

“真功夫”遇挫 企业商标不能随便傍“名人”

■ 本报记者 钱颜

中式餐饮连锁品牌“真功夫”向相关管理部门申请注册的“真功夫及图”“真功夫”“真功夫功夫送”等20件图形商标日前被国家知识产权局宣告无效。该系列商标中,申请注册最早的始于2004年,最晚的截止到2010年。目前,广州真功夫快餐连锁管理有限公司的商标信息已经无法在天眼查网站的企业相关信息中显示。

中国商标网公示的裁定书内容显示,国家知识产权局于2022年8月认定真功夫所申请注册的系列商标均违反了《商标法》。国家知识产权局商标局认定,李小龙是一代武术宗师,中国功夫首位全球推广者,好莱坞的首位华人主角,被誉为“功夫之王”,在争议商标申请注册之前,李小龙已是家喻户晓的公众人物,具有极高的知名度和广泛的影响力。争议商标与李小龙的肖像及经典动作几近相同,作为商标使用在核定服务上,易使消费者对服务的来源等特点产生误认。

康云知识产权公司综合部主任程远在接受《中国贸易报》记者采访时表示,根据我国法律规定,带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。商标的本质在于消费者能够通过标识,联想到具体的商品或服务,从而进行购买和消费。而李小龙形象很容易让人将知名影星的影响力与真功夫品牌联系起来,超出真功夫商品及服务固有属性的描述,会误导消费者对该品牌产生信任从而购买。因此,该商标被宣告无效。

事件发生后,真功夫迅速回应称,“为适应新一代消费者对于时尚、个性化的需求,真功夫于2015至2016年进行了品牌升级,逐步全面使用了新LOGO。国家知识产权局对20件老商标宣告无效,对真功夫的运营不会产生影响。”

该无效行为对真功夫的品牌价值真的没有影响吗?北京至普律师事务所主任、首席合伙人律师李圣

表示,影响肯定是在存在的,只是如何将影响减到最小的问题。这也提醒广大经营者,在开始的商标设计、运营方面需要扎扎实实地下功夫,切不可投机取巧存在侥幸心理。

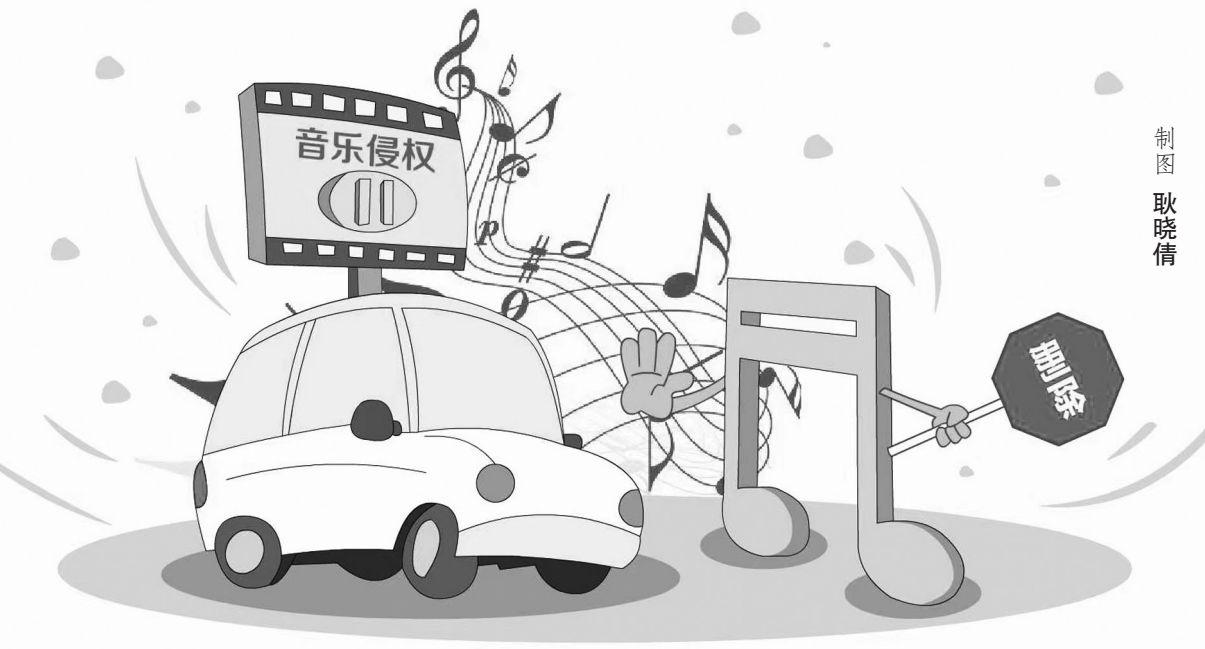
在程远看来,尽管真功夫已经换上了新商标,但不代表旧商标在过去的使用过程中未侵权。据了解,早在2010年,李小龙之女李香凝就针对真功夫商标侵权问题进行起诉,原因是“真功夫”使用酷似李小龙形象作为商标会让公众误认为李小龙成了品牌代言人。2019年12月,李香凝正式向上海法院提起诉讼,要求真功夫立即停止使用李小龙形象、赔偿经济损失2.1亿元人民币。彼时,真功夫方面就此案公开回应称,其系列商标是由公司申请、国家商标局严格审查后授权的,并且已经被使用了15年。虽然对于商标是否侵权多年前也曾有过争议,但一直没有行政或司法结论。

