

商标淡化理论及其应用

杜 颖^{*}

内容提要：商标广告功能的发展是商标淡化理论产生的基础。与传统混淆侵权不同，淡化行为不会使消费者就商品来源发生错误认识，但它消耗商标的独特性或污损其声誉，并破坏商标的广告宣传价值。因此，具有相当知名度的商标应该获得反淡化的扩大保护。由于商标权仅仅是一种准财产权，过度保护会使其权利性质发生改变，最终阻碍自由竞争，所以商标反淡化保护的範圍要受到限定。

关键词：商标淡化 来源功能 广告功能

商标淡化似乎是一个谁都无法解释透彻的概念。美国商标法大师托马斯·麦卡锡（J. Thomas McCarthy）曾说，“商标法中还从来没有一个概念制造过这么多原则解说的困惑和司法理解的分歧。”^{〔1〕}我国学者关于商标淡化的讨论从20世纪90年代开始升温，相关的研究成果主要介绍了美国的立法和司法经验。但是，我国大多数学者误读了商标淡化的概念，而我国现行的商标法律法规中事实上也没有关于商标淡化的规定。因而，我们有必要全面认识从西方舶来的商标淡化概念提出的基础，并以此为据分析商标反淡化救济存在的空间，同时借鉴美国等国家的立法、实践经验，制定我国商标淡化的相关规范。

一、商标淡化与商标功能的发展变化

中外文献中论述商标淡化的，几乎无一例外认为商标淡化理论的始作俑者是美国学者弗兰克·斯凯特（Frank Schechter），也总是引用他关于保护商标独特性（uniqueness）的论断。1927年，《哈佛法律评论》发表了斯凯特的文章《商标保护的理性基础》（The Rational Basis of Trademark Protection）。在提出商标淡化理论之前，他用了相当的篇幅分析人们对商标功能的误读。他指出，商标发挥的功能并非是人们所称的“标示商品或者服务的来源”。为了证明这一点，他引用了几个巡回法院在一些判决中的观点：人们要去购买某个或某种商品，并非是因为知道或者识别出该商品是某生产者生产的，而是因为识别出令人满意的产品。例如，人们想购买贝克（Baker）巧克力，并不是因为人们知道它是沃尔特·贝克（Walter Baker）生产的，而是人们喜欢这种巧克力。有观点

* 中共中央党校政法部副教授。

〔1〕 J. Thomas McCarthy, *Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared*, 94 Trademark Reporter 1163 (2004).

认为,商标只是商誉看得见的标志,商誉比商标重要,因为商誉才是实实在在的内容,而商标只是商誉的影像。但这并没有精确地表述出商标在今天发挥的真正功能,并会阻碍对商标的全面保护。^[2]斯凯特认为,传统商标侵权理论建立在消费者就商品来源发生混淆的基础上,它的理论基础就是把商标的功能定义为识别商品来源。如果把相同或者近似的商标、名称用在非竞争性商品之上,逐渐消耗或者稀释公众对于某种商标的认识,传统的商标侵权理论就无法为商标权人提供保护,因为消费者就商品来源没有发生错误认识。^[3]为制止针对商标实施这种“千刀万剐(death by a thousand cuts)”的行为,^[4]商标权人只能求助于商标淡化理论。可见,正是基于对商标功能的新理解,斯凯特提出了商标淡化理论,所以,商标淡化理论诞生的根本原因在于商标功能在现代社会的发展变化。

现代商标理论认为,商标有标示商品来源功能(origin function)、品质保证功能(quality or guarantee function)以及投入和广告功能(investment or advertising function)三种功能。^[5]日本学者称之为“商标来源表示功能”、“品质保证功能”和“广告宣传功能”。^[6]我国有学者将商标的功能归结为三种:认知功能、品质保证功能和广告功能。^[7]还有学者做了更详细地划分,将商标的基本功能归结为:识别功能、标示来源的功能、保证品质的功能、广告宣传的功能,^[8]但标示来源的功能实际上内在地包含了识别功能。因此,这种概括是三种功能说的另外一种表述方式。

商标的三种功能是随着历史发展逐渐丰富和发展起来的,在不同的历史时期,各种功能的相对重要性不同。在商标历史发展初期,标示商品来源是最主要的功能。随着社会经济生活的发展,商标的品质保证功能和广告功能获得了越来越丰富的内容,我们甚至可以说,在很多时候商标强大的广告功能已经遮蔽了它的基础功能。我们可以从商标的发展历史中看出商标功能的发展脉络。

关于商标的起源,没有专门的历史著述论证,人们只能从考古学和有关历史文献中采摭文据进行猜测和推断,学者们的说法也很不一致。有学者认为商标起源于约公元前3500年埃及陶器上的标记;^[9]另一种观点为认为商标起源于至少4000年前在科林斯湾遗址出现的陶匠所做的标记;^[10]还有观点认为起源于公元前2698年中国陶器上的标记。^[11]我国学者对商标起源的认识也是仁者见仁,智者见智。有人认为,在西方,商标最早起源于西班牙,当时的游牧部落把烙印打在自己的牲畜上,以区别不同主人的牲畜。^[12]有人认为,早期的商标使用与保护是以政府管制为基础的,如1266年英国政府强制面包师将自己的标记标在其制作和出售的面包上。^[13]也有学者认为,西方最早的商标除了个体工匠和商人使用的明记和暗号之外,还有13世纪行会供成员使用的特定的印章。^[14]但有人指出,这称不上商标,商标出现在古登堡采用活字之后的印刷品,印刷出版者为了

[2] See Frank Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harvard Law Review 813, 816-818 (1927).

