

差距在缩小

——TRIPs 与我国商标法修改

李顺德 研究员

我国商标法及其实施细则自 1983 年 3 月实施以来已有十余年，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 WTO《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs) 等国际公约相比，仍然存在诸多差距。

驰名商标保护 巴黎公约第 6 条之二规定，各成员国对于驰名商标要给予特殊保护，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，可以不受规定的 5 年时间的限制。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相似的商品或服务，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具体规定，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》，并于 1998 年修订后重新发布。

商标行政终局决定的司法审查 TRIPs 第 41 条第 4 款规定：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；第 62 条第 5 款规定：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。我国商标法将有关商标确权的终审权都留给商标评审委员会，没有必要的司法审查监督，这与 TRIPs 明显不相符，应该相应加以修改。

商标显著性 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。我国商标法第七条对显著性的规定，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。

侵权和假冒商品 TRIPs 第 46 条规定：“为了对侵权活动造成有效威慑，司法当局应有权在不进行任何补偿的情况下，将已经发现的正处于侵权状态的商品排除出商业渠道，排除程度以避免对权利持有人造成任何损害为限，或者，只要不违背现行宪法的要求，应有权责令销毁该商品。司法当局还应有权在不进行任何补偿的情况下，责令将主要用于制作侵权商品的原料与工具排除出商业渠道，排除程度以尽可能减少进一步侵权的

危险为限。在考虑这类请求时,应顾及第三方利益,并顾及侵权的严重程度和所下令使用的救济之间相协调的需要。对于假冒商标的商品,除个别场合,仅将非法附着在商品上的商标拿掉,尚不足以允许这类商品投放商业渠道。”TRIPs 第 61 条规定:“在适当场合,可采用的救济还应包括扣留、没收或销毁侵权商品以及任何主要用于从事上述犯罪活动的原料及工具。成员可规定将刑事程序及刑事处罚适用于侵犯知识产权的其他情况,尤其是有意侵权并且以商业规模侵权的情况。”TRIPs 明确规定,应赋予司法当局“销毁侵权商品”的权利和“将主要用于制作侵权商品的原料与工具排除出商业渠道”

的权利。我国商标法中尚无此类规定,仅授予工商行政管理部门“责令侵权人立即停止侵权行为,赔偿被侵权人的损失”以及对侵权人进行罚款的权利。

对进口假冒商品进行海关扣押和禁止流入商业渠道 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,以使有合理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,只要其符合本条的要求。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

我国商标法修正案与 TRIPs 尚存的差距:确认驰名商标基本原则;长期使用而具显著性标记可获商标注册;将用于制作侵权商品原料与工具排除出商业渠道;对证据保全采取临时措施;商标侵权“法定赔偿”;准确界定假冒商标;对商标权人滥用权利限制。

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 条、第 61 条等条款中,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,没有关于对进口假冒商标商品进行海关扣押的规定。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明确。对于禁止侵权商品流入商业渠道的规定,现行商标法则过于笼统、原则。

制止“即发侵权” 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合法获得的证据,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”是指那种即将会发生、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,值得肯定。

地理标记保护 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 条对保护产地标记和原产地名称有明确规定。TRIPs 第 22 条、23 条、24 条作为一节,专门规定对地理标志的保护,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,仅作为证明商标纳入商标法间接加以保护。这一现状与 TRIPs 的要求差距较大。

确认商标侵权 我国商标法第三十八条第(二)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;在商标法细则第四十一条第(一)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,在外国商标法中也极为罕见。按照 TRIPs 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、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,一般可视为一种“善意侵权”,但其前提仍认定为“侵权”,仍是非法的,只是可以不负或部分免除侵权损害赔偿赔偿责任。这种“不知者”变为“已知者”以后,就应该立即停止“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赔偿责任。在中国商标法中把“明知与应知”作为确认商标侵权的必要条件,与 TRIPs 的规定相违背。

“损害赔偿” TRIPs 第 45 条规定:“1、对已知或有充分理由应知自己从事之活动系侵权的侵权人,司法当局应有权责令其向权利人支付足以弥补因侵犯知识产权而给权利持有人造成损失的损害赔偿费。2、司法当局还应当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从事之活动系侵权,成员仍可以授权司法当局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且无力度。

对无辜被告“适当赔偿”的规定 TRIPs 第 48 条规定:“如果一

方所要求的措施已经采取,但该方滥用了知识产权的执法程序,司法当局应有权责令该当事人向误受禁止或限制的另一方当事人对因滥用而造成的损害提供适当赔偿。司法当局还应有权责令原告为被告支付开支,其中包括适当律师费。”TRIPs 第 50 条第 7 款中规定:“如果临时措施被撤销,或因申请人的任何行为或疏忽失效,或事后发现始终不存在对知识产权的侵犯或侵权威胁,则根据被告的请求,司法当局应有权责令申请人就有关的临时措施给被告造成的任何损害向被告提供适当赔偿。”这对于限制知识产权的权利人滥用权利是十分必要的。我国商标法中尚无此类规定。

