

论我国商标指示性合理使用的认定及其构建

冯晓玉

华东政法大学, 国际法学院, 上海
Email: 19946278342@163.com

收稿日期: 2020年12月8日; 录用日期: 2020年12月23日; 发布日期: 2021年1月7日

摘要

商标合理使用制度包括描述性合理使用和指示性合理使用, 在我国商标立法中, 仅明确说明了描述性的合理使用, 而没有指示性合理使用的任何规定, 并且不能满足现实的需要。考察司法实践发现, 虽然在立法上迟迟未得正名, 但各地法院在审判中都已经承认了指示性合理使用是可以作为抗辩理由。但是, 对其构成要件的认定仍存在争议, 司法实践仍然存在同案不同判的现象。笔者认为商标指示性合理使用的构成要件应当包括使用的必要性、出于善意目的和使用的限度, 并且不应当把混淆可能性作为构成要件。建议尽快将商标指示性合理使用制度写入法律, 以期减轻司法实践中长期存在的冲突和不确定性。

关键词

指示性合理使用, 描述性合理使用, 认定标准, 混淆可能性

On the Identification and Construction of Indicative Fair Use of Trademarks

Xiaoyu Feng

International Law School, East China University of Political Science and Law, Shanghai
Email: 19946278342@163.com

Received: Dec. 8th, 2020; accepted: Dec. 23rd, 2020; published: Jan. 7th, 2021

Abstract

The system of fair use of trademarks includes descriptive fair use and indicative fair use. In China's trademark legislation, only descriptive fair use of trademarks is clearly stated, without any provisions for indicative fair use of trademarks, which cannot meet the actual needs. The investigation of judicial practice found that although the legislation has not been properly named, the local courts have recognized the indicative fair use of trademarks as a defense. However, the de-

termination of its constituent elements is still controversial, and judicial practice still has the phenomenon of different judgments in the same case. The author thinks that the constituent elements of indicative fair use of trademark should include the necessity of use, the purpose of good faith and the limit of use, and the possibility of confusion should not be regarded as the constituent elements. It is suggested that the system of indicative fair use of trademarks should be written into law as soon as possible in order to reduce the conflicts and uncertainties in judicial practice.

Keywords

Indicative Fair Use of Trademarks, Descriptive Fair Use of Trademarks, Standards of the Identification, Possibility of Confusion

Copyright © 2021 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

根据《中华人民共和国商标法》所体现的实质精神，我们应当维护经营者利益和经济秩序，以使注册商标在未获得商标权人的授权不得被他人随意使用。尽管不能否认商标权作为一种知识产权的重要性，但在维护商标所有权人的专有权的同时，考虑公共利益也是不容忽视的。一般来说，商标权的保护与公众利益之间应有明确的界限。商标的合理使用就是对商标权人的权利加以一定程度的限制。

2. 商标指示性合理使用的理论基础

2.1. 理论起源

指示性合理使用源于美国普通法中司法判例的概念，1992年的“New Kids”[1]案是该制度确立的标志性案件。“New Kids”案件创立新的一种商标侵权的有力抗辩，即第三人在经营活动中使用他人的商标标志来描述或说明自己的商品用途或服务范围，来表明第三人和商标权人之间的真实的关系[2]。该制度让消费者快速得知相关商品真实信息，从而降低消费者的检索成本。例如，维修店使用“奥迪”标志来表示他们修理“奥迪”车，配件销售商在配件上使用“诺基亚”标识来告知消费者诺基亚产品的配件类型，网络销售商使用“Nippon”标志作为广告以表明该网上商店销售“Nippon”的产品。在以上列举情况中，要求第三人的商标使其服务经营所必要的，可见指示性使用的本质是向消费者传递两种商品或服务之间的关系。故而，该制度在不使消费者产生混淆的前提下，向消费者传达产品或服务信息。

2.2. 指示性合理使用的具体情形

一是商品转售。一般来说通过合法渠道获得的商品在转售的过程中不得不使用对转售商品的商标来描述商标权人的商品，并非为了指向自己的商品，如“本店转售《奥迪》车辆”一句附着商品原商标的广告语中传达的信息仅是转售产品的信息而并不是该店的商标。

