



以案说法——专利申请的优先权制度浅析

专利使用权出资方式探究

涉外定牌加工中的商标侵权风险及防范

海牙体系来袭，你准备好了吗？

如何在美国保护设计作品，外观设计专利、著作权还是商标？

海外商标申请如何先人一步获准注册

索马里商标保护制度进展及现状



中国贸促会专利商标事务所  
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE



## 抵制非正常申请 推动知识产权服务行业高质量发展

### 栏目导读

《一家之说》：聚焦热点知识产权问题，汇聚贸促会专商所各路专家观点。

优先权制度在给专利申请人提供申请策略便利同时，还要注意哪些潜在风险？详见《以案说法——专利申请的优先权制度浅析》。专利技术产业化的过程中是否允许以专利使用权出资在理论及实务中存在分歧，详见《专利使用权出资方式探究》。加入《海牙协定》已经提上日程，我国申请人提交外观设计时如何充分利用该协定的优越性？请见《海牙体系来袭，你准备好了吗？》。

中国企业进入美国市场时对知识产权保护问题高度重视，究竟应当如何选择在美国的保护策略？涉外定牌加工行业如何防范商标侵权风险？如何用好各国商标加快审查制度先人一步获得海外商标申请注册？索马里知识产权局正式成立，索马里商标保护制度会有哪些新变化？具体详见本期的《一家之说》。

《专看天下》：摘编海内外知识产权法律法规政策调整、变化信息，推送海内外知识产权行业最新动态。

《知赢未来》：知识产权是企业的核心竞争力。与您分享来自不同领域龙头企业知识产权工作取得的最新成就。

近日，国家知识产权局印发《关于深入开展“蓝天”专项整治行动的通知》，进一步加大对知识产权代理违法、违规行为的打击力度，旨在营造更加良好的知识产权服务业发展环境，促进知识产权服务行业高质量发展，助力提升我国创新能力。

中国贸促会专利商标事务所坚决支持国知局打击非正常申请、整肃知识产权服务行业环境。非正常专利申请的危害涉及多个层面，一是严重挤占宝贵的审查资源，对正常专利申请审查质量和审查周期造成不利影响；二是造成专利申请数量增速与科技创新实力增速相背离，未体现出保驾护航科技创新的应有价值，拉低了社会公众对知识产权保护的认知；三是个别代理机构和从业人员的违规行为，扰乱了正常专利代理行业市场秩序，甚至对专利代理从业人员的社会形象造成不良影响；最后，也是危害最大的一点，部分非正常申请极大损害了我国作为知识产权大国的国际形象，甚至拖累我国企业在海外开展正常专利申请，这是对全体中国创新主体的一种无形伤害，可谓后患无穷。

非正常申请产生的主要原因在于存在获取不正当利益的套利空间。专利在为创新主体带来商业价值、彰显核心竞争力和行业影响力的同时，也带来诸如企业声誉、社会地位以及政府奖励等溢出效益。也正因此，个别不务正业的代理机构或个人就打上了非正常申请的主意。

国知局打击非正常申请是立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局的重要举措。打击非正常申请，不仅有助于快速遏制不以保护创新为目的的专利申请，优化知识产权保护助力科技创新的营商环境，也有利于专利代理行业的良性竞争和健康发展。打击非正常申请，能够为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展提供有力保障，有利于推动我国产业技术革新，有助于加强我国关键核心技术的自主研发和保护。

打击非正常申请的关键在于彻底铲除通过非正常申请获得不正当利益的土壤。中国贸促会专利商标事务所作为中国历史最悠久的专业知识产权服务机构和行业头部企业，将秉承“守护智慧、创造价值”的服务理念，严格自律，坚决支持、配合国知局的各项工作，为提高中国专利申请质量做出自己的贡献。在此，我们向广大创新主体和知识产权服务业同行发出郑重倡议，让我们积极响应政府主管部门的号召，抵制非正常申请，推动知识产权服务行业高质量发展！

中国贸促会专利商标事务所 所长

2021年3月

# CONTENTS

## 目录

<b>一家之说</b>	<b>03</b>
以案说法——专利申请的优先权制度浅析	03
专利使用权出资方式探究	07
涉外定牌加工中的商标侵权风险及防范	12
海牙体系来袭，你准备好了吗？——关于《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》中外观设计国际申请相关规定的解读	18
如何在美国保护设计作品，外观设计专利、著作权还是商标？	21
海外商标申请如何先人一步获准注册——各国商标加快审查介绍	24
索马里商标保护制度进展及现状	28
<b>专看天下</b>	<b>30</b>
世界知识产权组织：2020年国际专利申请量仍实现增长 / 欧盟知识产权局和欧洲专利局共同发布知识产权报告 / 美国版权局发布了音乐专辑批量登记最终规则 / 日本批准《植物品种保护和种子法修正案》 / 澳.au域名规则变化 域名注册更加严格 / 韩国发布关于软件相关商品和服务相似性审查新标准 / 马来西亚推出为知识产权所有者减免相关费用的政策 / 中德专利审查高速路（PPH）试点再延长 / 中奥（奥地利）专利审查高速路（PPH）试点再延长	30
<b>知赢未来</b>	<b>35</b>
“十三五”中国专利质押融资金额达4705亿元 / 2021全球品牌价值500强出炉 BOE（京东方）强势上榜 / 连接国际网 畅通专利路	35

# 以案说法—— 专利申请的优先权制度浅析

文 / 崔锡强 林远成

## 一、概述

专利法意义上的优先权概念源自《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）。《巴黎公约》中的优先权原则是指已经在一成员国正式提出了发明、实用新型、外观设计申请或商标申请的申请人，在其他国家就相同主题提出申请时，在规定期限内可以享有优先权。

《中华人民共和国专利法》（2008修正，下同，以下简称“专利法”）第二十九条、《中华人民共和国专利法实施细则》（2010修订）第三十二条等对国际优先权和国内优先权做出了具体规定。

专利法第二十九条规定：

申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

“相同主题”的具体判断原则，即《专

利审查指南》（2010）第二部分第三章第4.1.2节的规定：“专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致”，该规定又被称为“四要素原则”。

## 二、案例分析

从已有案例来看，在判断优先权是否成立时，最关键的两个要素是“首次申请”与“相同主题”。任何一个要素不成立都会导致优先权不成立，进而可能出现所述在先申请由于提前公开（公开日早于在后申请的申请日）而成为现有技术被用于挑战在后申请的新颖性和创造性的情况。

### （一）关于“首次申请”：“电动独轮自行车”发明专利权无效宣告请求案

本案是2018年复审无效十大案例之一，发明名称为“电动独轮自行车”（专利号：ZL201110089122.9）的中国发明专利是电动独轮平衡车领域的基础性专利，针对本专利，原专利复审委员会对于无效宣告请求经合并审理后作出第36591号无效宣告请求审查决定，宣告该专利权利要求1、3、5-8因不具备创造性而无效，在权利要求2、4、9的基础

上继续维持该专利权有效。本案的基本情况如下。

本专利的申请日为2011年4月1日，其要求了申请日为2010年9月6日的中国在先申请的优先权。无效程序中请求人提交的一份用于评价本专利创造性的证据，其公开日为2011年3月5日，介于本专利的本国优先权日和申请日之间。请求人另外提交一份美国专利申请，该美国申请的申请日为2011年9月15日，其中包含的两件美国临时申请的申请日分别为2010年3月9日和2010年3月18日。请求人主张，美国专利申请的内容与本专利完全对应，两者属于相同主题的发明创造，美国专利申请包含的两件美国临时申请的申请日均早于作为本专利本国优先权基础的中国在先申请的申请日，由此可知中国在先申请不是相同主题的首次申请，本专利不能享有本国优先权。专利权人辩称，对于本国优先权，作为优先权基础的中国在先申请应该是在中国范围内的第一次申请，而非请求人主张的世界范围内的第一次申请。作为本专利优先权基础的中国在先申请是相同主题在中国范围内的

