

地理标志保护中通用名称认定的 独立标准

宋昕哲

内容提要：由于缺乏独立标准，对地理标志保护语境下通用名称的判定，我国适用《商标法》一般标准导致地理标志与通用名称的界分困境。2020年《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》第一章第六节、《地理标志保护中通用名称判定指南（征求意见稿）》拟设立之独立标准，一方面体现了通用名称本质，另一方面却受制于国际谈判多方利益的博弈，不能完全回应我国国情需求。我国应以地理标志基本功能为逻辑起点，单独界定地理标志保护中通用名称的定义，适用独立于普通商标保护语境的认定标准，并适当提高通用名称认定门槛以保护我国丰富的地理标志产品资源。

关键词：通用名称 地理标志 普通商标 地理标志商标 中美贸易协议

Abstract: Due to the lack of sui generis standards, the determination of generic names in the context of geographical indications (GIs) protection relies on general standards established in the Chinese Trademark Law, and it has led to the dilemma of dividing GIs from generic names. The sui generis standard proposed by China's Guidelines for the Determination of Generic Names in the Protection of Geographical Indications in 2020 reflects the essence of generic names while it is affected by international negotiations and thus cannot fully respond to China's national interests. China should consider the essential function of GIs for defining generic name in the context of GIs protection, applying sui generis determination standards, and raising the threshold of recognition of generic names to protect China's abundant GI products.

Key Words: generic names; essential function; geographical indications; trademarks; geographical indication marks; US-China Economic and Trade Agreement

引 言

地理标志的保护是知识产权领域中最具争议的问题之一。^①而作为地理标志保护中最具争议的方面，通用名称认定问题是国际谈判的焦点与国内立法的难点。国际层面，以欧盟为代表的“旧世界”国家与以美国为代表的“新世界”国家在认定问题上针锋相对。^②国内层面，“鲁锦案”^③“沁州黄

作者简介：宋昕哲，法学博士，海南大学法学院讲师

基金项目：海南省哲学社会科学规划课题《地理标志统一保护制度研究》（编号：HNSK(QN)20-02）。

① See Lynne G. Beresford, *Trade Marks and Geographical Indications 101: What Trademark Owners Should Know*, 1 *Landslide* 19 (2008).

② See Dev Gangjee, *Genericide: the Death of a Geographical Indication?* D. Gangjee eds., United Kingdom: Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications, Edward Elgar Publishing, 2016, p. 508.

③ 参见山东省高级人民法院民事判决书（2009）鲁民三终字第34号。

案”^④“金骏眉案”^⑤“稻花香案”^⑥等案件拉开了认定争议在我国帷幕。^⑦随着新时代我国全面对外开放的推进，地理标志保护中通用名称认定问题成为我国参与国际贸易谈判的重要内容，呈现于《中欧地理标志合作与保护协定》^⑧《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》^⑨《区域全面经济伙伴关系协定》^⑩等双边、多边协议。2020年，国家知识产权局发布《地理标志保护中的通用名称判定指南（征求意见稿）》（以下简称《判定指南》），拟建立独立认定标准，专门用于判断涉及地理标志保护的通用名称。是故，本文检视与分析我国现行法律导致的认定困境，与欧盟、美国适用之标准相比较，评析我国拟设之独立标准，为构建适应我国国情的独立标准提供思路。

一、现行法律中关于通用名称认定的规定及其困境

（一）现行法律中关于通用名称认定的规定

我国地理标志保护制度体系下，地理标志既可注册为商标受《商标法》的保护，也可受《地理标志产品保护规定》《农产品地理标志管理办法》等专门的部门规章的保护。《商标法》第11条规定，“仅有本商品的通用名称”的标志不得作为商标注册。第49条第2款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的，任何单位或者个人可以申请撤销该注册商标。第59条规定，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用注册商标中含有的本商品的通用名称。

然而，通用名称的认定标准却未在《商标法》立法文本中得以确定。最高人民法院于2010年发布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《商标授权确权意见》），并于2017年发布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《商标授权确权规定》），将通用名称分类为法定的通用名称以及约定俗成的通用名称。法定的通用名称被定义为：依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称。而约定俗成的通用名称被定义为：全国范围内相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品。除界定本质外，《商标授权确权意见》第7条与《商标授权确权规定》第10条还细化了认定参考的地域范围、时间节点等，共同构成现行法规判定通用名称的基准。

