

论驰名商标认定的公众范围标准

● 王太平*

【内容摘要】 注册豁免和跨类保护是驰名商标保护的两种动因,而相关公众和普通公众则是驰名商标认定的两种公众范围标准。由于不同的保护动因下驰名商标受到的保护程度不同,对驰名商标本身也提出了不同要求,因此不同的保护动因下驰名商标的认定应采用不同的公众范围标准:对于注册豁免,采用相关公众的公众范围标准认定未注册的驰名商标;对于跨类保护,采用普通公众的公众范围标准认定驰名商标,而不管其注册与否。

【关键词】 驰名商标 注册豁免 跨类保护 相关公众 普通公众

一、问题的提出

自 1985 年我国加入《巴黎公约》至 2013 年《商标法》的第三次修订,我国商标法对驰名商标的保护经历了一个从无到有、从不完善到逐步完善的过程。尤其在 2013 年《商标法》的第三次修订中,不仅明确了“个案认定、被动保护”的驰名商标认定与保护模式,而且驰名商标被明确禁止用于广告,以努力消除滥用驰名商标的制度诱因,使驰名商标保护制度得到了进一步的完善。

尽管如此,我国驰名商标保护制度仍然存在两个需要解决的问题。一是未注册驰名商标的跨类保护问题。无论是商标法原理还是世界各国或地区的商标实践均不否认未注册驰名商标的跨类保护,^①而我国商标实践也反映出对未注册驰名商标确需给予跨类保护。^②二是注册驰名商标的跨类保护在认定标准与保护范围上的不协调问题。我国驰名商标保护制度在认定驰名商标时采用了相关公众的公众范围标准,然而注册驰名商标的效力却扩张到了相关公众的范围之外。这种不协调不仅有违商标法的基本原理,而且对未注册驰名商标的保护是不公平的。之所以说这种不协调有违商标法的基本原理,是因为“对于两个实体或者商标之间发生的市场混淆或者淡化来说,必须至少事先要熟悉这些主体或者商标中的一方。除非消费者将某个词与某个单一来源相联系,就既没有要保护的商标,该商标也不会被淡化。”^③也就是说,商标要获得跨类保护就必须获得跨类影响力,没有跨类影响力则不应该具有跨类效力。同时,这种不协调也导致了以下两种对未注册驰名商标的不公平:一是对注册驰名商标采用较低的

* 作者单位:湘潭大学知识产权学院。本文受湖南省重点学科“‘十二五’图书情报与档案管理”(14KZ1KZ06001)资助。

① 参见本文第三部分第一小节。

② 国家工商行政管理总局商标评审委员会指出:“从 2012 年的司法判决来看,目前对于商标权保护新趋势是严厉打击恶意抢注,对商号权的保护不再拘泥于与其提供的商品/服务相同或者类似商品/服务。”(参见国家工商行政管理总局商标评审委员会:《2012 年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析》,《法务通讯》2013 年第 1 期。)商号尽管不是商标,但显然能够和商标一样发挥类似的作用,知名商号事实上就是未注册的驰名商标。

③ Jacob Jacoby, *The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution*, 91 *Trademark Rep.* 1040 (2001).

认定标准却给予较高程度保护的不公平。注册驰名商标与未注册驰名商标在认定的公众范围标准上是相同的,均是相关公众标准,但注册驰名商标的法律效力却扩张到了相关公众范围之外,其保护程度是较高的。二是对未注册驰名商标不给予跨类保护的不公平。对于未注册的驰名商标来说,既然商标法已经通过注册豁免制度赋予其商标权,其与注册驰名商标在认定的公众范围标准上也无任何差别,但仅仅因未履行注册手续而不能获得跨类保护,这是不公平的。^④事实上,在认定标准相同且商标法豁免其注册的情况下,未注册驰名商标和注册驰名商标并无实质差异。

造成我国驰名商标保护制度存在上述问题的根源是什么?又该如何解决这些问题?笔者认为,问题的根源是划分驰名商标保护类型的基本方法上存在错误,即仅仅根据与商标形成并无实质联系的注册行为而将驰名商标保护分为注册驰名商标保护与未注册驰名商标保护,并对注册驰名商标提供跨类保护,而对未注册驰名商标仅仅给予注册豁免待遇。的确,驰名商标可以分为注册驰名商标和未注册驰名商标,注册驰名商标因已经通过注册手续获得了商标权,无须注册豁免,只有未注册驰名商标需要通过注册豁免获得商标权。但问题是,未注册驰名商标同样需要跨类保护。因为注册与否不能决定商标受保护的状况,决定商标受保护状况的是商标的影响力。不管是否已经注册,只要某商标在相关公众范围内达到驰名状态,商标法就应赋予其商标权,也即豁免未注册商标的注册。而只要商标具备了跨类影响力,商标法也就应同步赋予其跨类保护效力,不管其是否已经注册。由于商标是否驰名不是一种先定的状态,商标是否已经驰名及其驰名程度无法也没有必要事先确定,而只能在具体商标纠纷中根据当事人的请求事后确定。因此,保护当事人驰名商标的动因是具体商标纠纷中驰名商标认定的出发点。不仅如此,保护当事人的驰名商标也是相关国际公约创立驰名商标保护制度的初始动因。因此,驰名商标保护的动因是确定驰名商标认定公众范围标准的出发点和基本依据。

