

企業名稱與商標之衝突¹～以大 陸為研究對象(一)

*賴文平

目 次

第一節 企業名稱 與 商標 衝突 之 衝突

- 壹、保護沿革
- 貳、馳名字號之特殊保護
- 參、《商標法》第27條之運作
- 肆、案例評析

第二節 商標 與 企業名稱 衝突 之 衝突

- 壹、概說
- 貳、《商標法》的解決方案
- 參、《反不正當競爭法》的解決方案
- 肆、企業名稱管理相關規定的解決方案
- 伍、馳名商標特殊保護方案
- 陸、地方規章之保護
- 柒、其它保護方案

¹ 註：台商在大陸發生多起商標名稱被他人使用為企業名稱之案例且越演越烈，例如：「晉江味全」、「廉江所羅門」、「北京蜜雪兒」、「上海優美」、「樂清士林」等，都非台商投資之企業。海基會將此列為兩岸智慧財產權互相保護協商重點，因此，提出個人研究心得以供主管機關及業界參考。

*作者為中國政法大學法學博士

第一節 企業名稱與商標之衝突

壹、保護沿由

依大陸《企業法人登記管理條例》、《企業名稱登記管理規定》，國內企業其企業名稱非經登記不予保護。至於外國企業則按《保護工業產權巴黎公約》之要求予以保護，因此，國內企業在未經外國企業的允許下，不得使用該外國企業名稱。如大陸國家工商行政管理局曾經處理過香港“麗晶”

(Regent) 國際酒店和美國“邦迪”公司名稱被侵權案²。換言之：對企業名稱已給予相當程度的保護，茲有問題者，在於將他人企業名稱申請註冊為商標時，將如何處理。例如“咸亨酒店”是大陸一家有名的老字號，由於這企業未及時將“咸亨”註冊為商標的情形下，“咸亨”這一字號被浙江省紹興縣一家釀酒廠作了註冊商標。由於，大陸商標法對商標的申請註冊實行的是“申請在先原則”，只要不違背商標法所規定的禁止條款，都可以獲准註冊。

大陸1982年所公佈的《商標法》及其《實施細則》，並無明文規定如何處理“註冊不當的商標”，1988年修訂的《商標法實施細則》第25條首次明文規定了“註冊不當商標的撤銷”「對於註冊不當商標（爭議已裁定除外），任何人可以將“註冊不當商標撤銷裁定申請書”一份，寄送商標評審委員會申請裁定」。這一款規定了處理程序，也是實質條款，為處理“註冊不當商標”的唯一依據。“註冊不當商標”為一不確定之法律概念，其意涵為何？包括那些圖樣或

大陸商標法以「申請在先」為實施原則，只要不違反禁止規定，皆可獲准註冊。

² 註：馬幼騰《如何完善我國的商號法律制度》刊於《知識產權》1996年第4期 第23-27頁。

行爲？實施細則沒有相應的解釋。因此，僅能從審理機關商標評審委員會的實踐中予以觀察。³

貳、馳名字號之特殊保護

大陸《商標法實施細則》第25條，明文規定“註冊不當商標的撤銷”，但該細則欠缺定義規定，使之成爲不確定的法律觀念。

實務中已明白提出“馳名字號”得有較大的保護，在《企業名稱登記管理條例》中出現此一名詞。該條例第7條規定，企業名稱應當由以下部份依次組成：字號（或者商號，下同）、行業或者經營特點、組織形式。

企業名稱應當冠以企業所在地省（包括自治區、直轄市，下同）或者市（包括州，下同）或者具（包括市轄區，下同）行政區劃名稱。

經國家工商行政管理局核准，下列企業的企業名稱可以不冠以企業所在地行政區劃名稱：

- （一）本規定第13條所列企業；
- （二）歷史悠久、字號馳名的企業；
- （三）外商投資企業。

按該（一）規定第13條所列企業指是全國性公司，至於，第（三）項外商投資企業亦不難認定，但是何謂“馳名字號”“馳名企業”易滋糾紛，尤其在大陸盛行名優標誌的作祟下，1991年9月6日國家工商行政管理局發出「關於貫徹《企業名稱登記管理規定》有關的通知」。該通知第20條規定「《規定》第7條所稱歷史悠久、字號馳名的企業，是指具有三十年以上生產經營的歷史，字號或全國範圍內廣爲人知的。」但是，對於“歷史悠久、字號馳名的企業”如何提供保護卻付之闕如，因此“老字號”、“馳名字號”在各地也不斷被重復浮濫使用。尤其對“馳名字號”之保護有下列缺失：

³ 注：范漢雲《談談註冊不當商標》，刊載《中國專利與商標雜誌》1991年第4期。

一、行政與司法的不協調，導致馳名字號所有權人得不到司法應有的保護。

二、地方保護主義的原因，讓其他行政區劃的馳名字號，可隨在自己區域內輕易登記註冊。

三、三十年的起算不合實際情況，尤其現代知名大集團公司都是近幾年才廣為人知。

四、某一字號為省或全國範圍內廣為人知的判斷基準為何？沒有認定基準可供操作。

五、對於同區但經營類別不同企業，允許並存，更易造成消費者混淆或誤認兩企業間有聯結、贊助的關係。

由於以上原因，學者認為對於“老字號”“馳名企業”應完善立法以利提供更周詳的保護⁴。大陸企業登記主管機關國家工商行政管理局也著手草擬有關《馳名企業名稱管理辦法》⁵。依草稿第2條「本辦法所稱馳名企業名稱，是指在市場上為相關公眾熟知，享有較高信譽的企業法人名稱」。第3條「國家工商行政管理局負責馳名企業名稱的認定和管理工作。其他任何組織和個人不得認定或採取變相方式認定馳名企業名稱」。至於企業申請認定馳名企業名稱者，須提供下列證明文件：（一）公眾對企業名稱產生誤認的證據。（二）首次使用該企業名稱和該企業名稱中的字號的合法證明。（三）依法連續使用該字號10年以上的。（四）已向10個以上省級區域提供了商品或服務，並有較高的市場佔有率。

被國家工商局認定為“馳名企業”者，提供下列保護：

自馳名企業名稱認定之日起，在全國範圍內，未經馳名企業名稱所有人許可，新設立的企業法人和企業集團名稱中

現行【馳名字號】之保護欠周，學者主張應立法加強保護，大陸主管當局也著手草擬『馳名企業名稱管理辦法』。

⁴ 注：參閱馬幼騰《如何完善我國的商號法律制度》，知識產權1996年第4期第23-27頁。衛聰玲《關於完善我國企業名稱保護的思考》，知識產權1995·3第42-46頁。

⁵ 注：截至作者論文完稿時該《馳名企業名稱管理辦法》尚未通過實施。

不得使用其字號。

在馳名企業名稱設定之前登記註冊的企業法人和企業集團，其名稱中使用馳名企業名稱的字號作為字號並引起公眾誤認的，該企業法人和企業集團的登記主管機關應依馳名企業名稱所有人的請求，責令變更名稱。

未經馳名企業名稱所有人許可，他人將馳名企業名稱中的字號使用在非註冊商標上的，工商行政管理機關應予制止，對在註冊商標、特殊標誌上使用馳名企業名稱中的字號，且可能引起公眾誤認的，工商行政管理機關不予核准註冊。已註冊的，馳名企業名稱所有人可以自知道或應當知道之日起兩年內，請求工商行政管理機關予以撤銷該註冊商標。

