

**安信方达简讯 NO. 201904**

➤ **知识产权将被列入经济专业技术资格考试新增专业**

日前，人力资源社会保障部办公厅发布了关于《经济专业技术资格考试专业设置调整方案（征求意见稿）》公开征求意见的通知（下称《通知》）。其中提到，为深入推进经济专业人员职称制度改革，做好经济专业人员相关考试评价工作，人力资源社会保障部会同有关部门共同研究起草了《经济专业技术资格考试专业设置调整方案（征求意见稿）》。值得一提的是，在此次公开的征求意见稿中，“知识产权”被列入经济专业技术资格考试的新增专业之中。

随同《通知》一并发布的《经济专业技术资格考试专业设置调整方案的有关说明》中特别指出，知识产权领域的专业人才承担着保护创新和激励创新的重要作用，目前全国从业人员规模超过 100 万人，尚未设置知识产权职称系列，从业人员“职称评审难”的问题长期得不到解决。

据悉，根据《职业分类大典》，知识产权专业人员属于经济和金融专业人员中类，专业内容可根据职业大典分类包括专利代理、商标代理、专利审查、商标审查、专利管理、商标管理、版权管理和专利信息分析等内容。

附件 1

**经济专业技术资格考试专业设置调整方案**  
(征求意见稿)

调整前专业设置 (15个)	调整后专业设置 (9个)
工商管理	工商管理
农业经济	农业经济
商业经济	商务
财政与税收	财政与税收
金融	金融
保险	—— (取消)
公路运输	运输经济 (含邮政运输内容)
水路运输	
铁路运输	
民航运输	
人力资源管理	人力资源管理
房地产经济	建筑经济
建筑经济	
邮电经济	—— (取消)
旅游经济	—— (取消)
——	知识产权 (新增)

附件 2:

经济专业技术资格考试专业设置调整方案的有关说明（摘编）

二、调整的主要理由

（三）新增专业：知识产权

主要理由：知识产权领域的专业人才承担着保护创新和激励创新的重要作用。2010年，《国家中长期人才发展规划纲要》将知识产权人才列为战略性急需紧缺人才，作为深入实施国家知识产权战略、加快推动创新驱动发展的重要基础和保障。《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》明确提出要“进一步完善知识产权职业水平评价制度”。目前，全国从业人员规模超过100万人，尚未设置知识产权职称系列，虽有部分省市陆续开展了知识产权职称评审试点，但行业从业人员“职称评审难”的问题长期得不到解决。根据《职业分类大典》，知识产权专业人员属于经济和金融专业人员中类，专业内容可根据职业大典分类包括专利代理、商标代理、专利审查、商标审查、专利管理、商标管理、版权管理和专利信息分析等内容。开设该专业对于团结凝聚各类知识产权人才，促进知识产权人才职业发展和队伍建设，激励和保护全社会创新具有重要意义。

## ➤ 关于 PCT 制度在中国实施状况的调查报告（2018 年）

为全面、持续、动态地掌握中国用户对 PCT 体系的利用情况和实际需求，2018 年国家知识产权局继续开展 PCT 制度在中国实施状况调查。

调查工作通过大数据分析客观反映 PCT 制度在中国实施的基本情况和中国申请人提交的 PCT 申请进入国家阶段的基本情况，同时针对数据反映的问题开展了深度需求调研，并就相关问题通过问卷形式得到世界知识产权组织（WIPO）的业务反馈。

一、PCT 制度在中国实施的基本情况

（一）PCT 申请量保持高速增长态势

世界知识产权组织发布数据显示，2018 年来自中国的 PCT 国际专利申请量 53345 件，排名全球第二。2013 年至 2017 年，中国申请人提交的 PCT 申请量一直保持两位数增长，2016 年增长率最高，为 48.5%，2018 年增长率为 9.1%，相比 2017 年增速（13.2%）虽略有放缓，但仍维持高位增长态势。2017 年我国非自然人提交的 PCT 申请占比达 99.3%，自然人申请占比仍在持续降低。

中国申请人利用 PCT 途径提出的申请所占比例由 2012 年的 42.9% 上升至 2015 年的 57.9%，与 2015 年全球 57.6% 的平均水平基本持平，PCT 途径成为中国申请人向海外申请专利的主要渠道。



图1 中国 PCT 申请整体情况

(二) PCT 申请地域分布和技术领域分布维持集中局面

地域分布方面，2017 年我国 PCT 申请仍集中在广东、北京、江苏等地区，广东、北京、江苏三地申请量合计高达 76.9%。湖北省 PCT 申请量增长迅猛，2017 年申请量为 2013 年的 6.7 倍。

2013 年至 2017 年间，中国在数字通信、计算机技术、电气机械领域的 PCT 申请量始终位列前三，而控制和运输技术领域申请量增长最快，2017 年分别是 2013 年的 6.2 倍和 4.6 倍。



图2 中国 PCT 申请地域及技术领域分布

(三) PCT 申请代理率较高，电子申请成为主要申请方式

2013年至2017年期间，国家知识产权局受理的中国申请人作为第一申请人提交的PCT申请代理率分别为92.6%、88.0%、85.9%、80.5%和85.7%，明显高于同期国内发明专利申请的代理率（2013年至2017年分别是66.0%、65.8%、65.6%、68.5%和70.5%）。

PCT申请以电子申请为主，近5年纸件申请仅占2.6%；电子申请中PCT-SAFE方式逐年减少，CEPCT成为电子申请主要方式，2017年占比达到71.2%。

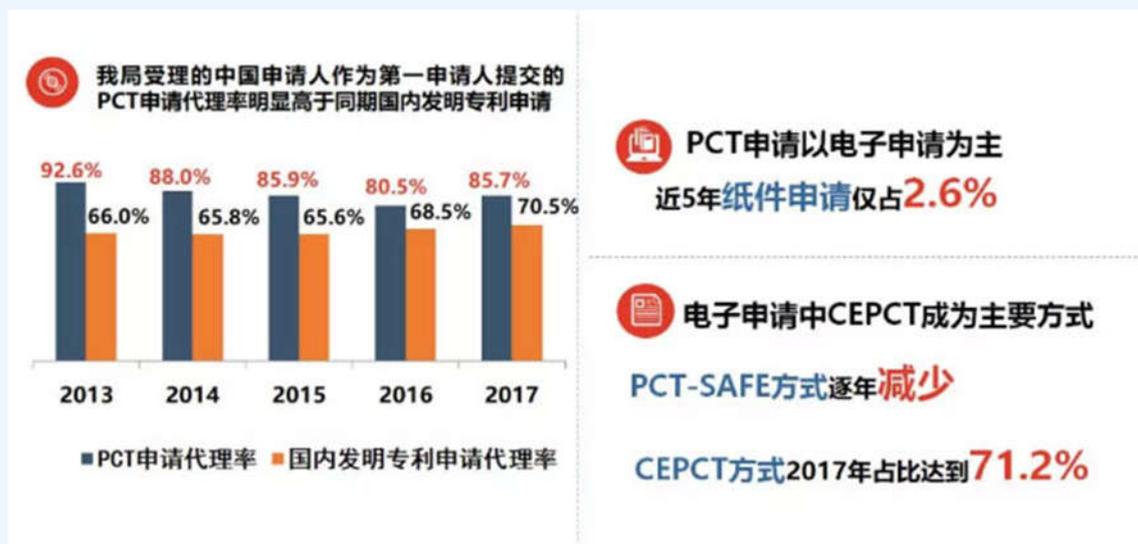


图3 中国PCT申请代理情况及申请方式

(四) 中国PCT申请进入国家阶段的领域分布相对集中

中国PCT申请进入PCT国家阶段比例较高的领域是光学、半导体、视听技术、数字通信、计算机技术领域。其中，光学、半导体、视听技术和数字通信领域的进入比例超过50%，光学领域更是达到71.7%。

