

从司法案例看企业名称与注册商标冲突的处理规则

邓思涵

注册商标是由国家知识产权局商标局依据《商标法》进行形式和实质审查后，进行统一授权并注册登记，其效力范围及于全国。而企业名称是由国家市场监督管理总局和地方各级市场监督管理部门依据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》等法律法规，依地域原则分级授权，登记注册。注册商标与企业名称中的字号都具有指示商品或服务的来源的功能，但却分别由两个互不交叉的行政管理部门核准注册。对此，世界知识产权组织（WIPO）提出的冲突解决的基本原则是保护在先权利和保护消费者，对标识所指示的商品或服务的来源不产生混淆。实践中，一部分经营者基于利益驱动，往往将他人具有较高知名度的注册商标作为企业名称中的字号进行登记，并在市场经营活动中以不恰当的方式使用自身企业字号，意欲使自己的商品或服务与他人注册商标核定使用的商品或服务产生混淆以获得不正当的利益。笔者拟对注册商标与企业名称的冲突样态及法院处理规则进行介绍和梳理，期望可以为企业在商业活动中进行品牌规划、权益维护及制止不正当竞争的维权行动带来一些启发，提供一些帮助。


一、被告企业名称登记日期早于原告注册商标核准注册日期，但晚于原告字号使用日期。

代表案例：北京赤那思与南通赤那思商标权侵权及不正当竞争纠纷案¹

北京赤那思电气技术有限公司（以下简称北京赤那思公司）于2006年3月14日注册成立，经营范围包括委托加工高低压无功补偿装置、滤波装置的电气设备及零配件等。其法定代表人战子英于同年3月15日申请注册第5215343号“赤那思”文字商标（以下简称涉案商标），涉案商标于2009年4月14日核准注册，核定使用在第9类无功补偿装置（电）等商品上。自2007年5月至2013年，北京赤那思公司在生产经营活动中，通过产品宣传册、公司网站、用户单位、新闻媒体等途径对公司及产品等进行各种形式的宣传。

南通赤那思电力设备有限公司（以下简称南通赤那思公司）于2008年4月23日注册成立。经营范围包括电力无功补偿元器件生产、销售等。江苏赤那思

¹ 参见（2014）通中知民初字第197号民事判决书及（2015）苏知民终字第205号民事判决书。

电力科技有限公司（以下简称江苏赤那思公司）于 2010 年 1 月 20 日注册成立。江苏赤那思公司在其产品手册上使用“赤那思电力”字样，在其产品和产品手册上印有“江苏赤那思公司”字样，在其公司网站上使用  字样。北京赤那思公司认为，江苏赤那思公司侵害了其注册商标专用权；南通赤那思公司、江苏赤那思公司将“赤那思”作为企业字号使用，构成不正当竞争，起诉至江苏省南通市中级人民法院（以下简称南通中院），请求判令两被告停止侵权、消除影响、赔偿损失等。

对此，南通赤那思公司的抗辩理由是南通赤那思公司注册和使用“赤那思”字号早于涉案商标核准时间，享有在先使用企业名称权。江苏赤那思公司则抗辩江苏赤那思公司是南通赤那思公司投资设立的企业，因南通赤那思公司享有在先企业名称权，江苏赤那思公司使用企业名称的行为无主观恶意。“赤那思”并非臆造词汇，“赤那思”注册商标的显著性较弱，且其在产品手册及网站上明确标注了产品型号标识。因此，江苏赤那思公司和南通赤那思公司使用“赤那思”的字号不会造成相关公众的误认和混淆。

一审法院南通中院经审理认为，江苏赤那思公司未经许可，在类似商品上使用与涉案商标近似的商标，容易导致相关公众的混淆、误认，构成商标侵权。涉案商标虽然获准注册在南通赤那思公司登记成立之后，但申请日在前，且北京赤那思公司在申请涉案商标之前在行业内已具有一定的知名度，业务范围也延伸到江苏境内。南通赤那思公司、江苏赤那思公司与北京赤那思公司是同业竞争者，有合理避让的义务，却在明知申请“赤那思”字号会导致相关公众混淆、误认，仍然将该字号登记为其核心字号，主观上具有攀附的故意，有违诚实信用原则，构成不正当竞争。南通中院据此判决江苏赤那思公司停止侵害商标权；两被告停止在其企业名称中使用“赤那思”字号，并承担消除影响、赔偿损失的责任。

