

论商标使用在商标侵权判定中的独立地位

刘 维

(上海交通大学 凯原法学院, 上海 200333)

摘要: 商标使用行为在商标侵权理论和实务中具有基础性地位,然而由于其概念的抽象性、法条规定的概括性,商标侵权使用行为的要件地位和界定方法一直“迷雾重重”。商标使用行为区别于商业行为,两者具有不同的判断方法和法律性质,商业行为的界定只是判定商标使用行为的第一步,并非商标侵权构成的独立要件。考察商标侵权救济的历史可以发现,商标使用行为是商标侵权救济的传统形式,对商标进行非来源识别意义上的使用,不属于商标权的控制范围;从体系上看,商标使用行为是划分商标侵权行为与不正当竞争行为、划分商标直接侵权与商标间接侵权的标准,只有商标使用行为才可能构成商标直接侵权行为,而一旦构成商标使用行为,则落入商标直接侵权的范畴,无须考虑行为人的主观过错。在商标侵权构成的诸要素中,商标使用行为内涵区别于混淆可能性、商标正当使用。

关键词: 商标使用; 商标侵权; 构成要件; 独立地位

中图分类号: DF414 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-0150(2018)01-0130-10

一、引言

商标侵权背景中的商标使用行为可称为“商标侵权使用行为”。通常认为,构成商标侵权的使用行为必须是一种商标意义上的使用行为,即能够发挥识别商品或服务来源的功能,就商标侵权案件的审理思路而言,“判定被诉行为是否属于侵犯注册商标专用权的行为,首先要判定被诉行为是否构成商标法意义上的使用行为。”^①商标使用行为在商标侵权理论和实务中具有基础性地位,然而由于其概念的抽象性、法条规定的概括性和不完备性,商标侵权使用行为的要件地位和界定方法一直“迷雾重重”。

美国学术界大概十年前就商标侵权使用行为的要件地位引发过较大争议。Margreth Barrett教授主张商标侵权构成中的商标使用行为必须是一种商标意义上的使用,能够使消费者识别产品或服务的来源,使用者单纯的使用意图并不足以构成侵权性使用行为;Dogan教授和Lemley教授提出,由于高度的事实依赖性,混淆可能性标准不能帮助商标侵权案件的早期解决,商标使用行为的要件地位能够促进案件审理的早期解决;还有教授指出,尽管商标使用行为无法担当治疗商标法各种疑难杂症的灵丹妙药,却是过滤“非商标侵权行为”的有力制度武器。^②当然也有学者持不同意见,学者们针对《兰哈姆法》第45条中“在商业中使用”(use in

收稿日期: 2017-10-18

基金项目: 国家社科基金一般项目(17BFX010); 教育部哲学社会科学研究重大公关项目(15JZD018)。

作者简介: 刘 维(1984—),男,江西安福人,上海交通大学凯原法学院助理研究员。

^①北京知识产权法院(2015)京知民终字第1196号民事判决书。

^②刘维:《论界定商标侵权使用行为的两步审查法》,《北方法学》2015年第3期。

commerce)的用语存在不同解读,究竟是指“商业使用”还是“商标意义上的使用”,可谓众说纷纭。

我国学术界和实务界对商标侵权性使用行为的独立地位一直以来没有产生过太大的争议,这两年开始出现了一些质疑之声。有学者通过开展实证研究,从侵权诉讼当事人权利义务的平衡、诉讼效率等角度,认为在权利妨碍规范中规定商标使用是确立商标使用地位的应然选择;^①还有观点则通过比较法研究,认为无论欧盟法还是德国法关于企业名称正当使用的相关规定中,都没有“非商标性使用”的要件,且商标使用与正当使用、混淆规则相混同;^②有观点则认为“商标使用行为”在法律性质上属于一个法律问题,是商标侵权认定的前置要件,主要国家的商标法关于商标侵权构成的立法规定以不同的方式表明“商标使用”乃商标侵权认定的构成要件。^③

