

# 商标注册制度中“使用意图”的认定研究

杜乐其\*, 蒋哲诚

江苏大学法学院, 江苏 镇江

收稿日期: 2023年9月27日; 录用日期: 2023年10月8日; 发布日期: 2023年11月28日

## 摘要

2019年我国《商标法》修改后, 第四条明确了商标取得需要使用意图的要求, 但是并未对使用意图作出明确规定, 增加了法律适用的困难。笔者从商标获取必须以使用目的为前提的正当性、我国商标保护的现状、使用意图的认定与解决对策几方面展开了分析, 分析了目前我国运用《商标法》第四条来把握“使用意图”时遇到的问题, 分析了使用目的的判断方法, 最后提出了改进建议。首先, 以诚实信用和维护市场秩序两大原则为指导; 其次, 可以将一定期限内商标申请的数量、商标申请主体的经营情况等因素纳入考量范围; 最后, 明确不同情况下使用意图强弱的证明标准是不同的。

## 关键词

商标注册, 使用意图, 商标权

# Study on the Identification of “Intention of Use” in Trademark Registration System

Leqi Du\*, Zhecheng Jiang

School of Law, Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu

Received: Sep. 27<sup>th</sup>, 2023; accepted: Oct. 8<sup>th</sup>, 2023; published: Nov. 28<sup>th</sup>, 2023

## Abstract

After the revision of China's *Trademark Law* in 2019, Article 4 clarified the requirement for the use intention to obtain a trademark, but did not make clear provisions on the use intention, which increased the difficulty of legal application. The authors analyze the legitimacy of the premise that trademark rights must be based on the purpose of use, the current situation of trademark protection in China, and the determination and solution strategies of the intention of use. The authors analyze the problems encountered when China uses Article 4 of the *Trademark Law* to grasp the “inten-

\*第一作者。

tion of use”, analyze the methods of the determination of the purpose of use, and finally propose improvement suggestions. Firstly, guided by the principles of honesty and credibility and maintaining market order; secondly, factors such as the number of trademark applications within a certain period of time and the business situation of the trademark applicant can be taken into consideration; finally, it is clarified that the proof criteria for the strength of intention in different situations are different.

## Keywords

Trademark Registration, Intention of Use, Trademark Rights

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 引言

近年来,我国商标申请数量早已突破每年五百万件<sup>1</sup>。但是现实中出现了缺乏真实使用意图,重复申请大量商标以期待获取不正当利益的商标囤积行为;也出现了缺乏真实使用意图、违反商业道德,意图阻止他人先使用或者抢夺他人利益的商标抢注行为。这些均是不以使用为目的,意图以合法形式牟取不正当利益的行为。《商标法》虽然规定了“不以使用为目的的恶意商标注册申请”会被驳回,但是并未就何为使用目的作出进一步规定,法律规定的模糊性给我国商标管理带来了不便,也引起了众多学者的讨论[1]。

## 2. 商标获权必须以使用意图为前提的正当性分析

纵览全球,商标权获权制度主要有注册取得制度和使用取得制度。我国在选择商标保护制度时走向了商标权注册取得制度的阵营,而商标注册制度的特点是商标权一经注册就获得了完全的权能,几乎不需要附加其他任何义务。当然我国商标法也在逐步修正上述问题,例如增加了三年不使用可申请注销等制度。诚然商标权使用取得制度有其固有优势,例如更加接近商标的本质,强调商标应当以使用为目的。但是,首先当今世界总体趋势是向注册取得制度发展的。其次商标权注册取得制度有效率高、统一性强等优势。最后也是最根本的是,商标权注册取得制度和商标权使用取得制度有其共通的精神内核。一种要求商标必须以使用为目的,更加确切地说,是对使用人的内心主观方面做了要求——必须以诚实信用为基础的使用为意图而使用商标。唯有如此才是商标权获得国家承认、获得国家强制力保障的必要前提。

