

Expertise Makes It
Possible

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

商标注册、使用与诚信的关系及价值判断 [1] (2016)

日期: 2016.09.16

@Wanhuida Intellectual Property

www.wanhuida.com

Expertise Makes It Possible

商标注册、使用与诚信的关系及价值判断[1]（2016）

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

商标权利的取得经历了使用在先注册在先的演变。虽各有利弊，但注册制度的高效、明晰最终取得了胜利。当然，为了避免注册原则过于绝对可能导致的问题，后来又发展出一系列的限制，例如：申请日商标必须显著的限制，在先商标可以继续使用，商标注册以后必须使用，中间商标申请在特定情况下可以有效，以及恶意注册商标无效。

一、从使用在先原则到注册在先原则

（一）使用在先原则的起源

“使用在先原则”主要是注册制度以前的商标使用取得制度。商标要用于区别商品的来源，怎么来区别呢？你一定要把例如“农夫山泉”这几个字贴在商品上，这样才能让消费者下一次购买的时候记住“农夫山泉”这几个字。那么，大家认为“农夫山泉”这几个字归谁呢？应该就是归最早把“农夫山泉”这几个字与矿泉水结合起来的这个人，这就是“使用在先”原则。这在一定意义上与我们去餐馆吃饭是一样的：先到先得，你去了，有空位，我们就坐下开始吃。你去了，位子都占满了，那就没办法了，只有等人家吃完了你再吃。这个制度显然有它的合理性。因为你去了以后，人家没来，你来了，当然就该你吃了。

其实，在美国没有成文商标法的时候，是用普通法来对商标进行保护的，即任何人没有权利把自己的东西说成别人的东西。它的原理和做法其实很简单。在一定意义上讲，谁先占有，一般这个问题就能解决。因为美国很大，东部、西部隔的很远，如果两个人在两个不同的地方用同一个标记指示同一种商品的时候，两者是可以并存的，可以互不相干。这两者其实是没有什么关系的。因为100多年前，商品的流通不可能那么大那么宽，你的商品就在你的范围卖，所以，当时美国最高法院的解决方法就是，如果没有故意摹仿另一方，那么这两个商标可以共存[1]。

现在，在中国也很可能出现这种情况，例如海南岛的人并不知道黑龙江有一个同样的商标。当这种情况出现时，正常的情况是大家井水不犯河水。但有时候往往会因为不断发展，最后大家都把生意做到北京来了，甚至可能海南岛的人把东西卖到黑龙江去，这个时候问题可能就比较大了。这在我国《反不正当竞争法》的司法解释中也有规定，“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的不正当竞争行为。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，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持。”[2]这实际上也是对未注册商标的一种保护，谁先用，用到一定知名度，就可以受到保护。

不知道大家有没有吃过“老干妈”辣椒酱。最开始是贵州公司使用老干妈的商标的，后来湖南也有了老干妈，再后来这两家就打起来了，在北京形成了一场诉讼，争夺老干妈的权利归属。其实老干妈本身不具有显著性，申请商标申请不下来，但由于一直在用，事实上形成了识别的作用[3]。为了解决这个问题，《反不正当竞争法》司法解释第一条第二款首先指出，如果“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的不正当竞争行为”。正如我们刚才所说的。

但如果“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，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持”。比如贵州老干妈可以要求湖南老干妈必须标明“湖南老干妈”，这样能起到一定的区别作用。但其实这样的方式对双方来讲都是一件很头疼的事情。对贵州老干妈来讲，即使加上“湖南”，也并不能起到明显的区别作用。比如大众，有一汽大众、上海大众，我们还是会觉得它们是一家的，最多是一种分支机构关系。所以，加一个所谓的区别标志，是没有办法的办法，并不是很理想的方式。但是，另一方可以说，我并不知道你先有了这个商标，所以我用了，我也觉得很无辜。在前的认为你加完了也没有区别开，在后的认为我为什么要加，我加都不想加，也觉得很委屈。所以，在这种情况下，在先使用的人获得的权利，表面上看是很公平的，很正义的，但是，往往会产生一种大家都不满意的后

果。就好比说你现在到餐馆去，餐馆告诉你，我不给你留座位，来了再说，你会觉得这个餐馆真好，它们不会给没去的人留着座位，只给去了的人饭吃。但是，从历史的发展来看，大家慢慢意识到，这种方式有它的弊端在里面。这样才有了注册制度。

（二）注册在先原则的兴起

其实，注册制度最早的产生地不是在别的地方，就是在香港[4]。1873年，香港就制定了《商标条例》，其中提到，要提供商标曾经使用的证据。以前1862年制定的条例规定得很费劲，费时，费力，费钱。这是使用制度带来的问题，比较麻烦。那时候交通很不方便，为了证明在先使用，要坐船，需要几个月，是很麻烦的事情。所以，香港率先建立了注册制度，谁先注册就把权利给谁。

