

QQ 之争：未注册驰名商标的可注册性

董新中

2005年末,深圳腾讯公司(以下简称“腾讯”)和奇瑞汽车有限公司(以下简称“奇瑞”)关于“QQ”这一商标权之争对我国驰名商标保护的法律制度提出了新的研究课题。“QQ”是于腾讯1999年2月开发的一种即时通信软件的名称,在全国的用户已经超过4亿,目前已经成为中国知名度最高、用户最多的即时通信软件之一。目前腾讯注册了包括计算机、通讯乃至服装在内的多个行业的商标,但并不包括汽车产品。“奇瑞QQ”车是奇瑞在2003年7月推出的一款微型车,一经推出便因为“大眼睛”的可爱造型而风靡市场,曾一度在奇瑞系列汽车产品中“一枝独秀”。在2005年9月中国汽车的单品销量统计中,“奇瑞QQ”以11395辆的历史最好成绩跃居第五。^[1]2003年3月21日奇瑞曾向国家工商总局商标局申请了国际分类第12类商标,申请号为3494779,使用商品为大客车、(长途)公共汽车、卡车、电动车辆、小汽车等商品项目,奇瑞QQ的公告期为2004年8月7日到11月6日,腾讯正是在这一期限内提出了异议。^[2]

两QQ商标权之争给我们提出这样的问题:第一,如果腾讯QQ是非驰名商标,奇瑞公司所申请的QQ商标能否获得注册批准?第二,如果腾讯QQ商标是驰名商标,奇瑞公司所申请的QQ商标能否获得注册批准?下面就分别予以讨论。

一、未注册驰名商标申请注册时与注册非驰名商标的法律冲突及其解决

我国《商标法》对于商标权的取得采用的是自愿注册原则和申请在先原则,即通过向国家商标局在先的申请,可以获得商标专用权。对于未注册商标,在其使用过程中,如果所有人投入了大量宣传,并因其使用商品质量或所代表商家服务质量良好,在社会上赢得声誉,会逐渐被广大消费者所认同,该未注册商标也足以成为驰名商标,例如本文开头提起的QQ汽车就是典型的例子。^[3]此时如果该未注册驰名商标与他人已经注册的非驰名商标相同或者相似,当其申请商标注册时,就会出现两种情况:第一,已经注册的是非驰名商标,而且其仅仅在

某一类或某几类商品上申请了注册,未注册的驰名商标是在与其不相同或者不相相似的商品上申请注册;第二,未注册驰名商标人申请注册的商品或者服务类别与已经注册的非驰名商标注册的商品或者服务类别相同或者相似。

当出现第一种情况时,根据我国《商标法》的规定,非注册驰名商标的申请,可以获得批准。因为根据商标法第52条第(一)款的规定,一般商标权人只能在其相同或者相似的产品上有权禁止他人使用与其相同或者相似的商标,超出这个范围之外的,商标注册人就不享有该权利。

当出现第二种情况时,笔者认为,根据我国《商标法》的基本原则,即申请在先原则,该后申请者不能获得登记批准。其理由就是,尽管后来申请注册的驰名商标人通过自己的事实行为使得自己未注册的商标成为驰名商标,但是当事人的事实行为所产生的权利不能高于另一方当事人依据法律所获得的权利。但是未注册的驰名商标的申请可以在与已经注册的非驰名商标不相同和不相相似的商品类别上获得批准。

二、未注册驰名商标申请注册时与已经注册的驰名商标之间的法律冲突及其解决

我国《商标法》对驰名商标采用的是“个案认定”、“申请认定”原则。

当某个未注册商标被认定为驰名商标,该未注册驰名商标向国家商标局申请注册时,如果已经存与其相同或者相似的驰名商标,也会产生两种情况:一是驰名商标未进行全类登记;二是驰名商标已经进行了全类登记。

如果未注册驰名商标在申请注册时遇到了已经存在的且与其相同或者相似的已注册驰名商标,如果注册驰名商标已经申请了全类注册,或者后申请的商标是在与在先注册的商标相同或者相似的产品上申请注册,后申请者则不能获得注册登记批准,其理由同样是我国《商标法》的申请在先原则。

