

文章编号:1005-0523(2013)06-0089-05

浅议我国驰名商标的司法认定

王新华, 李 洋

(华东交通大学人文社会科学学院, 江西 南昌 330013)

摘要:我国驰名商标司法认定应遵循按需认定、被动认定和个案有效的原则,根据商标的知晓程度、宣传的时间性和地域性、受保护的记录和声誉等等标准认定。但实践中,由于法律规定的缺陷以及人们对于驰名商标的认识不足等原因,使得驰名商标司法认定暴露出一些问题,其中虚假诉讼的泛滥最为典型。针对这些问题提出了改进驰名商标实行司法认定的建议。

关键词:驰名商标;司法认定;虚假诉讼;

中图分类号:D923.4

文献标志码:A

驰名商标是市场经济不断成熟的产物,也是生产经营者持续培养的成果。它不仅发挥了商标的基本功能,能够获得比普通商标范围更广、力度更大的法律特殊保护,而且对于提升产品信誉度和企业核心竞争力也有着普通商标所无可比拟的作用。目前,我国对驰名商标实行司法认定与行政认定双轨制,由于人们对驰名商标的认识存在误区,相关法律法规不健全,导致在司法认定的实践中出现了种种乱象。因此,有必要对驰名商标司法认定的理论与实践进行探讨。

1 我国驰名商标司法认定的原则

驰名商标司法认定的原则对于指导人民法院在司法实践中认定驰名商标具有重要意义。从以往法律和司法解释规定的研究以及对司法实践来看,我们认为驰名商标司法认定的原则主要有按需认定原则、被动认定原则和个案有效原则等。

1.1 按需认定原则

按需认定,是指在案件的审理过程中,根据当事人的请求,在一般商标权难以保护而需要运用驰名商标扩大保护理论的情况下,根据当事人提供的证据,审查认定该商标是否构成驰名商标^[1]。换言之,即是指按照需要进行认定,也就是判断认定商标驰名对保护商标权利人的权利是否必要,有必要则对其认定,反之则不予认定。

《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》第二十三条规定:“人民法院在审理商标纠纷案件中,根据当事人的请求和案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定”,此条款对“按需认定原则”作出了规定。但是在司法实践中,有些申请人不是因为需要而申请,有些法院也没有严格判断,在不需要认定的情形下做了驰名商标的认定。对此,笔者在本文后面部分还将对其进行探讨。

1.2 被动认定原则

驰名商标司法认定应采取被动认定原则。所谓被动认定,又称事后认定,是指商标纠纷当事人在发生商标权争议后,有关部门应商标权利人的请求,对商标是否驰名进行的一种认定。它与主动认定相对应。主动认定又称事前认定,是指在没有商标权益纠纷的情况下,有关部门根据商标权利人的请求,对商标是

收稿日期:2013-06-05

基金项目:江西省社科规划项目(10FX11);江西省高校人文社科重点项目(FX1104)

作者简介:王新华(1960—),男,教授,硕士生导师,主要研究方向知识产权法和社会主义法制。

否驰名进行的一种认定。事先认定最明显的缺陷是具有不稳定性,因为驰名商标的驰名与否并不是永恒不变的,它是随着企业经营状况的变化而变化,有的企业已经陷入困境或者破产,其产品大量滞销甚至已停产,但产品商标仍然可能还是驰名商标。事后认定可以避免这些不足,所以是各国普遍采用的认定原则^[2]。作为司法认定主体的人民法院具有被动、中立的特点,驰名商标司法认定采取被动认定更符合法院这一特点。

1.3 个案有效原则

个案有效原则,是指人民法院在审理商标等民事纠纷案件时认定的驰名商标,仅是对该案本身的某种事实认定,仅对本案发生效力,其并不当然对其他案件产生约束力。因为商标的驰名与否是一个动态的过程,此时法院认定某一商标驰名,彼时该商标是否驰名就需要另作判断了。对此,最高人民法院做了相关的规定,在商标法司法解释第二十二条第三款中作出了一个折衷的规定,即当事人对曾经被行政机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护,对方当事人对涉及商标驰名不持异议,人民法院则不再审查。提出异议的,人民法院依照《商标法》第十四条进行审查。可见,最高法院采取的是一种有限的个案有效原则。此外,《商标法》第十四条将作为驰名商标受保护的记录作为驰名商标认定应考虑的因素,这一规定亦使得驰名商标的个案有效原则仅是一种相对的个案有效,在先案件中驰名商标的认定对于其他案件能否认定驰名商标具有一定程度上的影响^[3]。

