

商标在先使用制度的体系化研究

——以“影响力”为逻辑主线

倪朱亮

(西南政法大学民商法学院,重庆 401120)

摘要:商标影响力与商标投资成正相关性。商标在先使用制度是以商标“影响力”为主线,以权利的积极权能与消极权能为内部逻辑结构而形成的统一体。在先使用商标“影响力”的大小与涉及对象直接制约在先使用权权能的内容与实现。在商标申请注册前,争议双方均有使用争议商标时,不能简单遵从客观使用时间先后与“谁先申请谁得”的规则,而应当根据双方主观状态、使用时间的差距以及申请注册时的“影响力”大小等因素做综合判定商标在先使用权。在先使用商标继续使用权的效力范围应限于原地域范围,但是可在地域范围内扩张面积、变更企业形式。

关键词:投资;商标在先使用权;权能分离;影响力;效力范围

中图分类号:DF523.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1009-1505(2015)05-0074-10

The Research on the System of Institution of Prior Use Trademarks —Based on the Logic Thread of Influence

NI Zhu-liang

(Civil and Commercial Law School, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract: As one of approaches to invest, the legal and effective trademark use contributes and collects goodwill of trademark, which has a positive correlation between the zone of goodwill and trademark investment. The institution of prior use depends on substantial influence and is a system which has an inner logical structure comprised by positive right and negative right. Besides, the right of prior use is confined by substantial influence and relevant persons. Prior to trademark registration, the determination of right of trademark use should be made according to the facts, such as the status of the parties concerned, the length of time of trademark use and substantial influence etc., rather than solely to the time of trademark use and registration when disputing parties used trademarks. Even though ambit of effect is restricted within the original area, the prior user can still expand its making place and change the form of business.

Key words: investment; the right of prior use; right division; substantial influence; ambit of effect

收稿日期:2015-06-10

基金项目:国家社会科学基金项目“侵害商标权判定标准研究”(10XFX0015);重庆市研究生科研创新项目“自由还是管制:商标秩序的构建”(YKC201501076)

作者简介:倪朱亮,男,西南政法大学博士研究生,美国加州大学伯克利分校(UCB)联合培养博士生,主要从事知识产权法研究。

2015年4月9日国务院办公厅印发《2015年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》,明确要求深入推进法规制度建设,依法加强市场监管和集中整治,营造公平竞争、放心消费的市场环境。与以往为营造公平竞争市场而普遍关注商标抢注、商标囤积行为等不同,这次是商标在先使用行为保护问题。

与已有文献围绕商标在先使用价值、构成要件的研究路径不同,本文认为“制度创新能够减少交换活动的交易(及生产)成本,从而实现日益复杂的交换活动”^[1]。因此,首先将商标在先使用定性为一个制度整体,再从具体行使时的不同权利形式入手,比较商标异议申请权、商标无效宣告申请权、商标侵权抗辩权、未注册商标禁止他人使用权、继续使用权等所产生的法律效力,进而概括分散在《商标法》第13条第二项、第32条、第33条、第44条、第45条与第59条等条文而共同构成的商标在先使用制度,是否存在直观的内在逻辑与主线;如是,又应如何建构该制度体系以实现制度周延性。就上述问题,笔者撰文,进行法理与制度层面的研究,希冀以此抛砖引玉。

一、商标影响力与投资之间的正相关性

商标商誉是通过商标有效使用得以积累。通过使用,商标与特定的商品或服务相联系时,才可能获得消费者的评价,进而产生商标影响力,积累与之相关的商誉。因此,可以得出“商标——商标使用——影响力——商誉”的因果关系。