第一次申请，因此本专利符合本国优先权规定，其本国优先权成立。

该案的一个焦点问题在于，作为本国优先权基础的中国在先申请是否只要是在中国的首次申请即可？相同主题的首次申请的含义应当如何理解？

如上文提到的中国专利法第二十九条第一款对于“外国优先权”的规定和第二款对于“本国优先权”的规定中所述，第二款有关本国优先权规定中的“在中国第一次提出专利申请”与第一款有关外国优先权规定中的“在外国第一次提出专利申请”两者表述方式一致，仅是“中”“外”之别。外国优先权规定中的“第一次”其含义是世界范围内的第一次，由此中国优先权规定中的“第一次”其含义也应当是世界范围内的第一次。

基于以上考虑，第36591号无效宣告请求审查决定认定，专利法第二十九条第二款所述的“在中国第一次提出专利申请”中的“第一次申请”应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请，只不过对于本国优先权，该世界范围内的首次申请是在中国提出的。

## (二) 关于数值范围交叉、上下位概念的“相同主题”：最高人民法院(2019)最高法行申12487号行政裁定书

在最高人民法院的“(2019)最高法行申12487号”的“行政裁定书”涉及的案件中，最高院裁定：

关于权利要求3，其进一步限定了“含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程控制 $\text{Na}_2\text{O}_k$ 浓度在170g/L~280g/L之间”，而在先申请中记载的是“加入硫

酸钠后，含钾铝酸钠溶液浓度在 $\text{Na}_2\text{O}_k$ 180g/L~280g/L之间”。权利要求3限定的数值范围的下限“170g/L”明显超出了在先申请中记载的数值范围下限“180g/L”，故权利要求3不能享有优先权。

关于权利要求4，其附加技术特征为“含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需搅拌反应100~210分钟”，而在先申请中记载的相关技术内容为“溶液中氧化钾的析出过程需搅拌反应120~210分钟”。权利要求4限定的数值范围的下限“100分钟”明显超出了在先申请中记载的数值范围下限“120分钟”，故权利要求4不能享有优先权。

对于以连续的数值范围限定权利要求的保护范围的情形，应将该数值范围视为一个独立的技术特征，不能再将其拆分为不同的技术方案并认定是否享有优先权。因此，权利要求3-4中的数值范围不属于可以分段拆分为不同的并列技术方案的情形，再审申请人有关其可以就该数值范围内的一部分享有部分优先权的主张不能成立。

同时，在本案中，由于在后申请的权利要求3-4的优先权不成立，相比于在后申请，在先申请的申请日和公开日都早于其申请日，根据《专利审查指南》规定的“对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性”，在先申请中的与在后申请的权利要求3-4相关的技术方案的记载会破坏在后申请的权利要求3-4的新颖性。

从上述最高院案例可以看出：

如果在后申请的技术方案相比在先申请的技术方案的变化，涉及数值范围的交叉，那么，这会导致在后申请的优先权不成立；对于不享有优先权的技术方案所属的权利要求，在先申请（提前公开，且公开日早于在后申请的申请日）有可能成为现有技术挑战在后申请的新颖性和创造性。

类似地，如果在先申请中记载的技术方案仅仅涉及某一特定的下位概念a，而在后申请重新概括的技术方案中涉及的是上位概念A；由于有关概括后的特征的一般性概念A既没有明确地记载在先申请中，并且本领域技术人员从在先申请中的技术方案涉及的下位概念a及其权利要求书、说明书和附图的全部内容中也无法直接、毫无疑义地确定在后申请的涉及上位概念的技术方案，基于清楚记载和单独对比原则，在后申请中的技术方案不能享有在先申请的优先权。而一旦在先申请提前公开，且公开日早于在后申请的申请日而成为现有技术，就会挑战在后申请的新颖性和创造性。

## (三) 关于涉及新增限定特征的“相同主题”：“用于治疗糖尿病的二肽基肽酶抑制剂”发明专利权无效宣告请求案

在2019年复审无效十大案件之一的“用于治疗糖尿病的二肽基肽酶抑制剂”发明专利权无效宣告请求案中，涉案专利名称为“用于治疗糖尿病的二肽基肽酶抑制剂”（专利号：ZL200680042417.8）（简称专利1），专利权人为武田药品工业株式会社（下称武田制药），与该案一起提出的还有针对ZL201210399309.3号（简称专利

2）、ZL201210332271.8号（简称专利3）发明专利权的无效宣告请求案。

在这一系列的无效宣告请求案中，对于“新增加的限定特征对于权利要求的主题是否有限定作用”与“在后申请与在先申请是否属于相同主题的发明”的关系进行非常典型的诠释。

更具体地说，该系列案非常典型地阐释了包含给药特征的内容对于技术方案的影响。

在该系列案件中，三件专利的申请日相同，并都要求享有US60/717558和US60/747273的优先权。在专利权无效宣告请求时，请求人提交了证据4，证据4是专利权人于涉案专利最早优先权日之前提交、在最早优先权日和申请日之间公开的专利申请。请求人主张证据4已记载了与涉案专利相同主题的发明，作为涉案专利优先权基础的在先申请并非首次申请，涉案专利的优先权不成立，由此涉案专利的权利要求1相对于证据4不具备新颖性。

### 涉及“单剂量形式”

专利1的权利要求1要求保护配制成单剂量形式的药物组合物，其中该单剂量形式含有5毫克和250毫克之间的化合物I，其中化合物I以药学上可接受的盐或以游离碱形式存在。

合议组认定权利要求1中“配制成单剂量形式的药物组合物”是指适合一次给予患者的药物，是一种用于单次给药的产品形式，本质上是药物组合物的一种具体表现。结合权利要求1其他特征限定，该药物含有5毫克和250毫克之间的药学上可接受的盐或以游离碱形式化合物I。

专利2的权利要求1要求保护药物组合物，其包含化合物I和药学上可接受的载体，其中化合物I以药学上可接受的盐或游离碱的形式存在，并且以5毫克至250毫克的日剂量给药。

证据4涉及通过使用新的DPP-4抑制剂化合物或组合物来治疗DPP-4相关



而证据4披露一类具有抑制DPP-4的活性的化合物，其中一个实施例记载的制备的化合物4即为涉案专利1的化合物I，“制剂实施例”部分公开了制剂例（口服制剂、静脉内制剂和片剂）；但未披露药物组合物中化合物4的含量范围为5至250毫克，证据4所述药物也不是用于单次给药的产品形式。

也就是说，合议组认定专利1的权利要求1中的特征“单剂量形式”对于该权利要求具有实质的限定作用；进而权利要求1与证据4技术方案不同，不属于相同主题。

### 涉及“日剂量”

专利2的权利要求1要求保护化合物I在制备药物组合物中的用途，所述药物组合物通过口服给予日剂量为5毫克至250毫克的化合物I用于治疗II型糖尿病，其中化合物I以药学上可接受的盐或游离碱的形式存在。



疾病，例如II型糖尿病，其中记载了包括专利2或专利3所述的化合物I在内的通式化合物具有抑制DPP-4活性，具体记载了其中优选化合物尤其是化合物I（第一个实施例制备的目标化合物）。还对化合物的给药途径、药学上可接受的形式、如何制剂等具体技术特征进行了阐述，并验证了化合物对DPP-4的抑制活性。另外，证据4提供了包含所述化合物I的药物组合物。

与证据4相比，上述两件专利要求保护的技术方案均增加了“5毫克至250毫克的日剂量给药”的技术特征。

合议组认定：专利2的权利要求1虽然限定所述化合物I的口服日剂量为5毫克至250毫克，但是该特征属于给药特征，仅体现在医生的用药过程中如何选择，对制药过程没有限定作用，不对权利要求的保护范围产生影响；

专利3的专利权利要求1虽然限定所述化合物I的日剂量为5毫克至250毫克，但是该特征属于给药特征，仅体现在医生的用药过程中如何选择，对药物的组成和结构没有限定作用，不会对权利要求1的保护方案产生影响，也即该日剂量范围由医生在用药过程中选择决定，对于权利要求1所涉及的产品能否得到说明书的支持没有实质影响。

