

浅析商标抢注中的商标使用行为

曾璟仪

(湖南大学, 湖南省、长沙市, 410082)

摘要: 商标注册体制的积弊导致商标抢注现象的发生。我国立法以《商标法》第32条后半段来规制商标抢注行为, 异议人对争议商标的在先使用是认定申请人的申请行为是否属于商标抢注行为的关键因素之一。是否构成商标的在先使用, 不能机械地将只有在商品流通环节使用的商标作为遏制商标抢注行为的对象, 应从维持诚实信用的市场环境, 保护在先使用人的合法权益出发, 回归商标法关于遏制商标抢注行为的立法原意。结合商标使用的本质、定性、司法实践特定情形, 对使用商标的行为是否属于商标法意义上的使用进行分析。

关键词: 商标注册体制 商标抢注 商标使用

中图分类号: DF5

文献标识码: A

一、问题的提出

商标注册体制的积弊: 导致商标抢注与商标囤积。一般认为, 世界各国的商标取得体制主要包括注册体制、使用体制以及混合体制。我国实行注册体制, 实践中也不乏商标抢注和商标囤积现象的出现。商标抢注行为认定因素中, 在先使用人在商标法意义上的使用是判断是否构成商标抢注的条件之一。而在地域性原则的规制下, 随着经济贸易不断扩张, 域内、域外商品流通已是常见, 商标所意指的商品、服务流通更为便利, 商标确权、侵权认定案件数量呈上升趋势。其中, 司法实践中出现的涉外贴牌加工是否属于商标使用, 理论界及实务界均出现不少争议。

其次, 除在我国生产加工, 产品“流出”销售情形外, 对产品国外产品“流入”, 其流入方式、主体的差异是否影响“商标使用”的认定? 再者, 实践中还可能存在: 在我国大陆地区生产、销售, 但不同环节主体不一, 第三人如果注册生产、加工环节商标使用人的商标, 是否构成商标抢注的问题。

面对这些问题, 笔者从商标抢注行为中, 在先使用人的商标使用行为的本质及定性出发, 结合不同实际情况, 进行相关论证阐述。

二、抢注行为中“商标使用”的本质

法律概念的本体论特征是指法律概念从其所意指的事物所获得的本质规定性。任何一个法律概念, 都必须明确其本质内涵, 方可以此为基础合理构建相应的制度体系。“商标使用”也是如此, 须明确其在商标法上的本质内涵, 方能合理构建“商标使用”的制度体系。要探究商标抢注中在先使用人的“商标使用”本质, 首先应从商标的本质出发, 而对于商标的本质, 应以明确《商标法》所欲

保护的對象為前提。

2013年商標法在2002年商標法基礎上，提出了重新界定商標使用的概念，¹也積極主動加入識別商品來源意義上的使用之類的本質界定因素，顯然是立法的進步。修訂後的商標法第48條的基本內容是從原商標法實施條例吸收過來的，唯獨增加了“用於識別商品來源”的目的和性質要求。該規定使商標使用行為的定性更為準確。商標權的保護本質是為識別商品或服務來源。

以商標為意指對象的“商標使用”，必然不能脫離商標本質，應無疑義。同理，商標搶注行為中在先使用人的“商標使用”亦需具有識別商品或服務的來源功能。司法實踐中通過使用商標法意義上或者商業標識意義上的使用之類的概念，從本質上界定構成侵權的商標使用與不構成商標侵權的商標使用，這無疑是司法對於商標法適用的重要貢獻。

三、搶注行為中“商標使用”的定性

對於“商標使用”的類型，學界有觀點認為應分為兩類：其一為商標法形成意義上的“商標使用”；其二為商標侵權判斷中的“商標使用”。²“商標使用”不同於“使用商標”，“使用商標”是事實問題，反映的是客觀事實，強調主體是否對商標進行了使用。“商標使用”是法律問題，對該問題的判斷主要依據為商標的使用是否起到了識別商品或服務來源的作用。

搶注行為中的“商標使用”是法律問題，而非事實問題。其原因在於，從《商標法》第32條後半段條文的角度來解釋，商標的“在先使用”與形成“一定影響”，二者是因果關係，商標經過相關主體的使用因而形成了一定影響。如果搶注行為中的“商標使用”是事實問題，在先使用人在舉證環節，不僅要證明商標已形成“一定影響”，同時還要證明其在申請日前構成“商標使用”，即證明商標的使用具有識別商品或服務來源的作用。但經論證不難發現，既然已證明形成一定影響，且該影響結果是經過商標使用這一原因行為造成的，再來證明是否構成“商標使用”會陷入論證的邏輯怪圈，同時也會不當增加在先使用人的舉證困難，削弱該條款的實際作用。司法實踐中，在先使用人只需舉證證明商標使用達一定影響，而無需證明是否構成“商標使用”。

