

论美国商标俗称司法实践中的公众使用规则

陶安安^{1a,1b}

(1. 华东政法大学 a. 研究生教育院 b. 知识产权中心, 上海 200042)

摘要:通过对美国商标俗称的经典判例进行分析和对其贯穿的公众使用规则进行思辨性的探讨,并对公众使用规则的内涵进行梳理发现:除现有学者所研究的公众使用规则所包含的俗称对应者的类似使用和公众使用之目的两步判断法之外,还应包含规则适用的对象范围、禁止反言规则、通用名称之抗辩以及保护消费者原则和在先原则之平衡等。公众使用规则中针对具体案件情况中的利益衡量机制,为我国近年来饱受争议的商标俗称案件提供了借鉴。

关键词:商标俗称;公众使用规则;类似使用;禁止反言规则

中图分类号: D923.4

文献标志码: A

文章编号: 1672-0539(2014)01-0037-06

近年来,我国发生了一系列关于商标俗称的纠纷,由于保护消费者原则和在先原则之间的冲突,商标评审委员会和各级法院的判定结论均不一致,学界对于公众使用能否被认定为俗称对应者的在先使用行为而展开了激烈的争论,意见不一^[1-5]。美国关于商标俗称的司法判例已有一百多年的历史,并形成了具有丰富内涵的“公众使用规则”。笔者对其中数个典型判例进行梳理并进行思辨分析,为我国相关案例的司法实践提供具有参考性的审判思路。

一、公众使用规则的起源

(一) 萌芽之诉——可口可乐商标俗称纠纷

1911年到1944年间可口可乐公司发生的一系列商标俗称案件,为公众使用规则揭开了诞生的序幕。从1892年开始,可口可乐公司受让获得了“COCA-COLA”商标并在美国专利商标局进行了登记注册,其大量的广告宣传使商标拥有了极高的知名度。出于语言习惯,公众开始使用“Koke”指代

“COCA-COLA”,但可口可乐公司并没有对“Koke”作为商标进行使用。在1911年,一家名为“美国Koke”的公司开始将“Koke”作为商标在其一款可乐糖浆商品上进行了使用。可口可乐公司以构成商标侵权和不正当竞争行为将其诉至法庭,可口可乐最终胜诉。但在该案中,被告始终没有质疑可口可乐公司对“Koke”这一商标俗称权利的拥有,而历经的三级法院也是在假定原告拥有权利的基础上做出的判决⁽¹⁾。最终,为了判决的合理性,美国最高法院以反不正当竞争中的保护消费者原则禁止了被告的行为。

继而在 *The Coca-Cola Company v. Los Angeles Brewing Company*⁽²⁾ 和 *The Coca-Cola Company v. Christopher*⁽³⁾ 案中,诉争的商标俗称为“coke”,在法院的论述中,公众使用规则开始初现雏形。首先,法院意识到,商标俗称是一项重要的财产权利;其次,法院指出,即使可口可乐公司本身对商标俗称没有使用过,其对商标俗称也享有商标权。在此案中确立的公众使用规则内涵为:当仅有公众

收稿日期:2013-10-20

作者简介:陶安安(1988—),女,浙江台州人,硕士研究生,主要研究方向为知识产权。

对商标俗称进行使用时,俗称对应者可以借此对商标俗称享有商标权。

然而在 *Coca-Cola Co. v. Busch*⁽⁴⁾ 案中,法院又回归了理性。法院认为,如果就严谨的普通法的商标侵权结构而言,俗称对应者没有对商标俗称进行使用因此对俗称并不享有商标权,被告自然没有构成商标侵权。但是基于对保护消费者原则和在先使用原则的衡量,法院倾向于保护消费者原则,并从更为宽泛的反不正当竞争角度为原告赋予了救济。

从上述判例的比较可知,法院对公众使用规则的态度并非完全肯定,并且最终回归到现行商标法的框架内,并没有将公众使用贸然地等同于俗称对应者的使用,也没有据此认定俗称对应者对俗称享有商标权;法院倾向于基于反不正当竞争的宽泛保护模式为保护消费者和商标权人提供救济。