但是,如果注册驰名商标没有进行全类登记,而且后申请注册的未注册驰名商标是在与在先注册的商标不相同或者不相似的商品上申请注册,后申请的注册商标是否可以获得注册登记批准?这一问题比较复杂,作者认为,应该可以获得批准。下文笔者专就该问题进行详细论述。

(一) 申请在先原则应当包含在具体商品类别上的申请在先的含义

我国《商标法》实行的是申请在先的原则不仅仅是申请时间的在先,而且也应当是在具体商品类别上的在先。商标权人只能在其申请注册的商品上或者相似的产品上禁止他人使用与其相同或者相似的商标,而在其未注册的商品或者服务类别上不能禁止他人使用。既然未注册驰名商标申请的是与已经注册的驰名商标不相同或者相似的商品

或者服务的类别上,就意味着在该类商品或者服务上,未注册驰名商标的申请人是在先申请,根据申请在先的基本原则,未注册驰名商标人的申请可以获得批准。

(二) 我国《商标法》第13条第2款规定的驰名商标可以跨商品类别保护也是有条件的

1、在后申请者必须具有主观恶意

虽然,我国《商标法》第52条第一、二款规定侵权责任原则是无过错责任原则,但是第13条两款规定的却是由于主观上的故意使两商标之间存在着相同或者相似的才不予注册并禁止使用。

除少数国家外^[4],世界上大多国家的《商标法》以及涉及到商标的国际条约或者公约一般都将商标界定为一种可视性标志。这种可视性标志基本上都可以称作为一种版权法上的作品。即通过一定的文字、图形、字母、数字、三维标志或者颜色及其组合表现出来的一种可视性标志。因此,这里的“复制、临摹、翻译”按照作者的理解,均应是版权法中的用语。不管是“复制”、“临摹”还是“翻译”,三者都具有一个共同的特点,即,后作品是从原作品得来的,而且后作品的制作者或者创作者都是明知有前作品的存在,而故意使后作品与原作品相同或者相似。因此,我国《商标法》第13条两款规定的对于后申请不予注册并禁止使用的首要条件就是后申请人在主观上具有恶意,即故意使自己申请的商标与已经注册(或未注册)的驰名商标相同或者相似。反过来看,根据我国《商标法》第13条的规定,如果后申请人在主观上没有故意,不是复制、临摹或者翻译已经注册的驰名商标,而是自己独立创作出来的,那

么,即使两者之间存在着相同或者相似,则其申请也应当被接受,并应当予以注册。

2、在后申请的商标容易导致与已经注册的驰名商标相混淆或者会误导公众

我国《商标法》第13条规定的不予后申请者注册的条件除了上述的申请人主观恶意外,还应当同时具备后申请者的商标容易导致与已经注册的驰名商标相混淆或者会误导公众的这一条件。

所谓与驰名商标的混淆,是指在相关公众中造成了错误认识,从而使相关公众将两个商标误认为是同一商标,或者两个商标人之间存在着某种联系。《驰名商标认定和保护规定》第二条规定的所谓驰名商标是指:“在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。”“相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者,生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。”既然我国的驰名商标是“在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”,那么在不相同或者相似的商品上给予后申请的驰名商标予以注册,即两者商品完全无关,根本不存在竞争的情况下,对于相关公众而言并不会导致混淆或者会误导公众。在这里,驰名商标保护的出发点其实是从不正当竞争的角度出发的,如果两者之间根本不是相同或者相似的商品或者服务领域,就不会存在不正当竞争的问题,也就当然不会造成损害了。

3、在后申请的商标还必须致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害

我国《商标法》第13条规定的不予后申请者注册并禁止使用的条件,还包括后申请者在不同或者不相似的商品上申请注册与已经注

册的驰名商标相同或者相似的商标,必须“致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

根据有关商标法理论,商标上的损害有两种情况。一种损害是由于消费者对两个商标混淆而错将甲生产的商品当作乙商品来买,从而造成乙商品生产者的利益受损;另一种损害是由于在其他商品类别上使用与注册驰名商标相同或者相似的商标,从而淡化了驰名商标。

