

目前中国商标在境外被抢注多达 2000 余起  
出兵海外：

## 商品未动 商标先行

文/虞海升

虞海升，山东德衡律师集团外商三部主任，执业律师。承办过大量的经济诉讼及非诉讼案件，熟知国际法，在商标和专有技术等知识产权领域及外商投资领域均有良好的业务记录

2006 年 7 月，中华老字号——王致和公司，拓展德国市场受阻。当他们去德国注册“王致和”商标时，意外被告知，“王致和”商标和标识已经被注册。

注册“王致和”的是一家名叫 OKAI 的德国公司，2005 年 11 月 21 日，OKAI 在该国申请注册，并于 2006 年 3 月 24 日起开始公示。

惊诧之余，王致和公司立即通过在德国的代理律师向 OKAI 公司致律师函，要求对方在两个月内给予答复，并撤消已注册的“王致和”商标，否则将诉诸法院。

王致和公司表示，要不惜一切代价夺回商标，将维权进行到底。在与 OKAI 进行交涉的同时，王致和公司马上着手在全球 36 个国家进行商标注册。

显然，商标抢注已渐成中企海外扩张的“绊脚石”。

### 数字令人惊诧

据中国国家工商总局统计，已有 15%的国内知名商标在国外遭遇抢注。

20 世纪 80 年代以来，中国出口商品商标被抢注的多达 2000 余起，其中在澳大利亚被抢注的商标有 250 多个，在日本被抢注的商标有 200 多个，在印度被抢注的商标有 80 多个，还有欧盟、拉美以及东南亚一些厂商也在抢注中国知名商标。

抢注的后果是给中国企业造成每年价值约 10 亿元人民币的无形资产流失。尽管如此，中国企业的海外商标保护意识并没有显著提升。2005 年世界品牌实验室公布的“中国 500 个最具价值的品牌”中，有 46%未在美国注册，50%未在澳大利亚注册，54%未在加拿大注册，而在欧盟未注册的比例高达 76%。

世界知识产权组织(WIPO)公布的统计数字显示，2005 年，中国的商标国际注册申请量为 1334 件，比 2004 年增长 31.4%，申请量排名第 8 位，但这一数字仅占同年商标国际注册申请总量的 4%，占同年中国商标国内申请总量 83.8 万件的 0.16%。

随着国内企业和产品在海外知名度不断提高，竞争力不断增强，中国商标日益引起海外市场主体的关注，而中国企业自身又缺乏商标保护意识。为了能在海外谋求更大发展，切实采取措施预防被抢注已刻不容缓。

### 策略：防御性注册和反抢注预测

按照国际惯例，商标保护具有地域性。

目前，除美国等少数国家外，世界上大多数国家和地区都采取注册在先原则，即谁先在该国和该地区注册商标，谁就拥有该商标的专用权。

由于商标保护具有地域性的特征，商标一旦抢注成功，被抢注商标的企业就不得在该国或该区域内使用此商标，否则构成侵权。

在此情况下，被抢注商标的企业面临着三种选择：

**放弃原商标另创品牌。**如日本松下公司的“National”商标，虽然在日本早已家喻户晓，但是由于该商标在美国被他人抢注，松下公司只好变更商标，在日本国内继续使用“National”商标，而在国外创设了“Panasonic”的新商标；

**高价回购。**如著名的“HiSense”商标因在德国被西门子公司抢注，西门子向海信要价4000万欧元(约4亿人民币)，后来经过多方的努力，历时6年，海信最终以50万欧元赎回；

**通过法律途径撤销被抢注的商标。**如健力宝虽然在韩国夺回了商标权，但也付出了巨大代价，不但增加企业的经营成本，同时也推迟了其产品占据市场的时间，影响了产品市场份额。

一个商标要想在海外获得保护，主要策略是防御性注册和反抢注预测。防御性注册有两个途径：

一是直接向所在国申请商标注册，即在产品打入某国市场前先向该国申请商标注册。申请的企业可以委托中国商标涉外代理机构代为办理，这是商标跨国保护的最基本办法。

二是通过商标国际注册。中国分别于1989年10月4日和1995年12月1日成为《商标国际注册马德里协定》、《商标国际注册马德里协定有关议定书》的成员国，因此中国企业可以通过商标国际注册在协定或者议定书的成员国取得商标的法律保护。

商标国际注册是指马德里商标国际联盟注册体系，“马德里体系”是一种注册人仅提交一件申请即可确保其商标在多国受到保护的条约体系。该体系优点在于：

费用较低，注册费用只包括基础注册费、指定国家注册费、本国商标主管机关费用三部分；

节省时间，商标国际注册申请人从向中国商标局提交商标国际注册申请书之日起，一般6个月左右即可取得世界知识产权组织(WIPO)国际局颁发的商标国际注册证明；

手续简单，申请人向本国商标局递交一份申请即可指定众多国家进行申请保护，后期变更名称/地址、续展等手续也均可以通过单一程序得以实现。

美中不足的是，目前协定及议定书的成员国仍以发展中国家为主，商标国际注册仅限70多个国家，一些主要的发达国家如美国、日本尚未加入协定或者议定书，因此在这些国家取得商标保护仍需要通过逐一注册的方式。

最好的商标保护措施就是针对目标市场，委托当地专业事务所，以逐一注册的方式进行海外商标申请。当地专业事务所熟悉本国或本地区法律，具备专业的商标监测工具，可为商标注册提供准确的申请建议，商标注册申请的成功率较高。

一些具有远见卓识的中国企业已开始意识到商标保护问题，在海外对商标作防御性注册，避免海外被抢注风险。

最近有一家中国知名电子企业，为了本企业未来顺利进军国际市场，已委托律师事务所在 100 多个国家注册商标。为了避免日后因商标被抢注造成巨大的经济损失，防御性注册应当是现阶段中国企业应对境外商标抢注的主要策略。

此外，反抢注监测也非常重要。反抢注监测是指通过委托专业商标代理机构进行海外市场实时监控，及时搜集侵权信息，而得以及时应对抢注的措施。

企业自身没有时间也没有条件分身做海外市场监控，但如果缺少这一环节导致没有及时发现抢注而错过异议期，对方商标一旦获得注册，撤销的难度将远远高于异议，企业维权将花费更大的代价。

如中国五粮液商标，2003年2月14日，该公司委托的监控机构突然发现一名韩国人将五粮液的首要品牌汉语拼音“WULIANGYE”作为商标提出了注册申请，该“WULIANGYE”商标的公告时间是1月23日，而韩国商标法规定在韩国一旦正式受理商标申请和发布公告，仅有30天时间供其他相关权益人提出异议申请。此时，距最后期限只有9天，五粮液最终能夺回商标，反抢注监测功不可没。

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。