

面对新型商标侵权 企业要用好“矛”守好“盾”

■ 本报记者 钱颜

“商标权属是商标侵权案件审查的焦点和关键因素。当前市场上出现一些隐蔽的商标侵权行为,企图通过规避法律要求,进行商标申请并获得商标注册,侵犯在先商标权利。”在日前举办的商标侵权的新业态研讨会上,快手集团知识产权总监卢苑表示,针对这些新型侵权行为,企业要用好主动监控的“矛”,守好自有商标的“盾”。

这类侵权主体中出现了一些知名品牌,导致对抗难度增大。卢苑

举例说,张飞牛肉诉棒棒娃商标侵权案中,张飞牛肉公司于1992年向国家工商局商标局申请注册圆形人头像及张飞商标,商标局于2004年核准注册了该商标,核定适用于肉、肉片、肉干、肉松等的生产销售。

2009年,棒棒娃公司推出了桃园演义五虎上将人物系列产品,其中有一款的包装上使用川剧人物张飞的艺术脸谱,并在脸谱右下角标注张飞名称。张飞牛肉公司认为,棒棒娃公司使用了张飞二字,对消

费者产生误导作用,使其对商品来源产生混淆。经过几轮庭审,张飞牛肉最终取胜。

“棒棒娃和张飞牛肉这两个名字,当地老百姓耳熟能详,因此被侵权人在对抗时,存在很大难度。”卢苑表示,最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第2款规定,原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据《民事诉讼法》规定,告知原告向有关行政主管部门申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。可见,企业在遇到这类新型侵权方式,很可能在提起诉讼时,遇到程序上的困难。

面对新型商标侵权,企业该如

何维护自身权益?卢苑表示,一方面企业要用好进攻的“矛”,对市场上潜在侵权申请进行全面监控,一旦发现就采取措施有效打击,让自己处于主动的地位。另一方面,守好自己的自有商标,明确权利的合法性刚性,遇到争议及时解决,避免忍气吞声。在日常经营过程中,注意做好证据固定和保全。

对于如何具体参与维权,卢苑介绍说,快手公司持有“KWAI”商标,后有其他同业公司申请注册了近似的商标“KWAI BOO”,快手公司将其锁定为新型危险商标申请行为,于是开始采取打击策略。该案难点在于“KWAI BOO”是知名漫画及同名大电影《疯了!桂宝》中主人公“桂宝”的音译名,有一定的知名度和影响力。快手公司从自身的商标价值出发,一方面主张“KWAI”商标的知名度,认为被申请人作为影视行业同业经营者,对于快手公司知名度较高的商标具有更高的避让

义务。另一方面,主张“BOO”一词为英文中的现有词汇,意为“发出嘘声,喝倒彩”,与“KWAI”连用具有贬损引证商标之含义,必然使消费者产生不好的联想,贬损“快手”“KWAI”的市场声誉与价值,减弱“快手”“KWAI”的显著性,致使引证商标权利人的利益受到损害。最终,快手采用法律救济程序,成功维护了自身商标权益。

“对于市场上的商标风险,企业应当时刻警惕,做好内外部信息共享,经常举办培训交流活动,让各部门了解新规和行业新动态。”卢苑表示,同时提前做好商标布局工作。注意申请注册商标和实际使用标识尽量一致。非确权确有必要,减少图文组合申请,降低维护成本。在类别选择上,根据商标等级相应确定范围。商品/服务项目选择上,明确业务直接对应的商品以及上位概念,非规范商品尝试提供商品说明。



