



玺名法律通讯

(知识产权版)

-2019 年第一期 (总第 4 期)

目录

一、2019 年最新法律法规和司法解释

(一) 最新法律法规

1、商标板块

1、中华人民共和国商标法(2019 年修正)

2、商标法修改相关问题解读

2、专利板块

1、2019 年《专利审查指南》修改解读

2、《专利申请集中审查管理办法(试行)》解读

(二) 最新司法解释

最高人民法院关于技术调查官参与知识产权案件诉讼活动的若干规定

二、最新十大经典知识产权案例摘要

(一) 十大商标案例摘要

(二) 十大专利案例摘要

三、典型案例分析

——“老干妈”商标侵权案

中华人民共和国商标法(2019 年修正)

(1982 年 8 月 23 日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)

第一章 总 则

第一条 为了加强商标管理,保护商标专用权,促使生产、经营者保证商品和服务质量,维护商标信誉,以保障消费者和生产、经营者的利益,促进社会主义市场经济的发展,特制定本法。

第二条 国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作。

国务院工商行政管理部门设立商标评审委员会,负责处理商标争议事宜。

第三条 经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;商标注册人享有商标专用权,受法律保护。

本法所称集体商标,是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。

本法所称证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。

集体商标、证明商标注册和管理的特殊事项,由国务院工商行政管理部门规定。

第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。

本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。

第五条 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,共同享有和行使该商标专用权。

第六条 法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品,必须申请商标注册,未经核准注册的,不得在市场销售。

第七条 申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。

商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理,制止欺骗消费者的行为。

第八条 任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。

第九条 申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记。

第十条 下列标志不得作为商标使用:

(一) 同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;

(二) 同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外;

(三) 同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;

(四) 与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的

除外;

- (五) 同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;
- (六) 带有民族歧视性的;
- (七) 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;
- (八) 有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名, 不得作为商标。但是, 地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外; 已经注册的使用地名的商标继续有效。

第十一条 下列标志不得作为商标注册:

- (一) 仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
- (二) 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;
- (三) 其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征, 并便于识别的, 可以作为商标注册。

第十二条 以三维标志申请注册商标的, 仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状, 不得注册。

第十三条 为相关公众所熟知的商标, 持有人认为其权利受到侵害时, 可以依照本法规定请求驰名商标保护。

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标, 容易导致混淆的, 不予注册并禁止使用。

就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标, 误导公众, 致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的, 不予注册并禁止使用。

第十四条 驰名商标应当根据当事人的请求, 作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素:

- (一) 相关公众对该商标的知晓程度;
- (二) 该商标使用的持续时间;
- (三) 该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;
- (四) 该商标作为驰名商标受保护的记录;
- (五) 该商标驰名的其他因素。

在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中, 当事人依照本法第十三条规定主张权利的, 商标局根据审查、处理案件的需要, 可以对商标驰名情况作出认定。

在商标争议处理过程中, 当事人依照本法第十三条规定主张权利的, 商标评审委员会根据处理案件的需要, 可以对商标驰名情况作出认定。

在商标民事、行政案件审理过程中, 当事人依照本法第十三条规定主张权利的, 最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要, 可以对商标驰名情况作出认定。

生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上, 或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

第十五条 未经授权, 代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册, 被代理人或者被代表人提出异议的, 不予注册并禁止使用。

就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似, 申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在, 该他人提出异议的, 不予注册。

第十六条 商标中有商品的地理标志, 而该商品并非来源于该标志所标示的地区, 误导公众的, 不予注册并禁止使用; 但是, 已经善意取得注册的继续有效。

前款所称地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。

第十七条 外国人或者外国企业在中国申请商标注册的,应当按其所属国和中华人民共和国签订的协议或者共同参加的国际条约办理,或者按对等原则办理。

第十八条 申请商标注册或者办理其他商标事宜,可以自行办理,也可以委托依法设立的商标代理机构办理。

外国人或者外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的,应当委托依法设立的商标代理机构办理。

第十九条 商标代理机构应当遵循诚实信用原则,遵守法律、行政法规,按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜;对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密,负有保密义务。

委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的,商标代理机构应当明确告知委托人。

商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形的,不得接受其委托。

商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。

第二十条 商标代理行业组织应当按照章程规定,严格执行吸纳会员的条件,对违反行业自律规范的会员实行惩戒。商标代理行业组织对其吸纳的会员和对会员的惩戒情况,应当及时向社会公布。

第二十一条 商标国际注册遵循中华人民共和国缔结或者参加的有关国际条约确立的制度,具体办法由国务院规定。

第二章 商标注册的申请

第二十二条 商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称,提出注册申请。

商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。

商标注册申请等有关文件,可以以书面方式或者数据电文方式提出。

第二十三条 注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请。

第二十四条 注册商标需要改变其标志的,应当重新提出注册申请。

第二十五条 商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。

依照前款要求优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本;未提出书面声明或者逾期未提交商标注册申请文件副本的,视为未要求优先权。

第二十六条 商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的,自该商品展出之日起六个月内,该商标的注册申请人可以享有优先权。

依照前款要求优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交展出其商品的展览会名称、在展出商品上使用该商标的证据、展出日期等证明文件;未提出书面声明或者逾期未提交证明文件的,视为未要求优先权。

第二十七条 为申请商标注册所申报的事项和所提供的材料应当真实、准确、完整。

第三章 商标注册的审查和核准

第二十八条 对申请注册的商标,商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内

审查完毕,符合本法有关规定的,予以初步审定公告。

第二十九条 在审查过程中,商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的,可以要求申请人做出说明或者修正。申请人未做出说明或者修正的,不影响商标局做出审查决定。

第三十条 申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。

第三十一条 两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。

第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

第三十三条 对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,可以向商标局提出异议。公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。

第三十四条 对驳回申请、不予公告的商标,商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知申请人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

第三十五条 对初步审定公告的商标提出异议的,商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由,经调查核实后,自公告期满之日起十二个月内做出是否准予注册的决定,并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。

商标局做出准予注册决定的,发给商标注册证,并予公告。异议人不服的,可以依照本法第四十四条、第四十五条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。

商标局做出不予注册决定,被异议人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起十二个月内做出复审决定,并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。被异议人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知异议人作为第三人参加诉讼。

商标评审委员会在依照前款规定进行复审的过程中,所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的,可以中止审查。中止原因消除后,应当恢复审查程序。

第三十六条 法定期限届满,当事人对商标局做出的驳回申请决定、不予注册决定不申请复审或者对商标评审委员会做出的复审决定不向人民法院起诉的,驳回申请决定、不予注册决定或者复审决定生效。

经审查异议不成立而准予注册的商标,商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前,对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力;但是,因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失,应当给予赔偿。

第三十七条 对商标注册申请和商标复审申请应当及时进行审查。

第三十八条 商标注册申请人或者注册人发现商标申请文件或者注册文件有明显错误

的,可以申请更正。商标局依法在其职权范围内作出更正,并通知当事人。

前款所称更正错误不涉及商标申请文件或者注册文件的实质性内容。

第四章 注册商标的续展、变更、转让和使用许可

第三十九条 注册商标的有效期为十年,自核准注册之日起计算。

第四十条 注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。

商标局应当对续展注册的商标予以公告。

第四十一条 注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请。

第四十二条 转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。

转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。

对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由。

转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

第四十三条 商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。

第五章 注册商标的无效宣告

第四十四条 已经注册的商标,违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

商标局做出宣告注册商标无效的决定,应当书面通知当事人。当事人对商标局的决定不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

其他单位或者个人请求商标评审委员会宣告注册商标无效的,商标评审委员会收到申请后,应当书面通知有关当事人,并限期提出答辩。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的裁定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

第四十五条 已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标

标所有人不受五年的时间限制。

商标评审委员会收到宣告注册商标无效的申请后,应当书面通知有关当事人,并限期提出答辩。商标评审委员会应当自收到申请之日起十二个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。当事人对商标评审委员会的裁定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

商标评审委员会在依照前款规定对无效宣告请求进行审查的过程中,所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的,可以中止审查。中止原因消除后,应当恢复审查程序。

第四十六条 法定期限届满,当事人对商标局宣告注册商标无效的决定不申请复审或者对商标评审委员会的复审决定、维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定不向人民法院起诉的,商标局的决定或者商标评审委员会的复审决定、裁定生效。

第四十七条 依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权视为自始即不存在。

宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。

依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。

第六章 商标使用的管理

第四十八条 本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

第四十九条 商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。

注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。

第五十条 注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的,自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。

第五十一条 违反本法第六条规定的,由地方工商行政管理部门责令限期申请注册,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额百分之二十以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处一万元以下的罚款。

第五十二条 将未注册商标冒充注册商标使用的,或者使用未注册商标违反本法第十条规定的,由地方工商行政管理部门予以制止,限期改正,并可以予以通报,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额百分之二十以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处一万元以下的罚款。

第五十三条 违反本法第十四条第五款规定的,由地方工商行政管理部门责令改正,处十万元罚款。

第五十四条 对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定,当事人不服的,可以自收到

通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

第五十五条 法定期限届满,当事人对商标局做出的撤销注册商标的决定不申请复审或者对商标评审委员会做出的复审决定不向人民法院起诉的,撤销注册商标的决定、复审决定生效。

被撤销的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权自公告之日起终止。

第七章 注册商标专用权的保护

第五十六条 注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

第五十七条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

- (一) 未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;
- (二) 未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;
- (三) 销售侵犯注册商标专用权的商品的;
- (四) 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;
- (五) 未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;
- (六) 故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;
- (七) 给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

第五十八条 将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

第五十九条 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者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,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用,但可以要求其附加适当区别标识。

第六十条 有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求工商行政管理部门处理。

工商行政管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的,应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售。

对侵犯商标专用权的赔偿数额的争议,当事人可以请求进行处理的工商行政管理部门调解,也可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。经工商行政管理部门调解,当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

第六十一条 对侵犯注册商标专用权的行为, 工商行政管理部门有权依法查处; 涉嫌犯罪的, 应当及时移送司法机关依法处理。

第六十二条 县级以上工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报, 对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时, 可以行使下列职权:

- (一) 询问有关当事人, 调查与侵犯他人注册商标专用权有关的情况;
- (二) 查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料;
- (三) 对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动的场所实施现场检查;
- (四) 检查与侵权活动有关的物品; 对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品, 可以查封或者扣押。

工商行政管理部门依法行使前款规定的职权时, 当事人应当予以协助、配合, 不得拒绝、阻挠。

在查处商标侵权案件过程中, 对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的, 工商行政管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后, 应当恢复或者终结案件查处程序。

第六十三条 侵犯商标专用权的赔偿数额, 按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定; 实际损失难以确定的, 可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定; 权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的, 参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权, 情节严重的, 可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额, 在权利人已经尽力举证, 而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下, 可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料; 侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的, 人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的, 由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。

