

朱健

著

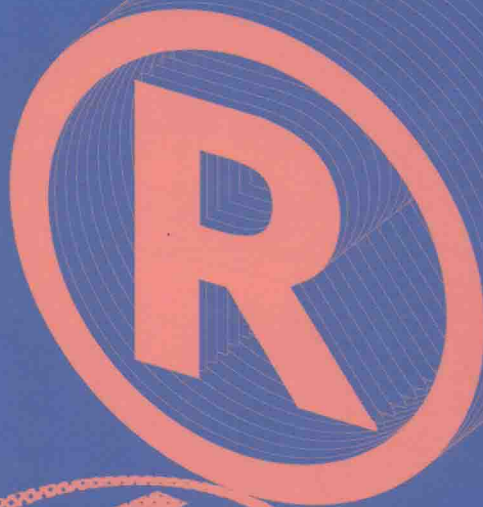
朱健
外借

建立品牌优势

提高利润率

提高客户黏度

阻止山寨



商标， 可不是小事

中国商标申请量
连续14年位居世界第一

全球性品牌数量何时成为第一？

清华大学出版社

和朱律师相识十几年的时间了，他的睿智和服务客户的精神给我留下了很深的印象，很高兴他能够以书稿的方式和读者分享他多年来在商标领域的执业经验，希望读者朋友能够有所收获。

—— 德国知识产权博士、知名知识产权律师 譙荣德

遇上朱律师是我们的荣幸，邀请他来我们论坛做过一次跨境电商的知识产权演讲，案例随口道来，幽默风趣。

—— 跨境电商知名媒体 雨果网CEO 翁耀雄

经常和朱律师一起探讨知识产权法律问题，在专业造诣上我是他的忠实粉丝，这次他能抽出这么多时间为企业家写一本通俗读物，实在是令我敬佩。

—— 上海新净信知识产权服务有限公司CEO，湖畔大学第一期学员 孙凯

通俗、专业，读来朗朗上口，我一口气读了两遍，虽然已经有了十几年的律师执业经验，仍然收获很大，强烈推荐企业老板好好读一下。

—— 美国知名律师事务所资深知识产权律师 Lawson

朱律师帮我们成功打赢了一个本来毫无胜算的商标侵权案件，他经验丰富，在商标法领域积累了非常深厚的法律功底。

—— 韩国知名餐饮集团元奶奶公司法务总裁 金东真

清华社官方微信号



扫我有惊喜

ISBN 978-7-302-50939-4



9 787302 509394 >

定价：49.00元

商标， 可不是小事

朱
健



著

清华大学出版社
北京

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

商标,可不是小事/朱健著. —北京:清华大学出版社,2018
ISBN 978-7-302-50939-4

I. ①商… II. ①朱… III. ①商标—基本知识 IV. ①F760.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 185348 号

责任编辑:刘洋 顾强

封面设计:汉风唐韵

责任校对:王荣静

责任印制:沈露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:三河市铭诚印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:148mm×210mm 印 张:8.375 字 数:139千字

版 次:2018年9月第1版 印 次:2018年9月第1次印刷

定 价:49.00元

产品编号:079797-01

法律资料分享, docsriver.com

推荐语



和朱律师相识十几年的时间了，他的睿智和服务客户的精神给我留下了很深的印象，很高兴他能够以书稿的方式和读者分享他多年来在商标领域的执业经验，希望读者朋友能够有所收获。

