



连续三年不使用撤销注册商标案件中第 35 类商标使用证据的认定

—以三个案例为切入点

中国律师 中国商标代理人 姚敏

中国律师 陈杰


前言

第 35 类服务在中国的商标注册分类体系中似乎是个特殊的存在，多数企业无论其业务范围如何，都会觉得自己有在 35 类申请商标的必要，为数不少的代理人也会建议客户在第 35 类申请注册商标。这种现象产生的主要原因在于，目前绝大部分商品的批发和零售服务尚未纳入中国商标注册的商品和服务分类，导致申请人和一些代理人对第 35 类服务内容的本质存在误解，加之商标抢注和模仿风气依旧严重、电商平台和商场等强行要求，从而促成了申请人在 35 类积极申请商标的情况。然而，当并非与所经营业务相关的第 35 类商标在注册后被他人以连续三年不使用为由申请撤销时，就难逃因无法提供合法有效的使用证据而导致注册商标被撤销的结果。

本文将通过三个案例中法院在此类案件中对使用证据的认定及理由，探讨第 35 类服务的本质以及商标使用的本质，希望对注册人认识 35 类服务、以及应对连续三年不使用撤销案件有所帮助。

案例分析



案例 1: 第 6773892 号“ (赫尊 HEZUN 及图)”商标连续三年不使用撤销复审行政诉讼

○ 基本信息

原告（商标权人）：厦门赫尊创意文化传播有限公司

被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会



第三人（撤三申请人）：邓汝华

一审法院：北京知识产权法院

一审案号：（2016）京73行初3780号

一审判决日期：2018年4月25日

一审判决结果：维持被告做出的撤销商标的决定

○ 案件概要

原告申请注册有涉案商标，商标指定服务包括：为广告或推销提供模特服务；广告设计；广告策划；数据通讯网络上的在线广告；广告；组织商业或广告展览；商业信息；替他人推销；艺术家演出的商业管理；职业介绍所。

第三人对涉案商标提出撤三申请，被告做出决定，撤销涉案注册商标。原告不服，向北京知识产权法院提起诉讼。

原告在行政阶段及诉讼阶段提交了其关联公司“厦门市思明区赫尊美发职业培训学校”（下称“赫尊美发学校”）的商标使用证据：学校宣传册及学员合照照片；学校参加展会的照片、教育认定书；以诉争商标为头像的微信公众号相关资料；美术作品登记证书。

经审理后，尽管原告未提交其与关联公司赫尊美发学校（商标实际使用人）之间的许可使用合同等证明，但法院认可在实际使用人的使用并不违背商标权人的意志，且诉争商标在实际商业使用、并没有闲置的情况下，实际使用人对于诉争商标的使用可以视为商标权人对于诉争商标的使用。

但是法院认为原告提供的证据不足以证明诉争商标在指定期间进行了《商标法》意义上的使用，维持了被诉决定。

○ 法院观点



根据《类似商品和服务区分表》对于第 35 类服务的注释，第 35 类主要包括由个人或者组织提供服务，其主要目的在于：（1）对商业企业的经营或者管理提供帮助；（2）对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助；以及由广告部门为各种商品或服务提供的服务，旨在通过各种传播方式向公众进行广告宣传。据此可知，第 35 类服务主要是为他人提供服务，第 35 类中的“广告”等服务也应是为他人的商品或者服务提供宣传推广，而非为自己进行宣传。本案中，赫尊美发学校将诉争商标使用在其美发培训学校的宣传册、展会、学员照片等用途上，并非是“为他人提供服务”，而是为自己的培训学校宣传推广。故上述证据并不能用来证明诉争商标是在核定使用的 35 类“广告”等服务项目上的使用。

○ 评述

从《类似商品和服务区分表》对于第 35 类服务的注释及上述法院的认定，可以明确第 35 类的“广告”服务指的是为他人的商品或者服务提供广告宣传服务。

实践中，任何一家经营者都有宣传和推广自己的商品和服务、扩大市场份额的需求，然而，自己宣传推广自己的商品和服务，或者自己委托第三方宣传推广自己的商品和服务时所进行的商标使用并不属于第 35 类广告宣传等服务上的使用。

