

# 中國企業的出口行爲是否 構成商標使用行爲

—芮松艷—

我國雖然實行商標註冊制度,但商標的真正價值來源於商標使用行爲,因此,《商標法》第四十四條第(四)項規定,對於註冊商標連續三年停止使用的,商標局可以撤銷該註冊商標。雖然此類案件在商標授權確權類案件中佔有相當比例,但其中涉及到中國企業出口行爲的案件却較爲少見,且實踐中一直存在爭議。

本文所涉鎮江鎖廠案即爲此類案件。<sup>1</sup>涉案商標爲核定使用在鎖等商品上的“DCLSA”商標,鎮江鎖廠係商標權人,該企業爲出口企業,其商品均銷往國外。在該案審理過程中,法院綜合考慮了中國企業出口行爲的特點、國際條約的相關規定等因素,最終認定中國企業的出口行爲構成《商標法》第四十四條第(四)項規定的使用行爲。除此之外,該案判決中還對該條款對於商標使用證據的形式要求、實質要求,以及在部分商品上的使用證據是否足以維持在全部商品上的註冊等問題作了詳細論述。

## 一、《商標法》第四十四條第(四)項對於 使用證據的“形式要求”

通常情況下,該條款對於商標使用證據有如下形式要求。首先,該證據應具有形式上的真實性。通常情況下,除非對方當事人對複印件的真實性表示認可,否則該證據應爲原件。其次,就時間而言,該證據中所顯示的商標使用行爲係產生於涉案三年期間;就標識而言,該證據中應顯示有與訴爭商標相同或基本相同的標識;就商品或服務而言,該證據中顯示的應是在訴爭商標核定使用的商品或服務上的使用行爲。

具體到本案,商標評審委員會在複審階段所審查的證據既

包括原件,亦包括複印件。因撤銷申請人對於複印件的真實性並未明確表示認可,故法院僅對有原件的證據予以審查,包括產品照片、包裝盒、產品宣傳冊、出口鎖具檢驗原始記錄,以及“DCLSA”產品出口報關單。上述證據中,因產品照片、包裝盒及產品宣傳冊上並無相應時間顯示,而鎖具檢驗原始記錄中並未顯示訴爭商標,出口報關單則既未顯示時間,亦無海關審單批註,故上述證據均不符合該條款的形式要求,法院對上述證據不予採信。依據上述證據無法證明訴爭商標在涉案三年期間內進行了商標使用行爲。

在本案訴訟中,鎮江鎖廠補充提交了新的商標使用證據。雖然通常情況下,法院對於被訴決定的審理應以當事人在商標評審階段提交的證據爲依據,但考慮到《商標法》第四十四條第(四)項的立法目的在於促使商標註冊人將其商標進行有效使用,發揮其商標功能,避免商標資源的閒置及浪費。因此,如果註冊商標專用權人在訴訟階段提交的證據確能證明其存在實際使用行爲,此種情況下若仍以商標評審階段的證據爲準而將該訴爭商標撤銷,將無疑會導致社會資源的浪費。爲避免這一情況的發生,法院對於鎮江鎖廠在訴訟中新提交的使用證據亦會予以考慮。當然,即便法院在考慮新證據的情況下對於被訴決定予以撤銷,亦並不意味着該決定的作出有違法之處。

鎮江鎖廠在訴訟中提交了兩套產品出口單據,包括售貨確認書、出口產品專用發票、海關報關單、貨物運輸保險單等,因上述證據均爲原件,故在對方當事人未對其真實性提出合理質疑的情況下,法院對上述證據的真實性予以確認。因上述證據之間具有對應關係,證據中有訴爭商標“DCLSA”的顯示,且其中所記載的鎖類產品及鎖配件產品亦爲訴爭商標核定使用的商品,同時該兩次出口時間分別爲2007年與2008年,處於涉

