

商標侵權抗辯的抗辯事由

—芮松艷—

(接上期)

四、權利用盡抗辯

權利用盡抗辯係針對銷售商所設立的抗辯理由，係指商標權人在將商品投入到市場流通中後，該商品的購買者將該商品再行轉售時，無須得到商標權人的許可。依據用盡的地域不同，權利用盡抗辯存在兩種情形：國內用盡；國際用盡。

商標權國內用盡

國內權利用盡係指商標權人將使用其商標的商品投入到市場流通中後，該商品的購買者將該商標在“國內”再行轉售時，無須得到商標權人的許可，亦不認定為構成侵權。

對於國內權利用盡，我國《商標法》雖尚無直接規定，但從《商標法》第五十二條第(二)項卻可以推知這一原則。該條規定，銷售侵犯註冊商標專用權的商品的行為屬於侵犯註冊商標專用權的行為。將該規定反推，則可合理得出銷售未侵犯註冊商標專用權的商品的行為不屬於侵犯註冊商標專用權的行為這一結論，即權利用盡原則。

商標權的國內權利用盡原則為各國普遍認可的原則，一方面是因為該原則可以保障一國內商品交易的順暢流通。如果允許商標權人不僅有權控制其商品的第一次交易，同時對後手的商品交易均有權控制，則商品流通將會受到重大障礙，不利於市場秩序的建立。另一方面，如不適用權利用盡原則，將使得後續的銷售行為均被認定為構成侵權，但這一認定顯然與商標法的基本理論相違背。傳統商標法採用混淆理論，目的在於避免消費者將不同主體提供的商品或服務相混淆，現代商標法理論擴張到淡化理論，目的在於避免淡化馳名商標與商標權人之間的唯一對應關係。適用上述任何一種理論均無法認定未經許可的後續銷售行為構成商標侵權，由此可知，這一侵權認定目前缺少理論依據。

鑒於此，亦可得出以下必然結論：權利用盡抗辯僅適用於

商品的銷售者，而不適用於使用者。在商品上使用他人商標的行為，即便其屬於正當合理使用，亦不能主張權利用盡抗辯。主要原因即在於使用行為與商品流通秩序本身並無直接聯繫，但卻可能導致混淆與淡化。

但在一些案件的審理中卻未對權利用盡抗辯的適用主體予以區分。

如在涉及“施華洛世奇”等商標的侵權案件中，被告經營“施華洛”婚紗攝影，被告主張，其在宣傳語中使用涉案商標，目的是為了向客戶說明其在婚紗攝影中提供的道具的來源，因該道具係由原告製造銷售，而原告的商標專用權在產品售出後即已用盡。然而，由於被告是在其經營的服務中使用了涉案商標，是商標的使用者而非銷售者，因此，被告不屬於權利用盡抗辯的適用主體，即便其對於涉案商標的使用確係正當使用，亦無法通過權利用盡原則抗辯成功。對於被告的抗辯理由，法院雖亦未予以支持，但其並非從主體角度予以考慮，而是認為被告的使用行為已超出合理範圍，易使消費者產生混淆誤認。¹⁸

商標權國際用盡—平行進口

商標權是否在國際範圍內用盡直接影響平行進口行為的合法性，因此，此種抗辯理由通常由進口商提出。

1. 平行進口的含義

平行進口行為係指，他人將商標權人在出口國合法售出的商品合法進口到進口國的行為。平行進口行為通常需要符合如下要件：

(1) 進口商品的製造銷售者係進口國的商標權人

平行進口行為是否應屬於侵犯註冊商標專用權行為，實踐中一直存在分歧，其原因在於：在該商品的製造者與進口國的商標權人為同一主體的情況下，在進口國銷售該商品的行為並不會產生商標法意義上的混淆或淡化情形，因此，如對該行為作出侵權認定，則會與商標法的混淆理論及淡化理論相悖。但如果不認定其構成侵權，則會導致該進口行為具有合法性，這

一結果將會影響到一國的國內市場，鑒於此，各國會基於其經濟政策而非商標法理論對平行進口行爲予以規制。

但如果進口國與出口國的商標權人並非同一主體，銷售者的進口行爲當然有可能導致消費者對不同商標權人之間的混淆或淡化，因此，適用商標法的混淆或淡化理論即可解決問題，不需要另行制定規則。因此，如進口商品的製造銷售者並非進口國的商標權人，則不構成平行進口行爲。即便出口國與進口國的商標權人之間具有一定關係亦不能作出此認定。

如在涉及“艾斯特+圖形+EINSIEDLER”商標的侵權案件中，該商標在我國的註冊人爲原告德威貿易公司。被告進口的啤酒來源於德國艾斯特啤酒公司，雖然原告實際銷售的艾斯特啤酒亦來源於該公司，但在原告在我國享有註冊商標專用權的情況下，被告未經許可在我國進口銷售涉案啤酒的行爲，客觀上會造成消費者對不同主體之間的混淆，因此，此種行爲屬於通常意義上的銷售行爲，而非平行進口行爲。¹⁹ 就該案而言，即便我國承認平行進口行爲合法，亦無法認定被告的行爲不構成侵權。

(2) 該進口行爲應是合法進口行爲

只有在進口行爲係合法進口時，討論該進口行爲的合法性才具有意義。前文已提到，認定平行進口行爲是否合法主要是基於一國經濟政策的考慮，如進口行爲並非合法的進口行爲，當然不符合一國經濟政策，各國均不會予以保護。因此，如進口行爲不具有合法性，則即便一國承認平行進口行爲的合法性，進口商亦不能基於此免責。

