

论商标平行进口中存在的冲突与协调

李有星, 万政伟

(浙江大学 经济学院, 浙江 杭州 310027)

摘要: 商标平行进口是一个与知识产权有关的国际贸易问题, 它涉及到知识产权的保护、知识产权交易、国际货物贸易、反不正当竞争等一系列问题。我国加入 WTO 后, 将面临着伴随国际贸易而来的越来越突出的商标平行进口问题。针对我国商标平行进口相关立法的不足, 有必要认真分析商标平行进口中存在的矛盾和冲突, 进而提出解决这些冲突的对策和建议。

关键词: WTO; 商标; 平行进口; 商标权; 冲突; 协调

中图分类号: F760.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-2154(2001)11-0038-05

商标平行进口 (Parallel Imports), 是指在国际货物贸易中, 未经商标权人 (包括商标所有人或商标使用人) 许可, 第三方进口并出售带有相同商标的货物的行为^[1]。平行进口的商品是合法制造并使用合法商标的商品, 即正宗货, 而不是假冒注册商标的商品。平行进口不是商标权产品初次投入市场的买卖行为, 而是商标权产品被初次投放市场后的买卖行为, 因此平行进口商往往以第三者身份出现, 不会是商标权的权利人。平行进口商品与进口国的同牌商品相比, 价格较低, 往往凭价格优势与进口国商标权人、独占被许可人或授权经销商产生竞争, 挤占进口国的商标权人的市场份额。在国际贸易中, 平行进口的商品与进口国的同牌商品不可避免地产生激烈竞争。进口国的该商标所有人或独占被许可人的市场份额往往会被平行进口的同牌商品挤占, 利益受到损害, 故不希望市场上有同牌商品与自己竞争, 他们往往会采取各种手段阻止第三人的进口转售行为。正是在这种情况下, 有关平行进口的合法性问题, 即平行进口的商品是否构成对当事人商标权的侵权, 成为国际贸易领域长期以来争论不休的问题。

一、商标平行进口中存在的冲突

商标平行进口中的冲突主要体现在:

(一) 两大理论的冲突: 权利穷竭原则与地域性原则的理论冲突

商标权的权利穷竭原则指商标权所有人自己生产或经其许可生产的产品, 在第一次投入市场后, 权利人即丧失了对它的控制权, 其商标权被认为已用尽, 无论何人使用或转售该产品的行为, 都无需得到权利人的同意, 也不侵犯商标权, 商标权人不得再利用商标权阻止该商标产品的进一步流通。因此, 平行进口合法。商标的地域性原则指根据某国法律取得的商标权, 仅在该国领域内有效并受到保护, 一旦跨出该国领域, 就不发生效力。因为商标权是依据不同国家的法律分别付出了不同的代价而取得的, 各国商标法的内容、保护的期限、范围和方式等均有所不同, 商标权仅是一个主权国家法律的产物, 因此依不同国家法律产生的商标权是相互独立的, 在一国获得商标权并不能自动在它国获得同一商标权, 即根据某国法律取得的商标权仅在该国领域内有效并受到保护, 一旦跨出该国领域就不发生效力。即使是同

·收稿日期: 2001-10-22

·作者简介: 李有星 (1962-), 男, 浙江大学法与经济学研究所副所长、副教授, 主要从事民商法、经济法教研; 万政伟 (1972-), 男, 浙江大学经济法学硕士研究生。

一个商标, 商标权人在不同国家建立其商标的良好信誉是分别进行的, 以不同国家的具体情况为基础而采取不同方法才获得的, 这就是所谓的“商标信誉独立论”。郑成思先生认为“权利穷竭原则的适用也有地域性, 其权利在甲国虽已穷竭, 但在乙国处于未曾行使状态, 尚未穷竭”^[2]。总之, 商标权的取得和行使均受到地域性限制, 商标权在一国权利用尽并不意味着商标权在另一国当然用尽。权利穷竭原则也受到地域限制, 即使第三人在国外合法购买商标权所有人的产品, 但未经许可而将产品从国外进口, 仍然对商标权构成侵害。因此平行进口应予禁止。

