

留下印记

中小企业商标入门



企业知识产权丛书
第一辑



企业知识产权丛书：

1. 留下印记：

中小企业商标和品牌入门
产权组织第900.1号出版物

2. 注重外观：

中小企业工业品外观设计入门
产权组织第498.1号出版物

3. 发明未来：

中小企业专利入门
产权组织第917.1号出版物

4. 创意表达：

中小企业版权及相关权入门
产权组织第918号出版物

5. 益友良伴：

特许经营知识产权事务管理
产权组织第1035号出版物

所有出版物均可从以下网址免费下载：

www.wipo.int/publications

留下印记

中小企业商标入门

企业知识产权丛书
第一辑



允许使用者对本出版物进行复制、发行、改编、翻译和公开表演，包括用于商业目的，无需明确同意，条件是使用这些内容须注明来源为产权组织，并在对原始内容作出修改时明确注明。

改编/翻译/演绎不应带有任何官方标记或标志，除非已经产权组织同意和确认。请通过产权组织网站联系我们，以获得许可。

对于任何演绎作品，请增加以下声明：“对于原始内容的转换或翻译，产权组织秘书处不承担任何责任。”

如果产权组织发表的图片、图形、商标或标志等内容属于第三方所有，则此类内容的使用者自行负责向权利人征得许可。

查看此许可的副本，请访问<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

本出版物中所用的名称及材料的呈现方式，不意味着产权组织对于任何国家、领土或地区或其当局的法律地位，或者对于其边界或边界线的划分，表示任何意见。

本出版物不反映成员国或产权组织秘书处的观点。

提及具体公司或具体厂商的产品，不意味着它们得到产权组织的认可或推荐，认为其优于未被提及的其他类似性质的公司或产品。

© WIPO, 2020年

2006年首次出版

世界知识产权组织
34, chemin des Colombettes,
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland (瑞士)

ISBN: 978-92-805-3149-7



署名 3.0政府间组织许可
(CC BY 3.0 IGO)

共同作者: Lien Verbauwheide Koglin、
Nicole Sudhindra、Esteban Burrone及
Guriqbal Singh Jaiya。

封面图片: iStock.com / © livcool –
© shuoshu – © everythingpossible

瑞士印刷

目录

前言	5	16. 企业名称或商号的登记是否等于商标注册?	29
商标	7	17. 驳回申请的主要原因有哪些?	30
1. 什么是商标?	8	18. 能否免费获得商标或向他人购买放弃不用的商标?	32
2. 要把自己的产品与别人的产品区 别开, 可以用哪些要素作商标?	8	19. 如何发现打算使用的标志是否 与竞争对手的商标存在冲突?	33
3. 商标和品牌有什么区别?	8	20. 创造和保护商标有哪些成本?	35
4. 为什么使用商标?	11	21. 谁有权申请商标注册?	35
商标类型	14	22. 提交商标申请是否需要商标代 理人?	35
5. 什么是服务商标?	14	23. 注册商标要多长时间?	35
6. 什么是集体商标?	15	24. 如何申请商标注册?	36
7. 什么是证明商标?	15	25. 注册商标在多长时间内受保护?	37
8. 商标、集体商标和证明商标之 间有何关系?	17	26. 相同的商标能否共存?	37
商标创制	18	27. 对商标的所有小修改都需要注 册吗?	38
9. 为什么要用强商标?	19	28. 如果想把商标用在另外一个产 品上会怎样?	38
10. 如何提高商标的显著性?	22	29. 如何保护产品的形状?	39
11. 选择或设计商标时应该注意 什么?	22	商标出国	41
商标保护	24	30. 本国的商标注册是否在国际上 有效?	42
12. 企业如何保护商标?	25	31. 应该考虑在国外保护商标吗?	42
13. 还有哪些法律工具可用于保护 品牌形象或产品的其他方面?	26	32. 何时可以在国外注册商标? 如何注册?	42
14. 企业为何应注册商标?	28	33. 什么是商标音译? 商标音译有 哪些挑战?	44
15. 商标注册会带来哪些权利?	29		

商标使用	47	商标维权	62
34. 商标的“使用”是什么意思? 与商标所有人有什么关系?	48	49. 为什么要监视有无侵权?	63
35. 商标没有使用过, 可以注册吗?	49	50. 什么是侵权商标?	64
36. 可以在不同产品上使用同一个 商标吗?	49	51. 自己的商标被他人未经许可使 用时该怎么办?	64
37. 如何正确使用商标?	50	52. 企业如何防止冒牌商品的进口?	65
38. 在广告中能否使用竞争对手的 商标?	51	53. 就侵权进行庭外和解有哪些 选择?	66
39. 什么是域名? 域名与商标有什 么关系?	51	附录——有用网站	68
40. 在互联网上使用商标时应注意 些什么?	52		
41. 商标督察员或商标协调人是做 什么的?	53		
 商业开发	 55		
42. 可以把商标许可给其他公司使 用吗?	56		
43. 预计可以获得多少商标许可费 或使用费?	57		
44. 独占和非独占许可有什么区别?	57		
45. 应发放独占许可还是非独占 许可?	58		
46. 特许经营协议与商标有何关系?	58		
47. 把企业的商标出售给另一家企 业有无任何限制?	59		
48. 其他公司能否未经授权转售带 有我公司商标的产品?	60		

前言

本书是“企业知识产权”指南丛书的第一辑，旨在阐明**有效商标管理**对企业的重要性。

无论企业大小，商标管理在任何企业的**品牌战略**中都必不可少。由于新出现的发展中市场和互联网，企业现在面对着前所未有的机会来创造高价值的商标和更多的商业模式，确保企业在市场上的**可见度**。然而，这些机会也对企业提出了保护和利用自身商标权、避免侵犯他人商标权的更多要求。

商标管理策略应当反映企业、目标市场和所属行业的关注点和条件；不仅要考虑**法律**问题，还要考虑**实务**问题，如有无充分预算、内部人员和外部商标服务机构之间的责任分配、风险承受能力、保险，以及与供应商、特许经营者和分销商的关系等。还应与企业的**品牌规划**和**竞争情报**计划协调一致，确保高度竞争的市场中立于不败之地。

本指南旨在协助商业界的利益相关方，尤其是中小企业的企业家、工厂主或经理人了解如何：

- 创造既吸引消费者，又便于向竞争对手维权的商标；
- 保护标志、广告语、标语、徽标及其他重要元素，防止他人在未经授权的情况下利用或使用；
- 避免侵犯他人的商标；
- 积极监视竞争对手的商标；
- 充分利用商标的价值，制定强大的品牌战略；
- 通过商标国际注册马德里体系突破国家或地区的边界。

本指南对商标进行了相对全面的介绍，也提供了某些方面的更多信息。可以从www.wipo.int/publications下载文中提到的产权组织所有其他出版物，也可以访问电子学习资源IP PANORAMA™：www.wipo.int/sme/en/multimedia，这些资源可免费使用。不过，本指南和所提及的其他资源均不能替代专业法律意见。

我们欢迎各国的国家机构和当地机构或任何人对本指南进行翻译或改编。本指南依据知识共享许可免费提供，因此对本指南的翻译或改编无需征得同意。

商标

1.什么是商标？

商标是用来在市场中识别一个企业的产品并将其与其他企业的产品区别开的标志。所识别的产品可以是商品，也可以是服务。在一些国家，“商品商标”一词用于商品，用于服务的标志称为“服务商标”。本指南使用“商标”作为表示商品和服务标志的通用词。

2.要把自己的产品与别人的产品区别开，可以用哪些要素作商标？

任何能够区别商品或服务的标志，如文字、名称、字母、数字、图形、图片、形状、色彩、标签或其组合，均可用作商标。在多数国家，标语、广告语、标题也可作为商标。

越来越多的国家也允许注册单色、立体标志（产品的形状或包装）、活动图像、全息图、声音、气味、手势、触觉标志（依靠感觉或触摸）及可变商标等非传统商标。但非传统商标并不常见，许多国家对什么可以注册为商标有限制，一般只允许注册视觉可感知或能以图形方式表现的标志。

3.商标和品牌有什么区别？

许多人把“商标”和“品牌”混为一谈。品牌的含义更广，是指消费者认为与一家企业或某个产品有关联的专有的视觉、情感、理性和文化形象。商标是品牌的重要内容，但品牌通常还包含其他内容，比如设计、装潢、广告语、符号和声音，还包括把消费者与特定产品联系起来的概念、形象和声誉。

例如：MERCEDES-BENZ®文字及三芒星设计，是用以识别德国厂家戴姆勒公司的两个商标。该品牌的内容包括汽车、技术、创新设计、商标以及消费者把自己与一件高品质奢侈品联系起来的感觉。

商标举例

仅由文字、字母、数字或其组合构成的商标

此类商标提供的保护通常很广，因为商标所有人可以限制竞争对手在相同类型的商品或服务上使用与商标混淆性近似的任何艺术变体。文字或数字本身受保护。

例如：YAHOO!®是已注册的纯文字商标。

艺术字商标

如果商标所有人既要保护文字，又要保护设计、颜色或其他显著性要素，则需要一种特殊形式的商标。这种商标一般称为“设计加文字”商标。然而，如果图像有任何变更，那么商标注册将在某种程度上失去保护，因为保护对象是注册中的形式（另见第37问：怎样使用有特定设计、颜色或字体的注册商标）。

例如: YAHOO!®也有艺术字注册。



经Yahoo! Inc.许可复制 ©2011 Yahoo! Inc.
YAHOO!®和YAHOO!®徽标是Yahoo! Inc.
的注册商标。

纯图形商标

商标也可以只是一个徽标。这时, 商标不含文字。



“HELLO KITTY®”是日本三丽鸥公司拥有的
角色。



PENGUIN®徽标是Penguin Books Limited
的商标。经许可复制。

既含图形要素也含文字的商标

缺乏显著性的字母、数字和广告语有时可能
难以注册(见第17问),但如果连同有显著
性的图形要素一起注册,则可能得到保护。



© 1986 WWF—World Wide Fund for Nature
(原World Wildlife Fund)
WWF®注册商标所有人。



OCEAN SPRAY®和徽标是Ocean Spray
Cranberries, Inc.的注册商标。



经Tata Sons Ltd.许可复制。Tata Sons Ltd.是
TATA®徽标的商标和版权所有人。



立体商标 (产品形状和包装) :



MCDONALD'S®经麦当劳公司许可使用。



HEINZ®番茄酱瓶子的显著形状是H.J. Heinz Company及其关联企业的注册商标。

VW®和圆环中的VW是大众公司的注册商标。

非传统商标

单一颜色、外观、形状、声音、气味、味道和纹理商标，一般很难获准注册（大多数国家不允许注册）。但也有少数此类商标在一些国家获准注册。

单色商标:



KRAFT®卡夫食品在许多国家注册了巧克力和巧克力制品上的紫丁香色。

4.为什么使用商标？

- **有了商标，消费者更容易找到产品。**商标有助于把自己的产品（商品或服务）和竞争对手的区别开，有助于表明自己的企业是商标所标产品的来源。
- **商标是一种最有效的营销和传播工具。**商标是突出产品、吸引消费者注意的强大工具。商标可以以一个标志，涵盖所有想要传达的与企业、声誉、产品、目标消费者生活方式、抱负和渴望相关的智力和情感特质。商标也为企业有效使用互联网开启了大门（见第39和40问）。
- **商标是建立品牌形象和声誉的基础。**商标让消费者在做出购买决定时，以自己的亲身听闻、阅读或体验为依据。商标创造一种信任关系，可以以之培养忠诚顾客、提高企业的声誉。因为产品的某些优点，消费者常常对产品所带的商标产生一种感情上的依附。商标也鼓励企业积极投资，维持或改善产品质量，以维护或进一步提升企业的声誉。更多信息，请参阅IP PANORAMA™模块2，学习要点1。
- **商标有助于防止消费者混淆。**商标可以指示（1）产品的来源和（2）稳定的质量，从而保护消费者。它们帮助消费者决定是否再次购买某产品。如果带有某商标的产品被发现有瑕疵，消费者可以准确知道产品的来源（供应商或厂家）。

- **商标是一种价值最高、历史最久的商业资产。**商标可以存在很长时间，这样就给了因此其业务或产品能借以获得长期的竞争优势。商标的价值超越核心业务，经常帮助企业拓展业务，进入新的产品领域：商标可以被许可使用或商品化，让企业从中获得使用费（见第42和43问），为企业开创另一个收入渠道；商标是特许经营协议的重要组成部分（见第46问）；商标可以单独或与企业一并出售（见第47问）。商标能帮助企业提高销售业绩和销售利润。此外，可以商标作担保，为企业获得融资。商标还可以用来做税务筹划，即把商标转让给低税区的控股公司，由控股公司向高税区使用商标的运营公司收取使用费。



Diageo Ireland生产的海外特佳烈性啤酒GUINNESS®的标签。

- **强商标让企业更易招聘和留住雇员。**雇员更喜欢人气旺、声誉好的商标及其所代表的公司。
- **商标是打击不正当竞争的最有效武器之一。**企业可以根据商标权禁止竞争对手未经授权使用其商标（见第15问）。此外，商标权也可用于抵制平行进口（见第48问），并阻止假冒产品进入市场（见第15和52问）。还可阻止他人在域名中使用自己的商标（见第39问）。

商标的价值

小心挑选并精心打造的商标，对多数企业都是重要资产。甚至可能是企业的最宝贵资产。据估计，GOOGLE®（谷歌）是世界上最最有价值的品牌，价值超过2,290亿美元。其次是APPLE®（苹果），价值超过2,280亿美元，MICROSOFT®（微软），价值为1,210亿美元。¹其他知名品牌如AT&T®、facebook®和VISA®价值各超过1,000亿美元。

