

# 进口商品销售行为中商标使用的认定

张泰然

华东政法大学知识产权学院, 上海

收稿日期: 2024年2月14日; 录用日期: 2024年3月19日; 发布日期: 2024年3月27日

## 摘要

由于数据网络的逐渐普及, 经济全球化程度提升, 国家间电子商务活动也日益频繁, 也暴露了进口商品销售行为中商标使用的认定问题。核心在于我国目前“商标使用”概念的外延与内涵尚不明晰, “地域性”与“商标使用”之间的联系有待梳理。通过探究概念的底层逻辑, 依据法律与学理确认“地域性”是商标权的固有属性, 而商标使用仅是行为的定性。虽然国内对于商标使用的理解尚未形成定论, 但销售进口商品都能够满足各方学说列明的构成要件。再明确“商标使用”从未限制使用主体只能是商标权人与商标所识别而出的并非只有商标权人, 也就能回应所有的实务疑惑。最终得出结论, 销售进口商品构成商标使用, 司法应当一视同仁以示公平公正。

## 关键词

商标使用, 进口商品, 地域性, 使用主体

# Determination of Trademark Use in Sales Practices of Imported Goods

Tairan Zhang

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

Received: Feb. 14<sup>th</sup>, 2024; accepted: Mar. 19<sup>th</sup>, 2024; published: Mar. 27<sup>th</sup>, 2024

## Abstract

Due to the gradual popularization of data networks, the degree of economic globalization has increased, and e-commerce activities between countries have become more and more frequent, which has also exposed the problem of determining the use of trademarks in the sale of imported goods. The core of the problem lies in the fact that the extension and connotation of the concept of “trademark use” in China are still unclear, and the connection between “territoriality” and

“trademark use” needs to be sorted out. By exploring the underlying logic of the concept, it is confirmed that “territoriality” is an inherent attribute of trademark right, while trademark use is only a characterization of the act, based on law and doctrine. Although the domestic understanding of trademark use has not yet been finalized, the sale of imported goods can satisfy the constituent elements set out in the various doctrines. It is also clear that “trademark use” never restricts the subject of use to the trademark owner and the trademark owner is not the only one who is recognized by the trademark, which can also respond to all the practical doubts. Finally concluded that the sale of imported goods constitute trademark use, justice should be treated equally to show fairness and justice.

## Keywords

Trademark Use, Imported Goods, Territoriality, Subject of Use

Copyright © 2024 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

数据网络的发展提高了全球交易的便捷性与宏观性，经济全球化的广度与深度也得到了提升。我国身为贸易大国，成功吸引了到了诸多外商来华销售商品，这些外商会委托我国境内主体作为经销商，帮助其率先在国内销售商品，实现抢占相关市场的目的。这也导致了涉外法律因素介入的增多，给商标治理带来了新的挑战。具体到销售进口商品这一行为，进口商品一般都会附有境外已注册商标，那么能否认定在国内销售该商品的行为构成对境外商标的商标性使用呢？目前对该问题的解答尚无定论。

首先是一条简单的解答路径：商标使用是商标侵权的前置条件<sup>[1]</sup>，“销售侵犯注册商标专用权的商品”是商标侵权行为，因此销售行为构成商标使用。这一认定路径在实务领域中得到了广泛的适用，大量的终端零售商家由于销售侵权商品而被判定构成商标侵权，这些判决也意味着涉案的销售行为被认定构成商标使用行为。法条并未对销售进口或本土商品两者做出区分，也就意味只要销售了侵权商品都构成商标侵权。

但实际上，该论证路径多年来一直饱受争议。《商标法》第五十七条将“销售”与“使用”分别于不同项中进行规定，从立法体系上看第五十七条对“销售”与“商标使用”进行了区分。但由于商标使用是商标侵权的前提，这也就意味着存在部分销售侵权商品的行为不构成商标使用。例如在“辉瑞诉东方制药”一案中，被告方销售了附着原告方商标的商品，但由于涉案商标被包裹于多层不透明的包装之中，所以消费者在购买时无法看到，最终法院认定本案销售行为不构成商标使用<sup>1</sup>。