二审法院江苏省高级人民法院（以下简称江苏高院）在本案中对于企业字号知名度及注册商标知名度及显著性的关系、认定在先权益、界定相关公众的混淆、误认及制止不正当竞争的方式均提供了明确的裁判规则。具体而言：

由于从商标申请到最终获得核准注册通常相隔数年时间，在商标未获核准前，企业通常会以未注册商标方式进行使用。因此，企业字号累积的知名度及商誉应

当及于注册商标。即使注册商标的固有显著性较弱，但因企业字号与注册商标相同，随着企业的知名度的提升，注册商标的显著性亦随着增强。当企业字号与注册商标文字重合，且由同一市场主体使用时，具有识别经营者和商品来源的双重作用，同时企业字号与注册商标会相互强化各商业标识之间的关联关系且总体提升该品牌知名度。对于同一主体而言，机械区分究竟是字号使用还是商标使用，有时并不符合商业逻辑与市场认知，因为所有市场商誉最终都将累加归于该经营者。

江苏高院明确在判定是否构成在先权利的过程中，应当综合考虑市场主体使用上述商业标识的完整历史渊源，而不宜仅单纯依据诉争的字号、注册商标的各自使用时间节点作出判定。

产品型号本身既不能排斥也不能替代企业字号和注册商标的识别作用，而当企业组合使用字号、注册商标和产品型号时，无疑字号和注册商标的识别作用最为显著，当然也最容易导致混淆或误认。

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，是否判令停止侵权应当视案件具体情况，在综合考量主观恶意程度、历史因素和使用现状基础上公平合理作出裁量。在被诉企业名称具有明显攀附故意，且双方竞争不断加剧、急需划清界限的情况下，被诉企业名称应停止使用，以保护双方企业的长远发展。

二、被告在企业名称中使用与原告注册商标相同的字号并在商业活动中使用完整的企业名称。

代表案例：广东小天才公司与深圳市小天才公司商标权侵权及不正当竞争纠纷案²

广东小天才科技有限公司（以下简称广东小天才公司）成立于 2010 年 3 月 30 日，住所地位于东莞市，其在第 9 类计算机、电视机、平板电脑、学习机等商品上拥有多个“小天才”及“小天才儿童平板”商标（以下简称涉案商标）。其中，广东小天才公司最早于 1991 年 8 月 27 日申请注册第 646497 号“小天才”商标，该商标于 1993 年 6 月 21 日核准注册，核定使用在第 9 类与电视机连用的游戏机、计算机、电视机等商品上。深圳市小天才电子有限公司（以下简称深圳市小天才公司）成立于 2012 年 12 月 3 日，住所地位于深圳市。广东小天才公司

² 参见（2020）粤 03 民初 20 号民事判决书。

认为，深圳市小天才公司在其经营的学习机等商品的新品发布会的展台上使用“小天才”标识，突出使用“小天才科技”等字样，在其官网上突出使用“深圳小天才电子有限公司”字样等，侵害了其对涉案商标享有的商标权，且深圳市小天才公司在企业名称中使用“小天才”字号，构成不正当竞争，遂起诉至广东省深圳市中级人民法院（以下简称深圳中院），请求判令深圳市小天才公司停止侵害涉案商标，停止在企业名称中使用“小天才”字样，消除影响并赔偿经济损失及合理支出。

深圳中院经审理认为，深圳市小天才公司在新品发布会展台、柜台上单独使用“小天才”标识，属于将该标识用于学习机的广告宣传、展览的商业活动中，已起到识别商品来源的作用，属于商标性使用。学习机与部分涉案商标核定使用商品为同一种商品，与部分涉案商标核定使用商品为类似商品，因此，深圳市小天才公司未经许可，在同一种或类似商品上使用与涉案商标近似的商标，容易导致混淆，构成侵害商标权。深圳市小天才公司在新品发布会展台正中央使用“深圳市小天才电子有限公司”字样，虽然每个字的大小、字体均一致，但作为同是广东地区生产青少年儿童教育电子类产品的企业，深圳市小天才公司理应知道广东小天才公司字号及涉案商标的知名度，其将企业名称放置在展台广告正中央醒目位置，实际已使其企业名称起到了识别商品来源的作用，属于商标性使用，深圳市小天才公司注册商标的指示功能此时已被弱化或者被“小天才”字样所覆盖，进而误导消费者以为该展台所销售的学习机产品来源于广东小天才公司。深圳市小天才公司此种在特定场所、特定时间、特定方式使用公司全称或“小天才科技”字样的行为，攀附意图明显，构成突出使用企业字号，易使相关公众产生误认，侵害了广东小天才公司的商标权。

深圳市小天才公司与广东小天才公司同在广东地区，经营范围相同，消费者习惯以“小天才”指代广东小天才公司或其产品，深圳市小天才公司在明知或应知广东小天才公司知名度的情况下，使用“小天才”字号，在淘宝店铺、官网、微信公众号上销售学习机等产品，意图使相关公众对商品来源产生混淆，或误认其与广东小天才公司存在特定联系。因此，深圳市小天才公司上述擅自使用“小天才”字号的行为构成不正当竞争。

深圳中院的裁判要点可以总结为：将与他人注册商标相同或近似的文字作为

企业名称中的字号，在明知或应知他人注册商标具有较高知名度的情况下，在相同或类似商品的宣传、销售活动以醒目方式使用企业全称，即使并未突出使用其中的字号，但客观上已经起到识别商品来源的作用，容易误导相关公众对商品来源产生混淆，或误认为二者之间存在特定联系，应当认定为构成对他人注册商标专用权的侵害。

在此案中，深圳中院认为对于“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，属于侵害他人注册商标专用权”中“突出使用”的理解，不应仅仅局限在使用企业名称的全称或简称时突出字号，有目的地把字号与企业名称中的其他文字在字体、颜色、风格、排列方式等因素上形成视觉上的差异，而是也要考虑对于企业名称的使用是否在客观上已经起到了识别商品来源的作用。

三、被告在同一种或类似商品/服务上拥有与原告注册商标近似的注册商标。

代表案例：巴布豆（中国）公司与泉州市巴布豆公司等商标权侵权及不正当竞争纠纷案³

巴布豆（中国）儿童用品有限公司（以下简称巴布豆（中国）公司）注册成立于1995年3月29日，经营范围包括鞋帽、玩具、文具等零售和进出口相关业



务。巴布豆（中国）公司于1997年6月27日申请注册第1210799号“巴布豆”图文商标，该商标于1998年9月28日核准注册，核定使用在第25类童装、鞋、帽等商品上。其后又在诸多商品类别上申请了多件“巴布豆”“BOBDOG”相关商标（以下简称涉案商标）。泉州市巴布豆儿童用品有限公司（以下简称泉州巴布豆公司）注册成立于2001年2月27日，经营范围包括儿童服装、鞋、玩具等。泉州巴布豆公司申请注册了多件包含“巴布狗”“BABUDOG”及卡通狗图形的商标。巴布豆（中国）公司认为，泉州巴布豆公司等其生产、销售的童鞋产品及包装、网站等处使用“巴布豆”“BABUDOG”文字及卡通狗图形标识（以下简称被诉侵权标识），侵害了巴布豆（中国）公司的商标权，起诉至河南省郑州市中级人民法院（以下简称郑州中院）。泉州巴布豆公司辩称，被诉侵权行为是其对自身注册商标和企业名称的合法使用，不存在恶意攀附巴布豆（中国）公司

³ 相关内容根据中国知识产权报“巴布豆”之争一审有果，法院判决……的报道内容归纳。

企业名称和商标知名度的主观故意。

巴布豆（中国）公司曾针对泉州巴布豆公司的多件注册商标提出无效宣告请求。2019年4月，北京市高级人民法院作出判决，认定泉州巴布豆公司的第1561502号“BaBuDog”商标、第1561503号“巴布狗”商标、第1633246号卡通狗图形商标、第3688561号“Babudog及图”商标及多件“BABODOG及卡通狗图形”商标系以其他不正当手段取得注册，应予以无效宣告。

郑州中院经审理认为，泉州巴布豆公司从事了被诉侵权产品的生产、销售行为，侵害了巴布豆（中国）公司的商标权，其辩称是合法使用自有注册商标，但相关商标已被判决应予以无效宣告，其使用被诉侵权标识的行为不具有合法性及合理性。

巴布豆（中国）公司对涉案商标进行了长期使用和宣传，使得“巴布豆”品牌在相关消费群体中具有较高的知名度和美誉度，泉州巴布豆公司对巴布豆（中国）公司在先商标权明确知晓，仍将“巴布豆”文字登记为自己的企业字号，容易使相关公众对双方提供的服务产生混淆或者误以为两者之间存在关联关系，主观上存在故意攀附巴布豆（中国）公司商誉知名度的故意，客观上侵害了巴布豆（中国）公司的合法权益，违反了公平竞争、诚实信用的经营原则和市场经营者应共同遵循的商业道德，构成不正当竞争。

从该案例的裁判中可得出结论：主张合法使用自身注册商标不构成侵权，需规范使用自身处于专用权有效期内的注册商标，未擅自改变注册商标标识，并应当在该注册商标核定使用的商品或者服务上进行使用，否则，有可能构成侵害他人注册商标专用权。同时，在这种情况下，将与该标识相同或近似的文字登记为企业字号也就不具有正当性，有可能构成不正当竞争。

四、被告在企业名称中使用了与原告驰名商标相同的字样。

代表案例：大疆公司与大疆实业公司等商标权侵权及不正当竞争案⁴

深圳市大疆创新科技有限公司（以下简称大疆公司）于2012年11月22日申请注册第11784570号“大疆”商标（以下简称涉案商标），涉案商标于2014年5月7日核准注册，核定使用在第12类陆、空、水或铁路用机动运载工具、空中运载工具等商品上。大疆公司认为，涉案商标应当被认定为驰名商标，深圳

⁴ 参见（2020）京民终521号民事判决书。

市大疆实业有限公司（以下简称大疆实业公司）在手机产品上使用涉案商标，并使用“大疆手机”字样进行宣传，北京坤泰通达科技发展有限公司（以下简称坤泰公司）销售含有“大疆”字样的手机，侵害了其对涉案商标享有的商标权，故起诉至北京知识产权法院，请求判令二被告立即停止侵权且大疆实业公司立即停止使用包含有“大疆”字号的企业名称并赔偿经济损失及合理支出 3 百万元。

北京知识产权法院经审理认为，涉案商标核定使用在第 12 类商品上，大疆实业公司生产的被诉侵权产品“手机”属于第 9 类商品，二者在《商标注册用商品和服务国际分类表》中分属不同类别，大疆公司请求认定涉案商标为驰名商标，并给予涉案商标以跨类保护符合相关司法解释规定，故应对涉案商标是否驰名进行审查认定。在案证据可以证明涉案商标经过长期的宣传和使用，已为我国相关公众广为知晓，在本案被诉侵权行为发生时，已达到驰名商标的程度，构成在第 12 类“航空器”商品上的驰名商标。大疆实业公司使用“大疆”字样构成对涉案商标的摹仿，涉案商标核定使用的“航空器”等商品与被诉侵权产品“手机”虽在功能、用途上有所差别，但“航空器”商品通常与手机搭配使用，二者本身具有一定的关联性，加之涉案商标已构成驰名商标，故在被诉侵权产品上使用“大疆”标志容易使相关公众认为二者具有较强的联系，从而减弱涉案商标与大疆创新科技公司的关联性及其对应性，因此，大疆实业公司的前述行为侵害了大疆公司的商标权。“大疆”作为大疆公司的字号在航空器领域已为相关公众所熟知，具有较高的知名度。大疆实业公司主要经营电子产品、通讯产品等，与大疆公司据以知名的“航空器”产品具有较大的关联性，且“大疆”一词为臆造词汇，显著性较强，二者又同处广东省深圳市，大疆实业公司理应知晓大疆公司在先的知名企业名称并进行合理避让，但其仍将“大疆”作为其企业名称并加以宣传，使相关公众误以为其与大疆公司存在一定关联关系，构成不正当竞争。北京知识产权法院据此判决二被告停止侵权且大疆实业公司停止使用包含有“大疆”字样的企业名称，并赔偿经济损失 50 万元及合理支出 11 万余元。

