

## 侵害商标权诉讼若干抗辩类型探析

### 引言

在侵害商标权纠纷中，商标权人和被控侵权人往往围绕着若干关键问题进行激烈的攻防战。作为原告，商标权人需要对被告所有潜在的抗辩要点进行仔细排查，以避免在诉讼程序中因某项抗辩要点的准备不足而处于不利的境地。而作为被告，需要认真研究所有潜在适用的抗辩事由，选择适用者为己所用，从而对抗原告的侵权指控。

侵害商标权诉讼抗辩事由，是指用以对抗商标权人主张的各项抗辩所基于的事实和理由，是近年来的商标权保护领域热点法律问题之一。侵害商标权诉讼抗辩主要包括以下五类“不侵权抗辩”和两类“不赔偿抗辩”，值得深入研究。

### 一、主体不适格抗辩

主体不适格抗辩是指，被告可以主张原告并非注册商标专用权人，或者原告不拥有《反不正当竞争法》第6条规定的“有一定影响的商品名称、包装、装潢”，或者原告并未基于商标许可合同或者特别书面授权，成为商标被许可人，因此不是适格的诉讼主体。相反，如果原告是注册商标专用权人或商标被许可人，则可以单独或与其他适格主体共同提起侵害商标权诉讼。例如，在“洋河酒厂与苏酒集团再审案”中，名酒公司申请再审称，苏酒集团虽然与商标权人洋河酒厂签订了商标普通许可使用合同和授权书，但合同和授权书未经商标局备案，不得对抗第三人，故苏酒集团诉讼主体不适格。最高人民法院认为：“在发生注册商标专用权被侵害时，普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。苏酒集团作为涉案商标的普通被许可人，经涉案商标权利人洋河酒厂明确授权，有权提起侵犯涉案商标权诉讼”，故对于名酒公司的理由不予支持。

此外，被告还可以主张被告并非实施侵害商标权行为的实施方或关联方，从生产、制造、经销、仓储、平台等各个角度说明与被告侵权行为无关，从而强调原告告错了对象。在此一抗辩情形下，被告需要仔细审查原告所提交的全部证据，说明其与原告指控侵权行为并没有真实存在的联系，综合考虑管辖权异议、直接抗辩被告主体不适格等各项诉讼方案。

此外，应注意，如果注册商标处于撤销或宣告无效案件进程中，一般不影响侵害商标权诉讼的进程，例如最高人民法院曾在先例判决中确认侵害商标权诉讼仍可进行，不受撤销程序的影响。各地法院对于此一情形下的处理方式不尽一致。

### 二、不混淆抗辩——商标不近似或商品不类似抗辩

作为侵犯商标权诉讼司法审查的重点，法院会关注是否在消费者角度存在实际混淆或有“混淆的可能性”，商标不近似或商品不类似抗辩，实际是不混淆抗辩的两种情形。商标第五十七条规定的侵犯注册商标专用权情形共有七类，第二类为“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在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”。根据该款规定，原告需要就商标是否近似以及商品是否类似进行积极主张，而被告如果认为被诉商标与原告权利商标不近似，商品或服务也不构成类似或关联关系，则可以积极抗辩。

在判断商标是否近似问题上，需重点关注字形、读音、含义的差异、核心识别部分的差异、权利商标的知名度。在判断商品或服务是否类似或关联问题上，主要应以《类似商品和服务区分表》为依据，考虑服务的目的、内容、方式和对象，并结合相关公众的一般认识和驰名商标的特殊保护规则，进行综合考量，必要时根据商品或服务的实质类似与否，做出突破《区分表》的事实认定。

