

注册制度改革背景下 基于商标不使用的实体法抗辩

谢晴川*

内容提要：在注册取得制度改革及增设“使用意图”注册条件的背景下，需要以民法理论为基础，逐一辨析在理论上可能成立的商标不使用之相关抗辩的法律属性，以解决注册商标三年不使用抗辩之适用标准模糊不清且被糅合为“免赔抗辩”的问题。应将不使用抗辩区分为从未使用和连续不使用之两种情形下的抗辩，分别探讨有无可能构造理论中基于权利未产生或已消灭的要件事实抗辩，以及基于抗辩权的权利抗辩。“免赔抗辩”本是为了避免不得通过推算或者酌定方式确定损害赔偿数额的做法所导致的极端情形，然而其将不使用商标的情形一律推定为无损害，同样落入机械判断损害结果之“全有或全无”的窠臼。注册商标的不使用可被定性为影响因果关系的与有过失，从而参与损害赔偿责任的分配，以还原个案中的真实情况。

关键词：商标注册 商标使用 要件事实抗辩 抗辩权 损害赔偿

一、问题的提出

我国商标法近年来修订的重中之重，是强化注册商标的使用义务，这一动向在2023年发布的第五次修订草案征求意见稿中被再次强调。^{〔1〕}其背景是，过去一段时期内，商标注而不用、商标囤积现象频发，商标注册制度在一定程度上被滥用。商标行政程序中的注册商标三年不使用撤销制度^{〔2〕}（以下简称“三年不使用撤销”）有利于遏制这一滥用现象，因此受到较多关注。与之相较，商标法第三次修改（2013年）时于第64条第1款设置的注册商标三年不使用抗辩制度（以下简称“三年不使用抗辩”），受到的关注相对较少。该款规定，注册商标专用权人请求赔偿时，如果被控侵权人以注册商标专用权人不使用注册商标为由提出抗辩，注

* 武汉大学法学院副教授。

本文为国家社科基金一般项目“地理标志单独立法中的商标保护协同机制研究”（22BFX102）的阶段性成果。

〔1〕 参见国家知识产权局：《〈中华人民共和国商标法〉修订草案（征求意见稿）》，2023年1月23日发布，https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html，2024年9月12日最后访问。此外，中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》要求根据实际及时修改商标法，目前商标法修改已列入《十四届全国人大常委会立法规划》“第二类项目”。

〔2〕 商标法第49条第2款规定，没有正当理由连续三年不使用注册商标的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

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。由于其法律后果是被控侵权人不承担赔偿责任，又常被称为“三年不使用免赔抗辩”。

三年不使用撤销和三年不使用抗辩通常被认为是“一枚硬币的两面”，分别在行政程序和民事程序中，相对其他竞争者而言的“矛”与“盾”两个角度，强化注册商标的使用义务。^{〔3〕}司法实践中进而产生一种流行看法，认为由于这两个制度在立法意图、制度价值、功能定位等方面高度相似、相辅相成，可以参酌三年不使用撤销的基本法理指导三年不使用抗辩的具体适用。^{〔4〕}

然而，商标权本质上属于民事权利，欲建立起科学、完善、契合我国经济发展的商标法律制度，民事保护规则的重要性至少不亚于行政程序规则。有学者提及，由于历史原因，我国商标法仍然整体呈现为程序性公法规范较强而私法规范薄弱的特点。^{〔5〕}三年不使用抗辩属于民事侵权领域的制度，三年不使用撤销属于商标行政程序，既然前者具有民事抗辩的基本属性，便需要遵循民事侵权法的一般法理，从中获得理论指引。既有研究已提及，无损害即无需赔偿，本为损害赔偿构成要件的基本法理，如果只是免除赔偿，商标法加以单独规定的意义存疑。^{〔6〕}显然，仅参照三年不使用撤销的基本法理和制度设计，难以回答为何商标法中对于三年不使用抗辩只规定了不承担赔偿责任的法律后果，而未涉及停止侵权责任的问题。本文以我国商标注册制度改革以及即将到来的商标法第五次修订为背景，从侵权法和商标法的基本理论出发，逐一剖析基于商标不使用的抗辩（以下简称“不使用抗辩”）的法律属性，探寻不使用抗辩与损害赔偿规则在我国商标法中被糅合为一体的原因，探索商标权人不使用注册商标的行为在侵权构成和责任分配规则中的定性，以寻求不使用抗辩的科学化与体系化路径，助力商标权之民事救济制度的完善，促进注册取得制度下效率与公平的统一。

二、注册制度改革背景下不使用抗辩的理论分类

（一）遵循民法基本框架和我国商标法基本原则进行分类的必要性

我国知识产权研究和实务中存在多种称谓实体法抗辩的方式，包括把抗辩的事实基础或者抗辩自身称为“抗辩事由”“抗辩权”“违法阻却事由”等。^{〔7〕}事实上，在传统的民事侵权法中，与抗辩有关的概念具有固定的称谓和内涵，已建构起比较严密的概念体系。要解释我国商标法中基于商标不使用的抗辩的实质，需要在概念称谓和内涵等方面遵循民事侵权法律制度中的既有分类框架。

第一，抗辩与抗辩权是两个不同的概念。在传统民事法律中，过去有观点认为广义的抗辩权包括狭义的抗辩权和诉讼上的抗辩，对此已有学者予以反驳。^{〔8〕}在民事实体法中，抗辩是

〔3〕 参见彭学龙：《论连续不使用之注册商标请求权限制》，《法学评论》2018年第6期，第103页。

〔4〕 参见宋妍、洪婧：《注册商标三年不使用抗辩及撤销制度的适用》，《人民司法》2019年第22期，第96页，第100页。

〔5〕 参见金海军：《从私权视角论我国〈商标法〉的结构与重构》，《知识产权》2024年第3期，第3页。

〔6〕 参见张玉敏：《注册商标三年不使用撤销制度体系化解读》，《中国法学》2015年第1期，第236页。

〔7〕 参见王太平：《商标法：原理与案例》，北京大学出版社2015年版，第361页；孔祥俊：《商标与不正当竞争法：原理与判例》，法律出版社2009年版，第328页。

〔8〕 参见杨立新、刘宗胜：《论抗辩与抗辩权》，《河北法学》2004年第10期，第6页以下。

一个比抗辩权更为抽象、上位的概念。实体法上的抗辩包括要件事实抗辩与权利抗辩，要件事实抗辩是依据实体法规范规定的特定要件事实所作的抗辩，权利抗辩是基于法定抗辩权所作的抗辩。抗辩权与抗辩的概念分离，是民法法系理论发展的重要里程碑，抗辩权最终成为实体法中与支配权、请求权等相并列的一类权利，其实质是对请求权的反对权。〔9〕程序法上的抗辩应当与抗辩的实体法依据区分开来。〔10〕

第二，要件事实不同于抗辩权，两者是不同的抗辩的实体法依据。〔11〕抗辩要件事实与抗辩权的区分，来源于德国民事法律中的“无需主张的抗辩”（Einwendung）与“需要主张的抗辩”（Einrede）。〔12〕要件事实抗辩是基于权利阻碍规范或权利消灭规范提出的抗辩，属于对他人请求权的“釜底抽薪”，可由法官依当事人的事实陈述而适用，直接决定请求权的存否。权利抗辩是基于权利阻碍规范提出的抗辩，依据是由法律直接赋予的、用以对抗他人请求权的抗辩权。权利抗辩只能由当事人提起，当事人可自行决定是否行使抗辩权。〔13〕

将上述分类方法运用于基于商标不使用的抗辩，则一些既有观点值得商榷。譬如，在商标法第四次修改之前，有观点主张，如果注册商标没有投入实际使用，即便没有经过撤销程序被撤销，实质上也已失去受商标法保护的权益基础，应将三年不使用抗辩规定为商标权放弃的情形之一。〔14〕这一观点似乎将三年不使用抗辩定性为权利已消灭抗辩，导致权利消灭的要件事实即商标权因连续不使用而已经“实质上死亡”，使得请求权业已消灭。这一推断更像是立足于英美法系之使用取得原则的商标自动放弃制度，而非我国当时的商标立法。我国商标法脱胎于大陆法系商标立法，商标注册是商标权利的取得途径。〔15〕在这一立场下，商标权的存废只能由商标行政部门通过法定的行政程序予以裁决或确认。至少在第四次修改之前，我国商标法中的相关规则比较严格地契合大陆法系的这一立场，譬如尚未明确将商标注册的有效性与商标使用的事实相绑定，并且规定三年不使用抗辩的效力仅为不承担赔偿责任，刻意地区别于三年不使用撤销的法律后果。三年不使用抗辩贯彻了大陆法系商标立法的传统模式，并非从根本上否定商标权人基于商标注册产生的请求权，而是赋予相对人用于直接对抗这一请求权的抗辩权。〔16〕基于商标使用取得而非注册取得的立场解读我国商标法，进而把其中的权利抗辩解读为要件事实抗辩，虽不正确，但并非个例。〔17〕

〔9〕 参见〔德〕卡尔·拉伦茨：《德国民法通论》，王晓晔等译，法律出版社2013年版，第328页。

〔10〕 参见冯珏：《论侵权法中的抗辩事由》，《法律科学》2011年第4期，第71页以下。

〔11〕 参见陈刚：《论我国民事诉讼抗辩制度的体系化建设》，《中国法学》2014年第5期，第201页；尹腊梅：《民事抗辩权研究》，知识产权出版社2013年版，第51页。

〔12〕 参见〔德〕迪特尔·梅迪库斯：《德国民法总论》，邵建东译，法律出版社2013年版，第81页以下。

〔13〕 参见王泽鉴：《法律思维与民法实例：请求权基础理论体系》，中国政法大学出版社2001年版，第172页。

〔14〕 参见叶赞葆：《抗辩视角下商标权限制体系研究》，华东政法大学2014年博士学位论文，第138页。

〔15〕 参见李明德：《两大法系背景下的商标保护制度》，《知识产权》2021年第8期，第3页。

〔16〕 例如，规定五年不使用抗辩制度的德国商标及其他标志保护法第25条，即属于“需主张的抗辩”。Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 3. Neubearbeitete Aufl., Verlag C. H. Beck München 2010, Rn. 16-18.

