

## 外国企业在华商标保护的常见问题与应对策略

随着对华贸易和投资规模的不断扩大以及中国丰富的市场资源,越来越多的外国企业选择将自身产品或服务输入到中国或与中国企业进行合作实现共赢。在这个过程中,外国企业的知识产权保护问题成为大家关注的焦点。在贸易和投资过程中,保护好外国企业的知识产权不但能够鼓励和促进国内经济发展,同时也会净化中国的市场竞争环境,进而会吸引更多的外国企业进入中国。众所周知,知识产权包含专利、商标、版权、商业秘密等多种类型,囿于篇幅所限,本文仅就外国企业在中国的商标保护问题进行探讨。

### 一、外国企业在华商标保护存在的问题

#### (一) 不重视中文商标注册

外国企业的商标中通常包含外文字样,该商标的主要使用地是该企业所在国家,但随着国际贸易的快速发展,中国市场已经成为全球许多企业争相进入的地区。为便于开拓中国市场,外国企业通常会以自身外文商标为基础,起一个中文名称,作为在中国推广、宣传的主要品牌。

然而,许多外国企业却忽视对其中文品牌的申请注册,导致中文品牌在国内被其经销商、合作者或其他人所抢注。这无疑会对外国企业在中国的品牌建设及市场开拓造成法律障碍。企业不得不寻求商标异议、无效、诉讼等手段来阻止抢注者的注册和使用行为,但这种事后补救的方式将消耗企业大量时间和物质成本。

#### (二) 商标被抢注

近几年来,外国商标被抢注的情形时有发生。当然,商标被抢注的现象并非中国所独有,在世界其他国家和地区都会存在商标抢注现象,这种现象发生的深层次原因无疑是“傍名牌”的利益驱动。商标被抢注至少会对企业带来两种不利后果:一是企业产品不能以直接原有商标进入抢注地市场,如果要进入,只能另换其他商标,这对企业无形资产将造成无法估量的损失;二是抢注者可以把自己的产品冠以抢注的知

名商标进入市场,挤压被抢注商标企业的市场空间,造成市场混淆。可见,商标被抢注直接影响着企业正常经营活动,也直接影响市场竞争秩序。

商标抢注现象的发生的法律原因是由于商标申请制度本身所导致,我们知道,商标申请具有地域性,不同国家之间针对相同或近似商标在相同或类似商品上可以进行商标注册。同时,在同一国家或地区,商标注册遵循“一标一类”的原则,允许相同或近似商标在不相同或不类似的商品类别上进行注册。以上均会导致商标抢注问题。但通过调查也可以发现,企业在商标申请策略上缺乏战略规划,也是造成商标被抢注的重要原因。大多数企业对商标的作用和重要性没有足够的认识,在商标申请问题上没有做好规划,不论是在申请类别还是申请地域方面,都缺乏远见。

#### (三) 忽视商标被许可人的产品质量

中国《商标法》规定:商标许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量,被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。这说明,商标许可人不能简单地商标许可给他人后就万事大吉,其还需要针对被许可人的商品质量进行监督,保证商品质量符合要求。

通常认为,商标是区分商品来源的最重要标识,相关公众通过商标来认定商品的生产者,商标许可人或许并未参与商品制造,但其将自己的注册商标许可

他人放在商品上使用的行为，极易导致公众认为商标许可人与商品具有密切关联性，进而认定商标许可人参与了商品制造行为。外国企业作为商标许可人如果不注意此类风险，则极有可能在侵权纠纷中和被许可人一起作为共同被告而承担法律责任。

#### *(四) 对中国商标行政执法和司法实践缺乏了解*

在商标保护方面，中国实行行政和司法“双轨制”保护政策，这对商标权利人来说是非常有效的保护方式。但大多数外国企业对中国商标行政执法和司法实践缺乏了解，对相应的程序、证据规则、保护政策等都不熟悉，这在客观上直接影响了其在中国的商标保护水平，还有可能因此而引发对中国政府保护知识产权不利的抱怨。

