



公司及并购法律评述
2018 年 8 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

“大悦城” vs. “大阅城”——侵权还是合理使用

作者: 杨迅 | 吴晓雨

一、案情简介

近日,一起商标侵权纠纷引起了人们的广泛关注。该案中,中粮集团有限公司、大悦城商业管理(北京)有限公司(合称“大悦城公司”)一纸诉状将银川建发集团股份有限公司、银川建发商业管理有限责任公司(合称“银川建发”)诉上法庭。大悦城公司称银川建发在其开发建设的房地产项目现场、营销中心及商品房销售等房地产相关商业活动中频繁使用与“大悦城”商标高度近似的“大阅城”以及“建发大阅城”标识(合称“大阅城标识”),并在互联网平台上使用大阅城标识进行宣传推广,易使相关公众误认为“大阅城”与“大悦城”存在关联,主观上存在攀附他人商誉的恶意,客观上可能导致相关公众混淆,因此请求法院判令银川建发立即停止侵权并连带赔偿经济损失等 150 万元。

.....
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

银川建发辩称,“建发大阅城”系宁夏回族自治区、银川市政府为创建“银川阅海湾中央商务区”打造的重要地标性项目。“大阅城”是 2013 年被告通过媒体向市民征集所得的项

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。

“大悦城” vs. “大阅城”——侵权还是合理使用

目名称，系依据特定地理位置、地理名称并经行政审批核定的地名，被告使用具有合理正当性。主观上，被告并无利用原告商标声誉之故意；客观上，原告至今未在当地有任何使用，“大悦城”在当地不为人所知，因此不存在搭原告便车的事实基础，因而不构成侵权。

本案原被告双方交锋点很多，本文依据已经公开的信息，仅仅分析其中关于商标侵权的认定以及合理使用抗辩的问题。

二、 商标侵权的认定

在本案中，大悦城公司指控银川建发在其开发的房地产项目及相关商业活动中使用与其驰名商标“大悦城”商标高度近似的大阅城标识，构成侵权。而银川建发抗辩的理由包括：该房地产项目的名称经过行政审批核定，其主观上不具有攀附他人商誉的故意，以及当地公众普遍不认知大悦城公司的开发项目，因而不会构成混淆。

从大悦城公司角度而言，它要证明的是大阅城标识与其“大悦城”商标相似、容易导致混淆。

根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，构成商标侵权。那么怎样的标识应当被认定为“近似”呢？一字之差的商标是否会被认为是近似？

根据《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》（“**商标纠纷解释**”）第九条，商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。如在北京寅午宝酒业有限公司与北京众缘果蔬产销专业合作社、高继朋侵害商标权纠纷案中，北京二中院和北京高院都认为“七粮液”标识与“五粮液”商标标识在字形、读音、含义等方面未形成明显区别，构成近似。相反，在北京网元圣唐娱乐科技有限公司、广州菲音信息科技有限公司侵害商标权纠纷案中，虽然“古剑奇侠”和“古剑奇谭”注册商标仅一字之差，但两者采用了完全不同的颜色和字体，前者亦在文字排列组成方式、游戏名称文字底部叠加图案等方面与后者有显著不同，因此法院最终认定两者不构成近似。可见，是不是“一字之差”并不能绝对得出被告标识是否和原告的注册商标近似的结论，而要从实际的观感、发音和理解判断。但是，本案中，大阅城标识与原告的注册商标不仅一字之差，而且读音相同，构成相似的可能性较高。

“大悦城” vs. “大阅城”——侵权还是合理使用

那么，银川建发的抗辩理由是否成立呢？

首先，房地产项目的名称经行政核准并非商标侵权的抗辩。通常，房地产项目的开发需经过固定资产投资审批和建设开工审批等多道行政审批手续，但是在这些审批程序中，行政部门审查的仅仅是投资、城市规划、建筑安全等方面，并不为房地产项目的名称背书。商标法律中，商标侵权是民事主体之间的关系，而房地产项目是政府与开发商之间的管理关系。因而，行政审批不是商标侵权的抗辩。