〔17〕 例如，有研究虽未直接涉及商标不使用抗辩的法律性质，但主张在先使用抗辩属于事实抗辩。参见前引〔11〕，尹腊梅书，第147页。当然，已有学者基于大陆法系的传统观点，以及我国商标法至少在当时的整体规定，指出我国商标法中因在先使用商标之利益而产生的权利属于抗辩权。参见杜颖：《商标先使用权解读——〈商标法〉第59条第3款的理解与适用》，《中外法学》2014年第5期，第1358页；李扬：《商标在先使用抗辩研究》，《知识产权》2016年第10期，第3页。

（二）“使用意图”之新注册条件带来的不使用抗辩再定性命题

尽管我国商标法传统上采取的是大陆法系的注册取得制度，但我国商标法律制度处于快速发展与变革之中，其中一个比较明显的动向，是吸收英美法系商标使用取得原则的合理之处。近期的一个重要举措，是商标法第四次修改时在第4条第1款新增“无使用意图”之排除注册条件，即不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。这是否意味着三年不使用抗辩与使用意图之间建立起更为明确的联系，并随之转变成权利未产生或已消灭之要件事实抗辩？要回答这个问题，需要明确我国商标法律制度的基本原则是否已发生根本性改变，以及明确使用意图之注册条件的实质。

1. 注册取得的底层制度设计并未发生根本变化

在底层制度设计层面，体现注册取得原则的具体规则在商标法第四次修改中并无根本性变化。商标法第1条规定，该法直接保护的是商标专用权；第3条和第4条规定，商标专用权经注册取得，保护对象为注册商标；第32条和第59条第3款规定，在先使用的未注册商标只享有排除他人使用和阻却他人注册的效力，^[18]并不享有商标专用权。有研究指出，从近代语源来看，商标专用权是指商标注册后产生的排他权利，与“注册商标权”无异。^[19]在商标侵权规则的第57条第1、2项中，商标法对“商标及商品类别一相似一相同”和“商标及商品类别两相似”的情形要求“容易导致混淆”，对“商标及商品类别两相同”的情形则无此项要求。关于为什么“两相同”时不要求“容易导致混淆”，有观点认为这是由于实施此种行为必然造成商品出处的混淆。^[20]从另一角度出发，这一区分也同时体现了立法政策上对注册效力的强调。从这一侵权规则的直接借鉴对象即欧盟商标立法的规定来看，“两相同”情形下提供的是对注册商标的“绝对”保护，与针对来源混淆的保护分属两种不同的保护类型。^[21]

需要强调的是，全国范围乃至跨国的商标注册制度已经成为当今世界各国的主流模式。绝大多数大陆法系国家商标立法仍采注册制度下的在先申请取得，原因是这可以进一步强化注册制度的优势，诸如有助于确保权利成立、权利归属关系、权利获得要件等方面的客观性与稳定性，同时也使商标使用人可以于一定时期内在特定商品或服务上先占符号，没有后顾之忧地进行商标商誉凝结上的投资，从而有利于实现商标法促进产业发展之立法目的。^[22]由于商标注册制度具有符合现代经济特点的这些优势，即使是长期坚持使用取得原则的美国，为适应全国统一大市场的形成以及维护本国企业在海外的利益，也在联邦层面建立和强化商标注册制度；联邦注册可以补充商标所有人依据普通法享有的权利，在全国范围内确立自己拥有相关商标的地位。^[23]英国和受其立法影响的我国香港地区也采用了以商标注册取得为主、保护商标在先使用者的普通法“仿冒”之诉为辅的制度。我国有学者指出，过度强调实际使用在商标保护中的作用，甚至否定注册产生商标权的法律效力，实际上是放弃法律的行为导向功能和社会秩

[18] 参见张鹏：《我国未注册商标效力的体系化解读》，《法律科学》2016年第5期，第138页，第141页。

[19] 参见李琛：《商标专用权概念考辨》，《知识产权》2022年第1期，第3页以下。

[20] 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107页。

[21] 需要说明的是，当商标被他人用于指示性使用时，仍需考虑消费者的利益和市场上的公平竞争秩序等因素，不应把“两相同”情况下的商标保护绝对化。欧盟商标立法将“两相同”情形单独列出，主要是为了强调注册商标的效力，有力对抗仿冒行为。See Annette Kur & Martin Senfileben, *European Trade Mark Law: A Commentary*, Oxford University Press, 2017, paras. 5.01, 5.64, 5.70-5.72.

[22] 参见李扬：《我国商标抢注法律界限之重新划定》，《法商研究》2012年第3期，第77页。

[23] 参见李明德：《美国知识产权法》，法律出版社2014年版，第458页，第520页。

序型塑功能,既不利于商标法律秩序的建设,也不利于市场经济的发展。〔24〕我国注册取得商标权制度的根本问题,不在于注册制度本身,而在于赋予注册绝对效力。〔25〕注册取得原则与使用取得原则本无明显的先天优劣之分,关键是能否通过一整套制度设计填补漏洞、扬长避短,不使用撤销和不使用抗辩便是大陆法系立法用于弥补注册取得原则之不足的重要环节。

综上,我国商标法确立的整套保护制度仍建立在注册取得原则之上,因而不能从使用取得原则出发推导不使用抗辩的属性。

2. “无使用意图”之排除注册条件并未动摇注册取得原则

从商标法第四次修改的内容来看,其主要是通过完善个别制度应对商标注册实践中的商标囤积难题。不可否认,由于对注册取得的认识存在一定偏差,商标注册的效力在我国一度被绝对化,无真正使用行为及使用目的的商标也能几乎毫无阻碍地取得注册,享有对商标专用权的强保护。〔26〕这导致商标注而不用、囤积居奇现象频发,并且一定程度上背离了商标法保护商标以解决市场失灵、促进交易以及最大化消费者福利的初衷。〔27〕为解决这个问题,司法实践中的一个进路是将缺乏真实使用意图、大量抢注并囤积商标的行为定性为扰乱商标注册秩序的行为,同时援引“以其他不正当手段取得注册”条款〔28〕和规定商标注册取得原则的第4条第1款,将这类商标予以撤销。〔29〕2016年版《商标审查及审理标准》也将“申请注册大量商标,且明显缺乏真实使用意图”定性为以其他不正当手段取得注册的情形之一。〔30〕然而,2013年第三次修改后的商标法第44条第1款的法律效果仅为宣告注册商标无效,难以仅凭该条在注册阶段即驳回缺乏使用意图的大量注册申请。

在比较法的视野下,英美法系商标立法中的使用取得原则被视为解决商标囤积问题的捷径。受这一理论动向的影响,我国商标法第四次修改新增有关商标使用意图的要求,规定不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回;已经注册的商标违反上述要求的,由商标行政主管部门宣告无效。〔31〕需要澄清的是,该法第4条第1款中新增的规则仅将“无使用意图”列为排除注册的条件,并非承认可以通过使用取得商标专用权。“该条的立法目的更多针对的是通过注册恶意囤积商标的行为,其仅是从反面防止了商标囤积行为发生的可能。从该条规定尚不能推导出在我国注册取得商标权需要以商标的实际使用为前提……。”〔32〕尽管如此,“不以使用为目的之恶意注册”被添加在商标法规定注册取得原则的第4条中的模式,仍遭到了广泛批评,在第五次修订草案征求意见稿中,该规则已被移到具体规定各项注册条件的章节中,

〔24〕 参见张玉敏:《商标注册与确权程序改革研究:追求效率与公平的统一》,知识产权出版社2016年版,第69页以下。

〔25〕 参见黄汇:《注册取得商标权制度的观念重塑与制度再造》,《法商研究》2015年第4期,第188页。

〔26〕 参见彭学龙:《寻求注册与使用在商标确权中的合理平衡》,《法学研究》2010年第3期,第149页。

〔27〕 参见章凯业:《商标保护与市场竞争关系之反思与修正》,《法学研究》2018年第6期,第92页。

〔28〕 2001年商标法第41条第1款规定:“已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标……。”该款在2013年商标法中改为第44条第1款,法律后果改为宣告无效。

