

代加工企业须规范使用商标

■ 本报记者 钱颜

四川省高级人民法院日前就罗伯特·博世有限公司(以下简称“博世公司”)与博世(中国)投资有限公司(以下简称“博世中国公司”)提起的商标侵权及不正当竞争纠纷案作出终审判决,认定被告侵权行为成立,维持了四川省成都市中级人民法院(以下简称“成都中院”)作出的两家公司获赔经济损失300万元的一审判决。

博世公司自1997年开始在工业用油、润滑油、汽车零部件等多个商品类别上陆续注册了“BOSCH”“博世”文字及图系列商标(以下简称“涉案商标”)。之后,博世公司授权博世中国公司使用涉案商标。经过博世公司及博世中国公司的持续经营,涉案商标具有了一定的知名度。

成都一路行石油化工有限公司(以下简称“一路行公司”)成立于2013年,法定代表人雷某,经营范围同样包括销售润滑油、汽车及零配件等。

成都迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司(以下简称“迈斯拓公司”)成立于2012年,经营范围为润滑油的研发、生产、加工、销售等。

2016年至2020年,一路行公司提交申请注册多件“博世新创”“博

世”“博世振羽”“BOSCHX”等商标,商品类别包括第1类、第4类、第7类、第9类、第35类,但均未获准注册或已被宣告商标无效。

博世公司及博世中国公司发现,有润滑油销售店铺及网络平台上销售的润滑油、防冻液等产品上标有与涉案商标近似的标识,并写有“博世新创”“博世振羽”字样,部分被控侵权产品包装载明“制造商:博世新创公司”“迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司授权灌装”。于是将一路行公司等公司及个人诉至成都中院,要求立即停止侵权行为,并赔偿共计358万元。

成都中院经审理认为,被控侵权产品与涉案商标核定使用的商品类别构成相同或类似。鉴于二者处于同一市场,涉案商标本身具有较高知名度,以相关公众的一般注意力,容易对商品的来源产生误认,构成商标侵权。

涉案商标早在20世纪90年代获准注册,经过博世公司、博世中国公司的长期经营,在其领域具有较高的知名度。被告在经营活动中使用“博世”字号、商标等一系列行为构成侵权,需要共同赔偿博世公司、博世中国公司300万元。

一审判决作出后,被告表示不服,上诉至四川高院。迈斯拓公司主张其并非被控侵权产品生产商,只是代工厂,系一路行公司冒用其名称,并未实施侵权行为。四川高院经审理认为,即便被告之间存在委托关系,但被告作为被控侵权产品的共同生产制造商,也属于责任承担主体,且对于对外侵权责任而言,即使双方有约定,不能对抗第三方。在此情况下,被控侵权产品上记载的信息,可用于初步证明产品制造商,符合保护信赖利益、维护正常市场秩序的基本原则。最终驳回了上诉。

湖北高妍律师事务所律师成华表示,本案涉及代工厂的知识产权侵权问题。在上游委托方构成知识产权侵权的情形下,代工厂往往需要承担共同侵权责任。判断代工厂是否有明知、应知的主观故意作为重要考量标准。本案中,迈斯拓公司有申请注册涉案商标近似的商标的行为,同时涉案商标在业内有着较高的知名度,因此法院认定其具有侵权的主观故意,没有尽到避免侵权的注意义务,最终判决其需要承担连带责任。但如果代工厂只是负责按照委托人的要求将商标

贴附于商品上,并非商标实际使用人,无须承担相关责任。

北京市通商(杭州)律师事务所律师卢鑫表示,对于代工厂来说,需要充分秉承诚实信用原则,尽到审慎注意义务。一方面,主动就代工产品的知识产权进行审查,事前要求委托方出具相应的知识产权证明文书,并对相关知识产权的法律状态进行核查;另一方面,代工厂应当在代工合同中约定知识产权瑕疵担保条款,虽然该条款不能对外免除责任,但可以依据相关约定对委托方进行追偿。



