

未注册商标的法律保护

作者 | 马强 法学博士 海问律师事务所合伙人

一、问题的提出

《商标法》第三十二条规定：“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。”在该条之中，前半段规定应保护商标权以外的其他在先民事权利，包括姓名权、著作权、商号权、肖像权等，后半段是对尚未注册但已经在先使用且具有一定影响的商标的保护，此项权利即为“未注册商标在先使用权”。

未注册商标在先使用权，是指经过使用并有一定影响的未注册商标在相关商品或服务上继续使用的权利，包括权利人自身主动使用商标的权利，也包括根据《商标法》第三十二条制止他人在后在相同或类似商品或服务上申请注册商标的禁止权，根据《商标法》第五十九条第三款所享有的先用权抗辩资格，和根据《反不正当竞争法》第六条第一款所享有的制止他人实际使用与有一定影响的商品名称、包装、装潢相同或近似的标识的权利。

在未注册商标在先使用权的保护问题上，学者们曾有较多讨论和观点争鸣。有学者对涉及未注册商标的先用权保护问题评述如下：1) “无论如何的在先使用都不会产生任何的‘权利’出来，也自然不会有任何的‘排他’功能”；“异议人基本上没有任何的权利可言（例外是驰名商标）”；2) “……《商标法》第三十二条只是为了平衡商标权利保护（尤其是驰名商标）与善意在先使用者在制度上所设定的一个范围相当有限的例外……”对此，笔者不能认同，认为需要透彻研究如下三个重要问题，并在后文中分别剖析研究。

第一，在先使用且具有一定影响的商标是否具有保护的正当性基础？依据现《商标法》第三十二条后半段而提出异议的异议人是否无任何的权利可言，而仅仅是一种所谓的“抗辩”资格？

第二，已在先使用并有一定影响的未注册商标在我国商标法律体系中处于何种地位，应得到怎样的法律保护？

第三、保护未注册商标先用权的适用条件如何？

二、未注册商标存在的合理因素

我国采取商标经注册方才获得专用权的制度，《商标法》的宗旨之一即为保护注册商标专用权。然后《商标法》同时也赋予了未注册商标在达到已在先使用且具有一定影响条件下在相同和类似商品上禁止在后注册相同或近似商标的资格，同时规定了针对在后注册商标的先用权抗辩。这一保护的深层次原因在于大量未注册商标在市场中实际存在的客观现实。未注册商标存在的合理因素至少包括如下七类情况。

第一、因商标部分包含禁止性要素（如地名）而在整体上依然具有显著性且经实证未产生不良影响的标识。此类标识因含有禁止注册元素而被暂时不予注册，但因在整体上的显著性仍可发挥商标作用且在相关领域长期存在未产生任何不良影响。例如曾被终局驳回的“中国劲酒及图”商标，至今未获注册但在相关领域长期存在无任何不良影响产生；新近李宁公司启用了“中国李宁”商标亦未有任何不良影响产生；含有“上海”地名的“上海国际电影节及图”曾在历经波折后最终被北京市高级人民法院判决核准注册。这些商标即使在未注册的情况下，也长期实际发挥商标的标识功能与作用。

第二、因构成要素固有显著性的缺乏或薄弱而需要通过实际使用而获得显著性即“第二含义”的普通商标，既包括按照美国传统商标四分法中的描述性标识，也包括难以被确认具有固有显著性而暂时难以注册的暗示性标识。此类商标一般

较难直接被商标局核准注册，需在之后的驳回复审程序或诉讼程序中通过提交大量使用证据而证明获得显著性从而取得商标注册。此类标识在未注册情形下的使用具有合理性基础。《商标审查与审理指南》中列出的实例包括“酸酸乳”、“黑又亮”、“两面针”，而“五粮液”、“BEST BUY”等标识亦属于词源为描述性文字而经过长期使用可获得保护的商标。

