

TRIPS

协定下注册商标的使用要求

王 芳◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

TRIPS



协定下注册商标的使用要求

王 芳◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

TRIPS 协定下注册商标的使用要求/王芳著. —北京: 知识产权出版社, 2016. 3
ISBN 978-7-5130-1394-9

I. ①T… II. ①王… III. ①知识产权—国际公约—研究②商标管理—研究—中国
IV. ①D997.1②F760.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 026325 号

内容提要

本书旨在研究 TRIPS 协定下注册商标的使用要求, 通过探讨注册商标的使用要求的条约义务、比较 WTO 主要成员的注册商标的使用要求制度, 归纳了注册商标的使用要求的基本理论, 分析了我国的注册商标使用要求的制度现状和立法不足, 并在此基础上提出了制度完善的立法建议。

责任编辑: 王祝兰

责任校对: 董志英

封面设计: 麒麟轩设计

责任出版: 刘译文

TRIPS 协定下注册商标的使用要求

王 芳 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号(邮编: 100081)

天猫旗舰店: <http://zscqcbbs.tmall.com>

责编电话: 010-82000860 转 8555

责编邮箱: wzl@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发 行 传 真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm×1000mm 1/16

印 张: 15

版 次: 2016 年 3 月第 1 版

印 次: 2016 年 3 月第 1 次印刷

字 数: 265 千字

定 价: 45.00 元

ISBN 978-7-5130-1394-9

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

中文摘要

本书旨在研究 TRIPS 协定下注册商标的使用要求。绪论明确了商标使用的意义及 TRIPS 协定对注册商标的使用要求的国际协调意义,并对本书研究的范围予以界定。在研究路径的指引下,正文各章具体从如下四个方面展开论述。

第一章探讨了注册商标的使用要求之条约义务。首先,梳理和分析了注册商标的使用要求的条约体系,明确了 TRIPS 协定在注册商标使用要求的协调上所取得的进步以及在国际条约体系中的显著地位。其次,对 TRIPS 协定中注册商标的使用要求的起草过程、条约义务性质、具体内容和逻辑关系等进行了深入分析。商标注册阶段的使用要求属于 TRIPS 协定的选择性条约义务,但对于设定该阶段使用要求的成员而言,须遵守 TRIPS 协定的下述规则:商标的实际使用不应成为注册申请的条件,申请之日起 3 年内的不使用不得成为拒绝商标注册的唯一理由。TRIPS 协定中注册商标维持阶段的使用要求也属于选择性条约义务,在该阶段设定使用要求的成员需恪守 TRIPS 协定在商标使用主体、不使用的期间、不使用的正当理由以及法律后果等方面的义务。最后,在条约比较和条文分析的基础上,指出 TRIPS 协定体现了迄今为止国际条约在注册商标使用要求的国际协调上的最高成就,同时也分析了 TRIPS 协定在协调上存在的局限性。

第二章对 WTO 主要成员的注册商标的使用要求制度进行了比较研究。分别考察了美国,欧盟及其主要成员国中英国、德国、法国等 WTO 成员的相关立法和实践,对不同成员在商标使用的含义及具体情形、不使用的期间、正当理由、法律后果以及相关程序等问题上的规定作了细致、深入的分析。在商标使用的概念上,尽管各主要成员在立法规定上存在差异,但在商标实践中对商标使用的本质内涵认识趋于一致,即发挥商标区分来源功能的使用;在商标注册和权利行使阶段的使用要求上,各主要成员并未都设定相应制度,这与不同的商标权取得制、立法传统以及商标保护制度息息相关;在注册商标维持阶段的使用要求上,各主要成员无一例外地都规定了使用要求,且在使用主体、变

形使用、不使用的法律后果、举证责任等方面规定类似，但在不使用的期间、突击使用的应对、撤销程序的启动主体等方面存在不同。这些制度上的共性与特性为注册商标的使用要求的理论研究奠定了基础，也为我国相关立法的完善提供了制度参考。

