

注册体制下商标使用意图要件检视

杨凯旋*

目次

- 一、使用意图要件商标法体系作用认定
 - (一) 注册商标使用义务的产生基础
 - (二) 注册体制使用义务的规则补充
- 二、使用意图要件的注册体制适用困境分析
 - (一) 注册体制审查要件地位不稳
 - (二) 商标法下后续救济作用有限
- 三、注册体制下使用意图要件的完善
 - (一) 使用意图要件法律定位的确定
 - (二) 使用意图要件具体化完善设计
- 四、结语

摘要 商标使用意图要件是使用体制国家转向注册体制的关键,对在注册体制下维持和强调发挥商标作用所必需的使用义务以及对相对具体规则进行有效补充等方面具有不可替代性。据此,我国为规制频发的恶意注册和囤积行为,在商标法中增加了使用意图要件的规定,禁止缺乏使用意图的商标注册,并允许就此提出异议和申请无效宣告。然而,本次修改为保证商标法体系的稳定性而过于简略,容易出现使用意图要件地位不明、意图认定困难、规则适用冲突等问题。对此,有必要在明确商标注册体制下宣示性与规则性相结合条款与兜底性绝对无效理由条款的法律地位的基础上,吸收国内外实践和立法经验,细化完善意图声明审查、兜底性适用顺位、实际使用豁免无效以及由实际使用衔接注册审查与无效宣告等具体规则,从而增强我国使用意图要件的可操作性并使其发挥应有作用。

关键词 使用意图 注册体制 意图认定 恶意注册和囤积 兜底性绝对无效理由

商标使用意图,是对注册申请人的商标获准注册后的用途的一种预先判断,也是商标使用这一发挥商标本质作用行为所必需的主观状态。特别是在商标权并不以实际使用为取得条件的注册取得体制下,商标使用意图便成为判断注册申请人是否能够真正使用商标的关键。我国作为拥有注册传统且商标注册和申请量长期领跑全球的国家,一直以来对商标注册申请人主观使用意图要件缺乏应有的重视,这便导致大量商标注册申请缺乏使用意图,以致恶意注册和囤积等行为频繁出现,严重损害他人利益、破坏商标秩序。有鉴于此,2019年4月第4次修正的《中华人民共和国商标法》增加了驳回“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的规定,并将之作为提出商标异议和申请注册无效宣告的绝对理由之一,以期能发挥“规制恶意申请、囤积注册等行为”的作用。然而,现阶段修改后的商标法虽已正式施行,但具体操作细则仍不明确,加之新增加的规定与我国原

* 大连海洋大学海洋法律与人文学院讲师、法学博士。

有商标审查与评审等制度规则可能需要磨合或存在冲突等因素,因而有必要在吸收我国本土实践经验和借鉴域外成功之处的基础上对商标使用意图要件进行检视,从而明确其商标法体系地位、理顺相关规则关系、细化完善功能内容,为其在注册体制下有效发挥作用提供思路。

一、使用意图要件商标法体系作用认定

商标使用意图要件(intention to use a trademark)已成为商标权注册取得体制(以下简称“注册体制”)的重要组成部分,也即注册申请人应当已经实际使用或明确表明将来使用,该商标才能获得注册,这样才能确保商标最终能够被实际使用,发挥来源识别等作用,而非单纯地躺在注册簿上睡觉。然而,注册体制并非商标和商标法的天然伴侣,而是被后天创造,是故有必要明确该要件于注册体制的沿革与在我国商标法体系中的作用。

(一) 注册商标使用义务的产生基础

1. 使用体制转向注册体制的关键

商标使用意图要件是为注册体制而生的。以英国为代表的普通法系体制起初均采用商标权使用取得体制(以下简称“使用体制”),虽然也具有注册制度,但并不产生商标权,仅是一种推定性的诉讼证据。^{〔1〕}其《1938年商标法》遵守《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)的规定,在商标申请注册条件中增加了使用意图要件,规定商标虽未进行实际使用但对其有“使用意图”的可申请注册,^{〔2〕}由此英国转向商标注册体制并延续至今。1988年,美国为了履行国际条约义务,取消了只有实际使用才能申请注册商标的限制,允许未实际使用但有使用意图者也可以通过意图宣誓声明的方式获得注册。^{〔3〕}

在时间维度上,英国从商标权使用体制转向注册体制的过程历经64年,而美国则花费了108年。^{〔4〕}可见,这一转变过程并不像注册体制从无到有的建立那样容易,其既要确保使用获权的传统和普通法成例^{〔5〕}延续,又要预防商标使用要求被注册体制所弱化,由此,可平衡使用与注册间关系的商标使用意图要件便应运而生。可见,采取使用体制的普通法系国家是使用意图要件的滥觞。毕竟,商标保护首创于普通法判例,而后被成文法吸纳,^{〔6〕}也只能通过使用行为所产生的商

〔1〕 王太平:《商标法:原理与案例》,北京大学出版社2015年版,第179页。

〔2〕 英国《1938年商标法》第17条第1款:“任何人意欲注册商标,成为使用或意图使用(used or proposed to be used)商标的所有人时,必须按规定方式向注册局长提出在注册簿A部或B部注册的书面申请。”(凡未作特别说明,本文所援引的外国法条均由作者根据《十二国商标法》中文译本或外文原文翻译整理,参见《十二国商标法》翻译组:《十二国商标法》,清华大学出版社2013年版。)

〔3〕 美国《1946年商标法》第1条b款第1项:“有真诚的意图在商业上使用商标(has a bona fide intention to use a trademark in commerce)的人,在表明其诚意的前提下……递交申请和已宣誓的声明(verified statement),可申请在依本法建立的主注册簿上注册其商标。”

〔4〕 美国国会自1938年起便想效仿英国允许使用意图注册,但却一直未成功,且在1958年至1964年间类似建议至少被向国会提出过6次。See Willis R. Davis, *Intent-to-Use Applications for Trademark Registration*, 35 Wayne Law Review 1143(1989).

〔5〕 使用获权源于英国普通法判例。See Amy B. Cohen, *Intent to Use: A Failed Experiment*, 35 University of San Francisco Law Review 684-686(2001).

〔6〕 英国在1618年的Southern v. How案(Southern v. How [1618] Cros. Jac. 468, 79 E. R.)中就明确了布商通过使用自己的商标而产生的商誉和利益应当获得保护,之后防止仿冒的规定一直被纳入各部商标法中成为平行保护商标权益的重要规定。参见李艳:《论英国商标法与反不正当竞争法的关系》,载《知识产权》2011年第1期,第107—110页。

普及利益来衡量商标是否应当被予以保护,这样便建立起在使用义务基础上获权和救济的立法逻辑。因而在转向注册体制的过程中使用获权的传统不能被抛弃,更不会完全不考虑商标使用。此时,将不需已经实际使用也能表明将来实际使用的商标使用意图作为申请注册的要件,便连接了使用与注册这两种体制,在确保任何人都可注册申请的同时,确保注册商标不会脱离使用义务。

2. 注册商标使用义务的立足点

商标作为识别来源、降低搜寻成本的工具,^[7]必然要通过使用使商标标志和其所蕴含的商品或服务信息的联系为消费者所认知,因而从国际条约到各国立法均规定了使用义务。但其他私权(特别是财产权)却不负有法定使用义务。在注册传统国家,尤其是我国这种完全舶来、被迫进行近代商标立法的国家长期以来既无商标概念,也无使用传统,商标使用义务并不具有当然的合理性。因此,博登浩森(Bodenhausen)教授表示,“专利实施也许符合公共利益,但商标使用却并非如此,原则上商品是否使用某一商标销售是一件无关紧要的事”。^[8]同时,通过认真考察《巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称《TRIPS 协议》)的条文用语可知,针对商标使用的表述都是开放的“如果”“可以”,^[9]而非强制性的“必须”“应当”,也即注册商标的使用义务不具强制性,只不过各国为了“防止商标注册簿登满未曾使用的商标,从而妨碍使用或预期使用的相同或类似商标的有效注册”,^[10]才将其强制化。

