

优秀论文:关于商标的正当使用问题----由彼得兔商标侵权纠纷案引发的对商标正当使用问题的思考 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/484/2021_2022__E4_BC_98_E7_A7_80_E8_AE_BA_E6_c122_484579.htm 目前，关于商标的正当使用的问题已经成为知识产权界的热点。商标的正当使用也已成为商标侵权抗辩的首选理由。商标行政执法和司法实践中亦有诸多案例依据商标的正当使用认定不构成侵权。商标权的本质是独占权，正当使用属于特例。正确理解商标的正当使用问题，不仅涉及到商标权的合理限制，更重要的是防止侵权人利用正当使用的规定实施侵权行为。本文结合笔者代理的“彼得兔”商标侵权案，讨论可以正当使用的商标范围及正当使用的方式问题。

一、简要案情“兔子小跑图”是英国著名童话作家毕翠克丝·波特童话故事里的一幅插图。该图在中国已经进入公有领域。1994年10月，英国费德里克·沃恩有限公司（以下简称沃恩公司）将“兔子小跑图”在中国申请注册为商标，核定使用在图书、杂志等商品上。中国社会科学出版社（以下简称社科出版社）在其出版的“彼得兔系列丛书”的封面、封底、书脊、页码等显著位置使用“兔子小跑图”标志。沃恩公司以上述使用超出了正当使用的范围，属于商标使用行为为由，向北京市工商行政管理局西城分局（以下简称西城分局）投诉。西城分局认定社科出版社使用“兔子小跑图”的行为构成商标侵权，北京市工商局复议决定维持了西城分局处理决定。社科出版社不服行政处罚决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院认为社科出版社侵犯了沃恩公司的商标

专用权，判决维持西城分局的处罚决定。社科出版社不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院维持了一审法院关于社科出版社侵犯沃恩公司的商标专用权的判决。社科出版社在行政处理和行政诉讼阶段始终坚持正当使用“兔子小跑图”的抗辩理由。但工商行政管理部门和法院均认为，社科出版社对“兔子小跑图”的使用不属于“正当使用”，而是侵犯了沃恩公司商标专用权的行为。因此，本案争议的核心是什么商标可以正当使用以及如何正当使用的问题。下面就这一问题进行具体论述。

二、商标正当使用的立法

商标的制度价值和宗旨是区分商品（包含服务，下同）的提供者，区分商品的来源。因此，只有具有显著性、能够区分商品来源的标志才能作为商标使用。而描述性（功能性）的文字、图形是社会公众普遍用来描述商品通用名称、质量、主要原料、功能等特点，其使用权属于社会公众，不能被独占使用。如果这种标志被注册为商标，商标权人并不能禁止他人对其正当使用，即法律允许对显著性弱的注册商标进行正当使用。我国从1999年起，逐步建立“描述性商标正当使用原则”的法律框架。1999年3月30日国家工商行政管理局商标局《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条第二款率先提出了服务商标正当使用不构成商标侵权：“他人正常使用服务行业惯用的标志、以及以正常方式使用商号（字号）、姓名、地名、服务场所名称，表示服务特点，对服务事项进行说明等，不构成侵犯服务商标专用权行为，但具有明显不正当竞争意图的除外。”1999年12月29日国家工商行政管理局《关于商标执法中若干问题的意见》将正当使用的范围从服务商标扩展到包括商品商标在内的全部商

标：“下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：（一）善意地使用自己的名称或者地址；（二）善意说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。”在2002年颁布的《商标法实施条例》第一次以法规的形式，对商标正当使用作出了明确规定，《条例》第四十九条规定：“注册商标中含有通用名称，或者含有直接表示商品功能、用途及其他特点的部分时，商标权人无权禁止他人正当使用。”从我国关于商标正当使用立法的历史沿革中可以看出，我国对商标正当使用的范围逐步扩大，调整层面也逐渐提高。但究其实质，正当使用是社会公众正当使用权与商标专用权的平衡问题，所涉及的商标都是描述性或者说是功能性商标。在理解《商标法实施条例》第四十九条正当使用时不能与《商标法》第十条和第十一条的有关规定隔列开来。正因为有《商标法》第十和第十一条的规定，才有了《商标法实施条例》第四十九条的规定，两者是对应的关系。现行《商标法》第十条第二款规定，县级以上行政区划的地名具有其他含义的可注册商标，在商标法生效前已经注册的地名商标继续有效。现行《商标法》新增加的第十一条第一款（一）、（二）项规定，不得作为商标注册的仅有本商品的通用名称、图形、型号和仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量等标识，经过使用取得了显著性，并便于识别，可以作为商标注册。这样，就会产生在同一标志上，商标专用权与其他社会公众的合法使用权的冲突。为此，《商标法实施条例》第四十九条做出了正当使用的规定，具体内容为“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，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”三、正当使用的商标范围根据我国现行法律、法规的规定，可以正当使用的商标为：1、以县级以上行政区划名称（以下简称地名）注册的商标。以地名注册为商标有两种情况，一是已经注册的使用地名的商标。我国1983年制定实施的《商标法》并未禁止使用地名申请注册商标，因此，一些企业便以地名申请注册商标，如“北京”、“金华火腿”等等。基于历史原因，现行《商标法》规定，已经注册的商标继续有效，但不能禁止他人正当使用这些地名。如国家工商行政管理总局商标局在《关于“金华火腿”字样正当使用问题的批复》中认为因为“金华”是地名、“火腿”是商品的通用名称，因此“金华特产火腿”、“××（商标）金华火腿”和“金华××（商标）火腿”属于法律规定的正当使用方式。二是该地名具有其他含义，并且该含义强于其作为行政区划名称的含义。如：“黄山”、“五大连池”等等。这些商标是可以正当使用的商标，商标权人可以禁止他人以商标的方式使用该名称，但不能禁止他人正当使用该地名。2、以本商品的通用名称、图形、型号注册的商标。所谓商品通用名称：是指与特有名称相对，为国家或某一行业中所共有的，反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓。有些通用名称是法定的，如注册登记后的植物新品种名称、列入国家药品标准的药品名称等；大部分商品通用名称源于社会约定俗成，得到社会或某一行业的广泛认可，并规范化使用。一般来讲，国家或者行业标准以及专业工具书、辞典中已经列入

