

## 中文摘要

知识产权是由许多子权利构成的权利体系，由于知识产权的本质属性、权利客体的交叉重合、知识产权的分散立法模式等原因，在相当多的情况下易于发生权利冲突。作为知识产权子权利之一种，注册商标专用权与著作权等其他在先知识产权和其他民事权利冲突的现象也大量存在。另外，我国和绝大多数国家和地区的商标立法都采商标专用权自愿注册取得这一原则，在我国特殊的历史背景下，注册商标专用权与未注册商标的在先使用权之间的权利冲突更具有特殊性和复杂性。在新的经济和市场环境下，商标法上的在先权利问题应当引起研究者、立法者、司法者的关注。通过分析国内外社会的立法、司法对商标权保护的情况，我们可以看出我国以前在立法和司法上多倾向保护注册商标专用权，某种程度上其他在先权利特别是未注册商标的在先使用权遭受了冷落和忽视。对该状况的认知和评价，得出的结论是需要在在先权利和注册商标专用权之间建立一种平衡。应确立解决权利冲突的若干原则，并针对不同类型权利的性质、产生特点等因素妥善解决权利冲突问题。

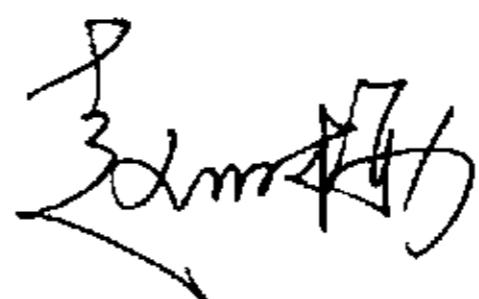
本文第一章对世界各国商标立法上在先权利保护的法律制度进行了比较分析。从商标保护的历史、商标权的取得原则、不同商标保护法律制度的利弊分析及相互借鉴等方面对在先权利保护进行制度分析，作为探讨在先权利与商标权冲突的基础。

为什么要对注册商标专用权进行保护？为什么又要保护在先权利人的利益？在两者发生冲突时应如何做出取舍？这是本文第二章试图要探讨的问题。它从分析当前有关知识产权的理论着手，寻求解决在先权利与注册商标专用权冲突的依据。

第三章是对在先权利与注册商标专用权冲突的实证分析。考察的是各种在先权利与注册商标专用权发生权利冲突的原因及表现形态，并根据前两部分的分析，提出解决权利冲突的建议，其中重点探讨了未注册商标在先使用权与注册商标专用权的冲突问题。

在最后的结语部分，主要对本文的观点进行了归纳，强调了在坚持注册原则；保护注册商标专用权的同时，要保护合法在先权利人的利益，并且对我国的商标立法进行了展望，提出了一些解决权利冲突的具体措施。

**关键词：**在先权利  注册商标  效力冲突


  
 2003年4月10日

## ABSTRACT

The intellectual property(IP) is a right system which comprises of many sub-rights. Right conflicts often arise because of the essential attribute and separate legislative modes of IP and the overlap of right objects. As a sub-right, a registered trademark right frequently conflicts with other prior sub-rights of IP and civil rights. In addition, because the principle of voluntary trademark registration is adopted in China as well as in many other countries, the conflicts between registered trademark rights and rights of unregistered trademark which were used previously are more complicated. Under the circumstance of new economy and market, researchers, legislators and judicial officials must pay close attention to the problem on prior rights of trademark law. By analysis of inland and external legislation, judicature, we can infer that we were inclined to ensure the exclusive right of registered trademarks. To some extent, prior rights especially unregistered trademarks interests are being snubbed and neglected .Through perceiving and evaluating the condition, we can conclude that interests balance between prior rights and registered trademarks should be set up. Several principles should be affirmed in order to handle the issue of the conflicts of rights. Moreover, the conflict of rights should be settled appropriately in accordance with the nature and origin of different kinds of right.

The first chapter is about the comparison and analysis of the system on prior rights in assorted country's trademark legislations .It is the bases of discussing the conflict between the prior right and the registered trademark .The thesis analyzes the history of the trademark law, the principle of the trademark right's origin and the advantages and defects of different trademark protection system.

The second chapter discusses the issue why the registered trademark owner can enjoy right, why the prior right owner should be protected, and how to reconcile the conflict between them. It is the philosophy that trademark rights and prior rights roots on. It wants to search after the confirmations to solve the conflict between the prior right and the registered trademark right from the current theory about the intellectual property .

In chapter three, the author hopes to apply the means of positivism on the conflict between the prior right and the registered trademark right. By observing the reasons and the expressions of the conflict on sorts of prior rights and registered trademark right, the author

gives some suggestions of trademark legislation according to the analysis above mentioned in the preceding two chapters. Meanwhile, to solve the conflict between the unregistered trademark right and the registered trademark right is emphasized.

In conclusion, the thesis sums up standpoint and emphasizes the importance of protecting the prior right owner's interests while holding to the principle of trademark right derived by registered and protecting the exclusive right of the registered trademarks. The author also prospect our trademark legislation and bring forward some concrete measures to solve the conflict.

**Keyword:** Prior right, Trademark right, Conflict

John  
2003年4月10日

## 原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名: 李军扬      日 期: 2003年4月10日

## 关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

(保密论文在解密后应遵守此规定)

论文作者签名: 李军扬      导师签名: 叶庆东      日期: 2003年4月10日

## 序 言

商标对于我们的价值从来没有像今天这样重要过，“商标已经成为资本和消费者经济中的原子核，它是各种产品和服务的核心”，“产品表现与消费者的期望值间一旦建立起契约般的牢固的关系，就成为一种无形的保证”<sup>①</sup>。没有人会小觑商标权的财产价值。

但是商标获得这样的地位和重视，是有其历史演变过程的，在知识产权传统的三大领域中，商标权的价值曾经远逊于专利权与著作权，在我国商标权地位和价值的提升更是近年来随着市场经济的发展才逐渐被人们认知的。在计划经济时代，物资分配实行计划调拨，商品严重短缺，因此不需要在产品之外附加任何价值，产品就能顺利地进入市场；另外经营主体经济效益的好坏，和其内部人员的收益几乎没有关系，也使得很少有人关注企业经营状况，所以商标几乎没有任何价值可言。而现在，我们生活在各种商品充斥的市场经济社会，“好酒不怕巷子深”的时代已经成为过去。随着市场经济和知识经济时代的到来，企业的竞争力更多的来自形象和整体实力的竞争，因而作为企业形象标识最主要组成部分的商标的价值也日益凸显，得到人们的普遍认知和重视。商标在成功企业中的作用愈发彰显，成为市场信息和声誉理念的重要承载者。保护商标，对于鼓励公平竞争，维护市场秩序和整个社会经济的发展具有非常重要的意义。基于商标人对商标权保护的强烈要求，立法者开始对商标权给予充分的重视，在司法实践和行政管理实践中，都加强了对商标权的保护。

有利益就会有冲突和投机取巧。为了增加商标的显著性、可识别性和美誉度，有人会善意或恶意地使用已经具有一定价值的载体作为自己商标的构成元素，这样就会涉及与他人已经存在的在先权利的冲突；同时，由于我国特殊的历史背景，注册商标专用权与在未注册商标的先使用权之间的权利冲突更具有特殊性和复杂性。在计划经济时期人们普遍不尊重商标的价值，在由计划经济向市场经济转型过程中，由于人们的经历、学识和所处企业经济体制的不同，对商标价值的认知程度及时间先后都有很大的区别，因此有许多已经长期使用并有相当影响的商标未予以注册，现实生活中大量地存在商标注册与他人已经在先使用的未注册商标冲突的问题。

对一种权利的保护就可能意谓着对与其相关权利的忽视，合法在先权利的保护和注册商标专用权的保护是一个问题的两个方面，两者之间此消彼长。目前，我国和绝大多

<sup>①</sup> 崔力宏《商标权权益扩张之研究》北京大学博士学位论文，第1页

数国家及地区的商标立法都采商标专用权注册取得这一原则，“近 20 年来，中国商标法采用注册原则和申请在先原则，对在先使用者的利益，未予以应有的考虑”。<sup>1</sup>因此，原有的注册原则本身也隐含了某些不合理的因素，实行注册原则的商标立法一般不将实际使用作为商标注册的条件，在现实生活中既导致出现大量的注册而不使用的被称为商标“垃圾”的注册商标的出现，又在客观上助长了危害不小的“商标抢注”现象，使得有些人可以凭借商标注册轻易获得一种竞争优势，而且有可能搭别人的便车并获得乘这辆车的专有权，这很明显存在不公平不合理的因素，与商标保护的目的和所体现的社会实质公平正义之间存在偏差。与此相反，使用原则在这方面却体现了其合理性，使用原则体现了对在贸易中实际建立起来的商誉的切实保护，因此具有其公平、合理的一面。

随着经济全球化进程的深入，作为规范市场经济社会关系的一项重要的法律制度，对商标保护规则的一体化要求应运而生，这种要求与商标保护制度多样化的现实之间形成了一种张力，使得各国或各地区在商标保护的基本框架上，除了维持根置于自身法律传统中的原有制度以外，互相汲取其他制度中体现公平性或符合经济贸易发展趋势的做法。这种彼此借鉴在一定意义上弥补了使用原则与注册原则各自的缺陷，这是一个不同的法律制度之间相互取长补短的过程。我国也顺应了这一趋势，修订后的商标法第 31 条，规定“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先注册他人已经使用且有一定影响的商标”。因此本文首先从分析当今世界各国商标法对在先权利多样性的保护制度入手，作为探讨解决权利冲突问题的基础。

对商标法上在先权利保护问题的研究，还需要从理论上寻找依据。商标的基本功能是区分商品或服务的来源，它是信息传播的工具，它传递的是商品、服务背后的商誉，所以商标的所有人才会在乎信息传递渠道的顺畅和信息传递的准确度，并且为了自己的经济利益要求在抽象的信息上享有权利、获得保护。正因为商标传递着一定的商誉信息，所以商标申请人会想法设法利用已有一定信息价值的资源作为构成其待审商标的元素，才会出现如此之多的权利冲突问题。为什么商标所有人可以在商标所传递的抽象的信息上获得财产权？为什么要保护其他在先权利人的利益？都需要从理论上去寻找依据。商标权作为知识产权之一种，其制度的建设离不开当前关于知识产权理论方面的指导，对于本文所论及的在先权利与商标权冲突问题的解决也要从关于知识产权的有关理论中去寻找依据。效益主义理论和劳动理论都是解决本文所论及问题的哲学依据。在坚持注册原则的前提下，保护其他在先权利人和未注册商标在先使用人的权利，一方面是社会

<sup>1</sup> 高卢麟：《中国的商标制度和商标法修改》载《知识产权》2002 年第 2 期第 3 页

整体效益最大化的要求，另一方面也是因为不同权利人在形成权利的过程中注入了自己的劳动。虽然运用这些理论解决商标法上的在先权利问题都存在各自的局限性，尽管它们不能实现为制度构建的理想塑造提供全面的指导，但是借助这些理论人们可以发现那些并非显而易见但却颇为可取的解决特定问题的办法，而且它们能够在法律形成过程中提供价值判断方面的参考。

上述对于商标法上在先权利保护的制度分析和理论分析，目的是依此来指导我国对商标权利的立法和保护，是为了更好地解决现实中存在的权利冲突问题。因此对于商标法上在先权利保护进行实证分析，提出解决各种权利冲突的建议，发现平衡权利冲突的价值目标之所在，是本文试图努力作到的一种有价值的尝试和论述的重点。

通过文献检索，学者们对相关问题的研究主要集中在外观设计专利权和企业名称权等单一在先权利与商标权的冲突方面，对于商标法上的在先权利制度进行系统和深入研究的尚不多见；对未注册商标与注册商标冲突问题进行专门研究的成果较少；商标确权在程序上的考虑似乎没有引起关注。总之，从理论和实务上看，在先权利与注册商标的冲突仍是一个有待继续深入探讨的问题，本文研究的目的就是以当前有关知识产权的理论为指导，寻求在先权利与注册商标专用权的平衡点，避免一味注重保护一方的利益而偏废了另一方的利益，从而完善我国的商标立法与司法，以公平、合理、有序地解决权利冲突问题，更好地保护权利人的利益，建立良好的市场竞争秩序、保护消费者合法权益、实现社会整体利益的最大化。

# 第一章 商标法上在先权利保护的制度分析

## 一、各国商标法上在先权利保护的基本情况

当今世界各国商标法对在先权利保护制度呈现多样性的根本原因在于商标权取得原则之不同，而不同的商标权取得原则，建立在各国对商标保护目的、保护对象以及与此相连的商标权性质的不同认识之上。对注册商标专用权的保护程度和限制的另一侧面，就是对在先权利的保护原则和规定，以下概括介绍当今各国的商标权保护制度。

首先需要明确的是，本文所讨论的是商标权利的原始取得。虽然同为民事权利，商标权利的原始取得与人们所熟悉的财产权益的原始取得方式不同。从目前世界各国和地区的相关法律来看，商标权的原始取得因不同的权利取得原则而有不同的要求。商标保护的历史表明，最早对商标提供保护的普通法国家通过判例法以商标在公众中享有声誉为前提，而商标声誉则是通过商标的使用建立起来的。直接继承了英国判例法而又有了进一步发展的美国判例法以及法国在 19 世纪时的判例法理论认为，商标的使用是取得商标权的前提。从 20 世纪初开始，商标权的取得有了一种全新的模式，即通过特定的行政程序注册产生商标权。至此，商标的“使用”或“注册”成为两种取得商标权的原则。

### （一）商标权的使用取得制度

采使用取得原则的国家：使用取得原则的核心在于，商标权的原始取得通过最先使用获得。根据这一原则，对某项商标的独占使用权归属于该商标的首先使用者，即主体对商标的首先使用行为这一法律事实是商标权形成的依据，同时，使用所及的地理范围决定了权利的效力范围。目前，只有美国和菲律宾的商标制度是仅以使用作为确定商标权的依据。<sup>①</sup>

在美国，除了判例法以外，商标保护方面的联邦制定法——《1946 年商标法》（《兰哈姆法》）也体现了商标的使用要求。与采用注册原则国家的注册制度不同，该法所规定的注册仅仅作为“对所有权主张的推定了解”<sup>②</sup>；与采注册原则国家的制定法不同，该法只是对业已存在的通过使用而产生的普通法上的商标权予以制定法上的确认，而并非作为创设商标权的新途径<sup>③</sup>。从《兰哈姆法》的有关规定可以看出，联邦商标注册的

<sup>①</sup> 王春燕：《商标保护法律框架的比较研究》，载《民商法学》2001年第10期第82页

<sup>②</sup> 15 U.S.C. § 1072

<sup>③</sup> Arthur R. Miller & Michael H. Davis, Intellectual Property, West Publishing Company, 1983, pp. 149-150, p. 145

意义在于在全国范围内“推定了解”(constructive notice)注册人的所有权主张；自申请日起，在全国范围内的推定使用（赋予商标注册申请人在注册审定的商品或服务上使用其商标的优先权，该优先权在全国范围内有效）；自注册后连续5年使用注册商标，则注册人获得使其联邦注册成为“无可争议性”的权利，该权利可以构成注册人拥有在贸易中使用某项商标的独占权的证据。

经修改后于1989年生效的《兰哈姆法》在“商标的注册”一节中，增加规定了申请人对在商业活动中具有予以使用的真实意图的商标的注册，从申请日起赋予基于真实使用意图的首先申请商标注册者一种初期的所有权，虽然这种权利在注册发布时实际生效，但只有当实际使用开始时注册才会发布；未注册的先使用人在于申请日已经确立使用的范围内，仍享有优先于注册人的权利<sup>①</sup>。因此，美国现行的商标保护的制定法仍然维持使用原则，其实质是一种在使用原则背景下的商标权的公示制度。

## （二）商标权的注册取得制度

采注册原则的国家：商标法上的注册原则是以申请注册在先作为确定商标权归属的依据，只有注册商标才受到商标法的保护。在这一原则下不以申请人实际使用商标为要件，在选定某一商标后，向国家行政机关提出申请，经审查符合条件即予以受理，经过一定审批程序后授予申请人注册商标专用权。国家行政主管机关的审批行为对商标权的取得具有决定性的意义，从这个意义上说，商标权是由行政机关的行政行为所创设，也就是商标权的注册取得。

