

商标在先使用权抗辩研究

季 晨

青岛大学法学院, 山东 青岛

收稿日期: 2024年5月15日; 录用日期: 2024年5月27日; 发布日期: 2024年7月24日

摘 要

商标在先使用权是商标在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。但在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。商标在先使用权抗辩制度的确立, 体现了在商标注册制度的基本框架之下, 立法者对商标权本质和价值的回归与尊重。而若干司法裁判的积极探索, 使商标在先使用权抗辩制度的适用条件愈加清晰和细化, 并将推动注册原则与使用原则在商标法框架下的良好融合。

关键词

商标权, 不正当竞争, 在先使用权抗辩

Study on Defense of Trademark Prior Use Right

Chen Ji

School of Law, Qingdao University, Qingdao Shandong

Received: May 15th, 2024; accepted: May 27th, 2024; published: Jul. 24th, 2024

Abstract

The prior use right of a trademark is a defense right of the prior user against the exclusive right of the registered trademark owner. From a positive perspective, after the trademark registrant obtains the trademark registration, the prior user can still continue to use the trademark. But prior use by the prior user should be prior to the trademark registrant, and subjectively it is in good faith. Prior use must be continuous and the mark has gained some influence, and continued use must also be within the original scope. The establishment of the trademark prior use right defense system reflects the legislator's return and respect for the essence and value of trademark rights

文章引用: 季晨. 商标在先使用权抗辩研究[J]. 法学, 2024, 12(7): 4555-4558.

DOI: 10.12677/ojs.2024.127650

within the basic framework of the trademark registration system. The active exploration of several judicial rulings has made the application conditions of the trademark prior use right defense system clearer and more refined, and will promote the good integration of registration principles and use principles within the framework of trademark law.

Keywords

Trademark Rights, Unfair Competition, Defense of Prior Right of Use

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

商标作为企业经营活动的核心符号，不仅代表着产品或服务的品质和特色，更是企业无形资产的重要组成部分。在我国，商标侵权纠纷在知识产权案件中占据显著地位，且赔偿金额呈现上升趋势，这反映了企业日益重视商标权益的保护，并倾向于通过法律手段来维护其合法权益。因此，商标法的重要性不言而喻。2001年，我国《商标法》经历了第三次修改，其中引人瞩目的变化之一是引入了商标在先使用权制度。这一制度的设立，旨在平衡商标权人与在先使用人之间的利益，确保公平竞争的市场环境。

2. 商标在先使用抗辩权的概述

从体系化的解释方法来看，《商标法》形成的过程其实是将商标所带来的各种利益在法律上加以表达的过程，《商标法》第59条的立法逻辑看，前两条是关于商标构成要素正当使用问题的规定，由此，立法者将商标在先使用权问题设在正当使用抗辩之中的目的，是将其作为不侵害商标权的抗辩事由之一。商标制度始终关注的是商标通过实际的商业使用所产生的对于特定商业来源的识别和区分功能，在衡平法上获得了和著作权或商誉相似的财产地位。所以，商标保护的是商标注册人因使用商标而在商品上凝结的商誉，商标的价值在于商标的使用，商标的使用对于商标权的产生具有第一性的意义。美国的联邦法院曾经更是明确宣示了商标权的取得原则是：只能通过在先使用获得。随着市场经济的发展，我国商标法也逐步接受了使用原则中所包含的一些理念并进行了相应的制度设计。

3. 商标在先使用抗辩权的适用条件

2014年，商标法新增在先商标具有抗辩权条款，即《商标法》第59条第三款。根据此条款的规定，在后使用人申请注册商标之前，若先使用人使用了与注册商标相同或者近似的并且比较出名的用在类似商品上的商标，符合一定条件时，商标先使用人可以取得对商标后使用人的继续使用抗辩权。

(一) 时间上的在先性

如果商标使用人想取得其使用商标的在先使用抗辩权，那么其使用行为便应早于商标在后申请注册人的申请注册时间，这不仅是法律明文规定的，也是为一般人所认为的。而时间上“在先性”的参照日的确定有一定的争议，这个争议的原因在于关于商标注册的时间节点分为商标申请日、商标审查日、商标公告日以及注册日等。在理论以及实践中，将判断在先商标使用人使用其商标的行为是否具有时间上的“在先性”分为以下两种情况。

