

论商标退化及其法律规制

袁真富

(上海大学知识产权学院,上海市 200444)

摘要:商标退化是指某一商标标识所具有的显著特征被减弱,逐渐演变为特定商品的通用名称的现象。商标退化产生的原因主要包括:商标本身的显著性较弱、权利人将商标当通用名称使用、新产品的名称难以被接受、权利人不知产品名称、其他厂商的错误使用、产品长期处于垄断地位、政府部门的不当行为以及字典或媒体的错误描述等。商标退化可能导致商标注册遭到撤销、商标保护范围受到限制以及商标注册不予续展等法律后果,但在课以这些法律后果时,不仅应要求商标本身存在退化为通用名称的客观事实,而且应要求商标权利人具有一定的主观过错。

关键词:商标退化;产生原因;法律后果;归责原则;立法建议

中图分类号:D922.294 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-9841(2010)03-0087-06

商标法律实践中一直存在着商标退化的纠纷与问题,而我国商标立法对商标退化不置一词,缺乏相应的法律资源。有鉴于此,本文从案例实证分析的角度,借鉴国际立法的经验,系统探讨商标退化的产生原因、法律后果及其归责原则,期待为修订商标法增设商标退化的条款,作出理论准备。

一、商标退化的现象观察

在2005年出版的《澳大利亚麦考瑞词典》第4版中,google既是及物动词,也是不及物动词,还是名词。作为不及物动词讲时的解释就是“在网络上搜索信息”——没有特指使用Google^[1]。Google作为网络搜索的代名词被收入词典,似乎应是一件值得庆贺的事情,但Google公司却担心google会因此发生商标退化的风险。所谓商标退化(genericide),是指某一商标标识所具有的显著特征被减弱,逐渐演变为特定商品的通用名称的现象,也可称为商标名称通用化。

美国瑟毛斯产品公司自1893年开始使用的Thermos商标,后来被法院认定为“真空绝缘瓶”的同义词,是家喻户晓的商品通用名称,从此丧失了商标专用权^[2]。类似这样的例子,在商标历史上

不胜枚举。从表1的不完全列举中,我们可以看到,在国外许多赫赫有名的商标名称,最后都沦落为普通的产品通用名称。有意思的是,越是大名鼎鼎的驰名商标,越是垄断经营的产品品牌,却越有可能变成通用名称。

在我国,同样出现了类似的商标变成通用名称的事件。比如1950年代用于面粉上的“富强”商标,后来成为通用名称^[4]。相似的例子是1985年注册在面粉上的“雪花”商标,现在“雪花粉”已成为一种面粉的通用名称。前些年发生的“优盘”商标是否成为通用名称的争议,再次把商标退化的问题呈现出来。

现代社会,商标是企业最有价值的资产之一。随着知名度与美誉度的建立和累积,商标价值节节攀升,不仅可增加客户对产品的信赖度与忠诚度,更能带给企业无穷的商业利益。然而,如果商标在注册、使用之后发生退化的情形,成为原本指示的产品本身之代名词,其显著性将大为弱化甚至不复存在,其识别性也深受影响,不能发挥商品区分、商誉彰显的功能,商标价值自然受到严重削弱,甚至付之一炬。这对于企业的持续发展,尤其是品牌经营,可谓致命一击。

* 收稿日期:2009-09-14

作者简介:袁真富(1978-),男,四川大竹人,社会学博士,上海大学知识产权学院,讲师,主要研究知识产权法、知识产权管理。

表 1 商标退化的一些例子^[3]

