

# 网络环境视域下企业字号与非驰名注册商标 权利冲突规制路径选择

列子恩

贵州民族大学法学院, 贵州 贵阳

收稿日期: 2023年9月18日; 录用日期: 2023年9月28日; 发布日期: 2023年11月27日

## 摘 要

企业字号是为了区分不同的商业主体, 其名称的注册要向工商部门登记。注册商标的目的是区分不同的商品或服务, 使产品获得知名度、打造品牌形象继而产生品牌效应。这两种制度有着各自功能, 并且名称登记由不同的行政部门管理, 在一般情况下不应发生冲突。但随着时代信息技术的发展、交通越发便捷、人口流动量大、信息传播速度快, 使本具有区域性的企业字号在无声无息间扩大影响范围。一个名称的辐射范围变大, 有意无意间会发生企业名称和已注册的商标撞车的情况。此种情况下, 商标权人必须认识到自己的权利是有界限的, 不可滥用权利; 而字号使用者要相信正常的企业名称使用不会构成侵权, 不必过于担心。

## 关键词

民事纠纷, 反不正当竞争法, 企业字号, 优先权利, 注册商标专用

## From the Perspective of Network Environment, the Path Selection of the Regulation of the Conflict between the Right of Enterprise Trade Names and Non-Well-Known Registered Trademarks

Zien Lie

School of Law, Guizhou University for Nationalities, Guiyang Guizhou

Received: Sep. 18<sup>th</sup>, 2023; accepted: Sep. 28<sup>th</sup>, 2023; published: Nov. 27<sup>th</sup>, 2023

## Abstract

The enterprise name is used to distinguish different business entities and its registration should be registered with the industry and commerce department. The purpose of registering a trademark is to distinguish different goods or services, to give products a good reputation, and to create a brand image that can lead to the production of brand effects. These two systems have their own functions, and name registration is managed by different administrative departments, and should not usually conflict. However, with the development of information technology, the increasing convenience of transportation, large population movements, and the fast spread of information, the regional enterprise names have expanded their impact in a silent manner. Under such circumstances, trademark owners must recognize that their rights are limited and cannot be abused. Users of enterprise names should believe that normal use of enterprise names will not constitute an infringement and need not be overly worried.

## Keywords

Civil Disputes, Anti-Unfair Competition Law, Enterprise Name, Priority Right, Registered Trademark Exclusive Use

Copyright © 2023 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. 案情简介及焦点问题的提出

### 1.1. 案例一案情简介及焦点问题提出

成都蚂蚁公司成立于1996年10月，其于2002年1月持有第1,703,842号“蚂蚁”商标，于2014年2月持有第11,470,667号“蚂蚁搬家”商标，核定服务项目为第39类“搬运、物流运输等”，注册有效期至2024年2月13日止。陕西蚂蚁搬家公司成立于2017年1月16日。成都蚂蚁公司提供证据证明，陕西蚂蚁搬家公司的搬家货车印刷“陕西蚂蚁搬家物流有限公司”字样，使用企业字号时，其中“蚂蚁搬家”四字显著，法院查明陕西蚂蚁搬家公司在宣传过程中多次使用该字样，足以导致公众误认<sup>1</sup>。

成都蚂蚁公司认为该公司的行为构成在相同服务上使用与自身相同商标，直接侵犯上诉人的商标专用权。因此请求删除与“蚂蚁搬家”商标相关的文字与图片；请求对方更改企业名称并停止使用“蚂蚁搬家”文字作为字号；请求陕西蚂蚁搬家公司赔偿经济损失。

本案的争议焦点主要为：1) 陕西蚂蚁搬家公司是否实施了侵害原告注册商标专用权的行为？具体而言，陕西蚂蚁搬家公司使用自己企业字号进行宣传的行为是否属于《商标法》第五十七条第一款规定和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下文简称《解释》)第一条第(一)项规定<sup>2</sup>中所说的“在同一种商品上”使用他人注册商标？搬家服务能否解释为“商品”？使用“蚂蚁搬家”字号行为是否会造成公众误认？2) 陕西蚂蚁搬家公司是否实施了不正当竞争行为？即陕西蚂蚁搬家公司行为是否符合《反不正当竞争法》第六条第四款<sup>3</sup>所规定的混淆行为？

