

在先使用人增设互联网宣介 构成商标侵权的判定

文/王 坤 徐 真（二审承办人）

【裁判要旨】互联网时代，商标先用权抗辩中的“原使用范围”，应充分考量在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的既有影响力范围，以及在原使用范围继续善意使用目的。如在先使用人虽从“线下”拓展至“线上”，但通过抖音、小红书等新兴互联网平台宣传经营没有超过“既有影响力范围”和“善意目的”的，不构成商标侵权。否则，应依法承担侵权责任。

□案号 一审：(2023)渝0103民初25517号 二审：(2024)渝01民终4585号

【案情】

原告：四川某企业管理顾问有限公司（以下简称四川某企业管理公司）。

被告：重庆某拓展户外运动有限公司（以下简称重庆某户外运动公司）。

四川某企业管理公司与重庆某户外运动公司均使用“亮剑”商标进行经营。前者的经营范围主要为户外运动的组织策划等。2017年11月7日，四川某企业管理公司经商标所有人四川某教育公司授权，取得“亮剑”商标的注册商标专用权。2016年至2022年期间，该公司先后在广州、北京、昆明、长沙、西安等地设立分公司。

重庆某户外运动公司的经营范围主要为户外运动的组织策划等；其曾于2014年8月5日在第41类上申请过“亮剑”商标，但未成功。证据显示重庆某户外运动公司至迟在2015年8月就已在经营宣传活动中实际使用“亮剑”商标。重庆某户外运动公司当时的使用方式主要为在其官网以及微信公众号“亮剑军事特训营”中持续宣传“重庆亮剑军事夏令营”等，突出使用“亮剑”字样。

2018年7月2日，四川某企业管理公司向人民法院起诉重庆某户外运动公司，认为重庆某户外运动公司未经许可擅自使用其“亮剑”注册商标构成侵权。生效判决认为，重庆某户外运动公司先于四川某企业管理公司注册申请日及实际使用日使用“亮剑”商标，并在

重庆市范围内具有一定影响，根据商标法第五十九条第三款的规定有权在“原有范围”内继续使用该商标，遂驳回四川某企业管理公司的诉讼请求。

本案审理中，四川某企业管理公司举证证据显示，重庆某户外运动公司自2019年起在四川达州、湖北恩施等地设立办事处，在云南开设了分公司，且在贵州、四川等地设立多个基地。在小红书和抖音平台上搜索“重庆亮剑军事夏令营”，结果出现多个包含“重庆亮剑军事夏令营”的小红书号和抖音号，发布内容主要为宣传重庆某户外运动公司自身及其2022年至2023年间在前述地域开展军事夏令营活动的视频。四川某企业管理公司遂诉至人民法院，请求判令被告重庆某户外运动公司立即停止对其“亮剑”注册商标专

案例

用权的行为,并赔偿经济损失及合理开支。

【审判】

重庆市渝中区人民法院审理后认为:重庆某户外运动公司在另案生效判决作出后,理应知晓案涉商标存在的事实,也应当知晓其在原使用范围内才能继续使用被诉商标的限制,但其仍然通过设立分公司、办事处、开设训练营、建设基地等方式在重庆市外多地开展经营活动并通过小红书等平台进行广泛宣传,存在明显侵权故意。该公司的商标先用权抗辩不能成立,其行为依法构成商标侵权,理应承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。据此作出一审判决:被告重庆某户外运动公司立即停止侵害注册商标专用权的行为,赔偿四川某企业管理公司经济损失及合理维权费用共计20万元,并驳回原告四川某企业管理公司的其他诉讼请求。

一审宣判后,重庆某户外运动公司提起上诉。

重庆市第一中级人民法院判决驳回上诉,维持原判。

【评析】

互联网环境下,商业主体从事宣传经营的载体和渠道逐渐拓展至“线上”,纷纷运用小红书、抖音等新兴平

台宣介商品、服务,以更快、更好提升市场竞争力、拓展市场影响力,如何确定商标在先使用人的权利边界成为有必要回应解决的新问题。单以宣介方式从“线下”到“线上”非判定商标在先使用人有侵权之虞的核心因素,宜恪守实质判断标准,对原使用地域范围以及原使用善意目的的行为,因未超出其所使用商标的既有影响力范围,不构成对注册商标专用权的侵权。反之,应依法承担侵犯注册商标专用权的法律责任。