——德国知识产权博士、知名知识产权律师 谯荣德

曾经多次与朱律师一起探讨中美知识产权保护制度的差异，也曾有多件知识产权案件中和朱律师合作，他在知识产权领域中有相当好的国际视野。

——美国知识产权律师、IV 知识产权顾问 Robert

遇上朱律师是我们的荣幸，邀请他来我们论坛做过一次跨境电商的知识产权演讲，案例随口道来，幽默风趣。

——跨境电商知名媒体 雨果网 CEO 翁耀雄

经常和朱律师一起探讨知识产权法律问题,在专业造诣上我是他的忠实粉丝,这次他能抽出这么多时间为企业家写一本通俗读物,实在是令我敬佩。

——上海新诤信知识产权服务有限公司 CEO、湖畔大学第一期学员 孙凯

通俗、专业,读来朗朗上口,我一口气读了两遍,虽然已经有了十几年的律师执业经验,仍然收获很大,强烈推荐企业老板好好读一下。

——美国知名律师事务所资深知识产权律师 Lawson

朱律师帮我们成功打赢了一个本来毫无胜算的商标侵权案件,他经验丰富,在商标法领域积累了非常深厚的法律功底。

——韩国知名餐饮集团元奶奶公司法务总裁 金东真

在朱律师领导下的北京冠和权律师事务所为众多在华韩国企业提供了高质量的知识产权咨询服务,相信本书的出版可以帮助韩国企业更好地理解 and 运用商标保护战略。

——前韩国专利代理人协会秘书长 许在官

前 言



商标是指企业名称、商号或 logo 吗？

商标注册需要多长时间？

我们已经在某些产品上注册了商标，可以在其他产品上使用吗？

可以在一个商标注册中既包括我们公司的商标也包括 logo 及企业口号吗？

注册商标之后，发现别人在我们之前就已经使用这个商标，该怎么办？

必须聘请商标代理公司帮我们注册商标吗？可以 DIY 吗？

可以将我们的域名或网址注册为商标吗？

可以将一家已经不再运营的公司的商标注册为自己的商标吗?

如果在别人注册的商标上加上自己的 logo,是不是就可以注册为新的商标了?

怎么注册国际商标?

.....

作为一名知识产权律师,笔者经常听到上述咨询。

商标对于企业而言,意味着品牌建立的第一步。如果制定适合企业发展并有利于品牌的商标保护策略,对于企业的长期发展是很有利的。否则一旦发生商标问题,后果往往不堪设想。

苹果公司的旗舰产品之一——iPad,当年在初入中国市场的时候,就因为商标的问题让苹果公司大费周章,最后不得不高价买单。这个案例引发轰动的原因在于——人们心目中那个高大上,无所不能的苹果竟然也有出错的时候。事情起于遥远的 2001 年,中国台湾唯冠在多个国家和地区注册了 iPad 商标,唯冠国际旗下深圳唯冠科技公司则随后单独注册了中国大陆地区的 iPad 商标,这就为之后的事件埋下了隐患。2009 年 12 月 23 日,唯冠国际 CEO 和主席杨荣山授权麦世宏签署了相关协议,将 10 个商标的全部权益转让给英国 IP

申请发展有限公司,其中包括中国大陆的商标转让协议。协议签署之后,英国 IP 公司向唯冠台北公司支付了 3.5 万英镑购买所有的 iPad 商标,然后英国 IP 公司以 10 万英镑的价格,将上述 10 个 iPad 商标所有权转让给了“苹果”。2012 年 2 月 22 日消息,iPad 商标权侵权案上海听证会结束,唯冠要求苹果上海贸易有限公司停止销售。原告唯冠方面的诉求包括:要苹果停止销售带有 iPad 商标的产品,拆除店面的相关标识,销毁相关宣传品并在媒体上刊文消除影响,赔偿诉讼费用 1 万元,等等。2014 年 7 月 2 日消息,据广东省高级人民法院官方透露,苹果公司与深圳唯冠就 iPad 商标案达成和解,苹果公司向深圳唯冠公司支付 6 000 万美元,而此前向中国台湾唯冠打包购买时才不到 6 万美元,前者竟是后者的 1 000 倍!

“80 后”小伙状告《非诚勿扰》节目商标侵权案历经三年终于尘埃落定,江苏广播电视总台被判立即停止使用《非诚勿扰》节目名称。有人认为江苏卫视自身版权意识不强,活该阴沟里翻了船,有人质疑状告江苏卫视的温州人金阿欢,认为法律保护了这位“文化流氓”。谁是谁非,一言难尽。

嘀嘀打车可以说率先掀起了一场出租车业的革命,可没想到有家杭州企业早就注册了“嘀嘀”商标,并以此起诉嘀嘀打车,还开出了 8 800 万元的天价赔偿。嘀嘀打车这边积极应

战,可是对方死咬不放。但奇妙的事情发生了,嘀嘀打车 CEO 程维发现高达六成的用户经常把嘀嘀打车输成滴滴打车,甚至许多媒体记者朋友也老是输错。于是乎,改名,嘀嘀打车变身滴滴打车。

企业家真是不易,一方面要建立品牌,运营好公司,另一方面还要防范商标被抢。

本书的读者对象正是这些企业家朋友,希望通过这么一本薄薄的书,让他们在旅途中花费几个小时的时间就可以了解涉及商标的所有法律问题,做到心中有数。

朱 健

2018 年于北京市东城区

目 录



第一章 最常咨询的 10 个商标问题 /1

- 第一问 商标是指企业名称、商号或 logo 吗? /3
- 第二问 商标注册需要多长时间? /3
- 第三问 注册商标之后可以在其他类别的商品或服务上使用吗? /4
- 第四问 注册商标中可以包括 logo 及企业口号吗? /4
- 第五问 注册商标后,发现别人早已使用,怎么办? /5
- 第六问 需要聘请商标代理机构注册商标吗? 可以 DIY 吗? /5