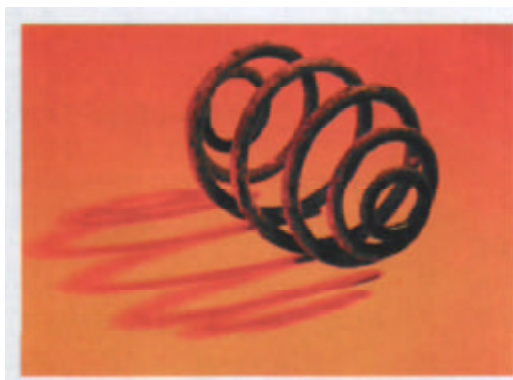
第一种损害是混淆带来的损害。笔者认为,由于不是在相同或者相似的商品类别上注册,两种商品之间不存在竞争关系,消费者不会因此而混淆两个商标所标识的商品或者服务,相关公众当然也不会因为未注册驰名商标的注册而减少购买已经注册的驰名商标的商品。因此给予未注册的驰名商标申请者予以注册,不会导致注册驰名商标人经济上的损害。

第二种损害是淡化带来的损害。作者认为给予未注册驰名商标注册也不会导致已经注册的驰名商标的“淡化”。

反淡化理论是美国在司法审判中为保护驰名商标而特别发展出的一种理论。1996年1月16日对《兰哈姆法案》进行了修改,即美国法典1125条(C)款中对反淡化法予以明确规定。其核心内容是:所谓“淡化”是“削弱驰名商标识别和区分商品或者服务的能力,无论双方当事人之间是否存在竞争,或有发生混淆、错误、或欺骗的可能”。^[6]淡化不依赖于侵权的判断标准,即混淆、欺骗或者错误。相反,它是在对驰名商标的擅自使用使公众不能明显感到该商标在指示独特的、单独、或特定的东西时适用。淡化也造成损害,这种损害与混淆造成的损害完全不同,淡化造成的损害是

由于擅自使用驰名商标,使得商标的极强的标志性效力被削弱,破坏商标的广告价值。也可以把淡化造成的损失描述为由于相似或者相同商标符号大量增加而造成消费者注意力的损失。^[6]

结合我国《商标法》中的驰名商标的界定,驰名商标是相关公众对某一商标的评价,这里的相关公众指“与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者,生产前



述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。”也就是说相关公众是某一特定商品领域内的相关人员。既然在某一特定商品领域内相关公众已经对驰名商标作出了非常高的评价,那么即便两者相同或者相似,在各自的特定的商品领域内,各自相关的公众不会因为存在其他相同或者相似的商标而减少对自己已经非常高知名度的商品减少注意力,当然也就不会造成“淡化”的损害了。

综上,从《商标法》13条两款规定的内容看,上述三个条件必须同时具备才能导致后申请的商标不能获得注册并被禁止使用,缺少其中任何一个构成要件,均不能驳回后申请者的申请,也不能禁止其使用。

(三) 给予后申请者注册符



合商标法律制度的“消费者保护”理论和“制造商刺激”理论

综观世界各国的《商标法》及相关国际公约和条约的立法理论,不外乎两个理论,即“消费者保护”理论和“制造商刺激”理论。^[7]这两种理论其实是一个事物的两个方面;“消费者保护理论”是站在消费者的角度看待这个问题,而“制造商刺激理论”是站在制造商的角度看待这个问题。各国《商标法》赋予商标权人的商标专用权目的是为了使其不同生产者之间相区别,使普通消费者对不同商品之间的区别能够进行识别,选择信誉好、质量高的商品进行交易,以此刺激制造商制造出高质量的商品,刺激制造商和服务提供商提供更好的商品及其服务。我国《商标法》的立法理论和立法精神也同样如此。

任何一个驰名商标,其之所以能够成为驰名商标,不管其是否注册,在其从一个默默无闻的不知名商标到驰名商标的过程中,商标使用人自身对商标所标识的商品均是投入了大量的人力、物力和财力。可以说是商标使用人通过巨大投入形成了驰名商标。因此,给予未注册驰名商标在与已经注册的驰名商标未注册的商品类别上及不相似商品类别上注册,恰恰符合了“制造商刺激理论”。同时,从时间角度看,它也能使消费者足以识别不同的商品。因此,这一做法既能保护消费者,也能刺激制造商,完全符合我国《商标法》立法理论和立法精神。

