

山寨行为性质及其涉及的知识产权领域研究^{*}

熊英¹, 施璟²

(1. 北京工商大学法学院, 北京 100048; 2. 北京宣武区法院, 北京 100054)

[摘要]山寨行为是一种既有对他人的智力成果模仿又有一定的创新的行为。本文讨论了山寨行为的含义, 分析了山寨行为的性质和山寨行为涉及的主要知识产权领域。最后, 从知识产权法制度层面上提出建议, 以遏制山寨行为对知识产权的侵害。

[关键词]山寨行为; 模仿和创新; 知识产权

[中图分类号] D923.4 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1672-0598(2010)05-0073-09

一、山寨行为的含义

(一) 山寨行为的源起

“山寨”一词源于广东话, 是指一种由民间力量发起的产业现象。“山寨”被作为一个词语最早出现在香港, 即“山寨厂”。香港的“山寨厂”, 指的是那些原本在香港狮子山下小木屋里面的那些小作坊。20世纪60年代香港政府发展工业, 建造了大量的工厂大厦, 这些“山寨厂”搬进了厂房, 但香港人仍然称这些“小作坊”为“山寨厂”, 例如, 香港首富李嘉诚就是从当年的“山寨塑料花厂”起步的^[1]。但是, 当时的“山寨厂”远没有达到之后山寨手机的风靡程度。

因此, 一般认为山寨行为的开端发起于国内的“山寨手机”。而山寨手机的诞生与联发科技股份有限公司的“Turn key”(交钥匙)模式的手机设计方案有不可分割的联系。他们提供的手机合成芯片使得下游手机厂商可以在没有研发团队、高技术性劳动和复杂的供应链的情况下, 短时间内低成本地持续推出新产品。可以说, 山寨手机的流行有着经济上深刻的原因, 即山寨机的出现弥补了低端市场的空缺, 丰富了手机市场^[2]。

随着山寨手机大量进入市场, 山寨行为也不断打破手机市场的束缚, 而扩展到数码相机、鼠标、键盘等领域。随着山寨产品的不断丰富, 山寨行为涉及的范围也逐渐由生产“白牌手机”拓展到任何以

极低的成本模仿主流品牌产品的商标、外观或功能, 并加以改造的产品。

(二) 山寨行为的概念

我国舆论对于山寨的定义还非常模糊, 在实际运用当中存在着泛滥的现象。由于“山寨”的语义内涵高度抽象, 对实际涌现的种种用法缺乏有效的限定, 由此导致“山寨”的语义含混不清^[3]。因此, 关于山寨行为的定义并没有共识。

给山寨行为定义, 离不开对山寨产品的认识。有学者指出: 山寨产品的特点为仿造性、快速性、平民性, 主要表现形式是由小作坊起步, 快速模仿成名品牌并以超低价出售; 山寨产品出自不正规的厂商, 其研发和生产都以模仿为主^[4]。但有学者在调研山寨手机后得出结论: 最初的山寨手机大多没有正规品牌, 靠模仿、借鉴或者说抄袭为生, 存在十分严重的侵犯知识产权现象。但是发展到今天山寨手机基本上只是戴了一个“知识产权”的帽子, 实际上已经主要不再是一个知识产权问题, 或者说知识产权问题已经不是一个不可逾越, 不可克服的问题^[5]。

关于山寨行为的定义, 目前有两种对立的观点。一种观点认为: 山寨行为作为一种现象实质上就是一种冒牌的文化, 其核心就是剽窃, 是对他人知识产权的侵犯^[6]。另外一种观点则认为: 山寨行为有很多创新的地方^[7], 并且山寨行为本身体

* [收稿日期] 2010-04-27

[基金项目] 2010年北京工商大学大学生科学研究计划建设项目“山寨行为与知识产权保护研究”

[作者简介] 熊英(1963—), 女, 湖北人; 在北京工商大学法学院任教, 教授, 主要从事民商法研究。

现了反权威、反垄断、反精英的草根式山寨文化。有关部门也应该积极引导,去除山寨文化中的糟粕,留取精华使其拥有更好的未来^[8]。

客观来说,随着山寨行为的不断发展,山寨行为的性质也由一开始的侵犯他人知识产权为主走向有所创新,完善自我,有别于他人知识产权的方向。正如国家知识产权局局长田力普对山寨产品的概括:第一“山寨产品”可以叫仿制产品;第二,“山寨产品”,实际上里面还有一定的创新的东西^[9]。也就是说,山寨行为具有双重性,即模仿性和创新性。

基于以上分析,本文认为,山寨行为是指:对他人先知识产权中的元素或内容进行模仿,在添加自身元素或内容之后以新产品或作品的形式独立推向市场的行为。这种行为的特征就是部分模仿、整体类似,但与他人原有知识产权又存在区别。或者说,山寨行为既具有模仿抄袭的一面,又有一定的创新的一面。如果山寨行为抄袭他人先权利,那么这一行为就构成侵权;如果山寨行为的创新部分已构成法律保护标准,则这一行为就构成法律保护的知识成果。

