

商标被动使用的证伪与公众使用商标的提出

凌宗亮

所谓商标，俗称是指此类商标之所以具有识别性或者与特定的经营者建立起联系，并不是特定经营者对商标的使用行为，而是基于社会公众的使用行为。例如“索爱”并不是索尼爱立信公司使用的商标，但其却基于公众的不断使用而指向了索尼爱立信公司。随着“索爱”商标纠纷案再审申请的被驳回，“索爱”、“伟哥”等商标俗称的法律保护引起了理论及司法实践的极大争论。鉴于现有立法、司法实践对商标俗称及相关消费者利益保护的不足，有学者及法官提出应当在商标法中引入商标被动使用的概念，将社会公众对商标的宣传、报道和评论等使用行为界定为经营者的被动使用，进而为经营者及时制止第三人恶意抢注商标俗称的行为提供正当性基础，也为人民法院的司法裁判提供法律依据。但商标被动使用理论忽视了社会公众亦可以基于实际使用行为成为商标专用权人的事实，使本属于商标法公共领域的财产划归相关经营者私人享有，并不是保护商标俗称的合理制度选择。按照“谁使用谁享有商标权”的正义理念，本文提出，商标法应当确立公众使用商标制度，以期为商标俗称的法律保护提供一种新的思路。

一、商标被动使用何以产生

之所以有人主张商标法应当引入被动使用概念，源于近年来商标评审及司法实践对“索爱”、“伟哥”、“陆虎”等商标纠纷案的裁决结果无法为这些商标俗称提供充分的保护，纵容商标恶意抢注的同时，也将放任消费者混淆误认状态的发生。

（一）商标俗称司法保护的困境

在第三人抢注并使用“索爱”商标俗称案中，一审法院认为，“索爱”已被广大消费者和媒体认可并使用，具有了区分不同商品来源、表彰产品质量的作用，这些实际使用效果、影响自然及于索尼爱立信通讯公司和索尼爱立信公司，其实质等同于他们的使用。因此，

作者单位：上海知识产权法院

主要参见邓宏光：《为商标被动使用行为正名》，《知识产权》2011年第7期；王东勇、仪军：《抢注未注册商标之“在先使用”的司法认定——评“索爱”商标案》，《电子知识产权》2011年第7期；董慧娟：《澳大利亚Barefoot案对商标“使用”含义的突破及引发的思考》，《电子知识产权》2011年第5期；杨敏：《“粗话库”背后的新思考》，《中华商标》2010年第8期。

尽管索尼爱立信公司认可其没有将“索爱”作为其未注册商标进行宣传，但消费者和媒体长期的宣传使用，已经达到了索尼爱立信公司自己使用“索爱”商标的实际效果，故“索爱”实质上已经成为该公司在中国使用的商标。

二审法院则认为，被抢注的商标是指他人已经使用并有一定影响的商标。商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其它商业活动中。因此，被抢注的商标应当由被抢注人自己在商业活动中予以使用。由于索尼爱立信公司未将“索爱”作为商标进行商业性的使用，一审法院的认定缺乏法律依据。最高人民法院亦认为，在争议商标申请日前，索尼爱立信公司并无将争议商标用作其商业标识的意图和行为，相关媒体对其手机产品的相关报道不能为其创设受法律保护民事权益。

从中可见，尽管法院已经查明抢注人明知“索爱”已经在相关公众中建立了较高的知名度，并且指向索尼爱立信公司的产品，其仍然在相同商品上将“索爱”注册为商标，主观恶意是十分明显的。但由于索尼爱立信公司并没有实际使用“索爱”商标，一审法院的判决虽对抢注商标的行为予以规制，但却缺乏明确的法律依据。而二审法院的判决遵循了《商标法》的相关规定，却有纵容商标抢注行为、导致消费者利益受损之嫌。

