

1

第一章

Chapter 1

商标概论

本章导读

对商标的内涵界定和理解是《商标法》学习和研究的前提和基础,不同的学者从不同的角度,对于商标的内涵和外延有着各自不同的认识。本章先从商标的概念出发,阐述商标的基本功能,然后梳理商标的种类,并进一步分析商标在实践当中的应用,最后整理我国商标立法宗旨和演变的过程。

第一节

商标的概念

商标是《商标法》的核心概念,也是我国《商标法》所要保护的客体。但是关于商标的概念,我国《商标法》中历来对其并没有明确的描述,仅在第8条中规定:任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。但第8条的描述仅是对商标形式的列举,具体的含义还是不得而知。

如果从文义角度对商标这一概念进行解释,商标应该是一种“标志”,并且这种“标志”具有“商业”的属性^①。也就是说,商标除了是标志外,还应具有商业内涵,是生产经营者使用在商品或者服务上的标志。

关于商标的概念,理论界也有不少学者进行了相应的概括与界定。王迁教授在其《知识产权法教程》(第四版)中认为:“商标是商品或者服务的提供者为了将自己的商品或者服务与他人提供的同种或者类似商品或服务相区别而使用的标记。”^②吴汉东教授指出:“商标是一种商业标志,用以将不同的经营者所提供的商品或者服务区别开来。商标一般由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色或者其组合构成,附着于商品、商品包装、服务设施或者相关

① 马晓燕,史灿方:《商标“第二含义”的文义解释——兼评〈商标法〉第11条》,载《学海》2009年第6期。

② 王迁:《知识产权法教程》(第四版),中国人民大学出版社,2014年版,第122页。

的广告宣传品上,目的是帮助消费者将一定的商品或者服务项目与其经营者联系起来,并且与其他经营者的同类商品或者服务项目相区别。”^①刘春田教授将商标定义为“生产经营者在其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品或者服务上采用的,区别商品或者服务来源的,由文字、图形或者其组合构成的,具有显著性特征的标志”^②。丁丽瑛将商标定义为“商品生产者、经销者或者服务业经营者为了使其生产、经销的商品或者提供的服务与市场上其他生产者、经销者或者服务业经营者生产、经销、提供的同一类或者类似商品与服务区别开,而使用于商品或者服务上的一种标记”^③。

以上观点虽然都对商标的概念进行了相应的阐述与界定,但都是不全面的,有的是从商标的功能出发,有的是从商标实证研究的基础上提出的。本书在对以上观点进行提炼整合后认为,商标是指在商品或者服务之上,将自己的商品或者服务与他人提供的同种或者类似商品或服务相区别而使用的标志。而这种标志可以由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述各种要素的组合构成。

在对以上观点进行提炼整合后,可以认为“商标是指在商品或者服务之上,用于区别商品或服务提供者的一种具有显著性特征的标志。在我国,这种标志可以由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述各种要素的组合构成”。能够将自然人、法人或其他组织的商品或者服务与他人的商品或者服务区别开的,以文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合构成的可视性标志可认为是商标。

典型案例

“京东方”商标与字号不正当竞争纠纷案^④

京东方公司于2011年注册了第9866938号“京东方”商标,核定使用商品包括真空开关管等。经过京东方公司、北京京东方公司的长期使用和宣传,“京东方”字号及商标在行业内具有较高的知名度。

温州京东方公司成立于2013年,经营范围为加工、销售真空电器设备,其在生产销售的产品、产品宣传手册、相关设施等处均使用了“京东方”字样。京东方公司、北京京东方公司认为,温州京东方公司在企业名称和宣传性描述中使用“京东方”商业标识的行为构成不正当竞争。温州京东方公司辩称,京东方公司、北京京东方公司主体不适格;京东方公司与温州京东方公司的业务分属不同行业,且北京京东方公司的企业字号不具有市场影响力,不会造成混淆后果;温州京东方公司主观上无攀附故意。

浙江省宁波市中级人民法院一审认为,京东方公司、北京京东方公司与温州京东方公司均系从事商品交易和营利性服务的商事主体,其中京东方公司经营范围包括电器类产品的生产销售,北京京东方公司经营范围包括生产销售真空灭弧室等真空电器产品,两者与温州京东方公司的业务范围存在交叉重合,故京东方公司、北京京东方公司与本案具有直接利害关系,原告主体资格适格。关于京东方公司、北京京东方公司诉称的不正当竞争行为,法

① 吴汉东:《知识产权法》(第五版),法律出版社,2014年版,第89页。
 ② 刘春田:《知识产权法》,北京大学出版社、高等教育出版社,2002年版,第202页。
 ③ 丁丽瑛:《知识产权法》(第二版),厦门大学出版社,2009年版,第308页。
 ④ (2019)浙民终1793号。

院认为：第一，京东方公司、北京京东方公司和温州京东方公司的产品同属于电器类产品，在销售渠道、销售对象等方面存在一定重合，在业务上具有交叉关联性及竞争性。第二，京东方公司、北京京东方公司持续使用“京东方”商业标识，获得较多荣誉，“京东方”字号及商标具有较高市场知名度。第三，温州京东方公司作为生产销售真空电器产品的企业，明知或应知“京东方”商业标识及其权利在先，却在自己的企业名称中使用“京东方”字号，攀附意图明显。综上，温州京东方公司在企业名称中使用“京东方”字号，在自己生产销售的产品、产品宣传手册、相关设施等处使用“京东方”字样作为宣传性描述等行为，违反了《反不正当竞争法》第6条第2项、第4项等规定，构成不正当竞争。据此，法院判决：温州京东方公司停止不正当竞争行为，并赔偿京东方公司、北京京东方公司250万元。

温州京东方公司不服一审判决，向浙江省高级人民法院提起上诉，后于二审中撤诉。现本案一审判决已生效。

案例评析

本案涉及在企业名称中使用的字号既是他人字号又是他人商标的行为的认定。本案判决依据《反不正当竞争法》第6条第2项、第4项的规定，厘清了涉案行为是否构成不正当竞争的裁判标准，包括双方业务上是否具有相关性或竞争性、字号及商标的知名度、是否具有攀附故意、是否会引起混淆后果。

典型案例

腾讯科技(深圳)有限公司与山东腾讯文化传媒有限公司 商标侵权案^①

深圳市腾讯计算机系统有限公司于2003年2月28日获准注册“腾讯”商标，商标注册号为第1962827号，核定使用服务为第38类，范围包括信息传送、电话通讯、移动电话通讯、计算机终端通讯、计算机辅助信息和图像传送等。2004年4月28日，腾讯科技(深圳)有限公司受让取得第1962827号“腾讯”注册商标的专用权，专用权期限续展至2023年2月27日。被告山东腾讯文化传媒有限公司在其运营的网站首页显示有“腾讯传媒”“腾讯集团”字样，该网站“DM广告”点击进入发现，被告所做的广告设计中使用“腾讯传媒”“腾讯百事通”字样且突出使用“腾讯”二字。原告认为，被告的此种行为已经侵犯原告的第1962827号“腾讯”注册商标专用权；“腾讯”企业字号的使用同样存在不正当竞争行为。被告山东腾讯文化传媒有限公司辩称，被告曾申请注册第35类腾讯传媒商标，后被商标局驳回，被告使用“腾讯传媒”并无恶意。被告企业是合法注册，被告的经营范围集中在第35类“广告设计”等，与原告的涉案商标核准的第38类“通讯服务”不属于同一类别，被告在公司网站、制作的广告设计上使用“腾讯传媒”等字样不侵犯原告的涉案注册商标专用权，被告使用“腾讯”作为企业字号也不构成不正当竞争。

法院梳理后，认为案件的争议焦点：一是涉案第1962827号“腾讯”注册商标是否构成驰名商标；二是被告使用“腾讯传媒”“腾讯百事通”等标识是否构成商标侵权及使用“腾讯”

