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”[[1]](#footnote-1)，只有当被控侵权行为构成“商标性使用之后”，才会讨论这种在相同或者类似商品/服务上使用相同或者近似商标的行为是否足以引起相关公众混淆误认，从而构成侵权。但是，对于一种行为是否构成“商标性的使用”，不同的法院所持观点并不相同，甚至同一法院在不同阶段或者不同的程序中对商标使用行为的认定也不同。

**（一）实务上关于商标使用的争论与分歧（需要改，使用的定性、正当使用、指示使用等非商标性使用、在先使用、使用与其他构成的关系）**

在“PRETUL”商标侵权案中，浙江省宁波市中级人民法院、浙江省高级人民法院均认为，被告亚环公司在其加工的挂锁锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注“PRETUL”商标,在挂锁包装盒上标注“PRETUL及椭圆图形”商标,属于商标法意义上的商标使用行为。[[2]](#footnote-2)而最高人民法院则认为：“亚环公司依据储伯公司的授权,上述使用相关‘PRETUL’标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为（委托人）储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志,既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。……在商标并不能发挥识别作用,并非商标法意义上的商标使用的情况下,判断是否在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,都不具实际意义。”[[3]](#footnote-3)

最高人民法院在商标授权确权程序中也认为，定牌加工行为不足以使其委托人的商标成为商标法规定的“在先使用并有一定影响的商标”：“商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。……良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于（2001年）商标法第三十一条规定的‘已经使用并有一定影响的商标’……”但是，下级法院并非完全认可最高人民法院关于定牌加工行为在授权确权程序中不构成“商标性的使用”的结论。在“SCALEXTRIC”商标撤销复审案[[4]](#footnote-4)中，北京市高级人民法院认为，来料加工过程中使用商标的行为，构成商标使用，不属于2001年商标法第四十四条第（四）项规定的连续三年不使用商标情形。“VAN”商标撤销复审案中，北京市高级人民法院据此认为，定牌加工和来料加工类似，也应认定不属于2001年商标法第四十四条第（四）项规定的连续三年不使用商标的情形。[[5]](#footnote-5)在判断商标注册人将自己在中国的产品全部出口至中国法域外不在中国销售的行为是否属于连续三年不使用商标的情形时，北京知识产权法院也认为，虽然本案诉争商标指定使用商品由商标权人自行生产并通过案外人出口，与来料加工形式存在不同，但是法院有关虽然商品并未实际进入中国大陆市场流通领域，但是如果不认定该行为为商标使用行为，恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易政策的认定，不会因为上述区别而有所不同。并且明确指出：“在三年不使用制度的立法目的下，何谓商标使用的标准显然不同于禁止他人未经许可使用注册商标意义上的‘使用’。商标权人注册商标后，在中国实际经营，制造该品牌商品，并通过销售给案外人全部用于出口，显然是积极使用注册商标的行为，不应以此为由予以撤销。”[[6]](#footnote-6)

北京市高级人民法院在案件审理以及相关评论中对于“商标性的使用”在商标侵权和授权确权程序中是否需要作统一解释也存在不同意见。在“MNAGO”商标撤销复审案中，北京市高级人民法院引用上述“无印良品”案和“PRETUL”案的意见后认为，虽然在最高人民法院上述案件中涉及的商标法的具体条款与本案涉及的2001年商标法第四十四条第（四）项不同，但是，除非法律本身作出明确区分，在同一部法律内对相同概念作相同理解，是法律理解和适用的必然要求，否则将导致法律适用过程中法律概念的冲突和矛盾。因此，在适用2001年商标法第四十四条第（四）项时，亦不应将未在中国大陆地区实际销售而仅供出口的商品上的商标贴附行为认定为商标法意义上的商标使用行为，并仅据此而维持商标的注册。[[7]](#footnote-7)北京市高级人民法院的法官在公开发表的文章中论及“商标性使用”标准时则指出：纵观新《商标法》的相关规定，其中涉及“商标性使用”的条款包括了第七条、第十五条第二款、第三十二条、第四十八条、第四十九条、第五十九条和第六十四条。该法第四十八条第一句即载明“本法所称商标的使用”，即从文义上进行解释，商标法体系内的商标使用应当是具有统一含义的，即为该条款所具体规定的情形。然而，虽然“商标性使用”具有统一的含义，但是因商标使用在不同的制度语境中不应忽略该制度本身所设立的价值。由此在制度设立价值的层面上，对“商标使用”的认定标准应当符合特定制度所创设的价值意义，在不同类型的案件中，所确定的证明标准可以随价值内涵适当予以调整。[[8]](#footnote-8)

