

商標俗稱的法律分析

—張廣良—



栏目主持:張廣良

商標俗稱,為社會公眾對某些商標的習慣性稱呼,主要有三種形式:一為商標本身的簡稱,如“索尼愛立信”被簡稱為“索愛”;二為商標的民間譯法,例如藥品商標“VIAGRA”的正式譯名為“萬艾可”,而公眾習慣稱之為“偉哥”;三為商標加其他限定並簡稱,用以指稱使用某商標的特定商品,常見的有商標加生產地的簡稱,如“廣州本田”俗稱為“廣本”。¹ 特定商品的俗稱,即公眾依據該類商品的原料、功能、用途等而對該商品的稱謂,雖與該商品提供者所使用的商標無關,廣義上講,亦屬商標俗稱範疇。因為公眾對此商品的稱謂,客觀上已與該商品建立了聯繫,起到了商標的作用。如在北京市第一中級人民法院近期審結的“廣雲貢餅”案²中,該院認定廣東茶葉進出口有限公司從二十世紀五、六十年代開始使用自己獨特的技術加工生產“廣式普洱茶”,該普洱茶在行業內被稱為“廣雲貢餅”。在我國司法實踐中已發生多起涉及商標俗稱的糾紛,有法院在裁決中將商標俗稱界定為“商標的被動使用行爲”³。商標俗稱在商標法上存在許多值得探討的問題,而“廣雲貢餅”案再次引起實務界及理論界對相關問題的關注。本文將以我國現行商標法律及實踐為基礎,着重探討商標俗稱的法律屬性、商品提供者是否對商標俗稱享有權益、解決此類糾紛的法律適用等幾個重要問題。

一、商標俗稱的特徵及屬性

商標俗稱具備如下特徵:1. 商標俗稱的使用者為社會公

眾,而非商品提供者。社會公眾在呼叫相關商品時,對於一些文字較多的商標,喜歡對其簡化,例如對於“索尼愛立信”,簡稱為“索愛”;對於一些國外品牌的商品,則可能賦予其更為直觀、形象的稱呼,如將“Viagra”藥品稱為“偉哥”。2. 商品提供者在生產經營過程中,未使用該俗稱指代自己的商品,更未將該俗稱註冊為商標,甚至在有些情況下不認可相關公眾以俗稱來指代自己的商品來源,如在“索愛”糾紛中,索尼愛立信(中國)公司在2007年10月還表示並不認同“索愛”是其公司簡稱或者是其手機及電子產品的簡稱⁴;在“偉哥”糾紛中,輝瑞製藥公司也明確聲明“萬艾可”為其正式商品名,並承認其在中國內地未使用過“偉哥”商標⁵。3. 經過公眾的呼叫,該商標俗稱已經建立了與被呼叫商品的聯繫,具有表明商品來源的功能。

商標是區別商品來源的手段或標記。當某一標記與其用於的商品或意圖用於的商品建立起聯繫時,該標記便構成了商標⁶。因此,當商標俗稱與特定商品建立了聯繫,即社會公眾看到該名稱便可想到特定商品時,此名稱便具備了商標的屬性。

二、商品提供者是否對商標俗稱享有權益

商標俗稱雖具有商標屬性,但商品提供者對此名稱是否享有民事權益則是另一問題。商標的目的,是標明在商業活動中商品與有權使用該商標者之間的聯繫⁷,即表明商品來源。商品提供者是否對商標俗稱享有權益,從以往司法判例來看,涉及較為複雜的事實認定問題,爭議的核心往往在於該俗稱是否與商品提供者的商標建立了唯一的對應關係,或者與商品提供者的某一商標是否構成近似,以及商品提供者是否在商業活動中使用過該俗稱等。

商品提供者是否對具有指代商品來源作用的俗稱享有民事權益,涉及到兩個問題。一是商品提供者是否對該俗稱享有

商標權。對此,有學者認為,商標俗稱,雖為社會公眾對該名稱的使用,但此種使用的後果應歸於商品提供者,即社會公眾的使用會產生商標權。另一問題是假定商品提供者對該俗稱不享有商標權,則其是否具有禁止他人註冊或使用該俗稱的權利。

對此,筆者認為,商品提供者是否對該俗稱享有商標權,應在我國現行法律框架下探討。我國現行商標法主要保護註冊商標專用權。顧名思義,註冊商標專用權產生於商標的註冊。對於未註冊的馳名商標在滿足《商標法》第十三條規定條件的前提下,權利人有權阻止他人註冊並禁止其使用。對於使用在先並且有一定影響的商標,其擁有者可依據《商標法》第三十一條的規定,阻止他人以不正當手段搶註。此處所稱的使用,包括將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中⁸。搶註他人商標,是將他人已經使用,並在消費者中已產生一定影響但未申請註冊的商標搶先以自己的名義申請註冊。未註冊商標,若符合知名商品的特有名稱、包裝、裝潢的構成要件,也可以受到我國《反不正當競爭法》第五條的保護。然而,應該指出的是,未註冊商標使用者依據我國《商標法》第十三條以及《反不正當競爭法》第五條所受到的此種保護,並不能表明其對該未註冊商標享有權利,而僅能表明其對該商標享有一種合法的利益。此外,無論對未註冊馳名商標、使用在先並有一定影響的商標,還是可以受到《反不正當競爭法》保護的未註冊商標,其能夠受到有限保護的前提條件均為商標的擁有者在商業活動中真實使用了該商標。

