

# 论商标性使用：以作品名称商标侵权为视角

高英峻

华东政法大学知识产权学院，上海

收稿日期：2023年10月4日；录用日期：2023年11月4日；发布日期：2023年11月13日

## 摘要

作品名称中使用他人已注册商标涉及商标侵权的问题日益突出。商标性使用是商标侵权成立的前提，然而，司法实践中不同法院对于作品名称中使用他人已注册商标是否构成商标性使用，未形成统一裁判标准。鉴于作品名称通常具有概括、描述作品的功能，在认定作品名称商标性使用时应当综合考量标识的显著性、标识与作品内容艺术相关性以及使用者的主观意图，从而有效平衡商标专有权利与自由表达。

## 关键词

商标侵权，商标性使用，作品名称，艺术相关性，主观意图

# On Trademark Use: From the Perspective of Trademark Infringement of the Name of the Work

Yingjun Gao

School of Intellectual Property, East China University of Political Science and Law, Shanghai

Received: Oct. 4<sup>th</sup>, 2023; accepted: Nov. 4<sup>th</sup>, 2023; published: Nov. 13<sup>th</sup>, 2023

## Abstract

The problem of trademark infringement involving the use of others' registered trademarks in the name of works has become increasingly prominent. Trademark use is the premise of trademark infringement. However, different courts have not reached a consensus on whether the use of others' registered trademark in the name of the work constitutes trademark use. The name of a work usually has the function of summarizing and describing the content of the work. When determining the use of a trademark in the name of a work, the court should comprehensively consider the

**distinctiveness of the mark, the artistic relevance of the mark to the content of the work, and the subjective intention of the user, so as to effectively balance the exclusive right to trademarks and the right to free expression.**

## Keywords

**Trademark Infringement, Trademark Use, Name of the Work, Artistic Relevance, Subjective Intent**

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 问题的提出

随着文化产业的发展,越来越多优质作品流通进入市场,满足人们的需求。优质作品内容是其“出圈”的实质原因,而作品名称就像作品的“眼睛”,好的作品名称会让人有眼前一亮的感觉,使消费者有继续阅读、欣赏作品的兴趣。作品名称往往简短具有概括性,司法实践中已经出现大量作品名称侵犯他人注册商标权的案例,其中争议焦点之一就是商标性使用的认定。与传统媒介时代不同,互联网的发展和普及使得我们进入“无纸化时代”,以前商标以标签形式贴附于商品之上,是否构成商标性使用,是否侵权比较容易判断;现在使用商标的形式多元化、复杂化,判断使用行为是否落入商标法保护并不简单,商标法也不能因使用行为变化而全都纳入保护,商标法所规制的范畴就依赖于商标性使用行为的认定。

但仔细研读司法判决会发现,不同法院裁判思路并不相同,存在以下几个方面的问题:第一,对于是否进行商标性使用判断存在争议。有的法院完全不考虑商标性使用问题,而直接进行商标混淆判断。“古剑奇谭”案<sup>1</sup>一审法院未讨论商标性使用问题,将商标侵权等同于商标外观是否相同或近似和公众是否被误导这两方面的衡量。第二,商标性使用审查与商标混淆审查存在适用混乱。有的法院进行商标混淆判断之后再审查商标性使用,导致部分商标侵权判决论证矛盾。比如,在“掌中宝”案<sup>2</sup>中,法院认定存在商标混淆,构成商标侵权,之后却用非商标性使用来否定被告的抗辩,造成前后矛盾。第三,类案的不同法官所考量的要素不同、裁判思路不同,甚至得出完全相反的结论。部分法院裁判观点得不到支持。例如“江苏省广播电视台‘非诚勿扰’商标侵权”案<sup>3</sup>中,一二审法院、再审法院都认为江苏卫视使用“非诚勿扰”作为节目名称的行为构成商标性使用,但是一审法院将“大量节目名称被注册为商标的现状”作为本案节目名称是商标性使用的判断依据,被学界部分学者所诟病。因此,本文在明确商标性使用相关概念的基础上,旨在理清作品名称的商标性使用在商标侵权案件中的裁判思路和认定要素。

