

商标合理使用制度的本质与适用

姚 鹤 徽

(湖南师范大学 法学院, 湖南 长沙 410081)

[摘 要] 商标合理使用是商标法中的重要范畴,关系到其他厂商、消费者能够在多大程度上利用商标权人的商标来表达观点、传递信息。因此,商标合理使用制度是限定商标权范围、确保市场竞争自由和表达自由的“安全阀”。在实践中,商标合理使用制度可能会与混淆可能性标准的适用发生冲突,这就要求法院要看被告的行为在客观上造成了多大程度的消费者混淆,并进一步分析被告的行为是否具备合理性,被告是否履行了其应当履行的注意义务。如果被告的行为表明被告并没有履行一定的规避消费者混淆的义务,则被告的行为就欠缺合理性,也就不构成商标合理使用。

[关键词] 商标; 合理使用; 商标侵权; 混淆

[中图分类号] D913 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2015)03-0083-08

商标法创设商标权,鼓励商标权人投资于商标,降低消费者的搜寻成本,但并未赋予商标权人控制他人一切利用其商标的行为的权利。作为具有丰富意义的符号,商标除了标识商品或服务的来源,同时也具有表达和传递信息、便于人们交流沟通、促进市场竞争的功能。因此,商标法不仅应维护商标权人在其商标之上的权利,还应顾及消费者和其他厂商的利益,维护市场自由竞争的环境,促进自由竞争和表达自由。商标合理使用,就是商标混淆可能性标准适用中的“安全阀”,是对消费者和参与市场竞争的厂商进行保护、确保市场自由竞争环境的制度。明确商标合理使用的概念、理论基础、适用以及与商标侵权判定混淆可能性标准适用之间的冲突与协调,能够为混淆可能性标准的适用划定清晰的界限,避免商标反混淆保护范围的不当扩大,防止商标权扩张给市场竞争带来不利影响。基于此,本文将对商标合理使用展开讨论。首先明确商标合理使用的本质,理清其与商标使用之间的关系;之后讨论商标合理使用和商标侵权判定混淆可能性标准之间在适用上需要注意的问题,重点讨论两者之间的冲突与协调,以明确其具体适用。

一 商标合理使用的本质:非商标使用行为

(一) 商标合理使用的含义和类型

在对商标合理使用的本质进行探讨之前,有必

要了解商标合理使用的概念、理论渊源和类型划分。学界一般认为,商标合理使用是指在一定条件下,使用他人商标,不视为侵犯商标权的行为。同专利权和著作权合理使用制度一样,商标合理使用是一种重要的侵权抗辩事由^[1]。商标合理使用的产生源自于对商标权的适用范围进行适当限定的需要。在商标权人获得商标权之后,如果赋予商标权人绝对性的或总括性的商标权,商标权人就能够控制他人对其商标的任何利用行为,这往往会不利于市场的自由竞争和表达自由。这是因为,商标作为一种社会符号,具有丰富的含义,它不仅能够标示商标权人商品或服务的来源,代表着企业和其提供的产品的相关信息,而且还包含着符号所固有的信息。参与市场竞争的其他厂商、市场中的消费者乃至普通公众,有时都需要利用商标权人的商标符号来表达自己的观点、传递信息。如果商标权人能够控制其他厂商、消费者和公众的任何利用其商标的行为,则某些有利于市场自由竞争和消费者购物决策的信息就不容易被表达出来,商标权就会阻碍市场的自由竞争和言论的自由表达。由此可见,商标作为社会符号并不能完全地隶属于商标权人。相反,商标权人一般只拥有以该商标标示自身商品或服务,并禁止他人以混淆消费者的方式来使用的权利。除此之外,商标这种社会符号属于公共资源,其他厂商和社

[收稿日期] 2015-05-12

[基金项目] 湖南省重点学科建设项目资助(湘教发2011第76号);湖南师范大学博士启动基金项目“网络时代著作权保护模式的变革与发展研究”资助(编号:2014BQ16)

[作者简介] 姚鹤徽(1983-),湖南常德人,湖南师范大学法学院讲师,法学博士。

会公众可以使用这些商标符号来表达观点、传递信息。例如,许多商人为了使自己的商标能够引起消费者美好的联想,往往会选用那些在社会中已经存在的富有美好意义的词汇,如“红豆”服饰、“凤凰”自行车等。这些词汇不仅标示着产品的来源,还具有非商标标示来源意义上的其他含义,其他厂商或公众有时需要使用这些词汇进行交流、传递信息。由此,商标法上发展出了合理使用制度,允许其他厂商、消费者和公众在符合特定条件时可以合理利用商标权人的商标,而不将之视为商标侵权行为。“防止商标所有人垄断或者占用描述性单词或者术语,因为每个人都可以在其主要的和描述性意义上使用一个词语,只要这种使用并不造成消费者对于商品或者服务来源的混淆。”^[2]

