

商品和來源混合的名稱 不屬於通用名稱

—通用名稱和特有名稱之辨析

—周雲川—

特有名稱往往既表示了商品的來源,又反映了商品的自然屬性,由此導致有時候特有名稱及通用名稱之間的界線有些模糊,同時特有名稱存在向通用名稱轉化的可能性,更增加了具體案件中判斷的難度。在佛山市合記餅乾有限公司訴珠海香記食品有限公司侵犯商標專用權糾紛案中,最高人民法院認為,有些名稱雖然也反映了商品類型、特點,但由於只有獨家經營和使用,對於相關公眾而言會認知為某一具體生產者生產的某類商品,是商品和來源的混合。這種名稱,仍具有指示商品來源的意義,不能認定為通用名稱。

基本案情

本案原告合記公司是盲公餅的生產廠家,享有“盲公牌盲公”註冊商標(1982年12月15日核准註冊)和“盲公”註冊商標(2000年3月28日核准註冊),核定使用商品為第30類冰糖、餅乾、糕點、糖果等。



166967 號註冊商標



196555 號註冊商標

據公開出版發行的文獻資料記載,盲公餅是佛山市土特產名產品之一,其創制於清嘉慶年代後期(1796—1820年),由一盲人的兒子何豫齋創制,並因而得名。盲公餅出名後創號為合記。建國初期,佛山市餅乾、糕點、糖果幾個行業實行公私合營,組成佛山市合記餅乾糖果食品廠,盲公餅為其生產的食品種類

之一。後佛山市合記餅乾糖果食品廠先後改名為佛山市糖果廠、佛山嘉華食品公司,並經企業改制於1999年12月8日命名為現有名稱“佛山市合記餅乾有限公司”。

本案被告香記公司成立於2000年4月6日。香記公司生產銷售被控侵權產品的餅身及其包裝盒上均印有明顯的“盲公餅”字樣。



被控侵權產品包裝盒標識

2004年8月9日,合記公司以香記公司未經許可,在生產銷售的餅類商品外包裝上註明“盲公餅”,並且在餅身上印有“盲公餅”,侵犯其“盲公”註冊商標專用權為由,向廣東省佛山市中級人民法院提起訴訟,請求判令香記公司停止侵權行為,銷毀生產侵權產品的模具及帶有“盲公餅”字樣的包裝紙(盒),公開賠禮道歉,消除影響,並賠償合記公司經濟損失25萬元。香記公司辯稱“盲公餅”是一種餅類食品的通用名稱,香記公司使用“盲公餅”不構成侵權,而且香記公司享有香港香記公司授予的生產工藝、配方、包裝裝潢等在先權利,可正當使用,因此請求駁回合記公司的訴訟請求。

法院裁判

廣東省佛山市中級人民法院經過審理認為,香記公司在其生產的餅身及包裝盒上使用“盲公餅”的行為構成對合記公司註冊商標的侵犯,因此於2004年12月20日作出(2004)佛中

法民三初字第 283 號民事判決,判令香記公司停止生產銷售侵犯合記公司第 166967 號、第 1965555 號註冊商標的產品,銷毀製造侵權產品的模具和印有“盲公餅”字樣的包裝紙(盒),並賠償合記公司 5 萬元。香記公司不服第 283 號判決,上訴至廣東省高級人民法院。廣東省高級人民法院於 2006 年 7 月 4 日作出(2005)粵高法民三終字第 47 號民事裁定,以“原審法院認定事實不清,證據不足”為由,發回重審。

重審後,廣東省佛山市中級人民法院認定,盲公餅從創制至今近 200 年,盲公餅早已成為相關公眾所知悉的知名商品。“盲公”在“盲公”商標註冊前已成為知名商品的特有名稱,而非餅類商品的通用名稱。香記公司作為與盲公餅沒有任何文化淵源的企業,未經合記公司許可在其生產銷售的部分餅乾的餅身及其包裝盒上使用了合記公司註冊的“盲公”商標字樣,足以造成消費者的誤認。因此一審法院於 2006 年 12 月 25 日作出(2006)佛中法民三重字第 2 號民事判決(簡稱重第 2 號判決),判令香記公司立即停止侵犯合記公司第 166967 號及第 1965555 號註冊商標專用權的行為等。

