

注册商标正当使用的判断因素

邓思涵

注册商标正当使用是指使用者在经营活动中，使用受他人注册商标专用权保护的标识，以该标识本身的含义描述自己的商品或服务而不构成商标侵权的行为。该制度是基于平衡商标权人与销售者利益的需要而对商标专用权的限制。2013年修订的《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第五十九条第一款规定：“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。”

笔者将通过以下几则案例就注册商标正当使用的情形进行探讨，以寻求在实践中可借鉴的判断标准。

一、对地理名称的正当使用

在西湖龙井茶协会与鸿渐茶叶商标权侵权案¹中，西湖龙井协会是第9129815号“西湖龙井”地理标志证明商标（以下简称涉案商标）的商标权人，其认为鸿渐茶叶合作社在其经营的网店销售的茶叶商品标题中使用“赛西湖龙井”字样的行为侵害了涉案商标权，起诉至绍兴中院。绍兴中院认定鸿渐茶叶合作社构成商标侵权。鸿渐茶叶合作社上诉至浙江高院，其上诉理由为：被诉行为并非商标性使用，“赛西湖龙井”表达的是好似、堪比“西湖龙井”的含义，系描述性介绍商品性能，结合购买页面和被诉产品上突出使用具有识别来源作用的“越乡龙井”等标志，不宜认定“赛西湖龙井”用于识别商品来源。

浙江高院经审理认为，“赛西湖龙井”虽然从本身语义上讲，具有赛过、好于“西湖龙井”的含义，但是“赛西湖龙井”几个字比较简洁，其使用在涉案网店商品标题即商品链接名称时，与商品标题其他内容相对分离，容易使相关公众认为是一种茶叶品牌，具有识别商品来源的功能，属于商标性使用，而非描述性使用，最终判决驳回上诉，维持原判。

该案例中，法院从鸿渐茶叶合作社对“赛西湖龙井”的使用方式强调商标法意义上的描述性使用是指为了描述或说明自己商品的名称或其他事项，合理使用他人注册商标的情形，描述性使用应当明确排除标识具有识别商品来源功能的情形。注册商标本身含有地名或具有地理名称的含义，他人为描述、标识地理位置等而对该地名进行正当使用，且不会造成消费

¹ 参见浙江省高级人民法院作出的第（2019）浙民终1792号民事判决书。

者对于商品或服务来源混淆的客观后果，则注册商标专用权人无权禁止他人正当使用该注册商标。

二、对不动产名称的正当使用

房地产行业的发展，又催生了数以万计的楼盘名称和小区名称。对这些不动产名称的使用是否构成正当使用呢？

在阿那亚公司与汐岸酒店等商标权侵权案²中，阿那亚公司是核定使用在第 43 类饭店、餐厅等服务上的第 16545248 号“阿那亚”商标（以下简称涉案商标）的商标权人，阿那亚公司授权秦皇岛天行九州旅游置业开发有限公司、秦皇岛阿那亚酒店管理有限公司等在经营阿那亚社区时使用该商标。阿那亚公司认为，汐岸酒店在其门店招牌等处突出使用“阿那亚店”标识，侵害了涉案商标权，起诉至海淀法院。汐岸酒店辩称其在门店招牌和相关平台中使用“阿那亚店”的目的是为了标识地理位置。

海淀法院经审理认为，涉案商标并非已有的经过法定程序命名或具有地理实体含义的地理名称，故涉案商标并非固有的地名。涉案商标本身具有较强的显著性，且经过阿那亚公司的持续使用和经营，在全国具有了一定知名度。无证据证明涉案商标作为地理名称被相关公众广为认可和使用，相反，涉案商标仍然稳定发挥其标识阿那亚公司经营的阿那亚社区这一识别商品和服务来源的固有功能。汐岸酒店的使用行为也并非为了标识地理位置，而是依靠阿那亚社区的知名度增加自身的交易机会，主观恶意明显。而且，汐岸酒店将“汐岸海景酒店阿那亚店”作为商标申请注册，与其作为地名使用的意见亦完全不符，汐岸酒店不具有使用涉案商标的正当理由，且被诉行为容易造成消费者的混淆，构成商标侵权。

由此可见，由于不动产不可移动的特殊性，其名称确实可以发挥标识位置的功能，但不能由此当然认为不动产名称即成为了地名或具有了地理名称的含义，仍需进一步结合涉案商标在社会公众中的实际认知及其使用情况作出判断。如果不存在将不动产名称用以命名建筑、桥梁、道路等情形，该不动产名称也没有被社会公众中作为地理名称认知和实际使用，而是仍然发挥着识别商品和服务来源功能的，则不应认定该不动产名称具有了地理名称的含义。在此情况下，如果他人出于攀附该不动产知名度的目的，使用该不动产名称识别服务来源，则不构成对不动产名称的正当使用。

三、对商品中主要原料、用途的正当使用

随着技术的发展，新产品不断出现，新的产品名称也不断涌现，使得具有商品主要原料、

² 参见北京市海淀区人民法院作出的第（2019）京 0108 民初 59278 号民事判决书。

用途等含义的词语数量不断增加。

在逸品公司与某公司商标侵权案³中，逸品公司是核定使用在第 34 类烟草、香烟、电子烟等商品上的第 18743916 号“**香珠**”商标的商标权人。逸品公司认为，某公司在宣传其生产、销售的烟草胶囊的网页上使用了“香珠”及“爆香珠”标识，构成商标侵权，遂起诉至福田法院。某公司辩称其并未在自产商品名称和商品图片上突出使用“香珠”两字，其商品包装和网店商品说明描述上均突出使用了其自有商标“某船”，而且，香珠是一种通用的调味剂，“爆香珠”的含义是将香珠挤压捏爆，属于对产品本身的描述性词语，其对“爆香珠”的使用属于对商品通用名称的合理使用。福田法院经审理认为，逸品公司使用第 18743916 号“**香珠**”商标时间不长，该商标尚未与烟草胶囊商品建立稳定对应的实际联系。某公司将“香珠”及“爆香珠”使用在烟草胶囊商品上，都是带有一定描述意义的词语，对相关公众来说，首先联想到的是商品的特点及使用方式，而不是商品的来源或者出处，因此，被诉行为不属于商标使用行为。