二、驰名商标的保护动因

不同类型驰名商标的保护动因是不同的,未注册驰名商标需要在实行注册取得商标权体制的国家豁免注册从而获得商标权,而不管是否已经注册,已经具有跨类影响力的商标需要在其注册或使用的商品或服务范围之外获得跨类保护,因此注册豁免和跨类保护是驰名商标保护的两种动因。这两种动因不仅是《巴黎公约》和《TRIPS 协议》创立驰名商标保护制度的最初动因,也是商标所有人保护自己的驰名商标的目标与主要动机。

(一)注册豁免

最早涉及驰名商标保护的国际公约是《巴黎公约》。1925年《巴黎公约》海牙修订版赋予未注册驰名商标阻止他人在相同或类似商品上注册复制或模仿其商标的权利,1958年《巴黎公约》里斯本修订版则不仅将未注册驰名商标的权利扩大到禁止他人在相同或类似商品上使用,而且将保护对象扩大到驰名商标的主要部分。^⑤《巴黎公约》海牙修订版为未注册驰名商标提供了阻止他人抢注的权利,而里斯本修订版则最终为未注册驰名商标提供了注册豁免的权利。

无论是阻止他人抢注还是注册豁免,《巴黎公约》的驰名商标保护制度既是国际贸易发展的必然要求,也是由当时商标的国际保护格局所决定的。国际贸易的真正发展是从15世纪末至16世纪初的地理大发现开始的。18世纪60年代开始的产业革命则大大提高了生产力,商品生产规模不断扩大,国际贸易迅速发展并开始达到世界规模。至19世纪末,统一的无所不包的世界经济体系和世界市场得以形成。国际贸易的发展对包括商标在内的知识产权的国际保护提出了新要求。“当工业产品的贸易大规

^④ 不仅如此,我国《商标法》在跨类保护上区分注册驰名商标和未注册驰名商标的实质意义也不大。因为既然已经达到驰名状态,未注册驰名商标必定是符合注册条件的,商标使用人可以非常容易地通过注册手续使其未注册的驰名商标成为注册驰名商标从而获得跨类保护。因此,如果说《商标法》对未注册与注册驰名商标区别对待有何意义的话,也只是促使未注册商标所有人尽快注册而已。

^⑤ 参见姚洪军:《驰名商标相关法律问题研究》,中国社会科学院2009年博士学位论文,第9~11页。

模增长时,国家渐渐地不满于国外提供的不确定、不充分的工业产权保护。”^⑥保护工业产权的《巴黎公约》和保护著作权的《伯尔尼公约》产生于19世纪末期不是偶然的。

国际贸易的发展要求对商标给予国际保护。尽管1883年《巴黎公约》建立了商标国际保护制度,但并未消除商标的地域性。不仅如此,当时许多国家的商标权取得体制是注册取得体制,在这些国家商标并不能自动获得保护,商标要获得保护,必须通过注册。同时,商标不是静止的,而是动态发展的,^⑦往往具有一个从无到有、从影响较小到影响较大、从一国到多国的发展过程。由于一国注册的商标并不能自动在其他国家获得保护,那些在一国已经达到驰名状态而在其他国家并未注册的商标面临着被抢注的风险。正因为如此,法国于1911年《巴黎公约》华盛顿修订会议上第一次提出在其他国家保护在原属国注册的商标的问题,以防止已经使用但未经注册的驰名商标被竞争者不正当地利用,而法国的这一提议未能通过的原因就是有些国家仅对注册商标提供保护,^⑧允许保护未经注册的商标与注册取得商标权体制相冲突。经过1925年海牙修订会议和1934年伦敦修订会议的努力,最终1958年《巴黎公约》里斯本修订会议终于确立了未注册驰名商标的注册豁免制度。可以说,《巴黎公约》最终所确立的驰名商标保护制度契合了国际贸易发展的客观要求,国际贸易发展要求突破商标的地域性限制和注册原则,要求给未注册的驰名商标以注册豁免的权利。

未注册驰名商标的注册豁免不仅是国际贸易发展的客观需要,同时更是未注册驰名商标本身发展的客观要求。不管在什么类型的商标权体制下,使用都是商标形成的唯一途径。因此,即便是在采取注册取得商标权体制的国家或地区,尽管原则上仅有使用依然无法取得商标权,但商标法通常也要求使用商标,法定期间内不使用的商标会被撤销。如《日本商标法》第50条、《法国知识产权法典》第714-5条、我国《商标法》第49条第2款等。不仅如此,这些国家或地区的商标法通常在一定程度上也承认未注册商标的地位,如《日本商标法》第32条、我国台湾地区“商标法”第30条和我国《商标法》第59条第3款规定的商标先用权以及我国《商标法》第32条规定的“他人已经使用并有一定影响的商标”均为适例。同时,尽管未注册商标因其未注册而无法取得商标权,但通常会受到反不正当竞争法的保护,如《日本不正当竞争防治法》第2条、我国台湾地区“公平交易法”第20条、我国《反不正当竞争法》第5条等。因为已经实际使用的未注册商标事实上已形成了一定的利益关系,法律对其不予保护是不公平的。对未注册的驰名商标而言,尽管其并未注册,但因其不仅已实际使用,已形成一定的利益关系,而且还达到了驰名的状态,其商业利益是非常巨大的,不赋予其商标权是不公平的。不仅如此,要求商标的影响力达到驰名状态的严格条件也使得赋予未注册驰名商标以商标权也不会对注册取得商标权体制造成过大的冲击。正因为如此,《巴黎公约》规定了未注册驰名商标的注册豁免,而采用注册取得商标权体制的世界各国或地区的商标法也均给予未注册驰名商标以注册豁免。

