

商标撤销制度中商标使用的司法认定

李倩

华东政法大学知识产权学院，上海 200042

摘 要：“商标使用”是一个含义广泛的概念，在不同语境下，其含义及成立都有细微的差别。除非存在使用商标的客观障碍等“正当理由”，商标注册人应当连续规范使用其注册商标，否则司法实践中商标面临被撤销的后果。综合司法实践对商标使用的具体认定进行厘清，为维持注册商标权而进行的使用，应符合以下要求：需发挥商标的识别功能、不得改变注册商标的显著特征、在核定的商品或服务上使用、真实合法使用。

关 键 词： 商标撤销；商标使用；商标维持

Judicial determination of trademark use in the trademark cancellation system

Li Qing

School of Intellectual Property, East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042

Abstract： "Trademark use" is a concept with broad meanings, in different contexts, its meaning and establishment are subtle differences. Unless there are "legitimate reasons" such as objective obstacles, the trademark registrant should continuously standardize the use of its registered trademark, otherwise the trademark will face the consequence of cancellation in judicial practice. Comprehensive judicial practice clarifies the specific identification of the use of trademarks, and the use of the maintenance of the registered trademark right shall meet the following requirements: the identification function of the trademark shall be played, the distinctive characteristics of the registered trademark shall not be changed, the use of the approved goods or services, real and legal use.

Keywords： trademark cancellation; trademark use; trademark maintenance

一、商标使用的价值

商标标识本身作为一种符号，其创制之初不具有经济价值。通过商标在商业领域中的持续使用，商标的财产价值及市场主体的商业信誉才有了积累的可能。在这个意义上，“商标使用”是商标法保护的起点，商标法保护的就是标识与商品或服务来源间的特定联系，防止他人通过假冒商标权人的商品或服务混淆这种联系，以保证商标识别功能的正常实现。在商标的维持环节，商标使用具有重要意义。即商标权人有规范使用和连续使用其注册商标的义务，违反上述义务，有可能导致注册商标被撤销。我国《商标法》第四十九条规定了三种导致注册商标被撤销的情形，其中之一为“没有正当理由连续三年不使用”（实践中俗称“撤三”）。该条款规定了注册商标权利人怠于使用注册商标的法律后果，即任何单位或个人可以申请撤销该商标。“撤三”制度的立法目的不在于惩罚商标权利人，而是为了督促商标的实际使用，发挥商标的实际效用，避免浪费商标资源。有学者指出，商标注册取得制度是商标注册人与国家签订的“社会契约”。在契约关系中，一方面，市场主体申请注册商标以获得对商标权利的公示和更高层次的保护，另一方面，国家承担一定的确权成本和执法成本以保护注册商标权，对价是为了形成商标使用的良好秩序，以促进产业经济和商业文明发展。^[1]由此可见，商标使用对于商标维持注册具有重要意义。

二、商标使用的具体认定

（一）发挥识别功能的使用

为维持商标注册所进行的使用，必须是发挥商标识别功能的使用。商标的产生源于商业实践的需要，其作用的发挥必然要回归到商业流通领域。比如，在公开市场中，通过商标这一媒介使公众就商品来源建立一种直观和感性的认知，消费者才能实现认牌购物。此类商标的“实际使用对消费者来说才具有现实意义，否则离开使用的注册最后只能成为无源之水或无本之木。”^[2]

需要注意的是，发挥识别功能的商标使用必须发生在商业领域中，即标识商标的商品或服务被真实地投放入市场，使该商标成为创设或维持相关市场份额的手段。至于使用的地域范围，并不影响商标实际使用的认定。^[3]根据《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（以下简称规定）》第二十六条第一款，商标使用包括商标注册人自己使用、被许可人使用以及符合商标注册人意志的或在其控制之下的使用行为。如果仅有商标转让或者许可行为，转让人与受让人、许可人与被许可人人都没有实际使用注册商标，则无论经过几次转让或许可，此类行为都不能认定为商标使用。原因在于，商标作为一种无形财产权，若脱离所依附的商品或服务，其本身的交易并没有发挥商标的指示来源功能，转让和许可行为仅体现了商标基于财产属性的一般价值。