〔29〕 参见最高人民法院(2013)知行字第41号行政裁定书。该案被收入“2013年中国法院十大创新性知识产权案件”(法办〔2014〕37号)。

〔30〕 参见国家知识产权局:《商标审查及审理标准》(2016),第178页。

〔31〕 相应地,2021年版《商标审查审理指南》将“申请注册大量商标,且明显缺乏真实使用意图”移除出商标法第44条第1款涵盖的“其他不正当手段取得注册”之情形。参见国家知识产权局:《商标审查审理指南》(2021),第364页。

〔32〕 黄汇:《中国商标注册取得权制度的体系化完善》,《法律科学》2022年第1期,第170页。

消除了动摇注册取得原则之嫌。国家知识产权局同时发布的关于征求意见稿的说明中亦提及，这次修订草案中的一个主要制度设计及考虑是继续强化商标使用义务，并未采用“转向使用取得原则”之类的表述。^[33]

3. 我国的“使用意图”制度旨在强化注册取得原则下的商标使用义务

尽管第四次修改之后的我国商标法与美国兰哈姆法类似，都规定有注册商标的使用意图制度，但二者立足于不同的底层制度设计，在商标法整体制度中发挥的作用也不相同。

美国兰哈姆法于1988年新增“基于善意的使用意图”制度，规定即使商标尚未投入实际使用，只要有基于善意的使用意图，仍可注册商标。这类基于使用意图的注册在兰哈姆法中被称为“推定使用”（constructive use），法律效果是注册人对在先使用人之外的人享有优先权。^[34]然而，在商标使用取得原则下，商标权的产生与消灭直接取决于商标的使用行为，因此，在兰哈姆法中作为财产权的商标权只能通过实际使用获得，注册仅为程序上的确认。^[35]该法第15条还规定，如果商标停止使用且不再有恢复使用的意图，则视为放弃商标，商标连续三年不使用是放弃商标的初步证据。可见，兰哈姆法中引入使用意图制度的目的，是放宽商标注册条件，放松注册时对商标已投入实际使用的要求，但整体上仍然立足于使用取得的基本理念。^[36]

与之相对，我国商标法中的使用意图制度立足于注册取得原则，旨在进一步强化注册商标的使用义务，以使商标使用与商标注册的有效性之间建立起更为紧密的联系。由于我国的使用意图制度仍然植根于注册取得的底层制度设计，即使存在“无使用意图”之法律事实，仍然需要通过商标行政部门适用法定程序，商标权才归于消灭。

因此，要探讨商标法第四次修改新引入的“无使用意图”之排除注册条件带来的不使用抗辩再定性问题，需根植于我国商标法的注册取得原则，立足于使用意图制度旨在强化注册商标使用义务的本质。随着使用义务的强化，注册商标的有效性与真实使用之间具备了更强的内在关联，因此基于商标不使用之抗辩的法律属性也可能随之发生变化。值得关注的是，商标法第五次修订草案征求意见稿第61条中新增了商标使用情况说明制度，即商标专用权人每五年主动向商标行政部门说明商标使用情况的义务，未说明使用情况或不使用的正当理由的，视为放弃其注册商标专用权，由商标行政部门予以注销。根据这一立法构想，商标专用权将因商标权人未按期履行使用情况说明义务而丧失存续条件。这一构想中的制度是否与三年不使用撤销及三年不使用抗辩存在内在关联或重叠？在强化注册商标使用义务的各项具体制度不断得到强化的趋势下，需要明确各项具体制度的法律属性，分辨彼此的制度功能。“无使用意图”主要体现为注册后从未使用，而三年不使用抗辩的时间条件是注册后连续三年不使用。这意味着，需要分别探讨“注册后从未使用”和“连续不使用”情形下能否成立要件事实抗辩或权利抗辩，以及它们与商标法第64条第1款规定的三年不使用抗辩之间究竟是何关系。

（三）注册制度改革背景下不使用抗辩的分类

综上，要探讨我国商标法中不使用抗辩的实质，需要根据商标法第四次修改的新变化以及民法理论中的既有分类方法，对不使用抗辩作具体分类，以分别加以辨析。

[33] 参见国家知识产权局：《关于〈中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）〉的说明》，2023年1月23日发布，https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html，第12页，2024年9月11日最后访问。

[34] See 15 U. S. C. § 1057 (c).

[35] 参见前引〔23〕，李明德书，第518页以下。

[36] 参见黄武双、阮开欣：《商标申请人与在后使用人利益的冲突与权衡》，《知识产权》2015年第4期，第46页。

首先, 需要结合“无使用意图”之排除注册条件的引入, 在理论上明确区分“注册后从未使用”和“(真实使用后) 连续不使用”这两种不同情形, 进而从“不使用抗辩”这一上位概念中区分出“从未使用情形下的抗辩”与“连续不使用情形下的抗辩”。这两种情形的区分已经清楚地体现在《欧盟商标条例》^[37]第18条“欧盟商标的使用”之第1款。^[38]在商标法第四次修改之前, 我国也有学者明确主张区分这两种抗辩。^[39]“从未使用抗辩”, 指商标在注册后从未投入使用, 由此可证明注册人没有使用意图, 商标行政部门本可据此宣告商标无效, 在此情况下被控侵权人以商标本应被宣布无效为由提出的抗辩。“连续不使用抗辩”, 指注册商标尽管可能曾经投入真实使用, 但存在连续不使用的情况, 此时可能难以根据“无使用意图”的理由宣告该商标无效, 需要根据连续不使用的事实予以撤销, 被控侵权人以注册商标本应被撤销为由提出的抗辩。“无使用意图”之排除注册条件以及相关的无效宣告规则的增设, 使得这两种情形具有不同法律后果, 进而导致两种情形下的抗辩可能具有不同的法律属性和制度功能。

其次, “从未使用”与“连续不使用”情形下都可能存在涉及权利产生或消灭的要件事实抗辩, 商标法也可能直接规定权利抗辩, 因此需要分别探讨这两种情形下成立的是何种属性的抗辩。如果属于要件事实抗辩, 便是对请求权的“釜底抽薪”, 其依据是商标权未产生或者已消灭。如果属于权利抗辩, 则是基于法律授权对请求权的直接对抗。

最后, 商标法第64条第1款规定的“三年不使用抗辩”还体现了“无损害不赔偿”的侵权法基本法理, 但实践中存在将商标不使用一律推定为“无损害”的误解。例如, 司法实践中有观点认为, 商标注册使商标所有人获得的好处为程序性权利, 唯有经过使用积累的商誉, 才能为商标所有人带来财产性权利, 即获得损害赔偿的法律基础, 因此, 三年不使用还应包括商标注册未满三年的情形。^[40]还有观点认为, 即使在商标注册制度下, 商标法保护的真正对象仍然是商誉, 使用是商标权利的根基。^[41]有学者则通过整理分析代表性案例, 指出这类观点主张不问注册时间长短, 剥夺一切未经使用之注册商标的损害赔偿请求权, 直接动摇了注册制度的根基, 且与商标撤销制度相矛盾, 应予纠正。^[42]从以上分歧来看, 商标不使用抗辩与损害赔偿规则之间的联系^[43]和区别, 也需要作进一步辨析。

三、“从未使用”情形下的抗辩

(一) “从未使用”情形下权利未产生抗辩的构造可能性

在商标法和专利法领域, 基于知识产权行政授权的瑕疵, 被控侵权人可能提出权利本来不

[37] Regulation 2017/1001 on the European Union trade mark, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri = CELEX:32017R1001](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1001), last visited on 2024-09-14.

[38] 该款规定: “如果在欧盟商标注册后五年内, 商标权人未在欧盟将其真实使用于注册的商品或服务上, 或者连续暂停使用达五年的, 除非存在不使用的正当理由, 否则该欧盟商标应接受本条例所规定的罚则。”

[39] 具体而言, 是根据“诉讼上的抗辩”与“实体法上的抗辩权”, 区分商标未使用抗辩与三年不使用抗辩。参见刘春林: 《商标三年不使用抗辩制度研究》, 《中华商标》2014年第10期, 第37页。

[40] 参见付凡、凌宗亮: 《注册商标三年不使用抗辩的司法适用》, 《中华商标》2023年第7期, 第40页以下。

[41] 参见钱建亮: 《商标三年不使用抗辩中实际使用的认定》, 《人民司法》2016年第8期, 第7页。

[42] 参见前引[3], 彭学龙文, 第103页。

[43] 例如, 有学者把商标法中的抗辩分为三类, 即能够同时阻止损害赔偿请求权与停止侵害请求权之成立的不侵权抗辩, 只能阻止损害赔偿请求权、却不能阻止停止侵害请求权之成立的损害赔偿请求权不成立抗辩, 以及知识产权请求权在成立后因法定事由而实现受阻的抗辩权。前引[11], 尹腊梅书, 第71页。

