

摘 要

驰名商标淡化包括弱化和丑化,是指未经许可将驰名商标用于不相同或者不相似的商品或服务上,从而削弱驰名商标显著性或者损害其商誉的行为。它不仅是一种不正当竞争行为,还是一种特殊的商标侵权行为。与一般商标侵权不同,它只对驰名商标提供跨类保护,将保护范围扩大到不相同或者不相似的商品或服务上,不要求导致混淆,只要有削弱驰名商标显著性或者损害其商誉的现实可能性。商标所有人通过长期使用和大量的宣传,使得驰名商标具有绝对的显著性,与特定商品或服务之间产生了唯一性的联系。而驰名商标体现的文化内涵、价值理念以及生活品位也使其更有表彰性功能。具有绝对的显著性和表彰性要求提供反淡化保护,商标反淡化保护的实质就是防止驰名商标显著性的削弱或者良好的商誉受到损害。驰名商标淡化理论和实践虽然起源于欧洲,但在美国得到了发展、完善,又被欧洲大陆国家所借鉴。在商标反淡化立法上,多数国家以德国、法国为代表将商标反淡化保护纳入商标法的范围内,以《反不正当竞争法》为补充。美国1996年《联邦反淡化法》虽然是对《兰哈姆》作出的修正案,但具有相对的独立性。在认定驰名商标淡化时,要求淡化的对象必须是驰名商标;在主观上不以过错为前提,只要实施了弱化或者丑化行为即可,过错是行为人承担赔偿责任的要件;在损害方面要求有造成损害的现实可能性,不要求存在实际的损害发生。驰名商标反淡化保护不能绝对化,对驰名商标的某些商业性使用如指示性使用、叙述性使用以及非商业性使用都属合理使用的范畴,不构成淡化行为。我国对于商标淡化理论的研究不够深入,在商标反淡化保护上缺乏统一有序的反淡化保护规定,将未注册驰名商标排除在反淡化保护之外,与驰名商标反淡化的宗旨背离。我国对驰名商标的反淡化保护应建立以《商标法》为主,以《反不正当竞争法》为补充的法律体系。在商标法中明确规定商标淡化的概念、具体形式、合理使用,将驰名商标反淡化保护扩大到未注册驰名商标上,也应加强反淡化救济的力度。

关键词: 驰名商标, 淡化, 反淡化, 显著性, 商誉

Abstract

Well-known trademark dilution includes blurring and tarnishing, it is that without permitting someone else use the mark on different or dissimilar commodities or service to lead to reducing distinctiveness or tarnishing goodwill of the trademark. It is anti-competition and tortious act. Compared with confusion, dilution just needs likelihood of reducing distinctiveness or tarnishing, and doesn't need confusing. Long time use and a lot of publicity make well-known trademark become more distinctive, it can embody logos of value, attitude of life and logos of the companies. The nature of dilution is protecting its distinctiveness and goodwill from being damaged. Originated from Europe, the theory developed and completed in America, and then adopted by Europe. There are two legislative modes of anti-dilution, many countries such as Germany and France all constitute provisions in trademark law, America constitutes separate law—Federal Trademark Dilution Act. As for its construction, trademark dilution requires four conditional items: the trademark must be well-known; the act of blurring and tarnishing without fault; the probable damage that the act brings. Protection of well-known trademark is not absolute, law must permit reasonable use, such as descriptive use and non commercial use. Under the current system we lack uniform and orderly anti-dilution protection provisions and distinct unregistered well-known trademarks from anti-dilution protection. Our country should establish the legal system that trademark law plays major role in anti-dilution and The law of against unfair competition is complementary. The conception of dilution, performance and reasonable use should be constituted, we must supply protection for unregistered mark and more remedies.

Keywords: trademark dilution, anti-dilution, distinctiveness, goodwill

独 创 性 声 明

本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文字特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得武汉理工大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所作的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名： 张涛 日期： _____

关 于 论 文 使 用 授 权 的 说 明

本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留、送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后遵守此规定）

研究生签名： 张涛 导师签名： 李学龙 日期： _____

引 言

当今社会是一个充满符号的社会，简化的符号使人类的沟通更加自由和方便，在很大程度上免受经济发展水平和语言等因素的制约，符号越来越成为经济生活中不可或缺的因素，在特定领域从简单的指代某一事物，发展到具有丰富内涵的财产。商标作为商品经济的产物，从最初的表明出处和商品来源，到现阶段具有独立价值的财产，充分的体现了在“注意力经济”中的作用。尤其是驰名商标价值更为突出，他们的功能已经不再局限于区别商品来源和证明商品质量的范围，他们成为企业理念、良好商誉以及消费者个性的载体，代表着高质量、优质服务、先进理念等因素，成为所有人重要的财产。美国《商业周刊》在2006年10月公布的商标价值排名中，可口可乐、微软和IBM分别以670亿、589亿和562亿美元分列前三位。美国“可口可乐”公司的品牌经理曾经说道，哪怕公司一夜之间被大火烧成灰烬，第二天各大银行就会主动上门向公司贷款，因为该公司所拥有的商标权、配方技术秘密等价值几百亿美元的无形资产依然存在，丝毫无损。足以体现出驰名商标在企业财产中的地位和作用。正因为驰名商标的价值巨大，其具备更高的显著性和表彰性功能，也使得他们更容易受到侵害。利用传统混淆理论，已经不能适应对驰名商标保护的需求。商标淡化理论打破混淆理论的局限，对驰名商标进行跨类保护，使得商标所有人的权益得以充分的保障。

第1章 驰名商标淡化的基本理论概述

商标淡化理论司法实践最早出现在德国,“1923 年德国一地方法院审理了‘4711’案件,原告是一生产‘4711’牌香水的公司,被告为一污水处理公司,被告在其臭气熏天的车厢上使用了 4711,尽管这是被告的电话号码,法院最后还是禁止了被告的这种行为。这被视为运用商标淡化理论的第一起案例。一年后,另一地方法院在一案件中又禁止刀剪行业使用‘ODOL’的牙膏商标,这两个案例将商标保护的范由传统的相同或相似商品上扩大到不同商品上,后来被德国联邦最高法院得以确认。”¹尽管如此,商标淡化理论却起源于美国。美国法学家富兰克·斯科特(Frank I Schechter)1927 年在《哈佛法律评论》上发表了《商标保护的理论基础》一文。在该文中尽管没有明确使用“淡化”一词,但他认为:“商标权人不仅应当禁止他人将他的商标使用于相互竞争的商品上,而且应当禁止使用在非竞争性商品上。……由于被使用在非竞争商品上,商标在公众心目中的形象和影响逐渐削弱或降低,商标越是显著或独特,给公众的印象就越深,防止该商标与其特定商品之间的联系被削弱或消失的需要就越强烈。”²斯科特也因此被称为“淡化理论之父”。随后美国法院也开始在相关案例中适用该理论作出判决。1929 年“丹黑尔”一案中原告“丹黑尔”是一家有名的生产烟斗的厂家,被告是一家衬衫生产厂家,原告请求法院下达禁令,禁止被告使用“丹黑尔”的商标,得到了法院的支持。又如,1932 年的“提夫尼”一案中,原告“提夫尼”是一家著名的珠宝商,被告是一家洗衣店兼零售女士袜子。法院应原告的请求下达了针对被告的禁令,禁止被告使用原告的名称和商标。随后,商标淡化理论在各国的实践中不断发展和完善,成为保护驰名商标的理论依据。

1.1 商标淡化的概念和特征

1.1.1 商标淡化的概念

世界知识产权组织(WIPO)1996 年《关于反不正当竞争保护的示范规定及其注释》将“弱化”定义为:降低商标、厂商名称或其他企业名称、产品外观或

¹ 南振兴、白云飞:《名牌产品的知识产权保护》,中国物资出版社 1999 年版,第 87 页。

² Frank I Schechter : The Rational Basis Ttademark Protection,40 Harv.L.Rev.813,818-19(1927)

产品或服务介绍、或名人或著名虚构人物的区别性特征或广告价值。美国《联邦商标反淡化法》将淡化规定为“不管驰名商标权利人与他人之间是否存在竞争关系，或者存在混淆、误解或者欺骗的可能性，减少、削弱驰名商标对其商品或服务的识别性和显著性能力的行为。”¹由于驰名商标淡化理论在美国得到发展和完善，在美国 2006 年《联邦商标淡化修正案》颁布以前，学者们普遍认为美国《联邦商标淡化法》（Federal Trademark Dilution Act，以下简称 FTDA）对于驰名商标淡化的定义是最合理的。因此，我国学者在研究驰名商标淡化时大多借鉴这一概念。我国学者在界定驰名商标淡化时大致分为三类：一类是从行为角度出发（行为说），如“商标淡化，是指未经商标权人许可，将与驰名商标相同或相似的文字、图形及其组合在其他不相同或不类似的商品或服务上使用的行为。它是一种特殊的商标侵权行为”²；一类是从结果出发（结果说），如“商标淡化，是指减少、削弱驰名商标的识别性和显著性，损害玷污其商誉的行为。”³第三种就是将二者结合（行为结果说），如商标淡化是指对于他人驰名商标或商号的商业性使用，降低了该驰名商标或商号指示和区别有关商品或服务的能力。⁴台湾著名商标法学者曾陈明汝也是从行为和结果结合的角度定义商标淡化，“所谓冲淡理论系指他人夙著盛誉之商标使用于非同一或同类商品，或完全不致发生误认混同之各种各样之商品，以至该著名商标之标志性被冲淡或变弱之现象，一般称之为商标显著性冲淡”。⁵无论从哪一角度定义商标淡化，学者们都一致同意商标淡化行为削弱或者减少了驰名商标的显著性。但是与司法实践所不同的是，现有的商标淡化的概念并不能涵盖所有的行为。笔者认为从商标淡化的司法实践中，主要存在两种行为：一种是使用驰名商标削弱其显著性，即“弱化”如“ODOL”案；另一种是损害商标的商誉，即“丑化”如“4711”案。因此，在司法实践和理论或者是立法之间存在一个问题，无论是美国的《联邦反淡化法》还是学者对驰名商标淡化的概念分析中，都没有将损害驰名商标商誉包括在内，尽管在说明商标淡化的一般表现时都将丑化列在其中。但是在商标淡化中弱化和丑化是不同的，从其具体分析，丑化是将驰名商标用于不卫生或者有伤风化的商品或服务上，那么构成丑化也可能构成弱化，因为弱化只要用于其它

¹ 赖波军：《略论驰名商标的退化及法律保护》，载于《人民司法》，2001 年第 10 期。

² 范小波、马小庆：《驰名商标反淡化保护若干问题研究》，载于《法律适用》，2003 年第 12 期。

³ 李明德：《美国知识产权法》，法律出版社 2003 年版，第 355 页。

⁴ 曾陈明汝：《商标法原理》，中国人民大学出版社 2003 年版，第 128 页。

商品或服务就可能构成。如将某儿童玩具的驰名商标用于性玩偶上,即使不考虑丑化,也有可能因为将该商标用于不同商品上而构成弱化,减少该商标与儿童玩具之间的特定联系。但弱化并不能完全涵盖丑化,在“4711”案件中如果不使用丑化的判断标准,我们很难说被告构成了对驰名商标的弱化,因为4711是其电话号码,单纯的使用4711这一行为并不能说明它削弱了“4711”商标的显著性,法院作出判决的根据并不在此,而是认为这种行为构成了丑化驰名商标的行为,会损害到商标权人的良好商誉。从上述分析可以得出,简单地将淡化局限于割裂驰名商标与特定商品或服务唯一联系上是不够的,淡化应该包括两种情况即削弱显著性或者损害商誉。正因如此,美国2006年《联邦商标淡化修正案》(Trademark Dilution Revision Act,以下简称TDRA)对FTDA进行了重大修改,其中包括对淡化定义的调整。TDRA改变了FTDA对淡化下一个笼统的定义的做法,将商标淡化行为明确分为弱化的淡化和丑化的淡化两种,并分别加以定义。根据该法,弱化的淡化是指由一个商标或商号与驰名商标之间的相似性所引起的削弱驰名商标显著性的联想;丑化的淡化是指由一个商标或商号与驰名商标之间的相似性所引起的损害驰名商标声誉的联想。这种分别定义的方式避免了FTDA中的淡化定义不能合理地包含丑化的缺陷。另外,行为说太绝对,并非只要将与驰名商标相同或相似的商标用于不同商品上就一定构成淡化。如Lexis诉Lexus一案,法院认为原告商标虽然在法律专业领域具有驰名度,但是相似的Lexus并不对其构成淡化;结果说将淡化范围扩大,损害驰名商标商誉的行为并非都是淡化行为,如直接诋毁驰名商标商品的行为。行为结果说有其合理性,但是并不全面。

由此我们可以看出,驰名商标淡化包括弱化和丑化,是指未经许可将他人驰名商标用于不相同或者不相似的商品或服务上,从而削弱驰名商标显著性或者损害其商誉的行为。

从理论上,淡化理论和混淆理论是有明显界限的,商标侵权和商标淡化是两个不同的概念。商标淡化是一种特殊的侵权行为,美国在商标侵权和商标淡化上是严格区分的。商标淡化是一种特殊的商标侵权行为,它与一般商标侵权的基础是不同的,商标侵权的基础是在同类或者类似商品上使用相同或近似商标,其结果是可能导致消费者对商品或者服务的来源产生混淆,商标淡化的基础是“未经授权的情况下在非同类或非类似的商品或服务上使用驰名商标从而造

成该商标在公众的意识中丧失了指示商品来源的‘唯一性’和‘特有性’¹，并不要求消费者对商品或服务的来源产生混淆。可以说，驰名商标淡化是为了更好的保护驰名商标权利人的利益开拓的一块专属的领地。

1.1.2 商标淡化的特征

如上所述，驰名商标淡化既然是针对驰名商标的特殊保护发展而来，那么与保护普通商标的混淆理论有很大的区别。

首先，商标淡化保护的是驰名商标而非全部的商标，普通商标不在商标淡化理论的保护范围内。区分不同来源的商品是商标的基本功能。驰名商标具有较强的认知功能和良好的品质和企业声誉。与普通商标相比，识别性更高，与商品或服务之间的联系具有特定性，“驰名商标所产生的‘认牌购物’、‘顾客吸引力’能够转化为巨大的经济效益”。²同时驰名商标商品和服务的质量水平具有连续性、稳定性，驰名商标意味着可靠的商品质量和良好的企业声誉。正因如此，他人实施淡化行为的目的就是“借光”、“搭便车”，用他人驰名商标的信誉来推销自己的商品而获利。一旦将反淡化保护扩大到普通商标上，必然形成符号垄断。

其次，商标淡化保护的范围是不相同也不类似的商品或服务，并不要求必须存在竞争关系。如果侵权人在相同或类似的商品上使用了与注册商标相同或相似的标记，是一般商标侵权；而将与注册商标相同或相似的标记使用在不同商品上，在不相同或不相似商品或服务上使用他人商标可能构成侵权的只有驰名商标，实际上是对原有商标保护范围的扩大，其根本原因就在驰名商标蕴含着比普通商标更大的价值，不扩大保护对于权利人是不公平的。

再次，商标淡化的后果是使驰名商标与特定商品或服务的联系模糊、减弱或商誉受损。他人将驰名商标使用于其他产品之上，由于消费者对于驰名商标的熟知，一般不会认为该商品系驰名商标所有人生产或销售，尽管不存在两种商品之间存在某种联系的联想，但消费者会认为使用该驰名商标的商品有两个来源甚至更多，从而弱化了驰名商标与商品之间的特定联系，导致消费者搜寻成本的增加，因为要花费更多的时间和经历区分两种或更多的商品。如将奔驰这一驰名商标用于洗发水之上，消费者再一次见到奔驰标志时，不仅仅联想到

¹ Ronald Abramson, Internet Domain Litigation, 1999, 558PLI/PAT7, 19(1999).