相比之下，《商标法》第四十八条将商标使用的客观行为分为物理贴附与观念贴附两类，还规定了主观要件为“用于识别商品来源”。若依照该条款对进口商品销售行为进行判断，客观行为方面，销售行为与条文所列举的商标物理贴附、观念贴附行为存在着显然的差异。主观目的方面，销售商必然希望相关公众能够依据境外商标识别出该进口商品来源于外国企业。既然进口商品销售行为并不具有法的要件，那么销售进口商品的行为在这一论证路径下便难以被认定为构成商标使用。这一论证路径在实务当中也有所体现，例如在“三米诉宠博实业”案中<sup>2</sup>，三米公司作为国内销售商，就进口商品所附商标在我

<sup>1</sup> 参见最高人民法院(2009)民申字第 269 号判决书。

<sup>2</sup> 参见上海市第一中级人民法院(2014)沪一中民五(知)终字第 110 号判决书。

国获得了注册商标专用权。但法院认为这意味着商品上的涉案商标所指示的商品来源为外国公司，而非三米公司，因此三米公司的销售行为并非使用商标。

上述两条论证路径得到了两个截然相反的认定结果，这也为相关从业人员带来了不少的疑惑。因此探究“销售进口商品是否构成商标使用”这一问题的答案具有实际价值，为厘清正确的认定路径，需要明确“商标使用”这一概念的内涵与外延，才能够梳理清晰“销售进口商品”与“商标使用”之间的关系。

## 2. “商标使用”的构成要件

商标是一种区别商品或服务来源的符号或标志[2]，但该如何认定某一行为是否构成“商标使用”，这一问题经过了多年来的探讨也还未得出结论。

### 2.1. 商标使用的认定无需考虑地域性

首先，“地域性”与“商标使用”之间的关系需要明晰。由于商标权并不是对其构成要素的垄断使用权，而仅排斥他人损害其识别商品来源的使用行为[3]。所有商标权作为一种排他权，考虑到各国的商业市场之间具有一定的隔离性，不宜直接赋予某一注册商标在全球都享有排他性，因此各国在立法与司法层面会以国境作为商标权排他性能够发挥功能的范围边界。也因此产生了一种观点认为“商标使用具有地域性”，例如早年间凌宗亮法官认为，认定是否构成商标使用行为时，应当结合商标的地域性来综合考虑[4]。这也就意味着在我国境外发生各类商标相关行为都不会被认定构成商标使用。但值得注意的是，商标使用并非一种排他性，而是对于一种行为的认定。使用未注册商标的行为依然能够构成商标使用，未经许可而使用他人注册商标的行为也构成商标使用，原因在于行为构成商标使用并不以享有注册商标专用权为前提，因此地域性并非构成商标使用的构成要件。近年来凌宗亮法官也对这一理论表达了赞同，认为不应将商标权具有的地域性等同于商标使用具有的地域性[5]。在《伯尔尼条约》签订之前，许多国家的作品在我国并不享有著作权，但是若我国公民对其进行复制、发行行为，对该行为的定性并不会由于著作权的地域性限制而出现偏移，商标法领域也是同样的道理。

### 2.2. 明晰“商标使用”的法定构成要件

目前学界对于《商标法》第四十八条存在着三类解读，笔者将其归纳为“效果说”、“行为说”与“目的说”，三种解读产生的外延效果使得“商标使用”的概念在法律实务当中也出现了波动。例如在“涉外贴牌加工”类型的案件中，最高人民法院对于“商标使用”的构成要件在不同时间做出了迥然不同的认定，对此学者孔祥俊认为按照这种在后裁判轻易推翻前例的做法，今后是否还会态度反转，也未可知[3]。