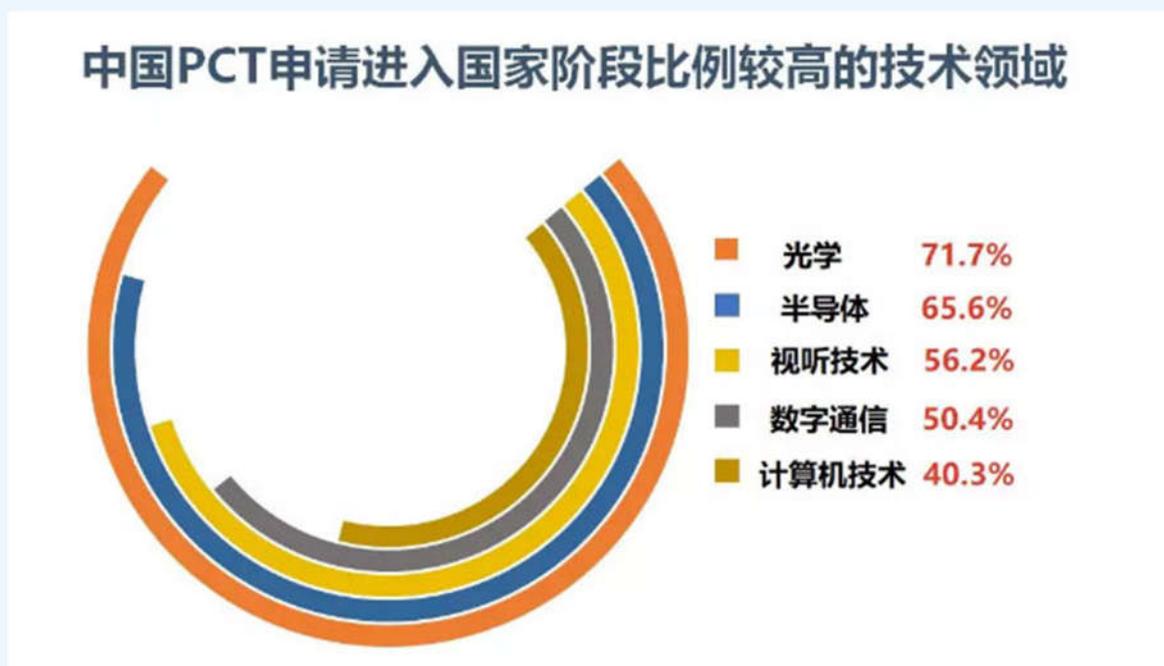


图4 中国PCT申请进入国家阶段的主要技术领域

### （五）部分申请人运用 PCT 制度的效率明显改善

2012年至2014年，美国、欧洲、日本和韩国仍是中国 PCT 申请进入国家阶段的主要目标国家和地区。期间，平均每件中国 PCT 申请进入外国国家阶段的次数从 0.78 增长到 0.85。

部分申请人在运用 PCT 制度方面表现优异。2012年至2014年，在 PCT 国家阶段进入总量排名前 10 位的申请人中，前 4 位申请人（华为、华星光电、京东方、中兴通讯）的国家阶段进入量占前 10 位总进入量的 88.2%，其中，华为进入国家阶段的总次数（9917 次）和华星光电进入国家阶段的比例（92.2%）遥遥领先。此外，歌尔声学、小米和京东方在进入外国国家阶段占比（分别为 97.6%、92.6%、89.8%）和平均每件 PCT 国际申请进入国家的次数（分别为 3.5、2.3、1.2）方面表现突出。

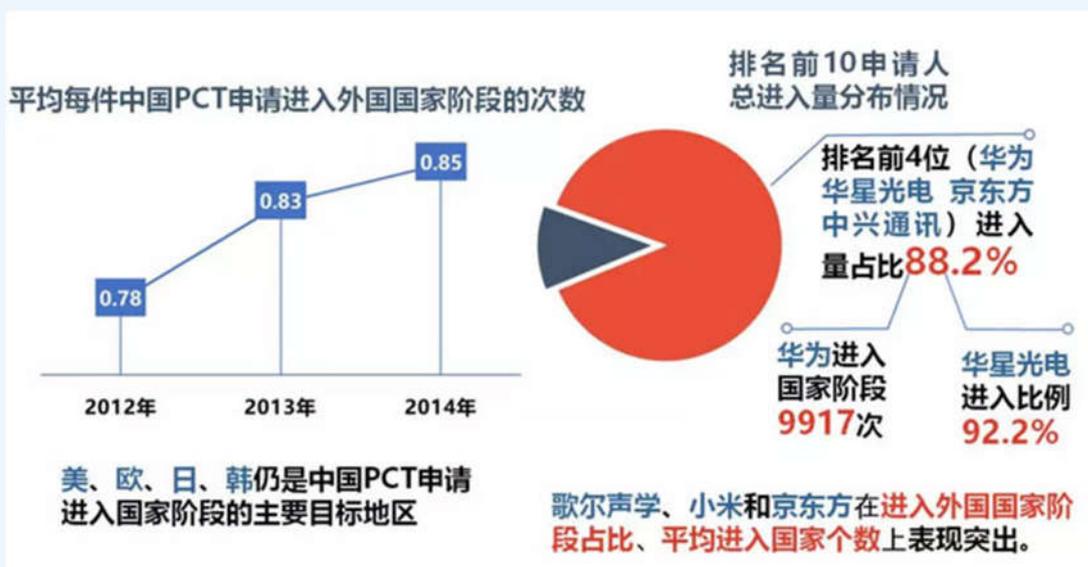


图 5 中国 PCT 申请进入国家阶段整体情况

### （六）国家知识产权局作为受理局、国际单位的履职能力得到认可

74.8%被访申请人认为国家知识产权局作出的 PCT 国际检索报告充分、全面。关于国家知识产权局作出的 PCT 国际检索书面意见，超过七成的被访申请人和被访代理机构认为书面意见客观准确，评述问题全面，对技术方案理解透彻。世界知识产权组织的被调查者表示，其与国家知识产权局的沟通渠道畅通，工作对接顺利，国家知识产权局工作效率较高。

## 二、中国申请人运用 PCT 制度的主要问题和需求调查

### （一）我国申请人在 PCT 制度运用方面的效率和质量还有提升空间

相对发达国家而言，中国 PCT 申请人的制度运用效率还不够高。2014 年，我国平均每件 PCT 申请进入国家阶段的国家数目为 1.1 个，还低于美国（3.1 个）、日本（2.8 个）等发达国家的水平。还存在个别申请人 PCT 申请进入国家阶段比例明显偏低的情况。调查分析，造成我国申请人 PCT 制度运用效率和质量不高的主要原因包括：一是一些申请人利用 PCT 制度的认识有待提高。部分申请人提交 PCT 申请的目的仅停留在企业宣传、产品推广、获得政策支持层面，缺乏进入国家阶段获权程序的动力。二是 PCT 外国国家阶段费用较高。中小型创新主体对于国家阶段的费用更为敏感，进入发达国家的国家阶段支出成为其 PCT 申请能否进入国家阶段的主要考虑因素。三是创新主体海外专利布局的能力有待提高。问卷调查显示，超过一半的企业表示不熟悉相关国家的 PCT 法律制度和程序规则，成为 PCT 申请进入国家阶段的业务障碍。



### PCT制度运用效率和质量不高的主要原因

- 利用PCT制度的认识有待提高
- PCT外国国家阶段费用高昂
- 海外专利布局能力有待提高

图6 中国PCT申请人制度运用情况

#### (二) 我国申请人希望进一步完善PCT国际阶段审查程序

申请人和代理机构希望进一步完善PCT制度中的国际程序。问卷调查显示，95.8%的申请人和84.5%的代理机构认为有必要在国际检索阶段设置沟通程序，并希望在国际检索报告作出之前与审查员沟通。

#### (三) 我国申请人愿意自主选择国际主管单位

大部分申请人和代理机构对“自主选择国际单位”表示欢迎。问卷调查显示，为便于日后进入国家阶段的审查，节省审查时间，81.2%的申请人和83.5%的代理机构愿意或非常愿意自行选择主管国际单位。用户在选择国际主管单位时通常考虑以下三个因素：检索质量、检索费用、将来进入的国家和地区。用户在选择国际主管单位时首要考虑主管单位的检索费用，占比为78.3%，其次为国际主管单位覆盖将来进入的国家和地区，占76.7%，国际主管单位的检索质量高低因素占75.0%。而代理机构建议用户选择国际主管单位的顺序是，首要考虑将来进入的国家和地区，占比为85.4%，其次是检索质量占84.5%，再次是检索费用占78.3%。（国家知识产权局条法司）

## 中国（北京）知识产权保护中心启动运行

4月23日，中国（北京）知识产权保护中心（下称保护中心）正式启动运行。启动仪式上，国家知识产权局副局长甘绍宁为首批通过保护中心预审服务后，获得国家知识产权局专利授权的企业代表颁发了专利权授权通知书。北京市人民政府副秘书长刘印春出席仪式。

据了解，该保护中心于2017年11月获批建设，于今年3月8日通过国家知识产权局验收。保护中心将围绕新一代信息技术和高端装备制造产业，开展专利快速预审、专利快速维权、知识产权保护协作及专利导航运营等工作。目前，保护中心已完成首批快速预审服务企业事业单位备案，包括小米、北汽新能源、西门子、北京航空航天大学、北京协同创新研究院等554家单位。在试运行期间，保护中心受理了47件专利预审申请，预审合格18件，其中9件已经获得专利权授权通知书。

据介绍,北京市知识产权局还整合窗口服务资源,实行保护中心和国家知识产权局专利局北京代办处集中办公。当事人在窗口可以一站式办理专利申请、缴费、资助金申请、专利权质押合同备案、快速预审、确权和维权等多项业务,为当事人提供了一个便捷、专业、高效的知识产权综合服务平台。未来,保护中心将推动建立以专利导航为引领、以快速预审和快速维权为保障、以专利运营为目的的知识产权快速协同保护服务链条,有效发挥知识产权对首都高精尖产业发展和科技创新中心建设的支撑和促进作用。(知识产权报 记者 杨柳)

