



商标指示性使用的构成要件及实践中的问题

精选文章

商标指示性使用和描述性使用是商标合理使用的两种主要形式。在我国，从立法层面上并没有对商标指示性使用和描述性使用进行明确定义和阐释。现行《商标法》第59条1款、2款¹的内容实质为商标描述性使用的具体情形，但对于商标指示性使用的定义及构成要件，理论和实践中仍有一些分歧。本文将探讨商标指示性使用的定义和构成要件，并通过相关司法案例梳理商标指示性使用的本质、明晰商标指示性使用在实践中的运用现状。

一、关于商标指示性使用的来源及定义辨析

最早的关于商标指示性使用的概念源于美国的 *New Kids on the Block vs. News America Pub., Inc.* 案²。该案虽未对指示性使用进行定义，但确立了构成指示性使用的相关要件。简要的说，可以总结为必要性、使用符合必要限度以及不得暗示与商标权利人有特定联系。随着实践的发展，美国不同法院将第3个要件修改为不存在混淆可能性³。直至2004年，美国最高法院在 *Micro Colors* 案件中确认，即使混淆可能存在，法定合理使用的抗辩也能成立，而被告在抗辩时并没有义务否定混淆可能性的存在⁴。

《欧盟商标条例》第14条第1款（c）项和第2款对指示性使用做了规定，即商标权人无权禁止第三方在商业贸易过程中，为了确定及提及商品或者服务用途，以符合工商业诚实信用惯用的方式使用商标权利人的商标，特别是在配件或者零部件领域的使用⁵。可见，在欧盟，混淆可能性并不是指示性使用的构成要件。

我国学者对商标指示性使用的解读不同，有部分学者认为商标指示性使用是借助他人商标表明商品或者服务的真实来源，司法实践中也不乏这样的判决⁶。对于此种观点争论较大，笔者认为在评判时首先需考虑指示性使用是否是商标性使用；如不是，则不应发挥指示商品来源的作用。但也有学者认为指示性使用属于商标性使用，侵权与否取决于指示性使用的抗辩能否成立⁷。实际上，《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第26条指出了商标合理使用的构成要件，即（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。

由此可见，在北京高院的解答中，并未以混淆可能性作为指示性使用的判定要素，同时明确了指示性使用不应是商标性使用行为。虽然该解答适用地域范围有限，但应更符合商标制度的构建体系，即充分保护权利人的合法权利，同时平衡公共利益。权利人不应对商标标识完全垄断，造成权力滥用和异化，而应当允许公众在合理的范围

1 《商标法》第59条：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

2 *New Kids on the Block vs. News America Pub., Inc.*, 971 F. 2d 302 (9th Cir. 1992);

3 钱程，《论商标指示性使用：使用与混淆要件的澄清》，

<https://sghexport.shobserver.com/html/baijiahao/2022/05/24/750553.html>;

4 吴斌，《商情》2014年第04期，53-54页；

5 《欧盟商标条例》第14条第1款（c）项和第2款；

6 (2021)苏03民初92号

7 同注释3；

内进行必要使用。《商标法》旨在保护商标权，维护生产、经营者的利益，因此，主要调整商标性使用及不当使用；商标的合理使用，包括指示性使用应当是对《商标法》受保护客体的限制和平衡，不应落入商标性使用的范围。

二、构成商标指示性使用需考量的要素

对指示性合理使用的构成要件存在不同观点。有学者认为须衡量三个要素：必要性、使用的合理限度以及是否引起混淆。也有学者认为主要在于两个方面：一为必要性，二为合理使用限度。是否引起混淆是认定构成要件的主要分歧点，但在司法实践中，大多数的法院在判决中都提及了混淆可能性的问题。此部分，笔者将结合案例对前述因素进行分析。

（一）首先是使用他人商标的必要性。这种必要性可以理解为，在经营活动中如果不使用他人的商标则无法向消费者传达准确的信息，而且没有其他可以替代的方式进行此种信息的传达。实践中尤为明显的需要使用他人商标来传达商品/服务信息的领域主要包含产品配件、零部件以及维修服务。如电子、工业产品的零配件，经营者经常需要在经营过程中向消费者告知其零配件适用于某品牌的某型号商品，而这种信息的准确传达，有赖于提及或者使用他人商标。再如维修行业，大到汽车小到家电，经营者也需要告知消费者其能对哪些品牌的商品提供修理服务，这种信息传递也无法用其他文字精准替代。经营者在使用他人商标时向消费者传达的应当仅仅是其服务内容或产品用途、特点，而不能有主观的攀附他人商誉或者搭便车的心理。

在贵阳南明老干妈风味食品公司与北京家乐福公司、贵州永红食品侵害商标权纠纷一案⁸中，法院认定，“涉案产品配料中添加了老干妈牌豆豉，但标注老干妈字样并非描述涉案产品之必须，被告贵州永红公司可以直接采取标注麻辣味、豆豉味等字样来说明涉案牛肉棒的口味，而非替代性地直接借用涉案商标。”该案被告使用他人商标

的行为不具备不可替代性，因而不能满足必要性要件。

（二）使用他人商标未超出合理限度。一般来说，合理使用限度要求经营者不能大量、大范围的对他人商标使用。由于必要性的限制，该种使用只要达到可以向消费者准确传达信息即可。未超出合理限度表现为下面几个方面：第一，经营者未将他人商标作为区分自己商品或服务的来源的标志进行使用；第二，未突出使用他人商标；第三，在使用他人商标时注明相关说明文字，向消费者解释与他人品牌没有关联⁹。