第三、需要通过提交使用证据以证明具有商标显著性可据以识别和区分商品和服务来源的立体商标、颜色商标等非传统商标。尽管在理论上立体商标等非传统商标具有固有显著性特征，实践中很多立体商标等非传统商标仍难以直接通过商标局的审查核准而不得不在复审阶段或之后的行政诉讼中通过提交大量的使用证据以证明经过实际使用具有了识别和区分能力，获得并增强了显著性，相应才能获得注册。在注册之前的较长时期内，或者在根本难以注册的情况下，此类非传统商标作为未注册商标可被长期实际使用。

第四、因被商标审查机构和法院认定与某在先商标近似而被驳回注册的某些商标，由于官方的“混淆可能性”认定与商标保护原理或商标实践存在偏差，而使得此类商标只能在未获注册的情况下长期实际使用并相应产生了一定影响，甚至成为驰名商标。此类商标最终可能因排除了注册在先障碍而获得注册，也可能作为未注册商标长期合法存在。这类商标包括多种情形，以下仅列举两类：

1、商标与在先商标所共同包括非显著的描述性元素不仅未在近似对比中识别与排除，相反却被认为是显著部分从而导致商标被认定近似。如司法审判实践中出现“BHG 家居”被引证在先商标“家居 THE HOME WAY 及图”和“好家居”而驳回，最终法院认定“家居”没有显著性而核准“BHG 家居”注册。此类描述性元素应在商标近似判断中予以排除。实践中存在大量此类商标被驳回后合法存在并实际使用的情况。

2、即使商标中部分显著要素相同，但整体存在明显差异，不会导致混淆。由于商标审查存在主观性的因素，常常出现审查个案与审查标准背离，甚至历经司法审查仍未纠正的案件。如同音双字商标，《审查标准》明确认定此类需要一字完全相同且另一字偏旁相同的情形方才属于近似商标，如“洛其”与“洛淇”，

“易唐”与“易糖”，“天维”与“天唯”等。根据该审查标准，首字结构差异大的“御尊”商标与在先“玉尊”商标不属近似商标。该商标在通过审查程序与异议程序后正常注册，却在注册后遭遇无效。而无效程序中在先注册人并未提供在先商标的知名度证据以作为考察因素。在背离审查标准与商标实践的情况下，“御尊”商标虽被无效，但仍可作为未注册商标而实际存在使用，根本不会造成混淆，具有获得法律保护的正当性基础。

第五、在跨境贸易发达、国家间人员流动频繁、跨国信息流动等多重市场条件下，存在中国享有溢出声誉而暂未注册的外国知名商标。这些商标，或者因为中国专业媒体对相关品牌的报道而中国境内出现了大量商标尚未在中国注册的贴附国外品牌商标的商品，相关国内销售可能使得商标已具有一定影响，而国外权利人未及在中国申请注册，却因为其商标的实际使用和影响而可对抗商标抢注者。“无印良品”商标即曾经遭遇抢注而在实践中为权利人长期使用，遭他人抢注的阻碍情况并未影响该商标的实际使用。

第六、在某些特定领域由于作品名称在先使用而具备了商标显著性的标识，由于其名称在本源含义上具有描述性但因在先使用而获得并增强了商标显著性，从而成为应获得现《商标法》第三十二条保护的已在先使用并有一定影响的商标。此类商标往往出现在游戏领域、影视节目等领域。

我国采取尼斯分类，该分类将全部商品和服务分为四十五个商品和服务类别。由于其中一些商品和服务的载体同时包含著作权内容，因此存在着作品名称因实际使用而成为商业标识的客观基础，此类商品和服务包含**9**类的“计算机游戏程序”、“音像制品”等，**16**类的“图书、期刊”、**41**类的“影视节目制作”、“提供不可在下载的在线游戏程序”等等，此外也有关联的**28**类部分商品和**42**类部分服务。对于很多知名的游戏和影视节目而言，其名称在其本源含义上是作品名称，因商业上的迅速成功而立即具备了商标的标识作用，即可成为《商标法》所保护的已在先使用并有一定影响的未注册商标，比如曾收到司法保护的影视作品名称标识“人在囧途”。

