

如何应对撤三程序中职业抢注人“商标象征性使用”问题

日期：2024.07.12 作者：王妍

我国《商标法》规定：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”简单来说，任何商标只要注册满三年，在被第三人提起商标撤销申请时如不能提供有效证据且没有正当理由，则该商标将被依法撤销。该制度俗称“商标撤三”，其设置目的是为了督促商标权人对其注册商标进行真实有效的商业使用，防止商标注而不用、造成有限资源被浪费的情况。在我国的商标申请程序中，面对数千万的在先商标注册，“商标撤三”已成为清除在先注册、扫清申请障碍的最常用方法。

然而，有部分商标所有人在遭遇商标撤三时，会提供少量的合同、宣传册等材料作为证据来避免商标被撤销。这类证据并不能体现商标进行了真实、持续的商业使用，属于北京高院授权确权指南19.4中所指及本文将要探讨的“象征性使用”。在撤销案件实务中，更是有一些职业商标抢注人利用其对法律程序的熟悉，通过各种方式制造使用证据来避免名下囤积的大量商标被真实权利人撤销。这类群体的高度专业性使得“商标象征性使用”的认定变得更困难。面对此类使用证据怎样提出有力的质证意见？笔者以办理的针对同一主体下的两件撤销复审案件为例来进行探讨。

案件概述

撤销案件申请人为迪昂·李企业有限公司 (DION LEE ENTERPRISE PTY LTD)，是由澳洲炙手可热的服装设计师Dion Lee先生创立。Dion Lee为其2009年创立的同名品牌。2020年，Dion Lee在计划进入中国市场时，发现其品牌在中国遭到了严重的抢注。其中，在最核心的25类上发现了三件相同近似抢注商标：DION LEE，DIEN LEE，DRONLEE。

在针对自然人申请的“

DRONLEE

”近似商标提起的商标撤三中，商标所有人未提交使用证据，该商标轻易被撤销。在商标实务中，此类顺利的情况占据多数。

本案申请人在面对其他两件相同近似商标“

DION LEE

”和“

DIEN LEE

”的撤销程序则要艰难很多。

首先，对方提交的使用证据在商标局的撤三审查阶段顺利过关。

在撤销复审质证环节中，笔者针对商标所有人提供的近百页证据进行仔细分析比较，并对证据中出现的各个主体进行了逐一检索调查。发现商标所有人提供的证据虽然具备相当数量，但是却出现了大量真实性漏洞，包括：

1、商标所有人提交的四份授权证明均采用格式简单的模板，未载明被申请人的地址、统一信用代码、授权费用等必要信息，亦没有被许可人的签字盖章；其中一份授权书上更是未载明被许可人的信息。这些文件的形式缺乏合同的必要条件，不符合企业间许可经营的商业习惯，难以被认定为真实有效信息。

2、商标所有人提交的两份发票开具时间分别为2021年1月28日和2019年3月26日。其对应的微信聊天记录中，被申请人刻意的只截取聊天框而未提供手机屏幕及聊天软件界面信息，且微信聊天中仅显示时间未显示日期，与实际中的微信过往聊天记录信息不符，明显为后期制作证据。

3、通过对评审文书的检索，笔者发现被许可人之一“中兰德商贸（北京）有限公司”在对方代理人“北京某思知识产权代理有限公司”代理的多例撤销复审案件中均扮演被许可人的角色，并且在多个评审文书中被指出提交的证据所涉商品数量、金额过低，不符合商业习惯或仅为象征性使用行为。从而最终争议商标被裁定撤销。包括：

	商 标	撤 销 申 请 人	被 申 请 人
1.	第 5 类第 9783636 号“Olvarit”	纽迪希亚公司	博尔纳拉博丝特有限公司
2.	第 3 类第 9182666 号“HAKU 2/EX”	杨超	多利麦利有限公司
3.	第 3 类第 9803190 号“ESCENTRIC MOLECULES”	康伯尼有限公司	多利麦利有限公司
4.	第 25 类第 9331512 号“CARIN WESTER”	苏立国际公司	多利麦利有限公司
5.	第 29 类第 9783637 号“Olvarit”	纽迪希亚公司	博尔纳拉博丝特有限公司
6.	第 33 类第 9169811 号“Clos Apalta”	博尔纳拉博丝特有限公司	博尔纳拉博丝特有限公司

除在使用证据方面的大量漏洞，笔者还发现“”商标的原申请人为注册于美国的“多利麦利有限公司”，该公司申请注册了大量国外知名品牌的同名商标后转让给不同主体。巧合的是，这些商标的受让人均为设立于塞舌尔且与转让商标同名的公司。更加巧合的是，这些公司的注册地址均与本案被申请人的注册地址相同或极为近似；并且这些商标的代理人也同为“北京某思知识产权代理有限公司”。本所在2016年至2020年期间曾代理荷兰客户“DAVITAMON”维生素品牌确权案件中，就曾经在针对同样由“多利麦利有限公司”申请注册、“北京某思知识产权代理有限公司”代理的三件“DAVITAMON”在先商标的无效宣告/撤销及后续程序中耗费数年方才清除注册障碍。

在对“

DION LEE

”和“

DIEN LEE

”两件撤销复审使用证据进行质证后，国家知识产权局最终决定对对方提供的绝大部分证据不予采信，对于唯一一件应税名称为“DION LEE服装”的发票认定其属于“数量较少、金额较低”的“象征性使用”，从而决定撤销这两件商标。

本案中，撤销复审案件中的被申请人、原被申请人、复审商标代理人、以及被许可使用人为不同国家的公司，难以定位到各个主体间的工商关联关系。但不难发现，这些主体相互配合提交的使用证据在形式上通常可以契合证据要求、迷惑性很高。在商标局撤三阶段中，由于没有质证程序，这些证据极有可能被认定为真实使用，给申请人清除注册障碍造成了极大的时间拖延和程序浪费。

例如，被申请人会与相关主体配合提供与数个被许可人签订的许可合同、甚至是相当数量的商品证据来逃避通常撤销案件中对于交易数量少、金额低类型的“商标象征性使用”审查。针对此种情况，需要代理人在质证程序中综合全案证据一一排查，并且进一步调查所有关联主体的资质或先前行为来发现其证据漏洞。也要求代理人对于常见的使用证据伪造情形保持高度敏感，例如：发票与合同、发货单等凭证不匹配；合同倒签；刻意载明商标注册号及商标指定商品；许可人与被许可人存在关联关系；商标所有人不符合特定行业准入制度等等。

结语

综上，商标权人注册商标应当有真实的实际使用。“商标撤三”制度的立法本意就是清除长期未实际投入商业使用的闲置商标。随着商标所有人以及一些职业度较高的注册人对于商标撤三法律制度的熟练掌握和灵活运用。如何认定“象征性使用”也出现了新的难点。在撤三案件实务中，代理人应更了解真实商业交易中商标使用方式，在面对看似完整的商标使用证据链时也应全面排查、小心求证，以期提出有力而值得信服的质证意见。