### 2.1. 使用意图是公平正义在《商标法》中的必然要求

使用本身在保护商标权中占据重要地位,发挥了不可替代的作用。首先,在现代经济社会中,即使是发挥同一功用的商品也数以万计,所以商家在自己的商品上印刷商标就可以表明自己与该商品的关系。一般情况下,消费者在使用中就能从视觉上接触到这一信息。如此一来,商标就具备了来源识别功能[2]。其次,商标具有质量保证功能,也正是因为上一阶段的使用中商品给消费者留下来良好的印象,所以下一阶段消费者在选择商品时看到商标就相当于看到了质量的担保,因此具有质量保证功能[3]。最后,商标具有的广告功能也是通过使用而发挥出来的。不同于普通广告的对象是宽泛的社会大众,商标承载

<sup>1</sup>国家统计局:《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》,载国家统计局

[http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203\\_1901004.html?eqid=da1e6be9000d398800000036463b6d8](http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1901004.html?eqid=da1e6be9000d398800000036463b6d8), 2021年4月13日访问。

的广告功能主要针对的是已经使用过该商品的社会大众, 其范围更加狭窄, 但是针对性更高。上述三种功能均是建立在使用之上的。

在商标注册取得制度下, 要求商标具有使用意图, 就是要求商标申请人内心拥有将会精心维护该商标标志和对应商品对应联系的目的。正是因为商标的存在, 消费者通过反复的消费认可了该产品, 也就会在记忆中通过这种对应关系对商品生产者产生信赖<sup>[4]</sup>, 即商誉。法律保护良好的商誉就是保护商人的正常经营活动免遭侵害, 可以促进商品经济的发展, 昭示公平正义。所以要求使用意图即使是在商标注册取得制度的法域也有其正当性的理论支持。

## 2.2. 要求注册商标具有使用意图可以优化我国营商环境

国家知识产权局在答记者问时, 明确了本次我国商标法修改是重点针对恶意注册行为, 是为了解决实践中突出问题的, 因为其扰乱了市场经济秩序和商标管理秩序<sup>2</sup>。这两种良好秩序的维持均是要求商标必须以使用为目的。只有当消费者在市场上对商标赋予意义并予以识别时, 商标才在商业社会中实质性存在。一个充斥着毫无使用意图的商标市场, 一个注而不用商标市场, 一定不是有着良好秩序的市场。较为典型的, 例如以傍名牌为目的的恶意申请行为, 为转让牟利待价而沽地囤积商标行为, 会大大扰乱市场竞争秩序和巨额增加商标管理成本。所以为了市场的良性发展, 优化我国的营商环境, 减轻商标管理成本, 商标注册必须以使用为目的, 所以要求使用目的有其正当性。

## 2.3. 要求使用意图可以提高商标资源利用率

要求在申请阶段审查商标申请人的使用意图, 可以将商标的使用义务审查前置, 从根源上杜绝不以使用为目的的商标申请行为, 特别是规模性囤积商标行为。如果全社会投入巨大的成本, 都只是为了审核通过一些没有任何使用可能的文字和图形, 在法律上批准其成为商标给予保护。这无疑会造成巨大的资源浪费, 因为并非任何语言的搭配均可以成为商标, 优质的商标都是由美好寓意的词汇组成, 我国汉字大概有 13,000 多个, 常用汉字 2500 多个, 其中的“声韵组合”理论上仅有 800 多个<sup>[5]</sup>, 所以实际上能够成为商标的汉字组合资源是有限的。所以在商标注册获权阶段审核申请商标是否具有使用意图可以排除不会实际使用的商标, 确保真正有使用意图的商标得到批准, 进而提高商标资源利用率。此外, 这也会大大减少后续的司法纠纷, 节约司法资源。

