

未注册在先使用商标的规范分析

李 雨 峰*

摘 要:我国第三次修正的商标法进一步强化了未注册在先使用商标的地位,在一定程度上克服了注册取得商标权制度的局限性。由于对商标权合法性基础的理解存在分歧,无论学界还是实践中,对在先使用商标和注册商标之关系、在先使用商标的法律构造等的认识也存在差别。从观念上说,先占可以作为商标权的合法性依据,这一认识可以统合注册取得商标权和使用取得商标权这两种制度的基础。与此相应,在先使用商标不仅具有抗辩权的属性,还应具有积极的权能。基于对注册取得商标权制度的维护和对商标使用的强调,商标法上形成了三种效力不同的商标权益,即注册商标权益、在先使用商标权益、其他商标权益。这三种商标权益在权能和效力范围上存有一定差别。

关键词:商标效力 商标注册制 在先使用商标 先占

一、问题的提出

我国采取注册取得商标权原则,没有申请注册的商标无法取得商标权。但如果严格贯彻这一原则,有可能导致出现抢先注册他人商标、囤积而不使用商标等现象,对诚信经营秩序的构建显然不利。考虑到商标的本质是商誉,而使用又是积累商誉的重要途径,《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)和2018年1月1日起实施的《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反法》)对已经使用但没有注册的商标提供了一定程度的保护。对未注册给予保护的规范主要是《商标法》第13条第2款、第15条、第32条后半句、第59条第3款、《反法》第6条第1项,它们构成一个规范群,调整因未注册商标而发生的法律关系。应予说明的是,《商标法》第13条第2款指向的是那些虽未注册但已经驰名的未注册商标,此问题无论是相关的国际条约,还是各国国内立法,对其调整都已比较成熟;第15条规范的是与未注册商标所有人存在特殊关系的当事人的恶意抢注问题,并不具有普遍性。为此,本文主要围绕《商标法》第59条第3款、第32条后半句以及《反法》第6条第1项进行讨论,主要指的是未注册的在先使用商标。《商标法》第59条第3款规定,商标权人在申请注册之前,若他人已在

* 西南政法大学民商法学院教授、博士生导师

基金项目:国家社会科学基金项目(2016MZD022)

相同或者类似商品上先于商标权人使用与商标注册相同或者近似并具有一定影响的商标,该使用人享有在原使用范围内继续使用该商标的权益。^①《商标法》第32条后半句要求,申请注册商标的人不得以不正当手段抢先注册他人使用并有一定影响的商标。《反法》第6条第1项禁止经营者擅自使用他人具有一定影响的商品名称、包装、装潢。这三个条款直接构成对未注册在先使用商标的保护,是对未注册商标权益的肯定,是对注册取得商标权原则的补充。这一制度对“维护公平的竞争秩序、保护诚实经营者的正当权益,发挥重要作用”。^②从法规范上看,当这些未注册在先使用的商标满足一定的条件时,可以禁止他人注册、使用。在学理上,这一未注册在先使用商标的权益被称为“商标先使用权”“商标先用权”“商标在先使用权”“在先使用商标的保护”等。这些称谓上的区别反映了学界对未注册在先使用商标的性质、保护程度、保护范围的不同认识与理解。由于法律并没有明确在先使用人享有的是排他性权利还是抗辩权利,或者仅是注册商标权效力的例外情形,本文暂称“未注册在先使用的商标”,简称“在先使用商标”。

无论在立法论还是解释论上,《商标法》和《反法》有关在先使用商标的规范都存在诸多疑问:第一,在先使用商标的属性是什么?在先使用商标所有人享有的是一种完整的排他性权利,还是一种抗辩权?与此相应,在先使用商标所有人能否转让这一权利?尽管最高人民法院在最近的一则反不正当竞争案件中指出,“商品特有的包装、装潢属于反法保护的财产权益可以转让和继承”,^③但这里的疑问是,被转让和继承的财产权益是否需要满足一定的条件?与此相关,除商标所有人外,在先使用商标所有人是否享有诉权?第二,《商标法》第3条规定了注册取得商标权原则,只有商标注册人享有商标权。与此不同,《德国商标法》第4条规定,使用和注册可以取得商标权;那么在我国没有注册的在先使用商标,获得保护的法理基础何在?第三,《商标法》第59条第3款的规定是否已经满足在先使用商标获得保护的要件,其法律效力如何?^④第59条第3款与第32条后半句、《反法》第6条第1项的法律要件是重叠还是补充关系?如何通过这些条款确保《商标法》和《反法》关于未注册在先使用商标之规范价值目标的实现,并经由体系上的协调实现法目标上的可预测性?所有这些,在学理上均未形成共识。如何正确认识与理解在先使用商标的法律构造、功能以及法律规范之间的关系,是一项有价值的研究课题。

二、未注册在先使用商标的规范体系与法律属性

在先使用商标引起争议的,多为采用注册取得商标权模式的国家或者地区。在这些法域,仅有注册是取得商标权的途径。如果商标使用人没有向国家主管部门申请注册,就无法取得商标权。在商标使用人申请注册之前,也可能存在善意使用该商标的第三人,其没有向国家商标主管部门申请注册,但在此前已经持续使用该商标较长时间,形成了较高声誉。如果对其不予保护,不但对在先使用人不公平,还可能造成他人对这些商标进行抢注,扰乱市场秩序,不利于诚信经营、公平竞争。因此,在这些法域,为平衡在先使用人和注册商标所有人之间的利益,就为在先使用商标提供了一定程度的