品牌价值高，是因为消费者重视商标、商标的声誉、商标的形象，以及与商标联系在一起的、消费者所珍视的特定品质。如果产品具有消费者认可的商标，且产品符合预期，消费者愿意支付更高的价格。所以说，只要拥有形象和声誉良好的商标，企业便拥有竞争优势。

要点速查

- 是否有一份有序的清单，列出了品牌中所有应予保护的元素，包括商标、装潢和/或产品形状？请详细阅读以下单元，以确保有一份完整的应予保护的资产清单。
- 商标是宝贵的商业资产。商标不仅区别产品，也帮助建立品牌形象，提高竞争优势，并阻止不正当竞争。
- 商标受法律保护，以支持其区分不同企业产品和服务的功能，并防止消费者对产源产生混淆。由此，商标法也有助于确保商标所有人，而非仿效的竞争者，实现与抢手产品相关的利益。
- **更多信息。**请参阅IP PANORAMA™模块2，学习要点1。



鸣谢：IBM® Deutschland GmbH

1 BrandZ 2016年全球最有价值的100个品牌。

商标类型

商品商标



表示商品的商业来源

服务商标



表示服务的商业来源

表示属于某协会的成员



集体商标

表示符合特定标准



证明商标

5.什么是服务商标？

如前所述，某些司法管辖区区分商品商标和服务标志。两者都是显著性标志；商标把一家企业的商品和其他企业的商品区别开，服务商标在服务上发挥相同的功能。服务可以是任何服务，比如金融、银行、旅游、广告或餐饮服务等等。两者在法律上没有区别：服务商标与商品商标的注册、续展、注销、转让和许可使用的条件相同。为方便起见，或者因为某些国家不承认服务商标一词，服务商标也往往称为商标。

例如：



经National Westminster Bank Plc许可复制

驰名商标

驰名商标是在申请商标保护的国家，被相关主管机构认定为“驰名”的商标。随着时间的推移，任何商标都可能变得“驰名”。驰名商标通常会得到额外保护。比如，驰名商标即使没有注册（或甚至尚未使用），也可能在特定地域受保护。此外，虽然商标保护一般只针对相同或类似产品上混淆性近似的商标，但对驰名商标的保护，只要符合若干条件，也可以针对非类似产品上的混淆性近似商标。这种额外保护，主要目的在于防止企业搭驰名商标声誉的便车，或防止对驰名商标的声誉和商誉造成损害。

一般而言，一个商标在某地域的消费者中是否驰名，要由商标所有人来证明。有些国家规定了认定驰名商标的司法或行政程序。建议企业 (a) 注册驰名商标，至少在最相关的商品或服务上进行注册；(b) 对竞争对手注册该商标提出异议；及 (c) 保留商标使用和商标声誉的证据，比如销售金额、广告活动、年度报告，以及第三方的提及。

例如：假设“奇妙可乐”是一个著名的软饮料商标，在那些对驰名商标保护力更强、认为“奇妙可乐”是软饮料驰名商标的国家，奇妙可乐公司就可以防止其他公司使用相同或近似得足以引起混淆的商标。这种保护也适用于非相关商品和服务。也就是说，如果另一家企业决定使用“奇妙可乐”商标来推销电脑或太阳镜，就必须得到奇妙可乐公司的许可，否则可能因侵犯商标权而遭到起诉。

6.什么是集体商标？

集体商标一般由某协会或合作社所有，该协会或合作社的成员可以使用集体商标来销售产品。协会通常会制定一套集体商标的使用标准（例如质量标准），符合这些标准的企业可以使用该集体商标。集体商标可以成为企业群体联合销售产品的有效手段。不用集体商标，只用个体商标，可能会给消费者辨识或主要分销商的管理带来更多困难。

7.什么是证明商标？

证明商标用于表示符合特定标准，但没有任何成员资格限制。特定标准可以是产品或服务的特点或品质，生产或服务的环境状况，生产者或服务者的类型，或原产地等等。证明商标的所有人许可他人使用证明商标，表明被许可人的产品符合标准。只要符合既定标准，任何人都可以使用证明商标。证明商标传递的信息是，被证明的产品已经按照证明人/商标所有人确定的方法，由生产者之外的人检查、测试、查看或以某种方式检验过。证明商标的一项重要要求是，证明商标的申请人必须被认定对相关产品“有认证资质”。自然，证明人/所有人不能在自己的产品或服务上使用证明商标。

在许多国家，集体商标和证明商标的主要区别，在于前者只能由某一特定企业团体（如某协会的成员）使用，而证明商标则任何人都能使用，只要使用者符合证明商标所有人制定的标准。并非所有国家都提供集体商标和证明商标两种选项。因此，同一个商标，在某国注册为集体商标的，在另一个国家可能要注册为证明商标。反之亦然。

例如：澳大利亚羊毛创新公司（AWI）以及其关联企业拥有WOOLMARK®注册（证明）商标。WOOLMARK®是质量保证符号，表示使用该符号的产品都用100%新羊毛制成，并符合AWI制定的严格性能规格。该商标已在140多个国家注册，许可给能满足这些品质标准的制造商。



鸣谢: Australian Wool Innovation (AWI) and its associated affiliates

地理标志

商标包含地理名称或标志、具有地理描述性时, 可能无法取得注册(见第15问)。为产品选择商标时, 要牢记这一点。如下所述, 各国管理地理标志的方式各异, 因此打算使用有地理描述性的商标时, 应当小心行事。

地理标志用于产自特定地理区域的商品, 这些商品具备基本上可归因于该来源地的品质、声誉或特征。任何生产商, 如果在该地理标志所代表的地点从事生产, 而且产品具备特定品质, 都能使用该地理标志。原产地名称是一种特殊的地理标志, 通常包含地理名称或传统名称。使用该地理或传统名称的产品具有某种特质或特征。这种特质或特征, 完全或基本源于其生产的地理环境, 包括自然和人的因素。²原产地名称的国际注册由《原产地名称保护及国际注册里斯本协定》所管辖, 该条约由世界知识产权组织(产权组织)管理。

例如: MELINDA[®]集体商标被16家苹果生产合作社的5,200个成员使用, 这些位于Valle di Non和Valle del Sole地区(意大利)的合作社成立了Melinda企业集团。此外, 在2003年, MELINDA[®]集体商标被确认为受保护的原产地名称。



鸣谢: Melinda Consortium

在一些国家, 地理标志和原产地名称仅可通过集体商标或证明商标注册得到保护。其他国家则设有专门保护制度。

例如: 日本法律规定, 有些商品, 如果是产自独特地区的驰名产品, 则该地区的地名可以注册为集体商标。例如, KOBE BEEF[®] (神户牛肉)已注册为日本地域性集体商标, 使用该商标的企业, 其牛只符合特定的认证标准, 并于日本的兵库县饲养。

在印度, DARJEELING[®] (大吉岭)茶的文字和徽标, 已根据印度的商标法注册为证明商标; 同时, 也根据印度的专门保护制度, 另外注册为地理标志。专门保护制度阻止竞争对手使用某个地理名称(即便使用不会造成混淆), 因此保护力度更大。例如, 印度的制度禁止所有其他企业使用DARJEELING[®]这一名称, 即使“类大吉岭茶”这样的商标也不允许。消费者明白, 这不是真正的DARJEELING[®]茶, 但法律规定不能这样用, 只有获得授权的企业才能使用DARJEELING[®]。



No flavour finer (再无更好的味道)

2 《保护原产地名称和国际注册里斯本协定》第二条。

也有一些国家,以不同的法律保护特定产品类别上的地理标志和原产地名称(例如,以专门保护制度保护农产品和食品,而不正当竞争法或商标法保护其他产品),甚至以不同的法律保护特定的地理标志或原产地名称(例如,苏格兰威士忌、索林根餐具、瑞士手表等)。有关保护地理标志和原产地名称的信息,可见产权组织网站www.wipo.int/geo_indications和www.wipo.int/lisbon/。

例如: PARMIGIANO REGGIANO®(帕马森干酪)在欧洲联盟的专门保护制度中被承认是受保护的原产地名称。美国则不另设专门保护制度,但PARMIGIANO REGGIANO®及包含该名称的徽标,被注册为证明商标。该徽标只能用于经认证产于PARMIGIANO REGGIANO®商标所划定、位于意大利的特定地区内(帕尔马和雷焦)、符合相关规格的奶酪。



鸣谢: Consorzio del Formaggio
Parmigiano-Reggiano

8.商标、集体商标和证明商标之间有何关系?

尽管这些标志都表示商品的来源,但商标用于识别商品的商业来源,而集体商标和证明商标则识别商品所属的协会或得到的认证。换言之,一个产品可以带有企业商标,同时也带有集体或证明商标。因此,即便企业可以获得集体商标或证明商标,也应该确保企业商标受到最优先的重视。因为只有商标才是唯一将产品和企业联系在一起的标志。

例如: INTERFLORA®是一个国际品牌。该品牌通过中央系统,把全世界的花店联系起来,利用该系统把鲜花送交当地客户。INTERFLORA®的核心是其集体商标,所有INTERFLORA®花店都使用该集体商标。INTERFLORA®的成员使用各自的企业商标和品牌,但一般会在各自的网页、商铺和广告中,展示INTERFLORA®集体商标,以示其关联。

要点速查

- **盘点商标。**检查现有的商标,并确定每个商标的类型。
- **公司能用的每一个商标,是否都用了?**梳理企业可以利用的各类商标(商品商标、服务商标、证明商标、集体商标)以及地理标志和原产地名称,将它们纳入整体品牌战略中。

商标创制

9.为什么要用强商标？

商标法保护有**显著性**的商标。商标显著性指消费者把某个商标与相关产品联系在一起的难易程度。显著性商标有时也称为“强”商标。**商标越强，获得注册的可能性越高**（见第17问），**法院给予的保护也越大**（见第50问）。因此，必须理解先天性强的商标和先天性弱的商标之间的区别。从显著性最高（强）到显著性最低（弱），商标可分为五类：

- **生造或臆造性商标**是自创的词或标志，本身并无任何含义。由于它们完全源于想象，所以销售相同产品的竞争对手没有任何理由使用相同或近似的商标。因为臆造性商标获准注册的可能性最大，因此在法律上，臆造性商标是最强的商标。然而，问题是营销人员一般不喜欢用这类商标。因为臆造性商标不提供任何线索，消费者无从知道公司销售什么产品，也可能记不住臆造词，或难以将该词跟产品联系起来。企业或许需要投入更大力气（也即承担更高的成本）进行推广。但一旦立足于市场，臆造性商标便力量无穷。最终，就连营销团队也会喜爱上。

例如：



KODAK®是Eastman Kodak Company的商标。

鸣谢: Eastman Kodak Company

- **任意性商标**是具含义的文字或标志，但该含义与所推广的产品并无逻辑关系。虽然任意性商标也很强，并容易获得保护，但营销人员对任意性商标的喜爱不会比臆造商标多。原因相同：任意性商标需要投入大量广告，才能在消费者的意识中建立商标和产品之间的联系。但如同生造或臆造性商标，任意性商标一般能获准注册。

例如：用“艳阳天”一词或太阳的形象营销手机。竞争对手没有理由使用“太阳”来描述手机产品的任何特征。

- **暗示性商标**暗示产品的性质、品质或特征，但不去描述这些特征。暗示性商标要求消费者发挥想象，以识别这些特征。然而，由于暗示性商标“暗示”产品的品质，因此显著性低。较之于臆造性商标或任意性商标，暗示性商标所得到的保护水平较低。一些国家可能认为暗示性商标对产品的描述性太强，不允许注册为商标（见第17问）。显然，营销人员更喜爱暗示性商标，因为商标本身就是一种广告形式。但从商标角度，如果商标描述产品或特征，便无法阻止他人用相同的文字描述其竞争产品，这就成为问题。

例如：用“艳阳天”商标营销灯具，暗示产品会给住处带来光明。

- **描述性商标**仅仅描述有关产品的一些特征,比如品质、类别、功效、用法、形状、数量、用途、价值、原材料、产地、销售地点、服务地点、生产日期等等。描述词显著性低,因此没有资格获得保护,除非能够证明其显著特征通过在市场上广泛使用得到确立(见第17问后蓝色文字中的“第二含义”)。如果以营销为目的,商标能直接说明销售什么产品,当然很容易。但一般而言,描述性商标不能为一家企业独占,把其他企业排除在外。

例如:以“甜”作为巧克力的商标,会因为其描述性而被驳回申请。其实,把“甜”一词的专有权授予任何一个巧克力制造商用作为营销用途都不公平。同样,“快”、“最佳”、“经典”、“创新”等定性或褒扬的文字,除非是作为具显著性商标的组成部分,否则很可能以相同的理由被驳回。

- **通用标志**是用于其所指的一个类别或物品名称的文字或标志。通用标志毫无显著性,没有资格作为商标得到保护,因为给予通用标志商标保护,意味着剥夺竞争对手呼叫自身产品名称的权利。强商标如果使用不当,会随着时间而失去其显著性特征,最后因为成为通用标志而失去保护(见第35问)。

例如:没有人能针对椅子主张使用“椅子”一词的专用权。同理,苹果用于销售苹果就是通用标志,但用于销售电脑就是任意性商标。

必须注意的是, **维护强商标,要求正确使用商标**。企业应该确保商标的使用方式适当,避免无意中使商标的强度遭到弱化(见第37问)。

强商标的重要性

- 强商标得到注册的可能性更高。强商标有资格获得更多的法律保护,更能避免冲突商标或可能发生混淆的商标所造成的问题。反过来,弱商标会面对更激烈地竞争。竞争对手更容易使用近似商标而不被视为侵权。
- 强商标可以清楚区分自己的产品与竞争对手的产品。强商标能在众多商标中脱颖而出。
- 强商标能帮助企业更有效地推广正品和拓展产品线。



10.如何提高商标的显著性?