一般认为,商标法包括了以下几种类型的合理使用:典型性合理使用(Classic fair use)^①、指示性合理使用(Nominative fair use)、比较广告合理使用(Comparative advertising fair use)、滑稽模仿合理使用(Parody fair use)。

所谓典型性合理使用,是指使用商标权人的商标,以描述和说明自己提供的商品或服务的基本情况、特征、特点等。我国 2001 年《商标法》并没有规定商标合理使用的这些类型,但是《商标法实施条例》第 49 条规定了典型性合理使用:“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,注册商标专用权人无权禁止他人正常使用。”2013 年新《商标法》第 59 条加入典型性合理使用条款,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。”《欧盟一号指令》第 6 条也规定了类似的条款,该条规定:“商标所有人无权禁止第三人在商业活动中的下列行为:(1)使用自己的姓名和地址;(2)使用有关商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源等。”日本《商标法》第 26 条第 1 款也规定:“商标权的效力不及于下列商标:(1)以普通的方式用自己的肖像或自己的姓名、或著名的雅号、艺名或笔名及其上述的略称所表示的商标;(2)以普通的方式用该指定商品或与此类似商品的通用名称、产地、销售地、品质、原材料、功能、用途、数量、形状、价格,或生产加工或使用方式或时期表示的商标;(3)该指定商品或与此类似的商品上所惯用的商标。”^[3]美国商标法《兰哈姆法》在第 33 条 b 项第

4 款也有典型性合理使用的规定,依该条规定,“使用被诉为侵权的姓名、词语、图案等,不是作为商标使用,而是被控方将自己的姓名或其有关的人的姓名使用在自己的业务中,或是善意而且合理地将描述性的词语或图案描述该当事人自己的商品或服务或其产地来源,该使用不构成商标侵权。”^[4]

对于指示性合理使用,是指在自己提供的商品或服务之上使用了商标权人的商标,但是使用的目的在于指示商标权人的商品或服务,借此说明自己所提供的商品或服务的某些特点。我国商标法并没有对指示性合理使用进行规定。但是国家工商总局于 1995 年和 1996 年曾发文要求规范汽车维修行业使用他人商标的问题,这实际上就是规范商标的指示性合理使用。该文要求非授权的汽车维修点可以直接以叙述性的方式使用他人的商标说明其提供的维修服务范围,但不得突出其中的商标部分。《欧共体商标条例》也对指示性合理使用有所规定,其第 12 条规定:“商标赋予其所有人的权利不得用来禁止第三人在商业中为标指商品或服务的用途,尤其是作为零配件所必需时使用该商标,但上述使用应符合工商业的诚实惯例。”

比较广告合理使用是指在比较性的商业广告中使用商标权人的商标,以将自己的商品或服务与商标权人的商品或服务做比较。我国目前并没有对比较广告进行立法。欧盟在 1997 年的《84/450/EEC 指令》对比较广告进行了比较全面的规定,该指令第 3 条规定:“比较广告不得构成误导,不得贬低竞争者的商标、商号等,不得对竞争者的商标、商号或其他识别性的标志或竞争者产品的声誉进行不公平的利用。”与欧盟不同,美国并没有专门针对比较广告进行立法,但是美国法院一般通过美国《兰哈姆法》第 43 条(a)项对比较广告案件进行裁判。《兰哈姆法》第 43 条(a)项规定,商业广告或促销广告之中不得有误导性的陈述,使他人对商品或服务的来源产生混淆^[5]。

滑稽模仿合理使用是指在讽刺、嘲弄、评论中使用商标权人的商标。但实际上,这种使用并非是一种商标使用行为。“对商家进行批评或讽刺性模仿等行为,并非是出于与商标权人进行不正当竞争的动机,而是对宪法赋予的公民权利的行使。这种行为不构成商标侵权行为。”^[6]

根据上文论述,这几种类型的商标合理使用在实质上并没有质的区别,其行为特点都在于借用他人的商标,说明自己提供的商品或服务,或传递某些信息,来帮助自己更好地参与市场竞争,表达观点和言论。

(二) 商标合理使用的本质:非商标使用

实际上,商标合理使用并非真如该词语所表明的,是对商标的一种“合理使用”。相反,商标无法被“合理使用”。商标合理使用在本质上并非是一种商标使用行为,而是对商标这种符号在非商标意义上的使用,是一种非商标使用行为。商标合理使用的这种本质特征决定了它可以作为混淆可能性标准适用的“安全阀”制度。根据商标法的基本原理,商标混淆可能性标准适用的前置性要件是商标使用,即只有被诉人的行为首先使用商标权的商标来标示被诉人自己的商品,构成商标使用行为,才有进一步适用混淆可能性标准,判断是否有导致消费者发生混淆的可能。由于商标合理使用与商标使用完全不同,并非一种商标使用行为,因此商标合理使用行为不构成商标侵权,一般情况下就不再需要适用混淆可能性标准去判定商标侵权是否成立。