(二) 商标平行进口与商标独占使用权的冲突

在签订了商标独占使用许可协议的情况下(此种现象在全世界均比较普遍), 平行进口行为与独占被许可人的独占使用权会发生矛盾。独占使用许可是指许可人在许可合同规定的地区范围、时间范围和商品范围内只允许一个被许可人独家使用其注册商标, 排除第三者被许可使用的可能性, 即使商标所有权人也不能在规定范围内使用该注册商标。同时, 许可人有义务监督被许可人使用其注册商标的商品质量, 被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的, 必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地^[3]。由于世界各国都实现了货物国内自由流通, 商标注册人给予被许可人的独占使用范围一般包括该国的整个关境^[4]。对商标使用权的独占, 是为了确保被许可人对有关商品在该国的独家制造、销售利益, 而平行进口则恰恰要打破这种独家制造、销售的局面, 被许可人最关心的不是假冒商品的生产和销售, 而是来自境外的“合法”产品的竞争。因此, 如果承认平行进口合法, 那么独占使用权就形同虚设, 不再具有其应有的价值, 因为只要各个国家或地区之间的发展存在着巨大的差异, 而且这种差异必然导致发展水平较高的国家的进口商就会从发展水平较低的国家平行进口这种商品, 获得差额利润, 这就等于剥夺了商标独占使用的被许可人对商标的独占使用权, 从而使独占被许可人没有独占其利益的可能。

(三) 商标权保护与贸易自由化的冲突

如果允许商标平行进口, 当然会促进货物的自由流动, 但是却削弱了对商标权的保护; 如果不允许平行进口, 当然是加强了对商标权的保护, 但会造成知识产权人或被许可人对进口国市场的垄断, 将促使人为价格安排及其它形式的价格限制, 不利于公共社会, 而且如果不允许平行进口, 必然会造成世界市场的分割, 这种人为市场分割显然与世界经济一体化的趋势相违背, 不利于世界资源的充分利用与世界经济的合作与发展, 这些都与世界贸易的基本准则——自由竞争贸易原则相违背。因此, 对商标权保护与货物自由流动的冲突, 使商标平行进口处于一种两难的境地之中。

(四) 商标平行进口与公平交易的冲突

如果允许平行进口, 国内商标权人或独占被许可人的市场份额被挤占, 价格受冲击。平行进口商往往利用价格优势挤占国内同牌商品的市场份额, 使国内同牌商品经营者难以维持价格水平, 库存增加, 成本上升, 销售额和利润减少。由于部分潜在消费者提前购买了低价平行进口商品, 使国内厂家不但失去部分已有市场, 而且要损失未来的销售额和利润, 国内同牌商品的发展潜力大为减弱, 不利于本国经济的发展。其次若平行进口商无法从生产厂商得到技术服务、维修、产品升级服务和零配件供应, 他就不可能向其用户提供这些服务, 消费者的利益就得不到保障。若消费者由于上述原因而不明真相, 因此迁怒于国内同一商品的商标权人或独占被许可人, 抱怨国内商标权人或独占被许可人服务不完善, 而对该品牌产生失望, 就会使国内商标权人或独占被许可人遭受不应有的损失。即使同一商标的商品在各国品质差别不大, 但商标权所有人或其独占被许可人在各国的营销方式及广告投入却可能出入很大, 同一商标在各国的声誉差别很大, 进口国的商标权人或独占被许可人为该商标在国内信誉的确立和维护进行大量的广告投入, 提供了优良的服务和稳定的价格, 那么他就为该商标在国内创造了不同于其在国外的独立的信誉, 甚至使一些在进口国没有名牌效应的商标成为被独占许可国的驰名商标。如果允许平行进口, 无疑是允许平行进口商在不用花广告费, 无偿利用商标权所有人或其独占被许可人在该国的推广努力和由此创造

的特殊声誉,商标权人付出巨大代价而建立起来的商业信誉就轻易为他人所窃取,这种搭便车行为对商标权人显然是不公平的。所以说,不受任何限制的平行进口可能损害商标权人的利益,容易导致不公平竞争。