1875年，英国的本土才通过了英国自己的《商标法》，也采取了这个制度。当然，英国是双轨制。就是说，你先去了，去了也可以。你没去，注册了也可以。这两个是并行的。但是，它确立了“仅仅是先申请注册的也可以获得权利”的规则，这一点具有里程碑的意义。所以，这个商标是它有了商标法以后注册的第一个商标，而且现在仍然有效。大家这样看这个商标可能不是很熟悉，我给大家看一幅名叫《女神游乐厅酒吧》的马奈的画，画的是酒吧里的一个服务员，左下角和右下角就有这个三角牌的啤酒。所以可以说这个商标很有名，从那个时候到现在一直都还有。大家去英国，你还可以尝试去要这个牌子的啤酒。这就说明它的注册一直延续了下来。

其实，我们在清朝搞过一个《商标注册试办章程》，后来清朝很快就灭亡了，北洋政府制定的商标法也是采取了注册制度。当时我们国家注册的第一个商标，应该就是“兵船”牌面粉，是荣氏家族注册的一个商标。当然那个商标没有像三角牌这个商标一样一直延续下来。现在它已经消失了。

这个制度得到了很多国家的认可。我们举一个最新的例子。在上世纪九十年代，欧洲共同体的《商标条例》第6条就明确规定了“共同体商标应通过注册取得”[5]。当时欧共有15个成员国，现在发展到了28个成员国，这28个国家的法律制度都是不一样的，后来统一规定采取注册制度，是有它的道理的。2015年，欧盟修改商标法的时候，在第9条增加的一个词，就是把之前共同体商标赋予专有权利改为欧洲商标的“注册”赋予专有权，这就使得文意和前面第6条完全接上，意思变得更清楚，注册的价值也就明确无疑了。

我们来看我国的《商标法》，从清朝、民国、建国到最新的《商标法》，我们一贯是以商标的注册确定商标的所有权。《商标法》修改以后，有几条非常有意思：第94条不是新的，商标局设置《商标注册簿》，这是商标局最主要的职责。我们要找一个信得过的公权机关，在它那里留一个底档，它说这个商标注册了，这个商标就注册了。就好比我们去餐馆拿号。你要找到前台小姐给你记下来，她那里有一个登记本说你是先来的，给你一张条，到你了你就去。如果人人都发条，那大家就要打架了。所以，商标局就保证要有一个最原始的记录，即谁先来谁后来。一旦中间出了问题，以注册簿为准。这次增加了第95条，即“商标注册证也是证明商标注册的一个依据”。但商标局的工作有可能会出现问题，即拿到商标注册证的人未必是真正注册商标的人，尤其是在修改以前的《商标法》中，因为商标申请中存在异议，如果异议不成立，异议人没有提出复审的话，商标局就应当注册。但如果这时候提出复审，中间工作衔接不是很及时的话，商标局有可能会认为没有人提复审，它就把这个商标注册证发出去了，实际上却提了复审。这时候就会出现错位。不应该注册的商标反而拿到了注册证。现在这一条就解决了这个问题。如果有矛盾的话，就以商标注册簿为准。这一条是借鉴了物权法中关于房产的规定，即“房产证跟登记簿发生冲突时以登记簿为准”；我觉得最重要的是第96条中明确规定了商标注册以后，推定公众已经知道或者应当知道，这是注册获得的最大的一个好处，也就是公示公信。有了这个以后，其他人再说我不知道就没有道理了。海南岛的人不能再说黑龙江的注册商标我不知道，因为通过查公告是可以知道的。就不能再说我用了你不让我再用，我很冤枉。你有什么好冤枉的，从它公告之日起，你就应该知道这个商标不能用了，你就可以及时采取措施。

再看美国。刚才我们说美国是依据使用在先来确定归属，但它现在也意识到了这样规定的弊端，它的产业界呼吁改变这一做法。1988年，它终于找到了一个办法，就是“意图使用制度”。在此之前，申请商标必须有使用，必须拿出使用证据再来申请注册。这时候注册会有一些好处，但是总体来讲，注册要晚于使用。因为大家会觉得我在不知道有没有冲突的时候就开始使用风险很大。后来就变成了我先申请，我说我要用，申请以后的若干时间（最长可以到三年），等于半年可以延续，就是说，我说我马上就要用，如果半年到了还没有用，可以再等等，一直到三年。但是，到了三年以后始终没有用的话，这次申请就作废，就没有这个申请日了，一切归零。但是，如果在三年之中用了这个商标，这个注册证就可以发给你。而且，最关键的是，从登记的申请之日起就会获得全国性的优先权[6]。大家说美国人玩了一个花招也好，做了一个变通也罢，其实这与我们的三年不使用的制度非常近似。等于先把申请放在那个地方，然后给你三年的缓冲期来兑现你的使用。如果实在不兑现就撤销掉。如果兑现了，效力从申请之日起算。中国比他们还更宽松一点。比如，申请完了大概一年左右给你发注册证，发了注册证你有三年的时间使用，如果不使用就把商标撤销，这中间有一定的可比性，这样一来，注册的效果就体现出来了。

