

# 未注册商标权益形成机制研究

刘 维 张丽敏

内容提要：未注册商标上的商誉是未注册商标法律保护的客体，载有商标的商品、消费者利益均不是未注册商标法律保护的客体，消费者利益并非公共利益。未注册商标的知名度是权益形成机制中的门槛性条件，使用行为是未注册商标权益形成机制的中心线。产生知名度的标识使用行为与产生显著性的商标使用行为具有不同的法律性质，标识使用行为具有事实行为属性，未注册商标权益归属于使用人，遵循“种瓜得瓜，种豆得豆”法则。

关键词：未注册商标 客体 知名度 标识使用行为

**Abstract:** The object of legal protection for an unregistered trademark is its goodwill. Neither the goods bearing the trademark nor consumer's welfare are the legitimate object of unregistered trademark. Consumer's welfare is not public interest. The popularity is the benchmark standard in generating the rights and interests for unregistered trademark. Usage acts are crucial in the formation of rights and interests for unregistered trademark. Using a logo to generate popularity has different legal nature from using a trademark to generate significance. Using a logo is a behavioral act, and the rights and interests gained through using unregistered trademark belong to the user.

**Key Words:** unregistered trademark; object of protection; popularity; usage of a logo

## 引 言

未注册商标的法律保护在知识产权法中是一块特殊的领地，它处于商标法、外观设计法、反不正当竞争法之间的交叉地带，是实现人格权财产利益和商品化权等新型权益保护的法律管道，在体系上的地位不可谓不重要。长期以来我国学术界关于未注册商标法律保护的讨论基本局限在商标法的框架中，学术讨论通常在商标注册制与使用制的融合背景中展开。<sup>①</sup>《商标法》

对未注册商标<sup>②</sup>进行法律规制的目的在于平衡商标注册与商标在先使用之间的冲突、缓解商标注册制的弊端，“是以制止欺诈为目的的间接保护”。<sup>③</sup>然而近年来涉及未注册商标保护的疑难案件不断出现，《反不正当竞争法》第5条第2项（假冒之诉）——作为直接保护未注册商标的条款——开始受到实务界和学术界的重视。这些疑难案件有涉及知识产权交叉保护与公有领域的关系问题，<sup>④</sup>也有涉及未注册商标法律保护的性质和权益归属

作者简介：刘维，上海大学法学院讲师

张丽敏，最高人民法院第一巡回法庭法官助理、江西省高级人民法院法官

基金项目：本文是2015年上海市教委青年教师培养资助计划、2015年上海市社科规划青年课题《“互联网+”反不正当竞争法与知识产权法的冲突与协调研究》（2015EFX001）、2015年“华东政法大学博士毕业生后续学术发展支持计划”的阶段性研究成果。

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改》，载《法学家》2009年第3期。熊英：《论我国未注册商标的法律保护——兼论我国 商标法 的第三次修改》，载《江西财经大学学报》2010年第4期。黄保勇：《论商标法对普通未注册商标的间接保护》，载《知识产权》2013年第2期。冯晓青：《未注册驰名商标保护及其制度完善》，载《法学家》2012年第4期。

② 《商标法》第13条第2款在理论上属于驰名商标保护机制，不属于典型的未注册商标保护体系。第32条和第15条均在商标注册环节对未注册商标进行规制，侧重点是制止恶意抢注行为。第59条第3款是一个对未注册商标提供防御性保护的条款，旨在保护已经建立商誉的未注册商标使用人，平衡已经建立商誉的未注册商标使用人与注册商标专用权人之间的利益。

③ 黄保勇：《论商标法对普通未注册商标的间接保护》，载《知识产权》2013年第2期，第59页。

④ 如晨光笔案，外观设计保护期届满后再次进入《反不正当竞争法》第5条第2项的范围，成为假冒之诉的保护对象。参见最高人民法院（2010）民提字第16号民事裁定书。

问题。<sup>⑤</sup>围绕这些疑难案件所产生的讨论和争议的持续发酵体现了未注册商标基础理论研究的不足。未注册商标法理基础的研究是打通商业标识保护体系的线索,也是处理涉及未注册商标保护疑难案件的落脚点。

本文的研究对象是未注册商标权益的形成机制。我国主要通过《反不正当竞争法》第5条第2项对未注册商标提供保护,由此形成了我国未注册商标法律保护机制。未注册商标上的“权益”,也即未注册商标法律保护的客体,决定了未注册商标法律保护的性质和模式选择。《反不正当竞争法》第5条第2项以未注册商标的“显著性”、“知名度”和他人的“混淆性使用”为构成要素,究竟第5条第2项的保护客体是什么?是消费者利益还是经营者的权益?是“知名商品”上的权益还是“名称、包装、装潢”(未注册商标)上的权益?是“未注册商标”的显著性还是知名度?未注册商标上的权益是如何形成的?如何判断未注册商标权益形成后的归属,这与未注册商标权益形成过程有何关联?为了解决这些问题,本文在第一部分界定未注册商标法律保护的客体。通过对历史、体系和法理等多角度的考察,提出“商誉”才是未注册商标法律保护的客体。第二部分通过对比注册商标权益形成的原理,认为标识使用行为产生了未注册商标上的权益,这是一种在事实上对标识的使用行为,区别于在商标意义上的使用行为。第三部分则讨论未注册商标权益形成后的归属问题。这部分先针对未注册商标保护机制中的“显著性”要素,澄清该要素与未注册商标权益形成机制的关系,也即并非未注册商标权益形成的门槛性后果;之后研究未注册商标权益归属判断,如果认为假冒之诉的保护客体是“消费者利益”,“以消费者为代表的社会公众是商标的决定者、评判者和缔造者”,<sup>⑥</sup>则只需要根据“消费者的感知”来判断

未注册商标权益的形成和归属。如果认为假冒之诉的保护客体是“经营者的利益”,则应当以经营者的“劳动或投资”作为权益形成和归属的判断标准。本文认为,未注册商标上的权益归属应当遵从财产权益归属的一般原则。基于写作的需要,下面的假冒之诉与未注册商标保护机制是同一概念。

