

雨果论坛 NO.13

2016 “助力卖家成长” 系列分享②： 如何规避跨境电商运营的那些“坑”？

主 办：雨果网

指定服务商：

 IMCART
外贸开源商城系统

 Yiji 易极付

 必应

 JetStile

跨境电商知识产权陷阱及对策

2016-03-25

深圳 雨果网论坛

朱健 律师/专利代理人

北京冠和权律师事务所 创始合伙人

朱健 律师/专利代理人



十一年知识产权律师经验



1,000+ 专利及商标申请客户

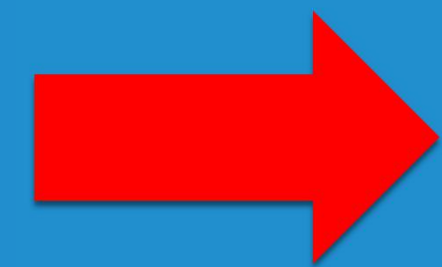
100+ 知识产权纠纷客户



最高人民法院知识产权保护典型案例
广州中院知识产权保护十大案例

我们的成功案例：

- 1 代理美国Mars公司的商标侵权案件及不正当竞争案件（胜诉）
（注：此案被评为当年度“广州市十大知识产权案件”）
- 2 代理德国STH公司的专利侵权诉讼案件（胜诉）
（注：此案被评为当年度最高人民法院“知识产权司法保护50件典型案例”）
- 3 代理德国Pluemate公司的专利侵权案件（胜诉）
- 4 代理韩国公司与索尼公司的专利侵权案件（胜诉）
- 5 作为德意志银行的律师为金山软件境外上市提供知识产权评估报告
- 6 为飞利浦公司照明业务全球并购出具知识产权法律意见（最近被美国政策以涉及国家安全为由否决）
- 7 代理BM公司、惠普公司、阿尔卡特、小米科技、清华大学、北京邮电大学等公司的专利申请案件



对国外公司的维权有一定的了解

境外商标权利人的“收网”行动

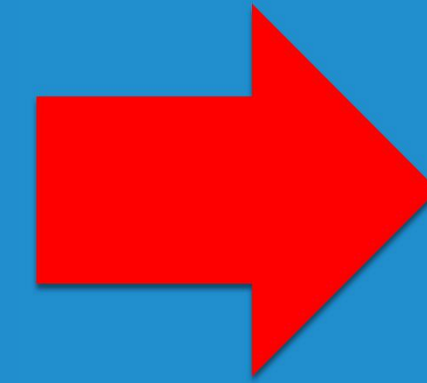
- ((1))以高价购买仿冒品为由获取其PayPal账户；
- ((2))国内卖家承诺有货；
- ((3))美国法院冻结国内卖家的PayPal账户及资金甚至清零。



