

跨境电商商标侵权投诉何必“故步自封”？

日期：2022.04.14 作者：吕秋桐

随着越来越多的经营者进入电商平台进行跨境贸易，跨境电商平台的知识产权保护问题的不断涌现，商标侵权的问题在其中尤为普遍和突出。由于跨境电商平台的经营活动往往涉及众多法域，权利人的权利所及范围、侵权行为的发生地等因素都是权利人维权行动中不可或缺的考量因素。为了在维权行动中占据有利地位，律师往往会建议跨境经营者提前进行商标布局，在经营所涉地均申请商标注册，以便获得商标权利的排他性保护。

然而，考虑到商标注册需要一定的时间成本，且商标侵权有时还伴随着商标抢注问题，权利人在维权投诉中面对跨境电商平台提出的权利举证要求无能为力的情况屡见不鲜。难道在没有中国商标注册的情况下，商标权利人在面对电商平台的权利举证要求时就完全束手无策吗？答案是否定的。我司近期代理美国中途公司处理的一起阿里巴巴国际站商标侵权投诉案件可以为此类境况下的权利人提供一些维权的行动思路。

投诉经过和结果

美国中途国际公司是世界知名的假发销售商，2020年5月12日在美国申请注册了“NU LOCS”注册商标，指定使用在国际分类第26类“假发”等商品上，并诉后通过马德里注册申请了“NU LOCS”商标在中国的领土延伸保护，驳回通知期自2020年6月18日起计。2021年7月，中途国际公司在阿里巴巴国际站发现了一家经营假发跨境零售批发业务的店铺，店内假发产品分类及产品介绍中均使用了其“NU LOCS”商标，店铺经营者注册地为我国河南省许昌市，产品销往包括美国在内的欧美各国。在发现侵权情况后，我司代表中途国际公司尝试在阿里巴巴国际站对上述店铺对“NU LOCS”商标的侵权使用行为进行投诉，但由于其“NU LOCS”国际注册商标驳回通知期未届满，无法申请正式的商标注册证明，多次尝试后仍无法成功建立权利档案。

考虑到阿里巴巴国际站作为跨境电商平台，且侵权方产品也同时销往美国境内，我们转而寻求基于美国商标注册进行投诉的可能性。在研究了阿里巴巴国际站投诉规则后，我们发现阿里巴巴明确声明支持基于国际注册商标（此处应理解为广义上的国际注册商标，非马德里注册）提出投诉请求，并在其投诉受理范围中注明：“与国际惯例一致，我们通常的做法是根据知识产权保护的地域性受理删除请求。例如，我们的国内平台(如淘宝)受理基于中国注册知识产权的相关删除请求。我们的国际平台(如Alibaba.com和AliExpress.com)受理基于国际注册知识产权的相关删除请求。”^[1]基于此规则，我们成功使用中途国际公司的美国商标注册证明在阿里巴巴知识产权保护平台建档。在提供了侵权链接并经过了详细举证后，阿里巴巴平台迅速断开了所有侵权链接。经查，虽然侵权方随后进行了相应申诉，其对“NU LOCS”在假发产品上的使用还是被判定侵权成立。现侵权方店铺中关于“NU LOCS”的描述已经被全部整改或下架。

短评

由此次成功案例可见，在实践中，虽然涉及多不同法域的现实情况及知识产权的地域性确实会给跨境电商商标侵权带来一定的困难，却同时也为权利人带来了更多选择。权利人可针对不同平台的特点，选用合适的权利基础对侵权行为进行投诉取得维权行动的先机。除国际商标注册外，阿里巴巴国际平台还接受基于其他域外权利证明或司法文件，例如美国法院颁布的临时限制令（Temporary Restraining Order）[2]及缺席判决，提起的投诉要求。相较于通过正式的行政及司法程序认可并执行域外司法文书，跨境电商的投诉机制在时间和程序上均对权利人十分“友好”，这为权利人在跨境电商平台寻求商标维权及降低维权成本提供了更多可能。

当然，寻求域外权利基础或司法文件支持并非可以替代域内的商标注册，在维权活动中，有效的域内注册商标仍然是行动中的“硬通货”。在积极推进权利人建立权利屏障的同时，也需全盘考虑权利人手中“筹码”，考虑通过多种途径和基础寻求权利人利益的最大化。此外，跨境电商平台对域外权利及司法文件的认可和判罚机制也可为平台店铺经营者敲响警钟，提示经营者在跨境电商经营中提高警惕，在经营准备中积极进行域内外权利检索，避免因认知盲区导致的法律责任及损失。

[1]详见阿里巴巴知识产权保护平台原则&政策&规则&指引。（<https://ipp.alibabagroup.com/policy/cn>）

[2]详见【知识产权规则解读—重点规则】法院禁令-临时限制令（TRO）相关问题FAQ和重点品牌预警（<https://rule.alibaba.com/rule/detail/9374.htm>）