从上述国内外现有文献看,美国和中国的研究者对各自国家的商标侵权条文中的“使用行为”存在不同解读,也即究竟“商业使用”还是“商标性使用”,是商标侵权的构成要件;研究者就商标使用制度与混淆可能性标准、正当使用抗辩之间的关系引发过广泛讨论;两国研究者都有从提高诉讼效率的实证角度分析商标使用行为制度的优劣势。然而,以上三个层面的研究都没有形成一致的研究结论,具体来说,国内学者针对比较法上商标侵权使用行为独立地位的研究存在相互矛盾,出发点不同导致研究结论也不一样;商标使用是否提高诉讼效率或者节约诉讼成本的研究结论不一致;商标使用行为与商标侵权构成诸要素之间关系的阐述比较模糊。少有研究考察了商标使用行为在商标侵权救济历史中的传统地位,以及商标使用行为在商标和反不正当竞争法中的体系价值。近年来我国裁判数量的大量增加尽管为研究这一制度提供了本土素材,却在同等程度上引发了疑惑,因判断商标侵权使用行为的高难度导致了诸多商标侵权案件的裁判结论可左可右,法律适用的难度反过来引发了商标使用行为独立性的争论。

可见,关于商标使用行为在商标侵权构成中的地位的研究仍然具有重要意义。本文仅在中国商标法的背景中着重开展商标使用制度的解释研究,作者认为商标侵权使用行为具有独立地位。

本文遵循如下分析思路:商标使用行为抑或商业行为作为商标侵权构成的要件,是讨论本文命题的起点,本文首先对两者做出区分。商标使用行为的判断需要在商业行为的基础上进一步确定是否发挥“识别商品来源的作用”,商业行为与商标使用行为具有不同法律性质,分属事实问题和法律问题。接下来本文从历史和法理角度界定了商标直接侵权行为的基本内涵,得出商标侵权使用行为的规范价值。商标使用行为应当作为商标侵权构成的要件,一方面商标使用行为是商标侵权救济的传统行为,“非商标使用行为”并非商标权的控制对象,假冒商标并与商品或服务结合是商标侵权的典型样态;另一方面商标使用行为是划分商标侵权与不正当竞争、区分商标直接侵权与商标间接侵权的标准。文章接下来考察商标侵权构成诸要素的内涵以及相互之间的关系,尝试划清“商标使用”与“混淆可能性”、“商标正当使用抗辩”之间的界限,从而确立商标使用行为在商标侵权构成中的独立规范内涵。

①王太平:《论商标使用在商标侵权构成中的地位》,《法学》2017年第9期。

②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》,《中国知识产权》2016年第5期。

③“或者被明确规定为商标侵权认定的前置条件,或者被隐含地作为商标侵权认定的前置性条件。”参见刘铁光:《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。

二、作为前提的“商业行为”与“商标使用行为”的区分

(一) 商标使用行为的特征

商标使用行为首先是一种商业行为, 商标侵权行为和不正当竞争行为都属于“商业行为”。商标法脱胎于反不正当竞争法, 商标侵权行为和不正当竞争行为实质上都是通过不正当商业手段获取竞争优势的商业行为。比较法通常都认为商业行为是商标侵权的前提, 如果一种行为仅仅发生在评论意义上, 那么这种行为不可能构成商标或不正当竞争行为。^①在与搜索关键词有关的商标侵权与不正当竞争案件中, 搜索引擎服务商向广告商出售关键词并安排该关键词的显示, 这种行为是在自然搜索之外实施的人工干预行为, 发生在商业背景中以获取竞争优势为目的, 当然是一种商业行为,^②这种商业行为是对他人商品或服务的“广而告之”, 构成广告行为。

商业行为未必以转移商品所有权为条件, 任何因提供商品或服务而收取对价的行为都是商业行为, 终端消费行为、公益行为不是商业行为。构成商业行为, 才有可能进一步构成商标侵权。装修队从假货市场购买假冒注册商标的瓷砖, 用在酒店的地板装修工程中, 装修队虽然并未“销售”假冒注册商标的瓷砖, 但其行为仍然是一种商业行为; 公司为了迎接国庆节的到来, 从假货市场购买了一大批假冒注册商标的上衣, 发给每一位员工作为国庆假期的福利, 公司虽然没有“销售”假冒注册商标的商品, 但其行为具有经济属性, 仍然是一种商业行为; 国内定牌加工商接收国外品牌商的委托就某商标的衣服进行加工, 然后将这些衣服全部运往国外, 国内加工商虽然没有销售商品, 但其行为仍然是一种提供服务的对价行为, 构成商业行为。