**（二）理论上关于商标使用的观点**

实务上的分歧也引发了学术上的争论。虽然大部分学者认可，在商标侵权判断过程中，被控侵权行为是否是“商标性的使用”行为是侵权判断的前置条件[[9]](#footnote-9)，但是也有相当部分的学者对此持反对意见。有学者通过调查发现，法院对商标使用的重视起自2011年，法院会主动审查被控侵权行为是否是商标使用。但从理论上说，商标使用类似于证据法上的“权利妨碍规范”，在侵权案件中被混淆所吸收，是由被控侵权人提出其行为不属于商标使用的主张，并提供证据予以支持，法院不应当主动审查。[[10]](#footnote-10)也有学者认为，思维的逻辑与实际考查顺序并不需要完全一致，在商标侵权判断中，与其说要考查使用，不如说考查混淆，即把使用放在混淆中一并予以考查，而在混淆可能性成立的情况下由被控侵权人提出正当使用抗辩来排除混淆可能性。[[11]](#footnote-11)还有学者指出，“商标性的使用”、“商标法意义上的使用”这些用语归根结底指的是Trips协议第16条规定的“在商业/贸易中使用”，在侵权案件中并不要求达到商标法第四十八条规定的“用于识别商品来源”的效果，只要足以导致混淆误认就构成使用。商标法第四十八条关于商标使用是“用于识别商品来源的行为”的限定，并不能成为分析其他性质问题的适当法律依据：分析一个标识是否具有识别能力或识别功能应该由商标法的显著性条款来解决；分析某个使用商标的行为是否为正当使用（未作为商标使用/非商标性使用）应该由商标法第五十九条或其他不构成侵权的例外规定来解决；分析某个使用商标的行为是否导致了公众的误导或混淆应该由商标法第五十七条的“混淆可能”要件来解决。[[12]](#footnote-12)还有学者认为，商标使用与商标意义上的使用是不同的两个概念：所谓商标使用就是在商业或者贸易活动中使用商标标志的行为，不考虑这种使用行为所产生的效果；而商标意义上的使用，则不仅要有这种商标使用的表现形式，而且其客观上还应当起到识别商品来源的效果，否则就不是“商标使用”，而仅仅是与商标标志相同的符号的使用。[[13]](#footnote-13)

**（三）小结**

总结来说，反对“商标性的使用”的观点认为，在商标侵权案件中只需考查商标使用/符号使用行为，即其行为的具体表现即可，其他的留给混淆标准去判断；而支持“商标性的使用”的观点则认为，只有当被控侵权行为属于能够实质上起到识别商品来源的“商标性的使用”行为，而不是仅仅在商业中使用时，才有进一步考查这种行为是否容易导致相关公众混淆误认的问题。