² 吴汉东主编：《知识产权法》，中国政法大学出版社 2002 年版，第 295 页。

奔驰汽车，还会联想到洗发水，奔驰将会被弱化，丧失了其与该品牌汽车之间联系的唯一性。或者对驰名商标造成丑化，从而影响或者降低企业的商誉。如将某食品的驰名商标用于马桶之上，则必然使消费产生不好的联想，影响到食品企业的良好形象和商誉。实际上反对实施淡化行为的目的在于避免驰名商标因他人的淡化行为丧失显著性和良好的商誉。其重要性正像前联邦德国最高法院所陈述的那样“反淡化的特别保护的目的在于：这样的显著商标的所有人对其通过大量时间和金钱所取得的排他性地位的维护有着合法的利益，而任何可能对其显著商标的独创性和显著特征以及从其独特性取得的广告效果的损害都应予以避免。其基本目的不是防止任何形式的混淆，而是为了保护取得的产权不受侵害。”¹

1.2 商标淡化的性质

驰名商标的驰名度和良好的信誉与商标所有人长期的辛勤努力以及大量财力、物力的投入是分不开的，商标的显著性在很大程度上并不是简单的取决于商标的固有显著性，驰名商标之所以驰名并不是在使用商标之初，商标权人选择了很高显著性的商标图案、文字等，更多的在于长期的使用，对驰名商标宣传所进行的巨大投入，有的商标固有显著性很低，比如“苹果”商标，但是由于权利人的使用，获得了显著性。同时驰名商标的广告宣传效应和良好的商誉，使得很多人企图“搭便车”，乘驰名商标的东风获得巨大的利润。驰名商标淡化的保护不仅维护商标所有人所获得产权利益，也防止了他人“不劳而获”的“搭便车”行为。

1.2.1 侵权行为

商标权是指商标注册人在法定期限内对其注册商标进行支配的权利。商标权是一个集合概念，包括专有使用权、禁止权、转让权、许可使用权等。专有使用权即商标专用权，由于对于各项权利没有统一的称谓，人们通常用“商标专用权”代替“商标专有权”，势必导致对于商标权人权利范围的争议。有人认为，“我

¹ Frederick Mostert:《驰名商标在非竞争性商品上的保护》，载于《知识产权研究》(第1卷)，中国方正出版社1996年版。

民法通则、商标法及担保法中使用的“商标专用权”一词，其实与商标权就是同意词。”¹也有人认为：“‘商标专用权’仅是商标权的一部分，在我国商标法中，其实质上是个不恰当的用语，范围大大窄于商标权，不利于我国对商标权人利益的保护”。²尽管商标专用权是一项最基本的权利，即商标所有人有权按照自己的意志使用其注册商标并禁止他人未经许可而使用，其他权利是由专用权派生出来的。但商标权和商标专用权二者的法律含义是不同，商标权是注册商标所有人对其注册商标享有的排他性支配权，在权利内容上包括使用权、处分权、质押权等。即除了独占使用，权利人还可以对商标进行处分和质押等，而这些权利并不能为商标专用权所涵盖。“商标专用权”的英文为 *exclusive right to use*，而“商标权”的译文为 *trademark right* 或 *exclusive right*。因此商标权和商标专用权的范围是不同的，不能将二者等同，那样势必造成权利人权利范围的模糊，不利于保护权利人的权益。而我国《商标法》中只是规定了侵犯商标专用权的侵权行为，并没有提及如质押权等权利，因此，商标法上的商标权有其限制性，但不能否认商标权的其他内容。驰名商标淡化并没有直接侵害商标权人使用、处分和质押商标的权利，实际上淡化侵害了商标的显著性或商誉。现阶段各国并没有将商标显著性纳入传统的商标权的范围之内，但是显著性是商标之所以成为商标的基础，一旦驰名商标被淡化，其丧失了显著性，那么承载在驰名商标上的良好商誉等都将不再属于商标权人，因此，从根本上说保护商标权的基础就是在保护商标的显著性，没有了显著性，也就会导致商标权的丧失。

从洛克的财产权劳动理论到马克思的劳动价值学说，都表明商标显著性是一种正当权益，应当受到保护。洛克认为：“土地和一切低等动物为一切人所共有，但是每人对他自己的人身享有一种所有权，除他之外任何人都没有这种权利。他的身体所从事的劳动和他的双手所进行的工作，我们可以说，是正当地属于他的。所以只要他使任何东西脱离自然所提供的和那个东西所处的状态，他就已经掺进他的劳动，在这上面参加他自己所有的某些东西，因而使它成为他的财产。既然是由他来使这件东西脱离自然所安排给他的一般状态，那么在这上面就由他的劳动加上了一些东西，从而排斥了其他人的共同权利。因为，既然劳动是劳动者的无可争议的所有物，那么对于这一有所增益的东西，除他之外就没有人能够享有权利，至少在还留有足够的同样好的东西给其他人所共

¹ 张玉敏主编：《知识产权法学》，法律出版社 2002 年版，第 314 页。

² 郑成思著：《知识产权法》，法律出版社 2002 年版，第 212—213 页。

有的情况下,事情就是如此。”¹即只要某人使某物摆脱了自然状态,他就可以拥有这种物。财产权劳动学说虽然有一定的局限性,但是在知识产权领域却有着非常重要的意义,为知识产权保护提供了理论基础。马克思的劳动价值理论进一步为商标显著性保护提供了理论基础。“商标不能脱离商品(或服务)而独立存在。但是随着附着于某商标商品的生产和销售,从某种程度上也可以说商标是人类无差别劳动的凝聚,虽然它只是商品(或服务)的附加价值。”²商标显著性作为一种正当的合法权益保护,首先是因为商标的显著性并非完全天生的,特别是驰名商标的显著性更是通过权利人的选择、设计、广告宣传等活动才得以体现。无论是固有显著性的商标还是获得显著性的商标都是如此。世界上最大的石油公司——埃克森(EXXON)公司曾经投资1亿多美元,组织心理学、语言学、社会学和统计学专家们耗时6年进行研究,最后选定了“艾索”(ESSO)商标,随后埃克森石油公司又投入巨额宣传费用进行广告宣传,扩大“艾索”的知名度和市场影响,最后使之成为驰名商标。可以说“艾索”商标所具有的显著性,与初期投入的大量的人力、财力和使用过程中的宣传是分不开的。而本不具有显著性的商标在使用中获得“第二含义”更是与权利人的劳动分不开,“先天不足的商标经过后天努力得到了弥补,具有‘第二含义’的商标由于已经经过市场的考验,甚至后来居上,取得一些具备固有显著性的商标都不曾拥有的知名度和显著性”。³传统的商标权理论认为,商标所有人在注册的商品种类范围内具有专属性权利。基于这一原则,商标权仅就注册的商品或服务有效,在不同的商品和服务上使用相同或近似的商标不会导致混淆,从而不构成侵犯商标专用权。“但是就驰名商标而言,因其具有显著的声誉和强烈的识别性等特点,而成为商标侵权的首选目标。除了竞争对手采用假冒这种直接侵权行为外,驰名商标侵权更多地表现为侵犯驰名商标增值利益,即驰名商标的显著性和商誉的行为。”⁴就目前来讲这种增值利益并没有被法律确认为一种权利。但不可否认的是它确实是一种正当利益,并且其所产生的增值利益在很大程度上大于产品或服务本身,应当给予保护。即使没有规定成权利,只要是正当的利益,一旦被侵害也应当受到保护。因此对于驰名商标淡化行为来说,应属于广义的民事侵权的范围,

¹ 洛克:《政府论》(下篇),叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆1964年2月第1版,第19页。

² 赵明昕:《论商标的价值》,社会科学辑刊2003年第6期(总第149期),第160页。

³ 黄晖:《驰名商标和著名商标的法律保护》,载于法律出版社2001年版,第14页。

⁴ 今向阳:《驰名商标淡化性质分析》,《商业时代学术评论》2005年第20期。

是一种特殊的商标侵权行为。

1.2.2 不正当竞争行为

不正当竞争是一个含义很广的概念，在《巴黎公约》中，不正当竞争被规定为：在工商业领域任何与诚实商业惯例相驳的竞争行为均构成不正当竞争行为。我国《反不正当竞争法》第2条第1款规定：“经营者在市场交易中，应遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。”同条第2款紧接着规定：“本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。”可见，只要是违反了诚实信用和商业惯例的行为都会构成不正当竞争行为。

美国学者Joseph.P.Bauer对商标淡化行为构成不正当竞争行为是如此论述的：“不管是出于对商标权益的保护还是维护市场竞争利益的需要，对传统商标权益的保护作适当扩展是必要和恰当的。反商标淡化法律应对包括商标所有人、消费者和其他竞争者提供一体化的保护。商标淡化行为不仅是对传统注册商标专用权领域之侵略，也是一种新的不正当竞争行为类型。”¹商标淡化行为不仅侵犯驰名商标所有人的利益，也给消费者和其他经营者带来损失，进而破坏整体的市场竞争秩序。对驰名商标所有人来说，淡化行为可能对其商誉造成贬损。因为驰名商标所有人的商品或服务，通常比相同或同类产品的质量高，拥有自己独特的深为消费者所喜欢和接受的理念，商标淡化行为人一般是很难在这些方面与驰名商标所有人保持一致。一个企业要使其商标成为强势商标，就得在产品质量、服务以及广告等等方面有较大投入。一旦其产品建立了好的声誉，该企业就会获得较多的利润，因为消费者的重复购买以及口耳相传的推荐将提高销售量，并且消费者愿意为搜寻成本的节约和持续稳定品质的保证而付出一个较高的价格。如果该企业的相关品牌的产品质量不能维持稳定，消费者可能就不再愿意付出比无品牌商品更高的价格去购买该有品牌的产品。这样，作为商标所有人的企业就无法从其为推广商标所作的投入中获得充分的回报，他在该商标上的投资就会受到损失。而如果没有法律保护，其他人的仿制将使消费者以为商标所有人的产品不再具有稳定的质量，从而使商标所有人在商标上的投资受损。这样商标所有人就不再具有维持和提升产品质量的动力。“生产者对

¹ 今向阳：《驰名商标淡化性质分析》，《商业时代学术评论》2005年第20期。

其商标的投资就象是一种抵押品：它增加了生产者偷偷摸摸降低产品质量或以其他方式欺骗消费者的成本，因为一旦被消费者发现，生产者就可能丧失其全部投资。”¹即使驰名商标所有人没有降低产品质量，由于淡化行为人不能保证质量也会使驰名商标所有人丧失全部的投资。驰名商标的淡化行为使其声誉无法得到有效保障，最终损害商标所有人的合法利益。同时随着企业知识产权理念的加强，在利用品牌效应的优势下，不断的向其他领域扩展，淡化行为人利用驰名商标拓展新领域也直接妨碍了原商标所有人的业务扩展。对于与淡化行为人存在竞争关系的其他竞争者而言，淡化行为人无疑形成了优势。淡化行为并不像假冒等商标侵权一样，从权利人那里获得直接的利益，而是通过“傍名牌”或者“搭便车”的行为，利用驰名商标的广告宣传效应和品质优势，在宣传成本上节省了巨大的开支。从而与其他竞争者并非站在同一起跑线上，损害其他竞争者的利益。消费者对商标的认同是从商品本身的质量、售后服务等开始的，通过使用产生对该商品良好的印象，进而对该商品商标的熟知，在今后的消费中，消费者通过商标来识别商品。实际上，消费者的心理认同过程是从商品本身到该商品的商标，再通过商标来寻找商品。可见，消费者对于商标的认同需要一个缓冲期。而使用他人驰名商标则不同，即使消费者明知淡化行为人的商品与驰名商标所有人的商品并非同一起来源，但由于消费者对于商标的熟知程度和思想惯性，对于驰名商标商品的良好印象可能映射到该商品上，即使不存在这种映射。行为人的商品会因为驰名商标的显著性而被消费者在短期内对其知晓。行为人的商品就不必经过长时间宣传和消费者接受品牌的缓冲期，从而节省了大量的前期宣传和广告成本的支出。对消费者而言，商标淡化行为在短期内并不必然损害其利益，但如果任由淡化他人商标的行为蔓延，势必使优质商品的显著性普遍下降，消费者长远利益也将无法保障。就商业道德和市场秩序而言，驰名商标淡化行为是违反诚实信用原则和公认的商业道德的行为。淡化行为人为达到借他人商标知名度扩大自己的市场份额的目的，擅自利用他人商标并以弱化或丑化的方式损害原商标的市场价值，导致了显著性的降低和 market 价值减损，扰乱了正常社会经济秩序的行为。

