



## 論商標權侵害與正當使用之分野

汪澤\*

### 壹、前言

商標權係依法創設的私權，受有侵害或者侵害之虞，法律予以救濟不僅是保護私有財產不受侵害所必需，亦為保護消費者利益和維護公平競爭秩序所不可或缺。惟凡權利均有範圍，商標權亦然。如允許商標權無度擴張，排斥他人正當或者合理使用之行為，則必將損害公平競爭，因此增加的競爭成本最終由消費者負擔，此顯與商標權保護宗旨不合。因此商標法為保障商標權之同時，亦不妨礙市場中真實訊息的自由流通，因此，為保護大眾得以自由使用描述性文字，法律容許以商標合理使用作為商標侵權抗辯，以平衡商標保護、自由市場競爭與資訊自由流通間之利益，故世界多數國家和地區商標法律均設有正當使用制度<sup>1</sup>，於商標權人、競爭對手與消費者間，允許商標正當使用作為侵害商標權的抗辯事由。中國大陸《商標法實施條例》第 49 條規定：“註冊商標中含有的本商品的通用名稱、

---

收稿日：99 年 11 月 26 日

\* 作者徐中國智慧財產權研究會理事、法學博士。

<sup>1</sup> 正當使用在大陸理論界也有謂之商標的合理使用，本文採正當使用，基於兩點考量：一是大陸《商標法實施條例》第 49 條採正當使用術語；二是合理使用制度亦見於著作權法上合理使用制度，此合理使用的物件是他人的作品，為作品意義上的使用，使用行為已進入他人著作權範圍，為保護公益和促進發展特設合理使用制度以對他人著作權進行限制。而商標法上所謂“合理使用”所使用的物件或為公有領域的符號，或為自己所有的符號，或為借用他人商標說明自己商品的功能等，使用行為的性質均為符號意義上的使用，而非商標意義上的使用，本沒有進入他人商標權的範圍，故難謂“對他人商標的合理使用”，只是對符號的正當使用，只不過該符號與他人商標相同或者近似而已。



圖形、型號，或者直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有地名，註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用”<sup>2</sup>。本文試圖釐清商標權侵害與正當使用之分野，明確正當使用的構成要件及態樣，並對大陸商標法正當使用制度的實踐作簡要評述。

## 貳、商標與符號的區分

權利是受到法律之力保護的利益，商標之所以成為權利的客體，就在於它能帶來一定的利益，商標的法律概念應當反映商標的何種特質成為利益的來源。商標利益來源於其識別商品和服務來源的特質，侵害商標權就是損害了商標作為一種符號的識別功能，致消費者混淆誤認或者混淆誤認之虞。因此，理論和立法上關於商標的種種定義，核心都在於強調商標的識別功能<sup>3</sup>，即商標是識別商品（含服務）來源的符號。正確地從商標與符號的關係出發，理解商標這一基本概念，對確定商標權範圍和掌握商標權保護強度意義十分重大。

### 一、商標是一種符號

商標首先是一種符號，商標的符號形式包括文字、圖形、字母、數位、三維標誌、顏色、聲音、氣味、全像圖等。商標的符號形式或為權利人獨創設計（如使用在碳酸飲料上的“可口可樂”），或為公有領域（如使用在牙膏上的“兩面針”，“兩面針”即為一種中藥材名稱）。對本屬公有

<sup>2</sup> 此規定相當於台灣商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定的合理使用。大陸對法律條款層級的稱謂為“條-款-項”，而台灣為“條-項-款”，為方便台灣讀者，依台灣習慣使用之，在此一併說明。

<sup>3</sup> 《與貿易有關的智慧財產權協議》第 15 條第 1 款；《歐洲共同體商標條例》第 4 條；《法國智慧財產權法典》第 711-1 條。



領域的符號經由權利人選擇為商標並享有獨占的權利，對其權利範圍應有合理的界定，唯此才不會妨礙他人使用的自由。

## 二、商標是使用在商品上的符號

商標是一種符號，但不能將符號混同於商標，任何符號不與特定的商品相聯繫就不可能使其成為商標<sup>4</sup>。商品是用來交換的勞動產品，將符號使用在商品上的行為本質是對符號的商業使用，如果沒有將符號作商業使用，該符號就不具有商標的意義，更不會導致消費者將其與他人商標相混淆誤認，或者存在混淆誤認之虞，自然無從侵害他人的商標權。

## 三、商標是識別商品來源的符號

商標是使用在商品上的符號，但並非所有使用在商品上的符號都是商標。將符號使用在商品之上，使其具有成為商標的可能；如果該符號起到識別商品來源的作用，則該符號就轉化為商標。在一個商品的包裝或者廣告中，可能會出現文字、圖案或者廣告語等眾多符號，只有那些具有表彰商品來源並與其他競爭者產品相區分的符號才是商標，才能受到商標法的保護。不具有識別商品來源功能的符號不能作為商標受到保護。反之，在商品上使用的符號不具備識別來源的作用，不會與他人商標相混淆誤認或有混淆誤認之虞，就不構成對他人商標權的侵害。

<sup>4</sup> 商標設計與作品創作在法律後果上存在天壤之別。作品創作行為的結果是作品，且自創作完成時起即自動產生著作權；而商標設計在本質上屬於符號設計行為，設計行為的結果是符號，而不是商標。只有當將該符號實際使用於特定的商品或者服務時，該符號才可能具有商標的意義。如果將符號束之高閣，則符號永遠是符號。當符號（如圖形）符合作品的要件，則依法產生著作權；如果符號（圖案、三維標誌）符合外觀設計或者實用新型的條件，則可以依法產生外觀設計專利權、實用新型專利權。但是，任何符號包括創造性符號，也包括以商標使用或者申請商標註冊為目的設計的符號，無論如何不會自動成為商標，更不會自動產生商標權。



### 參、商標使用與符號使用的區分

侵害商標權的構成以商標使用行為的存在為先決條件，如果第三人對某符號的使用不屬於商標意義上的使用，則侵害他人商標權就無從談起。正確理解商標使用的含義及其構成要件，是區分商標使用和符號使用的關鍵所在，亦是侵害商標權與正當使用之分野。

#### 一、商標使用的含義

根據中國大陸《商標法實施條例》第3條的規定，商標的使用包括將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。本條只是規定了商標使用的方式，並未揭示商標使用的含義。商標是識別商品來源的符號，所謂商標使用，是指將符號用於商業活動中並起了識別商品來源的作用<sup>5</sup>。其構成要件有二：

