

商标先用权“原使用范围”认定研究

韩美美

河南财经政法大学民商经济法学院, 河南 郑州

收稿日期: 2024年3月14日; 录用日期: 2024年3月26日; 发布日期: 2024年4月30日

摘要

商标在先使用制度确定至今, 商标法59条3款中“原使用范围”的认定仍是一个问题, 且存在较大分歧。对“原使用范围”进行扩大或缩小的解释, 会导致共存状态下商标权利的不稳定及商标在先使用主体和商标注册主体利益的不平衡。由于法律中对“原使用范围”具体规定不明确, 引发了司法实践中对“原使用范围”认定要素不一, 适用情形各异等问题。通过明确“原使用范围”的主体、地域范围及商品、服务类别三个具体要素, 对原使用范围做出合理的规定, 从而保证在先使用者和在后注册者的权利受到公平的保护。

关键词

先用权抗辩, 原使用范围, 商标共存

Research on Original Scope of Use of the Defense Rule of Prior Use of Trademark

Meimei Han

School of Civil and Commercial and Economic Law, Henan University of Economics and Law, Zhengzhou Henan

Received: Mar. 14th, 2024; accepted: Mar. 26th, 2024; published: Apr. 30th, 2024

Abstract

Until the establishment of the trademark prior use system, the identification of the “original scope of use” in Article 59, paragraph 3 of the Trademark Law is still a problem, and there are great differences. Expanding or narrowing the interpretation of “original scope of use” will lead to the instability of trademark rights and the imbalance of interests between the prior user and the trademark registrant. Because the specific provisions of “original scope of use” in law are not clear, it leads to different elements of the identification of “original scope of use” and different application situations in judicial practice. By clarifying the three specific elements of the “original scope of

use”, including the subject, the geographical scope and the category of goods and services, the original scope of use is reasonably stipulated, so as to ensure that the rights of the earlier users and the later registrants are fairly protected.

Keywords

Defense of Prior Use of Trademark, Prior Scope of Use, Coexistence of Trademark

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

我国商标专用权的取得遵循“注册原则”和“先申请原则”，注册后即可被赋予商标专用权。在肯定商标注册制度具有定分止争、公示公信和高效便捷功能的同时，不能否认纯粹注册取得制的弊端，其典型之一就是商标抢注和注而不用存在，严重违背了商标法的机理，侵占了商标资源，同时也直接侵犯了已产生一定价值的在先使用商标。商标权的核心是商誉，商誉是商品或服务提供过程中，消费者产生的积极评价[1]。由于现实中有部分公众缺乏商标保护意识，其商标未注册便使用，长期使用后已形成一定的商誉。当商标被第三人注册后，便会产生注册商标人与在先使用人的利益冲突。基于此，《商标法》增加第59条第3款先用权制度，原使用范围是其核心要件。将该条款可拆解读为：第一，他人在商标注册申请前使用；第二，在相同近似商品上使用相同近似商标；第三，该使用产生一定影响。在具备这三个条件时，可以继续使用商标，但以原使用范围为限，商标注册人可以要求其添加区别性标识。这样看来，该法条中的“无权禁止”是指商标注册人不得以此要求其在原使用范围内停止使用。商标注册人在此使用范围内不享有禁止权和独占权，而商标在先使用人也仅享有压缩后的商标意义上的使用权。然而，法律并未对“原使用范围”的认定因素进行规定。法律的不明确规定引发了司法适用时的诸多问题。

2. 法律政策现状与困境

2.1. 法条中用语较为含糊

“原使用范围”的认定是以法条内容为基础的，但是法条中存在着用语模糊的情况。例如，“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”这一表述容易引发歧义。在确定在先使用行为时，究竟是以既优先于商标注册人使用又优先于商标注册人申请注册日，还是只需优先于商标注册人申请注册日？究竟是要按照在先使用人的使用时间来确定？还是按照商标注册人提起诉讼的时间来确定？使用范围究竟是何种使用？范围又具体包括哪些？这些问题单从商标法59条3款中统统不能得到具体的回答。