經國家工商總局認可之馳名企業，自認定之日起，於國內未經該馳名企業許可，新設立]的企業法人和企業集團中不得使用其字號。

參、《商標法》第 27 條之運作

在 1993 年商標法修正前未見有因被認定為“馳名企業”提撤銷成立之相關案例。其徵結點在於未有認定“馳名企業”相關辦法。1993 年 2 月 22 日全國人民代表大會常務委員會關於修改商標法的決定，對商標法第 27 條第 1 款修改為「已經註冊的商標，違反本法第 8 條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當的手段取得註冊的」，另外在實施細則第 25 條第 4 款「侵犯他人合法的在先權利註冊的」為不正當手段取得註冊的行為。何謂“合法在先權利”一般通說，在先權利除了肖像權、姓名權、版權、外觀設計外，尚包括了商號權（企業名稱權）。換言之，企業名稱在先的權利人得將該註冊不當的商標申請撤銷。

然而，由於大陸企業名稱採取分級登記，區域性保護原則，究竟何種級別所申請登記之企業始能主張？註冊商標所指定之商品與企業所營事項不同時，是否構成註冊不當則有必要進一步之討論。

大陸學者或實務上，對於解決在先企業名稱權與在後之商標權之衝突，有不同之看法，茲摘錄如下：

(一) 馬幼騰教授認為：「例如，“咸亨酒店”是我國一家有名的老字號，由於這家企業沒有及時將自己的商號作為商標在其生產或銷售的商品上申請註冊，“咸亨”這一商標被浙江省紹興縣釀酒廠作了註冊商標。這種情形下“咸亨”為什麼還會被核准註冊呢？因為根據大陸《商標法》的規定，大陸對商標的申請註冊實行的是申請在先原則，而不是使用在先原則。對於先申請註冊的商標，在《反不正當競爭法》實施以前，只要不違背商標法的有關條款，都可以核准註冊，當時除了《民法通則》中的誠實信用原則以外沒有任何法律依據對這種行為加以限制。《反不正當競爭法》第五條中將這種行為列為不正當競爭行為予以禁止。還有美國馳名商號“MCDON-NALD’S”〈麥克唐納〉被澳大利亞一家公司在速食及其它食品上作為商標申請註冊以及“同仁堂”在日本被搶註都屬於類似情況⁶。」

(二)、「依據《商標法》及《企業名稱登記管理規定》的有關規定。禁止在後權利抄襲模仿在先權利進行不正當競爭，會議代表對企業名稱登記申請日是否可以視為商標註冊申請日前的在先權利有不同意見。普通認為註冊商標更具有權利性。

由於國家政策、國家機構改革等原因造成企業名稱權與商標權衝突問題，應充分考慮歷史的原因、允許兩者並存，但應對並存的權利範圍有所限制⁷。」

(三) 汪譯先生認為：「主張名稱權的，應提供企業登記主管機關出具的企業名稱的登記證明文件。需要強調指出的

「在先企業名稱權」與「在後之商標權」之衝突，大陸學界與實務有諸多不同的看法，如

(一)大陸以【申請在先】而非【使用在先】為原則，故『反不正當競爭法』實行前，只要不違反誠信原則，並符合商標法者皆可核准申請。

(二)禁止在後權利抄襲模仿在先權利進行不正當競爭。

(三)異議主張須提出被異議商標出於故意或惡意，並構成複製、模仿、剽竊、抄襲。

⁶ 注：馬幼騰《如何完善我國的商號法律制度》刊載《知識產權》1996年第4期第27頁。

⁷ 注：1998年11月26日至27日，國家工商局商標局在北京召開“服務商標座談會”，就服務商標的表現形式、使用方式、商標權與企業名稱權的衝突、商標侵權定性及侵權行為的處理等諸多問題進行了廣泛討論。最高人民法院、國家工商局企業註冊局、北京、上海、浙江、廣東、青島、成都等地方工商局以及部分商標代理組織的代表參加了會議《商標通訊》1998.12.第45-46頁。

是，異議人引證其他在先權利提出異議的，必須證明被異議人申請註冊被異議商標出於故意或惡意，或證明被異議人的行為構成複製、模仿、剽竊、抄襲。如果異議人能夠證明其對引證的圖形（作品）、名稱、外觀設計已經進行商業使用，則更具說服力⁸。」

(四)中國之企業登記區分國家註冊及地方註冊造成商標保護的實際困難。

(五)建議修正商標法清楚界定「在先權」的適用範圍。

(六)商號權為一獨立的知識產權，但目前未經立法確認實為嚴重的落後。

(四) 范漢雲先生認為：「在中國，企業登記是分級進行的，有國家註冊和地方註冊登記的區別，用在先的商號權對抗在後的商標權非常困難，只有特殊情況下，才能做到。《巴黎公約》提到商號的保護問題，我們尚缺乏這樣的實踐，但我認為如果不是馳名商號，對抗在後的商標權，在實際操作上，將非常困難，以致難以辦到⁹。」

(五) 張順榮先生認為：「我國現行《商標法實施細則》第25條第1款第(4)項只提到了“在先權”這一術語，而未就其範圍作出規定。因而，有些別有用心的廠商利用這一法律漏洞，把諸如他人知名商號或與特定質量、信譽或其他特徵相關聯的地理標誌作為商標標識申請註冊，這對於保護有關“在先權”人的利益極為不利。故建議在《商標法》總則中把關於他人“在先權”的有關內容參照法國《商標法》予以界定¹⁰。」

(六) 張禮洪先生認為：「目前，在我國，商號主要受有關企業名稱權的民事法律規範的保護，商號中的圖案設計受著作權法保護，註冊為註冊商標的商號受商標法保護。此外，《反不正當競爭法》第五條規定禁止擅自使用他人企業名稱或姓名，引人誤認為他人商品的不正當競爭行為，故商號作

⁸ 注：汪譯《簡論如何做好異議申請和答辯》刊載《商標通訊》1998.11.第14-18頁)。

⁹ 注：范漢雲《中國關於撤銷不當註冊商標的法律規定及實施》刊載《中國專利與商標》1999年第3期 第41頁。

¹⁰ 注：張順榮《從“Trips 協定看《商標法》的完善》刊載中華商標1998.4. 第19頁。

為企業名稱的一個部份，還受《反不正當競爭法》的保護。但是，應該看到，這些保護是不健全的，商號權作為一種獨立的知識產權尚未在立法中得以提出和確立，反映出我國當前立法對商號的法律保護的嚴重滯後局面。

建議儘快制定《商號權保護條例》，以順應世界知識產權法發展的大趨勢，維護企業良好信譽，建立公平的競爭環境，促進社會主義市場經濟發展，使得一個以企業名稱權為基礎，以商號權為核心，著作權、商標權、反不正當競爭法為補充的商號法律保護體系得以建立¹¹。