(二) 确立之诉——洛杉矶公羊足球公司商标俗称纠纷

1999年, *Johnny Blastoff, Inc. v. Los Angeles Rams Football Co.* 案的落幕使联邦第七巡回法庭成为唯一一个绝对承认俗称对应者仅基于公众使用获得商标权的公众使用规则的美国联邦巡回法庭,该判决确立了公众使用规则。基于“St. Louis”商标产生的称呼“St. Louis Rams”被媒体等公众广泛使用,并与被告洛杉矶 Rams 足球公司形成了唯一的对应联系。在被告使用的数星期之前,原告进行使用并登记了该诉争商标。在审理中,第七巡回法庭在阐述了在先原则之后,其表明了自己的观点:“商标的简称、昵称或者是仅被公众使用的其他名称,其对应的商标权人可以仅凭公众使用获得受保护的權利”。法院同时认为:“公众的使用是为了其对应的商标权人的利益,或者说有利于该商标权人,因此使该商标权人获得了普通法框架内的商标权”⁽⁵⁾。这是一个非常重要的判例,其不仅仅在联邦法院的层级上确定了公众使用规则——仅凭公众的使用可以使对应的商标权人获得应被保护的權利;同时扩大了公众使用规则的适用范围,明确了商标的俗称、缩写或其他仅被公众使用的名称等都可以适用公众使用规则。

二、公众使用规则发展之思辨

美国的公众使用规则发展迄今已有逾一百年的历史,在其发展的漫漫长途,不同法院的法官针对不同案件的具体情形,对于公众使用规则进行了深

入的思考,并阐述了其得以适用的内在法理基础。在上述判例基础上,其不断丰富公众使用规则的内涵,而不仅仅着眼于将公众的使用认定为俗称对应者的使用。在商标俗称案件中,如果对应的商标权人对该昵称持以拒绝、否定态度,那么该商标权人对该俗称是否仍然享有权利呢?如果不存在商标权人的使用,是否可以基于其关联方的使用(如销售商)对俗称享有商标权?如果该商标俗称是原本就有的普通词语而非诸如“Koke”之类的臆造词,或者在公众使用之前属于通用名称呢?如果基于公众使用使其对商标俗称获得了商标权,其法理基础是什么呢?

(一) 非臆造词之诉——大众公司商标俗称纠纷

自20世纪五十年代开始,大众的甲壳虫系列小轿车在美国广受欢迎,公众也对其昵称为“Bug”“Beetle”以表示对这款轿车的喜爱。

在 *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Rickard* 案⁽⁶⁾ 和 *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. The Bug Hospital, Inc.* 案⁽⁷⁾ 中,法院最终都支持了大众公司的诉求,认定大众公司对该商标俗称拥有商标权。并且,这一结论是同时基于公众的使用和大众公司关联企业的使用。前者大众授权其关联销售商在器材甚至是其企业名称中使用“Bug”(比如:“The Bug House”),而后者大众的母公司先于被告在广告中使用了“Bug”。因此,当同时存在公众使用和关联方使用时,法院往往倾向于保护俗称对应者的权利。

但是“Bug”“Beetle”这两个单词是美国语言中原本就有的词汇,意为甲虫。那么,大众公司对公众使用的没有显著性的非臆造词享有商标权吗?法院在庭审中指出:“当公众对某一词语对应指示某特定产品时,该词语就拥有了第二含义。因此,如果产品所有人接受了公众的使用而没有表示反对,该词汇以及商标俗称作为商标获得保护。”⁽⁸⁾

在大众的系列判例中,法院对存在非臆造词和关联方使用行为的情形作出了判决,进一步扩展了公众使用规则的内涵。当商标俗称是非臆造词时,如果公众的使用使之获得了第二含义,那么其可以受到保护。当公众使用和关联方使用并存时,法院倾向于保护商标俗称对应的商标权人的利益。

(二) 通用名称与禁止反言之诉——Harley-Davidson 商标俗称纠纷

Harley-Davidson Inc. v. Seghieri 案在商标俗称判例中具有重要地位,因为它是第一个在商标昵称判例中涉及通用名称的,也是唯一一个在涉及商

