



Legal Planning

How to Make Your Trademarks Well-Known

从普通商标 到驰名品牌

企业商标全程法律策划

王瑜 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

Legal Planning

How to Make Your Trademarks Well-Known

从普通商标 到驰名品牌

王瑜 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

从普通商标到驰名商标——企业商标全程法律策划/
王瑜著. —北京:法律出版社,2007.4
ISBN 978-7-5036-7195-1

I. 从… II. 王… III. 商标法—基本知识—中国
IV. D923.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 032103 号

©法律出版社·中国

责任编辑/林红

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社
总发行/中国法律图书有限公司
印刷/北京中科印刷有限公司

编辑统筹/法律应用出版分社
经销/新华书店
责任印制/陶松

开本/A5
版本/2007年4月第1版

印张/7 字数/144千
印次/2007年4月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 978-7-5036-7195-1

定价:19.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

绪 论

尽管我国对商标的使用最早可以追溯到宋代,但是商标制度并不是产生在我国,而是和其他知识产权制度一样清末才从西方引进。虽然在 1904 年清政府就颁布了《商标注册试办章程》,但是随后,我国商标制度就被废除,代之而起的是“数字化”、“同一化”。比如中学都按数字来编号:一中、二中、三中……在大城市序号可以编到三位数,全国的书店统统叫“新华书店”等。严格地讲,我国真正恢复并开始使用商标还是 20 世纪 80 年代后期的事情。商标制度几十年的空白,使我国整整两代人对商标的了解基本上已经归零。

加入 WTO 已经五六年了,我国为履行承诺,陆续开放了市场。我们的企业需要走出去,与世界先进的企业同台竞争,这就要求我们必须熟悉和了解国际规则,在知识产权领域尤其如此。在商标上我们已经遭受了太多的教训,例如,近年来我们的驰名商标在国外被抢注事件屡屡发生,而失去了某国的商标注册,则意味着失去了该国市场,这样的后果是严重的。我们是世界大工厂,许多世界知名的国际品牌实际上是我们制造的,但贴上国外的商标,价格就可以翻上几十倍,没有自己的核心品牌,我们赚取的只是微不足道

的代工费。值得庆幸的是,我国政府已经认识到知识产权的重要性,在商标方面各地方政府纷纷制定规划,促进本地方商标的注册数量,陆续出台各种激励政策,对于驰名商标给予高额的奖励,为了提高企业商标注册的积极性,有的地方政府甚至为企业支付注册费和代理费。

笔者主要从事知识产权工作,在商标方面对国内企业有真切而清醒的认识。国内企业对商标和其他知识产权相关法律知识了解甚少,并没有意识到注册商标的意义,有许多人甚至不知道注册商标有什么用。简单地说,对他人的商标没有足够的尊重,对自己拥有的商标缺乏切实的保护措施,是我国企业商标方面的真实情况。简单的奖励并不能让企业了解商标制度的意义,也不能让企业认识到注册商标对自己的作用。笔者认为我国的企业更为迫切的是需要了解商标制度,学习商标注册、使用的基本知识。本书即是从我国企业的现状出发,根据企业的真实需要,向读者详细阐述了商标制度的基本含义,讲解商标从取名到注册、使用全过程的具体操作,教授如何将普通的商标培育成驰名商标,并如何维护商标权,打击商标侵权等。希望我们的企业能通过阅读此书有所受益,在促进我国商标制度的发展过程中奉献笔者的绵薄之力。

目 录

绪论	1
----	---

第一篇 注册篇

第一章 认识注册商标的作用	3
第一节 注册商标有什么用	3
一、注册商标的基本功能	3
二、是附加其他功能的载体	4
三、具有巨大的无形价值	5
四、是走向国际市场的“敲门砖”	6
第二节 注册商标是品牌经营的基础	7
一、品牌应当是个注册商标	7
二、从商标到品牌需要营销	7
第三节 注册商标能加大保护力度	8
一、注册商标受保护的力度大于其他知识产权	8
二、利用商标扩大其他知识产权的保护力度	9
第四节 注册商标越来越受到重视	10

