉立邦涂料有限公司,湖北省高级人民法院,2003年 1月 13日。

[52] 内蒙古蒙牛乳业有限公司诉呼和浩特蒙牛酒业有限公司,北京市第一中级人民法院,2006年 12月 20日。另据本文作者了解,该案没有提起上诉,已经成为生效判决。

比较好地处理了企业名称与驰名商标,以及驰名的企业名称与注册商标的关系。

而在中国,由于没有像日本那样将企业名称分为名称和财产权的两个方面,从而导致了企业名称保护方面的混乱,以及企业名称与驰名商标关系的混乱。一方面,行政管理机关将获得登记的企业名称的效力,与获得注册的商标的效力等同起来,认为企业名称的登记就是权利的授予。另一方面,法院在处理企业名称与驰名商标关系时,也不免有所顾忌,把重点放在了是否突出使用的环节上。

在对于企业名称的保护方面,中国的行政机关、司法部门和学术界,应当了解和接受日本关于企业名称具有两个方面的看法。如果接受了这样的看法,一方面,中国的企业名称登记模式可以不必有任何改变。从中央到地方的各级企业名称登记机关仍然可以按照过去的方式,从事企业名称的登记。另一方面,如果已经登记的企业名称在实际的商业活动中,与他人的驰名商标或者驰名的企业名称发生了争执,可以由法院按照反不正当竞争法的规定或者精神加以处理。或者说,企业名称登记机构仅负责“名称”的方面,而法院则依据反不正当竞争法的规定和原则保护“财产权”的方面。这样一来,国家工商行政管理总局没有必要再去协调企业名称登记与商标注册的问题,甚至发布解决权利冲突的文件。法院也可以放心大胆地依据商标法、反不正当竞争法的规定和原则,处理相关的法律纠纷,而不必顾忌是否超越了司法机关的权限。至于许许多多的专家学者,也可以不必再去研究所谓的“商标权与企业名称权的冲突”了。

## 五 驰名商标的效力

在驰名商标的保护方面,无论是防止混淆的保护还是反淡化的保护,包括处理企业名称与驰名商标的关系,都涉及到驰名商标的认定,以及由此而认定的驰名商标的效力问题。

在日本,无论是特许厅在商标审查、异议和无效请求中认定的驰名商标,还是法院在处理商标纠纷中认定的驰名商标,仅仅与解决相关的争端有关。驰名商标的认定是个案原则,其效力仅限于个案,与广告宣传没有任何关系。从理论上说,任何人都可以在广告上宣称自己的商标是驰名商标。<sup>[53]</sup>显然,这不仅与绝大多数国家保护驰名商标的做法相同,而且也符合《巴黎公约》和《TRIPS协议》要求保护驰名商标的宗旨。

而在中国,驰名商标的认定,不仅与个案的争端解决相关,而且至少具有两方面的超越个案的意义。一是广告宣传的意义。具体说来,一旦某个商标在行政程序或者司法程序中被认定为驰名商标,该商标的所有人就可以在广告活动中宣称自己的商标是驰名商标。本来,如果其他商标所有人也能够以“驰名商标”宣传自己商标的话,也不会成为太大的问题。然而,根据中国的广告法,如果没有经过行政和司法的认定,在相关的广告宣传中宣称自己的商标是“驰名商标”,就会成为虚假广告,遭到工商行政管理部门的查处。<sup>[54]</sup>这样,本来是为了解决争端而认定的驰名商标,就具有了超越个案的身份和地位,并由此而获得了市场上的优势地位。

二是地方政府宣传政绩的意义。由于不了解驰名商标认定的本来含义,中国的很多地方政府误以为,本辖区的驰名商标越多,就表明本辖区的企业实力强,政府的工作做得好。于是,一些地方政府为了显示自己的政绩,积极追求“驰名商标”的数量,甚至提出了“争创驰名商标”的口号。<sup>[55]</sup>还有一些地方