万色

案例 2：第 5544635 号“WANSE（万色 WANSE）”商标连续三年不使用撤销复审行政诉讼

○ 基本信息

上诉人（原审原告、商标权人）：张利剑（个体工商户“万色百货用品商店”店主）

被上诉人（原审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会

第三人（撤三申请人）：才华煜

一审法院：北京知识产权法院

一审案号：（2015）京知行初字第 3758 号

二审法院：北京市高级人民法院

二审案号：（2016）京行终 117 号

二审判决日期：2016 年 6 月 30 日



二审判决结果：维持被告做出的撤销商标的决定

○ 案件概要

原告申请注册有涉案商标，商标指定服务包括：推销(替他人)；货物展出；广告；商业橱窗布置；替他人作中介(替其它企业购买商品或服务)；计算机数据库信息化；文件复制；进出口代理；拍卖；商业管理辅助。

第三人提出撤三申请，被告做出决定，撤销涉案商标。原告不服，向北京知识产权法院提起诉讼。

原告在行政阶段及诉讼阶段提交了如下商标使用证据：店庆及实体店相关照片；部分代理合同、所代理产品的照片信息；移动业务使用协议及移动公司开具的发票、购票、开票及纳税证明；委托东阳市国家税务局代开的发票；东阳市万色百货用品商店与资生堂（中国）投资有限公司签署的化妆品买卖合同及其装箱单、交货单、合同价款支付回单；东阳市横店女人世界日化商场委托设计、印刷“万色 WANSE”信封、信纸的合同及收据等。

经审理后，一、二审法院均认为，上述证据不能证明涉案商标在指定服务上的使用。

○ 法院观点

《商标注册用商品和服务国际分类》第 35 类服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”，或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”，“尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”。因此，《商标注册用商品和服务国际分类》**第 35 类的服务项目不包括“商品的批发、零售”，商场、超市的服务不属于该类的内容。该类“推销（替他人）”服务的内容是：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务。**故原告提交的证据不能证明诉争商标于指定期间进行了商标法意义上的使用。

○ 评述



实际上，针对实践中一直存有争议的零售、批发服务，以及超市、商场提供的服务是否属于“替他人推销”，北京知识产权法院在其更早的（2015）京知民终字第 1828 号民事判决书中详细阐述过其观点：“替他人推销”应是指帮助“他人”销售商品的行为，其既包括为销售者的具体销售行为提供单次的促销或推销的行为，亦包括对销售者日常销售行为提供常规性服务的行为，但该服务并不包括经营者“自己”作为销售主体销售商品的行为。因零售、批发服务均是销售者以自己名义进行对外销售的行为，故其不属于“替他人推销”的服务范围。至于商场、超市的服务是否属于“替他人推销”，则需要作具体区分。如果商场、超市等自己作为销售主体对外销售商品，则该服务不属于“替他人推销”。但如果其仅是为销售者在其购物场所内的销售行为提供相应服务，则该行为属于替他人推销。

本院之所以作此理解，主要基于以下考虑：在《类似商品和服务区分表》中，“替他人推销”属于第 35 大类，而 2002 年第八版《分类表》中对于该大类商品有如下注释，“尤其不包括……其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”，这一说明意味着该类别中的任何服务均不包括零售及批发服务，“替他人推销”亦不例外。虽然 2007 年第九版《区分表》中删去了这一说明，但这一删除仅仅意味着第 35 大类不再将零售、批发服务排除这一类别的注册内容之外，却并不意味着该类别中“替他人推销”这一服务内容应被理解为包括零售、批发服务。尤其在 2013 年后药品零售类服务引入第 35 类，且《分类表》中明确指出该几类服务与“替他人推销”不构成类似服务的情况下，更应作此理解。

该案虽然并非商标撤三的行政案件，而是商标侵权的民事案件，但在是否属于指定服务上的商标使用这一问题的认定上，可见认定的标准是相同的。

在更早的 2004 年，商标局在“商标申字（2004）第 171 号”《关于国际分类第 35 类是否包括商场、超市服务问题的批复》中说明：商场、超市属于销售商品的企业，其主要活动是批发、零售。《商标注册用商品和服务国际分类》第 35 类的注释明确说明，该类别服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”，或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”，且“尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”。因此，《商标注册用商品和服务国际分类》第 35 类的服务项目不包括“商品的批发、零售”，商场、超市的服务不属于该类的内容。该类“推销（替他人）”服务的内容是：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务。