（二）商标被动使用的应对及其理由

为解决“索爱”等商标俗称保护的不足，有人提出：“对《商标法》第31条关于‘不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标’的理解不宜过于僵化、严格。法官可以结合商标法的基本原则，在考察商标法立法本意的基础上，结合市场实际情况，根据在先使用主体的不同，将在先使用分为被动使用和主动使用两种不同的情形。所谓被动使用，即消费者或者相关公众主动地用某一标志指称特定商品或服务的某一生产者或者服务者，从而使该标志实际发挥商标作用的行为。与其对应的即为主动使用，生产者或者服务者主动地将某一标志作为商标进行宣传等使用行为，从而使该标识实际发挥了商标作用的行为。”有学者甚至认为：“只有以消费者为核心的社会公众，将特定标志视为识别特定经营者商品或服务的标记，该标志才真正成为商标。这种结果只有通过商标被动使用行为才能达致。因此，商标被动使用行为不仅是商标使用行为，而且在商标使用体系中居绝对的核心地位：它不仅能够实现特定标志转化为商标，而且是特定标志转化为商标的必经途径；它不仅不需要转化为商标主动使用行为，相反，后者需要依赖它才能发挥作用；它既可能符合商标权人的内在意思，也可以违背其意志而独立成立。”纵观各种关于被动使用的论述，支持被动使用的理由主要有以下几点：

首先，商标被动使用符合商标权劳动取得理论。商标之所以有价值，在于它代表了经营者的商誉。商标权使用取得学说强调的是商标权人通过劳动获得了商标背后的商业信誉，而不是通过劳动建立商标与经营者之间的联系。在商标被动使用行为中，虽然特定商标与经营者之间的联系并不是经营者通过自己的劳动建立的，但商标背后所体现的经营者的商

参见北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第196号行政判决书。

参见北京市高级人民法院（2008）高行终字第717号行政判决书。

参见最高人民法院（2010）知行字第48号民事裁定书。

王东勇、仪军：《抢注未注册商标之“在先使用”的司法认定——评“索爱”商标案》，《电子知识产权》2011年第7期，第65页。

邓宏光：《为商标被动使用行为正名》，《知识产权》2011年第7期，第11页。

业信誉，则是经营者自己辛勤劳动的结果。

其次，商标被动使用符合商标权保护的基本理念。商标被动使用行为在商标与特定经营者之间建立了联系，使得该商标已经成为经营者商誉的象征。如果不赋予经营者对这种联系一定的排他性权利，任由其他人对该商标加以利用，将可能导致消费者发生混淆和误认。相反，如果承认经营者对商标被动使用行为所建立的稳定联系享有相应的权益，则有助于制止可能导致消费者混淆的商标使用行为，与商标权保护的基本原理一脉相承。

再次，商标被动使用符合《商标法》的立法宗旨。承认商标被动使用行为的法律效力，可以使经营者享有这些商标的排他性权益，进而禁止他人导致消费者混淆的商标使用行为和商标注册行为，体现了《商标法》的立法宗旨。

二、商标被动使用是否正当

无论是从商誉与商标的关系，还是消费者的核心地位以及《商标法》的体系协调等视角，商标被动使用都缺乏应有的正当性和解释力。

（一）基于商誉与商标关系的分析

被动使用论者的主要理由是认为社会公众对商标使用的结果是使该商标承载了经营者的商誉，而商标之所以受到保护并不在于商标与经营者的联系，而在于商标承载的商誉，因此经营者应享有社会公众使用商标而产生的利益。这种观点实际上混淆了商标与商誉的关系。商标由“标记或标记组合”构成，其最本质的特征在于显著性或者识别性，即识别商品或服务来源的能力。而商品和服务提供者作为市场上的经营性主体，必定会在市场上留下“痕迹”。这种痕迹就是市场其他主体（包括消费性主体和其他经营性主体）对特定经营性主体综合品质的认知，可以概括为对特定经营性主体综合品质的市场评价。其中对特定经营性主体综合品质的肯定性认知或者说积极的市场评价就是商誉。商标既然能够识别商品或服务的来源，与商品或服务的提供者建立联系，必然也会承载或表征商品或服务提供者包括商誉在内的综合品质，例如商品或服务提供者的技术水平、资金实力、质量标准、经营理念、管理能力等信息。但商标与商誉之间所呈现的是一种虽相互影响但彼此独立的关系。

