

我们凭什么取得商标权*

——商标权取得模式的中间道路

邓宏光

内容提要:商标权注册取得模式已成为主流,它取代商标权使用取得模式具有必然性,因为它更利于经营者取得和保护商标权,更符合现代商业发展规律,也更契合商标权的对世权属性。然而,注册取得模式在理论上违背了传统商标理论,在实践中导致“垃圾商标”泛滥成灾,是造成我国商标审查效率低下和商标使用秩序混乱的罪魁祸首。我国《商标法》在第三次修改时,应吸收注册取得和使用取得模式的精髓并避免其缺陷,采取“使用+注册”的商标权取得模式。

关键词:商标权 注册取得 使用取得 “使用+注册”取得

邓宏光,法学博士,西南政法大学民商法学院副教授。

在我国,注册是取得商标权的唯一方式。^[1]然而,这种商标权取得模式在理论上割裂了商标与商誉之间的内在联系,与劳动学说背道而驰,在实践中导致以注册为手段圈占商标的行为泛滥成灾,极大地浪费了商标和商标审查的资源,是造成我国商标审查效率低下和商标使用秩序混乱的罪魁祸首。在我国即将进行商标法第三次修改之际,我们有必要重新审视商标权的取得依据,以设计出更合理的商标权取得模式。

一 保护商标声誉:商标权使用取得模式的理论基础

商标权使用取得模式曾在商标法历史长河中占据过重要地位,虽然它已逐渐被注册取得模式取代,但该模式与传统商标法理论一脉相承,符合传统的所有权取得学说。传统理论认为,商标是用于区别由不同经营者提供的相同或类似产品或服务的识别性符号,^[2]它是经营者信誉的象征。商标通过标明商品的提供者,架起了沟通经营者与消费者的桥梁。消

* 本文系国家社科基金“科学发展观统领下的知识产权战略实施研究”(07&ZD006)和国家社科基金“网络环境下商标侵权问题研究”(09XFX014)的阶段性研究成果。

[1] 《商标法》第3条规定“商标注册人享有商标专用权,受法律保护”,第4条规定“需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册”。另外,根据第52条的规定,我国商标法只保护注册商标的专用权。

[2] WIPO: Trademark Gateway, <http://www.wipo.int/trademarks/en/>.

费者挑选特定品牌的商品,并不是因为该商标获得了注册,而是因为该商标代表了商品的质量水平,该商标已经成为商标权人商业信誉的象征,“商标是他(商标权人)最可信的图章,商标权人通过它来保证附着该商标的商品,它传递着商标权人或好或坏的名声”,“名声就像脸一样,是其拥有者及其信誉的象征”。^[3] 商标的根基在于它所代表的商业信誉,商标标识仅仅是商誉的外在符号,否则纯粹的符号标识根本不值得保护。因此商标权人只有从保护自己的商誉角度来说,制止他人使用其商标才有合理依据。这正如美国法院判决中所陈述的,“只有从商标权人继续享有该商标的良好商业名声和商誉,并免受他人不正当干涉这个角度来说,商标权是一项财产权”。^[4] 另外,从商标的构成要素来说,它是由“文字、图形”(商标的施指)和表明商品来源出处或经营者的商誉(商标的受指)构成的“双面实体”,两者须臾不可分离。^[5] 因此,商誉是商标不可缺少的部分,是商标权受到保护的基础。然而,商标所代表的商誉决不会无中生有,只有通过长期的实际使用才能逐渐形成。因此,以是否实际使用来决定能否取得商标权,符合商标本质的理论学说。