[53] 特许厅总务课制度改正审议室的木村一弘先生,上智大学法学部的小塚莊一郎教授,与本文作者讨论时都谈到这样的看法。

[54] 中国《广告法》第4条规定:“广告不得含有虚假的内容,不得欺骗和误导消费者。又据该法第47条,违反本法规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传的,由广告监督管理机关责令广告主停止发布,并以等额广告费用在相应范围内公开更正消除影响,并处广告费用一倍以上五倍以下的罚款;对负有责任的广告经营者、广告发布者没收广告费用,并处广告费用一倍以上五倍以下的罚款;情节严重的,依法停止其广告业务。构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

[55] 例如,辽宁省政府曾经发布过《关于进一步加强争创中国驰名商标工作的意见》,而辽宁省工商行政管理局又在此基础上发布了《关于加快推进争创驰名商标工作的意见》,要求省内的各级工商行政机关予以落实。(http://www.ln.gov.cn/law/file\_info.jsp?id=51)

政府,则对获得了驰名商标称号的企业,给予奖励和支持。<sup>[56]</sup>在这样的背景之下,一些企业想方设法让自己的商标成为“驰名商标”,也就毫不奇怪了。

由于驰名商标具有了超越个案的意义,还引发了谁可以认定驰名商标,以及如何规范驰名商标认定的问题。在中国,驰名商标的认定有两个途径,即行政途径和司法途径。

先来看行政途径。根据国家工商行政管理总局于2003年6月发布的《驰名商标认定和保护规定》,商标局和商标评审委员会可以在商标异议和无效的程序中,应当事人的请求而认定驰名商标。这主要是为了解决相关的争端。另外,地方工商行政管理机关在处理商标权纠纷时,当事人可以向市(地、州)一级的工商行政管理部门提出认定驰名商标的请求,并提交相应的证明资料。市(地、州)一级工商行政管理部门经过初步审查后,上报省一级工商行政管理部门审查,再上报商标评审委员会,由其做出是否认定为驰名商标的决定。这样,就行政的途径来说,有权认定驰名商标的就是国家工商行政管理总局的商标局和商标评审委员会。而《驰名商标认定和保护规定》则是规范这两个机构认定驰名商标的文件。

再来看司法途径。法院在解决纠纷的过程中认定相关的商标是否驰名,是各国通行的做法。在这方面,中国最高人民法院于2002年10月颁布的《关于审理商标民事案件适用法律若干问题的解释》,也在第22条明确规定:“人民法院在审理商标纠纷案件中,根据当事人的请求和案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名作出认定。不过,按照相关的程序,可以管辖商标权纠纷的各级法院,包括区、县一级的基层法院,都可以认定涉案的商标是否驰名。这样一来,驰名商标的认定就不可避免地同地方保护主义结合起来。例如,一些商标所有人感到行政认定比较困难或者复杂的时候,就会走捷径通过当地的法院获得“驰名商标”的身份。又如,一些地方政府部门的官员,出于自己政绩的考虑,也要求法院在相关的司法程序中放宽标准,多认定一些本地区的“驰名商标”。与此相应,随着司法认定的驰名商标数量的增多,一些人,尤其是来自工商行政管理部门的官员,又对法院认定的驰名商标的权威性提出了质疑,甚至提出应当限制地方法院对于驰名商标的认定。<sup>[57]</sup>正是在这样的背景之下,最高人民法院于2006年11月12日下发了《关于建立驰名商标司法认定备案制度的通知》,要求各地法院将已经认定的驰名商标,以及今后认定的驰名商标,上报最高人民法院知识产权审判庭备案。<sup>[58]</sup>这是试图规范地方法院认定驰名商标的一个措施。

与驰名商标具有广告宣传和显示政绩的效力相关,中国的商标行政部门和法院,还认定了许多本来不应该认定的“驰名商标”。具体说来,按照《巴黎公约》和《TRIPS协议》,依据混淆理论对于驰名商标的保护,应当仅限于未注册的驰名商标。因为,如果某一市场主体的未注册商标已经驰名,同时又允许他人在同类或者类似商品或服务上,注册和使用该商标或者与之近似的商标,必然会造成消费者的混淆。至于已经注册的商标,如果他人未经许可而使用了相同或者近似的商标,有可能造成消费者的混淆,则可以依据商标法的混淆理论和规定获得足够的保护。或者说,在依据混淆理论保护注册商标的时候,根本用不着将有关的注册商标认定为“驰名商标”。只有在依据淡化理论保护驰名商标的时候,才有必要将已经注册的商标认定为驰名商标。

