

商標法意義上的使用： “公開、真實、合法”

—近期司法判例解讀

—胡剛—

為了鼓勵使用，促進有效競爭，各國商標法均要求商標權人對註冊商標進行實際商業使用以維持註冊商標權效力。截至 2011 年底，在中國有效存續註冊商標已突破 550 萬件，居世界第一。如此背景下，中國註冊商標應滿足何種程度的使用要求以維持商標權就成為商標權人和相關當事人非常關注的重要問題。

在中國商標審查實踐中，對註冊商標的使用有明確具體的要求，即要求註冊商標的使用必須作為商標使用；按照註冊形式或不改變其顯著特徵的形式進行使用；在核定註冊的商品或服務上使用；必須是商標所有人或經商標所有人同意的使用；在中國法域內使用；應屬於商標法意義上的使用¹，滿足“公開、真實、合法”使用的要求。究竟如何正確理解商標法意義上“公開、真實、合法”的使用？近期，中國法院審結了三個具有里程碑意義的商標不使用撤銷行政訴訟案件，其中對“公開、真實、合法”的使用進一步予以澄清。

商標法意義上的公開使用： “紅牛 HONGNIU”及圖商標撤銷複審案

涉案商標為第 800816 號註冊商標，由中文“紅牛”、漢語拼音“HONGNIU”及斗牛圖形構成（以下稱係爭商標），原所有人為天津帕瑞特食品工業有限公司，申請日為 1994 年 4 月 8 日，經核准於 1995 年 12 月 21 日註冊，後經續展，其有效期延至 2015 年 12 月 20 日，核定使用商品為“咖啡飲料、茶、非醫用營養液、糖、食品用糖蜜、膨化食品、豆製品、食用澱粉、麵粉碾磨製品、麵粉”。該商標經四次轉讓，目前註冊的受讓人為廣

西泰牛維他命飲料有限公司。2004 年 8 月 20 日，泰國天絲醫藥保健有限公司（下稱天絲公司）以該商標三年停止使用為由向商標局提出撤銷申請。該案經過中國商標局（下稱商標局）的審查、商標評審委員會（下稱商評委）的複審以及北京第一中級人民法院（下稱北京一中院）和北京高級人民法院（下稱北京高院）兩級司法審查，歷時 6 年，圍繞當時的商標權人韋廷建提交的使用證據，依照《商標法》和相關司法解釋進行了充分審查。本案中，商標局裁定商標權人提供的使用證據有效，商評委的複審決定部分維持商標局的裁定（認定商標在“咖啡飲料、茶和非醫用營養液”上的使用證據有效，在其他商品上的使用證據無效），而北京一中院撤銷了商評委裁定，最終北京高院於 2010 年 10 月終審維持一審判決。

本案中爭議的核心問題是何為“商標法意義上的公開使用”。在庭審中爭議最大的是商標權人所提供的涉案商標使用證據中的第（3）、（4）、（5）號證據。其中證據（3）是陽光商店與



第 800816 號註冊商標

大華商店簽訂的“紅牛”牌系列食品的購銷合同；證據（4）是陽光商店所在地稅務局開具的臨時銷售貨物（勞務）統一發票；證據（5）是珠江飲料廠開具給國方公司的商品銷售發票。根據天絲公司提供並經法院採納的證據表明，證據（3）中，陽光商店業主是韋廷建親弟弟的妻子，而大華商店業主為韋廷建的妻子。也就是說，證據（3）《購銷合同》雙方為妯娌關係，雙方與韋廷建之間均有密切親屬關係。證據（4）中發票的開票人是陽光商店業主，收票人是鳳山縣採蝶軒物流中心，後者的業主是韋廷建

的親弟弟。也就是說,發票是由韋廷建的弟媳開給韋廷建的弟弟,即開票人與收票人爲夫妻關係,雙方與韋廷建之間均有密切親屬關係。證據(5)中發票的開票人是珠江飲料廠,收票人是國方公司。其中,韋廷建曾長期任珠江飲料廠的企業策劃,並作爲該企業的專利申請代理人以及訴訟代理人;韋廷建同時是國方公司股東和經理。也就是說,發票的開票人珠江飲料廠、收票人國方公司與商標權人韋廷建均有着非常密切的利害關係。

北京高院經審理認爲,上述證據記載的使用時間確在天絲公司提出撤銷申請之前的三年內,但根據天絲公司提供的商標權人與陽光商店、大華商店、國方公司有緊密關係的證據表明:上述使用證據均發生於與商標權人有緊密關係的企業或者個體工商戶之間,不能證明係爭商標是面向公衆在市場中的商業使用。

本案之重要意義在於,北京高院首度明確並澄清了商標法意義上的公開使用,即不是私下的或是純粹內部的使用,而是必須面向公衆在市場中的商業使用。作爲審理申請商標授權和確權行政訴訟案件的終審法院,北京高院的這一終局性裁定對日後類似案件的審查及審理,乃至引導商標權人和相關當事人正確理解商標法意義上的公開使用,具有普遍的指導意義。