## ➤ 2018 专利复审无效十大案件

**【编者按】**专利复审和无效请求审查作为专利行政授权和确权程序,是我国知识产权制度中必不可少的组成部分,一直以来,在实现高质量审查、向社会传递正向信息以保护创新主体和促进科技进步等方面发挥着重要作用。

年度专利复审无效十大案件于“4·26”国家知识产权局开放日活动中进行发布。这些案件不仅社会关注度高,涉及经济利益重大,对相关行业或产业具有重大影响,而且多角度地深入诠释了专利法律法规在复审无效审查中的法律内涵和执行标准。年度专利复审无效十大案件的评选和发布有助于宣传专利保护制度,提高创新主体和社会公众的专利保护意识和运用专利制度的能力,进而实现对创新的保护和激励。本报特此专版刊登 2018 年度专利复审无效十大案件,以飨读者。

### 苹果-高通系列发明专利权无效宣告请求案

#### 【案情介绍】

2018 年以来,苹果公司针对高通公司的 40 余件专利权提起了无效宣告请求,本系列案件涉及其中的 3 件专利。

ZL201310491586.1 号专利涉及图形用户界面(GUI)的微创新技术。合议组最终作出决定,维持专利权有效。ZL201480013124.1 号专利涉及深亚微米工艺节点中集成电路多层金属互连结构,是系列无效宣告请求中唯一涉及集成电路制造领域的案件。原专利复审委员会经审理维持专利权有效。ZL200880004304.8 号专利涉及如何定位、追踪以及找回无线通信设备的装置和方法,原专利复审委员会经审理宣告专利权无效。

#### 【典型意义】

ZL201310491586.1 号专利的审查决定解析了新颖性判断的单独对比原则,在回归 GUI 的技术本质、准确确定权利要求的保护范围、对 GUI 领域在新颖性和创造性的评判方面具有典型的借鉴意义。ZL201480013124.1 号专利的审查决定在站位本领域技术人员的基础上,准确认定权利要求的保护范围,为后续的侵权程序判定得出正确结论奠定了基础。ZL200880004304.8 号专利的审查决定准确把握技术本质,分析技术方案与现有技术的关系,对现有技术予以全面客观衡量,进而判断技术启示的有无,对创造性的评判具有指导意义。

### “一种一体式自拍装置”实用新型专利权无效宣告请求案

#### 【案情介绍】

请求人深圳市韵美饰界科技有限公司、东莞市品耀五金有限公司就专利权人源德盛塑胶电子(深圳)有限公司(下称源德盛公司)的 ZL201420522729.0 号实用新型专利权分别提出无效宣告请求。

本案专利涉及自拍杆，在使用时无需临时组装，折叠收纳无需额外占用空间。该专利获得第二十届中国专利奖金奖，并为源德盛公司创造了数以亿计的销售业绩。与此同时自拍杆市场也出现了大量仿制侵权产品，源德盛在全国展开大规模诉讼维权行动，目前多方请求人针对本专利共提出了 26 次无效宣告请求，引起了社会各界的广泛关注。

原专利复审委员会经审理作出第 35919 号无效宣告请求审查决定，继续在权利要求 2-13 的基础上维持专利权有效。

#### 【典型意义】

本案对网络证据公开日期的认定提供了具有指导意义的审查思路，也是创新主体运用专利制度维权的典型案例，体现了专利行政确权程序在维护专利权人合法权益方面的重要作用和价值。

本案的另一层典型意义在于，启发创新主体在撰写专利申请文件时重视平衡专利保护范围与技术贡献之间的关系，对专利权进行分层保护，使权利要求的保护范围清晰合理。

### “作为抗病毒化合物的缩合的咪唑基咪唑”发明专利权无效宣告请求案

#### 【案情介绍】

请求人无国界医生就专利权人美国吉利德制药有限责任公司（下称吉利德公司）的 ZL201280004097.2 号发明专利权提出无效宣告请求。该专利涉及一种治疗丙型肝炎的泛基因型口服直接抗病毒药物组合制剂的核心成分，其药物名称为“维帕他韦”。

本案涉及的“维帕他韦”与另一治疗丙肝的药物“索非布韦”均为吉利德公司在抗病毒领域研发成功的明星药物，二者联合形成的泛基因型组合制剂于 2016 年在英国首次获批，于 2018 年 5 月在中国获批上市。无效宣告请求人无国界医生为全球性的独立自主的非牟利组织，其工作包括支持或者亲自提交某些药物专利的无效请求。本案是其首次在中国向制药巨头的药品专利发起的挑战。

原专利复审委员会成立五人合议组对本案进行了公开审理，作出第 38394 号无效宣告请求决定，维持专利权有效。

#### 【典型意义】

本案诠释了如何把握评价化合物创造性的审查标准，决定中解析了最接近现有技术的选取、化合物核心结构的确定、技术启示的判断以及技术效果的分析比对等涉及评价化合物创造性的诸多焦点问题，对相关领域的审查标准适用具有示范作用。

### “带图形用户界面的电脑”外观设计专利权无效宣告请求案

#### 【案情介绍】

请求人北京江民新科技术有限公司（下称江民公司）就专利权人北京奇虎科技有限公司、奇智软件（北京）有限公司（下称 360 公司）的 ZL201430324283.6 号外观设计专利权提出无效宣告请求。本案专利涉及带图形用户界面（GUI）的电脑。

360 公司认为其 GUI 外观设计专利的专利权遭到侵犯，将江民公司诉至北京知识产权法院。该案是自我国于 2014 年将涉及 GUI 的产品纳入外观设计专利保护以来国内首例涉及 GUI 的外观设计专利侵权案。江民公司遂针对涉案专利提出无效宣告请求。作为打响 GUI 专利保护的第一枪，涉案专利的无效和侵权纠纷均引起了社会的广泛关注。

原专利复审委员会作出第 35196 号无效宣告决定，宣告专利权全部无效。

**【典型意义】**

本案对涉及 GUI 的外观设计保护范围和对比判断作出了详细分析认定，同时，对新颖性宽限期等相关法律问题的理解和适用具有重要参考价值。本案对创新主体的启迪意义在于，在我国现行法律框架下，在提交 GUI 领域相关的外观设计专利申请时，应突出 GUI 设计、弱化作为载体的硬件设计，并清楚示出 GUI 设计的用途功能、人机交互、动态设计等内容，以期实现最大程度保护 GUI 设计的初衷。

**“电动独轮自行车”发明专利权无效宣告请求案**

**【案情介绍】**

请求人廉芳芳、纳恩博（北京）科技有限公司（下称纳恩博公司）、安秋锦就专利权人深圳天轮科技有限公司的 ZL201110089122.9 号发明专利权分别提出无效宣告请求。本案专利涉及电动独轮自行车的基本结构，属于电动平衡车领域的基础性专利。

电动平衡车作为一种新兴代步工具，获得蓬勃发展，同时专利无效和侵权纠纷也纷至沓来。持有专利的行业先驱 Segway（赛格威）公司、Shane Chen（陈星）、杭州骑客智能科技有限公司等相互在美国发起“337”调查和专利侵权诉讼，本案专利申请人陈和是 Shane Chen 的利益相关人，无效宣告请求人之一纳恩博公司与 Segway 公司存在并购关系。本案专利先后经历了 8 次无效宣告请求，相关专利侵权纠纷涉及国内多个电动平衡车生产厂家，引起了社会的广泛关注。

原专利复审委员会经审理，最终作出第 36591 号无效宣告请求审查决定，宣告专利权部分无效。

**【典型意义】**

本案对专利法第二十九条关于本国优先权规定中的“在中国第一次提出专利申请”的含义给出明确解释，并且阐释了判断优先权是否成立时的技术方案对比标准，对本国优先权的认定具有指导作用。

**“滴眼液”发明专利权无效宣告请求案**

**【案情介绍】**

请求人江苏恒瑞医药股份有限公司就专利权人参天制药株式会社、旭硝子株式会社的 ZL01815617.7 号发明专利提出无效宣告请求。

本案专利与专利权人开发并上市的商品名为“泰普罗斯”的滴眼液产品密切相关，“泰普罗斯”目前已在 60 余个国家和地区上市，2015 年底登陆中国市场，为参天制药眼科用药中治疗青光眼的主要产品，具有广阔的市场前景。本案争议焦点在于权利要求中的特征究竟是属于基于产品新性能而产生的新用途，还是仅为已知产品固有性能的效果描述。

原专利复审委员会经审理作出第 31135 号无效宣告请求审查决定，宣告本专利全部无效。北京知识产权法院的一审判决撤销了本案无效决定；但北京高级人民法院则支持了本案决定的观点，撤销了一审判决。