(三) 山寨行为的主要特点

不论是在专利领域还是在商标、著作权领域,山寨行为的主要特点之一是:集中在那些容易被模仿、可以被较快复制的对象上。如在专利权领域,山寨行为主要集中在容易模仿、复制的外观专利权领域;由于商标和作品本身的易模仿和易复制性,山寨行为模仿他人商标、作品的较为普遍。归纳而言,山寨行为都具有短期性、低成本性以及模仿性和创新性等主要特点。

1 山寨行为的短期性

山寨行为的短期性主要体现在:一方面表现为模仿行为完成的时间短,具体以手机为例,有学者调研:从山寨手机的生产过程来看,从方案提出到找设计公司设计再到开模,出一样、二样、三样检测,通常也就 20~30 天的时间^[10]。

另一方面表现为山寨行为的成果即山寨产品投放市场和被市场淘汰的时间短。大多数山寨行为入往往针对时下的潮流和热点,短期内大量复制,并且随着潮流和热点的转换而即时调整自身的产品,因此,目前市场上很多的山寨产品,其产品寿命往往在一年左右。

2 山寨行为的低成本性

山寨行为是源于技术、成本处于劣势的生产者

对那些技术、成本要求高以及知名度较高的生产者的产品进行模仿的行为。因此,山寨行为十分注重其行为的成本。仍然以山寨手机为例,有学者调研:在今天,山寨手机厂家一款手机大多只生产 8 000~10 000 台左右,每台售价也就 3、4 百块钱,按每一台利润 20 元~30 元左右计算,一款手机大约获利 15 万元~30 万元左右^[10]。

山寨行为人特别追求低成本,一方面是因为山寨行为人多是一些小企业、小作坊,自身规模、能力有限;另一方面只有低成本的山寨产品,才会有消费者购买,才会有一定的市场,从而才会有一定的利润。

二、山寨行为的性质分析

山寨行为具有模仿和创新的双重性,而不是简单的假冒行为。因此,山寨行为有侵权可能性的同时还具有创新的可能性。如果山寨行为模仿、抄袭了他人先知识产权,那么这一行为就有可能构成侵权;如果山寨行为其创新的成分构成法律保护的要件,那么这一行为又可能构成创新而受到保护。

(一) 山寨行为不同于假冒、剽窃行为

1 山寨行为与假冒行为的比较

所谓假冒行为,是指行为人在制造商品时,逼真地模仿别人的产品外形,或未经授权,对已受知识产权保护的产品进行复制和销售,借以冒充别人产品的行为。在市场上主要表现为:冒用、伪造他人商标、标志;冒用他人特有的名称、包装、装潢、厂名厂址;冒用优质产品质量认证标志和生产许可证标识的产品等,假冒现象主要在商品生产领域。“假冒商品”,关键在于假。所以人们常常以“假货”统称之。而假货的要害之处,是这种商品对消费者的欺诈性、蒙骗性^[11]。可以说对于假冒商品而言,与真货越像价值越高。现在市场上对假冒的较好的商品还有特别的称呼:“A 货”。

山寨行为之山寨产品与假冒产品的区别主要有以下几点:第一,假冒产品强调是对既有知名商品的“完全模仿”;而山寨产品只是与既有知名商品相近似。可以说,对于假冒商品而言,其与假冒商品之间越是相同其假冒越“成功”,而对于山寨产品而言,其更多的是吸收“被山寨”产品的流行元素来包装自身有相同或类似功能的产品。第二,假冒产品重视与被假冒商品的外观、商标相同,其目的在于让消费者明确的认为所购买的商品和被假冒的商品是一致的。而山寨产品则侧重于外

观和商标上的近似,有的山寨产品在外观和商标上完全不一样,只是具备功能上的近似性,其目的不在使消费者产生混淆。而有的山寨商品,还会故意突出自身与被山寨商品的不同。第三,我国法律明确禁止假冒行为。而对于山寨行为,目前还没有具体法律对其进行规范。

2 山寨行为与剽窃行为的比较

我国法律、行政法规、行政规章和机构规程都有禁止剽窃的规定。剽窃现象主要产生在文化创作领域。此外,除了文本抄袭现象,另一种更为学术界所关注的则来自于对文化符号的盗用方面^[12]。

山寨行为之山寨作品与剽窃作品的区别主要有以下几点:第一,剽窃作品主要是对他人已有的语言表述的侵犯,而山寨作品则多是对他人已有作品的思维框架和流行元素的模仿。通俗地说,剽窃作品是对他人作品表现形式的复制,而山寨作品是对他人作品结构思想的复制。第二,剽窃作品可以隐瞒其侵犯他人已有表述的事实,而山寨作品不否认他人已存在的作品,甚至炒作其与他人已经存在的作品的联系。就这一点而言,可以说剽窃作品偷的是他人作品本身,而山寨作品偷的是他人作品的声望。第三,剽窃作品对被剽窃作品很少进行突破,其核心在于对被剽窃作品的复制。而山寨作品虽然制作成本低廉,创作队伍不资深,但紧扣流行文化元素,对被山寨作品往往有所突破,赋予被山寨作品新的含义。

