

商标指示性合理使用制度研究

何建妹

华南理工大学, 广东省广州市 510000

摘要: 市场化经济下的企业经营与营销活动不可避免会出现使用他人商标的情况, 企业经营者出于说明自身提供商品或服务的原因作出商标指示性使用, 是否存在商标使用的侵权问题有着较大争议。基于此, 根据国家地方政府出台的商标使用法律规定、商标使用侵权的司法审判案例, 探究商标指示性使用在法律性质、无混淆可能性结果要件、侵权认定标准等方面存在的争议问题, 依据近年来各地区商标指示性使用案件的侵权及抗辩情况, 提出商标指示性合理使用表述、无混淆可能性结果要件明确、指示性使用优先级认定及举证等制度建构策略, 厘清指示性使用的边界和认定方案, 以尽可能在保障品牌商标权益的同时解决商标指示性使用的侵权纠纷问题。

关键词: 商标指示性使用; 认定及举证; 合理性; 制度建设

DOI: 10. 69979/3041-0673. 24. 2. 042

引言:

自 2019 年以来, 国内修订的《中华人民共和国商标法》(以下简称“商标法”)、《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称“实施条例”)有关商标使用的规定, 仅在部分条款中指出“注册商标专用权人无权禁止他人正当使用, 引起注册商标专用权侵权纠纷的可向人民法院起诉、或请求工商行政管理部门处理。”学者吴星宇、张雨宁在商标指示性使用研究中, 更多仅围绕着“无混淆可能性”问题作出研究文献综述、论证分析; 冯晓青; 陈彦蓉从商标使用侵权的司法抗辩案例出发, 探讨商标指示性使用性质、指示性使用存在的必要性。针对商标指示性合理使用立法薄弱、侵权认定及举证中法律脉络不清的问题, 本研究面向商标使用的性质及构成要件, 尝试制定与完善商标指示性使用制度体系, 对特定必要情形下商标“指示性使用”的认定、举证提供支持, 促进商标侵权纠纷案件司法实践的公平公正性。

1. 商标指示性合理使用的立法及裁决方案分析

1.1 国内有关商标指示性使用的立法情况

早在 2004 年, 北京市高级人民法院即颁布了《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答(京高法发〔2004〕48 号)》, 指出: “出于善意、不作为自身商品的商标使用、为了说明或描述商品的行为, 属于正当使用商标标识的行为。”而后 2013 年以来我国先后修订《商标法》《实施条例》等法律法规, 然而诸多法律条文只规定商标权人利益、对商标指示性使用的界定不

清。^[1]

《商标法》第四十八条规定, “用于商品、商品交易文书、商品包装或容器、广告宣传、展览等商业活动行为的, 属于商标的使用。”第五十九条规定, “经营者出于善意的、描述商品或服务信息的正当目的, 合理地使用他人注册商标, 注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”然而以上法律条款并未界定何为商标指示性使用、何为商标的合理使用, 也没有明确是否将“无混淆可能性”纳入商标指示性使用成立的要件, 也即没有划定商标指示性使用认定标准的“三要件”, 这为商业活动中不同情形的商标使用纠纷问题的出现埋下隐患。虽然 2020 年江苏省高级人民法院会议讨论通过了《侵害商标权民事纠纷案件审理指南》, 其中对于“制造或销售商品、提供服务内容及来源的说明性使用”, 要求“经营者必须基于诚信善意作出使用, 不能以描述需要为由随意扩大使用商标权人的商标, 使用商标的形式、程度应保持在合理范畴内”, 但该制度条款的使用范围小, 难以作为其他地区商标指示性使用的司法解释基础。

1.2 地方法院对商标指示性使用的裁决方案

自 2019 年以来, 各地有关商标侵权诉讼、商标指示性使用抗辩的案件呈现爆发式增长态势, 由每年个位数诉讼案件量增长至每年几百例。以芬迪有限公司诉上海益朗国际贸易有限公司、首创奥特莱斯(昆山)商业开发有限公司案件为例, 此案历经上海市浦东新区人民法院一审、上海市高级人民法院二审和再审等多次审判裁决, 在审判后得到两种不同的判决结果。一审后法院裁

定, 首创奥特莱斯和益朗公司使用“FENDI”作为店铺、商品商标标识不构成侵权, 根据“商标权用尽”原则, 经营者在店铺招牌、折扣信息牌、商品包装、销售票据、购物袋等处使用“FENDI”商标是基于善意目的, 且销售商品来源为芬迪公司、不会造成混淆和误认, 属于合理的商品商标使用范畴。芬迪公司不服一审判决结果并提出上诉, 经过二审及再审后却得到相反的判决结果, 二审法院指出涉案店铺门头、销售票据、购物袋等处的“FENDI”商标超出了说明商品来源的范畴, 不属于基于善意目的的合理使用、且造成混淆和误认, 构成服务商标侵权。

