

浅析商标侵权中“商标性使用”的认定

曹原

武汉工程大学法商学院, 湖北 武汉

收稿日期: 2024年4月15日; 录用日期: 2024年5月7日; 发布日期: 2024年6月18日

摘要

在当前互联网时代, 商标使用日益复杂, 但我国商标法未明确“商标性使用”概念, 导致商标侵权认定存在困难。本文旨在明确商标性使用的认定方式和标准, 为商标侵权防范和打击提供法律依据。鉴于商标侵权案件多样性和复杂性, 传统侵权认定模式已难以应对新型侵权形式。本文围绕商标侵权中的“商标性使用”问题展开研究, 分析了其定义、界定标准与商标侵权的关系, 同时探索更全面细致的侵权认定标准和方法, 以准确适用于各类商标侵权案件, 保护商标权人合法权益, 维护市场公平竞争秩序。本文将从商标法立法和司法解释入手, 辅以司法案件争议, 明确商标性使用概念和范围, 建立科学合理的认定标准, 为商标侵权案件处理提供清晰指导。

关键词

商标, 商标侵权, 商标性使用

Analysis of the Determination of “Trademark Use” in Trademark Infringement

Yuan Cao

Law and Business School of Wuhan Institute of Technology, Wuhan Hubei

Received: Apr. 15th, 2024; accepted: May 7th, 2024; published: Jun. 18th, 2024

Abstract

In the current Internet era, the use of trademarks is becoming increasingly complex, but China's trademark law does not specify the concept of “trademark use”, resulting in difficulties in the determination of trademark infringement. The purpose of this paper is to clarify the identification of trademark use and standards, and to provide a legal basis for the prevention and combating of

trademark infringement. In view of the diversity and complexity of trademark infringement cases, the traditional infringement model has made it difficult to deal with new forms of infringement. This paper focuses on the “trademark use” in trademark infringement, analyses the relationship between its definition, definition standards and trademark infringement, and explores the more comprehensive and detailed infringement determination standards and methods, in order to accurately apply to all kinds of trademark infringement cases, protect the legitimate rights and interests of trademark owners, and maintain the order of fair competition in the market. This article will start from the legislation and judicial interpretation of trademark law, supplemented by judicial cases and disputes, to clarify the concept and scope of trademark use, establish scientific and reasonable determination standards, and provide clear guidance for the handling of trademark infringement cases.

Keywords

Trademark, Trademark Infringement, Trademark Use

Copyright © 2024 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. 商标侵权中“商标性使用”概述

1.1. “商标性使用”的概念

从立法角度看,中国《商标法》(2019年修订版)第四十八条明确规定了注册商标的使用条件,明确指出使用注册商标的目的是识别商品来源¹。在理论界和司法实践中,一般将该行为称为“商标性使用”,以区别于其他商标使用行为[1]。按照商标法基本理论,商标注册的最根本功能就是用来确定经营产品或服务来源的。“商标性使用”作为商标概念框架下的概念,其概念划分应紧紧围绕商标的实质功能[2]。正因如此,国内不少学者从商标识别功能的角度来阐释“商标性使用”的内涵[3]。因此,许多国内学者从商标识别功能的视角出发,深入探讨了“商标性使用”这一概念。有专家提出,尽管商标的功能在本质上相似,但其核心作用主要在于标识商品的产地及出处,以便消费者能够识别并区分不同的商品来源,并向消费者保证该商标下的商品质量达到了令人满意的水平,使消费者能够识别该商标,放心地购买自己心仪的商品,从而成为彰显厂商信誉和与消费者之间信任关系的媒介。其他研究者也指出,商标使用是指将商标使用在生产的商品、提供的服务或与之相关的物品上,或使用图像、音像、电子媒体或其他新媒体来说明商品或服务的来源,并足以在相应的市场活动中产生商业吸引力。