① 除第59条第3款之外,《中华人民共和国商标法实施条例》第92条还修订了对未注册在先使用服务商标保护的的规定。从法理上讲,对未注册在先使用服务商标的保护和未注册在先使用商品商标的保护区别不大。为行文方便,除特别指出者外,本文关于未注册商品商标的讨论也适用于未注册服务商标。

② 张玉敏:《在先使用商标的保护》,《中华商标》2002年第2期。

③ 最高人民法院(2013)民提字第163号民事判决书。

④ 参见芮松燕、陈锦川:《商标法第59条第3款的理解与适用——以启航案为视角》,《知识产权》2016年第6期。

生存空间。这一生存空间依赖于《商标法》和《反法》对在先使用商标予以调整的规范体系。该规范体系大致包括调整在先使用商标法律构成和效力的规范,注册取得原则及注册商标效力范围的规范,以及未注册商标和注册商标得以生存共同遵守的规范,如诚信原则等。这一体系中不同规范的地位并不相同,它们构成等级不同、补充协调的体系,为我们认识未注册在先使用商标的法律属性提供了参考。

(一)未注册在先使用商标的规范体系

我国对在先使用商标提供保护始于1993年修订的《中华人民共和国商标法实施细则》(以下简称《商标法实施细则》)。《商标法实施细则》第48条规定,“连续使用至1993年7月1日的服务商标,与他在相同或者类似的服务上已注册的服务商标(公众熟知的服务商标除外)相同或者近似的,可以依照国家工商行政管理局有关规定继续使用。”之后,在2001年、2013年对《商标法》的修正过程中,均完善了对未注册在先使用商标的保护。与我国不同,日本早就注意到在先使用商标的这种事实关系,^①并于1921年的《日本商标法》中规定对在先使用商标的保护。日本学者认为,这种制度是对蓄积了具体信誉的商标的特别考量,是注册主义原则的补充。^②

在先使用商标与注册取得商标权制度、注册商标的维护、注册商标权的效力范围、商标使用与注册中的诚信原则密切相关。《商标法》第3条规定了注册取得原则,注册是取得商标权的唯一途径。如果贯彻绝对的注册制,没有核准注册的商标,包括在先使用的商标,不仅不能取得商标权,而且不能使用。《商标法》第7、9和32条规定,申请注册和使用商标,应当遵守诚信原则,不得以不正当手段抢注他人先使用并有一定影响的商标,也不能与他人先取得的合法权利相冲突。第45条规定,已经注册的商标,如果是以不正当手段注册的他人先使用并有一定影响的商标,在先使用人可以在5年内请求商标评审委员会宣告该商标无效。这在规范申请注册程序的同时,维护了在先使用商标的利益。第57条第1、2项关于商标权禁止假冒和仿冒的规定,如果严格贯彻,则不存在在先使用商标存在的空间。第59条第3款则把在先使用并有一定影响的商标排除在注册商标权的效力范围之外。《反法》第6条第1项禁止经营者擅自使用他人具有一定影响的商品名称、包装、装潢。这些有关在先使用商标的规定构成一个规范群,在贯彻注册取得原则的同时,为在先使用商标留下空间。

总的看来,有关在先使用商标的规范,大致可以分为3类:(1)关于诚信原则的规范。这类规范要求,无论在《商标法》还是在《反法》上,无论经营者是申请取得商标专有权还是仅仅处于使用状态,无论是注册商标所有人还是未注册商标所有人,均必须依此原则使用商标。这一原则是私法上的帝王条款,经营者使用、申请注册商标首先也必须遵守这一原则。在效力等级上,有关诚信原则的规范处于最高的位阶。(2)关于注册取得商标权原则、注册商标效力范围的规范,在《商标法》中,包括确定注册取得商标权原则的第3条、有关注册商标效力范围的第56条、有关商标侵权的第57条等。这些规范强调的是注册取得商标权原则。未注册的商标不仅不能取得商标权,如果与这些已经注册的商标相同或者近似,还有可能被判侵权并停止使用。这类规范构成在先使用商标的外部边界。关于未注册在先使用商标的法律构成、效力范围等规范。这些规范在《商标法》中包括有关申请注册商标的第7条和32条,有关商标异议的第33条、有关无效宣告的第45条,有关在先使用商标之具体规定的59条第3款,以及《中华人民共和国商标法实施条例》关于服务商标的92条,《反法》第6条第1项。这

① 参见小野昌延:《注解商标法》,青林书院2005年版,第796页。

② 参见[日]田村善之:《日本知识产权法》,周超等译,知识产权出版社2011年版,第105页。

些规范形塑了在先使用商标的存在基础,它们以重叠、交叉、补充等关系,对在先使用商标的存在空间——如对抗其他经营者的抢注、对抗他人注册商标的侵权诉讼、自己使用的范围、对他人的擅自使用有无权利禁止等——在法构造和法效果上予以规范。

