

# 商标不规范使用司法认定的困境与保护

熊梦云

华东交通大学 江西南昌 330008

**摘要:** 针对我国经济发展中出现的一系列商标问题,我国正在进行第五次商标法的修改,并且商标征求意见稿已出,对于其中《中华人民共和国商标修订草案(征求意见稿)》第二十一条第一项的内容商标的细微改变是否可以视为对原商标的规范使用,主要通过查找相关法律法规和案例进行分析,从而使得确认在商标在使用时不规范性使用的认定标准,以及判断是否是对原商标的不规范使用和是否侵权,最后从规范标准和立法两方面进行提出建议优化商标的不规范使用认定。

**关键词:** 商标;规范使用;显著特征

## 1. 商标不规范性使用存在的问题

新的《商标修订草案》相比于2019年修正的《中华人民共和国商标法》增加了第二十一条的禁止重复注册的规定,对于该条的第一项因生产经营的需要,在已实际使用在先商标基础上做细微改进,申请人能够说明其区别。通过对我国法律法规查找时,最早出现对在先商标不规范性使用有构成侵权情况明确指出的是在2010年我国最高人民法院印发《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的通知第20条中规定:商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用,均可认定属于实际使用的行为。<sup>[1]</sup>这里主要注册商标在不规范性使用时发生了细微改变,但是前提要求不能改变商标的显著性特征。商标的显著性作为商标的特征之一,是不可缺少的。显著性是指用于特定商品或服务的标志,并且具有的识别该商品或者服务的来源,从而能够将这种商品或服务的提供者与其他同种或者类似商品或者提供者加以区分开来。<sup>[2]</sup>以上这些法条和司法解释中,最关键在于对注册商标在实际使用中是否规范使用认定问题?

## 2. 商标不规范使用案例分析

商标作为经济发展的产物,其本身也是经过使用才产生价值。其实商标本身只是一种符号,在最开始是没有价值的,在经过使用过程中,能够让消费者能够在众多商品或者服务中区分开来,从而具有了实际价值。<sup>[3]</sup>商标注册证上所载的文字、图案、字母、数字、三维标志、色彩组合及声音等,以及它们的任意组合,被统称为注册商标。商标持有者在使用其注册商标时,必须严格遵守商标注册证上的内容,

不可越权。<sup>[4]</sup>若超出了这一范围,商标持有者将不再享有专有使用权,甚至可能侵犯他人的商标专用权。在对于商标权人对自己所有的商标不管是他本人注册还是拥有使用权,当在使用商标时对商标进行了细微改变,是否可以认为是原商标的使用,尤其是关于商标的不规范性的判断认定。

例如,天津实际华仁汽车用品有限公司、SONAX(北京)国际贸易有限公司、天津名达华仁汽车用品销售中心在使用拥有的商标“索奈克斯 SONAX”,在使用时却删除了“索奈克斯”,留下“SONAX”,与顺耐有限责任公司注册商标“SONAX”构成近似,在法官认定侵权时,首先对“索奈克斯 SONAX”商标在使用中的改变是否仍然属于原商标的使用,主要以是否改变商标的显著性来判断。贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司与贵州飞天五星酒业股份有限公司、贵州利达合众物流有限公司侵害商标权纠纷,习酒公司注册了“習習居”,而飞天公司注册了“习习居”,而飞天公司在使用时却改变商标的字体,写成“習習居”从而被习酒公司起诉。在审理中因被控侵权产品及包装上的“習習居”标识,与习酒公司注册商标包含的“習”虽然读音相同,但字体不同,被控侵权标识为行楷,习酒公司的注册商标为行书,在一审判决中虽然支持不侵权,但在二审中改判了,认为二者虽然字体不同,但仍然存在近似。还有类似的案件是广东小天才科技有限公司与深圳市唐轩电子有限公司、陈某某侵害商标权纠纷,<sup>[5]</sup>广东小天才科技公司拥有“小天才”商标,深圳市唐轩电子有限公司在儿童星小天才旗舰店的首页自己的商标标识,该标识分成两行,上行为“儿童星”三个字,下行为“小天才”三个字,但是在下行的“小天才”

明显大于上行的“儿童星”，在实际使用中标识均将“小天才”三个字的字体加大并突出使用，已改变原有注册商标的显著特征，属于没有按照“”注册商标标识规范性使用。对于以上这些案件都是具体案件具体分析，并且我国采取的是“个案认定原则”，没有规定一个具体统一的标准来对不规范性进行解释。

