

商标先使用权解读

《商标法》第 59 条第 3 款的理解与适用

杜 颖^{*}

摘 要 商标先使用权是商标先使用人针对注册商标专用权人禁止权的抗辩权,从积极的内容来看,在商标注册人获得商标注册后,商标先使用人仍然可以继续使用商标。但先使用人使用应该早于商标注册人,其主观上是善意的,先使用必须是连续使用且标识获得了一定影响,而继续使用也必须是在原有范围内。“一定影响”与驰名不同,指先使用的标识在特定区域为相关公众所广为认识。与先使用抗辩条款中的“一定影响”不同,阻却商标注册条款中的“一定影响”要求先使用商标应该在更大地域范围内获得更强影响。“原有范围”的判断,应该结合地域要素、商标同一性以及商品或服务类别等,做出综合考量。

关 键 词 商标 先使用权 抗辩权 一定影响 原有范围

2013 年 8 月,《中华人民共和国商标法》(以下简称“《商标法》”)完成了第三次修订,并已经于 2014 年 5 月 1 日正式生效。除了加重侵权惩罚力度、强化权利人救济、简化商标审查和审理程序、规范驰名商标保护、扩大商标注册范围等修改亮点以外,《商标法》还通过引进诚实信用原则等举措,遏制商标抢注行为,力求从立法上进行行为引导,倡扬诚实守信的商业道德,塑造良好的市场竞争秩序。《商标法》第 59 条第 3 款关于先使用人继续使用商标不侵权的规定,既体现了新法从制度层面消解注册制弊端的意图,又彰显了它对诚实守信经营者利益的维护,符合《商标法》

^{*} 中央财经大学法学院教授。本文为国家社科基金项目“网络交易平台提供者商标侵权问题研究”的阶段性成果(项目编号:14BFX105)。本文的部分观点在 2014 年 6 月 4 日于西南政法大学和中国审判理论研究会知识产权专业委员会共同主办的“新《商标法》司法热点问题研讨会”上提出过,最高人民法院知识产权庭孔祥俊庭长、中国政法大学张今教授、上海大学陶鑫良教授、北京市第三中级人民法院蒋利玮法官的发言和点评,对本文最后定稿启发很大。日本北海道大学顾昕博士、德国慕尼黑大学博士研究生李陶同学提供了相关资料,在此谨致谢意。

调整的对象“从注册商标扩大到兼顾未注册商标”〔1〕的未来发展方向。但是,对于这款的规定如何理解?司法实践应如何加以适用?如何认识该款规定与《商标法》相关条款之间的关系?这些问题都需要更进一步的解释,该款的适用效果更有待于实践检验。笔者不揣冒昧,对上述问题做出自己的分析,一则就教于方家,二则希望能够为司法适用提供一些思路。

一、商标先使用权的性质——第 59 条第 3 款的定位

《商标法》第 59 条第 3 款规定,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,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用,但可以要求其附加适当区别标识。学理上,该款被认为是对商标先使用权的规定,即某个商标虽由他人取得注册,但在其申请注册前已经被使用的,该商标使用人可在原有范围内继续使用。〔2〕对于商标先使用权,我国学者有不同的提法,有的称其为“先使用权”,〔3〕有的称其为“商标先用权”,〔4〕有的则称其为“商标在先使用权”。〔5〕事实上,先使用权是保护商标在先使用人权益的其中一种形式,在先使用人除了享有《商标法》第 59 条第 3 款的先使用权外,在特定情况下,还可能享有注册优先权、〔6〕异议权、撤销权等权利。〔7〕本文仅在先使用抗辩意义下研究商标在先使用人的权益,为与“在先使用”可能产生的其他权利相区别,笔者采“商标先使用权”的提法。〔8〕

从条文结构安排上看,第 59 条第 3 款被安排在关于商标权利范围规定(第 56 条)和商标侵权类型规定(第 57 条)之后;而第 59 条第 1 款是关于叙述性商标合理使用的规定,第 2 款是关于功能性商标的合理使用的规定。因此,从逻辑上理解,第 59 条第 3 款关于商标先使用权的规定,应该是商标侵权的例外,或者可以说是对注册商标专用权的限制。这样的立法结构安排和世界上大多数国家和地区的立法模式是一样的。如英国《商标法》第 11 条“注册商标效力的限制(Limits on Effect of Registered Trade Mark)”第 3 款规定了“在先权利(earlier right)”,即在商标注册人注册或使用商标之前,就在某一特定区域(A Particular Locality),于商业经营中,在商品或服务上以自己的名义持续(continuously)使用未注册商标或其他标识的,该权利适用于该特定区域。再如,我国台湾地区“商标法”第 36 条规定了“商标权效力之

〔1〕 邓宏光、周园:“商标法的未来发展——兼论我国《商标法》的第三次修改”,《华南师范大学学报(社会科学版)》2011 年第 4 期。

〔2〕 吴汉东主编:《知识产权法学(第 4 版)》,北京大学出版社 2014 年版,页 236。

〔3〕 冯晓青:“商标权的限制研究”,《学海》2006 年第 4 期。

〔4〕 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”,《知识产权》2011 年第 9 期。

〔5〕 参见汪泽:“论商标在先使用权”,《法商研究》2002 年第 6 期。

〔6〕 商标在先使用人的优先注册权是指,在两个以上的不同主体,于同日在相同或类似商品或服务上申请注册同一商标的,先使用商标的申请人优先。我国《商标法》第 31 条对此进行了规定。

〔7〕 关于此点,参见后文详析。

〔8〕 参见杜颖:“在先使用的未注册商标保护论纲——兼评商标法第三次修订”,《法学家》2009 年第 3 期。

限制”,包括了商标合理使用、对功能性商标的使用、商标先使用权和商标权利穷竭。其中就商标先使用权的例外规定为“在他人商标注册申请日前,善意使用相同或近似之商标于同一或类似之商品或服务者,但以原使用之商品或服务为限,商标权人并得要求其附加适当之区别”。