第三章在前两章条约分析和国别比较的基础上，归纳了注册商标的使用要求的基本理论。第一节从商标资源的合理配置和商标保护的正当性角度考察了注册商标的使用要求的制度成因。第二节对注册商标的使用要求的基本概念作出解析，首先，从注册的起源探讨了两种商标权取得制下“注册”的不同含义，明确了 TRIPS 协定下“注册”的双重含义；其次，对商标使用的概念作出界定，明确商标使用的内涵是来源区分性使用，并从商标使用的主体、内容、对象、方式等方面探讨了商标使用的外延；最后，针对“使用”与“不使用”的关系，对商标“不使用”的含义、认定、正当理由以及法律后果等问题作出探讨。第三节对注册商标的使用要求反映的核心关系予以辨析，并指出该制度体现了注册与使用的融合以及公权对私权的介入。

第四章分析了我国的注册商标使用要求的制度现状和立法不足，并提出了制度完善的立法建议。第一节从商标使用的含义、商标注册阶段、商标注册维持阶段以及注册商标权利行使等四个方面对我国使用要求的立法与实践现状予以全方位的介绍；第二节针对上述四个方面分别分析了我国现行立法与实践存在的问题与不足；第三节在结合 TRIPS 协定条约义务并参考其他成员相应制度的基础上，对我国注册商标使用要求的完善提出了立法建议。具体建议为：对商标使用概念进行概括+列举式界定，在商标注册阶段设立意向使用要求，在注册商标维持阶段对不使用的正当理由、突击使用的应对、注册商标权的失效时间等问题进行修改，增加注册商标程序性权利行使上的使用要求，并进一步完善注册商标实体权利行使上的使用要求。

关键词：TRIPS 协定 注册商标 使用要求

Abstract

This dissertation aims to study on the requirements of use for registered trademarks under the TRIPS Agreement. After exploring the significance of trademark use and of the TRIPS Agreement in international harmonization of the requirements of use for registered trademarks, the introduction defines the scope of study. Under the approach of the study, this dissertation discusses the subject matter by following four chapters.

Chapter one focuses on the treaty obligations of the requirements of use for registered trademarks. Firstly, it introduces the framework of treaties on the requirements of use for registered trademarks, demonstrating the progress and significance of the TRIPS Agreement in international cooperation on the issue of use requirement. Then, it analyzes in detail the drafting history, the nature of treaty obligations, the contents and logic arrangements of the use requirements under the TRIPS Agreement. The requirement of use in trademarks registration is an optional obligation under the TRIPS Agreement. However, once a Member adopts the requirement of use in this phase, the Member shall be subject to the obligations set by the TRIPS Agreement. It includes that the actual use of a trademark shall not be a condition to file an application for registration, and an application shall not be refused merely on the ground that intended use has not appeared before the expiry of a period of three years from the application date. The requirement of use for registered trademarks in registration maintenance is also an optional obligation under the TRIPS Agreement. To the Members which regulate the use requirement in this phase, they shall abide by the rules of the TRIPS Agreement on the use subject, non – use period, reasons for non – use and legal consequences for non – use, etc. In the end of this chapter, based on the comparison with other treaties and analysis of the obligations under the TRIPS Agreement, it draws the conclusion that the TRIPS Agreement currently is the topmost

achievement of international harmonization on the requirements of use for registered trademarks, while it has its limitations at the same time.

Chapter two conducts comparative studies on the requirements of use for registered trademarks of the main WTO members. The chapter explores the corresponding legislation and practice of selected representative members including the United States, European Union, the United Kingdom, Germany, and France, and makes a thorough and delicate analysis especially on the definition of trademark use, circumstances of trademark use, non-use period, proper reasons for non-use, legal consequences for non-use and relevant procedures. On the conception of trademark use, the selected members make different legislation, but tend to reach a common idea of the fundamental meanings of trademark use, i. e. use as a source indicator. Not all the selected members make the regulations on the requirements of use in trademark registration and exercise of trademark rights, due to the different acquisition systems for trademark rights, legislative traditions and trademark protection systems. However, all the selected members set the requirement of use in trademark registration maintenance. They share the similarities on the use subject, transformative use, legal consequences for non-use and burden of proof for trademark use, but differ in the regulations on non-use period, response to rush use and party to start the cancellation procedure, etc. Commonness and individuality of the systems above lay the foundation for theory studies and provide reference for China's legislative improvement.