需要指出的是,2011年10月18日,國際保護工業產權協會(AIPPI)在印度海德拉巴德通過的第218號問題“維持保護的商標真實使用的要求”決議案中明確要求:“商標必須在商業活動中使用,但不包括公司間私下的使用或純粹的內部使用。”²可以看出,本案的判決與各國所普遍認同的商標實踐做法一致,完全符合AIPPI的決議精神。

商標法意義上的真實使用: “大橋 DAQIAO”及圖商標撤銷複審案

涉案商標爲第1240054號註冊商標,由中文“大橋”、漢語拼音“DAQIAO”及圖形構成(以下稱係爭商標),原所有人爲浙江省湖州市南潯恆大建材商行,申請日爲1997年10月13日,經核准於1999年1月21日註冊,後經續展,其有效期延至2019年1月20日,核定使用商品包括“膠合板;貼面板;三合板;非金屬建築物塗料”等。該商標經轉讓,目前註冊的受讓人

爲自然人金連琴。2006年11月16日,杭州油漆公司以該商標三年停止使用爲由向商標局提出撤銷申請。

該案同樣歷經商標局的審查、商評委的複審以及北京一中院和北京高院兩級司法審查。本案中,商標局裁定商標權人提供的使用證據有效,商評委的複審決定維持了商標局的裁定,而北京一中院撤銷了商評委裁定,最終北京高院於2010年6月終審維持一審判決。



第1240054號
註冊商標

本案中爭議的核心問題是何爲“商標法意義上的真實使用”。作爲一審法院的北京一中院經審理認爲,商標權人提供的證據僅表明了一次性的銷售行爲,且未達到一定銷售規模。在商標權人未提交其他證據佐證的情況下,無法認定該一次性的銷售行爲屬於“真實的、善意的商標使用行爲”。在二審中,北京高院進一步指出,商標權人在2003年11月16日至2006年11月15日這三年期間里,使用複審商標的商品銷售額僅爲1800元(約280美元),期間也僅有一次廣告行爲投放於在全國發行量並不大的湖州日報,且上述廣告行爲與使用複審商標的商品銷售行爲均發生在主張複審商標未使用的三年期間後期。結合本案的實際情況,複審商標的上述使用係出於規避《商標法》第四十四條相關規定以維持其註冊效力爲意圖的象徵性使用行爲,而不是出於真實商業目的使用行爲。因此,複審商標的上述使用不符合《商標法》第四十四條規定的使用行爲。

本案之重要意義在於,北京高院首度明確並澄清了所謂的商標法意義上的真實使用,即不是意圖爲維持商標註冊效力的象徵性使用行爲,而是出於真實商業目的的使用。如上文所述,中國商標註冊總量已居世界首位,爲了促進市場有效競爭,節省商標註冊資源,強調註冊商標必須真實使用具有積極意義,因此值得肯定。

本案中,對係爭商標是否爲“真實使用”所進行的判斷同樣讓人關注。在認定係爭商標並非真實使用時,兩級法院均以商標權人所提交的使用證據中顯示使用涉案商標的商品銷售金額過低,涉案商標廣告行爲非常有限,認定此種使用屬於象徵性使用行爲。中國法院對於“真實使用”的定義和掌握標準不禁讓人想起歐盟對於判斷歐共體商標是否“真實使用”的著名

“Minimax”判例。³在該案中，歐洲內部市場協調局(OHIM)和歐洲法院(ECJ)均認為，雖然涉案證據表明係爭商標僅在有限範圍內進行使用，提交的商品銷售發票只針對一個消費者且銷售量十分有限，但是這些證據足以證明在過去的 11 個月中，貼有係爭商標的商品在市場上進行了正常銷售，係爭商標確已在市場投入真實使用。法院還進一步指出，判斷商標是否實際使用，應當綜合評價，個案分析。是否為使用商標的商品或服務進行了維持和開發市場的行為，商品或服務本身的性質，以及商品或服務所面向的市場特點、商標使用的規模和頻率等等都是判斷商標是否真實使用應當考慮的因素。銷售量不是唯一的判斷標準。

將北京高院對該案的終審裁定與歐盟判例進行對比，不難發現我國目前的註冊商標“真實使用”標準更為嚴格，從而在事實上對商標權人維持註冊商標的效力提出了更高層面的使用要求。由於該案已經向最高人民法院提出再審並被受理立案，最高法院對於“真實使用”如何理解和解讀將非常令人期待。

商標法意義上的合法使用： “卡斯特”商標撤銷複審案

涉案商標為第 1372099 號註冊商標，由單純的中文“卡斯特”構成（以下稱係爭商標），所有人為自然人李道之，申請日為 1998 年 9 月 7 日，經核准於 2000 年 3 月 7 日註冊，後經續展，其有效期延至 2020 年 3 月 7 日，核定使用商品為“果酒（含酒精）；葡萄酒；酒精飲料（啤酒除外）”。2005 年，法國卡斯代爾·弗雷爾股份有限公司（CATTEL FRERES）以該商標三年停止使用為由向商標局提出撤銷申請。

