

法官说商标 | “撤三”案件中“真实使用意图”的判断

原创 吴园妹 中华商标杂志 2021年09月08日 13:28 北京



欢迎关注「**中华商标杂志**」，和我们一起分享专业知识



2001年修改的商标法第四十四条规定，**使用注册商标，连续三年停止使用的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。**在后续2013年修正的商标法以及现行的商标法中，对应的都是第四十九条第二款的规定，即“**注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。**”上述条款通常被称为“撤三”条款，商标撤销复审案件也通常被称为“撤三”案件。**两相对比，可以明显注意到措辞上的调整，即增加了“没有正当理由”的情形。反之，在具有“正当理由”的情况下，连续三年不使用的注册商标仍能维持注册。**

一、撤销复审案件一般审查原则

无论商标权人是否主张其使用上的欠缺具有“正当理由”，实践中，或多或少仍然会提交部分使用证据。因此在认定商标权人是否具有“真实使用意图”时，仍然需要遵循一般的审查原则。

诉争商标是否可以维持注册，本质上是对商标权人使用证据的审查。商标维持注册要求商标权人提交的证据能够证明对诉争商标进行了真实有效的使用，而非为了维持商标的存续而进行的象征性、偶发性的使用。商标的使用需要具有一定的连贯性、持续性。这就要求实践中“撤三”案件对证据的审查非常严格。通常情况下，对证据的审查会涉及以下几个角度。

一是对时间的审查。“撤三”案件都会涉及一个三年的时间段，这三年使用商标的证据是关键。有的“撤三”案件选择的时间段离现在较为久远，对于小企业来说，证据准备上难度较大。有的权利人恰恰在指定的三年期间使用证据缺乏，所能提供的只能是三年之前或者三年之后的证据。从目前的实践来看，权利人提交指定期间之外的证据较少，法院对指定期间之外的证据考虑亦较为有限。

二是对商标标识的审查。权利人的商标往往不是唯一的，大多数案件中，权利人存在多个商标，有的是不同的商标，有的是与被提起“撤三”的商标具有关联性的商标。在实际

使用过程中，商标标识也会有自身的发展过程，商标标识使用的状态与提交申请时也往往存在一定的差异。如果权利人的商标不是唯一的，那么这一要求将更为严格。

三是对使用商品的审查。商标的使用以商品为载体，在“撤三”案件中，当事人提交的使用证据应当是在核定的商品上的使用证据。但在实践中，也存在与核定的商品并不完全相同的情形。更多的是，相当一部分被提起“撤三”的商标是权利人进行的防御性注册的商标，其通过对上下游或者相关的产品的商标注册，为主商品主商标搭起比较严密的商标防御体系。因此，在这类商标“撤三”中，常见使用的商品是主商标核准注册的主商品，而被提起“撤三”的商标核定使用的商品则比较少。

四是对使用行为本身的审查。实践中，有的是直接使用，有的是许可使用；有的会产生一定的对价，有的不会产生对价；有的有发票可循，有的却没有发票。……正是由于上文提到的社会诚信体系的问题，导致对发票过于依赖，如果没有发票，则证据常常被怀疑存在伪造的可能性。若有发票，则会被认为相关交易已经实际发生。

在对上述证据进行综合评估后，如果认为证据存在一定的欠缺或者瑕疵，法院则会进一步结合商标权人是否具有“真实使用意图”对诉争商标是否予以撤销作出最终判断。



二、“真实使用意图”的认定

只有在具有“正当理由”的情况下，上述证据审查标准才会有所降低。对于何为“正当理由”，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条规定：“商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的，人民法院可以认定其具有正当理由。”由此可见在认定具有“正当

理由”时，需要具备两项要求：一是有真实使用商标的意图，二是有实际使用的必要准备。

在这里，“真实使用意图”是商标权人未能实际使用注册商标的“正当理由”。任何主观状态均需要通过客观行为进行判断。如认定商标法第四十五条第一款规定的“恶意注册”，可以综合诉争商标与在先驰名商标近似程度、在先驰名商标的显著性和知名度、商品关联程度、双方业务往来或合作关系等因素。再如判断恶意抢注人是否明知或者应知是他人未注册商标时，可以综合考虑诉争商标申请人与在先商标使用人曾就商标许可、商标转让等进行联络；诉争商标申请人是否存在侵害商标权行为；诉争商标申请人与在先商标使用人属于同行业；在先商标显著性较强的；诉争商标与其高度近似等因素。

