

大陸馳名商標及傍名牌探討

工業總會智慧財產權委員會 副執行秘書 林富傑

壹、前言

由於大陸馳名商標具有較高聲譽和廣為公眾熟知的特性，經過認定的馳名商標進一步促進了企業無形財產的形成和發展，惟馳名商標的取得管道正在被濫用，取得之後又異化為廣告資源，長此以往勢必使馳名商標制度面臨嚴峻考驗。

緣此，最高人民法院於2006年11月下發了《關於建立馳名商標司法認定備案制度的通知》，目的是為了及時掌握和研究馳名商標司法認定的情況和問題。最高人民法院知識產權庭蔣志培庭長透露，自該通知下發以來，迄2007年5月31日止，已有17個高級法院將已經生效的涉及馳名商標認定案件的一、二審法律文書連同認定馳名商標案件的情況，報送最高法院備案，最高法院正在對報送的情況進行統計分析和研究。為進一步研究馳名商標司法認定中出現的新問題，細化和統一司法標準，準確適用法律，最高法院已經將馳名商標司法保護，作為2007年的調查研究課題，並將在條件成熟時出臺相關司法解釋和司法政策，統一法律適用的標準，使馳名商標認定更加精細和具有可操作性。

按馳名商標的認定必須有明文的法律依據，根據商標法和有關司法解釋，法院只有在審理涉及註冊的馳名商標跨類保護、請求停止侵害未註冊馳名商標、有關網域名稱與馳名商標衝突的商標侵權和不正當競爭民事糾紛等案件中，才可以認定馳名商標。而一些企業在市場競爭中採取“傍名牌”的不公平競爭手段，造成商業標識類智慧財產權案件增多。為正確審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件，大陸最高人民法院於今（2008）年2月18日制定公佈《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》，並自2008年3月1日起施行。

本文試就大陸馳名商標制度的沿革、馳名商標認定的制度及原則、馳名商標認定的件數、「名牌」與

「馳名商標」的區別、馳名商標的司法認定實務及“傍名牌”的司法審判實務等事項，予以探討。

貳、馳名商標制度的沿革

馳名商標這個概念是從歐洲「保護工業財產權巴黎公約」而來，它是一種為商標提供法律保障的概念。當初大陸政府在推出馳名商標相關法規時，主要是為了提升民眾對品牌的認知，同時扶植大陸品牌產業為出發點，畢竟大陸本地的品牌業者太少了，大陸為了讓本地業者能夠在發展品牌上有一個強力的法律奧援，因此馳名商標在法律上的地位可說是非常強勢。

一、馳名商標保護的探索性實踐

大陸在1985年3月加入「保護工業財產權巴黎公約」，意味著大陸除了保護工業財產權之外，也開始了馳名商標保護工作方面的探索性實踐。1987年8月，國家工商行政管理局商標局在商標異議案件中認定美國必勝客國際有限公司的“PIZZA HUT”商標及屋頂圖形的商標為馳名商標。1989年11月，國家工商行政管理局商標局認定中國“同仁堂”商標為馳名商標，這是大陸加入「巴黎公約」後認定的第一件大陸廠商的馳名商標。1991年至1995年，國家工商行政管理局商標局還曾以公眾調查問卷等多種方式認定過“海爾”、“貴州茅臺”“熊貓”等18件馳名商標。

二、濃重的行政色彩批量認定

大陸以前的馳名商標認定比較混亂，有的由政府機關認定，有的甚至由媒體和其他社會團體來認定。1996年8月14日，國家工商行政管理局商標局頒佈了《馳名商標認定和管理暫行規定》，明確馳名商標的認定工作統一由國家工商行政管理局商標局負責，從而確立了馳名商標「主動認定為主，被動保護為輔」的原則，對馳名商標進行批量認定；但是，這種認定和保護模式帶有濃重的行政色彩，容易使馳名

商標在社會公眾心目中被誤解成一種榮譽，而忽略了它作為法律保護手段的實質，因此受到業內人士和國外權利人的質疑。

三、行政司法認定及個案認定使用

與此同時，隨著市場經濟的發展，涉及馳名商標侵權的案件逐漸增多。2001年7月17日，大陸最高人民法院頒佈了《關於審理涉及網域名稱民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》。該解釋第六條規定，法院審理網域名稱糾紛案件，根據當事人的請求以及案件的具體情況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法做出認定，從而確認了法院審查或認定馳名商標的職能。

