

# 從台商大陸註冊商標撤銷案 談商標管理法律問題

◆文／賴文平 海基會台商財經法律顧問、勤業國際專利商標聯合事務所所長  
賴苡安 勤業國際專利商標聯合事務所律師

## 案例一：「A 商標」

1. 註冊商標：A 商標
2. 註冊人：台灣甲高中
3. 專用期間：2007-07-21 至 2017-07-20

## 案例二：「B 商標」

1. 註冊商標：B 商標
2. 註冊人：台灣乙補習班
3. 專用期間：2009-03-28 至 2019-03-27

## 一、案例過程

### 案例一：「A 商標」

1. 甲高中於 2002 年以「A 商標」申請註冊在 41 類「學校、圖書出版、課本出版、培訓、書籍出版、教育信息、幼兒園、錄像帶製作、錄像帶編輯、翻譯」。
2. 第三人於 2014-04-21 以「A 商標」未使用為由，依法向商標局提出三年未使用撤銷申請案，商標權人須提出 2011-04-21 至 2014-04-20 三年指定期間內有使用證據，否則依法撤銷該註冊商標。

3. 大陸商標局及商標評審委員會相繼認定「A 商標」，未於指定期間內為合法使用，決定撤銷該商標。
4. 甲高中不服，向北京知識產權法院提起訴訟，法院於 2017-12-11 判決認為甲高中所提出之證據不符合商標法商業使用證據之要求，判決駁回甲高中訴訟上請求。
5. 甲高中持續向北京市高級人民法院上訴中。

### 案例二：「B 商標」

1. 乙補習班於 1997 年以「B 商標」申請註冊在 25 類「T 恤、西服、大衣、套裝、運動服、圍巾、休閒服、領帶、領結、圍裙」。
2. 第三人於 2010-07-19 以「B 商標」未使用為由，依法向商標局提出三年未使用撤銷申請案，商標權人須提 2007-07-19 至 2010-07-18 三年指定期間內有使用證據，否則依法撤銷該商標。

3. 大陸商標局及商標評審委員會認為商標權人所提使用證據符合商標法所稱商業之使用，故相繼作出撤銷申請案不成立之決定。
4. 撤銷申請人不服，向北京知識產權法院提起訴訟，法院審理後與商標局、商標評審委員會有不同見解，法院認為乙補習班「B 商標」並未使用在據爭使用商品衣服類上，判被告商標評審委員適用法律錯誤，撤銷商標評審委員會的原決定，要求商標評審委員會重新作出決定。
5. 乙補習班不服原判決相繼上訴於北京市高級人民法院及最高人民法院，最終遭上訴駁回。

## 二、法院判決主要理由

### 案例一：「A 商標」

北京知識產權法院認為本案焦點在於「訴爭商標在指定期間內是否進行了商標法意義上之使用。」

本案例中，甲高中提交的在案證據中，部分證據未體現與甲高中之關連性、部分證據未顯示訴爭商標、部分證據不能證明訴爭商標在指定使用的服務項目上進行了商標法意義上的使用。

甲高中在本案訴訟中提交與他公司簽訂的合作協議書，證據雖然顯示雙方約定共同推動出版產品及兩岸宣傳發行，但是該合作協議僅僅是靜態的書面，必須依該書面確實履行生產或出版，才能符合使用的概念。

### 案例二：「B 商標」

本案最大的爭議點在於乙補習班及其關聯公司在教育培訓過程中，在培訓人員（學員）的服裝上有使用「B 商標」字樣，該字樣是否屬於在

第 25 類 T 恤商品上的商業使用，還是該訴爭商標屬於「B 商標」在第 41 類教育服務的使用。北京知識產權法院認為以使用範圍觀之，服裝商品的生產和銷售一般體現為批量化、不特定範圍之態樣，商品商標的使用與服務商標的使用不同，在提供教育培訓上經常用到的物品，如：旗幟、帽子、服裝、工具等物品上使用某個商標，不能因此就認定在該類別特定商品上使用了商品商標；只有在提供服務之外的其他商品流通領域中同樣存在該商標在該種商品類別上使用的情況，才屬於商標法意義上商品商標的使用。

乙補習班所提服裝採購票據及清單行為是根據特定教育服務項目訂製，提供給培訓活動使用，其使用目的在於表明學員接受乙補習班所提供的教育培訓服務，與一般商標流通領域中商品批量化生產、銷售不同。再從使用意圖觀之，乙補習班在服務人員及學員培訓的服裝上使用統一標識其目的仍在於區別服務的提供者，而非單獨表明服裝商品的來源及服裝品牌。

## 三、專家評析與建議

### （一）撤銷案的申請與中國大陸商標註冊申請量具有直接因果關係

2002 年中國大陸商標申請受理量超過 30 萬件，是全世界商標申請受理量最大的國家，2011 年受理量超過 141 萬件，是全世界其他國家受理申請的總和，2017 年商標申請受理量為 574 萬件。中國大陸自 1983 年實施商標法受理商標申請，截至 2017 年底共累計申請量 2784 萬件，累計註冊量 1730 萬件，目前尚存有效註冊商標量 1492 萬件，依上述數字統計，商標申請核准

率約為 62%，但因有效註冊商標越來越多，商標申請與在先註冊構成近似的機會越大，根據近二年的數據顯示商標申請核准註冊已低於 50%，換言之，商標核駁引證商標越來越多，申請商標取得註冊越來越困難。

