

2020

第六十八期

嘉权通讯



嘉权知识产权

搜索



欲知更多知识产权资讯，请登录

www.jiaquanip.cn

4000-268-228

service@jiaquanip.cn

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



加速战略布局, 嘉权肇庆分公司盛大开业
提前布局申请 预防不当抢注

加速战略布局, 嘉权肇庆分公司盛大开业



近年来,随着国家对知识产权的重视,我国知识产权的创造和环境发展水平明显提升。党的十九大报告明确提出,要加快建设创新型国家,倡导创新文化,强化知识产权创造、保护、运用。

作为全国知名的知识产权代理机构,广州嘉权专利商标事务所有限公司成立30年来始终专注于知识产权保护领域,稳步推进业务布局,为中国企业的创新发展保驾护航。

6月12日,嘉权在粤港澳大湾区的战略布局又落一子——嘉权肇庆分公司正式成立,并举行了盛大的开业仪式!肇庆市相关领导,肇庆企业联合会、肇庆湖南商会、江门湖南商会的负责同志,以及喻新学总经理等领导嘉宾共同出席并见证了这一盛事,

助力肇庆知识产权事业高质量发展。

仪式上,莅临现场的领导嘉宾对嘉权进驻肇庆寄予了厚望。他们纷纷表示,在肇庆积极融入大湾区经济圈的过程中,嘉权将发挥重要作用。作为广东省乃至全国知名的知识产权代理机构,嘉权此次进军肇庆,将显著提高肇庆的知识产权保护和运用水平,激发肇庆企业的创新意识,促进肇庆企业借助粤港澳大湾区发展的东风,实现跨越式发展。

近年来,嘉权发展迅猛,目前在北京、深圳、广州、珠海、佛山、顺德、中山、江门、东莞、肇庆、长沙等十一个城市开设了分公司,构建起立足粤港澳大湾区,辐射全国的服务体系。嘉权将以此为契机,继续坚持“专业铸就品质,细节决定成功”的理念,为客户提供涵盖国内外专利申请,商标注册,诉讼,科技项目申报,技术分析、引进和对接等全方位的知识产权解决方案,服务覆盖企业全生命周期,护航企业的创新发展。



作为粤港澳大湾区重要节点城市,肇庆将全面对接“广深港澳”科技创新走廊,全力打造国家创新型城市,推动肇庆国家级高新区集约集聚发展,加快建设成为国内一流高新区。

4000-268-228

北京 | 广州 | 深圳 | 佛山 | 东莞 | 珠海 | 江门 | 中山 | 肇庆 | 顺德 | 长沙

提前布局申请 预防不当抢注

嘉权专利商标事务所 谭泽龙

1. 案情回顾

A公司是一家主营床上用品的英国公司，公司成立至今已逾百年，产品获英国皇室认证，畅销全球。公司大约在2000年左右涉足大中华市场，彼时的台湾经销商在中国注册了一枚A公司的核心商标（下称商标H），后经磋商，该商标于2015年转到A公司名下。2000-2015年间，A公司在中国再无申请过任何商标或其他知识产权。

南京某进出口公司（下称B公司），早于2008年便知晓A公司的产品和商标，同年向中国商标局申请注册了A公司核心商标的中文译名。B公司后来与A公司在2011年建立商业合作关系，成为其在中国大陆的经销商，负责品牌推广和产品销售。2016-2019年间，B公司未经A公司授权，先后在第20、24、30、35和43类上申请了27枚与A公司相关的商标，其中既包括其核心英文商标和图形商标，也包括中文商标和子品牌商标。

2016年，AB双方的合作关系终止。A公司随即书面要求B公司将抢注的商标归还，立刻停止宣传和销售，并提出召回B公司全部库存，但遭对方拒绝。B公司在2016-2017年间，无视A公司的反对，继续在网站、社交媒体、电商平台和实体店中对贴有A公司品牌的产品进行宣传、销售和许诺销售。

鉴此，A公司于2016年委托我司介入上述商标权属纠纷。通过分析梳理，我司发现：

1. A公司持有的、于2000年申请的第20类商标H，系最早的注册商标，也是A公司在中国的唯一商标；
2. B公司于各商标种类抢注的英文商标和图形商标均与商标H在构成上相同或近似；
3. A、B公司没有就2011-2016年间的商业合作签署受中国法



谭泽龙
知识产权顾问

谭泽龙先生现供职于嘉权专利商标事务所国际部。主要负责为国内外客户提供专利、商标、版权等知识产权保护策略。加入嘉权后主要负责涉外商标、马德里国际商标、版权的申请及其后续服务。此外，谭泽龙先生熟悉中国知识产权维权事务，能基于维权目的为客户提供知识产权申请方案。同时，谭泽龙先生熟悉国内专利制度，可为客户提供专利检索、申请、答辩、无效、侵权等专业服务。