追本溯源,为规制虚假竞争行为,商标使用人在衡平法上获得了和著作权或商誉相似的财产权地位。日本中山信弘教授主张,“标记性法律保护商业中使用的标记,但真正保护的则是标记所代表的商业信誉。商誉是经营者的财产。”^[2]商标法的形成,端赖于对商标财产进行法律保护的“需求”。商标法定化的进程,其实是将商标所能带来的各种利益以“财产语言”在法律上加以表达的过程,它体现了对商标财产属性的历史认同^[3]。就产权而言,加藤雅信教授通过文化人类学的路径证明,与农耕社会的所有权/财产概念产生的社会基础一样:通过保护所有权人,赋予社会成员对农耕、农业投资的积极性,最终实现社会整体的农业生产最大化……对土地的资本投入为零——中等——大时,土地所有权及其他权利分别为不存在——中间性的存在或者萌芽性的存在——私人所有权的确立。(资本投入与所有权产生之间的正相关性)^[4]¹⁴⁶无形财产权(知识产权)这一概念,在构造上基本上是和土地所有权概念平行的,两者具有相同的社会基础^[4]³。因此,商标权与其他权利一样,首先保护的是商标使用人,即投资人。这与商标法的私法本质属性相一致。尽管商标法强调保护消费者利益,但是并不支持其对商标法的立法旨意最终落脚于消费者信赖利益上。一个理性的商标使用人,是自我权益的最佳维护者。除了利他主义,商家赢得和保有顾客,是其金钱利益之所在,也更是经济上的生存问题。商标诉讼的历史和以此相关的实体法表明,商家总是敏感地制止混淆。在这样做的时候,他既保护了自己的钱包,又保护了公众的利益^①。商标权人竭力维护使用相同商标商品的稳定质量并以此纯化市场信息,并通过大量的广告宣传展现商标所传递的信息,形成商标的指示与索引功能,从而降低市场交易成本,由此给予消费者带来的利益更应该界定为反射利益^[5]。因此,这也进一步论证:商标法之所以保护商标使用人利益,根本原因在于对商标使用人的投资,而保护消费者的权益不是商标法的直接目标。商标使用人通过商标使用的方式投资商标,其投资的多寡、范围直接左右商标影响力大小。驰名商标的跨类保护,足以证明商标影响力与商标投资之间正相关的正确性。因此,当使用人投资商标越多、范围越广,在满足合法、有效的商标使用标准时^[6],商标的影响力范围就越大。

^①In Re E. I. Du Pont de Nemours & Co., 476F. 2d 1357(CCPA 1973).

二、商标在先使用权的内容

注册制度划分了注册商标与未注册商标的权利:商标注册人在核准商品上排他性的使用核准商标,有权禁止他人在相同或类似商品上使用近似商标而导致混淆。如果在商标注册申请日之前,与注册商标相同或近似的商标,存在一定影响力,则可根据《商标法》第13条第二款、第32条、第33条、第44条、第45条等规定^①,分别主张禁止他人申请与使用与未注册驰名商标相同或近似的商标、商标注册异议、商标无效宣告;同时,根据第59条第三项,有权在原范围内继续使用商标而不构成侵犯商标权。针对上述不同方式,笔者将其归纳为商标在先使用的具体表现形式。关于这些行为性质,权利说认为,商标在先使用是一种民事权利^[7],或商标法上的权利^[8],于法定权利之外的先用权以及其他民事法律制度保护的合法权益都属于在先权利^[9]。而法益说主张,《商标法》、《民法通则》《反不正当竞争法》对未注册商标的保护是对我国注册制度的有益补充,并非在商标法之外创设权利,使用者要取得商标法规定的权利,必须申请商标注册,否则通过先使用所获得的只是一种弱于权利的法益^[10]。相比较权利或者法益的一体论而言,有学者主张,商标在先使用应当分为侵权抗辩意义上的商标在先使用权和权利冲突意义上商标在先使用权;是先使用人对抗商标注册人禁止权的一个手段;前者只是一个消极性的权利^[11]。然而,本文认为,商标在先使用是一项权利,是消极权能与积极权能的统一体。

(一) 商标在先使用是一项权利

1. 商标在先使用权利与权益之争。“法律明确规定某某权的当然属于权利,但法律没有明确规定某某权而又需要保护的,不一定就不是权利。而且,权利和法益本身是可以相互转换的,有些利益随着社会发展纠纷增多,法院通过判例将原来认为利益的转而认定为权利,即将利益‘权利化’”。^[12]诚如我国最高人民法院第一巡回法庭副庭长孔祥俊法官指出的“由于商品名称、包装和装潢的利益具有可诉性,其利益不同于反射利益,将其设置为权利问题不大,在理论上也无大碍”^[13]一样,将商标在先使用认定为权利,并不会带来司法上的困境。商标在先使用尚未权利类型化之前,上述理论与实践为保护商标在先使用提供了理论与实践支持^[14]。随着《商标法》第59条第三款明确赋予“商标在先使用人在满足条件下有权继续在原范围内继续使用商标”,商标在先使用所产生的利益已上升至权利层面。

2. 商标在先使用权的立法体例与逻辑。商标在先使用权的立法体例有两种。第一种是在专门规定商标权限制的章节条款中规定商标先用使用权。如《欧共体商标一号指令》第6条“商标效力的限制”之规定:第一款规定了合理使用的内容,第二款规定的便是商标先用权。《德国商标和其他标志保护法》第四章“保护的限制”中规定了商标先用权、合理使用等六种商标权限制类型。英国《商标法》第11条“注册商标效力的限制”在商标权限制条款之外规定商标先用权。第二种是直接规定商标在先使用权。如日本《商标法》第四章第一节第32条第一款明确规定商标先用权是一种“使用该商标的权利”。意大利《商标法》在第二章“商标的使用”第九条规定了商标在先使用权。