## 2. 商标侵权的前提: 商标性使用

### (一) 商标性使用的内涵

2013年《商标法》修订,首次对“商标性使用”的概念进行明确规定,增加了“用于识别商品来源的行为”,即《商标法》第48条规定,“商标使用是指将商标用于容器、商品包装或者容器以及商品交

<sup>1</sup>广州知识产权法院(2015)粤知法商民终字第27号民事判决书。

<sup>2</sup>山东省高级人民法院(2016)鲁民终894号民事判决书。

<sup>3</sup>参见广东省深圳市南山区人民法院(2013)深南法知民初字第208号、广东省深圳市中级人民法院(2015)深中法知民终字第927号、广东省高级人民法院(2016)粤民再447号民事判决书。

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。”全国人大常委会法制工作委员会对这一条做了解释, 商标使用需要满足“在商业活动中使用”、“用于识别商品来源的目的”两方面要件[1]。尽管有了明确概念, 但司法实践中仍然出现认定不清、裁判混乱的情况。因此对商标性使用与相关概念进行辨析, 明确商标性使用在商标侵权判定中的地位具有实践意义。

我国学界对于“商标性使用”这一新兴概念虽未达成一致, 但多数学者对商标性使用是持肯定态度的, 认为我国商标法对商标功能的保护是以保护识别功能为主, 应以商标性使用为保护前提[2]。最高人民法院也曾明确指出: “判断商标是否相同或近似, 或是判断是否容易导致混淆, 要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。”<sup>4</sup>从商标权的本质出发, 商标法所保护的并非标识本身, 而是凝聚在商标之上的商誉, 只有商标性使用即损害商标识别来源功能的行为, 才会损害商誉。描述性使用、指示性使用等是合理表达的一种方式, 符合公共利益与商业利益的平衡。我国《商标法》的相关条文也体现类似观点, 《商标法》第 57 条规定属于商标侵权的行为, 列举的情况均为损害商标识别功能的商标性使用。

## (二) 商标性使用具有独立性

对“商标性使用”持否定态度的观点认为, 商标性使用与商标混淆存在混同, 通过认定商标混淆就可以判断是否构成商标侵权, 混淆可能性完全可以涵盖商标性使用, 所以不需要在侵权诉讼中审查商标性使用[3]。本文认为, 商标性使用与商标混淆存在诸多的差异, 商标性使用在商标混淆可能性之外具有独立性。

首先, 两者虽都涉及识别功能, 但两者所指向对象不同。商标性使用是商标的使用者使用自己的商标, 期待商标能达到识别商品或服务来源的效果。商标性使用是以商标使用者为视角, 仅关注使用者与其使用标识的关联性, 不存在与另外的商标进行对比。商标混淆是基于多个对象的比较, 相关公众对于多个商标标识产生误认。商标混淆的认定需要多个商标标识对比得出。其次, 两者的作用机理不同。商标性使用与商标混淆都涉及“识别商品或服务来源”, 但是商标性使用是建立使用者与使用的标识之间的直接联系, 意图使得相关公众看到标识就想到使用者。而商标混淆中商标使用行为直接导致的结果是破坏原有商标识别商品或服务来源的功能, 切断商品或服务与权利人之间的联系, 使得相关公众看到原有商标无法直接想到商标权利人。

## (三) 商标性使用是商标混淆判断的前置程序

即使是承认商标性使用独立性的学者, 对于商标性使用的审查也存在争议。在区分商标性使用与商标混淆的基础上, 审判实务中如何适用两者认定商标侵权的发生? 有观点认为, 无须对两者进行顺序上的区分, 根据难易程度具体案件具体分析即可[4]。也有观点认为, 商标性使用是商标侵权“前置性条件”[5]。本文赞同第二种观点, 商标性使用应当作为商标混淆判断的前置程序。

