

美国商标法的分析与研究

李 正 方

随着我国与美国的贸易不断发展,越来越多的我国商品正源源不断地进入美国市场,许多商品的商标也已经得到美国广大消费者的认可并建立了牢固的市场地位。为了增加我销美商品的品种,扩大商品销路和确保已建立的市场地位,必须使我商品的商标能顺利地在美国进行注册并得到美国法律的有效保护。美国是当今世界上工、商业最发达的国家,商品品种繁多,商标式样琳琅满目,熟悉和研究美国商标法不仅有助于我商品在美国市场上销售,对销往其他地区的商品商标的设计和使用,也有相当作用。现主要就美国商标法中有关商标注册和商标权的问题进行一些分析和研究。

一、商标与商标权

商标的含意,各国商标法规定都有不同。根据美国商标法第四十五条规定:“商标”包括文字、名称、符号、图形或其组合,由制造者或商人用以识别其商品以区别于他人所生产或销售者。”

“文字、名称、符号、图形”可以自由解释。祇要所选用的文字、图案或它们的组合体能使消费者识别商品而不使与其他人之商品相混淆,都是可以接受的商标形式。商标是商标所有者信誉的标志,也是出售产品或提供服务的手段。商标为生产者和购买者之间提供了直接的联系,如果使用易于使消费者误解的文字、图形等作为商标,使消费者无法区别同类产品,就会直接损害消费者的利益,因而也不能取得合法的商标权。

美国商标权取得的前提是商标必须先商业上使用。商标法第一条规定:“商业上使用商标的所有人,可以依本法规定将其商标在主簿中注册……”何谓在商业上使用?第四十五条又规定:“商标在商业上的使用,是指把商标使用在商业的销售或运输过程中,以各种方式用于商品、商品容器或商品陈列上,或用于附在商品上的标签或签条上”。

商标必须使用在商品并在商业上使用,是取得美国商标权的最重要的因素。祇要商标在美国州际贸易或对外贸易中使用,就可为取得注册商标权创造条件。如果在与同一商标或足以产生混淆的类似商标发生冲突时,只要商标所有人能证明他首先使用该商标,法院就可以依法对后使用者发禁止使用命令。

根据美国商标法,如果商标的后使用者先于先使用者取得商标注册,先使用者仍可在该注册五年内主张商标权,向法院提出诉讼,要求撤销后使用者的商标注册。如果先使用者在后使用者注册后五年之内未行使其撤销权,他就丧失了提出撤销的权利,后使用者的商标注册就成为不可争议。商标法第三十三条之二规定,如果注册商标使用权属于不可争议,该项注册就成为注册人使用该商标专用权的终结证据。

至于美国商标权的期限，按商标法第八条(一)款规定：“注册证书有效期限为二十年，但注册人在注册第六年的一年内，应向专利商标局提出宣誓书，说明该商标仍在使用或者由于特殊情况而未使用，并无放弃意图，否则专利局可以从注册之日起满六年时，撤销其注册。”在商标注册满期时，可以续展，每次续展期限为二十年，从原期限届满时算起。另外，商标法还规定连续两年不使用的商标，即作为初步放弃。

二、商标注册的类别

在美国进行商标注册，可向专利商标局提出申请，按专利商标局长规定的格式，提供书面申请书一份，列明申请人的住址、国籍、商标首次使用日期、首次使用于商业上的日期、使用商标的商品及使用的方法等。申请人还须提供商标图样及商标样本或复制品。

美国专利商标局备有商标注册簿。美国商标注册簿分主要注册簿——主簿(Principal register)和辅助注册簿——辅簿(Supplemental register)两种。在主簿上注册，是注册人的商标所有权以及其在商业中使用商标专用权的初步证据，是注册人要求商标所有权的推定通知。在主簿上获准注册后，就得到了实质性的商标权，不管注册人实际使用商标的地区，给予注册商标全国性的保护。辅簿注册较主簿注册容易获准得多，但优越条件却要差得多。辅簿注册不是注册，不是注册人要求商标所有权的推定通知，亦不是注册人商标所有权或商标专用权的初步证据。在辅簿上注册的商标，并无实质性的商标权，得不到法院法令的保护。但是，在辅簿上注册也有某种程度的防止侵害的作用，可以制止足以产生混淆的类似商标的注册，也可为商标在主簿上注册创造条件。另外，商标在主簿中注册和在辅簿中注册还有以下三点区别：首先，在主簿中注册的商标，可以在美国财政部登记，以便制止侵害其商标的物品进口，而在辅簿中注册的商标则没有这种权利。其次，在主簿中注册的商标，应先在专利商标局公报上公告，任何人如认为该商标会损害其利益，可在公告公布后三十天内提出异议，而辅簿注册的商标则无异议程序，祇能以后申请撤销。第三，在主簿中注册的商标，未规定其注册前使用的期限，而辅簿注册的商标，必须在申请前一年已在商业上合法使用。