（二）现行法律下地理标志与通用名称的界分困境

最高人民法院意见的范式，在判断地域性名称是否属于通用名称的问题上，显得捉襟见肘。原因在于，判断一个名称是否能够指代一“类”商品，应首先界定商品的“类”的范围。不同视角之下（抽象视角或具象视角），商品“类”的范围有所不同，或可实质上改变通用名称判定的结果。^⑪例如，采取抽象视角，将商品的“类”抽象化为小米，“沁州黄”不会被认定为小米的通用名称。但采取具象视角，将商品的“类”具象化为山西省长治市所辖特定产区生产的硬性小米，“沁州黄”则是该地域生产的硬性小米这一类别商品的通用名称。再进一步，将商品的“类”具象化为茅台酒，则“茅台”商标可被视为茅台酒厂生产的酒类的通用名称。通用名称、地理标志与普通商标，三者之间的界限则被模糊

④ 参见最高人民法院民事裁定书（2013）民申字第1642号。

⑤ 参见北京市高级人民法院行政判决书（2013）一中知行初字第894号。

⑥ 参见最高人民法院民事判决书（2016）最高法民再374号。

⑦ 参见张今、卢结华：《商标法中地域性名称的司法认定：商标、地理标志、特有名称与通用名称之辨析》，载《法学杂志》2019年第2期，第94页；崔立红：《商标权与地理标志权的博弈——兼评“鲁锦”商标侵权、不正当竞争案》，载《知识产权》2009年第9期，第67页；Xiaoping Zhao, *Whither China's Protection of Geographical Indications? A Case Study of Qin Zhou Huang Millet*, 7 Queen Mary Journal of Intellectual Property 25 (2017).

⑧ 参见《中欧地理标志合作与保护协定》附件三、附件四。

⑨ 参见《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》第一章第六节。

⑩ 参见《区域全面经济伙伴关系协定》第十一章第31条。

⑪ J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 12:23 (5th ed. Thomson West 2021 update).

化。具象视角下,几乎所有地理标志都可以被认定为通用名称,因为地理标志从定义上就是指代地域特色产品的名称。逻辑后果之一是,权利人通过商标法保护地理标志将受阻碍。这是因为商标法不禁止第三人正当使用通用名称的行为。^⑫逻辑后果之二是,完全由地理标志构成的商标恐有被撤销之风险。^⑬

具象视角在法律实践中有滥觞之趋势。在“沁州黄案”^⑭“金骏眉案”^⑮“鲁锦案”^⑯中,人民法院将商品类别具象化为地域性产品,进而认为指示该地域性产品的名称属于通用名称。有观点评论道,将地方名优产品名称认定为通用名称,恐有“公地悲剧”的危险。^⑰而在比较法视野下,各国普遍将通用名称视作地理标志保护的对立面。欧洲更强调地理标志将永不视为通用名称。^⑱我国“沁州黄案”等判决既承认涉案名称地理标志保护地位,又将其认定为通用名称,此类矛盾的做法值得商榷。

值得一提的是,在涉及“龙井茶”的判决中,人民法院采用抽象视角,将商品类别抽象化至绿茶,认为“龙井茶”并非绿茶的通用名称。^⑲在涉及“库尔勒香梨”的若干案件中,部分人民法院采取具象视角,认为“库尔勒香梨”是产品的通用名称,^⑳而另一部分人民法院采取抽象视角,认为“香梨”而非“库尔勒香梨”是产品的通用名称。^㉑类似案例却采取不同视角,可见司法尺度并不统一。

二、认定困境的根源:通用名称的多重面孔

“声称Cognac(干邑)是法国干邑地区生产的白兰地的通用名称,类似于声称Canadian Mist(某美国商标)是百富门公司生产的威士忌的通用名称。”^㉒上述“Cognac案”判决中的表述,以类比方式展现“通用名称”一词潜在的多重含义及多重认定标准。如果不加以限定,任何词汇都可归为通用名称。然而,这种混乱现象正在地理标志与通用名称关系的辨析之中上演。

(一)普通商标保护语境下通用名称的含义与认定标准

如前所述,约定俗成的通用名称被定义为:“相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品”。我国最高人民法院的释义与早期美国法院解读通用名称的含义相似。1976年美国第二巡回法院在关于“Safari”一词属性的判决中,将通用名称定义为“代指,或者逐渐被理解为,某一特定产品所属类别的词汇”。^㉓美国最高法院之后援引“Safari案”,将该案中的定义简化为“代指某一特定产品所属类别的词汇”。^㉔然而,该定义因其模糊的词汇造成的司法裁判偏离立法目的而广受学者批评。^㉕同样援引“Safari案”,1980年美国第一巡回上诉法院则给出了更为完整的定义,除重述“Safari案”的定义之外,还从“反面”补充解释:通用名称是“不能将一个生产者的产品与其他生产者的产品区分的词汇”。^㉖美国第一巡回上诉法院的定义揭示了商标法语境下通用名称含义的重要一面,即不履行商