二是表明商品或服务的特点、用途。该类型的使用多出现在汽修及汽车零部件销售。如汽修店为了向消费者说明自己维修的汽车的类型不得不使用该类汽车的商标来指示该类汽车。又如零售汽车或者其他产品的配件的生产商在自己的经营活动中为了向公众说明自己销售的产品类型的类型不得不使用他人的商标来指示或者表达这种配件和他人产品的兼容性。

2.3. 指示性合理使用具有正当性基础

首先是利益平衡。法律的目的是在个人原则与社会原则之间形成一种平衡[3]。知识产权的根本目的在于保护创造者的利益来促进社会发展。为了实现这一目的，知识产权制度对智力成果的创造者给予了保护。然而，仅仅对权利人的权利给予认可及保护对促进社会，科学，文化发展中是远远不够的，这需要知识产品的广泛传播及利用。因此知识产权制度为了促进及保障知识产品的广泛传播及社会公众的自由利用对权利人的权利进行了适当的限制。在知识产权制度体系中，促进社会进步涉及知识产品的开发，运用及传播等，这必然导致涉及多元化利益主体，如在商标法领域必然涉及商标的权利人，商标的使用人，消费者及国家等。为了实现知识产权的目的需要在制度设计中对以上的利益主体的利益进行合理有效地分配。正如冯晓青教授所言，利益平衡时也称利益均衡，是在一定的利益格局和体系下出现的利益体系相对和平共处，相对均势的状态[4]。笔者认为，针对多种利益冲突进行合理有效地协调可以实现社会的发展，因此利益平衡既然是对公共利益和个人利益协调的要求，那么就是立法时必须考虑的。

其次是经济效率。法律经济学的核心思想是“效益”，从法律经济学的角度出发，知识产权制度的创设是基于用激励创新的手段来促进创新，促进社会效益的最大化[5]。通过成本效益理论分析可以为商标合理使用制度提供法经济学角度的合理性。美国学者波斯纳在《知识产权的经济法结构》中认为，商标通过给消费者提供关于品牌的有价值信息，就降低了他们的搜寻成本，同时也鼓励权利人对其产品品质的保护及维持[6]。

只有在企业保持着一贯的优良品质的情况下，消费者更愿意通过商标对其产品产生信赖，因而会增加企业拥有稳定的客户流，这样企业才能从其推广的商标中获得回报。然而，如果权利人行使权利的范畴超出了合理的范围，这种激励机制的后果有可能会表现为对商标权利人权利的过度的保护，导致权利人在市场中利用垄断地位来滥用权力，损害公众权益，无法实现经济效益的最大化[7]。因此在商标法领域需要对各方利益都要兼顾，对权利人的权利行使给予一定的限制来保障其相对方的利益，合理使用制度作为对商标专有限制的一种制度正是出于经济效益最大化的考虑。

最后，宪法第 35 条规定了公民享有言论自由。首先，商标是一种识别标志，是权利人商誉的载体，在商标法领域内，不仅是商业标记，对社会公众来说更是交流及表达的基本工具。商标最主要的功能体现在通过其所选用的标识的显著性来区分商品和服务的来源。然而，现实生活中具有的显著性词汇有限，同时不具有显著性的词汇为获取显著性所需的宣传及推广成本较高。在这样的有限词汇量的选取背景之下，需允许非商标权人在合理范围内，使用这类已经作为商标被他人使用的词汇及文字，否则就有商标权扩张之嫌、损害公众正常言论自由之嫌。第三人在合理范畴内，在商业活动中，为了表明自己产品或服务的某一些特征，在推广及广告宣传中不可避免地使用他人注册商标，属于商业性言论自由的范围，应当视为商标的合理范围的使用。

