

商标指示性使用研究

葛家

华东政法大学法律学院, 上海

收稿日期: 2023年8月6日; 录用日期: 2023年8月30日; 发布日期: 2023年9月7日

摘要

商标指示性合理使用制度最早发源于美国的司法实践, 被一些国家和地区所认可。在我国, 尽管法律条文中没有明确规定和指示性使用有关的内容, 但各地法院在审理相关案件时已经采纳了这一法律概念。由于商标指示性使用在我国理论研究相对薄弱, 不管是理论界还是实务界, 对指示性使用的概念、内涵、判断标准等问题存在分歧。关于指示性使用判断标准的主要争论焦点在于混淆可能性要件的存在必要性, 国内外的司法裁判和学术理论对此意见不统一。从商标的本质功能出发, 混淆可能性是指示性使用判断标准中不可或缺的一个要件。结合指示性使用在现实不同情况下的变化和定性, 更能确定混淆可能性的存在必要性。

关键词

商标, 指示性使用, 混淆可能性, 使用行为

The Study on the Indicative Use of Trademarks

Jia Ge

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

Received: Aug. 6th, 2023; accepted: Aug. 30th, 2023; published: Sep. 7th, 2023

Abstract

The system of indicative fair use of trademarks originated from judicial practice in the United States and has been recognized by some countries and regions. In China, although there is no clear provision or indicative use in legal provisions, courts in various regions have already adopted this legal concept when trying relevant cases. Due to the relatively weak theoretical research on trademark indicative use in China, there are differences in the concept, connotation, and judgment standards of indicative use in both theoretical and practical fields. The main focus of debate re-

garding the use of indicative judgment criteria is the necessity of confusing the elements of possibility, and there is a disagreement between domestic and foreign judicial judgments and academic theories on this issue. Starting from the essential function of a trademark, the possibility of confusion is an indispensable element in the indicative use judgment standard. The combination of indicative use and qualitative analysis in different real-life situations can better determine the necessity of the possibility of confusion.

Keywords

Trademark, Indicative Use, Possibility of Confusion, Usage Behavior

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. 指示性使用概述

1.1. 指示性使用的概念和类型

指示性使用的概念最早出现在美国的司法实践中,并在美国发展成熟,但是除了《兰哈姆法》以外,美国的法律中都没有这一概念的身影,在司法判例中也存在着不同的理解和裁判思路。与美国不同,在欧盟,指示性合理使用的內容被通过立法的形式确定了下来。现行的《欧盟商标条例》规定:对于以符合诚实信用的商业惯例的方式来使用在欧盟注册的商标,以指向该商标权利人的商品或服务(特别是那些必须使用特定的品牌商标才能指明的产品或服务)的行为,欧盟商标的商标权人无权禁止其出现在交易过程中¹。除了欧盟,英国、德国等国家也通过立法的形式规定了指示性合理使用的方式。比如英国的商标法规定,如果需要解释特定产品或服务,并以符合诚实信用原则的方式使用他人的商标,则不会被视为侵犯注册商标。又如德国的商标法规定,只要第三方使用商标所有者的注册商标不违反公共秩序和道德,第三方是被允许在商业活动中使用别人的商标来表明自己提供的产品或服务的。综合以上国家立法所确定的内容,可以总结概括出商标指示性使用的概念:为表明商品或服务的用途,使公众了解与产品有关的真实信息而善意地使用他人商标的行为。

指示性使用包括狭义的指示性使用和商标权利用尽两种类型。前者指使用他人的商标来说明自己提供的商品或服务的用途或特点,在商品零部件、配件销售以及维修保养服务领域最为常见。而商标权利用尽则与此略有不同,商标权利用尽是指经商标所有者许可或以其他合法手段销售的商品,购买后允许被他人转售,也允许他人广告中使用,以宣传该商品。这两种使用略有差别,主要体现在指示说明的对象不同。狭义的指示性使用更倾向于利用别人的商标来说明自身提供的商品或服务的特征、用途,而权利用尽型指示性使用则更倾向于利用别人的商标来说明自身提供的商品或服务的来源。

指示性使用的指向对象和终极目标并非一致。前者指向商标权人的商品或服务,而这种使用的终极目标却在于向公众说明使用者提供的商品或者服务。指示性使用现象在市场经济中非常普遍,多出现于零售业、维修保养服务等领域。在这些商品销售的领域内,使用他人商标者通常会用别人已经登记注册的商标来指示说明自己所提供的产品或服务,以向消费者传达“我所提供的产品或服务与商标所有人的产品相适配”的信息。有些商户只销售某一品牌的商品,有些商户除了销售商标权人的产品外,也会向

¹EUTMR-European Union trade mark regulation, Article 14: Limitation of the effects of an EU trade mark: “An EU trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade: ...”.

