

从抗辩角度看在线教育行业商标侵权风险

近年来，伴随着移动互联网的发展，凭借打破距离限制、聚集优质师资、节省时间成本、避免线下聚集等优势，传统教育培训行业有相当部分转至线上，在线教育行业获得了如火如荼的发展。作为与知识密切相关的行业，在线教育与版权、商标息息相关。如果说在版权问题上坚持“使用必授权”，对任何涉及使用作品、作品片段等场景都抱以谨慎态度，则可以解决相当部分问题；而在商标领域，问题会更加复杂。对商标的使用既需要考虑商业标识本身的使用，也需要考虑使用的不同类别乃至群组。即便自己拥有注册商标，也不代表就消除了侵权风险。

因此，本文首先从在线教育行业的经营实际出发，总结商标使用的典型场景。并进一步从抗辩角度展开，分析上述典型场景中的商标使用在什么情况下可能存在侵权风险，做好怎样的准备才能尽最大可能避免侵权风险。最后提出在线教育行业进行商标注册与保护的建议，以期能探讨在线教育行业在品牌保护方面的“未雨绸缪”之术。

一.在线教育行业中商标/品牌的使用场景

商标与品牌是一体两面的关系。在很多语境下，商标等于品牌。只不过品牌多用于市场传播领域，代表着一个企业对外传递的整体形象。而商标属于法律概念，是指能够区分与识别商品或服务来源的标记。在线教育企业对于商标的使用是多种多样的。既包括在主营业务活动中（如提供培训教育服务）使用，也包括在一些宣传活动中（如微信公众号、微博）使用。在线教育企业对于商标的使用目的一方面在于使得消费者建立服务与提供者之间的对应关系，另一方面在于通过长期使用，将商誉累积到商标上，以实现品牌效应与品牌溢价。笔者结合在线教育行业经营模式与推广方式，总结以下教育企业对商标的典型应用场景。

- 1.将商标用于网站、APP的名称。该种使用方式既包括将商标用作网站、

APP的名称，也包括在网站首页、APP图标及具体页面中标注与使用商标，还包括在网站的域名中使用商标。

2.应用于在实际提供教育培训服务过程。当前在线教育行业提供服务的方式是多种多样的，如在公司官方网站通过直播提供服务、向学员销售已经提前录制好的录音录像等。在线教育行业可能会在直播的背景板、标题、录音录像的讲义中使用商标。

3.在电商平台官方旗舰店中对商标标识的使用，既包括官方旗舰店的名称，也包括具体商品或服务标题中的商标、商品详情中的商业标识等。

4.在公开出版的图书、期刊中使用，比如封面、页眉等使用，或者某系列图书等。

5.在向学员提供的讲义、参考资料中展现商标标志。在线教育场景下，该种应用场景通常是电子版的讲义与内部资料等。

6.在官方网站、官方微博、微信公众号、知乎账号、博客、抖音账号，以及线上及线下的宣传物料（如海报、广告单等）中对商标使用。

7.在搜索引擎中将商标设置关键词或者付费将商标作为关键词进行推广，比如将某个商标设置为自己运营网站的关键词，网络用户输入相关关键词搜索之后，相应网站会被靠前展示或者被优先推荐。

8.在电子邮件营销、网站咨询、电话营销中使用商标，如营销人员介绍自己属于某个机构，给潜在客户发送的邮件中使用商标等。

二.从抗辩要点看具体使用场景的风险

商标是表明商品或服务来源的标志，并非任何对标志的使用行为都构成侵权。在商标民事侵权案件中，除了原告权属、混淆可能性之外，从商标使用角度，被告一般会从是否属于商标性使用、是否实际使用于权利商标核定商品类别以及被告系对自身注册商标的使用等角度进行抗辩。商标的具体注册情况以及被告的具体使用情形，决定了相应的抗辩能否成立，也直接关系到被告使用风险。

（一）抗辩要点一：是否属于“商标性使用”

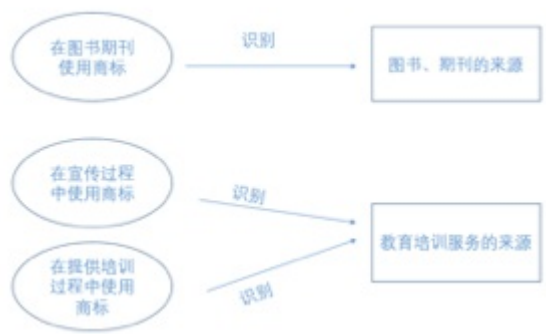
根据《商标法》第四十八条的规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。由本条规定可知，商标法上的“使用”的形式多样既包括在商品服务本身上的使用，也包括在宣传活动中的使用。之所以相关使用能够统一由“商标性使用”涵盖，原因就在于其目的在于“识别商品来源”。