(二) 山寨行为的模仿性、侵权可能性

山寨行为的“产品”或“作品”中总有他人的流行元素,山寨行为对他人知识产权所保护内容中的元素进行模仿,而不是直接使用他人的知识产权。如在商标领域,山寨商标不是简单地对已有知名商标的复制,而是通过模仿已有知名商标的视觉元素或内在含义,在解构原有商标内容的基础上对知名商标进行模仿。在外观设计领域,山寨产品的外观往往大量吸收知名产品外观设计中的特征元素或者流行元素,使自身产品在设计上能与知名产品相媲美。在域名领域,山寨域名往往包含或者少量改变知名网站、商标的内容,或者在不同顶级上适用。在著作权领域,山寨作品中往往吸收知名作品的结构或元素,但所表述内容往往和原作大相径庭。

尽管如此,山寨行为的模仿性是客观的,一些山寨产品(或作品)往往不可避免地或多或少地与他人先在的产品(或作品)具有相似性。而这种相

似很有可能落入他人知识产权专有保护的范畴。因此,山寨行为所制造的产品(或作品)因其模仿他人的性质,存在侵犯他人知识产权的可能性。当然,在每个山寨行为中,其是否侵权并不确定,应依照不同情况确定。总体而言,山寨产品或作品包含的模仿性越强,或者其模仿的对象受保护程度越高,该山寨行为就越有可能侵犯了他人的知识产权。

(三) 山寨行为的独创性、创新可能性

山寨行为不但具有模仿的成分,还具有独创的成分。中央财经大学副教授秦勇认为,‘山寨产品’并不是完全的盗版和剽窃,其中包含着大量创新和创意的成分,只要没有明显侵权和恶意毁谤,对于这种创造性应该给予一定的空间^[13]。

其实,山寨行为内在的创新力度很大,每件山寨行为的产品(或作品)中或多或少总有自身的特点。在这些“创新”中,有些层次很低,只是简单的拼凑,而有些层次很高,不但达到市场上一般产品的功能或设计还包含了自身独有的功能和设计,甚至超出了市场上的一般产品(或作品),领导市场发展。

但是山寨行为的独创成分不同于知识产权制度中受保护的独创成果。也就是说,虽然有些山寨行为不同于完全抄袭他人的假冒和剽窃,但是这并不意味着其独创的部分就能满足创新的要求,而受到法律的保护。因此,山寨行为中的独创部分虽然具有受知识产权制度保护的可能性,但因创新需要大量的人力、财力投入,当下山寨者往往又属于小作坊式的经营制作,即使他们在创新领域中的确进行了投入,但是他们所得到的创新成果往往层次不高,很难达到法律保护的标准。

三、山寨行为涉及的主要知识产权领域

山寨行为涉及的范围日渐广泛。就知识产权领域而言,山寨行为主要涉及外观设计专利权领域、商标权领域、著作权领域。

(一) 外观设计专利权领域的山寨行为

1. 主要特点

(1) 相对于模仿发明、实用新型专利需要高技术、高资金、长时间的投入而言,模仿外观设计专利有着介入较容易、成本较低、时间较短的优势,而这些优势与山寨行为短时间、低成本的特点相一致。

(2) 主要模仿外观设计中的部分元素,追求整体相似效果。山寨行为模仿他人外观设计的方式

主要是修改他人外观设计中的部分元素,在整体上模仿他人外观设计的效果,从而产生混淆,导致消费者误认。例如市场上流行的山寨产品“白家”方便粉丝与“白象”方便粉丝在外观上可以说具有很强的相似性,虽然两者包装的小部分元素不大相同,但是整体图案让普通消费者很难区分两者的不同。

(3) 主要将模仿的元素用在不相同的产品上。一些山寨行为人为避免直接侵权,往往在不同类的商品上模仿他人的外观设计,如将他人的汽车产品外观设计模仿移植到手机产品上。

2 山寨行为侵犯外观设计专利权的判断

对于外观设计而言,并不是所有的模仿他人部分设计元素的行为都构成专利侵权。依据我国现有专利法的规定,对他人外观设计模仿的山寨行为,符合以下条件将构成侵权:被模仿的外观设计受专利法的保护;山寨产品的外观设计与受专利法保护的外观设计相同或近似;山寨产品与权利人的外观设计指定适用的产品属于同类产品。

(1) 被模仿的外观设计专利是有效的专利。依照我国专利法的规定,一个外观设计专利权的有效期限是“10”年,自专利申请之日起开始计算。一般来说,一个外观设计专利权是否在保护期内,比较容易判断。值得一提的是:由于专利权具有不稳定性,在保护期内的外观设计专利权如果被依法宣告无效,则该外观设计专利权即被视为不存在,当然也就不可能成为山寨行为侵权的对象。