## 一、假冒之诉的保护客体

### (一) 假冒之诉保护客体的历史考察

如今支配商业标识保护体系的注册商标法起源于假冒之诉,但后者实际上仅指未注册商标保护——无论在历史上还是现代法中。假冒之诉在称谓上经常等同于未注册商标“侵权之诉”(如果不考虑未注册商标究竟是一种权利还是法益的话),“尽管反不正当竞争法的范围不限于传统商标侵权,但却并未超出‘准商标之诉’(trademark-like claims)的范围……本书中被称为‘不正当竞争’的诉讼实际上是根据《兰哈姆法》第43(a)条提起的未注册商标侵权之诉;它们总是被称为‘不正当竞争’或‘未注册商标侵权’或‘普通法商标侵权’。”<sup>⑦</sup>还有学者明确指出,英国法的假冒有时会被表述为未注册商标法。<sup>⑧</sup>

假冒之诉虽然被称为未注册商标侵权之诉,但假冒之诉绝非对未注册商标本身的保护,而是对蕴含在未注册商标中的商誉的保护,这一点首先可以从假冒之诉构造的历史演变中进行观察。假冒之诉源于普通法的欺骗侵权(tort of deceit),顾名思义,早期案例法均认为“欺诈、故意”是假冒之诉的构成要件。直到假冒之诉的客体在20世纪初被归结为“原告的商誉”之后,由于假冒之诉被认为保护原告的财产权,被告的主观状态才不被认为具有必要性,<sup>⑨</sup>如今,被告善意地认为其使用行为不会带来混淆,或

⑤ 如加多宝案,红罐装潢的独立性和归属成为案件争议点。参见广东省高级人民法院(2013)粤高法知初字第1号判决书。

⑥ 邓宏光:《为商标被动使用正名》,载《知识产权》2011年第7期。

⑦ Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy (Second Edition), Wolters Kluwer (Law & Business) 2007, p.14.

⑧ Frauke Henning-Bodewig(edited), International Handbook on Unfair Competition, C.H.Beck.Hart.Nomos(2013), p.605.

⑨ Christopher Wadlow, The Law of Unfair Competition (fourth edition), Sweet & Maxwell (2011), p.328.通常认为“假冒之诉”这一诉因在1842年得到认可,但将商誉中的财产作为保护客体的观点在1915年得到承认。Ian Tregoning, What's in a Name? Goodwill in Early Passing-off Case, 34 Monash U.L. Rev. 75, 76(2008).

者他有权使用这个名称或标记，都不是合法抗辩。<sup>⑩</sup>对主观状态的不作要求，使假冒之诉成为英美法系经济侵权（economic tort）行为类型中的特殊种类或例外情形，在后者的框架内，主观状态的要求被认为是平衡行为自由与法益保护这两个基本价值的缓冲器。<sup>⑪</sup>

“商誉作为假冒之诉的保护客体”还可从国际条约制定过程的历史资料中得到论证。各国对制止通过混淆方式实施盗用商誉的行为具有较高的共识，早在1925年修正《巴黎公约》的海牙会议上，这种行为就被明确列为条约中第一项不正当竞争行为。<sup>⑫</sup>史料显示，“企业商誉的保护是制止不正当竞争行为的法理基石”，这一观点在这次海牙会议上得到了清晰的阐述。<sup>⑬</sup>《巴黎公约》第10条之二第3款前两项的立法目的是通过制止假冒和诋毁以实现经营者利益的保护，直到1934年伦敦会议增设的第10条之二第3款第3项被认为旨在保护消费者的利益。<sup>⑭</sup>因此，尽管从文义解读角度看不出《巴黎公约》第10条之二第3款第1项含有“商誉”的构成要件，但目的解释和历史解释都清楚表明“商誉”在假冒之诉中的基础性地位。

在反不正当竞争法或假冒之诉的现代法中，“商誉作为假冒之诉的保护客体”是一种主流观点——至少在作为假冒之诉发源地的英国以及得到继承和大力发展的美国。英国学者认为，假冒之诉是对侵犯营业（business）或商誉（goodwill）——而不是商标、名称或不当使用的外观——中财产权的救济，即通过假冒甲的产品为乙的产品这种虚假表述（misrepresentation）方式侵犯营业或商誉。<sup>⑮</sup>如果请求人在管辖区内既没有营业又没有商誉，即使被告存在明显的虚假表述行为，请求人提起的假冒之诉也不能胜

诉。<sup>⑯</sup>美国学者在提出美国法上的不正当竞争相当于英国法中假冒之诉后，认为反不正当竞争法的发展可追溯到法院对保护企业商誉的必要性以及阻止竞争者盗用他人投资成果的必要性之逐渐认可。<sup>⑰</sup>

## （二）经营者利益与消费者利益

然而，现代商业标识法（包括注册商标侵权和假冒之诉）对经营者利益的保护从来不是孤立的，传统学说认为，只有当消费者受到混淆误认进而导致贸易转移时，才是商人财产利益受损害之时；没有发生消费者混淆误认的可能性，则市场上不可能存在消费者注意力的转移或贸易转移，也就不可能给权利人造成损害。换言之，商标法和假冒之诉中的商人财产利益的损害必须以消费者混淆误认作为证据或表征。不具有消费者混淆误认可能性的商誉损害，则不能通过商标侵权或假冒之诉提供救济。例如，有观点明确表述为：如果原告无法证明相关公众受到欺骗，或者存在合理的欺骗可能，被告可自由借用原告投入的时间、金钱、努力和天分。<sup>⑱</sup>从这个角度看，商标法和假冒之诉所救济的对象是因识别功能受侵害（相关公众对商品或服务来源产生混淆误认）所产生的商誉损失，这种保护目的决定了“经营者利益”和“消费者利益”在假冒之诉的构造中都不可或缺。

这就产生了一个问题，“经营者利益”和“消费者利益”是作为假冒之诉的双重保护目的而存在吗？上述历史考察表明，经营者的财产利益才是欺骗侵权之诉的保护客体，然而经营者并非受到欺骗之人，消费者才是欺骗侵权之诉的构造中的受欺骗者。为了解决救济主体与受欺骗主体发生偏离的困境，受到财产损害的经营者的得因

<sup>⑩</sup> Christopher Wadlow, *The Law of Unfair Competition* (fourth edition), Sweet & Maxwell (2011), p.328-329.