商标性使用审查的核心是使用行为本身, 而是否商标混淆主要是从消费者角度对商标使用产生的效果进行审查。两者是行为与效果的关系, 按照一般论证规则, 对行为的定性先于行为的效果分析。如果先进行商标混淆判断, 可能导致先入为主的情况发生。其次, 商标性使用是商标权保护范围划分的工具, 只有商标性使用才会落入商标权的保护, 才有必要进一步分析是否构成混淆。先判断被诉侵权人的行为是否属于商标性使用再判断是否构成混淆, 能够避免商标侵权认定的扩大化, 将商标法保护范围之外的使用商标的行为纳入保护。另外, 商标混淆判断主观性较强, 需要从消费者视角整体部分综合判断, 具有一定不确定性。相比较而言, 商标性使用只需要针对一个商标的使用行为进行判断, 判断过程更加简单、模式化, 有利于法院先对商标权保护范围进行初步认定, 提高侵权诉讼的审判效率和可预见性[6]。

<sup>4</sup>最高人民法院(2014)民提字第 38 号民事判决书。

### 3. 作品名称的多重功能

作品名称最基础的功能是概括作品内容。作品名称通常位于标题的位置，往往是对作品的概括提炼，起到标示作用。作品名称大多具有描述性，使得消费者能够大致了解作品的内容特点或是引起消费者深入了解的兴趣，激励消费，如电影《功夫熊猫》描述的主人公是一只会功夫的熊猫，电影《变形金刚》讲述的是一群会在机器人型和汽车型来回变换的巨大外星生物的故事，“变形金刚”生动概括了主人公的特点。图书等出版作品名称也是如此，“小小孩”案中涉及的图书名称为“小小孩的 101 个好奇问答”，从这一图书名称读者大概率能知道图书内容是关于“小孩子好奇的问题以及解答”，这一图书名称概括了作品的主要内容。<sup>5</sup>

进一步的，作品名称还具有区分不同作品的指向性功能。文化领域蓬勃发展，同一类型的作品数量不断增加，消费者如何找到自己所需的那一个作品，创作者如何能够让别人记住自己的作品或是想要取得商业成功，一个“脱颖而出”的名称无疑不是一个好的策略。作品名称的指向性功能使其指向特定的作品或是区分其他同类作品，正是基于这种指向性功能，作品的传播市场才能有序发展<sup>[7]</sup>。作品名称的指向性功能与其名称的独特性和知名度有关。那些缺少独特性、单纯描述性的作品名称或是已经成为通用名称的标识就无法发挥指向性功能。但如果标识具有较高的知名度，即使缺少独特性的名称也可以通过使用发挥指向性功能。“非诚勿扰”案中，江苏卫视使用的节目名称“非诚勿扰”通过节目播出、广泛宣传具有较高知名度，观众看到名为“非诚勿扰”的节目就知道是那个很有名的“相亲节目”<sup>[7]</sup>。从指示性功能角度来看，作品名称与商标有一定差异，作品名称所指示和区分的是特定作品，商标所指示的是某类商品或服务的出处。由作品名称直接联想到作品的作者是间接的，进而联想到作品的提供者更是需要其他条件的辅助。

更进一步的，作品名称可能发挥识别作品来源的功能。与第二种功能不同，识别的是作品来源，也就是区分作品的不同提供主体。当然需要注意的是，并非所有的作品标题都能发挥的识别功能，部分作品名称被注册为商标也只能说明部分作品名称具有注册可能性，无法证明其他作品名称的使用都是商标性使用<sup>[8]</sup>。作品名称发挥商标的识别来源功能通常需要作品名称具有较高的显著性或是知名度，在某些特殊情况下，消费者看到该作品名称就想到作品的提供者。

### 4. 作品名称商标性使用的判定

针对在作品名称中使用他人注册商标的行为，虽然并非传统意义上的商标使用行为，但作品名称在某些特殊性情况下可能发挥识别来源的功能，因此在这类商标侵权案件中，法院不能简单地排除商标法规制或是直接认定为商标侵权，而是应当谨慎地判断作品名称使用是否属于商标性使用，平衡商标权人私有利益与公共利益，维护和谐有序的交易秩序。