(二)未注册在先使用商标的法律属性

1.积极权利说。该说认为在先使用商标蕴含的法益对于在先使用人而言是一种权利。商标权保护的是企业在其经营中形成的商誉,商标只有通过使用才能积累商誉,而在先使用商标经过持续使用并产生一定影响,可以反证在先使用人已经取得商誉。这种判断与《美国商标法》中通过使用取得商标权几乎相同。在立法例上,积极权利说又可分为两类。一类以《德国商标法》为代表。《德国商标法》第4条明确把使用作为获得商标权的途径之一,并在第12条规定,在先使用并有一定影响的商标可以撤销已经注册的商标。按此,在先使用商标取得的权利与注册取得的权利处于平等地位,在某些特殊情况下,还强于注册取得的商标权。《丹麦商标法》第3条的规定与此类似。另一类以《日本商标法》为代表。《日本商标法》第4章在规定注册取得商标权这一原则前提下,在第32条承认在先商标使用人继续使用的权利。从立法体系上看,《日本商标法》也采用积极权利说,只是没有《德国商标法》那么绝对。《韩国商标法》《意大利商标法》的规定与此类似。

2.消极权利说。该说认为,在注册制原则下,在先使用商标并不能产生积极的权能,否则与注册制的原则相悖。对在先使用商标提供保护只是克服注册制之局限性的一种制度设计,它虽可在原有范围内继续使用,但仅“是一种消极性权利,不具有积极意义的权能,不能转让或者许可他人行使,不能禁止第三人使用相同或者近似商标,无权要求第三人进行损害赔偿”。^①

3.注册商标效力例外说。该说认为,注册是取得商标权的唯一途径。在商标注册申请之前,由于在先使用人的善意,尽管其持续使用的商标与通过注册取得的商标相同或者近似,但由于其已花费了努力和投资,出于公平的考虑,对其诚信经营应予以保护。为此,在先使用人可以在原有的范围内继续使用,注册商标人无权过问,不能认为构成侵害。^②这里对在先使用商标的保护并不是基于在先使用人享有商标权,而是基于他人注册商标效力的例外。在立法例上,这种认识也有所体现。《英国商标法》《印度商标法》和我国台湾地区“商标法”均采取这种模式。

本文认为,就目前各国的商标立法例来看,在先使用商标蕴含在先使用人的法律上可以保护的利益,对此似乎并无分歧。只是对这种利益的效力,存在不同的认识。消极权利说只关注《商标法》第59条第3款,忽略在先使用商标在竞争法上的利益,忽略对在先使用商标的体系化解读。《反法》第6条第1项明确规定,禁止他人擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似并造成混淆的标志。同时,《反法》第17条还明确在先使用商标所有人的损害赔偿请求权。《德国反不正当竞争法》第4条第9项、《日本防止不正当竞争法》第2条第1款、《瑞典营销行为法》第14条的规定与我国类似。消极权利说认为在先使用商标无法获得赔偿,得不到立法上的支持。注册商标效力例外说的不足在于,它仅在《商标法》范围内讨论注册商标和未注册商标的关系,而没有将《反法》有关未注册商标的规定进行统一考量,它立足注册是取得商标权的基础,认为仅仅基于公平的考虑才给在先使用商标一定的生存空间,而没有反思未注册商标本身的法律基础。这两种观点均主张,在先使用商标所有人仅具有在原有范围内继续使用的权能。当他人未经许可擅自使用其商标时,在先商标所

① 杜颖:《商标先使用权解读——〈商标法〉第59条第3款的理解与适用》,《中外法学》2014年第5期。

② 参见朗胜:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2013年版,第113页。

有人可否提起诉讼,并具有排他的效力,则未置可否。亦即,这两种学说充其量仅把在先使用商标当成一种利益,而没有把其当成一种积极权利。有研究表明,一项利益若形成权利,必须同时具备归属效能、排除效能和社会典型公开性。^① 就在先使用商标而言,归属效能要求在先使用商标的利益内容归属特定主体,这一归属内容必须具有确定的界限;排除效能要求在先使用商标所有人基于其利益的确定边界能够排除其他主体的任何非法干涉;社会典型公开性要求人们对这种利益的认知是基于共同的社会和文化经验。这提醒我们,在关注在先使用商标的保护时,除关注其利益内容外,还必须关注这一权益的生长机制,即权利的正当性问题。

三、未注册在先使用商标的法理基础

美国最高法院大法官卡多佐在讨论司法过程时曾经强调历史的重要性,当一个问题出现争议时,“习惯……的考虑就经常会出现”。^② 这告诉我们,历史上的某些概念、制度、原则为理解当下面临的问题提供合法性。英国法学家梅因指出,人类智力的、道德的和体力的结构中,绝大部分属于稳定部分,对于变化具有巨大的抵抗力,这种稳定部分类似于涂尔干所称的“社会结构”。在梅因这样的历史学家看来,很多新的原则都是从古代惯例中产生。^③ 这为我们理解包括商标权在内的财产权提供了参考。从历史上看,先占被认为是最典型取得财产权的方式。早在古罗马法上,先占就是原始取得财产权的合法依据。当时的观念认为,“先占是以据为己有的意图获取或者占有不属于任何人所有的物……由于物是无主的,因而不会侵害任何人,(因而)先占是自然法方式的典型代表”。^④ 在罗马法上,先占是万民法上取得财产的方式,它包括3个要件:第一,标的物须为无主物;第二,先占者需对标的物有事实上的占有;第三,先占者需有将无主物归其所有的意思。^⑤ 先占反映的是无主财产与民事主体之间的关系,具有有效利用社会资源、稳定既定社会秩序的作用。在现代社会,先占对于废弃物的回收具有重要的意义,其作用不应被忽视。^⑥

