

## “商标使用”之体系建构与反思

陈明涛

**内容提要:**商标法的本质是商标使用之法,而非注册之法。商标使用是商标法的“主轴”,触及对商标本源的全方位认识,并在立法、执法与司法实践中不断验证。在商标法的语境下,对商标使用的全面理解应从标识来源、使用意图、保护范围、显著性四个维度进行。其中,标识来源和使用意图是判断商标使用的内在要件,商标使用推动商标保护程度的变化,而显著性则与商标使用存在密切的互动关系。就商标保护而言,不应因售后混淆的例外情况,而否定商标使用成为商标侵权的先决条件。同时,要考虑商标使用中的知名度、商誉延伸、市场格局、公众使用等诸多因素变化,以深化商标的保护范围。对于这些问题的分析,不仅能够厘清商标使用背后的深刻含义与理论构造,同时对于解决关于商标使用的既有困惑和当下信息网络时代的新问题均具有重要意义。

**关键词:**商标使用 标识来源 使用意图 保护范围 显著性

陈明涛,北京外国语大学法学院副教授。

商标法的本质是商标使用之法,而非注册之法。商标使用是商标法的“灵魂”,贯穿于商标授权确权、商标管理、商标保护等制度的始终。同时,商标使用也是商标法的“主轴”,触及对商标本源的全方位认识,并在立法、执法与司法实践中不断验证。近年来,国内学术界对商标使用进行讨论,多集中于商标使用在商标侵权构成中的地位和作用,但缺少多维度体系化的探讨。从商标使用的历史演变来看,其经历了不断变化的过程,从早期规定使用形式到强调标识来源的使用,再到要有使用意图的真实使用。<sup>[1]</sup>应当说,司法实践的发展有时先于立法,直至2013年,在《商标法》颁行30年之后,新商标法才定义了

[1] 早在1983年,《商标法实施细则》就对“商标使用”进行了规定:“对商标的使用,包括用于广告宣传或展览。”这时的商标使用更多强调使用形式。2006年《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》第2条规定:“在商业活动中,使用商标标识标明商品的来源,使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式,均为商标的使用方式。”该规定首次强调了商标使用中的标识来源,同时扩大了使用形式的范围。之后,当时工商总局颁布的《商标审查及审理标准》规定了商标使用应“能够证明系争商标在商业活动中公开、真实、合法地使用”,从而确认了商标使用的意图要件。

“商标使用”，新增了标识来源要求。

商标使用的认识虽然在不断深化,但却愈发成为更加复杂的理论问题。近几年来,国内学术界对商标使用进行讨论,多集中于商标使用在商标侵权构成中的地位和作用,但实则系统反思的较少。特别是就标识来源作为商标使用的本质性功能、使用意图在商标使用中的地位关系、商标使用如何推动商标保护范围的变化以及商标使用与显著性的互动关系等问题探讨不多。实际上,在司法实践中,商标使用涉及相关公众、地域性、使用方式、使用程度、商标授权、知名度、延伸理论、主动使用与被动使用、公众使用、隐性使用与显性使用、混淆与淡化等诸多因素的综合分析,只有体系化考虑相关问题,才能揭示商标使用在整个商标体系运行中的真实面貌。在此,笔者希望通过标识来源、使用意图、保护范围、显著性四个维度,就商标使用进行理论探讨,将商标使用贯穿于整个商标法制度,以期厘清商标使用背后的深刻含义与理论构造。

## 一 商标使用之“标识来源”功用

商标的出现主要是为了将不同的商品或服务区分开来,标识来源是其基本功能。《商标法》第 48 条对商标使用的定义,最终落脚点也在于标识来源功能。问题在于,究竟应如何理解标识来源之于商标使用的意义?其内在逻辑是什么?笔者认为,对于这一问题,大致可以从三个层面切入:一是何种主体可以区分来源;二是标识的是“谁”的来源;三是商标使用与正当使用的关系。“标识来源”既要作用于相关公众才能真正发挥标识作用,还不能与商号使用、域名使用等方式相混同。同时,标识来源与商标正当使用中的“指示性使用”也存在明显差别。通过三个层面的分析,可在相当程度上厘清商标使用的“标识来源”内涵。

### (一) 标识来源指向的“相关公众”

“商标使用”之“来源识别”意义上的使用应当以相关公众的认知为判断标准。<sup>[2]</sup>“相关公众”的本质为法律拟制主体,亦可看作是商标法中涉及的“理性人”。<sup>[3]</sup>如欧盟法院所称,商标的基本功能,是因不具有任何混淆可能性而使某一特定商品或服务与他人的商品或者服务区别开来,从而为消费者或者终端使用者识别被标识商品的来源保驾护航。<sup>[4]</sup>正是基于商标的标识来源功能,相关公众才得以降低搜寻商品或服务的成本,在琳琅满目的商品或服务中获得目标商品或服务。

第一,从相关公众的角度而言,商标使用的判断应当基于商标能产生标识来源作用的相关公众范围。商标是由外在标识与所附着的商品或服务信息之间进行联系的产物。<sup>[5]</sup>

[2] 参见刘铁光:《商标侵权中“商标使用”的判定规则》,《法学杂志》2021 年第 6 期,第 11 页。

[3] 参见李永明、刘筱童:《商标法中“相关公众”的范围界定》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2019 年第 6 期,第 103 页。

[4] See Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 1998 E. C. R. I-5507 (1998).

[5] 参见杨凯旋:《显著性视角下商标使用体系化作用研究》,《河南科技大学学报(社会科学版)》2021 年第 3 期,第 55 页。

如果被控侵权商品或者服务难以被公众接触到,讨论能否识别商品或服务的来源,就可能变成无源之水、无本之木。商标如果无受众,其仅是一种标识,可能就是一种无法发挥识别来源作用的标识。

定牌加工是否构成商标使用则是从“相关公众”视角阐释标识来源问题的重要范例。<sup>[6]</sup>《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8条规定,在商标使用语境下,相关公众不仅包括与商标所标识的商品服务有关联的消费者,还包括与商标所标识的商品服务有密切联系的经营者。在2019年“HONDA”涉外定牌加工侵害商标再审案中,法院进一步明确被诉侵权商品在运输等环节的经营者也属于相关公众的范畴,并且将公众跨境流动场景也纳入考量范围。<sup>[7]</sup>这一判决的背后是最高人民法院对“相关公众”解读的转变,判定标准从早期案件中的销售对象,发展到流动各环节可接触到商品的对象。可见,贴牌加工中商标使用的判定核心在于商标能产生标识来源作用的相关公众范围。

