

# 商标行政保护策略及应用

2020年02月26日



专业创造可能  
沟通成就品质



## 内容



01 | 商标行政保护的优势

02 | 商标行政保护的发展趋势

03 | 商标行政保护策略的应用



## 商标行政保护的**优势**

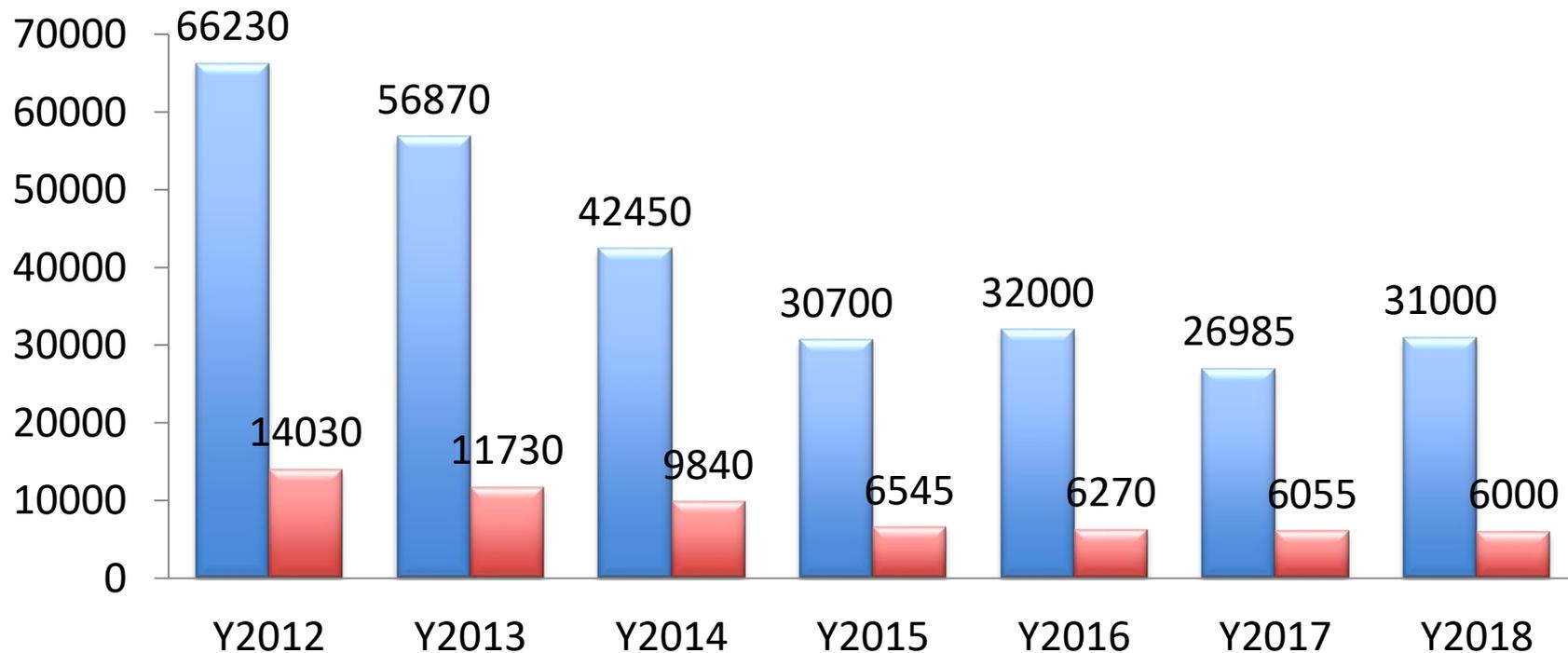
	行政保护	民事诉讼
立案	依申请+依职权	依申请
费用	无	标的2.5%-0.5%，按比例分段累计
举证	基本证据+行政机关调查	谁主张谁举证
制止侵权措施	查扣、查封、没收、销毁	诉前、诉中禁令、财产保全、证据保全
赔偿	无	有
审限	90日+30日	一审：180日+180日（19年平均：147日） 二审：90日+N日（19年平均：92日） 涉外：无审限

