

商标法47 | 商标侵权案件中侵权人注册商标被无效后的侵权认定和赔偿问题-兼谈商标法第47条的理解和适用

日期：2022.08.01 作者：姚红军

随着我国公众知识产权意识的逐渐提高和国家打击知识产权侵权力度的不断加大，商标侵权人的侵权手段也由单纯的假冒变得更加复杂多样。一个越来越普遍的商标侵权表现形式就是侵权人往往会申请注册一些与知名品牌在一定程度上相似的商标，然后投入使用并在实际使用过程中进一步改变其注册商标的显著特征或者附加一些其他因素，使其实际使用的标识更加接近知名品牌，从而造成消费者混淆误认。

这样不仅使各大网络销售平台因为这些山寨品牌能够出示商标注册证而对其在平台的销售大开绿灯，而且使行政执法部门的执法行动因为其有注册商标而投鼠忌器。品牌权利人往往不得不通过发起民事侵权诉讼制止侵权行为，同时在国家知识产权局提起无效宣告申请。然而在司法实践中，不同地方的法院由于对商标法第四十七条的理解和适用存在差异，对侵权人在其注册商标被无效前的商标使用行为是否应判定为商标侵权以及是否应承担赔偿责任方面出现了截然不同的认定和判决。笔者认为有必要对这个问题进行探讨和澄清。

我们先来看一下商标法第四十七条的规定：

依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

这一条规定本来是很清楚明了的，也就是被宣告无效的商标，其注册商标专用权自始就不存在，自然也就不存在基于该商标的请求权或抗辩权。然而，由于第四十七条第二款关于“不具有追溯力”的规定并没有明确说明仅适用于该商标注册人基于注册商标而发起的商标侵权诉讼、行政投诉或者进行的商标转让和使用许可，而不适用于该商标注册人作为侵权人被告的情形。尤其是第二款后面的但书，容易让人认为“不具有追溯力”似乎也可以适用于被无效商标注册人作为被告的商标侵权诉讼案件。

那么，在被无效商标的注册人作为被告的商标侵权案件中，究竟应该如何理解和适用商标法第四十七条？我们先来看在司法实践中的几个不同案例。

江苏苏美达集团诉福安市森威机电商标侵权案（以下称为“威森案”）

(2016)闽民终809号

原告江苏苏美达集团是“SUMEC”、“FIRMAN”、“FIRMANspg”等商标的所有人，核定使用商品类别为第7类。福安市萨瓦福吉电器有限公司申请注册了“ECFIRMAN”和“SUM”两个商标后，并于2013年4月20日授权许可给被告森威机电公司使用。森威机电公司于2015年2月6日设置大型户外广告牌，上面发布“SUMECFIRMAN”、“ECIRMAN”、“FIRMANspg”等标识。苏美达集团针对萨瓦福吉公司的商标提起无效宣告，国家工商行政管理总局商标评审委员会于2014年12月31日作出无效裁定，北京知识产权法院于2015年8月19日作出行政判决维持商评委裁定，北京高级人民法院于2015年8月19日作出终审判决维持一审判决。

在商标侵权诉讼程序中，一审法院认为，被告威森机电公司在广告牌上使用的标识与原告苏美达集团的注册商标构成同种或类似商品上的近似商标，其行为是不当的。但是，被告在商标注册人福安市萨瓦福吉电器有限公司授权使用期间发布广告使用相关“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”标识，且在上述标识被生效判决宣告无效之前即拆除广告，不再使用上述标识，故根据商标法第四十七条的有关规定，应认定宣告注册商标无效的裁定对于本案使用许可合同不具有追溯力，另森威机电公司也并非相关涉案商标注册人，故苏美达集团公司认为森威机电公司使用“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”标识的行为构成侵权的主张，依据不足，不予支持。

一审判决后，原告上诉至福建省高级人民法院。福建高院认为，被告森威机电公司注册商标虽然被国家商标评审委员会裁定宣告无效，但在北京市高级人民法院作出宣告无效的生效行政判决前，被告注册商标仍然属于效力待定状态，被告亦无法预见涉案商标是否会被最终无效，且现有证据不足以证明其明知其使用的商标已被宣告无效仍恶意使用，亦不足以证明被告于授权范围及期限内使用商标的行为具有侵犯原告注册商标专用权的故意，因此认定被告的行为不构成商标侵权，最后判决驳回原告上诉，维持原判。