根据商标法的规定,商标使用是指厂商在商业贸易中,通过各种媒介将某一特定的符号作为商标,标附在其提供的商品或服务、或与商品、服务有关的对象之上,标示该商品或服务的来源,使消费者将该符号识别为商标。商标使用不仅决定了商标权人是否能够获得商标权,而且是混淆可能性标准适用的“安全阀”制度之一,在商标侵权判定中起到重要作用。商标合理使用在本质上并非是对商标的“合理使用”。就商标合理使用中最重要的典型性(叙述性)合理使用而言,它是指他人为了描述自己所提供的商品或服务的图形、型号、质量、主要原料、功能、用途、重量、数量等特点,使用商标权人的包含上述描述性含义的商标。应当说,很多商标在未成为商标之前,本来就带有一些描述性的含义。商标权人为了吸引消费者,引发消费者的联想,往往会在选用商标时选用那些具有描述性含义的商标。这些商标由于具有描述性含义,商标法要求其必须具备第二含义,才能获准商标注册和保护。当商标权人将具有描述性含义的标识附着于商品或服务之上投入商业贸易之中,该标识就起到了标示来源的作用,消费者就会将该标识视为商标,该标识就产生了第二含义,能够作为商标获得注册和保护。但是,即便该标识产生了第二含义,该标识原有的描述性含义依然存在。他人为了说明自己提供的商品或服务的特征,可以使用这些标识以表达标识所包含的描述性含义。这种使用根本不是在商标的意义上用以指示商品来源的使用,不是一种将标识与商品或服务相联系,标示商品特定来源的商标使用行为,而是利用该标识本来就具备的描述性含义,向消费者传递商品或服务的型号、质量、原理等

某些特征的行为。既然典型性合理使用行为不是商标使用,那么显然就不是一种对商标进行“合理使用”的行为。商标的生命在于使用,不将商标用于标示商品或服务的来源,就不是在商标意义上的使用,商标也没法被“合理使用”。

指示性使用是使用别人的商标来表示商标权人提供的商品或服务,借此也向消费者表明自己提供的商品或服务的某些特征。比如汽车配件厂在广告牌上标明本店提供宝马车零部件。实际上,该汽车配件店使用宝马商标是为了向消费者说明自己的商店提供宝马汽车的零部件,使消费者知悉其具体提供的商品或服务内容。根据商标使用的理论,在指示性合理使用中,他人对商标权人商标的使用也不是将商标权人的商标与该人提供的商品或服务相联系而用来标示自己商品或服务的来源。亦即,他人根本不是在商标标示来源的意义上使用商标权人的商标。他人使用商标权人商标的目的仅在于告诉消费者自己提供的商品或服务的某些特征与商标权人提供的商品或服务有联系,以更好地宣传自己的商品或服务,告之消费者其所提供的商品或服务的内容,降低消费者的搜寻成本。因此,指示性合理使用也并不是对商标的“合理使用”,而只是对商标权人商标在非商标意义上的使用。

通过以上分析应可明确,商标没有办法被“合理使用”,商标的本质只在于使用一个特定的标识来标示特定商品或服务的来源。脱离了商品或服务的标示来源功能,一个特定的标识就不再履行商标的功能。因此,商标合理使用在本质上并非商标使用行为,而是对商标这种符号在非商标意义上的使用。据此,商标合理使用的称谓是值得商榷的,容易使人误认为商标也能被合理使用。但是,商标合理使用作为一种侵权抗辩机制,这种称谓已经长久地存在于商标法,去改变商标合理使用的用词,并无太大意义。因此,对于这种商标侵权的抗辩事由,可以继续沿用商标合理使用的称谓,但需要注意的是,商标合理使用绝不等于著作权法中的合理使用,作品可以被合理使用,而商标无法被合理使用。

既然商标合理使用在本质上并非一种商标使用行为,那么商标合理使用当然不属于商标混淆侵权行为。商标合理使用实际上就是与商标使用在法律性质上截然不同的行为。亦即,商标混淆可能性标准的适用要求被诉侵权人首先要从事商标使用行为,商标使用实际上是商标混淆可能性标准适用的前置性要件和“安全阀”。据此,商标合理使用就是一种非商标使用行为,不符合商标使用的要求。法

院在认定被诉侵权人利用他人商标的行为属于合理使用时,实际上就表明该行为不是一种商标使用行为,不构成商标侵权,无须再进行消费者混淆可能性的分析。商标合理使用也就成为商标使用的反面,实际上与商标使用一起,成为混淆可能性标准适用的“安全阀”制度。