如在涉及米其林公司的“輪胎人圖形”與“MICHELIN”等系列商標的侵權案件中，被告銷售的輪胎爲原告在日本的工廠生產的正品，但該輪胎不是經海關合法進口的產品。該案中，被告銷售的產品雖確來源於原告，但因其進口行爲不具有合法性，因此，即便我國認可平行進口的合法性，其亦因不符合平行進口的合法性要件，而無法因此而免責。²⁰

(3) 進口商未改變進口商品上的商標

如果進口商改變了進口商品上的商標，則此時被改變的商標的使用者已爲進口商，而非商品的原生產者，故此時其進口行爲將不屬於平行進口需解決的問題。但應注意的是，要求進口商不得改變商品上的商標，並不意味着其不得對該商品進行

任何改變，只要這種改變並未改變該商品帶給消費者的商標的認知即可。

如在涉及“SAMSUNG”商標的侵權案件中，被告鑫億達公司從美國進口的三星光存儲器係涉案商標專用權人韓國三星電子株氏會社生產的正宗產品。被告從美國進口了三星光存儲器之後，到貨後將光驅的面板拆下，將面板噴成銀色或刷上“SAMSUNG”的標識，然後將其裝回光驅。該案中，雖然被告在被控侵權產品上重新標註了“SAMSUNG”標識，但鑒於其所標註的仍是該商品原使用的標識，因此，該行爲並未改變消費者對這一商品商標的認知，不屬於改變進口商品商標的情形。²¹

就該案而言，其符合平行進口的各個要件，因此，該案屬於典型的平行進口案件。

2. 商標權國際用盡與平行進口的關係

判斷平行進口行爲是否構成侵權，其關鍵在於進口國是否採用商標權的國際用盡原則。如採用商標權國際用盡的原則，則商標權人不僅不能控制其所生產銷售商品在出口國的後續分銷、轉銷等銷售行爲，對於該商品在進口國的後續銷售行爲亦不得予以干涉，因此，他人進口該商品並將其於進口國銷售的行爲不構成對該商標權人在進口國所享有的商標權的侵犯，即平行進口行爲不構成侵權。對於商標權是否國際用盡，各國有較大分歧。如歐共體法院反對商標權國際用盡，而美國則在一定程度上認可商標權的國際用盡。²² 我國《商標法》對此未作出明確規定。

3. 平行進口行爲的合法性分析

對進口行爲的性質予以認定是分析平行進口行爲合法性的前提。因進口商進口的目的即是爲了銷售，因此，無論進口商是否已真正實施了銷售行爲，均應將進口行爲定性爲銷售行爲。

在將進口行爲認定爲銷售行爲的情況下，應適用《商標法》第五十二條有關銷售商的規定。該條規定，銷售侵犯註冊商標專用權的商品的行爲屬於侵犯註冊商標專用權的行爲。因此，考慮進口行爲是否侵權的關鍵在於，其所銷售的商品是否屬於侵犯商標權的商品。因進口商所進口的是商標權人自己製造銷售的商品，如認定這種商品構成對商標權人自己的商標權的侵犯，邏輯上具有不可逾越的障礙。因此，如果僅僅以該條規定作推論，應認定我國允許平行進口，採取的是商標權的國際用盡

原則。

但前文中我們亦已提到,是否認定平行進口行爲的合法性已不僅是商標法考慮的範疇,其更多的是國家經濟政策的考慮,因此,在我國考慮平行進口行爲的合法性時亦應更多地考慮經濟政策。對於經濟政策的整體考量顯然並非具體審理案件法院權限所及,因此,就該問題我們應採用較為保守的態度,在《商標法》中未明確對平行進口合法性予以規定的情況下,對該行爲合法性不予認定。

但實踐中對此有不同做法,如在前文所提到“SAMSUNG”商標的平行進口案件中,法院即認爲平行進口行爲具有合法性。

該案中,法院認爲,隨着我國加入WTO,考慮到國際商品自由貿易的加強、對商品自由流動的保障、使消費者可以購買到物美價廉的商品等因素,特別是考慮到進口的商品是同品牌正宗商品,而非假冒偽劣商品,其品質與國內商標所有人或商標使用人生產或銷售的商品基本一致,一般不會擾亂市場秩序,因而在法律無明確禁止性規定的情況下,不應認爲被告鑫億達公司單純從美國進口三星光存儲器的商業行爲有何不當。²³

雖然該案最終認定被告的行爲構成對涉案商標專用權的侵犯,但其並非認定被告平行進口的行爲不能免責,因此,這一侵權的認定不代表法院認爲平行進口行爲構成侵權。

五、權利衝突抗辯

權利衝突抗辯的含義

權利衝突抗辯是指,在商標權人指控被告的行爲構成對其商標權的侵犯時,被告主張其對於該商標標識亦享有合法的權利(如註冊商標專用權、外觀設計專利權、姓名權等等),其對該標識的使用屬於正當行使其權利的行爲,因此,不構成侵權。

因理論上不同權利的界限應是清晰的,不同的權利具有不同的保護範圍,二者不應有交叉重疊,因此,“權利衝突”這一概念在理論上並不成立。但不可否認,客觀上存在不同的權利其所對應的權利載體相同這一情形(如書法作品,既是著作權的載體,亦可能作爲商標獲得註冊,成爲商標權的載體),此時,使用這類複合權利載體的行爲可能同時落入不同權利的保護範

