

商标正当使用的认定研究

阿迪莱·阿布都克热木

新疆师范大学，新疆乌鲁木齐，830017；

摘要：商标正当使用在司法实践中常被应用于商标侵权抗辩，我国《商标法》于2013年修订正式规定了商标正当使用的相关内容。虽然商标正当使用的部分内容在早期的部门规章和地方性司法意见中早有显现，学界也有些研究，但在我国商标法律中，商标正当使用目前并非一项明确且成熟的制度，理论研究于司法实践中也还存在不少问题，明确商标正当使用的内容与范围问题，有助于更好发挥商标正当使用制度的价值。

关键词：商标；正当使用；范围认定

DOI：10.69979/3029-2700.24.5.051

引言

“在我国，尽管“使用”一词源自英文的“Fair Use”，但中文翻译和表述存在较大差异。部分学者将它理解为“正当使用”，而另一些则将其视为“合理使用”。在笔者看来，“正当”是指行为符合社会规范，“合理”指合乎道理或事理，二者并无本质区别。而是为了概念统一以确保法律的权威和广泛使用，按《商标法》中的相关表述称之为“正当使用”更合适。本文所称的“正当使用”，包括学界所称的“合理使用”。

1 我国商标法律体系中正当使用的发展历史

我国《商标法》在2013年修订之前并未没有商标正当使用的相关内容，然而，在商标行政法规中有所体现。在1995年7月，国家工商行政管理局曾发布了一份通知，明确规定了汽车零部件销售商店和汽车维修点不得擅自使用他人注册商标的规定。此外，在1996年6月，该部门还发布了两项通知，分别针对私自将他人注册商标用于专卖店（专修店）企业名称以及营业招牌的行为进行了规定。二个公告都提出，以便表明我公司销售商品和提供服务的领域，应该直接运用说明性的格式，例如：“我公司出售××商品”、“我公司维修××商品”等字样，字体需要保持一致，不能突出当中的文字商标部分，也不能使用他人的图形商标或者单独使用他人的文字商标。这两份行政规范文件的目的是为了阻止市场商家对他人注册商标的滥用，同时，规定了指示性正当使用的相关内容。1999年，中国工商行政管理局制定的《关于商标执法中若干问题的通知》指出：对一类使用和注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不构成商标侵权行为：（一）善意的使用自己名称或者地址；（二）善意的说明商品或服务的特点和特性，针对

商品或服务，其质量、用途、地理来源、种类、价值以及提供日期等要素进行详细阐述。在《商标法》没有对商标正当使用作出明文规定的情况下，商标行政法规做了相应补充，为司法实践中法院审理商标侵权案件中的相应情况提供了指导。例如最高人民法院发布的“鲁锦”商标侵权纠纷指导案例中，二审法院山东省高级人民法院适用《商标法实施条例》第四十九条，认定“鲁锦”为山东民间手工棉纺织品的通用名称，通用名称部分不授予鲁锦文字商标注册权人专用权。然而，此类通用名称使用权并未受到影响，从而使得他人将“鲁锦”作为通用名称的合法使用。其他企业皆可合法地使用“鲁锦”品牌，将其产品中性表述其面料源于鲁锦。由此可见，在实际操作中，针对商标侵权的商标侵权案件已出现很多，但在《商标法》缺位的情况下，商标行政法规为司法实践认定商标正当使用提供了依据。同时也说明，在《商标法》中规定商标正当使用的内容是十分必要且迫切的。

2013年国家知识产权局发布了《商标侵权判断标准（征求意见稿）》，其中第49条规定：

“如上情况属于合法运用，不是商标侵权行为：（一）未经注册人同意，使用与他人注册商标近似的标记用于标志商品（服务）的通用标识，或标志商品（服务）的规格、主要成分、功效、用途、重量和数量等特殊属性，或标示商品（服务）的质量、主成分、功能、用途等特性。标识商品（服务）产地，并确保相关公众无法误认为其来源，且在使用时遵循诚实和公正原则，客观地表明自己商品（服务）的来源、用途、服务对象及其他特性与他人商品（服务）相关，以防止公众误认；（二）未经商标注册人许可，善意且合理地使用他人注册商标，客观地指示自己商品（服务）的来源、用途、服务对象

及其他特性与他人的商品（服务）有关，不会造成相关公众误判。这一规定分别涉及两种情况，即商标描述性正当使用和指示性正当使用。同时，明确规定了“不会导致相关公众误认”作为构成要件。然而，2020 年正式颁布实施的《商标侵权判定准则》中删除了这条。

