

商标使用的恰当定位与概念厘清

蒋万来

摘 要: 商标使用虽对于商标法的构造具有原理上的重要性,但也不宜高估其单独的作用,商标的作用只有在商标的使用和相关制度结合方能发挥,否则将会给商标侵权判定带来混乱。商标作为一种消除商品信息不对称的通信工具,决定了商标形成意义上的商标使用和商标侵权意义上的商标使用者的不同。

关键词: 商标使用; 商标通信本质; 商标使用的区分

引言

最近10余年间,商标使用成为国内外商标法领域的一个热点问题。^①在国外,网络商标侵权的不断扩张引起了学者的极度担心,从而商标使用被作为限制网上商标侵权的工具而提出。^②在我国,商标使用研究的问题指向性不甚明确,但从相关著述来看,商标使用常在“商标连续3年不使用而撤销”(以下简称“撤三”)和商标侵权判断的背景下讨论,偶尔也有从商标使用在商标法中的地位的角度来讨论的,似乎意在解决商标领域的焦点问题如“撤三”问题与贴牌加工商标侵权问题。^③

尽管争论热烈,但当前的研究仍然存在着一些问题:一是对商标使用期待过高。在国外,尽管不乏否认商标使用的地位的著述,但整体上赞成商标使用的著述显然占据优势。与国外不同的是,在我国研究商标使用的学者中,除极个别学者曾指出商标使用的不足之外,^④大部分学者对商标使用的期待颇高。^⑤事实上,虽然商标使用在商标法中的确具有原理重要性,但是商标使用的作用也是非常有限的,只有和相关制度或规定相配合才能够发挥其作用。二是对商标形成意义上的商标使用与商标侵权判断中的商标使用的混淆与误用。比如,针对“株

作者简介:蒋万来,法学博士,宁波大学法学院副教授。

^① 在Heinonline上以“trademark use”在标题中检索可以得到38个结果,其中2006-2010年的文章数分别是8篇、6篇、6篇、5篇和5篇,占全部38篇文章的30篇,占全部文章的78.95%。而在中国,自2010年以来,仅知识产权专业期刊《知识产权》杂志上刊登的标题的“商标使用”论文就达11篇,商标专业期刊《中华商标》上刊登的“商标使用”论文更是多达30余篇,其他法学类重要期刊如《法商研究》、《比较法研究》、《人民司法》、《法律适用》、《华东政法大学学报》等上也有“商标使用”研究论文刊出。

^② 学者意见不完全相同,有赞成商标使用的,如Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet* 41 Hous. L. Rev. 777 (2004); Eric Goldman, *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law* 54 Emory L. J. 507 (2005); Uli Widmaier, *Use Liability and the Structure of Trademark Law* 33 Hofstra L. Rev. 603 (2004); Margreth Barrett, *Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”* 39 U. C. Davis L. Rev. 371 (2006); Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use* 92 Iowa L. Rev. 1669 (2007) etc. . 质疑商标使用的,如Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law* 92 Iowa L. Rev. 1597 (2007); Mark P. McKenna, *Trademark Use and the Problem of Source* 2009 U. Ill. L. Rev. 773(2009) etc. . 至今也很难说已经形成了一致意见。

^③ 是否属于商标使用是决定定牌加工是否属于商标侵权的重要考量因素或者重要观点。参见黄晖,冯超,“定牌加工商标侵权问题辨析”,载《电子知识产权》2013年第6期。

^④ 张伟君,“商标性使用,可以休矣!”,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f410102v4qh.html,最后访问日期:2015-01-26。

^⑤ 参见张玉敏,“论使用在商标制度构建中的作用——写在商标法第三次修改之际”,载《知识产权》2011年第9期;张今,刘晗,“商标使用相关问题探究”,载《中华商标》2013年第9期,等等。

式会社良品计画与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京棉田纺织品有限公司商标异议复审行政纠纷案”^①(以下简称“无印良品”案),有学者认为,“虽然是针对商标确权纠纷,但这也否定了定牌加工中的商标使用在中国境内的商标使用意义。”^②涉外定牌加工中的产品并不进入我国境内市场流通,OEM企业贴附商标的行为不构成商标法意义上的使用,从这个角度分析,也不宜认定OEM企业的行为为商标侵权。”^③尽管均涉及涉外定牌加工行为,但在不同背景下涉外定牌加工行为是否构成商标使用却因背景的不同而不同。“无印良品”案的背景是商标法第32条(原31条)这涉及的是商标形成意义上的商标使用,由于定牌加工中的贴有商标的商品并未和中国消费者有所“接触”,自然不能构成商标法第32条意义上的商标使用。但在侵权判断中,定牌加工中的贴有商标的商品是否和中国消费者有所“接触”却并不是涉外定牌加工行为是否构成商标使用从而构成商标侵权所必须的。比如在擅自制造他人商标标志的行为中,仅仅制造出的商标标志同样并未和中国消费者有所“接触”,甚至是否会使用于商品之上尚未最终确定,但商标法却将其规定为商标侵权行为。尽管定牌加工中的贴有商标的商品同样尚未和中国消费者有所“接触”,但从制止侵权的角度,商标法完全可以将这种行为规定为商标使用,从而进行商标侵权判断。所以说,在商标侵权判断中,是否构成商标使用主要是政策选择的结果,并不完全取决于某种行为对商标本身的直接影响。