从该案例可以看出，法院支持被告某公司抗辩理由的依据有两点，一是某公司主观上为善意，没有攀附商标权人商誉的意图，二是“香珠”及“爆香珠”使用在烟草胶囊商品上，是带有一定描述意义的词语，某公司对该标识的使用具有事实依据，是合理的，并非用于识别商品来源。

四、对约定俗成的通用名称的正当使用

通用名称一般被分为依据法律规定或者国家标准、行业标准的通用名称以及约定俗成的通用名称。某一注册商标是否含有商品的通用名称，有比较明确及严格的认定依据和标准。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条第一款、第二款之规定，相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为通用名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。

在波尼亚公司与鑫复公司商标权侵权案⁴中，波尼亚公司是第 19168896 号“流亭猪蹄”

³本案判决尚未公开，相关内容系根据法院官方报道内容整理。

⁴ 参见北京市高级人民法院作出的第（2019）京民申 7037 号民事判决书。

商标（以下简称涉案商标）的商标权人。其认为鑫复盛公司在京东商城的店铺中销售的酱猪蹄等商品的外包装正面、礼盒外包装正面、网店显著位置、产品说明介绍内容等突出使用“流亭猪蹄”标识（以下简称被诉侵权标识）的行为侵害了涉案商标权，遂诉至西城法院，西城法院经审理认为，“流亭”是地名，“猪蹄”代表商品的原料，“流亭猪蹄”是对流亭地区猪蹄制作技艺的统称，鑫复盛公司对被诉侵权标识的使用是对流亭当地特色猪蹄小吃的描述性使用，而非商标意义上的使用，主观不具有攀附波尼亚公司商誉的意图，客观上不会造成相关公众对商品来源的混淆和误认，不构成商标侵权。该案经北京知识产权法院二审判决驳回上诉，维持原判。后经北京市高级人民法院（以下简称北京高院）再审裁定驳回波尼亚公司的再审申请。北京高院再审认为，“流亭猪蹄”作为青岛市极具特色和代表性的食品、菜品，在涉案商标注册申请日之前，基于特定的历史传统、风土人情等因素已经被行政机关、媒体、相关公众、餐饮从业者作为普遍认可的该区域特色食品、菜品的通用称谓，应当认定为通用名称。波尼亚公司并未赋予涉案商标任何新的特定含义，涉案商标亦未成为波尼亚公司与同行业其他经营者之间相区别的显著标志。鑫复盛公司使用被诉侵权标识的行为不构成侵害商标权。

在该案中，法院强调在涉案商标注册申请日之前，该商标已成为某区域约定俗成的商品通用名称，且权利人亦未使该商标获得新的特定含义，未建立与该商标的唯一对应关系的情况下，无权禁止他人正当使用该商标。

综上，判断使用他人注册商标是否构成正当使用需要考虑如下因素：

第一，使用人主观是否为善意。诚实信用原则是市场经济条件下民事主体参与民事活动应遵循的基本原则，也是解决商标权人与公众利益冲突应把握的尺度。

含有描述性词语的注册商标一般固有显著性较低，但如果其通过权利人的使用、宣传而获得了第二含义，则具有了较高的识别性和显著性，此时要判断使用人使用该商标的目的是仅用于描述、介绍商品或服务，还是为了突出该商标具有较强识别功能的第二含义。因此，判断使用人主观是否为善意，需综合考虑注册商标的知名度、注册日期、使用人对该商标的使用日期、使用方式等。

第二，使用人使用他人注册商标是否在合理范围及限度内。使用人为了向消费者说明其所提供的商品或服务，有必要在一定范围内合理地使用他人的注册商标，客观地说明自己商品用途、服务范围以及其他特性，而并非将该注册商标用于识别商品或服务来源。该种使用应当坚持必要性和适度性原则。

同时，判断是否属于描述性使用，还要结合商业惯例和消费者习惯。在利惠公司

(LEVISTRAUSS&CO.)与九鑫龙公司等商标侵权纠纷案⁵中，最高人民法院认为，被诉侵权标识与利惠公司第 2023725 号“”商标、第 14212864 号“”商标、第 8497624 号“”商标（以下统称涉案商标）构成近似标识，结合牛仔裤行业后兜设计的行业惯例，被诉侵权标识使用在牛仔裤后兜上可以起到识别商品来源的作用，属于商标性使用，容易引起消费者混淆，构成对涉案商标专用权的侵害。

第三，是否会造成相关公众对商品或服务来源产生混淆、误认。注册商标中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，或者含有地名的，通常固有显著性较弱，如果商标权人未经过对该注册商标的使用、宣传而使该商标具有了新的含义，或建立了与该商标的对应关系，使用人出于正当目的，对该商标进行描述性使用，未起到识别商品或服务来源的作用，不会造成相关公众混淆、误认的，应当认定构成对他人注册商标的正当使用。

⁵ 参见最高人民法院第（2020）最高法民申 6638 号民事判决书。