Chapter three generalizes the main theory of the requirements of use for registered trademarks on the basis of treaties analysis and national comparison. Section one investigates the cause of the use requirements from the perspectives of reasonable allocation of trademark resources and justification of trademark protection. Section two analyzes the basic conception of the requirements of use for registered trademarks. In the first place, this section discloses the origin of registration and different meanings under the two systems of trademark rights acquisition, and explains the dual meanings of registration under the TRIPS Agreement. Then, it defines the conception of trademark use, clarifies its intension as a source indicator and analyzes its extension from the perspectives of subject, content, object, way of trademark use. Lastly, it studies on the issues of non-use based on the relationship between use and non-use, and focuses on the definition and determination of non-use, proper reasons and le-

gal consequences of non – use. Section three addresses the core relations reflected in the use requirements for registered trademarks. The harmonization between registration and use and the intrusion into private right by public power have been explored.

Chapter four analyzes the current system and existing problems of the use requirements for registered trademarks in China, and proposes the suggestions for legislative improvement. In section one, the status quo of legislation and practice on the requirements of use have been fully investigated from the four aspects: the definition of trademark use, the use requirement in registration, that in registration maintenance and that in exercise of trademark rights. Section two points out the deficiencies in China's present systems of use requirements. In section three, the following detailed suggestions about the improvements of use requirements for registered trademarks in China have been put forward under the observance of TRIPS Agreement and influence of the relevant regulations from other members. (i) The conception of trademark use should be defined both from the intension and extension. (ii) The requirement of intent to use in trademark registration should be established. (iii) Regulations on proper reasons for non – use, the response to rush use and time for cease of registered trademark rights, etc. should be revised. (iv) The use requirement for exercise of the procedural rights on registered trademark should be added and that for exercise of the substantive rights should be enhanced.

Key words: TRIPS Agreement registered trademark requirement of use

目 录

学术概述	1
一、国内主要研究状况	1
二、国外主要研究状况	3
三、本书的主要创新点	6
绪 论	7
一、商标使用的意义	7
二、注册商标的使用要求的重要性与复杂性	9
三、TRIPS 协定关于注册商标的使用要求的协调意义	13
四、本书研究范围的界定和研究思路	16
第一章 TRIPS 协定下注册商标的使用要求之条约义务	19
第一节 注册商标的使用要求的条约体系	19
一、《巴黎公约》下注册商标的使用要求	20
二、马德里体系下注册商标的使用要求	23
三、TRIPS 协定下注册商标的使用要求及其与《巴黎公约》的关系	26
四、后 TRIPS 协定条约下注册商标的使用要求	30
第二节 TRIPS 协定下商标注册阶段的使用要求	34
一、商标注册阶段的使用要求纳入 TRIPS 协定的起草历史和原因	34
二、商标注册阶段的使用要求之条约义务的性质	37
三、商标注册阶段的使用要求的主要内容及内在逻辑	37
四、不满足商标注册阶段的使用要求可以成为拒绝商标注册的理由	39
第三节 TRIPS 协定下注册商标维持阶段的使用要求	41
一、注册商标的使用主体	42
二、注册商标不使用的期间	45
三、注册商标不使用的理由	46