自1857年法国颁布《注册商标法》之后，商标注册制度开始受到人们的关注。到20世纪初，商标注册从起初只对判例法上的根据使用事实而形成的商标权予以公示<sup>②</sup>，逐渐演变为产生商标权的一种方式。英国1905年《商标法》由单一的“使用原则”过渡为“使用原则”与“注册原则”并存。法国1964年《商标法》被视为商标制度发生变化的转折点，法国由“使用原则”转变为“注册原则”。目前，绝大多数国家及地区的商标立法都采注册取得这一原则。

## （三）“注册原则”和“使用原则”并重的商标权确认制度

实行“双轨制”原则的国家：商标保护上的“注册原则”和“使用原则”可以同时被一个国家的法律制度所采用，有典型代表意义的是作为普通法系和大陆法系的主要代表的英国和德国的立法实践。

<sup>①</sup> 15 U.S.C. § 1051

<sup>②</sup> 如法国1857年的《注册商标法》和英国1875年的《商标法》所规定的注册制度均属此类情形。美国的《兰哈姆法》所规定的注册制度沿袭了这一做法

从 17 世纪初叶始，英国即通过其独创的“假冒诉讼（palming off or passing off）”实现了对商标在先使用者的保护，自 1905 年以来，英国颁布了《商标注册法》，商标注册又成为人们寻求权利保护的另一方式。根据英国 1994 年现行《商标法》第 2 条及第 9 条规定，注册商标所有人拥有依据该法通过商标注册而获得财产权，该权利自注册之日起生效。在引入了商标注册制度之后，普通法和衡平法仍然给予禁止假冒的救济，对此，1994 年《商标法》第 2 条第 2 款特别指出：“本法不得影响有关假冒的法律”。因此在英国，商标保护的方法为复合型而非选择型。

大陆法系采用“双轨制”原则的典型代表是德国，它吸纳了普通法系国家的使用保护原则，从只采用注册原则，渐渐承认为商标带来市场声誉的使用也具有产生商标权的效力，立法机关于 1934 年肯定了使用原则<sup>①</sup>。1995 年 1 月生效的现行《德国商标和其他标志保护法》扩大了产生商标保护的途径，该法第 4 条明确规定了产生商标保护的三种情形 1、一个标志在专利局设立的注册簿上作为商标注册；2、通过在商业过程中使用，一个标志在相关商业范围内获得作为商标的第二含义；3、具有《保护工业产权巴黎公约》第 6 条之 2 意义上的拥有商标专用权”。该法第 14 条第 1 款接着规定：“根据第 4 条获得商标保护的所有人应拥有商标专用权”。与德国的制度相仿，丹麦、芬兰、瑞典等国家的商标法也采用“双轨制”原则<sup>②</sup>。此外，绝大多数《巴黎公约》成员国，无论是采用何种原则的国家，对未注册的驰名商标都提供保护，并且是强于一般注册商标的保护，而商标只有经过使用才能变得“驰名”，驰名商标所有人的权利实际上是通过使用获得的。

## 二、先使用原则与先申请原则之利弊分析

本文试图对两种原则从权利成立的要件、权利取得及范围的确定性以及保护的成本、保护的公平性及合理性等方面进行比较，探讨其各自的利弊长短。

### （一）先使用原则之利弊分析

从权利的成立要件上看，使用原则以最先使用商标的事实作为商标权产生的充要条件，符合商标保护的目的和所体现的社会实质的公平正义。因为商标所有人对商标的使用，才是商标权价值的源泉之所在。从价值论角度，事物的价值来自于“实践”——价

<sup>①</sup> 参见阿博莱特·克里格：《商标法律的理论和历史》，载李继忠、董葆霖主编：《外国专家商标法律讲座》，工商出版社 1991 年版，第 12 页

<sup>②</sup> 《丹麦商标法》第 3 条，芬兰《商标法》第 2 条，瑞典《商标法》第 2 条

值是通过人这个主体的创造活动才实现的，就是说，主体的活动纳入客体属性中，客体才会产生价值<sup>①</sup>。相关的理论研究表明，商标在经济上的首要好处在于 1、减少消费者的“找寻成本”，因为从货架上挑选一瓶“可口可乐”比从商品包装上一一阅读产品配料并进而作出是否购买的选择要便捷和轻松得多，在商品日益丰富的今天，各种各样的同类商品充斥市场，给购买者的选择增加了很大的难度和不确定性，商标的标识作用更加重要；2、激励商家一如既往地提供高品质的产品和服务。因为他们知道由于其连续保持高品质而在顾客中产生的良好信誉，他们的竞争者不能通过假冒其标志的方法而搭便车<sup>②</sup>。前一个作用是商标本身固有的作用。后一个作用是商标保护法律制度所赋予的价值。不管怎样，商标的最初和最主要的功能是为了识别商品或服务的来源，是为了保护特定主体对某种商品或服务所享有的声誉不被他人假冒，因此从商标保护的目的和所体现的社会实质的公平正义的角度考虑，毫无疑问先使用原则是比较合理的。

但是先使用原则也有其难以克服的弊端。首先，“使用”与“先使用”是一种随意性很大而且很难举证判断的个体行为，缺乏能为社会广泛认知的特性。因此基于这种行为而产生的商标权也具有很大的不确定性，因先使用人的出现而发生权利更迭的情形屡见不鲜。其次，可能同时有不同的使用人在使用相同或近似的商标，特别是以非独创性常用的文字或图形作为商标的情形下。由文字或图形等元素构成的商标不可能被某一特定的商标使用人所实际的控制或占有，或者有不同的使用人各以某一文字或图形作为构成所使用商标的一部分，各种各样的情形都可能存在，这也为确立商标权的归属带来困难，往往导致在同一空间范围内存在相互冲突的商标权。第三，由于商标的使用往往局限于一定的地理范围，因此商标权的效力也限于实际使用该商标的地区，而商标所有人的使用区域是不断变化的，因此也容易发生权利纠纷。这种权利的不确定性是使用原则的致命弱点。

## （二）先申请原则之利弊分析

与在先申请原则相一致的是商标权取得的注册制度，注册原则是制定法的产物，根据注册原则产生的商标权也是制定法的产物，在这种制度安排下，商标的使用并不是商标注册的条件之一，在这种法律制度下，保护对象和法律性质都是由法律设定的。采用注册原则的国家和地区的商标立法都对此作出了规定，并且这些规定大体相同。注册原则以申请人获得国家行政主管机关的审批作为产生商标权的充要条件，立法上明确商标

<sup>①</sup> 李连科著《价值哲学引论》，商务印书馆，1999 年版，第 4 页

<sup>②</sup> 威廉·费歇尔著，黄海峰译，《知识产权的理论》载《中国知识产权评论》第一卷第 3 页

权通过注册获得的行政程序以及权利的内容。在注册原则情形下，国家商标主管机关对商标申请人所提请的商标予以注册的行为是一种向全社会公开的行为，按照法律的规定，商标权的获得具有排他性，因此与注册原则相结合的先申请原则使得确定权利归属简便易行；而且依注册原则产生的商标权具有更为广泛的空间效力范围，可以减少同一法律秩序内商标权冲突的存在。因此，从权利的成立要件及取得与范围的确定性上看，注册原则明显优于使用原则。

然而，注册原则本身也隐含了某些不合理的因素，由于实行注册原则的商标立法一般不将实际使用作为商标注册的条件，在现实生活中既导致出现大量的注册而不使用的被称为商标“垃圾”的注册商标的出现，又在客观上助长了危害不小的“商标抢注”现象，使得有些人可以凭借商标注册轻易获得一种竞争优势，这很明显有不公平不合理存在。抢注即抢先注册，它是一种法律上的权利先占，权利先占的有效性必须以合乎法律规定为前提，即形式和内容均合法。“严格意义上的抢注，是针对已经使用但尚未注册的商标而言的，某人已经使用但尚未注册的商标被他人抢先提出注册申请并获得核准，注册申请人相对于使用人而言即构成抢注。<sup>①</sup>”抢先者依据的是申请在先的原则，商标专用权由注册而产生，所以得出先使用未注册商标者继续使用已经注册的该商标构成侵害商标专用权的结论<sup>②</sup>。被抢注的受害者或是花大价钱买回商标在被抢注国家或地区的专用权，或是听任他人享有该商标的专用权。这与商标保护的目的和所体现的社会实质的公平正义之间存在偏差。与此相反，使用原则在这方面却体现了其合理性，使用原则体现了对在贸易中实际建立起来的商誉的切实保护，因此具有其公平、合理的一面。

随着经济全球化进程的深入，作为规范市场经济社会关系的一项重要的法律制度，对商标保护规则的一体化要求应运而生，这种要求与商标保护制度多样化的现实之间形成了一种张力，使得各国或各地区在商标保护的基本框架上，除了维持根置于自身法律传统中的原有制度以外，互相汲取其他制度中体现公平性或符合经济贸易发展趋势的做法。这种彼此借鉴在一定意义上弥补了使用原则与注册原则各自的缺陷，这是一个不同的法律制度之间相互取长补短的过程。自 20 世纪初叶，普通法系国家有关商标保护的制定法就为我们展现了注册理念对其法律制度的影响和渗透：英国所吸纳的是与使用原则不相悖并产生保护效果的注册制度，而美国所采纳的是对普通法上通过使用而产生的商标权具有推定作用的注册制度。近年来，使用原则的理念对注册原则法律制度的影响

<sup>①</sup> 崔力宏《商标权私益扩张之研究》，北京大学博士学位论文，第 17 页

<sup>②</sup> 孙爱民《试论未注册商标的法律保护问题》，载陈旭主编《法官论知识产权》，法律出版社，1999 年版，第 176 页

非常引人注目，在德国商标法中，使用原则被直接引入，以商标的知名即使用行为加结果——知名作为商标受保护的条件；其他国家则通过各种方式对注册商标的在先使用人给予或多或少的保护。当然，注册原则逐渐在多数国家的商标法律保护秩序中占据主导地位的状态和趋势并没有改变，并且随着全球经济一体化的发展，注册原则的主导地位只会加强不会削弱，随着国际贸易的发展，注册原则所具有的优于使用原则的特点使得它成为各国商标所有人在其他国家寻求法律保护的最佳途径。

### 三、我国商标法上的在先权利保护制度

1904年，清政府颁布我国历史上第一部商标法规——《商标注册试办章程》，实行注册原则和申请在先原则，对假冒商标采取不告不理原则，对涉外商标纠纷实行“领事裁判权”。其后北洋政府及国民党政府先后颁布商标法及实施细则，法律条款大多取材于外国商标法。中华人民共和国成立后，我国先后制定了三部商标法规，现行商标法是1982年8月23日第五届全国人大常委会通过的《中华人民共和国商标法》，并经过1993年和2000年两次修订。

1950年政务院公布的《商标注册暂行条例》实行商标自愿注册方针，商标注册经核准后即给予商标专用权，有效期为20年。1963年国务院公布的《商标管理条例》实行商标全面注册制度，要求企业使用的商标都要注册，同时简化审定手续。1982年通过的《中华人民共和国商标法》规定除烟草及药品外，其他商品均采用商标自愿注册制度。现行商标法第四条规定：“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。自然人、法人或者其他组织对其提供的服务项目，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请服务商标注册。”2000年对商标法的第二次修订在采用注册原则的前提下，关注了对其他在先权利和在先使用的未注册商标的保护，第31条规定，“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先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。

由于知识产权的无形性，权利人对知识产权不能进行有形控制的排他占有，不同主体可以共同使用同一权利客体，非权利人可以不经权利人许可（冒承担侵权责任的风险）即使用其知识产权化的成果，也可以不通过法律途径去“处分”属于他人而自己并未实际有权“占有”的智力成果，而且知识产权及其相关权利之间权利指向的财产客体容易交叉，因而无形财产权比有形财产权更易发生权利冲突。比如一个美术作品既可以是外观设计专利权的客体，也可以是著作权和商标权的客体；同一文字或其组合的某种书法

形式既可以是商标权的客体，又可以是著作权的客体，而其简单书写形式还可以成为商号权的客体，因此很可能发生注册商标专用权与其他在先知识产权的冲突，特别是无需经过行政授权而自动产生的著作权，更易成为侵权的客体。另外，由于我国特殊的历史背景，注册商标专用权与未注册商标的在先使用权之间的权利冲突更具有特殊性和复杂性。在计划经济时代，不仅存在严重的商品短缺，整个市场是卖方市场，只要生产出产品，不怕没人购买，而且每个企业的经营状况的好坏与经营人没有关系，因此商标的价值无从体现，人们普遍不重视商标的价值。在由计划经济向市场经济转型的过程中，由于人们的学识、经历、还有企业所处的经济体制的不同，人们对于商标价值的认知程度和接受的速度有很大的差异。一方面，现实生活中由于人们对商标价值的淡漠，存在很多已经使用却未予以注册的商标，特别是许多有悠久历史的国有企业，这种现象更为常见；另一方面由于某些人出于囤积奇取或搭便车等各种目的，也由于商标法对于“商标使用”的规定过于宽泛，而且现实生活中对于注册商标是否真正使用也是“民不告，官不究”，因此存在大量的已经注册却未予真正使用的商标。

2000 年对商标法的第二次修订，在采用注册原则的前提下，更加关注对他人现有的在先权利和已经使用且有一定影响的未注册商标的保护，反映了商标保护的目的以及对注册原则之下实际的保护对象的关注，既注重法律秩序的稳定性和商标权的确定性，又关注实体公正，保护使商标具有价值的使用者的利益，符合商标法发展的趋势。但该条规定过于简单宽泛，在理论及实务上存在以下问题需要探讨：（1）哪些“在先权利”可以成为对抗商标注册的障碍，该法未就不得侵犯的“在先权利”的内容进行明确规定；（2）该 31 条似乎承认经过“使用并有一定影响”可以形成商标并可以对抗商标注册，那么与商标注册原则的关系是什么，在先使用在什么情况下成为在先权利？31 条后半句规定：“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”，那么什么情况下构成“一定影响”，怎样界定构成“不正当手段抢注”都需进一步明确。（3）当注册商标专用权与其他在先权利发生冲突时，判定那种权利居于更优先地位的理论基础是什么？（4）商标法中规定了可以在异议期、争议期以及驰名商标所有人对争议期后的恶意抢注均可提起不当注册申请，那么在不同阶段提起不当注册申请的构成要件是否有所差异，应如何规定？以下笔者试图从理论及实证两方面进行分析。

## 第二章 商标法上在先权利保护的理论分析

在知识产权法领域内，知识资产的创造者和其他社会成员之间一直存在着一种矛盾，即知识产权人的专有权和社会公共利益之间的平衡。既要强调权利人独享该权利获取私人收益，反对其他成员免费搭便车的行为；又要考虑其他成员有共享人类科学文化艺术成果的权利<sup>1</sup>。解决商标法上的权利冲突问题，需要运用关于知识产权的理论对权利冲突背后潜在的利益冲突予以分析，才能在不同权利之间作出优先顺序的取舍。

### 一、在先权利的理论基础

商标权作为知识产权之一种，其制度的建设离不开当前关于知识产权理论方面的指导，对于本文所论及的在先权利与商标权冲突问题的解决也须从关于知识产权的有关理论中去寻找依据。“知识产权”这一概念是指规范各种思想和标志使用的一组松散的法律规则<sup>2</sup>，这组法律规则的重要性日益凸显，一定程度上导致了学者们在这一领域学术热情的高涨，最近论述“知识产权”理论的文章频频出现。先简单介绍一下当前较为有影响的几种关于知识产权的有关理论。

#### （一）效益主义

当前，有关知识产权的理论文章多在四种思路之间下工夫。首先，最为盛行的是为人们所熟知的效益主义原则，即立法者在设计财产权时应以社会福利的最大化为目标。可以参照威廉·兰德思（William Landes）和理查德·波斯纳(Richard Posner)关于版权法的论述，他们认为“多数知识产权的突出特征在于他们容易被复制和能为多人同时使用，两大特征相结合便产生一种危险，使得知识产权的创造者无法收回其“表达成本”。因为搭便车的人可以低廉的价格为消费者提供同样的产品。创造者明了此种危险，就会打消生产具有社会价值的无形资产的念头，知识产权的创造就成了无源之水。他们认为效益主义应当是——在很大程度上也已经是——构成这一领域具体规则的理论基础<sup>3</sup>。相关论断也支配着对商标法的研究，他们认为，商标在经济上的好处在于（1）减少消费者的“找寻成本”。因为从货架上寻找一瓶“飘柔”洗发水比从商品包装上一一读其配方说明更为轻松，而且消费者也多依赖于先前使用该品牌的经験来决定其未来的购买对

<sup>1</sup> 刘茂林著，《知识产权的经济分析》，法律出版社。1996年12月，第234页

<sup>2</sup> 威廉·费歇尔著，黄海峰译《知识产权的理论》载《中国知识产权评论》第一卷，第1页

<sup>3</sup> William Landes and Richard Posner, "An Economic Analysis of Copyright Law" Journal of Legal Studies, 18(1989):325.