^⑫ 参见徐杰:《关于商标侵权诉讼抗辩事由的调研》,载《法律适用》2012年第1期,第81-82页。

^⑬ 参见《商标法》第49条第2款。

^⑭ 同注释④。

^⑮ 同注释⑤。

^⑯ 参见山东省高级人民法院民事判决书(2009)鲁民三终字第34号。

^⑰ 参见张玉敏:《凯撒的归凯撒 上帝的归上帝》,载《人民司法》2014年第10期,第34页。

^⑱ 参见《欧盟地理标志条例》(1151/2012号)第13条。

^⑲ 参见浙江省高级人民法院民事裁定书(2016)浙民申1589号。

^⑳ 参见新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书(2005)新民三终字第7号;四川省绵阳市中级人民法院民事判决书(2020)川07民初141号。

^㉑ 参见河南省高级人民法院民事判决书(2020)豫知民终646号。

^㉒ Institut National Des Appellations d'Origine v. Brown-Forman Corp., 47 U.S.P.Q.2d 1875 (TTAB 1998).

^㉓ Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (1976).

^㉔ Park'n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., 469 U.S. 189, 194, 105 S. Ct. 658, 83 L. Ed. 2d 582, 224 U.S.P.Q. 327 (1985).

^㉕ See J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 12:1 (5th ed.).

^㉖ Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., 624 F.2d 366, 207 U.S.P.Q. 465 (1st Cir. 1980).

标识商业来源的基本功能。²⁷⁾

类似地,《法国知识产权法典》传统上将通用名称置于商标显著性的对立面。该法典虽然未界定通用名称与显著性的含义,但是显著性认定须依赖通用名称的判断。1992年修改的该法典第L711-2条规定,凡属产品或服务必要、通用或习惯的名称应认定为缺乏显著性。²⁸⁾换言之,该法典第L711-2条下,通用名称必然是缺乏商标显著性的名称。

同理,欧盟法院从商标基本功能角度解读通用名称。《欧盟商标条例》(EU 2017/1001)第7(1)(d)条禁止仅包含已成为通常(customary)的词语或标识注册为商标。上述禁止性规范未界定“通常的词语或标识”。欧盟法院联系商标的基本功能对其进行了完整的解释。欧盟法院指出,上述禁止性规范目的在于阻止不能履行商标基本功能的词语或标识注册为商标,因此“通常的词语或标识”应理解为“代指商标指定的商品或服务的通常的词语或标识”。²⁹⁾

我国最高人民法院与美国法院早期简要的解释范式,脱离了商标基本功能,以此方法界定通用名称近乎建造空中楼阁。事实上,商标法下的通用名称概念与商标基本功能密不可分。商标法一方面保护商标承载的商誉,使得消费者识别商业来源,防止商业来源的混淆;另一方面保护“语言公共领域”,拒绝将垄断权授予不指示商业来源、不承载商誉的标识。³⁰⁾为了实现个人利益与公共利益的平衡,商标法下可根据商标履行基本功能的强弱(显著性强弱),将商标分为四类:臆造性或任意性商标、暗示性商标、描述性商标以及通用名称。四类商标的显著性由强及弱,显著性越强,所获得保护越高。³¹⁾由此可见,通用名称在商标法上被作为显著性最弱的一个类别。

因此,不能脱离商标基本功能界定普通商标保护语境下的通用名称。借用美国第一巡回上诉法院的判决,“通用名称”可被界定为“不履行商标基本功能,不能将一个生产者的产品区别于其他生产者的产品的词汇,此类词汇无论是在定义上还是在通常使用上都被理解为代指某一特定产品所属种类”。³²⁾

由于通用名称的含义包含“正”“反”两面,其判定标准不仅从“正面”审查涉案名称是否指代一类产品,也从“反面”审查名称是否指向产品的商业来源。美国法院逐步发展出“你是谁—你是什么”的测试。³³⁾如果一个名称能够回答消费者“你是谁”“你来自哪个生产者”“谁向你提供质量保证”,那么该名称归属于商标。但如果一个名称只能回应“你是什么”这个问题,不能具化到特定商业来源,那么将被归类为通用名称。虽然我国最高人民法院没有从“反面”界定通用名称,但司法实践中,通用名称的认定既从“正面”审查涉案名称是否代指一类商品,又从“反面”审查涉案名称是否具备商标基本功能,即是否与某特定企业形成一一对应的关系。³⁴⁾“稻花香案”中,最高人民法院即指出,商标法意义上的通用名称系不指代特定商业来源的名称。³⁵⁾

然而,商标法传统意义上的通用名称含义及认定标准,是在保护普通商标语境下发展而来,不能

²⁷⁾ Colt Defense LLC v. Bushmaster Firearms, Inc., 486 F.3d 701, 82 U.S.P.Q.2d 1759 (1st Cir. 2007).

