



商标权与字号权的冲突

刘维

上海交通大学凯原法学院

目录

01

将他人商标用作字号

02

将他人字号用作商标

一、将他人商标用作字号



（一）现行法的双轨评价机制

商标法第57条第7项规定：给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

《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》（《商标民事案件司法解释》）（2002年）第1条规定，下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为：

（一）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；（二）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。



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。

第六条 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：

- （一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；
- （二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；
- （三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；
- （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。**



- 第一，将他人商标用作字号并突出使用，容易导致混淆的，构成商标侵权。
- 第二，将他人商标用作字号并规范使用，行为人的目的在于攀附他人注册商标的商誉，容易导致混淆的，该行为可构成不正当竞争行为，依照《商标法》第58条和《反不正当竞争法》第6条相关款项处理。

（二）现行法采取双轨评价机制的理由



- ✓ 字号和商标虽同属于商业标志，但两者具有不同的区分内容和不同的登记审核系统。一个企业名称在特定管辖区域内指向特定的经营主体，字号或商号则是这个企业名称中最具有识别力的部分。
- 字号，是用于识别市场主体的标志；商标，则是用于识别商品或服务来源的标志。《反不正当竞争法》第6条将商业标识分类为三项，立法者认为，第一项是商品标识和服务标识，第二项是主体标识，第三项是网络活动中的特殊标识。
- 企业名称的登记机构是各地工商局（市场监管部门），商标的登记机构是全国性的商标局。



“突出使用字号”是典型的“不规范使用”的样态，产生了企业名称意义以外的商标意义，**强化了字号对于指示商品来源的作用**，被认为属于“在商标意义上的使用”，与商品或服务结合时属于商标侵权行为。

有典型判例指出：“登记、使用企业名称的行为本身不具有恶意，仅在实际使用过程中，**因企业名称的简化使用、突出使用等不规范使用行为，导致相关公众将其与他人注册商标产生混淆误认的，属于侵害商标权的行为**，应判令相关企业规范使用其企业名称。”四川省高级人民法院（2014）川知民终字第5号民事判决书，四川省成都市中级人民法院（2013）成民初字第415号民事判决书。

- ✓ 因此，可能同等重要的一个原因是学术界和立法者基于字号和商标的不同属性对字号使用和商标使用作了区别。如果只是规范使用字号，即在字号意义上使用，这不属于商标性使用，那自然无法构成商标侵权，只能交给反法处理。如最高人民法院在“和睦家诉和睦佳案”中认为，“‘和睦家’字号在福州和睦佳成立前具有一定市场知名度，为相关公众所知悉。福州和睦佳作为同业竞业者仍将与‘和睦家’呼叫完全相同、用字基本一致的‘和睦佳’作为医疗服务企业的字号，其主观上具有攀附和睦家公司商誉的故意，也易造成相关公众的混淆误认，并且这种混淆误认无论其是否突出使用均难以避免。”最高人民法院（2018）最高法民再428号民事判决书。



- 《商标法》第48条前半部分规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的行为。暗含了“行为发生在商业过程中”及“与商品或服务相关”两个方面。《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》（《商标民事案件司法解释》）（2002年）第1条（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。

- 《商标法》第48条后半部分“用于识别商品来源”的语句规定了商标使用行为的“识别性要素”。“识别性要素”的认定强调主客观的结合，不能将使用人的“一厢情愿”等同于“识别性要素”，更不能在使用人缺乏真实意图的情形下做出认定。如果不是识别商品的来源，则不可能构成商标使用行为，因此需要排除商号或域名意义上的使用。



(三) 双轨评价机制的问题

上述“双轨”评价机制在司法实践中存在一些分歧和问题，比如：

- “突出使用”的界定不清楚，导致实践中适用法律有误。
- 2009年4月，某县一消费者到当地工商局投诉，称其购买的多乐士牌油漆在使用后房间内甲醛严重超标。接到投诉后，工商执法人员检查了该消费者提供的多乐士牌油漆，发现在罐体上方醒目位置上标有“多乐士（香港）国际化工”字样（香港注册公司），在罐体下方有几行小字，第一行字是“公司地址：香港九龙旺角塘尾道53-55号”，第二行字是“制造商：河东多乐士涂料厂”，第三行字是“厂址：河东经济开发区”。