人民法院审理商标纠纷案件, 应权利人请求, 对属于假冒注册商标的商品, 除特殊情况外, 责令销毁; 对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具, 责令销毁, 且不予补偿; 或者在特殊情况下, 责令禁止前述材料、工具进入商业渠道, 且不予补偿。

假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。

第六十四条 注册商标专用权人请求赔偿, 被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的, 人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标, 也不能证明因侵权行为受到其他损失的, 被控侵权人不承担赔偿责任。

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品, 能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的, 不承担赔偿责任。

第六十五条 商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为, 如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的, 可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

第六十六条 为制止侵权行为, 在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下, 商标注册人或者利害关系人可以依法在起诉前向人民法院申请保全证据。

第六十七条 未经商标注册人许可, 在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标, 构成犯罪的, 除赔偿被侵权人的损失外, 依法追究刑事责任。

伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识, 构成犯罪

的,除赔偿被侵权人的损失外,依法追究刑事责任。

销售明知是假冒注册商标的商品,构成犯罪的,除赔偿被侵权人的损失外,依法追究刑事责任。

第六十八条 商标代理机构有下列行为之一的,由工商行政管理部门责令限期改正,给予警告,处一万元以上十万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处五千元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)办理商标事宜过程中,伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的;

(二)以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的;

(三)违反本法第四条、第十九条第三款和第四款规定的。

商标代理机构有前款规定行为的,由工商行政管理部门记入信用档案;情节严重的,商标局、商标评审委员会并可以决定停止受理其办理商标代理业务,予以公告。

商标代理机构违反诚实信用原则,侵害委托人合法利益的,应当依法承担民事责任,并由商标代理行业组织按照章程规定予以惩戒。

对恶意申请商标注册的,根据情节给予警告、罚款等行政处罚;对恶意提起商标诉讼的,由人民法院依法给予处罚。

第六十九条 从事商标注册、管理和复审工作的国家机关工作人员必须秉公执法,廉洁自律,忠于职守,文明服务。

商标局、商标评审委员会以及从事商标注册、管理和复审工作的国家机关工作人员不得从事商标代理业务和商品生产经营活动。

第七十条 工商行政管理部门应当建立健全内部监督制度,对负责商标注册、管理和复审工作的国家机关工作人员执行法律、行政法规和遵守纪律的情况,进行监督检查。

第七十一条 从事商标注册、管理和复审工作的国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,违法办理商标注册、管理和复审事项,收受当事人财物,牟取不正当利益,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予处分。

第八章 附 则

第七十二条 申请商标注册和办理其他商标事宜的,应当缴纳费用,具体收费标准另定。

第七十三条 本法自 1983 年 3 月 1 日起施行。1963 年 4 月 10 日国务院公布的《商标管理条例》同时废止;其他有关商标管理的规定,凡与本法抵触的,同时失效。

本法施行前已经注册的商标继续有效。

商标法修改相关问题解读

问题一：本次商标法修改的背景是什么？

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，适应经济社会发展形势，加强知识产权保护，进一步优化营商环境，解决实践中出现的突出问题，更有效地遏制商标恶意注册，加大商标专用权保护力度，2019年4月23日全国人大常委会第十次会议决定对《商标法》进行修改。本次修改涉及条文共6条，将自2019年11月1日起施行。国家知识产权局将尽快研究起草完善配套法律法规和部门规章，充分保障此次商标法修改内容顺利实施。

问题二：本次商标法修改为什么要加强对恶意注册行为的规制？

随着商标注册程序优化、注册周期缩短、注册成本降低，当事人获得商标注册更为便捷，与此同时，也出现了以傍名牌为目的的恶意申请和为转让牟利而大量囤积商标等问题，严重扰乱了市场经济秩序和商标管理秩序，引起了社会广泛关注，强烈呼吁予以规制。

对于前一类的恶意申请行为，现行法律规定较为明确，近年来打击力度很大，使这类行为得到了有效遏制。但是在囤积注册行为的规制方面，法律中仅有原则性规定，缺乏直接的、明确的、可操作性的条款，导致实际操作中打击力度不够。本次修改是从源头上制止恶意申请注册行为，使商标申请注册回归以使用为目的的制度本源。

问题三：规制恶意注册行为的修改体现在哪些方面？

本次修改对于恶意注册行为的规制主要涉及以下三个方面：一是增强商标使用义务，增加“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，首先在审查阶段予以适用，实现打击恶意注册的关口前移，并将其作为提出异议和请求宣告无效的事由，直接适用于异议程序和无效宣告程序中；二是规范商标代理行为，规定商标代理机构知道或者应当知道委托人存在恶意注册行为的不得接受委托，一经发现，依法追究责任；三是对申请人、商标代理机构的恶意申请商标注册、恶意诉讼行为规定了处罚措施。从而将规制恶意注册行为贯穿于整个商标申请注册和保护程序，在责任主体方面既包括申请人和权利人也包括中介机构。

问题四：关于规制恶意注册行为的修改如何落实？

作为本次商标法修改的配套措施，国家知识产权局正在研究起草部门规章——《关于规范商标申请注册行为的若干规定》。

该规章将对法律修改内容进行操作层面的细化，对恶意申请和囤积注册的具体行为类型及其他处理措施进行明确，如对明显超过合理限度大量注册商标、抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标、基于不正当目的重复申请商标注册等典型行为类型进行详细列举，除了商标法规定的在商标注册程序中的驳回、无效等手段外，还将利用信用档案、行业自律措施、情节严重的停止受理商标代理业务等监管手段进行规制，同时规定任何组织和个人发现非正常申请注册商标行为，都可以提供线索，帮助行政管理部门进行认定和处理。该规章现已结束公开征求意见，将根据意见反馈进行完善，使商标法的修改内容落到实处。

目前审查实践中，国家知识产权局已经依法针对恶意注册采取措施。商标审查员会综合考虑申请人经营范围、使用能力、商标申请历史、名下申请注册商标数量、所申请商标独创性、在先司法判决结果等因素，个案判断是否构成恶意注册。依据商标法的规定，如果认为申请人涉嫌恶意申请或者囤积注册，可以要求其做出相关说明。

问题五：在规制恶意注册行为时，为什么要增加商标代理机构的义务？

目前，商标代理机构良莠不齐，存在部分不良代理机构协助甚至直接从事恶意申请、囤积注册的行业乱象。有的代理机构设立关联公司在与业务无关的领域大量申请商标、倒卖牟利，或者利用自己的专业知识恶意抢注客户的商标，索要高额转让费，在社会上造成了不良影响。

本次修改将恶意注册申请纳入商标代理机构不得接受委托的情形以及对商标代理机构予以处罚的事由中，同时也作为对代理机构申请注册商标提起异议和无效宣告程序的事由，有利于规范代理行为，净化商标代理市场秩序，鼓励公众监督。即将出台的《关于规范商标申请注册行为的若干规定》将对利用信用档案、行业自律措施、情节严重的停止受理商标代理业务等代理机构监管手段进行明确。

问题六：本次修改关于提高侵权赔偿数额做出了哪些修改？

为了进一步加重侵权成本，惩罚恶意侵权人，严格保护商标专用权，给予权利人更加充分的补偿，本次修改比照《专利法修正案草案》的相关规定，将恶意侵犯商标专用权的侵权赔偿数额计算倍数由一倍以上三倍以下提高到一倍以上五倍以下，并将商标侵权法定赔偿数额上限从三百万元提高到五百万元。

问题七：本次修改关于打击假冒注册商标行为又增加了哪些规定？

假冒注册商标行为极大地侵害了消费者利益，严重干扰了市场环境，长期受到全社会的关注。本次修改参照《民法总则》中关于承担民事责任的有关规定，著作权法中关于司法机关民事制裁的规定，明确了对假冒注册商标的商品以及主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具的处置。新增内容规定，在审理商标纠纷案件中，人民法院根据权利人的请求，可以责令销毁假冒注册商标的商品以及主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具；假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。上述修改将销毁和禁止进入商业渠道作为最主要的处置手段，大幅度提高了假冒注册商标行为人的违法成本，对其形成了有效威慑。同时，增加的规定与商标法现行规定的行政机关的处理手段相平衡，使商标权的保护更加全面。

2019 年《专利审查指南》修改解读

一、修改背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于“提高知识产权审查质量和审查效率”的重要指示，全面贯彻国务院深化“放管服”改革的具体部署，国家知识产权局启动了《专利审查指南》（下称《指南》）修改工作。此次修改充分考虑了新技术快速发展的需要，积极回应了创新主体对审查规则和审查模式的新诉求，认真总结了审查工作中的有益经验，同时也对现行规定中的不清楚事项进行了澄清和优化，力图实现提高审查质量和效率、支撑创新驱动发展的目标。

二、修改过程

2017 年底我局启动《指南》完善性修改工作。在充分调研社会主体需求、总结审查实践问题的基础上，形成《专利审查指南（征求意见稿）》，并于 2019 年 4 月 4 日至 5 月 5 日向社会公开征求意见。在收到意见后，经整理、归纳、分析和论证，对合理意见予以采纳，并据此对草案作进一步修改完善，形成了《专利审查指南修改草案（送审稿）》。2019 年 8 月，《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》经审议通过，于 2019 年 9 月 23 日由国家知识产权局第三二八号公告发布。新修改的《专利审查指南》将于 2019 年 11 月 1 日起施行。

三、修改内容

（一）关于发明专利申请初步审查相关内容的修改

1. 明确按审查意见提出再次分案申请的递交时间（第一部分第一章第 5.1.1 节（3））

《指南》修改进一步明确按审查意见提出再次分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核，并且进一步简化再次提出分案申请的手续，取消了提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的要求。

修改解读

现行《指南》规定申请人需要针对分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核，但是因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。这一“除外”情形是考虑到再次提出分案申请时原申请可能已授权或已失效，在审查员指出分案申请存在单一性缺陷的情况下，为维护申请人的权益，再次分案的递交日不再根据原申请审核。但是由于此处的“除外”未具体明确再次分案申请递交时间的审核标准，实践中对此产生了两种不同的理解，一种观点认为只需要提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件，而不需要审核针对的分案申请的状态，另一种观点认为不仅需要提交相关复印件，还需要审核针对的分案申请的状态，这也造成了审核标准执行不一致的情形。《专利法实施细则》第四十二条第一款规定，“一件专利申请包括两项以上发明、或实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，

专利申请已经被驳回、撤回或视为撤回的,不能提出分案申请。”这一规定无论是分案申请,还是针对分案申请再次提出分案申请都应该遵守。因此为了进一步明确审查标准,统一认识,消除分歧,此次修改明确了“再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。不符合规定的,不得以该分案申请为基础进行分案”。此外,为了贯彻落实国务院“放管服”决策部署,此次修改进一步简化了再次提出分案申请的手续,取消了提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的规定,进一步简化了再次提出分案申请的手续,减轻了申请人提交相关文件的负担。

