



德衡律师集团
DEHENG LAW GROUP

客户通讯 & 律师观点

公司业务中心 > 商标与综合业务团队 主办

2016年9月23日 | 第3号

浅析不正当竞争和商标侵权

关于不正当竞争和商标侵权的关系，我国流行一种说法，把商标法比作冰山，把不正当竞争比作海水，即漂浮在上面的冰下面有着海水的托浮，比喻前者保护不到的领域由后者兜底保护。这种说法很形象，但是并不确切。

我国虽然不是英美法系，完全适应判例法。但是在很多案件上，在先判例确实对在后判决起到指引作用。笔者因时间和知识所限，无法做广泛和深入的研究，通过引用几个典型案例来简单梳理一下两者的关系。

一、不正当竞争与商标侵权是专门保护和补充保护，不正当竞争对商标侵权具有补充作用。

举例一，普拉达公司是全球知名的奢侈品公司，产品覆盖了服装、箱包、眼镜、珠宝、鞋等众多类别。自1990年起分别在中国取得了“PRADA”文字及图案商标和“PRADA MILANO”文字和图案商标，“PRADA”产品也在中国境内市场开始销售。该商标不仅是普拉达公司的商标，而且也作为普拉达公司的企业字号在商业活动中使用。2012年9月，普拉达公司发现东方源公司未经授权，擅自将“PRADA”文字和图案商标、“PRADA”企业字号使用在《华商报》刊登的有关介绍东方国际中心房产项目和推销店铺招租的广告中。故普拉达公司诉至法院。

一审法院认为：《华商报》刊登了东方源公司为推介东方国际中心房产项目和推销店铺的招租广告中使用“PRADAMILANO”及其“PRADA”注册商标，并非商标意义上的使用，不会使消费者对商品的来源产生混淆和误认，更不会对普拉达公司的商标识别功能受到损害，且该商业房产项目尚未开业经营，不存在使用商标的商品。东方源公司在《华商报》商业广告中使用上述注册商标，推介东方国际中心商业房产项目及商铺招商广告宣传，不构成侵害商标权的行为。本案中作为广告发布者的华商报社发布广告的行为当然也不构成侵害商标权的行为。但是东方源公司为获取有利的市场竞争地位，未经普拉达公司许可，在其广告内容中载明：普拉达—PRADA，意大利时尚品牌，始创于一九一三年，全球鼎级奢侈品牌进驻，引领国际奢侈生活潮流。该行为属于故意利用普拉达公司的商誉，借用“PRADA”的知名度，推介自己东方国际中心房产项目和推销店铺，以此吸引相关公众的视线，提升其店铺的品味和形象，将自己的店铺与时尚、高端商品密切联系，提高自己的商品推广交易机会，不正当的获取了比其他竞争者更为有利的地位和利益，违反了诚实信用原则和公认的商业道德，扰乱了正常的竞争秩序，非法地攀附和利用了普拉达公司商标及字号的声誉，有损普拉达公司的品牌形象，构成不正当竞争行为。

不正当竞争与商标侵权的特殊关系突出体现在不正当竞争对商标侵权的补充作用上。曾陈明汝教授曾经说过：不正当竞争尽量弥补商标法之欠缺，对法律无规定制裁之侵害事实加以制约之一种商标救济方法。商标权的边界是相对清晰的，在依靠商标权无法保护（为落入商标权的保护范围）而侵权行为又必须制止的情况下，就可以通过制止不正当竞争的方法予以保护。上述案例中，被告对于原告注册商标使用是为了推介自己的房产项目和推销商铺，不够成对通常识别商标来源意义上

德衡律师集团商标与综合业务团队具有商标局批准的商标代理资质。团队汇集了优秀的商标律师和商标代理人，重点为客户提供商标申请、商标确权、商标维权、反不正当竞争、反垄断等方面的诉讼与非诉讼法律服务，同时也根据客户的定制化需求提供公司知识产权保护方案，以及其他与知识产权有关的法律服务。

的使用，对于原告注册商标的识别功能并未造成损害。其使用以及超出注册商标专用权的范围，故法院为支持侵犯注册商标专用权。但是，被告的行为显然是一种攀附原告注册商标声誉不正当行为，并且具有虚假宣传成分。当商标权涉及不到的地方，以不正当竞争行为给予救济，体现了不正当竞争对于商标权的补充性。

二、不正当竞争与商标侵权的具体体现

举例二，国际开发投资公司诉国投恒泰投资担保有限公司侵害商标权及不正当案。国投公司诉称：我公司成立于1995年，是经国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有骨干企业。拥有注册号为4293497号“国投”文字商标和4293508号“SDIC”英文字母商标，核定服务种类均为第36类的“资本投资、基金投资、担保、金融服务等”。我公司的“国投”商标，已经在中国资本市场形成了有影响力的品牌。被告国投恒泰公司成立于2009年11月，其公司经营范围是：为中小企业提供贷款、融资租赁及其他经济合同的担保、个人消费信贷担保、汽车消费信贷担保、项目投资及项目管理。我公司发现国投恒泰公司存在侵犯我公司商标权及实施不正当竞争的行为。商标侵权行为是：1、企业名称中包含“国投”；2、英文企业名称中直接使用了“SDIC”；3、宣传资料和名片中突出使用“国投恒泰”和“SDET”。不正当竞争行为是：1、在企业字号中使用与我公司知名服务名称“国投”相近似的“国投恒泰”；2、故意将经营地址迁至我公司原办公地址国投大厦。请求法院判令国投恒泰公司：停止使用第4293497号和第4293508号注册商标的行为和不正当竞争行为；停止使用包含“国投”文字的字号“国投恒泰投资担保有限公司”。

本案中，就商标侵权行为而言，一审法院认为，国投公司主张了国投恒泰公司实施了商标侵权和不正当竞争的两种侵权行为。商标侵权的部分，国投公司主张国投恒泰公司实施的侵权行为有：第一，宣传资料和名片中突出使用“国投恒泰”和“SDET”标识；第二，企业全称中包含“国投”；第三、企业英文名称中使用了“SDIC”。结合本案的事实，“国投恒泰”与“国投”相比，多出了“恒泰”两个字，从整体上看两者有差异。但本院注意到“国投”与“恒泰”共同组成“国投恒泰”，两者均是“国投恒泰”的主要部分。而作为“国投恒泰”主要组成部分的“国投”与国投公司的“国投”商标是完全相同的。由于“国投”商标在投资和金融领域较为知名，包含“国投”文字的“国投恒泰”的使用方式很容易使得相关公众认为“国投恒泰”所指向的服务来源与“国投”商标所指向的服务来源具有特定的联系。由此可见，“国投恒泰”与“国投”商标构成商标近似。国投恒泰公司该项被控侵权行为是对其中文企业名称和英文企业名称的完整使用，并没有突出使用，因此该项行为不构成侵犯商标专用权的行为。如果国投公司认为该种使用会产生混淆和误认的后果，其应当选择反不正当竞争法来主张权利，而非商标法。“国投”并非日常用词，“国投”代表“国家开发投资”具有特定性，符合国投公司的公司类型，“国投”属于特有的服务名称。在上述前提下，其他同行业的企业如果在企业名称的字号中使用了“国投”文字，容易使得消费者对使用“国投”作为企业字号注册使用的主体和国投公司之间的关联关系产生混淆和误认，从而构成不正当竞争。

注册商标与企业名称之间的冲突涉及商标侵权及不正当竞争。首先根据《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意见问题的意见》规定，企业名称与在先注册商标导致的

权利冲突，突出企业字号与他人在线注册商标过程冲突的，按照商标侵权处理。为突出使用而足以引起市场混淆的，按照不正当竞争行为处理。前者因将企业字号突出使用实际上已经构成商标性质的使用，落入到商标法的保护范围。其次，关于注册商标与在先企业的权利冲突中，知道他人先使用并具有一定知名的企业名称而将企业名称抢注为商标的，可以适应不正当竞争法来规范。上述案例中，单独使用“国投恒泰”文字的行为构成了对国投公司“国投”商标专用权的侵犯，国投恒泰公司被控侵权行为是对其中文企业名称和英文企业名称的完整使用，并没有突出使用，因此该项行为不构成侵犯商标专用权的行为。但是“国投”既是注册商标，也是国投公司提供服务的商业标识，是国投公司特有的服务名称，故适用反不正当竞争的保护。

三、不构成商标侵权和不正当竞争的情形

例举三，福建白沙消防工贸有限公司（简称福建白沙公司）起诉南安市白沙消防设备公司（简称南安白沙公司）侵犯企业名称及不正当竞争纠纷案。福建白沙公司以南安白沙公司注册“白沙”字号和“白沙”商标的行为构成不正当竞争，提起诉讼。本案经审理查明，南安白沙公司的现有名称是以法定程序登记并合作注册，将“白沙”作为企业名称中的字号登记注册具有特殊的地理因素。南安白沙公司与福建白沙公司同处福建省南安市美林镇白沙村，“白沙”属于两公司住所地村名，属于公共资源。两者使用“白沙”共存已有十余年，有其历史原因和特殊的地理因素，没有违反诚实守信原则。不具有攀附其声誉和市场价值的主观恶意，两者虽然同属消防行业，但是福建白沙公司是消防工贸。南安白沙公司是消防设备，存在一定区别，消防领域的相关公众能够区分，不会导致混淆误认。故南安白沙公司不构成不正当竞争。

无论是商标侵权还是不正当竞争，都要具备侵权的具体要件。比如，注册商标与企业字号冲突，两者均系行政程序产生的民事权利，在权利行使中产生冲突，就要从民事角度对其定性，在注册商标并未抢注在先企业字号情况下，其行为并不构成不正当竞争。

四、结语

反不正当竞争法以其原则性适用了市场竞争的巨大变化，正因为有其原则性条款和相对较不不确定性条款对商标法起到附加保护的作用。反不正当竞争法只是在有限的范围内提供商标侵权附加保护，且保护不能与现行商标法的立法政策相抵触，如果商标法已经作了穷尽性保护的，则不能再在放不正当竞争法中寻求附加保护，否则就会对本来共有领域的资源给予专有的扩大性保护，从而妨碍公平竞争，阻碍市场的发展。

本文作者：李铭，系中国法学会会员、中国跨促会知识产权专业委员会委员，从业以来，李铭律师办理或指导办理了大量、各种类型的知识产权案件，并在知识产权确权和保护案件的处理方面彰显出非同一般的雄厚实力，其经办的北京惠诚律师事务所诉商评委商标确权行政诉讼案、五粮液集团诉商评委商标确权行政诉讼案、美国哥伦比亚公司诉晋江市金耐特公司商标及不正当竞争案、呷哺呷哺餐饮公司诉石家庄阳光呷哺公司商标侵权案等诸多高难、复杂案件在业内和舆论界引起巨大的反响，李铭本人及其经办的案件也多次成为有关媒体报道的焦点。除进行专业知识产权法律服务外，李铭律师经常应邀参加业内研讨活动，对知识产权行业始终保持着极高的关注度。



如对本客户通讯有任何疑问，请联络下列任一作者或您通常联系的集团律师。

李 铭

liming@deheng.com

13911157172

北 京

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。