如此,注册体制下,申请商标注册时不要求说明商标使用意图,而在核准注册时要求强制性使用义务。但使用体制下商标权因使用而产生,维持必然也需要实际使用行为,而注册体制下的商标获权却全赖书面审查,若在此时要求使用虽有一定现实合理性但也中气不足。然而相反,转向注册体制的国家却底气十足,其既允许已经实际使用者获得注册,又允许承诺将来使用者通过表明商标使用意图提出申请。这样,要求以使用体制获权的实际使用者继续使用商标天经地义,强制承诺将来使用而以注册体制获权的意图使用者^[11]实际使用也名正言顺。其实,问题的核心在于使用意图,转向注册体制的国家在保留使用体制的基础上设计了使用意图要件,也即注册的前提仍然是实际使用,只不过为了便于注册,以使用意图代替实际使用,并将其推迟到了注册之后。

(二) 注册体制使用义务的规则补充

商标使用义务的理论基础其实并不为注册体制国家立法者所关注,特别是在没有使用传统的国家,注册商标使用义务名正言顺与否并无关系且立法要求使用义务已经可以形成自己的传统与惯例。其所关注的并非有无合理性与体系逻辑性,而是能否解决注册申请阶段的恶意注册与囤积以及获准注册后的商标挟持及商品化转售等现实问题。

1. 商标恶意注册和囤积的源头控制

商标恶意注册和囤积,^[12]是商标法和商标秩序所面临的最大的威胁。恶意注册行为损害的

[7] See Nicholas S. Economides, *The Economics of Trademarks*, 78 Trademark Reporter 523, 526-531(1988).

[8] [奥]博登浩森:《保护工业产权巴黎公约指南》,汤舜宗、段瑞林译,中国人民大学出版社2003年版,第50页。

[9] “‘如果(if)’在任何国家,注册商标的使用是强制的”(《巴黎公约》第5条c款);“各成员‘可以(may)’把使用作为注册的前提”,“‘如果(if)’要求使用才可保留注册”(《TRIPS 协议》第15条和第19条)。

[10] 见前注[8],博登浩森书,第50页。

[11] 为了表述上的准确性,本文将具有商标使用意图的注册申请人称为意图使用者,以此来对应实际使用者。

[12] 本文为表述统一和行文方便将商标恶意注册和囤积进行区分,凡是损害他人先权利的注册均纳入商标恶意注册范围,只有单纯的大量申请注册才属于商标囤积,下文详述。参见刘铁光:《规制商标“抢注”与“囤积”的制度检讨与改造》,载《法学》2016年第8期,第38—48页。

是他人合法的在先权益,一般只要受害人提出主张和证据便能阻止恶意注册。然而事实上在先权利人无法时刻关注商标公告,甚至往往等到恶意注册人主动通知才知晓发生了抢注。^[13]同时,商标审查部门也因在先权利类型分散而很难主动审查,只能等到受害人提出异议或申请无效宣告才能知晓抢注行为,以致注册申请阶段的恶意注册很难被遏制。对于商标囤积行为,则似乎可以仅以申请数量大为由来驳回申请。然而,囤积的每一次申请注册都可以被评价为正当的手段,是符合“申请在先”原则的抢先注册,只不过其短时期申请注册数量远超过正常范围,诸多正当申请行为必然因无法被使用而闲置以致批量转化为不正当,整体上体现为占用、浪费大量公共资源、破坏竞争秩序。但原商标法并未赋予商标局因此驳回商标申请的具体规则依据,且商标法只允许“一标多类”申请并进行个案审查,^[14]所以审查部门对商标囤积也时常感到无能为力。

因此,立法者希望通过要求注册申请人具有商标使用意图的方式将“规制恶意注册关口前移”,^[15]从而在源头上对商标恶意注册行为进行遏制。对此,有观点认为恶意注册者并不一定缺乏使用意图(如搭便车者),因而使用意图也并非注册申请的必备要件。^[16]但商标使用的功能与目的在于区分商品或服务来源,而搭便车者的行为虽客观上具有商标使用外观,但实际上却是以背离区别要求的混淆、淡化等目的来对商标进行使用。可见,恶意注册者或进行混淆、联想性使用,或注而不用,要挟在先权利人赎买,但均非通过使用自己的商标来发挥独特的来源识别作用以区别不同商标主体,并不具备一个正常商标注册人应有的真实商标使用意图。同样,商标囤积人虽不损害他人特定权益,但其短时期大量注册的行为明显超出对商标的正常使用需求和能力——客观上肯定无法将所有商标都实际使用,因而也可以推断出其缺乏商标真实使用意图。因此,可通过使用意图要件对恶意注册和囤积进行源头控制。

2. 商标挟持与兜售行为的事后规制

然而,恶意注册和囤积并非最终目的,只有通过后续的商标挟持与商品化转售行为获利才算成功。商标挟持,是“商标在先注册人以诉讼请求停止侵权为由,要挟未经其许可的使用人被迫接受其不合理的要求”,^[17]而恶意注册和囤积则是该行为的源头。恶意注册者不仅剽窃他人,更与商标囤积者一样,期待通过逼迫需要者高价购买或获得诉讼赔偿等方式获利。此外,商标囤积者通过职业化、无差别的大量囤积行为,将商标明码标价兜售于意图购买者,^[18]使得商标变成纯粹的商品在市场中流转,而非根据提供商品或服务的需要申请注册与使用商标。可见,对恶意注册与囤积行为进行源头控制至关重要。

2018年我国商标注册申请量已达到737.1万件,^[19]此时注册审查难免会有漏网之鱼,因而需对侥幸过关者再次进行规制。我国商标法在其第3次修正时对事后规制规则进行了完善,将恶意

[13] 张维:《利益驱使网红名字频遭抢注》,载《法制日报》2019年8月10日,第4版。

[14] 熊文聪:《“商标个案审查原则”的误读与澄清》,载《法学家》2018年第4期,第168页。

[15] 傅政华:《关于〈《中华人民共和国建筑法》等8部法律的修正案(草案)〉的说明》,载《全国人民代表大会常务委员会公报》2019年第3号。

[16] 张伟君:《“不以使用为目的”条款的初心和使命》,载微信公众号“同济知识产权与竞争法中心”2019年9月3日, <https://mp.weixin.qq.com/s/MrqbULekjmlf787ef6XTdg>。

[17] 崔国斌:《商标挟持与注册商标权的限制》,载《知识产权》2015年第4期,第38页。

[18] 雷华平:《商标囤积转让现状与未来趋势分析》,载IPRdaily中文网2019年6月13日, http://www.iprdaily.cn/article_21931.html。

[19] 《国家知识产权局2018年主要工作统计数据及有关情况新闻发布会》,载国务院新闻办网站2019年1月10日, <http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gbwxfbh/xwfbh/zscqj/Document/1645434/1645434.htm>。

注册作为违反相对无效理由的行为由在先权利人等主体申请宣告无效,并在司法实践中以“其他不正当手段”的绝对无效理由规制囤积行为。^[20]但相对理由无效宣告具有申请期限限制,对囤积行为又“由于尚难以统一意见,且对如‘大量’等要件的规定难以量化和确定化”^[21]的原因而仅能进行个案认定,因而规制效果并不理想。因此,本次修改将缺乏商标使用意图要件作为商标注册的绝对无效理由,对恶意注册和囤积的商标不再限制申请人的主体资格和申请期限。^[22]

二、使用意图要件的注册体制适用困境分析

商标使用意图要件是为解决我国商标领域的实际问题而被引入和转化的,可以预见其能够进一步完善原有的商标恶意注册和囤积的规制规则体系。然而,通过比较其他规定使用意图要件的国家 and 地区的相关规则和审视我国商标法规则体系,不难发现,由于注册体制限制、相关判断缺乏细则以及绝对与相对理由客观范围重合等原因,使用意图要件的作用具有一定的局限性。