来店内消费的顾客提供与该产品配套的相关服务。而在这过程中，许多商户会将产品对应的商标显示在店铺招牌或者墙体广告上，甚至进行单独使用和突出使用。这类使用行为不能简单地认定为指示性使用。对于非授权的使用者而言，他们认为自己利用他人商标的行为旨在说明自己所提供的商品或服务的性质、特点或其用途，不在于利用他人已经注册的商标直接指示自己所提供的商品或服务；对于商标权利人而言，非授权使用者的行为有很大的侵权嫌疑，在客观上影响了自己的商誉，影响了自己本应得的经济利益。

1.2. 指示性使用制度存在的意义

商标最重要的功能(也是其本质功能)是识别商品或服务的来源，商家之所以投入智力、金钱、时间等资源来设计、使用、宣传自己的商标，是为了使自己的商品在琳琅满目的同类竞争中脱颖而出，通过商标背后附加的商誉价值来实现在市场竞争中的优胜[1]。因此，商标是一个浓缩的信息集合体。正是因为这种功能，商标在市场竞争中被广泛使用，一些知名度较高的商标也被非授权使用者使用于指示其他商品或服务，从而产生了指示性使用的问题。在市场中，为了让消费者接收商业信息，生产经营主体一直在研究更高效的信息传播方式。而商标承载了权利人苦心经营而获得的商誉，不仅是高效的信息载体，更是重要的无形资产，因此会引起商标权人的过度保护。但过度保护势必会侵害到其他利益。法律是为适应利益调整的需要而创建的，其变化与发展植根于利益关系的变化与发展。法律通过对利益关系的协调，来实现对有限资源的控制，从而实现社会利益结构的均衡。商标法多元的立法宗旨正是在两种利益之间寻求平衡。一方面要保护商标权利人的合法权利，规范商标使用行为；另一方面要平衡商标权人的法定垄断权和社会公共利益。正是在这个基础上，指示性使用制度的存在才是有必要的。

然而，指示性合理使用制度的规定在我国并不完善，法律条文中对商标指示性使用的规定要不一字未提，要不模棱两可。尽管理论界已经对此问题进行了多方面的探讨，但至今仍然不能形成定论，这也导致了在司法实践中判断标准不一，从而致使此类使用商标的行为在市场经济活动中造成混乱。利益环境的变化是瞬息莫测的，在线上交易服务的大繁荣时代之前，商标指示性使用主要出现在线下实体店的经营活动中，而在此之后，与网络服务相关的商标问题则不断涌现。网络域名的使用、电商平台上的店铺经营使用都是新出现的问题，指示性使用的判断标准在这些情形下如何适用，成为了一项难以解决但亟需攻克的问题。

1.3. 我国的立法情况和司法实践

在我国，其实于 1996 年就出现了和指示性使用有关的规定。国家工商行政管理总局在 96 年发布了一份文件——《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店(专修店)企业名称及营业招牌的通知》²(以下简称《通知》)，其中规定：只有经过商标注册人的允许，第三方才能在自己的公司、店铺名称或者营业招牌上使用别人的商标。地区代理或专营店等若不能避免说明自己的经营范围时，可以使用叙述性文字向公众告知针对某项产品自己提供的服务，但不可以突出使用他人商标。《通知》中对于可以使用的“叙述性文字”也作出了示例。可见，《通知》对于指示性使用的概念范围界定较窄，仅仅是依据现实情况作出了列举式规定，并未触及指示性使用的内核。

1999 年商标局发布了《关于保护服务商标若干问题的意见》(以下简称《意见》)，其中第七条³规定

²《国家工商行政管理局关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店(专修店)企业名称及营业招牌的通知》：“一、未经商标注册人允许，他人不得将其注册商标作为专卖店、专营店、专修店的企业名称或营业招牌使用。二、商品销售网点和提供某种服务的站点，在需说明本店经营商品及提供服务的业务范围时，可使用‘本店修理 XX 产品’、‘本店销售 XX 西服’等叙述性文字，且其字体应一致，不得突出其中商标部分。”

³《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条：“……他人正常使用服务行业惯用的标志，以及以正常方式使用商号(字号)、姓名、地名、服务场所名称，表示服务特点，对服务事项进行说明等，不构成侵犯服务商标专用权行为，……”。

