




## 明星楠 万慧达合伙人、律师

明星楠具有20多年的司法、律师工作经验，其具备了扎实的法学知识，专业特点突出，实际应用能力很强，有较多的成功案例，主办或协办的案件多次入选最高人民法院年度知识产权十大案例。

代理“例外”案入选2016知识产权法院四大典型案例；代理“和睦家”商标案胜诉，获赔100万元，并入选“2015年重庆法院十大知识产权保护案件”；代理微软公司“POWERPOINT”商标驳回复审行政纠纷案，使客户在第42类上的国际注册商标“POWERPOINT”成功通过领土延伸在中国得到注册和保护，该案入选“北京法院十大知识产权创新性案例”。

 2020春播计划之万慧达公开课分享群



欢迎大家收看万慧达商标实务培训，  
请扫描二维码入群，  
以便领取培训资料，  
及时收到公开课信息

# 商标“撤三”案件的“使用”要求

万慧达知识产权合伙人 明星楠

2020年2月28日

何谓“撤三”制度？

## 正确运用“撤三”制度

### 《商标法》第49条第2款:

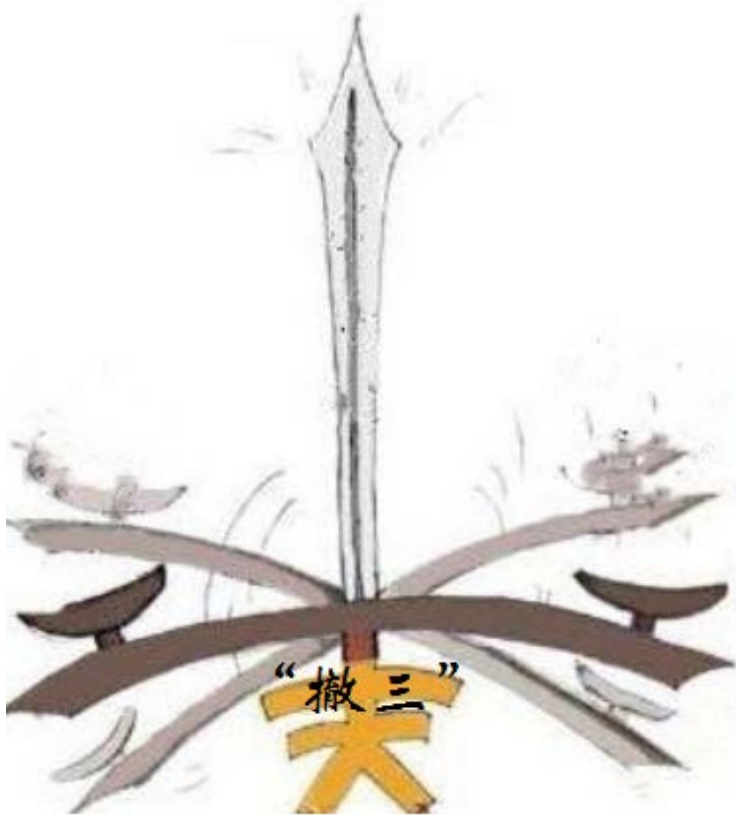
- 注册商标连续三年不使用；
- 没有正当理由；
- 任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

# 正确运用“撤三”制度



# 正确运用“撤三”制度

防止商标资源浪费，为企业开拓市场空间



关注商标维系，避免被他人提出“撤三”

**1. 使用对标识的要求——与注册图样一致**

**2. 使用对类别的要求——使用在核定商品/服务上**

**3. 使用对“三性”的要求——公开、合法、真实**

# 1. 使用对标识的要求——与注册图样一致



## 1. 细微差别不影响认定



争议商标



实际使用

【北京知识产权法院（2017）京73行初8841号】：本案中，复审商标标识为大写英文字母“USAPRO”，而实际使用中的商标标识也是“USA PRO”，**仅存在一些细微的变化，诸如将字体进行艺术化处理、改变“PRO”字母的大小写以及字母之间存在空格等。**虽然复审商标在实际使用中存在变化，但标识本身的改变并不大，能够认定复审商标在实际使用中具有区分商品来源的功能。



争议商标

云扬  
UPCLOUD

实际使用

【北京知识产权法院（2018）京73行初8279号】：使用证据中载明的商标简体字“云扬 UPCLOUD”，虽与诉争商标商标繁体字“雲揚”有所区别，**但该细微差别并未改变诉争商标的显著特征，且第三人无“云扬”二字的商标，**故可视为对诉争商标的使用。