[3] 前引[2], Schechter文,第825页。

[4] *Coca-Cola Co. v. Stewart*, 621 F.2d 287, 292 (1980).

[5] W. R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London Sweet & Maxwell, 1996, p.527.

[6] 参见[日]纹谷畅男:《无体财产法概论》(第6版),有斐阁1996年,第17页以下。

[7] 参见刘春田主编:《知识产权法》,中国人民大学出版社2000年版,第232页以下。

[8] 参见吴汉东主编:《知识产权法》,中国政法大学出版社2002年版,第218页以下。

[9] Gerald Ruston, *On the Origin of Trademarks*, 45 Trademark Reporter 127, 130 (1955).

[10] Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law Relating to Trademarks*, New York: Columbia University Press, 1925, p.20.

[11] Benjamin G. Paster, *Trademarks - Their Early History*, 59 Trademark Reporter 551, 552 (1969).

[12] 参见前引[8],吴汉东主编书,第224页。

[13] 参见前引[7],刘春田主编书,第236页以下。

[14] 参见郭寿康主编:《知识产权法》,中共中央党校出版社2002年版,第217页以下。

把自己的印刷制品与他人的印刷制品区别开来,在其书面装饰的部分加一定的标识。^[15]早期商标的功能主要在于识别商品的来源,商标构成要素朴素、简单。事实上,在商标的最初发展阶段还没有发展文字,所以,当时的商标都是图案。^[16]

尽管人们对商标起源以及早期商标与现代商标之间的传承发展关系认识不一致,但都认为中世纪是商标发展的黄金期。^[17]当时,贸易获得了大发展,出现了大量的行会以及有关商标和商标侵权的地方性立法。中世纪欧洲的政治形势也对商标产生了很大的影响。当时,封建制度瓦解,在德意志北部出现了商业同业公会联盟以保护海上贸易,独立自主的自由城市出现,其中最重要的是横贯欧洲的商业行会和手工业行会。地方立法主要由自治市完成,当时,商品在自治城市的范围内销售,因此这些商品的质量也有了统一的标准。在11到13世纪,横扫英格兰和欧洲的商业行会和手工业行会对商业的控制力比地方当局更甚。商业行会的成员是商人,手工业行会的成员是手工业者,他们发布行业规范规制其成员。这时,商标逐渐获得了品质保证功能,同一商标的商品具有同等品质。另外,为了保证产品质量并证明产品已经达到了市定或者行会制定的标准,这时的商标标识一般会与具有检印和证明作用的标记同时出现。早在15世纪,法国的法律就要求工匠必须在他所有的产品上加标志,以此表明他们对其产品负责,在经过官方检验和批准以后要加印花。^[18]在这个历史发展阶段,商标的品质保证功能最突出,这种功能不仅通过产品提供者的自律或者行会规制来实现,还以行政强制为后盾,现代社会商标立法中的市场规制和管理因素也便由此而来。

蒸汽机的发明把人类向前推进了一大步,也带来了法律制度的一系列变革。它直接带来了交通和贸易的发展,这极大地刺激了商品的流通,也导致了商标发展史上的重大革命。大规模的商品生产产生了极大的物流需要,同时生产者也希望自己的产品能够通过多种途径让消费者了解和认识。远程交易取代了面对面交易而成为市场的常态,商标本身就成为一种最重要的商品广告媒介。这时,商标的三种功能完美地结合在一起,使成功的商标不但要精心设计,还需要长时间的广告与商品的优良品质做保障,由此建立其威望。^[19]于是,商标的使用者和设计者从朴素的标示商品来源的意识中走出来,开始注重商标的美感设计,希望商标标识在第一时间抓住消费者的视线,影响消费者对商品的主观判断和感受,并在消费者那里留下持久的印象和记忆。同时,在很多情况下,长期的投入使商标上的商誉价值逐渐累积,无限膨胀,导致商标本身具有的销售吸引力的价值远远超过了商品提供者的其他资产。商标的价值随着商标吸引力的增加而不断提升,商标的广告功能发展到了极致。

从上文商标历史发展脉络的梳理中,我们不难看出,商标功能在不同的社会发展阶段有不同侧重。即使今天,我们仍然不得不承认,在商标的三种功能中,最为基础的功能当属商标识别商品来源的功能。我国台湾学者将商标标示商品来源和出处的功能叫做“商标的原始功能”,在此之外才列举商标的其他功能。^[20]我国大陆学者也认为识别功能是商标“固有的最基本的功能”。^[21]更有学者说,与认知功能相联系是所谓的“表彰商品来源功能(又称起源功能)”,在历史上被认为是商标的原始和唯一功能。^[22]如果从逻辑的角度进行分析,表示商品来源的功能是另外两种功能的基础:只有保证商品来源方面的信息是真实的,消费者才能判断出商品的品质;这一功能也是投入和

[15] 参见郑成思:《知识产权论》,法律出版社2003年版,第8页以下。

[16] Sidney A. Diamond, *The Historical Development of Trademarks*, 73 Trademark Reporter 222, 223 (1983).

