

中国企业赴美投资 与商标确权战略

马强博士

君合 合伙人

maq@junhe.com

2014年9月5日



中国企业海外投资与品牌战略

“兵马未动，粮草先行”、“工欲善其事，必先利其器”

品牌 = 商标 > 通过给定统一质量的保证以节约消费者的寻找成本，是主体参与市场竞争的必要工具。

辨析关系：资本流向、市场划分、品牌战略

核心问题：海外商标权的获得与实施
—— 海外品牌战略的基石

中国企业赴美投资活动与商标确权（例说）

1、双汇收购史密斯菲尔德案（71亿美元 2013）



Word Mark	SHINEWAY
Translations	The non-Latin characters in the mark transliterate to "Shuang Hui" and this means "double and gathering" in English. The wording "Shineway" has no meaning in a foreign language.
Goods and Services	IC 029. US 046. G & S: Bacon; Charcuterie; Edible bone oil; Ham; Lard for food; Meat; Pork; Poultry, not live; Sausages; Tinned meat; Meat croquettes. FIRST USE: 20110313. FIRST USE IN COMMERCE: 20110313
Mark Drawing Code	(3) DESIGN PLUS WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS
Design Search Code	24 09 25 - Bunting (flags); Flags, signal; Other flags 28 01 03 - Asian characters; Chinese characters; Japanese characters
Serial Number	85889907
Filing Date	March 28, 2013
Current Basis	1A
Original Filing Basis	1A
Published for Opposition	August 27, 2013
Registration Number	4432170
Registration Date	November 12, 2013
Owner	(REGISTRANT) Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd CORPORATION CHINA No 1, Shuanghui Road Luohe City, Henan CHINA
Description of Mark	Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists of a wording "Shineway" under two Chinese characters transliterated to "Shuang Hui". The background is a flag-like design.
Type of Mark	TRADEMARK
Register	PRINCIPAL
Live/Dead Indicator	LIVE



中国企业赴美投资活动与商标确权（例说）

2、万达收购 AMC 案（26亿美元，2012年）

Start List At: OR Jump to record: **99 Records(s) found (This page: 1 ~ 50)**
Refine Search Submit
Current Search: S2: docs: 99 occ: 276

	Serial Number	Reg. Number	Word Mark	Check Status	Live/Dead
1	86281125		WILLIE & WANDA, THE WALKER KIDS	TSDR	LIVE
2	86079576		WANDA CLUB	TSDR	LIVE
3	86079888			TSDR	LIVE
4	86079812			TSDR	LIVE
5	86079504		WANDAVISTA	TSDR	LIVE
6	86079491		WANDA VISTA	TSDR	LIVE
7	86079914			TSDR	LIVE
8	86079748		WANDA HOTELS & RESORTS	TSDR	LIVE
9	86079723		WANDA HOTELS & RESORTS	TSDR	LIVE
10	86079565		WANDA CLUB	TSDR	LIVE
11	86253478		WANDA PETUNIA	TSDR	LIVE
12	86079542		WANDA REALM	TSDR	LIVE
13	86079460		WANDA REIGN	TSDR	LIVE
14	86079525		WANDA REALM	TSDR	LIVE
15	86079424		WANDA REIGN	TSDR	LIVE
16	86191411		WANDA CULTURAL TOURISM CITY	TSDR	LIVE
17	86190597		WANDA MALL	TSDR	LIVE
18	86192100			TSDR	LIVE
19	86192078		WANDA CITY	TSDR	LIVE
20	86191529		WANDA CULTURAL TOURISM CITY	TSDR	LIVE
21	86191511		WANDA CULTURAL TOURISM CITY	TSDR	LIVE



