



商业标识名称冲突的法律规制

主讲人：孙涛

 JUNHE | 君合律师事务所

目录

一、名称权利冲突的原因和现状

二、司法实践对于冲突的解决原则

三、防范冲突的措施和建议

01

名称权利冲突的原因和现状

各类冲突



商标



商号



域名



APP

商号相关 的冲突

- 常见冲突类型
- 知名的商标或商号被注册的情况最为普遍
- 境外（特别是香港注册公司）注册商号后大陆使用



域名相关的冲突



常见冲突类型



知名的商标或
商号被注册的
情况最为普遍



意图高价销售
或侵权获利



APP等相关的冲突

- 近年来相关冲突案件越来越多
- 目前主要涉及与商标之间的冲突
- 已有APP名称之间、与微信公众号之间的冲突等案件



造成冲突的原因



取得途径不同



注册原则不同



效力范围不同

02 相关法律规定与司法实践

基本原则

■ 行政机关作用相对受限 ■ 人民法院的基本原则

《最高人民法院关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》（1998年）

人民法院受理的知识产权纠纷案件或者其他民事纠纷案件中，凡涉及权利冲突的，一般应当由当事人按照有关知识产权的撤销或者无效程序，请求有关授权部门先解决权利冲突问题后，再处理知识产权的侵权纠纷或者其他民事纠纷案件。经过撤销或者无效程序未能解决权利冲突的，或者自当事人请求之日起3个月内有关授权部门未作出处理结果且又无正当理由的，人民法院应当按照民法通则规定的诚实信用原则和保护公民、法人的合法的民事权益原则，依法保护在先授予的权利人或在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。

《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》（2009年）

妥善处理注册商标、企业名称与在先权利的冲突，依法制止“傍名牌”等不正当竞争行为。

.....

按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则，依法审理该类权利冲突案件。

《最高人民法院关于审理涉及知识产权权利冲突民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（征求意见稿）

审理涉及权利冲突的知识产权纠纷案件，人民法院应当依照保护在先权利、维护公平竞争和诚实信用的原则正确界定当事人的合法权益。

商标与商号的冲突

■ 主要法律规定

《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》

第一条 下列行为属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人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;

……

《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适用法律若干问题的规定》

第一条 原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理。

第二条 原告以他人企业名称与其在先的企业名称相同或者近似,足以使相关公众对其商品的来源产生混淆,违反反不正当竞争法第五条第(三)项的规定为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理。

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。

商号冲突的司法实践

- 行政投诉 – 此前常见于商标异议无效，驰名商标
- 司法途径 – 较为常见

➤ 安德里茨案

- 奥地利安德里茨公司 – 安德里茨商号/安德里兹商标
- 扬州安德里茨
- 浙江安德里茨
- 北京安德里茨 – 注册超过五年的商号
- 商标侵权/不正当竞争

■ 香港益达公司案

- 箭牌公司 – 益达口香糖
- 天津倍达口香糖 – 香港益达公司监制
- 法院认定：益达注册商标已具有较高知名度。天津某食品厂在其生产的“倍达”口香糖瓶贴的明显位置使用“香港益达集团监制”等字样，是对益达标志的突出使用，足以使消费者对商品来源产生误解，构成商标侵权

域名冲突

主要法律规定

《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》

第四条 人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争：

- (一) 原告请求保护的民事权益合法有效；
- (二) 被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；
- (三) 被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；
- (四) 被告对该域名的注册、使用具有恶意。

《统一域名争议解决政策》（ICANN）

- (i) 被提起争议的域名与投诉人所持有的商标或服务标记相同或具有误导性的相似；且
- (ii) 你方对该域名本身并不享有正当的权利或合法的利益；且
- (iii) 你方对域名的注册和使用均为恶意。

《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法》

第八条 符合下列条件的，投诉应当得到支持：

- (一) 被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性；
- (二) 被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益；
- (三) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

域名冲突的司法实践

■ 域名仲裁 – UDRP/CNNIC

■ 域名诉讼

- 去哪儿网 (qunar.com)
 - 2005年域名注册
 - 2006年趣拿公司成立
 - 长期经营具有较高知名度
- 去哪公司 (quna.com)
 - 2003年第三方注册, 后2009年受让
 - 公司2003年成立, 后2009年改为去哪公司
 - 之后注册了“123quna.com”、“mquna.com”域名
 - 使用“去哪”、“去哪儿”、“去哪网”、“quna.com”名义对外宣传和经营
- 法院判决
 - 使用“去哪”企业名称和标识构成不正当竞争 – 无异议
 - quna.com域名 – 一审认定侵权/二审认为有正当理由
 - 思考 – “恶意受让”是否构成正当理由?

APP、微信公众号等新类型名称权冲突



- 暂无法律规定
- 法律属性
 - 是否构成商标性使用
 - 如果构成商标性的使用，什么类别上的使用



相关司法案例

序号	观点	界定依据
观点1	将计算机软件、网站、APP视作为实现实质服务的工具、介质、载体，而非供交换用的商品，根据软件的功能、提供者的目的以及用户使用的目的进行认定：不认定构成第9类“电子计算机”相关商品	<p>【商标使用人角度】应用软件为提供实质服务的工具，而非提供实质服务的目的。软件并非商标使用人单独销售的商品，而是作为提供服务的载体。商标使用人并未从销售软件中获利，而是通过提供实质服务方可营利</p> <p>【消费者角度】消费者在下载软件之时，并非意图购买该等软件，而是通过该等软件获得相应的服务</p>
观点2	认定构成第9类“电子计算机”相关商品	认定从功能、用途、性质上属于可供用户下载并安装使用的软件程序
观点3	既构成第9类商品又构成其实际提供的服务	判断使用商标的商品或服务类别应当坚持客观标准——即消费者以该标识对何种商品或服务来源进行了区分。若消费者以之进行某类商品（如APP）来源的区分，则属于在该类商品上进行了商标使用；若消费者以之区分某种服务（如打车服务）的来源，则属在该类服务上进行了商标使用，而不能以主观标准即商标使用者的主观意图进行判断

相 关 司 法 案 例

案件	审理法院及案号	裁判时间	当事人	案情简介	裁判要旨及裁判结果
“唯品美妆”案	一审：广州市荔湾区 人民法院 案号：(2017)粤 0103民初6296号	2017-12-14	原告：广州唯品会信息科 技有限公司 被告：上海寻梦信息技 术有限公司	被告在其开办的商品交易类手机 应用程序“拼多多”的页面上， 使用了“唯品美妆”的字样，用 于标识和介绍其在“拼多多”网 店销售的商品	一审裁判要旨： “拼多多”与原告经营的网站“唯品会”为同类电商，“拼多多”使用“唯品美妆”字样，足以使消费者误认为该字样所标识的商品为原告或者其授权许可销售的商品……侵犯了原告第6923149号注册商标专用权（第35类“唯品会”商标）。 一审裁判结果： 被告构成对原告第35类商标的侵权。
“滴滴打车”案	一审：北京市海淀区 人民法院 案号：(2014)海民(知)初字第21033号	2015-2-6	原告：广州市睿驰计算机 科技有限公司 被告：北京小桔科技有限 公司	原告拥有第38类、第35类“滴滴” 商标。被告提供“滴滴打车”软 件。原告起诉被告侵犯其商标权。	一审裁判要旨： 划分商品和服务类别，应从服务的整体进行综合性判断。“滴滴打车”服务并不直接提供源于电信技术支持类服务，在服务方式、对象和内容上均与原告商标核定使用的项目区别明显，不构成相同或类似服务。 一审裁判结果： 被告不构成商标侵权。
“曹操专车”案	一审：浙江省杭州市 滨江区人民法院 案号：(2016)浙 0108民初5704号	2017-4-19	原告：浙江曹一操网络科 技有限公司 原告：浙江曹一操网络科 技有限公司	原告拥有第9类“说曹操”商标，被 告经营“曹操专车”APP，提供网 约车服务。原告以被告侵犯其第9 类上的“说曹操”商标为由，提起诉 讼。	一审裁判要旨： <u>网约车服务提供者提供网约车服务依赖于应用软件，是网约车服务以及商业性质的共性，并非网约车服务的目的。被告提供网约车运输服务，虽与软件密不可分，但网约车消费者在下载网约车应用软件时，并非意图购买该软件，而是利用该软件在线上约车。‘曹操专车’不是识别第9类‘可下载的计算机应用软件’商品的源，其区分的是网约车服务来源</u> 一审裁判结果： 被告不构成商标侵权。

相关司法案例

案件	审理法院及案号	裁判时间	当事人	案情简介	裁判要旨及裁判结果
“金管家”案	<p>一审：温州市中级人民法院 案号：(2014)浙温知民初字第120号)</p> <p>二审：浙江省高级人民法院 案号： (2014)浙知终字第259号</p>	2014-12-18	<p>原告：赵传彪</p> <p>被告：广发证券股份有限公司</p>	<p>“金管家”为广发证券开发的理财软件，原告享有第9类“金管家”商标，被告广发证券享有第36类服务上的“金管家”商标。原告以被告开发的“金管家”软件侵犯其商标权为由，诉至法院。</p>	<p><u>一审裁判要旨：</u></p> <p>被告广发证券将“金管家”商标使用在“软件名称”栏目项下，且与“至强版v7.35”、“至诚版v7.2”搭配使用，符合一般计算机软件商标的使用方式，客观上起到了区别商品来源的效果，应认定其在计算机软件商品上使用了“金管家”商标。</p> <p><u>一审裁判结果：</u></p> <p>广发证券构成商标侵权。</p> <p><u>二审裁判结果：</u></p> <p>维持原判。</p>
“西柚一月经期助手”案	<p>一审：朝阳区人民法院 案号：(2014)朝民(知)初字第40618号</p> <p>二审：北京知识产权法院 案号：(2015)京知民终字第995号</p>	2015-12-18	<p>原告：北京康讯睿思信息咨询有限公司</p> <p>被告：北京掌汇天下科技有限公司；厦门灵感方舟信息科技有限公司</p>	<p>原告享有第9类“西柚”商标，被告系西柚APP的开发运营者。原告以侵犯其商标权为由，诉至法院。</p>	<p><u>一审裁判要旨：</u></p> <p>涉案软件从功能、用途、性质上属于可供用户下载并安装使用的软件程序，与原告本案主张权利的第9181326号“西柚”商标核定使用的商品类别中“计算机程序(可下载软件)”属于同一种类的商品。</p> <p><u>一审裁判结果：</u></p> <p>被告构成商标侵权。</p> <p><u>二审裁判结果：</u></p> <p>维持原判。</p>

相关司法案例

案件	审理法院及案号	裁判时间	当事人	案情简介	裁判要旨及裁判结果
“滴滴”案	一审：杭州市中级人民法院； 案号：（2014）浙杭知字第308号	N/A	原告：杭州妙影微电子有限公司、宁波市科技园区妙影电子有限公司 被告：北京小桔科技有限公司	原告拥有第9类“滴滴”注册商标，起诉被告侵犯其商标权。	<p>据该案办案法官撰写文章称（《“滴滴”商标纠纷终落幕，主审法官跟你聊聊那些重要细节》，载于《中国知识产权报》）：</p> <p>经审理，法院认为被告对“滴滴”系列标识，<u>既在软件商品上进行了使用，也在打车服务上进行了使用。</u>其判断标准是：判断使用商标的商品或服务类别应当坚持客观标准——即消费者以该标识对何种商品或服务来源进行了区分。若消费者以之进行某类商品（如APP）来源的区分，则属于在该类商品上进行了商标使用；若消费者以之区分某种服务（如打车服务）的来源，则属在该类服务上进行了商标使用，而不能以主观标准即商标使用者的主观意图进行判断。</p> <p><u>案件结果：</u> 调解结案</p>

03 防范冲突的措施和建议

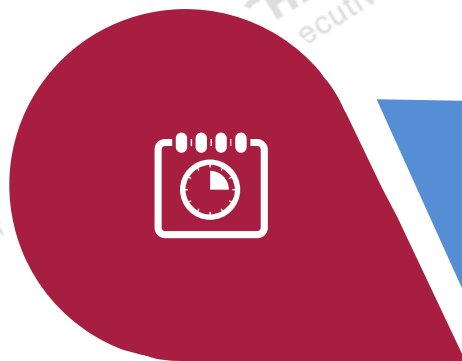
事前防范

加强查询
及时注册
后备方案

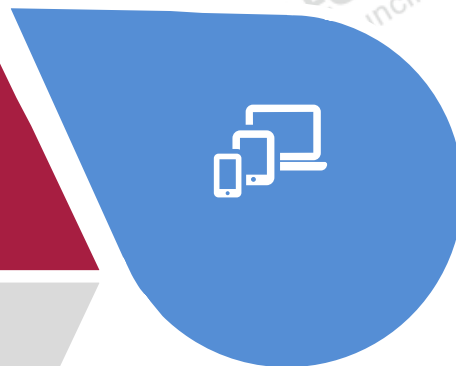


纠纷处理

咨询专业律师




及时止损



选择适当行动方案





Q & A

演讲人简介



君合律师事务所 合伙人

孙涛

孙涛律师曾就职于国家工商行政管理总局商标评审委员会，并担任审查员。在该委工作的四年多时间内，孙涛律师先后处理了数百起商标评审案件。

在加入君合后，孙涛律师主要致力于在知识产权、争议解决等方面提供法律服务，并具有丰富的实践经验。其曾多次代表国内外大型公司处理其与商标、版权、域名、不正当竞争各项知识产权日常咨询、申请、异议、争议、诉讼等各项事宜，同时也代表大量客户处理了包括反垄断及常年法律顾问等各项法律事宜。孙涛律师同事也在一系列其他项目中为客户提供法律服务，包括外商投资、并购等，特别是当知识产权构成交易的主要内容时。

孙涛律师处理的多起知识产权案件曾先后被评为北京市十大涉外知识产权案件、国家工商总局2014年典型商标侵权案件、最高人民法院典型案例等。鉴于孙涛律师的精湛的业务能力以及一流的法律服务，被全球具有较大影响力的《亚洲法律杂志》（ALB）评为2015年年度客户首选律师20强。

THANKYOU!