而大陸在加入WTO（2001年12月入會）的談判中，關於馳名商標的認定和保護問題也被納入了談判議程；為了和國際接軌，根據TRIPS協定的規定，進一步加強對馳名商標的保護，對「商標法」進行了修訂。2001年10月27日修訂後的「商標法」，將馳名商標的保護由部門規章提升到國家法律、法規，第一次確立了馳名商標的法律地位；其後修訂的「商標法實施條例」又對「商標法」的相關規定做了細化和補充。

在「商標法」修改後，最高人民法院又於2002年10月12日頒佈「關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」，對認定馳名商標的法院、標準、效力以及對馳名商標侵權行為法律責任的追究等進一步予以明確規定，秉承了國際通行的「個案認定，被動保護」的原則，從而確立了人民法院對馳名商標進行司法保護的審判機制。

爾後，大陸並訂定自2003年6月1日起實施的「馳名商標認定和保護規定」，明確了認定馳名商標必須考慮的五個方面的因素，確立了馳名商標個案認定、個案使用的原則。自此，大陸馳名商標的認定，形成了行政認定（國家工商行政管理總局商標局和商標評審委）和司法認定（一般要求中級以上的法院）兩種途徑並存的現狀。

參、馳名商標認定的制度及原則

馳名商標通常在大陸為相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽，使用馳名商標的商品或服務，在市場中具有較強的影響力和競爭力，因而更容易遭到侵權，因此，法律對其給予更多和更強的保護。根據「商標法」、「商標法實施條例」和「馳名商標認定和保護規定」的規定，商標所有人認為其馳名商標權益受到侵害時，可以按照法律法規規定的程序，向認定機構提出馳名商標認定的申請，從而使其馳名商標權益得到更加全面的保護。

一、馳名商標認定的原則、機構及案由

馳名商標實行爭議認定、個案認定、被動認定、動態認定，而不是定期評定。目前認定馳名商標有三個機構、四種案由。商標局在商標異議或商標侵權認定、商標評審委員會在商標爭議、法院在商標侵權訴訟中，可根據需要認定馳名商標。法律規定的原則是個案認定、個案適用，認定結果只對爭議的個案有實質作用，其他案件中只作參考。按照「馳名商標認定和保護規定」的有關規定，未被認定為馳名商標的，自認定結果作出之日起一年內，當事人不得以同一商標就相同事實和理由再次提出認定請求。要作出馳名商標認定，其實挺複雜，同一案件，不同法院作出不同認定的可能性也相當高。

二、人民法院對馳名商標認定的制度及原則：

- (一)在管轄問題上，除最高法批准的少數基層人民法院外，涉及馳名商標認定的知識產權案件全部由中級或中級以上人民法院審理。
- (二)「被動認定」原則，即只有在當事人提出請求，且根據具體案情需要認定馳名商標時，才做出認定。
- (三)「個案認定」原則，即人民法院在個案裁判文書中所認定的馳名商標，僅對該裁判文書所涉及的個案具有效力，不必然對其他案件產生影響。
- (四)人民法院認定馳名商標，是作為審理案件需要查明的事實來看待的，當事人關於認定馳名商標的

請求，其性質是要求法院查明事實，不構成單獨的訴訟請求。因此，當事人應當按照「商標法」第十四條的要求向人民法院提供相應的證據。

肆、馳名商標認定的件數

2004年，大陸國家工商行政管理總局商標局認定131件馳名商標，商標評審委員會認定11件馳名商標。2005年，商標局認定151件馳名商標，商標評審委員會認定26件馳名商標。2006年，商標局認定149件馳名商標，商標評審委員會認定31件馳名商標。2007年，商標局認定146件馳名商標，商標評審委員會認定51件馳名商標。迄2008年3月25日止，商標局認定169件馳名商標，商標評審委員會認定59件馳名商標。另據大陸最高人民法院知識產權庭蔣志培庭長於2007年07月16日接「中國經濟週刊」專訪表示，自2001年以來，地方各級人民法院受理涉及商標的民事糾紛案件7000餘件，通過案件審理依法認定了200餘件馳名商標。

伍、「名牌」與「馳名商標」的區別

大陸「著名商標」是各省市為了打造自己的商標品牌而由當地政府評定的，如天津市著名商標認定和保護辦法、江西省著名商標認定和保護辦法、甘肅省著名商標認定和保護條例等；而大陸的「馳名商標」相當於台灣所稱的「著名商標」(well-known trademark)。另茲將大陸「名牌」與「馳名商標」的區別分述如下：