就我国《商标法》第59条而言,前两款是商标合理使用,第三款是商标先用权。从章节安排上看,第59条设置在商标侵权条款之后,且法律后果是注册商标专用权人无权禁止他人使用,即符合规定的商标使用行为不构成侵权^[15]。这与《欧共体商标一号指令》的立法体例相同,即专门规定商标权限制的

^①《商标法》第十五条第二款并不属于本文所主张的商标在先使用制度体系。详细缘由,将置于本文第三(三)部分予以说明。

章节条款中规定商标先用使用权。之所以我国《商标法》如此设计法律结构,其核心缘由是商标法作为私法,应当遵循保护私权(商标权)的私法体系——从权利产生、到权利行使、再到权利保护的私法逻辑。因此,商标法修改最终遵从商标注册、使用到保护的立法体例^[16]。由于商标在先使用权的主体是在先使用人,无法直接在商标权人的权利行使(即使用)章节予以规定。再则,“是权利就有边界”,商标权保护的对立面就是商标权限制。因此,需要在商标权控制的范围里划出一定区域授予商标在先使用人独占使用,这对于商标权人而言是商标权排他性的例外或限制^[15];对商标在先使用人而言,却是对其私权的肯定与保护。

3. 立法目的无法改变权利本质属性。商标在先使用权的立法目的是纠正商标注册制度的缺陷、维护商标秩序的正义与公平^[17]。该立法目的在本质上却实现了在先使用未注册商标和在后注册商标的共存。与美国司法判例与《兰哈姆法》规定商标善意共存使用原则不同,我国商标在先使用权以限制商标权的形式,与商标权共存。因该商标权因未注册而不能获得全国范围的专有权效力,在特定区域内在先使用未注册商标者可以获得区域性的商标权,他人以不正当竞争目的在相同或者类似商品上使用与其商标相同或者近似标志的,在先使用人有权禁止其使用商标。

此外,《商标法》第64条规定:“注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前3年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前3年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。”这说明在我国采用注册取得商标专用权的条件下注册行为只是法律上的一种确权,并不意味着注册取得了垄断该商标使用的效力^[18]。这也为商标在先使用权的存在提供了可能。

(二) 商标在先使用权是消极权能与积极权能的统一体

依照权利行使主被动关系,将商标在先使用权的权能分为两类:一类是当侵权或不利即将发生或已经发生时,权利人为预防或阻止其发生或继续而进行声明异议与抗辩的权利,此类权能称为消极权能。如商标异议申请权、商标无效宣告申请权、商标侵权抗辩权。另一类是以积极行为主张或行使的权利,将其称为积极权能。如继续使用权、商标整体转让权^[19]。有学者认为,根据条文结构与逻辑,《商标法》第59条第三款应当是商标侵权的例外与注册商标专用权的限制,属于消极性权利。^[11]然而,笔者认为,该解释缩小了第59条第三款的含义。如果按照解释论的方法,可以得出两项内容:第一项,商标在先使用人可依此条文来抗辩注册商标权人提起的侵权之诉;第二项,商标在先使用人可依法在原范围内继续使用商标^①。如此解释基于两点:其一,商标在先使用制度是弥补商标注册制度功能上的不足。为平衡商标注册价值与在先使用人的利益,限制商标注册的排他性效力,使之不及于在先使用人。为此赋予商标在先使用人侵权抗辩的权利。其二,商标在先使用人在原范围内积极使用商标能够保护自身利益与维持既有秩序。我国台湾地区“商标法”将“保护商标注册人之权利”与“保护在先使用商标者的权利”之间的调和作为商标法宗旨^②,台湾学者认为此论断有失得当:“……善意在先使用规范之立法宗旨在于保护商标注册申请前或表征普遍认之前,已经存在的一定事实状态或社会关系,避免该等既有事实状态或社会关系因外部的申请行为或普遍认知的发生,即遭否定、甚至不准其继续存在,进而全然抹灭处于该等事实状态或社会关系中的信赖。”^[20]笔者赞同对保护在先使用商标者是建立并维护“已经存在的一定事实状态或社会关系”的观点。从商标在先使用人的角度,维护既有的一

^①之所以商标法赋予注册商标权人可以要求在先使用人附加适当区别标识,其原因在于对商标注册制度价值的维护与公平价值的平衡。因此,才将商标在先使用制度作为商标注册取得制度的补充。

^②参见台湾智慧财产法院九十九年度民公上字第二号判决。

定事实状态(即秩序),在本质上还是维护商标所形成的影响力。倘若商标在先使用人不能积极、主动地使用商标权,那么,商标的影响力与显著性就会被减弱。这一点在商标弱化与淡化方面,能够验证商标影响力的动态性。

