

文章编号: 1674 - 5205(2016)05-0137-(008)

# 我国未注册商标效力的体系化解读

张 鹏

(中国社会科学院法学研究所,北京 100720)

〔摘要〕《商标法》第13条第2款、第32条后段以及《反不正当竞争法》第5条第2款三个条文间应存在体系化理解,共同构成未注册商标效力的规范基础。在未注册商标达到“驰名”状态下,赋予其在全国范围内的排他性效力;在未达到“驰名”状态,而是在某个较大的经济圈或相邻数省内具有一定影响的情况下,仅赋予其阻却他人注册该商标的权利。《反不正当竞争法》上对于知名商品特有名称等的保护,其效力范围仅限于某一特定地域,且不享有阻却他人就该商标注册的权利,仅可在该地域范围内行使排他权。

〔关键词〕注册主义;使用主义;未注册商标;驰名;不正当手段

**Abstract:** The clause 2, article 13, the second part of the article 32 of PRC Trademark Law and the clause 2, article 5 of Law Against Competition by Inappropriate Means, which constitute the normative basis of direct effect of unregistered trademark, should be systematic interpreted. In case the unregistered trademark does not reach the status of well-known trademark, the exclusive effect should be granted to unregistered trademark. But if enjoying high publicity in a great economic circle or in several adjacent provinces, the owner of the unregistered trademark should be entitled to prevent other from registering the trademark. By contrast, the protection domain of unregistered trademark according to the Law Against Competition by Inappropriate Means is only confined to certain territory without granting the right to prevent others from registering the trademark and only enjoys the right of exclusiveness within that territory.

**Key Words:** The Doctrine of Registration; The Doctrine of Use; Unregistered Trademark; Well-Known; Inappropriate Means

中图分类号: DF523.3 文献标识码: A

比较法上在采用注册主义模式的国家,一般认为除非依据《反不正当竞争法》(以下简称“《反法》”)赋予未注册商标排他性权益,在《商标法》上并不存在未注册商标效力的规范基础<sup>①</sup>。但是通过对我国《商标法》第13条第2款、第32条后段以及《反法》第5条第2款三个条文的分析可以发现,三者间应存在体系化理解,共同构成未注册商标效力的规范基础。如何理解我国法上未注册商标效力的规范地位,具有理论上和实践上的重大意义。考虑到这一问题的解决涉及未注册商标在注册主义与使用主义下的不同定位,本文旨在论及未注册商标在注册主义下规范模式的基础上,结合商标法上注册主义与使用主义的制度初衷,对我国未注册商标效力相关规范作出体系化解读,从而具体解决在商标未注册条件下的侵权

救济与注册阻却问题。

## 一、注册主义下未注册商标的效力

从法律保护商业标识的宗旨来看,某一商品或服务(以下简称“商品”)提供者通过对商品质量的改善,在相关公众间实现了对商品质量的恒常性期待,这一凝结为“信用”的期待对经营者来说意味着可以在市场竞争中占有一席之地。因此,为了维持及扩大“信用”范围,附加区分商品来源识别标记,成为经营者提高商品质量的激励。如果允许他人未经许可使用该商业标识,相关公众可能在混淆商品来源下购买他人商品,这直接导致了原经营者的损失。特别是他人提供的商品在质量低劣的情况下,还会伤害原经营者积蓄的具体信用。因此,如果不对这种行为予以规

收稿日期: 2015 - 12 - 07

作者简介: 张鹏(1985—),男,北京人,法学博士,中国社会科学院法学研究所助理研究员,中国社会科学院知识产权中心研究员。

<sup>①</sup> 例如《日本商标法》中仅规定了未注册商标可以阻却他人后注册的效力,并没有规定未注册商标排除他人后使用的效力,后者的效力规范体现在《日本反不正当竞争法》中有关知名和著名未注册商标的保护之中。

制,将使标识区别商品来源的功能无法发挥,进而损害通过标识凝结信用的激励机制。<sup>(1)1</sup>

普遍认为针对上述行为的规制模式存在注册主义与使用主义的界分。在注册主义保护模式下,即使某一商业标识尚未通过使用形成具体信用,只要其通过商标注册制度最先就某一标识进行注册,就享有在全国范围内禁止他人混淆性使用该标识的权利。从法律保护商业标识的宗旨来看,注册主义对未使用标识进行保护的做法似乎与法律保护商业标识的逻辑相悖。但是从比较法来看,不但大量存在商标制度立法之初就选择注册主义的实践(德国、日本、我国),即使是原先采用使用主义模式的国家也逐渐通过立法确立了商标注册制度(英国、法国)。<sup>(2)12</sup>其理由就在于相比于使用主义,注册主义具备独特的制度优势<sup>①</sup>: 其一是注册主义有助于实现权利成立上的客观性,即权利的取得并不单纯依据主体的主观意思,还应该通过外部可视的途径予以表彰,注册主义就是通过设立商标局这一行政机关实现对注册行为的公示公告,而在使用主义下却很难形成权利成立上的客观性; 其二是注册主义有助于实现权利归属关系上的客观性,即由于注册主义一般均与先申请主义相结合,通过对申请日前后关系的客观判断,不会出现多数主体主张同一权利的现象,而使用主义下使用的先后关系判断往往存在较大困难,不利于归属上稳定性的维持; 其三是注册主义有助于实现权利获得要件上的客观性,也就是说只要通过注册,即使尚未进行使用也可以获得注册商标。而使用主义下,不但需要使用,而且效力范围往往寓于知名程度的大小。其中标识的知名度取决于相关公众的心理认知,使得使用主义下的效力范围可能陷于不确定与随意性之中。<sup>(2)246</sup>