同样，“真实使用意图”虽然看似具有弹性，是自由裁量权的问题，但仍然需要遵循一定的客观标准。

三、“真实使用意图”在实践中的判断方法

在商标撤销复审行政案件中，一些证据比较弱的商标权人往往会提出其具有“真实使用意图”的主张，而证据相对较为充分的商标权人亦会以其具有“真实使用意图”来进一步强化其主张。但很多时候，在使用证据比较欠缺的案件中，对于商标权人是否具有“真实使用意图”，法院往往持否定态度，认为商标权人没有进行举证或者证据不足。那么商标权人应当如何证明其具有“真实使用意图”呢？

首先，“真实使用意图”需要通过外在的证据表现出来。如上文所述，与任何主观状态一样，“真实使用意图”的证明需要通过客观行为才能体现出来。但恰恰是因为使用证据的不足才使得商标权人不得不诉诸于具有“真实使用意图”来进行主张。所以外在的证据不是使用证据本身，而是取决于不使用的“正当理由”是什么。因此在判断诉争商标是否应当予以撤销的时候，应当考虑“正当理由”的具体情形。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条规定：“如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由，未能实际使用注册商标或者停止使用，或者商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的，均可认定有正当理由。”其中列举的具体情形包括不可抗力、政策性限制、破产清算等。

在__起撤销复审的案件中，原告是商标权人，主要证据是证人证言和对商品进行描述的材料。仅从证据本身判断，实际上并未在指定期间（2011年1月20日至2014年1月19日）对诉争商标进行使用，但恰恰是在与指定期间有重合的时间段，也即2013年4月到2015年3月，是作为集体所有制企业的原商标申请人注销并重新成立的期间，诉争商标为待处置资产，此期间在使用证据上有所欠缺亦是情理之中。根据本案例中原告提交的桑梓产业园设计方案、当地出具的“桑梓豆片”为地方特色产品的证明、天津市桑梓镇人民政府的证明，以及第三人已与原告达成合作协议的双方陈述，法院认为，原告对诉争商标确系具有真实使用的意图，且正在为规模化、规范化使用做准备。在本案无其他证据否定上述情

形的情况下，法院认为，基于鼓励和督促注册商标的使用而非限制仍有商业使用价值的商标的存续的目的，诉争商标应当予以维持。^[1]

其次，“真实使用意图”可以结合特定商标的使用环境进行进一步说明。商业活动是复杂而灵活的，商品属性、经营场所、消费习惯等都会影响到商标的使用，商标的使用可能随着商业环境的不同而对标识进行微调。故《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条也明确，“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。”对于商标权人名下仅有一个诉争商标的情形，对于细微差别的容忍度一般比较高，只要相关公众能够识别为核准注册商标的，可以视为注册商标的使用；但若商标权人拥有多个已注册商标，则这种容忍度会比较低，虽然其实际使用商标与诉争商标仅存在细微差异，但若能够确定该使用系针对其已注册的其他商标的，对其维持诉争商标注册的主张，仍然可以不予支持。典型的如商标权人将使用诉争商标的商品全部用于出口贸易的，可以视为构成商标使用。

同样值得注意的还有网络环境下的商标使用。在涉及“双十二”的一起撤销复审案件中，法院认为，“双十二”作为第三人推出的大型促销活动的服务品牌，其在指定期间之内、指定期间之前和之后均对诉争商标投入了较多的广告宣传，通过第三人及关联公司持续的宣传推广，诉争商标具有了一定的商业声誉和行业影响力，可见第三人对诉争商标具有真实的使用意图也确实投入了真实的使用。第三人通过各类招商活动招募平台商家参与，并在平台上设立专门的“双十二”活动会场，在参与商家和活动商品上标注“双11”，起到展示商品信息、区分来源和商品分类的作用；消费者通过“双十二”活动会场和商家、商品上的“双11”标签信息，可以快速找到参与双十二促销活动的商家和商品信息。在上述商业情形中，“双十二”“双11”文字及标签的使用，正是互联网服务场景中典型的商标使用行为。虽然“双11”和“双十二”存在一定差异，但考虑到第三人上述真实的使用意图，“双十二”与“双11”在呼叫和含义上完全相同，相关公众在使用过程也习惯将“双11”和“双十二”对应起来，法院认为第三人的使用行为符合商业惯例，也符合相关公众的认知习惯，属于未改变诉争商标显著特征的使用，可以视为对诉争商标的使用。^[2]

再次，“真实使用意图”需要结合撤销三年不使用制度的设立目的进行判断。商标作为一种商业标志，其生命力在于与商品结合投入商业使用，而非对标志的不当长期占有。商标法中关于撤销三年不使用制度的设立在于鼓励注册商标专有使用权人积极将商标投入使用，发挥商标在市场中的作用。这种使用应当具有持续性和真实性，但对于被提起撤销程序的商标尤其是后续进入诉讼程序的商标，对其使用状态的判断往往比较复杂。在注册商标专有使用权人提交了初步的证据证明其已经在指定期间对争议商标进行使用的情况下，应当认定已经尽到了举证责任，除非有相反证据予以推翻。另一方面，出于鼓励注册商标专有使用权人积极使用商标的制度设计目的，如果注册商标专有使用权人具有真实使用的意图，对这种使用加以鼓励，亦不会妨碍商标发挥识别和区分的作用。

在一起撤销复审案件中，指定期间为2010年6月5日至2013年6月4日，商标权人提交了2009年签订的经销协议书和提货单等，其中2009年的提货单有200余张，法院认为，

尽管该组证据发生于本案指定期间之前，企业之前的生产经营状况并不能当然延及本案指定的期间，但企业的经营亦具有一定持续性的。故在2009年对诉争商标的使用意图是真实的。这种使用意图在之后的连续三年，也即本案的指定期间，也有所体现。尽管较之2009年提货单数量非常少，但仅依据本案证据无法排除因正常市场竞争风险等因素带来的销售额的显著降低等。法院认为，商标权人在证明诉争商标在指定的三年期间有真实使用意图方面已经尽到了初步的举证责任。在无相反证据的情况下，对其具有真实使用意图予以确认。^[3]因此在商标权人提交的证据在证明其在指定期间的使用略有不足时，法院结合诉争商标指定期间之内和之外的销售情况，以及其他辅助证据，认为商标权人具有真实意愿，而非不当的占有商标，亦非仅是出于维持商标的目的而进行的象征性的使用，进而保留诉争商标，督促其继续使用行为。

撤销三年不使用制度本意即在以撤销促使用，而2013年修正的商标法允许商标权人在具有正当理由的情况下，即使三年没有使用也能维持商标的注册，更是强化了这一立法宗旨，也为保障商标秩序稳定，防止被恶意提起撤销加了“道安全门”。相信只要商标权人积极主动，善意诚信地经营商标，并注意留存证据，那么就无惧被提起“撤三”。

作者单位：北京知识产权法院

注释

- [1] 北京知识产权法院（2016）京73行初2600号行政判决书。
- [2] 北京知识产权法院（2020）京73行初9912号行政判决书。
- [3] 北京知识产权法院（2015）京知行初字第551号行政判决书。



排版：陈文（实习）

（《中华商标》独家稿件，未经授权不得转载）



点击图片订阅2020年合订本
(268/本, 快递包邮)



致订阅者：

我刊邮寄方式为邮政平信，当月期刊次月中上旬邮寄，请大家到信箱或楼宇物业、收发室等处查询自取。

2021年《中华商标》杂志征订启动，
欢迎广大读者踊跃订阅↓↓↓

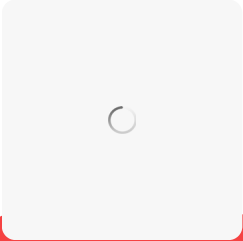
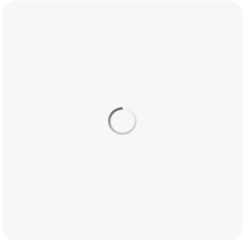
★ 立足商标 · 服务企业 · 面向社会 ★

投稿

马君: 010-68983165
邮箱: china.trademark@263.net.cn

订阅

李晓娟：010-68036092
邮 箱：zhshb68036092@cta.org.cn



提示：识别上方二维码↑订阅“中华商标杂志”（ID：ZHSHB）微信平台

喜欢**请分享**，每一次点开微信，都是一场久别的重逢

