

服务商标侵权判定地域性因素的考量

——基于重视商标使用的视角

叶静艳

华东政法大学知识产权学院, 上海

收稿日期: 2024年3月15日; 录用日期: 2024年4月8日; 发布日期: 2024年6月19日

摘要

我国商标法历经五次修改, 愈发重视商标的使用, 但并未有针对服务商标的具体条款, 忽视服务商标的地域性特征。司法实践中, 对服务商标地域性的考量存在不同做法, 法官自由裁量权较大, 裁判结果不一, 均未重视商标的实际使用。服务商标的地域性是商标实际使用情况的反映, 影响混淆可能性的判断, 在服务商标侵权判断中考虑具有正当性。在重视商标使用的前提下, 服务商标地域性的考量应结合服务商标所在行业特点、商标权人的使用方式和使用范围、适当考虑被告的使用方式综合判断。

关键词

地域性, 服务商标, 商标使用, 混淆可能性

Consideration of Territorial Factors in Determining Service Mark Infringement

—From the Perspective of Valuing the Use of Trademarks

Jingyan Ye

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

Received: Mar. 15th, 2024; accepted: Apr. 8th, 2024; published: Jun. 19th, 2024

Abstract

Trademark Law has undergone five revisions, and more and more attention has been paid to the use of trademarks, but there are no specific provisions for service marks, ignoring the regional characteristics of service marks. In judicial practice, there are different approaches to the consideration of the territoriality of service trademarks, with judges having greater discretion and dif-

ferent adjudication results, all of which do not attach importance to the actual use of trademarks. The territoriality of a service mark is a reflection of the actual use of the trademark, which affects the judgment of the likelihood of confusion, and is considered legitimate in the judgment of service mark infringement. On the premise of attaching importance to the use of the trademark, the consideration of the territoriality of the service mark should be comprehensively judged in combination with the characteristics of the industry in which the service mark is located, the trademark owner's mode of use and scope of use, and the defendant's use mode with due consideration.

Keywords

Territoriality, Service Marks, Use of Trademarks, Likelihood of Confusion

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

服务商标是指提供服务的经营者,为将自己提供的服务与他人提供的服务相区别而使用的标志¹。服务商标的诞生是商品商标的延伸与扩展,是商品经济发展到一定阶段的产物。随着服务贸易的地位越来越重要,1985年修改《保护工业产权巴黎公约》时新增对服务商标的保护²。我国对服务商标的保护起步缓慢,直至1993年对《商标法》进行第一次修改时,正式将服务商标列入保护范围,而今,保护服务商标的路程已走过三十余载。

纵观我国几次商标法修改,除原则上规定商品商标与服务商品同等保护外,未有进一步细化针对服务商标特殊性的法条。我国1982年《商标法》没有服务商标的规定,1993年《商标法》开始对服务商标提供保护,并规定“本法有关商品商标的规定,适用于服务商标”。2001年《商标法》在基本维持1993年《商标法》对服务商标提供的保护后,进一步将“保护服务质量”写入了第一条的立法目的。此后的两次修法,均未针对服务商标的保护做改动。2023年《商标法》(征求意见稿)中,为进一步突出商标使用的基础地位,第59条“商标的使用”新增对服务商标使用行为的规定,其余并无变化。目前,我国1999年的《关于保护服务商标若干问题的意见》仍是保护服务商标的主要法规依据。故,我国在立法上虽然愈发重视对服务商标的保护,但并未重视服务商标有别于商品商标的特殊性,给予两者完全一致的保护。

事实上,服务商标因载体无形,导致其使用方式较为特殊。《关于保护服务商标若干问题的意见》(以下简称《意见》)第七款明确规定了服务商标的使用方式,包括在服务场所、服务招牌、服务工具、服务用品等为提供服务所使用的其他物品上使用。可见,服务商标对服务及服务提供者均具有依附性,后者的行为空间决定前者的延伸领域[1]。相较于商品商标的自由流通,服务商标的流通更易受到地域性的限制。服务商标的地域性,主要体现在某些服务行业本身的地域性、服务提供者和服务附着载体的地域性,即服务商标的使用受限于一定的载体、场所、环境等因素,导致其使用范围和商业价值一般局限于一定的区域范围[2]。

学界有关服务商标侵权判断中是否考虑地域性因素的争论自上世纪90年代延续至今,仍无定论。与

¹ 参见《关于保护服务商标若干问题的意见》(商标[1999]12号)。

² 参见《保护工业产权巴黎公约》第6条之6。

此同时，我国司法实践中涉及服务商标侵权的案件，对于是否考虑服务商标地域性、如何具体考量其地域性均有不同观点。“服务商标的地域性”这一概念难以把握，亦无具体考量方法，使得法官有较大的自由裁量权，导致类似案件的各地法院裁判不一，不利于商标市场的稳定。