¹ 波斯纳：《法律的经济分析》，中信出版社2003年影印版，第385页。

1.3 商标反淡化的法理基础分析

驰名商标之所以能够获得反淡化保护，主要是与普通商标相比其具有更高的驰名度，驰名度本质上是商标显著性和商誉的载体。从显著性上分析，普通商标具有相对显著性，所谓相对显著性是指结合具体商品或服务，此商标才能起到区别作用，离开具体的商品或服务，则不能指向特定的出处。驰名商标一般具有绝对的显著性，即使没有指明具体的商品或服务的情况下，也能使消费者与特定的出处相联系。这种显著性只有通过长期的使用和大量的宣传才能够实现。实际上这种绝对显著性又与商标的使用是分不开的，只有通过长期的使用才能获得真正意义的商标含义。

商标从最初的区别来源发展到证明质量，再到广告宣传和张扬理念，已经从单一的功能发展为具有多种功能的信息传递者，普通商标的功能主要仍是区别来源和证明质量，驰名商标更多的体现在其广告宣传和张扬理念上，它具有普通商标所不具备的表彰性功能。驰名商标具有绝对的显著性和表彰性功能，决定了对驰名商标的保护不能囿于混淆理论范围，商标淡化理论能够为驰名商标提供更全面的保护。

1.3.1 商标显著性理论

商标的显著性，又称作商标的区别性和识别性，即能够起到区别作用的特征。商标的显著性是商标保护的灵魂，它的强度不仅直接决定商标是否可以注册，而且还决定商标权利范围的大小。传统理论将商标的显著性区分为“固有显著性”和“获得显著性”。固有显著性是指商标标志不能被合理地理解为是对其所附着产品的描述或装饰，消费者会自动将这种标志视为产品出处的表征。¹而获得显著性则能够合理的理解为对其附着的产品具有描述或装饰，而经过使用获得了“第二含义”。根据显著性的分类可以将商标分为臆造商标、任意商标、暗示商标和叙述商标。臆造商标如 Kodak、Haier 及 adidas 等，由于在此之前并不存在，是商标所有人首创的，它们不会与任何商品或服务发生联系，因此在所有商品或服务上具有显著性。任意商标“乃具有幻想力与技术性之标章，虽其使用之文字为通常所使用者，然未暗示或描述商品或服务本身，亦即未表明商标

¹ Barton .Beebe,The Semiotic Analysis of Trademark Law,51UCLA L,Rev.621.

之原始意义,亦具有显著性”¹如“苹果”电脑、“长城”润滑油,虽为普通水果或地理名称,但是用于电脑上和润滑油上并无暗示或描述的功能,具有显著性。暗示商标如微软 Microsoft、易事通 Easytone 等,暗示了商品的特点,但因为具有想象力而非直接叙述,也具有显著性。叙述商标则不同,如宝洁公司申请 Baby-dry 婴儿尿布,就被法院驳回,法院审理认为,婴儿尿布的最重要用途就是“干爽”,而 dry 正是具有这种描述性的词汇,除非该商标在实际使用时获得了“第二含义”,否则无法起到区别指定商品的作用。然而也有很多获得“第二含义”叙述商标,如“立白”洗衣粉、“飘柔”洗发水。

传统理论对于显著性即识别性实际上存在两种标准,从商标本身的外在形式上和商标的内涵上判断商标的显著性。识别性一方面源于商标本身形象的特殊性,如文字、颜色构图新颖和醒目,称之为硬性显著性;另一方面,显著性往往吸收了商品和商标的知名度,随着商标的使用,商标日益增加的知名度使商标的显著性得以提升,称为软性显著性。²笔者认为,传统理论实际上是由于注册原则所造成的。因为固有显著性是商标注册时所要求的,在注册前只有很少的商标已经在市场上被使用,因此,注册机关并不能判断该商标是否具有了“第二含义”,但注册商标又必须要求与众不同,所以只能从形式本身考虑。但又承认本无显著性的标志在使用中获得显著性,从这个角度分析说,传统理论对显著性的双重标准存在自相矛盾。显著性既然用于区别商品的依据,很大程度上在于消费者的心理认同,如果一个标志从来没有被使用过,在注册或使用之初即使其标志本身再特殊,也不可能在消费者心理产生认同,成为区别商品的依据。“商标的显著性只有通过商品行销于市或凭广告宣传等手段才能真正获得。从这个意义上讲,商标不可能天生就具备显著性,显著性只可能是后天获得的。”³可以说对于商标来讲,没有天生的显著性,只有获得的显著性。而固有显著性只是某一标志获得显著性的有利条件。⁴没有经过市场竞争的“洗礼”,没有市场这块“试金石”,就不可能有真正意义上的显著性。理论角度分析是这样,在审判实践中也印证了这一观点,欧共体法院在 CHIEMSEE(基姆湖)一案中列举了认定商标是否获得显著性的相关因素,即:1、商标的内在特征,包括商

¹ 曾陈明汝:《商标法原理》,中国人民大学出版社 2003 年版,第 117 页。

² 涂咏松:《论商标显著性之相对性》,载于《时代文学》,2007 年第 2 期。

³ 彭学龙:《商标显著性传统理论评析》,载于《电子知识产权》2006 年第 2 期。

⁴ 彭学龙:《商标显著性新探》,载于《法律科学》(西北政法学院学报)2006 年第 2 期。

标是否包含指定是商品或服务的叙述成分；2、商标的市场份额；3、商标使用的强度、广度和长短；4、厂商宣传促销该商标的投入；5、公众通过该商标认知商品或服务产自特定厂商的比例；工商会及其他行业组织的声明。¹实际上这些条件不仅决定了商标是否具有显著性，同时也可以说明显著性的程度，一般商标的市场份额越大，使用的范围广泛，消费者认知程度深的商标，显著性程度就越大。驰名商标实际上就符合以上几点，受到消费者的广泛认同。显著性越大越容易被减少和削弱，消费者在看到另一相似或相同商标时，必然会将其与驰名商标联系起来，认为市场上有两个（或以上）相同或近似商标，但其所标示的商品或服务却不是出自同一来源。这样驰名商标显著性就会被削弱。同时也说明“超过一定限度，商标非常显著和知名时，消费者恰恰不会混淆”，²商标混淆理论是无法解决这一问题的。而如果是普通商标没有很大的知名度，消费者就不会非常熟悉该商标，并清楚的记着商标标志，当他看到与该普通商标相同或近似商标时也不会想到普通商标，其显著性就不可能受到影响。因此商标淡化在普通商标上是不会存在，而只有在驰名商标上存在，越具有显著性的商标，就越容易被淡化。因此，为了保护驰名商标的显著性商标淡化理论得以发展，并在法律中得以确立。

1.3.2 商标表彰性功能

在人类社会发展的进程中的自然经济时期，生产是为了满足自身的需要，生产是为了满足自身的需要，没有剩余产品用来进行交换，没有商品也就谈不上商标。虽然在这个时期也曾有要求陶工把姓名标示在陶瓷上，但这只是作为一种义务存在，而不是权利，古巴比伦也有相似的做法，建筑工人必须在其房屋上做上自己的标记，一旦出现质量问题，就要承担一定的责任。这种标记不具有现代商标的内涵。随着人类社会进入商品经济社会，生产力的提高，经济结构也发生了变化，商品顺理成章的出现。尽管如此，在中世纪的欧洲，受到交通方式的限制，商品交易仍只是局限在一定的区域内，并且商品数量的缺乏，人们并不非常注重商品质量。此时商标的功能是区别商品和服务。对于制造商而言，商标最初的功能仅仅是为了表明商品的来源，表明生产该产品的工匠是

¹ C-108/97 及 C-109/97, Windsuefing Chiemsee v Huber and Attenberger [1999] ECR I-0000.

² 黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》（法律出版社 2001 年版，第 113 页。

谁。¹

随着产业革命的到来，人口膨胀，科技突飞猛进，国际交通发达，国际贸易兴盛，商品流通的范围扩展到世界范围内。加之商品数量急剧增加，人们对于商品有了选择的自由，商品生产者之间竞争激烈。商品的竞争模式由原来的直接的规模和品种的竞争，日益转化为质量、信誉和品牌的竞争。可以说商标也完成了功能的转变，即“商标权已经从以表示商品或劳务的出处为重心的人格权演化为以保证商品质量为重心的财产权”²并且随着人们生活质量的提高，在购买商品时不再仅仅局限于产品的功能价值，而是越来越追求能够给她们带来某种独特感受、情趣及审美方面的内容，因此人们对于商品的需求从生理物质的需要发展到心理精神的需要，更多的追求商品的档次、商品的信誉，来体现自身的生活品位、社会地位等。为了满足人们的这种需求，生产经营者在产品的商标、生产、包装、服务上注入了更多的文化内涵，使商标、产品等成为文化的载体，以此满足人们的心理需求、价值认同与社会识别等人文需要。驰名商标之所以享有相当的知名度，不仅是其优良的产品质量或售后服务，更重要的是其中所蕴含的文化内容吸引着消费者。如果你喜欢美丽、苗条、青春，芭比娃娃正好符合你的要求；如果你想追求前卫、另类，淑女屋是你的最好选择；如果你想体现你雄厚的财力，可以穿“皮尔卡丹”，如果你想展现你运动天赋，“阿迪达斯”或“耐克”会时刻准备着。驰名商标所表现出来的理念和企业文化是普通商标所不能比拟的。因此，驰名商标表彰功能的凸显，使得淡化行为可能会严重影响其功能的体现。正如美国律师协会知识产权分会主席汤姆斯·E·史密斯（Thomas·E·Smith）所言：“如果法院容忍或者放任‘劳斯莱斯’餐馆，‘劳斯莱斯’自助餐厅，‘劳斯莱斯’裤子，‘劳斯莱斯’糖果存在的话，那么，不出十年，‘劳斯莱斯’商标的所有人就不再拥有这个世界驰名商标。”³

驰名商标使商标从最初视觉上的识别发展到理念上的识别效用，⁴而淡化理论为了保护驰名商标表彰性提出，它打破了传统混淆理论的保护范围。传统理论强调有混淆才有侵权，但正如上文中提到的，商标越驰名，其越具有显著性，

¹ 阿瑟·R·米勒，迈克尔·H·戴维斯：《知识产权法概要》，周林译，中国社会科学出版社1998年版，第101页。

² 崔立红：《商标权及其私益之扩张》，山东人民出版社2003年版，第76页。

³ 「美」苏珊·瑟拉德，张今译：《美国联邦商标淡化法的立法与实践》，载《外国法译评》，1998年第4期。

⁴ 崔立红：《商标权及其私益之扩张》，山东人民出版社2003年版，第15页。

就越不会产生混淆。同时越具有显著性，其表彰功能就越强，就越容易被淡化，因此，淡化理论为驰名商标保护提供了坚实的理论基础，将驰名商标的保护扩大到不同商品上。

第 2 章 商标反淡化在各国的发展

2.1 各国的商标反淡化的立法

驰名商标淡化理论和实践虽然起源于欧洲,但在美国得到了发展、完善,又被欧洲大陆国家所借鉴。在商标反淡化立法模式上,大陆法系国家以德国、法国为代表将商标反淡化保护纳入商标法的范围内。英美法系国家也有所不同,美国《联邦反淡化法》虽然是对《兰哈姆法》的修正案,但具有相对的独立性,而英美法系的其他国家一般也是在商标法中规定驰名商标反淡化保护。

2.1.1 美国

美国是较早对驰名商标进行反淡化保护的国家。1927 美国法学家富兰克·斯科特所提的有关保护联邦注册的商标,禁止可能损害在先使用人的信誉名声和商业信用的使用行为的议案,虽然在 30 年代初被国会否定,但是商标淡化理论在司法实践中已经开始得到提炼和总结。1929 年“丹黑尔”案,1932 年的“提夫尼”案等实际上都运用商标淡化理论对驰名商标进行保护。从 40 年代末开始,基于“淡化理论”和法院判例,一些州开始颁布反商标淡化的专门法律。马萨诸塞州于 1947 年通过了法案,这也是美国最早的保护驰名商标的反淡化法案。1964 年,美国商标协会制定了《州商标法示范法》,其中也涉及了商标淡化的内容:“对商业信誉损害的可能性和对商标显著性的淡化,……尽管不存在商品或服务来源上的竞争,也应当是下达禁令的依据”。¹自此以后,各州关于商标淡化的规定也都大体一致,截止到 2004 年年底,已经有 35 个州颁布了反商标淡化的法律。1995 年修订的《反不正当竞争重述》第 25 条规定,使用与他人商标、商号、集体商标和证明商标相似的标记,即使不存在混淆的可能性,也应当依据商标淡化法承担责任。具体说来,如果他人的商业标记具有很高的可识别性,如果行为人使用该标记的方式有可能将自己的商品、服务和商业活动与他人的商业标记联系起来,而且此种联系又有可能减低他人商业标记的可识别性,行

¹ Model State Trademark Act,section 12,reprinted in Thomas McCarthy on Trademarks and Unfair Competition(3d Edition,1996).