应当产生进而在个案中应视为无效的抗辩。这类权利未产生抗辩在专利法领域讨论较多。我国专利法长期以来对专利确权采取单轨制的行政确权模式，当专利权的效力存在争议时，只能由专利行政部门在无效宣告程序中进行审查，法院无权在民事诉讼中予以判断。^[44]由此，有观点认为，我国应引入专利权未产生抗辩，并称之为“专利无效抗辩”。^[45]比较法上，同样采行政确权模式的日本专利法已经明确规定了专利的“当然无效抗辩”。^[46]具体而言，日本专利法传统上严格遵循专利有效性审查的行政职权主义，认为既然专利由行政授权产生，其有效性当然也只能由专利行政部门予以裁决。这一模式导致专利侵权诉讼周期被拉长，影响诉讼的经济性，不利于专利权保护。在2000年的“Kilby案”判决中，日本最高法院依据日本民法第1条第3款规定的禁止权利滥用之民法基本原则，在个案中排除明显不符合专利授权条件之专利权的行使。^[47]随后，日本专利法于2004年在第104条之3中明确增加了独立于权利滥用抗辩的当然无效抗辩，由此确立了专利有效性之行政审查与司法判断的双轨制，赋予法院在个案中判断专利有效性的权力，该抗辩的法律后果是专利权人不能在个案中行使权利。^[48]由于专利有效性审查双轨制在日本亦属于对原有专利行政授权模式的重大改革，该抗辩的法律属性存在争议。东京地方法院曾在修法前的判决中认为这类主张属于“请求权不发生的抗辩”，^[49]大阪地方法院则主张第104条之3确立的是“诉讼法上的抗辩权”。^[50]日本专利法第104条之3并未要求仅被控侵权人主动提起时方可适用，因而更接近于权利未产生的要件事实抗辩。

根据日本商标法第39条的规定，在商标侵权诉讼中，对权利行使的限制准用日本专利法第104条之3。因此，注册商标不具备来源识别能力的，与国旗国徽等官方徽记相同或相似的，或者侵害他人先权利的，法院可以根据被控侵权人的主张，以商标权当然无效为由，判决不构成侵权。然而，由于日本商标法仍然严格贯彻注册取得原则，“商标使用”或者“使用意图”并非商标注册的前提条件，原则上无法根据注册商标未投入实际使用的法律事实，成立权利未产生抗辩。^[51]

我国商标法第四次修改后，“无使用意图”成为排除商标注册的条件之一。如果在合理的准备时间经过之后商标仍未投入真实使用，将难以证明注册时存在真实的使用意图，商标权的权利基础将出现瑕疵。此时，被控侵权人可能基于注册商标从未使用这一事实，针对商标权人的侵权主张提出权利未产生的抗辩。这带来的问题是，这一理论上的权利未产生要件事实抗辩是否对应商标法第64条第1款规定的三年不使用抗辩。笔者认为，不必把商标法现有条文中的三年不使用抗辩强行解释为权利未产生的要件事实抗辩，理由主要有二：

[44] 参见李雨峰：《专利确权的属性重释与模式选择》，《中外法学》2022年第3期，第663页。

[45] 例如，《国家知识产权局对十三届全国人大四次会议第6494号建议答复的函》（国知建提法函〔2021〕2号）曾提及，有立法代表提出了如果侵权人提起专利无效抗辩则诉讼时间更长的问题，“专利无效抗辩”的提法似乎已经在我国立法工作中出现。理论上，除非专利法明确授权法院直接审查专利权的有效性，否则我国法院只能在个案中判断专利权是否本不应产生进而能否有效行使，因此“专利无效抗辩”的称谓可能有一定歧义。

[46] 参见李扬：《日本专利权当然无效抗辩原则及其启示》，《法律科学》2012年第1期，第171页。

[47] 参见日本最高法院第三小法庭2000年4月11日判决。

[48] 参见〔日〕高部真規子：《特許法改正と特許の有効性をめぐる審理の在り方》，《特許研究》第52卷（2011年），第8页以下。

[49] 参见东京地方法院1997年4月25日“ゴム紐意匠事件”判决；〔日〕小池豊：《特許法104条の3の現状と今後の運用に関する私見》，《パテント》第63号（2010年），第113页。

[50] 参见大阪地方法院2003年（ワ）第11483号判决。

[51] 参见〔日〕茶園成樹：《商標法》，有斐阁2018年版，第245页。

第一，第 64 条第 1 款仅规定有“此前三年内未实际使用过该注册商标”的条件，而规定“无使用意图”之排除注册条件的第 4 条第 1 款有“恶意”的附加条件限定，导致注册要件条款和抗辩条款之间并未形成真正的对应。具体而言，有学者基于法律修改的背景及体系定位，认为该条修改主要旨在规制商标的恶意申请注册行为，“不以使用为目的”是作为“恶意”的定语或者修饰语，具有“恶意”是驳回商标申请的主要条件。^{〔52〕}有学者主张，“不以使用为目的”和“恶意”构成一种基于事实与价值的二元构造，从立法过程来看，“不以使用为目的”是驳回商标注册申请的主要条件，“恶意”用于进一步限缩其适用范围。^{〔53〕}总之，无论采取上述哪种观点，要基于第 4 条第 1 款否定注册商标的有效性，都不仅需要符合“无使用意图”的要件，还需要推定“恶意”的存在，而第 64 条第 1 款无此要求，难以共同构成该注册条件基础上的权利未产生的要件事实抗辩。

第二，民事抗辩的引入主要旨在提高民事审判的效率，并不意味着必须从根本上打破专利及商标有效性审查的现有行政与司法分工。例如，日本在引入专利领域的当然无效抗辩后，基本导向是鼓励当事人在侵权诉讼初期积极地提起专利无效审查申请，仍然倾向于将专利有效性问题交由专利行政部门解决。^{〔54〕}这一做法更有利于后续涉及同一专利的法律纠纷的顺畅解决，体现了法律的社会本位理念及对社会公共利益的保护，而非仅着眼于当前诉讼中当事人的权益保护。与日本相比，我国专利权和商标权的行政授权模式的制度惯性更大。^{〔55〕}在商标法领域，随着第 4 条第 1 款增加“无使用意图”这一排除注册条件，注册商标的有效性与商标使用之间具备更为紧密的联系，在制度设计上体现了强化注册商标使用义务的趋势。要更好地实现这一目标，确有必要允许法院在个案中审查没有真实使用意图的注册商标的有效性，从而缓解包括商标侵权纠纷在内的知识产权侵权纠纷诉讼周期长、维权成本高的顽症，同时督促商标权人实际使用注册商标。然而，从要件事实抗辩和权利抗辩的制度比较可知，两者能够达到类似的制度效果。而且，如下文所述，两种抗辩模式在我国各具优势，构建要件事实抗辩并非唯一的选项。

（二）“从未使用”情形下权利抗辩的构造可能性及两种模式各自的优势

权利抗辩依据的是立法直接赋予的抗辩权，其成立条件不必与商标注册要件严格保持一致。这意味着，权利抗辩的成立条件具有更大的制度弹性，使得法院可以根据个案的实际情况加以适用。

首先，与“不具有使用意图”相关联的“恶意”在实践中具有多样性，并不限于注册时的恶意。在较早的法律适用中，恶意注册主要指行为人明知或应知是他人先民事权益的保护对象却仍抢注的行为，将其定性为“恶意”，主要是因为这类抢注行为违反基本的商业道德，

〔52〕 参见王莲峰：《新〈商标法〉第四条的适用研究》，《政法论丛》2020年第1期，第109页。

〔53〕 修法过程中的草案曾经采取“不以使用为目的的商标注册申请，应当予以驳回”的规定，但正式法案增加“恶意”的限定。原因是立法机构中有意见指出，需考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业为预防性目的申请商标注册的实际情况，对此类申请不宜一概予以驳回。参见孔祥俊：《论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实与价值的二元构造分析》，《比较法研究》2020年第2期，第61页。

〔54〕 参见易玲：《日本专利无效判定制度之改革及其启示》，《法商研究》2017年第2期，第173页。

〔55〕 尽管在专利法领域，我国早有相应呼吁。参见易玲：《日本〈专利法〉第104条之3对我国的启示》，《科技与法律》2013年第3期，第45页；张鹏：《我国专利无效判断上“双轨制构造”的弊端及其克服——以专利侵权诉讼中无效抗辩制度的继受为中心》，《政治与法律》2014年第12期，第126页。

损害他人民事权益，违反诚实信用原则。〔56〕商标审查实践进一步根据“恶意”的主观上明知及客观上违背诚信的概念内核，将恶意注册的范围扩展到“不正当竞争型恶意注册”和“权利滥用型恶意注册”，认为前者包括不当攫取他人声誉的注册和意图阻止在先权利人进入市场的注册，后者包括缺乏真实使用意图的大量申请注册（囤积注册）和意在经济敲诈在先权利人的注册。〔57〕代表性的“优衣库 UL 标志商标侵权纠纷案”之最高人民法院再审判决指出，该案两原告注册并持有商标 2600 余个，且在本案中目标明确指向优衣库公司等，意图高价转让未果后形成全国范围内的批量诉讼，主观恶意明显，违反诚实信用原则，对这一借用司法资源谋取不正当利益的商标权滥用行为，依法不予保护。〔58〕可见，该案中商标权人的恶意不仅体现为囤积商标、意图经济敲诈在先权益人，还体现为滥用商标权及滥诉。在这一背景下，如针对从未使用的行为采取权利抗辩的立法模式，被控侵权人便能在诉讼中获得范围更大的救济。