²⁸⁾ 随着2019年法国商标法修改,单独的显著性判断中补充了该判断方法。

²⁹⁾ Case T-322/03 Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH v. OHIM (16 March 2006) para 52; Case C-517/99 Merz & Krell (4 October 2001), para. 37.

³⁰⁾ OBX- Stock, Inc. v. Bicast, Inc., 558 F.3d 334, 339-340, 89 U.S.P.Q.2d 1928 (4th Cir. 2009).

³¹⁾ 该分类是美国法官Timbers Friendly于1976年提出,现已得到广泛认同。See Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (1976).

³²⁾ Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., 624 F.2d 366, 207 U.S.P.Q. 465 (1st Cir. 1980).

³³⁾ See Rudolph Intern., Inc. v. Realys, Inc., 482 F.3d 1195, 1198, 82 U.S.P.Q.2d 1375 (9th Cir. 2007).

³⁴⁾ 参见北京市高级人民法院行政判决书(2012)高行终字第668号;最高人民法院行政判决书(2016)最高法行再374号案;最高人民法院民事判决书(2010)民提字第113号案(“泥人张案”)。

³⁵⁾ 参见最高人民法院民事判决书(2016)最高法民再374号。

适用于保护地理标志（包括地理标志商标）的语境，下文详述。

（二）地理标志保护语境下通用名称的含义与认定标准

我国现行立法尚未针对地理标志保护给予通用名称单独术语或定义。欧盟地理标志保护专门法采用单独术语“generic term”，在语言表达上与商标法中的通用名称“customary”术语相区分。专门法中通用名称（generic term）被定义为：“虽然与产品最初生产或销售的地方、地区或国家有关的名称，但已成为联盟内产品的通用名称（common name）。”^{③⑥}该定义反映通用名称的本质与演化进程，即地理标志基本功能（地理来源指示功能）的丧失。首先，名称本源上有地理意义。名称历史上指示产品的产地来源，而该产地与产品的质量、声誉与特征有关。其次，在长期使用中地理意义逐渐丧失，名称越来越多地被用于指示一类产品。最后，一般公众普遍将名称用于代指一类产品，无论产品的地理来源。^{③⑦}

由此可见，地理标志保护语境下，通用名称对立面不应再是履行商标基本功能的词汇。因为地理标志几乎都不指向特定商业来源。普通商标的基本功能是识别商业来源，在于指示产品来自某个特定生产者，或者经济上相互关联的特定生产者团体。而从定义上看，地理标志识别地理来源，指示产品产自某个地域，而大多数情况下该地域内存在众多生产者，且独立经营、相互间并无直接经济关联，不能识别某一特定商业来源。^{③⑧}

换言之，地理标志制度之所以不保护通用名称，并非因为该名称不履行商标基本功能，而是因为该名称不再履行指示地理来源的基本功能。欧盟法院在“Parmesan案”中将对立关系表述为，随着时间的推移和使用，一个地理名称可以成为一个通用名称，消费者不再把它看作是产品地理来源的标志，而只把它看作是某一种产品的标志。这种意义上的转变发生在“Camembert”和“Brie”的名称中。^{③⑨}

鉴于地理标志的基本功能不同于普通商标，地理标志保护语境下通用名称的定义理应有所不同。地理标志保护语境下，通用名称应置于履行地理标志基本功能（识别地理来源）的对立面。其基本含义可被描述为：不再识别地理来源而成为代指一类产品的名称。相应地，该语境下通用名称的认定不应审查涉案名称是否履行指示商业来源的商标基本功能，而应审查是否履行地理标志的基本功能。^{④⑩}

值得注意的是，地理标志在我国可以注册为集体商标或证明商标获得商标法保护，而由地理标志组成的集体商标或证明商标（以下简称地理标志商标），被理解为履行地理标志的基本功能，而非普通商标的基本功能。在“恩施玉露案”^{④⑪}“舟山带鱼案”^{④⑫}等判决中，人民法院认为，地理标志商标履行地理标志的基本功能（而非普通商标的基本功能），即指示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征主要由该地区的自然环境或人文因素决定。鉴于地理标志商标的基本功能不同

^{③⑥} 同注释⑬。

^{③⑦} Voir Caroline Le Goffic, *Dégénérescence des indications géographiques: où situer le point de non-retour?* Droit rural n° 424, étude 11 (2014).

^{③⑧} See Xinzhe Song, *A Closer Look at the Elephant in the Room: the Distinctiveness of Geographical Indications*, 1 Queen Mary Journal of Intellectual Property 25 (2021).

^{③⑨} Case C-132/05 Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany (26 February 2008) para 36; See also Caroline Le Goffic, *Le parmesan, c'est râpé!*. - (Commentaire de l'arrêt de la CJCE du 26 février 2008), *Propriété industrielle* n° 7-8, étude 16 (2008).

