

驰名商标反淡化保护研究

● 裴洪瑶



[摘要] 对驰名商标的保护关乎着营建公平公正的市场秩序。对驰名商标进行反淡化保护是衡量我国营商环境好坏的一项重要指标。近年来,随着社会经济的不断发展,商标侵权问题日益突出,侵权方式也愈发复杂。尤其是针对驰名商标的侵权,因其背后蕴含着较大的商业价值使得其成为商标侵权的重灾区。与普通商标侵权不同,对驰名商标的淡化侵权往往是“借用”该商标强大的影响力,通过使用与之接近或相似的商标来售卖服务或者产品等隐匿的手段来进行潜在侵权。这也导致在侵权之初被侵权者往往难以发现。而侵权一旦形成规模就会对所侵权的驰名商标造成一定程度的淡化损害。因此,针对驰名商标的淡化侵权问题应是解决商标侵权问题的重点之一。

[关键词] 商标侵权;淡化;驰名商标;反淡化

Q 驰名商标淡化的内涵

(一) 驰名商标淡化的概念

就一般意义而言,驰名商标的淡化是指一方参与者没有经过驰名商标所有人的允诺,在市场中公然使用与该驰名商标相近甚至是一模一样的标识,而后用于与非驰名商标所代表的其他服务或者是货物之上,混淆与该驰名商标的关系,进而产生损害驰名商标利益的行为。从根本上来说是对驰名商标商业价值的潜在侵权,因此该行为是一种典型的侵权行为,该种行为会间接损害驰名商标所蕴含的商业价值。它利用了驰名商标所具有的品牌优势和知名度,这也是一种不正当竞争行为。

(二) 驰名商标淡化的性质

如何认定驰名商标淡化是规制驰名商标淡化行为的重要前提。因与传统的商标侵权不同,驰名商标的淡化侵权往往缺乏传统商标侵权的明显构成要素,因此针对驰名商标淡化的性质,笔者主要从以下几个方面进行论述研究。

1. 商标淡化是一种商标侵权行为

与一般情况下的商业标识侵权不同,驰名商标的淡化是一种间接的潜在侵权行为,侵权者在实际生产或服务中通过使用与驰名商标类似甚至是一模一样的商业标识,然后再将该标识使用在相近驰名商标所代表的其他服务或者是商品之上。因为在该行为的实施过程中并没有在相同服务或者是货物上使用相同的商标,故在此并不能构成一般意义上的商标侵权。但是通过使用与驰名商标类似甚至是相同的商业标识,会给市场中不知情的消费者带来产品上或者是服务上

的混淆,一旦侵权者所提供的产品或者是服务在质量或是其他方面与驰名商标背后的产品或者是服务相差甚远,就会损害该驰名商标的商业价值。又因其侵害的间接性而不易被发现,故与传统的商标侵权在方式上有所不同。但无论是从其所造成的结果出发还是从实施者的主观目的出发,都符合商标侵权的要求,因此商标的淡化行为归根到底就是一种不同于传统商标侵权的商标侵权行为。

2. 商标淡化是不正当竞争行为

在市场经营中驰名商标的淡化还涉及市场中的不正当竞争行为。参与者将自己提供的服务或者商品,使用与驰名商标相近甚至是相同的商业标识。虽然所提供的服务或者商品与驰名商标所代表的服务或者商品不同。但是通过与驰名商标相近或是一模一样的商标在市场中售卖自己的服务或是商品,因所使用的商标与驰名商标本身就很相似,不知情的消费者就会对产品与服务产生混淆,从而就会让侵权者提供的产品或者服务提高自己在市场中的竞争力,相对削弱了对手的竞争力进而构成了不正当竞争行为。

3. 商标淡化是侵害消费者利益的行为

驰名商标的形成和认定离不开其背后优质的服务质量和好的产品力。这也是其商标背后蕴含的商业价值。但是商标淡化行为的出现,因其只是在其他的服务或是产品上使用与驰名商标接近或是相同的商业标识,而服务质量和产品力并不能与驰名商标背后所代表的优秀服务和产品相比。在消费者混淆二者商标之后,买到非预期的服务或是商品就会让消费者的利益受到损害。

