

从申请在先到使用在先

日期：2024.04.05 作者：雷用剑

中国的商标法一直被认为是一部以申请在先为原则的法律，其中最典型的代表就是现行法第31条，规定了初审公告 申请在前的商标，驳回申请在后的商标。

但其实现行商标法中有不少条款都规定在先使用能够成功挑战这个在先申请所谓的原则的。

比如第13条未注册驰名商标的条款，第15条代理人抢注的条款，第32条在先权利和在先使用并有一定影响的条款等。而且在实践中，除了驰名商标条款之外，其他这些条款的适用门槛在近几年是有显著的降低的。很多案件只要有稍微像样的证据，都能成功适用第15条或者第32条来保护，这也是为什么异议的胜率能够从2010年的10-20%左右，上升到近一两年的60-70%左右，甚至无效宣告的成功率能达到70-80%的原因之一。

此次商标法修改草案中的一个鲜明的特色，就是现行法基础上，进一步强调使用义务、进一步保护在先使用的权利、进一步明确合理使用的具体情形，从而进一步纠正之前重申请轻使用的弊端。

比如草案第5条，把使用或者承诺使用作为商标申请注册的大前提，这有一点美国商标法的味道，草案第14条禁止相同商标的重复注册，这又有点欧盟商标判例法的味道，同时草案第61条又强制商标注册人每五年提交使用说明，这些都是在强调商标使用的义务。草案第23条对于在先权利或权益的保护进行了进一步扩充，广义上是在进一步保护在先使用，因为我们知道很多在先权利想要得到保护，也要求有相当程度的使用，达到一定的知名度，比如字号权、姓名权等。而草案第62条有关注册商标无权禁止他人使用的情形，也是进一步明确了注册商标对于特定的善意使用、合理使用、和在先使用不能行使权力。

以上三点，也就是注册商标使用的义务，在先使用的保护，和无权禁止他人使用的情形，都是在进一步强调使用的重要性，因而从另一面，相对的弱化了注册申请的重要性。

此处用一个有关姓名权的案件做一个例子。去年万慧达知识产权有幸代理英国的著名女鞋品牌Manolo Blahnik在中国最高法院依据Mr. Manolo Blahnik的姓名权成功无效了一个早在1999年就在申请注册的商标。在这个案件中，最高法院考虑因素之一是采信了域外的相关知名度证据。法院评述道“Manolo Blahnik在国外知名度以及香港地区的知名度在一定程度上会辐射至中国内地”。最高法院在本案中对域外证据的包容性，使得该姓名的在先使用证据和知名度证据能够得到充分采信。本案也印证了有关使用的相关条款的适用门槛，在近几年是有降低的，更有利于权利人。（[点击此处查阅相关文章](#)）

当然，我们也必须看到，对使用的强调和保护不是激进和陡然的。正如现行法第59.3条被草案中完整保留一样，在先使用的抗辩仍然必须是有影响力的使用以及受原有使用范围限制，同时在先商标注册人仍可要求其附加区别标识。

法律的修改一部分为了对将来实践的指引，更有相当一部分是对已有实践的总结和回应。所以即便现在商标法的修改草案还只是草案，我们尚不清楚它最终能何时将以何种面貌尘埃落定，但很多草案的精神已经在实践中得到实行。个人认为，我们目前的草案肯定不是为把在先使用确立为我们商标法的原则，但很多人把中国称为a first-to-file country，即便是在我们现行法的基础上，也已经不是那么正确了。