在司法实践中,法院认为发挥识别功能的使用必须是公开的、面向社会公众的。单纯的内部使用,比如在关联公司的交易中使用、委托人与受托人之间的使用,没有公示特定商标与特定市场主体之间的关联性及其与他人商标所标识商品的区别性,不属于维持商标注册所要求的使用。例如在“瑞仕莲”商标案中,诉争商标权利人提交了经销合同、产品交货清单及发票公证书,内容包含诉争商标商品的两次交易。权利人意图通过上述证据证明标识诉争商标的商品发生过真实的市场交易。然而考察其交易量及发票金额可以发现,两次交易的单价设置及交易量不符合通常的交易惯例,难以认定为标识诉争商标的商品在市场上进行了公开的销售。^[4]

（二）不得改变注册商标的显著特征

如果商标权人实际使用的商标与申请注册的商标不完全相同,此时能否被认定为注册商标的使用?此时,需要考虑标志改变的程度。商标权是一种私权利,商标权人有权依据市场变化和审美流行改变实际使用的商标。根据《商标法》第二十四条,商标权人需要改变其标志的,应当重新提出注册申请。值得注意的是,在商标维持环节,基于促进商标实际使用的目的,商标权人在一定限度内有自行改变标志的自由。这种改变仅限于非实质性改变,即不能改变注册商标的显著性。如果改变后的商标保持了原商标的主体图案、字形字体、翻译前的字意等主要特征,就是未改变其显著性,这样的商标使用是应该被允许的。《巴黎公约》对此规定,商标所有人使用的商标,在形式上与注册的商标形态相比,只有构成部分上的不同,但并未改变其显著性的,不应导致注册失效,也不应减少对该商标所给予的保护。我国《规定》第二十六条第二款规定,实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。因此,对改变后标志的使用能否认定为注册商标的使用,核心在于判断前后两个标志的显著特征是否发生变化。如果实际使用的标志并未完全体现出注册商标的全部显著识别部分,则对注册商标部分构成要素的使用不足以维持商标注册效力。在商标权人有多项注册商标的情况下,应区分使用行为所针对的具体注册商标,综合使用证据等判断实际使用的标志与诉争商标是否具有明确、唯一的指向性。

（三）真实使用

维持商标注册所需要的“使用”应当是真实的、善意的使用,强调商标注册人必须有将注册商标作为商业标识使用的真实意图,而不能是为了应付使用义务而进行的象征性使用。具体而言,商标使用应该是消费者可以实际接触到的,且应该具有一定的商业规模,这样才能发挥商标的识别功能。在界定某行为是否是商标的真实使用时,一方面要防止商标注而不用浪费资源,另一方面要避免已注册的商标被轻易撤销而损害商标注册人的合法权益,因此应当全面考察当事人的意图和实际行为,以实现利益平衡的准确把握。^[5]

《商标审查及审理标准》规定,仅以维持商标注册为目的的象征性使用,不被视为商标法意义上的商标使用。《规定》第二十六条第三款规定,仅是公布商标注册信息、声明享有注册商

标专用权的,不认定为商标使用。据此,商标注册人仅通过在报纸、网络上做低成本广告宣传,不满足真实使用的要求。判断商标是否进行真实的使用,需要透过现象洞察本质。在“大桥 DAQIAO 及图”商标撤销复审案中,二审法院指出,判断使用行为是否属于仅以或主要以维持注册效力为目的的象征性使用行为,应当综合考察行为人使用该商标的主观目的、具体使用方式、是否还存在其他使用商标的行为等因素。^[6]因此,在“撤三”案件中,有关商标使用证据的认定变得尤为关键,也成为法院意见不同的根源所在。在认定证据时,应结合商标权人的市场主体类型、实际经营形式、商标注册情况、商业运营阶段综合判断其是否真实、公开、合法地使用注册商标,着重把握使用行为的实质。“撤三”制度设置于存在权利的基础上,目的是激活商标资源,因此对于商标权人提交的使用证据不宜过于严苛,这也是司法实践中处理“撤三”案件的一贯态度,与“撤三”制度的立法精神相一致。然而,宽松认定的司法态度并不意味着让“证据造假”有可乘之机。如果商标权人为维持商标注册,提交伪造的商标使用证据,则会导致法院对于所有证据的审查更加严格。

