

商標使用認定中的疑難問題研究

—劉曉軍—

使用對商標具有重要意義，不具備顯著性的商標經過使用可以獲得顯著性並成為註冊商標；註冊商標只有在使用中才能發揮其揭示商品或服務來源的作用，並在使用中提昇其知名度，甚至被認定為馳名商標；相反，註冊商標如果連續三年停止使用，將面臨被撤銷的法律後果。可以說，使用是創造、維繫和提昇商標價值最重要的方式。但是，我國現行《商標法》並未規定什麼是商標的使用，2002年《商標法實施條例》第3條僅以列舉的方式規定了商標使用的方式，包括“將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中”，也未限定商標使用的定義。從商標實踐來看，如何認定商標的使用已經成為司法實踐中的重點和難點問題。筆者認為，商標使用必須是面向市場的使用，必須是與特定商品或服務相結合的使用。下面從五個方面探討這一問題。

一、非商標權人對註冊商標的使用是否構成“商標使用”？

非商標權人對註冊商標的使用大致可以分為兩種情況，一種是有權使用，另一種是無權使用。註冊商標的有權使用是指非商標權人基於商標權人的授權使用其註冊商標，註冊商標的無權使用是指未經商標權人同意使用其註冊商標。一般說來，非商標權人有權使用他人註冊商標的，其對該註冊商標的使用視同為商標權人的使用。商標權人能夠證明他人經其授權使用了其註冊商標的，就可以推翻申請人根據2001年《商標法》第44條規定提出的其註冊商標“停止使用”的主張。對於註冊商標的無權使用來說，由於商標權人並未授權無權使用人使用其註冊商標，故無權使用人對註冊商標的使用一般不能視為商標權人對其註冊商標的使用。從商標實踐來看，申請人以“連續三年

停止使用”為由請求撤銷註冊商標的，如果商標權人以第三人未經其許可使用其註冊商標的事實來否認其註冊商標不構成“連續三年停止使用”的，該抗辯主張一般不能成立。

需要注意的是，商標人追認他人擅自使用其註冊商標的行為事實，能否導致該他人原本擅自使用註冊商標的行為被認定為註冊商標的合法使用，並被進一步認定為商標權人對註冊商標的使用？類似的案例是，商標權人在起訴被告擅自使用其註冊商標的行為侵犯其註冊商標專用權後，第三人以“連續三年停止使用”為由請求撤銷該註冊商標。商標權人因其並無其他使用註冊商標的行為，遂與侵權訴訟的被控侵權人達成調解協議，授權被控侵權人使用其註冊商標，同時對其此前擅自使用其註冊商標的行為也一併追認，並將該事實引入到商標撤銷程序中，以民事訴訟的被控侵權人對其註冊商標的使用來對抗第三人“連續三年停止使用”的主張，此時能否以該註冊商標已“連續三年停止使用”為由予以撤銷？

這一問題在實踐中有較大爭議，本文認為此時商標權人對他人擅自使用其註冊商標的追認不能否定該商標已經“停止使用”的事實。其主要原因是商標的使用必須有商標權人的使用故意，即商標權人必須有自己使用或者授權他人使用其註冊商標的故意。在撤銷程序啟動時，該註冊商標並無任何實際使用的事實，被控侵權人對該註冊商標的擅自使用亦無商標權人的授權，即該使用行為並未包含商標權人的使用故意，故此時被控侵權人的使用行為不能視為商標權人對其註冊商標的使用。雖然在撤銷程序啟動後商標權人追認了他人使用其註冊商標的事實，但該追認行為只是撤銷程序啟動後的使用行為，並不能改變在撤銷程序啟動時該註冊商標未實際使用的事實。因此，只要在撤銷程序啟動時該註冊商標已經構成“連續三年停止使用”，在撤銷程序啟動後商標權人對他人擅自使用其註冊商標的追認行為並不能推翻該註冊商標“連續三年停止使用”

的事實,商標局可以不顧商標權人的該追認行為而依法撤銷其註冊商標。

二、未將註冊商標與特定商品或服務聯繫起來的廣告宣傳是否構成使用？

商標只有通過使用才能在市場競爭中發揮其功能,促進商品經濟的發展,故其使用應當是在商業活動中的使用。根據2002年《商標法實施條例》的規定,商標權人對其註冊商標的廣告宣傳構成對其註冊商標的使用。但應當注意的是,並不是所有對註冊商標的廣告宣傳都構成商標法意義上的商標使用,或者說只有能夠使消費者或一般公眾將該註冊商標與特定商品或服務聯繫起來的廣告宣傳才能構成商標法意義上的商標使用,如果消費者不能實現這種聯繫,則不能認定為商標使用。這就是說,商標使用應當是與特定商品或服務相結合的使用,這裡的特定商品或服務就是該註冊商標核定使用的商品或服務。