<sup>1</sup> 案例来源：陕西省高级人民法院民事判决书(2021)陕民终184号。

<sup>2</sup> 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第一条第一项：将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的。

<sup>3</sup> 《反不正当竞争法》第六条第四款：经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：……(四) 其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

经过两审法院的审理,法院认定陕西蚂蚁搬家公司的行为属于商标法规定的侵犯商标专用权的行为;但对成都蚂蚁公司要求陕西蚂蚁搬家公司更改企业字号的请求不予支持。针对“蚂蚁搬家”作为企业字号是否属于不正当竞争,法院未认定陕西蚂蚁搬家公司违反《反不正当竞争法》。

## 1.2. 案例二案情简介及焦点问题提出

西柏坡酿酒总厂成立于1995年4月,住所地为平山县平山镇西柏坡经济开发区,经营范围有白酒饮料等。西柏坡酿酒总厂的白酒产品在国内白酒市场深耕多年,取得了诸多荣誉,具有一定的市场知名度。西柏坡酿酒公司成立于2003年4月,公司住所地位于2012年迁至平山县,主要经营白酒。该公司持有第1,095,707号“西柏坡及图”注册商标(核定使用商品为第33类白酒),并在其白酒产品外包装中心位置使用大号字体突出标注“西柏坡”字样<sup>4</sup>。

西柏坡酿酒总厂认为被告侵犯其姓名权,请求被告停止使用并注销“西柏坡酿酒”字样的企业字号,停止销售印有“西柏坡酿酒”字样的产品。认为被告的行为属于不正当竞争行为,请求赔偿。而西柏坡酿酒公司认为其行为是对“西柏坡”注册商标的合理使用,不会导致消费者误认。

本案的主要争议焦点为:1)西柏坡酿酒公司是否侵犯了西柏坡酿酒总厂的企业姓名权?2)西柏坡酿酒公司是否构成不正当竞争?

法院认为,西柏坡酿酒公司的行为侵犯了西柏坡酿酒总厂在先使用的、具有一定影响的企业名称,应认定为不正当竞争行为。

## 2. 法理分析

企业字号是为了区分不同的商业主体,其名称的注册要向工商部门登记。注册商标的目的是区分不同的商品或服务,使产品获得知名度、打造品牌形象继而产生品牌效应。这两种制度有着各自功能,并且名称登记由不同的行政部门管理,在一般情况下不应发生冲突。但随着时代信息技术的发展、交通越发便捷、人口流动量大、信息传播速度快,本具有区域性的企业字号也随之无声无息的扩大影响范围。一个名称的辐射范围变大,有意无意间会发生企业名称和已注册的商标撞车的情况[1]。

### 2.1. 企业字号使用他人先注册商标的情形

根据《解释》显示,此种以企业字号损害他人注册商标专用权的构成要件有:该字号是与他人注册商标相同或相近的文字;在相同或类似商品上突出使用了企业字号;容易使相关公众产生误认。这几个条件要同时具备,正常使用字号不认定侵权,就算是突出使用字号但不会使相关公众产生误认的也不认定为侵权。

“突出使用字号”,就是让字号以更加醒目的方式出现在公众视野中,形式上将公司名称用于宣传产品或服务,看似合理使用其实是发挥着商标的作用,这就会对他人已注册商标权利发生碰撞。

同时强调“突出使用”企业字号所产生的结果。“容易使相关公众产生误认”,便是由于使用字号与商标区分不大,容易导致公众混淆,符合《商标法》第五十七条第七款“给他人注册商标专用权造成其他损害的”情形。

在判断是否侵害商标专用权,以不违背诚信原则、保护在先获得知识产权的权利和禁止混淆为原则[2]。案例一中,成都蚂蚁公司是“蚂蚁”、“蚂蚁搬家”注册商标的专用权人,陕西蚂蚁搬家公司在使用企业名称时,存在突出使用该字样情形。且都是从事运输、物流等业务,容易使公众对与两家所提供的服务发生混淆,属于在相同服务上使用了企业字号。该行为符合以企业字号损害他人注册商标专用权的构成要件,因此陕西蚂蚁搬家公司存在侵害成都蚂蚁公司商标专用权的行为。