如今,国家知识产权局宣告真

功夫品牌系列商标无效可能为侵权事由做了一个不利铺垫。真功夫相关负责人称,被宣告无效的20个“老的”真功夫商标是否违反《商标法》及其他争议,“有待上海法院判决”。

程远表示,如果最终法院认定真功夫恶意侵犯了注册商标专用权,有权要求其立即依法停止侵权行为,并赔偿李香凝方经济损失及为制止侵权行为所支出的合理开支。参考鲁迅后代起诉的案例中,法院认为公民肖像权受法律保护,名人虽已去世,但其肖像与其子女利益和国家利益密切相关,死者人格不应当遭受近亲属以外他人或者组织的盈利性滥用。

“企业在商业活动中应诚信经营、实事求是,若在没有授权的情况下,超出产品范围使用权利人商标,或擅自利用名人形象作为商标,容易导致相关公众混淆和误认,可能构成肖像权侵权或商标侵权。”程远表示。



制图
耿晓倩

沃尔沃汽车此前被指曾发布的一条广告片中盗用了GALA乐队的知名歌曲,但没有跟乐队进行任何沟通。近日,沃尔沃汽车在微博致歉称,此前因代理公司的工作失误及沃尔沃方面的监管不力,造成了侵权,对此表示歉意。

(钟杨)

商业秘密刑事犯罪数量上升 三大领域成高发地

“有调查显示,从不同的知识产权侵害形态对于企业商业运营影响来看,商业秘密超过专利、商标等,排在首位。”在日前举办的商业秘密案件刑民交叉问题探讨研讨会上,上海市检察院知识产权检察办公室副主任陆川表示,近年来,商业秘密侵权案中,刑事犯罪数量上升,竞争对手实施侵权行为多,企业应当对相关风险提高警惕。

商业秘密刑事案件集中于高新技术和新兴产业领域,这些领域的企业应当升级合规体系。据陆川介绍,商业秘密刑事犯罪主要发生在三个领域:一是机械制造领域。商业秘密多涉及大型生产线的装配、零部件设计等技术,能直接产生的经济价值巨大,影响权利人在整个

市场的地位。二是生物科技领域。商业秘密集中于研发技术、配方成分、实验数据等,是决定技术成败与否的关键。三是软件开发领域。技术更迭迅速,市场竞争激烈,无论是对尚在起步阶段的还是已经占有一定市场份额的软件开发公司,掌握优于竞争者的商业秘密所带来的市场优势地位将产生持续性的经济利益和稳健的发展前景。

“商业秘密刑事犯罪涉案人员多涉及企业内部人员。”陆川强调,商业秘密的权利人往往会采取物理隔离、分级保密等措施对商业秘密特别保护,一般人员难以轻易接触该秘密,外部人员即使想要非法获取、使用或者披露商业秘密,一般也要通过内部雇员的协助。因此,企

业一定要重视防范企业内部雇员。常见的犯罪方式有:雇员利用职务便利将所掌握的涉密图纸、研发工艺、配方或客户名单等商业秘密披露给他人使用;雇员违反与权利人的保密约定,自行使用或者公开披露其所掌握的技术秘密或经营秘密。有机会接触或者掌握该商业秘密的雇员,尤其是任职于技术研发、生产销售等核心岗位的雇员,极易成为该罪名的主体,因此要从制度上进行约束。

同时,犯罪对象以技术秘密居多,经营秘密较少。陆川介绍说,技术秘密包括设计、程序、产品配方、制作工艺等信息。经营秘密则包括管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、投标中标的底标及标书内容等信

息。目前对经营秘密的刑事证据规格、证据标准均未明确,认定是否属于经营秘密则更多从市场经济的角度出发,标准不一,难以量化。

上海明伦(苏州)律师事务所律师张亦苒表示,企业要树立正确的经营理念,认真学习和了解知识产权及相关法律法规,而非通过不正当获取商业秘密的方式求发展。同时,也要建立健全规章制度,加大对员工相关法律法规的培训及学习相关的技能,提高合规意识,防范外部人员入侵商业秘密,保证内部人员不会窃取或泄露商业秘密。同时,提高企业对自身商业秘密的保护,层层加密,设置专门的人员校验,及时发现可能存在的商业风险。