Q 反淡化保护中需要重点关注的问题

（一）对于构成驰名商标淡化行为性质如何认定

对于驰名商标中商标淡化行为性质的认定一直是驰名商标反淡化保护的重要一环。虽然我国现行的《商标法》中并未直接使用“淡化”一词，但是就最高法在《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》中的第九条第二款规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。由此可以看出对于淡化行为性质的认定，主要是行为人通过自己使用驰名商标的行为致使该商标受到了公众的负面影响和评价。同时在现实司法实践中，实施淡化侵权行为的公司往往都是通过在其他的服务或者是产品之上使用与驰名商标相似或是一模一样的商业标识。例如，贵阳“老干妈”侵权纠纷案中永红公司在其产品牛肉棒上使用了“老干妈”的商标。因此对于构成驰名商标淡化行为性质的认定，一般定义为在与驰名商标核准的商品不同或不相似的商品或服务上，采用与知名商标相同或类似的商标。进而使得所涉及的驰名商标其背后的商业价值受到不良影响。从其他的角度出发来看待驰名商标淡化问题，由于商标被淡化可能会引发公众的误解，从而对知名商标持有者的权益造成影响。

（二）驰名商标淡化侵权范围如何划定

目前，我国并没有从立法层面对驰名商标淡化侵权范围进行规定，在司法实践中针对商标淡化案件法官多是依靠《商标法》第十三条规定中对驰名商标应当跨类保护，然后依据《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》第九条规定而展开。在现实司法实践中很难辨别被告不是利用原告驰名商标的影响力售卖自己的商品。如果任由不同领域行业的产品使用某一驰名商标，例如，怡宝商标侵权案中被告公司长期在自己生产的化妆品产品中使用怡宝标识，长此以往就会淡化该商标在公众心中的影响力，从而模糊了该商标与原特定商品的紧密联系。因此，目前主要从对驰名商标的弱化、丑化以及不正当利用商标的市场声誉搭便车三个方面来进行范围划定。

（三）侵权行为与驰名商标淡化之间的因果关系如何确定

首先，需要关注侵权行为是否带来驰名商标淡化的可能性。淡化对驰名商标来说本身就是一种非直接性的伤害方式，因此在认定某行为与商标淡化之间是否有因果关系时，不能从传统意义上商标所受到的直接损害来进行考虑。在上述怡宝商标侵权案中，从损害结果来看侵权公司虽然使用了原告的驰名商标但都未对该驰名商标造成直接损害。但

长此以往被侵权的驰名商标的显著性以及商标背后所代表的商业价值仍会受到损害。所以在司法实践中只要侵权人对驰名商标所实施的侵权行为存在淡化的可能性，那么侵权行为与驰名商标之间的因果关系便认定为能够成立。

其次，需要判断侵权人是否构成商标性使用。当侵权行为发生后，认定该行为会引起驰名商标的淡化情况所需要考虑的关键一点就是侵权行为是否构成了商标性使用。而之所以进行这样的考量是因为《商标法》中规定商标需要合理使用。例如，在贵阳“老干妈”侵权纠纷案中，被告永红公司辩称之所以在自己生产的产品中使用“老干妈”标识，是为了更好地进行产品牛肉棒的口味描述，且牛肉棒原材料中确实有“老干妈”辣酱，所以被告永红公司认为自己使用“老干妈”标识是属于商标的合理使用。但法院认为被告的行为会导致“老干妈”商标变成了一种“通用化”的口味，因而最终判定被告不属于合理使用。商标淡化本身就是一种非直接性的侵权方式，因此在司法实践中认定侵权行为与商标淡化是否有侵权关系时，需要充分考虑法律中的例外情况，确定侵权者通过侵权行为构成了对驰名商标的商标性使用。

Q 我国驰名商标反淡化保护路径之前瞻

（一）完善驰名商标反淡化相关立法

目前，驰名商标淡化侵权情况时有发生，这与现行的相关法律缺乏针对性规制密切相关。通过对现行法律规范的审视，不难发现针对越来越多的驰名商标淡化侵权问题，并没有一部专门的法律去进行规制。即使在现行的《商标法》中对于驰名商标的特殊保护规范也只是存在部分条款中。这使得在司法实践中对于驰名商标的淡化侵权问题在一定情况下还处于无法可依的状态。所以针对驰名商标的淡化侵权问题应进一步完善其相关立法。

1. 完善我国《商标法》中对于驰名商标反淡化保护的规定

目前，我国《商标法》中虽然有部分条款规定了对驰名商标的特殊保护，但是对于淡化侵权问题却并没有明确规定。因此，需要在《商标法》中增设对于驰名商标反淡化保护的明确规范，使得驰名商标反淡化保护有法可依。同时通过法律明确驰名商标的反淡化保护，也是向社会层面宣告了恶意造成驰名商标的淡化是一种法律规定的侵权行为，进而对恶意侵权人形成威慑，更好地保护驰名商标所蕴含的商业价值。