三、商标在先权权能与“一定影响力”之间的关系

(一) 主线:“影响力”的认定

鉴于上文所述,商标在先使用权的具体行为方式包括商标异议申请权、商标无效宣告权、商标侵权抗辩权、商标继续使用权、商标整体转让权等。这些权利共同构成商标在先使用制度的内容。本文认为,商标在先使用制度是以影响力为主线。商标在先使用权人行使商标异议申请权、商标无效宣告权,均须满足他人以“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的要求;行使商标侵权抗辩权与商标继续使用权则是“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”。从中推导共同要件,即“已经使用”+“一定影响力”。^①首先,“已经使用”是一个时间概念,是针对商标注册申请日而言。通常情况下,商标在先使用人先于商标注册人之前使用,且早于商标注册申请日之前即已形成“一定影响力”。然而,我国《商标法》第59条第三款之规定存在一定程度的模糊。因为该条没有解释清楚商标“一定影响力”的形成是在注册之前即可还是先于商标注册人使用前即已形成(如果商标注册人在注册之前已经使用)。(第四部分将对此问题进行详解)其次,尽管“一定影响力”本身是一个弹性很大的概念,往往需要结合具体的案情加以确定。但是“一定影响力”的要求,与《商标法》第13条关于驰名商标定义中的“为相关公众所熟知的商标”的表述不同,理解上也应该不一样。从体系角度上理解,在先使用并有一定影响力的商标,在知名度上应当低于未注册驰名商标。从司法实践看,对于“一定影响力”的认定标准总体上把握不高,在先商标权人举证证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等,通常就认定其有一定影响力^②。同时,一般情况下,如果只有极少量的商标使用证据,则不足以认定此类情形属于“一定影响力”的商标^③。

(二) 商标在先使用权权能与“影响力”大小的关系

商标在先使用制度是以“影响力”为主线,由积极权能与消极权能共同组成。在具体权能中,“影响力”的大小并不相同。域外法中,英国学者在解释英国《商标法》第11条关于商标在先使用权(即本文的在先商标继续使用权与商标侵权抗辩权的综合)的规定时认为,如果在先使用商标的商誉限于特定区域范围内,商标在先使用人可以行使在先使用抗辩;如果商标的商誉扩大到更多的区域范围,那么在先使用人可以挑战对其提出侵权指控的注册商标的注册有效性^[21]。由此得出,英国《商标法》对消极权能中商标无效宣告的“一定影响力”的要求高于侵权抗辩权,即前者的影响力应该大于后者的商标影响力。此外,在日本学界与司法界,针对商标在先使用的积极权能(日本《商标法》第32条第一款)

①之所以没有主观要素,原因正如我国学者所说,赋予未注册驰名商标和在先使用并有一定影响的商标异议权和撤销权的根据是该商标的知名度和影响力,是法律对在先使用人富有成效的使用行为的肯定和保护,与他人的注册是否属于恶意抢注,手段是否正当无关。(参见张玉敏:《论使用在商标制度构建中的作用——写在商标法第三次修改之际》,载《知识产权》,2011年第9期。)但是,主观恶意却能从反面推导出在先使用商标是否具有“一定影响力”。对此观点,将在第三部分(三)进行阐述。

②具体判断商标使用合法、有效的因素,可以综合借鉴《商标法》第十四条以及《驰名商标司法解释》第五条关于驰名商标认定的因素:(1)相关公众对该商标的知晓程度;(2)商标使用的持续时间;(3)商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(4)使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;(5)商标宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围。(6)其他商标使用的事实。

③参见北京市高院(2011)高行终字第365号行政判决书。

与消极权能(日本《商标法》第4条第一款)的“影响力”大小是否相同,存在两种观点。一种观点认为两者是相同的。理由是都采用了“被需要者广为认知”的表述;而且从历史沿革来讲,旧法第九条是现行法第32条的来源。设立第九条的原因在于:对于违反旧法第2条第一款第九项规定(现行法第4条第一款),不能进行商标注册,但因错误而进行注册时,在先使用人在一定的除斥期间内可以请求商标无效;错过此期间的,为了保护商标达到周知程度的在先使用人,才设立旧法第9条在先使用权的规定^[22]。根据学者的解释,从条文逻辑构成来看,“著名”是在全国范围内为相关公众所熟悉,而“周知”则不要求公众认识是全国范围内的,因此,“著名”对知名度的要求要高于“周知”。^[23]这与日本特许厅、日本高等法院相一致。日本高等法院判决认为,对地域要求须是日本全国主要商业圈的同种商品经营者之间达到相当的知悉程度,而不应当限定于狭小的地域范围之内。如果将地域范围限定于狭小范围内,不仅会对该地域的其他人,而且会对其他地域的其他人的商标使用造成一定影响^[24]。另一种观点认为,两者的含义并不相同,在先使用制度中达到“被需求者广为认知”的程度要低于拒绝商标注册事由中所达到的程度,前者可以在狭小的低于范围、更低的渗透度上成立^[25]。