## 3. 判断使用意图的现状、问题及成因

### 3.1. 现状及问题

根据国家知识产权局商标局官网公布的数据显示: 2020 年, 商标局完成商标异议案件审查 14.9 万件, 同比增长 64.7%; 完成各类商标评审案件审理 35.8 万件, 同比增长 7.8%<sup>3</sup>。这些数据表明我国商标领域发展速度飞快, 随之而来的就是行政司法机关极大的审查压力。

首先, 以“商标申请数量”为基准来认定有无使用意图。在“天津智富通电子科技有限公司”案<sup>4</sup>和“广州博润生物科技有限公司”案<sup>5</sup>中, 两者名下都持有大量商标, 但是其均无法做出让法官信服的解释, 证明其持有大量商标是具有使用意图的, 所以法院判定其不存在使用意图。但是这样的判断存在问题, 因为不同的行业对商标的需求不同, 并且使用意图和持有商标的数量没有直接联系。

<sup>2</sup>国家知识产权局:《商标法修改相关问题解读》, 载中国知识产权局中国商标网 [https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/zwj/202106/t20210609\\_6487.html](https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/zwj/202106/t20210609_6487.html), 2021 年 4 月 13 日访问。

<sup>3</sup>国家知识产权局商标局:《2020 年度商标异议、评审典型案例》正式发布》, 载中华商标网 [https://www.cta.org.cn/ywdt/202105/t20210526\\_51507.html](https://www.cta.org.cn/ywdt/202105/t20210526_51507.html), 2023 年 11 月 24 日访问。

<sup>4</sup>北京知识产权法院(2018)京 73 行初 5874 号。

<sup>5</sup>北京知识产权法院(2020)京 73 行初 10461 号。

相比之下, 如果仅仅从商标数量这一个角度出发, 在“商标数量大”这一构成要件后加上另一个构成要件: “大量申请的商标是与知名商标近似或相同”就可以显得更加稳妥。例如“火焰和蜡烛公司”案<sup>6</sup>(当事人在众多商品上申请了“艾瑞格”、“迪蔻”等)、“刘炳瑜诉国家知识产权局”案<sup>7</sup>(刘炳瑜申请了200多件商标, 其中包含“森海塞尔 SENNHEISER”、“帕丁熊”等)中, 法院认定了其申请的众多商标中的大部分商标与他人持有的在先知名商标类似, 所以明显超出了经营需要不具有使用意图。

或者第二个构成要件换成“申请的大量商标与他人某一在先商标相同或近似”也可以共同判定当事人的使用意图。“宁波市鄞州优迈户外用品有限公司”案<sup>8</sup>(原商标申请人申请了50余件与“火枫”有关的商标)中, 两者均大量申请具有一定知名度的商标, 而非申请不同的商标, 也就是说两者都对着一个商标进行攀附, 即判断不存在使用意图。笔者认为“不必是他人在先的商标, 只要是他人在先具有知名度的文字图形即可”。在“杭州那云车上文化创意有限公司”案<sup>9</sup>(当事人申请了一百多枚商标, 其中八十多枚商标与《奔跑吧兄弟》节目组有关)中, 《奔跑吧兄弟》节目组就仅仅是对“跑男”、“PAONAN”等图文符号进行宣传使用而具有一定知名度。

其次, 司法机关还根据“交易商品的数量”来作为判断有无使用意图的标准。例如“北京嘉禾兴产润滑油有限公司”案<sup>10</sup>, 该案中法院审理查明北京嘉禾兴产公司仅仅交易了4桶机油, 以此认定该证据能证明北京嘉禾兴产公司具有使用意图。“深圳市华樽商贸有限公司”案<sup>11</sup>中虽然是综合了当事人申请大量知名商标, 但是判决的说理部分认为经销合同仅为两份, 因此不能认定具有使用意图。但是笔者认为, 如果仅仅依靠使用的数量多少来判断是否具有使用意图并不恰当, 因为不同的行业不同的产品交易量是不同的, 例如一艘船舶的价值就远超成百上千的铅笔。