<sup>4</sup>案例来源:中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2021)最高法民申2352号。

## 2.2. 关于不正当竞争的问题

根据《商标法》第五十八条<sup>5</sup>之规定，《反不正当竞争法》第六条第四项(见 p. 6270 脚注 3)之规定，使用企业名称可能构成不正当竞争行为。

将他人商标注册为企业字号构成不正当竞争行为所要具备的要件[3]:

### 1) 字号与商标相同或相似

判断字号与商标的相似度，需要关注两个因素。首先是文字、图像角度来看，字号与商标相似；其次是商标服务领域与企业经营范围相同或相近。

### 2) 在先商标具有一定影响力

判断商标影响力是认定能否使人们发生混淆的关键。可以通过综合考虑中国境内相关公众的知悉程度，商品销售的时间、区域、数额和对象，宣传的持续时间、程度和地域范围，标识受保护的情况等因素[4]。这些因素并不起决定性作用，但对一个商标是否有影响力需要综合因素判断，因此具体还要法官结合案情判断。

### 3) 行为人具有攀附他人商誉的主观恶意

根据民事的诚实信用原则，行为人不得为了提升自己产品销量，故意利用他人商标已经形成的影响力而宣传自己产品。判断行为人的主观因素，要结合商标是否被一定范围的公众所知晓、行为人的使用行为和企业发展历史，之前有无申请类似相似商标的行为，从而来判断行为人是否审慎行使自己权利。实际中，行为人有可能故意掩饰事实或虚假宣传，使公众误会是同一家或关联企业产品，从而实现盈利目的。

### 4) 导致混淆

根据《反不正当竞争法》第六条可得知，混淆意指行为人的行为导致消费者误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。误认为是他人的商品是混淆的最常见情况，在认定上也比较直接。对于误认为与他人存在特定联系，不同法院的标准有所不同，而《解释》十二条第二款予以了明确的规定：《反不正当竞争法》第六条规定的“引人误认为与他人商品或者与他人存在特定联系”，包括误认为与他人具有商业联合、许可使用、商业冠名、广告代言等特定联系。

在案例一中，被告与原告企业名称虽然都包含了“蚂蚁”二字，但前缀、后缀均不相同，被告虽然存在突出使用“蚂蚁搬家”字样的情况，但要认定被告行为系不正当竞争，要具备一定条件。原告不能证明其在先商标在全国范围内或在陕西省内为公众知悉，也不能证明“蚂蚁搬家”在相关行业已经与成都蚂蚁公司形成了明确对应关系。消费者在选购服务时，尽到一般注意义务即可将二者区分，不会让消费者误以为被告公司与原告公司存在某种联系，也就是说陕西蚂蚁搬家公司的行为尚不完全具备不正当竞争行为的构成要件，即“导致混淆”。因此法院认定被告行为不属于不正当竞争，二审维持该判决。

## 2.3. 关于陕西蚂蚁搬家公司应否停止使用“蚂蚁”字号的问题

根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定(2020 修正)》第四条<sup>6</sup>，法院根据成都蚂蚁公司的诉讼请求和陕西蚂蚁搬家公司对该注册商标的实际使用情况，已经认定被告突出使用“蚂蚁搬家”字号的行为侵害了原告的商标专用权，因而可以判决陕西蚂蚁搬家公司规范使用其字号，以避免权利冲突。在此情况下，规范使用就是指停止突出使用其商号的行

<sup>5</sup>《商标法》第五十八条：将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

<sup>6</sup>《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定(2020 修正)》第四条：被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。

为。而在认定为不正当竞争行为的情形下，才会判决更改涉案企业名称。

## 2.4. 注册商标使用他人企业字号的情形

关于注册商标侵犯他人企业姓名权、构成不正当竞争行为的问题，《反不正当竞争法》第六条第二项规定了，将他人有一定影响的企业名称进行混淆性使用的不正当竞争行为。换言之，使用行为构成侵害企业名称权，同时符合不正当竞争行为的要件，以不正当竞争行为处理。