一、注册商标——我们与世界的距离	10
二、我国政府对注册商标高度重视	11
第二章 怎样给商标取名字	13
第一节 从“长城”商标谈商标的取名	13
一、“长城”作为商标不吸引眼球	14
二、“长城”作为商标容易被“傍名牌”	14
三、“长城”不适合作为驰名商标	15
第二节 商标有哪些基本类型	16
一、商标的组成形式	16
二、商标的另一种分类	17
第三节 商标取名的一般性要求	19
一、商标取名的基本原则	20
二、商标取名要有文化	20
三、商标取名五忌	23
第四节 商标取名的具体方法	27
一、通常的取名方式	27
二、商标取名修辞手法的运用	29
三、臆造商标取名方法	30
四、商标取名的新潮流	32
第五节 不同企业/产品商标的取名	34
一、多元化企业的商标取名	34
二、专业化企业商标的取名	36
第三章 商标注册,企业需要怎样的筹划	37
第一节 商标为什么要注册	37

一、只有注册才受法律保护	37
二、不注册随时可能失去	38
第二节 商标怎样去注册	39
一、商标注册一般规则	39
二、从“小肥羊”谈商标注册申请不要轻易放弃	41
三、商标注册基本流程	42
第三节 企业商标注册筹划	43
一、怎样解决企业特殊的注册要求	43
二、商标注册筹划	45
三、去海外注册	49
第四节 如何看待商标抢注	49
一、抢注行为的法律分析	50
二、抢注国内知名商标的动机	51
三、让“抢注”者发挥“鲶鱼效应”	52

第二篇 使用篇

第四章 注册商标如何使用	57
第一节 注册商标如何标注	57
一、法律对标注的规定	58
二、有几种标注方式	58
三、怎么标注	58
第二节 学习国外公司的标注方法	60
一、学习微软的标注方式	60
二、学习可口可乐如何在产品上标注	61
三、学习 IBM 等公司处处都标注	61

第三节 注册商标如何使用	62
一、不保证质量注册商标要被撤销	62
二、商标不当使用会引起侵权	64
第四节 如何用注册商标融资	65
一、商标质押贷款的困境	65
二、商标质押贷款的出路	67
三、商标质押需要办理的手续	69
 第五章 商标的转让与许可	 70
第一节 商标转让与许可的原始动力	70
一、商标转让的原始动力	70
二、商标使用许可的原始动力	71
第二节 商标转让与许可应注意什么	72
一、购买商标者请注意	72
二、商标使用许可注意事项	75
第三节 商标转让的注意事项	78
一、商标转让应当办理转让手续	78
二、商标转让在被核准前随时可能反悔	80
三、商标莫名被转让该追究谁的责任	80
四、未获得注册的商标如何转让	83
第四节 商标使用许可的注意事项	85
一、制作商标使用许可合同应当严密	85
二、商标使用许可合同可以不备案	87
三、独占使用许可的商标如何转让	89

第三篇 成名篇

第六章 注册商标如何管理	93
第一节 注册商标日常管理	93
一、如何制备公司商标登记簿	93
二、如何监控商标公告	94
三、商标注册事项变更应当办理变更手续	96
四、商标到期要及时续展	97
第二节 注册商标的许可管理	98
一、商标许可管理	98
二、OEM 加工厂商如何防止商标侵权	100
第三节 注册商标的危机处理	103
一、对于商标侵权行为要坚决打击	103
二、避免自己成为“侵权商品”	104
三、受到“商标侵权”警告时的对策	105
第四节 企业商标的战略管理	106
一、跨国集团在我国的商标战略	106
二、国家知识产权战略	109
第七章 商标如何进行品牌策划	111
第一节 商标成名快速通道	111
一、“傍名牌”，曲线成名之路	111
二、做“假洋鬼子”，××地板成功的奥妙	116
三、走出去海阔天空	119
第二节 商标的具体筹划	120

一、从“清华大学”谈高校的商标筹划	120
二、从“故宫”谈风景名胜的商标筹划	122
第三节 品牌策划的“密谋”过程	125
一、欲取名,先定位	126
二、商标中文名字的确	126
三、商标英文名称的确定	127
第八章 怎样申请驰名商标	129
第一节 为什么要申请驰名商标	130
一、政府对驰名商标有重奖	130
二、驰名商标是崇高的荣誉称号	130
三、法律对驰名商标有特别保护	131
第二节 如何申请驰名商标	133
一、我国驰名商标认定方式沿革	133
二、认定驰名商标的条件	135
三、驰名商标申请途径	137
四、行政认定与司法认定之争	139
五、驰名商标与中国名牌产品	141
第三节 驰名商标的价值评估	142
一、驰名商标的价值是波动的	142
二、驰名商标的价值评估方法	144

