

论商标侵权诉讼中的注册商标权利冲突抗辩

摘要：知识产权权利冲突抗辩是常见的知识产权侵权抗辩事由，在商标侵权诉讼中，权利冲突抗辩事由包括注册商标权抗辩、企业名称权抗辩、著作权抗辩及外观设计权抗辩等，本文结合实际案例探究了商标侵权诉讼中注册商标权利冲突抗辩的审理规则，重点讨论了注册商标权利冲突抗辩的适用条件及例外情形，以期为更好地理解注册商标权利冲突抗辩规则提供借鉴。

关键词：权利冲突抗辩；商标侵权；知识产权

1、问题的提出

知识产权权利冲突抗辩是常见的知识产权侵权抗辩事由之一，所谓知识产权权利冲突，是指对争议的智力成果或者标记，原、被告双方均拥有知识产权[1]。在知识产权侵权诉讼中，被告提出知识产权权利冲突抗辩的情形多种多样，最高人民法院曾将知识产权权利冲突分为同一类型的权利冲突和不同类型的权利冲突，例如，两项专利权之间的冲突或两项注册商标权之间的冲突为同一类型的权利冲突，而商标权与外观设计专利权之间的冲突或商标权与企业名称权之间的冲突为不同类型的权利冲突。

在知识产权侵权诉讼中，针对不同情形的知识产权冲突抗辩，司法机关所设立的审理程序及实体审理标准也各不相同。以专利侵权诉讼为例，若被诉侵权技术方案落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其技术方案被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持[2]。即，被诉侵权人在专利侵权诉讼中提出专利权利冲突抗辩的，不影响侵权纠纷案件的审理程序，人民法院不应当仅以被告拥有专利权为由，不进行是否构成专利侵权的分析判断即驳回原告的诉讼请求[3]。商标侵权诉讼中权利冲突抗辩的司法审理程序与专利截然不同，以两枚注册商标权利冲突抗辩为例，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起侵害商标权纠纷诉讼的，人民法院会依据民事诉讼法的相关规定，告知原告向有关行政主管部门申请解决[4]。由此产生的后果是商标侵权诉讼案件处于立案阶段的，人民法院裁定不予受理，已经受理的，裁定驳回起诉。即便是同属于商标权利冲突抗辩，对于驰名商标与注册商标权利冲突的特定情形，人民法院为其设定的审理规则又与上述两枚注册商标之间的权利冲突不同[5]。知识产权权利冲突本质上都属于民事争议的范畴，司法审理程序及相应的实体审理标准之所以会出现差异化的现象，是司法机关出于法学逻辑标准及司法政策标准双重考量的结果[6]。

商标侵权诉讼中的权利冲突抗辩主要包括注册商标权冲突抗辩、企业名称权冲突抗辩、著作权冲突抗辩及外观设计权冲突抗辩，其中注册商标权冲突抗辩是最常见的商标侵权抗辩事由。然而，实践中对注册商标权冲突抗辩的适用标准仍存在争议，例如，注册商标权利冲突抗辩的例外情形，以及注册商标被撤销或被宣告无效后，被诉侵权人能否以行为时享有注册商标权为由提出不侵权抗辩等。本文旨在结合实际案例探究商标侵权诉讼中适用注册商标权冲突抗辩时所存在的问题，以期为更好地理解和适用注册商标权冲突抗辩提供借鉴。

2、注册商标权利冲突抗辩的适用条件

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2008〕3号）第一条第2款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管部门申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。”

由上述规定可知，在商标侵权诉讼中，适用注册商标权冲突抗辩的条件是在后的被诉侵权商标是有效的注册商标，被告有权使用该在后的注册商标且不存在不规范使用的情形。

在深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思股份公司”）与王碎永、刘杨侵犯商标专用权纠纷案中[7]，歌力思股份公司（一审原告）是第1348583号“”商标的注册人，该商标核定使用的商品（第25类）包括：衬衣；服装；皮衣(服装)；裤子；裙子；内衣；童装；大衣；睡衣；外套。注册有效期限自1999年12月28日至2009年12月27日，经商标续展，商标有效期延长至2019年12月27日。王碎永（一审被告）是第7925873号“”商标的注册人，该商标的申请日为2009年12月18日，注册有效期为2011年6月21日至2021年6月20日，核定使用商品(第18类)包括：仿皮；钱包；手提包；旅行包(箱)；护照夹(皮革制)；兽皮(动物皮)；皮带(马具)；背包；公文包。歌力思股份公司主张王碎永在手提包上使用“歌力思”商标的行为以及刘杨销售带有“歌力思”商标的手提包的行为侵害了其第1348583号“歌力思”注册商标专用权。

