

合理使用抗辩在地理标志证明 商标侵权中的地位

——以上海市近五年118起案件为样本

罗钧瀚

华东政法大学知识产权学院, 上海

收稿日期: 2023年11月13日; 录用日期: 2024年1月1日; 发布日期: 2024年1月9日

摘要

在地理标志证明商标侵权案件的审判实务中, 存在法官在被告未答辩或未提出合理使用抗辩的情况下主动援引合理使用抗辩相关内容的情况。相关实证分析表明, 法官在判决理由中主动援引合理使用抗辩相关内容的情况有逐年上升的趋势。相关理论分析表明, 合理使用抗辩属于事实抗辩, 法官有权主动援引, 并且其援引的条文属于新增的合理使用, 在满足产地、品质等条件的情况下被控使用行为具备正当性。理论和实证分析结果表明了司法领域地理标志保护优先的态度。因此, 应当在实务中统一对合理使用抗辩地位的认定, 即以商标性使用为分界点, 以产地、品质为考量因素的, 地理标志证明商标侵权认定的非必经环节, 分类化处理合理使用抗辩。

关键词

地理标志, 证明商标, 合理使用, 实证分析, 应然地位

Position of Fair Use Defense in Infringement of Geographical Indication Certification Marks

—A Sample of 118 Cases in Shanghai in the Last Five Years

Junhan Luo

Intellectual Property School of East China University of Political Science and Law, Shanghai

Received: Nov. 13th, 2023; accepted: Jan. 1st, 2024; published: Jan. 9th, 2024

Abstract

In the trial practice of infringement cases of geographical indication certification trademarks, judges may actively invoke relevant content of the defense of fair use under the circumstance that the defendant fails to give defense or raise defense of fair use. The related empirical analysis shows that there is an increasing trend that judges actively invoke the related content of fair use defense in the judgment reasons. Relevant theoretical analysis shows that the fair use defense is a type of factual defense that judges have the right to actively invoke it, and the articles invoked by them constitute newly-added fair use. On the premise that the conditions such as the place of origin and quality are satisfied, the accused use is justifiable. Theoretical and empirical results show that the priority of protection of geographical indications in the judicial field. Therefore, the identification of the status of defense of fair use should be unified in practice, that is, by taking trademark use as the dividing point and taking place of origin and quality as the consideration factors, the defense of fair use is not a necessary step for the identification of infringement of geographical indication certification trademarks, handling defense of fair use by classification.

Keywords

Geographical Indication, Certification Mark, Fair Use, Empirical Analysis, Deserved Position

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

地理标志证明商标是一类特殊的商标。一方面，地理标志指示某商品来源的地区，表明该商品的特定质量、信誉或其他特征[1]。另一方面，证明商标由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。地理标志证明商标的实质是以证明商标的形式加以保护的地理标志[2]。因此，地理标志证明商标侵权认定过程中通常会涉及《商标法》第 59 条第 1 款合理使用抗辩的认定问题。

合理使用抗辩的表现形式包括被告主动提出抗辩和法官在被告未答辩或未主动提出该抗辩的情况下主动援引相关内容¹。后者仍然存在一些争议，包括法官能否主动援引合理使用抗辩相关内容？法官在实务中主动援引的情况如何？主动援引是否具备正当性？这些都是尚待解决的问题。法官作为审判者的身份注定其无法随意干涉案件，尤其是其主动实施的行为更应当于法有据。换言之，法官主动援引这一行为本身一方面表明行为内容存在法律或法理基础，另一方面代表法官认为有必要对相关内容予以阐释的态度。据此，需要解决的问题便转变为合理使用抗辩在地理标志证明商标侵权案件中的地位上。因此，本文将通过实证分析和理论分析两种路径确定合理使用抗辩的实际和应然地位。

2. 合理使用抗辩在地理标志证明商标侵权中的实际地位

2.1. 相关样本的检索与选取

本研究使用的裁判文书均来源于“中国裁判文书网”，采用如下方式进行检索：(1) 将案件类型限定

¹此处法官主动援引不包括法官对商标性使用的分析，原因在于所选的 118 起案件法官均认定为商标性使用，无论是否仅作为商品名称的部分内容还是标明了实际产地。

为“民事”；(2) 将文书类型限定为“判决书”；(3) 将关键词限定为“地理标志”；(4) 将案由限定为“商标权权属、侵权纠纷”；(5) 将裁判日期限定于 2019 年至 2023 年；(6) 将地域限定为“上海”。该检索式设置之目的在于，检索上海市近五年地理标志证明商标侵权案件中，合理使用抗辩的适用情况，以此探寻合理使用抗辩在此类案件中的实际地位。