2. 修改分案申请的申请人和发明人的相关规定 (第一部分第一章第 5.1.1 节 (4))

《指南》修改明确有资格提出分案申请的申请人应当是提出分案申请时原申请的申请人,针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当是该分案申请的申请人。同时为使相关规定更加清晰完整,还增加了再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中部分成员的规定。

修改解读

现行《指南》中规定分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同,不相同的,应当提交有关申请人变更的证明材料。而实际操作中,分案申请人会提交由双方签字的转让证明,来完成分案申请权的转移,而并不按照一般权利转移的规定提交“著录项目变更申报书”。因此在审查证明文件之后,如无其他缺陷,审查员直接向分案申请的申请人发出发明专利申请初步审查合格通知书,而不再向原申请的申请人发出任何通知。这样会导致原申请的申请人无法获知其分案申请的情况,给予伪造分案申请可乘之机,极大地损害了申请人的利益。因此,此次修改明确只能由原申请的申请人提交分案申请,而当需要变更申请人时,则必须办理著录项目变更手续,从而有效地保障申请人的利益。

3. 修改权利转移相关证明文件的规定 (第一部分第一章第 6.7.2.2 节 (2))

为确保转让或赠与合同是当事人真实意思的表达,《指南》修改进一步明确转让或者赠与合同应当由双方签字或者盖章,同时列举了必要时需要提交主体资格证明的情形,例如有当事人对专利申请权(或专利权)转让或者赠与有异议的等。

修改解读

首先,根据《合同法》和《专利法》的相关规定,转让或者赠与专利申请权(或专利权)的,当事人应当订立书面合同。在《指南》中明确转让和赠与合同应当由双方当事人签字或者盖章,这一规定与审查实践一致。其次,专利申请权(或专利权)是申请人(或专利权人)的财产权,作为行政机关,对行政相对人的财产权的变更登记应谨慎对待。为避免当事人通过伪造他人签章,擅自转让他人专利申请权(或专利权)的情况发生,在审查权利转让或者赠与的变更请求时,要求双方当事人必要时应当提交主体资格证明,以辅助判断转让合同是否是当事人真实意思表示,进而可以有效降低因仿冒签名形成的虚假证明文件而变更合格的可能性。

(二) 关于外观设计相关内容的修改

4. 修改涉及图形用户界面的产品外观设计的相关规定 (第一部分第三章第 4.4、7.4 节)

为顺应图形用户界面外观设计领域的发展趋势,更好地保护图形用户界面设计的创新成果,《指南》修改进一步规范了涉及图形用户界面产品外观设计的产品名称和简要说明的撰写要求,放宽了图形用户界面视图提交的限制,弱化了图形用户界面与最终产品的联系,解决了图形用户界面在一类或多类产品上通用保护的问题。

修改解读

自 2014 年 5 月 1 日国家知识产权局第六十八号局令将包括图形用户界面的产品纳入了外观设计专利保护客体以来,涉及图形用户界面的外观设计专利申请量逐年增加,申请排在前列的,均是新兴互联网公司。这些创新主体设计的图形用户界面一般都是通过互联网通用在手机、电脑、台式计算机显示装置上,而不是局限于某一个具体产品之上。由于现行规定要求申请文件应采取实体产品与界面相结合的形式,那么对于具有通用性的图形用户界面就需要与不同的产品相结合来进行申请,这一规定造成了图形用户界面产品保护范围不明确以及侵权判定有争议的问题。此次《指南》修改通过放宽图形用户界面视图提交的限制,解决了图形用户界面在一类或多类产品上通用保护的问题,即对于设计要点仅在于图形用户界面的申请,将视图要求简化为至少提交一幅包含该图形用户界面的显示屏幕面板的正投影视图,从而将图形用户界面与其具体所应用的产品脱钩。同时对于这种通用性图形用户界面,要求在简要说明中以穷举的形式明确其应用的最终产品。

(三) 关于发明专利申请实质审查相关内容的修改

5. 完善三步法评述的一般规定 (第二部分第四章第 3.2.1.1 节)

《指南》修改进一步完善“三步法”评述创造性的相关规定,明确了要根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果来确定发明实际解决的技术问题;并且规定对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征,应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

修改解读

创造性是专利法对于发明创新高度的要求,评判创造性的关键在于尽可能客观衡量发明技术贡献的大小,使得最终授予的专利权能够与发明人对现有技术的真正贡献相匹配。在“三步法”判断方法中,发明实际解决技术问题的确定是其中的难点,此次修改强调了在确定发明实际解决的技术问题时,不应仅仅基于区别特征本身固有的功能或作用,而应当根据区别特征在要求保护的整个方案中所能达到的技术效果,同时对于功能上彼此支持、存在相互作用关系的技术特征,在确定发明实际解决的技术问题时应当整体予以考虑。

6. 进一步规范审查员理解发明的一般路径 (第二部分第八章第 4.2 节)

《指南》修改进一步规范审查员理解发明的一般路径,明确审查员在理解发明时应当充分了解背景技术整体状况、理解发明的技术方案所能带来的技术效果、明确发明相对于背景技术所作出的改进。

修改解读

正确理解发明是审查员认定申请事实、客观评价创造性的前提,此次修改进一步明确审查员在理解发明时,应当从说明书记载的背景技术出发,因为申请文件中记载的背景技术通常是发明人实施技术改进的对象,也是发明创造的真正技术起点。同时修改还进一步明确了审查员在理解发明时重点在于整体理解发明,应当把握发明对背景技术的改进思路,明晰发明的贡献。

7. 强化审查员的公知常识举证责任 (第二部分第八章第 4.10.2.2 节)

《指南》修改明确在申请人对审查员引用的公知常识有异议时,审查员应当提供证据或说明理由;审查员将“发明点”认定为公知常识时,通常应当提供证据。

修改解读

此次《指南》修改规范了创造性评述中对公知常识的使用,有针对性地强化审查员的举证责任,一方面明确了如果申请人对审查员引用的公知常识有异议,审查员应当提供相应的证据予以证明或说明理由;另一方面明确了审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时通常应当提供证据予以证明。

(四) 关于检索相关内容的修改

8. 全面修改和完善检索相关规定 (第二部分第七章第 2、5.3、5.4.2、6.2、6.3、8.1、10、12 节)

检索相关内容的修改涉及《指南》第二部分第七章,其目的是将审查实践中总结出的有关检索的有益经验进行固化,提高审查员检索效能,包括修改有关审查用检索资料的形式和类型;重新编写检索过程和检索策略的规范;规定检索的最低限度数据库,进一步明确中止检索的原则;完善不必检索的情况的规定;规范检索信息记录的内容等。

修改解读

检索是专利审查的关键环节,检索质量是审查质量的核心和关键。现行《指南》有关检索的规定不能较好地适用于当前实际情况,在系统性和完整性方面有待完善,同时,随着文献资源存储形式的变化和智能检索技术的发展,对检索资源和检索方式也提出了新的要求。此次修改首先完善了有关审查用检索资料的形式和类型,规定审查员应当检索专利文献和非专利文献,专利文献包括中文专利文献和外国专利文献,非专利文献主要包括国内外科技图书、期刊、学位论文、标准/协议、索引工具及手册等。其次,重新编写了检索过程和检索策略的规范,将检索过程分为初步检索、常规检索和扩展检索,并列出了各步骤中需要完成

的具体检索任务和要求,在检索策略部分系统完整地列出了审查员在制定和调整检索策略过程中需要考虑思考的要点,包括选择检索系统或数据库、表达基本检索要素、构建检索式以及调整检索策略。第三,规定了检索最低限度数据库的范围,并明确审查员在没有获得对比文件而决定中止检索时,应当至少在最低限度数据库内进行了检索。最后,完善了不必检索的情况的规定,规范了检索信息记录的内容等。通过此次修改,有利于系统规范审查员的检索过程,引导审查员科学制定检索策略,提高检索质量。

(五) 关于会晤、电话讨论相关内容的修改

9. 关于会晤的修改 (第二部分第八章第 4.12 节)

《指南》修改明确了举行会晤的原则,适当放宽了举行会晤的时机限制,审查员和申请人可以在实质审查程序中的任何阶段发起会晤约请或要求。另外,为了避免不必要的会晤影响审查效率,列举了审查员可以拒绝申请人会晤请求的情形。

修改解读

为促进审查员与申请人的沟通,增进双方的相互理解,提高专利审查质量与效率,此次修改将举行会晤的原则进行了明确,只要通过会晤能达到有益的目的,有利于澄清问题、消除分歧、促进理解,审查员就应当同意申请人提出的会晤要求。而为了避免不必要的会晤影响审查效率,同时也规定在通过书面、电话讨论等方式双方意见已经表达充分,相关事实认定清楚等情况下审查员可以拒绝申请人会晤请求。另外,由于现行《指南》将会晤的时间严格限制在发出第一次审查意见通知书之后,审查实践中存在发出第一次审查意见通知书前进行会晤的需求,尤其是当申请的技术方案非常复杂,有必要在发出第一次审查意见通知书前通过会晤来现场演示或解释发明的技术方案,此类会晤有助于准确理解发明、客观认定事实,因此此次修改规定放宽了举行会晤的时机限制。

10. 关于电话讨论及其他方式的修改 (第二部分第八章第 4.11、4.13 节)

为提高审查员与申请人的沟通效率,促进审查员对于发明和现有技术的理解,提高审查质量和效率,此次修改放宽了电话讨论时机、内容范围、启动主体等的限制,另外,还新增视频会议、电子邮件等作为审查员与申请人进行讨论的方式。与之相适应,不再对审查员记录并存档讨论的内容作强制性要求。另外还对申请人与审查员经过讨论的书面文件提交进行了规定。

修改解读

现行《指南》在第 4.11.1 节“对申请继续审查后的处理”部分中规定“对个别的问题,如有可能,审查员可以用本章第 4.13 节所述的方式通过电话与申请人讨论”,此处引用电话讨论的撰写方式容易被认为电话讨论仅能在继续审查过程中采用,此次修改在第 4.13 节“电话讨论及其他方式”中明确电话讨论可以应用于整个实质审查过程中,并非仅用于继续审查程序,并在 4.11.1 节中删除了相应引用。其次,第 4.11.1 节还限定电话讨论仅针对继续审查中的个别问题,第 4.13 节也限定电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形

式方面的缺陷所涉及的问题,这些有关电话讨论可涉及的内容的规定过于局限,不能满足审查实践中的实际需要。因此,放宽了电话讨论的内容范围,使讨论的范围不再局限于形式问题和个别问题,也包括对发明和现有技术的理解或者申请中存在的问题等。

修改还将“审查员可以与申请人……”的语序进行了调整,不论审查员或是申请人均可在实质审查中视需要在合适的时机积极主动地启动电话讨论,以利于实质审查的高效进行。除了书面审查、会晤和电话讨论外,远程通讯方式的出现为申请人与审查员之间的沟通交流提供了更多可选择的方式,修改增加了视频会议、电子邮件等其他沟通方式。与之相适应,不再对审查员记录并存档讨论的内容作强制性要求。

