

[文章编号]1009-3729(2011)01-0097-04

商标指示性合理使用的判断标准

钦国巍

(伊春职业学院 法律系, 黑龙江 伊春 153000)

[摘要]商标指示性合理使用是商标合理使用的一种,它的判断标准一直备受争议。美国是最早确立商标指示性合理使用的国家,但所确立的一系列标准均不同程度地存在一些问题。我国的《商标法》中对商标指示性合理使用的判断标准没有相应的规定。为平衡商标权人和社会公众的利益、防止商标权的滥用、促进公平竞争,构建适合我国国情的商标指示性合理使用的判断标准十分必要且迫在眉睫。我国应在《商标法》中增加概括商标指示性合理使用的判断标准的内容,建议从使用人的主观态度、第三人描述状态、是否存在暗示行为等方面列举判断标准。

[关键词]商标指示性合理使用;商标权;商标法
[中图分类号]D923.43 **[文献标志码]**A

商标指示性合理使用也被称为商标被提及的合理使用,是指在诚信的前提下,为了标明商品或服务的用途,使公众了解与产品有关的真实信息,善意地使用他人商标的行为。商标指示性合理使用与商标叙述性合理使用同属于商标合理使用范畴,商标指示性合理使用适用于商标使用人在描述产品或服务时,不得提及商标权人的商标这种情形。只要这种行为不会让人误解商标使用人与商标权人存在某种授权关系,商标权人就无权禁止他人正当使用。

我国对商标指示性合理使用制度的研究相对较晚,1990年代才有人探讨此类问题。如傅钢的《商标的合理使用及其判断标准》、曹远鹏的《商标合理使用的判断因素》,这两篇文章涉及了商标指示性合理使用的判断标准,但对商标指示性合理使用判断标准中是否需要具备不造成公众的混淆和误认这一要素并没有提及;陈丽娟等的《商标合理使用制度及其立法完善》、袁杏桃的《试论商标权合理使用制度的建构》、徐晓恒的《注册商标合理使用的司法判断》等,对商标指示性合理使用的判断标准进行了分析,也提到了造成公众的混淆或误认应成为商标指示性合理使用的判断标准,但没有涉及存

在一定程度的混淆能否与商标指示性合理使用并存的问题。本文拟在他人已有研究的基础上考察美国商标指示性合理使用判断标准方面的成功经验,提出对我国创设商标指示性合理使用制度的立法建议。

一、商标指示性合理使用判断标准的创设与发展

美国联邦第九巡回上诉法院在1992年的New Kids一案中创设了商标指示性合理使用,在该案中,被告是News America Publishing Inc.和Gannett Satellite Information Network Inc.两家报社,它们分别出版USA Today和The Star两份报纸。这两份报纸中涉及一份问卷调查,其内容是有关流行音乐组合New Kids On The Block的故事。^[1]这个调查问年轻读者“哪5个是你最喜欢的”,选项中有这个组合的名称。调查过程涉及一些商业性收费行为。为此,New Kids On The Block音乐组合起诉上述两家报社,理由是它在商业行为中未经许可使用了这个组合的商标。上诉法院认为被告只是在调查问卷中提及了原告的商标,并没有暗示其与商标所有人存在