第七问 可以将域名或网址注册为商标吗? /6

第八问 可以将不再运营的其他企业的商标注册
为自己的商标吗? /6

第九问 在别人的商标上加上我们的 logo,
能否注册为新的商标? /6

第十问 国际商标该怎么注册? /7

第二章 经营公司必须要了解的商标常识 /9

第一节 “强商标”和“弱商标” /10

第二节 商标归谁? 谁先注册就归谁! /14

第三节 注册商标是否一定比未注册商标更强? /16

第四节 尽量不要将字号用作商标 /20

第五节 商标和版权的组合使用 /23

第六节 商标和专利的组合使用 /25

第三章 商标、域名和互联网 /31

第一节 域名和商标 /32

第二节 与商标相同或相似的域名被别人抢先注册,
怎么办? /33

第三节 互联网环境下的商标使用 /34

第四节 商标在域名争议中的作用 /41

第四章 创业者如何选择一个好的企业名称 和商标 /45

第一节 通用名称能否申请商标? /46

第二节 商标的显著性越高保护力度越大 /49

第三节 使商标具有显著性的捷径 /58

第五章 如何进行商标查询 /63

第一节 为什么要做商标查询? /64

第二节 在哪里做商标查询? /65

第三节 商标查询的不同深度 /69

第四节 对于查询结果如何进行评估? /77

第五节 判断商标是否近似有没有其他考虑因素? /82

第六章 如何进行商标注册 /85

第一节 选择哪些商品服务项目进行商标注册? /86

第二节 DIY 商标注册时需要考虑的几个因素 /92

- 第三节 联合商标和防御商标 /94
- 第四节 如果商标注册被拒该怎么办? /99
- 第五节 商标要保持在使用状态,
否则你会失去它! /105
- 第六节 要规范使用商标,否则会有风险! /110
-

第七章 如何处理商标纠纷 /121

- 第一节 商标侵权的判断标准:引起消费者混淆 /122
- 第二节 是谁先使用商标? /132
- 第三节 未注册商标的权利行使 /132
- 第四节 商标被抢注该怎么办? /149
-

第八章 驰名商标 /161

- 第一节 驰名商标与知名商标、著名商标的区别 /162
- 第二节 驰名商标的认定 /167
- 第三节 驰名商标特有的跨类保护 /176
-

第九章 商标被侵权的处理方式 /181

- 第一节 打商标官司的流程 /183

- 第二节 打商标官司能否不聘请律师? /186
- 第三节 打官司由谁承担诉讼费? /189
- 第四节 解决商标侵权的具体步骤 /190
- 第五节 商标被以域名方式抢注后的处理方式 /199
- 第六节 商标诉讼中律师费的承担 /214
-

第十章 如果被指控构成商标侵权该如何 应对 /217

- 第一节 指控者可以对你采取的惩罚措施 /220
- 第二节 销售者答辩技巧之合法来源 /222
- 第三节 答辩技巧之合理使用 /232
-

第十一章 商标的国际注册 /247



第一章 最常咨询的10个商标问题

作为一名知识产权律师,笔者经常会被咨询一些商标问题,为了提高读者的读书效率,特列出最常见的10个问题。

在本书的开头,笔者简单介绍一下涉及商标的两个最重要的基本概念:

(1) “商品”和“服务”: 商标需要分别针对商品和/或服务进行注册,举例说明,汽车属于商品,而汽车销售或汽车租赁则属于服务。

(2) 商品或服务的“类别”: 商标需要针对具体的商品或服务的类别进行注册,根据国际商标分类表,一共有45个类别,但是对于中小型企业而言,考虑到维护成本,并不需要在每个类别上进行注册,挑选几个当前或未来几年与业务相关的类别注册商标即可。

需要提醒读者注意的是,在本书中,除非另有说明,“商品”可以指商品或服务。



第一问 商标是指企业名称、商号或 logo 吗？

这个问题需要视具体情况而定。如果将企业名称、商号或 logo 注册为商标，则商标和企业名称、商号或 logo 便是一致的。但是笔者不建议这样做，原因是审核的国家机构和审查标准完全不同，这样做会存在一定的风险。

企业名称由各地工商局进行审核，并且不同的地区可以使用相同的企业名称，而商号是企业名称中的主要识别部分，logo 则不需要审核。

商标则是由国家商标局进行审查，全国范围内具有唯一性，难度较大，对于产品或服务的识别作用较大，对于品牌建设的影响较大。

如果简单地将企业名称、商号或 logo 注册为商标，可能导致商标无法注册，即使能够注册，可能也无法阻止竞争对手使用该商标，导致品牌作用较弱。



第二问 商标注册需要多长时间？

一般来说，在国内需要大约一年的时间才能够拿到商标注册证。国外的情况也差不多，在美国，则需要 12 个月到 18