



## 从权利性质视角 看商标性使用在商标侵权中的认定与地位

贾彦波

### 案情简介

在乐浣公司、乐元素公司与纵艺公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，纵艺公司将乐浣公司、乐元素公司享有商标专用权的“消消乐”商标作为游戏类别名称（通用名称）用于产品宣传语中，二审法院认为其构成《商标法》第 57 条第 7 项规定的侵犯注册商标专用权的行为，维持了一审法院的认定。一审法院认为：“纵艺公司的被诉宣传行为，虽未发挥指示商品来源的作用，但此种将‘消消乐’指代消除类、三消除游戏的使用方式……这将必然不断弱化‘消消乐’作为商标、品牌与乐浣公司、乐元素公司商品之间的唯一对应关系……这种行为属于商标法第 57 条第 7 项规定的侵害商标权的行为。”换言之，纵艺公司的侵权行为未发挥指示商品来源的作用，即并非“商标性使用行为”，但其仍构成对商标侵权。一审法院对纵艺公司关于将涉案商标用于其手机游戏名称行为的侵权认定遵循了“商标性使用→混淆可能性→商标侵权”的裁判思路。从该判决不难看出针对当下纷繁的商标侵权方式，“商标性使用”在商标侵权认定中的作用和地位应当考虑进行一定的调整或重新定位。

## 引言

近年来，“商标性使用”的相关问题在商标法的基础理论研究以及司法实践中愈发受到关注，关于商标性使用的标准、地位等问题依然存在较大争议。本文所称的“商标性使用”是指具有商标法意义上的商标使用行为，即用来指示商品或服务来源的商标使用行为。由于理论及实务界将“商标性使用”等同于《商标法》第48条所称“商标的使用”，本文亦不做区分。

“商标性使用”起源于美国法上与搜索引擎关键词广告有关的纠纷，引入“商标性使用”概念，并将其作为商标侵权的前提条件是希望促进商业表达自由，并且限制商标权的过度扩张。<sup>1</sup>换言之，商标侵权的前提条件是侵权人“商标性”地使用了涉案商标，否则不构成商标侵权，也就无需承担侵权责任。

我国《商标法》在2013年修正时，新增了“商标的使用”的定义，学界与实务界普遍在“商标的使用”与“商标性使用”之间画了等号，并将之作为“商标性使用”的法律依据。支持的观点认为商标侵权判断流程中“商标性使用”是先于混淆可能性判断的前提条件<sup>2</sup>。北京知识产权法院认为“判断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

---

<sup>1</sup> See Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, 41 Houston Law Review 777, (2004), p.809-811, p.836-837.

<sup>2</sup> 参见孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社2014年版，第134-135页；



用行为……商标法意义上的使用应是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为。”<sup>3</sup>。有争议的是，将“商标性使用”作为商标侵权的前提会不当地限制商标权的范围<sup>4</sup>。对此持反对态度的学者观点同样有所不同，态度比较鲜明的学者主张完全抛弃“商标性使用”的概念，并且认为不应当将 48 条“商标的使用”与“商标性使用”画等号<sup>5</sup>；折中一些的学者认为即便“商标性使用”不是商标侵权的构成要件，但仍可以作为论证混淆可能性的考虑因素<sup>6</sup>，从世界各国地区的相关规定来看，混淆可能性是商标侵权的重要标准，美国商标法更是直接采用混淆可能性标准<sup>7</sup>，如美国商标法专家麦卡锡所言“商标使用”不是侵权案件的独立要素，而只是侵权的混淆可能性的某一方面<sup>8</sup>。

基于商标权的财产权属性以及我国《商标法》中“商标的使用”概念的由来，结合当下“商标性使用”在我国《商标法》体系中的商标侵权纠纷司法实践中的实然地位。本文同意“非商标性使用不会导致混淆意义上的商标侵权”，对于商标性使用作为商标侵权的前

---

<sup>3</sup> 北京知识产权法院民事判决书 (2015) 京知民终字第 1196 号。

<sup>4</sup> 参见姚鹤徽：《商标侵权构成中“商标使用”地位之反思与重构》，载《华东政法大学学报》2019 年第 5 期，第 151 页；

<sup>5</sup> 参见张伟君：《〈商标法〉关于“商标的使用”定义条款由来、含义及其评价》，载《今日财富（中国知识产权）》2016 年第 4 期，第 56 页。

<sup>6</sup> 同前注[4]

