

# 商标法7 | 歌力思案：面对恶意注册的侵权抗辩与确权救济（2017）

日期：2017.03.23 作者：卢结华

最高人民法院于2017年3月9日发布了第16批共10件指导性案例，其中，在指导案例82号：王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案（以下简称“歌力思”案）中，最高院明确指出，当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。

这是一起典型的恶意抢注案例，原告抢先注册了他人已投入商业使用但未及时注册的商标，然后以其注册商标权对在先使用人提起侵权之诉，索要高额赔偿，以商标维权名义谋取不正当利益。相比此前类似的案例，如“七色花”案、“优衣库”案等，法院一般判决拥有合法权益的在先使用人侵犯恶意抢注者的注册商标权，但不支持或仅部分支持恶意抢注者的赔偿请求。最高院此次在“歌力思”案中迈出了更大的步伐，作出了更坚决的结论，直接判决作为被告的在先使用人不构成侵权，作为原告的抢注者构成权利滥用，由此撤销一二审判决，通过对民事侵权抗辩的直接支持，实质性地否定了注册商标的效力。

那么，进一步而言，除了在实体上贯彻了“如果实质内容失去正当性，个人不能通过形式获利”的法谚精神，本案在程序上又有什么指导价值？换言之，最高院对抢注者构成权利滥用的定论，是否相当于直接否认了其注册商标权？从而起到了撤销该商标的效果？之所以强调本案的程序意义，是因为，不像美国和欧盟法院可以在商标诉讼阶段直接撤销或无效涉案商标（欧盟法院是“附条件”的撤销或无效，详见本文第三部分），我国法院在民事诉讼中并不能直接撤销或无效商标，权利人只能另外通过繁冗甚至循环往复的行政确权程序进行处理。此时，民事判决若能起到实质意义上的撤销或无效商标的效果，无疑能更有效地协调和衔接民事程序和行政程序，具有重大的程序价值。下文先对“歌力思”案进行简要介绍，然后从实体意义和程序价值两方面予以进一步评析。

## 一、案情简介

深圳歌力思服装实业有限公司成立于1999年6月8日，2011年11月4日更名为深圳歌力思服饰股份有限公司（“歌力思公司”，即本案一审被告），其拥有第1348583号“歌力思”商标（第25类服装等商品，核准注册于1999年12月）和第4225104号“ELLASSAY”商标（第18类钱包、手提包等商品，核准注册于2008年4月14日）。

一审原告王碎永拥有第7925873号“歌力思”商标（第18类钱包、手提包等商品，核准注册于2011年6月21日），其还曾于2004年申请注册第4157840号“歌力思及图”商标（第18类钱包、手提包等商品），后被北京高院判决认定该商标不应予以核准注册。自2011年9月起，王碎永先后在杭州、南京、上海、福州等地的“ELLASSAY”专柜公证购买带有“歌力思；ELLASSAY”字样吊牌的皮包。2012年3月7日，王碎永以歌力思公司及杭州银泰世纪百货有限公司（“杭州银泰公司”）生产、销售上述皮包的行为侵害其商标权为由提起诉讼。

杭州市中级人民法院一审判决认定歌力思公司及杭州银泰公司构成侵权，判决其承担停止侵权行为、赔偿王碎永经济损失及合理费用共计10万元及消除影响。[1]歌力思公司不服，提起上诉。浙江省高级人民法院二审判决驳回上诉、维持原判。[2]歌力思公司及王碎永均不服，向最高院申请再审。

最高院判决认为，[3]歌力思公司拥有合法的在先权利基础，其使用方式和行为性质均具有正当性，王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用，由此，撤销一二审判决，驳回王碎永的全部诉讼请求。

## 二、实体意义：任何人不得滥用权利

实践中，类似“歌力思”案这种恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的案例并不少见，对此类行为的态度，我国商标司法及立法实践已逐步做出了回应。如，最高院早在2009年就明确指出，“注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿……”[4]。又如，2013年《商标法》第59条第3款规定了在先使用抗辩，第64条进一步明确了没有使用的商标不能获得赔偿。再如，在此前类似的“七色花”案、“优衣库”案等判决中，法院一般不支持或仅部分支持作为原告的恶意抢注者的赔偿请求，但认定作为被告的在先使用人构成侵权。

相对而言，最高院此次在“歌力思”案中迈出了更大的步伐，作出了更坚决的论断，直接判决作为被告的在先使用人不构成侵权，作为原告的抢注者构成权利滥用。最高院的判决透过“合法”的形式而直击违法的实质，充分体现了商标审判领域倡导诚实信用原则的司法导向，对净化市场环境、规范市场竞争秩序、遏制商标恶意抢注现象，具有重要的价值导向作用。