除了在理论上注册主义相比于使用主义具备的优势外,注册主义尚具备促进商誉凝结于商标的功能。通过权利的安定化以及在实际使用前便能获得效力,就可以更好地服务于现代商业流通秩序的建立。在商标的选择阶段,商标权人需要对消费者的偏好进行调查,而在商品投放市场后,又需要通过广告等投入大量资金。如果以使用作为注册商标权利生成要件的话,假设已经进行投资的商标,事实上是他人先使用的标识的话,在后使用人将不能得到保护,从而使先期投入的资金付之东流。因此根据注册主义,即使尚未投入使用,也可以获得商标注册,使得商标权人可以安心地进行商标商誉凝结上的投资,实现法律保护商业标识的功能。在重视注册主义功能,并采用了这一制度的基础上,对未注册商标效力的理解就应该寓于注册主义制度模式之下,在不减损注册

主义功能的基础上探寻未注册商标的效力。

未注册商标是通过使用获得具体信用,从法律保护商业标识的宗旨来看,注册主义的终极目标也是促进具体信用的形成,因此二者不存在冲突。但是在具体制度设计上,由于与通过注册获得全国统一效力的注册商标制度不同,未注册商标应通过所产生的具体信用的不同而设定不同效力范围,因此,在未注册商标不同具体信用区间上可能会产生对在后注册商标不同的处理态度。以注册商标的申请日为基准,在其前后都会形成未注册商标不同的具体信用程度。其中在申请日前涉及的是未注册商标的积极效力,即可能排除注册商标使用的效力与阻却注册商标注册的效力(当然在先未注册商标也具有在先使用抗辩权,这一抗辩权是消极的效力); 在申请日之后涉及的是未注册商标的消极效力,如对于在申请日之后形成驰名状态的未注册商标是否赋予其针对未使用在先注册商标的权利滥用抗辩<sup>②</sup>。

在处理申请日前就已形成具体信用的未注册商标与在后商标注册与使用的关系上,应依据三个原则处理相关解释问题: 其一是阻却在后商标注册时应维护注册主义的制度优势,只有在先未注册商标达到一定影响下才能承认这一效力; 其二是排除在后注册商标使用时应重视具体信用的形成,只有当具体信用的存在导致混淆状态时才能承认排他权的行使; 其三是坚持未注册商标效力法定主义原则,只有在存在明确请求权基础时才可以主张其效力,不应针对未注册商标在效力上设置开放性解释,以防抵消注册主义的制度功能。以下就以这三个原则为基础,具体探讨未注册商标效力的体系化解释。

## 二、未注册商标排除他人使用效力的体系化解读

就排除他人对未注册商标的使用问题,现有规范提供了《商标法》第13条第2款与《反法》第5条第2款两种请求权基础。首先从《商标法》第13条第2款规定的保护要件来看,要求未注册商标达到“驰名”程度。对注册商标来说,即使在某一地域范围内未通过使用而形成具体信用,也会因注册主义而享有在该地域范围内的排他效力。尽管这与商标保护宗旨相悖,但这是注册主义制度使然,具有其合理性。

<sup>①</sup> 李明德教授将注册主义下注册商标的地位与作用统称为“程序性权利”,这一提法极具启发意义。详见李明德《商标注册在商标保护中的地位与作用》,《知识产权》2014年第5期,第38页。

<sup>②</sup> 在再审申请人歌力思公司、王碎永及一审被告杭州银泰公司侵害商标权纠纷案(最高人民法院民事判决书(2014)民提字第24号)中也体现了这种思路。

但对未注册商标来说,由于不享受注册主义的庇护,因此,在其未通过使用形成具体信用的地域范围就不应享受排他效力,故而未注册驰名商标若需达到与注册商标相同的效力范围,应该至少在全国境内达到相关公众熟知的程度。从司法实践来看,对于“驰名”的判断也是十分严格的<sup>①</sup>,从而印证了上述判断。

在达到未注册驰名商标的保护要求后,需要通过与注册商标的保护范围进行对比,进而界定未注册驰名商标的保护范围。根据《商标法》第57条的规定,对于双同一(商标相同,商品相同)的情况并不需要混淆可能性要件,而在其他三种情况下(即商品相同,商标近似;商品类似,商标相同;商品类似,商标近似)要求存在混淆可能性要件。其中在处理混淆可能性要件与商标近似要件的关系问题时存在三种观点:<sup>(3)</sup>其一是商标近似性与混淆可能性为两个独立要件,混淆可能性作为限定性因素,起到排除两个商标近似但不混淆的侵权构成。而如果承认近似性作为独立的判断要件,并从两个标识的外观、称呼、以及观念出发的印象、记忆及联想判断是否相似的话,可能导致即使构成混淆,由于两个标识在形式上不相似,从而否定侵权效果;其二是以混淆可能性为主要判断依据,两商标近似与否的判断作为混淆可能性判断的要素,对于不近似的两商标不排除依旧构成混淆可能性;其三是以近似性为主要判断依据,混淆可能性内涵于近似与否的判断之中。