香記公司不服重第 2 號判決,向廣東省高級人民法院提起上訴。廣東省高級人民法院二審認為:香記公司被控侵權盲公餅餅身所刻陽文“盲公餅”與合記公司註冊商標相比,僅“盲公”兩漢字相同,但字體不同,差別顯著。由於盲公餅為在佛山地區使用近 200 年的商品概念,結合產品的外包裝顯著位置關於生產源的明確、突出標記,足以使一般公眾區分其為不同生產源的“盲公餅”,不致發生混淆。因此,被控侵權盲公餅餅身所刻“盲公餅”陽文,沒有侵犯合記公司商標權。香記公司被控侵權產品外包裝的標貼與合記公司第 166967 號“盲公牌盲公”註冊商標比較,也有明顯區別,以相關公眾的一般注意力容易分辨,不致發生混淆或者產生二者商品來源密切相關的聯想。因此,香記公司被控侵權產品外包裝使用的“盲公餅”商品標記沒有侵犯合記公司第 166967 號“盲公牌盲公”商標專用權。但是,香記公司被控侵權產品外包裝使用的“盲公餅”商品標記包含了合記公司第 1965555 號“盲公”文字商標的全部文字內容,且兩者均使用不常見的藝術字體,兩者字體、書寫方式高度近似,不易區分。由於合記公司生產的盲公餅為知名盲公餅,相關公眾容易認為香記公司該“盲公餅”與合記公司有密切關係,是合

記公司生產的“盲公”牌盲公餅,從而發生商品來源的混淆。香記公司該行為,屬於在同一種商品上,將與合記公司第 1965555 號註冊商標相近似的標誌作為商品名稱使用,誤導公眾的行為。因此,香記公司被控侵權產品外包裝使用的“盲公餅”商品標記侵犯了合記公司第 1965555 號“盲公”文字商標專用權。二審法院特別指出,盲公餅是商品名稱,而非“盲公”是商品名稱,合記公司的第 1965555 號註冊商標“盲公”是商標標識而非商品名稱,一審判決對這兩者未作區分,導致對本案部分事實認定發生偏差。據此,廣東省高級人民法院作出(2007)粵高法民三終字第 36 號民事判決,改判香記公司停止侵犯合記公司第 1965555 號註冊商標專用權的行為等。

合記公司和香記公司均不服二審判決,向最高人民法院申請再審。

最高人民法院經過審查後裁定提審了本案,並於 2011 年 8 月 24 日作出(2011)民提字第 55 號民事判決,認為:本案中,根據查明的事實可以看出,盲公餅是有着 200 多年歷史的一種佛山特產,有着特定的歷史淵源和地方文化特色。雖然“盲公餅”具有特殊風味,但“盲公”或者“盲公餅”本身並非是此類餅乾的普通描述性詞彙。從其經營者傳承看,雖然經歷了公私合營、改制等過程,但有着較為連續的傳承關係,盲公餅是包括合記餅店、佛山市合記餅乾糖果食品廠、佛山市糖果廠、佛山嘉華食品公司、合記公司等在内的數代經營者獨家創立並一直經營的產品。而且在我國《商標法》施行不久,“盲公餅”的經營者即申請了“盲公”商標,並且積極維護其品牌,其生產的“盲公餅”具有較高的知名度。雖然香記公司主張“盲公餅”是通用名稱,但未能舉出證據證明在我國內地還有其他廠商生產“盲公餅”,從而形成多家主體共存的局面。雖然有些書籍介紹“盲公餅”的做法,我國港澳地區也有一些廠商生產各種品牌的“盲公餅”,這些客觀事實有可能使得某些相關公眾會認為“盲公餅”可能是一類產品的名稱,但由於特定的歷史起源、發展過程和長期唯一的提供主體以及客觀的市場格局,我國內地的大多數相關公眾會將“盲公餅”認知為某主體提供的某種產品。因此,在被訴侵權行為發生時,盲公餅仍保持着產品和品牌混合的屬性,具有指示商品來源的意義,並沒有通用化,不屬於通用名稱。對於這種名稱,給予其較強的保護,禁止別人未經許可使用,有利

於保持產品的特點和文化傳統,使得產品做大做強,消費者也能真正品嚐到產品的風味和背後的文化;相反,如果允許其他廠家生產製造“盲公餅”,一方面權利人的權益受到損害,另一方面也可能切斷了該產品所承載的歷史、傳統和文化,破壞了已有的市場秩序。綜上,“盲公餅”並非商品通用名稱,香記公司關於其正當使用的抗辯不能成立。香記公司未經合記公司許可,在與註冊商標核定使用商品相同的商品上使用與註冊商標近似商標的“盲公餅”的行為,易使得相關公眾誤認為該產品來自合記公司或者其提供主體與合記公司之間存在特定關係,侵犯了合記公司第166967號和第1965555註冊商標專用權,應當承擔相應的民事責任。因此改判香記公司停止侵犯合記公司第166967號及第1965555號註冊商標專用權的行為等。

