

注册商标被宣告无效前的使用行为是否构成侵权

邓思涵

注册商标在市场中的商业价值已经越来越受到重视，企业为了提高商标的价值，在生产、经营过程中，不断提升商品或服务的质量，加强宣传、推广，完善商标管理制度，并不断加大对商标的保护力度。这也使得侵权人不得不采取更加复杂的手段实施侵权行为。早期销售假冒商品的直白、拙劣的侵权手段已不多见，近几年的侵害注册商标专用权的案件呈现出情节更加复杂、手段更加隐蔽的特点。通常是由一个自然人在中国大陆地区，在同一种或类似商品/服务上申请注册与商标权人的在先注册商标（以下简称权利商标）相同或近似的商标（以下简称被诉侵权商标）。该自然人使用与商标权人相同或近似的字号在香港或中国以外的国家或地区注册一个企业法人。再由该企业法人对经销商进行授权或许可，许可其在中国大陆地区使用被诉侵权商标。一旦被诉侵权商标被核准注册，商标权人欲诉至法院主张其侵害权利商标的专用权，商标权人若主张权利商标构成驰名商标，因为被诉侵权商标是核定使用在同一种或类似商品/服务上的商标，一是认定标准较高、难度较大，另外法院通常会认为不需要对权利商标是否构成驰名进行审查。因此在先商标权人只能先对被诉侵权商标提起商标权无效宣告请求。如果国家知识产权局宣告该商标无效，那么在该商标权有效期间，其权利人的使用行为是否会被认定侵权并承担赔偿责任？

法律对此并无明确规定，在司法实践中，法院认定标准并不相同，主要分为两类。一类是因被诉侵权商标自始丧失商标专用权，只要满足商标侵权构成要件即认定侵权；另一类是除满足商标侵权构成要件以外，还要以注册、使用被诉侵权商标主体的主观过错认定侵权。

一、只要满足商标侵权构成要件即认定侵权

在新平衡公司与纽巴伦公司等商标侵权纠纷案ⁱ中，新平衡公司（New Balance）是核定使用在第 25 类鞋等商品上的“N”系列商标（以下简称权利商标）的商标权人。纽巴伦公司于 2004 年 3 月 12 日在第 25 类鞋等商品上申请注册第 3954764 号“N”商标（以下简称被诉侵权商标），该商标于 2012 年 5 月 14 日核准注册，后于 2019 年 7 月 11 日被北京高院二审判决宣告无效。纽巴伦公司于无效宣告前在运动鞋等商品上使用被诉侵权商标。二审上海知识产权法院认为，被宣告无效的注册商标，自始丧失商标专用权。上海知识产权法院直接依据《商标法》第五十七条的规定认定纽巴伦公司在同一种或类似商品上使用与权利商标近似的标识，容易导致相关公众的混淆、误认，构成商标侵权，应当承担赔偿责任。

在上海钟厂与上海好大钟公司等商标侵权纠纷案ⁱⁱ中，常州中院认为，上海好大钟公司注册的被诉侵权商标被宣告无效即视为其商标专用权从未存在过，该商标被宣告无效前的商标使用行为并不当然合法。常州中院依据《商标法》第五十七条的规定认定上海好大钟公司等在同一种或类似商品上使用与权利商标近似的商标，容易导致相关公众的混淆、误认，构

成商标侵权。即使其不具有主观故意，仍应对该商标侵权行为承担赔偿责任。上海好大钟公司等注册、使用被诉侵权商标的主观状态，不应成为是否构成侵权并承担侵权责任的考量因素，而是确定赔偿数额的考量因素。

在以上两个案例中，上海知识产权法院及常州中院都认为注册商标被宣告无效后，法律不承认该注册商标专用权曾经存在过。商标权人对该商标的使用丧失了《商标法》上的依据，仅是对一般商业标识的使用。在符合《商标法》第五十七条规定的情形时即构成商标侵权并应当承担赔偿责任。而主观故意仅是作为确定赔偿数额的考量因素。