如果不是“商业中的使用行为”, 比如终端消费行为(消费者购买假冒注册商标的名牌手提包并在日常生活中使用), 那么必定不构成商标侵权行为, 无须对是否发挥了来源识别的意义进行考察。判定商标侵权行为的过程中, 一定要先审查是否构成商业行为, 但是只有发挥商标识别功能的商业行为才构成商标使用行为, 装饰意义上的使用虽然可能也是对商标的商业使用, 却不构成商标使用行为。是否发挥识别功能的使用行为判定取决于“相关公众”在个案中对商标的认知, 这种认知的具体内容与系争“商标符号”的实际使用状态密切相关, 持续、稳定的使用方式是使“相关公众”获得商品来源认知记忆的通常方式, 但过于简单的惯用设计通常不会使“相关公众”产生商品来源识别的认知, 而独特的、突出的使用方式更容易使“相关公众”产生商品来源识别的认知。最典型的商标使用行为是生产假冒注册商标专用权的商品或服务的行为, 也就是将假冒注册商标贴附到相关商品或服务上, 其特征是通过商标的使用向消费者提供商品或服务并传递来源出处的识别功能, 销售假冒注册商标的商品的行为虽然不是典型的商标贴附行为, 但通过商标与商品的结合向消费者传递来源信息的特征就符合商标使用行为的界定,^③美国《兰哈姆法》第45条、《欧共体商标条例》第9条、日本商标法上“将贴附了标识的商品或者商品包装进行转让、交付、为了转让或者交付进行展示、出口、进口或者通过电信线路进行提供的行为”、我国《商标法》第57条第3项的“销售侵犯注册商标的商品”均属于商标使用行为。

^①“如果行为目的并非获取经济优势(竞争优势), 则不可能进入商标法和反不正当竞争法的评价。”欧洲法和美国法都将商业行为作为商标侵权的前提条件, 如“根据欧盟商标指令第5条第1款第1项或者——如果是欧洲商标——根据第40/94号规定第9条第1款第1项, 商标所有人有权禁止第三方未经同意使用与注册商标相同且影响商标功能的标记, 如果这种使用发生在商业过程中且使用的相关商品或服务与该注册商标的商品或服务相同或类似。”美国《兰哈姆法》第45条同样明确规定“商业中的使用”(use in commerce)。参见刘维:《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3期。

^②See Case C-236/08 to C-238/08 Google, paragraph 53.

^③朱冬:《商标侵权中销售商品行为的定性》,载《法律科学》2013年第4期。

(二) 商标使用行为的性质

商业行为的判断属于事实问题的范畴,由原告方举证。所谓“事实问题”是指探寻本案发生过或将要发生的行为、事件、行为人的主观意愿或其他心理状态时所产生的问题。^①如果“商业行为”是商标侵权构成的独立要件,权利人只需提交证据证明被告的行为属于“商业行为”,证明难度较轻,法官接下来考察该商业行为是否可能导致“相关公众”混淆误认,并审查该商业行为是否属于“正当使用”。如后文所述,这种做法不仅无法提前区分该商业行为属于商标直接侵权还是商标间接侵权,也无法提前将其归类为商标侵权行为还是不正当竞争行为,而且由于“商标混淆可能性”是一个具有高度事实依赖性的法律问题,这种做法不利于对“非商标使用行为”的提前过滤。

商标使用行为的判断是在商业行为基础上对“是否发挥来源识别功能”的判断,属于法律问题的范畴,是“对已认定的事实按照法律规范应如何做出评价的”法律问题。^②如果“商标使用行为”的判断是一个事实问题,则由主张人承担举证责任,比如通常需要提交一份针对相关公众的调查报告以反映相关公众“是否在来源识别意义上”形成对商标的认知,而如果按照法律问题的观点,即便当事人未主张商标使用行为或未提供充分证据证明,法官也应当主动审查。“是否发挥来源识别功能”属于相关公众心理认知的范畴,需要法官进行主观判断,正如“实际混淆”的证据可以用作判断“混淆可能性”的参考证据,但“实际混淆”不能等同于“混淆可能性”,同样,当事人提交相关公众就特定商标认知的调查报告,也只能辅助法官对“是否在来源识别意义使用”做出判断,但不能等同于商标使用行为。

在法律问题的框架内,学术界针对商标使用行为属于事实行为还是法律行为产生过争议,这个争议决定了商标权益的形成机制,是研究商标授权确权背景中(如《商标法》第32条)的商标使用行为的重要问题。有观点认为未注册商标权产生于商标使用这一事实行为。^③欧洲也有学者认为商标使用的判断需要回归至相关公众的认知。^④但有学者持相反观点,这种意见认为商标使用行为是一种法律行为,必须尊重使用人的内心真意。^⑤因该问题是在商标授权确权背景中的讨论,本文不予评价。^⑥但是,商标授权确权背景中的商标使用行为的判定与判断商标侵权使用行为具有一定的关联。同一个商品上可能具有不同的商业标识,只有当被判定为具有显著性而属于商业标识的情况下,才有可能发挥来源识别功能,否则仅仅是在装饰意义上或功能意义上的商品组成部分。在一个商业标识侵权或不正当竞争的案件中,一旦被认定为属于商业标识,该商业标识也往往可被认定为是在来源识别意义上的使用,是否导致相关公众的混淆可能则在所不问。

