

德国华孙事务所

电话: +49 89 3838 0170

传真: +49 89 3838 0171

电邮: info@huasun.de

网址: www.huasun.de

地址: Friedrichstr. 33

80801 Munich Germany

# 慕尼黑华孙专利律师和律师事务所

## HUASUN Patent- und Rechtsanwälte

[www.huasun.de](http://www.huasun.de)

### 德国展会知识产权保护宣传册

June 2012, Munich

第 2 页:

#### 中国企业在德国知识产权领域的挑战和应策

孙一鸣, 华孙事务所德国专利律师、欧洲商标和外观设计律师

第 4 页:

#### 临时禁令的德国法与欧盟法实践

作者: 张陈果, 华孙事务所德国法学博士、中国律师资格

第 8 页:

#### 中国商标在德国或欧盟遭遇恶意抢注的积极应对方法

作者: 赵毅, 华孙事务所德国律师

第 12 页:

#### 华孙专利律师和律师事务所简介

# 中国企业在德国知识产权领域的挑战和应策

——专访德国华孙事务所成立者孙一鸣先生

孙一鸣，华孙事务所德国专利律师、欧洲商标和外观设计律师  
专访文章发表于《国际商报》（商务部主办）2012年4月《中国—德国经贸合作专刊》中

**记者：您好，孙律师。作为第一位中国国籍的德国专利律师，您是如何决定在德国从事知识产权行业、又是什么驱使您在慕尼黑成立了华孙事务所？**

孙律师：我2003年从清华大学电气工程专业毕业后来到德国，在慕尼黑理工大学读研究生期间了解到中国的专利制度在很大程度上参照借鉴了德国的制度。同时，我切身体会到德国完善的法制环境保证了其整个社会有序高效的和谐运行，使我对德国的法律制度产生了浓厚的兴趣。而严格的德国专利律师培训正好提供了这样一个学习机会：除在专利律师事务所的实践工作外，需要两年的时间来学习民法、商法等方面的法律知识，其后需要在德国专利商标局和联邦专利法院进行实习和培训，并最后通过考试。当然，知识产权在强调科技创新的今天也日益得到重视。这些种种原因使我最后决定从事德国专利律师的工作。

在成立华孙事务所之前，我在德国一家著名的专利律师和律师事务所工作过数年，处理了全球知名的跨国公司众多的专利申请和诉讼案件。不过，该事务所的重点客户主要在美国，繁重的业务量使其无暇积极开拓中国市场。而我作为一个中国人，希望能放开手脚集中去做中国的业务。因此我决定成立一家主要为中国客户、以及与中国有密切联系的国外客户提供德国和欧洲知识产权服务的专业事务所。因为决策层的中国背景，我们可以通过中国和德国同事的密切配合，灵活、迅速地适应我们客户的需求，为其提供贴身、优质的法律服务。

**记者：在中国企业提倡科技创新、走向世界的今天，在欧洲特别是科技强国德国，中国企业很容易陷入竞争对手的专利陷阱。就此您对中国企业有何建议？**

孙律师：知识产权是欧美、乃至日本、韩国同业竞争者之间互相抵牾的利器。欧洲的专利诉讼主要集中在德国。德国因为其高效的法院审理程序，正日益成为以苹果、三星为代表的跨国公司知识产权诉讼的一个重要战场。中国企业在德国一旦因为侵权败诉，除了赔偿损害的额度可能远远高于国内水平外，还会面临彻底放弃整个德国乃至欧盟市场的风险。

因此，在新产品进入欧盟市场时，中国企业应该对其知识产权风险有一定的评估，特别是在竞争对手拥有大量专利的情况下。结合专利检索与产品分析，可以找出竞争对手拥有的、具有潜在威胁的专利，这时可以考虑检索现有技术或设计、以无效掉对手的专利，或修改自己产品的技术或外观特征、以规避对手的专利。如果盲目进入欧盟市场而最后深陷对手的专利陷阱的话，可能导致为新产品在欧盟市场的全部努力前功尽弃。

在收到对手警告函、或对手提起侵权诉讼时，中国企业应该冷静分析对手的指控是否站得住脚。如果确信自己的产品并不侵权或可以无效掉对手的专利，则应该利用法律武器来捍卫自己的权利，并要求对手赔偿给自己造成的损失。如果自己的产品确实侵权、无效掉对手专利的希望不大、并且又不愿放弃相关市场的话，则可以考虑通过谈判、以争取和对手就合理的许可费用达成协议。