案三年期間，據此，上述證據符合該條款的形式要求。

## 二、《商標法》第四十四條第(四)項對於商標使用證據的“實質要求”

《商標法》第四十四條第(四)項對於商標使用行爲的實質要求爲：該行爲應屬於中國大陸境內的商標意義上的使用行爲；該行爲應屬於真實的、善意的使用行爲。

### 1、訴爭商標的使用行爲是否屬於中國大陸境內的“商標意義上的使用行爲”

所謂商標意義上的使用行爲是指能夠實現商標本質功能的使用行爲。因商標的本質功能爲其識別功能(即通過該商標識別商品或服務的提供者)，而通常只有商品已進入流通環節的情況下才可能起到識別作用，因此，原則上商品流通環節的商標使用行爲，如銷售行爲、廣告行爲等，屬於“商標意義上的使用行爲”。未進入商品流通環節的商標使用行爲，如商標標識的印製行爲、在商品包裝上印製商標的行爲等，則不屬於“商標意義上的使用行爲”。此外，因該條款係商標法對於在中國註冊的商標的使用要求，故原則上該使用行爲應發生在“中國大陸境內”。

本案中，由鎮江鎖廠在訴訟階段提交的證據可以看出，鎮江鎖廠在涉案三年期間內對於使用訴爭商標的鎖等商品進行了出口，因出口行爲亦屬於商品進入市場流通領域的行爲，因此，該行爲原則上屬於商標意義上的使用行爲。但值得注意的是，出口行爲所針對的最終消費者並非中國大陸境內的消費者，因此，本案需考慮的問題是，出口行爲是否應被認定爲“中國大陸境內”的商標意義上的使用行爲。

因這一問題在我國商標法中並無明確規定，故對該問題的判斷應結合考慮該具體條款的立法目的以及商標法的整體立法目的等因素予以判斷。基於以下分析，法院對此持肯定態度：

首先，認定出口行爲構成商標使用行爲，符合《商標法》第四十四條第(四)項的立法目的。

商標法之所以規定可以將連續三年停止使用的商標予以撤銷，其目的在於避免商標閒置，促進商標使用，真正發揮商標

在市場經濟中的識別作用。因此，在考慮某一商標使用行爲是否屬於發生在中國大陸境內的使用行爲時，關鍵在於該使用行爲是否足以使該商標在中國大陸境內產生識別作用。對於本案所涉出口行爲而言，雖然出口商品的終端銷售行爲發生在進口國，但不可否認，出口商向進口商銷售商品的行爲發生在中國大陸境內，同時進口商在選擇中國出口商的過程中，可以依據不同的商標將不同的中國出口商相區分，在這一過程中該商標顯然已起到識別作用，而該識別作用發生在中國大陸境內。因此，認定出口行爲構成商標使用行爲，符合《商標法》第四十四條第(四)項的立法目的。

需要強調的是，中國企業的出口行爲與貼牌加工行爲雖均是將商品出口國外，但兩種行爲的性質却並不相同。二者相比，中國企業的出口商品中所附着商標爲中國企業所有，國外進口商可以據此識別中國的出口商。但貼牌加工行爲則有所不同，中國的加工企業僅負責生產商品，商品上所附着商標並非由中國加工企業所有，因此，在貼牌加工情形下，不能認爲商品中所附着商標當然具有識別作用，而應進行具體分析。

其次，認定出口行爲構成商標使用行爲符合商標法的整體立法目的。

由《商標法》第一條規定可知，商標法的立法目的在於保障消費者和生產、經營者的利益，促進社會主義市場經濟的發展。可見，商標法任何實體條款的理解及適用，均不應產生不利於社會主義市場經濟發展的後果。具體到本案所涉訴爭商標是否違反《商標法》第四十四條第(四)項規定的判斷亦不例外。

本文中，判斷撤銷訴爭商標的註冊是否對社會整體經濟有所影響，需區分商標註冊人在進口國是否進行商標註冊的不同情形而分別進行分析。

如果商標註冊人依據《商標國際註冊馬德里條約》(簡稱《馬德里條約》)或《商標國際註冊馬德里有關議定書》(簡稱《馬德里議定書》)的相關規定在中國進行商標註冊的同時，亦在進口國及其他成員國進行了國際註冊，則商標註冊人在中國所註冊商標的效力狀態在一定程度上會影響到該商標在進口國的效力狀態。《馬德里條約》第六條規定，如果商標註冊人在原屬國的註冊在五年內被撤銷或被無效，則其在其他成員國或地區