| 商标名称 | 退化结果 |
|----------------|--|
| aspirin(阿斯匹林) | 原为拜耳(Bayer)公司的止痛药品牌,如今泛指任何止痛药。(但在德国仍为注册商标) |
| Band-Aid(OK 绷) | 原是 Johnson & Johnson 附消毒纱布的胶布的品牌,如今已取代 plastic bandages 一词,成为 OK 绷的通称。 |
| Chapstick | 原为惠氏(Wyeth)生产的护唇膏品牌,如今已取代 lip balm 一词,成为护唇膏的通称。 |
| escalator | 原为奥的斯电梯公司(Otis Elevator Company)的电扶梯品牌,现已成为电扶梯的通称。 |
| Gore-Tex | 原为 Gore 公司所开发的防水快干材料,如今成为登山健行户外服装的代名词。 |
| Jell-O | 原是 Kraft 食品公司的果冻品牌,现泛指一般的果冻甜点。 |
| Lycra(莱卡) | 原为杜邦(DuPont)公司的品牌,现泛指具有弹性的人造纤维。 |
| Post-it | 原为 3M 公司的品牌,现泛指任何便利贴。 |
| velcro(魔鬼黏) | 原为 Velcro 工业公司的品牌,现泛指所有一端有许多尼龙小钩,可钩住另一端的尼龙粘扣带。 |
| Walkman | 原是索尼(Sony)公司的随身听商标,现指任何随身听。 |
| xerox | 原是施乐(Xerox)公司的商标,现已成为静电复印的代名词。 |
| Filofax | 原是记事本(personal organizer, appointment book, memo book)的品牌名称,现已变成记事本的替代字。 |
| Scotch tape | 思高牌胶带、是 3M 公司生产的透明胶带,现在一般透明胶带多称为 Scotch tape。 |
| zipper | 拉链,源自 1920—1925 美国所生产的一个厂牌名现已成为拉链的通用名称。 |
| Nylon | 尼龙,原是杜邦(DuPont)公司的商标,现已为尼龙产品的通用名称。 |
| | |

二、商标退化的产生原因

产生商标退化的原因比较复杂,大致可归纳为以下因素。当然,这些因素往往并不是孤立地发挥作用,商标的退化更多时候是综合作用的结果。

(一) 商标本身的显著性较弱

作为一个法律术语,显著性是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。如果商标的显著性比较弱,尽管可能获得商标的核准注册,但也为商标退化创造了先天条件。因为这些商标标识的含义与特定产品的种类、质量、功能或其他特征相近,稍不注意,消费者就会将其当作通用名称。比如“轻骑”本为商标,但它描述了摩托车轻便小巧的特点,很容易成为轻巧型摩托车的代名词^[5]。

(二) 权利人将商标当通用名称使用

此种情形在新产品上市时最为常见。例如,以往“阿司匹林”、“弹力车”、“奇异笔”等案例,多是如此。权利人就新产品创造了一个颇具创意的名称,并将该名称作为商标申请注册及使用。这种做法固然具有便利以及广告效果的考量,但由于使用时并未区隔商标与商品名称的使用,而致消费者与同业均认其系商品名称而非商标,甚难单从该商标的标示,区别商品的不同来源^[6]。

(三) 新产品的名称难以被接受

权利人推出新产品时,虽然没有将商标当商品名称使用,但由于新产品的名称十分拗口,或者过

于专业,或者冗长繁琐,消费者很难记忆或接受。于是,久而久之,新产品的商标就被消费者当成商品名称来指代。这在化工和医药产品上经常发生类似案例,因为这些产品的名称十分专业,消费者很容易把产品的商标当成该产品的名称加以指代。像“FREON”(氟里昂)商标就曾被当作一种制冷剂的通用名称^[5]。

(四) 权利人不知告知产品名称

有的企业在推广产品时,不告知消费者该产品的通用名称,使得消费者无法称呼该产品的名称,只好以先前的产品商标作为通用名称加以称呼。比如,“英姿”是英姿实业有限公司的商标,但该公司在官方网站(www.xxyingzi.com)介绍产品时,直接以“第五代英姿带”、“第四代英姿带(礼品型)”等加以引荐,并没有指出其通用名称“娇姿带”。在同类产品“背背佳”娇姿带出现后,一些人直接称其为“背背佳英姿带”,从而把“英姿带”当作产品通用名称使用。