二 商标合理使用与混淆标准的共存与冲突

(一) 商标合理使用与混淆标准的共存

商标合理使用是为禁止商标权人对其商标符号在非商标意义上的独占,避免商标权人禁锢他人因描述产品、表达信息的需要对商标权人商标的合理利用行为,确保商标权人之外的任何人都可以以描述性的方式传递信息,使消费者获得更为丰富的市场信息。原则上,商标合理使用和混淆可能性标准之间泾渭分明,并不存在适用上的冲突,可以很好地共存。这主要是基于商标合理使用不是商标使用行为,正好就不符合适用混淆可能性标准的前提要件——商标使用。被告在侵权诉讼中要避免承担混淆侵权责任,抗辩的理由既可以是自己的使用并不是商标使用行为,又可以是证明自己的使用符合商标合理使用的要求,是商标合理使用行为。从合理使用抗辩的角度分析,正因为商标合理使用在本质上是一种非商标使用行为,被告要证明自己的使用是合理使用,关键就在于其使用他人商标的方式是否在客观上标识了商品或服务的来源。根据商标法的基本原理,商标使用需要符合三项要件:(1)使用的目的是为商业贸易;(2)使用的方式是将特定的标识与商品或服务或有关对象相联系,起到标识来源的作用;(3)客观上使消费者将该标识识别为商标。据此,被诉侵权人的行为是否合理使用,主要是判定其使用的行为在客观上是否是一种标识商标或服务来源的行为,消费者是否会将其附着于产品之上的标识视为商标。这个判断可以从被诉侵权人使用标识的大小、外观、字体、颜色、使用在商品上的位置进行综合分析。如果被诉侵权人使用标识的方式仅仅是描述性的,并且放置于产品中并不显眼的位置,亦即没有以商标的方式突出标识,那么该使用就并不是商标使用,一般不会使消费者认为该标识为商标。例如,与商标权人商标相同的标识在产品的说明书或描述性用语中出现、或在产品之上不但有与商标权人商标相同的标识,还附着上了被诉人自己的商标、或被诉侵权人在使用他人标识时使用了通常的字体、颜色和外观,未将其与产品整体的字体、颜色和外观显著地区分开来。在这几种情况下,

显然被告对他人商标标识的使用并不是商标使用,而是对商标标识在非商标意义上的描述性使用,不会使消费者将之识别为商标,自然无须再适用混淆可能性标准进行商标侵权的判定。反之,如果被告在自己的产品之上突出标示了原告的商标,即将原告的商标放置于产品的显著位置,或将其与其自己的商标排列在一起,不具有正常的可区分性,让消费者将之识别为商标,导致消费者混淆,则很可能是构成商标使用行为,就难免有商标侵权的嫌疑。

所以说,从总体上看,商标合理使用和混淆可能性标准的适用并不存在冲突,两者泾渭分明,可以从被告对他人商标在客观上的使用行为和消费者对被告行为的认知进行判断。当符合商标合理使用时,被告的行为不构成侵权,法院无须再适用混淆可能性标准。而当被告的使用有构成商标使用之嫌时,法院需要进一步通过混淆可能性标准对其行为进行分析,看其是否可能造成消费者的混淆误购。

(二) 商标合理使用与混淆标准的冲突

商标合理使用与混淆可能性标准虽然在通常情况下泾渭分明,但是在特殊的情况下两者的适用还是可能发生冲突。上文曾述,商标合理使用是混淆可能性标准的“安全阀”,对混淆可能性标准的适用起到限定的作用。在判断被告的行为是否构成合理使用时,主要是看其使用他人商标标识的方式,包括使用的标识的大小、外观、字体、颜色、使用在商品上的位置等方面,考察其是否会让消费者将该标识视为商标。在一般情况下,判断被告对商标权人商标的使用是否是商标使用还是比较容易的,商标合理使用和混淆可能性标准的适用不会发生问题。但是不可否认的是,有时候商标合理使用和混淆可能性标准的适用存在“灰色地带”,被告的行为处于模棱两可的状态,即表面看来似乎表现为商标合理使用,但又有将他人商标标识作为自己所提供的商品或服务的商标来使用的嫌疑,并不容易判断被告的行为是否是商标使用行为。而当被告的行为处于这种“灰色地带”时,往往被告使用与原告商标相同或相类似的标识很有可能让一部分消费者将之视为商标,从而可能造成消费者混淆。在这种情况下,如果原告证明被告的使用极有可能造成消费者混淆,是否还可以适用商标合理使用抗辩,被诉人的行为是否构成商标侵权,就成为争议的焦点,这就涉及到合理使用和混淆可能性标准在适用上发生冲突时如何协调的问题。