<sup>7</sup> 参见王太平：《商标侵权的判断标准：相似性与混淆可能性之关系》，《法学研究》2014 年第 6 期。

<sup>8</sup> See J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Thomson/West, Fourth Edition, 2014.23:11.50



提条件，即商标侵权判定所遵循的“商标性使用→混淆可能性→商标侵权”的判断思路是否能适应当下纷繁的商标侵权形势进行分析。

## 一、“商标性使用”司法实践中认定标准的模糊

司法实践中普遍将“商标性使用”作为商标侵权前置条件，但认定标准相对模糊，给个案案情差异留出较大的裁量空间。具体表现为，现有法律法规尚未明确“用于识别商品来源”是要求实际上发挥了识别商品来源的功能还是具有识别商品来源的可能性即可。例如，在最高人民法院关于贴牌加工类案件的裁判中，起初最高法排除了贴牌加工构成商标侵权的可能，认为贴牌加工不构成商标性使用，不可能构成消费者混淆。<sup>9</sup>后来，在2019年本田诉恒胜鑫泰案中，将商标性使用的标准降至“只要具备区别商品来源可能性”<sup>10</sup>。除此之外，各地法院对于“用于识别商品来源”这一认定标准的理解侧重同样有所不同，有的侧重商标使用的主观目的，<sup>11</sup>有的侧重消费者的客观认知<sup>12</sup>。司法实践中，由于个案之间案情的差异，以及对于“用于识别商品来源”这一标准理解的差异，导致“商标性使用”的认定尚未形成一个相对稳定且普适的标准。

## 二、“商标性使用”的由来及地位

### （一）“商标性使用”的由来

<sup>9</sup> 参见最高人民法院民事判决书(2014)民提字第38号；最高人民法院民事判决书(2016)最高法民再339号。

<sup>10</sup> 参见最高人民法院民事判决书(2019)最高法民再138号。

<sup>11</sup> 参见浙江省高级人民法院民事判决书(2015)浙知终字第268号。

<sup>12</sup> 参见江苏省南京市中级人民法院民事判决书(2016)苏01民终8584号。



纵观《商标法》，第 48 条位于“第六章商标使用的管理”下第一条，理应是对本章“商标使用”的规定，但其表述为“本法所称的商标的使用”，即该定义适用于整部《商标法》。从立法技术角度来看，适用于整部《商标法》的概念应当于第一章总则中进行定义，其之所以出现在第六章，需要考虑我国现有的商标制度，以及相关法律法规的演变。

我国商标法实行商标注册取得制，商标取得并不要求实际使用，但在商标维持阶段，商标的实际使用对于《商标法》第 49 条所规定的“撤三制度”具有极为重要的意义，若想维持商标不被撤销，商标权人需在“商业中使用”并且“用于识别商品来源”。作为对抗“撤三”制度的“商标的使用”概念，早在 1983 年的《商标法实施细则》第 20 条第 2 款中便有规定：“对于《商标法》第 30 条第（4）项行为的，由地方工商行政管理部门报请商标局撤销其注册商标。对商标的使用，包括用于广告宣传或展览”。1993 年《商标法实施细则》继续充实这一概念，但于 2002 年的《商标法实施条例》将“商标的使用”置于第 3 条统领《商标法》及《商标法实施条例》。此时，“商标的使用”行为即适用于“商标使用的管理”以对抗“撤三”，同时该定义也适用于商标侵权中的使用行为。换言之，明确了在哪些商业活动的何种使用方式构成商标侵权。“商标的使用”概念适用于商标侵权，但并未明确规定“商标性使用”系商标侵权的前提条件。

## （二）“商标性使用”的地位

第 48 条位于“第六章商标的使用管理”，在该部分商标使用的主体为商标权人，其目的在于要求商标权人应当善意使用商标以保证商标资源的合理有效使用。在“第七章注册商标专用权的保护”中，商标使用主体为侵权人，法律规定侵权人的何种使用行为构成商标法意义上的侵权行为。即便第 48 条适用于整部《商标法》，仍应当考虑其位于第六章的情境下的行为主体，商标维持阶段要求商标权人“商标性”使用商标，无法理所应当的推定商标侵权纠纷中的侵权人同样需要“商标性使用”这一要件。