##### （一）在商業中使用

商標是商業或者交易活動的產物，商標使用的載體商品和服務都是用於交換的勞動產品，只有以商業交易為目的或者在商業交易過程中使用（in the course of trade）商標才可能構成商標使用。社會公益性使用、家庭內使用或者純屬個人愛好的使用均不屬於商業使用，不構成對他人商標權的侵害<sup>6</sup>。以商業交易為目的之使用，是指為了實際商業交易製造或者持有他

<sup>5</sup> 台灣地區商標法第6條規定“商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其它媒介物足以使相關消費者認識其為商標”。此種定義較之與中國大陸《商標法實施條例》的規定更為科學。

<sup>6</sup> 一個值得討論的問題是，在詞典或者百科全書中使用商標是否構成商業使用？嚴格而



人商標標誌、囤積附有他人商標標誌的商品等<sup>7</sup>；商業交易過程中之使用，是指實際將附有他人商標標誌的商品行銷於市，或者在交易過程將他人商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。

## （二）在商標意義上使用

侵害商標權的構成以符號被當作商標使用（the symbol had been used

言，此種使用屬於詞條意義上的商業使用，不是商標使用，但當商標出現在詞典或者百科全書上，就增加了商標被用作指示商品的可能性，而不是作為產品的品牌，商標因此成為通用名稱而被撤銷註冊的機會也相應增加。因此，商標所有人經常希望有權控制此種使用【Lionel Bently, Brad Sherman: Intellectual Property Law, p866-867, Oxford University Press, 2001.】。例如，“LINGUAPHONE”是英國格林風學院有限公司使用在英語口語培訓服務上的商標，而中國大陸《新英漢詞典》（頁 742 上海譯文出版社 1978 年 4 月新 1 版、1985 年 6 月新 2 版。）將其作為普通英語單詞收錄，並將其解釋為“靈格風，靈格風教授法（英國的一種運用唱片進行口語等訓練的教學方法）”。格林風學院有限公司於 1995 年在我國第 9 類“錄製好的磁帶”等商品上申請註冊“LINGUAPHONE”商標，商標局〔95 標審（二）駁字第 005546 號〕《商標核駁通知書》根據《新英漢詞典》的解釋認為其已成為通用的名稱，作商標缺乏顯著性，並予以駁回。申請人對商標局的駁回決定不服，提出駁回複審申請。後經商標評審委員會審理並作出〔商評字（1997）第 750 號〕《“LINGUAPHONE”商標駁回複審終局裁定書》，認為，“‘LINGUAPHONE’是申請人的公司名稱，也是世界權威性英語詞典未做收錄的獨創文字”，而且“申請人所提供的證明表明該商標已在數十個國家獲准註冊，不屬於本商品通用名稱，具有商標應有的顯著特徵”。對於此種詞典上使用他人商標，英國 1938 年的商標法曾明確規定不構成商業使用，但 1994 年商標法對此未置可否，我國商標法也無明文規定。本文認為，從保護註冊商標免於淡化為商品名稱的角度出發，應當比照《歐共體商標條例》第 10 條之規定，即“如果共同體商標編入詞典、百科全書或類似參考書，給人的印象是似乎已成為註冊使用的商品或者服務的通用名稱，出版社應根據共同體商標所有人的要求，保證至少在最近再版時，註明該詞為註冊商標”，作出如下規定：將他人商標編入詞典、百科全書或者類似參考書的，商標所有人有權要求編著者或出版社註明該詞彙是註冊商標。

<sup>7</sup> 大陸《商標法》第 52 條第（三）規定“偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的”行為，屬於侵犯註冊商標權；《商標法實施條例》第 50 條第（二）項規定，“故意為侵犯他人註冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的”，為侵犯他人註冊商標權的行為。



as a mark) 為決定性條件。雖然將符號使用於商業活動中，但該符號沒有起到商標的作用，則屬於符號使用，而非商標使用。例如，在英國發生的 *Mothercare v. Penguin Books* 一案中，原告是在“書籍”商品上的註冊商標“MOTHERCARE”所有人，以被告使用“Mother Care/Other Care”書名侵害其商標權為由起訴，該書以研究在崗母親所面臨的問題為內容。審理此案的 Dillon 法官認為，“商標法只限制將一個標誌當作商標使用或者作商標意義上的使用。即使一個描述性的單詞被當作商標獲得合法註冊，也沒有理由禁止他人將該單詞做描述性意義上、而沒有任何商標意義上的使用”<sup>8</sup>，被告在書名中使用“Mother Care”屬於對其內容的描述性使用，而非商標使用，因此並未侵害原告的商標權。

英國 1938 年商標法明確規定，原告主張被告侵害商標權的，必須證明被告使用標誌的行為屬於商標使用，但 1994 年商標法的規定並不明確，司法界對此存在爭議<sup>9</sup>。中國大陸《商標法》對此也沒有明確規定，但根據第 52 條第（1）款的規定，“未經商標註冊人的許可，在同一種或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的”，屬侵犯商標權的行為。由此可見，侵害商標權的行為必然是商標使用行為，而非符號使用行為。根據《商標法實施條例》第 50 條規定，“在同一種或者類似商品上，將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的”，屬侵犯商標權的行為。在此種情形下，“標誌”雖然以“商品名稱”或者“商品裝潢”的形式出現，但實質上已經起了商標的作用，才可能產生誤導公眾的後果。因此，本條中“標誌”的使用實際上

<sup>8</sup> *Mothercare v. Penguin Books* [1988] RPC 113,119.

<sup>9</sup> Lionel Bently, Brad Sherman: *Intellectual Property Law*, p867, Oxford University Press, 2001.



是商標使用。例如，某廠商在啤酒瓶貼上使用“月亮”商標，以“燕京啤酒”做商品名稱，合稱為“月亮牌燕京啤酒”，則“燕京”兩字實際上無疑起了商標的作用，屬於商標意義上的使用。

## 二、符號使用與商標使用的區分

符號使用與商標使用的本質區別在於：符號使用客體是符號，是在符號原始意義上的使用，使該符號僅對商品名稱、型號、品質或者其他特點、產地、製造者等資訊等起說明作用，而不具備識別來源的作用。商標使用的客體是商標，是在商標識別商品來源作用意義上的使用。故正當使用制度中所使用的物件是符號，是對符號的正當使用。但由於使用的符號與他人商標相同或者近似，而被稱之為“對他人商標”的正當使用或者合理使用，在邏輯上有失嚴謹。