涉及服务商标的指示性使用问题，首先是对商标类别做了分类，其次便是将指示性使用的范围扩大，与 96 年的《通知》相比，该文件体现了对指示性使用更完善的理解。

然而，因为这两份文件法律位阶低，且对指示性使用的问题没有作详细深入的规定，因此只能在商标行政执法领域中发挥一定作用，对司法裁判的影响可以说是微乎其微。我国《商标法》自问世以来，经过两次修改，都没有对商标的指示性使用作出明确规定。法律是存在滞后性的，但蓬勃发展的市场不会去适应滞后的法律。为了解决在行政执法过程中出现的各种疑难杂症，在 2002 年的时候，《商标法实施条例》针对商标的描述性使用作了明确的规定，对于将他人描述性商标中的描述性词汇用来描述自己商品或服务的特征的使用行为不视为侵犯商标专用权的行为，但仍未提及商标的指示性使用。通过比较《通知》《意见》和《商标法实施条例》中有关指示性使用的条款后可发现，《商标法实施条例》扩大了侵犯商标权的范围，合理使用的范围仅限于第一性意义上的描述性标记的使用^[2]。由此可见，我国在面对商标指示性使用的问题时，于立法层面上相当薄弱。

尽管我国基本没有法律文件规定了指示性使用的内容，但我国各地的法院在审理有关的案件时，并没有因此作消极处理。2006 年，北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(以下简称为《解答》)中对指示性使用作出了较为明确的解答。《解答》第十九条⁴对商标合理使用的构成要件进行了明确的说明，并且详细列举了可以被认定为商标合理使用的行为。在本条中就已经包含了指示性合理使用的一种情形，但是值得注意的一点是，根据《解答》的要求，构成指示性合理使用的的一个前提是这种使用行为不属于商标性使用的范畴。

尽管北京市高院的司法意见适用范围有限，不能扩及到全国，但是在某种程度上可以说明未来立法的隐藏性趋势。其他地区虽然没有像北京市一般发布这样的文件进行指导，但各地法院的法官在面对指示性使用问题时，也都根据现有的学界理论认真作出了裁判。通过查找、翻阅相关判例，可以发现不同法院在面对指示性使用问题时存在着分歧(或者同一法院对类似的两个案件持不同态度)。有些法院采用二要素标准，而有些法院则采用三要素标准，其分歧点在于“混淆可能性”要素的存在必要与否。

2. 指示性使用的判断标准

经过对我国司法实践中有关指示性使用的典型案例的梳理，可以概括出指示性使用的判断标准(构成要件)，并发现指示性使用判断标准中的争议点。下文将对构成要件进行介绍，并对争议点进行探析。

2.1. 指示性使用的一般构成要件

2.1.1. 使用他人商标的必要性

“必要”是指：不可缺少，非这样不行。放在非授权使用者的使用行为中，则应该理解为“不使用他人的商标则无法说明我提供的商品或服务的来源或特点”。如前文所述，指示性使用最常出现于零部件销售、零售业和维修保养领域，这是因为配件、零部件以及维修保养服务都具有依附性，因此从事这些领域的工作不可避免地会使用到他人的注册商标。例如一个消费者想购买一条可直接用于自己手机充电的数据线，则必须首先了解清楚市面上所售的手机和数据线的情况，因为不同品牌的手机配置都不同(即使是相同品牌的手机，也会因为更新换代而改变配置)，比如苹果手机使用的是 Lightning 接口，华为手机使用的是 Type-c 接口，诺基亚智能手机使用的是 MicroUSB 接口。对于消费者而言，数据线接口的型号并非属于大众所熟知的日常共识，仅仅是标注出数据线接口的型号，尚不足以令消费者形成清晰的内心确信，这样消费者就无法购买到与自己的手机相匹配的数据线。因此允许生产数据线的生产者或销

⁴《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第十九条：“……商标合理使用应当具备以下构成要件：……(2) 不是作为商标使用；……下列行为，可以认定为商标合理使用行为：……”。

售数据线的销售商在商品的流通环节中，使用商标权人的注册商标对该产品的相关信息加以详细说明。判断其必要性的关键点在于，非授权使用者的真实目的和意图是向相关公众提供关于商品或服务的真实信息，而不是刻意去攀附甚至是恶意抢占商标权人的商誉。只要这种使用方式是说明商品或服务所必须的，即可满足必要性的判断标准。

2.1.2. 使用方式的合理性

对于使用行为是否处于合理范围内的判断，一般从非授权使用者使用商标的数量和形式上进行判断。具体而言，第一，在使用形式上，非授权使用者应当尽量采取叙述性文字来使用他人商标表达信息。如果遇到不使用原商标就无法向消费者表达准确信息的情况，那么可以使用原商标，但应当增添说明性文字以向消费者告知自己不是商标权利人的事实。第二，在使用方式上，不得将他人商标进行放大、加粗等突出显示的处理，造成非授权使用者自身的商标不明显而他人商标占据消费者视野的情况^[1]。非授权使用者若在显著的位置突出使用他人商标，则明显具有故意攀附甚至是恶意抢占他人商誉的意图，违背了诚实信用的原则，属于侵权。第三，在使用数量上，非授权使用者不得大量使用他人的商标，比如在店铺招牌、墙体广告或者店内装潢上大量使用他人商标，这容易导致消费者误认为该店铺和商标权人存在特许经营或授权许可等商业连结关系，具有明显的攀附故意，不属于合理使用的范畴。对于合理使用范围的界定，每一个行业应有不同的标准，具体做法可以参考《欧盟商标条例》第 14 条⁵，该条规定了在指示性使用的情况中，第三方的使用行为必须符合诚实信用的工商业惯例。这种通过商业惯例来划定合理使用范围的做法，比较符合商业活动发展规律，也可以减少产生实际操作上的困难。只要非授权使用者的使用方式符合该行业的工商业惯例，即可满足合理性的判断标准。