其次，主观恶意并非商标侵权的必要条件。商标法第五十七条对商标侵权行为的列举，并没有以行为人的主观意愿为必要条件，即哪怕没有搭便车的主观意愿，只要使用了和他人注册商标近似的标识，就有可能构成侵权。银川建发主张，大阅城标识是通过媒体向市民征集的项目名称，并不构成商标侵权，就此而言，一方面征集名称本身并不能说明银川建发选择大阅城标识的主观意图；另一方面，与著作权保护和商业秘密保护不同，主观意愿和独立设计研发，并不是商标侵权的抗辩理由。

再次，当地公众普遍认知是判断商标侵权的标准。商标纠纷解释第十条规定商标近似的判断“以相关公众的一般注意力”为准。在本案中，银川建发使用大阅城标识的开发项目位于银川，如果该项目主要面对银川当地民众，那么该民众的主观感受则是判断相似性的依据。但是，根据商标纠纷解释第九条，判断标识是否近似，指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，而不是与原告实际使用的商标相比较。也就是说，大悦城公司在当地是否有开发项目，当地公众是否了解大悦城公司与是否构成商标侵权之间很难构成本质联系。

三、 商标合理使用

被告银川建发在本案中抗辩称大阅城标识是根据特定地理位置、地理名称而确定的项目名称，故其使用具有合理正当性。换言之，被告银川建发认为其行为构成商标合理使用，即其对大阅城标识的使用目的在于描述项目所在地理位置，而非使相关公众混淆或者对“大阅城”与“大悦城”产生关联联想。

在我国，商标合理使用主要分为两类，分别是叙述性合理使用和指示性合理使用。

指示性合理使用，系指为说明产品的来源而使用他人注册商标。北京市高级人民法院在 2006 年发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中明确了在销售商品时为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的，属于正当使用商标标识的行为。指示性使用

“大悦城” vs. “大阅城”——侵权还是合理使用

之目的并非使相关公众对商品或服务的来源产生混淆，而是为了说明商品的真实来源，表明本商品与商标指向商品之间的关系。显然，在本案中，银川建发使用大阅城标识，并非说明该建筑物来源于原告大悦城公司，事实上二者并没有关系，因此不构成指示性合理使用。

叙述性合理使用是指为描述和说明某产品或服务而不可避免的使用他人注册商标相同或相类似的用语。我国《商标法》第五十九条第一款规定了叙述性合理使用，即“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”由于叙述性词汇通常是普通名词，不具有固有显著性，而是基于长期、广泛的使用进而获得“第二含义”后才得以发挥识别商品或服务来源的功能，因此，即使叙述性词汇获得了商标注册，也无权禁止他人使用该商标标识描述或者说明商品的性质特征，即对“第一含义”的使用。

在本案中，银川建发主张“大阅城”之名取自于相关项目所在的“阅海湾中央商务区、阅海公园旁”，而“大”表示建筑体量巨大。那么这种使用是否构成叙述性合理使用呢？

从现有案例看，以下几个因素对于判断是否构成叙述性合理使用至关重要。

其一，使用的主观意图。这是要求对他人商标标识的使用限于描述说明或者指示来源的目的，使用应当遵循诚实信用原则，不能借合理使用之名，行攀附商誉之实。这一方面，使用相关标识的决策过程、使用的方式、注册商标的影响力都是判断的参考。仅根据公开渠道的信息，目前尚难以判断银川建发选择大阅城标识的主观意图。