被冻结PayPal账户的商家主要包括以下三类：

- (1) 确实出售品牌商仿冒商品；
- (2) 将自己的PayPal账户转借给他人；
- (3) 以及无故被诉的商户。

关键词“雷朋”维权事件



特殊的商标侵权

注：美国商标权利人的维权手段与PayPd相同。

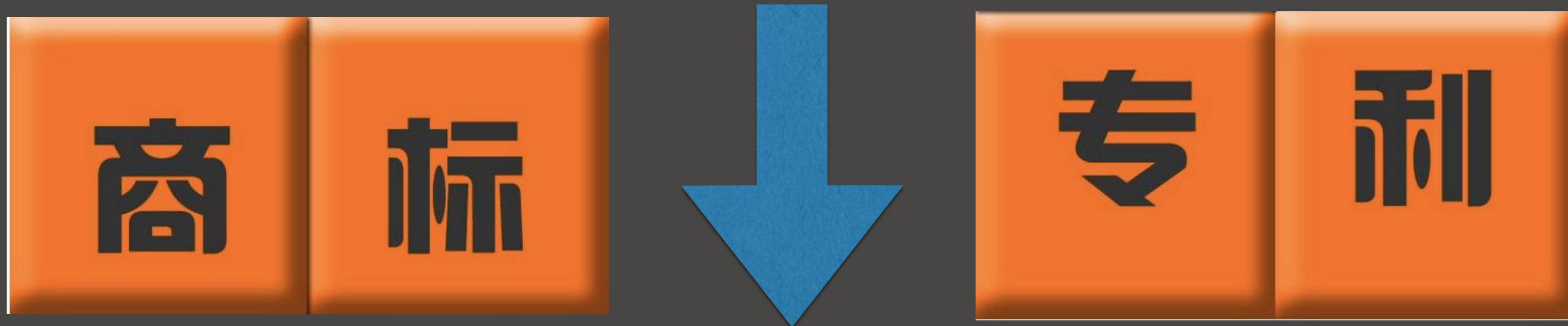
德国展会的“外观设计”专利侵权禁令



- 行政执法程序——海关
- 刑事调查程序——检察机关和海关（“故意侵权”）
- 民事诉前程序——法院和法院执行官

跨境电商的三大法律陷阱：

- (1) 逃避商检
- (2) 知识产权
- (3) 逃税



跟卖只能小打小闹，2016年将更关注知识产权，主要是“品牌”和“专利”

跨境电商知识产权问题的起因



传统国际贸易:

国外买家采取大批量订货的方式完成，为了避免知识产权风险，进口商通常会在进口商品前主动进行知识产权调查和风险防范。



跨境电商:

卖家以中小企业为主，甚至很多自然人，他们往往缺乏知识产权的专业知识，而其面对的国外买家也具有不特定性。

为什么没有销售也会被认定为侵权？

知识产权侵权行为：

生产、使用、销售、许诺销售、进出口



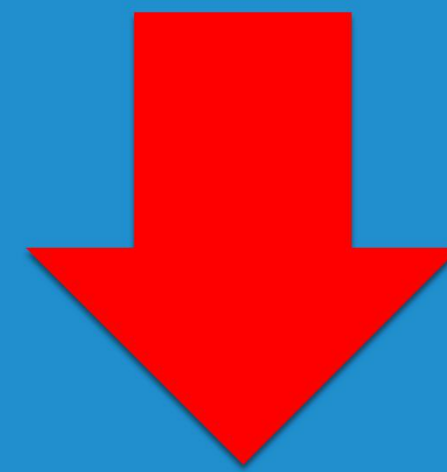
广告、展会展示、网站展示



PayPal事件中的不正常线索？

1 为什么美国律师起诉的对象大多数都是网站或者注册在第三方平台的商号，而不是卖家公司或者卖家个人的名字呢？

2 为什么很多卖家据理力争之后，Paypal随即就解冻了他们的账号？



必须积极应诉，至少要提交书面异议意见！

为什么要积极应诉？

如果国内卖家针对侵权指控提出书面异议，则会进入漫长的诉讼程序，案件会不了了之，或者国外权利人会不得已以非常低的代价达成和解，否则被视为认可侵权，会被法院强制执行！

跨境电商的知识产权防范指南

- 1 针对出口量大的产品，建议进行适当查询，简单评估一下知识产权风险；
- 2 在任何宣传材料中避免使用与国外知名商标相同的字样；
- 3 收到境外海关、检查机关或法院的法律文书后，一定要提出书面异议，并且避免在咨询律师前在任何文本上签字。