2017年颁布的《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规定》第22条第二款明确规定，“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”本款中的“在先权益”就是未注册商标在涉及作品名称标识方面的具体体现。此类受保护标识元素众多，如金庸的知名武侠小说名称和知名角色均属此列，知名动画片名称“黑猫警长”、“熊出没”、“海底小纵队”等亦属于此类在先权利。

具体到游戏领域，一些游戏在推出之后立即取得巨大的商业成功，其名称随即获得商标显著性而成为应受法律保护的在先权利，对于在后抢先申请注册的相同或近似标识即具有排斥效果。权利人一方面可提出异议和无效，制止在后抢注商标的申请注册，另一方面可寻求《反不正当竞争法》的保护，禁止该在后标识的实际使用。比如“王者荣耀”即为此类应受法律保护的未注册商标，此类商标不仅应在相同或类似商品上获得保护，当遭遇他人在不同类别商品上抢注的情况时亦具有获得跨类保护的合理性因素。

第七、因为商品和服务规范性审查的严格标准而难以获得注册的商标。我国在采取尼斯分类的同时，对商品或服务的名称规范性要求较为严格，导致一些原本应获得注册的商标被驳回申请，但其实际使用却存在合理性基础，以下仅列举三类情形。

1、商标包括指定商品的成分描述性元素，但指定该成分时会因商品不规范而不予受理，或经补正更改为规范商品后遭遇驳回。如指定25类服装的“ACTIVE CASHMERE”商标，申请时指定的商品表述包括“包含开司米成分的服装”，由于该商品描述不符合规范性要求，申请人不得不在补正时删除了“包含开司米成分的”，但删除后却遭遇到了《商标法》第十条第一款第七项的驳回，理由是可能产生误导。这显然体现了商标申请制度与实践在此问题上难以自洽的窘迫，真实地指定商品以避免驳回将因商品不规范而不予受理，而修改为规范商品将直接导致该项驳回。

2、指定 9 类不同功能与用途的计算机程序与软件商品之上的商标难以共存于商标注册簿，尽管实际共存完全不可能产生任何混淆。计算机软件可能包括不同的功能与用途，网络游戏软件和汽车维修软件显然风马牛不相及，游戏公司实际指定 9 类游戏软件所申请的商标可能会与汽车公司指定 9 类汽车维修软件的商标存在冲突而长期无法注册。在美国，不限定功能与用途的计算机软件商品属于不可接受的商品项目，且早有判例确认不同功能用途的软件商品不是类似商品。

3、某些宽泛概念的商品或服务名称阻挡了在后善意申请商标的注册。在某些类别存在一些宽泛概念的商品或服务名称，它们所包含的商品或服务项目虽然同属同一群组，但实际上毫无关联。如在 41 类 4105 群组内部存在宽泛概念的服务名称“娱乐”，将各种类型的娱乐项目包括其中，但是具体的卡拉 OK 经营业者和从事手机游戏的经营业者完全不属于相同或关联的商业领域。如果卡拉 OK 经营业者在注册商标时不仅指定“提供卡拉 OK 服务”，同时指定宽泛的上位概念服务名称“娱乐”，实际上是不合理地排除了游戏业者在完全不同的游戏领域使用相同或近似商标的权利，尽管这种商标共存根本不可能产生消费者混淆。

三、未注册商标在先使用权的内容与层级

我国《商标法》未明确将依据第三十二条后半段的“已经在先使用并有一定影响”的未注册商标界定为一种权利，这主要是因为我国商标法律制度以注册确权为核心，保护注册商标专用权是《商标法》的首要目标。但考虑到未注册商标存在与保护的重要意义，《商标法》对此亦未予回避，第三十二条后半段多年来在保护在先使用并有一定影响的未注册商标方面发挥了积极作用，防范了诸多恶意抢注的商标，积极意义不言而喻。

显然，《商标法》第三十二条后半段规定的正是未注册商标的在先使用权，而绝非仅仅是在商标异议程序中制止在后相同和近似的商标申请注册的抗辩。依据该条款而对初审公告商标提出的商标异议也好，还是对于已注册商标提出的无

