

# 商标侵权中“商标性使用”的地位与认定

吕炳斌

---

**摘要** 明确“商标性使用”的是与非，既是解决新型商标纠纷的实践需求，也牵涉商标法原理的基本构造。基于法定主义的立场，商标侵权构成中的“使用”应当是“商标性使用”，即来源识别意义上的商标使用。“商标性使用”是商标侵权构成中与混淆可能性并列的一个独立要件。从理论上而言，“商标性使用”对应于商标财产化的程度，即对来源指示功能所产生的财产利益的保护。商标性使用的判断标准应采用“行为人主体标准”，行为人使用行为的定性需要进行主客观的综合考察。行为人的主观意图并非不可知悉，在法律构造上需要进行的是主观判断的客观化努力。行为人主体标准在涉外定牌加工、关键词广告等边界案件中具有很强的适用性。

**关键词** 商标侵权 商标性使用 并列的独立要件说 行为人主体标准 边界案件

DOI:10.16094/j.cnki.1005-0221.2020.02.006

作者吕炳斌，法学博士，南京大学法学院教授。

---

## 一、问题的提出

所谓“商标性使用”，指的是将标志作为商标进行使用。根据我国《商标法》第48条的限定，我国法律语境下的“商标性使用”指的是来源识别意义上的商标使用。

在传统商标法中，“商标性使用”并非突出问题，甚至可能是个被忽略的问题。我国司法实践中将商标性使用作为商标侵权判断的条件始于2009年。<sup>①</sup>近年来，在涉外定牌加工和互联网关键词广告等新型商标纠纷中，“商标性使用”成为争议焦点。就涉外定牌加工而言，其中的商标使用行为是否构成“商标性使用”，长期以来存有争议；最高人民法院已至少三次提审此类案件，判决结果不尽一致。<sup>②</sup>在互联网关键词广告案件中，对于将商标作为网络广告关键词的行为是否属于商标性使用，司法实践中分歧较大。部分判决认为商标在关键词广告中并不向公众展示，不构成商标性使用。<sup>③</sup>然

---

<sup>①</sup> 参见最高人民法院（2009）民申字第268号民事裁定书。

<sup>②</sup> 参见最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书、（2016）民再339号民事判决书、（2019）民再138号民事判决书。

<sup>③</sup> 参见北京市高级人民法院（2013）高民终字第1620号民事判决书（“慧鱼”案）、江苏省南京市中级人民法院（2016）苏01民终8584号民事判决书（“金夫人”案）、福建省高级人民法院（2015）闽民终字第1266号民事判决书（“罗浮宫”案）等。

而，也有法院裁判文书将关键词广告中使用商标的行为定性为商标性使用。<sup>④</sup>

与实务中的分歧和困惑相呼应，理论上也产生了“商标性使用”的是非之争。我国知识产权界的主流观点是引入“商标性使用”作为商标侵权的前提条件，<sup>⑤</sup>这一观点也较为普遍地被各级法院采纳。<sup>⑥</sup>然而，也有学者对“商标性使用”在商标法中的地位提出质疑，认为引入这一条件会给商标权带来不恰当的限制。<sup>⑦</sup>可以说，商标法正处于“十字路口”。要回答是否引入“商标性使用”作为商标侵权的条件这一问题，就要论证“商标性使用”的恰当定位及其理论依据，此为本文探讨的问题之一。

与“商标性使用”在商标侵权判断中的地位相关的是判断标准问题。我国法院通常采用“消费者识别标准”，<sup>⑧</sup>此标准的一个突出问题是对“商标性使用”的判断需要立足于消费者视角，纳入消费者感知，难免与对消费者混淆的判断产生纠葛，甚至导致“商标性使用”的判断被混淆的判断吸收，丧失独立地位。“商标性使用”判断标准的依附性也正是“商标性使用”的独立地位受到质疑的原因所在。欲确立“商标性使用”的独立地位，必然要寻求独立的判断方法。为此，本文将对“消费者识别标准”进行检视，并试图探求能够支撑“商标性使用”独立地位的判断方法。此为本文探讨的另一个问题。

纵观中英文文献，现有研究大多基于实践需求，以案例研究为多，聚焦于探讨商标性使用的地位，但对这一实务中正在形成的商标性使用之判断标准，学界却少有回应。本文以解释论这一研究方法贯穿全文，致力于将实务中呈现的困难和分歧提升到理论层面进行解释，对商标性使用的恰当定位加以原理性的检视，并试图提出更具理性和可行性的判断标准。

“商标性使用”是一个“新发现的商标法原则”<sup>⑨</sup>，它的准确定位和正确适用有利于解决网络空间的商标隐性使用、涉外定牌加工等新型商标纠纷，对商标法的发展也将产生巨大影响。

## 二、“商标性使用”独立要件之证成

### （一）“商标性使用”的是非之争

我国学界的主流观点是，“判定商标侵权应以成立‘商标性使用’为前提”<sup>⑩</sup>，这一观点被最高人

<sup>④</sup> 参见上海市浦东新区人民法院（2015）浦民三（知）初字第141号民事判决书（“凡人修仙传”案）。在上注“金夫人”案“罗浮宫”案中，初审法院也将涉案关键词广告中的标志使用认定为“商标性使用”。

<sup>⑤</sup> 相关文献见下文第二部分第一段的专门分析。

<sup>⑥</sup> 参见最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书、北京知识产权法院（2015）京知民初字第1196号民事判决书、上海知识产权法院（2016）沪73民终47号民事判决书、陕西省西安市中级人民法院（2013）西民四初字第00227号民事判决书、四川省成都市中级人民法院（2015）成民初字第78号民事判决书等。

<sup>⑦</sup> 参见何怀文：“‘商标性使用的法律效力’”，《浙江大学学报（人文社会科学版）》2014年第2期，第165页。

<sup>⑧</sup> 参见最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书、山东省高级人民法院（2016）鲁民终1280号民事判决书、北京市高级人民法院（2013）高民终字第1620号民事判决书等。

<sup>⑨</sup> Mark P. McKenna, “Trademark Use and the Problem of Source”, *University of Illinois Law Review*, Vol. 2009, No. 3 (2009), p. 802.

<sup>⑩</sup> 祝建军：“判定商标侵权应以成立‘商标性使用’为前提——苹果公司商标案引发的思考”，《知识产权》2014年第1期，第22页。

民法院的典型判例采纳。<sup>⑪</sup>“前提条件”也被理解为“先决条件”<sup>⑫</sup>“明确的前置性条件”<sup>⑬</sup>“重要前置性条件”<sup>⑭</sup>等。

这一学说可谓对“商标性使用”寄予厚望。我国商标法以注册制为基础，长期以来淹没了使用的重要地位。2013年《商标法》修改，通过引入“先用权”等规则提升了使用的地位，回归了商标法的原理。<sup>⑮</sup>商标的财产性价值并非通过注册和授权获得，而是通过使用获得。在原理上，“使用是商标功能发挥和价值实现的基础”。<sup>⑯</sup>“前提条件说”强调了商标性使用的重要地位，也为美国权威学者所倡导。学者认为，商标性使用担任商标法的“守门人”角色，在侵权判断中起到前置性的过滤作用。<sup>⑰</sup>学者还从商标法历史中寻求依据，认为“商标性使用原则在商标法中一直扮演着核心的——尽管是默示的——角色”。<sup>⑱</sup>