象；（2）激励商家一如既往地提供高品质的产品和服务。.兰德思和波斯纳还主张，商标具有一项不寻常的附加社会效果，即提高了我们语言的品质，通过增加名词词汇和“创造具有内在愉悦性和丰富信息量的词语”。但商标有时也有副作用——比如它使市场的先入者取得特别具有吸引力和信息量的商标而对后来的竞争者不利。他们认为，对上述利害的了解应当是也通常是立法者和法官制定商标法规则的指针；只有当标志对社会有利而非有害时才应当（也通常会）受到保护<sup>①</sup>。

知识产权效益理论的核心是将边沁的“最大多数人的最大幸福”的理想具体化为更为精确和更具操作性的标准。为此，多数学者或者选择“财富最大化标准”，建议选择一种规则体系以实现社会总福利最大化（这种总福利可由消费者从整体上获得的最终利益来衡量）；或者选择“卡尔多-希克斯”（Kaldor-Hicks）标准，依照此种标准，一种状态比另外一种状态更为可取，如果从第二种状态转移到第一种状态的过程，“获利者”能够一次性地补偿“损失者”的效用损失，并且总体经济状况更好<sup>②</sup>。

知识产权的作用在于激励产生对社会有价值的知识财富，在知识产权领域贯穿效益主义的原则，便要求立法者在以排他性权利之力激励无形知识产权法规则以便最优利用知识资产，并力求在知识产权人的专有权和社会公共利益之间实现一种最佳平衡。在承认资产创造的同时，对这种权利限制公众享用那些创造物的倾向予以控制，它促使我们制定相关立法时必须考虑如何才能达到社会整体利益的最大化。

由于知识产权作为体现人类文明与进步的一种特殊财产权利，因此知识资产具有一定的公共性，“公共利益”的概念贯穿于整个知识产权制度中。对于知识资产，每增加一个使用者的成本几乎为零，其传播和普及将会提高社会整体的再创造能力从而使社会得到更大的产出，从这个意义上讲，知识资产能够被社会成员无偿使用，是最符合社会整体利益的。但从另外一个角度讲，无限度地增加免费使用者对于知识财富的创造者却无疑是一种财富的剥夺，这种搭便车的免费使用使得创造者投入的私人成本得不到回报，从而削减了创造者的积极性，使得知识财富的创造成了无源之水，因此也不利于社会整体利益的最大化。另一方面，无限制地增加免费使用，也不符合社会实质的公平正义，因为创造知识财富的过程需要付出智慧和劳动，而一旦知识财富被创造出来被别人使用却几乎没有任何成本，使得两者之间提供同样产品或服务的成本在事实上有很大差

<sup>①</sup> William Landes and Richard Posner. "Trademark Law :An Economic Perspective" Journal of Law and Economics .30(1987):265

<sup>②</sup> Nicholas Kaldor. "Welfare Proposition in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility". Economic Journal. 69 (1939):549-552

别。但是，任何创造活动都离不开创造者自身所在的社会科学文化艺术环境，即学习已有的人类文明成果，所以任何创造者所投入的私人成本中就一定包含着社会已有的成果，创造者一味追求他自己想象中的完全的私人收益也就不适当了。具体说来，他就不能阻止其他成员学习他所创造的成果，然后进行再创造活动，尽管这种学习可能会导致他丧失一定的经济收益。如果无条件地制止他人利用知识资产，社会整体的成本将增加，从而又减慢了知识的传播和利用速度，不利于社会整体利益的最大化。效益主义的原则意味着对于社会公共利益和知识资产的创造者都是有效率的<sup>①</sup>。

商标法上对于在先权利保护的理论基础也可以从效益主义的理论中找到依据。与专利权和著作权不同，“商标之所以受到保护，并非因为商标所有人有精神上之创作，而是因为商标之使用人将其用以表彰自己营业之商品，该商标已经成为使用人之标识，并成为消费者认知商品来源之依据，在交易秩序上有重要意义”<sup>②</sup>。如前所述，商标权的保护最早是基于社会公共利益的目的，而不是保护商标权人的私人利益，商标的基本功能是区别商品或服务的来源或出处，即商标的“区别性”作用。一方面可以保护商标权人的合法权益，还有重要的一方面是为了使公众可以买到自己想买的东西，不致受骗。从司法实践来看，在判断商标侵权普遍适用的“混淆标准”，就是看被告对相同或类似商标的使用是否会有可能给公众带来混淆<sup>③</sup>。因此，在考虑商标法上在先权利与注册商标专用权优先顺序时，也不得不考虑权利人的专有利益和社会公共利益的平衡，而且应更加关注社会公共利益，以是否会带来消费者混淆为主要的考虑因素和评判标准。当然从某种程度上说，消费者与商标权人的利益是一致的，因为防止混淆和保护消费者的直接后果就是，商标权人创造的商誉得到有效的保护，免费搭乘便车的行为得到有效制止，既符合社会实质的公平正义，也保护了权利人和消费者的共同利益，使得社会整体利益达到最优化。

## （二）劳动理论

当前知识产权理论文献中的第二种思路“劳动理论”是基于这样一种命题展开的：知识财富的创造者由于其创造性的劳动而对其劳动成果享有自然的财产权利，而且政府和社会有义务尊重和实现这一权利。这些源于约翰·洛克的思想被广泛认为特别适合于知识产权领域，因为这一领域的有关原始材料（事实和概念）在某种意义上似乎是公有的，

<sup>①</sup> E·曼斯菲尔德：《微观经济学：理论和运用》，中国金融出版社1992年版，第623页

<sup>②</sup> 谢铭洋《智慧财产权之概念与法律体系》载《中国知识产权评论》第一卷，第162页

<sup>③</sup> 崔立宏《商标权私益扩张之研究》，北京大学博士学位论文，第1页

而且劳动对于知识产权的贡献也很巨大<sup>1</sup>。罗伯特·诺齐克在《无政府主义、国家、乌托邦》一书中也简要论述了上述观点<sup>2</sup>，并将其注意力转向洛克提出的著名而又模糊的“限制性条件”——人们将其劳动与公有资源结合后便取得财产权利的合法性在于，仍有足够多的和同样好的资源留给了他人公有<sup>3</sup>。诺齐克认为通过劳动而取得财产权利的正当性在于他人并未因此受到损害，此种意义上的损害，包括与不允许通过劳动获得财产权或不允许对可用资源予以限制的制度相比更为糟糕的结果，但是不包括基于首次劳动而获得无主财产减少的机会。但是劳动理论是否支持知识产权法尚不明确，究竟为什么施加于某一“公有”资源的劳动竟使得劳动者对于这一资源本身拥有了财产权？即使假定智力劳动确实能产生对其劳动成果的自然权利，那么此处所指的“智力劳动”是什么？至少有四项可成立的候选答案：（1）时间和努力（如花费在创造这一成果上所耗费的时间和精力及付出的物质材料）；（2）人们不愿从事的活动；（3）有益于社会的活动（劳作于具有社会价值的发明）；（4）创造性活动（产生新思想）。目前尚无明确的根据来引导我们作出选择<sup>4</sup>。

洛克的劳动理论虽然有如上所述的局限性，但在解读商标权和其他在先权利存在的基础以及解决商标权与其他权利的冲突方面，也有其不可忽视的意义和价值，尽管有人对洛克的理论提出异议，但其财产理论对于近代私有财产制度方面的贡献却是功不可没的<sup>5</sup>。洛克财产权理论的主要贡献有三个方面：其一，天赋权利的学说倡导一种权利本位，成为财产个人主义、所有权绝对思想的基石；其二，劳动价值学说为财产权找到了合法性的基础，并确立了社会发展的核心价值；其三，扩张了人格权（创造物是自己人格的扩张），使财产权有了人权基础<sup>6</sup>。采使用原则取得商标权的立法更接近洛克的理论，基于使用的过程就是权利人付出劳动培育商标价值的过程，其对于商标附加的相应劳动的多寡和时间的长短，影响到商标价值。至于需要关注已经合法存在的在先权利，也是基于该权利的取得也是权利人付出相应劳动的结果，如著作权、外观设计专利权等，都包含了权利人在创造这一知识财富的过程中所付出的社会劳动。当然，如前所述洛克的

<sup>1</sup> Justin Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property", Georgetown Law Journal, 77 (1988): 277, at 299-330

<sup>2</sup> Robert Nozick "Anarchy, state, and Utopia" (New York: Basic Books, 1974), pp. 178-182

<sup>3</sup> John Locke, "Two Treatises of Government" (P. Laslett, ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1970), Second Treatise, sec. 27.

<sup>4</sup> 威廉·费歇尔著，黄海峰译《知识产权的理论》载《中国知识产权评论》第一卷，第25页。

<sup>5</sup> 刘剑文、扬汉平主编《私有财产法律保护》，法律出版社，2000年版，第17页。

<sup>6</sup> 崔立宏《商标权私益扩张之研究》，北京大学博士学位论文，第8页

“劳动价值学说”应用到知识产权领域也存在很多问题，如果劳动作为财产权的归属条件，必然涉及到权利客体范围的界定，在一个市场化的社会中，客体的价值往往是由市场中其他主体来决定，尤其对作为标识性权利的商标，其价值取决于公众的喜好，而不是仅靠投入的劳动量的多少。在抽象的知识财产上完全依靠洛克的“劳动理论”来诠释权利的合法性，势必无法克服“不确定”的缺陷<sup>1</sup>。因此，学者们继续从理论上弥补单纯“劳动理论”的不足，并不防碍法官在实务中经常援引该理论解决有关的知识产权问题，在考虑决定权利冲突的结果时，也会有意无意的考虑不同权利中暗含的创造性劳动。

### （三）人格理论和社会规划理论

第三种思路现代人格理论学者主张，私有财产权利应当确立，当且仅当他们能够保护或助长人类基本需要或利益，从而实现人类生活的繁荣。将这一思路应用于知识产权领域，首先必须确定哪些是人类基本需要或利益。各种大量的利益都可视为是基本的，且它们都可以经由财产权制度的推动得以实现。知识产权具有经济价值，并且能够取得、丧失和转让，从这个意义上讲，他们使权利人可以安全和舒适、实现自我和从事独立的政治活动等，这种主张可能说服并激励法律制定者去构建某种资源的私人所有权制度，但是在决定那些资源可以私有化、哪些资源应留给公有方面毫无帮助，试图通过知识产权法的调整来培育或保护的“人格”形象太过于抽象单薄以至于无法回答许多具体的问题，而且人格理论学者无法充分解决玛格利特·拉丁(Margaret Radin)曾提出的“观念癖问题”<sup>2</sup>。当前社会所体现的各种品位，哪些是应予以鼓励的，哪些是不应予以鼓励的？不同的人有各自不同的好恶判断标准，人类对于美好生活的界定和追求都是多种多样、千差万别的，这些都和确定人类的基本需要或利益有相当的关系。因此人格理论在知识产权领域的运用存在无法解决的问题。

最后一种思路社会规划理论试图运用社会整体利益规划来分析知识产权立法上的问题。在法律的制定和解释时努力推动实现一种公正的和令人向往的文化——此即社会规划理论的立场——在知识产权法几乎所有的领域都有体现。如考虑消费者福利，在同等条件下，其成员感到安全幸福的社会，优于其成员按自己的认识感到不那么幸福的社会。应用于知识产权领域，这一原则要求我们选择这样一组规则，它能在鼓励创造和鼓励传播与使用之间保持最佳平衡以实现消费者福利的最大化。公正和令人向往的文化还包括信息和思想的丰富、分配正义、民主、社交活动、尊重等很多方面的内容。该理论

<sup>1</sup> Peter Drahos 《A Phylosophy Of Intellectual Property》 .Dartmouth Publishing Company Limited.1996.p 48

<sup>2</sup> 威廉·费歇尔著，黄海峰译《知识产权的理论》载《中国知识产权评论》第一卷，第 33 页。

也存在知识产权一般理论在指导意义上的局限性，最明显的困难在于如何构成一种公正的和令人向往的文化的观念<sup>①</sup>。其中许多要素——如分配正义的标准——几个世纪以来在政治哲学家中都争论不休。知识产权学者试图在知识产权立法中解决这一范围的争论，明显是难以达到的。

人格理论和社会规划理论的不确定性长期以来为学者所共识，人们普遍谴责这些理论是“非自由主义的”，在某种程度上试图运用颇有争议的“价值论”来规范人们的行为<sup>②</sup>。他们在某种程度上并不顾及人们自己的意愿而决定什么是对其有利，从而剥夺了个人的自由。与此相反，效益主义和劳动理论，尤其是前者，具有一种中立性、客观性、确定性的氛围。

财产权作为一件制度外衣，其所覆盖的社会关系充满了历史和文化的偶然性，在时间的长河里经历了各种变化和组合，任何一种试图用一种一般性理论对其进行描述或解释的努力都是很难奏效的<sup>③</sup>。由于知识财产的无形性更增加了对财产价值进行客观评估的难度，但是这些相关理论仍具有相当的价值，首先尽管它们不能实现为知识产权的理想塑造提供全面的指导，但是借助这些理论人们可以发现那些并非显而易见但却颇为可取的解决特定问题的办法；其次它们能够在法律形成过程中提供价值判断方面的参考。

## 二、在先权利与权利冲突的概念

### （一）在先权利的概念

商标是由文字、图形、颜色、三维设计或其组合构成的一种商业上的标志，其主要作用是为了区别商品或服务的来源。商标权是商标所有人依法对其商标所享有的专有使用权<sup>④</sup>。而关于在先权利的概念，国内外的学者尚未取得一致看法。有学者认为，相对于商标权而言，在先权利系指他人在待注册商标申请注册之前依法享有的民事权利。还有的学者认为：“在先权利（prior right），或先前权利，严格讲不是法律上的一个特定概念”<sup>⑤</sup>。“人们通常所说的在先权利，是指同一权利客体，可以同时或先后受到多种权利的保护，对于依法先产生的权利，则被称为在先权利。”<sup>⑥</sup>笔者认为在先是一个相对性的

<sup>①</sup> 可参见 Aristotle, Nicomachean Ethics, book V Ch.2; Bruce Ackerman, Social Justice in the Liberal State (New Haven: Yale University Press, 1980); Charles Fried, "Distributive Justice", Social Philosophy & Policy 1(1983):45. etc.

<sup>②</sup> Ronald Dworkin, "Liberalism", in A Matter of Principle (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985), pp. 181-204.

<sup>③</sup> 余九仓《知识产权的工具论》，载《中国知识产权评论》第一卷，第384-385页

<sup>④</sup> 吴汉东《知识产权法》北京大学出版社1998年版，第216页

<sup>⑤</sup> 张顺荣，《从Trips看我国商标法的不足及完善》，载《知识产权》1998年第3期，第34页

<sup>⑥</sup> 张广良，《知识产权实务及案例探析》，法律出版社1999年版，第174页

概念，是相对于某个特定的权利或行为而言，在先权利是一个很广泛的概念，在很多领域都存在在先权利的问题。本文中仅述及商标法上的在先权利，更确切地说指商标法第31条中规定的相对于商标注册的在先权利，“侵犯他人合法在先权利进行注册的，这里的在先权利指注册商标以外的其他合法的在先民事权利”<sup>①</sup>。因此在先权利应指商标注册人（申请人）以外的其他人，在商标申请日之前已经拥有的除注册商标专用权以外的某项权利，且该权利人有权以该项权利之存在禁止该商标注册，并可通过商标异议或争议程序，阻碍商标注册或请求撤消已核准注册的商标。

依据本文的分析，商标法上的在先权利大致可分为以下几类：第一、在先的其他知识产权：这是最主要的在先权利，包括在先的著作权、外观设计专利权、商号权、知名商品特有包装或者装潢使用权等；第二、在先的其他民事权利：包括企业名称权、肖像权、姓名权等；第三、其他新型权利：随着社会的发展进步，出现了一些新型权利，如域名、商品化权等，这些权利是否可以成为对抗商标注册的在先权利，那些以及在何种情形下构成商标法上的在先权利，都是值得探讨的问题。

## （二）权利冲突的概念

根据法理学的观点，权利是法律设定的一定范围内的自由，是法律创设或者确认的公民或其他社会团体对特定客体专有的支配自由度。也就是说，权利有一定的边界范围。权利主体的权利效能必须控制在一定的范围内，超出这个范围就可能构成侵犯他人权利或与他人权利发生冲突<sup>②</sup>。知识产权是对特定主体的特定创造由特定的国家行政机关依据特定的法律而授予的权利，是法律拟制的权利。知识产权上的权利冲突，是指由同一知识产权客体依法衍生的两项或两项以上相互矛盾或抵触的权利的现象，即就同一知识产权客体在某种条件下同时归属于多个主体的法律形态。

由于客体的无形性、授权国家机关和确权过程的审查方式的不同，极易导致权利的重叠<sup>③</sup>。“无形”意谓着权利的创造者不容易控制这些资产的传播，无数个人可以共享某一个已经公开的思想，而根据现代的法律要求，除了商业秘密外知识产权如果想得到法律的保护，必须将其公开与众，商标作为区别商品和服务来源的信息，自然也是公开的。从权利获得的程序上看，商标专用权是国家商标局依据商标法经过形式和实质审查授予的权利；专利权是国家知识产权局专利局依据专利法而产生的权利，易于和商标权发生

<sup>①</sup> 刘春田《知识产权法》，高等教育出版社 北京大学出版社，2000年版，第239页

<sup>②</sup> 冯晓青《论知识产权权利重叠、权利冲突及其解决》，载《北大知识产权评论》第1卷第115页，法律出版社2002年版

<sup>③</sup> 蒋言斌 王长新：《知识产权侵权审判中抗辩事由、产生原因及消解途径探析》载《知识产权》2002年第6期第34页。

权利冲突的外观设计专利权的获得是通过形式审查的方式；企业名称权是依据企业名称登记管理办法经由工商登记而产生；著作权依据著作权法规定的条件自动产生；姓名权和肖像权是基于自然人相伴而生的自然民事权利。

构成知识产权权利冲突应当具备以下条件：1、两项或两项以上的知识产权均指向同一客体；2、多项知识产权归属于不同的主体，如果属于相同的主体，则不构成权利冲突；3、各项权利的产生都具有合法的依据，否则不是权利冲突关系，而是侵权行为关系。

### 三、解决权利冲突的原则

总起来讲，在解决权利冲突过程中贯穿始终的原则，应是考虑社会效益的最优化和权利人所付出的创造性劳动等，具体到本文所论及的问题，应遵循以下原则。

#### （一）维护公平竞争，防止混淆原则

商品生产过程的信息消费者很难从市场上轻易获得，生产者、销售者比购买者掌握更多的信息，除了商品包装和说明中明示的信息，消费者更想了解的是那些不易察觉的产品的潜在商品品质和特性，“消费者在使用信息之前很难决定其价值，只有在付款之后才知道应当为该信息支付多少代价”<sup>1</sup>，尽管产品从本质上仍存在很大差别，但却可以通过模仿使得消费者误认为该产品具备了他所要追求的品质和特性。美国知识产权的学者也认为商标保护的潜在基础是商家与消费者之间的信息不对称（信息失衡）。商标的目的是使公众能够在质量与来源之间建立起一种联系<sup>2</sup>。因此，在处理商标法上在先权利与注册商标专用权冲突时首先要从商标的本质功能——区别商品或服务的来源一一出发，坚持维护公平竞争、防止混淆的原则。

在商店中我们可以很容易见到这些情形，在外观上模仿某深受消费者信赖的品牌，选择和某知名品牌相类似的商标，将某知名企字号用作商标使用或相反把别人的知名商标作为字号登记，把畅销品牌包装上某一醒目文字或图形作为自己的商标使用，利用已经为公众熟知的著作权形象使得公众易于建立一种有美誉度的联系等。我国近年发生的许多有关在先权与商标权的纠纷案件，如山东景阳岗酒厂诉山东景芝酒厂商标侵权纠纷案件，裴立、刘蔷诉山东景阳岗酒厂著作权纠纷案件，冯维音等8名原告诉江苏三毛集团公司著作权侵权纠纷案件等，都涉及这类问题；以下将会在权利冲突的实证分析中

<sup>1</sup> 刘茂林著《知识产权法的经济分析》法律出版社1996年版，第71页

<sup>2</sup> W·R·Cornish《Intellectual Property :Patent,Copyright Trademarks and Allied Rights》Sweet & Maxwell,1981,Page 469

展开介绍。

总而言之，如果没有商标，消费者面对众多类似的商品在选择时只能凭借对外观的观察和运气来进行；另一方面，厂家就会向市场以最低的成本提供产品，因为隐藏的高品质是不易发现的，从而不会给商家带来高价位和高利润，而价格优势是显而易见的，低廉的价格会促使消费者选择其提供的商品或服务而给商家带来利润，“企业进行投资就是为了实现利润最大化”<sup>①</sup>。如果有办法区分隐藏的高品质，消费者的选择就明晰了，商家就会把精力放在提高产品或服务的质量上。所以商标存在的经济作用就是帮助消费者认清各种商品或服务之下隐藏的不易察觉的特性<sup>②</sup>。在商标注册中之所以大量的发生权利冲突与商标抢注，也正是因为有人想利用商标这一作用，使得较少的市场投入，能获得较大的产出，使消费者容易认可其提供的产品或服务有特有的品质和特性。

## （二）保护在先权利的原则

知识产权的创造成本很高，而在信息公开后的传播费用很低，特别是在信息传播高度发达的信息化时代的今天，其他人可以只付出极低的传播费用就搭便车利用别人创造的智力成果。在发生权利冲突时，产生在前的权利就应受到法律保护，“在后权利”要获得法律保护，应当从形式到内容都具有合法性，能够成为一项独立而完整的权利，如果某一“在后权利”是以侵犯他人合法存在并受法律保护的其他权利为前提，这种权利就不能独立存在并受法律的保护。因此保护在先权利是处理知识产权权利冲突的一项基本法律原则，符合劳动理论的内涵，也是解决商标法上的在先权利问题应遵循的一项原则。

当然保护在先权利原则，要求在先权利的产生从形式和内容上都必须是合法的，而且在先权利的效力范围应当覆盖在后权利。如果“在先权利”是以欺诈、仿冒、引人误认或利用他人市场信誉或优势等方式获取的，或者因恶意仿冒他人知识产权或欺诈知识产权主管部门而取得的，都不能称作为合法的在先权利。因此在后权利的产生并不必然与在先权利相排斥。

## （三）利益兼顾原则

从法经济学的观点看，法及法所保护的权利都是具有效益的。当两项权利发生冲突时，单纯从公正性考虑往往不利于有关客体的效益最大化；反之，简单从经济利益角度

<sup>①</sup> 张东辉主编《现代西方经济学》山东大学出版社 1996 年版，第 415 页

<sup>②</sup> Paul Goldstein《Copyright, Patent, Trademark And Related State Doctrines—Cases And Materials On The Law Of Intellectual Property》, Westbury, New York, 1990, Page 200.

考虑，又会导致社会的畸变<sup>①</sup>。因此，在解决商标领域的权利冲突时，既要考虑权利人的利益，还要考虑社会公共利益，以利益均衡和社会整体效益的最大化作为价值评判标准，在当事人和社会利益中，当事人不得以自己的行为损害第三人和社会的公共利益。同时要考虑当事人所付出的劳动，避免有人利用法律的规定，投机取巧，免费搭乘便车的不劳而获行为。必须遵守公平和诚实信用等民事活动的基本准则；对民事主体的合法民事权益要给予法律保护，对于在先权利要给予必要的关注。“商标权的得丧与归属不仅关系到权利人的利益，而且影响到消费者的利益，如果可能引起混淆，即使权利人没有异议，也必须禁止使用。”<sup>②</sup>

总之，在知识产权领域权利冲突是个错综复杂的问题，表现形式多样，现行知识产权立法已经关注了对于在先权利的保护，修订后专利法在外观专利授权的条件中，增加了保护在先权利的明确规定，新商标法第三十一条也规定保护现有的在先权利，这符合当今世界知识产权立法的趋势，也符合追求社会实质公平正义的立法目的。但权利冲突的解决不会因为有了法律的规定就万事大吉，还需要在理论及实务上进行深入的探讨和细化，才能兼顾知识产权专有人和社会公共利益，有利于建立一个良好有序的市场竞争机制，有利于促进整个社会物质文明和精神文明的发展和进步。

<sup>①</sup> 冯晓青《论知识产权权利重叠、权利冲突及其解决》，载《北大知识产权评论》第1卷第119页，法律出版社2002年版。

<sup>②</sup> 李琛《商标权的程序保障刍议》载《民商法学》2001年第1期，第56页。

### 第三章 商标法上在先权利保护的实证分析

上述对于商标法上在先权利保护的制度分析和理论分析，目的是依此来指导我国对商标权利的立法和保护，是为了更好地解决现实中存在的权利冲突问题。本章通过考察各种在先权利与注册商标专用权发生权利冲突的原因及表现形态，并根据前两部分的分析，提出解决权利冲突的建议，其中重点探讨了未注册商标在先使用权与注册商标专用权的冲突问题，并对商标确权程序上的有关问题进行了初步的探讨。

#### 一、商标权与著作权的冲突——著作权作为在先权利的探讨

著作权是作者及其他著作权人对文学、艺术和科学技术作品依法享有的专有权利，包括精神权利和财产权利<sup>①</sup>。

##### （一）冲突的原因

著作权与商标权产生冲突的原因主要有以下几个方面。

第一、保护客体上的交叉性。著作权保护的内容十分广泛，依著作权法第3条的规定，在“文学、艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创造成果”，都属于著作权法保护的客体，具体包括文字作品，口述作品，音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品，美术、摄影、建筑作品，电影、电视、录象作品，工程设计、产品设计图纸及其说明，地图、示意图等图形作品和模型作品，计算机软件和民间文学艺术作品。而商标是生产经营者在其商品或服务上所使用的，由文字、图形、颜色或者其组合构成的，具有显著性特征、便于识别商品或服务的来源的标志。因此，作为著作权法保护客体之重要内容的文字作品、美术作品、图形作品、模型作品等都可能成为构成商标的元素，比如一个美术作品既可以是著作权的客体，也可以是商标权的客体；同一文字或其书法形式既可以是商标权的客体，又可以是著作权的客体；修订后的商标法将三维设计作为可以构成商标的元素，因此模型作品也可以同时成为商标法和著作权法保护的客体。

第二、权利产生原则之不同。从程序上，著作权采自动取得制度，著作权因作品创作完成、形成作品这一法律事实的存在而自然取得，不再需要履行任何手续，无须登记注册，因此著作权的产生不具有公示性。而商标注册程序中的审查是检索审查，不可能

<sup>①</sup> 吴汉东著《知识产权法》北京大学出版社1998年版，第11页

对于创作完成后即自动取得著作权都有记载，因此，很可能有使用别人已拥有在先的著作权的文字、图形等符号组成的待审商标，却通过审查获得商标注册的情形，因此大量的非知名著作权作品被善意地作为商标进行注册。从保护条件上，著作权并不要求保护的作品是首创的，而只要求它是独创的，任何作品只要是独立构思和创作的，不问其思想内容是否与已发表的作品相同或类似，均可获得独立的著作权，由于文字、图形等符号的公用性，很可能不同的人会想到用相同或近似的符号表达相近的思想。而在商标法上对于同一类的商标注册，只要相似，易产生混淆则就相互具有排斥性。

第三、管理机关之不同。就我国以往的知识产权保护制度而言，由于各个部门法的制定缺乏统一性，由特定的行政部门所核准的各类知识产权权利不能在法律规范上有效协调与同层次其他权利的冲突，一直是理论及实务中难以解决的问题。经过修订后的立法，均确定了法院对行政裁决的最终司法救济权，并在立法上关注权利冲突，引入在先权利的有关规定，这无疑是一大进步，但政出多门而产生的信息沟通不畅及裁定上的矛盾的现状不会马上根本杜绝。著作权归国家著作权行政管理部门版权局按照有关规定进行管理，而商标的注册、复议、管理由国家工商管理行政管理部门下设的商标局负责有关商标注册事项，由商标评审委员会，依照《商标法》和实施细则对提出的评审事宜进行裁定，因此也容易造成两者之间的权利冲突。

## （二）反思和建议

如何减少著作权与商标权的冲突？相对于商标权，著作权具有在先性。如果著作权人认为商标权人的注册商标是从其作品直接或间接而来，并未经其许可，著作权人就可以要求商标权人停止使用该商标；同时，如果商标权人的注册合法，商标权人就可以在商标主管机关未撤销其注册商标之前继续使用该商标。这样，著作权与商标权的冲突就不可避免。《商标法》和《商标法实施细则》明文规定保护合法的在先权利，如果通过侵犯他人合法的在先权利包括著作权取得商标注册，商标主管机关应撤销该注册商标，但《著作权法》却没有相应的规定。从立法上和实践中妥善解决两者之间的冲突，是非常必要的。目前，也不乏著作权和商标权冲突的事例。

其中一个典型案例《武松打虎》组画纠纷案曾引起了学者普遍的关注，并发表了不同的意见。1954年，画家刘继卣创作了组画《武松打虎》。1980年山东省景阳岗酒厂对刘继卣的组画中的第十一幅进行修改后，作为装潢用在其所生产的白酒酒瓶上。之后，该厂又于1989年将该图案向商标局申请商标注册并被核准。该厂对此商标一直使用至本案案发时。1996年，画家刘继卣的继承人偶然发现上述情况后，认

为景阳岗酒厂未经《武松打虎》著作权人（即该继承人）的同意或许可，擅自对该画加以修改并使用，破坏了组画的完整性，侵害了著作权人的署名权、使用权及获得报酬权。有学者指出，美术作品用作商标或装潢，就使用方式和法律性质而言都是一种质变，其使用方式是将纯美术作品转变为工业标记，其法律性质从著作权法律关系嬗变为工业产权法律关系，已经超出了著作权人所支配和控制的范围，对该图案的利用只要不超出商业标记的范围，著作权人的权益就应该“穷竭”了：“谁把美术作品用作工商业标记，谁使用该标记向市场提供产品或服务，谁就是该标记的财产所有人即商标权人。”<sup>①</sup>另有学者对此持完全相反的态度，认为除了法定许可的范围，任何未经许可使用他人享有著作权作品的行为都是侵权，美术作品被用作商标复制在纸上，与通常意义上的复制没有任何质的区别“一个享有版权的作品，只要被他人未经许可而当作商标使用，版权人权利就‘穷竭’了的观点是没有法律根据的<sup>②</sup>”。但如果《武松打虎》著作权人许可该酒厂当作商标使用，则该酒厂无论将其印刷成以纸体现的标识还是在新闻媒体中作为广告而复制，均无须再取得著作权人许可，著作权在这一领域因为权利人的授权已属正常使用。不管怎么说，在保护在先著作权的同时，应当注意保护商标注册人的合法权利。因为著作权是自动产生的，如果在著作权人与商标权人的纠纷中一味保护著作权人的利益，无疑是对我国现行的商标制度的一个冲击，对于具有一定知名度的商标的保护也极为不利，因为我国绝大多数的商标权人并不拥有商标作品的著作权。

依据上述分析，对商标权与著作权的冲突应区别情况分别对待：1、当商标权人的注册商标对著作权人既是直接的又是全部的侵权，著作权人请求撤消该注册商标时，商标评审委员会可根据该商标的使用时间和知名度区别对待，对于有一定知名度的商标应在保留商标权的前提下补偿著作权人因此受到的损失。2、商标权人对著作权人部分侵权的，应仅对侵权部分予以撤消。如果该商标已有一定知名度，也应在保留商标权的前提下补偿著作权人因此受到的损失。3、商标注册间接侵犯其他著作权，如果商标权人已经取得许可并支付了相对应价，则不能认为商标权人是共同侵权人，不能令其承担连带责任，商标权与著作权共存，由直接侵权人承担相应的责任。4、对于委托他人设计的商标所产生的作品，应当在合同中约定该作品的著作权归属，未曾约定的，商标权人应按规定向著作权人支付许可使用费。合同期满后双方可协商续签合同，协商不成时商标法应赋予商标权人保留商标的续展权，以防著作权人漫天要价或以高价将其著作权许