四、注册商标不使用的法律后果	49
第四节 TRIPS 协定对注册商标使用要求的协调的进步性与局限性	50
一、TRIPS 协定对注册商标使用要求的协调在国际 条约体系中的地位	50
二、TRIPS 协定对注册商标的使用要求协调的进步性	51
三、TRIPS 协定对注册商标的使用要求协调的局限性	54
本章小结	56
第二章 TRIPS 协定下主要成员的注册商标使用要求制度之比较	57
第一节 概 述	57
一、制度比较之目的	57
二、比较对象之选取	58
第二节 美国的注册商标使用要求制度	59
一、商标使用的概念	61
二、美国在商标注册阶段的使用要求	65
三、美国在注册商标维持阶段的使用要求	69
第三节 欧盟及其主要成员国的注册商标使用要求制度	74
一、作为 WTO 成员的欧盟及其成员国的商标制度间的关系	74
二、欧盟的注册商标的使用要求制度	76
三、欧盟主要成员国的注册商标的使用要求制度	87
第四节 注册商标的使用要求制度之比较	99
一、商标使用界定之比较	99
二、商标注册阶段的使用要求制度之比较	101
三、注册商标维持阶段的使用要求制度之比较	101
四、注册商标权利行使上的使用要求之比较	108
本章小结	109
第三章 TRIPS 协定下注册商标的使用要求之理论探讨	111
第一节 TRIPS 协定下注册商标的使用要求之原因分析	111
一、商标资源的合理配置是设定注册商标使用要求的直接动因	111
二、商标保护的正当性是设定注册商标使用要求的内在机理	116
第二节 TRIPS 协定下注册商标的使用要求之基本概念解析	121
一、注册商标的使用要求之“注册”	121

二、注册商标的使用要求之“使用”	125
三、注册商标的使用要求之“不使用”	137
第三节 TRIPS 协定下注册商标的使用要求之核心关系辨析	147
一、TRIPS 协定下注册商标的使用要求折射出使用与注册的关系	147
二、TRIPS 协定下注册商标的使用要求体现了私权与公权的关系	154
本章小结	161
第四章 TRIPS 协定下中国注册商标的使用要求制度之完善	163
第一节 我国注册商标的使用要求制度之立法与实践	163
一、商标使用的含义	164
二、商标注册阶段未设定使用要求	169
三、注册商标维持阶段的使用要求	170
四、注册商标权利行使方面的使用要求	176
第二节 我国注册商标的使用要求制度之问题与不足	181
一、商标使用的概念	181
二、商标注册阶段没有落实意向使用要求	182
三、注册商标维持阶段的使用要求	182
四、注册商标权利行使上的使用要求	184
第三节 我国注册商标的使用要求制度之完善	185
一、完善商标使用概念之立法建议	185
二、完善商标注册阶段的使用要求之立法建议	189
三、完善注册商标维持阶段的使用要求之立法建议	193
四、完善注册商标权利人权利行使上的使用要求之立法建议	194
本章小结	197
结 论	199
参考文献	201
附录一 主要缩略词和简称一览	220
附录二 我国有关案例	221
后 记	228

学术概述

商标使用不仅是商标的本源，而且是商标保护的正当性依据，即使在商标权注册取得制国家中，商标使用也日益受到重视。在《与贸易有关的知识产权协定》（以下简称“TRIPS 协定”）的协调体系下，各国或地区纷纷在商标法中引入或完善注册商标的使用要求。然而，对于 TRIPS 协定下注册商标的使用要求，在国内外学术界鲜有专门的系统研究。但是，现有关于注册商标使用要求的各种探讨，对本书的研究具有重要的参考价值。为此，概述如下。

一、国内主要研究状况

目前，国内对于注册商标使用要求的研究主要呈现出如下几方面特点。

首先，国内研究主要集中在注册商标维持阶段的使用要求上。在第三次《商标法》修改之前，对于注册商标的使用要求，我国仅在维持阶段建立了商标 3 年不使用撤销制度，而在商标注册阶段和权利行使方面的使用要求上，均处于立法空白状态，因此，国内文献在 3 年不使用撤销制度的研究上成果较为丰富。有的学者立足于商标使用理论的分析^①，有的学者着眼于商标使用概念的界定^②，有的学者则侧重于商标使用的司法认定^③，也有学者探讨注册商标不使用的正当理由^④以及不使用的撤销程序等问题^⑤，还有学者针对我国 3 年不使用撤销制度中存在的问题提出了立法建议^⑥。