制图 耿晓倩

国家知识产权局日前先后公布了两件大唐移动通信设备有限公司专利的无效决定,发起这两个专利无效请求的都是三星中国(投资)有限公司。国家知识产权局合议组最终认定三星公司的无效请求理由均不成立。(叶小燕)

贸易预警

巴西对华彩涂板启动反倾销调查

巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处近日发布公告称,应巴西国内企业于2023年10月31日提交的申请,对原产于中国的彩涂板发起反倾销调查。涉案产品为碳钢扁平轧制产品,每一层的单面或双面涂漆,每一边相等或不等,有或无涂层低碳钢基材,或涂塑;卷材或片材,带或不带保护膜或装饰膜,市场上通称为彩涂板。本案倾销调查期为2022年7月至2023年6月,损害调查期为2018年7月至2023年6月。

印度对华卡客车轮胎延长反补贴期限

印度财政部税收局日前发布通报称,延长对原产于或进口自中国的卡车和客车用充气轮胎反补贴措施的期限至2024年7月23日(含)。印度商工部发布公告称,应印度汽车轮胎制造商协会代表国内生产商提交的申请,对原产于或进口自中国的卡车和客车用充气轮胎发起第一次反补贴日落复审调查。涉案产品为用于卡车或货车、轮胎直径大于16英寸的新充气子午线轮胎。(本报综合报道)

烟草商标审查中禁用性条款适用

■ 陈曦

一些烟草企业在为其烟草品牌命名时,会采用明示性或暗示性的表达,使公众产生健康和环保等联想,以期更好地提升其公司和品牌形象。但这类标识却有可能违反了《商标法》中的禁用性条款,被禁止注册及使用。近年来,我国商标审理行政机关和法院在实践中援引《商标法》第十条第一款第(七)项驳回商标的案件不断增多,在此结合我国现行法律法规及相关案例,对《商标法》第十条第一款第(七)项在烟草商标审查中的适用进行介绍。

《商标法》第十条第一款第(七)项规定“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用”。

按照《商标法》第十条第一款第(七)项的相关法律及司法解释的规定,结合近年来评审和审判案例,烟草商标在审查实践中常见的涉及该条款的案件主要分为以下两类:

一是商标标志本身或其构成要素上易使相关公众对商品的原料、质量、内容、功能等产生误认的情形。

如果标志本身或其构成要素对第34类烟草商品的原料、质量、内容、功能等特点进行了描述,则可能被认为构成《商标法》第十条第一款第(七)项所指的情形。比如在珠海格力电器股份有限公司

诉国家知识产权局驳回复审(商标)二审行政纠纷案中,北京市高级人民法院认为:诉争商标由“格力钛”构成。其中“钛”系一种金属元素,诉争商标使用在“吸烟打火机;香烟过滤嘴”等商品上,容易使相关公众认为上述商品含有“钛”元素,进而对商品的原料、质量等产生错误认识。因此,诉争商标构成《商标法》第十条第一款第七项所指不得作为商标使用的情形。此案中,诉争商标含有“钛”字,钛是可用于制作香烟过滤嘴、打火机等商品的原材料。诉争商标中的“钛”字对指定商品的原料特点作了直接描述,容易使相关公众产生误认。可见,如果商标本身或其构成要素与指定商品的特点存在一定关联,则可能被认为构成《商标法》第十条第一款第(七)项所指的情形。

二是商标中含有地名或与地名相关,易于使消费者对指定商品产地产生错误的认识的情形。

如果标志本身或其构成要素易于使消费者对其烟草产品的产地产生误认,或易于使相关公众将其商品与某地区相联系而导致误认,同样属于具有误导性的标志,适用《商标法》第十条第一款第(七)项的规定,禁止注册及使用。