最后, “为使用商标做出必要准备”来作为判断有无使用意图的标准。在“深圳市长寿药业有限公司”案<sup>12</sup>中, 虽然是“三撤”但是具有一定的借鉴价值, 法院认定当事人为卫生产品的标准和起草说明这一准备行为不足以证明具有真实的使用意图。但是也存在法院内部意见不统一的问题。在“方丽玲”案<sup>13</sup>中, 法院认为购销合同中清单包含诉争商标、“啤酒箱”字样, 以证明新银麦公司有将诉争商标用于商品和商品包装上的使用意图。并且法院根据设计合同、购销合同推定新银麦公司为将诉争商标使用在核定商品上进行了一系列的前期准备, 最终认定当事人具有使用意图。

## 3.2. 成因

### 3.2.1. 商标权注册取得制度的局限性

我国的商标权注册制度割裂了取得与使用的关系, 在市场经济中商誉是随着商品的使用而产生的, 即在市场上消费者心目中商标权的确立根源是使用, 并非商标的构思亦非是广告宣传, 其实质产生于带有商标的商品投入市场之时<sup>[6]</sup>。商标权的价值也是随着商品在市场上占有率提升、得到广大消费者认可而得到增值的。

但是, 在我国的商标权注册取得制度中, 遵循的是以先申请为原则, 以使用为补充的总体原则。不同主体在相同或者类似的商品上申请相同或者类似商标时, 商标专用权由在先申请者取得<sup>[7]</sup>。该原则设计初衷是为了鼓励商标注册, 防止丧失法律保护的机会。但是, 这样的原则往往形成逻辑悖论: 商标申请人对自己申请中的商标尚无占有使用处分的权利, 那么商标申请人在申请商标之前就投入成本宣传商

<sup>6</sup>北京知识产权法院(2018)京73行初10431号。

<sup>7</sup>北京知识产权法院(2019)京73行初11703号。

<sup>8</sup>北京知识产权法院(2019)京73行初10806号。

<sup>9</sup>北京知识产权法院(2017)京73行初9358号。

<sup>10</sup>北京知识产权法院(2016)京73行初3620号。

<sup>11</sup>北京知识产权法院(2019)京73行初8905号。

<sup>12</sup>北京知识产权法院(2019)京73行初12761号。

<sup>13</sup>最高人民法院(2018)最高法行申7号。

标, 如果商标被不予注册, 其投入的成本将会付诸东流。更有甚者如果商标被他人抢注就有被诉商标侵权的风险。为了规避上文提到的风险, 理性的商标申请人就会在等到商标被授权后再将商标用于产品及服务, 从而表现出使用目的, 但是这么做就无法在申请时提供充足的证据, 使商标行政管理部门确信该申请人对商标的使用目的。

### 3.2.2. 法律规定的模糊性

《商标法》第七条规定了诚实信用原则<sup>14</sup>, 第四条规定了使用意图, 但是此类条款作为原则无法直接作为商标异议和无效宣告的理由, 如果运用这些原则性法条, 需要众多构成因素支撑, 并且使用意图到底是不是允诺即可也并未明确。如前文所述, 在司法实践中, 许多判例都是以商标申请人大量申请商标或者大量申请知名商标来认定当事人没有使用意图。但是单纯的数量只是一个绝对值, 不同的行业有不同的业态, 不同的时代也有不同的规则, 单纯以数量来判断有没有使用意图略显无力。也有根据交易商品的数量来认定使用意图的有无, 但是不同的商品性质不尽相似, 数量下承载的商品价值量也不尽相同, 再者不同产业项目对于商品服务提供者所需要的交易数量也不同, 所以以交易量来支撑原则性法条不是十分完美。再有根据是否做出必要准备来支撑原则性法条, 进而判断使用意图。但是“必要准备”需要个案认定, 而且何种准备可以成为必要, 何种准备为非必要, 准备到何种程度才可以称得上是准备界定也是十分困难。