在先注册商标具有一定的时常知名度或者构成驰名商标，在后企业名称登记注册具有“傍名牌”“搭便车”的意图，为此被纳入不正当竞争的范围<sup>[5]</sup>。法院关于如何判断注册商标与他人企业字号相同或相近构成不正当竞争的问题，通常考虑以下三个因素<sup>[5]</sup>：

1) 在先企业名称权人应承担其字号具有市场知名度、一定范围内的影响力，时间要件：且在对方商标申请日以前。其显著性要严格把握。

2) 考察商标使用人有无依靠在先企业名称商誉获益的主观恶意。

3) 后注册商标的使用是否容易导致消费者公众发生混淆、误认。

《商标法》规定了将他人企业的商号抢先注册商标的行为，在先权利人可以提起商标异议和宣告无效。

在案例二中，首先，西柏坡酿酒总厂成立在先，享有在先的企业名称权。其次，西柏坡酿酒公司于2012年将注册地变更至平山县，在平山县辖区内早已存在同样经营白酒行业的西柏坡酿酒总厂，二者企业名称相近，只是组织形式不同，是违反《企业名称登记管理规定》第六条的。最后，“西柏坡酿酒”字样，应属于为大众所熟知的企业名称，具有影响力，双方同属一个行政区域、均为白酒行业，企业名称接近，被告的种种使用商标行为都会使消费者误认，应认定为不正当竞争行为。故对原告要求被告立即停止使用并注销含有“西柏坡酿酒”字样的企业名称，停止生产、销售带有“西柏坡酿酒”字样产品的主张，予以支持。

## 3. 研究结论及启示

### 3.1. 研究结论

企业字号使用他人企业注册商号的情形下，有构成侵犯他人商标专用权的几率，可能属于不正当竞争行为，还有可能行为同时符合商标侵权和不正当竞争行为的构成要件。适用字号侵犯到他人商标权的界限的认定，主要考虑其“突出使用”行为，要遵循诚信原则，保护在先权利原则，同时要结合实际情况考察当事人有无傍名牌的主观恶性，才能把握好这个界限，维护一个良好的商业环境。

字号“有无突出性使用”，要做扩大解释，要考虑到形式上的突出显示，例如在产品包装上放大企业字号，会使消费者混淆。还包括字号的使用会使消费者误认该产品来源，例如会使公众对两产品建立联系。

对于是否构成不正当竞争行为，则主要考虑有没有产生公众混淆和主观故意，在先的商誉好坏、对消费者造成的影响力的判断结合商标权人的宣传、地域范围综合考量，事务中的认定标准较为苛刻。

### 3.2. 研究启示

商标权人必须认识到自己的权利是有界限的，不可滥用权利；字号使用者要相信正常的企业名称使用不会构成侵权，不必过于担心。

1) 在企业成立的同时进行商标注册，避免企业字号被他人抢注为商标。

有很多老字号企业，长期经营在一定范围内获得了较高的商誉，却迟迟没有注册商标来进行保护，

若被他人抢先注册使用，很容易为以后的纠纷埋下隐患。

因此，为了以后的维权要积极保留获得的荣誉的证据，来证明自己在行业内的影响力。同时要有商标意识，及时注册商标，稳定品牌和商业形象。

2) 在企业经营过程中，注意保留商标的使用证据。

获得商标也要积极使用，以免三年内不使用被他人撤销。在使用商标时也要留下使用证据，为以后证明自己商标的持续时间、范围提供便利条件。

## 参考文献

- [1] 赵旭. 商标性使用作为商标侵权前的反思[J]. 知识产权, 2021(9): 56-78.
- [2] 刘铁光. 商标侵权中“商标使用”的判定规则[J]. 法学杂志, 2021, 42(6): 11-22.
- [3] 吕炳斌. 商标侵权中“商标性使用”的地位与认定[J]. 法学家, 2020(2): 73-87+193.
- [4] 王艳芳. 论商标与企业名称冲突的行为定性及责任形态——兼及《商标法》第 58 条的存废[J]. 政法论丛, 2023(3): 55-66.
- [5] 王太平. 论商标使用在商标侵权构成中的地位[J]. 法学, 2017(8): 112-122.