对于商标合理使用和混淆可能性在适用上发生冲突,亦即当被告使用他人商标的行为确实可能造成

一部分消费者混淆误认时,其商标合理使用的主张是否成立,学界及实务界一直有不同的看法。在美国,观点的分歧也导致“法院在存在混淆可能性是否就意味着被告就不能主张合理使用这一重要问题上看法不一”^[7]。一派法院认为,合理使用和混淆可能性标准两者彼此排斥。商标法的目的在于防止消费者混淆,合理使用适用的前提条件是这一行为不会造成消费者混淆误认。当可能造成消费者混淆时,就说明被告的使用并不合理,构成商标侵权。“混淆可能性的成立就排除了合理使用的抗辩。”^[8]持这种观点的代表性法院是第九巡回上诉法院,该法院始终认为,合理使用抗辩的适用范围并不能太过广泛,在系争使用涉及到对产品来源的消费者混淆时不可以免除被告的侵权责任^[9]。另一派法院却认为,即便被告在合理使用他人商标的过程中造成了一些消费者的混淆,合理使用也可能成立。合理使用需要容忍一部分消费者混淆。“如果合理使用的抗辩在存在混淆可能性时无法适用,那么就说明合理使用从未被考虑过。”^[10]同样,早在1924年,美国最高法院就曾认为:“仅仅描述了产品成分、质量、特征的词汇不能被用做商标以及依照法律把进行排他性使用,他人使用相似的词汇来真实地描绘他自己的产品并不构成法律或道德上的错误,即便它在效果上会导致公众对产品的来源或所有权发生错误。”^[11]

上诉到美国联邦最高法院的 KP Permanent Make-Up, Inc. 诉 Lasting Impression I, Inc 一案,是关于商标合理使用和混淆可能性标准适用冲突与协调方面的经典案例,也表明了美国最高法院对商标合理使用和混淆可能性标准关系的态度。该案中的双方当事人 KP Permanent Make-up Inc 公司(简称 KP)与被告 Lasting Impression Inc 公司(简称 L 公司)均为化妆品的制造和销售商,且为直接竞争关系。L 公司于1992年开始使用“micro colors”商标,于1993年获准商标局注册。而 KP 公司则在 L 公司使用“micro colors”商标之前开始使用该商标,但是并未申请注册。在1999年, KP 公司大量使用“micro colors”作为产品广告,于是 L 公司在2000年向 KP 公司发出警告函,要求其停止使用该商标。KP 公司遂诉至法院,要求法院确定其对“micro colors”商标享有习惯法上的商标权,并且其行为构成合理使用。地方法院在一审中认为, KP 公司的行为符合美国《兰哈姆法》有关合理使用的规定,构成合理使用。L 公司随后向第九巡回上诉法院提起上诉,其认为地方法院在判决中忽略了被告的行为可能导致消费者混淆误购这一因素。第九巡回上诉法

院在上诉审中认为,商标合理使用与混淆可能性标准是相互排斥的关系,当被告的行为可能造成消费者混淆之时,被告的行为就不构成合理使用。法院不但认为混淆可能性的存在排斥合理使用的适用,而且认为证明不存在混淆可能性的举证责任在于被告。只有被告证明了其使用不会造成消费者混淆,才能进一步判断被告的行为是否符合合理使用的构成要件。法院指出,被告要主张合理使用,必须证明该使用没有可能造成消费者混淆,亦即,证明混淆可能性不存在的举证责任在 KP 公司。除非 KP 公司证明其使用“micro colors”并不会造成消费者对 KP 公司和 L 公司提供的产品来源发生混淆,否则就不能够适用合理使用制度。据此,法院认为初审法院的判决有误,因为并未证明混淆可能事实这一关键问题^[12]。故撤销了地方法院的判决。KP 公司不服,上诉至联邦最高法院。

联邦最高法院在审理该案中,对商标侵权诉讼中被告主张合理使用时是否需要负担证明其行为没有造成消费者混淆可能性的举证责任以及在存在消费者混淆可能性之时,合理使用能否成立这两个问题进行了回应。最高法院的基本观点是:(1)原告需要举证证明混淆可能性问题。(2)合理使用应当允许一定程度的混淆可能性存在^[13]。最高法院认为,美国国会在立法时并未在《兰哈姆法》中要求被告在主张合理使用时需要证明其对商标的使用不构成混淆可能性。被告要主张合理使用,仅需要证明:(1)被告并非以商标使用的方式使用;(2)被告使用他人商标仅是为了描述自身的商品;(3)被告的使用善意且合理。可见,该条文并不要求被告在主张合理使用时证明不存在混淆可能性。而根据美国《兰哈姆法》侵权判定条款第32条(a)(1)的规定,原告应当在诉讼中证明混淆可能性的存在,该项举证责任并不在被告主张合理使用时转移。此外,不仅被告在诉讼中并不因提出了合理使用抗辩而负担混淆可能性的举证责任,而且即便被告的使用确实有可能造成一部分消费者混淆时,为了防止商标权的过度强化,保障公众合理使用他人商标表达信息的权利,一定程度的消费者混淆和商标合理使用是可以共存的。因此,最高法院认为,合理使用的抗辩必须容忍一定程度的混淆。当原告无法证明混淆可能性的存在时,被告不需要进行自我辩护^[14]。

