

以案说法：从“懂球帝”拍卖风波看商标保护与执行之（三）：

未雨绸缪（企业如何通过商标规划保护核心知识产权）

作者：李瑗希（北京大学）

审校：蔡果律师，金茂（北京）律师事务所

本系列第一篇，为事实层面还原“懂球帝”商标拍卖的全过程以及后续发生在“懂球帝”与“直播吧”之间的商标权利纠纷（见[金茂评论 | 以案说法：从“懂球帝”拍卖风波看商标保护与执行之（一）：风云突起（事件始末概览）](#)）。

接着，本系列第二篇系分别从懂球帝和直播吧角度，首先从法律层面探讨商标拍卖情形下原商标权人的权利保护，主要涉及企业存续期间核心商标能否被拍卖给竞争对手、相同或近似商标是否需要一并强制执行等问题；同时分析了直播吧对拍得竞争对手“懂球帝”商标的处置可能涉及侵权的原因，基于此为买受人如何完成商标专用权移转提供了合规建议，探讨了在实际过户存在障碍时如何主张权利救济（见[金茂评论 | 以案说法：从“懂球帝”拍卖风波看商标保护与执行之（二）：拨云见日（如何保护商标权人及买受人利益）](#)）。本文为“商标保护与执行”以案说法系列文章的第三篇，即跳出案件本身回答一个更具普遍参考意义的问题：新老“懂球帝”相争风波能够为企业核心知识产权特别是商标权保护提供怎样的借鉴？

一、加强商标注册管理

根据《商标法》第 3 条，商标专用权的原始取得（指商标权经由创设而来，而非转让自他人的既存商标）只能通过申请注册，未经注册的商标一般情况下不受法律保护，不能转化为企业的无形资产。经商标局批准注册的商标享有《商标法》赋予的一系列专属权利，最重要的就是排他性独占权——其他任何人不得在相同或类似商品或服务上擅自使用与注册商标相同或相近的商标。而根据“先申请原则”，最先申请者拥有该商标的专用权，因此如果一个企业没有及时注册自己的品牌名称或图案，就可能被他人抢注从而失去对该商标的专用权。

因此，保护商标的第一步就是尽早申请并获得商标注册，确保商标的独占使用权，避免因他人抢注而陷入被动局面。

此外，为了应对他人恶意抢注相同、近似商标或对自身品牌“搭便车”，很多企业选择抢先在商标注册上“山寨”自己，即进行**防御性商标注册**。然而，《商标法》第4条规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”由此，企业基于防御目的的商标申请行为虽无恶意，也可能基于《商标法》第4条被认为“不以使用为目的”从而被驳回。又根据《商标审查审理指南》第4条规定，以下两种情形不适用《商标法》第四条：**1.申请人基于防御目的的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标。2.申请人为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标。**因此，只要有实际使用商标的可能性，在此基础上根据行业特点“适量”，防御性商标便不会涉嫌“囤积”而违反《商标法》第4条。

实践中，申请注册防御性商标主要有三种方式：（一）同类别注册，即商标所有人为了防范他人在同类别商品（或服务）上申请类似商标，在同行业、同类别内注册与原商标近音、同音或字形近似的商标。本案中，多格科技在其所有的“懂球帝”商标外还申请注册了包括但不限于“懂球弟”、“懂球妹”、“懂球号”、“懂球姐”、“懂球霸”、“懂球兄弟”、“董求帝”、“董球蒂”等众多类似商标。在直播吧利用拍得的“懂球帝”商标成立“新懂”套壳上市后，多格科技正是利用此前注册的“懂球弟”紧急上架了“弟站”作为反击策略，在“老懂”被下架后其核心内容产品“换壳”仍活跃于应用市场，一定程度上降低了被侵权的损失。

（二）**跨类别注册**，根据《商标注册用商品和服务分类》，目前所有商品及服务共划分为45类。跨类别注册指企业在商标注册时，不仅在自己正在生产和经营的商品类别上进行注册，还要在其他相关类别上进行注册，以全面保护自己的**商标权益**。例如某企业以“中云”文字为商标，在分类表上第32大类的啤酒、矿泉水上注册后，为防止他人在今后可涉足的白酒、红酒上以及乳制品上抢先注册“中云”商标，而又在第33大类再次申请注册了“中云”商标。本案中，多格科技在9、35、38、41、42、45类商品或服务上都注册了“懂球帝”中文

图形组合商标，不仅巩固了其品牌知识产权保护策略，还在市场竞争中占据了有利位置。

（三）跨国注册，即有意国际化发展的企业在国内外注册防御商标，保护全球范围内的商标权益。本案中，“懂球帝”app 此前进行了全球化布局，“新懂”上线后“老懂”的海外版 App “All Football”仍由多格科技运营。“懂球帝”网页门户（dongqiudi.com）经 ICP 域名检索，其主办单位仍为北京多格科技有限公司，且在该网站上仍使用已被拍卖的“懂球帝”系列商标。如此跨国注册既保护品牌在国际市场上得独占权，又有助于增强品牌的国际知名度和竞争力，扩大市场份额。