## 二、外国企业在华商标保护策略

### *(一) 以“知识产权先行”的理念指导商标在华布局*

外国企业应当具备“知识产权先行”的理念，根据企业自身发展的战略规划，将核心商标在中国进行预先申请注册，为商品的后续进入扫清商标壁垒。这种事先预防式的商标注册布阵策略，可以有效地防止他人恶意抢注，这也是成本支出最低的应对方式。同时，企业应通过各种方式对商标进行正确使用和宣传，将核心商标打造成知名商标，商标的知名度越高，在对抗抢注行为方面就约占优势。总之，商标被抢注并不可怕，通过正确的事前预防措施，可以在较大程度上规避。

另外，外国企业还应当重视对其外文商标所对应的中文标识的法律保护，及时申请注册商标。特别是相关公众耳熟能详的中文标识更应当做好商标申请规划。外国企业在与中国合作者签订的合作协议中，也应当约定外文商标相对应的中文标识的权利归属及使用规范，一旦发生中文标识被抢注的情形，也可以通过合作协议约定的条款确定中文标识的权利归

属并要求对方承担违约责任。

### *(二) 通过行政和司法两条途径维护自身商标权益*

中国设置行政和司法两条途径保护注册商标的政策，对于快速查处商标侵权，维护商标注册人的商标权益发挥了重大作用。行政保护较为快速和主动，适用于制止大规模、跨区域的商标侵权行为。司法保护相对被动但对新类型、复杂、疑难商标侵权案件具有保护优势，且司法判决可以让商标注册人获得较高的侵权赔偿。外国企业应当充分利用这两条途径，根据个案情况不同，选择合适的保护方式。

### *(三) 对商标被许可人进行多方位监督*

外国企业作为商标许可人，在许可合同中除了约定商标许可使用的若干事宜外，还应当针对被许可人的商品质量提出要求，并约定监督、控制和追偿等条款，对被许可人进行多方位监督，将产品质量问题消灭在萌芽阶段。这样做一方面可以对被许可人的商品质量进行把控，另一方面一旦发生侵权责任，商标许可人承担相应责任后还可以向被许可人追偿。

### *(四) 积极寻求知识产权专业法律团队的支持*

前已提及，外国企业对中国商标法律实践并不熟悉，这对在华商标的保护十分不利。外国企业不能想当然地根据本国商标保护的的经验来指导其在中国商标的保护工作。积极寻求中国知识产权专业法律团队的支持对外国企业来说十分重要。在选用中国法律团队的过程中，应注重考察团队的资质、专业能力、类似案件办理经历等因素，以评估团队的专业性。

## 三、结语

本文仅仅选取了外国企业在华商标保护中存在的常见问题进行讨论，当然实践中所产生的问题远远不止这些，但随着中国知识产权司法环境和保护水平的不断提高，我们相信，只要外国企业积极做好事前

预防和事后应对工作，就一定能够维护好自己的商标 权益。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)，该电子邮箱也可在我公司网站 [www.lungtin.com](http://www.lungtin.com) 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

王小兵：隆天律师事务所执行主任、合伙人、律师、专利代理人：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)



王小兵

（隆天律师事务所执行主任、合伙人、律师、专利代理人）

王小兵律师毕业于上海交通大学法学院和青岛科技大学高分子科学与工程学院，获工学学士和知识产权法律硕士学位。执业领域包括：知识产权诉讼与仲裁；专利、商标无效宣告；知识产权行政执法案件代理；知识产权专项法律顾问；反不正当竞争及反垄断业务，其已代理几百起知识产权诉讼案件并多次入选最高人民法院和上海法院知识产权司法保护典型案例和十大案件，多次就知识产权热点话题接受第一财经电视台、中国知识产权报、央广网、香港"Asia IP"杂志等媒体采访，并荣获全国律协知识产权专业委员会十佳案例、十佳论文和优秀著作奖。王律师还曾受邀为企业和多所大学法学院讲授知识产权法律保护实务并在《中国发明与专利》《知识产权管理》《上海律师》等杂志发表十余篇专业文章，已出版个人专著《知识产权案件办案策略与技巧》。王律师服务过的客户包括花旗银行、森马服饰、美克家居、天能电池、道康宁、沙特 Abdul Samad Al Qurashi 公司等