其次，以从未使用为依据的权利抗辩可以不拘泥于“无使用意图”的排除注册条件，而是以商标从未使用为事实基础，综合各种因素加以判断。注册意图是一个较为主观的概念，需通过一定的行为加以证明。在注册后的较短时间内，注册意图的有无既可能表现得较为明显，也可能较为隐蔽。在权利抗辩模式下，法院可以直接基于商标从未使用的事实，结合较为明显的恶意等因素加以综合判断。

显然，目前商标法第 64 条第 1 款中的三年不使用抗辩并没有体现出对恶意因素的关注，而且“此前三年”更多地关注连续不使用，而非从未使用的情形。譬如，假设商标权人在合理准备期内不仅未实际使用商标，而且还存在其他具有恶意的情形，被控侵权人虽然可以根据第 44 条第 1 款的规定，以商标注册违反第 4 条第 1 款为由请求宣告无效，却无法根据第 64 条第 1 款主张抗辩。这种条文之间的脱节意味着较难通过扩张解释使商标法第 64 条第 1 款规定的抗辩同时对理论中针对从未使用情形的权利抗辩。因此，如要建立针对从未使用情形的权利抗辩制度，则需立法作出专门规定。

与之相较，从未使用情形下的要件事实抗辩模式也有自身的优势。作为一种无需主张的抗辩，法院在此模式下可以更为主动地在个案中判断商标注册的有效性。假设立法者认为有必要采取这一司法主动审查的模式，那么相较于把“恶意”的判断置于商标的注册审查中，将其置于商标权无效的要件事实抗辩及宣告无效的行政程序中，更具实际意义。关于民事法律领域实体法抗辩的既有研究指出，侵权法中的抗辩事由属于广义的侵权构成要件，抗辩事由具有独立的事实涵摄范围，与其他肯定性行为构成要件要素之间有否定、限制或补充关系。之所以把构成要件表述成抗辩事由这一否定方式，主要是通过惯例与例外之间的关系体现实体法上的价值预设。〔59〕这一民事侵权领域的法理同样可以适用于商标注册规则中。一方面，恶意注册确为困扰我国商标法律实践多年的问题，但相比我国庞大的注册商标数量，恶意注册仍然只是少数，有必要将其视为例外。另一方面，与“无使用意图”相关联的“恶意”可能体现在商标注册与使用的各个阶段，表现为不同的形式，注册阶段通常缺乏足够的证据加以判断，而是需要通过注册后的行为反推。通过构造实体法上抗辩事由的方式，可以通过个案中的具体判断有

〔56〕 参见钟鸣、陈锦川：《制止恶意抢注的商标法规范体系及其适用》，《法律适用》2012年第10期，第8页。

〔57〕 参见孙明娟：《恶意注册的概念、类型化及其应用》，《中华商标》2018年第3期，第28页，第32页。

〔58〕 参见最高人民法院（2018）最高法民再396号民事判决书。

〔59〕 参见前引〔10〕，冯珏文，第73页以下。

针对性地遏制不以使用为目的的恶意注册，尽管其适用条件受注册要件的限制，救济范围不如权利抗辩模式。另外，这一模式确有可能导致司法过度侵蚀行政部门对商标有效性的审查职权，一个可能的弥补措施是，立法可以规定，被控侵权人如欲获得此项抗辩的救济，需同时向商标行政部门提出无效宣告请求。

四、“连续不使用”情形下的抗辩

（一）“连续不使用”情形下权利已消灭抗辩的构造可能性

理论上，“连续不使用”既可以包括“注册后不使用的状态连续存在”，也可以包括“注册后虽存在真实使用，但使用行为中断，以致一段时间连续不使用”的情形。前一情形实际上与前述“从未使用”的情形重合，因此这里从后一种情形即狭义上理解“连续不使用”。既然商标注册后存在真实的商标使用，说明注册时至少形式上符合使用意图的注册条件，受到法律否定性评价的是之后的连续不使用行为。欲基于这一事实在民事诉讼程序中主张基于商标权的请求权已经实质上消灭，即所谓“连续不使用的商标已经死亡”，主要有两条理论上的路径。一是根据三年不使用撤销条款将三年不使用抗辩解释为权利已消灭的要件事实抗辩，二是依据与使用意图相关的权利维持条款，构建以连续不使用为条件的权利已消灭的要件事实抗辩。前者是过去常见的一个认识误区，后者则是商标法第四次修改后借鉴英美法系的做法正在形成的、但目前尚处于探索阶段的创新路径。

第一，三年不使用撤销条款难以成为要件事实抗辩的依据。如前述，我国的三年不使用撤销制度和三年不使用抗辩制度均来源于大陆法系商标立法，其内在理念是商标权的存废只能由商标行政部门通过法定行政程序予以裁决或者确认。商标注册制度的主要价值便是确立商标权属的公知公示。尽管符合三年不使用撤销的商标基本丧失了保护价值，但在通过法定程序将之移出注册簿之前，商标权仍可行使，其上的请求权并未消灭。作为平衡，民事程序中的被控侵权人被赋予对抗这一请求权的抗辩权。因此，三年不使用撤销本就是为强调商标依法行政而设置的制度，而三年不使用抗辩实际上赋予了法院在个案中判断商标权人的权利主张能否实现的权限，二者在注册取得权利及权利不得滥用的基本框架下并行不悖。反之，如果根据三年不使用撤销条款，将三年不使用抗辩解释为权利已消灭的要件事实抗辩，则违背了三年不使用撤销制度赖以存在的注册取得原则。

此外，我国商标法之所以采取大陆法系的做法区分商标无效宣告和撤销，也是为了彰显无效宣告是纠正注册审查中的失误，而撤销是应对注册后的情况变化。从我国商标法律制度的历史与现实出发，如果能够赋予法院在应宣告无效的情形下适用要件事实抗辩的权限，就已经是对有效性审查的司法与行政分工的较大突破。而从我国商标法的章节构成来看，规定三年不使用撤销的条款隶属于第6章“商标使用的管理”，规定宣告无效的是单独的第5章。从这一立法体例来看，撤销仍专属于商标行政管理，由商标行政部门负责。

第二，以使用意图相关的权利维持条款为依据、契合我国注册制度的“连续不使用”要件事实抗辩尚处于探索阶段。在商标注册制度改革的背景下，注册商标的有效性与实际使用之间具备了更强的内在关联。如前述，当前商标法中的“无使用意图”只是一个规定较为简略的排除注册条件，主要目的是遏制大量注册、注而不用商标囤积行为。现有的配套条款（第44条第1款）只规定违反这一注册条件的恶意注册应宣告无效，却未规定注册后的权利

消灭要件，即如何在商标注册后通过商标注册人或商标权人的具体行为判断其是否仍维持有使用意图，从而难以成为权利已消灭抗辩的事实依据。

此外，如前述，第五次修订草案征求意见稿中新增商标使用情况说明制度。之前的学术研究中已有类似建议。^[60]这一制度显然朝着英美法系的做法更进了一步，违背这一义务的注册商标视为已被放弃，由商标行政部门予以注销。与传统的三年不使用撤销制度相比，这一制度无需他人提出商标撤销申请。但即使未来的修法正式落地该制度，在注册取得原则并未动摇的前提下，商标权仍需通过注销这一行政程序才能真正消灭。立法者将面对与“从未使用”情形下要件事实抗辩类似的问题，即是否突破商标有效性的现有司法与行政分工，允许法院在个案中审查没有真实使用意图的注册商标的有效性。如果能够突破，则该连续不使用抗辩的法律属性可能转向权利已消灭的要件事实抗辩。但需指出的是，我国商标法中已有针对连续不使用的权利抗辩即第64条第1款规定的三年不使用抗辩，因此新增针对连续不使用的要件事实抗辩，并无太大急迫性。

（二）“连续不使用”情形下权利抗辩规则的完善

以“连续不使用”为条件的权利已消灭要件事实抗辩和权利抗辩，都以注册商标连续不使用为前提。只不过前者直接消灭请求权，在我国立法上尚缺乏明确规定；后者赋予阻碍请求权行使的抗辩权，更契合我国现有立法中三年不使用抗辩的规定。从文义来看，第64条第1款规定的三年不使用抗辩以“三年连续不使用”为条件，与《欧盟商标指令》第17条规定的五年连续不使用抗辩较为接近。^[61]连续不使用之权利抗辩设有明确的时间条件，以促使商标权人使用商标，避免注册商标闲置。

关于“此前三年”是否包括注册前，我国司法实践中存在一定分歧。有的判决认为，“三年”属于商标不使用抗辩能否成立的构成要件，如果商标获准注册未满三年，不能排除权利人三年内实际使用商标的可能，因此不可适用三年不使用抗辩。有的判决则认为，“三年”指商标是否使用的时间跨度，即便商标注册不满三年，只要自注册之日起未实际使用，也属于三年内未实际使用商标，可适用三年不使用抗辩。^[62]实际上，前者是“连续不使用”情形下的抗辩，而后者则更接近于探讨“从未使用”情形下的抗辩。连续不使用之权利抗辩以法律明确规定的条件为适用要件。与之相对，从未使用语境下的抗辩需要结合具体案情综合判断。商标权人在注册前没有使用商标的义务，注册后未满三年时仍有可能处于合理准备期内，此时应当综合考虑注册和使用中是否存在恶意等因素，不宜将立法规定的三年不使用抗辩曲解为从未使用情形下的抗辩。因此，建议第64条第1款中明确加入“商标注册后”的限制条件。