(七) 盧士賢先生認為：「如果要從根本上解決企業名稱與註冊商標混同的問題，必須創造條件邁出第二步，即改革現行的企業名稱構成模式，以法律的形式確立以“字號為主，組織形式為輔”的名稱註冊原則。因為在現行的企業名稱三段式中，只有字號是最為穩定的因素，而行業或經營特點在市場經濟條件下很難保持穩定。所謂保護企業名稱專用權實質上就是保護字號的專用權。確立這一原則後，在全國範圍內統一名稱查詢，不得將他人已註冊的字號再作為自己企業名稱中的構成要素。這樣首先可以徹底解決企業名稱中字號大量重復的問題。在此基礎上實行企業名稱與註冊商標交叉檢索查詢，不得將他人企業的字號作為自己商標申請註冊，也不得將他人註冊商標作為自己企業名稱申請登記。作為這一最終改革方案的前期準備，可以先在沿海省市進行試點，取得經驗後再行推開¹²。」

(八)「有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的。凡違反社會公共利益及公共秩序，違反社會主義道德觀念的，均屬本條款禁用範圍。具體包括：在政治上具有不良

(七)改革現行的企業名稱構成模式，立法確立以「字號為主，組織形式為輔」的名稱註冊原則。

(八)商標核准與否的禁止條件：如違反公序良俗、誠信原則…等。

¹¹ 注：張禮洪《論商號的知識產權保護》刊載《知識產權》1995.5.第17-18頁。

¹² 注：盧士賢《在商標管理中需著力調整的四關係》刊載《中標商標》1998.3。

（九）具獨創性並為公眾熟知的廠商字號有保護的必要。原則上，承認在先的企業名稱應受保護。

影響的；以我國各黨派、社會團體、政府機構的名稱、簡稱及標誌作為商標易在社會產生不良影響的；以各國貨幣的圖形及名稱作商標有損其尊嚴的；以宗教派別的名稱、偶像作商標，有傷宗教感情，易產生不良影響的；有害社會道德風尚的；侵犯他人姓名、肖像、版權、外觀設計等民事權利的；在特定商品上，有使公眾誤認商品的產地、質量、原料等特點的；抄襲他人具有獨創性的商標，或將他人具有一定知名度的商標申請註冊，違反誠實信用原則的¹³。」

（九）「商標註冊審查中保護的廠商字號權一般是指具有獨創性並為公眾熟知的廠商字號，而不是一般的普通廠商字號¹⁴。」

綜合上面各種不同意見得知，承認在先之企業名稱應受保護，一般而言，

學者及實務並沒有太多的歧見。但是，何種性質之企業名稱始受保護，企業名稱與商標之間是否以混淆之虞或淡化理論處理，有待進一步探討。

肆、案例評析

案例一《關於撤銷第1133731號“廣發”註冊商標的決定》

一 事實

中國（深圳）對外貿易中心有限公司：

1996年12月17日，你公司在商標註冊用商品和服務國際分類第36類金融資訊等服務專案上向我局提出

¹³ 注：工商行政管理法律理解與適用叢書編委會編《商標法律理解與適用》第27頁，「有害於社會主義道德風尚者有其他不良影響的」，系規定於《商標法》第8條第（9）。是一禁用條款，如有違反，則不准予註冊。

¹⁴ 注：《商標法律理解與適用》工商出版社第106頁。

“廣發”商標註冊申請。1997年12月7日，我局核准“廣發”商標註冊，註冊第1133731號。該商標註冊後，聲稱欲將該商標有償轉讓。對此，相關上市公司、證券管理部門和社會輿論反應強烈，紛紛要求我局依法撤銷已核准註冊的1133731號“廣發”商標。

我局認為，第1133731號“廣發”註冊商標與廣發第二期投資基金在證券市場上使用的“廣發基金”簡稱的主體部分相同，你公司將此作為服務商標使用，易使股民及社會公眾對服務來源產生誤認。並且，你公司註冊該商標的目的，不是為了在與核准註冊有關的金融資訊等服務專案上使用，而是為了通過轉讓牟取不當利益。你公司的上述行為，違背了《中華人民共和國商標法》的立法精神，違反了誠實信用原則，擾亂了公平競爭的市場經濟秩序，造成了不良社會影響，屬於商標不正當註冊行為。

根據《中華人民共和國商標法》第二十七條第一款和《中華人民共和國商標法實施細則》第二十五條第一款（5）項規定，現決定自即日起撤銷第1133731號“廣發”註冊商標。你公司應當在收到本決定之日起15天內，將第1133731號“廣發”《商標註冊證》交回我局。

你公司如對本決定不服，可以在收到本決定之日起15天內，向國工商行政管理局商標評審委員會申請復審。

二 証駁

本案例應討論的有下列問題：

- (一)、事實及撤銷程序
- (二)、保護客體的範圍
- (三)、誠實信用原則之適用

第1133731號『廣發』註冊商標基於容易誤認與有牟取不當利益之嫌等理由遭撤銷。

（一）事實及撤銷程式部份

1、1998年發生一起以上市公司的名稱、簡稱及著名商標為商標的大規模商標不正當註冊案，引起上市公司、輿論的強烈反應。深圳對外貿易公司將他人的公司名稱或簡稱或著名商標申請為註冊商標。例如：“中僑”、“特發”、“富島”、“廣夏”、“寶恒”、“中富”、“華強”、“佳寧娜”。其中“中僑”、“富島”、“江鈴”、“廣夏”、“寶恒”、“中富”、“華強”7件為上市公司名稱。“佳寧娜”、“特發”為廣東、港、澳地區知名企業的商號。另外將一些與“鳳凰”、“熊貓”、“依利”、“佳寧娜”等幾十件有一定知名度的商標相同文字在非類似商品和服務上註冊。該公司在註冊這些商標後，即通過多種方式及管道聯繫商標買賣轉讓事宜。明碼標示出要轉讓的各個商標的參考底價，其中“熊貓”商標340萬元、“大京九”商標310萬元。該公司並發出《致上市公司倡議書》表示願意本著公平自願的原則，以投入的成本費用作為基數與相關上市公司進行友好協商，所有商標轉讓事宜。深圳外貿公司的這一行為在大陸各界引起強烈反應，一些相關權利人向國家工商局商標局和國家工商局商標評審委員會提出異議申請和註冊不當或爭議申請。中國證監會、有關地方工商局也向國家工商局商標局反映有關情況，《人民日報》、《經濟日報》、《法制日報》等新聞媒介也紛紛做了報導。中華商標協會向商標局作出關於“熊貓”馳名商標被他人搶先註冊的反映。最後大陸商標局及商標評審委員會依職權或審理撤銷註冊申請案，依《商標法》第二十七第一款「已經註冊的商標、違反本法第八條規定的，或者以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局撤銷該註冊商標，其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標」。及《商標法實施細則》第二十五條第一款（5）「以其他不正當手段取得註冊的」，

1998年某公司將他人公司名稱進行不正當註冊，並以之為籌碼要求商標買賣轉讓事宜，且名碼標示專讓商標的參考底價，某公司的行為引起各界強烈反彈。

撤銷第 1 1 3 3 9 9 8 號“依利”，1 0 0 5 7 7 1 號“孔雀”、1 1 3 3 7 3 1 號“廣發”等 6 7 件商標。

2、有關商標專用權之取得，系採註冊保護主義，非使用主義，因此欲取得商標專用權，則應依法申請註冊。故商標註冊之申請為要式行為，應以主管機關所定之申請書，逐項記載有關之事項及檢附相關之證明文件，方能認為合法。商標主管機關對於商標之申請註冊，應指定審查員進形式審查及實質審查。

