

对新《商标法》确立商标在先使用权制度的理解

基本介绍

我国现行的《商标法》于1982年制定,后来通过在1993年和2001年进行的两次修改,虽然确立了商标自愿注册原则,但商标权的获得仍然采用注册获得为主的方式,只有经国家工商总局商标局核准注册的商标方享有商标专用权的保护;对于同一天申请的,商标权的获得才采用使用在先为辅的方式。由于我国实行的是自愿注册原则,理论上又承认了未注册商标的合法性,因此在现实经济生活中就产生了注册商标和未注册商标两种不同的商标形式。对于未注册商标,只有在特定情况下才可以获得保护,主要体现在《商标法》第十三条有关未注册驰名商标的保护,第十五条禁止代理人、代表人抢注以及第三十一条有关禁止恶意抢注等条款。这些规定对于保护未注册商标起到了一定作用,在一定程度上上抑制和打击了不断增加的“抢注”行为。

然而,我们也看到,近年来侵犯未注册商标人合法权益的行为仍然屡禁不止。很多抢注人并不具有明显的不正当手段,有些可能确实对未注册商标已经使用并有一定影响的情况并不知情;但也有些恶意抢注人为了规避法律,通过空壳公司申请注册商标。这些问题加剧了未注册商标遭受仿冒和抢注的严峻形势,而未注册商标使用人对这些问题又难以通过正常的法律途径去制止在后商标申请人的商标申请行为。一旦在后商标申请人抢注成功,由于理解不同,部分地方又执行绝对的注册商标保护制度,未注册商标使用人马上就会面临商标侵权带来的停止使用和损害赔偿的法律风险。这样的风险对于在先使用且有一定影响的未注册商标的使用人明显不公平,凸显出我国对商标在先使用权人保护的不足。

因此,针对这一当前社会反映比较突出的问题,在新《商标法》中设立商标在先使用权制度显得尤为迫切和重要。新《商标法》规定有条件地保护商标在先使用权,体现了我国商标法律制度维护诚实信用原则、保障公平合理的

理念。那么,如何正确理解新《商标法》规定的商标在先使用权的内涵,商标在先使用权的适用有哪些条件,商标在先使用权又应该以怎样的方式行使呢?

法律理解

(一)商标在先使用权的概念

新《商标法》第五十九条第三款明确规定了商标在先使用权制度。根据相关条文,商标在先使用权是指在商标注册人申请注册商标之前,未注册商标的在先使用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,在此种情况下,未注册商标的在先使用人有继续使用该商标的权利,注册商标专用权人无权禁止该未注册商标的在先使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求未注册商标使用人附加适当区别标识。可见,“商标在先使用权”是商标注册原则的一种例外,其设立的目的是保护因已经实际在先使用而产生识别作用的商标,平衡在后商标注册人和在先商标使用人之间的利益冲突,保护公平竞争的市场秩序。

(二)商标在先使用权的构成要件

从前述概念可以看出,商标在先使用权不同于商标权,它仅仅是一种抗辩权,是一种用于对抗注册在后的商标权,从而在原使用范围内继续使用该商标的权利。要行使该权利,笔者认为,根据新《商标法》的规定应当满足以下构成要件。

1.在商标注册人申请商标注册之前,未注册商标使用人已经在先使用。

“商标在先使用权”,顾名思义首先应当是在先使用。根据一般在先使用的要求,对于使用时间,首先应当以该在先商标首次商业使用的时间为准,并且该时间应当早于在后注册商标的申请日;如果晚于在后注册商标申请日,在先使用权就没有存在的基础。

2.未注册商标使用人的在先使用应当先于商标注册人。

根据新法的条文理解,未注册商标的在先使用人不应早于在后注册商标的申请日在先使用,还应早于商标注册人的首次商业使用时间。也就

是说,如果在后注册商标的申请日为2015年1月1日,商标注册人的最早使用时间为2014年1月1日,那么未注册商标的使用人如欲行使商标在先使用权对抗在后商标权,就需要证明在2014年1月1日以前其已经在先使用,而非2015年1月1日。

3.在先使用的商标与在后注册的商标相同或者近似,且使用商品或服务相同或者类似。

毫无疑问,行使商标在先使用权应当以商标相同或近似,商品或服务相同或类似为基本条件。因为,如果在先使用的商标与在后注册的商标不构成相同或者近似,或者使用商品或服务不属于相同或者类似,则未注册商标使用人与在后商标注册人并无权利冲突,双方应当可以和平相处。

