



民商法律师实务丛书

中国知识产权 律师实务

中华全国律师协会知识产权专业委员会 / 编
陶鑫良 李德成 / 主编

ZHONGGUO ZHISHICHANQUAN LVSHISHIWU



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

014030527



D923.404
188

民商法律师实务丛书

中国知识产权 律师实务

中华全国律师协会知识产权专业委员会 / 编
陶鑫良 李德成 / 主编

ZHONGGUO ZHISHICHANQUAN LVSHISHIWU



北航

C1717303



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

D923.404
188

图书在版编目(CIP)数据

中国知识产权律师实务 / 陶鑫良, 李德成主编. —
北京: 法律出版社, 2013. 12
ISBN 978 - 7 - 5118 - 5593 - 0

I. ①中… II. ①陶…②李… III. ①知识产权—民
事诉讼—研究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 260852 号

中国知识产权律师实务
陶鑫良 李德成 主编

编辑统筹	法律应用出版分社
策划编辑	戴伟 何海刚
责任编辑	何海刚
装帧设计	汪奇峰

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 三河市龙大印装有限公司
责任印制 翟国磊

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 27.75
字数 534 千
版本 2014 年 3 月第 1 版
印次 2014 年 3 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-5593-0

定价:78.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

目 录

第一章 商标类

- | | | | |
|----|---|-----|-----|
| 3 | 如何理解“商标法意义上的使用”?
——以司法判例为视角 | 陈建南 | 何华玲 |
| 11 | 同种商品相同商标的涉外定牌加工未必构成商标侵权
——结合第三次商标法修改探讨相关案例 | 程跃华 | 郭俊艳 |
| 19 | 商标侵权中的“反向混淆”浅探 | 高金军 | 张 彩 |
| 26 | 《商标法》第 31 条在商标“被动使用”问题上的适用 | 刘孟斌 | 宁崇怡 |
| 31 | 从“UC”商标侵权案看计算机软件类似商品与服务的判断 | 刘晓飞 | 夏江丽 |
| 40 | 商标独占许可使用人的诉权限制 | | 王 隽 |
| 44 | 以“广州蕉叶诉杭州蕉叶案”浅谈确认不侵犯注册商标
专用权的几点法律意见 | 温 旭 | 董咏宜 |
| 52 | 中国地理标志产品申请事项代理实务 | | 张 锋 |
| 59 | 商标权的法律保护 | | 张绪强 |
| 63 | 新《商标法》对商标权的强化和限制 | | 胡 杰 |
| 69 | 关于商标异议、撤销、无效制度简析 | | 黎 叶 |
| 75 | 未注册驰名商标的保护
——兼评荣华月饼案再审判决 | | 马东晓 |
| 84 | 新《商标法》明文规定诚实信用原则 | | 夏志泽 |
| 89 | 新法新业务 | | 马 翔 |

第二章 专利类

- | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|-----|
| 95 | 专利无效抗辩探究 | 高金军 | 杨 涛 |
| 101 | 涉外证据效力判定
——“弓箭国际诉三元陶瓷”案件评析 | | 胡少波 |

108	金融商业方法专利设置与保护问题	胡维朗
116	加工贸易中的专利侵权问题 ——以专利产品的制造者为视角	吕甲木
129	专利诉讼案件中专利代理人的公民代理资格问题 ——对新民诉法第58条的理解和建议	毛加俊 曾 博
139	关于专利中权利要求撰写笔误能否影响专利有效性的法律思考	孙大勇
147	从两起涉外专利案谈如何应对专利侵权诉讼	孙晓敏
151	专利侵权赔偿中对情节的考量	魏永才
158	实用新型专利中方法特征的侵权认定	熊仁武
164	我国发明专利“临时保护制度”	周雅婷 朱玉婷
168	律师参与专利服务业的优势、基础及实现路径	沈世娟
174	专利权质押贷款的困境与出路	赵 箭

第三章 著作权类

181	浅析获得报酬权	黄 琴
185	对已故作者作品修改权和保护作品完整权的保护制度	李晓月
191	关于作者人身权的立法建议	李永乐
196	摄影作品赔偿原则及标准的法律思考	刘 玥
209	网络播放设备著作权侵权问题	沙海涛 徐海运
216	编剧在影视剧本委托创作合同中作品质量问题的自我保护	孙丽娟
221	临摹作品的著作权	田 利
225	对电影《人再囧途之泰囧》著作权侵权及不正当竞争案的法律分析	王小兵
232	审理确认不侵害著作权案件的若干问题	晏 辉
237	实用艺术品应慎用刑事保护	朱妙春 姚玉巧