^① (2018)鲁01民初2104号。

企业字号是否构成不正当竞争并承担侵权责任。法院经审理认为,经营者在市场交易中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守公认的商业道德。本案中,原告腾讯科技(深圳)有限公司不仅享有“腾讯”注册商标专有权,同时享有“腾讯”企业字号权。被告山东腾讯文化传媒有限公司于2016年9月6日成立,成立时间明显晚于原告腾讯科技(深圳)有限公司,且原告的涉案“腾讯”商标已为相关公众所广为知悉。因此,山东腾讯文化传媒有限公司使用“腾讯”企业字号足以误导相关公众将被告公司及其提供的广告设计服务与原告公司发生混淆、误认。因此,被告使用“腾讯”企业字号构成不正当竞争,应承担相应的责任。

案例评析

字号是企业名称的最主要构成部分,在企业的经营活动中,字号和商标都是公众辨别商品或服务来源的因素。企业字号和商标或同或不同,企业字号有区域的限制,不可避免会有不同区域的企业字号相同的情形出现,权利人是不能以享有字号权为由禁止他人正当使用相同字号的,只有在他人不当地利用或攀附在先商标在消费者心目中的影响力和商业信誉,从而损伤或破坏商标的识别功能时,商标权人才可以禁止他人使用字号。商标权是全国性质,取得注册后,即享有商标专用权,包括使用权和禁用权,使用权指的是注册人可以使用该注册商标,禁用权是指可以禁止他人以相同或者近似的商标在相同或者类似商品服务项上注册。同时,对于侵权行为可以依法请求停止侵权,赔偿损失。

第二节 商标的功能

商标的功能,是指商标在商品生产、交换或提供服务的过程中所具有的价值和发挥的作用,故此商标的功能又称为商标的作用。通常认为,商标具有的主要功能包括:

(1) 商标的识别功能。这是指通过商标可以识别商品来源的功能或者说商标具有识别性,这是商标的基本、首要功能,商标就是因要识别商品来源才得以产生的,所以有此功能的标志方可成为商标^①。消费者通过商标将相同或者类似商品或服务的提供者区分开来。在现代社会里,商标的这一功能尤为重要,因为随着社会经济的发展,市场上会出现许多相同的商品或者服务,这些商品或者服务来自不同的厂商和经营者,而这些厂家的生产、工艺、产品的质量均有差异,为了让消费者能够在众多商品中迅速识别自己的商品,就必然需要在相应商品上有一个醒目的商标。比如在汽车领域的“宝马”“奔驰”“大众”“奇瑞”,在物流领域的“中通”“顺丰”“圆通”,在电子产品领域的“华为”“中兴”“小米”等商标,都表示了相同产品的不同厂家,因为有了不同的商标标识,消费者更容易在琳琅满目的商品中,迅速找到自己所需要的产品。

(2) 商标的品质保障功能。台湾地区学者曾陈明汝认为,商标除了标识商品之来源或出处的原始功能外,还具有表彰自己之商品与他人商品相区别、表示所有贴附同一商标之商品乃出自同一来源、表示所有贴附同一商标之商品具有相同水准之品质以及作为广告及促销之主要工具等功能,简单地说即商标具有表彰营业信誉、追踪商品来源、品质保证以及广

^① 刘武朝,徐春成:《商标功能源流考》载《南京师大学报》(社会科学版)2014年第A01期。

告功能^①。生产者通过商标表示商品为自己所提供,服务提供者通过商标表示某项服务为自己所提供,消费者也通过商标来辨别商品或服务,对其质量作出鉴别,这种鉴别关系到生产经营者的兴衰,可以促使生产经营注重质量,保持质量的稳定。这一功能在商品制造者和最终提供者相分离的情况下显得特别重要。因为随着经济的不断发展,越来越多的品牌的厂家为了降低成本,会选择低劳动力成本或者资源丰富的地区作为其生产基地,这种情况下就会形成制造商和商标所有人相分离的情况。因此,消费者如果想要买到称心如意的商品或者享受到相应的服务,只能是通过品牌的选择来进行保障。

(3) 商标的广告宣传的功能。现代的商业宣传往往以商标为中心,通过商标发布商品信息、推介商品、突出醒目^②。同时,在市场竞争中,利用商标进行广告宣传,可迅速为企业打开商品的销路。由于人们生活节奏加快,以及商品化的不断发展,人们的消费活动逐步以广告和商标为依据,通过商标来了解商品的品质或者服务的来源。商标的广告宣传在驰名商标上体现得也特别明显,一些厂家为了吸引消费者,在显著位置展示其所售商品的商标,就是在利用这些驰名商标的广告宣传作用。比如,4S店中常常会有各种各样汽车的标志,商场中常常会有一系列组合的化妆品或者衣服的商标,这些都是利用商标的广告宣传作用。

典型案例

高源诉天津滨海新区雪花啤酒有限公司、华润雪花啤酒(中国)有限公司侵害商标权纠纷案^③

原告高源系第3030501号“大学生”中文文字商标权人,该商标核定使用的商品为第32类:矿泉水、啤酒、制矿泉水用配料,经续展,商标有效期至2023年2月6日。高源注册该商标后仅授权天津市禹助水处理新技术有限公司在桶装饮用纯净水上使用“大学生”商标对外销售。2016年5月,高源发现在天津市各大超市以及酒类批发、零售网点销售由滨海雪花啤酒公司生产的雪花“勇闯天涯”瓶装啤酒使用“大学生”文字,雪花啤酒(中国)公司在全国各地子公司亦生产相同包装和瓶贴的啤酒。“雪花勇闯天涯”活动是雪花啤酒(中国)公司组织的全国范围的品牌推广活动,自2005年开始已举行了十一届,2015年举办“雪花·勇闯天涯·大学生挑战未登峰”,2016年延续“雪花·勇闯天涯·大学生挑战未登峰”主题活动,活动宣传语为“大学生·勇闯天涯”“2016年敢来吗!挑战自己,挑战青春,挑战未登峰”。举办该2016年主题活动的同时,华润雪花啤酒各地分公司推出本案被控侵权的“大学生版雪花勇闯天涯啤酒”。高源提起诉讼要求二被告停止侵权并赔偿损失。

天津市第二中级人民法院经审理认为,被告滨海雪花啤酒公司、雪花啤酒(中国)公司在使用“大学生”词汇时,均是与其“勇闯天涯”“雪花”商标结合使用,并在“雪花·勇闯天涯”啤酒的宣传语境下使用,其目的是要借用“大学生”和“勇闯天涯”两词的结合文义,表达激发大学生挑战自我、不畏艰险、勇往直前的精神,其使用方式属于对“大学生”固有文义的描述性

① 曾陈明汝:《商标法原理》,中国人民大学出版社,2003年版,第10页。

② 衣若芬:《商品宣传与法律知识——19世纪20—30年代虎标永安堂药品的“反仿冒”广告》,载《苏州科技学院学报》(社会科学版)2014年第2期。

③ (2016)津民终398号。

使用,并非标识商品用于识别商品来源的商标性使用。“大学生”为通用词汇,其作为注册商标具有显著性较弱、识别性不强的特征,其自身属性决定了保护范围会受到更多的限制。本案原告又未提交证据证明该商标经过广泛使用具有一定影响力,并产生在啤酒和饮料等商品上与“大学生”商标的紧密联系和直接对应性效果,因此应当根据实际情况从公平角度考虑,防止将“大学生”词汇完全纳入商标权人专用领域,排除他人正当使用。故判决驳回原告高源的诉讼请求。

原告高源不服一审判决,提起上诉。天津市高级人民法院经审理认为,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,判决驳回上诉,维持原判。