“效果说”在关于商标使用的认定问题上为多数说[6]。该学说的底层逻辑在于以产生了识别商品来源的效果倒推行为人的行为构成商标使用，反之则不构成商标使用。该学说认为“用于识别商品来源”的应有之义为“起到区分商品来源的效果[7]”。最高法知产庭曹佳音认为查明是否起到了识别商品来源的作用是认定商标使用的重要步骤[8]。例如在“PRETUL”案之中由于涉外商品仅在境外销售，法院由此认定该标志“不能实现识别该商品来源的功能”，得到的结论为“当事人在产品上贴附标志的行为不能被认定为商标意义上的使用行为<sup>3</sup>”。在“SOYODA”案中，法院认为涉外定牌加工行为并不能实现区别商品来源的意义，因此不构成商标使用<sup>4</sup>。“效果说”本质上，是在商标使用中赋予使用效果关键地位，将使用效果作为定性要件的存在，通过考察市场对于商标的反馈进行认定。

第二类学说“行为说”，其核心观点在于认定是否构成“商标使用”应当要求行为人存在贴附或是进行其他类似商事活动的行为，例如许可他人进行贴附。将“用于识别商品来源”仅认定为是对行为人

<sup>3</sup>参见最高人民法院(2014)民提字第38号判决书。

<sup>4</sup>参见最高人民法院(2014)民申字第669号判决书。

的主观目的作出了规定，而并非将起到识别商品来源的作用认为是法条的应有之义。在“SPEEDO”案中法院认为商标使用是一种客观存在的行为，即使在国内尚未产生识别来源的作用，也可以认定构成商标使用<sup>5</sup>。笔者认为“行为说”有一定的可取之处，因为该学说与我国的立法体系十分契合，《商标法》对于商标不同的使用效果分别规定了不同的法律后果，例如《商标法》第三十二条规定的商标使用产生一定影响的效果时，在后抢注的商标将会面临被无效的法律后果。《商标法》第四十九条第二款规定商标使用连续三年没有产生实际使用的效果时，商标将会面临被撤销的法律后果。因此仅凭某行为没有产生特定一类的使用效果，便认定该行为完全不构成商标使用是有失偏颇的。在“SCALEXTRIC”案中，法院认为“涉外贴牌加工”虽然没有在我国大陆流通，也即没有产生混淆的使用效果，但可以认定产生了实际使用的效果，所以该商标无需撤销<sup>6</sup>。该学说认为在判定某行为是否构成商标使用时，无需将使用效果作为构成要件考量，仅以一般理性人的角度去考量某行为是否具有让相关公众依托商标识别出来源的可能性，若有则构成商标使用。该行为是否构成商标侵权行为、商标实际使用等行为是下一阶段才需要判断的事情。

第三类学说“目的说”对“行为说”进行了颠覆，“行为说”虽然摒弃了将使用效果作为构成要件，但是对于使用行为却局限于法律载明的贴附行为及与其大致等同的行为。“目的说”认为用于识别商品来源既是目的又是功能作用，是商标使用行为的定性要件，构成商标使用行为的本质属性([9], p. 746)。考虑到主观目的具有高度抽象性，因此该学说强调需要实际考察商标使用所产生的效果以推定行为人的主观目的，不能仅以一般理性人的角度去审视。“目的说”认为不论具体使用形式如何，主观目的符合要件的行为均可以认定构成商标使用([9], p. 608)。例如在“路虎”案中，法院认为在“路虎”商标成功获得注册前，宝马公司员工在媒体采访中用“路虎”称呼产品的行为构成商标在先使用<sup>7</sup>。诚然，“目的说”不再为商标使用预设行为模式的做法会增大实务工作中的认定难度，但考虑到数据网络推动着商事活动快速迭代，会催生出更多新的空间供商标使用。将“识别商品来源”这一目的作为商标使用的定性要件，能够在保证商标核心属性不偏移的前提下，对更多类型的使用行为和使用效果进行认定，因此笔者认为这一学说是具有前瞻性的。