[17] 前引[16], Diamond文,第229页。

[18] 前引[11], Paster文,第556页以下。

[19] 参见曾陈明汝:《专利商标法选论》,台湾三民书局1977年版,第153页。

[20] 参见曾陈明汝:《商标法原理》,中国人民大学出版社2003年版,第10页。

[21] 前引[8],吴汉东主编书,第218页。

[22] 参见前引[7],刘春田主编书,第232页。

广告功能赖以发生的物理凭借。商标所具有的标示商品来源的功能是商标预设的功能，而另外两种功能则带有事后功能的特征。

但是，商标在现代社会的发展已经让我们不得不更多地关注其广告功能。今天，大多数商标诉讼都因在不构成竞争关系的商品之上使用近似商标而发生。在相同或者近似商品上使用相同或者近似的商标并进而造成消费者混淆的情况已经成为了例外，更多的是采取隐蔽或者巧妙的方式，用暗示或潜移默化的方法，其目的就是绕开传统商标侵权规定，因为根据该规定，如果消费者就商品来源没有产生混淆，就不发生侵权责任。这样，不论从发生频率、还是从非法所得的价值角度衡量，绝大部分非法使用商标的行为都会游离于传统商标保护之外，因为赤裸裸的侵权行为已经是非常态，而隐蔽的搭便车行为针对的就是具有相当经济价值的商标，其行为所得甚巨。这迫使我们必须重新认识商标的价值，重新定义商标保护的基础。斯凯特说，现代商标的价值并不在于识别商品来源，而在于创造购买力；这种购买力来自于公众的心理，它不仅取决于使用商标的商品的价值，还取决于商标本身的独特性（uniqueness）和单一性（singularity）；于相关或不相关的商品上使用这种商标会损害这种独特性或单一性；法律同样要对它进行保护，对它的保护程度取决于商标所有人通过自己的努力或者创造力使该商标区别于其它商标的独特性的程度。^[23] 斯凯特还引用德国的案例佐证自己的观点。一家生产钢铁的公司使用了漱口药的商标“Odol”。尽管消费者不会认为生产漱口药的这家公司开始生产钢铁了，但德国法院认为，消费者由此商标会联想到漱口药，并进而认为以同样商标销售的任何一种商品都有同样好的质量。如果每个人都用这种商标识别其提供的商品，该商标就会丧失购买力。因此，漱口药的生产者有权利保证该商标不被淡化。^[24]

斯凯特敏锐地捕捉到了现代社会商标与商誉之间的微妙关系。商标承载着商誉走得越来越远，商标所代表的商誉已经逐渐脱离商标标记本身，开始主张自己独立存在的价值。我们可以清晰地看到，问题之根源在于商标功能从原始功能向事后功能——即广告投入功能——倾斜。也有人从符号学意义上分析商标，认为有必要重新定义商标显著性，它包括两种显著性，一为来源显著性（source distinctiveness），它定义的是商标识别商品来源的显著性；二为差异显著性（differential distinctiveness），它定义的是商标与其他商标相区别的显著性。当今社会，来源显著性在消减，而差异显著性主宰了法律。商标法律正向符号的“标记价值（sign value）”修正。^[25] 这种符号学意义上的分析也从另外一个角度道出了商标功能的发展变化。

如果能够认识到商标反淡化保护的基础在于商标的广告宣传功能，我们就可以正确设定商标反淡化保护的存在范围。

二、商标反淡化保护的范畴——以美国法为中心

从类型上分析，淡化行为包括两种：冲淡（blurring）和污损（tarnishment）。^[26] 2006年10月

[23] 前引 [2]，Schechter 文，第 831 页。

[24] 前引 [2]，Schechter 文，第 831 页以下。

[25] Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 *UCLA Law Review* 621, 621 - 622 (2004).

[26] 我国学者就这两个英文名词的翻译很不一致：有的称其为模糊与失色或贬低（须楚建：《商标淡化的法律问题初探》，《法学》1997年第7期）；有的称其为暗化与丑化（井涛、陆周莉：《论驰名商标的反淡化保护》，《法学》1998年第5期）；有的称其为冲淡与玷污（〔美〕苏珊·瑟拉德：《美国联邦商标反淡化法的立法与实践》，张今译，张保国校，《外国法译评》1998年第4期；杨柳、郑友德：《从美国 Moseley 案看商标淡化的界定》，《知识产权》2005年第1期）；有的翻译为“冲淡或模糊”与“污损或丑化”（马宁、杨辉：《商标淡化理论的新转折：评美国 Victoria's Secret 案》，《电子知识产权》2004年第2期）。笔者认为，从文义的对应性和表述的优雅来看，冲淡和污损不失为一种好的翻译。

6日美国国会通过的商标淡化修正法案(Trademark Dilution Revision Act (TDRA))、^[27]1998年7月16日修改并于1999年1月1日生效的德国商标法第14条第2款之(3)都采这种分类。我国学者对商标淡化的类型分析与此一致。由于污损行为对商标权人的侵害是明显的,因此,从原则的具体理解适用来看,学界和司法界在认识上没有什么分歧。但关于冲淡行为,却存在诸多解释上的争议。本文主要以冲淡行为为分析对象,探讨商标淡化认定中的基本问题,下文主要在冲淡意义上使用淡化这一概念。

尽管人们对淡化行为的类型划分基本一致,对商标反淡化保护的范畴却认识不一,其原因在于要么没有正确理解商标反淡化概念提出的基础在于保护商标的广告宣传功能,要么对商标法在多大程度上保护商标的广告宣传功能认识不一致。这使很多人误解了混淆要素在商标反淡化保护中的意义,纠缠于商标反淡化保护以商标驰名还是以商标著名为要件的问题。

