



西南政法大学知识产权研究中心主办

西南知識產權評論

Southwest Intellectual Property Review Vol. 6 (第六辑)

主编 李雨峰 执行主编 易健雄

知识产权理论思考

注册商标三年不使用撤销制度体系化解读 张玉敏

关于反不正当竞争法的几点思考 李明德

知识产权法基本功能之重解 李琛

商标权注册取得制度的改造 李雨峰 曹世海

知识产权与民法典

知识产权作为第一财产权利是民法学上的一个发现 刘春田

知识产权“入典”与民法典“财产权总则” 吴汉东

知识产权制度对民事立法的几点启示 唐广良

将知识产权法纳入民法典的思考 王迁

知识产权法院建设

知识产权法院的中国探索 宋晓明

从经济发展的角度定位我国知识产权法院的建立问题 宋建宝

知识产权法院制度设计的本土化思维 张广良

我国知识产权法院诉讼制度革新：评价与展望 朱理

著作权法修改

《著作权法(修订草案送审稿)》修改与完善建议 孙远钊

异体复制的定性 with 复制权规定的完善 焦和平

著作权法定许可制度溯源与移植反思 熊琦

著作权集体管理的适用范围和相关问题研究 田晓玲

知识产权法律适用

论商标法的体系性适用 孔祥俊

商标授权确权程序中的公共利益与不良影响 邓宏光

专利说明书充分公开的司法判断 石必胜

版权案例中的法律解释 易健雄



知识产权出版社

全国十佳图书出版单位



西南政法大学知识产权研究中心主办

西南知識產權評論

Southwest Intellectual Property Review Vol. 6 (第六辑)

主编 李雨峰 执行主编 易健雄



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

西南知识产权评论. 第六辑 / 李雨峰主编, 易健雄执行主编. —北京:
知识产权出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-5130-4122-5

I. ①西… II. ①李…②易… III. ①知识产权—文集 IV.

①D913.04-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 064659 号

责任编辑: 李燕芬

特约编辑: 俎壮存

责任出版: 刘译文

封面设计: 张 冀

西南知识产权评论 (第六辑)

李雨峰 主编

易健雄 执行主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

责编电话: 010-82000860 转 8173

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2016 年 4 月第 1 版

字 数: 345 千字

ISBN 978-7-5130-4122-5

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: nancylee688@163.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 25.25

印 次: 2016 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

谨以此辑

恭贺张玉敏教授七十华诞暨执教三十三周年

编者语

时代背景设定了理论研究的基本语境，对知识产权来说，尤其如此。当前，中国已进入改革的攻坚期与深水区，“实施创新驱动发展战略、全面深化经济改革、完善现代市场体系”已是时代赋予我们的历史任务。创新成为时代的主题曲。知识产权则被定位为“创新驱动的战略支撑”、“激励创新的基本保障”。面对如此荣光，理论界会有怎样的思考？实践中又有怎样的举措？

《西南知识产权评论》（第六辑）编辑的这一年半载里，有几件与知识产权有关的大事殊值一提。一是民法典第五次起草工作的启动。不同于以往，这次的民法典编纂颇有“条件成熟、水到渠成”的势头，在知识产权界也引起了强烈反响。知识产权是否该“入典”？如何入典？入典后与其他民事权利的关系如何处理？等等。不少学者纷纷著言立说，贡献自己的智识、思考。二是知识产权法院的设立。在顶层设计中，知识产权法院的建设，不仅事关司法体制改革，更从属于深化科技体制改革、促进经济发展这一大局。一年多来，中国在如何借鉴、本土化国际经验，建立适合中国国情的知识产权法院方面进行了有益的探索，理论界、实务界对此均已有所评介与总

结。三是著作权法的修改。著作权法第三次修订工作启动后，国务院法制办于2014年6月公布了修订草案送审稿，但新著作权法尚未见“落地”。学界也在持续关注这一主题，有关法定许可、集体管理、权项整合等各类理论探讨仍在继续，以为修法献计献策。此外，新商标法的实施、反不正当竞争案件的激增、固化文字面对流变生活的困境等，对知识产权法律适用提出了更高的要求，也迫使我们更深入地反思知识产权法的基本功能。有鉴于此，我们设立了“知识产权与民法典”、“知识产权法院建设”、“著作权法修改”与“知识产权理论思考”、“知识产权法律适用”几个主题，撷取了二十篇具有一定代表性的论文，以为记录和响应。