综上所述,本文认为,“商标性使用”是指商标法所规定的在商业活动中使用商标,使用者将商标作为产品标签公开使用,使相关公众能够识别产品或服务的来源。因此,“商标性使用”必须满足以下四个因素:(1)仅限于商业活动,即商业性;(2)使用应当是公开的,即面向目标受众公开进行;(3)目的在于表明商品或服务的来源,即使用目的;(4)客观上确实能够使相关公众确定商品或服务的来源,即可识别性。

1.2. 商标使用与商标性使用的区别与联系

使用行为与商标使用行为的区别主要在于以下两点。

¹《商标法》第四十八条规定:本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

1) 在商标使用行为中, 侵权案件被告对权利人商标的使用方式存在差异。具体来说, 有的被告直接将权利人的商标作为自己的商标使用, 从而构成侵权行为; 而另一些被告则不是将权利人的商标作为商标使用, 而是将其应用于包装或广告宣传和。尽管如此, 这些被告仍然在自己的产品或服务上标注了自己的商标, 这同样属于商标侵权的行为。

2) 在判断商标是否侵权时, 不同使用行为下的判断标准存在差异。对于直接使用他人商标来标明自己产品来源的行为, 由于其直接关联到消费者的认知, 一旦造成混淆, 即可直接认定为商标侵权。然而, 对于商标的其他使用方式, 如用于包装或广告宣传, 判断侵权则更为复杂。首先, 需要判断该使用行为是否属于合理、正当的商标使用; 如果不属于正当使用, 则进一步评估该使用行为是否导致相关公众产生混淆; 若确实造成了混淆, 那么该行为即可被认定为商标侵权。因此, 在商标侵权判断中, 需要综合考虑使用方式、消费者认知等多个因素。

从以上关于“商标使用”与“商标性使用”关系的论述可以看出, 如果使用者的行为构成“商标性使用”, 并导致相关公众产生混淆, 侵权案件中的被告必然要承担侵权责任。但在现实的商标侵权案件中, 被告经常会以其行为不构成“商标使用”为由进行抗辩。然而, 法官在判断被告行为是否侵权时, 首要的任务是确定被告的使用行为是否属于“商标性使用”。这涉及到被告是否将商标用作标识产品或服务来源的手段。在确认了商标性使用之后, 法官会进一步分析该使用行为是否可能引发相关公众的混淆, 这是判定商标侵权的另一个关键因素。因此, 可以说“商标性使用”是构成商标侵权判断的基础, 为后续分析是否造成混淆提供了前提。

2. 我国关于完善“商标性使用”的典型案列

2.1. “茶颜观色”诉“茶颜悦色”一案

“茶颜悦色”奶茶店是一家生长于长沙的湖南本土奶茶品牌, 受到了许多消费者的青睐。在此背景下, 有一家名字叫做“茶颜观色”的奶茶店也于长沙开业, 凭着自身与“茶颜悦色”一个字的差别, 在长沙开始经营。然而有许多的消费者普遍认为, 第一批出生在长沙本土的“茶颜悦色”才是最原始的长沙本土的饮品品牌。然而在 2020 年伊始, “茶颜观色”主动起诉“茶颜悦色”, 最终“茶颜观色”的诉讼请求被岳麓区中级法院根据自身的判断所驳回。在同年 8 月份, 茶颜悦色公司(简称茶悦公司)作为原告, 又将广州洛旗和广州凯郡餐饮管理有限公司和长沙市刘琼饮品店(简称茶观公司)告状至天心区人民法院, 指控被告使用了与原告相同或极为相似的装饰标识, 涉嫌构成不正当竞争。最终于 2021 年 4 月, 天心区人民法院做出判决要求茶观公司停止进行与茶悦公司相同或相似装饰的广告、加盟许可招商宣传等不正当竞争行为并赔偿经济费用, 同时要求茶观公司在《中国知识产权报》上发表消除影响声明²。

