

# 商标权注册取得制度的体系性理解及其制度异化的纠正

吴伟光

(清华大学法学院, 北京 100084)

**摘要:** 商标权注册取得制度使得注册商标权内容法定化、客体固定化和权利信息公开化, 解决了在商标权使用取得制度中由于商誉的事实性、变化性和抽象性所导致的商标权的不确定性问题。在商标权注册取得制度中, “标识性混淆的可能性”是判断权利的边界以及是否侵权的常态标准, 而“商誉性混淆的可能性”只是在注册商标权无法覆盖的情况下才作为判断商誉边界的标准。注册商标权以注册商标为直接权利客体, 其制度目的是保护其所承载的商誉。当注册商标权制度的实施与其保护商誉的目的背离时便产生了制度异化。应该从商标法、反不正当竞争法和民法的整个体系来理解商标权注册取得制度并解决其制度异化问题。

**关键词:** 商标权注册取得制度; 标识性混淆的可能性; 商誉性混淆的可能性; 商标权; 商标法

中图分类号: DF523.3 文献标志码: A DOI: 10.3969/j.issn.1001-2397.2019.01.08

在市场经济中企业通过对交易能力的竞争来获得其利益, 而商誉的价值在于能够提高企业的交易能力, 如有学者指出的“公司据说是没有灵魂的, 而商誉就是它的灵魂”<sup>[1]571</sup>。而商标权制度的直接目的在于规范企业对商誉的竞争行为, 构建公平的市场经济环境。如日本学者小野所指出的“日本商标法的目的是首先为了保护和促进商业以便于帮助经济增长, 这一保护的副产品是防止消费者被混淆所损害。其逻辑性结论便是, 保护消费者不是商标法的直接目的。商业是日本商标法所保护的

首要目标, 而对消费者的保护是为实现这一更大目的的手段而已。”<sup>[2]</sup> 美国商标法制度也是如此, “实际上传统的美国商标法都是商家导向的。商标法实际上包括所有的不正当竞争法, 都是为了实现促进商业道德和保护商家防止他人对其商业利益进行非法分流之目的。而之所以消费者混淆与商标侵权有密切的关系, 不是因为保护消费者本身的原因, 而是因为欺骗消费者是盗取竞争对手商业利益特别有效之手段”<sup>[3]</sup>。

因此, 商标权作为一种财产权应该是对企业商誉的保护。但是商誉却是以无形方式存在于相关公众的观念和理解之中, 其内容和边界是随着商家的经营活动而发展变化的, 这使得商标权的内容和边界也会随之发展变化而处于不确定状态。因此,

收稿日期: 2018-09-29

作者简介: 吴伟光(1970), 男, 辽宁沈阳人, 清华大学法学院副教授, 博士生导师, 法学博士。

在商标制度历史上,我们可以发现在很长时间内,都没有通过商标权来对商誉给予直接保护,而是依据反不正当竞争法来保护。

肇始于英国的现代国家和其市场经济制度对欧洲大陆国家产生了巨大的竞争压力和示范效应。例如墨克(Mokyr)认为,英法之间的竞争是法国大革命期间及其后法国制度激进转轨的一个重要推动力量。法国大革命为向以《拿破仑法典》和法律面前人人平等为基础的新规则转轨扫清了道路<sup>[4]</sup>。但是与英国不同,欧洲大陆法系国家形成市场经济制度和现代国家的内在力量较弱,所以其是依靠国内的政治精英,将这些制度以成文法的形式加以固定和昭示,以推动向现代国家转变。对此,“一些学者像斯金纳(G. William Skinner)用两种中心阶层法来描述一个国家的社会:第一种大致是从下到上来构建,其来自于交易;第二种大致是从上到下来构建,其来自于帝国的控制,它是以具有行政管理职权的有阶层的单位构成。从上到下的体系,往往采纳强迫的逻辑,从下到上的体系,往往采纳资本的逻辑”<sup>[5]</sup>。商标权注册取得制度也是这一大背景下的产物,其基本思想是以成文法和商标注册方式,将商标权的客体、权利内容和边界加以固定和公示,以解决商誉本身的不确定性问题。因此商标权注册取得制度在大陆法系国家或者受大陆法系影响的国家更被广泛接受<sup>[6]</sup>。这一影响力也直抵远东的日本和中国。

自1982年我国颁布第一部商标法以来,我国商标法一直是采纳注册取得制度。但是,理论和司法实践中对于这一制度的目的和功能有相当的误解,其表现为两个极端。一是早期将注册商标权理解为商标权的本质和全部,而形成了唯注册商标是遵的情况,即有学者所形容的注册商标“拜物教”<sup>[7]</sup>。二是最近几年,我国商标法理论和司法实践又开始走向另一个极端,即忽视注册商标权的法定性和公示性,而以对商誉的直接认定和保护来代替注册商标权。例如有学者主张“在注册取得体制下,单纯的注册行为仅仅是为商标权的获得提供一个逻辑起点。注册后能否获得商标权、在多大程

度上获得商标权,全凭注册后商标使用劳动的程度。”<sup>[8]</sup>还有学者认为,将以混淆可能性作为商标侵权的限定条件,可以使得商标权的外部边界更为明确<sup>[9]</sup>。甚至最高人民法院在相关案件判决中认为,对注册商标权的保护范围和保护强度应当与“对该商标的显著性和知名度所作出的贡献相符”<sup>①</sup>。这种对注册商标权的理解从一个极端到另一个极端的失衡状态,使得整个商标法体系处于混乱状态,并导致了一系列问题。例如我国目前在商标法领域围绕着商标使用这一概念产生的争议和问题,有学者认为商标使用不是构成商标侵权的前提条件而仅仅是一个相关的条件<sup>[10]</sup>;关于商标侵权判断标准的问题,有学者建议将消费者混淆置于商标制度中的灵魂地位<sup>[11]</sup>;有关定牌加工商标侵权案件中的法律适用混乱等问题都与此有直接关系<sup>[12]</sup>。

商标权注册取得制度的目的是通过形式上的注册商标权来实现对商誉的实质性保护。但是手段和目的之间有时会发生异化,上面提到的在两个极端之间的摇摆是对这种异化处理不当的表现。对此,从商标法、反不正当竞争法和民法的整个体系上来理解我国商标权注册取得制度的手段和目的之间的相互配合,是解决上述问题的重要途径。

## 一、商标权注册取得制度的功能

### (一) 商标权使用取得制度的失能

#### 1. 商标权使用取得制度的理念与法律表现

以英美为代表的普通法国家的政治秩序一般被认为是从市场中成长起来的,即所谓从下到上构建的社会。其商标法也是一样,是将普通法中的权利予以成文法化,而不是由成文法产生权利,即所谓的商标权使用取得制度,这以美国商标法为代表。“《兰哈姆法》将普通法法典化并且同时产生了一个全国性的商标保护体系。《兰哈姆法》第33条(b)(5)明确规定使用者相对后面注册者权利的优