圍,而行爲人可能僅享有其中之一種權利,此時便產生所謂的“權利衝突”。

專有性係知識產權的本質特點之一,其係指知識產權屬於權利人所有,只有權利人享有佔有、使用和處分相關智力活動成果的權利,他人未經許可不得佔有、使用和處分相關的智力活動成果。²⁴由此可知,知識產權係從兩個角度予以界定:從權利人自己的使用角度界定可稱之爲專用權(積極權利);從他人的使用角度界定可稱之爲禁用權(消極權利)。知識產權的各個部門法中亦通常從這兩個角度予以規定。²⁵相比而言,禁用權(消極權利)係知識產權的核心,對於權利保護的關鍵在於禁止他人使用。這也正是權利衝突產生的關鍵原因。

任何一特定權利的權利人對其權利享有專用權並不代表其對於該權利載體可以隨心所欲地使用,在其權限範圍內行使其專用權時,均要考慮該行爲是否落入他人的權利保護範圍(即是否屬於他人權利的禁用權範圍)。在不同權利有相同的權利載體時,對該載體的使用行爲,可能在屬於其中一種權利的專用權範圍的同時,亦屬於另一權利的禁用權範圍,則此時該權利人在未經其他權利人許可的情況下,無法使用這一權利載體,否則將構成侵權。舉例而言,同時作爲商標權與著作權載體的一幅書法作品,當使用人將其使用在商品上並足以起到區分商品來源作用時,則其既屬於在著作權意義上基於該作品美感的使用,同時亦屬於商標權意義上起到區分商品來源的使用,因此,該使用行爲既納入著作權的保護範圍,亦納入商標權的保護範圍。此時,即便被告係著作權人,其使用行爲亦構成對商標權的侵犯。

權利衝突抗辯的處理原則

即便被告享有在先權利,亦不代表其當然有權將該權利載體進行商標意義上的使用。因不同種類權利的性質及保護範圍不同,因此,以不同權利爲基礎進行侵權抗辯,其處理原則亦會有所不同。下面我們將權利衝突抗辯分如下情形予以討論:

1. 非商業標識性權利衝突抗辯

此類抗辯的處理原則爲:因被告的使用客觀上起到了區分商品或服務來源的作用,而這一作用並不屬於下列非商業標識性權利的權利保護範圍,因此,無論被告據以抗辯的權利產生時間是否早於商標權,該使用行爲均落入商標權的禁用權範

圖,構成侵權,此類權利衝突抗辯均不能成立。

(1)著作權

著作權保護的載體是作品,而著作權意義上的作品是指具有文藝或科學美感和獨創性的智力成果。²⁶據此,著作權的保護範圍限於對作品以“體現文藝或科學美感”為目的使用行為。對於將作品基於區分商品或服務來源這一目的而進行的使用行為,並不屬於著作權的專用權範圍,卻顯然已落入他人商標禁用權的範圍。雖然這一使用行為可能同時亦有體現文藝或科學美感的功能,但前文中已提到,權利人在其權利範圍內行使權利時亦應保證該使用行為未落入他人權利的禁用權範圍,故此種情況下,該行為已不具有合法性,構成對他人商標權的侵犯,無論該作品產生時間是否早於商標權,著作權人均無法以其著作權對抗商標侵權指控。

(2)外觀設計專利權

《專利法》第一條規定,為了保護專利權人的合法權益,鼓勵發明創造,推動發明創造的應用,提高創新能力,促進科學技術進步和經濟社會發展,制定本法。《專利法》第二條規定,外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。

由此可知,外觀設計專利所保護的是專利權人“為表達美感”而在工業上使用其設計的行為,《專利法》對其予以保護的目的在於鼓勵專利權人進行更多的新的設計。因此,與著作權相同,“將外觀設計使用在商品或服務上並通過該使用起到區分商品或服務來源的作用”的行為並不屬於專利權的權利範圍。如果外觀設計專利權人實施外觀設計的行為起到了這一區分作用,則無論專利權的產生時間是否早於商標權,其使用行為均落入商標權的禁用權範圍,構成對商標權的侵犯。

對於使用在工業品上的某一外觀設計,判斷其使用是基於工業上的美感,還是基於區分商品或服務來源的目的,可以採用如下具體的判斷原則:如果一般消費者購買該工業品係基於外觀的吸引,則通常可以認為其係在外觀設計專利權範圍內的使用,但如果消費者係基於對這一外觀所指向的商品提供者的信任,則通常可以認定此種使用係在商標意義上的使用。2009年《專利法》第二十五條中增加了一項規定,即“對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計”,不

授權專利權。對於其中的“主要起標識作用”,國知局解釋為是指二維印刷品的圖案、色彩或者二者的結合主要是用於讓消費者識別被裝入的商品或者被附着的產品的來源或者生產者,而不是用於使被裝入的商品或者被附着的產品外觀本身“富有美感”而吸引消費者。²⁷由該解釋可以合理推知,產品外觀本身“富有美感”而吸引消費者的使用行為,屬於在外觀設計專用權意義上的使用,而如果為區分產品來源為目的的使用,則屬於商標意義上的使用。

在外觀設計專利權中,最易與商標權產生交叉的載體是瓶貼及包裝袋,實踐中此類糾紛也較多。

如在“銀杏”案中,原告享有“銀杏”商標的專用權,被告就涉案銀杏啤酒瓶的瓶貼圖樣申請了外觀設計專利,被告認為其行為係對其外觀設計的合法使用。該案中,法院最終未支持被告的該抗辯,但其並非係從權利範圍角度入手,而是認為被告的外觀設計並非“在先”權利。²⁸