四、搶注行為中“商標使用”的認定

¹ 《商標法》第48條：“本法所稱商標的使用，是指將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用於識別商品來源的行為。”

² 參見蔣萬來：《商標使用的恰當定位與概念理清》，載《政法論壇》2016年第3期。對第一種類型的涵義與表述，也有學者對此提出批判，認為我國是實行商標註冊體制，不存在形成意義上的商標使用，因為商標權的獲得均是通过註冊程序，《商標法》所規定的在商標使用的過程中未註冊商標主要表現為對抗搶注和對商標侵權進行抗辯的權利。而不是逐漸形成了商標權，同時此種分類方法不符合法律解釋的體系化規則，也不符合法律問題與事實問題的界分規則。參見劉鐵光：《商標法基本範疇的界定及其制度的體系化解釋與改造》，法律出版社2017年版，第104頁。

在先使用人对商标的使用是否构成商标法意义上的使用，是法律问题。商标审查部门及司法部门在判断是否构成“商标使用”时，需结合当事人主体、使用方式、使用意图、使用的客观效果及立法目的等综合考量。商标具有地域性，这是国际公认的原则。商标权是依据一个主权国家内部的法律所确定的权利。我国法域内是指大陆，通常不包括港澳台。目前学界比较统一的观点认为，被抢注的未注册商标在中国大陆地区被使用是依据《商标法》第32条获得保护的必要条件，仅在香港、澳门和台湾地区内的使用无法获得《商标法》第32条后半段的保护。司法实践也遵循了这一基本原则，仅在我国大陆地区、商品流通环节进行商业性使用的商标才符合这一原则。³在坚持地域性原则前提下，笔者以商标使用主体、地域范围、使用方式为视角，将未在我国注册的商标根据地域（主要分国内、国外）进行区分、同时按照生产加工、商品流通环节进行类型化分析，对不同情形下商标的使用是否构成商标法意义上的使用进行论证。

（一）使用主体

商标抢注行为中，商标的在先使用是指在中国大陆地区的使用，对使用主体而言，是只有商标所有人的主动使用，还是包括公众使用？司法实践中看法不一，⁴随着国际经济贸易方式的不断扩大，国外品牌入驻国内市场已不罕见，个人海外代购等方式也在公众生活中成为日常，但国外商标所有人在我国注册商标时通常会面临窘境——其商标已在我国被抢先注册，国外商标权主体未在我国商品流通环节使用商标，而是通过公众，或者说少部分从事代购业务、通过网上购物平台等进行商品、服务的流通，公众或第三方在我国大陆地区对商标的使用，商标原权利人能否就此主张该使用行为构成“商标使用”？

首先，商标使用是法律问题，法律问题不需当事人加以证明，而是由法官根据自己的判断予以解决。从商标权利人角度出发，其只需证明使用了商标，无论是商标原权利人，还是海外代购个人以及电商平台等，对使用商标这一客观存在并无影响。当然其前提是，原商标权人对争议商标有作为其商业标识的意图和行为，若原商标权人无将争议商标作为其商业标识的意图和行为，相关媒体或第三方主体不能为其创设受法律保护的民事权益。其次，从商标审查部门或者法官角度出发，在认定“使用商标”是否构成“商标使用”时，应回归商标权本质，“商标使用”需具有识别商品或服务的来源功能。个体海外代购、电商平台推广等行为虽不是商标原权利人自主拓展业务市场，但大多数情况下，异议人向商标评审委员会提出异议或向法院提起诉讼，主张申请人抢注商标，就证明其对争议商标

³ 最高人民法院行政判决书（2012）行提字第2号。最高人民法院认为：异议人株式会社良品计画提供的证据只能证明其在中国大陆之外的使用和宣传行为及知名度情况，无法证明其在中国大陆实际使用“無印良品”商标，并且该商标还在中国大陆具有一定影响，因此不符合我国《商标法》中规定的“已经使用并具有一定影响的商标”的要件。