一、商标在先使用人“原使用范围”的认定争议

1.立法阙如。关于商标法第五十九条第三款中商标在先使用人的“原使用范围”的认定,我国尚未有法律、司法文件予以明确规定。就规范层面而言,目前主要在《国家知识产权局关于〈商标法〉第五十九条第三款法律适用问题的批复》(国知发保函字〔2021〕77号)中有所提及。该批复针对商标先用权抗辩的“原使用范围”要件指出,“原使用范围”是指不得超出在先使用人原经营商品或服务、原经营区域等使用范围。该批复明确了“原使用范围”认定中的使用方式即不能改变原使用的商品或服务类别,以及不得超出原使用的地域范围等判断要素。但从效力位阶上讲,该批复属于部门规范性文件,无法直接作为裁判依据,而且也未提及互联网环境下商标在先使用人“原使用范围”如何认定等新问题。

2.司法争鸣。实践中,对商标在先使用人新增互联网平台进行经营存在两种截然相反的裁判意见,一种认为没有超过“原使用范围”。主张商标在先使用制度的设立目的,在于保护已在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人权益。因时代及技术原因,没有也不可能预料到互联网销售模式,在互联网销售已成为普遍模式情况下,如机械对在先使用行为进行严格限制,会很大程度缩减对在先使用人应有的保护。通过线上平台进行推广、销售只是增加选择方式,并没有使服务超过原有范围。^①另一种观点认为超过了“原使用范围”。理由在于互联网即时、无界的特点,会导致原有使用范围包括使用区域、销售渠道等扩大,会使网络销售行为即刻被全国甚至全世界知晓,将会冲击商标权人的排他权。^②

3.理论分歧。理论界对于互联网环境下商标在先使用人的“原使用范围”的认定也主要是两种观点。第一种观点明确反对在先使用人将营业范围扩展至互联网。换言之,商标在先使用人新增互联网平台进行宣传经营超出了“原使用范围”。有学者指出,在先使用商标的范围只限于在先使用商标知名度及信用覆盖的地域,在该范围内,虽不应限制在先使用者的营业规模,但在先使用人不得将其营业扩及互联网领域。^③第二种观点则认为不应完全禁止在先使用人通过网络进行经营的权利。申言之,在一定条件下,应允许商

①参见(2022)浙07民终1701号、(2024)粤18民终467号。

②参见(2017)陕民终119号、(2024)浙04民终380号。

③李扬:“商标在先使用抗辩研究”,载《知识产权》2016年第10期。

标在先使用人使用互联网平台进行经营。原因在于互联网领域中亦可通过技术手段划分市场。而且当今世界是互联网的世界,剥夺在先使用人在互联网上使用商标的权利,对在先使用人而言无疑是不公平的。^①亦有学者指出,网络商标在先使用人的市场疆域不覆盖整个互联网,其“原使用范围”可借助网络平台和产品来限定。^②

二、互联网语境下“原使用范围”以既有影响力范围判定的合理性分析

(一)可平衡商标注册人与在先使用人之间的利益

商标在先使用抗辩制度是弥补商标注册制之不足,平衡商标在先使用人与注册商标人利益的重要制度。既是对善意商标在先使用人利益的适度保护,也是对既存的商标市场秩序的一种维护,^③有利于维护商标在先使用形成的商业交易秩序,有效保护公平竞争及消费者的合法权益。在当前网络销售已成为惯常且必要销售渠道的现实语境中,如坚持以是否突破原地域范围为核心考量因素的认定标准或不当剥夺在先使用人以互联网方式使用其商标的权利。而采用在先使用商标的“既有影响力范围”作为判断标准则可有效解决上述问题。由于互联网环境下仍通过技术手段划分线上市场对应的实体市场,如就在先使用人商誉未覆盖的地域显示无货等,“既有影响力范围”这一标准具备现实根基。一方面,该判断标准使商标先用权边界的判定回归到保护在先使用商标所产生的一定影响之范围,符