不过，“商标性使用”作为商标法中的一个新兴概念，也遭到部分学者的质疑。美国有学者将之称为“商标法中奇怪的理论”。<sup>⑲</sup>我国有学者提出，判断商标侵权若以商标性使用为前提，将对商标权造成不合理限制，从而否定其前提条件地位。<sup>⑳</sup>在实践中，商标侵权是否要以商标性使用为条件，也尚未达成一致。<sup>㉑</sup>

“否定说”在很大程度上是出于对“商标性使用”的误解。首先，在逻辑前提上，“否定说”认为传统商标法中不存在商标性使用条件，增设这一条件会对商标权的保护范围造成限制。其实，“商标性使用”的限制在传统商标法中一直存在，只不过隐而不显而已。传统商标侵权纠纷通常发生在他人未经许可在商品上贴附商标并加以销售的情形，此时商标是在来源指示意义上被使用自无疑问。可以说，传统商标侵权以被告在来源识别意义上使用商标为限。其次，“商标性使用”作为一个条件，的确是一种限制，但属于合理的限制。“商标性使用”问题产生的背景是商标权不断强化和扩张、商标的新型使用方式不断出现，从而，“商标性使用”之争本质上是新型使用方式上的利益之争，是商标权边界的确定问题。商标本质上是一种识别来源的工具，将商标保护范围限于来源识别意义上的使用，可谓恰如其分，并不构成不合理限制。否则，脱离了商标的本质功能，商标的保护范围才会不合理地扩张。最后，只要判断标准合理可行，“商标性使用”要件不会为某类商

<sup>⑪</sup> 商标侵权的判断不能忽略“是否构成商标法意义上的商标使用之前提”，参见最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书。

<sup>⑫</sup> 参见李士林“商标使用：商标侵权先决条件的检视与设定”，《法律科学》2016年第5期，第145页。

<sup>⑬</sup> 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’”，《法学》2017年第5期，第76页。

<sup>⑭</sup> 姚鹤徽“论商标使用在商标侵权判定中的作用”，《武陵学刊》2015年第7期，第81页。

<sup>⑮</sup> 2019年，我国《商标法》进一步修改，在第4条中新增“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，延续了提升使用在商标法中的地位之趋势。

<sup>⑯</sup> 张玉敏“注册商标三年不使用撤销制度体系化解读”，《中国法学》2015年第1期，第226页。

<sup>⑰</sup> See Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, “Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet”, *Houston Law Review*, Vol. 41, No. 3 (2004), p. 805.

<sup>⑱</sup> Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, “Grounding Trademark Law Through Trademark Use”, *Iowa Law Review*, Vol. 92, No. 5 (2007), p. 1701.

<sup>⑲</sup> Graeme B. Dinwoodie, Mark D. Janis, “Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law”, *Iowa Law Review*, Vol. 92, No. 5 (2007), p. 1608.

<sup>⑳</sup> 参见注⑦。否定“商标性使用”作为商标侵权构成要件的观点，也可参见张伟君“商标性使用，可以休矣！”，载新浪网，[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_4da63f410102v4qh.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f410102v4qh.html)，2018年8月30日访问。

<sup>㉑</sup> 即使在同一法院内部也是如此。参见北京知识产权法院（2019）京73民终1177号民事判决书（在商标侵权认定中只分析了近似性和混淆可能性）、北京知识产权法院（2019）京73民终965号民事判决书（在商标侵权认定中将商标性使用、近似性和混淆可能性分别加以分析）。

标侵权行为逃脱责任提供借口。非商标性使用的典型例子如包装盒内部的使用、跨行业的广告攀附,<sup>②</sup> 这些行为不属于商标性使用, 不应当构成商标侵权。司法实践中将在啤酒瓶下部以透明浮雕的方式使用他人商标、将他人商标作为微信公众号名称使用的行为认定为商标性使用,<sup>③</sup> 也完全正当。至于争议较大的涉外贴牌加工、网络关键词广告中的商标使用行为, 正如后文将详细展开, 只要具备合理的判断标准, “商标性使用”的条件并不会构成对商标权的不合理限制。

此外, 我国学者提出的“否定说”基本上以美国的商标性使用之争为参照, 但未对中美商标法文本上的差异予以足够重视。

根据美国商标法的规定, 构成商标侵权, 所涉标志必须“在商业中使用”, 并且使用“在商品或服务上或与之关联”。<sup>④</sup> 美国法律规定的其实是“商业性使用”, 未对使用的功能或目的进行任何限定, 并非学理上所谓“商标性使用”。美国“商标性使用”倡导者的解释逻辑无非是将“在商业中使用”分为“在商业中”和“使用”, 并将“使用”解释为来源指示意义上的使用。据此, “在商业中使用”被解释为“在商业中作为商标使用”。在实践中, 美国的“商标性使用”之争主要围绕广告关键词中的商标使用问题展开。<sup>⑤</sup> 自2009年, 美国第二巡回上诉法院在 *Rescuecom Corp. v. Google* 案中给予“在商业中使用”以含义宽泛的解释, 认定广告关键词中的商标使用构成“在商业中使用”之后,<sup>⑥</sup> 美国的“商标性使用”之争似已尘埃落定。“商标性使用”的主要倡导者也认为, 此案导致商标侵权中的商标性使用条件在美国被宣告死亡。<sup>⑦</sup>

在美国商标法下, 要将“商业性使用”解释为“商标性使用”, 难度较大。“否定说”在美国商标法下具有相当活力, 美国学界的“商标性使用”之争也形成了立场鲜明的赞成和否定两派。然而, 我国商标法对商标侵权条款的表述有别于美国商标法, 并且还“对商标的使用”进行了明确定义, 故在我国否定“商标性使用”的地位并不可取。

本文认为“商标性使用”是商标侵权判断中的独立要件。这一立场可从法律解释中寻求依据, 也可得到比较法上的佐证, 在理论上也具有正当性基础。

## (二) “商标性使用”独立要件的论证

### 1. 法定主义的立场

商标权并不是物权式的“所有权”, 而是一种排他性的使用权。《商标法》第57条规定“相同侵权”和“近似侵权”都强调侵权的情形是被告对“商标”的“使用”。我国《商标法》第48条对“商标的使用”进行了定义。<sup>⑧</sup> 这一定义的前半句话指向的是“商业性使用”, 后半句话“用于识别商品来源的行为”, 则将使用行为限定为“商标性使用”, 即商标法意义上的来源指示性使用。我国《商标法》第48条界定的“商标的使用”实为学理所谓“商标性使用”。法律适用的重要前

<sup>②</sup> 包装内的药片形状使用了他人立体商标, 这不属于商标性使用, 不侵害他人的商标权。参见注①。跨行业的广告攀附, 比如房地产开发商在房地产广告中突出使用名牌包中的商标, 并不构成商标性使用。参见姚建军“攀附商标声誉行为及其法律规制”, 《人民司法·案例》2014年第16期, 第92-95页。

<sup>③</sup> 参见上海市高级人民法院(2013)沪高民三(知)终字第111号民事判决书、辽宁省沈阳市中级人民法院(2016)辽01民初588号民事判决书。

<sup>④</sup> See 15 U. S. C. 1114 (1) [Section 32 (1) of the Lanham Act].

<sup>⑤</sup> See David Mayberry, Peter Brownlow, “Keyword Advertising in the United States and European Community”, *The Trademark Reporter*, Vol. 104, No. 6 (2014), pp. 1386-1391.

<sup>⑥</sup> See *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, 562 F. 3d 123 (2d Cir. 2009).

<sup>⑦</sup> See Stacey L. Dogan, “Beyond Trademark Use”, *Journal on Telecommunications and High Technology Law*, Vol. 8, No. 1 (2010), p. 136.