的商品名称，应当认定为通用名称。同时对于已为同行业经营者约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名词，也应认定为该商品的通用名称。如厦华华侨电子企业有限公司拥有“CHDTV”商标专用权，但在诉四川长虹电器股份有限公司使用“C图加HDTV”侵犯其商标专用权一案中，法院认为“HDTV”是数字高清接口电视的通用名称，属于可以正当使用的商标，四川长虹电器股份有限公司正当使用该标志不构成侵权。

3、直接表示商品特点的商标。如“两面针”在注册为商标前是中药名称，表示了牙膏主要原料的特点。柳州牙膏厂长期将“两面针”作为商标在牙膏上使用，后来人们再提及“两面针”时，首先想到的是柳州牙膏厂生产的牙膏，不再把它当中药名称了。这时“两面针”具有了商标法意义的显著性，商标局因此核准“两面针”为注册商标。这一商标属于可以正当使用的商标，柳州牙膏厂不能禁止他人用“两面针”标明其生产的牙膏中含有两面针中草药成分。在比如，上海神机电脑软件有限公司的拥有“神机妙算”商标专用权，IBM公司在宣传中使用了“神机”和“妙算”。在双方的商标侵权纠纷案中，北京市朝阳区人民法院认为“神机”和“妙算”说明或描述了计算机等商品的特点，IBM公司对“神机”和“妙算”的使用属于正当使用。因此，“神机妙算”属于可以正当使用的商标。

4、衍化为商品通用名称的商标。商标在申请注册时具有显著特征，被商标局核准注册为商标。但是在取得商标权以后，该注册商标衍化为商品的通用名称，该商标只给与有限度地保护。如使用在面粉商品上的“雪花”商标是内蒙古杭锦后旗金穗食品工业有限责任公司的注册商标。由于商标权人疏于保护，很

数企业将比特制一等粉还要白，象雪花一样的面粉称为“雪花粉”并予以使用。为此，国家工商行政管理总局认为，内蒙古杭锦后旗金穗食品工业有限责任公司对第236846号“雪花”注册商标依法享有专用权，但无权禁止他人正当使用“雪花粉”、“雪花面粉”文字。“雪花”属于可以正当使用的商标。

四、正当使用的方式及判断标准

可以正当使用的商标必须以正当的方式使用，正当使用的方式基本分为叙述性正当使用和提及性正当使用（见《试论商标的合理使用及其判断标准----从新商标法实施条例的有关规定谈起》上海大学知识产权学院 傅钢）。

1、叙述性的正当使用。

叙述性正当使用的目的在于保护竞争者对自身产品进行描述的权利。商家除标示自己的商标以使消费者便于识别外，还需叙述其商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地、形状或者生产者的名称或姓名及其他特点。这种标识是必要的，对于这种权利应当给予保护。但如果该标示同时是他人的注册商标，则这种标注使用应当具备以下要件：（1）使用该名称仅为说明该当事人的商品或服务的特点。（2）所使用的名称不是作为商品商标或者服务商标来使用的；（3）是善意且正当使用。

2、被提及的正当使用

被提及的正当使用的意义在于允许第三方合理地提及商标专用权人的产品或服务。它适用于只有运用某个商标才能对某一特定事物或服务作出恰当的描述这一情形。这种正当使用必须满足三个条件：（1）如果不使用某商标，那么特定的商品或服务就无法被描述；（2）使用该商标对于特定的产品或服务的作出是合理的、必须的；（3）使用该商标不得使消费者误认为该使用由商标人发起或者得到其支持。以上正当使用的条件

