

王仙发 迅 榕 编著

商 标 如 何 在 国 外 注 册

中國對外經濟貿易出版社

商标如何在外国注册

王仙发 迅榕 编著

(P 265118)

中国对外经济贸易出版社

(京)新登字 062 号

商标如何在国外注册

王仙发 迅榕 编著

*

中国对外经济贸易出版社出版
(北京安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码 100710

新华书店北京发行所发行

一二〇一工厂印刷

*

787×1092 毫米 32 开本 11.25 印张 250 千字

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

印数 6000 册

ISBN7-80004-356-8/Z·27

定价:7.50 元

前 言

商标是商标注册人的无形财产,一只驰名于世的名牌商标,其价值超过亿万美元,给注册人创造出巨大的财富。

但商标的价值却又是以注册为基础的,任何未经专利局获准注册的商标,便无价值可言。

商标的注册工作在发达国家里受到极大的重视。然而我国过去对商标工作重视不够,商标概念淡薄,因而商标注册工作,特别是国外的商标注册工作起步较晚。随着我国十多年的改革开放,商标已越来越受到重视,企业家们已经认识到,企业的业务发展必须同商标注册联系起来。目前,那些和国际贸易有关的涉外型企业要求到国外去办理商标注册的单位日益增多。可以预见,在今后的若干年里,我国将有大量的商标要到国外去申请注册,因而商标注册工作中的有关理论必将作为一门新兴的学科在我国兴起,有关注册工作中的具体要求和实际做法将会全面加以研究和探讨。

本书从商标注册工作的理论着手,逐步深入,并用中英文对照的形式,全面系统地介绍国外商标注册工作中的有关细节,对申请注册过程中可能出现的问题逐个进行剖析;当然,书中内容虽不能无所不包,但已有相当的代表性。作者希望,凡有一定英语基础的读者,在比较系统地读完本书后,便会了解如何开展国外商标的注册工作。由于本书的函电部分用书信形式表述(书信均有台头、落款,为简化,均已省略),其中包

含了大量的英文词汇、词组、用词方法以及许多法律上的专门用语,因而本书也可供研究英语书信的读者参考。

上海社会科学院副研究员张学群先生对本书的英文进行了全面校核,在此表示衷心的感谢。

目 录

第一章 商标国外注册的意义

- 第一节 注册商标的价值..... (1)
- 第二节 制止侵权行为的有力手段..... (3)
- 第三节 未注册商标的危害..... (6)
- 第四节 对欺骗性商标的识别..... (7)
- 第五节 商标的更新和设计要求..... (9)

第二章 商标国外注册概况

- 第一节 西、北欧国家的商标注册..... (13)
- 第二节 美洲国家的商标注册 (21)
- 第三节 亚洲、大洋洲国家的商标注册..... (24)
- 第四节 东欧国家的商标注册 (33)
- 第五节 欧洲共同体 1992 年后商标注册展望..... (36)

第三章 商标如何办理国外注册

- 第一节 申请商标国外注册须知 (39)
- 第二节 寻找注册代理 (45)
- 第三节 提出注册申请 (57)
- 第四节 付款及费用结算..... (103)

第四章 异议案件处理

- 第一节 异议案类别..... (128)
- 第二节 函电案例..... (133)

第五章	疑案的处理	
第一节	疑案中的问题·····	(186)
第二节	函电案例一·····	(190)
第三节	函电案例二·····	(239)
第六章	注册商标的自我保护	
第一节	自我保护过程·····	(275)
第二节	函电案例·····	(280)
第七章	商标国际注册协议及机构	
第一节	商标国际注册协议·····	(317)
第二节	一些国家的注册机构·····	(338)
第三节	一些国家的注册代理·····	(347)

