

浅谈驰名商标的规范使用及保护建议

——以“海投”驰名商标为例

陈玲玲

(厦门大学法学院,福建 厦门 361005)

[摘要]近年来,驰名商标作为一种重要的无形资产和竞争性资源,越来越受到关注和重视。特别对于被认定为驰名商标的公司,如何合理安排品牌发展战略、整合现有的商标资源来达到更好的经济和社会效果,通过规范使用,进而提高市场知名度,从而更进一步保护驰名商标,各公司大多缺乏正确的认识和引导。文章以“海投”驰名商标为例来展开对这一问题的论述。

[关键词]驰名商标;规范使用;保护;建议

一、厦门市海沧投资集团有限公司(以下简称海投集团或者集团公司)本部现有商标注册及保护现状(统计到 2012 年底):

(注:驰名商标以下简称“驰名”、福建省著名商标以下简称“省著”、厦门市著名商标以下简称“市著”)

注册商标	申请注册类别及件数	注册及异议、复审情况	保护现状
海投	19、36、37、39、42、44 类共 8 件(36、37 各补注 1 件)	均获注册,无异议、无复审	36、37 类驰名,37 类市著,36 类市著省著申请中
海投图形	19、36、37、39、42、44 类共 8 件(36、37 各补注 1 件)	均获注册,无异议、无复审	37 类市著省著
海投(艺术化字体)	35、37、41 共 3 类	均获注册,无异议、无复审	均无驰名
海投图形(有阴影)	35、36、37、41、43 类共 5 件	第 41 类驳回复审中,其他类均获注册	均无驰名
厦门海沧投资集团有限公司及其英文组合体(上下排列)	19、35、36、37、39、41、42、43、44 共 9 件	第 19、41 类驳回复审中,第 37 类待复审中,其他类别均获注册	均无驰名
带阴影的海投图形+海投集团及其英文的组合体	19、35、36、37、39、41、42、43、44 共 9 件	第 35、36、37、41、42、43、44 类驳回复审中,第 39 类被异议,第 19 类初步审定公告	均无驰名

(一) 商标异议

共 4 件,分别是针对南京塔可餐饮管理有限公司申请注册“海投 HAITOU”第 43 类商标、北京海投国际投资有限公司申请注册“海投国际及图”第 36、42 类商标以及唐山海投商贸有限公司申请注册“海投及图”第 11 类商标提异议,均待裁定,且均以“海投”商标是驰名商标为主要理由补充证据。

(二) 商标许可

为了配合“海投”商标的驰名申报及认定后的保护,该商标的第 36、37 类要与海投集团下属公司(含控股、参股公司)订立商标使用许可合同并备案。现与集团公司就“海投”商标 36 类办理许可备案的公司有 16 家,厦门海沧保税港区投资建设管理有

限公司、厦门海沧土地开发有限公司、厦门海投房地产有限公司、厦门海沧旅游投资集团有限公司、厦门海沧经济贸易发展总公司、厦门出口加工区投资管理有限公司、厦门嘉功物流有限公司、厦门嘉功报关有限公司、厦门海投物流有限公司、厦门海投新阳科技服务有限公司、厦门海投工程建设有限公司、厦门海投建设监理咨询有限公司、厦门海投物业有限公司、厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司、北京师范大学厦门教育培训中心、厦门石油交易中心;与集团公司就“海投”商标 37 类办理许可备案的公司有 20 家,厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司、厦门海沧土地开发有限公司、厦门海投房地产有限公司、厦门海沧旅游投资集团有限公司、厦门海沧经济贸易发展总公司、厦门市海旅景观设计有限公司、厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司、厦门海投建材有限公司、厦门海投新阳开发公司、厦门海投供应链服务有限公司、厦门海投建设监理咨询有限公司、厦门海投工程建设公司、厦门海投物流有限公司、厦门海投物业有限公司、厦门海沧新海达集装箱码头有限公司、厦门海投腾龙码头有限公司、厦门远海集装箱码头有限公司、南亚塑胶工业(厦门)有限公司、漳州古雷海腾码头投资管理有限公司、厦门石油交易中心有限公司,另外就 37 类签订商标使用许可合同而不备案的有两家,厦门海沧房地产开发公司、厦门绿苑商城房地产开发有限公司。

现还有 6 家公司的许可备案申请待国家工商总局商标局审核。

(三) 商标续展

到 2015 年集团公司将有“海投”商标第 19、36、37、39、42、44 类以及海投图形商标第 19、36、37、39、42、44 类,共 12 件商标证书十年有效期满需续展,之后每年陆陆续续都有商标到期需要续展的问题。