(一) 注册体制审查要件地位不稳

1. 主观使用意图认定困难

商标使用意图要件作为源头控制的关键,首先就要在注册申请审查程序中发挥作用,以确保缺乏真实使用意图的恶意注册和囤积行为能够直接被驳回申请并不予注册,而这一过程中如何认定是否具有商标将来使用的主观意图便成为重中之重和最大难题。毕竟,在现有科学技术水平下直接探寻个人内在主观意图完全不可能,只能通过注册申请人的外在客观表现来进行推断。例如,日本在《商标审查基准》中通过是否具有“开展相关业务的计划”和“特种行业必备资格”有无等主客观两方面的外在表现以及必要时要求其提交相关书面材料等方式来判断申请人是否具有使用意图。^[23]可见,相关判断还是受限于申请人外在的表现,且主观状态审查确实不易,以致实践中很难完全排除无使用意思的商标申请。^[24]同时,上述计划、资格等要求较为容易被满足或规避,且即便提交书面材料也仅限于“提交明确记载使用意思的文书或准备开展业务的相关说明文书及证明材料”,而这些对商标代理机构和职业商标注册申请人来说非常简单。正因如此,日本商标律师也坦诚,“除指定明显不可能使用的商品类别或指定商品类似群过多等情形外,因欠缺使用意思要件而被拒绝注册的情况并不常见”。^[25]换言之,由于证据材料仅限于表明或证明使用意图而非实际使用,因此获取制作非常容易,但难以证明使用意图真实与否,因而实际效果有限。

需要注意,我国在本次商标法修改之前并非不审查注册申请人的注册意图或资格。1982年制定《商标法》时便在第4条规定“企业、事业单位和个体工商业者……需要取得商标专用权的……”

^[20] 李隆丰诉商标评审委员会、三亚市海棠湾管理委员会商标争议行政纠纷案,最高人民法院(2013)知行字第41号行政裁定书。

^[21] 宋晓明、王闯、夏君丽、董晓敏:《〈关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定〉的理解与适用》,载《人民司法(应用)》2017年第10期,第42页。

^[22] 参见《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》,2019年4月23日第十三届全国人大常委会第十次会议通过;《中华人民共和国商标法》(2019年修正)第44、45条。

^[23] 日本《商标审查基准(改订第13版)》(2017年),第4—7页。

^[24] 小野昌延『新商標法概説(第2版)』(青林書院,2014年)106頁。

^[25] “什么是知识产权·商标·实体审查(商标)·使用意思”条目,载北辰特许事务所网站,http://hokushin-ip.jp/wordpress/?page_id=519,2019年8月10日访问。

向商标局申请注册”,^[26]明确“促使商标使用人根据专用的需要,自动提出申请注册”。^[27] 按需注册便蕴含着商标使用意图——有使用需求必然有使用意图,也即商标书册申请的使用意图要件实际上是贯穿商标法始终的。遗憾的是这一规定长期处于宣誓口号地位,无论是实施细则、条例,还是内部审查规则,对此均未予以重视。当然也有例外,自然人申请注册的范围只能以“其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围内,或者以其自营的农副产品为限”。^[28] 换言之,自然人超出上述范围的申请必然会被以不合实际需求为由驳回,而若以虚假材料获得超范围注册将被评审部门主动撤销。^[29] 然而,这一条仅有的使用意图限制的效果十分有限。^[30] 可见,我国原有按需注册的要求几乎形同虚设,难以发挥作用。

当然,司法实践早已开始凭借按需注册的规定判断申请注册人的使用意图,并逐渐被商标审查和评审部门所接受,^[31]本次修法在第4条明确增加使用意图的条款便是对这一实践经验的采纳。然而,根据上述分析,我国几乎未对使用意图和实际需求进行过实质审查,且即便将来制定审查细则,也会是类似日本的模式——通过较为容易过关的意图证明材料等外在表现反向推断,这对今天代理机构申请量占全国总申请量97%^[32]的现实情况来说并不困难。即便新修改的商标法增加了代理机构帮助恶意注册等行为的惩罚规定,也无法有效解决问题,毕竟代理机构无法完全获知委托人的真实意图,且随着时间的推移,相关申请文件和证明材料也必然从格式化走向八股化。而在商标法帮助侵权的主观过错认定规则下,除非代理机构明知,^[33]否则不能被随意认定是帮助恶意注册行为而受到惩罚。此外,如果商标注册人侵犯他人先权利或申请注册量过大,也可以认定缺乏商标使用意图,但这便又回到了原有的规则之中,且基本需要在先权利人等主体主动提出才会审查,也就很难说使用意图要件发挥了作用。可见,其面临的第一问题便是认定困难。

2. 美式意图注册制度水土不服

由此可知,注册体制国家若单纯移植使用意图要件,虽然也能对此进行本土转化,但实际上效果欠佳。而相比之下,这一要件在虽非其发轫地但将之发扬光大的美国却表现出色,其原因还是在于实际使用。在申请注册时,注册申请人要提交具有使用意图的已宣誓声明,由专利商标局进行审查并进行初步公告以接受异议,这一点在各国几乎没有差别,不同之处在于后续步骤。根据

[26] 《中华人民共和国商标法》(1982年制定)第4条:“企业、事业单位和个体工商业者,对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请注册。”

[27] 任中林:《关于〈中华人民共和国商标法〉(草案)的说明》,载《全国人民代表大会常务委员会公报》1982年第3号。

[28] 国家工商行政管理总局商标局《自然人办理商标注册申请注意事项》(2007年)第4条:“自然人提出商标注册申请的商品和服务范围,应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围内,或者以其自营的农副产品为限。”

[29] 2013年《商标法》修改后“撤销”应相应改为“无效宣告”。

[30] 2017年1月至11月,侯丰羽个人在不同类别上申请注册了5767个商标,而截至2017年11月,侯丰羽个人注册成功的确权商标持有量为2595个。参见IPRdaily中文网发布:《2017年全国申请人商标申请量排名榜单(前100名)》,载IPRdaily中文网2017年12月13日,http://www.iprdaily.cn/news_17848.html;IPRdaily中文网发布:《2017年全国申请人确权商标持有量排名(前100名)》,载IPRdaily中文网2017年12月13日,http://www.iprdaily.cn/article_17883.html。

[31] 段晓梅:《〈商标法〉第四十四条第一款“其他不正当手段”解读》,载国家知识产权局网站2018年3月21日,http://spw.sbj.cnipa.gov.cn/llyj/201803/t20180321_273190.html。

[32] IPRdaily中文网、权大师发布:《2017年度中国商标申请白皮书》,载IPRdaily中文网2018年2月1日,http://www.iprdaily.cn/news_18219.html。

[33] 欧阳福生:《市场开办者商标间接侵权的认定》,载《人民法院报》2016年9月8日,第7版。

美国 1988 年修改后的商标法规定，若注册申请能够通过初步审查和公告，专利商标局将向申请人发出“准许通知”(notice of allowance)并要求其自发出之日起的 6 个月内提交商标实际使用的声明(the statement of use)，该声明通过审查后再颁发“注册证”(a certificate of registration)并发布“注册通知”(notice of registration)。〔34〕可见，单纯具有使用意图的申请并不能直接获得商标注册，〔35〕对该意图声明的审查也仅从形式上排除掉明显缺乏使用意图的商标申请人，只有明确表示已经在商业中实际使用，该申请商标才能获得注册。所谓的“准许通知”只表明初审过关，至于最终能否获得注册还需要验证其使用意图是否真实，而任何证据材料都不如实际使用具有说服力。

不难看出，美国立法者认为单凭承诺、计划等判断使用意图既无意义又很困难，因而绕过了这一预先判断过程，而是通过申请人兑现自我承诺的方式反向认证。同时，其也考虑到了实际情况，要求申请人预先做好功课以防止侵害他人先商标或权利，并允许其在理由充分时可两次申请延长实际使用承诺期限至自申请之日起 3 年，以便能筛选出使用意图主客观一致的申请人，〔36〕并使其对申请驳回心服口服。当然，这里面也存在着其对实际使用的执着，即将意图使用的申请视为实际使用申请的另一种延续，但这一制度设计确实要比日本以及我国可能采取的书面审查方式有效得多。其实这一规则自制定之初在美国国内的批判声音便不绝于耳，特别是其想解决但未能解决的“象征性使用”(token use)问题，尤其值得我们警惕，也即，为了满足注册要求而制造虚假使用外观的行为在允许使用意图申请后依然存在，毕竟其若能通过使用注册审查，也就能通过意图注册的实际使用审查。〔37〕但无论如何，其跳出了凭空判断使用意图的窠臼而从反方向提供了更有力的认定标准，这可能是一个耗费成本的笨办法，却是效果相对好的。