鉴于当前国内外商标使用研究的上述缺陷,本文试图确定商标使用在商标法中的恰当地位与作用,并厘清商标使用的概念,以求有利于正确地认识商标使用,发挥商标使用在商标法中的应有作用。

一、商标使用的重要性与有限性

商标使用是商标法上的重要范畴之一,它贯穿着整个商标法,对于商标法的构造具有原理上的重要性。然而,商标使用的作用却是有限的,单单商标使用几乎无法解决商标法上的任何问题。不仅如此,过分强调商标使用甚至是有害的。

(一) 商标使用在商标法构造上的原理重要性

没有商标使用,商标就无法形成,商标显著性就无法获得。没有商标使用,商标权不仅无法取得和维持,最终也无法实现。没有商标使用,商标侵权基本上是不可能发生的。可以说,商标使用在商标法的构造上具有原理重要性。

1. 商标使用是商标形成和商标显著性^④获得的惟一途径。商标是商标标志与商品信息的统一体,商标形成的标志是商标标志与商品信息在消费者头脑中的结合,商标显著性获得的意思就是商标标志被赋予了商品信息的意义。那么,这里商标标志与商品信息是如何在消费者头脑中结合的?商品信息的意义是如何被赋予给商标标志的?显然,这种结合或者赋予均是通过商标使用进行的,也就是说,商标标志仅仅被厂商选定即“命名”尚不是商标,因为它还没有被赋予商品信息这种“意义”,而要赋予商标标志以商品信息的“意义”,就必须通过商标使用这种商标的意指过程来实现,即消费者通过不断使用贴有商标标志的商品的过程来实现:消费者通过使用商品而了解商品的有关信息,由于对商品信息的了解是通过商标标志进行的,消费者对贴有商标标志的商品的不断使用的结果,就是消费者将所了解的商品的有关信息“赋予”给了商标标志,从而商标就形成了,商标显

^① 最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书。

^② 王娜“我国涉外定牌加工中的商标问题及其防范”,载《学术探索》2014年第1期。另有学者认识到了修订之前《商标法》第31条和第52条(现《商标法》32条和57条)意义上的商标使用的不同,但其解释理由不充分。参见张伟君、魏立舟、赵勇“涉外定牌加工在商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定”,载《知识产权》2014年第2期。事实上,“无印良品”案中三级法院均明确认定定牌加工产品用于出口的行为不构成“在先使用”中的商标使用,尽管其同时认定这种使用没有在中国境内产生实际影响,正是因为这种类型的使用不构成商标使用,才不可能在中国境内产生实际影响,而不是因为这种使用在中国境内产生实际影响而不构成商标使用,构成商标使用的行为也可能不会产生实际影响或者产生商标法上的效果。当然,本文认为,不构成《商标法》第32条意义上的商标使用却有可能构成《商标法》第57条意义上的商标使用。国外的研究主要涉及商标侵权的商标使用问题,自然不存在二者的混用问题。也有学者认识到了商标侵权判断中的商标使用的范围宽泛于“撒三”问题中的商标使用的范围,但其解释理由却似乎并不充分。参见苏平、胡海容、李庆“论商标侵权中‘商标使用’的判断标准”,载《法律适用》2013年第1期。

^③ 当然,传统的显著性分为固有显著性和获得显著性,然而,真正重要的是获得显著性,获得显著性是商标受到保护的真正原因。也就是说,某商标标志与某个单一来源相联系即具有获得显著性是其受到保护的前提条件。See Jacob Jacoby, *The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution*, 91 TMR, 1013, 1040(2001)。尽管我国采用注册取得商标权体制,但仅仅注册却难谓取得了商标权,至少并未取得完整的商标权,其证据就是《商标法》第49条第2款和64条第1款的规定,根据这两款规定,在连续3年未使用的情况下(当然就不可能具有获得显著性),商标不仅可能被撤销,而且在侵权损害赔偿中难以获得损害赔偿。

