

# 广告宣传中商标性使用的法律边界探析（2022）

日期：2022.08.05 作者：丁金玲

《商标法》第四十八条规定了几种商标的使用行为，其中，将商标用于广告宣传和，用于识别商品来源的行为，属于商标性使用。即广告中使用他人注册商标也属于商标性使用，一般来说根据商标侵权判定原则进行规制即可，但实践中广告的形式多种多样，广告创意推陈出新，广告的目的无外乎想使本企业从同行业商品或服务中脱颖而出，吸引消费者关注。这种行为是否侵权或是否属于合理使用，要结合具体的广告形式、内容、目的、产生的效果等进行综合具体考虑。下面结合几种较为典型的广告方式，与读者共同探讨可能涉及到的法律问题。

## 一、可能构成商标侵权的广告宣传

行业内具有较高知名度和商誉的商标，往往成为被攀附和搭便车的目标。在广告宣传中使用此类商标，容易使消费者的注意力集中在该知名商标本身，消费者基于对注册商标的关注或信赖而注意到该广告，使得宣传方获取通过正常宣传得不到的关注度和商业机会，达到“事半功倍”的效果。有的市场主体不在实际提供的商品或服务上使用，仅在广告宣传中使用他人注册商标，广告的形式不同，可能构成商标侵权的性质也不同，笔者作如下分类：

### 1、广告语构成商标性使用并容易造成混淆误认的

广告语突出使用注册商标的行为，毫无疑问属于商标性使用，容易导致消费者混淆误认，构成商标侵权，商标权利人可以直接引用《商标法》第五十七条第二项、第三项主张权利。如“炒菜界的海底捞”案[1]，法院认为被告在广告宣传语中突出使用“海底捞”，超出了描述性正当使用的范畴，属于商标性使用，容易导致相关公众误以为所标识的餐饮服务来源于原告，或者与原告存在特定关联，且损害了原告继续加强其与权利商标对应关系的权利，构成商标侵权。

那么，对于未突出使用他人注册商标的情况，是否构成侵权？相较于前者情况较为复杂，需要先判断是否属于商标性使用，此为判断侵权与否的重要前提。

《商标法》第四十八条规定了能够在商业活动中起到识别商品来源作用的使用属于商标性使用，即消费者看到该广告宣传能够想到来自于商标权利人，或者误认为与商标权利人存在某种商业授权许可等关联，进而对广告宣传的产品或服务作出高于一般广告的误判。这种使用容易导致消费者混淆误认，可以被定性为商标侵权。

如吉尼斯公司诉奇瑞公司商标侵权及不正当竞争案[2]中，法院认为吉尼斯公司“GUINNESSWORLD RECORDS”“吉尼斯”和“吉尼斯世界纪录”注册商标核定使用的服务类别包括组织挑战赛、制作及展示有关世界纪录的竞赛或表演等，奇瑞公司在商业活动中使

用“GUINNESS我是吉尼斯CHALLENGERS”“挑战吉尼斯中国巡演”“我是吉尼斯”等广告宣传用语构成商标性使用。奇瑞公司使用的服务类别与涉案注册商标相同，即便活动现场使用了奇瑞公司的注册商标，但指示的是汽车商品的来源，不足以让相关公众将挑战赛与吉尼斯公司相区别，奇瑞公司前述广告宣传标识侵犯了吉尼斯公司的商标权。

此种情形的广告语一般较为明确地指向了商标权利人，广告语本身的显著识别部分为注册商标，即便广告方在提供的商品或服务中使用了自身的注册商标，但容易让相关公众对广告宣传的商品、服务或其他商业活动的来源产生混淆误认，仍难以摆脱商标侵权的认定。

## 2、使用可能不会导致混淆误认，但仍可能构成商标侵权

有些广告行为虽然使用了他人具有较高知名度的商标，但从使用方式和广告内容上看，消费者难以与商标权利人相联系，甚至明确知晓此广告宣传的商品并非来自商标权利人，如宣传“我不是茅台”的保温杯，此种情况可能不存在混淆误认，是否一定具有正当性？当前消费模式网络购物已经非常普遍，部分商家在商品名称中以“非五常大米”“非阿克苏苹果”类似方式进行宣传，其正当性如何？

借他人知名商标进行宣传，在搜索结果中出现被控侵权产品，部分消费者在认识到并非真正权利人提供之后，不会下单购买，但侵权方借此获得了流量，消费者可能会关注或购买其网店其他相关商品。该行为还会对消费者的购买意向产生不良影响，并使真正的商标权利人损失应有的客户，增加了消费者购买其产品的时间成本、甚至误买误购的试错成本，带来不好的购物体验，降低消费者在网络平台以权利商标为关键词购买相应产品的可能性，无疑给商标权利人造成了损失。“非五常大米”案[3]，法院并未仅停留在混淆误认的层面，更从对注册商标的淡化、削弱识别性和显著性的角度认定构成商标侵权。

## 3、非类似商品上使用可能构成驰名商标侵权

驰名商标的强保护包括了跨类保护，若在不同产品或服务的广告宣传中使用了他人驰名商标，则可能面临商标侵权问题。如“香槟人生”案[4]，法院认定“香槟(Champagne)”在葡萄酒商品上构成驰名商标，被诉在香水产品上使用“香槟人生”“Champagne life”的宣传方式，侵犯了“香槟”驰名商标的权利。

在“Cartier”（卡地亚）商标侵权及不正当竞争案[5]中，被告先介绍了“卡地亚”珠宝的知名度，然后又宣传自己的金丝玉玛卡地亚系列产品具有类似的品质。这种擅自使用他人驰名商标，以及相提并论的宣传方式，一方面容易使相关公众误认为两者具有联系，削弱了驰名商标“Cartier”（卡地亚）的显著性；另一方面被告具有借助他人商誉宣传自己产品的故意，违背诚信原则和公认的商业道德，构成商标侵权和不正当竞争。

## 4、将他人较高知名度的商标作为商品或服务的名称进行描述性使用

《商标法》第五十七条第（七）项的兜底条款“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为仍属于侵犯商标权的行为，理论上包含了除“混淆误认”以外的其他可能对商标专用权造成损害的行为。如擅自在平行进口的产品上贴附商标权利人中文商标的行为、将平行进口商品上的产品识别码磨掉的行为，都可能构成对商标权利人在商标使用和产品质量保证方面的权益造成损害，从而构成前述规定的侵权。广告行为中，不正当使用他人商标，容易对商标的显著性或其他权益造成损害的，也可能构成商标侵权。显著性是商标的基本属性，对其保护不应仅限于驰名商标，对于具有较高知名度的商标亦属保护之列。

在“钛马赫”商标侵权案[6]中，北京知识产权法院二审认定被告使用“德国钛马赫工艺传播大使”“钛马赫工艺独树一帜”等宣传语会使原本具有较高显著性的“钛马赫”/“Tellmach”商标的显著性逐步削弱并面临通用化的风险，对注册商标专用权具有一定损害。被告使用行为不构成正当使用，属于商标侵权行为，违反《商标法》第五十七条第（七）项规定。此外，还有其他将他人商标进行描述性使用的方式，如“宜家风格”“爱马仕款”“老干妈味”等等，均是借助他人注册商标的知名度进行非正当性宣传的方式。

## 二、违反诚实信用原则、扰乱市场竞争秩序的广告行为还可能构成不正当竞争

使用的正当性与否还要看使用行为本身是否符合商业惯例、是否有必要使用他人的注册商标，是否借助他人商标获取了本不属于自身的竞争优势。若使用行为扰乱了公平有序的市场竞争秩序，损害到其他经营者或消费者合法权益，则可能构成不正当竞争。从不正当竞争的角度看，不只是对权利人商标权的保护，更多地是规制广告主体行为的不正当性。

同样是“非五常大米”案[7]，福建省高级人民法院则从不正当竞争的角度对该不当行为进行了规制。认为被告在商品标题中使用了自身注册商标，标题共有30个字左右，“非五常大米”是对涉案商品进行描述，与“五常大米”进行区别，该使用方式与权利商标在不同场景下有着不同的指示意义，不属于识别商品来源的商标性使用。但该使用方式以“关键词引流”为目的，实质是一种搭便车的攀附行为。就市场竞争秩序而言，被控行为一定程度上损害了市场信息机制，造成市场信息的混乱，阻碍市场上供需双方的精准匹配，进而导致错配，获取或者破坏他人竞争优势，违反了诚信原则和公认商业道德，应给予否定性评价，构成不正当竞争。“非阿克苏果小云”等宣传方式也属于此类情况。

而且，广告行为的不正当性并不以同行业使用为前提，当跨界宣传不当使用他人商标获取不当利益，给注册商标权利人造成商业机会或竞争资源减少损害的，也可能面临不正当竞争问题。

例如，在“干邑（Cognac）”案中[8]，“干邑”地理标志权利人主要从事葡萄酒行业，福特公司主要在汽车行业，二者不存在产品的直接替代关系。但针对长安福特公司在广告宣传中使用“Cognac特别版”，以“干邑棕”命名相关汽车配色并进行大量宣传的行为，法院认为两者存在争夺竞争资源的竞争关系，竞争资源包括消费者注意力、跨界合作机会等，具有不正当性。“干邑（Cognac）”具有很高知名度，是在我国受保护的地理标志，被诉行为借用了“干邑（Cognac）”不正当地抬高了自己产品形象，不正当地获取比其他竞争者更有利的优势地位和交易机会，损害了反不正当竞争法所维护的自愿、公平、诚实信用的市场竞争秩序。

## 三、广告宣传中正当使用与他人注册商标相同或近似的文字及标志

除去上述商标侵权和不正当竞争性质的广告宣传，有时广告宣传或创意中可能会使用与他人注册商标相同或近似的单独文字，是否属于正当合理使用？实践中，需要结合广告对商标使用的方式（如是否描述性使用或指示性使用等正当使用）、使用注册商标的目的、使用商标是否足以导致混淆误认等角度来判断。

若使用方式不属于商标性使用，结合其他使用因素能够认定难以导致混淆误认的，亦不至对注册商标专用权造成其他损害的，则使用行为具有合理性。在“我是主饺”案[9]中，法院从前述角度逐一论述，认定通用磨坊公司在相应广告片的基础上为便于宣传而提炼的简短的广告宣传语“美味江湖，新主饺”“江湖主饺，唯吾独尊”系描述性使用，使用的目的在于宣传新产品，产品明确标明了“湾仔码头”商标，“湾仔码头”商标具有很高知名度，消费者通过该商标能够正确识别产源，不会导致混淆误认的后果，没有侵犯原告“我是主饺”商标的识别性权利。

使用的正当性与商标本身的显著性有关。《商标法》第五十九条第一款规定了正当使用的几种情形，若注册商标本身显著性较弱或含有地名因素的，则商标本身具有公共属性的“第一含义”，获准注册可能是因其经过长期大量使用获得的“第二含义”。若广告使用的是其“第一含义”做描述性使用，消费者难以混淆误认，通常不能禁止。早期的“北京甯馏酒”案[10]就是正当使用一种特定白酒的通用名称，目的是为了说明产品的性质及特点，并非商标意义上的使用。

又如，在茅台诉厚工坊公司案[11]中，针对厚工坊公司的两句诉争广告语“厚工坊茅台酿”“茅台镇的好酒不只一家”，法院分别做了不同的认定。对于前者，法院认为易使相关公众产生厚工坊品牌的酒是茅台酒公司酿造的理解，构成擅自使用茅台公司有一定影响的商品名称或企业名称的不正当竞争行为，对于厚工坊公司抗辩的“茅台酿”三字的意思是“茅台镇酿”不予采信，认为其完全可以使用“厚工坊酒，茅台镇酿”的广告语。对于后者，法院认为广告语中“茅台镇”是对地理位置的客观事实描述，不构成不正当竞争。

除了显著性，是否属于正当使用还与被保护商标的知名度有关。知名度越高其相应的显著性越强，消费者更容易从广告语中提炼出该商标，进而混淆误认的可能性较大。相反，商标知名度较低，加之显著性因素的影响，消费者产生联想的可能性较小，甚至影响近似性判断。如“重庆崽儿啤酒”案[12]中，在先商标“重庆”虽在重庆地区在啤酒商品上具有一定知名度，但相比于“青岛”“哈尔滨”等同行业地名商标，难以形成超越地名用于区分商品来源的第二含义，相对于后者保护强度较弱。因此，韩旗公司在享有“崽儿”注册商标权的情况下，使用“重庆崽儿啤酒”等宣传语整体上具有独立于“重庆”商标的显著性，不会导致混淆，不构成商标侵权。

总之，最终的判断标准仍然应该以善意使用为前提，对他人在先具有较高知名度的商标进行合理避让，否则仍有可能造成消费者混淆误认，构成商标侵权或不正当竞争。广告宣传若以包装或装饰图案装潢的方式进行，也应尽到合理的注意义务，对于他人具有较高知名度的立体商标不得擅自使用为产品包装，亦不得将他人具有一定知名度的图形或文字商标作为广告宣传的装饰图案，使用在产品包装、店面装潢等经营活动中。最高人民法院近期作出的关于“FILA”商标侵权案[13]中，撤销了一审和二审判决，再审改判认定，被告虽然在店招、销售的鞋盒、鞋套等标注了自身注册商标，但并不影响对其在鞋后跟使用“EILA”的性质判断。“EILA”起到识别商品来源的作用，并非简单的装饰图案，装饰图案亦应对他人商标进行合理避让，被诉侵权行为构成对斐乐公司涉案商标享有的独占许可使用权的侵害。

[1]（2021）京0101民初10919号。

[2]（2017）粤民终2347号。

[3]（2020）浙0108民初2699号、（2021）鲁民终1664号。

[4]（2020）京73民初371号。

[5]（2011）沪高民三(知)终字第93号。

[6]（2016）京73民终817号。

[7]（2021）闽民终900号。

[8]（2019）苏05知初353号。

[9]（2019）沪0115民初88995号。

[10]（2006）高民终字第1430号。

[11]（2020）粤民终2434号。

[12]（2020）渝民终2455号。

[13] (2021) 最高法民再336号。