该批复实际上是将商场、超市的服务完全排除在第 35 类之外，与前述法院的司法案件中体现的应当具体区别对待的观点并不完全相符。

而且，关于“替他人推销”的商标使用如何认定，北京市高级人民法院发布过知识产权审判参考问答之十七。如下，在该参考问答之十七的第三和第四中，即有对商场、超市相关服务的认定内容。可以说是对前述商标局批复的观点的否定。

三、考虑到目前商业模式、经营方式多元化的特点，应避免仅以复审商标注册权人为商场、超市等经营主体为由，即认定复审商标未在“替他人推销”服务上进行商标法意义上的使用；

四、结合在案证据，若商场、超市等经营主体能够证明其通过提供场地等形式与商品（服务）的经销商（含提供者）进行商业合作，并且提供的促销活动海报、促销活动策划方案、报刊促销广告、咨询服务等证据，足以认定其为经销商（含提供者）销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务，上述行为属于复审商标在“替他人推销”服务上进行了商标法意义上的使用。

虽然该参考问答不属于司法解释，但北京市高级人民法院作为商标撤三案件行政诉讼的终审法院，其总结的观点显然代表着司法审判的主流观点。因此，**商场、超市的商标使用行为并不会必然被排除在第 35 类替他人推销的服务之外**。如果面临撤三案件，**商场、超市应注意提供其为其他经营者提供场地或促销策划服务时的商标使用证据**。

然而，即使能够维持商标的有效性，在绝大部分商品的批发和零售服务尚未纳入中国的商标注册商品和服务分类体系的情况下，超市、百货店、便利店等究竟应该如何申请注册商标，才能切实保护自己的商标呢？在现阶段的法律框架下，其商标注册申请确实处于尴尬的境地。实际上这类主体如果要申请注册商标，还是不得不在 35 类上申请，因为只有第 35 类的“替他人推销”服务看起来似乎能和超市、百货店、便利店的服务搭边。

2013 年的《类似商品和服务区分表》增加了“药品、医疗用品零售或批发服务”作为 3509 单独的类似群，妥善的解决了药品和医疗用品零售和批发企业的商标注册和保护问题。截至目前，除药品和医疗用品外的其他商品的零售和批发服务尚未纳入区分表。中国未来也可能逐步将其他商品的零售和批发服务纳入 35 类，解决市场普遍存在的超市、百货店、便利店等的商标注册和



保护问题。

案例 3: 第 3803938 号 “雷博”商标连续三年不使用撤销复审行政诉讼

○ **基本信息**

上诉人 (原审被告): 国家工商行政管理总局商标评审委员会

上诉人 (原审第三人, 撤三申请人): 家园有限公司

被上诉人 (原审原告, 商标权人): 香港雷博有限公司

一审法院: 北京知识产权法院

一审案号: (2016)京 73 行初 3890 号

二审法院: 北京市高级人民法院

二审案号: (2018)京行终 269 号

二审判决日期: 2018 年 5 月 28 日

二审判决结果: 撤销被诉决定。

○ **案件概要**

原审原告申请注册有涉案商标, 商标指定服务包括: 会计、审计、人事管理咨询、人员招收、广告、广告策划、商业管理咨询、商业调查、计算机数据库信息化、推销 (替他人)。

原审第三人对涉案商标提出撤三申请, 原审被告做出决定, 撤销涉案商标。原审原告不服向北京知识产权法院提起诉讼, 请求撤销被诉决定。原告在行政阶段及诉讼阶段提交了如下商标使用证据: 业务约定书及发票; 专业服务聘书及发票; 广告协议及发票; 报刊广告页; 官网截图等。上述证据使用的商标标志为“LEHMANBROWN 雷博國際會計”, 与原告第 6528061 号商标相同。

经审理后, 一、二审法院均认为, 原告提交的证据能够证明涉案商标的使用, 认为应当维持诉争商标在“会计、审计”服务上的注册, 撤销诉争商标在其他服务上的注册, 遂撤销被诉决定。

