

# Research on the Trademark Use in Trademark Infringement Determination

Qian Tang

Jiangsu Manxiu (Shanghai) Law Firm, Shanghai, 200040, China

## Abstract

As the core elements of trademark infringement determination, the legal positioning and recognition standards of trademark use and the possibility of confusion have always been the focus of controversy in academia and practice. This article combines the basic theory of trademark law, judicial practice, and comparative law experience to systematically analyze the scope definition, prerequisite status, recognition standards, and improvement path of trademark use. It is believed that trademark use should be an independent prerequisite for trademark infringement determination, and a comprehensive identification model combining the actor standard and consumer identification standard should be adopted. In the context of the fifth revision of the Trademark Law, it is necessary to clarify the concept and status of trademark use through legislation, optimize recognition standards, provide clear legal basis for trademark infringement determination, and adapt to the regulatory needs of new trademark infringement behaviors in the digital economy era.

## Keywords

Trademark use; Trademark infringement; Confusion possibility; Preconditions; Comprehensive standard

# 商标侵权判定中的商标性使用研究

汤谦

江苏漫修（上海）律师事务所，中国 · 上海 200040

## 摘要

商标性使用与混淆可能性作为商标侵权判定的核心要素，其法律定位与认定标准一直是学界与实务界的争议焦点。本文结合商标法基础理论、司法实践与比较法经验，系统分析商标性使用的范畴界定、前置要件地位、认定标准及完善路径。认为商标性使用应作为商标侵权判定的独立前置要件，采用行为人标准与消费者识别标准相结合的综合认定模式。在《商标法》第五次修订背景下，需通过立法明确商标性使用的概念与地位，优化认定标准，为商标侵权判定提供清晰的法律依据，适应数字经济时代新型商标侵权行为的规制需求。

## 关键词

商标性使用；商标侵权；混淆可能性；前置要件；综合标准

## 1 引言

商标的生命在于使用，使用贯穿于商标权的取得、维持以及保护等各个阶段，无论是采取注册取得商标权还是使用取得商标权的国家，都把使用作为其商标法中的核心概念<sup>[1]</sup>。现行《商标法》第四十八条中规定了“商标使用”的概念，《商标侵权判断标准》第三条探讨了商标使用在商标侵权判定中的地位及认定标准。但至今无任何法律条文对商标性使用在判定商标侵权中的地位与认定标准作出确切规定，以至于在实践中争议不断。本文作者认为仅有在明晰《商标法》商标性使用的概念的前提下，确认商标性使用在商标侵权中系独立的构成要件，再明确综合性标准作为商标性使用的认定标准，方能导出针对商标侵权判定中存在的问题的解

决办法。

## 2 商标侵权中商标性使用的范畴界定

因“商标性使用”一词无论是在商标维权、商标确权、商标侵权、商标合理使用中并未被《商标法》所明确，鉴于本文讨论的是侵权场景下的商标性使用，因此将其与其他各个场景下的商标使用作出对比，以明确侵权场景下商标性使用的概念。

### 2.1 商标性使用与商标合理使用的辨析

中国商标的合理使用主要分为对商标的描述性使用和对商标的指示性使用。描述性使用系为识别商品来源，属于纯物理使用，不构成商标的使用。

商标的指示性使用是指为指明产品、服务的种类而使用他人的商标。虽然指示性的使用方式属于“商标性使用”，但是其具有一定的正当性，不构成商标侵权。也就是说，在行为人需是善意的对他人的注册商标予以使用，不会构成混

【作者简介】汤谦（1979-），男，中国江苏江阴人，法学硕士，中级律师，从事知识产权法、环境法研究。

淆的前提下不够成侵权，否则当行为人意图使自己的产品与他人产生混淆时，该使用行为构成侵权<sup>[2]</sup>。

因此，在商标合理使用的范畴下，描述性使用不是商标性使用。但指示性使用在一定条件下可以构成商标侵权。

## 2.2 商标侵权与商标确权中商标性使用的辨析

商标确权中的商标使用与商标侵权中的商标性使用存在明显区别：

在商标注册阶段，中国商标取得采用注册制，申请时不要求提供实际使用证据，仅在同日申请时需证明在先使用。由此可以看出，在商标确权背景下，商标的使用可以仅是象征性使用。