在欧洲商标条例中专门有一条说欧洲商标的权利应当从注册公告之日起才可以对抗第三方，就是说，从申请到注册这之间可能有几个月到一年的时间，等注册公告以后，其他人就不能再用了，但是，它加了一个申请之后的临时保护[7]，就是申请之后如果进行了公告，那么申请公告（注意不是注册公告）之后的行为就可以起诉了。这个起诉不是马上判，会等到商标注册下来以后，因为有可能商标因为异议没有注册成功，这段时间的行为也会成为违法行为。这是一种临时保护。

法国的《商标法》更厉害[8]，一方面它讲申请公告前的行为不认为是侵权行为，这与欧盟商标法的规定是一样的。然而，它的但书规定，如果你拿出了申请的证明，比如申请的受理通知书，去通知侵权嫌疑人，让其停止使用，因为我已经申请商标了。我虽然没有通过申请的普遍公告来通知你，但我通过一个对你的特定公示，警告你别用，这个行为就是一个可以追溯的行为。法国这个规定最大限度的保护了申请人。一旦申请了以后，就会在市场上获得一个及时的保护。谁要再用，我就告诉他，要不就等到商标局公告以后就不能用了。如果商标局还没公告我就已经看不下去了，我就直接上门去通知他说你别用了，我已经申请了。这就给申请带来了一个很大的好处。

因此，欧洲商标条例中就规定第16条至23条中所有关于转让、抵押、许可等一些规定，都适用于商标的申请。这样一来，商标申请就获得了一种财产上的地位，商标注册申请就有了价值。我们来看一个实际的案例，涉及到一个百威的商标。大家都知道百威是捷克的一个地名，以生产啤酒著名。有些人移民到美国以后成立了百威啤酒公司。可能大家更多知道的是美国的百威。其实在欧洲，捷克的百威很有名。1981年，美国的百威在葡萄牙申请了一个商标。1986年，葡萄牙和捷克签订了一个地理标志保护协定，并以此协定不让美国注册商标。为此，美国百威动用所有的资源，把案子打到了欧洲人权法院[9]。大家可能会觉得这有点小题大做。但这对于他们来说是很自然的，因为它们觉得财产权是人权最主要的内容，而商标申请就是一种财产权。这个观点最终得到了法院的认可。

这样，商标申请就带来了一些后果。其中之一就是对混淆的判断。商标有了申请日以后，就可以分在先在后，或者说比较容易分在先在后，有了这个时间点以后，我们的《商标法》的第57条第一项、第二项做了一个区分，第一项是说商品相同商标也相同的情况下，直接就构成侵权，不要求去证明有没有混淆，第二项强调如果是同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，需要再证明一个混淆。但是这个混淆是在什么时间点上的混淆呢？其实是在申请日的混淆。

混淆会出现不同的情况。比如，在先和在后的商标知名度都不高，比较的难度就不是很大，因为没有其他因素的干扰，就可以按照通常的判断来认定混淆。如果在先的商标知名度比较高，在后的商标知名度比较低，认定混淆时就更容易，即在后商标搭在先商标的车。但是反过来，如果前面的商标知名度小，后面的知名度大，比如我们遇到的“蓝色风暴”那种案子[10]，我们叫做反向混淆。就是说大家不会把百事可乐蓝色风暴误认为先注册的小商品，反而大家会认为先注册的小商品是百事可乐的产品，产生反向混淆，这也应该受到制止。这是美国的一个反向混淆的案例——Bigfoot案[11]。当时固特异（Goodyear）用了一个商标，叫Bigfoot。但其在它之前就已经有一个商标注册了。因为固特异财大气粗执意这么用，结果它的影响比在先使用的商标影响还要大，在先商标权利人向法院起诉。固特异就说我没有仿制在先商标的恶意，法院说那不管，你这样用了以后弄得前面的商标没法用了。所以你得消除影响。这是关于反向混淆的一个有名的案例。

传统意义上的混淆通常指正向混淆，即在后商标与在先商标发生混淆，而反向混淆指的在先商标与在后商标发生混淆。但消费者在购物时可能先发现在后注册的商标，所以这时候在先商标就可能被在后商标给混同了，这就意味着在后商标的使用情况及其对商标所承载的商誉的控制，将会影响在先商标的商标质量，因为它做的好，人家觉得我占了人家的便宜；它做的不好，我的商誉又受影响——总之我失去了对商标的控制，因为商家没有别的追求，它只希望自己被消费者当做一个独立的商品或服务提供者，即把我当成我。反向混淆和一般的混淆没有区别，所以TRIPS协议就没有规定“混淆”究竟是在先的混淆在后的，还是在后的混淆在先，它只说“两者混淆了”，那么就发生商标侵权而来。所以混淆是不应当有方向性的。正向混淆和方向混淆在法律上是没有意义的。