当然，中国企业也应该重视通过申请专利等来发展自己的知识产权“武器”。一方面，既可以防止自己的创新成果被抄袭；另一方面，对手在挑起知识产权纠纷前也会心存顾虑、三思后行，自己受保护的知识产权也会成为与对手谈判解决纠纷的重要筹码。

### **记者：德国有众多享有国际盛名的展览会，中国企业在赴德参加展会时在知识产权方面需要特别注意什么？**

孙律师：中国企业在赴德参加展会时，时常受到临时禁令的麻烦。竞争对手往往在展会开始之前就通过调查了解到中国企业可能展出的涉嫌侵权的产品。待展会开始后迅速确认，然后向相关法院递交临时禁令申请。在申请临时禁令之前，竞争对手也时常会先给中国企业发送警告函。由于情况紧急，德国法院往往不经过听证就会迅速签发临时禁令。一旦禁令被送达到展会现场，中国企业就必须立即停止涉嫌侵权产品的展出，否则会面临罚款或短期监禁的风险。中国企业往往还需要为竞争对手承担临时禁令的费用，一般为几千欧元，否则展台的所有展品有可能被查扣。

在参加展会之前，如果中国企业了解到其竞争对手有可能就某项具体的知识产权申请临时禁令的话，可以向相关法院递交自我保护函，陈述准备展出的产品不侵权或对手的知识产权无效的原因。这样，法院在收到对手的临时禁令申请时，就会考虑自我保护函中陈述的事实和理由，公平考虑双方的诉求。该情况下法院签发临时禁令的可能性也就会大大降低。

在展会期间收到对手警告函时，应该立刻联系德国律师或德国专利律师，分析警告函中所述的侵权理由是否成立或对手相关的知识产权是否有效。我们就曾遇到过竞争对手蓄意利用中国企业不熟悉德国相关法律而进行恫吓的案例。在我们替客户和对手律师交涉后，客户并没有如被警告的那样在其后的展会期间收到临时禁令。

在展会期间如果收到临时禁令，则必须服从禁令的规定。即使认为禁令的签发没有道理，也只能日后通过律师经法律途径解决。

### **记者：请问贵所在知识产权领域能为中国企业提供哪些具体服务？**

孙律师：在申请类方面我们提供德国各类知识产权以及欧洲专利、欧盟外观设计和欧盟商标的申请服务。在非申请类方面我们代理与德国和欧洲各类知识产权相关的异议、无效、侵权程序，并出具各类鉴定报告、包括新产品投入市场的知识产权风险报告。另外，我们也提供展会期间的法律支持，以及知识产权领域的各类法律咨询服务。

作为第一家中国人在德成立的专利律师和律师事务所，我们通过中、德团队成员的精诚合作，可以用中文、英文、德文或法文为客户提供德国和欧洲知识产权领域的各类法律服务。

### **记者：今年是中德建交 40 周年，温家宝总理也即将访德，您对未来中德关系的发展有何期待？**

孙律师：中德两国已经于去年开启了双方十几位部长共同参加的“中德政府磋商”机制，这也是中国首次同外国政府建立类似机制。欧盟是中国最大的贸易伙伴。德国作为欧盟首屈一指的大国，在法律制度、科技创新等领域有许多中国可以借鉴学习的地方。而随着中国的迅速崛起，中国也日益成为德国、欧盟作各类重要决定时不可忽视的因素。因此，双方进一步的深入合作符合两国共同的长远利益。我们期待中德两国今后继续加强各领域、特别是知识产权领域的合作，并衷心祝愿两国共同繁荣、友谊常青！

# 临时禁令的德国法与欧盟法实践

## ——写在知识产权执行欧盟指令(RL2004/48/EG)颁布之后

作者：张陈果，华孙事务所德国法学博士、中国律师资格  
文章发表在 2011 年 10 月《科技创新与知识产权》总第 19 期上

### 一、中国企业临战：知识产权临时禁令在德国

从“中国制造”到“中国创造”，中国企业走出国门进军欧洲市场，近十年来可谓声势浩大。随着欧洲媒体对“中国式拿来主义”的妖魔化宣传，欧洲本土厂商早已厉兵秣马，严阵以待。如果说在严酷的市场竞争中，知识产权是欧洲竞争者指向中国企业软肋的第一把利剑，那么临时禁令就是这把剑“快、准、狠”的剑锋。以德国为例，慕尼黑一个中级法院知识产权审判庭每年受案一千多例，其中就有六百例以上涉及临时禁令，可见临时禁令在德知识产权维权和救济中运用之普遍。

