

商标法上在先权救济机制的质疑及重构

叶挺舟

(西南政法大学 研究生部,重庆 401120)

摘要:我国法律规定商标评审乃注册商标争议诉讼之前置程序,但在先权受到侵害的利害关系人仍有权依其他相关法律提起民事侵权诉讼。这种循环诉讼体制下,必然造成大量的行政司法资源浪费。此外,商评委与法院分别审查商标案件事实的双轨制模式也无可避免地会出现矛盾裁判。有鉴于此,我国应当重构在先权救济机制,将商标评审委员会审理在先权纠纷的职能转移给各地法院。由法院继承相关审理职能,一方面可以缓解商标评审委员会审理的压力,缩减当事人获得救济的时间,节约司法行政资源,另一方面,还可以通过法院间的协调,消除矛盾裁判。

关键词:在先权;注册商标;商标评审;救济机制

中图分类号:D913

文献标志码:A

文章编号:1672-8580(2013)05-0072-07

一、在先权概述及其救济机制问题的提出

我国《商标法》第 31 条规定:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标。《TRIPS 协议》也做出了明确的规定:侵犯他人合法的在先权利应是拒绝商标注册的合法依据之一。但对于在先权的概念和具体范围,我国商标及相关国际条约均没有明确规定,而理论界虽对此也有诸多探讨,但分歧极大^①。一般认为,在先权应具有以下几个特征:第一,在先权是受法律保护的权利或者利益;第二,在先权在商标申请以前就已经取得或者使用;第三,在先权与争议的注册商标具有相似性^②。

为保障在先权制度地正常运行,除了《商标法》第 31 条的规定和第 41 条注册商标的撤销及第 43 条的商标评审委员会裁定及救济外,最高院于 2008 年出台《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(以下简称《规定》)及 2009 年印发了《最高人民法院关于当前经

济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(以下简称《意见》)。《规定》第 1 条明确了人民法院对以他人注册商标使用的文字图形等侵犯著作权、企业名称权、外观设计专利权等在先权利为由提起的诉讼应当予以受理。因此,在先权受侵害的利害关系人既可以损害在先权为由要求商标评审委员会为撤销注册商标,也可以向人民法院提起民事诉讼,要求确认侵权事实,承担侵权责任。但两种途径保护在先权的理念、手段、保护条件等显然都是有差别的。概而言之,主要表现在以下几个方面:第一,理念的不同:前者是基于维护稳定的市场经济秩序,防止以不正当竞争手段借用商誉或名誉。后者是基于在先权本身所拥有排除有碍其行使的权利属性。第二,手段的差异:前者的手段是通过撤销注册商标来保护在先权。后者的手段较为多元化,主要包括停止侵权、赔偿损失、排除妨碍、恢复原状等。第三,保护条件的差别:前者在确认注册商标有侵害在先权之虞的情况下,还需要在先权具备“知名”这一要件^③。而后者在保护在先权时,只要求具备侵害在先权的事实,但在具体承担何种责任形式上面,知名性要件

收稿日期:2013-07-19

基金项目:西南政法大学研究生科研创新计划项目(2012-XZYJS188)

作者简介:叶挺舟(1989-),男,浙江温州人,研究方向:知识产权法、经济法。

网络出版时间:2013-09-02 网络出版地址:<http://www.cnki.net/kcms/detail/51.1676.C.20130902.1051.007.html>

也是可考虑的选项。故笔者将我国法律对在先权的保护划分为商标法上对在先权的保护和其他法律对在先权的保护。这两种保护途径的审理主体分别是商标复审委员会和人民法院。然而两个机构下所展开的行政程序和民事程序的二元结构,却极有可能发生以下两种情况:

1.在先权利人向法院提起了商标侵害其在先权的诉讼,驳回其请求,并否定了侵权事实。于是在先权人又向商标评审委员会提起撤销请求。但商标评审委员会做了相反的裁决,对损害事实予以确认^②。

2.在先权人向商标评审委员会提出撤销侵害其在先权的注册商标的申请,商标评审会以申请人超过5年法定时效而予以驳回。在先权人又向法院提起了侵权诉讼,法院审理并不受5年时效的影响,可继续审理。而法院一旦作出停止侵权使用的判决时,事实上就与撤销商标的效果相一致。那么,商品评审委员会为了维护商品市场稳定而设定的5年时效的意义又何在?^③