著性就获得了。因此,可以说商标使用是商标形成和商标显著性获得的惟一途径。

2. 商标使用是商标权取得、维持的基本条件。从商标权的取得和维持来说,商标使用是商标权取得和维持的重要条件,不管是在注册取得商标权体制下还是在使用取得商标权体制下均是如此。在使用取得商标权体制下,商标使用不仅是商标权取得的惟一根据,而且是商标权得以维持的实质条件。在注册取得商标权体制下,尽管商标使用不是商标权取得的基本根据,^①但商标使用却是商标权维持的重要条件。根据商标法第49条第2款的规定,没有正当理由连续3年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销。

3. 商标使用是商标权的基本内容和实现的基本途径。从商标权的内容来看,商标使用是商标权的基本内容。商标权由商标专用权与禁止权两个方面组成,商标专用权是权利人对其注册商标专有使用的权利,商标禁止权是禁止他人使用其注册商标的权利,也就是说,无论是商标专用权还是商标禁止权,商标权的内容都是有关使用注册商标的权利,或者是商标权人自己的使用和许可使用,或者是禁止他人使用。从商标权的实现来看,商标专用权是商标权的基本权能,而商标禁止权是商标权的辅助权能。商标权人要实现自己的利益只能通过自行使用商标推销商品或服务以获利,或者许可他人使用其商标收取许可使用费,因此商标使用是商标权的利益实现的基本途径。当然,禁止他人使用注册商标也同样重要,因为他人使用注册商标不仅影响商标专用权的利用,甚至也危及商标专用权的存续。

4. 商标使用是商标侵权可能发生的前提条件。从侵犯商标权来说,尽管学术界对商标使用是否是侵犯商标权的前提条件尚有争议,但世界上多数国家或地区商标法商标侵权行为限于商标使用行为,有些国家或地区商标法明确将商标侵权行为限为商标使用行为,如德国《商标与其他商业标志法》第14条、台湾地区“商标法”第68条。即便在那些商标法没有明确商标使用是商标侵权的前提条件的国家或地区,商标使用在商标侵权判断中也是非常重要的。比如在美国,第九巡回上诉法院曾在一个案件中注意到“如果被告只是以‘非商标’方式利用[原告的]商标——也就是说以一种并非识别产品来源的方式,那么商标侵权和来源的错误指示法就不适用。”^②其根本原因是,非商标使用几乎不可能导致可诉的混淆,从而不可能构成商标侵权。在商标侵权中,只有面对着两个近似的都被用作商标的标识,潜在购买者才可能错误地将识别和区别某一来源的商标当作是识别和区别另一来源的另一商标,从而产生混淆,构成商标侵权。^③

(二) 商标使用的有限性

尽管商标使用在商标法中具有原理重要性,但商标使用在商标法的运作中的作用却是非常有限的,并不是解决商标法运作问题的万能灵药。事实上,只有和相关制度或者条件相互配合,商标使用才能发挥一定的作用,这在商标法的许多制度中都有体现。

1. 不具有固有显著性的商标的注册条件: 商标使用 + 第二含义。对此,台湾地区“商标法”第23条第4款规定,不具有固有显著性的商标,“如经申请人使用且在交易上已成为申请人商品或服务之识别标识者”,可以作为商标注册。^④该规定意味着不具有固有显著性的商标的注册条件不仅仅是商标使用,而且这种商标使用必须有效果,即必须使得商标能够识别商品或服务,否则不具有固有显著性的商标仍然不能注册。这里是否能够识别商品或服务,事实上指的就是第二含义。从心理学角度来说,所谓第二含义可以这么理解:“当‘实质的’、‘相当可观的’或者‘有意义的’比例的相关消费公众对一种产品或服务产生了认知网络,且这些网络拥有一个或者更多能够用来惟一地识别那种产品或服务且将那种产品或服务作为来自于某一特定来源的节点时,于是从

^① 事实上,由于《巴黎公约》第6条之2的影响,采用注册取得商标权体制的商标法基本上均对未注册的驰名商标提供注册豁免的待遇,从而商标使用成为未注册驰名商标取得商标权的基本根据。

^② *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.*, 971 F.2d 302, 307 (9th Cir. 1992)

^③ See J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th Edition), Thomson/West 2006, § 23:11:50.

