

驰名商标跨类保护与全类保护之辩

骆天歌

上海政法学院法律学院，上海

收稿日期：2023年11月30日；录用日期：2024年1月28日；发布日期：2024年2月6日

摘要

围绕着驰名商标跨类保护是否应受到限制，商标法上“跨类保护”与“全类保护”之争一直是受争议的话题，该争议实际上是由对驰名商标的理解偏差而产生的。主张限制商品类别的会带来解释困境，“跨类保护”存在逻辑漏洞，违背商标法价值目标，容易导致驰名商标制度异化等弊端，因此需进一步明确驰名商标这一法律概念，规范驰名商标的认定与使用。另一方面，从近年来我国逐渐采用的淡化理论来看，驰名商标的反淡化保护也需要对驰名商标进行“全类保护”，而淡化理论在我国法律规范与司法事务中也得到支撑。驰名商标是法律概念而非商业概念，需经过特定程序产生并仅在个案中生效，通过明确驰名商标的概念、激活个案认定规则，有助于厘清商标法律关系，避免驰名商标异化。

关键词

驰名商标，跨类保护，淡化理论

A Debate on Cross-Class Protection and Full-Class Protection of Well-Known Trademarks

Tiange Luo

School of Law, Shanghai University of Political Science and Law, Shanghai

Received: Nov. 30th, 2023; accepted: Jan. 28th, 2024; published: Feb. 6th, 2024

Abstract

Whether cross-class protection of well-known trademarks shall be restricted, the dispute between “cross-class protection” and “full class protection” in trademark law has always been a controversial topic. This controversy is actually caused by a misunderstanding of well-known trademarks. Advocating for restricting the category of goods will bring about interpretational difficulties.

“cross-class protection” has logical loopholes, violates the value goals of trademark law, and is prone to cause the alienation of the well-known trademark system. Therefore, it is necessary to further clarify the legal concept of well-known trademarks and regulate their identification and use. On the other hand, from the perspective of the dilution theory gradually adopted in China in recent years, the anti-dilution protection of well-known trademarks also needs to be “fully protected” for well-known trademarks. The dilution theory is also supported in China's legal norms and judicial affairs. Well-known trademarks are legal concepts rather than commercial concepts. They need to be generated through specific procedures and only take effect in individual cases. Clarifying the concept of well-known trademarks and activating the case identification rules can help clarify the legal relationship of trademark law and avoid the alienation of well-known trademarks.

Keywords

Well-Known Trademarks, Cross-Class Protection, Dilution Theory

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

我国《商标法》第十三条第二款对驰名商标的跨类保护进行了规定，对于他人已经在中国注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译行为，即使在不相同或不相类似的商品上，亦可能构成商标侵权。驰名商标可获跨类保护毋庸置疑，但商标法并未对跨类保护的范围进行界定，一个驰名商标是否能在远不同于该商标所在的商品类别上获得保护，这一问题引发了驰名商标“跨类保护”与“全类保护”之争，即驰名商标的跨类保护所跨的类别是否应当受到限制，这一讨论可以从淡化理论与现行法律中驰名商标概念两方面展开，通过商标法理论与法律条文的解释，明确驰名商标保护的界限，完善对驰名商标这一概念的认识。

2. “跨类保护”带来法律解释困境

不言自明的是，商标是否应受到保护应根据具体案情确定，在每个商标侵权案件中都存在不同的案情，每个涉案商标都只是在本案件中受到保护，固此处讨论的驰名商标并非某一具体商标，而是作为抽象法律概念的驰名商标，即这一法律概念是否在所有商品类型上受到保护，是否在所跨的类型上受到法律的限制。

2.1. “跨类保护”存在逻辑错误

法律未规定对驰名商标跨类保护的限制，驰名商标的保护范围并非商标利益的衡量，而是出于法律逻辑与体系的需要，根据市场状况对驰名商标的范围进行或宽或严的认定方式，但在性质上对驰名商标的法律概念应有一致认识，对驰名商标这一法律术语的使用必须严谨，准确。从逻辑上看，与任何法律规范一样，驰名商标侵权的认定同样须经过涵摄，即大前提——驰名商标跨类保护，小前提——行为人在不相同或不相类似商品上不当使用了商标，结论——行为人侵犯了驰名商标持有人的商标权。在此过程中，驰名商标的概念并不排斥所有商品种类中的任何一种，否则会使这一逻辑无法进行。根据文义解释规则，如无相反规定，“驰名商标”这一概念自然应在法律上下文中保持一致、固定的含义，既然现行《商标法》未将任何除法定不得注册事项外的内容排除驰名商标的概念，也未对驰名商标保护商品种类作出限制，那么根据第十三条的规定，驰名商标当然能将其保护扩展到任何一个商品种类，这一规则