先占为私有财产权提供了法律基础。这种基础在自然法学家看来是对人类行为的尊重,无论是对这种行为本身(如劳动,洛克论证财产权合法性的进路),还是行为的结果(人类的同意,格老修斯论证财产权合法性的进路)。^⑦ 这种继承下来的古老财产观念为我们反思现代财产法,包括商标法提供了参考。尽管古代法上没有现代意义的商标,但将取得财产的方式用于解释商标权并无任何障碍。对于一个无主的标志(如公共领域的文字、图形、颜色组合等),最先将其用于某类商品的人,就在这类商品的范围内先占这个商标。对于最先去申请商标注册的人而言,他同样可以被理解为将一个无主的标志向国家主管部门宣示先占。在此,先占为最先使用和最先申请取得商标权提供了共同的法律依据。由此遇到的技术问题是,由于标志不是传统民法上的物,它无法满足先占的第二个要件,即先

① 参见于飞:《侵权法中权利与利益的区分方法》,《法学研究》2011年第4期。

② [美]本杰明·卡多佐:《司法过程的性质》,苏力译,商务印书馆1998年版,第31页。

③ 参见[英]梅因:《古代法》,沈景一译,商务印书馆1959年版,第110页。

④ [意]彼得罗·彭梵得:《罗马法教科书》,黄风译,中国政法大学出版社1996年版,第199页。

⑤ 参见周枏:《罗马法原论》,商务印书馆1994年版,第367页。

⑥ 参见简资修:《物权法:共享与排他之调和》,(台湾)《月旦法学杂志》2003年第97卷。

⑦ 参见[澳]斯蒂芬·巴克勒:《自然法与自然权利理论:从格老秀斯到休谟》,周清林译,法律出版社2014年版,第140

占人对无主物的事实占有。但多数传统民法学者认为,商标虽不是占有之标的,但可为准占有之标的。^①此在技术上为商标的先占消除了障碍。20世纪下半叶以来,商标权的效力范围日益扩张,对其保护范围经常超过该商标使用的范围,出现商标本身为财产的趋势。笔者认为,先占仍然可以解释这一现象。之前,先占人是将某无主标志占用在某类商品上,现在是将某无主标志占用在多类商品甚至先占标志本身。

先占是取得商标权的依据这一理解,可以统一先使用取得商标权和先申请取得商标权的基础,廓清世界各国商标法之合法性的共同基础。那么,如何理解先占与制定法上的使用、注册之间的关系?先占为使用和注册提供了共同的依据和基础。亦即,第一个使用商标和第一个申请注册的商标都构成先占。将先占设为商标权的基础,为商标权在传统私法上提供了理论基础。先占与商标法上的使用、注册在理念上存在一定的差别,它关注的是私人财产权和无主物之间的关系,只要是以据为己有的意图占有无主物,就构成先占。先占的价值取向是避免资源的浪费,维持已有的社会秩序。按此,第一个使用商标的人,无论他的使用时间长短,是否积累了声誉,都构成先占,都可以取得商标权。这与现代商标法的规定是一致的。若不借用先占制度,第一个使用商标的人,在还没有形成商誉前(如仅使用很短一段时间,还没有将商品大规模推向市场),就不能取得商标权。由此,第一个使用商标的人就不能取得商标权,这与现代商标法上的注册制度相悖。“使用”在第二个层面上的意义是,它经过时间的积累,为商标所有人形成商誉,而这种商誉正是商标法保护的主体。在这个意义上,使用为一个商标积累商誉,属于商标权的实质要素,而先占为商标权的合法性提供了形式要素。与使用不同,注册仅产生程序性后果,它推定商标使用人在一国范围内取得商标权,但商标权的基础是先占。

先占制度调和了先使用取得商标权和先注册取得商标权国家的矛盾。这一理解认为在先使用和先注册取得商标权存在共同的法律基础。但它仍然面临一个问题:在那些实施注册取得商标权的国家,如何解决先使用和先注册人之间的矛盾?既然先使用和先注册同一个公共领域的标志都构成了先占,都可以原始取得商标权,二者的效力范围是否相同?特别是在注册制国家,如何处理二者之间的冲突?由于商标具有可复制的特点,在同一时间内它可被不同的人同时使用,它不像民法上的有体物那样,在一个人控制的同时,另外一个人就不能对其进行排他性利用。这也是包括商标法在内的知识产权法与物权法的重要区别之一。由于商标权是一种对世权,其义务人为不特定的第三人,商标所有人若要第三人负有不侵害其商标权的义务,必须对外公示,而商标的申请注册恰恰发挥了这个作用。因此,最先申请注册的先占人,其商标权是全国范围的,其效力最强。而先使用人尽管也构成先占,其在商品上的使用尽管也构成一定程度的公示,但其因先占而取得的商标权只能限于原有的范围。当二者发生冲突时,全国范围内的先占效力强于地方范围内的先占效力,注册商标权人有权要求先使用人附加一定的区别标志。

将先占作为商标权的基础,反映的是立法对前法律秩序的一种尊重,是对无主物的秩序设定。这种无主物可以是绝对的,如从未被他人占有过的有体财产、被所有人抛弃的有体财产;也可以是相对的,如在一个财产权领域所控制而在另一个财产权领域没有被控制的财产。一个被他人享有著作权的美术作品,在著作法意义上不是无主物,但在商标法意义上却可能是无主物,尽管欲将该作品当作商标使用的人有可能受到著作权人的限制。