第二,从“相关公众”视角理解商标使用的标识来源本质,可为商标的隐性使用提供一个更为直接的视角。在搜索引擎竞价排名类纠纷中,关于商标隐性使用是否构成商标使用,司法裁判也遵循同样的裁判逻辑。所谓隐性使用,是指在付费广告服务中,广告内容会因用户搜索词与推广关键词一致而被触发出现在搜索结果中,网络用户看到的广告内容并不展现他人商标。<sup>[8]</sup>商标隐性使用是否构成侵权,其判断要点在于前台搜索结果页面展示的形态是否足以构成商标使用。比如在有的案件中,法院认为,相关公众在看到搜索结果及相关网页时并不会认为其与权利人的注册商标有关,能够识别商品或服务来源,不存在混淆可能性。<sup>[9]</sup>从相关公众的视角而言,大致涉及以下内容:一方面,竞价排名的行为人获得优先排位,是在搜索引擎后台使用诉争商标的结果,该商标的使用行为并不为相关公众所知晓,也无法起到标识作用;另一方面,相关公众在使用搜索引擎搜索时,内心已经有较为确定的搜索结果,该商标标识商品或服务来源的作用并未受到影响,因而很难认定构成商标侵权。

是故,在判断是否构成商标使用行为时,应当以商标能产生标识来源作用的相关公众范围为基础,不仅包括与商标所标识的商品服务有关联的消费者,同时还包括与商标所标识的商品服务有密切联系的经营者。当然,有观点认为,运输过程中的接触人员不属于市场交易的参与者,接触的目的是为了完成运输而不是依据商标识别商品,故接触者不属于识别商品来源的相关公众,不改变此前贴牌贴附商标之加工行为的性质,不能据此认定市场混淆可能性。<sup>[10]</sup>同时,相关公众对于标识的识别程度,决定了隐性使用很难构成商标

[6] 参见最高人民法院(2014)民提字第38号民事判决书。

[7] 最高人民法院判决:“被诉侵权商品运输等环节的经营者也属于相关公众的范畴,并且随着电子商务和互联网的发展,即使被诉侵权商品出口至国外,亦存在回流国内市场的可能。同时,随着中国经济的不断发展,中国消费者出国旅游和消费的人数众多,对于‘贴牌商品’也存在接触和混淆的可能性。”参见最高人民法院(2019)最高法民再138号民事判决书。

[8] 参见陶乾:《隐性使用竞争者商标作为付费搜索广告关键词的正当性分析》,《知识产权》2017年第1期,第73页。

[9] 参见北京市高级人民法院(2018)京民再177号民事判决书。

[10] 参见孔祥俊:《商标使用行为法律构造的实质主义——基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开》,《中外法学》2020年第5期,第1296页。

侵权,对于隐性使用更应从不正当竞争视角去考虑。

## (二) 标识来源中的“使用目的”

商标使用之目的在于标识商品或服务来源,这一点无需赘言。同时,商号、域名、原产地和商业外观等则具有不同的功能和使用目的。比如,商号(字号)的使用目的,是标识不同市场经营主体;域名的使用目的,是标识不同市场经营者网站;原产地标记的使用目的,是标识不同商品原始产地来源;商业外观则是标识不同营业场所。我国反不正当竞争法并没有规定单独的商业外观制度,而是在知名商品的特有包装、装潢制度中加以保护。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第 8 条规定,由经营者营业场所的装饰、营业用具的式样、营业人员的服饰等构成的具有独特风格的整体营业形象,可以认定为反不正当竞争法规定的“装潢”。因此,在理解商标使用时,应当将商标使用与商号、域名、原产地、商业外观等商业标识的使用加以区分。换言之,如将商号(字号)使用、域名使用、原产地标记、商业外观的使用混同为商标使用,可能造成对商标使用行为的错误判断。

在“拉菲”商标撤销再审一案中,申请人提出,法国最高法院关于“LAFITE”商标判决书中载明:“‘LAFITE’仅是作为葡萄种植地、城堡、酒庄或葡萄酒经营的原产地证明,并未以商标使用的目的经营该商标,没有标识商品或服务的来源,因此不构成商标使用,应当被撤销。”<sup>[11]</sup>申请人以“LAFITE”商标在中国的使用情形与法国完全一致为由,主张诉争商标也应被撤销。我国法院以商标的地域性为由驳回了申请人的再审申请,同时指出:“有关标识的使用是否符合特定国家商标法律的要求,对判断诉争商标是否在我国境内进行了实际的商业使用也并不产生实质性影响。”<sup>[12]</sup>可见,在我国与法国,商标标识商品或服务来源的基本功能并无不同。而标识来源,既不是指标识原产地的来源,也不是指标识经营者的字号,更不是指标识域名。如果将标识原产地作为商标使用的决定性因素,则脱离了商标使用的应有之义。当然,在生产经营过程中,字号、域名、原产地与商标相同的场景也较为常见。对此,应当根据个案中的具体情况进行讨论。

## (三) 从指示性使用角度理解标识来源

所谓指示性使用是指出于描述、说明商品的目的善意使用相关标识,而不是出于攀附他人商誉等不当目的恶意使用权利人商标。关于正当使用的指示性使用,目前没有特别具体的法律规定。实际上,《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》第 27 个问题的解答,列举了正当使用的行为,其中第(3)项行为规定了商标指示性使用,即:“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”。从表面上看,商标指示性使用与商标使用的标识来源功能很类似,都是为了指示某种来源。但两者存在显著的区别,前者仅是为说明来源、指示用途,不会让相关用户认为标识来自某种商品或服务、与特定经营者相关联,而是被限定在特定商业场景。比如,在

[11] 参见拉菲罗斯柴尔德酒庄诉拉菲葡萄酒贸易公司商标撤销案,法国最高法院(2008)1061 FS - P + B 号民事判决书。

[12] 最高人民法院(2018)最高法行申 835 号行政裁定书。

产品修理、零配件制造、产品销售、产品组装等商业领域中,经营者向消费者描述其制造、销售的商品或提供的服务内容、来源等。<sup>[13]</sup>由此可见,同样是标识来源,依然要区分不同的使用形式。

## 二 商标使用中“使用意图”的争论与判定

即使2013年《商标法》修订后新增了标识来源的内容,文本中也并未出现“使用意图”的字样,这主要归咎于我国商标申请采用的是注册制,而不同于英美法系,要求申请和获准注册的商标应当是商业活动中正在使用或有真实使用意图的商标。然而,商标法意义上的使用,使用形式仅仅是表象,使用意图才是本质,否则就会产生商标恶意注册、商标囤积等问题。<sup>[14]</sup>笔者认为,一方面我们要摒弃过分强调使用形式的错误认识,同时更重要的是应重塑“使用意图”在商标使用判断中的核心地位。对此,本文从使用形式与使用意图的关系、商标许可或转让中的使用意图判定、使用程度对使用意图的影响、使用意图的类型等方面提供分析角度。