侵权行为能不能产生权利呢？我们来看看欧盟关于牛仔褲兜花纹的一个案例[12]。具体案情是，Levi's牛仔褲后兜上有一个图案，已经注册成商标，最初它发现有人使用这个图案就去起诉他，但由于审理时间比较长，在此间就发生了很多事情，越来越多的人在兜上使用这个图案。以至于市面上就比较淡化了这个商标。甚至它的显著性现在都可能存疑了。这时候被告就来劲了，他说你看现在大家都不认为这是个商标，你现在还告我，我现在其实没有责任。后来法院对此做了一个判断。法院说我不能助长你的这种非法行为，因为本身就是有责任的，甚至你还助长这种行为，因此对这种行为应当以侵权行为发生的时间来看是不是构成侵权，而不是今天用的人多了再看。这有点法不责众的意思，是不妥的。因为这如果成立的话，那就会意味着任何一件事情，大家一起上，大家一起用或者一起给它拖住，用的人多了就不犯法了。它的意思是说，用的第一个就该告诉他，你用是违法的，哪怕后面用的人越来越多，你还是违法的。所以欧盟法院坚持了商标注册的原则。

我国也有类似事情的发生。比如“荣华月饼”这个案子。“荣华”当时是一个1989年就注册的糖果的商标，香港的荣华月饼到大陆来以后也想注册商标，但是注册不下来，但它仍然继续使用，后来顺德的一个自然人把商标买过来了，买过来以后就跟香港的公司打起来了，香港荣华月饼就提出，我已经是一个知名商品特有名称，甚至是个驰名商标（当时一审法院东莞法院就判它是驰名商标。二审法院广东高院没判它是驰名商标，但判的是知名商品特有名称）。为这个事情打到最高人民法院以后，法院认为，人家已经有注册商标的情况下，不可能再出现一个知名商品特有名称[13]。如果承认这个的话，会损害注册制度的基本价值。这个观点是正确的。

但是在服务大局的这个意见里面[14]，提出了“对于注册使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成自身的相关公众群体的商标，不能轻率地予以撤销”。这里面就不再说在后商标是什么时候开始形成所谓的自己的相关公众群体、市场声誉。在文化大繁荣这个意见里，最高人民法院提到“要妥善处理最大限度划清商业标识之间的边界与特殊情况下允许构成要素近似商标之间适当共存的关系。相关商标均具有较高知名度，或者相关商标的共存是特殊条件下形成时，认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定[15]”，较高知名度似乎是和历史原因平行的一个共存理由。

大家注意这里的共存和美国法院讲的共存是不一样的，那个共存说的是异地共存，这是相对容易的。但这里问题就更严重，这里没有讲商标是因为什么原因取得了较高知名度。待会我们还要讲到，在先使用的商标相对注册而言我们怎么规制它。所以，北京市高级人民法院在授权确权的这个指南里讲到“当事人主张其尚未获准注册的诉争商标经过使用已经形成稳定的市场秩序能够与引证商标相区分，但不能证明其诉争商标在引证商标申请日前已持续使用的，不予支持”[16]。这就说明，北京的法院已经意识到，不能简单地因为已经用了的证据就当然可以获得注册，还得证明在引证商标申请日前已经使用，这与最高人民法院的标准其实是有所区别的。

最高法院最近在福联升一案中指出[17]，“在再审申请人作为同业竞争者明知或者应知引证商标具有较高知名度和显著性，仍然恶意申请注册、使用与之近似的被异议商标的情形下，如果仍然承认再审申请人此种行为所形成的所谓市场秩序或知名度，无异于鼓励同业竞争者违背诚实信用原则，罔顾他人合法在先权利，强行将其恶意申请的商标做大、做强”。已经不是无差别对待被告商标的知名度因素了。

二、注册商标可能受到的五个限制

（一）申请日商标必须显著对注册商标的限制

申请日恒定对申请后才产生的显著性会有什么影响呢？这在欧盟也有一个案例。就是涉及到Pure Digital[18]这个商标。这个商标在申请时不太显著，Pure Digital更像一个叙述性的词汇，是不能注册的。但由于它的使用、宣传，以至于在申请后产生了一定显著性，申请人就说，在申请以后事实上已经获得显著性了，为什么不给我注册呢？欧盟的法院认为，之所以不给他注册，是考虑到这中间万一有特殊的情况发生。比如青岛啤酒在1月1号申请了一个叫做“青岛”啤酒的商标，但是过了一年才获得显著性。因为地名本身是不能获得注册的。假定地名在经过注册获得使用性以后可以注册，假定这时又有人申请了一个“青鸟”牌啤酒，正常情况下，它申请的这天青岛啤酒还没有获得显著性，青鸟啤酒就觉得那我应该获得注册，虽然我的申请日晚于青岛啤酒的申请日，但这会儿就把申请日占下来是不合适的。所以法院支持了青鸟的观点。法院认为这会儿你才获得显著性，却把获得显著性之前申请的商标给挡住了是不合理的，所以在这种情况下就不承认它的显著性。不过，如果当时的申请如果没有被驳回从而获得了注册，欧盟商标法也允许不再追究最初的“原罪”，即不再宣布该商标的注册无效。至于由此可能产生的不合理，则通过下面我们会讲到的第四项规则去限制。