形式審查主要是針對申請人資格、身份證明文件、申請書件之內容及規費等是否完備進行的審查。審查時，發現有填寫錯誤缺漏或文件資料未完備者，依大陸商標法實施細則第 1 2 條第 2 款『申請手續基本齊備或者申請書件基本符合規定，但是需要補正的，商標局通知申請人予以補正，限其在收到通知之日起十五天內，按指定內容補正並交回商標局。限期內補正並交回商標局的，保留申請日期；未作補正或者超過期限補正，予以退回，請日期不予保留。』

形式審查通過或經補正完備後，則將檔案移交給審查處，由各審查處進行實質審查。所謂『實質審查』，指就商標註冊的實質條件進行審查，就商標圖樣本身研判是否符合商標法及相關之規定，凡符合法律規定的予以初步審定，並公告，反之；則由商標局發出『駁回通知書』。所以實質審查是決定申請人所申請的商標可否授予商標權的主要依據。

大陸實質審查所依據的條文是商標法第七條、第八條、第十七條，實施細則第 1 6 條以及保護工業產權巴黎公約有關條款。換言之，除因與他人註冊商標在先權利衝突所為核駁外，其餘核駁理由大致可分為四方面。一、商標是否符合法定構成要素；二、商標是否具有顯著性；三、商標是否帶有欺騙性及違反公共秩序和道德；四、商標是否與『馳名商標』相同或近似而違背國際公約。

茲有問題者，在實質審查中發現商標申請案有《商標法》

商標專用權之取得，採註冊保護主義，非使用主義，但應經形式審查及實質審查等程序。

目前大陸實務做法為「以欺騙手段或其他不正手段取得註冊者」無法逕行核駁，只能等待公告期滿後再依法定職權撤銷該商標。

第 27 條所謂的「以欺騙手段或者其他不正當手段」，及《商標法實施細則》第 25 條各項情事時，可否以該理由逕予核駁？或者審查員縱使發現有上述情節亦無權核駁只能先予審定公告，再於公告期間內由利害關係人提出異議。假若利害關係人或其他人均無提出異議時，商標主管機關亦無權撤銷該審定商標，只能依法等三個月公告期滿後，再依職權提「撤銷註冊不當商標案」？

依大陸現行實務做法，由於「以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的」系規定于第 5 章、第 27 條，第 5 章標題說的是「註冊商標」爭議的裁定，第 27 條規定的是「已經註冊的商標」，因此：商標主管機關亦只能等待公告期滿後再依法定職權撤銷該註冊商標。唯，此一制度之設計頗值得檢討：

(一)、1982 年所通過的《商標法》第 27 條僅規定「對已經註冊的商標有爭議的，可以自該商標經核准註冊之日起一年內，向商標評審委員申請裁定」。但是這種『註冊商標爭議程序』適用範圍僅限於他人所註冊之商標與自己註冊在案的商標相同或近似，而且所指定之商品為同一或相類似，即使發現有搶註他人商標的事實，亦無法向商標局或商標評審委員會提申請撤銷。

大陸於 1985 年加入『保護工業產權巴黎公約』，該公約第 6 條之 2 規定：「商標註冊國或使用國的主管機關認為某商標在該國已成為馳名商標的，則成為該公約利益的享受者，其他的同盟國，對於另一商標有造仿、仿襲或翻譯該馳名商標的，即應該依職權不准註冊」。因此，在大陸成為會員國之後，所有對馳名商標之保護在申請註冊商標審查時，即直接依據『保護工業產權巴黎公約』逕予核駁。而依當時的法制，巴黎公約相關之規定亦非商標法第 27 條所述的範圍，但是在實務上也可以在審查中予以核駁。

(二)、由於商標註冊不當或違背商標立法原則之案例越

來越多，但又不屬於《商標法》第27條所指定的“爭議”，在《商標法》修改不易的情形下；因此，於1988年修改《商標法實施細則》第25條規定了『註冊不當的商標撤銷程序』。這一條款既是程序性規定又是實質性的法律條款，對於撤銷『註冊不當商標』僅作原則上規定，雖然沒有明確規定註冊不當的範圍、撤銷的期限及撤銷之法律效果也都不明確。但是；「註冊不當」的概念已包括¹⁵：

1、以違背禁用條款為理由，提出註冊不當，申請裁定的案件。

2、以搶註馳名商標為理由，提出註冊不當的案件。

3、以與註冊在先商標相同、近似為理由，提出的註冊不當商標案。

4、以將他人馳名商號註冊為商標的理由，提出的註冊不當商標案。

5、以將他人註冊商標完全複製在其他類別上為理由提出的註冊不當商標案。

上述幾項註冊不當的事由，其中有些亦為商標局在實質審查中所必審查的註冊條件，如：禁用條款。孰料，1993年《商標法》修改時，將原來實施細則第25條的「註冊不當」改放到《商標法》第27條第1款，因而造成執法上的困擾。個人認為，「禁止惡意註冊」應列為實質審查之一部，並通知申請人，說明商標不能予以註冊之理由，請申請人撤銷該申請案，或於期間內提出意見說明，如果；申請人不撤銷其申請且在所規定的期間內不提任何意見說明，或已提意見說明，但商標局仍然認為該商標不能註冊者，即對該申請案予以核駁。如此，可防範于未然，不致於像現行《商標法》之規定，大陸商標局只有束手無策，於公告期滿後才有所作

『商標法實施細則』
第25條，性質上既是程序也是實質規定，對於撤銷不當商標的註冊僅有原則規定，而關於範圍期限及法律效果等度不明確。

¹⁵ 注：范漢雲《談談註冊不當商標》，中國專刊與商標雜誌1991年第4期。

為。

(二)、保護客體的範圍

修改後的商標法第 27 條第 1 款條規定：“已經註冊的商標，違反本法第八條規定的，或者是以欺騙手段或其他不正當手段取得註冊的“，列舉了三個得撤銷之理由。對於”以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的行為“，《商標法實施細則》第 25 條予以具體化：

以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊之行爲所侵害之客體如欠缺形式要件、侵害「公眾熟知的商標」、「被代理人的商標」、「在先權利」…等。

(1)、虛構、隱瞞事實真相或者偽造申請書件及有關文件進行註冊的；

(2)、違反誠實信用原則，以複製、模仿、翻譯等方式，將他人已爲公眾熟知的商標進行註冊的；

(3)、未經授權，代理人以其名義將被代理人的商標進行註冊的；

(4)、侵犯他人合法的在先權利進行註冊的；

(5)、以其他不正當手段取得註冊的。

實施細則所例示的第(1)項事由，例如：以偽造的企業法人營業證申請商標註冊，乃因違背商標申請形式要件得以撤銷外，第(2)、(3)、(4)的撤銷事由，基本上都是先存在著某項權利，申請人對該權利加以侵犯。如“公眾熟知的商標”、“被代理人的商標”、“在先權利”等等。

茲有問題者，“廣發”二字，得否作爲“在先權利”，如果是在先權利，是屬於何種權利？《企業名稱登記管理規定》第 7 條規定：“企業名稱應當由以下部分依次組成：字號、行業或者經營特點、組織形成。企業名稱應當冠以企業所在地省（包括自治區、直轄市）或者市（包括州）或者縣（包括市轄區）行政區劃名稱。”本條規定了企業名稱的構成，並認爲企業名稱可以簡稱，除應在其章程中載明外，並報登記主管機關備案。而得使用簡稱者必限於歷史悠久的馳名字號或從事商業、公共飲食、服務等業。由於僅是備案及