(五) 其他厂商的错误使用

腾讯公司的 QQ 商标就被其他厂商用作过商品名称。北京同力信通公司将其声讯聊天系统产品命名为“电话 QQ”,并占有国内约 30% 的市场份额。该公司负责人声称,之所以给产品起名叫“电话 QQ”,是因为 QQ 就是个聊天业务行业术语^[7]。如果权利人对其他厂商误用商标的情形,未加干涉或行动不及时,该商标作为商品名称使用的情形将会越来越普遍,最后消费者也只会认为该名称系商

品名称,而非商标。

(六)产品长期处于垄断地位

有些产品长期处于垄断地位,也容易使其商标向通用名称的方向发展。在非洲某地,日本的“本田”已成为摩托车的代名词,部分原因即为本田摩托车在当地长期垄断,并家喻户晓,使得产品通用名称与商标相互指代,含义混同,最终使商标的显著性丧失。另外,像微软公司的“WINDOWS”系列,在很多消费者心目中,也已经成为系统操作软件的同义词^[5]。

(七)政府部门的不当行为

政府部门由于疏忽或错误,在其发布的文件或做出的行为中,也有可能把商标名称作为商品通用名称加以使用。典型的例子是“21 金维他”,该商标本已在 1987 年 8 月 3 日获得商标局核准注册,但在 1989 年却被作为药品名称收入《中华人民共和国省、自治区、直辖市药品标准品种汇编》。这些政府行为,由于具有公信力,对商标的退化,可能更加具有促进的作用,或更能产生巩固的效果。

(八)字典或媒体的错误描述

字典或者媒体的错误描述也是引起或促进商标退化的原因之一。比如,我国《新英汉词典》将英国格林风学院有限公司的商标“LINGUAPHONE”,作为普通英语单词收录,并解释为“灵格风,灵格风教授法(英国的一种运用唱片进行口语等训练的教学方法)”。当林格风学院有限公司在第 9 类“录制好的磁带”等商品上申请注册“LINGUAPHONE”商标时,商标局还根据《新英汉词典》的解释认为其已成为通用的名称,缺乏显著性,并予以驳回。不过,商标评审委员会后来裁定该商标具有显著特征^[8]。值得注意的是,由于媒体的影响力越来越大,所以,如果媒体错误描述商标,对商标的显著性将更有破坏性,也更容易促进商标的退化。

三、商标退化的法律后果

根据目前我国法律的实践、国际立法的经验以及法律原理的推断,商标退化可能给商标权人带来以下不利的法律后果:

(一)商标注册可能遭到撤销

尽管我国商标法对丧失显著性的商标如何处理,没有做出明确的规定,但商标评审委员会“裁决认定优盘商标成为计算机存储器的通用名称,应予撤销”的态度^[9]表明:在我国商标法律实践上,商标退化仍有可能产生商标注册被撤销的后果。

2002 年 10 月 23 日,北京华旗资讯数码科技有限公司请求撤销深圳市朗科科技有限公司(简称“朗科公司”)注册在第 9 类计算机存储器等商品上的“优盘”商标。商标评审委员会经过审理认为,从争议商标“优盘”汉字本身的含义来看,其对于指定使用的第 9 类计算机存储器等商品的质量、功能、用途等特点具有直接的叙述性,缺乏商标应有的显著特征。朗科公司自身也一直将“优盘”作为商品名称加以使用,客观上进一步起到了淡化乃至消灭“优盘”文字作为商标的显著特征的作用。虽然被申请人称其为了增加“优盘”商标显著性做了大量努力,但被申请人的这种努力与其对于“优盘”文字的不当使用,在客观效果上相互抵消,并没有改变“优盘”文字在商标显著性上的固有缺陷。同时,众多同行业经营者以及消费者已经比较普遍地将“优盘”作为一种新型的计算机移动存储器的商品通用名称加以使用。因此商标评审委员会作出裁决[商评字(2004)第 5569 号],认定“优盘”商标已成为其指定使用商品——计算机存储器的通用名称,应予撤销。