合商标在先使用抗辩制度的价值追求。另一方面,“既有影响力范围”的涵摄力更强,可避免一旦在先使用人宣传经营延伸到网上就得出超出“原使用范围”的绝对化立场。总之,该认定标准既与互联网环境的虚拟性、抽象性相因应,产生不改变现行条文即可对新现象予以调整的良好效果,又可以合理保护市场主体使用互联网渠道进行宣传经营的正当权利。

(二)契合商标在先使用抗辩制度的立法目的

我国的商标保护制度采取商标注册制,即注册商标专用权因申请注册而取得,且商标的申请与获准注册也并不以商标是否实际使用为考量依据。但商标的真正价值源于使用人在商业活动中的实际使用行为。在商标注册制的背景下,实践中部分行为人通过抢注他人在先使用并具有一定影响的商标谋取不正当利益。此时若对在先使用人不加以特殊保护,将剥夺在先使用人业已形成的在先权益,妨碍消费者基于该商标商誉形成的信赖利益选购商品或服务,还可能放纵商标恶意抢注行为,扰乱市场竞争秩序,与商标法维护市场竞争秩序和消费者合法权益的理念背道而驰。此即商标法第五十九条第三款规定商标在先使用抗辩制度的目的之所在。本案中,人民法院以在先使用商标既有影响力范围作为“原使用范围”判断标准,避免了“一刀切”禁止在先使用人在互联网中使用其商标,也避免了对商标注册人

不分情况、不合比例的全盘保护。从法律适用的角度而言,还可防止产生互联网经济时代商标在先使用人却无法使用网络进行宣传经营的不经济局面,实现了在不危及商标注册制度前提下,对在先使用人所付出成本和应得利益的尊重,体现了法律解释的合目的性。

(三)体现诚实信用原则和公平原则

民法典第七条规定:“民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺。”商标法第七条亦规定申请注册和使用商标应恪守诚信基本原则,要求在处理不同权利人之间权利冲突时予以遵循。当在先使用商标人业已通过诚实经营获得了商业信誉时,法律应当给予保护,如此才有利于鼓励市场主体诚信经营,实现商标符号资源的有效配置。采用“既有影响力”范围的认定标准有利于更好地贯彻诚信原则。从正向维度看,该认定标准可以对商标在先使用人努力经营特定品牌所付出的成本、诚实劳动和应得利益给予肯认和保护;从反向维度看,其还可以最大限度地防止无真实使用意图的商标注册人恶意抢注他人真诚使用的商标的商标劫持行为,亦能够规制商标注册人意图利用“原使用范围”术语的模糊性不当提起商标侵权诉讼,意图干扰在先使用人正常经营秩序的行为。

以在先商标既有影响力范围作为“原使用范围”的认定标准还体现了公平原则。若认为在先使用人将营业

①冯晓青、应江南:“寻求商标注册与使用的平衡:商标在先使用抗辩制度研究”,载《邵阳学院学报》2023年第1期。

②罗莉:“信息时代的商标共存规则”,载《现代法学》2019年第4期。

③蔡蕾、张国庆:“被诉侵权,老锦江宾馆还能使用‘锦江’标识经营吗?”,载2025年5月24日《人民法院报》。

延及线上或在原使用的互联网平台的基础上增加其他互联网平台拓展业务即构成侵权,既不符合商业经营追逐规模成长的商业规律,也不符合公平原则。因为其势必剥夺在先使用人的经营自由与表达自由,而这种剥夺并无法律上的正当理由。而将“既有影响力范围”作为认定标准,既可以保障在先使用人使用互联网经营的正当权利,亦能够防止在先使用人被过度限制经营自由进而最终被排挤出市场,而商标注册人却取得不合比例的竞争利益之不公平后果的产生。