<sup>⑪</sup> 英美法上所谓economic torts，由其名称可知在于保护经济利益，并有多数个别侵权行为，包括false deceit, passing off……此等侵权行为均以故意或恶意为要件。参见王泽鉴著：《侵权行为法（第一册）》，中国政法大学出版社2001年版，第178页。

<sup>⑫</sup> 尤其应当制止通过仿冒竞争者产品的方式产生混淆的行为。

<sup>⑬</sup> Acts de la Conference de la Haye, 472. [1926]; Also Christopher Heath, *The System of Unfair Competition Prevention in Japan*, Kluwer Law (2001), p.16.

<sup>⑭</sup> Christopher Heath, *The System of Unfair Competition Prevention in Japan*, Kluwer Law (2001), p.17.

<sup>⑮</sup> Per Lord Diplock in *Star Industrial Co Ltd* [1976] F.S.R. 256, 269, PC.

<sup>⑯</sup> Christopher Wadlow, *The Law of Unfair Competition* (fourth edition), Sweet & Maxwell (2011), p.108.

<sup>⑰</sup> Louis Altman and Malla Pollack, *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* (4th Edition 2011), Part I.2.A.

<sup>⑱</sup> Christopher Wadlow, *The Law of Unfair Competition* (fourth edition), Sweet & Maxwell (2011), p.298.

消费者受欺诈而提起诉讼,<sup>①9</sup>于是出现了假冒之诉这一新类型诉因,也可观察到消费者利益的“加入”乃此诉因改造过程中不得已的“权宜之举”。应当认为,假冒之诉是在直接保护经营者财产利益的过程中间接地使消费者利益得到保护,并且假冒之诉在间接确保消费者不受混淆误认的同时,也使市场信息的真实性和竞争秩序的合乎伦理性得到了保证,健康的市场秩序利益也成为假冒之诉所保护的一种间接利益。

假冒之诉稳定的诉权分配规则可以支持上述解释。假冒之诉的诉权分配规则取决于假冒之诉的保护目的,反过来,假冒之诉的诉权分配规则也体现了假冒之诉的保护目的。尽管购买商品的消费者是受到仿冒行为欺骗或误导的受害者,但假冒之诉的诉权从来就没有分配给消费者,在假冒之诉较长的历史发展过程中,经营者一直充当着“原告”的身份。<sup>②0</sup>这种诉权分配的构造表明,消费者利益并非假冒之诉保护的独立利益。否则,如果个体消费者的利益是假冒之诉的直接保护客体,则个体消费者应享有诉权;同样,如果集体消费者的利益是假冒之诉的直接保护客体,则消费者协会应被赋予诉权。

我国有观点认为,由于判断混淆可能性的消费者被称为“相关公众”,“消费者不受混淆误

认的利益”通常被称为“公共利益”。<sup>②1</sup>上述已提及,假冒之诉对经营者财产利益提供直接保护的过程中,也间接实现了对消费者利益和市场秩序利益的保护。将“消费者利益”等同于“公共利益”的观点未能区分经营者财产利益、消费者利益与市场竞争秩序三者之间的关系,如有观点指出消费者利益(作为一种公共利益)具体内容包括发挥商标的产品指向功能,维护消费者认牌购物的消费者秩序,并基于此反向激励商标权人稳定提高产品或服务的质量,<sup>②2</sup>这种观点实质上错误地将消费者利益等同于市场竞争秩序,真实的市场信息和正当的竞争秩序可以合适地被称为“公共利益”,而《商标法》中的消费者利益特指“不受来源混淆误认”的利益,这种利益是一种群体利益,<sup>②3</sup>不是公共利益,<sup>②4</sup>是与市场竞争秩序一样基于直接保护经营者财产利益的反射利益。《商标法》从来就是将“消费者不受混淆误认的利益”归为在先权利的保护范畴,<sup>②5</sup>作为侵犯商标权的判断标准,<sup>②6</sup>而不列为商标注册的绝对禁止事由。<sup>②7</sup>相反,将“消费者不受混淆误认的利益”解读为《商标法》所保护的公共利益,会违背《商标法》的私法属性和制度安排的本意。<sup>②8</sup>

由于假冒之诉的直接保护客体是经营者的财产利益,那么只能在财产法的范畴内来解读假

<sup>①9</sup> Apostolos Chronopoulos, Goodwill Appropriation as a Distinct Theory of Trademark Liability: A Study on the Misappropriation Rationale in Trademark and Unfair Competition, 22 Tex. Intell. Prop. L.J. 253, 257 (2013-2014).

<sup>②0</sup> 近些年来,德国、日本等国家在修改《反不正当竞争法》时存在增设消费者诉权的提议,但均未获通过。

<sup>②1</sup> “一方面是商标申请人基于申请行为产生的对特定符号的先占利益和未来对特定符号的使用可能产生的期待利益,另一方面是庞大的微信用户已经形成的稳定认知和改变这种稳定认知可能形成的较大社会成本,鉴于此,选择保护不特定多数公众的现实利益具有更大的合理性。”见北京知识产权法院(2014)京知行初字第67号行政判决书。“将该案[微信案]涉及的‘消费者稳定认知利益’作为公共利益对待,既符合公共利益的基本理论,也符合商标法的基本原理和立场。”见黄汇:《商标法中的公共利益及其保护——以“微信”商标案为对象的逻辑分析与法理展开》,载《法学》2015年第10期,第74页。还可见邓宏光:《为商标被动使用正名》,载《知识产权》2011年第7期。

<sup>②2</sup> 黄汇:《商标法中的公共利益及其保护——以“微信”商标案为对象的逻辑分析与法理展开》,载《法学》2015年第10期,第76-77页。

<sup>②3</sup> “社会公共利益是整体的而不是局部的利益,在内容上是普遍的而不是特殊的利益。”见梁上上:《利益的层次结构与利益衡量的展开——兼评加藤一郎的利益衡量论》,载《法学研究》2002年第1期。