第一章 商标国外注册的意义

商标使用于商品或者服务项目上,是商品的生产者或经营者用来区别产品的重要标志。开始的消费者往往通过选购商品来熟悉商标,了解商品的来源。久而久之,随着产品的销售在商品市场上的扩大,声誉的提高,代表商品的商标被消费者印在脑子里,情况开始发生了变化,后来的消费者则通过商标来理解商品的性能、功效以及生产这种商品的企业。这样,商标事实上代表了产品的质量 and 企业的声誉,成了企业参与市场竞争的重要工具。

在国际上,商标、专利和产品外观的设计称之为“工业产权”。为了保障发明和工业产权,人们缔结了多种国际条约来予以保护。这些条约有 1883 年的《巴黎公约》,《关于国际商标注册的马德里协定》,《商标注册条约》(TRI),《尼斯协定》等等。所以,一个企业,特别是具有进出口权的涉外及外向型企业,及时抓好本企业的商标在国外的注册工作就显得尤为重要,可以说,这是企业建设的一项根本性的工作。

第一节 注册商标的价值

现代商标法向商标注册人提供了全面的专用权保护,从法律的角度给注册商标确立了有关商品使用此商标的权利。商标的最初注册和使用给商标注册人的专用权,使注册人在

自己的商品竞销中居于有利的地位,并由此产生了价值,给注册人创造出无法估量的财富。因此,商标被人们称为“企业的无形财产”。

经注册的商标,在获得专用权后,就成了一种特殊的商品,独立地表现出自身的价值。由于商标的魅力和影响刺激了消费者购买商品的欲望,注册人可以在被确认的注册日期和范围内,制订出长期的销售计划,稳妥地把该注册商标使用到商品上,巧妙地运用其已经获得的专利商标,施展市场策略,为树立高知名度的商标打下良好的基础,使商标成为争夺市场的重要工具。

一个国际性的名牌商标必须国际上得到公认。它能在特定的市场里,特定的商品上大量地、成功地使用。其销量控制着市场,它的起落对市场有着决定性的意义。树立名牌商标是一项艰巨复杂的工作,它必须以注册作为基础。在企业内部要大力加强宣传,要充分认识这项工作的重要性,采取有力措施,拟定合适的商标,使产品畅销。在业务人员中树立商标概念,把开拓新品种,拓展新市场同树立企业自己的名牌商标结合起来。

一个闻名世界的商标的价值何止上亿元,由此伴随而来的巨额利润和无可估量的知名度,使注册人和他的企业立于不败之地。在法国,名牌商标享有特权,法院赋予国际性的名牌商标以国际使用权,把与名牌商标相同的另一商标列为欺骗性的商标,勒令注销。在国际上,一个多功能的跨国公司往往和名牌商标的存在联系在一起。由此可以得出这样的结论,商标的国外注册,是企业试图开拓国际市场的保证。有计划、有步骤地办理好国外商标的注册工作,是任何企业决策者在

决策之前都需要认真考虑的。

第二节 制止侵权行为的有力手段

以下行为往往被认为是对商标专用权的侵犯。

在未征得商标注册人同意的情况下,有意或无意地将与其相同或者近似的商标使用在相同或者相近似的商品上;生产和销售他人注册的商标;用其它的方式生产或销售商品,从而导致了注册商标的误解、混淆,并产生部分或全部侵犯在法律上受到保护的专用权。各主权国家的商标法都对侵权行为作了详细的规定。

1. 阻止重复注册

我们常常把商业上的相互竞争称之为商战,而商标上的竞争也是商战的一个组成部分。商标上的竞争,究其本质是对于商标专用权归属的争夺。商标获准注册后,它的首要作用就是能排除其它同名商标注册的可能性,阻止另一重复的商标在同类商品上出现,使本身成为法律上承认的唯一合法商标。具有远见的企业家们,他们总是在开发本企业市场的同时,把商标的注册工作连同一起进行考虑。企业家们在具体研究了市场状况等供求关系,竞争对手和销售渠道等各种因素后,他们的下一步策略便是凭借着商标去打开市场。于是,已取得专用权的商标就有了自己的优势,因为它的存在,其它任何相同或近似的图案、文字都无法在同一类商品上再次出现。