^①陈杭平:《论“事实问题”与“法律问题”的区分》,《中外法学》2011年第2期,第324页。

^②陈杭平:《论“事实问题”与“法律问题”的区分》,《中外法学》2011年第2期,第324页。

^③“该事实行为的构成条件包括商标使用行为和作为该行为后果的显著性。”冯术杰:《未注册商标的权利产生机制与保护模式》,载《法学》2013年第7期。

^④“判断涉案行为究竟是是否为识别商品来源意义上的使用,并不取决于使用人的主观意图,根本上还需要回到相关公众的看法进行判断。”Tobias Cohen Jehoram, Constant Van Nispen, Tony Huydecoper, European Trademark Law-Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law, Wolters Kluwer 2010: 44.

^⑤“必须在权利人意志支配下的使用行为才能成就商标权人的财产价值,商标使用行为应是一种法律行为,应强调商标使用人的自由意志和内心真意。”黄汇、谢申文:《驳商标被动使用保护论》,载《知识产权》2012年第7期。

^⑥笔者持“事实行为说”。最高法院在“索爱案”和“伟哥案”拒绝提供保护的理由在于当事人明确否认这种简称。参见最高人民法院(2009)民申字第312号和第313号民事裁定书、最高人民法院(2010)知行字第48号驳回再审申请通知书。

三、商标侵权使用行为的规范价值

商标使用行为在商标侵权构成中具有独立的规范价值。按照“规范出发型”的审理思路,^①《商标法》第48条对商标使用行为做出了统一规定,既然有了统一规定,则《商标法》第57条中的“使用”应当在体系上解释为“商标使用”。将商标使用行为理解为商标侵权构成的独立要素,可以在历史和体系上发现其合理性。考察商标直接侵权的救济历史以及不同类型的商标侵权或不正当竞争行为,可以发现商标使用行为不仅是商标侵权救济的传统形式,而且还在界分商标侵权行为与反不正当竞争、界分商标直接侵权和间接侵权问题上具有标准化意义。

(一) 商标侵权救济的历史形式

历史研究通常将权利人的贸易转移解读为商标法救济的终极损害,如“(英国)法院只关注不正当转移贸易给生产者带来的损害,以及利用现有诉讼形式来寻求救济。美国法院起初审理商标案件时也具有同样的关注点,他们反复阐明商标法的目的是保护一方不受贸易的非法转移。”这种贸易转移损害的中介是“相关公众”,“相关公众”受到了欺骗进而导致“贸易被转移”。“贸易被转移”的原因有很多种,如广告语、产品质量的虚假陈述也能导致这种结果,而商标法的救济对象一定是使用假冒商标导致相关公众可能对商品或服务来源产生混淆误认。大量广告促使消费者根据产品标记或地理名称购买商品或服务,并反复强调商人信息以寄希望于劝服消费者不去理会竞争对手。商标和名称逐渐成为市场竞争的核心,并催生了对其提供法律保护的需求。在英国案例法中,制止模仿标记和名称的法律保护需求从工业革命早期开始产生并被接受。工业革命时期的英国权威案例认定“未经授权使用商标构成非法且作为欺诈之诉的对象”。由此可见,假冒之诉的本质在于,商人通过假冒商标向公众传达了正在销售他人产品的信息,消费者因此对产品的提供者或生产者产生了混淆误认。19世纪末由于商标权的财产化运动,注册商标侵权从假冒之诉独立,并逐渐产生商标法与反不正当竞争法的分野。^②因此,商标侵权救济在历史上源于禁止使用假冒注册商标行为的产业需求。