# 商标行政保护的发展趋势



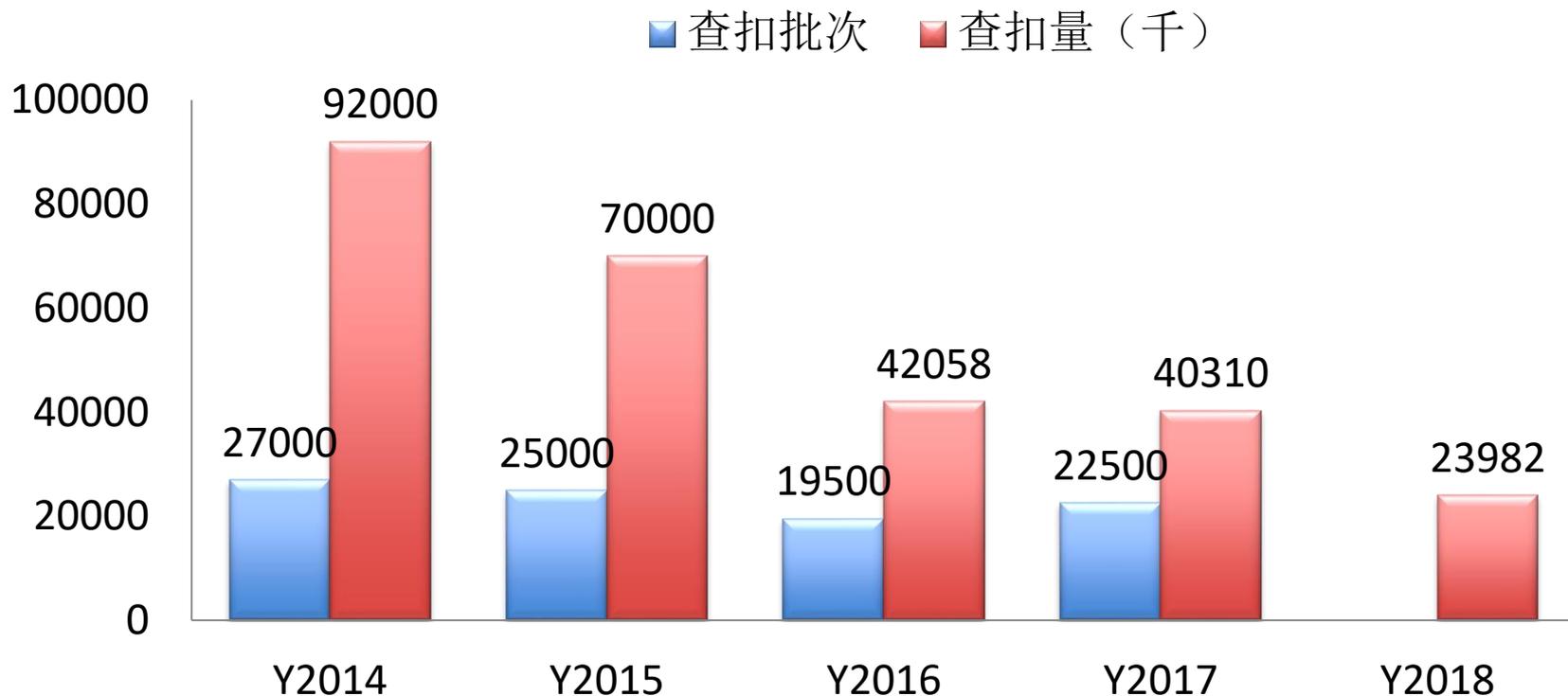
# 市监/工商查处数据

■ 全部 ■ 涉外





# 中国海关查扣数据



Detention Totals	2015	2016
Cases	81 098	63 184
Procedures	95 313	77 705
Articles	40 728 675	41 387 132
Domestic retail value	€ 642 108 323	€ 672 899 102