章程中載明，因此，企業名稱的簡稱不當然享有企業名稱權。

“廣發第二期投資基金”在證券市場上被簡稱“廣發基金”，姑且不論“廣發基金”本身是否有名稱權，連其“廣發第二期投資基金”成爲企業名稱權都大有問題。因此，類似公司的簡稱，非屬於在先權利中的企業名稱權應屬肯定。

然而“廣發”的簡稱，在法律的評價上，其給予保護乃是爲免相關大眾陷於混淆。當某標誌具有識別力，其得以表彰商品或服務來源，使相關大眾用以區別不同之商品或服務。換言之，相關大眾見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或服務爲某特定事業所產制商品或提供之服務，則該具有識別力的標誌，即稱商品或服務的表徵。如：姓名、商號、公司名稱、商標、服務商標等等。而“廣發基金”正是具備有此特別顯著性、有識別力、可認爲表徵之一種，也可稱爲廣義的商業名稱之一種。如果，在立法上或在先權利包括表徵權，則類似具有表徵的「作品名稱」、「書名」、「形象權」、「廣告標語」都可獲得應有的保護。

(三)、誠實信用原則之適用

民事關係複雜萬端，法律規定即使再詳細，亦難縱括無遺。而法律對於民事案件又不得以法無明文拒絕審判，故不得不依賴法理或原則加以補充之。在此情形，英美法以衡平法（equity）補充之；大陸法系民法則以「誠實信用原則」補充之。

誠信原則有補充或解釋法律及契約之功用，亦可做爲立法之基本精神準則。在法律文字過寬或過窄或模糊不清而難於適用時，則執法者得依「誠實信用原則」加以合理補充，限縮或擴充解釋之。尤其在法無明文而執法者又不能拒絕裁判，自得以「誠實信用原則」爲司法造法之一種。臺灣民法第一條「民事、法律所未規定者，依習慣，無習慣者，依法理」。所謂「法理」乃多數人所承認之共同生活的原則，例如，

商標權在立法或在先權利也包括表徵權者，則類似具有表徵的「作品名稱」、「書名」、「形象權」、「廣告標語」都應受到保護。

正義、誠信、衡平、及利益衡量等自然法的根本原理。臺灣民法修正後第148條「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」蓋修正前僅就行使債權、履行債務的誠信原則規定於債編，似難涵蓋其他權利之行使義務，因此；在總則編予以修正，以示「誠信原則」適用於任何權利之行使及義務之履行。

誠信原則適用於任何權利之行使及義務履行，問題是民事重要原則於行政行為是否亦有適用之餘地？

大陸《民法通則》第4條「民事活動應當遵循自願、公平、等價有償、誠實信用的原則」。因此；誠實信用原則，為民事活動、民事法律關係雙方當事人應遵守的一項民法基本原則。大陸《反不正當競爭法》所欲規範的大都為民事、經濟活動行為，因此，在《反不正當競爭法》第二條用以重申「誠實信用的原則」應屬洽當。例如，在“楓葉“商標被撕去；改貼”卡帝樂“商標一案中，北京市第一中級人民法院依據《民法通則》第4條，及《反不正當競爭法》第2條予以判決，皆為妥適之判決。

茲有問題，在於「誠信原則」原為民事法律的重要原則，于行政行為是否亦有其適用之餘地。公權力的行使常涉及人民權利義務之創設、確認、變更及廢止。因此，須受嚴格之依法行政原則所支配，不僅實質上不得違反法律之規定，於手續上通常亦屬法規所欲規律之事項。因此，「誠實信用原則」之確立，在於規範行政機關縱使在形式上依法有據，但實質上有欠公平或顯不合理時，則該行政處分顯有不妥，人民自得提起行政救濟。而行政機關不得濫指人民違反「誠實信用原則」而撤銷原行政處分。本案以「惡意搶註」、「不正當註冊」、「轉讓圖利」而稱其違反《商標法》立法精神，違背民事的「誠信原則」撤銷「廣發」服務商標，似乎把「誠信原則」作為「帝王條款」及道德化，恐有違依法行政原則之嫌。至於行政法中的「公益原則」如適用於本案，筆者認為比較妥當，行政法院曾有判決：「人民因行政處分而取得某種權利

或利益，嗣因該行政處分為違法而予撤銷或另為行政處分，雖應權衡公益上之必要，第有無此必要，應就人民保持該權利或利益，對於國家社會之法律秩序之影響加以比較考慮，倘其對於國家社會之法律秩序不生破壞或鮮有影響，固不應輕言撤銷該行政處分，倘因其保持既得權益，致發生破壞現有之法律秩序或所生影響匪淺，即屬具有公益上之必要，自應予以撤銷¹⁶，事實上，大陸《商標法》第8條第(9)項「有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的」本身就含有公益原則。只可惜，大陸商標主管機關囿于法條解釋，在實務上對商標法第8條第(9)項僅指商標圖樣本身之文字或圖形違反禁用條款，而不及于申請行為¹⁷。惟在工商行政管理局主編的《商標法律理解與適用》第27頁寫著「抄襲他人具有獨創性的商標，或將他人具有一定知名度的商標申請註冊，違反誠實信用原則」，認為是「有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的」一種。換言之，《商標法》第8條禁用條款如果不再只拘泥於商標圖樣本體，而及於行為對此見解，值得肯定。

『商標法』第8條禁用條款應不拘泥於商標圖樣本體亦應及於行為。

¹⁶ 注：參考裁判要旨彙編第三輯第743頁。

¹⁷ 注：1991年筆者參加海峽兩岸商標專利研討會，就此提出問題，經已故徐辛先生及董堡霖先生回答。

第二節 商標與企業名稱之衝突

壹、概說

目前大陸由於法規及行政程序運作下的結果，造成商標被作為企業名稱的糾紛，大於企業名稱被搶註作為商標之糾紛。

商標與企業名稱均是商業活動中一項重要的標示，商標透過商品之載體和大量經濟活動及廣告，容易與消費者接觸，商標往往不受地域之限制。尤其一個“馳名商標”或“著名商標”代表著商業信譽及無窮盡的商業價值，一般而言“商標”名稱與“企業名稱”之一致，是一項重要原則。但是，在大陸由於下列原因，使得“商標”被作為企業名稱之糾紛，大於企業名稱被搶註作為商標之糾紛：

(一)《企業名稱登記管理規定》第7條「企業名稱應當由商號、行業或者經營特點、組織形式依次組成，企業名稱應當冠以企業名稱所在地省（包括自治區、直轄市）或者市（包括州）或者縣（包括市轄區）行政區劃名稱。」換言之，只要在縣、市以上行政轄區不同的情形下字號都可以相同。因此，一“著名商標”或“馳名商標”的所有人，即使其企業名稱與商標相同，也僅能在全國某一行政區域內成立一家企業，無法對抗在其他行政區域的企業名稱。如「杭州張小泉」與「上海張小泉」。

(二)在大陸，企業名稱的登記與註冊手續相當簡便，企業經核准登記而取得法人資格，同時就企業名稱取得專用權，在同一行政區域內，只要其營業內容不同或組織形式有差異的情形下，經常是可以並存的。如「中國迅達電梯有限公司」與「北京迅達電梯保養維修公司」都設立於北京市。