^{④⑩} See Case C-343/07 Bavaria NV v. Bayerischer Brauerbund eV [2009] ECR I-5491, paras 106-10; Case T-291/03 Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano v OHIM [2007] ECR II-3081, para. 85.

^{④⑪} 参见北京市高级人民法院行政判决书（2013）高行终字第1201号；元蕾：《商标行政案件中地理标志司法保护的新动向——兼评〈关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定〉第17条》，载《法律适用》2017年第17期，第13页。

^{④⑫} 参见北京市第一中级人民法院民事判决书（2011）一中民初字第9242号；冯术杰：《论地理标志的法律性质、功能与侵权认定》，载《知识产权》2017年第8期，第9页；王晓艳：《论我国地理标志的保护模式》，载《知识产权》2019年第11期，第59-68页。

于普通商标，保护地理标志商标的语境下通用名称的含义与认定标准应与地理标志保护语境相同。

（三）不同语境下认定标准的混淆

如前所述，通用名称在两类不同语境下存在两种不同含义。我国地理标志保护涉及两类语境。其一，普通商标保护语境。《商标法》第10条禁止县级以上行政区域名称注册为商标，一定程度上阻止了地理标志被注册为普通商标（如果涉案地理标志为县级以上地名）。其二，地理标志保护语境。地理标志既可取得集体商标、证明商标注册，作为“地理标志商标”受《商标法》的保护；也可受《地理标志产品保护规定》《农产品地理标志管理办法》等专门的部门规章的保护。

遗憾的是，通用名称的含义却只在第一类语境下得以界定，即普通商标保护语境。第二类语境缺失单独定义与独立判断标准，导致实践中普通商标保护语境下通用名称的认定标准在地理标志保护语境下适用。例如，在“沁州黄案”，人民法院径直适用普通商标保护语境下的通用名称认定标准，归责于原告未提交证据证明“沁州黄”已经与之形成了“一一对应”的关系，判定“沁州黄”构成通用名称。遗憾的是，人民法院并未追问，涉案商标应定性为普通商标，还是地理标志商标。^④倘若后者，普通商标保护语境下发展而来的“一一对应”的判断标准显得不合时宜。从地理标志商标的基本功能出发，应考查其是否能指示地理来源，是否能将一类特定产地的地域性产品与其他地区的产品区分开。当一个名称可以指示地理来源，将产自该地理来源的地域性特色产品与其他产地产品相区分，就已经满足了地理标志的基本功能，不应当被认定为通用名称。类似的争议做法出现在“金骏眉案”^④“稻花香案”^⑤“库尔勒香梨案”^⑥的判决中，人民法院虽然注意到涉案商标的基本功能不同于普通商标，但仍然径直适用普通商标保护语境下通用名称的认定标准。

三、为地理标志保护中通用名称认定设立独立标准的立法选择

（一）美国商标法下之独立标准

如前所述，涉及普通商标的通用名称认定，美国法院采取“你是谁—你是什么”测试，既考虑是否代指一类产品，又考虑是否指示商业来源。这种两面兼顾的认定标准在举证规则中尤为突显。在通用名称争议中，法院青睐消费者调查证据材料，尤其认可“Teflon模式”。^⑦“Teflon模式”首次被运用于1973年“Teflon案”并因此得名。该模式下，调查者准备一系列名称，其中包含无争议的通用名称（如洗衣机），无争议的驰名商标（如可口可乐）以及涉案名称，随后依次询问消费者每个名称对其而言意味着一个代指特定公司的产品的商标，还是由不同公司生产的产品的通用名称（例如汽车）。^⑧“Teflon模式”是美国司法机关最认可的消费者调查证据，原因在于调查方法最接近问题的实质，即调查涉案名称是否履行商标基本功能指示特定商业来源。

但是，一旦涉及地理标志证明商标，如“Roquefort案”^⑨“Black Hills案”^⑩“Fontina案”^⑪等判例中，美国法院通过判断涉案名称是否指示地理来源来定性通用名称。在“Cognac案”中，美国法院确

^④ 同注释④。

^⑤ 同注释⑤。

^⑥ 同注释⑥。

^⑦ 参见云南省高级人民法院民事判决书（2019）云民终398号。

^⑧ See Deborah Jay, *Genericness Surveys in Trademark Disputes: Evolution of Species*, 99 Trademark Reporter 1118 (2009).

^⑨ See E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Yoshida Intern., Inc., 393 F. Supp. 502, 185 U.S.P.Q. 597 (E.D. N.Y. 1975).

^⑩ See Community of Roquefort, et al. v. William Faehndrich, Inc., 303 F.2d 494, 133 U.S.P.Q. 633 (2d Cir. 1962).