① 参见:最高人民法院(2016)最高民法再216号民事判决书。

先性。这恰恰与《日本商标法》第 18 条相反。”<sup>[13]</sup> 采纳商标权使用取得制度的国家认为商标权产生于使用而不是注册,商标注册仅仅是对已经通过使用产生的权利或者对将要通过使用产生的权利的认可,那么商标权的产生与存在便是由商标使用状态决定的。这也是美国最高法院所明确主张的,商标权的目的是防止“不劳而获”(reaping without sowing)<sup>①</sup>。‘除了商标通过与某一商业或者贸易联系在一起使用而产生权利之外,在这商标上不会有财产权这样的事情存在。’<sup>②</sup> 例如在 1916 年的 Hanover Star Milling Co. v. Metcalf 案中,美国最高法院强调,在普通法中,使用是获得商标权的前提条件,商标权存在的目的是对商家在商标使用中产生的名誉以及商誉的保护,使其免于他人的干涉;并认为在英国的普通法中,当地法院认为商标既然是区别商品或者服务的特定来源的,那么如果某一商标不与某一商业或者贸易结合在一起,那么就不能对这一商标给予保护。这一道理同样适用于美国法律体系<sup>③</sup>。因此在美国,商标权与商誉是直接捆绑在一起的。商标权的状态和范围也与商誉的状态和范围直接联系在一起。‘在普通法下,商标权在地域和程度上的扩展仅仅和第一使用者在这一商标下所实施的商业一样远。在这一古老制度下,善意第二使用者可以在遥远地域的市场上<sup>④</sup>,或者在一个纵向可区分的市场上使用该商标<sup>⑤</sup>。’<sup>[13]265</sup>

## 2. 商标权使用取得制度的失能

财产权制度的目的之一是为其他社会公众设置义务,将该权利信息传递给义务主体,使得其能够理性行为。但是,作为商标权客体的商誉是存在于相关公众的认识和观念中的,其是动态的、抽象的和个体化的。例如在我国的“同德福”商标纠纷案中,最高人民法院裁决认为,原告的“同德福”在 20 世纪 20 年代至 50 年代在原告先辈的经营下确实在四川地区于桃片商品上积累了一定商誉,形成了较高知名度。但自 1956 年至争议商标的申请日,其已经停止使用近半个世纪。因此已经不构成“在先使用并有一定影响的商标”<sup>⑥</sup>。这一案件生动地说明了商誉的动态和变化特征。这种情形在

同属于知识产权的专利和版权制度中很难出现,因为不论是作品还是技术方案,一旦固定下来就不会随时变化,它们是具有的、稳定的和公示的。

因此,在采取商标权使用取得制度的国家中,确定商誉存在与边界的方法便是判断双方是否具有商誉上混淆的可能性,本文简称为“商誉性混淆的可能性”标准,其区别于“标识性混淆的可能性”标准。“标识性混淆的可能性”标准是基于标识本身和其所注册的商品来判断是否可能导致混淆。在司法实践中,“商誉性混淆的可能性”标准是非常模糊和难以实施的。例如在美国的相关判例中,如何判断是否存在混淆的可能性时,其标准和所考虑的因素就非常不统一<sup>[11]</sup>。‘甚至对混淆探究的本质就是迷糊的。可以预见到,在这一领域的多样性的观点造就了大量的相互不一致的判例,使得我们很难预测在某一特定案件中法院会怎么裁判。’<sup>[14]</sup> 同样,在我国司法实践中,如何判断具有混淆的可能性也没有明确的标准和成熟的判断方法<sup>[9]</sup>。商标法本质上是财产法而不是侵权责任法,因此将财产权的边界和状态实时和清晰地提供给相关市场主体,并指导其行为才是最重要的,而通过事后侵权诉讼的方式来发现和确定权利边界,对于经营者的行为指导是本末倒置的。

更为严重的是,由于大陆法系国家的市场经济制度不是内生出来的,因此相比较来说,大陆法系国家的市场主体的自律性和自我组织性较弱。那么在这类国家,要求经营者们以“商誉性混淆的可能性”标准来判断对方商标权的存在和范围,并且进行合理的避让和尊重,这太难以实现了。他们无

① 参见: International News Service v. Associated Press, 248 U. S. 215 (1918) .

② 参见: United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U. S. 90 (1918) .

③ 参见: Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U. S. 403 (1916) .

④ 参见: Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U. S. 403 (1916) .

⑤ 参见: Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, inc., 267 F. 2d 358 (2d Cir. 1959) .

⑥ 参见: 最高人民法院(2013)知行字第 80 号行政裁定书。

论是在市场信息的获得和分析上,还是对他人商誉的理性尊重上都有很大不足,这容易造成市场竞争行为的混乱,从而也损害了实质上的公平。商标权注册取得制度是在这一大背景下,为了提高这些国家的市场效率性,从而实现公平正义而诞生的法律制度。如有经济学家所总结的,一个有效率的经济组织在西欧的发展,正是西方兴起的原因所在。有效率的组织需要在制度上做出安排和确立所有权,以便造成一种刺激,将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动<sup>[15]</sup>。该制度的基本功能是将“商誉性混淆的可能性”转变为“标识性混淆的可能性”作为判断商标权内容和边界的标准。因为后者比前者在法律实施中,更容易被理解和尊重。

## (二) 商标权注册取得制度的功能和表现

### 1. 商标权注册取得制度的功能

有很多国家都有商标注册制度<sup>[16]</sup>,商标注册制度在明确商标标识的存在、归属、范围和降低对商标的搜索成本方面,有着重要的贡献<sup>[17]</sup>。但是商标权注册取得制度却不仅仅是指商标注册,而是由此产生的一整套权利基础、法律思想、制度功能和司法政策。在商标权注册取得制度中,注册商标权来自于商标注册,并且在所注册的商品(本文中的商品一词包括服务)上享有专有的和排他的使用权。我国《商标法》第56条和《日本商标法》第25条都有明确规定。商标权注册取得制度是通过成文法赋予商标注册人以注册商标权的方式,来帮助其实现对商誉的间接保护,这是公权力对市场缺陷的弥补和秩序塑造之过程。这一理念在日本商标法的立法和理论中有明确的表现。一方面《日本商标法》在立法目的中明确了对商誉的保护<sup>①</sup>,而另一方面又明确规定商标权来自于注册<sup>②</sup>。理解这两者之间的内在关系,是正确理解商标权注册取得制度的关键。如小野教授所说的“日本商标法最受英国商标法和德国商标法的影响。”<sup>[18]</sup>我国《商标法》在立法目的中,也明确表示对注册商标权的保护以及对商誉的保护,从而实现对市场秩序规范作用<sup>③</sup>,并且也明确规定商标权通过注册取得<sup>④</sup>。因