(二) 跨类保护

《TRIPS协议》不仅接受了《巴黎公约》对未注册驰名商标的注册豁免,而且进一步为驰名商标提供了跨类保护的效力。根据《TRIPS协议》第16条第3款的规定,只要在不类似的商品或服务上使用复制或模仿某一驰名商标的商标即会暗示该商品或服务与注册驰名商标的所有人存在某种联系,从而可能对注册驰名商标所有人的利益造成损害,注册驰名商标的所有人原则上就可以在与该驰名商标所标示的商品或服务不类似的商品或服务上阻止或撤销该商标的注册,并禁止该商标的使用。

《TRIPS协议》规定的驰名商标跨类保护是商业实践发展和商标自身演变的必然要求。工业革命的完成改变了生产和市场的基本结构,在工业革命所带来的新技术和新经济条件下,生产规模日益扩大,

^⑥ Peter K. Yu, Currents and Crosscurrents in the International Intellectual Property Regime, 38 Loy. L. A. L. Rev. 344 (2004).

^⑦ 参见王太平:《商标法的符号学分析》,载国家知识产权局学术委员会、中国知识产权研究会、中国知识产权研究会专利委员会编:《知识产权研究与实务——2006年全国知识产权征文获奖论文集》,知识产权出版社2006年版,第396页。

^⑧ 同前注^⑤,姚洪军文,第8页。

全国甚至全球市场得以形成,商标也渐渐从商号中独立出来,真正成为商品的标志。而工业革命的进一步深化将人类社会带入了消费时代,随着消费社会中消费者的消费观念由物质消费向意义消费的转化,原本在商标结构中占据重要地位的对象要素——产品——对消费者的意义正在逐渐减弱,消费者更看重的是对商标所承载的符号意义的体验。^⑨“曾经仅仅发挥着作为指示出处、来源和商品质量的信号功能的表意符号已经凭其本身而成为产品,作为使用这些符号的人们的地位、偏好和抱负的指示器而有价值。”^⑩“消费者会使用品牌(商标)表达他们自己……品牌(商标)不是生产者的标志而是消费者的标志。”^⑪在消费社会,商标已经不再仅仅是商品的标志,而是变成了商品,不仅商品是消费的对象,商标也成为消费的对象,甚至只有商标才是消费对象,商标已经成为了消费的最终目标。商标的异化不仅意味着商标中无形的意义要素重要性的提升和有形物理产品要素重要性的降低,更意味着商标可以脱离具体商品类别而存在,意味着在一种商品类别中使用的商标所产生的无形的意义要素可以很容易地被“移植”到其他商品类别上,其现实体现就是品牌延伸策略。所谓品牌延伸是指借助原有的、已建立的品牌地位,将原有品牌转移使用于新进入市场的其他产品或服务上,从而达到以更少的营销成本获取更大市场份额的目的。^⑫品牌延伸意味着品牌所有人在原本注册或者使用的商品或服务类别之外的商品或服务上具有实质性的商业利益,并会在将来将品牌延伸到这些商品或服务类别上。因此,商标法应该对品牌提供跨类保护,以保护品牌所有人在将来可能延伸到的商品或服务类别中的商业利益。^⑬

三、驰名商标认定的不同公众范围标准

关于驰名商标认定的公众范围标准,相关国际公约的规定并不明确,而是赋予世界各国或地区商标法以相当的自主权。有的国家或地区的商标法采用普通公众的公众范围标准认定驰名商标,有的国家或地区的商标法则采用相关公众的公众范围标准认定驰名商标。

(一) 相关国际公约规定的标准

最早涉及驰名商标保护的国际公约是《巴黎公约》,但《巴黎公约》仅仅笼统地提到了驰名商标以及如何保护驰名商标的问题,至于何为驰名商标及其认定标准是什么,并未给出明确的答案。

《TRIPS 协议》比《巴黎公约》前进了一步。《TRIPS 协议》第 16 条第 2 款规定:“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。”这意味着《TRIPS 协议》对驰名商标认定采用的是“相关公众”的公众范围标准,即只要相关公众对某商标的知晓程度达到驰名的程度,该商标即可认定为驰名商标。