而在维权阶段的商标维权性使用，是指维持注册商标权利的使用行为。在撤三案件中，无效宣告等维权程序中，商标使用需符合商标性使用的标准。在怪物能量公司案中，法院指出，若商标注册人的使用未达到一定规模，且无其他特殊因素，应认定为象征性使用，不能维持商标注册；在杭州某油漆公司商标撤销复审案中，法院以涉案商标的商品销售额仅1800元、仅在《湖州日报》投放一次广告为由，认定该使用属于象征性使用，不足以维持商标注册。

因此，在商标确权中，对于注册阶段并不要求商标性使用，而对于维权性使用则必须属于商标性使用。

## 3 商标性使用作为商标侵权判定的前置要件

对于商标性使用是否是独立的侵权构成要件及其是否系构成商标侵权的前置条件，学术界一直争论不休。本章节通过案例、各立法现状、学术研究等阐述商标性使用是判定商标侵权中的构成要件而不仅是考量因素，并且在所有要件中，商标性使用是前置性条件。

### 3.1 商标性使用的独立要件地位

虽然商标法系特别法，但商标侵权属于侵权行为的特殊类型，应遵循一般侵权构成要件的逻辑框架。中国民法理论公认，一般侵权责任的构成要件包括违法性要件、损害事实、因果关系和行为人的过错。具体到商标侵权领域，这四大要件对应为：商标性使用行为（违法行为）、混淆可能性（损害事实）、商标性使用与混淆可能性之间的因果关系、行为人的主观过错<sup>[3]</sup>。也就是说，判断某一行为是否侵犯商标权，需要看侵权行为是否为商标结构意义上的使用行为，如果是商标结构意义上的使用行为，看其是否损害了商标的功能，并且在排除商标合理使用等法定抗辩事由后，仍然构成侵权的，则成立商标侵权。将商标性使用作为独立要件，具有如下价值：

符合法律体系统一性：与《民法典》侵权责任构成要件理论保持一致，明确商标侵权的“行为—结果”逻辑链条。商标性使用是侵权行为的核心要素，混淆可能性是该行为导致的损害结果，二者相互独立且存在因果关系，缺少任一要素均不构成商标侵权。这种定位使商标侵权认定与一般侵权

认定的逻辑保持统一，增强了法律体系的连贯性。

界定权利保护边界：商标权的核心是保护商标的识别功能，商标性使用仅规制损害该功能的使用行为。如果不以商标性使用作为商标侵权的要件，则很多商标的合理使用（包括描述性使用、指示性使用）可能因存在混淆可能性而被认定为侵权，导致商标权无限扩张，挤压正常的商业表达和竞争空间。例如，生产者在商品包装上描述产品的原料、功能等特征时，若因可能使消费者产生轻微联想就被认定为侵权，将严重影响市场主体的正常经营活动。

提高司法效率：通过商标性使用的前置过滤，可排除大量不具备识别功能的使用行为，减少不必要的混淆可能性认定。例如，在非商业性使用、形式化使用等案件中，可直接以不构成商标性使用为由驳回原告诉请，无需进入复杂的混淆可能性判断环节，节约司法资源和当事人的诉讼成本。

否定商标性使用独立地位的观点存在明显缺陷：其一，混淆理论虽为商标侵权认定的基础理论，但商标性使用作为独立要件并未冲击混淆理论，而是使商标侵权的认定更具可操作性。商标性使用是混淆产生的前提，无使用则无混淆，脱离商标性使用谈混淆可能性，相当于无源之水、无本之木<sup>[4]</sup>。其二，中国商标权保护呈现扩张趋势，抢注、恶意注册等行为频发，若不将商标性使用作为独立要件，可能导致商标权人滥用权利，对善意使用者的正当使用行为进行恶意诉讼，扰乱市场秩序。其三，单一以混淆可能性作为认定标准，无法涵盖所有商标侵权行为。例如，仿冒商品价格显著低于正品时，消费者可能不会产生混淆，但该行为仍属于商标侵权，需通过商标性使用的认定予以规制。

### 3.2 商标性使用在商标侵权判定中的前置性

#### 3.2.1 商标性使用作为商标侵权的前置条件并非对商标权的不合理限制

商标的本质就是用来识别商品或服务的来源，将商标性使用作为商标侵权认定中的“守门人”，并非对商标权的不合理限制，相反是起到了前置过滤作用，规制商标权滥用。

从确权及维权方面来看，中国商标取得采用注册制，申请时无需提供使用证据，导致商标注册量庞大但实际使用比例偏低，“注而不用”、“囤积商标”、“闲置商标”等现象突出，阻碍了有正常经营需求的市场主体获取商标注册。《商标法修订草案（征求意见稿）》增加了商标使用或者使用承诺的要求，旨在改善这一乱象。将商标性使用作为确权及维权的前置条件，有助于引导商标权人真实使用商标，发挥商标的识别功能，符合商标法鼓励真实使用的立法宗旨。