效也好，都是对在后商标取得商标注册专用权的禁止资格。这种对抗注册的禁止资格显然来源于法律权利本身而不是一种抗辩。实际上，多年以来，《商标法》及《反不正当竞争法》相辅相成，实际上构建了对未注册商标在先使用权的法律保护体系。任何可依据《商标法》第三十二条后半段主张权利以制止在后商标申请和注册的标识，本身亦可依据《反不正当竞争法》第六条第一款主张该标识已为“有一定影响的商品的名称、包装或装潢”，从而可制止在后申请商标在相同或类似商品上的实际使用。

因应他人在注册之后对善意在先使用商标在原有范围内进行保护的需要，《商标法》进一步在第五十九条第三款规定了在先使用抗辩。该款规定，“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商标，但可以要求其附加适当区别标识”。此项规定使得商标在先使用权的保护范围更加完整。

综合我国《商标法》和《反不正当竞争法》相关规定和法律实践，商标在先使用权的保护层级体现在如下方面：

1、 基于《商标法》第五十九条第三款的在先使用抗辩

根据《商标法》第五十九条第三款，未注册商标在遭遇商标注册人侵权诉讼时可以通过证明在先使用和基于该使用而产生的一定影响进行抗辩。需要证明两点：一是早于注册人的商标申请日以及使用日以证明“在先”，二是需要证明因为对商标的在先持续使用而在相关商品和服务领域具有了“一定影响”。在上述两点均可以证明的情况下，即可依据该条款在侵权诉讼中提出抗辩。未注册商标权利人亦可在接到注册人的律师函后而未被起诉的合理期限内提出确认不侵权诉讼，主张基于第五十九条第三款在原有范围内继续使用商标。

2、 基于《商标法》第三十二条而享有的禁止他人申请或注册商标的权利

根据《商标法》第三十二条后半段，未注册商标在先使用人可以针对他人在后申请注册并已初审公告的商标向商标局提出异议以制止其注册，有权对已注

册商标向商标评审委员会提出宣告无效。该条款规定，不得以不正当手段抢先注册他人已在先使用并有一定影响的商标。从法条文义来看，未注册商标在先使用权人还需要证明在后商标申请或注册人采取了不当手段，即是否在注册时具有侵害他人先在权益的主观恶意。首先，这种恶意可以从证明在先商标使用在相关领域的较高影响来予以推定，其次，如果在后申请或注册人本身即为本领域的同业竞争者，则可直接认定未注册商标在先使用并具有的影响及于在后主体，从而得出在后申请或注册人违背了公认的公平竞争原则而采取了不正当手段抢先注册了在先已使用商标。

3、基于《商标法》第十五条第二款而享有的禁止特定关系抢注商标的资格

《商标法》第十五条第二款规定，“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。”该条款规定了因合同、业务等原因而知悉并抢注在先使用商标的情形，也属于对在先使用商标的保护。根据该款规定而请求保护的在先商标要求需要在国内有实际使用，但对知名度和影响并无特别要求，而以抢注人的“特定关系”取而代之，实际是要求该已在先使用的未注册商标之影响因特定关系而及于抢注人即可，具有一定的相对性。两者的区别在于：前者基于商标使用以外的合同、业务等原因致使诉争商标申请人明知在先商标；后者基于在先商标的使用致使诉争商标申请人明知或应知在先商标。需要注意，依据该款禁止他人抢注的在先商标，受限于知名度的要求，未必具有依据《反不正当竞争法》第六条第一款主张“有一定影响的商品名称、包装和装潢”而禁止抢注人实际使用商标的资格。

4、基于《商标法》第十三条第二款所享有的未注册驰名商标所有人禁止他人申请或注册商标的权利

由于某些原因，一些商标因注册障碍或其他原因而一时未注册成功，但在相关领域内长期使用并因商业成功而成为未注册驰名商标。达到驰名状态的未注册商标是显著性和知名度极高而应在相同或类似商品上获得的法律保护强度最大

