

论商标的描述性正当使用——评“青花椒”商标侵权纠纷案

汪方鼎

浙江工商大学法学院 浙江杭州

【摘要】 商标的描述性正当使用是商标侵权抗辩的主要理由之一，但其规制体系、认定标准并非完备。在规制体系上可借鉴日本商标法的立法经验，将商品和服务中的描述性正当使用加以区分，在认定标准上可将“突出使用”作为否定要素加以考量，借此达到高效发挥此项制度的功能。

【关键词】 正当使用；商标侵权；突出使用

On the descriptive fair use of trademarks—comment on the green Pepper trademark infringement dispute case

Fangding Wang

School of Law Zhejiang Gongshang University, Hangzhou, Zhejiang

【Abstract】 Descriptive fair use of trademarks is one of the main reasons for the defense of trademark infringement, but its regulatory system identification standards are not complete. In terms of the regulatory system, we can learn from the legislative experience of Japanese trademark law to distinguish descriptive fair use of goods and services, and highlight the use of descriptive fair use in the identification standards As a negative factor to consider, so as to achieve efficient play of the system's functions.

【Keywords】 Fair Use; Trademark Infringement; Highlight the Use

引言

商标描述性正当使用制度移植于美国，其功能在于保护一般公众对描述性标识的固有含义进行善意、非商标性的、说明性的使用。允许少数人对通用标识、描述性词语、地名等享有垄断性的注册商标专用权，也应允许其他市场主体善意且正当的使用此类标识来对自己的商品或服务进行描述，从而为相关公众提供必要的商品、服务信息。商标描述性正当使用制度在 2013 年《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第三次修改时才正式确立为法律，该制度是著作权法中合理使用制度的延申，但两项制度具有本质上的区别，著作权法中的合理使用是对他人作品的使用，而商标法中描述性正当使用却并非对他人注册商标的使用。制度移植于他国，犹如器官移植于他人身体一般，不可避免的出现排异反应，未能完全适应我国的法律体系和司法实践。本文试图通过对“青花椒”案件^[1]的

分析，并基于我国当前的司法实际，针对商标纠纷案件中的描述性正当使用判定问题提出清晰合理的路径选择。

1 “青花椒”商标侵权案判决评析

1.1 案情简介

本案发生在川蜀之地，原告餐饮公司在第 43 类餐厅、饭店等服务项目上注册有“青花椒”、“青花椒文字及图形”等商标，被告火锅店在其店招上使用“邹鱼匠青花椒鱼火锅”标识，在微信支付收款界面显示“五阿婆青花椒鱼火锅”，出具的发票上印有“温江五阿婆青花椒鱼火锅店”的鲜章。四川高院否决一审成都中院对于被告行为构成商标性使用的认定，并从原告注册商标专用权的边界以及被告的具体使用行为两个维度出发，最终作出被告系正当使用不构成商标侵权的判决。

1.2 裁判评析

本案之所以出现峰回路转的结局，首先是一审

作者简介：汪方鼎（1997-）男，安徽安庆人，浙江工商大学法学院 2020 级法学硕士研究生，研究方向：知识产权法学。

法院对于“突出使用”的认定过于孤立隔离，并未结合使用人的使用意图、使用效果等因素；第二，我国目前描述性正当使用制度主要规定在《商标法》（2019）第59条第1款，主要问题是未将商品和服务中的正当使用进行区分，导致司法适用时投入不合理的解释成本，为被告主张抗辩留下阻碍。

（1）对标识的“突出使用”要素适用欠妥

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《商标法司法解释》）第1条第1项规定：将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于《商标法》（2019）第57条第7项规定的给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为，应认定为商标侵权行为。“突出使用”的认定原先只针对上述使用行为，如此规定是因此种侵权行为较之《商标法》第57条其余各项侵权情形有其特殊性，被控侵权人将他人注册商标作为企业名称中的字号，从而建立起隔离商标侵权的屏障，按照《企业名称登记管理规定》第7条、第11条以及第12条关于禁止作为企业名称、字号进行登记的有关规定，将他人注册商标作为企业名称中的字号进行登记，不在上述禁止范围之内，企业名称由行政区划名称、字号、行业或者经营特点、组织形式组成，如果被控侵权人将完整的企业名称并无不一地使用在商品或服务上，其他生产经营者、消费者极大程度上不能将其与他人注册商标混淆误认，因而一般也不会被认定为商标侵权，事实的发生往往并不止步于此，部分被控侵权人披着企业名称权的外衣，主观上具有恶意攀附他人注册商标商誉的故意，客观上将其企业名称中与他人注册商标相同或近似的字号突出的表现在相同或类似商品、服务上，极大可能使相关公众对商品服务来源产生混淆误认，造成降低他人注册商标所承载商誉的不良影响。故而针对此种现象，一方面考虑到正常经营者对其企业名称的正当使用权利，另一方面也要遏制利用企业名称权恶意侵犯他人注册商标权的情况，就必须强调突出使用企业字号应该对他人注册商标权主动规避，否则即触碰侵权边界。