虽然联邦最高法院认为在存在一定程度的消费者混淆可能性时,合理使用抗辩同样可以成立,但是对于多大程度和范围的消费者混淆是商标合理使用成立可以容忍的范围,最高法院并未明确。在该案

审理中,最高法院认为,“合理使用虽然允许一定程度的混淆,但并不否认消费者任何程度的混淆可能性可以用以衡量被告的使用在客观上是否公平。”^[15]换言之,最高法院并未完全否定在存在混淆可能性的情况下排除商标合理使用的适用。但是,最高法院并未明确地说明多大程度的混淆就可以排除商标合理使用的适用,实际上并未完全解决商标合理使用和混淆可能性标准适用的冲突问题。最高法院的这种观点也影响到了日后下级法院在案件中存在消费者混淆可能性时对合理使用规则的适用。学者在评论最高院这一并不彻底的判决时指出:“(最高法院)给将混淆可能性的程度引入合理使用的分析留下了一扇门,有造成一种风险的可能,亦即,将巡回法院长久以来在合理使用适用上的分歧永久化,以及进一步加深了对怎样适用看起来直截了当的抗辩的疑惑。”^[16]

三 商标合理使用与混淆标准的协调

联邦最高法院对 KP 案的见解,是对长久以来困扰法院的关于合理使用和混淆可能性标准适用冲突问题的直接回应,统一了不同地区法院对这一问题的不同看法。正如前文的分析,在一般情况下,商标合理使用和混淆可能性标准可以和谐共存,不会发生适用上的冲突。但是,实践中总是会有一些被告利用他人商标的行为,处于合理使用和混淆侵权的边缘地带,可能会让一些消费者误认为其使用他人的商标是为了标识自身产品的来源,从而造成混淆误认。在这种情况下,如何处理好商标合理使用和混淆可能性标准之间的关系就显得很关键。如果仅仅是一小部分消费者发生混淆误认,就认定他人在描述性的意义上对商标权人商标的使用不构成合理使用而构成商标侵权,则无疑可能使商标合理使用制度被架空,造成他人不愿意再利用商标权人的商标描述自己的产品或表达言论,导致合理使用制度保障他人自由竞争、表达自由的立法目标无法实现。而如果他人对商标权人商标的描述性使用造成了很大一部分消费者的混淆,而依然将之认定为构成商标合理使用,又可能使商标法防范消费者混淆的立法目的落空,可能使市场中的商标无法区分,导致消费者搜寻成本上升,扰乱市场竞争。

在这种情况下,在具体案件的分析中,还是要综合地考虑商标法的价值、商标法规制混淆的目的以及商标合理使用的宗旨来权衡混淆可能性标准和合理使用之间在适用上的关系。商标法的价值在于实现市场竞争中的自由和公平。一方面,商标法通过

规制市场中的混淆行为,确保市场中的商标能够相互区分;另一方面,将商标权限定在一定的范围之内,确保其他竞争者能够自由地参与市场竞争,使消费者能够从自由的竞争中获益。当合理使用和混淆可能性标准的适用发生冲突时,适用合理使用制度,承认被告对他人商标的使用为合理使用,就可能意味着一部分被混淆的消费者的利益以及相对应的商标权人的一部分利益无法得到保护。而适用混淆可能性标准,认定被告对他人商标的使用构成侵权而不构成合理使用,则可能意味着被告在市场中合理利用商标权人商标表达言论的利益无法受到保护。在具体个案中究竟适用何种制度,实际上就是分析和权衡认定合理使用成立或者商标侵权成立之后所可能给市场中各方主体的利益和行为带来的影响,选择适用能够使社会效益最大化的制度。学者巴尔内斯(Barnes)和里奇(Laky)就认为,在适用合理使用制度时,混淆可能性只是决定合理使用的一个因素。混淆可能性在合理使用的分析中应当是“相关的而非决定性的”^[17]。在适用合理使用时要进行平衡的测试,将商标保护的各種目的纳入考量的范围,包括保护商标权人的商誉、促进竞争、保护消费者、促进消费者选择^[18]。随后,两位学者提出,混淆可能性应当扮演着独立的(Independent)和支持的(Supporting)角色。就独立的角色而言,混淆可能性表明了对消费者的损害,而从支持的角色来看,混淆可能性表明了对商标权人商誉的损害,而不论商标是如何在善意的情况下被使用的。据此,两位学者总结认为,“当描述性使用在给竞争和消费者带来的利益大于给竞争和因消费者混淆造成的损害时,该种使用行为就是合理的。”^[19]

从上述观点分析,在被告的行为处于合法与侵权的边缘地带时,适用合理使用制度还是混淆可能性标准应主要看被告的行为在客观上会给市场中的商标权人、其他厂商、消费者造成何种影响,再依据这种影响来分析被告的行为是否妥当,决定是否适用合理使用或混淆可能性标准。在商标合理使用与混淆可能性标准发生冲突时的适用准则主要包括以下几点。