<sup>⑧</sup> 《中华人民共和国商标法》第48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。”

提是以形成完全法律规范为目的进行法条组合。<sup>29</sup> 笔者认为,《商标法》第57条中“商标”的“使用”应当与第48条“商标的使用”定义相结合,作体系解释。

值得注意的是,《商标法》第48条对“商标的使用”的定义虽然规定在“商标使用的管理”一章,但通过对其文义、原理、目的和功能的探究,此定义应当适用于对商标侵权条款中“使用”的解释。第一,从文义上而言,该条的用语是“本法所称商标的使用”。这一定义指向“本法”,而不同于“本章”,应当体系化地适用于整部《商标法》。第二,原理上,权利维持中的使用和侵权判断中使用应具有对等性和一致性,这是权利义务相一致的要求。“商标使用的管理”一章主要针对注册商标和未注册商标使用的管理进行规范。就注册商标而言,按照规范进行使用旨在维持权利,不被撤销。与美国的“使用原则”不同,世界上大多数国家采用“注册原则”,但同时对于注册商标的使用进行规范,尤其是规定“没有正当理由连续三年不使用”之类的商标撤销规则。其背后的原理也是承认只有使用才能产生商标的财产性价值。只不过在注册制下,商标法对这种使用的要求作了延后处理。商标的财产性价值源于使用,作为财产权正当性基础的使用限于来源指示意义上的使用。相应地,他人的对等义务也应限于避免对来源指示功能的侵害。诚然,商标权的消极权能大于积极权能,保护范围延及类似商品和近似商标,其旨意在于避免对无形财产模糊地带的“搭便车”。然而,商标法意义上的“搭便车”也只有来源指示意义上才能成立。若不对商标侵权中的使用类型和使用方式加以限定,有可能导致商标权的排他效力的非理性扩张。商标权的扩张也试图以财产论作为理论支撑,却有悖于只有来源指示意义上的使用才能产生商标财产权的基本原理。第三,商标权是一种排他权,其本质在于排他。置于整部《商标法》之下,针对“本法”的这一明确定义应当担当起商标权排他效力的界定功能。总之,第48条“商标的使用”定义的功能不能仅限于商标管理的目的,应当一体适用于商标侵权。

基于上述分析,商标侵权判断中的“使用”应当限定为“商标性使用”。基于法定主义的立场,尊重立法者的价值判断及选择结果,可以认为,“商标性使用”是商标侵权判断中与“混淆可能性”相并列的独立要件。

有别于主流观点,本文不使用“前提条件”“先决条件”或“前置条件”等术语,主要是这样的说法容易使人误以为“商标性使用”是商标侵权判断中的首要条件,其判断必须先于“混淆可能性”。笔者认为,“商标性使用”和“混淆可能性”大致类似于“行为”与“结果”之间的关系。易言之,商标性使用行为可能导致混淆的结果。一般的判断逻辑是先认定行为,再进一步确定是否存在结果。然而,在判断顺序上并不排斥根据难易程度,先认定结果,再去认定行为。具体到商标侵权场合,实务中可以先认定是否构成“商标性使用”,再认定是否构成“混淆可能性”;也可以先认定是否构成“混淆可能性”,再去探究混淆是否由于“商标性使用”造成。在商业领域,标识混淆大多由“商标性使用”造成,但也不乏例外。字号、节目名称等商业性标识的使用都可能致使消费者混淆;一些特殊的使用方式,比如在其他产品的广告中使用、在汽车等产品的模型中包含了原产品商标等,也可能造成消费者联想和间接混淆,但这些未必是商标性使用行为造成的。对特殊情形和新型使用方式,从行为和结果两个方面进行认定有利于全面分析和充分说理。概言之,“商标性使用”和“混淆可能性”的认定并不存在绝对的先后顺序,两者为并列的、互相独立的要件。

这样修正的意义主要是认识论上的,可避免过于拔高商标性使用的地位。在商标权不断扩张的背景下,很多人把“商标性使用”当做救命稻草,这其实高估了其地位与价值。“商标性使用”充

<sup>29</sup> 参见卢佩“‘法律适用之逻辑结构分析’”,《当代法学》2017年第2期,第98页。

其量是商标侵权构成中与“混淆可能性”并列的一个独立条件，还不能被上升到先决条件或前置条件的高度。本文的观点可归纳为“并列的独立要件说”，这是对“商标性使用”的恰当定位。

## 2. 比较法上趋势之佐证

尽管美国商标法实践否定了“商标性使用”，但与我国商标法更为接近的欧盟商标法在侵权构成中却实质性地纳入“商标性使用”条件。欧盟商标法和我国商标法均以注册制为基础，不同于美国的商标使用制度，因而欧盟商标法对我国的借鉴意义更大。

《欧盟商标指令》并未对商标的使用进行定义，在商标侵权条款中的表述是“在贸易中使用”“用于商品或服务”。<sup>⑩</sup>这引发了“使用”两字是否需要限定为“商标性使用”的问题。德国、法国、英国等国家均曾面临商标侵权中“使用”的解释问题，并将其提交欧洲法院（ECJ），请求初步裁决。<sup>⑪</sup>欧洲法院通过判例法的发展，一致地将商标侵权中的“使用”解释为影响或可能影响商标功能的使用。<sup>⑫</sup>就近似侵权而言，可能影响的商标功能限于其原始功能，即来源指示功能。对于相同商品或服务上使用相同商标的“双相同侵权”以及驰名商标侵权，可能影响的功能也主要针对来源指示功能，同时扩张到品质保障功能、广告功能和投资功能等其他功能。<sup>⑬</sup>另一方面，欧洲法院又对商标其他功能的扩张保护持谨慎态度。比如，在欧洲法院审理的第一起关键词广告是否侵害商标权的案例中，法院先后分析了来源指示功能和广告功能，但最终认为，他人将商标作为广告关键词使用并不影响此商标的广告功能，其理由是商标权人的标志仍在搜索的自然结果的显著位置显示。<sup>⑭</sup>换言之，欧洲法院就商标性使用问题的典型案例群“关键词广告”而言，仍聚焦于来源指示功能的分析。综上，欧洲法院通过目的解释对商标侵权中的“使用”进行限定，“影响或可能影响商标功能的使用”本质上为“商标性使用”。在欧盟商标法下，商标侵权中“商标性使用”要件也为欧美学者认可。<sup>⑮</sup>

日本《商标法》第37条第1款规定的侵权构成要件也包括“商标的使用”，第2条第3款则对商标的使用进行了形式化的列举。<sup>⑯</sup>据日本学者田村善之分析，在日本司法实践中，如果一个标志

<sup>⑩</sup> See Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), Art. 5; 该条在2015年修改后的《欧盟商标指令》中重新编排为第10条。See Directive 2015/2436 of The European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Art. 10.

<sup>⑪</sup> See Google France and Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier, SA (C-236/08), Judgment of the Court (Grand Chamber), 23 March 2010; Adam Opel AG v. Autec AG, Case C-48/05, Judgment of the Court (First Chamber), 25 January 2007; Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, Case C-206/01, Judgment of the Court, 12 November 2002. 这三起案件分别由法国、德国、英国的法院提请欧洲法院就商标侵权中的“使用”问题进行解释和初步裁决。

<sup>⑫</sup> 关于欧洲法院从商标功能角度对商标侵权中的“使用”进行限定的判例法梳理，参见该案第68段注释：Martin y Paz Diffusion SA v. David Depuydt and Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, Case C-661/11, Opinion of Advocate General Cruz Villalón, 18 April 2013, para. 68.