从商标侵权认定角度看，将非商标性使用排除在侵权范围外，并不会导致侵权行为逃脱法律约束。中国除《商标法》外，《反不正当竞争法》也对市场竞争行为进行规制。对于不构成商标性使用但违反诚实信用原则、扰乱市场秩序的行为，可通过《反不正当竞争法》予以规制。例如，在“海亮案”中，被告在互联网竞价排名过程中，将竞争对手的“

海亮"商标或企业字号设置为关键词进行隐性使用,法院认定该行为不构成商标侵权,但构成不正当竞争。这种认定模式既厘清了《商标法》与《反不正当竞争法》的适用边界,又充分保护了权利人的合法权益。

### 3.2.2 契合消费者保护目标

商标法的立法目的包括保护商标权和保障消费者利益,二者并行不悖。将商标性使用作为前置要件,有助于更好地实现消费者保护目标。在涉外定牌加工(OEM)案件中,中国作为世界加工厂,此类订单数量巨大。若产品全部出口,未在中国境内流通,商标在中国境内未发挥识别功能,则不构成商标性使用,即使存在混淆可能性,也不应认定为商标侵权。例如,在青岛瑞田公司与鳄鱼恤公司商标权纠纷案件中,法院认定瑞田公司加工的产品全部销往国外,吊牌、领标在中国境内无法发挥识别功能,因此该贴牌加工行为不属于商标性使用,不构成侵权。这种认定符合中国加工贸易的发展实际,避免过度保护商标权而限制制造业发展,同时也未损害消费者利益——因为产品未在国内流通,国内消费者无接触该产品的可能。

反之,若产品在国内流通,商标发挥识别功能,则应认定为商标性使用,再进一步判断是否存在混淆可能性。这种阶梯式认定逻辑,既保护了消费者免受混淆的困扰,又合理平衡了各方利益。

### 3.3 回归商标核心功能

商标的核心功能是识别商品来源,商标性使用的前置认定可确保商标法仅规制损害该功能的行为,避免商标权保护偏离其核心价值。

在互联网关键词竞价排名案件中,商标性使用的认定直接关系到商标识别功能的保护。在"绿岛风案"中,被告将原告的"绿岛风"商标设置为Google搜索引擎的关键词,用户搜索该词时,被告的"赞助商链接"会出现,法院认为该行为属于商标用于广告宣传的行为,具有"搭便车"目的,会导致消费者混淆,构成商标性使用;而在"金夫人案"中,被告将"金夫人"设置为百度竞价排名关键词,但未在推广链接的标题、描述或网站页面中向公众展示该词,法院认为该行为不会使公众将其识别为区分商品来源的商标,不构成商标性使用。这两个案例的裁判逻辑均围绕商标是否发挥识别功能展开,体现了商标性使用认定对商标核心功能的回归。

### 3.4 遵循诚实信用原则

诚实信用原则是民法的"帝王条款",贯穿于商标法的适用全过程。将商标性使用作为商标侵权判定的前置要件,有助于落实诚实信用原则,约束商标权人滥用权利,同时为善意使用者提供明确的行为指引。

在元宇宙等新兴领域,商标使用行为日益增多。现实世界的商标被移植到虚拟世界中,是否构成商标性使用,需结合诚实信用原则综合判断。在ESS Entertainment 2000,

Inc.诉Rock Star Videos, Inc.案中,被告在电子游戏中使用与原告俱乐部商标近似的"Pig Pen"标志,法院认为被告的使用行为受美国第一宪法修正案保护,且无使用恶意,不会使游戏玩家误以为虚拟俱乐部与现实俱乐部存在关联,因此不构成侵权。该案的裁判逻辑体现了诚实信用原则的要求——在认定商标性使用时,需考量使用者的主观意图,对于无恶意且未损害商标识别功能的使用行为,可认定为非商标性使用或合理使用。