#### （一）司法裁判中的考量要素

自从商标法第三次修订，明确“商标性使用”以来，各类使用商标的行为层出不穷，但法院并没有实现裁判思路的统一，作品名称兼具著作权客体的标题属性与合理表达的公民基本权利，认定为商标法意义上的使用行为就会落入商标法的保护范畴。结合现有涉及作品名称的司法判决，本文归纳法院认定作品名称构成商标性使用的考量要素及思路，即以消费者为视角，综合考量标识的显著性、使用者的主观意图以及客观效果。

第一，标识的显著性。几乎所有案件法院将标识的显著性作为认定商标性使用的一个重要因素。一方面，无论是节目名称还是游戏、电影等作品名称，如果所使用的文字显著性较低，已经为公众认知的

<sup>5</sup>北京市高级人民法院(2015)高民(知)终字第 1038 号民事判决书。

通用名称，则不构成商标性使用，应当使其处于公有领域，不能被商标法所垄断。“大姨妈”案<sup>6</sup>中法院最终认为，“大姨妈”在中国已经成为女性月经的通用名称，被告将“大姨妈”使用在与女性月经相关的 APP 名称上，不构成商标性使用。另一方面，作品名称所使用的文字具有极强的描述性或概括性，作品名称使用者也仅使用其固有含义，用以概括或描述作品主题和主要内容，在这种情况下，也不构成商标性使用。“功夫熊猫”案<sup>7</sup>的二审法院认为，“‘功夫熊猫’表示的是该电影的名称，用以概括说明电影内容所表达的主题，属于描述性使用，而并非用以区分电影的来源。”

第二，消费者认知。部分法院将消费者对标识的认知程度作为一个考量的要素。被诉侵权人使用知名度较高的商标，成立商标性使用的可能性大。同时采用消费者视角，判断标识是否识别商品或服务来源作用，知名度越高，相关公众联想到作品提供者的可能性越高。消费者认知因素的判断具有很强的主观性，不同法院和法官自由裁量情况可能不同。小小孩案<sup>8</sup>一二审法院都认为，相关公众看到被告出版的包含“小小孩”书名的图书，不会与原告的“小小孩”商标建立直接联系，更多的是将书籍读者是较小年龄的孩子相联系，因此原告的行为不属于商标性使用。“世界经理人”案<sup>9</sup>二审法院认定，相关公众能够将名为《世界经理人週刊》的杂志与世界经理人文摘公司注册的商标区分开。

第三，使用人主观意图。“功夫熊猫”案中二审法院将被诉侵权人是否善意作为商标性使用的考量因素之一。主观意图的判断需要通过客观行为进行审查。司法实践中对行为人主观意图的考察涉及标识使用行为。被诉侵权人使用“功夫熊猫 2”作为其之前制作的电影《功夫熊猫》的续作，同时将自身公司标识“dreamworks”显著地用于广告宣传，用以表示其电影制作服务来源，这种情形下使用属于善意使用。<sup>10</sup>主观意图是“善意的”要求行为人的使用方式是合理的。合理性认定应当以所属领域、行业惯例为标准，比如在电视节目制作行业，节目名称加重、突出使用是行业惯例，同时节目制作者的 logo 也会在节目页面左或右上角显示。“非诚勿扰”案再审法院认为，“江苏卫视艺术化突出使用‘非诚勿扰’文字，在广告中将其与江苏卫视的台标一同进行宣传”。<sup>11</sup>但其实这种做法在行业内是比较常见的，无法仅通过这一行为推定江苏卫视存在主观恶意。因此“非诚勿扰”案判决一直受到部分学者的质疑。而在另一起作品名称侵权案件中，被告使用原告享有注册商标权的“穿越火线”文字标识，虽然后面增加区别文字内容“反恐精英版”，但“穿越火线”字样更加突出醒目，一二审法院都认为从使用行为来看被告侵权的主观故意明显。<sup>12</sup>

