

商标俗称问题的美国方案： 公众使用规则

■ 董慧娟

一、商标俗称及其引发的纠纷

商标俗称，系指社会公众对某商标的通俗称呼。部分商标俗称表现为简称、昵称或缩略形式，例如，“索尼爱立信”被简称为“索爱”，“Coca-Cola”被简称为“COKE”；部分俗称则表现为外文商标的民间（非官方、正式）中译名，如汽车商标“LANDROVER”的正式译名为“路虎”，而民间译名却是“路虎”或“陆虎”。那么，法律对该注册商标^[1]的保护范围有多大，是否包括该商标的俗称（如简称）？

倘若商标权人脑袋灵光，可能会不失时机地将这类俗称申请成为注册商标，但实践表明，同样有不少商标权人可能会出于种种顾虑，比如，不喜欢民间称呼、担心商标被淡化、担心不利于正式商标的宣传、推广和提升知名度等，而未将

相关俗称申请为注册商标。于是，当其他经营者欲将相关俗称申请注册为商标或者在商业中使用时，正式商标权人就可能跳出来阻止或指责，称该经营者的行为构成了不正当竞争或者侵犯其商标权，或者欲阻止其将该俗称申请注册。我国也发生过不少类似纠纷，诸如“索爱”商标注册纠纷案、“巴黎之花”商标案，引发了学术界对此问题的关注和热烈讨论。^[2]

分析起来，商标俗称的产生原因十分特殊，一般并非源于正式商标权人自己的使用，而主要是基于社会公众（包括媒体等）的使用事实。当社会公众基于种种原因而普遍地使用俗称来指代某正式商标及其对应的正式商标专用权人（往往是经营者）时，在社会公众（消费者）的心目中，相关俗称已经与正式商标及其权利人建立起

了对应关系；当这一对应关系中关联性和对应性的强度达到近乎唯一对应性时，相关俗称将被视为某正式商标的别称。因此，仅从商标俗称的产生原因看，相关商标俗称中所蕴含的商业利益似乎可理解为是正式商标所蕴含的商誉的衍生物或者附属物。

那么，商标俗称在法律上能否获得相关权益，相关权益应当分配给正式商标权人还是其他的俗称使用人呢？显然，在商标法领域内，此处一个至关重要的问题在于，社会公众创造并使用俗称的事实本身，能否成为授予正式商标权人对俗称的某种可强制执行的权利的正当理由。我们不妨看看美国司法界是如何应对并解决这一问题的。

二、美国商标法实务中的“公众使用”规则

在美国，20世纪初期即已出现与商标俗称权益有关的纠纷。为解决商标俗称所引发的纠纷，



美国司法实务中逐渐发展形成了所谓的“公众使用”规则（public use rule）。

作为一般性结论，公众使用规则的核心含义为：“商标俗称如果仅凭公众、媒体的使用而在消费者心目中与特定商事主体的产品产生对应性、一致性，则即使该商事主体未曾将该俗称用于商业宣传，也可就俗称享有商标权利”。^[3]

根据美国商标法实务中的上述“公众使用”规则，社会公众对某商标简称、昵称等俗称的使用，有可能产生受法律保护的商标权益。^[4]因此，基于对“Coca-Cola”和“Macintosh Computers”商标的注册，商标权人对“Coke”和“MAC”也能分别享受商标权的延伸保护。在某些特定条件下，公众使用规则将使注册商标的商标权的效力延伸至该商标的缩写、简称、昵称等俗称之上。

在经历了一个不算短的历史过程之后，美国司法界才对公众使用规则由最初的质疑甚至抗拒转变为较普遍的接受及认可。20世纪90年代开始，美国法院在司法实践中开始进一步丰富公众使用规则的内涵。“ACE”案^[5]就是这种努力的典型代表。在该案中，American Cinema Editors向美国商标审理和上诉委员会（TTAB）申请撤销National Cable Television Association在有线电视上的服务商标“ACE”，理由是在被申请人商标注册之前，该标志已经通过社会公众和媒体的使用与自己的服务建立了联系，从而对该俗称享有权利。TTAB支持了申请人的撤销请求，National Cable Television Association继而向联邦上诉法院提出上诉。结果，法院认为，“若公众使用商标俗称是为了俗称对应者的利益，则即使不存在自身的使用而仅有公众的使用，也可以认定俗称对应者在该俗称上享有商标权，此时公众的使用可视为俗称对应者自身的使用。”^[6]这段论述使用了“推定的在先使用”（constructive priority of use）这一表述，将公众的使用“视为”（法律上的“推定”或“拟制”为）俗称对应者的使用。

在该案中，法院突出强调了须具备“公众使用俗称是为了正式商标权人的利益”^[7]这一条件，才能使得“推定的在先使用”得以成立。所谓的“公众使用俗称是为了正式商标权人的利益”，可以理解为：公众使用相关俗称的实际效果、结果或者利益，客观上是对正式商标权人有益的、增添了正式商标权人的“全称商标”的显著性。

