



公司及并购法律评述
2018 年 10 月

上海
上海市银城中路 68 号
时代金融中心 16 楼和 19 楼
邮编: 200120
电话: +86 21 3135 8666
传真: +86 21 3135 8600

北京
北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 4 楼
邮编: 100005
电话: +86 10 8519 2266
传真: +86 10 8519 2929

香港
香港中环皇后大道中 5 号
衡怡大厦 27 楼
电话: +852 2969 5300
传真: +852 2997 3385

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

www.llinkslaw.com

SHANGHAI
16F/19F, ONE LUJIAZUI
68 Yin Cheng Road Middle
Shanghai 200120 P.R.China
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

BEIJING
4F, China Resources Building
8 Jianguomenbei Avenue
Beijing 100005 P.R.China
T: +86 10 8519 2266
F: +86 10 8519 2929

HONG KONG
27F, Henley Building
5 Queen's Road Central
Central, Hong Kong
T: +852 2969 5300
F: +852 2997 3385

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

master@llinkslaw.com

“稻香村”商标之争背后的法与理

作者: 杨迅 | 吴晓雨

一、案情简介

近日, 北京知识产权法院与苏州工业园区人民法院分别就北京稻香村食品有限公司(“北稻”)与苏州稻香村食品有限公司、北京苏稻食品工业有限公司(“苏稻”)之间的“稻香村”商标纠纷作出判决, 引起了全社会的广泛关注。

在北京知识产权法院审理的“稻香村”商标纠纷案(“北京稻香村纠纷案”)中, 北稻控诉苏稻在“粽子月饼”等商品(“北稻商品”)上和在网站宣传中使用“稻香村”扇形标识、“稻香村”文字标识以及“稻香村集团”文字商标标识(“北稻商标”)的行为侵犯其第 1011610 号注册商标专用权和驰名商标权益。法院最终支持了北稻的部分诉讼请求。而在苏州工业园区人民法院审理的“稻香村”商标纠纷案(“苏州稻香村纠纷案”)中, 苏稻控诉北稻在“糕点”商品(“苏稻商品”)上使用“稻香村”标识(“苏稻商标”)之行为侵犯其第 184905 号及第 352997 号商标专用权。法院支持了苏稻的部分诉讼请求。

.....
如您需要了解我们的出版物,
请与下列人员联系:

郭建良: (86 21) 3135 8756
Publication@llinkslaw.com

通力律师事务所
www.llinkslaw.com

免责声明: 本出版物仅代表作者本人观点, 不代表通力律师事务所的法律意见或建议。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。

“稻香村”商标之争背后的法与理

北稻商标和苏稻商标虽然不完全相同，但是其核心部分都是“稻香村”字样，二者相似，容易导致相关公众混淆。该二者核定使用的商品类别分别是《类似商品和服务区分表》中 3006 类下的糕点和 3007 类下的点心，虽然不属于同一个子类，但在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，属于高度相似的类别。

对于近似的商标标识与类似的商品类别，北京稻香村纠纷案和苏州稻香村纠纷案却作出了看似不同的判决，分别支持了北稻和苏稻的商标权利。其法律和法理依据在哪里呢？

二、 法：商标权的排他属性

商标权是指商标权人对其注册商标在核定使用的商品或者服务上的专用权，即排除他人未经许可使用的权利。商标专用权并不赋予权利人使用其商标的绝对权利，即使商标注册人获得商标注册，也并不意味着其必然有权自行使用该商标标识，而是有权禁止他人使用相同的商标标识。注册商标专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

根据《商标法》第五十七条之规定，商标所有人有权禁止他人在相同、类似商品上使用相同、近似商标。他人违反诚实信用原则，未经许可利用商标所有人的特定符号与特定商品或服务之间的对应关系进行营利的行为，以及通过干扰、割裂、淡化商标所有人的特定符号与特定商品或服务之间的对应关系的手段进行营利的行为，均属于商标专用权控制范围内的行为。