现行体制下,这些冲突几乎没有办法得到妥善地解决。2009年《意见》第9条规定:与他人著作权、企业名称等在先财产权利相冲突的注册商标,因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的,在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提出侵权的民事诉讼,但人民法院不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任。该条法规为了解决商标评审委员会评审与人民法院审判之间产生的矛盾可谓煞费苦心,但不合理处也是显而易见。对于侵权事实,法院依据民事诉讼法完全有理由裁判停止使用侵权商标,但是如此一来,《商标法》第43条上5年有效撤销期限的规定似乎又变成摆设而无实质意义。现行先行权制度运行的种种不适的根结到底在哪?缘木求鱼地出台规定、解释必然无法从根源上解决制度本身的问题,只有剖析制度的内在缺陷并据以重构才能取得立竿见影的效果。

二、我国现行在先权救济机制的问题剖析

(一)在先权范围的模糊性

我国法律对在先权范围没有作明确的规定,但从《规定》第1条看,在先权至少包括著作权、外观设计专利权、企业名称权。《规定》第16条在解释《专利法》第23条所称的在先取得的合法权利,认为在先权包括商标权、肖像权、企业名称权、著作权以及知名商品名称、包装、装潢权等。虽然这属于专利法上的规定,但二者同属知识产权法体系下,也具有一定的参考意义。而对在先权范围的理论探讨著作可谓颇丰,李扬教授认为在先权指知识产权特别法当中保护状态不明确,但是

由于付出了足够的知识性劳动和投资因而在反不正当竞争法和民法上应当享有的某种利益,而不包括已有其他法律据以明确的那些权利。笔者认为,结合我国商标法第31条和第43条之规定,在先权具有撤销注册商标的效力。以李扬教授之见,法律未定利益有撤销注册商标之效,那真正谓之权利者竟无此效力,岂不荒谬?考究域外之法律,规定比较详尽的是法国法和德国法,两国法典以列举方式来明确在先权范围^④。但这些国家仍无法全部归纳在先权的全部内容,法国法最终也只是重点提炼了其中一部分,以开放式的态度对待在先权范围。由此可见,在先权范围几乎无法全部罗列,是一种外延极其模糊的开放型权利^⑤。商标局欲通过事前审查模式以完全排除侵犯在先权可能是无法实现的。那么,大量侵犯在先权的纠纷就可能通过商品评审委员会的事后审查以及法院审判方式来解决。而二元审查模式引发的冲突不仅无法避免,更可能在实践中大量出现而不能得到妥善解决^⑥。

(二)法律重复审查的多余性

依我国现行《商标法》,侵犯在先权的商标在获得注册之后,利害关系人自商标注册之日起五年内,可以请求商标评审委员会撤销该注册商标。但这类在先权利的权利人也可以不去请求撤销注册商标,而是向法院起诉要求侵权人停止注册商标的使用、赔偿损失等。相较于前者,后者除了可以要求侵权人停止侵权,还可以获得更多的法律利益。笔者这里简单列举已被我国法律明确规定的几种在先权^⑦来论证上述观点。我国《著作权法》第48条规定,未经著作权人许可,复制、发行、汇编、表演、放映、广播、通过信息网络向公众传播其作品的,应该根据情况,承担停止侵权、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。使用他人先取得的作品去申请商标注册,侵犯了著作权人的复制权,应当对著作权承担相应的民事责任。而针对使用专利权人外观设计取得的注册商标的侵权人,专利权人可依《专利法》第60条采用行政和民事救济手段,并可据第65条请求对方赔偿损失。擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误以为是他人的商品,权利人也可依我国《反不正当竞争法》第5条和第20条要求侵权人承担民事责任。对在先权利的保护在其他各部门法中规定得可谓详尽,且较之于商标法上请求撤销商标的救济手段而言更为便捷、更具吸引力。

此外,除却《商标法》第41条第2款的规定,在先权利人在民事诉讼中获得请求对方停止侵权的胜诉判决后,注册商标就失去了实质有效性。《商标法》第44条第4款规定连续三年停止使用的,由商标局责令限