3. 指示性合理使用制度的域外探析

3.1. 美国

最早来源于美国“New Kids”案，该案中法院创设出该原则并据此进行判决，并于 2006 年《联邦商标反淡化修正案》中以制定法形式将其确立：“任何正当使用，包括对驰名商标指示性或描述性合理使用，或者促进这种合理使用的行为，包括说明自己商品或服务来源的使用，在比较广告中使用，为滑稽模仿、批评或评论驰名商标所有人或者其商品或服务时的使用。”但是，此条的适用范围局限于驰名商标，并非适用于所有商标。虽然其在立法上得到完善，但作为判例法国家，在实际操作中仍有困难。直到 2010 年的“Toyota”案，法院参照“New Kids”案中的原则，认为被告只是为了表明其所提供的中介服务是以雷克萨斯这一车型为主要内容的，因而使用该域名具有一定的必要性，而且也并未暗示其拥有

商标权人的授权，也不会造成消费者的混淆，认定被告合理使用。这就意味着该原则在司法实践可作为一种积极的抗辩，具有很高的效力。

3.2. 欧盟

《欧共同体商标条例》第 12 条规定：“共同体商标权人无权制止第三方在商业贸易过程中使用：……需要用来表明商品或服务用途的标志，特别是用来表明商品零配件用途而使用商标权人的标志；只要上述使用符合商业活动中的诚实惯例。”显而易见，欧盟在立法上虽然没有明确提出指示性使用的概念，但相较美国立法，对商标权人无权禁止合理使用其商标，欧盟则是直接做出了规定。笔者认为，欧盟的立法宗旨主要是以商标的基本功能为立足点，只要其行为不具备商标的识别功能，而仅是作为描述性功能时，则商标权人无权禁止使用。

在宝马案中，欧共体法院给出的意见是：第一，被告若不使用该商标，则无法将其专门从事宝马车辆的修理和销售传达给公众，因此被告有权使用该商标；第二，被告使用宝马商标是为了说明其经营和服务范围，若不这样做，将无法向消费者传达其精通维修宝马的事实；第三，被告的行为无论怎样都不会使相关公众对其与商标权人之间存在有某种特定联系产生误认，也不会使相关公众认为被告已从原告处获得授权。可以看出，欧盟法院在实践中对其合理性的判断主要集中在认定第三人的商标使用行为是否为其服务经营所必需的，以及是否会使相关公众产生误认。

3.3. 中国台湾地区

中国台湾地区《商标法》第 36 条规定：“下列情形，不受他人商标权之效力所拘束：一是以符合商业交易习惯之诚实信用方法，表示自己之姓名、名称，或其商品或服务之名称、形状、质量、性质、特性、用途、产地或其他有关商品或服务本身之说明，非作为商标使用者。二是为发挥商品或服务功能所必要者……”其中，第一项内容对商标权效力范围做了规定，第二项内容借鉴了国外立法，仅仅做出概述。根据中国台湾地区的司法实践来看，对于商标指示性使用的重要标准就是非商标意义上使用。中国台湾地区法院认为商标使用是基于行销目的而于交易流通过程中，使相关消费大众认识到商标的表彰识别功能，由此，即使在同一或类似商品上使用与商标权人相同或近似的文字或图案，但其仅仅是商品本身的说明，则不构成商标使用。

从域外的立法和司法实践上可知：

第一，虽然立法涉及相对较少、内容比较简单，大多针对说明商品或服务来源，但立法上的初期尝试不可忽视。

第二，其判断标准是以商标的基本功能亦即识别功能为出发点，只要第三人的使用行为是非商标意义上的，很大程度会被认定为合理使用，则商标权人无权禁止使用。

第三，在域外立法和判例日益融合的背景下，法院有以下几个主要认定标准：一、使用的必要性；二、是否会使相关公众对授权与否产生误认；三、是否会使相关公众产生混淆。

综上，相关域外立法和司法实践相比国内较为完善和成熟，对其加以借鉴总结，将对我国构建该制度有所裨益。有关立法要综合考虑本土国情和法律移植的不适性，对该制度作出符合国情的规定，从而合理合法地解决商标权属纠纷，