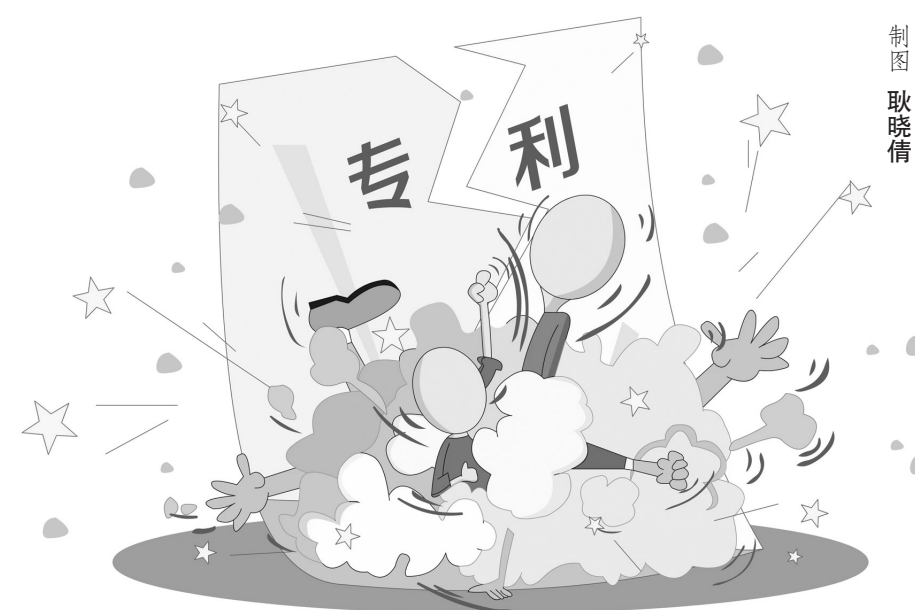
“羊了个羊”被“养了个羊”撞脸

本报讯 近期,“羊了个羊”手游“火”了,这个以通关难著称的游戏,接连登上微博热搜榜。有很多玩家发现,不少电商平台上出现了“养了个羊”桌游卡牌、盲盒、贴纸等,如“养了个羊”桌游卡牌画面与“羊了个羊”手游相同,网上店铺销量可观。难道“羊了个羊”游戏公司开始授权开发衍生品了?如果这些店铺未获授权,那么“羊了个羊”游戏又该如何保护自己的版权呢?

中闻律师事务所律师雷电表示,“羊了个羊”的游戏规则作为思想不受著作权法的保护,但其通过特定方式呈现出来的具体表达,则可能受到著作权法的保护。雷电介绍,例如游戏规则的具体撰写,符合独创性要求的,可作为文字作品受到著作权法保护;卡牌的具体图画设计,可作为美术作品受到保护。另外,著作权法第十条还规定了著作权人享有的17项权

利。如果桌游“养了个羊”的文字、图案确实与手游“羊了个羊”相同或相似,则可能侵犯手游“羊了个羊”的署名权、复制权等著作权权利。

华东政法大学副教授阮开欣表示,游戏中的卡通元素具有独创性的情况下可以作为美术作品受到著作权法保护。未经许可生产和销售这类桌游卡牌等物件的行为侵犯美术作品的复制权和发行权。阮开欣同时指出,游戏公司应当重视著作权归属合同约定,全面取得其游戏中所有元素的著作权。若游戏中的部分元素属于游戏开发前的在先作品,如卡通形象,游戏公司应当取得在先作品的著作权。电子游戏本身通常可以作为视听作品受到著作权法保护,但是游戏产品的衍生开发往往只是利用了游戏中的部分元素,游戏公司在对部分元素也享有权属的情况下可以主张权利保护。(李伟)



制图
耿晓倩

OPPO 广东移动通信有限公司日前新增开庭公告,起诉被告杜比实验室许可公司、杜比国际有限公司,案由为专利合同纠纷。OPPO与杜比专利纠纷由来已久。2016年,杜比就曾因专利纠纷起诉OPPO。2018年,OPPO曾收购杜比实验室的20余个专利组合,涵盖240多项音频和视频技术。(王雨)

腾讯诉抖音侵害信息网络传播权胜诉

侵权盗版“剑网2022”专项行动,重点强调了开展文献数据库、短视频和网络文学等重点领域专项整治,对文献数据库未经授权、超授权使用传播他人作品,未经授权对视听作品删减切条、改编剪辑短视频,未经授权通过网站、社交平台、浏览器、搜索引擎传播网络文学作品等侵权行为进行集中整治。

段和段律师事务所律师李芳芳告诉记者,当权利人向短视频平台发出侵权通知后,平台应及时通知侵权人并制止侵权,否则要对权利人的损害扩大部分承担连带责任。如果短视频平台对于侵权行为发布的侵权视频存在明知或应知行为的情

况下,应当承担连带责任。《云南虫谷》权利人不断投诉后,平台删除了一些短视频,但并未全部删除,因此被认定为未在合理期间内采取适当措施对平台侵权内容进行管控治理。

法院经审理认为,微播视界应知、明知抖音平台上有大量对侵犯涉案作品信息网络传播权的行为,且未在合理期间内采取适当措施对平台侵权内容进行管控治理,构成帮助侵权,应立即采取有效措施删除、过滤、拦截相关视频。综合考虑涉案作品类型、知名度、可能承受损失、预期收益、维权行为、被告侵权行为实施规模、持续时间、主观恶意、可能获益等方面因素,认定网络

剧《云南虫谷》著作权人因微播视界实施的侵害信息网络传播权行为遭受经济利益损失平均每集网络剧为200万元,经济损失总计3200万元。最终,判定两公司停止侵权,并赔偿损失3200万元及合理维权费用426931元。

浙江金道律师事务所律师江力认为,平台应针对上传剪辑影视作品行为,采取图片的用户重点分类、审查版权授权、弹窗提示版权风险等必要措施,尽可能降低可能存在的帮助侵权主观故意,严格遵循“通知—删除”网络服务提供者的法定注意义务。