## 肆、正當使用之構成——誠實商業習慣

### 一、正當使用須為“善意且合理”或符合“誠實商業習慣”？

台灣商標法第 23 條第 1 項第 1 款採“凡以善意且合理使用之方法”界定合理使用，大陸《商標法實施條例》第 49 條並未對“正當使用”進行界定，理論和實務界亦通常將“善意”作為正當使用的構成要件之一<sup>10</sup>。善意（bona fides）為民法上的概念，通常是指非因自己的過失而不知情。如果第三人不知道與該符號相同或者近似的符號是他人註冊商標，則對該符號的使用可謂之出於善意。但正當使用中的善意並不完全等同於民法上的善意，即使第三人知道該符號與他人註冊商標相同或者近似，但其

<sup>10</sup> 李琛，《智慧財產權法關鍵字》，頁 214，法律出版社 2006 年 6 月版。



為說明商品或者服務在非商標意義上使用該符號，也為善意。善意為人之主觀狀態，需經使用行為加以反映，衡量使用行為是否為善意需要有客觀標準。英國 1994 年商標法採“符合誠實商業習慣的使用”界定正當使用，以此取代了 1938 年商標法的“善意”的概念<sup>11</sup>，使得善意的判定有了客觀標準。大陸最高人民法院在申請再審人漳州市宏寧家化有限公司與被申請人漳州片仔癀藥業股份有限公司侵犯商標權糾紛案的民事裁定書中指出：“生產者出於說明或者客觀描述商品特點的目的，以善意方式在必要的範圍內予以標註，不會導致相關公眾將其視為商標而導致來源混淆的，可以認定為正當使用。判斷是否屬於善意，是否必要，可以參考商業慣例等因素”<sup>12</sup>。此處亦以商業習慣為判定善意的客觀標準。本文認為，商標法的宗旨之一即保護公平競爭，制止不正當競爭，“商標法傳統上被認為是反不正當競爭法的一部分……只有在可能出現競爭時，作為反不正當競爭法一個部分的商標法才有其法律地位。”<sup>13</sup>因此，以反不正競爭法的“誠實商業習慣”衡量使用正當或者合理與否最為妥當，立法時亦應考慮以客觀標準界定正當使用。以“善意且合理”界定正當使用，一是要求使用人主觀為善意，二是要求使用方法為合理，而使用人主觀是否為善意常須通過使用方法是否合理得以反映，故“善意”和“合理”相互交織，難以廓清，故宜統一於“誠實商業習慣”。

## 二、從侵害“湯溝”商標權案看判定符合誠實商業習慣與否應考量的因素

<sup>11</sup> Alison Firth: Trade marks, P90, Jordan Publishing Limited 1995.

<sup>12</sup> 最高人民法院〔2009〕民申字第 1310 號《民事裁定書》。該裁定將“必要”作為描述性正當使用的要件，而正當使用理論通常無此要求，只是對指示性使用即對他人商標的使用有此要求，該裁定所持觀點有待商榷。

<sup>13</sup> 亞瑟.R.米勒、邁克爾.H.大衛斯著：《智慧財產權法概要》，周林、孫建紅、張灝譯，頁 104，中國社會科學出版社 1997 年版。





在原告灌南縣預算外資金管理局、江蘇湯溝兩相和酒業有限公司訴被告陶芹侵害“湯溝”商標權一案中，原告江蘇湯溝兩相和酒業有限公司經另一原告許可使用其註冊的第 276470 號“湯溝及圖”商標，並在市場上具有較高的知名度。被告開辦了經江蘇連雲港市灌南縣工商行政管理局核准登記的“灌南縣湯溝曲酒廠”。湯溝是地名，係江蘇省連雲港市灌南縣湯溝鎮，從中國明朝末年以生產白酒開始盛名。被告在其酒產品包裝正反兩面均用較大的繁體字標註了“湯溝曲酒廠”字樣，其中“湯溝”採用的紅底金字，“曲酒廠”採用的是金底金字，“湯溝”兩字比較醒目。該包裝還標註了廠名和廠址。此外，包裝正反面和兩側面下方標註了被告自己的註冊商標“珍湯”二字，但與“湯溝”二字相比字體很小，且隱含於裝飾圖案中，不易識別。此案較為典型地反映了判定符合誠實商業習慣與否所應考量的兩方面因素<sup>14</sup>。

### （一）符號選擇

選擇的符號屬於公有領域，任何人得自由使用，當屬符合誠實商業習慣。對於主張使用自己姓名或者名稱為正當使用者，則要求選擇姓名或者名稱符合誠實商業習慣，無借用他人商標信譽的故意。如為攀附他人商標信譽，將他人商標作為字號登記並在相同或者類似商品上使用，或者變更登記自己姓名與他人商標相同，並使用於相同或者類似商品之情形，均難謂符合誠實商業習慣。

本案中，原告主張其使用“湯溝”是對地名和企業名稱的雙重正當使用。系爭文字“湯溝”作為地名，原被告雙方均得自由使用，被告選擇該

<sup>14</sup> 江蘇省高級人民法院〔2006〕蘇民三終字第 0094 號。



符號，並不違反誠實商業習慣。被告主張使用“湯溝”是對其名稱的使用，需舉證證明其選擇“湯溝”作為字號符合誠實商業習慣。被告在原告“湯溝”商標具有較高知名度的前提下，作為本地的同行業企業本應設法避免相混淆誤認，但其仍選擇“湯溝”作為字號，並使用在相同商品上，顯有攀附原告商標信譽之嫌，並不符合誠實商業習慣。一審法院認為被告使用企業名稱並不侵害原告商標權，二審法院對此未置可否而只是指明被告對其名稱使用不合規範<sup>15</sup>，兩審法院的判定均有失妥當。

### （二）符號使用

#### 1、使用符號僅為說明其商品資訊

使用該符號只是為了說明其商品資訊，以推介商品，增進消費者對商品的瞭解。商品資訊包括商品的通用名稱、圖形、型號，或者品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者產地，或者商品的製造者。所使用的符號並非以表示商品來源為目的，客觀上也不會造成消費者混淆誤認，故無侵害他人商標權可言。

#### 2、對符號作非商標意義上的使用

正當使用要求對符號的使用方法符合誠實的商業習慣，保證符號使用的效果只是說明商品資訊，而不是識別商品來源。如果選擇符號符合誠實商業習慣，但採取突出使用等違背誠實商業習慣的使用方式，使該符號起了識別商品來源的作用，並造成消費者將其與他人商標相混淆誤認或者存在混淆誤認之虞，則難謂正當使用。