主流学者基于实证研究成果则认为消费者混淆可能性与权利人的贸易转移是一个硬币的两个面,^③当商标使用的行为导致相关公众产生混淆可能性时,消费者将实际或可能实施其本不会做出的购买行为,从而导致商标权人的贸易被转移或具有转移的可能性,于是商标权人遭受了商标侵权行为所带来的损害。因此,只要相关消费者存在实际混淆或混淆可能性,权利人就会遭受贸易被转移的损害,商标法则提供救济。无论商标法是为了救济权利人的贸易损失还是消费者被欺诈混淆的损害、抑或两者兼有,商标侵权构成中实际上都隐含有“损害或损害之虞”的考量,商标救济只能从“商标使用—消费者混淆可能性—权利人贸易被转移”的链条中来解释启动机制。换言之,商标法并不救济任何形式的混淆可能性,那些并非由于商标使用行为导致的混淆可能性,商标法不予以关注;商标法也不救济权利人任何种类的贸易转移损害,并

^①英美法系具有从事实中发现法的“事实出发型”特征,大陆法系存在一套成熟的、倾向于无所不包的制定法体系,既知的具有规范意义的事实差不多都被笼括于立法文本中,裁判几乎都以法条为中心,体现出强烈的“规范出发型”色彩。参见陈杭平:《论“事实问题”与“法律问题”的区分》,《中外法学》2011年第2期。

^②刘维:《商标权的救济基础研究》,法律出版社2016年版,第55页。

^③J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition, § 2: 33. 孔祥俊:《商标与不正当竞争法》,法律出版社2009年版,第52页。Tobias Cohen Jehoram, Constant van Nispen & Tony Huydecoper, European Trademark Law, Wolters Kluwer, 2010: 6.

非由于消费者对商品或服务来源的混淆所造成的贸易损害就不能进入商标法的视野。当然,现代商标法中的商标使用行为已经不再局限于传统的假冒商标并将其贴附在商品或服务之上,商标法的立法者对商标使用行为的“行为特征”逐渐软化,将“功能特征”作为其本质特征,在一些酒瓶回收的案件中,原酒瓶被废弃后,负载其上的商标便无法再发挥商品的来源识别功能,尽管使用人并未实施涉案商标的贴附行为,却使原酒瓶上的商标的来源识别功能得以再现,这种行为也构成商标使用行为。^①

(二) 商标侵权构成的体系解读

商标专用权是一项绝对权,如果将商标专用权理解为是对注册商标上载有的商誉的“自由圆满”的支配,那么使商标权人不能自由圆满地支配承载在商标中的商誉的行为就在理论上构成商标侵权行为。这里的“自由圆满”是指“完全独占”的支配或控制,倘若他人擅自“分享”了这种支配利益,使这种支配利益“外溢”(混淆可能性导致的贸易转移可作为事实证据),或者切断了商标权人与商誉之间的对应联系,即属于侵害商标权的行为。这种侵害行为的实现,必须借助于商标使用行为,即必须以识别商品或服务来源的使用作为前提。非商标性使用行为不可能使相关公众对商品或服务的来源产生混淆误认。^②行为人只有在识别商品或服务来源意义上使用某标识,才可能使相关公众产生商品或服务来源的混淆。因此,商标权的控制对象必然是一种商标使用行为。

泛泛地说,商标侵权与不正当竞争都是一种通过“不法形式”获取经济优势的行为。“不法形式”的具体表现形式,决定了这种行为该划归商标侵权范畴还是反不正当竞争范畴。由于商标使用行为的前置要件,诸多含有注册商标的不法行为无法构成商标侵权的行为,只能进入《反不正当竞争法》调整。比如,该种行为客观上只是通过搭便车提升被告的形象而没有发挥商品或服务的来源作用,在违反商业惯例的情形下,只能适用《反不正当竞争法》第2条。^③比如《反不正当竞争法》第9条规定的虚假宣传行为也以相关公众“误解”为条件,但仅指通过“商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等”导致相关公众的“误解”,这种“误解”不是在“商品或服务来源”的“误解”,并非商标法意义上的混淆误认。《商标法》第58条规定了“将他人注册商标作为企业名称中的字号并误导公众的使用”,这种使用行为如果是一种商标使用行为,比如与相同或者类似商品结合并突出使用,那么构成商标侵权;^④如果这种使用行为并未与商品或服务进一步结合,纯粹只是在字号意义上的使用,也即用于识别市场主体而非识别商品或服务来源,^⑤则并非商标使用行为,必然不会导致商标法意义上的混淆误认,不构成商标侵权,此时可能发生非商标法意义上的市场混淆,比如是在虚假宣传背景中的“误导公众”从而构成虚假宣传,也可能产生市场主体之间关联关系的误导从而由反不正当竞争法一