2.2. 法律中“原使用范围”的含义及认定要素

在2014年商标法确定前，我国商标法最初采取的是一种“近乎绝对的商标取得确权模式”，仅在《商标法实施细则》中第四十八条规定了未注册的先使用服务商标可以按照国家工商行政管理局有关规定连续使用。在1994年的《国家工商行政管理局关于服务商标继续使用问题的通知》中对服务商标继续使用

的范围进行了规定，但纯粹的注册制度所引发的商标领域权利异化现象，使得学者们开始逐渐重视对使用原则的考虑和未注册商标的保护等问题。

我国商标法框架的构建中也逐步增加了使用主义中的一些理念，并开展了如商标先用制度等相应的制度建设。在 2014 年商标在先使用制度被正式列入商标法保护中，规定在商标法第 59 条 3 款中。商标法虽对商标在先使用权利用法条明确，但是，并未对具体适用问题进行阐释。面对这些争议问题，2021 年 5 月 21 日，国家知识产权局在对上海知识产权局的批复中明确，“原使用范围”属于适用 59 条第 3 款的一个要件，且“原使用范围”不得超出原经营商品或服务、原经营区域。¹在 2021 年 6 月 15 日国家知识产权局公布的《商标侵权判断标准》中，第三十三条列举了不视为在原使用范围内继续使用的情形，将增加商品服务类别和改变商标标识的行为排出了原使用范围内，并且设立了兜底条款。

但是上述仅是部门规章对该问题进行的释明，部门规章在民事裁判中不能作为裁判依据，在新修改的商标法和相配套的司法解释中，并未对“原使用范围”的认定要素做具体释义。“原使用范围”作为一个较为模糊的法律术语，应当通过配套的司法解释明确其具体含义、具体适用因素，这样才能够更好的指导实践。

3. 司法实践现状分析

3.1. 原使用范围的界定因素

在原使用范围究竟如何认定这一问题上，司法实践中观点不一，呈现出一个较为混乱的状态。目前观点表现可以总结为两大类：

第一类，将原使用范围的认定局限于某一要素或某些要素，例如将原使用范围的认定限制在地域范围这一个要素上，或者认为原使用范围包括地域、商品类别等个别要素。在“永和豆浆”案中，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院认为原使用范围即指原地域范围，只要超出原地域，就属于超出原使用范围。²在“正誉”案件中，二审法院认为“原范围”应指商品或服务的范围，不宜限定使用规模及主体，应以正誉集团 2016 年 9 月 28 日前的经营范围为限。³山东省临沂市中级人民法院将原使用范围理解为经营地域范围，并且将商标图样和商品类别纳入判断经营地域范围的要素，认为“使用商标的图样和类别均没有改变，故被告在经营地域范围内的持续使用行为仍在原有使用范围内”。⁴

近几年，“原使用范围为商誉所覆盖的范围”这一观点出现较多。“开门红”案件中，上海市浦东新区人民法院“以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围”⁵作为判断原使用范围的主要依据。之后的(2019)最高法民申 3064 号、(2020)苏 0192 民初 782 号、(2021)鲁 09 民终 2467 号案件中都支持了这一观点。⁶

还有法院只是以地域、商品服务类型，或者其他部分要素作为认定原使用范围的认定因素。最高人民法院在“理想空间”商标侵权案件的再审中提出，商标法强调的是使用范围而非使用规模，在确定原有范围时，应当主要考察商标使用的地域范围和使用方式。⁷在“采蝶轩”案件中，二审法院就认为，原使用范围是指商品、服务的类别和地域范围。其中关于商品和服务种类仅限于原来使用的种类，不得扩

¹2021 年 5 月 21 日《国家知识产权局关于〈商标法〉第五十九条第三款法律适用问题的批复》。在该《批复》中，国家知识产权局认为在先使用人须同时满足以下五个要件，其中第四个要件为不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围。

²黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(2017)黑 01 民初 236 号民事判决书。

³广东省高级人民法院(2020)粤民再 257 号民事判决书。

⁴山东省临沂市中级人民法院(2021)鲁 13 民终 3995 号民事判决书。

⁵上海浦东新区法院(2017)沪 0115 民初 66480 号民事判决书。

⁶广东省深圳市南山法院(2019)粤 0305 民初 27659 号；最高人民法院(2019)最高法民申 3064 号民事裁定书；江苏省南京市中级人民法院(2021)苏 01 民终 552 号民事判决书。

⁷最高人民法院(2016)最高法民再 52 号民事判决书。

大到类似的商品和商标上，地域范围也不能超出原本的特定地区。⁸

还有一类观点：原使用范围的认定，应当综合判断整体把握，根据个案情况考虑各方面的要素。广东知识产权法院在“明视眼镜”商标权纠纷案件的二审中提出：“原使用范围应包括原使用人、原使用商品、原使用方式、原使用规模、原使用地域”。⁹综合的对原使用范围进行了判定。

3.2. 各具体要素认定存在分歧

司法实践中，各法院不仅对原使用范围究竟应考虑何种因素的观点不一，具体到各个因素中也有分歧，具体包括：主体因素，商品、服务种类因素，地域因素这三个方面。

① 主体要素

在判断使用行为是否超出原使用范围时，会对其是否属于原使用主体进行认定。在具体认定的过程中，关于商标被许可人、分支机构、承继主体是否纳入原使用主体存在较多的争议。主体因素中被许可人使用问题：部分法院将时间点作为其是否具有主体资格的一个重要条件，若在该时间点前将许可他人使用，则认为其属于原使用主体的范围。例如36度纸包鱼案件中，法院就认为，作为特许经营主体，只要在商标注册申请前加盟也属于原使用主体的范围。¹⁰还有的法院将被许可人严格的排除在主体资格外。北京市西城区人民法院认为，“在先权利只是一种消极的权利，不能转让或许可他人使用或许可他人使用”。¹¹

主体因素中的承继主体问题：在“塞上明珠网”案件中，陕西省高院认为合并后的榆林传媒承继了在先使用主体的权利义务，因此榆林传媒中心享有主体资格，不属于超出原使用范围。¹²在“八方客”案件中，江苏省南京市中级人民法院则增加了时间点限制，认为若承继发生在商标注册申请前，应当视为有具体资格。¹³还有的法院直接将承继主体排除在外，认为只有最初的商标在先使用人才具有使用主体资格，其适格的使用行为才被纳入原使用范围内。

主体因素中的分支机构问题：“TORCH”商标案中，上海高级人民法院认为，增设分支机构作为工商业主体扩充业务规模的常见及必要形式，只要在先使用主体对新增设的机构或分公司具有直接控制关系，或直接承受其法律责任，就应当认定为其具有主体资格。¹⁴

② 地域范围分歧

在理想空间的再审中，最高人民法院提出，地域范围与影响范围相同，“在原实体店影响范围之外的地域新设店铺或者拓展到互联网环境中销售商品、提供服务，则应当认定为超出了原有范围”。关于是否将地域范围限制在原经营地址，汤河桥合罗面馆案件中，最高人民法院提出“超出该地址则属于超出了地域范围”。¹⁵天津市高级人民法院则认为，即使原经营地址发生变化，只要使用的标识未变，仍属于原使用范围内。¹⁶还有法院则将地域范围划定为某一行政区域内，超出原使用的行政区域则属于超出了地域范围。在“明视眼镜”案件中，广东省清远市清城区人民法院就将原使用范围限制在阳山县行政区域内，以行政区域限定地域范围。¹⁷