(一) 商标反淡化保护不要求发生商品来源混淆

商标反淡化保护商标的广告宣传功能,这与反混淆不同,后者保护商标的标志来源功能。如果将发生商品来源混淆作为商标反淡化保护的前提要件,会使商标反淡化保护失去独立存在的空间。如果消费者将一个标志同时和两个来源提供者联系在一起,这时可能会发生混淆,也可能发生商标的淡化。二者的区别在于,如果消费者认为两个来源提供者具有某种联系,如合作关系、投资关系或隶属关系,发生的是混淆;如果消费者能够认识到两个来源提供者没有任何联系,发生的则是淡化。这时,之所以要保护商标权人的反淡化权利,是因为消费者把标识和另外一个新的不同的来源联系在一起,削弱了商标和商标权人之间的特定联系。

这里暗含着一个前提,即冲淡行为只能发生在不相同、且非类似的商品或服务之间,如果是将相同或者类似标记用于相同或者类似的商品、服务之上,则是传统的混淆侵权,而不考虑商标的淡化问题。

与传统混淆侵权不同,禁止商标淡化并不强调保护消费者的利益,^[28]它保护的是商标权利人的权利。当然,有些学者主张,淡化行为事实上损害了消费者的利益。因为商标是通过提供给消费者一个简单的、便于记忆的、清晰的产品或者服务的识别符号,谋求信息成本的经济化。如果商标具有其他联系对象,则经济化程度降低,因为看到它的人必须考虑一下才能确定它是某产品或者服务的标记。^[29]标记被使用在不相关的产品上会逐渐降低商标的显著性,在商标周围的这些“混淆视听”会增加消费者的检索成本。^[30]在一定程度上,消费者能够获得并加工的信息取决于他们意识中标记和产品之间的联系程度,“混乱”会增加消费者的成本。^[31]但是,不能否认,相对于混淆给消费者造成的损害,淡化给消费者造成的检索成本毕竟具有间接性,而且反复试错也许能够使消费者的“视听”不再“混淆”。因此,至少可以这样说,反淡化的直接目的并不是保护消费者,它保护的也不是商标的标志商品来源功能。

[27] 在联邦商标反淡化法制定后,有少数人认为,联邦反淡化法并不规范污损行为造成的淡化,因为该法不像州反淡化法那样明确地把“损害商业信誉”(injury to business reputation)包括在里面。See Robert C. Denicola, *Some Thoughts on the Dynamics of Federal Trademark Legislation and the Trademark Dilution Act of 1995*, 59 *Law and Contemporary Problems* 75, 88-90 (1996)。但法院认为,联邦反淡化法适用于污损行为。例如,在 *Toys "R" Us, Inc. v. Akkaoui* 一案中,法院认为被告使用 *adultsrus.com* 域名销售成人用品的行为,污损了原告在公众中一直保持并努力保持的形象,违反联邦反淡化法的规定。See *Toys "R" Us, Inc. v. Akkaoui*, 40 U. S. P. Q. 2d 1836 (1996)。2006年商标淡化修正法案明确规定了淡化和污损两种行为, See 15 U. S. C. A 1125 (c)。

[28] *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U. S. 418, 430 (2003)。

[29] Richard A. Posner, *When Is Parody Fair Use?*, 21 *Journal of Legal Studies* 67, 75 (1992)。

[30] Maureen A. O'Rourke, *Defining the Limits of Free-Riding in Cyberspace: Trademark Liability for Metatagging*, 33 *Gonzaga Law Review* 277, 306-307 (1998)。

[31] Mark A. Lemley, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 108 *Yale Law Journal* 1687, 1704 (1999)。

但是, 商标反淡化保护中存在一个悖论——混淆与淡化互相排斥。上文已述, 淡化与混淆不同, 消费者就商品来源不发生错误认识, 也不认为两个来源之间有什么特别联系, 如合作关系等。但是, 如果消费者根本不把标记与著名或驰名商标联系在一起, 则淡化就根本无从发生。因此, 不论是混淆, 还是淡化, 消费者一定是将某标志与两个来源联系在一起。即使是在淡化的情况下, 在消费者的意识中, 两个来源还是有联系的, 只不过这种联系不是混淆 (confusion), 而是一种意识中的联想 (mental association)。^[32]

正因为存在这种悖论, 很多人仍将混淆作为是否构成淡化的要件之一, 这种认识上的误区在我国学界尤甚。我国大多数学者认为, 淡化行为使消费者就商品来源发生混淆;^[33] 消费者会误认为两商品来源相同或两企业存在某种商业或组织上的联系而购买某无关商品。^[34] 这就错误地解读了商标淡化的概念, 没有认清商标反淡化保护与商标广告宣传功能之间的相依互存关系。如果消费者就商品来源发生了错误认识, 而认为商标和著名商标权人有某种联系, 事实上是不可能发生淡化的, 因为此时在消费者的意识中, 标记指向的是一个来源——著名商标权利人, 不论消费者认为商品来源于一个提供者, 还是认为商品的两个提供者之间有某种合作关系。即使发生了后种情况, 在消费者那里留下主要印象的仍是著名商标权利人。这时, 从逻辑上说, 商标的显著性、独特性没有遭到淡化, 反而是被强化了。