在检索结果的选择上，本文遵循以下原则：(1) 本文选取的涉及合理使用抗辩的案件，包括被告提出和法院主动援引的案件，原因在于本文研究目的是探寻合理使用抗辩在地理标志证明商标侵权案件中的地位，即只要该抗辩对案件审理结果产生影响，能反映法官对该抗辩内容的态度，无论其以怎样的形式存在，均应作为本文探讨的对象；(2) 对于判决提到地理标志证明商标相关规定只为说明原告符合主体资格或被告主观故意明显，而未在判决理由中分析被告产地、工艺、品质等与地理标志所标识的地区之间的关联的案件，不归入涉及合理使用抗辩的案件；(3) 本文选取的对象排除仅涉及赔偿金额、责任承担等不涉及侵权认定的案件；(4) 区分同一案件的一二审，原因在于各法院审理地理标志证明商标侵权案件时对合理使用抗辩的审理思路均为本文研究对象，如此更能体现合理使用抗辩在整个司法体系中的地位。

2.2. 关于合理使用抗辩在地理标志证明商标侵权中地位的实证数据

排除无关商标侵权行为认定的案件后(共计 3 个)，共有 118 份侵害商标权纠纷的民事判决书。为了确定合理使用抗辩在地理标志证明商标侵权中的地位，笔者基于以下三个方面对选取的 118 份案件进行实证研究，具体结果如下。

2.2.1. 合理使用抗辩的占比及其时间分布情况

正如前文所述，本文涉及的合理使用抗辩案件，包括被告主动提出合理使用抗辩的案件及法官在判决理由中主动阐述有关合理使用抗辩内容的案件。据此，从本文选取的 118 起案件来看，涉及合理使用抗辩的案件共有 63 件，占全部案件的 53.4%，而没有涉及合理使用抗辩的案件共有 55 件，占全部案件的 46.6%。进一步深入分析合理使用抗辩与时间的关系，得到表 1。从表 1 数据可得，涉及合理使用抗辩的案件比重在稳步上升，2023 年的数据截至统计之日已达 50%。由此可见，合理使用抗辩在地理标志证明商标侵权案件中的地位有逐年提高的趋势。

Table 1. Time distribution of cases involving the defense of fair use

表 1. 涉及合理使用抗辩的案件的时间分布情况

时间	总计	涉及	比重	不涉及	比重
2019	1	1	100%	0	0%
2020	28	11	39.2%	17	60.8%
2021	50	28	56%	22	44%
2022	17	12	70.6%	5	29.4%
2023	22	11	50%	11	50%

2.2.2. 法官主动援引的案件在涉及合理使用抗辩的案件及全部案件中的比重

法官主动援引的案件的表现为：法官在认定被告使用行为构成商标性使用，并且构成双相同或商品相同、商标近似且容易混淆之后，援引地理标志证明商标有关规定，阐释即使未获权利人许可，只要商品符合产地、品质等要求，权利人便无权剥夺其使用的权利，最后结合被告举证情况，认定侵权成立与否。在本文选取的 118 起案件中，涉及法官主动援引的案件共 35 件，占涉及合理使用抗辩案件的

55.6%，也占全部案件的 29.7%。通过对时间分布进行统计，得到表 2。从表 2 数据可知，2019 年至 2023 年法官主动援引的案件占全部案件的比重逐年上升，占涉及合理使用抗辩案件的比重呈波动上升趋势。可见，在地理标志证明商标侵权案件的司法实践中，合理使用抗辩更多是由法官主动援引，并且近年来也存在法官愈发重视合理使用抗辩在此类案件中的地位这一态度上的转变。

Table 2. Proportion of active invocation in cases involving the fair use defense and in all cases

表 2. 主动援引在涉及合理使用抗辩的案件及全部案件中的比重

时间	法官主动援引	被告提出	比重	案件总数	比重
2019	0	1	0%	1	0%
2020	7	4	63.6%	28	25%
2021	15	13	53.6%	50	30%
2022	5	7	41.7%	17	29.4%
2023	8	3	72.7%	22	36.4%

