

【法学研究】

我国驰名商标认定与保护模式比较研究*

周俊强

(安徽师范大学 政法学院, 安徽 芜湖 241003)

关键词: 驰名商标; 认定; 保护; 模式

摘要: 我国驰名商标的认定与保护存在司法与行政双轨并行的现象。对于行政与司法两种模式,就一具体个案而言,前者认定与保护的主体分离;后者认定与保护的主体一致。就认定涉案的范围与保护可用的手段观之,行政模式涉案的范围较窄,保护可用的手段有限;司法模式认定涉案的范围较广,保护可用的手段充分。从认定与保护的效力上看,驰名商标的司法与行政认定,具有基于驰名动态性的异案同效和基于司法终决权的同案异效的特征。

中图分类号: D923.43 文献标志码: A 文章编号: 1001-2435(2010)01-0064-04

Comparative Study of Modes of Determination and Protection of Well-known Trademarks in China

ZHOU Jun-qiang (School of Political Science and Law, Anhui Normal University, Wuhu Anhui 241003, China)

Key words: well-known trademark; determination; protection; mode

Abstract: In China, there is the judicial and administrative modes paralleled in well-known trademarks' protection and determination. In the specific case, the former is isolated from the subject while the latter is consistent with it. From the perspectives of the scope and approaches, the administrative mode is narrower and the means of protection is limited. Considering effectiveness, the determination of well-known trademarks has the characters of dynamic effectiveness in one case and different effectiveness in separate cases.

我国对驰名商标的认定与保护可以追溯到上世纪 80 年代我国加入《巴黎公约》前后^[1-2]。我国对驰名商标的认定与保护经历了从上世纪 90 年代中期开始的“主动、成批的单一行政认定”,到本世纪初的“行政主动认定与司法个案保护共存”,再到 2003 年 6 月以来的“行政与司法认定并行”这三个主要阶段。然而,对于后者双轨并行模式,学界的认识有较大分歧。有学者认为,“这种认定主体的多元化,导致了驰名商标的认定不可避免地产生冲突。”^[3]特别是如果司法与行政、司法与司法之间“出现两种对驰名商标的认定完全相反的结果,将使我国对驰名商标的司法保护体系和现行的行政保护体系出现无所适从的状况,并将会大大降低人民法院和商标行政主管部门的公信力”,“进而从根本上损害我国刚刚建立起来的驰名商标保护制度”^[3]。也有学者认为,

“驰名商标的司法认定与行政认定具有不同的职能,二者共同实现对商标权的全面保护,因此,两种驰名商标的认定模式都是必不可少的。”^[4]本文通过比较两种认定与保护模式的异同,以期理顺两者关系,正确认识和处理我国驰名商标认定与保护中出现的问题。

一、认定与保护的主体

(一) 行政模式: 认定与保护主体分离

目前,我国驰名商标行政认定主体包括:商标局、商评委、国家工商行政管理总局和地方各级工商行政管理总局。

在商标注册、商标评审过程中产生争议时,有关当事人认为其商标构成驰名商标的,由商标

收稿日期: 2009-12-10
基金项目: 国家社科基金重大招标项目(07&ZD006); 安徽省社会科学基金项目(AH SK07-08D86)
作者简介: 周俊强(1968-),男,安徽无为,人,副教授、硕士生导师;中南财经政法大学知识产权研究中心兼职研究员、博士研究生。

局或者商标评审委员会认定。^① 对他人已经注册的商标,当事人认为其违反商标法第13条规定,请求保护自己驰名商标的,由商标评审委员会对该商标是否驰名进行认定。^② 在他人商标使用过程中,当事人认为其违反商标法第13条规定,请求保护自己驰名商标的,由商标局对其商标是否驰名进行认定。^③ 当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。实际上,在这种情况下是由国家工商行政管理总局和地方各级工商行政管理局对其商标是否驰名进行认定。^④