应以全有或全无方式适用，如无其他规定不应变更，若认为驰名商标跨类保护应受到限制则可能挑战法律逻辑的严谨性与法律适用的一致性。

更重要的是，在提起“驰名商标跨类保护是否应受限制”这一话题时，提出者往往没有意识到自己先验地制造了一个“驰名商标”，而跳过了一切认定环节，此时“驰名商标”的概念实际上与“具有知名度”的商标等同了，此时驰名商标就成为了一般认识中的商业概念，而非法律过程中产生的概念。法院在出于某种原因考虑是否对驰名商标的跨类保护进行限制时就已经在思维中过程中创设了一个本不应该认定的“驰名商标”，某种意义上来说“跨类保护不等于全类保护”的观点更加危害驰名商标制度，因为它“淡化”了驰名商标的概念。相较于“驰名商标跨类保护是否应受限制”，“本案中商标是否属于驰名商标”才是法院更应该考虑的问题。

2.2. “跨类保护”违背驰名商标的价值目标

对驰名商标给予特殊保护的正当性在于，驰名商标的商誉已经超过了其注册商标权的范围，即超过了其专有使用权和禁止使用权的范围，因而对于溢出的商誉需要给予额外的保护[1]。驰名商标认定的法律要件也是商标法律利益的认定要件，二者价值追求是一致的，认定一个商标在某一类商品上是驰名商标就是认定该商标在该类商品上具有法律利益，受到法律保护，主张对驰名商标保护类别进行限制的观点，导致产生驰名商标在案件中被认定后，即使商标在该案件中被相关公众所熟知，法律仍然出于某些理由限制其在被诉商品种类上受到保护，又怎么会有认定了驰名商标却不保护其法律利益的道理呢？

相比对驰名商标保护类别进行限制，贯彻个案认定的原则才更符合驰名商标的价值追求。驰名商标的存在并非贯穿于案件审理的始终，而是经过确认而存在，商标在个案获得驰名商标保护并不代表其在每个案件中都能获得驰名商标保护[2]。个案认定原则要求一个案件中对驰名商标的认定结果不对另一个案件的认定产生影响，由此可以推论：一切驰名商标均不能获得跨类保护，恰恰相反，一个驰名商标仅能获得在一类商品上的保护——即涉诉商品的种类。若商品在相同或相类似种类商品中侵犯商标权，按照规则法院无须对商标是否为驰名商标进行认定，此时不存在驰名商标认定问题；若商品在不相同或不相类似商品种类上商标侵权，而不为相关公众所熟知，此案件中同样不存在驰名商标认定问题，因为法院依据法律很可能不将其认定为驰名商标。一个商标完全可能在一个案件中成为驰名商标，而在另一案件中不被认定为驰名商标，因此在争论驰名商标的保护是否存在边界之前，应先考虑在本案中是否存在认定的驰名商标这一概念，具体而言，应确定本案中的相关公众并通过法律程序认定，既然个案认定原则中每个驰名商标都只在一类商品种类上获得保护，那么作为驰名商标总和的“驰名商标”法律概念范围就无差别的包括一切商品种类，而非受到限制的“跨类保护”。

2.3. “跨类保护”容易导致驰名商标制度异化

支持驰名商标“跨类保护”实际上扩大了驰名商标的范围，这使得这一制度容易受到滥用进而导致，在商标法实践中驰名商标异化。行政机关主动认定驰名商标的时期“批量认定，主动认定”的认定模式，一度使驰名商标成为“国家认证”、“质量保障”等荣誉称号，这种形式背离了设立驰名商标保护制度的立法初衷，也危及到了商标保护的正当性[3]。这也促成商标法数次修改中驰名商标条款的变迁，驰名商标从随意认定到依法认定再到按需认定的过程显示出驰名商标认定标注的收紧，按需认定原则的出现，是遏制驰名商标异化的有效反制手段[4]。这些法律法规的修改，限缩了驰名商标概念的范围。