基于判决标准的不明确与不统一，某些服务商标权利人逐渐偏离商标使用的轨道，利用批量诉讼维权获利。只要拥有合法的权利外观，少许使用证据，不要求使用的地域及具体方式，即可针对全国范围内的小商户展开批量诉讼，获取一定数额的赔偿，偏离商标法“保证服务质量”的立法目的之一。本文将我国的立法和司法实践入手，分析我国对待服务商标地域性态度的变化，从重视商标实际使用的角度，论证“地域性”因素在服务商标侵权判断中考量的正当性，并提出考量地域性因素的具体思路。

2. 我国服务商标侵权判定的司法实践演变

对我国服务商标侵权判断中地域性因素的考量，首先始于对司法实践的综述。这是因为，服务商标的地域性并非一法律概念，而是对服务商标使用范围和商业价值的客观描述。回顾我国司法实践，才能准确把握地域性在商标法上的含义。

纵观跨度十年有余的司法实践，最高院对服务商标的地域性似乎由“义正言辞的拒绝”到“隐隐约约的接受”。

早在 2013 年北京巴黎春天摄影有限公司与王玉琴不正当竞争纠纷一案中，最高院就以服务商标与商品商标的保护应当同等为由，拒绝在商标侵权认定中考虑服务商标的地域性。最高院驳回再审，认同终审法院江苏高院的观点。首先，注册商标(无论是商品商标或服务商标)，一经注册其效力及于全国范围。基于两者同等保护的立法精神，即使某些服务类项目具有一定的地域性特点，其相关服务及影响力可能未及覆盖至全国范围，对其保护范围并不局限于权利人所提供的服务项目所在区域，而仍是全国范围。其次，基于鼓励服务业连锁发展经营的宏观政策，需要为权利人预留一定的发展空间。若一味强调服务商标权利人须证明其商标知名度已覆盖至涉嫌侵权地域，会不合理限缩商标专用权的保护范围。最高院一方面承认服务商标确存在地域性特征，另一方面又以商品商标、服务商标同等保护的立法精神和保护服务商标发展的政策理念对地域性不予考虑，应仅将其作为认定被控侵权人是否具有攀附他人商誉的故意、及确定损失赔偿额的考量因素。与之相同，2014 年最高院提审的北京巴黎春天摄影有限公司与李沧区喜爱影像婚纱摄影馆侵害商标权纠纷一案中，再次明确，即使某些服务项目具有一定的地域性，但服务商标专用权的效力并不受区域的限制。均认定构成侵权。

转机出现在 2021 年的四川省成都柴门餐饮管理有限责任公司与四川省内江市东兴区鸿禧餐饮店等侵害商标权纠纷一案中，最高院基于“柴门”与“鸿禧柴门”标识的差异，综合考虑两者的装修风格、市场定位、消费群体等方面的不同，综合认定不会导致混淆，进而不构成商标侵权。虽然两标识未构成近似奠定了本案判决的基调，但法官结合消费群体判断的方式似乎是承认并考虑到服务商标的地域性。此外，最高院许常海法官对此案例进行评析，认可服务商标确没有商品的流通性强，其商标的知名度一般也限于服务所覆盖的地域。服务商标的地域性特征往往会对侵权判断产生影响[3]。但并未具体说明如何影响。最新的案例是 2023 年重庆桥头火锅饮食服务有限公司与粟青云等侵害商标权纠纷一案，该案再审于 2023 年 3 月审结，北高院指出，“是否侵犯商标权，除商标近似、服务类似的要件外，还应当对涉案标识的使用是否容易导致相关公众产生混淆或者误认进行判断。”对是否容易导致混淆的判断，综合考虑被告的经营地域和规模、装修风格、主营菜品等因素。考虑被告的“经营地域”，逆向思维来看，似乎是在考虑原告服务商标的地域性。

我国服务商标立法上虽没有大的变动，但三十余载司法实践一直在探索，其中对服务商标地域性的态度，从受强保护政策影响的坚决不予考虑，到摸索着隐隐约约考虑足以反映服务商标地域性的其他因

素，如消费群体、经营地域等。

需要注意的是，以上仅为部分最高院、北高的案例，仅能证明我国司法实践的观点较十年前发生变革，具有新的苗头，并不具有广泛的代表性。且我国并非判例法国家，即使是最高院的判例也并不当然具有约束力。