**【典型意义】**

本案对医药领域在如何解读方法权利要求的功能、用途特征方面颇具典型性。决定通过对案情本身的抽丝剥茧，诠释了方法权利要求中如何考量效果、功能特征的限定作用及其与权利要求主题之间的关系，对统一此类案件的审理标准具有指导意义。同时，该案能启发创新主体对权利要求保护范围界定的思考和对专利申请文件撰写的重视。

### “充电器租借机”实用新型专利权无效宣告请求案

#### 【案情介绍】

请求人深圳来电科技有限公司、深圳街电科技有限公司就专利权人深圳市拓特电子有限公司（下称拓特电子）的 ZL201320826793.3 号实用新型专利权分别提出无效宣告请求。本案专利涉及移动电源租借，即共享充电宝的相关技术。

共享充电宝是在“共享”风口上出现的细分行业，入选“2017 年度中国媒体十大新词语”。共享充电宝在 2017 年急剧增长后，次年出现行业洗牌，多起专利无效和侵权纠纷引起社会广泛关注。拓特电子的涉案专利于 2013 年独家授权给深圳租电智能科技使用，本案专利的独立权利要求涉及共享充电宝的基本架构，故该专利权的存续与否会对后续的市场发展状况带来很大影响。

原专利复审委员会经审理后作出第 36684 号无效宣告请求审查决定，宣告专利权全部无效。

#### 【典型意义】

本案的典型意义在于，为实用新型专利创造性判定中如何准确把握相近技术领域的技术启示提供了参考思路。

在最接近的现有技术公开了专利权利要求中除主题名称之外的整体架构时，将二者的技术领域认定为相近技术领域而不是上位概括为同一技术领域，相近技术领域的现有技术需要明确的技术启示才能用来评价实用新型专利的创造性。

### “具有改变的性质的葡糖淀粉酶变体”发明专利权无效宣告请求案

#### 【案情介绍】

请求人宜昌东阳光药业股份有限公司就专利权人丹尼斯科美国公司的 ZL200780037776.9 号发明专利权提出无效宣告请求。本案专利涉及一系列在已知酶的基础上通过基因定点突变技术所获得的糖化酶变体。

葡糖淀粉酶（俗称糖化酶）是酶制剂中用途最广、消费量最大的一种，其广泛应用于食品、调味品制造加工领域，在现有糖化酶的基础上，采用生物技术对天然酶进行改造以获得性能优异的酶是糖化酶领域的主要研究热点之一。

本案在审理过程中，争议焦点主要集中于实验数据的真实性和证明力的判断、发明的创造性与说明书记载的实验数据之间的关系、生物序列权利要求保护范围的合理把握等生物技术领域专利审查中备受社会关注的热点和难点问题。

原专利复审委员会成立五人合议组对本案进行了公开审理，作出第 38452 号无效宣告请求决定，在专利权人于无效宣告请求阶段提交的修改后的权利要求书的基础上，维持专利权有效。

#### 【典型意义】

本案阐释了生物技术领域对效果实验数据的一般要求，并且对具有特定突变方式的酶变体的创造性如何评判具有指导作用，同时对多理由多证据的无效宣告理由也提供了可资借鉴的审查思路。

### “化学气相沉积装置”实用新型专利权无效宣告请求案

#### 【案情介绍】

请求人维易科精密仪器国际贸易(上海)有限公司(下称维易科公司)就专利权人中微半导体设备(上海)有限公司(下称中微公司)的 ZL201220056049.5 号实用新型专利权提出无效宣告请求。

维易科公司于 2017 年 4 月在纽约东区联邦法院对中微公司的器材供应商 SGL 展开专利诉讼,要求禁止 SGL 向中微公司供货。中微公司遂以其侵犯本案专利的专利权为由,将维易科公司诉至福建省高院。维易科公司随后就本案专利提起无效宣告请求。本案专利涉及的 MOCVD 装置为生产半导体器件如发光二极管(LED)芯片的核心设备。

原专利复审委员会经审理作出审查决定,在专利权人于无效宣告请求阶段提交的修改后的权利要求的基础上维持专利权有效。决定作出后,中微公司在福建省高院获得了针对维易科的禁令,随后经过一系列谈判,双方达成和解。

#### 【典型意义】

本案诠释了在创造性评价中准确把握技术本质的审查理念,以及发明构思的分析在技术特征比对和技术启示判断中的重要作用。本案还展现了专利作为有效的强力武器在企业角力中的重要作用,同时也体现了国内企业在积极参与国际市场竞争时,重视提高自身的知识产权创造、运用和保护的能力。

### “艾灸杯”实用新型专利申请复审请求案

#### 【案情介绍】

本案涉及复审请求人周某某就国家知识产权局专利局针对 CN201620625135.1 号实用新型专利申请所作的驳回决定提出的复审请求。原专利复审委员会作出第 153870 号复审请求审查决定,维持上述驳回决定。

#### 【典型意义】

本案对包含推测内容的医疗保健效果的认定提供了思路。对于涉及医疗保健的实用新型专利申请而言,鉴于人体机理的复杂性,以及考虑到对人体的安全性等因素,如果本领域技术人员不能由说明书公开的内容确定说明书中给出的技术方案必然能够产生其声称的技术效果,则申请人应提供实验证据以验证其预期效果。

当前我国实用新型专利申请质量仍有待进一步提升,诸多申请的技术效果并未经过实践验证,只是一种预测,一种实施效果不确定的理论可能性,这类专利申请如果被授权,会误导消费者,有损我国专利形象。鉴于此,本案提出对于涉及医疗保健、关乎生命安全的实用新型专利申请应严格依法审查,对其效果的验证应从严要求,进而引导并进一步提高该类实用新型专利申请的质量。(知识产权报)

## ➤ 2018 商标评审典型案例(上)

**【编者按】**作为商标法律制度的重要组成部分,商标评审是确保商标授权确权公平、公正的重要环节。在近年来的商标评审案件审理实践中,原商标评审委员会(下文均称原商评委)依法审结了一批在社会上有较大影响、在审理上显示出较高水平、

对今后案件法律适用具有较强借鉴作用的典型案例，充分保障了当事人的程序权利和实体权益，对维护商标注册、管理秩序与营造公平竞争的市场秩序起到了积极作用。

2018年，原商评委累计受理各类评审案件申请32.2107万件，同比增长53.03%。原商评委从2018年商标评审案件中选出20件具有代表性的典型案例，授权本报进行发布，供广大读者学习借鉴。

## 01 “湘西古方”商标驳回复审案

### 【基本案情】

第18896732号“湘西古方”商标（下称申请商标）由自然人田娟娟（下称申请人）于2016年1月15日提出注册申请，指定使用在第5类药茶等商品上。经审查，原国家工商行政管理总局商标局（下文均称原商标局）以申请商标中“湘西”系我国县级以上行政区划名称，不得作为商标使用，违反了商标法第十条第二款的规定为由驳回申请商标注册申请。申请人不服上述驳回决定，依法提出复审请求。

经审理，原商评委认为，申请商标虽含有“湘西”二字，但与“古方”相结合整体已形成强于地名的其他含义，未构成商标法第十条第二款规定之情形；但申请商标整体作为商标指定使用在药茶等商品上，易使消费者对商品的原料、配方等特点产生误认，已构成商标法第十条第一款第（七）项所指之情形。

### 【典型意义】

商标法第十条第一款第（七）项规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的，不得作为商标使用。这一规定是为了促进市场主体诚信、规范使用商业标识，避免误导性宣传，保护消费者权益。商标的本质特征是区别商品来源，描述商品特点的标志本身不具有商标应有的显著特征，但可以通过使用取得显著特征。而如果标志除缺乏显著特征外还带有欺骗性并易误导公众，则可能对公共利益和消费安全产生不利影响，这种标志应禁止作为商标使用。

## 02 “叫个鸭子及图”商标驳回复审案

### 【基本案情】

第15740333号“叫个鸭子及图”商标（下称申请商标）由北京味美曲香餐饮管理有限公司（下称申请人）于2014年11月19日提出注册申请，指定使用在第43类住所代理（旅馆、供膳寄宿处）等服务上。经审查，原商标局认为申请商标违反了商标法第十条第一款第（八）项的规定，据此驳回其注册申请。申请人不服上述驳回决定，依法提出复审请求。

经审理，原商评委作出驳回复审决定认为，申请商标用作商标格调不高，易产生不良社会影响，据此驳回申请商标的注册申请。后该案进入行政诉讼程序，北京知识产权法院一审维持被诉复审决定，北京市高级人民法院二审撤销被诉复审决定，最高人民法院判决撤销二审判决、维持一审判决。

### 【典型意义】

商标法第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。商标是附着在商品上进入公共领域的商业标志，除了承载企业商誉之外，还负载着一定的价值传扬和文化传播功能。商标标志有悖于一定时期社会公认的行为准则、价值观念、道德标准的，属于该规定所指有害于社会主义道德风尚的情形。判断商标标志是否构成上述情形，应综合考虑其文字组合、构词方式、应用语境、使用商品、接触人群等特点。