这些历史教训说明，驰名商标应为一个法律概念存在于商标法与商标案件的审查中，驰名商标首要考量的要件是其法律性质而非商业价值。法院与行政主管机关是解释、适用法律的机关，无权也不应以国家信用为某一商标或商标权人信用进行背书。《商标审查审理指南》中确定了驰名商标认定的四项原

则，即个案认定原则，被动保护原则，按需认定原则与诚实信用原则，同时明确驰名商标还需遵循“用尽其它方式无法救济”的标准。这一态度在《商标法》十四条中得到明确表现，除规定了商标按需认定与可认定驰名商标的法律要件外，还限制了生产、经营者进行商业使用“驰名商标”这一字样。可以看出，我国法律中驰名商标是一种案件审理过程中的法律概念，而排斥在商业活动中的使用，因此对驰名商标概念的辨析并非文字游戏，而是贯彻将驰名商标作为法律概念必不可少的过程。

3. 淡化理论要求对驰名商标进行“全类保护”

3.1. 淡化理论反对跨类别限制

淡化理论最早由美国学者斯凯特提出，在文章《商标保护的理性基础》中他指出，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”^[5]。如果将相同或相似商标使用与非竞争商品上，将会“稀释”公众对于商标的认识，从而损害驰名商标的显著性，传统商标理论难以为此提供足够保护，斯凯特认为，淡化理论正能够解决这一问题。淡化有三种表现形式：商标弱化，指商标与驰名商标相似而损害驰名商标的显著性；商标丑化，指商标与驰名商标相似而损害驰名商标的声誉；商标退化，指商标由于使用不当而演变为商品的通用名称从而失去识别功能^[6]。有学者认为，从广义上看，驰名商标淡化可以被定义为对驰名商标区别商品或服务能力的显著性或识别性的冲淡、削弱或减损的一切行为，而不考虑有无混淆、误认或不正当竞争的可能^[7]。

相较于混淆理论考虑消费者的认识情况，淡化理论确实更加关心保护商标财产的完整，商标的三大功能“来源识别功能”，“品质保障功能”与“广告功能”中，传统商标法混淆理论的基础在于保护商标的来源识别功能，而淡化理论并不保护来源识别功能，而是保护商品的广告功能，美国《联邦商标反淡化法》称立法目的在于防止淡化降低“公众心目中代表唯一、独特的商标形象”，以保护商标的“广告价值”。可见，淡化理论所追求的价值并非保护市场中商品秩序或防止消费者误认商品，而是保护商标权人的利益，在某种程度上，淡化非但不有益于消费者，反而似乎会损害消费者的利益，然而，对广告价值的保护本身也有降低搜索成本的功能，制止淡化的一个很重要的原因是商标淡化导致消费者在进行购物的过程中不得不同时考虑商标所可能代表的不同商品，从而使其搜索的过程减慢^[8]，从搜索理论出发，虽然驰名商标的淡化不影响消费者识别来源，但淡化与混淆同样会妨碍消费者进行搜索，进而损害消费者福利，因此淡化理论并不当然会因为“损害消费者利益”而遭到摒弃。

淡化理论是不同于混淆的另一种理论，淡化的基础不在于混淆，恰恰相反，淡化理论排斥混淆，淡化不是由混淆造成损害的同义语，指被告使用驰名商标的行为不会造成来源混淆或者赞助、附属等混淆^[9]。它要求商标的受众不对商标的使用产生错误认识，只有购买者明知所购买的商品商标与驰名商标没有联系时，商标的淡化才会产生，此时商品购买者认识中驰名商标与特定商品之间的关联被削弱了，而将商标与另一种商品联系了起来，甚至在原商标与相似商标所用于的商品种类距离越远的情况下，淡化越容易发生，虽然在同一案件中，混淆和淡化可能同时发生，但对同一主体而言，二者不能同时发生^[10]，因此基于淡化理论的驰名商标保护理应不受商标类型的限制，否则会导致这一规则实际上无法执行。从这一角度出发，驰名商标的淡化保护甚至不限于不相同或不相类似的商品种类，还包括在相同或相似商品上，发生对商标的贬损而不是混淆时，也存在淡化理论的应用空间，故淡化理论要求对驰名商标进行“全类保护”。

