

# 从 TRIPs 看我国 《商标法》的修订

潘永建

**摘要:** 在即将入世之际,我国的商标法将进行一次大的修订。商标与贸易密切相关,研究商标法对我国履行 TRIPs 义务将大有裨益。本文从 TRIPs 等国际规则出发,同时兼顾我国商标法律关系的特殊情况,对我国《商标法》的修订提出一些自己的看法。

**关键词:** TRIPs; 商标法; 修订

**中图分类号:** D 923.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2001)02-0043-05

经过各方面的努力,我国入世在即。执行世贸组织的一揽子协议将是我国义不容辞的义务,TRIPs 就是其中非常重要的一个协议。在巴黎公约、伯尔尼公约的基础上,TRIPs 从整体上确立了知识产权保护一系列新的标准与制度,较之前两个公约其保护领域涉及面广、保护水平高、保护力度大、制约力强。商标与贸易密切相关,因此商标权保护是 TRIPs 的重要内容。就我国商标法而言,历经修改之后,已达到国际先进水平,但是与 TRIPs 等公约相比,仍然存在差距。恰逢此时,我国将大幅度修订商标法。本文将从 TRIPs 出发,同时考虑到我国商标保护的特殊情况,对此次修订提出若干粗浅的意见。

## 一、关于商标权主体

此次商标法的修订将摒弃以往对商标权主体的限制,这无疑是适应社会主义市场经济发展的明智之举。TRIPs 在序言中宣布“承认知识产权是私权”,因此私人当然能成为包括商标权在内的知识产权的主体。然而由于传统历史的原因,我国长期不重视个人的知识产权,加之经济体制的原因更是不允许个人拥有商标权。按照我国现行《商标法》及实施细则的规定,下列民事主体可以成为商标权的主体:(1) 取得商标权的依法成立的企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙;(2) 商标权的传来取得人及其权利承受人;(3) 符合《商标法》第9条规定的外国人或者外国企业。因此,在我国个人不能拥有商标权而外国人却有可能享受“超”国民待遇而拥有在中国境内的商标权。此外,按照我国民法通则、继承法的规定,公民个人只能在依法登记为个人合伙、个体工商户或个人独资企业后通过合同、继承等方式成为商标权的主体而不得以上述方式直接成为商标权的传来取得人或权利继受人。但是随着我国市场经济的发展,这一限制日益暴露出其不合理性和难以操作性,显得不

合时宜。此次商标法修订中对权利主体的放开既是与 TRIPs 等国际规则的接轨也是促进市场经济发展的一大举措。

## 二、关于商标权的客体

1. 《商标法》的修订应增加对驰名商标保护的具体明确的规定 巴黎公约第6条第2款规定: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。必须指出的是,这些规定是针对商品商标的,不包括服务商标。

TRIPs 进一步发展了驰名商标保护制度,其第16条规定:(1)对驰名商标的特殊保护扩大到服务商标;(2)保护范围有条件地扩展到不类似的商品或服务;(3)认定驰名商标应顾及有关公众对其知晓程度,包括在该地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度。

我国现行的驰名商标保护制度体现在两方面:(1)未经注册的商标使用人不能成为我国商标权的主体。但是对于驰名商标所有人而言,未经注册亦可成为商标权主体;(2)我国《商标法》及细则均无对驰名商标保护的规定,只是由国家工商局在1996年8月14日发布、实施了一个《驰名商标认定和管理暂行规定》。事实上,我国现在已认定了一批极具国际知名度商品与服务为驰名商标,为了更好地保护、促进这些商品与服务的国际竞争,有关驰名商标保护内容应纳入此次商标法的修订范围。

2. 商标法修订中将增加有关集体商标、证明商标的规定 集体商标,又叫“团体商标”,是指属于工业、商业协会、合作社或其他集体组织的成员使用于商品或服务上的标志。使用集体商标的目的主要有:(1)标明商品或服务是特定组织成员生产、销售或提供的;(2)表明使用该商标的企业所生产、销售的商品或提供的服务具有共同的特征;(3)维护团体的信誉,保护团体及成员的利益。集体商标是一种特殊商标,其特殊性就在于它不是区别一个企业与另一个企业的商品标记,而是集体组织成员在与其营业有关的商品或服务上共同使用的用来表明商品或服务的一般特征的标志。<sup>①</sup>

证明商标,又称保证商标。它是专为指明某种商品质量而使用的商标。具体来说,是指在已经过检验、鉴定的商品上使用的,能够用来证明商品的质量、精密度、使用的原料、制造方法、原产地以及其他特点的商品。