商標與特定商品或服務的結合使用,就是要使消費者將註冊商標與特定商品或服務聯繫起來,使其意識到該註冊商標是對特定商品或服務的區分。在廣告宣傳中,如果僅僅是宣傳註冊商標,但未宣傳該註冊商標所使用的特定商品或服務,則一般消費者僅僅依據對該註冊商標廣告宣傳無法將其與特定商品或服務聯繫起來,該註冊商標也無法起到區分特定商品或服務的功能,這種脫離了特定商品或服務的廣告宣傳不構成對註冊商標的使用。相反,只要是將註冊商標與特定商品或服務結合起來的使用,都可能被視為對註冊商標的使用。如在廣告宣傳中不僅涉及註冊商標,還涉及該註冊商標使用的特定商品或服務,並能使消費者清楚地認識到該註冊商標是使用於特定商品或服務的註冊商標,則一般應認定該廣告宣傳構成對註冊商標的使用。

從司法實踐來看,有的商標註冊人在其宣傳材料、手袋、信封、提包、胸牌、服飾等上使用了公司的註冊商標,但僅僅是對公司註冊商標的使用,而未將該註冊商標與其核定使用的商品或服務聯繫起來,或者說標有該註冊商標的宣傳材料、手袋、信封、提包等並未實際使用於該註冊商標核定使用的商品或服

務,此時一般不能視為對註冊商標的使用。在“GNC”註冊商標爭議糾紛案中,爭議商標“GNC”的註冊使用商品為第30類中的“非醫用營養魚油”產品,商標權人委託他人製作了印有“GNC”標識的宣傳品,並實際使用於蜂蜜等蜂產品。爭議人以“連續三年停止使用”為由請求撤銷“GNC”商標。商標評審委員會認為,商標權人在宣傳品上使用了“GNC”商標,構成了對“GNC”商標的合法使用,決定維持“GNC”商標的註冊。一審法院認為,對於是否構成商標法意義上的商標使用行為應進行綜合分析並作出合乎立法目的的判斷,商標權人委託他人製作印有“GNC”標識的宣傳品,可以視為對“GNC”商標的廣告宣傳,故可以認定商標權人對“GNC”商標具有真實的使用意圖並進行了相應的使用行為,判決維持商標評審委員會的決定。二審法院認為,商標權人雖然委託他人製作了印有“GNC”標識的宣傳品,但印製有“GNC”標識的宣傳品並未在“GNC”商標的核定商品即非醫用營養魚油商品上使用,因此不構成商標法意義上的使用。二審法院遂撤銷一審判決,並撤銷“GNC”商標的註冊。¹當然,如果二審法院進一步論證“GNC”商標實際使用的蜂蜜等蜂產品與其核定使用的非醫用營養魚油商品不屬於類似商品,其判決結論將更令人信服。

三、未實際提供特定商品或服務的廣告宣傳是否構成商標法意義上的使用？

僅僅在廣告宣傳中使用商標,未向市場提供實際使用該商標的特定商品或服務的,能否視為商標法意義上的使用?司法實踐中對此問題頗有爭議。我國現行《商標法》對此未予明確規定,但根據2002年《商標法實施條例》第3條的規定,似應認定為商標法意義上的使用。本文認為,僅僅在廣告宣傳中使用商標,未向市場提供標有該商標的特定商品或服務的,既不能一律否認其構成商標使用,也不能一律認可其構成商標使用,而應設定一個合理期間。僅在廣告宣傳中使用了該註冊商標,但如果在隨後的合理期間內消費者在市場上通過正常渠道能夠獲得標有該商標的特定商品或服務,則僅在廣告宣傳中使用註冊商標的行為可視為商標使用行為。相反,如果在經過該合理期間後,消費者在市場上仍不能通過正常渠道獲得標有該商標