本案中，被告如僅為說明商品產地資訊，應以符合誠實商業習慣之方

<sup>15</sup> 同前註 13。



式予以標註“湯溝”字樣，但其標註廠名、廠址之外，故意隱去名稱中的“灌南縣”僅使用“湯溝曲酒廠”字樣，其目的顯非僅為說明商品產地資訊。而且，在使用方法上採用弱化自己商標“珍湯”，而不同底色以突顯“湯溝”二字，客觀上使得“湯溝”具備識別商品來源之作用，從而造成相關消費者混淆誤認，顯然違背了誠實商業習慣。一審法院認為被告是對固有企業名稱權和地名的雙重正當使用<sup>16</sup>，係為正當使用表相所迷惑。二審法院由表及裏，認為被告突出標準“湯溝”字樣有攀附原告商標的故意，既不是對地名的正當使用，亦非對自己名稱的正當使用，容易使消費者將其與原告商標相混淆誤認，<sup>17</sup>此種認定抓住了正當使用的本質，甚值贊同。

## 伍、正當使用的態樣

### 一、對公有符號的描述性使用

“正當使用制度之所以有著非常重要的意義，是因為它保護公眾自由地對詞語或者圖案作原始意義的描述性使用的權利，以對抗商標所有人的排斥權”<sup>18</sup>。公有符號，是指符號本身就是商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示了商品的性質、品質、原料或者產地等特點，或者是有原始含義的固有辭彙。描述性使用，是指對符號作其原始意義（primary meaning）上的使用，以說明、宣傳自己的商品。具體包括如下四種態樣：

#### （一）對商品通用名稱、圖形、型號的使用

<sup>16</sup> 同前註 13。

<sup>17</sup> 同前註 13。

<sup>18</sup> McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §11:45 (4<sup>th</sup> ed).



通用名稱、圖形、型號，是指國家標準、行業標準規定的或者約定俗成的名稱、圖形、型號，其中名稱包括全稱、簡稱、縮寫、俗稱。依大陸《商標法》第 11 條第 1 項第 (2) 款之規定，僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的標誌不得作為商標註冊。據此，如果商標由具備先天識別性的符號與商品通用名稱、圖形、型號組合而成，則可以作為商標註冊，但不能因此妨礙他人對通用符號的非商標意義的使用。雖然依據大陸《商標法》第 11 條第 2 項規定，本商品的通用名稱、圖形、型號可以經過使用取得顯著特徵<sup>19</sup>，可以作為商標註冊，但很難想像通用名稱、圖形、型號經過使用可以取得顯著特徵並獲得商標註冊。反之，實踐中可能出現具備識別性的註冊商標，因權利人或者他人使用而淡化為通用名稱、圖形、型號，此種情形下，權利人也不能妨礙他人的正當使用。因此，正當使用既包括對先天的商品通用名稱、圖形、型號的使用，亦包括對後天的即淡化為通用名稱、圖形、型號的“商標”作非商標意義上的使用。

在原告北京匯成酒業技術開發公司訴北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠侵害“甌流”商標權一案中，原告擁有第 715810 號註冊商標“甌流”，核定使用商品為第 33 類的含酒精飲料(啤酒除外)，被告生產有“牛欄山甌餹”白酒。被告提供的 1939 年編纂、1990 年出版的《北京市志稿》確切標明，淨流(或稱甌流、甌餹)是一種特定白酒的通用名稱，此稱謂通行於北京乃至華北地區，且積年已久。法院經審理認為，原告雖對“甌流”文字享有商標權，但無權禁止他人自己的產品及宣傳中將“甌流”作為特定產品的通用名稱加以使用。被告為說明其產品的性質及特點而使用“北京甌流酒”、“牛欄山甌餹酒”字樣屬於正當使用，這種使用並非

<sup>19</sup> 大陸商標法上的商標的顯著特徵，台灣稱為商標的識別性。



商標意義上的使用，終審判決駁回了原告的訴訟請求。<sup>20</sup>

## （二）對表示商品性質、品質、原料等特點的符號的使用

表示商品性質、品質、原料、功能等特點的符號本屬於公有領域，並不具備先天識別性，不得作為商標註冊以防形成壟斷，進而妨礙競爭者的自由使用。依大陸《商標法》第 11 條第 1 項第（2）款之規定，僅僅直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的標誌不得作為商標註冊。據此，如果商標由具備先天識別性的符號與表示商品特點的符號組合而成，則可以作為商標註冊。而且，有些表示商品特點的符號經經營者長期使用產生了後天識別性，即有給予註冊保護的必要，為此，大陸《商標法》第 11 條第 2 項規定經過使用取得顯著特徵，並便於識別的，可以作為商標註冊。但對此兩類商標的保護應有必要的限度，即不能妨礙競爭者在符號的原始意義上使用以說明商品特點，這既是保護公平競爭的需要，也是保障消費者知情權的必要。

### 1、表示商品品質的符號使用

在原告雅戈爾集團股份有限公司訴李春紅確認使用“DP”不侵犯“DP”商標權糾紛案中，被告擁有註冊商標“DP”，核定使用商品為第 25 類的服裝、鞋、帽等，原告在其生產的使用了面料抗皺整理技術的“雅戈爾 YOUNGOR”牌純棉免熨襯衫上使用了“DP”標誌，該標誌位於吊牌的中心位置，字體明顯大於吊牌上的原告商標。但吊牌相對於襯衫的包裝較小，襯衫外包裝上醒目地標有原告商標“YOUNGOR”。被告以律師函等方式向原告表達了原告侵害其商標權的主張，原告向法院提起確認不

<sup>20</sup> 北京市高級人民法院〔2007〕高民終字第 39 號《民事判決書》。



侵權之訴。本案中，“DP”（Durable Press）係服裝面料一種抗皺整理技術的通用縮寫，在服裝的專業研究領域廣泛使用該縮寫，生產領域也有企業在使用該縮寫，故原告在產品吊牌上使用“DP”的行為旨在表示服裝的品質。而且，原告在吊牌使用了自己的註冊商標，並產品外包裝上突出使用了自己的商標，不會造成消費者混淆誤認。因此，原告對“DP”的使用是在表示商品特定品質意義上的使用，屬於正當使用<sup>21</sup>。

### 2、表示商品原料的符號使用

在原告李逢英訴被告湖南恒安紙業有限公司、山東恒安心相印紙製品有限公司侵害“薰衣草”商標權一案中，原告擁有第 3334152 號註冊商標“薰衣草及圖”，核定使用商品包括第 16 類的紙手帕、紙制餐桌用紙等。兩被告在其生產的手帕紙、面巾紙外包裝的顯著位置均標示有醒目的“心相印”註冊商標<sup>22</sup>，其下方帶有“薰衣草”字樣的深藍色橢圓形標誌明顯小於“心相印”註冊商標，且“薰衣草”字樣的近旁均繪有彩色薰衣草的圖案。“薰衣草”的提取物可以作為一種香料用於紙巾生產製造，兩被告使用“薰衣草”字樣是為了表述其產品含有“薰衣草”香料或為“薰衣草”香型的特點，且考慮到兩被告使用“薰衣草”字樣的方式，相關消費者不會將其與原告註冊商標相混淆誤認。最終法院判決駁回了原告的訴訟請求。