① 文学：商标使用和商标保护研究 [M]。北京：法律出版社，2009：19。

② 张德芬：商标使用界定标准的重构 [J]。知识产权，2012（3）：11-20。

③ 胡刚：商标法意义上的使用：公开、真实、合法：近期司法判例解读 [J]。中国专利与商标，2012（3）：83。

④ 田晓玲：注册商标三年不使用撤销制度研究 [J]。学术论坛，2010（3）：176-177。

⑤ 李士林：论商标使用与不使用的界定 [J]。西部法学评论，2012（4）：50。

⑥ 王莲峰：论我国商标法使用条款之完善：以 iPad 商标纠纷案为视角 [J]。知识产权，2012（4）：33-38。

其次,在商标注册阶段和权利行使的使用要求上,国内研究较少,且不够系统、深入。在商标注册阶段的使用要求上,专门的论著并不多见,主要体现在探讨商标权取得制度的一些文献中。如邓宏光教授在《我们凭什么取得商标权》一文中分析了商标注册和使用原则的利弊,并建议我国在商标权取得阶段设定实际使用的条件^①;苏喆教授指出我国商标注册取得制存在的缺陷,提出应参照美国立法模式在注册阶段引入意向使用和实际使用的要求^②。在权利行使方面的使用要求上,鲜有学者作专门研究,但鉴于商标实践的发展,注册商标权行使中的使用要求开始受到关注,散见在部分学者关于商标使用的论述中。如张玉敏教授认为,应当对在先注册商标权人的异议权和撤销权设定使用要求^③;王莲峰教授则提出,注册商标的不使用可以作为确权和侵权诉讼中的抗辩理由^④。

再次,对于 TRIPS 协定下的注册商标使用要求,国内研究相对匮乏,专门论述此问题的文献几乎没有。即使在有关 TRIPS 协定的专著中,对于使用要求的研究也仅及于相应条文的内容介绍层面。如郑成思教授在《WTO 知识产权协议逐条讲解》^⑤中、孔祥俊法官在《WTO 知识产权协定及其国内适用》^⑥中都只是简单介绍了第 15 条第 3 款和第 19 条的含义,并没有就条约义务的性质、起草历史、立法目的等问题进行深入研究。相对而言,杨剑锋博士对于 TRIPS 协定第 15 条作过较为深入的解读,但其侧重于商标注册而非商标使用的国际法问题。^⑦

最后,对于其他国家的注册商标使用要求制度,国内学界进行研究的尚不多见,只是在探讨国内制度时述及了他国的相关立法^⑧,或者停留在对国外特定案件的介绍上^⑨。即使是被引用频次较多的李扬教授的《注册商标不使

① 邓宏光. 我们凭什么取得商标权: 商标权取得模式的中间道路 [J]. 环球法律评论, 2009 (5): 55-61.

② 苏喆. 把握公平与效率的双重价值取向: 论我国商标权取得制度的完善 [J]. 知识产权, 2012 (3): 41-47.

③ 张玉敏. 论使用在商标制度构建中的作用: 写在商标法第三次修改之际 [J]. 知识产权, 2011 (9): 4-6.

④ 王莲峰. 商标的实际使用及其立法完善 [J]. 华东政法大学学报, 2011 (6): 25-26.

⑤ 郑成思. WTO 知识产权协议逐条讲解 [M]. 北京: 中国方正出版社, 2001: 82.

⑥ 孔祥俊. WTO 知识产权协定及其国内适用 [M]. 北京: 法律出版社, 2002: 183.

⑦ 杨建锋. 论 TRIPS 协定下商标注册制度 [D]. 上海: 复旦大学博士学位论文, 2009: 73-74.

⑧ 郭修申. 以“实际使用”为核心构建商标保护制度 [J]. 中华商标, 2009 (10): 35.

⑨ 董慧娟. 澳大利亚 Barefoot 案对商标“使用”含义的突破及引发的思考 [J]. 电子知识产权, 2011 (5): 79-83.