案例评析

商标最主要的功能是指示商品或者服务的来源,以区分不同生产者的商品或服务。商标法规定的商标性使用,也指的是该使用行为发挥的是商标的区分识别功能。妨碍商标识别功能发挥的使用行为,通常构成商标侵权;反之,不构成侵权。

相关案例:不二家食品有限公司诉钱某某等商标侵权案,老凤祥公司诉苏果超市(淮安)公司侵害商标权案。

第三节 商标的种类

《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)关于商标种类的规定主要是第3条^①和第8条^②。商标可以根据不同的标准进行分类,严格意义上来说,这种分类是很有必要的,因为不同类别的商标,获得注册的条件往往有所不同,法律的保护手段也是有差异的。例如,声音和商品外包装很难具备固有显著性,通常需要经过使用并获得显著性之后才能被注册为声音商标和立体商标。再如,集体商标和证明商标并不发挥通常意义上识别商品或者服务来源的作用,其注册与保护也相应地具有特殊性^③。

一、商品商标和服务商标

根据商标识别对象的不同,商标可以分为商品商标和服务商标。商品商标是用来分辨商标的提供者,而服务商标则是用来识别服务提供者。例如我们熟知的德邦物流、链家等均属于服务商标,如图1-1所示,而娃哈哈、面包新语则属于商品商标,如图1-2所示。



图 1-1 服务商标

图 1-2 商品商标

① 《商标法》第3条:经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;商标注册人享有商标专用权,受法律保护。

② 《商标法》第8条:任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。

③ 王迁:《知识产权法教程》(第四版),中国人民大学出版社,2014年版,第107页。

而商品商标又可以分为制造商标和销售商标。制造商标多用于区分商品的制造者,而销售商标则用于识别商品的销售者。比如,“华为”“联想”“mindray”等都是用来标注产品的来源,以此证明相应的产品是自己所生产制造,如图 1-3 所示。而对于“华润万家”“沃尔玛”等许多大型超市来说,为了使自己在日趋激烈的市场竞争中更具竞争力,也会在许多小商品上印上自己的商标,以此来宣传自己的商业信誉。在这种情况下,华润万家的商标就具有销售商标的属性了,如图 1-4 所示。



图 1-3 制造商标



图 1-4 销售商标

二、普通商标、集体商标、证明商标

根据商标注册主体的不同,商标可以分为普通商标、集体商标以及证明商标。

集体商标(collective mark),是指以团体、协会或者其他组织名义注册,专供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。在有些国家,也可能由一些企业的联合会作为代表去注册,有时由领导这些企业的政府机关代行注册。集体商标的作用是向用户表明使用该商标的企业具有共同的特点。一个使用着集体商标的企业,有权同时使用自己独占的其他商标。在我国、美国、多数大陆法系的西方国家、一些东欧的国家和一些发展中国家的商标法中,都有给予集体商标以注册保护的规定。

证明商标,是指对于某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用于证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的特征,如质量标记、羊毛制品标记等,如图 1-5 所示。这些商标并不属于任何人或者企业专有,只有来源于某一地区或者达到相应的标准就可以使用该商标。



图 1-5 证明商标

地理标志是基于原产地的自然条件和原产地的世代劳动者的集体智慧而形成的标志,它应属于原产地劳动者集体所有,是一种集体权利而非公权,因为公权是政治权力,私权是平等主体之间的财产权利和人身权利。国际上对地理标志的保护,最早是在 1883 年的《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)中有体现,但当时并无清晰的定义,该公约第 1 条第 2 项规定:工业产权的保护对象有专利、实用新型、外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记和原产地名称及制止不正当竞争。《巴黎公约》公约第 10 条规定了假标记:对带有假冒原产地或生产标记的商品进口时予以扣押。我国《商标法》第 16 条第 2 款规定,前

款所称地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要是由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。一个地理标志必须包括三个方面的要件:①该地理标志必须是标示出某商品来源于某成员地域内,或者源于该地域中的某些地区或者某地方;②该商品必须具有某种特定的质量、信誉或者其他特征;③这些特征必须主要于该地理来源相关联。信阳毛尖、郟县豆瓣酱、柳州螺蛳粉、景德镇瓷器等都属于地理标志,如图 1-6 所示。



图 1-6 地理标志

三、可视商标和非可视商标

可视商标和非可视商标区别的关键在于该商标是否可以通过视觉感知。可视商标包括文字、图形、文字与图形结合的商标,比如上文提到的奔驰车标、面包新语的图形文字组合商标都属于可视商标的范畴。非可视商标主要包括声音、气味商标等,比如腾讯公司 QQ 的“滴滴滴滴滴滴”声音,网红主播李佳琦的“OMG”“买它、买它”都属于声音商标。同样,气味商标也属于非可视商标。我国《商标法》在 2013 年修订之后,不仅规定可视商标可以作为商标注册,也允许声音商标的注册。我国《商标法》第 8 条规定:“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。”

典型案例

腾讯公司 QQ 案^①

2014 年 5 月 4 日,腾讯公司向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出第 14502527 号“滴滴滴滴滴滴”(声音商标)商标(简称申请商标)的注册申请,指定使用在第 38 类“电视播放、新闻社、信息传送、电话会议服务、提供在线论坛、计算机辅助信息和图像传送、提供互联网聊天室、在线贺卡传送、数字文件传送、电子邮件(截止)”服务上。

针对申请商标的注册申请,商标局于 2015 年 8 月 11 日作出商标驳回通知,依据《商标法》第 11 条第 1 款第(3)项作出不予注册的决定,其理由为:申请商标由简单、普通的音调或旋律组成,使用在指定使用项目上缺乏显著性,不得作为商标注册。

该案件最终上诉至北京知识产权法院和北京市高级人民法院,均判定腾讯公司的 QQ 声音商标具有显著性,商评委应重新作出裁定。

案例评析

通常情况下,不存在在一个商品或者服务项目上经过使用而取得显著特征的标志,即仅仅因其在该商品或者服务上的使用行为,而在其他商品或者服务项目上当然获得显著特征。

^① 一审(2016)京 73 行初 3203 号;二审(2018)京行终 3673 号。

对于通过使用而取得显著特征的商标的审查,必须遵循“商品和服务项目特定化”之审查原则,避免显著特征使用取得认定过程中的泛化处理和以偏概全。

北京市高级人民法院认为,腾讯公司提供的证据能够证明申请商标“嘀嘀嘀嘀嘀”声音通过在 QQ 即时通讯软件上的长期持续使用,具备了识别服务来源的作用。原审判决认定申请商标在与 QQ 即时通讯软件相关的“信息传送、提供在线论坛、计算机辅助信息和图像传送、提供互联网聊天室、数字文件传送、在线贺卡传送、电子邮件”服务上具备了商标注册所需的显著特征并无不当,申请商标可以在上述服务项目上予以初步审定,本院对此予以确认。

四、驰名商标和著名商标

驰名商标(well-known trade mark)又称为周知商标,最早出现在 1883 年签订的《巴黎公约》。我国于 1984 年加入该公约,成为其第 95 个成员国。和其他加入《巴黎公约》的成员国一样,我国依据该公约的规定对驰名商标给予特殊的法律保护,这已经成为我国商标法制工作中的一个重要组成部分。通常认为,驰名商标是指经过长期使用,在市场上享有较高的知名度,为社会大众所普遍知悉的商标,比如“可口可乐”“奔驰”“Fedex”“五粮液”“老干妈”等。

著名商标是指知名度高于普通商标但是低于驰名商标的商标,指在本地(市)范围内商标所有人拥有的,在本地市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标。由当地(市)工商行政管理局负责本地(市)知名商标的认定和管理工作。例如,“白云边”被评为湖北省著名商标,“银桥”被评为陕西省著名商标。

