

韩国的三星手机、中国的奇瑞们在美或将遭遇坎坷的启示

## 名字起不好 诉讼等你来

文/裘伯纯（Benjamin Qiu）

裘伯纯（Benjamin Qiu），路伟国际律师事务所北京代表处律师，法律博士，有在美国和中国从事知识产权诉讼的经验，代理过多起跨国知识产权纠纷。曾在《发明与专利》、《电子知识产权》和《中国版权》等刊物上发表署名文章

圣诞前的一个月是美国消费者进行圣诞和新年礼品大采购的季节，这段时间也是很多生产厂商和销售商的“黄金季节”，对于适合作为礼品的新式小型电子产品而言更是如此。但是，三星刚刚在美国推出的一款名为“BlackJack”的“聪明手机”（一种有收发电子邮件和数字处理能力的手机），因为起名的不慎，正在将三星带入一场令人头疼的诉讼中。

### 三星的“搭便车”之嫌

2006年12月9日，加拿大的RIM公司在美国加州中部联邦地区法院起诉了三星，原因是三星的这款“聪明手机”的名称“BlackJack”，与该公司的一款“BlackBerry Pearl”的产品名称过于接近。RIM因此要求法院对“BlackJack”的销售发出禁止令。在起诉书中，RIM声称，三星对该产品名称的使用属于“对产品来源的虚假标示，不正当竞争和(对RIM的BlackBerry Pearl的)商标权冲淡。”

全球有超过600万用户使用RIM公司一款专门收发电子邮件的被称为BlackBerry的装置，其外观和功用已成为该类电子产品的典范。在针对公司用户的电子邮件收发设备市场上取得巨大成功后，RIM最近正试图进入针对大众消费者的“聪明手机”市场，使用的产品名称是“BlackBerry Pearl”。而今，三星的“BlackJack”和RIM的“BlackBerry Pearl”属于直接的竞争关系，RIM更认为三星使用“BlackJack”这个名字会让消费者产生混淆。

目前，三星正在美国为刚刚上市的“BlackJack”进行大量营销活动。巧的是，美国的Cingular是支持三星“BlackJack”的唯一电信网络运营商，但Cingular也刚刚成为“BlackBerry Pearl”的运营商。在美国，通常是运营商向手机用户提供能够得到其网络服务支持的手机，因此，在Cingular的零售店里，消费者会同时看到BlackJack和BlackBerry Pearl，这也让RIM进一步有理由抱怨三星有搭便车之嫌。

虽然三星尚有时间对诉讼作出反应，而且在潜在的法庭预先禁止令下达前，不会错过圣诞销售旺季，但三星仍有可能被要求支付巨额的商标侵权赔偿。如果此时三星试图通过改换产品名称减小诉讼损失，则会陷入丢掉营销投资和市场机会的尴尬境地。

显然，三星如果为产品择名时更谨慎一点，就可以避免一些商标冲突带来的法律风险，从而顺利的将产品推向市场。三星可能认为“BlackJack”和由两个词组成的“BlackBerry Pearl”不尽相同，但是由于RIM的“BlackBerry”本身已经是非常著名的商标，其所代表的产品虽然不属于“聪明手机”，但也是一种有收发电子邮件功能的掌上设备。RIM为非常流行的BlackBerry添加一些功能并不难预料。

同时，根据美国商标法，只要法庭判定被控侵权商标有让消费者对产品来源造成混淆的“可能性”，即发生商标侵权。而三星偏偏使用了以“Black”打头的双词组合，其产品功能和外观又与“BlackBerry Pearl”十分类似，在庭上就会难免让法官和陪审团起疑。

## 中国奇瑞们的潜在危险

中国很多汽车企业正面临进入国际市场的关键一步。中国奇瑞公司的英文名“Chery”的拼写和读音上都和“Chevy”非常接近，而“Chevy”则是美国通用汽车公司旗下的“雪佛兰”（Chevrolet）在美国几乎尽人皆知的昵称。在通用公司可能或实际上持反对意见的情况下，如果奇瑞坚持在美国使用现有的英文名称，就会面临巨大的法律风险。值得指出的是，虽然类似“Chevy”这样的昵称有可能不是注册商标，但是根据美国法律，经过一定范围的在先使用后其仍可以在一定范围内得到保护。

### 律师点评

当企业产品进入市场前所有的投资和准备工作都已经完成时，发现产品的命名和市场上已有的商标有冲突，后果一方面可能引来诉讼，另一方面如果改换商标，就可能会错过瞬息万变的市場机会。

作为正在和打算将产品推向欧美市场的中国企业来说，在进入欧美市场从事产品营销之前，有必要进行充分的商标检索。值得推荐的做法是求助有经验的检索公司，用于此类检索的开支并不大，但却可以避免很多潜在的法律纠纷。

在美国，雇专门机构对文字商标进行检索的费用通常不超过 500 美元。图形商标的检索复杂一些，但也应该在 1000 美元以下。欧洲各国对商标的管辖相对独立，用于检索的开支会相对高一些。在美国和欧洲提供检索服务的机构很多而且品质参差不齐，公司可以根据预算和产品的市场预期让律师来推荐。

除了商标检索外，进行一些市场调查也十分必要。

如果有潜在风险，而企业仍然希望使用已有的商标，则最好参考律师意见，在必要的时候征询该市场上作为潜在冲突对象的商标权利人的意见。

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。