近年来,国内短视频平台频繁陷

入侵害信息网络传播权风波。北京爱奇艺科技有限公司与北京快手科技有限公司纠纷文书于日前公开。爱奇艺公司享有电视剧《琅琊榜》《老九门》在中国境内的独占信息网络传播权,并且有权以自身名义向侵权第三人主张权利。而快手APP上存在大量有关电视剧的视频片段,分流了爱奇艺平台的观看用户,严重损害其合法权益,被判赔218万元。

李芳芳表示,短视频平台上存在大量剪切、搬运侵权视频的行为被诟病已久。尽管剪辑、制作、上传短视频的用户是最主要的侵权主体,但很多短视频平台未尽到管理责任。只有遵守影视行业的传播规则和相应的法律规定,遏制肆意侵权行为,才能保障平台内容价值和意义,企业得到健康发展。(穆青风)

中国香港商标及版权海关备案简介

■ 代丽荣

香港海关是中国香港特别行政区唯一负责对版权及商标侵权活动进行刑事调查及检控的部门。香港海关根据香港法例第528章《版权条例》、第362章《商品说明条例》及第544章《防止盗用版权条例》的规定维护知识产权拥有人和工商业者的合法权益。

作为香港注册商标权利人,如发现侵犯其注册商标权的行为在香港特区发生时,应向香港海关提交以下资料进行海关备案,请求香港海关对侵权行为进行刑事调查及检控:被侵权的香港特区注册商标证明书;正货及贗品的样本;如果委托代理机构代为提出备案请求,需要提供书面委托书授权代理机构代表其完成备案程序及协助海关稍后进行刑事检控及其他法律行动;授权具有验证货品真伪资格的验证人员代表商标权利人验证货品的真伪,出具技术检验报告及出庭作证的委托书。

需要注意的是,海关会邀请授权的验证人员到海关对可疑侵权产品进行鉴定和判断并签署评估该授权验证人员是否对商标权利人的商品非常了解且具备鉴定真伪的能力,若审查发现验证人员资质不满足要求,则会终止备案手续并结束处理;如手续完整并评估验证人员资质合格,则海关备案程序

完成,海关行动组展开刑事调查及行动。海关采取执法行动时,验证人员须应要求到香港海关现场(包括位于关口的货仓)检验疑似货品的真伪,并在有需要时,以控方证人身份出席法庭审讯,不允许中途换验证人员,所以商标权利人委派验证人员时需要审慎考虑该验证人员时间及地理上是否可以顺利配合后续的程序要求。

除了商标权利人可以提出海关备案要求保护其注册商标权外,消费者发现侵权或假冒的商品也可以向香港海关举报。一般情况下,香港海关处理非权利人提出的海关备案及相关程序如下:获接侵权举报;审核是否属于刑事侵权、是否已有备案记录;对于符合备案条件的情形,发函通知该香港注册商标的权利人;权利人收到海关通知,决定是否支持海关采取刑事执法行动;如权利人确认支持海关执法行动,回函香港海关并签字确认要求海关进行刑事维权;同上述商标权利人提出备案手续的要求及程序。

香港海关则调查和检控有关文学、戏剧、音乐或艺术作品、声音纪录、影片、广播、有线传播节目及已发表版本的排印编排的侵犯版权活动。版权是一项自动赋予的权利。在创作完成后,有关作品即拥有版权。版权与专利、商标及工业外观

设计等其他类别的知识产权不同之处,就是版权毋须在香港特区注册,也可受香港特区法律保护。事实上,香港特区不设有官方注册处为版权作品注册。

作为版权拥有人,如发现有侵犯版权活动在香港特区发生时,应向香港海关提供以下资料进行海关备案,请求香港海关对侵权行为进行刑事调查及检控:有关版权及版权拥有人资料;该版权作品及涉嫌侵犯有关版权物品的样本;如果委托代理机构代为提出备案请求,需要提供书面委托书授权代理机构代表其完成备案程序及协助海关稍后进行刑事检控及其他法律行动;由版权拥有人以书面委任一名符合资格的验证人员,以验证扣押押品之真伪,负责提供证据及于法庭上作供。

同样地,香港海关会在详细审核相关资料及评核验证人员的能力之后,决定备案是否成功。当备案程序完成后,香港海关将会对关侵权举报展开刑事调查,验证人员需要在检控过程提供协助,包括分辨物品真伪,并在有需要时,以控方证人身份出席法庭审讯,所以验证人员最好身在香港特区比较切实。

香港海关一向积极在边境及境内打击侵权行为,包括过境物流及实体市场,如各边境口岸、各区黑

点、商场、店铺及小贩。另外,海关会以有组织及严重罪行条例的控罪,检控大规模的侵权行为,以加重刑罚及没收犯罪得益。

在网上侵权活动方面,案件主要涉及在网上分发侵权复制品达到损害版权拥有人权利的程度,以点对点或利用网上储存空间分享侵权复制品的情况,及在拍卖网站和其他平台售卖冒牌或盗版物品。

