

通用名稱的可註冊性研究

-芮松艷-

《商標法》意義上的通用名稱,簡單而言即商品或服務的名稱,其核心指向的是特定商品或服務所特有的品質,其作用在於將一種商品或服務區別於另一種商品或服務。商標局的相關文件中亦對通用名稱作了基本相同的界定¹。鑒於通用名稱指向的是特定的品質,故如果商品或服務的某一種名稱對於品質並無影響,則該名稱並非《商標法》意義上的通用名稱。

通用名稱通常分為兩種:一為法定通用名稱;一為約定俗成的通用名稱。

最高人民法院在愛特福公司訴北京地壇醫院等涉及84消毒液的不正當競爭糾紛上訴案中亦確認了這一點。它指出,判斷一個商品名稱是否為通用名稱時,應當參照以下兩個方面:(一)國家或者行業標準以及專業工具書、辭典是否已經列入該商品名稱,已經列入的,應當認定為通用名稱;(二)是否已為同行業經營者約定俗成、普遍使用以表示某類商品,如果是,也應認定為該商品的通用名稱²。

《商標審查及審理標準》中亦作了基本相同的規定³。

約定俗成的通用名稱既有可能來源於生產者、消費者對於某種商品或服務長期以來的傳統稱呼,亦有可能是馳名商標或知名商品特有名稱受到淡化的結果。

通用名稱的立法沿革

1982年《商標法》對通用名稱限制較嚴,該法第八條規定,本商品的通用名稱屬於商標禁用的文字,即:商標中只要包含有商品或服務的通用名稱,就不准註冊和使用。

2001年修訂的現行《商標法》中,對通用名稱的限制寬鬆了許多,不再將通用名稱列入禁用範圍,對通用名稱的限制放在禁註條款中。同時,對商標權利人使用通用名稱商標進行了合理限制。具體為:

現行《商標法》第十一條規定,下列標誌不得作為商標註

冊:(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的;……前款所列標誌,經過使用取得顯著特徵,並便於識別的,可以作為商標註冊。由該規定可以看出,僅由通用名稱構成的商標因缺少顯著特徵,不得作為商標註冊,並不妨礙其作為商標使用。

現行《商標法實施條例》新增其他生產經營者合理使用通用名稱的規定。條例第四十九條規定,註冊商標中含有的本商品的通用名稱,註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。由該規定可知,包含通用名稱的註冊商標,其商標禁用權範圍是有限制的,商標專用權人不能妨礙其他生產經營者對於通用名稱的正當使用。如在涉及“甌流”商標的侵權糾紛案中,法院經向北京釀酒協會查證得知,“甌流”是我國北方一些地區對未經勾兌加工的原酒的通俗稱呼。在此基礎上,法院認定,被告使用“北京甌流”四個方形字作為產品名稱,屬於對通用名稱的正常使用,並未侵犯原告商標專用權。⁴

設立通用名稱條款的目的

1. 通用名稱作為商標註冊不具有顯著性。

TRIPS協定第15條第1款規定:“能夠將一企業的商品或服務與其他企業的商品或服務區別開來的任何標記或者標記的組合,均可構成商標。”因標識只有具有顯著性時,才能夠起到區分商品或服務來源的作用,故顯著性(或識別性)是商標的基本屬性。我國《商標法》亦規定缺乏顯著特徵的標誌不得作為商標註冊。

顧名思義,通用名稱以其通用性顯然並不具備能夠區別商品或服務來源的顯著性,因此原則是不能作為商標註冊的。當然,如果通過對通用名稱的不斷地使用而使得其具有了第二含義,在消費者心目中建立起了特定認知,則另當別論。

2. 通用名稱作為商標註冊有損同業生產經營者的利益

通用名稱的通用性決定了其在特定的商品或服務業,屬於

全行業共有的公共資源。從法理上來講，公共資源的私權化具有嚴格限制，除非特殊情況下，公共資源不得被特定主體所獨佔。就通用名稱而言，該公共資源的所有者應是同行業的全部生產經營者，特定主體無權將其獨佔使用。通用名稱作為商品或服務的名稱，在正常的經營活動中，生產經營者均會在其商品或服務上標註相應的名稱，如果該通用名稱被獨佔，則會對其他同業生產經營者的生產經營活動造成極大的障礙。