(2) 山寨产品与外观设计适用的产品同类(包括相同)。一般来说,同一或相同商品好判断,即如果山寨行为人将他人的外观设计用在同一或相同商品上,将构成侵权。但是如何判断同类产品,则有一定的困难,需要综合考虑。确定同类产品要考虑产品外观特征、性质、用途、技术特点及相互竞争性和产品可交换性等因素,主要包括生产产品所使用的原材料和辅料、产品制造和加工工艺、产品的外观设计、产品的使用性能、产品的互换性、产品的销售条件,以及消费者对产品的认同性等。例如,三菱铅笔株式会社诉上海真彩文具有限公司外观专利侵权案^[14]中,北京市高级人民法院审理后认定:三菱公司的外观设计专利适用的产品是“涂改笔”,属于国际外观设计分类表中第 19-02 类,而“真彩绮丽圆珠笔 2862”产品属于国际外观设计分类表中 19-06 类。涂改笔是用于消除字迹的,而真彩公司的产品是用于书写字迹的圆珠笔,二者

功能、用途不同,分类不同,在实际销售过程中用于书写的圆珠笔与用于消除字迹的涂改笔也不会摆在同一柜台。故认定三菱铅笔株式会社的“涂改笔”与“圆珠笔”是不相同也不类似的产品。

(3) 山寨产品的外观设计与他人享有专利权的外观设计相同或近似。外观设计专利权的保护范围,以体现该产品外观设计的图片或者照片为基本依据。实践中,相同的外观设计不难认定,困难的是外观设计近似的判断。外观设计近似是指被控侵权产品的外观设计与专利产品的外观设计形状、图案、色彩及其组合基本相同,虽有细小的差别但不足以引起普通消费者的注意,或者说能使普通消费者对两种产品的外观设计产生混淆,误认为此即是彼。

外观设计专利离不开“设计”和“产品”。具体地说,属于以下情况的,应认定被控侵权人侵犯了权利人的外观设计专利权:产品相同且外观设计相同;产品相同且外观设计相近似;产品系同类产品且外观设计相同;产品系同类产品且外观设计相近似。

3. 山寨行为侵犯外观设计专利权的主要制度原因

(1) 外观设计专利权的不稳定性。依照我国《专利法》规定,我国对于外观设计专利申请采取的是形式审查制度。形式审查制度的采用,主要是为了加快审批速度,但也使得外观设计专利权的效力处于不稳定状态。

由于外观设计专利权授予不经过实质审查,一方面法律赋予任何公民有权依法申请宣告外观设计专利权的无效;另一方面,在侵权诉讼过程中,被告也有权依法申请外观设计专利权的无效。而一旦外观设计专利权被宣告无效,山寨行为人的行为将不构成侵权,而这也正是山寨行为人所希望。因此,实践中山寨行为人模仿他人外观设计专利权的行为,一旦被权利人诉诸法院,山寨行为人往往会先申请宣告被模仿的外观设计专利权无效,用以拖延时间增加权利人的诉讼成本并期望最终逃避法律的制裁。

(2) 确定外观设计专利权无效程序的复杂性。依照我国《专利法》第 46 条的规定:专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的

决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

由于漫长的复审、诉讼,将产生巨大的诉讼成本,使得专利权人往往对于较小的山寨侵权行为采取放任的态度;或者在起诉后,和山寨行为人和解结案。这将无意中使得山寨行为人对自己的行为更加放肆。

(二) 商标权领域的山寨行为

1 山寨行为侵犯商标权的主要特点

(1) 模仿他人有一定影响商标的视觉元素和整体效果。在商标权领域,山寨商标不是简单地对他一般注册商标复制、模仿,而是通过模仿、复制有一定影响商标的视觉元素、或内在含义,达到山寨行为的目的。许多山寨商标要么包含他人商标中显著的视觉元素,要么从整体上看和他人的商标具有很强的相似性,虽然有的在读音上,有的在外形上与他人的商标有一定的差异,但是给人的第一印象就是他人商标,使相关公众不自觉地将山寨商标与他人的商标联系。例如,2008年成都市场上有一种名叫“现代数码”的液晶显示器在销售,其底框处标记的商标为“HYUNDAI MultiCAV”,“MultiCAV”是一种多媒体的含义,而“HYUNDAI”的外观与韩国著名的现代商标“HYUNDAI”极为相似^[15]。

(2) 模仿他人有一定影响的商标用在不同类别的商品上。根据商标法的规定,将与他人的注册商标相同或近似的商标用在相同或类似商品上的行为是侵犯他人商标专用权的行为,如果用在不同类的商品上,一般情况下不构成侵权。而对商标权的跨类保护只涉及“注册驰名商标”,即如果山寨行为人将他人注册驰名商标模仿、复制无论用在相同商品上或不同类的商品上都将构成侵权。