3. 司法实践中对服务商标地域性的现状及评析

司法实践中，对服务商标地域性的态度仍异口异音。正如上文所述，各法院对是否考虑地域性、以及在服务商标侵权的何阶段考虑地域性均各执己见。于是，当事人不服使得案件经历二审加再审的全程司法程序，历时较长，增加诉累；也滋生某些权利人的侥幸心理，滥诉遍诉。不支持考虑地域性因素的大致分为三派，错误派、守旧派和激进派。

3.1. 服务商标侵权的基础理论仍是混淆理论

错误派，按照传统的侵权认定三步法，考虑是否为商标性使用、商标近似及商品类似程度即得出存在混淆可能性的结论，认定侵权。此种观点，有悖于商标侵权判断的基本理论—混淆理论，脱离商标使用的市场情境，将商标视为一种可“垄断使用”标识加以保护，是《商标法》所不欲的。

3.2. 服务商标注册效力及于全国是一种可能性而非绝对性

守旧派，认为注册服务商标的保护范围及于全国，不受服务地域性的限制，但地域性因素可在侵权赔偿时考虑。此种观点同于十年前最高院在“巴黎春天”案中的观点。但十年前对“商标注册范围及于全国”的理解不同于今。随着商标使用越来越被重视，商标可获得全国性保护是一种可能性，而非绝对性，应结合商标的实际使用给予相当的保护力度。注册商标的取得系基于一国中央行政机构的授权，其空间效力应及于全国，但商标的生命在于使用，对经过使用对相关公众具备指示来源的商标进行的保护才符合混淆理论[4]。也即，注册商标的法律效力虽及于全国，但商标发挥功能并积累商誉的空间范围不一定及于全国[5]。

3.3. 服务商标地域性的突破是有条件的而非必然

激进派，认为在互联网经济下，信息传播的速度一瞬千里，服务商标的地域性已经被突破，应正视服务及服务商标在地域范围上的突破，在互联网普及的背景下，广告宣传、经营模式、资本流动已经大大扩张，曾经局限于一定区域的服务商标的影响力可以借助互联网快速覆盖至更大的地域范围，不再受空间限制[2]。但均缺乏详实论证。

笔者认为，随着互联网的发展，商品商标的地域性似乎已被极大削弱，尤其是线上各大购物平台的兴起。但互联网经济发展并不当然消除服务及服务商标存在的地域性。一方面，正是由于服务商标载体无形性，若商标权利人不动进行数字化、供应链这种需要“砸重本”的升级转型，将其服务内容“搬”到线上，很难通过互联网传播商标信息，该服务也难以突破时空限制。以餐饮服务行业为例，该行业进入门槛较低，部分商户对餐饮经营缺乏规划性、科学性、长期性，未利用数字化手段经营[6]，绝大多数中小商家仅利用美团、饿了么、大众点评等平台上，但基于其服务性质，最多可涵盖范围仅为外卖可涉及的区域，尤其非全国连锁的小餐饮企业，更会权衡广告投入与广告效果，可能不会选择在其服务辐射范围外的地域广为宣传，这于其非但不会产生经济利益，反而会增加不必要的投入[1]。最终仍未彻底打破地域性壁垒，不能认定该服务当然突破地域限制。另一方面，互联网发展带来机遇的同时，亦使得现代社会市场竞争更加白热化，体现在餐饮行业中，则是行业竞争已由增量向存量过渡，曾经的“散乱小”必然转向“品牌化、规模化、连锁化”[7]，若权利人未及时进行品牌维护与创新，固守传统模式，

其商标价值反而会大打折扣，不应给予无差别保护，仍应当重视“地域性”对服务商标辐射范围的影响。

无论是未适用混淆理论的错误派，还是主张服务商标保护范围绝对及于全国的守旧派，还是认为随着互联网的发展地域性必然已被突破的激进派，均存在一个相同点——即未结合商标的实际使用情况考虑，重注册而轻使用。而恰恰是服务商标的地域性最能直接反映服务商标实际的使用情况，也正是考虑服务商标地域性的正当性基础。

4. 考虑地域性因素的正当性

我国虽是商标注册取得制，近年来愈发重视商标的实际使用。2023年，国家知识产权局在关于《商标法修订草案(征求意见稿)》的说明中，明确要强化商标使用义务，引导商标注册回归制度本源，特别新增对服务商标使用行为的规定。重视商标的实际使用是商标保护基础理论-混淆理论的应有之义，也是避免符号垄断的关键所在。