为人就应当承担法律责任；如果行为人将他人的商标与自己的商品、服务或商业活动联系起来，并且有可能贬低他人的商品、服务或商业活动，或者败坏与他人商标相联系的形象业应当承担法律责任。

尽管如此，各州的商标淡化法的规定并不是高度一致的，规定具有多样性，而当商标权人受到侵害时，就要逐一到各州提起诉讼，因为驰名商标基本上都是全国性的，而各州的规定不同，即使案件在个州胜诉，有些法院也不愿下达全国有效的禁令，商标权人的权利还是不能在全国范围内得到有效保障。同时为了实施世界贸易组织的TRIPS协议中对商标反淡化保护的规定，美国国会1996年通过了“联邦商标淡化法”。在1999年和2006年又颁布了两个《联邦淡化修正案》，建立了比较完善的商标反淡化保护体系。根据《联邦商标反淡化法》，在《1946年兰哈姆法》第43条(15 U.S.C. 1125)增加以下内容：

(c)(1) 驰名商标所有人有权按照平等原则并按照法院认为合理的条件，请求对他人在商业上商业性使用该商标或商号的行为发布禁令，并得到本款规定的其他救济，如果该使用行为是在该商标成为驰名商标之后，且导致该商标的显著性(the distinctive quality)被淡化。在决定一个商标是否显著和驰名时，法院可以考虑下列因素，但不限于此：(A) 商标固有的或获得的显著性程度；(B) 商标持续使用于该商品或服务的时间及范围；(C) 商标广告宣传的时间和广度；(D) 商标使用于贸易领域的地理范围；(E) 使用该商标的商品或服务的贸易渠道；(F) 该商标由于商标所有人和被请求发布禁令的针对人在贸易领域和贸易渠道上的使用而获得的知名度；(G) 第三人使用相同或近似商标的性质和范围；(H) 该商标是否已经根据1881年3月3日法律或1905年2月20日法律取得注册，或者已经在主注册簿上注册。(2) 在依据本款提出的诉讼中，驰名商标所有人应仅有权请求禁令救济，除非请求禁令所针对的人恶意在商业上商标所有人的声誉或导致驰名商标的淡化。如果这种恶意被证实，该驰名商标所有人还有权依照法院的裁量和平等原则获得本法第35(a)和36条规定的救济。(3) 根据1881年3月3日法律或1905年2月20日法律取得有效注册，或已在主注册簿上注册之商标所有权，可完全阻止由其他人依据普通法或州法律对该商标所有人就该商标提起的、旨在防止淡化一个商标、标签或广告形式的显著性的诉讼。(4) 下列情况不可依据本条规定提起诉讼：(A) 他人在比较广告或促销中为标识驰名商标所有人的竞争性商品或服务而对驰名商标所作的合理使用。(B) 对商标的非商业性使用。(C) 所有新闻报道和新闻评论的形式。”

根据该法的规定,在《1946 年兰哈姆法》第45 条(15U.S.C.1127)中增加了商标淡化的定义:“‘淡化’一词是指驰名商标标识和识别商品和服务的能力之降低,无论是否存在——(1) 驰名商标所有人与他人之间的竞争,或(2) 混淆、误认或欺骗的可能。”

根据1996年《美国联邦商标反淡化法》将美国各州对驰名商标反淡化保护的作出统一规定,避免了商标权人为了获得联邦范围内保护需要在不同州提起诉讼的尴尬局面。1999年《联邦淡化法修正案》主要内容就是将淡化对商标注册申请提出异议或者请求撤销注册商标的请求是由,在程序上对商标反淡化保护进一步完善。2006年《联邦淡化法修正案》主要针对司法实践中长期存在的争论,明确了淡化包括弱化和丑化两种形式,淡化的证明标准是可能性损害而非实际损害,修正后的《兰哈姆法》第43 条第(c) 款第1 项规定,“根据公平原则,不管是否存在实际的或可能的混淆,也不管是否存在竞争或者实际的经济损失,具有固有或获得显著性的驰名商标之所有人,应当有权禁止任何人于该商标驰名后在商业上使用商标或商号,如果该使用行为可能由于弱化而淡化或由于丑化而淡化该驰名商标”。另外还明确了认定驰名商标的参考因素,进一步完善了淡化的免责事由,明确了未获注册的商业外观获得反淡化保护的证明责任。

2.1.2 德国

德国是最早在司法实践中使用商标淡化理论的国家,在1995 年以前的《商标法》中并没有明确规定商标淡化内容,因此在这一时期一般都是以判例形式对驰名商标淡化提供保护。如“4711”案、“ODOL”案等。前联邦德国最高法院在一个判例中称:“凡驰名商标,由于其具有吸引力的事实,以代表企业的宝贵因素,对此等商标的侵害,不论是使用于同类商品或完全不同的商品,只要损害他的吸引力,都认为侵害该企业本身。”1995 年以前对于驰名商标一般是以《反不正当竞争法》及民法的一般原理进行反淡化保护的。在劳斯莱斯(Rolls Royce)一案中,德国联邦法院禁止被告在广告中将原告的商标作为背景使用,以推销自己的威士忌。法院认为这种行为构成不当得利。将劳斯莱斯豪华汽车用作背景使用,虽然没有丑化和弱化该商标,将该著名商标作为一种身份和地位的象征符号来使用,甚至会增强商标的显著性。但毫无疑问的是,被告在使用劳斯

莱斯时借用了该商标的声誉，目的是使消费者认为它的威士忌与劳斯莱斯是一个档次的品牌。德国联邦法院在 Dimple 一案中重申了它禁止这种免费搭便车行为的坚定立场。它指出，被告唯独选择 Dimple 和 Chivas 两个高品质、高价位的威士忌品牌来促销自己的化妆品，不可能不知道这两个品牌的商誉会使其获益，这种联系本身是一种不正当竞争行为。¹

德国 1995 年《商标和其他标志保护法（商标法）》正式以法律形式肯定反淡化理论。在该《商标法》第 9 条第 3 项规定：“不近似的商品或服务，没有正当理由而使用在先商标，将不公正地利用或者损害在先商标的显著性或声誉”。从德国《商标法》的内容看，其不仅仅是有关商标保护的法律规定，包括企业标记和作品名称的保护。作品名称是指印刷品、电影品、录音作品等的名称和特殊名称。²

德国商标法不仅保护驰名商标，还将著名商标纳入反淡化保护的范畴，对于著名商标的保护需要具备几个条件：（1）被淡化的商标必须著名。（2）对著名商标的淡化影响到了该著名商标权利人的合法地位或者存在这种危险。（3）淡化并不要求实施淡化行为的人具有主观上的故意或过失。（4）第三人的行为必须足以构成对他人著名商标的淡化。比如，根据该法第 9 条第一款第三项的规定，第三人将他人的著名商标使用在或该著名商标使用的水平或服务不相同或者不相似的商品和服务上，只要该第三人的使用行为无正当理由、或其使用方式不正当，且这种使用会削弱该著名商标的显著性和良好声誉，则将构成对他人著名商标的淡化。³

德国 1995 年《商标法》不仅确立了驰名商标的反淡化保护，并且将其范围扩大到著名商标甚至其他商业标志，同时对于造成著名商标淡化的条件予以明确的规定。在主观上不要求存在故意和过失，如果存在则将承担损害赔偿责任，在淡化标准上采“可能性”标准，有利于保护商标权人的利益。

2.1.3 法国

法国是世界上最早制定商标法的国家，1857 年颁布了《商标法》，1991 年

¹ 黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社 2001 年版，第 136 页。

² 乔云：《德国新商标法简介》，《知识产权》1996 年第 4 期，第 27 页。

³ 刘晓军：《德国法律中的商标淡化问题研究》

<http://www.civillaw.com.cn/weizhang/default.asp?id=8258> 访问时间 2007 年 10 月 20 日

颁布了《知识产权法典》，由单独的商标立法转化为知识产权法典的形式。

虽然法国知识产权法典中规定了淡化的内容，在商标反淡化保护方面更倾向于适用民法侵权责任来规制。法国法律将商标淡化行为成为“寄生行为”，法国知识产权法典第 713-5 条中明确规定：“在与注册中指定的不类似的商品或服务上适用著名商标，给商标所有人造成损失或者构成对该商标的不当使用的，侵害人应当承担民事责任”。“法国坚持认为，对一般商标保护只要有混淆的可能是无需证明主观过错的，而超出这一范围的保护就是民法意义上的保护，而不再是商标法意义上的保护。L. 713-5 条和 L. 716-1 条分别定义了‘不当使用’与‘侵害商标权’的两种不同的民事责任。商标法的保护强但是窄，民法的保护弱但是宽”。法国实际上认为对商标混淆的保护是商标法的范围，而淡化行为更多的应该使用民法的侵权责任进行保护。

与德国法相同的是，《法国知识产权法典》将淡化保护扩大到著名商标上，实际上也是扩大了反淡化行为保护的范围。《法国知识产权法典》第 L. 711-4 条规定：“侵害在先权利的标记不得作为商标，尤其是侵犯：a) 在先注册商标或保护工业产权《巴黎公约》第六条之二意义上的驰名商标；b) 公司名称或字号，如果在公众意识中有混淆的可能；c) 全国范围内厂商名称和牌匾，如果在公众意识中有混淆的可能；d) 受保护的原产地名称：……”。

2.2 国际公约中的相关规定

1925 年的《巴黎公约》（海牙文本）最早规定了驰名商标制度，1967 年修订的《巴黎公约》第 6 条之 2 比较完善地规定了驰名商标的保护：“（1）注册商标国或使用国主管机关认为一项商标在该国已成为驰名商标，已经成为有权享有本公约利益的人所有，而另一商标构成对该驰名商标的复制、仿造或翻译，用于相同或类似商品上，易于造成混淆时，本同盟各国应依职权——如各国法律允许——或应有关当事人的请求，拒绝或取消该另一商标的注册，并禁止使用。商标的主要部分是抄袭驰名商标或是导致混淆的模仿者，也应适用本条规定。（2）自注册之日起至少五年的期间内，应允许提出取消这种商标的请求。本联盟各国可以规定一个期间，在这期间内必须提出禁止使用的请求。（3）对于恶意取消注册或使用的商标提出取消注册或禁止使用的请求，不应规定时间

¹ 黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社 2001 年版，第 137 页。

限制”。从以上规定我们可以看出，巴黎公约对于驰名商标的保护并没有脱离普通商标侵权的范围，实际上是对商标混淆理论的运用。只是提出了应该对驰名商标进行国际保护，而普通商标则不会享有这种“特权”。

世界知识产权组织国际局（WIPO）《反不正当竞争示范条款》中淡化保护的范围不只限于商标，还包括商号、其他商业标识、产品外形、产品或服务表征、知名人物或著名虚构角色。

第3条 损害他人商誉或声誉：

（1）「一般原则」在工商业活动中，对他人企业的商誉或声誉造成损害或可能造成损害，无论是否引起混同的任何行为或行径，应构成不正当行为。（2）「损害商誉或声誉的示范」

（a）损害他人的商誉或声誉特别可能发生于下列各项的商誉或声誉的淡化：

（i）商标，无论注册与否；（ii）商号；（iii）商标或商号以外的商业标识；（iv）产品外形；（v）产品或服务的象征；（vi）知名人物或著名虚构角色。

（b）「“淡化”的定义」本《示范条款》所称的“商誉或声誉的淡化”，意指商标、商号或其他商业标识、产品外形、产品或服务的表征、知名人士或著名虚构角色的识别性或广告价值的减少。¹

《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS 协定）的第2节第16条第3项规定了驰名商标的保护：

1、注册商标所有人应享有专有权防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记去标示相同或类似的商品或服务，以造成混淆的可能。如果确将相同标记用于相同商品或服务，即应推定已有混淆之虞。上述权利不得损害任何已有的在先权，也不得影响成员已使用而确认权利效力的可能。

2、巴黎公约1967年文本第6条之2，原则上适用于服务。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。

3、巴黎公约1967年文本，原则上适用于与注册商标所标示的商品或服务不类似的商品或服务，只要一旦在不类似的商品或服务上使用该商标，即会暗示该商品或服务与注册商标所有人存在某种联系，从而注册商标所有人的利益

¹ 郑友德、焦洪涛：《反不正当竞争的国际通则（续）——WIPO〈反不正当竞争示范条款述要〉》，载于《知识产权》1999年第3期。

可能因此受损。

TRIPS 协定对于驰名商标认定作了简要规定并将保护范围予以扩张, 不仅保护商品的驰名商标而且保护服务的驰名商标, 不仅仅是相同或类似商品上使用驰名商标应该禁止, 在非同类商品或服务上使用驰名商标也是禁止的。

第3章 商标反淡化在实践中相关的法律问题

3.1 商标淡化在实践中的判断标准

驰名商标淡化的判断标准就是淡化的构成要件，商标淡化是一种特殊的侵权行为，与一般民事侵权构成要件有所不同。要求淡化的对象必须是驰名商标，普通商标不存在淡化问题。在主观上不以过错为前提，这也是知识产权侵权的特殊性决定的，同时要求淡化行为和造成损害的可能性。

3.1.1 适用对象

商标淡化的适用对象是驰名商标，驰名商标一词来源于《巴黎公约》中的“well-known trademark”，直译为“众所周知的商标”或者“著名的商标”，在我国国家工商行政管理总局颁布的《驰名商标和认定保护规定》中驰名商标是指：“在中国为相关公众广为知晓并具有较高声誉的商标”。与普通商标相比，驰名商标具有较高的显著性、识别性；拥有更好的商誉；富含更强的影响力和吸引力。淡化理论主要是由于混淆理论保护范围的局限，混淆理论是专门针对一般的商标侵权产生并发展起来的，由于驰名商标所具有的以上特点，其更容易被侵害，而要坚持使用混淆理论进行保护，无疑将会严重的影响驰名商标所有人权利的实现，淡化理论才应运产生的，因此淡化行为针对的只能是驰名商标而非普通的商标。

