

從馳名商標國際保護制度論澳門馳名商標的保護

張江敏¹

1999年12月13日澳門《工業產權法律制度》正式生效，該法律是繼澳門《著作權及相關權利之制度》生效後，澳門知識產權保護法律進一步完善的標誌。

知識產權的保護是當今國際經貿領域十分重要的領域，隨着全球經貿一體化，資訊科技以及互聯網為代表的知識經濟的到來，知識產權的保護問題，將涉及到人類經濟活動的各個方面，並將影響人類的日常生活。特別是1986年關稅與貿易協定（即世界貿易組織WTO的前生），將知識產權問題與貿易有關投資問題及服務貿易問題，這三大議題納入烏拉圭回合談判，這將知識產權保護國際化又提高了一個層次。澳葡政府在其結束殖民統治前，制定了澳門《工業產權法律制度》已算是符合國際經貿發展潮流的一種作法。

澳門的《工業產權法律制度》的最大特點，是它不僅將專利（包括植物之取得之保護）工業外觀設計及實用新型納入工業產權法的保護範圍，而且還將商標（包括生產商標及商業商標包括服務商標、商號）地理標記（包括原產地名稱）集成電路布局拓撲圖也列入保護的範圍內，這些保護的對象在有些國家是以單獨立法形式進行保護的，如中國大陸，就有專門的商標法，原產地證書法規等。澳門這部《工業產權法律制度》對有關知識保護的範圍是相當廣泛的，由於這部法律是澳葡政府結束其殖民統治時倉促立法，所以不論在立法嚴密性，還是立法的技術，以及是否與現行國際公約相符方面都存在着相當多的問題。眾所周知，一個國家或地區對知識產權立法及執法保護是否完善直接影響到國際資本對該國家及該地區投資的信心，已經成為國際投資的風向標。

本文僅就澳門《工業產權法律制度》商標法中有關“馳名商標”的保護問題作一些論述。馳名商標又叫名牌商標、著名商標、公眾熟知商標等。其稱謂雖然各不相同，但其含義都是表明該商品具有很高的知名度而言的。馳名商標與一般商標重要區別，就是在於商標在公眾中享有的信譽程度不同。但在馳名商標中，還可以劃分為一般馳名商標和高度馳名商標。在國際上享有盛譽的國際著名商標，當然也就是高度著名商標。

¹ 原法律翻譯辦公室法律專家，現任職於澳門大學。

最早對馳名商標保護進行保護的國際公約是 1883 年歐美有關國家在法國首都巴黎簽訂的世界上第一個有關知識產權保護的國際公約《保護工業產權巴黎公約》(Paris Convention for the protection of industrial property, 以下簡稱《巴黎公約》), 並成立了以公約為核心的巴黎聯盟, 從而首次確立了在成員國之間按照國民待遇原則給予其他國家以工業產權保護的國際保護體系, 使知識產權保護問題正式突破了國界的限制, 但是對馳名商標保護是 1925 年《巴黎公約》第三次修訂時才首次規定, 並經歷了 1934 年和 1958 年的兩次修訂。現適用的是 1958 年里斯本文本有關馳名商標保護的條款。

《巴黎公約》第六條之二規定：

(1) 本聯盟各成員國承諾, 當某一商標已經為本公約受益人所有, 且已被有關註冊或者使用國主管部門視為在該國馳名時, 若另一商標構成對此商標之複製、模仿或者翻譯, 並足以造成誤認, 在其本國立法允許之情況下依職權, 或者應有關當事人之請求, 駁回或者撤銷後一商標之註冊, 並禁止其使用於相同或者相類似之商品上。當一商標之基本組成部分構成對任何此種馳名商標之複製或者模仿, 並足以造成誤認時, 此等規定亦應適用。

(2) 自一商標註冊之日起至少五年內, 應允許提出撤銷此種商標註冊之請求。允許提出禁止使用請求之期限得由本聯盟各成員國規定。

(3) 當一商標之註冊或者使用有惡意時, 此種撤銷註冊或禁止使用之請求不應有時間限制。

根據該公約文本的規定, 並結合商標保護的具體情況可知, 《巴黎公約》第六條之二具有以下幾點基本含義：

- (一) 有關註冊國或使用國主管部門有權認定某一商標是否屬於“馳名商標”。
- (二) 該規定將被視為“馳名商標”的特殊商標提供特別的保護。
- (三) 採用使用優先原則, 即認定一商標是否為馳名商標時, 不應以是否註冊為前提, 使用該商標作為認定馳名商標依據。
- (四) 國民待遇原則即一商標已經被其註冊國或者使用國主管部門認定為馳名商標的, 其他成員國都應尊重這種認定, 並承諾給予保護。