2.1.3. 使用出于善意

根据《法律词典》的解释，善意为民法概念，指不知情，即行为人不知道、不了解具有法律意义的事实真相。根据《牛津法律大辞典》的解释，善意是指诚实地实施的行为，即使存在疏忽，也属于善意行为。学界有关善意的定义并不统一，但确定的是，善意是指一种不知道或者不应知道的主观心理状态。在指示性使用的情况下，非授权使用者的使用行为应当出于善意，即不知道或不应知道使用他人商标会产生具有商标法意义上的事实真相，换言之，即使用他人商标的行为仅出于指示商品来源或特点的正当意愿，而非恶意攀附他人商誉。事实上，非授权使用者作为销售行业中的一份子，应当明知只有经过商标权人授权的店铺才会在招牌上单独使用商标权人的商标，如果非授权使用者无视工商业惯例，单独甚至突出使用他人的商标，其主观意图很难推定为善意。

2.2. 混淆可能性是否作为指示性使用判断标准的争议

2.2.1. 争议内容及其本质

传统的商标混淆理论认为，混淆是指被告的行为使消费者对商品或服务的来源造成误认的情况。根据混淆是否已经实际发生为标准可分类为实际混淆与混淆可能性。商标侵权只要求原告证明存在这种混淆的可能性。商标混淆理论的建立宗旨在于规定未经授权者不得在商标意义上使用他人商标，而指示性使用的目的是传达有关商品或服务的真实信息。参与市场交易的消费者通常具有一定程度的理性和审慎的思维，在购买商品或服务时会理性认识问题。在指示性使用的情况下，面对非授权使用者使用他人商标的情况，消费者有一定的能力识别出商品或服务的来源(或者用途、特点)，不一定会产生混淆。在实际判断的时候，重点应放在对商标本质功能的保护上，非授权使用者对他人商标的使用不能损害商标的显

⁵EUTMR-European Union trade mark regulation, Article 14: Limitation of the effects of an EU trade mark: "... Paragraph 1 shall only apply where the use by the third party is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters..."

著性，如果因为使用者的使用行为导致他人注册商标的来源识别功能受到侵害，使得相关公众误认为非授权使用者和商标权利人之间存在某种特殊的商业连结关系，则会造成商标显著性的削弱，导致商标权人利益受损。

然而，混淆可能性作为指示性使用的判断标准历来备受争议。即使是指示性使用制度发展得最为成熟的美国，也不可避免地在这一问题上出现了相左的意见，且至今无法统一。这一构成要件最早发端于美国的 *New Kids on the Block* 案⁶。此案最终确立了 *New Kids* 检验标准并沿用至今，根据这个检验标准，构成指示性使用需要满足三个条件：1) 在不使用他人商标的情况下消费者无法识别商品来源；2) 使用方式是否适当合理；3) 不会让相关公众认为未授权使用者与商标权人之间存在许可关系。在之后的 *Brother Records, Inc v. Jardine* 案⁷中，第九巡回法院延续了 *New Kids* 案的裁判思路，并明确提出了“不具有混淆可能性”这一条件。在 *Century 21 Real Estate Corp v. Lendingtree, Inc* 案⁸中，第三巡回法院对 *New Kids* 检验标准作了进一步完善，通过全新的表述可得，如果未授权使用人的行为让相关公众误认为使用人与商标权人之间存在某种关系(即使在事实上不存在这样的关系)，未授权使用人就不能援引指示性使用作为抗辩。在欧盟的经典案例 *BMW and BMW Nederland v. Deenik* 案⁹中，欧共体法院也承认了三要素标准，只要转售商在使用他人商标时满足“善意”、“必要”且“不会导致相关公众产生混淆误认”这三个条件，就不会构成商标侵权。