此我国也属于商标权注册取得制度的国家。

商标权注册取得制度是将依靠公权力所构建的商标权注册和信息分享平台作为市场信息不足的重要补充,使得通过注册取得的商标权既有公示性,也有确定性和法定性。形象地说,商标权注册制度就是商标注册人自己设计一个“瓶子”,用于指定的商品上并且经过商标注册机构的认可和公示,这个“瓶子”便是注册商标。对这个“瓶子”的专有使用权和禁止他人使用权便是注册商标权。商标注册人获得这个“瓶子”的目的,是将自己已经产生的或者未来将要产生的商誉放入这个“瓶子”之中。经过商标注册之后,市场主体在确定其商标权时便以有形的、固定的和公示的这个“瓶子”来判断权利的内容和边界,而不必时时都以商誉为对象来判断。这样就将商誉这一抽象的、动态的和模糊的权益转变成为注册商标标识这一具体的、稳定的和公示的权利客体。对商标权边界的确定也从“商誉性混淆的可能性”标准转变为“标识性混淆的可能性”标准。注册商标权的效力是全国性的,这不同于商标权使用取得的国家,其权利范围可以因为商誉范围不同而变化。例如在美国,若两个商标权所保护的商誉存在于不同的地域,并且有各自的相关公众,从而由于地理距离的存在,它们之间不会产生混淆,那么这两个商标权在同一个法域下的不同地理空间也可以共存。这类似于美国最高法院在20世纪初发展出的“香水月季”原则(“Tea Rose” doctrine),或者称为“遥远的诚信使用者原则”(The remote, good-faith user doctrine)<sup>⑤</sup>。在商标权注册取得制度的国家,注册商标权的效力是全国性的、唯一性的和固定性的,不会随着商誉的变化而变

① 《日本商标法》第1条规定“本法目的在于通过保护商标,以维护商标使用者业务上的商誉,促进产生发展,保护消费者的利益。”

② 参见《日本商标法》第18条第1款。

③ 参见:我国《商标法》第1条。

④ 参见:我国《商标法》第4条。

⑤ 参见: Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U. S. 403 (1916); United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U. S. 90 (1918)。

化。因此,最高人民法院在相关判例中认为,对注册商标权的保护范围和保护强度应当与权利人“对商标的显著性和知名度所作出的贡献相符”的观点,是值得商榷的<sup>①</sup>。

## 2. 注册商标权客体的法定性和公示性

有体物作为物权客体,由于有形而具有公示性。对无形财产权客体的确定和公示往往有特殊的制度安排,这也增加了其制度成本和复杂性。例如,版权法对受保护的作品一般有表达性、独创性和可固定性的要求<sup>②</sup>,历史上在一些国家还要求进行登记或者添加权利标记。而专利法中的权利要求书和说明书构成的专利文件成为了权利客体的法定和公示文件<sup>③</sup>。在商标法方面,为了解决这一问题,产生了商标权注册取得制度,通过政府机构建立的一套商标注册与公示制度,将注册商标权的客体加以法定、固定和公示<sup>④</sup>。

根据商标注册申请时的分类注册要求,经过商标注册,在全国范围内每一类商品上不会有两个相同的或者相似的注册商标存在,这样每个商标注册人都得到一个唯一的、具有显著性的“瓶子”来装自己的商誉<sup>⑤</sup>。如果有人申请过多的“瓶子”而不使用,则不但要承担注册成本而且还有被撤销的危险<sup>⑥</sup>。为了保证注册商标的唯一性和可信性,商标法采取了相应的措施,包括(1)不得冒充注册商标,即未经过注册的商标如果冒充注册商标来使用是被禁止的,将受到处罚<sup>⑦</sup>; (2)不得擅自更改注册商标的标识或者指定的商品种类;擅自改变注册商标的标识或者超过所注册商品范围而使用,也是不被允许的<sup>⑧</sup>;以及(3)注册商标的改变、变更、许可和转让需要公示<sup>⑨</sup>。注册商标权客体的法定性和公示性,为社会主体提供了可信赖的行为准则,而在法律实施过程中应该对这种信赖利益加以保护而不是肆意破坏。

## 3. 注册商标权中的法定权利与“标识性混淆的可能性”

(1) 注册商标权中的专有使用权。注册商标权中的专有使用权,在上游对应着商标申请中的分类注册制度,在下游对应着“双相同”侵权责任<sup>⑩</sup>。其

目的是通过赋予商标权人对其“瓶子”的专有使用权,实现对“瓶子”里面商誉的排他性保护。在这种情形下,法律推定认为不同的注册商标权人由于使用了不同的“瓶子”,那么他们的商誉也因此一般不会产生冲突和混淆,防止他人使用相同的“瓶子”也就防止了他人侵害其商誉。例如在“刘鸿盛”商标侵权案中,一审被告曹婉丽的第3115312号注册商标核定使用范围为第30类,包括馄饨、饺子、元宵、包子、面粉制品等。但曹婉丽并未将核准注册的商标使用在上述商品之上,而是将其用于开设的小吃店的店面招牌上,其超出注册商标核定使用的商品范围,与原告第4462681号注册商标核定服务项目餐馆、饭店、快餐馆属于相同服务,销售渠道和服务对象也相同,且被告所使用的商标标志与第4462681号注册商标的主要构成要素“刘鸿盛”文字完全相同。因此,最高人民法院维持认定被告行为构成侵权的判决<sup>⑪</sup>。

注册商标权中的专有使用权使得其他经营者通过对他人注册的、法定的和公示的标识加以避让,使得在大部分情况下实现了对其商誉的尊重,因而降低了直接识别和尊重他人商誉的成本,提高了市场效率。

(2) 注册商标权的禁止使用权。这一禁止性权利的特点便是注册商标权人根据我国《商标法》第57条第2项享有禁止他人使用与其注册商标相似

① 参见:最高人民法院(2016)最高民法再216号民事判决书。

② 参见:我国《著作权法实施条例》第2条。

③ 参见:我国《专利法》第59条。

④ 参见:《日本商标法》第18条第3款。

⑤ 参见:我国《商标法》第31条。

⑥ 参见:我国《商标法》第49条第2款。

⑦ 参见:我国《商标法》第52条,《日本商标法》第74条规定“任何人都不得从事下列行为:(一)使用注册商标以外的商标时,在该商标上贴附商标注册标记或者与注册标记相混淆的标记的行为。”

⑧ 参见:我国《商标法》第49条第1款。

⑨ 参见:我国《商标法》第23条,第24条,第41条,第42条,第49条第1款,第52条。

⑩ 参见:我国《商标法》第57条第1项。

⑪ 参见:最高人民法院(2016)最高法民申2903号民事裁定书。

的标识的权利,自己却没有使用的权利<sup>①</sup>。《日本商标法》第37条第(1)项也有类似规定。这一禁止使用权的上游对应着商标注册过程中的禁止与他人相同或者相似的商品上注册相似或者相同商标之规定<sup>②</sup>,下游则对应着有日本学者称之为“相似”侵权行为的法律责任<sup>[19]</sup>。注册商标权利人的专有使用权和禁止使用权之间客体和权能并不一致,是由人的识别能力的模糊性造成的,商标权上不得不将其禁止使用权范围扩大到可以覆盖这一模糊区域。也就是说,“瓶子”的瓶壁必须有一定的厚度,否则第三人利用标识的相似性和公众认识的模糊性,可以绕过注册商标权人的专有使用权而侵害其商誉。但是这一禁止使用权又不能损害注册商标权的法定性和公示性,因为如果这一相似性区域过于模糊,则会损害注册商标权的法定性和公示性。由于禁止使用权的这种模糊性,在“相似”侵权中,我国《商标法》将其排除在刑罚之外<sup>③</sup>,因为在这类侵权行为中,判断行为人是否存在主观故意会有困难和不确定的情况。《日本商标法》第37条第(1)项也将这种“相似”侵权表述为“视为”侵权,而不是“双相同”侵权中的直接认定为侵权,以表明这类侵权行为的特殊性。