(3) 利用商标与企业名称的不同,将他人有一定影响的商标登记为自己的名称,然后突出使用该企业名称,给消费者造成混淆。据报道,上海一家名为“乐购超市曹王店”的超市即因为山寨“乐购超市”而受到工商查处^[16]。

(4) 利用商标与域名的不同,将他人有一定影响的商标登记为自己的网络域名,然后在商务活动中使用,给消费者造成混淆。例如,将他人的“冰雪绒”商标的拼音登记为“bingxuerong.com”域名^[17],将他人的“雪豹”商标注册为“xuebao.cn”和“雪豹.公司”域名^[18],都将有可能给消费者造成混

淆,损害权利人的利益。

2 山寨行为侵犯商标权的判断

山寨行为人如果是模仿他人一般注册商标,用在相同或类似商品上,判断该类山寨行为是否构成侵权,则必须判断模仿的“山寨商标”与被模仿的注册商标是否相同或近似;如果模仿他人的商标是驰名商标,无论是用在相同商品上还是不同类商品上,都将构成侵权;而模仿他人的注册商标作为企业名称或域名的山寨行为是否构成侵权,则要看该类山寨行为的后果是否将导致消费者的混淆。因此,在判断山寨行为是否侵犯他人商标权时,以下三个问题比较棘手。

(1) 商标近似的判断。根据《最高法院审理商标民事纠纷案件适用法律问题的解释》第 10 条规定,“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:以相关公众的一般注意力为标准;既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”据此,判断商标的近似,主要涉及三个问题:

第一,判断商标近似的主体应是“相关公众”。首先,“相关公众”应当理解为商标使用中可能涉及的任何入,尤其是售前、售中及售后过程中的消费者,潜在消费者,使用者或操作者^[19]。在确定相关公众时,应当考虑商品性质、种类、价格等因素对其范围及其注意程度的影响。不同的商品,考虑的相关公众可能就不同,比如,对于在普通大众消费品(如第 25 类服装、第 30 类食品)上使用的商标,在近似判断时,主要考虑的就是普通的消费者;而对于比较专业的商品(如大型机械),在近似判断时,主要考虑的就是相关领域的专业人士。其次,相关公众的注意力即一般注意力。对于影响注意力的因素,美国法院在认定商标近似时还会同时考虑到消费者的素质,认为消费者越成熟、商品或服务的价格越高,混淆越不可能^[20]。

第二,判断商标近似的方法应采取整体观察与比对主要部分相结合的方法。整体观察指的是对商标的整体构成、表现形式、外观等进行观察,看给人的整体视觉印象是否近似。主要部分比对,要求在判断商标是否近似时,应比较商标文字或图形中最主要的部分,对商标起主要识别作用的例如汉字、英文图形等部分进行比对,不要拘泥于细枝

末节。

第三,判断商标近似的步骤和客观因素。首先,判断商标近似必须考虑商标指定使用的商品是否类似。其次,判断商标近似的后果是否引起消费者的混淆、误认。一般来说,如果同一种或类似商品上的近似商标,易产生造成相关公众混淆误认的后果。

最后,判断商标近似还应考虑受保护商标的知名度,因为,商标的保护范围好比电筒的光照范围,电池的强度如同商标的显著性,电筒的高度如同商标的知名度,电池越强,电筒越高,光照的范围也就越亮和越大,商标的保护范围也应该越强和越大^[21]。

(2)商品类似的判断。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》第十二条规定,“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商品或者服务是否类似,应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断;《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。”上述规定表明,判断商品类似的主观标准是“相关公众对商品或者服务的一般认识”;判断的方法是“综合判断”;判断的参考依据是“分类表”、“区分表”。

判断商品类似的主体是相关公众的一般认识。是指相关市场的一般消费者对商品或服务的通常认知。也就是说,日常关注、购买、使用涉案商品的一般消费者或者经营者凭日常生活、工作常识或者交易习惯等从事商品交易不可或缺的常识性因素形成的对商品或服务的认识构成“相关公众的一般认识”。比如,一般公众在购买饮料时很难与烹饪用的酱油、醋等调味料产生混淆而误购,如果在购买以上商品时发生混淆而错把饮料买成了调味品,则不能认为是对商品的“一般认识”,因为饮料和调味品商品的区别是明显的。

判断商品类似的方法是综合判断。是指将相关公众在个案中的一般认识,与商品交易中的具体情形,以及司法解释规定的判断商品类似的各项要素结合在一起,从整体上进行考量。首先,判断类似商品的标准因素是多样的,相关公众虽然不会利用司法解释列举的全部因素去考量、认识有关商品,但是会在日常生活中使用到其中某些方面产生对有关商品的一般认识。因此,审判人员在案件审理中,需要根据具体案情对这些多种标准因素进行综