在我国司法实践中,反观我国《商标法》第32条与第59条第三款有关“一定影响力”的解释,有学者认为,注册商标的效力及于全国,而在先使用侵权抗辩具有鲜明的地域性特征,作为阻却商标注册事由的在先使用商标,应该比在先使用侵权抗辩中的在先使用商标在影响程度和范围上要强。^[11]这一解释有一定的合理性。此外,笔者认为,从商标在先使用制度的宗旨与商标注册制度价值之间的关系分析,后者效力往往高于前者。这从商标在先使用权并无享有同注册商标专用权的效力即可看出。除了商标抢注或者商标符号圈占之外,注册商标会形成一定的市场秩序。如果商标在先使用人借商标无效宣告程序致使生效的商标归于无效,由此产生的成本往往要大于维持注册效力的成本。因此,基于成本-收益分析,商标注册异议申请与商标无效宣告程序对“一定影响力”的要求应高于商标侵权抗辩与商标继续使用,即商标在先使用权中积极权能与消极权能的“影响力”大小要求并不相同。基于该结论,本文认为,根据商标“影响力”的大小,商标在先使用制度中,对“影响力”要求最低的最基础权能应当是商标继续使用权与商标侵权抗辩权;而商标异议申请权和商标无效宣告权是在前两者权利的基础上发展。

(三) 商标在先使用权能与“影响力”涉及对象的关系

通过一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等获得最低限度的影响力时,在具体影响力涉及对象上,是否会存在特定性及于:区域范围内的相关公众还是要同时及于商标注册人?理论界存在两种观点:一种观点认为商标“一定影响力”只要及于一定地域范围内的相关公众即可;另一种观点认为,商标的一定影响不仅应及于特定地域内的相关公众,而且应及于商标注册人。商标的影响及于特定地域的相关公众是在先商标受保护的基础,而商标的影响及于商标注册人是在先商标得以对抗被异议人的基础。只有具体到个案中该商标的影响力确已达到为该商标注册申请的商标注册人所知,商标注册人才具有可归属性。因此,未注册商标要对抗他人的注册申请,应该要求有足够的证据证明商标注册人有明显的主观过错。^[10]对于这一问题,笔者的理解是,“一定影响力”涉及面并无最小范围的限制,而是应当在具体案件中区分商标在先使用权的积极权能与消极权能,以此认定“影响力”是否需要涉及商标注册人。以商标注册异议申请与商标无效宣告——商标在先使用的消极权能为例,《商标法》第32条强调商标注册人要有“以不正当手段抢注”的行为,即主观上要存在损害他人利益的恶意。关于恶意的含义及其判断标准,商标法并未给出明确的指引,但作为民事特别法的商标法,可以采纳民法上关于善意与恶意的判断标准。民法上的善意、恶意是民法残留在现代民法中的痕迹,从理论上说只涉及行为人知或不知的问题。不知为善意,已知为恶意,至于应知到底属于善意还是恶意,应视情形而定^[26]。商标注册人若有主观恶意,则需其主观意识知晓商标在先使用人商标存在的事实。当在先使用

商标的地域范围覆盖商标申请人所在地时,可以推定其应当知晓在先使用商标^①。因为从抢注人的商标申请注册行为来看,其应当负有最低程度的注意义务,即稍加注意即可知晓同行业者在先使用商标的存在。因此,在先使用人申请商标异议或无效宣告,除了证明在先使用商标于相关公众中已形成一定影响力,还需证明申请人具有主观恶意——以此证明商标影响力及于申请人。

作为同样对在先使用商标予以保护的实体性条款,如何确定及厘清《商标法》第15条第二款与第32条后半段以及第59条第三款之间的关系是一个令人关注的问题。

笔者认为,商标法第15条第二款并不属于笔者所主张的商标在先使用制度体系的内容。原因如下:不管是已有文献还是笔者所提出的观点,商标在先使用制度均满足两个构成要件:“已经使用”(时间要素)+“一定影响力”(商誉要素,法律保护的基础)。而第十五条第二款在先使用人并不完全满足构成要件,它存在两种情形:第一种是在先使用商标具有一定影响力——该情形满足要件;第二种是在先使用商标“可能是因为特别的读音、文字组合或是域外使用等原因,而不一定在国内相关公众中产生了一定影响力”。尽管《商标法》第15条第二款与第32条后半段,均可被援引遏制恶意抢注申请,但两者侧重点并不相同。对于第15条第二款的适用前提,应相对强调是基于恶意的“知悉”,而使用未必需要局限中国大陆地区。因为对域外使用证据的确认和采信,其目的并非是主张系争商标在其他国家或者地区产生“一定影响”应予以直接保护,而是为了证明系争商标权利归属这一客观事实从而推断申请人可能明知该商标存在的可能。这种对于使用地域的扩张解释,将使得《商标法》第15条第二款的适用更具有操作性,也更符合《商标法》第15条对诚实信用原则和信赖利益保护的立法本意的贯彻^[27]。而对于第32条后半段与第59条第三款“一定影响”的适用不仅强调真实商标使用,还需要考虑国内一定的使用规模、频度和地域范围。^[28]由此可见,司法实践中,适用第15条第二款时,只需要“被代理人仅证明在先使用商标的事实即可,而无须证明其商标具有一定的知名度(即所谓有一定影响)。”