禁止作為商標註冊的 通用名稱的認定要件

1. 通用名稱禁註條款適用的形式要件

現行《商標法》第十一條對於不得作為商標註冊的通用名稱，所限定的形式要件是該商標僅包含通用名稱。如何理解其中的“僅包含”在實踐中有兩種不同觀點及做法。

一種觀點認為，該規定應理解為商標的文字部份僅由通用名稱構成，至於其是文字商標還是組合商標則在所不限。理由是，不能僅僅機械地從字面含義理解法律條款的具體含義，還須從更深層次考慮立法的目的。《商標法》之所以禁止通用名稱的註冊，主要是從通用名稱本身的顯著性及對保護其他生產經營者合法權益這兩個方面進行考慮。因此，通常來說，只要某一商標使用了通用名稱，而該商標就整體而言亦會使消費者認為其是通用名稱的情況下，不應作為商標註冊。

另一種觀點，也是筆者主張的觀點認為，應嚴格按照字面意思進行解釋，即：只有僅由通用名稱構成的商標才可以適用通用名稱禁註條款。對於由通用名稱及其他部分共同組成的商標可否註冊，應視其是否具備顯著特徵而定。如不具有顯著特徵，則屬於《商標法》第十一條第一款第三項規定的其他不具有顯著特徵的情形，不應予以註冊。

如在“滅害靈 AESTAR 及圖”案中⁵，法院認為，爭議商標還包含英文字母和圖形，不屬於《商標法》第十一條第一款第一項通用名稱條款規定的情形。

對於商標顯著性的判斷，筆者認為，考慮到文字部分在商標整體中的重要地位，以及消費者對於商標的認知習慣，即使商標包括文字以外的其他部分，如果其文字部分僅為通用名

稱，或通用名稱在文字部分佔主要位置，一般應認為其會使消費者在商標整體上產生通用名稱的認知，除非其具有第二含義，否則不應認為具有顯著性。

2. 通用名稱指向的商品或服務的確定

鑒於現行《商標法》中強調的是商標中不得僅有本商品或服務的通用名稱，那麼確定何為“本商品或服務”便是確認通用名稱的前提。商品或服務通常會分為很多大類，而每個大類中同時亦會包含很多小類。比如蘋果是一個大類，但其同時包含富士蘋果、國光蘋果等等各種不同的小類。由於商標註冊用類似商品和服務區分表中只列出蘋果這一層次的大類，對於具體小類並不涉及，那麼便有可能出現這種情況，即申請人可能將小類的名稱作為商標註冊，指定在大類商品或服務上。這就需要對這類小類名稱是否是通用名稱進行判定。

實踐中在此點上的做法較為一致，通常認為，以小類的通用名稱作為商標註冊在所在大類的商品或服務上，該名稱視為本商品或服務的通用名稱。如申請註冊在第33類酒商品的“狀元紅”商標案中，商標評審委員會及一審法院均認為，現有證據不足以證明“狀元紅”在實際釀酒行業中代表黃酒某一品種的特定品質特點並已成為黃酒品種的通用名稱。由此可推知，如果現有證據可以證明“狀元紅”已成為某黃酒品種的通用名稱的話，則其構成第33類酒商品上的通用名稱，不應准許註冊⁶。

這種做法符合設立通用名稱禁註條款的立法目的。只要是通用名稱，無論是屬於哪個層次，均屬於公共資源，不應由某個生產經營者所壟斷；無論是大類還是小類的通用名稱，註冊為商標均缺少顯著特徵，而且均會影響生產同類商品或提供同類服務的生產經營者的正常生產經營。因此，允許小類通用名稱註冊為商標有違立法目的。