的註冊亦同樣會被撤銷。由此可見,如果認定出口行爲未構成商標使用行爲而將其撤銷,則意味着該企業不僅在中國無法獲得商標法保護,更爲重要的是在其進口國家或地區在一定情況下亦無法獲得商標法保護,而後者對其顯然更爲重要。

即使商標註冊人並未通過馬德裏條約體系在進口國進行商標註冊,但在本國已進行商標註冊的出口企業顯然會比未進行商標註冊的出口企業,更具有信用,會獲得更多的出口商業機會。因此,無論上述哪種情形下,認定出口行爲構成使用行爲,均會對出口企業具有實質影響,並相應地影響到我國出口經濟的發展。據此,認定出口行爲構成商標使用行爲,符合商標法的整體立法目的。

## 2、訴爭商標的使用行爲是否屬於“真實的、善意的商標使用行爲”

鑒於《商標法》第四十四條第(四)項規定的目的在於發揮註冊商標的識別功能,避免商標資源的閒置及浪費,故並非商標註冊人只要採用了“商標意義上的使用行爲”即當然認定其符合該條規定。除此之外,還要求該使用行爲屬於“真實的、善意的商標使用行爲”,而非“象徵意義的使用行爲”。

“真實的、善意的商標使用行爲”係指商標註冊人爲真正發揮商標的識別作用而進行的使用行爲,“象徵意義的使用行爲”則是商標註冊人在缺乏真實善意的使用目的情況下,僅僅是爲了維持該商標的有效性,避免因連續三年未使用被撤銷而進行的商標使用行爲。因“真實的、善意的”的認定,屬於對商標註冊人主觀狀態的認定,而主觀狀態通常較難通過直接證據證明,故很多情況下需結合具體的使用證據予以推定。一般而言,如果商標註冊人的使用行爲已具有一定規模,可推定此種使用行爲係“真實的、善意的商標使用行爲”。但如果並未達到一定規模的使用,則需結合其他因素對其是否屬於“象徵性的商標使用行爲”予以判斷。

本案中,在鎮江鎖廠提交的商標使用證據中,僅有兩套商品出口文件可以證明鎮江鎖廠實施了商標意義上的使用行爲,上述證據顯然不足以證明其出口行爲已具有一定規模,但在考慮到商品出口程序的複雜性,且商標評審委員會及撤銷申請人未提反証的情況下,法院仍認定鎮江鎖廠進行了真實的、善意的商標使用行爲。

法院之所以作此認定,係考慮到如果鎮江鎖廠僅僅爲維持訴爭商標的有效性而進行使用,其通常會選擇成本低難度小的使用方式。從這一角度考慮,國內使用證據顯然比商品出口證據更符合商標註冊人的需求。出口程序包括多個環節,鎮江鎖廠如想證明其存在完整的出口行爲,通常需要提交包括售貨確認書、出口產品專用發票、海關報關單、貨物運輸保險單等多個單據。其中不僅包括鎮江鎖廠自行出具的單據,更重要的是其同時包括海關以及保險公司出具的相關文件。上述證據的獲得難度顯然遠大於國內使用及銷售證據,在無相反證據或合理理由的情況下,法院並不認爲鎮江鎖廠會僅僅基於維持商標有效性的考慮而進行商品出口行爲。據此,雖然鎮江鎖廠僅提供兩套出口證據,但法院仍認爲其構成真實的、善意的商標使用行爲。