第四章 竞争法类

245	知名商品装潢权归属之探析 ——从“王老吉”红罐凉茶装潢权之争说开去	操乐龙
251	《反不正当竞争法》第2条的原则规定适用条件探析	傅 钢

256	商业秘密权人胜诉率低的原因及对策	姜晓亮
260	比较中日两国商业秘密要件之秘密管理性 ——以《反不正当竞争法》为视角	秦 鹏
268	山东“蓝黄经济区”高新技术企业如何实施商业秘密保护战略	王力立
274	服装标记可否被认定为《反不正当竞争法》意义上的“装潢”? ——从一起仿冒服装标牌、条码标记不正当竞争纠纷案谈起	赵俊杰 王能萍
278	确认不侵犯商业秘密案件的诉讼思路	朱妙春 王小兵
287	生僻的外文词汇可以在特定条件下被认定为商品的通用名称 ——评析浙江三丰水产食品有限公司诉温州捷禾水产食品 有限公司侵害商标权纠纷案	林千多
291	他山之石:欧美反垄断(竞争)法对市场划分协议的执法规制 原则及发展	李隽松
301	电影《风声》相关元素的法律保护探微 ——从电影《风声》维权案谈不正当竞争保护	周俊武 陈 曦

第五章 综合类

307	知识产权司法鉴定的作用	陈 果
312	从私权激励的角度看非物质文化遗产的法律保护 ——以黑龙江省非物质文化遗产的保护现状入手	崔艳峰 李俊刚
318	知识产权保险探析	郑 峰 崔艳峰
323	山东省电子商务领域法律服务的思考	董士慧
327	产品型号的保护	方诗龙
330	拟上市公司的知识产权战略与实施	冯 涛
338	3D 打印技术对知识产权合理使用制度的挑战及对策	傅显扬 姜孟强
349	定义知识产权的系统概念 ——基于动态关系的定义预设	郭晓鸣
359	对实施旅游业知识产权战略,推动旅游业持续健康科学发展的思考	洪素恒
366	中外文化产业知识产权政策措施比较	黄辉明
377	反视角看“律师提供企业知识产权战略服务”的完善 ——基于企业之视角	李雪宇

第一章

商标类

如何理解“商标法意义上的使用”？

——以司法判例为视角

陈建南 何华玲*

【摘要】 在商标侵权纠纷中以及商标争议案件中，商标法意义上的使用是不可回避的重要问题。但是对于什么是“商标法意义上的使用”，《商标法》并没有给出准确定义，本文拟通过对若干司法判例进行梳理，以便律师在代理案件时可以更好地理解“商标法意义上的使用”。

【关键词】 商标法 商标侵权 商标争议

在商标侵权诉讼中，《商标法》第52条规定：“未经注册商标专用权人的许可，在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。”判断是否构成侵犯注册商标专用权，首先应判断被控侵权产品与注册商标核定使用的商品是否相同或类似。

在商标争议案件中，《商标法》第44条第4款也明确规定：“连续三年停止使用的注册商标的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。”

对于什么是“商标意义上的使用”，《商标法》并没有给出准确定义，只是在《商标法实施条例》第3条列举了商标使用的情形，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”。北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中对商标的使用方式作了更为详细的列举，“……除商标法实施条例第三条所列举的商标使用方式外，在音像、电子媒体、网络等平面或立体媒介上使用商标标识，使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识的，都是商标的使用”。《商标审理标准》中提到商标使用是指“在商业活动中公开、真实、合法地使用”。

最高人民法院民三庭庭长孔祥俊认为：“构成侵犯注册商标专用权的基本行为

* 广东新健达律师事务所。

是指在商业标识意义上使用相同或者近似商标的行为,即被控侵权标识的使用必须是商标意义上的使用,或者说必须是将该标识作为区分商品来源的商标来使用。倘若所使用的与他人注册商标相同或者近似的文字、图形等标识不具有区分商品来源的作用,即不是用作商标,这种使用就不是商标意义上的使用,因而不会构成对于他人注册商标专用权的侵害。”〔1〕