合分析,而不是仅仅凭借其中的某个因素来认识判断有关商品是否类似。其次,审判人员要将判断类似商品的标准因素与“相关公众的一般认识”结合起来,综合判断,即在相关公众对涉案商品的一般认识的基础上,运用司法解释提到的而于案情需要的有关因素结合起来,从整体上进行判断。

判断商品类似可参考的客观依据是商品服务分类表。我国使用的《商标注册用商品和服务国际分类表》是尼斯联盟(我国是该联盟的成员国)第十八次专家委员会会议最新修订的第八版(2002年版)。对于“分类表”和“区分表”在类似商品判断上的作用,国际上有关协定和条约有着明确的规定。如《尼斯协定》第二条第一款指出:“在对任何特定的商标提供保护的范围内或对服务商标的认可方面,分类对联盟国家不具有约束力。”即商品、服务分类表不是判断商品、服务类似时必须的、唯一的参考依据。

(3)山寨行为混淆后果的判断。《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》第一条规定,将与他人注册商标相同或近似的文字作为企业的字号在相同或类似商品上提出使用,容易使相关公众产生误认的,属于侵犯注册商标专用权的行为;将与他人注册商标相同或近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使公众产生误认的,属于侵犯注册商标专用权的行为。前者如:立邦涂料(中国)有限公司是中国内地一家生产油漆的大型企业,是“立邦”驰名商标的所有者。而立邦时时丽(江门)化工有限公司将“立邦”登记为企业名称中的字号部分,并在相同产品中突出使用,注册、使用域名 www.nipponpaint-jn 进行网络宣传。法院判令立邦时时丽(江门)化工有限公司变更企业字号,不得在其企业字号中使用“立邦”文字,注销网站,停止侵权行为;并在相关媒体上公开赔礼道歉,消除影响^[22]。后者如:2009年7月24日,上海市第一中级人民法院对埃克森美孚公司等诉西安焱青科技发展有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷一案作出判决^[23],法院一审认定:被告美国美孚公司、焱青公司共同注册通用网址“美国美孚石油”以及被告焱青公司注册域名“美国美孚石油.中国”和“美国美孚石油.cn”,并将上述通用网址和域名用于广告宣传等商业目的,侵犯了原告“美孚”的商标专用权,构成不正当竞争。最终法院判决:被告美国美孚国际石油集团有限公司、西

安焱青科技发展有限公司于判决生效之日起十日内注销通用网址“美国美孚石油”和域名“美国美孚石油.中国”、“美国美孚石油.cn”。

3 山寨行为侵犯商标权的主要制度原因

(1) 商标近似、商品类似判断规则仍不具体全面。虽然《最高法院审理商标民事纠纷案件适用法律问题的解释》第 10 条至第 12 规定了商标近似、商品类似的判断原则、要求,具有一定的操作性,但也存在一定的缺陷。例如,对于类似商品的认定,不论是我国法律还是国外法律都以“在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆”为标准。而随着商品的发展,很多原本不同类别的商品之间出现相同、相近似的趋势。因此,依靠分类表作为审查商品近似的标准具有不科学性。

因此,这种不确定性,给山寨行为人以一定的侥幸心理。

(2) 商标权、企业名称权、域名权之间不协调。我国目前对于商标、企业名称和域名分属不同的法律调整和行政管辖。由此导致这些不同权利之间存在一定的冲突。

正因为如此,使得他人先有一定影响的商标被核准注册为企业名称、域名等其他形式的可用于标识作用的权利领域。当这些权利产生冲突以后,商标权人要保护自己的商标权,难度更大。

(三) 著作权领域的山寨行为

1 山寨行为侵犯著作权的主要特点

(1) 模仿他人作品的整体结构。这类山寨行为在计算机软件著作权领域比较常见。我国《计算机软件保护条例》第六条规定:“本条例对软件著作权的保护不延及开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念等。”因此,计算机程序结构的模仿不一定构成侵权。例如,2006年腾讯公司的 QQ 堂游戏因为模仿韩国的“泡泡堂”而被 NEXON 株式会社以侵犯著作权和不正当竞争为由告上了法院。NEXON 株式会社是著名的韩国网络游戏公司,其独立开发了在网络上很火爆的泡泡堂游戏。QQ 堂是腾讯公司以一款 QQ 用户群为基础与泡泡堂游戏类似玩法的游戏。NEXON 株式会社

认为 QQ 堂与泡泡堂是两款很相似的游戏,都是以单机游戏炸弹人为基础而开发的 2D 休闲对战类网络游戏。QQ 堂的游戏内容方面引入了类似泡泡堂坐骑的变身系统,游戏背景差不多。

(2) 模仿他人作品的名称。这类山寨行为往往是模仿他人有一定影响的作品名称作为自己作品的名称,从而使自己的作品进行市场后有一定的读者和购买者。例如:当《明朝那些事儿》小说流行走红之后,许多作者开始模仿该作品的名称创作出了《汉朝那些事儿》《唐朝那些事儿》《宋朝那些事儿》……,这些作品的内容与《明朝那些事儿》大相径庭,但是由于作品的名称与在知名作品的名称极为相似,势必将影响读者的判断和选择,而这种影响,很大程度上离不开被模仿的作品名称和作品的影响。