关于商品类似性判断的一个典型案例是“睿驰公司诉小桔公司案”。在本案中，原告睿驰公司注册了第35类“嘀嘀”商标、第38类“嘀嘀”和“滴滴”商标，而被告小桔公司向社会公众提供“滴滴（嘀嘀）打车”服务。原告认为，被告的服务包含了第35类商标中的商业管理、第38类商标中的电信服务等与原告商标核定使用服务范围相同或近似的内容，侵犯了原告的商标权。法院认为：“划分商品和服务类别，不应仅因其形式上使用了基于互联网和移动通讯业务产生的应用程序，就机械的将其归为此类服务，应从服务的整体进行综合性判断，不能将网络和通信服务的使用者与提供者混为一谈。”第38类商标的电信服务是指直接向用户提供与电信相关的技术支持类服务，而被告的“滴滴打车”服务并不直接提供源于电信技术支持类服务，在服务方式、对象和内容上均与原告商标核定使用的项目区别明显，因此二者不构成相同或类似服务。此外，在泉州市泉港区春回大地电子科技有限公司与上海电影股份有限公司侵害商标权纠纷上诉案中，法院一方面认可了被告的在先商标继续使用权抗辩，另一方面基于对服务方式、场景等的具体分析认定“电影放映”服务和“配音”服务未构成类似服务，从而合理地突破了将两项服务归为同一类似群组的《区分表》。

由于原告商标知名度是确定混淆以及损害赔偿的重要考量因素，原告需积极主张并举证权利商标的知名度或影响力，被告亦可以就原告商标的知名度及是否有一定影响进行否定性抗辩。该类商标不知名或无影响抗辩也可以归入不混淆抗辩。在原告主张商标是驰名商标并要求跨类保护的情况下，被告相应的抗辩即为商标不驰名抗辩，该类抗辩倘若成功，将会从根本上否定原告跨类保护的主张。司法实践中，法院对认定驰名商标较为谨慎，商标不驰名抗辩也是值得重视的，特别是以往没有驰名商标行政或司法认定记录的商标，需要充分予以重视，双方会在诉讼中对商标驰名与否进行激烈的交锋。

### 三、通用、描述或指示性标识的合理使用抗辩

《商标法》第59条第1款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”根据本款规定，如果争议标识只使用了商品的通用名称，或者对商品的自身特征进行描述（即“描述性使用”），或者只为了指示商品的用途、服务对象、真实来源（即“指示性使用”），则不构成侵害商标权。

商品通用名称的判断应以特定产区和相关公众为标准，不应以全国为标准。例如，在“山东鲁锦实业公司诉鄄城县鲁锦工艺品公司案”中，被告将“鲁锦”作为商品的名称或者商品装潢醒目突出使用，并主张“鲁锦”是山东西南地区民间纯棉手工纺织品的通用名称，属于正当使用。山东省高级人民法院认为：“商品通用名称是指行业规范或社会公众约定俗成的对某一商品的通常称谓”；“对于具有地域性特点的商品通用名称，判断其广泛性应以特定产区及相关公众为标准，而不应以全国为标准”。由于鲁锦已经成为具有地域性特点的棉纺织品的通用名称，因此被告并不侵犯原告的“鲁锦”注册商标专用权。

对商品的描述性使用须有必要性和正当性。必要性是指他人确实需要使用注册商标的构成要素，来说明自身商品的特征。正当性是指他人主观上善意使用，没有攀附商誉的意图；客观上不属于商标意义上的使用行为，不具有区分商品来源的作用。

指示性使用要遵循诚实信用原则和商业惯例，不应造成消费者混淆。指示性使用包括三种情况：一是平行使用，如在电脑主机上添加Intel等芯片的商标标识，在机器可替换部件之上贴附部件商标，并写明所适用的他人机器品牌；二是商家在商业活动中的比较使用，但是应当避免不正当比较而可能构成虚假宣传或商业诋毁的行为；三是从事维修服务的主体或零售业务的主体，在指示为哪些产品提供服务时，对他人商标的指示性使用，如汽车维修保养店以合理的方式说明维修汽车品牌，需要避免使用品牌图标造成消费者认为是授权专修店从而超过合理使用的边界。在司法实践中，法院通常考虑，使用者除使用与注册商标构成要素重合的要素之外，是否还附加了其他说明性文字或自己的商标以表明两者的不同，以及使用行为是否可能导致商标权人利润下降、声誉受损，等等。