标俗称的判例中支持了第三方的判例(第三方是指除了俗称对应者和大众之外的另外一方)。本案的原告在知晓公众使用“Hog”来指代其产品之后,几经犹豫,相继在其俱乐部和摩托车配件上进行了使用。在被告开始经营一个名为“The Hog Farm”的摩托车维修店铺之后,原告将“Hog”登记为商标。原告将被告诉至加利福尼亚州的北区法院,法院支持了原告的诉求,然而却被第二巡回法院推翻。

在上诉中,被告举证认为:由于公众和媒体对于“Hog”的使用,使该称呼成为了大型摩托车的通用名称;同时,在公众开始使用该俗称的十几年时间里,被告一直试图将其自身的商标与该俗称区别开来。法院认为,在公众使用之前,“Hog”就是大型摩托车的通用名称,而即使之后公众将之与被告的产品相联系,但由于被告将自身商标和俗称区别开来的行为使得该俗称仍是通用名称⁽⁹⁾。据此,法院判决被告禁止使用原告的商标,但可以在不造成混淆并不能结合原告商标所含元素的前提下使用原告的商标俗称。

在这一判例中法院明确指出,即使公众将俗称对应某特定商品或服务进行使用,但也不能获得比一般商标使用者更大的权利——赋予通用名称以其他商标的相同禁用权。这样的判决在某种程度上忽略了保护消费者的原则,毕竟消费者已经将该俗称与特定的商品进行了联系,如果其他人也可以将俗称作为商标进行使用,那么势必造成混淆。同时,这也会使商标权人陷入一个窘境——如果俗称具有消极甚至讽刺的意味,那么,如果接受该俗称,将会丑化商标权人既有的商标,使其价值受到贬损;如果不接受该俗称,那么可能因此成为被告的抗辩理由——禁止反言规则;更甚至,由于公众的广泛使用以及与该俗称保持距离的行为而导致该俗称成为通用名称。事实上,“Hog”一词还具有猪的意思,这恐怕也是 Harley-Davidson 一开始对该俗称保持距离的原因。在可口可乐案中,其对于商标俗称的态度也是一波三折。一开始,可口可乐为了防止仿冒商标的行为,明确要求消费者使用其商标全名;后来,伴随着种种纠纷,可口可乐接受了商标俗称,并在广告中进行提示:“Coke=Coca-Cola”,并最终于 1944 年对“coke”进行了注册。

法官在本案判决中对禁止反言规则并未作阐述,而在 Kellogg Co. v. Exxon Corp. 案中,法官做了进一步的论证,丰富了公众使用规则的内涵。他认为:“如果仅是商标权人迟迟没有声明其在俗称中

的权利,不能成为被告将俗称作为其商标进行使用的充分抗辩理由,只有商标权人存在拒绝俗称的积极行为时,才是充分的抗辩理由。”⁽¹⁰⁾

(三)法理探析之诉——美国电影编辑公司商标俗称纠纷

National Cable Television Association, Inc. v. American Cinema Editors, Inc. 案在公众使用规则的司法判例中具有里程碑的意义。在该案中,联邦上诉巡回法院对公众使用规则的法理基础第一次做了深入的阐述,试图缓解该规则导致的保护消费者原则和在先原则之间的冲突。

美国电影编辑公司向美国商标审理与上诉委员会(Trademark Trial And Appeal Board, 简称 TTAB)请求撤销美国有线电视协会在有线电视上的服务商标“ACE”,理由有两点:一是其自身曾在企业名称、荣誉名称、年度颁奖晚会等活动中进行了使用;二是由于媒体和相关公众的使用,ACE 已经在被对方注册在有线电视颁奖典礼之前与其本身的服务建立了联系。美国有线电视协会辩称理由也有两点:“一是媒体和公众的使用不能构成其本身的使用;二是由于其成员为受邀请的电影编辑,因此其自身的使用不够公开。”TTAB 确认了美国电影编辑公司的在先使用,因此美国有线电视协会上诉至联邦上诉法院。