对驰名商标认定的公众范围标准规定得最清楚的知识产权国际文件当属《关于驰名商标保护规定的联合建议》(以下简称《联合建议》)。尽管《联合建议》并非正式的知识产权国际公约,而仅仅是“软法”性质的知识产权国际文件,但无疑也反映了相关签署方就驰名商标的一般看法,其重要性是不言而喻的。《联合建议》第 2 条第 1 款明确规定,“相关公众对该商标的了解或认知程度”是认定某商标是否驰名的第一个因素,从而采用了“相关公众”的公众范围标准。其第 2 条第 3 款规定,不得将“该商标在该成员国全体公众中驰名”作为认定驰名商标的标准,从而进一步肯定了相关公众的公众范围标准。尽管如此,《联合建议》第 4 条第 1 款第 3 项规定,尽管在认定驰名商标时不得要求该商标在该成员国的全体公众中驰名,但在适用反淡化保护时,“成员国可以要求驰名商标必须在全体公众中驰名。”从《联合建议》的相关规定来看,上述关于相关公众的公众范围标准主要适用于注册豁免,而在进行反淡化的跨类保护时则可以采用全体公众的公众范围标准。因此,有学者指出,根据《联合建议》的规定,“驰名

^⑨ 参见徐聪颖:《论商标符号表彰功能的内涵及其法律保护》,《市场营销》2010 年第 9 期。

^⑩ Rochelle Cooper Dreyfuss, *Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation*, 65 *Notre Dame L. Rev.* 397 (1990).

^⑪ See Deven R. Desai, *From Trademarks to Brands*, 64 *Fla. L. Rev.* 991 (2012).

^⑫ 参见丁桂兰:《品牌管理》,华中科技大学出版社 2008 年版,第 196 页。

^⑬ 当然,具有延伸能力的品牌必定是强品牌、强商标即驰名商标。

商标的标准可能根据其使用的环境而不同。”^⑭即成员国可以根据驰名商标保护目的的不同采用不同的公众范围标准,在制止混淆时应当采用较低的相关公众标准认定驰名商标,而在进行反淡化的跨类保护时则可以采用更高的全体公众标准认定驰名商标。当然,成员国也可以不采用更高的全体公众标准而采用较低的相关公众标准。也就是说,“当涉及反淡化保护时,驰名商标的国际标准是灵活的。”^⑮

也许正因为相关知识产权国际公约的模糊性和灵活性,世界各国或地区的商标法对驰名商标认定采用了不同的公众范围标准。有些国家或地区的商标法采用了标准较低的相关公众标准,并统一适用《巴黎公约》要求的注册豁免和《TRIPS 协议》要求的跨类保护,如欧共体商标法。有些国家或地区的商标法则采用了标准较高的普通公众标准,并统一适用《巴黎公约》要求的注册豁免和《TRIPS 协议》要求的跨类保护,如美国商标法。

(二) 相关公众标准

欧共体商标法是采用相关公众标准的典型代表。《欧共体商标条例》第6条规定:“共同体商标应通过注册取得。”显然,欧共体商标法采用的是注册取得商标权体制。根据《欧共体商标条例》第8条第2款(c)项的规定,《巴黎公约》第6条之二意义上在联盟成员国已知名的商标属于禁止注册的相对理由,未注册的驰名商标可以阻止他人注册。根据《欧共体商标条例》第9条第1款(c)项的规定,无正当理由使用与在欧共体内享有声誉的欧共体商标相同或类似,但指向的商品或服务与欧共体商标所指向的商品或服务不相似的任何标志,会对商标的显著特征或声誉造成不当利用或损害的,构成商标侵权,^⑯驰名商标的效力已经超出商标注册或使用的商品或服务范围之外。

尽管《欧共体商标条例》第8条第2款(c)项和第9条第1款(c)项规定了对驰名商标和有声誉商标的保护,但这两个条文并未规定何为商标的“驰名”以及何为商标的“有声誉”。由于根据《TRIPS 协议》第16条第2款的规定,《巴黎公约》第6条之二规定的驰名商标的认定标准是“相关公众”,因此旨在保护《巴黎公约》第6条之二规定的驰名商标的《欧共体商标条例》第8条第2款(c)项规定的驰名商标认定的公众范围标准就是相关公众标准。至于“有声誉商标”,《欧共体商标条例》并未明确规定其认定的公众范围标准。根据欧共体法院在 Chevy 案中的意见,“在先商标获得声誉的公众范围是与该商标相关的公众,也就是说,取决于在市场上销售的产品或服务,要么是全部公众,要么是商人所处特定部门的特定范围的公众。”^⑰因此,无论是此处出现的“全部公众”还是“商人所处特定部门的特定范围的公众”,均没有超出相关公众的范围,均是那个商标相关的公众。之所以可能是全部公众是因为有些商品就是销售给全部公众的,而用于这些商品上的商标的相关公众就是全部公众。也就是说,欧共体法院对“有声誉商标”认定所采用的公众范围标准也是相关公众标准。这种相关公众标准不仅适用于 Chevy 案的侵权纠纷,同样统一适用于商标注册。根据《欧共体商标条例》第8条第2款(c)项的规定,《巴黎公约》第6条之二规定的驰名商标构成相同或类似商品或服务范围内驳回注册的相对理由,因而根据《欧共体商标条例》的相关规定,有声誉的在先商标均构成不相同且不相类似商品或服务范围内驳回注册的相对理由。

(三) 普通公众标准

美国商标法是采用驰名商标认定的普通公众标准的典型代表。与《欧共体商标条例》不同,美国

^⑭ Martin Senftleben, *The Trademark Tower of Babel-Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*, 40 I. I. C. 53 (2009).