^④ 我国《商标法》第11条第2款的规定,不具有固有显著性的“标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”需要注意的是,该款规定的事实是获得显著性,因为固有显著性不可能经过使用而加以改变。因此,这里的用语就应该和第9条的用语区别开来,即第9条规定的是固有显著性,可以用“有显著特征,便于识别”的表述,而第11条第2款规定的是获得显著性,应该删除“并便于识别”或者将“并便于识别”改为“具有识别性”。对此可参考台湾地区“商标法”第23条第4款的用语“经申请人使用且在交易上已成为申请人商品或服务之识别标识者”。也正因如此,本文此处以台湾地区“商标法”的规定为例来阐述。

心理学角度来看,那个节点可能被叫做‘获得显著性’或者实现了‘第二含义’。^①之所以需要“商标使用+第二含义”的条件,是因为在这种情况下商标法保护的即是商标的第二含义,即商标作为商标的真正意义,而不是商标标志的原始意义。在这里,重要的是第二含义,商标使用仅仅是必要条件而非充分条件。

2. 在先使用商标制止抢注和享有先用权的条件: 商标使用+一定影响。商标法第32条后半段规定,申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”第59条第3款规定,“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用,但可以要求其附加适当区别标识。”这两条规定是关于在先使用商标制止他人抢注和享有先用权的条件的规定,根据这两条规定,在先使用商标所有人无论是制止他人不正当抢注还是享有先用权均不仅需要使用商标,同时所使用的商标还必须具有一定影响,也即仅仅使用是不够的,使用还必须有效果,即使商标产生一定影响,^②商标使用同样仅仅是必要条件而非充分条件。

3. 商标侵权的构成条件: 商标使用+“商标相同或近似、商品相同或类似+混淆可能性”。商标法第57条第1项和第2项是确定商标侵权判断标准的基本的商标侵权行为^{[1][p.170]}第1项规定,在商标相同、商品也相同的情况下,被告的商标使用行为构成商标侵权行为,不需要考虑混淆的可能性。第2项规定,在商标和商品有一方不相同但是近似或者类似的情况下,被告的商标使用行为需要同时导致相关公众的混淆的可能性才构成商标侵权行为。总的来说,在商标侵权判断中,商标使用的确是商标侵权的前提条件,但事实上决定是否构成商标侵权的却是被告所使用的商标和原告的商标在商标和商品上是否相同、近似以及是否会存在混淆可能性,单纯的商标使用仅仅是商标侵权判断的必要条件而非充分条件。

4. 过分强调商标使用的弊病。商标使用的确在限定商标权的界限上有一定作用,但我国商标法有过分强调商标使用之嫌,无端地增加了商标侵权判断的难度,带来了商标侵权判断中的一些混乱。《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》(2002)(以下简称《商标纠纷解释》)第1条第1项和第3项分别特别规定“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的”和“将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的”两种情形特别规定,《商标法实施条例》(2014)第76条特别规定,“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57条第2项规定的侵犯注册商标专用权的行为。”事实上,如果采用类似《欧共体商标条例》第9条第1款和美国《兰哈姆法》第32条和43条的做法使用标志而不是商标一词,《商标纠纷解释》和《商标实施条例》的上述特别规定显然就成为不必要。不仅如此,商标法第57条第1项和第2项的规定,也使得本来属于商标侵权行为的行为,被第58条排除出商标法而纳入反不正当竞争保护,相信如果商标法第57条第1项和第2项采用类似于美国法和欧盟法的做法,不强调商标使用,而是注重最终使用的实际效果,不管名义上是否是当作商标使用,只要可能导致混淆误认的,均构成商标侵权。反之,尽管名义上是当作商标使用,只有不存在混淆可能性的,就不构成侵权。可以说,我国商标法存在的上述问题均是过分强调商标使用所导致的不良后果。

二、商标的通信本质与两种类型的商标使用

商标本质上是一种通信工具,是厂商与消费者之间的通信系统^③的组成部分。由于商标通信系统既有其形成的一面,又有形成后的运行的一面,而这两面则涉及两种不同类型的商标使用: 商标形成意义上的商标使用与商标侵权判断中的商标使用。

(一) 商标的通信本质

无论是在商标形成意义上还是在商标侵权判断中,商标使用均与商标的通信本质有关。商标是商品的标

^① Jacob Jacoby, *The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution*, 91 Trademark Rep. 1029(2001).

^② 本文认为,这里的“一定影响”事实上类似于不具有固有显著性的商标受保护的“第二含义”条件,只是这里的商标可能是具有固有显著性的商标,也可能是不具有固有显著性的商标,故而不使用“第二含义”的表述而是采用“一定影响”的表述。

^③ “厂商与消费者之间的通信系统”以下简称“商标通信系统”。

志,是商品交易的重要媒介,是商品交易过程中传递商品信息的通信工具。

商品交易要求交易双方就交易对象即商品达成一致的意思表示,要求交易双方必须对交易对象即商品具有基本的了解和共识。然而,现实情况是,买卖双方存在关于交易对象即商品的信息不对称,没有有效的信息沟通机制,交易双方就会进行逆向选择,最终形成无效率的混同均衡的交易结果。只有通过有效的信息沟通机制进行商品信息的传递消除信息不对称,买卖双方才能进行正常的正向选择,最终形成有效率的分隔均衡的交易结果^[2]。要消除卖者和买者之间关于商品信息的不对称,就必须进行通信以使买者掌握其原本不掌握的有关商品的信息,而不是“剥夺”卖者已经掌握的有关商品的信息。