律保护的协议或合同；

4. B公司2016-2017年间在其网站、社交媒体、电商平台和实体店中宣传和许诺销售的产品较大可能是合作时期的库存品。

我们认为，虽然B公司的行为明显有违诚信且涉嫌侵权，但基于彼时掌握的证据，对B公司进行司法或行政打击的效果或不理想。“亡羊补牢”——尽早进行商标补注和清除权利障碍才是当务之急。A公司对此方案表示肯定并委托我司：

1. 将B公司纳入监控，针对问题申请及时采取措施，打击抢注行为；
2. 向B公司出具警告函，要求其停止侵权行为并将抢注的所有商标转回A公司名下（B公司对此没有作出回应）；
3. 对B公司抢注的多件商标提出异议；
4. 在第20、24、35相关类别上补充申请了十余件商标，完善保护网络；
5. 对图形商标进行版权登记。

经审查，商标局根据《商标法》第十五条第一款^[1]，对B公司作出了多件被异议商标不予注册的决定，剩下的尚在审理中。纵使B公司不服决定提起复审，但理由牵强附会，我们认为将不会对结果产生实质影响。B公司抢注的商标被逐一清除，其侵权行为也将失去权利基础，如继续侵权，A公司必定坚决维权，追究侵权人的赔偿责任。

A公司在这场纷争中采取了主动打击对方权利的策略，但并非毫发无损，因为证据较弱，其已被迫舍弃被抢注的中文商标和子品牌商标。如果A公司有提前布局申请的意识，这一切本可避免。

2. 专业点评

高速经济发展带来的消费升级，使中国市场成为众多外国品牌眼中的香饽饽，然而“市场未动，商标先行”这一基本战略似乎未被充分重视。笔者谨就以上案例，为拟进入中国市场的外商提几点建议：

1. 尽早布局中国商标申请

(1) 外国品牌一般通过经销/代理的方式在中国市场运作，而品牌是否已在中国注册几乎是所有国内经销商都关心的问题。少部分知识产权意识薄弱的外商在敲定经销合同时仍未考虑在中国申请注册商标，一方面给有意抢注的“有心之人”提供可乘之机，另一方面也间接迫使经销商用自己的名义申请注册商标，为日后可能产生的权利纠纷埋下祸根；

(2) 中国采取在先申请制度，先申请者较大概率成为商标的合法权利人，而商标一旦注册，权

利便较稳定,虽然并非完全不可能将注册商标无效掉,但相关程序必将耗费巨大的时间和金钱;

(3) 中国对商标申请进行实质审查,在先相同/近似商标将妨碍在后商标的注册。申请人不应认为只要提交了申请便一定能获得注册,进而在中国大肆使用该商标,而应对潜在的侵权风险有正确的认识;

(4) 绝大多数情况下,对拟申请商标进行注册可行性检索,根据检索结果合理优化申请方案比在收到驳回通知后被动应对更为明智;

(5) 切勿忽略申请注册外文商标对应的中文译名。在中文译名成功注册后,建议在商业活动中与外文商标共同使用,建立两者间的紧密联系;

(6) 布局时除确保核心商标在核心商品/服务上的保护外,还应考虑对周边类似商品/服务的延伸保护。

2. 认真对待经销/代理合同

(1) 相当一部分的外商与中国公司合作时没有签订合同或仅简单套用其与所在国公司合作的合同,容易忽略适用哪国法律、合同需要签名还是盖章等问题,导致合同无法在中国发生法律效力;

(2) 在中国公司进行合作,特别是具有重大战略意义的合作之前,应先充分咨询中国律师意见,尽早让其介入合同起草事宜。

3. 妥善保存双方合作期间的往来沟通、交易记录

(1) 在无签订有效协议/合同的情况下,双方的沟通、成交记录便成为唯一能证明双方商业合作关系的材料。仅提供单方证据,如邮件沟通的打印件、形式发票、无盖章的购销合同等,常会被认为举证不充分;

(2) 商标权人应有保存成套的交易文件——双方邮件沟通、购销合同、发票、银行单据及进出口商品报关单等文件的意识和习惯。

4. 定期检视商标使用情况

(1) 对于注册满三年的核心商标,建议每年整理使用证据,咨询商标代理人以确认证据的可用性,提高防范被撤三的意识;

(2) 对于注册满三年的防御性商标,建议检视其使用情况,就是否有必要进行补注咨询商标代理人。

注释:

[1]第十五条 未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。