因此，证据4分别记载了与专利2的权利要求1、专利3的权利要求1相同的技术方案。

此外，证据4记载包含化合物I在内的化合物具有选择性DPP-4抑制活性，而具有DPP-4抑制活性意味着可以通过抑制DPP-4对GLP-1的裂解，从而刺激胰岛素分泌、抑制高血糖素分泌等机制来降低血糖，进而用于治疗II型糖尿

病。因此，基于证据4记载内容能够合理确认，化合物I可用于II型糖尿病的治疗。而专利2、专利3说明书中增加记载的在糖尿病患者和小鼠上开展的降血糖研究，是对证据4已验证化合物I技术效果的进一步丰富和完善，二者技术效果未发生“质”或“量”的变化，未产生新的技术效果。

在技术方案和技术效果相同的基础上，结合证据4和专利2、专利3的权利要求1均属于糖尿病治疗的技术领域以及解决相同的技术问题，因此，证据4和专利2、专利3属于相同主题的发明，

因此，涉案专利2要求享有优先权的申请并非首次申请，涉案专利2不享有这些在先申请的优先权。

从这一系列无效案复审委的观点可以看出：如果在后申请的技术方案相比在先申请的技术方案的变化，涉及增加

了新的限定特征：如果限定特征对于权利要求的主题不被认为有限定作用，即在后申请与在先申请属于相同主题的发明；而限定特征对于权利要求的主题被认为有限定作用，即在后申请与在先申请不属于相同主题的发明。

类似于上述无效案中涉及的新增加的限定特征，对于在后申请中新增加的性能、参数、用途或制备方法等特征限

定的产品权利要求，应当考虑：权利要求中的新增加的性能、参数特征、用途特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成，该制备方法限定特征是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成；

在技术方案和技术效果相同的基础上，结合证据4和专利2、专利3的权利要求1均属于糖尿病治疗的技术领域以及解决相同的技术问题，因此，证据4和专利2、专利3属于相同主题的发明，

因此，涉案专利2要求享有优先权的申请并非首次申请，涉案专利2不享有这些在先申请的优先权。

## 专利使用权出资方式探究

文 / 王永刚

### 一、专利转让、专利许可还是专利出资？

为实现专利技术产业化，专利权人通常会以专利转让或专利实施许可的方式来为自己创造收益。前者比如通过签订专利转让合同来转移其专利所有权，后者比如通过签订专利实施许可合同来全部或者部分转移其专利使用权。

转移专利所有权为一次性获取对价。由于专利权人倾向于高估自己专利的潜在价值，往往和相对方难以达成一致的对价。而转移专利使用权，专利权人既不会丧失专利技术的所有权，又能选择许可方式，灵活确定许可期限。只是由于许可期限通常也要几年，即使专利权人最初对许可费很满意，如果在此期间专利被许可方获取的利益超预期，专利权人也不可能马上调整许可方案。因此，转移使用权仍然可能会限制专利权人收益的梦想空间。

于是，通过将专利进行评估作价，出资用于公司的设立或者公司的增资，使专利权人成为公司的股东，就成为专利权人选择实现专利技术产业化的一种常见方式。专利权人期望通过这种方式，自己能够亲自参与实施专利技术，使专利创造的价值最大化。同时，又有机会通过对公司的运营和对专利技术的持续改

进，从而得到持续的、超预期的收益。《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）认可了使用专利出资这一方式。

《公司法》第27条规定：“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。”

根据上述规定，作为知识产权的一种，专利权人完全可以以专利出资作为对价来换取公司的股权，从而成为公司的股东。但是，相对于以货币出资只要转移占有即可，对于专利这种非货币资产而言，如何认定完成出资就比较复杂。

《公司法》第28条规定：“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。”

根据上述规定，对专利出资而言，应当依法办理其财产权的转移手续。然而，上述需要依法办理的财产权转移手续，究竟是必须要向公司转移专利的所有权，还是只要转移使用权授权公司使用专利即可？如果专利使用权出资可行，其交付标准又该如何认定？在理论界和实务界有一定的分歧。

## 二、专利所有权出资还是专利使用权出资？

理论界的一种观点是，必须依法转移全部财产权，才能完成非货币财产的出资。以专利使用权出资无法完成财产权的转移。这就意味着必须将专利所有权由专利权人变更为公司，才完成了出资义务。《专利法》第10条规定，“专利申请权和专利权可以转让；转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告；专利申请权或者专利的转让自登记之日起生效。”上述规定对于专利所有权的转让给出了明确的依据。因此，通过转让专利所有权的方式出资能够满足《公司法》第28条规定，自是毫无疑问。

但是，如果仅仅将《公司法》第28条解释为只能以专利所有权出资，而不能以专利使用权出资，既不能反映经济

社会发展的现实需求，也不利于促进知识产权成果转化，更不能与专利权人的实际需求相契合，显然与促进专利的实施与运用的立法目的相悖。

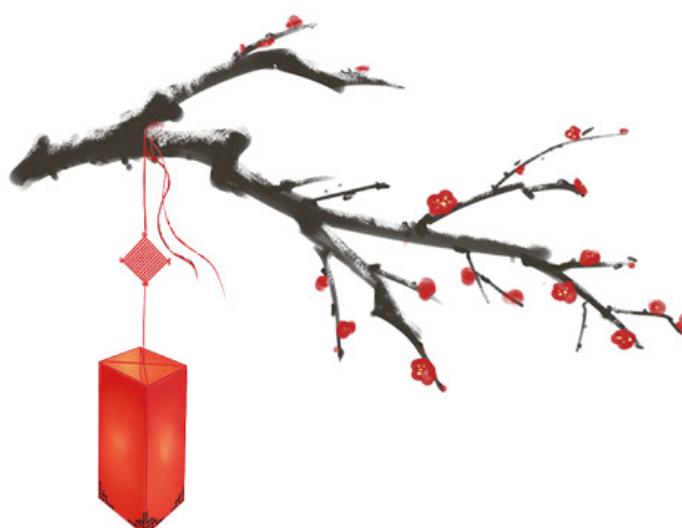
因此，另一种观点认为，根据《专利法》第12条的规定，“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”被许可人实施专利，需要向专利权人支付专利许可使用费。因此，该条款明确了专利使用权具有财产性，能够用货币估价，因此通过订立专利实施许可合同的方式转移使用权能够满足《公司法》第28条规定的对财产权转移的要求。结论就是，专利出资并不排斥使用权出资，无论是所有权出资还是使用权出资，都是符合法律规定的。

笔者同意第二种观点。根据《公司法》第28条中“以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续”这

一表述，如果以专利所有权出资，那么专利所有权就是该条款中的“非货币财产”，则“其财产权”自然对应于专利所有权；而如果以专利使用权出资，那么专利使用权就是该条款中的“非货币财产”，则“其财产权”自然对应于与专利使用权相对价的财产权利。由于被许可方除了按照实施许可合同使用该专利技术之外，并不具备对专利的处分权，因此自然不需要将专利所有权一并转让。笔者建议做如上解读，能够比较好地解决上述两种观点的分歧。

对专利这种“非货币资产”，由于其使用权本身即可具有巨大的市场价值，出资入股是否需要一并转让其所有权，无论是对公司还是对专利权人而言，都是需要值得重视的问题。《公司法》第3条规定：“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，股份有限公司的股东以其认缴的股份为限对公司承担责任。”如果公司预期的是专利权人以所有权出资，而专利权人实际仅出资了专利使用权，就可能造成出资违约或者出资不实的纠纷。此时，专利权不能作为接受出资的公司的法人财产，公司对该专利权不能享有最终的处分权，公司将存在遭到无形资产损失的重大风险。

因此，在专利出资时，对于出资的专利权人和被出资公司而言，确定所有权出资还是使用权出资的出资方式，是双方都需要重点考虑的问题。以下通过几个与专利出资相关的司法案例对这一点加以说明。