由于通信的内容是“抽象的”,是“无影无形”的,必须变成“某种具有形态的东西”,不仅如此,这种“抽象的”“无影无形”的通信内容与“某种具有形态的东西”之间的结合必须为通信双方所共同承认,这种通信才能够正常进行^{[3] P. 26}。商标就是“抽象的”“无影无形”的商品信息与“具有形态的东西”的商标标志结合的产物,是一种符号。商标既是厂商选择的,对消费者也具有重要的价值。对厂商来说,商标是厂商向消费者传递商品信息的重要工具。对消费者来说,商标也是消费者用来获得商品信息、识别商品来源的重要工具,“给消费者提供了一种区分市场上的竞争商品的便利而必须的工具”,“通过识别商品来源向消费者提供他们需要的信息以满足其对特定产品的需要”。^①总体上,商标是一种消除商品信息不对称的通信工具。

既然商标是一种消除商品信息不对称的通信工具,那么就意味着商标是商标通信系统的组成部分。^②商标通信系统不是天然存在的,而是经过商标使用而逐渐形成的。而形成之后的商标通信系统实际发挥作用也是通过商标使用进行的。正因如此,存在两种意义上的商标使用,即商标形成意义上的商标使用和商标侵权判断中的商标使用。

(二) 商标形成意义上的商标使用

商标形成意义上的商标使用是指能够促进商标形成即促使商标标志和商品信息结合的商标使用。然而,正如前述,商标标志和商品信息并非天然结合,而是需要通过某种机制或者过程才能结合在一起。那么,商标标志和商标标志所代表的商品信息赖以结合在一起的机制或者过程又是什么呢?符号学研究表明,这种机制或者过程就是意指过程。所谓“意指”,是“能将能指与所指结成一体的行为,该行为的产物便是符号。”^③通俗地讲,意指既是一种“给予意义”的“命名行为”,也是一种通过被命名的符号构造未知世界的过程。通过“命名行为”赋予特别的名称,使被命名的对象不能为其他所代替,从而完成了给予意义的活动,明确了自己与其他的联系。同时,被命名的符号也是人类尝试抓住某个未知物,根据与自己的关系给予它意义,把它引导到自己的世界中来的产物^{[3] P. 3-4}。

商标形成即商标标志和商标标志所代表的商品信息结成一体的意指过程就是通过商标使用来完成的。这个过程具体包括两个方面:对厂商来说就是厂商为其经营的商品命名的命名行为,即厂商为其经营的商品选择一个商标标志 X,并将商标标志 X 贴服于商品上而向市场提供,从而厂商所提供的不同于其他同类商品的 X 商品,就以 X 商标标志和独有的商品相关的信息和市场上的其他同类的商品区别开来,从而完成给予商标标志 X 以商品信息的意义的活动,明确 X 商品与其他同类商品的关系;对消费者来说,就是一种通过 X 商标标志构造未知世界的过程,即消费者原本不认识 X 商品,未曾接触过 X 商标标志或者虽曾接触过该 X 商标标志却并非在厂商命名的意义上的接触。但是,通过购买和使用贴有 X 商标标志的 X 商品,消费者渐渐地就会了解 X 商品的相关信息,而由于这些信息是和 X 商标标志结合在一起出现的,于是消费者就会将 X 商品的相关信息赋予给 X 商标标志,从而在消费者看来 X 商标标志就与 X 商品的有关信息结合成为一体,从而形成了对 X 商品的认知,而 X 商品也就被引导到消费者原本未知的世界而成为他的知识。

^① Mark P. McKenna, *The Normative Foundations of Trademark Law* 82 Notre Dame L. Rev. 1844 (2007).

^② 这种通信系统的构成和通信的具体过程详见王太平《商标本质的结构功能分析》,载刘春田主编《中国知识产权评论》(第三卷),商务印书馆 2008 年版,第 311-316 页。

^③ 罗兰·巴尔特《符号学原理》,王东亮等译,三联书店 1999 年版,第 39 页。“意指”(signification)又译“意指方式”或“意指作用”,是符号学理论的关键概念,指的是能指与所指之间的关系,它既可以是正在形成过程中的关系,也指这种关系的结果,因此,它可以解释为“意义的产生过程”,也可解释为“已产生的意义”。参见[法]皮埃尔·吉罗《符号学概论》,怀宇译,四川人民出版社 1988 年版,第 26 页脚注^①。

商标的形成不是一撮而就的,厂商为其所经营的商品的命名也不能仅仅为单个消费者所认可就完成。也就是说,不仅单个消费者通常需要通过多次商标使用行为才能有效地将X商标标志和X商标标志所代表的商品信息结合在一起,而且厂商为其所经营的商品的命名必须为相当数量的消费者所认可,X商标标志和X商标标志所代表的商品信息才算最终结合在了一起,X商标才算最终形成。