4. 指示性合理适用制度在我国的适用现状

4.1. 立法现状

2013 年新修订的《商标法》将描述性合理使用上升到法律的层面，这是首次在商标法的框架中承

认合理使用制度。第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”由此可知，我国商标法仅规定了商标叙述性使用，并未涉及指示性使用。

《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发[2006]68号)第26条列举了正当使用商标应具备的三个要件，在第27条第3项规定：“在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的。”只不过这毕竟只是北京市高院的解答，仅仅在其辖区内指导审判实践，使用范围有限，没有从国家法律的高度赋予其法律地位，故在司法实践发挥作用的空间很小。

从我国各级法院公布的公报案例和典型案例可知，该规则已在司法实践中被广泛运用。法院在司法审判实践中，主要从被诉人使用商标的主观意图、使用形式及是否具有混淆可能等角度，结合相关公众的注意力及认知经验，对其认定标准进行解读和适用。虽然，我国理论界和实务界对其基本概念并无分歧，但对其性质、构成要件等问题并未形成统一的认识，该规则的发展仍面临诸多争议和困境。

4.2. 司法实践

一、新东方与ETC“TOFFL”商标侵权案。ETC是美国教育考试服务中心，在我国对“TOFFL”商标进行了注册。北京新东方公司在其出版的TOFFL考试有关书籍封面中使用了“TOFFL”，ETC认为新东方的使用行为构成商标侵权。对此，一审法院认为，新东方在其出版的书籍中突出标出的“TOFFL”文字与ETC注册的商标完全相同，易造成消费者混淆为理由判定新东方公司商标侵权。但是，二审法院与一审法院的判决截然相反，二审法院则认为新东方公司使用“TOFFL”文字在其出版的书籍中是为了向消费者告知该类书籍指向的内容，并不会导致消费者误认商品来源，故该使用行为是正当的，不构成商标侵权。

二、盈之宝公司与奥迪公司商标侵权案。盈之宝的店铺为了向消费者宣传自己店铺里的经销的产品的类型在店铺页面中的滚动广告中使用“奥迪”商标标识。奥迪公司认为，盈之宝公司的商标使用行为侵犯了奥迪公司的商标权。法院在审理该案件中依然适用商标侵权的一般标准，认为该使用行为会使消费者产生混淆，构成商标侵权。

虽然上述做法会在一定程度上解决商标侵权纠纷，但从长远来看，不利于我国商标制度的健康长远发展，极易在该领域会出现同案不同判的现象。

5. 商标指示性合理使用的应然构成

对指示性合理使用的构成要件理论界存在不同观点。有学者认为须衡量三个要素：使用他人商标的必要性、使用的数量和形式、是否引起混淆。也有学者认为主要在于两个方面：一为商标性使用，二为正当性使用。当然也不乏学者从主观和客观两方面进行判断。借鉴国内外学者的判断标准以及域外法院的成熟做法，并结合我国司法实践，笔者认为，其构成应从以下三方面进行认定，并且不应把混淆可能性作为构成要件。

5.1. 使用前提——必要性

使用的必要性是指第三人的使用行为对其描述其自身商品或服务指向的对象来说是不可或缺的。由于商标不仅具有起源功能，而且具有较强的代表性和指示作用，特别是在维修服务行业和销售零部件行业，不可避免地要使用特定的商标来传达其商品或服务与商标所有者的商品和服务的兼容性。

5.2. 使用目的——善意目的

出于善意目的是指该使用行为必须是一种善意行为，这主要从是否存在不正当竞争的角度来考虑的。这主要是指在正常的经营活动中第三人使用他人商标不处于恶意剥夺商标权人的商誉为目的，或者第三人主观上不能在产品或者服务的来源上欺骗相关公众，简单来说第三人在主观上不能有“搭便车”的心理来使用他人的商标，更重要的是使用的过程中不能有意损害商标权人的正常利益。