商标显著性越高,得到的保护力度越大。商标可以有**内在显著性**或**获得性显著性**。臆造、任意和暗示性商标有内在显著性,因此得到更多保护。描述性商标缺乏内在显著性,只有在获得“第二含义”时,才能得到保护(见第17问后文字)。有许多方式能提高商标显著性,包括:

- 用特殊字体,不用标准字体。
- 选择并使用特殊颜色;以及
- 增加徽标或图形元素。

随着有力使用加上良好的营销,假以时日,“简单”商标也能因第二含义而得到保护。例如:NIKE®(耐克)的对勾标志原先不能单独注册,但由于后来获得第二含义,最终适合作为商标,目前已经获得注册。



反之,显著性商标也会因为使用不当,失去显著性,变成**通用**标志。因此,确保正确使用并行使商标权十分必要(见第37和49问)。

11.选择或设计商标时应该注意什么?

如何选择合适的商标?当然没有绝对规则,但以下几点或许有帮助:

- 确保**他人没有注册**该商标或一个混淆性近似的商标。首先在互联网上作简单的检索,然后再作彻底检索(如何进行商标查询见第19问)。不仅要在本国进行检索,也要在所有相关的出口市场进行检索。
- 确保拟申请的标志**符合商标注册的全部绝对性法律要求**(驳回申请的原因见第17问)。
- 尽量选择**强商标**。商标在法律上的强度,通常与商标对营销团队的吸引力成反比。切记:强商标是一个长期的营销工具。要获得最广泛、合法的商标权,最好选择臆造或任意性商标。
- 避免**模仿现有商标**。把竞争对手的商标稍作修改,或变更驰名商标的拼写,不太可能获得注册。例如,FRESH & EASY®是美国一个杂货连锁店的注册商标。以FRESH AND EZ为商标开设类似商店并不明智,此商标会被认为与已有商标混淆性近似,不太可能获准注册。即使获准,事后也会被提出异议。
- 注册包含**地理性**文字或标志的商标时,应考虑可能受到的**限制**(见第17问及之后的蓝色文字)。
- 确保该商标在本国语言或任何其他潜在出口市场的语言中,没有**任何贬义**。
- 检查相应的**域名**(即互联网地址)是否还可以注册(关于商标和域名的关系,见第39问)。可能还需要检查相应的**用户名**是否可用于将会使用的相关社交媒体网站,例如Twitter、Facebook、LinkedIn等。

- 确保该商标**易读、易写、易记**, 并适用于所有广告媒体。
- 保护**图形商标**。消费者寻找产品时, 主要以颜色和图形作为识别依据。这也是许多企业为何决定使用符号、徽标、外观设计或形状作为商标, 无论是单独用作商标还是在附加于文字商标。这些元素也可能受工业品外观设计法或版权法的保护。如果委托设计师设计徽标, 应与设计师签署协议, 明确委托人为该图形设计的权利人 (见下文蓝字)。

要点速查

- **商标有多强?** 确定商标与竞争对象相比, 有多高的显著性。
- **设计新商标。** 与企业的各部门, 如营销、广告和公共关系及法务部门协调, 确保创造一个强商标, 发挥出商标的全部潜力。
- **检索。** 验证新商标及相应的域名和社交媒体用户名的可用性 (见第19问)。
- **更多信息。** 见IP PANORAMA™模块2, 学习要点1-2。

管理新商标的设计

- 设计新商标时, 应与所有相关部门, 即营销、广告与公共关系、法务部门协调。这样有助于协调各部门的利益, 以设计出生造、臆造性商标, 而非描述性商标。与所有这些部门合作, 对形成强大的商标战略至关重要。
- 强调采纳生造或臆造性商标等强商标的好处, 并着眼于企业的长期发展。这有助于团队平衡创建新商标时所面对的困难。
- 可以考虑把商标的设计工作外包出去。外包意味着要雇用设计师, 同时听取品牌专家的意见。同样, 这些外部人员应当与公司内部的营销和广告人员密切配合, 以制定全面的商标战略。必须注意的是, 具有艺术性的商标或徽标可能也受版权法所保护。商标外包设计, 最好在最初协议中明确版权归属问题, 并且 (或者) 确保商标的版权正式转让予公司。

商标保护

12.企业如何保护商标？

商标可以通过注册和/或使用（在某些国家）取得法律保护。要注册商标，要向商标局提交适当的申请表（有些局接受网上申请）。商标代理人提供的服务通常很有帮助，有些国家则强制要求通过代理人提交申请。许多国家也保护已在市场上使用，但尚未注册的商标。但是，这些国家给予注册商标的保护力度更大。所以即便是在商标通过使用受保护的国家，取得商标注册也十分必要（见下文蓝字以及第14问）。

在先申请制度和在先使用制度

各国的商标注册制度不是采用“在先申请”原则，就是采用“在先使用”原则。尽管不同的注册制度对企业有不同的影响，最佳策略还是在每一个计划开展业务的国家尽早注册商标。

实行在先申请的国家，会对最先提交商标申请者授予商标权，无论是否有其他企业此前曾经使用该商标。但有一个例外就是驰名商标（见第5问后的蓝字）。

因此，在先申请制度鼓励尽早注册商标。由于使用未注册商标不产生权利，竞争对手可以抢先申请相同或混淆性近似商标，损害“真正”商标所有人的权利。

例如：某国采用在先申请制度，也即除了少数例外，最先申请商标注册的企业或个人，而不是能够证明在先使用者，其商标将会得到法律保护。因此，如果ABC公司在过去三年中，一直在该国生产鞋子，而现在另一家企业在该国注册了用于鞋的ABC商标，则该企业获得了该商标。该企业获得了商标权，就可以阻止ABC公司使用该商标生产或销售鞋子。如果无法证明商标是驰名商标，很难克服在先申请制度。

在实行在先使用制度的国家，无论商标是否已经注册，商标所有人都是市场上首个使用商标者。这种因实际使用而产生的权利，一般称为“普通法”或“未注册”商标权。即便这些国家并不强制注册，但通常注册商标才是上策，因为这样会得到更广泛的救济。

在在先申请国家拓展业务，可以采取以下审慎措施：

- 向这些国家实际出口或在该国生产任何产品前，甚至与该地企业会面或进行磋商前，先在该国提出商标申请。有些企业专门寻找可能会使用或已经使用但未注册的商标，并先行注册，再向合法的商标所有人索赔。
- 即便只在这些国家生产商品，但并不打算在该国销售，也申请商标注册。如果产品在这样的国家贴牌，将被认为在该国“使用”了商标（见第34问）。其他企业，甚至本公司的被许可人或分销商，也有可能抢注商标。该企业接下来有权阻止生产和出口带有注册商标的产品，因为即使不在该国销售产品，这也构成商标侵权。

13.还有哪些法律工具可用于保护品牌形象或产品的其他方面?

根据品牌或产品的性质,可采用以下一种或多种知识产权来保护自身的商业利益:

- **商业外观/装潢。**企业的商业形象和综合外观,或商品的呈现方式,在一些国家称为“商业外观”,在另一些国家称为“装潢”。装潢可以是单个或多个元素(如颜色、大小和(或)包装的形状),也可以是产品的整体形象或概念、包装及(或)装饰,而这一切可能包含企业的全部外观和感觉,包括招牌、徽标、制服、商品陈列、网站或标签。因此,装潢指“装扮”产品以供销售的方式。比如,REALMON®果汁瓶看起来像塑料柠檬、可口可乐瓶子的形状,还有FERRERO ROCHER®特色巧克力的金箔纸包装。此外,餐馆可采用商标来保护其名称,并为其特殊的外观和气氛寻求装潢保护,包括室内装饰、菜单、布局和服务风格。有显著性装潢的餐馆包括MCDONALD'S®(麦当劳)、WENDY'S®和FUDDRUCKERS®。界定并保护装潢,是创造独一无二品牌的关键举措。由于装潢的作用通常与商标相同,即识别市面上的产品,有些国家通常把装潢列入商标法的保护范围,少数国家还允许注册为商标。视国家不同,如果装潢不能注册为商标,则可以通过不正当竞争法或通过反假冒诉讼得到保护。



FERRERO ROCHER®装潢是Ferrero所有的商标。

- **工业品外观设计。**产品的美学特点(例如其形状、装饰、图案、线条或颜色),如果符合特定标准,可根据工业品外观设计保护制度,获得排他性权利。有些国家把这种排他性权利称为“外观设计专利”。要得到大多数国家的法律保护,工业品外观设计必须具有新颖性及(或)原创性。工业品外观设计不保护产品的任何技术特征,且只有产品的形状不完全由技术特征决定时才予以保护。工业品外观设计权有时间限定(取决于各国法律,通常最长10至25年),但有排他性权利。外观设计可以阻止竞争对手销售在消费者眼中相同或看上去相像的产品。这也意味着可以阻止他人销售形状相同或类似的新产品,无论对方是否抄袭,也无论消费者是否真正发生混淆。必须注意的是,如果希望保护自己的工业品外观设计,大多数国家要求在注册前必须保密。³

³ 见《注重外观》,产权组织第498号出版物,以及IP PANORAMA™模块2。

- **版权。**原创文学和艺术作品可以用版权保护。可能包括的作品例如:图书、杂志、使用手册、音乐、绘图、照片、广告、徽标、某些类型的数据库、计算机软件等。版权保护自动产生(即无需注册),并在创作者或作者去世后,持续至少50年。但是,在某些国家/地区,版权所有者可能需要先登记才能采取强制措施阻止侵权。⁴
- **专利。**可用于保护符合新颖性、创造性和工业实用性的发明。⁵
- **商业秘密。**保密的商业情报可用商业秘密加以保护,条件是该情报一直有商业价值,通常不为他人所知,且其所有人已采取合理保密手段。要保证不披露尚未使用或注册的新产品名称或商标。⁶
- **反不正当竞争法、反假冒诉讼或消费者保护法**可以对付竞争对手的不公平商业行为。这些方法对于打击抄袭者模仿产品不同方面是一层额外的保护。然而,实践中采取上述法律行动通常很困难、昂贵,而且耗时。
- **多重保护。**根据品牌形象和产品,可以利用**多种知识产权**。最好咨询知识产权律师,以确保知识产权资产得到适当保护:

- 在许多国家,某特定标志可根据版权法、工业品外观设计法和商标法获得多重保护。因此,这样的标志可能符合相应法律关于艺术作品、装饰或徽标的保护标准。但在不同国家,多重保护在程度和范围上差异很大。
- 在许多其他国家,版权和外观设计保护不能并存,也就是说,一件艺术作品,一旦充当外观设计,便不再得到版权保护。即便如此,这些国家却可能允许版权和商标保护两者并存。
- 有些可以注册复合外观设计。复合外观设计除其他外包括注册商标的艺术化版本。

多重知识产权保护举例

卡通人物是版权法所保护的艺术作品,但与此同时,Warner Bros Entertainment等公司也注册了许多卡通人物作为商标,其中包括TWEETY®、DAFFY DUCK® 和ELMER FUDD®。

例如: 菲律宾快餐连锁JOLLIBEE®的吉祥物已注册为商标。



JOLLIBEE®文字、徽标和吉祥物为Jollibee Foods Corporation的商标。所有权利保留。

4 见《创意表达》,产权组织第918号出版物,以及IP PANORAMA™模块5。

5 见《发明未来》,产权组织第917.1号出版物,以及IP PANORAMA™模块3。

6 见IP PANORAMA™模块4。

14.企业为何应注册商标？

尽管在许多国家注册不是确立权利的必要条件,但注册会带来许多好处:

- **获得全国性或区域性(多个国家)专有权。**注册商标的所有人,在任何获得注册的国家/地区,都有对商标进行商业性使用的**排他权利**(见第30问)。反之,未注册商标权(在有这种权利的地方),只限于商标实际使用并因使用而获得声誉的地区。
- **更容易维权。**商标注册后,注册人是推定的商标所有人,因而有权阻止他人使用该商标。根据这种推定,在诉讼中的**举证责任会减少**:不必证明商标有效,或本人是商标所有人,或者商标有声誉。在有些国家,注册商标遭到侵权时,能取得更高的损害赔偿金。
- **威慑作用。**首先,一旦注册,便可在商标后使用®符号,警示他人本商标为注册商标(见第35问后的蓝字)。第二,其他企业如果要注册相同或欺骗性近似的商标,在进行商标检索时,注册商标很可能出现在检索报告中,因此会打消注册该商标的念头(见第19问)。第三,有些商标局,如果认为申请注册的商品商标或服务商标与同一类下的注册商标混淆性近似,将驳回注册申请(见第28问)。
- **宝贵的资产。**注册商标**更容易出售和许可,价格通常也更高**。再者,尽管大多数国家没有强制要求,但对商标进行注册,在签署特许经营协议或对商标进行商品化时更方便(见第42问和第46问)。
- **融资。**需要的时候,声誉良好的注册商标可用于向金融机构**筹资或用作抵押**,因为金融机构也越来越清楚品牌对企业成功的重要性。

- **阻止进口。**许多国家已建立一套制度,允许注册商标所有人付费在海关登记商标。这样做的目的是让海关当局检查并查封侵犯注册商标的假冒商品。未注册商标通常不会得到海关的这种协助(也见第52问)。