## 2. 商标使用与商标图样有明显差别的，无法维持注册



争议商标

BOSS

实际使用



德国雨果博斯公司商标

【北京知识产权法院（2018）京73行初6038号】：诉争商标为由英文字母BOSS组成的商标，排列方式二行上下结构，上行为英文字母BO且部分重合，下行为英文字母SS。原告提供的证据中使用商标仅为一行BOSS排列方式。虽然均为英文字母BOSS,呼叫并无区别，但在**外观视觉存在明显差别**。结合第三人提供的证据在核定使用商品14类中，**BOSS一行排列方式为主要特征系他人商标**，而非本案诉争商标。

### 3. 单独商标组合使用可维持注册



争议商标

WESTBROOK

第6174662号商标

西溪天堂

第5957475号商标

【北京市高级人民法院（2019）京行终6884号】：使用证据中争议商标与西溪公司在第37类烫衣服服务上注册的第6174662号“WESTBROOK”商标、第5957475号“西溪天堂”商标**同时使用**，上述商标标志都是**分别注册**的商标，并没有上述三个标志要素组合一起注册的商标，故应当**认定上述使用行为是对诉争商标的使用**。



实际使用

## 4. 组合商标部分使用无法维持注册



争议商标

兰碧系列

发票上显示的商标

【北京市高级人民法院（2010）高行终字第764号】：商标评审委员会认定复审商标在争议期间进行了使用的证据只是蕾琪公司提交的经重新公证的广东省增值税专用发票，**而该发票上记载的规格型号为“兰碧系列”**，不能反映出其中记载的“兰碧系列”是何含义，如果“兰碧系列”指的是商标，那么，该发票中的“兰碧系列”应该可以理解为有一系列的包含“兰碧”字样的商标，因此，**不能唯一地确定该发票中的“兰碧系列”就是指复审商标。**

## 使用对标识的要求——与注册图样一致

使用与注册图样完全一致



细微改变的，可以包容



改变显著识别部分，外观视觉存在明显差异



单独注册，组合使用

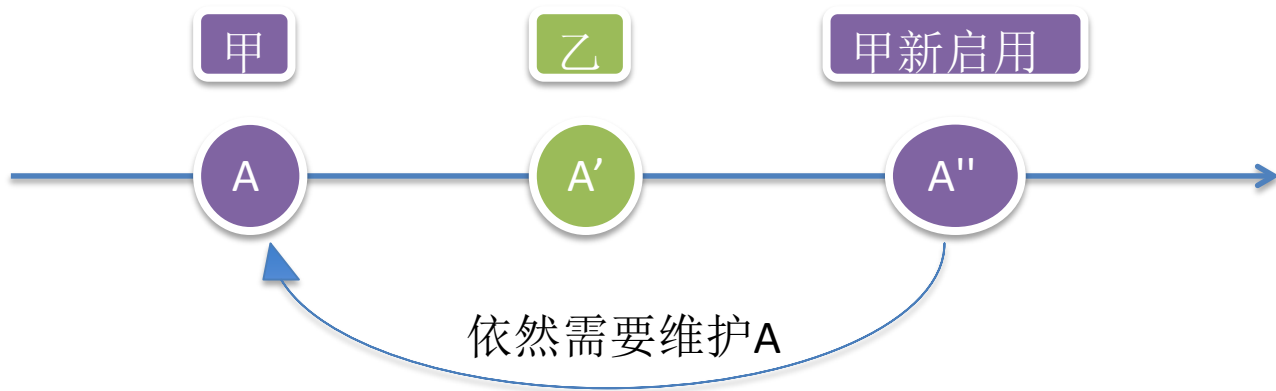


组合商标，仅使用其中部分



## 建议：

- 企业在申请商标时，针对标识的独立部分（如英文、中文、图形等），建议分开注册，这样在使用中更灵活，“撤三”风险更低；
- 企业对于标识进行升级的过程中，要考虑对原注册商标进行使用维护。



## 2. 使用对类别的要求——使用在核定商品/服务上

# 1. 核定商品中部分存在使用，与之类似的商品类别可以一并保留



核定使用商品：鞋、袜、腰带和手套  
(服装)、领带等商品上

实际使用商品：鞋、袜、腰带

【北京知识产权法院 (2017)京73行初8996号】：商品“鞋、袜和腰带”与商品“手套(服装)、帽、领带”应当视为类似商品。因此，**诉争商标在“鞋；袜；腰带”商品上的使用可以延及“手套(服装);帽;领带”商品**，诉争商标在上述商品上的注册也应当予以维持。