的商标。比如华润置地公司的“万象城”商标曾因暂时的注册障碍未能注册成功，但因在商业地产领域的长期使用而积累了巨大的商誉而成为驰名商标，并在商标无效案件中被认定为未注册驰名商标。

5、基于《反不正当竞争法》第六条第一款享有的有一定影响的商品或服务名称、包装或装潢

需要指出，满足上述《商标法》所规定的已在先使用并具有一定影响（或者为驰名商标）而获得保护的未注册商标在先使用权人，依据《反不正当竞争法》第六条规定“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或与他人存在特定联系。（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识……”，可主张其标识已成为有一定影响的商品或服务的名称、包装或装潢，排斥他人于相同或类似商品或服务上的相同或近似标识的实际使用。

由此可以确认，基于未注册商标的在先使用及因实际使用而产生影响的高低程度，未注册商标的在先使用权的权利内容依次包含：**1、**针对在后善意已注册商标，可在原有范围内继续使用，但需附加区分性标识；**2、**针对在后抢注的申请或注册商标，可提出商标异议与无效，制止该在后商标的注册；**3、**针对在后商标的使用，可通过《反不正当竞争法》主张其标识已成为有一定影响的商品或服务的名称、包装和装潢，可享有制止在后商标使用而构成不正当竞争的权利。

值得注意的是，在我国商标注册确权为核心的制度环境下，尽管商标在先使用权受到相应的法律保护，但权利人仍可一方面通过《商标法》和《反不正当竞争法》寻求保护在先权利以制止在后抢注商标的注册或使用，另一方面积极寻求商标注册以获得注册商标专用权这一更加稳固的权利。

国外对未注册商标先用权的保护也有不同类型。有学者如此总结，“综观世界各国立法，商标法对在先使用进行考虑已经成为大势所趋，这或表现为增加注册取得商标权模式的国家仍然不放弃使用取得商标权模式，而以使用为根据对在先使用的未注册商标进行保护，如英国；或表现为原来采单一注册模式的国家增加了使用取得商标权模式，并以此保护在先使用的未注册商标，如德国；或表现

为坚持注册取得商标权的单一制模式的国家认可商标在先使用产生注册优先权，如巴西和葡萄牙。”¹

四、未注册商标在先使用权的保护要件

无论依据新《商标法》第三十二条后半段或第十三条第二款对他人在后申请或注册商标的禁止性资格，还是依据该法第五十九条三款的抗辩权，抑或基于《反不正当竞争法》第六条第一款的有一定影响的商品或服务名称、包装或装潢权，均须满足相应条件，总结如下：

第一，使用出于“善意”，未侵害他人先在权益。善意使用商标而未对他人在先合法权利有任何侵害，这是保护未注册商标在先使用权的前提。

第二、在先使用并产生的一定影响（或驰名状态）应当先于在后商标的注册申请日或最早使用日。前者是指依据《商标法》第三十二条后半段和第十三条第二款而提出的异议和无效程序，后者则指依据《商标法》第五十九条第三款对在后注册人的抗辩和《反不正当竞争法》第六条第一款对他人在后实际使用的侵权。

第三、商标相同或近似、商品相同或类似，从而有实际产生混淆并导致误认的可能。在这一点上，无论对注册商标专用权的保护，抑或对未注册商标在先使用权的保护，其对标识的近似和商品或服务的类似要求都是相同的。

有学者提出，应将“合法使用”作为商标在先使用权保护的前提条件。笔者认为，“合法使用”本身即为任何应受法律保护的商标在先使用权的题中应有之义，无需特别予以强调。当我们说某商标被“非法使用”于指定商品或服务时，往往指该等使用违反了行政法规的强制性要求。此时，需要识别“非法使用”行为实施的主体并辨析标识使用的具体情况。

¹ 杜颖，《在先使用的未注册商标保护论纲——兼评〈商标法〉第三次修订》，《法学家》2009年第3期。

五、未注册商标在先使用权的风险及防范

尽管未注册商标在先使用权应受法律保护，但在我国注册确权为核心的商标保护制度背景下，未注册商标权利人依然会因为商标未能获得核准注册而不享有更强更稳定的注册商标专用权。未注册商标因其自身的缺陷而带来的潜在风险包括如下方面：