以及《实施条例》第四十九条都是原则性规定，但如何正当使用还需依据具体的标准进行判断：1、除使用与他人商标相同或近似的文字、图形外，是否还加注了其他说明性文字以表明它的“说明性质”。2、被告所使用的文字图形是否作为商标来使用，或者该文字或图形是否足以标识、区别商品来源。3、使用该说明性文字时是否刻意强调该文字的显著性。4、以商业惯例和行业协会的意见作为判断标准。5、商标权人是否可能因他人对其商标的使用而利润下降、声誉受损。6、是否“足以”或“可能”引起相关公众的误认或混淆。一般来说，要综合考虑上述标准进行判断，但并非必须满足各个标准。

五、社科出版社对“兔子小跑图”的使用不属于正当使用 根据以上对正当使用商标的范围以及正当使用方式的分析，可以得出社科出版社对“兔子小跑图”的使用，不属于正当使用的结论。1、“兔子小跑图”不属于可以正当使用的商标。涉案商品的通用名称为“书”，不是“兔子小跑图”。社科出版社认为“兔子小跑图”是波特作品的通用名称，但特定作品的名称并不是《商标法》意义上的“本商品通用名称”，而且“兔子小跑图”也不是波特作品的通用名称；“兔子小跑图”不能直接表示商品的质量、主要原料等特点。彼得兔丛书的特点是一部系列童话图书，图书中的主人公为彼得兔、平小猪、汤姆小猫、点点鼠等，内容为“波特女士的小动物们”的生活故事。而“兔子小跑图”是波特众多绘画作品中的一幅，并不直接表示该套图书的特点或内容，特别是除“彼得兔的故事”以外的其他三本图书里的18个故事与彼得兔根本无关，“兔子小跑图”不能表示该书的特点。因此本案中“兔子小跑图”不符合《商标法

》和《商标法实施条例》中规定的可以正当使用的商标，他人不能正当使用。

2、社科出版社对“兔子小跑图”的使用方式不当

社科出版社对“兔子小跑图”的使用方式不当：1、社科出版社使用“兔子小跑图”不是为了说明其出版的图书的特点。如前分析，“兔子小跑图”并不是“彼得兔”系列丛书的通用名称，也没有直接反映该丛书的特点。因此，社科出版社不是必须使用“兔子小跑图”来说明丛书的特点；2、社科出版社把“兔子小跑图”作为商标使用，并可能引起消费者的误认混淆。社科出版社在图书的书脊使用“兔子小跑图”，而书脊是通常标注商标的位置，在这里使用“兔子小跑图”显而易见影响了消费者购买决定；社科出版社在封底也使用了“兔子小跑图”。整个封底最显著、最鲜明、最易引起消费者注意的是“兔子小跑图”；另外，社科出版社还在每页书的页码上使用了“兔子小跑图”，使消费者多次感受“兔子小跑图”，增加消费者对“兔子小跑图”的印象。这种多次、突出使用的行为产生了商标的作用和效果，易使消费者产生混淆和误认，不属于正当使用的方式；3、社科出版社的使用不属于善意使用行为。“兔子小跑图”在出版界具有很高的知名度，社科出版社为了使其出版的图书易使消费者接受，使用了“兔子小跑图”。这种使用显然不是善意使用行为。综上，社科出版社对“兔子小跑图”的使用方式远远超过了正当的方式，必然构成商标侵权。

六、本案带给我们的启示

本案给我们的重要启示就是：商标正当使用的有严格的限制，有具体的范围，不能动辄以正当使用为由擅自使用他人的注册商标。首先，可以正当使用的商标在注册前存在社会公众合法使用权，即注册商标中含有地名，或

含有本商品的通用名称、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，这样的功能性商标才属于可以正当使用的商标。除此以外，其他商标都不可能正当使用。同时还要满足“直接表示”的条件，也就是该商标唯一、特定地表示使用该商标的商品的特点，而不是通过消费者的联想和分析才能得知商品的特点。不能认为与商品的一些特点一定的联系，就认为是直接表示了商品的主要特点。其次，对于可以正当使用的商标要以正当的方式使用，正当使用不是普遍原则，属特例情况，有着严格、明确的规定。北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第19条规定：商标正当使用应当具备以下构成要件：使用出于善意；不是作为商标使用；使用只是为了说明或者描述自己的商品或者服务；使用不会使相关公众混淆、误认。正当使用他人的注册商标必须满足以上所有条件，缺一不可。因此，对于正当使用，要严格掌握，不能滥用，必须要使用功能性商标描述商品的特点时，必须按照诚实信用的原则，按照通常的方式和行业惯例来使用。对于本不属于可以正当使用的注册商标，更不能擅自使用，否则就构成商标侵权。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com