万慧达知识产权
WANHUIDA INTELLECTUAL PROPERTY

Expertise Makes It Possible

核定商品上的使用维持所有类似商品上的注册是否合法合理？——撤三案件中的商品问题探讨

日期：2024.04.05
作者：李小莲

@Wanhuida Intcllcctual Property

日期： 2024.04.05
作者： 李小莲

@Wanhuida Intcllcctual Property

Expertise Makes It Possible

核定商品上的使用维持所有类似商品上的注册是否合法合理？——撤三案件中的商品问题探讨

商标撤三案件中关于实际使用的商品与核定使用的商品之间的互保问题，目前的实践是在核定使用的商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。这种做法的依据可能是《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（2019）第19.4条的规定“具有下列情形之一的，当事人主张维持商标注册的，不予支持：（1）仅在核定使用范围外的类似商品或者服务上使用诉争商标的；…”以及《商标审查审理指南》（2021版）规定的：“注册人在核定使用的商品上使用注册商标的,在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标, 不能视为对其注册商标的使用”。上述规定的初衷应该是想对商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上的使用不能视为对其注册商标的使用这一问题予以明确，否定了之前一个商品使用部分类似关系即维持全部商品以及不论使用商品本身是否是核定商品均可维持与之类似的商品注册的做法，总体提高了商标使用的义务。

原国家工商行政管理总局法律事务处处长、原中华商标协会副秘书长臧宝清老师2015年曾在其详解撤三制度的文章《我用故我在——撤销三年不使用商标条款适用现状评析（二）》[1] 中提到，“目前，关于商品使用范围问题，认识和实践都已经统一：商标注册人或者被许可使用人在指定使用的一种或几种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。这种在商标使用权范围内的使用实际上被扩大保护到商标禁用权的领域，理由在于即使撤销复审商标在其他未使用的类似商品上的注册，因在一种或几种商品上实际使用而维持注册，其他人也无法再在同一种或类似商品上注册相同或近似商标，这从侧面反映了撤销三年不使用制度的设立目的之一—清除特定人注册和使用商标的障碍”。这应该是上述北高及最新《商标审查审理指南》里规定的另一个原因所在，即撤三设置的目的之一是清除注册障碍，如果注册商标仅使用在某一个核定使用的商品上，即使维持了这一个核定使用的商品，撤三申请人的在后相同或近似商标也无法获得注册；既然对撤三申请人达成清除注册障碍的目标所造成的影响并无二致，那么不如直接维持该商标在与该使用商品类似的全部核定商品上的注册。

但是，上述规定或做法仍有不尽完美之处，因为实践中还存在这样一种情况：撤销某个注册商标在其他未使用的类似商品上的注册可以帮助他人注册相同或近似商标在与该未类似商品类似的商品上，这种情况多是基于《商品服务区分表》（以下简称“《区分表》”）中的某些商品因为跨类交叉检索构成类似的规定造成的。例如，如下图所示，第29类的牛奶饮料（以奶为主）商品（以下称“A商品”）与同一群组的酸奶商品（以下称“B商品”）属于类似商品；同时，第32类的矿泉水商品（以下称“C商品”）与A商品基于交叉检索构成类似商品，但基于《区分表》C商品与B商品不构成类似商品。

这种情况下，想获得相同或近似商标在C商品上的注册，只需要撤销在先商标在A商品上的注册即可。但是如果在先商标注册人仅在B商品上使用其商标而未在A商品上使用，那么如果仅申请撤销A商品，基于上述规定，商标注册人可能会基于在B商品上的使用而维持A商品上的注册。针对第9803460号第29类“雪原”注册商标的撤三案[2] 就是一例。但这种情况下，维持还是撤销掉本没有使用的A商品对于撤三申请人达成清除注册障碍的目标所造成的影响就截然不同了。

针对上述情况，笔者拟做如下思考和探讨：

一、“在核定使用的商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持”的规定是否具有法

日期： 2024.04.05
作者： 李小莲

律依据？

商标撤三案件确实比较复杂，需要考虑实际使用的商标、商品、使用人等是否与被撤销商标的情况一致，以及使用时间点、使用证据的合法性、象征性使用等诸多问题，这导致在撤三案件中一直存在诸多不确定性及可以探讨的空间。上述第9803460号第29类“雪原”注册商标的撤三案中，原商标局、评审阶段、一审及二审阶段的裁定结果及说理存在诸多不一致之处也说明了这一点。

不像关于“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别的能否维持注册”的争议，在先有《保护工业产权巴黎公约》第5条规定“……而并未改变商标的显著性的，不应导致注册无效，也不应减少对商标的保护”的规定，之后又有《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2020版）第二十六条“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用”予以确认。笔者发现，上述北高和国知局审理指南中关于“在核定使用的商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持”的规定似乎并没有相关的法律依据。国际条约中的《保护工业产权巴黎公约》、《TRIPS协定》中都没有就撤三程序中的商品事宜做出规定，国内的《商标法》亦或《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2020版）中也没有关于核定商品上的使用是否可以维持与之类似商品上的注册问题的规定。