第一，遭遇他人抢注而给经营带来的风险。比如“巴黎贝甜”商标因包含“巴黎”而难以获得注册，但抢注者迂回采取了注册“芭黎贝甜”商标的抢注方式，注册后干扰在先使用主体的正常经营。未注册商标权人应当密切监控商标注册簿，及时对此类恶意注册商标采取异议、无效等措施，避免此类商标注册后对自身的正常经营产生风险；还应时时注意收集自身使用证据，在显著性和知名度积累到一定程度后继续尝试注册以最终取得注册商标专用权。

第二、跨类被他人抢注或侵权而导致商标淡化的风险。未注册商标在先使用权的保护范围，一般以相同或类似商品或服务为限。根据《商标法》第十三条，未注册驰名商标的保护仅局限于相同及类似商品。与已注册驰名商标保护范围可以跨类相比，未注册驰名商标长期处于保护上的劣势地位，在非类似商品上面临因他人注册或使用而商标被弱化、贬损的现实风险。未注册商标权人应密切关注此类商标的存在，注意侵权商品和自身商品之间的关联性，不断尝试克服注册障碍，力图取得注册后消弭跨类遭侵权的风险。

第三、“一定影响”或知名度是未注册商标保护的的要件，无影响即不产生在先使用权，亦无保护正当性可言。“一定影响”需要未注册商标权人始终注意积累使用证据以在案件中证明在相关商品或服务上产生的一定影响和知名度，证据不足将直接影响案件的侵权定性与否与保护水平的高低。《商标法》第三十二条、第五十九条第三款及《反不正当竞争法》第六条第一款对于标识保护的的要求是统一的，需要标识有“一定影响”。证明一定影响是未注册商标权利人的举证义务，权利人需要时时留意保存并更新商标使用证据，在商标异议、无效和不

正当竞争的诉讼案件充分提交以证明一定影响的存在和在先使用权的成立和保护之必要性。

第四、《商标法》第五十九条第三款规定的未注册商标先用权抗辩有先天的缺陷，即不得不根据商标注册人的要求附加适当区分标识。该法律规定下的一定影响是最低的层级，是一种被动的防御性抗辩，而在抗辩的情况下还不得不附加其他区分标识。这一法律要求实际上是对未注册商标的标样形态提出了改变的要求。该条款实际上充分体现了注册商标优位于未注册商标的权利强弱关系。

从以上未注册商标的缺陷和风险角度考虑，未注册商标权人一方面应充分积累使用证据，证明法律保护要求的“一定影响”和知名度，另一方面应关注商标审查标准和实践的变化，监测商标数据库和商品或服务市场，不断努力继续申请商标以尝试最终成功注册商标，同时对在后申请注册或实际使用的商标及时提出异议、无效或诉讼，以在案件中由商标主管机关认定在先使用权的成立，或由法院认定有一定影响商品名称、包装、装潢权的成立。

六、小结

未注册商标具有存在和保护的多种合理因素，其对应的法律权利在《商标法》第十三条、第三十二条后半段、第五十九条第三款、《反不正当竞争法》第六条第一款得以体现。同业竞争者如果意图攀附该在先商标商誉，而在相同或类似商品上申请注册或实际使用相同或近似商标，未注册商标先用权人即可利用《商标法》和《反不正当竞争法》进行制止。只要请求保护商标满足了在先善意使用、产生一定影响具有一定商誉、商标相同近似和商品相同类似等保护条件，就应当按照相关法律规定对其进行保护，从而有效制止他人后意图据为己有及侵占商誉的不当企图。未注册商标在先使用权与注册商标专用权相辅相承，其在我国商标标识权利体系中应具有一席之地，受到法律的充分认可与有力保护。未注册商标在先使用权因其自身缺陷相比注册商标专用权存在保护强度上的差距，权利人

应注意不断收集使用证据以证明“一定影响”和知名度，并在必要时继续申请商标注册以最终获得注册商标专用权。