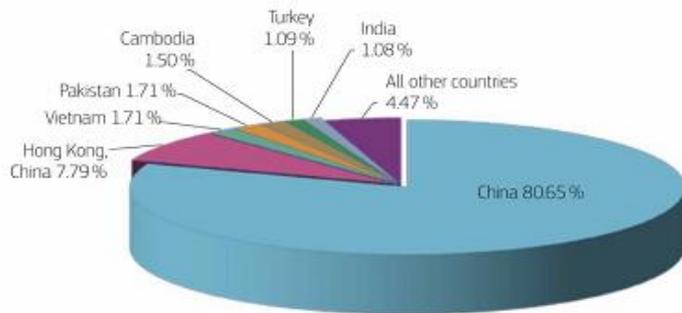


Chart 10 - Country of provenance by articles

Detention totals	2017	2018
Cases	57 433	69 354
Procedures	74 706	89 873
Articles	31 410 703	26 720 827
Domestic retail value (EUR)	582 456 067	738 125 867

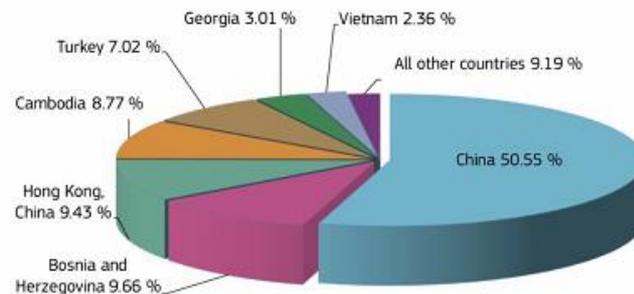


Chart 11. Country of provenance by articles

## 机构改革的影响：

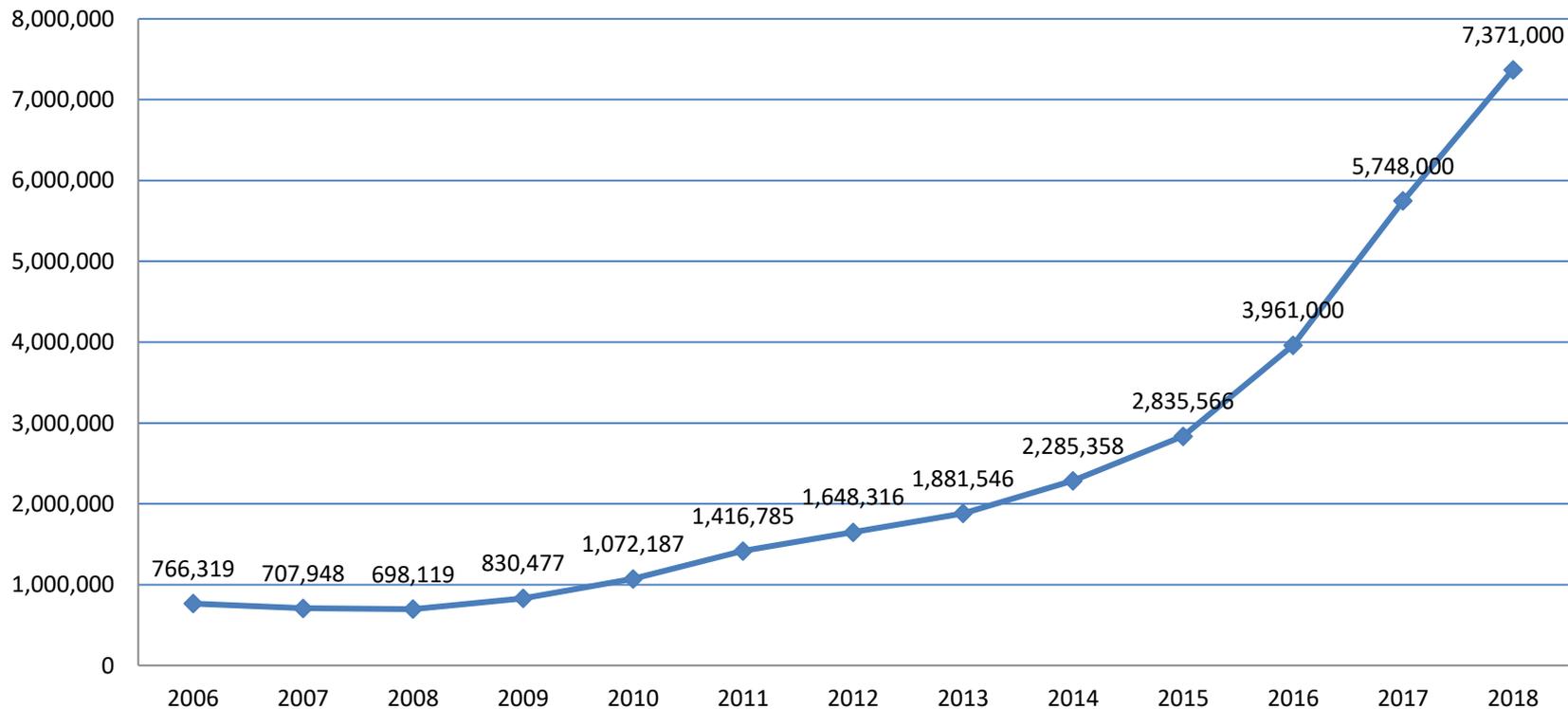
- 初期试点模式各异：天津（工商+药监+技监）；深圳（工商+药监+技监+知识产权局）；上海浦东（知产局统筹负责商标+专利+著作权）；
- 目的侧重导向变化：更侧重食药安全（大部制改革的重要动因之一）
- 改革后：内部权责不清，官方缺乏做案件的积极性；