^①“甲收集旧酒瓶并填充自制酒精,使原酒瓶上的商标表彰酒商品之功能再现,该收集空瓶并填充酒精的利用行为,与将商标用于商品足以相关消费者认识其为商标之使用行为无异,同样构成商标使用行为。”参考[台湾]台中高分院85年度上诉字第2471号判决书。转引自陈瑞鑫:《从商标刑事侵害谈商标之使用》,载《商标法制与实务论文集》,经济部智慧财产局编印(2006年6月),第54页。

^②一种并非在商标意义上的使用行为——比如在描述意义上或说明意义上的使用行为,不可能分享商标权人对商誉的支配利益,无法导致商标权人的支配利益“外溢”。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3期。

^③上海市第二中级人民法院(2004)沪二中民五(知)初字第242号民事判决书。

^④《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第1项。

^⑤根据标识对象的不同,商业标识分为区分商品来源的标识、区分经营主体的标识和区分经营活动的标识,这三种标识分别为商标、商号和域名。可参见孔祥俊著:《商标和不正当竞争法——原理和判例》,法律出版社2009年版,第21页。

般条款加以调整。^①再如正品在流通过程中被销售商“磨掉识别码”^②或者商品本身状态等发生变化(如增加、更改包装袋等),即便可能导致消费者混淆,由于并非因商标使用所引起混淆,商标法不能对此予以禁止。

商标使用行为不仅区分了不正当竞争和商标侵权,而且是商标直接侵权和间接侵权的区分标准。商标权所控制的行为与商标权的侵权成立条件不同,商标权所控制的行为是使用商标可能导致贸易转移的行为,所以商标权所控制的行为是商标使用行为,他人一旦实施商标使用行为就进入商标法的评价范围,而且一定是在商标直接侵权的框架下进行评价。行为本身的特殊性才是区分直接侵权和间接侵权的标准,某行为是否侵入了知识产权专有权的范围之内,应以商标使用标准而不是混淆可能性作为区分标准。^③“混淆可能性”是商标侵权的构成要件,不成立混淆可能性的行为,则不构成商标侵权(包括直接侵权和间接侵权);“商标使用行为”也是商标侵权的构成要件,但不构成商标使用的商业行为,却仍然可能构成商标间接侵权。反之,“非商标性使用行为”必定不可能造成商标法意义上的混淆,其可能落入反不正当竞争的范畴(虚假宣传、榨取劳动成果等行为类型),也可能落入商标间接侵权的范畴(以另一行为产生的混淆可能为条件进而构成商标侵权),但一定不是商标直接侵权行为。商标间接侵权行为并非商标专用权的控制内容,其受商标法规制的原因在于行为人的主观非难性以及客观行为与商标使用行为之间的结合程度。

四、商标侵权使用行为的规范内涵

商标使用能否被混淆可能性吸收或者能否被商标侵权抗辩事由(下文也称“商标正当使用”)所吸收,往往成为否定商标使用行为独立性的经典理由,这种观点认为只要被告能够证明其构成商标正当使用,那么就不需要再去审查商标使用和混淆可能性。^④此类观点反映了学术界在商标侵权构成要素之间关系的认识上存在分歧,本质上是要明确商标使用行为在商标侵权构成中的规范内涵,澄清商标使用与混淆规则、商标正当使用规则之间的界限。

(一) 商标使用与混淆可能性

第一,商标使用与混淆可能性之间是原因和结果之间的关系,两者虽然都指向来源识别功能,但前者不关心相关公众的混淆可能结果,后者是商标使用行为的可能结果。对商标的使用行为可能会发生多种结果,比如导致相关公众产生混淆可能,也可能不会使相关公众产生混淆误认,是否会导致相关公众混淆可能性的结果则是多因素综合判定的结果。但如果不是商标使用行为,必然不会导致商标法意义上的混淆可能性。比如从《商标法实施条例》第76条^⑤对《商

^①通常认为,对于企业名称中是否因包含他人注册商标而构成不正当竞争行为,应当考虑以下因素:注册商标的核准注册时间、市场知名度、被控侵权方的主观恶意程度、是否足以产生市场混淆等。可参见天津市高级人民法院(2015)津高民三终字第0005号民事判决书、江西省高级人民法院(2014)赣民三终字第17号民事判决书、湖北省高级人民法院(2017)冀民终341号民事判决书。

^②判决不构成商标侵权的案件,可参见江苏省淮安市中级人民法院(2014)淮中知民初字第0007号民事判决书;判决构成商标侵权的案件,可参见杭州市余杭区人民法院(2015)杭余知初字第416号民事判决书。