### 3.2.3. 文化理念上对商标权保护客体的认知偏差

我国大众存在只要抢先注册到了商标就获得了商标权的错误认知。即重视程序上的注册, 而忽略了商标“重在使用, 承载商誉”[8]的实质价值。我国大众对商标保护对象重点关注到了实体上的文字图形, 即商标标志, 但是忽略了商标权实质上保护的是商标权所有人通过诚信经营在市场上积累起来的商誉即良好的口碑。既然对象理解错误, 则这样的心理状态必然会造成社会大众抢先注册商标文字图形, 违背商标的本质。不仅是大众的理解偏差, 法官有时也会发生理解错误, 重视程序上的商标申请而忽略实质上的商标使用意图, 如伊美斯化妆品私人有限公司与商标评审委员会商标异议复审行政纠纷一案<sup>15</sup>中法官在判断申请意图时认定“申请商标行为一定程度上也能体现申请人的商标使用意图”, 即仅有申请行为即可判断其具有使用目的。

## 4. 使用意图的认定及建议

### 4.1. 以诚实信用和维护市场秩序为指导原则

我国目前采用的多是穷尽列举式规定, 规定了可以认定为“不以使用为目的”的一些参考要点, 这些参考要点都指向一个共同点: 法律不保护违反诚实信用[9]、破坏商标市场秩序的行为。针对商标注册人恶意取得注册后滥用商标权的行为, 我国法院的态度也是以诚实信用原则为指导, 禁止其权利滥用[10]。在美国、德国的相关判例中, 司法机关均认定这些行为是非基于诚实信用、严重破坏正常的商标管理秩序及妨碍公平市场竞争的行为, 进而做出判决。即在判断是否具有“使用目的”时的总原则是诚实信用原则和维护市场秩序两大准则。如果申请注册商标不是出于商业市场竞争的目的, 行为违反诚实信用原则, 是一种恶意行为[11], 同时行为割裂商标与具体商品或者服务, 损害他人和社会公共利益, 就可以认定为没有“使用目的”。

### 4.2. 可用于认定使用意图的考量因素

#### 4.2.1. 参考一定期限内商标申请的数量

作为正常的市场主体短时间内不会申请大批量商标, 排除基于合理防御性和储备性的注册商标行为

<sup>14</sup> 《商标法》第七条: 申请注册和使用商标, 应当遵循诚实信用原则。

<sup>15</sup> 最高人民法院(2018)最高法行再18号。

[12], 如果出现短时间内大规模申请注册商标, 那么值得怀疑该商标申请主体对其申请的商标是否都具有“使用目的”。例如“sheer 十分爱”商标无效案中, 被告在我国申请注册“sheer love 十分爱”商标并获得授权, 原告认为自己率先在国外使用该商标被告抢注自己的商标故诉请该商标无效。在该案中后经证据证明, 被告不合理地拥有 800 多个商标, 并且在交易网站上出售商标。该案是在《商标法》修改之前, 所以法官只能以“不正当手段取得注册商标”, 损害商标注册秩序, 引发大量商标争议来判令被告败诉。在《商标法》修改之后回溯到原告申请注册商标时, 商标行政管理部门则可以直接依照《商标法》第四条<sup>16</sup>和第四十四<sup>17</sup>条不予注册, 及时拦截未来可能发生的纠纷。当然仅仅以商标申请人注册商标数量多来认定“不具有使用目的”理论上存在缺陷, 申请数量的多少无法直接推断出商标申请人申请注册商标时有无“使用目的”。商标申请人可以自然地主张无法查询国际间跨行政区域的商标, 而多申请注册几个商标分摊风险, 或者自己是为了避免商标被不予注册的风险, 而多注册几个商标。对于前者, 我国已经于 2021 年 4 月 26 日上线首个国际商标信息官方查询系统——欧盟商标查询系统供社会大众免费试用<sup>18</sup>, 为社会公众和创新创业主体提供快速、便捷、全面的欧盟商标信息查询服务。笔者认为, 后者确实存在这样的可能性, 仅就数量这一条标准而言, 仅能在商标申请人申请数量极大, 涵盖面积广, 不可能存在使用的可能性的情况下单独使用。