## 三、各地法院的有关司法案例

### 1. 仅约定使用许可，公司主张认定所有权出资的，法院不予支持。

在A公司诉宁某杰、宁某专利权纠纷上诉案<sup>①</sup>中，宁某杰欲与秀某等人合作成立A公司，并以其所持有的专利出资入股。考虑到宁某杰系以非货币方式出资，为降低成本、减少知识产权作价评估程序、简化公司登记流程及时间，拟先由其他股东以货币出资的方式成立A公司，再通过股权转让的方式使宁某杰成为A公司股东。

为此，宁某杰与其他发起人秀某等人签订了《合作协议》，并与秀某签订了《专利许可使用协议》。之后，秀某等人设立了A公司，并在公司章程中将宁某杰约定为股东，1个月后，将宁某杰追加为股东并办理了变更登记。然而，由于宁某杰一直未完成股权转让，A公司在追加宁某杰为股东后的1年后，又解除了宁某杰的股东资格。

在该案中，A公司主张宁某杰应将专利所有权转移至A公司名下，以完成出资。而宁某杰则认为，其是以专利使用权投资，并且，在签订了《合作协

议》和《专利许可使用协议》后，宁某杰即将该专利转让给了宁某，向国务院专利行政部门办理了登记，并由国务院专利行政部门予以公告。因此，该专利转让行为已经合法有效。

二审法院认为：专利权人既可以自己实施专利，也可以许可他人实施专利。因此，以专利技术作为出资方式的，既可以是以专利所有权作为出资方式，也可以是以专利许可使用权作为出资方式，具体何种方式，当事人可以约定。《合作协议》明确规定只有在宁某杰违反约定再将涉案专利授权给第三方使用时，涉案专利的所有权才归A公司其他股东共同所有。而《专利许可使用协议》也明确规定双方就专利的“许可使用权”达成协议。因此，如果是所有权出资，将与上述约定矛盾。《合作协议》和《专利许可使用协议》相互印证，足以证明宁某杰是以专利使用权作为出资的。而对于A公司要求宁某杰将涉案专利转移登记到A公司名下的诉讼请求，二审法院认为没有事实和法律依据，不予支持。

从本案来看，二审法院支持了专利使用权的出资方式，对上诉人A公司要求转移专利所有权才完成出资的主张没有支持。也就是说，完成出资并不以转

移专利所有权为必要，只要符合双方约定，以专利使用权出资并无不妥。另外，专利权人仍然有权对专利进行后续的处分，比如转让、再度许可等，只要不违反出资时的约定即可。本案原专利权人宁某杰将专利权转让给宁某，虽然不再具有向公司转让专利权的处分权，但并不影响其在签订合作协议时以专利使用权出资公司的意思表示。

### 2. 约定以专利所有权出资，但专利权人不办理专利权转移手续的，法院认定未出资。

在刘某某与B公司股东出资纠纷上诉案<sup>②</sup>中，刘某某与B1公司签订专利技术合作协议，拟共同成立B公司，并承诺将专利技术入股到B公司名下。刘某某占20%的股份，但协议没有约定B公司的注册资金。B公司成立后，注册资金为1000万元。B公司先后向刘某某发出出资催告函和临时股东会议通知。要求刘某某将其出资的知识产权转移到B公司名下。刘某某认为，根据公司发起协议，拟设立的B公司的注册资本为6099.18万元，且在立项备案文件、《可行性研究报告》以及《固定资产投资项目评估报告表》中，都明确了总投资为6099.18万元。刘某某认为，B公司章程的签名系伪造，1000万元注册资金

损害了其专利价值。为此，刘某某没有出席临时股东会。股东会决议解除了刘某某的股东资格。另外，由于刘某某在一审答辩时也曾自认未履行出资义务并且也不是股东，因此二审判决最终认定刘某某未出资，不具有股东资格。

在本案中，双方对专利所有权出资方式并无异议，但专利权人明显对其专利所有权的对价不予认可，并以不配合转移专利所有权的实际行动做出了不出资的意思表示，使公司的预期利益受到了损害。

该案例告诉我们，虽然使用专利所有权出资操作起来并不困难，只要完成所有权转移即可，但之前对其评估作价是否适当，是最终出资能否成功的重要一环。本案由于在合作协议中并没有明确对应知识产权出资的对价，导致专利权人不认可专利权的实际转让价值，使得双方的最终合作失败。

### 3. 以专利使用权出资的，应完成合同约定的出资履行方式，达到使用权交付标准。

在C公司和C1公司股东出资纠纷上诉案<sup>③</sup>中，争议焦点为：在原审第三人C2公司增资过程中，C1公司是否履行了无形资产出资义务。

根据案涉合作协议、补充协议的约定，C1公司以某发明专利使用权和某外观设计专利使用权出资。而C公司主张，本案C1公司应当以无形资产的所有权出资，而非使用权。二审法院认为，C公司的上述主张，与双方协议约定的无形资产出资方式相悖，本院不予认可。

另外，关于如何界定无形资产的交

付标准，法院认定，对于C1公司无形资产出资的交付标准涉案协议双方已经做出了约定。在双方补充协议中约定，

“为保证经营需要，C1公司与C2公司签订《排他性发明专利、外观设计专利许可使用合同》，如有需要由各方配合，并由C2公司负责到国家商标局、专利局完成备案登记程序。”因此，结合C2公司已经生产出专利技术产品，可以认定C1公司对案涉的无形资产出资义务，已经按约履行完毕。

从上述法院观点可以看出，除非双方明确约定，使用专利所有权出资和使用专利使用权出资都是合法的。而且，对于专利使用权出资，双方在协议中应当明确具体的使用权交付标准。比如在本案中，接受出资的公司达到了能够实



际使用专利技术，并且生产出了预期的产品，法院据此认定出资方已经完成了出资义务。

### 四、结论

根据以上列举的实务案例及相关分析，我们梳理出有关专利出资相对比较确定的规则如下：

1. 通过合作协议、公司章程等，专利权人可以和公司约定使用专利所有权出资或者使用专利使用权出资。

2. 如果没有具体约定出资方式，可能出现以下几种情况：

a) 签订了所有权转移协议或实际完成了所有权转让，应确认专利权人以所有权出资的意思表示。

b) 仅签订了使用权许可协议，或者在公司主张所有权转让时专利权人并不配合转让所有权，则可以认定专利权人仅为使用权出资的意思表示。

c) 关于使用权出资到位的确认，如果双方有约定，应达到约定的标准。如果被出资公司能够使用专利技术实现生产经营，可以认为专利权人履行了出资义务，完成了使用权出资。被出资公司坚持专利权人应转移所有权的，人民法院不予支持。

综上可以看出，在专利出资方式的选择上，专利权人往往具有比较大的灵活度，公司则可能处于相对不利的地位。因此，在公司设立或者增资之前，为了使公司对无形资产的支配利益不会受到可能的损害，需要在制定公司章程、签订发起人协议或者增资协议时，预先明确使用权或者所有权的出资方式，并且做好后续的作价评估工作。对于出资的专利权人而言，如果专利权的使用价值已经能够满足出资的要求，就可以保留其所有权，以最大限度维护自身的利益，这时可以根据情况通过独占实施、排他实施或普通实施等许可方式来出资。如果公司希望拥有对专利技术

的处分权，则只能要求专利权人以所有权出资。此时，公司务必和专利权人进行明确约定，并依法定程序完成专利所有权的转移和登记手续，从而拿到对专利的完整处分权。这样，公司作为新的专利权人，后续除了自己能够使用专利技术外，还可以根据公司运营状况，合理运营这一无形资产，为公司带来最大效益。

最后还需要提醒一下，根据《公司法》第27条中的但书条款，即，“法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外”，在考虑专利出资方式时，还需要参照不同地域的相关法律和行政法规的规定。比如，上述案例3就表明了在上海使用专利使用权出资是没有问题的。但深圳的情况就有所不同。根据深圳市政府1998年发布的《深圳经济特区技术成果入股管理办法》第4条，在技术出资方作价入股的财产权中，专利权不包括使用许可，从而排除了专利使用权出资的可能性。■