實際上,瓶貼及包裝袋類外觀設計載體的主要功能在於標識性,而非美感,故專利權人對於此類外觀設計的使用,很難認定係基於專利權意義上的使用,卻很易落入商標權的保護範圍。由前文論述可知,此種情況下,專利權人即便享有外觀設計專利權,亦無法對抗侵犯商標權的指控。因此,對這一類型的外觀設計予以保護客觀上並無太大意義。不過值得欣慰的是,2009年《專利法》已將此類設計從保護客體中刪除,因此,今後此類糾紛應逐漸消失。

此外,因產品的形狀既可以作為外觀設計專利權的載體,亦可以作為立體商標獲得商標權的保護,因此,亦會產生商標權與外觀設計專利權的衝突。這類衝突是真正意義上的商標權與外觀設計專利權的衝突。具體表現通常為,被告商品或商品包裝的特定形狀起到了區分商品來源的作用,而原告對該特定形狀享有立體商標專用權,並以此指控被告的使用行為構成對其商標權的侵犯;針對該指控,被告主張其享有外觀設計專利權。依據前文分析可知,在此種情況下,如果該外觀確實起到了區分商品及服務來源的作用,則專利權人通常無法依據專利權以對抗他人的商標權侵權指控,原因即在於外觀設計專利權並無區分商品來源的作用。但應注意的是,抗辯無法成立並不意味着外觀設計專利權人絕對無計可施。商品的特定形狀原則上

不具有內在顯著性，只有在通過使用獲得知名度，具有第二含義的情況下，才可以獲得商標註冊。因此，如果外觀設計專用權人在他人開始使用其外觀設計時即及時進行維權，禁止他人的使用，則完全可以阻止他人通過對該外觀設計的使用產生出第二含義以獲得商標註冊，從而最終避免將來的侵權指控。

(3) 姓名權

《民法通則》第99條規定，自然人享有姓名權，有權決定、使用和依照規定改變自己的姓名。侵害姓名權的行為有：干涉他人使用姓名；盜用他人姓名；假冒他人姓名。其中，盜用他人姓名及假冒他人姓名，均以有不正當目的為要件。此所謂不正當目的，包括牟利、營私、加損害於他人及規避法律等。²⁹

姓名權的保護對象是自然人與姓名之間的對應關係。從權利人的使用角度看，其權利範圍應指權利人有權在表示姓名與權利人之間對應關係這一意義上使用其姓名。從侵權角度看，他人只有在其利用了這一對應關係時，才會構成對他人姓名權的侵犯。由此可知，“將姓名使用在商品或服務上並通過該使用起到區分商品或服務來源的作用”的行為並不屬於姓名權的權利範圍。在此情況下，如果姓名權人實施了上述對姓名的使用行為，且該行為起到了區分商品與服務來源的關係，則應認定該使用行為落入他人商標權的保護範圍，無論姓名權產生的時間是否早於商標權，其使用行為均構成對商標權的侵犯。

以在香港等商品上註冊的“李康兆”商標（註冊號為7492918）為例，如果有其他名叫“李康兆”的人亦將該名稱使用在此類商品上，則除非該使用人有證據證明相關公眾在看到這一商標的情況下能對應到該使用人，否則這一使用行為亦構成侵權。原因即在於，這一使用行為起到了區分商品來源的作用，這一作用已並非姓名權的調整範圍，因此，使用人雖然也叫“李康兆”，也無法對抗權利人的侵權指控。

但如果他人的使用行為使得相關公眾足以將其對應到該使用人，則將會得出不同的結論。如，王篤純為國家工藝美術大師、樂清黃楊木雕“王家學派”傳承人，雖然有人在竹木工藝品等商品上註冊了“王篤純”商標，但這一註冊行為並不能妨礙王篤純在其創作的木雕上使用這一名稱，原因即在於對於木雕的相關公眾而言，其在看到這一標識時，首先當然想到的是作為國家工藝美術大師的“王篤純”，而非該商品的註冊人。

2. 商業標識性權利衝突抗辯

(1) 註冊商標專用權權利衝突

① 普通註冊商標之間的權利衝突

對於註冊商標專用權之間衝突的處理原則，司法實踐中經歷了一個變化過程。早期的司法實踐中對於這一衝突進行實體處理，即對被告的行為是否侵權直接進行認定。

如在“恆升”訴“恆生”案中，“恆升”與“恆生”分別是原、被告的註冊商標，且均註冊在計算機商品上。被控侵權行為是被告在電腦產品上使用“恆生”商標的行為。該案中，雖然被告商標亦是註冊商標，但法院仍認定其行為構成侵權。³⁰

但隨着《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》的出台，這一做法相應改變。其第一條規定，原告以他人使用在核定商品上的註冊商標與其在先的註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。但原告以他人超出核定商品的範圍或者以改變顯著特徵、拆分、組合等方式使用的註冊商標，與其註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。

由此可知，法院在民事侵權程序中原則上不處理註冊商標之間的衝突，此類衝突需商標權人向商標評審委員會提起商標爭議程序。但該條適用亦有其前提條件，即被告應係規範使用其註冊商標，如不符合該條件，法院仍可對註冊商標專用權之間的衝突予以審理。