<sup>⑬</sup> See Apostolos Chronopoulos, “Determining the Scope of Trademark Rights by Recourse to Value Judgments Related to the Effectiveness of Competition—The Demise of the Trademark-Use Requirement and the Functional Analysis of Trademark Law”, *JIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 42, No. 5 (2011), pp. 537-541; Tobias Cohen Jehoram, “The Function Theory in European Trade Mark Law and the Holistic Approach of the CJEU”, *The Trademark Reporter*, Vol. 102, No. 6 (2012), pp. 1249-1252.

<sup>⑭</sup> See Google France and Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier, SA (C-236/08), 2010, para. 82-98. 在之后的网络关键词广告纠纷中，欧洲法院仍然聚焦于分析广告关键词中的商标使用是否影响来源指示功能，并认为此类使用不会影响商标的广告功能和投资功能。See e. g., Interflora Inc. & Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc & Flowers Direct Online Ltd, Case C-323/09, Judgment of the Court (First Chamber), 22 September 2011, paras. 54-64.

<sup>⑮</sup> 欧洲学者对欧盟商标法中商标性使用的分析，参见注<sup>⑫</sup>，Chronopoulos文，第537页。有美国学者将 Arsenal Football Club v. Reed 中的法官称为“其他国家提倡商标性使用理论的法官”。See Graeme B. Dinwoodie, Mark D. Janis, “Lessons from The Trademark Use Debate”, *Iowa Law Review*, Vol. 92, No. 5 (2007), p. 1713.

<sup>⑯</sup> 日本《商标法》（昭和三十四年法律第一百二十七号；平成三十年法律第八十八号改正）第2条第3款、第37条第1款。

未作为商品的识别机能来使用，则不构成侵权，<sup>②⑦</sup> 表明实践中倾向于认可“商标性使用”要件。此外，秉承大陆法系传统的我国台湾地区“商标法”在总则部分对“商标的使用”进行了定义，将其限定为来源指示意义上的使用，<sup>②⑧</sup> 该规定适用于第 68 条侵权构成中的“商标”的“使用”之解释，自无疑问。

除了大陆法系传统的德国、法国、日本以及我国台湾地区在商标侵权判断中引入“商标性使用”之外，受欧盟法影响的英国法也不例外。<sup>②⑨</sup> 在比较法上，将商标性使用作为商标侵权的构成要件可谓一种趋势。这一趋势也可以证成我国学说中的主流倾向，即承认商标性使用在侵权构成中的独立要件地位。

### 3. “独立要件”的理论证成：商标财产化的最佳程度

“商标性使用”之争为我们提供了一个审视商标法基本原理和基本教义的机会。“商标性使用”的提出，实际上是商标财产化发展过程中寻求自身平衡的一次努力。

商标本为识别来源的工具，现代商标法将之作为财产权进行保护。我国《民法总则》第 123 条强调包括商标权在内的知识产权的财产权属性。商标法的宗旨并非激励创新，而是促进竞争。商标法以维护市场的竞争秩序为己任。正是在这个意义上，一些学者认为“商标法是广义反不正当竞争法的一部分”。<sup>④⑩</sup> 商标法不仅保护商标权人具有绝对性、排他性的财产利益，也在维护具有“相对性”的竞争利益，这就要求商标的财产化具有一定的限度。

商标财产化的限度是商标法的原理性问题。本文拟基于比例原则，提供一个新的理论视角。商标财产化的程度可以归纳为如下不同刻度：不赋予财产权，采取行为规制模式（P0）；商标权仅限于保护来源指示意义上产生的财产利益（P1）；商标权的保护对象不限于来源指示上的利益，还包括广告功能、品质保障功能等其他功能所产生的利益（P2）；商标权的保护对象包含对商标的所有商业性使用所产生的利益（P3）；商标权是对符号的物权意义上的所有权（P4）。上述刻度由低到高排列。现代商标法采权利化的路径，拒绝了 P0 刻度。商标法未赋予权利人对符号的所有权，而只是规定了在使用上的排他性权利，即我国立法中的“商标专用权”，拒绝了 P4 刻度。在最佳化命题下，需要进行比较的刻度是 P1、P2、P3。阿列克西在论述原则理论时，指出最佳化命题可转化为比例原则。<sup>④⑪</sup> 比例原则包括适当性、必要性和均衡性三项子原则，其基本精髓是“禁止过度”，在民事权利领域也有适用空间。<sup>④⑫</sup> 商标财产化的 P1、P2、P3 刻度之分歧，在于商标权的保护对象是限于来源指示功能，还是扩张到其他功能，甚至不作功能上的限制。三者都合乎保护商标权人利益之目的，符合目的上的适当性要求。基于必要性原则，作为 P3 的替代方案，P1、P2 几乎可以与 P3 实现对商标财产性价值的同等保护，但 P3 将商业领域的所有使用纳入商标法保护范围，会对商标权相对应的公共领域和他人自由造成较大侵害，故应放弃 P3。P1 和 P2 之间的分歧在于商标法保护对象限于原始功能或扩张到其他衍生功能所产生的利益。无疑，P2 致力于对商标权人的利益进行

<sup>②⑦</sup> 参见【日】田村善之：《日本知识产权法》（第 4 版），周超、李雨峰、李希同译，知识产权出版社 2011 年版，第 135-136 页。

<sup>②⑧</sup> 参见我国台湾地区“商标法”（2016 年 11 月 15 日最后修正）第 5 条。

<sup>②⑨</sup> See Ilanah Simon, “The Functions of Trade Marks and their Role in Parallel Importation Cases—What Can the EU and Japan Learn from Each Other’s Experiences?”, *IIP Bulletin*, Vol. 16, No. 16 (2007), p. 9.

<sup>④⑩</sup> 王迁：《知识产权法教程》（第五版），中国人民大学出版社 2016 年版，第 492 页。欧美学者的类似观点，参见注<sup>②⑧</sup>，Chronopoulos 文，第 535 页；J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4th ed., vol. 1, § 2: 7, Eagan, MN: Thomson Reuters/West, 2009, p. 2-13.

<sup>④⑪</sup> 参见【德】罗伯特·阿列克西：《法：作为理性的制度化》，雷磊编译，中国法制出版社 2012 年版，第 136-137 页。

<sup>④⑫</sup> 参见郑晓剑：“比例原则在民法上的适用及展开”，《中国法学》2016 年第 2 期，第 143 页。

全面保护，对公共领域和他人行为自由的影响和侵害要大于 P1。将商标事实上可以发挥的所有功能及其利益纳入商标法保护范围可能超出了商标法的限度，并不必要。商标的品质保障功能之侵害若发生在许可使用情形，可通过合同加以约束；若发生在他人未经许可场合，则仍是对来源指示功能的侵害。广告功能通常是享有知名度的商标才能产生。对驰名商标而言，可通过淡化原则对这一功能予以保护；对一般商标而言，他人在广告中侵害商标权的情形也可归结为对来源指示功能的破坏。商标的广告功能、品质保障功能等经济功能在范围上具有不确定性，将之纳入保护范围容易影响他人行为自由<sup>④</sup>，也很难在商标侵权条款中找到依据。并且，真正对商标的广告功能和品质保障功能构成侵害的情形必然也伴随着对来源指示功能的侵害。因此，值得商标法进行保护的标志保障功能、广告功能等都可归结到来源指示这一原始功能。既然可以在达到商标权人利益的保护（P2 的目标）的前提下，采取对其他主体的行为自由更少约束的 P1，那么就应当采用 P1。通过适当性和必要性检验的 P1 更有助于实现保护商标财产性价值的目标。将基于来源指示功能而产生的利益从原初状态的公共领域中提取出来，以权利化的方式赋予商标权人，符合均衡性要求。概言之，商标财产化的最佳程度应当限于对来源指示意义上使用商标所产生的财产利益的保护。与来源指示相关的衍生利益也可归结为对来源指示功能的保护，而与来源指示无关的利益超出了商标法的保护范围。