在之后发生的若干案例中，公众使用规则在美国司法的衡平精神下继续发展和完善，其中涉及到通用名称、禁反言等问题或限定条件。总体而言，根据该规则，正式商标权人能否将俗称所代表或蕴含的商誉收入囊中，很大程度上取决于两个主要因素：一个是客观事实，即社会公众在创造和使用商标俗称的过程中是如何具体地将俗称与正式商标建立联系、建立起了何种程度的联系，正如部分法院在相关案例中所提及的“为了俗称对应者的利益”、“增添了正式商标的显著性”；另一个是主观态度，即正式商标权人对俗称与正式商标之间的指代关系的表态，是肯定（默认）还是否定（拒绝）。倘若正式商标权人公开明确地予以否定或反对，其将不能援引或适用公众使用规则获得延伸至该俗称的保护。

三、“LCR”案：美国公众使用规则的新近发展

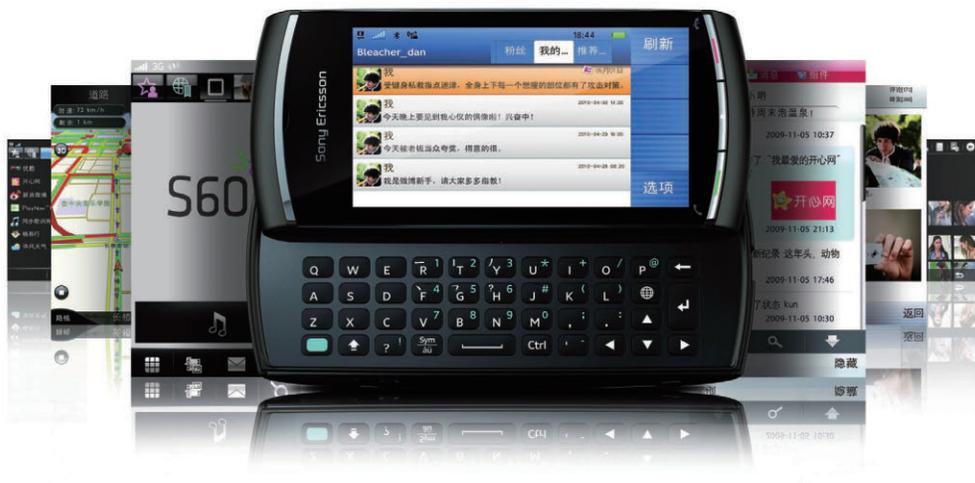
2009年美国的George & Co. v. Imagination Entertainment Ltd. et al.一案，为我们对公众使用规则的适用和理解又提供了一个新的素材。该案涉及到一个名为“LCR”的商标，其特殊性在于首次涉及到公众使用规则的“反向适用”问题。



该案的主要案情为：原告是“LCR”的注册商标权人，而“LCR”是一个掷骰游戏——“Left Center Right”的字母缩写简称。原告诉称，被告的商标“LEFT CENTER RIGHT”侵犯了自己对“LCR”所享有的商标权。原告主张反向适用公众使用规则，欲援引该原则将自己对已注册商标“LCR”所享有的商标权的效力范围延伸至其所对应的全称之上。^[8]根据既有判例所确立的公众使用规则，原告认为自己有权将已注册商标“LCR”的权利保护范围扩展至覆盖其全称形式，即“LEFT CENTER RIGHT”之上。

然而，结果并未如原告所愿。美国联邦法院第四巡回法庭否定了原告的诉讼主张。法院认为，公众使用规则的适用范围是有限的，不当被不适当地扩大。法院明确指出，公众使用规则应当被狭义地解释为仅适用于以下情形：（1）公众使用的俗称所指向（或对应）的正式商标（formal mark）是驰名（或著名）商标（well-known）；（2）俗称的使用“增添”（add）了正式商标的“显著性”（distinctiveness）。不难发现，前者可以说是对正式商标的知名程度和显著性的要求，后者则主要体现了对俗称使用行为的受益性和两商标之间的联系及对应关系的要求。

尽管使用正式商标的俗称（简称、昵称或首字母缩略词）来指代商标可能遭到诉讼或指责，但美国公众使用规则的适用不被允许以如下方式来演绎或推导：简短形式词语（简称）注册商标的保护范围，根据公众使用原则将能够扩展到包含它们的延长的对应者。



可以说,“LCR”案是美国商标法司法实务中首次遭遇到公众使用规则的反向适用问题。该案的判决结果,在美国司法界再次丰富并进一步完善了公众使用规则的内涵和适用范围,即该规则仅适用于当公众使用某俗称(简称或昵称)指代某一(正式、全称)商标这一行为方式时,而反向适用则是“此路不通”;说得更明确一点的话,任何相关方式均不能适用该规则。

四、美国公众使用规则与我国近似商标判定规则的比较

我国部分学者认为,美国公众使用规则的适用与我国对近似商标的判定规则相类似。但笔者认为,虽然两者表面上似乎是相通的,但若细细比较,两种裁判规则截然不同,至少存在以下几点区别。