### 3. 优化建议

对于商标不规范性使用在认定方面的问题，分别从不规范性使用标准和立法两方面进行完善。

对于商标的细微改变是否是对原注册商标的使用，在从不规范性使用标准对商标的“不规范使用”的规定不足，需要在从不规范性使用标准进行完善。

在商标法中需要明确规定商标不规范性使用的认定标准，包括不规范性使用的程度、范围和影响等方面。这有助于为商标审查人员、执法人员和司法人员提供明确的指导，减少判断的主观性和随意性。商标元素的改动程度以及商标是由文字、图形、颜色等元素组成，细微改变应该指的是这些元素的变化程度较小，不改变商标的显著性特征，同时也不能引起对消费者得混淆，不足以对商标造成本质上的影响。因为商标原本只是一种符号，本身没有价值，是经过经济发展起来的，能够让消费者识别商标来区别商品或者服务时，具于显著性特征，从而使得商标具有价值。在商标标志中含有描述性要素，但不会影响其整体具有显著特征的；或者描述性标志以独特方式加以表现，相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著特征。因此不规范性使用是否构成商标侵权，需要考虑消费者在感知上的差异。如果不规范性使用的商标与原商标在视觉上差异不大，消费者仍然能够将其与原商标关联起来，则这种改变不应被视为侵权。但是商标具有显著性特征，实际上商标的侵权是对商标的显著性侵权<sup>[5]</sup>。

在商标细微改变侵权纠纷案件中，不难看出很多案件并没有对商标的不规范性使用进行详细解释，另外并没有对其进行具体详细解释，在广东智美电器股份有限公司等与广州市红日燃具有限公司等侵害商标上诉纠纷案中关于商标细微改变的司法解释是：《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规定》第二十六条规定，实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。将被诉商标与“红

日e家及图”注册商标相比，两者除字形略有差别外，读音、含义完全相同，前者并未改变后者显著特征。且“红日e家及图”商标核定使用商品包括被诉产品。参照上述第二十六条规定，睿尚公司对被诉商标的使用，可以视为对“红日e家及图”注册商标的使用。在这里只是针对商标的显著性特征来解释和引用的司法解释也比较单一。所以在立法层面需要进行完善。

最高人民法院可以出台相关立法解释，明确商标细微改变纠纷的裁判标准。立法解释中可以规定商标细微改变的判定原则、考虑因素、判定方法等，为法官提供明确的裁判依据。发布典型案例，最高人民法院可以通过发布典型案例的方式，对商标细微改变纠纷的裁判标准进行指导。典型案例可以包括商标不规范性使用的认定、侵权责任的判定、赔偿数额的计算等方面的内容，可以为相似案件提供参考。另外各级法院可以通过研讨会等方式，加强法官之间的交流和经验分享，提高法官对商标不规范性使用纠纷的裁判标准的理解和掌握程度。发挥行业协会和专业机构的作用，行业协会和专业机构可以发挥自身优势，制定相关行业标准和规范，为法院提供专业意见和参考。同时，行业协会和专业机构可以通过开展宣传教育活动，提高企业的商标保护意识和能力。可以通过推动相关立法完善，将商标不规范性使用纠纷的裁判标准以法律形式予以明确。立法可以规定商标不规范性使用的认定原则、侵权责任、赔偿责任等内容，为立法实践提供更为明确的法律依据。

### 4. 结语

在考察商标“细微改变”的司法认定后，我们不难发现，尽管《商标法》给予了商标注册审批机构较大的自由裁量权，对于“不规范性使用”的认定，需要考虑消费者的感知与认知。旨在完善相关法律法规，提升商标审查与司法审判的公正性和准确性。同时商标“不规范性使用”的司法认定考察揭示了商标审查中的复杂性和微妙性。商标的功能不仅在于标识商品或服务的来源，还在于区分不同生产者或提供者的产品和服务。因此，商标审查和司法审判中对于“不规范性使用”的认定，必须充分考虑消费者的感知与认知，以及商标的显著性和独特性，不只是把商标只作为一种符号，而是发挥商标的功能。

### 参考文献

[1] 胡浩. 史凡凡. 改变商标显著性特征构成侵权[J]. 人

民司法,2019(35):11-13.

[2] 王迁. 知识产权法教程[M]. 中国人民大学出版社,2021:503-504.

[3] 彭学龙. 商标转让的理论建构与制度设计[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2011,29(03):132-141.

[4] 张炎坤. 注册商标使用义务研究——基于法律行为

理论视角[J]. 电子知识产权,2023(09):30-43.

[5] 黄瑜瑜. 不规范使用文字商标构成商标侵权的司法认定——评广东小天才科技有限公司诉深圳市唐轩电子有限公司侵害商标权纠纷案[J]. 中华商标,2021(08):46-51.

[6] 彭学龙. 商标法的符号分析[M]. 法律出版社,2007:165.