綜上,現有證據足以證明鎮江鎖廠在鎖及鎖配件上在中國大陸境內進行了真實、善意的商標意義上的使用行爲,該使用行爲符合《商標法》第四十四條第(四)項的實質要求。

## 三、訴爭商標是否可以在全部核定使用商品上維持有效

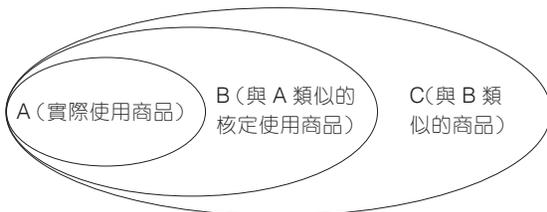
本文中,由現有證據可以看出,鎮江鎖廠商標實際使用的商品爲鎖、鎖配件,但訴爭商標核定使用的商品爲“金屬鎖(非電)、鑰匙、包用金屬鎖、門插銷”等,上述核定使用商品中既包括與鎮江鎖廠實際使用商品屬於“同一種類”的商品,亦包括與實際使用商品構成“類似”的商品。鑒於此,本案應解決的問題在於,訴爭商標應僅在與其實際使用商品構成“同一種類”的商品上維持有效,還是應在與其“相類似”的商品上亦維持有效。

因由《商標法》第四十四條第(四)項的規定無法直接得出結論,因此,對這一問題的判斷需在考慮兩種作法的不同法律後果以及《商標法》第四十四條第(四)項的立法目的等因素的基礎上予以綜合分析。

兩種作法法律後果的不同主要體現在商標專用權與商標禁用權兩個方面。就商標專用權而言,如採用前一種作法,則意味着鎮江鎖廠的商標專用權範圍將僅限於與該實際使用商品構成“同一種類”的核定使用商品上(即下圖中的A部分)。

如果採用後一種作法，則鎮江鎖廠的商標專用權範圍將不僅包括與實際使用商品構成同一種類的核定使用商品(即下圖中的A部分)，亦包括與其“相類似”的其他核定使用商品(即下圖中的B部分)。

就商標禁用權而言，兩種作法的不同則主要受制於2001年《商標法》第二十八條(2014年《商標法》第三十條)的規定。依據該規定，在後商標如與他人先初步審定或先註冊的商標屬於同一種或類似商品上註冊的相同或相近似的商標，則在後商標將不會被核准註冊。該規定意味着，如採用前一種作法，則鎮江鎖廠可禁止他人註冊的範圍將包括與該實際使用商品構成同一種類的商品(即下圖中的A部分)以及相類似的商品(即下圖中的B部分，以及其他與實際使用商品相類似的商品)。但如果採用後一種作法，則鎮江鎖廠可禁止他人註冊的範圍不僅限於與實際使用商品構成同一種或類似的商品，亦會延及與該“相類似的核定使用商品”構成“類似”的商品(即下圖中的C部分)。



經對比可知，後一種作法使得鎮江鎖廠具有更大的專用權及禁用權範圍。如採用後一種作法，鎮江鎖廠的商標專用權範圍將會包括B部分，商標禁用權範圍則將會包括C部分。但如採用前一種作法，鎮江鎖廠的商標專用權及禁用權範圍則並不包括上述部分。

在法律無明確規定的情況下，判斷上述作法中哪一作法的法律後果更為合理，需結合《商標法》第四十四條第(四)項的立法目的予以考慮。就立法目的而言，《商標法》第一條中除規定了對消費者利益的保護外，同時亦將促進社會主義市場經濟的發展作為商標法的立法宗旨之一。因《商標法》第一條是對商標法整體立法目的的概括，因此，促進市場經濟的發展亦應是《商標法》第四十四條第(四)項的立法目的之一。除此之外，該條款的另一立法目的則在於避免商標閒置，促進商標實際使用，真正發揮商標的市場價值，並避免商標註冊人對其已註冊

商標不使用的情形擠佔有限的商標資源，不當地影響他人商標的註冊。

基於上述立法目的，法院認為，就商標專用權的範圍而言，後一種作法更為合理，即鎮江鎖廠的商標專用權應不僅限於其實際使用的商品(即A部分)，亦應同時包括與之相類似的核定使用商品(即B部分)。之所以會延及相類似商品(即B部分)，原因在於在市場經營中，基於對資金、生產能力、市場情形等因素的考慮，商標註冊人在商標註冊後的較短時間內並不必然會在全部核定使用的商品上均投入使用，而是很可能在某一個或幾個商品上進行生產及銷售，從而減少經營風險。在上述產品經營狀況良好的情況下，才有可能考慮將上述經營行為擴大到與之相類似的商品或服務。鑒於相類似的商品或服務在生產條件、服務場所等硬件條件以及銷售渠道等軟件條件方面，均具有相當程度的共通性，商標註冊人如欲擴大經營所需投入相對較少，因此，上述作法是經營者擴大其經營規模所通常採用的方式。這也就意味着，如果將這一範圍內的商標專用權為商標註冊人保留，其具有較大可能性會產生社會經濟效益。

