



▶ 日本公司在中国境内开展打击假冒产品行动 ..... 1-2

▶ 新法就专利实施许可合同的备案制定新规定 ..... 2

▶ 新近案例显示在国外注册商标的重要性.....3-4



# 中国 知识产权快讯

## 摘要

### 日本公司在中国境内开展打击假冒产品行动，取得重大胜利

一家日本文具生产公司在其于华南地区开展的打击假冒产品行动中，通过当地的救济途径维护其在国外的声誉。在听取我们的意见后，该公司向深圳市相关部门投诉，并成功令相关部门对涉嫌假冒产品销售的商家进行了调查和处罚。该公司准备进一步在中国境内加大打击假冒产品的力度。

### 新法就专利实施许可合同的备案制定新规定

国家知识产权局就专利实施许可合同的备案发布了新的《办法》，该《办法》于2011年8月1日生效。新的规定在降低部分登记手续要求的同时，提高了部分登记手续的要求。总体说来，新规定是对现有规定进行阐述。

### 新近案例显示在国外注册商标的重要性

一家外国公司，因其商标被中国公司抢先注册并要求赔偿商标使用及转让费用，而面临在中国使用未经注册商标进行运营的风险。本案揭示出众多外国企业在新市场中遇到的问题。我们能就相关问题提供必要策略，以避免不必要法律费用的产生。

## 知识产权报道

### 日本文具公司在中国境内开展打击假冒产品行动，取得重大胜利

近日，我所知识产权部受日本一文具公司委托，代理其于中国境内打击假冒、维护知识产权。该日本公司从事文具制造已有一百多年历史。其生产的文具设计新颖、质量优胜，深受广大消费者青睐，产品销往世界各地。

然而，中国市场上泛滥成灾的假冒产品同样给该日本文具公司带了极大的困扰和不安。各文具批发市场上随处可见的假货以明显低于正品市场价的价格大量批发、零售。这一方面对请求人的市场销量造成严重的冲击，造成请求人巨大的经济损失；另一方面，由于侵权产品的质量低劣，给该日本文具公司产品的品牌声誉造成了极为不利的影响。因此，为维护广大消费者和公司本身的利益，该日本文具公司决定，从今年起在中国不惜一切代价严厉打击假冒以及侵犯其知识产权的行为。

执行编辑：  
王敬

高级编辑：  
蒋远东  
JOE ROCHA III

编辑及设计：  
JOE ROCHA III  
ANDREW H. DEVINE



2011年5月，我们通过调查后决定，首先对深圳文具批发市场里销售假冒产品的店铺进行打击。5月底，在掌握了足够证据之后，我们代表该日本文具公司向深圳市市场监督管理局投诉，要求对深圳的两个大型文具批发市场进行全面清扫的行政查处。6月中旬，深圳市市场监督管理局派出两个执法队伍，兵分两路前往深圳的两个大型文具批发市场进行检查，检查了18家涉嫌销售假冒

笔的店铺，最后总共扣押收缴了13家店铺的假冒侵权产品，并将对这13家店铺予以行政处罚。该日本公司在华南地区的首次大规模打假维权行动取得圆满成功！针对其他地区的打假行动也将陆续展开。

该日本文具公司将继续推进打假维权行动。首先打击各个大中城市的文具批发市场，然后将深入调查假货的上游供应商和制

造工厂。在行政打击之后，该日本文具公司还将进一步推进民事诉讼。对于制售假冒产品规模达到刑事案件追诉标准的，其将不遗余力地给予严厉地打击，以维护本公司的知识产权，维护广大消费者的合法利益以及公平竞争的市场经济秩序。

作者：蒋远东

## 新法就专利实施许可合同的备案制定新规定

2011年6月27日，国家知识产权局发布第62号公告，公布新修订的《专利实施许可合同备案办法》。该新《办法》自2011年8月1日起施行，现将主要修订处概述如下：

1. 国家知识产权局负责全国的专利实施许可合同的备案工作。

2. 当事人应当自专利实施许可合同生效之日起3个月内办理备案手续。

3. 在中国没有经常居所或者营业所的外国人或者外国企业办理备案相关手续的，应当委托“依法设立的专利代理机构”办理，而非“国家知识产权局指定的专利代理机构”办理。

4. 专利实施许可合同备案申请表可由专利代理机构代为签字或盖章，而并非只能由许可人签字盖章。

5. 明确专利实施许可合同应当包括：当事人的姓名、地址；专利权项数以及每项专利权的名称、专利号、申请日、授权公告日；实施许可的种类和期限；如合同缺乏这些必备内容之一，将不予备案。

6. 增加了不予备案的六种情形：

- A. 许可人不是专利登记簿记载的专利权人或者有权授予许可的其他权利人的；
- B. 专利实施许可合同缺乏必备的条款；
- C. 专利权处于年费缴纳滞纳期的；
- D. 因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利权的有关程序被中止的；
- E. 专利权被质押的，但经质权人同意的除外；

F. 与已经备案的专利实施许可合同冲突的；

7. 将提前解除专利实施许可合同的备案改为订立解除协议后30日内，并且删除了关于日期为工作日的规定。

8. 明确经备案的专利实施许可合同的种类、期限、许可使用费计算方法或者数额等，可以作为“管理专利工作的部门”对侵权赔偿数额进行调解的参照，删除了旧办法关于“可以作为人民法院……的参照”的语句。

9. 删除了关于专利实施许可合同的受让人在专利权受损时寻求司法救济的规定。

作者：曾媛媛

# 新近案例显示 在国外注册商标的重要性



## 案情概要

某国际航运知名企业一直将其公司的英文字号作为商标使用。经过多年发展，该公司已在包括中国在内的国际海运市场上拥有了相当高的知名度。然而，在2009年5月，该公司中国总部收到中国公民朱某发出的“警告信”，要求该公司支付商标使用费。数天后，朱某再次向该公司发函，索要300至400万美元的巨额商标转让费。

原来，朱某于2005年向中国国家商标局申请注册了该公司字号为自己的商标，并于2009年3月获得商标专用权。该商标核准注册的类别为第39类，服务项目包括“运输、货运、船运货物、船舶经纪、货物贮存、货物递送”等。据悉，除申请注册该公司字号外，朱某还注册了其他若干知名企业的字号为商标，但并没有经营或者使用这些商标中的任何一个。

2009年6月，索取商标使用费、转让费的要求被拒绝后，朱某向中国某市工商局恶意投诉该公司在当地的分支机构，以向该公司施加压力。在接受投诉后，该市工商局执法人员对该公司当地的分支机构进行了现场调查。朱某的上述恶意投诉行为扰乱了该公司在中国的正常经营活动。

## 案件焦点

在我国，商标所有人依法对其注册商标享有专用权。虽然法律允许未注册商标的使用，但是发生

法律纠纷时，由于《商标法》中的“申请原则”，未申请的商标无法得到有力的保障。外国企业进入中国市场时，如未就其使用的商标在中国进行注册，难免会遇到例如商标被抢注等问题，严重时，还会被认定为侵犯他人商标权。



在2007年2月6日发布《自然人办理商标注册申请注意事项》以前，中国国家商标局仍然受理单纯自然人的商标注册申请，且不要求自然人申请的商标与商业活动有实际联系。因此，早在2005年时，在未对商标进行经营或使用的情况下，朱某仍可将该公司的字号在中国抢先申请注册为自己的商标。

然而，根据《商标法》第三十一条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标。因此，该公司必须证明朱某的商标抢注行为属于“恶意抢注”的不正当

竞争行为，才能迫使其停止使用其商标。

根据《商标法》第十三条的规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。因此，该公司还可通过证明自己的字号为驰名商标而获得中国法律对未注册驰名商标的保护，以撤销朱某的商标并禁止其使用。