#### 4.2.2. 审核商标申请人主体经营情况

在我国目前的商标制度下, 只要完成转让手续即商标行政管理部门仅仅对当事人提交的书面文件形式审查后即可转让, 所以导致了商标如同商品一般可以在市场上自由交易。也就是说, 商标申请人必须转让出售才可以将自己没有“使用目的”的商标变现获利。相比较判断主观的“使用目的”较为困难, 查询商标申请人是否意图出售商标更加方便, 也更加有迹可循。因此, 笔者认为可以把商标申请人的主体经营情况纳入考察范围。2018 年中国法院 10 大知识产权案件“优衣库商贸有限公司与广州市指南针会展服务有限公司、广州中唯企业管理咨询服务、优衣库商贸有限公司上海月星环球港店侵害商标权纠纷案”<sup>19</sup>中指南针公司和中唯公司于 2012 年 3 月 14 日申请了涉案商标, 2011 年 6 月 15 日优衣库上海月星环球港店成立, 后指南针公司认为优衣库侵犯其商标标识诉至法院。法院在审理中查明指南针公司、中唯公司除了拥有 2600 余个商标外, 还在其官网介绍自己拥有的商标待转让资源全国第一, 商标交易量全国第一。除此以外, 指南针公司和中唯公司依据商标专用权, 在全国各地向优衣库公司提起 42 起侵权诉讼。最后在再审审理期间, 涉案注册商标被撤销。笔者认为, 注册商标后才进行商标标识许诺销售行为, 商标诉讼行为可以结合商标申请人拥有商标的数量共同判断注册商标申请人无“使用目的”。商标恶意诉讼行为不仅阻碍了营商环境的优化[13], 同时也是违反诚实信用原则的体现。

#### 4.2.3. 使用意图强弱程度的把握及证明

在 2010 年最高人民法院就印发了《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》。其中对于存在使用意图但是没有实际使用的商标使用行为是否属于“使用”也作出了肯定的回答<sup>20</sup>。但同时也对这种特殊的使用作出了要求, 其构成要件首先是列举了由于不可抗力、政策性限制、破产清算等一系列客观事由。其次是要有使用的必要准备。最后潜藏了一个要素, 此处的商标指的是已经获得注册的商标。

<sup>16</sup>自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中, 对其商品或者服务需要取得商标专用权的, 应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请, 应当予以驳回。

<sup>17</sup>已经注册的商标, 违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的, 或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的, 由商标局宣告该注册商标无效; 其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

<sup>18</sup>孙自法:《中国首个国际商标信息官方查询系统上线运行促合作共享》, 载中国新闻网 <http://www.chinanews.com/cj/2021/04-26/9464773.shtml>, 2021 年 5 月 2 日访问。

<sup>19</sup>最高人民法院(2018)最高法民再 396 号。

<sup>20</sup>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。

也就是说, 此处的使用意图并非商标注册时的使用意图, 仅仅是商标在遇到外在因素影响时没有使用, 免于被撤销的免责事由的使用目的。笔者认为, 虽然所处的时间阶段不同, 前者已有经验认同的是处理商标已经获权但是存在正当理由没有使用, 后者则是商标获权之前存在合理的理由尚未实际使用, 但是存在十分充足的理由相信商标申请人将会使用。但是两者也有共通之处, 首先两者处理的客体都是商标。其次, 保护的也都是商标管理秩序和公平正义。最后, 注册商标之前的使用意图往往表现为广告行为, 商标申请人已经在商品宣传的广告商投入了资金, 意图将自己的商标和商品建立联系, 那么根据商业规则推断, 商标申请人后期必然会使用该商标。退一步说, 即使商标申请人在获得商标权后没有使用该商标, 那也不会伤害到其他商标权人和社会公共利益, 反而只是其投入的广告的成本将会归于无效, 受损的只是商标申请人自身。所以如果当事人也即在申请阶段的商标申请人提供了充足的证据证明自己将来有充足的理由将会使用该商标, 那么商标行政管理部门在经过形式审查后授予其商标权并无不可。根据我国的司法实践“康王”商标撤销案<sup>21</sup>中, 法院认为单纯的广告行为不足以构成《商标法》上的使用不足以维持商标。但是该判例与注册商标所处阶段不同, 笔者认为申请中使用意图的判断不必把握得如此严格, 在商标权申请中可以以此为基准适当下调标准。