此外, 从用语表述来看, 我国大多数学者将淡化作为与混淆相并列的一种侵权方式, 也是一种技术上的错误。在美国, 淡化就是淡化 (dilution), 不是侵权 (infringement), 商标中的侵权指的是混淆。^[35] 在发生了混淆的情况下, 原告提出的是侵权之诉 (infringement claim), 而原告针对淡化提出的则是淡化诉讼 (dilution claim)。^[36] 维多利亚诉摩斯案 (V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley) 涉及侵权、不正当竞争以及淡化, 而法院也是针对原告的侵权主张、不正当竞争主张和淡化主张做出了分项判决。^[37] 因此, 不论从形式归类上, 还是从内容规定上, 混淆和淡化都是不同的。

(二) 商标反淡化保护与商标的知名度

是否只有驰名商标才有资格获得商标反淡化保护, 这是一个争议较大的问题。对此, 存在两种不同的观点。

第一, 驰名商标说。尽管美国州法律不认为商标驰名是反淡化救济的前提,^[38] 1996 年美国联邦商标反淡化法 (Federal Trademark Anti-Dilution Act) 却将商标淡化定义为“降低、削弱驰名商标对其商品或服务的识别能力和区辨能力, 而这不论驰名商标所有人与他人之间是否存在竞争关系, 或者是否存在混淆的可能”。该法明确规定了“驰名商标”这一要素。美国 2006 年商标淡化修正法案进一步明确了商标淡化中商标必须驰名的构成要素, 规定冲淡造成淡化是因商标或商号与驰名商标相似而损害驰名商标的显著性, 而污损造成淡化是由于商标或商号与驰名商标相似而损害驰

[32] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4th ed., Thomson West, 2005, pp.24 - 143.

[33] 房芳:《驰名商标淡化及其对策》,《法学》1996 年第 9 期。

[34] 陈兰兰:《驰名商标的淡化和反淡化》,《山东法学》1997 年第 5 期。

[35] Kathleen B. McCabe, *Dilution - by - Blurring: A Theory Caught in the Shadow of Trademark Infringement*, 68 Fordham Law Review 1827, 1840 - 1841 (1999 - 2000).

[36] See Joseph J. Galvano, *There Is No Rational Basis for Keeping It a Secret Anymore: Why the FTDA's Actual Harm Requirement Should Not Be Interpreted the Same Way for Dilution Caused by Blurring as It Is for Dilution Caused by Tarnishing*, 31 Hofstra Law Review 1213, 1218 - 1220 (2002 - 2003).

[37] 关于此案在联邦地区法院和巡回法院审理情况的讨论, 请见 *Trademark Law - Federal Trademark Dilution Act - Sixth Circuit Holds That Plaintiffs Need Not Show Actual Harm to Prove Dilution - V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, 259 F.3d 464 (6th Cir. 2001), 115 Harvard Law Review 731 (2001 - 2002)。

[38] See Lynda J. Oswald, "Tarnishment" and "Blurring" under the Federal Trademark Dilution Act of 1995, 36 American Business Law Journal 255, 271 (1999).

名商标的信誉。〔39〕

第二,著名商标说。法国知识产权法典第7卷“制造、商业及服务标志和其他显著性标记”第L.713-5条规定:“在不类似的商品或服务上使用著名商标给商标所有人造成损失或者构成对该商标不当使用的,侵害人应当承担民事责任。”该条第2款接着规定:“前款规定亦适用于保护工业产权巴黎公约第6条之2意义上的驰名商标。”〔40〕此处的“著名商标”并不是人们通常所说的驰名商标。类似规定还见于1998年7月16日修改并于1999年1月1日生效的德国商标法,该法在第14条第2款之(3)规定:“未经商标权人同意,应当禁止第三方在商业活动中,在不相近似的商品或服务上,使用与商标权人的商标相同或相近似的任何标志,并且毫无正当理由地、不公平地利用了或损害了该商标的显著性或声誉;但是,该商标需在德国范围内享有声誉。”可见,在德国法中,商标淡化的范围不局限于驰名商标,只要某个商标“在德国范围内享有声誉”都可能成为被淡化的对象。

只有著名商标或者驰名商标才能获得商标反淡化保护,这首先是一个逻辑问题,因为如果无名无誉,自然不会有什么被淡化的,也就没有被淡化的“资格”。但从根本上说,这里存在一个深层次的理论问题,即商标法在保护商标广告宣传功能上能走多远。商标反淡化旨在保护商标的广告宣传功能,这首先违背商标法的产生基础。商标法之祖是反不正当竞争,商标保护的基本宗旨是保障消费者能够确定他要购买的商品是谁生产的。起初,商标直接保护的只是消费者,并不赋予商标所有人一种财产权利。〔41〕商标法最初保护的主要是商标的识别来源功能,因为商标只是承载了消费者内心世界对于某种符号所代表的商誉的认识,只是一种产品或者服务的标签。但是,随着商标功能的发展变化,商标法也不得不开始关注存在于商标本身的财产权。淡化对原告造成的损害在于名称作为广告工具使用时发挥的功能。〔42〕这样,商标法就有了两个相互作用的目标:保护消费者不被欺骗以及保护商标持有人对商标的财产权利。前者保护的是商标的识别来源功能,后者保护的是商标的广告宣传功能。但是,商标权和著作权、专利权毕竟不同,商标权最多只是准财产权。“商标权不能赋予商标权人使用商标词汇的垄断权或什么综合性(omnibus)财产权。”〔43〕美国第四巡回法院在其判决中明确指出,如果它保护在先使用商标的显著性本身,则会创造一个“激进的、完整的财产权”(radical property-right-in-gross)反淡化保护模式。〔44〕