然而对于驰名商标的具体内涵，各国有着不同的认识，欧洲国家更倾向于根据驰名度的不同，将商标分为驰名商标（famous trademark）、著名商标（well-known trademark）和普通商标。而有些国家则只有驰名商标和普通商标之分。对于驰名商标和知名商标的区别学者们的看法并不统一，有人认为：“对于驰名商标和著名商标的判断是以地域性为标准的。判断是否是驰名商标通常在世界范围内，而知名商标则是在德国境内”。¹有的学者认为：“著名商标与驰名商标虽然都拥有知名度，但知名度有程度上的差异，两者的区别在于行业而

¹ 包雪红：《驰名商标的反淡化法律问题研究》，[硕士学位论文]，西安，西安大学法学院，2006。

不在于地域，该知名度是否超越本行业是二者最大的分水岭”。¹还有学者认为：“著名商标的含义已包含在驰名商标之内，著名商标也就等同于驰名商标”。²有些国家虽然区分驰名商标和著名商标，如法国和德国，但是对于著名商标仍然提供反淡化保护。笔者认为，以地域为标准划分不符合我国现实，如果要求驰名商标必须具有跨国驰名度，我国绝大部分商标都不符合这一条件，只有极少数量的商标可以获得反淡化保护。以行业领域作为标准划分驰名商标和著名商标也不科学。因为判断某一商标是否驰名，我们不可能要求社会一般公众都必须知晓该商标，或者说只有妇孺皆知的商标才是驰名商标。只要商标为其领域的相关公众所知悉就可以成为驰名商标，“有些商标因其所使用的商品或服务的特殊性，不具有普遍性而只能为某一领域的相关公众所熟知，而不可能为全社会所共知，我们不能因此就认定该商标不驰名。”³

在我国《驰名商标认定和保护规定》中对于驰名商标所要求的是“在中国为相关公众所广为知晓并享有较高声誉的商标。‘相关公众’包括与使用商标所标示的某种商品或者服务有关的消费者，生产前述商品或者提供的服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等”。从该规定我们可以得出，没有以是否具有跨行业来的驰名度划分驰名商标和著名商标，只要知名度到达反淡化保护的都认定为驰名商标。

从另一方面我们可以看出，尽管有些国家如德国、法国，虽有驰名商标和著名商标的划分，但二者都受到反淡化保护。在没有划分的国家也都在某一行业领域知名的商标纳入到驰名商标反淡化保护的范围之内。如果以法国的标准划分，我国要求的驰名商标就是包括了著名商标的。因此，在我国对于驰名商标和著名商标的划分似乎没有实际意义。只要达到反淡化要求的知名度的商标都将受到驰名商标反淡化的保护，实际上也就成为驰名商标。

3.1.2 主观状态

在判断是否构成侵权时考虑主观状态在很大程度上能够更好的平衡当事人之间的利益。以过错为主观要件的侵权行为，对于被侵权人而言，法律提供的

¹ 黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社 2001 年版，第 164 页。

² 钱矛锐、青梅：《商标混淆、联想、淡化及其相关理论之比较探析》，载于《阴山学刊》2004 年 1 月第 17 卷第 1 期。

³ 周作斌、史为民：《驰名商标法保护中的若干问题探讨》，载于《甘肃政法学院学报》2005 年第 2 期。

保护水平相对较低,而以无过错为主观要件的侵权行为而言,法律保护的水平较高,民事关系领域的一般侵权行为均以过错为构成要件,特殊侵权则不同,一般无过错为要件。在知识产权领域,有不同的主张,有的人主张以过错为主观要件,有的主张无过错责任,还有的主张以混合责任为要件。由于知识产权本身的特殊性,它是一种无形财产,一旦造成损害就很难回复到原来的状态。驰名商标淡化也是如此,一旦淡化行为削弱或减少商标的显著性,损害其商誉,就很难再次获得显著性和良好的商誉。如“阿司匹林”本来是药品的商标,由于将之作为药品的通用名称使用,其显著性丧失,我们很难想象“阿司匹林”在将来的某个时候能够再次成为该种药品的商标。所以对于商标淡化的主观构成要件应该以无过错为要件。只要行为人实施了淡化行为,可能削弱驰名商标的显著性、损害商誉,不论其是否主观上存在过错,都构成商标淡化而应当予以禁止。

以无过错为主观要件,并不意味着行为人一旦实施淡化行为,就应当承担赔偿责任。商标淡化一方面是保护驰名商标与特定商品之间联系的唯一性,同时也是为了制止“搭便车”的行为。行为人虽然没有利用驰名商标的吸引力获得不当利益,其客观行为也会造成驰名商标显著性的削弱或减少。“事实上即使行为人是善意的,驰名商标所有人也会因淡化行为而遭受损害,所以在认定侵权的时候,不应考虑过错,过错仅应在认定民事赔偿责任时予以考虑”。¹即主观上没有过错仍构成商标淡化侵权,但不承担民事赔偿责任,过错是民事赔偿的前提。郑成思先生也坚持这种观点:“在确认是否构成侵权并要求侵权人停止有关侵权活动时,采用无过错原则;在确定是否赔偿被侵权人损失或确定赔偿数额时,使用过错责任原则”。²这样能够平衡侵权人与被侵权人之间的利益,若要求一个根本不知道这种驰名商标存在的人,因为使用了相同的商标而承担赔偿责任,是不符合公平原则的。尽管如此,这种区分标准只是承担具体侵权责任的方式不同,与不要求过错为要件是不矛盾的,只是在构成商标淡化的前提下,考虑不同的情况,要求行为人承担具体的侵权责任而已。

¹ 孙静:《论驰名商标反淡化保护》, [硕士学位论文], 北京, 中国政法大学法学院, 2006。

² 郑成思:《知识产权论》, 法律出版社 2001 年版第 255 页。

3.1.3 客观行为

根据民法侵权理论，构成侵权当然需具备客观外在的表现即行为。商标淡化要求的是实施了削弱或减少驰名商标显著性的行为。具体说来就是未经授权使用他人驰名商标的行为。“只要是未经授权的使用，就可以作为判断驰名商标受淡化的初步证据”，¹但必须限定在商业性使用的范围内。

“商业性使用是指在非竞争的商品或服务上使用他人的驰名商标。尽管此种使用不会造成商品或服务来源的混淆，但是会减低该驰名商标在市场上指示商品和服务来源的能力”。²商业性使用是构成商标淡化的条件，非商业性使用则不构成商标淡化。

首先，使用必须是商业性的。商业性即经营性或营利性。实践中，这种使用的商业性可能表现为两种情形。一种是在商标的本来意义上使用，即传统的、典型的商业性使用——商标性使用。将商标作为区分商品或服务的标志使用在被告的商品或服务上，这种情况下判断商业性使用不存在困难，因为将驰名商标在被告商品或服务上使用，本身就是以营利为目的的经营行为。还有一种在商业背景中使用，“在商业背景中使用是指在除第一种情形外的所有营利性活动中对商标的使用。这类使用行为的具体表现形式可能不同，但都有一个共同特点，即与商业活动或营利活动直接有关。”³实践中这种使用一般表现为将原告的商标用作商号、商品通用名称等，此时虽然不是将在先商标作为商标使用，但该使用行为性质上仍具有商业性。

商业性使用必定与营利有关，但是并非所有与营利有关的使用都是商业性使用。同时也不能将商业性使用简单地理解为购买或者出售产品或者提供或接受某种服务。如在网络空间的商标保护中，域名抢注者仅仅将驰名商标抢注为域名是不可能成商标淡化，只有其在网络作为网址使用才有可能构成商标淡化。而不使用并非绝对地不构成淡化，假如抢注者根本没有使用该域名的目的，只是为了将该域名出售给驰名商标所有人，也构成商业性使用。“当然抢注者并不是为了使用域名而是为了将抢注的域名出售给驰名商标的所有人也是同样构成

¹ 张绪平：《商标淡化理论研究》，[硕士学位论文]，济南，山东大学法学院，2006。

² 李明德：《美国知识产权法》，法律出版社2003年版，第355页。

³ 魏森：《论商标的淡化——以美国法为中心的比较研究》，[博士学位论文]，北京，对外经济贸易大学法学院，2007。

商业性使用”。¹因为这种行为正是使用驰名商标营利的行为，与将驰名商标使用于商品或服务上的行为并没有本质的区别。在网络商标权保护上这种行为成为“域名劫持”，而注册域名后使用的行为叫做“域名抢注”，都是商业性使用行为。

3.1.4 损害结果

对判断驰名商标淡化的标准存在不同的意见。由于驰名商标淡化理论起源于欧洲，发展完善于美国，对于美国对于驰名商标淡化采标准的研究，更具有代表意义。在美国的司法实践中，直到美国国会于2006年10月通过《商标淡化修正法》（Trademark Dilution Revision Act，即TDRA），损害结果一直存在，可能性标准和实际损害标准之争。以第四巡回法院为代表，主张采实际损害标准的法院认为，给予驰名商标反淡化保护，要求驰名商标所有人证明存在实际淡化，并造成损失。第四巡回法院主要是通过比较《联邦反淡化法》与各州反淡化法在措词上的不同。因为各州反淡化法均采可能性标准，而《联邦反淡化法》在规定该问题时用了不同的措词。从而认为：许多州反淡化法所使用的淡化的可能（likelihood of dilution）标准导致了这样一种结果，即只要有人使用了与在先的驰名商标近似的商标，损害即被推定。这对于公平竞争带来极大损害，也会造成对驰名商标权利人滥用商标淡化。因此，主张要根据联邦反淡化法获得救济，必须有实际的损害。而实际损害可以由收入的减少或消费者调查等来证明。只有导致了实际的经济损失的淡化，才是可救济的。²以第二巡回法院为代表，赞成可能性标准的法院认为，只要证明有淡化的可能性即可，不需要证明已经存在实际的损失。

2003年美国联邦最高法院审理的“维多利亚的秘密（Victor's Secret）”诉维克托·莫斯里（Victor Moseley）案集中反映了对判断标准的不同意见。

“维多利亚的秘密（Victor's Secret）”系一女式内衣的驰名商标，被告莫斯里在美国的伊丽莎白镇开了一家名为“Victor's Secret”的零售店，销售男女内衣、色情音像制品和性玩偶等商品。后由原告以被告商标侵权和商标淡化诉至法院，由于在起诉之前，原告致函被告要求其更换店名，被告随改为“Victor's

¹ Keith Blackman, The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, 15 Harv. J. Law & Tec 211(2001).

² Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Show Inc. v. Utah Div. Of Travel Dev., 170 F.3d

Little Secret”。因此，法院认定不存在商标侵权，一、二审法院均支持了原告主张商标淡化的诉讼请求。第六巡回法院二审时指出：联邦反淡化法并不要求原告证明被告的行为给其造成了实际损害，并采纳了“可能性损害标准”。考虑到地方法院和上诉法院在这一问题上存在的分歧，美国最高法院决定对该案进行审理。最高法院将分析的焦点集中在FTDA 本身的措词上。最高法院也强调了州反淡化法和联邦反淡化法在措词上的不同。在州反淡化法中，损害的“可能”一词被反复使用，而联邦反淡化法则要求对驰名商标的显著性“造成淡化”。最高法院认为，这一措词明确要求实际淡化，而不是淡化的可能。但是在证明标准上，最高法院并不同意第四巡回法院的观点，第四巡回法院要求证明如销售或利润的实际损失。而最高法院认为提供实际损害的证据可能非常困难，成本也会很高，但这些困难都不能成为取消证明违法行为的一项实质要素已经存在的证据的理由。法院同时附带地提出，如果实际淡化可通过情景证据（*circumstantial evidence*），如在先商标和在后商标相同，来加以证明，则诸如消费者调查之类的直接证据就是不必要的。¹在最高法院作出判决后，各法院不得不调整自己的观点，然而该判决受到广泛的批评，美国国会于2006年10月通过《商标淡化修正案》，明确规定商标淡化行为可能造成损害即可，从而最终确立了损害可能性标准。

笔者认为对于将相同的商标用于不相同的商品或服务之上，原告只要证明其商标为驰名商标即可，因为一旦证明是驰名商标，那么将该商标用于不同商品或服务之上，显然会给消费者带来一种心理暗示，即该在市场上有两个或更多的生产者使用，必然削弱驰名商标与商品或服务联系的唯一性，显著性被减少。相似商标的使用，原告最好的方法就是通过消费者调查这一最有力的直接证据来证明。但这无疑将会极大的增加举证的成本，情景证据应当是比较可行也相对经济的方式。但是无论如何，采损害可能性标准才是商标淡化的内在要求，主要由淡化的自身特征决定的。商标淡化与一般侵权不同，其损害是潜移默化的，损害结果并不是瞬间可见的。商标淡化这种非直观或者不明显的特点决定了，对于淡化损害只能采可能性标准，到能够证明损害存在的时候，也可能是驰名商标的价值损失殆尽之时。因为一旦发现损害，驰名商标的显著性或者商誉就已经被削弱了，再对驰名商标进行保护为时已晚，不利于保护驰名商

¹ 魏 森：《论商标的淡化——以美国法为中心的比較研究》，[博士学位论文]，北京，对外经济贸易大学法学院，2007。

标所有人的利益。同时,一个行为人的淡化行为可能是为不足道的,如果不予及时禁止,其他人相继效仿的危害对于驰名商标就是致命的了。正如麦卡锡教授所言“如果某个微不足道的使用能够弱化驰名商标标示出处的能力,则其他类似的使用也会导致同样的后果。就好比一百只蜜蜂蛰人,致命的伤害是积累的结果,而非源于单个蜜蜂的一蜇”。¹因此,驰名商标反淡化保护的作用并非一个案件中的成败,而在于对于群起效仿的制止,可以说,商标反淡化诉讼也是“醉翁之意不在酒”,认定存在淡化行为是对效仿者的警告,从而杜绝效仿行为,减少“蜜蜂”的数量,最终达到保护商标驰名度和商誉的目的。淡化行为并仅仅不在于淡化行为人因侵权获得了多少利益或者在短期内给权利人造成了多少经济损失,更主要的是它割裂了驰名商标与特定商品的联系,削弱了驰名商标的显著性或者声誉受损。