二、对驰名商标规范使用及保护的建议

(一) 认清商标构成元素

商标只有整体大小的变化,图样本身不能有其他的变化。不得随意改变商标排列方式、改变字体、增减认定商标构成元素等。具体而言:1.海投集团的驰名商标“海投”是普通的宋体加粗字形,而海投集团的另一注册商标“海投”则是艺术化的字体,两者在使用上要注意区分,不能混淆使用,也不能随意改变字体,否则有可能被撤销驰名商标的认定。2.排列方式要固定:比如海投集团的厦门海沧投资集团有限公司及其英文组合体商标是中英文上下排列,若使用时中英文上下调换,就属于“自行改变注册商标”行为,有可能被撤销该商标,因此不能随意变换组合顺序。

总之,使用的注册商标应当与商标注册证上的商标一样,否则属于自行变造注册商标,按照商标法的规定,商标局可以撤

销该注册商标,这是自行变造商标面临的不利后果。

(二)不跨类使用与是否全类注册

1.跨类

虽然我国的法律对注册的驰名商标的保护范围包括跨类保护、对抗企业名称、对抗域名等,但是这个范围是以“可能欺骗公众或者对公众造成误解”为前提的。(《商标法》第十三条第二款规定“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标所有人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”)该条赋予了注册驰名商标所有人对他人在非类似商品上申请注册与其注册驰名商标相同或近似商标行为的禁止权,有利于维护驰名商标权人的合法权益和消费者利益,但是保护是跨类而不是全类保护。对此,海投集团的“海投”商标被认定为驰名商标后,不能将该商标扩大使用到其他的非注册类别上,否则将面临被工商局以假冒商标等为由对企业进行处罚的可能。

2.是否全类注册

鉴于“海投”商标已被认定为“中国驰名商标”,知名度和影响力得到进一步的提升。知名度的提升即存在市场上傍“海投”名牌的风险。为避免“海投”商标在未注册类别上被其他企业恶意抢注,如在马桶、避孕套等具有特殊指示含义的商品上注册“海投”商标,借机丑化、诋毁“海投”商标的美誉度和知名度,建议对与海投集团业务、经营范围相关的类别以及抢注的行业成本低的类别进行注册,防范未然,但没有必要全类注册,毕竟一个商标在取得商标注册证书后如果连续三年不使用,该商标证书就会面临被依法撤销的风险。从企业长远发展的角度考虑,“海投”与海投图形商标组合使用的形式较为常见,建议对“海投”、海投图形商标进行防御注册。

3.防御商标三年不使用可能被撤销的应对

对于在未经营的行业上申请商标注册,建议参照采用目前国内大部分公司通常做法:在商标获得核准注册后每满三年就重新提起一次商标注册,达到符合商标规范使用的目的。而且,每满三年重新注册的这种方式产生费用为1500元/类,而商标未注册被他人抢注再以异议的方式去争夺产生的费用为3000元/类,且现在商标异议的成功率为20~30%,大部分异议都不会成立。假如再申请复审所产生的费用为3500元/类,如果复审再不成立到法院那么费用就更高了。因此从保护成本上来比较,提前对商标进行防御注册更有利,而且不存在成功率低的问题。

(三)通过主商标带动次级商标

以海投集团的商标为例,“海投”作为主商标,海投系统各公司的商标作为次级商标同时应用到某种产品的宣传时,可以同时使用含“海投”商标等多个商标标注(这些商标要求都在该类产品上注册),而突出使用要主打的商标,“海投”商标并不要求最显眼,放在适当的位置上使人看见即行。这样次级商标可以笼罩在“海投”商标的光环下,顺理成章地被相关公众迅速接受,迅速提高该次级商标的知名度。但是要特别注意的是,“海投”商标与次级商标应当在同一类别上均获得注册。

(四)“中国驰名商标”的标注

“中国驰名商标”几个字只能在标注“海投”商标时进行宣传使用,不能在标注“海投(艺术化字体)”商标时进行宣传使

用,并且只能当“海投”商标使用在第36类“商品房销售服务”服务项目上及第37类“建筑、港湾建设”服务项目上才能相应宣传使用,且只能使用在这三个固定的服务项目类别上。此外,也可以在海投集团对外宣传的广告设计版面中标注“中国驰名商标拥有企业”的字样,以达到中国驰名商标宣传的作用。