从专利、实用新型、半导体设计到商标、外观设计，及至软件著作权，一经专利商标局<sup>1</sup>审查通过、登记授权，权利人及其授权的使用者即可对竞争者操起“临时禁令”这一维权武器。实践中的例子是：中国展商在参加德国展会的第一天往往就可能收到一大叠德文撰写的法院文件，还在“丈二和尚摸不着头脑”，殊不知知识产权的攻防战役已经悄无声息地拉开帷幕——典型的例子是：德国某公司，在展会之前就早早从主办方网站上打探同行参展厂商的背景，并从其网站上下载“侵权商品”的相关资料，同时委托律师作准备。同行展商还在布置展台，德国公司或其委托的律师就到站台上检查是否有侵权产品的展出，同时取证，包括拍照、拿取产品宣传册，并撰写临时禁令申请书递交法院。由于临时禁令本身“快、准、狠”的特点，申请人只需要对法院证明侵权行为“很有可能”发生或正在发生（*Glaubhaftmachung*<sup>2</sup>），申请事由紧急迫切，法院可以无须听证，立刻审判并当庭签发临时禁令的裁定。申请人持禁令立刻到法院申请强制执行，一旦法院的强制执行人将禁令送达展位，禁令的内容就开始时生效。由于裁定的送达在德国境内完成，禁令的文字无需翻译。如果申请人是业内的领军人物而被诉的侵权行为又具有相似性或曾多次涉诉，那么临时禁令的申请就更加程式化，从权利人提出申请到送达对方最快仅需4-6小时。如此种种，禁令相对人的被动处境可想而知，如果不及时寻求法律支持奋起反击，就会被竞争对手紧紧钳制住而损失惨重。

最常见的是停止侵权临时禁令（*Unterlassung*），依照具体的禁令内容，禁令一经送达，相对人就必须立即停止涉嫌侵权产品的生产、供应、使用或将涉嫌侵权产品引入市场，或者为了以上目的占有或使用涉嫌侵权产品。禁令效力覆盖德国境内。以展会纠纷为例，参展商必须立即将涉嫌侵权产品从展台上取下，连登有涉嫌侵权产品的网页和产品目录也都不得展出。倘若涉嫌侵权的是商标或外观设计，强制执行人甚至可以根据要求没收展品，清空展台。如果拒不执行，权利人可以向法院申请施行罚款。德国对于违反临时禁令明文规定的行为，罚款的最高额度可达二十五万欧元，甚至施以短期监禁，后果不可谓不严重。

1 欧盟与其成员国分级设立专利商标的审查认证机构。例如德国专利商标局位于南德的慕尼黑（Munich），欧盟一级则分设专利局和商标局，分别负责欧盟专利与欧盟商标的审查与登记，前者也在慕尼黑，后者位于西班牙南部的阿利坎特（Alicante）城。

2 *Glaubhaftmachung* 是法律赋予法官对侵权行为或然性程度进行心证判断的一项准则，其中对专利、实用新型和商标的判断标准又有程度上的差别。如果涉嫌侵权的是专利产品，法官一般不会进行实质性审查。这也是因为审查临时禁令申请的德国法官，一般都没有工科教育或技术背景，这一点区别于联邦专利法院的“专利法官”。 4 | 12

即使临时禁令相对人选择暂时按兵不动，费用问题也是一个大包袱。相对人一般会收到一封账单，由法院审理费和申请人律师费两部分组成。费用额度和侵权标的价值挂钩。实践中德国法院常常将争议标的设定在一万欧元，而申请人按惯例也会至少委托一位法律律师外加一位专利律师，这样算下来至少就是三四千欧元的账单。如果权利人因为临时禁令程序的费用同时申请法院扣留相对人的财产，执行人甚至可以扣留展台上所有的物品，包括非侵权产品。收到临时禁令展商的狼狈程度，可想而知。