本文拟通过对以下若干典型案例的梳理和研究,以便更好地理解“商标法意义上的使用”。

一、商标法意义上的使用,应当是权利人将该标识作为商标使用的意思表示

最高人民法院在申请再审人辉瑞有限公司(以下简称辉瑞公司)、辉瑞制药有限公司(以下简称辉瑞制药公司)与被申请人江苏联环药业股份有限公司(以下简称联环公司)不正当竞争、侵犯未注册驰名商标权纠纷一案中〔2〕,辉瑞公司、辉瑞制药公司主张“伟哥”系其在中国未注册的驰名商标。最高人民法院指出:

根据本案查明的事实,1998年9月29日《健康报》等7篇报道、珠海出版社出版的“伟哥报告—蓝色精灵 Viagra”以及《海口晚报》等26份媒体的报道中虽然多将“伟哥”与“Viagra”相对应,但因上述报道均系媒体所为而非两申请再审人所为,并非两申请再审人对自己商标的宣传,且媒体的报道均是对“伟哥”的药效、销售情况、副作用的一些介绍、评论性文章。辉瑞制药公司也明确声明“万艾可”为其正式商品名,并承认其在中国内地未使用过“伟哥”商标。故媒体在宣传中将“Viagra”称为“伟哥”,亦不能确定为反映了两申请再审人当时将“伟哥”作为商标的真实意思。故申请再审人所提供的证据不足以证明“伟哥”为其未注册商标。原审法院对“伟哥”是辉瑞公司的未注册驰名商标的事实主张不予支持,并据此认定联环公司和新概念公司生产、销售使用“伟哥”商标药品的行为,并未构成上述法律所规定的应当承担停止侵害的民事法律责任的情形,并无不当。〔3〕

在该案中,虽然多家媒体报道等用“伟哥”称呼“Viagra”,但辉瑞公司等并无将其用作商标的意思和行为,故最高人民法院对其侵犯未注册商标权利的主张不予支持。

此外,最高人民法院在“索爱”商标争议行政纠纷案件的驳回再审申请通知书中〔4〕,进一步明确阐明了主张权利者使用争议商标的意图、行为和效果对其受法律保护的影响。“无论是作为未注册商标的简称,还是作为企业名称或者知名商品特有名称的简称,其受法律保护的前提是,对该标识主张权利的人必须有实际使用该

〔1〕 孔祥俊:“商标的标识性与商标权保护的关系——兼及最高法院有关司法政策和判例的实证研究”,载《人民司法》2009年第15期。

〔2〕 最高人民法院(2009)民申字第312号民事裁定书。

〔3〕 最高人民法院(2009)民申字第312号民事裁定书。

〔4〕 最高人民法院(2010)知行字第48号驳回再审申请通知书。

标识的行为,且该标识已能够识别其商品来源。相反,根据原审法院及本院查明的事实……在争议商标被核准注册3年之后,索尼爱立信集团副总裁仍多次声明‘索爱’并不代表索尼爱立信,认为‘索尼爱立信’被非正式简称为‘索爱’不可以接受。在争议商标申请日前,索尼爱立信公司并无将争议商标作为其商业标识的意图和行为,相关媒体对其手机的相关报道不能为其创设受法律保护的民事权益。因此,索尼爱立信公司关于争议商标的注册损害其在先权利的再审理由不能成立。”

二、商标法意义上的使用,应当能起到标识商品来源和生产者的作用

在辉瑞公司、辉瑞制药公司与联环公司等侵犯商标权纠纷的另一件案件中^[1],辉瑞公司经核准注册的商标系指定颜色为蓝色的菱形立体商标,被诉侵权的药片虽在颜色和形状上与其近似,但在销售时既有外包装盒,且在外包装盒内又被包装于不透明锡纸的内包装之中。最高人民法院裁定认为“本案中,联环公司生产的‘甲磺酸酚妥拉明分散片’药片的包装有与药片形状相应的菱形突起、包装盒上‘伟哥’两字有土黄色的菱形图案作为衬底,但消费者在购买该药品时并不能据此识别该药片的外部形态。由于该药片包装于不透明材料内,其颜色及形状并不能起到标识其来源和生产者的作用,不能认定为商标意义上的使用,因此,不属于使用相同或者近似商标的行为。”可见,即便被诉侵权药片与他人注册商标相同或近似但因其并非作为商标使用,仍不构成对他人注册商标专用权的侵害。

根据最高人民法院的观点,如果商标的使用不能凭肉眼直接识别,对于不能实际上起到标识来源和生产者作用的使用,即使商标使用在商品上也不能构成“商标法意义上的使用”。由此可见,即便该药片的外部形态与辉瑞公司的涉案立体商标相同或相近似,但消费者在购买该药品时不会与辉瑞公司的涉案立体商标相混淆,亦不会认为该药品与辉瑞公司、辉瑞制药公司存在某种联系进而产生误认,因而不能认定联环公司构成侵权。