的特定商品或服務，則僅在廣告宣傳中使用註冊商標的行為不能視為商標法意義上的使用。

設置合理期間的做法實現了對商標權人與公眾利益的平衡保護。首先，商標的基礎功能在於揭示商品或服務的來源，如果標有該商標的商品或服務不能在市場上真實地面對消費者，商標的基礎功能必將大打折扣。當然，如果僅以市場上不能買到標有該商標的特定商品或服務，就一律否定對該商標的使用，對商標權人來說也是不公平的。現代社會商業競爭十分殘酷，商標是企業競爭之先行“糧草”，將品牌推廣到一定程度後才實際向消費者提供相應的商品或服務是現代企業的一種營銷戰略。設置一定的合理期間，敦促商標權人對企業品牌宣傳到一定程度後必須提供標有該商標的商品或服務，否則視為該商標未使用，既保護了商標權人的合法權益，也維護了社會公眾的利益。其次，設置合理期間還能有效遏制商標搶註等不當註冊行為。當前，搶註他人先使用並具有一定知名度的商標，或將具有一定知名度的特定詞彙、短語、姓氏搶註為商標的現象極為普遍。一些搶註者並不實際使用該註冊商標，搶註只是為了待價而沽。為避免其搶註商標因“連續三年停止使用”而被撤銷，搶註者往往通過廣告的方式使用其搶註商標，但並不向市場提供標有該商標的特定商品或服務。設置合理期間的做法，對於那些僅以投機鑽營為目的，無意以其註冊的商標從事工商業經營活動的人來說，必是一個極大的制約，在一定程度上能夠有效地遏制商標搶註等不當註冊行為。再次，設立合理期間能夠有效防止商標權人濫用其註冊商標。一些商標權人註冊商標的目的不是自己使用，而是阻止競爭對手的使用，除防禦商標、聯合商標等法定情形外，以阻止競爭對手使用特定商標而註冊商標的行為構成了對商標權的濫用，不利於建立健康有序的社會主義市場經濟秩序。設置合理期間，能夠促使商標註冊人使用其註冊商標，制止商標權人濫用其商標專用權。

如何確定該合理期間？筆者認為，合理期間的設置既要能有效保護商標權人的合法權益，又要能平衡保護社會公眾包括競爭者及消費者的利益，有效促進社會主義市場經濟秩序的建立和完善，目前可以設置三年為合理期間。這是因為2001年《商標法》規定“連續三年停止使用”的註冊商標可以依法撤銷，商標權人在廣告宣傳其註冊商標後，連續三年未提供標有該商

標的特定商品或服務，可認定該註冊商標已構成“連續三年停止使用”；相反，商標權人在三年內實際提供了標有該商標的商品或服務，則其廣告宣傳行為可以視為商標使用行為。這樣，三年的合理期間就可與2001年《商標法》第44條的相關規定銜接起來。

四、許可行為是否構成商標使用？

商標權人未實際使用其註冊商標，而是許可他人使用，則被許可人使用該註冊商標的行為構成商標使用，甚至可以被視為商標權人的使用行為。但如果被許可人未實際使用該註冊商標，僅僅是商標權人的許可行為本身能否構成商標使用？司法實踐中，對此有不同認識。筆者認為，僅僅是許可行為本身不構成對註冊商標的使用。許可行為是商標權人將其註冊商標許可給被許可人使用的行為。一旦商標權人許可或者認可他人使用其註冊商標，將在商標權人和被許可人之間產生一種合同法律關係。根據這種法律關係，商標權人的義務是許可被許可人使用其註冊商標，其權利是根據合同約定收取使用費，並有權監督被許可人正當使用其註冊商標。被許可人的權利是根據合同約定使用註冊商標，其義務是支付相應的使用費。可見，商標許可行為只是授予被許可人使用註冊商標的權利，它只在許可人和被許可人之間產生許可法律關係，這種法律關係具有相對性。至於被許可人是否實際使用該註冊商標，只是其是否履行商標許可協議的行為。因此，註冊商標的許可使用行為本身僅僅是許可人與被許可人之間的行為，未面向消費者昭示商標的標識功能，故許可他人使用註冊商標的行為本身不屬於商標的使用。

五、註冊商標的不規範使用 能否構成商標使用？

商標權人應當規範使用其註冊商標，主要是指在核定使用的商品或服務上使用其註冊商標。註冊商標的不規範使用主要是指使用與註冊商標相近似的商標的行為，以及超出或者縮小核定商品或服務的範圍使用其註冊商標的行為。商標權人不規