3. 通用名稱的判斷主體

(1) 法定的通用名稱

對於法定的通用名稱，因可以依據相關的國家或行業標準以及工具書、辭典等出版物中的記載予以確定，故一般不存在判斷主體的確定問題。

(2) 約定俗成的通用名稱

對於約定俗成的通用名稱的判斷主體，一直是個較有爭議的問題。實踐中有兩種觀點：

一種觀點認為，通用名稱應以生產經營者作為判斷主體。如在前文提到過的84消毒液案件中，最高人民法院所提出的標準中即認為，對於約定俗成的通用名稱，應看其是否在同業經營者中屬於通用。另在“EM原露”註冊商標侵權糾紛案中，江西省高級人民法院在判斷“EM原液”是否為通用名稱時亦採用了同行業經營者的標準⁷。

另一種觀點認為，通用名稱應以消費者為判斷主體。如在涉及“水鳥”文字商標的商標註冊不當糾紛案中，商標評審委員會即認為，因目前尚無證據證明在除廣東外的其他省市亦將某類被子統稱為水鳥被的，故“水鳥”尚不屬於被子的通用名稱。⁸

筆者認為，上述做法均存在合理性，但絕對以生產經營者或消費者作為判斷主體亦均有失偏頗。較為合理的做法是，主要以生產者為認定主體，兼顧消費者。對於消費者而言，如果生產經營者使用其商品或服務的通用名稱作為商標，消費者僅是無法將某一商品或服務對應到具體的提供者，通常不會產生其他不良影響。而對於同業生產經營者而言，如果某個生產經營者獲得通用名稱的商標註冊，必然會對同業生產經營者在商品或服務上標註同樣的名稱造成障礙，亦常常會產生相應糾紛。同時須指出的是，生產經營者與消費者的判斷標準並非截然分開，非此即彼的關係。商品或服務最終的價值是通過消費者實現的，而作為約定俗成的通用名稱，其之所以成為通用，很大程度上亦是因為消費者的認同，因此，在判斷主體上採取哪種標準，並不存在實質區別。之所以提出主要以生產經營者為判斷主體的標準，更多地是針對生產經營者及消費者對同一商品或服務是否是通用名稱有不同認定的情況。如某一名稱的中文名稱為消費者所普遍認知，但其英文名稱消費者並不熟悉，在此種情況下只要該英文名稱在同業生產經營者中被普遍認為是該商品或服務的通用名稱，則可以認定該英文名稱亦為通用名稱。

4. 通用名稱的地域範圍

對於通用名稱須在哪個範圍內通用，實踐中通常存在如下問題：

(1) 是否應為中國境內通用的名稱

經濟的發展使得商品或服務漸漸跨越國界，很多商品或服務均非某一國家或地區所特有，但因各國語言及習俗的差異，

導致對於某種商品或服務的稱呼很難一致。這種情況必然產生通用名稱的地域範圍認定問題。

有觀點認為，只要能證明某一名稱在國外屬於通用名稱，無論其是否能證明該名稱在中國境內通用，均應認定其為特定商品或服務的通用名稱，依據《商標法》第十一條，不得作為商標註冊。

對於上述觀點，筆者並不認同。筆者認為，通用名稱的認定地域範圍應以我國領域為準。眾所周知，《商標法》具有地域性，其調整的是一國地域內的商標法律關係，對於域外的事實及法律關係，並不在其調整範圍內。具體到通用名稱，我國《商標法》亦是出於保護我國生產經營者及消費者利益的考慮，才作出了禁註的規定，而某一個名稱在國外是否是通用，對於我國消費者及生產經營者的利益基本上難以造成影響，因而不是適用我國《商標法》通用名稱條款時的考慮因素。如果當事人僅提交了證據證明該名稱在國外通用，則並不能必然導致適用通用名稱禁註條款，除非其能夠證明該名稱在國內亦為通用。

(2) 須是全國範圍內通用，還是部分地區通用

一種觀點認為，通用名稱應是全國通用，理由是，《商標法》為全國性的法律，考慮通用名稱應以全國為地域範圍進行判斷。如將地方性通用的名稱認定為通用名稱的話，可能會出現某一地區把某商標作為通用名稱不予保護，而其他地區不認為是通用名稱而依《商標法》予以保護的情況，有損法制的統一性。