由于集体商标使用能促进一个地方特色产品、传统产品的出口,因此许多国家很早就开始实施这一制度。例如,日本于1970年就制定了《中小企业出口商品统一商标法》,让中小企业在优质产品上使用统一的商标,以提高中小企业产品在国际市场上的共同信誉;证明商标对提高产品信誉的作用更是显而易见的。例如,在国际羊毛纺织品市场,凡是标有由国际羊毛局许可使用的“纯羊毛标志”的产品总是让人感到值得信赖。巴黎公约第7条第2款确定了集体商标、证明商标的注册使用制度。为了促进国际贸易的发展,TRIPs 在第2条进一步明确了这一制度。我国《商标法》实施细则第6条规定:经商标局核准注册的集体商标、证明商标受法律保护。此次修订将其纳入《商标法》必定会完善我国这方面的制度从而有助于我国传统优势产品、地方特色产品的扩大出口。

3. 适时扩大商标权客体,将地理标记、商号、域名纳入《商标法》调整范围 有学者把

知识产权划分为智力创作权与标记权。商标权就属于后者,其最基本功能就是使公众识别某企业生产的商品或提供的服务。从这个意义上说,地理标记、商号、域名都可以纳入广义的商标领域。

巴黎公约中将商标与商号、其他标志等一并调整。TRIPs 则对商标作了一个广义的界定:“商标是指任何能够将一企业商品或服务与另一企业的商品或服务加以区别的任何标志或任何标志的组合。”扩大商标权客体不仅仅是为了与上述国际规则接轨,而且是现时经济生活的需要。随着市场竞争日益激烈,侵犯企业商号权、域名恶意抢注案件此起彼伏。解决这些问题最简单、有效的方法是将两者纳入商标法的调整范围。关于这一作法,已有国家开始立法实践。例如,美国专利商标局专门制定了有关文件,将因特网上的服务提供者分为连接提供者、访问提供者、内容提供者3类,允许3类服务提供者将他们的域名申请为其商标。<sup>②</sup>德国新近制定的商标法(全称是《商标和其他标志保护法》)在第1条开宗明义地指出,“本法保护以下内容:(1) 商标;(2) 商业标志;(3) 地理来源标志。”随后,在第5条规定,商业标志是指公司标记和作品标题。<sup>③</sup>

关于地理标记,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,但它所强调的是原产地名称,而不是产地标记。

在地理标记、商号、域名等领域,我国尚无专门法规。笔者以为无论考虑到这一现状与 TRIPs 等国际规则的要求相距甚远的现实,还是从息诉止纷、促进市场经济良性发展的角度出发,都需要立法者具有一定的前瞻性,在此次商标法的修订中增加对这些领域的规定。

### 三、关于商标权的保护

**1. 应增加必要的对商标行政终局决定的司法监督程序** 按照我国现行《商标法》的规定(涉及到第21条、第22条、第29条、第35条、细则第23条等),有关商标侵权的终审权都属于商标评审委员会,没有必要的司法审查监督(同时在商标侵权案件中,被告往往提出商标权异议,使得案件的最终决定权可能又回归到商标评审委员会)。这一规定与 TRIPs 是明显相悖的。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)至少对案件是非曲直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;TRIPs 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,只要这类程序的依据可以成为无效程序的内容,成员方应无义务对该决定提供司法审查。同时,由于我国行政执法机构不够健全与稳定、人员素质有待提高、地方保护主义等问题的存在,行政执法本身离 TRIPs 的要求还有一定的距离。

但是笔者认为,增加必要的司法监督程序应防止矫枉过正而弱化行政保护程序。这是因为:(1) 总体来看,多年来的包括商标在内的知识产权行政执法都取得了比较可观的成绩,既维护了当事人的合法权益,又兼顾平衡了各方面因素和利益,创造了必要的知识产权法制环境,从特定的角度促进了科技的进步和经济的发展。(2) 从行政机关的纠纷解决职能来看,在新技术革命和现代市场经济的条件下,与商标有关的纠纷面广量大,专业性越来越

越强,而行政机关具有追求效率和比较专业化的特点,因此能够适应客观要求。其次,TRIPs在提出司法监督程序的同时始终强调一个原则,即成本最低地保护知识产权。与严格程式化的司法渠道相比,行政解决方式具有直接交易成本(成本因素包括时间、精力、金钱、声誉等)较低且效率较高的特点,不失为多数情况下降低私人成本和社会成本并节省目前非常短缺的司法资源的一种优先选择(当然也存在机会成本的问题)。

鉴于以上考虑,笔者认为,在商标保护中设置“先裁后诉”模式时,不应弱化甚至取消行政执法,而应着力于更好地发挥行政执法的特殊作用,使之与司法保护各施其职、相互配合,共同调整和维护正常的商标法律关系。

