

# 什么是商标标识的“正当使用”

■圆桌主持 陈宏光

本期嘉宾

上海光大律师事务所 潘轶

上海尚法律师事务所 和晓科

上海中夏律师事务所 李晓茂

主持人:

近日，国家知识产权局就“逍遥镇”“潼关肉夹馍”商标引发的纠纷作出了回应。国家知识产权局指出，从法律上，“逍遥镇”作为普通商标，其注册人并不能据此收取所谓的“会费”。“潼关肉夹馍”是作为集体商标注册的地理标志，其注册人无权向潼关特定区域外的商户许可使用该地理标志集体商标并收取加盟费。同时，也无权禁止潼关特定区域内的商家正当使用该地理标志集体商标中的地名。

事实上，无论逍遥镇胡辣汤还是潼关肉夹馍，都包含了地名和某种食品的通用名称，《商标法》早已明确，此类商标元素是不能禁止他人“正当使用”的。

## 商标的意义在于“避免混淆”

商标是消费者识别商品来源的标志，商标制度的目的是防止相关公众对商品来源发生混淆。

**潘轶：**商标是消费者识别商品来源的标志，商标制度的目的是防止相关公众对商品来源发生混淆，这也是商标法的最基本目标。

相关公众是否对产品发生混淆可能性，应当成为商标侵权的基本评判标准。

在司法实践中，混淆可能性一般包括以下三种情形：一是将原被告的商品或者服务完全误认；二是认为原被告的商品或者服务来源相同，为同一经营者；三是误认为原被告之间具有某种许可使用、参股控股、关联企业等特定的联系。

因此，在判定是否存在混淆可能性时则需要从以下因素进行考量：首先是相关公众的范围。如商

标权人与被控行为人销售商品或提供服务的对象（相关公众）不存在交叉关系，则不存在发生混淆或误认的可能。

其次是商标权人与被控行为人之间的地理空间距离。一般来说，商标权人与被控行为人地理空间距离越远，消费者对其提供的商品或者服务发生混淆的可能性就越小。

再次是相关公众的注意程度。相关公众购买商品或服务时的注意程度与商品的价值及消费方式有关。一般来说，商品或服务的价值越大，相关公众的注意程度就会越高，反之，则公众的注意程度自然降低。

最后是商标注册人注册商标的知名程度。

## 地名可以“正当使用”

根据《商标法》，商标中包含的通用名称、地名等，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

**和晓科：**无论是作为集体商标的“潼关肉夹馍”，还是被注册为普通商标的“逍遥镇”，本身都涉及地名。

根据相关法律，这些地名仍旧是可以正当使用的，但是不能进行商标性使用。

《商标法》第五十九条规定：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。

那么，什么是正当使用呢？

当“逍遥镇”作为一个地名来使用的时候，就是正当的使用，理论和实务界也有时将其称为“第一含义”的使用。

例如，逍遥镇的第一含义就是地名，某公司在逍遥镇，于是在包装上写了“逍遥镇”某某公司，这是不需要经过商标权人授权的。

但是，如果把“逍遥镇”突出显示在商标注册的商品或者商品的外包装上，起到了表明商品或者服务来源的作用，那就属于商标性使用而非正当使用，就可能构成侵权了。

此外，肉夹馍、胡辣汤本身都是指一种特定的食物，它们和馒头、小笼、汉堡、咖啡等一样，其第一含义就是一种食物的通用名称。

即便将这些文字注册成了商标，也是不能排除他人正当使用的。

但是，如果某公司创造了一种全新的食物，给予其全新的命名，并且注册了商标，那么就不属于“本商品的通用名称”了。



即使将“肉夹馍”注册到商标中，也无法禁止他人正当使用“肉夹馍”这一食物名称。 资料照片

■链接

## 熊仔公司诉星巴克“熊仔”蛋糕侵权终审败诉

据《人民法院报》报道，2019 年，熊仔动漫有限公司（以下简称熊仔公司）起诉广东星巴克咖啡有限公司位于泉州的五家分店（以下简称星巴克泉州分店），称其未经许可，生产、销售、许诺销售带有“熊仔”字样的蛋糕产品，涉嫌侵害熊仔公司“熊仔 xiongzai”及“熊仔”商标专用权。