在“水鳥”商標侵權糾紛案中，終審法院廣東省高級人民法院認為，儘管廣東省有些廠家和消費者將以輕柔纖維棉製作的被子稱為水鳥被，但是水鳥被是否屬於產品的通用名稱，在認定時還不能局限於廣東的市場情況。因為註冊商標的效力是全國性的，而非地區性的，應當考慮全國範圍的認同程度。在尚無證據顯示消費者已普遍認為水鳥被是一類被子的名稱的情況下，無法認定水鳥被為通用名稱。

另一種觀點認為，僅在部分地區通用的商品或服務名稱亦可以認定為《商標法》意義上的通用名稱。如在涉及子彈頭商標的商標爭議糾紛案⁹中，一審法院認定，子彈頭是河南拓城朝天椒的一個品種，因其果實象子彈頭形狀而得名。在爭議商標申請註冊前，子彈頭已成為相關公眾稱呼特定形狀及品種辣椒的

俗稱,已成為約定俗成的特定辣椒品種的通用名稱。¹⁰二審法院則認為,應採取全國通用的原則。

筆者認為,上述兩種觀點均有合理性,但亦均有其內在缺陷。第一,雖然《商標法》是全國性的法律,註冊商標專用權亦是全國範圍內的權利,但很多商品,尤其是很多農產品,其生產的地域性很強。如果原則上採取全國通用的標準,會使得這些產品實際上不存在通用名稱。第二,如果完全以部分地區作為判斷通用的標準,對於一些不具有地域性或地域性不強的商品或服務則可能會出現以地區性的通用名稱對抗全國性的商標權的情況,這種做法對於商標註冊人而言有失公平。

筆者的觀點是,既不絕對要求通用名稱必須在全國範圍內通用,亦不主張只要在部分地區通用的名稱即可認為是通用名稱,而應以產區作為認定的地域範圍。具體來說,對於具有地域性的商品或服務,以其特定產區為準。對於不具有地域性的,其產區實際上即為全國範圍。

就上述“子彈頭”商標案而言,筆者認為,雖然從文字上看一審法院未提出產區的概念,但其認定子彈頭為通用名稱的一個重要前提是子彈頭是河南柘城開發的新品種,即河南柘城是該品種的產區。在有證據證明“子彈頭”為河南柘城該品種辣椒的通用名稱情況下,即可認為其為《商標法》意義上的通用名稱。

實踐中常會出現以下兩種特殊情況,如果採用產區標準,則很易作出判定。

A. 不同地區不同小類的產品使用相同的通用名稱

如前述子彈頭同時是河南省柘城縣及貴州省遵義地區兩種不同品種辣椒的通用名稱。按照產區標準,只要某個名稱在某個品種的產區為通用的,即可以認為通用名稱。至於該名稱是否還是其他品種的名稱,則並不會影響通用名稱的判定。就子彈頭而言,只要能夠認定它是一種品種的通用名稱,即可以認為通用名稱。如果它同時還是其他品種的名稱,則只能更加說明該名稱為通用名稱,而絕不會因此而得出相反的結論。

B. 不同地區對同一商品或服務使用不同名稱

即同一商品或服務在甲地使用一名稱,在乙地使用另一種名稱的情況。對於此種情況,筆者認為按照產區標準,這兩種名

稱均不應認定為通用名稱。主要考慮的因素是不能使地區性的通用名稱對抗全國性的商標權。

5. 通用名稱認定的時間範圍

對於通用名稱認定的時間點,實踐中存在如下兩種不同做法:

(1) 以商標申請日為準

即在商標申請日之前,已成為通用名稱的,不允許註冊。對於在商標申請之後成為通用名稱的,則不在禁止註冊之列,即如果申請日之前並無此通用名稱,則可以認為註冊人主觀上並無獨佔公共資源的惡意,而如果以在後的通用名稱否認在先註冊的合法性,對註冊人不公平。