美国联邦商标法要求只对驰名商标提供反淡化保护是有其历史发展背景的。1996年美国联邦商标反淡化法明确规定只有驰名商标才受该法的反淡化保护,但是,法院在理解适用该条的过程中创造了“特殊市场驰名”(niche fame)标准,认为尽管对于一般公众来说商标并不驰名,但是,只要原告和被告在同样的或相关联的市场进行经营运作,而原告商标在该特殊市场已经有很高的知名度,则该商标有权获得反淡化保护。〔45〕但美国2006年商标淡化修正法案否定了“特殊市场驰名”标准,规定了商标淡化中驰名商标的定义:当商标作为商标所有人的商品或服务来源标识而为美国一般消费公众所广泛认可时,商标为驰名。〔46〕“一般消费公众”(general consuming public)和“广泛认可”(widely recognized)使“特殊市场驰名”的标准失去了“市场”。如此取舍反映了美国学

〔39〕 15 U. S. C. A. 1125 (e) (2) (B) (C).

〔40〕 《法国知识产权法典(节选)》,黄晖译、郑成思校,载郑成思主编:《知识产权文丛》第3卷,中国政法大学出版社2000年版,第435页。

〔41〕 See *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U. S. 403, 413 (1916).

〔42〕 See *Wedgwood homes, Inc. v. Lund*, 659 P.2d 377, 383 (Or. 1983).

〔43〕 *Playboy Enters. Inc. v. Netscape Communications Corp.*, 52 U. S. P. Q. 2d 1162, 1170 (C. D. Cal. 1999).

〔44〕 *Ringling Bros. - Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, 170 F.3d 449, 459 (4th Cir. 1999).

〔45〕 *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L. L. C.*, 212 F.3d 157, 164 (3d Cir. 2000).

〔46〕 15 U. S. C. A. 1125 (e) (2) (A).

界和司法界在反淡化保护商标广告宣传功能界限上的彷徨，也说明即使商标法通过反淡化规定认可和保护商标的广告宣传功能，它也必须在保护范围上作出一定的让步。

笔者认为，可以将反淡化保护限定在著名商标的范围内，而普通商标不能享受反淡化保护；同时，把商标的知名程度作为判断淡化是否成立的一个重要要素，这样商标是否驰名就成为其中一个重要的考量指标。因此，也可以说，即使是采著名商标标准，也不可能完全否定驰名商标在反淡化保护中的意义。

另外，尚有观点认为商标反淡化保护与商标显著性的获得方式相关。斯凯特在提出商标淡化理论时认为，只有具有内在显著性的那些臆造的（coined）、任意的（arbitrary）词汇才能获得反淡化的扩大保护。这样，暗示性词汇和叙述性词汇构成的商标都被排除在外。^[47]但是，后来的学者提出，没有必要把保护商标的“商业磁力”限定在臆造商标和任意性商标范围内，不论是通过使用获得显著性，还是商标内在具有显著性，只要商标具有独特的特征即应受反淡化保护。^[48]1996年美国联邦商标反淡化法实施后，美国第二巡回法院通过一系列判例确定了一项原则，即只有具有内在显著性的商标才可以获得反淡化保护。^[49]2006年美国联邦商标淡化修正法案却明确使用了“内在或者通过使用获得显著性”（inherently or through acquired distinctiveness）的表述。从逻辑上说，商标反淡化保护的是商标的广告宣传功能，哪里发生了损害商标广告宣传功能的行为，哪里就应该有商标反淡化保护，而不论商标“出身”如何。但是，商标显著性的获得途径仍是我们判断淡化是否发生的衡量要素。虽然放弃了内在显著性的要求，但商标淡化修正法案仍规定，在判断是否构成冲淡时，要考虑所有相关要素，其中包括：……（ii）驰名商标内在显著性或获得显著性的程度；（iii）驰名商标所有人实际上独占使用商标的范围；……^[50]第2项的规定实际上把内在显著性商标与通过使用获得显著性的商标进行了区分，而第3项使二者的区别进一步明确。如果是暗示性或叙述性语汇构成的商标，其他商品提供者很可能也在使用该标志，其独占使用的市场范围要小得多，把它作为判断是否构成冲淡的重要考量要素之一，会严重影响淡化的成立，因而通过使用获得显著性的商标获得反淡化保护的可能性很小。可以说，新法案虽未明确将通过使用获得显著性的商标推出反淡化的保护伞，但事实上并没有放弃对显著性获得方式的考虑。

三、商标反淡化保护的难点

通过上文的分析，笔者认为，冲淡导致的商标淡化是指，未经著名商标权利人许可，在非类似的商品或者服务上使用与著名商标相同或者近似的标志，尽管消费者能够识别出标记所标识的商品或服务分别来自不同且不相关联的提供者，但该行为可能会消耗著名商标的独特性，使著名商标逐渐丧失吸引力，最终给商标权人带来损害。该定义既明确了商标反淡化保护以商标具有一定的知名度为前提，又把商标反淡化保护与传统的混淆保护区别开来，指出商标淡化的危害并非在于商标无法发挥其识别来源功能，而在于削弱商标与商品的唯一联系性并使商标逐渐丧失销售力、吸引力。

如果根据上述定义来考虑巴黎公约、TRIPS以及我国法律的规定，我们会发现，巴黎公约中根本没有规范商标淡化，而TRIPS第16条第3款及我国现行立法的规定事实上也不是关于商标淡化的规定。巴黎公约第6条之2规定的驰名商标保护以“用于相同或类似商品上，易于造成混乱”为前提，因此，该条不是关于淡化的规定。TRIPS第16条第3款规定：“巴黎公约1967年文本第

[47] 前引[2]，Schechter文，第828页。

[48] See Beverly W. Pattishall, *Dilution Rationale for Trademark - Trade Identity Protection, Its Progress and Prospects*, 71 *Northwest University Law Review* 618, 630 (1976-1977).