相比较而言,日本《商标法》的规定方式比较特殊,将商标先使用权规定在权利规定部分,而不是权利的限制或权利的例外。日本现行《商标法》^[9]在第四章商标权第一节规定了商标权,条文从第18条到第35条。其中第32条规定了商标先使用权。第32条第1款明确规定商标先使用权是一种“使用该商标的权利”,即“在他人申请注册商标之前,在日本国内不以不正当竞争为目的,在与注册商标相同或类似的商品、服务上使用相同或类似的商标,在注册商标申请之时……先使用商标标识在相关商品或服务上被需要者广为认识,先使用人继续在该商品、服务上使用该商标时,享有在该商品、服务上使用该商标的权利。继承该业务者,同样享有该权利”。单从条文规定来看,日本《商标法》肯定了先使用权是一种“权利”,在条文体系中,也放在第四章第一节商标权内容规定中。这为如何认识该条款的性质以及商标先使用权的性质带来了困惑。

从历史发展来看,日本现行《商标法》的先使用权规定源于1921年(大正10年)日本《商标法》^[10]中设立的先使用权制度。^[11]该法第9条是关于商标先使用制度的规定,其中即规定,“于他人的注册商标申请注册之前,在同一或类似的商品上,善意使用已被交易方或消费者广为认识的同一或类似标志时,尽管他人商标已经获得注册,仍得以继续使用”。该条款是日本现行《商标法》第32条第1款的前身。在旧法施行的阶段,旧法第9条中规定“尽管他人商标已经获得注册,仍得以继续使用”,并没有像当时《专利法》第37条那样明确规定“有使用的权利”这样的表述,所以产生了不同的意见。多数意见不认为先使用权是一种权利关系,而认为仅仅是一种事实关系。^[12]比如,有学者认为旧法第9条无非就是保护善意使用人可以继续使用达到广为认知程度的商标,^[13]或者认为它也不存在登记等公示方法,与其说是先使用权,不如说就是免于商标权人禁止使用的限制、得以继续使用的一种事实关系。^[14]

尽管为了保持与专利先用权抗辩在条文体系中的一致,现行日本《商标法》依然沿袭旧法的体例,将商标先使用权抗辩放在商标权规定部分。但除了早期的论著之外,现在学者几乎一边倒地认为,先使用权和注册商标权不是同一个意义上的排他独占权,仅仅是单纯可以继续使用的权利。比如有学者就认为,先使用权就是为了保护已经形成的商业信誉而排除商标权人的禁止权,是达到广为认知程度的商标可以继续使用的抗辩权,不同于商标权那种物权式的权

[9] 该法于1959年(昭和34年)4月13日法律第127号公布,1960年4月1日起实施,其后历经修改。

[10] 该法被称之为“旧法”,于1921年第44届帝国议会审议通过,同年4月30日法律第99号公布,1922年1月11日起实施。

[11] (日)小野昌延编:《注解商标法》,青林书院2005年版,页796。

[12] 同上注,页798。

[13] (日)三宅发士郎:《日本商标法》,严松堂书店1931年版,页252。

[14] (日)兼子一、染野义信:《特许·商标(实务法律讲座)》,青林书院1957年版,页567。

利,因此不能像《商标法》第36、37条那样,直接禁止使用商标的第三人使用标识。^[15]从目前理论和实践的主要认识来看,无论是日本学界,还是日本司法界,对日本《商标法》第32条的先使用权仅仅具有被动的抗辩效果,而不具有积极的排他效力,应该说已达成共识。

我国《商标法》第59条第3款是从限制商标权人的权利的角度出发的,即“注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标”。《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》(法释[2009]21号)第15条第1款规定,被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持。该款从侧面定义了专利先用权人的权利是针对专利侵权指控的抗辩权。类推专利先用权的规定,商标先使用权人也有对抗注册商标权人禁止权的权利,即不侵权抗辩权。而从积极的角度看,商标先使用人的权利是“继续使用该商标”,即我国有些学者所称的“继续使用权”的权能,体现为对未注册商标的特殊保护。^[16]

二、商标先使用权的构成——第59条第3款的适用

从目前我国《商标法》第59条第3款的规定来看,先使用权适用的条件如下。

(一)商标注册人申请商标注册前,先使用人已经使用商标,且使用已经产生了一定影响

从在先使用人的商标的影响来看,我国《商标法》要求商标在先使用的后果是“产生了一定影响”。“一定影响”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。如果在先使用人对商标的使用已经达到了为相关公众所熟知的程度,则应该作为未注册驰名商标加以保护,适用《商标法》第13条第2项的规定。这和日本《反不正当竞争法》对商业标识知名度的分级规定是相同的。日本《反不正当竞争法》在第2条第1款第1项规定了“周知”(原文为“需要者の間に広く認識されている”)标识,而在第2项规定了“著名”(原文为“著名”)标识。^[17]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”。^[18]

[15] (日)纲野诚:《商标》,有斐阁2002年版,页780—781。持类似观点的学者还有:(日)丰崎光卫:《工业所有权法(法律学全集)》,有斐阁新版增补1980年版,页420;小野昌延虽然在其著作中将其作为法定使用权的一种,放在作为许诺使用权的独占实施许可权和普通实施许可权之后予以论述,但小野也认为它是一个被动权利,而不是能动的排他权,(日)小野昌延:《商标法概说》,有斐阁1999年版,页249。

[16] 参见刘明江:《商标权效力及其限制研究》,知识产权出版社2010年版,页211、236。

[17] 日本《反不正当竞争法》第2条第1款规定了不正当竞争行为的类型,其中第1项行为是指,将广为消费者所认识的他人商品标识(指他人业务经营中的姓名、商号、商标、徽章,商品的容器或包装及其它表明商品和经营的标识),作为相同或者类似商品的标识使用,或者将使用这种商品标识的商品,予以转让、交付,或者为转让、交付而展览,进口或出口,或者在网络上提供,导致与他人商品或经营混同的行为。第2项行为是指,在自己的商品上,使用与他人著名商品等的标识相同或者相近似标识,或者将使用这种商品标识的商品予以转让、交付,或者为转让、交付而展览、进口或出口,或者在网络上提供的行为。