一、認定的主體不同：

大陸「名牌」的評價機構是「中國名牌戰略推進委員會」，由國家質量監督檢驗總局監督和管理，「中國名牌戰略推進委員會」是非常設機構，由「中國工業經濟聯合會」負責其日常工作。大陸「馳名商標」的認定機構是國家工商行政管理總局商標局和商標評審委員會，另據司法解釋，人民法院可以對商標是否馳名作出認定。

二、認定的標準不同

根據「中國名牌產品管理辦法」的規定，應具備的條件是：

(一)大陸「名牌」符合國家有關法律法規和產業政策的規定；

(二)實物品質在同類產品中處於國內領先地位，並達到國際先進水準；

(三)市場佔有率、出口創匯率、品牌知名度居國內同類產品前列；

(四)年銷售額、實現利稅、工業成本費用利潤率、總資產貢獻率居本行業前列；(五)企業具有先進可靠的生產技術條件和技術裝備，技術創新、產品開發能力居

行業前列；

(六)產品按照採用國際標準或國外先進標準的標準組織生產；

(七)企業具有完善的計量檢測體系和計量保證能力；

(八)品質管制體系健全並有效運行，未出現重大品質責任事故；

(九)企業具有完善的售後服務體系，顧客滿意程度高。而根據商標法第十四條的規定，無論商標行政部門還是法院在認定馳名商標時都要綜合考慮以下因素：相關公眾對該商標的知曉程度、該商標使用的持續時間、該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍、該商標作為馳名商標受保護的記錄以及該商標馳名的其他因素。

三、認定和保護政策不同：

大陸「名牌」是主動評價，成批保護。「馳名商標」的認定是針對個案。

陸、馳名商標的司法認定實務

最高人民法院目前對全國法院的要求是，在審理商標侵權案件中，不認定馳名商標就不能判決時才進行認定，並且要根據商標法的標準依法認定。2007年05月間，最高人民法院副院長曹建明指出，馳名商標

的認定必須有明文的法律依據，根據商標法和有關司法解釋，法院只有在審理涉及註冊的馳名商標跨類保護、請求停止侵害未註冊馳名商標、有關網域名稱與馳名商標衝突的商標侵權和不正当競爭民事糾紛等案件中，才可以認定馳名商標。

曹副院長並表示，必須對當事人是否存在商標侵權等爭議依法進行嚴格審查，確保馳名商標的認定為審理案件所必需，凡是超出認定範圍的案件，或雖在該範圍之內但原告的侵權指控不能成立的案件，不得認定馳名商標。而作出認定的法院，應當按照有關規定在判決生效後即時層報最高法院備案。審理法院要認真核實被告身份和有關行為的真實性，防止刻意製造糾紛以獲得馳名商標認定；如經最高法院核實屬實的，將依照民事訴訟法第102條妨害民事訴訟行為規定處理，並依法撤銷原判決及馳名商標的認定，以起到事後監督糾錯的作用。而對已認定的馳名商標依法進行個案審查認定；當事人對於曾經被行政主管機關或法院認定的馳名商標有異議的，應當提供相應的證據，並由法院對該商標是否符合馳名商標條件依法審查認定。

今（2008）年2月19日，大陸最高人民法院在第二次全國法院知識產權審判工作會議，最高人民法院副院長曹建明說，馳名商標認定和保護本來是加強商標權保護的一項制度，但由於一些地區所處的特殊的市場環境和社會氛圍，個別經營者不正當地追逐馳名商標的個案認定，使之非正常地衍生了其他意義。認定馳名商標是為了強化馳名商標的法律保護，而法律強化保護的範圍和限度是明確的，即是在制止搶註和侵權行為上強化對馳名商標的保護。任何在法律保護範圍以外衍生的非正常意義，都不是馳名商標司法保護的本意，人民法院不予支持。曹建明說，要進一步研究認定馳名商標的必要標準和考量要素，既把那些能夠準確反映商標馳名狀況的因素“篩選”出來，提高認定的準確度，又要避免在考量因素和舉證上的過於繁瑣，增加權利保護的負擔。