- 《国家工商行政管理总局关于开展打击“傍名牌”不正当竞争行为专项执法行动的通知》中也强调，对**突出、放大使用**企业名称中的字号，构成假冒他人注册商标，侵犯他人注册商标专用权的，可依照《反不正当竞争法》第五条第（一）项或者《商标法》第五十二条的规定认定处理。
- **单独使用字号**通常也认为属于突出使用；但**简化使用**呢，如多乐士香港公司，这是否属于突出使用？“突出使用”，在实践中存在被任意适用的危险。

- 因具体使用型态的差异（突出与否）导致使用后果不同。

有人问：无论是否突出使用，反正都能得到处理，商标法处理与不正当竞争处理有啥不一样吗？

商标法侵权规则是一种财产规则，需要事前授权才能使用商标；是对专有权的侵犯，通常**不需要考虑权利商标的知名度，也不需要考虑行为人的主观过错**。

不正当竞争规则是一种责任规则，不需要事前授权，而需要就个案具体情形判断责任，需要考察原告商标的知名度及被告的主观状态。



同样是对注册商标的使用，但可能会导致如下两种不同后果：

- 如果突出使用，即便该注册商标不知名甚至没有实际使用，也构成商标侵权；但如果规范使用，则可能因该注册商标不知名而不构成仿冒。
- 如果被告不具有攀附的主观故意，则使用注册商标作为字号的行为可能不构成仿冒；但这种行为仍然构成商标侵权。

- 责任承担方式，停止使用、规范使用还是变更使用？
- 《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第十条规定：因使用企业名称而构成侵犯商标权的，可以根据案件具体情况判令停止使用，或者对该企业名称的使用方式、使用范围作出限制。因企业名称不正当使用他人具有较高知名度的注册商标，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，应当根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称。

- 实际中曾经一度争议：究竟能不能直接判决变更字号？涉及不同行政机关的职权范围。在这商标和专利授权案件中也有讨论，通常法院不会直接要求行政机关授权，而要求行政机关重新审查。注册商标专用权之间的冲突，最高法院曾经发文认为法院不宜受理，应当由行政机关主管。
- 目前实践中的争议不大，法院直接判决变更字号，裁判生效后，市场监管部门执行。



- 自由鸟案-(2009)苏民三终字第0009号
- 广东自由鸟公司成立于1997年，是一家专门生产销售“自由鸟”品牌服装的公司。“自由鸟”商标多次以文字、文字图形组合的形式经国家商标局注册，核定使用商品范围为第25类，最早于1991年12月经国家工商行政管理局商标局核准注册。
- 广东自由鸟公司发现朗婷公司在离李军店展不足50米的间隔内经营其他服装，但以“自由鸟”注册商标作为店面招牌，并使用了含有“自由鸟”内容的衣饰专卖店专用票据及印章。
- 连云港市自由鸟衣饰有限公司“自由鸟”店牌是1996年经工商登记依法取得。连云港自由鸟公司在其店展招牌、门楣、收银台后面墙面上均使用中文“自由鸟”三个字，在其销售票据上有“自由鸟衣饰专卖店专用发票”字样。

- 一审：连云港自由鸟公司的行为侵犯了广东自由鸟公司的注册商标专用权。连云港自由鸟公司不属于在先使用“自由鸟”字号。连云港自由鸟公司在店面匾牌、门楣、收银台后面的墙面上使用“自由鸟”字样，构成对其字号的突出使用，足以使相关公众产生混淆或误认。加之连云港自由鸟公司在其销售票据上使用“自由鸟服饰专卖店专用发票”字样的行为，轻易引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认，使他人对市场主体、对商品的来源产生混淆。



- 二审：连云港自由鸟公司使用“自由鸟”字号的行为没有侵犯涉案“自由鸟”注册商标专用权。连云港自由鸟公司经过当地工商行政管理局的核准登记，亦依法享有在连云港地区使用“自由鸟”字号的正当权利。由于商标与字号均是指向商品或市场主体的贸易标识，在实际使用过程中，难免发生商标权与字号权之间的冲突。在判定字号权与商标权的冲突是否构成商标侵权时，除了考虑企业的字号与商标是否构成相同或近似、企业的字号是否突出使用在相同或者类似的商品或服务上之外，**企业字号的使用是否在客观上轻易导致相关公众产生混淆也是重要的标准。**



