商标侵权中的使用问题研究

一、问题的提出

近年来，商标使用问题在商标侵权案件中越来越受到重视。司法实践和理论上一般认为，要构成商标侵权行为，首先需要被控侵权行为构成“商标性的使用”/“商标法意义上的使用”，其次才会讨论这种使用是否属于在相同或者类似商品/服务上使用相同或者近似商标、并足以引起相关公众混淆误认的侵权行为。这种“商标性使用”的要求，也在一些特殊类型的侵权案件中得到了充分的体现。比如，在涉及定牌加工/贴牌加工的商标侵权案件中，最高人民法院就倾向于认为，定牌加工行为不构成在中国大陆法域内的商标使用行为，因此不构成侵权；最高人民法院还曾明确提出，当确定被控侵权行为不构成商标性使用行为时，无需再讨论这种行为是否引起相关公众混淆误认这一要件。由此，实践中有观点认为，商标法第四十八条规定的商标使用行为的定义应当适用于商标侵权和授权确权的各个程序，在同一部法律的适用过程中不应当存在对同一法律术语解释不一致的情况，因此如果最高人民法院认为在商标侵权案件中定牌加工行为不属于商标性使用，也不属于商标法第三十二条规定的“在先使用”行为时，那么定牌加工行为也不应当属于商标法第四十九条第二款规定的商标使用行为，因此中国的商标注册人在指定的三年期限内只有定牌加工行为的，不足以维持其商标注册。

但是，司法实践并非完全认同最高人民法院的上述观点。比如，下级法院在定牌加工案件中就认定定牌加工人因为明知他人商标而加工的行为构成商标侵权，其隐含的前提就是，定牌加工行为仍然构成商标性使用行为。另外，理论界有观点认为，司法实践中普遍对商标使用行为给予了过分的强调，实际上按照国际公约和其他各国商标法的规定与实践，商标使用行为仅仅是“在商业中使用”的行为，至于其使用的效果是否起到标示商品或者服务来源的商标功能，则应当结合相同或者类似商品、相同或者近似商标、容易导致混等要件一并予以认定，无需单独认定或者作为前提。还有观点认为，法院在商标侵权案件的审理中不应当也没必要首先去审查被控侵权行为是否属于商标使用行为，而应当是在被控侵权人抗辩自己的被控侵权行为不属于商标使用行为时，再对其进行审查，相应的商标法第五十七条第一项和第二项规定中的使用，应当是“标志的使用”而无需强调商标性使用。

除了是否能够作为商标侵权中的前提性要件之外，商标使用在其他的商标侵权案件中也有许多应用和争议之处。比如，商标法第五十九条第一款和第二款规定的“正当使用”行为，在实践和理论上的构成也存在分歧，有观点认为，既然是正当使用，那么使用的就不是商标而是与商标表现相同的符号，这种使用不具有商标的含义，因此不是商标权所禁止或者排斥的范围，但实践中即使是这种正当使用也有可能会产生一定的混淆，而理论上还有将这种行为类比为著作权法上的“合理使用”行为，从而认为属于对商标权的限制。除此之外，对于指示性使用，虽然法律、行政法规和司法解释没有明确作出规定，但实践和理论均认可不构成商标侵权，但是对于何种行为才构成指示性使用则远未达成一致，实践中的案例也不统一。在商标法第五十九条第三款规定的“在先使用”抗辩中，对于“先于商标注册人使用”以及“使用人在原有范围内继续使用”等规定，实践中的案例也反映出不同的观点需要加以研讨并统一。还有，对于进口的真品如果没有破坏其商标指示商品来源的功能，但是在使用商标或者商品过程中做一定的改动，或者更换包装，或者改变商品某些特征再行出售的行为，是否能够认定构成商标侵权，如果认定构成能否明确其标准或者条件，都是目前司法实践中尚未解决的问题。最后，商标侵权案件中有互联网参与的情况下，侵权认定就变得更加扑朔迷离，比如将他人商品作为搜索引擎关键词，是否属于商标的使用进而成立商标侵权，还是构成不正当竞争，乃至属于法律不加以控制的行为，在构成侵权或者不正当竞争的情况下搜索引擎服务提供商和关键词购买者是否需要承担连带责任？商标侵权行为的核心是足以导致相关公众的混淆，通常认为这种混淆是在购买商品或者接受服务的过程中发生的，如果在购买前或者购买结束后发生混淆，但在实际购买过程中并无混淆，那是否还会认定购买前后的行为是商标使用行为进而构成商标侵权呢？这就是我国司法实践和理论上所一直讨论但尚未有定论的售前混淆和售后混淆问题。反向混淆在最近也引发热议，通常这种反向混淆的主张和被控侵权人的非商标性使用主张交织在一起，所以我们也在此一并予以讨论。

本次研究基于前述提及的商标侵权中涉及使用的若干问题，采取实践与理论相结合的研究方法，首先通过对典型案例的收集整理归纳出其中的关键问题；其次，就实践中的问题，进行文献检索，了解理论上对这些问题的分析和结论。由于商标法是一门实践与理论结合比较紧密的法律，绝大多数实践中出现的重要争议问题在理论上均有所讨论，所以，实践与理论能够较为充分的结合。最后，通过我们对实践中各种情况的分析，借助理论研究的成果，归纳总结出有益于统一实践的一些意见和建议，供立法和司法机构作参考。初步拟定的研究提纲如下。

二、提纲