(五) 商标平行进口与保护消费者利益的冲突

平行进口的商品通常只是由商店提供服务和担保,当不具备厂家提供的服务和担保时,消费者通常并不知道或不可能注意到这些差别,特别是由于各国具体情况不同,即使同一商标的商品,在质量上也可能存在差异,平行进口可能使购买者对同一商标但不同来源的商品产生判断和选择上的困难,如果平行进口商品存在质量缺陷,而又没有标示出商品来源,购买者就会因无从识别而蒙受损失。如瑞士的NESTLE公司在世界各地分公司所生产的同一品牌的速溶咖啡,味道各不相同,平行进口则会导致消费者的混淆和误认,造成国内商标权的损害。若同一商标为不同国家的不同主体所拥有,如意大利与菲律宾各有FILA商标,但其主体和代表的商品质量完全不同,在此情况下的平行进口无疑将给消费者造成损害。同时,如果允许平行进口,往往会使平行进口产生一些外部性,一些质次价廉的商品可能会流向质优价贵的国家,这些国家的消费者虽然不会对产品来源发生混淆,并仍然可以期望就同一商标应该同一质量,但事实上,全球还远不是一个统一的市场,商品的质量不能保证恒定,因此不可避免地会给消费者造成质量上的混淆^[5]。另外,进口商在商品促销中,为了获取高额利润,无偿使用商标权人或独占被许可人建立的信誉,会产生误导和隐匿传播不实情形,既损害了商标权人或独占被许可人的利益,同时也会损害消费者的合法权益。

二、商标平行进口冲突的协调措施

针对商标平行进口中存在的冲突法律问题,国际社会没能确立一套统一的解决办法,《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)也没有对允许或禁止商标平行进口作出规定,有关国际公约把它留给各成员国自己去决定。目前,美国出于保护本国厂商和国内贸易的政策考虑,对平行进口原则上采用“地域性原则”,美国商标法第42条规定,禁止侵犯美国商标权人权利的商标产品进口,依

据美国关税法案第526条,未经作为商标权人的美国居民、公司或居所在美国的人的书面允许,禁止进口相关商标产品到美国。同时美国法院已形成一项针对平行进口的禁止性原则,即“实质性差异”(Material difference)原则。美国新海关条例第133.23(a)规定,当在国外投放市场的标示有合法商标的商品,与由美国商标权人授权在美国国内销售的同商标商品之间存在实质性差异时,禁止这些商品的进口,即使存在实质性差异的国外产品是由美国商标权人或其母公司或子公司、或某个与美国商标权人有相同所属关系或隶属于共同控制的企业所制造时,也不得进口。同时又规定了两种例外,一是新海关条例第133.23(b)规定,如果平行进口的同商标商品是由美国商标权人或其母公司或子公司或其联营企业制造的,并且在该进口商品上依规定的条件加贴适当的标签,即使该商品与被授权在国内销售的商品之间存在实质性差别,也不能被阻止进口。二是平行进口的商标产品与国内授权经销的同商标商品之间不存在实质性差别时,如果某产品是在美国制造,被出口后再返销进口,或者国外的商品是由美国商标权人(出口国商标权人与美国商标权人是同一人)在国外投放市场,或者是由与美国商标权人有联营关系的企业投放市场,适用商标权国际穷竭原则,平行进口将被允许。

欧盟在有关商标权领域平行进口问题上采取在欧共体内部实行权利利用尽,如果涉及与非成员国的贸易,则不适用该原则,其对商标平行进口的态度是完全为实现欧洲统一大市场这一目标服务的。“商标权产品经商标权人或其授权的经销商或被许可方在任一成员国投放市场后,商标权在欧盟的所有国家均已穷竭,产品(货物)可以在成员国之间自由流动而不受商标权人的限制”。^[6]

我国过去基本上不存在商标平行进口问题,因为商标平行进口一般都是从低价国流向高价国,但近年来,商标平行进口现象增多,其引发的矛盾较多,目前积极寻求解决商标平行进口协调的机制,已成为现实的迫切需要。我国对商标平行进口应采取的协调措施主要可考虑:

第一,不作绝对地禁止或允许商标平行进口,根据商标平行进口的具体形式确立规则

借鉴发达国家的一些立法和实践经验, 在对待商标平行进口问题时, 应考虑是否存在以下因素, 而不是绝对的肯定或否定平行进口: ①平行进口商品与商标权人或独占被许可人的同牌商品在质量、品质等方面是否存在重大差异; ②平行进口商是否在广告、信誉等方面有搭便车之嫌, 无偿利用了他人已建立的商标信誉; ③平行进口商是否以显著方式向消费者明示产品来源、品质、服务、维修等方面的差别, 以避免消费者产生混淆等等, 以尽可能做到既保护商标权人的利益, 又不阻碍商品的自由流通, 同时又能兼顾消费者的利益。对于出口转内销的平行进口以及平行进口的商品是由本国商标权人在国外投放市场, 或者是由与本国商标权人有联营关系的企业在国外投放市场, 同时平行进口商品与国内同牌商品不存在实质性差别时, 应当允许平行进口。因为在这种情况下, 如果禁止平行进口, 将会导致商标权人滥用这种进口权, 排除竞争, 对价格进行控制, 造成对贸易的垄断, 以致产生不正当竞争。对于平行进口商品与国内同牌商品存在实质性差别, 并足以使消费者造成混淆, 从而影响本国商标权人已在消费者心中建立的信誉, 严重损害商标权人利益的, 应禁止平行进口。对于独家经销商而言, 由于其不拥有本国的注册商标或者并未被独占授权使用, 不能依据商标法来阻止平行进口, 但是否可适用竞争法原则阻止平行进口, 尚有争议。但日本公平贸易委员会发布的《独家进口经销协议指南》规定, 不适当地阻止平行进口是不公平的做法, 平行进口真货不得被日本的独家经销商禁止, 独家经销权应当受到保护, 但这种权利不得被滥用, 否则也构成一种不正当的竞争行为^[7]。至于侵犯商标专用权的商标平行进口行为, 必须加以禁止。

第二, 要给予商标的独占使用权特别保护, 原则上禁止对商标独占使用许可造成侵害的平行进口, 以保护商标独占使用权人的利益。

改革开放以来, 外国和港澳台公司在我国大陆设立了数以万计的外商投资企业, 在这些企业中, 许多从事外国品牌的生产和销售, 这些企业对我国财税和劳动就业做出了巨大的贡献。在当前情况下, 如果放任平行进口商品的泛滥, 这些外商投资企业的生产经营将面临严重冲击, 甚至难以

继续生存。商标平行进口的竞争对那些长期在华进行产销和市场开发的外商投资企业来说, 是十分不公平的。因此保护商标独占许可使用权, 有利于鼓励在华投资的外商。另外, 自从我国参加复关谈判以来, 先后多次下调进口关税和税率, 关税在保护国内工业方面的作用日益萎缩, 我国已加入 WTO 今后国内企业面临来自境外的廉价商品的竞争, 仍会在一定程度上处于不利地位。保护商标专用权, 禁止商标平行进口, 可能是对某些国内企业予以保护的一个有效途径。为了更好地保护注册商标的独占使用权, 我国法律应当以适当方式明确商标独占使用权的法律地位。我国《商标法》第 26 条第 1 款规定: “商标注册人可以通过签订商标许可使用合同, 许可他人使用其注册商标, 同时有义务监督被许可人使用其注册商标的商品质量。”但商标被许可人能否通过商标许可使用合同获得独占许可使用权, 独占被许可人的法律地位如何, 我国商标法及其他法律并未明确规定, 仍属法律空白, 不过最高人民法院曾就商标独占许可中被许可人的诉讼地位问题作过一个解释, 1994 年最高人民法院在给河南省高级人民法院的一个批复(94)经地字第 12 号中指出, 商标注册人与商标使用人签订的独占使用许可合同, 并报商标局备案, 合法有效, 应依法保护^[8]。与此同时应要求将商标独占使用许可合同强制备案并公告。我国商标法规定, 商标使用许可合同应当向国家工商局备案, 但现行法律、法规中没有规定备案是否构成合同生效(或对第三者生效)的必要条件。对这个问题, 各国法律有不同规定, 西方有些国家, 如德国和意大利, 其商标法并没有规定许可合同的备案制度, 日本和韩国的商标法为独占许可和非独占许可分别确立了两种不同规则, 独占使用许可适用“不备案则无效”的规则, 而非独占许可适用“不备案则对第三者无效”的规则。《发展中国家商标、商号和不正当竞争行为示范法》对两种许可未加区别, 一律适用“不备案对第三者无效”。^[9]如果商标注册人和独占使用的被许可人签订独占使用许可协议后, 不备案、又不公告, 他人很可能在不知情的情况下进口或销售了有关的商品。在这种情况下, 被认定为侵权对平行进口商来说是很不公平的, 无疑增加了不知情