因此，修法之前就有学者建议借鉴美国经验增加商标使用意图要件，但囿于我国固有商标法体制，也仅能借鉴其精神：〔38〕其一是该做法注册程序复杂。虽然美国在修法之前仅允许实际使用者申请注册但该规定仅限于美国公民，外国公民可以依据国际条约直接申请注册。〔39〕这意味着外国人注册程序与注册体制国家大致相同，即便存在实际使用的要求也可以通过“象征性使用”满足。但增加意图使用之后程序变得复杂，既要初审和复审，又要区分准许和注册通知，明显不同于注册体制，对自有制度传统和经验的我国来说很难效仿，且现实中即便是其他使用体制国家也鲜有跟进者。其二是存在获权体制差异。美国虽然宣称是使用与注册的折中体制，但实际上仍坚持着使用体制，注册仅能获得证书和通知。也即，所谓通过使用意图获得商标权的原因在于其履行承诺实际使用而非因意图真实获得注册，〔40〕而我国则仅能通过注册取得商标权且过期必然作废，

〔34〕 美国《1946 年商标法》第 1(1051)条 d 款：“已在商业中使用该商标的已宣誓之声明(1)自依照本法第 13(1063)条 b 款第 2 项向本条 b 款规定的申请人发出其商标准许通知书(notice of allowance)之日起 6 个月内，该申请人应向专利商标局提交一份已宣誓之声明，说明该商标已在商业中使用、申请人第一次在商业中使用的日期、该准许通知书所指定的商业中使用该商标的或与该商标相关的商品或服务，同时提交专利商标局局长所要求的一定份数的在商业中使用的商标的图样或复制品，并缴纳规定的费用。该使用声明(the statement of use)经审查接受后，该商标即在专利商标局获得注册，按照该使用声明中所列该商标有权注册的商品或服务颁发注册证(a certificate of registration)，并在专利商标局的官方公告中发布注册通知(notice of registration)。”

〔35〕 参见李明德：《美国知识产权法》(第 2 版)，法律出版社 2014 年版，第 519 页。

〔36〕 See Senate Judiciary Committee Report (1988) on S. 1883, S. Rep. No. 100-515, 24.

〔37〕 See Davis, *supra* note [4], at 1153.

〔38〕 参见王莲峰、刘润涛：《无真诚使用意图商标注册的立法规制》，载《中华商标》2018 年第 9 期，第 88 页。

〔39〕 参见前注〔35〕，李明德书，第 523—524 页。

〔40〕 参见[美] 谢尔登·W. 哈尔彭等：《美国知识产权法原理》(第 3 版)，宋慧献译，商务印书馆 2013 年版，第 367 页。

两国制度对立严重。可见,注册程序复杂、获权体制差异,这两者互为因果使得我国借鉴移植美国经验几乎不可行。总而言之,在我国注册体制审查程序中使用意图要件作用名不副实,地位十分尴尬,且难以效仿美国。

(二) 商标法下后续救济作用有限

由于注册体制下审查模式效果欠佳且无法引入美国的审查规则,导致商标使用意图作为审查要件的地位十分尴尬。但其局限性并非到此而止,上述原因也会因制度连续性和体系性而影响对获准注册后对在先权利人和受挟持人等主体救济规则作用效果的发挥。

1. 实际规则效力范围虚化

为使注册商标符合法律规定并弥补注册审查程序的疏漏,我国规定了注册商标无效宣告程序,从而确保违反绝对和相对理由的商标注册被视为自始无效(等同于注册申请被驳回)。其中,绝对理由包含标志本身因缺乏显著性等原因不能作为商标以及以欺骗性或其他不正当手段获得注册两种理由类型。^[41]若其注册违反商标基本要求或诚信原则而损害公共利益,不仅审查部门应当主动宣告无效,任何人均可提出申请且无申请期限。^[42]与之对应的相对无效理由便因仅涉及在先权利人和利害关系人等特定主体的私权而应适用“不告不理”原则且仅允许上述相关人等提出申请,^[43]同时为敦促其行使权利并平衡注册人利益而设置了注册之日起5年的期限限制。^[44]可见,这两者在适用对象、启动主体资格和期限等方面都截然不同,这也意味着两条规则不可能同时适用。换言之,不可能存在就某一商标的某一问题在以绝对理由申请无效被驳回后又可以根据有关的相对理由再次申请的情形。

本次修法将商标使用意图要件纳入了提出无效宣告的绝对理由之中,这便意味着认定使用意图是每一个商标注册申请人所必须具备的,且判断是否违反该要件时,并不考虑其是否影响任何特定主体的权益,正如同属绝对理由的缺乏显著性等要件的情形一样。这符合国际惯例,诸如英国、德国等使用体制或注册体制的国家均将缺乏使用意图(恶意申请注册)作为无效宣告的绝对理由。然而,虽然缺乏显著性等无效宣告的绝对理由基本不会改变,但申请注册时缺乏使用意图的事实却可被弥补。对商标注册人而言,在获准注册后使用商标或许可他人使用商标相对较为容易实现且为法律所认可。^[45]毕竟要求具有使用意图的目的在于确保注册商标能够实际被使用,只要注册人实际履行了使用义务,便不应再纠结其申请注册时是否具有使用意图,否则法律适用便显得僵化且不利于商标秩序稳定,过犹不及、舍本逐末。同时,自商标注册之日起,如果连续3年不使用,则任何人都可申请撤销且无期限限制。这样一来,若注册人缺乏使用意图并在注册后仍不使用该商标,现有的“撤三”制度便可对其违反使用义务的行为进行规制,且与无效宣告作用大致相当。当然,细究来看,撤销与无效宣告是不同的制度,其启动机制、程序和效力均不同,也可以认为两者并不存在适用冲突。^[46]

此外,符合缺乏显著性等其他绝对理由的商标注册绝不会损害到特定人的权益,因为任何人都不能以该标志作为商标进行注册或使用,便不会出现上文所述绝对和相对理由同时适用的情形。但商标使用意图与损害他人先权利是密不可分的,因抢注他人商标、背叛被代理人等行为

[41] 参见郎胜主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2013年版,第85—87页。

[42] 参见张今:《知识产权法》,中国人民大学出版社2011年版,第224页。

[43] 参见前注[41],郎胜书,第90页。

[44] 参见王莲峰:《商标法学》(第3版),北京大学出版社2019年版,第119页。

[45] 《商标法实施条例》第66条第2款:“前款所称使用的证据材料,包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。”

[46] 参见吴汉东主编:《知识产权法》(第5版),法律出版社2014年版,第270—271页。

而申请注册商标既因剽窃商誉、商标挟持等目的在主观上体现为缺乏使用意图，又在客观上损害他人合法权益，也即缺乏使用意图要件的商标注册可以通过损害他人合法权益的相对理由予以规制。同时，缺乏使用意图的申请若要被获准注册，其必然需要采取伪造营业执照或捏造意图使用计划等欺骗性手段满足意图要件才可能通过审查，而这又符合同一法条中“以欺骗手段取得注册”^[47]的规定。对于缺乏使用意图的商标囤积行为，在无效宣告评审和商标诉讼过程中也逐渐形成了以“其他不正当手段”^[48]作为依据的实践经验。可见，原有的无效宣告绝对和相对理由已经对实际上缺乏使用意图的商标注册提供了规制依据，同时，使用意图的缺陷也可通过后天弥补，此时再进行无效宣告便丧失了意义。因此，其效力范围与原有规则高度重合。

2. 相关规则存在同质冲突

实际效力范围与原有规则高度同质化的另一面便是适用冲突，首先就是缺乏使用意图和恶意注册情形之间的冲突。使用意图要件既属于绝对理由，同时又涉及损害他人先权利的相对理由，在众多无效理由中是绝无仅有的。如此便出现了一个行为触犯商标法中两个相互独立但效果相同的规则法条的情形，而这在适用其他绝对理由时绝对不可能出现。当然，绝对理由没有申请主体资格和期限的限制，且可由评审部门主动宣告无效，相比适用相对理由，更有利于保护在先权利人。但为确保商标注册稳定性不被轻易破坏，无效宣告并非随意可以启动——申请人既要提出合理的理由又要提供相应的证据。^[49]同时，虽然缺乏使用意图的商标申请主体资格为不受限的任何人，但事实上也必然是与该商标有一定利害关系的主体才会提出申请，也即提出使用意图和恶意注册无效的申请人范围在实践中基本重合。在此情况下，申请人必然更容易证明自己享有在先权利及其受损而非注册人缺乏使用意图，且后者能够通过前者予以证明。这样一来，缺乏使用意图的无效申请实际上转变为无期限限制的恶意注册的无效申请。

同样，在绝对理由的同一法条之中，上文已述的商标囤积行为也已被“其他不正当手段”所规制，且对其缺乏使用意图的证明也仅有申请注册数量明显超出实际需求范围这一种方式，^[50]而对于缺乏使用意图的商标，也需要通过伪造、捏造等欺骗性手段才可以取得注册。可见，欺骗性和其他不正当手段相比于缺乏使用意图的情形更为明确具体，且是使用意图绕不过去的有力证明。这样一来，又出现了一个行为触犯商标法的一个规则法条中两个相互独立但效果相同的理由的情形。而根据《商标法实施条例》第 62 条的规定，对已经解决完毕的无效宣告申请，任何人不得以相同的事实和理由再次提出，^[51]也即“一事不再理”原则，这意味着“可以受理商标评

[47] “以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册，是指以虚构、隐瞒事实真相或者提交伪造的申请文件及其他有关证明文件取得商标注册等情况，如伪造申请文件签章、使用虚假的身份证或营业执照、涂改经营范围、编造有关虚假申请事项等。”见前注[41]，郎胜书，第 87 页。

[48] 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第 17 条第 2 款：“‘其他不正当手段’是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益，以使诉争商标获准注册的行为，包括诉争商标申请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手段的行为。”

[49] 《商标法实施条例》第 51 条：“商标评审是指商标评审委员会依照商标法第三十四条、第三十五条、第四十四条、第四十五条、第五十四条的规定审理有关商标争议事宜。当事人向商标评审委员会提出商标评审申请，应当有明确的请求、事实、理由和法律依据，并提供相应证据。”

[50] 维多利亚的秘密公司诉商标评审委员会、义乌市庆鹏公司商标无效宣告请求纠纷案，北京市高级人民法院（2018）京行终 1133 号行政判决书。

[51] 《商标法实施条例》第 62 条：“申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是，经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。”

审的全部事实和理由只要商标评审委员会作出裁定或决定,就表明商标评审程序已经完成……不得再申请商标评审”。^[52]换言之,就使用意图要件提出无效申请时,如果事实一致、理由无差,申请人只能择一提出申请而不允许多管齐下,否则正当救济手段便成了对注册人的无理骚扰。

当然,司法实践中已经形成了自有的无效理由适用规则,也即明确了损害特定民事权益的行为应当适用相对理由规则予以审查而不宜再适用绝对理由,^[53]防止申请人扩张诉求而公器私用。如果遵循这一精神,其在使用意图下绝对和相对无效理由的规则适用冲突问题可以被解决,但这也意味着使用意图要件作为绝对理由的启动机会大幅度减少。此外,最高人民法院也明确“欺骗性和其他不正当手段”是概括性兜底性条款,^[54]能够通过绝对理由和相对理由具体条款解决的问题也不宜适用该规定,这似乎意味着伪造意图证明和商标囤积行为可以适用意图要件条款而非兜底条款,且该条款也不仅指向使用意图。但上文已述,伪造证明和囤积商标是缺乏使用意图的客观外在表现,且在个案认定过程中也只能通过伪造证明和囤积商标以及之后的商标挟持与兜售行为来判断有无使用意图,特别是欺骗性手段所伪造的材料不是指向使用意图就是具有授权或权利证明而再无其他,^[55]也即两者中必然有一个丧失存在意义。因此,国家市场监督管理总局版《关于规范商标申请注册行为的若干规定(征求意见稿)》曾规定将《商标法》第4条的“以使用为目的”作为申请商标注册的原则,而非将此条所述情形视作具体的独立禁止性行为。^[56]可见,在现有的修改方式下,增加的使用意图要件或不被启动适用而使效力范围虚化,或启动适用而与原有规则发生冲突致使其中之一被架空,再加之单纯认定意图有困难等因素,存在较大适用困境,可预见的适用效果并不理想。

三、注册体制下使用意图要件的完善

毋庸置疑,商标使用意图要件是注册体制下使用义务的理论基础,对缺乏真实使用意图的商标恶意注册和囤积及后续挟持与兜售行为具有源头控制和事后规制的作用。然而,现有注册体制下对使用意图要件的利用形式和模式却由于认定困难、规则冲突等问题而不尽如人意,效果欠佳,因此有必要对其法律地位进行审视并完善细化具体规则。

(一) 使用意图要件法律定位的确定

1. 原则宣示性与具体规则性相结合的条款

商标使用意图的法律定位是指其在法律体系中的角色作用,也即其是发挥宣示作用的原则性要件,还是有可操作性的具体规则。原则宣示性,是指将使用意图要件置于总则性章节或条款以及申请注册要件条款之中,使其处于控制申请人使用意图的起始点,从而起到提纲挈领和从源头

[52] 董涛:《中华人民共和国商标法实施条例释义》,法律出版社2003年版,第89页。

[53] 参见陶凯元主编:《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用:最新增订版》,中国法制出版社2016年版,第247页。

[54] 参见前注[53],陶凯元书,第241页。

[55] 参见刘敏学:《关于〈中华人民共和国商标法修正案(草案)〉的说明》,载《全国人民代表大会常务委员会公报》1993年第1号;卞耀武主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2002年版,第103页。

[56] 《关于规范商标申请注册行为的若干规定(征求意见稿)》(2019年8月30日国家市场监督管理总局发布)第3条:“申请商标注册应当依据商标法第四条规定,以使用为目的,具有取得商标专用权的实际需要。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回;申请商标注册不得有下列行为:……”

把关的作用；而具体规则性则是将使用意图要件置于注册前后的异议、无效宣告、撤销以及侵权（赔偿）抗辩等具体商标法规则条款之中，使其能在商标注册程序的各个环节充分发挥规制作用。整体而言，明确将使用意图写入商标法总则或注册申请要件条款的国家或地区并不多，主要经济体中除使用体制的英、美等国之外，还有日、韩以及 2020 年新增的我国，且在实际操作中真正进行必要性和全面性审查的可能仅有美国，而绝大多数采取原则宣示性商标立法的国家和地区均将其反面形式“恶意申请注册”^[57]作为商标禁止注册或宣告无效的绝对理由。可见，对商标使用意图要件的法律定位，通行选择还是具体规则性，而非单纯的原则宣示性。

多数立法定位倾向具体规则性的更重要原因在于，除美国以外其他国家和地区采取的依照注册体制审查程序很难在申请注册时发现申请人缺乏真实使用意图，更重要的原因在于法律实施过程中原则性、宣誓性的条款不易适用，难于操作。例如韩国《商标法》在总则章第 1 条（宗旨）表明“维护商标使用者的商誉”的基础上，在第 3 条（有权注册商标的人）中明确规定“使用或意图使用商标的人享有注册自己商标的权利”，^[58]这一将使用意图置于非常重要地位的立法模式在注册体制国家中非常罕见，然而在之后的商标法条文中再也找不到使用意图的身影，甚至反面的“恶意注册”也是通过代表人抢注和在先权利抢注等细化的相对理由形式出现。^[59]这一情形在其所效仿的日本《商标法》中也存在，只不过其使用意图是通过法律解释确定的，^[60]而非如韩国般明显，且日本注册程序中审查使用意图的效果并不理想。可见，宣示性条款虽然能够表明对使用意图要件给予了足够重视，但实际作用却十分有限，这也是具有宣示性条款的诸多立法中同时明确规定就使用意图进行异议、无效宣告等具体规则的原因。