从法的效果上看,第一种解释限缩了在双同一之外构成注册商标侵权的可能性,而第二、三种解释在效果上基本一致,也就是扩大了形式上不近似的商标构成混淆,并进而追及侵权责任的可能性。对注册商标的侵权判断来说,采用第一种解释具有一定合理性(但也不是必然的),其理由在于:由于采用注册主义,对尚未使用的商标依旧可以注册并享受全国范围内的排他权保护。而针对他人相近似的商标使用行为,由于在注册商标上并未积累具体信用,因此,需要通过混淆可能性要件排除这部分未积累具体信用的商标,从而回归商业标识保护的本质,弥补注册主义的弊端。但是对已经通过使用并达到驰名程度的未注册商标来说,市场上已经积累了具体信用,甚至在商标不相近似的范围内也存在混淆可能性。因此,对未注册驰名商标,在客观保护范围上应该设置与注册商标相区别的要件。

从《商标法》第13条第2款的构成上看,使用了“复制、摹仿或者翻译”的用语而未使用商标近似的用语。这里的“复制、摹仿或者翻译”的用语直接来自《巴黎公约》,其目的是通过这些行为的列举表达

遏制他人抢注驰名商标的立法目的,但是驰名未注册商标的保护涉及的是注册主义下通过使用产生的商誉如何保护的问题,并不涉及诚实信用原则在注册主义下的适用。除了在《商标法》第45条撤销他人抢注驰名商标是否涉及除斥期间问题上存在恶意的判断,其他要件的判断都应从未注册商标在注册主义下的地位角度予以理解。单从“翻译”来看,其判断明显与近似标准不相一致,在采用音译的情况下构成近似与否的普通判断,而在采取意译的情况下,由于中外对译可能并不存在一一对应关系,在并不形成翻译惯例或一一对应下就应判断不构成近似,但事实上也有可能构成混淆。因此,如果过分强调外文名称和中文译名的一一对应,将会不当限缩外文名称的保护范围。从原理上看,在造成混淆的情况下,如果仅仅是因为形式上的不相似而放置混淆状态的话,将有悖于商标法排除混淆状态,进而激励具体信用凝结的宗旨。也就是说,在理解第13条第2款中的容易造成混淆时,“复制、摹仿或者翻译”与否仅是判断是否构成混淆可能性的要素,在“复制、摹仿或者翻译”的情况下很可能径行认定混淆可能性,而在不存在“复制、摹仿或者翻译”的情况下,如果存在包括广义混淆在内的混淆可能性的话,就应该承认未注册驰名商标的排他性效果,例如对于“白人”牙膏与“黑人”牙膏,如果从形式性近似来看,明显不近似。但是从混淆可能性的角度来看,足以使相关公众认为两者的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系(广义混淆)的话,仍应该判断构成侵权。

《反法》第5条第2款作为未注册商标排他效力的规范基础,其理由在于通过《反法》对已经形成的具体信用提供保护。如果放任他人使用与知名标识具有混淆可能性的标识,知名标识使用人的具体信用就会被他人搭便车而获取利益,这样将会使得经营者丧失通过改善商品质量将其信用凝结于标识的激励机制。与《商标法》通过注册主义保护这一机制不同,《反法》直接对具体信用进行保护,不需要使用人对标识进行注册,且仅在知名地域范围内提供排他权保护。因此,根据商品经营所在行业特点,只要在其

<sup>①</sup> 例如上海好记星数码科技有限公司与邓为平(贵州省贵阳市中级人民法院民事判决书(2008)筑民三初字第3号)案中对于“好记星”构成驰名的认定参考了其在全国范围内的宣传与销售状况;而在(英国)苏富比拍卖行与四川苏富比拍卖行有限公司(最高人民法院民事裁定书(2010)民申字第1182号)案中认定苏富比拍卖行虽然因为我国拍卖法、文物保护法等法律的限制未在我国大陆实际从事商业性拍卖活动,但是通过义卖、慈善性拍卖、预展、广告宣传等活动已经能够使相关公众知晓其为拍卖服务的提供者,因此足以认定苏富比拍卖行在我国大陆已经实际使用“苏富比”商标。

营业所能正常进行的最小地域范围内形成具体信用,就可以承认该地域内《反法》上的保护。例如,湘西一个小镇有一个经过工商登记的名叫“西施豆腐”的豆腐店,而且在这个镇上很有名气尽人皆知的话,在该小镇“西施豆腐”就享有《反法》上的排他权。<sup>(4)</sup>在《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》(以下简称“《反法解释》”)第1条中规定“不同地域范围内达到知名的标识,在后使用者能够证明其善意使用的,不构成反法上的不正当竞争行为”。其中对善意使用要件的设置应该做限缩性解释,其理由在于《反法》上对未注册商标的保护本来就仅及于知名地域范围内,对该范围外他人标识的使用不享有排他权,否则将使得注册商标制度设立的初衷落空。不同地域可以自由使用是《反法》第5条第2款保护的应有之义,因此,不应再由被告证明其商业标识的使用行为是善意的,而应要求原告证明被告具有不正当竞争目的为限<sup>①</sup>。