### 3、表示功能的符號使用

在原告利勃海爾—國際德國有限公司訴被告博西華家用電器有限公

<sup>21</sup> 寧波市鄞州區人民法院〔2008〕甬鄞民一初字第 2691 號《民事判決書》。

<sup>22</sup> 國家工商行政管理總局商標評審委員會〔2005〕第 4684 號《關於第 1351029 號“心相印 XINXIANGYIN 及圖”商標爭議裁定書》，認定被告湖南恒安紙業有限公司的關聯企業常德恒安紙業股份有限公司的第 1056830 號“心相印及圖”商標為馳名商標。



司等侵犯“BIOFRESH”商標權糾紛案中，原告擁有國際註冊第 G771979 號商標“BIOFRESH”，核定使用商品為第 11 類製冷設備、冷凍設備。被告在其生產的冰箱內部保鮮室面板上使用了文字“Biofresh”，在冰箱外包裝箱側面加貼的小標籤上使用了文字“BIO-Fresh 生物保鮮”，這兩處文字均非冰箱或其包裝箱的顯著位置，所占面積較小，且被告在上述兩處均用更大的黑體字標明了“SIEMENS”商標。此外，被告在其生產的冰箱外部和外包裝箱的顯著部位均突出使用了“SIEMENS”商標。本案中，系爭文字“Biofresh”中“Bio”詞根有“生物”的意義，“fresh”則有“新鮮”之意，兩者組合可理解為“生物新鮮”，暗含“以生物技術保持新鮮”之意，被告將系爭文字與中文“生物保鮮”並列使用，其目的和效果均在於說明冰箱產品的功能。同時，系爭文字書寫方式與原告註冊商標不同，且被告在冰箱產品及其外包裝箱上突出使用其商標“SIEMENS”等事實，不會導致消費者混淆誤認。因此，被告使用系爭文字商標的行為構成正當使用<sup>23</sup>。

### （三）對地名的使用

地名天然地具有表示商品產地或者使用人所在地的功能，地名作為商標註冊識別性較弱，且可能會使註冊人對該地名形成壟斷，對其他需要使用地名的競爭者構成不公平競爭。依美國商標法理論，地名商標（geographic mark）是指描述了商品產地或者服務提供場所的商標，屬於弱商標，須經長期使用產生“第二意義”（secondary meaning）始得註冊。例如，“San Francisco Bay Club”描述了該健康樂部位於聖法蘭西斯科海灣附近。為了取得聯邦註冊和禁止他人使用，該商標所有人就必須證明消費

<sup>23</sup> 上海市高級人民法院〔2008〕滬高民三（知）終字第 61 號《民事判決書》。



者通過該商標能夠識別該俱樂部與其他位於聖法蘭西斯科海灣附近的俱樂部<sup>24</sup>。中國大陸《商標法》第 10 條第 2 項規定：“縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外”。此處的“其他含義”是指地名本身有超出地名以外的含義，如黃山既是安徽省黃山市的行政區劃名稱，也是安徽旅遊名山黃山的名稱，即屬於有其他含義的行政區劃名稱。對此類地名作為商標註冊後，如以商標權排斥他人將其作為地名而非商標意義之使用，顯失公平。

在浙江省食品公司訴國家工商管理總局商標局商標行政訴訟案中，原告擁有第 130131 號“金華牌金華火腿及圖”商標，核定使用商品包括第 29 類的火腿。2003 年 9 月 24 日，浙江省工商行政管理局針對上訴人與金華市金華火腿生產企業之間的商標侵權糾紛向被告請示，請求被告對“金華火腿”字樣的正當使用的問題予以批復，並隨函附上其認為正當使用的 7 種金華火腿商品的包裝使用形式，以及金華市工商行政管理局“關於金華火腿字樣在外包裝上使用是否構成侵權的請示”。被告作出商標案字〔2004〕第 64 號《關於“金華火腿”字樣正當使用問題的批復》，批復<sup>25</sup>的具體內容為：使用在商標註冊用商品和服務國際分類第 29 類火腿商品上的“金華火腿”商標，是浙江省食品有限公司的註冊商標，註冊號為第 130131 號，其專用權受法律保護。根據來函及所附材料，我局認為，“金華特產火腿”、“××（商標）金華火腿”、“金華××（商標）火腿”屬於《商標法實施條例》第 49 條所述的正當使用方式。同時，在實

<sup>24</sup> Richard Stim: Trademark Law, p21-26, West Legal Studies 2000。

<sup>25</sup> 批復是上級機關答覆下級機關某一請示時使用的公文。





際使用中，上述正當使用方式應當文字排列方向一致，字體、大小、顏色也應相同，不得突出“金華火腿”字樣。浙江省工商行政管理局將此批復向其下級工商行政管理局轉發，並告知原告。原告不服該批復訴諸法院。

本案中，原告註冊商標是“金華火腿”，其中“金華”是縣級以上行政區劃的地名，“金華火腿”具有地理標誌性質或含義，<sup>26</sup>但原告持有的“金華火腿”商標，是在現行《商標法》修正之前已經取得註冊，因此繼續有效，依法享有商標權。原告註冊商標“金華火腿”中的“金華”是地名，“火腿”是商品的通用名稱，因此他人對“金華”、“火腿”有權正當使用。被告的批復對認定的“金華火腿”字樣的三種正當使用方式的原則和界限進行了合理界定，並提出了具體要求，使之與上訴人的註冊商標相區別，這與《商標法》保護註冊商標權的原則並無衝突，被上訴人認定“金華特產火腿”、“××（商標）金華火腿”和“金華××（商標）火腿”屬於《商標法實施條例》第49條所述的正當使用方式，並無違法之處。最終，法院判決駁回了原告的訴訟請求。

#### （四）對符號原始意義的使用

上述三種態樣的符號作為商標註冊因其對商品本身具有描述性，可稱之為描述性商標（descriptive trademark）。美國有觀點認為，正當使用作為一種抗辯事由僅適用於描述性商標，而不適用於暗示性商標（suggestive trademark），但有觀點對此持反對意見，認為正當使用制度的“合理性基

<sup>26</sup> 2002年，國家品質監督檢驗檢疫總局公告批准對金華火腿實施原產地地域產品保護，核准了15個縣、市（區）現轄行政區域；2003年國家品質監督檢驗檢疫總局公告對浙江省常山縣火腿公司等55家企業提出使用金華火腿原產地地域產品專用標誌予以審核註冊登記。