2.2. 案件争议焦点分析

本次典型案件的争议焦点在于, 是否是在商标侵权中的混淆行为^[1]。也就是说消费者是否会认为“茶颜悦色”是“茶颜观色”的品牌。然而消费者在实际情况中并不会混淆“茶颜悦色”与“茶颜”商标, 原因也是因为“茶颜悦色”的商标注册早于“茶颜观色”的商标注册; 且根据“茶颜悦色”商标在社会以及市场上的使用情况来看, “茶颜悦色”奶茶品牌通过持续的良好经营和不断的推广已在相关消费者中较为知名。那么在商标侵权认定中, “茶颜悦色”是否侵犯“茶颜观色”的商标根据茶观公司提供的证据来看的话, 只能证明茶观公司使用了“茶颜悦色”商标, 但没有办法有效地去证明所说的这三个商标是相像的, 因此不构成商标侵权。相反, 品牌奶茶店内的装潢的近似程度, 特别是仕女图的相似程度才是关键。“茶颜悦色”作为长沙本土生长的人们饮料, 乃至全国都有一定影响。而在这个品牌发展的

²数据来源于中国法院网公布的民事案件<https://www.chinacourt.org/article/detail/2021/04/id/6010206.shtml> 最后访问时间: 2024-04-10。

过程中，“茶颜悦色”通过将“仕女图”持续不断地宣传和使用，与“茶颜悦色”品牌本身也已经形成了分不开的关系，在现实实际地运用中具有区分商品来源的显著重要特征，成为具有一定辨认力的有效装潢。因此“茶颜悦色”在同样使用相似构图“仕女图”的情况下，才构成对“茶颜悦色”的不正当竞争。如此来看，这个典型案例同时也凸显出了现如今我国在“商标性使用”方面认定的不足之处，后文笔者将通过立法问题和司法实践两方面进行阐述。

3. 我国关于完善“商标性使用”的不足之处

3.1. 商标性使用的认定方式

当前，在判断商标性使用是否成立时，主要依据两个标准：行为人的主观意图和客观认知理论。这两个标准分别从行为人的内心意愿和实际使用效果出发进行分析。虽然商标性使用的判断具有一定的相对性，缺乏一个绝对的标准，但这并不妨碍其在判断商标侵权时的独立性要求。商标性使用的判定是商标侵权认定的基础，即使缺乏绝对标准，法官仍需结合具体案情，综合考量主观意图和客观效果，以做出准确的侵权判断。由于难以界定侵权人的主观意图，法院往往通过侵权人的客观使用来推断侵权人识别产品来源的意图。笔者认为，商标性使用的认定主要可以从以下几个方面进行：

第一，使用商标的知名度。驰名商标是由其所有者长期精心经营的，承载着良好的信誉，具有独立于商品的经济价值。商标越知名，其他人就越有可能将其作为识别商品来源的标志。

第二，商标的使用过程。在判断是否使用商标时，可以评估侵权人是否突出了注册商标，是否使用了描述性语言，是否重复和广泛地使用了该商标。行为人在自己的商品上显着展示他人的商标，或者通过改变商标的大小、颜色等方式显着使用他人的注册商标的，表明行为人意图利用该商标来识别商品的来源。

第三，商标使用的原创性程度。商标的核心功能是在市场上识别商品的来源。产品越原创，越容易被消费者认可。此外，实践中也有其他认定商标性使用的方式。例如，在使用他人的注册商标或近似商标时，可以考虑是否添加了额外的文字来解释或区分商标，或者是否在使用商标上添加了符号“®”或“™”。这些认定方式既不排除又相互补充。在实践中应当仔细考察各项事实，综合多种标准对商标性使用进行分析和判断。

3.2. 立法问题方面

在我国《商标法》中，“商标性使用”的概念逐渐演变^[2]。它已经脱离了单纯的商标使用行为，在理论探讨的不断深入和司法实践的实际需要的推动下，逐渐演变为一个独立存在的概念。然而，“商标性使用”尚未正式写入法律条文。