對於商標俗稱而言,商品提供者從未在商業活動中使用過該名稱,因此,其難以作為商品提供者的未註冊馳名商標、使用在先並有一定影響的商標或者作為知名商品的特有名稱、包裝、裝潢等受到保護。即根據現行法律,難以認為商品提供者對該俗稱享有合法權益。然而,若商品提供者能夠證明商標俗稱與其商品建立了特定的聯繫,則從出於避免相關公眾混淆、誤認以及公平競爭的角度出發,商品提供者應有權阻止他人對俗稱的註冊或者禁止其使用。

三、涉商標俗稱糾紛解決的法律適用

涉及商標俗稱的糾紛目前主要涉及兩種類型,一為商標民事糾紛,即商品提供者要求他人停止使用該俗稱並請求賠償;二為商標確權行政糾紛,即商品提供者阻止他人將該俗稱註冊為商標。

對於因商標俗稱引發的民事糾紛,商品提供者起訴的法律依據一般為《反不正當競爭法》第二條關於誠實信用原則及《商標法》第十三條關於未註冊馳名商標的規定。輝瑞有限公司、輝瑞製藥有限公司訴北京健康新概念大藥房有限公司、上海東方製藥有限公司、廣州威爾曼藥業有限公司不正當競爭、侵犯未註冊馳名商標權糾紛案⁹即屬此例。在佩里埃儒埃香檳酒股份有限公司訴深圳市芭黎之花商貿有限公司等侵犯商標專用權糾紛案¹⁰中,原告主張其在中國擁有註冊號為 G560331 的“C”字型蔓藤花圖形註冊商標,該“花圖形”商標在業界和相關消費者中俗稱為“巴黎之花”,故其對該文字享有由其註冊商標衍生而來的權利。對此,受訴法院認為缺乏商標法依據,予以駁回。如上文分析,因商品提供者無法證明其使用過商標俗稱,故在民事案件中,除非可證明該俗稱與其註冊商標構成近似,或者構成對其馳名商標的複製、翻譯或模仿,否則其依據商標法所提出的主張難以得到法院的支持。

處理因商標俗稱引發的確權行政糾紛,涉及《商標法》第十條第一款第(八)項、第十三條第一款、第二十八條、第三十一條、第四十一條等條款的適用問題。這些法律條款可分為兩類。一類是主要保護特定民事主體的民事權益的規定,包括《商標法》第十三條第一款、第二十八條及第三十一條。另一類是用來規範商標註冊秩序,制止損害公共利益、不正當佔用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的商標註冊行為(下簡稱為維護公共利益的條款)。

對於第一類商標法條款的適用,筆者先分析《商標法》第三十一條的規定。因商品提供者從未在商業活動中使用商標俗稱,故在他人將該俗稱搶註為商標的案件中,商品提供者依據《商標法》第三十一條主張權利,難以得到法院的支持。例如,在“索愛”案中,二審法院認為,被搶註的商標應當由被搶註人自己在商業活動中使用,而在爭議商標申請註冊之前索尼愛立信(中國)公司未進行任何有關“索愛”產品的生產、銷售及宣傳等商業活動;由於索尼愛立信(中國)公司未將“索愛”作為商標進

行商業性的使用,商標評審委員會關於索尼愛立信(中國)公司提供的證據不能認定“索愛”商標為已經使用並有一定影響的商標的決定是正確的。¹¹而一審判決則認為,“索愛”這一簡稱被中國相關公眾、媒體採用並廣泛使用,且這種稱謂已被廣大消費者感知並一致認同,成為“索尼愛立信”公認的簡稱,與之形成了唯一的對應關係,這種使用具有了區分不同商品來源、標誌產品質量的作用,這些實際使用效果、影響自然及於索尼愛立信公司和索尼愛立信(中國)公司。¹²筆者認為,二審法院對此問題的看法更符合《商標法》第三十一條的立法本意。在此類糾紛中,若商品提供者不能證明其使用了該俗稱,則其請求不應得到支持。¹³

同理,我國《商標法》第十三條關於未註冊馳名商標保護的規定,應僅適用於商品提供者在商業活動中使用的雖未註冊但已馳名的商標。若商品提供者並未使用該商標俗稱,則該俗稱不應被認定為其未註冊的馳名商標,賦予其制止他人註冊的權利。最高人民法院在輝瑞有限公司、輝瑞製藥有限公司與江蘇聯環藥業股份有限公司、北京健康新概念大藥房有限公司及廣州威爾曼藥業有限公司不正當競爭、侵犯未註冊馳名商標權糾紛一案¹⁴的裁決理由,同樣適用於商標確權案件的審理。