第一，在法律实践中，一般以商标使用人的实际使用行为是否早于商标注册人的注册申请日为标准，

作为判断使用行为“在先性”的标准。这是有原因的，在商标注册申请人提交商标注册申请书之前，一般属于单向的意思表示且是不公开的秘密行为，所以第三人无法得知其注册行为。而商标注册申请日之后，第三人便有机会得知另有其人对其商标进行商标注册或者是使用，因此，商标使用行为的“在先性”的时间节点应是商标申请注册之日^[1]。

第二，如果在后商标注册申请人申请该商标注册前已将其商标实际投入使用，那么判断使用商标的“在先性”还考量后在后商标注册申请人的使用之日。既然商标在先使用行为可以成为商标在先使用的判断标准，那么其判断标准就不应仅适用于“在先使用人”，若商标注册申请人在申请商标注册日之前便使用其商标，则应该将使用之日比较，用来判断时间上的先后。商标取得的一般原则为登记即注册原则，但是这样容易出现恶意抢先注册商标从而不正当的获取利益的行为，无法实现保护商标的立法目的。因此为了更好的实现对商标使用人的保护，鼓励商标使用人积极进行商标注册，在商标注册原则与使用原则之间进行利益平衡，保护更大部分人的利益，将商标注册申请人申请注册商标之前的实际使用行为也纳入识别商标使用时间的标准之一。

(二) 在先使用人的善意性

《商标法》第 59 条第 3 款虽然并未对“在先使用行为需基于善意”作出明确表述，但理论界和实务界均普遍认为，仅有善意的在先使用行为才能够成为商标在先使用权抗辩成立的事实基础。对此笔者认为，作为商标注册原则之下的有限例外，商标在先使用权抗辩制度的目的，旨在弥补绝对的注册原则因忽视先使用行为已经产生的合法权益，而导显失公平的结果。具体而言，商标的在先使用人之所以获得了有条件的使用权益，主要是商标法对商标使用行为和商标注册行为进行了利益衡量的结果，即为避免商标注册制度在追求稳定和效率价值的同时，过分牺牲和背离了商标所应当具有和发挥的制度价值和功能^[2]。但之所以能够进行“利益”衡量，是基于两种利益之间具有大致相同的正当性基础，如果在先使用者的使用行为具有明显的不正当性或攀附目的，缺乏合法性的使用行为当然不能获得法律的保护，更不能产生对抗注册商标权利人侵权主张的效力。

(三) 在先使用的影响力

根据我国法律，商标的取得以注册登记为一般原则，未经注册的商标人取得商标使用权前需要满足一定的条件。因为我国《商标法》的设立主要是为了保护商标使用人的利益，若商标在注册申请之前，已由前使用人积累了“一定影响”，商标上已有商誉以及影响力的积累，则应保护在先使用人的利益。

“一定影响”一词具有非常重要的意义，它既是商标在先使用权条款适用的基础，也是该条款适用不可或缺的要件。商标权利的取得，有两种途径：注册与使用。在我国，商标通过注册程序的结果是产生注册商标专有权利，其中包括了商标专用权、排他使用权、许可权、出质权等。而对于未经过注册程序的商标，想要获得商标法“有限”的保护，只有通过使用产生影响力，达到法律规定的“一定影响”，即有条件受保护的程度。“有条件受保护”的条件便是：商标必须成为一定地域范围内的驰名商标。如果是不具备一定影响力且没有经过注册程序的普通商标，一般不具备被商标法律保护的商业信誉，商标在先使用权也就无从产生。况且，如果商标在先使用权抗辩未给在先使用的未注册商标赋予一定条件的话，则无疑会扩大未注册商标的保护范围，难免损害到注册商标的合法权益，影响我国商标注册取得制度的公信力^[3]。因此，为更好地平衡注册商标与未注册商标的合法权益，“一定影响”这一要件在商标在先使用权条款中必不可少，是其适用的基础性要件。

4. 商标在先使用抗辩权的限制

商标在先使用权抗辩虽然保护了在先使用人的利益，弥补了商标注册制度产生的一系列问题，为了使注册商标人和在先使用人之间的利益得到平衡，必须对其使用进行一定程度的限制。

(一) 在原使用范围内使用

根据新修订的《商标法》第五十九条第三款规定,他人取得注册商标专用权后,在先使用人只能在原有的范围内继续使用商标,由此可见,在先使用人的使用行为只能以该商标的原始适用范围为限,而超过原有范围的使用将造成侵权的结果。那关键在于该如何界定原有范围呢?原有范围主要应该从下面几个方面考虑。第一,在先商标只能在原先的商品和服务上使用,不能对使用范围进行扩大。一旦超过了原先的使用范围,无疑打翻了在先使用权和注册商标权的天平,侵犯了注册商标人的合法权利。第二,不得对在先商标的图案、色彩、文字、造型等进行改变,但附加适当标识与已经注册的商标相区分而进行的改变除外。如果在先权利人改变了商标本身,会产生下面两种结果。一是修改后的商标与注册商标完全不同,那么在先使用人对该商标的使用便不会再涉及侵犯商标权的问题,而在此时,在先使用抗辩权针对此种情形再无意义。二是修改后的商标仍然与注册商标相同或近似,仍然无法对两者进行明确的区分,这种修改容易引起公众的混淆[4]。

(二) 附加适当区别标记

《商标法》的核心在于保护商标权人的商标专用权,防止消费者因为商标的使用问题而产生不应有的损失,维护公平有序的市场经济秩序。由于在相同或者近似的商品上,在先使用人和注册商标人都会使用相同或者近似的商标,为了使消费者免受困扰,可以要求在先使用人在其商品或服务上附加适当的区别性标识。那么到底什么是适当的区别性标识呢?根据《商标法》第59条第3款要求在先使用人负担附加适当的区别性标识的义务,应当理解为以相关公众的一般注意力判断,能够明确将在先使用人使用在先商标和注册商标区分开来并且不会是公众产生混淆的标识。由此可见,其一,适当区别性标识的判断主体是相关公众,因为其主要作用在于避免使相关公众对在先商标的使用产生混淆从而产生一定的损失[5]。其二,适当区别性标识的判断原则是相关公众的普通注意力原则、隔离观察原则和整体观察原则。其三,适当区别性标识的标注方法主要是商标在先使用人在其商品、包装或者装潢上或者服务场所上,使用较为显著的文字或者标志明确说明该商品或者服务与注册商标人的商品、服务不存在任何关系。

5. 结语

商标在先使用权抗辩制度是《商标法》修改过程中新增的一项重要法律规定,它在某些程度上弥补了商标注册制度带来的一些缺憾。善意的在先使用人通过在先使用权抗辩制度,获得了在原有范围内与注册商标专用权人一同使用特定标识的权利,在一定程度上避免了已经与特定标识建立产源识别关系的在先使用者,仅因未及时提出商标注册申请而可能面对的不公平的情形。综上所述,商标在先使用权抗辩制度是《商标法》修改过程中的一项重要成果,它不仅弥补了商标注册制度的不足,还体现了对商标本质与价值的尊重,对于维护公平有序的市场竞争秩序和构建诚实守信的社会经济环境具有重要意义。

参考文献

- [1] 王莲峰. 商标先用权规则的法律适用——兼评新《商标法》第59条第3款[J]. 法学研究, 2014(3): 12-16.
- [2] 杜颖. 商标先用权解读《商标法》第59条第3款的理解与适用[J]. 中外法学, 2014, 26(5): 1358-1373.
- [3] 李雨峰, 倪朱亮. 寻求公平与秩序: 商标法上的共存制度研究[J]. 知识产权, 2012(6): 3-15.
- [4] 汪泽. 论商标在先使用权[J]. 中华商标, 2003(3): 37-39.
- [5] 辜凌云. “商标在先使用抗辩”规范结构反思与分析框架塑造[J]. 知识产权, 2023(5): 89-102.