[18] 参见(日)田村善之:《知的财产法(第4版)》,有斐阁2006年版,页83。

如何认定“一定影响”,可参考《商标审理标准》对原《商标法》第31条(2013年《商标法》第32条)规定的解释。已经使用并有一定影响的商标是指在中国已经使用并为一定地域范围内相关公众所知晓的未注册商标。在这里,一定影响的地域范围是一定区域,而不要求全国范围内。这和英国及日本的判例及学说的观点是一致的。英国《商标法》第11条在规 定商标先使用权时采用了特定地域(Particular Locality)的表述。英国学者解释称,先使用人的商誉限于特定地域,先使用权也仅存在于“有限的地域范围内(Limited Geographical Area)”,^[19]或者称其为“纯粹的区域性使用(Purely Local Use)”。^[20]日本学者在解释商标先使用权规定的第32条第1款中的“需要者の間に広く認識されている”时认为,广为认识的地域范围不必达到日本全国那么广,一个地区即可。^[21]但是,也有的案件在判断时不拘泥于地域范围的大小,而是从需求者群体和渗透程度等方面考量。比如赛马爱好者事件中,认定在商标注册申请日时点,先使用标识“赛马爱好者”杂志已经在日本关西地区赛马相关人员以及粉丝中被广为认识。^[22]当然,商标使用于太狭小的地域,或消费者数量过少,先使用人也不能援用先使用的抗辩。比如在古潭事件中,法院虽然认为先使用的标识不需要在日本全国范围内被广为认识,达到“周知”的程度,但仅仅在2、3个市町村的狭小范围内使用,是不能满足第32条先使用中“广为认识”的要件的。^[23]

有学者提出,不应仅从地域因素认识先使用是否达到了广为认识的程 度,而要从地域范围、消费者群体和市场渗透度等三方面考察“广为认识”。^[24]在浜千鸟事件中,先使用人年产5万个信封,仅仅占全国总产量100亿的20万分之一,法院因此判定不符合第32条的先使用抗辩的构成。^[25]有些案件中,虽然先使用商标的商品具有一定规模的销售 额,但是,先使用人没有做广告宣传,也没有在销售过程中培养起消费群体,也不能适用第32条的先使用权规定。比如,在茂木园事件中,在商标注册申请时,先使用人的茶叶销售额达到了年5,500万日元到6,000万日元,但销售方式多以高崎市为中心一次性大量出货,很少在零售店销售,也没有采取特别的广告宣传手段。法院据此认定,先使用尚未达到第32条的“周知程度”。^[26]

由此看来,“一定影响”应该是一个根据个案情况综合判断的事项,参考我国《商标审理标准》的规定,认定商标是否有一定影响,应当就个案情况综合考虑下列各项因素,但不以该商标

[19] Peter J. Groves, *Source Book on Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Limited, 1997, p.607.

[20] W. R. Cornish, *Intellectual Property* (3rd ed.), Sweet & Maxwell, 1996, p.630.

[21] (日)森林稔:《商标法与反不正当竞争法中的先使用权》,载日本工业所有权法学会编:《知识产权与先使用权》,有斐阁2003年版,页110。

[22] 大阪地方法院昭和50年(1975年)6月7日决定,《无体财产权关系民事·行政判例集》7卷1号,页175。

[23] 大阪地方法院平成9年(1997年)12月9日判决,《知的财产权关系民事·行政裁判例集》29卷4号,页1224。

[24] 参见(日)田村善之:《商标法概说》,有斐阁2000年版,页80—82。

[25] 大阪地方法院昭和59年(1984年)12月20日判决,《判例工业所有权》2855号,页38。

[26] 东京高等法院昭和59年(1984年)7月31日判决,《判例时报》1135号,页120。

必须满足下列全部因素为前提：①相关公众对该商标的知晓程度；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。

从时间点来看，我国《商标法》第 59 条第 3 款只规定了一个时间点，即在先使用人使用商标必须在商标注册人申请注册前，且已经达到“一定影响”。对照日本《商标法》第 32 条第 1 款的规定，我们会发现，日本《商标法》关于商标先使用权的规定有两个时间点：其一，在商标注册人申请之前，先使用人使用商标；其二，在商标注册申请之时，先使用人的使用达到了为需要者广为认识的程度。^{〔27〕}相对而言，日本《商标法》的规定更加严谨科学，同时也为先使用人通过使用在商标上积累信誉，提供了更长的时间。

当然，如果商标注册人已经在商业经营者使用了商标，则应该要求先使用人使用商标不仅应该先于注册申请日，还应该早于商标注册人的使用日。正如英国《商标法》第 11 条规定，先使用人使用商标，必须在商标注册人注册日或使用商标日两个时间点中更早的时间点之前。

从地域来看，先使用商标必须是在中国境内。《商标法》第 48 条对商标使用做出了明确规定，条文中并没有强调使用必须在中国境内。但是，根据商标权保护的地域性原则，不宜将商标先使用权扩大适用于他人在中国境外使用并于境外取得一定影响的商标。甚至对中国或流入中国境内的媒体对于境外商标有少量的宣传，或者仅仅是宣传报道境外的商标使用等情况，也不足以认定在中国境内进行了商业使用。^{〔28〕}

（二）商标注册人和先使用人将相同或近似的商标使用于相同或类似商品之上

无论是注册取得商标权模式，还是使用取得商标权模式，抑或注册和使用双重取得商标权模式，都将商标权的保护范围限定在相同或类似的商品类别之上，除非商标符合驰名商标特殊保护要求。如果商标注册人申请注册的商标用于不相同也不类似的商品之上，就是两个商标的问题，商标先使用人和商标注册人可以在各自的商品上使用自己的商标，不发生来源混淆，也不存在权利冲突。

（三）商标先使用人在原使用范围内继续使用

如何理解“原使用范围”，是解决第 59 条第 3 款适用的一个关键概念。《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 条第 3 款对《专利法》第 69 条第 2 项规定的原有范围进行了解释，认为包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

在判断商标先使用人的“原使用范围”时，是否也要将先使用权人的继续使用限定在其提供商品或服务的原有能力范围之内？笔者认为不可以。因为商标和专利的权利性质不同，先发明

〔27〕 旧法要求商标权人注册申请前，先使用人的标识就必须达到广为认识的程度，所以要求先使用人在商标权人提交申请前就必须持续使用商标，达到周知的程度。参见（日）纲野诚，见前注〔15〕，页 777。因此，从理论上说，即便申请日当天达到周知程度，也是无法获得保护的。参见（日）三宅发士郎，见前注〔13〕，页 252。