[收稿日期]2010-12-26

[作者简介]钦国巍(1975—),女,山东省黄县人,伊春职业学院讲师,黑龙江大学硕士研究生,主要研究方向:知识产权法、国际经济法。

赞助或许可关系,因此认定其不构成侵权。^[2]美国虽然是最早确立商标指示性合理使用的国家,但对其判断标准的确立经历了很多波折。

美国《兰哈姆法》规定,合理使用的使用人是为了描述自己的商品或服务才使用商标权人的商标,而 New Kids 一案并不符合这一条件。此案中被告利用原告商标是为了描述原告的商品,而不是为了描述自己的商品。然而审理该案的法官认为这些并不影响合理使用的成立,并创设了一种不同于传统混淆可能性的新的测试方法。这种测试方法需要满足三个构成要件:第一,为了确定产品或服务的范围而使用他人的商标;第二,使用商标的数量必须限定在一定范围内,即仅仅是合理地明确产品或服务;第三,使用商标的行为不能表明使用者与商标权人之间存在某种赞助或许可的联系。这种判断方法引起了学术界的激烈讨论,有人认为这种测试方法打破了传统的混淆可能理论,只取决于被告的行为,而不问消费者的主观认识程度,以被告行为取代消费者混淆的判定方法是违反商标法的,是严重背离《兰哈姆法》的基本立法目的的。^[3]而美国联邦第九巡回上诉法院认为,如果采用传统的混淆可能性的测试方法来处理商标指示性合理使用案件,那么所有的商标指示性合理使用都可能导致混淆,使它们面临侵权诉讼。面对众多的批评,美国联邦第九巡回上诉法院在 The Beach Boys 一案^[3]中修订了商标指示性合理使用的第三要件,要求被告必须证明不存在混淆的可能。这一修改虽然维护了商标法传统的混淆理论这一基石,但产生了新的问题——这一要件的修改使得混淆可能的举证责任由原告转移到了被告。如果被告能够证明不存在混淆的可能,那么很显然侵权就不成立,被告也就没有必要用指示性合理使用进行抗辩了,商标指示性合理使用也就失去了它存在的意义。这里存在一个逻辑上的错误。后来发生的 Century 21 Real Estate Corp V. Lending Tree 一案^[4]对商标合理使用有着重要的意义。审理该案的第三巡回上诉法院在总结上述案件的基础上,采用了两步走的分析方法,先要求原告证明存在混淆可能的初步证据,再根据 New Kids 案的测试方法进行分析,法院更多地考虑了被告的主观意图和使用的目的,而没有过多地考虑商标的社会影响力和原告与被告商标的相似性。

二、构建我国商标指示性合理使用判断标准的迫切性

探讨商标指示性合理使用的判断标准问题,首

先必须明确商标指示性合理使用是否有存在的必要。The Beach Boys 一案中确立的判断标准把混淆可能性的举证责任放在了被告身上,也就是说被告不能证明混淆可能性的存在,就要承担败诉的责任,那么他也就没有必要援引商标指示性合理使用进行抗辩了,商标指示性合理使用失去了它存在的空间。而无论是我国商标法还是世界上其他国家的商标立法都明确了这样的立法目的,即立法是为了保护消费者的知情权和挑选商品的选择权,促进公平竞争。商标指示性合理使用能够很好地实现商标法的立法目的,维护消费者的合法权益。从另一个角度考虑,商标指示性合理使用也有其存在的必要——如果他人为了标明商品或服务的用途而提及商标权人的商标,不能以合理使用进行抗辩的话,那么商标权人的商标权利将被无形扩大。所以,商标指示性合理使用应该作为商标侵权的一种例外而存在。

1. 我国商标指示性合理使用的司法实践考察

随着人们商标保护意识的增强,有关商标侵权的案件越来越多,而以商标指示性合理使用作为抗辩理由的案件也层出不穷。例如一汽大众向郑州市工商局投诉河南省盈之宝汽车销售服务有限公司侵犯奥迪商标专用权一案,日本丰田自动车株式会社诉浙江吉利汽车有限公司等侵犯商标权纠纷案,沃尔沃商标控股有限公司起诉瑞安滤清器有限公司商标侵权纠纷案件,星源公司与青岛巴克公司商标侵权纠纷案件,东陶机器株式会社与河南省龙头建材有限公司东陶经营部、永良洁具经营部商标侵权纠纷一案等。限于篇幅,在此分析其中的两个案件,以揭示我国商标指示性合理使用的司法实践现状。

关于日本丰田自动车株式会社诉浙江吉利汽车有限公司一案。^[5]原告享有“丰田”商标和“TOYOTA”商标的注册商标专用权,被告吉利公司在对自己的美日汽车进行宣传时使用了“丰田”及“TOYOTA”文字,遂引发纠纷。本案争议的焦点是:被告吉利公司对涉案美日汽车进行宣传时使用“丰田”及“TOYOTA”文字是指示性合理使用还是一种侵权行为?法院审理后认为:首先,被告吉利公司没有将“丰田”及“TOYOTA”作为自己生产的汽车的商标标识加以使用,“丰田”及“TOYOTA”不具有标识吉利公司所生产的产品来源的功能。其次,被告在涉案美日汽车进行宣传上使用“丰田”及“TOYOTA”文字,是向消费者介绍汽车产品配置的基本情况,是对汽车发动机所具有的性能、来源的说明,以使消费者对汽车产品的基本情况有所了解,故这种使用方式是符合