还有一个案例是申请之后显著性丧失。同样的逻辑，如果申请后取得的显著性都不予承认，那申请后丧失显著性就更不能获得注册。比如Flugborse案[19]。在我国也有类似的情况，以“金骏眉”案为例[20]，“金骏眉”本来是一个未注册商标，但因各方争议，该商标申请后迟迟未被注册登记，导致这期间其发生淡化。北京高级人民法院对认为，判断其显著性的时点不是申请注册时，而是决定作出时，因此不给注册。有人就觉得“金骏眉”有点冤，因为只要商标局注册得快点儿，其就顺顺当地称为注册商标了，就可以维权，就不会淡化了。还有就是“ZIPPO”案，2001年它就申请了，现在还没成功注册，为什么呢？因为它在申请期间被人异议了，然后又走了很多行政程序，打了两场官司，现在还在上诉。ZIPPO的异议人就说：现在市面上很多人用这种形状的打火机，因此它没有显著性。但在2001年时，并没什么人用这种造型，如果当时注册得快点，ZIPPO现在就没问题了——如果考虑这种申请之后的情况这容易给社会传达了一种信号：只要拖住商标注册申请人，他就无法获得注册[21]。

（二）在先使用商标可以继续使用对注册商标的限制

下面是商标的使用。我觉得在这次修法中，《商标法》第59条第三款是最重要的变动。立法者第一次很明确地将“使用”和“注册”这一对关系的边界写明了。法条列出了3个时点：申请时点、在先使用人的使用时点、申请人的使用时点——这好比你虽然包下一个餐厅，但你没法把已经在餐厅里吃饭的人赶走。以前《商标法》的做法就是把已经就餐的人给轰出去，后来立法者觉得这不妥，就打算留给已就餐的人一条活路。但这个活路留多大，现在有争议：有人认为，只要使用发生在申请之前，就可以享受第59条第三款的保护；但严格的解释应当是，使用行为须发生在申请人的使用行为之前，该使用人才受法律保护。有人认为这不公平，因为对于使用人而言，他都不知道别人已经使用。但先用权还有两个限制条件：一是使用范围限于原有范围；二是须附加区分标志。在《反不正当竞争法》上，先使用人可以要求后使用人附加标志，但如果后使用者已经注册商标了，他就可以反过来要求先使用附加区分标志——这就体现了法律鼓励注册的宗旨。

关于什么是“原有范围”，我以为这是“地域范围”。如果我已经是在餐厅就餐，我当然不能在人家包场后再叫一帮人过来陪我吃饭。比如之前的“锦江饭店”案，上海的“锦江饭店”注册后，成都的“锦江饭店”就只能在成都营业了，它就不能去西安开馆子。郑成思教授曾经指出[22]，“按照上述两种制度，就可能产生两个以上的、在不同地区持有相同商标的所有人。而获得了注册的人，一般也无权排斥原使用（而现在仍未注册）的人在原贸易活动范围内继续使用其商标。但原使用人无权再扩大其使用范围。”

使用人和注册人的矛盾是不可避免的，而且必须予以解决的。所以我们的任务就是怎么样让人们提前知道矛盾的发生，进而尽早地避免矛盾，而注册显然是最好的方法。《商标法》第59第三款已经弱化了注册的效力，但在先使用不能在取得先用权之后就得陇望蜀：我想再活过来了，我得发展壮大啊。但在先使用人一旦扩大活动范围，注册人就没法儿安宁。你先用人当初为什么不不去申请呢？你这不是自个儿和自个儿过不去吗？

《商标法》采用注册制就是为了修条盲道让你走，你不走盲道摔倒了，你能怪谁？如果你在盲道上摔了，那由政府赔，如果政府多赔些数额，它就再也不敢让你在盲道上摔跤了。你现在修了盲道还鼓励人们走别的道，那

还要盲道干嘛？如果人人都走注册制度，相应的问题就会越来越少。如果我们一直容许别人以在先使用抗辩，那谁能保证自己不是那个“在后注册人”呢？只有大家都遵守注册制的时候，游戏参与者就很清楚其潜在的机会和 risks 了，在后者就可判断其排队是否有意义。比如我们等候补机票，我们总会知道有谁排在我们前面，这样我好算时间啊。