早期有許多商標黃牛或基於不正當競爭，知悉台商有在先使用之商標而搶先註冊，以致台商擔心將來有多角化經營計畫時無法使用，為防止此種「商標蟑螂」惡意搶註他人商標，台商傾向花大錢將其商標全類商品都予以註冊以作為防禦自保。

由於上述二種原因，導致後面申請人只好以三年未使用為由申請撤銷註冊商標，以求能順利註冊，因此，商標申請註冊量增加同時也導致撤銷案的增加，2015 年 2.9 萬件，2016 年 4 萬件，2017 年 5.7 萬件。尤其台商大量申請商標多為防禦性策略，並非在中國大陸全部投入市場使用，形成商標管理的法律問題。

## （二）台商應如何正確提出使用商標的證據

### 1. 商標正確的使用在指定註冊的商品

所謂商標法上所稱「商標使用」係指主觀上應有將該商標作為該類商品行銷或服務之真實使用意圖，且客觀上能讓市場及其相關消費者足以認識該商標具有指示其服務來源之連結。因此，必須將註冊商標使用於註冊指定的商品、包裝容器或有關的商業文書、廣告。如申請指定在「汽水、果汁」，「汽水」「果汁」雖同屬於飲料商品，但如僅使用在「汽水」單項商品，而沒將商標使用在「果汁」，則「果汁」商品仍然構成未使用將被撤銷。又如「B 商標」一案，雖衣服上出現「B 商標」字樣，但非表彰衣服商品商標反而是表彰

教育服務提供者，也是被撤銷的主因。

### 2. 商標使用人與商標註冊人必須同一

以「A 商標」案為例，若使用人與註冊人不同，則法院認為該商標註冊人商標並沒有實際使用，其所提出第三人使用的證據，不能當作是商標註冊人的真實使用，故此種情形，商標註冊人應提出「授權使用」之證明。

### 3. 註冊商標使用的同一性

使用註冊商標應以原註冊的商標整體圖樣使用為原則，但商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。所稱同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵。例如僅變更商標圖樣的大小、比例、字體或書寫排列方式等，通常屬於形式上略有不同，不失其同一性。反之，註冊商標圖樣有中文及英文，但僅使用中文或英文，則非屬同一性。

### 4. 商標使用區域

商標註冊採屬地主義，在大陸註冊商標使用的認定上，其商業上使用及行銷範圍必須在大陸領土為範圍，在台灣的使用證據不能算是使用。

### 5. 商標使用期間

所謂三年使用係指申請撤銷人提出撤銷之日倒回三年之期間有無將該商標實際使用於商業上。例如「A 商標」一案，提出撤銷申請日是 2014-04-21，商標局於 2014-06-11 發文「提供註冊商標使用證據的通知」的函，要求商標權人提出 2011-04-21 至 2014-04-20 三年間的使用證據，才算是合法，早於 2011-04-21 或晚於 2014-04-20 皆不是合法證據。

## 6. 使用證據之保留與其 公信力

商標權人在平時商業交易或從事其他商業活動時，就應隨時保存使用註冊商標的證據，如標示有商標圖樣的商品實物、照片、包裝、容器、契約書、出貨單、出口報單、廣告、型錄、海報、宣傳單、營業場所照片等物品或商業文件。註冊商標的使用證據應有註冊商標、使用日期及使用人的標示，或有可將使用證據互相勾稽串聯，足以認定其有使用註冊商標的客觀事證。

### (三) 兩岸撤銷商標制度之差異

對於三年未使用商標之撤銷，台灣與大陸皆有相同規定以免長期閒置佔有商標，妨礙他人使用。僅是在用語上不同，大陸稱其為「撤銷」，台灣稱「廢止」。在台灣廢止商標實務操作中，任何人主張商標所有人有三年未使用而提出廢止申請時，提出廢止申請人必須自行釋明無使用具體事證，如申請廢止人之申請無具體事證或顯無理由，主管機關得逕為駁回申請，不發交商標權人答辯。同樣情形，大陸申請撤銷人僅在申請書上陳述未發現商標權人有使用情況，商標局則依法發交商標權人答辯，商標所有人應自行提出其有使用的積極證據以保全註冊商標。換言之，在大陸實務上，主張三年未使用而撤銷他人商標之



▲據統計，中國大陸有效商標註冊量占世界商標總量的40%以上，連續第16年位居世界第一。

成本較低，許多競爭對手多用此種手段達成撤銷他人商標及惡意搶註之目的。

### (四) 商標註冊滿三年重新申請註冊

大陸商標法第49條第2款規定，申請撤銷他人商標者，必須該註冊商標沒有正當理由連續三年不使用，因此，必須該商標註冊滿三年後才有被撤銷可能性。台商註冊商標在許多類別商品上多為防禦性策略，避免他人不正競爭搭便車行為，如為避免他人撤銷商標勢必在商業上有真實使用，但無論是製作使用證據或管理上必需耗費極多心力，因此，可以在該商標註冊滿三年後次日，將該商標重新再申請，如此，可以無限制循環保有該商標註冊的控制權，縱使第三人想對註冊商標發動撤銷，但因存有後案申請在先，在無法達到自己註冊目的時，通常就會放棄攻擊。☹