在国外的一些商标法上,对商标退化的处理已有相当成熟的规范(如表 2 所示),一旦出现商标退化的情形,法律明确规定可以撤销该商标的注册。

(二)商标保护范围受到限制

商标名称因退化而导致显著性削弱后,会对商标保护范围产生重大影响,尤其在发生侵权争议时,对方可能会援引合理使用的理由,主张权利限制,排除侵权的成立。我国《商标法实施条例》第 49 条规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”因此,一旦商标成为通用名称,即使不被撤销商标注册,他人也可以援引该规定,主张合理使用商标名称。

在内蒙古杭锦后旗金穗食品工业有限公司(以下称“金穗公司”)诉本乡玉粮油有限公司(以下称“本乡玉公司”)侵犯“雪花”注册商标专用权一案中,一审法院认为,在经过十余年发展的情况下,众多企业均在生产、销售雪花粉并已得到广大消费者的认可。同时国家粮食局以及中国粮食行业协会,均认为雪花粉系直接表示了面粉的质量,已成为该商品的通用名称。因此可以确认雪花粉已经成为与特定品质相联系的面粉的通用名称。被告本乡玉公司在其产品上使用雪花粉字样的行为,系表明

其产品的品质,这种使用方式并不会与原告金穗公司一致消费者误认的后果,应认定为正当使用,不构成公司的文字加图形的雪花牌组合商标产生混同,并对原告金穗公司商标专用权的侵犯^[10]。

表2 国外商标法对商标退化之后果的规定

| 国外法律 | 具体法条 | 法条内容 |
|-------------------------------------|-------------|--|
| 美国法典(商标部分)(1988年11月16日) | 第1064条之(3) | 已注册商标成为全部或部分商品或服务的一般性名称以后,可以随时提出撤销申请。 |
| 英国商标法(1994年10月31日) | 第46条之(1) | 由于注册商标所有人的作为和不作为,该商标已成为贸易中它所注册的商品或服务的通用名称时,可以撤销该商标注册。 |
| 德国商标和其他标志保护法(商标法)(1996年7月25日) | 第49条之(2) | 如果由于所有人的作为或不作为导致在商业过程中,该商标成为在其注册的商品或服务上的通用名称,则应当注销商标的注册 |
| 俄罗斯联邦商品商标、服务商标和商品原产地名称法(1992年9月23日) | 第29条 | 当商标成为特定商品的通用标志时,商标注册可以被撤销。 |
| 丹麦商标法(1992年1月1日) | 第28条之(2) | 由于所有人的作为或不作为,商标已成为其注册的商品或服务的通用名称的,可以撤销商标注册。 |
| 立陶宛商标和服务商标法(1993年10月1日) | 第24条 | 如果商标所有人在有关的商品交易或服务提供的商业活动中将商标用作通用名称,或商标所有人放任他人将注册商标作为通用名称对待,以至于该注册商标变成其注册商品或服务的通用名称的,可根据利害关系人的请求依诉讼程序撤销商标注册。 |
| 欧共体商标条例(1993年12月20日第(EC)40/94号令) | 第50条第2款之(2) | 如果由于商标所有人的作为或不作为,商标已成为其注册的商品或服务行业中的通用名称,则该商标注册可以撤销。 |

由此可见,本来可以在特定市场垄断使用的商标标识,一旦蜕变为通用名称之后,将无法对抗他人合理使用之行为。如果同业竞相使用,无疑会极大地削弱商标权人的商标权益与商业利益。

