

商标法57、58；反法2、6 | 知名商标或企业名称对抗他人企业名称的四种司法保护路径（2020）

日期：2020.03.21 作者：谭均求、陈绍懿

在中国，商标权与企业名称（字号）权经不同的行政机关依法注册、登记产生，两者的审查机制完全不同。在眼前利益的驱使下，一些企业故意利用他人知名企业、知名商标的美誉度，将他人先知名商标或企业字号作为其企业名称中的字号注册登记并使用的“搭便车”、“傍名牌”行为屡见不鲜。然而，考虑到企业名称是经过行政机关登记的合法权利，且侵权人没有在相关商品、服务或商业活动中单独、突出使用侵权字号，在权利人针对上述“搭便车”、“傍名牌”的行为通过行政投诉维权过程中，市场监督管理部门对此类混淆侵权行为的查处十分受限，这也使各大知名企业陷入维权困境。

2018年末，在万慧达的建议下，某知名电器公司（下称“权利人”）针对全国十七家企业名称“傍名牌”行为在广东、广西、安徽、山东、海南等多个城市的法院提起了一系列不正当竞争诉讼，请求判令被告立即停止相关不正当竞争行为，变更企业名称并赔偿损失等。该系列案件在2019年度获得了令人满意的诉讼结果，各地法院均认定了被告构成了不正当竞争并判令被告赔偿数额不等的损失。根据前述案例诉讼实践，笔者分别从侵权行为表现形式及法律依据、侵权责任的承担以及执行的角度作出如下简述。

一、知名商标及企业名称对抗他人企业名称的表现形式及法律依据

知名商标及企业名称对抗他人企业名称的主要表现形式有四种情况：一是将他人先注册商标作为其企业名称的字号进行注册登记并突出使用；二是将他人先注册商标作为其企业名称的字号进行注册登记并规范使用；三是将他人先的企业字号作为其企业名称的字号进行注册登记并使用；四是将他人先的注册商标或企业字号作为其企业名称的字号进行注册登记但尚未使用。因四种冲突表现形式不同，其对应的法律依据及处理方式亦不一样，现分述如下：

（一）将他人先注册商标作为其企业名称的字号进行注册登记并突出使用

《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》（法释[2002]32号）第一条之规定：“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”属于现行《商标法》第五十七条第（七）项规定的“给他人注册商标专用权造成其他损害”的行为”。《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10条“.....企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理.....”。根据前述司法解释及司法意见来看，将他人先注册商标作为其企业名称的字号进行注册登记并突出使用的行为已经侵犯了他人注册商标专用权，《商标法》有十分成熟的处理规则。因上述系列案件中不涉及企业名称突出使用的问题，在此不再赘述。

（二）将他人先在注册商标作为其企业名称的字号进行注册登记并规范使用

根据《商标法》第五十八条规定，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。《反不正当竞争法》第二条规定：“经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。本法所称的经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务（以下所称商品包括服务）的自然人、法人和非法人组织。”第六条规定：“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。”

根据上述规定，将他人先在注册商标作为其企业名称的字号进行注册登记并规范使用依然可能构成不正当竞争。在上述系列案中，存在多名被告将权利人的文字商标单独或同时搭配其他品牌一起注册登记为其企业字号并进行规范使用或者说未突出使用，多地法院在审查权利人商标的相关知名度以及确认被告与权利人经营的商品重合，属于相同领域的经营主体的情况下，认定被告成立之时即应知悉权利人的知名商标的使用情况，其仍以“侵权文字”作为字号或作为字号的主要部分注册使用，具有攀附原告知名度的故意，容易引起相关公众的混淆，误认为二者存在特定联系，损害原告的利益，属于不正当竞争行为。

需要特别指出的是，如果能够证明在先商标是驰名商标，按照驰名商标司法解释第十条的规定，则其对抗范围甚至可以扩大到非类似的生产经营范围，而不需要证明发生了反法第六条第四项中的混淆。

（三）将他人先在的企业字号作为其企业名称的字号进行注册登记并使用

企业字号、简称等具有标识性的称呼经过企业长期经营使用，能够产生称呼与企业之间相对稳定的联系，起到标识性作用。作为相同或类似行业中的市场参与主体，应该尽量避免使用与其他市场参与主体相同或近似的企业名称、简称，使得消费者或其他市场参与主体能够清晰地分辨企业之间的不同，争取以自身认真的经营获得良好的企业信誉，维护良好的市场竞争秩序。

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》（法释〔2008〕3号）第二条，以及《反不正当竞争法》（2019年4月23日实施）第六条第二项规定，侵权人实施擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等），引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的行为构成不正当竞争。在上述系列案判决中，法官均会在审查在先企业名称（字号）市场影响力、是否属于同业竞争、被告主观恶意等情况下，进而认定被告注册登记行为和使用行为足以引人误认为其与权利人存在特定联系，会造成混淆误认，属于利用他人已经形成的市场竞争力获得企业竞争优势，构成不正当竞争。

值得注意的是，考虑到企业名称的注册登记具有地域性，在不正当竞争纠纷案件中都必须优先考虑权利人的企业名称（字号）在相关商品、服务及行业中具有一定的知名度，这种知名度既可以是侵权地域内的，也可以是覆盖全国范围内的。最高院曾在万慧达代理的（2018）最高法民再428号“和睦家案”中指出，企业名称的知名度并不限于特定的地域，而是要求为相关公众所知悉，即知名度的认定只要其影响力能够覆盖到该区域即可。

（四）在先的注册商标或企业字号对抗他人仅仅进行企业名称的注册登记行为

在上述系列案中有部分案件仅存在注册登记的行为，权利人并无证据证明被告存在使用的行为，但法院依然认定构成不正当竞争。法院在审查在先权利具有一定知名度、被告主观恶意的情况下，认为被告将权利人的在先权利作为其企业字号登记注册于其企业名

称的行为，容易使相关公众认为被告的商品来源于原告或被告与原告之间存在关联关系，引起混淆或误认，被告并未举证证明其使用“被诉侵权字号”具有合理理由，结合被告的行为主观上具有攀附原告商誉的故意，客观上容易造成相关公众的混淆误认，被告将“侵权文字”作为其企业字号登记的行为构成不正当竞争。

北京知识产权法院在（2017）京73民终1078号“金螳螂”案中亦根据《反不正当竞争法》第二条认定，对于将他人商标注册为企业名称的行为，即便是该企业字号并未实际使用，但该注册行为违背了诚实信用原则，损害了商标权利人的合法权益，构成不正当竞争。

此外，我们收到的数份判决中还包括了对未使用的单纯注册登记行为要求赔偿的内容。单纯的注册登记行为，权利人基本无法提供证据证明其损失或被告因侵权而获利的证据，但多地法院的判决还是认为应当综合考虑原告企业的知名度、被告行为的性质、影响范围以及原告为制止侵权行为所支付的合理开支等因素，酌定由被告赔偿原告经济损失及合理开支。

二、关于是否应当判决变更企业名称

在本系列案中，各地法院判决均认可停止侵权及赔偿损失的诉请，但唯独对于是否应当判决被告变更企业名称存在较大的争议，部分法院认为可以判决被告变更企业名称，部分法院则认为变更企业名称属于相关行政管理机关为维护企业登记管理秩序而依法做出具体行为所要解决的事项，对要求被告变更企业名称的诉请，应当向相关行政管理机关去要求处理，不属于民事诉讼处理的纠纷范畴，最终不予支持变更企业名称。

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》第四条、《最高人民法院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，原告可以向法院请求判令被告停止使用、变更企业名称或规范企业名称的。同时，依据《反不正当竞争法》第十八条第二款“经营者登记的企业名称违反本法第六条规定的，应当及时办理名称变更登记，名称变更前，由原企业登记机关以统一社会信用代码代替其名称”规定，笔者认为判决变更企业名称的诉请合理合法。近两年来，除了我们办理的上述案例获取的判决书外，据此判决被告“变更企业名称”的案例也呈逐年上升的趋势。

三、关于如何执行“停止使用”企业名称的判决

执行难是司法案件中的普遍难题，该类案件亦无法幸免。尤其是“停止使用”的执行。

如上文所述，该类案件并不是所有法院都支持“变更企业名称”的，但都支持了“停止使用”，那么问题来了，执行案中，“停止使用”又该如何执行呢？

现有法律法规未明确该类案件的判决如何执行，一些地方性法规有相应的规定，如《上海市企业名称登记管理规定》第十四条规定：“人民法院判决企业停止使用登记注册的企业名称，并向登记机关发出《协助执行通知书》的，登记机关应当通知该企业在三个月内申请办理企业名称变更登记。”《广东省商事登记条例》第三十六条规定：“登记机关对认定为不适宜的商事主体名称，应当责令商事主体限期改正；拒不改正的，可以直接在名称数据库中删除该商事主体名称，暂以商事主体统一社会信用代码代替，并将该商事主体以统一社会信用代码列入企业经营异常名录，通过商事主体信用信息公示系统予以公示。”《深圳经济特区商事登记若干规定》第三十三条也有类似规定。在我们办理的上述系列案的强制执行实践中，也有通过执行程序成功变更企业名称的先例。因此，无论是判决停止使用含“侵权文字”的企业名称还是直接判决被告变更企业名称，权利人均可以尝试在执行程序中请求法院向当

地登记机关发出《协助执行通知书》，要求被告申请办理企业名称变更登记，或者在被告不主动变更时以企业统一社会信用代码代替其企业名称。