笔者认为“效果说”优于另外两类学说，从学理角度出发，商标法所保护的是商标与商标权人之间的联系，也就是结构语言学中提到的“意指作用”。消费者作为现实中的判断主体，通过商标识别出商品或服务的来源，便是商标起到使用效果的过程。因此该学说认定使用效果具有关键地位，正是从消费者的角度出发判断该商标有无被使用，这样的思考模式是符合商标法本质的。从实务角度出发，客观的市场事实较行为人的主观心态与私人行为来说更加具有可考性与客观性。同时，认定是否构成商标使用的下一阶段便是判定行为人是否构成商标侵权等问题。因此从公平角度出发，若是行为人主观与客观上积极都想要侵犯他人商标，符合“行为说”与“目的说”的构成要件，但可惜的是实际上并未产生任何使用效果，没有造成任何消费者产生混淆，那么便意味着行为人也并未损害商标权人的商标权利。此时按照“效果说”判定该行为不构成商标使用，于是不构成商标侵权，进而认定行为人无须承担赔偿责任。这一论证路径所导出的结果更加符合填平原则，也更能使得判决结果彰显公平。当然“行为说”与“目的说”也存在着诸多可取之处，能供“效果说”吸收，例如“行为说”依据立法体系提出的“使用效果多样化”这一观点，其实与“效果说”并不冲突。可以在认定“使用效果”具有定性作用的同时，明确存在多样的使用效果指向不同的法律后果。

### 3. 销售进口商品构成商标使用

即使目前对于商标使用的概念，学界与实务界都尚未形成统一的共识，但笔者认为销售进口商品的

<sup>5</sup> 参见浙江省高级人民法院(2014)浙知终字第24号判决书。

<sup>6</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第265号判决书。

<sup>7</sup> 参见北京市高级人民法院(2011)高行终字第1151号。

行为无论在何种学说之下都足以构成商标使用行为。由于商标使用是对于客观的行为定性，因此即使是商品的生产者位于境外，但不应以“地域性”为理由影响对于国内销售者的行为认定。这在确定前提下，还需明晰国内销售进口商品的主体主要存在着两种类型，第一类是进口商品的独家代理商，第二类是进口商品的非独家销售商，包括终端销售者，例如超市、小卖部与网店。

### 3.1. 销售进口商标符合“效果说”要件

按照“效果说”来看，商品已然进入流通渠道，若是独家代理商，由于我国境内所有商品都来源于独家代理商，那么我国相关公众依据该商标所识别而出的商品来源里必然包含着独家代理商，依据产生了商标使用效果，那可以认定为构成商标使用。另外一方面，相关公众依据该商标能同时识别出商品的境外生产主体与境内的销售主体，这两条并行的指向效果并不冲突，而是相辅相成的。这是由于客观事实上该商品能流通于我国市场就是依托了一整条贸易流程，境内外的商标权人都是该贸易中不可缺少的一个环节，所以一个商标能够同时指向不止一个主体，正是商标有效发挥识别来源效果的体现，更不应当以此为理由反而否定商标使用的存在。

非独家销售商由于市场中存在着多个主体销售着统一进口商品，产生的商标使用效果为相关公众难以依据商标识别出商品来源于具体哪一家销售商。但实际上，从未要求应当达到依据商标能够识别出行为人的使用效果，行为才能构成商标使用的限制。由于商标本身具有指示商品或者服务与商标权人有关联的作用([9], p. 754)。非独家销售商展示商品的商标，能够让消费者在挑选商品时出于对境外生产厂家的信赖与喜爱，从而选择了境外生产厂家的某家国内终端销售商，毕竟销售有口皆碑的商品也能在一定程度上说明销售服务的提供者具有可信赖的资质。这一系列联系的建立便是商标指示销售商的服务与境外生产厂家有关联的直接体现。而且法律法规也未要求商标使用人必须是商标权人，如《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》第二十六条第一款载明不违背商标权人意志的使用可认定为是一种商标使用。显然该条款将能够构成商标使用的主体进行了拓展，非商标权人也能够构成商标使用。那么非独家销售商在不违背商标权人意志的前提下，销售进口商品的行为也是能够构成商标使用的。因此，依据“效果说”销售进口商品是可以构成商标使用的。