重复注册或抢先注册的纠纷案件在一般情况下,尤其是在商标的知名度还未形成之前可能不会出现。一旦以商标为代表的商品形象在消费者的心目中确立,注册人具备了打开

商品销路和占领市场的条件时,竞争对手们就往往会用近似或者完全相同的商标来抢先或重复注册。企图达到占领市场,独霸市场的目的。抢先注册他人商标的结果,干扰了市场的正常竞争,从中渔利。而已注册的商标,就能起到这种阻止的作用。商标注册官员在接受新申请的注册时,首先要查对注册档案,一旦发现用于同一类别、同一商品的近似商标的注册申请后,就会依法予以驳回,即使注册官员在审查时由于疏忽而未予制止,还可刊登公告征求各方意见。商标注册人可能在公告刊登后提出反对意见,如意见合理,后申请者就无法达到重复注册之目的。

2. 制止侵权行为

从契约上来讲,执照的颁发者可以强调对商标注册人正确使用商标的保护,从法律程序上阻止其它竞争者对所注册的商标的滥用、冒用。任何一个商标都寄寓于具体的商品或者服务项目,伴随着该商品或者服务项目在市场上出现。滥用或者冒用商标就会丧失原有的特征,慢慢地从量变转为质变,以致在某种程度上直至全部不再代表原有的注册商品。虽然从表面上来看商标无法直接和经济效益挂钩,但当某一企业的某一商标一旦在市场上由于被他人假冒而失去了信誉,企业就会发现,其注册商标的价值已经失去,消费者就不再具有原先的购买欲望。企业的商品周期开始延长,资金流转开始缓慢,生产成本开始上升,经济效益明显降低。如果处理不当,就会直接导致企业的关闭。注册商标的作用则能起到制止侵犯专用权的行为。这种制止侵权,保护已注册商标合法权益的行为往往表现在以下范围:第一,可以有效地阻止竞争者用已注册的商标来推销同类产品。比如,“麻雀牌”商标在英国注册于

24 类被单品种,那么,其它竞争者如要在英国市场上推销同类被单品种时,就不允许使用“麻雀”这个商标的文字和图案。否则就构成了对注册商标“麻雀牌”专用权的侵权行为,便会受到当地法律的制裁。法律将给予构成侵犯性的货物、标签、内外包装以及广告资料定出侵犯专利权的罪行。执法机构将在被侵权人的要求下,责令侵权者赔偿被侵权者所有的经济损失,销毁其冒牌性的标签、印版、装潢和一切广告资料。第二,可以有效地阻止竞争者用改头换面的近似商标鱼目混珠,用十分近似的装潢和商标来推销他们的低劣商品,或者改装其产品装潢,以假乱真,使消费者上当受骗。目前,各国的商标法大多把这种近似性的商标称为欺骗性商标。使用欺骗性的商标在法律上也被认为是一种侵犯专用权的行为。第三,可以有效地阻止竞争者直接制造已注册商标的可能性。法律规定,直接印制、织造他人注册商标是一种赤裸裸的侵权犯罪行为。尽管这样,但由于竞争者对商业利润的疯狂追求而不顾一切,私自印制织造他人注册商标等事仍时有发生,为了保护注册商标的合法利益,国家工商行政管理部门规定,商标在送印刷厂印制,织带厂织制时都要持有并出示由当地工商行政管理部门出具的准印(织)证明。由于没有注册的商标无法得到这些证明,因而印刷厂、织制厂等制造商标的单位就会拒绝印刷和织制。如果某些印刷厂、织制厂无视工商行政管理部门的规定,私自印制、织造他人注册商标来谋利,则也同样构成了侵犯商标专用权的行为而要受到法律的制裁。