综前所述,中国司法实践已逐步认可商标性使用的前置地位。在"新华字典"案中,法院首先认定"新华字典"具备商标的显著特征,能够发挥商品来源的识别作用,被告在相同商品上使用相同商标的行为构成商标性使用,再结合消费者混淆的事实,认定构成侵权;在"蓝色风暴"案中,二审法院认为百事可乐公司将"蓝色风暴"商标用于宣传海报、货架及可乐容器包装的行为构成商标性使用,进而支持了原告的诉讼请求<sup>[5]</sup>。这些案例均体现了"先认定商标性使用,再判断混淆可能性"的裁判逻辑,与国际立法与实践保持一致。

## 4 商标侵权中商标性使用的认定标准

当前商标性使用的认定标准主要存在三种观点,各有优劣:

### 4.1 行为人标准

该标准侧重考察使用者的主观意图与使用方式,认为商标性使用的认定应关注行为人是否具有利用商标识别功能的目的,以及是否采取了能够使商标发挥识别作用的使用方式。

行为人标准的优势在于能够肯定商标性使用的独立性,避免其被混淆可能性要件吸收。但该标准也存在明显缺陷:其一,主观意图难以准确探究,"一千个人心中有一千个哈姆雷特",人的主观意识具有隐蔽性,即使通过盖然性标准推断,也过度依赖裁判者的自由裁量,易导致裁判不公;其二,在反向混淆案件中,行为人可能无"搭便车"的恶意,但仍可能通过大规模使用使商标与自身商品建立关联,压制在先权利人的商标使用,若仅以主观意图作为判断标准,可能导致在先权利人利益受损。例如,在"新百伦"案中,New Balance公司在主观上并无搭便车的恶意,但通过大规模使用"新百伦"标识,使相关公众将该标识与New Balance公司关联,构成反向混淆,若采用单一行为人标准,难以认定其行为构成商标性使用。

### 4.2 消费者识别标准

该标准关注消费者是否通过商标识别商品来源,认为商标的价值源于消费者的认知,商标性使用的认定应以消费者是否将该标识作为区分商品来源的标志为核心。

消费者识别标准的优势在于能够直接关联商标的识别功能,符合商标法的立法目的。但该标准也存在局限性:其

一，“相关公众”的认知水平缺乏统一标准，消费者的年龄、教育背景、消费习惯等均会影响其认知，难以形成统一的判断依据；其二，该标准忽视行为人的使用目的，可能导致商标性使用的范围无限扩大，将不具备商业性、意图性的使用行为也认定为商标性使用；其三，可能混淆商标性使用与混淆可能性的边界，使商标性使用的独立地位受到冲击。例如，在“奇葩说”案中，法院以被告的使用行为容易造成相关公众混淆为由，认定构成商标性使用，实质上是将混淆可能性作为商标性使用的认定标准，模糊了二者的界限。

#### 4.3 综合标准

综合标准结合行为人的主观意图、使用方式与消费者的识别效果进行认定，要求同时考察行为人是否具有利用商标识别功能的意图、使用方式，以及是否具备商业性与公开性、消费者是否能够通过该标识识别商品来源等因素。

综合标准是最优选择，原因如下：其一，能够弥补单一标准的缺陷，既避免了行为人标准主观意图难以认定的问题，又克服了消费者识别标准忽视行为人情由的不足；其二，符合商标性使用的本质特征，商标性使用是主客观统一的行为，既要求行为人具有使用意图、采取适当使用方式，又要求该使用行为能够被消费者感知，发挥识别功能；其三，适应商标侵权案件的复杂性与多样性，能够应对新型侵权行为的认定需求，确保认定结果的合理性与公正性。

综上，采用将消费者识别标准与行为人主体标准相结合的综合标准，可以形成主客观相互印证、因果关联的严密的逻辑体系，将二者相结合，才有助于平衡商标权人、商标使用人的各方利益，保证市场经济的发展。

### 5 商标侵权中商标性使用条件的完善

#### 5.1 明确商标性使用的概念及地位

##### 5.1.1 立法层面界定概念

在《商标法》总则中明确商标性使用的概念，将第四十八条“商标使用”修改为“商标性使用”，明确其内涵为“在商业活动中用于识别商品或服务来源的行为”。同时，删除“商标的使用与管理”章节中关于商标使用的重复规定，实现概念统一。

##### 5.1.2 明确前置要件地位

在《商标法》第五十七条商标侵权条款中，增加“构成商标性使用”作为侵权认定的前置条件，明确规定：“有下列行为之一的，构成商标侵权，但首先应当认定该行为构成商标法意义上的商标性使用：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或服务上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品或服务上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品或服务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；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品或服务的；（四）伪