不过，迄今为止德国临时禁令的内容范围还没有扩展到损害赔偿权。也就是说，如果权利人要提出损害赔偿，还必须在临时禁令程序之外再提出一般的侵权之诉。至于权利人的知情权（Auskunftsrecht）能不能申请强制执行，这一点在知识产权执行欧盟指令(RL2004/48/EG)颁布并转化为德国法之后，已经有了定论。答案是：可以。新专利法<sup>3</sup>，新实用新型法，新商标法和新著作权法都明文规定：在明显存在侵权行为（*offensichtliche Rechtsverletzung*）时，权利人可以申请法院签发临时禁令，要求侵权人必须提供其供应商、分销商的名字和地址。这样下来，对禁令相对人的打击将是其整个产业链条的“一锅端”。

## 二、临时禁令：应对是关键

临时禁令送达之后，等待和漠视都不是明智的选择。相对人该如何冷静处理，下面就这个问题作一介绍。

首先，检查临时禁令送达之前，是否收到过对方律师的警告函（*Mahnung*）。通常对方在正式开始禁令程序之前，都会先送达警告函。如果没有警告函而直接执行临时禁令的，禁令相对人又愿意接受禁令的，可以向法院提出申请免除上述禁令费用包括对方律师费用的承担。

其次，“自我保护函”（*Schutzschrift*）是实践中发展出来受到法庭认可的一项机制。临时禁令之所以令人措手不及，绝大部分是因为它在“紧急情况下”无须听证即可签发。禁令相对人在受到禁令牵制之前，可能完全没有机会在法庭上为自己辩解，让法官可以公平权衡双方利益来做出判断。这种单方面启动（*ex parte*）的禁令程序，将效率远远置于公平这一司法价值之上。而“自我保护函”则是一剂“临时禁令单方性”的疫苗。例如，来德厂商可以事先在营业地或参展地的管辖法院预留这样一份函件，阐明自己产品没有侵犯任何人的智慧财产权。这样，如果当地的竞争对手申请临时禁令时，法官就会参考“自我保护函”里阐述的事实和理由，公平考虑双方的诉求。而且禁令申请人对此还一无所知。这种法律手段，通常在厂商或其自子公司、合作伙伴和德国竞争对手在其他国家曾经或正在涉诉，对德国当地潜在的诉讼风险有所预知的情形。

第三，如何彻底甩掉禁令的钳制而重新在市场上如鱼得水，这是个问题。要知道，临时禁令的申请理由在于，侵权行为可能造成特殊的损失，不采取措施将会使权利人的损失无法恢复。相对的，如果要彻底否决临时禁令的效力，就要证明对方的专利权、商标权无效（下文再简介专利无效之诉和专利侵权之诉）——例如没有新颖性，或者证明“侵权行为的紧迫性”并不存在，又或者证明自己“根本没有侵权”。说起来容易，但这在德国的司法实践中却涉及复杂的庭审程序网罗。最简单的，禁令相对人可以在同一法院提出“异议”（*Widerspruch*），这个救济程序没有期限限制。德国法院收到异议后，大多会尽快组织口审，届时双方可以提出任何事实及理由，展开所有可能的攻防手段。如果口审败诉，还可以再向上一级法院上诉。第二，禁令相对人可以选择向法院提交申请，逼对方起诉。如果在法定时间内没有起诉——这在程式化

<sup>3</sup> 德国立法者选择了“散装转化”欧盟指令(RL2004/48/EG)的立法路径，将指令规定的一些列强化知识产权执行力度的措施分别加到德国专利法、商标法和著作权法的相关条款中。

