

案例新析：

蜜雪兒開發（台灣）股份有限公司訴蜜雪兒服飾（北京）有限公司侵犯商標權及不正當競爭糾紛案¹。

一、案情概要：

台灣蜜雪兒公司以北京蜜雪兒公司，在其生產的服飾上和服飾銷售場所使用“蜜雪兒”和“MISHER”字樣的商標和標牌，認為其行為侵害了商標專用權並構成不正當競爭，因此，在1997年向北京市第二中級人民法院起訴，請求判令被告停止對商標專用權的侵害，銷毀侵權商標標識，公開賠禮道歉，賠償人民幣20萬元，同時停止使用以“蜜雪兒”命名的企業名稱。

被告北京蜜雪兒公司辯稱：被告的公司名稱於1991年經工商局核准註冊，早於原告在1994年註冊的“蜜雪兒”、“MYSHEROS”的商標，所以企業名稱是依法使用，至於“MISHER”是企業的英文名稱，從拼字到含義與原告的“MYSHEROS”商標不同，原告的請求沒有法律依據，應予駁回，並反訴原告的註冊商標侵害了被告的企業名稱，要求停止侵權。

北京市第二中級人民法院審理後認為：（一）從雙方實際使用的情

¹ 本案發生於一九九七年，案情主要牽涉有商標仿冒及企業名稱二部分，台灣蜜雪兒公司以向人民法院起訴的方式尋求司法保護，由於，當時法令不完備以致北京市高級人民法院於1999年終審判決，全部駁回台灣蜜雪兒公司的訴訟請求。近年來，大陸就此問題的解決已有較周全的辦法，因此，選擇此案例以新析的詮釋，期望對台商有所助益。

況進行比較，兩者在文字的書寫、外觀、色彩和讀音均有明顯的不同，因此，認為不構成商標專用權的侵害。(二) 被告北京蜜雪兒公司的企業名稱，是經工商局批准的，對企業名稱的異議不屬法院管轄，應向工商行政管理局請求處理。(三) 但是，北京蜜雪兒公司將其音譯的“MISHER”在服飾及營業場所單獨突出使用，且與“蜜雪兒”註冊商標發音相同的企業名稱在同一場合使用，使消費者誤認“蜜雪兒、MISHER”是彼“蜜雪兒 MYSHEROS”商標，是一種搭知名商標便車的行為，是一種不正當競爭行為，應予禁止，並賠償損失 20 萬元人民幣。

由於，原告被告均不服判決，因此向北京市高級人民法院提起上訴。經審理後認為：(一) 企業與名稱的衝突，現行法律沒有規範，當事人如有異議，應先到有關行政管理部門申請解決。(二) “MISHER”與“MYSHEROS”按字母排列順序不同、讀音不同、含義不同，不構成近似，因此一審判決認定“MISHER”不構成對“MYSHEROS”商標專用權的侵害是正確的。(三) 一審法院引用〈反不正當競爭法〉第五條第二項，做為被告違法的依據，但原告指控被告的行為是侵害名稱使用權，表明要求保護的民事權利與反不正當競爭法第五條第二項所要保護的不一致，一審法院適用與當事人的訴訟請求毫不相關的法律，造成了訴審不一致，認定事實和適用法律錯誤。因此，撤銷北京市第二中級人民法院的判決，同時駁回原告、被告的其他訴訟請求。

案例分析：

本案主要爭議點在於“MISHER”與“MYSHEROS”是否構成商標侵權，以及“蜜雪兒”的企業名稱與商標衝突，法院應如何解決。再則，發生糾紛後，台商應循何種途徑依法解決？

一、中國處理仿冒糾紛的法律體系

1. 主管行政機關

商標部分

大陸商標法第二條：「國務院工商行政管理部門商標局主管全國商標註冊和管理的工作。國務院工商行政管理部門設立商標評審委員會，負責處理商標爭議事宜」。依上之規定，要在中國大陸取得商標權則必須依法定程序向大陸國家工商行政管理總局下的商標局申請註冊 (<http://www.saic.gov.cn/>)，其商標專用權為全國性，不須向各省辦理任何註冊或登記手續。至於商標評審委員會亦隸屬於國家工商行政管理總局，其職責主要在處理商標申請駁回復審、商標爭議，尤其是對惡意搶注著名商標的註冊不當商標的撤銷申請案，也是由商標評審委員會受理。修正後商標法對於商標評審委員會的裁定不再是終局確權權關，對該裁定不服者可以向北京市中級人民法院起訴，對於北京市中級人民法院判決不服者，得向北京市高級人民法院提起上訴，北京市高級人民法院的判決是終局裁判。

專利部分

專利法第三條：「國務院專利行政部門負責管理全國的專利工作；統一受理和審查專利申請，依法授予專利權。省、自治區、直轄市人民政府管理專利工作的部門負責本行政區域內的專利管理工作」。在中國大陸要獲得一件發明專利，首先要知道的是那一個部門為受理單位，尤其，在大陸從中央到各省、自治區、直轄市經常掛有相同的名