(3) “标识性混淆的可能性”标准。我国2010年的《商标法》第52条第1项中对于“相似性”侵权行为的表述没有强调“导致混淆的可能性”。但是,自2013年《商标法》修改后,对于《商标法》第57条第2项所禁止的“相似性”侵权,有学者认为我国明确采取了“相似+混淆的可能性”的侵权判断标准,并认为这一条款中的“容易导致混淆”是商誉之间或者至少包括商誉之间是否具有混淆的可能性,是有别于商标近似和商品类似的独立条件<sup>[9]</sup>。这一错误理解的产生,是因为没有坚持注册商标权的体系性解读,如果这样理解这里的混淆的可能性,那么注册商标权的法定性和公示性就都被破坏了。对其正确的理解是这里的“混淆的可能性”应该指“标识性混淆的可能性”而不是“商誉性混淆的可能性”。这一条款中强调“容易导致混淆”的目的,是提醒相关主体在判断这里的相似性时,是出于区分

商品的目的而不是其他美学或者功能上的相似性,因为如果没有这种目的的限制,何为相似性是没有边界和依据的。如黑格尔的名言所说的“聪明人往往能找到骆驼和笔的共同点,橡树和槐树的不同点。”显然,骆驼和笔之间的共同点不是商标法意义上的相同性或者相似性。依据《商标法》第30条,商标注册审查人员对相似性的审查是针对标识本身是否容易导致混淆,而不是依据商誉来判断。既然在这一条款中禁止对这种相似性商标给予注册,那么在后面的法律责任中也应该对其禁止使用,即《商标法》第57条第2项的禁止性规定,否则法律条款和逻辑上就出现了前后不一致性。而依据“商誉性混淆的可能性”来判断是否可以注册,是由《商标法》第13条有关驰名商标的问题来处理的。

这一区别在法律适用中有特别的意义,因为“商誉性混淆的可能性”是事实和证据问题,经营者和司法裁判者都没有能力和资格来根据自己的自由心证来判断。而“标识性混淆的可能性”判断则是准法律问题,经营者和司法裁判者根据相关公众这一拟制主体标准来判断即可,这如同民事责任认定中以拟制的“理性人”标准,来判断是否有过错一样。只有这样理解,注册商标权人的法定禁止权才能被其他经营者所理解且被自觉尊重。否则依赖“商誉性混淆的可能性”来确定权利,则需要通过侵权纠纷发生后的司法裁决来发现事实并测试商誉的边界,这很难给其他经营者提供事前的行为指导准则。

## 二、商标权注册取得制度的异化以及纠正

### (一) 商标权注册取得过程中的异化以及纠正

#### 1. 恶意注册的预防与纠正

我国《商标法》推定商标注册申请人申请商标注册的目的是为了保护自己的商誉。但是如果申

① 参见:我国《商标法》第49条。

② 参见:我国《商标法》第30条。

③ 参见:我国《商标法》第67条。

请过程中的相关情节和证据已经表明该申请人违背了这一目的,那么这就是一种异化行为,法律必须对此加以纠正。我国《商标法》将这类异化行为分为三类:(1)明显的商标囤积行为,包括代理机构囤积注册商标的行为<sup>①</sup>;(2)在特殊关系中的恶意注册行为<sup>②</sup>;(3)侵犯他人先权利或者法益的注册行为<sup>③</sup>。在这三类异化中,申请人主观状态有故意或者过失是被考虑的重点。在(1)和(2)中,由于申请人的特殊身份或者与他人的特殊关系或者从其反常的行为中判定其有囤积商标或者抢注商标的意图,因而申请人的异化性已经表现明显时,商标审查机关可以直接拒绝其申请<sup>④</sup>。

在(3)中,《商标法》第32条规定“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”。由于这一条款保护的是在先使用人的商誉利益,所以应该以“商誉性混淆的可能性”来判断是否可以注册,而不同于《商标法》第30条中的“标识性混淆的可能性”判断。这里“有一定影响的商标”是以保护在先使用人的商誉为目的,因为以注册商标权抢占他人的商誉是异化行为。有一定影响的商标与《商标法》第13条中的驰名商标不同,驰名商标是指其商誉已经达到全国范围,因而后来的商标注册申请人已经没有了使用其商标的合理空间,即使申请人没有主观恶意,其申请也是被禁止的。有一定影响的商标是指其有一定商誉的积累,但是还远没有达到相当大的范围或者是全国范围,因此如果没有商标申请人的不当行为,这里的在先使用人仅仅可能拥有“在先使用权”来作侵权抗辩。但是如果商标申请人不是无意与有一定影响的商标“撞车”,而是有意为之,那么其商标申请就是主动追求这种制度异化,应该被禁止<sup>⑤</sup>。而何为“不正当手段”应该是一个开放的概念,商标审查机关可以根据具体情节来判定。

## 2. 商标注册与驰名商标的冲突与纠正

由于一旦获得注册商标权,其效力是全国性的,因而与有一定影响的商标不同,驰名商标的商誉范围已经很大,如果还像对待有一定影响的商标那样允许其与注册商标共存,那么将造成很大的混

乱。一是,是否能够将两者之间在市场上进行区分就是一个问题;二是,即使能够加以区分,其制度成本也可能很高,对双方主体、消费者和政府执法部门都会造成很大的负担和制度上的不确定性。因此,当注册商标过程中与他人的驰名商标产生冲突时,其通过注册商标来保护自己商誉的目的被破坏了,因此即使是无意“撞车”,法律也应禁止这种注册,以避免产生严重的异化后果。

我国《商标法》第13条将驰名商标分为两类——驰名未注册商标和驰名注册商标,并赋予了不同的法律待遇。商标法中驰名商标这一概念的意义是,将该商标中的商誉作为直接保护的法益来考虑,商誉所到之处便是保护所到之处。所以,该条第1款中的“容易导致混淆”是属于“商誉性混淆的可能性”判断。因此,该条对于驰名未注册商标商誉的保护范围仅限于禁止在“相同或者类似商品”的申请是没有充足理由的,因为这一条款中的“容易导致混淆”是依据“商誉性混淆的可能性”来判断的,如果驰名未注册商标的商誉已经扩张到不相同和不相似的商品上,法律却允许后者对其商标在这些商品上进行注册是不应当的。

驰名商标在商标法中的法律意义是指其商誉已经超过了其注册商标权的范围,即超过了其专有使用权和禁止使用权的范围,因而对于溢出的商誉需要给予额外的保护。这也是为什么在版权法和专利法中没有类似的驰名作品或者驰名商标的概念之原因,因为它们的法益是稳定的和固定的,不会有这种情况出现。而商誉的动态性经常会出现超过注册商标当初注册范围的情况,这类注册商标便被称为驰名注册商标。像日本的防御商标制度给了这类注册商标权人扩大其商标禁止使用权范围的机会,即扩大其“瓶子”的机会,使得溢出