临时禁令的场合比较多见——临时禁令就自动失效。这种情况因为有的竞争者抱着“收买路钱”的心态滥用临时禁令，其实他并没有足够的证据或信心赢取官司。

如果启动正式的知识产权诉讼，临时禁令的程序就被正式的诉讼所吸收。下文以专利为例介绍德国两种基本的诉讼种类：专利无效之诉和专利侵权之诉。

### 三、专利无效之诉和专利侵权之诉

针对德国专利或欧洲专利的德国部分，任何人都可以提起专利无效之诉。一审由慕尼黑的联邦专利法院管辖，争议问题将适用德国《专利法》。联邦专利法院有六个审判庭专门处理专利无效之诉。每个审判庭由五位法官组成，其中两位是法律法官，他们没有技术背景，是常任法官。另外三位法官是有工科背景、受过技术训练的，他们在任法官之前往往担任专利审查官，是根据涉诉专利所在的技术领域临时抽调来审判庭的。慕尼黑联邦专利法院每年处理250到300件专利无效诉讼，其中百分之七十五的诉讼以胜诉告终：要么涉诉专利被取消，要么专利的保护范围被缩小。不服一审判决的当事人可以向联邦最高法院（BGH）提起上诉，二审审判庭由五位法律法官组成，没有专利法官，他们另外也负责审理专利侵权案件的上诉。专利无效之诉的上诉率略低于50%。一个有趣的现象是，联邦最高法院对于一审中专利被判无效的更倾向于推翻原判，而对一审中专利被判维持的，则倾向于维持原判。

原告申请宣告专利无效的理由通常有如下可能：（1）涉诉专利的客体不应该以专利来保护，例如是公知事物或违反公序良俗、法律禁止的事物。（2）专利文件公开不彻底。（3）专利保护的范围超出专利申请。（4）不符合新颖性、创造性或实用性要求。（5）涉诉专利是被告从原告处以不正当手段窃取的。

庭审由法官依职权进行，也就是说，原告没有负担要积极主动地推动诉讼进行，专利法官会依职权审查涉诉专利的有效性。但起诉和应诉的事实与理由如何陈述和表达，则是定成败要见律师真功夫的地方。

一般情况下，专利律师和法律律师都有资格代理专利无效之诉，但如果和专利无效和专利侵权之诉平行交叉进行，那就很有必要聘请至少一位法律律师来协调两组诉讼。

改革前，专利无效之诉一审可长达两年之久。2009年10月1日之后，审期被大大缩短。诉讼费包括律师费和庭审费，皆由被告方来承担。举例来讲，如果涉诉标的价值50万到500万，那么专利无效之诉一审的费用风险则介于4万到24万之间。

与专利无效之诉相反，在德国，专利侵权诉讼由被告住所地、营业地或侵权行为发生地的普通中级法院负责管辖。德国共有12个法院受理专利侵权之诉，其中慕尼黑、汉堡、杜塞尔多夫、法兰克福等几个大都市的中级法院最受关注。审期大概在6到15个月之间。如果证据涉及鉴定，审期可能延长至9到12个月。费用上，涉诉标的价值50万到500万欧元的，费用风险从7.5万到23万欧元不等，也都由败诉方承担。

如果两组诉讼同时进行，原则上，负责审理专利无效之诉的联邦专利法院对技术问题和专利有效范围的判断，并不当然约束审理专利侵权之诉的普通法院。但如果后者的判断的确仰仗于前者的定性，实践中普通法院的法官会暂时休庭，等到专利法院的定论形成后再作判决。

#### 四、欧盟成员国对临时禁令及相关判决的承认与执行

知识产权相关判决和裁定的承认和执行，是司法程序最后也是最重要的一个环节。欧盟是由不同的主权国家组成的，一国法院的判决和裁定，如要在另一个成员国的国土上执行，就必须先被该国法院所承认。对于驻军欧洲市场的中国厂商而言，在欧盟两个以上的成员国有分部或子公司的情形，并不少见。这一点对于他们而言，有着非常实际的意义。目前，这一套规则由欧盟所谓的《布鲁塞尔一号规则》<sup>4</sup>统一规定，这套规则对欧盟境内各成员国之间知识产权裁判的承认和执行提供了很多简化的程序，以期更进一步促进欧盟司法一体化进程。

布鲁塞尔规则引进的这套执行系统不仅仅限于正式诉讼程序的终身判决，而是也同样适用于法院其他的裁定，当然包括临时禁令。不过值得指出的是，欧洲法院认为，如果法院在作出临时禁令裁定之前没有听取双方陈诉的，不能得到承认。原因在于，被申请人尚未获得任何机会进行抗辩。这关系到临时措施程序中申请人与被申请人权利义务关系的权衡。

本文不能代替个案咨询，如果您需要相关咨询，欢迎您联系德国华孙专利律师和律师事务所。

---

<sup>4</sup> 欧盟各成员国，除丹麦外，缔结了 Council Regulation 44/2001，又称为《布鲁塞尔一号规则》（Brussels I Regulation）颁布于2000年1月，生效于2002年3月。