## 我们的策略

广东敬海律师事务所知识产权部接受该公司委托后，建议并协助该公司采取下列行动，以向抢注人朱某施加压力：

(一) 向中国国家工商行政管理总局商标评审委员会提出撤销申请

2009年6月，我们代理该公司向中国国家工商行政管理总局商标评审委员会递交注册商标争议裁定申请，请求认定该公司字号为驰名商标，并撤销朱某恶意抢注的商标。

(二) 请求该国驻上海总领事馆向中国某市工商局发函

2009年7月该公司请求该国驻上海总领事馆向中国某市工商局发函，对朱某恶意抢注该公司字号为自己的商标的情况进行说明，并恳请该局尽快依法妥善处理该案。

(三) 向广州市中级人民法院提起民事诉讼

# 新近案例显示 在国外注册商标的重要性



2009年7月，我们代理该公司向广州市中级人民法院起诉，请求认定该公司字号为驰名商标，并判定该公司使用其字号和商标的行为不侵犯朱某的注册商标专用权。

鉴于我们采取了上述行动，在各方压力下，朱某和该公司在广州市中级人民法院的调解下和解结案。根据双方签订的《和解协议书》，朱某确认，该公司没有侵犯其商标权，亦没有给其带来任何经济上的或商誉上的损失；而且双方同意，朱某将其持有的抢注商标及与之相关的所有权利低价转让给该公司，该公司顺利取得其英文字号在中国的商标专用权。

## 我们的建议

### （一）及时申请商标域外注册

为防止商标在海外被抢注，建议企业及时确定产品出口国，依据产品和市场情况，有重点地选择商标注册国别，争取在重点国家、重点地区进行商标注册。对于采用使用在先原则的国家，建议企业尽早将出口商标在出口对象国的商业活动中使用，并保存有关使用证据。即使将来商标被抢注，也可以基于上述宝贵的使用证据，通过异议、争议、撤销等法律手段，夺回商标权。

商标域外注册可选择两种途径：一是马德里商标国际注册。根据《马德里协定》的规定，某一商标

只要在世界知识产权组织的国际局获得注册，便可成为国际注册商标，在马德里协定各成员国普遍生效。目前，加入马德里协定和议定书的国家有70多个，包括中国、美国和欧盟。二是各国逐一注册。由于加拿大、中东、东南亚各国目前还不是马德里协定的成员国，有关商标要在前述各国内获得有力的法律保护就必须在各国逐一注册。总之，企业可通过积极申请商标的国际注册，从而降低商标被抢注的风险，避免将来以不必要的巨额费用换回其于他国继续使用商标的权利。

### （二）完善商标监测制度

商标监测是维护商标专用权的重要环节。企业可委托商标事务代理机构进行全球公告监视及市场监测，便于及时发现商标侵权行为并采取措施。一旦发现商标侵权行为，建议在规定的期限内向该国商标注册机构提出异议。

若企业商标已被抢注，建议企业不要轻易采用回购商标或付费使用的措施。企业应当据理力争，通过法律手段捍卫自身的商标权利，如积极向所在国工商部门投诉，或是到法院进行投诉，通过司法程序对抢注者所申请的商标提出异议或请求撤销注册。

作者：陈倩文

#### 广州

Tel. (+8620) 8393 0333  
Fax (+8620) 3873 9633  
info@wjnco.com

#### 上海

Tel. (+8621) 5887 8000  
Fax (+8621) 5882 2460  
shanghai@wjnco.com

#### 天津

Tel. (+86 22) 5985 1616  
Fax (+86 22) 5985 1618  
tianjin@wjnco.com

#### 厦门

Tel. (+86 592) 268 1376  
Fax (+86 592) 268 1380  
xiamen@wjnco.com

#### 北京

Tel. (+86 10) 5785 3316  
Fax (+86 10) 5785 3318  
beijing@wjnco.com

#### 深圳

Tel. (+86 755) 8882 8008  
Fax (+86 755) 8284 6611  
shenzhen@wjnco.com

#### 青岛

Tel. (+86 532) 8666 5858  
Fax (+86 532) 8666 5868  
qingdao@wjnco.com

#### 福州

Tel. (+86 591) 885 22000  
Fax (+86 591) 835 49000  
fuzhou@wjnco.com

#### 海口

Tel. (+86 898) 6672 2583  
Fax (+86 898) 6672 0770  
hainan@wjnco.com

本快讯由致力于协助中国及跨国公司在中国及国外业务的  
敦海律师事务所知识产权部出版