5.3. 使用方式——限度性

未经授权而使用他人注册商标必须在合理限度内，即仅仅只是指示和区分商标权人和使用人的商品和服务来源，而不能过度使用。这也就意味着使用人并没有将商标权人的商标以识别来源作用来使用，以引起消费者对自己商品的注意；使用人未暗示自身与商标权人存在某种关联，以引起消费者对自己商品的关注。具体体现在：第一，第三人不得将他人商标作为区分自己产品或者服务的来源来使用；第二，第三人不得在使用过程中突出使用第三人的商标，须适当使用；第三，在使用他人商标时须标注相关说明文字，向公众解释二者无关联，比如“本店独立于商标权人”或“与商标权人无关”等澄清使用该商标标记的用途。

5.4. 不应当把混淆可能性作为构成要件

最高院 2006 年颁布的《关于审理商标民事案例若干问题的解答》第 26 条中明确规定了正当使用商标的三个构成要件，其中对 2004 年颁布的该解释第 19 条中的“使用不会造成相关公众的混淆、误认”这一内容进行了删除，也就意味最高院对之前的观点进行了否定，不再将“混淆可能性”作为构成要件。除此之外笔者认为，只要第三人使用商标权人的注册商标是出于善意目的，并且是在合理限度范围，就不会使相关公众产生混淆。善意使用目的和使用的限度性已经暗含了对混淆可能性的判断，因此若再将混淆可能性作为构成要件加以再次判断无疑是画蛇添足。

混淆可能性是从与原告与被告使用的商标标识的相同或者相似度来考虑，如果仅根据混淆可能性的判断标来判断该行为是否构成侵权，则几乎所有指示性使用都有可能被视为商标侵权的可能性^[8]。这是因为其本质避免不了使用与商标专有权人相同的标记。如此一来，有可能导致商标专有权人其专有权利的扩张，则很难实现知识产权制度的基本原则——兼顾各方利益，有悖于公平公正原则。

首先，从使用人来说，很难判断其是否具有混淆的可能性，也许其主观上不具有混淆可能性，但客观上却使消费者形成了错误认识，或者主观上有混淆可能性，却并未造成消费者的误认，这种情况下，如何认定存在一定的困难^[9]。

其次，就算使用者主观上有混淆的意图，客观上也能够达到使消费者误认的可能性，但不同的消费者的认识不同，其是否实际上会产生误认是不一样的，使用者对此也难以掌控，对于一般公众心理的判断法官也很难揣测。

最后，从举证责任分配而言，将此项作为构成要件的话，可能会造成主张权利一方举证困难，存在极大的不合理性和难以预测性。

6. 结语

虽然《商标法》完善了描述性合理使用制度，而没有为商标的指示性合理使用做出任何规定，并且不能满足现实的需要。随着社会商业活动的日益繁杂，商标权纠纷也日益增多。如上所述，立法的缺失导致不同地方法院司法实践中没有统一的适用标准，在处理该类案件也面临诸多困难。笔者认为，在明确上述构成要件之后，结合我国实际认定商标指示性合理使用，并将其尽快将其写入法律，以期减轻司

法实践中长期存在的冲突和不确定性。

参考文献

- [1] New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).
- [2] 王太平. 商标法原理与案例[M]. 北京: 北京大学出版, 2015: 376.
- [3] [美] E. 博登海默. 法理学:法律哲学与法律方法[M]. 邓正来, 译. 北京: 中国政法大学出版社, 2004: 115.
- [4] 冯晓青. 知识产权利益平衡理论[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2006: 23.
- [5] 吴汉东. 著作权合理使用制度研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013: 51.
- [6] [美]威廉·M. 兰德斯, 理查德·A. 波斯纳. 知识产权法经济结构[M]. 金海军, 译. 北京: 北京大学出版社, 2016: 212.
- [7] 宁立志. 知识产权权利限制的法经济学分析[J], 法学杂志, 2011, 32(12): 34-38.
- [8] 陈振方. 商标合理使用制度研究[D]: [硕士学位论文]. 蚌埠: 安徽财经大学, 2019.
- [9] 张叶妹. 商标指示性合理使用在我国的构建[J]. 发展改革理论与实践, 2018(8): 48-52.