(三)企業名稱依《企業名稱登記管理規定》是由四大部份組成，即行政區域、

字號、行業或經營特點、組織形式組成。例如「東莞市香格里拉大酒店有限公司」、「東莞」是行政區劃名稱，「香格里拉」是字號（或商號），「大酒店」是經營特點，「有限公司」是組織形式。不過，由於消費者對企業名稱通常不稱呼其全名，僅叫其字號部份如「香格里拉」，如此一來容易與商標造成混淆，有利於宣傳及搭便車。

由於，在形式上商標權及企業名稱二者都是依法註冊取得專用權，在未經個案具體判斷撤銷企業名稱之前，在形式上「企業名稱」的使用是一種合法權利，形成一種與商標權的對抗。大陸就解決此一註冊商標在先，企業名稱在後沖突的方案及法規，大抵有《商標法》、《商標法實施細則》、《反不正當競爭法》、《企業名稱登記管理規定》、《馳名商標認定和管理暫行規定》，及各級政府所頒佈之規章。

貳、《商標法》的解決方案

一 侵權行為的認定

大陸原有商標法及實施細則與修正前刑法第 127 條，對於犯罪主體、侵權行為態樣、執法手段及刑罰力度，都無法應付花樣百出的商標侵權行為。因此在討論商標法修改時，也同時通過了『關於懲治假冒註冊商標犯罪的補充規定』¹⁸，並在商標法實施細則就侵權查處的程式進一步的規定。茲就相關規定加以說明。

大陸商標法修正前第 38 條，對於商標侵權行為僅規定三種；原第（3）項『給他人的註冊商標專用權造成其他損害的』為一概括規定。並於修正前實施細則第 41 條規定有三種行為態樣，作為 38 條第（3）項所指的侵犯註冊商標

目前就註冊名稱在先，企業名稱在後所形成之衝突有以下法規供參考解決：
【商標法】、【商標法實施細則】、【反不正當競爭法】、【企業名登記管理規定】、【馳名商標認定和管理暫行規定】…等。

¹⁸ 注：1993年2月22日第七屆人大常委會第30次會議通過。其內容主要是針對刑法有關商標罪作補充規定。但該補充規定因1997年刑法修正而失效。

非法使用他人註冊商標主要的侵權態樣，有同一種商品上使用與他人者相同或近似的商標，或在類似的商品上使用與他人相同或類似的商標。

專用權其他行為的補充規定，但對於販賣行為無明文規定。於是著手於商標法第38條之修改，主要是增加了第(2)項：“銷售明知是假冒註冊商標的商品的”。這一款明確了銷售者的侵權行為，即故意銷售假冒商標商品的是商標侵權行為。修改的另一重點是第(3)項，把原第38條第(2)項：“擅自製造註冊商標標識的”修改為“偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識”。這一修改強調了偽造他人註冊商標標識，不管是製造者或是銷售者都是侵權行為¹⁹。

大陸修改後新商標法第38條，將商標侵權行為分為四種態樣：

1. 非法使用他人註冊商標

未經註冊商標所有人的許可，在同一種類或類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的。這是一種最常見的積極侵權行為。具體可分下列四種：

- (1)在同一種商品上使用與他人的註冊商標相同的商標；
- (2)在同一種商品上使用與他人的註冊商標近似的商標；
- (3)在類似的商品上使用與他人的註冊商標相同的商標；
- (4)在類似的商品上使用與他人的註冊商標近似的商標。

商標專用權的範圍和商標專用權的保護範圍不是同一個概念。商標專用權以核准註冊的商標和核定使用的商品為限，這是專用範圍，超出這個範圍，不得主張專用權。但是專用權的保護大大超出了這個範圍，擴大到核准註冊商標的近似商標及核定使用商品的類似商品上，形成專用權與禁止權（排他權）不完全一致的情況，禁止權的範圍要大於專用權。

這種作法是國際慣例，不這樣，就不能對商標專用權進

¹⁹ 注：夏叔華《商標法要論》中國政法大學出版社1989年版第247頁。

行有效的保護。因為，在類似的商品上的近似商標會造成商品來源的誤認。因此，保護的範圍大於專用權的範圍，至於馳名商標保護的範圍，已遠遠超出類似商品的侷限。

2. 銷售明知是假冒註冊商標的商品

這是修改後所增加的內容，所謂『銷售』應指對不特人為出售行為，以取得價金；這類銷售行為以故意為前提。另外『銷售』與商標法實施細則第41條第1項所稱之『經銷』究竟有何不同？也未見相關之見解²⁰。但是筆者認為兩者是有區分之必要，尤其事關該行為態樣是否成立商標法第40條所指之假冒商標罪及修正後刑法第214條的銷售明知是假冒註冊商標商品罪。

偽造、擅自製造他人註冊商標標誌或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標誌。大陸國家工商行政管理局，為加強商標印製管理，保護註冊商標專用權，依『商標法』『商標法實施細則』『企業法人登記管理條例』等相關法令，制定『商標印刷管理辦法』並以國家工商行政管理局第2號令形式發佈²¹。印製商標標誌的單位，必須是由縣（市、區）級以上工商行政管理局批准的定點單位，該單位稱之『指定印製商標單位』，非經定點單位不得印製商標標誌。所以，所有制造及銷售都必需按大陸和地方有關規定進行。因此，未經商標註冊人委託授權製造銷售或超出授權委託製造的數量的行為及將廢棄不用的殘次、廢舊的註冊商標標誌進行銷售，亦屬侵權行為²²。

筆者認為『經銷』與『銷售』有區分之必要，其事關商標法第40條與修正後刑法第214條的構成要件該當與否的問題。

²⁰ 注：1994年大陸商標涉外代理機構中原信達知識產權公司回復筆者之提問，其覆文內容略謂「經銷的含義比銷售的含義廣，其包括銷售、運輸、倉儲等多項環節，在法律上認為兩辭彙沒有明確的界限」。

²¹ 注：該辦法共18條，自1990年10月1日起施行。

²² 注：王河、康玉琛《中國知識產權法制管理》第226、227頁。

商標法第 38 條的 4 項關定其他侵權行為態樣如經銷未合法授權的商品、使用商標的方式足以造成誤認或其他提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件者。

3. 其他侵權行為

凡是給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。商標法實施細則第 41 條規定：有下列行為之一的，屬於《商標法》第 38 條第（4）項所規定的其他侵犯註冊商標專用權的行為：

(1) 經銷明知是侵犯他人註冊商標專用權商品的。

(2) 在同一種或者類似商品上，將與他人註冊商標相同或近似的文字圖形作為商品名稱或者商品裝璜使用，並足以造成誤認的²³。

(3) 故意為侵犯他人註冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的。

二 案例証吓

案例二： 山東省青島市四方大富華夜總會侵犯瑞典 VOLVO 公司“VOLVO”註冊商標專用權案

一、事實

根據瑞典 VOLVO 公司的投訴，青島市工商行政管理局依法查處了青島四方大富華夜總會侵犯“VOLVO”服務商標專用權案。

青島市四方大富華夜總會原名大富豪夜總會，在 1996 年清理不良文化時更名為大富華夜總會，但其在霓虹燈、大堂招牌及公文紙、點歌本上仍然使用“VOLVO CLUB”字樣。

