

正确使用商标 最大限度避免侵权

■ 本报记者 钱颜

企业对商标的正确使用,能让商品购买者通过商标来认识和熟悉企业与企业的产品,树立商标信誉,提高商标的知名度。正确使用商标,避免侵权是最大前提。今年1至6月,国家知识产权局累计打击商标恶意注册24.9万件,其中商标注册申请、异议等授权环节不予授权19.2万件,占比77.1%;注册商标的无效宣告等确权环节不予确权5.6万件,占比22.5%。申请人慑于法律和政策的威严重主动终止违法违规行为,撤回申请、注销商标等共20.4万件,占比81.9%。在中国贸促会专利商标事务所10月24日主办的“企业商标实务策略及案例分享”培训活动中,专商所国际事业部国际商标处工作人员甘梦然表示,注重商标合理使用与保护,是提升企业核心竞争力和市场影响力的重要途径。

“我国知识产权局对恶意申请商标行为打击力度不断增大,因此企业一定要避免利用欺骗手段或

不正当手段取得注册。”甘梦然举例说,环星实业有限公司(香港)曾在多个类别上申请了500多件商标,其中包含多件与他人已在先注册商标,且具有一定独创性的商标相同或近似的商标。部分商标被相关权利人提出异议后,国家知识产权局认为,环星实业上述行为具有明显的抄袭、摹仿他人商标的故意,违反了民事活动中所应遵循的诚实信用原则,扰乱了正常的商标注册管理秩序,最终认定为其恶意抢注,驳回了注册申请。

如何降低因在先商标导致的驳回风险呢?甘梦然介绍说,企业应事先进行文字/图形商标的相近似检索,可以通过中国商标网官方网站、付费工具、委托代理事务所进行风险评估。如果对方有明显的恶意注册行为,可对注册已满3年的引证商标在全部或者仅冲突商品或服务上的注册提起撤三申请,并在驳复理由中请求暂缓审理,或放弃部分优先度较低的商品。还可以通过商标转让谈判,商

标注销/部分注销、删减商品等方式,签署商标共存同意书等有效措施解决。

值得注意的是,常说的撤三申请是指注册商标无正当理由连续三年不使用,他人可以申请撤销商标。甘梦然表示,一般来说,除不可抗力、政府政策性限制、破产清算等正当事由,其他情形很难被视为商标法意义上的商标使用,而企业很容易陷入此类误区。如商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明;未在公开的商业领域使用;改变了注册商标主要部分和显著特征的使用;仅有转让或许可行为而没有实际使用;仅以维持商标注册为目的的象征性使用等。

在暴雪娱乐公司申请撤销浙江力嘉电子科技有限公司计算机外围设备商标案中,力嘉公司提交的销售发票和合同能够证明力嘉公司于指定期间在“控制器、采集器、集中器、传感器”商品上对诉争

商标进行了实际使用。但法院认为,根据力嘉公司提交的在案证据,其主要提供空气湿度、温度等测控系统的安装、调试和售后服务,“控制器、采集器、集中器”商品,在合同中多体现为“温湿度数据采集器”“除湿机智能控制器”“数采终端”等商品,其主要目的是控制温湿度等设备运行,完成温湿度的调节,并不属于“计算机外围设备”商品的下位概念,且与诉争商标核定使用商品的功能用途区别明显,并不属于类似商品,最终撤销了相关商标。

甘梦然建议,企业可对实际使用的商品、服务及相关类别的中英文商标及系列商标进行全类覆盖申请,其中重要商标每隔3年需要更新申请,并尽早办理版权登记、外观专利申请;定期委托代理机构进行商标监视,若发现恶意模仿商标尽早采取措施;积极收集对方恶意相关证据保留好票据、合同等资料,从而提高保护力度,为企业发展保驾护航。



中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE



贸促专商微信公众号

广告

贸促会专商所代表参加第八届知产前沿医药论坛

本报讯 第八届知产前沿医药论坛日前在上海举办,数百名国内外领先制药企业与科研机构的知识产权管理人员现场出席会议。近百名来自专利审查部门、国内外代表性医药企业的人员、行业律所的专利律师、专利代理商,围绕生物医药授权许可/合作研发合同中的知识产权条款约定、生物医药企业跨境BD交易不同模式及法律风险规避、ADC药物Linker、Payload的专利特性及布局策略、中欧美抗体药物发明专利审查实践差异及专利撰写策略、药裁委对审理涉专利链接的裁决思路和启示、药品监督管理局针对专利信息登记平台进一步规范涉专利链接相关问题的衔接等当下热点话题进行了交流分享及案例解析。