商标权使用取得模式也符合传统的所有权取得学说。劳动是创造财富的最重要途径,也是获得财产所有权的最正当方式。洛克深刻地分析了劳动在获取财产权时的重要意义,提出财产的范围是自然根据人的劳动和生活需要而界定的,每个人在其生活所需的范围内可以凭劳动尽可能地取得财产。上帝赐予万物给我们享用,那必然要通过某种拨归私用的方式,然后才能有益于某一个人。每个人只要使自然状态中的任何东西脱离其原初状态,那你就掺进了他的劳动,从而成为得以排除他人主张的自己的财产。每个人的劳动绝对地为自己所有,于是经由劳动使其增益的东西便成为自己的所有物。^[6] 但上帝以供我们享用为度给我们财产,谁能在一个东西腐败之前用它来满足自己的生活需要,谁就可以在那个限度内以他的劳动为依据取得其财产权;超过这个限度他便无权享用,因为上帝创造的东西是供我们享用而不是供人们糟蹋的。上帝将世界赐予人类时,命令人类要从事劳动,谁听从了上帝的召唤,谁就能获得上帝的祝福。^[7] 对商标来说,所有的交流符号都是给人类共同使用的,任何人都须通过劳动,让标识经过使用增加商誉从而成为自己的商标。任何试图通过注册而不是通过艰辛地劳动以获取商标排他使用权的企图,都不符合通过劳动将公有物品拨归私有的规则。那些仅仅注册而根本不使用的商标圈占行为,更是暴殄天物。

使用取得模式由于符合商标的本质,符合深入人心的所有权取得学说,它就更容易为公众接受,也能更有效地激发人的潜能,充分发挥物的效用。以劳动为限界定财产权,“人们总是更为勤劳,也更为自觉,进而学会热爱经自己的双手而结出劳动果实的大地”。^[8] 对商标权而言,使用取得模式劝诫世人,要获取商标权只有通过在市场上真诚地使用商标,让商标通过使用而成为商标权人商誉的代表,成为真正沟通商标权人和消费者的桥梁。

[3] Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F. 2d 972(2d Cir. 1928).

[4] Hanover Milling Company v. Metcalf, 240 US 403,412-13(1916).

[5] Barton Beebe, The Semiotic Analysis of Trademark Law, 51 UCLA L. Rev. 646. (2004). 也可参见彭学龙:《商标法的符号学分析》第二章,法律出版社 2007 年版;邓宏光:《商标法的理论基础》第一章,法律出版社 2008 年版。

[6] [英]洛克:《政府论》(下篇),叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆 1995 年版,第 21 页。

[7] [英]洛克:《政府论》(下篇),叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆 1995 年版,第 21 页。

[8] Gottfried Dietze, *In Defense of Property*, The Johns Hopkins Press, 1971, p. 71. 肖厚国:《所有权的兴起与衰落》,山东人民出版社 2003 年版,第 171 页。

二 里应外合：商标权注册取得模式的中兴之道

虽然商标权使用取得模式符合商标法传统理论,符合劳动者享有劳动成果的朴实正义观念,然而,不可否认的是,注册取得模式已得到各国立法的承认,即便作为商标权使用取得模式典型代表的英国和美国,也不例外。在此,谨以英国和美国商标权取得模式的转变原因为例,来分析注册取得模式的相对优势。

商业贸易是促使英美放弃商标权使用取得模式的幕后推手。随着国际贸易的发展,各国之间的经济联系越来越紧密,相互承认和保护知识产权成为必然趋势。然而,由于英国采取与大多数国家不同的商标权使用取得模式,外国商人一再抱怨,在相同的情形下他们在英国受到的保护水平低于他们国家对英国商人的保护水平。英国迫于国外的压力,在 1875 年开始采纳商标注册制度。即便如此,商标注册制度初期仍然受制于假冒之讼,认为注册制度是普通法假冒理论的一种法定的补充物。^[9] 此后英国经过较长时间才彻底转化为注册可以获得商标权。美国长期以来坚持商标只有在商业中使用后才能获准注册。由于《巴黎公约》未要求商标的注册以“使用”为前提,美国在加入公约后,只好规定外国人申请联邦商标注册不受商标使用条件的约束,从而导致歧视美国人而优待外国人的局面。为了解决该问题,美国在 1988 年修正《兰哈姆法》时增加了“打算使用”,规定只要商家有真诚使用某一商标的打算,就可以申请联邦的商标注册,从而实现了从使用取得模式向注册取得模式的转向。