### (一) 使用形式与使用意图的关系

就使用形式与使用意图的关系而言,使用形式一定是具有真实使用意图的使用。针对使用形式的判断,最终均要考虑是否符合真实的使用意图,即“使用形式”无法脱离“使用意图”而独立存在。有学者明确指出,在司法实践中,商标使用的认定必须符合真实使用意图和实际使用行为两个要件,其中实际使用行为又是具有真实使用意图的使用。<sup>[15]</sup>上述观点既言明了真实使用意图对构成商标使用的核心作用,又明确了实际使用就等同于有真实意图的使用这一点。

在英美法系,特定情形下只要具备真实使用意图即可构成商标使用,而不论其是否存在实际使用行为。如在 *Grocery Outlet Inc. v. Albertson's Inc* 案中,美国第九巡回法院的法官认为,虽然 Albertson 连锁超市公司存在不再使用的情形,但其提供的证据充分证明,在可预见的将来有继续使用商标的意图,从而不构成商标放弃。<sup>[16]</sup>而我国的思路则并不相同,我国以存在未实际使用商标的正当理由来免除商标被撤销的不利后果,2010年《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意见》第20项第3小项中明确列出不可抗力、政策性限制、破产清算三种防止撤销的客观事由。商标权人想要证明其具有未实际使用的正当理由,除证明存在上述客观事由外,还需要证明其已有真实使用商标意图且有实际使用的必要准备。<sup>[17]</sup>为了防止商标资源被不当占用,在我国司法实践中,法院主要根据申请人的具体情况、申请人的商标申请注册量及申请注册的类别跨度和时间跨度、申请人名下商标的标识构成、申请人是否有合理的抗辩理由等因素来考虑商标申请人

[13] 参见《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南》6.1.2条。

[14] 参见李明德:《两大法系背景下的商标保护制度》,《知识产权》2021年第8期,第7页。

[15] 参见孔祥俊著:《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。

[16] See *Grocery Outlet Inc. v. Albertson's Inc.*, 497 F. 3d 949, 951 (9th Cir. 2007).

[17] 参见《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26条第3款。

是否具有真实使用意图。<sup>[18]</sup>

就商标立法本意而言,商标使用制度旨在令权利人积极使用商标,建立商品或服务的商誉,防止浪费商标资源。如果权利人具备真实使用意图,并在可预期的期间内具有使用商标的可能,即使没有实际使用的行为,仍然应认定符合商标使用的构成要件。可以说,使用意图可以独立于使用形式而存在,使之成为判断商标使用的充分必要条件。<sup>[19]</sup>

## (二)“商标许可或转让”中的使用意图判定

商标法意义上的“商标使用”既包括商标注册人自己使用,也包括许可或转让他人使用。然而,何种情形下的商标许可或者转让可以被认定为具有商标使用意图,值得深入探析。其一,仅有商标转让或者许可行为,没有对该商标进行实际使用的行为,不应当认定具有使用意图。具体而言,商标使用应当是真实的、善意的,仅有商标权人和被许可人或者受让人之间的许可、转让行为,而未产生实际的生产经营活动,无论商标许可和转让存在多么复杂的内部关系,商标都无法发挥其标识功能。<sup>[20]</sup>其二,许可人疏于对相应商品或服务进行监管和控制,仅是为了收取商标许可使用费而进行的许可行为,也不应当判定具有使用意图。各国在商标法的立法与司法实践中都极为重视商标权人在作出商标使用许可后,对被许可人的商品或服务负有品质监管义务,<sup>[21]</sup>以保证消费者能够获得不同来源但相同品质的商品及服务,确保大众不受欺蒙。<sup>[22]</sup>例如,在美国的“裸露许可失权”制度下,如出现“裸露许可”(naked license)情形,商标权人需承担放弃商标权的不利后果。<sup>[23]</sup>俄罗斯则通过将许可人的质量监督义务设置为商标许可强制性条款来确保商标品质保障功能的实现。<sup>[24]</sup>我国《商标法》第 43 条虽规定了商标许可人负有质量监督义务,却未对质量监督标准以及违反该义务的责任承担问题进行具体规定,缺乏可操作性,亟待完善。

## (三)“使用程度”对使用意图的影响

使用程度对使用意图的影响,最典型的例子是象征性使用。象征性使用是指商标注册人以维持注册商标为目的,仅存在零星的、偶发性的、名义上的商标使用行为。此种使用行为并非基于真实的、坚定的使用意图,故各国立法都认为象征性使用不构成商标

[18] 参见国家知识产权局商标局第 31473360 号“JOY@ ABLE”商标驳回复审案;北京市高级人民法院(2019)京行终 474 号行政判决书。

[19] 参见陈明涛:《商标连续不使用撤销制度中的“商标使用”分析》,《法商研究》2013 年第 1 期,第 146 页。

[20] 参见李扬:《注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定——中国与日本相关立法、司法之比较》,《法学》2009 年第 10 期,第 97 页。同时,最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第 20 条、《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 26 条也均有规定,认为仅有转让或者许可行为,而没有对该商标进行实际的使用行为,不宜认定为商标使用。

[21] 参见李仁莹:《商标使用许可中的品质控制》,《中华商标》2007 年第 1 期,第 65 页。

[22] 参见曾陈明汝著:《商标法原理》,中国人民大学出版社 2003 年版,第 312 页。

[23] 在司法实践中,许多法院也认为,脱离控制的商标对外许可被认为是许可人对商标权的抛弃。例如,在 1962 年“丽兹公司诉丽兹卡尔顿宾馆[Ritz Assocs. v. Ritz-Carlton Hotel Co., 35 Misc. 2d 425, 230 N. Y. S. 2d 408 (Sup. Ct. 1962)]”案中,法院法官认为:“……许可人丽兹卡尔顿饭店许可原告使用其显著性极强的服务商标,却疏于对其服务进行任何品质上的控制的做法构成‘裸露许可’,原因在于这一做法可能会使公众受到欺蒙,误以为原告丽兹公司与被告丽兹卡尔顿饭店提供相同品质的服务”,因此判定许可人丧失商标权。