礎在於任何競爭者都不得援用商標法排斥他人對一個詞語作固有含義、描述性而非商標意義的使用”<sup>27</sup>。正如聯邦第二巡迴法院所闡明的：“對原告商標在商標階梯上作敘述性位階的分類並不重要，問題的關鍵是被告對一個受保護的詞語或者圖案的使用是否是描述性的，而非作為一個商標使用”<sup>28</sup>。例如，“Adventure”一詞用作商標註冊使用在“信用卡服務”上並不具有敘述性，另一信用卡公司在廣告上使用“去探險吧！帶上‘護照’牌信用卡到您本地購物中心作一次探險”（GO FOR AN ADVENTURE! Have an adventure in your local shopping mall with the PASSPORT brand credit card）。本文亦認為，如果構成商標的符號本身是一個有固有含義的詞語，他人對該詞語作固有含義而非商標意義的使用，屬於對符號的正當使用。商標權人將一個詞語選擇為商標依法享有商標權，而不是對該詞語的壟斷權。

在兩起涉及侵害“千禧龍”商標權案件中<sup>29</sup>，原告徐州漢都實業發展有限公司（以下稱漢都公司）享有“千禧龍”商標權，核定使用商品包括第9類的電視機、照相機。漢都公司對其商標進行了大量廣告宣傳，但並非直接用於電視機、照相機，也未生產標有“千禧龍”商標的產品。被告TCL集團股份有限公司（以下稱TCL公司）於1999年12月18日至2000年1月30日，為促進其TCL電視機的銷售，在全國一些城市開展了“千禧龍大行動”為主題的宣傳活動，在報紙、宣傳品和橫幅上使用了“千禧龍大行動”字樣和龍形圖案，但在電視機或其包裝上未使用“千禧龍”字

<sup>27</sup> McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §11:45 (4<sup>th</sup> ed.).

<sup>28</sup> Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson & Son, Inc., 70 F.3d 267, 36 U.S.P.q.2d 1885 (2d Cir. 1995).

<sup>29</sup> 兩案案情與審理與判決見江蘇省高級人民法院（2003）蘇民三終字第025號《民事判決書》、北京市高級人民法院（2000）高知初字第37號《民事判決書》。



樣，而是標註了“TCL”商標。被告（日本）奧林巴斯光學工業株式會社（以下稱奧林巴斯株式會社）在其生產的奧林巴斯（OLYMPUS）WIDE80型照相機機身正面面板除在中間位置印有“OLYMPUS”、“WIDE 80”等商標及型號字樣外，在左下角還印有與機身相同的“千禧龍”文字及龍形圖案，在該款照相機的外包裝盒上也印有與機身相同的“千禧龍”文字及龍形圖案，在商品質保書上也印有“千禧龍”字樣。原告以兩被告侵害其“千禧龍”商標權為由分別在江蘇和北京訴諸法院。

兩案的爭議焦點有二：一是“千禧龍”是否有原告商標以外的含義。2000年是中國傳統的龍年，又是千禧年，“千禧龍”有“千禧龍年之意”。二是兩被告使用“千禧龍”詞語的行為性質。TCL公司開展“千禧龍大行動”是將“千禧龍”作為描述性辭彙使用，屬於正當使用。而且，TCL公司未在電視機產品或者包裝上使用“千禧龍”字樣，而是標註了註冊商標“TCL”，消費者不會將“千禧龍大行動”中的“千禧龍”認知為商標，屬於非商標意義上的使用。而奧林巴斯株式會社是將“千禧龍”直接使用於照相機機身、包裝盒和質保書上，雖然標註了其註冊商標“OLYMPUS”，但消費者會認為“千禧龍”是“OLYMPUS”的子品牌（商標）之一，構成了商標意義上的使用。因此，TCL公司的行為構成對“千禧龍”文字的描述性正當使用，未構成對漢都公司“千禧龍”商標的侵害；奧林巴斯株式會社對“千禧龍”文字構成了商標使用，侵害了漢都公司“千禧龍”商標權。<sup>30</sup>

<sup>30</sup> 江蘇省高級人民法院（2003）蘇民三終字第025號《民事判決書》判決駁回了漢都公司的訴訟請求。北京市高級人民法院（2000）高知初字第37號《民事判決書》判決如下：（一）奧林巴斯株式會社立即停止侵犯“千禧龍 QIANXILONG”註冊商標專用權的行為；（二）奧林巴斯株式會社於本判決生效後三十日內，就侵犯漢都公司註



### 二、對自己符號的描述性使用

此處自己符號包括自然人的姓名和法人的名稱（含字號）。自然人或者法人對其姓名和名稱依法享有民事權利，得依法行使而不受他人之非法干涉。所謂標示性使用，是指自然人或者法人在商品上標註自己的姓名或者名稱，以標示自己的身份，而非商標意義上的使用。

#### （一）自然人對自己姓名的使用

姓名權，是指自然人享有的決定、變更和使用其姓名的權利。姓名包括登記於戶口名簿上的正式姓名和藝名、筆名等非正式姓名。姓名使用權是姓名權的主要內容之一，它是指自然人依法使用或者許可他人使用自己姓名的權利，包括積極行使和消極行使兩個方面。前者如在自己的物品標示自己的姓名，作為權利主體的標誌；在特定的場合使用姓名，以區別其他社會成員。後者如為特定行為後拒絕透露自己的姓名。隨著商業化的演進，姓名尤其是名人姓名具有極大的商業價值，姓名作為人格出現了財產化之趨勢，進而衍生出商品化權。自然人自己或者許可他人對其姓名進行商業化使用，此種使用以其姓名權為基礎，只要姓名使用在性質上並非商標意義之使用，則可謂正當使用。

---

冊商標專用權一事，在《人民日報》上公開向漢都公司賠禮道歉（致歉內容需經本院核准，逾期不執行的，本院將在《人民日報》上刊登本判決的主要內容，所需費用由奧林巴斯株式會社負擔）；（三）奧林巴斯株式會社賠償漢都公司經濟損失人民幣二十五萬元。北京市高級人民法院判決第（一）項停止侵權行為與台灣商標法上侵害排除基本相同，第（二）項賠禮道歉在效用上相當於台灣的信譽回復方式，第（三）項是法定賠償數額。本文認為，法院認定奧林巴斯株式會社構成侵害商標權行為，並判決停止侵權行為符合法律規定。但是，漢都公司並未實際將註冊商標“千禧龍”實際使用於照相機上，該商標未起到識別來源的作用，亦無附著商譽，奧林巴斯株式會社使用“千禧龍”文字的行為不會造成消費者混淆誤認，也無從借用漢都公司“千禧龍”商標商譽的可能，法院判決賠禮道歉、法定賠償缺乏事實基礎。