### 03 “羊卓雍措”商标无效宣告案

#### 【基本案情】

第 14383893 号“羊卓雍措”商标（下称争议商标）由西藏吞弥文化旅游股份有限公司（下称被申请人）于 2014 年 4 月 15 日提出注册申请，2015 年 8 月 7 日被核准注册在第 29 类鱼制食品等商品上。2017 年 4 月 5 日，浪卡子县羊卓投资有限责任公司对争议商标提出无效宣告请求，主张争议商标的注册将造成相关公众对商品的产地、质量产生误认，而且将造成不良社会影响，违反了商标法第十条第一款第（七）项与第（八）项规定。

经审理，原商标评审委员会认为，被申请人所在地与羊卓雍措所在地不同，其将“羊卓雍措”作为商标申请注册使用在核定商品上，易使相关公众认为上述商品来源于羊卓雍措地区或者与羊卓雍措具有某种特定关联，从而对商品的质量及产地产生误认，而且羊卓雍措在西藏地区具有较高知名度，虔诚的佛教徒每年都要绕湖朝圣，故争议商标构成商标法第十条第一款第（七）项和第（八）项所指情形。

#### 【典型意义】

商标法第十条第一款第（八）项中所指的“其他不良影响”包括有害于宗教信仰、宗教感情或民间信仰。被申请人作为一家文化旅游公司，与羊卓雍措所在地不同，其将“羊卓雍措”作为商标申请注册在鱼制食品、腌制水果商品上，将使相关公众对商品质量、产地等产生误认，亦可能损害宗教感情，从而产生不良影响。

### 04 “够格”商标驳回复审案

#### 【基本案情】

第 26021616 号“够格”商标（下称申请商标）由杭州够格科技有限公司（下称申请人）于 2017 年 8 月 23 日提出注册申请，指定使用在第 20 类枕头等商品上。经审查，原商标局以该标志仅直接表示商品的质量特点，违反了商标法第十一条第一款第（二）项等规定为由驳回其注册申请。申请人不服上述驳回决定，依法提出驳回复审请求。

经审理，原商评委认为，“够格”具有“符合一定的标准或条件”的含义，注册使用在指定商品上，仅直接表示了商品的质量特点等，构成商标法第十一条第一款第（二）项所规定的情形，故对申请商标的注册申请予以驳回。

#### 【典型意义】

商标法第十一条第一款规定了缺乏显著性的 3 种情形：仅有本商品的通用名称、图形、型号的；仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；其他缺乏显著特征的。上述 3 种情形在法律适用的优先级上具有一定的差别，即优先适用具有较为详细描述以及特殊指代情况的前两项，而不是“兜底条款”第（三）项。该案中，申请商标文字“够格”具有的含义并非为专门针对某一特殊商品特点的描述，而是对所有商品乃至服务都能够使用的描述词汇，考虑到能归为具体条款就不用兜底条款的优先级，故依据商标法第十一条第一款第（二）项规定驳回申请商标注册申请。

### 05 第 26244465 号“轻轻松松上课”商标驳回复审案

#### 【基本案情】

第 26244465 号“轻轻松松上课”商标（下称申请商标）由宿州明远教育信息咨询有限公司（下称申请人）于 2017 年 9 月 5 日提出注册申请，指定使用在第 41 类视频制作、教育等服务上。经审查，原商标局认为申请商标使用在指定服务上缺乏显著特征，不得作为商标注册，违反了商标法第十一条第一款第（三）项为由，据此驳回其注册申请。申请人不服上述驳回决定，依法提出驳回复审请求。

经审理，原商标评审委员会认为，申请商标不易使相关公众将其作为区分服务来源的标识加以识别，缺乏商标应有的显著特征，已构成商标法第十一条第一款第（三）项规定之情形。

#### 【典型意义】

商标法第十一条第一款第（三）项规定，其他缺乏显著特征的，不得作为商标注册。该条款是指除商标法第十一条第一款第（一）项、第（二）项以外的依照社会通常观念，商标本身或作为商标使用在指定商品或服务上不具备表示商品或服务来源的作用。申请注册的商标是否具有显著特征，应当综合考虑构成商标的标志本身的含义、呼叫和外观构成，商标指定使用的商品或服务，相关公众的认知习惯等因素。该案中，将普通日常用语“轻轻松松上课”作为商标，在无其他显著要素组合且无证据证明该标志经过使用已取得显著特征的情形下，相关公众很难将其作为商标加以识别，缺乏商标应有的显著特征。

### 06 “途牛”商标无效宣告案

#### 【基本案情】

第 16004180 号“途牛”商标（下称争议商标）由青岛百奕名车汇商贸有限公司于 2014 年 12 月 24 日提出注册申请，后被核准注册使用在第 20 类野营睡袋等商品上。2017 年 12 月 11 日，南京途牛科技有限公司（下称申请人）针对争议商标提出无效宣告请求，主张争议商标是对其第 6631862 号“途牛”商标（下称引证商标）的复制和抄袭，争议商标的注册将淡化其“途牛”商标的显著性，造成消费者误认。

经审理，原商评委认为，引证商标在观光旅游等服务上通过长期广泛的宣传和销售，已为我国相关公众所熟知。争议商标与引证商标文字构成相同，核定使用商品为旅游行业必需品，与观光旅游等服务存在一定关联性。争议商标构成对引证商标的复制和抄袭，争议商标的注册和使用易误导公众，致使申请人的利益可能受到损害。

#### 【典型意义】

适用商标法第十三条第三款规定时，要从市场交易的环境和消费者认知的程度等实际情况进行多方位考量，对可能损害当事人及消费者权益、影响公平竞争的市场环境等不良后果的商标注册行为予以禁止。存在复制为公众知晓的商标或具有傍名牌、打擦边球等行为的前提下，对于知名度较高、独创性较强、使用在日常消费品或服务上的知名商标，其保护范围应适度放宽。

### 07 “LEVI’ S”商标无效宣告案

#### 【基本案情】

第 7905275 号“LEVI’ S”商标（下称争议商标）由东莞市首信五金制品厂（下称被申请人）于 2009 年 12 月 11 日提出注册申请，核定使用在第 6 类普通金属扣（五金器具）等商品上。2016 年 10 月 12 日，利惠公司（下称申请人）针对争议商标提出无效宣告请求，主张其第 70937 号与第 1489308 号“LEVI’ S”商标（下称引证商标）为服装商品上的驰名商标，争议商标系对其驰名商标的复制、摹仿。

经审理，原商评委认为，引证商标为臆造词汇，独创性较强，经申请人长期使用及广泛宣传，在牛仔裤等商品上已为相关公众所熟知。争议商标与引证商标构成近似商标，被申请人复制、摹仿他人具有较高知名度商标的意图明显，而且争议商标与引证商标核定使用商品在实际生活中消费群体有一定的重合，争议商标与引证商标共存可能会使消费者对商品来源产生误认，致使申请人作为引证商标所有人的利益可能受到损害。

#### 【典型意义】

该案中，结合争议商标与引证商标的高度近似，被申请人复制、摹仿的意图明显等因素，可以认定被申请人存在利用他人商标知名度获得不正当利益的可能，同时也意味着申请人作为相关公众所熟知商标所有人的品牌利益的损失。该案体现了商标行政主管机关对于故意攀附他人商标及商誉的不正当行为的严格规制。

### 08 “糯米阿姨 AUNT 及图” 商标无效宣告案

#### 【基本案情】

第 13333638 号“糯米阿姨 AUNT 及图”商标（下称争议商标）由自然人张蓉（下称被申请人）于 2013 年 10 月 10 日提出注册申请，后被核准使用在第 43 类茶馆等服务上。2017 年 7 月 28 日，杭州博多工贸有限公司（下称申请人）对争议商标提出无效宣告请求，主张被申请人与申请人前开发部经理张州丹系夫妻关系，争议商标与申请人在先使用的“阿姨奶茶 AUNT 及图”商标构成近似商标，被申请人属于抢注行为。

经审理，原商评委认为，张州丹与申请人之间存在商标法第十五条第一款所指的代关系，被申请人张蓉与张州丹系夫妻关系，其申请注册争议商标的行为难谓巧合，可以推定其与张州丹具有串通合谋的恶意，争议商标的申请注册已构成商标法第十五条第一款所指代表人以自己的名义抢注被代表人商标之情形。

#### 【典型意义】

适用商标法第十五条第一款规定时，需要注意两种较为特殊的情形也应判定为构成代表关系：第一，代表关系尚在磋商阶段或者代表关系结束之后，代表人知悉被代表人商标而进行抢注的，应当认定双方存在上述规定所指的代关系；第二，虽非以代表人名义抢注商标，但有证据证明商标注册人与代表人具有串通合谋行为的，应当认定为代表人抢注商标。