第三节 未注册商标的危害

十分明显,未注册的商标无法律地位。一个没有法律地位,得不到法律承认和保护商标只是形同虚设,毫无任何现实意义。因为各国的商标法几乎都没有为未注册的商标提供任何保护性的条款,所以,长期使用未注册商标的危害性就显而易见了。在英国,根据联合王国的商标法令,未经注册而已使用的商标也可能有暂时流通的权利,但在使用中,一旦有人证实该商标和已注册的某一商标有相同或相似之处时,未注册商标的使用人就会因侵犯“商标专用权”被提出诉讼而成为被告。法庭就会要求被告提供证据,证明该商标的使用理由。如果不能提供证据或说不清问题的原委,被告人将会败诉。任何未注册商标的使用者都会冒着被人控告、赔款,直到退出市场的危险。这是任何一位有长远规划和开拓精神的企业家所不想干,也不愿想象的事情。据资料的统计表明,目前我国外贸企业的许多商标在国际市场上已经使用,它所代表的商品也有一定的声誉。但是由于没有在当地注册,受到的教训是十分深刻的。有些外贸企业抓出口商品质量,抓市场开拓,抓推销门路,颇有成绩,为了促进贸易的发展,投入了大量的广告费用,使他们的产品已经占领了市场,商品的商标在当地市场上也有一定的名望,但可惜的是,这些企业的决策者从来不重视商标的注册工作,更无专职人员管理商标。有些企业虽安排了专职人员,但商标概念淡薄,商标的国外注册工作未列入公司的发展规划,更无注册计划和具体行动。这样,就给商品的经销商或者同行的竞争者提供了可乘之机,这些竞争

者抢先在所在国提出了注册申请,获得了注册权后又反过来以保护专用权的名义提出法律诉讼,结果造成了早已使用该商标的企业无法继续使用。如果原先的企业仍要继续出口该商品的话,就不得不更改商标名字或者花上巨款(以几十万到上百万美元的代价)再从竞争者的手里购买本来应属于自己的商标专用权,否则就得退出市场。退出已经占领的市场是企业痛苦的选择,他们将会面临重新开辟市场的艰难险阻,企业的下属工厂将面临关、停、并、转和工人失业等一系列严重的后果。在人力、物力上造成损失。所以,一个没有注册的商标就谈不上所谓的商标专利权益的维护,即使其商品质量优越,价格也有竞争力,但贸易无法扩展,连广告宣传工作都无法进行,因为宣传他人的注册商标,也同样是属于侵犯专用权的行为。

第四节 对欺骗性商标的识别

我国的商标法第八条(8)中规定,商标不得使用“夸大宣传并带有欺骗性的文字。”这就是说,含有欺骗性的商标是无法获得注册的。各国的商标法也都有类似的规定。

欺骗性商标往往和近似、类同或混淆商标连在一起,它至少会引起消费者对产品的误解,用模糊的概念使消费者上当受骗,使商标注册人和消费者的利益同时都受到损害,造成原注册商标信誉下降,直至完全退出市场。

判断和识别欺骗性商标有十分重要的意义,只有及时把欺骗性商标识别出来,才能维护商标法的正确实施,使注册商标的专用权得到全面的保护。

如何判断欺骗性商标,世界知识产权组织对 18 个国家作了各种调查,调查结果难以定出统一标准。对这 18 个国家各自提出的共计近 90 种不同标准来看,主要应从商标本身和商品结构来分。

1. 从商标上来划分和判断。主要是从商标的图形和文字两方面来加以区别。首先要看商标的图形是否相同或是否有相似之处。如果两个商标的图形(包括其造型结构)尽管有大小之分,方向有正反之别,左右之异,色彩也有强烈、浓淡之不同,但如果其主题是一致的或是接近的而又用于同一类商品,就应视为图形相同或近似商标,即构成欺骗性商标。商标的文字,主要是指文字的涵义或发音。文字的涵义应视其是否有夸张说法。含有地名的商标,如果该地名和产品的产地不一致,尤其是那些有很大影响的地名,可借以抬高商品的价值和信誉。商标法还规定,商标不能和人物挂钩,特别是不能用有名望的姓名,因为这些名字和地名一样都会在公众中引起误解。