专商所国际事务部化工处

副处长罗菊华、药学组组长谭玮、国内专利处化工医药组组长崔锡强、业务发展处王恺芳、上海分公司的两位副总经理马景辉及金梦瑶参加了此次峰会,现场与企业客户沟通。

罗菊华受邀参加“专利链接制度的发展现状及未来”的圆桌讨论,对于专利链接制度实施产生的效应、制度本身的规则、程序、各部门的衔接、Hatch-Waxman法案中各个部分内在联系等作了精彩发言;崔锡强受邀作“ADC药物Payload的专利特性及布局策略”主题发言,结合已有获批上市的ADC药物的成功案例对于ADC药物Payload的专利特性及布局策略作了详细讲解,同时通过实际办案经验给出实务中的有用建议。

(来源:中国贸促会专利商标事务所)

日本对谷歌展开反垄断调查

本报讯 日本公平贸易委员会日前决定对谷歌进行调查,因为谷歌要求智能手机制造商在初始设置期间为其搜索服务提供不公平的优惠待遇,涉嫌违反《反垄断法》。

该机构的一名官员表示,日本公平贸易委员会已开始针对潜在反垄断违规指控展开调查,计划向公众征求有关此事的信息和意见。

这一决策是继欧盟、美国和其他国家的反垄断监管机构采取类似行动之后作出的,旨在保护市场公平竞争,维护消费者权益。对于专业投资者而言,这一

调查可能意味着谷歌在日本的业务面临新的挑战 and 不确定性。

日本的调查是在美国针对谷歌提起反垄断诉讼之后进行的。美国指控谷歌滥用其主导地位,来阻止初创公司和微软公司等竞争对手,这是20世纪90年代以来最大的科技反垄断案件的一个关键论点。

谷歌驻日本代表没有立即回应置评请求。据了解,欧洲和美国当局正在加强对谷歌占据主导地位市场份额的监管,包括搜索、安卓和其他服务等。

(刘宇)

贸仲代表出席新时代的仲裁和调解业务交流会

本报讯 中华全国律师协会仲裁与律师调解专业委员会“新时代的仲裁和调解”业务交流会日前在京举办。贸仲副主任兼秘书长王承杰、最高人民法院立案庭庭长钱晓晨、中华全国律师协会会长高子程等出席会议。

王承杰表示,当前,世界进入新的动荡变革期,多元争议解决机制是统筹国内法治与涉外法治、积极参与全球治理的关键环节之一;商事仲裁作为替代性争议解决方式越来越受到广泛运用和重视,中国仲

裁也随着中国经济的腾飞不断走向世界舞台中央。新时代的仲裁事业肩负着优化营商环境、护航经贸发展、提升国家法治软实力的历史使命,需要全方位、立体化的守正创新和锐意进取。律师是仲裁活动全流程的参与者、践行者与生力军,新时代中国仲裁的公信力与竞争力建设离不开高素质的律师人才,律师在新时代仲裁事业发展中应当也必须发挥更为重要而深远的作用。

长期以来,贸仲在加强律师专

业化培训、规范律师参与仲裁程序、提升仲裁案件审理与裁判质效、推进青年法律人才培养等方面开展了大量工作。王承杰倡议,贸仲与中华全国律师协会及其仲裁与律师调解专委会未来进一步深化细化各领域合作,共同推进国际化规则落地推广、共同培养专业化人才履职尽责、共同打造多元化平台合作对话,创新提质涉外法治保障和服务工作,共同为法治中国建设贡献力量。

会上,多家律师事务所代表和

企业、高校50余位嘉宾,还分别围绕“仲裁律师在涉外法治建设中的定位和作用”“仲裁法律服务与营商环境建设”“涉外和国际仲裁的最新发展”“律师调解机遇与发展”

“青年人仲裁事业的规划与发展”“仲裁与调解近期热点问题”等议题进行了专题讨论。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)

贸易预警

美对铸造焦炭作出反倾销终裁

美国国际贸易委员会日前投票对进口自中国的铸造焦炭作出第四次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁,裁定若取消现行反倾销措施,在合理可预见期间内,涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。根据终裁结果,本案现行反倾销措施继续有效。

2000年10月17日,美国商务部对原产于中国的铸造焦炭发起反倾销调查。2001年9月17日,美国商务部正式对原产于中国的铸造焦炭征收反倾销税。此后,美国先后发起了三次日落复审,并分别于2007年1月10日、2012年6月8日和2017年5月1日,三次延长了征税期限。2023年4月3日,美国商务部对进口自中国的铸造焦炭发起第四次反倾销日落复审调查。2023年8月7日,美国商务部对进口自中国的铸造焦炭作出第四次反倾销快速日落复审终裁。