事实上,中国《商标法》第13条所具有的就是上述的含义。按照第13条第1款的规定,只有对于“未在中国注册的驰名商标”,才可以在“容易导致混淆的情况下,提供“不予注册并禁止使用”的保护。其中并不包括对于“已经注册的驰名商标”提供防止混淆保护的含意。与此相应,商标行政机关和法院需要在相关程序中加以认定的,也是有关的“未注册商标”是否驰名,并由此而决定是否应当提供必要

[56] 例如,广东省的《阳江日报》2004年5月10日有一篇报道《落实优惠政策支持企业争创驰名商标》。(http://www.southcn.com/news/dishi/ yangjiang/txw/200405100711.htm)

[57] 例如,《中国驰名商标杂志》评选出的2006年驰名商标保护的十大新闻中,就有如上的评论。(http://www.21sh.com/magazine/view.asp?magazine\_id=381)另外,本文作者在商标评审委员会的一个通讯中,也看到过类似的说法。

[58] 最高人民法院《关于建立驰名商标司法认定备案制度的通知》(2006年11月12日)。(http://www.chinainrlaw.cn/file/200611169417.html)



的保护。又据第13条第2款,对于“已经在中国注册的驰名商标”,如果他人的复制、模仿和翻译有可能淡化该驰名商标(误导公众,导致该驰名商标所有人的利益受到损害)的,可以提供“不予注册并禁止使用”的保护。与此相应,只有在对于“已经注册的商标”提供反淡化保护的情形下,商标行政机关和法院才有必要认定有关的注册商标是否驰名,并由此而决定是否应当提供反淡化的保护。显然,根据《商标法》第13条的相关规定,如果一方面对注册商标提供反混淆的保护,另一方面又将其认定为“驰名商标”,就是误解了驰名商标保护的原意。

然而遗憾的是,中国的商标行政机关和法院,在对注册商标提供反混淆保护的时候,却认定了很多所谓的“驰名商标”。这里仅举2006年6月成都市中级人民法院判决的“天下秀”一案为例。<sup>[59]</sup>根据案情,原告四川什邡卷烟厂在其生产销售的卷烟产品上使用了“天下秀”的注册商标,被告成都瑞曦科技发展有限公司注册了“www.天下秀.网络”和“www.tianxiaxiu.cn”的域名。原告提起诉讼认为,被告的行为足以造成公众的混淆和误认,损害了原告的商誉,构成商标侵权,并要求法院在认定自己的商标为驰名商标的基础上,判令被告撤销其域名。基于原告的上述主张,法院一方面依据商标法的混淆理论,认定被告的域名与原告的注册商标近似,足以造成相关公众的误认,侵犯了原告的商标权;另一方面又依据原告提供的大量证据,认定原告的注册商标“天下秀”为驰名商标。

应该说,在“天下秀”案中,如果原告和法院依据《商标法》第13条第2款,认为被告注册的域名“淡化”了原告的商标,则有必要先将“天下秀”注册商标认定为驰名商标,然后判令被告撤销其域名。然而在该案中,原告是依据商标法的混淆理论主张被告侵权,法院也是依据混淆理论认定被告侵犯了原告的注册商标。在这种情况下,法院没有必要认定注册商标“天下秀”为驰名商标。因为,即使法院不去认定“天下秀”为驰名商标,商标法有关防止混淆的规定,已经可以提供足够的保护。