**2. 关于损害赔偿** 我国现行商标法关于商标侵权损害赔偿的规定主要有两处。《商标法》第39条规定:“侵权人在侵权期间因侵权而获得的利润或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失”。细则第43条规定:“工商行政管理机关可以应被侵权人的请求责令侵权人赔偿损失”。分析以上法律规定,简言之,存在以下问题:(1) 有关法律规定较原则,操作性不强。首先,如果以商标被侵权人的实际损失作为赔偿额,则存在界定实际损失的问题。实际损失的一般计算方法为:因商标侵权人的侵权商品的生产及销售而使商标权人的商品所占有的市场份额减少,减少的商品总数乘以商标权人销售该商品的平均利润之积。<sup>④</sup>由于商标权人实际销售下降额很难计算及下降原因很多,侵权人就很容易提出抗辩理由致使计算难以进行。(2) 立法不完善,导致在实践中会出现侵权已经发生并有损失,但因无法计算损害额而不能使商标权人及时有效地获得损害赔偿的现象。从微观上讲,这种现象的存在,不仅使商标权人的权益得不到应有的保护,而且会使商标权人的保护自身合法权益的信心受到打击,并因此不主动向商标案件查处机关提出赔偿请求,使侵权人的违法行为得不到应有的民事制裁;从宏观上讲,法律的社会公正目标得不到实现,使得商标法中商标保护体制形同虚设。

TRIPs第3部分“知识产权执法”第2节“行政与民事或程序及救济”第45条规定了损害赔偿。该条规定:(1) 对已知或有充分理由应知自己从事的活动构成侵权的侵权人,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的损失; (2) 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。在适当的场合即使侵权人不知,或无充分理由应知自己从事的活动系侵权,被侵权人仍可以授权司法当局责令其返还所得的利润或令其支付法定赔偿额,或两者并处。大部分国家的规定与TRIPs基本相同。例如,法国对商标侵权的处理以民事制裁为主,处理手段中包括赔偿损失及判罚败诉方承担诉讼费及一定的律师费;美国《兰哈姆法》规定,在商标侵权中,原告有权取得被告的非法所得,获得损害赔偿并免除诉讼费。从上述内容可以看出,TRIPs与大部分国家关于商标侵权损害赔偿的界定与计算的规定有以下特点:(1) 均将侵权人对其侵权行为向被侵权人进行赔偿作为给予商标权人的最主要的法律救济手段之一。(2) 尽管各国关于商标侵权损害赔偿范围的规定有各自的特点,但在基本问题上有共同点——对于商标侵权损害的规定最基本的原则是完全补偿原则,即侵权人应赔偿被侵权人因侵权行为所遭受的全部实际损失(通常包括被害人利润损失和律师费、诉讼费等其他合理费用)。

笔者认为,由于商标侵权行为具有很大的隐蔽性,权利人为了调查取证及诉讼需要投入大量的人力物力,支付大笔的费用,因此TRIPs与上述各国损害赔偿的规定是合理的。再则,我国在立法实践上已有类似的规定,《反不正当竞争法》第20条规定“经营者违反本法规



定,给被侵害的经营者造成损害的,应当承担损害赔偿责任,……并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用”。因此,此次商标法的修订应认真考虑这一问题,在原来规定的商标侵权人应负刑事、行政责任的基础上,具体明确其民事赔偿责任与损害赔偿范围。

**3. 关于侵权归责原则** 对包括商标侵权在内的侵害知识产权行为应适用无过错责任原则还是过错责任原则,这是知识产权领域最具争议性的问题。现行《商标法》第 38 条第 2 款规定,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;细则第 41 条第 1 款规定,经销明知或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。从中可以看出,我国关于商标侵权的归责原则至少在部分情形下采用过错原则。但是,这种“不知者不视为侵权”的规定,在外国商标法中是极为罕见的。认真考察 TRIPs,我们可以合理地认为:TRIPs 是主张适用无过错责任原则的。例如,TRIPs 第 37 条规定,集成电路或集成电路产品的无过错销售者例外地适用过错责任原则;第 45 条第 2 款进一步规定,在适当场合,即使侵权人不知,也无充分理由应知自己从事之活动系侵权,被侵权人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,或两者并处。

笔者认为,为了更有效地制止商标侵权行为,切实保护商标权人合法利益,同时更好地履行 TRIPs 项下的义务,此次商标法的修订应对这一敏感问题作出明确规定。

#### 四、结束语

综观我国的知识产权法,现行的商标法是最完善的一个分支。此次修订又将为完善我国其他知识产权法树立典范。我们期待修订之后的商标法将会是一部与 TRIPs 等国际规则紧密接轨,内容更加充实,更具可操作性的新商标法。

(作者单位:上海对外贸易学院)



#### 注释:

- ① 刘春茂主编《中国民法学·知识产权》 中国人民公安大学出版社 第 558 页。
- ② 薛虹《域名与知识产权》《知识产权研究》第八卷 中国方正出版社 第 118 页。
- ③ 韩东伟译《德国商标和其他标志保护法》《知识产权文丛》第三卷 中国政法大学出版社 第 447~448 页。
- ④ 郝玉强《浅议商标侵权损害赔偿问题》《上海商标通讯》 1999 年第 5 期 第 2 页。