（三）使用义务对注册商标的限制

在注册在先原则确立之后，商标使用的意义并没有消失，因为商标在注册后还是得使用的，比如我国就规定注册三年内必须使用，否则就要撤销。在具体法律操作中，目前的最大的问题是对何谓“实际使用”的认识不够清晰。其实，尽管不可能有一个最低使用的门槛，但不同的行业，实际使用还是应该有一个基本的规模：比如你卖飞机，不可能一年卖几千架，十几架乃至几架可能都是符合实际使用的要求，同时你开馆，也不可能要求几千万的营业额，但三年一共就拿出几张发票或账单，就说不过去。当然，这都需要由一般人的合理预期来决定。

对于没有使用的注册商标的保护，2013年《商标法》增加了“不使用不赔偿”的规定，应该说是一个进步，但具体的司法实践中却出现了“不使用不保护”的案例，如广西的桂花案[23]，理由是注册在金融服务的商标尚未使用，则市场上还没有你的产品，消费者没有机会将他人的产品和你联系到一起，故不会有混淆，因而也不必保护。

可是，商标一旦注册，就应该可以对抗任何第三人，且对抗范围还应该是全国性的，而不应当要求权利效力限于实际使用范围，除非三年或五年内确实没有使用。因为实际上没法要求商标权人到全国去使用商标，然后再取得商标权——商标在各地的影响一定是参差不齐的，而注册的意义就在于，其一旦注册就预留了在全国使用的权利。商标权人对商标的使用是依照其商业战略来的，所以只要商标权人真实地使用了商标，而不是虚假的使用，则权利就都归他。这对其他人也没什么不公平的，因为你一开始就有选择的机会，你若一意孤行去撞车，你自然应该自担责任。我甚至认为《商标法》所谓的“没使用就不赔偿”的规定也不是完全没有问题的，因为使用人可能把商标用坏，给权利人造成损害。如果大家遵守公示公信的原则，这个问题就不存在了；但是，如果法官老是惦记着有没有“实际使用”，这就把注册制度架空了。

实际上，在美国推出意图使用制度之前，就有这个问题的存在了。这个案例发生在上个世纪50年代[24]。在美国西海岸有一个叫黎明牌的甜甜圈，结果在东海岸也有一个叫黎明牌的甜甜圈。西海岸黎明牌甜甜圈公司就到法院去告东海岸的这家公司。法院就说你现在有到东海岸来做生意的打算吗？西海岸公司说暂时没有。法院说你告他干嘛呢，西海岸公司说我以后会有啊，法院说那就这样，由于现在你没有马上要到东海岸开发经营的意思，东海岸公司就还可以用这个商标。但是由于这个商标已经注册了，你是在它之后才开始使用的，西海岸的公司来了，你就得让地。这对双方来说是一个比较公平的解决方式。这样最大限度地照顾了实际使用和注册的效果。这是一个非常经典的案子。今年，美国第二巡回上诉法院就修正了甜甜圈的案子[25]，就是不能单是因为在先商标仅在部分地域使用就不发放全国范围包括互联网范围的禁令，固守不使用就不保护的做法看来是不能适应现代社会的保护需求了。

事实上，欧盟的Länsförsäkringar案例也涉及到注册后不满五年但未使用的商标是否可以或应该保护的问题，由于目前还正在审理中，值得进一步关注。[26]

（四）中间权利对注册商标的限制

商标注册之后不仅要处理与在先使用的关系，也要处理与在后注册的关系，即所谓的“权利冲突”问题。而在某种意义上，处理在先的甲和在后的乙的关系，也就是在处理在后的乙和在先的甲的关系。《商标法》第56条被解释为一种正向权利，即商标权人有权使用注册商标，但有人认为这和第57条会形成冲突：如果在后注册的商标于在先商标混淆了应如何处理？也许，这个正面的权利可以理解为使用的商标别人不能不经许可就拿掉，因此实际在第57条第（六）项禁止反向假冒是吻合的。否则，如果承认在先商标有禁止他人使用的权利，则在后的商标就不能被认为有一个使用的权利。因此把整个知识产权理解为排他权就比较好理解了：比如翻译作品是用著作权的，但译者不可以擅自使用作品。欧盟的FCI案就明确了在先注册商标可以排斥在后注册商标的使用[27]。就比如“武松打虎”商标案[28]，山东的一家酒厂用了别人的画，然后等商标出名后权利人发现了就来告他——如果当初就明确了商标在注册需要遵守的义务，这个案子就不会有那么大的争议了。后来的权利冲突司法解释以及驰名商标司法解释都有注册商标因为侵犯在先权利或驰名商标可以被禁止使用的规定，也说明把第56条理解为有权使用是不成立的。虽然权利冲突司法解释保留了注册商标不能直接起诉注册商标，但道理上不容易说圆。