〔28〕 孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社 2012 年版，页 103。

人扩大生产规模直接影响专利权人的专利产品市场。消费者需要的是专利技术,专利技术就是消费者选择时所要考虑的全部要素,只要是相同技术的产品,就彼此具有替代性。因此,消费者一旦选择了先发明人提供的产品,就很可能不会再选择专利产品,二者在销售环节具有或此或彼的冲突性。而商标的情况则不然。商标先使用人即使扩大了生产规模,提供更多的商品,也不会直接影响注册商标权人自己商品的销售。因为商品来源只是消费者选择商品时诸多考虑要素中的一个要素,影响消费者做最后决定的还有商品的质量、性能、价格、外观等。先使用人的商品和注册商标权人的商品彼此不具有直接的技术替代性。在先使用商标和注册商标并存时,消费者不会发生来源混淆,他们可能会因为商品颜色、价格等因素选择自己需要的商品,而与来源无关。二则商标先使用人使用商标还要受到地域范围等其他条件的限制,本质上不会对商标注册人的市场构成大的冲击。

按照国家工商行政管理总局商标局一贯的做法,原使用范围应该是指地域范围。^[29] 商标先使用人的商标经过使用而在相关消费者中间产生“一定影响”,这种影响往往具有一定的地域性,商标先使用人有权继续使用的范围也应该限定在该地域范围内。从我国司法实践的认识来看,法院在判决中也会要求商标先使用人不得超出原使用的地域范围使用商标。如在蒋玉友与南京夫子庙饮食有限公司、南京清真奇芳阁餐饮有限公司、南京蒋有记锅贴有限公司侵害注册商标专用权纠纷一案中,江苏省高级人民法院判决认为,自1980年之后,被上诉人饮食公司(及其前身)及关联公司就在餐饮服务中一直使用“蒋有记”商标,具体经营地址几经变迁,最终于2004年4月迁回贡院西街12号原址并经营至今。饮食公司有权在贡院西街12号店铺继续使用“蒋有记”商标。^[30] 该案判决认为,先使用人使用服务商标应该在原有服务地址。

日本司法实践也持相同观点,例如在广岛DDC案中,法院认为,允许先使用人继续使用的地域,仅限于满足先使用中“广为认识(即周知)”条件的地域,超出这个范围的地域,没有形成值得法律保护的商业信用,不给予保护。因此,先使用人的标识除了达到周知程度的广岛之外,在其他地域不予保护。^[31] 日本有学者甚至认为,只要是在原有地域范围内使用先使用商标,先使用人甚至可以增加销售量、拓宽销售渠道。^[32]

笔者认为,判断原有使用范围的要素应该多元化,综合多种要素,考虑商标先使用人的使用是否在原使用范围内。参考1994年8月12日国家工商行政管理局发布的《国家工商行政管理局关于服务商标继续使用问题的通知》的规定,^[33] 笔者认为,除了地域要素外,在具体个案中可以通过如下要素判断“原有使用范围”。

[29] 参见黄晖:“商标法第三次修改对商标注册和使用制度的完善之处”,载《中国知识产权报》2013年9月13日,第006版。

[30] 参见江苏省高级人民法院民事判决书(2013)苏知民终字第0037号。

[31] 广岛地方法院福山支部昭和57年(1982年)9月30日判决,《判例时报》499号,页211。

[32] (日)茶岡成树:《商标法》,有斐阁2014年版,页211。

[33] 该通知的第三项规定,“三、服务商标继续使用时,使用人须遵守下列规定:①不得扩大该服务商标的使用地域;②不得增加该服务商标使用的服务项目;③不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容”。

第一,原使用的商标标识。先使用权所允许继续使用的商标,就是注册商标申请前先使用人使用的标识或具有同一性的标识,不允许扩展到类似标识。^[34]在日本“HAPPY BABY”案件中,就涉及到“Happy Baby”和“HAPPY BABY”两个稍有不同的先使用标识和注册商标标识。法院最后肯定先使用权成立,因为虽然两个标识在大小写和字体上有所不同,但考虑到宣传效果、交易动向等因素,区别部分属于通常变更范围内的变化,社会观念上也认为二者是同一的。^[35]

第二,原使用的商品或服务类别。一般来说,先使用人的继续使用必须限定在原来的商品或服务类别范围内,不能扩大到类似商品或类似服务,否则会影响商标注册人的利益。比如,在日本“梅”事件中,先使用人用于干海苔和调味海苔的标识,换成罐装海苔后,法院就不再认可先使用人的先使用抗辩权。^[36]

(四) 商标注册人可以要求商标先使用人附加适当的区别标识

商标法律制度之所以设立先使用权,是出于利益衡量的考虑。一方面,注册制下必须坚持注册取得商标权的原则,注册人的商标专用权要受到保护;另一方面,先使用人通过先使用而在商业经营中积累的商业信誉也要受到尊重。但是,《商标法》立法的宗旨中最重要的防止消费者发生混淆,保证消费者选择的商品和他们认识中所指向的商品是一致的。因此,如果商标先使用权人继续使用商标会导致消费者就商品来源发生混淆,认为商品都来源于商标先使用权人或注册商标权人,或者二者之间有许可、赞助关系等,消费者的利益就会受到损害。为此,当商标先使用人使用商标与注册商标权人使用商标有发生混淆之虞时,注册商标权人可以要求商标先使用人附加适当的标识,以示区分。

首先,起到区分作用的标识是附加标识,不是要求对商标标识本身进行改变。正如日本学者所说,附加适当的标识防止来源混淆即可,不能要求对商标也进行改变,否则就等于是否定了先使用权。^[37]

其次,附加标识由先使用人完成,具体方式既可以是附加独立的标志,也可以是包装、装潢或商标之下添加的说明性文字。先使用人可以在商标之下用小字加注先使用人的姓名、商号,或者加注主要经营场所所在地地名,或者在商品包装、装潢上突出强调商品来源提供者,甚至直截了当说明自己的商品与商标注册人提供的商品无关。