文字上还有增减和排列先后问题,虽然增加(减少)了文字或变换了文字的排列,如果其含义大同小异,也视为欺骗性商标。

如果两个商标的文字虽有含义上的区别,但二者之间的发音听起来很相近,或者虽然发音不同,但含义相同的商标,都被认为是欺骗性的商标。

2. 从商品上来划分。它是和从商标来划分相辅相成的问题。商标相同,使用于不同商品,就不会构成近似、混同。只有在商标相同或近似,而又使用于相同(相近)的商品时,才能构成欺骗性商标。

所谓商品是否相同是指商品的名称是否相同,或者虽然

商品名称不同,但其实质是一样的,即商品的用途、功能、原料相同。

3. 购买者的判断。购买者有直接和间接之分。批发商、经销商和百货店的老板是间接购买者,因为他们购买商品不是直接为自己所用,而是转手再卖,从中获取利润。在一般情况下,他们比一般消费者更容易识别商标的真伪。直接购买者就是消费者。消费者由不同层次的人组成。欺骗性商标常常使即使是十分精明的人也会分辨不清,因为欺骗性商标初看起来和真的完全一样。

第五节 商标的更新和设计要求

更新商标是业务发展的需要。企业在国内外市场的业务发展,涉及面和范围的增大,产品销售量的上升,销售覆盖面的扩展,尤其是产品本身的升级换代,老产品的淘汰和新产品、新品种的不断试制投产,这样,企业所使用的商标也必须按商品的变化作出相应的改变。已淘汰产品的商标既不适宜继续使用,也不应该转移到其它商品上使用,因为这会给消费者带来心里上的不良影响,引起消费者对商品品种质量的某种误解。新产品、新品种在市场推出后,与该产品配套的新商标也应随之而出现,不然就会造成前后环节中的某种脱节。

商标作为商品的一个组成部分,就其本身的生存期而言,也是有一定的限度的。和任何事物一样,商标在经历了成熟期的高潮后,由于其它新商标、新品种的出现,而失去了对消费者的吸引力。单件商品的利润开始下降,商标开始衰落。企业为不使业务萎缩衰败,应当建立商标储备,以补充被淘汰后出

现的商标空缺。

商标的设计制作,过去由于受到了种种条件的限制,人们的眼界不够开阔,思想闭塞,设计出来的商标有其局限性,难以被不同风俗习惯的消费者所接受,因而无法成为名牌(当然这只是原因之一)。

商标的设计是一门艺术,只有精心设计,使之符合时代潮流,既具有自己的特征,又易被消费者接受,才有生命力和发展潜力。

首先要注意的是商标取名的合法性。合法性是指商标的名称文字必须符合各有关国家的法律条文规范。对于各国商标法中指定不能作为商标申请的各种文字,或者接近其含义的文字,不应作为商标。只有合法的、不和当地法律及当地民族风俗相违背的名称,才具备得到批准注册的可能。

商标设计构思的艺术性极强。随着人们文化水平的提高,人们对艺术的追求也越来越高。商标的设计艺术是满足各种层次消费者需求必不可少的条件。很难想象,一件缺乏艺术性的设计会引起消费者的注意。我们所要求的艺术必须使消费者有新的感觉。在设计商标时,要在众多的、纷繁复杂的图案中,通过对图案设计的艺术构思,体现出其中的精华。从而给消费者增添光和色的美感,增加商品的吸引力。这就要求在设计商标时,要综合研究分析现状,从中进行必要的选择,并加以提炼,以适应人们的爱美心理,引起人们的兴趣。

因此,设计商标时必须注意:

1. 商标图案的显著性。商标图案是商标的主体,有其特殊要求。既不同于宣传画的画面,也不同于广告招贴。不同产品有不同的画面要求,布疋商标的画面,食品商标的设计,机器