[24] 参见陆普舜主编:《各国商标法律与实务》,中国工商出版社 2006 年版,第 243 页。

使用。

以美国立法为例,1988年商标法修正案为了消除象征性使用行为,新增了基于使用意图也可提出商标注册申请的规定,<sup>[25]</sup>以遏制囤积商标的行为。<sup>[26]</sup>美国立法者认为,使用意图必须表明申请人使用商标的意图是坚定的,而不是仅有保留商标权利的意图。比如在 *Paramount Picture Corp. v. White* 一案中,异议人认为,在促销传单上印有“罗木兰”商标,并不是法定的具有商业性质的使用。对此,美国商标审理和上诉委员会认为:“商标法修订法案的立法过程表明,该修正案的目的是消除象征性使用,注册人具有使用意图才会导致商标的使用,才是商标使用的真正定义。”<sup>[27]</sup>由此可见,以消除象征性使用的手段,让使用意图在商标使用制度中凸显,成为美国商标法律体系变化的节点。实际上,使用意图的判断属于主观范畴,判断是否构成商标使用,需要达到相关公众能将商标关联到特定商品或服务的程度,而象征性使用无法达到这种效果。<sup>[28]</sup>可见,仅有零星的、无法持续的销售行为,或是仅有运输、进出口的相应记录,不足以使相关公众建立关联的,则并不具有标识来源的作用。

#### (四)“有效使用”意图还是“不停止使用”意图

使用意图的理解存在两个标准:一是,权利人对商标存在“有效使用意图”;二是,这种意图是一种“不停止使用的意图”。之所以存在这两个标准,主要是因为商业实践中,有的商标虽已经过长期使用,形成良好商誉,但权利人既不希望进一步有效使用,又不愿意放弃商标权利,于是采用商标作为维持使用的方式。在这种方式下,权利人不具有有效使用意图,只是不希望停止使用商标。然而,这种“不停止使用的意图”又不同于“象征性使用意图”,因为此时商标已经过长期有效使用,形成了很强商誉,不仅仅是为了获得或维持注册目的而存在。

显然,“不停止使用的意图标准”更加有利于权利人,而“有效使用的意图标准”则严苛许多。对于这两个标准,司法实践中曾出现过很大争论。比如,在 *Exxon Corp. v. Humble Exploration Co.* 案中,是适用有效使用意图还是不停止使用意图,美国法院存在不同的意见。商标权利人埃克森公司曾长期使用 *Humble* 商标,产生了很强的商誉。此后,埃克森公司只是为维持涉案商标,专门成立了一个商标维护项目。对此,美国地方法院认为,单纯地为了维持商标有效的目的,而对某个知名商标有限地使用,构成商标使用。上诉法院却认为,“继续使用的意图”要求商标权利人计划继续商业性地使用商标,“不停止使用的意图”实际上容忍一个权利人既不是现在进行商标性使用,也不计划将来进行商业使用,却仍然可以持有商标。<sup>[29]</sup>最终上诉法院认定,从权利人的意图来看,其已放弃了商标权利,应当撤销涉案商标。该案中,美国上诉法院采用了非常严格的标准,即只要不具备

[25] Trademark Law Revision Act of 1988 (TLRA), 15 U. S. C. S. § 1051.

[26] See Peter S. Menell, Mark A. Lemley & Robert P. Merges, *Intellectual Property in the New Technological Age: 2017—Volume II: Copyrights, Trademarks and State IP Protections*, Clause 8 Publishing, 2017, p. 951.

[27] See *Paramount Picture Corp. v. White*, 31 U. S. P. Q. 2d 1768 (TTAB 1994).

[28] 比如,在有的案件中,法院认为,诉争商标在商标诉争期内仅有一次广告投放,且使用诉争商标的销售额非常低,无其他使用行为,因此构成象征性使用。参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第294号行政判决书。

[29] *Exxon Corp. v. Humble Exploration Co.*, 695 F. 2d 96 (5th Cir. Tex. 1983), pp. 100, 102.

有效使用商标的意图,就不构成真实的使用意图。

对此曾有学者提出不同意见,认为应当充分考虑商誉背后的公共利益,在涉及撤销商标的案件时应将商誉作为考虑因素。<sup>[30]</sup> 但是,笔者认为,商标使用制度既是为了解决商标闲置问题、防止商标资源的浪费,也是为了保护消费者的利益。商誉背后的公共利益,在于防止消费者产生混淆。因此在商标被撤销后,为防止其他人不当使用,可以采用混淆标准,而非扩张商标使用意图去接受或适应“不停止使用的意图标准”。<sup>[31]</sup>

#### (五) 商标维持使用的意图与侵权使用的意图

无论是“有效使用意图”还是“不停止使用的意图”,都是属于商标维持使用意义上的使用意图。问题在于,基于商标侵权而产生的使用意图,其与维持使用意图是否存在区别。有观点认为,对于商标维持意义上的商标使用行为,可以要求商标使用必须是“实际用于识别商品来源的行为”,而非仅仅为囤积商标的象征性使用。但是,对于侵权意义上的商标使用行为,则要求只要达到“用于识别商品来源的可能性”的标准即可,至于是否实际上发挥了识别商品来源的功能则不作要求。<sup>[32]</sup> 此观点的现实依据更多来自于前述“HONDA”商标再审案。对此笔者认为,法院并无降低商标使用标准的意图,而更多是从相关公众视角看待商标使用。侵权判定的使用意图与维权使用的意图并无实质区别,均是意在产生标识商品或服务来源的现实性,而不仅仅只是一种可能性,并且,这种可能性是面向相关公众产生的混淆层面,而非识别来源功能。申言之,如果在侵权使用中,商标不具有标识来源功能,也就不存在相关公众混淆的可能性。

### 三 商标使用对“保护范围”的影响考量

商标使用对“保护范围”的因素考量,实质就是商标使用与商标侵权之间的关系问题。一方面,商标使用能否成为商标侵权的先决条件,决定了保护范围存在与否;另一方面,商标使用对商标侵权中混淆判断的影响,决定了保护范围的大小。进一步而言,商标使用是一种动态的过程,当商标使用使标识产生一定影响,就形成了所谓的知名度。当商标使用不断加强,使标识形成一种稳定性的市场秩序,就产生了市场格局。因此,商标使用对商标侵权混淆判断的影响,就转化为知名度与市场格局的影响问题。与此同时,商标使用与保护范围的关系,也体现在商标法的各种内在制度中。通过这些制度,可以观察商标使用对保护范围的深刻影响。同时,“公众使用规则”提供了一个非常独特的样本视角,其独特性反映了商标使用的本源性,成为不可不讨论的问题。有鉴于此,笔者拟从商

[30] See Stanley A. Bowker, Jr., *The Song Is over but the Melody Lingers on: Persistence of Goodwill and the Intent Factor in Trademark Abandonment*, 56 *Fordham Law Review* 1003, 1006 (1988).