[49] *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208, 215-216 (1999).

[50] 15 U. S. C. A. 1125 (c) (2) (B).

6条之2,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可能因此受损。”由于这里明确规定了“暗示该商品或服务与注册商标所有人存在某种联系”这一要件,因此,从严格意义上说,该规定并不是关于淡化的,因为一旦消费者将两个标记都联系到驰名商标人那里,这时发生的就是混淆,而不是淡化了。

我国学者关于商标反淡化研究的文献都认为,我国关于商标淡化的最早规定见诸于1996年8月14日国家工商行政管理局令第56号发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》。^[51]其第8条规定,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权益的,不得注册为商标;第9条规定,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两年内,请求工商行政管理机关予以制止。该规定第8条是防止商标发生淡化的措施,可以认为是针对商标淡化的规定,但从严格意义上说第9条则不是关于商标淡化的规定。因为和TRIPS第16条第3款的规定一样,“暗示该商品与驰名商标注册人存在某种联系”实属“画蛇添足”。而第8条所规定的反淡化保护仅限于注册驰名商标,针对的是商标注册申请,只是通过不予注册来防止商标淡化的发生。因此,《驰名商标认定和管理暂行规定》并没有就商标淡化从注册到使用作出全面的规范。

令人遗憾的是,2001年修改后的我国商标法和国家工商行政总局于2003年颁布的《驰名商标认定和保护规定》也没有规范商标淡化行为。商标法第13条第2款的确规定了对注册驰名商标可以提供跨类保护,但是,对该条款作出进一步规定的《驰名商标认定和保护规定》第6条第1款第2项规定,跨类保护以“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”为要件,所以,这里规范的依然是混淆问题。2005年底发布的《商标审理标准》在第一部分“复制、摹仿或者翻译他人驰名商标审理标准”之6.2进一步明确:在不相同或者不相类似的商品/服务上扩大对已注册驰名商标的保护范围,应当以存在混淆、误导的可能性为前提;该标准5.1规定,混淆、误导是指导致商品/服务来源的误认。混淆、误导包括以下情形:(1)消费者对商品/服务的来源产生误认,认为标识系争商标的商品/服务系由驰名商标所有人生产或者提供;(2)使消费者联想到标识系争商标的商品的生产者或者服务的提供者与驰名商标所有人存在某种联系,如投资关系、许可关系或者合作关系。进行综合分析,我们会发现,所有这些规定都不是关于商标淡化行为的,仍然是传统的商标混淆侵权。可以认为,我国现行商标法律制度中没有关于淡化的规定,而我国大多数学者之所以认为我国商标法律制度有淡化规范,是因为他们误读了商标淡化理论。

有学者^[52]指出,事实上第一个商标淡化的案例是1898年发生在英国的伊斯门诉约翰·格里菲思案。^[53]该案中,英国法院认为,被告不能在自行车上使用“柯达(KODAK)”商标。这样,商标淡化的发展史就可以前溯27年,因为斯凯特引证的德国“Odol”案发生在1925年。^[54]不过,由于伊斯门案明确提出“混淆的可能”要件,^[55]因此,也有人认为该案不是关于商标淡化的。^[56]由此看来,在商标淡化概念发展之初,人们就无法理清淡化与商标来源功能、广告功能的关系。但

[51] 例如,前引[26],井涛、陆周莉文;又见范晓波、马小庆:《驰名商标反淡化保护若干问题研究》,《法律适用》2003年第12期;也见尹西明:《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》,《河北法学》2006年第2期。

[52] Walter J. Derenberg, *The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes*, 44 California Law Review 439, 448 (1956).

[53] Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. John Griffiths Cycle Corporation Ltd., 15 R. P. C. 105 (1898).

[54] 前引[2],Schechter文,第831页以下。

[55] 15 R. P. C. 105, at 110 (1898).

[56] Tony Martino, *Trademark Dilution*, Oxford: Clarendon Press, 1996, p. 4.

即使从“Odol”案起算，商标淡化也已经有 80 多年的历史，遗憾的是，时至今日，人们关于商标淡化依然有理解上的偏差，而且对商标淡化的构成依然争论不休，立法上也存在失误。那么，难点究竟在哪里？

最根本的原因在于人们对是否保护商标的广告宣传功能以及在多大程度上保护商标的广告宣传功能意见不一。以美国为例，对商标广告功能进行法律保护的认识就经历了一个从保守到自由的态度转变。保守态度认为，法律只保护商标的来源功能，而不保护商标的广告功能。因为普通法的基本原则是鼓励竞争，保护名称的垄断只是次要意义上的，仅在有限的范围内存在。^[57]保守态度甚至认为，不应该保护商标的广告功能，因为大规模的劝说广告造成了经济浪费，扭曲了消费者的选择。广告劝说并不能创造总需求，它只是使欲望增长，因为有效的需要不是由我们想要什么创造的，而是由生产力创造的社会购买力创造的。^[58]但反对者认为，实际上我们无从知道消费者的喜好是如何构成的，因此也就不可能确定通过商标方式进行的广告宣传是否改变了消费者的喜好；如果这种判断成立的话，我们就无法确定该影响的性质和方向。^[59]经过了多年实践，我们现在基本上接受了这样一种认识，即要保护商标的广告功能，这是商标法的一个重要发展。笔者认为，如果没有商标的广告宣传功能，消费者就必须在浩如烟海的商品中选择自己需要的产品，同样是一种不经济，也是现代社会高度紧张的生活节奏所不希望出现的一种结果。在问题的另一个极端，我们会看到，当消费者可选择的商品只有一种或者有限的几种时，从社会成本消耗来看最为经济，因为不存在广告成本，也不需要花费时间等选择成本。但这容易导致生产者、服务商利用独占地位侵害消费者权益，同时也有出现供应匮乏的危险。我们能够选择的似乎只能是居中的状态：消费者在商品的选择上支出一定的成本，在各种知名产品以及普通商品之间做出选择，同时，保护各种品牌的生产者、服务商之间的有序竞争。从功利主义的角度来看，法律也必须认可并保护商标的广告功能。