## 新商标法的影响：

- 商标确权案件审查期限缩短：注册（9个月）；异议（12个月）；
- 异议不成立的，商标直接注册（第35.2条）；
- 《权利冲突司法解释》（2008）第1.2条：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第一百一十一条第(三)项的规定，告知原告向有关行政主管部门申请解决。
- 善意销售商抗辩（第60.2条）：仅可以禁止销售；



# 商标申请数据



## 政策层面的影响：

- 简政放权，削减工商权限；
- 罚没款不再是考核指标；
- 新行政诉讼法第3.3条：被诉行政机关负责人应当出庭应诉。不能出庭的，应当委托行政机关相应的工作人员出庭。

## 法院主导地位的提升

- **保护范围扩大：**通过司法解释夸大保护范围，如驰名打注册、不规范使用、权利冲突、管辖灵活性大
- **加强配套措施力度：**提高赔偿、落实保全措施（查执系统、保险担保等）、加强执行力度
- **提升效率和质量：**下放普通案件管辖（指定基层法院）、集中重点案件管辖（设立知识产权法院、知识产权法庭、三审合一等）



# 知产诉讼数据

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
民事	国内	23,518	30,509	41,718	58,201	83,850	88,286	94,501	99,997	130,146	201,039	312,171
	涉外	1,139	1,361	1,369	1,321	1,429	1,697	1,716	1,327	1,667	n/a	n/a
		5%	4%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	1.3%	1.2%	n/a
刑事		3,326	3,660	3,942	5,504	12,794	9,212	10,803	10,809	8,601	(4214)	5,015
行政	国内	1,032	1,971	2,391	2,470	2,899	2,901	4,887	6,578	3856	(11611)	17,765
	涉外	n/a	n/a	815	986	1,127	1,143	1,927	4,348	2394	n/a	n/a
		n/a	n/a	34%	40%	39%	39%	39%	40%	38.3%	n/a	n/a