因此，在苏州稻香村纠纷案中，由于北稻在苏稻商品上使用与苏稻商标近似的商标标识，属于相同商品上使用近似商标的行为，侵犯了苏稻的商标权利，因而该案法院支持了苏稻的诉讼请求；类似地，在北京稻香村纠纷案中，由于苏稻在与北稻商品类似的商品上使用与北稻商标近似的商标，侵犯了北稻的商标专用权，因此北稻的主张最终为法院所支持。

可见，严格按照法律条文判断，法院在两起案件中的判决都是有法可依的。

三、 理：商标专用权的公平限制

在苏州稻香村纠纷案和北京稻香村纠纷案中，法院的依法判决的结果是：北稻和苏稻分别在其注册的、却是类似的商品类别使用近似的“稻香村”商标。这两项判决固然合法有据，但却不免令人产生混淆：类似的商品类别上怎么可能出现近似的商标呢？

这种混淆的根源在于，商标注册时，区分类似商品和服务的分类表是静态的，是以一般状况来判

“稻香村”商标之争背后的法与理

断商品和服务类别的相似性。而在商标实际使用过程中，其覆盖的商品和服务的类别确是动态的，并且会随着商标所凝结的商誉不断扩大，可能形成越来越多的交叉，使得原本并不相似的商品和服务变得类似。这就需要从商标的原本法意及法理的角度进行判断。

《商标法》第一条明确指出，除保护商标权人利益外，我国《商标法》的另一立法宗旨是消费者利益的维护。我们无法否认，即使北稻和苏稻之间的法律问题得以解决，普通消费者仍然有可能无法辨明北稻和苏稻各自的“稻香村”，无法根据“稻香村”标识进行认牌购物。最高人民法院认为，“要妥善处理最大限度划清商业标识之间的边界与特殊情况下允许构成要素近似商标之间适当共存的关系，相关商标均具有较高知名度，或者相关商标的共存是特殊条件下形成时”，“注意尊重已经客观形成的市场格局”，“实现经营者之间的包容性发展”，“对于权属已经清晰的老字号等商业标识纠纷，要尊重历史和维护已形成的法律秩序”。因此，为营造更加健康的市场竞争环境，协调市场各方主体的权利边界，维护商标识别来源的功能，商标专用权需受到一定程度的限制。

（一）无法禁止他人合理使用商标标识

根据我国商标注册制度，商标一经注册，商标权人便对该注册商标享有商标专用权，然而，这种商标专用权并非对于商标符号的垄断权，而是对于商标所承载商誉的专有权。其他主体之行为只要不侵害商标所承载的商誉，就可以以适当方式使用该商标标识。

《商标法》第五十九条规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标……”这意味着，法律考虑历史的延续性并保护通过实际使用商标而获得商誉的权益。对于因历史原因造成的注册商标与企业名称的权利冲突，当事人不具有恶意的，应当视案件具体情况，在考虑历史因素和使用现状的基础上，公平合理地解决冲突，不宜简单地认定构成商标侵权或者不正当竞争。简而言之，只要主观善意，其他经营者能够将他人注册商标登记为企业字号；若他人使用注册商标标识有历史传承关系等合法依据和合理理由，商标专用权人也无法加以禁止。

在这场“稻香村”商标之争中，北稻和苏稻之所以久争不下，原因之一是双方使用“稻香村”都有其正当性基础。对于北稻而言，清光绪 21 年，郭玉生在北京前门观音寺创建“稻香村南货店”。其后，北京市东城区北新桥街道生产服务联社与北京市工商业联合会东城区办事处于 1983 年签订协议书，开办了“稻香村南味食品店”。1994 年，稻香村南味食品店经批准组建为北京稻香村食品集团，后该集团于 2005 年更名为北京稻香村食品有限责任公司。对于苏稻而言，相传其源自于清乾隆年间的稻香村茶食糖果店，后几经更名与合并，于 2015 年变更为