而在上海法院审理的涉及“LV”商标案件中^[2],法院明确表示,没有标识商品来源的标志的使用,不是商标的使用,不应予以商标的保护。该案的基本事实是,原告是“LV”注册商标权人,其主张该商标在全世界范围内享有极高的知名度。两被告作为房地产开发及销售的公司,未经许可,擅自在其大型户外广告中使用“LV”注册商标,且广告画面中标有“LV”注册商标的手提包处在画面中最显著的位置。原告认为两被告利用“LV”商标及商品的知名度吸引相关受众的注意力,借此提升其房地产项目的知名度,不仅侵犯了原告的商标权,而且构成不正当竞争。法院在判决书中认定被告的行为构成不正当竞争,但是不构成商标侵权,理由如下:

1. 从“LV”的使用来看,广告中虽然出现了“LV”图案,但系“LV”手提包图案的

[1] 最高人民法院(2009)民申字第268号民事裁定书。

[2] 上海市第二中级人民法院(2004)沪二中民五(知)初字第242号民事判决书。

一部分,而该手提包系整体作为模特手中的道具出现。此外,“LV”图案既未单独出现,也未与广告中出现的名称、广告语等连用,因此该图案并非广告商品的商标、名称或装潢,对广告商品没有商标性标识作用。因此被告对“LV”的使用不构成商标的使用。

2. 广告中的“LV”图案不会使消费者产生混淆。从广告效果来看,虽然模特和手提包占据了广告近 1/3 画面,但另外 2/3 画面几乎布满了广告语,蓝紫色背景上的白色汉字明显、直观地标明该广告对应的商品系楼盘,楼盘的名称为“国际丽都城”,与楼盘有关的主体为“丽都公司”和“鑫贵公司”。消费者不会认为该楼盘由原告开发,或该楼盘与原告有利益关系,即不会因为该广告而对该楼盘的来源产生混淆。因此,被告对“LV”的使用不构成商标法意义上的使用。

三、商标法意义上的使用,应当是在核定商品上的规范使用

一般认为这包含两层意思^{〔1〕}:第一,商标注册人提交的使用证据应该是结合了具体商品进行使用的证据。商标是使用在商品上的标志,只有在与具体商品的结合使用中,形式上的“符号”才能发挥“标明自己,区别他人”的作用成为真正意义上的“商标”。因此,未将注册商标与特定商品结合起来的使用证据并不能独立证明商标权人进行了注册商标不使用撤销制度要求下的“使用”。第二,该使用应该是在核定商品上的使用。《商标法》第 51 条规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。如果商标注册人无法提供在核定商品上的使用证据,则其在该特定商品上所享有的排他性商标权就不应该再受到法律的保护。

比如在(新加坡)健康第一有限公司诉商标评审委员会及第三人江苏省物资集团经贸发展有限公司(以下简称江苏省经贸公司)商标撤销争议纠纷案中^{〔2〕},案外人富乐公司于 1997 年 11 月在第 30 类商品中的“非医用营养鱼油”上注册了“GNC”争议商标后,同时许可江苏省经贸公司使用争议商标,并于 2002 年 11 月将争议商标转让给江苏省经贸公司。江苏省经贸公司从被许可之日起,委托他人制作了“GNC 宣传单”、“GNC 包装盒”、“GNC 手拎袋”等宣传品,并与广告公司签订了争议商标的广告制作合同。商标评审委员会认为,综合考虑上述行为,结合非医用营养油需要行政审批的事实及立法目的,可以认定争议商标的上述使用行为已经构成商标法上的使用,决定维持争议商标的注册。

北京市高级人民法院经审理认为,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、展览以及其他业务活动中。商标只有通过使用才能在市场竞争中发挥其功能,促进商品经济的发展,其使用应当是在商业活动中的使用。

〔1〕 徐琳:“注册商标不使用撤销制度中的‘使用’界定”,载《理论界》2010 年第 8 期。

〔2〕 北京市高级人民法院(2006)高行终字第 78 号行政判决书。

经对本案涉案商标使用情况及其相关证据进行综合分析后,应认定涉案商标属于连续 3 年停止使用应予撤销的情形。具体理由分析如下:

第一,本案富乐公司在注册涉案商标后,许可江苏省经贸公司使用涉案商标,后又将涉案商标转让给江苏省经贸公司,但这些行为仅是许可人或转让人与被许可人或受让人之间的行为,不具有面向消费者昭示商标的标识功能,因此商标权人对涉案商标的许可他人使用以及其后的转让行为均不属于商标的使用行为。

第二,江苏省经贸公司在受让涉案商标后,委托他人制作了“GNC 宣传单”、“GNC 包装盒”、“GNC 手拎袋”等宣传品。但是,由于印制有“GNC”标识的包装盒、手拎袋均是在蜂蜜等蜂产品上的使用,并非在涉案商标核定商品非医用营养鱼油上的使用,因此不属于“商标法意义上的使用”。此外,江苏省经贸公司还主张其在广告上对非特定商品的广告宣传应属于商标的使用,但是,由于江苏省经贸公司只提供了其与广告公司签订的广告制作合同,并未提交相关证据证明该合同已实际履行,故江苏省经贸公司主张其对涉案商标进行了广告宣传缺乏充分的事实依据。

第三,非医用营养鱼油的生产需要进行行政审批,但江苏省经贸公司并未提交其进行相关行政审批的证据,故亦不能表明江苏省经贸公司有正当的理由不能使用涉案商标,且该理由在涉案商标复审时并未提出。因此,争议商标应予撤销注册。

综上所述,应认定商标权人无正当理由 3 年停止使用涉案商标。一审法院关于商标权人具有真实的使用意图并进行了相应的使用行为的认定与事实不符,本院予以纠正。商标评审委员会在〔2005〕第 1352 号决定中认定涉案商标不属于连续 3 年停止使用应予撤销的情形的结论错误,法院不予支持。

又如,在建准电机工业股份有限公司(以下简称建准电机公司)与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标撤销复审行政纠纷上诉案中^{〔1〕},虽然建准电机公司在二审诉讼中提交了其于 2001 年 8 月 8 日至 11 日在中国上海参加的 2001 年亚洲信息及通讯技术博览会会刊、照片及发票,但是在前述参展会上对复审商标的使用均系宣传建准电机公司的散热风扇、鼓风机等商品,并非在其指定的第 35 类经济预测、辅助经营管理等服务上的有效使用,故不能证明建准电机公司已经在指定使用的服务上实际使用、宣传了复审商标。最终北京市高级人民法院维持北京市第一中级人民法院、商标局的决定,对建准电机公司在第 35 类经济预测、辅助经营管理等服务上的商标予以撤销。

四、商标法意义上的使用,应当是合法的使用

对于什么是“合法使用”,实践中有不同的观点。一种观点认为,只要商标的使用具有违法因素,无论其违反的是何种法律,均应认定其不是合法使用,如下文提

〔1〕 北京市高级人民法院(2011)高行终字第 1444 号行政判决书。

及的著名的“康王”商标撤销复审与行政诉讼案。另一种观点认为,应当区分商标使用行为的合法性与其他行为的合法性。如果是商标使用行为违法,则不予考虑;如果是权利人违反商标法之外的法律、行政法规或条例等使用商标,则不应因此否定商标使用的事实。如下文提及的“卡斯特”商标撤销复审与行政诉讼案中,最高人民法院就完全颠覆了其在“康王”案中所持的立场,使商标的“合法使用”真正回归到依据《商标法》本身进行判断的范畴。以下就该两个典型案例进行分析。

在云南滇虹药业集团股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、汕头市康王精细化工实业有限公司商标撤销复审行政纠纷一案中^{〔1〕},最高人民法院认为,《商标法》第44条第4项规定的“使用”,应该是在商业活动中对商标进行公开、真实、合法的使用。从《商标法》第45条的规定来看,判断商标使用行为合法与否的法律依据,并不限于商标法及其配套法规。对于违反法律、法规强制性、禁止性规定的生产经营活动中的商标使用行为,如果认定其法律效力,则可能鼓励、纵容违法行为,与商标法有关商标使用行为规定的本意不符。由于2002年10月18日之前,云南滇虹公司及昆明滇虹公司均没有生产、销售化妆品所必需的生产许可证和卫生许可证,不能认定其在争议期内合法使用了“康王”商标。故此,最高人民法院驳回了云南滇虹公司的再审申请。

在上述案件中,人民法院对商标使用的合法与否采用了严格解释的标准,即认为商标使用违反商标法以外的法律、法规时,不构成商标法意义上的使用。此外,在前述的“健康公司案”中^{〔2〕},北京市高级人民法院也认为,非医用营养鱼油的生产需要进行行政审批,而江苏省经贸公司并未提交其获得相关行政审批的证据,因此不能表明江苏省经贸公司有正当的理由不能使用涉案商标,因此不构成商标使用。