2 我国驰名商标司法认定的标准

对于驰名商标司法认定的标准,我国《商标法》第十四条规定,认定驰名商标应当考虑下列因素:第一,相关公众对该商标的知晓程度;第二,该商标使用的持续时间;第三,该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;第四,该商标作为驰名商标受保护的记录;第五,该商标驰名的其他因素。对此,学界多认为该规定较为原则,难以把握,需要具体细化并统一认识。另外,对于该规定,最高院将其定位为认定驰名商标的“考虑”因素,即不是必须具备上述五点要求的商标才能被认定为驰名商标,只是可以通过上述要素来证明某一商标具有较高的知名度和良好的声誉进而将其认定为驰名商标。

2.1 相关公众对该商标的知晓程度

根据我国商标法及相关司法解释的规定,相关公众是指该商标所涉及的商品或服务的相关消费者、经营者和中介人员等。由于每个人对于该商标所涉及的商品和服务都可能成为其消费者或潜在的消费者,因此这里的相关公众应被看成是最低要求,应将其理解为对于该商标所涉商品或服务的实际消费者、经营者和中介人员等。“知晓程度”是一种客观事实,是该商标在相关公众心理上的反映。那么,作为局外人又怎样知道该商标是否为公众知晓以及知晓的程度呢?显然依赖个别部门的主观评价是不可能达到客观公正的效果。“我们可以从两个方面去考虑:一是通过有资质、信誉好的调查机构进行市场调查,通过问卷和其他形式对受访公众进行调查;《关于保护驰名商标的规定的联合建议》的解释性说明中提到,“对于某商标的了解或认识程度,可通过消费者调查和民意测验来确定”。二是从企业在市场上的运行状况来判断,比如商标的注册、使用和宣传情况,因为商标是否驰名最终都是要通过这些形式让公众所知道的。从这两个方面去考查该商标在相关公众中的知晓程度是比较客观的。”^[4]

2.2 商标使用,宣传的时间性和地域性问题

2.2.1 时间性

并不是某一商标使用或宣传的时间越长,它的知名度就越高。在其他相关要素不足以证明某一商标驰名时,时间性要素便可以作为一个考虑因素。然而商标的使用和宣传这一持续的时间段到底规定为多久较为适宜,法律并没有给出明确的规定。可以参考的是,国家工商总局商标评审委员会的《审理涉及驰名商标认定案件的工作规范意见》中,给出了五年的时间。该《规范意见》第七条指出:“申请人请求认定的引证商标为未注册商标的,其使用持续时间在争议商标(或者被异议商标)申请日期之前应当已满五年。申请人请求认定的引证商标为注册商标的,注册时间在争议商标(或者被异议商标)申请日期之前应当已

满五年,且使用持续时间在争议商标(或者被异议商标)申请日期之前应当已满五年。”^[5]在司法认定驰名商标的案件中,应该是指从侵权发生之日起往前的五年时间。在法律无明确规定的情形下,这个“五年”时间可以借鉴。

2.2.2 地域性

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条就明确规定,其所称的驰名商标意指“在中国境内为相关公众广为知晓的商标”。因此,可以确定的是驰名商标的驰名地域首先被确定在“中国境内”,但这里的“中国境内”是指中国全境还是国内部分地域?我们认为驰名商标的驰名地位不必为中国全境,因为这样要求显然过高。目前省一级“著名商标”都要求在一省内享有较高知名度,因此驰名商标的驰名地域理应跨越数个省份。对此,商标评审委员会在《审理涉及驰名商标认定案件的工作规范意见》第十三条中规定,驰名区域应当在10个以上的省、自治区、直辖市,这可以作为一个参考。

2.3 其他相关因素

首先,商标作为驰名商标受保护的记录可以作为一个重要参考因素。尽管驰名商标司法认定遵循个案有效原则,但在当事人对该驰名商标之前的司法认定未提异议或相隔时间较短的情况下,人民法院在审查时可以将其作为参考因素加以考虑。

其次,商标的声誉对其被认定为驰名商标有一定意义。享有较高和较广泛知名度的商标往往具有良好的声誉,良好的声誉同时有助于提高商标的知名度。同时,良好声誉的获得往往伴随着政府、行业协会的评定,新闻媒体的评价等,也体现了商标的知名度。因此,商标的声誉可以作为商标驰名的参考因素。

最后,商标的驰名性判定,还包括使用该商标商品的产销量、销售收入、利润、销售区域、市场占有率等等;另外,该商标被假冒仿冒侵权的情况,也可以反推该商标的市场知名度和为相关公众知晓的程度等。