⁴ 中国裁判文书网：“陆虎”商标行政纠纷案（北京市高级人民法院行政判决书（2011）高行终字第1151号）支持了公众使用构成商标使用；“索爱”商标行政纠纷案（北京市高级人民法院行政判决书（2008）高行终字第717号）和“伟哥”不正当竞争纠纷案（最高人民法院民事判决书（2009）民申字第313号）中法院并未支持公众使用。

有作为其商业标识的意图，因而该使用行为构成商标法意义上的“商标使用”。商标审查部门或司法机关只需结合相关证据证明其商标的影响力是否已扩展至国内市场，并为相关公众所知。结合申请人的注册行为、使用意图等，对是否构成商标抢注进行认定。

（二）使用方式

除上述国外生产流通、国内流通方式外，反之国内生产加工、国外流通的方式（也称涉外贴牌加工）所使用的商标，在我国领域内面临商标抢注时，生产加工环节使用商标是否构成“商标使用”？其次，在我国生产、加工、流通的商品上所标识的商标其生产加工与销售的主体不一致时，由于生产、加工不属于商品的流通环节，生产厂商、加工厂商对其商标的使用是否构成“商标使用”？

1、涉外贴牌加工

对于国内生产、国外销售的商品上所标识的商标，因只在我国大陆领域参与生产加工环节，并未参与商品流通，其是否属于“商标使用”？有些法院在案件审理中认为涉外贴牌加工也属于商标使用行为，有些法院则认为不属于。⁵在尚未达成共识的情况下，经过几年探索，判决不构成侵权的情形不断增多，尽管论证思路不一致。“无印良品”案中，最高院指出，涉外贴牌加工专供出口的行为不构成《商标法》第32条后半句的“使用”。因为仅在我国大陆地区、商品流通环节进行商业性使用的商标才符合地域性原则。⁶

对于涉外贴牌加工是否属于“商标使用”，遵循前述论证思路，因商标使用为法律问题，应由商标审查部门或司法机关来对其进行认定。《商标法》第32条适用条件之一为“商标使用”达“一定影响”，因商标所意指的商品或服务销售地域不在我国法域内，未为我国公众所知悉，没有起到识别商品或服务来源的标识作用。因此对该商标所意指的商品进行生产加工并不属于商标法意义上的商标使用，从而也不构成规制商标抢注中的商标使用。

2、生产加工环节商标使用

与涉外贴牌加工相对应的另一种情形为：很多商品从生产、加工到最终销售各个环节主体不一致，并且每个主体均有自己的未注册商标或商号，此时第三人申请注册生产、加工环节的商标或商号，能否以商标法第32条进行规制？在此需论证的前提是生产、加工商品环节标识商标是否属于“商标使用”？笔者认为，应区分不同情形具体分析，标有生产、加工主体商标标识的产品流入市场时，根据相关公众的判断，标识商品或服务来源是生产厂家还是销售商家。

（1）公众知其来源

当标有生产、加工主体商标标识的产品流入市场时，若相关公众知其商标所

⁵ 北京市高级人民法院行政判决书（2011）高行终字第866号和山东省高级人民法院民事判决书（2012）鲁民三终字第81号。

⁶ 最高人民法院行政判决书（2012）行提字第2号。最高人民法院认为：异议人株式会社良品计画提供的证据只能证明其在中国大陆之外的使用和宣传行为及知名度情况，无法证明其在中国大陆实际使用“無印良品”商标，并且该商标还在中国大陆具有一定影响，因此不符合我国《商标法》中规定的“已经使用并具有一定影响的商标”的要件。

指代来源，生产厂家通过广告、销售范围、所获荣誉等能证明相关公众是将其商标标识与该主体联系起来的，属于商标法意义上的商标使用。申请人申请注册该商标的，结合其使用意图、抢注方式等综合判断是否构成商标抢注行为。

(2) 公众不知来源，甚至误认其来源

当标有生产、加工主体商标标识的产品流入市场时，若相关公众不知其商标所指代生产来源，且实际生活中，因生产厂家的商标标识与销售主体商标标识同时标注在产品之上，会导致消费者误认生产厂家商标标识为销售厂家所有。那么商标标识其来源是否需准确、无瑕疵？当代商标的来源识别已经从早期的物理来源理论发展到当代的匿名来源理论。⁷美国《兰哈姆法》第 1127 条：商标是指用以将商品与他人提供的商品予以区分，以标示其来源，即便是匿名的来源。即来源于商标所负载的品质、身份、文化与象征意义，但无论如何，商标并未脱离其来源识别的本质。