中国第一部《商标法》颁布于1982年，此后分别于1993年、2001年、2013年和2019年进行了四次修订，现行版本为2019年修订版。

1982年、1993年和2001年的《商标法》第六章都有关于“商标使用管理”的规定³。然而，这些法律并未明确界定何为商标使用。相比之下，2013年版《商标法》在保留第六章“商标使用管理”的同时，增加了商标使用的定义，即第四十八条规定的“以识别商标为目的的使用”。该条将商标使用定义为“识别商品来源的行为”。目前正在实施的2019年版《商标法》也沿用了2013年的规定，但并未对“商标性使用”做出明确表述。所以目前关于“商标性使用”的立法描述是模糊的和缺失的。

3.3. 司法实践方面

由于缺乏统一的“商标性使用”概念，目前在理论界和司法实践中仍存在以下问题。

³ 《商标法》目录中第六章章节标题为：商标使用的管理。

(1) “商标性使用”的概念既多余又复杂，因为它仅在《商标法》中涉及。此外，它还包括商标使用、《商标法》背景下的商标使用、源于实践的合法商标使用，以及借鉴版权法概念的理论上的商标合理使用等表述。此外，它还包括商标侵权的抗辩，如商标指示性使用和商标描述性使用[4]。

(2) 立法的缺失导致司法实践中对“商标性使用”的解释不一，影响了司法的稳定性和可信度。

如果不仅对“商标性使用”有一个隐含的规定，而且对“商标使用”也有一个明确的表述，那么就会有几个好处。首先，简化“商标性使用”的概念，使其更符合司法语境中统一的法律语言。传统上，商标使用的范围是广泛的，但在商标法中，它专门指识别来源的使用，使得“商标性使用”的含义简单明了。第二，减少理论界对“商标性使用”的分歧。最后，作为司法决定的重要基础，它将为司法实践提供更具体的指导，并减少对概念的单独定义的需要。

4. 完善我国商标侵权中“商标性使用”的建议

4.1. 对应立法方面建议

本文在分析中国立法现状的基础上，认为“商标性使用”概念必须首先在立法上进行统一，并有可能在商标法总则中进行规定。其次，应明确“商标性使用”不仅是商标侵权的必要条件，而且应优先考虑。“商标性使用”的法律框架是商标法中的一个关键问题，不仅决定了它是否是行使商标权的直接依据，而且决定了相关当事人的性质和法律效力，以及商标权确认和侵权的具体结构。日本的《商标法》就是一个典型的例子，它采用了通过注册获得商标权的制度。在日本，《商标法总则》第二条第三款明确规定了商标使用的概念⁴。商标使用概念不仅适用于商标权维护制度，也适用于商标侵权认定制度。

目前，中国商标法并未直接提及“商标性使用”这一术语。然而，在学术界和司法实践中，大家普遍倾向于将《商标法》第四十八条的相关规定解读为关于“商标性使用”的阐释。该条款详细规定了商标在不同场合和方式下的使用，旨在明确商标的识别功能，从而保护商标权人的合法权益。尽管法律文本中没有直接表述，但通过对相关法条的解读和应用，已经形成了对“商标性使用”的普遍认识。这种情况说明了“商标性使用”在理论和实践上的认可度和重要性。然而，缺乏明确的立法语言导致了“商标性使用”的不确定性。因此，完善商标立法，厘清“商标性使用”的定义和内涵，具有重要的理论意义和实践意义。

4.2. 对应司法实践建议

我们在现实实践中需要考虑所谓的侵权行为本身。认定商标性使用的依据是使用行为对来源的区分能力。在司法实践中做出具体判断时，应考虑以下条件：首先，在使用行为的主体上，侵权人应为商标所有人以外的未经授权的使用人；其次，使用行为的语境应在商业活动范围内，非商业性的个人使用不侵犯商标权，不构成商标使用；此外，未经授权的用户应以他人可感知的方式使用商标，这意味着这种行为应该是对商标的普遍认可的使用；最后，商标的使用应具有一致性和稳定性，在消费者心目中建立起商标与商品或服务之间的可靠联系，从而充分发挥商标的识别功能。