⁸安徽省高级人民法院(2013)皖民三终字第00072号民事判决书。

⁹广州知识产权法院(2020)粤73民终4799号民事判决书。

¹⁰河南省高级人民法院(2019)豫知民终506号民事判决书。

¹¹北京市西城区人民法院(2015)西民(知)初字第16553号民事判决书。持有此观点的还有北京市第二中级人民法院(2017)京0102民初8639号民事判决书；广东省珠海市香洲区人民法院(2017)粤04021060号民事判决书；辽宁省高级人民法院(2021)辽民终111号民事判决书；上海知识产权法院(2017)沪73民终293号民事判决书。

¹²陕西省高级人民法院(2020)陕民终585号民事判决书。

¹³江苏省高级人民法院(2016)苏01民终7243号民事判决书。

¹⁴上海市高级人民法院(2017)沪民申2567号民事裁定书。

¹⁵最高人民法院(2018)最高法民再43号民事裁定书。

¹⁶天津市高级人民法院(2019)津民申338号民事裁定书。

¹⁷广东省清远市清城区人民法院(2019)粤1802民初415号民事判决书。

③ 商品、服务类别

许多法院将商品、服务类别是否改变，作为认定原使用范围是否超出的一个重要因素。其中多数法院认为，商品、服务类别应当保持一致，一旦超出就不属于原使用范围。¹⁸但是何种程度才属于改变了商品服务的类别，仍具有不同观点。有学者认为，须与在先使用的类别完全相同，不得扩大到类似的商品、类别^[2]。而北京知识产权法院则对该商品服务的类似范围进行了扩大，认为可以超出同一大类，属于在原使用范围。¹⁹

通过上文的相关案例分析，可以看出，在认定原使用范围时，存在同一案件，一审二审做出完全相反判决，相同相似案件中，不同法院做出不同判决的情况。例如在“理想家居”案中，“文海”商标侵权案，“九保春”案中，针对提出的相同证据，一审和二审对于继续使用行为是否超出了原使用范围给出了截然相反的观点和判决。在涉及到要具体认定原使用范围时，不仅各法院对于原使用范围的认定要素不一，细化到主体、标识、商品服务类型等具体要素的确定时，也存在较多争议。

4. 原使用范围具体认定问题之完善

4.1. 原使用范围具体认定因素之明确

具体要素的明确又是“原使用范围”认定问题完善的重要一环。从整体逻辑看，原使用范围作为商标在先使用的一个限制性要件，对其进行认定时应遵循一定的步骤，才能真正清楚的分析何为原使用范围。首先，应认定被诉侵犯商标权的行为，是否是先使用商标的商标使用行为，即是否正在时间点前，是否是商标使用；其次，应当判断该商标先使用的行为是否取得法律效果而构成商标使用意义上的商标使用，也即是否产生了一定影响；最后，当认定该使用行为属于商标先用权意义下的商标使用后，再来按照相关判断要素判断使用行为是否超出了原使用范围。明确分析原使用范围各具体要素后，才能对法律中的规定不明，实践中的认定不一问题提出有价值的解决建议。

① 主体范围

首先，商标转让、许可人属于主体范围。一方面，若在商标注册申请日前，进行了商标转让、许可，对于受让人和被许可人来说，该商标法律状态未确定，不能苛责其对未明确的法律关系具有审查和预测义务，同样，对于商标在先使用人，其使用时无法预测今后产生竞争性商标注册的情况，若禁止其进行转让或授权行为，相当于要求商标在先使用人须在使用之初就预见甚至设法避免此种情况的发生。这对商标在先使用人苛以严重的预见义务，而且违背市场规律^[3]。另一方面，被许可人或者商标受让人使用商标的行为是商标在先使用人真实意愿授权后进行的使用，使用时是具有识别商标来源的目的，若不认同此类主体的商标使用属于原使用的范畴，则缩小了商标在先使用人对自己商标合理处置的权利，扼杀了先用商标许可、转让的市场。此外，商标先用权人也不可能预见到在后商标注册人的注册行为，若对此进行限制，则会违背市场规律，同时也无法保证效率和公平的统一，有悖于商标先用权制度设立的初衷。因此，在先使用的商标已经产生被消费者所识别的效果，并且在商标注册人申请注册前进行转让、许可第三人使用，则依旧属于商标原使用范围。