2 山寨行为侵犯著作权的判断

思想与表达二分法原则要求作品中表达的思想不受著作权保护,意味着思想将永远地留存于公共领域中。联系到古老的财产权获得的自然法原则,思想与表达二分法提供了自然法创制公共领域的最明显方式。这是因为,在自然法观念上设立财产权是以财产可以被占有为前提,而作品中表达的思想是很难被个人占有的作品中的要素。这种难以被个人占有的性质使得给予其以著作权保护不现实,也没有必要。将其留存于公共领域中则不仅无损于著作权人,而且对于实现著作权法的根本宗旨——鼓励创作具有极其重要的意义。

在判断一个行为是否侵犯他人著作权时,适用的基本原则是“思想与表达二分法原则”。一般来说,山寨行为如果并没有模仿作品的表达形式而只是借用了其中的思想内容,则不构成侵权。判断一个山寨行为是否侵权他人著作权,必须判断山寨作品是否与他人作品的表达方式相同,而不是看作品的思想内容是否相同。就模仿他人计算机软件作品而言,我国 2001 年《计算机软件保护条例》第 6 条明确规定:“本条例对软件著作权的保护不延及开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或数学概念等。”^①因此,如果山寨行为只是涉及利用他人作品中的“思想、处理过程、操作方法或数学概念等”则不构成其侵权。

^① 而《欧洲共同体关于计算机程序法律保护的理事会指令》只是在计算机软件这一新兴领域作出规定:“依本指令进行的保护应适用于计算机程序的任何形式的表达。构成计算机程序的任何组成部分的基础的创意和原理,包含构成程序借口的创意和原理,都不受本指令的著作权保护”。

3 山寨行为侵犯著作权的主要制度原因

(1) 作品思想与表达判断规则不明确。虽然理论上认为, 思想与表达二分法原则是著作权保护制度的基本原则, 实践中审判人员在判断侵权行为时, 也涉及该原则的适用。但是, 由于没有明确的适应规则, 往往出现在同一案例中, 审判人员会有不同的意见。这种状况无疑为山寨行为留下了空间。

(2) 作品名称的法律地位不明确。一部作品, 离不开作品的名称, 一部作品的影响和流传, 也离不开作品的名称。实践中, 作品名称与作者的社会影响又是密切相关的, 例如, 提到钱钟书老先生, 无想不到他的作品《围城》。因此, 作品的名称与作品好比企业的名称与企业、自然人的姓名与自然人之间的关系。在民法上, 有关于企业名称权、姓名权的规定, 但从现有的法律规定看, 作品名称不受著作权法保护。显然, 立法空白, 也为使用他人作品名称的山寨行为提供了空间。

结语

山寨行为的模仿、剽窃等, 往往可能实际上侵犯了他人的知识产权, 结合山寨行为侵犯不同知识产权的主要制度原因, 提出以下六点建议:

——完善现有外观专利审查制度。即在形式审查完毕给予有需要的专利权人进一步审查并提供相应证书的程序。^① 这样, 对于外观专利权人而言, 在随后专利使用的过程中专利权得到稳定的保障。

——将专利权的无效确认行政程序和诉讼程序合并。合并的目的就是缩短诉讼程序, 以尽快确定行为性质, 保护知识产权人的合法权益, 打击违法山寨行为。

——商标近似、商品类似的标准细化。商标局在制定我国商品分类标准的时候, 应当对我国现有商品进行调查研究, 依照客观情况进行分类。对于商标近似标准的认定, 商标局制订了审查细则, 对认定近似的情况进行了细化。

——协调有关商标权、企业名称权、域名权的不同规定。关于商标权、企业名称权、域名权的保护, 并没有统一的规定, 规定不一致, 导致实践中常

常发生冲突。因此, 有必要将相关分散的规定统一。

——确立思想与表达二分法原则的例外。对于著作权法是否保护作品的内容历来存在争议, 而一概不保护内容则会使许多侵权纠纷无从定论。笔者在此建议: 在“思想与表达二分法”原则下, 设定例外规则, 即使与他人的作品表达形式不同, 如果在作品的某些结构、内容达到一定程度相同的情况下, 应判断为构成侵权, 以切实保护著作权人的合法权益, 制裁那些改头换面模仿他人著作的山寨行为。

——明确作品名称的法律地位。关于作品名称保护问题, 存在不同的立法例: 一是以法国为代表的绝对保护主义, 认为只要具有独创性, 就予以保护。^② 二是以美国为代表, 反对给予作品名称以著作权法保护, 认为“一部文字作品的简单标题不是版权保护的客体”。笔者认为, 可以在著作权法中或反不正当竞争法中方确定作品名称的法律地位, 受保护的作品名称应符合条件: 首先, 受保护的作品名称往往具有较高的独创性, 但这种独创性相比作品的独创性而言要求较低, 因为名称往往具有字数的限制。其次, 受保护的作品需要有一定的知名度。如果山寨行为使用他人有一定影响作品的名称, 并且作品类型、框架结构等方面相同或相似, 且会引起一般公众的混淆, 那么该类山寨行为则构成侵权。