大疆实业公司不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院（以下简称北京高院）。北京高院经审理认为，涉案商标构成驰名商标，被诉侵权产品“手机”与涉案商标赖以驰名的“航空器”商品虽然在功能用途、消费群体等方面存在一定差异，但二者均系民用科技产品，在日常使用过程中存在密切关联，大疆实业公

司在“手机”商品上使用“大疆”标志的行为，足以使相关公众在看到被诉侵权产品时直接联想到大疆公司的涉案商标，进而破坏涉案商标与大疆公司所生产的“航空器”商品之间的密切联系和对应关系，减弱涉案商标作为驰名商标的显著性，侵害了大疆公司的商标权。大疆实业公司将与涉案商标相同的文字“大疆”作为其企业名称中识别不同市场主体核心标志的字号进行登记，并在商业活动中予以使用，具有攀附大疆公司商业信誉及涉案商标商誉的意图，容易导致相关公众认为二者之间存在关联关系，构成不正当竞争。北京高院据此判决驳回上诉，维持原判。

北京高院在本案中确定的两点裁判规则为：第一，被诉侵权产品与驰名商标核定使用商品存在密切关联，且他人在被诉侵权产品上复制、模仿驰名商标标识，足以使相关公众在看到被诉标识时直接联想到该驰名商标，从而削弱该驰名商标与商标权人之间的唯一对应关系，弱化该驰名商标显著性的，构成对驰名商标的侵害。第二，在明知或应知他人注册商标及其知名度的情况下，仍将该注册商标作为企业名称中的字号进行登记，并在商业活动中予以使用，具有攀附他人商业信誉及该注册商标商誉的意图，容易导致相关公众产生混淆误认，违反诚实信用原则的，构成不正当竞争行为。

鉴于上述司法实践，建议企业尽量保持企业字号和商标的统一。具体而言，即对于新创立的企业，建议在企业进行名称登记环节就同步考虑办理商标注册申请；对于已设立的企业，如果企业字号已经具有一定知名度，建议及时将与字号相同或近似的文字进行商标注册加强保护；如果企业注册商标知名度较高，建议通过变更企业名称的方式实现字号和商标的统一。企业使用统一的字号和注册商标不仅可以有效地提高企业形象塑造和品牌培育的收益，还可以防范潜在的侵权风险，降低维权成本。

在涉嫌侵权方拥有与诉争企业字号相同或近似的注册商标标识的情况下，建议企业关注涉嫌侵权方的注册商标实际使用形态及核定使用商标及服务的范围，如果未规范使用，则不能作为其使用该注册商标标识的合法依据。

《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。

将与他人先登记、使用并具有一定知名度的字号相同或者近似的文字申请注册为商标，容易导致相关公众混淆，致使在先权利人的利益可能遭受损害的，

构成对他人在先字号权的侵犯，争议商标应当不予核准注册或者予以撤销。由此可见，当企业名称权构成对注册商标权的在先权利时，可以使后者权利状态失去稳定，成为撤销后者的原因（商标注册满五年除外，但对于恶意注册的，驰名商标所有人不受五年时间限制）。

企业如果选择通过驰名商标认定打击不法行为，则需要了解驰名商标认定的四项规则，即按需认定、被动认定、个案认定及事实认定。认定路径则是行政认定与司法认定双轨并行。驰名商标侵权保护的不易之处在于跨类别保护，只有被控侵权商标所在行业的相关公众也知晓驰名商标，才能给予驰名商标在跨类别行业进行保护。因为在商品或服务不相类似的情况下，如果没有跨行业的知名度，就不可能引起跨行业的混淆或误认。因此，企业需要重点关注驰名商标的显著性及在相关公众中的知名度。