对于基础权能——商标继续使用权(积极权能)与商标侵权抗辩权(消极权能)的行使,因制度宗旨设计是为了商标在先使用人能够继续使用其商标而不构成侵权,因此,只要满足“影响力”及于一定范围内的相关公众即可,不要求是否及于商标注册人。若行使基础权能之外的权利,则需证明“影响力”及于商标注册人。

四、特殊情形:双方均有使用时商标在先使用权的判定

鉴于第三部分之论证,在类似的商标异议或争议案件中,商标在先使用人首先需要证明自己商标被异议人商标使用在先的事实;其次需要证明影响力的形成早于商标注册申请;第三,在先使用人还需根据所主张的权能类型证明“影响力”的大小与涉及范围。若以T1代表在先使用人最初使用时间、T2代表申请日、T3代表商标注册人最初使用时间,则三者之间存在三种关系:



图1: T1早于T2早于T3



图2: T1远远早于T3早于T2



图3: T3远远早于T2, 且约为T1

①参见北京市一中院(2006)一中行初字第191号行政判决书和北京市高院(2007)高行终字第16号行政判决书。

商标在先使用制度多数适用图1情形,即在先使用商标在注册申请日之前已经形成“一定影响力”,并且商标注册人在申请日之前并无使用。然而,实践中不时出现图2,即在商标注册申请日之前,在先使用人和商标注册人双方均有使用;甚至在个案中出现图3,即T1与T3极其接近。那么,在图2和图3情况下,是以客观时间上更早使用来确定商标权归属,还是在任何一方主观均无恶意,而采用先申请先得,或是第三种根据案情综合考虑。

在最高人民法院就类似案件做出判决前,司法实践倾向于以客观时间来衡量。如2006年“保花蕾”商标争议案中,争议申请人(即商标在先使用人)和诉争商标权利人(商标注册人)都证明在诉争商标申请日之前均已使用商标。最终北京高院主要以争议人使用时间更早为由,同时考虑了诉争商标申请人存在主观恶意,撤销争议商标^①。2008年“厦港”商标异议案中,一审法院以异议人未能提交直接证据证明其使用时间明显早于诉争商标申请人为由,未支持异议人的主张。二审法院则是以双方均使用,无法查明知名度近来自其中一方为由,同样未支持异议人的主张^②。2009年“黑大状 HEIDAZHUANG”商标异议案中,法院与商评委将争议的焦点均放在异议人是否有证据证明其比被异议人更早使用^③。然而,2012年“氟美斯 FMS”商标争议案中,针对类似问题从先使用标准转向先申请标准。一审法院认为,争议商标权利人与争议申请人几乎同时(尽管在客观时间上稍微有先后)在市场上销售“氟美斯 FMS”商品,并且,截止争议商标申请日之前,争议商标权利人的前身在商业活动中已经大量使用了争议商标,并使争议商标具有了一定的知名度。在此情形下,并不存在主观恶意情形。因此没有必要适用(原)商标法第31条的必要。二审法院则持先使用标准,认定争议申请人于1998年6月12日使用“氟美斯 FMS”,而争议商标权人最早使用是1998年7月27日,晚于争议申请人的使用时间,因此判决适用(原)商标法第31条的规定。最高人民法院则认为,虽然一般情况下,商标申请人明知他人在先使用并有一定影响力的商标而申请注册即可推定其具有利用他人商标商誉获利的意图。但是,本案事实显示,在争议商标申请日前,双方几乎同时市场上使用相关商标且相互知晓,但双方对相关标识的归属并无特别约定。此外,争议商标权人在申请日之前,其销售规模大于争议申请人。因此,争议商标权人独立申请注册商标并不侵犯争议申请人的合法权益,亦不违反诚实信用原则。不能仅因客观时间的一点优先,而不全面考虑(原)商标法第31条的适用要件。故判决不予撤销^④。