① 参见:我国《商标法》第19条。

② 参见:我国《商标法》第15条。

③ 参见:我国《商标法》第32条。

④ 参见:最高人民法院(2017)最高法民申1908号民事裁定书。

⑤ 参见:北京市高级人民法院(2018)京行终1040号行政判决书。

的商誉能够再次被注册商标权所覆盖<sup>①</sup>。但是即使注册了防御商标,其商誉还有溢出的可能性,对于这部分溢出商誉包括没有通过防御商标给予二次保护的溢出商誉的保护,则依赖《日本不正当竞争防止法》第2条第(1)款第(i)和第(ii)项中对“周知( well-known) 商标”和“驰名( famous) 商标”的保护来处理<sup>②</sup>。因为这些商誉已经超过了注册商标权的法定范围,因而不能直接以追究侵权责任来保护,而只能依赖反不正当竞争行为来规范。这是《日本商标法》与《日本不正当竞争防止法》的体系性配合。我国《商标法》第13条中对于驰名商标除了规定禁止被他人注册之外,还规定禁止其使用。但是这里的禁止他人使用是没有注册商标权依据的,因为如果使用人落入了“双相同”侵权或者“相似性”侵权,那么自然被禁止使用,即使不属于驰名商标也一样。但是如果不是这两类侵权,那么该驰名商标权人是没有具体的权利依据来禁止的,只能依赖反不正当竞争法来加以禁止。

例如在“索爱”案<sup>③</sup>和“白人”牙膏案<sup>④</sup>中,被告使用“索爱”和“白人”作为商标都不能依据《商标法》第57条第2项来裁决其侵犯“索尼-爱立信”和“黑人”两个注册商标权,因为原告和被告的标识不能构成“标识性混淆的可能性”。但是被告的行为却侵害了原告的商誉,构成了“商誉性混淆的可能性”,因而应该构成《反不正当竞争法》第6条第1项中的不正当竞争行为。在这类案件中,原告的商誉已经超过了其注册商标权的法定范围,因而无法通过注册商标权来保护了。例如《日本不正当竞争防止法》第2条第(1)款第(i)项也是规范这种情形的“本法所称的‘不正当竞争’是指以下任何一种情形:(1)将消费者周知的他人的标识(如企业名称、商号、商标、标章、商品容器或包装,或其他可以识别商品或服务的标识。适用于下文)在相同或类似商品上使用,或者将带有此类商品等的标识的商品用以转让、交付,或者为转让、交付目的而展示、出口、进口或者通过网络提供,与他人商品或服务产生混淆的行为。”

在商标注册时,对于普通商标由于是分类注册的要求,不同申请人在不同类的商品上申请注册相同或者相似的商标是被允许的,因为只要满足这种分类注册的要求,便形成了不同的“瓶子”,因而不产生“标识性混淆的可能性”。但是对于驰名注册商标,由于其商誉已经超过其所指定注册的商品,甚至覆盖到了不相同也不相似的商品上,那么其商誉所到之处就应该禁止被他人所注册。这时《商标法》第13条第2款中所说的“误导公众”应该主要是以“商誉性混淆的可能性”来判断的。但是由于使用了区别于“容易导致混淆”的概念,这说明这里对驰名商标的保护范围更大,应该包括禁止可能引起商标淡化的注册。不同于“标识性混淆的可能性”中的准法律问题,“商誉性混淆的可能性”是事实问题,这需要准司法程序来发现和确定这一事实。这也是在商标注册中这类异议和无效案件的特点,《商标法》第14条实际上赋予了商标审查机构调查和确定商誉事实的职权。

## (二) 对注册商标权在使用过程中异化的纠正

### 1. 商标使用原则对注册商标权不当扩大的限制

商标使用原则在商标法中的制度功能以及与商标权侵权构成之间的关系,在最近几年成为了我国商标法理论和实践中的热点和难点问题<sup>[10]</sup>。虽然商标权注册取得制度的目的是通过行使注册商标权来保护其中的商誉,但是注册商标权人可能依赖这一专有权而排除他人对该标识的其他使用,尽管这种使用不会对其商誉造成损害。这是因为通过注册取得的商标权的保护范围与商誉这一实质性法益之间是有空隙的,而不是完全吻合的。商标使用原则便是对注册商标权利不当扩大所进行的

<sup>①</sup> 参见《日本商标法》第64条。

<sup>②</sup> 参见《日本不正当竞争防止法》第2条第(1)款第(i)和第(ii)项。

<sup>③</sup> 参见:北京市高级人民法院(2008)高行终字第717号行政判决书。

<sup>④</sup> 参见:关于第1164601号“白人 WHITEMAN”商标复审裁定书(商评字(2001)第2692号)。



纠正<sup>①</sup>。在商标权使用取得制度的国家,例如美国,以“商誉性混淆的可能性”来判断商标权的边界和侵权与否,使得形式上的商标权与对商誉的实质保护之间异化的空间很小,另外还通过商标合理使用制度来对商标权的行使加以限制<sup>②</sup>。但是商标合理使用这一标准过于随意,裁判机关的自由裁量权会由此变得过大,不符合成文法国家的法律理念。因而,日本和中国都没有采纳这一制度,而是采纳商标使用制度来对这一异化进行纠正。

《日本商标法》将商标使用的情形进行了明确的列举<sup>③</sup>,其商标侵权的构成要件包括“商标使用”<sup>[20]</sup>。“构成侵权行为必须是《日本商标法》第2条中的‘使用’,并且必须实施了《日本商标法》第37条中的侵权行为。”<sup>[21]</sup>我国《商标法》对于商标使用仅仅规定在第48条中<sup>④</sup>,但是《商标法》第59条第1款和第2款实际上列举了不属于商标使用的一些情形。《商标法》第57条第1和第2项中并没有明确将商标使用作为构成侵权的前提条件,但是在侵犯注册商标权的案件中,一般认为商标使用是构成侵权的前提条件。例如在我国发生的“功夫熊猫”商标案中,最高人民法院认为“由于商标是一种使用在商业上的标识,其基本特征是区别商品或者服务来源,因此构成侵犯商标专用权的基本行为是在商业标识意义上使用相同或者近似商标的行为,也就是说被诉侵权标识的使用必须是商标意义上的使用。”<sup>⑤</sup>

由于商标使用的制度目的是对注册商标权加以限制,所以在判断是否是商标使用时,也是以该使用是否与侵害商誉有关来考虑的。在日本法中,通过是否使用了商标的“三个功能”来判断,如果一个零售商在其商品上除了原来生产商的商标之外还附上自己的商标,这种对原来生产商的商标使用则属于《日本商标法》第2条中的商标使用,因为这种使用有质量保证的功能<sup>⑥</sup>。相类似的,将大桶装的饮料再包装成小桶装销售,并且使用与大桶相同或者相似的商标,这也是商标使用,因为同样有质量保证的功能<sup>⑦</sup>。

我国有学者反对将商标使用作为构成商标侵

权的前提条件,并认为“在商标侵权诉讼中,即使原告证明了商标使用的构成,也证明了存在混淆的可能性,但只要被告能够证明构成商标正当使用,那么就仍然不能构成商标侵权。”<sup>[10]119</sup>这种认识是有问题的,因为我国商标法中没有所谓的“商标正当使用”的抗辩理由,而这一抗辩恰恰是由不属于商标使用来实现的。