当然，这并非意味着不需要宣示性条款或应当删除。“不商贸，无商标”（no trade, no trademark）^[61]是商标发挥本质作用的必然要求，是商标的生命，因而在注册体制下要求注册申请人具有使用意图但不需实际使用也名正言顺。更重要的是，使用意图要件是商标注册后对注册人施以使用义务的理论基础和规则补充，而这一切的起点便是申请注册时对使用意图的要求与审查。因此，可以考虑参照日本与韩国在总则章的立法宗旨条款中表明保护商标使用人利益的做法，在相关申请注册人资格条款中明确只有已经使用和具有使用意图者才能申请注册，以便明确使用义务逻辑起点。同时，借鉴英国等地的规定在申请注册要求或提交申请文件的条款中增加商标使用意图说明和证据提交等内容，^[62]以此作为使用意图要件和商标使用义务具体规制规则的立法和理论源头，而非单纯反向规定不具有使用目的的恶意申请应当驳回，使得商标注册必备要件和商标使用义务的基础功利性地沦为规制恶意注册和囤积的附属品。唯

^[57] 为行文统一，使用意图的正面体现为真诚使用意图（bona fide intention to use trademark），反面为恶意申请注册（bad faith in the registration）。参见孙明娟：《恶意注册的概念、类型化及其应用》，载《中华商标》2018 年第 3 期，第 32 页。

^[58] 韩国《商标法》第 1 条：“本法的宗旨，在于通过保护商标以维护商标使用者（persons using trademarks）的商誉，从而促进产业发展并保护消费者利益。”第 3 条：“在韩国国内使用或意图使用（intends to use）商标的人享有注册自己商标的权利。”

^[59] 杨凯旋：《韩国商标法使用义务规则的新变化及对我国的借鉴》，载《电子知识产权》2019 年第 3 期，第 61 页。

^[60] 见前注[24]，小野昌延书，第 106 页。

^[61] See Richard L. Kirkpatrick, *Impact of the Trademark Law Revision Act of 1988: Intent to Use*, 44 Food, Drug, Cosmetic Law Journal 593(1989).

^[62] 英国《1994 年商标法》第 32 条第 3 款：“申请须说明（state），该商标由申请人或经申请人同意正在使用于有关的商品或服务上，或该申请人有使用该商标的真实意图（bona fide intention that it should be so used）。”

有如此,在商标法后续章节中规定使用意图的具体性规制规则才能形成体系化和内在逻辑自洽。

2. 绝对无效理由的兜底性条款

宣示性条款还需要结合具体规则才能发挥实际作用。除进行上述注册审查时需要表明商标使用意图外,使用意图要件主要出现在异议和无效宣告制度中。提出异议和申请无效宣告的立法模式根据是否区分申请理由,可划分为无区分、有区分和混合式三种。无区分模式还可以进一步被细分为有限制与无限制两种:有限制的是以美国为代表的损害前提式,其商标法规定了任何人(any person)确信商标注册使其可能受到损害的前提条件,^[63]其虽不区分绝对与相对理由,但仍然具有损害限制;而无限制的国家有日本和韩国,其既不区分理由的种类,也不设任何限制,只要主张有理有据即可。^[64]区分模式以我国为代表,自2013年8月第3次修法后,异议与无效宣告便被统一区分为绝对和相对理由两类,且要求不一、互不重合。混合模式较为复杂,如德国的异议申请仅允许以相对理由提出,^[65]而无效宣告则分为绝对与相对两种,此外还有其他不同的混合模式,此处不再赘述。不难发现,区分绝对与相对理由才是更为适宜的,毕竟不同的缺乏使用意图情形所产生的具体结果和损害的利益类型与主体并不相同。且即便是不进行区分的国家,提出异议和申请无效宣告者也会依据自身利益是否受到损害,而在实际中自动分为绝对与相对两类。

因此,我国商标法将异议与无效宣告划分为两类是正确且准确的。然而,绝对理由和相对理由所针对的是不同情形,在具体适用过程中两者申请主体资格、相关限制要求以及举证内容和难度并不完全相同,且根据程序规定两者并不能重复或同时适用。此时便存在两个问题,首先就是应当将缺乏使用意图归入哪一类理由范围。纵观具有商标使用意图要件和规制恶意注册申请的商标立法,均将其纳入了绝对注册理由,即便我国为了解决商标恶意注册和囤积才功利性地增加使用意图要件也是如此。分析来看理由有三:其一,使用意图作为商标申请注册的必备要件,其正当性基础源于商标使用这一本质要求而无关于任何人的特定权益;其二,申请注册缺乏使用意图的原因很多,并不与侵犯他人利益的恶意注册范围完全重合,而且还包括单纯的商标囤积行为,若统一归类为相对理由则导致相关行为无法规制;其三,注册申请缺乏使用意图属于严重违背诚信原则和背离商标法宗旨的行为,应当受到最为严厉的规制,而非仅由特定主体限期申请无效。所以,无论从理论、制度还是实践方面,将其定为绝对理由完全正确。

另一个问题便是作为绝对理由的使用意图要件如何发挥作用的问题。上文业已分析,我国直接将使用意图要件塞入原有的注册体制规则中的修法方式,造成了商标使用意图要件的适用存在与原有规则相冲突的情形。这不仅会导致法条架空,还可能出现双重适用问题,也即需要由使用

[63] 美国《1946年商标法》第13(1063)条a款:“任何人(any person)确信一个商标在主注册簿上的注册会使其受到损害(would be damaged)……”第14(1064)条:“任何人(any person)确信在依照本法建立的主注册簿上注册的商标……已经对其造成损害或将要造成损害(is or will be damaged)……”

[64] 如日本《商标法》第43-2条:“商标登载公报发行之日起两个月内,商标注册符合下列各项之一的,任何人(any person)均可……提出注册异议(opposition)。”第46条第1款:“商标注册符合下列各项规定之一时,可对该商标注册提出无效(invalidation)评审请求。”

[65] 德国《商标和其他标志保护法》第42条第1款:“自……公布商标注册之日起的3个月内,在先商标或商业名称的所有人(the proprietor of a trade mark or of a commercial designation with older seniority)可以对商标注册提起异议。”

意图要件和其他要件共同配合,才能作为提出无效宣告的完整请求权基础,而这既使得相关规定成为不完全法条,也违背了请求权基础唯一的基本原则。^[66] 本文认为,可以将其改造为列举兜底性条款。上文论述的现有的相对理由和“其他不正当手段”能够分别解决前使用意图时代的恶意注册与囤积,且“欺骗性手段”也能规制伪造使用意图材料的行为,也即使用意图要件基本无法发挥作用。但理论上“其他不正当手段”则需要结合使用意图要件才能明确指向囤积行为,^[67]且虽然“其他不正当手段”的概念模糊,却因缺乏显著性与欺骗性手段等具体规定的同时存在再无其他适用行为的可能,而这一点亦与使用意图要件的现状完全一致,因此可以将使用意图与其他不正当手段合并,作为绝对理由的兜底条款。同时,其他相关理由(特别是相对理由)的认定已经内化吸收了使用意图要件且更为明确具体,应当优先予以适用,使其在无法适用其他理由时再发挥作用规制商标囤积行为,从而防止法条冲突与双重适用的情况发生。

(二) 使用意图要件具体化完善设计

以上分析明确了宣示性条款与具体规则相结合以及具体规则的列举兜底性定位,更重要的是在此基础上应当对注册审查、无效宣告以及相关的司法救济等方面的具体规则中的商标使用意图要件如何发挥作用进行完善。

1. 注册申请审查使用意图声明

既然已经论证了使用意图要件是注册申请的必然要求,因此上文考虑可以结合参考日本、英国等地的立法经验,在商标法明确对商标使用的保护与商标权人使用义务的基础上为商标注册申请人提供使用意图声明铺平道路。当然,上文也分析了注册申请时对使用意图要件的审查效果并不明显,但问题在于注册体制下具体审查制度的设计而非意图要件本身,且即便无法照搬相比之下具有较好效果的美国审查规则,也应当在注册申请和审查程序中明确意图要件。这既是为了使商标法使用义务和使用意图规则的体系逻辑能够保持完整,也是为了通过具有宣示性意义的条款向全体公民普及商标使用意图的必要性和重要性。同时,即便申请注册的使用意图材料可能逐渐被格式化、八股化而很难被有效审查,至少也能够向申请人表明使用意图是商标注册不可或缺的。可见,使用意图声明在体系逻辑、普法教育和审查程序方面均能发挥作用,这便已经能够圆满完成宣示性条款的本职工作。^[68] 因此,明确申请注册阶段的使用意图要件具有充足的理论和现实意义,而非单纯政策宣示。