欧盟对华全新或翻新卡客车轮胎发起反倾销调查

欧盟委员会近日发布公告称,应反对对不公平轮胎进口联盟代表欧盟全新或翻新卡客车轮胎行业于2023年7月19日提交的申请,对原产于中国的全新或翻新卡客车轮胎发起第一次反倾销日落复审调查。本案倾销调查期为2022年7月1日至2023年6月30日,损害分析期为2020年1月1日至倾销调查期结束。

美国对铝制平板印刷板发起“双反”调查

应美国企业近日于2023年9月28日提交的申请,美国商务部宣布对进口自中国的铝制平板印刷板发起反倾销和反补贴调查、对进口自日本的铝制平板印刷板发起反倾销调查。本案涉及美国海关编码3701.30.0000项下产品。美国国际贸易委员会预计将最晚于2023年11月13日作出产业损害初裁。若美国国际贸易委员会裁定涉案产品的进口对美国国内产业构成了实质性损害或实质性损害威胁,美国商务部将继续对本案进行调查并预计于2023年12月22日作出反补贴初裁,2024年3月6日作出反倾销初裁。

美国对不锈钢拉制水槽作出反补贴终裁

美国商务部日前发布公告称,对进口自中国的不锈钢拉制水槽作出第二次反补贴日落复审肯定性终裁:若取消现行反补贴措施,将导致中国涉案产品进口以如下的补贴幅度继续或再度发生:广东樱奥厨具有限公司和佛山市马冈厨具有限公司补贴率4.90%、中山市舒美特厨具有限公司补贴率12.31%、佛山市兆顺贸易有限公司补贴率12.36%、其他生产商/出口商补贴率8.61%。

(本报综合报道)

健全5G知识产权体系 促进通信产业发展

随着信息通信技术在智能终端、智能网联汽车、物联网等领域广泛应用,在推动产业融合发展过程中,企业同时面临新的知识产权挑战。在日前举办的信息通信产业知识产权发展论坛上,广东省市场监督管理局(知识产权局)一级巡视员谢红表示,在5G技术高速发展的背景下,发挥知识产权“强链”“护链”作用,对核心专利进行培育、运营和保护,利于提高产业抗风险能力,推动信息通信产业高质量发展。

高通公司全球高级副总裁、技

术许可业务中国区总经理钱堃表示,在5G+AI的驱动下,新一轮的创新和知识产权会大量涌现,健全的知识产权体系对于激励和保护持续创新至关重要。这将切实保护创新者的权益,有助于创新价值得到认可,充分建设创新驱动的数字经济。会上发布的《全球5G标准必要专利导航报告》显示,当前,全球5G标准必要专利发展进入平稳期,话语力争进入关键阶段。亚洲国家5G标准必要专利总产出数量高于欧美国家,中、美、欧是5G标准必要专利的主要应用市场。中国企业不

仅在5G标准必要专利数量方面排名靠前,而且5G标准必要专利占比远高于4G时代,对推动5G技术发展起到了关键作用。中国企业在5G标准必要专利许可实践中应获得与专利实力相匹配的话语权。

记者了解到,我国已累计建成5G基站超过300万个,5G网络已覆盖所有地市级城区、县城城区,5G应用广泛融入60个国民经济大类,应用案例数累计超过5万个。同时,随着ChatGPT及国内各类AI大模型的兴起,生成式AI的应用正在创造新需求、形成新供给,将会带

来一个终端创新发展的新周期。

5G、AI等技术推动数字经济快速发展的背后,是很多科技研发企业的长期努力。钱堃称,通常在技术标准化和实施5到10年之前,就要开始研究基础性、系统性的问题。在制定标准的阶段,也需要在没有任何确定回报的情况下投入研发,因为并非所有技术提案都会被标准采纳。在新一代标准进入商用阶段后,企业才能通过技术许可寻求回报。因此,以发明、创新为核心的商业模式,尤其需要有知识产权保护制度的良好保障。

新一代信息技术应用正向纵深拓展,加速形成新的增长动能,开辟新的发展空间。中国移动副总总经理李慧镝认为,通信网络已成为助推全社会数字化转型的全新引擎,网络的自动化、智能化也成为战略性新兴产业的重要领域。它既是通信信息产业的必然选择,也是其必须把握的发展机遇和必须跨越的发展挑战。因此,我们要加大5G技术知识产权,提升全球信息基础设施互联互通水平,推动新一代信息技术的融合创新和演进升级。

(穆青风)

“自嗨锅”纠纷,金羚羊与良品铺子谁之过?