其次，承继主体可以纳入主体范围。上海第一中级人民法院在“拍拍贷商标权纠纷案”中认为，承继主体的使用属于在原使用范围的使用。²⁰商标在先使用制度的设立，出于对两方面的保护。一则是为了保护商标在先使用人善意的在先使用所产生的利益，二是为了保护已经形成的市场格局。承继与商标转让

¹⁸北京市海淀区人民法院(2017)京0108民初9666号民事判决书；浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙0108民终1810号民事判决书；浙江省高级人民法院浙01民终8294号民事裁定书。

¹⁹北京知识产权法院(2016)京73民初98号民事判决书。

²⁰上海市第一中级人民法院(2014)沪一中民五(知)终字第187号民事判决书。

略有区别,对于在先商标的转让,限制在注册申请前的转让,而承继则没有此限制。商标转让的是商标,并不强调与营业一同转让,被转让后的商标已扩张了原业务与消费者的联系,只有限制在注册申请前,才与商标先用制度的立法目的相一致。承继对于商标在先使用人来说,将经营的业务转手是本身就应有的市场主体的权利。对于承继者来说,承继即意味着概括承受。承继者享有前经营主体应享有的权利,履行应履行的义务,这是民法典所赋予的精神。对于商标注册人来说,承继者继续经营在先使用者的业务,即使是在注册申请后的转让,也没有对市场格局产生新的变化,没有对商标注册人形成新的危机。因此可以认为,承继主体当然可以享有在先使用的主体资格,无论是注册申请日前的承继还是此之后的承继,都没有超过“原使用范围”中的主体范围。

最后,关于共同使用人的相关问题,在“好美思 HERMES”案件中有所涉及。双方共同使用下,产生了一定影响,商标设计方进行了商标注册,另一方是否享有商标在先使用权,继续使用的行为是否属于原使用范围内的继续使用?二审法院认为,沙河公司于安徽好美思公司是基于共同开发这一系列的酒而设计的标识与包装,属于双发的共同使用,沙河公司享有在先使用权。²¹双方都对商标的形成付出了“劳动”,都通过经营使得该商标与消费者产生了稳定的联系,该商标产生一定影响也与双方的共同经营密不可分。基于此,应认定共同在先使用商标的主体享有商标主体构成商标在先使用。即使出现另一方或者第三人注册了商标的行为,其在先使用主体依旧享有商标在先使用权,应属于原使用人的范围。

② 商品与服务类别范围

关于商品、服务类别是否超出原使用范围,应当对在先使用事实中的商品、服务类别,与继续使用中的商品、服务类别进行对比。若超出了《类似商品和服务区分表》中的所属的类别,属于超出原使用范围,若只是在所属类别内进行的产品品种创新,样式创新,则应当属于正常的公司经营创新行为,不应过多干预。

服务商标中会存在一个特殊问题,是否要包括在原使用范围之内呢?所谓附属服务,是指提供主服务过程所会附带的一些其他类别的服务。若该附带服务随着发展演变成了《类似商品和服务区分表》中的主要服务类别,在先使用人的商标使用范围是否扩张到此类别之上?有学者认为,“服务的辅助行为附属于主要行为,在辅助服务上的商标使用应视为在核准服务上的使用”[4]。笔者也持本观点,既然辅助服务是为主服务所效劳,存在根本目的也是为了促使主服务达到预期或者更佳的效果,那么辅助服务应当归属于主服务类别中,而非作为一个单一的类别。因此,即使商标在先使用人中的附属服务成为了独立的服务类别,该在先商标在继续使用的过程中也不得脱离主类别,跨入附属服务类别中去。