(三) 商标注册不予续展

在我国商标法的实践中,曾经存在过因为商标不具有显著性而拒绝给予续展注册的案例。TSL集团公司在第17类半导体用密封料上的注册VITREOSIL商标,早于1961年就在中国注册,并已在几十个国家注册。但该商标在申请续展注册时,商标局却认为该商标的文字含义“熔凝石英(化)”,反映了商品的原料,缺乏显著性,因此驳回了续展注册申请。虽然后来商标评审委员会认为VITREOSIL未丧失显著性,并裁定准予续展注册^[11],但该案仍然表明,在中国商标法的实践中,如果注册商标在使用中丧失了显著性,退化为通用名称,至少曾经存在被驳回续展注册申请的可能性。

然而,有学者认为,虽然2001年的《商标法》和2002年的《商标法实施条例》在规定商标续展程序时,都还保留了相当于实质审查的“核准”字样,但2002年《商标法实施条例》实际已经将商标局可以驳回续展的相关规定和驳回续展的复审程序全部删除,可以说在实际操作中已不再存在续展被驳回的可能^{[12]96}。不过,2007年2月国家工商行政管理

总局商标局修订的《商标注册指南》,还是提到了续展申请可能因其他原因不能核准。这里的“其他原因”是否包含“商标退化”,仍然值得考证。从实质上讲,如果商标退化为通用名称,缺乏显著性,而引起的“不予续展注册”的后果,与“予以撤销注册”的后果异曲同工,在法理上有其存在的合法性与合理性。

四、商标退化的归责原则

(一) 商标退化归责原则的基本标准

商标退化的归责原则,是指在商标退化成为通用名称的情况下,确定商标权人对商标退化事实是否需要承担相应法律后果的依据和标准。这种依据和标准体现了法律的价值判断,即法律应以行为人的过错,还是应以已发生的退化事实本身为价值判断标准,从而使商标权人承担撤销商标注册、限制商标保护范围等责任。

从前述有关商标退化的国外立法可以发现,在对商标退化适用撤销商标注册的规定时,是否考虑商标权人的过错,不同国家的商标法至少在措词上是不一致的,基本上形成了两种意见:(1)无过错原则,以美国商标法为代表。根据美国商标法,只要商标客观上成为了商品的通用名称,不管是谁造成的,一律可撤销该商标^{[12]263}。(2)过错原则,以欧

共同体商标条例为代表。《欧共同体商标条例》第 50 条第 2 款之(2)的规定既考虑了客观上商标的退化事实,也考虑了主观上商标权人对商标退化的过错,即商标退化是由于商标所有人的作为或不作为所引起时,才应该撤销商标注册。

我国商标法上欠缺商标退化的规定,但从我国商标的法律实践来看,似乎支持以过错原则作为适用商标退化法律后果的归责原则。在撤销“优盘”商标注册的裁定书[商评字(2004)第 5569 号]中,商标评审委员会认为,认定争议商标是否仅由其指定商品的通用名称构成所应综合考虑的因素之一,即是争议商标注册人自身对该文字的认知与使用情况。在金穗公司诉本乡玉公司侵犯“雪花”注册商标专用权一案中,二审法院指出:“雪花”商标原注册人合肥面粉厂使用不当,特别是未主张保护商标专用权的不作为行为,造成“雪花粉”客观上已转变为面粉通用名称,金穗公司作为该商标的受让人和权利继承人,应当承担由此带来的不利后果^[10]。这些裁定与判决的逻辑推理也支持过错原则。

倘若采用无过错原则,只要商标客观上退化为通用名称,并达到一定程度,即可课以商标撤销注册等法律后果,显然对于商标权利人不公平,也会使其陷入难以预测和控制商标结局的境地。

(二) 商标退化归责原则的具体认定

在对商标退化课以前述法律后果时,如果采用过错原则,则应当从两个方面加以考查:一是在客观方面,考虑商标对于公众的意义是什么;二是在主观方面,考虑权利人是否有过错。

1. 客观方面的认定

在客观方面主要是看该商标在相关公众中的意义是什么,如果它让公众联想到的是商品的通用名称,则可以认定存在退化的事实。当然,在从客观方面考查商标退化时,需要注意以下几点:

(1) 商标退化针对的是相关公众。此所谓相关公众,主要是指与该商标使用的商品(包括服务)相同或相关商品的生产经营者或消费使用者。商标评审委员会在认定优盘是否退化时,其考虑因素之一就是“同行业经营者及消费者对该文字的认知与使用情况”。

(2) 商标退化需要顾及全国范围。商标应当是在全国范围内(即商标注册的有效地域范围内)的大多数相关公众中被当作通用名称时,才能认定为存在商标退化的事实。1999 年广东省高级人民法院在深圳市富安娜家饰保健用品有限公司诉冬冬宝床上用品厂有限公司商标侵权纠纷一案的终审

判决中,就“‘水鸟’二字是否作为某类被子的通用名称”,发表了类似的意见:“水鸟被是否属产品的通用名称,在认定时还不能局限于广东的市场情况。因为注册商标的效力是全国性的,而非地区性的。应当考虑全国范围的认同程度来判断。”

(3) 商标退化需要具有持久性。在考察商标是否退化时,不可静止地观察商标退化的事实,还需要根据当时的情境和背景,判断这种退化的结果是否具有持久性,因为在某些热点事件中,某些商标也可能成为当时的流行词,从而暂时成为通用名称,但热点事件过去之后,一切又恢复平静,商标还是商标,回到了本来的面目。

(4) 商标退化需要结合商标显著性的强弱。“优盘”之所以发生商标退化的争议,即与其本身的显著性不够强有密切的关系。“优盘”商标由“优”和“盘”两个汉字组成,从目前的计算机用语习惯来看,“盘”被广泛用于表示存储设备,如“硬盘”、“磁盘”、“软盘”、“A 盘”等。可见,“优盘”商标本身的显著性比较弱,这是“优盘”商标退化为通用名称的重要因素。因此,商标本身的显著性如何,也会在客观上影响到商标是否易被退化为通用名称。

2. 主观方面的认定

主观方面主要是考虑商标权利人是否有过错,即在商标的管理或使用上是否存在过错,从而导致商标成为通用名称。如果对商标退化存在主观过错,则可以引起前述法律后果;反之,则不存在承担前述法律后果的问题。

(1) 存在主观过错的事实认定。商标退化中的主观过错,可以分为积极的主观过错与消极的主观过错。所谓积极的主观过错,是指商标权人对商标存在故意造成通用名称或积极促进其成为通用名称的行为。比如,前面提及的权利人将商标当通用名称使用的情形。而所谓消极的主观过错,是指商标权人对商标成为通用名称的事实存在放任的行为。比如,同业经营者把自己商标作为商品通用名称使用,依法可能构成商标侵权行为。如果商标权人明知此种侵权,但放任不管,怠于行使权利,最后造成商标退化的客观事实,则应自食其果。

(2) 否定主观过错的事实认定。如果商标权人积极防止或制止商标退化的出现,那么,也可以否定商标权人对于客观上的商标退化存在过错。比如,下面这些行动,足以排除商标权人对商标退化的主观过错:

其一,把商标、商品名称与新产品同时推出,并积极宣示商标信息。例如,在商标一旁加注“注册

商标”、“?”、“TM”等,以与商品说明或广告用语等相区别。

其二,积极干预商标名称的错误使用。例如,在商标主管机关等政府部门发布的文件中,如有误将商标作为商品名称使用的,应当及时函请更正。

其三,制止字典的错误解释。在明文规定了字典订正权的国家,如果发生字典误用的情况,商标权人可以依法积极加以干预,要求出版人立即或至少再版时注明其为注册商标;在没有明文规定字典订正权的国家,商标权人仍然可以与字典编辑出版者沟通,以获得正确的解释。

其四,劝告公众正确使用商标。一旦出现商标退化的迹象,商标权人也可以通过发函或公告等方式,向公众或媒体表明商标名称及其正确使用方式,劝告不要错误使用。此也不失为一种制止商标退化的管理措施。