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,作了明确规定;第 11 条对在某些国际展览会上首次展出的商品商标给予临时保护,也作了明确规定。对此,TRIPs 第 2 条已经明确加以肯定。我国实践中虽已照此办理,但在商标法中尚无明文规定。

优先权 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。我国虽已执行这一原则,但尚未在商标法中明确规定。

商标法二次修改

为适应我国加入世界贸易组织的需要,我国有关部门正在抓紧对现行商标法的第二次修改。2000 年 12 月召开的九届全国人大常委会第十九次会议对其进行了第一

次审议。包括 8 章、49 条,主要从 12 个方面对商标法进行修改:

1. 明确对集体商标、证明商标和地理标志的保护 此次修改,在草案中对集体商标、证明商标的注册保护作了明确规定,并对集体商标、证明商标的含义作明确的限定。同时,也对地理标志的保护加以明确:商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予以注册并禁止使用;地理标志是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或其他特征,主要由该地区的自然或人为因素所决定的标志。

2. 增加对立体商标和颜色组合商标的保护 我国现行商标法仅保护平面商标,而且构成商标的要素仅限于“文字、图形或其组合”。根据 TRIPs 规定,草案将此条修改为:任何能够将公民、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可作为商标申请注册。这就增加了对立体商标和颜色组合商标的注册保护。但是,对于有些国家给予保护的声商标、气味商标,仍然不予保护,也不保护单一颜色商标,这并不违背 TRIPs 的规定。

3. 明确禁止以官方标志、检验印记作为注册商标 禁止将官方标志、检验印记作为商标注册,我国在实际运作中已经执行,但在现行商标法中并没有加以明确。此次修改,在草案对商标禁用标志的规定增加了一项:与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,不能作为商标注册,但经

授权的除外。

4. 明确规定对驰名商标的特殊保护 尽管事实上我国已从1985年开始按照巴黎公约的要求对驰名商标进行保护,并且由国家工商行政管理局商标局从1989年起先后几批认定了196件国内商标为驰名商标,但是在我国商标法和实施细则中并没有对驰名商标的保护作出明确规定。此次修改,在草案中规定:就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹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;就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标所有人的权益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

5. 明确规定禁止代理人或者代表人恶意注册他人商标 对于代理人或者代表人未经商标所有人授权而以自己的名义注册该商标的行为,应该禁止注册,并禁止其使用,这在巴黎公约第6条之七中早有明确规定。在我国现行商标法和实施细则中无此规定,鉴于我国恶意注册他人商标的现象日益增多,此次修改,在草案中规定:未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。

6. 增加有关注册商标申请优先权的规定 此次修改,在草案中依照巴黎公约第4条增加了优先权的规定:商标注册申请人自其商

标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内,又在中国就相同商标以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权;依照前款要求优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本;未提出书面声明或者逾期未提交商标注册申请文件副本的,视为未要求优先权。

依照巴黎公约第11条,草案增加了对展览会临时保护的规定:商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的,自该商品展出之日起六个月内,该商标的注册申请人可以享有优先权;依照前款要求优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交展出其商品的展览会的名称、在展出商品上使用该商标的证据、展出日期等证明文件;未提出书面声明或者逾期未提交证明文件的,视为未要求优先权。

7. 取消商标评审委员会的终局决定裁定权,增加对其决定的司法审查 此次修改,依据TRIPs第41条第4款和第62条,删除了现行商标法第二十一条、第二十二条、第二十九条、第三十五条关于商标评审委员会的决定、裁定为终局裁定的规定,增加了当事人可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉的规定。这一修改具有深远意义。

8. 增加工商行政管理部门没收、销毁商标侵权商品的查处权

我国现行商标法对于工商行政管理部门查处商标侵权行为的授权,仅限于责令停止侵权行为和罚款。为了加大对商标侵权和假冒商标的打击力度,此次修改,依据TRIPs第46条的规定,增加了工商行政管理部门可以没收、销毁侵权商品的规定,并把现行商标法规定的工商行政管理部门有权责令侵权人“赔偿被侵权人的损失”,修改为“可以就侵权商标专用权赔偿数额进行调解”。草案规定:有本法第43条所列侵犯注册商标专用权行为之一,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,商标专用权人或利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品,并可处以罚款。当事人对处理决定不服的,可以自收到通知之日起十五日内依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉;侵权人期满不起诉又不履行的,工商行政管理部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的工商行政管理部门应当事人的请求,可以就侵犯商标专用权的赔偿数额进行调解,调解不成的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。对侵犯商标专用权的行为,工商行政管理部门有权查处。