^⑪ See Black Hills Jewelry Manufacturing Co. v. LaBelle's, et al., 489 F. Supp. 754, 208 U.S.P.Q. 336 (D.S.D. 1980).

^⑫ See In re Cooperative Produttori Latte E Fontina Valle D' Acosta, 230 U.S.P.Q. 131 (TTAB 1986).

认地理来源指示功能，而非商业来源指示功能，是地理标志商标保护语境下判断通用名称的唯一标准。该案被告主张，“Cognac”只是法国Cognac地区生产的白兰地的通用名称，除非公众明确意识到“Cognac”指向某个特定证明人监控下的成员生产的商品。换言之，该观点认为除非履行商标基本功能，否则构成通用名称。美国法院拒绝采纳上述观点。从既往判例出发，其明确指出地理标志商标不会被视为通用名称，除非它已经失去了指示区域来源的意义。^⑤该标准作为先例在“Darjeeling案”^⑤“Swiss Watch案”^④等后续案件得以沿用。可见，针对地理标志的保护，美国判例法发展出独立的通用名称判断标准，考查地理标志的基本功能而非商标基本功能，从而独立于普通商标语境下通用名称的判断。

（二）欧盟地理标志专门法下之独立标准

欧盟根据地理标志的基本功能在专门法中适用独立标准。首先，专门法下，通用名称的认定判断基准为指示地理来源的基本功能。这种判断是符合逻辑的，正如佐审官Colomer在“Feta案”中所解释的，禁止通用名称受地理标志保护的原因是通用名称失去了地理标志的基本功能，不能指示产品的地理来源及相关质量特征。^⑤在“Feta案”^⑤“Grana birachi案”^⑤等判决中，欧盟法院未认定涉案名称构成通用名称，理由是该名称仍然被看作地理来源的标志。

其次，专门法下，“关联性”也被纳入通用名称的判断标准。在“Bavaria案”，欧盟法院认为地理标志保护是为了防止名称与其起源地相关的质量、特征或声誉脱钩，进而认为，只有当产品的质量、声誉或其他特征与其地理来源之间的直接关联性消失时，一个名称才会成为通用名称。欧盟法院认为涉案产品的声誉与起源地区仍存在直接关联性，用此判定“Bayerisches Bier”不构成通用名称。^⑥

再次，被纳入判断标准的甚至还包含对产品的“文化印象”。在“Feta案”中，欧盟法院在判断其他成员国消费者所理解的“Feta”一词的含义时，依赖的重要事实是“Feta”仍反映了希腊的文化与文明。^⑥“Parmesan案”也采取了类似的认定方法，认为涉案词汇反映了意大利的文明与景色，因此认定消费者将Parmesan奶酪视为与意大利相关的奶酪。^⑥将“文化印象”纳入标准的做法值得商榷。Gangjee质问，“中国菜”反映了中国文化，难道就意味着附有“中国菜”标识的食品真的来源于中国吗？^⑥

最后，调查中消费者意见出现分歧时，适用“保护少数”原则。美国商标法下，以多数消费者的意见为准。然而，欧盟专门法下，却是“保护少数”原则胜出。只要在欧盟成员国中仍然有相当一部分（哪怕只是小部分）的消费者仍将涉案名称作为指示地理来源的标志，名称将不会被认定为通用名称。^⑥

^⑤ See Institut National des Appellations d' Origine v. Brown-Forman Corp. 47 U.S.P.Q. 2d 1875 (TTAB 1998); Daniel Gervais, *A Cognac after Spanish Champagne? Geographical Indications as Certification Marks*, R. Dreyfuss and J. Ginburg eds., Cambridge: Intellectual Property at the Edge, Cambridge University Press, 2014, p. 138.

^⑤ Tea Bd. of India v. Republic of Tea, Inc., 80 U.S.P.Q.2d 1881, 1886 (TTAB 2006).

^④ Swiss Watch International, Inc. v. Federation of the Swiss Watch Industry, 101 U.S.P.Q.2d 1731, 1744, 2012 WL 504693 (TTAB 2012).

^⑤ See Joined Cases C-465/02 & C-466/02 Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities [2005] ECR I-9115, para. 47 (Opinion of AG Colomer).

^⑥ 同注释⑤，第86-87段。

^⑦ See Case T-291/03 Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano v OHIM [2007] ECR II-3081, para. 85.

^⑧ See Case C-343/07 Bavaria NV v. Bayerischer Brauerbund eV [2009] ECR I-5491, para. 106-110.

^⑨ See Joined Cases C-465/02 & C-466/02 Federal Republic of Germany v. Commission of the European Communities [2005] ECR I-9115, para. 87.

^⑩ See Case C-132/05 Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany (26 February 2008), para. 55.