调查侵犯知识产权刑事罪行的先决条件,是知识产权拥有人须证实被指侵犯版权的作品的版权已经存有,或有关商标已在香港特区注册;以及提供足够证据,证明该物品的知识产权已受侵犯。当备案程序完成后,香港海关将会对关侵权举

报展开刑事调查。

根据《商品说明条例》《版权条例》或《防止盗用版权条例》,商标或版权作品的版权拥有人或其授权代理人可要求香港海关提供因怀疑侵犯有关人士的商标、版权作品等而检取或扣留的货品或物品的相关资料或文件。

海关采取双管齐下的策略,分别从供应及零售层面打击盗版及冒牌货活动。在供应层面上,海关致力从进出口、制造、批发及分销层面打击盗版及冒牌货活动。至于在零售层面上,海关一直努力不懈,在各零售黑点持续采取执法行动,以杜绝绝头的盗版及冒牌货活动。

(作者单位:中国贸促会专利商标事务所)



中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE



贸促专商微信公众号

广告

商标代理监管新规发布

本报讯 市场监管总局近日发布《商标代理监督管理规定》。《规定》坚持问题导向,聚焦当前商标代理行业准入门槛低、机构过多过滥、经营管理不规范、服务水平参差不齐等突出问题,进一步细化机构人员、管理制度、行为规范等方面的规定,从源头上提高行业整体服务质量和水平。建立健全商标代理机构备案制度,通过完善办理备案程序,对长期不开展业务、空占行业资源的代理机构予以清理,推动形成行业良性发展格局。同时,为便利代理机构办理备案,规定对能够通过政务信息共享平台获取的信息不得要求商标代理机构重复提供。

《规定》进一步规范了商标代理行为,规定从事商标代理业务的基本原则、应当履行的义务和代理机构基本事项的公示,要求商标代理机构建立健全业务管理制度和业务档案制度,加强从业人员职业道德和职业纪律教育。

《规定》的出台,为规范商标代理行为,提升商标代理服务质量,促进商标代理行业健康发展,营造规范有序、公平竞争、充满活力的商标代理市场环境提供了有力法治支撑。(刘静)

贸易预警

土耳其对华橡胶轮胎作出反规避否定性终裁

土耳其贸易部近日发布公告,对原产于中国的重型车辆、农用车及施工机械用新橡胶轮胎作出反规避否定性终裁,未有充分证据表明原产于中国的涉案产品通过马来西亚转口至土耳其以规避反倾销税,因此不对马来西亚涉案产品征收反倾销税。公告自发布之日起生效。2004年8月20日,土耳其对原产自中国的橡胶轮胎启动反倾销调查。2005年8月20日,土耳其对该案作出终裁并开始征收到岸价60%至87%的反倾销税。2017年12月2日,土耳其经济部发布公告,对中国涉案产品作出第二次反倾销日落复审肯定性终裁,继续征收反倾销税,税率为到岸价的60%。

韩国对华铝制双涂层预涂感光板征收反倾销税

韩国企划财政部日前发布公告,对原产于中国的两面长度均不小于255毫米的铝制双涂层预涂感光板征收3.60%至7.61%反倾销税,措施自公告发布之日起生效,有效期为5年。本案不包括光敏聚合物紫罗兰色版和再生版的铝制双涂层预涂感光板。

印度对华阿托伐他汀中间体不实施反倾销措施

印度商工部近日发布公告称,接收到财政部于同日发布的办公室备忘录,财政部未接受其于2022年8月1日对原产于或进口自中国的阿托伐他汀中间体作出反倾销肯定性终裁结果,决定不对中国的涉案产品征收反倾销税。

2021年8月2日,印度商工部发布公告称,应印度企业提交的申请,对原产于或进口自中国的阿托伐他汀中间体发起反倾销调查。2022年8月1日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的阿托伐他汀中间体作出反倾销终裁,建议对中国的涉案产品征收反倾销税,税额为进口商品报关价与最低限价的差额部分,最低限价为0至119.21美元/公斤。

巴基斯坦对华乙烯基/聚氯乙烯地板作出反倾销初裁

巴基斯坦国家关税委员会日前发布公告,对原产于或进口自中国的乙烯基/聚氯乙烯地板作出反倾销初裁,初步裁定涉案产品存在倾销,该倾销对巴基斯坦国内产业构成了实质性损害,因此,决定自2022年10月29日起对涉案产品征收36.61%的临时反倾销税,措施有效期为4个月。涉案产品为厚度介于1毫米和5毫米之间,定尺裁剪成木板状和瓷砖状的乙烯基/聚氯乙烯地板,应用于家庭、商业场所、医疗机构及办公场所。本案终裁预计将于初裁公告发布180日内作出。(本报综合报道)