### 注释

① 广东省高级人民法院（2018）粤民终1405号民事判决书

② 江西省景德镇市中级人民法院（2016）赣02民终152号民事判决书

③ 上海市第二中级人民法院（2018）沪02民终9872号民事判决书

# 涉外定牌加工中的商标侵权风险及防范

文 / 许晓婷

涉外定牌加工一直是我国商标侵权问题中的热点和争议焦点，近十年来，关于涉外定牌加工的侵权案件层出不穷，但全国各级法院的判决结果却各有不同。在此种亟需权威审理标准的情况下，每当最高法做出关于涉外定牌加工的判决时，都会在业内掀起热议。2019年HONDA案再审判决<sup>①</sup>横空出世，最高法从一个新的角度对涉外定牌加工的本质问题进行了定位，本文将围绕这一判决，对比最高法在涉外定牌加工侵权问题上的观点变化，分析HONDA案再审判决对各级法院审理涉外定牌加工案件的影响，并以此为依据，结合在先案例，为涉外定牌加工行业的相关方提供一些建议。

## 一、涉外定牌加工的定义以及侵权成因

涉外定牌加工，通常是指国内加工企业接受境外商标权利人或商标使用权人的委托，按照其加工要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人。境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，定牌加工的商品不在境内销售的一种国际贸易形式。

在涉外定牌加工中，由于没有在中国境内销售产品的意图，境外委托方往往会忽视在中国注册商标的必要性，如果恰巧其他主体在国内相同或类似商品上注册了相同或近

似商标（下文称“国内注册商标”），便可能引发涉外定牌加工中最常见的侵权纠纷，即国内加工方在生产定牌加工产品过程中，贴附境外委托人提供的境外注册商标时，是否侵犯国内商标注册人的商标权。本文提及的侵权纠纷均为此类。

## 二、最高法在涉外定牌加工行为是否侵犯国内商标权问题上的观点变化

2015年以来，最高法在该问题上的观点历经“不侵权”到“尽到合理注意义务后的不侵权”，再到“侵权”。代表案例如下：第一件为2015年PRETUL案<sup>②</sup>，案件要点为浦江亚环锁业有限公司依据墨西哥“PRETUL”商标的合法使用人的委托从事涉外定牌加工的行为是否侵犯国内商标权注册的商标权，最高法在该案中认为定牌加工产品不在中国市场上销售，使用的商标不会在我国领域内发挥识别功能，因此涉外定牌加工行为不侵权；第二件为2017年东风案<sup>③</sup>，案件要点为江苏常佳金峰动力机械有限公司受印尼合法注册的“东风”商标注册人委托从事涉外定牌加工的行为是否侵犯国内商标注册人上海柴油机股份有限公司注册的“东风”商标的商标权，最高法在该案中延续了PRETUL案不侵权的观点，但增加了国内加工方的注意义务，即除非有相反证据显示国内加工方未

尽合理注意义务，其受托加工行为对国内注册商标权人的商标权造成了实质性的损害，一般情况下涉外定牌加工行为不应认定为侵权；第三件为2019年HONDA案，案件要点为重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司受在缅甸合法备案的“HONDAKIT”

商标的权利人委托从事的涉外定牌加工行为是否对本田技研工业株式会社在中国注册的“HONDA”商标造成侵权，最高法在该案中认为涉案定牌加工案件的产品具有流入国内市场的可能性，能够发挥商标的识别功能，构成商标法意义上的使用，且被诉商标

与国内注册商标构成近似商标，容易造成混淆，因此，涉外定牌加工行为侵权。为更直观地对比最高法的观点变化，且由于东风案中的观点对PRETUL案中的观点具有延续和包含的关系，笔者将HONDA案和东风案的再审判决进行了如下对比：

争议焦点	HONDA案 (判决日期：2019年9月23日)	东风案 (判决日期：2017年12月28日)
涉外定牌加工中商标的使用行为是否构成商标法意义上的使用	能够发挥商标的识别功能，构成商标法意义上的使用。主要理由如下： 1. 被诉侵权商品运输等环节的经营者存在接触的可能性； 2. 随着电子商务和互联网的发展，被诉侵权商品存在回流国内市场可能； 3. 中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。	不用于识别或区分商品来源，不构成商标法意义上的使用。主要理由如下： 1. 国内加工方接受境外委托方委托，依据境外委托方合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件； 2. 产品完全出口至印度尼西亚销售，未影响国内注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。
是否考虑国内加工方的必要注意义务	未予考虑。	国内加工方在接受委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。
是否侵权	构成近似商标，容易造成相关公众造成混淆，故侵权。主要理由如下： 1. 国内加工方在使用商标时，突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标； 2. 被诉侵权行为构成商标法意义上的使用的论述，亦可说明存在造成相关公众混淆误认的可能性。	不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，不构成商标法意义上的侵权行为。且国内加工方已尽到审慎的注意义务，故不侵权。

从上表可以看出，最高法在HONDA案中对涉外定牌加工中商标使用行为的本质进行了新的定义，完全推翻日渐稳定的“不侵权”的观点。

### 三、HONDA案再审判决对各级法院审理涉外定牌加工案件的影响

HONDA案的侵权判决似乎没有留出对定牌加工案件进行不侵权抗辩的余地，所以令人不禁想问：此类案件被判定侵权是否会从此一锤定音？笔者认为，在HONDA案的影响下，涉外定牌加工被判侵权的比例应该会有所增长，但从以下几方面来看，各级法院还是会遵循具体案件具体分析的原则。

2015年PRETUL案“不侵权”再审

判决做出后，业界同样担忧此类案件是否会被固化为不侵权。对此，该案主审法官在2016年杭州市中级人民法院举办的研讨会上发言称：虽然最高法对PRETUL再审案所涉及的该类情形做出了判决，但并不意味着所有定牌加工案件的处理结果都是如此，这既是法律问题，也是经济问题。诚然，在此之后的判决虽被判不侵权的比例较高，但绝非一刀切地全部认定为不侵权。

与之相印证的是，最高法在HONDA案再审判决中写到：随着我国经济发展方式的转变，人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决结果和主要理由进行了归纳总结：

决，也在不断变化和深化……不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为侵犯商标权的除外情形……。笔者认为，言下之意，也不能简单地固化为侵权。进一步言之，在本案中，OEM制造商对授权商标的不规范使用行为，对最终判决造成了毋庸置疑的影响。

为更充分地验证这一观点，笔者检索到在HONDA案再审判决后（即2019年9月23日以后）做出的相关判决中，被诉行为被明确认定为涉外定牌加工并

案号（判决日期）	判决	理由
(2020)鲁02民终3269号 (2020年5月19日)	国内加工方不侵权	被诉侵权商品均出口至土耳其，不会造成相关公众对原告的国内注册商标的混淆。
(2020)辽02民终538号 (2020年5月8日)	国内加工方侵权	1. 国内加工方未对知名商标（国内注册商标）进行合理避让，未尽到合理审查义务，具有主观过错； 2. 实际使用时缩小境外注册商标中的个别文字，突出与国内注册商标相同的部分，与国内注册商标构成近似商标，且国内相关公众有接触到产品的可能性（这一判决理由与HONDA案判决理由基本相同）。
(2020)苏民终54号 (2020年4月10日)	国内加工方侵权	被诉商标与国内注册商标构成近似商标，且国内相关公众有接触到产品的可能性（判决理由与HONDA案判决理由基本相同）。
(2019)豫01知民终31号 (2020年1月20日)	国内加工方不侵权	国内注册商标“DELUNE嘚噜呢”与被诉商标“DELUNE”仅英文部分相同，且均有特殊设计，差异明显，因此不构成近似商标。
(2019)浙民申2976号 (2019年11月1日)	国内加工方不侵权	国内加工方受境外委托方授权委托，按照其要求生产标有境外注册商标的被诉侵权产品，而被诉侵权产品全部销往境外不在我国境内市场销售，一般不会使我国的相关公众将贴附境外注册商标的商品误认为源自国内商标注册人或与之存在特定关联。