最后,并非所有情况下都要求先使用权人附加适当的区别标识。只有在消费者有发生混淆的可能性时,注册商标权人才有权要求先使用人添加标识。同时,在特定情况下,即使先使用人继续使用有产生混淆之虞,但如果让先使用人附加标识明显不合理时,先使用人可以拒绝这样的要求。此时,要比较商标注册前后,先使用权人和商标权人的实际状况,判断要求商标先使用人添加区别标识的合理性。^[38]比如在日本“真葛”事件中,注册商标“真葛”申请之前

[34] (日)网野诚,见前注[13],页782;(日)小野昌延,见前注[15],页251。

[35] 参见神户地方法院平成11年(1999年)7月7日判决,载《判例不正竞争防止法》第4卷2654,页63。

[36] 东京地方法院昭和39年(1964年)10月31日判决,《下级裁判所民事裁判例集》15卷10号,页2626。

[37] (日)网野诚,见前注[13],页783。

[38] (日)小野昌延、三山峻司:《新·商标法概述》,青林书院2009年版,页293—294。

的数十年前,先使用人就在陶器上使用“真葛”、“真葛烧”标识,并很早就已达到了“广为认识”的周知程度,法院否定了商标权人附加混同标识的请求。^{〔39〕}

当然,在商品或服务之上附加一些标识,使在先使用商标与注册商标不发生混淆,这本是商标先使用权行使的条件之一——非混淆性使用,而不是商标先使用权人能够扩大生产规模和经营范围的理由。^{〔40〕}

除以上四个构成要件外,我国学者还认为,先使用权人继续使用商标还需要满足另外两个条件,而这是目前我国《商标法》第59条第3款未加规定的。

其一,商标先使用人主观善意要件。我国学者认为,先使用人“使用时须基于善意”,^{〔41〕}“在先使用应出于善意”,^{〔42〕}“如有恶意影射他人注册商标之信誉,则无阻却违法性”。^{〔43〕}日本《商标法》第32条第1款明确规定商标先使用人“不以不正当竞争为目的”先使用商标,我国台湾地区“商标法”明确规定了先使用人主观的“善意”要件。我国《商标法》第59条第3款并无先使用权人主观状态的要件要求,但司法解释对专利先用权抗辩人的主观状态要件却做了具体规定。《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条第1款规定,被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持。^{〔44〕}先用权本是从利益衡量的视角出发为克服注册制缺陷而设定的,因此,若先使用人主观上有不正当竞争等恶意表现,则无受保护之正当性前提。一般来说,在下述情况下,先使用人无权主张先用权:第一,先使用人明知商标注册人在商业经营中使用某未注册商标,并已经取得一定影响,而在不同类别的商品或服务上使用相同或近似商标的,若未注册商标人后来在先使用人使用的商品或服务的类别上注册了商标,先使用人无权继续使用。第二,先使用人对商标标识的使用涉及侵犯他人姓名权、企业名称权、专利权或著作权等在先权利的,该他人获得商标注册后,先使用人无权针对注册人提出先用权抗辩。^{〔45〕}

其二,商标先使用人的使用必须处于持续状态。关于先用权,英国《商标法》第11条规定了持续性(Continuously)使用要件,学者解释该条规定时均明确指出,先使用人必须在商标注册人注册商标日或使用商标日之前在商业经营中持续使用商标。^{〔46〕}而日本《商标法》第32条第1款则规定了先使用人必须在商品或服务上继续使用商标。学者解释认为,因季节性原因而中断使用,或者因为社会经济上的情势而不得已中断使用的,不破坏继续使用构成要件。

〔39〕 参见东京高等法院平成14年(2002年)4月25日判决,《判例时报》1829号,页123。

〔40〕 杜颖:《商标法》,北京大学出版社2014年版,页72。

〔41〕 李雨峰、倪朱亮:“寻求公平与秩序:商标法上的共存制度研究”,《知识产权》2012年第6期。

〔42〕 文学:《商标使用与商标保护研究》,法律出版社2008年版,页221。

〔43〕 曾陈明汝、蔡明诚:《商标法原理》,新学林2007年版,页99。

〔44〕 有些国家的立法规定,只有独立发明人或者是从独立发明人那里合法获知发明创造内容的人才能享有专利先用权,若先用人是从专利权人处获知发明创造信息后而进行实施或做好实施准备的,不能主张先用权。有些国家则不论发明创造的信息来源,只要先用人是通过合法途径获得的,就可以主张专利先用权。参见尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社2011年版,页807。我国司法实践采用后一种观点,仅强调获得途径的合法性。

〔45〕 在这种情况下,先使用人还可能因侵犯在先权利而需要承担责任。

〔46〕 Cornish, *Supra* note 20; Groves, *Supra* note 19, p.607.

日本司法实践也曾经认定,先使用人因收到第三人警告函而被迫中断使用一段时间后,又重新开始使用的,仍符合继续使用的条件。^{〔47〕}

我国《商标法》第59条第3款并无连续使用或继续性使用的规定,但学者著述中有的则明确列入了连续使用要件,如要求“在先使用人对该商标的使用是连续性的”,^{〔48〕}先使用人“应当是善意且未间断的使用人”。^{〔49〕}《商标法实施条例》第92条对服务商标先使用权的规定则有连续使用的要件,即“连续使用至1993年7月1日的服务商标,与他人相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的,可以继续使用;但是,1993年7月1日后中断使用3年以上的,不得继续使用。已连续使用至商标局首次受理新放开商品或者服务项目之日的商标,与他人新放开商品或者服务项目相同或者类似的商品或者服务上已注册的商标相同或者近似的,可以继续使用;但是,首次受理之日后中断使用3年以上的,不得继续使用”。笔者认为,如果先使用的商标如果已经获得一定影响,通常情况下,是先使用人连续使用的结果。这也许是第59条第3款没有明确规定连续性使用要件的原因。但实践中也会有例外情况,因此,在适用第59条第3款时,考虑设定连续使用要件是合理的。

三、商标先使用权的效力: 兼谈第59条第3款与其他条款之间的关系

前文已述,一旦商标先使用人先使用抗辩成立,他/她就可以在原有使用范围内继续使用商标,针对商标注册人的侵权指控提出不侵权抗辩。从权能上看,商标先使用人享有继续使用权和抗辩权。商标先使用人是否还能够转让该先使用权?能否在注册商标审查过程中,根据先使用提出异议或宣告注册商标无效?能否禁止第三人使用未注册商标?这些问题还需要结合《商标法》的其他条款进一步探讨。