《商标法》中“突出使用”只明确规定在《商标法司法解释》对企业名称字号的使用规范上，但

司法实践有将其扩大适用到《商标法》第57条其余各项的趋势。“青花椒”案件之外，“雅马哈”案^[2]一审法院指出：被告在其摩托车的多个重要部件及其外包装盒、说明书等的显著位置单独以较大字体醒目地标注“日本 YAMAHA 株式会社”字样；此标识中的英文“YAMAHA”文字最具显著性和识别性，极易吸引消费者的注意力，系对“日本 YAMAHA 株式会社”字样的突出使用，也会产生突出“YAMAHA”标识的实际效果，易使相关公众对其与原告享有较高知名度的“YAMAHA”和“雅马哈”商标及其经营产生误认、混淆和错误联想，从而使原告的商标权受到侵害。该案中被告并未将涉案标识申请为企业名称中的字号，而是在摩托车等相关商品上使用涉案标识，一审法院在并未适用《商标法司法解释》第1条第1项的基础上，依然选择将“突出使用”作为商标侵权的判断要素，可见实践中是有扩大适用之趋势。类似案件数不胜数，如“金戈铁马”案^[3]，最高院认为被告下关沱茶公司突出使用“金戈铁马”四字；“狗不理”案^[4]，山东高院认为被告天丰园饭店将“狗不理”三字用于宣传牌匾、墙体广告和指示牌，并且突出使用“狗不理”三字或将“狗不理”三字与天丰园饭店割裂开来使用。

司法实践中对“突出使用”的认定往往孤立隔离，“青花椒”案即是如此，成都中院认为“被诉侵权标识被五阿婆火锅店用于店招等处，属于突出使用”。寥寥数语，即将其认定为“突出使用”，并非是在符合标准内准确判断是否为“突出使用”，有滥用之嫌。在考量标识的使用位置、文字大小等使用形式的基础上，更应结合被告主观上是否有搭便车傍名牌的恶意，客观上是否引起其他生产经营者、消费者混淆的可能。如此才是对“突出使用”要素的完整考量。

（2）未区分商品和服务中的描述性正当使用

“青花椒”案出现一幕颇具价值但易遭忽视的法律现象，被告主张“青花椒”属于餐饮服务的通用名称，但一审法院不予认定。此现象暴露出我国描述性正当使用制度的缺陷，即未将商品和服务中的描述性正当使用区分开来。

我国《商标法》第59条第1款将描述性正当使用主要分为三种情形^[5]，一是对本商品的通用名称、

图形、型号的使用，二是对表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量等特点的描述性词汇的使用，三是对地名的使用。无论是商品的通用名称、质量、主要原料或是地名等，都属于商品的描述性标识。《商标审查审理指南》对“本商品”作出的解释是商标注册申请指定的具体商品或者服务^[6]，根据文义解释，首先可以得出“注册商标中含有的本商品的通用名称等描述性标识，注册商标专用权人无权禁止他人在注册商标指定的具体商品上正当使用；注册商标中含有的本服务的通用名称等描述性标识，注册商标专用权人无权禁止他人在注册商标指定的具体服务上正当使用”。在此之外，对于指定商品相类似商品的通用名称等描述性标识，注册商标专用权人是否无权禁止他人在指定商品上正当使用；以及指定服务相类似服务的通用名称等描述性标识，注册商标专用权人是否无权禁止他人在指定服务上正当使用，本文认为是可以的。《商标审查审理指南》对类似商品的判定要求综合考虑商品的功能、用途、原材料、主要工艺、销售渠道、销售场所、生产者、消费群体等相关因素，指定商品与类似商品的天然联系，决定了其他生产经营者的善意正当使用的必然结果。在此基础上，更深入的问题是“对于指定商品相类似服务的通用名称等描述性标识，注册商标专用权人是否无权禁止他人在指定商品上正当使用；以及指定服务相类似商品的通用名称等描述性标识，注册商标专用权人是否无权禁止他人在指定服务上正当使用”。要回答此问题依然需要回归描述性正当使用的适用条件以及规范目的。作为指定商品相类似服务的通用名称以及提供服务所需的物质材料等描述性标识，极大可能亦需要用在该类似的指定商品上施以描述说明的功能，是符合描述性正当使用的规范目的的。