修改还进一步明确了除审查员可依职权修改的内容外,其他的在讨论中审查员同意的修改内容,申请人均需要正式提交经过该修改的书面文件,从而确保文件的法律效力。

(六) 关于人类胚胎干细胞相关审查标准的修改

11. 关于人类胚胎干细胞相关审查标准的修改 (第二部分第一章第 3.1.2 节、第二部分第十章第 9.1.1 节)

为顺应人类胚胎干细胞技术的快速发展和创新主体对相关技术专利保护的迫切需求,此次修改不再对“未经过体内发育的受精 14 天以内的人类胚胎分离或者获取干细胞技术”的专利保护以专利法第 5 条为由完全排除。

修改解读

由于技术的局限性,早期获取人类胚胎干细胞只能通过破坏人自生胚胎的方式,导致人类胚胎干细胞的科学研究面临较大的伦理争议。随着科技的不断发展,人类胚胎干细胞领域不断涌现出新技术,体外获取技术已成为目前人类胚胎干细胞的主要获取途径,这就避免了从体内获取干细胞的相关伦理争议。尤其地,受精 14 天以内的囊胚还没有进行组织分化和神经发育,从体外发育 14 天以内的囊胚获得人类胚胎干细胞不存在违背伦理道德的问题,我国在 2003 年 12 月 24 日由科技部和卫生部颁布的《人类胚胎干细胞研究伦理指导原则》第六条第一款规定,“进行人类胚胎干细胞研究,必须遵守以下行为规范:(一)利用体外受精、体细胞核移植、单性复制技术或遗传修饰获得的囊胚,其体外培养期限自受精或核移植开始不得超过 14 天”。

由于人类胚胎干细胞因具有无限增殖及分化全能性而成为全球研究热点,其在疾病治疗和再生医学领域具有广阔的应用前景。因此,随着人类胚胎干细胞研究的深入和临床治疗曙光的出现,考虑到全社会最大利益的实现,此次修改不再对未经过体内发育的受精 14 天以内的人类胚胎分离或者获取干细胞技术的专利保护以专利法第 5 条为由完全排除。从而实现了对于部分胚胎干细胞研究相关发明给予适当专利保护的的目的,解决了目前“一刀切”的局面,符合我国产业科研政策的规定,也符合相关伦理道德的要求。

(七) 关于在无效宣告程序相关内容的修改

12. 关于无效宣告程序中对比文件结合的相关修改 (第四部分第三章第 3.3 节)

在不损害请求人请求权的前提下，为减轻请求人全面说明各种证据具体结合方式的负担，突显案件争议焦点，快速解决双方争议，《指南》修改明确在无效宣告程序中，请求人提交多篇对比文件，指明采用结合对比方式，并存在两种或者两种以上结合方式的，应当首先比较分析最主要的结合方式。未明确最主要结合方式的，则默认第一组对比文件的结合方式为最主要结合方式。

修改解读

在发明和实用新型专利无效宣告案件审查实践中，部分请求人过度强调证据间不同的组合关系，不加区分地罗列多种证据结合方式来评价一项权利要求创造性，导致案件双方诉累、降低审查效率。这种做法导致口头审理程序拖沓，不利于双方争议的快速解决，实质上损害到双方当事人的利益。因此，这种情况应当得到合理的规制。《指南》的此次修改，既未损害请求人的请求权，也没有降低具体说明的标准，同时在请求书中明确请求人的主要主张，突显案件争议焦点，也有利于提升审查质量和效率，确保双方当事人的合理利益。

(八) 关于缴费信息补充的修改

13. 关于缴费信息补充方式的修改 (第五部分第二章第 7 节)

《指南》修改删除了“通过传真或电子邮件的方式”等具体缴费信息补充方式的描述，对于补缴时限和补缴方式，采用“应当在汇款当日通过专利局规定的方式及要求补充”这一上位的语言表述；并删除第二段关于通过传真或电子邮件补充缴费信息时的具体操作要求。

修改解读

为进一步满足专利缴费人的缴费需求，推动“互联网+服务”的业务办理模式，使缴费人获得更方便快捷的缴费信息补充服务，减少相关缴费失误，我局开发了专利缴费信息网上补充及管理系统，可以替代传统传真及电子邮件补充缴费信息的方式。在《指南》中体现为“专利局规定的方式及要求”这种上位表述，具体的缴费信息补充方式适时通过公告的形式另行公布。

(九) 关于三种专利申请审查顺序相关内容的修改

14. 关于审序和优先审查的规定 (第五部分第七章第 8.1、8.2 节)

《指南》修改删除第二部分第八章第 3.4 节，在第五部分第七章新增一节，对发明、实用新型、外观设计专利申请审查顺序进行集中规定。并且为与已施行的《专利优先审查管理办法》保持一致，对优先审查相关内容作了适应性修改，将可以请求优先审查的专利申请种类扩展为发明、实用新型和外观设计三种专利申请。此外，还明确同一申请人同日申请中的发明专利申请一般不予优先审查。

修改解读

此次修改主要将审查顺序和适用优先审查的具体情形作了集中规定和适应性修改。另外,针对同一申请人同日(仅指申请日)就同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的情况,由于目前实用新型的审查周期短于发明优先审查的周期,因此,在同日申请中实用新型专利申请快速获得审批结果的情况下,不适合再对同日申请中的发明专利申请进行优先审查。故此次修改明确,对于同一申请人同日申请中的发明专利申请一般不予优先审查。

15. 关于延迟审查的规定 (第五部分第七章第 8.3 节)

《指南》修改对发明和外观设计专利申请引入延迟审查制度,并明确提出延迟审查请求的时机和延迟审查的期限。发明专利申请延迟审查请求应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出,但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效。外观设计延迟审查请求由申请人在提交外观设计申请的同时提出。延迟审查的期限依申请人请求可以为 1 年、2 年或 3 年。

修改解读

给申请人提供更多的审查模式选择,可以使审查周期更好地与专利的市场化运作相协调、相匹配,满足创新主体多样化需求。具体来看,有的发明技术领域希望通过延迟审查获得更多时间考虑调整专利权利要求的布局与保护范围。而外观设计专利的审查周期较短,对一些研发周期较长的产品来说,外观设计专利公告的时间经常早于所述外观设计产品上市的时间,由于外观设计“所见即所得”的特点,很容易被抄袭,如果在外观设计权利人没有完全准备好商业应用的情况下,外观设计被披露,权利人的商业利益可能会受到损失。因此,此次《指南》修改对发明和外观设计专利申请引入了延迟审查制度。而实用新型专利申请的延迟审查由于公众意见反馈存在较大的“潜水艇”专利风险,故此次修改未对其引入延迟审查制度。

《专利申请集中审查管理办法(试行)》解读

一、起草背景

为了更好地促进产业结构优化升级,推进国家知识产权战略实施,近几年国家知识产权局持续创新审查模式,先后实施了优先审查、巡回审查,并取得了良好的效果。随着我国创新主体创新能力的不断增强和知识产权保护水平的提高,公众对围绕一项关键技术进行专利布局的系列专利申请进行集中审查的需求越来越强烈。2015 年发布的《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》(国发〔2015〕71 号)(下称“71 号文”)也明确要求“建立重点优势产业专利申请的集中审查制度”。为此国家知识产权局在前期研究成果和试点工作经验基础上,起草了《专利申请集中审查管理办法(试行)》(简称《办法》)。

二、主要内容

(一) 集中审查的适用条件有哪些?

集中审查针对的是围绕一项关键技术的发明专利申请组合,它满足的是对关键技术进行专利布局的需求而非个案的加快审查。《办法》第三条规定,其适用条件包括四个方面:一是,同批次内所有发明专利申请均已进入实质审查阶段,且实审生效日期跨度不超过一年,其中就同样的发明创造同日申请了实用新型的发明专利申请不纳入集中审查范围。二是,出于国家需求考虑,集中审查主要针对涉及国家重点优势产业或对国家利益、公共利益具有重大意义的申请。三是,请求同批次进行集中审查的申请数量不低于 50 件。四是,为避免重复配置审查资源,已享受优先审查等其他审查政策的申请不再纳入集中审查。

上述几点,都明确了与优先审查管理办法的不同,并且各有侧重,集中审查侧重于进行专利布局的高质量批量案件,优先审查侧重于高质量个案。

(二) 哪些主体可以请求集中审查?

集中审查依请求而启动,专利申请人或省级知识产权管理部门都可以提出。当有多个申请人时,应当经全体申请人同意。

(三) 集中审查请求需要提交哪些材料?

集中审查请求人需要提交《专利申请集中审查请求书》以及专利申请清单(清单需提交纸质件和电子件各一份)(详见附件 1 和 2)以及需要的其他材料。请求书中应填写请求人、联系人及联系方式、所属技术领域、请求集中审查理由及全部专利申请人的签字或盖章。特别是,请求书中应详细说明请求集中审查的理由,电子申请清单中应当写明每件专利申请与所主张的“关键技术”的关系,上述内容将帮助国家知识产权局判断进行集中审查的必要性和可行性。

(四) 如何提交集中审查请求材料?

集中审查请求材料可以通过信函方式寄交,其中专利申请清单的电子件请以光盘介质的形式随纸件一并寄送。

寄件地址为:北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局专利局审查业务管理部,邮编 100088 (请于信封上注明“集中审查”)。

(五) 集中审查请求的审核结果如何反馈?

对集中审查请求的审核结果将通过请求书中注明的联系方式及时反馈给联系人。经审核决定不予集中审查的申请将继续按照常规程序进行审查。

(六) 集中审查过程中需要申请人如何配合?

为提高审查质量,集中审查更注重审查过程中与申请人的充分沟通。集中审查实施过程中,申请人应积极配合审查部门单位的请求,提供相关技术资料,配合开展技术说明会、会晤、调研、巡回审查等。

(七) 在什么情况下专利申请的集中审查程序会被终止?

《办法》第九条列举了终止集中审查程序的几种典型情况:一是申请人违反诚信原则提交了虚假材料;二是申请人不配合提供相关技术资料、不配合开展技术说明会、会晤、调研和巡回审查等有助于集中审查实施的工作;三是在审查过程中发现该批次案件中存在非正常申请;四是申请人主动提出了终止集中审查的请求。需要注意的是,一旦触发上述条件之一,整个批次的案件都将被终止集中审查程序,转为按照常规程序进行审查。

(八) 集中审查的结案时限及答复期限有何要求?

