

鏖战新战场

当你寻求保护知识产权法律意见时，选择的律师事务所应具备远见、抢占先机的意识及全球化视野

文/林俊杰（Horace Lam）

林俊杰（Horace Lam），路伟国际律师事务所北京代表处知识产权业务主管。在品牌保护、诉讼及申请强制执行判决方面具有丰富的经验

中国是目前世界上最重要的新兴市场。在过去 20 年中，越来越多的外国企业通过直接投资，或间接与中国企业合作，在中国市场占有一席之地。

但是，与机会而来的是挑战，最严重的问题之一便是商标。

抢注与预防：诉讼前的暗战

数据显示，1980 年中国商标申请仅有 2.6 万件，而到 2005 年这一数字是 66.4 万件。截至 2006 年 9 月，中国商标注册总量为 270 万，其中来自其他国家和地区的为 48 万，占总数的 17.8%，商标申请数量最多的分别是美国、日本和德国。

一方面，中国商标注册数量的持续增长见证了中国经济的发展，另一方面，也反映了中国企业商标保护意识的增强，以及外企和外籍商标所有人对中国市场和法律制度所持有的信心。

与此同时，中国知识产权保护问题正日益引起中国政府和国外企业的关注。除了假冒产品的质量和手段日新月异外，商标抢注成为近年出现的一个很严重的问题，尤其是涉及以中文文字表达的商标。没有认识到这一点的外企无形中为商标冒用者创造了很多将英文商标的中文译本注册为商标的机会。

此外，中国在商标注册上使用子分类系统。换句话说，不同子分类（即涵盖类似或者密切相关的产品）下可以注册相同或相似的商标，前提是这一商标在这一子分类中没有被注册过，这为侵权者提供了机会。

据此，商标注册应当广泛、主动且全面。如果你是一位商标权利人，你不应该只注册公司商号和现有产品品牌，还应该注册其他可能市场上被混淆的类似商标。

同时，出于防范角度的考虑，你还可以注册一些当前不用但未来可能会用到的商标，包括在相关的其他分类中注册重要的关键性商标，以确保注册可以涵盖所有的子分类，并且将近似商标和中文译本都进行注册。

此外，如果相关产品涉及进出口，商标权利人还可以向海关总署登记注册商标。为了更好的运用这一策略，应向个别海关尤其是经常发现侵权产品地区的海关进行相关培训，并可以拜会相关海关并就其产品、品牌及如何区分真伪举行研讨会。其益处是，如果海关在例行检查中发现涉嫌侵权的货物，海关会通知你来验证该货物是否侵犯其权利。一旦货物被证实侵权并且属于假冒产品，海关会对出口商做出处罚决定。如果货物所有权人提出反对意见，你就必须向法院提起诉讼，而海关会扣留货物直到案件结束。

两种解决争议途径的比较

一旦遭遇商标侵权，一般有两种解决途径：行政处理和民事诉讼。很难笼统地说这两种方法哪种对商标权人更合适，因为牵扯到个案中的诸多因素。

行政处理成本较低且快捷，通常适用于侵权人数较多的情况。作为商标权人，如仅仅只是想向市场发送信号，表明权利人正在对侵权行为采取措施，则可以选择这种途径。虽然行政处理过程中对证明材料的要求较低，但政府官员往往更倾向于就那些事实清楚的案件采取行动。行政处理的缺点是只能获得“短暂的成功”，侵权者常常在一周内就会卷土重来。同时，商标权利人通常难以就商标侵权行为获得补偿。

民事诉讼通常适用于侵权行为较为严重且复杂的案件。相对于美国而言，中国诉讼成本相对低廉且处理速度较快：一个简单的商标侵权案件通常花费 9 个月左右的时间。如果商标权人胜诉，法院一般会要求侵权人立即停止侵权并支付损害赔偿。民事诉讼向市场传递的信号更有力，但缺点是一些审理知识产权的法官经验还不足，且判决后的执行难仍是一个问题。

最有效的战略是灵活且妥当地综合运用这两种争议解决途径。有时，企业商标战略中还需要包含刑事诉讼和寻求海关保护等手段。

在技巧上，首先决定起诉的权利人应确保做好案件准备。就诉讼来说，中国法院对证据的要求非常严格，中国适用的是最佳证据规则，也就是说，所有的证据应尽可能以原始的形态呈现给法院。如果原始证据无法获得，那么证据的复件必须经过公证或者经过认证并获得法律认可（如果证据来自境外）。

此外，所有非中文的证据必须由法院认可的翻译机构翻译成中文。中国的法院很少会接受口头证据，而是非常依赖书面证据。在中国起诉的外企应特别谨慎地做好案件准备工作，以防由于程序上的失误而败诉。

就行政处理而言，权利人需要向当地的工商局、省级工商局或国家工商总局提出请求。就民事诉讼而言，则应谨慎选择起诉法院。

有时，外籍商标权利人通过外交途径寻求支持和帮助可能会起到积极作用。来自大使馆的一封表达对侵权行为关注的信件，或大使馆的代表出席法院的庭审有时会产生积极的效果。

商标权人在中国寻求法律意见和帮助时，所选择的律师事务所除了应具备的业务能力，如对中国法律法规的理解和熟悉外，还应具备长远的眼光及其他重要品质。律师事务所应该主动帮助商标权利人保护他们的品牌，既包括核心品牌也包括系列品牌；懂得抢占先机，帮助权利人先发制人；在商标注册上具有远见，在未来 10 年内都能够为企业品牌提供最有力的保护。中国并非孤岛。在当今全球化经济中，应选择那些占据战略位置，提供国际性法律意见和世界性知识产权保护的律师事务所。否则，对一个跨国公司而言，会面临太多潜在的威胁。

来自互联网的挑战

一个随着互联网的发展而产生的新问题是网络对商标权利人的挑战。截止到 2005 年 6 月，中国有超过 4600 万台电脑和 1 亿的网民。但构建网络知识产权执法体系的步伐却非常滞后。

互联网为侵权者提供了用来刊登假冒产品广告的全新平台。这些侵权者很难被追查到，他们很可能根本不是一个合法的公司，这些都使诉讼变得相当困难。

抢注域名成为商标权人面临的另一个严重问题。抢注者经常极具创造力，可以想出各种形式的令人混淆的相似域名，例如在已有域名中添加“-cn”、“china-”或“-china”，或者将中文翻译或音译（有时附加“cn”作为前缀或后缀）作为域名。通常，如果商标权利人适当地注册了商标，夺回这些被抢注的域名并不是很困难的事情。

中国政府近年来对知识产权保护给予了极大的关注，法律建设体系、执行机构以及法院体系都在逐步改善。另一方面，中国企业也越来越关注知识产权。中国制造企业诸如海尔、华为以及联想都已经开发了引人注目的品牌并开始发展创新产品。

中国正逐步变成一个知识产权战场。任何一家不进行有效的知识产权管理并密切关注竞争对手的企业，都会面临丧失市场份额的风险。相反，在这一市场中获益的，很可能是那些积极采取措施，加强知识产权管理，并警醒而勤勉地保护自身知识产权的企业。

文章节选自《商标世界》

版权所有 © SGLA 2008。

此出版物仅供阁下参考和兴趣阅读之用，无意作为完整全面的信息，并不构成亦不应予以依赖为法律意见。请根据自身情况寻求专门咨询。