<sup>①</sup> 刘春田：“在先权利与工业产权——《武松打虎》案引起的法律思考”，载《中华商标》1997年第4期，第12页

<sup>②</sup> 郑成思：《武松打虎图法院判决及行政裁决引发的思考》载《法学》1997年第10期，第47页

可另一方使用。这样做既可保护商标权人的利益，也不至于造成消费者的误认，符合社会整体利益最大化的要求，也尊重了不同权利人的各自劳动成果。

## 二、商标权与外观设计的冲突——外观设计专利权作为在先权利的探讨

专利法上的外观设计指产品的形状、图案、色彩或者他们的结合作出的富有美感的并适于工业应用的新设计<sup>①</sup>，其主要作用是激发顾客的购买欲。

### （一）冲突的原因

两者产生冲突的原因有以下几方面。

第一、从两者的构成上看，商标和外观设计的构成上都含有形状和图案等多重合因素。一方面，当外观设计具有足以区别产品来源的区别性时，毫无疑问可以受到商标法的保护。商标，作为起到识别商品或服务的提供者作用的标识，对于注册的唯一实质性条件就是要具备显著性，它要求所申请注册的商标必须具有足够的显著性以至于可以达到区分不同的商品或服务来源的功能。新生效的商标法允许三维立体商标进行申请注册，并排除了具有功能性的三维标志注册的可能性。但在实际过程中，对待审三维立体商标是否具有功能性，是否由“商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需要的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状”等不得注册的情形，在判定上有较大的主观性，很可能会成为商标权与外观设计权发生冲突的新热点。最明显的例子莫过于美国作为立体商标保护的可口可乐造型独特的饮料瓶。另一方面，当商标用于商品上而成为具有美感的新设计时，又可以受到专利法的保护。由体现了独创性的文字、图案或符号构成的商标，本身就具有一定的新意，用于商品上就是一种具有美感的新设计，也能够激发顾客的购买欲<sup>②</sup>。所以说，这两种权利在保护客体上存在一定的重合与交叉，当同一或相近似客体依法衍生的商标权与外观设计权由不同的权利人所有，并在实际生活中行使时，便会处于相互矛盾和抵触的状态。

第二、从保护条件上看，专利法第 23 条规定“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内外公开使用过的外观设计不相同或不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”，外观设计专利权的获得并不要求有显著的区别性。而商标的主要作用是区别商品或服务的来源，商标法第 7 条规定“商标使用的文字、图形或其组合，应当有显著特征，便于识别”，因此，商标注册的唯一

<sup>①</sup> 吴汉东著《知识产权法》北京大学出版社 1998 年版第 112 页

<sup>②</sup> 胡刚《商标权与外观设计专利权冲突探讨》载《知识产权》2002 年第 5 期第 26 页

条件是显著性。从这方面看，似乎并不冲突，但在申请之时不能满足商标注册所要求达到的显著性的外观设计，经过在市场上的长期广泛使用和深入的广告宣传，就有可能获得具有体现产品产源的区别性，而符合商标注册的显著性要求。如果超过了外观设计专利权保护的期限，就有可能被专利权以外的其他人申请注册为商标。另一方面，因为两项权利的保护期限不同，商标权可以通过申请续展而获得一种稳定的理论上可无限期续展的商标权，外观设计人完全可以认为不需要求外观设计专利权的保护，也会对我国外观设计专利权产生负面影响。

第三、从管理机关上看，也存在上述与著作权相似的问题。外观设计专利权的申请、审查、确权由国务院专利行政部门负责，其下设的专利复审委员会对驳回申请决定不服的进行复审。业已生效的新专利法实施细则对专利复审委员会裁量外观设计专利权与其他在先权利冲突的权力进行约束，即规定只有在先权利人获得了对权利冲突的有效裁定后，复审委员会才可据此无效掉在后的外观设计专利权。在修订后的商标法及其实施细则中，并没有对商标评审委员会判断商标权与在先权利冲突的权能进行同样的约束。因此，当在先的商标权人已依据商标法，请求地方工商行政管理部门对再后的外观设计专利进行了“侵权查处”，外观设计专利权人所获得的权利还有什么实际意义，如何使得外观设计专利权人的权利得到同样的法律保护？

## （二）反思和建议

对于如何通过新的法律规范与司法解释，减少外观设计专利权与商标权之间的冲突，可以从以下几个方面着手。首先，应严格遵循注册商标保护客体的有关限定。要求所申请注册的商标必须具有显著性以至于可以达到区分不同的商品和服务来源的功能，在以往对平面视觉商标进行保护的商标审查实践中，国家工商行政管理总局商标局允许对烟标与酒标乃至后来扩展到物品标贴的所谓整体全标注册的事实，实际上是对原商标法第七条过于复杂的文字、图案或其组合因不具有显著性而不得注册的一种悖离。在新商标法将三维立体商标纳入保护范围之内后，必须严格按照对具有功能性三维标志不得作为商标注册的规定，否则很容易产生权利冲突。其次，应赋予国家知识产权局专利复审委员会判断外观设计专利权是否与在先权利冲突的权利，在外观设计专利与商标的相似形判断上，两者采用了许多相同的判断原则，如从市场普通消费者一般注意力的角度判断；从间接对比的角度判断；从整体综合的角度判断；从显著部分进行判断等。为了让权利人处于平等的地位上，可对专利法实施细则中的有关权利冲突处理程序的规定以审查指南公报的形式进行解释、明晰，允许已具有证据力的在先权利获得证明书来代替

有关权利冲突的有效裁决证明，对于在先的商标权而言，可以出具经公证的我国商标注册证的复印件或由商标局出具的商标注册证明。

当然，只要外观设计与商标的保护客体存在着重叠与交叉，那么外观设计专利权与商标权的权利冲突就是不可能完全避免的，因此最终仍有可能要求对两者的权利冲突予以司法裁量。依据笔者个人的看法，在实际不发生混淆时，应尊重依不同法律所取得的不同权利所具有的独立性原则，只要权利人在获得权利的时候是遵循了诚实信用的原则，不损害他人利益和社会公共利益，应允许根据不同知识产权类型基于相同或相似客体所产生的不同权利在市场上的共存现象，对于权利冲突不能简单地规定权利的取得不能与在先权利冲突，然后依据在先取得的权利将在后取得的权利撤销，而是更为尊重依据不同知识产权类型法律所产生权利的独立性，更加关注如何应对当权利产生冲突时想法避免在市场上可能产生的混淆问题。

可以从以下摘自《中国专利与商标杂志》2000年第1期的案例中直观地反映两者的关系冲突。1990年初，重庆市工商局发现重庆市场上有单位经销带有“果真”字样的橙汁固体饮料，其与美国通用食品公司（后变更企业名称为克拉夫特通用食品有限公司）在同种商品上注册的“果珍”商标外包装近似，如果是擅自使用，应当属于商标侵权行为。在处理时，“果真”商品生产厂广东潮州市庵埠梅溪新华食品厂提出其“果真”商品包装受中国《专利法》保护，并提供了“果真”外观设计专利公告及外观设计专利授权证明。经查，广东潮州市庵埠梅溪新华食品厂于1988年5月27日，向中国专利局申请使用在“固体饮料包装容器”产品上的“果真”商品外包装外观设计专利。该专利于1989年5月31日被授予外观设计专利权。中国《专利法》第59条规定，“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准”，此项专利公告图片包括“果真”文字，并且其获权时间早于“果珍”文字商标核准注册日一个月。

商标局对此问题进行了专门研究，并专程走访了中国专利局。专利局条法部认为，外观设计专利权保护的是产品外观，包括该产品外包装的形状、所使用的色彩、图案、文字字体、文图排列组合方式及该专利权使用的产品等内容。其中，文字仅保护其表现形式，含义并不在专利权保护范围内。如果该专利权中的文字是侵犯他人商标专用权的，应当承担相应的商标侵权责任。此意见与商标局意见一致，商标局遂批复重庆市工商局：在浓缩固体速溶饮料商品上的“果珍”商标，已由美国通用食品公司于1989年6月20日在商标局注册，该商标依法享有商标专用权。广东潮州市庵埠梅溪新华食品厂擅自在其速溶饮料上将与“果珍”注册商标近似的“果真”用于包装装潢，属于《商标法》第38

条第（3）项和《商标法实施细则》第 41 条第（2）项所述的商标侵权行为，应依法予以查处。据此，重庆市工商局对侵犯“果珍”商标专用权的有关经销单位给予了行政处理。另外，美国“果珍”商标注册人在发现广东企业被授予的“果真”外观设计专利权后，向中国专利局提出对“果真”产品外观设计专利权无效申请，请其依法撤消该外观设计专利。

这是一起比较典型的商标权与专利权冲突的案例。实践中，商标和外观设计均使用在商品的外包装上。当表现为平面视图的外观设计没有商标法律所禁止注册的内容时，如没有表现商品通用的名称、图形、商品的主要功能、用途、原料等等内容，则外观设计可以被核准进行商标注册，即外观设计专利在一定条件下可以是注册商标；同时，为达到仿冒他人商标的目的，商标侵权人对商标标志不突出的产品，主要仿冒的是其商品的外观。如商标注册人将商标放大使用，使其成为商品外观不可分割的组成部分时，侵权人的侵权行为包括对商品商标和商品外观设计的仿冒。因此，当同一个商品中的商标权和外观设计专利属不同权利人时，商标权和外观设计专利权就会产生交叉。在此案中，商标权和外观设计专利的冲突即是权利交叉的具体表现。本案中，在中国获得“果真”固体饮料包装的外观设计专利权的时间是 1989 年 5 月 31 日，获得固体饮料商品上的“果珍”注册商标专用权的时间是 1989 年 6 月 20 日，外观设计专利权的授与早于商标专用权。但是，与“果真”外观设计近似的“果珍”商标外包装已由美国通用食品公司在美国及其国外公开使用。美国商标注册人在中国使用该商品包装的时间也大大早于“果真”外观设计申请时间。根据《专利法》第 23 条和第 48 条规定，该项专利权由于美国商标权利人的申请，将被专利复审委员会宣告无效。同时，“果真”外观设计专利权内容并不包含“果真”文字含义，其“果真”文字与“果珍”注册商标的近似已构成商标侵权行为，同样应当承担侵权责任。因此，此案以专利权对抗商标权的不正当竞争行为终被工商局依法制止。从此案中应当看到，对于权利冲突不能简单地规定权利的取得不能与在先权利冲突，然后依据在先取得的权利将在后取得的权利撤消，而应尊重依据不同知识产权类型法律所产生权利的独立性，更加关注如何应对当权利产生冲突时想法避免在市场上可能产生的混淆问题。

### 三、商标权与商号权的冲突——商号权作为在先权利的探讨

#### （一）冲突的原因

商号权或称字号权，是企业对自己使用或注册的营业区别标志依法享有的专用权。

<sup>①</sup>对于商标权和商号权这样的“识别性权利”来说，权利冲突就是指该两种权利的客体（商标和商号）所识别的标的（商品或服务的来源和市场主体身份）之间产生混淆的情形，实践中，该两项权利冲突的典型形式之一是将他人注册在先、并已享有相当声誉的商品或服务商标在相关行业领域内作为企业名称中的商号加以登记和使用的情形；二是将他人在先登记的知名商号作为商标加以注册的情形。不少冲突涉及知名的商标和商号，并且有相当的影响力，很多是恶意的所为。抢注冲突大多给在先商标注册人或在先商号注册人造成损害：产生混淆、误导消费、造成不当得利和不当失利，从而扭曲竞争各方力量对比关系，在不同主体持有的商号与服务商标重复时，则直接导致消费者混淆<sup>②</sup>。近年来，随着市场经济的发展，企业之间的竞争加剧，影响竞争的结果可能是很细微的差别，如果故意通过登记或注册程序，“合法”使用他人知名的商标或商号，将会造成很大的不公平。当然还有大量的冲突是在完全善意的主观状态下发生的，有的涉及的只是非知名的商标或商号。

目前，商标权与商号权冲突的原因主要有，第一、确权环节的原因。一方面，1991年《企业名称登记管理办法》中没有条款规定，与在先商标权相同或近似的文字不得登记为企业名称，只有第9条从实体上要求企业名称中不得含有“可能对公众造成欺骗或误解”的内容和文字。据此，大量的非知名商标被善意地作为商号登记，并因其不构成“可能对公众造成欺骗或误解”而成为合法的商号权；同时，虽然从理论上说，将他人知名商标作为商号登记，违反以上《办法》规定，应不予注册，但实际上由于程序上企业名称登记不与商标联检，名称确权中又无公示、异议程序，因而或善意或恶意地将他人“知名商标”作为企业名称商号登记的情况，也“合法”的产生并存在着。另一方面，虽然原商标法实施细则第25条第4款将侵犯他人“合法在先权”的商标注册规定为可被撤消的“不当注册”，但实施细则对于那些权利与商标权并存构成权利冲突没有界定，实践中，多以外观设计专利权、著作权为在先权利。而对“以企业名称中的字号权作为在先权利的实践仅作为特殊情况并以反不正当竞争的角度加以处理”。<sup>③</sup>从这个意义上讲，字号权并未被列入在先权利的范围，一般不具有阻止其在后商标注册的效力。第二、商标权与字号权的并存，深层次看，还源于名称、商号的法律地位状况。根据《民法通则》第99条的规定，名称权属于民事权利中的人身权，且是可以转让的特殊的人身权，兼具财产权与人身权双重属性，虽然与《巴黎公约》中将“厂商名称”划入“工业产权”

<sup>①</sup> 吴汉东著《知识产权法》北京大学出版社1998年版，第294页

<sup>②</sup> 彭曙光 刘凤菊《商标权与企业名称权冲突问题研究》载《民商法学》2002年第1期第14页

<sup>③</sup> 范汉云，《中国关于撤消不当注册的法律规定及实践》载《中华商标》，1999年第3期，第23-24页

的规定有区别，但已将其明确为一项民事权利，而商号就不同，综观民法通则及有关司法解释涉及到商号的规定极少，且对商号的法律性质、地位、保护等问题的规定也极为模糊，商号的民事权利地位也是不肯定的。根据现行的企业名称登记管理制度，在同一辖区内的不同行业、在不同辖区的同一行业内、在不同辖区的不同行业内、以及在不同行政级别的行政区划内的不同或相同的行业内都可能出现（并已经出现）由相同商号构成的归属不同经济主体享有专用权的企业名称。

## （二）反思和建议

如何在允许两权并存的同时，又能有效预防和制止两者之间的混淆，是立法上的一个关键和难题，首先，应调整商号的法律地位，改变目前商号的唯一性行政级别低，造成大量商号自身冲突的格局，实现商号在较大行政区内的唯一性，减少商号本身的重复，德国、日本等法律规定商号是在地区范围内有效，美国的商号是在洲的范围内有效。我国的商号在哪一级有效比较合适，要兼顾商号的地域影响力和实际现状予以认真探讨。其次，应完善确权程序，1999年国家工商局第81号文件规定在执法阶段制止混淆情形的法律规定应当前置到确权环节开始，并从立法上建立一种可以涵盖和阻止“善意的”混淆情形出现的法律机制。在商号确权方面，增加设置事前公告、事后争议程序；在商标确权方面，适用在先权机制。纯粹的在先权机制，在两者之间适用无条件的“在先权”机制，贯彻“谁在先，谁优先”的原则，像专利权和版权一样作为在先权利阻止在后商标注册，这种方式可以消除两者之间存在混淆的可能性，但是实施的可能性是一个不容忽视的问题在我们这样一个幅员辽阔、人口众多的大国，做到商号在全国范围内的唯一性本身是几乎不可能的，更何况在现实生活中已经存在大量的重复商号；可以考虑采用有条件的适用“在先权”机制，赋予申请在先的名称权、商号权以具有阻止在后商标注册效力的“在先权”资格时，附加其他条件，如法国将“在公众意识中有混淆的危险”作为名称、商号成为在先权的条件之一，其第711-4之(2)、(3)规定，“公司名称或字号”和“全国范围内知名的厂商名称或标牌”之间，“在公众意识中有混淆的危险”的话，申请商标才不予注册或可被申请无效，否则，在后的商标可获准注册。德国法将“在全国范围内享有专用权”作为商号等权利成为可以阻止在后商标注册的附加条件。其第12、13条规定，如果权利的申请日或确权日早于相对权利，并且依据有关法律规定权利人“有权禁止在整个德国范围内使用该注册商标”，则该权利人有权主张在先权，也就是说，德国商标法列举的各项可能享有的在先权利，有的因为不是在全国范围内享有专用权而依法不能享有“在先”的权利。有学者建议在省一级工商部门登记的企业名

称中的商号，可以作为在先权阻止在后的商标申请<sup>①</sup>。总之，我国在确定商号的在先权地位时，也应考虑商号是否在全国范围内有效，是否已经及时登记、是否是老字号等因素区别对待。

