

跨境出口电商创业的法律准备（三）：商标保护策略

作者：何玮 | 董晓萌 | 高超 | 王浩翔 | 彭悦 | 程旻晖

跨境出口电商行业在经历了野蛮生长期后，卖家销售策略逐渐由铺货模式转向精品模式，品牌化已成为行业的重要发展趋势。企业或产品的品牌通常由具有辨识度的名称、标识、图案等要素组成，用于以同类竞品相区别，品牌的法律保护方式主要依靠注册商标，因此注册商标可谓是企业品牌化发展的重要基石。无论是跨境出口电商初创企业、或是国内品牌拟出海打开国际市场，都需要提前开展海外商标布局、关注潜在侵权风险防范。

本篇为系列文章的第三篇，我们总结了跨境出口电商在海外商标注册以及应对商标侵权纠纷的有关策略，希望能够为跨境出口电商企业经常遇到的商标问题提供一些思路与帮助。为方便叙述，本文所关注的“跨境出口电商”仅指中国跨境出口电商 B2C 零售卖家。

一、海外商标注册的意义

（一）商标是参与海外市场竞争的重要工具

商标经注册核准后成为注册商标，其持有人可依据商标注册地法律规定享有商标权。商标权具有地域性和专有性等特点，例如商标持有人在中国注册了一件商标并取得商标权，其可在中国范围内独占使用这件商标，但基于中国法律授予的商标权原则上无法在其他国家或地区得到承认和保护。跨境出口电商的产品销售往往遍布多个国家或地区，因而需要在各重点销售目的地提前办理商标注册。过去曾多次发生国内知名品牌在海外遭遇抢注的情况，导致该等品牌进军国际市场之路受到严重障碍。可见，商标是企业抢占市场、提高竞争力的重要竞争工具，尽早进行海外商标注册是品牌保护的最有效策略。

（二）在平台开设品牌店铺要求商标备案

近年来亚马逊等跨境电商平台不断推进品牌化，其要求入驻特定区域站点的卖家申请当地商标并办理品牌备案，卖家在办理品牌备案后可以防止他人跟卖，以及可以开通品牌店铺相关经营权限及功能。若卖家不办理品牌备案，则一方面难以适应平台的品牌化政策导向、店铺经营权限受限，另一方面也无法通过平台制止其他商家的侵权行为。办理品牌备案过去需要卖家已完成商标注册并持有商标注册证（即所谓“R标”），近期跨境电商平台普遍开始允许卖家在获得商标受理通知书后即可申请中的商标（即所谓“TM标”）申请品牌备案，大大缩短了卖家办理品牌备案所需的时间提前量。

（三）商标检索及注册有助于防范商标侵权风险

跨境出口电商涉海外（主要是美国）商标侵权案件近年来逐渐增多，不少卖家遭受了店铺、资金账户冻结甚至封停的损失。以美国典型商标侵权案件为例，原告通常会基于涉嫌侵权卖家的店铺产品展示页面等信息固定侵权证据，随后向法院起诉并申请临时禁令（包括 TRO 及 Preliminary Injunction），电商平台与支付平台在收到临时禁令后，即会立即冻结涉嫌侵权卖家的相关店铺及资金账户。卖家在经营受限的同时，需要花费大量的时间和财力来处理纠纷，倘若法院最终判决商标侵权成立，卖家可能被判令永久关停店铺，收款账户内资金还可能被直接划扣赔偿款及平台违约金。为防范此类商标侵权风险，跨境出口电商在开展产品销售前，宜提前就拟采用品牌在当地进行他人商标检索及商标注册工作。

二、海外商标注册方式

海外商标注册方式包括单一国家地区注册、马德里商标国际注册、区域知识产权组织注册：

- **单一国家地区注册**指分别向各国或地区商标主管机关提交商标注册申请。跨境出口电商在首发或重点销售地通常会出于快捷性考虑采用单一国家地区注册，如前文所述，亚马逊等平台可接受 TM 标用于品牌备案，采用单一国家地区注册的方式在材料提交后数个工作日内就能取得商标受理凭证，而马德里商标国际注册的方式可能需要 3、4 个月才能取得。
- **马德里商标国际注册**指根据《商标国际注册马德里协定》或《商标国际注册马德里协定有关议定书》的规定，在马德里联盟缔约方所进行的商标注册申请，可以在一份申请中指定多个缔约方。截止 2022 年 6 月，马德里联盟缔约方已包括 128 个国家，覆盖我国对外贸易的大多数主要国家，但需注意部分东南亚国家及许多非洲、拉丁美洲国家目前仍未加入马德里体系。
- **区域知识产权组织注册**指通过区域知识产权组织进行商标注册申请，仅提交一份申请，若商标成功注册，则可在全部成员国内受到保护。欧盟知识产权局和非洲知识产权组织是最常见的两大区域性注册组织。