必须确保商标在所有相关市场注册。没有注册商标,产品的营销投入未必能带来预期的业绩,因为竞争企业也可能使用相同或混淆性近似的商标。消费者可能会误认购买竞争对手的产品。这不但会减少企业的利润并对消费者带来混淆,也会损害企业的声誉和形象,尤其如果竞争产品的品质较差。

15. 商标注册会带来哪些权利？

商标注册产生的专有权，可以阻止他人用**相同或混淆性近似**的商标，营销**相同或类似**的产品。如此一来，可以禁止竞争对手：(a) 在商品或包装上使用该商标；(b) 储存或销售带有该商标的商品，或使用该服务商标提供服务；(c) 进口或出口带有该商标的商品，及(或) (d) 在商业文件、网站和广告中使用该商标。

然而，这些专有权有其限制。权利限于：

- 商标已注册的**国家**（见第30-31问）；
- 商标注册的**商品或服务**（见第28问）；及
- 侵权商标可能引起消费者**混淆**的情形（见第50问）。

16. 企业名称或商号的登记是否等于商标注册？

有一种普遍误解，认为在工商登记机关进行工商登记和商号登记，便自动得到商标保护。这是错误的。必须了解公司名称、商号和商标的区别：

- **公司名称**或企业名称，是登记在公司或商业登记簿的**法律名称**，用于公司章程、合同、税务及其他行政活动，以识别企业。公司名称一般以有限公司、公司或其他说明企业法律性质的类似词语结尾。例如：黑标国际有限公司。
- **商号**，或商业名称，是企业在跟客户沟通时用于**识别**身份的名称。商号未必与公司名称相同。在大多数国家，只要公开使用商号或商业名称（也即不必经过法律注册或任何手续），即可获得对商号或商业名称的一些专有权。

• **商标**则是用来把自己和竞争对手的产品区分开来的标记。即便是小企业也可以拥有一个以上的商标。例如，黑标国际有限公司可能会用“黑标”销售一种产品，用“红标”销售另一种产品。企业可以使用某一个商标来识别所有产品，或某系列的产品，或某个特定产品。如果企业使用商号或商号的一部分作为商标时，应将其注册为商标。

例如：Industria de Diseño Textil, S.A.是一家西班牙公司，也是世界上最大的服装集团之一。该公司使用INDITEX®商号，拥有ZARA®、BERSHKA®和MASSIMO DUTTI®等商标，但还有INDITEX®和GRUPO INDITEX®。

Industria de Diseño Textil, S.A.
公司名称

INDITEX

商号和商标

ZARA

商标

Massimo Dutti

商标

ZARA®和INDITEX®是以INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX,S.A.)的名义注册的标志。

MASSIMO DUTTI®是GRUPO MASSIMO DUTI, S.A.的标志，后者属于INDITEX GROUP集团。

17.驳回申请的主要原因有哪些？

除了要了解强商标外，企业家还应该知道哪些商标不能被接受注册。一般来说，有两种驳回理由：

- **绝对理由**—商标本身固有的原因
- **相对理由**—因在先权的存在而产生的理由，无论是否为注册商标。

商标申请可能会以下列“绝对理由”被驳回：

- **通用名称**永远不会得到商标保护（例如，申请“电话”一词作为手机商标；另见第9问）。
- **缺乏显著特征的标志**（标志无法把一家企业的产品和其他企业的产品区别开）不能注册，除非能证明标志已经获得第二含义（见下文蓝字）。以下标志通常缺乏显著特征：
 - **描述性**文字或标志（见第10问和下文蓝字）。
 - **地理性**文字或标志——如果具有**地理描述性**。例如，对一个比利时的乐队而言，“比利时乐队”具有地理描述性，因此没有显著性。该国的其他音乐制作人也应能够使用“比利时”一词来描述其产品的来源地（另见第7问后有关地理标志的蓝字）。
 - **广告语**——假如包含了具有高度描述性和无显著性的语言，并且不能区别来源。让广告语取得显著性并获得商标注册通常很难，因为广告语的功能主要在于推广并传递关于企业和产品的信息。广告语通常因为缺乏显著性而被驳回。例如，用于家居装饰面料的广告语“没人比我们更懂颜色”很可能被驳回，因为它仅仅是反映广告商品专业性的溢美之词。此类语句其他企业应该可以自由使用。同时要注意，有些国家从来不允许广告语注册为商标。

获得性显著性或第二含义

在许多国家，如果能证明商标已获得第二含义，或者通过使用获得显著性，可以克服以缺乏显著特征为由的驳回。如果能证明消费大众把某描述性名称识别为指向某产品的商标，该描述性商标即已获得第二含义。这通常是长期广泛使用，或密集推广的结果。例如，“HEALTHY CHOICE®”（健康选择）用于健康制成品是“弱”商标，但因消费大众将该词语与某健康膳食提供者（而非一般的健康膳食）联系在一起而在美国获得了显著性。

要证明描述性商标已经获得第二含义，可以考虑所有种类的证据：发票、送货单、订购单、账单、收据、账簿、传单、广告印刷品、宣传、展示商标使用的照片、广告公司、商会或消费者的证明证言、消费者调查报告等。

例如：广告语“THE GREATEST SHOW ON EARTH”（地球上最棒的演出）在美国被认定为可受保护商标，因为其所有人Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc.通过对该口号长期（超过一百年）、广泛使用，以及市场上对该口号商标的高度认知，使之取得了第二含义。



©2012 Feld Entertainment, Inc. RINGLING BROS. AND BARNUM & BAILEY® 和 THE GREATEST SHOW ON EARTH® 是 Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. 的注册商标。

依靠第二含义风险很大,而且通常代价大、证明难度高。再者,对此类问题的法律分析在各地不同。有些国家认为可以给予保护的商标,其他国家可能认为具有描述性的。作为一般经验,最好避免选用描述性文字或标志。

- **人名商标**。在一些国家这可能是绝对驳回理由,在其他多数国家,如果申请商标主要是个姓氏,可能成为相对驳回理由(即:使用自己的姓按普通文字商标处理)。但在一些国家,姓氏如果获得第二含义,则可以注册为商标。在多数国家,自然人或法律实体的名字,甚至笔名,可以注册为商标。
- **欺骗性标志**。是指那些可能在产品性质、质量或地理来源方面欺骗消费者或误导消费者的标志。例如,用带有“奶牛”的商标销售人造黄油很可能被驳回,因为这会被认为误导消费者,让消费者将该标志与奶制品(即黄油)联系起来。
- **功能性特征**。产品的形状或包装的功能性要素(相对于纯装饰性要素),通常不能作为商标保护。例如,当产品的形状有重要功能性特征时(如剪刀把手和刀片组的形状是实现剪刀功能的必备元素),则该形状不能注册为商标。同理,把手,比如杯子的把手,也不能获得商标注册,因为把手的主要功能是让人握住杯子。如果不让竞争对手使用把手,会影响其有效参与竞争。
- **被认为违反者公共秩序或道德的标志**。被认为违反公认道德标准和宗教伦理的文字和图形通常不得注册为商标。
- **禁用名称或符号**。有些国家开出清单,列出哪些标记不予注册。清单可能包括以下内容: **企业名称**、**名人姓名**、**驰名商标**(见第5问后的蓝字)、受保护的**地理标志**(见第7问后的蓝字)、**土著人民的标志**,以及**外国词语**。

当申请注册的商标与**在先商标权**出现冲突时,申请被以“**相对理由**”驳回。同类产品如果有两个相同(或十分近似)的商标,会造成消费者混淆。有些商标局在常规注册程序中,审查与现有商标(包括未注册商标和驰名商标)是否存在冲突;但其他许多商标局则只有在商标公告后另一家企业提出异议时,才会作此审查。无论哪种情况,如果商标被认为与相同或类似产品上的现有商标相同或混淆性近似,会被驳回或撤销。

最后,在许多国家,如果商标与**其他在先权**出现冲突,比如工业品外观设计、版权、个人/公司/企业名称、商业名称、地理标志或土著人民的标志,也会被驳回。

18.能否免费获得商标或向他人购买放弃不用的商标?

可以考虑重新使用竞争对手**不再使用**、但仍旧能勾起往日美好记忆的**商标**。公众对原商标的记忆,可马上形成对新产品的需求,因而减少广告支出并提高利润。任何人都可使用**被放弃**的商标,无需得到批准或缴付任何费用(见第35问)。但是,使用被放弃的商标有其风险,尤其在消费者还能识别该商标时。重新启用被放弃的商标可能会造成公众混淆或构成对公众的欺骗。此外,原商标所有人可能能够证明仍在使用(或打算重新启用),以此反驳放弃的推定。

如果有意使用别人放弃的商标,应采取以下审慎措施:

- 征求商标律师的意见;
- 认真调查,确保原所有人确实不再使用该商标,并且已经放弃该商标;
- 如果商标注册仍旧有效,申请撤销注册;
- 根据自身目的注册商标;
- 为防万一,向原所有人支付适度的款项,签订放弃主张的转让或不起诉的约定。

有时可以购买**其他企业仍旧拥有并使用的**商标。如果购买他人的商标,应作如下检查:

- 商标是否注册? 在哪些国家注册? 在哪些商品/服务类别上注册?
- 目前谁拥有商标? 谁是以前的所有人(如有)?
- 是否有仍然有效的许可? 如有许可,许可的范围有多广? 商标是否有“裸”许可(不对商品或服务品质进行任何控制的许可)的不利之处?
- 是否在商标之上设置了留置权、产权负担,或存在针对商标的诉讼或其他对抗性行动等可能损害商标的情形?
- 商标是否曾经遭到竞争对手的异议?
- 卖主在商标收购协议中,是否提供适当的陈述与保证?

请注意,某些国家要求商标权转让中必须明确包含与商标相关的商誉转让方能生效。

19.如何发现打算使用的标志是否与竞争对手的商标存在冲突?

选定新商标后,要进行适当的商标防侵权检查。进行防侵权检查有多重目的,可以防范重大风险、节省宝贵的时间和资源:

- **确保不侵犯其他企业的商标。**如果所用的商标侵犯了他人的商标权,不仅可能要赔偿、背负坏名声,还可能被迫停止使用商标。可能不得不销毁带有侵权商标的所有包装、广告及其他材料。与此同时,公司也要花更多的时间和金钱才能完全更换商标,并尝试把原来积累的商誉转移到新品牌。非专业检索者犯的主要错误是只考虑是否有人已经注册了完全相同的商标,而不考虑是否有“近似”商标(见第50问)。切记:商标侵权发生的情形,是另一家企业已在相同或类似产品上有了相同商标或混淆性近似的商标。
- **查明打算使用的商标能否注册。**如果及早确认相关商标不能使用,则可避免浪费因商标申请而发生的费用。
- 如果打算使用的商标能够注册, **查询可以有助于确定商标在法律上的强度。**
- **与公司有利害关系的其他机构,在与公司发生业务关系前,可能要求公司提供商标防侵权报告。**例如,公司的分销商或保险公司可能不希望公司承担本可避免的风险。

如何进行防侵权检查? 第一步, 可以自己先做一下初步商标检索:

- 检索**注册商标**和**待审商标申请**。查询本国商标局(或商业数据公司)是否有免费的网上商标数据库。产权组织网站列出了各国知识产权局。见: www.wipo.int/directory/en/urls.jsp。
- 也要检索是否存在已经使用的**未注册商标**。在那些通过使用保护商标的国家(见第12问),这种检索尤为重要。利用Google、Yahoo和Bing等搜索引擎搜索互联网,查询相关网店、产品指南、行业出版物等。
- 寻找可能成为商标注册障碍的相同或近似的**公司名称和域名**(见第19问和第39问)。

如果商标通过了第一关,可能需要再花钱聘请专业检索公司或**商标代理人**,由其进行**全面检索**,更重要的是,由其对检索结果进行**解释**。商标代理人可能采取如下行动:

- 检索同音词、外语对应词、变体词等。
- 有时也进行文化语言或语言含义检索,以确保拟用商标在其他语言中没有问题。当地语言学家会对商标的适当性、潜在含义、联想意义和发音问题提供意见。
- 检索企业名录、电话簿和所在行业的专业行业目录。
- 然后,商标代理人会出具一份**查询报告**,其中包含发现的每一个潜在冲突。

切记: 进行上述商标检索时,必须针对以下内容进行:

- **相关国家**(也要考虑未来的业务拓展计划);
- **相关产品**(商标按商品或服务分类,可以先熟悉一下商标分类,见第28问);及
- **“混淆性近似”商标**(商标代理人的指导可能对此有帮助)。

商标查询应该彻底到什么程度? 检索的范围取决于自己的风险耐受力、预算和有多少时间。国际检索不仅费用昂贵,而且偶然性很高。此外,任何检索都无法发现所有未注册商标的使用。尽管如此,有限的检索总比毫无检索强。

20.创造和保护商标有哪些成本？

创造和注册商标,一定要做好成本预算:

- **创造**徽标、文字、口号或标语作为商标,都会产生成本,尤其是让外包公司从事以上工作。
- 商标**防侵权检查**会产生费用。
- **注册**需支付费用。费用的多少,取决于国家数量、产品类数(商标分类)。国家商标局可以提供商标注册和续展的详细费用。选择聘请专业商标代理人来协助商标注册的企业会产生额外成本,但在注册过程中可能会节省大量的时间和精力。

21.谁有权申请商标注册？

一般而言,任何打算使用商标或让他人使用商标的人,都可申请注册。申请人可以是个人,也可以是法律实体。但在大多数国家,个人要申请注册,必须是该国的居民。

22.提交商标申请是否需要商标代理人？

对于本国居民提交申请,多数国家不要求聘用商标代理人,本人可以自行提交。但商标代理人熟于商标检索,了解商标注册程序的细节,可帮助**节省时间**,并保证申请保护的**商标类别(一个或多个)合适**,避免商标局以绝对或相对理由**驳回申请**。提交商标申请不是日常行政事务。反之,必须就商标形式和相关商品或服务范围是大是小制定合适的**策略**。必须考虑检索结果,以及将来可能发生的争议。还要为商标的未来做好规划,以确保申请覆盖所有相关商品或服务。在办理申请期间,针对商标局的通知,特别是驳回,可能需要实用的建议和风险分析,以便确定最佳对策。如果在国外申请商标注册,可能需要聘用为该国居民的商标代理人。相关商标局可提供该局认可的商标代理人名单。

23.注册商标要多长时间？

不同国家所需的时间差异很大,一般从三个月到两年,取决于各种因素,包括商标局是否进行部分或全面的实质审查,以及是否有异议程序(见第24问后的蓝字)。注册用时长短对新产品的推出时机有重大影响。要确保尽早提交商标注册申请,保证在用于产品或广告前获得商标注册。

24.如何申请商标注册?