星巴克泉州分店则辩称，“熊仔”一词系正当合理的描述性使用，旨在方便消费者称呼某款小熊形状的蛋糕商品，以“熊仔”本身的固有含义描述商品的形状特征，完全不涉及对于熊仔公司注册商标的使用，更不可能侵犯熊仔公司的注册商标专用权。

同时，“熊仔”一词本身的固有显著性偏低，其作为注册商标相应的排他性也更弱，保护程度应该适度合理，不应排除或限制他人在固有含义的范畴内使用“熊仔”，否则将造成对“熊仔”一词的不当垄断，损害其他经营主体的合法权益。

福建省泉州市中级人民法院审理后认为，根据商标法第四十八条和第五十九条第一款的规定，商标法意义上的使用是指将商标用于商业活动中，并且能发挥识别商品来源的功能。

因此，用于表示商品的形状、质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的描述性使用行为，不属于商标法意义上的使用。

由于涉案商品系一只卡通小熊形状的小蛋糕，原料中包含榛子，故被告将其命名为“熊仔焦糖榛子蛋糕”，因此星巴克泉州分店使用“熊仔”字样是为了表示商品的形状，属于对该款商品的描述性使用。该种使用行为也符合日常生活中人们以动物名称来表示食品及其他相关商品的习惯。只要该种标注没有超出正当、合理使用的范畴，不会导致相关公众混淆商品来源，就可认定构成正当使用。遂判决，驳回熊仔公司的诉讼请求。

宣判后，熊仔公司不服，提起上诉。

福建省高级人民法院审理后认为，星巴克泉州分店的店招、商品项目与价目表、店内装饰、宣传海报、涉案商品外包装、涉案商品购物小票上均使用自有商标；涉案蛋糕品名“熊仔焦糖榛子蛋糕”六个字字形、字体均一致；涉案蛋糕形状系一只脖系围巾的熊，该形象与熊仔公司主张的动漫形象并不相同亦不相似。

星巴克泉州分店并未在涉案蛋糕品名中突出使用“熊仔”二字，仅涉案蛋糕品名中出现“熊仔”二字，涉案商品系一只卡通小熊形状的小蛋糕，原料中包含榛子，故星巴克泉州分店将其命名为“熊仔焦糖榛子蛋糕”，系表示商品形状、主要原料等特点的描述性使用行为，该使用行为亦符合以动物名称来描述食品形状的日常习惯，不属于商标法意义上的商标使用行为，系善意合理的正当使用行为，不会导致相关公众对商品来源产生混淆误认。

福建省高级人民法院遂判决驳回上诉，维持原判。

## “正当使用”与“商标性使用”

所谓商标性的使用，就是表明商品或者服务来源的使用。所谓正当使用，往往是使用了相关名词的“第一含义”，而非商标意义上的含义。

**李晓茂：**商标法意义上的商标使用与正当使用描述性用语，在实践中应当如何判定呢？

所谓商标性的使用，就是表明商品或者服务来源的使用。

根据《商标法》的规定，下列标志不得作为商标注册：

（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（三）其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

可见，法律层面首先禁止了仅有通用名称等情形的商标。

所谓正当使用，往往是使用了相关名词的“第一含义”，而非商标意义上的含义。

用于表示商品产地、形状、质量、主要原料等描述性使用行为，不属于商标法意义上的商标使用，

只要该使用行为没有超出正当、合理使用的范畴，就不会导致相关公众混淆商品来源，可认定构成正当使用相关描述性用语，不侵犯注册商标权。

也就是说，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，这些如果注册为商标，其排他性是比较弱的，在很多情况下都可以正当使用。