英国和美国采纳注册取得模式的根本原因,在于该模式的相对优势。首先,从成本和效益角度来说,注册取得模式对经营者更有利。经营者可以在实际使用之前通过注册获得保护,成本低得多。商标权人可以在获准注册后实际使用前转让该商标,使得商标可以脱离于商誉而单独转让,^[10] 扩大了商标权的权能。在美国,商标注册还可以获得一些额外的好处:如商标所有人可以根据《美国贸易法》第 1337 条规定,依据联邦的注册向美国海关提出申请,阻止侵权物品的进口;依据《兰哈姆法》第 7 条规定,注册证书是一个基本证明,表明已获得注册之商标的有效性和商标注册之有效性,免除了普通法中证明自己拥有商标权之责任,可以在商业活动中排他性地使用已获得注册的商标;商标在获准注册 5 年后可以成为无可争议的商标;联邦注册取得的商标权,其效力范围不同于使用获得的商标权,它不是在商标所有人自己商业活动所及的范围内享有商标权,其效力延及到全国范围。^[11]

其次,从保护的便捷性角度而言,注册取得模式更佳。在注册取得模式下,只要获准注册就可以提起商标侵权诉讼,举证较为方便。在使用取得模式下,商标权人只能以假冒为由提起诉讼,假冒之诉的条件非常苛刻:第一,原告以商标或商号等可识别的“外衣”向公众提供其商品或服务,并在该产品或服务上建立了商誉,以至于该“外衣”成为公众借以特别识别原告商品或服务的媒介;第二,原告必须证明被告向公众作出了一个不实陈述,该不实陈述导致或极有可能导致公众相信他所提供的产品或服务就是原告的产品或服务;第三,原告必须证明他已经或极有可能遭受损害,该损害是由于被告的不实陈述导致公众相信其商品

[9] L. Bently and B. Sherman, *Intellectual Property Law*, (Oxford University Press, 2004), p. 696, note 13.

[10] 《英国 1938 年商标法》第 22 条承认商标可以单独转让,而不需要随着商誉转让。另请参见 Nicholls 法官在 *Scandecor Development AB v. Scandecor Marketing AB* 案中的评论意见([2002] FSR (7)122,134-138)。

[11] 李明德著:《美国知识产权法》,法律出版社 2003 年版,第 292 页。

或服务来源于被告而造成的。^[12] 正因为如此,英国一位法官不无感慨地说道:“证明的困难是商标权人试图依据《1875 年商标法》获得救济的地狱之门。”^[13]

再次,从现代商业发展趋势来说,注册取得模式更符合企业经营管理理念,更符合现代企业发展规律。在市场竞争日益激增、企业寿命越来越短、产品淘汰频率越来越快的现代社会,中小企业很难使其商标通过使用获得商誉,这意味着绝大多数企业都难以满足使用取得模式中获得商标权的条件。而在注册取得模式下,规模再小、寿命再短的企业,都可以通过注册的方式获得商标权。另外,企业的经营都有从小到大的过程,使用取得模式要求只有经过实际使用且享有相当声誉的商标才能获得商标权,对企业拓展新业务非常不利。在注册取得模式下,一旦注册成功,商标权的效力及于全国范围,其业务拓展就不会遇到他人商标权的限制。

最后也最为重要的是,注册取得模式更节约社会成本,更符合商标权作为对世权和支配权的属性。商标是否与其他经营者商标相同或近似是经营者设计商标成功与否的关键,然而,要确定商标是否相同或近似,必须进行调查研究。在使用取得模式下,商标使用人的信息分散,调查成本高昂且调查结果不准确;而商标注册使信息相对集中,便于调查且费用低廉,可减少重复投资的几率,从而降低社会成本。从权利性质来说,商标权是支配权和对世权。支配权是直接支配权利标的物的权利,对世权是对抗一般人的权利。^[14] 支配权和对世权具有强烈的排他性,直接关系到第三人利益,因此必须对外公开,使第三人知晓,由此决定了支配权和对世权在设定时必须公示。^[15] 由于商标在本质上是“源于人、有价值、法定性”的信息,^[16] 它具有非实体性、永存性和可无限复制性等特点。^[17] 由此,也决定了商标不可能像客观存在的动产一样被占有,而登记可以将价值化、抽象化和观念化的权利有形化,自然成为商标公示的最佳选择。