### 四、平行进口抗辩

商标法领域中的平行进口，是指未经国内商标权人授权的进口商，将由国内商标权人自己或经其同意在

其他国家或地区投放市场的产品，向国内的进口行为。平行进口行为一方面可能打乱商标权人的市场布局、冲击其设定的价格体系，并使商标被许可人直接受损且无法获得司法救济，另一方面也使消费者以更低廉的价格购买相同或更高质量的产品。《商标法》未对平行进口问题作明确规定。实践中，平行进口一般被认为是合法的，但需要对涉案行为是否属于平行进口进行认定和评判。

司法实践中，法院一般从五个方面判断是否存在商标平行进口行为：一是考察国内商标权利人与产品来源国商标权人之间是否存在实际控制关系。如果国内商标权人与产品来源国商标权人不是母子公司，也不存在股东关联关系，则不构成商标平行进口。需要指出国内商标权人和产品来源国商标权人即使存在某种经销或合作关系，只要未构成控制关系，则国内商标权人仍可制止其他渠道的产品进口到国内，相关产品亦非平行进口产品。二是考察国内商标权利人对商标广告宣传的投入及商品的地方商誉。如果国内商标权人或其独占许可使用人与产品来源国商标权人既不存在控制关系，且已经对商标投入了巨大的广告宣传，并通过营销努力建立了该商品的地方商誉，则更不应以平行进口为由允许进口商无偿侵占国内商标权人的商誉。三是考察国内产品与进口产品是否存在明显的质量差异，或者产品体系明显不同。四是考察产品销售者是否能够提供涉案产品的合法来源链条，并追溯到产品来源国的权利人，如果来源链条发生中断，则产品销售者承担举证不利的后果。五是考察涉案产品在境内的销售是否是出于善意，例如产品中是否掺杂一定数量的假货、销售商是否存在恶意仿冒的情况等。在“百威公司与古龙公司二审案”中，百威公司是“科罗娜”“Coronita Extra及图形”商标的被许可使用人；古龙公司进口一批啤酒，啤酒瓶身上使用了“Coronita Extra及图形”等商标，并在报关单、入境货物检验检疫证明和中文标签样张上使用了“卡罗娜”字样。法院认为，古龙公司进口的涉案啤酒系平行进口商品，客观上不会造成相关公众对商品来源的混淆误认，但百威公司通过长期诚信经营和大量宣传投入，使中文“科罗娜”与英文“Coronita Extra及图形”商标建立起紧密的对应关系，古龙公司使用与“科罗娜”近似的“卡罗娜”中文标识的行为，仍侵害了涉案商标专用权。

需要注意的是，平行进口抗辩仅涉及平行进口货物本身使用权利商标侵权与否，在销售平行进口货物过程中，销售商亦应注意遵守前文所述指示性使用的合理要求，避免在商业经营活动中突出使用商标，否则有可能存在侵权风险。在“维多利亚的秘密案”（维多利亚的秘密商店品牌管理公司诉上海麦司投资管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷）中，法院指出，“如果对销售过程中商品商标的指示性使用不加限制，则可能危及相关服务商标的存在价值。因此，麦司公司在指示性使用涉案商品商标过程中，应当限于指示商品来源，如超出了指示商品来源所必需的范围，则会对相关的服务商标专用权构成侵害。