最终,联邦上诉法院认为,美国电影编辑公司的自身使用已经构成了在先使用,因此在“ACE”上获得了可受保护的商标权。同时,法院指出:“如果将公众的被动使用撇开,单看其自身的使用,该使用不具有任何意义。”法院还进一步指出:“即使不存在自身的使用而仅有公众的使用,也可以认定其对应的商标权人在该俗称上享有商标权,因为公众的使用是为了俗称对应者的利益。因此可视为其自身的使用。”⁽¹¹⁾

从法院的论述来看,其通过将公众的使用视为俗称对应者的使用,从而使俗称对应者成为在先使用者,因此缓解了保护消费者原则和在先原则之间的冲突。这样的法律逻辑可能不严谨,因为公众往往只是出于自身的喜好或习惯选择的俗称,在使用的时候一般不是为了俗称对应者的利益。但是从后果而言,这样的判决不仅保护了消费者的利益,也保护了俗称对应者的利益,符合实质公平理念。同时可知,法院在认定此类案件的时候,往往同等程度地考虑俗称对应者的“类似使用”(如在俱乐部成员之间的使用,在企业名称上的使用等)和公众的使用。

三、公众使用规则之梳理

国内已有学者注意到公众使用规则能够协调在先原则和保护消费者原则,并将公众使用规则总结为两步判断法:除在先的商标俗称的公众使用外,若商标持有人类似使用了该俗称,便享有排除他人使用该商标昵称的权利;如果仅存在公众使用,那么应考察公众使用的目的是否为有利于商标权人^[6]。通过对上述判例的研究可知,公众使用规则的内涵并不局限于这两步。对于公众使用规则,首先要明确的是,其并非仅指基于公众的使用赋予俗称对应者商标权的规则。公众使用规则的本质是为寻求保护消费者原则与在先原则之间的平衡,在考虑公众使用的同时,还应当明确其适用范围不局限于商标俗称、简称,还包含了其他被公众使用的名称,同时应考虑俗称对应者自身是否存在使用或类似商标使用的行为,其对于俗称的态度,是否采取了积极的拒绝行为,非臆造词及其获得的第二含义之辩,以及通用名称所导致的权利限制问题和支持第三方时如何判决才能最大限度保护消费者和俗称对应者的权利。综合上述几点,才是公众使用规则的内涵。

在分析数十个商标俗称判例后会发现,很难认定美国的司法实践已经将公众使用规则作为一项成型的法律规则。正如可口可乐案中法官所阐述的那样,由于俗称对应者没有在先使用行为,因而不能享有商标权,那么在商标法的框架内是不能认定对方构成侵权的,只能从竞争法这一更宽泛领域寻求救济。法官虽在绝大多数的案件中保护了俗称对应者的权益,但事实上是同等考虑了自身的类似使用和公众使用。仅有很少的法院仅仅基于公众使用支持了其诉求。在ACE案中,法官试图将公众的使用转化为俗称对应者的使用从而根据在先原则使权利人获得保护。尽管如此,美国一百多年关于商标俗称案件的司法实践中反复出现的公众使用规则对我国的司法实践仍有许多值得借鉴之处。

四、我国的商标俗称司法实践之借鉴

我国近年来出现了不少商标俗称的相关案例,同时各级法院以及商标评审委员会的裁决也是大相径庭。比如:“广本案”、“索爱案”、“巴黎之花案”以及“陆虎案”,等等。在公众使用是否构成在先使用的问题上,我国有很多学者进行了论述和讨论,观点

相悖者众;在已有的司法实践中,法院的态度也完全不一致。在此,笔者认为,有鉴于美国司法实践的谨慎态度,在存在其他救济途径的情况下,不要轻易地认定公众使用为商标权人自己的使用。也即对公众使用之认定应持以谨慎态度。同时,判决时应适当参考公众使用规则的丰富内涵以寻求保护消费者和在先原则之间的平衡点。

