

《集体商标、证明商标管理和保护办法（征求意见稿）》要点解析及集体商标、证明商标正当性使用建议

作者：陈容 | 董晓萌 | 赵鑫

2022年6月7日，国家知识产权局发布“关于就《集体商标、证明商标管理和保护办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知”（以下简称“《征求意见稿》”）公开向社会征求意见。《征求意见稿》的核心宗旨是为了“规范集体商标、证明商标的注册和使用管理，加强商标权益保护，维护社会公共利益，促进特色产业发展”（第一条）。

本文将结合《征求意见稿》，就集体商标与证明商标的特点、正当使用问题进行探讨。

一、集体商标、证明商标与普通商标的异同

集体商标、证明商标和普通商标均具有指示商品来源的功能，与此同时，知名度越高越容易遭遇仿冒，且可能面临淡化问题¹。但集体商标、证明商标与普通商标有明显不同的特征。首先，普通商标表明商品或服务来自某一经营者，为私权属性，集体商标、证明商标具有一定的公共资源属性，不是表示商品或服务来源于某个经营者，而是用以证明商品或服务本身出自某原产地、或具有某种特定品质的标志²。即集体商标、证明商标须达到一定的质量、品质、来源地等特定条件。其次，普通商标可以通过签订许可合同等方式将商标许可给他人使用，而集体商标不准许集体组织以外的成员使用，证明商标的准许使用程序是一个公平开放的程序，只要当事人提供的商品或服务达到证明商标所要求的标准，履行了必要手续之后，就可以使用该商标，商标权利人无权拒绝。

二、《征求意见稿》修订亮点

近年来，餐饮类含地名集体商标、证明商标因使用不当导致的舆情事件频发，尤其是“潼关肉夹馍”、“逍遥镇胡辣汤”等维权行为引起了社会的广泛关注。本次《征求意见稿》在修订思路，主要着眼于以下三点：一是以问题为导向，完善含地名商标的注册和使用要求；二是结合集体商标、证明商标特点，细化管理规则，明确注册人管理义务，规范使用人使用行为；三是采取有力措施，强化保护和运用，便利当事人，体现对集体商标、证明商标的注册、管理、运用、保护的全链条规范。具体如下：

¹ 管育鹰：《我国地理标志保护中的疑难问题探讨》，《知识产权》2022年第4期第4页。

² 张锐、李石：《商标实务指南》，法律出版社，2019年第3版，第14页。

（一）强化对注册人和使用人的管理要求

一方面注册人应当依照使用管理规则实施日常管理，包括准许成员、他人使用集体商标、证明商标、及时公开集体成员、使用人信息以及使用管理规则、检查他人的使用行为是否符合使用管理规则要求和使用的商品或者服务是否满足品质要求、及时取消不符合使用管理规则的使用人的集体、证明商标使用资格。同时为了正常运营需要，注册人可以基于公平合理的原则收取合理费用，协商确定收费金额、缴纳方式、缴纳期限等内容，但是不得损害消费者的利益。另一方面使用人履行使用管理规则规定的手续后，可以使用集体、证明商标，而且应当保证使用集体、证明商标商品符合使用管理规则的品质要求。（第十、十一、十四至十六条）。

（二）增加含地名商标的注册和正当使用规定

考虑到地名属于公共资源，规定含地名集体、证明商标不得侵犯公共利益。根据《中华人民共和国商标法》第五十九条规定细化他人正当使用商标中含有地名的情形，包括以事实描述方式在店铺招牌中使用客观表明地域来源，在企业名称字号中使用，在配料表、包装袋等使用表明产品及其原料的产地等使用方式，对于他人在特色小吃、菜肴上以事实描述方式使用集体、证明商标中的地名和商品名称的，也属于正当使用情形；完善正当使用地理标志中地名的要求。同时规定行为人实施正当使用行为时，如果存在恶意或者贬损商标信誉，扰乱市场竞争秩序，损害商标注册人合法权益的，应当根据《中华人民共和国反不正当竞争法》承担相应的法律责任，以维护注册商标专用权人利益。（第八、二十一至二十四条）。

三、《征求意见稿》分析及正当使用建议

实践中，法院在判定是否构成集体商标、证明商标正当性使用时会考虑商品或服务来源、质量等因素。本次《征求意见稿》对正当性使用规定的明晰，有利于为审判实践提供更有利依据，也为商标注册人、使用人的合法使用提供依据。具体来说，因集体商标、证明商标具有的标示商品或服务本身出自某原产地、或具有某种特定品质的功能，《征求意见稿》进一步厘清了集体商标、证明商标的正当使用问题，如果他人在商品或服务中使用了集体商标、证明商标中含有的地名和商品名称，且产品确实出自某原产地、或具有某种特定品质，则属于正当性使用。反之，若商品或服务并非出自某原产地、或具有某种特定品质，达不到集体商标、证明商标规定的质量等标准，则该种使用容易导致相关公众对产品的原产地、质量等特定品质产生误认，将可能构成侵权。