第四节 商标的使用

一、商标使用的概念

商标最基本也是最重要的功能就是表明商品或者服务的来源,正因为商标发挥着标识来源的作用,所以只有将商标投入实际使用之中才能真正被消费者了解,进一步实现其本质功能。商标,作为商业标识,必须在商业过程中使用,才具有生命力,否则就是一枚标志,而不能称为商标。商标使用,从某种意义上讲,是商标的一个本质属性。“商标使用”在《商标法》中有明确的规定。《商标法》第 48 条规定:本法所称商标使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。该规定从形式和实质两个方面对商标使用进行了规定,形式上商标使用必须附着于相关载体(商品、包装、广告宣传等),实质上商标使用必须是用于识别商品来源的行为。由于对于这一条款的解读不同,我国理论界和实务界对商标的使用和理解也有所不同。葛洪义强调在商业活动中使用商标应该满足公开、连续、真实的要求,同时要具有区分商品来源的目的^①。学者曹佳音则认为商标使用应包含两方面的内容:行为

^① 葛洪义:《论商标的使用及其认定——基于〈商标法〉第三次修改》,载《中国检察官》,2011 第 11 期。

表现和功能特征,事实上前者是法条列举的使用方式,后者是对使用目的识别商品来源的另一种表述^①。北大教授张今指出,商标使用是以指示商品或服务来源为直接目的,将贴附商标的商品或服务投入商业活动中的一切行为^②。

虽然学者们对商标使用内涵的表述各有不同,但是本书认为,各位学者在商标法对商标使用规定的基础上,对其理解不同导致表述有所区别但是核心内容并无分歧。因此,本书认为应将商标使用的概念界定为:将商标用于商业活动中,并能够实现区分商品或者服务来源目的的使用行为。

二、商标使用的目的

商标的使用目的在于“识别商品来源”,即通过使用商标,使他人了解该商品来源于什么地方或者来源于什么企业。换言之,就是通过商标的使用,使他人知道该商品是由哪个企业生产制造的,或者该企业是做什么的。2019年修改的《商标法》第4条中增加的“使用目的”,是遏制恶意商标注册申请所有法律规范的基石。由于现行法律并未将“使用目的”规定为注册商标申请的要件,因而并未审查申请人是否具有“使用目的”,而仅仅在有人提出异议、“撤三”和无效程序中,个案审查申请人或注册商标权利人是否具有“使用目的”。

根据《商标法》第四次修改可知,应该在注册商标申请时,要求申请人提交“实际使用”或“诚实的使用意图”的证据。针对业界广为关注的“防御商标”,建议在确有必要存在的情况下,将“防御”本身认定为“诚实的使用意图”。

当然,如果将来在审查阶段就可以基本阻止他人注册属于第三人本应注册的“防御商标”,“防御商标”则失去了存在的价值,而且能释放出诸多可以用以注册为商标的符号资源。

三、商标使用的方式

根据《商标法》第48条的相关规定,从商标的使用方式上来讲,包括以下七种具体形式:

(1) 将商标用于商品上。即将商标直接使用在商品上。如一些汽车制造企业,将注册的商标制作出来,并镶嵌于车头、后备厢等部位。又如一些计算机制造企业,将注册的商标先制作出来,再镶嵌于计算机显示屏、主机上等。将商标用于商品上,虽然本身不涉及商品的使用效能,但从整体上、美观上看,商标已经成为商品的一个组成部分。这是一种比较常见的商标使用方式,特别是在一些电器、电子、服装、机械等类的商品上。

(2) 将商标用于商品的包装上。即在商品的包装上使用商标。现实生活中,有些商品,如食品、药品等,需要一定的包装。在商品的包装上使用商标,如将商标印制在包装物上等,也是一种常见的商标使用方式。

(3) 将商标用于容器上。即在商品的容器上使用商标。现实生活中,有些商品,如酒类、油类等以液体形式出现的商品等,需要一定的容器盛装。在商品的容器上使用商标,如在酒瓶上印制商标等,也是一种常见的商标使用方式。

(4) 将商标用于交易文书上。即在合同文本等交易文书上使用商标。如有些企业将商标直接印制在合同意向书、合同正式文本上等。这种商标使用方式,主要是一些外资类企业

^① 曹佳音:《我国商标法中“商标使用”概念辨析——以贴牌加工为线索》,载《北方法学》,2016年第2期。

^② 张今:《对驰名商标特殊保护的若干思考》,载《政法论坛》2000年第2期。

以及国内一些具有相当经营规模或者具有相对优势地位,且通常是提供格式合同文本一方当事人的企业较多采用。

(5) 将商标用于广告宣传和。即在广告中使用商标。如有的企业制作的广告宣传片中,反复出现该企业的商标。又如有的企业在其印制的企业成长历程或者产品介绍等材料上使用商标等。这也是一种比较常见的商标使用方式。

(6) 将商标用于展览中。即在展览中使用商标。如在某类产品的展销会上,直接在企业的展销摊位上使用商标等。

(7) 将商标用于其他商业活动中。即在上述情形以外的其他商业活动中使用商标。如在某部电视剧作品中,某企业提供了赞助,在该电视剧中使用该企业的商标;又如某企业举办招待酒会,在酒会现场摆放特别制作的本企业的注册商标等。

典型案例

“大桥 DAQIAO 及图”商标撤销复审行政纠纷案^①

杭州油漆公司主张复审商标在 2003 年 11 月 16 日至 2006 年 11 月 15 日期间未进行符合《商标法》第 44 条规定的行为,而金连琴所主张的对复审商标的使用主要是指复审商标的广告出现在 2006 年 8 月 21 日的《湖州日报》及发生在 2006 年 9 月初使用复审商标的内外墙涂料商品的销售行为。在 2003 年 11 月 16 日至 2006 年 11 月 15 日这一期间,现有证据无法证明复审商标存在其他使用行为,且金连琴及商标评审委员会也未提供至今仍在复审商标的证据。这就是说,在 2003 年 11 月 16 日至 2006 年 11 月 15 日这三年期间里,使用复审商标的商品销售额仅为 1800 元,期间也仅有一次广告行为投放于在全国发行量并不大的《湖州日报》上,且上述广告行为与使用复审商标的商品销售行为均发生在杭州油漆公司主张复审商标未使用的三年期间后期,故本院认定复审商标的上述使用系出于规避《商标法》第 44 条相关规定以维持其注册效力为目的的象征性使用行为,而不是出于真实商业目的使用复审商标。因此,复审商标的上述使用不符合《商标法》第 44 条规定的行为,原审法院有关金连琴提交的证据无法证明复审商标在涉案三年期间已进行了符合《商标法》第 44 条第 4 项规定的使用行为的认定是正确的,商标评审委员会与金连琴的上诉理由均不能成立,其上诉请求本院不予支持。

案例评析

在商标法意义上使用商标包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标使用应当具有真实性和指向性,即商标使用是商标权人控制下的使用,该使用行为能够表达出该商标与特定商品或服务的关联性,能够使相关公众意识到该商标指向了特定的商品或服务。对于仅以或主要以维持注册效力为目的的象征性使用商标的行为,不应视为在商标法意义上使用商标。判定商标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。

^① (2010)京行终字第 294 号。

典型案例

成超与通用磨坊食品亚洲有限公司、国家工商行政管理总局
商标评审委员会商标撤销案

成超因与通用磨坊食品亚洲有限公司(以下简称通用磨坊公司)、国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)商标撤销复审行政纠纷一案,不服北京市高级人民法院(2014)高行终字第1934号行政判决,向最高人民法院申请再审。

成超主张复审商标在法定期间内以广告宣传和许可他人使用的方式进行了真实的商业使用,但从其提交的相关证据来看,并不能佐证其主张。成超提交的其与苏州吴越春秋文化传媒有限公司签订的《广告代理合同》《广告协议》及用于佐证履行情况的发票、《姑苏晚报》有关湾仔码头小吃部的招商广告,不能证明复审商标在核定使用服务上进行了实际使用;成超与苏州凌琳日化有限公司食堂签订的《湾仔码头商标合作合同》以及与宁波海曙天一湾仔码头茶餐厅签订的《商标合作协议》,均没有有效证据佐证其实际履行情况,故上述证据不能证明复审商标在核定使用的服务上进行了实际使用。成超虽与苏州市吴中区金庭西湾农家乐饭店签订了《商标许可使用合同》,但无有效证据证明复审商标的实际使用情况,成超提交的《城市商报》中缝刊登的苏州市吴中区金庭西湾农家乐饭店“畅游太湖品位农家”广告,不仅晚于复审商标的指定期间,且该证据亦不能佐证复审商标的实际使用。综上,成超所提交的上述证据均不能佐证复审商标在指定期间进行了实际使用,成超关于二审法院认定事实错误的申请再审理由不能成立,本院不予支持。

案例评析

商标标识的价值在于能够识别商品或者服务的来源,2001年修正的《商标法》第44条规定,撤销不使用商标的目的在于促使商标的实际使用,发挥商标的实际效用,防止浪费商标资源。2002年修订的《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称《商标法实施条例》)第3条规定,商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标的使用,不仅包括商标权人自用,也包括许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用。没有实际使用注册商标,仅有转让、许可行为,或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专用权的声明等,不能认定为商标使用。判断商标是否实际使用,需要判断商标注册人是否有真实的使用意图和实际的使用行为,仅为维持注册商标的存在而进行的象征性使用,不构成商标的实际使用。

典型案例

“汉武刘彻大帝”商标撤销复审案

第7217244号“汉武刘彻大帝”商标(以下称复审商标)由闫夕阳于2009年2月25日向商标局申请注册,于2010年7月28日核准注册,核定使用在第33类“酒(饮料)、薄荷酒、果酒(含酒精)、烧酒、蒸馏酒精饮料、葡萄酒、蜂蜜酒、含水果的酒精饮料、含酒精液体、黄酒”商品上。复审商标经商标局核准于2013年5月20日转让予金华和润商贸有限公司,又于2014年2月13日转让予金华市金笑商贸有限公司,即本案申请人。被申请人贵州汉武大帝

酒业有限公司于2015年10月14日对复审商标提出撤销三年不使用申请,商标局审查认为,申请人提交其在2012年10月14日至2015年10月13日期间(以下称指定期间)复审商标的使用证据无效,遂作出撤三字〔2016〕第Y005833号撤销决定予以撤销。申请人不服该决定,于2016年8月8日向商标评审委员会申请复审。复审的主要理由是:申请人是复审商标的合法拥有者,复审商标经长期、持续、有效的使用已具有知名度,请求对复审商标维持注册。对此,被申请人辩称:经调查,复审商标未真实投入商业使用。申请人提交的证据多为自制证据,缺乏真实性、合法性、关联性,申请人提交的发票证据为象征性使用,申请人虽然提供公证件,但不能证明复审商标在指定期限内真实流通于市场。因此,请求撤销复审商标的注册。

商标评审委员会经审理认为:商标的使用是指商标的商业使用,包括将商标用于商品、容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标的使用人既包括注册人,也包括注册人许可的他人。金华和润商贸有限公司与其他公司的委托加工合同及发票、加工定做合同、经销商合同及发票、产品形象设计合同、发票及公证书和申请人在商标局审理期间提交的一张销售发票形成时间早于指定期间,不能证明复审商标在指定期间的实际使用情况;申请人经营部租赁合同、联营专柜合同证据未提供租赁发票予以佐证,不能证明合同实际履行情况;申请人提交的户外广告、店铺照片证据在缺乏其他证据予以佐证的情况下无法确定其形成时间,不能证明复审商标在指定期间的实际使用情况;申请人在我委审理期间提交的三张销售发票所涉及商品数量、金额均较少,难以认定复审商标附着在商品上从生产环节进入流通环节,并为不特定公众所知悉的商业使用状态,且不符合一般销售惯例,有为规避法律规定而进行象征性使用之嫌。综上所述,在案证据不足以证明复审商标在指定期间内在复审商品上进行了公开、合法真实的使用,复审商标应予撤销。

案例评析

构成商标法意义上的商业使用的前提是该商品必须真实合法流通于市场,并出于以商业经营为目的的真实使用意图,从而使该注册商标达到或发挥出区分商品来源的作用,不以区分商品来源为目的的使用不能认定为商标法意义上的商业使用。与此同时,商标的使用应当与其核定使用的商品紧密联系起来。更进一步说,注册商标应附着在商品上,从生产环节进入到市场流通环节,并为不特定公众所知悉的商业使用状态,且应符合人们日常生活经验法则和行业销售交易惯例,不能使相关公众在商标与其所标示的商品之间建立紧密联系,意在通过自制证据维持注册商标的单次、象征性使用,均缺乏真实的商业使用意图,属于有为规避法律规定而进行单次性、象征性使用行为,当然应予以撤销。

典型案例

莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司侵害“PRETUL”商标案^①

储伯公司设立于墨西哥,在墨西哥等多个国家和地区在第6类、第8类等类别上注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标,其中注册号为770611、注册类别为第6类的

^① (2018)京行终5471号。

“PRETUL”商标于2002年11月27日在墨西哥注册。

2003年5月21日,许浩荣在中国获准注册第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标,核定使用商品为第6类的家具用金属附件、五金锁具、挂锁、金属锁(非电)等。2010年3月27日,该商标转让给莱斯公司。

2010年8月,储伯公司与亚环公司签订了两份售货确认书,分别约定亚环公司供给储伯公司挂锁684打、10233打,总金额为3069.79美元及61339.03美元。经储伯公司授权,两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标,而挂锁包装盒上则均标有“PRETUL及椭圆图形”商标。货物在出口至墨西哥时,因涉嫌侵犯莱斯公司的商标专用权被宁波海关扣留。

原告莱斯公司认为亚环公司生产并销售带有“PRETUL”商标的挂锁,侵犯了其商标权,将亚环公司诉至法院。本案经宁波市中级人民法院一审、浙江省高级人民法院二审及最高人民法院提审,最终认定亚环公司涉外贴牌加工的行为不构成对莱斯公司的商标侵权。

案例评析

商标作为区分商品或者服务来源的标识,其基本功能在于商标的识别性,亚环公司依据储伯公司的授权使用相关“PRETUL”标志的行为,在中国境内仅属物理贴附行为,为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件,在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此,亚环公司在委托加工产品上贴附的标志,既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,故其所贴附的标志不具有商标的属性,在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

典型案例

“汾酒”商标不规范使用侵权案

山西汾阳市杏花村宴会汾酒业有限公司(以下简称:宴会汾酒公司)被山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称:杏花村汾酒公司)认为侵犯了“汾酒”商标而告上了法庭。

宴会汾酒公司取得了“青汾”商标的授权,生产“青汾”酒。不过,宴会汾酒公司生产的青汾酒包装上并没有原样使用注册的“青汾”商标。“青汾”商标是一个图形商标,把“青汾”两个字设计成了一个三角形。宴会汾酒公司在使用的時候着重用了“青汾”两个文字,而不只用了图形。而杏花村汾酒公司是“汾酒”的商标注册人,它认为宴会汾酒公司使用文字“青汾”侵犯了“汾酒”的商标权。