那么，接下来的问题就是，商标法是否有必要在传统的反混淆之外再创设反淡化来保护商标的广告宣传功能。这涉及商标权的定性问题，也与各国商标保护政策的定位相关。从纯粹的理论分类来看，商标反淡化保护不要求消费者发生来源混淆，但很多人之所以把该要素强行放进其构成中，首先是因为存在客观认识不足——没有认清淡化与商标广告宣传功能之间的依存关系；但也有人主观上不愿意为商标提供反淡化这种强保护，因此，他们虽然认可商标反淡化保护，却在构成要件上后退，不放弃混淆要素。在混淆要件上的彷徨以及对商标反淡化保护的不安，都是因为商标权只是一种准财产权，与专利权、著作权不同。但是，面对现实世界的经济发展状况，我们不得不考虑对商标进行反淡化保护，即使是迫于无奈。在当今世界，具有相当知名度的商标本身蕴涵的巨大价值，很多时候远胜于专利和作品产生的价值。因此，笔者认为，商标法应该提供商标反淡化保护，不应将混淆要素作为商标淡化的构成要件，但应规定具有相当知名度的商标才能获得这种保护。这样从理论体系构成来看很科学——混淆和淡化不发生分类交叉，同时立法也因应现实需要——必须保护商标的巨大商誉价值，并且由此保持了商标权准财产权的独立品格——只有具有相当知名度的商标才有资格获得反淡化保护，而不承认所有商标之上存在泛财产权。

四、结 语

我国构建商标反淡化保护制度需要结合我国的经济发展状况，作出适合现阶段经济发展水平的

[57] See *Eastern Wine Corp. v. Winslow - Warren Ltd.*, 137 F.2d 955, 959 (C. C. A. 2d 1943), cert. denied, 320 U. S. 758 (1943).

[58] Ralph S. Brown, *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, 57 *Yale Law Journal* 1165, 1185, 1187, 1190 (1948).

[59] See R. H. Coase, *Advertising and Free Speech*, 6 *Journal of Legal Studies* 1, 9-13 (1977).

规定。从保护范围来看,如果我国商标法律制度把驰名作为商标反淡化保护的前置条件,就会把很大一部分尚不构成驰名商标、但有一定知名度的商标排除在反淡化保护之外,这对我们本国产业的发展不利。因为我国本民族品牌的发展历史较短,不像美国和西方发达国家,它们已经拥有很多国际驰名商标。尤其是考虑到驰名是一个不断获得的过程,品牌的养成需要很长的时间,打造能够在世界经济舞台上竞争的品牌是需要时间和制度支持的,不能让过多的品牌在发展中期夭折。因此,从支持民族工业发展的角度来说,笔者倾向于采著名商标说。鉴于淡化保护并不局限于驰名商标,笔者认为,通过改造我国商标法第13条的规定来规范淡化行为的思路并不可取,而应该在商标法第52条之外单独规定商标淡化问题。从体系上说,商标法第52条主要规范商标侵权行为,而新的淡化规定专门规范导致商标淡化的行为,具体条文设计如下:

他人在非类似商品或者服务上使用与著名商标相同或者近似的标志,损害该商标显著性或污损该商标信誉的,著名商标权利人有权制止该类行为,并有权就由此受到的损害获得赔偿。

Abstract: The development of trademark's advertising function is the basis of the trademark dilution theory. Dilution differs from the traditional confusion infringement in that it does not lead to confusion of goods source on the part of consumers, but whittle away the uniqueness of a mark or harm its reputation. Therefore, those trademarks that have acquired considerable reputation deserve to be protected from dilution. However, trademark right is no more than a quasi-property right, overprotection will change its nature and eventually hinder free competition. So the scope of anti-dilution should be limited.

Keywords: trademark dilution, origin function, advertising function

《政治与法律》双月刊改月刊启事

《政治与法律》是上海社会科学院主管、上海社会科学院法学研究所主办,将政治学和法学融于一炉、以法学为主的理论刊物。25年以来,《政治与法律》一直以双月刊、“中国人文社会科学核心期刊”、“中国中文法律类核心期刊”的风采面向国内外读者。为适应社会主义民主和社会主义法制建设的需要,适应当代政治学、法学研究日新月异的发展形势,经上海市新闻出版局批准,《政治与法律》双月刊从2008年1月起改为月刊。热忱希望广大作者和读者一如既往,给予本刊热情关心和大力支持。改为月刊的《政治与法律》正16开,160页,每月5日出版,定价12元;邮政代号:4-375;国外代号:BM6622。

《政治与法律》编辑部

2007年8月8日