“商标性使用”对应于商标财产化的最佳程度，是防止商标过度财产化的重要工具。将商标权的排他效力限定于来源指示功能，从而认为只有来源指示意义上的使用才是构成商标侵权的要件，这也符合商标法的本意，有利于维护商标法的原初平衡状态。商标法的发展史是一部权利扩张史。现代商标法见证了商标客体的扩张、混淆类型的扩张和权利保护力度的扩张。“商标性使用”的提出旨在防止商标权的非理性扩张。商标权的保护应恰如其分，其过度扩张将产生负面效应，会影响竞争者的选择空间和行为自由，也不利于消费者福祉。然而，若商标的新型使用方式构成来源指示意义上的使用，则仍应落入商标权的保护范围。

“商标性使用”对应着生产者利益的最佳保护程度。从根本上说，“商标性使用”和“混淆可能性”这两个要件分别面向生产者利益和消费者利益。尽管两种利益在保护上会产生交集，但毕竟是两种不同的利益。对商标侵权的判断，有必要区分上述两个要件，分别把握。

### 三、“商标性使用”的判断标准

#### （一）抽象定义的界定问题

##### 1. 抽象的定义

《商标法》第 48 条的商标性使用定义可分为两部分。前半部分指向物理意义上的使用，即将商标用于商业活动中，类似于美国的“商业性使用”；后半部分为法律意义上的商标性使用，即“用于识别商品来源的行为”。第 48 条前半部分只是要求“商业性使用”，范围很宽，在解释上可得出商标在任何商业活动中的使用都将落入其范畴。除物理贴附外，立法上还明确包括广告性

<sup>④</sup> 比如，若将广告功能纳入商标法保护范围，那么模特乃至一般营业员在商业推销中穿戴名牌服饰，就可能产生顾客吸引力，涉及服饰上的商标的广告功能。若将之作为商标侵权行为，可能影响他人行为自由，侵蚀商标权对应的公共领域。



使用。甚至在反向假冒中，未贴附原告的商标也将构成侵权。此外，口头陈述商标也将构成在商业活动中使用。例如，在“新百伦”案中，被告新百伦公司并未在产品上使用“新百伦”中文字样，但在商业营销实践中口头使用“新百伦”三字，即构成商业性使用。<sup>④</sup>真正起到界定作用的是后半部分。然而，“用于识别商品来源的行为”却是一个抽象定义，其边界和判断标准有待明确和细化。

## 2. 法律意义上的“来源”

在探讨“用于识别商品来源的行为”的判断标准之前，需要明确“来源”在商标法上的含义。除了直接意义上的产品生产者或服务提供者之外，是否包括关联关系意义上的来源？

在商标混淆的类型中，除了传统的“来源混淆”，我国还引入了“关联关系混淆”。在“使用”上强调识别商品来源，而混淆类型不限于来源混淆，这将产生新的矛盾，并可能架空关联关系混淆。从体系一致性角度出发，与混淆类型的扩张同步，来源概念也不得不同步扩张。然而，关联关系意义上的来源具有无限扩张的可能性，需加以限制。

有学者指出，在现代商标法中，产品的“法律意义上的来源”未必是产品的实际生产者，可以是对产品施加质量控制的实体。<sup>⑤</sup>此“质量控制说”可调和来源的含义和混淆类型扩张之间的矛盾。“来源”不一定指向生产者，也可以指向质量控制者。在明确了“来源”的含义之后，可进一步探讨“商标性使用”尤其是其关键部分“用于识别商标来源的行为”的判断标准。

## (二) “消费者识别标准”及其问题

### 1. 消费者识别标准

我国司法实践中关于“商标性使用”认定的主流标准是“消费者识别标准”。比如，最高人民法院在pretul定牌加工商标侵权案中，认为“该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能”，<sup>⑥</sup>从而认定被告对标志的使用仅仅是一种物理贴附行为，不构成商标性使用。最高人民法院在此案中采用的“消费者识别标准”，其内涵包括两点：一是商品要进入国内流通领域；二是消费者能够感知商标并用于识别来源。这本质上是一种结果论，以商标是否发挥区别商品来源之“结果”来判断行为人是否进行了商标性使用的“行为”。能否产生识别来源的作用需要站在消费者立场进行判断，“消费者识别标准”实际上也是“消费者感知标准”。

在学理研究上，“消费者识别标准”也属我国学者的主流观点。<sup>⑦</sup>从消费者感知角度去判断商标性使用也为国外学者所倡导，有美国学者即认为“商标性使用只能从消费者角度予以判断”。<sup>⑧</sup>美国学者提倡“消费者识别标准”实际上是在作茧自缚，导致商标性使用和消费者混淆的判断难解难分，进而导致“商标性使用”独立地位的丧失。

消费者识别标准之所以能成为理论和实务中的主流观点，其原因在于商标的本质功能是识别来源，而一个标志能否实现识别来源功能有赖于消费者感知。正因如此，法官将法律规定的“用于识别商品来源的行为”替换为“应能够起到区分商品或服务来源的作用”。<sup>⑨</sup>然而，如下文所述，消

<sup>④</sup> 参见广东省高级人民法院（2015）粤高法民三终字第444号民事判决书。

<sup>⑤</sup> 参见注⑨，第790页。

<sup>⑥</sup> 最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书。

<sup>⑦</sup> 参见注⑫，第154页；注⑭，第86页；等。

<sup>⑧</sup> 同注⑨，第773页。

<sup>⑨</sup> 同注⑩，第28页。

费者识别标准存在诸多问题。

## 2. 论证逻辑上的问题

消费者识别标准注重商标识别功能的发挥，而这其实是“商标性使用”的结果。消费者识别标准重在考察行为的结果，而不是行为本身。以结果来判断行为，而脱离对行为本身的考察，难免有所偏颇。

在商标侵权判断的逻辑体系中，其因果关系图谱为“商标性使用—发挥来源识别功能—可能造成消费者混淆”。标志发挥识别功能是商标性使用的效果，其判断可被纳入商标性使用，也可被纳入混淆可能性的判断。笔者认为，将识别功能的发挥这一效果纳入混淆可能性的判断在逻辑上更为顺畅，在实践上也更为可行，因为这两者都依赖于消费者感知，联系程度也更为紧密。而商标性使用行为的认定则需要与消费者感知相脱离。

在消费者识别标准下，“商标性使用”将取决于消费者感知，不可避免地与被告混淆的判断产生纠葛。其结果是，可能用造成消费者混淆的证据来证明构成“商标性使用”。这不仅是循环论证，还产生因果关系上的颠倒。

## 3. 并未消除的实践困惑

根据“消费者识别标准”，如果商品不在国内销售，国内消费者无法感知，商标的识别功能无法发挥，在商品上贴附商标就不构成商标法意义上的使用。这样的判断逻辑给实务造成了诸多困惑。按此逻辑，被控侵权人的产品只要尚在仓库，都可能以该批产品不会面向中国消费者销售而抗辩不构成侵权。最高人民法院在2019年的Honda案中即对之展开了反思，提出“不能把某种贸易方式（如本案争议中的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的例外情形”。<sup>⑩</sup>这也暗示着需要抛弃“消费者识别标准”，否则涉外定牌加工中的商标使用仍然可能被固化为商标侵权的例外，造成不合理的结果。