本案经过法院一审、二审,已经判决。法院认为:宴会汾酒公司对商标的这种使用方式侵犯了“汾酒”商标的商标权,应该承担相应的侵权责任。

案例评析

已经注册的商标,经过了商标局的审查,符合《商标法》的规定,理论上不会发生与在先注册的相同或者类似的商品上的商标相同或者近似的情况,也不会发生与在后注册的相同或者类似的商品上的商标相同或者近似的情况。但是,这种审查只限于申请注册的商标标识本身。当商标注册人自行改变注册商标之后,其实改变后的商标已经不是经核准注册的商标了,而是成为新的商标,新的商标是否与在先注册或者在后注册的相同或者类似商品上的商标相同或者近似是无法保证的,非常可能出现与已经注册的相同或者类似商品上的商标相同或者近似的情况,产生侵权纠纷。

第五节 我国商标法的立法宗旨和演变

一、商标法的立法宗旨

《商标法》第1条规定：“为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展，特制定本法。”该条款自1982年商标法颁布以来，几乎没有任何改变，被称为《商标法》的“立法宗旨”。该立法宗旨可以理解为：通过要求商标管理机关主动解放思想、实事求是；把握方向、调查研究、与时俱进，完善管理体系、提高管理能力；有效地保护注册商标和未注册商标的合法权益。同时，为了保护商标专用权，需要相关机关依法核准注册商标，其注册人对该商标所享有的“排他性”支配权——可以自己独占使用，也可许可他人使用，但他人不得擅自使用。

总之，《商标法》通过一系列条款，惩罚侵犯商标专用权的行为、实施对商标专用权的保护。让人民当家做主，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展。也就是说从商标法律制度的建立和健全，到商标的基本标准、注册条件、商标专用权的取得和保护，以及对商标违法犯罪行为的惩治等各方面来看，都以“促进社会主义市场经济的发展”为出发点、体现社会主义市场经济发展的要求。

二、商标法的历史变迁过程

中国知识产权制度的历史，是一部从“逼我所用”到“为我所用”的制度变迁史，也是一部从被动移植到主动安排的政策发展史^①。我国《商标法》颁布于1982年，并于1983年3月1日起实施，该法历经1993年第一次修订、2001年第二次修订和2013年第三次修订和2019年的第四次修订，走过了三十余年的历程，条文数量和实质内容都发生了重大的变化，从43条增至73条。

从时间和社会转型来看，《商标法》与我国改革开放、法治现代化以及社会主义市场经济的确立与发展一路同行。回顾过去，《商标法》的历次修订都反映了我国不同时期的社会经济状况，立法对各个阶段的现实需要都作出了回应^②。三十余年来，我们的商标法律研究和实践在重视学习外国相关制度以融入世界经济体系的同时，也在不断积累中国经验，使我们的商标制度慢慢刻上了本土烙印。

《商标法》1993年的修改和2001年的修改，根本动因和目标是配合加入世界贸易组织的进程以及履行加入世界贸易组织的承诺，也就体现了非常明显的“被动”“外压”属性。但是2013年的《商标法》的第三次修改则完全是为了解决中国当时的现实需求做出的“自觉”动作。第四次修法依然以中国现实问题为导向，充分体现我们的知识产权保护法律制度从外压型被动立法到自觉型主动立法的真正蜕变。1993年《商标法》第一次修改的主要原因是

① 吴汉东：《利弊之间：知识产权制度的政策科学分析》，载《法商研究》2006年第5期。

② 金武卫：《〈商标法〉第三次修改回顾与总结》，载《知识产权》2013年第10期。

随着改革开放的不断深化和实践经验的积累,中国确立建立社会主义市场经济体制,特别是中国又先后加入《巴黎公约》和《商标国际注册马德里协定》(以下简称《马德里协定》),需要进一步完善中国的商标法律制度,与国际上通行做法相衔接,以适应中国发展社会主义市场经济的需要。这一时期的更改,主要涉及:①扩大了商标保护的范 围,增加了对服务商标的注册和保护;②加大了对商标侵权行为的打击力度;③增加地名不得作为商标注册的规定;④增加商标使用许可的规定;⑤明确了注册不当商标的撤销规定。

2001年《商标法》的修改是国家工商行政管理总局在总结实践经验和广泛征求意见的基础上,按照中国加入世界贸易组织的承诺,针对1993年《商标法》与《与贸易有关的知识产权协定》(以下简称《TRIPS协定》)存在的差距进行修改^①。这次修改的主要内容是:①扩大商标权的主体和客体。将集体商标、证明商标纳入商标法;商标构成要素增添了新内容,准予注册立体商标;增加对驰名商标保护的内容,明确了认定驰名商标时应考虑的因素。1993年的《商标法》没有规定驰名商标保护制度,《中华人民共和国商标法实施细则》(以下简称《商标法实施细则》)只规定了保护“公众所知悉的商标”,此次修改明确规定了对驰名商标的特殊保护制度,即对知名的未注册商标的跨类保护。②商标确权程序增加司法审查,即如果当事人不服商评委委员会裁决的,可以依法提起行政诉讼。③加大了工商行政管理部门查处商标侵权行为的手段,增加诉前申请财产保全、证据保全等救济措施。

2013年《商标法》的第三次修改是因为随着社会的进步,经济逐步全球化,商标在经济生活中的作用越来越大,现行商标法已有的内容已经难以适应社会发展的需要。因此为了简化商标审查的程序,防止确权时间过长,以及遏制商标领域的抢注以及不正当竞争的现象,2013年对商标法进行了第四次修改。与以往不同的是,此次修改是为了适应社会发展的需求,国家工商行政管理总局进行主动修改,这也在另一层面上反映了我国知识产权保护 的进程实现了一个新的跨越。此次修改的主要内容是:①增加关于商标审查时限的规定;②完善商标注册异议制度;③理清驰名商标保护制度;④加强商标专用权保护;⑤规范商标申请和使用行为,禁止抢注他人商标,维护公平竞争的市场秩序;⑥规范商标代理活动;⑦明确将他人商标用作字号的处理方式,即将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为;⑧增加了对注册商标退化为通用名称予以撤销的规定,对商标申请注册时并不构成核定使用商品的通用名称,但因商标注册人使用不当或者导致商标显著性特征退化变成通用名称的情形作出了相应规定。

2019年《商标法》的第四次修改,仍然是一次主动修改。此次修改的主要原因是第三次修改的基本目标已经达成,在扩大商标注册范围、明确审查审理时限、打击驰名商标保护异化、规范商标侵权认定等等方面,都取得了良好的实施效果。但自2014年5月1日第三次修改后的《商标法》实施以来,我们国家的经济发展状况、营商环境、包括商标保护在内的知识产权保护状况都发生了变化,而本次修法主要是对本次修法要回应这些变化,修改主要涉及以下几个方面:

(1) 遏制商标恶意抢注、化解商标囤积压力

尽管早在2001年修改的《商标法》就已经明确了禁止抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标,但是一直以来,恶意抢注商标、囤积而后倒卖商标、商标闲置的现象仍屡见不

^① 汪泽:《中国商标案例精读》,商务印刷馆,2015年版,第58页。

鲜。从积极的方面看,这个现象反映了商标的市场价值得到认可,甚至在某些情况下也一定程度上体现了市场主体的商标保护意识和战略管理意识在提高。但是,从消极的方面看,以商标为买卖对象,注册而不用,的市场营商环境存在巨大的问题,市场诚信经营的观念差,也与商标法法律制度最初的设计初衷相悖。闲置商标大量存在,以在先注册阻碍在后申请,但真正意图是用商标的主体获得注册,这进一步造成注册恐慌,商标申请量和注册量持续冲高,实际上导致恶性循环。具体来看,此次修改主要体现在第4条第1款在原有条文的基础上增加了不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回,第19条第3款也在关于代理机构应遵循诚实信用原则的基础上增加了恶意囤积应拒绝委托的限制,第33条关于商标异议的条款同样增加了恶意囤积可以作为商标异议的条件,第44条关于商标的无效也将恶意囤积纳入。可以看出,为了遏制商标抢注、囤积行为,第四次商标修改主要从事前、事中、事后三方面全方位进行遏制:①在申请阶段将予以驳回;②在初步审定公告阶段,在先权利人、利害关系人有权据此提出异议;③即使已经注册成功,也将面临被宣告无效。这里面的关键词是“恶意”和“情节严重”。什么是“恶意”?什么是“情节严重”?引用上海华东政法大学的黄武双教授关于惩罚性赔偿的观点,理论上不需要考虑那么多的“情节严重”,其实就是主观的恶意,就是明明知道商标权的存在,却置若罔闻,仍然去实施侵权行为。惩罚性赔偿,其实就是惩罚恶意,完全一模一样的直接侵权,很多侵权行为都是硬上,谁好就仿谁,而且反复多次侵权的,完全可以适用惩罚性赔偿。

