

罗易再论商标的合理使用

Total click count:4

罗易认为，商标权的行使应当是为了维护商标的识别作用，并通过其识别作用的发挥维持正常竞争秩序、保障消费者的利益。商标法既要保护商标权人的商标权，又要防止滥用商标权。罗易在多年的商标保护中，深有体会；近年来在我国现实经济生活中出现了不少与商标的合理使用有关的纠纷，这一问题已经成为商标领域中的焦点问题。本文就将对商标的合理使用制度进行一点探讨。

1 商标合理使用的理论界定

1. 1 商标合理使用的概念

商标的合理使用有广义和狭义之分。广义的商标合理使用，是指他人未经商标所有人许可，基于正当目的使用权利人的商标，而不必支付对价的合法的事实行为，该行为不构成商标侵权。狭义的商标合理使用，是指在顾及商标所有人及第三人合法利益的情况下，将他人的注册商标在自己的商品或服务上善意地作叙述性的使用。这在外国法上又被称为“侵权的例外”，即在某些情况下他人正当使用与商标权人的注册商标相同或相似的标记不视为对商标权的侵犯。本文所讨论的是狭义的商标权的合理使用。

1. 2 商标合理使用制度的理论基础

1. 2. 1 为了维护公共利益，防止商标权人滥用权利。为实现公共利益目标，构建个人利益与社会利益的平衡状态，各国在私法领域中普遍采用了禁止权利滥用原则。作为知识产权组成部分的商标权，从本

质上说是一种特定主体依法享有的专有财产权，属于私权的范畴。因此，该项权利的行使当然应遵循“公共利益”原则。

1. 2. 2 为了建立良好公平的市场秩序，实现社会财富分享中的法律公平和正义。在商标法理论中，“使用”和“注册”均可取得商标权的制度被称为商标权的混合取得制度。该制度的优点是既避免了单一注册原则下可能产生的权利分配不公问题，如实践中危害不小的“商标抢注现象”；又通过注册原则，解决了使用原则下的权利不确定问题，因此，是一种比较合理的制度，它代表着商标法发展的方向。

1. 2. 3 符合知识产权限制理论的客观要求，与著作权、专利权中的相关限制制度相互协调。作为知识产权客体的智力成果，是在前人已有的科学技术、文化艺术成果的基础上，通过创造性劳动取得的，其本身对整个社会科技文化事业的发展有着更为重要的意义，所以，较之一般的民事权利，知识产权应受更多的限制，否则，必将阻碍整个社会的发展。为此，知识产权法既赋予智力成果的创造人以专有权，鼓励创造者的积极性，又对这种权利设立一定必要的限制，以维护社会公共利益，实现法律公平和正义。

2 我国商标合理使用的立法现状

由于历史原因，我国缺乏对商标合理使用制度，在 2001 年《商标法》第二次修改以前，《商标法》并没有对商标的合理使用作出规定，在行政执法和司法审判中，常常出现难以把握的情形。为了解决在行政执法中的这一难题，国务院于 2002 年 9 月颁布了《商标法实施条例》。其中第四十九条规定，“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，或者含有地名，注册商标专用人无权禁止他人正当使用。”2004年北京市高级人民法院首次以司法意见的形式发布了《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》，其中第十九条规定：商标合理使用应当具备以下构成要件：(1)使用出于善意；(2)不是作为商标使用；(3)使用只是为了说明或者描述自己的商品或者服务；(4)使用不会造成相关公众的混淆、误认。北京市高级人民法院的司法建议比较客观地反映了商标合理使用制度的特点。

从我国目前的规定来看，在立法技术上线条粗犷，欠缺明细，可操作性不强。导致了我国各级司法、行政部门在实践中遇到的不少有关商标合理使用方面的案例很难界定。

3 借鉴国外立法构建我国商标合理使用制度

3.1 国际公约和国外立法对商标合理使用的规定

我国目前的商标立法在商标合理使用制度上还十分薄弱，因此了解国际公约和国外立法的相关规定是十分必要的。《与贸易有关的知识产权协议》(简称 TRIPS 协议)第 17 条对商标权的限制作了原则性规定：“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标权人及第三方的合法利益。”美国《兰哈姆商标法》(LANHAMACT)第三十三条明确规定：“将并非作为商标，而是对有关当事人在自己的商业上的个人名称的使用，或对与该当事人有合法利益关系的任何人的个人名称的使用，或对该当事人的商品或服务，或其地理产地有叙述性的名词或图形的使用，作为合理使用；

当然这种使用必须是只用于叙述该当事人的商品或服务的正当地、诚实地使用”。《德国商标法》第 23 条规定，只要不与善良风俗相冲突，商标或商业标识所有人应无权禁止第三方在商业活动中使用：(1)其名称或地址；(2)与该商标或商业标识相同或近似，但与商品或服务的特征或属性，尤其是与其种类、质量、用途、价值、地理来源或商品的生产日期或服务提供有关的标志；(3)必须用该商标或商业标志表示一个产品或服务的用途，尤其是作为附件或配件。各国将“合理使用”作为商标权限制的首要内容，关键在于它是解决实践中绝大部分商标权与其他公众合法权利之冲突乃至商标权与社会公共利益之冲突的有效途径。合理使用实质上是如何正确处理对权利人的保护和公共利益保护的关系问题。