上述第一部分所描述的商标使用场景，无论是在实际提供服务过程中使用商标，还是在宣传推广活动中使用商标，其目的都在于建立起商标与服务提供者之间的联系，使得消费者能够通过商标识别“服务来源”，因此，实践中一般认为，上述的情形属于较为典型的商标性使用。至于非商标性使用的具体情形，如商标已经成为通用名称、对商标的描述性使用、指示性使用等，限于篇幅本文不展开进一步讨论。

明确了“商标性使用”，那么上述不同场景究竟属于对什么商标的使用，则需要更进一步分析商标核定使用的类别。

（二）抗辩要点二：原告注册的商标核定使用的类别

由上述分析可知，在线教育企业对商标的使用场景多种多样，但是按照使用商标的本质——识别商品服务来源可以大致区分为以下两类：



具体而言：

1、图书、期刊等商品上的使用

在图书、期刊等商品上使用商标，对于相关公众而言，公众购买的商品是书籍、期刊，商标的作用在于建立起图书、期刊与商标权人之间的关联，向消费者指示了该书籍的来源，该商标属于在第16类1606印刷出版物类别上的使用。需要注意的是，图书与期刊、杂志虽然同属于1606群组，但是分属不同段落，二者之间并不类似。如果仅仅在1606第二段包括“报纸、期刊、杂志、新闻刊物”等商品上获得商标注册，并不能当然在图书商品上使用相关商标，否则仍存在侵权的风险。

2、教育培训服务上的使用

除了书籍出版等使用之外，在线教育企业其他场景下的使用均在于对自身的培训教育服务进行宣传或者直接用于培训服务，其目的在于使得相关公众建立教育培训服务与该主体之间的关联，比较典型的场景比如在官网、官方微信、官方微博、电话营销、宣传物料中等使用，相关使用行为已经在大量的司法案例中被认定为属于在教育培训服务上的使用行为。如果未取得注册商标专用权，存在侵权的风险。除了上述典型场景之外，以下使用场景看上去较为特殊，但是本质并无区别，实践中亦常引起混淆，因此笔者特别进行说明：

(1) 在APP名称中使用商标标识等。在线教育企业将商标作为APP的名称构成商标法意义上的使用行为，在判断这一行为究竟属于何种类型上的商标使用行为，一般要考察APP背后的服务功能。对于绝大多数在线教育APP，相关主体向消费者提供该APP的目的在于为消费者提供“教育；培训”等服务，APP只是达成相关目的的工具。消费者购买使用的并不是APP本身，而是将APP作为工具，目的在于APP所承载的教育培训服务以及该APP中的内容，因此在APP名称中使用商标实质上仍属于提供第41类上的教育培训服务。在徐州好利维尔科技发展有限公司与北京农管家科技有限公司侵害商标权纠纷一案中，原告在第9类商品上注册“农管家”商标，被告开发的一款APP名称亦为“农管家”，因此原告起诉被告侵害其注册商标专用权。法院经审理认为，被告仅仅是在形式上使用了APP这种移动应用程序，但不能因此简单机械地将其归类于第9类商品，应当从服务的整体进行综合性判断。被告并未通过APP向相关公众销售软件或进行系统的开发及安装，在服务方式、对象及内容上均与原告商标核定的使用项目范围存在较大差异，不构成相同或者类似服务。尤其是在当前“互联网+”的时代背景下，各行各业均开始借助互联网平台开发移动应用程序，进行资源整合和业务扩展，如果认定某一企业第9类商品上完成了商标注册即可当然排除他人借助移动应用软件进行经营，不利于当前互联网经济的发展。因而，最终法院并未认定被告侵权。

(2) 将商标设置为搜索引擎关键词。企业在经营过程中，通常会设置关键词，当网络用户点击关键词，更容易将其引流至自己经营网站，通过增加用户访问量以进一步增加交易机会。在讨论搜索引擎关键词这一问题时，需要着重考虑：第一，将商标设置为搜索引擎关键词是否是商标性使用行为？第二，如果是商标性使用行为，属于何种类别？目前，在司法实践中，对于第一个问题，尤其是显性设置关键词（即关键词出现在网站推广标题、网站描述或网址在搜索引擎页面显示的内容中）并无太大争议，大多数法院均将之认定为商标性使用行为。在上海麦奇公司和北京创意麦奇公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中，法院认为，上海麦奇公司和北京创意麦奇公司将ABC作为搜索关键词的行为，因搜索结果显示的标题、描述中均有VIPABC等标志，以及与VIPABC英语培训相关的内容，且点击进入后的页面即上海麦奇公司和北京创意麦奇公司实际提供在线英语教育培训的www.vipabc.com网站。上海麦奇公