## 五、在先商标继续使用抗辩

《商标法》第59条第3款规定了在先商标的继续使用抗辩：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

根据本条规定，先用权抗辩的成立要件包括五点：首先，在先使用人在商标注册人申请商标注册前，已使用商标；其次，在先使用人先于商标注册人使用商标；再次，在先使用人在商标注册人申请商标前的使用，达到有一定影响的程度；复次，在先使用人的使用范围不得超出原经营商品或服务、原经营区域；最后，在先使用人应当依商标权人的要求，附加适当区别标识。例如，在“春回大地公司与上影公司上诉案”中，春回大地公司于2014年申请注册“SFC”商标，核定使用服务为第41类录像带发行、娱乐、配音等。上影公司成立于1994年10月，“SFC”是其英文名称Shanghai Film Corporation Ltd.的首字母，并在经营中予以使用。法院认为，上影公司提供的大量证据，例如域名注册查询信息、电影票兑换券、影城开业庆典照片、大众点评网和美团网上的点评、《环球时报》《广州日报》等，能够证明被上诉人在注册商标的注册日之前已长期广泛的使用商标“SFC”。“SFC”是被告上海电影股份有限公司的商标名称缩写，被告有在商业中善意使用该商标的意图，且该商标在相关市场上享有很高的声誉。因此，上诉人春回大地公司认为上影公司构成侵权的主张应予驳回。

## 六、三年不使用抗辩 – 不赔偿抗辩之一

所谓不赔偿抗辩，是指被控侵权人虽然侵犯了权利人的商标权，但是无须对权利人进行赔偿的法定抗辩

事由。《商标法》第64条第1款规定了“三年不使用抗辩”：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”在“三米公司与宠博公司上诉案”中，三米公司于2011年注册了“Minksheen”商标，核定使用商品为第3类“宠物用香波”等；宠博公司在天猫商城长期大量销售印有“Minksheen”商标的系列商品。法院指出：“一项商标只有使用后才能产生实际的市场利益，如果商标未经实际使用，则其无法与商品相联系，故即使他人使用该商标也不会挤占权利人的市场份额，其损害结果也就无从发生。”上诉人三米公司在注册涉案商标后，并未对涉案商标进行实际使用，故宠博公司虽然构成侵害商标权，但其行为不会造成上诉人实际经济损失，无需赔偿。

应当注意，对于注册已满三年的商标而言，商标权人对其实际使用商标的情况负有举证责任。那么对于注册未满三年的商标而言，商标权人是否也需证明商标已实际使用从而获得赔偿的资格，道理上也是相同。民事损害赔偿采取填平原则，即将权利人的损失全面填补。如果商标未被实际使用，其未给注册人带来实际利益，自无实际损失可言，也无赔偿予以填平的必要。

## 七、合法来源抗辩 - 不赔偿抗辩之二

商标法第64条第2款规定了作为另一个“不赔偿抗辩”事由，即“合法来源抗辩”：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。”对该款规定，可从三方面进行理解：首先，销售者的主观心态应为“不知道且不应当知道”。这可以从权利商标的知名度、销售者的资质和合理注意义务、销售者在先受到的侵权警告和行政查出情况等方面进行判断。其次，对商品的合法来源，可通过对上游供货者资质进行审核、提供与上游供货者的销售合同等方式证明。最后，销售者必须说明上游提供者的基本信息。例如，在“光明公司与易买得公司、美食达人公司案”中，美食达人公司注册了“85度C”“85°C”等商标，光明公司在其“光明优倍鲜牛奶”包装上突出显著印有“85°C”的字样，该牛奶在易买得公司老西门店销售。法院认为，易买得公司老西门店销售涉案商品的行为已构成侵害商标权，但“易买得公司作为一家企业，无法简单、直观地判断光明乳业公司的行为是否构成侵权，这种判断已经超出了易买得公司的能力范围。”同时，易买得公司提供的证据证明其已审核了光明乳业公司的相关证照，且易买得公司与光明公司的《商品供销合同》已经实际履行，因此，被告易买得公司就涉案商品具有合法来源的抗辩成立，不承担赔偿责任。

需要指出，在近年来的侵害商标权案件中，屡屡出现进口商以销售商自居而提出合法来源抗辩的案件。事实上，进口商将被控侵权产品从无到有进口到国内，实现了该商品在商标注册国市场的初始流通，其行为与生产商的行为后果相一致，实际类同于生产商，故应承担与生产商同样的侵权责任，包括赔偿责任。而较一般销售者而言，进口商对进口商品是否侵犯他人商标权应负有较高的注意义务，其不应以“不知道”而免责。因此，笔者认为进口商并不能以此时其不享有销售商的“合法来源”进行抗辩。

2022-01-24