相比而言，如果採用前一種作法，亦即對鎮江鎖廠在該範圍內(即B部分)的註冊商標專用權不予認定，則很可能導致註冊商標資源的浪費。原因在於，即便鎮江鎖廠在該部分不享有商標專用權，但其在該部分所享有的禁用權却仍存在，這一情形意味着社會公眾在該部分範圍內將不可能享有商標專用權。在此情況下，如採用前一種作法禁止鎮江鎖廠在該範圍內享有專用權，必然會導致任何人均不可能獲得該範圍內的專用權，從而使得該註冊商標資源被閒置，無法獲得相應社會收益，這一結果顯然與該條款的立法目的並不相符。綜上可知，就商標專用權範圍而言，採用後一種作法更為符合立法目的。

就商標禁用權範圍而言，兩種作法的差別在於“與實際使用商品相類似的核定使用商品”構成類似的商品(即C部分)是否屬於鎮江鎖廠商標禁用權的範圍。對此，法院認為，原則上，鎮江鎖廠註冊商標禁用權的範圍應以實際使用商品為判斷基準，依據2001年《商標法》第二十八條(2014年《商標法》第三十條)的規定，其禁用權範圍除包括實際使用商品外，僅應延及與該實際使用商品相類似的商品範圍(即B部分)，而不應延及C部分。但應注意的是，商標禁用權的範圍不能脫離商標專用

權範圍而孤立確定。C 部分的禁用權來源於 B 部分的專用權，如鎮江鎖廠註冊商標禁用權範圍不包括 C 部分，則意味着鎮江鎖廠對於 B 部分將不享有專用權。而法院在前文中已分析過，如將鎮江鎖廠的註冊商標專用權延及 B 部分，會更有利於實現該條款的立法目的，因此，在考慮這一因素的情況下，將鎮江鎖廠商標禁用權範圍延及 C 部分更具合理性，亦更符合該條款的立法目的。

基於上述各方面考慮，法院認為，訴爭商標的使用行為既可維持其在與實際使用商品構成“同一種類”的核定使用商品上的註冊，亦足以延及其在“相類似”的核定使用商品上的註冊。

但法院要指出的是，如果訴爭商標“實際使用”的商品並未在該商標“核定使用”的商品範圍內，則即便其實際使用的商品與核定使用的商品構成類似商品，亦無法導致訴爭商標被維持有效。原因在於核定使用的商品是註冊商標的必要構成要素之一，在《商標法》第四十四條第(四)項有關使用的要求僅針對的是註冊商標的情況下，只有在該核定使用商品範圍內的使用行為才屬於對於註冊商標的使用，對於在此範圍之外的其他商品上的使用，均屬於未註冊商標的使用，不符合該條款的要求。

## 結語

《商標法》第四十四條第(四)項對於商標使用證據的形式要求為：該證據應具有形式上的真實性，原則上應為原件；證據中所顯示的商標使用行為應產生於涉案三年期間；證據中應顯示有與訴爭商標相同或基本相同的標識；證據中顯示的商品應為訴爭商標核定使用的商品。該條款對於商標使用行為的實質要求為：該行為應屬於中國大陸境內的商標意義上的使用行為；該行為應屬於真實的、善意的使用行為。中國企業的商品出口行為屬於在中國大陸境內的商標意義上的使用行為。符合條件的商標使用證據既可維持其在與實際使用商品“同一種類”的核定使用商品上的註冊，亦可以維持其在“相類似”的核定使用商品上的註冊。■

作者：北京知識產權法院法官

<sup>1</sup> 北京知識產權法院(2015)京知民初字第408號行政判決書。