造成商标主体误认的情形下，被误认的商标同样随着交易流入市场，如果商标与原有厂商脱离，仅代表其品质、身份、文化与象征意义，那么商标本质一标识性将受到质疑。未注册商标受法律保护，但受保护的前提必须是已经实际具有标识作用，而不仅仅是具有识别商品或服务来源的显著性和可能性。以《商标法》第 32 条后半段为基础，未注册商标在达“一定影响”前的商标在先使用实际是商标所起到的标识作用不断增强、影响力逐渐扩大的过程，标识作用从一开始就是存有瑕疵的，那么对于是否构成“商标使用”的认定，也存有瑕疵。笔者认为，在造成误认的前提下，因商标的标识作用随之存有瑕疵，商标的本质是识别商品或服务的来源，来源有误，必将最终影响商标使用的效果。因此对于此种情形，不应认定为“商标使用”。

五、结语

“商标使用”对商标抢注行为的认定具有重要作用。根源于商标来源识别的本质，“商标使用”本质应界定为“识别商标或服务来源的使用”，商标抢注行为中的“商标在先使用”也依此界定。在“商标使用”本质界定基础上，其性质应界定为法律问题，而非事实问题。商标在先使用人只需证明其使用了商标，无需对是否属商标法上的“商标使用”进行证明。商标使用主体不一、涉外贴牌加工、非流通环节商标使用所涉及到的“商标使用”问题，商标审查部门及司法机关应根植于商标权本质，对不同情形下商标的使用是否具有识别商品或服务来源的作用进行认定。

⁷ 一般认为，商标的来源识别理论，从早期的物理来源，即厂商来源，经过工业革命之后，商标逐渐从商号之中独立出来，成为代表着某种商品或服务特定品质的来源，即匿名来源。

参考文献

- [1]刘铁光. 规制商标“抢注”与“囤积”的制度检讨与改造[J]. 法学, 2016(8).
- [2]王太平. 商标法: 原理与案例[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015.
- [3]陈庆. 论法律概念的实践逻辑—兼论案例教学法的理论基础[J]. 法制与社会发展, 2011(6).
- [4]刘铁光. 商标法基本范畴的界定及其制度的体系化解释与改造[J]. 北京: 法律出版社, 2017.
- [5]蒋万来. 商标使用的恰当定位与概念理清[J]. 政法论坛, 2016(3).
- [6]孔祥俊. 司法哲学与裁判方法[M]. 北京: 人民法院出版社, 2010.
- [7]张卫平. 民事诉讼法律审的功能及构造[J]. 法学研究, 2005(5).
- [8]中国裁判文书网: 最高人民法院行政判决书(2012)行提字第2号。
- [9]中国裁判文书网: 北京市高级人民法院行政判决书(2011)高行终字第1151号
- [10]中国裁判文书网: 北京市高级人民法院行政判决书(2008)高行终字第717号
- [11]中国裁判文书网: 最高人民法院民事判决书(2009)民申字第313号
- [12]中国裁判文书网: 广东省高级人民法院行政判决书(2006)粤高法行终字第22号
- [13]中国裁判文书网: 北京市高级人民法院行政判决书(2010)高行终字第265号
- [14]中国裁判文书网: 北京市高级人民法院行政判决书(2011)高行终字第866号
- [15]中国裁判文书网: 山东省高级人民法院民事判决书(2012)鲁民三终字第81号

Analysis of trademark use behavior in trademark squatting

Zeng Jingyi

(Hunan university, Changsha/ Hunan, 410082)

Abstract: The drawbacks of the trademark registration system have led to the phenomenon of trademark squatting. China's legislation regulates trademark squatting in the second half of Article 32 of the Trademark Law. The prior use of the disputed trademark by the opponent is one of the key factors determining whether the applicant's application behavior is a trademark squatting behavior. Whether it constitutes the prior use of trademarks, and can not mechanically use trademarks used only in the circulation of commodities as the object of squatting trademarks, it should proceed from the market environment of maintaining honesty and credit, protect the legitimate rights and interests of prior users, and return to trademark law. The legislative intent of curbing trademark squatting behavior, combined with the nature of trademark use, qualitative, and specific circumstances of judicial practice, analyzes whether the use of trademarks is in the sense of trademark law.

Keywords: Trademark registration system Trademark squatting Trademark use

作者简介:曾璟仪, 湖南大学法学院, 硕士研究生, 民商法研究方向