因而在商标指示性使用的合理性、使用侵权的审判裁决中, 不同地方法院通常存在以下几种侵权认定思路: 一是判定是否在商品销售或转销的正品来源说明场景下、作出注册商标专用权人商标的指示性使用, 若“是”则不构成商标侵权。二是法院根据自身制定的指示性使用要件的认定标准, 包括主观善意性、客观行为合理性、无混淆可能性等认定要件, 如是否为“不使用商标标识便难以描述商品来源、原料、用途、质量、功能”的情况, 若“是”则不构成商标侵权。三是基于《商标法》第四十八条、第五十七条、第五十九条的规定, 先判定经营者的商标性使用是否成立、再判断商标使用是否超出合理范畴或造成混淆。

2. 商标指示性合理使用的法律及司法裁决争议问题

2.1 商标指示性使用的法律性质争议

当前品牌商品经营者在商标指示性使用中争议的焦点, 在于商标指示性使用是否构成商标性使用, 若不构成商标性使用则不判定为侵权行为, 但不同专家学者、不同法院对于商标侵权案件的认定与司法裁决有着不同声音。学者吴星宇、张雨宁认为“商标指示性使用属于商标性使用范畴”, 应严格按照说明商品或服务来源、品质、用途或特性等规则, 判断与认定商标指示性使用是否超出合理性范畴、或造成注册商标认知混淆, 如存在以上问题则构成服务商标侵权。^[2]

但也有部分学者认为商标指示性使用不构成商标性使用, 也即从严格意义上讲指示性使用是对商品或商家真实信息的传达, 其商标使用的指向主体为商标权人本身、而非消费者, 且不会使消费者产生商标混淆或误认, 不构成商标性使用侵权问题。如以纯集团有限公司诉黄熙桐侵害商标权纠纷案件中, 广州市海珠区人民法院历经一审、二审后, 裁定被控被告的网店卖家不构成侵

权, 指出卖家使用“以纯”商标是为说明与售卖商品相关的配套, 指示性使用的指向主体为商标权人本身、而非消费者, 该指示性使用为非商标性使用、不受商标法调整的影响。

2.2 商标指示性使用的无混淆可能性要件争议

通常情况下商标指示性使用应具备善意性、必要和无混淆可能性等三个结果要件, 然而不同法院在商标侵权案件的司法裁决中, 往往对无混淆可能性要件的加入与判定持有不同看法。部分法院认为商标使用的无混淆可能性应被纳入“善意”的考量因素, 也即用是否善意正当、是否必要作为商标指示性使用的两大结果要件; 但部分法院认为商标“无混淆可能性”需要根据商标指示性使用被诉行为是否必要、是否超出合理界限来判定, 也即将无混淆可能性归为商标使用的必要合理范畴; 还有一部分法院则直接忽视“无混淆可能性”这一侵权判定要件, 除原告提出侵权抗辩以外不将无混淆可能性作为侵权的判定标准。这种多元的无混淆可能性判定模式, 不仅造成商标指示性使用侵权的判定困难, 也可能导致消费者在商品或服务购买中的混淆误认问题。^[3]

2.3 商标指示性使用的侵权认定标准争议

不同法院有关商标指示性使用、商标侵权之间关系的认定标准存在差异, 使得商标侵权在司法抗辩留有讨论余地, 此时法官无法界定被告的侵权抗辩是属于事实抗辩还是抗辩权利。^[4]基于以上芬迪有限公司诉上海益朗、首创奥特莱斯(昆山)等公司的案件审判结果可以发现, 不同法院在商标指示性使用侵权认定方面, 通常存在着主观善意考察、商标使用合理性范畴的认定标准不统一问题, 上海市浦东新区人民法院在一审后判决指出上海益朗国际贸易有限公司在经营销售中使用“FENDI”商标, 是基于善意目的、且为说明销售商品来源及内容的指示性使用, 属于必要范围内的商标合理性使用, 不构成商标侵权; 而上海市高级人民法院历经二审和再审后, 则判定上海益朗国际贸易有限公司的“FENDI”商标使用, 超出了说明商品来源、描述的范畴, 不属于基于善意目的的合理使用, 构成服务商标侵权, 因而被告侵权抗辩成为商标使用的抗辩权利。