二、除满足商标侵权构成要件以外，还要以注册、使用被诉侵权商标主体的主观过错认定侵权

在南常公司与南常新公司侵害商标权纠纷案ⁱⁱⁱ中，南常公司是核定使用在第7类绞肉机（机械）等商品上的第3298172号“南常及图”商标（以下简称权利商标）的商标权人，该商标于2004年5月28日核准注册。南常新公司的法定代表人于2004年8月11日在第7类绞肉机（机械）等商品上申请注册第4215222号“南常新及图”商标（以下简称被诉侵权商标），该商标于2006年12月28日核准注册。南常新公司在食品切片机等商品上使用被诉侵权商标。2013年9月2日原商标评审委员会认定被诉侵权商标与权利商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，并对该商标予以宣告无效。北京高院于2014年6月20日在二审判决中支持了该无

效裁定。在商标侵权案件中，北京高院认为被诉侵权商标因与南常公司在同一种或类似商品上已经注册的权利商标近似而被无效，其商标专用权视为自始不存在。南常新公司作为食品加工机械的专业生产商，明知同种或关联商品上长期存在权利商标，却未进行合理避让，仍然使用与之近似的被诉侵权商标，客观上容易造成混淆，主观上亦难谓正当和善意，故南常新公司侵害了权利商标的专用权，应当承担赔偿损失等民事责任。

在济民公司与亿华公司侵害商标权纠纷案^{iv}中，济民公司的权利商标于1998年9月28日核定使用在第5类化学医药制剂等商品上。亿华公司于2004年5月20日在第5类医药制剂等商品上申请注册与权利商标近似的被诉侵权商标。该被诉侵权商标于2007年3月28日核准注册。亿华公司在医药制剂等商品上使用了被诉侵权商标。上海知识产权法院认为，商标局或商评委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，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。但是，《商标法》第七条规定，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在使用注册商标时，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，那么上文提及的商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在，在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。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。

上海知识产权法院认为，认定亿华公司是否构成侵权需要考虑两个方面，第一是亿华公司主观是否存在恶意。亿华公司明知济民公司长期使用权利商标，仍在基本相同的商品上申请注册并使用与权利商标近似的商标，主观上存在傍附权利商标的恶意。第二则是亿华公司使用被诉侵权商标的行为是否容易导致相关公众的混淆、误认。两商标运用文字的方式和风格非常接近，涉案商品属于药品，与人们的生命健康息息相关，在认定是否容易导致混淆误认时应当施加较为严格的标准，因此应当认定容易导致相关公众的混淆、误认。最终上海知识产权法院认定亿华公司在同一种商品上使用与权利商标近似的商标，主观上存在恶意，客观上容易导致混淆，构成对权利商标的侵害并应当承担赔偿责任。

在飞鹿吊风扇总厂与飞鹿公司侵害商标权纠纷案^v中，飞鹿吊风扇总厂的权利商标于1988年1月30日核定使用在第11类电扇等商品上。飞鹿公司于2011年申请注册被诉侵权商标，该商标于2012年5月20日核定使用在第11类风扇（空气调节）等商品上。原商标评审委员会于2018年4月17日以被诉侵权与权利商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标为由，对被诉侵权商标予以宣告无效。北京知识产权法院及北京高院均维持了该无效裁定。飞鹿公司在此期间在风扇等商品上使用被诉侵权商标。一审禅城法院同样认为飞鹿公司是基于对被诉侵权商标已获得注册的信赖而使用该商标，故不能凭此径行认定飞鹿公司的使用行为不合法、

构成侵权，而应当审查飞鹿公司注册、使用该商标的主观过错情况进行认定。因权利商标持续使用并具有较高知名度，飞鹿公司仍在电风扇等商品上注册、使用与权利商标近似的商标，具有制造混淆、攀附权利商标商誉的主观故意。禅城法院根据《商标法》第五十七条第二项认定飞鹿公司构成商标侵权并应当承担赔偿责任。二审佛山中院支持了禅城法院的认定。