三 垃圾商标泛滥:商标权注册取得模式的毒树之果

在商标权注册取得模式下,注册成为评判是否享有商标权的唯一标准:只要注册就享有商标权,不管该商标是否已经使用,未注册则不享有商标权,即便该商标通过使用获得了一定的声誉。这种模式为商标权人利用从未使用的注册商标获取高额商标侵权赔偿,打开了方便之门。例如,在“家家”商标侵权案中,原告取得“家家”注册商标后从未使用过,被告使用“家家酒”名称上市。法院认为:“使用商标并不必然产生商标专用权利,商标只有经注册方可受到保护”,判定被告侵犯商标权,除停止侵权外,还需赔偿侵权期间凭自己诚实劳

[12] 三要件说起源于“Jif Lemon”案,成为英国假冒之诉中最重要的学说。此后又被 Diplock 和 Fraser 爵士在 *Advocaat* 案中拓展为五要件说。传统的三要件说的优势在于,恰当地界定了三要素之间的内在关系。在一个假冒诉讼中,这三个要件是内在统一的:独占性的声誉提供了不实陈述的必要基础,不实陈述必须已经或者极有可能造成商誉的损害,而对商誉造成损害则是诉因的关键。商誉本身是由商业活动产生的,商业活动成为声誉的来源。原告可能能够证明由于在联合王国享有声誉而导致公众因被告的行为而被误导,但是如果他在此没有商誉,其主张得不到支持。参见 *D. Kitchin etc., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 13th ed (Sweet & Maxwell Ltd.: London, 2001), pp. 413-417。

[13] *Spalding v. Gamage* (1915) 32 RPC 273.

[14] 史尚宽:《民法总论》,中国政法大学出版社 2000 年版,第 25、22 页。

[15] 王利明:《物权法研究》,中国人民大学出版社 2002 年版,第 14 页。

[16] 张玉敏、易健雄:《在主观与客观之间——知识产权“信息说”的重新审视》,《现代法学》2009 年第 1 期。

[17] 刘春田:《知识财产权解析》,《中国社会科学》2003 年第 4 期。

动所获得的 800 余万元利润。^[18] 在“红河”商标案中,被告赔偿从未生产过啤酒、更未在啤酒上使用该商标的商标权利人 1000 万元。^[19] 有些法院甚至还认为,即使连续三年停止使用而应被撤销的注册商标,在被行政机关撤销之前还应当获得保护。^[20] 有观点认为这种未使用的注册商标是形式意义上的商标,原告就其注册商标所享有的权利为形式意义上的商标权,形式意义上的商标在未经法定程序撤销之前仍为有效注册商标,应当受到法律保护,商标权人仍然享有侵害排除请求权、侵害防止请求权、以“合理开支”为内容的损害赔偿请求权、不当得利请求权。^[21] 在我国商标权注册模式下,商标权人利用从未使用的注册商标,要求实际使用该商标的诚实经营者“停止侵害”,并以辛苦经营所获利润作为“赔偿费”,完全合法。然而,这种处理结果无论如何都不公平。

商标权注册取得模式不仅导致个案处理结果不公,更为严重的是,它成为“垃圾商标”泛滥成灾的罪魁祸首。由于注册取得模式下商标权的取得和保护只与商标注册相关,不与商标权人的实际使用挂钩,许多投机分子将商标注册作为圈占商标的手段,以注册商标起诉诚实的商标使用者,从而像“家家”商标案和“红河”商标案一样获得高额赔偿。在这种暴利的驱除下,社会上出现了大量注册“垃圾商标”的现象:商标注册的目的,不在于自己实际使用,而在于通过阻碍他人使用以获得高价转让费,或者等待他人侵权以获得高额赔偿费,这种注册商标是典型的浪费社会资源而不产生任何效益的“垃圾”。“垃圾商标”已经严重地威胁到了正常的商标注册秩序:一方面,导致大量注册商标资源闲置与浪费,而真正需要使用商标的人却因为“垃圾商标丛林”而不能注册和使用;另一方面,大量的“垃圾商标”耗费了宝贵的商标审查资源,使得我国商标注册周期长达 3 年甚至 10 余年。^[22] 如果我国不采取有力措施积极根治,“垃圾商标”将日益增多,商标审查效率更低、周期更长,诚实经营者却因为“垃圾商标丛林”的阻碍而难以申请到商标,并且任何商标使用行为都可能“侵害”他人注册的垃圾商标。商标注册机制将陷于瘫痪状态,商标使用制度将陷入混乱与无序,这绝非危言耸听、杞人忧天!