(一)转让权、许可权、禁止权、损害赔偿请求权

上文已证,商标先使用权只是先使用人对抗商标注册人禁止权的一个手段,保证其在原有范围内继续使用商标。它只是一个消极性的权利,不具有积极意义的权能,不能转让或许可他人行使,不能禁止第三人使用相同或类似商标,无权因此要求第三人进行损害赔偿。^{〔50〕}但商标先使用权可以随经营转移而发生移转。专利先用权抗辩的效力也是如此。根据《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条第4款的规定,先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,

〔47〕 (日)小野昌延、三山峻司,见前注〔39〕,页289。

〔48〕 吴汉东,见前注〔2〕,页314。

〔49〕 王艳丽:“论商标权的限制”,《科技与法律》2002年第1期。

〔50〕 从我国商标法律制度的规定来看,即使是恶意的商标抢注人,也不对商标先使用人或在先权利权利人负损害赔偿之责。正如我国学者指出,即使是对未注册驰名商标的注册申请或使用,行为人行为的法律后果也只是“不予注册”、“禁止使用”、“停止侵害”,而没有损害赔偿。参见李祖明:“评述《商标法》修改稿对未注册商标的保护”,载中国社会科学院知识产权中心、中国知识产权培训中心编:《专利法、商标法修改专题研究》,知识产权出版社2009年版,页249。

被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,人民法院不予支持,但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

(二)异议权与宣告无效权——第59条第3款与商标法第15条第2款、第32条后半句之间的关系

《商标法》第15条规定,“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册”。^[51]该条是对在先使用未注册商标的保护。因该条文中商标注册人主观恶性大,该条规定并不要求在先使用人使用商标已经具有“一定影响”。在先使用可以根据第33条提出商标注册异议,异议期过后,还可以根据第45条申请宣告注册商标无效。但是,宣告商标无效的申请必须在商标注册之日起5年内提出,否则,商标注册人获得确定的商标专用权。如果商标先使用人错过了5年争议期间,商标专用权确定,商标先使用人是否还可以主张先使用权抗辩,并继续使用商标?从构成要件看,因先使用的未注册商标并未达到“一定影响”,因此,先使用权抗辩不成立。

《商标法》第32条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也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。尽管有人提出,先使用是一种民事权利,^[52]或商标法上的权利。^[53]甚至有人明确提出,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,^[54]这样,已经使用的未注册商标就能以“在先权利”的地位受第32条前半句的保护。但从我国现有的司法解释来看,并没有将在先权利进行扩大解释,也没有将先使用权明确列入在先权利类型之中。^[55]因此,先使用只能放入第32条后半句的规定中,即“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”。从构成要件看,

[51] 根据该款的规定,只有在先使用人提出异议的情况下,商标注册异议程序才能启动;而根据《商标法》第45条的规定,只有在利害关系人提出申请的情况下,商标宣告无效程序才能启动。也就是说,在先使用人不提出主张的情况下,《商标法》不主动对注册的有效性进行干预。这样,法律为先使用人和商标注册申请人,就商标注册达成自愿协议安排,留出了空间。同时,正如下文所说,如果先使用人认可商标注册人注册,而不提出异议、宣告无效申请的,不妨碍商标注册人注册商标。此时,应视为先使用人放弃了相关权益。

[52] 参见刘贤:“未注册商标的法律地位”,《西南政法大学学报》2005年第3期。这和有些学者提出的克服知识产权类型化和法定主义局限的思路结论相同,即在知识产权权利类型中无法找到一种恰当的保护途径时,可以在知识产权法之外寻求一种法律保护方式,以实现知识产权制度设计的要旨。参见易继明:“知识产权的观念:类型化及法律适用”,《法学研究》2005年第3期。

[53] 参见邱平荣、张大成:“试论商标法中在先权的保护与限制”,《法制与社会发展》2002年第3期。

[54] 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”,《中国法学》2008年第5期。

[55] 例如,《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(法释[2008]3号)第1条规定,“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理”。这里,在先权利仅包括著作权、外观设计专利权、企业名称权等。

第 32 条后半句适用需符合下述条件：他人商标在系争商标申请日之前已经使用并有一定影响；系争商标与他人商标相同或者近似；系争商标所使用的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似；系争商标申请人具有恶意。该条属于权利冲突条款，它与第 59 条第 3 款的先使用权条款的区别在于：商标先使用权条款并未要求商标注册人具有主观恶意，而权利冲突条款明确规定了商标注册人的“不正当手段”。

其二，先使用权条款规定的先使用人的权能范围仅限于继续使用和不侵权抗辩，条文本身并未赋予其阻却商标注册人注册的权能。而权利冲突条款的后果是不予注册，构成阻却注册事由。根据权利冲突条款宣告注册商标无效的，必须在注册之日起 5 年内提出，错过商标争议期间的，则商标权确定。但解释上，商标因在先使用人的使用具有了一定影响，符合先使用权条款的规定，因此，商标先使用人仍然可以在原有范围内继续使用商标。这是与第 15 条规定的不同之处。关于《商标法》第 15 条第 2 款、第 32 条后半句和第 59 条第 3 款之间的关系，参见下表。

表 1 《商标法》第 15 条第 2 款、第 32 条后半句和第 59 条第 3 款的关系

条款序号	第 15 条第 2 款	第 32 条后半句	第 59 条第 3 款
一定影响	无	有	有
主观状态	注册人明知该他人商标存在	注册人以不正当手段抢先注册	立法无，学理解释要求先使用人主观善意
后果	异议权、宣告无效权	异议权、宣告无效权	继续使用权、不侵权抗辩权
衔接条款	第 33 条(异议条款)、第 45 条(宣告无效条款) 注：未行使异议权、丧失宣告无效权后，先使用人无继续使用权和不侵权抗辩权	第 33 条(异议条款)、第 45 条(宣告无效条款)、第 59 条第 3 款(先使用权条款) 注：未行使异议权、丧失宣告无效权后，先使用人有继续使用权和不侵权抗辩权	无