与优先审查不同,集中审查涉及大量申请,每件申请的情况差异会很大,故没有设置最长结案时限。

专利申请人答复审查意见通知书的期限与普通案件相同,申请人答复时间的快慢会对审查部门单位发出下一次审查意见通知书的时间产生影响。

最高人民法院关于技术调查官参与知识产权案件诉讼活动的 若干规定

(2019 年 1 月 28 日最高人民法院审判委员会第 1760 次会议通过, 自 2019 年 5 月 1 日起施行)

法释〔2019〕2 号

为规范技术调查官参与知识产权案件诉讼活动, 根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》的规定, 结合审判实际, 制定本规定。

第一条 人民法院审理专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断等专业技术性较强的知识产权案件时, 可以指派技术调查官参与诉讼活动。

第二条 技术调查官属于审判辅助人员。

人民法院可以设置技术调查室, 负责技术调查官的日常管理, 指派技术调查官参与知识产权案件诉讼活动、提供技术咨询。

第三条 参与知识产权案件诉讼活动的技术调查官确定或者变更后, 应当在三日内告知当事人, 并依法告知当事人有权申请技术调查官回避。

第四条 技术调查官的回避, 参照适用刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法等有关其他人员回避的规定。

第五条 在一个审判程序中参与过案件诉讼活动的技术调查官, 不得再参与该案其他程序的诉讼活动。

发回重审的案件, 在一审法院作出裁判后又进入第二审程序的, 原第二审程序中参与诉讼的技术调查官不受前款规定的限制。

第六条 参与知识产权案件诉讼活动的技术调查官就案件所涉技术问题履行下列职责:

- (一) 对技术事实的争议焦点以及调查范围、顺序、方法等提出建议;
- (二) 参与调查取证、勘验、保全;
- (三) 参与询问、听证、庭前会议、开庭审理;
- (四) 提出技术调查意见;
- (五) 协助法官组织鉴定人、相关技术领域的专业人员提出意见;
- (六) 列席合议庭评议等有关会议;
- (七) 完成其他相关工作。

第七条 技术调查官参与调查取证、勘验、保全的, 应当事先查阅相关技术资料, 就调查取证、勘验、保全的方法、步骤和注意事项等提出建议。

第八条 技术调查官参与询问、听证、庭前会议、开庭审理活动时, 经法官同意, 可以就案件所涉技术问题向当事人及其他诉讼参与人发问。

技术调查官在法庭上的座位设在法官助理的左侧, 书记员的座位设在法官助理的右侧。

第九条 技术调查官应当在案件评议前就案件所涉技术问题提出技术调查意见。

技术调查意见由技术调查官独立出具并签名, 不对外公开。

第十条 技术调查官列席案件评议时, 其提出的意见应当记入评议笔录, 并由其签名。

技术调查官对案件裁判结果不具有表决权。

第十一条 技术调查官提出的技术调查意见可以作为合议庭认定技术事实的参考。

合议庭对技术事实认定依法承担责任。

第十二条 技术调查官参与知识产权案件诉讼活动的, 应当在裁判文书上署名。技术调查官的署名位于法官助理之下、书记员之上。

第十三条 技术调查官违反与审判工作有关的法律及相关规定, 贪污受贿、徇私舞弊, 故意出具虚假、误导或者重大遗漏的不实技术调查意见的, 应当追究法律责任; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

第十四条 根据案件审理需要, 上级人民法院可以对本辖区内各级人民法院的技术调查官进行调派。

人民法院审理本规定第一条所称案件时, 可以申请上级人民法院调派技术调查官参与诉讼活动。

第十五条 本规定自 2019 年 5 月 1 日起施行。本院以前发布的相关规定与本规定不一致的, 以本规定为准。

2019 年十大商标案例

No. 1

加多宝商标归中粮, 赔 2.3 亿

案情摘要: 11 月 15 日, 中粮包装发布公告称, 收到香港国际仲裁中心出具的《部分仲裁裁决书》, 拥有加多宝商标权的子公司王老吉公司须根据增资协议将加多宝商标注入清远加多宝并完成相关的商标注册手续, 而清远加多宝亦须配合相关商标注册手续。同时, 王老吉公司须马上赔偿中粮包装投资约人民币 2.3 亿元, 同时还须向中粮包装投资支付利息约人民币 773.48 万元。随着巨额赔偿和注入商标的裁决下, 历时一年多的加多宝和中粮包装之间的商标仲裁案终于尘埃落定。

案情亮点: 一路波折的加多宝终于找到了一个好靠山, 但是王老吉却不甘心“贱卖”加多宝商标。最后赔了夫人(商标)又折兵(利息)。

案情评分: ★★★

No. 2

索赔 600 万, 两“正泰”开撕

案情摘要: 因生产、销售带有“正泰”等字样的商品, 江苏正泰电气集团有限公司、温州索创电气有限公司, 一并被中国低压电器行业龙头企业浙江正泰电器股份有限公司告上法庭, 索赔 600 万元。据悉, 多年以前, 江浙两家公司曾经就同时使用“正泰”作为企业字号的事宜达成了互不干涉及合作共赢的共识。

案情亮点: 友好 20 年一朝闹翻! 当企业字号“撞脸”注册商标, 滤镜美颜都失灵。

案情评分: ★★★★★

No. 3

红牛商标, 索赔 37 亿终有果

案情摘要: 11 月 25 日, 北京市高级人民法院一审判决驳回红牛维他命饮料有限公司的全部诉讼请求, 认为红牛饮料公司关于确认其对涉案“红牛”系列商标享有所有者合法权益的诉讼请求缺乏事实和法律依据, 对其请求法院判令泰国天丝医药保健有限公司支付广告宣传费用 37.53 亿元的诉讼请求不予支持。本案受理费为 1880.68 万元, 财产保全费 5000 元, 均由红牛饮料公司交纳。

案情亮点: 没有自己的注册商标, 看看加多宝的下场吧!

案情评分: ★★★★★

No. 4

青春小酒“江小白”商标战

案情摘要: 自从“江小白”风靡市场后, 围绕“江小白”系列商标的归属问题就爆发了一连串的纠纷。今年 10 月, “江小白”系列案件之“江记小白”商标权无效宣告行政诉讼案在北京知识产权法院开庭审理。这也是继此前的“江小白”“江大白”“小白江”之后, 重庆江小白酒业有限公司与重庆市江津酒厂(集团)有限公司之间进入司法程序的第 4 起商标权属争议。

案情亮点: 人红事非多。哥喝的不是酒, 是心情。

案情评分: ★★★★★

No. 5

汇源自救，1 个商标卖 36 亿

案情摘要：汇源，这个家喻户晓的“国民饮料”品牌，至今已经停牌一年，负债 115 亿，面临退市的危机，甚至连业绩都发不出来，连续多年亏损。就在汇源风雨飘摇、举步维艰的情况下，突然传来消息，汇源果汁将“卖身”新三板企业天地壹号，目前双方已签订合作框架协议成立合资公司。汇源通过“注册商标”把自己卖了 36 亿。

案情亮点：合作成功，将一举成名，汇源也将成为“商标自救”知名案例；反之，“汇源果汁”可能真的就此沉沦了。

案情评分：★★★★★

No. 6

恋舞，25 万改判 300 万！

案情摘要：《恋舞 OL》由上海点点乐信息科技有限公司自主研发，系“恋舞”“恋舞 OL”商标的商标权人。《梦幻恋舞》是上海犀牛互动网络科技有限公司与上海畅梦移动网络科技有限公司制作、运营。前者以商标侵权为由将后者诉至法院。法院认定后者具有攀附点点乐公司商誉、侵权故意等情况，一审判赔 25 万元。由于畅梦公司拒绝向法院提交有关被控侵权游戏获利的证据，二审改判 300 万元。

案情亮点：这是上海加大知识产权侵权惩罚第一案，《梦幻恋舞》撞枪口上了！

案情评分：★★★

No. 7

“腾讯”耳机被罚 2000 万

案情摘要：济南中院就腾讯公司起诉深圳市小飞鱼移动科技有限公司、深圳市风铃动漫有限公司、济南历下上方有电子产品经营部等商标侵权及不正当竞争纠纷案作出一审判决。济南中院认定三被告生产、销售的“腾讯首款无线蓝牙耳机”的产品侵犯了腾讯公司享有的“腾讯”文字与“腾讯图形”注册商标专用权，三被告立即停止生产、销售侵犯“”注册商标专用权的耳机产品，在耳机产品宣传中不得使用“腾讯”字样，在耳机产品上不得使用“腾讯科技(深圳)有限公司”企业名称；小飞鱼公司和风铃公司需赔偿腾讯公司经济损失等共计 2000 万元。

案情亮点：大厂不好惹，傍名牌更要不得！

案情评分：★★★★★

No. 8

“咖啡伴旅”完胜“咖啡伴侣”

案情摘要：云南后谷公司不仅堂而皇之地推出“咖啡伴侣”，而且还推出“咖啡伴旅”，在天猫、京东、苏宁以及自家官网上大张旗鼓地销售。雀巢公司以侵犯商标权为由，将后谷公司起诉至法院，要求被告停止在产品包装上、销售、宣传中使用“咖啡伴旅”，并提出索赔 100 万元。法院经审理认为，“伴旅”与“伴侣”在字形、含义上不相同，不会混淆误认为是雀巢公司的产品，不构成商标侵权。

案情亮点：10 年商标恩怨，国产咖啡风光了一把。

案情评分：★★★

No. 9

“极客修”假冒华为配件 3 亿元

案情摘要：线上下单，工程师上门维修……近两年，手机上门维修服务逐渐受热捧，也滋生出许多新的 O2O 项目，其中“极客修”是国内最大的手机 O2O 维修平台之一。据深圳市市场监督管理局消息，“极客修”因假冒华为零配件被查，2017 年以来涉案 3 亿元，侵权产品涉及全国 10 个省市 37 个城市的 70 余个维修点。

案情亮点：制假窝点太多，涉案金额巨大，震动手机维修界。

案情评分：★★★★

No. 10

“国酒茅台”成为历史

案情摘要：在广告语中众人耳熟能详的“国酒茅台”已成为历史。“国酒茅台”标识于 2019 年 6 月 30 日前停用。从 2001 年起，茅台集团在 17 年间都坚持不懈不断申请“国酒茅台”商标，这一行为遭到了白酒行业的同行反对。去年茅台决定放弃“国酒茅台”商标注册申请，撤销对国家商评委的起诉，并向国家商评委及各相关方致歉，从而终结了白酒行业间关于“国酒”这一问题的争论。