基于法律法规和司法解释的相关规定以及相关案例,建议企业在

烟草商品上申请商标注册时避免使用与烟草商品相关联的描述性词语。烟草行业的企业在为其烟草商品的商标命名时,应尽量主动避免使用对烟草商品的原料、功能、用途、口味、技术或产地等方面有关的明示性或暗示性描述或表达。如果商标或其构成要素与烟草商品的特点毫无关联,则谈不上具有误导性,从而可以避免受到《商标法》第十条第一款第(七)项的规制。

如果商标包含描述性词语,应采用客观描述。烟草行业的企业如果想在商标中包含描述性词语,应采用实事求是的客观性描述,避免使用超过烟草商品固有特点的描述或与事实不符的表达,否则会被视为具有“欺骗性”的标志。

预先评估商标的可注册性。

在实践中,依据《商标法》第十条第一款第(七)项被驳回的商标,在驳回复审阶段及行政诉讼阶段获得注册的成功率不高。笔者建议烟草行业的企业在烟草商品上申请商标前积极主动地进行商标可注册性评估,预判商标涉及禁用、禁注条款的风险,从而帮助企业节约时间和费用成本。

烟草产品想要进入市场,首先要解决的问题就是尽早获得商标注册。因此,烟草行业的企业在其烟草商品上申请商标时应更为谨慎,从观念上正确认识商标的作用和价值,主动避让可能具有欺骗性的表达,从而避免触及“欺骗性”条款而无法获准注册。

(作者单位:中国贸促会专利商标事务所)



贸仲代表拜会国家知识产权局

本报讯 中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲”)副主任兼秘书长王承杰一行日前拜会国家知识产权局,国家知识产权局知识产权保护司司长郭雯等接待来访并进行座谈交流。

座谈中,王承杰介绍了贸仲近年来的发展情况和仲裁对加强涉外法治的重要意义,尤其是贸仲在推进知识产权多元争议解决机制建设、队伍建设、研究合作方面的重要举措。王承杰表示,就知识产权多元纠纷解决而言,贸仲在知识产权仲裁、域名争议解决、知识产权调解等方面都积累了丰富的经验,建立了专业性、国际性、多元化的专家队伍,具备较强的国际竞争软实力。2022年贸仲设立了知识产权仲裁中心,其后每年举办知识产权争议解决论坛并发布《中国国际知识产权仲

裁年度报告》,积极落实知识产权强国战略和推进知识产权大保护格局建设。未来,贸仲希望与知识产权保护司加强交流合作,更好地发挥仲裁在知识产权争议解决和多元协同保护体系中的重要作用。

郭雯对贸仲的仲裁公信力和国际影响力深表认同,特别肯定了贸仲在知识产权争议解决方面所作的贡献。郭雯表示,根据国家《知识产权强国建设纲要(2021-2035)》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》的要求,国家知识产权局正致力于推动建立系统性、立体化的知识产权保护体系,充分发挥仲裁、调解等多元争议解决机制在构建知识产权大保护格局中的作用。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)

美国日前发布的《关于防止受关注国家获取美国大规模敏感个人数据及美国政府相关数据的行政命令》(以下简称《行政令》),拟禁止受关注国家(包括中国在内)访问大量美国公民的敏感个人数据。在《行政令》的基础上,美国司法部又发布了《拟议立法的非官方征求意见稿:关于受关注国家访问美国大规模敏感个人数据及政府相关数据的规定》(以下简称《征求意见稿》)。这些文件在强化美国国家安全的同时,也给中国企业在美交易提出了新要求。

上海市捷华律师事务所律师王密向记者介绍说,企业涉及大量美国公民个人数据的行为,涉及美国政府的行为,以及可能被司法部认定敏感的行为都将上述法案关注的重点,且《行政令》和《征求意见稿》并未对具体交易类型进行列举,可能导致在风险认定方面出现过于严苛的可能性。从规范主体来看,50%或以上股份在受关注国家法律下注册,主要营业地点在受关注国家的企业,受雇于上述企业的外国人,居住在受关注国家领土管辖范围内的外国人等都在法规规制范围内。