“稻香村”商标之争背后的法与理

苏州稻香村食品有限公司。北稻和苏稻发展历史悠久，持续使用“稻香村”标识时间较长，字号为广大消费者所熟知，积累了较高的历史商誉，因此两者使用“稻香村”都有充分的合理性和正当性，主观上可能没有攀附对方商誉之恶意，无论是北稻还是苏稻都无权绝对禁止对方使用“稻香村”标识，任何意欲单方通过“稻香村”标识垄断市场的行为都是违背历史客观事实的。

(二) 需进行适当区别和合理避让，以防止消费者混淆误认

上述《商标法》第五十九条同时还规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人……可以要求其附加适当区别标识。”类似地，在驰名商标相关的案例中，法院也要求普通商标的使用人主动避让在类似商品和服务上的驰名商标。这意味着，法律要求商标权人在行使各自的商标权利时，依据商标是否注册及其在某个领域的驰名程度，做出合理避让，主动与他人的商标相区别。

这种安排有利于划清商标标识之间的界限，减少市场及相关公众混淆的可能性，以便于消费者区别商品来源并对相关商品作出自主选择。正因如此，北稻和苏稻在实际经营过程中应有意识地使用区别标识，如“三禾北京稻香村”“稻香村 DXC 及图”，而非突出地使用两者共同的部分——“稻香村”，甚至模糊两者的区别，进一步加重消费者混淆误认的可能性，损害商标识别来源的功能。此外，在北稻和苏稻均因历史原因而拥有“稻香村”相关商标的情况下，作为注重品牌培育的诚信经营的市场主体，双方在相关产品及其宣传中应当更加审慎，合理避让对方的商标和产品特色，维护好业已存在的市场共存格局，避免产生市场的进一步混淆和消费者的进一步误解或误购，避免损害诚信经营的市场主体的商誉和消费者的合法权益。

四、 启示

从北稻和苏稻的关于“稻香村”的商标争议案件中可以得到以下两点启示：

1. 在商标注册过程中，对于那些今后可能产生类似或者关联联想的商品或服务类别，不妨选择多个进行注册，避免第三方在该些类别注册商标而造成混淆。
2. 在注册和使用由“老字号”形成的商标过程中，不应仅将文字视为商标的核心部分，而应将文字图形的组合作为一个整体，突出商标的显著特征，避免“老字号”的淡化，从而减弱商标的识别属性，进而陷入旷日持久的商标战中。

“稻香村” 商标之争背后的法与理

如需进一步信息, 请联系:

作 者	
杨 迅 电话: +86 21 3135 8799 xun.yang@llinkslaw.com	
上海	
俞卫锋 电话: +86 21 3135 8686 david.yu@llinkslaw.com	刘贇春 电话: +86 21 3135 8678 bernie.liu@llinkslaw.com
余 铭 电话: +86 21 3135 8770 selena.she@llinkslaw.com	娄斐弘 电话: +86 21 3135 8783 nicholas.lou@llinkslaw.com
钱大立 电话: +86 21 3135 8676 dali.qian@llinkslaw.com	孔焕志 电话: +86 21 3135 8777 kenneth.kong@llinkslaw.com
吴 炜 电话: +86 21 6043 3711 david.wu@llinkslaw.com	潘永建 电话: +86 21 3135 8701 david.pan@llinkslaw.com
姜 琳 电话: +86 21 6043 3710 elyn.jiang@llinkslaw.com	
北京	
俞卫锋 电话: +86 10 8519 2266 david.yu@llinkslaw.com	刘贇春 电话: +86 10 8519 2266 bernie.liu@llinkslaw.com
杨玉华 电话: +86 10 8519 1606 yuhua.yang@llinkslaw.com	
香港(与张慧雯律师事务所有限法律责任合伙联营)	
俞卫锋 电话: +86 21 3135 8686 david.yu@llinkslaw.com	吕 红 电话: +86 21 3135 8776 sandra.lu@llinkslaw.com
伦 敦	
杨玉华 电话: +44 (0)20 3283 4337 yuhua.yang@llinkslaw.com	

© 本篇文章首次发表于中国法律透视电子版第 97 期(总第 132 期)。

免责声明：本出版物仅代表作者个人观点，不代表通力律师事务所的法律意见或建议。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。