完成商标检索后(见第19问),须向相关国家或地区商标局提交申请。

以下蓝字说明了申请的基本过程。注意各国之间可能有重要差异,因此最好向相关国家的商标局或商标代理人查询清楚,以获得申请程序和费用的最新信息。

注册商标步骤

商标局注册商标的步骤各国可能不同,但整体上都遵循类似模式。商标局通常会在网上发布详细的审查手册,读者可从中深入了解申请程序和审查事宜。

1. 申请表格

第一步,要提交填写完整的商标申请表,其中包括企业的联系方式、商标的图示(可能要求采用特定格式)、申请注册商标的商品和服务及/或类别,并缴纳所需费用。申请表可向商标局索取或从网上下载。许多国家可以在网上全程办理注册。

有些商标局可能要求出具使用证明,或要求企业声明其有意使用商标。相关商标局会提供注册程序的更确切信息。

2. 形式审查

商标局对申请进行审查,确定申请是否符合行政或手续要求(是否已缴纳申请费、申请表是否填写妥当等)。

3. 实质审查

有些国家的商标局只对申请进行部分实质审查,即核实拟用商标是否应以绝对理由驳回(如第11问所述,绝对理由指商标法专门规定不予注册的标志类别)。如果进行全面实质审查,则也审查相对理由,即拟用注册商标是否与注册簿中相关类上的商标存在冲突。

4. 公告和异议

许多国家把商标公布在公报上,供他人在规定期限内对注册提出反对。在其他一些国家,商标在注册后公告,之后一段时间接受撤销申请。

5. 注册

一旦认定没有任何理由驳回申请,商标即被,并颁发注册证,有效期一般为10年。

6. 续展

缴纳规定的续展费即可无限续展商标。但如果在相关商标法规定的一定时间内不使用商标,在全部或部分商品或服务上的注册可能会被撤销(见第34问)。

25.注册商标在多长时间内受保护？

尽管保护期可能存在不同，但在大多数国家注册商标在10年内受保护。只要定期缴纳续展费，注册可**无限续展**（每次续展通常10年）。要保证公司有专人负责及时在有持续商业利益的国家续展商标注册（见第32问）。

26.相同的商标能否共存？

可以。在**不同国家**，用于相同商品或服务的相同商标可以同时存在，没有侵犯对方权利的风险，但前提是商标不被认定是驰名商标。在同一个国家，相同或近似商标也能共存，但条件是：

- 商标用于尼斯分类不同类的**不同商品或服务**（见第28问）——驰名商标除外（见第5问后的蓝字）；或者
- 市场上**没有发生混淆的可能性**；或者
- 有**共存协议**（见下）。

例如：DELTA®是欧洲联盟的注册商标，分别属于从事航空运输服务、焊接机、游泳池和香烟等业务的不同公司。

要避免应对市场上出现的相同或近似商标，最佳的办法是及时进行商标检索。如果即便经过检索，还是出现与相同或近似商标的冲突，则要根据不同的状况作出判断，确定最佳应对办法：

- 一个选项是与冲突商标的所有人达成**共存协议**。协议的主要目的是约定双方在市场上共存的规则，以实现和平共处。
- 某些情况下，诉讼可能是解决同一市场中出现相同或近似商标的唯一合适途径。
- 其他选项包括**购买**（或出售）或**许可使用**冲突商标（下文“商业开发”部分有进一步讨论）。

27.对商标的所有小修改都需要注册吗?

为使公司的形象与时俱进,或为了适用于新的广告媒体,许多商标会随着时间的推移而略有变化。作出的具体修改是否需要提交新申请并缴纳相关费用,须向有关的商标局或商标代理人咨询了解。



SHELL®徽标归荷兰皇家壳牌集团所有。

28.如果想把商标用在另外一个产品上会怎样?

多数国家要求填写商标注册申请表时,必须说明商标注册所涉及的商品和服务,并将商品和服务归类。这里指的是**商标分类体系**中的类。如果在某个具体商品上注册了一个商标,但现在要用在另一个类的一个产品上,那么必须提交新的商标申请。

举例说明:如果企业生产刀叉,那商标申请应在尼斯体系第8类的相应商品上提出。但如果希望把相同的商标用在其他厨房用具(如容器、平底锅、锅)上,那还要在第21类的相应商品上注册该商标。在有些国家,

对不同类的产品要分别提交申请;别的国家则允许一份申请覆盖若干个类。

一个完备的分类体系

世界多数国家采用国际分类体系。尼斯体系建立的分类覆盖各种商标的商品和服务（分为34类商品和11类服务）。维也纳体系为纯图形商标或含有图形要素的商标建立了分类（分为29类）。关于尼斯分类和维也纳分类的更多信息请参阅：

<https://www.wipo.int/classifications/zh/>

使用国际分类体系，可以根据商品或服务的类型或形状，有序储存注册商标数据，使商标数据库的信息更易于调取。注册商标时，在打算使用所有类上注册非常重要。

29.如何保护产品的形状？

产品的形状可以是品牌的重要元素，要保护这个重要元素有若干方法。

- 产品的形状通常可以作为**工业品外观设计**得到保护（见第13问）。企业往往首先把产品的形状注册为工业品外观设计，一旦通过使用获得显著特征，就将其注册为立体商标。



TOBLERONE®、TOBLERONE®包装形状和TOBLERONE®巧克力形状是Kraft Foods的注册商标。

- 多数国家允许将产品形状注册为**立体商标**，前提是形状在市场上发挥商标的功能。获得注册的条件是产品形状必须有显著性。形状不得由产品功能所决定（见第11问）。通常，太简单或广泛使用的形状和形状不会得到保护。一些国家走得更远，要求产品形状本身对消费者而言有显著性。这意味着消费者必须能识别产品形状，并将该特定形状的产品仅仅与某个企业联系起来（如TOBLERONE®的三角形，或苹果iPod®的显著形状）。商标保护之所以优于工业品外观设计保护，是因为商标保护可以无限期，而且获得保护的成本通常更低。
- 有些司法管辖区通过商标法或反不正当竞争法保护产品的**商业外观/装潢**，这些法律可能保护产品的显著包装或形状（见第13问）。有些国家对形状的保护要求与商标法相同，即形状必须有显著性，且受保护的特征不能作为产品的功能要素（见第17问）。
- 一些原创形状也可能有资格享受**版权**保护（见第13问）。保护力度不及商标或外观设计，但在某些情况下却很有用，例如在没有进行商标或外观设计注册，或商标/外观设计被宣告无效的国家。
- 有时，产品的形状可同时享受**多项知识产权保护**（见第13问）。

要点速查

- **去注册商标!** 尽管大多数国家不强制要求注册, 但注册商标大有裨益。注册商标产生的专用权可以防止他人用相同或混淆性近似的商标销售相同或类似的产品。
- 是否采用了所有不同的方式保护自己的品牌形象或产品? 考虑各单元所述商标保护的优势以及其他选择或者多重保护法(版权、商业外观、工业品外观设计等)。做成本效益分析。
- 商标是否与竞争对手的商标有冲突? 进行商标防侵权查询, 并考虑聘请商标代理人提供服务。
- 提交商标申请。考虑雇请商标代理人提交申请。
- **更多信息。** 见IP PANORAMA™模块2, 学习要点2-3。

商标出国

30.本国的商标注册是否在国际上有效？

商标注册所产生的权利，通常局限于有关地域。因此，在本国有效的注册商标，通常仅能在本国享有有关权利，除非商标被认为是驰名商标（见第5问）。

31.应该考虑在国外保护商标吗？

在本国注册商标的理由，同样适用于在国外市场进行的商业活动。如果打算进入全球市场，则应考虑在对业务具有战略意义的国家注册商标，也就是在打算使用或许可别人使用商标的国家注册。马德里体系为在多个国家进行商标注册和管理提供便利（见第32问后的蓝字）。

32.何时可以在国外注册商标？如何注册？

任何时候都可以。但要记住一点：通常情况下，从在第一个国家申请保护之日起，有六个月的时间在其他国家主张商标保护的优先权。也就是说，如果商标在六个月的时间内申请注册并且注册成功，将被视为在第一个国家申请保护之日生效。因此，要避免商标在其他国家被竞争对手“盗取”，建议在这六个月中提出申请。优先权对商标来说，不如对专利和外观设计重要。在申请专利和外观设计时，错过优先权日对以后的申请会有致命后果。对商标而言，错过六个月的期限意味着在外国提交的申请只从申请日生效，而无法享受原申请的申请日。

在国外注册商标有三种主要方式：

国家途径。公司希望在哪国得到商标保护，可按要求的语言向该国的商标局提交相关申请，并缴付相关费用。如前所述，有些国家可能会要求通过当地的商标代理人申请（见第22问）。注意有些国家不设本国注册体系，而是利用区域性注册体系。

区域途径：如果想要去的国家是一个区域性商标体系的成员，可向有关的区域局提出申请，这样的注册将在所有成员国的领土内有效。区域商标局有：

- 非洲地区工业产权组织 (ARIPO) (www.aripo.org)；
- 比荷卢知识产权局 (BDO)，负责比利时、荷兰和卢森堡 (www.boip.int)；
- 欧洲联盟知识产权局 (EUIPO)，共同体商标 (CTM)，在欧洲联盟成员国有效 (www.oami.europa.eu)；
- 非洲知识产权组织 (OAPI)，负责非洲法语国家 (www.oapi.int)；
- 海湾合作委员会（海合会）最高理事会——最高理事会批准了《海合会商标法》，该法将为六个海湾阿拉伯国家建立一个区域商标体系（尚未建立）。

国际途径：如果本国是马德里体系成员，且已有本国或区域注册或注册申请，可以利用马德里体系在该体系90多个成员注册该商标。

马德里体系的主要特征

- 要通过马德里体系提交申请, 必须与马德里体系有联系, 也就是说, 必须是马德里联盟某一成员的公民, 或在某一成员境内有住所, 或者在其境内有营业所 (www.wipo.int/madrid/zh/members)。
- 需要先在有联系的国家的主管局注册商标 (或申请注册)。该局称为原属局。然后可要求原属局将国际商标注册申请发给产权组织进行形式检查。国际申请必须指定要在哪些国家保护商标。
- 每个被指定缔约方主管局都将对国际注册进行实质审查, 与直接申请一样。如果给予保护, 则商标受到的保护与在该局进行的注册一样。这样, 一项国际注册相当于一国家注册。
- 尽管只有一项注册, 但部分国家可能拒绝保护, 也就是说保护可能被限定在部分国家。与之不同, 欧盟商标等单一区域权利不能仅就部分领土进行驳回、删减或转让, 而且一次法律诉讼就可对领土范围内任何地方发生的侵权行为维权 (见 euipo.europa.eu/ohimportal/en)。
- 自注册之日起的五年内, 国际注册仍依附于基础商标 (在原属局注册或申请的商标)。如果基础商标在该五年期间内不再有效, 国际注册将被注销。但是, 可以在基础商标撤销的三个月内, 在任一被指定缔约方将国际注册转变为独立的国家或地区申请, 费用另付。这种申请将被视作在国际注册日提交 (对于后期指定, 视作在指定日提交)。

使用马德里体系的好处

马德里体系由产权组织管理, 是一个用户友好的体系, 为企业所有者提供了以有成本效益的方式在国外保护和管理其商标的简单方法:

- 通过一个申请局提交一份申请表, 可在90多个国家寻求保护。
- 一种语言 (英语、法语或西班牙)。
- 以一种货币缴费 (瑞士法郎)。
- 将产生一项国际注册。
- 注册后, 任何时候都可以将更多国家添加到商标组合中。
- 如果仅对部分被指定国家转让注册, 或仅对部分商品或服务转让, 或仅对部分被指定国家删减商品和服务清单, 该体系足够灵活, 有能力实现这一点。
- 仅需通过一个程序, 便可简单轻松地进行所有类型的后续变更。
- 续展费用更低, 更易于管理。
- 主管局必须在严格时限内给予保护 (国际注册日起12或18个月)。
- 从一开始就无需聘请当地代理人 (只有在驳回的情况下才需要聘请外国顾问)。

因此,马德里体系减少了在多国注册和维持商标的行政负担和成本。

有关如何使用马德里体系的更多信息(谁能申请、向谁申请、成员名单、表格、一般申请信息、法律文本、在线服务等),请见: <http://www.wipo.int/madrid>。网站上有一些发展中国家的用户感言:www.wipo.int/multimedia/zh/madrid/madrid-videos。



“GND”是国际注册的一个实例,截至2016年12月覆盖了35个国家:澳大利亚、博茨瓦纳、中国、肯尼亚、朝鲜民主主义人民共和国、新加坡、越南和欧盟28个成员国。基础注册是在莫桑比克。

鸣谢: 莫桑比克GRINGO, Lda

33.什么是商标音译? 商标音译有哪些挑战?