^⑮ 同上注。

^⑯ 这里的“有声誉商标”是对《欧共体商标条例》规定的驰名商标的直译。在 *General Motors Corp. v. Yplon S. A.* 案中,法院分析了“有声誉商标”在不同语言中的用语,其结论是“德语、荷兰语和瑞典语版本使用意指该商标必须被‘知晓’(没有指明必需知晓的程度)的措辞,而其他语言版本则使用‘有声誉’这个术语或者像‘有声誉’一样的暗示某种公众知晓程度的表达。”(See ECJ, 14 September 1999, Case C-375/97, *General Motors v. Yplon* (“Chevy”), para. 20, para. 21, <http://curia.europa.eu/>, last visit on Sept. 20, 2014.) 这意味着有声誉商标就是指驰名商标,其“声誉”并不意味着好的评价,而只是较为客观的知晓程度。需要注意的是,《欧共体商标条例》采用绝对的注册取得商标权体制,没有设置《巴黎公约》第6条之二规定的对未注册驰名商标的注册豁免制度而仅仅规定了禁止商标抢注。

^⑰ 同上注,第24段。

《兰哈姆法》第 43 条(c)款明确规定了何为商标驰名。根据该规定,“某商标是驰名的,只要它为美国普通消费公众广泛地承认为该商标所有人的商品或服务的来源指示。”美国《反不正当竞争法第三次重述》注解同样认为:“在运用反淡化法规时,大多数法院都要求商标拥有符合有效商标保护要求的标志所需要的显著性程度。作为一个一般问题,只要某商标在商标所有人所使用的商品或服务的背景之外仍具有其来源的意义,该商标就足够显著而为混淆性使用所淡化。某商标使用于它所识别的特定商品或服务通常不足够显著以享受反淡化保护。”¹⁸这就意味着享受跨类的反淡化保护时,商标仅仅在其所注册或使用的商品或服务范围之内即相关公众范围之内驰名是不够的,其影响力必须超越相关公众的范围。这种“普通公众”的公众范围标准不仅适用于美国《兰哈姆法》第 43 条(c)款规定的商标淡化,而且也适用于注册环节。根据美国《兰哈姆法》第 2 条的规定,当某商标可能构成对第 43 条(c)款的淡化时,可以根据第 14 条经异议而拒绝给予注册或者根据第 15 条与第 24 条予以撤销。由于美国采用使用取得商标权体制,因此未注册商标只要通过实际使用就可以取得商标权,并不需要达到《巴黎公约》第 6 条之二规定的驰名商标的程度,因此美国《兰哈姆法》并未涉及《巴黎公约》第 6 条之二规定的内容。

四、驰名商标认定的公众范围标准之确定

由于保护动因是确定驰名商标认定的公众范围标准的出发点和基本依据,因此本文结合注册豁免和跨类保护这两种驰名商标保护动因确定驰名商标认定的公众范围标准。

(一)注册豁免和跨类保护的适用

我国《商标法》第 13 条规定,未注册的驰名商标可以获得注册豁免的效力,但是仅注册驰名商标可以享有跨类保护的效力。因此,在分析注册豁免和跨类保护动因下驰名商标认定的公众范围标准之前,首先须分析注册豁免和跨类保护的适用范围。在注册取得商标权体制下,只有未注册的商标才需要通过注册豁免取得商标权,注册豁免显然仅适用于驰名的未注册商标,而注册的驰名商标显然也具有获得跨类保护的资格。于是,这里的问题就变成了未注册的驰名商标是否具有获得跨类保护的资格。笔者认为,无论是世界各国或地区的商标法的规定还是商标法原理均表明,未注册的驰名商标均具有获得跨类保护的资格。