最高法院要求杜絕濫用馳名商標保護制度的行為，各級法院要堅決防止個別企業對馳名商標認定制度的濫用，在審判程式中要注意嚴把事實關，並可以適當加強審查事實的主動性和職權性，可以採取特殊的查明事實措施。在網域名稱爭議中認定馳名商標，

要特別加強對於爭議事實真實性的審查。當事人以認定馳名商標為目的，偽造案件事實的，將被依法駁回起訴。對構成偽造證據等妨礙民事訴訟行為的，還將予以處罰。要加大審判監督力度，可以適當採取特殊的審判監督措施，適當增強審判監督的主動性。馳名商標的認定不寫入判決書主文，也不以調解書認定馳名商標。

柒、傍名牌的司法審判實務

而有關涉及不正当競爭民事糾紛的司法解釋，係指大陸最高人民法院根據民事訴訟法、民法通則、商標法和反不正当競爭法等法律的規定，結合審判實踐，於今（2008）年2月18日第1444次會議制定公佈，自同年3月1日起施行的「關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定」。今（2008）年2月19日，大陸第二次全國法院知識產權審判工作會議也將部署貫徹本規定。

一些企業在市場競爭中採取“傍名牌”的不正当手段，造成商業標識類智慧財產權案件增多。最高人民法院副院長曹建明說，近年來，涉及註冊商標和企業名稱等與在先權利衝突的民事案件較受社會關注，其中一些俗稱“傍名牌”之類的現象對於經濟秩序產生了較大的危害。曹建明說，對於註冊商標之間的權利衝突民事糾紛，考慮到現行商標法設置了較為完善的法律救濟程式，且為維護現行的商標制度，對這類糾紛不再作為民事案件受理。除此之外，對於涉及註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛，包括被告實際使用中改變了註冊商標或者超出核定使用的商品使用註冊商標的糾紛，只要符合民事訴訟法規定的受理條件，人民法院應予受理。

最高法院要求各級法院在審理這類權利衝突案件時，要遵循誠實信用、維護公平競爭和保護在先權利等原則。有工商登記的合法形式，但實體上構成商標侵權或者不正当競爭的，依法認定構成商標侵權或者不正当競爭，既不需要以行政處理為前置條件，也不應當因行政處理而中止訴訟。在中國境外取得的企業名稱等，即便其取得程序符合境外的法律規定，但在中國境內的使用行為違反我國法律和擾亂我國市

場經濟秩序的，按照智慧財產權的獨立性和地域性原則，依照我國法律認定其使用行為構成商標侵權或者不正當競爭。

企業名稱因突出使用而侵犯在先註冊商標專用權的，依法按照商標侵權行為處理；企業名稱未突出使用但其使用產生市場混淆、違反公平競爭的，依法按照不正當競爭處理。對於因歷史原因造成的註冊商標與企業名稱的權利衝突，當事人不具有惡意的，應當視案件具體情況，在考慮歷史因素和使用現狀的基礎上，公平合理地解決衝突，不宜簡單地認定構成商標侵權或者不正當競爭。因使用企業名稱而構成侵犯商標權的，可以根據案件具體情況判令停止使用，或者對該企業名稱的使用方式或者範圍作出限制，如責令停止突出使用字號等。判決停止使用而當事人拒不執行的，要加大強制執行和相應的損害賠償救濟力度。

捌、結論

今（2008）年2月19日，大陸第二次全國法院知識產權審判工作會議在山東省濟南市召開，最高人民法院常務副院長曹建明在講話中回顧了自2001年在上海召開首次全國法院知識產權審判工作會議以來，知識產權審判事業取得的重大進展。本次會議將討論關於馳名商標司法認定和保護應用法律若干問題的解釋討論稿，北京、廣東、江蘇、上海、山東等10個高中級人民法院還將與同行交流他們在知識產權審判方面的經驗。

馳名商標制度在一定程度上推動了品牌經濟的發展，但需防止馳名商標制度的異化與變了味。馳名商標的取得管道正在被濫用，取得之後又異化為廣告資源，長此以往勢必使馳名商標制度面臨嚴峻考驗。如同上海大學知識產權學院院長陶鑫良於2007年05月間所言，大陸的馳名商標制度正面臨一場滅頂之災，他呼籲，馳名商標認定要嚴格把關，馳名商標廣告要嚴格審查，否則「批量生產、爭相標榜」，長此以往馳名商標制度將自毀長城。茲此，讓吾人拭目以待最高人民法院出臺的相關司法解釋和司法政策。