

中国商标抢注者使用的策略及如何应对他们

由于对中国的先申请制、商标抢注以及商标侵权发生时宽松的权利实施缺少认识，国际性公司长期在中国的商标制度下遭遇困难。从恶意抢注者手里夺回商标是困难而昂贵的，有时甚至不能成功。长久以来，即使面对事实清楚的商标抢注行为，中国的行政机关和法院都不愿意将不诚实作为需要考虑的因素之一，而是专注于谁的申请日更早。要防止商标被抢注，就需要尽早申请，使用对商品和服务的标准且宽泛的描述，并且申请越多子类别越好。虽然这一策略意味着放弃通过国际申请延伸至中国，其原因是对商品和服务的描述过宽，但是所带来的额外保护也使得在额外申请上的花费变得相当值得。对于在中国销售和生产消费品的公司来说，在中国注册商标对于权利的实施至关重要。举例来说，譬如淘宝网这样的网站受到中国相关知识产权法律的约束，因此在淘宝网上移除侵权产品有赖于向网站管理人员出示中国商标的注册证明。以下列出中国商标抢注者所采用的三种策略以及相应的最佳应对方法。

1. 个人或企业先于商标合理拥有者注册了商标

在这种情况下，许多公司都惊讶地发现它们的标识已经被不相干的某一方抢先申请或注册。被抢先申请或注册的要么就是合理拥有者的母语形式，要么就是将其翻译为中文。更常见的是，抢注者申请的标识是相应外国标识的中文音译。关于音译将在下一情形中更详细地讨论。中国商标制度并不承认普通法系中由标识先用者确立的权利，除非该标识被认为是“知名的”。相反，中国的制度是基于先申请制。对于新兴的企业和新创公司来说，它们通常没有足够的远见或资源在全球范围内注册商标，而中国的这一情况就使它们尤为受困扰。在这里所能学到的功课就是在商标申请策略中提高中国的优先级，并且抓住巴黎

公约所提供的优先权申请日的权利。由于中国并不要求提交在商业上善意使用标识的声明以及标识在注册日三年之后才可能被撤销，因此强烈建议在使用之前进行注册。如果商标的合理拥有者不能在这种情况下先于抢注者注册到商标，那么在维权时将会变得非常困难。

2. 个人或企业将已有的外文标识的中文音译注册

在这种情况下，某个人或企业有预谋地将外文标识音译为中文并进行注册。一个著名的例子就是迈克尔乔丹与中国的运动服装公司乔丹体育之间漫长的商标之战，其中乔丹体育注册了迈克尔乔丹的品牌“JORDAN”的中文音译。该音译“乔丹”已经在中国使用了三十多年，并且是这个公司及上千家门店的名称。迈克尔乔丹从2012年起就在力求撤销“乔丹”相关商标，而直到最近为止都基本以失败告终。2016年12月，乔丹终于在中国最高人民法院取得部分成功。最高院判令将音译“乔丹”的商标撤销，从表面上来看，只留下乔丹本人可以获得该商标。该判决乃是基于这样的事实发现：即，因为中国大众普遍使用“乔丹”一词指代迈克尔乔丹本人，所以迈克尔乔丹受到商标法的保护。这一判决并不意味着迈克尔乔丹全面的胜利，因为最高院同时认定乔丹体育可以保留其拼音形式的商标“Qiaodan”，并且最高院认为中国消费者并不必然将其与迈克尔乔丹的品牌联系起来。

这一案例表明了创造并注册外文商标的中文音译的重要性。如果一个公司还没有以中文音译进行市场推广，中国消费者通常不会将英文名称用于产品，而是会为这些产品本身创造出一个中文音译的名称。一旦被第三方先注册了该中文音译，该公司可能就得打一场持久战，因为需要证明中国消费者将该中文音译与其品牌联系在一起。中国的商标专家能够创造和提议出多种可能的中文标识，并且都与外文标识发音相近或相同。尤其是当音译的标识既与原文标识发音相近，又能暗示一种聪明或俏皮的含义，这会是相当有帮助的。

举例来说，Coca-Cola 的中文音译为“可口可乐”，意思是“让嘴可以获得快乐”。又比如 Nike 的音译是“耐克”，意思是“持久耐用”。跟第一种情形一样，并且总体来说是本文的核心，那就是要预防漫长的商标战发生（比如迈克尔乔丹的案例），最好的策略就是尽早将音译的标识注册。

3. 个人或企业注册完全相同的商标，但是用于不同的商品或服务

在这种情况下，有些公司可能已经积极注册了它们的标识，但是仍然惊讶地发现第三方对不同的商品和服务申请或注册了完全相同的标识。即使是第三方明显地抄袭了某一公司已经确立的 logo 标志，即使被抢注的标识是跟合理拥有者的标识属于同一类别下，只要商品和服务稍有不同，中国商标局都不太愿意接受对商标的异议。如同第一种情形一样，建议申请宽泛的描述，包含越多类别和子类别越好。为了避免涵盖核心商业领域的注册被以不使用为由而撤销，提交额外的具有宽泛描述的“防御性”申请也是另一种可以制止或阻碍抢注者的策略。对于 logo 标志和设计类的标识，寻求对设计的版权保护也是额外可用的权利实施和应对商标抢注者的工具。最后，对于抢注者抢注完全一样或非常近似的标识，在全球或特定国家建立监控通知机制是在这些标识完成注册之前抓住这些抢注者的重要方法。

中国的商标注册给许多公司带来挑战，尤其是习惯于通过最先使用来确立商标权利的西方公司更是如此。不过，随着新规则的通过，中国的制度也在不断向西方的制度靠拢，目的就是为了挫败商标抢注者。如前文所述，迈克尔乔丹案件最近的法院判例正显示了这

种制度变迁。即便如此，在中国应对商标抢注的最佳策略仍然是——尽早申请，申请音译标识以及提交具有宽泛描述的申请（包括尽可能多的类别和子类别）。

欧夏梁律师事务所能够提供商标法和实务中各方面的建议，包括美国及国际上的商标申请策略和保护。