(一)当被告以描述性的方式使用他人商标,处于合法与侵权的边缘地带时,要看被告的行为在客观上造成消费者混淆的范围和程度。假如被告的使用行为仅仅造成一小部分或少部分消费者混淆,或消费者很容易就能消除这种混淆,则被告并不构成侵权,亦即,合理使用需要容忍少量或适度的消费者混淆。正如前文所分析的,一般情况下,如果被告只是在描述性的意义上使用原告的商标,并不会发生

消费者混淆的情况。而如果被告的行为只是造成一小部分或少量消费者混淆,则也恰恰说明大部分消费者并不会将被告的行为视为商标使用行为,不会对产品的来源发生混淆。事实上,在被告进行合理使用的过程中,总会有一些注意力较弱的消费者可能发生混淆,绝对杜绝或不允许任何消费者混淆的发生是不可能的,也不符合客观的社会现实。正是因为原告的商标并不具有很强的固有显著性,包含有本来就具有的描述性意义,被告对原告商标在描述性的意义上进行使用才具有合理性。而当被告以描述性的方式使用时,由于原告商标的影响,可能就会有少部分的消费者发生混淆误认。在此情况下,消费者发生的混淆只是局部的、小部分的,而更重要的是被告合理使用行为可能给消费者、参与竞争的厂商所带来的福利。如果仅因一小部分混淆的发生就禁止他人以描述性的方式使用商标权人商标,就会损害表达自由和商品信息的自由流动和传递,剥夺消费者在购物中获得商品信息和多元选择的机会,这必然提高其购物的搜寻成本,同时也不利于其他厂商参与市场竞争。另一方面,一小部分或少量消费者虽然可能会发生混淆,但是由于被告并无意搭原告商标的便车,必定会突出其自己的品牌,随着被告品牌的宣传和销售,这部分消费者也有可能在今后逐步改变认识,不再会对被告描述性使用他人商标的做法发生混淆误判,亦即,这种消费者混淆是很容易加以克服的。这也就是为何美国最高法院在KP一案中认为,在合理使用的适用中,必须容忍一定程度的消费者混淆。

(二)虽然在合理使用的适用中,可以容忍一定范围和程度的消费者混淆,但并不意味着这种容忍没有限度。如果被告使用他人的商标来描述自己的产品,但可能造成大面积甚至全部相关消费者的混淆,则这种使用方式本身是否合理就值得探讨了。最高法院在KP一案中尽管认为存在消费者混淆可能性并不意味着合理使用就不能成立,但并没有表明混淆可能性的程度与合理使用的成立没有任何关系。在美国颇具权威的《不正当竞争重述》中就直接规定,合理使用的成立要考察混淆可能性的程度。该重述规定:“原告商标的强度和混淆可能性或实际混淆的程度是决定一个使用是否合理的重要因素。调查和有关潜在消费者认知的其他证据也与适用(合理使用)抗辩相关,一种使用如果很有可能造成实质性的混淆(Substantial confusion),通常将不会被认为是合理使用。被告在本条规定下承担证明合理使用抗辩的举证责任。”^[20]从该重述的规定中可以看出,消费

者混淆如果达到了一定的程度,实际上可能预示着被告使用他人商标来描述自身产品的行为偏离了合理的轨道。在市场中的消费者并不是智力低下、行为随意的主体,相反,消费者具备一定的辨识商标的能力。当被告的行为造成大面积的甚至全部相关消费者的混淆,就说明消费者将被告使用他人商标的行为视为一种标识其自身产品来源的行为,亦即,被告使用的商标权人的商标标识被消费者视作了被告自己的商标。既然被告的行为造成了很大程度的混淆,则其行为的合理性就值得怀疑了。在此时认定被告的行为是否构成合理使用,就攸关消费者避免遭受混淆和商标权人避免因消费者混淆而受到损害的利益。在这种情况下,就有必要进一步探讨被告的行为究竟是否合理,究竟是不是因被告使用他人商标方式的不合理导致了消费者混淆。如果探讨的结果是被告行为的不合理导致了消费者混淆,则被告的合理使用抗辩理应不能成立,而构成商标侵权。