核定使用商品：化妆品、洗发液、防晒剂、化妆用雪花膏、牙膏、皮革用蜡等商品上

实际使用商品：化妆品、防晒剂、化妆用雪花膏

被撤商品：牙膏、皮革用蜡

【北京知识产权法院 (2018)京73行初第6067号】：权利人在“化妆品、防晒剂、化妆用雪花膏”商品上对诉争商标具有真实使用的意图和行为。鉴于诉争商标核定使用的**“洗发液”商品与“化妆品、防晒剂、化妆用雪花膏”商品属于类似商品**，故诉争商标在“化妆品、防晒剂、化妆用雪花膏”商品的使用可视为在上述类似商品上的使用，**但其他核定商品予以撤销。**



## 2. 核定商品以外的类似商品上的使用不足以维持注册



核定使用商品：领带

实际使用商品：服装



核定使用商品：汽车、轮胎等

实际使用商品：电动三轮摩托车

【北京知识产权法院（2015）京知行初字第4292号】：商标权人对于**非核定使用商品的使用不能延及至核定使用的类似商品**。故即使在认可证据4证明力的前提下，其也**只能证明诉争商标在服装商品上的使用**，不能证明诉争商标已在其指定使用的“领带”商品上进行了真实有效的使用。”

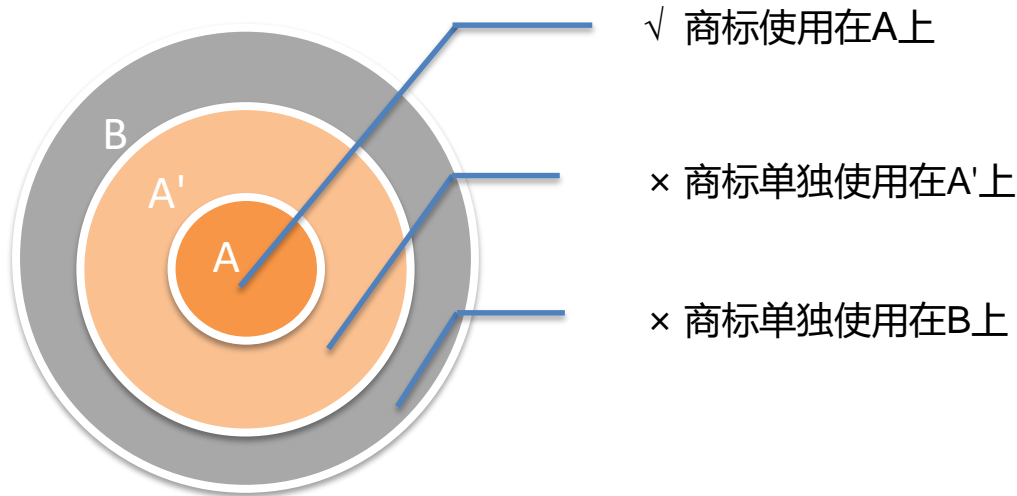
【北京市高级人民法院（2018）京行终5065号】：由于在核定使用商品之外的类似商品上的使用行为不能维持诉争商标在核定使用商品上的注册，故天津三枪公司生产销售“**电动三轮摩托车**”商品的行为**不能被认定为**上海三枪公司于指定期间在核定使用的商品上进行了商标使用行为，诉争商标在“**汽车、轮胎**”的注册应当被撤销。