在我国商标法中,第11条第2款规定的“经过使用取得显著特征”中的商标使用形成,第13条规定的驰名商标的商标使用、第31条规定的“使用在先的商标”中的商标使用、第32条规定的“他人已经使用并有一定影响的商标”中的商标使用、第49条第2款“连续三年不使用”中的商标使用以及商标法第59条第3款的“他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标”中的商标使用,均属于商标形成意义上的商标使用。

(三) 商标侵权判断中的商标使用

除了形成商标通信系统的商标使用外,商标通信系统形成之后,利用商标通信系统的商标使用包括两种情况:一种情况是商标所有人利用商标通信系统的合法的商标使用,另一种情况是未经商标所有人许可而利用商标通信系统的非法的商标使用。其中正是前者构成商标专用权的基本内容,也是商标所有人实现其商标利益的商标权的基本权能。而后者则构成商标禁止权的基本内容,是为了维护和实现商标专用权而存在的商标权的辅助权能。^① 商标禁止权中的商标使用,就是本文分析的商标侵权判断中的商标使用。

所谓商标侵权判断中的商标使用,是指在商标侵权判断的语境下谈论的商标使用,本质上,是商标通信系统形成之后,未经商标所有人同意而非法利用商标通信系统的商标使用行为。在商标侵权判断中之所以需要考虑是否商标使用,是由前述的商标通信本质所决定的。要构成商标侵权,某种未经许可使用商标的行为,属于商标通信系统的外噪声,而一般要构成噪声,在同一通信系统中噪声信号与载带信息的信号之间一般需具有相同的物理形式,如在语声通信系统中,噪声也表现为声波,而在电磁系统中,噪声也采取电磁波的形式,提高信噪比、屏蔽和过滤噪声等可以提高通信效率和可靠性^{[4][P.255]}。也许正因如此,美国商标法专家麦卡锡尽管不承认商标法明确规定了商标使用的条件,但却认为“‘商标使用’的法定条件在存在发生侵权的混淆可能性条件中是间接的和暗含的”,因为非商标使用几乎不可能导致可诉的混淆,而只有在潜在购买者面对着两个都被用作商标的近似标识的情况下,本来仅仅是分别和区分某个单一来源的商标被告用来识别和区分另一个来源,从而导致潜在购买者头脑中的混淆和欺骗,构成商标侵权。^② 也就是说,某种使用商标标志的行为只有在商标意义上进行使用即构成商标使用才有可能构成商标侵权,非商标使用几乎不可能构成商标侵权。

在我国商标法中,《商标法》第57条第1项和第2项规定的商标使用就是典型的商标侵权判断中的商标使用。

三、两种商标使用的区分

从对商标或者商标通信系统的直接影响的意义上来,无论是上述的商标形成意义上的商标使用,还是商标侵权判断中的商标使用,只有和消费者有直接或间接的“接触”,且是在识别商品来源的意义上使用商标标志,才可能直接对商标或者商标通信系统产生影响,其他使用商标标志的行为并不会直接对商标或者商标通信系统产生影响。在这种意义上,商标形成意义上的商标使用,与商标侵权判断中的商标使用,并无本质区别。然而,由于使用形态和制度目的的不同,这两种商标使用的性质和范围上,均具有非常大的差异,正确区分两种商标使用有助于商标使用的正确适用。

(一) 两种商标使用的性质不同

商标形成意义上的商标使用是一种客观的事实判断,是否构成商标使用仅仅看客观的效果,即消费者是否可能将商标标志与厂商欲通过商标标志识别的商品联系起来,消费者客观上可能将商标标志与厂商欲通过商标标志识别的商品联系起来的,就构成这种意义上的商标使用。消费者客观上如不可能将商标标志与厂商欲通过

^① 商标权的两种权能的地位、功能和范围的差异,详见王太平“商标侵权的判断标准:相似性与混淆可能性的关系”,载《法学研究》2014年第6期。

^② See J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th Edition), Thomson/West 2006, § 23:11.50.