法院审理后认为，王碎永在“手提包”上使用第7925873号“歌力思”注册商标的行为，并未超越该商标核定使用的商品范围，故，故歌力思股份公司主张王碎永、刘杨侵害了其第1348583号、第25类“歌力思”注册商标专用权系注册商标之间的权利冲突，不属于法院民事案件主管的范围，本案对歌力思股份公司与王碎永各自持有的注册商标之间的纠纷不予审理，歌力思股份公司应另循行政程序解决。

由上述分析可知，注册商标权利冲突抗辩的效果是，若注册商标权利冲突抗辩成立，则人民法院应当不予受理或裁定驳回原告的起诉，告知原告首先向商标行政主管机关提出争议商标的撤销或无效宣告请求，由行政主管机关依法对注册商标的效力进行认定，若注册商标依法被认定无效后，再由人民法院对相关商标侵权纠纷进行审理。若注册商标权利冲突抗辩不成立，则人民法院应当受理并实体审理侵权纠纷案件，针对被告的行为是否构成商标侵权作出实体判断。

3、注册商标权利冲突抗辩的例外情形

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第2款的但书部分规定了注册商标权利冲突抗辩的例外情形，即“原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。”实践中将超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标的行为称为注册商标的不规范使用，其本质上属于注册商标专用权的滥用[8]。

由《商标法》第四十九条第1款的规定可知，注册商标的不规范使用主要包括自行改变注册商标标识的情形、超出核定范围使用注册商标的情形，以及商标使用主体的不规范等情形。

（1）自行改变注册商标的情形

自行改变注册商标是指商标注册人或者被许可使用人在实际使用注册商标时，擅自改变该商标的文字、图形、字母、数字、立体形状、颜色组合等，导致原注册商标的主要部分和显著特征发生变化。改变后的标志同原注册商标相比，易被认为不具有同一性[9]。如果商标权人在使用注册商标时，实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，仍应视为注册商标的使用[10]。

在国家知识产权局与德家朗国际（香港）有限公司等商标权撤销复审行政纠纷案中[11]，诉争商标系第504055号“”商标，商标权人德家朗国际（香港）有限公司（以下简称“德家朗公司”）为了证明其对诉争商标进行了真实、有效的商业使用，德家朗公司提交的证据1、3、5、8中显示有“CAMEL及图”商标、“CAMEL BRAND及图”商标及“骆驼牌”商标，但均与本案第504055号商标的商标图形、文字的表现形式及整体设计均有差异。商标评审委员会审理后认为，德家朗公司提交的在案使用证据上显示的商标标志与诉争商标存在明显差异，难以证明其系对诉争商标的使用。一审及二审法院审理后认为，尽管上述证据中所显示的商标标志与诉争商标存有一定差异，但包含了诉争商标的显著识别部分，未改变其显著特征，该使用行为可以使诉争商标发挥标识商品产源的作用，故可以视为系在核定商品上对诉争商标的使用。

在百威（中国）销售有限公司诉赣州百惠酒业有限公司侵犯商标专用权纠纷案中[12]，被告赣州百惠酒业有限公司（以下简称“百惠公司”）享有第1563650号“”注册商标专用权，在侵权诉讼中，百惠公司主张其在被诉侵权产品上使用的是第1563650号注册商标，构成权利冲突抗辩。经查，百惠公司使用核准商标时，将该商标图案和文字部分进行拆分，在被诉侵权产品上只使用了该商标的图案部分，

且将该图案与百威公司注册商标相似的图案或文字组合使用，在商品的正面是与“baihuibeer”“since1896”“叶片、啤酒花、麦穗以及突出的圆形图案”组合使用，在商品的侧面则是与“baihuibeer”组合使用。最高人民法院审理后认为，百惠公司将其拆分后的注册商标与百威公司注册商标近似的图案或文字进行组合使用，并不是对其自身注册商标的规范使用，百威公司以被诉侵权产品侵害其商标权为由提起诉讼，属于民事诉讼的受理范围。