範使用其註冊商標，可能承擔被責令限期改正等法律責任，嚴重的還有可能導致其註冊商標被依法撤銷的法律後果。

首先，商標權人雖然未使用與其註冊商標完全相同的商標，而是在其核定使用商品或服務的範圍內使用了與註冊商標不同的商標，能否視為對該註冊商標的使用？在司法實踐中對此有不同的觀點。筆者認為，商標權人實際使用的商標不同於其註冊商標，該使用行為能否被認定為註冊商標的使用行為，應當根據註冊商標與實際使用商標是否構成近似商標來判定，而不宜一律認定為構成或不構成對註冊商標的使用。如果兩者構成近似商標，且實際使用的商品或服務與註冊商標核定使用的商品或服務相同，則該近似商標的使用行為可以被認定為註冊商標的使用；如果兩者既不相同也不近似，則該使用行為不能認定為對註冊商標的使用。當然，對於商標權人不規範使用其註冊商標的行為，商標行政機關有權責令改正。

其次，商標權人在不同於註冊商標核定使用的商品或服務的其他商品或服務上使用其註冊商標的，能否視為對註冊商標的使用？司法實踐中對此有不同觀點。筆者認為，即使註冊商標實際使用的商品或服務不是該商標核定使用的商品或服務，只要其核定使用的商品或服務與實際使用的商品或服務構成類似的，其實際使用行為可以擴展到類似商品或服務，該註冊商標在類似的商品或服務上的註冊可予以維持。

再次，相同或近似商標使用在既不相同也不類似的商品或服務上的行為，或者相似商標使用在類似商品或服務上的行為，能否認定為註冊商標的使用？筆者認為，註冊商標原則上應在核定使用的商品或服務上使用，無論是將與註冊商標相同或近似的商標使用在既不相同也不類似的商品或服務上的行為，還是使用在類似商品或服務上的行為，其本質上都是對未註冊商標的使用，而不是對註冊商標的使用。無論作為符號意義的商標是否相同或相似，一旦與不同的商品或服務聯繫起來，都應當被區分為不同的商標。

最後，縮小核定使用範圍的使用，即以同一標識在多個商品或服務上取得註冊，但僅在部分註冊商品或服務上使用該註冊商標，此時能否視為在其他商品或服務上取得的註冊商標也構成商標使用？實踐中對此有不同的認識。筆者認為，註冊商標是在特定商品或服務上獲得註冊的商標，在不同商品或服務上

分別註冊獲得的註冊商標是相互獨立的，商標權人使用其中一個註冊商標，只是表明在該核定商品或服務上使用了註冊商標，故該商標在該商品或服務上的註冊可以維持，在其他核定商品或服務上的註冊商標構成“連續三年停止使用”的，可依法予以撤銷。但需要注意的是，此時如果註冊商標未使用的核定商品或服務與其實際使用的核定商品或服務構成類似商品或服務的，則其在類似商品或服務上的註冊可以維持。在商標法律實踐中，註冊商標實際使用的商品或服務屬於核定使用的部分商品或服務的，註冊商標的實際使用的效力可以擴展為其實際使用的商品或服務及類似的商品或服務。如現行《商標審查及審理標準》規定：“商標註冊人或者被許可使用人在指定使用的一種商品上使用註冊商標的，在與該商品相類似的商品上的註冊可予以維持。”■

作者：北京市高級人民法院知識產權庭法官

¹(新加坡)健康第一有限公司訴商標評審委員會及第三人江蘇省物資集團經貿發展有限公司商標撤銷爭議行政糾紛案，參見北京市高級人民法院(2006)高行終字第78號二審行政判決書及北京市第一中級人民法院(2005)一中行初字第811號一審行政判決書。

本刊網上信息鏈接

專利統計信息

從2005年第2期起，《中國專利與商標》雜誌原來每期【統計資料】欄目中刊登的中國專利申請授權情況已改為在網上按月發佈。鏈接地址：www.cpt.cn 或 www.cpahklt.com/cn/Publications/stat.html。

知識產權法律法規

該網頁下匯集了《中國專利與商標》雜誌多年來刊登的所有中國知識產權相關法律法規，並隨時加入新頒佈的法律法規。鏈接地址：www.cpt.cn 或 www.cpahklt.com/cn/Archives/index.html。

《中國專利與商標》雜誌訂單下載

<http://www.cpt.cn>

<http://www.cpahklt.com/cn/Publications/dingdan.htm>

《中國專利與商標》雜誌目錄

<http://www.cpt.cn>

<http://www.cpahklt.com/cn/Publications/mulu.htm>