## 行政查处的积极变化

- 机构改革整合商标专利等知识产权执法职责，交由市场监管综合执法队伍承担
- 解决多头执法、都管又都不管的问题（水货问题）
- 国知局制定《商标侵权判定标准》为疑难复杂案件提供指引
- 中美贸易协定加强知识产权保护

# 商标行政保护策略的应用

## 商标行政保护策略的应用

- 原则：根据所面临的具体问题，顺应趋势，以问题解决为导向，灵活适用保护策略。
- 以商标行政保护为核心策略
  - 针对较大规模的侵权行为
  - 针对时效性强的侵权行为
  - 针对争议不大的侵权行为
- 以商标行政保护为辅助策略
  - 非传统商标授确权辅助策略
  - 民事诉讼取证辅助策略

## 大规模侵权案件



克劳克达鳄  
鱼服饰(深圳)  
有限公司



- 案件难点：

注册商标变形使用；

傍名牌、搭便车（企业名称；商标颜色；“鳄鱼”文字）；

巨大商业威胁：300+店面；20+省市；繁华路段；低价促销；

- 打击策略：综合维权思路（确权+维权，以维权为主导；行政+司法，以行政查处为主导）

维权：多地同时大面积行政查处（北上广）；同时提起民事诉讼确认侵权（北京）；

确权：变形使用及商标侵权和不正当竞争等证据证明恶意；

工商总局协调全国查处：

## 时效性强案件

- 承揽建筑工程类案件
- 难点：侵权行为发现难；快速制止侵权难。
- 侵权认定问题：承揽人使用假货的行为如何定性？

## 争议小的案件



《国家工商行政管理局关于禁止汽车零部件销售商店、汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知》（1995）：

一、未经商标注册人许可，禁止汽车零部件销售商店和汽车维修站点，将中外汽车企业的注册商标作为招牌使用。

二、汽车零部件销售商店和汽车维修站点，为了说明本店经营汽车零部件品种及提供服务的范围，应直接使用叙述性的文字，如“本店销售×××汽车零部件”、“本店维修×××汽车”等字样，其字体应一致，不得突出其中的文字商标商分，也不得使用他人的图形商标或者单独使用他人的文字商标。

(关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店（专修店）企业名称及营业招牌的通知）（1996）：

一、未经商标注册人允许，他人不得将其注册商标作为专卖店、专营店、专修店的企业名称或营业招牌使用。

二、商品销售网点和提供某种服务的站点，在需说明本店经营商品及提供服务的业务范围时，可使用“本店修理××产品”、“本店销售××西服”等叙述性文字，且其字体应一致，不得突出其中商标部分。

# 非传统商标确权辅助策略



## 民事诉讼取证辅助策略

- 案例：A商标与B商标“神似”，经B异议失败后，获得注册。实际使用中，无变形使用。管辖法院只能在A公司所在地。



(例)

- 策略：虚假宣传投诉固定商标侵权及其他恶意证据；以域名注册商所在地为管辖提起诉讼。

## 企业名称权利冲突

- 深圳市市场和质量监督管理委员会关于改革名称登记管理方式实行商事主体名称自主申报登记的意见（2015）
  - 1.书面通知当事人在商事登记机关限定的期限内变更名称。
  - 2.经商事登记机关责令改正逾期不改的，该商事主体永久载入经营异常名录，不得恢复记载于商事登记簿，**以注册号取代商事主体名称**，并通过商事主体信用信息公示平台予以公示。
- 北京市工商行政管理局名称争议处理办法（试行）（2016）

第二十条 驰名商标或著名商标与名称产生争议的，应当按照下列原则处理：

  - (一)驰名商标、北京市著名商标自认定之日起享有名称保护；
  - (二)**驰名商标或著名商标的保护范围可以包括国民经济全部行业分类；**

# 谢谢!



2020万慧达直播课程VIP分享群



该二维码7天内(3月2日前)有效, 重新进入将更新