# 中国商标在德国或欧盟遭遇恶意抢注的积极应对方法

作者：赵毅，华孙事务所德国律师

文章发表在2011年10月《中国知识产权》总第56期上

## 一、前言

随着中国企业对自身品牌保护意识的增强，大多数中国企业特别是生产、外销型企业在计划开拓海外市场时，首先会想到注册商标或外观设计等来实现知识产权保护。然而，当进行注册时，中国企业往往会发现自己在德国成功注册的并有一定知名度的商标，已经被自己在境外的独家代理商或者其他销售商抢先注册了。目前商标被抢注的中国企业大多会采取同抢注其商标的公司或个人采用谈判或用高价购回的消极方式来解决。其实，积极运用法律武器维权才是正面打击恶意抢注、维护企业形象和提升企业价值的有力手段。而面对海外恶意抢注、陌生的法律环境、法律文化和语言障碍时，中国企业在海外维权的信心往往稍显不足。

当在中国成功注册的商标被抢注为德国商标或欧盟商标的时候，经常有人质疑这种维权的胜算有多大。这种质疑是有一定的理论根据的，因为无论按照德国商标法还是欧盟商标条例中适用的领土管辖权原则和优先注册原则，在中国注册的商标权在德国或欧盟领土范围内原则上是不受保护的，也就是说中国的注册商标原则上不能对抗在德国注册的德国商标权利人或欧盟商标权利人。而根据优先权原则，注册在先的德国商标或欧盟商标是优先受到保护的。这使得中国企业被抢注的商标理论上无法再次进行注册而受到保护。但是，这两条商标法的基本原则的例外情况就是当在中国成功注册的商标被“恶意”抢注为德国或欧盟商标。

本文会根据德国和欧盟的有关法律和相关判例解读恶意抢注的类型（二）、恶意抢注的成立条件（三）以及被抢注人可以使用哪些法律手段维权（四）。

## 二、“恶意抢注”的基本类型

笔者通过案例总结将中国商标在德国和欧盟遭遇抢注分为三种类型。第一类是生产、外销型企业在海外的独家代理商或销售商以自己的名义注册了其代理的中国产品的德国商标（以下简称“代理抢注型”）。这一类中的典型案例是2007年王致和被其德国慕尼黑代理商抢注的案件。另一例是今年8月开庭审理的中国“洽洽”食品商标在德国遭抢注案。第二类是中国企业的品牌被境外同行竞争企业注册（以下简称“同行抢注型”）。这一类中比较有名的案例是德国西门子公司抢注中国海信集团“HiSense”商标。第三类是以通过出售商标赚取经济利益的公司或个人，在海外批量注册中国驰名商标（以下简称“储备抢注型”）。无论哪一类型的抢注事件，都是抢注人利用了中国企业对境外法律不熟悉、利用了中国企业多年经营的商标声誉。而且，往往会促使中国企业以高价回购的方式“赎回”德国或欧盟商标从而赚取经济利益。

## 三、“恶意抢注”的成立条件

欧盟和德国的法律和判例对于上述三种恶意抢注类型的成立条件都有相关阐述。



## 1. 根据德国相关法律和案例判定恶意抢注的条件

### a. “代理抢注型”在德国商标法第11条中有明确规定。其成立条件为：

(1) 抢注人与被抢注人之间有业务代理合同或者类似法律关系（抢注人通常是被抢注权利人欧盟成员国的代理商或经销商）；

(2) 抢注人以自己的名义注册了其代理产品或服务的商标；

(3) 商标注册行为未经授权人的同意。

由此可见，德国的抢注人的“恶意”就在于，根据诚实信用原则应该知道中国企业在不久的将来需要在德国注册商标并进一步开展在德国的商业活动。

### b. “同行抢注型”中的“恶意”根据德国反不正当竞争法的规定和德国联邦最高法院的判例<sup>5</sup>需要具备如下几个条件：

(1) 抢注人已经知道或应该已经知道其注册的商标在境外国家已经注册成功；

(2) 境外注册商标的权利人将在可预见的将来在德国境内使用该商标；并且

(3) 抢注人应该预见到境外商标权利人即将在德国使用该商标。

### c. “储备抢注型”的恶意抢注也是从德国法院判例中“发展出来的一种抢注类型。其成立的条件通常为：

(1) 抢注人的业务领域在于批量注册他人商标，而不是用于标识其产品或服务；

(2) 抢注人没有对该商标有具体的使用意图；

(3) 抢注人的注册目的仅限于促使第三方购买其注册的商标权或授权第三方使用该注册商标，即抢注人使用商标的方式仅限于转让注册商标或授权他人使用其注册商标；

(4) 抢注人有阻碍他人合法使用商标的意图。

鉴于从初审角度难以证明抢注人有阻碍他人合法使用该注册商标的意图，德国专利商标局通常不会仅仅以抢注人的业务领域是转让或授权使用商标而驳回该类商标的注册申请。“储备抢注型”往往是在被抢注人需要注册本身品牌时，才发现。