从相关国际公约和世界各国或地区的商标法来看,未注册驰名商标具有获得跨类保护的资格。从《TRIPS 协议》第 16 条第 3 款规定的“与注册商标的商品或服务不类似的商品或服务”的表述来看,《TRIPS 协议》规定的跨类保护似乎仅限于注册商标。但因《TRIPS 协议》第 1 条规定成员可以选择对未注册驰名商标提供跨类保护,所以并未将跨类保护限定于注册的驰名商标。事实上,许多国家或地区的商标法并未区分注册与未注册驰名商标而一概提供跨类保护。在纯粹采用使用取得商标权体制的美国,联邦层面的《兰哈姆法》第 43 条(c)款第 1 项仅要求享受反淡化保护的商标是“著名的和显著的”(famous and distinctive),而并不要求商标必须注册。采取混合取得商标权体制的《德国商标与其他标志保护法》第 14 条第 2 款第 3 项规定:“在与受保护的商标所使用的不相近似的商品或服务上,使用与该商标相同或近似的任何标志,但是该商标在德国范围内享有声誉,并且没有正当理由使用该标志不公平地利用了或损害了该商标的显著性或声誉。”显然,这里的有声誉商标即驰名商标并未被限定为注册商标。在采取注册取得商标权体制的法国,其《知识产权法典》第 713 - 5 条规定:“在不类似的商品或服务上使用著名商标给商标所有人造成损失或者构成对该商标不当使用的,侵害人应当承担民事责任。前款规定亦适用于《巴黎公约》第 6 条之二所称的驰名商标。”《巴黎公约》第 6 条之二所称的驰名商标显然就是未注册的驰名商标,未注册的驰名商标在法国具有获得跨类保护的资格。这些国家的商标法规定表明,无论是在纯粹的使用取得商标权体制下还是在混合取得商标权体制下,抑或在纯粹的注册取

¹⁸ See Restatement (Third) of Unfair Competition, § 25, comment e(1995).

得商标权体制下,未注册的驰名商标均具有获得跨类保护的资格。^①

从商标法的原理来看,未注册驰名商标同样具有获得跨类保护的资格。因为“商标反映的是一种利益关系,这种利益关系是通过在市场上把标记与商品或服务不断地联系在一起而产生的”。而“注册只是一种行政手续,而非市场行为”,^②只能是“在市场上把标记与商品或服务不断地联系在一起”的商标使用而不是注册才能成为商标演变的最终依据。因此,只要通过使用产生了跨类保护所需的影响力,商标就有获得跨类保护的资格,注册与否并非关键。

(二)注册豁免动因下驰名商标认定的公众范围标准

注册豁免是注册取得商标权体制下商标权取得的特殊途径,其法律效果是未注册的驰名商标因驰名而取得商标权。笔者认为,注册豁免本身的效力及其对商标驰名的具体要求是确定注册豁免动因下驰名商标认定的公众范围标准的决定性因素。根据《巴黎公约》第6条之二的规定,驰名商标持有人不仅可以阻止他人在相同或类似商品上抢注复制、模仿和翻译其驰名商标或驰名商标的主要部分的商标,而且可以禁止他人使用复制、模仿或翻译其驰名商标或驰名商标的主要部分的商标,只要这种注册或者使用会导致混淆。因此,注册豁免使未注册的驰名商标在其所使用的商品或服务类别上取得了商标权,这种商标权本质上和通过注册取得的商标权并无差别。^③由于注册豁免获得的商标权效力仅限于相同或类似商品上,未注册驰名商标达到驰名状态的公众范围显然也应限于相同或类似商品领域的消费者。换言之,未注册的驰名商标认定的公众范围标准以相关公众为已足,无须扩大到相关公众范围之外。在相关公众标准下,未注册驰名商标认定的公众范围标准既反映了未注册驰名商标发展的客观状况,也与未注册驰名商标所取得的商标权效力一致,是公平、合理的。

同时,由于注册豁免使得未注册的驰名商标取得了商标权,注册豁免必然会对注册取得商标权体制造成一定的冲击。因此,确定注册豁免动因下驰名商标认定的公众范围标准也要考虑注册豁免对注册取得商标权体制的影响。在注册取得商标权体制下,注册是原始取得商标权的唯一途径,仅仅通过使用并不能取得商标权。有些国家或地区之所以采用注册取得商标权体制是因为这种体制的独有优势,即“除可以鼓励商标之创设使用人及早申请商标注册以纳入管理外,尚可避免孰先使用之证明上之困难”,^④“权利的稳定性(也)增加了。”^⑤尽管如此,由于未注册驰名商标已经产生了极大的影响力,完全不予保护是不公平的,因此,《巴黎公约》第6条之二创立了注册取得商标权体制下未注册驰名商标的注册豁免制度。为了减轻注册豁免对注册取得商标权体制的冲击,《巴黎公约》第6条之二对享有注册豁免待遇的未注册商标提出了比普通未注册商标更高的即驰名的要求,只有达到驰名程度的未注册商标才能享有这种注册豁免的特殊待遇。尽管如此,未注册的驰名商标也只需在相关公众中达到驰名程度,而无须在普通公众中达到驰名程度。简言之,注册豁免保护动因下的驰名商标认定的公众范围是相关公众,相关公众的公众范围既合理地保护了未注册的驰名商标,也最大限度地维持了注册取得商标权体制的制度优势。

^① 由于日本采用防御商标制度保护驰名商标,在日本获得商标法上的跨类保护的商标只能是驰名商标,但是根据1993年修订的《日本反不正当竞争法》第2条第1款第(i)项的规定,未注册的驰名商标可以获得跨类保护。See David S. Welkowitz, *Trademark Dilution: Federal, State and International Law*, the Bureau of National Affairs, Inc., Washington, D. C., 2002, p. 445.