期改正或者撤销其注册商标。如此一来,通过民事诉讼途径最终也能达成注册商标撤销的效果。“商标立法者在规定在先权利时,就没有必要多此一举将专利权和著作权规定于在先权利的范围内,否则会萎缩专利法和著作权法的功能,不适当地扩大商标法的调整范围,并且从实际效果上看,也是完全多余的。”^[244]法律在对在先权的重复审查保护可见一斑,有限、紧张的诉讼资源也面临严峻的挑战。

(三)“损害”行为指代不明

“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”,依《商标法》第41条第2款规定可推知对损害他人权利的注册商标,在先权利人可请求商标评审委员会撤销该注册商标。那这里的“损害”究竟指哪种行为?申请商标注册的行为是“损害”还是申请商标注册成功后的使用行为是“损害”?如果是使用行为,那么法律又如何可以禁止有将来使用行为可能性的商标注册行为本身?如果是商标注册行为,那么损害的又是何种利益?“若拘泥于文义,将损害的造成系指申请注册行为,则单纯的注册行为(注册而不使用),除了阻碍在先权利人注册该商标之外,实难谓对于在先权利人有何损害。”^[4]单纯的商标注册行为而产生的权利应该说几乎不造成任何损害。“在任何情况下,将商标权当成一种垄断都是不正确的。因为,与专利权和著作权相比,商标权并未赋予所有人一种独占的销售特定商品或者服务的权利,而仅赋予所有人独占的在特定商品或者服务上使用标记的权利。”^{[5]657-658}商标权本身并不产生垄断,除非将构成商标的符号视为商品或者服务的组成部分并作为所有人享有绝对权利的产品。正如一位评论家所指出,“非常简单,商标不是对其使用商品的一种垄断,没有一个商品市场会受限于一个品牌。”^{[5]659}

因此,笔者认为,对“损害”合理的解释应该是注册商标行为及商标注册行为后的使用行为的合一行为造成了对在先权的损害。第31条的规定是为了阻断申请人在商标注册行为后的使用可能性。结合我国《商标法》第9条规定,申请注册的商标,应该有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。那一旦与他人合法权利相冲突的商标获得注册后,如何去进行法律规制法律却没有规定。笔者相信,立法者这里是有意区分“冲突”和“损害”的关系,“冲突”是指与他在先权有相同或相似的要素的商标获得注册而取得的商标权和在先权发生的冲突。而“损害”则是在冲突的基础上通过使用行为导致在先权人的利益受到现实的损害。因此,有侵权之嫌的商标使用行为是注册商标被撤销的必要条件之一。但这也仅是笔者一厢情愿的理解,

法律欠缺明文规定,实践对此未有统一的标准。

(四)对商标评审制度前置程序的质疑

在我国,申请人想获得注册商标,须经过商标局的审查,以确定该商标是否属于不得使用的标识,不具有显著性的标识或者与他在先申请或者注册的商标构成相同或近似等。但商标局对于申请注册的商标是否与在先权发生冲突或构成损害并不主动进行审查。第三次商标法修改草案第34条,虽明确在先权利人对初步审定的商标,自公告之日起三个月内,可以向商标局提出异议。但显然对于在先权利人而言不太可能注意到自己的在先权已经被注册为商标。而只有当该商标被现实地在市场予以使用时,在先权利人才有可能发觉自己的权利遭受侵害。因此,对在先权的侵害在我国是无法通过事前审查得到有效规制的,可以说,侵害在先权的注册商标的存在是无可避免的,重点应集中在讨论如何在事后审查中规范注册商标。

事后审查中对注册商标的撤销与否是通过商标评审委员会来作决定的。我国自1983年第一部商标法颁布实施以来,就设立了商标评审法律制度,此后为了适应社会主义市场经济及中国加入TWO的需要,分别在1993年和2001年对《商标法》做过两次重大修改,商标评审法律制度也相应发生变动。根据1983年《商标法》和1988年《商标实施细则》的规定,商标评审委员会主要负责审理7种案件^⑦。1993年《商标法》第一次修改,商标评审委员的商标评审职能范围的规定没有变化。2001年商标法第二次修改,对商标评审委员会的职能范围进行了较大调整,调整后的商标评审案件只有四种^⑧。可见,商标评审委员会的职能一直处于动态变化中,这种变动正是为适应社会形势的发展所必须的。当然,不可否认,商标评审制度本身所具有的合理性,“由于现代化行政日趋专门化,导致行政争端的圆满解决不仅需要法律知识,而且需要有关行政事项的专门知识”^[6]。