^① 参见史尚宽:《物权法论》,中国政法大学出版社2000年版,第605页;王泽鉴:《用益物权·占有》,中国政法大学出版社2001年版,第385页;谢在全:《民法物权论(下)》,中国政法大学出版社2011年版,第1243页。

四、未注册在先使用商标的法律构造

(一) 在先使用商标获得保护的构成要件

若要具备在先使用商标的地位,需满足一定的条件。按照《商标法》第59条第3款、第32条以及《反法》第6条1项的规定,在先使用商标若要获得保护,应当具备下列条件:第一,在先使用商标所有人使用了该商标。本文讨论的是未注册的在先使用商标。如果商标所有人既没有注册也没有使用其商标,则不存在受保护的法定利益。第二,在先使用的商标与注册商标相同或者近似,而且指示的商品或者服务相同或者近似。第三,在先使用商标已经产生一定影响。然而,在解释论上,在先使用商标获得保护的构成要件仍存在需要澄清之处。

第一,针对第一个要件,必须澄清的是在先使用商标所有人何时开始使用商标?在先使用商标主要面临两方面的挑战。一是在先使用商标被另一个竞争对手刻意模仿造成混淆。对此,在先使用商标所有人只需证明自己的使用时间,并证明该商标产生了一定影响,即可依据《反法》第5条第2项获得保护。二是在先使用商标被他人申请注册,在他人获得注册后,在先使用商标满足何样的条件才能得以生存?亦即,如何解释《商标法》第59条第3款的“在先使用”?有学者认为,这里的“在先”规定了“双重在先”的客观标准,即在先使用商标需在“商标注册人申请商标注册之前”使用;同时,该在先使用需“先于商标注册人使用”。^①对此,笔者持不同意见。首先,从文义上无法解读出这样的立法原意。该款的表述为“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的……”。条文中的“使用”显然不是名词,而是动词,其承接的主语是“他人”,宾语是“有一定影响的商标”,若作为名词,则该条文语句不通。亦即从文义上看,在先使用人在商标注册人申请注册前使用并产生一定影响的商标即可。其次,从立法目的上看,该款为保护在先使用人而设,其背后体现的是对公平的价值追求。尽管我国采取的是注册取得商标权原则,但并不排除在注册人注册前,他人善意使用相同商标的情形。如果事后因为注册人获得核准而禁止在先使用的使用,这对在先使用人明显不公平。假设甲是在先使用人,乙是注册申请人,二者的关系可能存在以下几种情况:(1)甲在先使用,乙未使用并在甲之后申请注册;(2)甲在先使用,乙使用在后并申请注册;(3)乙先使用,甲后于乙使用,但先于乙申请注册前使用。在第1、2种情况下,甲的在先使用受到保护应无疑问。存在争议的是第3种情况。在第3种情况下,又存在两种可能:第一种可能是乙在先使用某一商标并产生了一定影响,甲之后的使用是恶意假冒和模仿,此时,乙在注册前可以依据《反法》禁止甲使用,也可以在获得注册后依据《商标法》禁止甲使用。此时,甲的行为构成侵权,当然不受保护。第二种可能是,乙只是零星的、小规模或者小范围使用,而甲不知情的、大规模的使用某一商标并产生一定影响;或者甲乙使用的均为服务商标,均在一定的地域范围内使用,互不知情,各有自己的消费群,消费者并没有造成混淆,此时不保护甲显然不公平。显然,即使在第3种情况下,甲的利益也并非绝对不受保护。因此,在先使用人受到保护的条件并不一定要求在先使用人既先于注册申请人申请,也先于注册人使用,即无须满足“双重在先”标准。再次,从比较法上看,我国商标法的规定参照了德国、意大利、欧盟商标条例的有关规定。^②无论对在先使用商标的性质持何种态度,它们均没有要求注册商标在申请之前已经使用。相反,这些国家和地区仅规定在先

① 参见汪泽:《商标在先使用制度的历史沿革》,www.sohu.com/a/25827194-223993,2019-12-09。

② 参见朗胜:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2013年版,第202~205页。

使用的商标应当在他人申请注册之前使用。因此,无论从立法本意还是比较法上看,这里并没有规定双重在前的客观标准。至于先于“注册商标人申请注册前”如何理解,实践中目前采用的是申请日标准。该款之目的在于保护在先使用商标的利益,提醒那些使用未注册商标的企业在把某个符号作为自己的企业商标使用之前,应当到商标局数据库中查询是否已有相同或者近似的商标,其最终目的是鼓励市场主体的诚信经营。由于只有公告后的商标市场主体才可以方便地查询,对于那些没有公告的商标,其他市场主体难以查询。因此,这里的时间点理解为国家商标局的公告日较为公平。