本辑出版之际，恰逢张玉敏教授七十寿辰暨执教三十三周年。几十年来，张老师勤勉尽责，极赋公心，在春风化雨、收获天下桃李的同时，自身“建功立业”、修得“遍体文章”，为中国的知识产权事业贡献了一腔心血。于西南知识产权，张老师更是筚路蓝缕，终于开辟出一条康庄大道。在此，我们衷心祝福张老师：吉祥如意，幸福安康。

自本辑始，《西南知识产权评论》主编一职，由李雨峰教授接任。秉既定之宗旨，《西南知识产权评论》将不遗余力，以米粒之光华，映时代之洪流，见证中国知识产权事业的发展。

2016年3月20日

于西政毓秀湖畔

目 录

编者语 /

知识产权理论思考

注册商标三年不使用撤销制度体系化解读 张玉敏 89

关于反不正当竞争法的几点思考 李明德 96

知识产权法基本功能之重解 李琛 108

商标权注册取得制度的改造

——兼论我国商标法的第三次修改 李雨峰 曹世海 639

知识产权与民法典

知识产权作为第一财产权利是民法学上的一个发现 刘春田 87

知识产权“入典”与民法典“财产权总则” 吴汉东 102

知识产权制度对民事立法的几点启示 唐广良 119

将知识产权法纳入民法典的思考 王迁 139

知识产权法院建设

知识产权法院的中国探索 宋晓明 145

Overview of Intellectual Property Courts in China Song Xiaoming 159

从经济发展的角度定位我国知识产权法院的建立问题 宋建宝 164

知识产权法院制度设计的本土化思维 张广良 180

我国知识产权法院诉讼制度革新：评价与展望 朱理 200

著作权法修改

《著作权法（修订草案送审稿）》修改与完善建议 孙远钊 219

异体复制的定性与复制权规定的完善

——以我国著作权法第三次修改为契机 焦和平 252

著作权法定许可制度溯源与移植反思 熊琦 272

著作权集体管理的适用范围和相关问题研究

——以著作权法第三次修改为视角 田晓玲 294

知识产权法律适用

论商标法的体系性适用

——在《商标法》第八条基础上的展开 孔祥俊 313

商标授权确权程序中的公共利益与不良影响：

以“微信”案为例 邓宏光 346

专利说明书充分公开的司法判断 石必胜 363

版权案例中的法律解释

——以加拿大艺术家联盟与加拿大国家美术馆版权使用费集体

谈判纠纷案为例 易健雄 379

西南知識產權評論

Southwest Intellectual Property Review Vol. 6 (第六輯)

知识产权 理论思考

... ..

注册商标三年不使用撤销制度体系化解读

张玉敏*

摘 要 注册商标3年不使用撤销制度是商标法的一项重要制度。其理论依据是，由商标的识别功能所决定，只有在商业活动中真实使用的商标才是法律所要保护的商标；长期不使用的注册商标已经失效，法律不应再提供保护。该制度体现了商标保护的理念，符合商标法的立法目的。按照体系化的要求，商标法的相关制度应当与该制度保持理论和逻辑上的一致性，而新商标法并没有做到这一点。建议通过司法解释和指导判例，确认异议程序中的被异议人、无效程序中的被申请人、侵权诉讼程序中的被控侵权人的不使用抗辩权；如果抗辩成功，应驳回异议申请和无效申请，以及侵权诉讼原告的诉讼请求。

关键词 3年不使用撤销 商标注册异议 商标注册无效 商标侵权责任

2013年8月30日通过的《中华人民共和国商标法》（以下简称新《商标法》）的一个重要亮点，就是提高了使用在商标保护中的地位和作用。如第一次在商标法中专条规定了什么是商标法上的商