跨境电商的困境



何去何从

常问路的人 不迷失方向



跨境电商的品牌困境



市场与品牌的关系

美国学者拉里·莱特认为：拥有市场比拥有工厂更重要，而拥有市场的唯一途径是拥有占统治地位的品牌。

什么是商标？

定义

由文字、图形、字母、数字、**三维标志**、**颜色组合**和**声音**等，或上述要素组合构成的，使用在商品或服务项目上，用以区别商品或服务不同来源的标记。



立体商标



颜色组合商标



- 美国吉列公司通过上诉最终获得这个颜色组合商标的权利。

声音商标



声音商标较难注册，需要在申请前使用并有一定影响。例如：“燕舞”。

集体商标



证明商标



联合商标



联合商标功能特殊，其中某个商标闲置不用，不会被撤销。但联合商标的转让必须一并进行。

商标与商号的关系

- 1 商标的注册过程更加复杂；
- 2 商号即字号，在登记的行政区域内具有排他性，但在全国不一定具有排他性，另外，商号必须为两个字以上。

	商标	商号
构成要素	文字、图形、字母、数字、 三维标志、颜色等	文字
权利产生	注册（特定使用）	登记
数量	多个、一个或没有	至多一个，可能没有
权利性质	财产权	具有财产内容的身份权
效力范围	一经产生，效力及于全国	限于登记的行政区域内
权利范围	注册商标可转让、许可使 用	可转让、联营，但不得许 可使用