4.1. 服务商标地域性是商标实际使用情况的反映

某些服务所在行业天然的不便流通性和服务商标载体的无形性导致的服务商标对其服务及服务提供者的依附性，共同催生了服务商标的“地域性”，导致某些服务商标延伸领域范围较窄，难以突破商标最初使用地的限制。服务商标的地域性是商标实际使用范围向原有地域外扩张的天然阻碍，而商标使用是突破该阻碍的唯一路径，因而对地域性因素的考量的实质是对商标真实使用情况的判断。若商标实际使用范围广、影响大，足以突破地域性限制；反之，若权利人不积极在市场活动中使用商标，结合上文某些服务天生的地域性“缺陷”，则很难突破商标主要使用地的地域限制，进而影响服务商标侵权的判断。

4.2. 服务商标的地域性影响侵权混淆可能性的判断

商标的使用是商标的本质，也是商标得以受到保护的基石。基于消费者认知心理的考察，只有商标投入使用，才能使消费者对商标所代表的商品信息，消费者购物的感受、对服务的评价等信息产生认识，并作为商标节点储存在大脑中，等下次遇到该商标时被激活[8]。在消费者对两标识均存在一定认知的基础上，根据“混淆可能性”标准，具有一般谨慎程度的普通消费者乃至社会公众，面对在后商标时，才会存在误认为在后商标所附商品源于在先商标所有人或与之相关的可能，即客观条件下由于商标过于相似引起混淆[9]。而某些服务商标受地域性因素影响，总是在某一或某些具体地域范围内有更强的指示作用[4]，其商誉的覆盖范围有限。而在其覆盖范围外的地域，相关消费者未接触过权利人商标，难以形成混淆的比较对象，更遑论侵害商标权。

具体而言，服务商标的地域性会影响“商标的显著性和知名度”。对服务商标地域性的考量反映了商标的实际使用情况，而混淆可能性判断中的前提条件——商标的显著性和知名度，正是经过使用才可获得(仅讨论获得显著性)。从认知心理学角度而言，商标的知名度不过是很高的获得显著性[10]，两者实为同一含义。基于此，司法实践中对地域性的“隐约接受”始于在服务商标知名度的判断中考虑地域性因素，若注册服务商标知名度越大，商标地域性问题对容易导致混淆的影响就越小。

商标的显著性和知名度大致划定了商标的保护范围，其重要性不言而喻。正如商标保护范围的手电筒理论，电池强度代表商标的显著性，电筒的高度代表商标的知名度，最终手电筒光照的范围为商标的保护范围。忽视服务商标地域性因素，无异于泛化商标的保护范围。

5. 服务商标地域性的具体考量方法

地域性本身是一模糊范畴，究竟相距多远才能构成混淆可能的障碍，并无可适用的统一标准。目前

服务商标侵权判断中,关键点不在于对服务商标本身地域性强弱的判断,而是正视地域性因素的存在后,如何进一步判断地域性是否已经被突破。因此,对地域性的具体考量方法,可从影响服务商标突破其原有地域性的其他因素入手。

5.1. 考虑服务商标所在的行业特点

随着互联网经济的发展,部分服务行业的地域限制逐渐淡化,如信息咨询、运输、教育培训等可远程办公的行业。但仍有部分服务行业,如餐饮、足浴、超市等传统服务行业仍具有较强地域性,加之上述传统服务行业入行门槛较低,经营者投入的成本及采取经营模式无法实现跨地域再现,而此种行业的数字化转型需结合行业经营模式、组织活动、人员管理以及业务流程等诸多方面进行重塑,需要以现有市场环境为基础,难度较大^[11],不能直接推定其已经突破服务商标地域性的限制。因而,在服务商标侵权判断中,应充分考虑行业的特殊性,需正视部分服务行业(尤其是入行门槛较低)天然地域性限制较强的现实情况,在个案中明确考虑。

5.2. 考虑商标权人的使用方式和使用范围

考虑地域性的本质实为重视商标实际使用对保护范围的影响,而不单单保护注册行为本身。商标权人对商标的使用是突破地域性限制的制胜法宝。故而,可以商标的使用范围作为衡量商标保护范围的参考,从商标权人的使用方式窥见其为跨地域经营所作的努力。毋庸置疑,在互联网经济发展迅速的大环境下,应兼顾权利人在互联网中的使用。可将商标的使用分为线上、线下,同时强调,不仅需考虑权利人的使用,亦包括其商标许可人的使用。