有人认为,在举证责任上,原告不应当承担诸如损害之类的举证责任,并且不应当要求原告承担太多的举证责任。笔者认为,淡化诉讼的结果关系到原告的商标是否能够获得跨类保护,实际上这种保护的程度是很高的,一旦认定,几乎在经济领域,只有商标所有人可以使用该商标,可以说形成了符号的绝对垄断。根据权利义务对等的原则,原告有可能获得如此该水平保护,其义务也应该是相当的,必须承担诸如驰名度和消费者调查的举证责任。既然采可能行标准,就不需要举证销售或利润等实际损失的存在。但不能成为原告逃避举证责任的理由。在淡化诉讼中,如果商标相同,淡化诉讼实际上就转变为认定驰名商标的诉讼了,因为只要认定商标具有了相当的驰名度,就构成淡化。在商标相似的情况下,除了提供驰名度的证据,还应该提供淡化可能性的消费者调查,当然如果可以适用情景证据就能证明,也是一种很好的选择,这样会降低诉讼成本,提高诉讼效率。

3.2 商标淡化的表现形式

3.2.1 商标淡化的一般表现形式

在一般表现形式上,学者们有着不同的观点,各国立法上也不尽相同。有

¹ J.Thomas McCarthy,Trademark & Unfair Competition24:29(4th ed.2004)转引自彭学龙《商标淡化的证明标准——美国“维多利亚的秘密”诉莫斯里案评析》

的学者认为驰名商标淡化行为一般表现为弱化、丑化和退化,有的学者则认为只有弱化和丑化,退化作为一种结果存在,并不是一种行为方式,从某种程度上讲与淡化的内涵是相同的。因此不应当将其列为淡化行为的一般表现形式。¹笔者同意第二种观点,因为我们所说的淡化行为主要是行为人未经授权使用驰名商标,从而减少和削弱商标显著性的行为,从形态上看,是一种动态的特殊侵权过程,而退化却是一种结果,表明商标显著性的丧失殆尽。并且退化一般是由于商标所有人疏于管理或者他人的不当使用造成的一种后果,如在字典中将驰名商标作为商品的通用名称使用,可以行使订正权,而不必要主张淡化。因此,淡化一般表现为弱化和丑化。

弱化(Blurring),又称模糊或冲淡,是指将他人驰名商标使用在不同商品或服务上,减少和削弱驰名商标与特定商品或服务的联系,从而影响其显著性的行为。世界知识产权组织(WIPO)《关于不正当竞争保护的示范规定》第3条第2款(b)将弱化定义为“降低商标的区别性特征或广告价值”的行为。对于消费者来说,驰名商标意味着高品质和优质的售后服务;对驰名商标有很大的信赖感,消费者一想到该驰名商标,自然会想到特定商品品质和理念,消费者对于驰名商标的识别性是相对稳定的,它是将消费者与某种特定商品或服务的纽带。而弱化行为的出现则必然损害这种稳固的联系,使消费者在心理上认为两种或更多的商品或服务使用这种商标,使消费者不得不进一步分辨商品和服务,增加了消费者的搜寻成本,同时也割裂了驰名商标与商品的特定联系。荷兰著名仓储式平价超市MAKRO,在进军中国时为自己起了贴切又不无吉利色彩的名字——万客隆,这种新型的零售方式在中国获得了很大的成功,后来大量的仿冒出现了,“客隆”一时间成为大型超市首选,“万客隆”也变得普通平常,“客隆”甚至几乎成为大型仓储式超市的代名词。

丑化(tarnishing),又称玷污或贬损,是指将驰名商标用于质量低劣、者不道德或污秽性质的商品或服务之上,从而损害驰名商标的知名度和商誉。丑化与弱化不同的是它会对驰名商标的商誉产生影响,而弱化并不必然会导致这种结果。主要表现为两种方式:一是在不洁净的或者不道德的商品或服务上使用驰名商标。例如,将可口可乐公司广告语“ENJOY COCA-COLA”改为ENJOY

¹ 退化是否属于淡化有着不同的观点,有学者认为退化也是一种行为,与弱化和丑化都属于淡化。如赖波军:《略论驰名商标的退化及法律保护》、黄晖《驰名商标和著名商标的法律保护》等。有的学者认为退化实际上是一种结果,与淡化具有相同的内涵,如张续平硕士论文《商标淡化理论研究》。

COCAINE（可卡因）使用。二是将驰名商标用于质量低劣的商品上。将用于钢琴的驰名商标Steinway 用于酒瓶开启把手，法院认为酒瓶的开启把手与原告的钢琴根本不是在一个档次，原告的商品是一种非常高雅的商品，而被告将之用于档次低的商品有损于驰名商标的商誉。¹

对于丑化是否是驰名商标淡化中所特有的内容，有的学者持否定态度。“淡化包含了丑化，这种做法似乎并不科学。淡化是对驰名商标显著性的削弱、丑化是对商标声誉的损害，但并不导致商标显著性的削弱；制止淡化只是针对驰名商标，而制止丑化则是对所有的商标提供的保护，不论其驰名与否。两种行为性质不同，客观表现形式不同，侵害的对象和损害后果也不同。将其放在同一种制度框架中；适用同一规则，是立法的失误”。²笔者认为这种观点忽略了对驰名商标保护的前提。之所以对驰名商标提供反淡化保护，正是因为驰名商标拥有普通商标所没有的较高的商誉，驰名商标拥有能够使丑化行为贬损的商誉。如果也禁止他人在质量低劣商品上使用普通商标，已经超出了混淆的理论的保护范围，并且无疑是对普通商标保护范围的扩大。如果是这样。普通商标所有人也有权以行为人在不同商品上使用其普通商标，而这会造成其商誉受到玷污为由，这样对普通商标的保护超出了同类商品的范围。因此，丑化只能用于驰名商标，而不能用于普通商标。

3.2.2 商标淡化的具体表现形式

1、将他人驰名商标用于不同商品或服务上。

这是最常见的商标淡化行为，其突出的特点就是将驰名商标用于不同或不类似商品或服务上，可以说这种行为对于判断是否构成对驰名商标淡化是最容易的，一般只要是商标相同，使用在不同商品或服务上，就可以初步认定是淡化行为，因为驰名商标反淡化保护最初就是为了为驰名商标提供跨类保护。如将“KODAK”用于钢琴之上，就是一种淡化行为，英国的伊斯曼·柯达照相器材公司在起诉被告约翰格里菲斯公司案中，成功的阻止了对方在自行车上使用“KODAK”商标。对于这种行为也是各国法律在驰名商标淡化方面所首先规定的。《德国商标法》第9条第一款可以撤销商标注册的第3种情形：“如果该商标与

¹ Steinway & Sons v. Demars & Friends, 210 U.S.P.Q. 954 (C.D. Cal. 1981).

² 魏 森：《论商标的淡化——以美国法为中心的比较研究》，[博士学位论文]，北京，对外经济贸易大学法学院，2007。

在先申请或已注册的商标相同或近似，并且所注册的商品或服务与已申请或注册的在先商标所使用的商品或服务不近似，而在先商标在德国境内拥有声誉，并且没有正当理由使用该注册商标将不公正地利用或损害该商标的显著性或声誉”。《英国商标法》第 10 条：“注册商标的侵权：一个人在贸易过程中由于他使用的一个记号，他侵犯了某个注册商标权，因为这个记号——（a）与该注册商标相同或近似，并且（b）用于相关的商品或服务与该注册商标的商品或服务不近似，而且，该商标在英国享有一定的声誉，如没有正当理由，该标记的使用不公平第利用该商标的显著性和声誉，或对该显著性或声誉产生有害的影响。”我国《商标法》第 13 条规定：“……就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，只是该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”。我国与德国法的相关规定是类似的，虽然规定了这种情况，但是保护范围只限于在国内申请或注册的驰名商标。该规定不能为未注册的驰名商标提供保护，有待完善。

2、将他人驰名商标用作商号。

这种行为的特点是对驰名商标进行非商标使用，而是作为企业名称使用。尽管企业名称是用于区分不同生产者或经营者，与商标区分商品或服务的功能有所不同，但是这种行为最容易造成消费者的联想。消费者在看到某企业的名称与某驰名商标相同时，会认为企业与驰名商标之间存在某种联系，将对驰名商标的信赖也给予该企业，实际上该企业利用了驰名商标的商誉和宣传优势。而一旦该企业的商品或服务的质量产生问题，也会“城门失火，殃及池鱼”。

将驰名商标作为企业名称使用在我国就有先例。昆明一家卡拉 OK 歌厅就曾经起名为“劳斯莱斯”卡拉 OK 歌厅，后劳斯莱斯公司向云南省工商局和昆明市工商局投诉，经查处该歌厅表示道歉并更改名称。青岛四方的大富华夜总会也曾使用过“VOLVO CLUB”后被查处的情况。我国《商标法实施条例》第 53 条规定：“商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或对公众造成误认的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。”

3、将驰名商标注册为域名使用。

域名是国际互联网上各类实体的身份标记，引导网络用户进入网络站点的代码，域名在全球范围内具有唯一性，采取的是“先注册先占”的原则，一旦注册，他人就不能以相同的域名申请注册。驰名商标一旦被他人注册为域名，

商标所有人就不能再以自己的商标作为域名注册。他人将驰名商标注册并使用产生的后果与将驰名商标作为商业名称使用相似,甚至更为严重。在日常生活中,网络成为人们信息的最主要的来源,而消费者在网络上获取信息时,并非都清楚的知道驰名商标的网址,一般都会将驰名商标作为域名输入,一方面将驰名商标注册为域名的人可能因为驰名商标的商誉而获利,也可能导致驰名商标消费者群体的萎缩,因为一旦输入该域名误无法获得相应的信息,消费者就有可能放弃使用该驰名商标商品或服务。在某些情况下即使注册人没有作为域名使用,而是寻求将该域名出售给驰名商标所有人,也可能构成淡化。

在现实生活中,驰名商标淡化的行为表现为多种多样,除了以上表现外,还有诸如在商品的包装、装潢上使用、比较广告中不当使用等,但是只要对驰名商标显著性或商誉造成弱化或丑化的后果,应该都构成对于驰名商标的淡化。

3.3 商标淡化行为的认定限制

3.3.1 商业性合理使用

1989年通过的89/104《缩小成员国商标差异的理事会一号指令》(又称《欧共体商标法一号指令》,简称《指令》)中,第6条第1款规定,只要符合工商业的诚实惯例,商标所有人无权禁止第三人在商业活动中的下列行为:1、使用自己的姓名和地址;2、使用有关商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源,或商品的生产年代或服务的提供年代,或商品或服务其他特征的标志;3、为指示商品或服务的用途,尤其是作为零配件所需时,使用该商标。

《兰哈姆法》第33条b款第4项也规定,使用被指控为侵权的姓名、词语、图案,不是作为商标,而是被控方将自己的姓名或与其有关的人的姓名用于自己的业务中,或是正当而善意地将一个描述性的词语或图案用于描述该当事人自己的商品或服务或这些商品或服务的地理来源,则该行为不构成侵权。

对于商业性合理使用的判断,笔者已在前文中论述,在此多不赘述,对商业性合理使用的情形进行总结无非包括两种,一种是指示性使用,即用驰名商标指示与该商标特定联系的商品或服务。另一种是叙述性使用,即在叙述自己商品或服务时,可能会使用驰名商标的标志或文字,但笔者认为这一种情形,已经超越了对驰名商标的使用,更确切的说只是使用了与驰名商标的图像或文

字一样的元素,但其意义已经不是驰名商标特有含义。这种情况大多出现叙述性商标的情况下,他人只是在“第一含义”上使用标志,而非在驰名商标的“第二含义”上使用。

指示性使用是运用驰名商标指示其表示的商品或服务的行为。这种使用是在商标意义上使用,并且是在驰名商标特有含义上使用,但这种使用能够获得与产品有关的真实信息。一号指令第6条第1款规定中“为指示商品或服务的用途,尤其是作为零配件所需时,使用该商标。”就是典型的指示性使用。如电脑生产商使用的CPU是INTEL公司的产品时,该电脑生产商就有权使用诸如“INTEL INSIDE”(内含英特尔)的标注。因为“INTEL INSIDE”就是指示其使用的CPU是由INTEL公司生产的,这种使用不会造成淡化后果。实际上这一行为也可以用商标权用尽原则来解释。

叙述性使用主要是针对叙述性驰名商标而存在,是指在叙述自己商品或服务时,使用驰名商标的标志。一号指令第6条第1款规定中多的前两种情况以及《兰哈姆法》第33条b款第4项的情形都属于叙述性使用的范围。因为叙述性商标的标志或文字本身存在“第一含义”和“第二含义”,商标所有人有权禁止他人在“第二含义”上使用商标的行为,却不能禁止他人在“第一含义”上使用。正如“青岛啤酒”一样,他人如果将青岛啤酒用作商标就可能构成淡化行为,但若是青岛地区的啤酒生产商,在对产品进行说明时是有权使用青岛字样的,实际上这种使用因为不具有驰名商标的特定含义,已经不属于对驰名商标的使用了。因此不构成淡化,也不能禁止。在我国也存在这样的案例。1997年4月21日,湖北省巴东县三峡旅行社在“旅游”等服务项目上注册了“三峡”、“长江三峡”等商标,欲与该地其他以三峡旅游为主要业务的旅行社签订商标许可使用合同,但遭到其他旅行社的拒绝,遂以其他旅行社擅自在其服务工具招牌上使用“长江三峡”字样,侵犯其商标权为由,向工商行政管理局投诉。后来,法院裁定使用“长江三峡”地名,并不构成对原告商标的侵犯。¹

