

# 47

## 杭州张小泉集团有限公司诉上海张小泉刀剪总店等 侵犯商标权及不正当竞争纠纷上诉案

案号:(2004)沪高民三(知)终字第 27 号

判决日期:2004 年 7 月 19 日

### 审理过程

杭州张小泉集团有限公司(原杭州张小泉剪刀厂,以下简称“杭州公司”)向上海市第二中级人民法院起诉上海张小泉刀剪总店(以下简称“刀剪总店”)及上海张小泉刀剪制造有限公司(以下简称“刀剪公司”)侵犯其“张小泉牌”系列商标、不正当竞争,一审判决不构成侵犯商标权及不正当竞争。杭州公司向上海市高级人民法院提起上诉。

### 案件要点

1. 老字号企业使用的老字号与其它相同老字号企业的注册商标相同是否构成侵犯商标权?
2. 老字号企业突出使用自己的老字号名称,其突出使用部分与他人注册商标相同,是否构成侵犯商标权和不正当竞争?

### 基本案情

“张小泉”字号始于杭州,具有三百多年的历史。据记载,1950 年上海数十家上海张小泉剪刀商店签订同牌同记联名具结书称“张小泉牌号沿用已久,难以更改,共同使用”;1953 年杭州政府将当地所有的剪刀作坊并成五个张小泉制剪合作社。

杭州公司于 1964 年注册张小泉文字与剪刀图形组合的“张小泉牌”商标；1981 年注册“张小泉牌”商标；1991 年注册“张小泉”文字商标。“张小泉牌”商标于 1997 年被商标局认定为驰名商标。

上海张小泉刀剪总店成立于 1956 年，其字号几经变更，始终包含“张小泉刀剪”字样。1993 刀剪总店被授予“中华老字号”称号。1998 年，刀剪总店投资股本 90% 与他人共同开办上海张小泉刀剪制造有限公司。刀剪总店自成立以来始终在其产品及外包装上突出使用“上海张小泉”或“张小泉”字样。

一审法院认为，本案有其特定的历史背景，刀剪总店的企业名称登记在先，杭州公司不能以在后取得的商标权对抗刀剪总店使用在先的企业名称。刀剪公司是刀剪总店的延伸和发展，其企业名称中的“张小泉”是合理的适度扩展。刀剪总店在其产品上使用“张小泉”字样是善意的，也形成了一定知名度。法律亦允许企业使用简化名称和字号。因此刀剪总店不构成侵犯商标权和不正当竞争，但今后应规范使用其经核准登记的企业名称。刀剪总店、刀剪公司今后不得在企业转让、投资等行为中再扩展使用“张小泉”字号，刀剪总店对刀剪公司不持有股份时，刀剪公司不得再使用“张小泉”。

杭州公司上诉称，张小泉刀剪产品的品牌价值是由其积累的。刀剪总店一直突出使用“张小泉”的事实不能成为其使用行为合法化的依据。由于杭州公司的注册商标非常著名，刀剪总店的突出使用具有搭便车的恶意，构成不正当竞争。

刀剪总店及刀剪公司共同答辩称，上海和杭州曾有数百家以“张小泉”为字号的企业，张小泉已成行业的代名词。刀剪总店使用“张小泉”字号合理合法，在此前提下，刀剪公司在名称中沿用投资者的字号，符合公司法及相关法规的规定。

### 适用法律

《商标法(1993)》第二十六条第一款：“商标注册人可以通过签订商标使用

许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。”

第三十八条第(1)项:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(1)未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的。”

《反不正当竞争法》第五条第(二)项:“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:(二)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品。”

### 要点分析

本案实质在于在计划经济体制下取得的民族传统品牌及老字号在市场经济条件下应当如何规范使用和公平竞争。“张小泉”品牌的剪刀已有三百多年的历史。包括杭州、上海两地的许多刀剪企业在内的众多企业对“张小泉”品牌良好声誉的形成、发展作出过贡献。由于涉及众多历史因素,应当在充分考虑和尊重相关历史因素的前提下,根据公平、诚实信用、保护在先权利的原则,公平合理地解决争议,以促进“张小泉”这一民族传统品牌和老字号的健康发展。

#### 1.关于企业字号

刀剪总店取得“张小泉”字号远远早于杭州公司的商标注册及驰名商标的取得,根据保护在先权利的原则,杭州公司不能以在后取得的商标权禁止刀剪总店继续使用在先取得的字号,故刀剪总店在企业名称中使用“张小泉”文字不构成侵犯商标权。

由于刀剪总店的字号取得在先,且具有较高的知名度,由刀剪总店投资90%设立的刀剪公司使用“张小泉”字号实际上是刀剪总店对其老字号在合理范围内的扩展使用。在其经营行为中,刀剪公司没有采用不正当手段搭杭州公司注册商标及驰名商标的便车。由于“张小泉”文字无论作为字号还是商标,其

知名度和声誉的产生都有长期的历史原因,因此,在充分尊重历史因素的前提下,根据公平、诚实信用原则,刀剪公司在企业名称中使用“张小泉”文字不构成侵犯商标权。

为规范市场秩序,刀剪总店、刀剪公司今后在企业发展过程中,应当充分尊重杭州公司的商标,不得在企业转让、投资等行为中再扩展使用其“张小泉”字号。刀剪总店对刀剪公司不持有股份时,刀剪公司不得在企业名称中再使用“张小泉”文字。

## 2.关于突出使用

刀剪总店在产品和包装上对“张小泉”或“上海张小泉”的突出使用早于杭州公司的商标注册。自成立以来,刀剪总店的这种使用行为是善意突出使用自己的字号以及简化使用自己的企业名称,而非在杭州公司的商标驰名后,为争夺市场故意在产品和包装上突出使用“张小泉”或“上海张小泉”,不具有搭杭州公司注册商标及驰名商标便车的主观恶意。因此,在充分尊重历史因素的前提下,根据公平、诚实信用原则,刀剪总店在产品标识中使用并突出“张小泉”文字不构成侵犯商标权和不正当竞争。

随着我国法律制度的不断完善和市场经济的逐步发展,企业名称的简化使用应当进一步规范。为避免相关公众对杭州公司与刀剪总店的产品产生误认,保证杭州公司的注册商标与刀剪总店的企业名称都能在市场上正当合法地使用,今后刀剪总店应在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称。

## 判决要点

1.刀剪总店及刀剪公司使用其企业名称不构成侵犯商标权,但应充分尊重杭州公司的商标权,不得再扩展使用其“张小泉”字号。

2.刀剪总店在其产品上突出使用“上海张小泉”或“张小泉”字样不构成侵犯商标权和不正当竞争,但今后应规范使用其经核准登记的企业名称。