### 3.2. 销售进口商品符合“行为说”要件

按照“行为说”来看，两类主体所进行的行为都是相同的，都是销售进口商品，而且市场中一般采用线上与线下两类渠道对进口商品进行销售。“行为说”强调行为需要构成贴附才能够被认定为是商标使用，未进行生产行为的销售商一般是未进行物理贴附这一个行为的，但是笔者认为销售行为能够构成“观念贴附”。将商标用于商品交易文书、广告宣传与展览是典型的观念贴附行为，按照商事习惯，线上销售商一般会在数据空间上传特意选取的商品照片，在商品链接中标注商标名称，还会在销售主页对于商品的功能与特点进行介绍，在最终消费者订单中也会清晰披露商标名称。上述行为都是数据时代下电商贸易难以缺少的组成环节，如此看来线上销售必然伴随着商标观念贴附行为，也就符合“行为说”能够构成商标使用。线下贸易中仓储式批量发货与将商品摆放于货架进行零售，最终消费者获得的发票等商品交易文书之上都会出现商标，而且类似于超市一样的零售商将商品有选择地摆放于货架，该行为具有展览商品所附商标以供消费者识别的属性，因此线下销售行为也应被认定为符合“行为说”构成商标使用的要件。

### 3.3. 销售进口商品符合“目的说”要件

从“目的说”的角度出发，以盈利为目的进行商事活动恒久不变的主题，销售商自然都希望相关

公众能够依据商标识别出商品的来源，如此而来，该商标过往所积攒的商誉便能够为销售商所用，助力于销售商提高销量、获取利益。另外一方面考虑，销售商需要自己先购买商品再卖出，这也就意味着销售商需要自己先依托于商标识别商品的来源，然后对于该商品质量与商标所蕴含的商誉进行评估，若评估结果是有利可图，销售商才会选择入口某商品进行销售。那么销售商为了收回自己的投入成本，必然是迫切地希望相关公众能够依据该商标识别出商品来源。这样看来销售商天然地具有“将商标用于识别商品来源”的目的，而且在前文已经论述销售行为能够产生商标使用效果，那么销售进口商品依据“目的说”是可以构成商标使用的。

#### 4. 结语

“商标使用”这一法律概念以“识别商品来源”作为核心要件，目前学界对于该核心要件的内涵与外延存在着不同的理解，各自所采取的论证路径也各不相同。但是排除了由于概念混淆而产生的在“地域性”和“使用主体”方面设立的不合理限制，再对销售进口商品的行为进行解构分析，可以发现在三种学说理解下，销售进口商品都能够构成商标使用。那么应当在实务中依法保障所涉进口商品的注册商标专用权，在涉外销售商于我国国内正常使用商标的情况下，对于其销售进口商品的行为与一般的销售行为一视同仁，起到进一步吸引外商来华投资的效果，推动国内贸易与国际市场的更流畅沟通，让数据时代的红利惠及更多的我国国民。

#### 参考文献

- [1] 王迁, 主编. 力量与利益: 知识产权保护案例启示录[M]. 北京: 知识产权出版社, 2019: 142.
- [2] 吴汉东. 知识产权基本问题研究(分论)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009: 340.
- [3] 孔祥俊. 商标使用行为法律构造的实质主义: 基于涉外定牌加工商标侵权案的展开[J]. 中外法学, 2020, 32(5): 1283-1307.
- [4] 芮文彪, 凌宗亮. 新商标法视角下商标注册与使用的平衡[J]. 人民司法, 2015(3): 89-94.
- [5] 凌宗亮. 域外商标使用行为的效力及其判断[J]. 载知识产权, 2019(12): 45-52.
- [6] 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[J]. 知识产权. 2014(1): 22-28, 94.
- [7] 姚鹤徽. 商标侵权构成中“商标使用”地位之反思与重构[J]. 华东政法大学学报, 2019, 22(5): 141-158.
- [8] 曹佳音. 我国商标法中“商标使用”概念辨析——以贴牌加工为线索[J]. 北方法学, 2016, 10(2): 27-39.
- [9] 孔祥俊. 商标法原理与判例[M]. 北京: 法律出版社, 2021: 608, 746, 754.