## 使用对类别的要求——使用在核定商品/服务上

A: 核定商品

A': 非核定商品，但与A类似

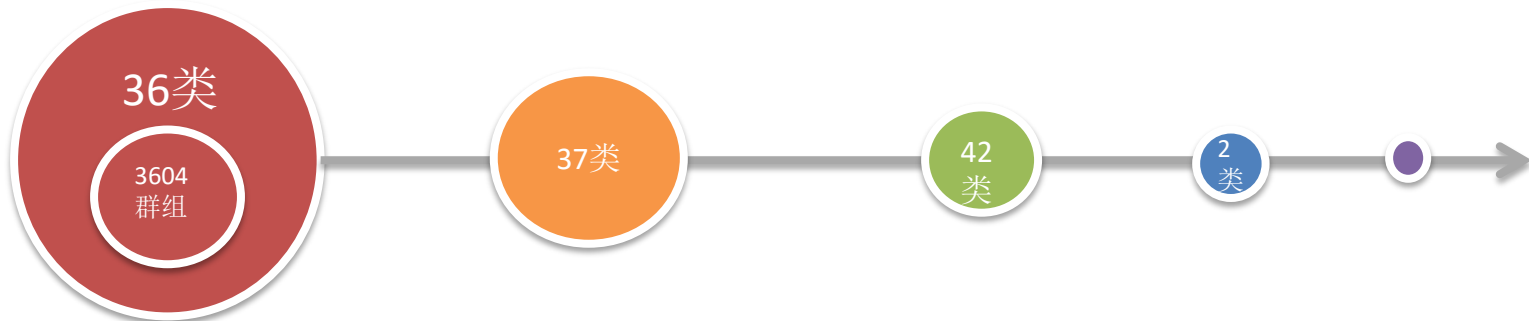
B: 非核定商品，且与A不类似



## 建议：

- 企业在注册商标时，要正确选择与生产经营最适应的类别，避免因与主营业务不对应而面对“撤三”；

Eg: 房地产  
企业的商标  
类别选择



核心类别：  
3604不动产事务  
不动产管理、不动产代理

密切关联类别：  
商品房建造、建筑

关联类别：  
建筑物的设计、建筑制图、  
室内装饰设计

- 企业在进行防御性注册时，要适度，降低后期维系成本。

### 3. 使用对“三性”的要求——公开、合法、真实

## 使用对“三性”的要求——公开、合法、真实

- ✓ 公开：商标核定商品已实际进入市场流通领域，为不特定人接触；
- ✓ 合法：不能违反效力性强制规定；
- ✓ 真实：商标使用应当真实、善意，而非为维持注册效力而进行的应付性、象征性使用

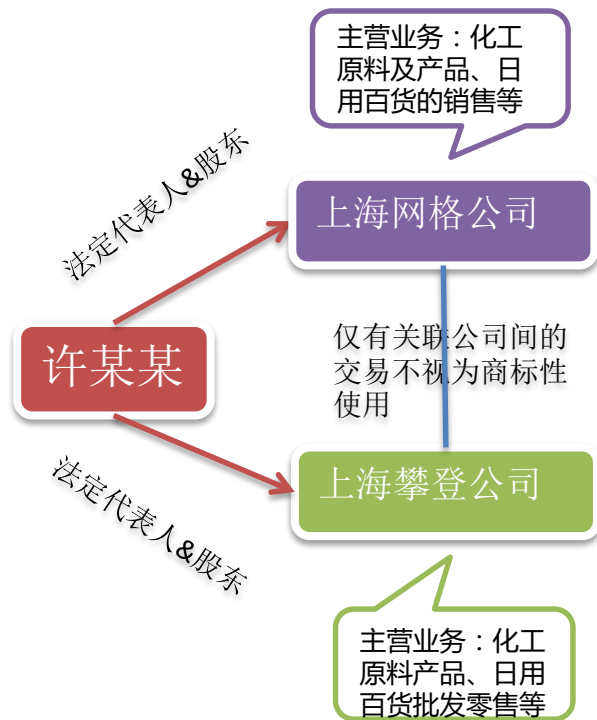
# 1. 公开

## LAPONITE RD

争议商标

核定使用在油漆、防腐剂、陶瓷涂料等商品上

【北京市高级人民法院（2019）京行终3078号】：“本案中，上海网格公司提交的其在指定期间的销售证据仅为一份与上海攀登化工科技有限公司签订的购销合同及发票。考虑到许某某同时为上海网格公司及上海攀登化工科技有限公司的法定代表人及股东，并担任执行董事职务这一因素，在缺乏其他有效销售证据佐证的情况下，仅凭产品资料册及制作合同、发票等证据，不能证明使用诉争商标的商品已实际进入市场流通领域，前述孤立的销售行为应被认定为象征性使用。”



## 2. 合法——A. 未违反效力性强制规定

卡 斯 特

争议商标

未取得《进出口食品标签审核证书》

【最高人民法院（2010）知行字第55号】：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规定……至于班提公司使用争议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，并非商标法第四十四条第（四）项所要规范和调整的问题。

BABY MOPIKO

争议商标

未获得中国市场生产、销售药品资格

【北京知识产权法院（2019）京73行初2464号】：关于原告所主张的第三人未获得进入中国市场生产、销售药品资格，属于违法使用的问题。本院认为，关于药品市场的准入的相关法律规定，属于管理性强制规定，并非效力性强制规定，在此种情况下，第三人的使用行为并不属于自始无效之行为，对其商标使用效果应予以保留，可以认定为商标的使用。

## 2. 合法——B. 违反效力性强制规定

商标异议复审行政纠纷案件

# 捕鱼达人

争议商标

【最高人民法院（2016）最高法行再96号】：对于是否属于赌博机难以确定的，一般应当由专门机关进行检验，且若构成非法经营罪还需要符合“以提供给他人开设赌场为目的”“情节严重”等构成要件。本院已经认定希力公司在先使用的“捕鱼达人”不具有一定影响，希力公司的“捕鱼达人”游戏机是否属于赌博机这一情节不会改变本案的裁判结果。但是，对于在专门**用于赌博的具有赌博功能的游戏机**即**赌博机上**在先使用的商标，本院认为不应当予以保护。