由上述案例分析可知，权利人在使用注册商标的过程中，是否改变了商标的主要部分或显著特征是判断是否属于规范使用的关键。如果权利人以拆分、组合等形式不规范使用其注册商标，并达到了改变其注册商标主要部分或显著特征的程度，则其使用行为不应认定为注册商标的使用，在此情况下，被告在侵权诉讼中提出注册商标权利冲突抗辩的，人民法院不予支持。

（2）超出核定使用的范围使用注册商标的情形

超出核定使用的范围使用注册商标的情形主要包括，将商品商标使用在核定商品之外的商品上，或将服务商标使用在核定服务之外的服务上，以及将商品商标用于服务上或将服务商标用于商品上等情形。

在泉州市翁山茶业有限公司与尤文辉侵犯商标专用权纠纷案中[13]，被告泉州市翁山茶业有限公司（以下简称“翁山公司”）主张其在被诉侵权商品茶叶外包装袋、茶叶罐、茶盒及茶具等上使用的商标标识系对第3818765号“翁山”注册商标的使用，本案属于“涉及注册商标授权争议的注册商标专用权利冲突纠纷”，不属于人民法院管辖的范围。经查，第3818765号注册商标核定使用的是第35类中的“推销（替他人）；进出口代理；替他人作中介（替其他企业购买商品或服务）；拍卖；商业行情代理；市场分析；室外广告；商业场所搬迁；货物展出；组织商业或广告交易会”，属于服务商标。本案中，翁山公司在实际使用中将该商标标识使用在其销售的茶叶外包装袋、茶叶罐、茶盒、茶具等商品上面。最高人民法院审理后认为，相关公众看到翁山公司上述使用行为时，已经会将该标识认知为所销售的产品商标，并以此确定商品来源或出处，该种使用方式不是服务商标的使用，而是商品商标，翁山公司的使用已经超出第3818765号注册商标核定使用服务的范围。

商标专用权的范围以核准注册的商标及核定使用的商品限，上述案例分析表明，虽然被告的使用行为未改变注册商标的标识，但如果被告的使用行为超出了核定使用的商品范围，仍属于滥用注册商标专利权的情形，被告在商标侵权诉讼中提出权利冲突抗辩的，人民法院不予支持。

4、关于注册商标权利冲突抗辩的进一步思考

（1）注册商标被撤销或宣告无效后的处理

实践中的一种情形是，原告提起商标侵权诉讼时，在后的注册商标已经被撤销或被宣告无效，在此情形下，人民法院会受理侵权诉讼并进行实体审理，但实践中存在的争议是，被告能否以行为时享有注册商标权为由提出权利冲突抗辩。

根据商标法第49条的规定，注册商标可能因为使用管理不当被撤销，例如因连续3年停止使用等原因而导致商标被撤销，进一步根据商标法第55条的规定，被撤销的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权自公告之日起终止。商标也可能因为注册不当而被宣告无效，例如，因违反商标注册申请的绝对事由或相对事由而被宣告无效，进一步根据商标法第47条的规定，依照本法第44条、第45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。

商标法未明确规定撤销或无效决定对注册商标被撤销或被宣告无效前商标注册人使用注册商标的行为是否具有追溯力，即在先的注册商标权人是否可以据此主张在后注册商标被宣告无效前的使用行为构成侵权。实践中对此有不同的观点，一种观点认为，对于因使用管理不当而导致注册商标被撤销的，商标撤销决定不具有溯及力，即注册商标在被撤销前依然有效，被告以行为时享有注册商标权为由提出不侵权抗辩的，人民法院应予支持；而对于因注册不当等原因被宣告无效的，商标无效决定具有溯及力，即该注册商标专用权应视为自始即不存在，被告在侵权诉讼中提出权利冲突抗辩的，人民法院不予支持[14][15]。另一种观点则认为，商标行政主管部门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商标使用行为应当受到保护，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。

在南京亿华药业有限公司与无锡济民可信山禾药业股份有限公司侵犯商标专用权纠纷案中[16]，上海知识产权法院审理后认为，根据商标法第七条的规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人在申请商标注册时或者使用注册商标时，主观上存在恶意，即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利，那么商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。不论注册商标是否被撤销或者宣告无效，在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。因此，通常所理解的“两个注册商标之间的争议，人民法院不予处理”的规定，应当指两个合法有效注册商标之间的争议，如果在后注册商标的申请或使用存在恶意，人民法院应当予以处理。同理，商标不予注册、被撤销或无效的决定、裁定等对于注册商标撤销或宣告无效前的使用行为是否具有溯及力，也应取决于注册商标权利人申请或使用商标是否具有恶意。即注册商标被撤销或宣告无效的，对于撤销或无效之前的商标注册权人的使用行为原则上没有溯及力，但因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