(五)对商标申请国际注册

海投集团虽然已在多个类别上注册“海投”、海投图形商标,并获得核准注册。但由于国内的商标注册的保护范围仅限于中国,无法延伸至国外。且海投集团下属房地产公司已在菲律宾设立海外服务网点,但“海投”、海投图形商标在菲律宾没有注册,随时面临着被恶意抢注的风险。一旦“海投”、海投图形商标在菲律宾被恶意抢注,“海投”、海投图形商标在菲律宾将失去专用权且无法利用“海投”、海投图形商标在菲律宾从事任何商业活动,如果需要以“海投”、海投图形商标在菲律宾从事任何商业活动,可能面临高额的商标许可使用费用。此外,集团公司与中远、达飞等国际知名物流航运商具有紧密的合作,随着下属海沧保税港区的发展,“海投”、海投图形商标的国际知名度将日益提升,故“海投”、海投图形商标在其他国家也面临着在菲律宾相同的问题。

申请人到国外申请商标注册有两种途径:一种是逐一国家注册,即分别向各国商标主管机关申请注册;一种是马德里商标国际注册,在马德里联盟成员国间所进行的商标注册。

虽然马德里国际注册有手续简便、费用低廉(国际注册指定的成员国越多,平均每个国家的费用就越低)等优点,但是马德里联盟成员国偏重于欧洲国家,一些同我国贸易联系密切的国家,诸如加拿大及东南亚各国目前还不是成员国。且美国、日本、新加坡等国家在加入马德里联盟时都做了保留或声明,导致申请国际注册时常收到这些国家的审查意见书或临时驳回通知书,给我国申请人的国际注册在时间和费用上造成了一定的损失。此外,马德里注册无法全面的查询,只能就他人同样以马德里方式申请国际注册的在先商标作出查询,对他人以逐一国途径所递交的注册申请无法查询,因此在先权利无法确定,注册风险高。

以下列举个别国家的逐一注册费用说明(单位:元)

国家	查询费	注册申请费	代理费	申请周期	有效期
菲律宾	英文:700 图形:1000	首类:7400 次类:2100	首类:800 次类:200	6-12个月	10年
美国	英文:700 图形:900	首类:7200 次类:3900	首类:800 次类:200	12-18个月 (意向使用需缴交1500)	10年
新加坡	英文:700 图形:1200	首类:6200 次类:3100	首类:800 次类:200	7-9个月	10年
日本	英文:800 图形:1200	首类:15700 次类:7300	首类:800 次类:200	10-15个月	10年
法国	英文:700 图形:1200	三类:8700 增一类:1800	首类:800 次类:200	5-6个月	10年

马德里途径费用:以法国为例,申请商标马德里注册的费用是:国家规费+基础费+代理费,即100瑞士法郎+653瑞士法郎(黑白)/903瑞士法郎(彩色)+3000元人民币(汇率:6.84,以具体上报日为准)约8150元(黑白),每超过三个国家每个国家增加500元。(以上代理费价格由厦门市合道联合知识产权事务有限公司于2012年提供) [下转第45页]

数人提起诉讼视为代表整个群体提起,判决效力扩及群体中的每一个个体。^[3]集团诉讼可以把“小额多数”的群体力量集中起来,当事人无需分别提起诉讼,由于诉讼标的巨大,法院受理效率会降低。并且,集团诉讼当事人可以集中财力聘请最后的律师团队为其争取权益。我国目前对于证券民事诉讼方式,是明确排除集团诉讼,只能用单独诉讼或共同诉讼。^[4]由于单一诉讼或共同诉讼中,各原告需要分别与其代理律师建立委托关系,因此原告的诉讼成本大大提高,自然会降低其侵权诉讼的积极性。单独诉讼或共同诉讼的方式立案也增加了审判成本,降低了审判效率,例如“东方电子案”,由于立案形式受限,法院不得不在立案阶段对将近七千名的投资者的立案证据材料进行逐一地审核,且该案从起诉至原被告调解书履行完毕,花了5年时间,审判效率低下,使得投资者的权利不能得到及时的救济。