关于连续不使用的具体时间长短，应由立法者根据本国实际情况加以明确。譬如，《欧盟商标指令》第17条规定的连续不使用抗辩，即是基于欧盟的实际情况，以连续五年不使用为时间条件。我国商标法第64条第1款以三年为时间条件，可能主要是为了符合TRIPS协议

[60] 参见前引〔32〕，黄汇文，第175页。

[61] Directive (EU) 2015/2436, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>, last visited on 2024-09-17. 该条规定：“商标权人有权禁止标志的使用，除非在侵权行为发生时，该注册商标因为第19条的规定而应当被撤销。如果被控侵权人提出这一要求，商标权人应举证证明在侵权行为发生前五年内，在注册指定的商品或服务上曾真实使用该商标……。”

[62] 参见前引〔40〕，付凡等文，第41页。

第 19 条规定的义务。TRIPS 协定第 19 条规定的直接来源，则是美国兰哈姆法第 45 条。^[63] 然而，在采使用取得理念的兰哈姆法中，注册商标连续三年不使用只是放弃注册的初步证据，而 TRIPS 协定旨在建立世界范围内知识产权保护的最低标准，未必适合采注册取得原则的立法。例如，欧盟商标立法规定的连续不使用撤销和连续不使用抗辩，都采用五年的时间标准。在不同的经济发展环境、经济增长周期的不同阶段，通过投资抢占市场的意愿、商业投资的风险程度等，都存在区别，这些因素均可能影响商标使用之合理准备期的长短。因此，具体的时长设置，还是需要根据我国的基本国情及相关的实证研究加以确定。

此外，为减少围绕同一注册商标后续发生法律纠纷的可能性，减少整个社会的制度成本，这里同样建议立法规定，被控侵权人如欲获得此项抗辩的救济，需同时向商标行政部门提出因连续不使用而撤销商标注册的请求。

五、不使用抗辩应独立于“无损害不赔偿”规则

三年不使用抗辩在实践中又被称为“免赔抗辩”，原因是其法律效果仅为不承担赔偿责任，侵权人仍有可能承担停止侵权责任。我国商标法实际上是把连续不使用抗辩和“无损害不赔偿”规则予以糅合，这导致三年不使用抗辩的适用条件和法律后果等在一定程度上脱离了其制度目的，基于商标不使用的赔偿责任认定未能充分体现侵权法的基本法理，不利于反映个案实际情况及提供对知识产权的合理保护。

（一）“无损害不赔偿”作为损害赔偿的一般规则

1. “不使用”与“无损害”的关系厘定

根据民法一般原理，损害是侵害合法民事权益所产生的不利后果，在法律上具有救济的必要与可能，并且具有客观真实性和确定性。^[64] 损害即已经存在的不利后果，而非不利后果的可能性，前者发生损害赔偿请求权，后者发生停止侵害请求权。^[65] 损害包括直接损害和间接损害。间接损害也称“后续损害”，指由于权益被侵害而延伸发展出来的损害，对这一损害的赔偿不是对财物价值损失的赔偿，而是对所有者利用该财物在经营中应创造出但因遭受损害而未创造出的新价值的赔偿，^[66] 在受害人受到侵害时，该财产利益尚未存在。^[67]

具体到商标法这一细分领域，损害的界定同样需要遵循以上法理。商标注册取得制度下界定损害面临的一个重大疑问是，注册商标投入实际使用前，是否会因他人的侵权行为发生实际损害。一方面，尚未投入实际使用的商标既没有实现来源识别功能，也没有在指定使用的商品或服务上产生具体的声望、商誉等。但另一方面，商标权人又的确获得了由国家公权力背书的排他性权利，他人如欲使用，至少应当经过必要的协商程序，或者经由法定行政程序使其失

[63] TRIPS 协定第 19 条“关于使用的要求”第 1 款规定：“如维持注册需要使用商标，则只有在至少连续三年不使用后方可撤销注册，除非商标权人对商标使用所存在的障碍说明正当理由……。”兰哈姆法第 45 条规定：“发生下列任一情况，商标应被视为‘放弃’：（1）商标的使用停止之时没有不再重新使用的意图。不再重新使用的意图可根据情况推断。连续三年不使用应为放弃的表面成立之证据……。”

[64] 参见张新宝：《侵权责任法》，中国人民大学出版社 2020 年版，第 27 页。

[65] 参见梁慧星：《侵权责任法讲义》，法律出版社 2023 年版，第 19 页。

[66] 参见杨立新：《侵权责任法》，法律出版社 2021 年版，第 63 页。

[67] 参见前引 [64]，张新宝书，第 28 页以下。

效。例如,在日本具有代表性的“小僧寿司”商标案中,[68]一个争议焦点是能否对保底赔偿适用“无损害不赔偿”规则。所谓保底赔偿,指根据日本商标法第38条的规定,商标权人销售所得的损失数额或者侵权人的获益数额均难以确定的,可以根据商标权人所应获得的许可使用费推定损害赔偿数额。日本最高法院认为,尽管商标权与专利权在日本都是经特许厅授权的知识产权,但专利因其保护对象的创新性而具备财产属性,而构成商标的文字图形等本身并没有财产属性,注册商标只有在获得知名度、顾客吸引力、业务上的声誉等后,方具备财产价值。“保底赔偿”条款并非对损害结果的法律拟制,目的仅为减轻权利人在损害赔偿请求中的举证责任,否则将违背民法中损害填平的基本法理。被控侵权商标所取得的销售业绩完全是源于连锁品牌自身的驰名程度、广告宣传、产品质量,而该案中未投入实际使用的注册商标既没有产生销售收入,也没有因为应得利益的丧失而产生损害。

“小僧寿司”商标案判决在日本也受到一些批评。有学者认为,在注册取得制度下,只要拥有商标权,就能够以不行使排他权为对价取得许可使用费,不能说从未使用的注册商标毫无财产价值。[69]有学者指出,在日本之后的类似案件中,一些地方法院仍坚持适用保底赔偿。[70]我国的商标司法实践也面临类似难题。过去一段时间内,一些判决采纳“不使用即无损害”的观点。例如,在我国具有代表性的“五谷丰登”商标案中,法院认为案涉注册商标未实际使用,不应获得赔偿。[71]我国学者提出质疑,认为注册主义模式下的商标保护并不以实际使用为前提条件,“不使用即无赔偿”的观点不仅违背商标注册取得原则,而且与具体案件的实际情况不符。[72]该案中,侵权行为发生时间距离商标注册日尚不满两年,处于商业活动的合理准备期内,不能证明商标注册具有不为使用、只为索赔的动机。

与日本存在一定区别的是,在我国,主要是法定赔偿制度发挥了保底赔偿的功能。来自法院系统的研究报告曾提及,权利人举证证明实际损失、侵权人获利或者商标许可使用费等的难度,比在其他非知识产权侵权案件中证明损失的难度更大,如果严格适用“谁主张,谁举证”规则,会明显加重权利人的证明责任,不利于商标权的保护。[73]司法实践中还有观点认为,在侵犯商标权的案件中,损失是消极性事实,一旦侵权成立,即可推定有损失。[74]究其原因,商标权的保护对象具有无形性,侵权所致损失的确定较为困难。这使得我国法院通常采取酌定赔偿数额的方式,“将解决知识产权损害赔偿难以精确计算的重担全部压在法定赔偿之上”。[75]显然,法定赔偿的酌定赔偿数额方式带有较强的任意性,未能充分反映民法中应由原告证明自己所受实际损失的基本立场。而且,无论是日本根据通常许可费推算赔偿数额,还是我国通过法定赔偿制度直接酌定赔偿数额,都会带来一个可能较为极端的结果,即商标权人

[68] 参见日本最高法院第三小法庭1994年3月11日判决。在该案中,商标权人于1957年在食品上注册“小僧”商标,但至少在该案涉及的日本四国地区从未使用该商标。被控侵权人属于连锁外带寿司企业“小僧寿司”的组成部分,该连锁企业于1972年设立,在不到六年时间内便已在日本全国范围内广为人知,且自设立之初就开始在日本四国地区开展业务。

[69] 参见[日]田村善之:《知的財産法》,有斐阁2010年版,第160页。

[70] 参见[日]渋谷達記:《知的財産講義Ⅲ》,有斐阁2008年版,第475页。

[71] 参见广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第145号民事判决书。

[72] 前引[3],彭学龙文,第113页。

[73] 参见广东省深圳市福田区人民法院课题组:《商标侵权惩罚性赔偿的制度构建》,《知识产权》2020年第5期,第45页。

[74] 参见冉崇高等:《侵犯商标权损害赔偿的举证责任》,《人民司法》2014年第3期,第90页。

[75] 蒋舸:《知识产权法定赔偿向传统损害赔偿方式的回归》,《法商研究》2019年第2期,第182页。

根本没有使用过商标，甚至还有可能是恶意注册，却仍不得不推算或者酌定其损害。此即日本“小僧寿司”商标案判决排除保底赔偿规则的适用，以及我国商标法规定“三年不使用免赔抗辩”的重要原因。