關於《商標法》第二十八條的適用,如果商品提供者能證明某商標俗稱與其註冊商標構成相同或類似商品上的近似商標,則其有權依據該條規定制止他人對該稱謂的註冊或使用。在“廣本”一案中,受訴法院秉持此種觀點。¹⁵

對於第二類法律條款的適用,筆者首先探討《商標法》第十條第一款第(八)項在涉商標俗稱糾紛中的適用問題,即該俗稱是否屬於此項所稱的“有其他不良影響的標誌”,從而不得作為商標使用的情形。最高人民法院已在其相關意見中對“具有其他不良影響”的情形作出明確界定,並指出,如果有關標誌的註冊僅損害特定民事權益的,不宜認定其屬於具有其他不良影響的情形。¹⁶在審理涉及商標俗稱的糾紛案件中,受訴法院也確認《商標法》第十條第一款第(八)項不適用於此類糾紛。¹⁷筆者認同相關法院的觀點,只有商標俗稱是該項條款所稱的“有不良影響的”標誌,才不得作為商標來使用,即社會公眾不應該使用該標誌指代某種商品。商標俗稱顯然不屬於此種情形。

《商標法》第四十一條第一款在涉商標俗稱糾紛中的適用,

主要涉及他人搶註商標俗稱是否屬於以“其他不正當手段取得註冊”的情形。此款屬於“誠實信用”原則體現在商標法中的一個兜底性條款,旨在制止商標註冊中商標法無明文規定的非誠信行為。最高法院在其相關意見中指出,“審查判斷訴爭商標是否屬於以其他不正當手段取得註冊,要考慮其是否屬於欺騙手段以外的擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段”。¹⁸因此,若商標俗稱與商品提供者間已建立了聯繫,而商標搶註者明知或應知其申請註冊的標誌為他人商標俗稱的,則應認定搶註者採取了不正當手段。在我國現行《商標法》中,並無商標註冊應遵守“誠實信用原則”的具體規定。因此,無論從倡導商標註冊中應遵守“誠實信用原則”的角度出發,還是維護相關公眾的利益,避免其對商品來源產生混淆、誤認的角度出發,在商品提供者無法依照《商標法》的其他條款制止將商標俗稱搶註為商標的情形下,應依照此項規定制止此種搶註行為。

結語

商標俗稱引發的商標糾紛在我國已有多起,而學術界及實務界對商品提供者對商標俗稱是否享有權益、糾紛解決的法律適用問題尚存在爭議。筆者以我國現行法律規範及司法實踐為基礎,對此問題進行了梳理,以期對相關糾紛的解決及在相關問題上達成共識有些許幫助。■

欄目主持人:

張廣良,法學博士,曾任北京市第一中級人民法院知識產權審判庭副庭長、代庭長、研究室主任。現任中國人民大學副教授、北京大學國際知識產權研究中心客座研究員、國家知識產權局發展研究中心客座研究員、美國約翰·馬歇爾法學院兼職教授等職。

¹ 李琛:《對“商標俗稱”惡意註冊案的程序法思考》,《知識產權》2010年第5期,第54頁。

² 北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第1559號行政判決書。

³ 同註2。

⁴ 北京市高級人民法院(2008)高行終字第 717 號行政判決書。

⁵ 最高人民法院(2009)民申字第 312 號民事裁定書。

⁶ LTC Harms, *The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Case Book*, 2nd Edition–2008, World Intellectual Property Organization, P45.

⁷ 同註6。

⁸ 《中華人民共和國商標法實施條例》第三條。

⁹ 北京市第一中級人民法院(2005)一中民初字第 11352 號民事判決書,北京市高級人民法院(2007)高民終字第 1684 號民事判決書,最高人民法院(2009)民申字第 313 號民事裁定書。

¹⁰ 吳濤:《深圳知識產權審判 10 大典型案例》,http://news.xinmin.cn/rollnews/2011/04/26/10428899.html,最後訪問日期 2013 年 2 月 28 日。

¹¹ 同註4。

¹² 北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第 196 號行政判決書。

¹³ 在“陸虎”案中,北京市高級法院認定寶馬公司明確以中文“陸虎”對其“LAND ROVER”越野車進行指代,屬於對“陸虎”商標的主動使用行為,故其有權依據《商標法》第三十一條阻止吉利集團有限公司對該商標的註冊。見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 1151 號行政判決書。

¹⁴ 同註5。

¹⁵ 北京市高級人民法院(2011)高行終字第 174 號行政判決書。

¹⁶ 《最高人民法院關於審理商標確權行政案件若干問題的意見》,法發[2012]12 號,第 3 條。

¹⁷ 同註4。

¹⁸ 《最高人民法院關於審理商標確權行政案件若干問題的意見》,法發[2012]12 號,第 19 條。