其二，对产品或服务的描述和说明必须合理必要。即，使用他人商标标识必须为描述说明或指示用途所必须，除了使用他人商标标识外，没有其他选择空间。一般而言，如果能够通过其他方式实现所欲达到的目标，使用他人商标标识的行为就不具有正当性。如在灌南县预算外资金管理局、两相和公司诉陶芹商标侵权纠纷二审案中，被告陶芹在其产品包装的合理位置已明确标注其厂址为“江苏省灌南县汤沟镇”，在足以表明商品产地的情况下，被告又在产品包装中部以较大的字体标注“汤沟”而非“汤沟镇”，并且使用了和涉案注册商标中“汤沟”文字相同的繁体字，可以看出，该行为并非描述涉案商品之必需，不属于对地名的合理使用。在本案中，是否有必要表明有关建筑项目在“阅海湾”，是否有必要取“阅”字代表阅海湾，以及用“大阅”表示阅海湾的大型建筑是否合理，都是很值得商榷的。

其三，有关“叙述性”描述的使用不会导致相关公众混淆。识别商品或服务来源是商标的主要功能，若他人的使用行为可能造成相关公众混淆，将会破坏商标最基本的功能，对商标专用权人

“大悦城” vs. “大阅城”——侵权还是合理使用

的利益造成实质性损害。如在利源公司诉金兰湾公司商标侵权纠纷案中，被告金兰湾公司将楼盘冠名为“百家湖畔·枫情国度”，但在对楼盘地理位置的说明中却并未说明该楼盘位于百家湖畔，该行为极易使消费者误认该楼盘与原告开发的房地产界知名品牌“百家湖花园”存在联系，致使相关公众混淆。在本案中，尚不清楚银川建发是否在有关项目介绍中明确指出“大阅城”取自于“阅海湾”的大型建筑，因此实际是否可能造成公众混淆尚无法判断。

小结和建议

虽然，本案还没有最后判决，但是仍然可以给我们以下启示：

第一，选择产品或服务的商标不能以主观是否有“搭便车”的故意为唯一依据，也不能依赖于行政审批，而是要充分评估构成对第三方商标侵权的可能性。通常可以考虑做一个第三方商标权的调查，以评估自己选择和使用标识的侵权风险。

第二，尽可能使用独创的名词(臆造词汇)作为产品或服务的商标，而不是使用描述产品或服务的特征、功能、来源、地点的通用名词。

第三，如果有必要使用地名、功能、特征或其变体来命名或指向其产品或服务的，应当尽可能在表述方式和 Usage 方式上与第三方注册商标相区别，避免混淆。

“大悦城” vs. “大阅城”——侵权还是合理使用

如需进一步信息, 请联系:

作 者	
杨 迅 电话: +86 21 3135 8799 xun.yang@linkslaw.com	
上海	
俞卫锋 电话: +86 21 3135 8686 david.yu@linkslaw.com	刘贇春 电话: +86 21 3135 8678 bernie.liu@linkslaw.com
余 铭 电话: +86 21 3135 8770 selena.she@linkslaw.com	娄斐弘 电话: +86 21 3135 8783 nicholas.lou@linkslaw.com
钱大立 电话: +86 21 3135 8676 dali.qian@linkslaw.com	孔焕志 电话: +86 21 3135 8777 kenneth.kong@linkslaw.com
吴 炜 电话: +86 21 6043 3711 david.wu@linkslaw.com	潘永建 电话: +86 21 3135 8701 david.pan@linkslaw.com
姜 琳 电话: +86 21 6043 3710 elyn.jiang@linkslaw.com	
北京	
俞卫锋 电话: +86 10 8519 2266 david.yu@linkslaw.com	刘贇春 电话: +86 10 8519 2266 bernie.liu@linkslaw.com
杨玉华 电话: +86 10 8519 1606 yuhua.yang@linkslaw.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@linkslaw.com	吕 红 电话: +86 21 3135 8776 sandra.lu@linkslaw.com
伦 敦	
杨玉华 电话: +44 (0)20 3283 4337 yuhua.yang@linkslaw.com	

© 本篇文章首次发表于中国法律透视电子版第 95 期(总第 130 期)。

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。