<sup>②4</sup> “公共利益应当从社会的整体福祉来考虑,局部利益、群体利益均不是公共利益,也不能仅以受益人数的多少来界定公共利益。”见周耀平:《竞争法视野中互联网不当干扰行为的判断标准——兼评“非公公益必要不干扰原则”》,载《法学》2015年第5期,第102页。

<sup>②5</sup> 见《商标法》第30条。

<sup>②6</sup> 见《商标法》第57条第2项。

<sup>②7</sup> 见《商标法》第10条第1款。

<sup>②8</sup> 比如“微信案”一审判决将“消费者不受混淆的利益”解释为《商标法》第10条第1款第8项中的“不良影响”是不妥的,将违反第10条第1款的立法目的。孔祥俊认为:“商标的大规模使用所涉及的消费者利益,性质上仍属于反射利益,其能否以及多大程度上构成公共利益和公共秩序,确实值得研究,至少不能简单地将大量使用与公共利益划等号。”见孔祥俊:《论商标法的体系性适用——在〈商标法〉第8条基础上的展开》,载《知识产权》2015年第6期,第12页。

冒之诉的所有规则，这才符合私法的逻辑和立法者的初衷。如果将“消费者利益”与“经营者的利益”并列解读为假冒之诉的保护客体，同时认为“消费者利益”是一种公共利益，假冒之诉在体系上的定位将会模糊不清。受芝加哥学派的影响，现代商标法和反不正当竞争法将商标的信息角色或信息传递功能奉为圭臬，<sup>②9</sup>从而将“消费者不受混淆的公共利益”解读为商标法和假冒之诉唯一保护目的，将“经营者的财产利益”解读为反射利益，这种理论也忽视了假冒之诉的发展历史。实际上恰恰相反，超越来源识别、保护商标所有人的财产利益作为假冒之诉的立法目的，不仅具有自治性，而且能够促进竞争的有效性，进而在超越市场真实之外保护消费者福利。<sup>③0</sup>

### （三）未注册商标、商品与商誉

既然假冒之诉实质上是未注册商标侵权之诉，那么未注册商标理应成为假冒之诉的关注对象——尽管并非假冒之诉的保护客体，假冒之诉所保护的“商誉”应当是指附着于未注册商标中的财产利益。《反不正当竞争法》第5条第2项中“知名商品的特有名称、包装、装潢”即指受保护的未注册商标，“知名”和“特有”均用于限定所保护的未注册商标，因此，假冒之诉保护的未注册商标应同时具有知名度和显著性，前者是指未注册商标在相关公众中的知名度，这与作为吸引留住消费者的商誉相吻合，揭示了假冒之诉的保护客体，后者则揭示了假冒之诉的保护对象，缺乏显著性的标识，何以称为“未注册商标”？

至于“商品”是否知名与假冒之诉的构成没有直接关系，一个极其大众化的商品，不同销售

商可以设计不同的包装，商誉的指向以及美誉度都通过个性化的包装来体现，后者才是假冒之诉的关注对象。我国《反不正当竞争法》第5条第2项中的“知名”是针对“名称、包装、装潢”而言，这一点还可从比较法上的规定进行参照。我国该项规定与日本《反不正当竞争法》第1条第1款第1项类似。<sup>③1</sup>日本法这个条款中也存在“知名”的要素，日本学术和实务通常认为，为了启动《反不正当竞争法》第1条第1款第1项的保护，请求保护的标识必须处于自由流通的状态，且商品的包装或容器必须指示来源，这样才能产生混淆……能够积极指示商品来源的标识必须获得一定程度的知名度。<sup>③2</sup>可见，“知名”在日本法中是用于修饰“未注册商标”而不是“商品或服务”，是指“未注册商标”的知名，而不是指“商品或服务”的知名。

然而商誉是一种总括性财产，体现在商标、商品以及企业其他形象中，这些因素相互交织，商标只是商誉的凝结体或表征。商标的投资功能通常包含“质量形象”及“推广产生的投资”两部分。<sup>③3</sup>从质量形象角度看，商品质量越好，消费者越有可能发生第二次购买，商标吸引消费者的能力越强，商誉也越大。从产品推广角度看，经营者推广商标的过程中总是要提及商品，促进消费者购买商品才是营销的初衷和最终目的。正因为如此，未注册商标的“知名度”通常需要从商品销售情况的角度来举证证明。<sup>③4</sup>未注册商标的使用主体注销之后又设立，在使用主体沿用原经营地址、销售相同商品的情况下，使用主体的商誉在该未注册商标上就可得到延续和传承。<sup>③5</sup>

<sup>②9</sup> See William P. Kratzke, Normative Economic Analysis of Trademark Law, 21 Memphis St. U.L.Rev. 199 (1991).

<sup>③0</sup> Apostolos Chronopoulos, Goodwill Appropriation as a Distinct Theory of Trademark Liability: A Study on the Misappropriation Rationale in Trademark and Unfair Competition, 22 Tex. Intell. Prop. L.J. 253, 265 (2013-2014).

<sup>③1</sup> Acts of creating confusion with another person's goods or business by using an indication of goods or business that is identical or similar to said person's indication of goods or business that is well-known among consumers or other purchasers....

<sup>③2</sup> Christopher Heath, The System of Unfair Competition Prevention in Japan, Kluwer Law (2001), p.89.

<sup>③3</sup> Tobias Cohen Jehoram, Constant Van Nispen & Tony Huydecoper, European Trademark Law, Wolters Kluwer (2010), p.13.