然而,上述观点在学术界引起了很大的争议。有学者指出:“虽然注册商标违反了行政法的规定,但其仍然发挥商标识别功能。因此,有必要保护已形成的商标信誉,将违反商标法和违反其他行政法区别开来……为了保护已经使用的注册商标,应该将商标权人违反商标法的法律后果和违反生产许可法和卫生许可法等行政法的法律后果区别对待。”^{〔3〕}认定商标使用的目的在于商标权的维持,只要商标所有人真实有效地使用了商标并使该商标发挥了识别商品或服务来源的功能,就符合商标法关于商标使用的要求,行政审批程序是为了市场行政管理的需要,不影响商标“是否使用”的判定。因此,对商标使用的认定应以商标法为依据,对其他法律、法规的违反不能当然得出商标法意义下的否定评价。^{〔4〕}

〔1〕 最高人民法院(2007)行监字第184-1号驳回再审申请通知书。

〔2〕 北京市高级人民法院(2006)高行终字第78号行政判决书。

〔3〕 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”,载《法学》2000年第10期。

〔4〕 朱凡、刘书琼、张今:“商标撤销制度中‘商标使用’的认定”,载《中华商标》2010年第12期。

与“康王”商标撤销复审行政纠纷再审案中对商标使用的合法性采用了严格解释的标准不同,在法国卡斯特兄弟股份有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、李道之商标撤销复审行政纠纷申请再审案中^[1],最高人民法院认为:《商标法》第44条第4项规定的立法目的在于激活商标资源,清理闲置商标,撤销只是手段,而不是目的。因此只要在商业活动中公开、真实地使用了注册商标,且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定,则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务,不宜认定注册商标违反该项规定。本案中,综合李道之提交的证据可以认定其在商业活动中对涉案商标进行公开、真实地使用。至于在与涉案商标有关的其他经营活动中是否违反进口、销售等方面的法律规定,并非《商标法》第44条第4项所要规范和调整的问题。因此裁定驳回了法国卡斯特公司的再审申请。

需要说明的是,李道之与法国卡斯特公司“卡斯特”商标之争涉及重大的市场商业利益,双方之间具有多项诉讼,本案涉及商标权的存撤,是双方争议的基础,同时又由于本案涉及“三年不使用撤销”中的真实使用和合法使用等存在争议的要件判断,因此影响较大。最高人民法院在裁定中明确了“三年不使用撤销”制度的立法目的在于激活商标资源,清理闲置商标,撤销只是手段,而不是目的。只要在商业活动中公开、真实地使用了注册商标,且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定,就不应撤销。针对合法使用问题,最高人民法院特别指出商标使用合法与否的评判规范仅限于商标法律规定,使用商标的经营活动是否违反其他方面的法律规定,并非《商标法》第44条第4项所要规范和调整的问题。

如前所述,“撤销连续三年不使用注册商标制度”所要解决的根本问题是商标“是否在使用”,而不是“如何使用”,更不是“使用中是否存在不规范之处”。至于商标使用人在有关生产许可证、卫生许可证、进出口许可证等行政审批程序方面的瑕疵,与商标使用是不同的法律关系,应适用不同的法律规定,由不同的部门管理认定是否违法,商标局和商标评审委员会无权在商标撤销及复审的案件中对其直接予以认定和制裁。也就是说,商标行政机关只有权依据《商标法》及其配套法规对商标是否进行了商标法意义上的合法使用进行审查,如果强加给其对商标使用进行包括对是否违反其他法律、法规、部门规章的全面审查,一方面会对商标行政机关课以过重的审查义务,不符合《商标法》的立法精神和商标行政机关的职能;另一方面也是对行政权力的任意划分,对本不属于商标行政机关职权范围的事项强行赋予其判定权和处罚权,违背了行政法“职权法定”的基本原则。^[2]

可以说,最高人民法院关于“卡斯特案”的裁定,完全颠覆了其在“康王”案中所

[1] 最高人民法院(2010)知行字第55号行政裁定书。

[2] 徐琳:“注册商标不使用撤销制度中的‘使用’界定”,载《理论界》2010年第8期。

持的立场。最高人民法院对“合法使用”作出了限制性的,但更切合实际和符合立法宗旨的解释,修正了其之前对合法使用的解释过于宽泛的问题,回归了商标立法的本意。