由此,立法应明确由注册申请人在提交原有注册申请材料的同时提交一份使用意图声明。声明(statement)是英美法系的普遍做法,^[69]即由申请人承诺其注册商标是为了进行实际使用且必然进行实际使用,并根据禁止反言的原则,^[70]若其之后不履行承诺则应当承担注

^[66] 缺乏使用意图是恶意注册和囤积人的主观因素,而恶意注册与囤积以及之后商标挟持和商品化兜售是其客观行为,两者结合才是完整的规制对象。参见梁慧星:《民法典人格权编草案(二审稿)评论》,载爱思想网站2019年8月3日,http://www.aisixiang.com/data/117552.html,“五、第778条:所谓双重适用原则”部分。

^[67] 武汉中郡公司诉商标评审委员会、北京闪银奇异公司商标权无效行政纠纷案,最高人民法院(2017)最高法行申4191号行政裁定书。

^[68] 关于宣示性条款的作用,参见齐湘泉:《基本原则与宣示性条款之辩——〈涉外民事关系法律适用法〉第3条再解读》,载《清华法学》2018年第2期,第194—206页。

^[69] 例如美国《1946年商标法》第1(1051)条;英国《商标法》第32条以及香港特区《商标条例》第38条等。

^[70] 参见海静:《论英国法上的允诺禁反言原则》,载《社会科学动态》2017年第2期,第108—115页。

册被驳回或与其等同的无效宣告的后果。同时,这也与我国现在推行的行政审批“证明事项告知承诺制”^[71]改革具有相似性,且审查部门可以通过承诺公示以及加强事中、事后的审查监管等商标法现有规则倒逼申请人遵守声明履行承诺。另外,根据域外申请审查使用意图的经验,应当赋予审查部门基于合理怀疑而要求商标注册申请人进一步提供诸如将来使用计划、附着申请商标的商品样品、宣传资料等相关证据来证明申请人使用意图的职权,^[72]以便使审查程序具有实际效果。当然,审查程序并非万能,还需通过异议以及无效宣告程序予以纠正和兜底。

2. 兜底性绝对无效理由适用顺位限制

若要将商标使用意图作为异议和无效宣告的理由,首先就要明确其是兜底性的独立绝对理由,也即其应当独立于其他理由,并且只有在其他理由无法适用时才能适用。使用意图要件缺乏是造成恶意注册和囤积的主观因素,因此便会出现绝对理由之间及其与相对理由间的适用冲突。为此本文提出将“缺乏使用意图”与现有的“其他不正当手段”进行合并,作为仅剩的缺乏使用意图的商标囤积行为的规制理由,而诸如恶意注册、伪造使用意图材料等行为则分别通过现有的“损害他人合法权益”的相对理由和“欺骗性手段”的绝对理由等具体理由发挥作用。与此同时,仍然需要梳理缺乏使用意图的相对或绝对理由的适用顺序,防止出现新的适用冲突。

具而言之,首先,凡是涉及特定人的在先权利的恶意注册行为,便应当适用相应的相对理由进行无效宣告,以提高程序效率并降低申请人的举证难度;其次,除了损害他人先权利以外,以捏造使用意图、伪造使用意图的身份、授权证明等材料而取得的商标注册,则应当依据“欺骗性手段”的绝对理由予以无效宣告;最后,对于剩下的诸如单纯的商标囤积等其他缺乏使用意图却获得注册的情形,则可以通过合并后的“以缺乏使用意图的其他不正当手段”理由进行规制。由此,便可以明确缺乏使用意图要件相关无效宣告理由的适用范围和顺序,减少出现适用冲突或规则架空、闲置等困境。当然,这一顺序也存在问题。首先是相对理由与绝对理由之间的差异。我国法律规定,在先权利人或者利害关系人须在注册之日起5年内提出无效宣告申请,否则过期作废以防止申请人怠行权利,而对于恶意抢注驰名商标等绝对无效理由,则并无此时效限制。然而,缺乏使用意图的商标恶意注册一经产生便永久定型,这一事实并不应当因涉及特定人的在先权利而发生变化,否则使用意图要件也便丧失了作为绝对理由的意义。同时,域外的立法经验或是不区分绝对和相对理由的申请期限,^[73]或是对恶意注册特别取消期限限制,^[74]以确保符合缺乏使用意图这一事实的商标注册能够随时被纠正。因此,可以考虑引入这一经验将相关规则进行改造,明确对损害他人先权利的恶意注册申请无效宣告不受5年期限限制,而非仅驰名商标不受此限。由此,恶意注册所涉及的损害他人先权利的相对理由与其缺乏使用意图的绝对理由间的最大差异便可消除。

此外,还有同属相对理由的欺骗性手段与其他不正当手段的适用范围划分问题。在排除相

[71] 参见《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》,司发通〔2019〕54号,2019年5月14日发布。

[72] 见前注〔38〕,王莲峰、刘润涛文,第91页。

[73] 如韩国《商标法》第117条第1款:“商标注册或指定商品增补注册属于下列情形的,利益相关人或审查员(an interested party or an examiner)可以提出注册无效(invalidate)的评审请求。”

[74] 如英国《商标法》第48条第1款:“如果在先商标所有人或其他在先权利所有人(the proprietor of an earlier trade mark or other earlier right)已连续5年默许他人在英国使用某一注册商标,且已意识到该使用,那么基于其在先商标或其他权利产生的下列权利应该停止行使:(a)提出申请,要求宣布在后商标无效……除非在后商标注册是出于恶意申请(applied for in bad faith)的。”

对理由后,仅剩商标囤积与零星申请等缺乏使用意图的情形。而若在申请注册时要求提交使用意图声明乃至进一步要求提交证明材料,则上述行为几乎都会落入“以欺骗性手段取得注册”的绝对理由之中,从而不再适用本文所设计的“以缺乏使用意图的其他不正当手段取得注册”兜底性绝对理由。此时,可考虑举证证明可能性和难易程度而由无效申请人自行选择适用,若其更能证明注册申请人采取了欺骗性手段,便据此提出申请,反之则适用合并后的兜底条款,由此使其真正发挥兜底性的作用。而在商标局主动宣告无效的情形中也可由审查员权衡证据的证明力而相应援引欺骗性或缺乏使用意图的其他不正当手段作为法律依据。

3. 注册后商标实际使用可豁免无效

既然已经明确了商标使用意图要件作为提出异议和申请无效宣告的兜底性绝对理由,其适用便应当没有任何限制,也即只要申请注册人缺乏使用意图,除提出异议外,任何人在任何时候也都可以对商标注册申请该无效宣告,这是作为绝对无效理由必然享受到的待遇。然而,上文也分析了使用意图要件与其他绝对理由之间的差异,虽然其与缺乏显著性、禁止性等理由一样,一经产生便永远不变,但实际上是可以注册后的实际使用弥补的。换言之,使用意图的使命便是确保商标注册后能得到实际使用,如若缺乏意图的申请人能改邪归正,商标法便应当宽大为怀。这既能确保商标注册所消耗的成本不会被白白浪费,更能体现商标法促进商标实际使用的立法目的,同时也敦促缺乏使用意图者回头是岸。当然,实际使用的这一弥补功能应当限制适用于“欺骗性手段”和“缺乏使用意图的其他不正当手段”这两种具有单纯缺乏使用意图共同点的绝对理由,而恶意注册的相对理由因损害到他人先在权利,并不能因使用而得到豁免,其实际使用商标便是持续损害他人权益的行为,侵权性质不会改变,更不能被豁免。