消费者通常期待产品商标使用当地的文字和语言。因此,企业在一些主要消费市场面对着复杂的翻译或音译问题。

翻译就是拿一种语言中的词,在另一种语言中寻找含义上的对等词。而**音译**是将一种语言中的词,根据相近的发音,转换为另一种语言中的词。采用音译,通常是因为(a)音译更符合直觉或更容易;或(b)译入语中不存在对应含义的词(特别是姓名和地名)。

例如,如果申请商标含非英语词或非罗马字符,可能需要向商标局提供相关国家官方语言的意译或音译,包括每个词或每个字符以及这些词或字符作为一个整体的翻译。亚洲和中东许多国家,以及希腊、以色列和俄罗斯联邦的语言都属于这种情况。如果商标含有阿拉伯或罗马数字以外的其他数字,这些数字可能需要以阿拉伯或罗马数字取代。非常重要的是,在某些情况下或在某些国家,原商标一旦正式注册,音译商标被视为**自动**得到注册;而在其他国家,则需要**另一个**注册。在这些国家,强烈建议也用当地语言注册商标。

字符音译工作复杂与否,取决于相关国家的要求,每个国家都有其特点。商标音译时,也要考虑相应**域名**音译的问题。因为域名将用当地国家代码的字符注册。一定要咨询当地商标代理人,因为这可能非常棘手,需要专家来处理。

商标的中文音译

选择正确的中文商标来保护自己的原创品牌并成功推广产品不容易。有许多因素要考虑：

- 中国有许多方言。许多公司关注普通话和粤语，这是两种重要的中国方言。
- 汉字超过五万个，很多字的读音相同。如果音译不恰当，得到的商标可能听起来不错，但读起来对中国消费者毫无含义，甚至产生负面意思。
- 在中国，多数用罗马字母书写的商标会被视为图形商标。在其他国家，汉字商标被视为图形商标。
- 中国和新加坡采用简体字，不接受繁体字。而中国香港则仍旧使用繁体字。
- 中国消费者通常会给外国品牌起一个汉语昵称。例如，QUAKER®麦片由于其徽标的关系在中国被称为“老人牌”；POLO®的昵称则是“三脚马”。把昵称注册为中文正式商标通常是一个好策略。
- 把原标译为中文，有三种方式：
 1. 概念法 传递原商标的准确含义，但中文商标的发音会不同。例如，SHELL®的汉语翻译是“壳牌”。
 2. 发音法 用汉字表现原商标的发音，但汉语商标通常含义不同（或没有含义）。例如，SONY®音译为“索尼”。
 3. 发音概念结合法 结合了上述两种方法，通常最有效。用这种方法，汉语商标既与原商标读音相近，还能传递产品的优点。最好的例子是COCA-COLA®，中文是“可口可乐”，读音与原商标相近，意思则是“味道好、真快乐”。



Ya Kun Kaya Toast
Coffeestall since 1944

YA KUN KAYA TOAST COFFEESTALL SINCE 1944®商标在新加坡知识产权局注册，也通过马德里体系进行国际注册。商标中汉字的汉语拼音是“Ya Kun”，是创始人亚坤的名字。

在海外选择商标

为外国市场选择合适的商标,往往是一项复杂的工作。以下提示可能有所帮助:

- **选择使用当地语言的商标并注册所有变体。**咨询语言专家,确保选择能引起当地消费者共鸣的强商标。
- **严密监视侵权商标。**仔细检索与自己的商标听上去及看上去像,或含义相同的外国商标。同时检索在先注册的域名。
- **广泛申请。**在所有正确及相关的类上提交申请,不仅要有现有产品,还要有不久的将来可能用于的产品。一些国家不采用尼斯分类,或者有自己的二级分类体系。当地商标顾问可以帮助确保商标注册的正确性和完整性。
- **熟悉当地的商标体系。**不要假定国外的法律与国内相同。要了解当地制度中的陷阱,聘用信任的律师。该国是遵循申请在先还是使用在先?商标局是否进行相对理由审查?异议制度如何?注册一个商标需要多长时间?商标转让或许可需要获得批准吗?这些只是需要提出的部分最重要问题。



WAMDA® (意思是火花或闪光) 是一个支持和投资于中东北非地区企业家的平台。它既有阿拉伯字符的徽标,也有罗马字符的徽标。

要点速查

- **地域性权利。**切记:除非商标被认定为驰名商标,否则商标是地域性权利。
- **优先权期限。**利用六个月的优先权期限在国外申请保护。
- **在何处申请。**考虑在哪国受保护有利,还要考虑在不同国家进行保护的成本。
- **如何申请。**考虑利用马德里体系简化申请程序。马德里体系能够减少在多个国家注册和维护商标的行政负担和成本。

商标使用

34. 商标的“使用”是什么意思？与商标所有人有什么关系？

法律中很多地方提到商标“使用”，其定义在各国不尽相同。应向商标代理人咨询，以获得恰当的指导。以下是与商标所有人相关的关于商标“使用”的一些法律表述：

- 注册商标所有人可以防止他人未经授权在相同或类似的产品上使用商标（见第15问）。
- 在许多国家，商标不需注册，通过使用就可得到保护（见第12问使用在先国家的相关内容）。
- 在一些国家，在市场上使用商标是注册的先决条件（见第35问）。
- 在许多国家，几年不使用，即为放弃的证据（见第35问）。
- 描述性商标可以通过广泛使用获得显著性（见第17问后蓝字内关于“第二含义”的内容）。另一方面，具有显著性的商标可能通过普遍使用失去其显著性（见第9问和第37问关于“通用标志”的内容）。
- 证明商标的所有人不得使用该商标（见第7问）。

什么构成注册商标的使用，因国家而异。但一般而言，注册商标的“使用”在法律意义上是指严格按照注册的形式使用。这种使用应由所有人或经所有人同意在贸易过程中进行。商标应在注册相关地域内，在其注册的产品或服务上使用。使用的商标如果要素不同，但未改变商标的显著特征，可能被视为商标使用。使用必须是真使用，象征性使用在多数国家不足以构成使用。此外，在注册地域内仅为出口目的将商标用于商品或商品的标签和包装，可能构成使用。不过，这在许多国家属于灰色地带。再次强调，各国法律对什么构成商标的“使用”有不同要求，但通常只要属于以下情况，就满足了这些要求：

- 将标志用于商品或商品包装；
- 用标志许诺销售商品或为销售展出商品，为这些目的将商品投入市场或进行仓储，或者用商标提供商品或服务；
- 用标志进出口商品；
- 将标志用于发票、酒单、商品目录、商业信函、商业单据、价目表或其他商业文件；或
- 将标志用于广告。

35.商标没有使用过,可以注册吗?

在使用商标之前可以申请注册,但有些国家只有在出示**使用证明**之后才会正式注册商标。在这些国家,“使用”的概念非常重要,因为“在商业中使用商标”使这种商标的地位高于他人的商标。在这些国家,使用是**注册的要求**,或者是提出异议、提起侵权诉讼的前提。

最重要的是切记在所有情况下,最好核查一下本国的法律,尽早注册商标。

同时请注意,在大部分国家,如果在注册后的一定时期(通常为3至5年)内没有使用商标,商标可能被认为**已被放弃**,被从注册簿中删除。这意味着可能**失去商标权**。

TM还是®?

在商标旁加上®、TM、SM或类似符号并非强制要求,加上一般也不会提供更多法律保护。然而,这可能是告诉他人某标志是商标的简单方式,从而警告潜在的侵权者或假冒者。®符号只能用于已注册的商标, TM通常用于未注册商标。SM与TM类似,也用于未注册商标,不过是用于服务而非商品。

将®符号用于未注册的商标,可能被视作不正当商业行为或误导性营销行为。例如,在把产品出口到未注册商标的国家时,确保不要使用®符号。

36.可以在不同产品上使用同一个商标吗?

在发布新产品或产品新改型时,必须决定如何将这些产品/改型与原产品区别开,以及如何在市场上进行品牌宣传。以下是几种选择,各有优点和成本/风险。可以:

- 使用**相同的商标**。在新产品上延用现有商标,可以使新产品得益于该商标的形象和声誉。切记,可能需要为新的使用重新提交商标注册申请(见第28问)。
- 创建一个**新商标**。使用一个更具体、与新产品更相关的新商标,公司可以让新产品瞄准特定的消费群体(儿童、青少年等),或者为新产品线创造一个具体形象。
- 除了第一个商标之外,使用**附加商标**。许多公司选择将新商标与现有商标共同使用(例如NUTELLA®一般都与Ferrero®一起使用)。
- 依靠产品或包装的**新工业品外观设计**(见第13问)。
- 在产品的标签或包装上使用不同的**艺术设计**,向消费者表示是新产品或新改型;这意味着利用的是版权和/或工业品外观设计(见第13问)。



NUTELLA®及相关图案和标记是FERRERO®的商标。

不同的企业采用不同的方式,取决于企业的品牌战略。但无论何种选择,应当确保商标在所有使用或准备使用的商品或服务上取得注册。

37.如何正确使用商标？

商标注册不足以实现保护。如果使用不当, 可能失去商标保护。如果商标被广泛使用, 以至变成指称相关产品或服务的普通名称, 商标可能成为**通用名称**。在这种情况下, 商标将不能注册, 先前的注册可能被撤销。一些商标在一些国家被宣布为通用名称, 但在另一些国家仍保有商标保护(见第9问关于通用标识的内容)。

例如: Trampoline (蹦床) 在美国被裁定为通用名称, 因此其他公司也可以将该名称用于运动跳跃器材上。

恰当使用商标的要与不要

以下规则可能有助于防止商标成为通用名称:

- **使用[®]符号表示商标为注册商标。**
- 通过使用大写、黑体或斜体, 或把商标放在引号中, 把商标与周围文本区分开来。
- **保持商标使用的一致性。**如果商标注册有特定的拼写、设计、颜色或字体, 请确保严格按照注册的样子使用商标。不要修改商标, 比如添加连字符、组合或简写。(比如“MONTBLANC[®]钢笔”不应写成“Mont Blanc”)。
- **不要将商标用作名词。**请仅将商标用作形容词(比如, 要说“乐高[®]玩具积木”, 不要说“乐高”)。
- **不要将商标用作动词**(比如, 要说“用 ADOBE[®] PHOTOSHOP[®]软件修改过”, 不要说“photoshop过”)。
- **不要将西文商标用作复数**(比如, 要说“TIC TAC[®]糖果”, 不要说“tic tacs”)。
- **建立清楚和严格的商标使用方法和指南。**指导员工、供应商、经销商和消费者如何使用自己的商标。确保所有相关人都一致遵循政策和指南。

上述努力可能成功防止商标变成通用名称, 也可能不成功。事实上, 在法律上, 更重要的不是成功与否, 而是要做出防止商标变成通用名称的明显努力(比如, 发信告诉某作者其错误使用了商标)。

38.在广告中能否使用竞争对手的商标？

在广告过程中使用竞争对手的商标，通常是一项冒险的活动。各国的法律不同，如果认为有必要在广告中使用竞争对手的商标，应该首先咨询当地律师并牢记以下原则：

- 如果计划在广告中说自己的产品优于竞争对手的产品，请务必谨慎。这样做在一些国家可能是违法的。请向当地律师咨询该国关于**比较广告**的法律法规。
- 如果在自己的广告中使用竞争对手的商标，请**公平适当地使用**，因为广告主要目的应当是告知消费者，而不是诋毁或不当攻击对手。
- 使用竞争对手的商标时，请避免造成竞争对手为产品提供支持或担保的暗示。同时，请勿**不公平地利用**竞争对手商标的声誉提升自己的业务。
- 在比较广告中，请勿**修改**竞争对手的商标，尤其是当商标是一个徽标的时候。要使用恰当的商标符号。对竞争对手的商标进行修改可能“模糊”该商标识别相关产品的能力，因此可能被认为是对商标权的侵犯。
- 竞争对手的商标可能包含一个或多个**图形要素**，比如徽标、标签、设计或三维形状。所有这些要素也可能受版权法的保护。因此在广告中使用这些图形要素之前，要获得版权人的授权。

39.什么是域名？域名与商标有什么关系？

一个重要问题是商标与域名之间的冲突。域名是指用户友好的互联网地址，便于用来寻找网站的。**例如**，通过域名“wipo.int”可以访问到产权组织的网站www.wipo.int。

通常，域名的注册是先到先得。在这方面，一些国家的法律或法院可能根据商标侵权原则来评估把其他企业的商标用作域名，甚至在某些情况下作为域名注册的行为。对域名恶意、滥用注册和使用的行为通常称作**“域名抢注”**。如果企业被认定从事了域名抢注，可能不仅要转让或注销域名，还可能要支付赔偿金。因此，拟用的域名不能是其他公司的商标，甚至不能是其他公司商标的主要部分。

另一方面，如果自己企业的商标被他人用作域名或被抢注，可以采取行动制止这种对商标的滥用行为。选择之一是使用产权组织广受欢迎的**域名争议解决在线服务**：<https://www.wipo.int/amc/zh/domains>。网站有投诉书样本，还有已经裁决的数千个产权组织域名案件的案例综述和法律索引。该服务为全球品牌所有者提供了一个省时省钱的法庭外解决方案。要查找关于域名注册人的信息，可以使用众多免费在线域名查询工具，如www.whoisicann.org或www.internic.net。