区域知识产权组织注册方式与单一国家地区注册比较相似，我们将单一国家地区注册与马德里商标国际注册两种申请方式主要对比介绍如下：

要点	单一国家地区注册	马德里商标国际注册
申请条件	不需要基础商标 通常不需要国内申请或注册商标。	需要基础商标 马德里体系缔约方的企业、个人或其他组织，且需有相应的国内申请或者注册商标。
申请手续	相对复杂 分别在各个国家或地区提交申请文件，具体要求以各个国家、地区为准。	相对便捷 可以在一份申请文件中指定保护多个缔约方，手续相对便捷。
申请费用	总体费用高 主要包括官费、国内代理机构服务费和国外代理机构服务费，部分国家要求提交公证认证材料，就此公证认证部分，也会产生一定费用。	总体费用低 主要包括官费和国内代理机构服务费，在海外多个国家地区进行商标注册申请，总体费用远低于通过单一国家地区注册。

要点	单一国家地区注册	马德里商标国际注册
申请日期	<p>提交申请后很快取得申请号</p> <p>对于大多数国家或地区，手续准备齐全后即可可以向各当局提交申请，确认获得申请日并获得商标申请凭证，可以尽快确定申请日，利于尽快确权、且可尽早可在电商平台办理品牌备案。</p>	<p>申请日的确定存在延迟</p> <p>以国际注册日作为各指定缔约方收到申请商标的申请日，顺利情况下，目前国际注册日通常为马德里国际商标注册实际递交原属局日期后 3-4 个月左右。申请日的延后，对于申请人来说，是于确权不利的因素，也无法及时在电商平台办理品牌备案。</p>
审查周期	<p>取决于各地审查流程</p> <p>不同国家、地区的审查周期差异较大，短可至 3-6 个月，长则达数年。</p>	<p>整体更有可预测性</p> <p>指定缔约方必须在规定的 12 或 18 个月驳回期限内完成审查，有时间保障和周期的可预测性。</p>
权利稳定性	<p>不受“中心打击”影响，较为稳定</p> <p>单一国家地区注册不受中心打击原则影响。</p>	<p>受“中心打击”原则影响，具有不稳定性</p> <p>国际注册五年内与国内基础商标挂钩，国内基础商标在五年内失效，国际注册也将失效，在全部指定缔约方将失去保护。</p>
后续管理	<p>管理相对不便</p> <p>各个国家的商标续展、变更、转让等要求均有所差异，需按照各国的规定分别办理，管理方面一般需要海外专业律所的配合。</p>	<p>管理相对便捷</p> <p>只需提交一份申请即可办理后续的续展、变更、转让等程序，便于统一管理。</p>

由上表内容可以看出，单一国家地区注册的优势为审查时间短、申请条件限制小、利于确权、较稳定，劣势为手续复杂、总体费用较高、管理上需要海外专业律所的配合。马德里商标国际注册的优势为手续简单、总体费用较低、便于统一管理，劣势为审查时间长、有申请条件限制、不利于确权、受“中心打击”影响而具有不稳定性。因此，跨境出口电商在进行海外商标布局时，需结合业务开展需求综合采用不同的商标注册方式。

三、企业可委托国内律所进行海外商标布局

企业通常可以委托一家国内律所统一协助管理海外商标注册相关工作。国内律所对于企业的情况较为了解，可以根据企业的需要，协助其制定全球商标布局策略，其后，国内律所再统一对接海外律所，将企业的商标保护诉求落地到各个国家。国内律所的统一部署可以说是企业海外商标保护是否能够有效落地的关键因素。我们及其他有经验的国内律所在为企业进行商标布局规划时会考虑以下方面：

（一）结合企业的业务开展需求因地制宜制定策略

商标的海外商标保护一般来说成本较高，主要原因是海外商标申请需要海外律所来提交，而国外律师费一般按照小时计算，动辄上万人民币的海外律师费对于企业来说是一笔不小的成本，因此，企业的海外商标布局，应尤其注意成本的管控，企业相应成本应如何合理支出和安排，是国内律所需要替企业着重考虑的问题。具体而言，国内律所在为企业制定全球商标布局策略前，需要着重了解企业的当前的

实际业务、短期内可能拓展的领域、企业的成本预算等因素，在此基础上可指导企业布局商标，帮助企业选择需要申请商标的国家、商定在不同国家的商标提交方式和时间点、以及根据企业经营特点选择商标指定的类别等。