另外,在侵权责任构成中的商标使用与为了防止商标囤积而要求的商标使用的制度目的是不同的<sup>⑧</sup>,因而其含义也不完全相同<sup>[16]131-133</sup>。前者是判断使用者是否利用了商标的三个功能,而后者是判断注册人是否有自己将商标投入商业活动的意图和行动<sup>⑨</sup>。例如《日本商标审查指南》要求“商标使用或者意图使用应该从申请人针对指定的商品或者服务正在实施或者计划实施的商业活动的事实来判断。”<sup>⑩</sup>在2010年的Clubhouse案中,日本知识产权高等法院在判决中认为将商标用于电子邮件的主题栏中以区别自己的商品和其他人的商品也是这里的使用<sup>⑪</sup>。

## 2. 在先使用权对注册商标权使用中异化的

① 参见:北京市第三中级人民法院(2014)三中民终字第06503号民事判决书。

② 《兰哈姆法》第33条(b)(4)规定“被指控侵权的名称、术语或者图形的使用,并非作为商标的使用,而是对当事人名称在自己经营中的使用,或者与该主体有关系的其他个人名称的使用,或者对具有描述性的商标的使用而且出于描述该主体的产品或者服务,或者产地的需要而善意的使用。”(参见:美国《兰哈姆法》[EB/OL]. [2018-12-01]. [https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf).)

③ 参见《日本商标法》第2条第3款。

④ 参见:我国《商标法》第48条。

⑤ 参见:最高人民法院(2014)民申字第1033号民事裁定书。

⑥ 参见:KK Valley Entrance v. KK GH3 Romania, 1923 Hanrei Jihou 92 (Tokyo District Court, Oct. 11, 2005)。

⑦ 参见:KK Hyponex Japan v. KK Kusa Nursery, 1522 Hanrei Jihou 139 (Osaka District Court, Feb. 24, 1994)。

⑧ 参见:我国《商标法》第49条第2款。

⑨ 参见《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20条第3款。

⑩ 参见:Examination Guidelines for Trademarks [EB/OL]. [2018-12-01]. [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/tt1302-002.htm#tmp\\_header](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/tt1302-002.htm#tmp_header).

⑪ 参见:Clubhouse case, Judgment of IPHC, April 14, 2010. Hanrei Jihou No. 2093:131.

## 纠正

我国《商标法》中有关在先使用的商标与在后注册商标之间关系的条款有三处。一是《商标法》第15条第2款“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。”二是《商标法》第32条的后半句“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。”三是《商标法》第59条第3款“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。”在第三种情形中对在先使用人的特殊保护被称为在先使用权<sup>[22][1359]</sup>。第三种情形是属于无意“撞车”的情况,在后注册人并没有抢注在先使用商标的主观故意,也没有失察的过失,因而其注册行为是正当的,其获得的注册商标权是合法的。而在先使用并有一定影响的商标在这里应该是指具有地域性影响的商誉而不是全国性的驰名商标,因此在先使用人无法以驰名未注册商标为理由来挑战在后注册商标权。但是在后注册商标权人如果直接禁止在先使用者继续使用其商标,这是对其商誉的一种剥夺,背离了注册商标权的制度目的,是一种制度异化。因此法律上规定了在先使用权制度来纠正这种异化。

这里的在先使用权并不是一种对其商誉加以占有的支配权,而仅仅是一种对抗后注册商标权的抗辩权,否则便否定了商标权注册取得制度。《日本商标法》第32条有关在先使用权的性质也被认为仅仅具有被动的抗辩效果,而不具有积极的排他效力<sup>[22][1361]</sup>。因而如果第三人对在先使用人的商誉有侵害的话,应该依据《反不正当竞争法》第6条来裁决,而不能以在先使用权对抗在后注册人之外的人,并且依据的是“商誉性混淆的可能性”标准来裁判。

## (三) 权利不得滥用原则对注册商标权制度异化的纠正

当以上措施都无法纠正注册商标权在使用中的异化时,权利不得滥用原则便成为最后一个纠正异化的措施。与之前的纠正异化的措施相比,权利不得滥用原则是基于个案审查的,赋予裁判机关较大自由裁量权的纠正方式。这一点在日本商标法体系中表现突出。在日本作为民事权利的注册商标权同样受《日本民法典》第1条第2款禁止权利滥用的限制。例如在日本的UCC咖啡案中<sup>①</sup>,原告UCC咖啡是一家大公司,被告DCC咖啡是当地的一家小咖啡企业,原告和被告在经营方面产生了摩擦。原告发现被告的DCC商标并没有注册商标时便申请了该商标的注册。之后原告以该侵犯注册商标权起诉被告,要求其停止使用该商标。日本法院认为原告的行为是属于《日本民法典》第1条所禁止的权利滥用行为。由此可见,在日本,商标法、反不正当竞争法和民法共同构成了商标法制度体系,其相互配合以达到其制度目的。

我国《民法总则》第132条规定“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”但是与日本稍有不同,我国《商标法》第7条直接规定“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。”而违背注册商标权立法目的而使用商标权的行为是否可以视为是这里的违背诚实信用原则的行为还需要确认。一种理解可以认为这里的诚信原则很宽泛,是《民法总则》第132条在商标法上的具体化,这为商标权不得滥用直接提供了商标法依据而不需要再借助《民法总则》第132条。另一种理解是狭义的,仅仅要求商标申请人和使用人在商标申请或者使用过程中讲诚信,不得欺骗商标管理机关或者公众<sup>[23]</sup>。如果是这种理解,那么注册商标权不得滥用原则的法律渊源则应该是《民法总则》第132条了。

在司法实践中,可以将适用权利不得滥用原则

① 参见: UCC v. DCC, 499 HENREI TIMES 211 (Hiroshima District Court, Sep. 30, 1982).

的情形归纳为三种,但它们之间并不是完全排斥的,而可能有重叠。

1. 为非法目的或获得不当利益而对注册商标权的滥用

“赛克思”商标权纠纷案是这类典型案例。在该案中原告注册了“赛克思 SAIKESI”商标在第7类上,便以被告广天赛克思公司使用与其商标相同的文字作为企业字号,并在本案商标核定使用的商品上突出使用,构成对本案商标权侵害为由提起诉讼。最高人民法院判决认为,一审原告“利用职务上的便利或业务上的优势,恶意注册商标,损害他人在先权利,为自己谋取不正当利益,属于违反诚实信用的行为,不应受法律的保护”<sup>①</sup>。

另外在“歌力思”案中<sup>②</sup>,一审原告具有合法的注册商标权,被告的行为从形式上看属于落入了“双相同”标准的侵权行为。问题是原告行使权利的目的不是出于对其商誉的保护而是为了获得不正当利益,因而与其权利设置的目的是违背的,法院判决认为原告的起诉行为是一种权利滥用。