司和北京创意麦奇公司通过该搜索关键词，实现了标识其所提供的在线英语教育培训服务来源的作用，故该使用属于商标法意义上的商标使用行为。而相关行为究竟属于何种类别服务的使用，按照搜索引擎关键词设置的目的，在线教育企业使用关键词进行推广搜索链接，本质上属于一种推广营销方式。通过关键词的设置，网络用户点击推广链接后，可以进入在线教育企业具体经营的提供在线教育培训的网站，实质上属于对自己所提供的教育培训服务的宣传推广，因此是第41类“教育培训”服务上的商标使用行为。此外，采用竞价排名、将商标隐形设置为关键词等亦有可能构成不正当竞争。

（三）抗辩要点三：自身的注册商标

在实践中，常常会遇到被告抗辩已经就相关标识注册了商标，因此主张自己的使用并不构成侵权。根据上述分析可知，商标有着核定使用商品/服务类别的限制，即使拥有注册商标，相应的抗辩并不能当然成立。抗辩要点三与抗辩要点二其实是一体两面的关系。如果被告注册了商标并在自己注册商标核定使用商品/服务上原样使用注册商标，则并不会侵害其他主体的商标权。如果被告虽然注册了商标，但是并未使用自己注册的商标标识，或者并未在注册商标核定的商品服务上使用，则依然存在侵害商标权的风险。

就在线教育行业，如果希望通过“使用自身注册商标”实现抗辩成功，对于在图书期刊商品上的商标使用，需要在第16类商品上的注册商标专用权来抗衡。而对于其余典型场景中的商标使用，一般需要获得第41类商标注册。

三.总结

商标的生命力在于使用，商标的侵权风险也来自于“商标性使用”。注册商标并不是终点，注册之后的使用才是重中之重，但是也很容易发生争议。在线教育企业，无论是从自身布局品牌，还是从防范侵权风险来看，都需要做好以下工作：

1、核心类别商标尽早布局，注意商标注册的类别、群组与段落

在商标法领域，存在商品服务类别的区分，在注册商标时，不仅需要指定商品服务的类别，更需要进一步指定至具体群组乃至群组段落中的具体商品服务。换言之，虽然商标遵循先申请原则，但是完全有可能存在同一群组上有多个主体注册相同的商标。在不同类别上存在多个主体注册的相同商标就更加常见了。这也意味着，商标权利人在使用自己的注册商标时，必须使用在自己注册商标核定商品服务上，否则，有可能侵害他人的注册商标专用权。

对于在线教育企业而言，最为密切相关的商标为第41类“教育；提供培训”等商标，无论是线上还是线下教育，无论是在实际提供培训服务中使用商标，还是为了推广宣传自己的服务，一般都会被认定为第41类商标的使用行为。如果企业在该类别上没有注册商标或者没有合法获得使用相关商标的授权，使用标识存在较高的侵权风险。

2、穿透现象看本质，确定具体使用类别

商标的使用服务于商标权人所提供的商品和服务，服务于具体的业务经营活动，在识别商标使用的具体类别这一问题上，尤其需要把握的关键问题在于，相关商标的使用究竟是建立哪些商品服务与权利人之间的联系？在线教育企业具体使用类别通常集中在第41类“教育培训服务”以及第16类“图书、期刊”等商品上。

基于《商标法》以及《类似商品和服务区分表》的规定，对于同一群组的不同商品也有可能是不同的，典型如1606群组中的书籍与期刊，由于该两种商品并不类似，完全有可能存在两个不同主体就同一个商标分别取得在“书籍”与“期刊”上的专用权，如果超出自身注册商标核定使用范围使用注册商标，有可能存在侵权风险。

3、第35类商标的注册使用特殊情形

在商标申请以及使用领域，有一种观点认为第35类商标系“万能商标”，诚然，现在越来越多的电商企业在店铺入驻的时候，对于是否取得第35类注册商标会有一些额外的关注与要求，但是并不意味着企业只要注册了第35类商标，就可以在所有服务类别上使用。按照商品服务分类表，第35类商标主要用于“广告；商业经营、组织和管理；推销；办公事务”等服务，结合实践，根据第35类商标的核定使用类别的分析，其一般适用于针对为多个品牌进行推广宣传的服务，线上如在天猫开设食品专营店，销售各种品牌的食品零食，线下如开设超市卖场等，侧重于为其他主体提供推广服务或者提供商业服务，如果是为自己的经营、服务进行推广，还是需要以自身所提供的服务的实质来确定类别。对于在线教育企业来讲，当然需要回归到第41类“教育培训”服务的本质。

2021-07-19