问题是，权利冲突规定中的“一定影响”与先使用权条款中的“一定影响”是否应该做同一性理解？日本《商标法》在第 4 条第 1 款第 10 项^[56]也规定了权利冲突条款，而且也和我《商标法》的规定类似，在对商标使用程度的规定上采用了和先使用权条款中相同的表述，即“广为认识”。所不同的是，日本《商标法》在第 4 条第 1 款第 10 项没有针对商标注册人主观恶意的要求。

[56] 第 4 条第 1 款第 10 项规定：把与需要者所广为认识的标识他人经营的商品的标志相同或相近似的商标，用于相同或类似商品之上的，不予注册。

关于如何认识两条规定中的同一表述“广为认识”,日本学界和司法界有两种观点。一种观点为同一说,认为第32条第1款规定的先使用权中所说的“被需要者广为认识”和第4条第1款第10项中的同一用语,理解应该是一样的。理由是二者使用的都是“被需要者广为认识(需要者の間に広く認識されている)”这样同一种表述;而且从历史沿革来讲,现行法第32条先使用权来源于旧法第9条。第9条设立的原因就在于:对于违反旧法第2条第1款第9项(现行法第4条第1款第10项)规定,不能进行商标注册,但因错误而进行注册的情况下,先使用人在一定的除斥期间内(相当于我国《商标法》中规定的5年商标争议期间)可以请求商标无效;错过了这个期间之后,为了保护标识达到周知程度的先使用人,才设立旧法第9条先使用权的规定。^[57]因此,“被需要者广为认识”的内容应该是同一的。

另一种观点,即区别说则认为,第32条第1款规定的先使用权中所说的“被需要者广为认识”和第4条第1款第10项拒绝商标注册事由中同一用语的含义是不同的,先使用权制度中达到“被需要者广为认识(周知)”的程度要低于拒绝商标注册事由中所达到的程度,即第32条先使用权中的“广为认识(周知)”程度和第4条拒绝商标注册事由的周知程度相比,可以在更狭小的地域范围、更低的渗透度上成立。^[58]有学者则直接指出,比起阻却注册事由所要求的广为认识,先使用权构成要件中的被需要者广为认识,其认定更宽松。^[59]

日本司法实务中的裁判绝大多数认为二者的范围是不同的。通常情况下,法院在判决书中一般认为第32条先使用权中的“广为认识”和第4条阻却注册理由中的“广为认识”具有相同的范围,但在最终的认定结果上往往确定实质上不同的影响范围。例如,在东京高等法院判决的DCC事件中,原告daiwa咖啡以先使用为理由,根据《商标法》第4条第1款第10项,请求撤销上岛咖啡注册成功的DCC商标。法院认为虽然原告daiwa咖啡先使用DCC标识在先,但是在广岛县的市场占有率不过30%,相邻数县占有率更是远不及30%,没有达到第4条要求的“在全国主要商圈同种商品经营中达到相当的认识程度”,或者“至少不止一个县、在相当于相邻数县的范围内的同种商品经营中达到半数以上认识”的标准,因而驳回了其无效请求。^[60]

而同一时期另一个广岛DCC案件中,商标权人上岛咖啡变为原告,依据自己的注册商标DCC专有权,要求被告先使用人daiwa咖啡停止使用DCC的标识。在该案中,法院在论述一般抽象论认识时,认为第32条先使用权中“广为认识”的判断标准和前述东京高院DCC案件中对第4条拒绝注册理由中“广为认识”的判断标准几乎相同,因而判定被告daiwa咖啡在该县仅30%的市场占有率不能满足先使用权中对“广为认识”的要求,被告不能行使第32条先使用权的抗辩。然而,法院最后却并没有承认注册商标权的禁止权,而是在斟酌诸要素的基础

[57] 关于这段历史的梳理,参见(日)纲野诚,见前注[13],页778。

[58] 参见(日)小野昌延,见前注[11],页804—813。

[59] (日)森林稔,见前注[21],页110。

[60] 东京高等法院昭和58年(1983年)6月16日判决,《无体财产权关系民事·行政判例集》15卷2号,页501。本案介绍可以参见(日)平尾正树:《商标法》,学阳书房2006年版,页366—367,注释6。

上以权利滥用的理由否定了商标权人的请求,允许被告 daiwa 咖啡继续使用 DCC 标识。本案裁判法院根据法律条文的规定,在抽象论上肯定了第 32 条先使用的“广为认识”和第 4 条阻却注册理由的“广为认识”范围相同,但是,根据被告市场份额 30% 这样一个相同的事实,最终在结论上肯定了先使用人可以继续使用标识的事实状态。^[61]

在解释英国《商标法》第 11 条关于商标先使用权的规定时,英国学者认为:如果在先使用的商标商业信誉在特定地域范围内,商标在先使用人可以以“在先权利”行使先使用权抗辩;如果其权利扩大到更大的区域范围内,则先使用人应该采取更积极的措施,挑战对其提出侵权指控的注册商标的注册有效性;如果他们没有采取这样的积极作为,最后只能认可商标的注册。^[62] 由此看来,在英国,阻却商标注册的事由中,先使用标识达到的影响程度应该强于先使用抗辩构成要件中的商标影响范围。

我们再来看一下德国的情况。1994 年 10 月通过的德国《商标和其他标志保护法》(以下简称“德国《商标法》”)在第 4 条“商标权的取得”条款中,统一规定了商标权取得的方式为登记、使用、驰名。^[63] 与我国不同,德国对达到一定影响,具有“流通效果”(Verkehrsgeltung)^[64] 的未注册商标通过“使用商标”的方式进行保护。对于在商业活动中已经使用,但没有达到“流通效果”的未注册商标,德国商标法出于对法律稳定性的考量不承认“在先使用权”(Vorbenutzungsrecht)不提供商标法保护,只有在出现不正当竞争的情况下,权利人才可以寻求反不正当竞争法的保护。^[65] 从流通效果所及的区域上来看,其既可以是在所在经济圈(南德、北德、鲁尔区等)或者较大的城市(柏林、慕尼黑、汉堡等)内具有区域性的周知性,也可以是在全国范围内具有周知性。^[66] 不具有全国“流通效果”的使用商标,只能在其流通效果所及的地域范围内行使排他权,^[67] 也不能行使异议权和撤销权。在全国都具有“流通效果”的使用商标,不但能够在异议期(3 个月)内向德国专利商标局提出异议(Widerspruch, 德国《商标法》第 42 条),而且在异议期之后也能够向普通法院提出撤销新注册商标之诉(Löschungsanspruch, 德

[61] 广岛地方法院福山支部昭和 57 年(1982 年)9 月 30 日判决,载《判例时报》499 号,页 211。

[62] See Cornish, *Supra* note 20, p.630.