[31] 该案件还涉及到“僵尸商标”(zombie trademark)的问题,即一个已经放弃的商标依然存在商誉,是否可以被其他人使用。这一问题曾引起很大的争议,如在 *Peter Luger, Inc. v. Silver Star Meats* 一案中,美国宾夕法尼亚州西区地方法院就认为,由于商誉仍存在,其他人不能在类似产品上使用涉案商标,否则将造成不公平竞争,引起消费者混淆。See *Peter Luger v. Silver Star Meats*, 63 U. S. P. Q. 2D (BNA) 1555 (W. D. Pa. May 17, 2002).

[32] 参见赵旭:《商标性使用作为商标侵权前提的反思》,《知识产权》2021年第9期,第62页。

标使用与商标侵权的地位、知名度因素、市场格局理论、公众使用规则角度,探讨商标使用对保护范围影响的有无、大小等问题。

### (一) 商标使用在商标侵权中的地位

《商标法》第48条规定了商标使用,却没有在商标侵权制度中规定商标使用。那么,这是否意味着商标使用不当然成为商标侵权的构成要件呢?《商标法》第57条第(一)、(二)项规定了商标侵权的两种形式: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;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。而通过这两项规定不难看出,尽管商标侵权未采用商标使用的明确字眼,但是商标使用却内含在之规定之中。因此,商标使用必然是商标侵权的构成要件。

然而有观点认为,不应把商标使用作为商标侵权的构成要件。将商标使用加入侵权构成要件,一旦被告人的行为被认定为不构成商标使用,即直接判定其不构成侵权,可能会使那些表面看起来并非商标使用,但实际上却容易导致消费者发生混淆的行为逃脱法律制裁,不当限制商标权的范围。<sup>[33]</sup> 容易导致这一争议的是售后混淆问题,即相关公众购买商品或服务时,未对来源产生混淆,但在商品或服务使用过程中旁观者产生了混淆。在此情况中,侵权人未作出商标使用行为,却仍然承担了侵权责任。然而,笔者认为,售后混淆作为例外情形,难以成为否定商标使用为商标侵权构成要件的依据。虽然国内法院普遍将商标使用作为判断商标侵权先决要件,但仍然审理了不少售后混淆案例。<sup>[34]</sup> 也就是说,对于售后混淆,无论司法实践认可与否,将其作为商标侵权的一种例外规定即可,不足以否定商标使用的认知判断。总而言之,除特定情形外,商标使用决定了商标侵权成立,也就决定了保护范围的存在与否。

### (二) 知名度对保护范围的影响

商标主要是通过其不断使用而产生了商标知名度。通常而言,商标知名度越高则给予商标的保护范围就应该越广,但这也并非是一条“放之四海而皆准”的规则。现实中,商标知名度对混淆判断的影响到底如何,其边界在哪里,都需要具体探讨。

其一,商标知名度越高,在近似判断时越占有主动性。最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(下称“《最高院大发展意见》”)第19条规定:“相关商标构成要素整体上不近似,但主张权利的商标的知名度远高于被诉侵权商标的,可以采取比较主要部分决定其近似与否。”这典型体现在完整包含他人标识的商标近似判断上。比如在“嘉峪长城和长城”案中,法院以中粮公司的“长城牌”注册商标知名度远高于“嘉裕长城”为依据,通过比对主要部分“长城”判定两者构成近似。<sup>[35]</sup> 由此可见,对于知名度存在差异的诉争商标和

[33] 参见姚鹤徽:《商标侵权构成中“商标使用”地位之反思与重构》,《华东政法大学学报》2019年第5期,第151页。

[34] 参见上海市浦东新区人民法院(2016)沪0115民初86694号民事判决书、上海市浦东新区人民法院(2007)浦民三(知)初字第78号民事判决书等。

[35] 参见最高人民法院(2005)民三终字第5号民事判决书。

引证商标,近似判定的比对范围从从商标整体限缩到了商标主要部分,以此实现对高知名度商标的保护。

其二,商标的知名度越高,在类似判断时越具有优势。类似判断要站在相关公众的视角看是否有特定关联性。商标知名度越高,相关公众就越容易模糊类别性。这会导致两种情况:一是原本存在弱联系的不同商品或服务,由于商标知名度而产生了强联系。比如在“益达”商标一案中,被异议商标“益达 Yida”和引证商标“益达”核定使用的商品存在日用品和食品的类别区分。商标局、商评委、一、二审法院都认为不构成类似商品,但最高人民法院从相关公众辨别能力和实际市场效果考察,判定本案构成突破《类似商品和服务区分表》的特殊情形。<sup>[36]</sup> 另一种情况是,两类商品或者服务存在较强关联,由于商标知名度的影响导致关联度降低。<sup>[37]</sup>

其三,商标知名度对混淆判断的作用是有边界的。如前所述,知名度高的商标会在混淆误认中具有优势地位。但是,这种优势地位仍然存在边界,不会过分扩张。以反向混淆为例,其是指在后商标具有极强市场商誉和知名度时,消费者认为在先商标权人的商品来源于在后商标或与其有关,<sup>[38]</sup>因而导致相关公众将其与在先商标混淆,误认商品或服务来源。在此情况下,知名度就会成为逃避混淆的借口。其原因在于,大企业可以轻松凭借其经济实力、广泛商誉来挤压小企业发展空间,将小企业已获得权利的商标据为己有,产生“大鱼吃小鱼”的局面,造成市场的不公平竞争,有违商标的目的。

同样,商标延伸注册也是例据。对于商标延伸理论,有两个层面的理解:一是商标延伸的可行性。商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度,从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起,并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或其存在特定联系的,基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。<sup>[39]</sup> 二是商标延伸理论的限制性。基础商标注册后,在后商标申请前,他人在同一种或者类似商品上注册与在后商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度,在基础商标未使用或者虽然使用但未产生知名度、相关公众容易将在后申请的商标与他人之前申请注册并有一定知名度的商标相混淆的情况下,在后商标申请人不能主张其系基础商标的延续。<sup>[40]</sup>

又如,驰名商标的跨类保护中也同样存在边界,不会进行全类保护。在“QQ”商标行政案中,法院认为,即使腾讯公司“QQ”商标在通讯服务上具有较高知名度,但是汽车商品和通讯商品差距较大,二者不构成同一种或者类似的商品或服务,奇瑞公司在汽车商品上使用“QQ”商标的行为不具有法律上的不正当性。<sup>[41]</sup> 虽然就上述个案而言,“QQ”商标