潍坊泰鸿拖拉机诉洛阳泰红农机商标侵权案（以下称为“泰红案”）

（2019）新民终23号

原告潍坊泰鸿拖拉机有限公司（以下简称为“泰鸿公司”）于2001年2月7日取得“泰鸿”商标的注册商标专用权，核定使用商品类别为第12类。被告洛阳泰红农业机械有限公司（以下简称为“泰红公司”）的股东、法定代表人刘华南于2012年12月24日申请注册“泰红”商标，于2014年6月7日核准注册，核定使用商品类别为第12类。刘华南于2012年10月31日与泰红公司签订商标许可使用合同，授权泰红公司在其门市及拖拉机产品上使用“泰红”商标。泰鸿公司于2015年10月16日向国家工商总局商标评审委员会提出无效宣告请求，商评委于2016年8月30日裁定宣告“泰红”商标无效。刘华南不服该裁定，先后向北京知识产权法院提起行政诉讼并向北京市高级人民法院提出上诉，北京高院于2018年4月23日终审判决驳回上诉，维持商评委作出的无效宣告裁定。

在本案商标侵权民事诉讼程序中，一审法院认为：商标局关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护，不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为，否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性，不利于市场主体的交易安全。洛阳泰红公司在“泰红”商标被宣告无效前的使用行为是否构成侵权，应否承担赔偿责任，应当以洛阳泰红公司存在主观恶意为前提，在其不规范使用注册商标，有刻意借助在先注册商标的声誉傍名牌、搭便车的恶意，给他人造成损失的，应当给予赔偿。本案中，洛阳泰红公司并没有改变注册商标标识而故意靠近在先的注册商标，或者宣传与在先的注册商标具有某种联系等行为，现有证据不足以证明洛阳泰红公司在涉案“泰红”商标被宣告无效的行政判决生效前，使用“泰红”商标的行为，具有侵犯潍坊泰鸿公司注册专用权的故意。另现有证据亦不能证明洛阳泰红公司在2018年4月23日以后，存在继续使用被宣告无效的“泰红”商标的行为，因此潍坊泰鸿公司主张洛阳泰红公司构成商标侵权，并主张侵权损害赔偿依据不足。

原告泰鸿公司不服一审判决，上诉至新疆维吾尔自治区高级人民法院。新疆高院认为，泰红公司在“泰红”商标被无效之前依据与刘华南签订的商标许可使用合同，在约定的范围内使用商标的行为，属于依据商标法第四十七条第二款规定的可不予追溯的情形。其次，也无证据证明泰红公司使用“泰红”商标存在明显攀附、依靠“泰鸿”商标的故意，亦无证据证明存在不规范使用的情形，不存在恶意，因此不构成商标侵权。

上海钟厂诉上海好大钟表有限公司商标侵权案（以下称为“好大案”）

(2016)苏04民终2352号

原告上海钟厂是第100051号(“555及图”)商标的所有人,于1979年注册,核定使用商品为钟。被告好大公司由赵宇阳等人于2007年设立,法定代表人赵宇阳。赵宇阳于2006年申请注册第5256379号商标(“555及图”),核定使用商品为钟。上海钟厂于2010年3月19日向商评委提出撤销申请,商评委认为争议商标与上海钟厂商标构成近似,于2013年裁定撤销赵宇阳的第5256379号商标,北京高院于2015年6月19日作出终审判决维持商评委裁定。被告在其商标被裁定撤销前后均存在使用商标的行为。

在本案民事侵权诉讼程序中,一审法院认为,被告注册、使用涉案商标具有攀附上海钟厂商标的故意,且持续时间长、范围广,应对由此造成的损失承担赔偿责任。常州中院在二审判决书中则认为,被告使用商标的主观状态,不应成为本案是否应对承担赔偿责任的考量因素,而是确定赔偿数额的考量因素。商标法第四十七条第二款规定的“但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿”是对“宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力”这一规定的转折,结合该法条第三款“依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还”的表述可知,此处的“商标侵权案件”是指被宣告无效的商标注册人作为权利人追究他人侵权责任的案件,故而本条规定的“因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿”是指恶意的商标注册人以他人侵犯其注册商标专用权为由采取诉讼或其他措施造成他人损失的情形,该规定不适用于本案案情。二审法院进一步指出:即使本案被告没有恶意,其仍应就先前在同一种商品上或类似商品上使用与权利人注册商标近似的商标的行为承担侵权责任。

