



Why do you need to protect the name of your fund as a trade mark? (Simplified Chinese)

Insights - 04/12/2023

[View the English version of this briefing here: Why do you need to protect the name of your fund as a trade mark?](#)

基金名称一旦成功注册为商标，就成为有价值的商业资产。坊间存在的常见误解，就是基金所有者在实体成立后，便在金融服务方面自动拥有独家使用该基金名称的权利，以防止第三方使用相同的名称。

仅以特定法定名称命名您成立的基金实体，并不能为您提供商标保护，亦不应被视为表明该基金名称可作为商标使用和注册。第三方可能已经使用和/或注册了相似或相同的基金名称作为商标，这可能对您使用所选基金名称和保护它的能力构成威胁。

基金名称有助投资者识别和区分您的基金，以及吸引投资者。故此，没有商标保护就存在风险。如果您没有获得商标保护，您对抗第三方使用相同或类似名称的权利将受限。

什么是商标？

商标可能包含文字、名称、首字母缩略词、字母、数字、徽标、形状、颜色和其他标志，或任何这些元素的组合，让投资者可以从一众基金中区分出您与其他基金所提供服务的差异。为了获得最广泛的保护，我们一般会建议您同时为您的基金名称和Logo标志注册商标，如果您的基金同时会使用这两者的话。您的商标应在金融服务和投资管理以及任何其他相关商品或服务，例如可能包括金融出版物和软件方面受到保护。

虽然您的基金法定名称不一定与品牌名称相同，但将其统一起来在商业角度上较为合理。因此，在成立实体的时候，您便应该检查所需名称是否可用，同时认真考虑从商标角度筛选合适的名称。特别是，有必要检查名称是否：**a) 拥有足够独特性以注册作为商标；b) 可用作商标并尚未归第三方所有。**

为什么要注册商标？

商标注册为所有者提供以下好处，其中包括：

- 在特定司法管辖区的金融服务中，使用您选择的基金名称作为商标的独家权利
- 为您的基金声誉及其信誉加强保护，吸引投资者同时让他们安心
- 防止第三方使用和注册相同的基金名称作为商标，以及使用可能令投资者混淆和/或与您的基金类似名称作为商标
- 对有意使用或注册相同/相似基金名称作为商标的潜在侵权人起到威慑作用
- 为可以出售、许可或用作融资担保的资产之经济价值增值
- 商标的有效性和所有权能作为侵权诉讼时的初步证据，并因而降低诉讼成本

在您为新的基金命名前，您应该咨询奥杰的基金团队，他们可以从实体成立的角度，就名称是否有效提供建议；奥杰的知识产权团队同时能为您提供战略性商标许可和注册建议。某些名称，特别是那些自行创造或随意的名称，将获得比描述性术语或普通名称和姓氏更强的商标保护，因此从一开始就寻求专家建议非常重要。

哪些商标具有最强保护性？

具最强保护性的商标，是那些未有在商标下提供商品或服务描述的商标（例如以“FINANCIAL INVESTMENT FUND 123”作为基金名称，便属于描述性用语）。这些商标亦不会使用通用用语（例如以“基金”作为一只基金的名称）。相反，它们具有臆造性，属没有任何已知含义的创造或发明的词。然而，为了让目标消费者了解商品或服务的性质，此类商标可能需要更大的营销努力。举例说，在金融科技领域，“ETHEREUM”便属于这一类。

随意商标也提供了很好的保护范围。随意商标由已知词语组成，用于不相关的商品或服务。此类商标的示例包括 APPLE（用于技术）、BRIDGEWATER（用于资产管理）和 TETHER（用于加密货币）。另一方面，此类商标不能就其描述的商品作为商标进行注册，因为在这种情况下，它们会成为描述性或通用的（例如，APPLE 不能就水果进行注册）。

但是，暗示性商标可能是可注册的。此类商标由暗示相关商品或服务的词语组成，但不至于直接描述商品或服务。此类标志的示例包括 CITIBANK 和 BINANCE。

许多金融服务提供商和基金倾向于选择一个独特的词的组合，后跟更具描述性的“基金”、“资本”、“金融”、“银行”等。一些司法管辖区有免责声明做法，要求商标所有者放弃对其商标描述性元素的专有权。这是为了确保没有任何一方垄断某个领域的所有企业主都应该能够使用的条款。我们建议最好避免使用通用名称和姓氏作为商标，因它们欠缺独特性，能提供的保护范围可能非常有限。

为什么商标许可检索很重要？

一旦根据上述标准选择了合适的基金名称，检查第三方是否已在相关司法管辖区使用或注册所选名称作为相同或类似商品或服务的商标是非常重要的。商标权的范围是地域性的，有必要逐个国家地搜索和申请商标权。单一商标申请注册，并不可能涵盖世界上所有国家。

在提交商标申请或成立新基金之前进行许可搜索可以帮助识别和量化风险，并有机会降低侵权发生的可能性，从而节省花费在潜在诉讼上的时间和金钱，以及潜在品牌重塑的成本。然而，时间也是至关重要的，许多基金尽早提交他们想要的商标，务求可以尽早注册，并在同一时间进行商标许可检索，以确定最终能否继续使用并注册选定的商标。很多时会同时为几个心仪名称进行商标许可检索，然后分析结果再选择最可行的一个。

注册商标后又如何？

商标注册对潜在的侵权者起到了强大的威慑作用，并且能满足某些国家(例如美国)的名称使用证明的要求；而商标可以无限期更新(通常以 10 年为增量)。虽然未注册商标并非完全没有保护，但它们通常更难以执行且成本更高。

商标注册后，重要的是要确保所有者对同一集团内的实体对商标的使用行使适当的控制权。应制定具有适当使用范围和质量控制规定的商标许可，以确保保留商标的实力、商标不被滥用和不成为通用商标，皆因以上情况可能令注册无效。此外，如果成立名称相似的衍生基金，应考虑是否需要进一步注册商标。商标组合的所有权通常应保留在单一实体的名下。

奥杰的知识产权团队可以指导您完成已成立和尚未成立的基金实体的商标许可和注册流程。如需更多信息，请发电邮至 sophie.peat@ogier.com 与合伙人 Sophie Peat 联系。

About Ogier

Ogier is a professional services firm with the knowledge and expertise to handle the most demanding and complex transactions and provide expert, efficient and cost-effective services to all our clients. We regularly win awards for the quality of our client service, our work and our people.

Disclaimer

This client briefing has been prepared for clients and professional associates of Ogier. The information and expressions of opinion which it contains are not intended to be a comprehensive study or to provide legal advice and should not be treated as a substitute for specific advice concerning individual situations.

Regulatory information can be found under [Legal Notice](#)

Key Contacts



Sophie Peat

Partner

Cayman Islands

E: sophie.peat@ogier.com

T: [+1 345 815 1744](tel:+13458151744)



Bill Chiang

Managing Director, Hong Kong, Ogier Global

Hong Kong

E: bill.chiang@ogier.com

T: [+852 3656 6029](tel:+85236566029)



Sophie Zhong 钟小辉

Head of Business Development, Shanghai 业务拓展主管—上海

Shanghai

E: sophie.zhong@ogier.com

T: [+86 21 5116 9188](tel:+862151169188)



[James Bergstrom](#)

Partner

[Cayman Islands](#)

E: james.bergstrom@ogier.com

T: [+1 345 815 1855](tel:+13458151855)

Related Services

[Channel Islands Local Legal Services](#)

[Intellectual Property](#)

[Investment Funds](#)

[Cayman Local Legal Services](#)

[Legal](#)

Related Sectors

[Funds Hub](#)