### 09 “MASkin” 商标无效宣告案

#### 【基本案情】

第 10519462 号“MASkin”商标（下称争议商标）于 2012 年 2 月 22 日申请注册，后被核准注册使用在第 10 类口罩、矫形用物品等商品上，现注册人为上海源时信息科技有限公司（下称被申请人）。苏州世康防护用品有限公司（下称申请人）针对争议商标提出无效宣告请求，主张申请人的股东陈杰等人在先设计、创作了“MASkin”商标，被申请人自 2012 年 2 月 8 日起与申请人进行商务合作，并一直通过邮件方式进行沟通、合作，被申请人违反了商标法第十五条第二款的规定。

经审理，原商评委认为，被申请人在争议商标申请注册日前与申请人存在业务往来关系，对申请人及其“MASkin”商标理应知晓，被申请人在口罩、按摩用手套、医务人员用面罩商品上注册争议商标构成对申请人商标的恶意抢注，违反了商标法第十五条第二款规定。

#### 【典型意义】

特定关系人因合同、业务往来或者其他关系明知他人商标而抢注的行为违反了诚实信用原则，侵害了在先商标使用人或者利害关系人的合法利益。商标法第十五条第二款规定可有效制止对利用其他特殊关系恶意抢注他人商标的行为，更加明确地彰显了加强打击恶意注册，维护诚实信用原则的立法目的，为商标确权程序中保护正当合法的在先使用权益赋予了更加有力的法律武器。

## 10 “欧完艺空”商标、“普美术间”商标及相关图形商标无效宣告案

### 【基本案情】

第 11211007 号“欧完艺空”商标、第 11211008 号“普美术间”商标、第 10533879 号图形商标（下统称争议商标）由自然人张继良申请注册，均核定使用在第 11 类灯等商品上。2017 年 11 月 24 日，欧普照明股份有限公司（下称申请人）针对争议商标提出无效宣告请求，主张其“欧普 OPPLÉ 及图”商标已为相关公众熟知，争议商标与其第 1424486 号“欧普 OPPLÉ 及图”商标、第 6647559 号“欧普照明 OPPLÉ”商标、第 6401562 号“欧普”商标、第 6401564 号“OPPLÉ”商标（下统称引证商标）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

经审理，原商评委认为，申请人的“欧普 OPPLÉ 及图”商标于争议商标申请注册日前在灯、日光灯管商品上已为相关公众所熟知，且申请人的“欧普”商标与“OPPLÉ”商标已形成了对应关系。3 件争议商标结合后易被识别为“欧普完美艺术空间及图”，与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

### 【典型意义】

判断商标是否近似，一般采取整体观察与比对主要部分的方法，同时考虑商标本身显著性、在先商标知名度及使用等因素。对待该种恶意注册可以从严运用商标近似裁量法律标准：对知名度高、独创性强的引证商标给予较高水平的保护；对恶意注册他人知名商标的行为进行严厉打击。（知识产权报）

## ➤ 2018 商标评审典型案例（下）

### 01 “peppa pig 及图”商标无效宣告案

#### 【基本案情】

第 13685632 号“peppa pig 及图”商标（下称争议商标）由福建省晋江市池店赤塘制鞋七厂（下称被申请人）于 2013 年 12 月 9 日提出注册申请，2016 年 9 月 7 日被核准注册使用在第 35 类广告等服务上。2017 年 6 月 16 日，娱乐壹英国有限公司（下称申请人）对争议商标提出无效宣告请求，主张申请人及其发行的《Peppa Pig（小猪佩奇）》动画片以及片中的角色形象具有较高知名度，争议商标的注册侵犯了申请人享有的在先著作权。

经审理，原商标评审委员会（下文均称原商评委）认为，申请人的“Peppa Pig”角色形象（下称涉案作品）属于著作权法保护的美术作品，系争商标的图形部分与涉案作品构成著作权法意义上的实质性相似，争议商标文字部分亦与涉案作品动画角色名称完全相同，被申请人未经申请人许可或同意，将与涉案作品高度近似的图形作为争议商标的组成部分，侵犯了申请人在先著作权。

#### 【典型意义】

未经著作权人的许可，将他人享有著作权的作品申请注册商标，应认定为对他人在先著作权的损害。判定系争商标的注册是否损害申请人的在先著作权，需考虑申请人的涉案作品是否构成著作权法保护的作品、申请人是否对涉案作品享有在先的著作权、系争商标与涉案作品是否构成实质性相似及被申请人是否存在接触涉案作品的可能等因素。

## 02 “哈利波特 Halibote 及图”商标无效宣告案

### 【基本案情】

第 18436154 号“哈利波特 Halibote 及图”商标（下称争议商标）由云南省玉溪市江川辉胜商务有限公司于 2015 年 11 月 26 日提出注册申请，2017 年 1 月 7 日被核准注册使用在第 5 类医用婴儿食品、人用药等商品上。华纳兄弟娱乐公司（下称申请人）于 2017 年 9 月 21 日对争议商标提出无效宣告请求，主张争议商标的注册损害了其“HARRY POTTER”及其中文译文“哈利波特”享有的知名商品（电影）特有名称权益和商品化权。

经审理，原商评委认为，争议商标的注册使用可能会不正当地借用申请人基于其系列影视作品而享有的商业信誉，挤占申请人基于其系列影视作品享有的市场优势地位和交易机会，损害申请人基于其系列影视作品中的主角名称享有的在先权益，已构成商标法第三十二条所指损害他人现有的在先权利的情形。

### 【典型意义】

商标法第三十二条所指在先权利不仅包括现行法律已经明确规定的在先法定权利，还包括根据民法通则和其他法律规定应予保护的合法权益。将具有商业价值的知名影视作品及其主角名称作为在先权利给予保护，有利于制止利用商标注册占有他人智慧劳动成果的不诚信行为，对鼓励智慧成果的创作和商业转化，促进文化事业的蓬勃发展和塑造良好营商环境具有积极作用。

## 03 “谷维滋 gli Amorusi”商标无效宣告案

### 【基本案情】

2013 年 8 月 13 日，深圳市中兴达文化传播有限公司提出第 13074767 号“谷维滋 gli Amorusi”商标（下称争议商标）的注册申请，美国国家乐氏公司（下称申请人）曾提出异议但未能获得支持，争议商标被核准注册使用在第 30 类面粉制品、豆浆等商品上，后转让给深圳市鲜派客庄园供应链有限公司（下称被申请人）。2017 年 10 月 17 日，申请人提出无效宣告请求，主张争议商标系以不正当手段抢先注册其在先使用并具有一定知名度的商标。

经审理，原商评委认为，在争议商标申请注册日前，申请人的“谷维滋”品牌在中国已具有一定知名度，争议商标的主要识别部分“谷维滋”与申请人在先使用的“谷维滋”商标高度近似，且争议商标核定使用商品与申请人在先商标使用的谷物早餐等商品存在较大关联，结合被申请人亦曾拟受让的另一件商标系抢注申请人的另一件商标并被不予核准注册的情形，争议商标的申请注册难谓善意，构成以不正当手段抢先注册他人先在先使用并有一定影响的商标。

### 【典型意义】

对“在先使用并有一定影响的商标”保护范围原则上应以相同或类似商品为限，但在具体案件中综合考虑涉案商标的显著性、知名度、近似程度、商品关联程度以及涉案商标申请人的主观恶意等因素，也可将保护范围扩展至关联性较强的商品上。

## 04 “甘谷驿”商标无效宣告案

#### 【基本案情】

第 16207475 号“甘谷驿”商标（下称争议商标）由自然人张强（下称原被申请人）于 2015 年 1 月 22 日提出注册申请，2016 年 3 月 28 日被核准注册使用在第 31 类新鲜蔬菜、谷种、饲料等商品上，后转让予延安新达土特产有限公司（下称被申请人）。2017 年 9 月 11 日，延安市宝塔区甘谷驿镇瓜薯协会对争议商标提出无效宣告请求，主张原被申请人申请注册争议商标时提交的个体工商户执照系伪造，争议商标的注册具有欺骗性。

经审理，原商评委认为，在申请注册争议商标时原被申请人提交的个体工商户营业执照复印件与当地工商局留存信息、国家企业信用信息公示系统查询信息相比较，经营者姓名显示不一致，可以认定其申请注册争议商标时所提交的个体工商户营业执照系伪造，构成商标法第四十四条第一款所指以欺骗手段取得商标注册的情形。

#### 【典型意义】

商标法第四十四条第一款所指“以欺骗手段取得注册”，是指商标注册人在申请注册商标时，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书或者其他证明文件，以骗取商标注册等行为。如果争议商标申请注册时存在以欺骗手段取得注册的情形，则无论当前的商标持有人是否为原商标申请人，或者受让人取得该商标时是否对此知情，争议商标均应被宣告无效。