但现行体制下的商标评审的弊端也是显而易见的,第一,行政机关和司法机关平行来处理在先权案件极容易导致同案不同判的尴尬。第二,公平与效率下商标评审委员会的两难抉择。为适应国际新形势,健全商标评审法律制度,现行商标评审规则吸收了诸多司法裁判程序。然而审理程序逐渐趋向复杂化,也致使大量案件积压。正所谓“迟来的正义不是正义”,在先权案件的不断增多与商标评审委员会机构的唯一性更加剧两者间的矛盾冲突。从下面的数据可知现行商标评审制度所呈现的问题的严峻性。

1.商标评审案件申请量逐年大幅增加,见下表^{[7]31}。

表 1 商标评审案件申请量(2005—2010)

年份	驳回复审	异议复审	撤销复审	争议裁定	总计
2005	8755	935	276	1246	11228
2006	11893	1450	295	1322	14960
2007	13648	2362	278	1271	17559
2008	21984	2951	285	1389	26609
2009	50572	5101	360	1838	57871
2010	61887	7431	188	2747	72253

2. 商标评审案件的审结量虽逐年提高,但相对于申请量,积压量更是逐年提高,见下表 2。

表 2 商标评审案件的审结量(2005—2010)

年份	评审案件审结案
2005	4594
2006	4219
2007	12786
2008	30314
2009	37002
2010	39220

而近年来,虽然商标评审案件的数量逐年增多,因制度及机构设置的限制,案件审理人员的数量却未能随案件比例而大幅增加。截止目前,商标评审公务员编制人员仅 70 人,其中主任 1 名,副主任 3 名,副巡视员 1 名,处长 9 名,副处长 17 名^[8]。因此,改革现行在先权救济机制可谓势在必行。

三、中、日、德在先权救济机制之比较与评析

“它山之石,可以攻玉”,我国商标法的规定明显有借鉴德、日商标法之痕迹,且二国均采用商标注册取得制,比较德、日两国商标法之规定,无疑对反思现行在先权救济机制之弊及重构该制度大有裨益。

日本商标法设置了与我国商标评审委员会职能相类似的机构——特许厅审判部审判课,主要就驳回商标注册申请的决定不服、驳回申请书修改的决定不服、宣告商标注册无效的申请、撤销商标注册的申请,按照准司法程序进行审理后做出决定^[9]。日本关于该机构审理在先权案件集中规定日本商标法第 4 条的第 1 款,主要包括肖像、姓名、名称、未注册商标等。根据商标法第 46 条第 1 款的规定,当事人对包含这些要素的商标可以提出商标注册无效的准司法判决。此外,有学者还认为,依据日本商标法第 29 条之规定,商标权人或其独占许可使用人、一般许可使用人,在制定商品或服务商使用注册商标的方式,如与该商标注册申请日前他人的专利权、实用新型权或外观设计权,或与该商标注册申请日前已产生的他人著作权相冲突,则不得在指定商品或服务中相冲突的部分以相冲突的方式作为注册商标使用,可得出日本商标法对在先权的保护是通过限制对商标专用的行使,而我国法律制度下解决在先权冲突的方式是从根本上禁止在后商标权的存在^{[7][9]}。但笔

