

商標註冊 3 年 未用恐遭撤銷

單少芳、劉瑞霖

編按：品牌台商在登陸前，習慣先在大陸註冊商標，但要小心如果商標註冊 3 年不使用，商標就有可能面臨被撤銷，甚至廠商本身還會遭到競爭對手索賠。

案例

大陸國家工商行政管理總局商標局（以下簡稱商標局）2013 年 11 月 19 日回函「路必達馬球」（廣東省佛山市的皮具生產商）表示，該局根據《商標法》第 44 條第 4 項及《商標法實施條例》第 39 條的規定，決定撤銷第 G732879 號（18 類）「圖形」商標，並予以公告。

而該圖形商標正是原本由 BURBERRY 公司在陸註冊所有，路必達馬球公司向商標局申請撤銷第 G732879 號（18 類）「圖形」商標的理由是該商標至少超過 3 年沒有被使用，如今 BURBERRY 公司或將面臨路必達馬球的巨額索賠。

BURBERRY 方面對撤銷「格子圖形」商標的決定不服，向商標評審委員會提出復審。儘管 BURBERRY 的第 G732879 號（18 類）被商標局決定撤銷，但該決定仍未正式生效。此外，BURBERRY 仍然在 3 和 25 類中擁有「格子圖形」註冊商標。

解析

本案 BURBERRY 方面根據商標撤銷復審制度，向商標評審委員會提出復審，使得該撤銷決定並未生效。商標撤銷復審制度是指當事人對商標局依照《商標法》的規定，依職權主動撤銷註冊商標或對連續 3 年不使用商標的撤銷決定不服的，可以自收到通知之日起 15 日內向商標評審委員會申請復審，並由商標評審委員會審理裁決。

只有在法定期限屆滿，當事人對商標局做出的撤銷註冊商標的決定不申請復審，或者對商標評審委員會做出的復審決定不向法院起訴的，則該撤銷商標的決定或復審決定方才生效。

大陸商標異議案件適用的是行政 1 審（即商標局決定、商標評審委員會復審決定）、司法 2 審（即 1 審法院作出的 1 審判決、2 審法院作出的終審判決）的 4 級審理制度。

撤銷註冊商標

根據大陸《商標法》的規定，商標的撤銷分為商標使用不當之撤銷、商標註冊不當之撤銷以及商標爭議之撤銷 3 種。

一、商標使用不當之撤銷，是指商標所有人違反合理使用商標的義務而其商標由商標局予以撤銷形。商標所有人承擔商標的合理使用義務，應當使用商標，並按照法律規定的要求使用商標。

商標所有人怠於使用商標或者違反法律規定使用商標，構成使用不當的，根據《商標法》第 44 條使用商標有下列行為之一的，由商標局責令限期改正或者撤銷其商標：

- （1）自行改變商標；
- （2）自行改變商標的註冊人名義、位址或者其他註冊事項；
- （3）自行轉讓商標；
- （4）連續 3 年停止使用。

二、註冊不當撤銷，是指商標所有人申請的商標違反商標構成的禁用規定，或者以欺騙及其他不正當手段取得商標註冊，而由商標局或商標評審委員會予以撤銷，或者其他單位或者個人請求商標評審委員會裁定撤銷該商標。

三、爭議撤銷，是指註冊保護在先的商標註冊人，可以對在後註冊在同一種或類似商品上，相同或近似商標提出爭議，並請求商標評審委員會裁定撤銷在後註冊的商標。

本案撤銷註冊商標正是適用連續 3 年停止使用註冊商標，屬商標使用不當的撤銷事由。

關於撤銷 3 年不使用的商標之判斷標準，最高法院在處理類似案件時表示，商標 3 年不使用的撤銷制度確實有鼓勵商標使用，防止浪費商標資源的立法目的；因此，為實現該制度的價值，在確有實際使用或實際使用意圖的情況下，可以酌情從寬掌握使用標準，尤其是可從證據及證據標準、情事變更等方面，適當從寬把握。

商標 4 級審理制度

商標的 4 級審理制度，即商標局決定——商標評審委員會復審決定——法院起訴——上訴。

根據《商標法》第 49 條，對商標局撤銷商標的決定，當事人不服，可以自收到通知之日起 15 日內向商標評審委員會申請復審，由商標評審委員會做出決定，並書面通知申請人。當事人對商標評審委員會的決定不服的，可以自收到通知之日起 30 日內向法院起訴。如本案 4 個程式都走完，初步預估也需要 2 年多時間。

綜上，對企業而言，商標是一種隱形的競爭利器，但由於使用不當，將註冊商標束之高閣而久不使用，當這些被「雪藏」的商標超過了《商標法》規定的期限，就將面臨被撤銷的風險。因此，企業應當正視註冊商標的價值，真正讓商標發揮其應有的作用。

（單少芳是上海律同衡律師事務所合夥人；劉瑞霖是理律法律事務所資深顧問。本文不代表理律法律事務所及律同衡律師事務所意見）