如在涉及“范思哲”等商標的侵權案件中，雖然被告亦有註冊商標，但法院認定，鑒於被控侵權服裝上及專賣店招牌上使用的商標與被告已註冊的商標有顯著區別，故被告上海路易賓利公司認為其使用的商標為其註冊商標，不構成對原告註冊商標專用權的侵犯的主張不能成立。³¹

司法解釋中的這一規定有其積極效果，即有利於維護商標行政程序的權威性及商標註冊標準的統一性。商標只要其經過商標註冊機關的註冊，均推定為具有合法性、有效性，非經法定程度撤銷，其商標權均受到商標法保護。如果在民事侵權案件中，認定被告已註冊的商標構成對原告商標權的侵犯，相當於否定了已註冊商標的合法性、有效性，宣告了該商標的無效，這

一做法顯然會對商標行政程序造成很大衝擊。從另一角度看，因設立知識產權庭的法院均可以審理侵犯註冊商標專用權案件，故如果允許在侵犯註冊商標專用權案件中實質性地認定某一商標無效，則很可能因為受理此類案件的法院數量較多而客觀上更容易出現執法標準不統一的局面。而如果在侵權案件中對此不予以處理，而將其統一交由商標評審委員會對其有效性予以處理，則更有利於執法標準的統一。

但應注意的是，該規定有一暗含前提是，被告的使用可能會構成侵權。即並非只要被告使用的商標為註冊商標且規範使用即應駁回起訴，還要考慮被告的使用是否可能構成侵權。如果從案件事實中可以得出被告行為不侵權的結論，則仍然可以直接進行實體審理。

在涉及“許留山”商標的案件中，法院即採用此種做法。該案中，原告在第29類水果色拉、果凍等商品上註冊“許留山”商品商標，被告則在第42類餐館、小食店等服務上註冊了“許留山”服務商標。法院認定，被告在門店的招牌、點餐單、塑料袋等上使用的“許留山”標識，是服務商標，其作用在於讓消費者識別服務的提供者，與原告商標的類別並不近似，因此，雖然原被告商標均為註冊商標，法院亦最終認定被告行為未構成侵權。³²

當然，這一規定亦存在一定漏洞。該做法預設了一個前提，即涉案商標是否具有有效性可以通過商標爭議程序解決。但應注意的是，商標法對於商標爭議程序的提起設置了一定限制條件，如提起爭議應符合5年的爭議期限限制等。實踐中會存在涉案商標雖不具有可註冊性，但鑒於其不符合爭議程序的限制條件，從而無法提出爭議的情況（如提起爭議時間已超過5年的爭議期限）。對於此類糾紛，則不能武斷地駁回起訴，而應進行實體處理。最高法院的司法解釋中未區分情況一併要求被告尋求行政救濟途徑，則可能會對此類問題的解決帶來障礙。

② 馳名商標與普通註冊商標之間的權利衝突

《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中對於馳名商標與普通註冊商標之間的權利衝突規定了不同的處理原則，即法院可以直接對被告行為是否侵權作出認定，而非由被告向行政機關申請解決。其第十一條規定，“被告使用的註冊商標違反商標法第十三條的規定，複製、摹仿或者翻譯原告馳名商標，構成侵犯商標權

的，人民法院應當根據原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標”。

此外，對於被告商標已過爭議期限的情形，該條款亦明確規定，“被告的註冊商標有下列情形之一的，人民法院對原告的請求不予支持：（一）已經超過商標法第四十一條第二款規定的請求撤銷期限的”。由此可見，如果被告商標已過爭議期限，則法院應直接認定被告的行為不構成對原告商標權的侵犯，而非駁回起訴。

（2）其他商業標識性權利衝突

其他商業標識主要指《反不正當競爭法》第五條所規定的知名商品（服務）的特有名稱、包裝、裝璜、企業名稱以及具有一定知名度的字號。³³

① 衝突產生的原因

此類衝突產生的原因主要有二：

首先，註冊商標專用權與其他商業標識性權利不同的產生渠道，可能導致衝突的產生。在我國目前法律框架下，商標權主要依據《商標法》的規定經過註冊取得，而其他商業標識性權利則主要依據《反不正當競爭法》的規定經過使用而獲得，因二者具有不同的產生渠道，因此，衝突的產生亦不可避免。

其次，對於註冊商標專用權及企業名稱權而言，其雖需經過註冊或登記程序，但程序中對於商標或企業名稱是否構成對他人在先權利的侵犯這一事由均不予以主動審查。這種情況很可能會造成經合法註冊或登記的商標與企業名稱，雖形式上合法，但實質上卻屬於他人禁用權的範圍，從而導致衝突的產生。

② 處理原則—保護在先權利（權益）

在處理商標權與其他商業標識性權利之間衝突時，應採取保護在先權利原則。即如果被告所享有的其他商業標識性權利產生時間早於商標權產生時間，則被告的該在先權利抗辯成立。

對於商標權與非商業標識性權利之間的衝突，因為二者具有不同的權利保護範圍，因此，在具有同樣的權利載體時，主要通過對其使用行為性質的認定來判斷其係在哪個權利範圍內的使用，如果係在商標權範圍內的行使，則構成對商標權的侵犯。