(五) 馳名商標所有人享有的權利包括：(1) 請求有關國家主管部門駁回另一商標的註冊申請；(2) 請求有關國家主管部門撤銷另一個已經註冊的商標的註冊；(3) 請求有關國家主管部門禁止另一商標的使用。

(六) 馳名商標權的行使必須服從於以下兩項條件：即一是被指控的商標構成了對馳名商標的複製、模仿或者翻譯，二是這種複製、模仿或者翻譯足以造成誤認。

(七) 馳名商標所有人指控的對象不一定是另一商標的全部，而可以是其基本組織部分，不包括翻譯在內。

從此我們可以看出與一般商標保護制度相比較，《巴黎公約》第六條之二最突出的特點是打破了知識產權保護的“地域性”限制，突破了公約本身確立的“獨立保護”原則，原創了商標“跨國保護”的先例。單方面延伸了某些國家行政或司法程序的效力空間，使這些程序具有“域外效力”。並不顧及各國商標法與商標制度之間的差異，要求各成員國在馳名商標保護領域實施相同的保護制度，而且明確規定馳名商標所有權人的權利不同於普通商標，並將最關鍵的問題，即馳名商標認定問題留給成員國自己解決。

隨着國際經貿的不斷發展原來對“馳名商標”進行保護的《巴黎公約》已不適應當今經貿的發展，在關稅及貿易總協定的烏拉圭回合談判結束後，即 1994 年 4 月 15 日在摩洛哥的馬拉喀什各國簽署了《與貿易有關的知識產權包括冒牌貿易協議》(以下簡稱“TRIPS 協議”)。TRIPS 協議並沒有將現行所有關於知識產權保護的國際公約全部接受下來，而只是引用或者重新解釋並補充了幾個基本原則性的國際公約。即《保護工業產權巴黎公約》、《保護文學藝術作品伯爾尼公約》、《保護表演者、唱片製作者與廣播組織的羅馬公約》以及有關《電路知識產權的華盛頓公約》。

涉及到馳名商標保護時，TRIPS 協議第 16 條第 (2) 款和第 (3) 款在引用《巴黎公約》第六條之二的同時，又用不同於《巴黎公約》的表述規定了具備一定可操作性的新規則。這兩款的具體內容如下：

(2) 巴黎公約 (1967 年文本) 原則上適用於服務。在認定一商標是否馳名時，各成員應考慮到有關商標在相關公眾領域內的知曉程度，包括在有關成員領域內因商標宣傳之結果而被知曉之程度。

(3) 巴黎公約(1967年文本)第六條之二原則上適用於與使用註冊商標之商品或服務不相類似的商品或服務,前提條件是,將有關商標使用於此類商品或者服務將暗示這些商品或服務與註冊商標所有人之間存在某種聯繫,而且註冊商標所有人之利益將有可能使用而受損。

從這兩款的規定上可以看出,TRIPS協議在馳名商標保護問題上明確了這樣幾個問題:

第一,承認《巴黎公約》第六條之二在商品商標上的適用,以及巴黎公約為馳名商標權利人規定的三項權利,而且不附加任何條件;

第二,《巴黎公約》第六條之二規定的各項原則與規則無須作任何實質性變動,即可直接適用於服務商標;

第三,當有關的註冊商標已被認定為馳名商標時,即使非權利人將該商標使用於不同的商品或服務上,只要此種使用具備了本協議規定的兩項條件,即(1)暗示使用有關商標的商品或服務與註冊商標所有人之間存在某種聯繫;(2)有可能使註冊商標所有人的利益受到損害,註冊商標所有人亦可行使《巴黎公約》第六條之二規定的三項權利;

第四,在認定一商標是否為馳名商標時,被請求給予馳名商標保護的世界貿易組織成員應考慮的是有關商標在“相關公眾領域(the relevant sector of the public)”的知曉程度,而且此種知曉無需通過商標的實際使用而達到;僅僅依賴商標的宣傳所產生的知名度亦可作為認定馳名商標的充分條件。