在“狀元紅”商標爭議案件中,商標評審委員會即採用了這種做法。其在裁定中指出,以本案證據尚不能證明爭議商標註冊申請前“狀元紅”作為黃酒品種名稱客觀上達到廣泛和普遍使用的程度¹¹。

(2) 以異議或撤銷申請提起日為準

這種做法只考慮商標在被提起異議或撤銷時是否成為通用名稱,已成為通用名稱的,禁止作為商標註冊。這樣做主要是為了保護消費者及同業生產經營者的利益。因為進入公共領域成為通用名稱的商標,對於消費者而言,已不存在顯著特徵,而同業生產經營者亦可以對其合理使用,商標註冊人不得將其獨佔。

在“優盤”商標案件中,商標評審委員會即採用了上述做法。“優盤”商標的申請註冊時間為1999年8月23日,申請註冊在國際分類第9類的計算磁盤、計算機存儲器、計算機等商品上,該商標2001年1月21日獲准註冊。2002年10月23日,北京華旗資訊數碼科技有限公司向商標評審委員會請求撤銷該商標,理由之一是,該商標由於使用不當在註冊後喪失顯著性,成為通用名稱。商標評審委員會支持了上述理由,認為“優盤”已經成為其指定使用商品的通用名稱,依法不得作為商標註冊。¹²

(3) 筆者的觀點是,對於時間點的確定不應一概而論,而應分兩種不同情況對待:

- 對於在申請日之前已成為通用名稱的,除非商標註冊人有證據證明該名稱通過其使用已獲得第二含義,否則不允許註

冊。這也是通用名稱禁註條款的基本含義。

• 對於在撤銷或異議提出時才淡化成爲通用名稱的,亦須分兩種不同情況進行處理:

如果該淡化結果是商標註冊人的積極行爲或消極放任導致,則應予以撤銷。如果該淡化結果是因爲侵權行爲導致,且商標註冊人並未懈怠維護其商標的顯著性,則應維持該商標的註冊。

如果商標註冊人未致力於通過自己的行爲使消費者更多地將商標與商品或服務聯繫起來,以維護其商標的顯著性,或者對於他人在相同商品或服務上使用相同近似商標的侵權行爲採取了放任的態度,那麼實際上可以認爲商標註冊人對於此種淡化的結果是默認的。在這種情況下,商標審查機關當然不必繼續維持其註冊商標的有效性。

反之,如果商標註冊人在其經營活動中始終致力於維護商標的顯著性,使消費者能夠區分商標與商品名稱,且對於侵權人的侵權行爲亦採取了積極的維權措施,則即使因爲侵權行爲過於氾濫而導致商標最終被淡化爲通用名稱,則不應否認其註冊商標的有效性。因爲可能淡化爲通用名稱的商標通常知名度都比較高,而其知名度又必然是商標註冊人花費大量人力物力建立起來的,如果因爲他人的惡意行爲便使該商標成爲商品的通用名稱,一方面對於商標註冊人顯失公平,另一方面亦使侵權人的侵權行爲最終合法化。這顯然不符合《商標法》的立法目的。

對於前文提到過的“優盤”商標案,筆者認爲,如果現有證據無法證明商標註冊人因其自己的行爲或放任而導致的商標淡化的結果,則是否將該撤銷,是值得慎重考慮的。

6. 通用名稱的文字表述

通用名稱屬於商標的文字部分,這就必然涉及到用不同語言表述的通用名稱如何認定的問題。

(1) 用中文表述的通用名稱

這種表述形式,無論其是簡稱、全稱或是俗稱,均應認定爲是通用名稱,對此實踐中並無分歧。

(2) 用英文表述的通用名稱

這種情況主要是指,申請註冊的商標文字部分是英文,而依據相應的工具書或辭典,該英文單詞確爲指定使用的商品或

服務的通用名稱的情況。對此,筆者認爲,鑒於英文在世界以及我國的普及程度,這種情況應當認定爲是通用名稱的表述。如將 SHOES 申請作爲鞋類商品的註冊商標,或將 TV 申請作爲電視機類商品的註冊商標等等,均應認定是通用名稱的註冊,缺少顯著特徵。