商标标志识别的商品联系的,就不构成这种意义上的商标使用。由于商标形成意义上的商标使用包括厂商的命名行为和消费者通过商标标志构造未知世界的过程两个方面,商标形成意义上的商标使用必须同时满足两个方面:一方面,厂商必须为其所经营的商品命名;另一方面,厂商为其所经营的商品的命名必须可能为消费者所认可,即消费者可能将商标标志与厂商欲通过商标标志识别的商品联系起来。这两个方面必须同时满足,仅仅满足其一通常不足以导致商标的形成,从而不构成商标形成意义上的商标使用。在“无印良品”案中,尽管存在厂商的命名行为,但原告在中国境内在争议的第24类商品上,对其所命名的“无印良品”商标标志的使用仅仅限于委托加工供出口(即涉外定牌加工)根本没有证据证明曾和中国的相关公众发生接触,从而不构成商标法第32条后半段规定的商标使用,^①其根本原因就是,原告对其商品的命名客观上不可能为中国相关公众所认可。需要特别注意的是,商标形成意义上的商标使用和商标的第二含义的证明并不完全相同,商标使用主要强调厂商的命名和消费者认可的可能两个方面,尤其是这里的消费者的认可仅仅达到“可能认可”即可,并不一定要求消费者已经“实际认可”。而当证明商标的第二含义时,必须是消费者已经实际认可厂商对某商品的命名。

而商标侵权判断中的商标使用是一种主观的价值判断,是否构成商标使用,不仅要看商标使用行为对商标或者商标通信系统产生的实际影响,而且还取决于商标保护的基本政策。在商标法中,关于商标侵权的规定体现出极强的公共政策性。以我国商标法的规定为例,1982年商标法仅仅规定了3种商标侵权行为,即“未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”、“擅自制造或者销售他人注册商标标识的”以及“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”。而在明确列举的2种具体商标侵权行为中,也只有“未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”行为会直接影响商标功能的发挥,可能直接损害商标或者商标通信系统,而“擅自制造或者销售他人注册商标标识的”行为并不会直接影响商标功能,其只能是一种侵犯商标权的预备行为,然而商标法却直接规定为商标侵权行为。1993年商标法新增“销售明知是假冒注册商标的商品的”行为,将商标侵权规定控制的行为范围从使用扩大到销售。2001年《商标法》则新增“未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”行为,将商标侵权规定控制的行为从维持商标通信系统的维持扩大到促进商标通信系统形成的行为,因为2001年商标法第52条第4项规定的反向假冒行为,是不可能直接影响现存商标的功能的发挥的,这种行为造成的客观影响,只是影响商标通信系统的建立或者影响商标的形成,因为这种行为剥夺了厂商的命名为消费者认可的机会。2013年商标法不仅调整了商标侵权的判断标准,明确增加了在商标和商品有一方不相同而近似或者类似的情况下的混淆可能性条件,而且明确规定了“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的”行为,将商标侵权行为范围从直接侵权行为扩大到包括帮助侵权行为。商标法关于商标侵权判断中的商标使用的规定也是如此,有些行为尽管不能直接对商标或者商标通信系统产生实际影响,但商标法也可以将这些行为规定为商标使用,是否构成商标使用在很大程度上是商标法政策选择的结果。以商品制造为例,由于商品尚未和消费者接触,不可能影响商标或者商标通信系统,从而不可能构成商标形成意义上的商标使用,但在商标侵权判断中,制造可以被规定为商标使用从而被纳入商标侵权行为的范围,从而更有效地打击商标侵权。

(二) 两种商标使用的适用范围不同

基本性质的不同,导致商标形成意义上的商标使用和商标侵权判断中的商标使用,在适用的商业范围和标志范围上均有不同。在适用的商业范围上,对于商标形成意义上的商标使用而言,由于它是一种客观的事实判断,是否构成商标使用只能考虑其客观上是否可能使消费者认可厂商对其生产经营的商品的命名,是否可能直接对商标或者商标通信系统的形成产生影响。因此,只有消费者可能“接触”厂商的命名才能够构成商标使用,只要消费者不可能接触厂商的命名,任何行为都不构成商标形成意义上的商标使用。商标形成意义上的商标使用,类似于美国商标法上确立优先性的商标使用。在美国,要确立优先性,商标使用必须真诚地足以对购买公众产生影响。如果不足以对购买公众产生影响,则不构成商标使用,不能确立优先性。至少这种使用必须使预期购买者的相关阶层能够接触该商标,秘密而非公开的交易不是恰当的商标用法。例如,某种公司内“销售”或者

^① 参见最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书。因案件判决适用2001年《商标法》,因此适用的条文是原第31条。