商标注册的消极条件

——仅有商品的通用名称、图形、型号

高麗白
GAO LI BAI

指定使用商品：人参

MULLER 指定使用商品：磨具（手工具）

（“MULLER”可以译为“研磨机”）

502
伍零貳

指定使用商品：胶

XXL

指定使用商品：服装



指定使用商品：水果



指定使用商品：鞋底

商标注册的消极条件

——仅直接表示商品的质量

纯净
C hunjing

指定使用商品：食用油

真格好

指定使用商品：面粉

好 香

指定使用商品：米

商标注册的消极条件

——仅直接表示商品的主要原料

柴鸡

指定使用商品：调味品

彩棉

指定使用商品：服装

龙眼

指定使用商品：非医用营养液、糖果

商标注册的消极条件

——仅直接表示商品的功能、用途、重量、数量

SAFETY

指定使用商品：漏电保护器

（“SAFETY”的含义为“安全、保险”）

纯净气

指定使用商品：气体净化装置

脑基因

指定使用商品：非医用营养液

50kg

指定使用商品：米

50 支

指定使用商品：香烟

商标注册的消极条件

——仅直接表示商品的其他特点

女过四十

指定使用商品：非医用营养液

医生

指定使用商品：医疗手术用手套

法律之星

指定使用商品：光盘、计算机软件

物流通

指定使用商品：计算机软件



指定使用商品：磁带、光盘(音像)、眼镜

百元店

指定使用服务：推销（替他人）

中式

指定使用商品：家具

果味夹心

指定使用商品：饼干

跨境电商如何在国外注册商标

知识产权具有地域性，长期来看，需要在相应国家注册商标，才能保证自己的产品通过海关，一旦碰到投诉也有谈判余地。

- 单个国家商标
- 马德里商标
- 欧盟商标
- 非洲知识产权组织商标

注：与专利申请不同，注册国外商标的费用并不是很高。

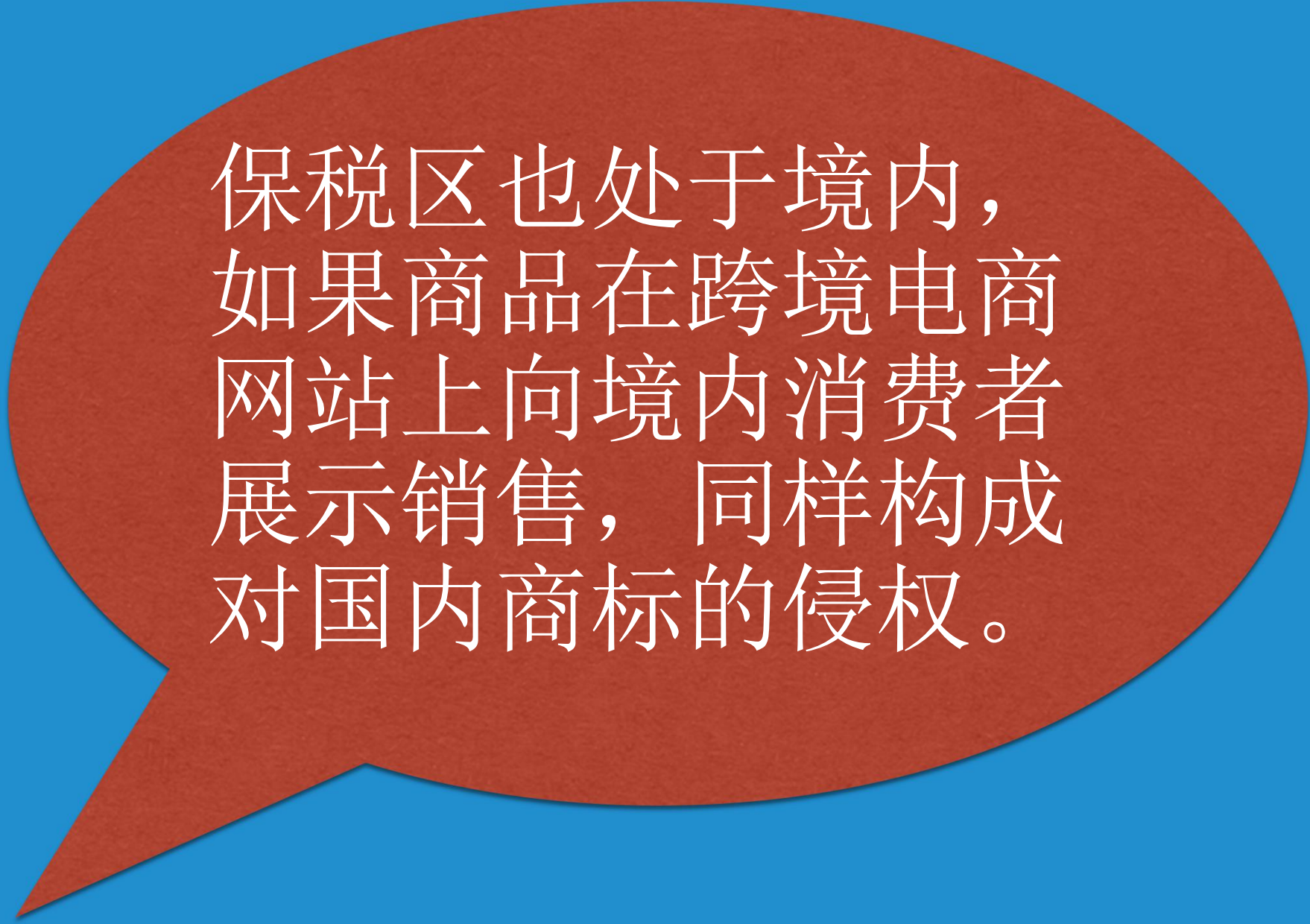
商标申请策略



境外商标在国内是否受到法律保护

- 境外驰名商标：即使在中国没有注册也受到法律保护
- 境外非驰名商标：不受国内法律保护，可以加以利用。

保税区是否是商标侵权的“避风港”？



保税区也处于境内，如果商品在跨境电商网站上向境内消费者展示销售，同样构成对国内商标的侵权。

“保税区”：并非是一个特殊的地理区域概念，仅仅是海关监管的商品储存区域，用通俗一个词来的理解就是“境内关外”。

商标及品牌的翻译

- 音译法
- 意译法
- 谐音联想法

音译法

英译汉的例子:

- | | | |
|-------------|-------|----------|
| 1) Ford | _____ | “福特”轿车 |
| 2) Lincoln | _____ | “林肯”轿车 |
| 3) Casio | _____ | “卡西欧”电子琴 |
| 4) Parker | _____ | “派克”钢笔 |
| 5) Nike | _____ | “耐克”运动鞋 |
| 6) Gillette | _____ | “吉列”剃须刀 |
| 7) Rolex | _____ | “劳力士”手表 |

汉译英的例子:

- | | | |
|-------------|-------|----------|
| 1) “华生”电扇 | _____ | Watson |
| 2) “美晨”牙膏 | _____ | Mason |
| 3) “美加净”牙膏 | _____ | MAXAM |
| 4) “添美食”快餐店 | _____ | Timmy's |
| 5) “万家乐”燃气具 | _____ | Wan Jia |
| Le | | |
| 6) “神州”燃气具 | _____ | Shenzhou |
| 7) “华凌”冰箱 | _____ | Hualing |

意译法

英译汉的例子:

- | | | |
|---------------|-------|--------|
| 1) Orient | ----- | “东方”手表 |
| 2) Darkie | ----- | “黑人”牙膏 |
| 3) Volkswagen | ----- | “大众”汽车 |
| 4) Ivory | ----- | “象牙”香皂 |
| 5) Camel | ----- | “骆驼”香烟 |
| 6) Shell | ----- | “壳”牌石油 |
| 7) Apple | ----- | “苹果”电脑 |
| 8) Arrow | ----- | “箭”牌衬衫 |

汉译英的例子:

- | | | |
|-------------|-------|------------------|
| 1) “小天鹅”洗衣机 | ----- | Little Swan |
| 2) “太阳神”口服液 | ----- | Apollo |
| 3) “葵花”牌电扇 | ----- | Sunflower |
| 4) “永久”牌自行车 | ----- | Forever |
| 5) “黑旋风”杀虫剂 | ----- | Black Swirl Wind |
| 6) “蝴蝶”缝纫机 | ----- | Butterfly |
| 7) “海鸥”相机 | ----- | Sea-gull |

谐音联想法

英译汉的例子:

- 1) Coca-Coca ---- “可口可乐”饮料
- 2) 7-Up ---- “七喜”饮料
- 3) Colgate ---- “高露洁”牙膏
- 4) Canon ---- “佳能”复印机等
- 5) Pif Paf ---- “必扑”杀虫剂
- 6) Johnson’s ---- “强生”婴儿护理品
- 7) Benz ---- “奔驰”轿车

汉译英的例子:

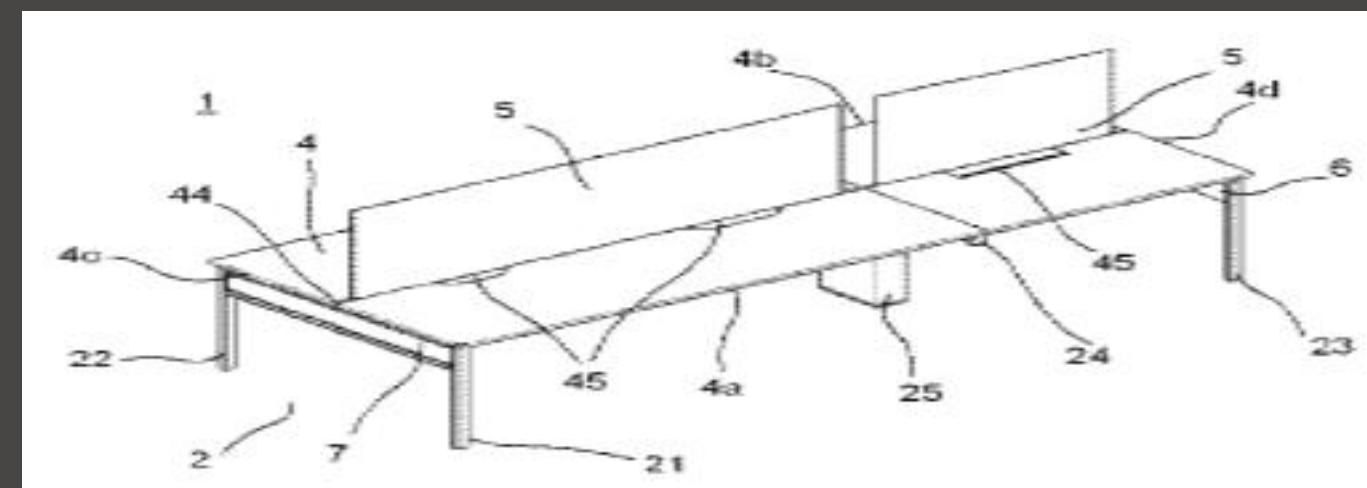
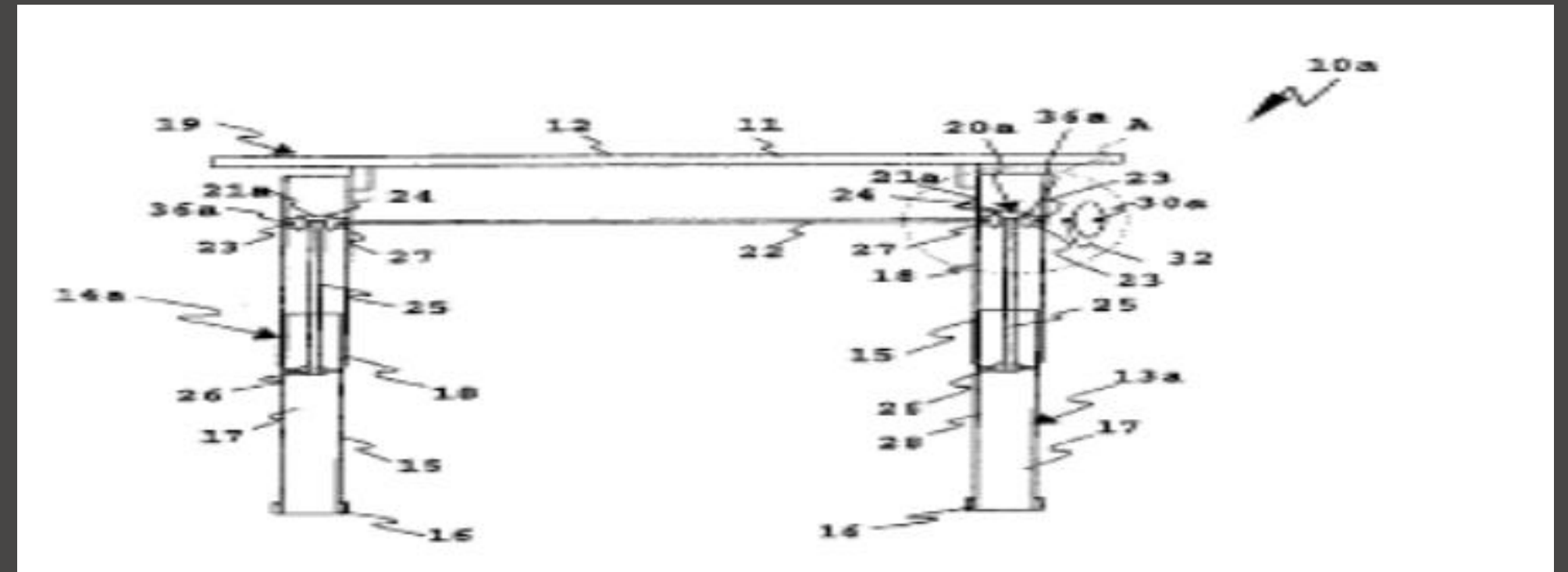
- 1) “舒服佳”香皂 ----- Safeguard
- 2) “仙泉”（酒店名） ----- Century
- 3) “四通”电脑公司 ----- Stone

商标翻译败笔举例（“内外有别”）

- “芳芳”牌婴儿护肤品曾直接译为汉语拼音fang fang，而fang一字在英文中多表示“毒蛇”、“毒牙”等意，建议将Fang Fang 改译为Frangrance“芳香”或“Fun Fun”。
- “白象”（电池）译为White Elephant，White Elephant在英文中意为：昂贵而无用的东西，累赘。
- “蝙蝠”牌电风扇，到了美国“蝙蝠”则是凶神恶煞的象征，是吸血鬼，是死亡、恐怖与不吉利的代名词，故译为“Bat”实为不妥。