而对于“非诚勿扰”商标争议案<sup>③</sup>,广东省高级人民法院以原告和被告使用该商标不会产生误认和混淆为由而认为不构成商标侵权。尽管该案的判决结果是正确的,但是其法律适用理由却损害了我国商标法的体系性逻辑。根据《商标法》第57条第1项的“双相同”侵权标准,是否产生混淆并不是侵权构成条件,只要被告的行为落入了原告的注册商标权范围内,又没有合法的理由,便是侵权行为。因此,本案法院的判决理由损害了“双相同”侵权标准的稳定性和可预期性,是对商标法体系的破坏。若以权利不得滥用原则这一灵活的个案适用的理由来对这种异化加以纠正,更为合适。

又例如在“御皇匯”商标侵权案中,法院判决认为“本案原告,其法定代表人张某多次在平湖市御皇匯足浴会所消费,明知‘御皇匯’属于他人使用在先的商业标识,在注册‘御皇匯’商标后,不仅从未实际使用该商标,还针对他人合法使用‘御皇匯’标识提起民事诉讼,有违诚实信用原则,不应得到支持。”<sup>④</sup>

2. 定牌加工和平行进口中对注册商标权的滥用

有关定牌加工和平行进口商标侵权案的共同特点是,原告和被告所争议的商标从表面上看往往是符合“双相同”侵权标准的,即定牌加工商或者平行进口商将与商标权人所注册的商标相同的商标贴附在其所制造或者进口的与原告商标所指定的商品相同的商品上。例如在“耐克”案等案件中,法院判定定牌加工行为是侵权行为,理由是:(1)知识产权具有地域性,定做人在海外拥有的商标权不能对承揽人在中国境内的知识产权侵权行为构成抗辩;(2)我国《商标法》第52条规定在相同商品上使用相同商标的侵权行为中,是否造成消费者混淆并非侵权行为构成要件之一<sup>[12]</sup>。但是在经济全球化的大背景下,有些定牌加工和平行进口行为仅仅是形式上符合“双相同”侵权标准,实质上对原告的商誉并没有造成损害,因此被告的行为在商标法制度目的上不应该被认定为侵权行为。例如在“东风”商标侵权案中,最高人民法院主张“既要严格依法保护商标权人合法权益,又要防止不适当扩大保护而对正常贸易和竞争秩序造成妨碍。”<sup>⑤</sup>但将这种定牌加工行为合法化的理由有分歧。一是从商标使用这一条款入手,认为定牌加工行为不是商标使用行为。例如在“PRETUL”商标案中,最高人民法院认为“亚环公司在委托加工产品上贴附的标志,既不具有区分加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,其所贴附的标志不具有商标的属性,在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上使用行为。”<sup>⑥</sup>但是这种认定过于牵强而很难被理解和认可。如有学者所指出的“在全部用

① 参见:最高人民法院(2014)民提字第168号民事判决书。

② 参见:最高人民法院(2014)民提字第24号民事判决书。

③ 参见:广东省高级人民法院(2016)粤民再447号民事判决书。

④ 参见:嘉兴市中级人民法院(2017)浙04民初91号民事判决书。

⑤ 参见:最高人民法院(2016)最高法民再339号民事判决书。

⑥ 参见:最高人民法院(2014)民提字第38号民事判决书。

于出口的商品上使用涉案商标,也不会导致一个本身具有识别能力的商标转变成为一个不具有识别能力的标识;即使在出口商品上使用涉案商标不会导致相关公众混淆,也无法得出这个商标不具有识别功能的结论。”<sup>①</sup>之后最高人民法院似乎已经改变了态度,其在“东风”商标侵权案的判决中并没有明确认可一审法院中的不是商标使用的理由,而是认为定牌加工的行为没有给商标权人造成实质性损害,因而不侵权<sup>②</sup>。二是有些判例以没有“混淆的可能性”来裁判定牌加工行为不构成侵权行为。但是依据“双相同”侵权标准,是否具有混淆的可能性不是判断商标侵权的依据,这一点有学者已经正确地予以指出<sup>[24]</sup>。那么对于这种定牌加工行为如何找到法律上的出路便成了问题,有学者建议直接对其给予豁免<sup>[24]39</sup>。

定牌加工和平行进口所涉及的问题共同点是两者都不是类型化的不侵权行为,而是需要进行个案分析。像有学者主张的以不属于商标使用作为理由使其合法化所面临的困难是“不属于商标使用”应该是类型化的理由,不能各案各判。而权利不得滥用却恰恰是基于个案的法律调整。平行进口中的商标权纠纷与定牌加工中的商标侵权问题是相似的,本国注册商标权人如果不是出于保护自己商誉的目的而是为了操控市场,这种商标权的使用便与商标法的目的相违背。例如,在日本的 K. K. Asahi v. Asahi Tsusho K. K. 案中,日本学者认为这是商标权滥用行为<sup>③</sup>。因此,本文认为从权利不得滥用这一角度来解决这类案件是既合法又灵活的方案,其也不会对商标法造成体系性损害,因此可以直接依据《商标法》第7条第1款或者《民法总则》第132条来裁决。

### 3. 以市场排除为目的的注册商标权滥用

如果注册商标人行使权利的目的不是为了保护其商誉而是仅仅利用其形式上的效力来形成市场排除的效果,那么对这种制度化行为需要加以克服。例如在日本的 PEOPLE 案中<sup>④</sup>,原告突然

向法院申请禁止令,要求被告立即停止使用原告的注册商标,但是被告对原告的商标使用被视为是得到默示许可的。法院认为原告对禁止令的申请是不可接受的权利滥用,与商标法促进公平竞争这一目的相违背。在前面提到过的“奥普”商标案中<sup>⑤</sup>,最高人民法院判决认为“涉案商标虽然在‘金属建筑材料’上享有注册商标专用权,但对该权利的保护范围和保护强度,应当与新能源公司对该商标的显著性和知名度所作出的贡献相符。”最高人民法院在判决中的这一态度所产生的问题是损害和动摇了注册商标权内容与边界的法定性和公示性。如果权利的保护范围和保护强度是与商标权人所作出的贡献相符合的,那么这说明该商标权是使用取得而不是注册取得了,所以应由其动态的商誉而不是静态的注册来决定该权利的内容和边界。这意味着以后涉及到侵犯注册商标权的纠纷,都需要个案地评估商标权人对该商标的显著性和知名度的贡献来确定其权利的边界以及被告是否侵权,即从“标识性混淆的可能性”转变到“商誉性混淆的可能性”来判断每一个案件。这显然损害了商标权注册取得制度的最重要的制度价值,也使得其体系关系和逻辑性受到损害。但是对此案以权利不得滥用原则来裁判则更合理。另外,之前在我国引起巨大关注和争议的有关“IPAD”商标和“王老吉”商标纠纷案中,如果以权利不得滥用原则来抑制注册商标权人对其注册商标权的不当使用,则可能会更好地解决双方的纠纷<sup>[25]</sup>,而不是让双方陷入累诉之中

① 参见:张伟君.“商标性使用”可以休矣[EB/OL]. [2018-12-01]. <http://mp.weixin.qq.com/s/yNp238h2LnXiXgqIPm4NKw>.

② 参见:最高人民法院(2016)最高法民再339号民事判决书。

③ 参见:Teruo Doi. Trademark and Unfair Competition Law of Japan: Digest of Court Decisions [M]. volume 1. Switzerland: AIPPI, 1980:99.