用撤销制度中的“商标使用”界定》一文^①，也仅针对中日注册商标维持阶段的商标使用概念进行比较研究。可见，对于 TRIPS 协定下其他成员的注册商标使用要求制度，国内尚缺乏系统、全面、深入的研究。

总而言之，国内对注册商标使用要求问题的研究尚不够全面，特别是对国际法领域的研究缺失以及对其他国家制度的研究匮乏，将直接影响到我国相关制度的构建和完善，因此，系统、深入地研究 TRIPS 协定下注册商标的使用要求具有一定的学术价值和现实意义。

二、国外主要研究状况

目前，国外对注册商标使用要求的研究主要体现出如下特征。

首先，国外对于注册商标使用要求的学术研究多为国内法层面的研究。例如，戴维斯^②（Willis Raymond Davis）^③、赫尔维格（Frank Z. Hellwig）^④ 分别对美国意向使用制度以及使用取得制度的分析；巴格（Jens Jakob Bugge）、格雷格森（Peter E. P. Gregersen）^⑤ 对欧盟《欧盟议会和理事会第 2008/95 号协调成员国商标立法的指令》（以下简称《指令》）和《欧盟理事会第 207/2009 号共同体商标条例》（以下简称《条例》）中使用要求的介绍；鲍威尔（Rebecca Powell）、哈里斯（Matthew Harris）^⑥ 对英国商标法下“部分撤销”制度的介绍；韦塞尔（Joachim Wessel）^⑦ 对德国不使用撤销程序的介绍；科尔曼（W. J. Colman）^⑧ 对澳大利亚商标使用要求的介绍；别列斯基

① 李扬. 注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定：中国与日本相关立法、司法之比较 [J]. 法学, 2009 (10): 96-109.

② 本书所涉外国人的中译名参阅了如下书籍：新华通讯社译名室. 世界人名翻译大辞典 [M]. 北京：中国对外翻译出版公司，2007；新华通讯社译名资料组. 英语姓名译名手册（修订本）[M]. 北京：商务印书馆，1985.

③ WILLIS RAYMOND DAVIS, JR. Intent - to - use applications for trademark registration [J]. Wayne Law Review, 1988 - 1989, 35: 1155.

④ FRANK Z. HELLWIG. Acquisition of trademark rights under the trademark law revision act of 1988 [J]. The Trademark Reporter, 1990, 80: 312.

⑤ JENS JAKOB BUGGE, PETER E. P. GREGERSEN. Requirement of use of trade marks [J]. European Intellectual Property Review, 2003, 25 (7): 309-321.

⑥ REBECCA POWELL, MATTHEW HARRIS. Trade marks - partial revocation for non use - application of s. 46 (5) of Trade Marks Act 1994 - dealing with subsets of wide general specifications [J]. European Intellectual Property Review, 2003, 25 (4): N59.

⑦ JOACHIM WESSEL. Germany: trade marks - revocation proceedings - importance of pictorial element of trade mark - attitude of consumers [J]. European Intellectual Property Review, 1997, 19 (4): D101-102.

⑧ COLMAN W J. Use of a trademark in Australia [J]. The Trademark Reporter, 1969, 59: 272-290.

(Daniel R. Bereskin)^① 对加拿大使用要求的分析等。

其次,国外学者对其国内法上使用要求制度的研究,主要集中在商标注册阶段和商标注册维持阶段。在采取商标权使用取得制的国家中(如美国、加拿大),商标注册有赖于使用,因此诸多文献都涉及商标注册阶段的使用要求。如沃尔什(Kristen Mollnow Walsh)、考斯特里(Jeffrey L. Costellia)^② 对美国《兰哈姆法》上的商标“真实使用”和“商业中使用”要求进行了全面、深入的分析;琼斯(Traci L. Jones)^③ 对美国注册商标申请阶段的“意向使用”制度进行了深刻的剖析;西姆(Keltie R. Sim)、亨(Margaret Ng Thow Hing)对加拿大商标注册阶段的使用要求从历史、立法、实践等方面进行了全方位的考证。使用不仅关乎着商标注册的取得,还决定着商标注册的维持,因此,关于注册维持阶段的使用要求的文献也不少,如施瓦茨(Jonathan B. Schwartz)^④ 总结并构建了美国商标放弃制度中商标使用证据的判定标准。