其五,积极制止把商标作为通用名称使用的侵权行为。商标权利人可以通过自行警告、行政投诉、发动诉讼等方式制止这些商标侵权行为。即使商标在事实上成了通用名称,但商标权人的这种做法可以证明它对此没有主观过错。

五、结 语

根据我国《商标法》第 11 条规定,内在缺乏显著性的商标,经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。此即未注册商标经使用而获得显著性的规定。与此相反,对注册商标经过使用而丧失显著性的情形,我国商标法却置若罔闻,不置一词。虽然在商标法律实践中,商标主管部门或人民法院可以根据商标法的本意处理商标退化的问题,但总归显得法律依据不足。

有鉴于此,本文根据前述研究成果,建议在未來修改商标法时增加一条:“已经注册的商标丧失显著性,成为其注册指定使用商品(包括服务)的通用名称,商标注册人或使用人存在管理或使用上的过错的,可以撤销商标注册,不予续展注册,并不得妨碍他人在通用名称的意义上合理使用。”至于商标退化的详细规则,可以根据法律实践,在《商标实施条例》或者《商标审理标准》中加以明确。

参考文献:

- [1] 王风. google 是个动词[N]. 南方都市报,2006-07-09.
- [2] 柳励和. 谨防商标被通用名称化[J]. 商标通讯,1997(11): 21-22.
- [3] 善妹妹. 我的品牌变动词了[EB/OL]. [2006-12-25]. <http://www.breakthrough.com.tw/modules/news/article.php?storyid=136>.
- [4] 阎志军. 商标演变为商品通用名称的探讨——兼论企业正确实施名牌战略和保护知识产权的对策[J]. 科技进步与对策,1997(5):65-66.
- [5] 蒋凯,袁真富. 商标淡化的风险预防探析[J]. 科技与法律,2005(2):82-85.
- [6] 张慧明. 商标显著性冲淡之预防[J]. 智慧财产权管理季刊,1996(11):15-18.
- [7] 计世网. QQ 商标被滥用 腾讯起诉北京一公司索赔百万[EB/OL]. [2005-06-23]. http://news.ccw.com.cn/inter-net/htm2005/20050623_1130P.htm.
- [8] 汪泽. 什么样的使用才是商标使用——兼评“OWEN”商标权纠纷案[J]. 中华商标,2004(4):18-20.
- [9] 马津. 商标淡化苦果难咽 朗科“优盘”何以解忧[N]. 中国工商报,2004-11-18.
- [10] 韩家文. “雪花”之争的启示[N]. 法制日报,2005-05-26.
- [11] 佚名. “VITREOSIL”商标驳回续展复审案[EB/OL]. [2007-10-09]. <http://www.chinaelites.com.cn/sbanli/200706/4980.html>.
- [12] 黄晖. 商标法[M]. 北京:法律出版社,2004.

责任编辑 刘荣军

On Trademark Genericide and Its Legal Regulation

YUAN Zhen-fu

(School of Intellectual Property, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

Abstract: Trademark genericide means the distinct characters of the trademark weakens and gradually changes to be a generic name for its product category. The reasons for trademark genericide are embodied in the following aspects: poor distinctiveness of trademark itself, trademark used as a generic name by its owner, the refuse to accept new product names by its consumers, the decision of not informing the consumers of product names, the mistaken use by other producers, long-term monopolization of product related to its trademark, undue behavior of the government, and the false description by the dictionary or media, etc. Trademark genericide may revoke trademark registration, the limitation of trademark protection, rejection of registration renewal and so on. However, not only the objective fact that the product itself has the potential requirement to generalize as the name of generic product, but also the subjective mistake of the obligee, should be taken into consideration when the legal consequences are enforced.

Key words: trademark genericide; reasons for genericide; legal consequence; doctrine of liability fixation; legislative advice