商标的实际使用范围,是判断是否突破服务商标地域性的最直接、有力的证据。若商标使用范围仅及于某个特定省市,除非该商标权人投入了极大的线上宣传成本,否则该省市外的消费者何以熟知商标?需强调,考虑商标实际使用范围不应以权利人未在涉嫌侵权地开设店铺,简单认定商标受地域性限制影响力未覆盖至,仍需结合下文所论及的因素综合考虑。实际开店情况并不能直接反映商标在当地的知名度,仅表明权利人采取的商业竞争策略,但其可以作为商标在当地已具有知名度的有力证据。

在线下的实体使用中,首先,可着重考虑权利人所使用的商标是否仅为无设计的文字商标,采用普通印刷字体、黑白而非彩色字样;商标许可人的使用方式是否统一等,综合判断服务商标的使用是否较为随意。其次,针对服务项目。一方面,考虑商标权人经营的服务项目是否有主营或特色服务。如《尼斯分类》中第41类的餐饮行业,范围较广,但实际上火锅和茶饮是两套不同的餐饮体系,如权利人分散使用,火力不集中,很难与相关公众建立商标的联系,商标的指示功能难以发挥。另一方面,考虑提供的服务是否需要统一的供货商(若为餐饮行业,保障提供服务的质量)、经营店铺是否连锁、是否拥有统一经营模式等因素。对于连锁店铺而言,统一的装修风格、品质如一的服务体验是突破地域性的利器。

在线上的使用中,如上文所述,互联网的出现并不必然促使服务突破地域性,关键是权利人在互联网中的使用方式。若仅仅为经营目的上线某些服务平台,但并未投入广告宣传的,需慎重考虑。具体而言,可以考虑商标权人是否建立官方网站、建立企业app、在移动媒体中(如微博、微信)注册账号运营品牌等。企业网站可作为开辟商标信息网络传播的第一阵地,官方app利用移动端的便利可积累更多的用户,官方账号作为发布信息的平台,利于商标信息的传播,通过与用户的互动,不断提升商标的知名度,如此,得以突破原有地域的限制。

5.3. 基于衡平原则——适当考虑被告的使用方式

如果说,考虑商标权人的使用方式和使用范围是为了判断原告商标地域性的突破与否。那适当考虑被告的使用方式,则是考虑被告经营服务的地域性对服务商标混淆的影响。具体而言,考虑被告实际的

经营地域、经营规模、消费群体等。在人人乐超市一案中，二审法院认为被告人人乐超市经营规模小、地理位置较为偏僻，消费群体多位于经营场所附近，具备明显的地域性特点，故从相关公众的认知状态来看，不会造成混淆。

综上，对服务商标地域性的判断，可从突破地域性的视角出发。具体综合考量服务所在行业的特点、商标权人的使用范围以及线下、线上的使用方式，同时，基于比例原则，在服务商标侵权判断中，应适当考虑被告的使用方式，综合考量服务商标地域性对服务商标侵权判断的影响。

参考文献

- [1] 李双利, 魏大海. 服务商标地域性的司法意义[J]. 人民司法, 2010(23): 80.
- [2] 张今. 服务商标之使用和保护的特殊性研究[J]. 法学杂志, 2021(6): 1.
- [3] 许常海. 近似服务商标侵权认定的考量因素[J]. 人民司法·案例, 2022(11): 98-101.
- [4] 张克伟. 混淆可能性判断中对相关公众的地域考量[J]. 人民司法, 2015(4): 71.
- [5] 杜颖, 杨雨晴. 商标混淆可能性判断中的相关公众界定[J]. 苏州大学学报, 2023(1): 8.
- [6] 刘佳昊. 餐饮行业的数字化转型: 内涵、价值与路径[J]. 数字经济, 2023(3): 101.
- [7] 重磅! 《2022 中国餐饮品牌力白皮书》正式出炉[EB/OL].
https://ent.cnr.cn/canyin/toutiao/20221229/t20221229_526108975.shtml, 2024-01-12.
- [8] 姚鹤徽. 论显著性在商标侵权判定中的作用——基于消费者心理认知的考察[J]. 兰州学刊, 2018(7): 156.
- [9] 彭学龙. 论“混淆可能性”——兼评<中华人民共和国商标法修改草稿> (征求意见稿) [J]. 法律科学(西北政法学院学报), 2008(1): 130.
- [10] 彭学龙. 商标法的符号学分析[M]. 北京: 法律出版社, 2007: 120.
- [11] 谷方杰, 张文锋. 基于价值链视角下企业数字化转型策略探究——以西贝餐饮集团为例[J]. 中国软科学, 2020(11): 134.