在英联邦国家中,尽管商标的实际使用已不是取得商标注册的必要前提,但使用的传统在这些国家中仍根深蒂固,学者们主要围绕商标注册阶段的意向使用制度展开研究。例如,卡尔博尼(Anna Carboni)、钱伯斯(Wilberforce Chambers)^⑤ 认为英国商标法上的意向使用要求仅是商标注册的程序性要件;怀尔德曼(Edwards Wildman)^⑥ 却认为英国商标注册阶段的意向使用要求构成“恶意”之一,可以据此拒绝商标注册。在采取注册取得制或混合制的 WTO 成员中,其对于注册商标使用要求的研究大多集中在商标注册维持阶段。例如,艾萨克(Belinda Isaac)考察了英国的商标不使用撤销制度^⑦,吉

① DANIEL R. BERESKIN. Trademark “use” in Canada [J]. The Trademark Reporter, 1997, 87: 301-318.

② KRISTEN MOLLNOW WALSH, JEFFREY L. COSTELLIA. The significance of Actual Trademark Use and “use in commerce” under U. S. Trademark law [EB/OL]. [2014-01-14]. www. iclg. uk.

③ Traci L. Jones. Remedy holes and bottomless rights: a critique of the intent-to-use system of trademark registration [J]. Law and Contemporary Problems, 1996, 59-SPG: 165.

④ JONATHAN B. SCHWARTZ. Less is more: why a preponderance standard should be enough for trademark abandonment [J]. Davis Law Review, 2009, 42: 1372.

⑤ ANNA CARBONI, WILBERFORCE CHAMBERS. Bad faith and public morality [A]. Paper for IT-MA London International Meeting, 2-4 April 2008.

⑥ EDWARDS WILDMAN. Finding the middle ground - Adapting trademark prosecution strategies in light of IP Translator [EB/OL]. [2014-01-14]. http://www.worldtrademarkreview.com/issues/article.ashx?g=07ac56ff-affa-4144-9c9a-536fc1530b13.

⑦ BELINDA ISAAC. Use for the purpose of resisting an application for revocation for non-use [M] // Jeremy Phillips, Ilanah Simon. Trade mark use. New York: Oxford university press, 2005: 227.

伦 (Charles Gielen)^① 分析了欧盟《指令》下撤销程序中的商标真实使用的含义。

再次, 国外对注册商标使用要求的研究多从实证角度出发, 结合具体案件探讨商标使用的具体认定问题。这与美国、欧盟及其成员国对商标使用概念的界定相对宽泛不无关系, 商标使用的判定无法从立法中找到明确标准, 只能在商标实践中寻找答案。如学者米凯莱蒂 (Christopher T. Micheletti)^② 从数量和质量两个方面对美国商标放弃制度中商标使用的判定要素进行了较为全面的考察。在欧盟, 许多学者围绕法院作出的判决对商标使用的认定标准予以分析, 如豪厄尔 (Claire Howell)^③ 就 La Mer 案件^④ 对商标使用的综合认定方法予以评析; 吉伦 (Charles Gielen)^⑤ 针对 Leno 案件^⑥ 分析了商标使用中的地域因素; 比克内尔 (Paul Bicknell)^⑦ 对 Levi's 商标案^⑧ 中注册商标与其他商标结合使用是否构成有效的商标使用进行了分析; 庞博 (Fernando Pombo)^⑨ 和史密斯 (Grace Smith)^⑩ 则分别介绍了西班牙和爱尔兰商标法下注册商标不使用的撤销案件。

最后, 国外专门对 TRIPS 协定下注册商标的使用要求进行研究的论著较少, 但是关于 TRIPS 协定的专著中, 对于使用要求相关条款的起草历史、立法

① CHARLES GIELEN. EC: trade marks – revocation for non use – whether genuine use – reference to ECJ [J]. European Intellectual Property Review, 2003, 25 (7): N110 – 111.