* 张玉敏，西南政法大学教授，博士生导师，中国知识产权法学研究会副会长，西南政法大学知识产权学院名誉院长。本文原载于《中国法学》2015年第1期。

标使用；重申无正当理由连续3年不使用注册商标的，任何单位或者个人都可以申请撤销该注册商标；赋予商标在先使用人先用权；赋予普通在先使用人对于恶意抢注的异议权和撤销权等。这是我国商标法此次修改取得的重要成就，值得肯定。但是，新《商标法》对使用在商标保护中的地位和作用仍然认识不足，重视不够；仅就注册商标连续3年不使用撤销制度而言，则表现为该制度本身的不完善以及该制度与异议制度、商标注册无效制度和侵权救济制度之间缺乏协调和逻辑上的一致性。究其原因，笔者以为主要在于商标法的制度设计未能从体系化的高度进行整体性思考，并运用体系化思维对各项具体制度与商标法的基础理论和基本原则是否相符，以及各项制度之间是否协调一致进行检验；理论研究的不足，也是一个重要原因。

体系化是任何一个部门法制度设计的基本要求，也是构建法学理论体系包括部门法学理论体系的基本要求。艾斯勒（Eisler）在《哲学词典》中把体系定义为：“把既存之各色各样的知识或概念，依据一个统一的原则安放在一个经由枝分并且在逻辑上互相关联在一起的理论框架中。”^①而“取向于目的、设定所期功能，将知识或事务根据其存在上之关系、作用组织起来的方法，便是体系化”^②。“被当做法学研究方法的‘体系化’是完整的科学意义上的体系化，强调整体性，也强调科学性”^③。正是由于体系化方法的整体性、科学性，所以，“人类力求将公平正义以可靠而且可以理解的方法实现在人间的努力，已促使法律学采用体系思维向体系化的方向运动”^④。体系化作为法学研究的一种方法，不仅反映了人们探索法律正当性，追求法律至善的愿望，也是保障法律合理性的手

① 转引自黄茂荣：《法学方法论与现代民法》，中国政法大学出版社2011年版，第427页。

② 同上书，第458页。

③ 李琛：《知识产权法的体系化》，北京大学出版社2005年版，第6页。

④ 转引自黄茂荣：《法学方法论与现代民法》，中国政法大学出版社2011年版，第406页。

段。人们可以通过考察概念、原则之间是否和谐，立法和司法活动与法的概念、原则是否和谐来对现实的法律秩序进行评价，推动其不断改进和完善。

本文以注册商标3年不使用撤销制度为研究对象，采用体系化的研究方法，对该制度的立法目的、理论基础、功能、效力等进行讨论，探讨该制度与异议、注册无效、侵权责任制度之间是否应当以及如何保持逻辑上的一致性，以实现商标法各项制度之间的协调与自洽，并在此基础上提出完善相关制度的建议，希冀对商标法的理论研究有所贡献，对新《商标法》的实施有所裨益。

一、注册商标三年不使用撤销制度的理论基础

注册商标连续3年未在注册指定的商品或服务上使用，又没有不使用的正当理由的，任何人都可以申请撤销该商标注册；但提出撤销申请前注册人已经开始或恢复使用的除外。这项制度被称为“注册商标连续3年不使用撤销制度”，简称“3年不使用撤销制度”。3年不使用撤销制度是商标法的一项重要制度，其体现了商标法保护商标真实的商业使用的理念和维护市场竞争秩序，促进社会主义市场经济健康发展的立法目的，对于构建逻辑一致、和谐自洽的商标法律制度具有重要意义。但是，我国商标法理论研究对这一问题却很少关注。笔者检索到与3年不使用撤销制度有关的研究论文24篇，硕士论文7篇。这些论文都是对该制度本身的研究，如商标使用的认定、3年期限的计算等，尚未见专门研究该制度的理论基础以及该制度与商标法其他制度协调的文章。这些研究成果中，较有代表性的是李扬教授的《注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定——中国日本相关立法、司法之比较》（载《法学》2009年第10期）。此外，孔祥俊法官的专著《商标与不正当