○ **法院观点**



相关广告宣传中使用了“雷博国际会计”字样，其中的“国际会计”容易被视为服务性质的具体描述，故从标志的组合形式及结构来看，“雷博”二字（即诉争商标内容）足以发挥识别服务来源的作用，构成商标法意义上的使用，并且指向的服务内容应为会计。

虽然相关广告宣传中使用的标志与上述第 6528061 号商标标志基本一致且该商标申请人即为雷博公司，但是这并不必然影响中国相关公众将“雷博”二字识别为会计服务上的商标。

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。本案中，尽管能够体现“雷博国际会计”标志的相关广告宣传的宣传主体均为雷博财务公司，但是该公司与雷博公司系联系极为紧密的关联公司，故对该标志的使用至少可以被认为属于未违背雷博公司意志的使用，亦即是，在案证据足以证明雷博公司在会计类服务上对诉争商标进行了实际使用。

评述

上述案例中，法院之所以认定原告提供的证据可以证明其在“会计、审计”服务上实际使用，是因为原告确实是一家向第三方提供会计审计服务的企业，其能够提供在“会计、审计”服务上有效的使用证据。倘若并非是提供会计审计服务的企业，虽然企业内部可能有会计人员，对本公司的财务情况进行会计审计工作，在该工作中使用商标也不会被认为是第 35 类的“会计、审计”服务上的使用。

而对于实际使用的标识与注册商标并非完全一致的这种情况，法院认为实际使用的标识中的“雷博”二字足以发挥识别服务来源的作用，因此构成商标法意义上的使用。因原告并未提供第 35 类“广告、推销替他人”等其他服务上的使用证据，因此，最终仅维持了诉争商标在“会计、审计”服务上的注册。

○ 总结

通过分析上述三个案例，我们可以得出如下结论。并有一些建议供参考。



1. 商标行政机构及法院对于第 35 类服务的本质已有明确认定,即向第三方提供的相关服务,不包括自己;尤其是“推销替他人”服务不包括自己公司经营销售产品的行为,哪怕该产品是他人所生产的产品。

2. 在实际使用的商标标识与注册商标标识并非完全一致时,只要这种方式并不影响相关公众仍然将该标识识别为相关服务上的商标时,仍可视为诉争商标的使用。

3. 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。

4. 上述三个案例中,商标局均认定注册人提供的使用证据有效,而商评委和法院做出不同于商标局的认定。从我所实际处理的大量案件中,也可以明显看出商标局在三年不使用撤销案件中对使用证据的审查最为宽松,而商评委和法院一般较为严格。且,商标局阶段,对注册人提供的使用证据没有质证环节,商标局的决定是在没有听取对方当事人的质证意见的情况下独立做出的,导致有偏听偏信的可能性。此外,在商标授权确权的行政诉讼案件中,撤三案件往往是撤销被诉决定比例最高的一类案件。在这种情况下,对于撤销案件的当事人,如果收到对己方不利的商标局决定或复审决定,一定要积极采取后续救济程序,如果收到有利的商标局决定或复审决定,也不能掉以轻心,仍应该进行积极的应对,因为商标局的决定或复审决定往往并不意味着终局,任何一方都很可能采取后续的救济程序,并且出现相反的结果。

5. 连续三年不使用撤销注册商标程序涉及三方(商标注册人、撤销申请人、商评委),对抗性较强。商标性使用、商品和服务、使用证据形式、证据效力、使用期限、使用主体等问题都是专业复杂的问题;是否与撤销申请人协商商标共存、是否重新办理申请、采取这些措施的时间点等更是需要全面考虑案件情况和利害关系。而这些方面对案件结果至关重要。对于这类型案件,最好委托专业知识产权律师处理,从而获得最好的结果。

参考资料:

1. (2016)京 73 行初 3780 号行政判决书
2. (2015)京知行初字第 3758 号行政判决书



3. (2016)京行终 117 号行政判决书
4. (2015)京知民终字第 1828 号民事判决书
5. (2018)京行终 269 号行政判决书
6. (2016)京 73 行初 3890 号行政判决书
7. 《类似商品和服务区分表》(2018 文本);
8. 《关于国际分类第 35 类是否包括商场、超市服务问题的批复》
(http://sbj.saic.gov.cn/zcfq/sbgfxwj/200408/t20040815_232890.html)
9. 北京市高级人民法院知识产权审判参考问答 (17)