由此,笔者总结,一般情形下(图1),可以以使用时间先后来判断商标在先使用权成立与否。在特殊情形下,如果仅以时间先后,有时候会导致不公平。依照上文所述,如果在先使用人的使用范围及于商标申请人,原则上推定申请人知晓相关商标而推定存在主观恶意。例外情形是,如果双方均相互知晓,则需要考虑申请注册时双方的影响力大小。(一)如果在先使用人的影响力明显大于另一方,则应当支持异议或选择商标无效;(二)反之,则应当驳回异议或者维持商标效力。(三)假如双方在申请日的影响力并没有压倒性优势,则根据我国商标法“先申请原则”,判定商标在先使用成立与否。

五、商标继续使用权的效力范围

综上,商标继续使用权作为商标在先使用权的基础权能,只要在相关公众中形成一定影响力,即可行使之。通说认为,继续使用权应当限于原区域范围内在原商品上使用原商标^[29]。但是否包含对产业规模与企业形式的限制,则无一致意见。同样,在域外法领域,《欧共同体商标一号指令》与日本《商标

①参见北京市高院(2007)高行终字第419号行政判决书。

②参见北京市高院(2008)高行终字第43号行政判决书。

③参见北京市高院(2009)高行终字第228号行政判决书。

④参见最高人民法院行政判决书(2013)行提字第11号。

法》均只规定了商标权效力达不到的范围,但并未对商标在先权在原有范围内的具体权利行使方式与内容做出一定的法律解释。作为中国领土一部分,台湾地区的商标法有颇多值得我们借鉴之处。一方面,尽管大陆与台湾地区的法律制度并不完全相同,但海峡两岸的经济都经历了非常相似的发展阶段。另一方面,台湾地区已经进入较为完善的市场经济阶段,其商标法律制度经过几十年的演变与发展,在立法技术上更加完善,也有较为充足的实践经验。因此,中国大陆地区商标法的修改可以在结合台湾地区的先进司法与立法经验,同时符合大陆范围实情的前提下,妥当地进行比较法研究。我国台湾地区“商标法”第30条删除了原台湾《商标法》规定的“原产销规模”的限制,只以“原使用商品”为限。对此修法旨意,台湾智慧财产法院解释为,“立法过程既有意删除‘以原产销规模为限’,应已预见不同方式之产销规模形态(包括在原址扩充原店面营业面积、在原地理区域开设分店与加盟商、在不同地理区域开设分店与加盟商等),若仅限于原址或仅限于原地理区域内开设分店,显然有擅自增加法条文义所未明文之限制,自属于无据之解释。况且商标法对商标权人之保护部分,于有善意在先使用情形时所设立外规定,其中不乏商标在先使用者不知申请商标注册缘故而嗣后遭他人持以申请注册者,以此种情形下,若此利用他人不知注册而抢先注册者以权利应优先保护,而善意先使用者因此不得继续发展其业务,不惟不当限制人民工作及生存权,恐亦不符诚实信用原则。”^①对此,台湾学者也有持相反意见,“在先使用制度的旨意应是对既有的事实状态或社会关系的保护,不应延伸使用。”^[16]笔者认为,未注册商标继续使用权的效力应限于原生产的地域范围,但在该范围内可以扩张营业面积、开设分店或者加盟店以及变更企业组织形式。其理由如下:第一,尽管商标在先使用作为商标注册制度有失公平的纠正机制,但是不能埋没商标注册制度的应有价值。实行先申请原则,在于鼓励市场主体抢先注册最有利于自己的商标,并尽快在全国范围内获得排他性;在此基础上安心投入人力、物力与财力来打造自己的商标,扩大营业规模及地域范围,从而促进产业的发展。因此,商标注册制度优先考虑注册人的未来发展可能性,并为其保留市场。即使注册商标权人的商品最终并没有包围甚至淹没在先使用人的市场,但不能因此就赋予在先使用人扩大地域范围的权利。诺斯说,“制度是一个社会的博弈规则。”^[30]当在先使用人丧失抢先注册商标时,就需要承担因怠慢而付出的应有制度成本。第二,商标在先使用制度的立法宗旨在于保护既有秩序。由于在该地域范围内,消费者已经认知未注册商标所传递信息,具有秩序的特定范围。其在原地域范围内的扩张门面等形式,并不会打破消费者既有的认知模式。因为商标作为商品来源的索引,并不能完全替代商品质量、外观、价格、性能等因素对消费者在购买时所产生的影响。因此,未注册商标继续使用权只能在原有地理区域范围内的原商品上使用,但是可以在地域范围内扩张面积、变更企业形式。