当然，也有法院不认可这一要件。具有代表性的是美国第五巡回法院受理的 *Pebble Beach Co. v. Tour* 案¹⁰。在该案中，法院只采纳了“合理性”和“必要性”这两个标准，而没有采纳“混淆可能性”这个标准。法院给出的理由是，在直接比较广告中以指示性方式使用商标以标识来源时，相关公众永远不会错误地认为未授权使用者与商标所有者之间存在许可关系。这实质上是对指示性使用判定和混淆可能性判定二者之间的关系产生了不同的理解。第九巡回法院认为只要符合三要素标准就不会构成混淆，其做法是将指示性使用的特点与传统的混淆可能性判定融合；第三巡回法院将指示性使用和不构成混淆可能性分为两个单独的抗辩事由；第五巡回法院则将 *New Kids* 检验标准与混淆可能性判定标准相结合，在判断涉案使用行为是否构成合理使用时必先经过混淆可能性的判断。

无独有偶，目前，我国的法律实务界尚未就指示性使用判定与混淆可能性判定之间的关系建立统一的判决规则。通过查阅法院的相关判决，可以发现在我国的司法实践中，对于指示性使用的问题，围绕混淆可能性判定有两种不同的裁判思路。下文进行简要介绍。

1) 指示性使用的构成要件不包含混淆可能性判定的思路

上海市高级人民法院受理的维多利亚的秘密商店品牌管理公司诉上海麦司投资管理有限公司案¹¹是有关指示性使用的典型案例之一。在该案中，被告所销售的都是正版商品，但原告认为被告未经许可可在其店铺招牌上单独使用原告商标的行为侵犯了其商标专用权。上海高院审理认为，因为被告所销售的是具有合法来源的正品商品，因此原告无权禁止被告将原告商标用在销售活动中以指示商品来源，以及方便广大消费者及时辨认和识别这些商品来源的权利。但被告的使用行为应当处于指示商品来源所必要的范围内，而被告在店铺招牌、店内装潢等多处使用原告商标的行为已具备指示、识别服务来源的功能，超出了必要范围，因此构成服务商标侵权。

上海高院在受理此案时指出：在商标的指示性使用中，应当将该使用行为的目的限于说明商品的来源。如果超出表明商品来源所必需的范围，则侵害了相关服务商标的专用权。但对于判决中所指的“必

⁶*New Kids on the Block v. News America Pub., Inc.*, 971 F.2d 302.

⁷*Brother Records, Inc. v. Jardine*, 318 F.3d 900.

⁸*Century 21 Real Estate Corp v. Lending tree, Inc.*, 425 F.3d 211.

⁹*BMW and BMW Nederland v. Deenik*, C-63/97.

¹⁰*Pebble Beach Co. v. Tour*, 942 F. Supp. 1513.

¹¹上海市高级人民法院民事判决书，(2014)沪高民三(知)终字第 104 号。

需范围”并没有作出指示。古乔古希股份公司与嘉兴盼多芙商贸有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案¹²与维多利亚的秘密案类似,上海知识产权法院审理后对“说明、描述自己经营的商品的必要范围”做了总结,对构成指示性使用的前提要件总结如下:1) 使用他人商标的行为是出于善意;2) 没有把他人的商标作为自己商品或服务的商标使用;3) 使用他人商标的目的仅在于说明或描述自己提供的商品或服务的特点。

综合上述这两个案例,可以看出我国法院在面对商标指示性使用问题时的一种基本思路,即只是考虑使用者使用他人商标的行为是否出于必要、以及是否处于合理限度内,混淆可能性判定在这一思路中被省略。而对于超出了必要范围和合理限度的商标使用行为,就应当根据商标侵权所需要判定的各种条件来进行判断是否造成对商标的侵权。

2) 指示性使用的构成要件包含混淆可能性判定的思路

不同于上述的裁判思路,在更多案件中,法院都将不导致相关公众产生混淆作为涉案行为构成指示性使用的前提要件。此处择取三个典型案例加以说明。

在古乔古希股份公司诉珠海正邦案¹³中,被告在商场内的店铺招牌和室内墙体广告等多处使用原告的商标,因此被原告视为侵权。被告的抗辩理由是:店内所售产品均为通过平行进口获得的来源合法的原始产品。在商店的招牌和广告上使用涉案商标的目的是使消费者可以了解购物中心内所售商品的真实信息,并不构成商标侵权。广东省高院审理认为,仅凭被告所售商品为正品这一事实并不能认定被告行为的正当性,被告的使用行为应当受到指示性使用的构成要素的限制。而构成指示性合理使用应当满足以下三个条件:1) 在主观上,使用他人商标必须是善意的,不会故意攀附或抢夺他人的现有商誉;2) 在客观上,使用他人商标的形式、内容和程度应当保持在合理、必要的范围内;3) 不应让相关公众误以为非授权使用者与商标注册人有商业联系,例如直营或授权。