域名小提示

- **确保所选域名不与第三方的商标冲突。**进行商标查询（见第19问），确认所选域名是否正被竞争对手作为类似商品或服务的商标使用，是否是驰名商标。
- **考虑将自己的商标注册为域名。**如果使用的域名与公司的名称或商标相同或近似，客户就能方便地找到公司网站。因此，要力争抢在别人之前，将自己的商标注册为域名。同时，在为产品选择新商标时，请确保相应的域名可以注册。
- **将自己的域名注册为商标。**注册一个域名不会自动授予商标权。比如，如果获得了域名“sunny.com”，不意味着可以阻止他人使用“sunny”（在线上或线下）销售产品。获得的只是使用这一具体互联网地址的权利。应考虑将域名（例中的“sunny”）注册为商标（带或不带顶级扩展名“.com”）。注册为商标将（a）加强阻止任何人试图使用该名称行销类似产品的能力；以及（b）防止其他人将相同名称注册为商标用于销售类似商品或服务。在多数国家，可以将域名注册为商标，只要域名有显著性（不是通用名称）且正用于行销产品。
- **如何注册域名？**域名注册相对简单、快捷和便宜。最简单的方法是通过www.icann.org或www.internic.int上列出的任一经批准的域名注册机构进行在线注册。注册费用通常为10–35美元，注册仅需要几分钟时间。

40.在互联网上使用商标时应注意些什么？

在互联网上使用商标引起了一些有争议的法律问题。对于这些问题，没有统一的解决办法：

- 一个问题在于，商标权具有地域性（换言之，商标只在已经注册或使用该商标的国家或地区受到保护），而互联网的范围却是全球性的。这样，如果不同企业在不同国家分别合法拥有用于**相同或类似商品或服务上的相同或混淆性近似商标**，在处理这些企业之间的争议时，便会出现问题。由于这一领域的法律仍在发展之中，不同国家的法院对这一问题的处理大不相同。
- **关键词广告**是一种在线广告形式，依靠关键词在实际搜索结果外触发显示单独一栏广告。一些搜索引擎运营商将关键词出售给企业。当网络用户将这些特定的关键词输入搜索引擎，广告就在实际搜索结果外单独显现。比如，自行车公司甲可能从一个搜索引擎购买“山地自行车”一词。每当网络用户在搜索引擎中输入“山地自行车”，甲公司的广告横幅就会出现。如果网络用户点击横幅，就会被导向甲公司的网站。但是，当搜索引擎将竞争对手的商标作为关键词出售以触发广告，就会出现问题。比如，假设上述甲公司购买了竞争对手商标“CANNONDALE®”一词。网络用户输入“CANNONDALE®”之后，甲公司的广告横幅就会在搜索结果列表上方出现。在一些国家，这样的关键词触发可能会使搜索引擎运营商和广告商承担商标侵权、广告误导和不公平竞争的法律责任。

- **超链接**到其他网站, 对客户而言是一项有用的服务, 但是在许多国家, 关于何时及如何使用这样的链接并没有清晰的法律规定。在大多数情况下, 链接是完全合法的, 不需要从被链接的站点获得允许以创建链接。但是, 有些类型的链接可能会带来法律责任, 因此最好获得许可或避免使用它们。以下方面可能会出现问题:

- 导向含有**非法内容**网站的链接;
- 包含**公司徽标**的链接;
- **深链接** (指绕过网站主页, 直接进入网站内某个具体页面的链接), 如果其目的是为了避开订购或支付机制, 或为网站本身明文禁止; 以及
- **加框链接** (framing; 在自己的网站加框显示别人网站的内容) 或**内嵌链接** (inlining; 将其他网站的图形文件嵌入自己的网站)。

41. 商标督察员或商标协调人是做什么的?

根据公司的规模及商标数量, 可能需要一名专门员工监督商标管理工作。内部商标督察员或协调人的主要职责之一是确保**最佳做法**得到统一推行。在企业任何人印刷名片、信笺、广告材料、包装和其他文件之前, 督察员将负责确认符合商标使用规定。督察员还应监督商标使用量及使用性质可能的改变, 并提请商标代理人注意任何必要的**注册续展** (错过截止日期, 注册将被撤销) 或**新申请**。对于现有或拟用商标的管理和使用问题, 督察员也可以作为初步**联络人**, 同时与外部商标代理人进行协调。

此外, 还可以让商标督察员负责商标**审计**工作。商标审计可能对以下工作有帮助:

- 撰写按产品、商标和国别组织的注册商标和待决申请状态报告;
- 决定是否应该维持某些注册, 是否应该部分或彻底放弃注册以节约成本;
- 审查产品及相关营销材料, 以确保商标使用的一致性及符合注册内容和商标法规定;
- 评估未注册的商标、口号、标语及徽标是否应该注册; 如需注册, 在何处注册;
- 审查选择和注册商标的程序, 并提出改进建议; 以及
- 准备商标案卷, 以备交易前的尽职调查, 或用于资产融资担保。

指定专门人员管理所有知识产权资产 并负责协调各相关部门

负责商标管理者应与公司的营销、广告及公共关系部门紧密协调。此外，负责管理公司所有知识产权、与外部代理人进行协调、制定员工知识产权教育政策推行好做法的，可以是一个人。为扩大收益并充分保护知识产权资产，上述各个领域应相互协调。

要点速查

- **对商标的使用是否具有一致性？**定期检查，确保在适当的产品或服务上使用了正确形式的商标。
- **使用®、TM和SM符号的方式正确吗？**确保知道三者的区别。如果决定不注册商标——或者向未注册商标的国家出口产品，注意不要使用®符号，否则可能被视为不正当商业行为或误导广告。
- **员工是否了解商标使用？**就如何使用商标对员工进行教育，确保商标使用的一致性。
- **竞争对手的商标。**在使用竞争对手的商标前，咨询当地的商标代理人。
- **更多信息。**请参阅IP PANORAMA™模块2，学习要点4。

商业开发

42.可以把商标许可给其他公司使用吗?

商标可以许可给其他公司使用。在这种情况下,商标所有人仍然拥有所有权,只是同意另一个或几个公司使用该商标。这一般是支付使用费并征得商标所有人同意的方式来实现的,通常在书面许可协议中明确写明。根据协议的性质,许可人(即商标所有人)往往对被许可人(被授权使用者)保留一定程度的**控制**,以保证产品或服务的一定质量。在某些国家,这种质量控制对于维持商标权的可行使性非常重要。

实践中,商标使用许可常常是更大范围许可协议的一部分,例如特许经营协议,或者涉及专利、技术诀窍等知识产权许可以及产品加工技术援助的协议等。



MEMORY COMPUTACIÓN是一家乌拉圭软件公司,专营中小企业管理和会计软件,依靠特许专营扩大业务。被特许人支付商定的费用,有权使用特许人拥有的商号、商品商标、服务商标、技术诀窍和其他知识产权。公司在所有开展业务的国家都注册了商标。www.solucionesmemory.com

商品化是一种利润尤其丰厚的商标许可形式。商品化是一种营销手段,它将一项知识产权(通常是商标、工业品外观设计和/或版权)用于一件产品上,以增加该产品的吸引力。例如,将大学校徽、卡通形象、演员、流行歌手、体坛明星、名画、雕塑和其他许多形象用于T恤衫、玩具、文具、咖啡杯或海报等各种各样的产品上。在销售的商品上使用各种权利需要事前获得授权。在商品销售中使用名人形象需要特别注意,因为名人可能受到隐私权和形象公开权的保护。

在商品化背景下的商标使用许可可能带来额外收入:

- 对外许可。对拥有著名商标(比如运动队、大学、人物/动画资产)的企业,向潜在商家许可商标使用可带来可观的许可费用和使用费。企业还可以在新产品市场以一种相对安全、经济的方式创造收入。
- 购买许可。咖啡杯、糖果或T恤衫等低价、量产商品的生产企业,可以通过在产品上使用著名的标识或商标增加产品的吸引力。

43. 预计可以获得多少商标许可费或使用费？

在许可协议中，权利所有人通常会以一次性支付许可费和/或定期支付使用费的方式获得补偿。定期支付的使用费可能基于被许可产品的销量（即按销售单位支付使用费）或基于净销售额（即按净销售额支付使用费）。在很多情况下，商标使用许可的补偿，结合了一次性付费和使用费两种形式。有时候，许可人可以获得被许可公司的股权，以此替代使用费。

尽管某些行业存在使用费率的行业标准，许可人可以参照，但请切记：每一项许可协议都是独一无二的，使用费率根据协商中涉及的特定因素而定。因此，行业标准可以提供一些有益的指导，但由于每个商标的价值各不相同，过分依赖这些标准往往是不当的。

44. 独占和非独占许可有什么区别？

根据被许可人的数量，许可协议有三种类型：

- **独占许可：**只有唯一的被许可人有权使用商标，甚至连商标所有人也无法使用商标；
- **独家许可：**唯一的被许可人和商标所有人有权使用商标；以及
- **非独占许可：**多个被许可人及商标所有人有权使用商标。

在同一份许可协议中，可能规定部分权利为独占许可，部分为独家或非独占许可。



埃塞俄比亚精选咖啡利益相关方委员会与埃塞俄比亚知识产权局共同发起了埃塞俄比亚咖啡商标注册与许可倡议。该倡议力争通过推广和使用埃塞俄比亚的精选咖啡促进该国减贫。埃塞俄比亚三个著名的咖啡品牌, HARAR™、YIRGACHEFFE™和 SIDAMO™在约36个国家获得了商标注册, 经销商必须获得非独占许可方可进行销售。埃塞俄比亚目前在8个国家拥有超过110个被许可人。

45.应发放独占许可还是非独占许可?

这取决于产品和公司的经营策略。比如, 如果经营策略可以转化为特许经营, 那么授予非独占的、广泛的特许经营权最为有利。如果产品需要一家公司大量投资, 以建立一家成功的合资企业, 那么潜在被许可人将不愿意面对来自其他被许可人的竞争, 也就会理所当然地坚持获得独占许可。

46.特许经营协议与商标有何关系? ⁷

特许经营是指一套经营方式的开发者(特许经营的授权人), 将该经营方式的使用权有偿授予其他企业家(被特许经营者), 以扩展自己的业务。除了提供商业模式的使用权, 特许经营的授权人还授予被特许经营者使用其知识产权和技术诀窍的权利, 并提供培训和支持。从本质上讲, 特许经营是在特许经营授权人的监控和支持下, 成功的业务被其他企业家即被特许经营者复制经营。特许经营须授予被特许经营者与业务相关的知识产权的使用权, 使其能够成功地运营业务。在特许经营协议中许可使用的知识产权通常包括商标、外观设计、版权、专利和商业秘密, 换句话说包括知识产权的全部内容。

⁷ 更多信息请参阅《益友良伴: 特许经营知识产权事务管理》, 产权组织第1035号出版物。

例如：一家餐馆使用“NANDO'S®”商标销售鸡肉饭。餐馆开发了一套制作和销售产品的办法，可以用统一的方式大量销售产品。这套方法中包括一系列促成NANDO'S®餐馆成功的因素，包括旨在统一质量标准的配方和制作方法、雇员制服设计、建筑物设计、包装设计以及管理和会计制度。NANDO'S®公司将其知识和经验分享给被特许经营者使用，并保留监督和控制的权利。作为特许经营协议中的一个关键内容，被特许经营者有权、并有义务使用NANDO'S®商标。



鸣谢：Nando's International Holdings Ltd

47. 把企业的商标出售给另一家企业有无任何限制？

将商标从目前拥有该商标的企业中剥离出来，进行销售或转让的可能性越来越大。在销售或转让商标时，可能需要向商标局交存一份转让协议或协议相关内容的副本。

案例研究：商标如何为企业家释放价值——JET®驱蚊片

印度企业家马特拉尼先生自行研制了一台小型机器，并开始用它生产驱蚊片，注册商标为JET®。项目总投资大约65,000美元。JET®很快就在市场上获得成功。

十年之后，印度的一家大型工业集团格瑞吉莎拉李有限公司考虑进入驱蚊剂市场的可行方案。格瑞吉与马特拉尼先生的公司达成协议，出价6,500,000美元购买JET®商标。马特拉尼先生建立起来的工厂和公司的其他有形资产仍属于马特拉尼先生，但交易完成后便被弃置不用了。格瑞吉的收购只涉及商标，因为该商标在印度市场上赢得了良好的口碑。因此，相比65,000美元的初始投资，马特拉尼先生通过商标销售获得了超额利润。

这个故事的意义是，良好的知识产权战略和对知识产权组合的明智管理，能为公司创造远超过所有传统有形资产加起来的价值。商标体现了一个公司对提供并营销高质量产品的投资。为进入驱蚊片市场这样的新市场，格瑞吉唯一需要的就是能够让消费者满意的知名商标。对马特拉尼先生来说，他的商标被证明是他最有价值的资产，出售商标看上去是一个不错的选择，因为他认为公司的增长潜力已经达到了极限。

本案例研究由印度政府小型产业部知识产权司司长潘卡伊·贾殷编写。要了解更多信息，请参阅产权组织知识产权案例研究数据库中的“知识产权优势”(IP Advantage)，网址www.wipo.int/ipadvantage。