实际使用除了可在商标行政程序中获得无效豁免的作用外,还存在实际使用后是否能获得商标侵权司法保护的问题。商标权的授予、撤销和无效均属商标审查和评审部门的行政权,且根据行政诉讼法的规定,上述行为不得由人民法院直接做出。^[75] 所以,在单纯的商标民事侵权纠纷诉讼中人民法院无权直接认定商标权无效与否,只能由被告向评审部门另行申请宣告无效。然而,这一程序客观上造成资源浪费,也会使法院依据商标注册证(簿)做出的判决能被轻易改变或撤销而损害司法权威,故最高人民法院在主动提审的“歌力思”案中便依据案件事实直接驳回了恶意注册者对在先权利人提起的商标侵权诉讼,^[76]从而保护了实际享有在先权利的人。因此,可以考虑借鉴这一判决对待恶意注册商标的态度以及3年未实际使用不予赔偿损失的规定,^[77]允许上述缺乏使用意图的商标注册人可以因实际使用行为而享有主张他人侵权并获得包含赔偿损失在内民事救济的司法保护,但明确损害他人先在权利的除外。这样便不必再事先经过行政程序确认获得保护且不被使用意图抗辩拖延时间,但被告申请无效宣告的除外。

4. 使用义务衔接注册审查和无效宣告

根据上文所述,在注册体制下单纯审查商标注册申请人的使用意图既困难又效果不佳,原因在于相关材料既容易制作并通过审查,也不会对申请人造成必须实际使用商标的压力,以致

^[75] 见前注[21],宋晓明等文,第43页。

^[76] 王碎永诉深圳歌力思公司、杭州银泰世纪公司侵害商标权纠纷案,最高人民法院(2014)民提字第24号民事判决书。

^[77] 《商标法》第64条:“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。”

很难发挥作用。然而,美国相对有效地解决了这一问题。其在固守使用体制的前提下,既允许未实际使用商标但具有使用意图者通过提交声明的方式申请注册,又要求其在初步审查通过后便进行实际使用,从而履行自己的承诺并更能证明自己具有真诚使用意图,且很难弄虚作假。这样其便在遵守国际条约的注册义务与固守自己的使用体制传统之间寻求了平衡,并在再一次强调使用之于商标之重要性的同时,摆脱了上述单纯意图审查的困境,^[78]实现了和谐共赢的局面,可见其制度规则设计是成功的。虽然因为中美两国商标体制不同,不能将美国经验完全照搬,但可以考虑借鉴吸收其优点并进行本土化创新。因此,可尝试结合上述实际使用的弥补作用并借鉴美国的经验设计一定期限内实际使用无效豁免制度。

具体而言,美国的上述规则来源于《TRIPS协议》的规定,即便要求商标注册后应当实际使用,也“不能仅仅因为自申请日起3年期满商标未按原意使用而拒绝一申请”。^[79]所以,可依据该条增加我国无效宣告的绝对理由,即“以欺骗性手段或缺乏使用意图的其他不正当手段获得商标注册的自申请注册之日起5年内实际使用可不因缺乏使用意图而被商标局依职权或其他单位或个人申请宣告无效,但法律、行政法规规定必须使用注册商标的除外”。

首先,自申请注册之日起5年的期限符合《TRIPS协议》至少3年的期限要求和起算点,且无效宣告与拒绝注册实质相同。其次,自注册申请之日起5年的期限源于商标法规定的9个月初步审查期、3个月公告期和18个月决定准予注册的异议处理期,^[80]相加后延长一倍,也即60个月共5年,以便与公众熟知的我国既有的5年无效宣告期限限制保持一致。当然,商标注册实际时长并不确定,特别是存在申请人因不予注册而申请评审、提起行政诉讼后才获得注册等情形,此时时间将非常漫长。但这同样也为申请人提供了实际使用的时间,其不进行使用必然表明缺乏使用意图,^[81]即便注册程序耗时较短,也不影响真正具有使用意图者尽快将商标投入使用或为所需耗费成本制定详尽计划与进行充足准备。^[82]当然,考虑到商标法中特殊商品商标必须强制注册否则不得销售(也即无法使用商标)的规定,《商标法》第6条设计了但书的例外规定。^[83]最后,这也能避免我国单纯审查使用意图而缺乏实际效果的情形。在注册获权与不要求实际使用才能申请注册的前提下将使用义务提前至申请注册之日,可以有力督促申请人积极使用商标从而淘汰无使用意图者,客观上可间接减轻申请注册阶段审查使用意图的负担。同时,也能在一定程度上区分无效宣告与“撤三”制度的适用情形。这样,便能较好地实现商标使用意图要件的体系化作用。

[78] 见前注[35],李明德书,第524—526页。

[79] 《TRIPS协议》第15条第3款:“各成员可把使用作为注册的前提。然而,一商标的实际使用不应是申请注册的一项条件。不能仅仅因为自申请日起三年期满商标未按原意使用(intended use)而拒绝一申请。”

[80] 《商标法》第28条、第33条和第35条。

[81] 如“国酒茅台”(8377491)商标于2010年6月申请注册于第33类,2018年5月被商标评审委员会决定不予核准注册,在这8年时间里该商标一直被注册申请人贵州茅台公司作为商标使用。参见《国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第8377491号“国酒茅台”商标不予注册复审决定书》(商评字[2018]第95669号),2018年5月25日发布。

[82] 如“鸿蒙”(33104783)商标于2018年8月申请注册于第9类和第42类,但自2012年起注册申请人华为公司便开始着手研发备用名为“鸿蒙”的智能手机操作系统并于2019年8月发布且正式定名为“鸿蒙”。参见“华为鸿蒙系统”词条,载百度百科网,https://baike.baidu.com/item/华为鸿蒙系统/23500650,2019年8月20日访问。

[83] 《商标法》第6条:“法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品,必须申请商标注册,未经核准注册的,不得在市场销售。”

四、结 语

注册体制下注册商标使用义务的立法依据与逻辑起点主要源于申请注册阶段的商标使用意图要件。但这一意图要件在商标法特别是注册体制商标法中的历史并不长,大多数商标立法在未明确规定使用意图要件的情况下通过规制恶意注册和囤积行为的规则使其间接发挥作用。这也可以印证其很早便实质上存在于注册体制的商标法之中。当然,在功利主义的驱动下,其重要性愈加受到重视。当商标恶意注册和囤积等行为的原有规制方式效果逐渐减弱时,使用意图要件便被人想起并置于总则章的显要位置,被赋予原则宣示性条款的法律地位,以期通过施加使用意图要件来降低日益频发的恶意注册等行为。然而,在注册体制立法规制中增加使用意图要件并不容易,其既受到获准注册不要求商标实际使用的根本体制限制,又与原有的涉及使用意图的具体规制规则存在适用冲突,因而在注册体制国家和地区,其作用发挥效果并不理想。有鉴于此,在我国对于使用意图立法之初,有必要在认定使用意图要件具有商标使用义务理论基础和规则补充的体系作用基础上,结合实际情况分析其存在的意图认定困难、效力范围虚化和规则适用冲突的适用困境,对症下药以明确其原则宣示性与具体规则性条款相结合,以及列举兜底性的绝对无效理由条款的法律定位,并细化和完善使用意图声明审查、独立兜底性异议和无效宣告理由适用、注册后实际使用豁免,以及这三者如何衔接等具体规则,从而助力商标使用意图要件在我国商标法中有效发挥作用。

Abstract The requirement of the intention to use a trademark is the key for countries to transfer from the use system to the registration system. It is irreplaceable to maintain and emphasize the use of trademarks under the registration system and to effectively supplement relative specific rules. Accordingly, China has added the intention to use in the trademark law to regulate the frequent malicious registration and hoarding, prohibit trademark registration that lacks the intention to use and allow others to raise objections, and request for the invalid declaration of the registered trademark. However, this revision is too simplistic in order to ensure the stability of the trademark law system, and it is easy to cause problems such as the unclear status of the intention to use, the difficulty of identifying intention of applicants, and the conflict of rules. In this regard, it is necessary to absorb domestic and international practice and legislative experience to refine the specific rules such as the examination of the intention statement, the supplemental applicable order, the invalidation exemption by actual use, and the connection to the examination and declaration of the invalidity by actual use based on clarifying the legal status of a combination of declaration and regularity, and the clause of miscellaneous absolute ground for invalidity under the registration system. In this way, we could increase the operability and efficiency of the requirement of the intention to use in China.

Keywords Intention to Use, Registration System, Intention Identified, Malicious Registration and Hoarding, Miscellaneous Absolute Ground for Invalidity

(责任编辑:徐彦冰)