（二）为企业的海外商标查询过程降本增效

在企业海外商标申请布局清单（主要事项如商标申请的国家、类别、时间等）确定后，为了提高商标注册成功率，提前进行商标查询是很多企业会考虑的措施。有经验的国内律所可以在以下方面为企业在进行商标查询过程中降本增效：

- **限缩商标查询地区至必要范围。**海外律所协助检索通常会发生不低的费用，因此，检索的必要性需要国内律所协助企业进行评估，对确有必要进行商标查询的国家才进行商标查询。如欧盟商标申请，审查员会直接进行商标公告，如有第三方对商标提出异议，则商标可能最终无法注册，此类国家商标查询是否有必要，需要具体看欧盟市场是否对于企业的重要性，如不是重点区域，可以考虑不查询商标直接申请。
- **通过初步查询提前发现风险点。**国内律所可以协助进行初步的商标检索，重点区域可以委托海外律所二次查询。为了节省成本，国内律所可以协助国内企业对目标国家的商标进行初查，如发现有风险点（例如在日本申请，需要再次核查日语商标与拟申请商标的近似性）、或者针对重点市场，企业则有必要再委托海外律所二次查询。
- **熟悉多国商标保护规则和注意点。**如针对采用“使用在先”原则的国家（如美国），官方对未经注册但有使用的商标也会进行较强的保护，国内律所可以提示企业这些特殊要求，除了查询在先注册商标，还应查询产品出口国是否存在在先的已经使用的近似或相同商标。

（三）针对排查发现的风险点制定综合策略方案

通过查询可能会发现企业在某些国家申请商标会存在明显的障碍，在此情况下，有经验的国内律所可以结合企业实际情况及海外律师意见，为企业制定综合策略以供决策。

例如，在某客户欧盟商标布局查询中，我方检索到另一家企业的明显障碍商标，客户如欲在目标国注册，需要全面考虑如何克服在先障碍。面对此类问题，我方首先从现实层面出发，分析双方在目标国家的实际经营情况（我方客户在目标国家实际经营呈挤压对方的趋势）、其次综合评估两家商标在其他国家的注册情况（我方客户在 80% 国家已经注册，对方暂无异议）、第三我方进一步评估，假如对方异议我方客户商标，其可能承担的成本，由此可以大致判断对方是否会采取异议行动（经过调研，我方发现，对方异议我方客户商标的成本很高，且对方实际财力未必充足，由此，我们初判对方异议我方客户商标的可能性不高），最后在评估的基础上，我方得出的总体评价是“异议风险发生概率处于动态变化中、目前风险可控”，后客户在我方意见指导下在欧盟市场申请商标，且最后的商标注册情况如预期，对方并未异议，商标顺利注册。

（四）对注册完成的海外商标进行统一管理

海外商标成功在国外注册后，尚有诸多事宜需要注意，否则可能导致注册商标因疏于管理而商标失效的不利结果。商标在海外注册后，还应注意商标在到期前及时续展、商标有效使用以维持注册等问题，企业可委托国内律所对海外商标统一管理，制作全球商标管理明细表，定期提示企业注意事项。

例如，在商标注册后，大多数国家还会强调商标的有效使用。在某些国家，企业需要在商标注册满

3年之前，主动提供使用证据，否则商标有被官方撤销的风险。有经验的国内律所会在商标注册时及时提示企业此类需要注意的问题，提示企业应提前准备使用证据材料，防止因对海外国家的商标规定不熟悉而导致的注册商标被官方撤销。

四、商标侵权纠纷的应对策略

前文介绍的海外商标布局是跨境出口电商进行品牌商标保护应重点和首要考虑的因素，但跨境出口电商在实际经营中难免可能发生被商标权利人投诉或者起诉的情况，我们对常见情形和相关策略介绍如下：

（一）商标权利人向电商平台投诉

在亚马逊等电商平台上运营的跨境出口电商可能会发生因侵权而被商标权利人在平台上投诉的情况。目前多个跨境电商平台针对投诉设置了申诉制度，即在收到电商平台转来的相关投诉邮件后，如果卖家享有商品的商标注册证书或者授权证书，可以提交相关证明文件进行申诉。同时，如果投诉方所依据的商标权存在商标无效情形的，也可提交该等资料予以说明。若企业确实因疏忽存在商标侵权行为，宜立即下架侵权产品，避免商标权利人进一步据此提起诉讼并要求赔偿。如后期希望重新上架商品的，可以通过与商标权利人或其律师取得沟通进行和解谈判，由商标权利人向电商平台发回撤回投诉的通知。