中国企业赴美投资活动与商标确权（例说）

2、联想收购IBM PC业务（12.5亿美元，2004年）

Mark: THINK PAD		
Assignment: 1		
Reel/Frame: 3080/0149	Recorded: 05/09/2005	Pages: 6
Conveyance: ASSIGNS THE ENTIRE INTEREST		
Assignor: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION		
Assignee: IBM ASIA PRODUCTS PTE. LTD. 9 CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1, SINGAPORE, SINGAPORE 486048		
Correspondent: STEVEN T. SHELTON, ESQ., CLIFFORD CHANCE 31 WEST 52ND STREET NEW YORK, NY 10019-6131		
Exec Dt: 04/30/2005		
Entity Type: CORPORATION		
Citizenship: NEW YORK		
Entity Type: COMPANY		
Citizenship: SINGAPORE		
Assignment: 2		
Reel/Frame: 3805/0456	Recorded: 06/24/2008	Pages: 6
Conveyance: CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE NAME OF THE ASSIGNEE IN AN ASSIGNMENT PREVIOUSLY RECORDED AT REEL 3080 FRAME 0149. THE ASSIGNOR HEREBY CONFIR		
Assignor: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION		
Assignee: IBM PRODUCTS ASIA PTE. LTD. 9 CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1 SINGAPORE, SINGAPORE 486048		
Correspondent: FERENC & ASSOCIATES LLC 409 BROAD STREET PITTSBURGH, PA 15143		
Exec Dt: 04/30/2005		
Entity Type: CORPORATION		
Citizenship: NEW YORK		
Entity Type: CORPORATION		
Citizenship: SINGAPORE		
Assignment: 3		
Reel/Frame: 3148/0353	Recorded: 08/26/2005	Pages: 5
Conveyance: CHANGE OF NAME		
Assignor: IBM PRODUCTS ASIA PTE. LTD.		
Assignee: LENOVO (SINGAPORE) PTE. LTD. 9 CHANGI BUSINESS PARK, CENTRAL 1		
Exec Dt: 05/01/2005		
Entity Type: COMPANY		
Citizenship: SINGAPORE		
Entity Type: COMPANY		
Citizenship: SINGAPORE		



中国企业赴美投资活动与商标确权（例说）

小结：

- 1、并购活动启动启动海外商标确权工作（母公司）
- 2、收购后间接控制目标公司品牌（子公司持有 AMC）
- 3、整体收购后全面获得权利（THINKPAD）
- 4、美国商标申请基础：（在先使用、意图使用、中国注册）
- 5、潜在商标冲突与投资风险（IPAD）



赴美投资方式与商标确权领域

企业海外投资的产业价值链理论：研发、生产、销售

- 1、海外研发机构
- 2、海外营销组织（办事处、贸易公司、连锁店等）
- 3、海外生产基地：
- 4、集群式（协会主导、工业园、战略联盟）

企业商标确权的领域：

- 1、特定商品领域
- 2、营销、研发等服务领域



商标确权战略考量因素之一：

中美商标注册制度差异分析

商标的地域性 - 1、保护工业产权巴黎公约 (PARIS CONVENTION)
2、与贸易有关的知识产权协议 (TRIPS)

1、对商标使用的重视程度：

“first-to-use” and “first-to-file”

2、国际注册公约：中国 - 马德里公约与议定书；美国 - 议定书

3、商标注册的基础：中国 - 先申请、“推定使用”
美国 - 在先使用、意图使用、海外注册

4、注册指定商品与服务的范围：尼斯分类为基础 - 中美的差异



商标确权战略考量因素之二：

商标标识的跨域适用性分析

一、中文商标的外文表达需求：

(参考——外文商标的中文表达：典型案例：VIAGRA—伟哥)

- * 双汇 — SHINEWAY
- * 万达 — WANDA
- * 联想 — LENOVO

二、商标检索：全球范围、重点国家（美国）— 两大监测机构

三、显著性分析：

- * “外国语言等同原则”问题— Foreign Language Equivalence



商标确权战略考量因素之三： 商标冲突问题解决

一、商标冲突 — 基于检索结果而做出：

- * 在先相同或近似商标
- * 在相同、类似或关联商品和服务上
- * 是否存在淡化他人非关联商品或服务上知名商标的可能？

二、解决方式：

- * 核心、重要、非关联商品的需要
 - * 三年不使用撤销、异议、宣告无效
 - * 购买受让、共存协商
- * “外国语言等同原则” 问题 — Foreign Language Equivalence



商标确权战略考量因素之四： 域外知名度与著名商标保护

一、域外知名度问题 — 商标知名度与强度变化

- 1、基于美国本土使用的显著性与知名度 — strength
- 2、基于中国知名度的“溢出”声誉 — spill-over reputation

* 美国巡回法院的差别态度： 第二巡回、第九巡回 （案例）

3、中美驰名（著名）商标保护的异同点：

* 美国：个案中混淆与淡化保护之需

謝謝聆聽！



JUNHE

君合律師事務所

www.junhe.com