然而，一律排除保底赔偿规则的适用，或者对三年不使用的商标一律适用免赔抗辩，有时也会产生不合理的结果。要解决上述困境，需要明确侵害商标权的“损害”究竟指向什么，具有何种法律性质。这一问题需要从商标的本质属性与基本功能出发加以分析。

商标是市场中的来源识别标志。最典型的侵害商标权行为，是未经许可使用他人已经使用的商标，在相关公众中产生来源混淆，使其误以为获得的商品或服务来源于商标权人。与此同时，还存在另一类情形，即商标权人尚未使用注册商标，而被控侵害人未经许可使用该商标，当未经许可的商标使用行为发生后，商标权人需要付出相当的经济成本，方能消除在市场业已产生的来源混淆。也就是说，商标权人需要付出额外的经济成本，才能通过商业活动和广告等扭转市场上业已形成的来源识别错误认知，引导相关公众建立指向自身商品或服务的正确认知。只有来源认知关系得以重新建立，该商标方能作为商誉的载体，为商标权人而不是侵权人积累商誉。这意味着，在商标权人自身未使用注册商标的情况下，尽管商标权人不会因为来源混淆产生直接损失，但会遭受为消除来源混淆而产生的间接损失。这一间接损失并非对既有商誉的损害，而是由于商标权人不使用注册商标，他人却使用了该商标，导致这一符号在市场环境下成为实际使用人而非商标权人的商誉载体，从而导致注册商标的商誉载体功能被破坏的不利后果。

注册取得制度是适应全国统一大市场和跨国贸易发展趋势的现代制度，本身即为一套复杂的系统。注册制度有助于权利的公知公示，也可通过确保一定时期内的符号先占鼓励使用人进行商业投资和商誉积累。在注册取得制度下，商标法不仅保护商标的来源识别功能，也保护商标的商誉载体功能。美国商标法学者托马斯·麦卡锡曾指出：“商标不仅是商誉的象征，本身还是用于创造商誉的器具。”^[76]因此，不宜将注册取得制下的损害限定为“既有商誉的损害”，“不使用”是否意味着“无损害”，不能一概而论。从我国实际案例来看，理论上至少包括两类情形：

第一类情形是商标注册未满三年，商标尚处于商业活动的合理准备期内。前述“五谷丰登”商标案即为此类情形的代表。此时尚不能证明注册系恶意注册。如果因为商标尚未实际使用就认定不应获得赔偿，实际上违背了注册取得制度的本来目的。

第二类情形是商标注册已满三年，但该注册属于防御性注册，目的是通过注册为防御商标、联合商标保护主商标，而主商标处于实际使用中。例如，在“茅台”商标案中，被告擅自在白酒类产品上使用茅台酒公司的多个注册商标，其中既包括茅台酒公司实际使用并宣传的“贵州茅台酒”图文商标，也包括茅台酒公司确认没有使用的“MAOTAIZHEN”商标。法院尽管对侵害“MAOTAIZHEN”商标的行为适用三年不使用免赔抗辩，但为了维护判决结果的公平性，仍根据侵权人明显的商标侵权故意等因素，就整体的侵权行为酌定100万元的法定赔偿。^[77]

2. “不使用”可构成影响因果关系的与有过失

承认注册取得制下商标权人所受损害包括间接损害，并不必然导致商标权益与公共利益之间的失衡。现代商标法中的注册取得制度是一套复杂的系统，承认注册取得制下的损害包括因

[76] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4th ed., Thomson Reuters/West, 2009, para. 2:15.

[77] 参见广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民初985号民事判决书。

商标的商誉载体功能遭到破坏而产生的不利后果，并不意味着没有真实使用商标意图乃至旨在恶意注册的商标注册人可以据此获得法外收益。基于商标不使用的抗辩制度正是用于解决此问题的配套制度。无论是赋予被控侵权人抗辩权，还是通过要件事实抗辩直接否定商标权人的请求权，都能够排除或免除理论上存在的损害赔偿赔偿责任。这是商标法领域应基于民事侵权理论建构的第一套平衡措施。

第二套平衡措施则是对民事侵权理论的直接运用。按照侵权损害赔偿的基本法理，如果商标专用权人对于“不使用”存在过失，则会影响被控侵权人的侵权行为与损害结果之间的因果关系。例如，商标注册已满三年，商标权人主观上意图使用该商标，但具体使用中错误地改变了商标的显著特征，^[78]或者对于应使用的商品或服务分类存在错误认知，导致被认定为未投入使用。例如，在“蓝帽”商标案中，原告在餐饮服务上注册有“蓝帽”文字商标，但其授权连锁店只使用了“小蓝帽”或“小蓝帽+帽子图案”标识，未使用“蓝帽”注册商标。法院判决认为，由于注册商标的显著特征被改变，不能视为注册商标的使用。^[79]类似的例子包括商标权人认为爽水、爽水抑菌剂属于注册时指定使用的消毒剂，但法院认为爽水、爽水抑菌剂并未被商品分类表列入第5类商品，且从化学成分、产品功能等方面看不应属于消毒剂，因此不属于使用注册商标。^[80]在以上情形中，商标权人未能积极、正确地使用注册商标，对于因商标的商誉载体功能遭到破坏而产生的不利后果具有一定的过失。此时需要考虑这一过失对侵权构成中因果关系要件的影响，公平地确定损害赔偿赔偿责任。从民事侵权法的法理出发，这一过失属于“与有过失”，应适用相关的侵权责任构成规则。

具体而言，与有过失规则指受害人就损害的发生或扩大也有过失的，法院可以减轻行为人的赔偿金额或免除其赔偿责任。^[81]其主旨是缓和罗马法中“要么全赔，要么不赔”的旁波尼乌斯（*Pomponius*）规则，^[82]类似制度在各国、各地区民法理论有不同的称谓，如“过失相抵”“与有过失”“过失相杀”等。^[83]英美侵权法中亦存在类似地修正“全有或全无”赔偿规则的比较过失制度。^[84]与有过失规则采取损害分配原则，以诚实信用及公平原则为基础，体现的是一种平等的损害分配，^[85]实质上是立法者授权法院干预当事人之间的利益关系，以实现利益平衡。^[86]有力观点认为，与有过失规则的法律属性是“无需主张的抗辩”，^[87]有

[78] 参见付继存：《注册商标使用中的“未改变显著特征”》，《法学研究》2021年第6期，第186页；谢晴川：《商标“显著特征”之内涵重释》，《法学研究》2022年第4期，第93页。

[79] 值得注意的是，该判决在判断被告提供火锅餐饮服务时使用的“小蓝帽+帽子图案”及“小蓝帽”标识是否构成对“蓝帽”文字注册商标的侵害时，却认为“小”字在该标识文义中属于定语，对整体含义影响有限。参见浙江省湖州市吴兴区人民法院（2017）浙0502民初563号民事判决书。

[80] 参见广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民终16832号民事判决书。此外，该案中被告还主张，“不知道有该公司，（原告）也没有发函、发信件给我们提出警告”；“（原告）公司网页上标注的产品制造历史170多年，但公司成立才几年……公司LOGO系抄袭法国同名品牌”；“（原告）是靠官司赚钱，而不是靠卖产品赚钱”。如能证明系恶意注册，则还存在前述第一套平衡措施的适用空间。

[81] 参见崔建远：《论与有过失规则》，《荆楚法学》2022年第5期，第16页。

[82] “任何人因自己的过错遭受损害时不视为受害”（*quis ex culpa sua sentit, non intelligitur damnum sentire*）。

[83] 参见程啸：《论侵权行为法上的过失相抵制度》，《清华法学》2005年第1期，第18页，第24页，第26页。

[84] 参见王利明：《论比较过失》，《法律科学》2022年第2期，第34页。

[85] 参见王泽鉴：《损害赔偿》，北京大学出版社2017年版，第303页。

[86] 参见前引〔65〕，梁慧星书，第42页以下。

[87] 参见前引〔85〕，王泽鉴书，第307页。有观点亦认为，“因为基于过失相抵而产生的减轻或免除责任并非加害人需主张的抗辩事由，而是损害赔偿请求权的一部分或者全部的消灭，因此法院可依职权从事”。前引〔83〕，程啸文，第21页。

学者进一步主张该规则是侵权责任构成中的基于因果关系的抗辩事由，即针对因果关系这一事实的要件事实在抗辩，理由是受害人（赔偿权利人）的与有过失构成损害发生或扩大的共同原因，其行为助成了损害。^{〔88〕}还有学者认为与有过失之过失中必须纳入原因力的要素，因而与有过失制度要处理的问题是损失之分配，而非损失或过失之相抵（相杀）。^{〔89〕}总之，与有过失规则考虑的是受害人的过失对侵权责任构成中因果关系的影响，进而通过比较双方的过失和原因力，公平确定侵权人应承担的损害赔偿赔偿责任。