但商標權與其他商業標識性權利之間的衝突則不同，其他

商業標識實質即為未註冊商標，此類權利與商標權具有相同的性質，二者保護的均是商業標識所起到的區分商品或服務來源這一功能，因此，二者具有相同性質的保護範圍，其在權利的保護範圍上則完全可能產生交叉與重疊。如果發生交叉或重疊的兩個權利的權利人均僅向其他主體主張權利，則其與正常侵權案件的審理並無不同，但當該兩種權利主體相互之間發生糾紛時，如何解決這一糾紛，則是司法機關無法迴避的問題。

因兩類權利的性質相同，因此無法採用商標權與其他非商業標識性權利的衝突解決原則。在此情況下，基於公平的角度，採用保護在先權利的原則顯然是最佳方法。具體而言，如果被告主張其享有其他商業標識性權利，並以此抗辯，則可以採用如下處理原則：

- 如果被告所享有的其他商業標識性權利相對於原告的商標權而言係在先權利，則其對該標識的使用不應屬於註冊商標專用權的禁用範圍，商標權人不得禁止（對這一問題在前文有關“在先使用抗辯”中已有論述，此處不再贅述）。

- 如果被告所享有的其他商業標識性權利形成時間晚於註冊商標權的產生時間，則被告對該標識的使用屬於註冊商標專用權的禁用範圍，被告以此權益提出的抗辯通常不應成立。被告如欲擺脫侵權指控，通常僅能從其使用行為是否足以使消費者產生混淆着手。

③ 企業名稱(字號)與註冊商標的衝突

實踐中，此類衝突最為常見，通常是被告以其已註冊相應企業名稱為由提出抗辯，認為其行為不構成侵權。而在一些案件中，該抗辯還涉及字號的使用，即被告認為其在已註冊企業名稱的情況下，對於其中字號的使用亦具有合法性。

判定這一抗辯是否成立，應分如下情況予以考慮：

- 如企業名稱註冊在先，則其有權規範使用該企業名稱。如其突出使用字號，在該突出使用屬於行業慣例的情況下，可認定該使用行為具有合法性，該抗辯成立。

被告登記其企業名稱時，原告商標並未註冊，因此，其對企業名稱所享有的權益範圍不可能落入原告商標權的禁用範圍內。即便在原告商標註冊後，被告亦有權在其專用權範圍內規範使用該企業名稱。如果在經營中簡化使用字號是該行業慣例，則被告使用其字號的行為主觀不具有惡意，亦具有合法性，

可以對抗原告註冊商標禁用權的效力。

如在涉及“戴爾”商標的案件中，原告戴爾公司主張其在計算機服務等上註冊的“戴爾”商標構成馳名商標，被告將其使用在教育服務領域，構成侵權。該案中，被告企業名稱為北京市海淀區戴爾培訓學校，其登記時間早於原告商標馳名時間。對此，法院認為，戴爾學校在培訓場所、網站、公共媒體、教材、聽課證等有關教育培訓服務範圍內使用“戴爾”字樣，係對其校名中字號的正常使用，不侵犯戴爾公司的註冊商標專用權。³⁴

但如果對於行業而言，簡化使用其字號並非慣例，則即便被告註冊企業名稱在先，也有義務對已註冊的商標進行合理避讓，如其突出使用字號的行為易構成消費者混淆，則該行為構成侵權，其抗辯不能成立。

如在涉及“彩秀”商標的案件中，被告的企業名稱為深圳市彩秀科技有限公司，其登記時間早於原告商標的註冊時間。被告從事的行業為網絡服務業，被告在其網頁左上角突出使用了“彩秀”標識。鑒於被告的這種簡化行為並非其行業慣例，因此，法院認為，被告將其企業名稱簡化為“彩秀”並突出使用的行為不能視為其對企業名稱的合法使用。³⁵

- 如企業名稱註冊在後，無論其是規範使用企業名稱還是突出使用其字號，只要其使用行為足以使消費者產生混淆，即無法認定其使用行為具有合法性，該抗辯不成立。

由前文論述可知，權利(或權益)具有專用性與禁用性的特點，在行使任何一個權利載體的專用權時，都需考慮該行為是否落入其他權利人禁用權範圍。因此，任何權利均不具有絕對的合法性，均有可能構成對他人權利的侵犯。企業名稱雖係通過工商行政機關的登記而獲得，登記人因此對該名稱具有規範性使用的權益，但如果該名稱係註冊在後，則亦應確保在該使用過程中，不會使消費者造成與他人在先商標的混淆，否則，即落入他人商標權的禁用權範圍，屬於侵犯他人註冊商標專用權的行為。

對於從企業名稱中引申出來的字號的使用，判斷以此所作的抗辯是否成立至少應遵循這一原則。即便對於字號的簡化使用係行業慣例，只要該使用會使消費者造成與他人在先商標的混淆，則該抗辯亦無法成立。

對於字號的使用，最高法院在《商標法司法解釋》中實際上

已表明了態度,其第一條規定,“下列行爲屬於商標法第五十二條第(五)項規定的給他人註冊商標專用權造成其他損害的行爲:(一)將與他人註冊商標相同或者相近似的文字作爲企業的字號在相同或者類似商品上突出使用,容易使相關公衆產生誤認的”。由該規定可以看出,即便被告已將他人商標註冊爲企業名稱,如其對字號的使用足以產生誤認,則該使用行爲亦構成侵權。

實踐中亦多采用此種做法。

如在涉及“美爾固”商標的案件中,被告企業名稱爲浙江美爾固管業有限公司,在其生產的管件的包裝袋及其中所附的合格證中均使用了“美爾固”字樣。法院認定,被告將與原告註冊商標相同的文字作爲企業的字號在類似商品上突出使用,容易使相關公衆產生誤認,侵犯了原告對“美爾固”商標享有的註冊商標專用權。³⁶