案号（判决日期）	判决	理由
(2017)闽02民初358号 (2019年09月27日)	1. 国外委托方侵权 2. 国内加工方已尽到合理注意义务，不侵权	本案中，尽管国内加工方受托生产的产品均已经合法程序出口至境外，但国内的消费者不仅可以通过电商网站接触到被诉侵权产品，而且境外委托方还通过国内经销代理的方式销售至国内。本案法官认为，在这种情况下，有必要对国内加工方和境外委托方的行为是否构成商标侵权分开进行评判。 1. 境外委托方委托国内加工方进行定牌加工，前述加工产品出口后，其又通过国内的经销商将产品销售给中国境内的消费者，主观恶意明显，且被诉商标与国内注册商标构成近似商标，故侵权； 2. 国内加工方已尽到合理的审查注意义务，也并无证据证明其明知或应当知道境外委托方又通过其他方式将涉案产品销售至中国境内，故不侵权。



目前来看，涉外定牌加工案件的审理标准和判决结果虽然仍不尽相同，但受HONDA案再审判决影响的趋势已有所体现，所以涉外定牌加工行业的相关企业应持更加审慎的态度。对此，笔者结合近年来的相关判例，为涉外定牌加工各方提供了以下参考建议。

#### 四、对涉外定牌加工各方的建议

涉外定牌加工各方无一例外地应该谨遵诚信原则。从我国近年来的各种判例以及《商标法》的修改中不难看出，恶意已经成为各类侵权案件中重要考量因素，换言之，如果法官察觉到一方具有恶意，诉讼失败的几率将大大增加。因此，境外委托方和国内商标注册人应避免抢注他人商标，以攀附他人商誉为目的的注册与他人商标近似的商标以及恶意诉讼。对于国内加工方而言，如果能够明显感知境外委托人的恶意，则应该慎重考虑是否接受订单。

例如，HONDA案再审被判侵权的理由之一是：国内加工方在使用商标时，突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，与引证商标构成近似商标。笔者认为，本案国内加工方作为同业经营者，按照国外委托人的要求在产品上使用与境外注册商标不符、且与同行业知名商标HONDA近似的商标图样，未进行合理避让，难以自证完全没有恶意，退一步讲，如果本案中使用的商标与境外注册商标完全一致，也许本案判决会有所不同。

除以上诚信原则外，笔者对各方的建议分别如下：

##### (一) 国内加工方

首先，国内加工方在接受订单前，应检索国内相同或类似商品上的在先商标。如检索到与境外注册商标相同的商标，则侵权风险较大，应充分权衡风险利弊后再决定是否接受订单；如果没有相同商标，但境外注册商标与国内有一



定影响力的商标尤其是驰名商标较为近似，应当予以合理避让。

其次，如决定接受订单，国内定牌加工方必须确保自己的加工行为完全符合以下涉外定牌加工的要求，这样才有机会在诉讼中以此进行抗辩。

1. 确定委托方为境外企业。根据在先案例方爵案<sup>④</sup>，如委托方为境内企业，即使其在国外有合法有效的注册商标，一般不构成涉外定牌加工，而只是单纯委托生产和出口贸易，更容易被视为国内商标使用行为而被判定侵权。

2. 境外注册商标应合法有效且已核准注册。国内加工方应要求境外委托方提供商标注册证明及中文翻译最

好要求委托方对相关证明进行公证或认证，或者委托第三方查证，以确保其真实性。

3. 定牌加工生产中贴附的商标、委托协议中的商标与境外注册商标保持一致。

4. 定牌加工产品必须属于境外注册商标指定的商品范围。

5. 境外委托人必须是境外注册商标的合法使用人。如果境外委托方不是境外商标的注册人，则必须查看并留存境外委托方使用该商标的许可协议或者授权书，并要求境外委托方对许可协议或授权书进行公证或认证，以确保其真实性。

6. 所有定牌加工产品必须交付境外委托方，不允许流入国内市场。第一、确保生产时贴附的商标及生产数量与协议约定一致，如果加工方生产的产品超出协议的约定的数量，多余的部分可能会被认定有流入国内市场的可能性。第二、严格防止产品在国内销售或向内部人员出售、赠与等。第三、交付时注意保存货物购销合同、海关出口货物报关单、售货确认书、装箱单、发票等证据，备以证明所有产品均交付委托方。第四、如果不符合作要求的产品被境外委托方拒收，建议国内加工方进行销毁，不可将其投入国内市场。

第五、避免在国内进行类似交易的行为，如确实无法避免，建议签署委托协议并保留相关证明文件。例如，国内加工方不具备报关资格，委托其他公司以受托公司的名义进行报关并向其支付费用，如被诉侵权，国内商标注册人可能主张此种行为为销售行

为，被诉产品已在国内市场流通。

7. 确保定牌加工生产在合同期限内进行，且务必签署协议后再开始生产，避免倒签协议。

最后，定牌加工案件中的被诉人大多是国内加工方，如被判侵权，赔偿金额往往与境外委托人支付的加工费差距甚大，所以，笔者建议国内加工方应与境外委托方在合同中事先约定如何分担可能出现的赔偿责任，以最大限度地降低自己的损失。

## (二) 境外委托方

虽然我国涉外定牌加工案件中的被诉人大多为国内加工方，但如遇纠纷，境外委托方会受到不能及时收货的影响，并且也有在先案例KWAY案<sup>⑤</sup>判定国内加工方已尽到合理注意义务不侵权，并判定境外委托方侵权。所以境外委托方也应积极采取措施，减小侵权风险。具体建议如下：

1. 境外委托方应提前在中国注册相关商标，然后再进行定牌加工委托，以避免侵权风险。

2. 如果在中国尚未注册或无法注册相关商标，境外委托方应与国内加工方共同合作确保二者之间的委托加工符合涉外定牌加工的要求。其中，境外委托方应重点确保境外注册商标权利无瑕疵，以及相关产品不会回流中国市场。值得注意的是，随着互联网的发展，定牌加工产品不可避免地会在网上出售，境外委托方应该避免在可以将产品直接寄到中国的境外网站上进行销售，例如，在先案例PEAKSEASON案<sup>⑥</sup>中，被诉行为被判定侵权的理由之一为定牌加工

产品虽然是在美国电商平台（亚马逊美国网站）上出售，但国内消费者可以通过亚马逊中国网站搜索到相关商品并且进行网购，所以该案法官认为存在通过“亚马逊”网站购买到已出口至境外之商品的可能性，会引起国内相关公众混淆与误认而判定侵权。

3. 如果在中国发现恶意抢注行为，应尽早对相关商标提交异议、无效宣告或撤销三年不使用等申请，积极维护自身权益。

## (三) 国内商标注册人

HONDA案再审判决明显更有利于国内商标注册人，所以相比之下，在本文讨论的涉外定牌加工侵权纠纷案件中，国内商标注册人的前景较为明朗。笔者认为国内商标注册人可以从以下几个方面完善自己的权益保障。

1. 对注册商标进行海关备案和市场监视。通过海关备案有助于发现和阻止通过涉外定牌加工方式侵权的行为，预防侵权产品流向海外市场。

2. 积极使用注册商标。国内注册人应积极使用注册商标，稳固商标权，提升知名度。如果注册商标未实际使用，遭遇纠纷时，法院可能仅判侵权不判赔偿，而且如果不使用满三年，还会面临被撤销的风险。

3. 对海外抢注商标积极维权。提前对海外市场开展布局，如果发现恶意抢注人，应尽早对相关商标提交异议、无效宣告或撤销等申请。

除以上建议外，涉外定牌加工各方应密切关注我国经济策略动态以及相关

知识产权案例，及时规避一些可预见的侵权风险。

涉外定牌加工早已不是单纯的商标法适用问题，而是逐渐演变为政策问题、经济问题。近年来，在“一带一路”倡议背景下，我国一直致力于推动创新战略实施，促进国内企业发展自主品牌，随着我国出口商品的质量不断提升，打击出口贸易中的侵权、假冒伪劣商品成为维护“中国制造”国际形象的重点。HONDA案判决应运而生之际，国内企业可考虑创立自主品牌，弘扬民族精神。同时，国家机关也应重视法律的指引作用，在司法判定和执法标准上采取统一标准，这样国内企业才可以明确自身定位，更好地维护“中国制造”的良好国际形象。■