### 05 “闪银”商标无效宣告案

#### 【基本案情】

第 13675000 号“闪银”商标（下称争议商标）由武汉中郡校园服务有限公司（下称被申请人）于 2013 年 12 月 5 日申请注册，2015 年 9 月 7 日被核准注册使用在第 36 类保险、金融服务、基金投资等服务上。2015 年 12 月 7 日，北京闪银奇异科技有限公司（下称申请人）对争议商标提出无效宣告请求，主张被申请人自成立至今先后在 45 个类别上申请、注册了包括争议商标在内的 1049 件商标，且无实际使用争议商标的意图；同时，被申请人曾明确表示其申请商标是通过商标转让进行牟利，而非自己使用；此外，被申请人股东刘凤金、傅发春还设立了多家关联公司抢注商标，其中有两家是专业的商标代理机构。

经审理，原商评委认为，被申请人以申请人商标特有表现形式申请注册在与申请人商标使用的金融服务具有一定相关性的服务上，具有不正当利用申请人商标以营利的目的，其行为不仅会导致相关公众对服务来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场环境，构成商标法第四十四条第一款规定的情形。

#### 【典型意义】

申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的，或者申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的行为，均属于以其他不正当手段取得商标注册的行为。

### 06 “布莱奥尼群岛 Brioniislands B 及图”商标无效宣告案

#### 【基本案情】

第 13378000 号“布莱奥尼群岛 Brioniislands B 及图”商标（下称争议商标）由自然人赵旭芳（下称被申请人）于 2013 年 10 月 17 日提出注册申请，布里奥尼股份公司（下称申请人）曾提出异议但未获支持，争议商标后被核准注册使用在第 3 类化妆品等商品上。申请人于 2017 年 10 月 13 日提出无效宣告请求，主张被申请人及其亲属经营多家空壳公司用于商标抢注，并伙

同代理机构抄袭申请人商标，主观恶意明显，违反诚实信用原则，其囤积商标的行为超出正常生产经营需要，扰乱了正常的商标注册秩序。

经审理，原商评委认为，被申请人具有明显复制、抄袭以及摹仿他人商标的故意，此类抢注行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有益于公平竞争的市场秩序，违反了商标法第四十四条第一款的规定。

#### 【典型意义】

适用商标法第四十四条第一款关于“其他不正当手段”的规定时，应基于定性和定量两方面的考量，更侧重考量系争商标注册人所注册商标的构成、注册当时及注册后的行为、是否有真实使用意图等因素，综合判定其申请注册商标的行为性质。同时，不应仅限于系争商标申请人申请注册的商标，也要综合考量与系争商标申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系及其他特定联系主体的申请注册行为。

### 07 “1号店 yhd.com” 商标无效宣告案

#### 【基本案情】

第16325862号“1号店 yhd.com”商标（下称争议商标）由广州淘信互联网科技有限公司（下称被申请人）于2015年2月6日提出注册申请，2017年8月7日被核准注册使用在第41类家教服务、组织表演（演出）、流动图书馆等服务上。2017年9月13日，香港新岗岭有限公司对争议商标提出无效宣告请求，主张被申请人申请注册争议商标的行为具有较强的主观恶意，违反了诚实信用原则，将造成消费者产生混淆、误认，并产生不良影响，违反了商标法第四十四条第一款的相关规定。

经审理，原商评委认为，被申请人申请注册争议商标明显超出了正常的生产经营需要，具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或通过囤积买卖商标牟取非法利益的意图，构成商标法第四十四条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形。

#### 【典型意义】

对于系争商标申请人申请注册多件与他人其他类别上在先使用并具有一定知名度的商标构成相同或近似的商标，且系争商标注册人并未就上述商标的创意来源作出合理解释，可以认定申请人申请注册上述商标的行为明显具有攀附他人已经形成的商誉的主观恶意，属于商标法第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。

### 08 “BLENDING PASSION AND EXPERTISE SINCE 1886 W 及图” 商标不予注册复审案

#### 【基本案情】

2014年1月20日，自然人萧天岳（下称申请人）提出第13939234号“BLENDING PASSION AND EXPERTISE SINCE 1886 W 及图”商标（下称被异议商标）的注册申请，指定使用在第30类咖啡等商品上。2015年4月13日，哈穆沙德3145有限公司（下称异议人）提出异议申请。经审查，原国家工商行政管理总局商标局（下文均称原商标局）认为申请人申请注册被异议商标违反了商标法第四十四条第一款规定。申请人不服，提出复审申请。

经审理，原商评委认为，异议人对“W图形”作品享有在先著作权，而申请人除被异议商标外还申请注册了多件“W图形”商标以及“WHITTARD”“GILES HILTON”等知名商标，其申请注册被异议商标难谓正当，被异议商标如获注册易导

致相关公众对商品来源产生误认，且申请人的行为违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，故被异议商标的注册申请违反了商标法第四十四条第一款规定。

#### 【典型意义】

对于商标法第四十四条第一款规定，无论从该条款体现的公序良俗原则与诚实信用原则的立法精神，还是从法律解释及适用效率上来考量，商标异议、不予注册复审程序均可进行适用。将该条款适用于不予注册复审程序的做法，亦得到了管辖法院的支持，并得到积极的社会反响。

### 09 “好药师及图”商标撤销复审案

#### 【基本案情】

2016年10月19日，自然人刘蕊（下称申请人）以无正当理由连续三年不使用为由，对沈阳市千红生物科技有限公司（下称被申请人）注册的第6511078号“好药师及图”商标（下称复审商标）提出撤销申请，请求撤销复审商标在第5类人用药等商品上的注册。经审查，原商标局裁定对复审商标不予撤销。申请人不服，依法提出复审申请。

在撤销复审程序中，双方当事人对证据争议较大，申请人提出口头审理的请求，被申请人亦同意进行口头审理。在口头审理过程中，双方当事人对涉案证据一一进行陈述和质证，合议组充分了解了各方陈述的意见。经审理，原商评委认为，被申请人提交的证据或无法直接证明复审商标的使用情况，或者指向被申请人注册的第8401036号“好药师及图”商标，而该商标与复审商标存一定差异，不能当然视为对复审商标的使用。

#### 【典型意义】

该案是第一例涉及口头审理的商标撤销复审案件。双方在口头审理阶段针对证据的真实性及关联性进行了激烈的质证与互驳，使得该案的案情更加清晰明了，为查明事实提供了丰富且直观的材料。在口头审理过程中，合议组能够直接听取双方当事人所陈述的内容，对于其中不清楚的地方可以随时发问，利于查明事实，从而便于作出公平的裁决。

### 10 “国美 GUOMEI”商标无效宣告案

#### 【基本案情】

第3574427号“国美 GUOMEI”商标（下称争议商标）由自然人赵秀兰于2003年5月30日提出注册申请，指定使用在第33类酒（利口酒）等商品上，北京国美电器有限公司（下称申请人）曾引证其在先注册的第1097722号“国美电器”商标（下称引证商标）提出异议但未获支持。2016年4月29日，申请人再次援引引证商标请求宣告争议商标无效。在商标异议与无效宣告程序，申请人均主张争议商标的注册违反了商标法第十三条第二款规定。

经审理，原商评委认为，在异议程序中已对申请人援引引证商标并主张争议商标的申请注册违反2001年第二次修正的商标法第十三条第二款规定的主张作出裁定，虽然申请人在无效宣告程序中提交了原异议裁定作出之前产生的证据，但是未能对其在原异议程序中为何没有提交作出合理解释，申请人提交的在原异议裁定作出之后发生的证据亦不足以证明已形成新的事实，故申请人的行为违反了“一事不再理”原则。

#### 【典型意义】

对于一起在先已有生效裁定的案件，并非只要提交了不同于前一程序的证据就可以认定构成新的事实，新的事实应为以新证据证明的事实，而新证据应为在原裁定之后新发现的证据，或者确实是在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提交的证据。（知识产权报）

## ➤ 欧盟迎来重要的网络版权保护新措施

2019年3月26日，欧洲议会通过了《数字化单一市场版权指令》（以下简称为《版权指令》）提案，该提案旨在确保版权法的传统权利和义务也适用于欧盟的互联网。

《版权指令》制定了网络环境中内容的使用和复制规则，并对内容创作者获取充分补偿作了规则，同时还制定了版权和相关权例外和分割条款，以确保互联网仍然是言论自由的空间。

### 新闻出版物的网络使用

《版权指令》赋予新闻出版商相关权利（出版者权利），以允许或禁止信息社会服务提供者在网络环境中使用其新闻出版物，从而使新闻出版商能够通过协商获得充分的补偿。该权利在新闻出版物发表后2年内有效。

信息社会服务提供者的定义是应服务接收者要求通过电子手段远程为其提供服务以获取报酬的服务提供者

出版商权利不适用于以下情况：（1）个人用户对新闻出版物的私人或非商业性使用；（2）超链接行为；（3）使用新闻出版物的单个词语或非常简短的摘录（例如片段）。这意味着片段可以继续出现在Google的新闻源中，或者在Facebook上分享文章的一小段内容。