[36] 参见最高人民法院(2016)最高法行再71号行政判决书。

[37] 比如在“非诚勿扰”商标侵权案中,广东高院再审认为,因被诉节目标识作为娱乐、消遣的综合性文娛电视节目为公众所熟知,相关公众能够对该服务来源作出清晰区分,不会产生误认和混淆的情况。参见广东省高级人民法院(2016)粤民再447号民事判决书。

[38] 参见彭学龙:《商标混淆类型分析与我国商标侵权制度的完善》,《法学》2008年第5期,第107页。

[39] 参见2014年《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第8条。

[40] 参见2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.1条。

[41] 参见北京市高级人民法院(2014)高行终字第1696号行政判决书。

具有很强知名度,足以将保护范围扩大到汽车商品,但是,本案阐释了驰名商标跨类保护的“边界效应”,这是值得借鉴的。

### (三)“市场格局”理论对保护范围的影响

从商标法的立法功能上说,商标法根本目的在于保护消费者利益,维护公平竞争的市场格局。也就是说,对市场格局的维护蕴含在立法本意之中。“市场格局论”虽然在商标法中未明文规定,却体现在相关司法政策中。《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意见》第1条便是“市场格局论”最早的系统规定。这里的“市场格局论”,是从商标混淆判断角度着手,将其作为混淆判断要素之一。可以说,“市场格局论”是理解商标使用和商标保护的重要纽带。具体而言:

其一,“市场格局论”某种程度上产生了商标法的“原罪效应”,保护商标权利人已形成的投资保护利益。从某种意义上说,商标法本质是投资保护之法,通过不断的商标使用,市场经营者不断投入人力、物力,形成投资利益,由此产生了对投资利益保护的需求。比如,《商标法》第11条第2款关于获得显著性的条文,规定了通过长期的商标使用,可以让本没有显著性、理应无效的商标获得注册。第45条规定,商标在先权利人或者利害关系人可以请求商标无效的时限为五年(恶意抢注驰名商标不受五年期限的限制)。这意味着,即使商标在注册时具有一定恶意,也依然可以通过一定期限的使用使其权利正当化。在长时间的使用过程中,商标虽然具有权利缺陷,但逐渐形成了稳定的市场秩序,相关公众实际上也能够将其区分,这是上述条款出现的根本原因。此时,商标法基于对投资利益的保护,就要正当化商标权利,而非撤销该存在权利缺陷的商标。

其二,“市场格局论”深化了商标混淆的判断,防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似。《最高院大发展意见》第19条规定:“注意尊重已经客观形成的市场格局,防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似,实现经营者之间的包容性发展。”比如在有的案件中,在相关市场中,涉案标识已经与各自标注的产品间产生稳定的联系,已具备独立区分、识别其各自产品来源的能力。法院认为:“基于原被告双方各自已经建立起独立的市场格局这一客观事实,尽管比较拉科斯特公司的注册商标与被诉标识一、二存在一定相似,但客观上相关公众已能够区分辨别双方的诉争标识,二者的在市场中的共存并不会导致相关公众对其商品来源的认识出现混淆。”<sup>[42]</sup>

其三,“市场格局论”不是混淆判断的唯一要素,其不排斥其他判断标准。具体而言,稳定的市场秩序并非单一考量因素,不能对使用意图等其他因素完全不予考虑。比如在有的案件中,法院就认为,就已完成注册并有一定使用时长的商标而言,并不能仅通过使用时间长久这一单个因素来确定该商标是否已形成较好的市场声誉及建立起自身的消费群体,而应当从客观上考量该商标的使用行为是否能使相关公众将其与相关商标作出区分,即以是否容易导致混淆作为判断标准。<sup>[43]</sup>

[42] 参见最高人民法院(2009)民三终字第3号民事判决书。

[43] 参见最高人民法院(2016)最高法行再34号行政判决书。

#### (四)“公众使用规则”对保护范围的影响

“公众使用规则”(Public Use Rule, or Public Use Doctrine)是指,若相关公众能够将商品与某一标志建立清晰、明确的联系,即使商品提供者没有将该标志注册为商标,这样的公众使用也应被认为构成商标使用,相应的标志应获得商标保护。<sup>[44]</sup> 传统观点认为,商标法所要保护的商标,必然为商标权利人所使用,通过商标使用,与保护范围建立起相应关系。申言之,随着商标使用程度不断变化,其保护范围、保护力度就会不断产生变化。比如,《商标法》确立的连续不使用撤销制度、连续不使用抗辩制度、在先使用抗辩制度、在先使用商标撤销制度、未注册驰名商标保护制度、已注册驰名商标保护制度等制度,均体现了这一观念。然而,公众使用规则却完全摆脱了商标法固有制度的束缚,以相关公众的使用为基础建立保护范围,形成一种“规则外商标使用制度”,导致保护范围发生不同于传统商标制度的变化。笔者认为,对于公众使用规则,应当从制度本意出发,真正理解其对商标保护的影响。

首先,商标法适用“公众使用规则”,本质是保护权利人通过长期商业经营累积的商誉。商誉是随着商标的实际使用,消费者对于某一商标所标识的商品或者服务的积极评价;而商标权作为一种财产权,其核心是商誉,至于商标,则不过是承载商誉的工具而已。<sup>[45]</sup> 换言之,商标权作为一项财产权,不是来自于商标注册,而是来自于通过商标使用形成的商誉。问题在于,在公众使用规则下,商誉的形成,一定来自于相关公众对商标的认知,却不一定为经营者所主动使用。那么这种使用方式,是否仍属于商标使用,是否符合商标法保护之本意,就成为问题。本质上,商誉的形成来自企业长期的商业经营,如技术革新、广告宣传、售后服务等多种手段,这些经营活动让相关公众与某一特定标识产生关联,即使这一标识不是企业有意而为之,依然应当受到保护。<sup>[46]</sup>

其次,“公众使用规则”实质是对相关公众信赖利益的保护。如上所述,经过长期的商业经营和实践,对相关公众而言,特定标识与商品服务来源已建立起长期、稳定、唯一的联系。此时,如果认定不构成商标使用,可能对相关公众的信赖利益是一种损害。比如在 Volkswagenwerk AG v. Hoffman 案中,美国上诉法院认为,“即使商标持有人没有使用商标昵称,但若商品的拥有者不反对公众使用该商品的昵称,或者该商品的使用者也在使用商品昵称,该商品昵称可以被认为作为商标进行保护”。正如该法官在判决书中所言,“商标法案的双重目标,首先是保护社会公众,使公众在购买带有非常熟悉的特定商标商品时,能够确信最终获得的商品;其次,是保护商标权人的投资,商标权人花费了时间和金钱

[44] See Llewellyn Joseph Gibbons, Crowdsourcing a Trademark: What the Public Giveth, the Courts May Taketh away, 35 *Hastings Communications and Entertainment Law Journal* 35, 35 (2012).

