

商标法63等 | 从“新华字典”案看未注册驰名商标的侵权判赔问题（2018）

日期：2018.01.01 作者：王宇明

由于《商标法》未明确规定侵害未注册驰名商标的判赔规则，导致司法实践中对判赔问题具有不同的认识。在过去为数不多的未注册驰名商标侵权案件中，法院基本上仅对侵权人判决承担停止侵权的责任，而不判决承担赔偿责任。在最高人民法院发布的2017年十大知识产权案例中，“新华字典”案对未注册驰名商标的判赔规则进行了漏洞补充，确认可以参照注册商标的判赔规则进行判赔，这一司法态度的转变，对后续类似案件的处理具有重要参考价值。《新华字典》首次出版于1953年；该字典是新中国第一部以白话释义和举例的普及性小型汉语工具书，其最初版本由国家有关部门组织力量编纂。由于上个世纪五十年代特殊的历史背景，该字典在由人民教育出版社短暂出版后，经相关部门批准，于1957年转由商务印书馆进行出版。自1957年以来，商务印书馆为《新华字典》的修订、出版、发行及品牌维护投入了持续的资源 and 努力。自1957年至2017年，商务印书馆已经出版了11版《新华字典》的通行版本，其中有商务印书馆自己修订的版本，也有其他机构参与修订的版本；但在市场上，商务印书馆始终是正版《新华字典》的唯一经营者。历经时代变迁，这本巴掌大的小字典，已经成长为辞书领域的经典品牌。2016年4月，吉尼斯世界纪录机构宣布《新华字典》获得“最受欢迎的字典”和“最畅销的书（定期修订）”两项吉尼斯世界纪录，并确认《新华字典》的全球发行量已达5.67亿册。2016年，商务印书馆向北京知识产权法院提起民事诉讼，指控北京一家出版社自2012年开始出版的《实用新华字典》等15个版本的字典侵害了“新华字典”的未注册驰名商标权，并指控其中部分版本还侵害了《新华字典》（第11版）的特有装潢。截至起诉时，“新华字典”文字标识尚未申请商标注册。在诉讼中，原告提供的证据显示，被告自2012年至少出版了95万册的侵权字典，涉及码洋超过2000万元。

2017年12月，北京知识产权法院就该案做出（2016）京73民初277号民事判决。该判决认定“新华字典”为未注册驰名商标，并认定被告还存在侵犯《新华字典》（第11版）特有装潢的不正当竞争行为。在判赔方面，该判决突破了过去对未注册驰名商标的侵权行为不判赔的固有观念，而是参照注册商标的侵权判赔条款（《商标法》第六十三条），支持了原告的赔偿请求，判决被告承担300万元的侵权赔偿责任。对判赔问题，该判决给出了三点主要理由：（1）《商标法》明确规定未注册驰名商标应受到《商标法》的保护；（2）《侵权责任法》规定侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任；（3）未注册驰名商标之所以获得保护是因为其经过长期大量使用而获得较高知名度，他人存在与在相同或类似商品上使用未注册驰名商标，属于搭便车行为，获得了不当利益且损害了未注册驰名商标的利益。最后，该判决援引了《侵权责任法》第十五条等规定，判令被告承担赔偿责任。

短评：

依法理，当法律对于特定事项未作规定，而致法律漏洞产生时，客观上要求法官在案件审理时进行漏洞补充。对于未注册驰名商标的侵权判赔问题，虽然法律没有设定具体规范，但本案运用漏洞补充的方法，进行了合理判赔，对后续类似案件的处理，具有先例价值。

1. 法律规定及过去的司法实践

2001年，中国商标法正式将未注册驰名商标纳入保护范围。该版商标法第十三条第一款规定“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用”；此处提到了“不予注册并禁止使用”，但是，如果“使用”了，除了应当承担停止使用的责任外，是否应当承担赔偿责任？这个问题在商标法层面并未解决。

2002年，最高人民法院发布了法释[2002]32号《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》；该《解释》第一条第二项规定，在非类似商品上使用知名的注册商标造成损害的，视为商标侵权并应承担包括赔偿在内的法律责任，但第二条规定“依据商标法第十三条第一款的规定，复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分，在相同或者类似商品上作为商标使用，容易导致混淆的，应当承担停止侵害的民事法律责任”；此处依然没有明确侵权人是否应当承担赔偿责任，并在司法实践中造成了一种刻板印象，即对于未注册驰名商标的侵权责任仅限于停止侵权，不再判决侵权人承担赔偿责任。