竞争法——原理与判例》(法律出版社 2009 年版),周云川法官的专著《商标授权、确权诉讼——规则与判例》(法律出版社 2014 年版)都对 3 年不使用撤销制度有较深入的讨论,但全未涉及该制度与相关制度的协调问题。而要讨论该制度与相关制度的协调问题,就必须先证立 3 年不使用撤销制度本身的科学性、合理性。

注册商标连续不使用满法定期间,任何人得申请撤销,是各国商标法均采用的一项制度^①,TRIPs 协定也予以承认^②。这说明,该项制度必有其被普遍认可的理论基础。我认为,以下几点是支撑该制度的主要理论依据:一是由商标的基本功能决定的使用在商标保护中的基础作用;二是权利失效理论;三是维护市场竞争秩序的需要。

(一)使用是商标功能发挥和价值取得的基础

商标的基本功能的是识别,即将经营者提供的商品或服务与其他经营者的商品或服务相区别。商标的其他功能,如广告宣传功能、质量担保功能以及符号表彰功能,都是在识别功能的基础上派生出来的,而且只有在商标的识别功能能够正常发挥的市场条件下,商标的派生功能才可能发挥作用。因此,商标注册的基本条件是必须具备识别性或曰显著性。保护商标权的实质就是保护注册商标的识别功能不受损害,并通过保护商标的识别功能间接保护消费者的利益,即保护消费者免受混淆、误认之害。而商标的识别功能是通过实际使用产生,并通过实际使用逐步强化的,即使具有固有显著性的注册商标,在未投入商业使用之前,商标与商品(服务)的联系也无由产生,商标的识别功能也无从发挥,因此也不是法律所要保护的真正意义上的商标。只有通过商业使用,才可能使消费

① 各国立法的区别仅在于对法定期间的规定有差异,即一部分国家规定为 3 年,一部分国家规定为 5 年。以下在泛指各国的该项制度时,用“注册商标长期不使用撤销制度”。

② 《TRIPs 协定》第 19 条。

者将一个标志与使用该标志的商品（服务）的提供者联系起来，也只有在这时，该标志才会成为真正意义上的商标。即使是具有固有显著性的臆造商标，“在作为商标注册或者使用之初，也不可能立即被消费者认同为商标。商标的显著性，也就是标示商品出处的作用，只有通过附着有商标的商品行销于市或广告宣传等手段才能真正实现。从这个意义上讲，商标的显著性只可能是获得显著性，而无所谓固有显著性”^①。所谓固有显著性，“并非真正意义上的显著性，毋宁说，固有显著性是商标获得显著性的有利条件”^②。刘春田教授更是直言不讳：“那种只是作为商标注册，事实上未使用过的，不应算作是商标，更谈不上商标权。……实体商标权是由实际使用产生，而非注册产生。”^③ 简言之，商标最基本的功能是识别，而商标的识别功能只能通过商业性使用产生，并通过商业性使用不断强化。

商标的显著性是一个动态过程，可以从无到有，由弱变强；也可以从有到无，由强变弱。如果一个商标在注册之后长期不使用，其显著性无由产生，识别功能也无从发挥，则法律没有必要给予保护。注册商标虽然曾经使用过，甚至取得较高的知名度，但如果长时间停止使用，已经产生的显著性也会随着时间的推移而逐渐淡化，并失去商业价值，对这样的注册商标，法律也没有继续给予保护的必要。《兰哈姆法》第45条规定长期（3年）不使用的商标视为放弃。美国第二巡回上诉法院在“银人”一案的判决中对该规定作出如下解释：“国会的意图是，当一件商标持续不使用，并且在合理的可预见的未来没有恢复使用的意图，该商标就被视为放弃。这一标准足以保护商标所有人，使他们不至于因为暂时不能连续使用而丧失商标。同时它也防止了对商标的囤积，因为这妨碍商业和

