

TRIPs 对我国商标法律制度的影响

李顺德



我国的商标法及其实施细则自1983年3月实施以来已经有十余年了,实践证明这一法律与我国的国情基本上是相适应的,它促进了我国的改革开放,推动了经济建设的发展。特别是经过1993年修改后的商标法,从整体上已经达到国际先进水平,但是与TRIPs等国际公约相比,仍然存在差距,主要有:

1、缺少对驰名商标保护的具
体、明确规定

在巴黎公约第6条之中规定,各成员国对于驰名商标给予特别保护,与之相同或近似的标识在相同或类似的商品上禁止使用和注册,如果已被他人抢先注册,驰名商标所有人有权在自注册之日起至少5年内提出取消这种商标注册的请求;如果在先注册是恶意的,可以不受5年规定时间的限制。这些规定是针对商品商标的,不包括服务商标。

TRIPs第16条作了进一步的规定,将巴黎公约对驰名商标的特殊保护扩大到服务商标,将驰名商标的保护范围有条件地扩展到不类似的商品或服务,并提出确认驰名商标应顾及有关公众对其知晓程度,包括在该成员地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度这样一个原则。

我国商标法及细则均无对驰名商标保护的规定,只是由国家工商行政管理局在1996年8月14日发布、施行了一个《驰名商标认定和管理暂行规定》,应将其纳入商标法。

2、应增加对商标行政终局决定的司法审查

TRIPs第41条第4款中规定:对于行政的终局决定,以及(在符合国内法对有关案件重要性的司法管辖规定的前提下)至少对案件是非的初审司法判决中的法律问题,诉讼当事人应有机会提交司法当局复审;在第62条第5款中规定:对于有关获得和维持知识产权的程序,以及国内法规定的程序、行政撤销及诸如当事人之间的异议、无效和撤销程序所作出的终局行政决定,均应接受司法或准司法当局的审查。但在异议不成立或行政撤销不成立的场合,应无义务对该决定提供司法审查,只要该程序的依据能够在无效诉讼中得到处理。中国专利法应该根据TRIPs的这些规定,作出相应的修改。

3、对商标显著性的规定不够全面

具有显著性(识别性)是商标可以取得注册的基本条件之一。

TRIPs第15条第1款规定,即使有的标记本来不能区分有关商品或服务,成员也可依据其经过使用而获得的识别性,确认其可否注册。

巴黎公约第6条之五C项第1款也规定,决定一个商标是否适合于保护,必须考虑到一切实际情况,特别是商标已使用期间的长短。

我国商标法第7条对显著性的规定,比较笼统,也有些绝对,缺少对通过长期使用而具有显著性的标记可取得商标注册的规定,应该

加以补充。

4、缺少对进口假冒商品进行海关扣押和禁止流入商业渠道的规定。

TRIPs第51条规定,成员均应在符合该协议有关规定的情况下,采用有关程序,以使有合法理由怀疑假冒商标的商品或盗版商品的进口可能发生的权利持有人,能够向主管的司法或行政当局提交书面申请,要海关中止放该商品进入自由流通。对其他侵犯知识产权的活动,成员也可以规定同样的申请程序,只要其符合本节的要求。成员还可以提供相应的程序,对于意图从其地域出口的侵权商品,由海关当局中止放行。

TRIPs所规定的“边境措施”,主要是针对假冒商标的商品和盗版商品的,按照TRIPs的注脚(13)的解释,不适用于对“平行进口”行为的控制。

TRIPs第59条规定,对于假冒商标的商品,除个别场合外,主管当局不得允许该侵权商品按照原封不动的状态重新出口,或以不同的海关程序处理该商品。主管当局有权在不妨害权利持有人有自由采取行动的其他权利,并使被告有权寻求司法当局进行复审的前提下,依照TRIPs第46条的原则,责令销毁或处置侵权商品。

TRIPs在第44条、第46条、第50第、第61条等中条款,对禁止侵权商品(包括假冒商品)流入商业渠道作了较详细的规定,除了民事、行政、刑事程序以外,还包括



“临时措施”。

我国商标法中，没有关于对进口假冒商标商品进行海关扣押的规定。1995年7月5日国务院发布、1995年10月1日起施行的《知识产权海关保护条例》，对禁止侵权商品（包括假冒商标商品）进出口作了规定，但仍有必要在商标法中加以具体强调和明确。