典型案例

“JOY@ABLE”商标驳回复审案^①

郑州易值科贸有限公司短期内提交了大量注册申请,经复审认为,申请人作为商标注册人,在全部45个商品及服务类别上共注册了929件商标,其中2018年至2019年不足9个月的时间内就申请注册了500余件商标。申请人短期内大量申请注册商标的行为明显超出了生产经营的正常需要。申请人关于其近期商标申请均为其实际使用商标扩展注册的复审理由与其实际申请行为及商标的构成情况不符,不能解释其注册行为具有合理性和正当性。因此,申请商标已构成《商标法》第4条所指情形。申请人提交大量申请,明显超出正常经营活动需要,缺乏真实使用意图,亦扰乱正常的商标注册秩序。根据《商标法》第4条、第30条的规定,国家知识产权局决定驳回上述商标注册申请。

案例评析

适用《商标法》第4条规定,需要慎重把握“不以使用为目的”及“恶意”两个要件,综合考量以下几点:申请人的具体情况、申请人的商标申请注册量及申请注册的类别跨度和时间跨度、申请人名下商标的标识构成及申请人是否有合理的抗辩事由。

(2) 提高了“赔偿额度”

提高“赔偿额度”主要体现在两方面:①提高了“恶意侵犯商标专用权”的赔偿限额:在确定数额以后,按照一至五倍确定赔偿数额。②提高了无法确定数额时的赔偿限额:在无法确定数额的情况下,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予500万元以下的赔偿(修改

^① 商评字[2019]第0000251009号。

前为 300 万元)。

这是因为在之前的实践经验中,商标侵权代价小而维权成本高,一直是我国知识产权保护领域的突出问题。修改后的新《商标法》第 63 条明确了惩罚性赔偿规定:“对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在权利人因侵权受到的损失、侵权人因侵权获得的利益或者注册商标使用许可费的一到三倍的范围内确定赔偿数额。”所谓恶意,是指侵权人在实施这一侵权行为时是具有主观恶意的,在实践中往往体现为“明知”以及反复侵权的行为。

依据现有法律规定,侵犯知识产权的损害赔偿额的计算方式包括原告损失、被告获益、许可使用费的合理倍数和法定赔偿 4 种。这 4 种计算方式都需要原告提交相应证据,然而现实是,原告能提交证明损失的证据是极为有限的,因此判决被告承担的赔偿金额可能难以产生“杀一儆百”的效果。在这种情况下,此次修改的《商标法》将法定赔偿额的上限提升至 500 万元,并将惩罚性赔偿额提升至最高 5 倍,应该可以起到更有力的“威慑”作用,更大程度地剥夺侵权人所获非法利益,甚至让侵权行为人巨额“蚀本”。综合发挥提高损害赔偿金额、合理配置举证义务、合理运用举证义务移转规则、合理运用举证妨碍制度的作用,并充分发挥诉前禁令、诉中禁令等救济措施,才有可能实现“把违法成本显著提上去,把法律威慑作用充分发挥出来”的目标。

(3) 针对恶意申请与诉讼的处罚

恶意注册商标的目的,至少包括囤积大量商标用以出售、阻止其他经营者在既有市场或新市场的正当经营行为、讹诈特定权利人、攀附他人商誉并造成消费者混淆和误认等各种情形。此次修改的《商标法》第 68 条增加了第 4 款“对恶意申请商标注册的,根据情节给予警告、罚款等行政处罚;对恶意提起商标诉讼的,由人民法院依法给予处罚。”根据上述规定,除了在先权利人或利害关系人可以在申请、异议、“撤三”、无效等阶段诉求救济之外,还对注册商标申请人的恶意申请注册行为和恶意提起商标诉讼的行为规定了较为严格的处罚措施,这些处罚措施,应该可以发挥有效的震慑作用。实践中,已经存在一些恶意注册商标之人,通过恶意诉讼获得了数十万元、数百万元甚至上千万元的“不义之财”。这些恶意注册和恶意诉讼的行为,如不加遏制,必将怂恿企图不劳而获者,撼动作为市场秩序核心基础的诚实信用原则和公认的商业道德。

典型案例

平衡身体公司诉永康一恋公司侵害注册商标专用权案^①

原告平衡身体公司主要从事运动器材的生产销售和健身课程的推广工作,在第 28 类健身器材等商品类别注册有第 17787572 号“MOTR”商标。平衡身体公司早在 2006 年进入中国市场,“MOTR”健身器材及健身项目的相关信息亦常见于微信、搜狐网、《长江商报》、《新快报》等媒体宣传报道。被告永康一恋运动器材有限公司(以下简称永康一恋公司)主要经营运动器材及配件。

2017 年 11 月 11 日,平衡身体公司的代理人通过证据保全方式,在永康一恋公司工厂处购买了一款普拉提滚筒产品。该产品及产品手册封面、培训视频等多处标注“MOTR”标识

^① (2018)沪 0115 民初 53351 号。

和“balanced body”字样。后平衡身体公司经调查发现,永康一恋公司还通过微信商城、微信朋友圈等方式销售上述产品,并于2018年3月在“第五届中国(上海)国际健身、康体休闲展览会”上进行展销。永康一恋公司曾因生产出口西班牙的一款产品涉嫌侵犯原告的欧盟商标而于2012年与原告签署和解协议,永康一恋公司明确承诺不再实施侵犯平衡身体公司知识产权的行为。平衡身体公司认为永康一恋公司在明知其商标及知名度的情况下实施重复侵权行为,系对平衡身体公司注册专用权的恶意侵害,故主张适用惩罚性赔偿,要求永康一恋公司停止侵权并赔偿包括合理支出在内的经济损失共计人民币300万元。

永康一恋公司辩称,“MOTR”标识系涉案普拉提滚筒产品的通用名称。涉案商标为“movement on the roller”的英文首字母缩写,中文含义为“在滚轮上的运动”,属于对产品功能、用途的描述,不具有显著性。平衡身体公司在国内未以营利为目的而使用涉案商标,涉案商标无法与平衡身体公司之间建立唯一对应的关系。永康一恋公司经营规模小,接触涉案商标的时间短,系根据用户需求购买零部件进行组装,加之涉案产品受众范围小,不存在大量生产、销售的行为。因此,永康一恋公司认为其未侵犯平衡身体公司的涉案商标,无须承担赔偿责任。

法院根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条的规定,认可平衡身体公司所主张的计算公式,并根据已查明的事实逐一确定上述公式中各项参数的具体数值,在此基础上最终确定侵权获利数额。平衡身体公司主张适用惩罚性赔偿,按照非法获益金额的三倍确定永康一恋公司应承担的赔偿责任。对此法院认为,根据《商标法》第63条第1款“对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”的规定,平衡身体公司的该请求具有事实和法律依据,应予支持。