专利类型（以“家具”为例）

- **发明**：适用于结构复杂的产品、配方、生产工艺、软件、互联网应用
- **实用新型**：适用于内部结构有一定创新的产品
- **外观设计**：适用于外形独特的产品



专利也有“擦边球”

专利布局

CHINT 正泰

Schneider
Electric
施耐德电气



金山[®]
KINGSOFT

Microsoft[®]

如何判断是否构成外观设计专利？



图一为国外专利产品
图二为出口商产品

汽车玩具VS汽车



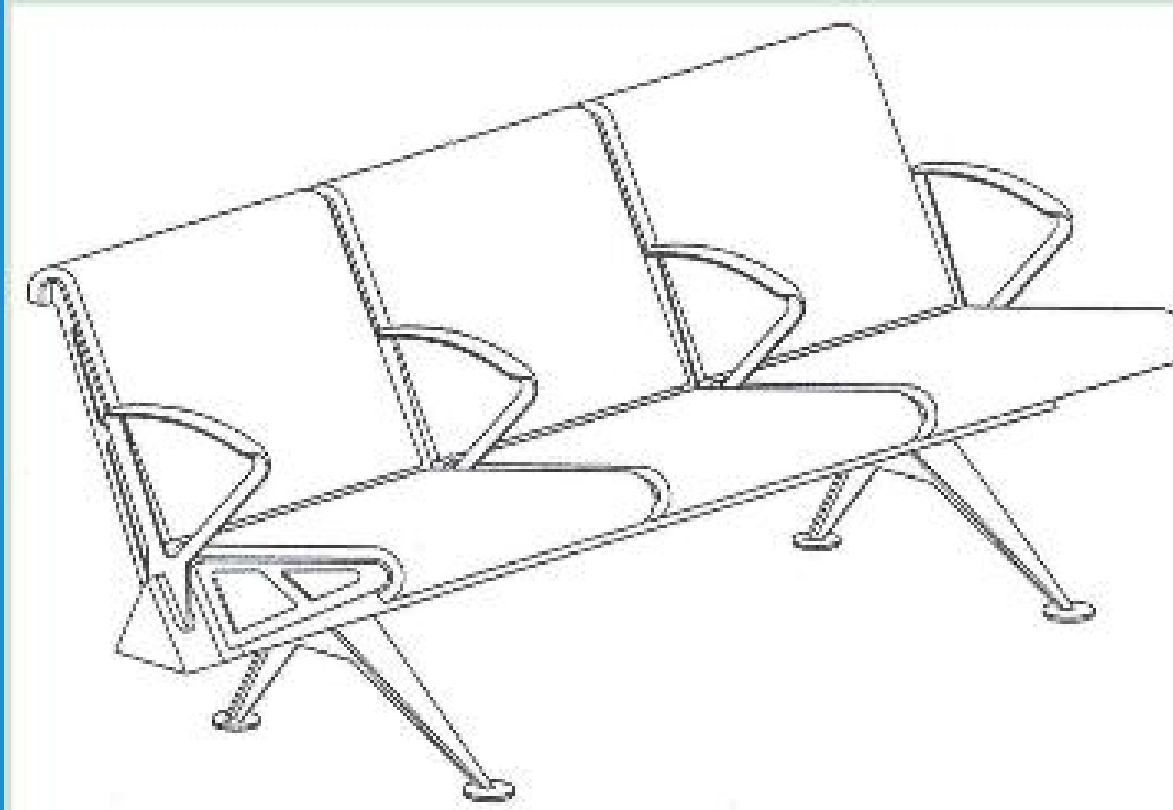
思考：是否构成专利侵权？

如何判断是否构成外观设计专利？

延河老窖VS隋唐老窖



组合座椅



思考：是否构成专利侵权？

更多跨境电商资讯：干货

请移步雨果网官网：www.cfnews.com

雨果网微信公众号：[cfnews](#)



**雨果网，
跨境电商新媒体！**

跨境电商新闻App一键安装！

扫描二维码可以下载！



如有问题，欢迎随时沟通。

朱健 首席律师

微信号: carrycenter