9. 加大商标侵权赔偿力度 我国现行商标法第三十九条规定,商标侵权的“赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润或者被侵权人在被侵权期间所受到的损失”。此次修改,依据TRIPs第45条,草案规定:侵犯商标专用权的赔

偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。

10. 增加采取“临时措施”的规定 此次修改,依据 TRIPs 第 50 条,草案作了相应的规定:商标专用权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为,如不及时制止,将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。人民法院处理前款申请,适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条至第九十六条和第九十九条的规定。

11. 将商标注册主体扩大到公民 我国现行商标法将商标注册人的范围限制于“企业、事业单位和个体工商户”,实质上是限制了自然人作为商标的权利主体。实践中,这种限制仅适用于国内的自然人,对于国外的自然人并未加以限制。商标权作为知识产权的一种,本质上是一种民事权利,是一种私权。TRIPs 引言中明确提出“承认知识产权为私权”的基本原则。对于自然人应该享有的这样一种私权,是不应该剥夺的,否则有悖于 TRIPs 的基本原则。此次修改,已将商标注册主体扩大到公民。

12. 废除“明知”作为确认商标侵权必要条件的规定 此次修改,将现行商标法第三十八条第(二)项的规定改为“销售侵犯注册商标专用权的商品的”即属于侵犯注册商标专用权的行为,并且规定:销售不知道是侵犯注册商标专

用权的商品,能证明该商品合法来源的,不承担赔偿责任。这样就明确地排除了以“明知”作为认定商标侵权的必要条件,即认定侵权无须考虑行为人是否存在主观过错(故意、过失),在确定侵权损害赔偿时,才应考虑行为人的主观过错是否存在。

尚待探讨的问题

此次提交的商标法修正案,从总体上讲,大大缩小了我国商标法与 TRIPs 的差距。但仍存在一些空缺,应予适时补充:

确认驰名商标的基本原则 TRIPs 第 16 条第 2 款明确规定:“确认某商标是否系驰名商标,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。”草案中尚未明确规定这一原则。

通过长期使用而具有显著性的标记可取得商标注册 这一对商标显著性的重要规定,是在 TRIPs 第 15 条第 1 款中提出的,虽然这仅是 TRIPs 的一个可选择的一般要求,不是具有强制性的最低要求,但是从我国实践来看,已经在事实上采用这一原则,授权给许多原来不具显著性的商标,如“两面针”、“草珊瑚”、“冷酸灵”等。草案应明确这一规定。

对“将主要用于制作侵权商品的原料与工具排除出商业渠道”的规定 草案虽然增加了“没收、销毁侵权商品”的规定,但与 TRIPs 第 46 条相比,还是缺少“将主要用于制作侵权商品的原料与工具排除出商业渠道”的规定。

对“证据保全”采取“临时措

施”草案规定的“临时措施”,仅限于“停止有关行为”和“财产保全”,不包括“证据保全”,即使援引《民事诉讼法》第九十三条至九十六条和第九十九条的规定,也只能适用“财产保全”,与 TRIPs 第 50 条所规定的临时措施是有差距的。而这一规定属于 TRIPs 的最低要求,是应该达到的。

商标侵权“法定赔偿” TRIPs 第 45 条第 2 款所规定的侵权损害赔偿的方式之一“法定赔偿”,虽不是最低要求,但是许多国家的实践都证明这确实是一个打击侵权和假冒、迅速解决有关纠纷的有效手段。结合我国的实际国情,对于商标侵权,至少是对于假冒商标,设置“法定赔偿”是非常必要的。

对假冒商标准确界定 TRIPs 对于假冒商标这一最为严重的侵害知识产权行为,在许多条款中都明确地加以特别强调,作一些不同于一般侵权行为的处理规定,而且还在脚注中专门对“假冒商品商标”作了明确限定。我国现行商标法没有明确区分商标侵权与假冒商标行为,草案仍没有对“假冒商标”作出准确的限定,不能说不是一个重要的缺憾。

对商标权人滥用权利限制,特别是对被告“适当赔偿” TRIPs 第 48 条具体规定了对知识产权权利人滥用其权利的限制,包括对被告“适当赔偿”的规定。我国现行商标法和草案均没有这些规定。而对知识产权权利人滥用其权利加以限制,是 TRIPs 的最低要求之一。

(作者单位:中国社会科学院法学所;责任编辑:解娟)