我国《商标法》并未直接规定“与指定服务相类似商品的通用名称等描述性标识，商标权人无权禁止他人在该指定服务上正当使用”，本案超出法律可预见的情形。众所周知，青花椒的果皮是一种调味料的产品名称，其通常和餐饮服务业密切相关，商标权人拥有的“青花椒”商标核定使用在第43类餐饮住宿服务上，而青花椒却并非表示餐饮住宿服务上的通用名称等描述性词汇，虽然二审法院将青花椒认定为一种调味料的通用名称，也依然无法根

据第59条直接解释出“与指定服务相类似商品的通用名称等描述性标识，商标权人无权禁止他人在该指定服务上正当使用”。最终引发被控侵权人主张青花椒属于餐饮服务上的通用名称，依此寻求正当使用抗辩，实乃无奈之举。

2 现行《商标法》第59条第1款的分析与完善

2.1 该条款的立法原意分析

在商标的商业性使用领域，对于商标权的限制一般区分为正当使用和权利用尽两种，正当使用又被划分为描述性使用、指示性使用和比较广告中的使用。^[7]我国商标法目前只明确规定了描述性正当使用，本文也仅讨论该部分。

商标的本质是符号，这些符号被固定地使用在商品和服务上，成为表征商品和服务提供者信息的载体，承载了不同于符号自身内容的内容，并建立了与商品和服务提供者的联系。^[8]“符号自身内容”在学理上通常被称为固有含义、原始含义、第一含义等，表示符号所表征的一般习惯性意思，“不同于符号自身内容的内容”在学理上通常被称为第二含义，即因为符号的被使用而在相关公众心中产生的符号与商品和服务提供者的联系。“符号自身内容”属于公共知识资源，商标法所保护的符号仅限于第二含义。

知识产权是一种私权利，是保护权利人的私的著作权、商标权、专利权等的私法，但其本质是为了促进知识文化的发展，提高公共利益。进入公有领域的知识理应不允许少数人垄断占有，按照显著性高低标准划分的臆造商标之外，其余类型商标皆有其固有含义，为了经济发展和自由竞争^[9]，可以允许少数人依照先申请原则对通用标识、描述性词语、地名等在其第二含义上享有垄断性的注册商标专用权，但也应允许其他市场主体善意且正当的使用此类标识的固有含义来对自己的商品或服务进行描述，借此为相关公众提供必要的商品、服务信息。

2.2 该条款的完善建议

(1) 可将“突出使用”作为描述性正当使用的否定要素

商标法意义上的“突出使用”一语，最早见于1988年12月国家工商行政管理局商标局在《关于化妆品上使用“美国一号”、“中国一号”等名称问题的答复》一文中，文曰：香港美国一号美发品公司

和上海霞飞日用化工厂在其生产的化妆品上或广告宣传中，分别突出使用起到了商标作用的：“美国一号”、“中国一号”中、英文字样。可见，此处“突出使用”也依旧强调使用人将标识作为商标使用的意图。

虽然我国现行《商标法》仅将“突出使用”规定在对企业名称字号的使用规范上，但在其他类型商标案件中的适用确有必要。首先，其本意原是规制被控侵权人跳脱出对其企业名称字号的正当使用，而刻意单独、凸显地使用与他人注册商标相同或近似的字号，以此强调被控侵权人的混淆恶意。第二，根据理论通说，商标性使用是构成商标侵权的前置条件，其含义可归纳为在商标法意义上将标识作为商标用在商业活动中，并能识别商品、服务来源的行为。判断被控侵权人是否构成商标性使用，要综合考虑使用意图、使用方式、使用效果等要素，使用意图应具备恶意混淆、攀附的主观心态，使用方式应是在与其相同或类似商品、服务的商业活动中，使用效果应至少达到混淆之可能。“突出使用”的认定恰恰能补足对商标性使用的认定，被控侵权人在相同或类似商品上“突出使用”某一相同或近似标识，标识的意思表达功能被充分发挥，进一步加剧了混淆结果的形成，“单独、突出地使用”更能说明被控侵权人的恶意混淆、攀附的主观心态，故“突出使用”的扩大适用是有必要的。