- 首先，涉案“自由鸟”商标是商品商标，用于广东自由鸟公司生产的“自由鸟”品牌服装，而连云港自由鸟公司并不实际经营“自由鸟”品牌服装，其仅经营“红迪丝”与“朗婷儿”服装品牌，也就是说其并没有将“自由鸟”用于其销售的服装上，而仅在店展的牌匾、门楣、收银台后面的墙面和销售票据上使用其字号“自由鸟”。连云港自由鸟公司使用其字号“自由鸟”的方式，使得具有基本分辨能力和一般社会留意力的公众进进“自由鸟”店展后，会留意到该店展实际经营的商品与广东自由鸟公司的商品没有联系，不会对两者产生混淆。



- 广东自由鸟公司并没有提供证据证实连云港自由鸟公司的前身新浦区自由鸟衣饰店在1996年登记成立时，涉案“自由鸟”商标即具有一定知名度和影响力，并已覆盖至连云港地区，因此连云港自由鸟公司登记使用“自由鸟”字号时**并没有攀附“自由鸟”商标声誉的故意**。在长达十多年的经营过程中，连云港自由鸟公司一直系出于正常的营业需要正当善意地使用“自由鸟”字号，且**在当地已经积累了一定的商誉**。
- 在这种情况下，假如绝对地以在先商标权人广东自由鸟公司的利益作为唯一的衡量因素，认定连云港自由鸟公司及其前身新浦区自由鸟衣饰店已经使用十多年字号的行为构成商标侵权，**将会给连云港自由鸟公司的正当权益及其已经累积的商誉造成不当损害，这对连云港自由鸟公司明显不公平**。



- 广东自由鸟公司因从事服装经营活动已经进进到了连云港地区，随着广东自由鸟公司与连云港自由鸟公司各自的不断发展，为了防止市场主体的混淆和冲突，鼓励各自老实经营，保护消费者权益与市场正常的竞争秩序，**连云港自由鸟公司按照当地工商机关的要求规范使用其企业名称是必要的，同时，其在店展的牌匾、门楣、销售票据、印章和店内明显位置等也应当规范使用其企业名称。**

- 总结：一审严格保护在先商标权；二审作了利益平衡（在混淆可能性的环节）：在先商标权没有知名度、被告没有攀附意图且善意使用、被告只是字号意义上使用（没有作为区分商品来源的标志）、保护善意积累的商誉的需要；规范使用的义务但没有责任。
- 你赞同一审还是二审？英美法国家有一种“善意远方使用”导致商标共存的规则，但这是商标使用制度背景中的产物。我国在2009年的时候严格采取商标注册制度，这个案件的二审判决是否对商标注册制度造成了冲击？是否导致商标侵权与仿冒规则之间的边界不清晰？



- ✓ 针对他人将商标作为字号进行使用的行为，在学理上对其性质作出区分具有一定意义。
- ✓ 但对公众而言，其只会产生混淆可能性的认知，而不可能对商标性使用和字号性使用作出性质上的区分。
- ✓ 对商标权利人而言，只要产生了混淆可能性，则涉案行为对其造成的市场损害均是相同的，不会因为侵权者的商标性使用和字号性使用的性质不同而有差异。

比如，原告销售的奶茶的商标是“COCO”，被告经营的奶茶店的字号是“COCO”，也即将他人的商标用作字号。由于相关公众很容易将商标和字号两者联系起来，因此这种情况下区分字号意义上的使用和商标意义上的使用的价值不大。



2006年《美国联邦反淡化法案》（Federal Trademark Dilution Act）第2条第1款规定了“在标识或者字号商务中的商业使用”（commercial use in commerce of a mark or trade name）。

麦卡锡认为，这意味着被控使用行为应为“商标或者字号使用”，“法案非常明确地指出非商标性、非字号性使用被控标识的行为不构成淡化……该法案在对《兰哈姆法》43(c)(1)的介绍部分和43(c)(2)(B)&(C)关于弱化、丑化的界定部分两次强调了这一点。”[6]这一方面清楚地表明，驰名商标反淡化背景中的“使用”亦为商标性使用；另一方面也说明，**字号使用与商标使用在认定驰名商标淡化的过程中具有相同的性质。**



欧盟法有一个演变过程。欧盟法院对“与商品或服务相关的使用”要件（商标使用）曾经严格把握。判例法曾经认为，“**作为字号或企业名称**”的使用并非商标使用。Robelco v. Robeco, C-23/01. Para 33-34. Anheuser-Busch, para. 64.