^② 刘春田:《商标与商标权辨析》,《知识产权》1998年第1期。

^③ 如果说有什么差别的话,主要是在商标范围上和注册取得的商标权上有些微差异。根据我国《商标法》第56条的规定,商标禁止权的范围是相同或近似商标。而根据我国《商标法》第13条第2款的规定,未注册的驰名商标能够阻止他人注册的商标与禁止他人使用的商标是复制、模仿、翻译其驰名商标的商标。同时,根据《巴黎公约》第6条之二的规定,可以阻止他人注册的商标与禁止他人使用的商标的范围可以扩大到驰名商标的主要部分。未注册驰名商标通过注册豁免获得的商标权和通过注册取得的商标权实质上是相同的。未注册的驰名商标和注册商标在法律效力上的不同还体现在临时禁令尤其是诉前禁令的适用上,由于未注册驰名商标尚未注册,而其是否驰名需要经过实体审理才能确定,因此未注册驰名商标不适用临时禁令尤其是诉前禁令救济。

^④ 曾陈明汝:《商标法原理》,中国人民大学出版社2003年版,第30页。

^⑤ Shoen Ono, *Overview of Japanese Trademark Law, Chapter 5 (Establishment of Trademark Rights)*, Section 1 (Registration - based Doctrine and Use - based Doctrine), http://www.iip.or.jp/e/e_publication/ono/, last visit on Sept. 20, 2014.

(三) 跨类保护动因下驰名商标认定的公众范围标准

跨类保护是对驰名商标的特殊保护,不管是注册的驰名商标还是未注册的驰名商标,只要达到跨类保护所需要的条件,都可以获得跨类保护。驰名商标跨类保护的经济和法律理由决定了跨类保护动因下驰名商标认定的公众范围是普通公众。如前所述,驰名商标跨类保护的经济理由表现在企业品牌延伸策略的采用上,而品牌延伸策略则对具有跨类保护效力的驰名商标提出了特殊要求。品牌延伸理论表明,强势品牌是品牌延伸的基础,它取决于市场对企业品牌的普遍性认知,只有那些能够获得非客户群认同的企业品牌才是强势品牌。²⁴ 也就是说,能够进行品牌延伸的强势品牌即驰名商标不仅仅要在其原本注册或使用的商品或服务类别上具有非常强大的影响力,达到驰名状态,而且必须在原本注册或使用的商品或服务类别之外同样具有非常强大的影响力,达到驰名状态,尤其是在其欲寻求跨类保护的的商品或服务类别上必须达到驰名状态。这也就意味着认定予以跨类保护的驰名商标的公众范围只能是普通公众而不是相关公众,商标仅仅在相关公众中驰名是不够的。驰名商标跨类保护的法律理由是驰名商标的影响已经超出了其原本注册或使用的商品或服务类别。商标法原理表明,如果商标仅仅在相关公众中驰名,而在寻求跨类保护的的商品或服务领域的相关公众中并不为人所知,商标的跨类使用就不可能对驰名商标产生淡化的危害。因为“对两个实体或者商标之间的市场混淆或者淡化来说,必须至少事先要熟悉这些主体或者商标中的一方。除非消费者将某个词与某个单一来源相联系,就既没有要保护的商标,该商标也不会被淡化。”²⁵ 因此,寻求跨类保护的驰名商标不仅要在其相关公众领域内达到驰名的程度,而且在寻求跨类保护的的商品或服务领域的消费者中也必须有一定的知名度。正如美国《反不正当竞争法第三次重述》所规定的那样,要获得反淡化的跨类保护,“某商标必须足够强大以至于商标意义是明显的,即使当在其自己的细分市场之外遇到该商标时也是如此。”²⁶ 对于反淡化的跨类保护来说,“不是过于在纯粹数量意义上重视公众的知晓或认可,某商标唤起的品牌形象是否吸引普通消费公众的问题应该居于鉴别适于反淡化保护的对象的中心。至少在小于欧共体成员国的共同市场的更细分的相关市场上,专门市场中的吸引力注定是不充分的。”²⁷

不仅如此,驰名商标跨类保护的消极影响也决定了跨类保护动因下驰名商标认定需要采用普通公众的公众范围标准。驰名商标的跨类保护当然有其合理性,然而,跨类保护渐渐地模糊了商标权的边界,暴露出了一些负面效应。传统上,混淆可能性标准和专有性原则不仅将商标权限制于较为狭窄的范围之内,商标权的边界也是清晰的,但跨类保护使得商标权超出了混淆可能性的范围,突破了专有性原则,商标权的边界变得不再清晰。美国商标法专家麦卡锡指出:“一旦人们离开混淆可能性测试的合理确定性而进入淡化的领域,就很难知道在哪里划商标保护这条线。”²⁸ 模糊的商标权边界不仅可能导致商标敲诈,²⁹ 还会产生商标的“总体财产权”(property in gross)。³⁰ 因此,商标法有必要采用某种办法明确驰名商标的商标权并进行合理限定。笔者认为,采用普通公众标准认定跨类保护动因下的驰名商标是必要的,可以最大限度地降低驰名商标跨类保护的消极影响。当然,对于寻求跨类保护的驰名商标,商标法可以对其原本注册或使用的商品或服务范围内的驰名程度和寻求跨类保护的的商品或服务范围内的驰名程度进行区分,对前者应该要求达到与前述注册豁免动因下驰名商标相同的驰名程度,而对后者则可以要求相对较低的驰名程度。但无论如何,寻求跨类保护的驰名商标在该商品或服务范围内至少应已为公众认可为一件商标。

²⁴ 参见冯磊:《品牌延伸的动因及基础条件分析》,《价值工程》2010年第5期。

²⁵ 同前注^③, Jacob Jacoby 文,第1040页。

²⁶ See J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th edition), Thomson/West, 2006, § 24:92.