(一)非臆造词之抗辩效力

非臆造词和通用名称都可以作为第三方的抗辩理由。但从美国的商标俗称司法实践来看,其抗辩的效力要视具体情况而定,这非常具有借鉴意义。在大众系列判例中,“Bug”“Beetle”这两个单词是美国语言中原本就有的词汇,意为甲虫。因此被告将公知领域已有的词汇作为自己的商标使用似乎无可厚非。但是法官非常注重俗称对应者在非臆造词中塑造的第二含义。正是由于俗称对应者的努力,导致公众将其原本商标的第二含义扩展至该涉诉的非臆造词上。因此,保护该臆造词即保护俗称对应者的努力和消费者的认知。因此,在商标俗称司法实践中非臆造词的抗辩效力大小仍需要法官具体情况具体分析。

(二)禁止反言规则的适用

在“索爱案”中,索爱公司发言人称:“……我们不是索爱,我们是索尼爱立信……。我请求大家称我们为索尼爱立信或 Sony Ericsson。”⁽¹²⁾这段发言表明,索爱公司拒绝“索爱”这一俗称,并以积极的行为表明了立场。在二审判决中,法院并没有对索爱公司主动拒绝“索爱”这一俗称行为做出评价。而美国在司法实践中对此进行了考量,参见上文所述 Kellogg Co. v. Exxon Corp. 案。这也是我国司法实践值得借鉴之处。

但是,如果某些公众赋予的商标俗称具有消极甚至讽刺的意味时,禁止反言规则的适用应有一定的限制。因为如果接受俗称,将可能导致对商标权人既有商标的丑化、贬值,例如“Hog”一词具有“猪”的意思,而使商标权人犹豫再三。我国在司法实践中,应充分考虑俗称的词性问题,不能仅因商标权人不接受而将此作为被告抗辩的理由,并将商标权人置于两难的境地。

(三)探析法理之保护消费者原则

在唯一的支持俗称对应者之外的第三方的案件——Hog案中,法院虽判决第三方可以继续使用其商标俗称,但存在两个前提:不得使用俗称对应者商标的其他元素以及不得引起消费者的混淆。“索

爱案”的二审法院仅是简单地进行了判决,不妨在基于保护消费者原则的基础上令其在使用“索爱”商标时附加一些具有区别商品来源的标识,以免引起消费者的混淆。我国司法实践在判决此类案件时,应通过法理探析,寻求案件背后的实质公平,也即通过衡量案件背后的保护消费者原则和在先使用或注册原则两者之间的利益,做出适当的权衡、调整,以达到利益之平衡。当法官判决第三方获得商标俗称的权利时,应注意判决不要过于单一,如果可能会造成消费者的混淆时,可以仿效 Hog 案中法官的做法,判决其在获得权利的基础上附加一些限制性条件:如规范使用商标以避免引起消费者的混淆;附加其他识别性标识以区分来源等。

(四) 公众对商标俗称使用行为之认定

在美国的商标俗称系列判例中,一直贯穿着法官对于公众对商标俗称使用是否等同于商标俗称对应者的使用的思辨。在支持商标俗称对应者的判例中,法官都没有仅仅基于公众使用规则,而是等同地考量了对公众的使用和俗称对应者自身的类似使用。但是不可否认的是,公众使用规则在此类判例中具有重要地位。这对我国的相关司法实践也具有借鉴意义,即不能完全依赖于公众使用规则,也不能完全忽略。

由于我国商标法采用的是注册在先原则,因此商标权人均通过商标法第三十一条的规定以寻求法律救济,该条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也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。”在认定商标权人是否“在先使用”问题上法院和商评委的结论不相同。唯一的一个终审法院认定商标权人存在在先使用的是“陆虎案”。法院基于路华公司的关联企业——宝马公司在采访中以“陆虎”指代“Land Rover”,就认定路华公司的在先使用行为。这一点在美国的行政和司法实践也得到了体现。TTAB 明确:“在广告、贸易名称的显著性部分、企业名称的首部等处使用了商标俗称,可以视为存在类似使用而认定其存在在先使用行为。”⁽¹³⁾在大众甲壳虫小型轿车的相关判例中,法院也将大众的经销商、母公司等关联企业的行为视为商标权人的在先使用。在“陆虎案”中,其关联企业宝马公司属于指示性的使用,因此可以认定为商标使用行为。在“索爱”案中,一审法院仅基于公众使用作为索爱公司的在先使用,被二审法院予以驳回。较之美国,其司法实践也仅有 St. Louis Rams 一案是基于公众使用而支持商