3 我国驰名商标司法认定实践的问题

自2001年以来,我国驰名商标的认定采取司法认定与行政认定双轨并行的制度。与行政认定相比,驰名商标的司法认定具有简易、便捷、高效的特点,对于我国商标、品牌的发展起了很大的推动作用。但由于部分申请者出于利益的驱动,以及全国各地法院认定标准不一,司法认定与行政认定的效力不清等原因,使得实践中驰名商标的司法认定产生了很大的问题。

3.1 当事人滥用司法认定,导致虚假诉讼

人民法院认定驰名商标的司法行为具有被动性的特点,实践中法院往往只关注争议双方提供的争议材料、证据资料等,而忽视对商标或域名的相关材料真实性的调查。这就为不法之徒提供了可乘之机。一些企业为了获得一纸含有针对个案认定的驰名商标的判决书,与社会不法之徒和司法机关内部败类恶意串通,不择手段、夸大事实,虚构案情和证据,蓄意制造假案,以期通过虚假诉讼获得驰名商标的认定。这不仅干扰了正常的司法活动,而且也严重地损害了司法的权威和严肃性。

3.2 各地法院认定标准不一

有资格进行驰名商标司法认定的法院过多,难以保证司法认定的统一性。2009年之前,我国有权进行驰名商标司法认定的法院有400个左右,分布在中、东、西部各个地区。各地经济发展水平高低不等,法官素质层次不齐,法官对于驰名商标的理解也是不尽相同,很难保证驰名商标司法认定的统一性和合法性。中西部经济欠发达地区法院成了认定驰名商标的“热门”,就是因为一些法官对驰名商标的认定把握不严、认识不足。更有甚者,有些地方法院仍持有地方保护主义意识,有目的性、选择性的认定驰名商标,使得驰名商标司法认定的公正性严重受损。

最高人民法院2009年1月发布了《关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知》,明确规定自其下发之日起,“涉及驰名商标认定的民事纠纷案件,由省、自治区人民政府所在地的市、计划单列市中级人民法院,以及直辖市辖区内的中级人民法院管辖。其他中级人民法院管辖此类民事纠纷案件,需报

经最高人民法院批准;未经批准的中级人民法院不再受理此类案件。”这在一定程度上遏制上述现象,但这一减少认定法院数量的做法只能是治标不治本,并不能从根本上有效解决问题。

3.3 司法认定与行政认定不协调

首先,认定效力的冲突。如广东佛山市圣芳有限公司“采乐”商标被安徽省巢湖市中级人民法院认定为驰名商标的10天后,国家工商行政管理总局商标评审委员会又将美国公司“采乐”药品商标认定为驰名商标,同时撤销了圣芳公司用于洗涤用品上的“采乐 CAILE”商标^[6]。同样是认定驰名商标,两种结果让人大跌眼镜,令公众无所适从,也让人们对司法认定的效力产生质疑。

其次,认定效果的差异。在实践中,尽管同样是认定驰名商标,但对于行政认定和司法认定的驰名商标,政府及商标主管部门往往会区别对待。如安徽省为奖励驰名商标而制定的70号文件规定,符合文件中“国家认可”的驰名商标,可以给予30万元奖励,工商认定的驰名商标则可以享受此待遇,而司法认定的驰名商标就被排除在外^[7]。

4 完善我国驰名商标司法认定的建议

4.1 转变观念,提高对驰名商标制度的认识

无论是《巴黎公约》和TRIPS协议中关于驰名商标制度的设计,还是我国法律的相关规定,对商标进行驰名认证,保护是目的,认证只是手段。即认定驰名商标的目的是保护驰名商标不受侵害,维护驰名商标合法权益人的利益。尤其是司法认定的驰名商标,只是对案件事实的一个认定,仅对解决当事人之间纠纷有效。对此,企业一定要改变对驰名商标司法认定的错误观念。不少企业将驰名商标的认定看作是一种荣誉,一种广告资源和有力的竞争工具,他们认为只要在司法过程中或判决书中认定的驰名商标,就有了宣传资本,就可以大肆宣传。这种滥用司法认定的驰名商标的行为实际上是一种欺诈行为、不正当竞争行为,应予以坚决禁止。要提高对驰名商标制度的认识,企业要从自身做起,法院作为司法认定主体更应该严格把握司法认定标准,防止当事人投机取巧,骗取驰名商标的司法认定。

4.2 严格遵循司法认定标准,统一司法

法院在受理相关驰名商标司法认定的案件时,要严格遵循法律规定,依照驰名商标司法认定的原则和标准进行。

首先,要严格把握驰名商标司法认定案件的范围。不是任何关于商标侵权的案件都涉及到驰名商标的认定,也不是任何关于商标侵权的案件都需要认定驰名商标才能解决。对于认定驰名商标的案件类型,遵循按需认定原则,应该严格依照法律规定进行。