在现代营销方式和消费者认知的背景中，这种区分市场主体和商品来源的理论已经越发受到质疑。消费者很天然地会将企业的商号与该企业提供的商品或服务联系起来，这在服务商标场合更不可避免。于是，欧盟法院在一系列案件中发展了一套更为灵活的标准。例如，欧盟法院在“Celine案”中指出，即便商号并未被直接贴附在商品上，**只要商号与商品之间建立了一种联系，则构成“与商品或服务相关的使用”**。C-17/06, Céline SARL v Céline SA, para. 23(2007).

这个案件拓宽了商标使用的范畴，将字号使用也纳入其中，“作为字号的使用”不再成为商标侵权的抗辩事由，被告要证明的事项变为“商号与商品之间没有建立联系”。

这推动了《欧盟商标指令》的修改，“作为企业名称或其一部分的使用”被《欧盟商标指令》第10（3）（d）条规定为商标使用行为，与“直接贴附、许诺销售、销售或为该等目的的仓储、进口或出口、在广告或商业文件中的使用、在比较广告中的使用”具有同等地位。

由于欧洲案例法曾经将域名视为商号，只要域名与商品或服务之间建立了一种联系，则这种域名的使用也构成“Celine案”情形中的商标侵权。立法者认为，《欧盟商标指令》当前所采取的上述方案已经可以解决域名使用的问题，因此没有再增加一个独立的商标使用情形。



我国台湾地区在2003年修法时将“域名使用”和“字号使用”都视为商标使用。台湾地区“商标法”第62条规定：“未得商标权人同意，有下列情形之一者，**视为侵害商标权**：（二）明知为他人之注册商标，而以该商标中之文字作为自己公司名称、商号名称、网域名称或其他表彰营业主体或来源之标识，致商品或服务相关消费者混淆误认者。”

但是该条文在2011年修法时被删除，立法理由称：“实务上有商标权人滥行寄发存证信函之情形，且法院曾以商标注册需经公告，该公告之公示效果已足以使第三人知悉该注册商标之存在，而认定第三人符合‘明知’之主观要件，更加深商标权人滥用该款规定之情形。”可见，该条被删除的主要理由**在于担心商标权被滥用**。现行台湾地区商标法在此类冲突中只保护著名的注册商标，过于狭窄。



- 《商标法》第57条中以商标使用作为区分的规范结构
- 第57条第4项“伪造、擅自制造假冒注册商标的标识”规制“假冒标识的印制行为”，既不属于“将商标贴附于商品”，也不属于“将商标用于商品销售相关”的广告行为，与“商品或服务不相关”，属于“准备用于商品或服务提供相关”的“意图使用行为”。
- 第57条第5项规制反向假冒行为，也是立法者拟制的商标侵权行为。使用人并未在商品上使用权利人的商标，“除去商标的行为”表明行为人并无在该商品上使用该商标的意图，它恰恰使用了自己的商标，只是借助了权利人商品的良好质量或者商誉，所谓“盗用或利用他人的才能和努力”，导致“产品的真正所有人被剥夺了在产品上广告自己名称和商誉的机会”、“最终的购买者被剥夺了知道产品真正来源的机会”。



- 商标使用行为界分了《商标法》第57条的内部结构，商标权所控制的行为包含商标使用行为和法定拟制行为两种类型。换言之，**既不构成商标使用行为，又未被立法者拟制的行为不应落入商标权的控制范围。**
- 实无必要对“相同性质的损害”区分为“域名意义上的使用”和“商标意义上的使用”两种类型而提供救济。字号或域名与商标的使用并无根本差异，宜将“字号或域名的使用”**视为商标使用，在《商标法》第57条中增设一种侵权事由，由本条统一处理。**

二、将他人字号用作商标



(一) 作为阻止商标注册的事由

- 第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
- 字号权的性质是什么？《企业名称登记管理条例》第三条【权利保护】企业只准登记使用一个名称，企业自登记之日起享有名称权。第十七条【不得相同】企业名称不得与下列情况的其他企业名称相同：（三）与同一登记机关登记的不使用行业或者经营特点表述的企业名称字号相同，有投资关系的除外；