者认为,这是对日本商标法对在先权保护的划分性质上的误读,该法第 29 条规定,这类在先权能够限制商标的使用,但这种限制其本质是根据各自权利所依据的专利法、著作权法等非商标法律,而不是依据以维护稳定的市场经济秩序为在先权保护理念的商标法。所以它是属于由其他法律来保护在先权的类型。这点可从以下几方面看出,其一,该条法律对在先权的限制是由法院的判决所作出的,这不同于第 46 条所规定的由特许局审判部审判课以准司法判决来保护的在先权。其二,该条规定的所要的在先权不需要知名性要件,而商标法来保护的在先权利通常需要“知名”这一要件,其他法律的保护并不一定需要该要件。其三,限制商标权的使用是一个很抽象的手段,可以是赔偿损失,停止在特定产品上的使用等多种方式,不同于日本商标法保护姓名、名称、在先未注册商标权的无效或有效的单一化判决。故笔者认为,日本商标法并未给予对在先权利予以商标法上的保护(除姓名、名称、未注册商标等个别在先权利),其对在先权的保护与我国通过其他法律保护在先权的方式并无二样。“在日本法律制度中,依据日本商标法第 46 条的规定,提出商标无效的理由主要限于商标违反了商标注册制度本身的规定,即关于商标可注册性的程序性要求或实体性要求,即使商标权与其他在先权利冲突,也不可能撼动商标法下建立起来的商标注册和商标保护秩序。”^[10]这也可见日本商标法本身并不保护绝大部分的在先权利,其对在先权利的保护应当属于依其他法律保护的单轨制模式。

显然,虽然我国与日本都有类似商标评审委员会的机构,但关于在先权救济机制的模式上还是存在巨大差异的。相比之下,我国与德国保护在权利的模式却更具相似性。德国商标法详细罗列大量的在先权利,并规定所述的具有在先权的权利不利于某一商标的注册,通过提起无效诉讼,应撤销该商标的注册。德国的法院作出的无效诉讼就相当我国商标评审委员会的裁决,只不过是审理在先权案件的职权转移给了普通法院。同样,德国也有其他法律对在先权予以保护,例如德国民法典第 12 条关于姓名权的保护的规定,有权使用某一姓名的人,因他人争夺该姓名的使用权,或因无权使用同一姓名的人使用此姓名,致其利益受到损害的,可请求除去侵害。有继续侵害之虞的,权利人可提起停止侵权之诉。商法典第 37 条关于商号的保护的规定,他人自使用权利人的商号,致其权利受到损害的,权利人可请求行为人停止使用该商号。依其他规定发生的损害赔偿请求权不受影响。但随着 1994 年,德国新商标法的颁布,以其他法律对在先权予以保护的

模式逐渐发生改变。“新商标法将商标、地理标志和商业标记一并做了规定，特别是对商标和企业名称提供了统一保护。这样，现行法主要通过新商标法保护广义的商业标识。实践中，商标法规范作为特别法优先适用。”^[10]商标法逐渐成为保护在先权的优先考虑手段。可见，德国法对在先权的保护主要分为两种模式，以商标法向普通法院提起的无效诉讼和其他法律提起的侵权诉讼，这与我国现行法律体制下的在先权双轨保护模式相类似。唯一不同的就是依商标法保护在先权利的审理机构是普通法院而不是类似商标评审委员会的机构。

对比中日德商标法之规定，各国对在先权的保护机制各有利弊。我国在考虑吸收他国制度时，应特别注意要根据现行法律制度设计和本国基本国情，按“取其精华，去其糟粕”的理念审慎考察他国法律制度，以避免“水土不服”的现象的发生。日本商标法对在先权不予保护，仅依靠其他法律手段对在先权予以保护，那么其他法律无能保护的诸如在先使用的作品人物形象等在先利益将得不到法律救济。但日本商标法单轨制模式下将大大减轻特许厅审判部审判课的审理负担，也避免了可能出现的法律重复保护。德国商标法将对依在先权提起的注册商标无效裁判交由普通法院进行，避免了我国商标评审委员会疲于应付大量在先权案件的困境，在最大限度地提升审理效率的同时也维护裁判结果的公平公正。