商业惯例的,是一种指示性合理使用行为,不应以侵权论处。

关于沃尔沃商标控股有限公司起诉瑞安滤清器有限公司商标侵权纠纷案件。^[6]原告拥有“VOLVO”商标的专用权,2005年被告向叙利亚出口滤清器时,在其生产的滤清器以及外包装上使用了“FOR VOLVO”标识,因涉嫌侵犯原告的“VOLVO”商标专用权被上海海关扣留。本案中被告主张:标示“FOR VOLVO”是为了说明该滤清器适用于“VOLVO”汽车,这种行为属于商标的指示性合理使用,不构成侵权。而原告认为:被告虽然在“VOLVO”前加注了“FOR”,但是这几个英文字母被刻意地放大并放在了显著位置,成为该产品上唯一标示产品来源的符号,使消费者产生了混淆,误以为被告与原告有某种特定的许可关系,被告生产的滤清器来源于原告。法院最终支持了原告的主张,判令侵权成立。

两个案件之所以产生不同的结果与商标指示性合理使用的判断标准密切相关,而明确商标指示性合理使用的判断标准对于在司法实践中解决这类问题至关重要。

2. 我国商标指示性合理使用的立法不足

我国《商标法》中没有规定商标合理使用制度,虽然从颁布以来经过了两次修订,但仍然没有将这方面内容载入其中。值得庆幸的是2002年颁布的《商标法实施条例》第49条中规定了商标的叙述性合理使用,但对指示性合理使用根本没有提及。1995年国家工商局颁布的《关于禁止汽车零部件销售商店、汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知》和《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店专修店企业名称及营业招牌的通知》中规定:未经注册商标所有人许可,不得使用他人注册商标作为零件销售店、维修点、专卖店的名称或营业招牌;为了说明自己商店的经营范围与注册商标的关系,应该直接使用叙述性文字,且字体应一致,不得突出使用商标部分。这为商标指示性合理使用找到了依据,但遗憾的是这两个通知已被废止。目前商标指示性合理使用面临无法可依的状态。

综上所述,商标指示性合理使用有其存在的必要性,而我国司法实践中这类案件又层出不穷,在立法上还没有相应的规范,所以构建我国商标指示性合理使用的判断标准迫在眉睫。

三、我国商标指示性合理使用判断标准的建构

先行者美国所确立的一系列衡量商标指示性合

理使用的判断标准各有其特点,但也都存在一些为题。New Kids一案之所以会引起轩然大波,正缘于在指示性合理使用中对应否放弃混淆理论这一问题未有定论。这一问题将直接影响案件的处理结果。笔者认为,如果完全不考察混淆可能性因素似乎有违商标法的基础,因为不能在保护一种权利的同时忽视另一种权利的存在,商标权人的权利同样是应该得到保护的,商标合理使用的理论基础就是一种利益平衡机制的要求。但是如果将混淆可能作为判断商标侵权的唯一依据,就像传统判断标准那样,似乎又有悖常理,商标指示性合理使用也就失去了存在的可能。Century 21一案似乎为商标指示性合理使用提供了一条中庸之路,但仍然把混淆可能性看得很重要,不能成为我们判断商标指示性合理使用的唯一选择。如何在判断标准上平衡商标权人与使用者双方的利益,使得商标指示性合理使用有其生存的空间,是我们必须要面对的问题。对于商标指示性合理使用,法官应首先从是否为说明自己的商品或服务不得不提及他人商标、是否暗示了其与他人商标人存有赞助或投资等其他关系以及使用是否恰当等方面考虑,然后再考虑混淆存在的可能性。KP Permanent Make-up Inc. V. Lasting Impression Inc. 一案^[7]为我们提供了一种思路,即一定程度上的混淆应当被允许。同时我们也应该注意到,法官通常纠结在客观混淆可能性的判断上,而忽视了对使用者主观状态的考察,这也为我们提供了一种思路。