[63] 德国《商标法》第 4 条规定:商标保护产生于:①一个标志在专利局设立的注册簿上作为商标注册;②通过商业过程中使用,一个标志在相关商业范围内获得作为商标的流通效果;或者③具有《保护工业产权巴黎公约》第 6 条之 2 意义上的驰名商标的知名度。

[64] 对于流通效果(Verkehrsgeltung)的表述和认定标准可以追溯到与德国原《商标法》第 25 条有关的文献和判决中。1995 年《商标法》基于原商标在学理和判决中的总结,将这一表述作为认定未注册商标的保护前提,并通过立法进行了确定。根据通说,流通效果是指:在一定的区内,通过使用形成指示商品来源的功能。参见 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz Kommentar, 3. Auflage, 2010, § 4, Rn. 11; Stöbele/ Hacker, Markengesetz Kommentar, 10. Auflage, 2012, § 4, Rn. 23. 其判定是在个案中通过诉讼以问卷调查形式证明。Klaka, in Althammer/Stöbele/ Klaka, Markengesetz, 5. Auflage, 1997, § 4, Rn. 18.

[65] Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, 2010, § 14 Rn.31; Spengler, GRUR 1953, 160; 德国联邦最高法院判例:GRUR 1967, 298—Modess.

[66] Althammer, Warenzeichengesetz, 4. Auflage, 1989, § 25, Rn. 17; Schricker, GRUR 1980, 462ff.

[67] Ingerl/ Rohnke, Markengesetz Kommentar, 3. Auflage, 2010, § 4, Rn. 24; BGHZ 21, 182, 196 - Ihr Funkberater; OLG Dresden GRUR-RR 2002, 257, 259 f. - Halberstädter Würstchen.

国《商标法》第 12 条)。这样,流通效果所及的地域也就决定了未注册商标所有人绝对权的效力。非具有全国性流通效果的未注册商标不享有阻却商标注册和撤销商标注册的权利,但可在其所处的经济圈内享有对抗注册商标的绝对权。由此可见,尽管德国《商标法》是通过使用取得商标权的方式保护未注册商标的,与我国单一注册制模式不同,但对使用取得商标权的未注册商标保护,根据其影响程度不同而赋予不同的权能。和日本、英国的商标法律制度一样,德国商标法律制度规定,只有在更大的区域范围内获得商誉和影响,商标先使用人才可以对商标注册提出异议或撤销商标注册,否则只能享有在特定区域内继续使用原有商标的权利。关于几个主要国家《商标法》对于先使用抗辩条款与先使用阻却商标注册条款的不同规定,详见下表。

表 2 先使用阻却商标注册条款与先使用抗辩条款判别因素对照

国 别	德 国	英 国	日 本	中 国
商标权取得模式	使用+注册	使用+注册	注册	注册
阻却注册对注册人主观方面的要求	无,但若注册人为恶意的,5 年期间经过后,先使用人仍然可以撤销注册	无,但若注册人为恶意的,5 年期间经过后,先使用人仍然可以撤销注册	无	有(不正当手段抢先注册)
阻却注册对先使用商标客观方面的要求	先使用商标具有全国流通效果	先使用商标在大的区域范围内建立了商业信誉	被需要者广为认识	一定影响
撤销或宣告注册商标无效的时间要求(从注册之日起算)	5 年(恶意注册的不受 5 年期间限制)	5 年(恶意注册的不受 5 年期间限制)	5 年(以不正当竞争为目的进行注册的,不受 5 年期间限制)	5 年(无例外规定)
阻却注册的根据	使用商标权	使用商标权	商标使用	商标使用
继续使用对先使用人主观方面的要求	无	无	有,非以不正当竞争为目的的使用	无
继续使用对先使用客观方面的要求	先使用商标不具有全国流通效果,仅在特定区域具有流通效果	特定地域建立商誉	被需要者广为认识(但通说认为其影响范围小于阻却事由的先使用商标)	一定影响
继续使用的根据	使用商标权	使用商标权	商标使用	商标使用

我国《商标法》第 32 条和第 59 条第 3 款对先使用的未注册商标的保护,表述上都要求先使用商标“有一定影响”,解释上似乎应该采取同一性理解。笔者也注意到,第 32 条明确规定了“以不正当手段抢先注册”的主观恶意要件,似乎对阻却注册的正当性进行了补强,理解上也

可以认为,因为注册申请人主观具有恶意而放松对“一定影响”要件的要求。也即,应为商标注册申请人主观恶意要件的存在,而不必要求阻却注册事由中先使用商标的“一定影响”要强于先使用抗辩条款中的“一定影响”。这样,似乎就可以将阻却注册先使用条款中的“一定影响”与先使用抗辩条款中的“一定影响”做同一解释。

笔者以为,注册商标的效力及于全国,而先使用抗辩中的先使用具有鲜明的地域性特征,作为阻却商标注册事由的先使用商标,应该比在先使用抗辩中的先使用商标在影响程度和范围上要强。另外,先使用能够阻却商标注册的根本原因在于先使用已经使得商标积累了一定的信誉,法律需要对这种实质意义上的识别来源标识加以保护。制止恶意注册人抢注并非该制度的全部意义,而只是其中的一部分内容。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。^{〔68〕}从日本、德国、英国的相关规定来看,对在先使用阻却商标注册事由也都未规定注册人的主观恶意要件。

通过商标注册人的主观要件区别先用权抗辩与阻却商标注册事由的构成,并非一种合理的选择。笔者更倾向于通过先使用的强度来区别不同的后果,即:先使用的影响范围局限于特定的有限区域时,先使用抗辩成立;当先使用的影响范围扩大到很大的区域时,则赋予先使用人异议权和宣告注册商标无效权。在先使用人放弃行使异议权或宣告注册商标无效权的时候,仍允许其在原有范围内继续使用商标。

(责任编辑:许德风)

〔68〕 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”,《知识产权》2011年第9期。