第四篇 维权篇

第九章 如何维护商标的价值	149
第一节 怎样维护驰名商标的价值	149

一、驰名商标极容易受到损害	150
二、从“Google”被词典收录谈驰名商标的维护	151
三、切忌将商标当成商品名使用	152
四、驰名商标要防止成为通用名称	153
第二节 怎样解决商标与商号冲突	154
一、商标与商号的冲突充满复杂性	154
二、商标与商号冲突的成因	155
三、如何解决商标与商号的各种冲突	157
第三节 怎样解决商标与域名的冲突	162
一、如何通过司法方式解决	163
二、如何通过行政手段解决	166
第十章 打击商标侵权	168
第一节 民事维权	168
一、商标侵权的一般形态	168
二、商标侵权应承担哪些民事责任	169
三、哪些人要为商标侵权承担民事责任	170
第二节 行政维权	171
一、侵犯商标权的行政责任	172
二、商标保护行政与司法的冲突	173
三、行政处罚与刑事责任如何区分	175
第三节 商标权海关行政保护	176
一、什么是海关知识产权保护	176
二、为什么要进行知识产权海关保护	177
三、如何取得海关行政保护	178
四、要充分重视知识产权海关保护	179

第四节 刑事手段	181
一、侵犯商标权怎样承担责任	181
二、侵犯商标权有哪些罪名	181
三、如何利用刑事手段保护商标	189
 第十一章 如何打商标侵权官司	 190
第一节 打知识产权官司,我们为何而战	190
一、为生存而战	190
二、为赔偿金而战	191
三、为打击假冒而战	192
四、为公司声誉的免费宣扬	192
第二节 商标侵权诉讼策略	192
一、知识产权诉讼中的运筹学	192
二、柿子先捏软的	193
三、猪养肥了再杀	193
四、和解,是“双赢”的结局	194
第三节 商标侵权赔偿的计算原则	195
一、商标侵权赔偿原则	195
二、商标侵权赔偿范围	198
第四节 商标侵权赔偿的具体计算	198
一、赔偿有三种计算方式	198
二、关于合理的开支	201
三、连续侵权的赔偿计算问题	201
四、侵权赔偿的计算公式	202



PART I

第一篇
注册篇

第一章 认识注册商标的作用

第一节 注册商标有什么用

“注册商标有什么用?”在一次国际知识产权研讨会上,笔者在提到大学应将名称注册为商标时,某大学的院长这样问。笔者愣了,一时间不知道如何回答。注册商标有什么用?这恐怕是所有人对商标进行注册前都要思考的问题,也亟须我们这些长期从事商标专项法律事务的人员给出相对确定的答案。以下将就此问题展开讨论。

一、注册商标的基本功能

1. 商标具有区分产品或服务来源的作用

商标最基本的功能是区别性,用来区别产品或服务的来源。用这个标记表示某商品是某公司生产的,以便日后购买时认准这个标记。

2. 商标具有标示商品质量的作用

面对众多的同类商品,理性的消费者在选择购买时,首先考虑的是商品功能。在满足基本功能的前提下,还要考虑商品的质量、

易用性、售后服务等。商标本身不是商品质量的标志,但是商标的信誉却取决于商品的质量,质量越好信誉越高。商品的质量是商标信誉的灵魂,对一般消费者而言,商标往往被看作是商品质量的保证。

3. 商标具有一定的广告宣传作用

一个具有良好口碑的商标,其本身就具有一定的广告宣传作用,消费者通过口碑相传义务充当宣传员,努力把自己对商标的印象推广到其他消费者,从而使经营者的产品或服务深入人心,进而起到了无声推销员的作用。

4. 商标具有商品选购的指导作用

通过商标的使用,一方面使得本企业的某项优质产品或服务在用户中形成良好的口碑,保持消费者忠诚;另一方面通过经营者自己的宣传和已经建立起来的品牌忠诚,可以树立企业的优良形象,形成企业忠诚,使得企业在对其他产品行业进行渗透时,得到原有产品品牌的忠诚消费者支持,从而轻松地新的市场中获得一定份额。

二、是附加其他功能的载体

当人们生活水准提高后,越来越多的人正在形成一种习惯,买东西总是冲着某个“牌子”去,在众多相同商品中只购买该“牌子”的东西。认同一个“牌子”不是简单的心理冲动,是经过了时间和实践的检验。一般的情况是,人们使用某个“牌子”的东西后,觉得质量或者服务态度的某个方面或者多个方面不错,才会对其产生认同感。对某个“牌子”认同的人越多,这个“牌子”就具有了一定的品牌效应。于是商标这个标记所包含的内容就不仅仅是区分商品的简单标记,商品质量、厂家的服务质量、厂商的诚信度等各种信息都