具有退币功能的捕鱼达人游戏机



### 3. 真实——A. 不符合商业惯例

No. of the sales receipt	Sales receipt	Date	Amount
		日期	金额
XSD-2015-06-13-00032	销售单	2015-06-13	1872.000
XSD-2015-06-15-00029	销售单	2015-06-15	787.200
XSD-2015-06-17-00033	销售单	2015-06-17	2515.200
XSD-2015-06-18-00025	销售单	2015-06-18	2419.200
XSD-2015-06-23-00051	销售单	2015-06-23	2592.000
XSD-2015-06-26-00041	销售单	2015-06-26	3110.400
XSD-2015-06-29-00044	销售单	2015-06-29	2865.600
XSD-2015-06-29-00045	销售单	2015-06-29	2563.200
			43583.880



争议商标核定商品：“文具、纸、笔记本”等

小额文具交易不通过物流，商标权人多次自行从浙江将低价值的核定商品运输至河北省，不符合商业惯例。

### 3. 真实——A. 不符合商业惯例

# MOEN 摩恩

争议商标核定商品：垃圾处理机等

庭审时，争议商标权利人承认使用复审商标的垃圾处理机没有进入商超、线上销售平台，**只在小区门口推广销售**(一审笔录有记载)；从一般的消费习惯看，垃圾处理器属于电器类产品，价格一千多元，消费者一般会选择在正规商超或线上平台购买，而且往往要求开具发票，以便后续维修或退换。

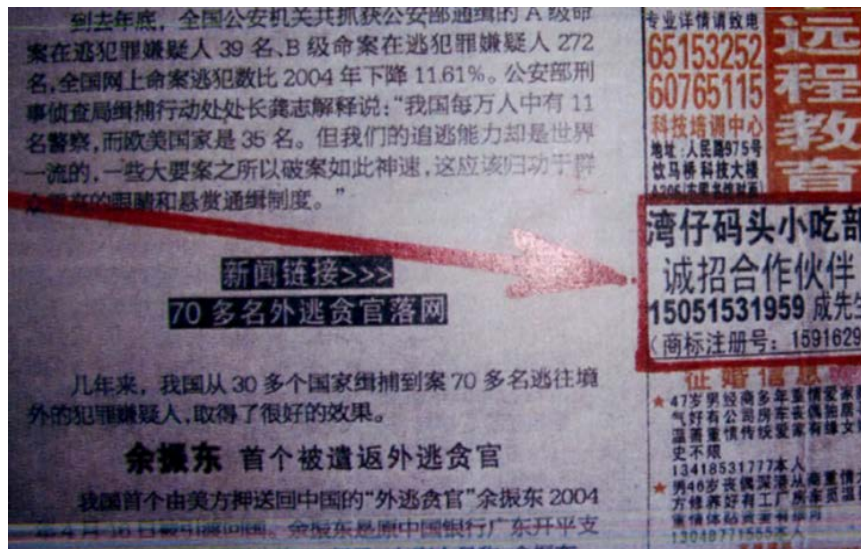


### 3. 真实性——B.象征性使用

## 湾仔码头

争议商标核定在第42类餐饮服务上

【北京市高级人民法院（2014）高行终字第1934号】：本案中，《广告协议》及发票、《姑苏晚报》上刊登的招商广告，**只能证明制作了一个门头并刊登了一次湾仔码头小吃部的招商广告**，并不能证明争议商标实际投入商业使用……**成超申请注册了50余件与他人知名商标相同或近似的商标**，难谓出于真实使用之意图，其提交的对复审商标的使用证据亦多为意在维持复审商标注册的**单次、象征性使用**。



### 3. 真实性——C. 伪证



# 恒大

争议商标

【北京市高级人民法院（2017）京行终4247号】：“法院发现，争议商标权利人提交的部分照片确存在**照片时间与其中的景色、人物着装明显不符**的问题，且商标权利人未对此作出合理解释，由此使得本院对其在提交证据过程中的诚信度产生怀疑。”

### 3. 真实性——C. 伪证



争议商标

3200 13 2 1 7 0

行政区划 年份 印刷批次 中文版 联次 电脑发票

【北京知识产权法院 (2016)京73行初3265号】：增值税发票查询结果中**无发票代码为3200132170的发票**，且**发票代码为3200132170的三张发票开具时间均早于发票开具机关成立时间**，且**争议商标权利人亦表示无法核实发票的真实性**，本院综合考虑认为上述证据无法证明诉争商标的使用情况。

Thank you!