2.2.3. 合理抗辩事由的支持情况

从本文选取的 63 起案件来看，被告提出合理使用抗辩的案件有 28 件，占 44.4%，其余 35 件均由法官主动援引(见表 3)。在涉及合理使用抗辩的案件甚至全部案件中，仅 1 起被告提出的合理使用抗辩获得支持。并且，该案涉及的合理使用属于指示性合理使用，使用的目的在于向消费者说明提示所涉商品与产地商品之间存在杂交选育方面的关系²。而法官主动援引的 35 起案件，相关内容的作用更多是为了论述的完整性。换言之，尽管相关内容对双方当事人权利义务及对案件事实的认定均未发挥作用的情况下，法官仍然予以阐述，表明了其在态度上对合理使用抗辩地位的重视，也是其区别地理标志证明商标和普通商标的一大体现。

Table 3. Support for reasonable use defense

表 3. 合理使用抗辩的支持率

类型	数量	比重	支持	支持率
被告提出	28	44.4%	1	3.6%
法官主动援引	35	55.6%	0	0%

3. 合理使用抗辩在地理标志证明商标侵权中的应然地位

地理标志作为一种以地名命名、代表该地名的品质、性质等特质的标识，在世界上并无观点上的分歧。但在保护力度上，由于各国地理标志的底蕴不同，导致各国为使本国利益最大化，对地理标志采取不同的保护态度。由此便形成了以欧盟等地理标志强势国为代表的“强保护”和以美国等地理标志弱势国为代表的“弱保护”两大阵营。

两大阵营的博弈从《巴黎公约》开始延续至今，二者的主要差异在于是否对地理标志予以特殊保护，包括但不限于地理标志与普通商标在注册、异议等程序上的差异、通用名称对地理标志的影响、普通商标与地理标志的关系、地理标志的保护范围。我国也应当依照我国国情确定对待地理标志的态度。我国

²(2020)沪 0104 民初 7068 号。

作为一个地理标志大国，具有诸多与特定地理区域相关联的产品、技艺，如西湖龙井、信阳毛尖、高邮咸鸭蛋等。为了将资源优势转化为经济优势，推进乡村振兴，保护和传承优秀传统文化，《地理标志保护和运用“十四五”规划》(以下简称《地理标志规划》)和《知识产权强国建设纲要(2021~2035年)》等文件明确提出“以高水平保护、高质量发展、高标准建设、高效益运用为主线，进一步完善地理标志保护和运用体系，强化地理标志保护”。可见，高水平保护是我国的国情需求和政策导向，地理标志优先是最符合我国利益的选择。因此，为体现司法领域对地理标志的保护态度，合理使用抗辩的应然地位应为：以商标性使用为分界点，以产地、品质为考量因素的，地理标志证明商标侵权认定的非必经环节。具体理由如下。

3.1. 更符合我国司法现状

从当前诉讼的实际情况来看，法官的审裁理路通常为：第一步，认定是否构成商标性使用；第二步，认定商标是否相同或近似，商品或服务是否相同或类似，是否容易造成混淆；第三步，被告产品是否符合质量、品质等要求；第四步，确定损害赔偿。然而，同样也存在部分法官并未以第三步为必经环节。从判决整体来看，地理标志证明商标侵权案件几乎都是被告败诉，普通商标侵权认定路径足以解决绝大多数侵权认定问题。因此，虽然实务中存在逐渐将第三步作为必经环节的趋势，但在内容上更多是以增强论证完整性的角色存在，将其作为非必经环节更符合我国并未一概以第三步为必经环节的司法实践。