案例评析

商标侵权惩罚性赔偿适用于侵权人恶意侵权且情节严重的情形。认定恶意可考虑是否存在重复侵权行为;认定情节严重可考虑侵权行为的性质、地域范围、规模、后果等因素;认定赔偿基数可根据侵权商品销售量与侵权商品单位利润乘积计算的侵权获利确定,其中侵权商品销售量可根据侵权人的商品宣传内容确定,侵权商品单位利润可根据侵权人自认确定;认定赔偿倍数可根据侵权人的恶意程度、侵权情节的严重程度确定。法院在侵权人拒绝履行证据披露义务构成举证妨碍的情形下,可依据拒证推定原则,综合权利人提交证据的证明效力确定赔偿额。

典型案例

闪银案^①

第13675000号“闪银”商标(以下称争议商标)由武汉中郡校园服务有限公司(即本案被申请人)于2013年12月5日申请注册,核定使用在第36类“保险、金融服务、基金投资、金融贷款、电子转账、信用卡服务、发行有价证券、经纪、担保、信托”服务上,2015年9月7日获准注册。2015年12月7日北京闪银奇异科技有限公司(即本案申请人)对争议商标提出无

^① 商评字[2018]第0000103781号。

效宣告请求。申请人称：被申请人自成立至今，先后在45个类别上申请、注册了包括争议商标在内的共1049件商标，被申请人无实际使用争议商标的意图。被申请人与申请人的代理人电话沟通中，明确表示了其申请商标是通过商标转让进行牟利，而非自己使用。被申请人大量注册商标的唯一目的是通过高额的转让费谋取不正当利益。除武汉中郡校园服务有限公司外，被申请人股东刘凤金、傅发春还设立了多家关联公司抢注商标，其中有两家是专业的商标代理机构。因此，依据《商标法》第44条第1款等规定，请求对争议商标予以无效宣告。对此，被申请人答辩称：被申请人虽申请注册商标数量较多，但并不违反法律规定，请求维持争议商标注册。

经审理认为，被申请人先后在45个类别申请、注册了包括争议商标在内的共1049件商标，其注册数量庞大。申请人提供的腾讯微博、新浪微博页面打印件等可以证明申请人在“金融服务”上在先使用了“闪银”商标，且争议商标与“闪银”完全相同，鉴于“闪银”并非现有固定搭配的词汇，被申请人的注册行为难谓正当，因此，除非被申请人可以合理解释争议商标的渊源，否则争议商标与申请人商标构成巧合的可能性很小。被申请人并未对争议商标的合理来源进行陈述并予以举证。综合考虑以上情形，原商标评审委员会合理认为，被申请人以申请人商标特有表现形式申请注册在与申请人商标使用的“金融服务”具有一定相关性的“金融服务、基金投资、金融贷款、电子转账、信用卡服务”等服务上，具有不正当利用申请人商标以营利的目的。被申请人的注册行为不仅会导致相关公众对服务来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场环境，违反了诚实信用原则，不应鼓励和支持。因此，争议商标的申请注册构成了《商标法》第44条第1款规定的情形。

案例评析

《商标法》第44条第1款中“以其他不正当手段取得商标注册的行为”是指确有充分证据证明系争商标注册人采用欺骗手段以外的其他扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册的行为。该行为违反了诚实信用原则，损害了公共利益。实践中，系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的，均属于本条所指的“以其他不正当手段取得注册”的情形。

(4) 增加“销毁”条款

应权利人请求，根据具体情况，法院责令侵权产品以及用于制造侵权产品的材料、工具的销毁、禁入商业渠道。此外，假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。

针对假冒注册商标的商品去除假冒注册商标后，再次进入商业渠道的质疑，已有一些年头。侵犯知识产权者已经出现组织化的趋势，他们利用了各种物质资源并将导致资源的浪费。堵住侵权商品成品、半成品、侵权标识、制造工具等重新进入商业渠道，是一件关乎知识产权法律制度的立法宗旨能否实现、司法裁判和行政执法措施能否最终有效运行的大事。按照之前的做法，如果仅去除侵权标识而不销毁侵权商品，可能滋生侵权人购回或者以不当手段取回部分侵权商品并重新附加侵权标识的现象，为侵权人以极低成本重操旧业提供了便利，最终将损害人们对法律的信仰，还是不能从源头上杜绝侵权现象的发生。修改后的规定为，“或者在特殊情况下，责令禁止前述材料、工具进入商业渠道，且不予补偿”。特殊情况主要考虑了销毁可能危害环境，以及原料、设备没收后可以另派其他合法用途等情形。可以

期待,这一新增规定将解决遏制侵犯商标行为在制度设计上最后一公里内的“漏洞”问题,客观上构建起保护商标权人的完整制度链条。

(5) 进一步对商标代理机构的违法行为加上枷锁

进一步对商标代理机构的违法行为加上枷锁体现在:①恶意申请商标注册将得到行政处罚。②恶意商标诉讼,人民法院依法对其予以处罚。③不得申请其代理服务申请商标注册之外的商标注册,以及不得进行代理知道或者应当知道委托人系恶意注册商标申请的行为。否则,在初步审定公告阶段,在先权利人、利害关系人有权据此提出异议,此外,即使注册成功,也将面临被宣告无效。

此次修改的《商标法》第19条第3款规定:“商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第4条、第15条和第32条规定情形的,不得接受其委托。”违反前述规定的,将由工商行政管理部门责令限期改正,给予警告,处1万元以上10万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处5000元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。对商标代理机构追究前述责任,可以遏制相当一部分恶意申请注册商标的行为,净化商标申请与使用环境。

典型案例

“一只酸奶牛”商标无效宣告案^①

原被申请人成都离岸商务服务中心成立于2007年11月7日,经营范围包括:社会经济咨询(不含投资咨询)、知识产权代理服务、会议及展览服务(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2017年12月20日出资方式变更后,原被申请人经营范围变更为:社会经济咨询(不含投资咨询)、会议及展览服务、翻译服务、机构商务代理(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。原被申请人在2015年4月9日向商标局申请注册争议商标时,其经营范围包括“知识产权代理服务”。

申请人于2017年10月17日对争议商标提出无效宣告请求,原被申请人于2017年12月11日向商标局提出争议商标的转让申请,2017年12月20日经成都市锦江区市场和监督管理局核准进行出资方式变更后,其经营范围中删除了“知识产权代理服务”。2018年4月20日经商标局核准,争议商标由原被申请人转让至现被申请人。

根据《商标法实施条例》第84条的规定,《商标法》所称商标代理机构,包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。具体到本案,争议商标自2015年4月9日申请注册之日起至2017年12月20日变更经营范围之时一直属于原被申请人所有,原被申请人企业经营范围涉及“知识产权代理服务”,而商标代理属于知识产权代理服务。因此,原被申请人主体应属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”的范畴,争议商标并非指定使用在知识产权代理服务上。故原被申请人申请注册争议商标的行为已构成《商标法》第19条第4款所指情形。

^① 商评字[2018]第0000137961号。

案例评析

《商标法》第19条第4款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”该规定系对商标代理机构申请注册商标的限制性规定，即经合法登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所均不得从事与其商标代理服务以外的其他商标的申请注册或受让服务。原被申请人在注册申请争议商标时的经营范围包括“知识产权代理服务”，“知识产权代理服务”包括了专利、商标、版权等代理服务，故其属于《商标法》第19条及《商标法实施条例》第84条第1款所规定的“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”。

拓展阅读

1. 黄晖：《商标法》，法律出版社，2004
2. 王莲峰：《商标法学》，北京大学出版社，2007
3. 吴汉东等：《知识产权基本问题研究》，中国人民大学出版社，2005

深度思考

1. 商标和商号的区别是什么？
2. 商标法产生的原因是什么？
3. 商标法的内容有哪些？
4. 商标法在社会经济生活中有哪些作用？

即测即练