## 注释

<sup>①</sup> HONDA案再审判决：(2019)最高法民再138号

<sup>②</sup> PRETUL案：(2014)民提字第38号

<sup>③</sup> 东风案再审判决：(2016)最高法民再339号

<sup>④</sup> 方爵案：(2017)苏行终157号

<sup>⑤</sup> KWAY案：(2017)闽02民初358号

<sup>⑥</sup> PEAKSEASON案：(2016)沪73民终37号

# 海牙体系来袭，你准备好了吗？

## ——关于《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》中外观设计国际申请相关规定的解读

文 / 郭小军

### 一、前言

2020年10月17日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国专利法>的决定》，其中第四十二条第一款规定，外观设计专利权的期限为自申请日起十五年，从而与《海牙协定》之《日内瓦文本》第十七条规定的最低保护期要求一致。

2020年11月27日，国家知识产权局发布了《关于就〈专利法实施细则修改建议（征求意见稿）〉公开征求意见的通知》（简称“《征求意见稿》”）。其中新增第十一章“关于外观设计国际申请的特别规定”，意味着中国加入《海牙协定》已经提上日程。

### 二、海牙体系

以《海牙协定》相关法律法规为基础构建的海牙体系中，申请人只需向世界知识产权组织（WIPO）国际局（IB）提交一件外观设计国际申请，就可以在多个缔约方为属于

同一类别的产品申请最多达100项外观设计。除了在缔约方的审查，海牙申请初期的形式审查以及生效后的续展均在国际局进行，因此通过一个窗口即可实现在最多74个缔约方（截止到2020年11月）的外观设计保护，且仅在必要时才委托代理人，所以整个申请程序大大简化，费用也大大降低。美国、欧盟、日本和韩国等均已经是《海牙协定》的缔约方。

《2020年海牙年鉴》显示，2019年通过海牙体系提交的外观设计申请量增长了8%，达到5886件。同时，海牙申请中包含的外观设计量增长了10.4%，是连续第13年增长，达到了21807项。

提出外观设计国际申请的时候，申请人需要缴纳三类费用，即基本费、公布费以及指定费。国际局使用的费用包括基本费、公布费和相应附加费三种；由各指定缔约方使用的费用为指定费。

国际申请符合国际局形式审查的所有要求，就会在国际注册簿中登记。国际注册一般自国际注册之日起6个月后在《国际工

业品外观设计公报》（International Designs Bulletin）上公布，除非申请人请求立即公布或延迟公布。国际申请公布后，各缔约方就开始对国际申请进行审查。

### 三、《征求意见稿》相关规定解读

从《征求意见稿》中关于“外观设计国际申请的特别规定”的有关规定可以一窥中国加入《海牙协定》后的基本制度安排。

第一，中国要加入的是《海牙协定》之《日内瓦文本》。《海牙协定》由两部国际条约组成：1999年7月2日的《日内瓦文本》以及1960年11月28日的《海牙文本》。《日内瓦文本》和《海牙文本》彼此完全独立，《日内瓦文本》的制度安排更加先进和灵活，单独属于《海牙文本》的成员已经不多。

第二，中国申请人既可以向WIPO国际局直接提交国际申请，也可以通过国家知识产权局间接向国际局提交国际申请。国家知识产权局会对通过该局间接提交的国际申请进行一定的审查，包括是否包含有违反法律、社会公德或者妨害公共利益信息。当然，这一审查（如果确定的话）必须在规定的时间内完成。这一规定同时也可能隐含着，中国申请人可以在国际申请中指定中国。

第三，指定中国的外观设计国际申请的注册日为中国外观设计专利申请的申请日。国际注册日在大部分情形与国际申请的申请日（即国际局收到国际申

请的日期，但是国际申请中的一些不规范可能导致申请日后延至国际局收到对该不规范的补正之日）相同。但是如果审查局要求国际申请中附加必要的内容（例如外观设计的简要说明书）时，则只有在提交了该附加必要的内容时才能获得国际注册日。

第四，虽然中国申请人提交国际申请的语言通常是英文，但是在国际申请指定中国并在进入中国后，应当使用中文与国家知识产权局进行沟通（例如提交证明文件、答复驳回通知等）。但是，如果国际申请以英文提交，那么文件的修改（例如简要说明书的修改）等通常应当以英文为准。此外，外国申请人应当委托专利代理机构办理有关事务。

第五，如果申请人要求优先权，应当在国际申请中提出，但是应当在国际申请公布（如前述，通常在国际注册日起6个月后由国际局公布）之日起2个月内提交优先权证明文件，即在先申请文件副本。在先申请文件副本中记载的申请人与在后申请的申请人不一致的，申请人应当提交转让证明等证明文件。申请人期满未提交的，视为未要求优先权。此时，指定中国的国际申请可能因为优先权期限内的公开而丧失新颖性。

第六，中国会对“不丧失新颖性例外”向WIPO总干事作出声明。如果外观设计在申请日以前六个月内已经在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出，或者已经在规定的学术会议或者技术会议上首次发表，则申请人可以



在提交国际申请的时候作出不丧失新颖性例外的声明，从而该外观设计在中国寻求保护时不会因为在先披露而丧失新颖性。但是，申请人必须在国际申请公布之日起2个月内提交证明文件。

第七，看起来中国会向WIPO总干事作出声明，对外观设计国际申请提出较高的单一性要求（通常，国际申请中的外观设计只要属于洛迦诺分类的同一大类，即可以在一件国际申请中提出）。对于指定中国的国际申请，申请人可以自国际公布之日起2个月内向国家知识产权局提出分案申请，并缴纳费用。

用。从《征求意见稿》的文字表述看，似乎由此提出的分案申请属于中国国内申请。是否如此，尚需进一步明确。另外，被动分案的情形如何处理，亦需进一步明确。

第八，中国可能会向WIPO总干事作出声明，要求申请人在提交国际申请时提交“包含设计要点”的简要说明书。

第九，国际申请在中国经过审查后如果没有被驳回，或者被驳回后又被撤回驳回的，则该国际申请在中国自公告授权之日起生效，即获得给予保护的效力。

第十，虽然国际申请办理权利变更手续通过国际局进行，但是申请人应当向国家知识产权局提供权利变更的证明材料，否则国家知识产权局不会认可该权利变更的效力。

#### 四、结语

海牙体系对于外观设计申请人的吸引力不言而喻。中国已经有一些企业利用海牙体系提交了数量可观的外观设计申请。申请人应当积极关注中国加入海牙体系的立法进展，加强对海牙体系的理解以及中国对外观设计国际申请的审查要求。一旦中国加入《海牙协定》，则可以灵活运用这一体系的优越性，在国外和中国寻求外观设计保护。■



## 如何在美国保护设计作品，外观设计专利、著作权还是商标？

文 / 孙 悅

一件富有美感又同时具有工业实用性的设计可在美国获得何种知识产权保护？与中国相似，美国也在其专利法中规定了对外观设计专利的保护。与此同时，美国的知识产权保护体系中还规定了版权和商标权也可对外观设计从某些方面进行保护。那么，该如何在美国从这几种保护方式选择适宜的方式来保护您的外观设计呢？本文试图通过对美国知识产权制度中与设计有关的外观设计专利权、版权、商标权的概要介绍以及它们之间的重叠与差异来尝试回答上述问题。

### 外观设计专利权

美国专利法第171条（35 U.S.C. 171）<sup>①</sup>给出了可以获得专利保护的外观设计的定义，即“用于制造的制品的任何新的、原创的以及装饰性的设计”。根据以上定义可知，首先，外观设计应承载于某种载体，即制造的