对使用的地域范围,还有一个重要的理论问题就是如何处理其与在后注册商标专用权行使的关系。由于《反法》第5条第2款中的“知名商品特有名称等”与《商标法》第59条第3款中的“一定影响”做相同解释,故而对他人后注册商标权在全国范围内的行使,未注册商标使用人可以主张《商标法》第59条第3款的在先使用抗辩,并在原有范围内继续使用,同时注册商标权人有权要求未注册商标使用人加注区别标识。但是在该知名地域内未注册商标使用人同样也可以对注册商标人行使《反法》上的请求权。举例来说,他人将“西施豆腐”在相同商品上注册为商标并在全国连锁经营,并在小镇上进行连锁经营。原“西施豆腐”未注册商标使用人可以主张其在《反法》上的权益,要求注册商标权人在该小镇内不得使用注册商标。由于《反法》上没有类似商标法上的未注册商标使用人在先使用抗辩,商标权人对这一请求权没有抗辩权的规范基础,因此,可能导致在全国范围内展开经营活动的注册商标权人不得不在该小镇内放弃经营。从解释论上看,尽管没有通过立法赋予注册商标权人的抗辩权,但是应该在相互加注防混淆区别标志的基础上允许二者共存<sup>②</sup>。如果不这样解释的话,注册商标权人可能减少在全国范围内开展经营活动的激励,或者由于存在不能行使注册商标权的区域造成交易的不便。<sup>(1)92</sup>

对《反法》第5条第2款的保护范围,规范上要求“与标识近似”及“使购买人误认”。在《反法解释》第4条中又规定在相同商品上使用相同或者视觉上基本无差别的商品名称等,应当视为足以造成和

他人知名商品相混淆。也就是说不同于未注册驰名商标的规范构成,在《反法》上未注册驰名商标的排他权效力判断上要求“商标相似性”作为独立的要件。对该相似性的要求,可能导致在造成来源混淆的情况下,仅仅是因为形式上的不相似而放置混淆状态,这将有悖于商标法排除混淆状态,进而激励具体信用凝结的宗旨。因此,对《反法》第5条第2款的“近似”要求应该限缩其适用范围。司法实践中,在“清泉纯水案”<sup>③</sup>判决书中就指出,“即使如被告辩称,‘清泉水秀’命名含义来源是山清水秀,清泉是清澈的泉水,水秀是对女人的赞美词,是指外貌清秀长得灵气,进而认为与原告‘清泉纯水’含义不同,整体标识存在差异。名称近似同样是一种混淆性近似,即使名称整体上对比有差异,但因主要部分相同或近似,足以引起市场混淆的,同样构成名称近似。”而对即使近似的商标,在未造成混淆的情况下也排除侵权责任追究。在“星河湾案”<sup>④</sup>中即使“星河湾”与“星河湾畔”明显近似,但如果不足以造成购房者认为双方的商品可能会存在特定联系的话,也不应适用《反法》第5条第2款的规范。对使购买者误认的对象问题,购买者误认的可能是与他人商业标识的混淆(标

① 同样的问题还出现在《商标法》第59条第3款中在先使用抗辩到底是否以“双重在先”为要件之上。即要求在先使用人的使用既要在“商标注册人申请商标注册日之前”,也要在“商标注册人实际使用之前”。如果商标注册人的使用行为仅在某一狭小地域发生,而在先使用人的使用行为发生在不与商标注册人使用地域相交叉的范围的话,在《反法》上两者互不侵犯,除非在后使用的主体具有不正当竞争目的。如果在先使用人的使用行为晚于商标注册人的使用时点,却早于商标注册人的注册时点的话,仅仅因为商标注册人在后的注册行为就排除了在先使用人主张在先使用抗辩权的话,将会使得在先使用人在原有范围内建立的商誉付之东流,有违设立在先使用抗辩权的宗旨。当然,对于在先使用人施加善意要件不失为一种可行的方法(在权威部门对本条款的释义中提及在先使用人出于“善意”或者“没有过错”。参见郎胜主编《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2014年版,第113页;袁曙宏主编《商标法与商标法实施条例修改条文释义》,中国法制出版社2014年版,第72页),但是从《反法》保护未注册商标的宗旨来看,即使某一主体知道或应知某一未注册商标在某一地域使用,并在与该地域不相干扰的地域使用的话,只要不是出于不正当竞争目的,在不同地域自由使用应该是《反法》保护未注册商标的应有之义。因此,笔者认为此处施加“善意”等要件的证明责任应该在商标注册人,当在先使用人证明了其使用先于商标注册时点时,只有注册商标人证明了在先使用人的使用在注册商标人的使用之后,且具有不正当竞争目的时才可以否定在先使用人的抗辩权。此处的不正当竞争目的的证明要求高于明知或应知的标准,具体存在妨害竞争的行为或恶意。

② 《反法解释》第1条对于因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆,在先使用者得请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识。因此,两者可以互为请求对方加注防混淆区别标志,而实现标识的共存。

③ 江苏省南通市中级人民法院民事判决书(2014)通中知民终字第0001号。

④ 广东省江门市市中级人民法院民事判决书(2014)江中法民再字第13号。

识混淆);也可能是与他人商品经营的混淆(商品经营混淆);还可能是对于他人商品经营来源的混淆(来源混淆)。从原理上看,如果购买者对商品经营的来源产生混淆的话,同样会引起他人搭便车,因此,应从相比于标志混淆和营业混淆更为广义的来源混淆来理解误认的对象。对于来源混淆进一步可以区分为狭义来源混淆(来源同一)与广义来源混淆(来源有一定关联)。因此,误认的对象应从广义来源混淆的角度进行解读。这点上与未注册驰名商标在混淆要件上的解读不存在区别。