德国法院审理体制下，解决矛盾裁判，以维护判决一致性的任务就落脚到“既判力”理论之上。在大陆法系国家，尤其是德国，就这方面理论的探讨的著作可谓颇丰。“罗马法诉权消耗制度，在德国普通法中进化为“既济事件的抗辩”(exceptio rei judicatae)，在德国普通法末期最终演变为作为确定判决效力的既判力制度。”^[11]德国著名法学家罗森贝克、比洛夫、萨维尼、赫尔维希等也均对此有深刻见解，罗森贝克认为，既判力制度的目的是防止对确定判决已判决的事项作出与此相矛盾的判决^[12]。而在现行德国《民事诉讼法》对判决既判力的规定主要体现在第322条，其一，判决中，只有对于以诉或反诉而提起的请求所为的裁判，有确定力。其二，被告主张反对债权的抵销，而裁判反对债权不存在时，在主张抵销的数额内，判决有确定力。而该判决确定力具体而言表现在：其一，当事人不得在后诉中提出与前诉有既判力的判断相反的主张，后诉法院也不得作出与前诉有既判力判断相反的判决。其二，后诉法院的裁判必须以前诉法院判决的内容作为前提^[13]。因此，为保护在先权，当事人无论先提起的是无效诉讼还是

侵权诉讼，都会对后诉的判决产生约束力。德国法院审理下的无效诉讼，可以运用既判力理论解决其可能与侵权诉讼所产生的冲突，值得我国借鉴。

四、重构在先权救济机制的探讨

我国商标法的修改应当秉承“批评地吸收”的精神，客观理性看待国外制度。我国现行商标法下的双轨制模式有利于充分、全面地保护在先权利，且因此该模式已经在中国有效地运行多年，实践已证明了该模式的合理性。故笔者并不主张借鉴日本法的单轨制保护模式，而是主张继续在沿用原先的模式的基础上，将商标评审委员会审理在先权的案件的职权转移给人民法院，由法院来做出撤销或维持注册商标的裁决。概而言之，法院可以审理在先权引起的侵权诉讼和无效诉讼，这个模式与德国在先权救济机制相类似。但我国当前对既判力的理论的研究相对滞后，实务人员对此更是缺乏全面地了解，毋用论实践操作。因此，我国商标法可以采用法律明确规定的方式以协调侵权诉讼和无效诉讼间可能出现的冲突。

具体而言，我国商标法可以作这样的制度设计：当事人可以选择以其他法律来提起侵权诉讼或者选择以商标法提起商标注册无效诉讼，并适用先提起优先审理的方式。如果当事人先后向法院提起侵权诉讼和无效诉讼，那么后审理的无效诉讼应当中止审理，待侵权诉讼确实有关法律事实并作出裁决后再继续审理无效诉讼。无效诉讼对注册商标是否构成侵权的事实将不再审查，只就该在先权是否具备“知名要件”足以推翻商标的注册进行审查，反之亦然。如此，可以大大缓解现行在先权救济所面临的困境。“同案不同判”的怪现象及重复保护的担忧也将不复存在，因为基础事实的确认在后提起的法院审理中不再进行审查。商标评审委员会对在先权的审理职能也转移给了法院，其审理压力也大大减轻，同时法院审理下却具备了商标评审委员会审理所不具备的优越性。

纵观商标法发展之历史，从商标的制定到二次《商标法》的修改，商标评审法律制度不断改进完善，但商标评审案件的方式却呈现明显的司法化倾向。2002年修订的商标评审规则对商标评审案件的审理程序作出详细的规定。大体有以下几点：第一，废除委员会投票表决制，改为采用合议组审理制；第二，增加了独任审理方式；第三，案件采用书面审理与开庭审理相结合的方式；第四，确立了当事人主义为核心的商标评审案件审理程序。2005年，商标评审规则第二次修订，在原有规定基础上，又增加了两方面的重要内容：第一，鼓励

当事人和解,提高我国商标评审效率,新增调解方式作为解决商标评审的途径;第二,商标驳回复审案件中新增了职权主义的审理方式^[14]。商标评审机制借鉴司法审判机制的现象,更反映出法院审理商标评审案件本身所具有的制度优越性。笔者认为,现行司法体系下相对于商标评审而言,法院审理的优势主要表现在:

第一,有利于案件审理效率的提升。商标评审委员会审理的案件积压严重,审结效率低下,复杂案件尤为严重,复杂案件 2008 年初积压周期竟达 13 年^[15]。为提高评审效率,2005 年商标评审规则进行的第二次修改,增加调解方式,寄望通过当事人之间的和解以彻底解决纠纷,然而实践中调解制度的效果并不明显。此外,《商标评审规则》对审理期限也未作规定,这也是当前评审实践情况下的无奈之举。许多商标评审案件长期得不到解决,严重地影响市场经济秩序的稳定,更为日后的商标纠纷埋下了隐患。相比之下,我国《民事诉讼法》对案件审理期限作了明确规定,没有特殊情况的案件的一审从立案之日起六个月内审结,二审从立案之日起三个月内审结。各省市均设有法院,司法审判人员的人数也远多于商标评审人员。将在先权争议案件交由法院审理,无疑能大大提升审结效率,使当事人的权利得到真正维护。在先权争议案件的高效解决也能反过来促进评审委员会的资源更多地流向其他评审案件,从整体有促进商标评审制度的平稳运行。

第二,有利于充分听取当事人的意见。《商标评审规则》第 4 条规定:商标评审委员会审理商标争议案件实行书面审理,但依据实施条例第 33 条规定决定公开评审的情形除外。可见,我国的商标评审是以书面审理为原则,只有在当事人提出公开评审申请且商标评审委员会认为确有必要及虽然无当事人申请但商标评审委员会决定公开评审这两种情况下,才采用公开评审(这里公开评审指开庭审理)。书面审理下,当事人的辩论、处分等诉讼权利均难以得到有效的保障,评审人员仅通过书面审理,也难以全面了解案件,充分听取当事人的意见,作出公正的裁决。但我国《民事诉讼法》则明确规定一审案件均应当开庭审理,对上诉的二审案件也是以开庭审理为主,径直裁判为辅。“开庭审理是直接言词原则的体现,它要求司法审判人员与证据直接接触,运用五官对证据的证明力作出独立的判断,而不受外界干扰。直接言词原则排除了审判人员与证据之间的隔阂,通过当事人的辩论、质证,充分听取各方当事人的意见,从而对各项证据的证明力以及案件事实作出客观正确的判断。”^[13]

第三,有利于充分发挥调解机制的效力。2005 年

修订的商标评审规则第 32 条规定,当事人自行和解或者经商标评审委员会调解后达成协议的,终止评审。商标评审委员会增加的调解职能有利于彻底地解决当事人的救济,提升案件审理的效率。然而实践中通过调解解决商标争议的案例并不多见,其主要原因就在商标评审调解行为的效力尚存在不足,它与民事诉讼中的调解相比较,存在较大的差异。商标评审委员会下达成调解协议后,评审申请人仍需要向商标评审委员会请求撤回评审申请以终止评审程序。可见,调解协议并不具有强制执行力,调解功效自然难达预期功效。此外,我国商标法实施条例第 35 条规定:申请人撤回商标评审申请的,不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。如果一方当事人不履行调解协议,则不能再次提起评审申请,即无救济机制可供寻求。而民事诉讼中的调解是作为结案方式的一种,通过法院调解,当事人双方达成协议,经法院审查确认,在将调解书送达双方当事人签收后,即发生法律效力,从而终结诉讼程序。

司法裁判较之于准司法性质的商标评审制度的优势是显而易见的,笔者的列举也不过是管中窥豹。《民事诉讼法》自 1991 年出台,经 2007 年第一次修正和 2012 年的第二次修正及二十多年的司法实践应该说较为完善。可以预见,随着市场经济地不断发展,评审案件数量也会逐年增多。相较于商标评审委员会所面临的不断加剧的困境,法院审理的优势将更加凸显。法院接管商标评审委员会这部分职能,虽也一定程度增加了法院一部分的审理负担,但这些案件分散于各省市后,实际上对法院的影响是微乎其微的。

注释:

①李扬认为在先权利不包括专利权、著作权、姓名权、肖像权、先商标权、驰名商标、知名的未注册商标、地理标志,而是指知识产权特别法中保护状态不明的诸如在先使用的作品人物形象等在先利益。邱平荣、张大成,认为在先权包括在先申请权、在先使用权、在先注册权、在先驰名商标权。载《试论商标法中在先权的保护与限制》,载《法制与社会发展》2002 年第 3 期。吴道霞认为在先权包括在先名称权,在先著作权,在先外观设计权,在先原产地权,在先肖像权,在先知名商标特有的包装装潢权,在先域名权,在先姓名权等以及其他属于在先权的情形,《商标法中的在先权范围研究》,载《黑龙江社会科学》2008 年第 3 期。