案情亮点：茅台为“国酒”商标连败 17 年！本来就不应该是你家的。

案情评分：★★★★★

十大专利案例

案例一：北京市知识产权局处理“用 ω -羧基芳基取代的二苯脲作为 raf 激酶抑制剂”发明专利侵权纠纷案

案情简介：请求人拜耳医药保健有限责任公司于 2000 年 1 月 12 日向国家知识产权局提出了名称为“用 ω -羧基芳基取代的二苯脲作为 raf 激酶抑制剂”的发明专利申请，2005 年 9 月 21 日获得授权，专利号为 ZL00802685.8。该专利权在请求人提起侵权纠纷处理请求时合法有效。请求人认为，被请求人某公司未经许可在其官方网站和展会上许诺销售的索拉非尼、甲苯磺酸索拉非尼两种产品，与请求人专利产品的名称及 CAS 登记号完全一致，且并未获得授权生产。该产品落入涉案发明专利的权利要求 1、27、28 的保护范围，被请求人的行为侵犯了请求人的专利权，于 2018 年 4 月向北京市知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。经审理，北京市知识产权局于 2018 年 7 月认定涉案产品是化学物质索拉非尼和甲苯磺酸索拉非尼，均落入涉案专利权利要求 1 的保护范围，被请求人许诺销售涉案产品的行为构成专利侵权，责令其停止许诺销售侵犯涉案专利的索拉非尼、甲苯磺酸索拉非尼，删除许诺销售相关网站信息，销毁印有侵权产品信息的所有宣传资料。

典型意义：该案中，北京市知识产权局充分运用专业技术辞典作为外部证据查明案件事实，提高了办案效率，充分体现了专业化执法办案的水平。请求人为美国知名制药企业，该案的顺利办结体现了我国在知识产权保护方面对国内外企业一视同仁、平等对待的一贯做法，有利于构建公平的市场竞争环境和良好的营商环境。(北京市知识产权局提供)

案例二：上海市知识产权局查处上海市某轴承制造有限公司假冒专利案

案情简介：2018 年 7 月，上海市知识产权局接到某省知识产权维权援助中心移送的举报投诉材料，反映上海市某轴承制造有限公司（以下简称“被投诉人”）涉嫌网络销售假冒专利产品。执法人员经检索调查发现，被投诉人网络宣传展示的专利已因未缴年费而专利权终止。为了进一步了解被投诉人线下专利违法情况，查明案件事实，执法人员赴被投诉人经营场所进行现场勘验。检查发现，被投诉人轴承产品的三种型号（大号、中号、小号）包装箱上均标注有 6 个专利号，其中 5 件专利（专利权人为被投诉人）因未缴年费权利终止，1 件为尚未授权的专利申请（专利申请人为被投诉人）。

上海市知识产权局认为，根据已经查明的违法事实，被投诉人在专利权终止后继续在产品包装上标注专利标识、在产品包装上将尚未授权的专利申请标注为专利的行为，构成假冒专利。综合考虑该案违法行为情节后果、违法行为人主观过错和悔错整改情况，上海市知识产权局于 2018 年 8 月局依法作出如下处罚决定：1. 责令被投诉人立即将涉及失效专利的网络宣传全部删除撤下；2. 立即停止无效专利号的标注行为，消除尚未售出的产品包装箱上的专利标识，产品包装箱上的专利标识难以消除的，销毁该产品包装箱；3. 没收违法所得并处罚款 184460 元。被投诉人对处罚决定无异议，已如期履行。

典型意义：该案是上海市知识产权局迄今为止查处假冒专利行为作出的最大力度的行政处罚案件。该案中，执法部门在接收举报投诉材料后，未止步于查处投诉的网络销售假冒专利产品行为，而是转入线下执法检查，从而发现了范围更大、程度更严重的假冒专利行为。该案

的依法查处,体现了上海市知识产权局打击假冒专利行为的主动作为,发挥了线上线下专利执法保护的协同效应。(上海市知识产权局提供)

案例三:天津市知识产权局处理“信息埋入方法与信息识别方法”发明专利侵权纠纷案

案情简介: 请求人天津市阿波罗信息技术有限公司(以下简称“阿波罗公司”)于2010年3月2日向国家知识产权局提出了名称为“信息埋入方法与信息识别方法”的发明专利申请,2014年12月10日获得授权,专利号为ZL201010133416.2。该专利权在请求人提起侵权纠纷处理请求时合法有效。请求人认为被请求人某技术有限公司侵犯了其专利权,遂向天津市知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。

天津市知识产权局立案后,于2018年9月6日进行了口头审理,后于2018年11月16日进行现场调查,对口审中未确定的事实进行进一步认定,2018年12月11日依法作出处理决定。

该案中,被请求人存在两个行为:销售“防伪码”及“产码软件与防伪码数据包”和销售“网屏编码识别笔”。案件审理中,合议组根据已查明的事实结合当事人双方的诉辩,确定本案争议焦点是:1.被请求人的行为是否获得了请求人的授权许可;2.被请求人的行为是否属于不视为侵犯专利权的情形;3.被请求人的行为是否落入涉案专利的保护范围。经审理,合议组认为:1.被请求人无充足的证据证明其行为获得了请求人的授权许可,且在销售“防伪码”及“产码软件与防伪码数据包”时,其开具的增值税专用发票名称均为“网屏编码防伪产品”;2.现有证据可以证明被请求人通过合法手段从请求人处购买了“网屏编码识别笔”并支付了合理对价,被请求人销售“网屏编码识别笔”的行为属于不视为侵犯专利权的行为;3.销售“防伪码”及“产码软件与防伪码数据包”的行为未获得专利权人授权许可,“产码软件”生成防伪码的过程完整包含了涉案专利权利要求1技术方案的全部特征,因此落入了涉案专利权利要求1的保护范围,故侵犯了阿波罗公司的专利权。天津市知识产权局作出责令被请求人立即停止相关侵权行为的决定。

典型意义: 天津市知识产权局在办理该发明专利纠纷案件的过程中,对口审中未明确的事实进行现场检查取证,对被请求人是否获得合法授权进行了准确判断,并对被请求人涉嫌侵犯方法专利权的行为进行依法定性,准确把握权利利用尽的情形。该案的处理,体现了专利行政保护主动、便捷、专业的特点。(天津市知识产权局提供)

案例四:青海省知识产权局处理“悬袋形高立式拦沙网及其施工方法”发明专利侵权纠纷案

案情简介: 发明人娄志平于2013年10月20日向国家知识产权局提出了名称为“悬袋形高立式拦沙网及其施工方法”的发明专利申请,2016年1月20日获得授权,专利号为ZL201310524933.6。2016年6月8日专利权人娄志平将该专利授权许可给请求人青海绿大生态治沙有限公司,许可方式为独占许可,许可有效期至2033年10月19日。该专利权在请求人提起侵权纠纷处理请求时合法有效。请求人认为被请求人海北某生态建设有限公司以生产经营为目的,在承担第三人某县环境保护和林业局组织实施的某治沙项目工程中,未经专利权人授权许可使用了请求人被授权许可实施的专利技术,侵犯了其就涉案发明专利的独占实施权,遂向青海省知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。

青海省知识产权局查明,被请求人在2017年10月参与了某项目工程的投标,该工程招标单

位为第三人。工程招标文件《投标人须知》中明确没有实质性响应招标文件技术要求的投标将被否决。后被请求人中标，并与第三人签订了施工合同，开始施工。被请求人对上述查明事实均予以承认，但辩称其完全按照第三人发售的招标文件所提供的施工技术方案及现场专业技术员的指导和监理单位的全程监督进行施工，不应当作为该案的侵权主体承担侵权责任，且被请求人按照招标文件施工的方法步骤顺序和具体数据与涉案专利权利要求书的内容不同。

青海省知识产权局通过技术比对认为，被请求人承担并实施的招标文件技术要求中的技术方案与涉案发明专利权利要求 2 的全部技术特征相同或等同，即被请求人施工技术方法落入涉案发明专利独立权利要求 2 的保护范围。被请求人以生产经营为目的，采用实施了与涉案发明专利相同或等同的施工方法，且未获得相关专利权人的许可，其侵权行为与其从何处获得施工方法无关，被请求人的行为构成侵权行为。2018 年 9 月，青海省知识产权局依法作出责令被请求人立即停止使用侵权施工方法的处理决定。

典型意义：该案中由第三人制作、被请求人实施的招标文件涉及的技术方案与请求人获得独占实施许可的专利的权利要求书保护范围并无实质区别。被请求人在该案行政处理阶段和后续一审行政诉讼阶段，均坚持“防沙治沙的工程设计要求均由第三人提供，与被请求人无关”的理由，对专利保护缺乏准确的认识。该案二审上诉后不久，被请求人以自愿服从一审判决为由，向青海省高级人民法院申请撤回上诉。青海省高级人民法院裁定准许被请求人撤回上诉。该案提示政府机构和企业应当重视项目招投标过程中可能面临的专利侵权风险。（青海省知识产权局提供）

案例五：江苏省知识产权局处理“城市明水渠停车场光伏发电装置”实用新型专利侵权纠纷案

案情简介：请求人太阳月亮（北京）新能源科技有限公司于 2011 年 1 月 11 日向国家知识产权局提出了名称为“城市明水渠停车场光伏发电装置”的实用新型专利申请，并于 2012 年 1 月 4 日获得授权，专利号为 ZL201120006102.6，该专利在请求人提起侵权纠纷处理请求时合法有效。请求人认为被请求人某汽车有限公司以生产经营为目的，未经许可建设涉案停车场的行为侵犯了其专利权，遂向江苏省知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。

江苏省知识产权局在立案后，依职权组织双方当事人进行现场勘验。经审理认为，被控侵权停车场与涉案专利权利要求 1 相比，两者存在如下区别：第一，被控侵权停车场不包括明水渠。涉案专利说明书指出，明水渠的功能在于“调节空气湿度、美化环境”。第二，被控侵权停车场的支柱与涉案专利中的支柱位置不同。被控侵权停车场支柱设于地面，并未设于明水渠两侧，而涉案专利中支柱设于明水渠两侧，两者位置关系不同。被控侵权停车场与涉案专利独立权利要求 1 相比，缺少必要技术特征，没有落入涉案专利权的保护范围。江苏省知识产权局 2017 年 12 月 26 日作出处理决定，依法驳回请求人的处理请求。请求人不服处理决定，向南京市中级人民法院提起行政诉讼。在行政诉讼审理过程中，涉案专利被国家知识产权局专利复审委员会宣告专利权全部无效。2018 年 7 月 12 日，南京市中级人民法院裁定驳回了请求人行政起诉。

典型意义：该案中，由于被控侵权产品位于单位内部停车场，请求人无法进入现场取证，在立案时仅提供了相关新闻报道、外围照片等初步证据。为查明案件事实，江苏省知识产权局在立案后，依职权组织双方当事人进行现场勘验，有效固定了证据，使本案得到依法处理，

有效维护了当事人的合法权益，充分体现了专利行政保护主动、便捷的优势。（江苏省知识产权局提供）

案例六：湖南省长沙市知识产权局处理“分体式模块化石膏板吊顶”等系列实用新型专利侵权纠纷案

案情简介：请求人青岛集好建筑科技公司于 2015 年向国家知识产权局提出了名称为“分体式模块化石膏板吊顶”等实用新型专利申请 11 件，均获得授权，且在请求人提起侵权纠纷处理请求时合法有效。请求人认为被请求人某公司制造、销售、许诺销售的产品侵害其专利权，于 2018 年 10 月向长沙市知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。

