

驰名商标保护的“联想理论”探析 ——以“卡地亚”商标侵权案为视角^{*}

陈玮婧

(华东政法大学, 上海 200042)

摘要:随着商标的主要功能从单纯的识别作用转变为如今的表彰作用,对商标保护的目更倾向于维护商标所有权人的正当利益,其中驰名商标的保护尤为重要,因为显著性越强,投入的成本越大,被侵犯所造成的损失也就越大。传统的“混淆理论”在如今驰名商标保护问题上略显乏力,引入“联想理论”将成为一种趋势。因其能更好地解决驰名商标跨类保护、相似但不混淆等问题,保护驰名商标免受损害,得到更完善的救济。

关键词:驰名商标;联想理论;混淆理论;反淡化

DOI: 10.3969/j.issn.1672-9846.2014.03.007

中图分类号: D923.43

文献标志码: A

文章编号: 1672-9846(2014)03-0025-05

一、案情

卡地亚国际有限公司诉云南卡地亚婚纱摄影有限公司商标纠纷一案(参见(2009)云高民三终字第35号民事判决书)。原告卡地亚国际有限公司(Cartier International N. V),简称卡地亚公司,其于1847年在法国创立,为世界珠宝、腕表及配饰的翘楚。在我国其同时是“卡地亚”和“Cartier”注册商标的合法持有人,该两个商标被核定使用在第14类“宝石、首饰、钟”等商品上。2004年6月和2005年5月,两商标先后两次被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。而被告云南卡地亚婚纱摄影有限公司成立于2004年3月,如今已成为昆明市婚纱摄影行业的知名企业,主要从事摄影、摄像及后期制作等服务,其在店头装饰和宣传中将“卡地亚那”和“Cartirena”用作服务标识。2008年4月,卡地亚公司认为卡地亚婚纱摄影公司将“卡地亚”作为企业字号,并将“卡地亚那”和“Cartirena”用作服务标识使用的行为,侵犯其注册商标专用权,而且构成不正当竞争,遂向法院起诉,请求判令卡地亚婚纱摄影公司停止侵犯商标权的

行为,停止在其经营中使用“卡地亚那”“Cartirena”字样,并停止在企业字号中使用“卡地亚”字样。

面对这一案件,一、二审法院均根据混淆理论却做出了截然不同的判决结果。一审法院经审理认为,虽然卡地亚婚纱公司的企业名称与卡地亚公司驰名商标所用的文字相同,但两公司向消费者提供的商品和服务类别不同,所处行业也不同,二者所针对的消费者不可能完全重合,因此卡地亚婚纱公司在市场交易中将“卡地亚”作为企业名称使用的行为,并未造成相关公众误认,没有扰乱正常的市场竞争秩序,不构成不正当竞争。其次,卡地亚婚纱公司所使用的服务标识“卡地亚那”和“Cartirena”,与卡地亚公司的驰名商标“卡地亚”和“Cartier”相比,二者在整体视觉上存在较大差异,消费者只要施以普通注意力即可分辨二者的区别,不会对该项服务的来源产生误认,进而造成驰名商标注册人利益损害的可能。因此一审判决驳回了卡地亚公司的诉讼请求。

二审法院首先确认了卡地亚公司为在先权利

*收稿日期:2014-05-23

作者简介:陈玮婧(1992-),女,安徽合肥人,华东政法大学硕士研究生,主要从事民法、知识产权法学研究。

人。其次,虽然两公司各自提供的商品和服务属于不同行业和类别,但二者均属于生活领域的消费品,并与时尚文化领域都存在一定联系,其所涉及的公众是相互关联的,卡地亚婚纱公司使用与卡地亚公司的驰名商标完全相同的文字作为企业名称的行为,实际上利用了卡地亚公司基于该商标所产生的良好声誉,违背了《反不正当竞争法》第2条规定的诚实信用原则和公认的商业道德,已经构成不正当竞争。其三,卡地亚婚纱公司使用的服务标识“卡地亚那”和字母“Cartirena”,实际上是模仿卡地亚公司的“卡地亚”和“Cartier”商标的主要部分而来,二者已构成近似,进而可能导致公众误认为卡地亚婚纱公司与卡地亚公司之间有某种特定联系,而且这种误认还会淡化卡地亚公司驰名商标的显著性,存在损害该驰名商标品牌价值的可能。法院最终支持了卡地亚公司的诉讼请求。