2015年，欧盟商标法修改一个突出的变化就是承认了中间权利，也就是将第二个商标申请日作为衡量与第一个注册商标冲突的基准日。刚才我说到在两个商标都已经注册的情况下，注册以后第一个商标还是想打第二个商标。那么正常情况下是这样的，欧盟的法律规定什么时候第二个商标就不能被打了呢？它与我国不一样，我国讲的是注册满5年，自动地这个商标就不可以被无效了。欧盟的商标是说注册了必须得使用，你要不用，任何时候都可以打你。而且你用了还必须是让我知道的使用，我知道之后又不管，这种如果达到5年，我就算是懈怠，就丧失我的权利了，这个时候我才不能打你。这是一个对在先商标和在后商标关系的正常处理。

这次修法又做了一个进一步的明确，就是以在后商标的申请日为准，在这个申请日的那一天，在先商标必须符合三个方面的条件，一个就是符合基本的起码的显著性，“翻译成”中国的法律，就是要符合我们《商标法》第

11条的要求。如果当初你这个商标是不能获得注册的商标，结果你侥幸获得注册了，你到时候来打我，就是不可以的。比如我们之前说的PDA的案子，当时大家都不知道PDA是什么，就给注册了，后来才发现PDA就是掌上电脑的意思，认为应该被撤销。我们假设当时PDA来告另一个商标，可能这个事情就属于不符合第一个条件的情况。这个和上面第一个限制的不同之处在于，第一个限制中的商标不显著事关在先商标自己的有效性，而此处事关在第二个商标申请之日在先商标是否可以对抗他，即使不够显著不能对抗，也并不当然导致在先商标无效。

回到前面的“青鸟案”，欧盟商标法实际做了一定妥协。怎么妥协的呢？就是“青岛啤酒”这个商标可以注册为商标，但即使注册下来以后，也不能对抗“青鸟啤酒”这个商标。因为“青鸟啤酒”在申请的时候“青鸟啤酒”还没有取得显著性。在一定意义上，法院承认了在先申请日，同时也在一定意义上对在后申请做出了妥协。

再有就是它不具有认定混淆所要求的显著性，就是说，从绝对意义上它的显著性过关了，但还不够强，不足以对抗在后商标注册。这对于我们国内的商标法来讲，可能理解上有一定的困难，困难就在于我们现行的商标法虽然修改了，但相关的司法解释还没有跟上。我们现在解释商标近似的时候，是把显著性、知名度考虑到近似的认定过程中，而欧盟的商标法是先认定商标的客观近似、商品的客观类似，再把在先商标的显著性、知名度作为一个单独的因素来在商标是否混淆的框架下进行考虑。这样就会出现一个同样的相同近似的商标，由于在先商标的显著性、知名度不同，高的就产生混淆了，低的不混淆。有两个商标客观比较的时候，你会疑惑这个商标怎么就赢了，那个商标怎么就输了。所以，它这个就是要求你的商标的知名度作为一个单独的因素，如果你在在后商标的申请日那天欠缺的话，你就不能打在后的商标。这个情况有可能是说当时不够，后来够了。它的意思就是你后来够了不能改变当时不够这个现实，当时你撤不了在后的商标，在后的商标就稳定了。

第三就是在先商标如果在在后商标申请之日不够知名，同样道理，就不能对抗在后商标的注册。关于驰名商标保护的这一条，其实在我国驰名商标的司法解释里面能找到与欧盟对应的规定。我国权利冲突司法解释是禁止在先注册商标直接告在后注册商标的，但对驰名商标开了一个口子，驰名商标的司法解释第11条规定，如果在先商标是一个驰名商标，它就可以告在后商标。但是在开这个口子的同时，它又加了两个限制条件，在后的注册商标已经注册满5年了，你就不能撤销它，比如说它没有恶意，又过了5年了，这个时候你即使在先的是驰名商标，也不能打在后的注册商标。另外一个条件是如果在后的商标注册了的话，这个驰名商标不是你打它的时候驰名，而应该是在它申请注册的时候驰名，这个条件与欧盟的条件要求是一致的，强调把你的相关条件要放到在后商标申请日的那个时候去满足，如果那个时候没有满足，即使后来满足了，你可以去打别人，但你不能打这个人，因为这个人当时申请的时候是没有问题的，它不应该因为你事后的壮大发展而最后成为一个问题。所以，我认为欧盟这个商标法修改是一个比较平衡的做法。

另外还有一个结合了在先商标的使用问题和在后商标的注册问题的限制，最初出现在1994年的欧盟商标法，当时就规定要想异议或无效在后申请的商标，就必须证明在在后申请公告日之前五年已经实际在使用商标（注册不满五年的除外），2015年修改时进一步严格，把时间提前到在后商标申请日之前五年必须使用自己的商标，否则不能胜诉。