该案中，请求人同时主张被请求人多件产品对其 11 件实用新型专利存在侵权行为，并提供了公证书作为侵权证据。合议组通过将被告侵权产品与涉案专利权利要求技术特征比对，认定被告侵权产品落入请求人的 9 件实用新型专利的保护范围。由于公证书记载的被请求人产品为展会现场的展品，受场地限制该展品并未反映其完整的状态，公证书图片不能直接体现涉案专利中的个别技术特征。由于石膏板吊顶多用于建筑室内墙和顶的装饰，公证书中所示被告侵权产品包括两固定件，且该两固定件不在同一水平面，因此该两固定件在室内安装时必然是分别与屋顶和墙面进行连接来安装石膏板吊顶模块。结合被告侵权产品功能，即为了实现石膏板的吊顶安装，石膏板需要与多个龙骨件连接从而会形成涉案专利所描述的多个模块。

经审理，长沙市知识产权局于 2018 年 11 月认为被请求人未经请求人的许可，为生产经营目的，许诺销售吊顶模块等产品的行为侵犯了请求人的 9 件实用新型专利权，作出责令其立即停止侵权的处理决定。

典型意义：该案中，长沙市知识产权局执法人员对系列专利多件产品调查取证时做到“全面取证”“逐一取证”，准确提取了每件专利对应的被告侵权产品，为后续侵权判定准备了充分的证据基础。同时，执法人员结合被告侵权产品已知技术特征和被告侵权产品特定的使用场合以及被告侵权产品的功能，经过合理分析，得出被告侵权产品的其他相关技术特征，从而认定被告侵权产品落入专利保护范围，有效地维护了请求人的合法权益。（湖南省长沙市知识产权局提供）

案例七：广东省深圳市市场监督管理局处理“空调冷凝器”外观设计专利侵权纠纷案

案情简介：请求人艾默生网络能源有限公司于 2007 年 10 月 31 日向国家知识产权局提出了名称为“空调冷凝器”的外观设计专利申请，2009 年 9 月 16 日获得授权，专利号为 ZL200730174830.7。该专利权在请求人提起侵权纠纷处理请求时合法有效。请求人认为被请求人深圳市某科技股份有限公司生产的两款空调冷凝器侵犯了其专利权。2015 年 3 月 19 日深圳市市场监督管理局龙华分局知识产权科接到请求人提出的专利侵权纠纷处理请求。案件处理中，被请求人向原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“复审委”）提起专利权无效宣告请求，请求宣告其专利无效，但艾默生网络能源有限公司主张涉案专利与对比文件相比具有显著差异，后复审委维持其专利有效。而在处理侵权纠纷的过程中，请求人却主张该专利与涉案产品的区别是细微差异，主张侵权成立。

经审理，龙华分局于 2016 年 3 月 25 日作出处理决定，认为请求人违背了“禁止反悔”原则，认定涉案产品不构成侵权，驳回请求人的全部处理请求。请求人对此决定不服，先后向深圳

市中级人民法院、广东省高级人民法院提起行政诉讼。2018 年 8 月 29 日，广东省高级人民法院判决驳回请求人的诉讼请求。

典型意义：该案经历了专利侵权纠纷行政裁决、专利无效宣告、行政诉讼一审及二审全部流程，前后历时 3 年多，最终行政机关的决定得到人民法院的支持。在该案处理中，深圳市市场监督管理局龙华监管局的执法人员敏锐发现请求人在无效宣告和行政裁决程序中的主张自相矛盾，依法适用专利侵权判定中的“禁止反悔”原则，对案件作出正确处理，充分体现了行政执法部门的专业能力。（广东省深圳市市场监督管理局提供）

案例八：山东省菏泽市知识产权局处理“路灯（LED-D133）”外观设计专利侵权案

案情简介：请求人济南三星灯饰有限公司于 2013 年 3 月 27 日向国家知识产权局提出了名称为“路灯（LED-D133）”的外观设计专利申请，2014 年 3 月 19 日获得授权，专利号为 ZL201330083980.2。该专利权在请求人提起侵权纠纷处理请求时合法有效。请求人认为被请求人山东菏泽某公司未经其许可，为生产经营目的制造、销售涉案产品侵犯了其涉案外观设计专利权，遂向菏泽市知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。

菏泽市知识产权局查明，被请求人生产制造的路灯正在菏泽市中华路—长江路（人民路）安装，这是一个经过招投标的市政工程，招标方为菏泽市某政府部门，招标的路灯设计由某设计院设计，中标单位为被请求人。经双方当事人同意，在被请求人施工路段进行了现场比对。经比对，菏泽市知识产权局认为被控侵权产品与涉案专利虽然在灯头前半部、灯柱、灯柱下部等方面存在差异，但经整体观察、综合判断，这些差异对于整体视觉效果的影响是局部的、细微的，结合路灯的安装、使用环境，该差异不足以将被控侵权产品与涉案专利设计区分开来，对于判断被控侵权产品和涉案专利设计在整体视觉效果上构成近似无实质性的影响，被控侵权产品落入了涉案外观设计专利权的保护范围，被请求人侵权行为成立。2017 年 12 月 19 日，菏泽市知识产权局依法作出处理决定，责令被请求人立即停止侵权行为。被请求人不服，向济南市中级人民法院提起了行政诉讼，法院于 2018 年 5 月 16 日作出维持菏泽市知识产权局处理决定的判决。

典型意义：该案涉及社会关注度较高的政府部门在招标过程中的知识产权问题。该案提示政府部门在招标的过程中应当加强知识产权保护意识，避免侵犯他人知识产权，并及时将招标涉及的相关内容进行知识产权保护，避免资产流失；投标方应评估分析招标方案是否存在知识产权侵权的可能，对涉嫌侵权的，应及时与招标方沟通，变更招标内容。（山东省菏泽市知识产权局提供）

案例九：贵州省安顺市知识产权局查处平坝“黔坝香”大米外包装假冒专利案

案情简介：2018 年 2 月 2 日，安顺市知识产权局接到举报线索，经现场检查，发现被投诉人某米业公司生产销售的某品牌大米外包装袋标注有：“本包装已获外观专利，专利号：2014303280.0，仿制必究”字样。经检索，涉案专利权因未在期限内缴足年费，已于 2016 年 9 月 5 日终止。

经调查，2017 年 10 月 20 日至 2018 年 2 月 2 日期间，为包装该品牌大米，被投诉人共使用了 14000 余条包装袋，合计金额 10000 余元，其行为构成假冒专利行为。2018 年 3 月，安顺市知识产权局依法对被投诉人作出如下行政处罚：1. 责令立即停止销售涉案大米外包装袋

产品; 2. 没收包装袋产品违法所得人民币 10896 元, 并处罚款人民币 2500 元。

典型意义: 该案中, 安顺市知识产权局探索在违法认定中将假冒专利的外包装与整体商品进行分割。日常生活中, 消费者在购买大米时, 首要考虑的是大米的品质、品牌等, 外包装袋仅是次要因素, 且大米外包装袋和大米是可分割的。该案按照侵害与处罚对等的原则, 在认定违法所得时, 主张将大米外包装袋与大米整体分割开来违法进行违法所得认定, 进行相应行政处罚。该案对在查处假冒专利中如何适用“比例原则”进行了有益探索, 为类似案件办理提供了参考。(贵州省知识产权局提供)

案例十: 甘肃省临夏回族自治州知识产权局处理“门(四)”外观设计专利侵权纠纷案

案情简介: 请求人马明德于 2016 年 8 月 10 日向国家知识产权局提出名称为“门(四)”的外观设计专利申请, 2017 年 3 月 29 日获得授权, 专利号为 ZL201630395041.5。该专利权在请求人提起侵权纠纷处理请求时合法有效。马明德发现甘肃省临夏县 12 家企业和个人生产销售的门涉嫌侵犯其专利权, 遂向青海省知识产权局提起专利侵权纠纷处理请求(请求人所在地知识产权管理部门)。2018 年 9 月, 甘肃省知识产权局接收青海省知识产权局移送的请求材料后, 根据有关管辖原则, 依法移交临夏回族自治州知识产权局调处。

该案中, 请求人提供了《外观设计专利权评价报告》和被请求人的现场制作图片和实物等证据, 经办案人员现场整体观察、综合判断发现: 涉嫌侵权的产品与请求人外观设计专利虽然具有一定的区别, 但在整体视觉效果上并没有明显差异, 两者的不同点属于门惯常设计的替换或增加, 并未改变涉案专利产品的整体视觉效果。被请求人销售的产品与专利产品构成相近似, 即判定为侵权成立。另一方面, 被请求人在被告知已侵犯请求人的专利权时, 均表示自己不了解《专利法》, 不知道已侵权, 并主动请求调解。2018 年 11 月, 在临夏回族自治州知识产权局的主持下, 最终请求人和被请求人达成调解协议, 被请求人同意停止生产、加工、销售该涉嫌侵权的产品。

典型意义: 该案中执法办案人员积极运用行政调解手段, 充分发挥行政调解简便、灵活的优势, 促使双方达成和解协议, 定争止纷, 及时化解了一起专利群体侵权纠纷, 有效维护了专利权人的合法权益。通过该案的办理, 有效地遏制了群体侵权案件的发生, 提升了本地区群众的知识产权保护意识, 充分发挥了行政机关化解知识产权纠纷中的“分流阀”作用。(甘肃省知识产权局提供)

老干妈因商标侵权索赔 1100 万未果 最终获赔 60 万元

来源：新京报 公司秘闻 记者：李春平 尹聪

作为广为大众熟知的品牌，“老干妈”商标被别的企业侵权能获得多少赔偿？最新的答案是 60.15 万元。

公司秘闻 (ID: high3c) 注意到，今年 5 月 16 日，北京市高院就贵阳南明老干妈公司起诉贵州永红食品“老干妈”商标侵权案作出终审判决，判令贵州永红公司立即停止使用“老干妈”字样。

加上今年 4 月的一份判决，两场官司中，老干妈向法院主张的诉讼请求，为永红公司等侵权方向老干妈赔偿经济损失共计 1100 万元。最终法院判定，老干妈获赔金额合计为 60.15 万元。

老干妈年投入广告费 200 多万元



今年 5 月 16 日，北京市高院就贵阳南明老干妈公司诉贵州永红食品“老干妈”商标侵权案作出二审判决，判令贵州永红公司立即停止使用“老干妈”字样，并赔偿贵阳老干妈公司经济损失及合理支出 17.5 万元。

贵阳老干妈及贵州永红，两者都拥有国家驰名商标。贵阳南明老干妈公司为“老干妈”商标的权利人，该商标于 2003 年 5 月 21 日被核准注册，核定使用商品为第 30 类：豆豉、辣椒酱（调味）、炸辣椒油等商品。

公司秘闻 (微信 ID: high3c) 注意到，在判决书中提及，在 2012 年—2015 年期间，老干妈公司累计投入广告宣传费 858.22 万元。这也意味着，驰名海内外的“老干妈”，年均广告费 200 余万元。

