

大型企业如何科学使用和管理防御性商标以避免“撤三”风险

张 娅

(四川九洲电器集团有限责任公司,四川 绵阳 621000)

摘要:我国《商标法》明确规定注册商标三年不使用即被撤销制度,实践中形象地称“撤三”制度。“撤三”制度核心所在即是“商标实际使用”。现实中一些大型企业出于战略防御性以及长远发展目的注册防御性商标,使用概率通常不高。实践中,在后申请人为使自己的商标获准注册,对在先商标权人的商标进行“撤三”申请,以扫清权利障碍。

关键词:大型企业;防御性商标;“撤三”风险

【DOI】10.12231/j.issn.1000-8772.2021.12.317

1 关注“撤三”制度及风险,重视商标使用并留证

1.1 注重做好防御性商标相关信息资源的有效管理

与“撤三”最密切的信息管理是商标权人在注册地址发生变化时是否及时办理地址的变更申请,若未及时变更,一旦出现被“撤三”,商标局下发的《提供使用证据通知书》等文书难以查收,当事人无法得知更别说参与案件程序,商标被撤销再所难免。在现实中,自然人注册的商标出现上述情况的可能性更高。另外,商标权人对于核准注册的商标信息也不能自行改变,如对实际使用商标的主要部分和显著特征进行较大改变,这样不仅会导致应对“撤三”时提供的使用证据不被官方采信,而且还很可能因商标使用不规范而遭受市场监管部门的行政处罚。

随着互联网经济的快速发展,市场主体越来越重视线上的品牌营销和宣传推广,做好互联网信息传播的有效管理意义重大。从预防“撤三”的角度,商标权人可以适当加强所有的全部基础商标和防御性商标在互联网上的宣传力度,增加企业和品牌的网络曝光度,为防御商标的长远使用预留市场空间。

1.2 注重做好防御性商标使用证据的留存和管理

商标是商品经济的产物,实际使用才能体现其市场价值。“撤三”制度设立的意义也在于促使商标权人使用获准注册的商标。所以说,在商业活动中真实、公开、有效地使用防御性商标是破解“撤三”难题最简单、最有效的方法。

随着“撤三”案件数量越来越多,国家知识产权局商标局对商标使用证据的审查越来越严格和规范,2018年专门发布《提供商标使用证据的相关说明》,其中对商品类商标和服务类商标的使用证据的具体表现形式以及不被视为商标法意义上的使用情形做出明确规定。《提供商标使用证据的相关说明》应该成为商标使用证据留存和管理的参考依据,商标权人可以据此建立商标使用证据档案,做好未雨绸缪。

商标使用证据档案就是商标权人在商业经营活动中使用商标所形成的档案,包括商品的销售材料和广告宣传材料等。商标权人只有在平时注重对商标使用证据的保存,在需要提供时才能避免出现证据丢失或不全的情形。需要提醒商标权人注意的是,入档证据材料的内容应当清楚显示商标名称、相关商品或服务、制作时间等信息并尽可能保留证据原件。对于同一商业使用行为产生的多份证据也应该定期一并留存,以便形成一套连续完整的证据链。

2 做好日常监测预防,出现问题积极沟通和应对

2.1 做好商标监测,前移预警关口,及时察觉风险

商标监测是风险防范意识强的企业通常采取的一种事前预警机制,主要任务包括通过定期查询,对竞争对手或行业内商标注册情况进行实时监测以及通过市场反馈及时发现自身商标侵权/被侵权的风险,以便第一时间采取处理措施。商标权人可以将商标监测同“撤三”日常监测相结合,运用现代化商标查询和管理软件,辅之于现有产品销售网络内的市场人员走访,对同行或跨行竞争者的商

品类别、使用商标信息、商标注册信息、商品销售情况进行定期监测和跟踪;同时,注重提高广大销售人员的知识产权意识,充分发挥其积极性,尽量做到将商标监测关口前移至市场最末端。

商标权人在有效获取监测信息的基础上,应定期自查已经获准注册的商标特别是防御性商标的注册信息和实际使用情况,综合分析是否有被提“撤三”的潜在风险。

2.2 出现问题时积极沟通,化被动为主动

商标权人在收到《关于提供注册商标使用证据的通知》后,除了要在收到通知之日起两个月内及时提交近三年的使用证据外,还需要积极同“撤三”申请人进行沟通和谈判。商标权人无论面对的是真正的撤销申请人,还是对手安排的撤销“代理人”,积极与对方进行联络都会有所收获。联络目的在于了解对方企业、产品、商标等基本情况,做到知己知彼;同时还能在联络时获取重要的线索和信息,比如在先商标构成申请人哪一个商标注册的权利障碍以及申请人特别关注的商品或服务类别等,从而探知申请人发起“撤三”的真实意图,化被动为主动。

在与“撤三”申请人的沟通和谈判中,商标权人可以尝试通过与对方签订商标并存协议,处分和让渡部分权利空间,从而使商标权人的在先商标不会成为“撤三”申请人的商标注册的权利障碍;商标权人也可以根据对涉及防御性商标的分析和评估情况,选择与撤销申请人就该防御性商标转让或者许可使用达成相关协议,通过合作和共赢来解决问题。如果双方谈判破裂,那就按照预案,积极参与到“撤三”程序中,向国家知识产权局商标局及时提供使用证据材料或者说明正当理由,必要时继续提起撤销复审,保护自己的合法权益。

3 结束语

科学规划和管理商标可以大大降低被提“撤三”的风险和几率。商标权人在市场拓展能力和品牌知名度不断提升的同时,也会越来越有实力通过对防御性商标进行广告宣传、展会展览、多元化经营中使用以及商标许可等方式来满足“商标法意义上使用”的要求。归根结底,商标的生命在于使用,商标权人还是应当基于正当商业性使用的需要适时、适量和有规划地注册和布局防御性商标,同时对其进行有效使用和管理。

参考文献

- [1]李东泽.企业商标运营的风险评估体系构建研究[D].云南大学,2018.
- [2]孙玉芸,万坤良.商标反向混淆的认定及其适用[J].江西科技师范大学学报,2020(04).
- [3]刘子龙.搜索引擎竞价排名中的商标侵权行为和认定分析[J].法制与社会,2020(19).
- [4]肖春燕,王太华.陶瓷企业商标使用的现状和对策[J].佛山陶瓷,2018(10).
- [5]吕浩宇.基于实例区分的商标检索方法研究[D].广东工业大学,2019.