本案是典型的在不同商品类别下的商标之争以及驰名商标与企业名称之间的较量。其实诚如一审法院所说,两商标分属类别差异较大,一般公众并不会对商品或服务的来源产生混淆,本案的争议焦点是在如此情形下,法律是否还应给予原告商标所有权人以保护。在现实生活中,不管是无心之失还是刻意为之,类似的案件还有很多,比如华光陶瓷集团有限公司诉华光锅炉股份有限公司案(参见(2005)锡知初字第0046号民事调解书)、柯达公司诉科达电梯有限公司案等(参见(2005)苏中民三初字第0213号民事判决书)。笔者认为,单单以混淆理论作为侵权的判断依据,可能会造成同案不同判的现象,且判决理由过于牵强,适度引入联想理论,在解决驰名商标淡化这一问题上会有更好的效果。

二、混淆理论的不足

传统上以是否造成混淆作为商标保护的基础,根据美国《兰哈姆商标法》(Lanham Trademark Act),商标侵权的判断标准是“混淆可能性”,即对不同商品的来源,相当多的一般谨慎的购物者是否可能误认或被误导,^[1]在对商标保护的过程中,混淆理论发挥了巨大的作用。但随着经济的发展,商品买卖逐渐从卖方市场转为买方市场,消费者凭借商标购物的购买模式成为了必然。^[2]商标也从传统的区别功能发展到如今的表彰功能,对商标的保护也不再仅仅是为了保护消费者的利

益。企业通过广告推广商标,同时商标这项无形资产也给企业带来巨额的利润。所以,若经营不善导致商标淡化、退化,将直接关系到商标所有权人的方方面面。如今,防止商标淡化的目的在于防止商标所有人的商标减值,特别是驰名商标。因为即使不会使消费者产生混淆,也会慢慢侵蚀该商标的独特性,逐渐地,许多类似的使用会破坏驰名商标和商品之间的独特联系,一旦这种联系在其他商品和驰名商标之间建立,商标作为市场工具的价值也被侵蚀了。^[3]

因此,在现代社会快速发展变迁的背景下,混淆固然会造成损害,但联想造成的损害绝不是可以忽略不计的。如果混淆理论能够解决所有的问题,当然没有必要再生造一个联想理论,但混淆毕竟是有边界的,尽管现代大公司多元化经营的趋势越来越明显,但毕竟不能将所有商品上的使用都视为混淆。因此,联想作为对混淆理论不仅是一种补充,而且在更加明确地保护商标的广告作用和商标本身的价值上,有着不可替代的作用。^[4]

就本案来说,虽然终审法院最终依据混淆理论判定被告侵权,但在认定两商标相近,有混淆可能的理由上未免过于牵强。因为两者完全分属不同类别,如果法院认为钟表、宝石与摄影之间有相当大的联系,存在重合的话,那《商品服务分类表》中的所有类别之间都有可能存在联系,这样分类就失去了意义。另外,卡地亚作为国际知名品牌,一般公众是不会相信其在某街边开设婚纱摄影的门店,公众对服务来源不会产生误认,而是很可能由此联想到卡地亚品牌。被告的目的正是借助卡地亚商标的声誉,使消费者认为它的服务同卡地亚属于同一档次,所以如果通过联想理论来认定被告侵权,会使判决结果更有说服力。

三、联想理论的基本内涵与现实价值

(一)基本内涵

商标法中所说的联想,是指隔离观察时,看到在后商标会立刻联想到一个知名的在先商标,并能感觉到是在刻意攀附在先商标,从而与在先商标存在一种衍生关系。^[5]所以,只有当在先存在一个显著性非常强的商标的情况下才会发生。联想与混淆之间是一种包含与被包含的关系,可以说混淆也是联想的一种,且是一种极端并且错误的联想,两者的区别在于,混淆是指消费者分不清甲乙商标或错误地认为甲乙商标之间存在某种联