48.其他公司能否未经授权转售带有我公司商标的产品？

在同一个国家，其他公司通常可以不征求同意转售从一家公司购买的受商标保护的商品。但是，其他公司能否在另一国家合法销售贴有公司商标的产品，将取决于相关法律（见下面的蓝字）。在制定出口战略时，必须核实这个问题，最好咨询一位法律专家。同样，如果公司计划购买带有另一家公司商标的产品销售到国外，那么在销售之前，必须确认是否需要事先获得商标所有人的正式许可。人们可能会惊讶地发现，这些问题的答案非常复杂，不同的国家可能有不同的规定。各国制定了所谓的“权利用尽”原则或“首次销售”原则，规范商标所有人何时能、何时不能抵制对其产品的转售。

平行进口和权利用尽原则

平行进口是指未经商标所有人同意，向一个市场进口并在该市场销售受商标保护的商品。这些商品是“真品”（有别于假冒产品），是商标所有人生产或经商标所有人许可生产的。但是，这些商品可能是为特定国家/市场设计或包装的，之后进口到商标所有人意图之外的市场。

出现平行进口主要有两个原因：(1) 为在不同市场销售生产了不同版本的产品；和 (2) 企业为产品在不同市场设定了不同的价格。平行进口商通常以某价格 (P1) 在一国购买产品，该价格低于该产品在另一国的售价 (P2)，然后将产品进口到该另一国，以P1和P2之间的某个价格进行销售。

商标权的用尽是指对知识产权的一种限制。商标让商标所有人有权在可能导致消费者混淆的情况下阻止他人在相同或类似产品上使用受保护标志。将他人排除在市场之外的商标权受权利用尽原则的限制。该原则规定，一旦商标所有人售出带有商标的产品，通常不能阻止该产品的转售，因为覆盖该产品的商标权已经被首次销售“用尽”了。

这种控制的终止对任何市场经济的运行都至关重要，因为这允许商品和服务的自由流动。没有用尽原则，原商标持有人便可永久控制商标产品的销售、转让或使用，将会控制经济生活。

以手机的驰名商标iPHONE[®]为例说明。除苹果公司外,任何公司都不能销售贴有iPHONE[®]的新手机。但是,一旦消费者从授权经销商处购买了iPHONE[®],消费者就可以将这个iPHONE[®]转售给他人。苹果公司首次销售了某一特定手机之后,就不再控制对其进一步的处置。当手机销售给消费者时, iPHONE[®]商标对该特定手机的权利就“用尽”了。

该原则在所有国家通用,但有三种不同类型的用尽制度:国内用尽、区域用尽和国际用尽。关于哪一种更可取的争论非常富有争议,因为涉及到重要的经济影响。

- 在遵循国内用尽原则的国家,商标持有人控制商品或服务流动的权利仅在商品或服务投放到该国领土的市场时用尽。不允许平行进口。商标持有人有权阻止商品和服务的流通,有权隔离市场。
- 根据区域用尽政策,当商品或服务投放到某个特定区域(如欧盟)的任何国家市场时,商标持有人的权利即告消灭。允许平行进口,但仅限于在该区域领土内首次投放在市场上的商品。
- 在遵循国际用尽原则的国家,当商品或服务在世界任何地方首次销售或营销时,商标持有人的权利即告消灭。允许平行进口;商品和服务在世界任何地方的市场首次出售或投放后,可以跨国界自由流通。

要点速查

- **商业化。**考虑商标商业化的不同选择。这些可能都是有利的业务扩展方式。
- **使用许可。**使用费率和许可协议的其他内容取决于协商,建议在起草和协商许可协议时,咨询商标代理人。
- **特许经营协议。**商标以及商业秘密、专利和版权可能是特许经营协议的核心组成部分。
- **牢记商标的价值。**在所有商标商业化的活动中,考虑如何对商标及其代表的商品或服务保持质量控制。
- **更多信息。**请参阅IP PANORAMA[™]模块12。

商标维权

49.为什么要监视有无侵权？

竞争对手可能使用近似商标假冒产品。这种情况会产生两个问题。第一, 竞争对手用您的声誉抢走您的**销售额**。第二, 如果竞争对手销售伪劣产品, 将损害您的**声誉**。因此, 必须持续监视其他公司是否使用混淆性近似商标。可以通过以下手段进行监视:

- 进行商标查询 (见第19问) ;
- 监测互联网及通常的营销渠道;
- 对员工进行商标权教育, 鼓励员工警惕侵权;
- 聘请专门机构发现商标侵权。

商标风险管理

商标维权仅是风险管理的一个方面, 目的是保护为整体品牌, 包括商标所投入的时间和资金。在侵权发生之前制定强有力的战略, 能最大程度减少今后的执法成本。

规划

- 定期**盘存**商标目录, 确保商标记录正确无误。
- 确认公司中谁来**负责管理知识产权资产**。
- 制定**管理商标的财务战略**, 以处理维持费、保险和聘用商标代理人或律师等外部专家之类的事务。
- 对员工进行协调, 确保**商标使用的一致性** (营销、广告等), 建立一套**商标使用登记系统**。

取得权利

- 根据资源情况和经营策略, 在打算生产或销售相关产品的所有国家**注册商标**。

维权与监视

- **监视**公布的**商标注册簿**及其他来源, 以确认可疑的新公司及商标, 以及可能侵犯公司权利的竞争产品。
- 对员工进行**侵权教育**, 让员工参与对行业的监测。
- 咨询外部专家, **保护权利免受侵犯**。
- 随着公司的成长和变化, 不断**评估策略**。

50.什么是侵权商标？

竞争对手在您公司商标受保护的国家，在相同或类似产品上使用相同或混淆性近似的商标，即侵犯了您的商标权（见第15问）。要证明侵权，必须证明某个商标与您的商标很接近，使消费者可能产生混淆。可能产生的混淆包括认为竞争对手的产品与您的产品相同，或认为竞争对手的业务与您的公司有关，得到了您公司的批准、授权或赞助。以下因素可以提高“混淆的可能性”：

- **您的商标是强商标。**商标的法律强度取决于是否注册、就提供的产品而言商标的显著性如何（见第9问和第10问）、商标使用了多长时间以及做了多少广告。
- **两商标非常近似。**近似可以指商标的外形（两个近似的徽标）、读音（英文LIGHT和LITE）以及含义（英文WHITE HORSE和法文CHEVAL BLANC均为“白马”之意）。
- **产品非常类似。**如果产品具有直接竞争关系，消费者可能会错误地认为两个生产者之间有某种关系。
- **有实际发生混淆的证据。**误递的邮件、误发的传真、电子邮件和误拨的电话，以及消费者的任何投诉，都有助于评价公众的混淆程度。可以用消费者调查显示公众出现混淆。
- **产品通过相同的营销渠道进行销售。**

这种传统的保护水平不足以保护驰名商标不受他人不正当利用或淡化其声誉。多数国家对驰名商标的保护更强（见第5问后的蓝字）。

51.自己的商标被他人未经许可使用时该怎么办？

如果相信有人正在侵犯您的商标权，可以咨询专家意见。知识产权律师可以提供信息，介绍哪些行动可以制止假冒和侵权，并提出维权建议。律师会介绍可供采用的民事或行政程序。

如果发现商标被**侵权**，可以先向侵权者致函（通常叫“警告函”），告知对方可能存在的冲突。建议由律师协助起草警告函。

如果企业认为侵权是**故意**的，并且知道侵权活动的发生地，可以在商标律师的协助下取得搜查和扣压令（通常由主管法院或警方发出），然后在不事先通知侵权公司/个人的情况下，对其进行突袭搜查。对故意实施商业规模的假冒商标或盗版行为，可以提起刑事诉讼。

司法部门可能责令侵权者报告侵权商品生产者和销售者的身份及其分销渠道。作为遏止侵权的有效手段，司法部门可能根据请求，责令销毁侵权商品和材料，或在商业渠道之外进行处理，不做任何补偿。

案例研究：运用知识产权制度防止竞争对手侵权——越南西贡化妆品股份公司 (SCC)

西贡化妆品公司是越南一家领先的香水、化妆品和洗漱品生产企业。通过越南和国外专业知识产权机构提供的服务, 公司确保在任何新产品上市之前, 其知识产权资产得到保护。因此, 公司现已拥有200多个商标和工业品外观设计, 其中许多是国际级别的。

一些个人和企业试图通过侵犯知识产权, 搭西贡品牌的顺风车。在面对侵权时, 公司向知识产权局和专业人士征求法律建议, 然后根据获得有利结果的可能性、预期执法成本、可能的补偿以及对消费者和市场产生的影响, 决定采取何种行动。

公司应对知识产权侵权所采取的具体措施, 包括向出售假冒产品的商店发正式警告、告知消费者谨防假冒、调整产品标签以方便辨识正品、加大营销促销力度以加强消费者品牌忠诚度, 以及利用行政执法和诉讼制止侵权。

及早意识到有效运用知识产权制度的重要性, 对公司的成功至关重要。公司的管理者表示: “如果不在知识产权保护方面进行投资, 我们的独创性、创造力和声誉就会受到免费搭车者更多的利用, 公司将很难或根本不可能成为越南化妆品生产行业的领军者。”

更多信息, 请参阅产权组织知识产权案例研究数据库“知识产权优势”(IP Advantage), 网址www.wipo.int/ipadvantage。

52.企业如何防止冒牌商品的进口?

为防止**冒牌商品的进口**, 许多国家都有海关边境措施可供商标所有人采用。许多海关可以对被疑侵犯商标权(或其他知识产权)的商品进行搜查、开验和扣押。**海关执法**主要针对进口商品。一些海关也扣留过境或出口的可疑商品。海关官员可以为商标所有人提供极大帮助, 提供有价值的信息, 协助企业开展内部维权工作。为最大程度地利用海关系统, 建议:

- 联系有关海关部门, 获得当地海关制度信息;
- 联系知识产权律师, 就如何开展工作提供建议;
- 在海关备案商标;
- 向海关提供尽可能多的信息并与海关合作, 以协助海关辨认侵权商品(比如告诉海关商标用于哪些产品, 区别正品和赝品的方法, 提供赝品样品, 蕃品所在地及目的地信息等);
- 支付规定的费用。

53.就侵权进行庭外和解有哪些选择？

有些情况下,对付侵权的一个有效办法是通过**仲裁与调解**。仲裁一般没有法院诉讼那样正式,耗时较短,花费较少,而且仲裁结果更容易在国际上执行。调解的一个优点是,当事方对争议解决过程保持掌控。这样,调解有助于维持与另一家公司的良好商业关系,以备将来可能的合作。关于仲裁与调解的更多信息,请参阅产权组织仲裁与调解中心的网站: www.wipo.int/amc。

要点速查

- **保持警惕。**尽可能监视竞争对手以发现侵权。对员工进行侵权教育,从而提高监视效率。
- **风险管理。**制定商标管理战略,以尽可能减少风险、扩大收益。
- **寻求建议。**在采取任何行动之前先咨询商标律师,因为任何举动都有可能影响诉讼结果。
- **不要忽视指控。**如果被竞争对手指控侵权,请咨询商标律师。即便认为指控毫无依据,也不要忽视竞争对手的指控。
- **替代性争议解决。**考虑庭外和解途径,在所有许可协议中加入相关的调解和/或仲裁条款(更多信息,请参阅www.wipo.int/amc)。

良好商标战略总速查

1. 选择一个有效的强商标。考虑未来的出口市场。
2. 在本国及潜在出口市场以及为当前和未来产品线进行商标查询。
3. 及早注册商标 (在营销和产品发布之前)。切记在国外申请的6个月优先权期限。需要时续展注册。
4. 注册商标后标记®符号, 不要让商标变成通用名称。
5. 适当时利用商标使用许可。
6. 不要让别人混淆公众。监视商标是否被盗用, 迅速通知侵权者停止侵权。如果侵权人不配合, 采取法律诉讼。
7. 如可能, 请海关部门防止侵权商品的进出口。

附录——有用网站

可以从以下网站了解更多信息：

从企业角度看待知识产权问题

www.wipo.int/sme/zh

商标概述

www.wipo.int/trademarks/zh

国际商标组织

www.inta.org

商标注册的实务问题，见以下网址中所列的国家和地区商标局网站

www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

商标国际注册马德里体系

<http://www.wipo.int/madrid/zh>

尼斯分类

www.wipo.int/classifications/nice/zh

维也纳分类

www.wipo.int/classifications/vienna/zh

产权组织仲裁与调解中心

www.wipo.int/amc/zh

商标与域名的冲突及域名替代性争议

解决程序

www.wipo.int/amc/zh/domains

与执法相关的发展，特别是如何从更广泛的社会利益和发展关切的角度看待执法，以及如何考虑企业社会责任对执法结果的潜在影响

www.wipo.int/enforcement/zh

由世界各国知识产权局维护的在线商标数据库列表

www.wipo.int/amc/en/trademark/output.html

全球品牌数据库——免费在多个数据库中进行品牌相关检索

www.wipo.int/reference/zh/branddb

马德里监视器——通过马德里体系注册的所有商标的详细信息

www.wipo.int/madrid/monitor

产权组织《关于保护驰名商标的规定的联合建议》

www.wipo.int/publications/zh/details.jsp?id=346

产权组织《关于商标使用许可的联合建议》

www.wipo.int/publications/zh/details.jsp?id=344

产权组织《关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》

www.wipo.int/publications/zh/details.jsp?id=345&plang=EN

世界知识产权组织 (WIPO)
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
瑞士

电话: +41 22 338 91 11
传真: +41 22 733 54 28

WIPO驻外办事处联系方式请见:
www.wipo.int/about-wipo/zh/offices

WIPO第900.1C号出版物
ISBN 978-92-805-3149-7