二、将他人字号用作商标



(一) 作为阻止商标注册的事由

- 字号权应该不是一项绝对权，只能在登记辖区产生对抗力；作为阻止商标注册的一种事由，字号权的阻止效力应该来自其作为商业标识的利益，这种定位符合字号在我国法律中的保护条件。
- 第一千零一十七条 具有一定社会知名度，被他人使用足以造成公众混淆的笔名、艺名、网名、译名、**字号**、姓名和名称的简称等，参照适用姓名权和名称权保护的有关规定。
- 第六条 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**：

(二) 擅自使用他人**有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）**、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）



- 第二十一条 当事人主张的字号具有一定的市场知名度，他人未经许可申请注册与该字号相同或者近似的商标，容易导致相关公众对商品来源产生混淆，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。

当事人以具有一定市场知名度并已与企业建立稳定对应关系的企业名称的简称为依据提出主张的，适用前款规定。

- 问题在于，究竟依照《商标法》第31条前段，还是依照《商标法》第31条后段？实践中有争议，**一种观点**坚持严格的知识产权法定主义，“在先权利”不应包含法益；**一种观点**则认为第31条的现有结构是为了突出后段中未注册商标的保护条件，“在先权利”的理解应该才扩大解释，排除在先注册商标权（31条）和后段的未注册商标即可。



- 争议商标系第4340354号“美孚美斯克”商标，由美斯克石油公司于2004年11月2日向商标局提出注册申请，并于2008年1月14日获准注册，核定使用的商品为国际分类第4类的润滑油、润滑剂、轻油、齿轮油、其有、柴油、引火剂、除尘制剂、照明用蜡、蜡（原料）。该商标专用权期限为2008年1月14日至2018年1月13日。
- 2011年9月14日，埃克森美孚公司向商标评审委员会提出撤销争议商标的申请。其中一个理由是：争议商标的注册损害了埃克森美孚公司的在先商号权，并属于“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”的情形，违反《商标法》第三十一条的规定。



- 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条 商标法第三十二条规定的在先权利，**包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益**。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。

(二) 字号的保护条件是否应限定商品或服务类别

- 既然字号与未注册商标的保护条件相当。那么，字号“权”的保护范围是否要对商品或服务的类别做限定？
- 比如，“自由鸟”服装有限公司可否成功阻止“自由鸟”商标在糕点类产品申请？仅能阻止其实际经营的商品或类似商品（以经营范围为标准）？



- 商标法57条对注册商标的保护条件-第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
- 既然注册商标的保护都限定在相同或类似商品的范围，是否未注册商标的保护范围更应有此限定？



- **不应作如是解读。**《商标法》通过商品类别的限定对商标专用权的范围进行控制；仿冒行为是一种不正当竞争行为，不是权利保护法，而是行为规制法，侧重对混淆行为的制止，在这个问题上不应参照商标法的规定。
- **释义（第30页）：**对“擅自使用”的理解**不应局限于以相同或相近的方式进行使用。**





“抽中华烟，喝中华啤酒”！浙江省湖州市德清县市场监督管理局查处了“中华啤酒”有关的两家经营单位，除没收并销毁大量库存的“中华啤酒”产品及辅材(空罐、纸箱)之外，还处以共计400万元罚款。

- 字号的保护范围可以在一定条件下跨类保护，通常是为了阻止恶意注册，实践中通常考虑双方当事人之间商品之间的关联度、业务往来情况、商号的显著性等。
- 最高院审理的TDK案件（2014）知行字第58号行政裁定书：两者分属于不同类别，在功能和用途方面有一定差异，但单于元器件通常是生产被异议商标指定使用商品的零配件，在整个生产环节具有一定的关联性。……TDK株式会社的商号TDK是臆造词汇，具有较强的显著性…”，从而为TDK商号提供了从第9类跨类到第11类的保护。



TDK株式会社的经营范围:	争议商标的类别:
属于第9类: 电子元器件等领域	第11类: 照明器、热焊枪、冰箱、热水器、风扇（空气调节）、自来水或煤气设备和管道的调节附件、水龙头、卫生器械和设备、水净化装置、暖气等商品

UMC公司的经营范围:	争议商标的类别:
属于第7类: 农用机械领域的经营者。主要产品包括UMC喷灌机驱动系统所使用、中心枢轴动力传动系统组件，减速机、电机、联轴节等	第35类: 广告、进出口代理、替他人推销、人事管理咨询、审计、寻找赞助等



谢谢大家

刘维

上海交通大学凯原法学院

电邮: lawliuwei@sjtu.edu.cn 手机: 13472583603