一方面，商标与商誉之间的确存在着密切的联系。在商标可以表征或承载经营者商誉的意义上，赋予经营者商标专用权，在保护商标识别性的同时，也可以保护经营者的商誉，防止第三人搭便车、傍名牌的行为。而商誉的提高也有助于商标知名度的提高，从而使商标获得更强的保护。另一方面，商标与商誉之间又是彼此独立的。

第一，从二者的形成过程看，商标的形成并不以商誉的存在为前提。即使某企业刚刚设立，其注册的商标也并未实际使用，但只要特定的标记具备识别商品或服务来源的能力，该标记对经营者就具有独立的价值，可以被评估、转让、许可。但此时该企业可能并不具有商誉。在沸沸扬扬的“三聚氰胺”奶粉事件中，声名狼藉并最终破产的“三鹿”公司可谓商誉全无，但其拥有的“三鹿”商标以及相关保护性商标却仍以730万元的价格得以拍卖成功，即可以很好的说明商标与商誉之间的独立性。

第二，从表征与被表征的关系看，商标可以表征经营者的商誉，但也可以表征经营者

朱谢群：《商标、商誉与知识产权——兼谈反不正当竞争法之归类》，《当代法学》2003年第5期，第8页。

的负面的信息或评价；而商标也并非表征商誉的唯一载体，除此之外，企业名称、字号、经营场所的装潢设计、产品包装等企业的识别系统或符号均可以表征经营者的商誉。因此，商标与商誉并非一一对应的关系。经营者的商誉受到侵害并不必然意味着其商标专用权也受到侵害，也有可能是经营者的企业名称、知名商品特有名称等反不正当竞争法保护的标识资源受到侵害。因此，就商标被动使用而言，社会公众对“索爱”等商标俗称的使用行为虽然客观上使这些商标指向了特定的经营者，承载了经营者的商誉，但鉴于商标与商誉的独立性，享有商誉的经营者并不必然也应对该商标享有权利，特别是这些商标指向的经营者尚没有建立起商誉时，被动使用论者的观点显然更经不起推敲。

（二）基于消费者地位的分析

被动使用论者的另一个理由是，只有以消费者为核心的社会公众，将标志视为识别经营者或服务的标记，该标志才真正成为商标，这种结果只有通过商标被动使用行为才能达成。因此，以消费者为代表的社会公众才是商标制度预设的使用主体。该理由看到了消费者在商标法体系中的核心地位，但却存在偷换“使用”概念之嫌。诚然，以消费者为代表的社会公众是商标的决定者、评判者和缔造者。“只有当消费者而不是其他人将商标视为表示商品或服务来源的标志时，商标才开始存在。只有通过消费者的认知，商标的功能才能够发挥。只有当消费者因商标而可能发生混淆时，才存在商标侵权。”但是无论是商标实际获得显著性，还是商标知名度的提高，都是经营者实际进行使用宣传的结果，消费者在这一过程中不需要付出任何的劳动，更无需任何的商标使用行为。商标与消费者之间的联系或者作用并不是通过表现于外的、看得见摸得着的行为而实现的，而是发生在消费者的心理过程中。有学者甚至认为，作为最“善于思维”的知识财产，商标纯粹存在于消费者脑海中。商标法的原理也是“建立在主要是虚构的‘消费者概念’的基础之上”的。具体而言，作为建立在消费者心理认知基础上的财产，商标显著性、混淆和淡化等基本范畴都是对消费者特定认知状态的抽象概括，它们均表现为某种心理联想。显著性是指商标能使消费者产生有关商品出处的联想，混淆意味着侵权商标让消费者产生有关商品出处的错误联想，弱化和丑化则分别对应着削弱驰名商标显著性和损害其声誉的联想。