联想公司诉顾清华案¹⁴中,被告在其经营的店铺的招牌上单独且突出使用原告注册的商标,因此被原告视为侵权。江苏省高院审理认为:被告在主观上具有攀附联想公司商誉的意图,在客观上也使得相关公众误以为该店铺和联想公司之间存在特定的商业合作关系,显然超出了商标指示性使用的合理范畴。由此可见,在该案中,法院认为构成指示性使用必须满足其行为主观上无混淆之故意、客观上也无混淆之效果的条件。

上海知识产权法院虽然在古乔古希公司诉嘉兴盼多芙公司案中排除了混淆可能性判定,但在“芬迪爱得乐有限公司与上海益郎国际贸易有限公司等侵害商标权纠纷¹⁵”的二审判决中修正了之前的观点。在此案中,法院认为构成商标合理使用应当满足三个要件:1) 使用行为是必要的,仅在解释或描述自己的业务产品所必需的范围内使用它;2) 使用行为是出于善意意图并且处于合理范围;3) 使用他人商标的行为不会导致相关公众产生混淆和误认。

综合上述三个案件,可以总结出我国法院在审理指示性使用的相关案件时的另一种思路,即在考虑必要性、合理性的基础上,纳入了混淆可能性判定。只有同时满足这三个要件,才构成指示性使用,否则视为商标侵权。

不仅是在实务界,在我国学术界,对于这个问题也没有达成统一意见。不同学者有不同的观点。有学者认为,指示性使用属于非商标性用途,因此不存在混淆的风险[3];有学者认为,对混淆的可能性的判定是判断指示性使用的一个必要前提,因此当进入指示性使用的判断阶段时,无需再考虑混淆可能[4];还有学者认为,指示性使用是商标性使用,即使涉案行为处在“合理”和“必要”的限度之内,也不等

¹² 上海知识产权法院民事判决书, (2015)沪知民终字第 185 号。

¹³ 广东省高级人民法院民事判决书, (2015)粤高法民三终字第 363 号。

¹⁴ 江苏省高级人民法院民事判决书, (2014)苏知民终字第 0142 号。

¹⁵ 上海知识产权法院民事判决书, (2017)沪 73 民终 23 号。

同于没有在客观上建立起该商标和被控侵权商品之间的某种特定联系，这种情况极有可能在客观上引起相关公众产生混淆的结果[5]。

综上，“无混淆可能性”这一争议主要源自于指示性使用判定和混淆可能性判定之间存在的相互关系问题。以美国为例，在美国的司法实践中，大多数巡回法庭都将两种判定标准结合在一起，但是第三巡回法庭将指示性使用和混淆可能性分开，各自作为独立的抗辩事由。不过，这并不代表第三巡回法庭认可二者完全分离。第三巡回法庭在 *Century 21* 案的判决书中提出：即使使用者的行为造成了混淆，但是只要它符合指示性使用的测试标准，那么使用行为就具有正当性。由此可知，第三巡回法院在处理相关案件时，倾向于将混淆可能性判定置于指示性使用判定之前。而在欧盟，现行《欧盟商标指令》还没有明确提及不构成混淆可能性的要求，只有在 *BMW* 案中，法院认为，被告的使用行为不得致力于促使相关公众理解或者相信其业务与商标所有者之间存在着商业联系，尤其是不得导致他人错误地认为被告是商标所有人或授权的专业经销商。由此可见，在欧盟，混淆可能性判定是被纳入指示性使用判定之内的，只有先满足了“不使相关公众产生混淆误认”的前提条件，才构成指示性合理使用。而在我国，即使是不认可混淆可能性这一要件的法院，基本上也是默认指示性使用不会构成混淆，以此为基础展开对必要性和合理性的论证的。

2.2.2. 混淆可能性判定存在的必要性

根据我国《商标法》的规定和实践中的判决规则，在判断商标侵权之前，必须先判断有关行为是否属于商标性使用。《商标法》之所以对何为“商标的使用”进行了界定，是为了规范商标法的调整范围。“商标性使用”即落入《商标法》第 48 条规定范围之内的使用行为。一个标志，只有在被用于识别商品或服务来源时，才能被称为商标。正是因为这种信息价值，才使得商标和一般标识区分开来，而这种价值和功能应当是专属于商标权利人的。基于此概念，判断是否属于商标性使用的关键点就在于商标是否被用于识别商品或服务来源。在指示性使用的情形下，非权利人使用他人商标，尽管主观上没有想把别人的商标当作自己提供的产品或服务的标识，但在客观上，这种关联效应已经起到了识别作用。消费者也正是通过非授权使用者的使用行为，在识别出商品或服务的来源后，了解到使用人想要提供的商品或服务信息，从而进行选择。因此，指示性使用理应属于商标性使用的范畴。