#### 四、商标与中文域名的冲突探讨

##### (一) 域名的概念

首先区分网络地址和域名的概念，网络地址是各个国际互联网用户用以表示主机地址的唯一一个符号，它由英文字母、数字及各种连接符组成，代表一个由数字串组成的IP地址。其一般形式是HTTP://WWW.AAAA.BB.CC.DD，其中的‘AAAA.BB.CC.DD’部分是常说的域名，被点隔开的每一部分被称为域。域分为公有域和非公有域，“AAAA”是非公有域，即域名中的显著部分，属于三级域名；“BB”为类别域，如COM——适用于工商企业，被称为二级域名；“CC”为行政域，如SD——山东省；“DD”为国别域，如CN——中国。域名是对应于互联网数字地址（IP地址）的层次结构式网络字符标识，是进行网络访问的重要基础。域名中的非公有域体现了该域名的显著性，是为了将现实世界中的商誉延伸到虚拟的网络世界<sup>②</sup>。

中文域名是含有中文文字的域名，是我国域名体系的重要组成部分，由于中文域名使用的主体是中文，因此与我国注册商标中的大部分文字商标的冲突就成为一个突出的问题。域名作为一种网络上的资源，它原本不属于任何人，目前其管理部门实行“时间上领先，权利上领先”的准则<sup>③</sup>。因为自近代史以来，人们经常根据“先占原则”提出对未开发领域资源的产权要求，它的最大优点在于提出了一个相对简单而且费用较低的办法来决定所有权的归属<sup>④</sup>。可问题在于对于有形物来讲，这是合理的，而对于域名这类难以控制的无形信息，与现实社会中已经既存的无形财产权有这样那样的联系，绝对地采用“先占原则”将会带来现实上的不公平。经济学上是这样解释的：在先占原则下，投资会给先占者带来两方面的收益，一是生产性收益，对资源的投资获得超过成本的正常收益；二是投机性收益，转让带来的收益刺激了过度投资行为，这些行为又是获得合法占有必须的<sup>⑤</sup>。网络上抢注域名者实现的或者希望实现的是上述第二种收益。为了避免域名抢注，将这种新的权利与业已界定的财产所有权挂钩，域名的所有应与相对应

<sup>①</sup> 彭曙曦 刘凤菊《解决商标权与企业名称权冲突之外国法比较》<http://www.law-star.com>

<sup>②</sup> 崔力宏《商标权私益扩张之研究》，北京大学博士论文，第43页

<sup>③</sup> 崔力宏《商标权私益扩张之研究》，北京大学博士论文，第56页

<sup>④</sup> 罗伯特·考特,托马斯·尤伦著,张军等译《法和经济学》,上海三联书店、上海人民出版社,1994年版,第171页

<sup>⑤</sup> 罗伯特·考特,托马斯·尤伦著,张军等译《法和经济学》,上海三联书店、上海人民出版社,1994年版,第178页

的商标权挂钩。对域名的管理可采用新的分配方式，即在域名注册前，向授予专利权和商标权那样进行检索、审查，符合一定的实质条件才给予注册。这里存在一个问题，社会往往在先占原则的过度投资和管理、执行所有权所需成本之间进行权衡<sup>1</sup>。这也涉及如何取得社会整体效益最大化的价值判断，到底哪种方式成本高，还需要通过实践来证明，目前世界各国仍维持先注册原则，也就不可避免的出现中文域名与商标之间的权利冲突。也许在不久的将来，随着信息技术的发展，会有一种更为经济合理的体制取而代之。

## （二）冲突的表现形式

中文域名与商标的冲突主要有以下两个方面：第一方面，将他人的注册商标特别是有影响力的商标相同或近似的文字组合注册为域名，这是目前大量存在的情形，具体讲，有以下几种方式，1、国际注册中的二级中文域名与他人注册中文商标相同或近似，同一商标在不同的国家可以被不同的注册人所有，而在国际域名注册机构注册的国际中文域名则在全球范围内只能由一个注册人所有，谁在先注册，谁获得注册域名。这就会出现国际注册的二级域名同他人注册中文商标相同或近似的情形。一个商标可以有多个商标注册人，有的域名注册人也对该商标享有所有权，但域名只能为一个注册人所有；另一种情况是对域名中的中文文字组合没有商标权，而将与他人商标注册商标相同或近似的文字组合注册为自己的域名。在此需特别提出的是域名同他人注册商标近似的问题，由于目前的域名注册制度，对域名的相似性判断非常严格，必须完全相同的域名才认定为近似，因此可能会出现将与他人的商标（同时也是域名）的文字组合近似的文字组合注册为域名并获得通过。2、国际注册的三级中文域名与他人注册商标相同或近似。有的商业组织或其他机构，由于内部使用的电脑数量很大，出现很多三级域名，有的三级域名就有可能同他人的注册商标相同或近似。3、在我国注册的二级域名同他人商标相同或近似。在我国注册的中文域名是在顶级域名下的二级域名，一种是中文域名注册人与商标注册人对中文商标在不同的商品或服务上分别享有商标专用权，另一种情况是域名注册人将他人在我国注册的商标中的中文注册为域名。随着互联网的推广普及，这些问题已引起广泛的关注，中国互联网信息中心（CNNIC）近期颁布了《中文域名争议解决办法（试行）》（以下简称《域名办法》）已受理以商标权人为投诉人，域名注册人为被投诉人的争议。CNNIC 依据该《域名办法》制定了《中国互联网域名注册实施细则》（以下简称《域名细则》），但在司法实践中《域名办法》和《域名细则》的执行缺乏可

<sup>1</sup> 罗伯特·考特、托马斯·尤伦著，张军等译《法和经济学》，上海三联书店、上海人民出版社，1994年版，第178页

操作性。虽然详细规定了若干域名命名的限制原则，均强调域名申请人的自律；域名管理部门尽管对申请人要求注册的域名进行审查，却并不负责向国家有关行政部门查询是否与注册商标或企业名称相冲突，是否侵犯了第三者的利益<sup>①</sup>。

第二方面的冲突，是将他人在先注册的中文域名注册为商标。对于因互联网的发展而成立的网络公司，通过经营运作，有些网络公司具有了很大的知名度，其域名本身已具有了一定的商业价值，有人将其域名申请注册为商标。如我国有些申请人注册的“雅虎”商标，就是将他人的知名域名注册为商标的情形。对于这类冲突的研究还比较少，但域名在什么情况下以及是否构成商标法第 31 条所包含的在先权利，也是一个需要解决的问题。并非所有的域名均能构成商标权，域名何时才能构成商标权，只有当该标识指明和区分了一种特殊的商品或服务的来源时，一个域名才能变为商标。网址能够成为商标，但不是在一切案件中，适当地为识别商品或服务的来源而使用，是其中的关键。域名与商标在本质上是类似的，都是为了发挥区别功能，避免消费者因误导而做出违背其本来意愿的购买行为，保护商家的信誉和经营活动，禁止竞争者的侵权和搭便车行为。从理论上说，域名注册为商标并纳入商标的管理体系是符合法理的<sup>②</sup>，虽然在网络发展迅速而法律相对滞后的今天，域名要真正核准注册为商标还需要解决一系列问题<sup>③</sup>。

解决中文域名与商标的冲突，首先要完善注册程序，预防和减少冲突发生。在域名注册程序中引入 WIPO 已于 1999 年在《域名报告》中所推荐的“域名排它程序”，即规定驰名商标所有人可以预先提出申请，经 CNNIC 确认后在网络上公开驰名商标名单，此后涉及这些驰名商标的域名注册，无论是完全相同或部分一致，均得不到注册。第二，一旦实际发生冲突，要关注对注册商标专用权，特别是对于驰名商标专用权的保护，如果商标权人的商标在公众或有关消费者中有一定的知名度，属于商标局认定的驰名商标，或者经过法院个案认定为驰名商标，从而使得社会公众可能认为使用该域名的网站与商标权人存在某种联系而访问该网站，客观上利用了他人商标的声誉，在网络领域无偿享有或占有了他人商标的市场知名度和影响力，那么应可以适用商标法；如果商标法没有明确规定或很难适用商标法，则可以适用反不正当竞争法进行调整。第三，也要关注保护知名域名持有人的权利。在投诉的权利依据上，不能只规定商标为提出投诉的权利依据，也应规定域名持有人对商标权人投诉的抗辩权，同时根据域名的知名情况及在公众中的影响力，有条件的承认中文域名为对抗商标注册或提起无效申请的在先权利。

<sup>①</sup> 焦治 《建立和完善驰名商标的法律保护制度》，载《当代法学》2002 年第 4 期第 97 页

<sup>②</sup> 徐晴 《域名能否纳入商标管理体系》，载《中华商标》2000 年第 8 期，第 41 页

<sup>③</sup> 如域名注册的分类问题、域名是全称注册为商标还是将其中的非公有域注册为商标、域名商标的地域性问题等

## 五、商标权与知名商品特有包装或者装潢使用权的冲突探讨

商品包装或者装潢是指商品包装物或其他附着物上的装饰设计，具有美化商品、刺激消费者需求欲望、提高商品品位的作用，其功能与商标所具备的指示商品来源的功能是不同的。商品包装或者装潢无需注册，既不属于特定主体专用，又可以根据市场情况随时加以变动和改进，商标不允许与所指向的商品相同，即商标的文字、图形等不能涉及相关商品的质量、原料、功能、用途等，而商品包装或者装潢却无此限制，从这方面讲两者并不构成冲突。但许多商品有其相对固定包装或者装潢，而其中特定的文字字体和颜色是构成包装或者装潢的重要组成部分，特别是知名商品特有包装或者装潢中的特定文字的书写形式、颜色及组合方式，成为消费者识别和选择商品的重要因素。有人将他人包装或者装潢中特定的文字组合或其中主要的一部分作为商标提起注册申请，就出现了商标注册人利用他人在经营中所付出努力而使得该特定文字组合所具有的市场影响力的情形；另一方面，有人将他人注册商标中的文字组合作为其商品包装或者装潢的一部分使用，也可能构成两者之间的权利冲突。如上海文体用品厂采用一图形商标作为注册商标，但其包装装潢上常用的比较醒目的书写体三个字，后来被某一山东企业某某奥林文体用品厂作为商标在第 16 类商品上注册，已过了异议期、获得商标注册证书，并投入生产，其包装与上海文体用品厂的包装完全不同。后来上海文体用品厂想在同类商品上注册该文字商标，才发现已被他人注册，遂向商标评审委员会提起不当注册无效申请。在这起争议中，当然涉及商标权与商号权的冲突，因为是上海厂的商号，但也涉及商标权与包装装潢的冲突，因为后一企业的名称中也含有“奥林”的商号，而“丹”在中文中有丹青之意，用于该类商品注册也较为合情合理。商品包装装潢或者其一部分是否可以成为对抗商标注册以及提起无效申请的在先权利，在什么情况下可以成为对抗商标注册以及提起无效申请的在先权利，也是应该予以探讨的问题。笔者认为，如果认定该文字组合构成可以受著作权法保护的美术作品，则该作品应构成商标法上的在先权利，受商标法保护；如果是用于知名商品的装潢，则均可以受反不正当竞争法保护；如果仅仅是非常简单的文字组合，且并非用于知名商品，则不能赋予商品包装装潢权人专用权以对抗商标权。

## 六、商标权与其他民事权利的冲突探讨

姓名权、肖像权等其他民事权利是基于自然人相伴而生的自然民事权利，这些民事权利受到宪法和《民法通则》的法律保护，似乎和知识产权没有太多的关系。但随着社

会的发展，这些民事权利出现了和商标权冲突的机会和可能。如在“翠花”商标注册争议中已经有人提出作为歌词片段的“翠花”来对抗其作为商标注册，那这类可以称为“商品化权”的权利是否也可成为对抗商标注册的在先权利。“商品化权”客体是将人或动物的形象、著作权的名称或片段、广为人知的标志进行商业使用的结果，但并非所有这些东西都可产生商品化权，只有那些知名人士的姓名或肖像，为社会公众所熟知的作品名称、片段及角色、广为人知的标志才能产生商品化权。消费者见到商品上、服务上或宣传中使用这些形象或标志，总是不由自主地想到它们背后的那个抽象概念，也正是这个抽象概念吸引着广大消费者，商品化权的客体就是这个抽象概念——信誉<sup>①</sup>。当然商誉虽然抽象，却不是虚无飘渺的东西，它必须通过一些外化的载体来体现，商标便是商誉最为重要的载体<sup>②</sup>。其他可以体现商誉价值的还包括商号、商品名称等能够将商品、服务与其来源联系起来的东西，所以商标是商誉的表现形式，商誉是商标的内容，两者紧密联系，不可分割<sup>③</sup>。因此，只有某些特定的姓名权、肖像权暗含着一定的商誉，才能构成商标法上的在先权利，应该严格按照商标法上显著性的要求进行审核。

笔者认为每个人的相貌都不同，相貌具有差异性，和商标一样具有标识性，特别是有一定社会影响的知名人物，其肖像权具有显著性的价值，每个人对其肖像权拥有当然的专有性，其本身不和其他文字、图形一样，具有共有性，因此，在商标法上应承认肖像权作为在先权利。至于姓名权，由于我国语言文字、姓氏的特点以及人员众多的现状，重名重姓的人很多，特别是许多拥有美好含义、简洁上口的词语被许多人选择作为名字，因此一般人的姓名权很难构成商标法上的在先权利。可是作为有特定含义的名字则有其具有特殊识别性的含义，如最近吵得沸沸扬扬的汉字“米卢”的注册争议。继日前传出有商家要抢注英文版“米卢”商标的消息之后，有报道称，成都一家企业早已于去年11月将中文“米卢”商标的申请书递到了国家工商总局商标局。据悉，国家商标局对成都两企业申请中文、英文“米卢”商标均已正式受理。两企业为争夺“米卢”商标这个香饽饽而展开了明争暗斗。申请注册中文版“米卢”商标的成都某私营企业主柴先生说，他一家人都是铁杆球迷。他要用一种方式让人们不忘记米卢，同时希望能把米卢转化成一种品牌、一种价值。于是，他萌发了将“米卢”注册为商标的念头。去年11月，柴先生正式向成都市商标事务所申请该所为其代理注册“米卢”商标。四川省商标局一位权威人士指出，按照相关规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。虽然“米卢”不是其本名，

<sup>①</sup> 刘春霖《商品化权论》载《民商法学》2000年第2期第35页

<sup>②</sup> 郭禾《知识产权法选论》，人民交通出版社，2001年版，第130页

<sup>③</sup> 刘晓军《商标淡化的侵害对象研究》，载《知识产权》2002年第1期，第26页

但这个名字已为米卢本人和大众认同，“米卢”作为人名已经在先，法律上要保护这个在先权利。即使注册“米卢”不会给他带来负面影响，也得先征求米卢本人的同意。但是毕竟作为姓名用的语言文字是整个社会文明进步过程的长期积累，它是人类交流的媒体，任何个人或主体都不能也不应该对其中的某些字词拥有广泛的无限制的独占权。因此，每个人都公平地拥有使用这些人类文明成果的权利，赋予某个人对某一文字组合拥有垄断权利相对于其他人来讲是非常不公平的，不能轻易赋予某各个个体使用这一词语文字的专用权。只有对于那些特定的具有“第二含义”，符合商标权效力的前提条件“显著性”要求的姓名权，在一定条件下应承认其在先权利的地位。没有显著性的姓名权是不能得到商标法律的保护的。显著性指市场交易中，一般消费者据以区别不同生产者、经营者提供的商品和服务的特性。当然，对于商标的显著性的认识需要考虑动态的环境才更为合理、全面，例如前面讲到的“米卢”文字商标，在中国足球队参加世界杯前后其价值和显著性达到顶峰，随着时间的迁移其价值和显著性会发生变化。

随着社会的发展，还会不断出现一些新型的民事权利，这些权利能否成为商标法上的在先权利，应该从商标的本质属性和功能出发，严格按照商标的显著性要求进行衡量，不能轻易赋予其对抗商标注册的权利，特别是争议期后已经授予商标专用权的情况下，这样才能维持一个正常的竞争秩序、维护商标权人的利益和国家行政授权的严肃性和权威性。在以下关于商标权程序保障中将会有论述。