我国商标法中，对于禁止侵权商品流入商业渠道的规定，过于笼统、原则，也应该加以充实和补充。

5、没有制止“即发侵权”的规定

TRIPs第50条第3款中规定：司法当局应有权要求临时措施之请求的申请人提供任何可以获得的证据，以使该当局自己即足以确认该申请人系权利持有人，确认其权利正在被侵犯或侵权正在发生在即，该当局还应有权责令申请人提供足以保护被告和防止申请人滥用权利的诉讼保证金，或提供与之相当的担保。

这实际上是对允许权利所有人对于“即发侵权”采取的措施及向司法或行政当局申请保护所作的规定。所谓“即发侵权”是指那种即将发生、但是尚未发生的侵权行为。这种通过阻止“即发侵权”力争把侵权行为消灭在萌芽状态的做法，是值得肯定的。在我国商标法中没有这一规定，无疑是一缺陷，应该增加这一条款。

6、缺乏对地理标记保护的具体的、明确的规定

地理标记包括产地标记（即货源标记）和原产地名称两类。

巴黎公约第1条、第10条、第10条之三对保护产地标记和原产地名称有明确的规定。TRIPs第22条、23条、24条作为一节，专门规定了对地理标志的保护，它所强调的是原产地名称，而不是产地标记。

我国目前尚无对地理标记保护的专门法规，只是作为证明商标纳入商标法间接加以保护。但是，在商标法及其细则中并无此规定，在《集体商标、证明商标注册和管理办法》中规定的也不明确，只是在对上述“管理办法”的解释中才作了明确规定。这一现状与TRIPs的要求差距较大，应该加以解决。

7、“明知与应知”不是确认商标侵权的必要条件

我国商标法第38条第2项规定，销售明知是假冒注册商标的商品属于侵犯注册商标专用权的行为之一，在商标法实施细则第41条第1项中规定，经销明知或者应知是侵犯他人注册商标专用权的商品属于侵犯注册商标专用权的行为。这种“不知者不视为侵权”的规定，在外国的商标法中也是极为罕见的。按照TRIPs的规定，这种“不知者不视为侵权”只是作为一种例外，一般仅适用于集成电路的布图设计和商业秘密，前者是因为它极为复杂，又很微小，难于分辨，后者是由于持有人采取了保密措施，普通人无法知晓。对于专利而言，“不知者”这种“侵权”行为，一般可视为是一种“善意侵权”，但其前提是认定为“侵权”，仍是非法的，只是可以不负侵权损害赔偿或部分免除侵权损害赔偿。这种“不知者”变为“已知者”以后，应该立即停止这种“侵权”，并向权利持有人支付合理的费用，否则就要承担相应的侵权损害赔偿。在中国商标法中也没有这种规定，应该补充。把“明知与应知”作为确认商标侵权的必要条件，与TRIPs的规定是相违背的，也应该加以修改。

在这时还涉及到这样一个理论问题，即：在知识产权的范围内，“侵权认定”与“侵权损害赔偿”

的认定”是有所区别的两个问题，针对同一行为而言，其“认定”原则未必相同，不可将两者混为一谈。

8、应强化“损害赔偿”的措施

TRIPs第45条规定：已知或有充分理由应知自己的行为已构成侵权的侵权人，应向权利持有人支付足以弥补因其侵犯知识产权而给权利持有人造成之损失的损害赔偿费。司法当局还应有权责令侵权人向权利持有人支付其开支，其中可包括适当的律师费。在适当场合即使侵权人不知或无充分理由应知自己的行为是侵权，司法当局仍可责令其返还所得利润或令其支付法定赔偿额，或二者并处。

相比之下，我国商标法对被侵权人的损害赔偿的规定显得单薄、无力度，应该参照TRIPs第45条加以补充、修改。

9、应增加对官方标志、检验印记的保护和对展览会的临时保护

巴黎公约第6条之三对禁止将官方标志、检验印记等标记作为商标注册和使用，作了明确的规定；第11条对在某个国际展览会上首次展出的商品商标给予临时保护，也作了明确的规定。对此，TRIPs第2条已经明确加以肯定。

我国在实践中虽已照此办理，但在商标法中尚无明文规定，应加以补充。

10、应增加有关优先权的规定

优先权原则是知识产权保护的一项基本原则，最早见于巴黎公约第4条，也得到TRIPs的肯定。我国虽已执行了这一原则，但并没有在商标法中明确，应该明文加以规定。

（注：本文对TRIPs的引用，均采用郑成思教授的翻译文本）

作者单位：中国社会科学院知识产权中心 副主任