第二,若获得在先使用商标的法律地位,在先使用商标需已经产生一定影响。有学者认为,这里的一定影响无须达到驰名的条件。否则,在先使用商标就可以作为未注册的驰名商标受到《商标法》第13条等规范的保护。^①按照《商标审查标准》的解释,认定是否具备一定影响应当考量的要素包括:(1)相关公众的知晓程度;(2)该商标使用的持续时间和地理范围;(3)该商标广告宣传的时间、方式、程度、地理范围;(4)其他使该商标产生一定影响的因素。需要注意的是,按照体系化的解释方法,《商标法》第32条保护的未注册商标、《反法》第6条第1项保护的商品名称、包装和装潢,都必须产生一定影响。这里对“一定影响”的解释应与《商标法》第59条第3款的解释一致。^②事实上,是否具备一定影响是一个根据个案情况综合判断的事项。^③可以认为,一定影响在时间上包括了“持续使用”的内涵,在空间上包括“一定范围”的因素。按照《驰名商标认定和保护规定》,认定驰名商标应当提交近3年的书面材料。与此相应,一定影响的持续使用,应当以不超过3年为宜。在空间上,具有一定影响的商标并不需要在全国的知名度,只需在某个地域知名即可。另外,对商品商标和服务商标也应当有所区别。在现代互联网环境下,商品流通比过去更为便捷,人们选择商品的余地更大,商品比之前更容易流通。而对于服务商标特别是某些行业如餐饮业的商标,人们的消费也更具有地域性。

第三,针对他人已经注册的情形,即依据《商标法》第59条第3款,在先使用商标若获得法律保护之地位,在主观上是否需要一定的条件?是否只要在注册商标人申请之前使用,即可获得法律保护之地位?于此,各国立法例存有不同。《日本商标法》第32条第1款要求,在先使用人不能具有不正当竞争之目的;《韩国商标法》第57条之3规定,在先使用人不能具有故意从事不正当竞争的意图;我国台湾地区“商标法”第23条第2项规定,在先使用人需具有善意的主观状态。在法律解释上,由于在先使用商标产生的纠纷主要发生在注册制国家,为确保注册制度的稳定,应当要求在先使用人主观上具有善意的意图。^④其理由在于,在注册取得商标权的国家,注册是取得商标权的唯一途径。国家主管部门的注册登记,使注册商标不仅具有排他效力,还具有公示效力,其他经营者和消费者凭借注册商标的公示,可以非常容易地对商标进行查询。未注册使用的商标尽管可以通过商品或者服务的流通而使部分竞争者和消费者知晓,但相对于注册商标而言,其影响一般较小,对消费者的吸引力也较弱。此时,如果在先使用商标映射注册商标的声誉,使消费者产生混淆,不仅会颠覆注册登记制度,对作为竞争者的注册商标人也产生损害。因此,要求在先商标使用人主观上的善意是必要的。^⑤事实

① 参见杜颖:《商标先使用权解读——〈商标法〉第59条第3款的理解与适用》,《中外法学》2014年第5期。

② 在法律解释上,有学者指出,这些考量要素应当与《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》中对知名商品的解释一致。参见王太平:《我国知名商品特有名称法律保护制度之完善》,《法商研究》2015年第6期。

③ 参见杜颖:《商标先使用权解读——〈商标法〉第59条第3款的理解与适用》,《中外法学》2014年第5期。

④ 参见朗胜:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2013年版,第113页。

⑤ 参见王莲峰:《论对善意在先使用商标的保护——以杜家鸡商标侵权案为视角》,《法学》2011年第12期。

上,从各国的立法上看,尽管有的国家没有明确要求在先使用人具有主观上的善意,但从其法条的措辞中似乎能够推导出来。如《日本商标法》虽然没有明确要求善意,但要求在先使用人不能以不当竞争为目的;《意大利商标法》要求在先使用人只能在原有的范围内继续使用,其目的也是防止给消费者造成混淆,也有要求在先使用人善意的成分。

(二)在先使用商标的效力内容

1.作为注册商标的异议事由

各国商标法均对申请注册的商标设有驳回事由。国家商标主管机关在对申请注册的商标进行审查时,如果发现该标志没有显著性而无法区分商品的来源,或者该标志尽管具有显著性,但违反公共利益和公序良俗,或者申请注册的商标侵害他人的在先权利,就可以驳回该申请。《英国商标法》第5条(3)(a)将在先使用商标作为驳回注册的相对事由。我国没有将在先使用的商标作为一种在先权利,但在《商标法》第32条后句中明确规定禁止他人抢注。由于在先使用并有一定影响的商标没有经过国家商标局的登记,国家商标局在初步审查注册商标的申请时无法将在先使用商标作为引证商标,因此,在先使用商标的所有人一般在国家商标局对申请注册的商标公告后,通过异议程序驳回注册商标的申请。对此,《商标法》第33条有明确的规定。

2.作为注册商标宣告无效的事由

在异议程序中,在先使用商标的所有人只有3个月的救济期限。在注册商标经过初步审查公告后,在先使用商标的所有人必须在公告之日起3个月内提出异议。否则,申请注册的商标就获得注册。在先使用商标的所有人在3个月内很可能不知道其他企业或者个人已经对自己在先使用的商标提起注册申请。这显然对在先使用商标所有人不公。为此,商标法设置了无效宣告制度。按照该制度,已经注册的商标如果是以不正当手段抢先注册的他人的在先使用商标,在先使用商标的所有人可以向国家商标评审委员会提起无效宣告,其目的在于把那些本不应该获得注册但获得注册的商标排除掉。在这里,在先使用商标的实体权益对抗了在后申请注册的商标。需要明确的是,在先使用商标提起无效宣告的时限为5年,从该商标注册之日起计算。如果5年内在先商标所有人仍然没有提起无效宣告制度,意味着该商标对于所有人意义不大,为维护市场的稳定,保护消费者对注册商标的认可,已经注册的商标就成为不可争议商标。