由此可见，上述北高及国知局的两个指南中的规定因为缺乏明确的法律依据在合法性上是存在争议的，也不宜在裁判文书中直接援引。而且，撤三制度是商标专用权范围内的注册人是否应该继续享有对某一被撤销商品的专用权的问题，而如果在任一核定商品上使用都可以维持在与该商品相类似的商品上的注册，就是将商标注册人的商标专用权扩大保护到了商标禁用权的领域，这又是另一个存在争议的问题了。

二、“在核定使用的商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持”的实践是否具有合理性？

如前所述，这一实践的直接原因在于即使撤销该商标在其他未使用的类似商品上的注册，因在有使用的类似核定商品上维持注册，其他人也无法再在同一种或类似商品上注册相同或近似商标。那在《区分表》中明确有不同类别（或群组）的商品之间存在交叉检索而跨类构成类似商品的情况下，并且已经出现了前述案例中的部分撤销29类的A商品就可以帮助他人获得32类的类似C商品上的注册的相反情况，自然也就不应该再一刀切地适用提供一个核定商品上的使用证据就可以维持其在所有类似商品上的注册的规定。否则对于撤三申请人就是不公平的。这种不公平体现在如下两个方面：

1.在商标注册申请案中，未能撤销掉并未使用的A商品（牛奶饮料等），从而丧失了获得在C商品（矿泉水等）上的注册机会，甚至会对其实际的商业计划、商业经营造成不利影响。

2.在商标侵权案件中，如果其在A商品上使用与被撤销商标相同的商标，根据《商标法》（2019版）第六十七条的规定，未能撤销掉A商品，其可能需要承担刑事责任；但如果撤销掉A商品，其只用承担民事责任。

为了消除上述对撤三申请人有失公平的影响，笔者认为相关行政司法机关宜考虑上述实践的合理性，至少能在案件审理时从为何从撤三申请人只申请撤销A商品，而未申请撤销与之类似的B商品的角度加以考虑并因此做出更合理的裁定。

三、仅申请撤销A商品但行政机关却对B商品的使用进行了审查，这是否可能超出行政权利的审查范围？

撤三案的审理属于依申请的行政行为。根据《商标法实施条例》（2014版）第五十六条的规定，国知局（原商评委）应当针对商标局作出撤销或者维持注册商标决定和当事人申请复审时所依据的事实、理由及请求进行审理。

基于以上内容，在撤三申请人只申请撤销A商品，而未申请撤销与A类似的核定商品B的情况下，行政司法机关仍一刀切地适用上述《商标审查审理指南》的规定，应该属于超出行政权利审查范围的行为。这种情况下，行政司法机关就只对被撤销商标在A商品上是否有使用进行审查，而不是把与其类似的B商品的使用情况纳入考虑范围似乎更为适宜。

四、从撤三制度清理闲置商标资源的目的考虑上述问题

撤三制度除了清除在后商标的注册障碍外，还承担着清理闲置商标资源的作用。尤其是在中国的商标申请量长期居高不下、商标资源日益紧张的情况下，连续三年不使用的商标被撤销就是在清理注册簿、让在后的商标申请人受益。目前撤三案件审查的实践已经从提供一个核定商品上的使用证据即可维持全部商品上的注册变成了提供一个核定商品上的使用证据可以维持与该商品类似的商品上的注册，并且撤三阶段国知局对使用证据的审查也越来越严格，这与国家目前鼓励和保护真正投入使用的商标、打击不以使用为目的的商标囤积抢注行为、清理闲置商标资源的趋势具有一致性。但上述案例中的情况，如果仍基于核定商品B上的使用证据而维持在与其类似的A商品上的注册，其实不利于清理闲置商标的政策目标。

小结：

使用是商标的灵魂，从根本上讲，商标在哪个核定商品上进行了使用，就应该维持其在哪个商品上的注册，没有使用的核定商品就应该予以撤销。当然，这可能是一种理想状态下对商标及其使用的尊重和保护，毕竟现实中还存在恶意抢注现象及必要的防御性注册需求等。

如果目前撤三案件中还做不到使用哪个商品就维持在哪个商品上的注册，至少在遇到上述类似的案例情形时，笔者认为相关行政司法机关应从公平性、合理性的角度出发，充分考虑上述两个指南中相关规定的初衷，具体问题具体分析。同时，也期待在后续修法或者最高院再出具司法解释时能将上述情况纳入考虑并做出明确规定，以便让诉争案件各方的当事人更有预见性。

注释：

[1] 见臧宝清. 我用故我在——撤销三年不使用商标条款适用现状评析（二）

[2] 见第(2022)京行终2473号行政判决书