提及自热火锅,人们大多对于“自嗨锅”不会陌生,但可能很多人不知道的是,早在2017年便有人将其作为商标申请注册使用在方便米饭、盒饭、方便粉丝等商品上,并于2018年将其核准注册。因因为零食销售商良品铺子在网店商品链接标题中使用“自嗨锅”字样,侵犯了其对“自嗨锅”商标享有的专用权,“自嗨锅”商标权利人重庆金羚羊电子商务有限公司(下称金羚羊)于2022年展开了维权。

在这起纠纷中,金羚羊指控湖北良品铺子电子商务有限公司(下称良品铺子)在网店链接名称中使用“自嗨锅”字样,侵犯其其对“自嗨锅”商标(下称涉案商标)享有的专用权,良品铺子则认为“自嗨锅”三字属于描述性词汇,其其对“自嗨锅”字样的使用不构成商标性使用,不导致相关公众产生混淆、误认,不构成侵权。

杭州市中级人民法院经审理认为,天猫公司系电子商务平台天猫网的经营者,属于信息网络服务提供者,在《服务协议》中要求用户不得发布侵犯他人知识产权的信息,已经尽到了事前提醒的注意义务。金羚羊在提起诉讼前未就侵权行为向天猫公司发起投诉,而且接到起诉后天猫公司及时断开了侵权链接,采取了必要措施。因此,天猫公司作为电商平台,已经尽到了合理的注意义务,不构成帮助侵权。

对于良品铺子的被诉侵权行为,杭州市中级人民法院认为,其在网店商品链接中使用“自嗨锅”字样,系对其自热火锅产品的广告宣传,用于识别商品或服务来源,属于商标法意义上的商标使用;被诉侵权行为“自嗨锅”与涉案商标读音、含义相同,仅字形有区别,构成近似;良品铺子销售的自热火锅

与涉案商标核定使用的方便粉丝在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面存在关联,构成类似商品。综上,法院认为,良品铺子在类似商品的网店商品链接标题中使用与涉案商标近似的“自嗨锅”标识,易导致相关消费者产生混淆,构成对涉案商标专用权的侵犯。

关于该案的赔偿数额,杭州市中级人民法院指出,因为良品铺子的侵权获利或金羚羊因侵权所遭受到损失均无法查清,遂结合侵权行为的性质、表现形式、涉案商标的知名度及良品铺子的主观过错、金羚羊为制止侵权所支付的合理费用等因素,依据法定赔偿的方式酌情确定该案的赔偿数额为6万元。

良品铺子、金羚羊均不服杭州市中级人民法院上述一审判决,随后向浙江省高级人民法院提起上诉。

浙江省高级人民法院经审理指

出,“自嗨锅”属于臆造词,自身显著性较强,良品铺子在与涉案商标核定使用商品类似的商品的销售链接标题中使用“自嗨锅”字样,容易使相关公众对商品来源产生误认或者认为其来源与金羚羊有特定联系,侵犯了金羚羊对涉案商标享有的专用权,一审法院以法定赔偿的方式酌情确定良品铺子赔偿金羚羊经济损失及合理维权支出共计6万元并无明显不当,据此驳回了良品铺子、金羚羊的上诉请求。

“我国商标法第五十九条第一款和第二款规定设置了描述性使用抗辩,旨在禁止商标使用活动中将描述性词汇垄断为私人专有权利,进而增加竞争者正常竞争的成本,破坏市场竞争秩序。”北京卓伟律师事务所律师孙志峰表示,描述性使用是对于描述性词汇的使用,描述性词汇一般为含有特定固有词汇,该词汇描述了特定产品或

服务的质量、特征、用途、原料或成分等,作为商标使用无法发挥其识别商品或服务来源的功能,无法起到积累商誉进而取得竞争优势的作用,通常只是对客观情况或信息的一种描述。

“经营者要提高商标保护意识,提前做好商标布局,尽量选用臆造性词汇或暗示性词汇作为商标注册,不仅可以提高商标的固有显著性,还能将其作为商誉长期承载和积累的重要载体,降低商标注册和使用风险。”孙志峰建议,在选择使用相关商业标识时,要杜绝主观臆测替代客观事实,使用相关标识前要做好商标检索,如果他人已有在先注册商标或有其他知识产权应进行避让,遇到确实无法规避的可能构成标志描述性使用等情形,要委托专业人士做好前期论证和排查,最大限度避免侵权风险。

(王国浩)