② CHRISTOPHER T. MICHELETTI. Preventing loss of trademark rights: quantitative and qualitative assessments of use and their impact on abandonment determinations [J]. The Trademark Reporter, 2004, 94: 639.

③ CLAIRE HOWELL. Trade marks: what constitutes “genuine use”? Laboratoires Goemar SA v La Mer Technology [J]. European Intellectual Property Review, 2006, 28 (2): 121.

④ Case C – 259/02, La Mer Technology [2004] ECR I – 01159.

⑤ CHARLES GIELEN. Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV: Benelux – trade marks – use of a CTM in one country insufficient to constitute “genuine use” [J]. European Intellectual Property Review, 2010, 32 (5): N27 – 28.

⑥ Case C – 149/11, Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV, on 5 July 2012.

⑦ PAUL BICKNELL. The CJEU’s extension of Nestle in Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co: genuine use of a registered trade mark as part of a composite mark or in conjunction with another mark [J]. European Intellectual Property Review, 2013, 35 (10): 616 – 618.

⑧ Colloseum Holding AG v. Levi Strauss & Co (C – 12/12) [2013] Bus. L. R. 768 [ECJ (5th Chamber)].

⑨ FERNANDO POMBO. Spain: trade marks – revocation for non use [J]. European Intellectual Property Review, 2006, 28 (4): N65.

⑩ GRACE SMITH. Ireland: trade marks – revocation for non – use on yoghurts [J]. European Intellectual Property Review, 2007, 29 (12): N132.

版本、立法背景作出了介绍,如斯托尔(Peter-Tobias Stoll)^①、热尔韦(Daniel J. Gervais)^②对于 TRIPS 协定的整体论述对本书研究仍有相当大的参考价值。

从整体上看,国外学者对于注册商标的使用要求研究得更为深入,范围也更为宽广,特别是对实践中商标使用的认定研究是国内学者目前所无法企及的,但过于注重国内问题的微观分析,使国外学者一定程度上忽视了对注册商标使用要求进行宏观层面上的体系化和国际化研究。

三、本书的主要创新点

通过以上文献综述,可以发现已有文献对 TRIPS 协定下注册商标的使用要求的研究尚存在诸多不足,本书力求在如下几个方面,尤其相比国内研究成果,有所创新。

第一,本书将以国际法为研究视角,以 TRIPS 协定为研究中心点,结合立法史料深入分析 TRIPS 协定第 15 条第 3 款、第 19 条以及《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)的纳入条款,明确 TRIPS 协定中注册商标的使用要求规定。

第二,本书将对 WTO 主要成员的注册商标使用要求制度进行系统深入的分析,明确 TRIPS 协定对注册商标使用要求的协调意义和协调特征,总结出上述成员相关制度的异同点,并从中得到制度借鉴和实践启示。

第三,在上述条约分析和国别研究的基础上,总结出注册商标使用要求的制度规律,明确 TRIPS 协定下注册的双重含义,解析商标使用的内涵和外延,并结合资源稀缺性理论和洛克的劳动财产权学说探讨商标使用要求的制度成因。同时,考证并辨明注册商标使用要求中反映的三对基本关系:使用与不使用、注册与使用以及公权与私权。

第四,本书将对我国注册商标使用要求的立法现状予以全面考察,并在研究近百个案例的基础上对我国的相关实践进行深度实证分析,进而找出我国现行制度中的不足,并在明确国际法义务、熟悉他国制度、辨明相关理论的基础上,对我国注册商标的使用要求制度提出切实可行的立法建议。

① PETER TOBIAS STOLL, JAN BUSCHE, KATRIN AREND. WTO - trade - related aspects of intellectual property rights [M]. Munich: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 2009.

② DANIEL J. GERVAIS. The TRIPS Agreement: drafting history and analysis [M]. London: Sweet & Maxwell, 1998.