在奇瑞汽车等与吉尼斯世界纪录有限公司侵害商标权纠纷案件中¹⁰，奇瑞汽车等在涉案活动的宣传大屏幕、舞台背景、特技表演车辆的车身等活动现场的显著、焦点位置和网页宣传的中心位置，大幅、突出使用“我是吉尼斯”、“GUINNESS”等标识，还在现场工作人员的服装、活动设施上大量突出使用了以上标识。法院认定奇瑞汽车等对他人商标的使用已经超出了“善意指示”目的的合理限度；同时提到奇瑞汽车等也未在涉案活动中进行明确的、足以让相关公众不会与吉尼斯公司产生混淆的说明或表述，不足以让相关公众将涉案挑战赛与吉尼斯公司相区别。本案中奇瑞汽车等使用他人商标的行为明显超出了必要限度，此种大量、突出、多形式使用他人商标的行为难谓合理，反而从使用形式的复杂多样性可以推断出使用人主观上有一定攀附的故意。

（三）关于混淆可能性的考虑，笔者赞同不将该点做为商标指示性使用的判断要素。混淆可能性是指商标的使用行为易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系，是商标侵权的判断标准。商标标识近似和商品类似是判断混淆可能性的基本因素。经营者在对他人商标进行指示性使用时，使用的标识基本完全相同，而提供的产品和服务也与商标权人的商品有较高的关联性，容易被认定

8 (2016)京73民初108号

9 冯晓玉，《论我国商标指示性合理使用的认定及其构建》，《法学》，2021，9(1)：67-73

10 (2017)粤民终2347号

为类似商品或者服务。因而，如果考虑混淆可能性，则可能大部分的商标指示性使用都会满足商标标识近似、商品服务类似的构成因素，从而导致主张商标指示性使用的被告无法满足不构成混淆误认的条件而失去以此作为抗辩的理由。也正因此，越来越多的国家趋向于不采用混淆可能性作为判断标准。

虽然我国很多法院在审理商标指示性使用并认为构成指示性使用的案件中提及了混淆可能性，但笔者认为，多数情况是对原告主张商标侵权的回应，而不能一概认为法院将混淆可能性认定为指示性使用的判定要件。如九牧厨卫公司与吉首市吉宏建材经营部侵害商标权纠纷一案，法院的论述为“…为一种商标指示性合理使用，有利于向消费者恰当地描述其所销售商品的类别，属于商标合理的指示性使用，不会导致消费者对于商品来源产生认知上的混淆，也不构成对原告涉案商标权益的损害。”¹¹又如海南纯绿农业研发有限公司与广州灵感之茶餐饮管理有限公司的商标纠纷¹²中，广州市天河区人民法院认为，被告在其“多肉玫瑰瓜”、“玫瑰芒芒甘露”两款水果茶产品名称以及推广语“优秀玫瑰瓜，好吃人人夸”中使用“玫瑰”二字，仅为指明两款水果茶产品特点以及作为主要原料之一的瓜肉来源，属于商标指示性使用，且已举证该原料具有合法来源，该种使用主观上并无恶意，亦未超出合理范

畴。在被告已在店铺门头及广告牌、微信小程序以及提供的胶袋、纸袋上使用“喜茶”“HEYTEA”及图形商标用于识别其产品及服务来源的情况下，该种使用并不会造成相关公众的混淆，相关公众并不会因此对被告水果茶产品的来源造成误认。

由此可见，法院通常会在得出构成指示性使用的结论后，回应原告的侵权主张，从而提及混淆可能性；虽然司法实践中也有明确将混淆可能性作为判定商标指示性使用的构成要件的案例，但不能说明司法实践中均已把混淆可能性作为指示性使用的判定要件。

结语：商标合理使用制度构建的必要性

任何权利都不是绝对的，商标权也不例外。法律在赋予商标权利人对商标的独占性权利时，同时需构建制约该权利的、独立的、完善的商标合理使用制度，避免权利的无限扩张和滥用。随着商业活动的日益多元繁杂，商标权纠纷逐渐增多，商标合理使用制度的立法缺失会导致商标法体系的不平衡、导致司法审判机关没有统一适用标准、案件当事人对审判实践感到无所适从、无法预期。有鉴于此，笔者呼吁立法机关完善立法并出台相应的法律法规和司法解释，区分不同的商标合理使用行为，明确构成要件或判定标准，拣选有典型意义的司法案例供从业者学习探讨。

11 (2022)湘31知民初8号

12 (2021)粤0106民初2546号

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系：

尹渤亚：合伙人、律师、商标代理人：LTBJ@lungtin.com



尹渤亚
合伙人、律师、商标代理人

尹渤亚女士擅长处理各类商标行政及民事案件、包括商标异议、无效、行政诉讼、侵权诉讼以及侵权打假案件。此外，尹渤亚女士还负责帮助国内企业进行海外知识产权维护。尹渤亚女士曾代理过千余件商标案件，其中包括代表多家国际知名企业成功进行过驰名商标认定（客户所涉领域包括医药、化工、食品、服装、化妆品、杂志、影视传媒以及国际酒店）及较有影响力的商标行政案件，如其2015年代理的“stella”商标驳回复审行政诉讼被评为中华商标协会优秀案例；2016年代理株式会社森本制作所成功使最高法院认定其作品虽涉公有领域元素但仍享有在先著作权。此外，赢得的商标诉讼案件还涉及在先企业名称权、商标淡化、抢注、商标显著性及欺骗性条款的案件。