标权人的。因此,能否将公众使用视为商标权人的在先使用仍需要执法者谨慎对待。

值得注意的是,我国商标法关于使用的规定不同于美国。相对于《商标法实施条例》在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中对商标使用作了更具体的规定:“没有实际使用注册商标,仅有转让或许可行为的不宜认定为商标使用。”同时立法还强调了如果没有发挥商标区分商品来源的功能,不属于商标使用行为。《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》规定:“仅实施转让注册商标的行为,没有发挥商标的区分商品来源的功能,不属于商标使用行为。”美国司法判例中认定的类似使用,在我国可以视为对商标俗称进行商标法意义上的使用,因此可以通过商标法第三十一条获得保护。

注释:

- (1) *Coca-Cola Co. v. Koke Co. of Am.*, 235 F. 408, 409 (D. Ariz. 1916), rev'd, *Koke Co. of Am. v. Coca-Cola*, 255 F. 894 (9th Cir. 1919). *Koke Co. of Am. v. Coca-Cola Co.*, 255 F. 894, 896 (9th Cir. 1919), rev'd, *Coca-Cola v. Koke Co. of Am.*, 254 U. S. 143 (1920).
- (2) 1 F. R. D. 67 (D. Cal. 1939).
- (3) 37 F. Supp. 216 (D. Mich. 1941).
- (4) 44 F. Supp. 405 (D. Pa. 1942).
- (5) 188 F. 3d 427 (7th Cir. 1999), at 434.
- (6) *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Rickard*, 175 U. S. P. Q. 563, 564 (N. D. Tex. 1972), aff'd, 492 F. 2d 474 (5th Cir. 1974).
- (7) *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. The Bug Hospital, Inc.*, 208 U. S. P. Q. 887 (D. Mass. 1979).
- (8) 489 F. Supp. 678 (D. S. C. 1980).
- (9) *Harley-Davidson Inc. v. Seghieri*, 29 U. S. P. Q. 2d 1956 (N. D. Cal. 1993), at 813.
- (10) *Kellogg Co. v. Exxon Corp.*, 209 F. 3d 562, 574 (6th Cir. 2000).
- (11) 937 F. 2d 1572 (Fed. Cir. 1991), at 1577-78.
- (12) 参见北京市高级人民法院(2008)高行终字第 717 号行政判决书。
- (13) 207 U. S. P. Q. 356 (T. T. A. B. 1980), at 363.

参考文献:

- [1] 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[J]. 知识产权, 2011, (5): 79-83.
- [2] 黄汇, 谢申文. 驳商标被动使用保护论[J]. 知识产权, 2012, (7): 85-94.

- [3]高荣林. 商标权产生的第三种方式——社会公众的使用[J]. 中华商标, 2012, (6): 33-37.
- [4]倪朱亮. 商标使用: “消费者保护”价值取向下的解读[J]. 中华商标, 2012, (8): 33-39.
- [5]邓宏光. 为商标被动使用行为正名[J]. 知识产权, 2011, (7): 11-18.
- [6]董笃笃. 论商标法中的“公众使用规则”——以吉利“陆虎”商标争议案为例[J]. 知识产权, 2013, (1): 44.

Discussion on the Public Use Rule in United States Judicial Practice of Trademark Nicknames

TAO Anan^{1a, 1b}

(a. Graduate School of Education, b. Intellectual Property Center,
1. East China University of Politics and Law, Shanghai 200042, China)

Abstract: Teasing the implication of the rule through the analysis of United States judicial practice of trademark nicknames and speculative thinking of public use rule. In addition to two steps of the analogous use of the nickname and the purpose of the public use, the implication including: the application of the rule, equitable estoppel, the defense of generic designation and the balance of consumer protection principle and the priority principle. Provide feasible ideas with a reference for the disputes of trademark nickname in our country in recent years.

Key words: trademark nicknames; public use rule; analogous use; equitable estoppel

责任编辑:刘玉邦