① 彭学龙：《商标显著性新探》，载《法律科学》2006年第2期。

② 同上书。

③ 刘春田：《商标与商标权辨析》，载《知识产权》1998年第1期。

竞争。”^①

总之，商业性使用是商标功能赖以发挥和强化的基本条件，因而是商标受法律保护最重要、最基本的实质条件。商标通过商业性使用，在市场上建立信誉和顾客吸引力，不断累积和提高其市场价值，使保护商标的正当性在“识别功能”之外，又增加了“财产性”这一强有力的理由。反之，未在市场上投入使用的注册商标，既无从产生识别性，更不可能产生市场价值，缺乏法律保护的正当性基础。对这样的商标提供法律保护不但没有必要，而且还妨碍商业和竞争。从实质意义上讲，未在商业活动中使用的商标并不是商标法所要保护的商标，充其量不过是一个符号或符号的组合；如果其设计具备独创性，可以作为作品受著作权法保护，但不能成为商标法保护的商标。

基于商业使用在商标保护中的重要意义，使用取得商标权的制度才是最合理、最公平的。但是，在贸易全球化的背景之下，注册取得制度比使用取得制度在效率、交易安全和可操作性等方面具有比较优势，因而成为一种被普遍采用的制度。但是，由于注册取得制度将商标权的取得系于注册，与商标在市场上发挥识别作用和产生市场价值的实际过程不相符合，因而存在固有缺陷，如容易诱发抢注、囤积商标或利用未实际使用的注册商标打击诚实的商标使用人等问题。因此，各国商标立法都通过制度设计努力克服注册取得制度的消极作用，其路径无非是基于使用在商标保护中的基础性地位，强化对注册商标的使用要求，同时加强对实际使用的未注册商标的保护。3年（有的国家规定为5年）不使用撤销制度就是克服注册取得制度消极作用的制度之一。

（二）权利失效理论的借鉴

权利失效是限制权利人滥用权利的一项理论创造，其依据是诚

^① Silverman v. CBS Inc., 870 F.2d 40 (2d Cir. 1989), 转引自李明德：《美国知识产权法》（第2版），法律出版社2014年版，第514页。

实信用原则。由于诚实信用是整个法律体系的基本原则，故对整个法律领域，无论私法、公法、诉讼法，以及所有权利，无论请求权、形成权、抗辩权，均有适用余地。就本人的知识范围，德国、日本以及我国台湾地区，均承认权利失效理论并有相应判例。在德国，权利失效称为“失权”。英美法上依禁反言之权利放弃，亦具有相通之法理。德国不但权利失效理论研究成果丰富，最高法院适用权利失效理论的案例也很多，民法、劳工法、诉讼法上都有适用。德国很早就商标法上确立了权利失效原则，“依德国最高法院之见解，商标权利人未行使权利，而其他未登记之商标已长期流通，因信赖关系成立一种具有价值之占有状态时，商标权人即不得对之提出异议”^①。王泽鉴先生认为，构成权利失效应具备以下条件：“必须有权利在相当期间内不行使之事实，并有特殊情况，足使义务人正当信任权利人已不欲其履行义务，致权利再行使有违诚信原则。”^②依德国民法理论，权利失效须具备以下要件：（1）权利人的不作为必须给人造成了将来也不会再行使该权利的印象；（2）对方应受到特别保护，即对方感受到了权利人制造的表象，并基于信赖把这种表象作为自身行为的出发点（进行了信赖投资），权利人后来行使权利，会给相对人造成比及时行使权利更严重的损害。^③“权利失效的后果不仅仅是某个特定的行使不被允许，因为它滥用了，而是原则上从这时起，这个权利的任何行使都是不被允许的。这也就是说，权利失效，权利就不存在了。”^④

总而言之，权利失效是根据诚实信用原则，通过司法判例创造的一种理论，为在诉讼时效和除斥期间制度之外，从时间方面限制

① 参见王泽鉴：《权利失效》，载王泽鉴：《民法学说与判例研究》（一）1996年版，第341页。

② 同上书，第339页。

③ [德]迪特尔·梅迪库斯：《德国民法总论》，邵建东译，法律出版社2000年版，第115—117页。

④ [德]卡尔·拉伦茨：《德国民法通论》（上册），王晓晔等译，法律出版社2003年版，第311页。