在中伦律师事务所律师蔡鹏看来,企业首先需要识别出哪些数据属于《征求意见稿》中定义的敏感个人数据类别,如个人健康信息、生物特征识别符、个人财务数据等。同时分析交易场景是否落入豁免,属于或可能属于被禁止或限制的交易,企业需要做出应对措施。

其次,鉴别交易是否落入《征求意见稿》中所描述的禁止或受限交易范畴。企业需要根据自身业务特点和应用场景,详细评估自身的数据处理活动,分析涉及敏感数据的交易类型。云计算、数据经纪、软件服务等领域的企业,更需仔细考量自身的服务是否涉及敏感数据的处理和传输。

最后,关注特殊行业监管风险。从事金融、医疗等业务的企业,受到的影响会比较大。以医疗行业为例,针对涉及到国际临床试验、生物基因组数据收集和分析,需特别警惕《征求意见稿》中对大规模敏感个人数据交易的限制。企业在开展这类数据处理活动前,应进行严格合规性评估,必要时寻求专业法律咨询,确保交易设计满足美国合规要求,避免触发潜在的法律风险。

“中国出海企业应增强数据管理意识,对数据相关的一切活动进行认真的审查和调整,确保符合美国的新规定,同时还须对不断变化的政策持续关注,第一时间更新数据合规策略,从而保障对美跨境业务的顺利开展。从目前美国不断出台各项严苛政策的趋势来看,中国企业需要做好打硬仗的准备。”王密表示。

新《公司法》·面面观

尊重公司自治 高效灵活适应市场环境

■ 本报记者 张伟伦

新《公司法》对公司运营和治理等方面做了重要修订,其一大亮点,就是公司可选择单层治理结构,这意味着已经实施了30年的股东会、董事会、监事会“三驾马车”模式将迎来变革,也意味着公司的自治权限进一步提高。受访的业内人士认为,这为公司根据实际情况构建有利于释放自身活力的治理结构提供了制度保障,有利于公司灵活高效决策以适应市场环境的变化,也呼应了新《公司法》总则第一条明确的“弘扬企业家精神”立法目的,真正将公司内部治理交给企业家,对我国公司治理制度的革新具有里程碑式意义。

自1993年《公司法》确立了“三会一层”(股东会—董事会—监事会—经理层)治理结构以来,公司治理主体的设置与权力分配均由法律规定,双层治理结构即同时存在着经营主体(股东会、经理层)和监督主体(监事会)的公司治理结构从未改变,此前的历次《公司法》修改均未触及公司治理结构。然而,这种公司治理模

式与当前的市场经济环境越来越不适应。一方面,我国90%以上的公司属于中小企业,而且绝大多数为封闭公司,所有权与经营权高度统一,一般也不存在代理问题,股东会、监事会也就形同虚设。在实践中,经营主体为了满足合规要求,往往又不得不设置股东会、监事会,法律规范与实践需求往往脱节。另一方面,随着互联网经济带动下的新业态的呈现,新一波创新创业浪潮也激发出更加多元的经营主体,对公司治理的灵活性和决策的效率提出了越来越高的要求。

基于这样的发展态势,新《公司法》为公司提供了不同类型的治理模式参考,公司可以在章程中自行选择设置公司的治理结构。比如单层制,即只设置股东会,在董事会中设置审计委员会行使监事会职权;双层制,即既设置股东会又设置监事会(监事);或者既设置股东会、董事会和监事会(监事)又设置审计委员会的混合制架构,最大程度尊重公司自治。

这主要体现在新《公司法》第六十九条,有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。新《公司法》第八十三条规定,规模较小或者股东人数较少的有限责任公司,可以不设监事会,设一名监事,行使本法规定的监事会的职权;经全体股东一致同意,也可以不设监事会。

值得注意的是,新《公司法》第一百七十六条明确了国有独资公司可采用单层治理结构,如在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使监事会职权的,那么就不设监事会或者监事。