[45] 参见李明德:《商标、商标权与市场竞争——商标法几个基本理论问题新探》,《甘肃社会科学》2015年第5期,第157页。

[46] 比如在“广云贡饼”商标案中,最高人民法院认为,虽然广东茶叶公司并未在其产品上实际注明“广云贡饼”,但通过一系列经营行为,客观上已经通过“广东贡饼”使得该公司与其制造的普洱茶饼间实现了稳定对应的“联系”,相关消费者和茶叶市场专业人士都会知道其指向的仅是广东茶叶公司生产制造的普洱茶,故构成商标使用。参见最高人民法院(2013)知行字第40号行政裁定书。

将商品推介给公众,因此商标权人的投资不能被他人侵吞。”<sup>[47]</sup>

最后,“公众使用规则”脱离了主动使用和被动使用的窠臼,深化了对商标使用的理解。长期以来,对公众使用规则的理解,往往与主动使用与被动使用相关联。所谓主动使用,是指生产者或者服务者主动地将某一标志作为商标来宣传等使用行为,从而使该标识实际发挥了商标作用。所谓被动使用,则是指消费者或相关公众主动地用某一标志指向特定商品或服务的某一生产者或者服务者,从而使该标识实际发挥了商标作用。<sup>[48]</sup> 在早期的司法实践中,不同法院对此有不同理解。比如在“索爱”商标案中,法院认为,由于索尼爱立信公司多次通过声明的方式,表示“索爱”不能代表其公司的意思。故索尼爱立信公司没有将“索爱”用于商品来源标识的意图,亦没有使用该商标作为商品服务来源的标识,因而不构成商标使用。<sup>[49]</sup> 但是在“路虎”商标案中,法院则认为,如果商品提供者不反对或者接受他人将“路虎”作为商标用于商品,且起到标识作用,则认为构成商标使用。<sup>[50]</sup> “广云贡饼”商标案最终使主动使用和被动使用之争划上句号,通过公众使用规则深化了对商标使用的理解。法院认为,某一标志能否成为商标,不在于商标权人对该标志是“主动使用”还是“被动使用”,关键是生产者与其产品之间以该标志为媒介的特定联系是否已经建立。<sup>[51]</sup>

可以说,公众使用规则倒置了商标使用主体视角,从相关公众的角度而非商标权利人的视角出发。这一选择看似割裂了商标使用与权利人之间的关系,实则直接、纯粹地体现了商标作为商品或服务来源的标识,并且在商标权人、第三方经营主体、相关公众信赖等不同利益间寻求了平衡,在保护市场主体长期经营商誉的同时对相关公众信赖利益也进行了保护。

#### 四 商标使用与“显著性因素”的互动关系

所谓显著性,是指商标应符合独特性及可识别性的特征,其构成要素应当具有独特的风格和新颖的立意。早在1982年,《商标法》第7条就规定:“商标使用的文学、图形或者其组合,应当有显著特征,便于识别。”由此可见显著性与商标使用间的关系。一般来说,显著性要素包括固有显著性和获得显著性。固有显著性指的是某标志本身的显著性就已经符合商标法的要求。获得显著性,也被称为“第二含义”或者“显著性的拟制”,指的是原本无法达到显著性高度的标志,由于长时间在市场上作为商标使用而被认可为具有区分商品来源的特征或属性。<sup>[52]</sup> 从显著性的内涵和分类,尤其是获得显著性的定义中可以

[47] See Volkswagenwerk AG v. Hoffman, 489 F. Supp. 678 (D. S. C. 1980).

[48] 参见王东勇、仪军:《抢注未注册商标之“在先使用”的司法认定——评“索爱”商标案》,《电子知识产权》2011年第7期,第65页。

[49] 参见最高人民法院(2010)知行字第48号行政判决书。

[50] 参见北京市高级人民法院(2011)高行终字第1151号行政裁定书。

[51] 参见最高人民法院(2013)知行字第40号行政裁定书。

[52] 参见吴汉东著:《知识产权法》(第一版),北京大学出版社2004年版,第231、242页。

得知,显著性与商标使用存在一种互动关系。因此,要理解商标使用,就要从商标使用与显著性互动关系的维度进行思考。

### (一) 显著性改变对商标使用性质的影响

根据《保护工业产权巴黎公约》(*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*)第 5 条 C(2)的规定,对于商标所有人使用的商标而言,其形式与其在本公约缔约国之一所注册的商标若只包含形式上的细微不同,且对其显著性并无影响,则不当否定该注册的效力,对该商标理应提供相同水平的保护。最高人民法院也曾作出同样规定,《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 26 条规定,如果在商业实践中进行使用的商标与当时核准注册的商标标志有细微的差别,但并未改变该标识的显著特征的,可以视为对该核准注册商标进行的使用行为。

由此可见,是否改变显著性特征,构成商标使用的主要标准,并可以此判断实际使用标志的行为能否视为注册商标的使用。进一步而言,“改变显著性”是判断原商标使用的硬性标准,尽管可能存在长时间使用导致显著性发生改变的情况,但并不能以此抗辩或主张原商标因此构成商标使用,从而消解“改变显著性”的标准。比如在法国“拉菲”商标撤销案中,法国最高法院就认为,“鉴于 Chateau Lafite Rothschild 公司已经注册‘LAFITE’商标……作为‘葡萄酒产品’却始终使用 Chateau Lafite Rothschild 商标,因此‘LAFITE’名称没有被作为商标而被使用。”<sup>[53]</sup>在我国“拉菲”商标行政案中,法院认为,“相关公众可以通过其对诉争商标的使用行为联想到拉菲酒庄,诉争商标与拉菲酒庄形成一一对应关系,从而使诉争商标发挥区分商品来源的作用。”<sup>[54]</sup>不难看出,就显著性商标因使用而改变这一问题,我国法院认为“改变显著性”标准可以被长期使用所消解,这在某种程度上是对商标延伸理论的过度适用。

### (二) 商标使用促进显著性的变化

在商标法中,显著性是一个动态变化的过程,其内在变量就是商标使用。商标使用导致显著性的变化,可以从如下角度理解:

首先,商标使用可以使商标获得显著性并且使显著性不断动态变化。也就是说,商标使用可以让一个最初没有显著性的标志获得显著性,也可以使具备显著性的商标丧失显著性。比如在 *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.* 案中,美国法院就认为,因为在大众的语言习惯中“SINGER”已经成为对缝纫机这一事物本身的指代,所以该商标的显著性实际上已经丧失。然而,这一标志经过半个多世纪的商标使用后,重新被认定为具有显著性,胜利公司也因此重获“SINGER”的商标权。<sup>[55]</sup>

其次,不当的商标使用导致商标淡化。淡化是指对驰名商标指示和区分产品或服务能力的减少或削弱,这种指示能力的减少或削弱无需考虑该驰名商标所有人与他人之间是否存在竞争关系,也无需考虑是否存在混淆、欺骗或误解的可能性。淡化包含了弱

[53] 参见拉菲罗斯柴尔德酒庄诉拉菲葡萄酒贸易公司商标撤销案,法国最高法院(2008)1061 FS - P + B 号民事判决书。

[54] 参见北京知识产权法院(2015)京知行初字第 312 号行政判决书。

[55] See *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, 163 U. S. 169, 16 S. Ct. 1002 (1896).