新平衡诉纽巴伦商标侵权案(以下称为“纽巴伦案”)

(2021)沪73民终301号

原告新平衡公司(New Balance)是第5942394号“



”商标的注册人,核定使用商标类别为第25类运动鞋。被告纽巴伦公司系第3954764号“



”商标的持有人,核定使用类别为第25类,该商标于2019年7月11日被北京市高级人民法院终审判决宣告无效。新平衡公司因纽巴伦公司在运动鞋上使用“



”标识,侵害其“



”商标的注册商标专用权,侵权时间长,侵权范围广,遂诉至上海市黄浦区人民法院,要求停止侵害,赔偿损失共计3000万元。

本案民事侵权诉讼一审程序中,纽巴伦公司认为其商标于2019年9月被宣告无效,新平衡公司是在该时间点之前提起的诉讼,因此该无效宣告对本案不具有追溯力。一审法院认为,根据商标法第四十七条规定,除法定情形外,注册商标的无效宣告具有溯及既往的效力,被宣告无效的注册商标,自始丧失商标专用权。纽巴伦公司在被诉侵权运动鞋及包装、宣传中使用涉案标识的行为,丧失了商标法上的依据,系对一般商业标识的使用。另本案系不正当竞争和商标侵权纠纷,并非商标转让或使用合同纠纷,且在涉案商标被裁定宣告无效之时,本案尚未审结,因此本案不适用商标法第四十七条第二款规定的溯及力例外情形,本案所涉的商标的无效裁定具有溯及既往的效力。因此判决被告使用涉外商标的行为构成侵权,侵权时间长范围广,且侵权恶意明显,被告应立即停止侵权,赔偿原告经济损失2500万元。

上海知识产权法院在二审判决中进一步明确指出：商标法第四十七条第二款规定的不具有追溯力的情形，是指注册商标被宣告无效前以该商标为权利商标，法院做出并已执行的针对该商标侵权案件的判决、裁定、调解书和行政部门做出并已执行的针对该商标侵权案件的处理决定等。而本案系组巴伦公司的注册商标作为被诉侵权标识被提起诉讼的商标侵权案件，故商标法第四十七条第二款的规定不适用于本案。二审法院最终驳回了组巴伦公司的上诉，维持原判。

从以上四个案例可以看出，不同地方的法院对于商标法第四十七条第二款的理解和适用有着非常大的差异，有的甚至截然相反，并对案件的结果产生了决定性影响。因此，对这个问题进行深入分析和准确解读是非常必要的，否则就会因为对这一法律条款的理解和适用出现偏差而不利于追究侵权责任。

应如何理解和适用商标法第四十七条

首先，可以从商标法关于商标侵权的判定标准来分析。《商标法》第五十七条规定了商标侵权的几种表现形式，其中最基本的表现形式就是未经商标注册人的许可，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，容易导致混淆的。从这一规定来看，判断是否构成商标侵权，不需要考察侵权人是否具有主观故意，只要其客观上未经商标权人同意在相同或类似商品上使用了相同或类似商标，容易导致相关公众产生混淆或误认的，即构成商标侵权。而且侵权人是否具有恶意，也不是决定是否需要承担赔偿责任的前提。只要侵权行为客观上造成了他人损失，就应当承担赔偿责任。这在对照第五十七条第三项和第六十四条第二款的规定中即可得到印证，因为前者认定销售商侵权并不需要考虑其主观状态，只有在确定其赔偿责任时才会考虑。人民法院只有在确定侵权赔偿金额时，才需要考量侵权人的恶意因素。这一点从商标法第六十三条的规定即可得出结论，根据该条规定，只有在确定是否需要适用惩罚性赔偿的情况下，才需要考量侵权人的恶意情节。如果所有侵权赔偿都有恶意的要件，惩罚性赔偿则只需增加情节严重的要件即可。

其次，从商标法第四十七条规定本身的内容及其第一、二、三款之间的逻辑关系来看，该条第一款是对无效商标如何处理的一个大原则，也就是被宣告无效的注册商标，其注册商标专用权视为自始即不存在。也就是说，所有被无效的注册商标，在注册期间也不享有商标专用权，一起回归到从来没有商标注册的状态加以考量。因此，如果使用该商标侵犯了他人的注册商标，当然就构成商标侵权；如果因其侵权行为给他人造成损失，当然应该予以赔偿。