笔者认为, 在注册取得制度下, 很多注册商标在获得注册前是没有得到真正使用的, 商标行政管理机构推定具有“使用目的”后, 后续还要考察是否真的如商标申请时承诺的那样使用了。如要求商标持有人每三年应当提交一次商标已经在使用的证据。我国现行《商标法》对于使用的要求仅仅出现在第六十四条, 仅仅是在商标发生侵权纠纷时, 如果被控侵权人能举证证明涉案的商标已经在实际上连续三年没有被使用, 那么被控侵权人可以免于民事赔偿<sup>22</sup>。对于使用义务之于商标存续, 现行《商标法》没有作出规定。但是实务界已经作出了相关判例: 在“探路者”<sup>23</sup>一案中, 由于持有商标的公司消亡已达8年之久, 所以虽然“探路者”商标尚未注销, 但是该商标已经长期不在市场上流通了, 在此情况下, 不会造成实际市场权利冲突。因此, 撤销了商标评审委员会的决定。“探路者”案中, 法官是根据实质正义, 分析是否会发生混淆的可能性, 而非机械地照搬法条, 展现了高超的审判艺术。

## 基金项目

江苏省高等教育教改研究项目“课程思政视域下法学案例教学方法转型研究”(2021JSJG358)阶段成果。

## 参考文献

- [1] 孔祥俊. 论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实与价值的二元构造分析[J]. 比较法研究, 2020(2): 54-71.
- [2] 孙英伟. 从商标形成过程谈现代商标的功能[J]. 商业时代, 2012(2): 43-46.
- [3] 刘春田. 知识产权法[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2000: 232-234.
- [4] 王太平. 商标法原理与案例[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015: 17.
- [5] 鲁川. 汉字注音字符[J]. 汉字文化, 2012(1): 32-39.
- [6] 李明德. 美国知识产权法[M]. 北京: 法律出版社, 2014: 510.
- [7] 曹世海. 商标权注册取得制度研究[M]. 北京: 商务印书馆, 2019: 171.
- [8] 杜颖. 《商标法》第四次修改的问题面向与基本思路[J]. 中国发明与专利, 2018, 15(8): 87-91.
- [9] 冯晓青, 夏君丽. 诚实信用原则及其在商标授权确权中的适用研究[J]. 学海, 2018(5): 180-185.

<sup>21</sup>北京市高级人民法院(2007)高行终字第78号。

<sup>22</sup>注册商标专用权人请求赔偿, 被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的, 人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标, 也不能证明因侵权行为受到其他损失的, 被控侵权人不承担赔偿责任。

<sup>23</sup>北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第1259号。

- [10] 刘义军. 恶意注册后滥用商标权的司法规制[J]. 电子知识产权, 2022(7): 60-71.
- [11] 张凌寒, 胡泽宇. 商标恶意注册行为规制中的诚实信用原则适用[J]. 法律适用, 2020(6): 133-140.
- [12] 林丹. 防御性商标、储备商标与“囤积” [J]. 中华商标, 2022(7): 77-78.
- [13] 刘加良, 李畅. 商标权恶意诉讼的理性规制[J]. 法学论坛, 2023, 38(5): 124-135.