依据美国商标法，凡可据以识别申请人的商品与他人商品的商标，均可在主簿中注册。但有下列情形的商标，不得在主簿中注册：(一)包含有不道德、欺骗或丑恶事物或含有对已故或在世者、组织、信仰或国家形象进行诽谤的事物。例如，用“兽皮”作仿皮塑料制品的商标，曾被认为带有欺骗性而不准注册。(二)由美国或其任何一州、市或任何外国的旗帜、国徽或其他徽章构成的商标。(三)某在世的人的姓名、肖像或签字构成的商标(其本人书面同意者除外)。但如其本人祇同意用其名字作商标并不等于同意用其名字在美国进行注册。(四)包含与他人已在专利商标局注册，或与他人在美国已先使用而尚未放弃的商标非常近似的商标。(五)包含纯粹说明商品或虚伪、欺骗的说明商品的商标及仅对商品在地理方面描述的商标或纯属绰号的文词的商标。

凡属上述第(一)至第(四)种情况之一的商标，绝对禁止在主簿或辅簿中注册，但属第五种类型的商标则例外。美国商标法第二十三条规定，凡属虽能区别申请人的商品的商标，但按规定又不能列入注册主簿的，可在辅簿中注册。在辅簿中注册的商标可以包括各种商业标记、符号、标签、包装、商品的外形、名称、文字、标语、成语、绰号、地理、数学、图形或以上各项的组合。就是说，某些属于上述第五种类型的商标，按规定不能在主簿中注册

的，可以在辅簿中注册，但必须是能区别申请人的商品的商标。

三、显著商标和非显著商标

能在主簿中注册的商标，应为显著商标。显著商标如具有创造性、幻想力及技术性的商标。这种商标祇要首先使用于出售的商品上，就享有优先权。美国实务上所认为的显著商标为独特的、具有想象力的商标(如 KODAK 之用于照相器材，IBM 之用于打字机)、与商品无关的名词所组成的商标(如 Lucky Strike 之用于香烟及 Shell 之用于石油)及暗示性商标。暗示性商标祇能对商品的特征、用途及品质等作某些暗示，而不能直接说明商品本身。例如，“Mouse Seed”之用于毒老鼠药，Beauty Rest 之用于床垫，都是有效的商标。

任何仅为说明商品的性质、作用、成份或某种特征的商标，为说明性商标。说明性商标是任何出售同一物品的人都能使用的，所以为非显著性商标而不受法律保护，也不能获准注册。说明性商标主要有：普通名称，如 Violin 是一种乐器，任何人均可使用，不得作为某人的专用商标而受到法律保护；描述性名称，通常具有说明有关商品的功能的作用，为同类产品广告中通常使用，如 Healthy 用于营养剂；地理名称，如其仅为说明商品系某地所生产，不能发挥商品的功能，也不受法律保护；指示商品等级及式样的文字、符号、数字、字母等，如 ABCD 或 1234 等，颜色本身，也不能为任何人专用而享有商标权。

但是，如上述说明性商标已丧失某原始意义而具有新的意义，使其商品能区别于同类其他商品，则其就具有了“第二种含义”(Secondary meaning)而受法律的保护，并可申请在主簿中注册。这种由非显著性变成具有显著性的商标，主要为独家使用且为消费者公认为区别其商品的商标。这种事实往往由法院就逐个案件加以分析判断。美国商标法第二条(六)款也作了相应规定：“本条规定除第(一)、第(二)、第(三)和第(四)款外，并不制止申请人对已使用并在商业上成为某商品的具有显著特征的商标申请注册。专利局长对申请人使用其商品上的商标，在申请注册之日以前已在商业上独家连续使用五年并已具有显著特征，可以作为初步证据予以接受。”