當然,實踐中亦有不同做法。

如在“滿漢樓”案中,被告爲長樂市滿漢樓大酒店,登記時間晚於原告商標註冊時間。該案中涉及兩種使用行爲:在酒店正門的樓上懸挂“滿漢樓大酒店”;店門正中位置懸挂“滿漢樓”牌匾。對上述兩種行爲,法院分別作出不同認定,即對於被告將其企業名稱簡化爲“滿漢樓大酒店”,並將簡化後的名稱在其酒店正門的樓上懸挂的新聞,認定爲屬於飲食行業對企業名稱的適當簡化,並不構成突出使用,沒有侵犯原告的商標專用權;而對於被告其將企業名稱簡化爲“滿漢樓”三個字,在其店門正中位置懸挂牌匾的行爲,則認定爲已超出企業名稱適當簡化的範圍,屬於侵權行爲。³⁷

我們認爲,該案中,鑒於被告企業名稱登記在後,因此,對於上述兩種字號的使用,只要足以構成消費者混淆,則均構成侵權,即便該種使用行爲屬於餐飲行業的慣例。

六、合法來源抗辯

《商標法》第五十六條規定,銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品,能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的,不承擔賠償責任。

這一規定在《著作權法》、《專利法》中均有類似體現,該規

定的主要目的之一在於保護交易安全。之所以爲銷售者設定這一免責條款,係考慮到商品的製造及銷售行爲處於商品的流通過程的不同環節,兩種行爲的性質亦有所不同。製造行爲係主動使用商標的行爲,銷售行爲則僅是在他人已使用某商標基礎上,對該商品予以銷售的行爲,其不存在對商標的主動使用因素。鑒於上述兩種行爲在是否具有主動使用商標這一因素上有所不同,因此,兩種行爲人所具有的主觀認知義務亦有所不同。製造者的主動使用行爲使得其應承擔審查義務,對於其所使用的商標是否構成對他人商標權的侵犯予以查詢,以對他人在先商標予以合理避讓。但相對於銷售者而言,因其並未實施主動使用商標的行爲,故當然不應與商標的主動使用者承擔相同的義務,同時,從有利於市場流通角度看,要求所有銷售者對於其所銷售的商品是否構成侵犯註冊商標專用權均進行事先的審查,則必然會對整個商品流通秩序造成巨大影響,既不合理亦不可行。據此,《商標法》爲善意的銷售者規定了免責條款,使其僅在主觀上知道其所銷售的商品係侵權商品時才需承擔賠償責任,從而使得商品的正常流通秩序得以維繫。

合法來源與主觀不知道的關係

實踐中,相當一部分觀點認爲,只要銷售者能夠證明其商品的合法來源,即應認定其主觀上爲“不知道”,從而免除賠償責任。這一觀點顯然錯誤地理解了合法來源與主觀不知道這兩個條件之間的關係。

由該條規定可知,銷售者不承擔賠償責任的要件有二:有合法來源;主觀不知道所銷售商品爲侵權商品。銷售者承擔賠償責任的主觀要件是有過錯,合法來源僅是證明行爲人主觀上不具有過錯的證明方式之一。亦即,如果銷售者可以證明其商品的合法來源,且無其他證據證明其主觀具有過錯,則可合理推定其主觀上無過錯。但如果有證據證明銷售者對於商品的侵權性質確實知曉或應當知曉,則即使其提供了合法的進貨來源,亦不能免除賠償責任。由此可知,是否具有合法來源,與銷售者及使用者主觀是否具有過錯並非唯一對應關係。

合法來源的認定

所謂合法來源,是指銷售者或使用者能夠證明其所銷售的產品,係由正規的市場流通渠道以正常的市場價格獲得,同時該商品在形式上符合相關行業法律法規的規定。即銷售者不僅

需證明其商品的來源,同時還須證明這一來源的合法性,後者才是這一免責條款的關鍵。

在涉及“雙陳”商標的案件中,法院即認定被告所提交的商品來源證據不具有合法性。該案所涉及的商品為藥品“參歸潤燥搽劑”。法院認為,被告古天泰門診部作為醫療機構,有義務知曉並遵守上述法律法規中有關購進藥品的相關規定,若其購進藥品的行為不符合有關藥品管理的法律法規的規定,則不能證明相關藥品為合法取得。由被告古天泰門診部所提交的證據中可以看出,其購進的“參歸潤燥搽劑”的規格及內包裝,與其所審查的相關資料上的記載明顯不符,其也未向法院提供真實完整的藥品購進記錄。因此,古天泰門診部並未依法履行作為醫療機構購進藥品時應盡的法定注意義務,不能證明上述侵犯註冊商標專用權的藥品是其合法取得的,不能免除其賠償責任的承擔。³⁸

主觀不知道的認定

認定主觀不知道須排除主觀上明知與應知的情況。只要銷售者對於其所銷售的商品係侵權商品主觀上為明知或者應知,即應承擔賠償責任。通常而言,如果商標權人確有明確的證據證明銷售者確實知曉該商品的侵權性質,則可以認定其主觀上為明知。而如果通過其他證據可以合理推知,對於這一行業的從業者,根據其對行業的瞭解及其正常的認知能力,足以知曉該產品確為侵權商品的話,則可以認定其主觀上為應知。