在“撤三”案件中,使用商标的证据及证明尤为关键。在证明标准上,遵循民事诉讼法的一般规则。即“在商标撤销复审程序及相关的行政诉讼程序中,对于商标注册人提交的证明其商标使用的证据,应当充分考虑企业经营活动的实际情况及商标使用的习惯、商标使用方式的差异性等实践状况,并不要求达到确定无疑或排除一切合理怀疑的程度,只需要达到高度盖然性的证明程度即可。”^[7]

（四）在核定的商品或服务上使用

维持商标注册,要求注册商标在核定使用的商品或服务上使用。司法实践中曾面临这样的问题:注册商标权利人仅在非核定商品或服务上使用注册商标,该商品或服务与核定使用的商品或服务构成类似,能否认定为注册商标的使用。对于该问题,法院作出如下认定:即注册商标仅限于在核定使用的商品或服务上使用。即使注册商标在与核定使用的商品或服务类似群组上使用,也不能将此种使用延伸至核定的商品或服务上。^[8]对此,《商标审查审理指南》(2021年版)在第十七章作出了确认:商标注册人在核定使用的商品上使用注册商标的,在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标,不能视为对其注册商标的使用。原因在于,注册商标总是与特定的商品联系而存在。即使实际使用的商品与核定使用商品构成类似,该种使用也不会使消费者将核定使用的商品与注册商标联系,不能发挥注册商标标识特定商品来源的功能,因此不能推定是注册商标的使用。同时也要考虑到,对于商标的使用方式及相关载体不能过于机械,要结合具体核定商品的物理属性、销售场所、销售习惯等进行具体的考量,对“使用在核定商品上”作出符合市场实际的认定。

（五）合法使用

市场经济是法治经济,使用商标作为市场经营活动的一部分,当然也要遵守合法使用的要求,这似乎不言自明。但深入思考会提出这一问题,合法使用的“法”具体包括什么,仅指商标

法及其配套法规还是包括规范经营行为的行政法律规范？针对这一问题，最高人民法院前后做出了不同的认定，反映出司法态度的改变。

在“康王”商标撤销复审案中，最高法院认为：“从商标法第四十五条的规定来看，判断商标使用行为合法与否的法律依据，并不限于商标法及其配套法规。对于违反法律法规强制性、禁止性规定的经营活动中的使用商标行为，如果认定其法律效力，则可能鼓励、纵容违反行为，与商标法有关商标使用行为规定的本意不符。”^[9]在“卡斯特”商标撤销复审行政纠纷案中，最高人民法院放松了商标使用中“合法要求”的认定。法院认为，2001年《商标法》第四十四条第四项规定的立法目的在于激活商标资源，清理闲置商标，撤销只是手段，而不是目的。因此，只要在商业活动中公开、真实地使用了注册商标，且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定，则注册商标权利人已经尽到法律规定的义务，不宜认定注册商标违反该项规定。据此，当事人在使用争议商标有关的其他经营活动中是否违反进口、销售等方面的法律规定，并非2001年《商标法》第四十四条第四项所要规范和调整的问题。^[10]本案当中“进口、销售等方面的法律规定”并未被法院作为判断商标使用是否合法的法律依据。