最后，值得注意的是，防御性商标并非长期有效：一类是根据《商标法》第 39、40 条，商标注册成功后 10 年零 6 个月仍未续展，商标局将注销商标。如人大校徽图案在 35 类、39 类、41 类注册商标成功后，专用期限为 2004 年 6 月至 2014 年 6 月。但直到 2015 年 2 月，人民大学仍然未对上述商标进行续展，导致校徽图形商标被一家公司在 41 类别上抢注。因此企业应关注商标有效期限，在期满后及时向商标局申请续展。

另一类更常见的是注册了防御性商标后三年内未使用（即“撤三”制度）。根据《商标法》第 49 条，连续 3 年停止使用注册商标的，由商标局撤销其注册商标。考虑到企业申请防御性商标的目的大多为“防御”而非实际使用，“撤三”风险尤其值得注意和防范。因此，商标权人有必要对防御性商标管理中引入评估机制，即以企业现实和长远的需求为依据，对商标资源进行分析评估，保护优质资源的同时，对价值不高或无价值的资源进行让渡或者舍弃，如对一些长时间内自己不会使用的防御性商标可以通过转让他人或者许可他人使用的方式来最大化发挥这类商标的经济价值，实现无形资产的成本控制。同时，注重做好防御性商标使用证据的留存和管理，包括商品的销售材料和广告宣传材料等。

二、商标使用过程中定期监测与及时维权

（一）加强市场监测

企业应建立一套完整的市场监测机制和信息收集系统，对同类商品及服务进行持续关注和跟踪，以便及时发现潜在侵权行为，这可以通过网络搜索、行业展会等方式实现。本案中，在主动搜索和消费者反映下，多格科技很快发现“新懂”在应用商店中套壳上市，相对及时地采取了一系列防御行为防止损失扩大。

（二）及时通过法律维权

在商标拍卖事件中，懂球帝/多格科技更好的策略或许是在更早的环节上通过法律进行商标防守：在天星资本冻结懂球帝商标时，多格科技应向法院申请复议以争取更多空间，而不是把所有重心放到和对方的谈判上，没有做出商标防守动作。而在更一般的商标权保护上，企业在通过市场监测发现侵权现象后，首先应立即**收集相关证据**，包括但不限于照片、购买凭证和其他能够证明侵害事实的信息。这些证据将在后续维权过程中发挥重要作用，接下来可采取以下途径进行维权：**（1）发函警告**：对于初步确认存在侵权行为的情况，可以向侵权方发送律师函，通过正式渠道要求其停止侵犯，并保留进一步追索损失的可能性。**（2）向工商行政管理部门进行行政投诉**。该途径程序简单，证据要求不高，维权成本较低，对侵权者能起到一定的震慑作用，但权利人无法获得经济赔偿，常适用于侵权事实调查比较清楚的零售商、经销商、生产商。**（3）民事诉讼**。若协商无果，可考虑根据《商标法》或《反不正当竞争法》提起诉讼，请求停止侵害并赔偿损失，以此打击抄袭仿冒和其它恶意模仿行为。

三、结语

如今，面对飞速的技术更迭、激烈的行业竞争，**知识产权已成为企业增强核心竞争力、实现自身转型升级的关键要素**，加强知识产权保护因而也成为了企业自身乃至我国经济发展的内在需求。但由于大部分企业，尤其是中小微企业还存在管理层知识产权保护意识不强、对各环节知识产权价值认识模糊、知识产权保护能力水平与自身整体发展不匹配等问题，导致遭受侵权、自身合法权益受损，甚至使知识产权激励创新的作用难以有效发挥。“直播吧”与“懂球帝”商标拍卖和侵权纠纷一定程度上反应了我国企业知识产权保护的现状和需求。

围绕该纷争写就的本“以案说法”系列按照从事实到法律、从特殊到一般的思路，在本篇（完结篇）旨在帮助企业树立知识产权保护意识，形成风险防控、高效应对纠纷等保护策略。

“商标保护与执行”以案说法系列第一篇、第二篇请访问

金茂评论 | 以案说法：从“懂球帝”拍卖风波看商标保护与执行之（二）：拨云见日（如何保护商标权人及买受人利益）

金茂评论 | 以案说法：从“懂球帝”拍卖风波看商标保护与执行之（一）：风云突起（事件始末概览）

免责声明：本资讯信息及解读仅作为一般法律信息参考，不代表金茂律师事务所或本所律师对具体法律问题的法律意见或建议。如果您需要针对特定问题的法律咨询和交流，欢迎与本所联系。