評析

本案歷經兩次一審、兩次二審和再審,過程複雜,但爭議的焦點始終在於合記公司的“盲公”註冊商標獲得何種程度的保護,“盲公餅”是特有名稱還是通用名稱,他人可否正當使用。

本案中,合記公司主張的是兩個“盲公”註冊商標專有權,而香記公司在其生產的餅身和外包裝均標有明顯的“盲公餅”字樣。香記公司抗辯理由之一是“盲公餅”是一類商品的通用名稱,其是正當使用以表示其商品的名稱。因此本案的關鍵在於“盲公餅”性質的判斷:“盲公餅”是屬於某類商品的通用名稱,還是指代某特定來源的商品的特有名稱。如果“盲公餅”屬於某類商品的通用名稱,則相關公眾不會以其識別商品來源,即使合記公司擁有“盲公”註冊商標,他人正當使用“盲公餅”以表示商品種類的,也不會誤導公眾,因此不構成對“盲公”註冊商標專用權的侵犯;相反,如果“盲公餅”不屬於某類商品的通用名稱,由於“盲公”是合記公司的註冊商標,相關公眾顯然更容易將“盲公餅”認知為“盲公”牌餅,或者事實上通過經營和對“盲公”註冊商標的使用,相關公眾已經將“盲公餅”認知為特定廠商生產的一種餅,則“盲公餅”具有識別商品來源的意義,屬於商標和特有名稱的重合,他人未經許可不能擅自使用,否則會誤導公眾,侵犯合記公司的權益。

通用名稱一般是指為相關公眾所共用,反映一類商品與另

一類商品之間根本區別的規範化稱謂。實踐中,通用名稱通常包括法律規定或者國家標準、行業標準認定的所謂的法定的通用名稱以及相關公眾約定俗成,普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的所謂約定的通用名稱。通用名稱反映的是商品的自然屬性,由於為相關公眾所共用,一般存在多個主體同時生產經營的狀況,因此單從通用名稱自身無法反映商品提供主體的相關信息,無法僅憑通用名稱本身識別商品來源。也正因為其無法起到識別商品來源的功能,《商標法》第十一條第一款第(一)項明確規定“僅有本商品的通用名稱”的標誌不得作為商標註冊。同時,由於通用名稱屬於一類商品的稱謂,屬於相關公眾所共用的名稱,因此即使獲得註冊的某商標含有通用名稱,根據《商標法實施條例》第四十九條的規定,註冊商標專用權人也無權禁止他人正當使用通用名稱以表示商品的名稱。

特有名稱,主要體現在《反不正當競爭法》第五條的規定。根據該條,擅自使用知名商品特有的名稱,或者使用與知名商品近似的名稱,造成和他人的知名商品相混淆,使購買者誤認為是該知名商品的,屬於不正當競爭行為。《最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第二條進一步明確:具有區別商品來源的顯著特徵的商品的名稱,應當認定為《反不正當競爭法》第五條第(二)項規定的“特有的名稱”,同時規定商品的通用名稱除非通過使用獲得顯著性,否則不認定為特有名稱,知名商品特有的名稱中含有本商品的通用名稱,他人因客觀敘述商品而正當使用的,不構成不正當競爭行為。因此,特有名稱是已經具有區別商品來源的顯著特徵的商品的名稱,實質上已經起到區分商品來源的功能,與通用名稱存在本質的區別。由於特有名稱具有上述屬性和功能,一般未經其權利人許可,他人不得擅自使用。

通用名稱與特有名稱看似涇渭分明,但是在具體的案件中,有時候卻爭議很大。究其原因,有很重要的一點源於特有名稱的產生過程。與註冊商標通過註冊獲得專有權不同,特有名稱產生於使用。源自於使用的特有名稱既然是商品的特有名稱,從一開始,就不可避免的帶有商品類型、特點等屬性的色彩,相關公眾也是從商品開始認識,並隨着使用規模的擴大,將其與特定的主體建立聯繫,從而客觀上起到區分來源的功能。雖然已經具有顯著特徵,起到區分來源的功能,但很多特有名稱

稱仍帶有商品自然屬性的信息，往往仍然是商品與來源的混合體。尤其是隨着知名度的進一步提高，很多相關公眾在提到某特有名稱時，直接指代的是某一來源的某一類商品，因此容易將其誤認為是通用名稱。而且特有名稱存在向通用名稱轉化的可能性。因此，有時候準確界定相關公眾是識別為商品種類，還是僅僅是特定來源的一種商品是有難度的。結合審判實際，筆者認為在判斷時，可以從以下幾點作進一步分析：