3.2. 淡化理论可以在我国商标法中获得解释

由于淡化理论是不同于混淆理论的另一商标法理论基础，若我国商标法接纳淡化理论，则可认为我国对于驰名商标的保护应采用“全类保护”。关于我国商标法中是否存在淡化理论、驰名商标保护是否

基于淡化理论一直是商标法理论的争议问题，现行《商标法》十三条第二款中采用了“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的表述，因此对何为“误导公众”的解释至关重要。

一种观点认为我国驰名商标保护仅有混淆一种保护基础，“虽然立法没有对何为‘误导公众’作出解释，但很难想象如果公众没有对商品或服务的来源产生混淆，包括直接混淆和间接混淆，公众如何被‘误导’，因此误导只是混淆的另一种说法而已[11]”。2016年修订的《商标审查审理指南》不再对“混淆”和“误导”进行明确的划分，或亦可佐证这一点；也有论者称，2001年《商标法》以《TRIPS协定》为蓝本制定，而该协定采纳了间接混淆理论，要求消费者对产品或服务的来源存在包括从属、赞助或关联等经济上的混淆[12]。就实际情况而言，《商标法》在立法之初确有可能仅考虑了混淆理论一种可能性，但如今《商标法》的解释并不需要以立法时的立法机关的观点为准，其一是商标各项制度经过多年实践已经产生相当程度变化，诸多法律解释与行政法规的出台虽然并未对法律条文本身进行修改，但导致了商标规则的实质性变化，前述对驰名商标认定标准的提高就是其中一例，如果仍然以当时较为宽松的认定方式产生的驰名商标保护力度来保护如今高标准的驰名商标势必导致保护程度的降低，其二，法律解释应当与时俱进，法谚有云：任何法律一经制定就已经滞后，法律的解释与适用才能为发条提供生命力，故法律解释不受法律来源文件的拘束，而只需对法律文本负责，《商标法》十三条“误导”是一种模糊的表述，但这种模糊表述正为本条文的扩张解释与淡化理论的引入提供了空间。

另一观点认为我国驰名商标有混淆与淡化两种保护基础，“误导”公众在商标法中包含了淡化的含义，我国在2001年《商标法》第二次修改之际就已经引入淡化理论，第十三条第二款即说明在中国注册商标受到淡化保护，而《商标法》第三次修改将用语由“误导公众”改为“容易误导公众”实际是吸收了司法解释的规定，其中自然也包括淡化保护[7]。就条文结构而言，《驰名商标解释》第九条分别将“对商品来源产生误认”与“减弱驰名商标的显著性”在两款中解释为《商标法》第十三条第二款与第三款所称的“容易导致混淆”与“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”，可见这一解释对两种理论进行了区分，十三条第三款可以作为淡化理论的法律支撑，也在司法实践中作为裁判依据。

支持淡化理论的另一依据来自于《商标法修订草案(征求意见稿)》，其中第十八条第三款规定：“……而减弱驰名商标的显著特征、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，禁止使用并不予注册”由此将此前“误导公众”的表述拆分为跨类混淆与淡化保护，这表明《征求意见稿》中对于驰名商标混淆与淡化保护进行了区分，这样的区分，可以消除目前对《商标法》第13条第3款中“误导公众”的理解上存在的混乱[13]。可见新的《征求意见稿》在立法层面采纳了淡化理论作为驰名商标的特殊保护规则基础，如其说明中所称，(第十八条)对为广大公众所熟知的驰名商标给予反淡化保护¹，这代表立法机关正式在法律文本中认可并支持了淡化理论。

3.3. 淡化理论被我国司法实践所采用

相较于理论界，司法实践对淡化理论的运用采取了更为积极的态度，法院在驰名商标的一系列确权实践规制侵权行为的司法实践中接受并利用了淡化理论[14]，如北京法院发布的2017年度知识产权司法保护十大案例中“老干妈”商标侵权及不正当竞争纠纷案中法院即阐明：为了避免涉案驰名商标“老干妈”最后淡化为一种通用的口味描述性词汇，有必要在本案中对该驰名商标作出反淡化保护，并且根据《商标法》第十三条第三款与《驰名商标司法解释》第九条第二款以淡化理论判决老干妈胜诉²。有学者对一百份商标判决文书进行分析，结果显示，有38%的文书涉及淡化理论，而38件涉及淡化的案件中，只有7件是原告提出淡化理论而法院未予表述，还有18件案件中，原告并未提出淡化理论，而法院主动