<sup>③4</sup> Christopher Heath, The System of Unfair Competition Prevention in Japan, Kluwer Law (2001), p.92.《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第1条第1款。

<sup>③5</sup> (2012)商标异字第25259号、商评字(2014)第135527号、(2014)一中知行初字第3511号、(2014)高行(知)终字第3075号。法院认为：利鑫达散热器厂从2002年开始就在散热器商品上使用“利鑫达”文字商标，经其长期使用，“利鑫达”商标在散热器商品上具有一定影响。利鑫达散热器厂为个体工商户，其经营者是王贺义。2005年6月14日，王贺义作为主要股东发起设立了利鑫达公司，并担任该公司的法定代表人，利鑫达散热器厂于同年注销。此后，利鑫达公司在其经营活动中沿用了利鑫达散热器厂原经营地址，并销售相同的商品。因此，虽然利鑫达公司与利鑫达散热器厂是相互独立的主体，但两者在经营活动上的特定关系使得“利鑫达”未注册商标的商誉得以延续。

深入挖掘假冒之诉的保护客体和保护目的意义重大。尽管假冒之诉规定在反不正当竞争法中,按照传统观点,反不正当竞争法属于行为规制法,制止竞争行为的动力来自于行为的不正当性判断,而行为不正当性的判断需结合行为人的主观状态、客观行为方式、行为后果等因素进行综合衡量。<sup>③⑥</sup>但是对假冒之诉的历史进行探究之后容易发现,经营者的财产利益具有基石性地位。因此,应当尊重私法的特征和逻辑来解释未注册商标的权益形成机制,才有可能进一步探究经营者对未注册商标的使用行为在未注册商标权益形成过程中的地位和性质。

## 二、形成未注册商标权益的标识使用行为

学术界就使用行为在未注册商标权益形成机制中的作用具有共识,但针对该使用行为的性质存在认识分歧,有观点认为,该使用行为系事实行为(本文称为“标识使用行为”),且“显著性”要素在未注册商标权益形成机制中具有门槛性作用,“未注册商标权产生于商标使用这一事实行为,该事实行为的构成条件包括商标使用行为和作为该行为后果的显著性。”<sup>③⑦</sup>也有观点坚持使用行为作为法律行为的性质(本文称为“商标使用行为”),这种观点认为,必须在权利人意志支配下的使用行为,才能成就商标权人的财产价值,商标使用行为应是一种法律行为,应强调商标使用人的自由意志和内心真意。<sup>③⑧</sup>最高法院亦反复阐述后种立场:“媒体在宣传中将‘Viagra’称为‘伟哥’,不能确定为反映了辉瑞公司当时将‘伟哥’作为商标的真实意思,故申请再审人所提供的证据不足以证明‘伟哥’为未注册商标。”<sup>③⑨</sup>“索尼爱立信公司并无将争议

商标作为其商业标识的意图和行为,相关媒体对其手机产品的相关报道不能为其创设受法律保护的民事权益。”<sup>④①</sup>

在商标权益形成机制上就使用行为作出事实行为和法律行为的区分,具有重大意义。一方面涉及“何为商标使用行为”这一经典问题,一方面涉及商业标识知名度和显著性的不同地位,还有一方面则涉及未注册商标权益的归属判断。由于界定商标使用行为的复杂性,标识的使用行为究竟在什么情况下属于商标意义上的使用行为,现有研究或判决说理还不是很清晰,实践中常常出现“因为商业标识经过使用后已经知名,所以其具有显著性”的论断,这混淆了知名度与显著性之间的关系。尽管“长期使用”因素对商业标识知名度的积累和显著性的获得均有意义,标识使用行为的时间跨度以及产生的知名度,确实能给相关公众的心理产生反复强化记忆,进而产生来源识别作用或使来源识别意义更强,但两者在法律上归属于不同形成机制,仍具有区分的必要。

### (一) 通过标识使用行为产生商誉

在明确“经营者财产利益”是假冒之诉的保护目的和保护客体的前提下,才有可能正本清源,对未注册商标权益形成机制及假冒之诉的构成进行剖析。由于商标法保护注册商标的目的同样涉及经营者的商誉,通过登记取得财产权的制度<sup>④②</sup>更验证了商业标识保护的财产法特征。但由于注册商标与未注册商标的商誉具有不同形成过程,导致了商标法与假冒之诉具有不同的侵害认定方式、不同类型化的竞争关系以及不同特征的混淆认定方式。在具体讨论未注册商标权益形成机制之前,对两种商誉形成机制的区分有助于观察使用行为在未注册商标权益形成机制中的独特性。

<sup>③⑥</sup> 如经营者无法对受保护的权益实施独占性控制,不能依照绝对权的排他性原理控制特定行为,对权益提供救济的动力来自行为规制的必要性,这符合传统侵权法权益侵害认定的基本原理:“权益则不具有明确的归属和排除效能,对权益侵害的本身,并不能引证出行为违法性,是否构成侵害,权益主体能否请求排除,只能由法官在个案中进行利益权衡之后才能作出决定。”见于飞:《侵权法中权利和利益的区分方法》,载《法学研究》2011年第4期。

<sup>③⑦</sup> 冯术杰:《未注册商标的权利产生机制与保护模式》,载《法学》2013年第7期,第41页。

<sup>③⑧</sup> 黄汇、谢申文:《驳商标被动使用保护论》,载《知识产权》2012年第7期,第88、89页。

<sup>③⑨</sup> 最高人民法院(2009)民申字第312号和第313号民事裁定书。

<sup>④①</sup> 最高人民法院(2010)知行字第48号驳回再审申请通知书。

<sup>④②</sup> 现代商标法中的商标取得机制不会单纯依据商标使用或商标注册,而往往涉及两者融合。本文的关注点在于商标权取得的根本依据究竟是商标注册还是商标使用。

在商标法的发展历史上,商标注册登记制度的推出是为了解决假冒之诉在商誉上的证明难度,登记行为在商标法中产生了所谓的“登记财产制”,也即通过登记行为可推定注册商标享有商誉,“如果存在注册簿,问题就简化为:被告是否以欺骗的方式仿冒了商标。”<sup>④2</sup>这样便降低了注册商标专用权人的维权难度,并成为近代和现代商标法的分水岭。<sup>④3</sup>在现代商标法中,商标专用权的对象是注册商标,一个商标只有经过行政注册程序之后才能成为商标法的调整对象。商标注册取得机制中的注册登记行为在性质上是一种授权行为,不论申请注册登记的商标是否载有商誉,均可通过完成登记行为获得商标专用权并推定享有商誉。未注册商标保护则不然,只有经过使用获得一定知名度之后才能成为假冒之诉的保护对象,换言之,只有经过使用才能产生受法律保护的财产(“使用财产制”)。标识的使用过程就是未注册商标商誉的发起和累积过程,未注册商标是商誉的凝结体,<sup>④4</sup>只有通过使用行为才能“创造”商誉。使用行为是研究未注册商标权益形成机制的中心线。