3.作为注册商标效力的例外情形

在先使用商标在注册商标核准注册之日起5年内没有提起无效宣告程序,注册商标就成为不可争议商标。至此,在市场上就存在两个相同或者近似的商标。在相同或者近似的商品或者服务上,存在两个相同或者近似的商标,二者的权利关系如何?一种思路是贯彻绝对的注册保护主义,由于在后的商标已经获得注册并取得商标权,在先使用的商标尽管产生了一定的影响,但由于没有注册,它不仅不能获得商标权,并且也不能继续使用,否则就构成对在后注册商标的侵犯。在我国第3次《商标法》修改之前,部分法院采纳的即为这种思路。另外一种思路是在维护注册制度的前提下,注重对商标本质的保护。由于商标的本质是显著性,具有帮助消费者识别商品来源的功能,这要求受到保护的商标必须使用。从强调使用的角度看,如果在先使用的商标仅仅因为他人的在后注册就无法继续使用,对在先使用人明显不公。法律允许在先商标继续存在,不构成对注册商标的侵犯。同时,考虑到商标识别商品来源的功能,在市场上存在两个相同或者近似商标,有可能给消费者造成混淆。为避免这种混淆增加竞争者的宣传成本和消费者的搜索成本,《商标法》第59条第3款要求在先商标使用人

应在原有的范围内继续使用其商标。^①这在很大程度上意味着,在先使用商标的消费群不能变化。同时,商标法还赋予注册商标人要求在先使用商标附加适当的区别标志。

4. 作为转让的标的

在先使用商标在作为注册商标商标权效力例外的同时,能不能进行转让、继承、质押、投资?如果将在先使用商标蕴含的利益仅仅视为一种抗辩权,通常来说,它就不能转让。然而,从商标的本质看来,这种制度安排并不公平,也无法发挥商标的识别功能。《商标法》是支持市场的法律,它保护的是那些已经在市场上产生一定影响并具有识别功能的标志。事实上,即使没有商标法律制度,商标同样可以发挥识别功能。《商标法》的产生,只是对在市场上具有识别功能的标志给予一种法律上的支持而已。《商标法》是市场支援法,而不是创新法。^②从本质上看,商标反映企业、商品和消费者之间的一种结构关系。企业通过商标向消费者推销商品,消费者通过商标了解企业的商品。在长期的使用过程中,商标建立了企业与消费者之间的一种相对稳定的关系,企业放弃商标在很大程度上就放弃了消费者。作为在先商标的所有人,在长期使用某一商标并产生一定影响时,意味着该商标已经在消费者心目中建立特定联系。从另外一个角度看,这说明商标已经建立一定的商誉。这些商标对于其所有人而言,具有一定的竞争优势。如果不允许其转让,就是不承认这种商标的财产性,不利于鼓励市场主体积极开拓市场,不利于竞争的展开,最终也不利于消费者福利的实现。在司法实践中,最高人民法院也认为这种财产权益可以继承和转让。^③但是,在允许在先商标使用人转让其商标时,也必须注意和注册商标的协调。毕竟,除在先商标之外,还存在一个已经注册的在全国具有排他效力的商标。如果允许在先商标随意转让,就会在市场上出现多个在先商标对抗注册商标。如此,在保护在先商标之公平的前提下,又损害了注册体制的公信力。为此,在允许在先商标转让的同时,将其限制为连带转让较为合理,即在先商标所有人可以将其商标与其营业一起转让。^④

5. 防止他人对自己商誉的侵占

既然在先使用商标具有财产的属性,就应当防止他人对其侵占。在具有普通法传统的国家,在先使用商标的保护比较简单。像美国这样通过使用取得商标权的国家,由于在先使用可以取得商标权,完全可以通过《美国商标法》和《美国反不正当竞争法》进行保护。在英国这种通过注册取得商标权的国家,在先使用产生的是普通法上的权利,称为“earlier right”。因此,在英国法上,注册商标通过《英国商标法》获得保护,未注册商标通过假冒法获得保护。^⑤大体上说,假冒法是一种宽泛的保护方式,即使一个企业的商标没有注册或者注册后被宣告无效,又或者被告的行为不能通过《英国商标法》进行规制的时候,都有可能通过假冒法来保护。^⑥在德国这种使用和注册均可取得商标权的国家,在先使用商标由于可以取得商标权,也可以通过《德国商标法》制止他人对自己商誉的侵占。最具疑问的

① 对这里所谓的“原有范围”,学界存在不同的认识。笔者认为,从量上讲,“原有范围”应当指已有的生产规模以及根据已有的设备可以达到的生产规模;从质上讲,“原有范围”不能扩大商品或者服务的类型,更不能将原有的商品扩大到服务上,或者将原有的范围扩大到商品上。

② 参见[日]田村善之:《田村善之论知识产权》,李扬等译,中国人民大学出版社2013年版,第10页。

③ 参见最高人民法院(2013)民提字第163号民事判决书。

④ 在这一点上,在先使用商标和专利法上的先用权应当是一致的。最高人民法院2009年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第15条也做了如此规定。

⑤ See Michael Spence, *Intellectual Property*, Oxford University Press, 2007, p.222.

⑥ See David Vaver, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents and Trademarks*, Irwin Law Inc., 2011, p.436.