对上述体系化解读的两种请求权基础,另一个共通问题就是上述请求权地位是否可以转移。未注册商标区别于注册商标的特点在于注册商标通过注册登记这一公告程序获得了公示公信的效力,成为了权利而不是权益。而未注册商标的积极效力只是一个消极性的权益,不具有积极意义的权能,不能转让或许可他人行使。如果不考虑权利与权益在理论上的界分,即使从规范角度看,对未注册商标效力的转移可能产生如下问题:由于没有登记对抗效力的设置,仅仅通过合同转移未注册商标上的权益的话,可能会产生二重转移的现象,这样将导致在先缔约方取得未注册商标上的权益,而在后缔约方不得不停止使用商标,可能造成对在后缔约方的不公。从原理上看,对相关公众来说,是否认识到未注册商标达到知名是一个事实状态,而事实状态无法用合同转移。另一方面,对注册商标来说,由于形成了权利,因此,转移的并不是事实状态而是权利。如果未注册商标使用人希望将事实状态转移的话,应该选择申请注册商标,进而将事实状态转换成权利以便实现其经济价值。在未申请注册商标状态下,应该仅以是否达到《商标法》或《反法》上保护的事实状态为依据,确认转移未注册商标的效果。对未注册商标连同营业一并转移的,或者转移未注册商标后仍保持驰名或知名事实状态的,应该承认受让方继续受到规范的保护。除了转移未注册商标权益的行为,如果未注册商标使用人与他人缔结不行使积极排他权效果的合同的话,由于不同于事实状态的转移,而仅仅是放弃行使对他人未注册商标使用行为的积极排他效力,应该承认这种合同的效力。<sup>(1)198</sup>

### 三、未注册商标阻却他人注册效力的体系化解读

尽管我国《商标法》采用了注册主义,但最终目的在于促进商品提供者具体信用的形成。因此,在现实中已经通过使用形成的具体信用,如果轻易为使用人以外的主体注册的话,即使赋予未注册商标使用人

对注册商标权利行使的抗辩权,也会造成市场上同时存在未注册商标的具体信用与注册商标共存的现象,进而产生相关公众对于二者的混淆。因此,本着防止混淆现象产生的目的,应该赋予未注册商标使用人阻却他人注册的权利,而这种权利由于是出自公益目的,因此,即使未注册商标使用人同意他人在后进行商标注册,也不能否定阻却他人注册的效果。对此,笔者考虑通过《商标法》第13条第2款与第32条后段的体系化解释探寻其阻却效力<sup>①</sup>。

作为阻却他人注册的事由,在未注册商标达到驰名状态下可以行使该权利。由于《商标法》第13条第2款规定属于同一条文的两重效果,对排除他人使用与阻却他人注册应该做相同解释,故而认为“驰名”与“混淆要件”在两种效力下具有统一含义,即对尚未达到驰名的未注册商标应该限缩其阻却效力的范围,而对因使用产生驰名效果的未注册商标,应该相应地扩充其在阻却效果上的范围。具体来说,即使在两商标并未达到令相关公众误认并拿错的近似程度,但是由于未注册商标的驰名性使得相关公众造成包括广义混淆在内的混淆可能性时,也应该扩大性承认阻却效果。例如在“索爱案”<sup>②</sup>中对“索爱”与“索尼爱立信”的对比,尽管在形式上并不相似,但是可能令相关公众混淆二者来源的话,就应该认定“索尼爱立信”阻却他人就“索爱”的注册。<sup>(5)</sup>

由于违反第32条后段在效果上同样体现为异议事由(《商标法》第33条)和相对无效事由(《商标法》第45条),因此,第32条后段也可以作为阻却他人注册的请求权基础。其中对于“一定影响”的理解,如果仅仅因为在某一地域知名,而不是较大区域或全国知名,就可以阻却他人商标注册的话,对商标

<sup>①</sup> 在阻却效力的规范选择上,李扬教授认为可以通过第9条第1款以及第32条前段中有关在先权利的解释探寻未注册商标阻却他人商标注册的可能性,即《商标法》第32条后半段所保护的在先使用并有一定影响的商标权益,实质上属于《商标法》第32条前半段所保护的在先权利的一种,同时认为应将第32条后段规范所保护的“一定影响”作全国范围解释(李扬《商标法中在先权利的知识产权法解释》,《法律科学》2006年第5期,第41-50页)。这一解释进路在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发〔2010〕12号)(以下简称“《授权确权意见》”)第17条中也得到了一定的支持,即对第32条前段所述在先权利的解释,《商标法》虽无特别规定,但根据《民法通则》和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的,应当根据该概括性规定给予保护。但是从第32条前后段的立法沿革来看,前段出自于1993年《商标法》配套的《商标法实施细则》第25条对《商标法》第27条第1款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为”的具体解释,因此,在原理上应划入诚信原则在注册主义下的体现。而后段规定则是2001年《商标法》中新增的内容。笔者认为应该独立于前段的立法宗旨,从未注册商标因使用而享有效力的角度予以理解。