3.2. 合理使用抗辩属于事实抗辩

合理使用抗辩的认定是否属于必经环节，关键在于判断法官是否应当主动援引，而这取决于合理使用抗辩属于抗辩权还是事实抗辩。抗辩权与事实抗辩的区分需回归法条。通过文义解释可得，当法条中含有“不承担责任”、“不构成侵权”、“减少或免除责任”等否定性表述时，被告享有与原告请求权相对抗的抗辩权。而当法条不含有上述否定性表述，而只提到“无权阻止他人正当使用”等表述时，该条文是对原告请求权本身的否定，属于事实抗辩。前者法官不得主动援引，而后者法官可以主动援引^[3]。在地理标志证明商标侵权案件中，法官援引的法条通常为《商标法》第59条第一款及《商标法实施条例》第4条第二款，两个条文均仅含有“无权阻止他人正当使用”的表述，故法官主动援引于法有据。此外，在此类案件中，原告在起诉时往往会提交被告的产品不符合质量、品质等要求的证据，根据证据互通原则，法官在主动援引时考察原告提交的相关证据并在判决理由中阐释被控行为的合法性并无不当，在原告提交的证据不利于己的情况下同样可据此做出对原告不利的判决。需要注意的是，事实抗辩中的法官主动援引属于权利而非义务，在根据普通商标侵权认定路径足以认定且被告未提出合理使用抗辩的情况下，法官可以而非应当援引相关内容进行分析。换言之，合理使用抗辩并非地理标志证明商标侵权认定的必经环节。

3.3. 审裁理路聚焦于商标性使用、产地和品质要求具备正当性

如前所述，合理使用抗辩的实质在于被告使用的是公有领域的事物，而这在地理标志证明商标侵权案件中的体现则为公有领域中的地理名称。根据《商标法》第十条第二款的规定，地名属于商标禁止注册的绝对事由，而绝对事由的本质在于所涉事项关乎公共利益。商标法并不允许将公有领域私有的行为。因此，即使地理标志能够被注册为证明商标，能够被登记为地理标志或农产品地理标志，公众仍然存在合理使用的空间。

对于实务中公众主张的合理使用，可以根据是否将产品或服务与特定地点建立联系(是否属于商标性使用)及使用者的主观目的是否为利用地理标志积累的商誉分为三类：一是并未试图建立联系，只是单纯地客观描述地名或产品具备的与地名有关的特性；二是试图建立联系，但只是为了维护消费者利益，对

消费者尽必要的说明来源义务而不得使用地理标志；三是试图建立联系，且未经权利人许可或批准，盗用地理标志经年累月积累的商誉的使用³。前两类属于法律规定的描述性和指示性合理使用，而第三类根据普通商标侵权认定路径属于商标侵权行为。但在实务中，法官反向解释了《商标法实施条例》第4条、《集体商标、证明商标注册和管理办法》第18条的规定，认为只要使用者的产品在产地、品质等方面符合地理标志管理规则的要求，尽管未经权利人许可，使用者仍可正当使用，新增了一种特殊的合理使用。因此，在判断法官主动援引的正当性时，有必要分析新增的合理使用的正当性。

首先，使用行为并不会导致消费者混淆，亦不会损害消费者利益。地理标志作为证明商标，其识别功能在于将产品与特定地区产生联系，并且消费者识别的对象是地名，产生购买欲望的动因在于特定地区在品质上的保障。而在此类新增的合理使用中，产品的标注地区 and 实际产地一致，品质同样满足要求，既无混淆的对象，也无受损的实质利益。关于消费者的知情权，这便要求使用人尽到一定的说明和回避义务，如加上自己的标识，非突出使用地理标志等。因此，在消费者利益保护方面，该新增的合理使用具有正当性。

其次，使用行为不会淡化、丑化地理标志证明商标。商标淡化的原因主要在于一个标识用于多个商品或服务上，使得商品和标识的唯一对应关系受损。而商标丑化的原因在于使用人的使用行为拉低商标所代表的商誉，拉低消费者对商标的印象。而在该特殊的合理使用情形中，地理标志仍用于同种商品，产地和品质均符合要求，不存在淡化和丑化的情形。因此，在商标的价值方面，该新增的合理使用具有正当性。

再次，使用行为不会损害商标权人的合法权益。由于地理标志作为证明商标，其使用对象本就是商标权人以外的质量符合要求的他人，《集体商标、证明商标注册和管理办法》也明确写明只要申请人符合要求，权利人不得拒绝办理。换言之，事前申请只是程序要求，而从实质上看，只要使用人事后能举证证明符合要求，权利人的利益从始至终都不会受到影响。但是需要注意的是，事前申请作为程序要求，除审查是否符合实质要求外，还包括申请批准后的质量监督、使用培训等工作。因此，擅自使用地理标志的被告需要证明从始至终产品均符合要求，否则都应承担相应的不利后果。