过失相抵“是损害赔偿法中的一项基本规则，适用于所有的损害赔偿之债”。^{〔90〕}在与有过失规则中，受害人的过失属于对“不真正义务”的违反，即行为人对自身利益的维护照顾有所疏忽松懈，因此又被称为“对自己的过失”。因自己的疏忽松懈造成损害的，须承担与有责任，根据诚实信用及公平原则，依其程度忍受损害赔偿额的减免。^{〔91〕}就注册商标而言，商标权人因过失不使用注册商标，属于对自身利益的维护照顾有疏忽松懈，与侵权人的商标使用在市场上造成来源关系错误认知有一定的因果关系。由此造成的不利后果，包括为消除来源混淆付出的额外成本等，固然应主要归因于侵权行为，但权利人的过失也是原因之一，从诚实信用及公平原则出发，须根据权利人的过失减免赔偿数额。这样既有利于维护商标注册制度的权威性，合理保护商标权人的利益，又能贯彻注册制度下的商标使用义务，根据个案情况公平确定赔偿责任。

总之，民法上虽然存在“无损害不赔偿”的法理，但商标“不使用”的事实并不必然意味着商标权人“无损害”，而是可能从因果关系上影响损害结果及相应的赔偿责任。

（二）不使用抗辩与损害赔偿规则的分离路径

从以上分析可知，不使用抗辩与无损害不赔偿规则并非同一事物，但我国商标法第64条第1款将其糅合为三年不使用免赔抗辩，有待将不使用抗辩与损害赔偿规则加以分离。

欲寻找分离二者的路径，需要明确二者被糅合的原因。首先是如前述，商标权的保护对象具有无形性，侵权损害的认定较为困难。因此司法实践中常采取推定或者酌定损害赔偿数额的方式，“三年不使用免赔抗辩”成为消解其机械适用不良后果的补救措施。其次是在我国商标司法实践中，整体保护力度不足与个案中商标权易被滥用之间的矛盾长期存在，恶意注册的泛滥导致裁判者往往倾向于根据商标有无实际使用推定有无损害。例如，《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）可谓立法引入三年不使用免赔抗辩的先导，其第7条将“并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具”的行为和注册商标“连续三年停止使用”的情形并列，规定法律后果均为可以不予赔偿。^{〔92〕}根据商标有无实际使用推定有无损害的做法，或许有利于回避复杂的赔偿数额计算规则，却既难以完整反映个案的具体情况，不利于保护商标权人的合法权益及惩戒恶意侵权人，也与我国商标法采取的注册取得制度之间存在龃龉。尤其需要指出的是，在知识产权领域，损害赔偿制

〔88〕 参见尹志强：《论与有过失的属性及适用范围》，《政法论坛》2015年第5期，第26页，第32页以下。

〔89〕 参见黄荣茂：《论与有过失》，《法治研究》2022年第1期，第17页。

〔90〕 程啸：《过失相抵与无过错责任》，《法律科学》2014年第1期，第137页。

〔91〕 参见前引〔85〕，王泽鉴书，第309页；前引〔81〕，崔建远文，第19页。

〔92〕 该条规定：“妥善处理注册商标实际使用与民事责任承担的关系，防止利用注册商标不正当地投机取巧。如果确实无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；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；注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求。”

度之预防功能的社会意义并不亚于填平功能。^[93]

从民法的基本理念出发,解决上述损害推定倾向,将不使用抗辩与损害赔偿规则加以分离的理论钥匙应当是请求权制度。应基于请求权的内容明确不使用抗辩的适用对象。我国曾有知识产权侵权归责的过错责任原则和无过错责任原则之争,其主要原因是一般性地谈论侵权行为民事责任的归责原则,而未具体区分是何种民事责任,未能区分物权的保护方法与债权的保护方法。^[94]广为接受的理论进路是回归大陆法系以请求权为基础的理念,区分知识产权上请求权与侵权损害赔偿请求权这两种不同的救济手段,知识产权上请求权的行使与侵权人的过错无关。^[95]商标权上的停止侵害请求权亦属于绝对权请求权,旨在维系商标权的排他性。

就主张权利未产生或者已消灭的要件事实抗辩而言,其依据是权利不存在,当然可以同时针对停止侵害请求权和损害赔偿请求权。大陆法系商标立法中针对连续不使用的权利抗辩制度,旨在从商标管理的角度督促商标权人真实使用注册商标,避免本属于公共领域的符号资源被长期空置,同样应当可以同时针对停止侵害请求权和损害赔偿请求权。譬如,根据《欧盟商标指令》第17条的规定,连续不使用抗辩的法律后果为商标权人不能禁止被控侵权人继续使用商标。

与此相对,知识产权损害赔偿的目的是还原市场交易的本来面貌,回复个案中的公平状态,^[96]确定知识产权权利人的利益范围是确定侵权损害赔偿的前提。^[97]我国商标法中之所以出现“三年不使用免赔抗辩”,一个原因是我国长期采取商标司法与行政职权分立主义,司法机关原则上无权在民事侵权诉讼中审查商标权的效力,只能退而求其次,在承认商标权有效的基础上免除被控侵权人的赔偿责任。^[98]但这一进路似乎忽视了不同抗辩适用对象上的差异。与有过失规则的法律属性是对侵权责任构成中因果关系要件的“无需主张的抗辩”,因而容易与商标法中基于商标不使用的实体法抗辩相混淆,但与有过失规则针对的仅为损害赔偿请求权。这一问题应当通过分离不使用抗辩与损害赔偿规则的方式加以解决,并赋予不使用抗辩同时对抗停止侵害请求权和损害赔偿请求权的效力。

不使用抗辩与损害赔偿规则分离后,“无损害不赔偿”规则作为侵权损害赔偿的一般规则适用于商标专用权侵权时,需要重视适用与有过失规则,综合判断受害人不使用注册商标这一“对自己的过失”是否对侵权构成中的因果关系要件产生影响,进而公平确定侵权人应承担的损害赔偿责任。同时,由于损害赔偿责任的确定是一个综合性的判断,自然也不宜根据过于固化的时间条件笼统适用。

结 语

商标使用在商标法理论与实践均具有重要意义,也是近年来我国商标法律制度的一个改

[93] 参见蒋舫:《著作权法与专利法中“惩罚性赔偿”之非惩罚性》,《法学研究》2015年第6期,第80页。

[94] 参见张玉敏:《侵害知识产权民事责任归责原则研究》,《法学杂志》2003年第3期,第20页以下。

[95] 参见杜颖:《日本知识产权保护中的差止请求权》,《外国法译评》1999年第4期,第63页;吴汉东:《试论知识产权的“物上请求权”与侵权赔偿请求权——兼论〈知识产权协议〉第45条规定之实质精神》,《法商研究》2001年第5期,第3页。

[96] 参见徐小奔:《知识产权损害的价值基础与法律构造》,《当代法学》2019年第3期,第116页。

[97] 参见王国柱:《知识产权侵权责任承担方式的特殊法理》,《法律科学》2022年第4期,第117页。

[98] 参见前引〔4〕,宋妍等文,第99页。

革重点。商标使用义务的强化不仅需要完善商标行政程序，更需要通过完善民事抗辩规则的方式予以实现。与商标不使用相关的诸抗辩具有各异的制度功能和属性，不宜脱离我国商标法中注册取得的基本原则予以理解，也不应将其笼统地糅合为三年不使用免赔抗辩。应以请求权制度为基点建构立体化的抗辩制度，并区分不使用抗辩与立足于商标不使用的损害赔偿规则，以此寻求制度设计的优化以及效率与公平的统一。

总之，知识产权属于私权，有必要运用民法的思想、民法的方法、民法的体系、民法的制度指导知识产权法律制度的建构。^[99] 基于商标不使用的实体法抗辩是民法抗辩理论在商标法领域的具体运用与发展，其具体的制度设计既要立足现实问题的解决，也应契合基本法理。期待本文能对相关研究和法律制度的完善起到推动作用。

Abstract: In the context of the reform of the trademark registration and acquisition system and the addition of the “intent to use” registration condition, it is necessary to analyze the legal attributes of the theoretically possible defenses of non-use of trademarks based on the theory of civil law, so as to solve the problem of the ambiguous application standard of the “defense of three years’ non-use of registered trademarks”, which has been blended into the “defense of indemnity”. The non-use defense should be differentiated into the situations of never-use and situations of continuous non-use. The possibility of constructing a factual defense based on the element that the right has not arisen or has been extinguished or, alternatively, a right of defense should be explored respectively. The so-called “defense of indemnity” is aimed at avoiding the extreme situation caused by the practice of having to determine the amount of damages by projection or discretionary means. However, it presumes that no damage is suffered in all cases of non-use of trademark, which also falls into the trap of mechanically judging the result of damages as “all or nothing”. Non-use of a registered trademark can be characterized as contributory negligence that affects the causal relationship and, as such, be taken into account in the allocation of liability for damages, so as to reveal the real situation of individual cases.

Key Words: trademark registration, trademark use, factual defense, right of defense, compensation for damages

[99] 参见马一德：《知识产权法与民法的关系——以公序良俗为连接点》，《知识产权》2015年第10期，第29页。