## 2. 根据欧盟相关法律和案例判定恶意抢注的条件

与德国法律相同，欧盟商标条例和欧盟商标执行条例中都没有“恶意”的法定定义。

### a. 在判断“储备抢注型”和“同行抢注型”的“恶意”时，欧盟的判例与德国的判例中使用相同的判断原则<sup>7</sup>。“恶意抢注”中的“恶意”是根据欧盟法院的判例发展而来的，并适用所有

<sup>5</sup> 德国联邦最高法院 2008 年 01 月 10 日判决-I ZR 38/05;德国最高联邦法院 2007 年 12 月 07 日判决. - I ZR148/ 04。

<sup>6</sup> 德国联邦最高法院 2000 年 11 月 23 日判决- I ZR 93/98;德国联邦最高法院 2009 年 4 月 2 日裁定- I ZB 8/06;德国联邦专利法院 2011 年 4 月 1 日裁定- 28 W (pat) 588/10。

<sup>7</sup> 德国联邦最高法院 2005 年 1 月 20 日判决 - I ZR 29/02。

恶意抢注的类型。在审判中欧盟法院会考虑所有重要的因素，来全面判断是否有“恶意”的主观行为。欧盟法院特别会综合权衡如下因素：

- 抢注人知道或必须知道，他人至少在欧盟一个成员国使用相同或类似的标识用于相同或近似的产品或服务类别；
- 抢注人有阻碍他人使用该商标的意图；
- 比较抢注标识和被抢注的标识受保护的程度。该因素的综合判断依据为，被抢注商标代表的产品是否引领国际市场、产品是否比较成功和该商标使用的时间。

b. 而在“代理抢注型”中与德国商标法相同的是，欧盟商标条例中也有类似法律规定。但该规定比德国商标法中更详细地规定了“代理抢注型”成立的条件。根据欧盟商标条例第11条的规定代理商的“恶意”需要同时具备如下条件：

- (1) 抢注人与被抢注人之间有代理合同或者类似法律关系（抢注人通常是被抢注权利人欧盟成员国的代理商）；
- (2) 抢注人以自己的名义注册了商标；
- (3) 商标注册行为未经授权人的同意；
- (4) 抢注人无法为自己的注册行为提供合理的解释；
- (5) 被注册的商标与被抢注的商标相同或相似。

## 四、维权手段

### 1. 德国商标被抢注的维权手段

当商标遭遇恶意抢注时，被抢注商标权利人可以根据不同的被抢注阶段在德国专利商标局以及德国法院行使如下权利：

- a. 在被抢注商标的注册申请阶段，在所有的恶意抢注的类型中只有“代理抢注型”的被抢注人可以根据德国商标法第41和第42条的规定在该商标公布后的三个月内提出异议。但是，在实践中，由于中国企业在德国没有商标监控机制，所以往往很难发现自己的商标已经被抢注。
- b. 对于所有恶意抢注类型，被抢注人还可以根据德国商标法第54条和第50条第1款向德国专利商标局以“恶意”作为绝对无效注册的理由提出撤销该商标。如果，德国专利商标局或专利法院支持因“恶意”作为绝对无效注册的理由，中国企业在撤销该商标后，可以以自己的名义重新申请注册该商标。
- c. 在商标法之外，德国的法律还规定了一系列维权手段。例如，被抢注方还可以根据德国反不正当竞争法第3条、第4条第8项和第8条第1款第1句的规定要求抢注方消除因恶意抢注造成的影响并要求其立即停止继续使用该商标；根据德国民法第823条的规定在给被抢注的中国企业造成损失的情况下，要求其赔偿损失。

d. 另外，如果涉及“代理抢注型”，中国企业可以根据德国商标法第11条、第17条和第27条的规定要求抢注方同意全部或部分变更商标权利人为中国企业。如果代理商已将该德国商标转让给了第三人，那么这个变更要求也可以向取得商标权的第三人提出。商标转让要求是有时效限制的。中国企业要在知道和应该知道商标被恶意抢注的三年内提出转让要求，否则该要求按照德国商标法第20条和德国民法第195条在3年内<sup>8</sup>失去诉讼时效。