涉案的使用行为构成商标性使用，便满足了侵权判定的前提。从逻辑上讲，指示性使用是商标合理使用情况的一部分，应属于商标专用权的限制范围之内，并属于合理使用的辩护理由。而在司法实践中，在面对原告的控诉时，被告通常都会向其作相应的抗辩，此时法院才有机会对其作出指示性合理使用的判断。由此可见，指示性使用判定是落入商标侵权判定中的，而在商标侵权判定中，对混淆可能性的判定是极其重要的环节。

商标法意义上的混淆一般是指使拥有基本判断能力和理性思考能力的消费者误认为非商标权人利用他人商标所指示的商品或服务与商标权人之间有某种特定联系。正如前文所述，商标背后所附的信息价值是商标权人在市场经济竞争中取得优势地位的关键点之一。因此，每一个商标权人都愿意让非权利人染指自己商标背后所附的有效价值，也即经济学概念上的“搭便车”行为。禁止商业混淆也是《商标法》中设置禁用权的主要目的和功能。通过指示性使用制度，某些制造商和销售商可以在市场交易中更好地向相关公众表明他们所提供的商品或服务的来源或特征。但是在指示性使用的情况中，使用别人商标的效果应当指向商标所有者提供的产品或服务，而不能将他人商标背后所附的商誉价值完全移植到使用人自身。指示性合理使用的必然结果便是不致发生混淆，同时这也是设立指示性使用制度的内在要求。基于此，混淆可能性判定是指示性使用判定中必不可少的一部分，无混淆可能性是指示性使用制度中重要的构成要件。

3. 指示性使用在不同情境下的变化及其定性

3.1. 店铺招牌上单独使用他人商标的行为定性

实体店的店铺招牌上出现别人的商标，这是指示性使用最常见的情形。非授权使用者在店铺招牌上单独使用他人商标，必须符合指示性使用的三个构成要件，即必要、合理且不致发生混淆，才可以援引指示性合理使用进行抗辩。但具体而言，又存在一些问题。

对必要性的判定。如前文所述，使用他人商标的必要性是指非授权使用者必须在经营活动中使用他人的商标，否则他们将无法向消费者提供准确的信息。但是在这种情形下，非授权使用者所销售的产品一般是有合法来源的正品商品，通常本身就带有商标，或者会随赠印有商标的包装袋，即使非授权使用者不在店铺招牌上单独标出他人的商标，消费者只需要浏览一眼也可以知道店铺中销售的产品种类和来源。在店铺招牌上单独甚至是突出使用他人商标的行为明显已经超出了必要的限度。

对合理性的判定。前文所述的欧盟的做法可以对此提供借鉴。《欧盟商标指令》中规定了第三方的使用行为必须符合诚实信用的商业惯例，这种结合了商品或服务所处的行业领域来划定合理使用界限的做法更适合指示性使用判定。在目前常见的商业活动中，广大消费者所普遍接受的一种惯例是，只有得到授权许可的专卖店或者直营店才会在店铺招牌上单独或突出使用上商标。如果非授权使用者在店铺招牌上单独甚至突出使用他人商标，而不添加其他区别性文字或标志加以说明，则很难认定符合商业习惯，当然也很难认定这样的使用方法处于合理范围。

对混淆可能性的判定。从主观上讲，非授权使用者身处销售行业，不可能不知道该行业的商业习惯。在明知商业惯例的情况下还在店铺招牌上单独甚至突出使用他人商标，法院会很难推定非授权使用者的使用行为是出于善意的意图，而更容易觉得这是恶意竞争。从客观上讲，当非授权使用者的行为已不满足必要、合理和主观善意的前提时，其发生的后果必然是更容易导致相关公众产生混淆和误认，误以为该店铺是商标权人直接经营或者该店铺与商标权人之间存在某种商业连结关系。当这种混淆产生，则落入了商标侵权的范畴内。