明知的認定要有明確的證據支持,因此只要商標權人能夠舉證(最為常見的明知證據為商標權人所發送的侵權通知),通常在最終認定結論上並無分歧。但對於應知的認定,則相對較為複雜。這一主觀過錯的認定係在客觀事實的基礎上,對於行為人主觀狀態的一種推定,因此,通常需結合案件的具體案情及銷售者的主觀認知能力。

應注意的是,對於銷售商認知能力的認定並非具體到對某一特定銷售商的認知能力的認定,而是對從事此類銷售行為的銷售者所具有的一般意義上的認知能力的認定。

如在涉及“鱈魚”商標的侵權案件中,法院認定被告城鄉公司不能免除賠償責任的主要理由之一為:“鱈魚”商標為具有較高知名度的註冊商標,作為服裝類銷售佔據一定比重的城鄉公司理應知曉“鱈魚”商標的知名程度。在此基礎上認為被告銷售

與原告商標近似的商品的行為構成侵權,應承擔賠償責任。³⁹

此外,在涉及“PUMA”和“豹圖形”商標的案件中,法院亦作了相同認定,認為“被告作為從事商品零售業務的大型超市,應當知悉原告的註冊商標”,並在此基礎上,認定被告應承擔賠償責任。⁴⁰

除考慮此類經營者所通常具有的一般認知能力外,其他一些因素亦會對特定主體主觀應知的認定產生實質性影響。

如在涉及“ARM & HAMMER 及圖”商標的侵權案件中,被告余氏福翔公司同時銷售兩種使用“ARM & HAMMER 及圖”商標的食粉,其外包裝基本相同,一種為原告商品,一種為“廣泰食品廠”生產的商品。法院認為這一情況足以警示作為專業調味品經營者的被告余氏福翔公司,但其卻反而放任可能侵犯他人註冊商標專用權的商品在市場上的流通。鑒於此,法院認定被告應承擔賠償責任。⁴¹

另在涉及“洋河”商標的侵權案件中,法院認為,被告辛辰公司作為一家酒類批發企業,是洋河珍煌嘉賓酒、老窖酒在上海地區的經銷商,有義務對這兩種酒的商標進行檢查。被告辛辰公司沒有盡到檢查義務,批發銷售明顯侵犯原告“洋河”註冊商標的酒,應就上述行為承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。⁴²

作者:北京市第一中級人民法院法官

³⁸ 見北京市第二中級人民法院(2008)二中民初字第10067號民事判決書。

³⁹ 見北京市朝陽區人民法院(2008)朝民初字第02356號民事判決書。

⁴⁰ 見湖南省長沙市中級人民法院(2009)長中民三初字第0073號民事判決書。

⁴¹ 見北京市海淀區人民法院(2005)海民初字第511號民事判決書。

⁴² 黃暉著:《商標法》,法律出版社,2004年9月第1版,第115、117頁

⁴³ 見北京市海淀區人民法院(2005)海民初字第511號民事判決書。

⁴⁴ 李明德著:《知識產權法》第35頁,社會科學文獻出版社2007年5月第1版。

⁴⁵ 如《著作權法》第十條規定,著作權包括下列人身權和財產權(此為專用權的規定)。第四十七條規定有下列侵權行為的,應當根據情

況,承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責任(此為禁用權的規定)。《商標法》亦然,第五十一條規定,註冊商標的專用權,以核准註冊的商標和核定使用的商品為限(此為專用權的規定)。第五十二條規定,有下列行為之一的,均屬侵犯註冊商標專用權(此為禁用權的規定)。

²⁶ 王遷著:《知識產權法教程》第31頁,中國人民大學出版社2007年9月第1版。

²⁷ 國家知識產權局條法司編:《專利法第三次修改導讀》第56頁,知識產權出版社2009年3月第1版。

²⁸ 見北京市朝陽區人民法院(2005)朝民初字第17930號民事判決書。

²⁹ 梁慧星:《民法總論》第94頁,法律出版社2007年7月第3版。

³⁰ 見北京市第一中級人民法院(2001)一中

民初字第343號民事判決書。

³¹ 見北京市第一中級人民法院(2007)一中民初字第4003號民事判決書。

³² 見上海市浦東新區人民法院(2008)浦民三(知)初字第51號民事判決書。

³³ 《最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第六條 企業登記主管機關依法登記註冊的企業名稱,以及在中國境內進行商業使用的外國(地區)企業名稱,應當認定為反不正當競爭法第五條第(三)項規定的“企業名稱”。具有一定的市場知名度、為相關公眾所知的企業名稱中的字號,可以認定為反不正當競爭法第五條第(三)項規定的“企業名稱”。

³⁴ 見北京市第一中級人民法院(2005)一中民初字第10221號民事判決書。

³⁵ 見北京市第一中級人民法院(2005)一中民初字第11717號民事判決書。

³⁶ 見上海市浦東新區人民法院(2009)浦民三(知)初字第478號民事判決書。

³⁷ 見福建省高級人民法院(2009)閩民終字第148號民事判決書。

³⁸ 見北京市第一中級人民法院(2006)一中民終字第2489號民事判決書。

³⁹ 見北京市第一中級人民法院(2006)一中民初字第10201號民事判決書。

⁴⁰ 見上海市第二中級人民法院(2008)滬二中民五(知)初字第406號民事判決書。

⁴¹ 見北京市第一中級人民法院(2007)一中民初字第11854號民事判決書。

⁴² 見上海市浦東新區法院(2009)浦民三(知)初字第54號民事判決書。