另外，理论界在商标使用概念在商标侵权和授权确权案件中是否需要有所区分，基本上达成共识认为：……

基于这种共识，定牌加工在侵权和确权可以有所不同……，侵权，商业中的使用，区分来源的使用

因此需要研究如下问题：

1. 使用的界定，要件

2. 正当使用与指示性使用

3. 使用与其他侵权构成的联系与区别

二、 商标使用概念及其在实践中的运用

（一）商标法第四十八条的规定与解读

1. 商标性使用与在商业中使用是否有所区别；

2. 作为权利维持要件和权利保护要件的使用，是否需要有所区别。

（二）商标法第五十九的使用

1. 正当使用——指导案例46号“鲁锦”案

2. 在先使用——“启航考研”案、“蚂蚁搬家”案、“超妍”案【(2017)最高法民申2642号】

（三）不使用不赔偿的情形

“五谷丰登”案、“UL”案

（四）恶意注册与使用

指导案例82号“歌力思”案

（五）指示性使用与权利穷竭

1. 大酒库案、KOSTRITZER案(2015)高民(知)终字第193l号

2. “锦绣前程”案、“维多利亚的秘密”两案、芬迪案

（六）改变商品或者包装

1. 改变商品——ZIPPO案、米其林两案、百龄坛案

2. 改变包装——不二家案、喜盈门案、绝对伏特加案

（七）特殊的混淆情形

1. 售前混淆——中粮案【（2015）京知民终字第1828号】、伟哥立体商标侵权案

2. 反向混淆——非诚勿扰案、金戈铁马案、MK案

3. 互联网上的侵权——关键词竞价排名、APP名称的使用

四、建议与结论

1. 商标使用规定的统一解释（商标性使用与在商业中使用）；

2. 区分权利维持要件中的使用和权利保护要件中的使用，区分事实问题与法律判断问题。

1. 北高“好多鱼”案的论述；“拍客”案；天津市高级人民法院的指导意见；王艳芳（最高人民法院法官）：《论新商标法的民事适用》，载《知识产权》2013年第11期；祝建军（深圳知识产权法庭法官）：《判定商标侵权应以成立商标性使用为前提——苹果案》，载《知识产权》2014年第1期；凌宗亮（上海知识产权法院法官）：《商标性使用在侵权诉讼中的作用及其认定》，载《电子知识产权》2017年第9期；余晖（原长沙市中级人民法院知识产权庭法官）：《》。 [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第265号行政判决书。 [↑](#footnote-ref-4)
5. 参见北京市高级人民法院（2017）京行终5390号行政判决书。 [↑](#footnote-ref-5)
6. 参见北京知识产权法院（2015）京知行初字第2834号行政判决书。 [↑](#footnote-ref-6)
7. 参见北京市高级人民法院（2016）京行终5003号行政判决书。 [↑](#footnote-ref-7)
8. 参见陶钧：《关于新<商标法>实施后民事侵权案件案审理疑难问题的总结与思考》，《电子知识产权》2016年第3期。 [↑](#footnote-ref-8)
9. 刘铁光：《商标法中商标使用制度体系的解释、检讨与改造》，载《法学》2017年第5期；熊文聪：《商标合理使用——一个概念的检讨与澄清》，载《法学家》2013年第5期；张德芬：《商标侵权中“使用”的含义》，载《知识产权》2014年第9期；刘维：《论界定商标侵权使用行为的两步审查法》，载《北方法学》2015年第2期；李士林：《商标使用：侵权先决条件》，载《法律科学》2016年第5期；蒋万来：《商标使用的恰当定位与概念厘清》，载《政法论坛》2016年第3期；冯术杰：《商标法原理与应用》，第201~202页，中国人民大学出版社2017年版。 [↑](#footnote-ref-9)
10. 王太平：《论商标使用在商标侵权构成中的地位》，载《法学》2017年第8期。 [↑](#footnote-ref-10)
11. 何怀文：《商标性使用的法律效力》，载《浙江大学学报》2014年第2期。 [↑](#footnote-ref-11)
12. 张伟君：《〈商标法〉关于商标的使用定义条款由来、含义及其评价》，载《中国知识产权》2016年第4期。 [↑](#footnote-ref-12)
13. 汪泽：《中国商标法律现代化——理论、制度与实践》，第30~32页，中国工商出版社2017年版。 [↑](#footnote-ref-13)