## 4. 难以测探的消费者感知

消费者识别标准的问题和缺陷之根源在于其判断依赖于消费者感知，而消费者感知具有高度的事实依赖性，有时候甚至难以测探。

消费者感知表面上看似具有客观性，但在实际上并非“一目了然”。其一，感知的方式具有多样性。商标客体已经从视觉商标扩张到声音商标等非传统商标。商标法的发展昭示着声音、气味均可作为商标法意义上的消费者感知客体。其二，消费者感知不仅是一种物理感知，还包括心理感知状态。消费者视而不见，则达不到感知的效果。有美国学者即使用“消费者理解”（consumer understanding）而不是“消费者感知”（consumer perception）的术语<sup>⑪</sup>，潜在地将“消费者感知标准”变通为“消费者理解标准”。消费者的理解是一种内在的心理状态，不限于物理感知。这种内在的心理状态比消费者的物理感知更难测摸。其三，不同消费者针对产品上同一个标志的作用可能有不同的认知。在“商标性使用”旨在解决的边界和疑难案件中，消费者群体的真实感知状态可能是一种模糊的事实状态，有赖于消费者调查，存在不确定性。其四，消费者的认知水平和感知并非一成不变。法律在塑造着消费者期待，消费者的认知水平和合理期待又在反馈和影响法律判断规则的形成。这一“教义反馈”过程在不断变化和发展。

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

<sup>⑪</sup> 参见注⑨，第774-778页。

现行商标法在很大程度上建构在消费者感知基础上，商标申请是否满足显著性要求即是从消费者角度去判断，商标侵权的“混淆可能性”要件也需以消费者感知为标准。但在事实上，消费者却是商标申请和审查、商标侵权诉讼中的缺席者，真实的消费者感知从未得到很好地反映，这值得反思。

### 5. “商标性使用”独立地位的丧失

如前所述，通过消费者感知来认定商标性使用行为，不可避免地会与消费者混淆的判断产生关联和纠葛。有学者甚至将两者完全纠缠在一起：“商标性使用的关键在于是否造成消费者混淆”。<sup>⑤②</sup>我国司法实践中也不乏这样的论述：“商标禁止的只是有可能导致混淆的使用”。<sup>⑤③</sup>其实际效果是，商标性使用的判断被消费者混淆的判断吸收。商标性使用实际上变为混淆可能性的另一表述。商标性使用也就失去了独立存在的意义。

在消费者识别标准下，法院需要考察消费者的感知，很容易滑入消费者混淆的判断。从而，即使是承认“商标性使用”作为侵权判断前置条件的法官，在最终的判断中仍难免将之与消费者混淆的判断纠缠不清。这也正是“商标性使用”的前提条件说受到质疑的原因之一。“商标性使用”独立地位的丧失之根源即在于消费者识别标准。

## （三）“行为人主体标准”之提倡

### 1. 依据、正当性和基本考量

《商标法》第48条规定的“商标的使用”概念省略了主语，但可明确的是，“将商标用于商品上”“用于识别商品来源的行为”的主体均为标志的使用者，而非消费者。商家和消费者都借助于商标识别商品来源，但消费者识别来源是商家使用标志的效果。基于法定主义的立场，“商标性使用”的认定应当采行为人主体标准，而非从消费者角度出发。最高人民法院在2019年Honda案中也体现了这一趋势，在商标性使用的认定中提到了“商标使用人的目的”，<sup>⑤④</sup>本文将更为明确地提倡“行为人主体标准”，并对之展开学理分析。

上述立场还可从历史解释上寻求依据。2011年的《商标法》（修订草案征求意见稿）第51条规定的“商标性使用”曾采公众识别标准，<sup>⑤⑤</sup>后在正式文本中被删除。立法者可能也意识到了消费者感知标准内在的问题。

行为人主体标准有利于将商标性使用的判断与捉摸不定的消费者感知相分离，避免与消费者混淆判断之纠葛，真正确立“商标性使用”的独立地位。行为人主体标准也契合商标法的原理，商标权本质上是商家和消费者互动中形成的一种权利。在商标侵权判断中，分别赋予商家和消费者的主体地位也符合商标互动论的基本原理。

“商标性使用”的判断需要从行为人主体角度进行主客观的综合考察。商标性使用的客观要件较易判断，考察的是商标是否用于商品或商业活动中。但其判断的关键并不在于物理性的使用行

<sup>⑤②</sup> Stephanie Yu Lim, “Can Google be Liable for Trademark Infringement? A Look at the ‘Trademark Use’ Requirement as Applied to Google Adwords”, *UCLA Entertainment Law Review*, Vol. 14, No. 2 (2007), p. 283.

<sup>⑤③</sup> 陕西省西安市中级人民法院（2013）西民四初字第00227号民事判决书（2013年中国法院50件典型知识产权案例之三十二）。

<sup>⑤④</sup> 同注⑤③。

<sup>⑤⑤</sup> 《中华人民共和国商标法》（修订草案征求意见稿）（国务院法制办2011年9月）第51条曾规定：“本法所称商标的使用，是指为生产、经营目的将商标用于商品、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，足以使相关公众认为其作为商标使用的行为。”

为，而在于行为人是否用于指示来源。在通常情况下，商标性使用的认定并非难事。比如在商品上贴附较为显著的标识并推向市场，这明显是为了指示来源。法律意义上的行为应受意思的支配。对行为人的主观意图进行判断，有利于全面判断行为的性质，防止重要影响因素的遗漏。

## 2. 行为人主观意图的判断基准

行为人主体标准提倡主客观的综合判断，此处的主观意图服务于对商标使用行为的判断，旨在全面考察并认定行为人是否进行商标性使用的事实。行为人的主观意图指的是将标志用于识别来源的意图。此意图不同于搭便车的意图，也非探究行为人是否具有盈利的目的。此意图也有别于可归责性判断中的故意或过失。在商标性使用的判断中纳入主观意图的因素，并不在任何意义上将侵害商标权的归责转向过错责任。

行为人的主观意图并非不可知悉。在法律构造上需要进行的是主观判断的客观化努力。现代民法对过失的判断即采客观化标准。<sup>⑤⑥</sup> 商标法对主观意图的判断也势必寻求客观化的方法。对行为人主观意图的判断，可分解如下。第一，可先判断行为人使用标志是否具有商业目的。商标是一个商业性标志，被告的使用必须具有真实的商业目的。商业目的的重点不在于盈利，而在于行为人是否意图将商品推向市场。客观上非商业性的使用即不具备商业目的，可直接排除出“商标性使用”的范畴。第二，判断行为人是否显著地使用所涉标志，企图使消费者察觉。此处判断的关键在于商品上的标志是否显著这一客观事实，而不以消费者察觉效果的发生为必要。第三，判断行为人使用标志的目的是否为了指示来源。比如，行为人在企业名称中使用他人商标，并不在于指示商品来源，而是指示生产者的主体身份。又如，将商标贴附于包装之内，则无法推出行为人将其用于区别来源的意图，不构成商标性使用。若将他人商标作为外在装饰图案使用，且满足前述显著使用的要素，则可反推出行为人具有将此图案用于指示来源的意图，可认定为商标性使用。根据客观行为去反推主观意图，这种反推法在商标法司法实践中也有所尝试，<sup>⑤⑦</sup> 值得推广。