注册取得模式导致的不良社会效应与人们朴实的道德观念背道而驰,它难免向人们传达着这样一种错误的理念:老老实实地埋头苦干未必有效,巧取豪夺才是捷径,只要抢先注册,就可将他人通过使用而凝聚在商标上的商誉“合法地”拨归己有。然而,正如美国总统杰弗逊在其就职演说中所说的:“不要从劳动者口中抢走他们通过劳动挣得的面包。”^[23] 商标使用者辛辛苦苦创造的商誉,岂容他人仅仅通过注册就夺走!注册取得模式完全在倡导“海盗横行”的混乱局面,极有可能使知识产权倒退到“过去财产权的黑暗时代”,倒退到“暴徒的神圣权利时代”。^[24] 如果承认法律是培养人的进取精神、释放出人的能量的工具,承认

[18] 山西省方山县老传统食品公司诉山西杏花村汾酒厂股份有限公司[山西吕梁地区中院(2002)吕民二初字第 17 号民事判决书]。

[19] 在该案中,广东佛山中院在 2005 年判定赔偿 1000 万元,广东省高院 2008 年 2 月 2 日二审判决维持原判,最高人民法院在 2009 年 4 月 8 日再审判决判定被告构成侵权,但因为原告未实际使用而只赔偿 2 万元。参见李唐《“红河啤酒”商标案尘埃落地》,《云南经济日报》2009 年 5 月 14 日。

[20] 北京中农科技技术开发公司诉中国农业生产资料集团公司商标侵权案[(2004)海民初字第 8212 号民事判决书]。

[21] 汪泽:《未使用注册商标的民事救济与限制》,《知识产权》2006 年第 3 期。

[22] 邓宏光:《我国商标注册周期过长的困境及其出路》,《电子知识产权》2009 年第 7 期。

[23] [美]路易斯亨金:《权利的时代》,信春鹰、吴玉章、李林译,知识出版社 1997 年版,第 111 页。

[24] 李扬:《再评洛克财产权劳动理论》,《现代法学》2004 年第 2 期。

法律的职责在于为有效地发掘社会的各种资源提供所需要的法律手段,^[25] 承认商标法的重要目标在于维护公平的交易秩序,那么就对商标权注册取得模式进行改革。

四 “使用 + 注册”:我国商标权取得模式的最佳选择

商标权使用取得和注册取得模式遵循不同的逻辑哲学,相互对立,充满差异。商标权使用取得模式要求获得商标权的商标被实际使用并因此获得了商誉,它顾及了商标与商业信誉的紧密关系;而注册取得模式则以注册作为取得商标权的唯一方式,不考虑商标的使用行为,割裂了商标与商誉之间的内在联系。注册取得模式满足了商标权应采取特定方式公示的要求,而使用取得模式则不具备该特点。两种取得模式之间的本质差异,导致它们产生了不同的社会效果。使用取得模式符合劳动取得商标权的逻辑哲学,但因不符合现代商业发展趋势而逐渐被淘汰;注册取得模式符合现代商人阶层的要求,但导致商标抢注成风,垃圾商标泛滥成灾,也使得商标纠纷个案处理结果严重不公,违背了公平正义观念。

然而,我们可以从差异中寻找联系,扬其所长、避其所短,为两种制度的优势互补和作用的充分发挥寻找一个最佳契合点,形成“使用 + 注册”取得模式。在该模式中,取得商标权应当同时满足实际使用和商标注册两个要件,商标的实际使用是获得商标权的实质要件,商标注册是取得商标权的形式要件。商标实际使用的要求,可以防止垃圾商标的注册,避免不具有商业信誉的商标获得保护,符合商标权的劳动取得学说;商标注册的形式要件,增强了商标权的公示效力,符合商标权是对世权的特点,减少了社会的搜索成本。另外,为应对现代商业先注册再使用商标的要求,赋予申请注册而未实际使用者满足特定条件可申请注册,但只有在商标被实际使用之后才授予商标权,这样既满足了“使用 + 注册”取得模式的要求,又符合了现代商业发展的需要。