²⁷ 同前注^⑭, Martin Senfleben 文,第77页。

²⁸ 同前注^⑮, J. Thomas McCarthy 书,第24章,第114节。

²⁹ See Kenneth L. Port, Trademark Extortion: The End of Trademark Law, 165 Wash & Lee L. Rev. 585, 635 (2008).

³⁰ See Uli Widmaier, Use, Liability, and the Structure of Trademark Law, 33 Hofstra L. Rev. 603, 604 (2004).

需特别指出的是,由于驰名商标跨类保护理念与反不正当竞争法理念类似,是否予以跨类保护取决于具体的时空条件。因此,并不要求某商标在全部商品或服务类别上均达到驰名程度才能享有跨类保护,而仅仅在其原本注册或使用的商品或服务类别之内以及寻求跨类保护的商标或服务范围内达到必要的驰名程度即可。

五、结论

驰名商标保护问题是商标法甚至整个知识产权法领域中最具争议性的理论问题,^④在我国更成为商标实践中的一个疑难问题。驰名商标认定的公众范围标准是驰名商标保护的门槛,是调控驰名商标保护强度的重要工具,过高的公众范围标准会使真正的驰名商标得不到应有的保护,打击企业创立名牌的积极性;而过低的公众范围标准则可能将普通商标异化为反对竞争的武器,破坏公平竞争和自由竞争之间的平衡,有违驰名商标保护制度建立的真正目的。

驰名商标保护动因不仅是相关国际公约创立驰名商标保护制度的初始动机,也是驰名商标持有人保护其驰名商标的基本目的。由于不同的保护动因对驰名商标认定的公众范围标准提出了不同的要求,驰名商标保护的动因是确定驰名商标认定的公众范围标准的出发点:采用相对较低却适当的相关公众的公众范围标准认定请求注册豁免的未注册驰名商标,既能合理地保护未注册驰名商标所有人的利益,又能最大限度地维护注册取得商标权体制的固有优势;不管是注册的驰名商标还是未注册的驰名商标,采用较高的普通公众的公众范围标准认定请求跨类保护的驰名商标,既能有效保护那些真正具有跨类影响力的商标,又能防止普通商标异化为反对竞争的武器。

因此,尽管经过近30年的发展历程,我国商标法上的驰名商标保护制度已经日趋完善,但其仍存在一定的不足之处,将来修法时应在赋予未注册驰名商标以获得跨类保护资格的同时,适当提高驰名商标跨类保护的条件,以适应商标实践之需要。^⑤

(责任编辑:洪 玉)

^④ 美国圣·克拉拉大学助理教授莉亚·陈·格林瓦尔德(Leah Chan Grinvald)指出:“驰名商标原理提出了一个国际商标法难题。虽然自1925年以来保护外国的驰名商标就一直是一种条约义务,全世界的法院……不一致地适用该原理。”(See Leah Chan Grinvald, A Tale of Two Theories of Well-Known Marks, 13 Vand. J. Ent. & Tech. L. 1 (2010));权威商标法专家麦卡锡指出:“淡化是一种比源于混淆可能性测试的商标损害更加微妙和含糊其辞的商标损害概念。”(同前注^④, J. Thomas McCarthy 书, 第24章, 第70节);荷兰阿姆斯特丹自由大学知识产权教授马丁·森特勒本(Martin Senftleben)则指出:“淡化是现代商标法试图调整的最具争议性和最复杂的现象之一。”(同前注^④, Martin Senftleben 书, 第45页);孔祥俊先生则指出,驰名商标保护“制度本身还具有较多的不确定性,在理解和适用上存在较大的难度。”(参见孔祥俊:《商标与不正当竞争法——原理和判例》,法律出版社2009年版,第368页。)

^⑤ 我国商标实践已经反映出对未注册驰名商标跨类保护的需要。除了有关司法判例肯定驰名商标(即未注册的驰名商标)的跨类保护之外,工商行政管理机关在认定仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为时已经赋予知名商品特有的名称、包装、装潢以获得跨类保护的资格,而有些知名商品特有的名称、包装、装潢显然可以构成未注册的驰名商标(参见《国家工商行政管理局关于在非相同非类似商品上擅自将他人知名商品特有的名称、包装、装潢作相同或者近似使用的定性处理问题的答复》(工商公字[1998]第267号))。除此之外,《上海市著名商标认定和保护办法》第22条也赋予上海市著名商标以跨类保护的效力,由于该办法并未将著名商标限定为注册商标,因此可以认为未注册的著名商标具有获得跨类保护的资格。