(二) 建立证券错误交易撤销制度

证券错误交易是指因系统错误故障或者人为错误致使交易价格、数量、对象等方面违背主观意图而使自身遭受重大损失(包括预期损失)、对方不当获利的交易。错误交易不仅影响交易参与人的利益,并且影响证券市场的正常运行,为了维护证券市场的稳定和投资者的合法权益,交易所可以依职权或依申请撤销错误交易。^[5]“光大乌龙事件”中本来是因为光大证券的交易系统出现故障导致交易错误,其本身不涉及违法,然而,光大证券为了挽回预期损失在内幕信息依法披露前即着手反向交易,就构成了内幕交易等违法行为,最终直接导致大量投资者损失惨重。如果建立证券错误交易撤销制度,当系统出现故障后,光大可以申请撤销错误交易或交易所发现交易异常可以依职权撤销。既然证券错误交易都给撤销了,光大就没必要冒着风险进行内幕交易,投资者也不会因此造成损失。因此证券错误交易撤销制度可以从源头上减少内幕交易行为的发生,维护金融机构和投资者的合法权益,促进证券市场的稳定发展。

(三) 建立证券市场的公益诉讼制度

投资者因为力量分散、缺乏凝聚力,诉讼能力弱,而金融机构、上市公司资金雄厚,在诉讼过程中双方当事人往往处于不平等的地位,为了改变内幕交易行为受害者的弱势地位,可以建立专门的组织机构为投资者提起公益诉讼,帮助投资者获得

赔偿。迄今为止,世界上已有多个国家和地区制定了证券领域的公益诉讼制度。我国2012年修订的《民事诉讼法》增加了公益诉讼制度,明确规定了环境公益诉讼和消费者公益诉讼,但是没有规定证券领域的公益诉讼。^[6]我们可以根据民事诉讼法建立公益诉讼的宗旨和意图,通过证券法的修改(民事诉讼法2012年刚修改,短时间内再次修改的可能性不大)增设证券公益诉讼制度,来打击内幕交易行为,维护投资者利益,维护证券市场和社会公共利益。

(四) 建立证券专业调解制度

随着我国证券市场的快速发展,证券纠纷数量也迅速增加,然而投资者的诉讼能力较弱,证券民事诉讼方式还未完善,因而建立专门的证券调解制度很有必要。证券专业调解制度具有成本低、效率高、专业性强、权威度高的优势,因而在证券市场中除了行政执法,民事、刑事诉讼之外的一种有效的纠纷解决机制。我国《人民调解法》中的人民调解制度奠定了调解制度在我国法律中的地位。^[7]我们可以把人民调解制度细化,建立证券领域的专业调解制度,由独立、公正的调解员对金融机构或上市公司和投资者之间的财产纠纷进行专业调解。出于对相对弱势的投资者的私权利的保护,调解结果只对金融机构或上市公司有约束力,对投资者不具有约束力。投资者如果认为调解结果不符合自己的利益,可以不予承认,之后向法院提起诉讼寻求救济。

[参考文献]

- [1]最高人民法院关于虚假陈述民事赔偿案件的若干规定第5条。
- [2]冯果.内幕交易与私权保护[J].法学研究,2000.
- [3]李响,陆文婷.美国集团诉讼制度与文化[M].武汉大学出版社,2005:2.
- [4]最高人民法院关于虚假陈述引发民事侵权案件的通知第4条。
- [5]王东光.证券错误交易撤销权研究[J].法学评论,2013,(2).
- [6]民事诉讼法第55条。
- [7]王欣新,亢力.浅论证券纠纷法律调解制度[J].甘肃社会科学,2011,(2).

[作者简介]何洋,四川大学法学院。



[上接第43页]

综上,建议以“海投”、海投图形商标申请国际注册(具体注册国家视集团公司业务拓展领域而定)。考虑到海投集团的业务范围,建议采用逐一国家注册的方法,而在法国等部分欧洲国家可以考虑以马德里的途径申请国际注册。但是否进行商标国际注册,最终应取决于公司的发展需要,而非盲目追求国际注册的数量。

三、关于公司商号

现海投集团下属二级公司仅有房地产公司和经贸公司使用“海投”商号,培训中心也正在办理更名。建议在符合出资人战略意图下,海投集团各二级公司及其三、四级公司应尽量调整统一使用“海投”作为商号。这不仅利于强化海投品牌,也利

于企业文化建设,更利于客户从简识别,不断扩大市场影响力,进一步带动“海投”商标的知名度。

四、小结

驰名商标的认定对公司的经营发展有重要影响,而驰名商标的维权成本较高、所需专业技能也较高。否则,可能因侵权或不当使用而给公司造成负面影响,也可能因一时疏忽使公司经营多年的品牌白白浪费。一个商标被认定为驰名商标后,如何合理安排品牌发展战略、整合现有的商标资源来达到更好的经济和社会效果,是公司必须重视的。

[作者简介]陈玲玲,厦门大学法学院在职研究生2013级学员。