此外，在“商标性使用”判断中，误导和欺诈消费者的意图并非行为人必须满足的条件。然而，若行为人有意误导和欺诈消费者，则可作为间接证据证明行为人将标志作为指示来源使用的意图。消费者可能造成混淆的证据也可间接用于证明被告意图，但不以此为必要。

在疑难案件中，行为人的主观意图可能较为复杂。对此，首先可采用明显意图标准。原告只需通过客观外在的证据证明被控侵权人具有在来源指示意义上使用商标的明显意图。其次，证明的程度达到具有识别来源的可能性即可。与混淆可能性要件相似，“商标性使用”的认定只需标志有可能起到识别来源作用即可，并不以其效果的发生为要件。这也是行为人主体标准与消费者识别标准的关键区别。

## 3. 对可能质疑的回应

对行为人主体标准的可能质疑之一是行为人主观意图的判断难度。前文批判消费者感知难以测摸，行为人意图也似乎难以探知。然而，这一障碍可以避免。民法中主观过错的判断方法将为“商标性使用”中主观意图的判断提供理论支撑。在商标法内部，也不乏对行为人主观意图的考量。在商标的正当使用判断中，正当与否即要进行主客观一致的考察。在判断正当使用的典型案例中，法

<sup>⑤⑥</sup> 参见王泽鉴《侵权行为法（第一册）》，中国政法大学出版社2001年版，第15页。

<sup>⑤⑦</sup> 参见注④（“凡人修仙传”案）。

院就考虑了行为人是否具有侵害商标权的主观恶意。<sup>58</sup> 在商标连续不使用的撤销事由认定中,主流观点是要考虑使用者的“真实使用意图”。<sup>59</sup> 此外,《商标法》第7条规定的诚实信用原则也要求对相关行为进行主客观的综合考察,通过客观化的外在证据去反推和探测行为人主观意图。

一个相关的质疑是:行为人主体标准取决于行为人主观动机,可能具有不确定性。这本质上是法律的确定性和灵活性之间的权衡。“商标性使用”的判断难题突出体现在新型使用方式的纠纷中。面对新的技术和商业模式中的商标新型使用问题,法院固然可以采取完全禁止或豁免的两极策略,但更为可行的是设置较为灵活的条件,在具体案件中进行情景主义的考察。若为了确定性,类型化地将某类新型使用方式排除在侵权之外,不考虑技术和商业模式的多变性,将落入形式主义的陷阱。其实,“商标性使用”并非绝对地将某类行为排除在商标法的射程之外。法官在适用这一条件时,需要对行为人的主客观进行综合判断,根据不同的情景得出不同的结果。相对于形式主义,情景主义的判断模式在一定程度上牺牲了确定性,但可适性更强。

#### (四) “行为人主体标准”在边界案件中的适用

“商标性使用”之争集中体现在涉外定牌加工、关键词广告等边界案件中。对“商标性使用”在这两类案件中的适用争议,前者本质上是制造行为能否构成商标性使用之争,后者本质上是隐性使用问题。下文拟将具体案件中的争议提升为生产性使用和隐性使用两种类型,试图在行为人主体标准下进行认定。

##### 1. 生产性使用

在“消费者识别标准”之下,商标性使用必须与商品流通相结合。<sup>60</sup> 其推论是,涉外定牌加工中的商标贴附不构成商标性使用,因为受委托生产的产品并不在国内市场流通。该观点将单纯的生产性使用完全排除在商标性使用之外。

将生产性使用排除在商标侵权的范畴之外,无疑造成了理论上的困惑。就商标侵权的逻辑体系而言,单纯生产商标标识即构成侵权,将商标标识贴附于产品上却不构成侵权,显然矛盾。至于解决方案,有学者基于更为有效地打击商标侵权的政策目的,建议将制造行为规定为商标侵权行为。<sup>61</sup> 笔者认为,除了立法论的解决方案之外,基于行为人主体标准,从解释论上也可解决生产性使用的法律适用难题。

若切换视角,从行为人角度看,其在商品上贴附商标无疑是为了指示和区别来源,满足“商标性使用”。未经许可,仅仅制造带有商标标识的产品也将构成商标性使用。这种产品是否实际销售、是否可能造成消费者混淆与行为人是否进行了商标性使用并不相干。在此意义上,商标的生产性使用并非仅仅是物理贴附行为,而构成法律意义上的商标性使用行为。

就涉外法律适用而言,定牌加工虽有涉外因素,但其制造仍发生在国内,由中国商标法管辖。至于混淆可能性的判断,产品若已出口,则不存在造成我国消费者混淆的可能性,对此可认定为不侵权。若产品仍在国内,具有在国内销售的可能性,一旦销售,则仍有可能造成消费者混淆。“混淆可能性”并不是“实际混淆”。法律并不是等实际损害发生之后才能介入,预防性地介入仍契合

<sup>58</sup> 参见山东省高级人民法院民事判决书(2009)鲁民三终字第34号(最高人民法院指导案例46号)。

<sup>59</sup> 参见孔祥俊《商标与不正当竞争法——原理和判例》,法律出版社2009年版,第88页。

<sup>60</sup> 参见山东省高级人民法院(2012)鲁民三终字第81号民事判决书、上海知识产权法院(2016)沪73民终47号民事判决书。

<sup>61</sup> 参见蒋万来“商标使用的恰当定位与概念厘清”,《政法论坛》2016年第5期,第182页。

法律的功能。依据预防侵害的基本原理,此时生产者需停止侵害。因产品尚在仓库之中,未造成商标权人实际损害,生产者无需承担赔偿责任。

在生产环节,并无必要进一步考虑产品最终将在国内销售,或是将销往国外。产品的最终去向是未来的事实,存在可变性,不宜认定,否则也将造成内外有别,有违基本的公平理念。这一结论也符合比较法上将单纯的生产性行为纳入商标侵权范畴的趋向。<sup>②</sup>

## 2. 网络空间中的“隐性使用”

### (1) “使用”和“显示”之别

根据消费者识别标准,商标隐性使用由于无法被消费者察觉,不构成商标性使用。<sup>③</sup>然而,在行为人主体标准下,这一结论过于绝对化。

隐性使用对应于显性使用。在主流观点下,只有显性使用才能构成商标性使用。将“使用”限于“显示”,实属一种形式主义的判断方法,也有违基本的文义解释原则。“使用”和“显示”有所区别。“隐性使用”一词本身就说明“使用”存在多种类型。在行为人主体标准下,商标性使用与消费者感知并无直接关联,因而不限于显性使用。“商标性使用”判断的关键并不在于显性和隐性的形式,而在于是否用于区别来源的实质。

### (2) 商标隐性使用中的行为剖析

商标隐性使用问题的解决有赖于厘清其背后的事实和技术原理。在典型的网络关键词广告中,涉及的行为主体包括搜索引擎服务商和广告发布者。

搜索引擎服务商在关键词广告中主要有两个行为:一是出售或允许商家使用商标作为网络广告中的关键词;二是在用户检索商标时显示相关广告。实际上,服务商是将商标作为检索的工具,并借此牟利。但这两个行为均非为了识别搜索引擎服务商自身服务,不构成直接侵权。