确定商标指示性合理使用的判断标准至关重要,笔者结合我国的实际情况,对商标指示性合理使用的判断标准做出以下构想。

1. 在我国《商标法》中应增加一条概括商标指示性合理使用的判断标准的内容

该判断标准的内容可以概述为:“未经商标所有人许可,不得使用他人商标作为零件销售店、维修点、专卖店的名称或营业招牌;为了说明自己商店的经营范围与商标的关系,不得不提及他人商标时,应该直接使用叙述性文字,且字体应一致,不得突出使用商标部分。”

2. 应列举商标指示性合理使用的具体判断标准建议将以下诸项内容列入具体判断标准。

(1) 使用人使用他人商标时主观上出于善意。商标法上的善意与民法上的善意略有不同,商标法上的善意是以没有不正当的竞争作为判断标准的,即没有故意混淆商品或服务来源、欺骗消费者、借助商标权人的商誉来获利的目的。但是,正确地判断

使用人使用他人商标时的心理状态并不是一件容易的事,在司法实践中可以从使用人的外部行为推知其所持的态度。比如综合考虑使用行为发生的时间、使用方式以及使用的客观效果等因素,以判断使用人主观上是否是善意。

(2)第三人利用商标权利人的商标就无法描述自己的商品或服务。这说明第三人为说明自己的商品或服务不得不使用他人的商标,这种使用是必需的。但这种使用同样要满足适度的原则,并同时符合下面的几个构成条件。

(3)不存在暗示与商标权利人有赞助、投资或其他关系的行为。前述沃尔沃商标控股有限公司起诉瑞安滤清器有限公司商标侵权纠纷案中,瑞安滤清器有限公司将“FOR VOLVO”放大并放在了显著位置,客观上使公众误认为瑞安滤清器有限公司与沃尔沃商标控股有限公司存在某种投资、赞助或许可关系,所以法院才做出侵权的认定。从这一案件我们还能推断出瑞安滤清器有限公司主观的心理状态。

(4)使用不会造成相关公众的混淆或误认,或这种混淆或误认可以忽略不计。混淆理论是商标法的基石,也是判断商标侵权的依据,但在商标指示性合理使用中,是否造成混淆并不是判断侵权的唯一依据。一定程度上的混淆应该被允许,至于多大程度上的混淆能够被容忍,还需要我们在今后的司法实践中进一步探讨。

四、结语

商标指示性合理使用从创设、发展到现在,其判

断标准一直备受争议。美国在这一方面虽然经验丰富,但也没有给出令人信服的答案,不同的判例给予了不同的判断标准。我国司法实践中涉及商标指示性合理使用的案件非常多,而在立法上始终没有就其判断标准给予回应,这使得在实践中处理相关纠纷十分困难。因此,笔者构建了适合我国国情的商标指示性合理使用的判断标准,供有关方面参考,希望能对我国创建商标指示性合理使用制度有所帮助。

[参 考 文 献]

- [1] 何玉晶. 商标合理使用制度研究——以“金华火腿”为例[D]. 重庆:西南政法大学,2008.
- [2] Thomas McCarthy J. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition[M]. United States: Clark Boardman Callaghan, 2006.
- [3] 邱进前. 美国商标合理使用原则的最新发展: The Beach Boys 一案评析[J]. 电子知识产权, 2005(5): 51.
- [4] Martin Samon. Century 21 Real Estate Corporation, et al. v. Lending Tree Inc. [EB/OL]. (2005-10-11) [2010-08-03]. http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case408.cfm.
- [5] 北京市第二中级人民法院(2003)二中民初字第06286号民事判决书[Z].
- [6] 王佳瑜. 论商标的合理使用——以VOLVO诉瑞安公司商标侵权案为例[D]. 重庆:西南政法大学,2009.
- [7] 邱进前. 美国商标法定合理使用原则评 KP Permanent Make-up Inc V Lasting Impression Inc 案[J]. 中华商标, 2005(5): 41.