商标性使用是商标法中的一个重要概念，尤其是在判定商标侵权时。尽管商标法的修订规定了商标使用行为，但对于什么是商标使用行为却没有进一步明确。

近期的社会案例表明，目前来看，法官判定商标的使用是否构成商标使用行为尚无具体标准。此外，不同的法院对商标使用有不同的解释。一些法院认为应适用第 57 条第 1 款和第 2 款进行管制，而另一些

⁴日本《商标法总则》第二条第三款：本法所说的关于标记的“使用”，是指下列行为：（一）在商品或者商品的包装上附加标记的行为；（二）把商品或者商品包装上附加标记者进行转让，移交或为转让或移交而进行的展览或者进口的行为；（三）在关于商品的广告、定价表或者交易文件上附加标记进行展览或者散发的行为。

法院则认为应适用最后一款⁵。因此,在未来的《商标法》修订过程中,建议明确商标使用的定义与界限,特别是将那些可能引发消费者混淆、损害商标权人利益的商标使用行为,单独列为商标侵权行为的范畴,以便为商标权的保护提供更加明确和有力的法律依据。这样的修改不仅有助于减少商标侵权纠纷,还能更好地维护市场秩序,促进公平竞争。

最后,在网络大环境下,对商标性使用的评价应从商标使用者入手,以消费者视角为根本立足点,以商标使用行为为首要评价标准,综合考虑消费者认知、使用者主观意图、商标本身性质、商业活动、引导性使用、特殊使用等因素从而对商标使用进行全面和结构化的评估。

5. 结论

在当前的互联网时代,商标使用的复杂性使得商标侵权问题愈发严重,而商标性使用的认定成为解决这一问题的关键。目前我国商标法对于“商标性使用”的概念并未明确规定,这就导致在理论和实践中对于商标侵权的认定存在困难与争议。因此,本文认为明确商标性使用的概念和范围,建立科学合理的认定标准,对于有效防范和打击商标侵权具有重要意义。同时在未来应从商标法的立法和司法解释入手,为商标侵权案件的处理提供更为清晰的法律依据和指导。

然而,本文的研究也存在一些不足之处,由于商标侵权案件的类型多样性和情况复杂性,仅仅从商标性使用的角度进行研究可能无法全面解决所有问题,还需要结合其他因素进行综合分析。

综上所述,本文对于商标侵权中的“商标性使用”问题进行了有益的探讨,提出了明确商标性使用概念和范围的必要性,并为未来的研究提供了方向。然而,仍需在认定标准和方法等方面进行更加深入的研究,以更好地应对商标侵权问题,保护商标权人的合法权益,维护市场的公平竞争秩序。

参考文献

- [1] 郑世一. 论商标侵权中混淆行为的认定——基于“茶颜悦色”一案分析[J]. 现代商业, 2021(12): 3-5. <https://doi.org/10.14097/j.cnki.5392/2021.12.001>
- [2] 刘维, 陶钧, 范静波. 商标法: 原理与案例[M]. 北京: 中国法制出版社, 2020: 184-194.
- [3] 徐子淼. 互联网环境下商标侵权判定中的“商标性使用”辨析[J]. 科技与法律(中英文), 2022(4): 94-104. <https://doi.org/10.19685/j.cnki.cn11-2922/n.2022.04.011>
- [4] 牟勇忠. 商标侵权中“商标性使用”认定规则探究[D]: [硕士学位论文]. 贵阳: 贵州民族大学, 2022. <https://doi.org/10.27807/d.cnki.cgzmz.2022.000210>

⁵ 《商标法》57条第一款、第二款和最后一款: 有下列行为之一的, 均属侵犯注册商标专用权: (一) 未经商标注册人的许可, 在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的; (二) 未经商标注册人的许可, 在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标, 或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标, 容易导致混淆的; (七) 给他人的注册商标专用权造成其他损害的。