如下司法判决亦可以佐证《征求意见稿》对集体商标、证明商标正当使用的规定：

- 在“某产业协会与某餐饮有限公司侵害商标权纠纷”一案³中，法院判定“由于地理标志证明商标的功能在于证明该商品的特定品质，故并非产地是樟树港的辣椒都可以被称为樟树港辣椒”。只有商品符合特定条件且履行相关手续后，方可使用该名称。即使涉案辣椒确实是来源于樟树港，上诉人也只有正当使用‘樟树港’地名的权利。本案中，上诉人主张涉案产品来源于浏阳市淮川宏胜食品商行，被上诉人已明确表示‘某食品商行’并非其会员单位，且该单位地处浏阳，并非樟树港，不符合使用该地理标志证明商标的条件，且上诉人并非单独使用地名，不属于正当使用的范畴。‘樟树岗辣椒’与‘樟树港辣椒’仅一字之差，读音一致，二者构成近似，上诉人使用“樟树岗辣椒”字样的菜名对外销售菜品，易导致相关公众对该辣椒的品质、产地产生混淆，其行

³ （2020）湘0121民初9855号、（2021）湘01民终163号。

为构成对被上诉人第 11056297 号注册商标专用权的侵犯。”

- 另外，在“某行业协会与某有限公司侵害商标权纠纷”一案⁴中，法院认为“就本案而言，涉案商标系作为证明商标注册的地理标志，即系证明商品原产地为浙江舟山海域，且商品的特定品质主要由浙江舟山海域的自然因素所决定的标志，用以证明使用该商标的带鱼商品具有《管理规则》中所规定的特定品质。某协会作为该商标的注册人，对于其商品符合特定品质的自然人、法人或者其他组织要求使用该证明商标的，应当允许。某公司虽然没有向舟山水产协会提出使用涉案商标的要求，但如果其生产、销售的带鱼商品确实产自浙江舟山海域，则舟山水产协会不能剥夺其在该带鱼商品上用‘舟山’来标识商品产地的权利，包括以本案中的方式——‘舟山精选带鱼段’对其商品进行标示。同时，虽然某公司在涉案商品上使用的‘舟山精选带鱼段’与涉案商标不完全相同，但由于‘舟山精选带鱼段’中包含涉案商标的文字部分，且某公司在涉案商品上以突出方式进行标注，会使相关公众据此认为涉案商品系原产于浙江舟山海域的带鱼，故如果涉案商品并非原产于浙江舟山海域，舟山水产协会则有权禁止某公司以涉案方式使用证明商标，并据此追究某公司的侵权责任。”
- 再次，在“某有限公司与某行业协会侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷”一案⁵中，法院认为“虽涉案侵权产品标题中含有其品牌‘崇明岛’，但并不影响其标题中所含有的‘五常’”字样同样具有了商标识别作用，以‘五常’为关键词、‘品牌-崇明岛’进行限定搜索后，可显示出涉案侵权商品亦可佐证其发挥了商标识别的作用。两涉案商标作为证明商标的地理标志，标识着核定商品来源于特定区域，具备特定品质，在上诉人未提交证据予以证明涉案侵权产品确来自该地理标志特定区域内、具备特定品质的情况下，考虑到两涉案商标经使用已具有较高知名度，故上诉人使用在涉案侵权产品中使用‘五常’字样的行为客观上易使相关公众对涉案侵权产品原产地等特定品质产生混淆误认。”

我们综合《征求意见稿》对集体商标、证明商标正当使用的规定以及司法判决，为商标申请人、注册人、使用人使用集体商标、证明商标提供如下建议：

- 集体商标、证明商标的申请人需要是以公益目的或者其他非营利目的设立的团体、协会，在申请集体商标、证明商标时应提交必要的说明商品质量、来源地等特征的文件。例如以地理标志作为集体商标、证明商标注册的，应当在申请书中说明地理标志所标示的商品的特定质量、信誉或者其他特征；该商品的特定质量、信誉或者其他特征与该地理标志所标示的地区的自然因素和人文因素的关系；以及该地理标志所标示的地区的范围。
- 商标注册人不应当通过诉讼方式收取所谓“会员费”以及类似费用。在集体商标、证明商标标示的地区范围内并符合标志使用条件的，即便使用人不申请加入协会或其他组织，亦可依法正当使用商标中的地名和商品名称；不符合集体商标、证明商标使用条件或超出商标标示的地区范围者则不能通过商标许可、加盟、入会等方式获得集体商标、证明商标使用资格。
- 集体商标、证明商标的使用人在履行使用管理规则规定的程序后，应当保证使用集体、证明商标商品符合使用管理规则的品质要求。如果销售的产品或者提供的服务并非出自某原产地、或产品质量达不到集体商标、证明商标规定的质量标准，则可能被认定为侵权。

⁴ (2012)高民终字第 58 号。

⁵ (2021)京 73 民终 2531 号。

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

陈容

电话： +86 10 8525 5541

Email: estella.chen@hankunlaw.com