2023 年 1 月，国家知识产权局发布《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》，对现行的商标法第 59 条第一款的规定进行了完善，制定草案第 62 条第一款：“商标专用权人没有权利禁止他人进行如下符合商业习惯的行为：（一）善意使用自己的姓名、名称、地址的；（二）用于描述商品的种类、属性、质量、功能、用途、重量、数量、价值以及地理来源等其他特征；在运用注册商标过程中，包含地名、本商品的通用名称、图形、型号、技术术语或其他与该描述相关的标志时；（三）仅用于指示商品用途、适用对象或应用场景，若使用其注册商标，但导致公众误解的除外。修订草案对商标的指示性正当使用进行了正式纳入，与商标描述性正当使用的构成要件有所区别。由此可见，我国商标立法借鉴了学界的相关理论探讨，就对司法实践中所面临的困境提供了相应解决方案。如果该修订草案通过实施，中国商标法律中的正当使用规定也将进一步健全完善。

2 商标正当使用的内容与范围问题

虽然学界对商标正当使用的问题研究较早，我国法律法规中有关商标正当使用的内容也发展了一段时间，但在商标正当使用的内容和涵盖范围方面还存在着一些问题。我国现行的《商标法》使用了“合理使用”的概念，却不仅在商标的说明性使用中，在商标先用权中也采用了“正当使用”这一表述。显然，在学界主流观点中，商标先用权与商标正当使用所指并不一样，二者应属于同一位阶的概念，都是对商标权的限制，而非包含与被包含关系。但是，如果采用高度抽象的概况来定义商标正当使用的含义，则容易导致商标正当使用涵盖范围的不恰当扩大。王莲峰教授主张，商标的正当使用是指在特定条件下，运用他人已注册的商标，不被视为侵犯商标权的一种行为。

“正当使用”作为一个汉语偏正短语，有其基本含义，但在商标法领域，“正当使用”应当是专业法律术语。而司法实践中并没有严格区分。例如“在‘歌力思’商标侵权案中，歌力思公司享有其商标的在先权利。法院认为，歌力思公司在使用该商标的行为中，基于合法的权利基础，采用了合理的方式方法，并具有正当性。所以，原告以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当

使用行为提起的侵权之诉，构成了对权利滥用的行为。

通常，学术界认为“商标正当使用”是指描述性使用和指示性使用两种方式。在描述性正当使用方面，主要涵盖了《商标法》第 59 条第一款的规定。该条款允许他人在注册商标中使用包含本商品通用名称、图形、型号或直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、数量及其他特点的描述性标识。对于描述性使用的正当性，可以从两个维度进行入手分析。其一，提及的标志类型作为特定产品的一种标志，可以产生较低的显著性，因为说明了这类商品的某些特点，相关公众通过此类标识也较易想到此类商品而非该特定商品。现代商标立法的一走向便是允许注册商标中包含非显著部分、允许取得显著性的叙述性乃至通用性词汇注册，如果允许这些商标注册后又去禁止别人使用，便可以说背离了立法的初衷。其二，描述性使用并不是使用商标的第二含义，而是使用第一含义。商标的第一含义，指的是商标其本身作为文字、图形的原本蕴意。相反来讲。商标的第二含义，是指缺少原本显著性的标识经过不断长期使用而在消费者意识里形成了标示来源的意义。“第二含义”就是对“商标”概念内涵的二次重申，一个缺少显著性的标志不是商标，既不能作为未注册商标不会受到反不正当竞争法的保护，又不能申请注册商标来获得排他性的权利。“显著性”就是指某标志可以指代和区分同一类但不是同一来源的商品或服务。所以公众对商标的描述性使用从性质上来说并不是使用商标指示商品来源的功能，而只是对商标原本含义的使用，根本不属于商标意义上的使用，因而具有正当性。例如“百家湖”商标侵权纠纷案，利源公司申请“百家湖”商标被核准注册，而“百家湖”作为南京市东山镇境内的一个地名、湖名，肯定属于第一含义。金兰湾公司将她在江宁区百家湖地区开发的住宅小区起名为“枫情家园”，后来把小区中新开盘的高层住宅冠名为“百家湖·枫情国度”，并没有侵犯利源公司的注册商标专用权。金兰湾公司将“百家湖”视作地理位置来进行表述使用，是对“百家湖”第一含义也就是地名的正当使用。