稱。大陸受理及申請專利的機構原稱為「國家專利局」，1998年在大陸國務院機構改革中將其更名稱「國家知識產權局」，為國務院直屬的行政機構 (<http://www.cpo.cn.net/>)，至於原專利局所承擔的專利申請、審查則委託國家知識產權局承擔，國家知識產權局專利局為國家知識產權局的下屬事業單位。」。國家知識產權局設立有專利復審委員會，專利申請人對專利申請駁回的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內，向專利復審委員會請求復審，專利申請人對專利復審委員會決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。至於，各地的知識產權局僅有專利管理的職能，而非專利權授予單位。

著作權部分

著作權法第七條：「國務院著作權行政管理部門主管全國的著作權管理工作；各省、自治區直轄市人民政府的著作權行政管理部門主管本行政區域的著作權管理工作」，大陸對於著作權之取得系採用創作主義，台商只要著作創作完成即取得著作權受到保護，不需向大陸任何機構申請或任何審查手續，目前大陸國家版權局為主管全國著作權的管理機構 (<http://www.ncac.gov.cn/>)。新修正《計算機軟體著作權登記辦法》，明確規定大陸版權保護中心為軟體登記機構，登記與否採自願性，非強制性，經大陸版權局批准，大陸版權保護中心可以在地方設立軟體登記辦事機構。

知識產權邊境執法部分

大陸〈知識產權海關保護條例〉第四條：「中華人民共和國海關對於進出境貨物有關的知識產權實施保護，行使《中華人民共和國海關法》規定的有關權力」。所以依大陸相關法律而受保護的商標專用權、著作權及專利權，可要求大陸海關總署依法予以保護

(<http://www.customs.gov.cn/>)，權利人要求海關對其與進出境貨物有關的知識產權實施保護的，應當將其知識產權向海關總署提交書面申請備案。

反不正當競爭行為部分

大陸〈反不正當競爭法〉第三條：「各級人民政府應當採取措施，制止不正當競爭行為，為公平競爭創造良好的環境和條件。縣級以上人民政府工商管理部門對不正當競爭行為進行監督檢查；法律、行政法規規定由其他部門監督檢查的，依照其規定」，目前負責的機構是隸屬於國家工商管理總局下的公平交易局。尤其是台商面對其知名商品特有的名稱、包裝、裝潢被他人仿冒，或有關商業秘密被他人侵犯時，皆可請求各地工商管理局處理，而各地工商管理局有的成立公平交易處（科、股），公平交易分局（局），有的仍由經濟檢查處（科、股）承擔行政執法（<http://www.gdgs.gov.cn/>）。

企業名稱部分

〈企業名稱登記管理規定〉第四條：「企業名稱的登記主管機關是國家工商管理局和地方各級工商管理局，登記主管機關核准或者駁回企業名稱登記申請，監督管理企業名稱的使用，保護企業名稱專用權」。因此，對於企業名稱登記後，發現該企業名稱不適宜登記的，或有可能對公眾造成欺騙或誤解的，任何單位或個人可以要求登記主管機關予以糾正或撤銷。

2. 司法與行政保護雙軌制

中國大陸對智慧財產保護的途徑主要是司法的保護及行政保護二種方式，所謂司法的保護，即權利人認為其權利遭受侵害時可依大陸的刑事訴訟法、民事訴訟法，向各級人民法院、人民檢察院、公安依法要求保護或立案。權利人也可以要求法院進行財產保全及證據保全。而行政查處則是另一項具有中國特色的智慧財產權保護手段，即權利人可經由各省、自治區、直轄市等各級人民政府所設立的工商管理局、版權局、知識產權局的行政部門，要求對商標專用權、專利權及著作權加以保護。

本案例，台灣蜜雪兒公司，對於商標侵權部分則採取提起民事訴訟的方法，進行司法保護，而非行政查處的途徑，至於企業名稱的糾

紛，由於當時法令不完備，以致司法體系就此部分拒絕審理，造成台灣蜜雪兒的敗訴。法院此種拒絕審判的作法，確實引起專家學者的批判。隨著時空的演變，自 2002 年以後，大陸法院對於有關企業名稱與商標的糾紛，都予受理並進行實質審理。

二、台商處理仿冒的難題及策略

1. 地方保護主義的盛行

依大陸〈法官法〉規定，各級人民法院院長係由各級人民代表大會選舉產生，基本上為政治任命而非職務任命，而副院長及所有庭長、副庭長和審判員由院長提請本級人大常務委員會任命，助理審判員之任免權也操之於法院院長；換言之，大陸法官之任免途徑及程序與台灣大不相同，在此情形，隨著任免關係其地方保護勢力必然發生，大陸有句順口溜「你有你的獨立審判權，我有我的人事調動權」乃是最佳的寫照。

2. 刑事政策的適宜性、有得商權

在台灣如果發生有商標、專利或著作權遭受侵害時，許多權利人，除積極保護其權利外，大多會以刑事手段為後盾，也就是俗稱的「以刑逼民」。大陸就智慧財產之保護在商標法、專利法、著作權法均有相關的規定，但是基本上對上述侵權行為只認為是一種民事權利的侵害，侵害人只負擔民事侵權的責任，負擔民事的賠償，在特定的行為態樣上才有刑事追究的問題。