最后，该新增的合理使用符合公平原则，本质上是对指示性合理使用主观意图的突破。地理标志良好声誉的形成并非商标权人和当代商标使用人的功劳，而是当地相关行业从业者多年来共同努力的结果[4]。因此，倘若认定地理标志一经注册，当地其他从业者未经许可一律不得使用，是属于在法律层面剥夺群众劳动果实的不正当举措，同时也不利于释放地理标志的经济潜力，不符合我国将地理标志资源优势转化为经济优势的政策要求。故而，法律应当容许当地从业者未经地理标志证明商标权利人许可的使用。而地理标志的使用本身又具有模糊性，实务中难以区分使用人的使用是属于仅用于识别来源，抑或是为了利用地理标志的商誉。之所以存在这一区分，原因在于前者属于法律规定的指示性合理使用，后者属于普通商标侵权路径下的侵权行为。但又如前文所述，使用人对商誉的使用本就具有正当性，所以事实上并不存在区分的必要。如此，指示性合理使用主观意图便不再作为正当使用地理标志的限制。为了不破坏指示性合理使用体系，故将此情形认定为新增的合理使用行为。

综上，地理标志证明商标侵权认定中法官在裁判理由中新增的合理使用抗辩具有一定的正当性，但对擅自使用的使用者的证明责任应提出更高的要求。这样既能增强该抗辩的正当性，又能体现地理标志优先的理念。如此，便建立了以商标性使用与否为分界点，首先判断是否构成描述性合理使用进行判断；不构成，判断产地和品质是否相符；不符合要求的，再判断是否构成指示性合理使用的高效仲裁理路。

³ 商标法体系中，与地理标志有关的法条主要是《商标法》第16条、第59条和《商标法实施条例》第4条。在《商标法》第16条中，法条使用的是“地理标志”一词，并在该条第二款对其概念进行解释，即存在商品和地区的对应关系。在《商标法》第59条中，法条使用的是“地名”一词，并与商品的通用名称、质量等并列，表明其属于不具有识别对应关系的第一含义。而在《商标法实施条例》第4条中，法条使用的是“地理标志”一词，根据文义解释和体系解释，其指代的应当是具有对应关系的有关地名第二含义的使用，即商标性使用。

4. 结论

地理标志是近年来国内外商标法研究的一个热点,《地理标志规划》对地理标志保护的统一提出要求。我国目前“两机构、三制度”保护的做法造成了诸多权利冲突、权利淡化等不良影响,而这根本原因还是在于未能明确我国对地理标志的保护理念和态度[5]。

在司法领域,最能体现地理标志保护态度的无外乎是合理使用抗辩在地理标志证明商标侵权中的地位。实证分析结果表明,合理使用抗辩在绝大多数地理标志证明商标侵权的比重有逐年提高的趋势,并且在合理使用抗辩中法官主动援引的情况占越来越大的比重。并且从判决理由来看,大多数主动援引的案件中法官只是基于论述完整性这一形式上的必要进行阐释,并未实际影响判决结果。而应然分析结果表明,地理标志证明商标侵权案件中的合理使用抗辩的应然地位是以商标性使用为分界点、以产地、品质为考量因素的、地理标志证明商标侵权认定的非必经环节。构成非商标性使用的,法官应以描述性合理使用认定侵权与否;构成商标性使用的,法官应首先以产地和品质作为考量因素判断是否符合要求;不符合的,再判断是否构成指示性合理使用。

显然,无论是实证分析还是理论分析,结果均反映了地理标志优先的保护理念。当前的司法实践应通过法律解释的方法统一对合理使用抗辩地位的认定,在司法领域准确把握地理标志的保护方向,以便未来地理标志统一保护工作的建立、开展和运行。

参考文献

- [1] 王迁. 知识产权法教程[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2018.
- [2] 颜峰. 地理标志证明商标侵权案中的混淆及合理使用[J]. 人民司法(案例), 2017(29): 95-100.
- [3] 尹腊梅. 商标通用名称正当使用抗辩实证考察——以网络游戏名称侵权引发的思考[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2017, 25(3): 55-62.
- [4] 刘建华. 景德镇陶瓷地理标志证明商标的合理使用[J]. 中华商标, 2023(7): 53-57.
- [5] 管育鹰. 我国地理标志保护中的疑难问题探讨[J]. 知识产权, 2022(4): 3-17.