化与丑化,<sup>[56]</sup>无论是弱化还是丑化,均是由于不当的商标使用使驰名商标标识原有商品或服务来源的能力降低,或损害该驰名商标与商品或服务特定来源之间独一无二的关系,或贬损该驰名商标所代表的品位与声誉,从而导致该驰名商标的显著性发生变化。

最后,商标使用也会剥夺他人商标的显著性。这一类情况极其少见,但是“微信”商标行政案提供了一个示例。该案一审法院从公共利益保护的角度出发,维持了商评委对涉案“微信”商标不予核准注册的裁定。<sup>[57]</sup>二审否定了一审公共利益的论证,而是从显著性角度进行了论证,认为涉案“微信”商标构成对指定服务功能、用途或其他特点的直接描述,缺乏显著性。<sup>[58]</sup>对此笔者认为,“微信”商标经过腾讯公司大量使用,显著性明显增强;即使“微信”固有显著性不强,但经过使用已极具第二含义。关键在于,这一显著性是与腾讯公司产生特定联系,而并不是归属于商标申请人创博亚太科技公司。显然,在商标申请过程中,“微信”商标实际被剥夺了显著性,而非固有显著性不强。可以说,这种剥夺他人商标显著性的情形,是商标使用产生的特殊后果。

## 五 结 语

整个商标制度,正是通过商标使用这一主线,凸显了商标法之本质。对于商标使用,本文从标识来源、使用意图、保护范围、显著性四个维度进行分析,意在揭示商标使用的全貌。其中,标识来源和使用意图是判断商标使用的内在要件,商标使用推动商标保护程度的变化,而显著性则与商标使用间存在密切的互动关系。本质上说,就商标的标识来源功能而言,区分来源的对象只有相关公众,标识的对象也只能是商品或服务。也就是说,只有能让相关公众区分商品或服务的来源,才能构成商标使用。同样,只有有效使用商标的意图,才构成商标使用,而不管其采取何种使用形式,比如象征性使用、单纯转让或许可使用、指示性合理使用等就不应被视为商标使用。就商标保护而言,不应因售后混淆的例外情况,否定商标使用成为商标侵权先决条件。同时,要考虑商标使用中知名度、商誉延伸、市场格局、公众使用等诸多因素的变化,深化商标保护范围。而显著性则与商标使用建立起一种互动关系,显著性不仅是商标使用产生的结果,也成为商标使用成立与否的内因。司法实践对商标使用的判断往往出现偏差,导致权利保护失衡,这一现象背后的原因在于对商标使用缺乏体系化解读,从而产生片面理解。因此,与其认为本文是在探讨商标使用的四个维度,不妨说是将商标使用这一主线贯穿商标法理解,全面揭示商标使用在整个商标体系中的真实面貌,探究商标制度的本质,以期为商标法的解释论和司法实践积淀些许理论准备。

[56] Trademark Dilution Revision Act of 2005, House Report 109-23.

[57] 参见北京知识产权法院(2014)京知行初字第67号行政判决书。

[58] 法院认为:“‘微’具有‘小’、‘少’等含义,与‘信’字组合使用在上述服务项目上,易使相关公众将其理解为是比电子邮件、手机短信等常见通信方式更为短小、便捷的信息沟通方式,是对上述服务功能、用途或其他特点的直接描述,而不易被相关公众作为区分服务来源的商标加以识别和对待,因此,被异议商标在上述服务项目上缺乏显著特征。”参见北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第1538号行政判决书。

[ **Abstract** ] The trademark law is essentially the law of trademark use, rather than the law of trademark registration. As the “soul” or “principal axis” of the trademark law, trademark use runs through the whole trademark system, and involves an all-round understanding of the fountainhead of trademarks, which is verified in legislation, law enforcement and judicial practice. In recent years, Chinese scholars have carried out discussions on trademark use, mostly focusing on its status and role in the constitution of trademark infringement, but there is a lack of a multi-dimensional systematic exploration, especially in such issues as the essential function of trademark use, the status of intention in trademark use, the way in which the trademark use drives changes in the scope of trademark protection, and the interaction between trademark use and distinctiveness. In the process of judicial adjudication, trademark use also involves a comprehensive analysis of the following factors: relevant public, territoriality, form of use, degree of use, trademark authorization, social popularity, extension theory, active and passive use, public use, implicit and explicit use, confusion, dilution, etc. Therefore, in the context of trademark law, a full-scale understanding of trademark use should be gained in four dimensions: source identification, the intention of use, scope of protection and distinctiveness. Among them, source identification and intention of use are the intrinsic elements for judging trademark use; trademark use promotes the change of the level of trademark protection, and distinctiveness has a close interactive relationship with trademark use. In essence, as far as the source-identification function of a trademark is concerned, it is the relevant public who identifies the source, and it is the goods or service that is identified. In other words, only when a trademark borne on goods or services can be distinguished from others by the relevant public, can such use of the trademark constitute trademark use. Also, trademark use requires the intention to use a trademark effectively, while symbolic use, mere assignment or license, and indicative fair use should not be considered trademark use. In terms of trademark protection, post-sale confusion as an exception should not negate trademark use as the prerequisite for trademark infringement. At the same time, variables involved in trademark use, such as social popularity, extension of goodwill, market pattern and public use, could expand the scope of trademark protection. Distinctiveness, on the other hand, establishes a subtle interaction with trademark use, as it is not only the result of trademark use but also the internal cause of the constitution of trademark use. The above four dimensions are used for reconstructing the trademark use system in order to clarify its profound meaning and theoretical structure, which is important for solving the existing puzzles of trademark use as well as new problems in the current information network era.

---

---

(责任编辑:姚 佳)