商标法意义上的突出使用是指企业名称中的字号比周围其他标识更明确、清晰的表现于商品或服务上，结合使用人的攀附使用意图，这种使用已经突破只是对企业字号的使用，其突出的表现形式会让其他生产经营者、消费者产生混淆误认，属于商标性使用。而描述性正当使用并非商标性使用，使用人主观上并未将标识作为商标进行利用，也并没有攀附他人商誉的恶意，客观上不会造成相关公众混淆误认的结果。可以说突出使用和描述性正当使用在使用意图、使用效果上是截然相反的，被认定为突出使用理论上就不应再被认定为描述性正当使用，因此基于司法实践中的现实情况，应将“突出使用”要素突破其原有适用范围，作为认定描述性正当使用的否定要素，亦有一定的现实性和合理性。

(2) 应将描述性正当使用中的商品和服务相区分
青花椒案二审法院通过论述原告注册商标显著

性低而应受到较小的商标专用权保护范围，虽有一定的可取性，但更应选择将描述性正当使用中的商品和服务区分开来，在其原有范围基础上达到此种区分效果：与注册商标指定商品相类似服务的通用标识、描述性词汇、地名等，商标权人无权禁止他人在该指定商品上正当使用；与指定服务相类似商品的通用标识、描述性词汇、地名等，商标权人无权禁止他人在该指定服务上正当使用。

国外针对商标的描述性正当使用亦有相关规定，如《欧盟一号指令》第6条、美国《兰哈姆法》第33条(b)项、日本《商标法》第26条第1款、《德国商标法》第23条等。但其中最为详尽的应数日本《商标法》。^[10]其第26条第1款第1项将他人姓名权、肖像权等排除在商标权效力之外，此处不同于我国的立法结构，我国将在先著作权、姓名权、字号权、角色形象著作权等归纳为在先权利，申请注册商标不得损害他人在先权利。第2项至第3项则为传统意义上的描述性正当使用，包含：对指定商品或类似商品的常用名称等描述性词汇的正当使用，对指定商品相类似服务的常用名称等描述性词汇的正当使用，对指定服务或类似服务的常用名称等描述性词汇的正当使用，对指定服务相类似商品的常用名称等描述性词汇的正当使用。该两项即严格将商品和服务区分开，并划分为指定商品或类似商品、指定服务或类似服务、指定商品的类似服务、指定服务的类似商品，此处较之我国《商标法》第59条第1款的相关规定，真可谓言之尽之，对公共利益的保护更加周全。

3 结论

在知识产权强国战略的背景下，如何平衡公共利益与私益是知识产权制度的永恒性目标。作为商标侵权抗辩理由之一，描述性正当使用制度即发挥着平衡利益的功能，但目前立法和司法实践中存在上述缺陷，并在青花椒商标侵权纠纷案中一一显露。立法上应深层次的区分商品和服务中的描述性正当使用，此处可以借鉴日本的立法模式，司法上可以将“突出使用”作为描述性正当使用的否定要素加以考量，以期高效发挥描述性正当使用的制度功能。

参考文献

- [1] 参见四川省高级人民法院(2021)川知民终 2152 号民事判决书.
- [2] 参见最高人民法院(2006)民三终字第 1 号民事判决书.
- [3] 参见最高人民法院(2017)最高法民再 273 号民事判决书.
- [4] 参见山东省高级人民法院(2008)鲁民三终字第 7 号民事判决书.
- [5] 参见《中华人民共和国商标法》第 59 条第 1 款规定: 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号, 或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点, 或者含有的地名, 注册商标专用权人无权禁止他人正当使用.
- [6] 参见《商标审查审理指南》(2021)第 217 页.
- [7] 参见吴汉东:《知识产权法学》, 北京大学出版社 2014 年版, 第 238 页.
- [8] 参见朱谢群:《创新性智力成果与知识产权》, 法律出版社 2004 年版, 第 122 页.
- [9] 参见王太平:《商标法原理与案例》, 北京大学出版社 2015 年版, 第 36 页.
- [10] 参见十二国商标法翻译组译:《十二国商标法》, 清华大学出版社 2013 年版, 第 249 页.

收稿日期: 2022 年 7 月 1 日

出刊日期: 2022 年 8 月 30 日

引用本文: 汪方鼎, 论商标的描述性正当使用——评“青花椒”商标侵权纠纷案[J]. 现代工商管理, 2022, 2(2):26-30

DOI: 10.12208/j.jmba.20220024

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网 (CNKI Scholar)、万方数据 (WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS