

跨境贸易背景下的企业英文名称权利保护问题 ——评上海富士电梯与上海富集电梯案

作者：张移 | 张天宇 | 马卓琳

随着中国抗击疫情取得阶段性成果并率先实现复工复产，中国的供应链体现出强大的韧性，而电子商务的发展让境外客户在海外也能联系到国内的厂家下单，蓬勃发展的出口生意让各个厂家忙的不亦乐乎。但是，伴随着商机应运而生的还有烦恼，境外客户对于境内企业的情况不了解，在无法实地考察的情况下，仅凭英文名称信息很容易分不清“李逵”和“李鬼”，进而被仿冒者抢走商机，企业英文名称的权利保护问题日益突出。针对跨境贸易背景下的企业英文名称权利保护问题这一前沿领域，上海市通力律师事务所代理的上海富士电梯诉上海富集电梯一案近日由上海知识产权法院作出终审判决，通力律师代表客户成功确立了企业英文名称的保护规则，有力地保护了客户在境外市场的权益。本文将结合两审法院的判决说理，为企业在跨境贸易中有效保护自身英文名称权利提供建议，也请各位方家赐教。

案件回顾

上海富士电梯有限公司(英文名称: Shanghai Fuji Elevator Co., Ltd., 以下简称“上海富士电梯”)系一家成立于 1992 年的电梯行业制造型企业(因“富士”的日语发音为“fuji”，故使用“fuji”作为其英文名称的字号)。自成立以来，上海富士电梯通过多年悉心经营，在电梯行业已经具备较高的市场知名度，并累积了良好的声誉。然而，上海富士电梯发现一家 2017 年设立、名为“上海富集电梯有限公司”(以下简称“上海富集电梯”)的公司，利用“富集”拼音拼法也为“fuji”的情况，以与上海富士电梯完全相同的英文名“Shanghai Fuji Elevator Co., Ltd.”从事电梯销售活动，涉嫌侵权，故上海富士电梯以其为被告，于 2019 年诉至上海市浦东新区人民法院¹。

.....
如您需要了解我们的出版物，
请联系：

Publication@linkslaw.com

¹ 一审：上海市浦东新区人民法院，(2019)沪 0115 民初 1935 号；二审：上海知识产权法院，(2020)沪 73 民终 566 号。

此外,上海富士电梯在长期经营活动中,“持续以如下中英文企业名称或‘上海富士电梯’这一简称的方式表明其主体身份,并通过官方网站、宣传手册以及参加国际性展会等方式广为宣传,已在业内形成较高知名度。中、英文企业名称及‘上海富士电梯’简称均能与上海富士电梯形成直接而明确的指向关系,属于有一定影响的企业名称,可受反不正当竞争法保护”。

上海富士电梯基本情况	
注册商标	第 1494585 和 15520763 号注册商标 “  ”
	上海富士电梯有限公司 第 6894155 号注册商标 “  ”
企业简称	上海富士电梯 / Shanghai Fuji Elevator
英文企业名称	Shanghai Fuji Elevator Co., Ltd.

结合上述情况,法院认定上海富集电梯存在如下侵权行为:

上海富集电梯侵权行为		
侵害注册商标专用权行为	使用相同或近似商标	  
		Shanghai Fuji Elevator Co., Ltd.
		Shanghai Fuji Elevator
	将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名	www.shanghaifujilevator.com
仿冒混淆行为		在“阿里巴巴国际交易市场”(英文网站)开设店铺,直接以英文企业名称作为经营者主体信息
		以英文企业名称参加国外展会并作为宣传手册、网站的署名
		在交易文书中加盖带有英文企业名称的公章
		在网站中以“上海富士电梯”作为对外宣传的名称
虚假宣传行为		在网站中擅自使用上海富士电梯的办公楼照片、展台照片、中英文企业介绍信息等
		在“阿里巴巴国际交易市场”店铺、网站和展会展板等多种渠道宣称具有电梯商品的生产资质、拥有多条生产线和千余名员工、年产值达 1 亿美元
		通过虚假交易形式,对开设的“阿里巴巴国际交易市场”店铺进行刷单,不正当地提升店铺成交量和营业额

在前述认定的基础上,法院判决上海富集电梯:(1)停止实施侵害注册商标专用权的行为;(2)停止实施仿冒混淆及虚假宣传的不正当竞争行为;(3)刊登声明消除影响;(4)赔偿上海富士电梯经济损失及制止侵权行为的合理开支。此后,上海富集电梯虽提起上诉,但上海知识产权法院经审理后判决驳回上诉、维持原判。

以注册商标保护英文企业名称

随着进出口贸易日益频繁、国内外市场日渐融合，国内企业对跨国贸易的参与程度不断加深，而对英文企业名称的使用，则成为了必然的结果。此时，英文企业名称如何才能得到保护，以免于他人的使用、仿冒和混淆，就成为了企业经营的关键问题。而本案恰巧提供了一个从注册商标方面保护英文企业名称的途径。

具体而言，从前述侵权行为归纳可见，上海富集电梯实施的多项行为均涉及对上海富士电梯英文名称“Shanghai Fuji Elevator Co., Ltd.”的使用，而在多项行为有可能侵犯多种法益的情况下，就涉及首先适用哪一法律对行为进行评价的问题。鉴于在我国法律体系下，《商标法》与《反不正当竞争法》之间属特别法与一般法的关系，因此，对相关行为，一般应首先适用《商标法》进行评价，对于难以通过《商标法》规制的行为，则应适用《反不正当竞争法》再行评价。

本案中，上海富士电梯将其中、英文企业名称共同注册为商标，因此，法院首先就相关行为是否构成对注册商标专用权的侵害进行了判断。例如，法院认定，上海富集电梯将与“Shanghai Fuji Elevator Co., Ltd.”近似的“shanghaifujilevator”注册为域名，并通过该域名对应的网站提供商品参数、展示商品图片、介绍商品应用实例，以向相关公众推荐电梯商品并创造交易机会，故属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。而在此认定的基础上，法院进一步认为，该行为虽会导致混淆，但在已受《商标法》规制的情况下，不再通过《反不正当竞争法》进行重复评价。

因此，考虑到注册商标权利的相对明确性以及注册商标权利的保护并不像反不正当竞争法对企业名称的保护一样，要求被保护对象具有“一定影响”等特点，为实现英文企业名称的保护，可首先尝试将其注册为商标。

英文企业名称在反不正当竞争法下的保护

本案中，上海富集电梯利用“富集”拼音拼法也为“fuji”的情况，以及在进行对外贸易经营者备案登记时不对英文名称进行审核的特点，将“Shanghai Fuji Elevator Co., Ltd.”作为其企业名称进行了备案，并以此从事外贸活动。而即便其并未将该企业名称作为商标使用，亦有可能构成不正当竞争行为。然而，在评价其行为时，往往需要首先考虑相关企业名称的如下特点：

➤ 英文企业名称本身的影响力

根据《反不正当竞争法》第六条之规定，法律仅保护有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)。因此，如希望自身英文名称受到保护，首先需尽量提升英文名称的影响力。本案中，上海富士电梯长期通过官方网站、宣传手册以及参加国际性展会等诸多方式，对其英文名称进行广泛宣传，因此，除中文企业名称外，其英文名称也已在业内形成了较高知名度，据此，法院认为，该英文名称属于有一定影响的企业名称，可受反不正当竞争法的保护。

► 英文企业名称与公司的指向关系

由于英文企业名称并非我国工商部门登记内容，而对外贸易经营者备案登记部门对英文企业名称并无特别的命名要求，亦不要求英文企业名称的唯一性，故实际经营过程中，确实可能出现英文企业名称重合的情况。此时，为使公司的英文企业名称受到保护，还应在名称和主体之间建立特定的指向关系。

恰如本案一审法院在评价上海富士电梯的英文企业名称时，即提及该名称能够与上海富士电梯形成“直接而明确的指向关系”。而为形成该指向关系，上海富士电梯在进行前述长期宣传的过程中，均以中、英文相结合的方式进行了宣传，为保护其企业名称打下基础。

此外，值得关注的是，案件审理过程中，上海富集电梯抗辩认为，其对英文企业名称的使用是为符合对外贸易经营者备案登记的要求，且该英文企业名称是对其中文名称的直译，因此，其使用具有正当性，不构成仿冒行为。

对此，法院一针见血地指出，对外贸易经营者的信息登记仅为备案性质，并不强制要求使用直译的英文企业名称，故经营者对英文企业名称拥有合理选择和调整的空间，然而，上海富集电梯作为同行业新设企业，在明知上海富士电梯在先知名企业名称的情况下，不仅未予合理避让，反而借此招徕客户并销售产品，能够体现攀附商誉并产生混淆的故意。可见，备案登记要求本身并不能为对英文企业名称的仿冒混淆行为披上合法的外衣，违法经营者也不可能因此而免受法律的规制。

国际化视域下的竞争关系

在该案一审过程中，上海富集电梯提出了一项主要抗辩理由，即其并不在国内从事销售活动，仅向国外主体销售，且其目前存在业务往来的国家与上海富士电梯并不重合，因此，双方并不存在竞争关系，其行为也不会导致相关公众的混淆，不构成不正当竞争行为。

然而，一审法院在评价其行为是否构成不正当竞争时，并未考虑上海富集电梯提出的前述抗辩，而是在认定其存在攀附商誉、产生混淆的故意，且确实实施了被禁止行为的情况下，直接认定其行为构成不正当竞争。可见，一审法院虽未正面说明，却已直接体现了对上海富集电梯前述抗辩理由的态度。

因此，行为及其主观因素应是判断是否构成不正当竞争的关键，而在经营者从事同类或相似业务的情况下，其业务的特定地域范围或所涉特定对象是否必须存在交集，则并非需考虑的因素。在这一观点下，国内、外市场实则被视为了一个无需分割的整体，而类似上海富集电梯的公司，也无法再以小心翼翼地选定业务地域范围和对象的方式，逃避反不正当竞争的规制。

结语

在全球化、国际化的趋势下，从事对外贸易的中国公司日渐增多，而其知识产权和对外贸易市场的竞争秩序都亟待司法的保护。法律和司法对公司名称权利的保护也不再局限在一时一地，而已经充分立足于全球化、国际化的背景，保护权利人的合法权益。而本案正是充分保护外贸经营者权利的典型实例，不仅明确了司法的立场，为外贸经营者的自我保护提供了指引，也为试图实施类似行为的违法经营者敲响了警钟。

然而，法律和司法的保障仅仅是权利保护的一个方面，从法院的判决说理中可以看出，外贸经营者在经营过程中，也应当注意采用注册商标、推广宣传和实际使用等方式，为自身英文名称权利的保护提供事实和法律基础，否则，法院即便有心规制不当行为，最终也可能因为举证不足的问题而难以支持原告方的诉讼请求。

如您希望就相关问题进一步交流, 请联系:



张移
+86 21 3135 8655
mark.zhang@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求, 请随时与我们联系: master@llinkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 4 楼
T: +86 10 8519 2266
F: +86 10 8519 2929

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼 3201 室
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.llinkslaw.com



Wechat: LlinksLaw

本土化资源 国际化视野

免责声明:

本出版物仅供一般性参考, 并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2021