(穆青风)

厚积薄发 中国商事仲裁风起正扬帆

■ 本报记者 林畅 实习记者 王煜

“回首2021年,我国商事仲裁在立法、规则修订、创新仲裁方式以适疫情等诸多方面均取得了相当的成就,我国法院也继续支持着仲裁事业的发展,为商事仲裁的持续发展打下了坚实的基础。如果用几个关键词总结2021年,我觉得是积累和沉淀、发展和创新。”在近日北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心(以下简称北仲)召开的《中国商事仲裁年度观察(2022)》(以下简称《报告》)发布会上,方达律师事务所合伙人、国际商会仲裁院副主席师嘭说。

《报告》认为,2021年中国商事仲裁在立法层面实现了质的飞跃。现行《中华人民共和国仲裁法》(以下简称《仲裁法》)颁布于1994年。司法部在2021年7月30日公布了《中华人民共和国仲裁法(修订)(征求意见稿)》(以下简称《仲裁法修订草案》)。《仲裁法修订草案》广泛借鉴和吸收了《联合国国际贸易法委员会国际商事仲裁示范法》等国际上的立法经验以及过去近30年来的司法实践,大致上敲定了《仲裁法》的改革方向和内容。

《报告》还提到,除《仲裁法修订草案》以外,我国也在国际仲裁机构市场准入和仲裁实践方面发力促进商事仲裁的国际化发展。从中央到地方都纷纷出台规范性文件,允许境外仲裁机构在北京、上海、海南、川渝地区、粤港澳大湾区等区域设立业务机构,并且制定了一系列有关境外仲裁机构在当地司法行政部门登记备案的程序细则。越来越多的仲裁机构积极接轨国际商事仲裁实践。

经过近30年的发展,中国仲裁的国际影响力已经显著提升。据《报告》介绍,在全球最受欢迎的十大仲裁地中,北京已和纽约并列,位列全球最受欢迎十大仲裁地第六位;而上海则跻身第七位,超越了斯德哥尔摩和迪拜。中国有色集团总法律顾问及首席合规官张向南在发布会上回顾了中企参与国际仲裁的三个阶段,也印证了中国仲裁国际影响力的上升。

第一阶段是听命于人。在最初阶段,中企由于客观上经验不足,主观上疏忽大意,往往对交易风险缺乏预判,对如何解决合同争议缺乏

预案。中企在不熟悉的地点,以不熟悉的规则与强大的仲裁老手进行维权之战。在付出巨大的时间成本、财务成本和人员投入之后,其结果往往不尽人意。

第二阶段是艰苦拉锯。中企在付出了学费、代价之后,痛定思痛,普遍提高了风险意识,对仲裁也有了进一步的认识。随着“一带一路”倡议的不断推进,中企在合同谈判中的地位也在不断提高。

第三阶段是掌握主动。推动中国仲裁、中国商事仲裁国际化。中国对外经贸的巨大体量提供了建设基础,贸仲、北仲这样的中国仲裁机构提供了专业保障。通过推动中国商事仲裁国际化,中企开展境外投资等经贸活动,境外的争议由中国仲裁机构受理,当事人的合法权益既可以得到公正、高效的维护,又可以避免境外仲裁过程中存在的诸多不确定因素。推动中国商事仲裁国际化,相当于为投资海外的中企吃了个定心丸,可以大大减少中企的后顾之忧。在张向南看来,当前,我国商事仲裁处于第二阶段向第三阶

段转化的关键时期。

《报告》认为,未来几年中国商事仲裁大可乘势而为,巩固已有成果,持续深化仲裁制度改革和发展。以下工作可能成为重点关注的领域:第一,在《仲裁法》通过正式立法程序修订之后,我国还需要加快其他配套法律法规、司法解释的落地,以确保《仲裁法》在修订之后可以全面实施。第二,境外仲裁机构来华设立业务机构对于推动中国仲裁机构的国际化发展具有重要意义,也将助力中国建设成为国际商事仲裁中心。有关部门应加大推进国际仲裁机构在中国设立业务机构的力度,并视情况和需要进一步优化境外仲裁机构业务注册登记细则,增强我国对于境外仲裁机构的吸引力。第三,进一步提高仲裁司法审查水平。在《仲裁法》通过正式立法程序完成修订之后,各项配套法律法规、司法解释得到完善之前,各级法院应当妥善把握仲裁司法审查案件的审理尺度,继续支持中国仲裁朝着更自由、更灵活、更尊重当事人意思自治的方向发展。