以上法院均是将在后注册商标权人在注册、使用该商标时具有主观恶意作为构成商标侵权的要件之一。在符合《商标法》第五十七条规定商标侵权情形时，还要求在后注册商标权人主观具有恶意，才可认定构成商标侵权。理由是国家知识产权局准予商标注册的决定具有公信力，商标权人基于该信赖利益对注册商标进行使用、许可、转让等活动应当受到法律保护，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。

在泰鸿公司与泰红公司等侵害商标权纠纷案^{vi}中，一审阿克苏中院与维吾尔高院也同样认为需要考虑在后注册商标权人在注册及使用被诉侵权商标时是否具有主观故意，但其依据的法律规定却是《商标法》第四十七条第二款。该规定内容为，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意

给他人造成的损失，应当给予赔偿。维吾尔高院因认定在案证据不能证明泰红公司等在申请注册被诉侵权商标时存在明显攀附权利商标的故意，亦无证据证明其在实际使用时对被诉侵权商标进行了不规范的使用，因此泰红公司等不构成商标侵权。

在索菲亚公司与雅努斯公司等侵害商标权纠纷案^{vi}中，广州知识产权法院在二审中同样依据《商标法》第四十七条第二款的规定认定雅努斯公司等因在注册、使用被诉侵权商标的过程中具有明显恶意，构成商标侵权。虽然认定标准是一致的，但依据《商标法》第四十七条第二款的规定是值得商榷的。因此该条款规定的不具有追溯力及恶意的例外情形，是指注册商标被宣告无效前该商标作为权利商标，法院做出并已执行的针对该商标侵权案件的判决、裁定、调解书和行政部门做出并已执行的针对该商标侵权案件的处理决定等。并不应当适用于注册商标被宣告无效前，该商标作为被诉侵权商标被提起诉讼的侵害商标专用权案件。

三、结论与建议

无论法院采用前述何种侵权认定标准，证明被诉侵权人在注册及使用该商标时的主观故意对于权利商标的商标权人来说都是重要的。如果法院采用第一种认定标准，证明被诉侵权人具有主观故意可以提高赔偿数额；如果法院采用第二种认定标准，恶意则是被诉侵权人构成侵权的主观要件。因此建议注册商标权人收集被诉侵权人具有主观故意的证据，包括但不限于以下情形：

- (一) 侵权人在宣告商标无效裁定生效后仍使用被诉侵权商标；
- (二) 侵权人经权利人通知、警告后，仍继续实施侵权行为；
- (三) 侵权人或其法定代表人、管理人是权利人的法定代表人、管理人、实际控制人；
- (四) 侵权人接触过权利商标，比如与权利人存在合作、许可、经销、代理、代表等关系；有业务往来或者为达成合同等进行过磋商；
- (五) 权利商标经持续使用、宣传具有较高知名度；
- (六) 侵权人与权利人营业地在地理位置上邻近，且属于同一业务领域；
- (七) 侵权人除申请注册相同或近似商标外，还将相同或近似的字号作为企业名称进行使用；或注册与权利商标相同或近似的域名；
- (八) 商标权人持续提起异议及无效申请，侵权人仍在同一种或类似商品/服务上持续申请注册并使用与权利商标相同或近似的商标。

ⁱ 上海知识产权法院作出的（2021）沪 73 民终 301 号判决书。

ⁱⁱ 江苏省常州市中级人民法院作出的（2016）苏 04 民终 2352 号判决书。

ⁱⁱⁱ 北京知识产权法院作出的（2019）京 73 民终 951 号判决书。

^{iv} 上海知识产权法院作出的（2017）沪 73 民终 299 号判决书。

^v 广东省佛山市中级人民法院作出的（2020）粤 06 民终 12310 号判决书。

^{vi} 新疆维吾尔自治区高级人民法院作出的（2019）新民终 23 号判决书。

^{vii} 广州知识产权法院作出的（2019）粤 73 民终 5945 号判决书。