^⑪ Dev Gangjee, *Say Cheese! A Sharper Image of Generic Use through the Lens of Feta*, 5 European Intellectual Property Review 29 (2007).

^⑫ Jeremy Reed, *Feta: A Cheese or a Fudge? Federal Republic of Germany v. Commission*, 28 European Intellectual Property Review 535 (2006).

综上, 欧盟专门法将“关联性”“文化印象”纳入判定因素, 以及在意见分歧时适用“保护少数”原则, 提高了通用名称判定门槛。这与欧盟地理标志“强保护”立场一致, 服务于保护欧盟众多地域特色产品的利益。

(三) 我国《判定指南》拟建之独立标准

《判定指南》第3条给予涉及地理标志保护的通用名称单独定义: “涉及地理标志保护的通用名称是指虽与某产品最初生产或销售的地点、地区或国家相关, 但在我国已成为产品常用的名称。”该定义参考了《欧盟地理标志条例》(EU 1151/2012)第3条, 用语上与欧盟定义几乎一致。根据该定义, 如果一个名称指示一类产品, 而与地理来源无关, 则该名称是产品的通用名称。定义反映了地理标志保护语境下通用名称的本质, 即不具备地理标志基本功能的名称。这一定程度上可弥补现行法律缺乏单独定义的缺陷, 具有改进意义。

但是, 《判定指南》第7条确定的判定因素, 与《判定指南》第3条自相矛盾。《判定指南》第7条第1款规定, 判定要素应该包含“名称在我国法律法规、国家标准或行业标准等规范中作为产品特定类型、类别使用的情况”。该规定直接来源于《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》第1.16条第1款第3项, 忽略了“其他法律法规、国家标准、行业标准规范”所确定的“通用名称”, 与地理标志保护中的“通用名称”并非一物。前者的判定不取决于名称是否履行地理标志的基本功能。例如, 依据《主要农作物品种审定办法》认定“稻花香”为品种的通用名称, 不代表“稻花香”不再指示产品来源于特定地区。又如, 国家标准《原产地域产品沁州黄小米》的发布, 不代表“沁州黄”已丧失地理标志基本功能。《判定指南》第3条要求通用名称判定以地理标志基本功能为基准, 而《判定指南》第7条却将与基本功能毫无关系的因素纳入判定因素, 自相矛盾, 削弱了《判定指南》第3条的改进意义。

不仅如此, 《判定指南》第7条第4项确定的判定因素不满足《与贸易有关的知识产权协定》(以下简称《TRIPS协定》)第23条之义务, 且与《中欧地理标志合作与保护协定》(以下简称《中欧协定》)第4条相冲突。该款直接来源于《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》第1.16条第1款第4项, 规定判定因素应当包含“名称所指产品在原产地之外, 以不误导公众货物产地的方式进行生产的情况及其在我国开展贸易的情况”。而《TRIPS协定》第23条第1款和《中欧协定》第4条第1款第2项禁止将地理标志用于并非来源于所涉地理标识所示地区的产品, 即使不误导公众。这将导致, 根据《TRIPS协定》《中欧协定》属于地理标志保护应当禁止的“不误导公众”的使用行为, 反而在《判定指南》第7条项下成为剥夺地理标志保护资格的促成因素。

《判定指南》第7条第4项使得判定与地理标志有关的通用名称是否成立的认定标准低于美国国内法适用的标准。“Darjeeling案”^③“Formica案”^④“Engineered案”^⑤等案件中, 美国法院认为单纯的冒用(名称用在原产地之外的产品)不足以推定名称已成为通用名称; 必须证明冒用程度之深、范围之广以致于名称“已丧失区分功能”。而在《判定指南》第7条第4项下, 只须证明存在大量冒用且“不误导公众”。“不误导公众”与“已丧失区分功能”之间存在本质区别。诚然, “已丧失区分功能”的标识用于其他产品, 不会误导公众, 但反之却不成立。使用某名称“不误导公众”, 并不代表该名称必然“已丧失区分功能”, 还存在着其他可能。例如, 对货物的真实原产地已标明, 或附有

^③ See *Tea Bd. of India v. Republic of Tea, Inc.*, 80 U.S.P.Q. 2d 1881, 1886 (TTAB 2006).

^④ See *Formica Corporation v. The Newnan Corporation*, 149 U.S.P.Q. 585, 587 (TTAB 1966).

^⑤ See *Engineered Mechanical Services, Inc. v. Applied Mechanical Technology, Inc.*, 584 F.Supp. 1149, 223 U.S.P.Q. 324 (M.D.La. 1984).