系,而联想发生时,消费者一般不会认为甲乙之间真的存在某种联系,相反有时还能恰恰意识到其中一方的搭便车行为。本案中,卡地亚婚纱公司正是通过搭便车的方式,利用卡地亚品牌的良好形象在无形中提升了自己公司的档次。

具体说来联想有两种,一种是商品或服务相同或相近,商标不够近似,虽然不会误认误购,但显然会使人浮想联翩,例如“东门子”电器会让人联想到知名品牌“西门子”电器,这是以前联合商标所保护的對象。另一种是商标相同或接近,但商品或服务不够类似,同样够不成混淆,但会产生联想,例如前文的“卡地亚”案以及“柯达”电梯等,过去通常通过防御商标来保护。虽说联合商标和防御商标能有效地提高对驰名商标的保护力度,但其存在的缺陷也不容忽视。首先,注册成本太高,只有具有相当强的经济实力的主体才可实现保护;其次,联合商标与防御商标只能依附于正商标而存在,不能单独享有也不能单独转让,正商标一旦被撤销,联合商标与防御商标都会受到影响;最重要的是,商标所有人猜测侵权人可能的侵犯思路预先设计联合商标与防御商标,但商标作为文字与图形色彩的结合千变万化,侵权人稍加变化就会使商标所有权人防不胜防。

联想理论的引入可以弥补混淆理论的漏洞,解决“联想但不近似”的商标保护问题,同时也避免联合商标和防御商标的不足。因此,联想理论在当代商标保护中正在并且将发挥不可或缺的作用。

(二) 现实价值

首先,只以混淆作为切入点已不能满足现实对驰名商标的保护需要,没有混淆的可能并不代表没有淡化的可能,混淆理论在某些案件面前往往束手无策。而联想理论的基点在于淡化,认为即使在非同类或非类似的商品或服务上使用他人驰名商标且只要这种使用造成了消费者的联想,就削弱或淡化了该驰名商标与特定商品或服务之间强有力的关联。^[6]因此,联想理论为驰名商标的跨类保护提供了更合理的理论依据。

其次,在一定范围内,商标越显著,混淆的可能性就越大,因为各路商家都想通过搭便车行为尽快获取利益。但这不是绝对的,如果超过一定限度,商标非常显著和知名时,消费者恰恰不会混淆。意大利都灵上诉法院在 Chanel 诉 Fodermec

一案中,法院就认为,正是因为 Chanel 在全世界的绝对知名度,消费者显然不可能将该商标与其他哪怕十分近似的商标混淆在一起,因而做出了不侵权的认定。但不造成混淆并不意味着没有造成联想,应该说商标越显著,联想的可能就越大,因此运用联想理论处理此类问题将得心应手。

再次,当他人仅仅是利用了驰名商标,没有注册相同或类似商标,也没有在同类或不同类的商品上使用,这时只有通过联想理论来制止侵权人的不当得利。如,被告在广告中将原告劳斯莱斯(Rolls-Royce)的商标作为背景使用,以推销自己的威士忌。显然被告并没有丑化原告的商标,甚至也没有弱化该商标,只是借助劳斯莱斯作为豪华汽车代表的地位来彰显自己品牌的定位,使公众产生联想并从中获利。

四、适用联想理论应考虑的因素

虽然联想理论可以解决许多适用混淆理论束手无策的问题,给予驰名商标以更完善的保护,但对联想理论若不加以适度的限制,势必会使驰名商标保护范围过宽,成为著作权、专利权一样的绝对权利。笔者认为,应在以下几个方面对联想理论的适用加以限制。

