

知识产权管理“组合拳”

文/《法律风险观察》研究员 何燕军

一家美国企业来到中国市场，在中国注册自己的产品商标。随后，这家企业选择了一家中国内地企业作为其产品经销商，双方的合作关系一年之后宣告终止。之后，中国企业为自己的产品注册了与美国企业完全相同的商标，其产品与上述美国企业的核心产品极其相似。

美国企业对中国的行为有所了解，但并没提起诉讼，只是以广告的形式刊发了抗议的声明。美国企业一厢情愿地认为，之前在中国进行的商标注册足以为企业的核心产品提供知识产权保护，中国企业即使持有相同商标，但是在生产“不同产品”这个前提下对公司不会产生影响。

随后，中国企业通过对美国企业核心产品的包装进行设计专利注册，拥有了美国企业本应该享有的权利。注册完成后，中国企业在16个城市以美国企业侵犯其商标权为法律理由，提起了行政诉讼，当地政府部门根据中国企业的一系列注册查封了美国企业的工厂，并收缴了10万箱货品，美国企业也被要求停止使用该商标。中国企业同时还向法院提起了民事诉讼，要求美国企业赔偿100万元人民币，并要求对美国企业实施永久禁令。美国企业遭受巨大损失。

可以发现，知识产权组合管理的重要性不容忽视。如果这家美国企业预先制定完善的知识产权管理战略，对知识产权状况进行定期排查，对知识产权组合进行监控，采取事前预防措施（注册所有产品相关的商标和外观设计专利）和事后防御（反对中国企业的商标注册申请），并制定战略对其限制（包括使用更加严谨的合同范本），就能避免不必要的损失。

版权所有 © SGLA 2008。

此出版物仅供阁下参考和兴趣阅读之用，无意作为完整全面的信息，并不构成亦不应予以依赖为法律意见。请根据自身情况寻求专门咨询。