在韓誠訴安徽古井賽特購物有限責任公司（以下稱古井賽特公司）、合肥百盛逍遙廣場有限公司（以下稱百盛公司）、廣州白雲山運動服裝有限公司（以下稱白雲山公司）侵害“OWEN”商標權一案中，原告以“合肥市中市區忘我靚你服飾工作室”的名義獲准註冊“OWEN”商標，核定使用商品為第 25 類的“服裝”等。原告發現被告古井賽特公司、百盛公司的商場銷售由被告白雲山公司生產的印有“OWEn10”字樣的服裝。原告以侵犯其“OWEN”商標權為由訴諸法院。另查明：白雲山公司生產的服裝正面印有烏姆布羅公司註冊的“茵寶”商標圖案，背面印有“OWEn10”，字體為印刷體，英文與數位合併使用，“10”在整個圖案中比例達到五分之四。在產品的廣告宣傳材料中均使用英國足球運動員歐文（OWEN）身穿 10 號球衣的圖片。

本案焦點是被告白雲山公司對“OWEn”字樣（符號）的使用是屬於商標使用還是對歐文姓名的使用，若屬於商標使用，構成對原告商標權的侵害；反之，則不構成侵害原告商標權。就本案使用“OWEn10”行為性質而言。在服裝尤其是運動服裝上印有運動員姓名及常用球衣號碼屬於行業慣例，也是運動員個人形象用於商業推廣的重要形式之一。被告白雲山公司生產的服裝雖然有“OWEn”字樣，但消費者通常會將其與英國著名球星歐文相聯繫，“OWEn”字樣的功能是通過歐文的個人形象做廣告宣傳，而非識別商品來源的符號。在被告白雲山公司的服裝上起識別商品來源作用即商標作用的是“茵寶”。正如一審法院所指出的，“被告白雲山公司在其產品的顯著位置標明了經許可使用的知名品牌‘茵寶’的圖形商標。在使用‘OWEn’時與數位 10 組合使用且數位 10 在整個圖案中所占比例達五分之四。同時在其產品的廣告宣傳單中，使用的是英國足球運



動員歐文的個人形象。故白雲山公司在其生產的商品中使用‘OWEn’的字母組合，利用的是英國足球運動員歐文在消費者中的影響力，而非原告的商標‘OWEN’”。簡言之，被告白雲山公司對“OWEn”字樣的使用不屬於商標使用，故一審法院駁回原告的訴訟請求。<sup>31</sup>

### （二）法人對自己名稱的使用

名稱權，是指法人享有的決定、變更、使用和轉讓其名稱的權利。企業名稱應當由行政區劃、字號或商號、行業或者經營特點、組織形式依次組成<sup>32</sup>。其中，行政區劃、行業或者經營特點、組織形式屬於公用部分，不具備識別主體的作用。在企業名稱中起到識別主體作用的是商號。商號，又稱字號，是識別不同生產者和經營者的符號。商號和商標都是企業信譽的商業性標誌，雖然自理論可對兩者的功能作出識別民事主體和識別商品來源之區分，但商號與商標的功能在商業實踐中經常重疊，實踐中也易起衝突。尤其是服務企業的商號作為店面招牌使用，在客觀上即具有商標識別商品來源之功能，而非僅起識別商事主體之作用，此類使用兼具商號使用和商標使用之性質。但是，名稱權乃依法登記取得的民事權利，權利人自有權使用，只要此種使用非以突出“商號”等方式使其具有商標的作用，則構成正當使用。中國大陸《最高人民法院關於審理商標民事糾紛

<sup>31</sup> 安徽省合肥市中級人民法院（2002）合民三初字第94號《民事判決書》。原告不服一審判決，提起上訴。後經二審法院主持調解，各方當事人自願達成如下調解協定：一、白雲山公司在法律許可的範圍內組合使用“OWEn10”圖案，不得單獨使用“OWEN”註冊商標；二、白雲山公司自願補償原告合理支出費用25000元整，並於本調解書送達時一次性履行完畢；三、本案一審案件受理費10510元，二審案件受理費12612元，全部由原告負擔；四、本案各方當事人無其他爭議。〔見安徽省高級人民法院（2003）皖民三終字第27號《民事調解書》〕。

<sup>32</sup> 中國大陸《企業名稱登記管理規定》第7條，《企業名稱登記管理實施辦法》第9條。



案件適用法律若干問題的解釋》第 1 條第 (1) 款規定“將與他人註冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的”，屬於侵害他人商標權的行為。據此，若對字號作非“突出使用”即正當使用<sup>33</sup>。

在江蘇振泰機械織造公司（以下稱振泰公司）訴泰興同心紡織機械有限公司（以下稱同心公司）侵犯“振泰”商標權、名稱權一案中，原告擁有註冊商標和字號“振泰”，被告同心公司（原名為泰興市振泰紡織機械有限公司）在 2000 年 10 月至 2002 年 1 月間，將與振泰公司註冊商標相同的文字“振泰”登記為企業名稱中的字號，並在同類產品上使用。在實際使用中，同心公司在產品說明書上標有“要買劍杆正宗織機，唯有真泰稱心如意”的宣傳語，且將企業名稱擅自改為“江蘇省泰興市振泰紡織機械有限公司”，其行為違反了企業名稱登記管理規定和反不正當競爭法的規定，故被泰興市工商行政管理局處罰，2002 年 1 月 10 日變更為現名。

本案焦點之一是同心公司使用經登記字號“振泰”的行為是否侵害振泰公司的“振泰”商標權。一審法院沒有考慮同心公司是否規範使用<sup>34</sup>其字號，直接認為同心公司登記和使用“振泰”字號的行為，構成了對振泰公司“振泰”商標權的侵害。但是，同心公司的“振泰”字號係依法登記並享有權利，其可作符合商業慣例的使用，且依前述《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 1 條第 (1) 款之規定，使用字號構成侵害商標權以“突出使用”為要件，一審法院未考慮

<sup>33</sup> 如字號字號登記即出於不正當競爭的目的，使用有致相關公眾混淆誤認或者借用他人商標信譽的，雖不構成侵害商標權，但仍可構成不正當競爭行為。

<sup>34</sup> 所謂規範使用，係指符合誠信商業習慣的使用。



同心公司的使用行為是否規範的做法有欠適當。二審法院認為，同心公司將“振泰”文字作為企業原字號在其產品說明書上使用屬於正常標明產品的生產廠家，並未將“振泰”文字以區別於企業名稱中其他文字的方式在商品上突出、醒目地使用，以達到商標之作用。同時，同心公司在其產品說明書上標明了其“真泰 ZT”註冊商標，故其使用原字號“振泰”的行為不構成對振泰公司“振泰”商標的侵害<sup>35</sup>。