¹关于《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》的说明。

²参见北京市高级人民法院(2017)京民终28号判决。

使用。法院采取淡化理论的理由之一是“作为现行法律制度理论基础的混淆理论显然是无法论证的，只能引入淡化理论予以论证”^[15]。可以看出，法院在司法实践中面临混淆理论的实际不足，因此有必要对理论基础做出补充，即使我国未正式确立淡化理论作为法律条文正式表述，在实践中该理论也已经得到了运用。

当然，淡化理论有其自身危险性，在法律规范上应对其保持慎重态度，若我国采纳淡化理论，则需要相应提高对驰名商标的认定标准、规范认定流程，否则将导致对消费者的打击，并且使商标权从传统认为的“准财产权”变成一种更加坚固的财产权，损害公众利益。商标反淡化保护在美国法律上存在严格限制，即要求商标具有较高的知名度与显著性才能够成为受反淡化保护的对象，以及驰名商标的合理使用制度等，我国立法的缺失导致一定程度上扩大了淡化的适用范围，但并不影响法律基于淡化理论对获得认定的驰名商标给予“全类保护”。

4. 结论

商标滥用的行为越来越受到关注，而驰名商标的跨类保护也受到争议，但在法律层面上，对一致体系与逻辑的追求是避免法律适用混乱的正确路径，在法律适用过程中，比驰名商标跨类保护更加重要的时正确认识驰名商标这一概念，在进行商业价值判断之前，应先进行法律概念的确认。驰名商标受到全类保护与防止商标权滥用实际上并不冲突，驰名商标这一概念不管是在淡化理论中还是在现行法律下都有严格的认定要求，按照法律规定被认为是驰名商标的，在进行跨类保护时就不应对其加以限制。“驰名商标”概念的不统一造成了“跨类保护”与“全类保护”之争。解决这一争论的关键在于严格按照法律规定认定驰名商标。激活个案认定这一规则，严格术语有助于使法院在审理过程中对商标驰名的认定作出审慎判断，避免商标异化，发挥驰名商标这一制度应有的功能。

参考文献

- [1] 吴伟光. 商标权注册取得制度的体系性理解及其制度异化的纠正[J]. 现代法学, 2019, 41(1): 96-109.
- [2] 王建宏, 庞学硕. 驰名商标的司法认定与司法保护[J]. 中华商标, 2023(3): 38-42.
- [3] 王莲峰. 驰名商标异化的法律规制[J]. 河南省政法管理干部学院学报, 2010, 25(6): 42-50.
- [4] 杜颖, 何吉. 驰名商标“按需认定”原则辨析[J]. 电子知识产权, 2020(8): 20-30.
- [5] 杜颖. 商标淡化理论及其应用[J]. 法学研究, 2007(6): 44-54.
- [6] 黄晖. 商标法[M]. 第二版. 北京: 法律出版社, 2015: 263.
- [7] 冯晓青. 注册驰名商标反淡化保护之探讨[J]. 湖南大学学报(社会科学版), 2012, 26(2): 137-146.
- [8] 李小武. 商标反淡化研究[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2011: 93-94.
- [9] McCarthy, J.T. (2016) McCarthy on Trademarks and Unfair Competition. Vol. 3, 4th Edition, Thomson West, Eagan, Minnesota, 72 p.
- [10] 王洋. 跨类使用驰名商标是否既构成混淆又构成淡化——中美实证研究[J]. 中华商标, 2022(3): 7-11.
- [11] 王迁. 知识产权法教程[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2014: 504.
- [12] 邓宏光. 我国驰名商标反淡化制度应当缓行[J]. 法学, 2010(2): 97-105.
- [13] 张伟君. 论我国《商标法》驰名商标保护规则的完善[J]. 知识产权, 2023(9): 3-24.
- [14] 马孟驰飞. 我国驰名商标反淡化理论的法律实践[J]. 中华商标, 2022(3): 12-14.
- [15] 李友根. “淡化理论”在商标案件裁判中的影响分析——对 100 份驰名商标案件判决书的整理与研究[J]. 法商研究, 2008(3): 134-145.