以上两种观点代表了实践中存在的争议。针对该争议问题，笔者赞同后一种观点。即对商标使用是否合法的判断标准，应当仅限于商标法及其配套法规，不包括规范经营行为的强制性管理性规定。只要注册商标权利人带着真实使用商标的意图，以发挥商标指示功能为目的，在商业领域中实际使用了商标，且不存在商标法规定的违法事由，该商标使用行为就应当被评价为合法使用。原因在于，每一个法律条款都有其相应的立法目的和调整对象。只有明确每一个法律规则所要调整的问题，才能更好地理解整部法律的体系架构，以实现不同法律适用时的衔接与协调。“撤三”制度的立法目的是促进商标的实际使用，实现商标制度的良好运行，商标使用与否要在商标法的意义上进行判断。至于在使用商标的经营过程中，存在其他违反行政管理秩序的违法行为，应当将其独立于商标使用行为进行单独评价，如对违反法律法规强制性、禁止性规定的行为进行行政处罚等行政制裁。这样既能

促进当事人对商标的实际使用，也让当事人对违法行为承担了相应的法律后果，避免了适用不同法律导致的价值目标的冲突。

三、正当理由的界定

2013年《商标法》修改，对“撤三”的适用要件修改为“注册商标没有正当理由连续三年不使用”。“正当理由”的加入，给予面临商标撤销的权利人一定的缓和余地，更加突出了商标法权利本位的色彩。即使注册商标连续三年没有在市场上投入使用，权利人也可以主张自己存在正当理由，阻却注册商标被撤销的法律后果。

对于“正当理由”，TPIPS协定第十九条第一款规定：“……出现商标所有人意志以外的情况而构成对商标使用的障碍，例如对受商标保护的货物或服务实施进口限制或其他政府要求，此类情况应被视为不使用商标的正当理由。”我国《商标法实施条例》第六十七条也规定了作为“正当理由”的事由：“（一）不可抗力；（二）政府政策性限制；（三）破产清算；（四）其他不可归责于商标注册人的正当事由。”由此可见，“正当理由”应当被界定为一种“客观原因”，即属于注册商标权利人无法预见或控制的事由。如果是源于商标权人自身的原因，导致对商标的使用在事实上处于不可能的状态，则不能被认定为“正当理由”。综上，“正当理由”应当被界定为由于商标权人意志以外的情况所导致的使用商标的客观障碍。

四、结语

在商标不使用被撤销的语境下，一方面为了避免没有真实有效使用的注册商标占用注册资源，给他人选择商标的自由造成过多妨碍，另一方面考虑到“撤三”制度的立法原意，要保证真实使用的商标继续维持其效力，应当对商标使用进行恰当的界定。在梳理司法实践争议的基础上，应当对商标使用进行多方面的认定，即需发挥商标的识别功能、不得改变注册商标的显著特征、在核定的商品或服务上使用、真实合法使用。

参考文献

[1] 黄汇：《注册取得商标权制度的观念重塑与制度再造》，载于《法商研究》2015年第4期，第187页。
[2] 黄晖：《商标法（第二版）》，法律出版社2016年版，第103页。
[3] 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》19.16【单纯出口行为的认定】使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，诉争商标注册人主张维持注册的，可以予以支持。
[4] 林德和斯普伦杰利巧克力公司、国家知识产权局商标行政管理（商标）再审行政判决书（2020）最高法行再72号。
[5] 孔祥俊：《商标法：原理与判例》，法律出版社2021年版，第610页。
[6] 国家工商行政管理总局商标评审委员会等与杭州油漆有限公司商标撤销复审行政纠纷上诉案（2010）高行终字第294号。
[7] 中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会与屈臣氏企业有限公司与广州市固达塑料工艺包装有限公司其他审判监督行政判决书（2014）行提字第30号。
[8] 宁波市青华漆业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、上海市方达（北京）律师事务所商标撤销复审行政纠纷案（2015）知行字第255号。
[9] 汕头市康王精细化工实业有限公司与云南滇虹药业集团股份有限公司等商标侵权纠纷申请再审案（2008）民申字第613号。
[10] 法国卡斯特兄弟股份有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、李道之商标撤销复审行政纠纷申请再审案（2010）知行字第55号。