^③朱冬:《商标侵权中销售商品行为的定性》,载《法律科学》2013年第4期。

^④在被告能够证明其构成商标正当使用的情况下,原告证明商标使用和混淆可能性的存在均变得毫无意义,法院在商标侵权构成的权利产生规范下审查商标使用成为“无用功”。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9期。

^⑤《商标法实施条例》第76条:在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的,属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。

标法》第57条第7项的解释可以看出,商品名称、节目名称与商品或服务结合的使用构成商标意义上的使用,但还要以这种行为可能“误导公众”作为商标侵权构成要件。

第二,“商标使用”的判定具有行为指向性,而“混淆可能性”具有事实依赖性。商标使用行为作为一种发挥商标识别功能的行为,具有行为指向性,须站在“相关公众”的立场考察其认知状态。“混淆可能性”的判定则必须通过综合考察案件所有因素之后得出结论,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第12条规定了如下因素作为判定混淆可能性的考察因素:商标标志的近似程度、商品的类似程度、请求保护商标的显著性和知名程度、相关公众的注意程度、商标申请人的主观意图以及实际混淆。

第三,商标使用行为的独立性有利于纠纷的提前解决,从而可能提高诉讼效率。商标使用行为具有行为指向性,是商标权所控制的行为,对于提前排除不受商标法评价的行为具有一定的意义。混淆可能性检验具有事实指向性,不适于诉讼的早期解决。我国一些法院在认定涉嫌侵权行为不构成商标使用之后,往往继续审理“正当使用”的抗辩事由,如“商标法意义上的使用应是以识别商品来源为目的的将商标用于商业活动的行为。如果不是以识别商品来源为目的使用商标,或者将商标用于非商业活动中,都不构成商标法意义上的使用行为”。之后法院继续论证商标正当使用的构成与否:“所谓正当使用,是指经营者为了说明自己所提供的商品或服务,便于消费者辨认,可以对他人注册商标中所包含的信息依法不经注册商标权人许可而使用。”^①但上述裁判思路并不能得出“商标使用要件徒增审案负担”的结论,这种做法更多体现了司法保守的底色,一方面是对被告提出的抗辩请求的回应,另一方面基于稳妥考虑全面审理商标侵权的构成要件。

(二) 商标使用与商标正当使用

第一,商标使用与商标正当使用的规范性质不同。商标使用是商标侵权构成要件,是权利产生规范,原告对其中的“商业使用”承担证明责任;商标正当使用^②是商标侵权抗辩事由,是权利妨碍规范。是否构成商标性使用和正当性使用,均属于法律判断问题,由法官主动审查,比如不能因为被告没有提出正当使用抗辩而不对案件中的“商标”是否属于“描述性词汇”或“通用名称”进行审查。

第二,商标使用与商标正当使用的规范内涵无法替换。如果商标使用行为的内涵能够被商标抗辩事由所涵盖,那么“商标使用”的制度功能的独立性必然存疑。然而,商标使用的相对概念是“非来源识别意义的使用”,“正当使用”却可能是“非来源识别意义的使用”(如描述性使用、通用名称使用),也可能是“来源识别意义的使用”(如指示性使用),^③“正当使用”、“描述性使用”与“非商标使用”之间无法相互替换或相互吸收。

第三,商标使用与商标正当使用的规范目的不同,不能被相互吸收。商标使用行为作为商标侵权构成条件,在商标救济的历史中已经成型,在商标侵权类型界分等方面具有独立价值。商标正当使用制度服务于商标法的多元立法目的,“避免混淆”并非商标法的唯一目的,商标法还服务商品流通以及促进公平竞争。由于商标法保护目的的多样性,在成立商标使用行为、甚

^①北京知识产权法院(2015)京知民终字第1196号民事判决书。

^②《商标法》第59条。

^③商标指示性使用与一定程度的混淆可以并存。See *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 543 U.S. 111, 123, 124 (2004).

至存在混淆可能性的情况下,立法者通过商标正当使用的制度管道排除商标侵权行为的成立。比如为言论自由目的而设定商标指示性使用、允许戏谑目的的商标使用,为商品自由流通、平衡商品所有权人的利益而设定商标权利穷竭抗辩,因历史、善意、意思自治等因素而容忍相关公众一定程度的混淆可能等,这些情况下的商标使用行为不构成商标侵权。