而在我国对商标实行的“统一注册和分级管理”制度下,驰名商标的行政保护主体却是各级工商行政管理部门。

(二) 司法模式:认定与保护主体合一

在司法程序中,驰名商标的认定与保护是一个问题的两个方面。认定是保护的前提,保护是认定的目的,认定为保护服务。根据相关司法解释,对涉及驰名商标认定与保护的案件,一般都是由中级人民法院管辖。而人民法院对驰名商标的认定,是在具体个案中作为对一件商标是否需要补充保护的一项事实来进行的,并且其认定的前提是当事人的商标侵权案件的提起和人民法院案件审理的需要。这就形成了在司法模式下,驰名商标的认定与保护主体的一致性,以及认定与保护行为的因果性。这样将对驰名商标的认定融入到保护的过程中去,将认定统领在保护的大目标下,淡化了认定、突出了保护,客观上有利于避免和纠正人们把驰名商标当作一项荣誉的不正确认识,有利于恢复驰名商标的本来面目。

二、认定的涉案范围与保护的可用手段

(一) 行政模式:认定涉案的范围较窄,保护可用的手段有限

1999年9月20日至29日,在日内瓦召开的保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组

织(WIPO)大会第34届系列会议上,通过了《保护驰名商标的联合建议》(以下简称《联合建议》)。虽然只是“建议”,但毕竟是WIPO首次在驰名商标保护的协调中提出的共同标准,对各国驰名商标的认定和保护具有普遍性的影响。根据《联合建议》第二部分的3条规定,驰名商标的保护范围在“发生冲突的商标”、“发生冲突的企业标志”和“发生冲突的域名”这三个方面。在我国,前两个方面的行政管理属于工商行政管理部门的职责,后者的行政管理从行政职责的划分上看则属于信息产业管理部门,但信息产业部并不直接管理域名注册和处理域名纠纷。

作为国务院主管市场监督管理和有关行政执法工作的直属机构,国家工商行政管理总局的主要职责有13项,其中与驰名商标有关的有两项:一是负责商标注册和商标管理工作,保护商标专用权,组织查处商标侵权行为,加强驰名商标的认证和保护;二是依法组织管理各类企业(包括外商投资企业)和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构的注册,核定注册单位名称,审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。^[5]

作为主管国家信息产业的政府部门,国家信息产业部的职责有16项,其中与域名管理有关也有两项:一是负责全国无线电频率、卫星轨道位置、通信网码号和域名、地址等公共通信资源的分配与管理;负责无线电台(站)设置审批、无线电监测和监督检查,依法组织实施无线电管制,协调无线电干扰事宜,维护空中电波秩序;二是拟定电子信息产品制造业、通信业和软件业的法律、法规,发布行政规章;负责行政执法和执法监督。^[6] 根据信息产业部2004年11月5日公布的《中国互联网络域名管理办法》第3条第7项和第14条第1项的规定,受理域名注册申请并完成域名注册的是域名注册服务机构,其性质是依法设立的企业法人或事业法人。

另外,工商行政管理部门对驰名商标的保护手段,仅仅局限于行政处罚,不能通过行政程序为受害者“填平”经济损失。

① 参见《中华人民共和国商标法实施条例》第5条第1款、《驰名商标认定和保护规定》第4条第2款。

② 参见《驰名商标认定和保护规定》第4条第2款。

③ 参见《驰名商标认定和保护规定》第5条、第7条第1款和第2款。

④ 参见《驰名商标认定和保护规定》第13条、《企业名称登记管理规定》第4条。

(二)司法模式:认定涉案的范围较广,保护可用手段充分

人民法院对驰名商标的认定和保护所涉及的范围,涵盖了驰名商标保护的全部三个方面。除了在商标纠纷民事案件中对驰名商标进行直接认定与保护,在行政诉讼案件中对工商部门就驰名商标认定与保护所作的具体行政行为之合法性进行审查外,人民法院还在审理“发生冲突的域名”案件时,对驰名商标进行认定与保护。