者的交易成本和信息成本(调查进口商品的商标是否实施了独占使用许可),从而使交易效率降低。所以应规定独占使用许可合同必须向商标局备案,并由商标局予以公告。

第三,确立例外允许商标平行进口的制度

应允许以下例外的商标平行进口:①得到本国商标权人或独占被许可人同意的平行进口应当允许,但平行进口商还是应当于商品上以显著方式表明其不同来源,否则会使消费者在不知情的情况下造成混淆,损害消费者的利益;②有关对商标合理使用的平行进口,如为私人消费目的,为非营利性的教学和科研目的的进口,应当允许;③独占被许可人并未创立出不同于商标所有人的独立信誉的平行进口应允许。一般情况下,独占被许可人往往用大量的广告投入、优良的售后服务和稳定合理的价格等手段创立出自己的独立的商品信誉,使消费者认同本国该企业生产的该品牌商品,例如上海联合利华公司是在中国上海的合资企业,已在中国消费者中树立起了“上海利华”的良好声誉。但是由于商标所具有的普遍性,尤其是驰名商标具有的普遍性,平行进口不会对独占被许可人造成不合理的损害,因此应允许平行进口;④平行进口商品与国内同牌商品不存在实质性差异时,若在商品或包装上以显著方式标明商品来源,足以使消费者轻易地注意到商品不同来源的,应允许平行进口。目前,我国的消费者往往是认牌购物,而不注重同牌商品的不同产地,因此即使标有商品的原产地也往往为消费者所忽视。美国对这种原产地的标示要求极为严格,须在商品本身或其包装上标示“显著的、清晰的标签,并且该标签一直能保留到该商品被销售给美国境内的第一层零售商”,这种标签须“与商标靠得很近,并且出现在产品本身或其零售包装或容器的最显

著位置上”,标签上必须包含“本产品不是经美国商标权人授权进口,与美国国内授权经销产品具有实质性差别”的字样^[10]。未以显著方式标明商品来源不同的平行进口很容易使消费者造成混淆,而以显著方式告知消费者商品的不同来源,消费者一看就明白,才不致造成混淆,让消费者自己做出理性选择,并足以保护消费者利益。例如,在国内市场上即有产自日本的原装进口的 SONY 随身听,又有产自东南亚的 SONY 随身听,还有产自中国内地的合资企业的 SONY 随身听,消费者往往会根据自己的偏好选择同一品牌但不同产地且价格不一的随身听。

参考文献:

- [1]吴建创,从力士香皂商标案看“平行进口”[J],人大复印资料外贸经济、国际贸易,2000,(8).
- [2]郑成思,版权法[M],北京:中国人民大学出版社,1997,(5).
- [3]马绍春,新编经济法[M],杭州大学出版社,2000.
- [4]李群英,论商标独占使用权的法律保护[J],中华商标,1998,(6).
- [5]黄晖,论商标权利用尽及商品平行进口[J],中华商标,1999,(2).
- [6]马强,商标权利穷竭研究[J],现代法学,2001,(2).
- [7]孙颖,平行进口与知识产权保护之冲突及其法律调控[J],政法论坛,1999,(3).
- [8]杨一平,关于商标独占许可使用人的法律地位[J],中华商标,1998,(6).
- [9]杨一平,关地商标独占许可使用人的法律地位[J],中华商标,1998,(6).
- [10]余翔,实质性差别——美国商标权耗尽与平行进口法律演变及现行准则,国际贸易,2001,(3).

(编辑 鲍观明 校对 鲍观明)