3. 新时代商标指示性合理使用制度建构与完善的策略

3.1 建构商标指示性合理使用的完善制度体系

面对现有《商标法》《实施条例》等法律法规的商标指示性规定不足问题, 提出增设与完善相关指示性使

用条款的方案,防止商标权过度扩张对经营者商标正常描述性使用造成的不良影响。如在《商标法》第四十八条中增加“商标指示性使用属于商标性使用行为”“行为人出于说明商品或服务来源、品质、用途、特性的目的,善意合理地作出商标指示性使用的,商标专用权人无权禁止”的明确规定;在《实施条例》中增加“商标指示性使用仅为表述说明商品来源、用途、适用对象或者应用场景等真实信息,以及标注商品为正品出处、比较广告中指示性使用等情形,注册商标专用权人无权禁止”、“指示性使用排除于驰名商标淡化侵权之外,但对于驰名商标淡化侵权行为则必须承担相应的法律责任”等法律规定。^[5]

同时,根据北京市高级人民法院颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答(京高法发〔2004〕48号)》、江苏省高级人民法院通过的《侵害商标权民事纠纷案件审理指南》,将商标指示性的“合理使用”一词变更为“正当使用”,不仅使商标指示性使用的法律表述更严谨,也为地方法院法官的商标指示性使用侵权审判提供系统化法律依据。

3.2 确立商标指示性合理使用的统一构成要件

为保证商标指示性使用制度对法院司法审判、裁决的指导作用,在《商标法》《实施条例》等制度规定中增加指示性使用的构成要件内容,或在最高人民法院司法解释中明确“主观善意性、必要正当性和无混淆可能性”等作为商标指示性使用的结果要件,并根据商标指示性使用的具体侵权情形、衡量与确定不同考量因素的重要程度。

如在《商标法》中增加“行为人知悉专用权对商标享有权利的情形下,出于传达商品或商家真实信息的善意目的使用他人商标的情形,不构成构成服务商标侵权”的规定,作为商标指示性使用侵权判定的“主观善意性”要件;增加“若不使用该商标便无法出售商品、或传达商品用途至第三方消费者”的规定,作为商标指示性使用侵权判定的“必要正当性、合理范围性”要件;增加“商标指示性使用行为本质上不会破坏商标来源识别的功能,不会破坏商标专用权人与商标所标注商品及服务的对应关系、不会造成消费者在商品或服务购买中的混淆误认”的规定,作为商标指示性使用侵权判定的“无混淆可能性”要件,以此确保地方法院在商标侵权案件中司法认定、裁决的统一性。

3.3 协调商标指示性合理使用的司法侵权认定标准

对于不同地方法院在商标指示性使用侵权认定方面标准不一的问题,可按照“判定商标性使用是否成立——依托三构成要件审判商标侵权行为——抗辩双方举证与申诉”的执行流程,制定与协调法院法官商标指示性使用的司法侵权认定标准。^[6]由被告作出商标指示性使用的善意性、必要性举证,而后原告根据三大构成要件证实被告行为不属于指示性使用,最后法院法官结合最高人民法院有关商标指示性使用结果要件的司法解释,依照设计的系统化、规范化认定环节作出被告“是否侵权”判断,由此最大程度保障商标诉讼双方的合法权益。

结语

商标作为商品描述性符号的使用是否存在权属及使用范围,是近年来商标权保护、商标指示性使用侵权案件关注的重要方向,但国内在商标指示性使用的立法方面并未做出权威和详细性的规定,近年来工业零配件、汽车维修服务、制造业贸易等行业商标侵权纠纷案件的逐渐增多,尤其是在虚拟空间这种新时代环境中极容易或频繁发生商标作为描述性符号的使用的情况。因此,通过制定商标指示性合理使用的制度体系,基于三大构成要件完善商标指示性使用侵权认定标准,指导不同地方法院开展商标使用是否出于善意、是否处于合理范围的判定,无论对于传统环境或虚拟空间,都能够大大降低商标指示性使用侵权问题发生的概率,有效保护商标权人的合法权益。

参考文献

- [1] 吴星宇. 商标指示性使用问题概述. 河南科技, 2022(08): 151-154.
- [2] 张雨宁. 商标指示性使用问题研究. 法制博览, 2021(35): 55-57.
- [3] 张慧霞; 姚梦媛. 商标指示性使用问题之辨. 电子知识产权, 2019(09): 45-54.
- [4] 冯晓青; 陈彦蓉. 商标指示性使用的法律问题研究[J]. 大理大学学报, 2020(09): 70-82.
- [5] 吕炳斌. 商标侵权中“商标性使用”的地位与认定[J]. 法学家, 2020(02): 73-87+193.
- [6] 徐世超. 委托制种并回购不属于导致申请品种缺乏新颖性的销售行为. 人民司法, 2023(17): 90-93.