(四) 给予后申请者注册符合经济学原理

从经济学角度看,不给予未注册驰名商标申请注册批准,就会造成社会财富的极大浪费,甚至还

会在客观上造成已经注册的驰名商标不劳而获的不公平的结果。因为,未注册的驰名商标以前所做的一切投入所产生的效果因为本身商标不予注册甚至被禁止使用而将这种投入产生的效果转移到没有付出这部分投入的已经注册的驰名商标人那里去了。

综上所述,笔者认为,如果未注册的驰名商标是在与已经注册的驰名商标不相同或者不相似的商品类别上申请注册商标,只要其能够充分证明未注册的商标不是恶意复制、临摹、翻译已经在我国注册的驰名商标,就应当予以注册。

注释:

[1]http://tech.163.com 2005-11-25 10:19:18 来源:深圳商报(深圳)

[2]http://finance.zjrw.com/news/20051130/finance/057755424610.html

[3].我国《商标法》第十三条明确规定了对未在我国注册的驰名商标的保护。国务院制定的《商标法实施条例》第五条、国家工商总局制定的《驰名商标的认定和保护》第四条、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条等都认可了未注册商标可以被认定为驰名商标。

[4].如美国商标法律制度承认气味商标和音响商标。

[5].转引自 罗伯特P墨杰斯 彼特S迈乃尔 马克A莱姆利 托马斯M乔德著 齐筠 张清 彭霞 尹雪梅译的《新技术时代的知识产权法》第5 4 5 页

[6].转引自 罗伯特P墨杰斯 彼特S迈乃尔 马克A莱姆利 托马斯M乔德著 齐筠 张清 彭霞 尹雪梅译的《新技术时代的知识产权法》第5 4 5 - - 5 5 5 页

[7].转引自 罗伯特P墨杰斯 彼特S迈乃尔 马克A莱姆利 托马斯M乔德著 齐筠 张清 彭霞 尹雪梅译的《新技术时代的知识产权法》第4 3 8 - 4 4 3 页

作者单位:太原师范学院政法系

相关链接:

“酸酸乳”的前世今生



2000年下半年起,蒙牛乳业公司(简称蒙牛公司)开始在其生产的乳饮料上突出、广泛地使用了“酸酸乳”商标。但截至2003年蒙牛“酸酸乳”市场销量并不理想。

2002年蒙牛向商标局申请“酸酸乳”商标,被以“缺乏显著性”为由驳回。

2004年,蒙牛利用赞助“超级女声”的机会,让“酸酸乳”产品大获成功,一句“酸酸甜甜就是我”的广告语,使蒙牛“酸酸乳”一夜之间家喻户晓,产量开始急速攀升。与此同时,国内市场上各种“酸酸乳”产品层出不穷,据不完全统计,数量已经超过20家。其中三鹿乳业公司称,其于2001年4月已经将“三鹿酸牛奶(饮品)产品”按要求更名为“三鹿酸酸乳”,并在央视1套、2套及一些地方电视台大量投放三鹿酸酸乳广告。

2005年11月12日,蒙牛公司再次向商标局提交了2 9类、3 0类、3 2类标准字体和美术字体的“酸酸乳”的商标申请 现尚在审查过程中。

2005年12月12日,经举报,蒙牛公司发现市场上有与其生产的瓶装“酸酸乳”相似的乳饮料在销售,随即通过呼市新城区公证处对董建军经营销售、白雪乳业生产的“酸酸乳”乳酸菌饮料进行了证据固定,并向内蒙古呼和浩特市中级人民法院提起了诉讼。

2006年4月13日,呼市中院经审理,认为虽然该商标中带有“酸”和“乳”等表明产品特征和主要原料的词,但经原告对该商标的持续使用和对其宣传、推广费用投入的逐年增加,该商标已在实际使用中获得了较强的显著性。虽然其商标注册申请尚未被国家工商行政管理总局商标局核准,但已符合《商标法》第十四条规定的驰名商标的认定条件,应当被认定为驰名商标。为此,呼市中院对河南白雪公主乳业公司在相同的乳饮料商品上使用蒙牛集团公司的未注册但已“驰名”的“酸酸乳”商标及特有的包装装潢误导消费者,扰乱正常市场经济秩序的侵权和不正当竞争行为予以禁止。呼市中院的这一认定,立即引起了整个乳业的关注。