## (二) 标识使用行为是事实行为

产生商誉的标识使用行为的性质界定必须符合商标法和假冒之诉的立法目的,标识使用行为是一种事实行为。

第一,标识使用行为是商誉积累行为。假冒之诉以保护经营者商誉为根本立法目的,以经营者在未注册商标中享有商誉为保护条件,因此,经营者对未注册商标的使用过程实质上是一种财产性投资,即积累商誉的过程。偶然发生的标识使用行为不能导致未注册商标权益的产生,而需要经营者进行持续性的使用和投资。从逻辑上

看,商誉的产生必须源于经营者的投资,商誉的归属也只决定于投资行为的实施者。这种商誉财产的产生和分配逻辑与假冒之诉的独立性、立法目的以及注册商标中的登记财产制原理相吻合,如果不加区分不同行为的实施者,则容易混淆不同行为人的行为或投资,进而错误认定商誉的归属。如将第三方的报道和称呼等同于经营者的投资行为,进而认为前者决定了未注册商标权益归属,这违背罗马法时代以来一直倡导的“得其所”的正义观。<sup>④5</sup>

第二,标识使用行为不是法律行为。法律行为之本质,旨在引起法律效果之意思的实现,这种效果之所以依法产生,皆因行为人希冀其发生。<sup>④6</sup>法律行为的效果根据行为人意思表示发生。事实行为的法律效果则与行为人意志无关,直接根据法律规定而产生。<sup>④7</sup>正如《著作权法》中的创作行为(如不具有行为能力的民事主体可从事创作行为并产生《著作权法》中的作品),标识使用行为的法律效果是由《反不正当竞争法》第5条第2项直接作出规定,只要在相关公众中产生“知名度”就能成为该项客体,而是否产生了“知名度”则纯粹是一个事实问题,不由行为人的内心意思所决定,与行为人的意志无关,也不取决于行为人行为能力之有无。实践中经营者使用某商品或服务的名称时常常不含有作为标识使用的初衷,如APP取名“为你读诗”、以及“非诚勿扰”节目的广告语“相亲无难事,珍爱有红娘”等,只不过经过长期使用之后在相关公众群体中产生了知名度,于是成为假冒之诉的保护客体。<sup>④8</sup>

第三,经营者对标识的使用行为对商誉的生成具有根本意义,它总是会对消费者产生影响

<sup>④2</sup> W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, Intellectual Property: Patent, Copyright, Trademarks and Allied Right, Sweet & Maxwell(seven edition), pp.641-642.

<sup>④3</sup> “把现代法从前现代法中区别开来的另一个要点,是关于登记在这两种制度中所起的作用。……根据现代法,它越来越多地依赖于被保护对象的表述而非该对象本身,因此,登记就起着另一个重要作用:亦即管理和划定无体财产的界限范围。”参见布拉德·谢尔曼、莱昂内尔·本特利著:《现代知识产权法的演进——英国的历程(1760-1911)》,金海军译,北京大学出版社2012年3月版,第5页。

<sup>④4</sup> 严格地说,通过使用商标产生商誉只是一种产生类型,还有如通过肖像、地址、名称、垄断产生商誉,而商誉是一个整体,这些分类只是表明产生商誉的主要渠道,并不是对商誉的分割或独立类型。本文讨论的对象是未注册商标中的商誉形成,故文中只谈商标的使用行为。See Ian Tregoning, What's in a Name? Goodwill in Early Passing-off Case, 34 Monash U.L. Rev. 75, 81(2008).

<sup>④5</sup> 黄汇、谢申文:《驳商标被动使用保护论》,载《知识产权》2012年第7期,第87页。

<sup>④6</sup> 迪特尔·梅迪库斯著:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社2000年11月版,第142页。

<sup>④7</sup> 朱庆育著:《民法总论》,北京大学出版社2013年8月版,第81页。

<sup>④8</sup> 武汉市中级人民法院(2014)鄂武汉中知初字第00530号民事判决书。



并进而塑造商誉的法律构造,形成一种“商业信用”。正如有学者所言:“商业信用日复一日的沉淀,关系利益的长期累积,最终会导致商誉的生成。”<sup>④9</sup>我国最高法院将“知名度”界定为“在中国境内具有一定的市场知名度,为相关公众所知悉”。<sup>⑤0</sup>司法实践则认为,“必须依据相关公众对商标的知晓程度、该商标使用的持续时间等商标本身的因素加以判断”。<sup>⑤1</sup>这种观点针对商誉形成的判断着重考察标识使用的持续时间以及市场知名度,具有合理性,但不应解读为采取了权益归属的“相关公众标准”,否则就违背了假冒之诉的保护目的。假冒之诉的根本目的不是保护消费者的利益,不能以消费者的感知作为商誉产生的判断标准。新闻媒体的报道或社会大众的称呼,即使消费者群体就该未注册商标与特定主体建立了联系,但由于没有涉及经营者的行为,这种称呼在经营者的商标上不会产生商誉。

### 三、未注册商标权益形成的门槛性后果及归属

从逻辑上看,既然上述已经将“商誉”界定为假冒之诉的保护客体,是未注册商标上的“权益”,那么通过标识使用行为所形成的门槛性后果就是“商誉”,而且“商誉”的归属规则也应当与“商誉”形成的过程相吻合,即应当根据投资主体来判断“商誉”的归属。从这个角度看,显著性只是商标的内在规定性,不具有显著性,则不能称为“商标”。形成显著性的使用行为,在法律要求和内涵上区别于形成知名度的使用行为。

#### (一) 显著性并非形成未注册商标权益的门槛性后果

从《反不正当竞争法》第5条第2项的规定看,受假冒之诉保护的未注册商标权益存在知名度和显著性两个条件,这两个条件与使用行为之间的关系如何,目前学术界存在不同意见,直接