广告发布者在关键词广告中的具体行为包括:选定商标作为触发广告的关键词、编辑商业推广的内容(包括标题、描述等)以及设定点击价格。<sup>④</sup>可能涉及商标性使用的是前两个行为。第一个行为是隐性使用行为,可以推出广告发布者具有搭便车的意图,尚不能推出其具有将商标用于区别来源的意图。就原理上而言,商标法并非禁止所有的搭便车行为。比如,广告者可能是为了转售贴附着原始商标的产品,或者是为产品提供修理服务。又如,有人利用“老凤祥”作为关键词,向百度购买竞价排名服务,显示的结果是“我们不是老凤祥,但我们提供比老凤祥更便宜的珠宝”。又如,广告发布者可能是借助他人商标作为关键词,向消费者真实地提供辅助性的或相关联的产品信息。应该说,只要是真实的信息传递,以商标作为广告关键词并无任何误导和欺诈消费者的迹象,反而是为消费者提供了额外可选的信息,法律上应当放行。

选定商标作为触发广告的关键词是一种隐性使用,但并不能据此一律予以合法化或禁止。这一使用只是广告发布者整个使用流程中的一环,且与最终的呈现相结合。这一隐性使用并非孤立存在,其商标性使用与否的认定也不能进行孤立考察。

行为人的主观意图具有连续性,在前后紧密相连的两个行为中不会发生突然转变。因此,对于

<sup>②</sup> 美国商标法将复制、假冒和模仿注册商标并贴附于商品的行为直接明列为侵权行为,参见注②。《欧盟商标指令》(2015年)第10条第3款类型化地规定了六项商标使用行为,其中第一项为“贴附标志于商品或商品包装上”,第三项为“进口或出口带有标志的商品”。在欧盟法下,包括涉外定牌加工在内的生产性使用明确地构成侵权。参见注③。

<sup>③</sup> 参见北京市高级人民法院(2013)高民终字第1620号民事判决书。

<sup>④</sup> 关于网络关键词广告的技术原理和事实认定,参见江苏省南京市中级人民法院(2016)苏01民终8584号民事判决书。

隐性使用行为的主观意图可以结合之后的广告呈现行为进行判断。商业推广的内容若存在误导性，比如在标题或描述里故意使用他人商标以误导消费者，则商标被用于指示来源，且这一来源指示功能确由作为关键词的商标触发。广告发布者在整个行为过程中企图利用他人商标来指示来源，甚至误导消费者，难谓正当。

对于商标的隐性使用，需要在整体行为下考察其目的或意图，作出情景主义地认定，并不能简单地予以禁止或放行，其原因在于商标隐性使用的存在具有一定合理性和正当性，同时又要防止隐性使用触碰提供误导性、欺诈性信息的禁区。网络关键词广告中的商标隐性使用如果提供的是真实信息，则向消费者提供了更多信息和选择空间，有利于消费者利益，也保障了商业性言论的自由和网络空间的信息自由，还有利于促进竞争。商标法旨在促进真实且有用信息的传播。商标隐性使用合法与否的关键在于界分行为人是否诚信，是促进了有用信息的传播，还是在来源指示意义上提供着误导性、欺诈性的信息。

## 结 语

商标侵权中“商标性使用”的地位与认定之探究，本质上是对商标侵权判断规则的重塑。在解释论下，基于法定主义的立场，“商标性使用”是与“混淆可能性”并列的独立要件，前者对应的是商标侵权的“行为”，后者考察的是商标侵权的“结果”。两者并列，分别把关，有利于对商标侵权认定进行充分论证和全面分析。在具体判断标准上，判断商标性使用的“消费者识别标准”会使商标法走入迷宫，导致商标性使用独立地位的丧失，更为合理可行的认定方法是“行为人主体标准”。商标侵权的认定，除了标识在客观上相同或近似之外，尚需满足“商标性使用行为”（以使用者为判断主体）和“混淆可能性”（以消费者为判断主体）的要件。

“商标性使用”聚焦于商标指示来源的本义和基本功能，对应于商标财产化的最佳程度，有助于正确界定商标权的保护范围，遏制商标财产权的非理性扩张和异化。商标的财产性价值源于使用，也正是“商标性使用”体现着商标的财产性价值。从商标财产论的角度而言，商标侵权也应以“商标性使用”为限。“商标性使用”这一要件有利于避免商标权的过度保护，也有利于维护公共领域，故可上升为商标法的基本教义。

### 【主要参考文献】

1. [日] 田村善之 《日本知识产权法》（第4版），周超、李雨峰、李希同译，知识产权出版社2011年版。
2. 蒋万来 “商标使用的恰当定位与概念厘清”，《政法论坛》2016年第5期。
3. 刘铁光 “《商标法》中‘商标使用制度体系的解释、检讨与改造’”，《法学》2017年第5期。
4. Graeme B. Dinwoodie, Mark D. Janis, “Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law”, *Iowa Law Review*, Vol. 92, No. 5 (2007).
5. Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, “Grounding Trademark Law Through Trademark Use”, *Iowa Law Review*, Vol. 92, No. 5 (2007).
6. Mark P. McKenna, “Trademark Use and the Problem of Source”, *University of Illinois Law Review*, Vol. 2009, No. 3 (2009).

（责任编辑：肖建国）

judicial interpretation and the penalty loopholes caused by the forcibly transformed legal relations have blocked the possibility of applying the theory to the determination of crimes. In the level of legal norms, property damage can be divided into damage occurrence and damage distribution. When regarding the recognition of the damage occurrence, the criminal law and civil law reowh the consensus that the third party is regarded as the direct victim of the apparent behavior; meanwhile, on the damage distribution, the criminal law keeps silent, thus in the level of the relativity of legal fact, the criminal law and civil law are separate and discrete. The third party is the crime victim who suffers from property loss. In the cases of *bona fide* acquisition and apparent authority, by concealing the fact that he or she is not the authentic obligee, the perpetrator causes the third party to fall into the misunderstanding and deliver property, which constitutes the crime of fraud.

**Key Words** Appearance of Having the Right (*Rechtsschein*); Damage Occurrence; Damage Distribution; Direct Victim; Crime of Fraud

Chen Shaoqing, Ph. D. in Law, Assistant Researcher of Tsinghua University Law School.

### *The Status and Determination of “Trademark Use” in Trademark Infringement* LV Bingbin • 73 •

It is not only the practical need to solve new trademark disputes, but also a fundamental issue of constructing trademark law principles, to clarify the right and wrong of “trademark use”. Based on the principle of *numerus clausus*, the “use” in the composition of trademark infringement should be “trademark use”, that is, the use of trademarks in the sense of source identification. “Trademark use” is an independent element in the composition of trademark infringement that is juxtaposed with the likelihood of confusion. Theoretically, “trademark use” corresponds to the optimal degree of trademark-propertilization, that is, to protect property interests resulted from the source distinction function of a trademark. The condition of “trademark use” is conducive to the correct delineation of the protection scope of trademark. Further, the independent status of “trademark use” depends on whether it has an independent criterion. The “trademark use” should be determined from the perspective of the user, rather than consumers. The nature of use should be analyzed by taking into consideration both the objective and subjective elements. The subjective intent of the user can be identified. What is needed in legal construction is to search for an objective method of determining subjective elements. The judgment standard from the perspective of user is quite adaptable in boundary cases, such as original equipment manufacture (OEM) and keyword advertising.

**Key Words** Trademark Infringement; Trademark Use; The Parallel & Independent Condition Theory; The User Standard; Boundary Cases

Lv Bingbin, Ph. D. in Law, Professor of Nanjing University Law School.

### *On the Determination of Proportional Causation in Torts with Uncertain Actual Causation*

WU Guozhe • 88 •

Torts with uncertain actual causation means that whether the defendant’s action in fact causes the plaintiff’s damage is unable to be proved by the evidence which meets the standard of proof, so it is very dif-