是,在采取单一注册制度的国家,在先使用商标能否防止自己的声誉被侵占? 本文的结论是肯定的。在我国,在先使用商标所有人可以借助《商标法》第 32 条防止他人对自己商标的抢注,也可以借助《反法》第 5 条第 2 项防止他人对自己商标的使用。当然,经由《反法》保护的在先使用商标的利益是“法律间接保护”或者“法律之反射作用”形成的利益,它是通过赋予可诉利益的方式保护被侵害经营者的竞争利益的。^①但这种利益仍然类似于其他知识产权,只是其保护角度和方式与其他知识产权存在差异而已。^②

(三)在先使用商标的效力等级

因商标而产生的权益,按照效力范围可分为 3 类。第一类是注册商标的权益。在先使用和在先注册均属于先占的表现形式,均可以取得商标权。但在注册制国家,由于注册具有公示的效果,它推定注册人具有全国性的商标权,其效力最强。第二类是在先使用商标的权益。在先使用也属于先占的表现形式,由于其公示范围有限,尽管也可以取得商标权,但其效力较注册取得的商标权为弱,在其影响地域范围内享有商标权。二者均具有积极的权能。在《商标法》上效力最低的权益是那些在他人取得商标权后又开始使用该商标而产生的权益,在后使用人使用该商标时,或者由于历史原因,或者不知道该商标的存在,经过较长的时间后,各自形成自己的消费群和市场格局。法院一般会判决该两个商标共存。^③最后一类商标在《商标法》上仅具有消极权能,只能对抗权利人的控诉,由于并无权利来源,不能产生积极的法律效力,不能转让。

商标权益类型	效力等级	权能内容	效力范围
注册商标	一	积极权能	全国范围
在先使用商标	二	积极权能	原有范围
其他商标权益	三	消极权能	仅能侵权抗辩

“注册商标——在先使用商标——其他商标权益”这种关于商标权益不同效力等级与范围的划分与《商标法》《反法》的立法精神是一致的,并兼顾受商标影响的不同利益。《商标法》是调整专门商业表达的法律,“它应协调所有与商标存在联系的不同利益,不仅是那些被授权的人的利益,还包括那些受到影响的人的利益,以及为自身目的试图利用商标的人的利益”。^④ 本文所划分的 3 种商标权益,正是基于对注册制的维护,对不同利益方利益进行衡量的结果。英国也有学者注意到这种区分,指出注册取得的商标权效力最强,称其为“proprietary rights”,而在先使用取得的权利次之,称其为“non-proprietary rights”,^⑤后者只能在原有的范围内使用(local use)。^⑥ 由此可以看出,注册商标比在先使用的商标具有更强的效力。

《中华人民共和国民法总则》第 123 条规定,民事主体对商标享有知识产权从法条表述上看,立法者并未强调商标权是对注册商标的专有权。在赞同维护我国商标法注册制的同时,本文主张在先使

① 参见郑友德、胡承浩、万志前:《论反不正当竞争法的保护对象——兼评“公平竞争权”》,《知识产权》2008 年第 5 期。

② 参见孔祥俊:《反不正当竞争法的创新性使用》,中国法制出版社 2014 年版,第 148 页。

③ 参见最高人民法院(2009)民三终字第 3 号民事判决书。

④ David Vaver, Intellectual Property Law: Copyright, Patents and Trademarks, Irwin Law Inc., 2011, p.407.

⑤ Michael Spence, Intellectual Property, Oxford University Press, 2007, p.222.

⑥ Lionel Bently & Brad Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2004, p.928.

用也可以取得商标权。学界也有学者对此进行过详细讨论。^①当然,其效力应弱于通过注册取得的商标权。由于《商标法》采用商标注册制,关于注册取得的商标权的保护应诉诸《商标法》。通过在先使用取得的商标权,属于“不完全独占权”,^②当在先使用商标作为注册商标权之效力例外时,亦即对抗注册商标所有人的诉讼时,可直接援引《商标法》;当在先使用商标从主动方面请求保护时,可诉诸《反法》。当先使用商标所有人诉诸《反法》保护时,应把自己受损的利益与注册商标所有人受损的利益进行区分,包括向法院证明自己固定的客户群、销售渠道、销售地点、商品或者服务属性等,特别是原有市场受到的损害。之后,再证明对方的行为与自己利益受损之间存在因果关系。在法律适用上,可通过援引《反法》第 2 条或者通过扩大解释第 6 条第 1 项得以解决。

五、结语

我国商标法采用的注册取得商标权制度,遵循了国际趋势,但由于我国目前处于转型时期,诚信商业道德尚未完全形成,竞争中的不诚信现象较为突出,抢注他人商标现象屡禁不止。为此,必须从商标权的理论基础出发,对在先使用商标和注册商标之间的关系进行厘清。本文将商标权的基础追溯为先占,认为注册和使用都是先占的表现形式。这一认识可以统合使用取得商标权和注册取得商标权的基础,为商标法提供共同的合法性根基。同时,本文基于注册的公信力和对使用的强调,将商标权益划分为 3 个效力不同的等级,不同的商标权益具有不同的效力范围和权能,这一区分也为《商标法》《反法》的分工与合作提供合理参考。

责任编辑 黄玉烨

① 参见彭学龙:《寻求注册与使用在商标确权中的合理平衡》,《法学研究》,2010 年第 3 期。

② 郑友德、胡承浩、万志前:《论反不正当竞争法保护的客体——兼评公平竞争权》,《知识产权》2008 年第 5 期。