最高院生效裁判认为，诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。

本案中，首先，歌力思公司拥有合法的在先权利基础。其次，歌力思公司的使用行为系基于合法的权利基础，使用方式和行为性质均具有正当性。最后，王碎永取得和行使“歌力思”商标权的行为难谓正当。“歌力思”本身为无固有含义的臆造词，具有较强的固有显著性，依常理判断，在完全没有接触或知悉的情况下，因巧合而出现雷同注册的可能性较低。作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者，王碎永对“歌力思”字号及商标完全不了解的可能性较低。在上述情形之下，王碎永仍在手提包、钱包等商品上申请注册“歌力思”商标，其行为难谓正当。王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用。

可见，就实体意义而言，针对这种以损害他人正当权益为目的、恶意取得并行使权利的行为，应当揭破其“合法”权利的面纱，还原其违法的真面目。类似地，在“赛克思”案中，[5]最高院指出，以违反诚实信用原则恶意取得的注册商标专用权，对他人的正当使用行为提起的侵害商标权之诉，不应得到法律的支持和保护。

## 三、程序价值：基于民事与行政程序衔接的进一步思考

从程序方面来看，最高院对恶意抢注者王碎永构成权利滥用的定论，一定程度上直接否认了其注册商标权，对后续的行政撤销程序

起到了相应的推动作用。据进一步检索，本案涉及的第7925873号“歌力思”商标已被无效，北京知识产权法院于2015年5月19日作出判决认定，综合考虑上述因素（包括“证据5、7、10、11反映了歌力思商标在行政程序和司法程序中受保护的情况”[6]，其中，证据10即为最高人民法院（2014）民提字第24号民事判决书），诉争商标（第7925873号“歌力思”商标，第18类钱包、手提包等商品上）与引证商标（第1348583号“歌力思”商标，第25类服装等商品上）已构成2001年商标法第28条所指的使用在类似商品上的相同商标，依法应予无效。可见，法院充分考虑了生效的民事判决，最高院的判决直接影响了后续的行政撤销程序，对涉案商标的撤销起到了直接的推动作用。

由于我国的商标行政程序与民事程序相互独立，法院在民事诉讼阶段并不能直接撤销或无效商标，权利人只能另行通过行政程序进行撤销或无效，然而，商标行政程序存在着环节过多、时间过长、甚至循环往复等弊病，严重影响了权利人的合法权益。此时，民事判决若能起到实质意义上的撤销或无效商标的效果，无疑能更有效地协调和衔接民事程序和行政程序，具有重大的程序价值。

相对而言，在商标侵权诉讼与撤销、无效的程序设置上，美国和欧盟更为直接。美国法院可以在商标诉讼中直接命令撤销涉案商标，《兰哈姆法》第1119条“法院对注册的权力”规定，[7]“在涉及注册商标的诉讼中，法院可以确定注册的权利，命令撤销全部或部分商标的注册，恢复已撤销的注册，以及对注册簿上诉讼当事人的注册进行其他修改...”。根据2015年修订的欧盟商标条例第一百条的规定，欧盟商标法院的做法比较灵活：首先，法院有权在商标侵权反诉的程序中处理撤销或无效该欧盟商标的问题；其次，受理法院也可以要求当事人首先到欧盟知识产权局提起无效程序；最后，如果已经有撤销或无效的申请提交到欧盟知识产权局，则必须中止审理等待结果。

好的法律制度和程序设置，不仅应当保障程序正义，而且应当有利于实体正义的实现，应当兼顾公平和效率。我国目前知识产权行政程序和民事程序相互独立的模式，一方面，较好地发挥了两种程序的特点和优势，保证了程序正义；另一方面，由于法院在民事诉讼中并不能直接撤销或无效商标，权利人只能另外通过繁冗甚至循环往复的行政程序进行处理，在效率上仍有改善的空间。鉴于我国目前并未采用如美国和欧盟这样直接简便的程序模式，法院民事判决若能起到实质意义上的撤销或无效效果，不失为一种兼顾程序与实体、公平与效率的选择。

[1]（2012）浙杭知初字第362号。

[2]（2013）浙知终字第222号。

[3]（2014）民提字第24号。

[4] 最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发[2009]23号）。

[5]（2014）民提字第168号。

[6]（2015）京知行初字第344号。

[7] 十二国商标法翻译组译：《十二国商标法》，清华大学出版社2013年版，第504页。