（二）商标权利人向广告平台或支付平台投诉

跨境出口电商如采用独立站方式运营的，需注意独立站并不能完全地独立于外部约束，独立站运营方仍面临着诸多监管，例如某知名国际第三方收款平台禁止将其账号服务用于侵犯商标权的物品中，并可以因侵权行为的出现而限制跨境出口电商的账号收款甚至是冻结收款账号，多个知名广告平台也加大了监管力度，对于使用商标侵权产品的广告账户会进行封号处理。如果跨境出口电商独立站遭遇上述平台的监管措施并因此被冻结收款账号或者广告账号，可以向平台进行申诉，对自身享有产品的商标注册证或者授权证书进行说明并提交相关证明文件。此外，若冻结资金金额过高，也可以联系律师针对第三方支付平台冻结资金的行为提起诉讼。

（三）商标权利人向法院起诉

无论是针对通过电商平台还是独立站经营的跨境出口电商，一些权利人也经常通过提起诉讼的方式来制止商标侵权行为并通过法院判决获得赔偿金。常见情形是，平台向跨境出口电商发送冻结账户的邮件，告知已被提起诉讼，商标权利人也会委托律师向跨境出口电商发送有关邮件，邮件中一般会告知诉讼法院以及起诉状等案件基本信息。因各国司法制度有较大差异，在法律文书的送达方面也不尽一致，比如美国的民事诉讼程序规则并不要求法律文件必须由法院送达，在跨境出口电商侵权诉讼中，中国企业往往收到的是原告律师事务所的电子邮件，不是来自法院的文件或者邮件。

（四）面对商标权利人提起的投诉和诉讼的应对策略

现实中，部分跨境出口电商面对商标权人提起的投诉和诉讼，由于缺乏对相关知识的了解，再加上疏于联系专业律师去处理，其对商标权利人的投诉和诉讼采取了置之不理的策略。事实上，前述做法相当危险，可能其会招致数万美元、甚至数百万美元的判赔及被永久关闭店铺的严重后果。针对商标权利人的投诉和诉讼，企业宜首先联系国内处理此类业务有经验的律所，国内律所通常会与有相关经验的海外律所一起，为企业提供解决方案。针对此类问题，企业可以考虑按照以下思路推进：

■ **高度重视并积极回复。**收到被起诉的邮件之后，无需过度紧张，但一定要高度重视并进行回复，不

可采取置之不理的态度，否则，法院会作出缺席判决，很可能判决侵权人进行赔偿，商标权利人在收到判决后可以据此要求如收款平台冻结账户，且在收款账户金额少于赔偿金的金额时，商标权利人还可根据法院作出的判决要求冻结侵权人设立的新的收款账户的金额，更有甚者，法院有可能永久封禁被告的店铺。

- **寻求专业律师的协助。**在与商标权利人的沟通时，企业宜谨慎制定相关策略、尽早寻求专业律师的协助，原因在于，跨境出口电商企业由于对于知识产权法律的不了解以及中外语言的差异性，其在邮件中可能会有对自身不利的陈述（如对侵权行为的承认的表述），或是可能未能在法定应诉期限内予以及时回应或做好应诉准备。
- **和解或应诉的选择。**在与商标权利人的沟通上，企业可以重点考虑与商标权利人进行和解，一方面和解相较于应诉更为快捷，且成本通常会更低，另一方面国外（如美国）民事诉讼纠纷通常采用和解方式，商标权利人对于和解的接受程度也较高。如果商标权利人要求的和解金过高，可以通过谈判等方式降低和解金额（多数情况下有机会降低和解金的金额）。此外，也可以由律师进行调查分析，根据情况选择应诉。在不得不应诉情况下，企业可以考虑抱团参诉（如果商标权利人发起的是系列诉讼）和寻求行业协会帮助等策略。
- **可以考虑化“被动”为“主动”。**除前文介绍的企业可采取的“被动”措施外，如果经过专业律师评估分析、发现商标权利人的在先基础权利存在瑕疵的，企业还可以考虑主动出击，向商标主管当局提起无效、撤销等程序，使商标权利人失去其商标权利基础。

五、结语

跨境出口电商的销售活动涉及不同国家和地区，需要遵守各个跨境平台的平台规则及多国法律法规要求，不免发生商标权利真空或存在商标侵权风险的情况。惟有提前做好自身商标布局以及了解各国商标法律政策，并在发生商标侵权投诉或纠纷时积极有效应对，才能让企业品牌的海外之路行稳致远。

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

何玮

电话： +86 755 3680 6589

Email: vivian.he@hankunlaw.com

董晓萌

电话： +86 10 8524 9450

Email: xiaomeng.dong@hankunlaw.com

高超

电话： +86 21 6080 0920

Email: kelvin.gao@hankunlaw.com

王浩翔

电话： +86 21 6080 0212

Email: haoxiang.wang@hankunlaw.com