五、结 语

因牵涉到商标法与反不正当竞争法的界分、商标侵权救济的历史,商标使用行为在商标侵权构成中是否具有独立地位,如何界定商标侵权使用行为,商标使用行为在商标确权、商标侵权、商标撤销背景中是否具有统一含义等问题,一直是我国商标侵权审判实务和理论研究的疑难问题。比较研究层面,由于不同国家商标与反不正当竞争体系的复杂性和体系性,商标侵权使用行为在各国商标法中的地位有待进一步细致考证,界定方法更有待全面考察。其中,商标使用行为在商标侵权构成中的地位在这些问题中最具有基础性和前提性。

尽管具有共识的界定方法一定会消弭商标使用行为独立性的争议,但是商标使用行为的界定难度不是否定商标使用行为独立性的理由,商标使用行为对提高或者降低商标侵权案件审理效率的实证效果也不是论辩商标使用行为独立性与否的直接证据。商标使用行为的独立性与政策无关,而与历史、现状和法理直接相关,为了澄清商标使用行为在商标侵权构成中的独立地位,必须从商标侵权救济的历史中发现商标使用行为的经典性,必须从商标与反不正当竞争法的体系高度探究商标使用行为的价值,必须站在商标侵权的总体构造中区分商标使用行为与其他构成要素。为此,裁判者应当围绕商标及商标使用行为的基本概念,在实践中形成关于商标使用行为的统一、稳定的判断方法,商标使用行为独立性的争议亦将逐渐减少。

主要参考文献:

- [1] Margreth Barrett. Internet trademark suits and the demise of “Trademark Use”[Z]. 39 U.C. Davis L. Rev. 371, 395, 2006.
- [2] Dinwoodie G B, Janis M D. Confusion over use: Contextualism in trademark law[J]. TMR, 2008, 98(5): 1253-1277.
- [3] Dogan S L, Lemley M A. Grounding trademark law through trademark use[Z]. 92 Iowa L. Rev. 1669, 1674, 2004.
- [4] Dogan S L, Lemley M A. Grounding trademark law through trademark use[Z]. 92 Iowa L. Rev. 1669, 1695, 2004.
- [5] Jehoram T C, Van Nispen C, Huydecoper T. European trademark law: Community trademark law and harmonized national trademark law[M]. Frederick, MD: Kluwer, 2010: 244.
- [6] McKenna M P. The normative foundations of trademark law[J]. Notre Dame Law Review, 2007, 82(5): 1839-1916.
- [7] Schechter F I. The historical foundations of the law relating to trade-marks[M]. New York: Columbia University Press, 1925: 9.
- [8] Widmaier U. Use, liability, and the structure of trademark law[J]. Hofstra Law Review, 2004, 33(2): 603.

On Independent Status of Trademark Use in Trademark Infringement Judgment

Liu Wei

(Koguan School of Law, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200333, China)

Summary: Trademark use has a fundamental position in the theory and practice of trademark infringement. However, due to the concept abstraction and the generality of the provisions of the law, the component status and definition methods of infringement use have been vague. The research on the independent status of trademark use can be carried out in three aspects: whether commercial behavior can act as a component of trademark infringement, the normative value of trademark use in the constitution of trademark infringement, and the normative connotation of trademark use in the constitution of trademark infringement. First of all, trademark use is different from commercial behavior, as both have different judgment methods and legal nature. The definition of commercial behavior is only the first step to determine trademark use, not an independent element of trademark infringement. Based on commercial behavior, the judgment of trademark use needs to further determine whether it plays a role in “identifying the origin of goods”. Commercial behavior and trademark use have different legal nature, belonging to factual and legal issues respectively. Secondly, it can be found out from the history of trademark infringement relief that trademark use is the traditional form of trademark infringement relief. Trademark use in the sense of non-source identification does not belong to the control of trademark rights. From the system point of view, trademark use is the standard distinguishing trademark infringement and unfair competition, as well as distinguishing direct and indirect trademark infringement. Once constituted trademark use, it falls into the category of direct trademark infringement, without regard to the perpetrators’ subjective fault. Finally, it is necessary to examine the connotation of the various elements of trademark infringement and their relationship with each other, and thus to draw a clear line between trademark use, the likelihood of confusion and the plea of fair trademark use. On the one hand, the relationship between trademark use and the likelihood of confusion belongs to the causality; trademark use is behavior-oriented and may increase litigation efficiency; the likelihood of confusion is factually dependent and is not suitable for the early settlement of litigation. On the other hand, “fair use”, “descriptive use” and “non-trademark use” cannot replace or absorb each other in content and purpose. The fair use system serves the multiple legislative purpose of trademark law.

Key words: trademark use; trademark infringement; component; independent status

(责任编辑: 倪建文)