截至到2004年12月20日,我国的域名注册管理机构,即中国互联网络信息中心(ICANN)授权的中国顶级域名注册商有八家,2005年度国内域名注册资格(.cn后缀的域名)的服务商共计39家。^[7]这些域名注册商通过代理服务或者直接向用户提供域名注册服务。当已注册的域名出现《中国互联网络域名管理办法》第34条规定的5种情形之一时,原域名注册服务机构应当予以注销。其中与驰名商标有关的两种情形,一是依据人民法院、仲裁机构或域名争议解决机构作出的裁判,应当注销的;二是违反相关法律、行政法规及本办法规定的。而根据《中国互联网络域名管理办法》第38条的规定:域名争议解决机构作出的裁决只涉及争议域名持有人信息的变更,且其裁决的效力服从于人民法院或者仲裁机构发生法律效力裁判。

因此,在处理“发生冲突的域名”案件时,对驰名商标的认定只能通过司法程序。至于保护手段,通过司法程序不但可以对侵权人作出与行政处罚相对应的民事制裁,还可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任,为受害者提供较为充分的民事救济。

三、认定与保护的效力

(一)基于驰名动态性的异案同效

商标是否驰名是一个动态的事实。对于同一个商标,在一个时间段内驰名并不当然地意味着在另一个时间段内也驰名,反之亦然。在不同的案件中,对同一个商标是否驰名所作出的认定,行政程序和司法程序具有同等的效力。

《商标法》第14条第4项规定:认定驰名商标应当考虑该商标作为驰名商标受保护的记录。这里的“作为驰名商标受保护的记录”既可以是

行政认定的记录也可以是司法保护的记录。

国家工商总局在其2003年4月17日公布的《驰名商标认定和保护规定》(以下简称《认定和保护规定》)第3条第4项规定:“证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料,包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料”,这里的“作为驰名商标受保护的有关材料”既可以是行政认定的记录也可以是司法保护的记录。可见,对同一个商标,以前所受到的行政认定或司法认定,对在后的行政认定的效力是同等的。

同样,对驰名商标的司法认定,2002年10月16日起施行的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《商标司法解释》)第22条第3款也有类似规定:“当事人对曾经被行政主管机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护的,对方当事人对涉及的商标驰名不持异议,人民法院不再审查。提出异议的,人民法院依照《商标法》第14条的规定审查。”

所以,基于驰名的动态性,前一个案中对某一商标是否驰名的认定,无论是通过行政程序作出的,还是通过司法程序作出的,对该商标所涉在后个案是否驰名的认定,无论是行政程序,还是司法程序,其效力是同样的。

(二)基于司法终决权的同案异效

在驰名商标的司法与行政认定中的“同案”有三种情况:

第一种是在行政诉讼中,人民法院对于行政机关所作出的涉及驰名商标认定的案件的审查。《商标法实施条例》第5条规定,在商标注册、商标评审过程中产生争议时,有关当事人认为其商标已经驰名的,可以向商标局或者商标评审委员会请求认定驰名商标,驳回违反《商标法》第13条规定的商标注册申请或者撤销违反《商标法》第13条规定的商标注册。《商标法》第41条也规定,已经注册的商标,违反本法第13条规定的,自商标注册之日起五年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。而《商标法》第32条、33条、49条规定,对驳回申请、不予公告的商标,商标注册申请人不服的;对初步审定、予以公告的商标提出异议的,商标局做出裁定后,当事人不服的;对商标局撤销注册商标的决定,当事人不

服的,可以向商标评审委员会申请复审。而对于商标评审委员会的决定或裁定不服的,可以向人民法院起诉。在行政诉讼过程中人民法院根据《行政诉讼法》的规定,有权对具体行政行为的合法性进行审查,并根据具体情况可以判决撤销或者部分撤销具体行政行为,或判决被告重新作出具体行政行为。同时根据最高院的司法解释:“被告对平等主体之间民事争议所作的裁决违法,民事争议当事人要求人民法院一并解决相关民事争议的,人民法院可以一并审理。”人民法院在行政诉讼中不仅可以撤销商标局或商标评审委员会所作出的“商标是否构成驰名”裁决,也可在撤销商标局或商标评审委员会就商标纠纷作出的裁决后,应当事人的请求,在解决商标纠纷时,对该商标是否驰名的事实重新作出认定。^[8]