三、新增互联网平台宣传经营是否超出“原使用范围”的认定规则

(一)判断在先商标“原使用范围”的二元过滤规则

1.强化核心因素“原使用范围”的“既有影响力”判断。以在先商标知名度和信誉所覆盖的范围也即“既有影响力”范围划定原使用地域范围。互联网环境下判断在先使用人的原使用范围时,第一步应当考察在先商标的原使用地域范围。以本案为例,因重庆某户外运动公司一直在重庆范围内开展宣传经营活动,可以认定其既存商誉及于重庆市辖区。那么,超出该地域的经营行为及相应的互联网宣传交易行为如新增小红书、抖音平台进行宣传等则属于“超出原使用范围”的商标侵权行为。反之,如其新增抖音等平台宣传其重庆市范围内的经营活动则不属于“超出原使用范围”的商标侵权行为。因此,本案并未将重庆某户外运动公司新增互联网平台进行宣传经营一概认定为超出原

使用范围的侵权行为,而是做出区分认定,契合互联网销售商品、推介服务已成为惯常销售手段的现状,也能够更准确界定商标在先使用人的权利边界,平衡其与商标注册人之间的利益,取得较好的法律效果和社会效果。

2.明确辅助因素“使用目的”的“善意”判断。对原使用目的限制,主要是指在先使用人在继续使用商标时,其使用目的或意图应当保持与在先使用时相一致。换言之,在完成第一步“使用地域是否超限”的测试后,应当进行使用目的的“善意”测试。因为一旦在先使用权抗辩成立,在先使用人的继续使用行为将构成对注册商标专用权的限缩,意味着对商标排他性的限制,因此允许在先使用人在原有范围内使用该标识应当是出于善意。^①在先使用人不仅应当确保其新通过互联网平台,或者在原使用互联网平台上增加其他互联网平台推广商品或服务的目标受众止于其既存商誉范围所及的地域内的消费者,还应当确保其使用目的仅是为了增加消费者的选择方式,或者是为了宣传其原地域范围内原商品或服务项目,且未改变商标的使用样式。完成该测试后,即可筛选出未超出“原使用范围”行为。此外的其他行为可依法认定为超出的“越界”行为。本案中,基于重庆某户外运动公司在重庆市外多地开展经营活动,并在原有的官方网站、微信公众号的基础上增加小红书、抖音等平台进行广泛宣传,超出了其原使用的地域范围和原使用善意目的,与商标法第五十九条第三

款规定的“在原使用范围内继续使用商标”的规定相左,其案涉行为构成商标侵权。

(二)互联网语境下“原使用范围”的合理限制

如上所述,互联网时代,“善意目的”的厘定往往离不开“原使用范围”的框定,对前者的肯认通常意味着对后者的合理“约束”。因为互联网信息传播的快速性、便捷性,理论上存在推动“线上”宣介突破地理范围限制的可能性,但不能据此认为在先使用人一旦新增互联网平台,其“原使用范围”便实际上扩展至全国。其一,该理解契合商标在先使用抗辩制度的立法本意。在商标注册主义模式下,面对商标注册专用权人与在先使用人之间的冲突,具有更高权利位阶的注册商标专用权应当获得优先保护,没有理由仅因在互联网使用商标而给予在先使用人全国范围的保护,从而毁灭商标权人开拓市场的可能。其二,原使用范围应以在先使用商标既有商誉所影响的范围为限。尽管互联网具有助推消费者认知具有突破地域限制的无限可能,但在具体现实情境下,在先使用人的线上市场范围仍应与其所形成影响力的线下实体市场范围相对应,不能仅因在先使用人在互联网中使用其商标而将其原地域范围扩大至全国,仍应根据在先商标产生实质性商誉影响的地域范围依法认定,以动态保护商标注册人与在先使用人的合法权益。



(作者单位:重庆市第一中级人民法院)

^①参见(2017)陕民终119号。