由上述案例可知，上海知识产权法院认为，被诉标识注册商标被撤销前的使用行为是否构成侵权，需要考量被诉侵权人是否存在主观恶意，如果被诉侵权人申请商标注册或使用注册商标的行为存在主观恶意，则被诉侵权人以行为时享有注册商标权为由提出的不侵权抗辩应不予支持。笔者认为上海知识产权法院的做法值得借鉴，对于不存在恶意的在后注册商标的权利人，依据合法有效的商标授权决定使用其注册商标具有正当性，如果采取一刀切的处理方式，认为注册商标被撤销或被宣告无效后均不能提出商标权利冲突抗辩，未必是一种合理的处理方式。

以上是针对两枚普通注册商标之间的权利冲突抗辩进行分析，而对于在后普通注册商标与驰名商标之间产生权利冲突的情形，其审理规则又有不同，下面对在后的注册商标与在先驰名商标之前的权利冲突进行简要分析。

（2）在后注册商标与在先驰名商标冲突的情形

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不知名的。

由上述规定可知，当普通注册商标与驰名商标之间产生权利冲突时，驰名商标的权利人无需向有关行政主管部门申请解决，而是可以直接判决禁止被告使用其注册商标。上述规定体现了加强驰名商标保护力度的要求[17]。对于但书部分的例外情形，根据现行《商标法》第45条的规定，对于被告的注册商标自商标注册之日起已经超过五年的情形，驰名商标权利人需举证证明被告在注册该商标时具有恶意，否则无法适用上述规定。

5、结语

知识产权的保护客体不同，调整相应法律关系的法律规范不同，适用权利冲突抗辩时，司法程序及审理规则也各不相同。

在商标侵权诉讼中，对于企业名称权冲突抗辩、著作权冲突抗辩及外观设计权冲突抗辩等情形，以及驰名商标与注册商标之间的权利冲突抗辩情形，其审理规则与两枚普通注册商标权利冲突抗辩的情形不同。本文结合实际案例探究了两枚普通注册商标之间权利冲突抗辩的审理规则及例外情形，对于不规范使用注册商标的认定，尤其是对自行改变商标标识以及超出核定范围使用注册商标的不规范行为的认定具有借鉴意义。当被告所使用的在后注册商标被撤销或被宣告无效后，被告能否以行为时享有注册商标权为由提出不侵权抗辩，实践中有不同的观点，也有待更多的案例支持和进一步研究。

参考文献

1. 最高人民法院关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要[法〔1998〕65号]，发布日期：1998年07

月20日。

2. 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)[法释〔2016〕1号], 发布日期: 2016年03月21日。
3. 最高人民法院关于在侵权诉讼当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复. 发布日期: 1993年08月16日。
4. 最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定[法释〔2008〕3号], 发布日期: 2008年02月18日。
5. 最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释[法释〔2009〕3号], 发布日期: 2009年04月23日。
6. 任可人不能通过形式合法而获利, 知识产权审判中民事处理与行政程序的关系[J]. 孔祥俊. 法理适用., 2009(5): 14-17。
7. (2014)粤高法民三终字第1099号民事判决书。
8. 对《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称民事纠纷案件若干问题的规定》的理解与适用(上)[J]. 蒋志培, 等. 工商行政管理., 2008(8): 35-38。
9. 商标审查及审理标准, 中华人民共和国国家工商行政管理总局, 2016年12月发布。
10. 最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见[法发〔2010〕12号], 发布日期: 2010年04月20日。
11. (2019)京行终3778号行政判决书。
12. (2019)闽民终342号民事判决书。
13. (2009)民申字第807号民事判决书。
14. 关于商标侵权诉讼抗辩事由的调研[J]. 浙江省高级人民法院课题组. 法律适用., 2012(1): 81-86。
15. 浙江省高级人民法院民事审判第三庭关于商标侵权抗辩事由审查综述[浙法民三〔2011〕5号], 发布日期: 2011年11月25日。
16. (2017)沪73民终299号民事判决书。
17. 自己注册商标侵权抗辩研究[J]. 王太平. 现代法学., 2020(1): 59-71。

2020-05-22