③ 地域范围

司法实践中通常以实体店铺的地域范围作为原使用范围的判定要素。但此判定标准并不适用于互联网领域,有学者认为应以商誉覆盖范围为准[5]。互联网技术的发展使传统商誉判断准面临调整,如今的商誉所及的地域范围应当大于实体店铺地域范围。如某商品在甲地实体店铺通过网络销售到乙地,甲地是商誉所及的地域。消费者在乙地使用该商品并给出评价,自然也为商誉所及的地域。可见该标准能解决依托互联网的商品销售模式下原使用范围无法界定的难题。如无此标准,难以解释申请日后依托互联网销售商品的行为超出原使用范围的观点。按照传统观点,先使用人未更改实体店铺,便未超出原使用范围[6]。而借助商誉理论,申请日后拓展到互联网当然超出原使用范围,因为此前先使用人积累的商誉只及于实体店铺地域范围,并未拓展其他地域。

²¹安徽省高级人民法院(2013)皖民三终字第 00082 号民事判决书。

4.2. 在司法解释中明确“原使用范围”

司法解释在统一司法适用标准中起到相当重要的作用，针对审判中的具体应用时尺度不一的现象，法条中的规定不明的问题，通过司法解释予以明确和释义是更加合适的。明确时间点对于认定原使用范围来讲是必要步骤。司法解释应当明确界定“原使用范围”的时间节点为“注册申请日前”，而非双优先。双优先既要求先于商标注册人申请日前使用，又要先于商标注册人使用前使用。我国既然采用的是商标注册主义，就应当一以贯之，设置优先于商标注册人使用的要件不符合商标注册主义。而且，商标在先使用制度设立的目的是为了保护自己已经形成一定影响的在先使用商标，商标注册人即使存在先使用的情形，其也未必具有一定影响，形成了一定商誉，因此不具有在先保护的法理基础。更何况，规定双优先的时间限制，会使得在先使用的范围大大限缩，严重限缩商标在先使用人的权利。明确“原使用范围”的前置时间点为注册申请日前，从利益平衡角度和维持商标注册主义制度的角度来说，都是更加合理可行的[7]。基于商标注册人注册申请日前所形成的范围，判定具体的原使用范围。

另外，司法解释应当对原使用范围的具体要素予以明确，在判定是否超出原使用范围时，对主体，使用类型，商标标识，商品服务类型，地域范围，生产经营规模六部分要素进行分析，来综合判断，全面考量。并且在具体适用时，应对各个要素进行细致区分。

5. 结语

综上，商标在先使用 59 条 3 款中“原使用范围”含义不明、认定因素不一，是一个较为突出的问题。这有赖于通过明确其法律含义，制定适用参考标准来进一步解决。结合学者观点和域外的相关规定及司法实践中的大量案例，对“原使用范围”的具体要素等进行明确，使得“原使用范围”认定更具合理性。对于“原使用范围”认定，总体是以后事纠错补偿的角度，主要针对提起侵权诉讼后“原使用范围”的具体认定问题，事前预防和确定的问题涉及较少。比如，是否可以通过设立“在先使用登记宣誓制度”将在先使用主体的使用行为、范围作为证据予以固定，这样在行政管理方面，共存方面可以通过此登记的内容明确在先使用的原使用范围，而不是简单通过商标侵权诉讼进行判定。

参考文献

- [1] 李明德. 知识产权法[M]. 北京: 法律出版社, 2014: 67.
- [2] 李扬. 商标法基本原理[M]. 北京: 法律出版社, 2018: 171.
- [3] 吴汉东. 知识产权法[M]. 北京: 法律出版社, 2021: 571-572.
- [4] 徐聪颖. 论比例原则在知识产权损害赔偿中的适用[J]. 现代法学, 2022(3): 179-184.
- [5] 王莲峰. 论对善意在先使用商标的保护——以“杜家鸡”商标侵权案为视角[J]. 法学, 2011(12): 134.
- [6] 冯晓青. 知识产权法利益平衡论[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2006: 209.
- [7] 毕文轩. 比例原则在知识产权法中的适用[J]. 理论探索, 2018(6): 119.