二、結果：

瑞典 VOLVO 公司是目前北歐最大的工業集團，主要生產汽

²³ 注：有學者認為此項行為並非構成侵犯註冊商標專用權，而是在《商標法實施細則》中通過反不正當競爭條款對註冊商標作擴大保護。參見王先林《試論反不正當競爭法對商標的保護》刊於《知識產權》1995 年第 5 期。

車，其在 41 類教育、培訓、文娛節目、組織文體活動專案上也註冊了“VOLVO”服務商標。青島四方大富華夜總會在其服務中使用“VOLVO”的字樣，違反了《商標法》第 38 條第 4 項“給他人註冊商標專用權造成其他損害”的規定，構成商標侵權行爲。青島市工商行政管理局在認定事實的基礎上，根據《商標法實施細則》第 43 條的規定作出處罰：

責令青島四方大富華夜總會拆除霓虹燈、大堂招牌英文部分“VOLVO CLUB”；

清除現存公文紙、點歌本上的“VOLVO CLUB”。

三、本文評析：

很明顯的本案被認定爲非屬於商標法第 38 條第（1）（2）（3）項及商標法實施細則第 41 條所列的三種行爲，而是商標法第 38 條第（4）項“給他人註冊商標專用權造成其他損害的”侵權行爲。事實上，依青島市四方大富華夜總會，在霓虹燈、大堂招牌、公文紙及點歌本上使用“VOLVO CLUB”等字，應被認爲是服務標章的使用方式，非企業名稱或字號之使用。而瑞典 VOLVO 公司既然於第 41 類教育、培訓、文娛節目、組織文體活動專案上註冊了“VOLVO”服務標章。因此，青島四方大富華夜總會的侵犯行爲，應屬於商標法第 38 條第（1）項“未經註冊商標所有人的許可，在同一種類或類似商品上使用與其註冊商標相同或近似的商標”。

至於，以他人註冊商標做爲企業名稱，其行爲是否屬於商標法第 38 條第（4）項的侵犯他人的註冊商標專用權，乃是本文研究之重點。

案例三：“楓葉”對“鱷魚”有關反向假冒的問題

一、案情（略）

同益公司爲鱷魚公司在北京的專櫃商，1994 年同益

未經註冊商標所有人的許可，在同一種類或類似商品上使用與其註冊商標相同或近似的商標構成侵權行爲。

被授權人之經營行為不得逾越授權人之授權範圍，若逾越授權範圍所為之行為仍將構成侵權，故除依法依約外尚須遵守誠實信用、公平競爭等原則。

公司自北京服裝一廠購買“楓葉”牌男西褲，隨後將“楓葉”商標去除並改貼“卡帝樂”商標的西褲出售。北京服裝一廠認為同益公司擅自消除“楓葉”商標，改為“卡帝樂”商標的行為，係一種冒用他人產品謀取暴利的不正當行為，擾亂社會經濟秩序，違反了誠實信用原則。請求同益公司賠償人民幣100萬元。同益公司則辯解稱，其更換商標之行為並未侵犯原告的商標專用權，不存在不正當競爭的行為。沒有惡意敗壞服裝一廠的產品聲譽，故不同意原告的訴訟請求。

二、審理結果

北京市第一中級人民法院經審理認為，北京服裝一廠對其享有的商業信譽和公平競爭的權利，應受到法律保護。在本案中，已被吊銷營業執照的同益公司雖曾得到過被告鱷魚公司的授權，在北京販賣鱷魚牌(CROCODILE BRAND)皮革製品和卡帝樂牌(CARTELD RAND)服裝、服飾等，但原告並未授權其可以更換原告產品的商標再行銷售，且該授權並不意味著同益公司可以自行組織貨源而將已進入市場流通中的他人產品的商標撕下，更換成“卡帝樂”商標後高價銷售。同益公司是利用原告的價廉產品牟取暴利，無償地佔有了原告為創立其商業信譽和通過正當競爭佔有市場而付出的勞動。其行為違反了誠實信用、公平競爭的基本原則，妨害原告商業信譽、品牌的建立，使原告的商業信譽受到損害，正當競爭的權利受到影響。因此，同益公司的行為構成侵權。被告開發促進會系同益公司的上級主管部門，因同益公司在本案審理過程中未按規定進行工商年檢被吊銷營業執照，已無承擔民事責任能力，故開發促進會應代其履行本案的法律責任。

被告百盛購物中心並未參與同益公司侵權行為的實施，不能證明其主觀上有過錯，因此百盛購物中心不應承擔侵權責任。

被告鱷魚公司對同益公司的授權雖不完備，但更換商標的行為系同益公司的工作人員擅自實施，且該行為已超出了授權範圍，屬被授權人濫用權利。因此鱷魚公司對同益公司的侵權行為主觀上亦無過錯，不應承擔侵權責任。

經法院審判委員會討論決定，依照《民法通則》第4條、第134條第1款第(7)項、第(9)項、第(10)項，及《反不正當競爭法》第2條之規定，法院作出了前述判決。

三、本文評析

“楓葉”與“鱷魚”商標糾紛案，在大陸確實引起了許多專家學者間的爭論；可列為1998年年度大案。對於鱷魚公司或北京同益公司的營業行為，顯然違反公平、誠實信用的商業道德，大致持肯定的看法並無歧見。所不同的是，鱷魚公司經銷商的行為究竟屬何種性質，該行為損害了誰的利益，以及應當承擔什麼法律責任等問題，出現了截然不同的看法。主要有兩種意見。一種意見認為，鱷魚公司經銷商的行為一方面損害了消費者的利益，另一方面以次充好，濫用了處分他人商標的權利。消費者可以請求損害賠償，工商行政管理部門則可以制止濫用商標的行為，並有權給以行政處罰，以恢復市場秩序的公平和保護商業活動中的誠信原則。另一種意見則認為，鱷魚公司經銷商的行為侵犯了北京服裝廠的“楓葉”商標權，其性質是“反向假冒”，並將“反向假冒”定義為“使用自己的商標去假冒他人的產品”。

持第一種看法的，大致認為，物權一經轉讓後，受讓人就能對受讓物有使用、收益、處分的權能，北京服裝廠賣出衣服之後，就失去了對該服裝的支配權，包括服裝上使用標記的權利。並且北京同益公司並非對他人之商標權的權利範圍內再次利用，與定義中“反向假冒”的本質不同。此說以