“使用 + 注册”取得模式的典范是美国的《兰哈姆法》。该法规定获准在主注册簿上注册的商标应以已经被实际使用为前提,否则,只能基于“打算使用”而申请注册。但为了避免“打算使用”被滥用,防止仅仅因为声称将来有意使用就通过注册而圈占大量商标,它对商标注册作了严格地限制:(1) 申请注册未实际使用的商标,须基于善意的使用意图,并提交使用的声明。(2) 经过审查、公告和异议等程序后,专利商标局颁发“准许通知书”,而非注册证书,申请人须于特定期限内举证证明已被实际使用,才可注册并颁发注册证。(3) 在实际使用之前,申请注册的商标原则上不得移转。按照《兰哈姆法》的规定,商标的实际使用不是申请商标注册的前提条件,却是取得商标注册和转让商标的前提条件。这种立法模式,既吸收了注册取得模式的优点,又兼顾了使用取得的长处:有关使用意图的规定,使得商标重复的可能性降到了最小;商标注册要求(最终的)使用,消除了商标圈占的可能性,保证了注册商标的实用性。^[26]

我国在将来修改《商标法》时,可以借鉴美国《兰哈姆法》的规定,将实际使用作为商标注册申请的条件,同时引入“打算使用”制度。建议我国在修改《商标法》时作如下修改:

[25] [美]施瓦茨:《美国法律史》,中国政法大学出版社 1990 年版,第 99 页。

[26] [美]威廉·M. 兰德斯、查理德·A. 波斯纳:《知识产权法经济结构》,金勇军译,北京大学出版社 2005 年版,第 234 页。

首先,将第 19 条修改为:“申请商标注册的,应当向商标局提交商标注册申请书,包括

(1) 申请人名称、地址。

(2) 商标图样。

(3) 按规定的商品和服务分类表填报使用商标的商品/服务类别和商品/服务名称。商品/服务名称未列入商品和服务分类表的,应当附送该商品/服务的说明。

(4) 申请人第一次在商业上使用该商标的日期、商品/服务类别和使用方式。尚未实际使用该商标的申请人,应提交在商业上真诚使用该商标的声明。

(5) 商标局规定填写或报送的其他材料。”

其次,在第 30 条中增加两款,作为第 2 款和第 3 款:“对初步审定的商标,自公告之日起 3 个月内,任何人都可以提出异议。公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。

申请人在申请时未在商业上实际使用申请注册的商标,公告期满无异议的,发给注册准许通知书。申请人自发出注册准许通知书之日起 6 个月内,应按规定向商标局提交一份经证实的关于该商标在商业中使用的声明,说明申请人第一次在商业上使用该商标的日期、商品/服务类别和使用方式,提交在商业中使用该商标的样品或复制品并缴纳费用。申请人可在注册准许通知书发出之日起 6 个月内提出延期使用的申请,商标局可准许一次为期 6 个月的延期。延期期限届满前,申请人在提出充分理由前提下,可再次提交延期申请,延期申请不得超过 5 次。每次提交延期申请应缴纳相应的费用并附带一份经证实的表明申请人继续有诚意在商业中使用该商标的声明。

申请人的使用声明经审查接受后,该商标才予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。”

最后,在第 39 条中增加一款作为第 2 款,原第 2 款作为第 3 款:“转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。

仅获得注册准许通知书的商标,在按第 30 条第 2 款规定提交的经证实的使用声明之前不得转让。

转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”

[Abstract] Registration has replaced use as the mainstream mode of acquisition of trademark right because it places traders and operators in a more advantageous position in the protection and acquisition of trademark right. It also corresponds better to the development of modern trade and commerce and to the jus in re attributes of trademark right. On the other hand, however, this “registration mode” conflicts with traditional trademark theory, has led to an overflow of “rubbish trademarks” in practice, and therefore is blamed for the inefficiency of trademark examination system and the disorder in the use of trademark in China. In view of the above fact, the author suggests that the third amendment to Trademark Law shall adopt a new mode of acquisition of trademark right, namely acquisition through “use and registration”, which shall combine the advantages and avoid the drawbacks of both modes.