从整个商标制度来看，“破坏商标的来源识别功能”远比“建立商标来源识别功能”容易得多。为了维持商标而进行的象征性使用无法达到商标维持意义上对商标使用的要求<sup>13</sup>，通过“商标性使用”概念收紧“建立商标来源识别功能”的口子，敦促商标权人对商标的合理使用以保证商标资源被合理有效利用。但在侵权领域，“破坏商标来源识别功能”的手段是多样复杂的，非商标性使用同样可以“破坏商标来源识别功能”。建立商标与产品之间这种稳定的联系需要商标权人长期、稳定、合理的使用商标，而破坏这种联系则相对容易。因此，即便是商标侵权中侵权人的侵权行为系“商标性使用”行为，认定其构成侵权的标准亦应当低于商标维持阶段的商标权人

---

<sup>13</sup> 参见北京市高级人民法院行政判决书 (2020) 京行终 1726 号。

“商标性使用”认定的标准。

司法实践中，一般对于两者不做明确区分，在北京爱奇艺诉北京雪领网络科技有限公司案中，一审法院认为：“只有进行商标意义上的使用，才能使某种标识在特定商品或服务上与其提供者之间建立稳定的特定联系，从而受法律保护。”“因此在判断某种标识的使用是否侵害了商标权时，首先应当排除非商标意义上的使用行为”。该认定便并未明确“建立商标来源识别功能”与“破坏商标来源识别功能”之间对于“商标性使用”认定的标准是否有所区别。

### 三、商标权绝对权性质下的“商标性使用”认定

商标是商业社会用以区别商品或服务来源的工具，现代商标法将其作为一种财产权进行保护，并成为一种共识。《民法典》制定过程中，也曾有将知识产权纳入《民法典》的讨论和呼吁。至于知识产权的定位，学界多笼统地将知识产权定性为私权、民事权利、财产权等。民法学界一般认为知识产权是绝对权，知识产权界也予以认可，法律赋予商标以类似物权的排他权和绝对权。知识产权是一种人为创设的法律制度，将其作为绝对权，在制度架构上借鉴已经存在的物权。本文以此为视角，借物权分析商标财产权性质下对于“商标性使用”认定的影响。

我国《商标法》将商标权命名为“商标专用权”，突出了商标权的专有使用性这一核心特征，也表明这是一种典型的绝对权。绝对



性也被知识产权学者定性为“知识产权与所有权的共同特征”。<sup>14</sup>商标权作为一种绝对权，其权利结构同样受绝对权原型的所有权影响。所有权的权能包含积极和消极两个方面，其积极权能为占有、使用、收益和处分，消极权能为排除他人干涉，后者为绝对权的特征。<sup>15</sup>有学者将知识产权的权能概括为“控制、使用、处分和收益”。<sup>16</sup>商标作为无形财产无法实现物理意义上的占有，但仍可以凭借法律实现对其控制。

在物权中，未经所有权人许可的使用行为构成对所有权使用权能的损害，商标侵权中，侵权人的“商标性使用”同样构成对商标权使用权能的损害。但商标权除使用权能，还包含“控制、处分和收益”的权能，对“控制、处分和收益”权能造成损害同样可以构成商标侵权。换言之，在此视角下“商标性使用”的侵权行为无法涵盖所有对商标权侵害的行为方式，“商标性使用”也就无法一概而论的作为所有商标侵权的前提条件。加之当下商标侵权纷繁复杂的形式，对于商标侵权构成中“商标性使用”的认定及地位可以考虑进行一定的调整后或重新定位。

#### 四、结语

“商标性使用”一直是我国商标侵权审判实务和理论研究中的

---

<sup>14</sup> 参见吴汉东主编：《知识产权法》（第 5 版），法律出版社 2014 年版，第 13 页。

<sup>15</sup> 参见王泽鉴：《民法物权》（第 2 版），北京大学出版社 2010 年版，第 112-113 页。

<sup>16</sup> 参见张玉敏主编：《知识产权法》（第 2 版），法律出版社 2011 年版，第 12-13 页。



疑难问题，其在商标侵权构成中的认定及地位问题是解决一系列问题的基础和前提。想要明晰其在商标侵权构成中的认定及地位，不仅需要回溯其在我国法律中的由来，还需明晰商标权的权利本质。想要明确“商标性使用”在商标维持环节、商标侵权中是否具有统一含义和认定标准等问题，以及“商标性使用”在商标侵权构成中的地位，必须从“商标性使用”的发展历史中明确“商标性使用”的适用情景，必须从商标权的权利性质中探究其权能内涵，也必须站在商标侵权的总体构造中区分“商标性使用”行为与其他侵权行为。综上，应当紧紧围绕商标权及“商标性使用”的基本概念，结合司法实践形成关于“商标性使用”的统一的认定标准及适用范围，并对新形势下“商标性使用”在商标侵权构成中的地位进行一定的调整或重新定位。