## (二) 域外司法经验

美国商标法中并没有“商标性使用”的概念，但是规定构成商标侵权，所涉标识必须“在商业中使用”以及“使用在商品或服务上或与之关联”。<sup>13</sup>而对于作品中商业标识的商标侵权问题大多采用“Rogers 标准”，Rogers 标准确立于 1989 年，美国第二巡回上诉法院作出判决：“《兰哈姆法》只有当防止消费者被欺诈的公共利益超出自由表达的公共利益的时候，才可以被适用于艺术性作品。对于涉嫌在名称上使用标识而引起误导的问题，除非该名称对于该作品没有任何艺术上的关联，或者虽在艺术上有关联，但该标识明显误导作品的内容或来源，否则不应支持该法案的适用。”<sup>14</sup>Rogers 标准是对艺术表达的自由和商标权保护的平衡，虽然是由上诉法院作出，但在其他法院的类似案件中大量应用。<sup>15</sup>Rogers

<sup>6</sup>北京知识产权法院(2021)京 73 民再 2 号民事判决书。

<sup>7</sup>北京市高级人民法院(2013)高民终字第 3027 号民事判决书。

<sup>8</sup>北京市高级人民法院(2015)高民(知)终字第 1038 号民事判决书。

<sup>9</sup>北京市高级人民法院(2009)高民终字第 2410 号民事判决书。

<sup>10</sup>北京市高级人民法院(2013)高民终字第 3027 号民事判决书。

<sup>11</sup>广东省高级人民法院(2016)粤民再 447 号民事判决书。

<sup>12</sup>北京知识产权法院(2016)京 73 民终 87 号民事判决书。

<sup>13</sup>15 U.S. Code§1127.

<sup>14</sup>Rogers v. Grimaldi 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

<sup>15</sup>Parks v. LaFace Records, 329 F.3d 437(6th Cir. 2003).

标准确认了《兰哈姆法》保护范围需考量的两个方面：一是作品名称与作品内容是否具有艺术相关性；二是如果存在艺术相关，作品名称是否明显误导。前一项考察作品名称本身与作品的关系，后一项考察使用者的行为，要求标识使用者要具有导致“明显误导”的行为。需要注意的是，作品名称往往经过深思熟虑，具有深层次含义或隐含含义，使得可能存在误导性，但这种含义并非明确的错误陈述的结果，通常无法根据《兰哈姆法》提出侵权的主张。比如，“Empire”案原告请求法院认定其没有侵犯商标权，法院认为原告在节目名称中使用常见单词“empire”完全是出于艺术上的原因，该节目的背景是在纽约，主题就是一个虚构的帝国，因此满足艺术相关性。同时，原告没有公开宣称或明确提及，没有明显的误导，也满足第二项标准要求。<sup>16</sup>

相比较美国，英国法院大多认为作品名称是对作品必不可少的描述，这种行为不属于商标性使用，也不会构成商标侵权。在司法实践中，法院着重考量是否作品名称是否属于对作品内容的客观描述。在 *Mothercare (UK) Ltd v. Penguin Books* 案中，原告拥有注册于孕妇和婴幼儿商品上的注册商标“Mothercare”。被告出版了名为《Mothercare/Other Care》的图书，图书主要讲述的是在职母亲养育孩子的问题。英国法院认为“Mothercare”是不可替代的恰当且具有描述作用的书名，被告使用行为不构成商标法意义上的使用。在 *Bravado Merchandising Services Limited v. Mainstream Publishing (Edinburgh) Limited* 一案中，原告是名为“Wet Wet Wet”的乐队，并将乐队名注册在书籍等类别上，被告出版一本与该乐队有关的书籍，书名中使用了该商标。法院认为该书名描述和概括书的主要内容，并不侵犯商标权。<sup>17</sup>

### （三）对作品名称商标性使用判定的建议

从认定商标性使用的作用和目的来看，商标性使用是确定商标法保护范围的工具，可以将一部分标识的使用行为排除商标法的规制，但这部分行为并非绝对不会导致商标混淆，而是基于言论自由、利益平衡等，保护公共利益而选择限制商标权人的权利范围。