分发不构成某标志作为商标的恰当的首次使用,同样不属于商业交易的范围内的、给亲戚和私人朋友的“私下运输”(sweet heart shipment)的社团内的分发也不构成商标的真诚商业使用。^①与此相适应,仅仅制造贴有商标标志的商品而并未投入市场流通,不构成商标形成意义上的商标使用,因为在制造环节,消费者尚未接触贴有商标标志的商品,尚不可能对厂商的命名有所认识,更谈不上认可。然而,这些不构成商标形成意义上的商标使用的情况,却可能构成商标侵权判断中的商标使用。因为在这些情况下,尽管因消费者不可能接触贴有商标标志的商品,客观上不可能直接对商标或者商标通信系统的形成产生影响,但这些情况最终仍然有极大的可能转化为与消费者有接触的商标标志使用行为。比如,制造出的产品最终总要流通到市场上去的,前述的那些私人范围的“销售”或者分发本身,虽然不足以直接使消费者接触贴有商标标志的商品,从而客观上不会对商标或者商标通信系统产生影响,但这些行为客观上却侵占了原本属于商标所有人的市场份额。因此,从商标权最终实现的角度来看,这些行为均可以被包括进商标侵权判断中的商标使用而承担商标侵权责任。也就是说,一般来说,商标侵权判断中的商标使用的范围要比商标形成意义上的商标使用的商业范围要宽,以涉外定牌加工为例,这种行为因不可能和中国消费者接触,从而不可能构成商标形成意义上的商标使用,但从制止侵权角度,商标法可以将这种行为规定为商标侵权意义上的商标使用,以杜绝这些涉外定牌加工商品流入国内市场的任何可能性。不仅如此,是否构成商标侵权判断中的商标使用完全可以通过立法或者司法政策的调整而最终确定下来,仍以涉外定牌加工为例,如果考虑到我国定牌加工行业的产业利益,不将这种行为规定为商标侵权意义上的商标使用仍然符合商标法的原理,究竟如何规定完全取决于商标法的政策选择,正如世界各国对于商标平行进口的态度一样,商标权是否包括进口权完全是各国商标法政策选择的结果。

在适用的商业标志范围上,由于商标形成意义上的商标使用是积极地促使商标或者商标通信系统的形成,这种商标使用中的商标标志必须保持相对的稳定性,因此,原则上商标形成意义上的商标使用必须是相同的商标标志。当然,商标标志的微弱改变不影响商标形成意义上的商标使用,比如因产品整体包装风格的变化而对商标标志的形状、颜色等进行细微的修改。由于商标侵权判断中的商标使用则是消极地防止对商标或者商标通信系统可能产生的消极影响,由于在相同或类似商品上使用相同或者近似标志,均可能产生混淆从而对商标或者商标通信系统产生消极影响,商标禁止权的范围扩大到类似商品和近似标志,从而商标侵权判断中的商标使用所涉及的标志的范围不限于相同的标志,而是扩大到近似的标志。

结语

近几年来,商标使用讨论的非常热烈,但热烈中似乎缺失了冷静,以至于不仅商标使用的作用被过分拔高,也出现了一些认识的偏差。事实上,尽管商标使用在商标法的构造上具有原理重要性,离开商标使用,商标法的许多基本范畴和制度将无从谈起,但在许多情况下,商标使用仅仅是适用相关制度的必要条件而非充分条件,商标使用并不能解决商标法中的全部问题,甚至不能单独解决商标法的大部分问题,只有和相关规定配合,商标使用才能发挥其应有的作用。在商标使用概念上,商标的通信本质决定了存在着两种意义上的商标使用,即商标形成意义上的商标使用和商标侵权判断中的商标使用:前者是一个事实判断问题,是否构成商标使用的惟一判断标准,就是商标商品和消费者是否有“接触”,有则构成商标使用,无则不构成;后者则是一个价值判断和政策选择问题,商标商品和消费者有“接触”当然是构成这种意义上的商标使用的最主要的情形,但却不限于此,为了更有效地制止侵权,商标法可以把那些商标商品尚未、甚至都不太可能和消费者有接触的情形(比如OEM)包括进商标侵权判断中的商标使用之中。只有清醒地认识和区分这两种意义上的商标使用,才能够恰当地发挥商标使用的作用,正确地处理相关商标实践问题。

参考文献:

- [1] 孔祥俊《商标与不正当竞争法:原理与判例》,法律出版社2009年版。 [2] 王则柯“信息经济学的奠基人”载《读书》2002年第1期。

^① See J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th Edition), Thomson/West 2006, § 16:7.

- [3] [日]池上嘉彦《符号学入门》,张晓云译,国际文化出版公司 1985 年版。 [4] 苗东升《系统科学精要》,中国人民大学出版社 1998 年版。

A study on the Appropriate Positioning and Concept Clarification of the Use of Trademark

Jiang Wanlai

Abstract: The use of trademark which function works only being connected with other relevant regulations should not be over – estimated. Otherwise ,it will be harmful for judging infringement of trademark ,although it plays an important role on the establishment of the frame of the trademark law theoretically. As a tool for eliminating the asymmetry of commodity information ,trademark determines the distinction between the use of trademark in its making meaning and in infringement meaning

KeyWords: The Use of Trademark; The Essence of Connection of Trademark; The Distinction Between the Use of Trademark

(责任编辑 鄢梦萱)