影响到未注册商标权益形成机制的研究。有观点认为,使用行为并非未注册商标权产生的决定性事实,未注册商标权的产生适用门槛性后果,商标使用行为所引起的后果(显著性)是该权利产生的必要条件。<sup>⑤2</sup>当然,也有观点认为,知名度才是未注册商标产生的决定性条件,未注册商标权益应归属于实际经营者。“这种排他性使用包装装潢的权利是否产生仅取决于该商品在相关公众和市场中的知名程度,商品达到了一定的知悉度,这种排他性使用装潢的权利可依第5条的规定产生,并自产生之日起归属该知名商品的合法经营人”。<sup>⑤3</sup>

假冒之诉仅保护经过使用而具有商誉的未注册商标。既然是未注册商标,这个标识就必须具有显著性,即标识是被用来向消费者传递产品的来源而不是被理解成产品的描述或装饰。<sup>⑤4</sup>不具有显著性的标识一定不能受到假冒之诉保护,但具有显著性的标识不一定能受到假冒之诉的保护。“开发一个具有显著性的产品、形状或标识并不足以受到保护,除非原告还进行了足够的市场推广使公众对此营业知悉。”<sup>⑤5</sup>在谈论一个未注册商标何以能受到法律保护的问题时,一定是以未注册商标的存在为基础,即该商业标识具有固有显著性或者第二含义,但“知名度”才是形成未注册商标权益的门槛性后果。

然而对于缺乏固有显著性的标识而言,使用行为是使其具有显著性的原因,从而使得使用行为兼具产生显著性和知名度的效果,但是使用行为对两者的作用机制不同(因而分别使用了“商标使用行为”和“标识使用行为”的称呼)。就知名度的产生而言,使用行为就是一个事实上的商誉投资行为,标识使用的范围越广、程度越深,就越有可能产生知名度。但是就显著性的产生而言,必须是一种商标意义上的使用,即这个标识在商业中是用来告诉消费者产品的来源出处(你是谁),而不是产品本身(你是什么)或者

④9 谢晓尧:《论商誉》,载《武汉大学学报(社会科学版)》2001年第5期,第551页。

⑤0 最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第1条。

⑤1 周波:《商标知名度的认定与商事主体的历史传承》,载《人民司法(案例)》2011年第8期,第62页。

⑤2 冯术杰:《未注册商标的权利产生机制与保护模式》,载《法学》2013年第7期,第41页。

⑤3 广东省高级人民法院(2013)粤高法知初字第1号民事判决书。

⑤4 王太平著:《商标法:原理与案例》,北京大学出版社2015年3月版,第65页。

⑤5 Christopher Heath, The System of Unfair Competition Prevention in Japan, Kluwer Law (2001), p.88.



产品的特征（你怎么样）。显著性的产生过程实际上是在标识与消费者之间不断“互动和记忆”的过程中形成，如果经营者的行为并非在商标意义上的使用——如消费者只是将这种使用行为看作在装饰或描述意义上的使用，这种对商标的使用行为不会使消费者产生对商品来源的购买“记忆”，进而不会在该标识上产生显著性。在这个角度上，对商标的使用行为必须构成一种商标意义上的使用行为才能产生显著性。要达到这种效果，行为人必须具有将特定标识作为商标使用的主观意思，并外化于客观的表示行为，实现行为意思与表示行为的统一。<sup>⑤6</sup>倘若在客观上消费者已经在特定产品与特定称呼之间建立联系，但并非源于经营者的对该特定称呼的使用，或者经营者对该标识的使用明确为装饰意义上的使用，则经营者不能就该特定称呼主张权益，否则有悖于权益产生的原理，造成“强人所难”的后果，违反私法自治的逻辑。因此，不对特定标识进行使用必然不会产生知名度和显著性，但标识的使用行为未必就能使这个标识产生显著性，产生显著性的商标使用行为性质上是法律行为，应该按照意思表示的构造进行解释。就显著性和知名度的产生而言，同样需要提供标识使用的证据，但使用行为的性质不一样，对证据的要求也不同，实践中应当对二者进行区分。<sup>⑤7</sup>

## （二）未注册商标权益的归属判断

未注册商标经使用而产生的权益在归属判断上遵循“谁投资谁收益”的法则（“种瓜得瓜种豆得豆”），这与未注册商标财产权益独立性原理相符。<sup>⑤8</sup>使用他人注册商标和本人未注册商标来共同推广一个产品或服务时，注册商标的利益依据许可关系的归入法则<sup>⑤9</sup>属于许可人，未注册商标利益则属于实际使用人。有观点认为，由于消费者不容易将包装装潢与不醒目的特定厂商名称联系在一起，被许可人通过包装装潢获得独立商誉的可能性很小。<sup>⑥0</sup>论者认为这种情况下应当按照添附理论给予未注册商标权益人以补偿。<sup>⑥1</sup>本文认为，上述观点违背未注册商标财产权益的独立性原理和假冒之诉的立法目的。第一，既然未注册商标上的权益可作为假冒之诉的保护客体，那么就与注册商标上的商誉一样具有独立性，包装装潢甚至在某些情形下可超出文字商标成为商誉指示的主要来源，不能认为包装装潢不存在获得独立商誉的可能。如对高速公路上行车的驾驶员而言，如果以消费者的认知作为权益归属标准，高速公路加油站的特定颜色或装潢比起文字更能起到来源识别作用，无论对该文字的使用是否基于许可关系，使用该文字的利益都应归属于颜色或装潢权益人。

<sup>⑤6</sup> 关于意思表示的构成，可参见朱庆育著：《民法总论》，北京大学出版社2013年版，第192-194页。

<sup>⑤7</sup> 实践中出现过混同：知名商品是指“不为相关商品所通用，具有显著区别性特征，并通过在商品上的使用，是消费者能够将该商品与其他经营者的同类商品相区别的商品名称。”广东省高级人民法院（2013）粤高法知初字第1号判决书。这句判词存在两个错误：第一，假冒之诉的保护要件不存在“知名商品”的要件，“知名”是指“未注册商标知名”；第二，商誉有无的判断与“显著性”无关，不能在解释“知名”要素时加入“显著性”要素。