造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（五）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或服务又投入市场的；（六）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；（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的<sup>[6]</sup>。通过立法明确商标性使用的前置地位，为司法实践提供清晰的法律依据，避免因法律规定模糊导致的裁判分歧。

#### 5.2 坚持二者结合的商标性使用认定标准

虽然消费者识别标准在审判实践中被大量应用，因其在使用过程中产生不足，进而产生行为人主体标准，但该两种标准如果单独应用，均存在一些缺陷。因此仅有坚持将二者相结合作为考量标准，可以细化适用因素，如通过司法解释明确综合标准的考察因素，包括主观意图、使用方式、商标特性、消费者认知等；发布指导性案例，通过最高人民法院发布指导性案例，明确综合标准在典型案件中的适用规则。细化不同场景下商标性使用的认定要点，为各级法院提供参考，确保裁判尺度统一。

#### 5.3 商标性使用要件与商标侵权判定其他要件的协调

虽然商标性使用作为前置独立要件不置可否，但基于认定商标侵权仍应考察其他要件，因此，商标性使用要确保与商标侵权判定的其他要件相协调，具体为：

与混淆可能性的协调。明确商标性使用是混淆可能性认定的前提，无商标性使用则无需考察混淆可能性。商标性使用成立后，再结合商标近似度、商品类似度、商标知名度、相关公众的注意力等因素，判断是否存在混淆可能性。特别指出的是，在“双同”情形（相同商品、相同商标）中，法律可直接推定存在混淆可能性，但仍需认定是否构成商标性使用。若被诉行为不构成商标性使用，即使满足“双同”情形也不构成侵权。例如，在金六福“福星”标识案中，被告在其白酒产品上使用“福星”文字，但该文字在包装上仅作为系列产品名称使用，未发挥识别来源功能，因此不构成商标性使用，即使满足“双同”情形也不认定为侵权。

与“双同”情形的协调。明确“双同”情形下商标性使用的认定规则：“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，推定构成商标性使用，但被诉侵权人能够证明其使用不具备识别来源功能的除外。”也赋予被诉侵权人的抗辩权利，包括使用行为不具备商业性、公开性；使用行为属于描述性使用、指示性使用等合理使用；使用行为未使商标发挥识别功能等。通过明确抗辩事由，避免“双同”规则的绝对化适用，合理平衡商标权人与被诉侵权人的利益。

与合理使用的协调。明确合理使用的适用边界，区分合理使用与商标性使用。通过明确合理使用的适用条件，既保障商标权人的合法权益，又避免商标权过度扩张挤压公共

表达空间，维护正常的市场竞争秩序。

## 6 结论

商标性使用作为商标侵权判定的独立前置要件，其核心功能是识别商品或服务来源，界定商标权的保护边界。在数字经济快速发展、商标侵权形式日趋多元化的背景下，明确商标性使用的法律定位与认定标准，对于完善商标法制度、规范司法实践、维护公平竞争的市场秩序具有重要意义。本文通过对商标性使用的范畴界定、前置要件地位、认定标准及完善路径的系统研究，得出以下核心结论，商标性使用应作为商标侵权判定的独立前置要件，这一定位符合侵权责任构成要件理论，契合商标法的立法目的，与国际立法与实践保持一致；商标性使用的认定应采用综合标准，结合行为人的主观意图、使用方式、商标特征及消费者认知等因素进行判断，该标准能够弥补单一标准的局限性，确保认定结果的合理性与公正性；应通过立法明确商标性使用的概念与前

置地位，完善综合认定标准，协调其与混淆可能性、“双同”情形及合理使用的适用关系，为商标侵权判定提供清晰的法律依据。

## 参考文献

- [1] 凌宗亮. 商标法中的商标性使用问题研究[M]. 中国人民大学出版社: 202502: 257.
- [2] 吕炳斌. 商标侵权中“商标性使用”的地位与认定 [J]. 法学家, 2020, (02): 73-87+193.
- [3] 黄国群,徐丽红. 商标侵权判定的结构功能标准及其适用研究 [J]. 电子知识产权, 2022, (11): 15-31.
- [4] 贺文奕. 商标反向混淆认定标准的构建——对美国司法实践的评析及借鉴 [J]. 科技与法律(中英文), 2021, (06): 85-95.
- [5] 刘维.论商标使用在商标侵权判定中的独立地位 [J]. 上海财经大学学报, 2018.
- [6] 王太平. 商标法上商标使用概念的统一及其制度完善 [J]. 中外法学, 2021, 33 (04): 1027-1047.