該案歷經商標局的審查、商評委的複審以及北京一中院和北京高院兩級司法審查。本案中，商標局裁
卡 斯 特
第 1372099 號註冊商標
定認定商標權人未在規定期限內提供使用證據，撤銷該註冊商標。商評委基於商標權人在評審階段提交的證據，複審決定維持商標註冊。北京一中院和北京高院均維持了商評委複審裁定。2010 年法國卡斯代爾·弗雷爾股份有限公司對該生效裁定提出再審，2011 年 12 月 17 日，最高人民法院作出（2010）知行

字第 55 號行政裁定書，駁回了再審申請。

本案中爭議的核心問題是何為“商標法意義上的合法使用”。“合法使用”之所以成為一個問題，是因為在之前的雲南滇虹藥業集團股份有限公司與汕頭市康王精細化工實業有限公司、國家工商行政管理總局商標評審委員會商標行政糾紛申請再審案中，最高人民法院曾以（2007）行監字第 184-1 號駁回再審申請通知中明確中國《商標法》第四十四條第（四）項規定的“使用”，應該是在商業活動中對商標進行公開、真實、合法的使用，並指出判斷商標使用行為合法與否的法律依據，不限於《商標法》及其配套法規。據此認定滇虹藥業提供的係爭商標“康王”在防裂護膚霜產品等證據上均沒有按照國家規定標註化妝品生產許可證和衛生許可證，不構成商標的合法使用。最高法院作出該項裁定後，在商標行政和司法領域引起極大的反響和震蕩。

本文中，法國卡斯代爾·弗雷爾股份有限公司提出再審的主要理由是：商標權人使用係爭商標的進口葡萄酒並未實際取得《進出口標籤審核證書》，其對係爭商標的使用行為違反了迄今依然有效的《進口酒類國內市場管理辦法》，不構成在商業活動中對商標的合法使用。一反在係爭商標“康王”再審案件中的立場，最高法院在行政裁定書中認為：註冊商標長期擱置不用，該商標不僅不會發揮商標功能和作用，而且還會妨礙他人註冊和使用，從而影響商標制度的良好運轉。因此《商標法》第四十四條第（四）項規定，註冊商標連續三年停止使用，由商標局責令改正或者撤銷其註冊商標。應當注意的是，該條款的立法目的在於激活商標資源，清理閑置商標，撤銷只是手段，而不是目的。因此，只要在商業活動中公開發表真實的使用了註冊商標，且註冊商標使用行為本身沒有違反商標法律規定，則註冊商標權利人已經盡到法律規定的使用義務，不宜認定註冊商標違反該項規定。在本案中，在使用係爭商標的其他經營活動中是否存在違反進口、銷售等其他法律並不是《商標法》第四十四條第（四）項所調整的範圍和內容。

據此，最高人民法院已經完全顛覆了其在“康王”案中所持立場，對“合法使用”作出了限制性的，但更切合實際和符合立法宗旨的解釋，即“合法使用”必須是“商標法意義上的合法使用”，從而使商標的“合法使用”真正回歸到了依據《商標法》本

身進行判斷的範疇。

結語

上述三件司法案例分別對何為商標法意義上“公開、真實、合法”使用給出了明確的指引，充分反映了中國法院在涉及商標使用的三個最重要法律問題上的最新司法精神和標準。正如最高法院在“卡斯特”案件中指出的那樣，《商標法》、《商標法實施條例》及相關規定設立“撤銷連續三年停止使用”制度的立法目的在於激活商標資源，清理閒置商標，撤銷只是手段，而不是目的。

由於撤銷註冊商標導致商標權人已取得並可能仍在積極行使的權利被剝奪，直接關係到商標權人和相關利害關係人的商標戰略和商業發展，可以預料，中國商標審查機構和各級法院在審查及司法實踐中將會依照上述三個判例的精神，更加慎重處理和判斷被請求撤銷商標是否在規定期間內進行了公開、

真實、合法使用這一利害攸關的重大問題。■

作者：中國貿促會專利商標事務所律師、商標代理人、專利代理人

¹ 北京市高級人民法院在“康王”案的判決中指出，《商標法》第四十四條第一款第（四）項規定的“使用”，“指的是商標法意義上的使用，即在商業活動中公開、真實、合法的使用商標來標示商品的來源，以便使相關公眾能夠據此區分提供商品的不同市場主體的行為。”參見北京市高級人民法院（2007）高行終字第78號行政判決書。

² 見 <https://www.aippi.org/download/committees/218/RS218English.pdf>

³ 見 Judgment of 11 March 2003, Case C-40/01-Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV