



德衡律师集团
DEHENG LAW GROUP

客户通讯 & 律师观点

知识产权与互联网业务中心 > 知识产权业务团队 主办 2018年10月12日 | 第58号

【他山之石】老字号与注册商标的权利边界二则计算机软件开发合同案



老字号是指历史悠久、信誉好、产品质量优秀、有独特工艺或者传人，在当地乃至全国有强大的影响力的优秀民族企业和品牌。

老字号企业在运营过程中，也会遇到不少知识产权问题，其中比较典型的的就是老字号与注册商标的冲突。

权利冲突的解决需要各方当事人严格遵守各自的权利边界，规范使用不同的商业符号。

本文对相关案例进行了梳理，供读者参考。

案例一：

同德福案（最高人民法院指导案例 58 号）：

争议焦点：

- 老字号被他人注册为商标怎么办？
- 老字号被他人注册为商标后，老字号的传人可以使用老字号作为企业字号吗？



原告成都同福德商标



被告重庆同福德商标

01 “同德福”老字号的历史渊源。

合川桃片是著名的重庆特产。开业于 1898 年的同德福斋铺，在 1916 年至 1956 年期间，先后由余鸿春、余复光、余永祚三代人经营。

在 20 世纪 20 年代至 50 年代期间，“同德福”商号出品的桃片享有较高知名度。1956 年，由于公私合营，同德福斋铺停止经营。

02 原告持有“同德福 TONGDEFU 及图”注册商标，嫁接老字号的知名度。

由于各种原因，很可惜的是，“同德福”的传人（本案中的被告）没有申请到“同德福”的注册商标，原告成都同德福合川桃片有限公司持有第 1215206 号“同德福 TONGDEFU 及图”商标，核定使用范围为第 30 类，即糕点、桃片（糕点）等。

被告申请撤销该商标，但是未能成功。原告多种产品外包装使用了“老字号”“百年老牌”字样、“‘同德福牌’桃片简介：‘同德福牌’桃片创制于清乾隆年间（或 1840 年），有着悠久的历史文化”等字样。

事实上，原告和这些描述根本没有任何关系。

03 被告沒有註冊到“同德福”商標，也未能撤銷掉原告註冊的商標，但是基於“同德福”傳人的身份，註冊使用“同德福”作為字號。

被告重慶同德福公司的法定代理人為余曉華（同德福第三代傳人余永祚之子），經營範圍為糕點（烘烤類糕點、熟粉類糕點）生產，該公司是第 6626473 號“余復光 1898”圖文商標、第 7587928 號“余曉華”圖文商標的註冊商標專用權人。



04 原告起訴禁止被告使用“重慶同德福”的字號，被告反訴原告虛假宣傳，嫁接歷史。

原告成都同德福公司請求法院判令被告重慶同德福公司、余曉華停止使用並注銷含有“同德福”字號的企业名稱；停止侵犯原告商標專用權的行為。

被告重慶同德福提出反訴，成都同德福公司与老字号“同德福”并没有直接的历史渊源，但其将“同德福”商標与老字号“同德福”进行关联的宣传，属于虛假宣傳。請求法院判令成都同德福公司停止虛假宣傳。

05 法院判决理由：原告虽然已经将“同德福”注册为商标，但是被告作为“同德福”的传人注册使用“同德福”字号具有合理性。

■ 成都同德福公司的证据不足以证明“同德福 TONGDEFU 及图”商标已经具有相当知名度，即便他人将“同德福”登记为字号并规范使用，不会引起相关公众误认，因而不能说明余晓华将个体工商户字号注册为“同德福”具有“搭便车”的恶意。

■ 在二十世纪二十年代至五十年代期间，“同德福”商号享有较高商誉。

余晓华系余复光之孙、余永祚之子，基于同德福斋铺的商号曾经获得的知名度及其与同德福斋铺经营者之间的直系亲属关系，将个体工商户字号登记为“同德福”具有合理性。

余晓华登记个体工商户字号的行为是善意的，并未违反诚实信用原则，不构成不正当竞争。

重庆同德福公司在产品外包装上标注企业名称的行为系规范使用，不构成突出使用字号，也不构成侵犯商标权。

原告成都同德福公司构成不正当竞争

■ 成都同德福公司的网站上登载的部分“同德福牌”桃片的历史及荣誉，与史料记载的同德福斋铺的历史及荣誉一致，且在其网站上标注了史料来源，但并未举证证明其与同德福斋铺存在何种联系。

■ 成都同德福公司的前述行为与事实不符，容易使消费者对于其品牌的起源、历史及其与同德福斋铺的关系产生误解，进而取得竞争上的优势，构成虚假宣传，应承担相应的民事责任。

06 裁判要点归纳。

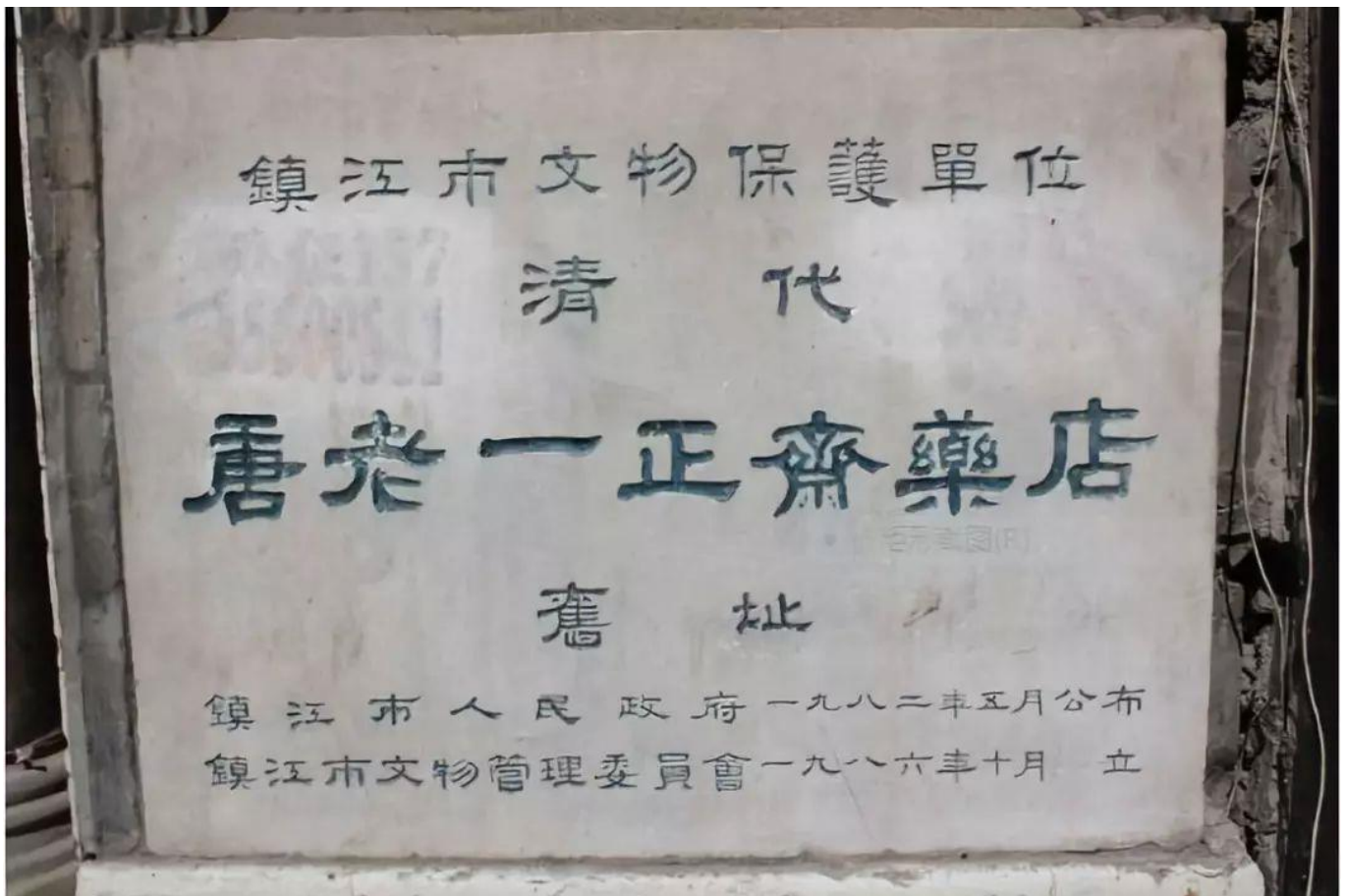
■ 与“老字号”无历史渊源的个人或企业将“老字号”或与其近似的字号注册为商标后，以“老字号”的历史进行宣传的，应认定为虚假宣传，构成不正当竞争。

与“老字号”具有历史渊源的个人或企业在未违反诚实信用原则的前提下，将“老字号”注册为个体工商户字号或企业名称，未引人误认且未突出使用该字号的，不构成不正当竞争或侵犯注册商标专用权。

案例二：一正斋案（最高人民法院公报案例）

争议焦点：

- 老字号企业可以禁止他人使用其字号吗？
- 如果字号可以并存，如何各自规范使用？



01 “唐老一正斋”的历史渊源

“唐老一正齋”始創於清康熙初年，其精製的主治跌打損傷等病症的“一正膏”膏藥有神奇療效，中外馳名。

1992年，“唐老一正齋”的後人設立原告唐老一正齋公司，1994年恢復註冊“唐老一正齋”商標，生產銷售“一正膏”膏藥。

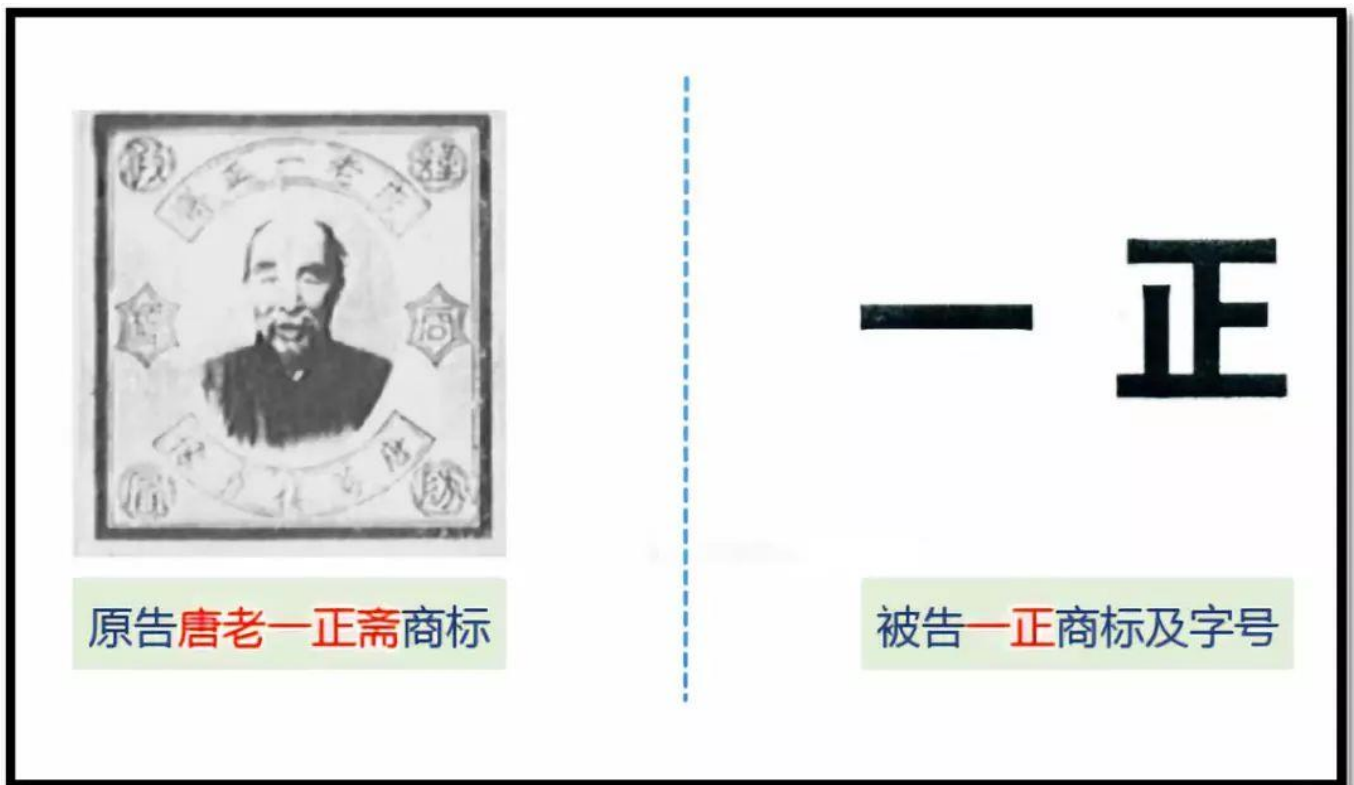
02 被告企業字號及註冊商標情況

被告一正集團公司、一正科技公司主要生產適用於筋骨酸痛等病症的“一正痛消”膏藥等產品，核定使用在商品第5類的膏劑中的“一正”商標已被認定為吉林省著名商標和中國馳名商標。

03 原告起訴被告，要求變更字號

原告唐老一正齋公司認為，被告一正集團公司、一正科技公司未經其同意擅自在公司名稱中使用“一正”字號構成不正當競爭。

故請求法院判令停止侵權、變更公司名稱、賠償經濟損失及合理開支等。



04 法院判决

■ “唐老一正斋”及“一正膏”历史悠久、中外驰名，时至今日，在相关消费者中仍具有一定的知名度。

因此，“一正膏”享有的历史商誉及其所具有的一定知名度应当得到肯定，并且应当获得一定程度的保护。

■ 但由于唐老一正斋公司的前身曾经变更其他主体，原纯正的“一正膏”也曾经中断生产，而改称“镇江膏药”，故“唐老一正斋”与“一正膏”自清朝起即积累的历史商誉已经中断了近四十年。

同时，“一正膏”在药材的原料选择及生产工序方面的严格要求及其采用的坐堂问诊、邮寄销售等特殊销售渠道使得知晓“一正膏”商品的人群范围相对有限，限制了其现有社会影响力的扩展。

■ 一正集团公司、一正科技公司注册使用在膏剂类商品上的“一正”商标经过多年广泛使用，且在2008年被评定为驰名商标，在全国市场上具有较高的知名度。

唐老一正斋公司目前提供的证据所认定的“一正膏”的知名度，尚不足以支持其运用反不正当竞争法来禁止一正集团公司、一正科技公司注册使用其驰名商标和企业字号。

“一正”，一正集团公司、一正科技公司不构成不正当竞争行为。

05 裁判要点归纳

■ 在审查具有一定知名度的老字号企业依据反不正当竞争法所规定的知名商品特有名称权和企业名称权，主张禁止同业竞争者使用其注册商标与企业名称时，需要综合考量老字号企业的历史沿革以及现有社会影响力的范围、同业竞争者及其商品知名度的范围以及其是否具有攀附老字号企业现有商誉的主观故意等因素予以确定。

■ 即使法院在考虑上述因素的基础上，认定同业竞争者不构成不正当竞争。

法院可以要求双方当事人各自诚实经营，各自规范使用其商品名称和商标。
必要时可以附加标识加以区别，以防止市场主体的混淆和冲突。

来源：道方图说



如对本客户通讯有任何疑问，请联络我们。

【律所联系方式】

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层

电话：+86 10 8540 7765

传真：+86 10 8540 7608

邮箱：ip@deheng.com

邮编：100022

您也可能对以下话题感兴趣：

[防御性注册商标权的保护；民间文学艺术的知识产权保护；娱乐作品名称撞车的法律分析和应对.....](#)

本文是德衡律师集团向客户及其他友好各方提供的法律通讯。本文所载信息不应被诠释为律师意见。如果您需要关于上述事宜的进一步分析或说明，请联络您最通常联系的律师。欲获取此通讯，请通过 <http://www.deheng.com.cn/ywly/>，查找本团队专栏，订阅本通讯。我们将定期向您发送。