指示性正当使用是指在商业活动中，使用者为了说明有关商品或服务的真实信息，使用他人商标的行为。比如某品牌手机在广告中为说明自己的芯片、屏幕等是采用何种品牌，将他人的商标文字应用于广告中。在美国，于 1992 年审理的 New Kids on the Block v. New s America Publishing, Inc. 一案被认为是确立商标指示性正当使用原则的第一案件。在该案中，原告 NewK

idsontheBlock 组合乐队控诉美国新闻出版公司未经允许在调查中使用了该组合的名称和照片,并向调查参加者电话收费。法院原告拥有其组合名字的商标权,但被告的使用方式并未侵犯该权益。由于商品的差异化,光特定商品提供配套商品和服务,也不可避免地需要使用他人商标来指示特定服务对象。如果禁止在类似情况中指示性使用他人商标,是然不利于市场交易效率。在“立邦”商标侵权纠纷案中,文邦公司系“立邦”商标的注册权人,展进公司在淘宝网开设油漆店铺并在宣传图后中使用了“立邦漆”字样。根据法庭评估,展进公司未违反注册商标的规定,信息指示也并没有直接导致相关公众对商品的模糊记忆或错误认知。在商标使用过程期间,没有对商标显著性、知名度产生负面的影响,或产生其他商标权益受损的情况,因此展进公司未构成商标侵权。在非商业领域,公众为阐述特定商品或服务而引用他人的标志,这属于公民言论与表达的自由,不构成商标侵权。

在商标正当使用的研究中,除了描述性合法运用和指示性合法运用,专家们还提出了各种各样的“合法运用”,有部分是这两种的细化分类,并未超过这两类的范畴。如吴汉东教授将“在比较广告中的使用”与“描述性使用”和“指示性使用”并列称为商标正当使用的基本类型。并认为在比较广告中使用他人商标,其本意应是指明被比较的商品,从而强化商标的指示、区分功能,在这种情况下,可以保证消费者获取信息、选择商品的利益,维护自由有效的竞争。在对比广告中使用别人注册的商标,事实上依旧在运行别人注册商标的第二含义,用来说明比较目标产品的或服务的内容来源,所以归类于指示性使用的范围。有学者持新闻报道中的使用、滑稽模仿等包含在商标的正当使用的想法。笔者认为,这类使用与著作权法领域对著作权的限制与例外相似,是为了保护表达自由自由等基本权利以及沟通的效率。但是,从本质上来看,在新闻报道中的使用与指示性使用没有区别,只是用在非商业领域。而对商标的滑稽,是指非商业性上对商标符号进行戏仿,主要是对商标符号的描述性使用:如果是商业性的戏份,如果存在误解的可能性,其本质就是商标合法使用了,而是商标侵权或不正当竞争行为。

3 结语

商标正当使用的基本类型主要包括描述性正当使用和指示性正当使用,二者不同之处在于在何种意义上

使用。描述性使用是指在商标的初始含义概念上应用,这并不是一个严格意义上的商标使用行为。指示性使用是指商标的第二个含义概念中运用,其在商标意义上的使用方法是恰当运用的,但满足一定条件,具有使用的正当性。根据商标的合法使用进行分类基本属性,明确明确标识性合法使用和指示性合法利用的本质差异,既有利于对商标正当使用作出认定,也能够帮助理解商标正当使用的制度功能。

参考文献

- [1]王莲峰.“商标合理使用规则的确立和完善——兼评《商标法(修改稿)》第六十四条.”政治与法律
- [2]周晨.商标权的限制问题研究[D].云南大学,2015.
- [3]高翡.商标正当使用的司法认定[J].中华商标,2023,(03):33-37.
- [4]王艳丽.论商标权的限制,当代法学,2002(02):89-92.
- [5]冯晓青,试论以利益平衡思想为指导的知识产权法规研究].江苏社会科学研究网会科学
- [6]李琛.名教和商标保护,电子知识产权,2005(05)05)
- [7]冯晓青、商标权的限制问题山:学海,2006(04)04)
- [8]干莲峰,我国商标管理权限制的的实施——兼谈《商标法》的第三次修订实施,本研究为对这一问题的研究。次修订,
- [9]李友根,关于商标合法使用准则的适用条件.月且财经法杂志,杂志,
- [10]张玉敏,商标法上合法抗辩研究抗辩研究
- [11]熊文聪,商标合理使用:一个概念的检讨与澄清——以美国法律的变迁作为线索迁为线索
- [12]何怀文,“商标性使用”的政策效果,浙江大学学报:人文科学版,科学版,
- [13]杜颖.商标的失衡及其理性的回归.中国法,2015(03):120-137.137.
- [14]李春芳,邱翠,产品分类中的商标符号的合法性使用口,社会知识产权,识产权,
- [15]蒋万来.商标管理的合理规划和思想厘清.政法论坛政法论坛

作者简介:阿迪莱·阿布都克热木(1998.05.10-),女,维吾尔族,籍贯:新疆鄯善,新疆师范大学民商法学研究生。