综上所述，非授权使用者在店铺招牌上单独使用他人商标很难符合三个要素标准，因此也很难援引指示性使用的抗辩。

3.2. 电商平台上的店铺使用他人商标的行为定性

电商平台，即电子商务平台，是指使企业或个人能够协商在线交易的平台。这种平台为用户提供网络基础设施、支付平台、安全监控平台和管理平台等，便于用户在平台上方便快捷地开展商业活动。在新冠肺炎疫情期间，电商平台上的商业交易数量爆炸式增长，与之相对的是线下商业贸易的凋敝。在此环境下，电商平台上的店铺作为非权利人使用他人注册商标的问题也很快进入了大众视野。电商平台上的店铺和线下的实体店铺的经营方式略有不同，至少在所售商品的真假性上，电商平台上的店铺具有更多可操作空间，消费者也更难察觉。即使是标注了“经过官方授权”并在线上店铺展示页面中贴出授权证书的店铺，也有可能在线下店铺中售卖假冒伪劣产品。对于电商平台上的店铺的使用行为而言，着重的应是“合理性”和“必要性”的判断。原因在于，第一，线上店铺销售产品的价格往往远低于正品店，而且线上店铺进货渠道具有不透明性，对所售商品性质也常有可藏匿性，线上店铺的评论区也会提供大量相关评论，实现消费者之间的相互交流。因此公众一般不会产生直接混淆(对前述店铺中贩售的商品或提供的服务的来源产生混淆)以及间接混淆(认为前述店铺和商标权人之间存在某种关联关系)。第二，线上店铺竞争激烈，对于同一商品或服务，可以有数十家甚至上百家店铺能提供相似商品或服务。这意味着，快速精准地抓住消费者的注意力是占据线上商业交易优势地位的关键之一。为了达到这一目的，线上店

铺往往会在展示图片、店铺名称、宣传语等显眼地方大肆使用他人的注册商标，这很有可能就超出了必要和合理的范围，因此需要着重判断这两个要素。

3.3. 网络域名中使用他人商标的行为定性

域名是互联网上的一台计算机或一组计算机的名称，它由一系列用句点分隔的名称组成，用于识别数据传输过程中计算机的位置(有时指地理位置) [6]。因为商标可以传递信息，因此随着线上贸易的繁荣，出现了许多将他人注册商标加入自己经营的网站的域名之中的现象。网络域名中使用的商标一般是文字商标，对于消费者来说，识别网络域名的难度更高。域名之间能含有的信息量是有限的，消费者即使注意到了网络域名，注意力也基本放在域名地址中间和商标有关的字符上。由于域名地址长度有限，大多数非权利人在自己经营的网站的域名地址中加入他人商标的字符，难以显示出和商标权人之间的差异，非常容易引发混淆。况且，非权利人在网络域名中使用他人商标时，该网络域名直接指示的是非权利人自己经营的网站，也即他所提供的商品或服务，这已经超出了“使用他人商标来指示说明自己所提供的商品或服务的特点”这一概念范围。既不符合合理性的要求，也容易引发混淆，因此对于这种行为，一般很难认定为指示性合理使用。

4. 结语

在总结国内外司法实践的情况后，可以得出结论：指示性使用的构成要件包括以下三点：1) 使用行为具有必要性；2) 使用方式处于合理范围；3) 不致产生混淆。

在指示性使用判定和混淆可能性判定的关系这个问题上，无论是国内还是国外，都有着不同的判决思路。经过上文分析可得，指示性使用的判断标准应当包含混淆可能性的判定，将其作为指示性使用构成要件之一。

另外，在判定商标的指示性使用时，除了需要满足上述的三个要素之外，最好加上对使用者主观态度的判断。这样，一来，可以限制部分使用人的不正当心理，二来，对于那些无意侵权但不构成指示性使用的使用者来说，也可以减轻他们在商标侵权诉讼中承担败诉后果的压力。当然，对于主观善意的判断，绝不可使用纯粹的主观断定，否则会陷入原心定罪的境地中。使用者的主观善意，应外化为客观行为，比如说非权利人在使用他人商标指示说明自己提供的商品或服务的特点时，没有采取恶意竞争的手段。这些手段包括：“搭便车”故意蹭商标权人的商誉来向消费者贩售自己的商品或服务；故意采取容易引起公众混淆的手段来使用商标；通过使用商标权人的商标故意抢夺走商标权人的商业合作机会等。

目前，从我国的立法层面上看，我国法律缺乏对指示性使用问题的明确规定，因此也导致法院在审理指示性使用相关案件时无法可依，裁判不一的结果。对此，期望我国立法者可以参考借鉴域外的司法实践和立法，在这一部分作出相应的完善。

参考文献

- [1] 冯晓青, 陈彦蓉. 商标指示性使用的法律问题研究[J]. 大理大学学报, 2020, 5(9): 70-82.
- [2] 李雨峰, 刁青山. 商标指示性使用研究[J]. 法律适用, 2012(11): 87-90.
- [3] 周园. 商标指示性合理使用的法律问题研究——兼评“FENDI”商标案[J]. 学术论坛, 2018, 41(6): 24-32.
- [4] 张玉敏. 商标法上正当使用抗辩研究[J]. 法律适用, 2012(10): 15-18.
- [5] 郝廷婷, 王敏. 将他人商标作为指示商品来源唯一标识不属于合理使用[J]. 人民司法(案例), 2016(2): 89-95.
- [6] 6201-B. 计算机网络之域名、主机名、IP 地址和 URL [EB/OL]. https://blog.csdn.net/weixin_45437521/article/details/109037537#:~:text=%E5%9F%9F%E5%90%8D, 2022-09-30.