4.在先使用的商标必须具有的一定影响。

所谓在先使用并有一定影响,就是指在先使用人在中国已经使用某商标并为一定地域范围内相关公众所知悉。如果在先使用人只能证明在他人注册商标的申请日之前以及在商标注册人最早使用该商标之前确实曾有使用,但无法证明该商标已经具有一定影响的,该在先使用人并不能享有商标在先使用权,也不能继续使用该商标。之所以要求具有一定影响,在于商标在先使用权产生的基础为在先使用并具有一定影响后产生了商标的识别作用,如果不保护这种在先使用,对于在先使用人明显不公平,其存在是作为商标注册制度的补充。如果仅仅要求使用在先但不具有一定影响就可以享有商标在先使用权的话,在后商标注册人的利益将得不到保障,从而动摇我国已经确立的商标注册制度。

5.在先使用必须出于善意。

为了明确善意是否为必须的构成要件,我们可以先看看其他国家和地区的相关规定。属于大陆法系的日本和中国台湾地区都以成文法形式明确了“善意”作为商标在先使用权的条件,而属于英美法系的英国和美国没有在字面上就在先使用人的主观状态作出规定。美国商标法更注重在使用后果上要求“不会造成混淆、误认或者

欺骗”。从这些规定中我们可以看出,应当对作为在先使用人的主观方面提出一定的要求。虽然从新法的条文中,并没有看到关于在先使用必须出于善意的文字表述,但笔者认为,商标在先使用权的产生基于在先的善意使用,善意应当属于商标在先使用权的内在要求之一,希望关于“善意”的有关要求能够在与新法配套的《实施条例》及相关司法解释中有所体现。

(三)商标在先使用权的行使

根据新《商标法》的规定,如果具备上述构成要件,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,但可以要求其附加适当区别标识。具体来讲,行使商标在先使用权应当注意以下要求。

1.在原使用范围内继续使用。

“原使用范围”应该如何理解,笔者认为涉及三个方面。第一个方面是地域范围。由于在后注册商标已经取得注册,为了兼顾双方利益,在先商标使用人的继续使用应当仅仅局限于其商标原有的使用地域,不得随意扩大使用的地域。对于使用地域的理解,应当坚持以“一定影响”作为标准,只有在在先使用具有“一定影响”的地域,在先商标使用人方可享有商标在先使用权。当然,由于目前电子商务蓬勃发展,对于像淘宝网、阿里巴巴这样以网络销售为主的销售模式,如何确定其地域范围,仍然有待在司法实践中进一步明确。第二个方面是商标范围。在先商标使用人应当仅对在先使用的商标享有在先使用权,禁止其擅自改变商标。如果在先商标使用人改变其在先使用的未注册商标是为了更好地与在后注册商标相区别,对于这样的情况应当允许。第三个方面是商品或服务的范围。在先商标使用人使用商标的范围应仅仅局限于其在先使用的商品或服务,不得擅自扩大至其他类似商品或服务上。

2.在后的商标注册人可以在先商标使用人加上适当的区别标识。

在后的商标注册人如果认为在先使用人使用的商标容易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆和误认,可以要求在先商标使用人在使用

其未注册商标时,加上适当的区别标识。从法律上理解,这是赋予在后的商标注册人一种平衡商标在先使用权的请求权,在先商标使用人应当在商标注册人请求后附加适当标识,以方便相关公众识别、辨认两者的不同。如果在先商标使用人不能加上适当区别标识,则不享有商标在先使用权,不得继续使用其商标。

那么,如果商标注册人没有行使此请求权,在先使用人是否应当承担相应的防止混淆的义务呢?笔者认为,公平原则为我国民法的基本原则之一,商标在先使用权的存在也应当以不构成对在后的注册商标权的侵害为前提,该使用权的行使方式必须受到限制,只有这样才可以平衡在先使用人和商标注册人之间的合法利益。因此,为了保护在后的商标注册人和普通消费者的利益,即使商标注册人

没有行使此请求权,也应当赋予在先商标使用人主动防止混淆的义务。

结语

商标在先使用权制度已经被多个国家和地区广泛适用,并收到了良好的法律效果。作为一项基本的商标制度,商标在先使用权制度在我国的确立充分体现了法律的公平原则,充分地考虑和平衡了未注册商标的在先使用人、在后的注册商标权利人以及广大普通消费者三方的合法利益。同时,我们也可以看到,通过确立商标在先使用权制度,明确调整了商标领域中非常重要的关系即使用和注册的关系,更加强调商标使用的重要性,并加大了对已经使用但未注册商标的保护力度,这对于广大商标使用人今后更加重视实际使用具有现实的指导意义。

□北京集佳律师事务所合伙人 赵雷

相关链接

《商标法》(2001年修正)

第十三条 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。

就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

第十五条 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。

第三十一条 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注他人已经使用并有一定影响的商标。

《商标法》(2013年修正)

第五十九条 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

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该商标,但可以要求其附加适当区别标识。