所謂「反向假冒」是指使用自己的商標去假冒他人的產品。

劉春田教授為代表²⁴。持第二種意見的人，大都認為侵害了

違反『反不正當競爭法』並不表示必然違反商標法，應先釐清事實中的法律關係。

²⁴ 注：劉春田《商標與商標權辨析》中國專利與商標1998年第1期第49～52頁。內容略稱：第二種意見，對讀者來說是新穎的，但無論理論上，還是實踐上，都難以自圓其說。本文認為，要使這種觀點被人接受，有其無法克服的困難。其一，是物權轉讓理論的障礙。物權，作為一種支配權，是指權利人依法獨立地佔有、使用、收益、處分其財產，並排斥他人干涉的權利。物權轉讓，是指將上述權能從出讓人手中轉移到受讓人手中的行為。其法律後果是出讓人成為新的權利人，同樣擁有上述支配權能。出讓人則完全失去了上述所有各項權能。北京服裝廠賣出服裝以後，就失去了對該服裝的任何支配權，包括在服裝上使用標記的權利。試問：北京服裝廠有什麼權利要求在已經賣給別人的服裝上使用自己的商標？之所有在有些人的潛意識中，總覺得北京服裝廠對已經賣給他人的東西還有什麼權利，總覺得對方把北京服裝廠生產的服裝同商標分開的行為對該廠太不公平，原因就在於對物權“轉讓”概念的誤解。其二，是商標權理論的障礙。商標權，是指依法對註冊商標的支配權。附標記的商品之物權轉移後，商品和標記實體作為物權的標的，都屬於新的物權權利人的支配物件。北京服裝廠和鱷魚公司的交易完成以後，鱷魚公司只要不對“楓葉”商標作為商標權範圍內的利侵犯。它可以當作該廠的面把服裝撕成碎片做拖把布，可以把“楓葉”商標付之一炬（這並非侵犯商標權），在法律上，服裝廠唯一的反應只能是“束手無策”。因此，鱷魚公司經銷商把自己的服裝，縫上自己公司的商標高價出售，無論它怎麼有愧于消費者和鱷魚公司的老闆，也沒有對不起純屬局外人的北京服裝廠的地方。買賣行為是權利的交換，北京服裝廠在交易中該得到的都得到了，該失去的卻不想失去。試想，如果鱷魚公司的代理商要求對支付的服裝價款繼續行使支配權，服裝廠是否答應。下面，我們再拋開高價出售這一違法行為的因素，單純地評價鱷魚公司經銷商將“鱷魚”商標置於北京服裝廠產品上出售的行為，對此，應當聯繫商標的功能看待。商標，歸根結底是用來保障具有穩定質量的特定商品或服裝本身，而非其來源的。“商標的主要功能，是使公眾識別那些他們有所經驗而對其品質特性有所瞭解的產品，它保證下次購買帶有同樣商標的商品時，也會具有同樣的特性。這叫做商標的保證作用。這意味著商標的擁有人不一定實際參加商品的生產，而只需對商品的加以控制。所以，對同一商標而言，商品究竟是誰生產的，並不是最重要的，重要的是能保證其品質。至於對產地名稱的明示要求，已不屬於商標的問題。有的觀點認為如果聽任鱷魚公司經銷商的行為發展蔓延，我企業的“名牌戰略”就會被切斷進與退路。中國只能給別人“打工”，永遠難有自己的“名稱”。這種保護和發展民族經濟的願望是可以理解的，但作為學術文章，一方面，這種比喻混淆了商品買賣和勞動力買賣的界限。這兩者具有經濟關係性質不同的概念。另一方面，則是杞人憂天。如果外國名牌公司長期購不進中國產品，換上他們的商標出售，中國產品既可以獲得穩定產的市場，同時，真正創出“牌子”的絕不是外國公司，而是中國產品。所以，正是由於商標對於商品的保證作用，才會出現商標的美國許可制度，才有加工貿易和揀選商品的現狀，人才會對美國商店裏琳瑯滿目中製成的服裝、玩具、鞋子配美商標出售，以及使用“麥當勞”商標的速食店如兩隻春筍般地在中國的城市裏冒出來，這種現象有“司空見慣”甚至“天經地義”的感覺。所以，鱷魚公司經銷商的行為侵犯了北京服裝廠“楓葉”商

商標專用權或是違反《反不正當競爭法》相關的規定。

本案被告撕去原告的商標，改貼自己的商標後，明顯的是屬於“顯形反向假冒”(express reverse passing off)，的一種民事行為，違反誠實信用原則和商業道德。在這個基礎上，其實大多數的人並沒有異議，只是，這種行為究竟是一種不正當競爭行為，依反不正當競爭法處理，或者是商標法第 38 條第(4)項其他侵犯商標專用權的行為”。則有下列各種意見：

(1)「“鱷魚”和“楓葉”之間的商標糾紛，是一起典型的反向假冒商標案件，國外的商標法律是明確予以制止的。如美國《蘭漢姆法》第 1125 條第 128 款規定，反向假冒者應負的侵權責任應與假冒他人商品相同；法國《知識產權法典》第 713-2 條規定，註冊商標權人有權禁止他人未經許可使用與自己相同或近似的商標，也有權禁止他人未經許可撤換自己依法帖附在商品上的商標標識；澳大利亞 1995 年《商標法》第 148 條規定，未經許可撤換他人商品上的註冊商標或出售經撤換商標後的商品，均構成刑事犯罪。而我國《商標法》則僅僅禁止假冒他人註冊商標，不禁止使用自己的商標假冒他人商品的行為。商標法律的不完善，為“鱷魚”明目張膽地吞食“楓葉”提供了可乘之機。因此，我國商標法律極待進一步完善²⁵。」

法國知識產權法典
規定：註冊商標權
人……，也有權禁止他
人未經許可撤換自
己依法法貼附在商
品上的商標標識。

標權的看法，沒有說服力。至於“反向假冒”問題，按照該觀點，在認定鱷魚公司經銷商的行為就是“反向假冒”的同時，又為“反向假冒”下了定義。但定義中“反向假冒”的本質特徵又與鱷魚公司經銷商的行為特徵相去甚遠。而且我們發現，“使用自己的商標去假冒他人的產品”的說法，邏輯上不能自圓其說，在實踐上則是一種無法實現的“行為”。侵犯商標權是指沒有法律根據對他人的註冊商標進行支配行為。假冒商標屬於侵權行為。商標權是一種法律關係，沒有方向屬性。只要侵害了該法律關係，就是侵權，無所謂“正向”與“反向”之分。離開了對商標的支配，卻可以認定為假冒商標，甚至還區分為“反向”和正向，如果這種觀點能成立，就會致使商標權這一概念失去確定的內涵和外延，可以任憑人們的隨意解釋。不難想象，其後果不僅會造成認識上的混亂，而且會助長司法實踐中本已存在的盲目性與任意性。

²⁵ 注：《“鱷魚”吞“楓葉”四年有果》刊載於商標通訊 1998 年 7 月，該篇文章未署名。

反向假冒行為與商標侵權行為在實質上是相同的，此亦為國際上商標保護制度發展的方向。

(2) 謝冬偉先生認為：「商標侵權的實質是侵權者未經許可分享了商標權人的通過大量投入建立起來的以其註冊商標為載體的聲譽，是對其具有無形財產權性質的商標權的直接侵害，給商標權人的既有利益造成了損失。即民法上的直接損失；而反向假冒行為則割斷了生產者通過投入本應建立起來的聲譽與其商標間的聯繫，而使這種聲譽與假冒者的商標聯繫起來，實際上是對生產者聲譽的“截留”行為，其實質也是未經許可利用了生產者的聲譽，是對生產者的商標權的間接侵害，給商標權人的期得利益造成了損失，即民法上的間接損失。可見，反向假冒行為與商標侵權行為的實質完全一樣，是商標侵權行為的另外一種表現形式。

當今世界上許多國家都在其商標法中或司法判例中將反向假冒視同假冒，認為是商標侵權行為，這也是國際上商標保護制度發展的方向。現階段，我們雖然可以根據民法通則的誠實信用原則和商標法、反不正當競爭法中的有關條款，對反向假冒行為給予打壓，但最有效的措施是在商標法中明文規定這種行為是一種商標侵權，以真正全面地保護註冊商標專用權人的合法權益²⁶。」(未完待續)

²⁶ 注：謝冬偉《試論反向假冒》中華商標1998年3月第28～29頁。