④ 参见:Judgments of Tokyo District Court, 47th Civil Division, Date of the Judgment: 2005.8.2. Case Number: 2003( Wa) No. 23577.

⑤ 参见:最高人民法院(2016)最高法民再216号民事判决书。

而浪费相关利益主体和行政与司法部门的大量公共资源,也让消费者无所适从<sup>[26]</sup>。

### 三、结论

商誉的无形性、变化性和抽象性特征使得以商标权对其直接进行保护会对权利客体的内容和边界产生很高的不确定性。这种不确定性既损害了市场的效率性也损害其公平性。为了解决这一制度缺陷,一些国家包括中国都采纳了商标权注册取得制度。其目的是通过注册商标权这一形式上的权利来实现对权利人的商誉给予实质性保护的立法目的。注册商标权的法定性和公示性使得市场主体能够通过商标权注册制度获得他人准确的和可信赖的权利信息,从而实现对他入权利理性的尊重。这一制度可以弥补商誉本身的抽象性、动态性和无形性给权利主体和义务主体所带来的信息缺陷。在确定商标权内容和边界的这一重要问题上,商标权注册取得制度中的“标识性混淆的可能性”标准代替了商标权使用取得制度中的“商誉性混淆的可能性”标准。这样在市场经营中,市场主体常态下都是依赖前一个标准来指导自己的行为,只有在少数例外情形下才会以后一个标准来作为行为的规范。这提高了市场效率也保障了公平竞争。

但是注册商标权这一形式上的权利和其保护商誉的实质性目的之间会产生异化。这种异化可以分为两种:一是在商标权注册取得过程中发生的异化;二是在商标权使用中发生的异化。前者主要包括注册商标的囤积、恶意抢注他人已经使用的商标以及对他人驰名商标的抢注等问题。后者主要包括:其一,通过商标权的使用来剥夺在先使用人的商誉,背离保护商誉的目的而滥用其注册商标权的问题;其二,溢出注册商标权范围的商誉和没有商标注册的标识上的商誉没有得到权利保护的问题。我们应该利用商标法、反不正当竞争法和民法之间的内在关系,对其进行体系化的理解并使之相互配合,来发挥商标权注册取得制度的优势并克服其制度异化。<sup>ML</sup>

### 参考文献:

- [1] Robert G. Bone. Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law [J]. Boston University Law Review, 2006 86(3): 547-622.
- [2] Kenneth L. Port. Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan [M]. North Carolina: Carolina Academic Press, 2007: 36.
- [3] Mark P. McKenna. The Normative Foundations of Trademark Law [J/OL]. Notre Dame Law Review, 2007, 82(5): 1839-1916 [2018-12-01]. <https://ssrn.com/abstract=889162>.
- [4] 杨小凯. 发展经济学[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2003: 440.
- [5] Charles Tilly. Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990 [M]. New York: Basil Blackwell, Inc., 1990: 127.
- [6] 冯术杰. 未注册商标的权利产生机制与保护模式[J]. 法学, 2013(7): 39-47.
- [7] 文学. 商标使用与商标保护研究[M]. 北京: 法律出版社, 2008: 205-207.
- [8] 黄汇. 注册取得商标权制度的观念重塑与制度再造[J]. 法商研究, 2015(4): 187.
- [9] 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.
- [10] 王太平. 论商标使用在商标侵权构成中的地位[J]. 法学, 2017(8): 112-122.
- [11] 杜颖. 商标法律制度的失衡及其理性回归[J]. 中国法学, 2015(3): 120-137.
- [12] 黄晖, 冯超. 定牌加工商标侵权问题辨析[J]. 电子知识产权, 2013(6): 42-51.
- [13] Kenneth L. Port. Protection of Famous Trademarks in Japan and the United States [J/OL]. Wisconsin International Law Journal, 1996(2): 266 [2018-12-01]. <https://ssrn.com/abstract=1716996>.
- [14] Ann Bartow. Likelihood of Confusion [J/OL]. San Diego Law Review, 2004, 41: 29-30 [2018-12-01]. <https://ssrn.com/abstract=544923>.
- [15] 道格拉斯·诺斯, 罗伯斯·托马斯. 西方世界的

兴起[M]. 厉以平 等 译. 北京: 华夏出版社 2012: 4.

[16] 杜颖. 商标法[M]. 北京: 北京大学出版社 2016: 75 - 76.

[17] 邓宏光. 商标法的理论基础——以商标显著性为中心[M]. 北京: 法律出版社 2008: 81 - 83.

[18] Shoen Ono. Overview of Japanese Trademark Law [M]. 2<sup>nd</sup> ed. Tokyo: Yuhikaku, 1999: Chapter 2. 4.

[19] 大西育子. 商标の使用と権利侵害 - 欧州商標法からみたわが国の商標的使用[J]. 日本工業所有権法学会年報 37 号 2014: 73 - 94.

[20] 田村善之. 日本知识产权法 [M]. 4 版. 周超, 李雨峰, 李希同 译. 北京: 知识产权出版社 2011: 130 - 140.

[21] Martin Husovec. Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan[J/OL]. Tilburg Law School Legal

Studies Research Paper Series, 2016( 2) : 8 [2018 - 12 - 01]. <https://ssrn.com/abstract=2742035>.

[22] 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.

[23] 中华人民共和国商标法注解与配套[M]. 北京: 中国法制出版社 2017: 1.

[24] 张伟君, 魏立舟, 赵勇. 涉外定牌加工在商标法中的法律性质[J]. 知识产权 2014( 2) : 34.

[25] 刘劲君. “iPad”案和“王老吉”案引发的法治与道德思考[J]. 知识产权 2012( 9) : 54 - 56.

[26] 黄燕芳. 王老吉加多宝之争徒增社会内耗三年 19 场官司[N/OL]. 中国经营报 2016 - 01 - 09 [2018 - 12 - 01]. [http://www.cb.com.cn/companies/2016\\_0109/1157858.html](http://www.cb.com.cn/companies/2016_0109/1157858.html).

## The Systematic Understanding of Registered Trademark Right and the Corrections of Its Institutional Alienations

WU Wei-guang

( Law School ,Tsinghua University ,Beijing 100084 ,China)

**Abstract:** Trademark rights subsisting upon registration ( TRSUR) system helps registered trademark rights statutory , stable and public , which cures the uncertainty of trademark rights subsisting upon use caused by the factual , varied and abstract goodwill. In TRSUR system , “likelihood confusion of trademark” is the normal standard to judge the boundary of trademark right and infringement of it. “likelihood confusion of goodwill” standard is only applied in cases uncovered by TRSUR. The direct object of TRSUR is the registered trademark , but its legislative purpose is to protect the goodwill enshrined upon the registered trademark. Institutional alienations occur when the method and the purpose are inconsistent. The coordination and cooperation of trademark law , competition law and civil law shall be comprehended systematically to cure their institutional alienations.

**Key Words:** trademark rights subsisting upon registration; likelihood confusion of registered trademarks; likelihood confusion of goodwill; trademark right; trademark law

本文责任编辑: 黄 汇