## 2. 被抢注为欧盟商标的维权手段

同样在欧盟商标条例中也有类似德国商标被抢注时的维权法律规定。例如，在涉及“代理抢注型”的案件中，中国企业可以根据欧盟商标条例第18条的规定要求抢注方同意全部或部分变更商标权利人为中国企业。

不同之处在于，恶意抢注作为绝对无效注册原因，被抢注人仅仅可以根据欧盟商标条例第56条、第52条第1款b项的规定向内部协调局提出撤销商标申请或在侵权程序中提出的反诉来撤销该注册商标。

## 五、结语

综上所述，中国商标被抢注为德国或欧盟商标时，中国企业完全可以使用法律武器有效地维护自身的品牌。但是，中国企业为了在“恶意抢注”案中掌握主动权，还应该做好如下工作：

(1) 建立有效的境外品牌监控机制，以便及时应对同行、代理商或投机分子的抢注行为；

(2) 中国企业在德国或欧盟提出商标异议或主张权利时，应该从主观和客观两个方面搜集相应的证据来证明抢注人在主观方面有恶意行为、在客观方面有抢注的事实。可以证明主观恶意的证据主要有双方当事人之间的函电往来、产品加工或独家代理合同、索取商标使用费的书面要求和抢注人的公司业务范围等。客观方面的证据主要需要中国企业证明自己已使用该商标在先的证据，该类证据通常可以是在商务活动中使用该商标的商务文件、账单、合同、广告、宣传册和展会证明等。中国企业作为商标持有人在提出异议或主张权利时，要注意尽量一次提交所有有公信力的证明材料。

本文不能代替个案咨询，如果您需要相关咨询，欢迎您联系德国华孙专利律师和律师事务所。

---

8 德国茨韦布吕肯高等地方法院 2007 年 2 月 22 日判决 - 4 U122/05。

## 华孙专利律师和律师事务所简介

华孙专利律师和律师事务所是一家位于德国慕尼黑的专业事务所，核心业务为欧洲和德国知识产权领域（欧洲和德国专利、欧盟和德国商标、欧盟和德国外观设计、德国实用新型等）的各类法律服务。我们的专利律师和律师可以在欧洲专利局、欧洲内部市场协调局（外观设计和商标）、德国专利商标局以及德国联邦专利法院、德国各地方法院直接为客户代理各类知识产权的申请、异议、无效、侵权诉讼等事宜。另外我们也提供展会的法律支持服务，以及相关知识产权的现有技术检索、法律状态查询、有效性和侵权分析等服务。

华孙事务所是德国第一家由中国国籍德国专利律师成立的专利律师和律师事务所。事务所负责人孙一鸣2003年自清华大学毕业后来到德国，是第一位中国国籍的德国专利律师，也是欧洲商标和外观设计律师。华孙事务所的中国背景使我们能够为中国客户直接用中文准确迅速地提供各类法律服务。

我们的成员包括：

- 孙一鸣：工学硕士、政治学硕士；德国专利律师、欧洲商标和外观设计律师
- Roland Künzel：工学硕士；德国专利律师
- Stephan Klauer：物理学博士；欧洲专利律师
- 张陈果：法学博士；中国律师资格
- 赵毅：工学学士、欧盟法硕士；德国律师、法律顾问
- 彭廷莹：工学博士；专利工程师
- 吴小亚：法学硕士；律师助理
- Christian Heitzer（合作律师）：工学硕士、法学硕士；德国律师
- Jan Stütz（合作律师）：工学硕士；德国专利律师、欧洲商标和外观设计律师

详情请登陆我们的中文网站：[www.huasun.de/cn](http://www.huasun.de/cn)

## 联系方式

地址: Friedrichstr. 33, 80801 Munich Germany (德国慕尼黑)

电话: +49 (0) 89 3838 0170

传真: +49 (0) 89 3838 0171

电子邮件: [info@huasun.de](mailto:info@huasun.de)

网站地址: [www.huasun.de](http://www.huasun.de)

增值税税号: DE276104443