六、结 语

按照政治经济学的观点,为了解决分配冲突问题,社会中不对等的力量导致了各种制度解决方案。^[31]商标在先使用制度与商标注册制度便是解决如何分配商标权归属的方案。作为商标权限制的一种类型,商标在先使用在权利属性上是与商标权一样受法律保护的私权,是确定未注册在先使用商标权利归属的机制。商标在先使用权的权利限制功能与商标注册制度的纠错功能,无法改变商标在先使用作为独立权利存在的意义。尽管我国《商标法》有关商标在先使用制度的法条处于分散状态,但是笔者认为“形散神不散”的商标在先使用制度有着以商标影响力为主线的权利结构。从权利结构内部分析,商标在先使用权是由积极权能与消极权能组成,并且商标影响力大小直接制约权利内容与权利行使方式。在授权确权纠纷中,原则上遵从商标注册制度的“注册优先”考虑商标归属与在先使用商标

^①参见台湾智慧财产法院九十八年度刑智上易字第四十号判决。

的影响力对抗注册制度的分配规则;特殊情况下,综合考虑在商标注册申请日时,在先使用商标与(申请)注册商标之间的影响力大小。就积极权能而言,未注册商标继续使用权只能在原有地理区域内的原商品上使用,但是可以在地域范围内扩张面积、变更企业形式。综上,系统研究商标在先使用制度的意义,在于能够有效协调与商标注册制度、商标异议制度、商标无效宣告制度、驰名商标保护制度等之间的关系;在维护注册商标权排他性的同时,保护在先使用商标,并清晰划定商标在先使用人的权利内容与实现方式。

参考文献:

- [1]柯武刚,史曼飞.制度经济学——社会秩序与公共政策[M].韩朝华,译.北京:商务印书馆,2000:22.
- [2]文学.商标使用与商标保护研究[M].北京:法律出版社,2008:3.
- [3]余俊.商标法律进化论[M].武汉:华中科技大学出版社,2011:67.
- [4]加藤雅信.“所有权”的诞生[M].郑芙蓉,译.北京:法律出版社,2012:146.
- [5]孔祥俊.商标法适用的基本问题[M].北京:中国法制出版社,2012:240-241.
- [6]张晓.商标先用权保护探讨[J].知识产权,2014(2):63-87.
- [7]易继明.知识产权的观念:类型化及法律适用[J].法学研究,2005(3):110-125.
- [8]邱平荣,张大成.试论商标法中在先权的保护与限制[J].法制与社会发展,2002(3):74-79.
- [9]凌斌.肥羊之争:产权界定的法学和经济学思考——兼论《商标法》第9、11、31条[J].中国法学,2008(5):170-189.
- [10]冯晓青,罗晓霞.在先使用有一定影响的未注册商标的法律保护[J].学海,2012(5):139-146.
- [11]杜颖.商标先用权解读[J].中外法学,2014(5):1359-1373.
- [12]全国人大常委会法制工作委员会民法室编.中华人民共和国侵权责任法解读[M].北京:中国法制出版社,2010:10.
- [13]孔祥俊.商标与不正当竞争法:原理和判例[M].北京:法律出版社,2009:29.
- [14]杜颖.在先使用的未注册保护——兼评商标法第三次修订[J].法学家,2009(3):123-159.
- [15]叶赞葆.论商标权限制体系中的商标先用权——兼谈修订后的新商标法[J].理论月刊,2014(4):121-125.
- [16]张玉敏.维护公平竞争是商标法的根本宗旨——以《商标法》修改为视角[J].法学论坛,2008(2):30-36.
- [17]王莲峰.论对善意在先使用商标的保护[J].法学,2011(12):132-137.
- [18]冯晓青.我国商标法修改的最新进展及其完善研究[J].邵阳学院学报:社会科学版,2014(1):13-34.
- [19]李莉.论作者精神权利的双重性[J].中国法学,2006(3):83-92.
- [20]黄铭杰.商标先用权之效力范围——评智慧财产法院九十八年度刑智上易字第四十号判决[J].月旦法学,2012(5):145-180.
- [21]W R CORNISH. Intellectual Property (3rd ed.) [M]. London: Sweet & Maxwell,1996:630.
- [22]纲野诚.商标[M].东京:有斐阁,2002:778.
- [23]田村善之.知的财产法[M].4版.东京:有斐阁,2006:83.
- [24]李扬.我国商标抢注法律界限之重新划定[J].法商研究,2012(3):76-84.
- [25]小野昌延.注解商标法[M].东京:株式会社青林书院,2005:804-813.
- [26]曾世雄.民法总论之现代与未来[M].北京:中国政法大学出版社,2001:228-229.
- [27]胡刚.《商标法》第十五条第二款的适用[J].中华商标,2015(2):65-67.
- [28]曹新明.商标先用权研究——兼论我国《商标法》第三修正案[J].法治研究,2014(9):16-24.
- [29]商志超.为先用权正名[J].河北法学,2014(10):142-149.
- [30]DOUGLASS C NORTH. Institutions, Institutional Change and Economic Performance[M]. London: Cambridge University Press,1990:7.
- [31]JACK KNIGHT. Institutions and Social Conflict[M]. London: Cambridge University Press,1992:18.