因此，虽然消费者在商标法中发挥着重要的作用，消费者也确实在使用商标进行认牌购物，但这些都是消费者看到商标时的一种心理认知和反应，与商标法意义上的“使用”并不是同一个概念。虽然各国对商标使用的界定在内涵和外延上存在着一定的差异，但都认为商标使用必须存在将特定标志使用在特定商品或服务上的行为。《现代汉语词典》对行为的解释是：“受思想支配而表现出来的活动。”因此，商标法意义上的使用应当是表现于外的、可感知的。对消费者而言，如果说消费者的认牌购物是对商标的一种使用，这种“使用”也仅仅是其内心的一种心理活动，无法表现于外，更无法被直接感知。为此，消费者之于商标的关系并不是一种使用关系，而是一种心理作用。作为商标能否受到保护、受到何种保护的评判者，消费者不需要对商标进行任何的使用行为。经营者对商标的使用只要能够被消费者所感知，对消费者的心理认知产生影响，就可以实现商标的功能，无需转化

王太平：《论商标法中消费者的地位》，《知识产权》2011年第5期，第41页。

Barton Beebe: Search and Persuasion in Trademark Law, 103 Michigan L.Rev. 2020-2023(2005); 转引自王太平：《论商标法中消费者的地位》，《知识产权》2011年第5期，第41页。

彭学龙：《商标法基本范畴的心理学分析》，《法学研究》2008年第2期，第40页。

为消费者的被动使用。

（三）基于商标法体系的分析

任何一项解释或者制度的提出不应是“头痛医头、脚痛医脚”，而应立足整个制度体系，不仅应能解释现实的问题，而且应与现有的其它制度相协调。商标被动使用的提出虽然在一定程度上能够解决商标俗称的保护问题，实现禁止第三人的恶意抢注的目的，但却与现有的商标侵权及3年不使用撤销制度相冲突，使经营者可以轻易的借助商标被动使用而规避上述制度价值的实现。按照被动使用论者的观点，商标被动使用行为既可能符合商标权人的内在意思，也可以违背其意志而独立成立。那么随之产生的问题是：首先，侵权行为人可以以“未经许可在相同或类似商品上使用与他人注册商标相同或相似商标的行为构成对商标的被动使用”为由进行抗辩；其次，对于商标权人3年不使用而被撤销的情形，权利人同样可以以第三人违背自己意志的侵权使用行为构成对自己商标的被动使用为由，辩称自己的商标并不构成3年未使用。

事实上，尽管侵权使用人对商标的使用确实可能符合商业使用的要求，但侵权人的使用是违背商标权人意志的使用，社会公众基于该商标使用所获得的信息也并非该商标本应携带的真实内容，因此这种情况不能认定为系商标权人的商标使用。否则，商标侵权行为的性质将完全取决于商标权人的意志变得“飘忽不定”。商标权人可以主张第三人未经许可的使用行为构成侵权，也可以主张该行为构成对自己商标的被动使用，严重破坏了法律适用的严肃性。对此，《意见》的规定很明确，即商标使用限于“自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用”。1983年美国“爱克森”(Exxon)案中法官对这种行为也已经有结论性的陈述，即受争议的侵权使用不是商标使用行为。按照美国的商标理论，商标所有人长期不使用商标的行为已经构成了对商标使用义务的懈怠，尽管无权使用人对商标的使用可能让商标本身在商业上仍有价值，但商标所有人的消极行为已经视为对商标价值的放弃，若因侵权使用人对商标的使用而维持商标所有人对商标的控制并将商标价值归于商标所有人，这一逻辑本身就是不成立的。因此，有效的商标使用必须有商标所有人意志的主动参与。

三、公众使用商标的提出及法律保护

商标被动使用论者看到了商标俗称承载的社会公众利益，但其论证的前提是《商标法》中的商标使用主体或者商标权人只能是特定的经营者，即特定的公民、法人或者其他组织。但这一前提并不成立，《商标法》中的商标权人一般表现为特定的经营者，但社会公众亦可以基于对特定标志的长期使用而使这些标志产生商标的功能，商标俗称的识别性正是社会公众使用的结果。这些基于社会公众的使用而产生识别性的标识可以称为公众使用商标。