(一) 绝对显著性

商标的显著性无疑是产生联想的前提条件,而商标的显著性可以分为相对显著性与绝对显著性,就注册要件而言,商标只要具备了相对显著性,即区别的潜力或脱颖而出的可能即可。但在确定商标的保护范围时,需要考虑的则是商标实际的区别或者说绝对的显著性。^[7]由于淡化是指未经许可使用驰名商标,从而使公众心目中代表唯一、独特的商标形象降低,如果不存在这种唯一、独特的商标形象或者说绝对显著性,则不可能出现联想及淡化。换言之,只有具有绝对显著性的商标才可能给予扩大范围的保护。

(二) 商标知名度的地域范围

驰名商标的地域性表现为,在一个地方有名就在地域受保护,否则就不应该保护,因为如果没有当地的知名度,当地的人也不会产生联想。我国行政部门为了当地企业的发展而认定某些商标为驰名商标或著名商标,但如果该商标仅仅是在该地小有名气,其他地区的消费者对此并不会产生联想,该驰名商标不应受到联想理论的保护。当然,要求商标人人皆知也是不可能的,就一个国

家而言,如果相当一部分地区的消费者知晓该商标,就应当认为该商标在该国驰名。具体来说,笔者认为应参考国家工商管理总局制定的《驰名商标认定和保护规定》,对商标的宣传力度、宣传范围、销售范围、销售额等方面做出认定,达到国家规定的标准时才可认定为驰名商标。

(三) 商标知名度的行业范围

商标只在自己所处的行业知名就只能给予在该行业的保护,在商品或服务不相类似的情况下,没有跨行业的知名度,就不可能有跨行业的联想发生,而没有联想就不存在不当得利和损害。法国雅各布总检察官在 Chevy 案的意见书中表示,在非类似商品或服务上进行保护的规定的对商标法中专属原则的突破,因此必须做限制性的解释,满足两个条件:首先,必须在双方商品或服务有关的公众的一大部分中知名;其次,在先商标拥有的知名度必须使消费者一看到在后商标就能联想到在先商标,并形成一种联系。^[8]笔者认为,能够产生跨行业影响的商标一般都是与人们日常工作生活息息相关的产品或者服务,比如食品、服饰、珠宝、家电等等,过于专业的领域内产生的驰名商标很难产生跨行业的影响力。比如,美国在审理 Lexis 诉 Lexus 案中就因为 Lexis 商标的影响力和显著性仅限于律师及会计师领域而判定没有淡化可能。

(四) 主观意图

被告对商标使用是否具有正当性是制约联想理论的另一要素。如果商标所有人的商标独创性程度不够强,那么他人使用类似可能引起公众产生联想的标识,并不意味着有搭便车获取不当利益的意图。比如“特洛伊”一词的独创性就不强,其源于希腊神话,如果注册在两类毫不相干的类别上,则不能通过联想理论获得保护,否则保护范围过宽,就有垄断该词语,限制言论自由之嫌疑。

五、联想理论在国外的的发展状况

(一) 欧共体

比荷卢 1971 年商标法第 13 条 A 款第 1 项的出台奠定了欧洲现代联想理论的基础,其一开始在条文中使用的词是“resemblance of marks”而不是“the likelihood of association”。比荷卢法院在接受上诉法院关于 Jullien V. Verschuene 一案询问时表示,“近似商标”的判断标准是两者在听觉上、视觉上或概念上有建立联想的可能,甚至提出

不要求商标必须驰名或著名。^[9]但欧共体法院事实上在实践中完全排斥了比荷卢的联想理论,之所以出现此种状况,问题在于欧洲一号指令在措辞和结构上不能真正体现联想理论。欧共体没能理顺联想与混淆以及反淡化之间的关系。一号指令表面上吸收了比荷卢的联想理论,但实际上却颠倒了联想理论与混淆理论的关系,它表示“联想的可能”是“混淆的可能”的其中一种表现形式,有联想的可能并不能成为侵权的判断标准,而是判断其是否构成混淆的基础。^[10]这就彻底与一般语义中联想概念大于混淆概念的认知产生矛盾,从而造成实际运用中的困难。而后比荷卢商标法在 2001 年的修订中迫于压力根据一号指令的规定做出了修改,与一号指令保持一致。