3. 2 我国商标合理使用的制度构建

3. 2. 1 商标合理使用的构成要件。结合国内外立法，罗易认为在认定是否是商标合理使用的案件时，应当考虑以下要件：

(1)主观要件——善意。使用人主观上应当是善意的，即这种使用是出于正常需要，而非为不正当竞争之目的。这里所谓的“善意”指：不知他人已注册某商标；或者虽明知他人已注册商标，但未以恶意方式使用。

(2)行为要件——并非作为商标使用。“并非作为商标使用”一般指的是一种商业上通常使用的方法，在主观上无作为商标使用的意图，而客观上一般公众也不认为是商标。也就是说，此种使用不会使公众对商品或服务的来源产生混淆。

(3)客观要件——不会造成混淆。从客观上看，这种使用不会造成混淆或误认，不妨害商标权人的商标专用权。至于在具体的事件中，对合理使用的判断，针对两个方面的情況应当分别由当事人举证和公众影响来认定，尤其是是否造成混淆或误认，实践中相关公众的态度应当作为重要的判断依据。只要被指控侵权的行为同时具备以上三个要件即属于商标的合理使用，不具有可归责性。以上这三点也都是刑事案件所构成的要件，罗易在处理的多起知识产权案件所总结出来的。

3. 2. 2 商标合理使用的方式。笔者建议借鉴美国的立法模式，将我国商标法“合理使用”的范围确定为商业性使用和非商业性使用。其中商业性使用应包括以下几种情形：

(1)姓名的合理使用。使用人正当使用自己享有权利的标记，如自己的姓名、名称、其他标记甚至商标。虽然这些标记与他人的注册商标相同或类似，但使用人对其享有合法权利，他们的正当使用不构成对商标权的侵犯。在这种权利冲突的情况下，合理使用人与商标权人互不享有禁用权。

(2)合同约定的合理使用。商标权人与使用人曾有过商标许可使用合同，合同终止后，使用人按约定对合同期内制造的注册商标商品的处理。常见的还有“配件贸易”中的使用，即注册商标权人的商品作为另一商品的零部件或配件，另一商品在销售中使用该注册商标是为了标明配件的来源，并不侵犯配件商的商标权。但这种使用必须符合工商业的诚实惯例。

(3)描述性的合理使用。使用人正当使用与注册商标文字、图形相同或相似的文字、图形。导致这种使用的主要原因应当是一些注册商标的文字或图形显著性不够，采用一些公用领域的词汇或图形，比如“999”“502”“顶呱呱”等并不能阻止他人在商业活动中将这些词作为描述性词汇对自己产品的质量、价格、性能、形状、产地等进行说明。

(4)说明性词汇的合理使用。为了说明本商品的型号、质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，商家可能会使用他人商标，但如果商家在商标前加注“主要成分”、“功能”、“使用方法”等说明性词语，就可以将混淆的可能性大大减小。但如果使用人将他人的注册商标置于该商品的显著位置，甚至放大字体，加以亮色，进行艺术加工等以求引人注目，而将其他的说明性词语和自己的注册商标置于不明显之处，那么很容易推断使用人有搭便车的主观意图，并在客观上很容易造成消费者混淆商品的来源，应当不属于合理使用的范畴。

(5)合理使用与商标的第二含义间的关系。一般而言，本商品的通用名称和图形，或直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途等等的描述性名词，因为欠缺显著性而得不到商标注册。但是，如果此类名词因为长期使用、公众认可等原因而具有新的意义，足以表明商品来源的，那就具备了第二含义，从而能够得到注册，取得商标专用权。但应予注意的是，当这些具有第二含义的商品通用名称、描述性名词等取得商标注册后，并不能阻止他人以首要且说明意义的方式使用这些文字、图形，即此类注册商标仅在取得第二含义的界限内才受法律的保护。简言之，对于这类因第二含义而取得注册的商标，他人可在

合理善意的基础上使用该词的普通本意，即在第一字面意义上使用。另外，还存在着大量非商业性注册商标的合理使用。建议我国的非商业使用包括以下几种类型：

(1)正常评论、研究中使用该商标。这主要指在平面媒体或其他媒体中引用该商标进行报道或客观评论。这种使用并非频繁为之，也没有搭便车的嫌疑，当属合理使用。

(2)滑稽模仿中合理使用。由于商标日渐成为当代社会中渗透力极强的重要因素，许多作家和演员常常引用某些商标符号来针砭时弊，进行艺术创作。这种艺术化的使用只要不对商家的名誉造成损害就属于合理使用的范畴。

(3)在字典中使用。这种使用应当尽到必要的注意义务，说明来源，不应使公众误认为该商标是通用名称，从而淡化该商标。如有这种情形发生，法律应赋予商标权人字典订正权，在下一次修订字典时予以更改说明，以求亡羊补牢之功效。只要不造成淡化，该使用一般不会造成侵权，当属合理使用。

4 结语

尽管《商标法实施条例》对商标的合理使用有所涉及，但未免过于原则，语焉不详，而且相关的制度也还没有健全起来，不能不说是个缺陷。近年来，许多国家都在修订商标法的过程中将商标合理使用的规定纳入其中，可以说这已经成为一个潮流。希望尽快在我国建立起相关制度来，并在适当的时机将商标的合理使用写进《商标法》。