（五）诚实信用对注册商标的限制

最后来看看兜底的诚实信用原则。欧盟商标法将具有恶意的商标注册列入可以无效的理由中，这样就给了法院很大的自由裁量权。美国的商标法也有类似规定。我国这个原则最早是1993年入法的，按照当时的实施细则，具体包括抢注、代理人滥用权限等。2001年修法时将上述情况都单独升级为第41条第1款，所以现在这个条文有何意义，不无争议。最高人民法院将此条文限制于损害“公共利益”的情形[29]，而将损害私人特定权利的情形纳入相对条款来处理。

2013年修改的商标法专门增加了禁止违反诚信的条文，有人认为单独列诚实信用显得多余，因为民法、反法都有此规定。但我认为，作为特别的商标法因为强调了注册制度，如果没有申明诚实信用原则，就可能意味着排除了该原则的适用，并认为注册是绝对优先的。而诚信原则对商标的注册、使用甚至是变更都适用的，例如注册商标之后擅自变更导致和他人商标混淆，同样也可能被撤销。但鉴于新法第44条第1款（原法第41条第1款）没有修改，目前的司法实践还是按照之前的授权确权意见将该条的适用局限在大规模抢注的情况。

值得注意的是，最高法院在近期的歌力思[30]和赛克斯[31]两个案件中也都特别强调恶意注册的商标在维权时是不能予以保护的，也体现了诚实信用原则在商标法中意义和价值。

结语：

整体说来，商标的权利确定经历了使用到注册的演变，两者各有优劣，但历史最后选择了注册制度应该不是偶然，而且为了避免注册制度过于僵化，也发展出对有问题注册商标的若干限制，已经最大限度地中和了注册制度的不利方面。

正如郑成思教授所言[32]：“我们也没有必要为“强调”商标与商品及服务之间所谓“不可分”的联系，就回到多数英联邦国家早已放弃的“使用在先”原则。没有必要去论证只有“使用”才产生商标权，“注册”仅仅是对已通过使用而产生的商标权的行政确认。我在十多年前的《知识产权法通论》(第68-69页)曾介绍过这种过时的制度与理论。它现在至少已不符合TRIPS协议。我们不能为强调某个侧面就翻回头去走别人已不走的老路因为那是与商

[1] Hanover Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403; United Drugs Co. v. Theodore Rectanus Co. 248U.S. 90 (1918)

[2]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法释（2007）2号

[3]贵州南明老干妈风味食品公司诉湖南华越食品公司不正当竞争案（2000）高知终字第85号

[4]郑成思《知识产权论》2007年第一版第9页

[5]欧洲商标条例第6条

[6]美国商标法第7条

[7]欧洲商标条例（2015年修订版）第9条之二

[8]法国知识产权法典第L.716-2条

[9] Case No.73049/01, Anheuser-Busch, Inc. v. Portugal, (ECHR, Grand Chamber, Jan.11,2007)

[10]浙江蓝野酒业有限公司与杭州联华商集团有限公司、上海百事可乐饮料有限公司商标侵权案(2007)浙民三终字第74号

[11] Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561F.2d 1365 (10th Cir. 1977)

[12] C-145/05, Levis案

[13]最高人民法院知识产权审判庭关于“荣华月饼”是否为知名商品特有名称等有关问题的复函

[14]最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见法发（2009）23号 第9条

[15]最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见（法发（2011）第18号第19条

[16]北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南第10条

[17]北京福联升鞋业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京内联升鞋业有限公司商标异议复审行政纠纷申请再审案（最高人民法院（2015）知行字第116号行政裁定书）

[18] C-542/07 P, Pure Digital案

[19] C-332/09 P, Flugborse案

[20]上诉人(原审)武夷山市桐木茶叶有限公司与被上诉人因商标异议复审行政纠纷一案商标异议复审行政纠纷二审行政判决书（2013）高行终字第1767号

[21]二审判决后来从功能性拒绝了ZIPPO商标的注册，因不在本文讨论范围内，这里就不展开。

[22]郑成思，《知识产权法通论》1986年版第69页

[23]帅扬与广西北部湾银行股份有限公司商标侵权案(2014)桂民三终字第7号

[24] Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores. Inc., 267 F.2d 358

[25] Guthrie HealthCare System v. Contextmedia, Inc. et al

[26] C-654/15, Länsförsäkringar

[27] C-561/11, FCI案

[28]裴立、刘蕾与山东景阳岗酒厂著作权纠纷案，（1997）一中知终字第14号

[29]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号第19条

[30]深圳歌力思服饰股份有限公司、王碎永与杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案最高人民法院（2014）民提字第24号

[31]宁波赛克斯液压有限公司与邵文军侵害商标权纠纷最高人民法院（2014）民提字第168号

[32]郑成思，《商标执法15年及需要研究的新问题》，《知识产权》1998.4

[33]郑成思，《商标执法15年及需要研究的新问题》，《知识产权》1998.4

[1] 本文根据作者2015年12月及2016年6月在中国政法大学所做学术讲座的笔记整理而成，内容有增删。