第二种情形是行政机关在对涉及驰名商标认定的案件进行审查之前的一个较短的时间内,人民法院对同一商标作出是否驰名的认定;或者人民法院在进行涉及驰名商标认定的案件审理之前的一个较短的时间内,行政机关对同一商标作出了是否驰名的认定。由于商标“驰名”这种社会现象,具有时间上的相对性,是相对于特定时间段的。在这种情形下,对同一商标是否驰名的司法与行政认定的间隔如此之短,以至于两者的认定效力相互影响,所以可以将其看成是“同案”。

第三情形是行政机关在对涉及驰名商标认定的案件进行审查之前的一个较短的时间内,人民法院对与前者商标有紧密的关联的商标作出了是否驰名的认定;或者人民法院在进行涉及驰名商标认定的案件审理之前的一个较短的时间内,行政机关对与前者商标有紧密关联的商标作出了是否驰名的认定。在这种情形下,两起案件虽然在形式上不同,但在实质上是紧密关联的。如佛山圣芳公司的“采乐 CA ILE”商标与西安杨森公司的“采乐”商标案,商标标志非常接近,使用商标的商品一般消费者也难以区分,而且行政认定的作出仅在司法认定之后的十天。^[9]对于这样的案件也应按照“同案”来理解和处理。

概而言之,在这三种情形下,基于司法终决权,司法认定的效力要高于行政认定的效力,对驰名商标作出的司法认定,行政机关应当尊重。

由上文的比较可见,在驰名商标的认定与保

护中,对于行政与司法两种模式,就一具体个案而言,前者认定与保护的主体分离;后者认定与保护的主体一致。就认定涉案的范围与保护可用的手段观之,行政模式涉案的范围较窄,保护可用的手段有限;司法模式认定涉案的范围较广,保护可用的手段充分。从认定与保护的效力上看,驰名商标的行政与司法认定,具有基于驰名商标动态性的异案同效和基于司法终决权的同案异效的特征。从本质上看,驰名商标的司法认定与保护模式将使认定融入到保护的过程中去,将认定统领在保护的大目标下,淡化了认定、突出了保护,客观上有利于避免和纠正人们把驰名商标当荣誉的不正确认识,有利于恢复驰名商标的本来面目。

参考文献:

- [1] 安青虎.驰名商标和中国的驰名商标保护制度(一)[J].中华商标,2004(11);耀振华.“郎酒”注册商标专用权纠纷案[J].法学研究,1993,(4).
- [2] 闻秋.理性面对司法认定驰名商标热[J].中国知识产权报,2005-11-18(7).
- [3] 刘冀湘,王秋惠.谁有权认定驰名商标——驰名商标认定主体多元化引发的思考[J].中国律师,2005,(10).
- [4] 祝建军,汪洪.驰名商标司法认定与行政认定存在冲突吗[J].电子知识产权,2007,(9).
- [5] 国家工商行政管理总局.主要职责[DB/OL].(2007-09-25)[2008-09-29] <http://www.saic.gov.cn/zhzjg/zhin.html>.
- [6] 中华人民共和国信息产业部.信息产业部职责[DB/OL].(2007-09-25)[2008-09-29] <http://www.mii.gov.cn/col/col241/index.html>.
- [7] 中国互联网络信息中心.情况介绍[DB/OL].(2007-09-25)[2008-09-29] <http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html>.
- [8] 冯晓青,等.中国驰名商标的认定和保护[J].长沙电力学院学报,2004(2).
- [9] 张璇.采乐纠纷凸显法律尴尬[DB/OL].(2007-09-25)[2008-09-29] <http://www.hbhz.com/Article/Class9/200509/20050930112306.shtml>.李智慧,圣芳,赢了官司失了“采乐”?[DB/OL].(2007-09-25)[2008-09-29] <http://news.sohu.com/20051018/n227234910.shtml>.

责任编辑:肖建新