（一）公众使用商标的正当性基础

首先，公众使用商标制度符合正义的价值诉求。追根溯源，正义(justice)一词的词源是“dike”，其意思是“应得(desert)”。因此，法的正义价值要求每个人的所得都必须与其所应得和功绩相符。洛克的财产权劳动理论对知识产权合理性的解释虽然受到一定的质

朱凡、刘书琼、张今：《商标撤销制度中“商标使用”的认定》，《中华商标》2010年第12期，第38页。
《西方哲学英汉对照词典》，人民出版社2001年版，第530页。

疑，但其蕴含的“每个人得其所应得”的朴素的正义理念仍是值得肯定的。就“索爱”等商标俗称而言，社会公众对这些名称进行了长期的使用，使之能够区别商品或服务的来源，与特定的经营者建立了固定联系。同时，社会公众的使用并不会妨碍相关经营者正常使用其他标志标识自己的商品或服务，从而为相关经营者留下了“足够多、足够好”的符号资源。因此，社会公众理应享有因自己劳动而获得的商标利益。有人可能会对社会公众能否作为商标使用的主体提出质疑，毕竟《商标法》中的商标使用，应当是为销售商品为目的而在商业中使用。例如，我国《商标法实施条例》第2条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”但商标使用是一项具有丰富内涵的制度，在商标生成、商标维持、商标侵权等不同阶段，其内涵也是不同的。就商标的生成或获得而言，商标使用应注重结果，而不是目的或过程，不管是否以销售商品为目的，只要能够使特定的标识产生识别功能，这种使用就是一种商标的使用。虽然社会公众没有以销售商品为目的使用“索爱”标志，但“索爱”事实上已经具有商标的功能却是不争的事实。因此，只要能够使特定的标志产生商标的功能，这种使用都应得到商标法的认可和保护。商标侵权判断中的商标使用，则不仅强调使用的结果，还要看使用的目的。而在商标侵权判断中，社会公众在宣传报道中对他人商标的使用，由于不是以商品营销为目的，这种使用并不构成商标法意义上的使用。

其次，公众使用商标制度有利于《商标法》公共领域的保护。公共领域是《知识产权法》的重要内容，与《著作权法》、《专利法》禁止权利人直接将公共领域中的资源占为己有不同，《商标法》原则上并不禁止权利人直接将公共领域中的符号资源申请注册为商标，除了臆造商标，描述性商标等都是公共领域中本来就存在的符号。之所以如此，在于权利人在公共领域中掘取资源并不会减损反而会富足《商标法》的公共领域。因为权利人申请商标注册，不但不会妨碍社会公众在原有意义上使用本属于公共领域中符号，而且会丰富这些符号的含义，使其增加识别商品的功能。相反，如果权利人的商标注册申请会减损《商标法》的公共领域，侵害社会公众的利益，《商标法》对此也会加以禁止。通用名称、描述性标记以及行政区划名称之所以不允许注册为商标，就是为了保护社会公众利益的需要；商标注册的显著性、非功能性要求也是为了让某些符号资源保留在公共领域中。但商标法公共领域中的符号资源并不仅限于那些不能注册为商标或者不能作为商标使用的符号，某些事实上已经建立起识别性的商标也可能保留在公共领域中，公众使用商标即属其中之一。承认社会公众也可以成为商标使用的主体，进而保有相关商标的权益，事实上是对商标法公共领域再生功能的确认和保护。特别是在当下的网络环境下，大量新名词、新符号不断涌现，这些往往不是单个的经营者造就的，而是社会公众共同使用的结果。虽然商标法并不禁止经营者使用公共领域中的资源，但如果第三人将这些已经产生特定含义或者建立特定指向的符号抢注为商标，极有可能会造成社会公众的混淆，那么这种使用便会侵害社会公众的利益，对公共领域造成减损，因此，应当将这类商标保留在公共领域之中。