<sup>⑤8</sup> 有典型案件持相同见解：在使用了“打开音乐之门”标识的一系列演出及宣传活动中，对外宣称的主体亦均为北京音乐厅，无论钱程所从事的行为是否为职务行为，亦不论其为“打开音乐之门”系列演出和宣传活动作出了何种贡献，该标识客观上已指向了北京音乐厅这一提供服务的来源，相关公众亦借助该标识建立了与北京音乐厅较为固定的联系，以“打开音乐之门”为标识的一系列演出及宣传活动所赢得的商誉亦不可否认地积累于北京音乐厅这一主体之上。见北京知识产权法院（2014）京知民终字第00134号民事判决书。学者评述：因承包经营合同对履行中的可能产生的商业性标识的权利归属未做约定，就识别来源的标识而言，可根据谁使用、谁享有的收益原则确定。见汪泽：《商标在先使用抗辩的成立要件——“打开音乐之门”案评析》，载《知产力》2015年12月22日。

<sup>⑤9</sup> 可参见《美国反不正当竞争法重述（第三次）》第33条规定，商标、商号、集体商标或者证明商标的所有人可许可他人使用标识。如果许可人在使用标识的商品、服务或者商业上施加了性质和质量上的合理控制，因被许可人的使用在该标识上所产生的任何权利均归于许可人。许可人未能对被许可人使用标识的行为施加合理控制，则产生第30（2）（b）规定的标识放弃的效果。

<sup>⑥0</sup> 崔国斌：《商标许可终止后的商誉分配》，载《知识产权》2012年第12期，第12页。广东高院的观点与崔国斌的观点类似：对于相关公众而言，他们将该案所涉包装装潢的各种构成要素作为一个整体观察，从而对商品来源予以识别。在实际使用中，相关公众并不会刻意区分法律意义上的商标权和包装装潢权。从该案所涉包装装潢可以看出，其最吸引相关公众注意之处在于红色主调和竖排的、黄色字体“王老吉”三个字，“王老吉”三个字已经与王老吉红罐凉茶包装装潢的其他组成部分紧密地结合在一起，成为该包装装潢的一个重要组成部分，即商标与包装装潢已经融为一体、不可分离。见广东省高级人民法院（2013）粤高法民三初字第1号民事判决书。

<sup>⑥1</sup> 李扬：《加多宝与王老吉案焦点问题之我见》，载《中国知识产权》2015年第97期。

第二，同一产品上的注册商标与未注册商标权益仍然具有可分性。否则，一旦注册商标权因到期未续展而进入公共领域时，未注册商标权益是否也要随之进入公共领域？答案显然是否定的。另一方面，当包装装潢同时构成使用人的外观设计专利时，外观设计专利权归属于登记人（即作为被许可人的使用人），而根据“消费者的认知标准”，该包装装潢权益附属于文字注册商标权，即归属于注册商标权利人（许可人），这就导致同一包装装潢的利益分属许可人和使用人，这不符合常识并违背逻辑同一律。

第三，那种担心分离二者会导致消费者混淆误认的观点是杞人忧天。即使一开始可能会对消费者造成一定程度的混淆，但市场具有自我澄清的功能，应当允许一定程度混淆的存在和逐渐消解。当然，“谁投资谁收益”的财产归属逻辑并非绝对，比如当这种逻辑与人格权的专属性原理相冲突时，可能需要让步于后者。由于假冒之诉在我国法律体系中逐渐成为人格利益商品化和商品化权这两种法律机制生成的管道，<sup>⑥2</sup>一些兼具人格属性和财产利益的姓名、艺名、笔名等只能透过假冒之诉寻求财产救济，对艺名作出较大投资的演艺公司不能主张财产权，而只能借助合同

机制来作出财产利益的分配，而无法主张艺名上财产利益的归属。<sup>⑥3</sup>

## 结 语

我国学术界和实务界对未注册商标的权益形成机制存在不少误解，导致未注册商标权益归属判断上出现偏差，其根本原因在于没有理清未注册商标保护的立法目的以及构成要素之间的关系。可以说，澄清未注册商标的保护客体是解决围绕未注册商标保护的所有疑难问题的原点所在。经营者的财产利益是假冒之诉的保护客体，《反不正当竞争法》第5条应当被打造成一个未注册商标权益的保护条款，以“知名”作为未注册商标的限定语，以“混淆或混淆之虞”作为未注册商标权益的保护边界。在未注册商标权益保护机制的法律适用上，标识使用行为是形成未注册商标权益的原因，在性质上属于事实行为，“知名度”之有无与使用人的主观意志无关。未注册商标上的权益具有独立性，应归属于标识使用人。“显著性”并非未注册商标权益形成的后果性门槛，而是未注册商标存在的应有之义，形成显著性的商标使用行为在性质上属于法律行为，应当以使用人将该标识作为商标使用的主观意志以及客观使用行为的存在为构成。■

⑥2 参见北京市高级人民法院（2011）高行终字第374号行政判决书，北京高院认为：“007”、“JAMESBOND”作为丹乔公司“007”系列电影人物的角色名称已经具有较高知名度，“007”、“JAMESBOND”作为“007”系列电影中的角色名称已为相关公众所了解，其知名度的取得是丹乔公司创造性劳动的结晶，由此知名的角色名称所带来的商业价值和商业机会也是丹乔公司投入大量劳动和资本所获得。因此，作为在先知名的电影人物角色名称应当作为在先权利得到保护。商标评审委员会在第4817号裁定中有关丹乔公司主张对“007”与“JAMESBOND”享有角色商品化权并无法律依据的认定有误。

⑥3 参见北京市第三中级人民法院（2014）三中民终字第07228号民事判决书，两审法院均认为，云菲菲已不仅仅起到作为钮春华艺名的作用，同时还具有了识别商品及服务来源的作用。故云菲菲既属于钮春华的人格权，也属于其商业标识，具有人格和财产双重属性。在钮春华与上加一线公司合同期间，上加一线公司作为经纪人依约可以使用钮春华的姓名及艺名云菲菲，但在双方合同到期后，因该艺名所具有的人格属性和对钮春华所具人身依附性，其不会随着双方合同关系的终止与钮春华脱离关系。从其作为商业标识来看，云菲菲与钮春华也已经建立了紧密的市场联系，该种市场联系同样也不会因为双方合同关系的终止而消灭。