2013年，新修订的《商标法》将原2001年商标法第十三条第一款变更为第十三条第二款，但没有对未注册驰名商标的侵权人应承担的法律责任做进一步扩展。

由于中国对商标保护采取注册优先的思路，所以未注册商标（含未注册驰名商标）的保护机制并不发达。在司法实践中，通过民事侵权案件获得保护的未注册驰名商标更是屈指可数。在笔者检索到的2017年之前的民事案例中，法院基本上一致地认为未注册驰名商标的侵权人无须承担赔偿责任。

例如，在2007年的“苏富比”一案中，原告虽提出了赔偿经济损失及合理支出的要求，但北京市第二中级人民法院在（2007）二中民初字第11593号民事判决中仅支持了部分合理开支，对赔偿经济损失的请求并未支持；对此，法院给出了如下理由：鉴于被告从事拍卖活动所涉及的拍卖物种类与原告差异较大，原告尚不能在中国大陆进行商业性拍卖活动，及我国对未注册驰名商标保护的法律规定，本院在酌情考虑合理费用的基础上，对原告其他的赔偿请求，不予支持。

此外，在“诸葛酿”一案中，佛山市中级人民法院在（2007）佛中法民知初字第105号民事判决中认为，根据《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》第二条的规定，对于未注册驰名商标的侵权行为“仅应当承担停止侵害的民事责任，而不承担赔偿责任的民事责任”。

2. 本案对判赔规则的漏洞补充

依法理，知名商品的特有名称与未注册驰名商标，同样都是未注册的具有识别商品来源作用的商业标识。在侵权判赔规则方面，二者亦应采取大致相当的判赔规则，才符合公平、正义的基本法治理念。

1993年版《反不正当竞争法》第五条对“知名商品特有名称”设定了具体的保护规则，并在第二十条规定“经营者违反本法规定给被侵害的经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任”；2007年出台的《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条第一款作进一步规定，即对于违反《反不正当竞争法》第五条的不正当竞争行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿额的方法进行。根据上述规则，在本案起诉时，针对侵害知名商品特有名称权的行为，可以参照2013年修正的《商标法》第六十三条的规定进行判赔。具体到未注册驰名商标，其与注册商标、知名商品特有名称相比，也同样是发挥识别商品来源作用的商业标识，如果在侵权判赔规则上差异过大，不仅会造成商标法与反不正当竞争法保护力度上的失衡，还会造成商标法内部条款之间明显的不均衡。

“新华字典”案判决首先依据2010年实施的《侵权责任法》第二条和第十五条，推理确定侵害未注册驰名商标“应承担赔偿的侵权责任”；其中，《侵权责任法》第二条规定，侵害商标专用权等人身、财产权益的，应当依照该法承担侵权责任；第十五条规定，侵权人承担侵权责任的方式包括“停止侵害”和“赔偿损失”等具体方式。其次，“新华字典”案判决从未注册驰名商标受商标法保护的立法目的出发，结合原告客观上受损及被告客观上不当获利的基本事实，认定对未注册驰名商标的侵权判赔，可以参照注册商标的侵权判赔条款，即可以参照现行商标法第六十三条的规定。

从上述分析可见，“新华字典”案判决所采用的未注册驰名商标侵权判赔规则，具有漏洞补充的价值，对后续类似案件的处理，具有重要参考价值。

此外，笔者注意到，上海知识产权法院近期也在一起民事案件中认定“拉菲”为未注册驰名商标^[1]，并判决被告赔偿200万元；该判决对判赔事宜给出了三个支持理由：（1）被告具有明显的主观恶意，（2）被告对未注册驰名商标的侵害确实给权利人造成了损失，（3）对判赔问题，可以结合《商标法》第三十六条第二款^[2]的立法本意进行考虑。前两个理由与“新华字典”案判决所采用的理由基本相同。但该判决之所以考虑《商标法》第三十六条第二款，是考虑到该案的个案特点，即原告在2015年起诉时，其申请的“拉菲”中文商标已经初审公告，只是因他人提异议而暂未确定是否获得核准注册，后在2017年该商标经过异议复审程序被确认予以注册，且注册时间是从2014年4月28日起算。当然，在该案的个案背景下，在判决做出时，法院是否需要认定被告有无恶意以及有无必要认定“拉菲”为未注册驰名商标，尚有待商榷的空间。考虑到本文的主旨，此处不再展开。

综上，笔者认为，未注册驰名商标侵权案件的增多，为法院重新思考和审视未注册驰名商标的保护规则提供了越来越多的机会。相信随着司法实践及立法的发展，对未注册驰名商标侵权的赔偿规则能够得到进一步明确。

[1] 参见上海知识产权法院（2015）沪知民初字第518号民事判决书。

[2] 《商标法》第三十六条第二款：经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。