### 受保护内容在网络上的使用

网络内容共享服务提供商（如YouTube）如果要向公众传播作品或为公众提供作品，则需要得到作者的事先授权（例如，可以通过许可协议获得）。该规则称为授权规则。此外，根据《版权指令》的规定，网络内容共享服务提供商对任何侵犯第三方版权的用户生成以及用户上传的内容负有主要责任，因为其行为构成向公众传播。

在《版权指令》中，网络内容共享服务提供商被定义为以营利为目的的主要服务内容或服务内容之一是存储或提供大量受版权保护的作品或其他受版权保护的主题的信息社会服务提供商。

不遵守授权规则将被视为侵犯作品的版权，除非网络内容共享服务提供商可以证明以下几点：（1）尽最大努力获得版权所有者的授权；（2）尽最大努力确保版权所有者为服务提供者提供了相关和必要信息的特定作品和其他题材内容不可使用；（3）在收到通知后迅速删除任何未经授权的内容，并尽最大努力防止该内容的再次上传。

《版权指令》规定，考虑到内容的类型、服务的受众和规模以及合适有效技术的可用性，如果服务提供商根据比例原则（principle of proportionality）行事，其将被视为已尽最大努力。

《版权指令》对授权规则规定了以下例外：

非营利性网络百科全书（如维基百科）；

开源软件开发和共享平台（如 Github）；

电子通信服务提供商；

网上商城（如亚马逊）；

企业对企业的云服务以及允许用户上传内容供自己使用的云服务；

引言、评论或在漫画或模仿范围内使用的内容（如 GIF 和模因）。

但是，目前尚不能确定约会网站、推特或网站用户评论等服务是否为网络内容共享服务提供商，以及他们是否适用授权规则。

### 作者和表演者的公平报酬

《版权指令》规定，各成员国应采取措施以确保作者和表演者在授权或转让其工作/表演的使用专有权时有权获得适当且公平的报酬，并对其作品的开发拥有一定程度的控制权。各成员国对如何实施这些措施拥有自由裁量权。

这些措施必须包括：作者和表演者至少每年要从其许可或转让其权利的相关方收到关于其作品/表演使用的相关和全面的信息，这些信息将有助于调整报酬或撤销使用，具体内容如下所述：

如果最初商定的报酬与实际产生的收益不成正比，作者和表演者可以向使用其作品/表演的相关方要求增加适当且公平的报酬。此外，作者和表演者可以在相关方没有使用该作品或表演的情况下全部或部分撤销其许可或转让的权利。

### 未来动态

欧洲理事会将对《版权指令》进行进一步讨论。一旦《版权指令》获得批准并生效，各成员国需在 2 年内在其国内法律中实施相关内容。（编译自 [www.lexology.com](http://www.lexology.com)）

## ➤ 欧专局与约旦就专利生效协议开展协商工作

2019 年 4 月 5 日，欧洲专利局（EPO）与约旦工业产权保护局（IPPD）局长在慕尼黑会面并就专利生效协议展开了协商。该协议旨在使发明者和企业以一种便捷且节约成本的方式以其欧洲专利以及在 EPO 提交的专利申请为基于在约旦获得专利保护。

根据这份协议，申请人的欧洲专利申请和专利可在约旦生效，这些申请和专利将获得与约旦国内申请一样的法律效力并将受约旦法律约束。除了未来将要签署的这份协议以外，这两大知识产权机构还将就一项先进技术合作项目展开合作。根据该项目，EPO 将提供相关培训与工具来增强 IPPD 的能力以更好地支持约旦的工业产权制度建设。

EPO 局长安东尼奥·坎普诺斯（António Campinos）表示，“这些协商工作意味着 EPO 在将欧洲专利制度的覆盖范围拓展到欧洲以外的地区方面迈出关键性的一步。我们相信在未来几个月内我们将会与约旦签署一份生效协议，这将有助于强化该国的专利制度并首次允许申请人的欧洲专利在中东国家生效。”

IPPD 局长 Zain Al-Awamleh 表示,“使创新者借助欧洲专利制度便可在约旦获得专利保护将有助于促进约旦经济的发展、鼓励创新并刺激外国直接投资。”

Zain Al-Awamleh 还强调了与 EPO 加强技术合作的重要性,有利于 IPPD 将知识产权打造为约旦的战略经济工具。EPO 与 IPPD 已经在专利审查员的培训以及数据交换等领域展开了合作。

作为约旦工业、贸易与供应部的一个部门,IPPD 在过去几年共接收到了 300 件国家专利申请。2017 年,约旦成为了《专利合作条约》的签署方。

目前,欧洲专利组织已经与柬埔寨、摩尔多瓦、摩洛哥以及突尼斯签署了专利生效协议。此外,该组织还正在就其他 5 个协议与相关方进行协商当中。(编译自 [www.epo.org](http://www.epo.org))

## ➤ 加拿大加入 WIPO 管理的优先权文件数字接入服务

2019 年 4 月 1 日,加拿大知识产权局(CIPO)加入了世界知识产权组织(WIPO)所管理的外观设计申请优先权文件的数字接入服务(DAS)。

此举可为 CIPO 的五年商业战略和服务战略提供支持,以借助电子服务为申请人提供一种现代化的、以客户为中心的服务体验。

DAS 是 WIPO 所管理的一种电子数字图书馆服务,旨在促进各知识产权局之间优先权文件的安全交换。此前,申请人必须先向原知识产权局(initial IPO)提交获取证明文件副本的请求,然后再将这些文件提交给其他知识产权局。而 DAS 可提供一种电子系统来简化这一流程,即申请人可先请求原知识产权局将优先权文件存放在该系统里,然后再通过提交申请服务来请求其他知识产权局检索此类文件。

DAS 将使那些在该服务参与国(例如美国、中国、印度、韩国和西班牙)提出优先权声明的申请人更易于在 CIPO 提交优先权文件。此外,加入 DAS 还将使那些在加拿大提出首次申请的加拿大申请人从中受益,从而使其他知识产权局获取到其优先权文件。

尽管该项新服务目前仅适用于加拿大的外观设计申请,但其仍有望在加拿大加入《专利法条约》之后延伸至该国的专利申请。

若想了解更多关于 CIPO 如何实施外观设计申请 DAS 这一方面的信息,可查询《外观设计办公室实践手册》(Industrial Design Office Practice Manual)第 6.02.02 和 8.07.08.01 节的内容:

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00256.html>。

此外,可通过 WIPO 的网站来了解更多关于 DAS 的信息: <https://www.wipo.int/das/en/>。(编译自 [www.ic.gc.ca](http://www.ic.gc.ca))

➤ **瑞士将调整专利维护费**

2019年4月17日，瑞士联邦委员会批准了瑞士联邦知识产权局（IPI）修正的费用条例。专利费用的调整将于2019年7月1日生效。届时，瑞士专利的维护费将不会再像以前那样昂贵。此举将会有助于瑞士经济的发展，尤其是中小型企业（SME）的发展。

按照此前的规定，为了维持一件专利，专利持有人必须从自专利申请日起的第4年起缴纳专利维护费。现在专利维护费的缴纳有所调整：自专利申请日起至第18年的维护费相对较低；第19年和第20年的维护费将会相对较高。根据这一新变化，最初几年专利维护费的增长较小。在专利快要到期的时候，专利维护费将大幅增长。该费用调整的目的在于使专利维护费在专利保护的初期保持较低，因为在这一时期发明能否获得成功尚不确定。

随着维护费的调整，专利持有人在整个专利的最大保护期限内将节省1440瑞士法郎。瑞士的创新企业，尤其是SME，将从中获益。

**IPI 的良性运营成果使得费用调整成为可能**

IPI 的良性运营成果使得专利维护费的下调成为可能。专利费用对这些积极的成果会产生一定的影响，这也是 IPI 调整专利维护费的原因。专利费用的调整将会导致 IPI 的年收入减少大约 650 万瑞士法郎。这将放缓 IPI 资产的增长速度。在 2018 年（财政年）6 月底，IPI 的资产约为 6500 万瑞士法郎。

IPI 于 1996 年从联邦机构转变成了一个独立的机构。其主要通过授予专利、商标以及外观设计而收取的费用来维持自身的运营。作为一个非营利性机构，IPI 非常注重节约资源。该机构通常将知识产权费用设置在一个确保自身能够维持预算均衡的水平。（编译自 www.admin.ch）



以上时事通讯仅旨在为我们的客户或朋友提供与知识产权相关的信息，其主要来源于包括国家知识产权局、世界知识产权组织、新华网等在内的官方机构的网站。因此，其内容并不代表本公司的观点，并不是本公司或本公司任何律师或代理人对具体法律事务所提出的法律建议。阅览者不能仅仅依赖于其中的任何信息而采取行动，应该事先与其律师或代理人咨询。