贸促专商微信公众号

广告

专利无效宣告程序中专利权人形式问题的答复

■ 袁明

在专利授权后的无效宣告行政程序中,面对无效请求人提交的无效请求以及后续补充的无效理由和证据,专利权人都有答复的机会。如何答复,显然对于专利权是否能够得到维持将起到至关重要的作用。

所谓“形式问题”是对于非新颖性、创造性问题的俗称。《专利法实施细则》第六十五条规定:“依照专利法第四十五条的规定,请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。”

专利法第二十六条第三款规定:“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”

值得注意的是,本条款是唯一针对专利的说明书而不是权利要求的无效条款。实践中,本条款在化学领域的无效案件中使用的更多些,机械和电学领域则相对而言较少见。《专利审查指南》第二部分第二章第2.1.3节给出了说明书公开不充分的多种具体示例情况,其中包括:“说明书中给出了具体的技术方案,但未给出实验证据,而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。例如,对于已知化合物的新用途发明,通常情况下,需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果,否则将无法达到能够实现的要求。”

在答复本条款时,可考虑如下因素并相应答复:第一,无效理由中具体指出的说明书公开不充分之处,是否与权利要求中记载的技术方案有关?由于无效程序针对的是专利“权”,即权利要求,因此,如果无效请求人认为的说明书中公开不充分之处完全不涉及权利要求中的技术方案,则并不会因此使得权利要求中的技术方案无法实现,此时可对二者进行分析,指出不相关的事实。

第二,无效理由中具体指出的说明书公开不充分之处,是否真的达到了法条所规定的程度,即令所属技术领域的技术人员无法实现技术方案?在专利的撰写中,难免会出现错误、疏漏,即使再专业的专利代理师也难以保证所撰写过的专利申请说明书没有任何瑕疵。判断说明书是否满足专利法意义上的公开充分,要以所属技术领域的技术人员能够实现为准,那些不影响所属技术领域的技术人员在阅读后实现说明书所记载的技术方案的瑕疵,不会造成该条款的无效理由的成立。因此,在答复意见中,可以分析无效请求人所指出的说明书中的那些问题或瑕疵,判断问题的严重程度,是否能够由说明书其它部分弥补的,比如在阅读了说明书的其它部分之后可以认识到正确的技术方案是什么。大多数时候,说明书中的小错误是不会影响所属技术领域的技术人员实现技术方案的。

第三,如果具体的无效理由是主张说明书未记载某些内容,而认为公开不充分,那么要判断这些内容是否正好是涉案专利的技术方案的创新之处?还是所属技术领域的技术人员通过现有技术可以确定、并非涉案专利所必然要求记载的内容?由于专利说明书篇幅有限,因此不可能将技术方案的所有方方面面均记载在说明书中,通常来说,仅记载发明点所在即可,那些现有技术中的内容是无需记载的。

第四,对于功能性特征这种特殊情况,“充分公开”要求说明书中记载如何实现该功能的具体实施方式。

参见《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的解释(一)》第九条的规定:“以功能或者效果限定的技术特征,是指对于结构、组分、步骤、条件等技术特征或者技术特征之间的相互关系等,仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的除外。”

对于前款规定的以功能或者效果限定的技术特征,权利要求书、说明书及附图未公开能够实现该功能或者效果的任何具体实施方式的,人民法院应当认定说明书和具有该技术特征的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定。”

(来源:中国贸促会专利商标事务所)

亚洲域名争议解决中心20周年年会日前举办

本报讯 亚洲域名争议解决中心以“纪念亚洲域名争议解决中心成立20周年——数字经济时代的域名争议解决”为主题的年会日前举办。本次会议由亚域中心和中国国际经济贸易仲裁委员会共同主办,香港国际仲裁中心、韩国互联网址争议解决委员会、亚洲国际仲裁中心联合主办。据统计,共有41个国家和地区53万余人次在线观看了本次会议,其中海外观看人数占比近40%。

开幕式上,亚域中心主席、贸仲副主任兼秘书长王承杰表示,数字经济的发展催生了对与之相适应的数字化纠纷解决方式的需求,争议解决服务和机构都需要进行数字化转型。在数字经济时代的背景下,数字技术与争议解决的结合已经成为新趋势。如何利用技术赋能,使争议解决不断迈向智能、互联、普惠,满足数字经济等新经济争议解决的特点和需求,同时避免技术滥用,保证程序公正和数据安全等,成为国际争议解决机构需要共同探索、应对的课题。

亚域中心理事、韩国高丽大学法学院教授李大喜表示,数字经济时代,域名争议解决市场更加广阔,大有可为,亚域中心将发挥更加重要的作用。面对新机遇新挑战,亚域中心将充分利用过去20年在域名争议解决领域积累的丰富经验,继续创新规则与实践,为数字经济的网上知识产权保护贡献力量。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)