### 三、對他人商標的指示性使用

指示性使用，係指出於說明自己商品的性質、功能或者用途等資訊之必要而使用他人商標。此類指示性使用多出現於產品與零配件、產品與維修服務以及比較廣告中。根據《英國商標法》第 11 條 (2) (c) 的規定，如果被告發現有必要使用他人商標說明其提供的商品或者服務（尤其是附件或者零部件）的用途或者功能的，不構成對該他人商標權的侵害。如果在正常的交易過程中有必要使用他人商標，則不應受到商標所有人的限制。例如，生產和出售特定型號手機產品（NOKIA97）的充電器，生產商和銷售商希望告知消費者該零部件適用於特定產品，最有效的方法就是使用該特定產品的商標“NOKIA”，以說明其充電器專門適配於該型號手機。提供修理特定品牌產品服務的人使用他人商標，如修理 SONY 電視機。如果商標所有人有關控制此類使用，則會不公平地限制競爭。正如歐共體法院所指出的，《歐共體商標指令》第 6 條 (1) (c) 關於指示性使用

<sup>35</sup> 因中國大陸對企業名稱實行分級登記制度，類似本案中同省不同級別登記字號字號相同的情形實踐中並不鮮見。在本案中，兩審法院均認為，同心公司將“振泰”作為字號字號登記的行為存在明顯的“搭便車”主觀惡意，違背了市場交易所應遵循的誠實信用原則，客觀上對相關公眾造成了混淆誤認，侵害了振泰公司在先註冊的名稱權（字號權）。江蘇省高級人民法院[2004]蘇民三終字第 059 號《民事判決書》。





的規定是在“商標保護的根本利益和商品自由流通、自由提供服務之間”尋求調和。<sup>36</sup>台灣商標法第30條第1項第1款規定，凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。本規定有兩層意義，一是若商標之構成部分，屬於他人之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他說明者，他人仍保有自由使用該等描述之權利；二是以他人之註冊商標作為說明自己商品，雖具有指示該原商標權人之商品的功能，但其目的及功能係為說明自己的商品，非作為自己商品的商標使用。因此，台灣商標法的商標合理使用不僅包括描述性合理使用，亦包括指示性合理使用。

### （一）指示性使用的本質

指示性使用表面上是對他人商標的使用，但本質上並非商標使用，而是指示商品意義上的符號使用，即使用他人商標所指示的商品，而不是使用他人商標識別商品來源的功能。例如，在專門適配於 NOKIA97 手機的充電器上使用“For Nokia 97”字樣，其中“Nokia 97”所指為特定型號的手機，而非識別充電器來源的商標。在比較廣告中使用他人商標的結果是比較兩商標所指示的商品，而不是商標本身。因此，所謂對他人商標的正當使用，本質上是對他人商標指示商品意義上的符號使用。

### （二）指示性使用的構成

指示性使用必須符合誠實的工商業習慣。與描述性使用僅需合理不

<sup>36</sup> Bayerische Motorenwerke AG and BMW Nederland BV v. Ronanl Karel Deenik, Case C-63/97[1999]1 CMLR 1099, 1127 (para. 64), cited from Lionel Bently, Brad Sherman: Intellectual Property Law, Oxford University Press, p878-879, 2001.



同，指示性使用首先要求使用行為係為必要，如果沒有必要使用他人商標，則難謂符合誠實商業習慣。例如，生產的手機充電器為萬能充電器，只需註明適合所有手機即，就無必要在充電器或者其包裝上使用他人商標說明產品功能。其次，使用方式必須合理，不得突出他人商標而使相關公眾對商品來源產生混淆誤認或者混淆誤認之虞，或者誤認為使用人與商標所有人存在某種商業上的聯繫。

大陸《商標法》雖然沒有規定指示性使用，但在實踐中早就根據商標權保護的基本原理承認符合誠實商業習慣的指示性使用。例如，1995年7月27日，國家工商行政管理局發出工商標字〔1995〕第195號《關於禁止汽車零部件銷售商店、汽車維修站點擅自使用他人註冊商標的通知》，指出汽車零部件銷售商店、汽車維修站點，未經商標註冊人許可，擅自在店鋪的招牌上使用某些中外汽車企業的註冊商標，並且將其放置在醒目的位置上，如使用‘賓士’、‘吉普’等文字或圖形商標，這種使用行為客觀上會使消費者誤認為該店鋪的經營者與商標註冊人存在某種聯繫，侵害了商標註冊人的商標權。該《通知》針對此類侵害商標權行為，明確規定“未經商標註冊人許可，禁止汽車零部件銷售商店和汽車維修站點，將中外汽車企業的註冊商標作為招牌使用”，“汽車零部件銷售商店和汽車維修站點，為了說明本店經營汽車零部件品種及提供服務的範圍，應直接使用描述性的文字，如‘本店銷售XXX汽車零部件’、‘本店維修XXX汽車’等字樣，其字體應一致，不得突出其中的文字商標部分，也不得使用他人的圖形商標或者單獨使用他人的文字商標”。<sup>37</sup>

<sup>37</sup> 國家工商行政管理局工商標字〔1996〕第157號《關於禁止擅自將他人註冊商標用作專賣店（專修店）企業名稱及營業招牌的通知》將指示性使用的範圍擴展至“商品銷



## 陸、結語

商標權侵害與正當使用之分野在於商標使用與符號使用之區分。商標不等於符號，商標是識別商品來源的符號，符號僅為符號。商標使用是對符號作識別商品來源意義上的使用，符號使用是對符號原始意義上的使用。商標權亦不等於“符號權”，商標權的範圍限於排斥他人將與其商標相同或者近似的符號在相同或者類似商品上作商標意義上的使用，並不包括排斥他人將與其商標相同或者近似的符號在使用相同或者類似商品上作符號意義上的使用。若為商標使用即構成對在先商標權侵害或者侵害之虞，若為符號使用即為正當使用，不構成對商標權的侵害。正當使用之構成應以使用行為符合誠實商業習慣為要件，在判定上需綜合考量符號選擇和符號使用等兩方面因素。依所使用符號的歸屬不同，可以分為對公有符號的使用、對自己符號的使用和對他人商標作符號意義上的使用。符號歸屬雖有不同，只要是非商標意義上的符號使用，即為正當使用。

---

售網站和提供某種服務的站點”，該通知指出“未經商標註冊人允許，擅自使用‘XX專賣’、‘XX專營’、‘XX專修’等字樣，是消費者認為該店與商標註冊人存在緊密聯繫，從而使消費者對商品或服務來源產生誤認”，給商標專用權造成了損害，應依法制止。