“老干妈”商标曾在 2011 年、2014 年、2015 年、2016 年多次被国家工商总局商标局等部门认定为驰名商标。

贵州永红公司则拥有“牛头牌及图”系列注册商标，核定使用商品为第 29 类牛肉食品。“牛头牌及图”商标曾在 2010 年被国家工商总局商标局认定为驰名商标。

北京高院的判决书显示，2016 年 2 月，贵阳老干妈公司发现北京家乐福公司慈云寺店销售标有“牛头牌老干妈牛肉棒”的商品。涉案商品包装的正面上部标有贵州永红公司所拥有的“牛头牌及图”商标，中部印有“老干妈”字样。

贵阳老干妈公司认为贵州永红公司、北京家乐福公司侵犯其驰名商标专用权，遂诉至北

京知识产权法院,请求法院判令贵州永红公司、北京家乐福立即停止侵权行为,两家公司赔偿贵阳老干妈公司经济损失 800 万元,案件诉讼合理开支 12.45 万元。

面对诉讼,贵州永红公司辩称,其涉案商品包装使用“老干妈”字样是为了披露商品已真实添加“老干妈”豆豉油的合理指示,主观上没有攀附意图,客观上不会淡化“老干妈”商标的显著性和识别性,故未淡化驰名商标。

此外,贵州永红公司认为其与贵阳老干妈公司分属于不同的行业,不会挤压贵阳老干妈公司的原有消费市场,涉案行为也不属于识别性商标使用行为,不会造成消费者对商品来源产生混淆。

北京知识产权法院一审审理认为,贵州永红将“老干妈”字样标注在涉案商品包装上的行为,造成的后果是消费者会误认为涉案商品上的“老干妈”字样所指向的是其与贵阳老干妈公司之间存在特定的联系。该行为,客观上已起到了识别商品来源的功能,系商标使用行为,不属于合理使用的范畴。

据此,法院判决贵州永红公司立即停止在其生产、销售的牛肉棒商品上使用“老干妈”字样,北京家乐福公司停止销售上述印有“老干妈”字样的牛肉棒。

但对于贵州老干妈提出的 800 万元经济损失赔偿要求,法院并未支持。北京知识产权法院认为,当事人双方均未提出充分证据证明因涉案侵权行为受到的实际损失或获得的利益,注册商标许可使用费也难以确定。

因此,综合考虑贵州永红公司的主观过错程度、经营情况、侵权行为的性质、范围、后果、驰名商标的声誉等因素,法院酌情确定贵州永红公司赔偿贵阳老干妈公司的经济损失额为 15 万元,对贵阳老干妈公司所主张的其余部分,不予支持。

一审判决后,双方均不服,向北京高院提出上诉。

今年 5 月 16 日,北京高院作出终审判决,对于贵州永红侵犯贵州老干妈商标行为认可,但仍未支持贵州老干妈经济损失赔偿的请求,并且重新核定贵州老干妈诉讼合理支出费用,变更一审判赔额为 17.5 万元,驳回双方其他上诉请求。

此外,判决书还透露,贵阳老干妈还几乎同时以侵犯商标为名,向贵州永红、北京欧尚索赔 300 万元的经济损失及合理支出。今年 4 月,该案终审维持了一审判决,即贵州永红向老干妈赔偿 42.65 万元的经济损失及合理支出。

这等于说,贵阳老干妈因为商标侵权,向贵州永红索赔金额共计达到了 1100 万元,最终获赔金额合计 60.15 万元。

为防侵权连“老干爹”都不放过



2014 年全国“两会”期间，陶华碧秘书刘涛在接受媒体采访时就表示，老干妈近年来每年都要安排两三千万用来“打假”的专项资金，并对商标保护也加强了措施。

公司秘闻（微信 ID: high3c）注意到，为防止商标侵权，贵阳老干妈在注册商标上也是煞费心思。

资料显示，除注册“老干妈”、“陶华碧老干妈”商标外，贵阳老干妈公司早在 2000 年还先后申请注册过“老干爹”、“陶老干爹”、“陶老干爷”、“陶老干爸”、“陶老干儿”等商标，甚至连“陶老干妈”、“陶华碧新干妈”、“陶华碧老干娘”、“陶华碧老亲娘”、“陶华碧老亲妈”等商标名也被其申请注册过。

公开资料显示，早在 2000 年，贵阳老干妈起诉湖南华越公司的“刘湘球老干妈”侵权，“真假老干妈”的官司一打就是 3 年，从北京二中院一直打到北京市高院。期间，因不满国家商标局两家共同使用“老干妈”品牌的裁定，贵阳老干妈还提起行政诉讼，斗法国家商标局。

2003 年 5 月，老干妈终于获得国家商标局的注册证书，同时湖南老干妈之前在国家商标局获得的注册被注销。该案也成为 2003 年中国十大典型维权案例。

“老干妈”企业所在地的贵阳，也对“老干妈”维权提供帮助。2011 年，贵阳工商执法人员就远赴河南、湖南等地，查获大量假冒“老干妈”商标风味豆豉成品及标识，为贵阳老干妈挽回经济损失达 5000 余万元。

2013 年年初，贵阳市工商部门与“老干妈”联手开展网络打假行动，执法人员辗转重庆、四川、湖南、湖北等地，共查获侵权产品 1200 多件、侵权商标标识 13 万余张，为企业挽回损失上千万元。

今年 5 月，贵阳警方破获了一起老干妈离职工程师泄露老干妈配方的案件，该案涉案金额高达千万元人民币。

经查明，老干妈公司离职人员贾某掌握老干妈公司专有技术、生产工艺等核心机密信息。2015 年 11 月，贾某以假名做掩护在本地另一家食品加工企业任职，将在老干妈公司掌握和知悉的商业机密用在另一家食品加工企业的生产经营中，并进行生产。

驰名商标的认定 ——由“老干妈”商标侵权案谈起

来源：马志伟律师个人网站

驰名商标的认定

——由“老干妈”商标侵权案谈起

我们很多人都吃过“老干妈”牌的豆豉酱，笔者也和各位一样，对于这一款下饭必备搭档也是情有独钟啊！今天笔者就来和大家聊一聊“老干妈”，因为就在前段时间，一起有关“老干妈”商标侵权的终审案件，刚刚落下帷幕。记得当时吃着“老干妈”的豆豉酱，看着北京高院的判决书，直呼过瘾啊！因为不仅吃的过瘾，判决书的内容也是让人拍手称快啊！判决书的内容涉及商标使用、驰名商标认定以及侵权赔偿数额的确定等方面的内容，因为篇幅所限，今天笔者仅就驰名商标的认定，为大家做一下介绍。

根据《商标法》第十四条第一款规定：“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”在这里我们对此进行一个详细的解读：对于第一项“相关公众对该商标的知晓程度”，这个“相关公众”指的是那些人呢？根据《驰名商标认定和保护规定》第二条第二款的规定：“相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者、生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。”就该“老干妈”案件来说，就是指与该类食品领域相联系较多的众多人员的知晓程度。也就是说，驰名不是指为所有人所认知或者在所有社会公众中均有很高的知名度，而是指在相关的消费者中驰名就可以了。

关于第二项“商标使用的持续时间”，根据《驰名商标认定和保护规定》第 3 条第 2 项的规定，证明该商标使用持续时间的有关材料，包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料。我们知道，商标权利人利用和行使商标专用权的主要方式是使用其商标。商标不论注册与否，只有使用才能在交易中体现其价值、才能把商标的无形财产权转化为物质财富、才有可能通过使用产生显著性，从而在相关公众中产生知名度，否则，公众就无从了解该商标更不要说驰名了。在“老干妈”一案中，“老干妈”这一商标自公司 1997 年成立后，一直在制作的豆豉酱上沿用至今，可谓称得上是“持续使用”了。

关于第三项“该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围”，根据《驰名商标认定和保护规定》第 3 条第 3 项的规定，证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料，包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料。再结合“老干妈”一案，根据贵阳老干妈公司提供的证据可以得知，贵阳老干妈公司自 1997 年成立以来，公司的销售收入及税收数据统计表、广告宣传费用及纳税情况审计报告、销售合同及发票、相关行业协会及专业调研机构的行业排名证明文件能够证明第 2021191 号“老干妈”商标在辣椒酱、豆豉、炸辣椒油等商品上已经进行了长期的使用与广泛的宣传，占据了较大的市场份额，具有较广的销售区域。仅在 2012 年—2015 年期

间, 贵阳老干妈公司累计投入广告宣传费就达 858.22 万元。宣传的力度和范围不能谓之不大啊。

关于第四项“该商标作为驰名商标受保护的记录”, 根据《驰名商标认定和保护规定》第 3 条第 4 项的规定, 证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料, 包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料。在本案中, 贵阳老干妈公司提交的第 2021191 号“老干妈”商标多次被商标局、商标评审委员会和法院认定为驰名商标的批复、裁定、判决等能够证明该商标曾多次被认定为驰名商标, 并受到相应的保护。这对于认定该商标是否具备驰名商标有非常重要的参考价值。

关于第五项“该商标驰名的其他因素”, 本项为一兜底条款, 以适应不断发展的驰名商标保护的实际需要。根据《驰名商标认定和保护规定》第 3 条第 5 项的规定, 证明该商标驰名的其他证据材料, 包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。结合本案, 贵州老干妈公司分别提供了 1998-2002 年贵阳老干妈公司销售及税收数据统计表、2006-2010 年贵阳老干妈公司销售及税收数据统计表、2007-2011 年“老干妈”商品销售收入、广告宣传费用及纳税情况审计报告、2012 年贵阳老干妈公司财务审计报告、2013 年贵阳老干妈公司财务审计报告、2012-2015 年“老干妈”油制辣椒商品的销售收入、广告宣传费用及纳税情况审计报告、2012-2015 年部分“老干妈”油制辣椒商品销售合同及发票公证书、2012-2015 年部分“老干妈”油制辣椒商品广告宣传资料及发票公证书、公司成立至 2015 年以来“老干妈”品牌及企业新闻剪报、公司成立至 2015 年以来“老干妈”品牌及企业荣誉公证书、相关行业协会、专业调研机构出具的“老干妈”油制辣椒商品的行业排名等证明文件, 通过这些文件的提供, 对于该商标驰名的认定, 有更大的参考意义。

最后需要说明的是, 根据《驰名商标认定和保护规定》第 10 条规定: “商标局、商标评审委员会在认定驰名商标时, 应当综合考虑商标法第十四条规定的各项因素, 但不以该商标必须满足该条规定的全部因素为前提。”所以, 驰名商标的认定, 其立法本意, 笔者认为是为突出商标的使用价值, 也是以此鼓励商标的使用。因为商标只有使用, 才能在交易中体现其价值, 才能把商标的无形财产权转化为物质财富。