2. 制定相关条例明确构成驰名商标淡化的行为及保护标准

一直以来驰名商标的淡化侵权行为都不同于普通的商标侵权，前者主要是被间接侵犯其商标中所蕴含的商业价值，

如消费者口碑等。而这种非实体性的侵权行为导致了驰名商标淡化侵权认定困难，进而影响后续一系列的权利保护手段的实施。因此，急需通过构建完善关于驰名商标淡化认定及保护的条例，通过列举等方式对驰名商标侵权行为的构成及侵权后如何进行权利保护、如何划分侵权人责任等予以明确。通过明确而又具体的条例规则让驰名商标的反淡化保护更具可实施性，更好地维护驰名商标持有企业的合法权益，有利于侵权人的责任认定和责任承担。没有一套行之有效的标准，就很难做到依靠法律规则打击这种利用淡化进行潜在非直接性侵权的行为。

（二）建立惩戒性赔偿机制

目前，针对商标权利保护中的赔偿问题，主要遵循的是现行《商标法》中第六十三条的规定。在该规定中针对侵害商标专用权的赔偿数损主要是以补偿为原则进行，所进行的法定补偿也仅仅让被侵权人能够得到法定条件下最低限额的保障。而驰名商标的淡化侵权造成的损失是一种间接的损失，其价值计算不能等同于普通的商标侵权。因此，上述规定的赔偿机制在面对驰名商标的淡化侵权时，并不能有效对被侵权人的利益进行补偿。而通过侵权人惩戒性赔偿处理机制，一方面可以更好地弥补被侵权企业商家的利益损失，另一方面也可以更好地威慑恶意的商标侵权人。因此，笔者认为有必要在相关的法律规定中引入相应的惩戒性赔偿机制，通过司法等强有力的手段对相关行为进行规制惩戒，从而更好地打击和威慑恶意侵权人，维护公平的市场营商环境。

（三）适当引入和完善禁令救济制度

由于驰名商标的淡化侵权发生往往都是潜在的、非直接的，当被侵权者发现时，损害往往已经在发生甚至是已经持续了一段时间。但是在获取其他救济时，虽然事后可以获得救济，但是并不能在发现的同时就立刻制止淡化行为对驰名商标的持续侵权。因此，适当引入和完善禁令救济制度便显得尤为重要。当驰名商标的所有权人认为自己的商标利益受到淡化行为损害时，可以请求有关部门采取相关应急措施，及时对侵权产品等进行处置，防止淡化侵权行为进一步扩大化。更好地维护驰名商标所有权人的合法权益，及时对不法行为所造成的损害进行补救。

（四）增强商标持有主体自身的保护意识

虽然无论是现阶段还是在未来的发展中，都会有针对商标保护的多种规定和制度，但是驰名商标并不等同于普通商标，前者往往因为自身的知名度而更易受到他人的恶意侵权。而且商标的淡化侵权是一个漫长且不易察觉的过程，要证明自己所持有的驰名商标是否存在淡化侵权以及淡化的严重程度较为困难。因此，驰名商标的持有主体应有足够的认识，积极、及时地观察自身商标在市场中的反应，定期查看相关商标公告，防止他人注册与自己商标相同或相近似的商标，将他人的恶意侵权扼杀在摇篮之中，从源头抓起，防微杜渐。在注册商标方面权利人尽量全类别注册商标，形成自己的防御商标避免他人抢注自己的相近相似商标。同时当侵权行为发生时，商标持有主体应及时留存相关侵权证据材料，并及时告知相关部门维护自己的权益。

总之，随着社会经济的不断发展，在日益多样化和隐蔽化的商标侵权行为中，正确使用驰名商标的反淡化原则不失为一种特别的商标保护方式。目前，驰名商标不再仅仅是区别商品的标识，更是代表了一个企业甚至是地区行业的品牌力。因此，对于驰名商标的反淡化保护以及对驰名商标淡化行为的严厉打击，是维护良好的市场环境、保障企业品牌利益的重要一步。

参考文献

- [1]张冬梅,孙英伟.对驰名商标反淡化保护的思考[J].贵州社会科学,2013(05):89-92.
- [2]王太平.论我国未注册驰名商标的反淡化保护[J].法学,2021(05):132-145.
- [3]曹阳.“商标近似”判断规则的重构[J].上海政法学院学报(法治论丛),2018(04):32-42.

基金项目:

贵州民族大学法学院 2023 年度第一批法律专业学位研究生工作站课题项目,项目名称:驰名商标反淡化保护研究——以贵阳老干妈侵权纠纷案等三个案例为视角,项目编号:20231MZD003。

作者简介:

裴洪瑶(1998—),男,汉族,山东菏泽人,硕士研究生,贵州民族大学,研究方向:知识产权。