首先,两者的适用效果有所不同。一般而言,若判定两商标之间构成近似商标,则会出现互相排斥的效果,正向或反向适用皆可;而在公众使用规则的裁判规则之下,关键取决于社会公众是否在两个商标(短语或标识)之间建立了对应或指代关系,会将公众对未注册的另一商标的

使用事实作为延伸性保护的前提和基础,而非仅凭两商标之间固有的、客观的、语言上的对应关系——如“LCR”案中的缩短版与延长版——来决定是否扩展原商标权的保护范围。

其次,两者的考察重点和关键因素有所不同。近似商标的判定重点在于考察两商标之间是否构成近似及其近似程度,这种所谓的“近似性”判定既包括固有的和客观上的相似、消费者混淆的可能性,也可以将正式商标与俗称之间的相似这种特殊情况囊括进来,范围是比较广泛的,但并非将公众使用因素作为主要、关键因素;而公众使用规则完全无需考察相关商标之间是否“近似”的问题,可以绕过该问题,单纯检验是否与特定的适用条件相符合。

其三,从LCR一案来看,法院认为公众使用规则的适用前提条件有二:一是公众使用的俗称所对应的正式商标(formal mark)是驰名(或著名)商标(well-known),二是俗称的使用“增添”了正式商标的“显著性”;而近似性的判定规则却不以商标的驰名性或著名性为前提。由此,可以认为,近似性判定规则的适用范围较为广泛,容易导致对相关俗称利益保护范围的扩大或泛化。

五、美国公众使用规则对我国的启示

公众使用规则的产生、发展和完善本质上体现了

美国司法界对公平、正义以及正当竞争秩序的追求，同时也突显了对消费者认知的保护。虽然该规则源自美国，但同时也对我国法院的态度及相关案件的处理结果产生了不容忽视的影响，我国法院在部分案件中所提到的商标“被动使用”问题就是一个典型例子。^[9]

美国公众使用规则的逐渐产生、发展和地位使得每个身处商标世界的人顿悟：品牌战略并不是单纯的战略营销的过程，其中夹杂着社会公众的创新、使用和劳动，社会公众在商标等商业标

识和符号的传播过程和商业信息传递过程中起着至关重要的作用。

作为企业和商品的一张名片，商标对消费者及在商业界的影响力产生与维护也是一个社会公众参与的过程。社会公众的参与过程和影响力不容小觑。置身于竞争激烈、风起云涌的商界，经营者必须对社会公众、消费者的使用行为保持高度关注和充分重视。

作者单位：厦门大学知识产权研究院

注释：

基金项目：2013年度福建省社会科学规划项目（青年项目）：《我国商标“使用”认定中的若干问题及解决》（编号：2013C006）。

[1] 为便于表述，下文将会统一将此种注册商标的全称为“正式商标”，其与俗称之间是正式名称（或全称）与俗称（昵称或简称）的关系，存在一定的对应关系。

[2] 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。

[3] 参见美国可口可乐案：Coca-Cola Co. v. Busch, 44 F. Supp. 405, 410, 52 U.S.P.Q. 377 (D. Pa. 1942) (“I feel that the abbreviation of the trademark which the public has used and adopted as designating the product of [the Coca-Cola Co.] is equally as much to be protected as the trademark itself.”); American Stock Exchange, Inc. v. American Express Co., 207 U.S.P.Q. 356 (T.T.A.B. 1980); Big Blue Products, Inc. v. International Business Machines Corp., 19 U.S.P.Q.2d 1072 (T.T.A.B. 1991) (IBM may be able to prove that the designation BIG BLUE was a trade name identifying IBM because of use in the trade, news media, and public even prior to first actual use as a trademark by IBM in 1988). National Cable Television Ass'n v. American Cinema Editors, Inc., 937 F.2d 1572, 19 U.S.P.Q.2d 1424 (Fed. Cir. 1991) (“Such public use by others inures to the claimant's benefit and, where this occurs, public use can reasonably be deemed use ‘by’ that party in the sense of a use on its behalf.”)

[4] Nat'l Cable Television Ass'n, Inc. v. American Cinema Editors, Inc., 937 F.2d 1572, 1577 (Fed. Cir. 1991).

[5] National Cable Television Association, Inc. v. American Cinema Editors, Inc. 937 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1991).

[6] 937 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1991). at 1577-78.

[7] “公众使用俗称是为了正式商标权人的利益”也可理解为：公众使用相关俗称的实际效果、结果或利益客观上是对正式商标权人有利、增添了正式商标权人的“全称商标”的显著性。

[8] George & Co. v. Imagination Entertainment Ltd. et al. (575 F.3d 383 (4th Cir. 2009)).

[9] 邓宏光：《为商标被动使用行为正名》，《知识产权》2011年第7期；高荣林：《商标权产生的第三种方式——社会公众的使用》，《中华商标》2012年第6期；黄汇、谢申文：《驳商标被动使用保护论》，《知识产权》2012年第7期。