至于第四十七条第二款，是在被无效商标视为自始即不享有注册商标专用权的前提下，对于该商标所有人在注册期间基于善意前提下的维权和授权行为所产生的后果不予追溯，是从节约司法资源角度考量而作出的一种妥协性例外性安排。即使如此，如果因商标注册人具有恶意而给他人造成了损失，仍然应当予以赔偿。该但书显然以具有前面的事实存在为前提条件。

第四十七条第三款更进一步的对第二款的不追溯例外作了进一步的说明和限缩，即如果这种不追溯的例外性安排明显违反了公平原则，商标注册人仍然应该全部或部分返还已经获得的商标侵权赔偿金、商标转让费或使用费。另外，从第三款进一步限缩的内容来看，也可以得出第二款的不追溯情形应该只包含被无效商标的注册人起诉他人的商标侵权诉讼案件或投诉他人商标侵权的行政执法案件，以及商标转让或使用许可合同这几种情形，而不包括商标注册人因使用被无效商标被他人起诉商标侵权的情形。

由此可见，被宣告无效的注册商标，其注册人在商标注册期间的所有使用行为，均不受法律保护，对其使用行为所造成的损失和后果均应承担相应的法律责任，与通常的商标侵权行为无异。判断其使用行为是否构成商标侵权，只需要考察其使用的标识是否与他人注册商标构成相同或近似，是否有可能使相关公众产生混淆，而无需考量使用人是否具有恶意，也无需考虑使用人是商标注册人还是被许可人。在商标侵权成立的情况下，也无需以恶意为条件确定是否应该承担赔偿责任，只是在确定具体赔偿金额时需要考量侵权人的恶意。

最后再让我们来回看前面提到的四个案例。

“威森案”和“泰红案”中，一二审法院均认为被告使用的标识与原告注册商标构成近似，但是因为被告的使用行为在商标被终审行政判决确认无效之前，按照商标法第四十七条第二款之规定，应认定宣告注册商标无效的裁定对于本案使用许可合同不具有追溯力。这一认定显然是混淆了“无追溯力”适用于许可合同与商标侵权行为两者之间的区别。虽然被告与被诉商标所有人之间的商标许可合同在被诉商标被无效之前仍然可以维持有效，但是对于商标许可使用合同的“无追溯力”显然并不及于使用被许可商标侵犯了他人注册商标专用权的情形。在许可合同有效期间构成商标侵权的行为，仍然应该被追诉。

两案二审法院更进一步认定原告无证据证明被告的行为具有恶意或故意，因此认定不构成侵权。这不仅不合商标法第四十七条第二款的本意，也是对商标侵权构成要素的误解。该款中的但书规定的是商标注册人在不具有恶意的前提下，不需要进行赔偿，并不是说如果商标注册人的使用行为如果不具有恶意就不构成侵权。正如上文所述，判断商标侵权只需要考量两个商标是否构成相同或近似，从而有使相关公众产生混淆误认的可能，无需考察侵权人是否具有恶意。

因此，“威森案”和“泰红案”一二审法院对于商标法第四十七条的理解和适用，均出现了一定的偏离，其判决结论也有商榷之处。

笔者认同“好大案”和“纽巴伦案”两案二审法院的认定和结论。

“好大案”一审法院作出了正确的认定，但是在论述过程中未明确认定商标法第四十七条第二款并不适用于被宣告无效商标的使用人侵犯他人注册商标专用权的情形，仅简单论述因为被告具有侵权恶意，因此应承担侵权责任。“纽巴伦案”一审法院作出了商标法第四十七条第二款不适用于本案的认定，但是在不适用的理由中提到因为本案在涉案商标被无效时尚未审结所以不适用，稍显多余。

常州中院和上海知识产权法院均分别在两案二审判决中对商标法第四十七条的理解和适用作了完整清晰的解读，认为商标法第四十七条第二款的“无追溯力”规定仅适用于注册人作为权利人的商标侵权案件，而不适用于注册人作为被告的商标侵权案件；被告使用商标的主观状态，不应成为是否构成侵权以及是否应该承担赔偿责任的考量因素。笔者完全认同这一解读。

希望以上分析能够帮助读者对商标法第四十七条的正确理解和适用的重要性有一个全新认识，也希望能够因此减少因为对该条款的误读而产生错误的判决。当然，如果最高人民法院能够对这一问题在司法解释或者指导性案例中加以明确，就能够彻底消除司法实践中可能出现的不同理解和适用。