3.3.2 非商业性使用

驰名商标非商业性使用主要包括新闻报道、评论,在字典或词典中使用以及幽默戏仿。美国《第三次不公平竞争法重述》就认为非商业性使用的例子一

¹ 《中华商标》1999年第6期第20-21页。

般包括对驰名商标所有人的新闻报道、评论、批评、嘲讽、滑稽模仿等。

1、新闻报道及评论

新闻报道及评论是言论自由和公众知情权的内在要求，在新闻报道中不可避免的会对驰名商标作出积极或消极的评价，只要心新闻报道是客观的实事求是的，驰名商标的所有人是不能主张权利的。这也是社会公众利益与个人利益较量结果。与公众知情权和言论自由的相比较而言，个人商标权就要作出让步。当然新闻报道必须尊重事实，不能凭空捏造或者诽谤诋毁，否则权利人有权维护自己的声誉。美国《联邦反淡化法》中规定任何形式的新闻报道和评论都不得视为淡化。在杂志或书籍中对商标所有人商品或服务加以评论的文章，也是如此。“第三人可以使用商标所有人的商标对其产品、服务或政策进行批评，不管商标所有人是否愿意接受这种批评，其无权禁止第三人在批评中使用该商标”。¹美国法院甚至容许诉讼中败诉方在互联网上攻击胜诉方。“诉讼中的败诉方在互联网上发表的攻击胜诉方的言论中使用后者的商标。在这种攻击不构成诽谤的前提下，法院认为不能仅仅因为在互联网上发表的言论是批评性的就予以禁止”。²

欧共同体一号指令中没有像美国一样明确的规定，但它强调即是对商标的声誉或显著性造成损害的行为，只有在缺乏正当理由时才可以追究，而新闻报道和评论恰恰就是正当理由。

2、戏仿（滑稽模仿）

“戏仿”是一个既古老又新潮的概念。说它古老，是指在古希腊时期，“戏仿”(戏谑或滑稽模仿)就已经作为一种辩论中的修辞手法而为人们所称道了。说它新潮，是说“戏仿”在当今后现代理论背景下，常常被罩上一层“解构”的色彩，而与后现代的碎片化修辞、微观叙事追求联系在一起。³戏仿又称滑稽模仿，是指运用滑稽的手法达到幽默、讽刺或者批评的效果。曾经炒的沸沸扬扬的《一个馒头引发的血案》就是对电影《无极》的戏仿，其作者主要就是为了表达自己对这部电影的讽刺或批评。在美国，戏仿可以成为商标淡化的抗辩理由，当然很多也会出现在商业性使用领域，如商业性的滑稽模仿只要不使消费者认为模仿者是在用驰名商标标示自己的商品或服务，从而产生一个商标指示了两个

¹ Lighthawk, *Environmental Air Force v. Robertson*, 812 F. Supp. 1095.

² *CPC Intern., Inc. v. Skippy Inc.*, 214 F.3d 456, 55 U.S.P.Q.2d 1033(4th Cir. 2000).

³ 李显杰：《香港喜剧电影中的戏仿》，载于《电影艺术》2005年第1期。

来源这一印象,就不会构成淡化。第二巡回法院对戏仿是这样解释的“一个滑稽模仿必须同时传达两个相互矛盾的信息:它既是原物又不是原物而只是一个模仿。如果只做到了前一点而没有做到后一点,这一模仿就不仅是一个蹩脚的模仿,而且在商标法上容易受到攻击,因为它可能使消费者发生混淆”。¹尽管戏仿是商标淡化的抗辩理由,但也应该在一定的限度内,否则有可能构成淡化。如将百威公司用于啤酒的广告语“哪里有生活,哪里就有百威(Wherethere's life...there's Bud)改成“哪里有生活,哪里就有臭虫”(Where there's life ...there's Bugs)用于添加了杀虫剂的地板蜡。显然是对百威啤酒造成了丑化。²在我国商标领域戏仿的案件很少,但是不能否定戏仿是对驰名商标的合理使用。

3、在字典、词典或百科全书中使用。

一般情况下,在字典等文字工具中使用商标不会造成淡化,但是如果使用不当也会造成不好的后果。尤其是不加任何说明的将驰名商标收入词条可能会误导消费者。例如在“敌杀死”商标淡化案中,艾格福(天津)有限公司是“敌杀死”商标的合法使用人,而四川省富顺县生物化工厂擅自印制“敌杀死”标签,生产“敌杀死”农药,在市场上销售。艾格福(天津)有限公司请求法院判令其停止侵权,并赔偿损失750万元人民币。而被告则称中国化工行业标准中溴氧菊脂的商标名称记载为“敌杀死”,农业部《新编农药手册》中溴氧菊脂为中文通用名,其他名称为敌杀死。被告进而声称,因原告自身疏于管理的行为,“敌杀死”已实际成为了农药的通用名称,已经丧失了显著性,故被告以产品名称方式使用,不构成对注册商标的侵害。法院并没有采纳这种抗辩,认为“敌杀死”商标并没有丧失显著性,判决被告侵权。而商标评审委员会在该案的复议中也指出,由于对“敌杀死的广泛宣传,一些消费者或有关部门编辑的产品目录、汇编将其作为商品名称或别称看待,但这只是误解,不能据此证明‘敌杀死’是商品的通用名称”。为了避免这种情况的发生有些国家因而规定了字典更正权。³欧共体商标条例第10条规定“如果共同体商标编入词典、百科全书或类似参考书,给人的印象好像成为注册指定商品或服务的通用名称,出版社应根据共同体商标所有人的要求,保证至少在最近出版时,证明该词为注册商标”。

¹ Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell publishing group, 886 F. 2d 490; 12 U.S.P.Q.2d 1289 (2d Cir.1989).

² American Express Co. v. Vibra Approved Laboratories Corp., 10 U.S.P.Q. 2d 2006 (S.D.N.Y. 1989)

³ American Express Co. v. Vibra Approved Laboratories Corp., 10 U.S.P.Q. 2d 2006 (S.D.N.Y. 1989).

第4章 我国商标反淡化保护的现状与完善

4.1 商标反淡化保护在我国的发展和现状

4.1.1 我国对商标反淡化保护的发展历程

1982年我国第一部《商标法》并未对驰名商标的保护问题加以规定。1985年加入《巴黎公约》之后我国才对驰名商标的保护开始有所了解,并没有对驰名商标特殊保护的法律、法规。

1993年,立法机关在修订《商标法》及其《商标法实施细则》时开始涉及驰名商标的保护问题。《商标法实施细则》第二十五条第二款规定:“违反诚实信用原则,以复制、模仿、翻译等方式,将他人已为公众熟知的商标进行注册的,属于注册不当,应当依法予以撤销。”虽然“公众熟知商标”与“驰名商标”并不完全等同,但也是我国对驰名商标保护从无到有的一个过渡阶段。

国家工商行政管理局于1996年8月14日发布,并于1998年12月3日修订的《驰名商标认定和管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》),是第一次涉及到驰名商标淡化的法律性文件。《暂行规定》第八条至第十条是对被淡化驰名商标的保护规定。即“将与他人驰名商标相同或者近似的商标在非类似商品上申请注册,且可能损害驰名商标注册人的权益,从而构成《商标法》第十条第八项所述不良影响的,由国家工商行政管理局驳回其注册申请;申请人不服的,可以向国家工商行政管理局商标评审委员会申请复审;已经注册的自注册之日起5年内,驰名商标注册人可以请示国家工商行政管理局商标评审委员会予以撤销,但恶意注册的不受时间限制”;“将与他人驰名商标相同或者近似的商标使用在非类似的商品上,且会暗示该商品与驰名商标注册人存在某种联系,从而可能使驰名商标注册人的权益受到损害的,驰名商标注册人可以自知道或者应当知道之日起2年内,请示工商行政管理机关予以制止”;“自驰名商标认定之日起,他人将与该驰名商标相同或者近似的文字作为企业名称一部分使用,且可能引起公众误认的,工商行政管理机关不准予登记;已经登记的,驰名商标注册人可以自知道或者应当知道之日起2年内,请求工商行政管理机关予以撤销”。

为适应我国加入世界贸易组织的需要,2001年10月27日,我国对《商标

法》进行了第二次修正,结合 TRIPS 协议的要求及我国对驰名商标保护之实践,在修正后的商标法第十三条中规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标所有人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”

2003 年 4 月 17 日国家工商行政管理局颁布《驰名商标认定和保护规定》,《驰名商标认定和管理暂行规定》同时废止。在《驰名商标认定和保护规定》对于驰名商标的概念、认定以及保护程序等作出了具体的规定,其中也规定了驰名商标淡化的内容。第六条第一款第二项规定:“他人在不相同或者不类似的商品上擅自使用与当事人已经在中国注册的驰名商标相同或者近似的商标,容易误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的。”第十三条:“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,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记,企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理”。

2002 年最高人民法院通过的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定:“下列行为属于给他人注册商标专用权造成损害的行为:(一)将与他人注册商标相同或者相近的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;(二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;(三)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。”

《中华人民共和国反不正当竞争法》第 5 条(2)(3)规定以下行为是不正当竞争行为:“(2)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品;(3)擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品;这个条款明显包含了保护竞争者承载有商誉的特定商业标记,防止他人不当利用造成商业标记的区别性特征和广告价值降低的立法目的”。

2007 年商标法修改草稿对于商标法第十三条驰名商标保护作出了修定,第三十四条:申请和使用商标与他人在同一种或者类似商品上驰名的未注册商标

相同或者近似，容易导致混淆的，不得注册并禁止使用。

申请和使用商标或与他人在先驰名的注册商标或其主要部分相同或者近似，可能不正当利用或者损害驰名商标显著性或者声誉的，不得注册并禁止使用。但有正当理由的除外。

驰名商标，是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。

修改稿第三十四条第一、二款保留原法条款立法意图，在相同类似商品上保护未注册驰名商标，在非类似商品上保护已注册的驰名商标。第二款增加对已注册驰名商标淡化问题的规定，即淡化主要是指“不正当利用或者损害驰名商标显著性或者声誉”。增加第三款驰名商标和第四款相关公众概念。

第八十二条第七、八项分别规定：（七）无正当理由使用与他人在先驰名的注册商标或其主要部分相同或者近似的标志，可能不正当利用或者损害驰名商标显著性或者声誉的；（八）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品宣传或者商品交易的，可能使相关公众产生误认的。修改稿参照司法解释，在第八十二条增加了驰名商标、企业名称、域名侵权形式。

修改稿虽然进一步规定了淡化，但非常笼统，仍将未注册驰名商标排除在商标反淡化保护范围之外。

4.1.2 商标反淡化保护现状的评析

从我国商标立法对驰名商标反淡化保护的发展来看，大致分为三个阶段。第一阶段为 1982 年第一部《商标法》颁布起至 1993 年。在这一阶段，我国相关法律中没有“驰名商标”这一概念，而对驰名商标的反淡化保护也就无从谈起。第二阶段为 1993 年修订《商标法》及其《商标法实施细则》起到 2001 年《商标法》第二次修订时止。这一阶段是驰名商标反淡化保护的初步发展阶段，从“公众熟知的商标”到“驰名商标”概念在法律中出现，并且规定将对驰名商标保护扩大到不同商品或服务上，但前提是在我国注册的驰名商标。第三阶段为“入世”后直至今日，我国为了加入 WTO，兑现自己的承诺，在驰名商标淡化上基本做到与 TRIPS 要求的对知识产权保护的最低标准保护水平上。尽管如此，我国对

驰名商标反淡化保护仍不完善。

我国法律体系在商标反淡化方面的缺陷主要体现在以下几个方面：

一、缺乏统一有序的反淡化保护规定。在《商标法》中并没有完善反淡化保护的规定。商标反淡化保护应该是一个系统的体系，包括商标淡化的概念，商标淡化的构成要件、表现形式、举证责任等。而我国在反商标淡化保护上，甚至没有淡化的概念。各种规定散见于各种不同效力的法律、法规、规章以及司法解释中。在我国商标法真正涉及到驰名商标淡化的也只有第十三条的规定，其他都是由行政法规、部门规章等予以规定。各种规定并没有系统化，内容不完善，不利于对驰名商标提供反淡化保护。

二、反淡化保护不包括未注册的驰名商标，与驰名商标反淡化的宗旨背离。反淡化保护是基于驰名商标所具有的显著性，以及承载在商标之上的良好的商誉，保护的标准应该是是否具有驰名度，这是个事实问题，而我国《商标法》将为注册的驰名商标排斥在商标反淡化保护的范围之外，与反淡化保护的宗旨是相矛盾的。

4.2 我国商标反淡化保护的完善

纵观世界各国驰名商标反淡化保护的立法模式主要有三种：有些国家适用反不正当竞争法保护驰名商标免于被淡化。如希腊《反不正当竞争法》第1条规定，“禁止使用驰名商标于不同商品上以利用驰名商标信誉冲淡其显著性”。有些国家是通过商标法保护或归入驰名商标保护范围之内，如日本1991年《商标法》第4条第1项规定，如果存在混淆商品出处的可能性，即使与驰名商标指定使用的商品或服务不类似，也应予以制止。德国1995年修订的《商标法》规定，驰名商标存在被其他商标淡化或不法利用的可能，则可以考虑其所用商品或服务是否相同而享受特别保护。¹而实际上这些国家在商标法规定驰名商标反淡化保护的同时，都是通过《反不正当竞争法》给予兜底性的保护。美国与其他国家都不同，针对驰名商标反淡化制定了《联邦反淡化法》，虽然是对《兰哈姆法》的修正案，但是《联邦商标淡化法》有其相对的独立性。