## 七、未注册商标的在先使用权问题

修订后的商标法第 31 条，不仅规定注册商标不得侵犯他人的在先权利，还规定不得以不正当手段抢先注册他人已经使用且有一定影响的。对于哪些未注册商标可以构成“一定影响”足以对抗商标注册，那种情形构成“以不正当手段抢先注册”都是一个在法律实务上难以回避的问题。这其中既有对未注册商标在先使用权的法律定位问题，也有实际界定的操作层面的问题，笔者将其作为本文探讨的重点之一。

### （一）未注册商标在先使用权的法律地位

当今世界各国都使用商标，也都有保护商标权的相应立法，采用不同的商标权取得原则，商标权人取得商标权的途径不同。根据我国商标法的规定，商标使用人经商标局依法核准注册是取得商标权的惟一途径，未注册商标使用人对其商标不享有包括商标专用权在内的商标权。未注册商标使用人的商标被他人申请注册之后，该商标注册人就取得了包括商标专用权在内的商标权，未注册商标使用人如果再使用该商标，就侵犯了商

标注册人的商标专用权。因此，从总体上讲，我国不保护未注册商标使用人的在先使用权，只有在一定情况下，才保护未注册商标使用人的在先使用权。根据新修订的商标法第 31 条以及其他有关的规定。在以下几种情况下，我国保护未注册商标使用人的在先使用权：

第一、未在我国注册的驰名商标。根据商标法第 13 条和第 41 条第 2 款的规定，在相同或者相类似的商品或服务上申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在我国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用；已经注册的，自该商标注册之日起 5 年内，该驰名商标的所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤消该注册商标。对恶意注册的，驰名商标的所有人不受 5 年的限制。对未在我国注册的驰名商标的保护，仅限于在相同或者相类似的商品或服务上申请注册；而对于已在我国注册的驰名商标，即使在非类似商品上申请注册，在有可能损害驰名商标人的权益时，商标局可以驳回其注册申请。已经注册的，自注册之日起 5 年内，驰名商标的注册人可以请求商标评审委员会予以撤消，但恶意注册的不在此限，另外还禁止他人将与驰名商标相同或者近似商标使用在非类似的商品上。因此两者的保护程度上还是有较大的差异。

第二、连续使用到 1993 年 7 月 1 日的未注册服务商标。由于我国是从 1993 年 7 月 1 日才开始受理国内服务商标的注册申请，截止到 1993 年 7 月 1 日，在相同或相近似的服务项目上已存在大量的相同或相近似服务商标，而他们中只能有一个被核准注册：如果他们之中的某一个服务商标被核准注册后，禁止其他使用人继续使用其服务商标，对该注册商标以外的其他服务商标的使用人是不公平的。为了公平、合理地解决上述问题，1993 年修订的商标法实施细则第 48 条作了如下规定：“连续使用至 1993 年 7 月 1 日的服务商标，与他人在相同或相类似的服务上已注册商标（公众熟知的服务商标除外）相同或者近似的，可以依照国家工商管理局的有关规定继续使用”。未注册服务商标使用者的继续使用必须符合三个条件：（1）继续使用人所使用的服务商标必须连续使用到 1993 年 7 月 1 日；（2）继续使用人必须在原范围内继续使用该商标；（3）继续使用人连续使用的服务商标不得与他人在相同或类似服务上已为公众熟知的服务商标相同或近似。如果继续使用人的使用与该商标注册人的使用发生实际混淆，造成用户和消费者误认的，继续使用人在使用该注册商标时，应增加地理标志，以区别于该服务商标注册人的使用。<sup>⑤</sup>

第三、在先使用未注册而具有一定影响的商标。修订后的商标法第 31 条规定，“不

<sup>⑤</sup> 金多才《商标法中的在先权制度探析》载《人民司法》2002 年第 3 期 第 55 页

得以不正当手段抢先注册他人已经使用并且有一定影响的商标”，将其置于“不得损害他人现有的在先权利”之后，且冠以“不正当手段”之定语限制，可见并未将其等同与其他在先权利。在现实生活中，商标抢注行为大多和已经使用形成一定商誉但使用人未及时申请注册的商标有关，以前在实务中多倾向于保护注册商标专用权，我们经常可以听到某未注册商标被别人抢先注册，原使用人花费不菲的数额将其高价购回的情形。新修订的商标法第 31 条的规定对于保护未注册商标使用人的正当利益，禁止恶意抢注行为的发生，有其理论及现实的意义。

因此，对于未注册驰名商标和连续使用到 1993 年 7 月 1 日的未注册服务商标的法律地位的规定是明确的，但对在先使用的未注册商标的法律性质、地位、构成在先权利的要件、法律保护等问题的规定过于概括，一般的在先使用未注册商标并不构成在先权利，只是经过在先使用形成一定影响的未注册商标才构成商标法上的在先权利，“新商标法并未改变申请在先的原则”。<sup>①</sup>

## （二）未注册商标在先使用权的认定

根据修订后的商标法第 31 条规定，“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并且有一定影响的商标”，认定在先使用未注册商标是否构成在先权利也就是对哪些未注册商标因使用而具有“一定影响”的界定，关于这个问题需要从以下几个方面进行探讨。

### 1、界定“有一定影响”的范围标准

#### （1）以地域为标准

我们知道商标权取得的“使用原则”的弊端之一，就是使用的地域性与商标专用权的全国性之间的矛盾<sup>②</sup>，由于我国幅员辽阔，不同区域间对同一事物的认知程度差别很大，在甲地为公众熟知的在先使用未注册商标，可能在乙地很少有人知晓，特别是以非独创的文字或者组合作为商标使用的情形下，由于很多常见的富有某种美好含义的文字能被许多人作为商标加以使用，因此完全有可能乙地某人在善意的情况下申请注册他人在甲地已经较长时间使用的未注册商标。如果该待审商标不违反商标法规定的禁止注册的情形，则会通过商标局的初步审定予以公告。如果未注册商标使用人比较关注商标局的公告，则会在 3 个月的异议期内提出异议，那么就会发生对该未注册商标的评定，看其是否符合商标法规定的情形，是否可以对抗商标注册，将由商标局予以裁定，对商标局的裁定不服，可提请商标评审委员会复审。否则商标局将会核准注册，给待审商标

<sup>①</sup> 何永祺《新商标法并未改变“申请在先”的原则》<http://www.gdta.com.cn/shblt/6.htm> 2003-2-11

<sup>②</sup> 王春燕《商标保护法律框架的比较研究》载《民商法学》2001 年第 10 期 第 87 页

申请人颁发商标注册证。但很多情况下未注册商标使用人大都并不关注商标局的公告，因为如果该未注册商标使用人很关注商标局公告的话，就说明他很认知商标的价值，他会很方便安全地通过自己申请注册而获得注册商标专用权的方式保护自己的权利，因此通常情况下，即使是恶意抢注，这类待审商标大多会通过商标局的初步审查而被核准注册，但是现实生活中，许多人正是利用未注册商标使用人通过使用该商标所建立起来的市场基础和良好的声誉，通过将该未注册商标申请注册获得注册商标专用权，并在相同或附近的区域销售相同或类似的商品，以求得市场上的主动权。

## （2）以行业为标准

如果以行业为标准，那么在一个行业有影响不可以对抗其他人以其作为商标在另外的行业申请注册应该无须探讨，因为即使注册商标，若非驰名亦无此效力，当然不能使未注册商标的效力强于注册商标。在一个行业有一定影响可以对抗其他人以其作为商标在相同或者相似的行业申请注册，应该比较符合商标法的立法本意。因为商标是商品或服务的标记，它“所代表的财产权，是产品或服务信誉的反映，离开了它所标记的产品或服务，商标无价值可言”。“商标的基本功能就是商标的区别性，区别商品或服务的来源，也就是所谓的认知功能，因此能够对商品的销售或服务的扩大有商业价值，“商标的价值完全来自它所标记的商品或服务，是由于商品或服务质量建立起来的商业信誉注入而产生的。”<sup>5</sup>一般情况下，消费者购买某种商品或者接受某项服务，在商品的品种和服务的种类是自己需要的前提下，在市场经济越来越发达的今天，由于商品和服务的品种及提供者极为丰富，人们的生活节奏加快，无暇拿出时间和精力去仔细了解商品的原料、配方、加工方法等来判断商品的品质好坏，在同类商品中多依靠过去使用的经验、通过商标及包装装潢来选定商品或服务，即通过是否信赖该商标所标识商品的商业信誉来决定购买，所以“商誉是一种非物质形态的特殊财产”<sup>6</sup>，该财产的价值对于想购买它所附载的商品的消费者才有效存在，因此以行业为标准来判定未注册商标是否“有一定影响”比较合理。

当然，以行业为标准同时涉及地域性问题，在多大的地域范围内在某一行业有影响，才能认定该未注册商标可以作为在先权利，对抗其他人在相同或相类似的商品或服务上申请注册。将“行业标准”与“地域标准”相结合，较为合理可行，在某类商品或服务

<sup>5</sup> 刘春田《“在先权利”与工业产权》，载《中国专利与商标》1997年第3期

<sup>6</sup> 刘春田《商标与商标权辨析》见 <http://www.civilaw.com.cn>

吴汉东《论商誉权》，载《中国法学》2001年第3期，第92页

中有一定影响，不能对抗其他人在他类不相同或不相类似的商品或服务申请注册相同或相近似的商标。如果商标申请人处于未注册商标所产生影响的区域，该未注册商标所标识的商品产生影响的区域足够大（如市场拓展有影响的区域不少于 6 个行政区划的地市），且注册商标权人的商品也在该区域销售，则可以认定该未注册商标使用人的商标构成在先权利，可以作为提起异议或争议的理由，对抗商标注册或提起注册不当的无效申请。如果未注册商标在一定区域确有“一定影响”，但商标申请人不处于未注册商标所产生影响的区域，那么该未注册商标不当然构成对抗该商标注册的在先权利，应区别情况对待，在该待审商标通过初审予以公告的异议期内，如果未注册商标使用人提出异议，经商标评审委员会裁定确在足够大的区域有“一定影响”，应裁定异议成立；在异议期后，国家商标行政管理部门已授予申请人商标专用权，如果未注册商标使用人以该未注册商标作为在先权利提出不当注册申请，则商标评审委员会应裁定争议不成立，但应允许未注册商标人在原范围内继续使用。这样考虑是基于国家行政授权的严肃性、维护商标专用权的稳定性以及商标法设立不同程序的立法目的等几方面的因素，将在下面予以阐述。

## 2、认定“有一定影响”的主体和方式

在确立了界定范围的标准之后，由谁采用哪种方式来认定商标的影响，也是在实务上必须探讨的问题。

### （1）委托有资质的机构进行社会调查的方式

从理论上讲，是否具有一定影响归根结底是看消费者对该未注册商标的认知程度，最理想的是由消费者来判断，事实上消费者的观念是市场影响力依据和归宿。但需要探讨的是用哪种参数来考察评价消费者对该未注册商标的认知程度，达到什么程度可以认定该未注册商标具有“一定影响”。考察评价消费者对该未注册商标的认知程度，最直接最有效的方式是通过社会调查，委托某一有资质的社会机构，在一定范围内大量的随机抽取消费者进行调查问卷，最后得出认知该未注册商标的比例数，然后综合考虑各种因素确定一个恰当的数额，超过该数额即认定该未注册商标在所调查的区域“有一定影响”，否则即认定该未注册商标在所调查的区域不具有“一定影响”。但是这种方式存在以下难以克服的问题：第一、委托谁来做这个社会调查？哪些机构有资质进行该项社会调查是首先必须解决的问题。第二是可信度的问题，按照：“谁主张，谁举证”的原则，应该由异议人来委托举证，证明其所使用的未注册商标构成“有一定影响”，那么受异议人委托所做的社会调查是否有倾向性，是否具有证据力？法官应否采信？第三是

举证成本，进行社会调查要花费大量的人力物力，让作为普通民事主体的未注册商标使用人，去做这样的举证工作，很可能超出未注册商标使用人的经济承受能力，不能进行有效的举证而承担对自己不利的法律后果，这是不公平的。第四、这种方式运用的可能性问题。现实生活是丰富多彩的，不同行业之间衡量消费者对某一未注册商标的认知是否构成“一定影响”有极大的差别性。如不同行业商品的总量差别很大，提供同类商品的供应商数量差别很大，消费者对不同类商品的需求必要性差别很大，不同年龄、知识结构、收入水平、兴趣爱好的消费者对同类商品的关注程度不同，等等，都会造成消费者对某一未注册商标认知上的差异。同时也会造成对用于不同类型商品的未注册商标，其使用是否构成具有“一定影响”在比例上有较大差异。例如，在汽车行业，能够提供汽车这种商品的供应商数量较少，某一品牌一旦投入使用就会引起广泛的关注，甚至还未正式投产，在市场上并未见到相应产品，就会有媒体参与报道，有许多爱车一族津津乐道；同时，年轻男性公民对汽车品牌的关注认知程度普遍高于其他人群，更远高于年长的女性人群；收入较高的白领一族对汽车品牌的关注认知程度又高于低收入的体力劳动群体；同时，对同一事物的关注认知程度还受到成长环境、知识结构、价值观念、区域生产力发展水平等许多因素的影响。但在食品行业，如果有一个新品牌想投入市场，别说在面市前无人关注，投入市场后即使想在某一区域让消费者知道“他来了”，也得花费九牛二虎之力，要进行大量的广告宣传、在销售场所进行有效的陈列、通过促销活动让人们试用其商品等等。因为同类产品众多，即使做了这些工作，经过较长时间使用某一未注册商标用于其商品标识，如果其宣传没有新颖性，也可能无法得到消费者的广泛认知。

### （2）行政机关的事前认定

这种方式是由行政机关在纠纷前认定某一商标是否具有“一定影响”。与此相仿的是对驰名商标的认定，行政机关的事前认定是我国一直沿用的驰名商标认定方式，而且曾经是唯一的认定方式，这种方式的优点在于，在发生权益纠纷之前主管机关主动认定商标是否驰名，哪些商标是驰名商标非常确定，在发生权益纠纷时易于作出判断。但对于本文所论及的未注册商标则不适用。首先我国商标立法采用注册原则，未注册商标不能通过使用获得注册商标专用权，行政机关并无义务在权益纠纷发生之前主动认定哪些未注册商标构成有一定影响并加以保护；其次，在先使用并无登记公示，分布广泛、数量繁多、主体多样，行政机关也无法在权益纠纷发生之前进行主动认定。

### （3）有关机关的事后认定

即在发生权益纠纷之后，应申请人的请求，在个案中由有关机关作出认定。根据商标异议及评审的程序，在不同的阶段分别由商标局、商标评审委员会、人民法院参照认定驰名商标应考虑的若干要素来认定该未注册商标是否构成有“一定影响”，即相关公众对该未注册商标的知晓程度，该未注册商标连续使用的时间，对该未注册商标投入的宣传工作持续的时间、程度和地理范围等。还可以规定使用该未注册商标所标识的商品达到一定销售额或市场占有率达到一定比例即可认定构成“一定影响”，并根据不同行业市场总量及生产厂家的多寡，分若干类规定不同的销售额或市场份额要求，以尽可能增加可操作性，保持不同裁定之间的大致平衡，维护法律的公平和尊严。因为“商标权的得失与归属不仅关系到权利人的利益，而且影响到消费者的利益”<sup>①</sup>。在举证方式上，既可以要求当事人提供证据，也可以由裁决者依职权调查收集证据。

## 八、商标确权程序上的考虑

在商标法上，为了保护合法的在先权利，避免或减少商标纠纷，规定了商标的异议程序、争议程序及复审程序，“这些程序一直被视为商标权取得的客观程序，相关著述大多从注释法的角度进行介绍，很少探究程序自身的合理性<sup>②</sup>”。提起异议和争议的主体不同，申请争议的必须是商标所有人或利害关系人，而商标异议的请求人则为任何人；适用对象不同，被争议和被撤消的是已经注册的商标，而被异议的是尚未被核准注册的商标；法定期限不同，异议期自商标初步审定并公告之日起3个月内，争议期为自被争议商标核准注册之日起5年内。商标法第41条对于提起争议的理由分类进行了规定，第2款中商标所有人或者利害关系人可以提起争议的理由包括违反商标法第31条的规定即侵犯在先权利的商标注册；对于提起异议的理由没有明确加以限制，只要违反了商标法的某一规定，任何人均可提起异议，在该章第31条即规定了申请商标注册不能损害他人的在先权利，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。因此侵犯在先权利既可以是提起异议的理由，也可以是提起争议的理由，但对异议及争议程序中以此为理由提起不当注册申请的条件未加以区分。