與《巴黎公約》相比,TRIPS協議的特點在於延伸了《巴黎公約》有關條款適用的空間範圍;擴大了馳名商標保護的客體範圍(即馳名的服務商標給予保護),擴大了馳名商標權利人的權利範圍(即馳名商標所有人的權利進一步延伸到“不相類似”的商品或者服務上)明確了馳名商標認定的“某些”條件,即各成員在認定商標是否馳名時,應考慮該商標在相關公眾領域的知曉程度。

從以下二大有關知識產權保護的公約中,我們可以看到“馳名商標”在知識產權保護中的地位。中國大陸商標法對馳名商標經歷了曲折的發展,我國商標法對此沒有明確規定,但在商標實施細則中,卻使用了“公眾熟知的商標”一詞,其意就是指馳名商標。

該實施細則第 25 條對違反誠實信用原則，以複製、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知的商標進行註冊的行為視為商標法第 27 條第 1 款所指的以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的行為，依此種行為取得的商標註冊應當撤銷。我國的商標立法表明，已經確認了對馳名商標的法律保護。

1996 年 8 月 14 日，國家工商行政管理局以行政法規性質發布並實施了《馳名商標認定及管理暫行規定》，正式向世人公布了中國的馳名商標保護規定，表明了中國在商標保護領域與國際制度鐵軌，並逐步使中國的商標法律制度走向現代化的決心。

澳門 1995 年的《工業產權法典》中第四章商標第一百九十條規定“馳名商標的條件”及第一百九十一條“名牌商標的保護”（無正式中文本）該法典第一百九十條規定現被引入現行的《工業產權法律制度》的第二百一十四條第一款 b 項及第四款。

第一款 b 項內容為“商標之主要部分完全屬複製、仿製或翻譯自另一在澳門馳名之商標，如將其用於相同或相似之產品或服務上即可能與該馳名商標混淆，又或該等產品或服務可能與馳名商標之所有人產生關聯”。

第四款規定“就第一款 b 項所指之商標註冊之拒絕有利害關係之人，僅在證明已於澳門申請有關註冊或在提出拒絕之申請之同時申請註冊之情況下，方可參與有關程序”。

但現行澳門《工業產權法律制度》並沒有將 1995 年《工業產權法典》（無正式中文本）第一百九十一條名牌商標的保護納入，該規定的內容為後商標雖用於與在葡國或共市享有聲譽之前商標並不相似之產品或服務上，但如後商標在圖樣或讀音方面與某一在葡國或共市馳名的前商標相同或相似，且使用後商標係企圖在無合理原因下從可能損害前商標之聲譽者，亦拒絕商標註冊，但不影響上條規定之適用。

從以上內容我們可以看出現行的《工業產權法律制度》對“馳名商標”的保護力度是不夠的，由於澳門是一個自由港，本身無自身的工業體系，絕大多數的產品從日常消費到辦公用品都靠進口，所以建立對國際上“馳名商標”的保護制度尤為重要，建立完善的馳名商標的法律保護制度，是擁有國際知名商標的公司之顧問公司對應否來澳門投資作有利意見的先決條件，故建議修改現行的《工業產權法律制度》中有關馳名商標的

內容，並增加以下的內容：

- (1) 對馳名商標作出明確的定義。
- (2) 對馳名商標進行不同於一般商標保護制度的特殊保護。
- (3) 明確擴大馳名商標的保護範圍，不僅是實物商品的馳名商標進行保護，而且對無形服務貿易的馳名商號，標誌等進行保護。當中有三層意思：(a) 賦予註冊馳名商標的保護範圍遠遠超出一般註冊商標的保護範圍，即不同領域使用馳名商標也違法。(b) 將註冊的馳名商標的保護範圍擴大到企業名稱上。(c) 以註冊防護商標的辦法擴大馳名商標的保護範圍。
- (4) 賦予馳名商標擁有人特別期限的排他性。
- (5) 賦予馳名商標擁有人不受使用限制的排他權。
- (6) 賦予註冊的馳名商標擁有人在與他人先註冊的商標發出衝突時享有繼續使用權。
- (7) 仿效有些國家還對馳名商標實行其他特殊保護措施，如對馳名商標實行專門註冊，對其標的實行更嚴格的管理，對其商品的包裝、裝璜或其中某一特定部分進行註冊。
- (8) 對侵犯馳名商標的行為在法律上比一般侵犯商標權的處罰來的更重，即加重處罰。

對馳名商標的保護，一方面維護商標權人的合法權益保護消費者的利益，制止不正當競爭，另一方面改善澳門的投資環境，為國際資金進入澳門提供充分的法律保護。