與前文中的通用名稱的判斷主體相同,英文通用名稱的認知主體亦是同業生產經營者。因爲除了簡單的英文單詞外,對很多商品或服務的英文名稱消費者均較難以認知;而同業經營者在生產經營中則很有可能將英文名稱標註在商品或服務中。

在涉及美洲飲料公司註冊的“guarana 及圖形”商標的爭議糾紛案中,商標評審委員會及法院根據詞典、專業性書籍中的描述:“guarana”既是一種規範的飲料商品的名稱(可以納入汽水的範疇),又是一種產自巴西的攀緣植物(和該植物果實)的名稱;“guarana”飲料正是因含有“guarana”植物果實的成份而得名,以此認定,“guarana”直接表示了指定商品的通用名稱,又直接表示了指定商品的主要原料,缺少顯著特徵,不應予以註冊¹³。

(3) 英文通用名稱的中文譯文

對於英文通用名稱的中文譯文是否可以認定爲通用名稱,筆者認爲,對於從國外引入的商品或服務,其絕大部分均有相互對應的中英文名稱,如果使用的譯文是約定俗成的固定的翻譯,則可以認定爲通用名稱。但如果使用的是非現在通行的譯文,通常不應認定爲通用名稱。如對於“VIOLIN”,如果將其對應地翻譯爲“小提琴”註冊在小提琴商品上,屬於通用名稱,不應允許註冊。但如果申請註冊的是 VIOLIN 曾經的中文譯文“梵阿林”,鑒於其並非是現在的通行譯法,生產經營者及消費者均不會將其認作小提琴的通用名稱,故該註冊應被准許。

對於辭典或工具書中尚無規範性譯文的一些英文單詞,如果商標註冊人將該單詞音譯過來註冊在指定商品上,筆者認爲亦不應認定爲通用名稱,除非有證據證明該譯文在實踐中已成爲約定俗成的譯文。因這種譯文的使用本身並不會使生產經營者或消費者認定其指向的是該商品或服務的通用名稱。以前述“guarana 及圖形”商標爲例,如果商標註冊人申請註冊的是其音譯過來的中文“哥若納”,則除非有證據證明該譯文在行業內

已通用,否則不得禁止其註冊。

(4) 用英文以外的其他文字表述的通用名稱

由於英文以外的其他文字並非世界通用的語言,同時我國境內因普遍進行的外語教育是英文教育,對於其他外文,知曉者比較有限,故如用其他外文表述商品或服務的通用名稱,無論對於生產經營者還是對於消費者,通常不會被看作是通用名稱,故不應禁止其註冊。■

作者:北京市第一中級人民法院法官

¹ 在1989年3月2日《國家工商行政管理局商標局關於整頓酒類商標工作中幾個問題的通知》中指出,商品通用名稱是指為國家或某一行業中所共用的,反映一類商品與另一類商品之間根本區別的規範化稱謂。商品通用名稱的確定,主要源於社會的約定俗成,既要得到社會或某一行業的廣泛承認,又要規範化。

² 見最高人民法院(2002)民三終字第1號民事判決書。

³ 見國家工商行政管理總局商標評審委員會2005年12月制定的《商標審查及審理標準》第34頁。

⁴ 見北京市第一中級人民法院(2002)一中民初字第8465號民事判決書。

⁵ 見北京市第一中級人民法院(2004)一中行初字第360號行政判決書。

⁶ 見北京市第一中級人民法院(2006)一中行初字第195號行政判決書。

⁷ 見江西省高級人民法院作出的2006贛民三終字第5號民事判決書。

⁸ 見國家工商行政管理局商標評審委員會作出的(1997)商評字第237號裁定書。

⁹ 見北京市高級人民法院(2006)高行終字第188號行政判決書。

¹⁰ 見北京市第一中級人民法院(2005)一中行初字第675號行政判決書。

¹¹ 同註6。

¹² 見商標評審委員會2004年10月13日商評字(2004)第5569號裁定書。此案尚在二審中。

¹³ 見北京市第一中級人民法院(2006)一中行初字第436號行政判決書。