我国法院强调从消费者角度判断标识是否发挥识别来源的功能，将注册商标的影响力和知名度加以考量，实际上错误理解商标性使用与商标混淆的判断。商标混淆的判断遵循消费者视角没有争议，因为商标混淆是在商业交易过程中的一种结果状态，这种结果状态的直接受众就是消费者，在法院审查时以消费者为视角更为合理。这是一种高度盖然性的判断，只需要证明消费者产生混淆的可能性，而不要求消费者实际产生混淆。但与商标混淆不同，商标性使用属于一种行为，在判断商标性使用与否时应当考察行为本身。另外，消费者视角标准具有较强的主观性和不确定性。消费者的认知会随着消费观念、社会观念等因素而有所变化，进而影响商标性使用的范围，妨碍司法信赖的产生。正如前文所述，作品名称天然具有多重属性，在一开始使用的时候属于非商标性使用，随着作品的知名度提高，作品名称识别商品来源的功能出现，如果商标权人再以商标侵权为由诉讼，善意的标识使用者该如何应对。

涉及表达性作品的标识商标性使用认定，美国实践做法具有一定优势。Rogers 标准并没有从消费者角度看是否实际上识别来源，而是审查标识本身与作品的关联以及使用人的使用行为，这就有效避免了与混淆判断混同，同时商标性使用作为商标混淆可能性判断的前置程序，消费者是否实际感知到商标识别商品或服务来源可以在混淆可能性判断时加以弥补，商标混淆可能性判断仍然是商标侵权认定的衡量标准。因此，本文认为可以借鉴美国做法，法院在认定作品名称商标性使用时考察作品名称标识本身和使用者的使用行为，具体而言包括，所使用的标识的显著性、标识与作品内容相关性、使用者的主观意图。如果被控侵权人使用的标识显著性较低，已经成为通用名称，那么使用该标识的固有含义应当是在公有领域的自由表达，不属于商标权规制的范畴，商标权人无权干涉他人的正当使用。即使是具有一定显著性的标识，如果该标识与作品内容具有艺术相关性，该标识能够简明描述作品主题或概括作品内容，

<sup>16</sup>*Twentieth Century Fox v. Empire* 875 F.3d 1192 (9th Cir. 2017).

<sup>17</sup>*Bravado Merchandising Services Limited v. Mainstream Publishing (Edinburgh) Limited* [1996] FSR 205.

这种情况下的使用行为具有正当性，商标法不应制止。被控侵权人使用涉案标识的方式也是推定其主观意图的核心因素。突出、强调、并列使用作品名称和其他标识不能直接认定存在主观恶意，使用作品名称的行为符合所属行业的相关惯例，应当属于正当使用行为。

## 5. 结语

当前，公众知识产权保护意识越来越强烈，国家高度重视知识产权创新发展，强调“保护知识产权就是保护创新”。在关注保护注册商标的识别功能，维系商标所承载的商誉的同时，应当注意权利保护的范围和限度，维持商标专有权与自由表达、公平竞争等公共利益之间的平衡。作品名称发挥着作品标题、概括作品内容、区分不同作品的功能，对于在作品名称中使用注册商标的标识的行为，存在描述性使用的可能，不能一概而论、不加区分地认定为商标侵权。应当将商标性使用作为商标侵权认定的前提，在审查作品名称中使用注册商标的行为是否构成商标性使用时，综合考量作品名称标识和使用者的使用行为。

## 参考文献

- [1] 郎胜, 主编. 中华人民共和国商标法释义[M]. 北京: 法律出版社, 2013: 95-96.
- [2] 孔祥俊. 商标的标识性与商标权保护的关系——兼及最高法院有关司法政策和判例的实证分析[J]. 人民司法, 2009(15): 43-48.
- [3] 何怀文. “商标性使用”的法律效力[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2014, 44(2): 165-176.
- [4] 吕炳斌. 商标侵权中“商标性使用”的地位与认定[J]. 法学家, 2020(2): 73-87+193.
- [5] 刘铁光. 《商标法》中“商标使用”制度体系的解释、检讨与改造[J]. 法学, 2017(5): 76-87.
- [6] Barrett, M. (2006) Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”. *U.C. Davis Law Review*, 39, 371-458.
- [7] 彭学龙, 郭威. 论节目名称的标题性与商标性使用——评“非诚勿扰”案[J]. 知识产权, 2016(1): 7-21.
- [8] 李琛. 对“非诚勿扰”商标案的几点思考[J]. 知识产权, 2016(1): 3-6.