综上所述,当中国的商标局、商标评审委员会和最高人民法院围绕驰名商标的认定和保护设立各种纷繁复杂制度的时候,当中国的商标行政机关和法院依据混淆理论将一些注册商标认定为“驰名商标”的时候,我们也许有必要反省驰名商标保护的本意。如果中国能够像日本和其他国家一样,把驰名商标的认定和保护,限定在个案和争端解决的范围之内,不与广告宣传和政府的业绩挂钩,那么我们就用不着费尽心思地设计那些规范性的制度,更不至于发出地方法院不应当认定驰名商标的声音。如果我们真正理解了驰名商标保护的真正含义,也就不会发生依据混淆理论而认定注册商标为“驰名商标”的现象了。显然,让驰名商标具有超越个案的含义,与广告宣传和政府业绩挂钩,或者依据混淆理论而认定某些注册商标为“驰名商标”,已经偏离了《巴黎公约》和《TRIPS协议》要求保护驰名商标的宗旨。

## 六 结论

本文从四个方面,即依据混淆理论的保护、依据淡化理论的保护、企业名称与驰名商标、驰名商标的效力,比较了中日两国有关驰名商标保护的法律规定和实践。其中既有中日两国具有共性的方面,又有中国驰名商标保护中的特殊问题。通过比较可以看出,日本有关驰名商标保护的法律规定和相关的理论与实践,有许多值得中国借鉴的东西。其中的一些规定和做法,不仅具有理论上的启发意义,而且有助于中国解决驰名商标保护中出现的一些问题。

显然,从防止混淆和淡化的角度提供对于驰名商标的保护,是中日两国具有共性的方面。在这方面,中日两国都依据《巴黎公约》和《TRIPS协议》的要求,在相关的法律中做出了规定。尽管如此,日本的一些规定和做法,仍然值得中国借鉴。例如,日本法院在不触动注册商标权效力的前提下,以“商标权滥用”的理论来限制注册商标所有人的行为,进而保护未注册的驰名商标,值得中国法院借鉴。又如,日本2004年修订的商标法,允许法院直接否定抢先注册的商标权的有效性,既简化了相关的程序,节省了当事人的时间和成本,又对未注册驰名商标提供了有效的保护,也值得中国的立法机关加以借鉴。再

[59] 四川什邡卷烟厂诉成都瑞曦科技发展有限公司,四川省成都市中级人民法院,2006年6月26日。

如,日本一方面从防止注册的角度,在商标法中提供对于驰名商标的反淡化保护,另一方面又从禁止使用的角度,在不正当竞争防止法中提供对于驰名商标的反淡化保护,同样值得中国的立法机关借鉴。

至于企业名称与驰名商标的关系,以及驰名商标的效力,则是中国驰名商标保护中出现的特殊问题。在这两个方面,日本的做法和经验,更有值得中国借鉴的地方。例如,日本将企业名称分为“名称”的方面和“财产权”的方面,认为企业名称登记机关只涉及“名称”的方面,而不正当竞争防止法则提供了对于“财产权”方面的保护。这对于中国重新定位企业名称,处理企业名称与驰名商标的关系,具有极大的启发意义。又如,日本的理论界和实务界普遍认为,由特许厅在商标审查、异议和无效程序中认定的驰名商标,由法院在商标权纠纷案件中认定的驰名商标,其目的是为了个案的争端,其效力仅限于本案,与广告宣传等超出个案的事项没有任何关系。这对于中国重新认识驰名商标的含义,重新认识驰名商标保护的目的是,具有积极的借鉴意义。

毫无疑问,如果中国的立法、行政和司法部门,以及中国的学术界,能够充分了解和认识日本有关驰名商标保护的法律规定和相关的理论与做法,将有可能借鉴其中的一些理论和做法,进而改进有关驰名商标保护的法律法规,以及相关的做法。与此相应,中国对于驰名商标保护的理论和实践,也将更加符合《巴黎公约》和《TRIPS协议》要求成员国保护驰名商标的宗旨。

---

[ Abstract ] The paper is a comparative study of legal provisions and practices on the protection of well - known trademarks between China and Japan, focusing on four aspects, namely protection under the doctrine of confusion, protection under the doctrine of dilution, the relationship between trade name and well - known trademark, and the effect of a well - known trademark. The comparative study has revealed that the legal provisions on well - known trademark protection and relevant theories and practices in Japan can be used as references for China in many ways

---

(责任编辑:陈 洁)