由於，大陸的刑事立法政策與台灣的「定性不定量」刑事政策，確實存有極大差異；權利人如果要以刑事遏止仿冒之氾濫，猶如緣木求魚。

3. 大陸幅員遼闊，權利人力有未逮

大陸幅員遼闊，即使是跨國大公司在查處仿冒上也顯得吃力，遑論中小企業的台商，尤其；大陸的仿冒窩點是到處流竄，換言之，大陸仿冒者打著「以空間換取時間」的手段。

4. 法律服務費用高居不下

在中國具有高學歷及熟練辦理涉外法律業務的律師人才更屬鳳毛麟角，因此在法律服務收取的費用不遜於國際大型法律事務所的費用。對於台商在聘請律師從事仿冒查處時，大陸經常將台商視為外商，狠狠的敲一筆，尤其在辦案過程中又臨時提出一些莫名的費用，對台商而言，在金錢或精神是一項相當大的負擔，也導致台商在經濟壓力下，面對仿冒取締也顯得裹足不前。

5. 損害賠償過低、「得不償失」

中國大陸在商標法、專利法、版權法雖然都有明文規定賠償數額的計算方法，但在侵權人因侵權期間所得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受的損失，難於舉證的情形下，其賠償數額往往不高。

6. 中央政策與地方政策的差異

大陸為加入 WTO 而進行的一連串智慧財產權法制的修改，也顯示中央政府保護智慧財產權的決心；但是，上述政策及宣示到了地方而大打折扣。大陸經濟發展雖然快速，但是在經濟改革中，有些企業仍經營困難，大量員工下崗對當地政府形成很大的壓力，為解決勞工生產、勞工就業的問題，對某些企業採取放任的態度，以解決勞工下崗所帶來的政治問題。尤其一些地方為了經濟利益，明知生產製造假冒商品，認為是「假冒得利」、「假冒出效益」，對假冒行為視而不見，或採取「打而不死」的政策，大陸戲稱此現象為「打假比打仗還難」。

7. 仿冒品工藝精良、物美價廉

隨著大陸經濟的起飛、外商大量的投入、技術的移轉，以致大陸成為「世界的工廠」。換言之，國際知名品牌亦大量在大陸委託生產，此一現象使得大陸技術者或生產廠家得以窺知相關生產「Know-How」，所以，仿冒者要生產維妙維肖的商品已不是難事，加上大陸百姓崇尚外國品牌的心態，因此，很難抗拒工藝精良物美價廉的仿冒品，此一風氣也直接鼓勵仿冒品在市場的地位。

8. 侵害智慧財產權被認為違害社會主義市場經濟不大

大陸的公安乃負責第一線的犯罪偵查機關，智慧財產權利人認為其權利已遭侵害，且有犯罪者，得以報案、控告、舉報向地方公安機

關提出。

公安機關在執行認知上，認為假冒商品對於他人之生命或財產的危害性不大，對消費者也沒有任何害處，尤其，消費者已明知其為假冒品又故意買之，乃兩相情願，因此；在立案偵察上有明顯被動，除非假冒商品嚴重危害人身安全，例如：假酒、假藥，否則立案程序上非常困難。台商在外地追究仿冒刑事時，事先花費不貲，事後在立案上又橫遭阻撓，意願當然不高。

9. 台商沒有適當組織可以奧援

台商在大陸各地雖有台商協會各種組織，以協助台商，但是這種組織或協會侷限於地方性、聯誼性，對於仿冒這種跨區性，專業性的有時也幫不上忙。

結語：

針對上述難題，台商可以採用下列方法以維護自身利益：

1. 對於地級以上之中大型城市的各級人民代表大會，相關人士背景應有所著墨。
2. 以多次行政查處的手段，讓公安機關或行政執法機關認為情節嚴重，已符合犯罪而予以追究刑事責任。

3. 利用抽獎或其他獎勵方法，鼓勵大陸人士主動提供查緝仿冒的線索。
4. 台商可聘用具有律師資格者在企業內從事法律工作，可以針對企業本身的需求，對外又可以執行追查仿冒工作，可以節省大量經費。
5. 聘請具有商標法律專業工作者為企業顧問，可提供最妥適的法律意見及人脈關係。
6. 鼓勵台幹前往各地大學攻讀法律課程或攻讀研究所，可以學以致用也可以加深人際的廣度。
7. 委託大陸企業加工時，必須加強掌握原料與成品的比例，對於殘缺不良品的出處必須嚴格管制。
8. 很多仿冒品流入市面，最大的問題是行銷通路為他人所掌握，容易讓有心人士在行銷的過程中滲入假貨，讓真假貨混在一起，所以台商如何建立自己的通路，也是重要的課題。
9. 各地台商協會或台商本身應加強交流，如果能組織類似保護商標的協會，對於處理仿冒是有絕對的成效。