

中國商標搶注者使用的策略及如何應對他們

由於對中國的先申請制、商標搶注以及商標侵權發生時寬鬆的權利實施缺少認識，國際性公司長期在中國的商標制度下遭遇困難。從惡意搶注者手裡奪回商標是困難而昂貴的，有時甚至不能成功。長久以來，即使面對事實清楚的商標搶注行為，中國的行政主管機關和法院都不願意將不誠實作為需要考慮的因素之一，而是專注於誰的申請日更早。要防止商標被搶注，就需要儘早申請，使用對商品和服務的標準且寬泛的描述，並且申請越多子類別越好。雖然這一策略意味著放棄通過國際申請延伸至中國，其原因是對商品和服務的描述過寬，但是所帶來的額外保護也使得在額外申請上的花費變得相當值得。對於在中國銷售和生產消費品的公司來說，在中國註冊商標對於權利的實施至關重要。舉例來說，譬如淘寶網這樣的網站受到中國相關智慧財產權法律的約束，因此在淘寶網上移除侵權產品有賴於向網站管理人員出示中國商標的註冊證明。以下列出中國商標搶注者所採用的三種策略以及相應的最佳應對方法。

1. 個人或企業先于商標合理擁有者註冊了商標

在這種情況下，許多公司都驚訝地發現它們的標識已經被不相干的某一方搶先申請或註冊。被搶先申請或註冊的不是合理擁有者的母語形式，就是將其翻譯為中文。更常見的是，搶注者申請的標識是相應外國標識的中文音譯。關於音譯將在下一情形中更詳細地討論。中國商標制度並不承認普通法系中由標識先用者確立的權利，除非該標識被認為「知名的」。相反地，中國的制度是基於先申請制。對於新興的企業和新創公司來說，它們通常沒有足夠的遠見或資源在全球範圍內註冊商標，而中國的這一情況就使它們尤為受困擾。在這裡所能學到的功課就是在商標申請策略中提高中國的優先順序，並且抓住巴黎公約所提供的優先權申請日的權利。由於中國並不要求提交在商業上善意使用標識的聲明以及標識在註冊日三年之後才可能被撤銷，因此強烈建議在使用之前進行註冊。如果商標的合理擁有者不能在這種情況下先于搶注者註冊到商標，那麼在實施權利時將會變得非常困難。

2. 個人或企業將已有的外文標識的中文音譯註冊

在這種情況下，某個人或企業有預謀地將外文標識音譯為中文並進行註冊。一個著名的例子就是邁克喬丹與中國的運動服裝公司喬丹體育之間漫長的商標之戰，其中喬丹體育註冊了邁克喬丹的品牌「JORDAN」的中文音譯。該音譯「喬丹」已經在中國使用了三十

多年，並且是這個公司及上千家門店的名稱。邁克爾喬丹從 2012 年起就在力求撤銷「喬丹」相關商標，而直到最近為止都基本以失敗告終。2016 年 12 月，喬丹終於在中國最高人民法院取得部分成功。最高院判令將音譯「喬丹」的商標撤銷，從表面上來看，只留下喬丹本人可以獲得該商標。該判決乃是基於這樣的事實發現：即，因為中國大眾普遍使用「喬丹」一詞指代邁克爾喬丹本人，所以邁克爾喬丹受到商標法的保護。這一判決並不意味著邁克爾喬丹全面的勝利，因為最高院同時認定喬丹體育可以保留其拼音形式的商標

「Qiaodan」，並且最高院認為中國消費者並不必然將其與邁克爾喬丹的品牌聯繫起來。這一案例表明了創造並註冊外文商標的中文音譯的重要性。如果一個公司還沒有以中文音譯進行市場推廣，中國消費者通常不會將英文名稱用於產品，而是會為這些產品本身創造出一個中文音譯的名稱。一旦被其他公司先註冊了該中文音譯，該公司可能就得打一場持久戰，因為需要證明中國消費者將該中文音譯與其品牌聯繫在一起。中國的商標專家能夠創造和提議出多種可能的中文標識，並且都與外文標識發音相近或相同。尤其是當音譯的標識既與原文標識發音相近，又能暗示一種聰明或俏皮的含義，這會是相當有幫助的。舉例來說，Coca-Cola 的中文音譯為「可口可樂」，意思是「讓嘴可以獲得快樂」。又比如 Nike 的音譯是「耐克」，意思是「持久耐用」。跟第一種情形一樣，並且總體來說是本文的核心，那就是要預防漫長的商標戰發生（比如邁克爾喬丹的案例），最好的策略就是儘早將音譯的標識註冊。

3. 個人或企業註冊完全相同的商標，但是用於不同的商品或服務

在這種情況下，有些公司可能已經積極註冊了它們的標識，但是仍然驚訝地發現其他廠商對不同的商品和服務申請或註冊了完全相同的標識。即使是其他廠商明顯地抄襲了某一公司已經確立的 logo 標誌，即使被搶注的標識是跟合理擁有者的標識屬於同一類別下，只要商品和服務稍有不同，中國商標局都不太願意接受對商標的異議。如同第一種情形一樣，建議以寬泛的描述提出申請，包含越多類別和子類別越好。為了避免涵蓋核心商業領域的註冊被以不使用為由而撤銷，提交額外的具有寬泛描述的「防禦性」申請也是另一種可以制止或阻礙搶注者的策略。對於 logo 標誌和設計類的標識，尋求對設計的版權保護也是額外可用的權利實施和應對商標搶注者的工具。最後，對於搶注者搶注完全一樣或

非常近似的標識，在全球或特定國家建立監控通知機制是在這些標識完成註冊之前抓住這些搶注者的重要方法。

中國的商標注冊給許多公司帶來挑戰，尤其是習慣于通過最先使用來確立商標權利的西方公司更是如此。不過，隨著新規則的通過，中國的制度也在不斷向西方的制度靠攏，目的就是為了挫敗商標搶注者。如前文所述，邁克喬丹案件最近的法院判例正顯示了這種制度變遷。即便如此，在中國應對商標搶注的最佳策略仍然是——儘早申請，申請音譯標識以及提交具有寬泛描述的申請（包括儘可能多的類別和子類別）。

歐夏梁律師事務所能夠提供商標法和實務中各方面的建議，包括美國及國際上的商標申請策略和保護。