【参考文献】

- [1] 李晓栋. “山寨”现象的背后——“山寨”发展大事记[J]. 华人世界, 2009 (02): 48-49.
- [2] 赵春艳, 王恕立. 山寨机的经济学分析[J]. 经济理论与实践, 2009 (6): 69-70.
- [3] 缪俊. “山寨”流行中语义泛化与社会文化的共变[J]. 修辞学习, 2009 (1): 82-89.
- [4] 崔真. “山寨机”的法律问题探析[J]. 金卡工程·经济与法, 2009 (6): 18.
- [5] 董涛. “山寨手机”中知识产权问题研究——来自深圳市手机市场的调研[J]. 经济体制改革, 2009 (4): 47-51.

① 根据 2001 年《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 9 条的规定: 原告出具的检索报告未发现导致实用新型丧失新颖性、创造性的技术文献的, 法院可以不中止侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件审理。这也说明, 在外观专利授权之后, 如果授权机关能够进一步给出相关审查, 那么专利权就能够达到一定的稳定性。

② 《法国知识产权法典》第 L-112 4 条规定: 智力作品的标题, 只要具有独创性, 同作品一样受著作权法的保护。

- [6] 李芬莲. 山寨现象与知识产权 [J]. 电子知识产权, 2009, (1): 1.
- [7] 龙颖. 山寨文化的知识产权法解读 [J]. 河北北方学院报 (社会科学版) 2009, (6): 34-36
- [8] 朱狄敏, 周彬彬. “山寨”文化的法理解读 [J]. 中国检察官, 2009 (2): 69.
- [9] 田力普. “山寨产品”也该努力创新 [J]. 创新科技, 2009, (3): 6
- [10] 董涛. ‘山寨手机’中知识产权问题研究——来自深圳市手机市场的调研 [J]. 经济体制改革, 2009 (4): 47-51.
- [11] 杨欢进. “假冒伪劣”含义探析 [J]. 河北经贸大学学报, 2002, (2): 16-21.
- [12] 王威. 浅议现代艺术中“剽窃”与“借用” [J]. 美术大观, 2006 (12): 162
- [13] 马秀山. 专利法创新与山寨文化 [J]. 中国发明与专利, 2009, (2): 57
- [14] (2006)高民终字第 1436 号判决书 [EB/OL]. [http://www. unitel.cn /successes/detail asp?id = 161& ClassID= 3](http://www.unitel.cn/successes/detail.asp?id=161&ClassID=3)
- [15] 山寨液晶现蓉城 相似商标引发跨国诉讼 [N]. 中国贸易报, 2008-8-21.
- [16] 管文飞. 本市商标侵权现”整体克隆“趋势” [N]. 上海法治报, 2009-04-28
- [17] (2007)抚民三初字第 20 号民事判决书 [EB/OL]. http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfw.php?id=11120
- [18] (2006)锡民三初字第 111 号民事判决书 [EB/OL]. 中国知识产权裁判文书网. http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfw.php?id=7972
- [19] 黄晖. 商标法 [M]. 法律出版社, 2004: 117
- [20] 张楚. 知识产权法 [M]. 高等教育出版社, 2007: 189
- [21] 李祥章. 对商标近似判断标准的认识 [J]. 中华商标, 2007(6).
- [22] 山寨立邦被判改名赔钱 [EB/OL]. [http://www. soufun. com/news/2009-07-14/2675033. htm](http://www.soufun.com/news/2009-07-14/2675033.htm).
- [23] (2007)沪一中民五(知)初字第 236 号民事判决书 [EB/OL]. <http://vip.chinalawinfo.com/Case/display-content.asp?Gid=117631973&Keyword=%C3% C0% E6% DA% CA% AF% D3% CD% D3% D0% CF% DE% B9% AB% CB% BE>
- [24] 卢海君. 论知识产权诸制度间的协调 [J]. 重庆工学院学报, 2008(1).

(责任编辑: 杨 睿)

On Cottage Behavior Property and Its Related Intellectual Property Field

X DNG Y ing¹, SH I Jing²

(1. School of Law, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048 2. Xuanwu District Court, Beijing 100054 China)

Abstract Cottage Behavior is a kind of behavior which not only simulates intellectual achievement of other people but also has certain creative behavior. This article discusses the meaning of cottage behavior, analyzes the nature of cottage behavior and its mainly related intellectual property field and finally puts forward the proposal from the intellectual property rights law system level in order to hamper cottage behavior to violate the intellectual property rights.

Key words cottage behavior, imitation and innovation, intellectual property