<sup>②</sup> 北京市高级人民法院行政判决书(2008)高行终字第717号。

注册人来说,由于无法对狭小地域内标识是否存在使用状态进行调查,且未注册标识不存在公示公告,因此,可能极大阻碍他人选择营业标识的自由。

当然,该条后段在狭小区域上的“一定影响”之外增加了“不正当手段”这一要件,但是何为“不正当手段”的判断寓于商标注册人的主观恶意。在《授权确权意见》第18条中将“不正当手段”解释为知道或应当知道这一在先未注册标识的存在。“知道或应当知道”事实上是恶性程度很低的主观要求。假设某一主体在景山附近经营一家名为“红墙”的宾馆,未经注册且影响力仅及于沙滩地区,他人到景山旅游得知“红墙”标识并注册的话,也构成“知道”要件,但是“红墙”并未达到“一定影响”的知名度,如果因此就阻却他人在后注册将极大限制他人选择营业标识的自由。因此,这一司法解释的制定者尽管认为对于有“一定影响”的认定标准可以视案情而定,总体上不易把握过高,但也提出了不能仅凭注册人事先知晓被抢注商标就当然认定其具有一定影响。<sup>(6)</sup>也就是说,对未在一定区域具有一定影响的未注册商标,即使他人具有不正当手段也不应排除他人在后商标注册。

从第32条后段的立法沿革看,此规定并不属于与1993年《商标法》配套的《商标法实施细则》第25条对《商标法》第27条第1款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为”具体列举的情形。因此,笔者认为此款规定并不是诚实信用原则在注册主义下的具体化,而应当是反映了使用在注册主义中的地位<sup>①</sup>。因此,在适用本规定时可以适当忽略对“不正当手段”要件的判断,当达到一定影响时就可以推定在后商标申请人具有“不正当手段”;而未达到一定影响时,即使未注册商标使用人证明了他人注册前“知道或应当知道”,也不能达到利用该规定阻却在后注册的规范效果。在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识别来源的标识加以保护。制止恶意注册人抢注并非第32条后段的制度功能,正如有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。<sup>(7)</sup>

这时就需要进一步考察“一定影响”到底是指在多大范围内需要具备的要素。由于第13条第2款已经规定了“驰名”未注册商标具有阻却他人注册的效果,为了不使第32条仅仅成为确认性规范,而是具有

排除性效果,那么“一定影响”必然是小于“驰名”所指的全国范围<sup>②</sup>。那么就其下限来说,如果仅仅认为在某一狭小地域范围的影响就承认构成“一定影响”的话,对注册商标申请人来说,由于很难认识到这一商标使用的存在,因此,也不应该阻碍其商标注册行为。对已经注册的商标通过异议或无效程序撤销的话,商标注册人取得注册商标并努力在商标上凝结具体信用的激励也付之东流,这将与注册主义的宗旨相违背。因此,应对“一定影响”划定一个恰当的范围。特别是对于我国这样幅员辽阔的国家,如何划定“一定影响”的范围是比较棘手的问题。司法实践中在“北京鸭王案”<sup>③</sup>中曾认为作为商号和商标在先使用的“北京鸭王”虽然仅在北京营业,影响主要及于北京,未达到驰名程度,但也属于具有“一定影响的商标”,有权阻止上海全聚德申请注册“上海鸭王”商标。也就是说,至少是在北京这样核心商业中心城市以上具有影响力的未注册商标才可以阻却他人注册。如果具体明确的话,笔者提出第32条后段的阻却效果至少应该在地域范围上达到相邻数省或较重要的经济圈内具有广泛知晓的程度。这样的话,《商标法》第32条后段和第59条第3款中均出现的“有一定影响”,从体系化解读的角度看应该具有不同含义,即阻却他人注册的“一定影响”需要达到相邻数省或较重要经济圈的程度,而先使用抗辩中的“一定影响”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。<sup>(8)</sup>

另一方面由于《商标法》第32条后段没有就商品类别进行限制,也没有规定他人将与其近似的商标申请注册时是否需要混淆要件。从第32条后段与第13条第2款的关系来看,由于后者对未注册驰名商标并未赋予在跨类别上的排他权行使与阻却他人注册效果,因此,对周知程度低于“驰名”的未注册商标理不应赋予跨类保护的效力。对第32条后段是否

① 实践中存在从诚实信用角度理解本规定的先例,在“无印良品”商标行政案(最高人民法院行政判决书(2012)行提字第2号)中尽管“无印良品”在诉争商标申请日之前未进入中国大陆市场,但仍旧适用了第32条后段的规定阻却在后商标注册。事实上有证据证明他人恶意抢注,可以选择适用《商标法》第44条第1款规定,从不正当手段与排除妨害竞争等不正当目的角度阻却他人抢注行为。而此款所述不正当手段的恶意程度的证明要求要远高于“知道或应当知道”的程度,是从诚实信用原则出发的具体适用。

② 在百威英博哈尔滨啤酒有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会(北京市高级人民法院行政判决书(2013)高行终字第667号)中认定尽管“哈啤”经过了使用有一定知名度,能够起到表明商品来源的作用,但尚不足以证明其在相关公众中已经达到广为知晓的程度从而构成未注册的驰名商标。

③ 北京市高级人民法院行政判决书(2008)高行终字第19号。

要求近似性或混淆可能性的问题,应该考虑与第13条第2款的关系。在“驰名”下要求混淆的目的在于对形式上并不近似的商标,可以根据广义混淆可能性的理论排除他人使用或阻却他人注册,因此,扩大了未注册驰名商标的积极效力范围。而对相关公众间认知程度低于“驰名”的“有一定影响”的未注册商标,其近似性判断应以抽象性判断为基础,即将附有二个标识的商品放置在一起,如果相关公众在并未施加极强注意力的情况下会由于误认而取错所欲商品的话,就应该认为满足相似性要件。例如“黑人”与“白人”牙膏对消费者来说一般是不会取错的,因此,两者不具有近似性,故而否定未注册商标的阻却效果,而不再考察是否具有广义混淆可能性。在“约克墙纸公司案”<sup>①</sup>中不应该仅仅依据“约克”商标与YORK商标是否形成了中英文唯一对应关系就判断是否构成相似,而应该通过相似性要件的规范判断得出相应的结论,即事实上“约克”与YORK在称呼上几乎完全相同,假设交易一方通过电话发出邀约的话,足以令另一方拿错“约克”与YORK两种商品,因此,应该认定为近似商标。相反,即使证明了在中英文翻译上的一一对应关系,如果实际在形式上不相似的话也不该认定阻却效力的成立,例如在“费列罗案”<sup>②</sup>中即使原告证明了“FERREROROCHE”是法语单词,本意为“天然黄金金块”,其尾音CHER的发音与中文“莎”字相近,因此,费列罗公司选用了音译加意译相结合的“金沙”作为其中文商标,“金沙”与FERREROROCHE已形成一一对应的关系。但是“金沙”与FERREROROCHE事实上不构成近似。

此外,该条后段未注册商标的阻却效果需要以未注册商标使用人实际使用该商标为前提。如果未实际使用的话,无法形成具体信用,或者即使形成了具体信用,但是这一具体信用并不是归因于未注册商标使用人的努力而形成的,故而不应该赋予其在商标上的激励。因此,在商标被动性使用上应持否定性观点。在近期的“广云贡饼案”<sup>③</sup>中尽管原告使用的“中茶”与“广云贡饼”不具有近似性,且原告并未实际使用过“广云贡饼”商标,法院基于广东茶业公司的商业经营活动,以及广东茶业公司与其普洱饼茶商品之间通过“广云贡饼”已实际建立起稳固“联系”的客观商业实践,认定“广云贡饼”属于广东茶叶公司已经使用并有一定影响的商标,进而阻却了他人注册的行为。这一观点可能与第32条后段要求的通过主体可归因的使用形成具体信用的保护有所相悖。笔者认为对于该案较为妥当的法律适用可能是:在商标注册日之前,在消费者间广东茶业公司与其普洱饼茶

商品之间通过“广云贡饼”已实际建立起稳固“联系”的客观商业实践,如果允许他人注册“广云贡饼”商标,将会使消费者业已形成的稳固认知受到损害,同时他人抢先注册市场上已经形成稳定联系的商标本身,就在很大程度上构成了对诚信原则的违反,因此,可以适用《商标法》第10条第1款第8项中的“其他不良影响”阻却在后商标注册<sup>④</sup>。这样的法律适用,在撤销在后注册的基础上,仍保留了广东茶叶公司继续注册“广云贡饼”的权利。如果发现在后注册人存在妨害他人正当经营活动等不正当目的的话,也可以适用《商标法》第44条第1款中的“其他不正当手段取得注册”规定。

对于第32条后段的解释还涉及《商标法》第44条与45条有关绝对无效事由与相对无效事由在除斥期间规定上的区别。在第44条中除列举第10、11、12条外,尚规定了“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”作为绝对无效事由<sup>⑤</sup>。而第45条规定第13条第2款与第32条作为相对无效事由,在商标

① 北京市高级人民法院行政判决书(2013)高行终字第567号。

② 北京市第一中级人民法院行政判决书(2012)一中知行初字第107号。

③ 最高人民法院行政裁定书(2013)知行字第40号。

④ “微信商标案”一审判决中适用了该理由(北京知识产权法院行政判决书(2014)京知行初字第67号),但与本案不同的是微信商标在注册日之前腾讯公司并未使消费者形成其与产品间的稳固“联系”。这种适用在学界引起了广泛争议,特别是有学者指出“不良影响”应仅仅限于标志或其构成要素本身,与标志的使用行为无关(见于邓宏光《商标授权确权程序中的公告利益与不良影响——以“微信”案为例》,《知识产权》2015年第4期,第53-60页)。而以社会公众普遍将“微信”与腾讯相联系,是“社会公众的稳定认知利益”,但“稳定认知利益”并不是商标法体系承认的公共利益,不应适用“不良影响”条款的观点(参见马一德《商标注册“不良影响”条款的适用》,《中国法学》2016年第2期,第225-237页)。对这一尚未形成定论的问题,从日本法经验来看,《日本商标法》第4条第1款第15项规定了“与他人业务所属商品或服务产生混淆之虞的商标”不能获得商标注册,因此,在日本可以通过这一规定解决“广云贡饼案”所涉及的,尽管在先使用人并没有实际使用某一标识,但只要他人就这一标识的注册行为造成消费者对商品来源的混淆之虞,就可以阻却在后商标注册。由于在立法论上我国商标法中不存在这样的条款,因此,笔者选择了仍处在争论中的“不良影响”条款,试图解决这一问题。从另一方面看,他人抢先注册市场上已经形成稳定联系的商标本身,就在很大程度上构成了对诚信原则的违反,而探寻《商标法》第10条第1款第8项“其他不良影响”与第44条第1款“其他不正当手段”之间在解释论上的关联性将是解决现有注册主义弊端的可行之路。事实上,在日本司法实践中也存在扩大“公序良俗”条款《日本商标法》第4条第1款第7项)的适用范围,将某些特定民事权益纳入其中(详细介绍请参考〔日〕山田威一郎《商標法における公序良俗概念の拡大》,《知財管理》2001年第51卷第12号,第1870页)。