一审判决作出后,被告不服,向内蒙高等法院提起上诉,包括三鹿、伊利、光明等特大企业在内的众多乳品企业也表示反对,其中有5家企业在8月份向内蒙高院出示了反对证据,向内蒙高等法院递交了异议书。

2006年8月11日,内蒙古高院二次审理此案。

2007年初,内蒙高法驳回了河南安阳白雪公主乳业公司的上诉,并表示认定蒙牛“酸酸乳”标志为驰名商标“仅对本案有效”,对其他企业无任何法律约束力。

截至目前,包括三鹿、光明等企业仍未表示放弃对“酸酸乳”的争夺。该案也成为我国法院通过民事诉讼司法程序认定的第一个非注册商标名商标。



相关链接:

“小肥羊”之争始末

1999年9月13日,内蒙古小肥羊酒店(后更名内蒙古小肥羊公司,简称内蒙古小肥羊)登记注册成立。开业以来短短5年多时间,内蒙古小肥羊就成为中餐连锁企业中的佼佼者。

同年,内蒙古“小肥羊”向国家工商总局商标局提交了“小肥羊”商标注册申请,被国家工商总局以“该商标直接反映服务内容和特点”,不具有显著性为由予以驳回。

2000年6月15日,西安市小肥羊烤肉馆(简称西安小肥羊)领取了营业执照。这时,全国各地以小肥羊命名的餐饮企业陆续出现。

2001年12月18日,内蒙古小肥羊申请注册“小肥羊及图”组合商标,后经商标局初步审定公告。西安小肥羊对这一申请向商标局提出异议。

2004年4月5日,商标局作出裁定:西安小肥羊烤肉馆晚于内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司成立时间,西安小肥羊烤肉馆异议理由不成立,驳回了异议申请;“小肥羊及图”商标予以核准注册。西安小肥羊不服,向商标评审委申请复审。

2004年11月,国家工商总局商标局公布了新认定的62件驰名商标,内蒙古小肥羊公司的“小肥羊”以未注册商标的特殊身份跻身其中,立即在行业内引起轩然大波。据统计,此前全国冠有“小肥羊”字头的餐饮企业已超过5000家,其中多家申请注册“小肥羊”商标的企业均被国家商标局驳回申请。“小肥羊”驰名商标认定一出,

包括西安小肥羊在内的4家餐饮企业联名向国家商标局提出行政复议,要求收回“小肥羊”驰名商标的认



定,认为“小肥羊”是通用名称。

2004年12月20日商标评审委员会经审查,作出《关于第3043421号“小肥羊 LITTLE SHEEP及图”商标异议复审裁定书》,西安小肥羊异议复审理由不成立,准予“小肥羊 LITTLE SHEEP及图”商标注册。西安小肥羊仍不服,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

2006年1月5日,北京一中院

经审理认为,陕西小肥羊公司提交的证明小肥羊为餐饮服务通用名称的证据,不能证明在内蒙古小肥羊公司成立或申请注册被异议商标之前;“小肥羊”已成为餐馆行业中固有的或是约定俗成的通用名称。内蒙古小肥羊公司成立后,由于其经营业绩不断上升;“小肥羊”在消费者中已形成了一种特定的市场含义,使得“小肥羊”与内蒙古小肥羊公司所提供的餐饮服务紧密联系起来,其显著性日益增强,商标评审委员会裁定核准被异议商标予以注册并无不当。判决维持商评委异议复审裁定书。

2006年1月17日,西安小肥羊不服,上诉至北京市高级人民法院,请求撤销一审判决。

2006年5月19日,北京高级人民法院作经审理,认为小肥羊”通过内蒙古小肥羊公司的使用与宣传,已经获得了“第二含义”,应准予作为商标注册,维持国家工商总局商标评审委员会关于核准内蒙古“小肥羊”餐饮连锁有限公司“小肥羊 little sheep及图”商标注册的裁定。北京高院的终审判决标志着小肥羊商标确权案终于尘埃落定。



隆天国际知识产权代理有限公司

主要从事专利、商标、版权的申请注册以及法律诉讼、行政查处、海关备案、专利组合战略分析、技术转让、许可证贸易等知识产权事务的代理与咨询工作。

电话: 010-84892939 传真: 010-84892938 84892942
地址: 北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座18层 邮编: 100101
E-mail: ltbj@lungtin.com 网址: www.lungtin.com www.lungtin.com.cn