②相关案例可参见,在 2003 年,恒升商标侵权案件中,在被告注册商标未被撤销的情况下,北京市第一中院人民法院认定其注册商标构成侵权,后该案件上诉到北京市高院以调解结案。

③相关案例可参见,在2005年,日本国株式会社双叶社以蜡笔小新著作权受侵害为由,向商标评审委员会提出争议裁定申请,商标评审会以超过5年时效予以驳回,而向法院提起侵权诉讼,上海市一中院予以受理。

④见于1992年法国知识产权法典第711—4条之规定以及德国商标和其他标志保护法商标法第6条之规定。

⑤需要指出笔者后文讨论的在先权范围是包括有一定影响力的未注册商标和未注册驰名商标的。

⑥参见《规定》第一条,至少包括著作权,外观设计专利权,企业名称权。前文亦有说明。

⑦7种案件主要指:商标驳回复审案、商标异议复审案、商标争议案、商标注册不当案、商标驳回续展复审案、商标驳回转让复审案、撤销注册商标复审案。

⑧4种案件主要包括商标驳回复审案件、商标异议复审案件、商标撤销复审案件、注册商标争议案件。

参考文献:

- [1] 蒋倩.商标法中超过争议期限的在先权保护问题研究[J].电子知识产权,2011,(5):85.
- [2] 李扬.商标法中在先权利的知识产权法解释[J].法律科学,2006,(5):41—50.
- [3] 金才多.商标法中的在先权制度探析[J].人民司法,2002,(3):55.
- [4] 应振芳.商标法中“在先权利”条款的解释适用问题[J].政治与法律,2008,(5):116—122.

[5] Lionel Bently,Brad Shenman intellectual property law [M]. oxford university press,2001.

[6] 周佑勇,尹建国.我国行政裁决制度的改革与完善[J].法治论丛,2005,(5):33.

[7] 段晓梅.商标权与在先著作权的权利冲突[M].北京:知识产权出版社,2012.

[8] 国家工商行政管理总局商标评审委员会[EB/OL].(2012-12-19)[2013-05-15].<http://www.saic.gov.cn/spw/sjjs/jgsz/>.

[9] 日本商标法[M].李扬,译.北京:知识产权出版社,2011.

[10] 邵建东.德国反不正当竞争法研究[M].北京:中国人民大学出版社,2001.

[11] Rosenberg,Lehrbuch des deutschen ZPO.6.Aufl.148.I.2.Bot-ticher,Kritische Beitrage zur Lehre von der materiellen Reihhtskraftim Zivilprozess 1930S201ff转引自[日]中村中雄.民事诉讼法讲座(3)[M].有斐阁,1948.

[12] Stein,uuber die bindende Kraft der richterlichen Entscheidungen nach.转引自[日]中村中雄.民事诉讼法讲座(3)[M].有斐阁,1948.

[13] 张卫平.民事诉讼:关键词展开[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[14] 史新章.我国商标评审法律制度的历史、现状与制度完善[J].知识产权,2011,(5):62—69.

[15] 商标评审委员会.2009年案件审结数量再创新高[J].中华商标,2010,(1):32.

责任编辑:陈于后

The Doubt and Reconstruction of the Existing Prior Rights Relief System of Trademark Act

YE Tingzhou

(Postgraduate School, Chongqing Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract: The law of China stipulates that the review and adjudication of trademark is a pre-procedure of the civil procedure of the registered trademark. However, the party shall have the rights to file a civil lawsuit under other related laws if his prior rights are violated. This cycle of litigation system will inevitably waste the administrative judicial resources. In addition, double-mode system of The Trademark Review and Adjudication Board and court examining trademark case inevitably will cause contradictive referee. Therefore, the prior right relief mechanism should be reconstructed. The function of Trademark Review and Adjudication Board hearing prior rights disputes should be transferred to the local courts. The court trial functions for inheritance, on one hand, can release the Trademark Appraisal Committee hearing pressure, reduce the relief time, saving judicial resources, on the other hand, they can eliminate contradictions through the coordination between the courts.

Key words: prior rights; registered trademark; adjudication of trademark; relief mechanism