事实上，不特定社会公众作为某种知识产权权利或权益的主体已经得到现有制度的认可。地理标志在某种意义上就属于特定区域的公众使用商标。一个地理标志的产生是基于自然因素或历史因素的作用，历经产品到商品到市场的漫长过程。虽然一定地理区域内某种产品生产商、贸易商等的个体行为，是该地理标志产生和发展的基础。但不同经营者对该地理标志的贡献及贡献大小是难以区分的，特别是，在漫长的市场化过程中，可能老的

贸易商和生产商已经消亡，新的生产商和贸易商又继续从事该地理标志产品的生产经营活动。因此，地理标志品牌价值的形成是特定区域内不特定公众长期使用の結果，不应由第三人所专有或独占。著作权法领域的传统知识或民间文学艺术也是如此，这些作品往往是经过几代人的不断传承、修改而完成，在某种意义上也属于一种公众创作作品，相关的社会公众应享有其中的利益。

（二）公众使用商标的法律保护

在公众使用商标制度下，第三人恶意抢注“索爱”等商标俗称的行为使本该属于商标法公共领域的资源占为己有，侵犯了社会公众对此类商标享有的使用利益。此时，公众使用商标可以通过商标撤销程序或者民事诉讼程序获得保护。

1. 商标注册程序对公众使用商标的保护

公众使用商标是社会公众使用的结果，是否允许经营者将这些商标申请注册，关键看第三人的申请是否会侵害社会公众利益。如果是公众商标识别的经营者进行申请，由于相关经营者的使用并不会导致消费者混淆，也不会妨碍社会公众的正当使用，因此，应当允许公众商标所识别的经营者进行申请注册。但是对于相关经营者以外的第三人，由于第三人对公众商标的独占会导致消费者混淆，进而侵害社会公众的利益，因而可以对《商标法》第10条第8项“有其他不良影响”进行扩大解释，使之包括第三人抢注公众商标的情形。对于已经抢注成功的，国家商标局可以依据社会公众利益受到侵害为由，依职权主动撤销该注册商标；其他单位或个人也可以随时向商标评审委员会撤销该注册商标。“索爱”商标纠纷案中，系争商标之所以没有被撤销，是由于索尼爱立信公司提出撤销的理由并非社会公众商标被侵害，而是自己享有的在先权利受到侵害。而索尼爱立信公司并不能证明其先使用了“索爱”商标。

2. 知识产权公益诉讼对公众使用商标的保护

我国《民事诉讼法》第55条规定：“对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。”对于他人在相同或类似商品上使用与公众使用商标相同或相似商标进而导致消费者混淆、误认的行为，虽然上述规定并没有明确是否包含知识产权公益诉讼，但由于此种情况下，众多消费者认牌购物的合法权益会受到损害，在没有直接利害关系人或者直接利害关系人不愿起诉或怠于起诉时，“法律规定的机关或有关组织”都可以向人民法院提起公益诉讼，要求侵权人停止侵害，进而实现对公众使用商标的法律保护。

3. 相关经营者对公众使用商标的间接保护

公众使用商标指向的是特定经营者的商品或服务，而且大多承载了特定经营者的商誉，而对公众使用商标的承认并不意味着相关经营者的利益得不到保护。相反，对于侵犯公众使用商标的行为，一方面，相关经营者作为社会公众的一员，可以以社会公众利益受到侵害为由请求行政撤销或提起公益诉讼，从而间接保护自己的商誉；另一方面，上文已述，经营者的商誉在商标、企业名称、产品包装装潢等载体上均可以得到体现，因此，相关经营者还可基于侵权人抢注的公众使用商标与自己已经注册的商标、企业名称等构成相似为由寻求救济，要求侵权人停止侵害。这不但保护了相关经营者的商誉，也使公众使用商标得到了间接保护。