(二) 美国

美国没有明确的针对驰名商标保护的联想理论,但“禁止联想”理论在美国发展成为了“反淡化理论”并以立法的形式加以规定。其发达的反淡化理论,从侧面涵盖了联想理论,美国有《联邦商标反淡化法》,各个州也有自己的反淡化法。^[11]美国在适用反淡化保护上是完全不受商品是否竞争、是否存在混淆的影响的,如《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再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。”其实际上超越了混淆理论的束缚,认为即使在没有混淆的情况下也有淡化的可能,这一点与联想理论不谋而合。这样一个涵盖范围如此之广的反淡化理论也存在着问题,因为在实际操作中,美国反淡化法基本上只关心在非类似商品或服务上对驰名商标的保护,而没有涉及在相同或相关商品或服务使用虽不会混淆,但却可能产生联想的商标问题。^[12]也就是简单地认为此类问题可以通过混淆理论加以解决。

(三) 世界知识产权组织(WIPO)

1996 年, WIPO 的《关于反不正当竞争保护的示范》也规定了驰名商标反淡化的内容。其中第 3 条规定:“凡在工商业活动中损害或可能损害他人企业的商誉或名声的行为或做法,无论此种行为或做法是否造成混淆,均应构成不正当竞争行

为。”^[13]

纵观世界上许多国家和国际组织对驰名商标保护的规定,均超出了“混淆理论”的范畴,不管具体使用的是何种语句,都与“联想理论”有着异曲同工之妙。各国对驰名商标的保护越来越重视,这些立法也在各国起到了非常重要的作用。

六、联想理论在我国的立法现状及发展需要

2013 年新修改的《商标法》对驰名商标的保护并未做过多修改。《商标法》第 13 条第 2 款:“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。”第 57 条第(2)项:“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的。”均是传统混淆理论在商标法中的体现。但第 13 条第 3 款:“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,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”与新增的第 58 条:“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”也即针对非类似商品间的商标纠纷,没有使用“容易导致混淆”字样,而使用“误导公众,造成损害”的表达,与美国的反淡化法较为类似,将混淆理论控制在相同或类似商品领域,而在不相同或不类似的商品领域则适当突破混淆的限制,有接受联想理论的立法意图,但针对在相同或类似商品领域发生的可以产生联想却不至于混淆的情况,以及类似上文中提到的劳斯莱斯案件的情形,法律仍未

做出解答,所以仍然适应不了商标功能转变后对驰名商标的保护要求。

笔者认为,有必要将联想理论引入商标法,加强对驰名商标的保护力度,才能更好地解决混淆理论难以着手的问题。现实中对商标的侵害手段多种多样,联想理论可发挥其在驰名商标上的特殊作用,避免混淆理论以及联合商标、防御商标制度的不足。但对联想理论的适用条件应做明确的限制,在大力保护驰名商标的同时,不至使其成为一种垄断的手段。

参考文献:

- [1] 薛波. 元照英美法词典[M]. 北京:法律出版社, 2003, 850.
- [2] [13] 郑瑞琨, 任越先. 驰名商标保护的混淆理论与联想理论探析[J]. 北京科技大学学报, 2006, (2): 84—88.
- [3] David S. Welkowitz. Protection Against Trademark Dilution in the UK and Canada[J]. Hastings International and Comparative Law Review, 2000, (72): 64—121.
- [4] [5] [7] [12] 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: 180, 153, 160, 150.
- [6] 林山泉. 联想理论在认定驰名商标与企业名称权冲突中的运用[J]. 中华商标, 2006, (4): 50—54.
- [8] J. Thomas McCarthy. Dilution of A Trademark: European and United States Law Compared [J]. The Trademark Reporter, 2004, (6): 1163—1181.
- [9] Paolo Pacini. “Likelihood of confusion” in the judgments of the European Courts and in the decisions of the OHIM[D]. University of Lund, 2005.
- [10] Guy Tritton. Intellectual Property In Europe[M]. London: Sweet & Maxwell, 2002: 150—180.
- [11] 邓宏光. 美国联邦商标反淡化法的制定与修正[J]. 电子知识产权, 2007, (2): 31—35.