根据最高人民法院2009年4月发布的《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定,“下列民事纠纷案件中,当事人以商标驰名作为事实根据,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定:(一)以违反商标法第十三条的规定为由,提起的侵犯商标权诉讼;(二)以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由,提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼;(三)符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。”其中(三)所说的第六条是指“原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼,被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的,应当对其在先未注册商标驰名的事实负举证责任。”对此法院只有在审理涉及请求停止侵害驰名的未注册商标、驰名的注册商标跨类保护以及有关企业名称与驰名商标冲突的侵犯商标权和不公平竞争民事纠纷案件中,才可能认定驰名商标^[8]。

其次,严格把握驰名商标司法认定标准。特别是一些中西部地区法院,法官在审理当事人提出的驰名商标司法认定请求时,要严格把握标准,依照法律规定进行。对于当事人提交的关于驰名商标司法认定的材料,特别是企业的年营业额、年缴税额等要放在全国进行比较审视,不能仅仅参照本地区标准进行。对于当事人提交的关于商标被侵权记录、使用时间、宣传手段等也要对其真实性进行主动审查,以防止当事人虚构事实、伪造材料进行虚假诉讼。

最后,对于驰名商标司法认定的标准,有些规定过于笼统,不够具体,需要相关法律及司法解释进一步规定完善。

4.3 追究滥用驰名商标司法认定的相关人员法律责任

在驰名商标司法认定虚假诉讼案件中,有当事人双方合谋进行虚假诉讼的;也有当事人一方和法院工作人员串通进行诉讼的。无论哪种情形都扰乱了司法活动的秩序,损害了司法公信力,都应对其进行查处。

首先,对于当事人合谋进行虚假诉讼的,审理涉及认定驰名商标的案件,应当注意核实被告身份、与原告在形式和实质上的关联关系、被诉侵权行为的真实性和损害后果的客观性。原告为获得驰名商标司法认定而虚构纠纷、恶意诉讼的应驳回其诉讼请求。对刻意制造纠纷获得驰名商标司法认定的,除对认定涉案商标驰名的判决依法定程序予以撤销外,还应当按照《民事诉讼法》关于妨害民事诉讼行为的规定处理。

其次,对于当事人与法院工作人员串通进行虚假诉讼的,除对相关当事人予以惩处外,还应依据《法官法》与《公务员法》追究相关人员的责任。

4.4 加强对司法认定驰名商标的后续管理

驰名商标认定在我国实行双轨制以来,认定主体为商标局、商标评审委员会和相关法院。加强对驰名商标认定工作的协调,加强对如何保护驰名商标的沟通显得尤为重要。特别是在驰名商标认定标准、认定的效力等问题上需要进一步细化,以保证认定效率,减少行政和司法资源的不必要浪费。对于经过司法认定的驰名商标,其后续监督、管理问题也需要行政部门予以关注,促使企业能够规范经营、诚信经营,完善对驰名商标的管理。

参考文献:

- [1] 匡晨雪. 论驰名商标司法认定中的认定原则及认定标准[J]. 法治与社会, 2009(6):177.
- [2] 吕昊. 名商标认定制度的完善[J]. 中华商标, 2006(6):57-58.
- [3] 北京市第一中级人民法院课题组. 驰名商标司法认定若干问题[J]. 法律适用, 2007(12):10.
- [4] 吕国强 李国泉. 驰名商标司法认定与保护的若干问题研究法学[J]. 2009(2):147-148.
- [5] 国家工商总局商标评审委员会. 审理涉及驰名商标认定案件的工作规范意见[EB/OL]. <http://www.sbcn114.com/2010/0329/3891.html>.
- [6] 车文秋. 2005年精彩商标案例回顾[N]. 中国知识产权报, 2006-4-12.
- [7] 李亮. 论我国驰名商标司法认定中的缺陷及克服[J]. 法律适用, 2010(2):122.
- [8] 孙海龙, 姚建军. 司法认定驰名商标的法律思考[N]. 中国知识产权报, 2011-10-19.

The Judicial Determination of Well-known Trademarks in China

Wang Xinhua, Li Yang

(School of Humanities and Social Sciences, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, China)

Abstract: The judicial determination of well-known trademarks should follow the principles of determination according to the demand, passive determination and case-identified determination, and it should also consider the popularity, the specific period and region of the publicity, the record of being protected and the overall reputation of the specific trademark. However, in practice, due to flaws in laws and regulations and the limitation of people's understandings of well-known trademarks, certain problems are revealed in the process of judicial determination of well-known trademarks, among which fraud litigation is the most typical problem. In order to solve those problems, specific suggestions are proposed in this paper.

Key words: well-known trademarks; judicial determination; fraud litigation