⑤ 全国人大常委会法制工作委员会编写的《中华人民共和国商标法释义》指出《商标法》第41条第1款规定了两种导致商标注册不当的情况,即一种是违反该法第10条、第11条、第12条的情况,另一种是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的情况。参见卞耀武主编《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2002年版,第103页。

注册后五年内不主张的话,则丧失主张的权利。此外还规定了对恶意注册的驰名商标所有人不受五年的时间限制。其中第44条中的“不正当手段”并不意味着转致了《商标法》上不同法条中相同概念(不正当手段)的效果。两规定分别体现了使用与诚信两种不同原理在注册主义下发挥弥补注册主义弊端的功能。在《授权确权意见》第19条中指出该款所规定的“不正当手段”是作为禁止商标注册绝对事由的损害公共秩序或公共利益,或妨碍商标注册管理秩序的行为,对于仅涉及损害特定民事权益的情形则排除该条款之适用。但如果从诚实信用原则的角度出发,申请人基于进行不正当竞争、谋取非法利益之目的恶意申请商标注册的破坏市场秩序、损害他人合法权益的行为也应纳入规制范围<sup>①</sup>。此外,对绝对无效事由与相对无效事由的区分是否以恶意或不正当手段为标准不无疑问。笔者认为应以相关公众的认识程度为标准,因此,对第45条后段上的“恶意”应做扩大化解释,只要达到第13条第2款上未注册驰名商标的阻却要件的,就应该认定是“恶意”,因此,实质上否定对未注册驰名商标上的除斥期间规定。而对第44条上的“以欺骗手段或者其他不正当手段”应重点考察行为目的的恶意,有效弥补注册主义的弊端。

#### 四、结语

我国法在未注册商标规范效力的制度构成上体现出依据使用所产生的影响力不同而构建体系化理解的特点。具体来说,在未注册商标达到“驰名”状态下,赋予其在全国范围内的排他性效力,因此,未注册驰名商标使用人可以在相同或类似商品范围内针对近似商标在混淆范围内行使排他权,同时也可以阻却他人就未注册驰名商标的注册,且不受五年除斥期

间的限制;在未达到“驰名”状态,而是在某个较大的经济圈或相邻数省内具有一定影响的情况下,仅赋予其阻却他人注册该商标,并保留自身就该商标进行注册的权利。阻却他人注册的权利在他人商标注册后五年内不行使的话将导致注册商标永续存在,未注册驰名商标使用人仅能行使在先使用抗辩权。而未注册驰名商标使用人在尚未注册前不享有针对超出该一定影响区域范围排除他人使用商标的权利;而《反法》上对于知名商品特有名称等的保护,其知名范围仅限于某一特定区域范围,在该范围内的未注册商标使用人不享有阻却他人就该商标注册的权利,仅可以在该地域范围内对他人商标使用行为行使排他权。《反法》上的保护范围应当与《商标法》第59条第3款上的“一定影响”进行相同理解,因此,对于商标法上不同规范(第32条后段与第59条第3款)间相同的用语“有一定影响”)应该做不同理解。此外,对《反法》下未注册商标使用人的排他权行使,尽管《商标法》中没有规定注册商标权人的注册商标使用抗辩,但是应该承认在双方加注区别标记的基础上,在该一定区域范围内两者的共存现象。

<sup>①</sup> 对于恶意的具体判断可以参考《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》第9条规定的类型,即被投诉的域名持有人具有下列情形之一的,其行为构成恶意注册或者使用域名:(一)注册或受让域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让该域名,以获取不正当利益;(二)多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名,以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志;(三)注册或者受让域名是为了损害投诉人的声誉,破坏投诉人正常的业务活动,或者混淆与投诉人之间的区别,误导公众;(四)其他恶意的情形。

#### 参 考 文 献

- (1)〔日〕田村善之. 商標法概説(M). 东京:有斐閣,2000.
- (2)〔日〕渋谷達紀. 商標法の理論(M). 东京:東京大学出版社,1973.
- (3)王太平. 商标侵权的判断标准:相似性与混淆可能性之关系(J). 法学研究,2014(6):162-180.
- (4)李扬. 商标法中在先权利的知识产权法解释(J). 法律科学,2006(5):41-50.
- (5)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.
- (6)孔祥俊,夏君丽,周云川. 《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》理解与适用(J). 人民司法,2010(11):21-29.
- (7)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(J). 知识产权,2011(9):3-11.
- (8)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(J). 中外法学,2014(5):1358-1373.

(本文责任编辑 焦和平)