初步审定公告的商标不等于核准注册，不具有注册商标专有权<sup>③</sup>。对于初步审定的商标，任何人均可自初步审定的商标公告之日起3个月内提出反对注册的意见，经裁定异议成立的，驳回申请不予注册；对已经注册的商标自商标注册之日起5年内，可以请求商标评审委员会裁定撤消该注册商标。现行商标法既然规定了商标的异议程序、争议

<sup>①</sup> 李琛《商标权的程序保障刍议》载《民商法学》2001年第1期 第56页

<sup>②</sup> 李琛《商标权的程序保障刍议》载《民商法学》2001年第1期 第55页

<sup>③</sup> 郭庆存《知识产权法》上海人民出版社，第489页

程序，对异议及争议程序中提起不当注册申请的条件应有所区别。

笔者认为，经过商标异议期，商标申请人取得的商标专用权毕竟是国家有关机关授予的一项权利，标志着一种秩序的建立，作为未注册商标使用人，有义务关注有关机关的公示，在法定期限内及时提出异议，这样既减少了注册商标争议的发生，也维护了国家行政注册的权威性。因此，对于在异议期内，如有人提出异议的，应对提出异议的理由要求较低。

从客观上讲，对前述各项在先权利的要求应该较低，只要是符合相关法律规定有效存在的民事权利都应认定构成商标法上的在先权利，对未注册商标的使用年限、消费者的认知程度、销售额或市场占有率、使用的区域范围等，都应比争议期要低。这样既尊重权利人对其智力成果所付出的劳动，也不至于造成消费者的混淆。而经过异议期已被授予商标专用权且经过一段时间使用的被争议商标不同，那时被争议商标所有人对于商标的培育也付出了一定的劳动，而且被一定数量的消费者认知，经裁定争议成立商标被撤销后如果按规定在一定年限后（一年后）再由合法的权利人注册为商标使用，又可能造成另外一种混淆。

从主观上讲，在异议程序和争议程序中，对申请人的主观过错的要求也应有所差别，在异议期内仅需证明申请人应当明知即可，即处于未注册商标使用区域，应当知道有合法的在先权利存在；而在争议期内提起不当注册申请，则需证明商标权人有主观过错，即明知和有不当使用的意思，如为了限制竞争对手使用、非以自己使用而用于出售等不正当目的等，因为商标权人经过若干年的使用也建立了一定的市场基础和商誉。这样既能敦促未注册商标使用人及时行使权利，维护已经建立起来的社会秩序，也有利于维护法律的尊严。

为了保护注册商标专用权，法律赋予注册商标权人禁止他人在相同或相近似的商品上使用该注册商标的权利，以建立一种良性的市场竞争秩序。但申请商标注册不能侵犯他人的在先权利，也要对已经使用并有一定影响的未注册商标给予一定的保护，同样是为了禁止搭便车行为，以追求实质的公平正义。因为解决权利冲突的真正目的是避免市场混淆。“解决权利冲突事实上是寻找各权利人之间的利益平衡。要充分考虑效益最大原则、正面效应原则和综合评价原则等，使各权利人之间以及与社会之间达到利益平衡”。<sup>⑨</sup>以便建立起公平、合理、良性的市场秩序，有利于保护合法权利人和消费者的利益。

<sup>⑨</sup> 曹新明《论知识产权冲突协调原则》见 <http://www.hbipo.gov.cn/lunwen2.htm>

## 结语

在市场经济越来越发达的今天，商标的价值将会更加突出，保护注册商标专用权对于建立一个良好的市场秩序、鼓励企业一如既往地提供高品质的产品或服务、保护消费者的合法权益都有重要的意义。但也要防止有些人利用法律规定，借用别人已经形成的市场价值的行为。因此既要坚持注册原则，保护注册商标权利人的专有权，也要遵循公平和诚实信用的原则，因为“诚实信用已成为一切市场参加者所应遵循的道德准则，它要求市场参加者符合于‘诚实商人’的道德标准”，而且诚实信用原则是法律化了的道德准则<sup>④</sup>。所以也要保护在先权利人的其他合法知识产权和民事权益，在发生权利冲突时，在依据相关法律规定的前提下，恪守公平原则和诚实信用原则，考虑权利人的利益和社会公共利益的平衡，尊重不同权利人付出的劳动，追求社会整体利益的最大化，在权利冲突中作出取舍。

对于商标权与著作权的冲突，由于我国著作权的产生采自动产生原则，即作品一经完成，不论是否发表，依法均取得著作权。在没有得到著作权人同意，以拥有著作权的作品作为商标，著作权人可以通过商标的异议、争议程序申请撤消商标权。在异议期内，只要著作权人提起异议，就应裁定异议成立；在争议期内，应视商标的侵权方式和使用情况作出不同裁定。

对于商标权与外观设计专利权的冲突，首先应严格遵循注册商标保护客体的有关规定，尽量避免或减少两者发生冲突的机会，特别是对三维标志作为客体的商标申请。一旦发生冲突，如果外观设计在先，可以通过商标的异议、争议程序申请撤消商标权，在异议期内一般裁定异议成立；在争议期内，商标权人可以请求对该外观设计进行实质审查，在实际不发生混淆时，应尊重依不同法律所取得的不同权利所具有的独立性原则，只要权利人在获得权利的时候是遵循了诚实信用的原则，不损害他人利益和社会公共利益，应允许根据不同知识产权类型基于相同或相似客体所产生的不同权利在市场上的共存现象，对于权利冲突不能简单地规定权利的取得不能与在先权利冲突，然后依据在先取得的权利将在后取得的权利撤消，而是更为尊重依据不同知识产权类型法律所产生权利的独立性，更加关注如何应对当权利产生冲突时想法避免在市场上可能产生的混淆问题。

<sup>④</sup> 梁慧星《民法总论》，法律出版社1996年版，第256页

对于商标权与商号权的冲突，不能无条件地适用在先机制，应在一定条件下赋予申请在先的名称权、商号权以具有阻止在后商标注册的“在先权”效力。该企业名称应是在省一级工商行政部门登记的，并且将在公众意识中有混淆的危险作为名称、商号成为在先权的条件之一，在异议期内以此理由提起异议应裁定异议成立，在争议期内一般应裁定争议不成立，除非商标注册人位于该企业所在省份或恶意注册。

对于商标权与中文域名的冲突，要完善域名的注册机制，对于驰名商标专用权应予以特别保护。如果商标权人的商标在公众或有关消费者中有一定的知名度，属于商标局认定的驰名商标，或者经过法院个案认定为驰名商标，从而使得社会公众可能认为使用该域名的网站与商标权人存在某种联系而访问该网站，客观上利用了他人商标的声誉，在网络领域无偿享有或占有了他人的商标的市场知名度和影响力，那么应可以适用商标法，如果商标法没有明确规定或很难适用商标法，则可以适用反不正当竞争法进行调整。另一方面，也要关注保护知名域名持有人的权利。在投诉的权利依据上，不能只规定商标为提出投诉的权利依据，也应规定域名持有人对商标权人投诉的抗辩权，同时，根据域名的知名情况及在公众中的影响力，有条件地承认中文域名为对抗商标注册或提起无效申请的在先权利。

对于商标权与在先使用的商品包装装潢的冲突，如果认定该文字组合构成可以受著作权法保护的作品，则可以作为在先权利受商标法的保护；如果用于知名商品的装潢，则可以受反不正当竞争法保护；如果仅仅是非常简单的文字组合，且并非用于知名商品，则不能赋予商品包装装潢权人专用权以对抗商标权，但应允许在先使用人在原有范围内继续使用。

对于商标权与其他民事权利的冲突，肖像权是一种人身权，始于出生且有差异性和独有性，可以认定构成商标法上的在先权利，通过商标异议、争议程序撤销商标权。对于其他民事权利，应该从商标的本质属性和功能出发，严格按照商标的显著性要求进行衡量，不能轻易赋予其对抗商标注册的权利，特别是争议期后已经授予商标专用权的情况下，更应严格其作为在先权利的条件。

对于商标权与未注册商标在先使用权的冲突，参照认定驰名商标应考虑的若干要素来认定该未注册商标是否构成有“一定影响”，即相关公众对该未注册商标的知晓程度，该未注册商标连续使用的时间，对该未注册商标投入的宣传工作持续的时间、程度和地理范围等。还可以规定使用该未注册商标所标识的商品达到一定销售额或市场占有率达到一定影响，并根据不同行业市场总量及生产厂家的多寡，分若干类规定

不同的销售额或市场份额要求，以尽可能增加可操作性，保持不同裁定之间的大致平衡，维护法律的公平和尊严。

对于商标确权程序上的考虑应予以关注，在异议期内，如有人提出异议的，应对提出异议的理由要求较低，包括主客观两个方面。在异议期内对未注册商标的使用年限、消费者的认知程度、销售额或市场占有率、使用的区域范围等，都应比争议期要低且不以过错为要件。

总之，随着市场化程度的加深和知识经济时代的到来，商标的价值将会日益凸显，新的商标法在坚持注册原则的同时，兼顾保护在先权利和一定条件下的未注册商标在先使用权，商标权和其他知识产权及民事权利的冲突问题将会再度引起人们的关注。在知识产权领域，权利冲突是个错综复杂的问题，表现形式多样，现行知识产权立法已经关注了对在先权利的保护，必须从理论和实务上进行深入探讨，以公平、合理、有序地解决权利冲突问题，这样既有利于保护权利人的利益，也是建立良好的市场竞争秩序、保护消费者合法权益、实现社会整体利益最大化的需要。

## 参考文献

- 1、刘春田主编《中国知识产权评论》第一卷，商务印书馆 2002 版
- 2、刘茂林著《知识产权法的经济分析》，法律出版社，1996 年版
- 3、吴汉东著《知识产权法》，北京大学出版社，1998 年版
- 4、郑成思著《知识产权法》，法律出版社，1997 年版
- 5、郭庆存著《知识产权法》上海人民出版社，2002 年版
- 6、郑成思主编《知识产权文丛法》第二卷，中国政法大学出版社，1999 年版
- 7、郑成思主编《知识产权文丛法》第三卷，中国政法大学出版社，1999 年版
- 8、刘春田主编《知识产权法》高等教育出版社 北大出版社。2000 年版
- 9、郑成思主编《知识产权法》，法律出版社，2003 年版
- 10、冯晓青著《知识产权法哲学》中国公安大学出版社，2003 年版
- 11、张广良《知识产权实务及案例探析》，法律出版社，1999 年版
- 12、黄晖著《驰名商标与著名商标的法律保护》，法律出版社，2001 年版
- 13、李连科著《价值哲学引论》，商务印书馆，1999 年版
- 14、罗伯特·考特,托马斯·尤伦著,张军等译《法和经济学》,上海三联书店、上海人民出版社，1994 年版
- 15、郭禾《知识产权法选论》，人民交通出版社，2001 年版
- 16、李继忠、董葆霖主编：《外国专家商标法律讲座》，工商出版社 1991 年版
- 17、E·曼斯菲尔德：《微观经济学：理论和运用》，中国金融出版社 1992 年版
- 18、张东辉主编《现代西方经济学》，山东大学出版社，1996 年版
- 19、郑成思著《知识产权法通论》，法制出版社，1986 年版
- 20、郑成思主编《知识产权文丛》第四卷，中国政法大学出版社，1999 年版
- 21、梁慧星著《民法总论》，法律出版社，1996 年版
- 22、陈旭主编《法官论知识产权》，法律出版社，1999 年版
- 23、郑成思主编《知识产权价值评估中的法律问题》，法律出版社，1999 年版
- 24、许国栋著《民法基本原则解释》，中国政法大学出版社，1992 年版
- 25、刘剑文 扬汉平主编《私有财产法律保护》，法律出版社，2000 年版
- 26、郑胜利主编《北大知识产权评论》，法律出版社，2002 年版第 1 卷
- 27、崔力宏《商标权私益扩张之研究》北京大学博士学位论文

- 28、高卢麟《中国的商标制度和商标法修改》载《知识产权》2002年第2期
- 29、王春燕《商标保律框架的比较研究》载《民商法学》2001年第10期
- 30、威廉·费歇尔著，黄海峰译《知识产权的理论》载《中国知识产权评论》第一卷
- 31、余九仓《知识产权的工具论》，载《中国知识产权评论》第一卷
- 32、张顺荣，《从 Trips 看我国商标法的不足及完善》，载《知识产权》1998年第3期
- 33、蒋言斌、王长新：《知识产权侵权审判中抗辩事由、产生原因及消解途径探析》载《知识产权》2002年第6期
- 34、刘春田：“在先权利与工业产权——《武松打虎》案引起的法律思考”，载《中华商标》1997年第4期
- 35、郑成思《武松打虎图法院判决及行政裁决引发的思考》载《法学》1997年第10期
- 36、范汉云《中国关于撤消不当注册的法律规定及实践》载《中华商标》，1999（3）
- 37、刘春田《“在先权利”与工业产权》，载《中国专利与商标》1997年第3期
- 38、胡刚《商标权与外观设计专利权冲突探讨》载《知识产权》2002年第5期
- 39、彭曙曦、刘凤菊《商标权与企业名称权冲突问题研究》载《民商法学》2002年第1期
- 40、彭曙曦、刘凤菊《解决商标权与企业名称权冲突之外国法比较》  
<http://www.law-star.com>
- 41、焦治《建立和完善驰名商标的法律保护制度》，载《当代法学》2002年第4期
- 42、刘春霖《商品化权论》载《民商法学》2000年第2期第35页
- 43、金多才《商标法中的在先权制度探析》载《人民司法》2002年第3期
- 44、徐晴《域名能否纳入商标管理体系》，载《中华商标》2000年第8期
- 45、何永祺《新商标法并未改变“申请在先”的原则》<http://www.gdta.com.cn/shblt/6.htm>
- 46、刘晓军《商标淡化的侵害对象研究》，载《知识产权》2002年第1期
- 47、刘春田《商标与商标权辨析》见 <http://www.civillaw.com.cn>
- 48、吴汉东《论商誉权》，载《中国法学》2001年第3期
- 49、李琛《商标权的程序保障刍议》载《民商法学》2001年第1期
- 50、曹新明《论知识产权冲突协调原则》见 <http://www.hbipo.gov.cn/lunwen2.htm>
- 51、冯晓青《论知识产权权利重叠、权利冲突及其解决》载《北大知识产权评论》，法律出版社，2002年版，第1卷
- 52、Peter Drahos 《A Phylosphy Of Intellectual Property》,Dartmouth Publishing Company

Limited,1996

- 53、W·R·Cornish《Intellectual Property :Patent,Copyright Trademarks and Allied Rights》Sweet & Maxwell,1981
- 54、Paul Goldsein《Copyright ,Patent, Trademark And Related State Doctrines—Cases And Materials On The Law Of Intellectual Property》 ,Westbury ,New York,1990.
- 55、Arthur R·Michael H ·Davis《Intellectual Property》 West Publishing Company,1983
- 56、William Landes and Richard Posner,“An Economic Analysis of Copyright Law” Journal of Legal Studies,18(1989)
- 57、William Landes and Richard Posner, “Trademark Law :An Economic Perspective”,Journal of Law and Economics ,30(1987)
- 58、Justin Hughes, “ The Philosophy of Intellectual Property”,Georgetown Law Journal,77(1988)
- 59、Ronald Dworkin, “Liberalism” , in A Matter of Principle(Cambridge,Mass.:Harvard University Press,1985)
- 60、Robert Nozick “Anarchy,state,and Utopia” (New York:Basic Books,1974)

## 致 谢

三年的研究生学习生活即将结束，我一直非常庆幸有这么一个难得的学习机会。期间在学业上取得的点滴进步，与山东大学法学院的领导、老师的辛勤培养都是分不开的，特别是梁慧星、刘士国、刘保玉、王丽萍、孙新强、李洪武、董翠香、姜作利、崔力宏、秦伟、徐伟敏、刘宏渭、孙玉芝等在各方面给了我许多教诲，在此表示衷心的感谢。

我的导师郭庆存老师对我的毕业论文的写作给予了悉心指导，从选题、结构、资料的搜集到撰写都提出了具体而中肯的指导意见，并对论文进行认真审阅，付出了极大的心血，在此表示由衷的感激。对郭老师深厚扎实的学术功底和认真负责的敬业精神，我深表敬佩。

在论文写作过程中，我也得到了山东大学法学院 2000 级民商法学专业在读的研究生同学们的很多帮助，我深表感激。

感谢所有关心和支持我的人！

## 发表论文

《未注册商标在先使用权与商标权冲突探讨》，载于《山东审判》，2003年第2期

作者：赵凤梅