实际上,美国《兰哈姆法》中规定的典型性合理使用条款第1115(b)(4)对合理使用的使用是否合理进行了规定。考察在造成大部分甚至全部消费者混淆的情况下,被告的合理使用抗辩能否成立,也可以参照《兰哈姆法》1115(b)(4)的规定。依该条规定,使用被诉为侵权的姓名、词语、图案等,不是作为商标使用,而是被控方将自己的姓名或与其有关的人的姓名使用在自己的业务中,或是善意而且合理地将描述性的词语或图案描述该当事人自己的商品或服务或其产地来源,该使用不构成商标侵权^[21]。归纳而言,只要被告的使用具备二项要件,就不构成商标侵权:(1)该使用是描述性的而非作为商标;(2)使用的主观意图是善意而合理的。第一项要件实际上就是看被告的使用是作为标示来源的使用还是进行描述性表达的使用。“在商品比较相类似时,法院自然会去探究系争词语或图案的适用是否是为了造成消费者对商品或服务的来源发生混淆。”^[22]当被告对他人商标的使用造成大面积的甚至全部相关消费者的混淆,第一项要件显然对被告非常不利。而第二项要件,实际上是看被告是否本着善意而合理的方式去使用他人的商标,亦即,被告的行为是否具备了合理性,履行了被告应当履行的基本注意义务。这实际上可以从被告使用他人商标行为的细节中予以考察。例如,被告是否为避免消费者混淆采取了一定的措施,即被告不仅以描述性的方式使用了他人商标,同时也在显著的位置标示上了其自己的商标,两者具有很强的可区分性。正如学者所言:“在描述性使用他人商标时突出地使用被告自己的商标,就会减少潜在的混淆,是

善意的强有力的证据。”^[23]再比如,被告虽然以描述性的方式使用了他人商标,但被告产品的包装、标识的方式、产品的外观等是否与原告的产品存在显著的差异,如果被告不仅使用了原告的商标,而且连包装、标识的方式、产品外观等都与原告相同或相类似,则其主观上的恶意或者过失就很大,当造成消费者混淆时,其合理使用成立的可能性就小。可见,被告即便需要通过他人的商标来表达信息和言论,其使用的方式也是多种多样的,从使用的方式中就可以看出被告是否尽到了一定的避免消费者混淆的注意义务,这就关系到被告的行为最终是否会被认定为合理使用。

注释:

① 我国学界也将称之为描述性合理使用。

[参考文献]

- [1] 王莲峰. 商标法学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007:118.
- [2] 孔祥俊. 商标与反不正当竞争法原理与判例[M]. 北京: 法律出版社, 2009:331.
- [3] 日本商标法[Z]. 李 扬, 译. 知识产权出版社, 2011:23.
- [4] Lanham Act 33(b)(4)(15 U.S.C. 1115(b)(4)).
- [5] Lanham Act 43(a)(15 U.S.C. 1125(a)).
- [6] 王 迁. 知识产权法教程[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2014:469.
- [7] Stephanie Greene. Sorting Out ‘Fair Use’ and ‘Likelihood of Confusion’ in Trademark Law, 43 Am, Bus. L. J. 43, 45(2006).
- [8] PACCAR, Inc. v. Telescan Tech., L. L. C., 319 F.3d 243, 256(6th Cir. 2003).
- [9] KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 328 F.3d 1061, 1072 (9th Cir. 2003).
- [10] Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am., 110 F.3d

234,243(4th 1997).

- [11] William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U. S. 526, 528(1924).
- [12] KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 328 F.3d 1061, 1072 (9th Cir. 2003).
- [13] KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 125 S. Ct. 542, 548-549(2005).
- [14] KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 125 S. Ct. 542, 549(2005).
- [15] KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 125 S. Ct. 542, 550(2005).
- [16] Stephanie Greene, Sorting Out ‘Fair Use’ and ‘Likelihood of Confusion’ in Trademark Law, 43 Am, Bus. L. J. 43, 60(2006).
- [17] David W Barnes & Teresa A. Laky, Classic Fair Use of Trademarks: Confusion about Defenses, 20 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L. J. 833, 833 (2004).
- [18] David W Barnes & Teresa A. Laky, Classic Fair Use of Trademarks: Confusion about Defenses, 20 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L. J. 833, 871-872 (2004).
- [19] David W Barnes & Teresa A. Laky, Classic Fair Use of Trademarks: Confusion about Defenses, 20 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L. J. 833, 848 (2004).
- [20] RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 28 cmt. b (1995).
- [21] Lanham Act 33(b)(4)(15 U.S.C. 1115(b)(4)).
- [22] Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055, 1059 (7th Cir. 1995).
- [23] Stephanie Greene, Sorting Out ‘Fair Use’ and ‘Likelihood of Confusion’ in Trademark Law, 43 Am, Bus. L. J. 43, 68(2006).

The Essence and Applying of the Trademark Fair Use System

YAO He-hui

(Hunan Normal University, Changsha 410081, China)

Abstract: Fair use of trademark is an important category in trademark law, in relation to other manufacturers and to the extent that consumers can use the trademark of rights holders to express ideas and information. So, the trademark fair use system is the “safety valve” limiting the scope of trademark rights and ensuring the free market competition and freedom of expression. In practice, the trademark fair use system might have conflict with the likelihood of confusion standard in applying, which requires the court to see the the level of consumer confusion that defendant’s act objectively lead to, and further analyse the rational of defendant’s act, whether the defendant fulfills its duty of care that they should perform. If the defendant’s act shows that the defendant does not perform its obligations to avoid consumer confusion, then the defendant’s act is lack of rationality, also it does not constitute trademark fair use.

Key words: trademark; fair use; trademark infringement; confusion