1. 考慮名稱的起源及其固有顯著性。名稱的來源及其固有顯著性影響着特有名稱的認定。如果名稱是獨創或者臆造的，本身即具有較強識別商品來源的自然屬性，隨着使用，更容易形成特有名稱。相反如果某名稱具有描述性，先天缺乏顯著特徵，則除非經過大量使用產生了第二含義，否則很難構成特有名稱。本案中，名稱“盲公餅”有特定的起源，特定的歷史淵源和地方文化特色，“盲公”或者“盲公餅”本身並非是此類餅乾的普通描述性詞彙，顯然為創設的名稱，更容易形成特有名稱。

2. 考慮侵權行為發生時的事實狀態。即使是獨創臆造的名稱，也可能隨着時間的變化而變化，從而轉化為通用名稱的可能性。因此在判斷某名稱是否屬於特有名稱還是通用名稱，應當以糾紛發生時的事實狀態為準，以相關公眾的一般認知為標準。

3. 考慮同業經營者的使用狀況。同業經營者的使用狀況是判斷特有還是通用，是否給予專有權的一個重要考慮因素。如果有些名稱有特定的起源，為某主體創設並獨家使用，雖然隨着名稱的大量使用和名稱知名度的提高，相關公眾也常常會將其認知為某一類產品，即名稱客觀上也指代某類商品，但這種名稱由於使用主體唯一，並沒有通用化，不屬於通用名稱，它不僅區分了商品，而且與特定的提供主體建立聯繫，具有識別商品來源的意義，應屬於特有名稱。也就是說，在只有唯一主體製造一種具有類型與品牌混合屬性的產品的情況下，對於相關公眾而言，其一般認知既是產品又是提供主體，是二者的混合。在這種情況下，除非由於權利人的重大懈怠等原因，導致相關名稱通用化，否則其一般具有特有性，他人未經許可不得使用，否則容易誤導公眾。相反，雖然為某主體獨創，但在沒有形成專有權利時其他經營者也生產經營相同的產品並以相同的名稱命名，或者即使有專有權，但沒有積極的維權，導致客觀上很多

廠商同時經營，相關公眾已經無法以其識別商品來源的，則不宜再認定為特有名稱。在判斷特有還是通用時，同業經營者的使用狀況是一個容易衡量的客觀標準。

本文中，盲公餅有着特定的歷史淵源，幾代經營者之間有着傳承關係，而且在我國《商標法》施行不久，經營者即申請了“盲公”商標，並且積極維護其品牌，其生產的“盲公餅”具有較高的知名度。雖然本文中，香記公司也提交證據證明有些書籍介紹“盲公餅”的做法，我國港澳地區也有一些廠商生產各種品牌的“盲公餅”，二審期間珠海市餐飲協會還出具了《關於“盲公餅”是一種食品的通用和共用名稱的查證意見》，似乎表面上看有構成通用名稱的可能性，但是從同業經營者的使用狀況看，不管是商標註冊之前還是註冊之後，在我國大陸地區幾乎沒有其他廠商生產“盲公餅”，客觀上並沒有形成多家主體共用的局面。考慮特定的歷史起源、發展過程和長期唯一的提供主體以及客觀的市場格局，盲公餅仍保持着產品和品牌混合的屬性，對於這種名稱，正如提審判決指出：“給予其較強的保護，禁止別人未經許可使用，有利於保持產品的特點和文化傳統，使得產品做大做強，消費者也能真正品嚐到產品的風味和背後的文化；相反，如果允許其他廠家生產製造‘盲公餅’，一方面權利人的權益受到損害，另一方面也可能切斷了該產品所承載的歷史、傳統和文化，破壞了已有的市場秩序”，因此最終認定“盲公餅”不屬於通用名稱。既然不是通用名稱，且合記公司擁有“盲公”註冊商標，雖然香記公司生產的盲公餅餅身標註的“盲公餅”字體與合記公司註冊商標的字體存在一些差異，外包裝盒標貼“盲公餅”與第166967號註冊商標也存在一些不同，但不管是何種字體，只要相關公眾認讀為“盲公餅”，仍會使得相關公眾誤認為該產品來自合記公司或者其提供主體與合記公司之間存在特定關係，故均構成侵權。

其實本案提審最終判決結果與二審並沒有太大的差別，但是二審判決認定“盲公餅”是商品名稱，而商品名稱並非準確的法律概念，它既可能是商品通用名稱，也可能是某商品的特有名稱，二審判決關於“盲公餅”是商品名稱的認定容易使人誤解他人可正當使用，故再審判決予以糾正和澄清。■