在我国驰名商标反淡化保护模式上，有不同的意见，有些学者主张学习美

¹ 徐皎艳，冯晓青：《试论驰名商标的淡化及反淡化保护》，载于《北京市政法管理干部学院学报》2000年第3期，第16页—17页。

国制定相对独立的法律；大多数学者坚持将驰名商标反淡化保护纳入《商标法》中，利用《反不正当竞争法》进行补充性的保护，笔者同意后一种主张。首先，从驰名商标反淡化理论和实践发展的角度考虑，美国从上世纪 20 年代就已经有了驰名商标淡化理论，由于美国是判例法国家，实际上其司法实践与理论是同步发展，因此，这些都为 1996 年美国《联邦反淡化法》提供了深厚的理论基础和司法实践经验。我国在理论和司法实践起步较晚，商标淡化的理论还不完善，缺少制定单独法律的条件。其次，美国独立立法顺应各州的做法。1947 年马萨诸塞州就有了自己的反淡化法，在此之后相继 27 个州都有了独立的商标反淡化法。这些州的做法都没有将商标反淡化保护作为商标法的内容规定，美国也是更好的顺应各州的统一做法。再次，从立法传统上看，我国是大陆法系国家，而以法国和德国为代表的国家都是以商标法保护为主，以反不正当竞争法为补充的模式，我国在驰名商标反淡化保护的发展上，实际上也是按照这种思路立法的。从理论和实践的发展，客观需要及立法传统的角度出发，我国驰名商标反淡化的立法模式应该是以商标法为主，反不正当竞争法为辅的模式。

我国在驰名商标反淡化保护上在现有的立法模式下，具体规定应当加以完善：

1、明确界定商标淡化的概念。为驰名商标提供反淡化保护的前提是要清晰界定商标淡化的概念。将商标淡化写入商标法，淡化包括弱化和丑化，驰名商标淡化是指未经许可将他人驰名商标用于不相同或者不相似的商品或服务上，从而削弱驰名商标显著性或者损害其商誉的行为。并将商标反淡化保护扩大到未注册驰名商标上。

2、应对商标淡化的具体表现形式予以规定。

反淡化立法对淡化行为的界定至少应包括以下几种：（1）在非类似商品上使用他人的驰名商标；（2）在非类似的商品上使用与驰名商标相似的商标；（3）将他人驰名商标作为企业字号使用；（4）将他人的驰名商标作为域名注册。（5）其他商业性使用可能造成驰名商标显著性削弱或损害商誉的行为。尤其对于域名与商标冲突应该给予足够的重视。在互联网飞速发展的今天，域名的唯一性和互联网用户的广泛性，使得将他人驰名商标注册为域名这种行为的危害尤为凸显。笔者认为应当完善域名注册时的检索制度，在当前的域名注册时，可以参考商标注册时进行的相同或近似商标检索的制度，就是在域名注册时也进行相同或近似的商标检索，对于那些与他人驰名商标相同或近似的域名，不予注

册。建立这种检索制度,就会大大减少域名抢注他人驰名商标的现象,从而减少此类淡化行为的发生。

3、对合理性使用进行规定。

对于驰名商标的反淡化保护不当就有可能造成符号垄断和符号圈地,为了防止权利人滥用权利,破坏市场的公平竞争,在认定驰名商标淡化时要谨慎,还要充分保障他人合理使用驰名商标的权利。在适用商标的淡化理论对淡化行为进行界定时,并不排除商标的合理使用。法律予以规定,在一定范围内可以合理使用驰名商标,有利于商标管理秩序的维护。通常,下列行为不属于商标淡化侵权:1、善意地使用自己的名称或者地址;2、善意地说明商品或者服务的特征或者属性,尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期;3、为推销驰名商标权人指定的竞争商品或服务时,合理使用该驰名商标;4、非商业性使用该商标的,如在新闻报道、评论中使用该商标等。

4、加强反淡化救济力度。

我国《商标法》第56条规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的,不承担赔偿责任。”第57条规定:“商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为,如不及时制止,将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。人民法院处理前款申请,适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条至第九十六条和第九十九条的规定。”从上述规定可以看出,我国在商标侵权赔偿上采用的是过错原则,而赔偿标准上采用的补偿性标准。同时可以申请法院责令停止有关行为和财产保全的措施。笔者同意将过错作为侵权赔偿的前提条件,并且提供财产保全以及停止侵害的措施。前文已述商标淡化是一种特殊的侵权行为,给驰名商标造成的危害性一般更为严重。以补偿为原则的损害赔偿不足以威慑恶意的侵权人。由于恶意淡化行为有时会对权利人造成很严重的后果,我国法律有必要引入惩罚性赔偿金制度对行为人进行惩罚。惩罚性赔偿金制度的设立会使行为人谨慎的计算侵权的成本,当赔偿额远远超过侵权

的预期利润时，行为人会选择放弃侵权。

通过《反不正当竞争法》加大对商标淡化行为的打击力度。实施淡化行为大多是出于营利目的、借他人商誉推销自己的商品，淡化行为不仅侵犯了商标权利人的合法权益，而且妨碍了公平、正常的竞争秩序，是一种不正当竞争行为，属于《反不正当竞争法》的调整范围。立法虽然具有前瞻性，但任何一部法律都不可能在立法时将未来所有客观情况都预见到，《商标法》对淡化侵权行为的规定也是如此，因注册域名而造成驰名商标淡化就是明显的例子。有学者认为“传统知识产权的三部主要法律—专利、商标和版权法就如同三座浮在海面上的冰山，而反不正当竞争法则是托载着这三座冰山的海水。”¹因此，为驰名商标提供全面的保护仍需要以《反不正当竞争法》为补充。

¹ 孔祥俊：《反不正当竞争法的适用与完善》，《武汉大学学报》（哲学法律出版社 1998 年版，第 22 页。

结 语

驰名商标反淡化保护在我国虽然不是新生制度，但从我国法律确立驰名商标保护制度至今也只有 20 年时间，我国对于商标淡化的研究在很大程度上不能适应实践发展的需要。商标淡化是一种舶来品，我国学界对于商标淡化制度的研究也是从 20 世纪 80 年代起步，在理论和实践上与美国、德国等国家还是有差距。在商标反淡化保护上，不仅需要我们进一步加强理论研究，在立法上应当做更多的完善。明确淡化的内涵，应对商标淡化行为做全面的概括和总结。在构成要件上，行为一旦实施有可能造成削弱显著性或者损害商誉，就构成淡化，不需要行为人主观过错，行为人过错是其承担赔偿责任的前提。而在损害方面只要求现实可能性，而不要求有实际的损害发生。在具体表现形式上，理论上也应做进一步的探讨。在立法上，我国《商标法》还有待进一步修订。应该为驰名商标提供合理的保护，将未注册驰名商标与注册商标一视同仁。对于驰名商标反淡化保护是一个系统的制度，在《商标法》确立系统驰名商标反淡化保护的前提下，利用《反不正当竞争法》对其作补充性的保护。

参考文献

- [1]. 吴汉东, 知识产权法 [M], 北京: 中国政法大学出版社, 2002 年。
- [2]. 郑成思, 知识产权论 [M], 北京: 法律出版社, 2004 年。
- [3]. 刘春田, 知识产权法 [M], 北京: 高等教育出版社 北京大学出版社, 2003 年。
- [4]. [美] 理查德·A·波斯纳, 蒋兆康译, 法律的经济分析 (上, 下) [M], 北京: 中国大百科全书出版社, 1997 年。
- [5]. 李明德, 美国知识产权法 [M], 北京: 法律出版社, 2003 年。
- [6]. 曾陈明汝, 商标法原理 [M], 北京: 中国人民大学出版社, 2003 年。
- [7]. 黄 晖, 驰名商标和著名商标的法律保护 [M], 北京: 法律出版社, 2001 年。
- [8]. 崔立红, 商标权及其私益之扩张 [M], 济南: 山东人民出版社, 2003 年。
- [9]. 孔祥俊, 反不正当竞争法新论 [M], 北京: 人民法院出版社, 2001 年。
- [10]. 冯晓青, 知识产权法哲学 [M], 北京: 中国公安大学出版社, 2003 年
- [11]. 黄 晖, 商标法 [M], 北京: 法律出版社, 2004 年。
- [12]. 薛 虹, 网络时代的知识产权 [M], 北京: 法律出版社, 2000 年
- [13]. 张 今, 知识产权新视野 [M], 北京: 中国政法大学出版社, 2003 年
- [14]. 李 扬, 知识产权的合理性、危机及其未来模式 [M], 北京: 法律出版社, 2003 年
- [15]. 李 琛, 知识产权法关键词 [M], 北京: 法律出版社, 2006 年。
- [16]. 杜 颖, 商标显著性与商标权的保护[J], 科技与法律, 2006 (3)。
- [17]. 张 今, 对驰名商标特殊保护的若干思考[J], 政法论坛 (中国政法大学学报), 2000 (2)。
- [18]. 彭学龙, 驰名商标与垄断[J], 电子知识产权, 2006 (12)。
- [19]. 李 琛, 商标权救济与圈地运动[J], 河南社会科学, 2006 (1)。
- [20]. 彭学龙, 商标显著性新探[J], 法律科学 (西北政法学院学报), 2006 (2)。
- [21]. 冯小青, 论商标法的目的与利益平衡[J], 湖南科技大学学报 (社会科学版), 2004 (3)。
- [22]. 薛 虹, 域名抢注驰名商标[J], www.ceocio.com.cn, 访问时间 2007 年 3 月 12 日。
- [23]. 邓建志 等, 我国实行驰名商标双重认定标准的构想研究[J], 电子知识产权, 2005 (11)。
- [24]. 朱 姝、刘 平, 解析商标权与商标权之间的权利冲突[J], 现代法学, 2004 (1)。
- [25]. 黄 晖, 强化与退化——商标显著性对商标注册和保护的影响[J], 国际贸易, 1999 (1)。

- [26]. 李 扬, 商标法中在先权利的知识产权法解释[J], 法律科学(西北政法学院学报), 2006(5)。
- [27]. 杨 柳 郑友德, 从美国 Mosely 案看商标淡化的界定[J], 知识产权, 2005(1)。
- [28]. 伊西明, 商标淡化侵权构成要件辨析——兼论我国商标淡化侵权的立法完善[J], 河北法学, 2006(3)。
- [29]. 崔立红, 商标权利选择的合理性评价[J], 法学论坛, 2002(6)。
- [30]. 刘 匪, 品牌延伸与商标淡化[J], 知识产权, 2003(9)。
- [31]. 周 俊, 论 TRIPS 协议中有关商标权的规定[J], 法学杂志, 2004(3)。
- [32]. 赖波军, 驰名商标的显著性丧失及法律保护[J], 科技与法律, 2004(1)。
- [33]. 范晓波 马小庆, 驰名商标反淡化保护若干问题研究[J], 法律适用, 2003, (12)。
- [34]. 周中琪, 商标淡化: 提供证据而非可能性[J], 中华商标, 2003(7)。
- [35]. 杨叶璇, 试论保护未注册驰名商标的法律依据和法律意义[J], 知识产权, 2005(2)。
- [36]. 彭学龙, 商标基本范畴的符号学分析[J], 法学研究, 2007(1)。
- [37]. McCarthy on Trademark And Unfair Competition. 3d. 1996. 449(4th Cir. 1999).
- [38]. Keith Blackman, The Unfair Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way To Hijack Domain Names And Suppress Critics, Harv. J. Law & Tec, Fall 2001.
- [39]. American Express Co. v. Vibra Approved Laboratories Corp., 10 U.S.P.Q. 2d 2006 (S.D.N.Y. 1989).
- [40]. Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell publishing group, 886 F. 2d 490; 12 U.S.P.Q. 2d 1289 (2d Cir. 1989).
- [41]. American Express Co. v. Vibra Approved Laboratories Corp., 10 U.S.P.Q. 2d 2006 (S.D.N.Y. 1989)
- [42]. CPC Intern., Inc. v. Skippy Inc., 214 F.3d 456, 55 U.S.P.Q. 2d 1033(4th Cir. 2000).
- [43]. Lighthawk, Environmental Air Force v. Robertson, 812 F. Supp. 1095.
- [44]. Steinway & Sons v. Demars & Friends, 210 U.S.P.Q. 954 (C.D. Cal. 1981).
- [45]. J. Thomas McCarthy, Trademark & Unfair Competition 24:29(4th ed. 2004).
- [46]. Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Show Inc. v. Utah Div. Of Travel Dev., 170 F.3d 449(4th Cir. 1999).
- [47]. Model State Trademark Act, section 12, reprinted in Thomas McCarthy on Trademarks and Unfair Competition(3d Edition, 1996).
- [48]. C-108/97 及 C-109/97, Windsuefing Chiemsee v Huber and Attenberger [1999] ECR I-0000.
- [49]. Frank. I. Schechter, The Rational Basis Trademark Protection, 40 Harv. L. Rev. (1927).
- [50]. Ronald Abramson, Internet Domain Litigation, 1999, 558 PLI/PAT 7, 19(1999).

致 谢

在论文完成之际，首先向我的导师彭学龙副教授表示深深的感谢。彭老师在治学上严密谨慎的态度、孜孜不倦的精神和学术上的成就令人敬佩，研究生学习期间对我的指导和启发使我理论水平有了很大提高。在生活上，彭老师给予我很大的帮助和鼓励，让我积极的面对生活和学习。在本文的写作过程中彭老师提出了诸多建议，开阔了我的思路，加深了我对问题的理解和把握。三年学习生活，彭老师为人师表、言传身教令我受益匪浅，也必将成为我人生中宝贵的精神财富。感慨万千，纸短情长，在此向彭老师深表谢意。

时间飞逝，转眼间我的研究生学习就要结束了，在这七年中，文法学院的各位老师传授了我专业知识，教会我许多做人的道理，感谢文法学院和各位老师对我的培养。

攻读硕士期间发表的论文

《知识产权保护与利用外资》，武汉理工大学学报（社会科学版），2007，4