至于具有非显著性而不能在主簿上注册的商标，祇要有可能识别申请人商品的且在提出申请之日起已在商业上使用了一年的，就可以在辅簿中注册。这种商标不需要把商品与他人的商品区别开来，而祇要有可能区别就可以了，这样，有些说明性的商标就可以在辅簿中注册。但如果那些说明性的商标已成为商品的普通名称，不可能把商品与他人的商品相区分，也就不能在辅簿中注册。

四、外国商标的注册

美国是一个工业发达、经济繁荣、消费水平高、商品市场十分活跃的国家。为使商品能在美国市场销售且得到美国法律的保护，必须依据美国商标法，做好商标在美国的注册工作。美国商标法第四十四条之一到第四十四条之九，对外国商标在美国注册作了规定，归结起来主要为：(一)对美国业已参加的某些保护工业产权、商标及制止不正当竞争公约的国际局转去的商标，专设注册簿，商标可列入此簿注册；(二)与美国同是这些条约的成员国的国民及在法律上给予美国国民以同等权利的国家的国民，享有优先权；(三)上述外国国民的商

标,应先在原在国注册;在原在国提出申请的日期可作为在美国提出申请的时间。但在美国提出的申请必须在第一次提出申请之日起六个月内提出。商标如符合主簿注册条件的,可办理列入主簿注册,否则办理在辅簿注册。

商标法中规定的上述内容,主要是依据1883年的保护工业产权巴黎公约制定的。巴黎公约主要包括三大原则,一是国民待遇,是指巴黎公约的成员国必须给予其他成员国与本国相等同的商标申请与保护;二是优先权,是指申请人在公约的某一成员国内申请商标权,也可以在公约的所有成员国申请商标权,且第一次申请之日期可作为后来申请之日期;三为共同规则,要求成员国根据共同规则来立法。美国为巴黎公约的成员国之一。

1973年签订的《商标注册条约》规定了商标的国际申请,即缔约国的国民可以直接向日内瓦世界知识产权组织国际局提出“国际申请”,由国际局通知被指定的其他缔约国,如在15个月内未被拒绝,则可受各该国的法律保护。美国为该条约的缔约国之一。美国商标法第四十四条之一有关国际局转来的商标的注册规定,适应了《商标注册条约》的有关规定。

我国在1985年3月参加了《保护工业产权巴黎公约》,作为该公约的成员国,自应享受优先权和国民待遇。我国商标在美国注册,可享受美国商标法第四十四条中所规定的优惠条件。

为使我国商标能顺利地注册于美国专利商标局的主簿之中,取得美国的商标权,使商标得到美国法律的有效保护,从而促进我国商品在美国销售并确立市场地位,还必须熟悉和研究美国的商标制度和美国实务上在商标注册方面的一些做法,使我们设计和选择的商标,既具有可注册性——显著性,又不失商标作为广告、宣传的工具和推广、促进销售的特点。

(上接第12页)

国商务部部长或一个能代表国内工业的有关企业。如果由美国商务部部长提出指控,他必须立即通知美国国际贸易委员会;如果由一个企业提出指控,则其申诉书必须同时寄给商务部部长和美国国际贸易委员会。

(三) 决定是否倾销和决定倾销行为是否侵害了美国工业的机构不同

在收到某一企业的“倾销”指控后,商务部应立即着手进行必要的调查,以确证是否有“倾销”行为发生,并作出初步结论;而与此同时,美国国际贸易委员会则在45天内需初步确证该倾销行为已经或将要对美国工业造成的损害。

在作出初步结论以后,商务部要继续搜集资料,包括到国外去查证,随后作出最后结论。而美国国际贸易委员会亦将作进一步

的调查,以作出有关损害情况的最后结论。在这两轮调查结束后,才由商务部部长发出征收反倾销税的命令。了解这一程序是十分必要的。在去年八月结案的“从中国和菲律宾输入的小型矽碳钢”一案中,商务部和国际贸易委员会的初步结论和商务部的最后结论都判定中国向美国已低于正常价值的价格倾销了该产品,但由于国际贸易委员会的最后裁决认为,这种倾销没有构成对美国工业的危害,遂以我方胜诉而告结束。

总之,由于中国已经申请恢复在“关贸总协定”中的缔约国地位,中国也已决定参加“乌拉圭回合”的全面谈判;同时,由于美国的反倾销法规给国际性的反倾销法规,如《关贸总协定》的有关规定以很大影响;又鉴于美国的反倾销诉讼日益增多,因此,加强对《关贸总协定》和美国反倾销税的比较研究是一个重要的任务。