“种类”“类型”“特色”“仿制”或类似表达方式。将“不误导公众”作为考量因素有本末倒置之嫌。实际上,《判定指南》第7条第4项非符合我国国情的选择。

四、地理标志保护中通用名称认定独立标准构建的建议

(一) 地理标志保护中通用名称的独立概念

通用名称不应被简单地定义为“反映一类产品与其他类产品的根本区别”的名称。通用名称的界定本质上是为了划分保护范围,被认定为通用名称的标志不受保护。普通商标保护与地理标志保护在范围上本就不同,各自保护不同功能的标志,前者指示商业来源,指代特定企业提供的产品,后者指示地理来源,指代特定产区的商品。因此,为准确界定通用名称,应在定义中反映商标或地理标志的基本功能。应补充完善《商标授权确权意见》第7条第1款、《商标授权确权规定》第10条第1款,结合《商标法》第10条关于商标的定义,将一般情形下通用名称完整界定为:“不能够将自然人、法人或者非法人组织的商品与他人的商品区别开的名称,相关公众普遍认为该名称指代一类商品。”作为特别条款,应在该款下增加一款:“涉及地理标志集体商标、证明商标的通用名称,指虽与某产品最初生产或销售的地点、地区或国家相关,但在我国已成为产品常用的名称。”《地理标志产品保护规定》与《判定指南》等专门法规可采用与特别条款类似的表达界定专门法下的“通用名称”。

(二) 地理标志保护中通用名称的独立标准

既然“通用名称”在不同保护语境下定义不同,判断标准也理应不同。商标法传统上注重审查是否与特定商业来源存在“一一对应”的关系。“一一对应”的标准不应用于涉及地理标志保护(包含地理标志商标)的审查。地理标志本质上不履行普通商标识别商业来源的基本功能,而履行标识地理来源的基本功能。应以地理来源识别功能为基准,判断一个名称究竟属于地理标志还是通用名称。如果该术语仍旧能够履行指示地理来源的功能,在地理标志保护语境下就不应被认定为通用名称。

(三) 独立标准中高门槛的设置

如前所述,《判定指南》拟确定之低标准实际上是满足美国出口贸易之利益,并非我国需求的真实反映。我国地理标志产品资源丰富,而地理标志“天然”比普通商标更易受到通用化的威胁。与普通商标不同,地理标志与商品特定品质、特征紧密联系。历史经验证据表明,当原产地外的生产者模仿生产类似产品,为传递品质信息,倾向于使用地理标志(或以去地域化的方式,例如“香槟类”)。区域内的生产者移居其它地区,在异地使用相同生产工艺,也倾向于沿用曾经的地理标志(如我国台湾地区所产的仿绍兴酒也被命名为“绍兴酒”)。⁶⁶原产地外生产者的使用,即使不误导公众,也可使得地理标志与原产地的关系变得“疏松”。商标法实践也表明,与产品特定质量紧密联系的商标“天然”更易变成通用名称,诸如“Cellophane”⁶⁷“aspirin”⁶⁸“escalator”⁶⁹。这类商标最开始用于识别某公司生产的新产品,但当其他生产者纷纷生产销售类似产品时,为传递质量信息,使用“Cellophane”等商标成为最节省成本、最高效的沟通方式,长此以往使得此类商标的含义发生根本性的转变。作为防止此类商标通用化的救济手段,商标权人可以在产品投入市场时,设计两个名词,

⁶⁶ See Joined Cases C-465/02 & C-466/02 Federal Republic of Germany v. Commission of the European Communities [2005] ECR I-9115, paras 134-145 (Opinion of AG Colomer).

⁶⁷ DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co., 85 F.2d 75 (2d Cir. 1936), cert. denied, 299 U.S. 601, 81 L. Ed. 443, 57 S. Ct. 194 (1936).

⁶⁸ See Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (D.N.Y. 1921).

⁶⁹ See Houghton Elevator Co. v. Seeberger, 85 U.S.P.Q. 80 (Comm'r Pat. 1950).

分别作为产品的通用名称与作为商标的个性化名称。^⑦而地理标志并非权利人设计而成，而是在历史中形成的，不能通过类似的私力救济实现防范目的。

因此，为避免更大的通用化风险的救济措施，我国可参考欧盟的高标准，在专门法规下适当提高通用名称的构成门槛。本文建议我国纳入“关联性”要素作为判定因素。“关联性”是地理标志定义的一个重要方面，要求“商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定”。^⑧地理标志保护的目的是维持产品质量或声誉与产地的关联性，因此，产品与产地之间仍然存在直接关联性的事实应当成为判定涉案名称不构成通用名称的支持因素。由于《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》第1.16条第1款所列举的判定因素是“开放性”的，判定因素的增加与该双边协议并不冲突，并可弥补该双边协议确定的标准过低的缺陷。■

^⑦ J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 12:23 (5th ed. Thomson West 2021 update).

^⑧ 参见《商标法》第16条第2款。