但上述规定的“规模较小”“股东较少”如何认定呢?对此,观韬中茂律师事务所北京办公室合伙人马钰朋律师认为,一方面,需进一步的司法实践及配套文件的出台来界定,否则“搭便车”的公司会越来越多。另一方面,一人公司应

符合这种情形,因此可以预见,未来一人有限责任公司将成为真正的“一个人的公司”,股东、董事、经理和法定代表人都由一人担任。

同样体现尊重公司自治的是,新《公司法》将“代表公司执行公司事务的董事”纳入了法定代表人的选任范围,相较之前只能由董事长、执行董事或者经理担任,这就扩大了法定代表人的任职范围,将法定代表人回归其“代表人”的法律属性。而且,其中还明确了法定代表人的辞任制度,将变更法定代表人作为公司义务加以规定,这显然也具有现实意义。由此,法定代表人的变更不属于需经拥有表决权的股东三分之二以上通过的公司章程变更事项,而是基于法律事实的自然变动结果。在北京大成(南京)律师事务所律师高级合伙人张承东律师看来,应注意在董事同时担任法定代表人时,当加强内部管控,如加强法定代表人的签名章和签名流程管理,避免出现管理权限的交叉和越权风险。

中企赴美须重视数据合规

■ 本报记者 穆青凤

美国日前发布的《关于防止受关注国家获取美国大规模敏感个人数据及美国政府相关数据的行政命令》(以下简称《行政令》),拟禁止受关注国家(包括中国在内)访问大量美国公民的敏感个人数据。在《行政令》的基础上,美国司法部又发布了《拟议立法的非官方征求意见稿:关于受关注国家访问美国大规模敏感个人数据及政府相关数据的规定》(以下简称《征求意见稿》)。这些文件在强化美国国家安全的同时,也给中国企业在美交易提出了新要求。

上海市捷华律师事务所律师王密向记者介绍说,企业涉及大量美国公民个人数据的行为,涉及美国政府的行为,以及可能被司法部认定敏感的行为都将上述法案关注的重点,且《行政令》和《征求意见稿》并未对具体交易类型进行列举,可能导致在风险认定方面出现过于严苛的可能性。从规范主体来看,50%或以上股份在受关注国家法律下注册,主要营业地点在受关注国家的企业,受雇于上述企业的外国人,居住在受关注国家领土管辖范围内的外国人等都在法规规制范围内。

在中伦律师事务所律师蔡鹏看来,企业首先需要识别出哪些数据属于《征求意见稿》中定义的敏感个人数据类别,如个人健康信息、生物特征识别符、个人财务数据等。同时分析交易场景是否落入豁免,属于或可能属于被禁止或限制的交易,企业需要做出应对措施。

其次,鉴别交易是否落入《征求意见稿》中所描述的禁止或受限交易范畴。企业需要根据自身业务特点和应用场景,详细评估自身的数据处理活动,分析涉及敏感数据的交易类型。云计算、数据经纪、软件服务等领域的企业,更需仔细考量自身的服务是否涉及敏感数据的处理和传输。

最后,关注特殊行业监管风险。从事金融、医疗等业务的企业,受到的影响会比较大。以医疗行业为例,针对涉及到国际临床试验、生物基因组数据收集和分析,需特别警惕《征求意见稿》中对大规模敏感个人数据交易的限制。企业在开展这类数据处理活动前,应进行严格合规性评估,必要时寻求专业法律咨询,确保交易设计满足美国合规要求,避免触发潜在的法律风险。

“中国出海企业应增强数据管理意识,对数据相关的一切活动进行认真的审查和调整,确保符合美国的新规定,同时还须对不断变化的政策持续关注,第一时间更新数据合规策略,从而保障对美跨境业务的顺利开展。从目前美国不断出台各项严苛政策的趋势来看,中国企业需要做好打硬仗的准备。”王密表示。



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