制品之上。其次，外观设计还需要同时满足新颖性、原创性和装饰性这三个并列条件，才能获得外观设计专利权。其中的新颖性和原创性是指该外观设计相对于现有设计来说是新的和非显而易见的。在美国，外观设计申请需要经过实质审查后才能授权，因此，这里所说的新颖性和非显而易见性是在申请的审批过程中由审查员判断其是否具备。而所谓的装饰性是指“为了装饰的目的而创造的装饰特征或设计”，其不能是功能性或机械性考量的结果或“纯粹的副产品”（MPEP 1504.01 (c) .1）<sup>②</sup>。换句话说，纯功能性的或机械性的外观设计是不能获得美国外观设计专利保护的。对于此类外观设计，可考虑通过普通实用发明专利来保护。

美国专利界有句名言，“普天之下人造物皆可得专利”。这句话道出了美国专利法对可授权主题的包容性。一般认为，美国外观设计专利所涵盖的可授权主题的范围十分广泛。装饰性设计可体现在整个制品上，即整体的外观设计，也可体现在制品的一部分上，即局部的外观设计，或者可以是用于制品的装饰物。绝大多数以一般的工业产品为载体的外观设计都可能是可授权的主题，这其中包括但不限于，例如包装、图案、字体、计算机产生的图标，还例如图形用户界面、可变化的计算机产生的图标等等。值得指出的是，局部的外观设计也可以得到授权。

美国专利商标局负责外观设计申请的受理和审批。由于需要进行实质审查，即由专利商标局的审查员根据检索结果来评价外观设计的新颖性和非显而易见性，外观设计申请的审理周期一般需要一年以上。按照《海牙协定》的规定，美国已于2015年5月13日起将外观设计专利的保护期限延长至15年，自授权之日起算。

## 版权

美国版权法第1章第102条（a）项（15 U.S.C. Ch. 1, 102 (a)）<sup>③</sup>给出了受版权保护的主题的总体定义，即“固定在任何现在已知的或今后开发出的有形表达介质上的原创作品，该作品可以被直接地或借助机器或设备地感知、复制或以其他方式传达”。该项进一步列举了一些可受版权保护的具体类别，其中包括：“绘画、图形和雕塑作品”以及“建筑作品”。该条还规定，仅在可使用的制品的设计包含可以分开识别的绘画、图形或雕塑特征时，才应将该可使用的制品的设计视为绘画、图形或雕塑作品。该规定表明，如果可使用的制品

仅仅具备功能性和实用性的特征，而不具备可以独立分辨的艺术性的特征，则该制品不能获得版权法的保护。

版权在作品完成时即产生。然而，如发生侵犯版权的争议，美国法院只有在美国版权局向版权人颁发版权注册证书后才会受理该版权人的起诉。这样的规定并不意味着在注册证书颁发前造成的侵权损失得不到赔偿。欲在发生侵权时提出的起诉及时被法院受理，应尽早向美国版权局申请版权的注册。

美国版权局负责对版权注册申请进行审查，目前的审查周期最多8个月，平均7个月。根据美国版权法规定，自然人的版权的保护期为作品作者的终生再加作者死后70年；自然人的合作作品的保护期为最后死亡的作者的终生再加该作者死后70年；职务作品的有效期为自该作品首次公布之日起95年，或自创作之日起120年，以先到者为准。

## 商标权

美国的商标法律规定于美国商业贸易法典第22章（15 U.S.C., Ch. 22）<sup>④</sup>

中。根据该法规定，商标是将来源于一方的商品与其它来源的商品相区别的文字、短语、符号和/或设计。用于包装产品的材料的设计和外形被称为包装装潢。包装装潢也受美国商标法的保护。此外，产品本身的造型、设计和外形也可被视为包装装潢的一种形式。

很多设计都具有一定的功能。根据美国商标法，如设计的功能性特征对于制品的用途和目的来说是必须的，或者该功能性特征影响制品的成本或品质，则这样的设计不能被授予商标权。这种不被允许的功能性特征被称为“法律上的功能性特征”。然而，如设计的功能性特征是其本身固有的，则认为该设计仍具有具备显著性的可能而仍可获得授权。这种被允许的功能性特征被称为“事实上的功能性特征”。从某种角度来说，可以将“法律上的功能性特征”简单理解为“使制品更好用的功能性特征”；而将“事实上的功能性特征”简单理解为“产品本身固有的功能性特征”。

美国专利商标局也负责商标注册申请的受理和审批。商标注册一旦完成，

即可获得有效期为十年的注册商标专用权。如注册商标权利人欲继续使用该商标，可在商标有效期截止前申请续展该商标，每次续展的有效期为十年。由于续展次数不限，权利人可获得永久的注册商标专用权。

## 三种权利，如何选择

不难想见，设计的装饰性特征总会具备一定的美学效果，成为版权中保护的具有原创性的艺术性特征；与此同时，该装饰性特征还可使商品具有显著性，使其亦可称为商标法中保护的表明商品来源的指示。一件设计作品完全有可能符合美国外观设计专利、版权和商标权三者的保护要件要求。那么，在面对采用何种方式保护设计的知识产权的问题时，该做出如何选择呢？

答案是简单的，权利人可选择上述三种保护方式中的任一种或多种来保护

其设计。美国的法律并不排斥就同一主题分别授予专利权、商标权和版权等多种权利。也就是说，同一项设计，可以同时在美国申请外观设计专利权、版权和商标权的保护。那么，如何在多种保护方式中做出具体的选择呢，笔者认为可从以下几个方面来考虑。

首先，从获得权利的时间周期来看，版权无疑是这几种权利中能最早获得的。版权的审批时间相对较短，因此，从尽早获得保护的角度来说，可以选择版权作为保护方式。

其次，从权利的持续时间来看，外观设计专利权、版权、注册商标专用权的保护时间依次递增，其中，注册商标专用权的保护时间没有期限限制。对于某些行业，比如时尚产业，一些经典设计的市场周期较长，可长达十几年，甚至数十年。在这种情况下，选择包括注册商标专用权在内的多种保护途径就值

得考虑。

事实上，就同一设计申请多种权利的保护也是美国当前产业界的普遍做法。一个比较经典的例子是可口可乐瓶的设计。早在1923年，可口可乐公司就获得了其第一个可口可乐瓶的外观设计专利。随着可口可乐饮料的畅销，可口可乐瓶成为了可口可乐的代名词。为了能够长久地独家拥有该项设计，可口可乐公司又为该瓶的设计申请了注册商标专用权，并于1960年获得授权。从此可口可乐公司永久地独家拥有了经典的可口可乐瓶设计。近期的实例包括，谷歌公司为其搜索网页界面同时申请了外观设计专利和版权，苹果公司为其iPad造型设计同时申请了外观设计专利和注册商标专用权。

由此可见，可以充分利用相对比较完善的美国知识产权制度对外观设计进行多方面、多角度的保护。■

## 注释

<sup>①</sup> 美国专利法第171条（35 U.S.C. 171）

<sup>②</sup> 美国专利审查指南（MPEP）

<sup>③</sup> 美国版权法（15 U.S.C. Ch 1, 102 (a)）

<sup>④</sup> 美国商业贸易法典第22章：商标（15 U.S.C., Ch. 22）

# 海外商标申请如何先人一步获准注册

## ——各国商标加快审查介绍

文 / 张媛

商标“加快审查”或“优先审查”是指对于满足特定条件的商标新申请，乃至商标复审等案件，申请人提交加快审查请求或商标自动进入快速通道，能够突破常规审查程序，予以优先或快速审查，缩短确权授权的时间。加快审查在专利申请中较为常见，例如我国《专利优先审查管理办法》就规定了优先审查的相关情形，出于调整产业结构、鼓励创新和科技发展、保护公共利益等目的，对于符合条件的申请给予审查时限的优待。但我国商标申请中并未明确规定优先审查，事实上，全球多数国家都没有明文规定商标加快审查。

笔者认为，商标加快审查不普及的原因可归纳为：首先，商标本质上是商业标识，其主要价值体现在商业主体的市场竞争中，相对于专利而言，与社会公共利益和国家宏观调控的联系较为间接；其次，有些国家商标局积压了大量案件，或商标制度不够完善，客观上难以加快；此外，还有些国家明文规定了商标审限，并对审查速度和效率有强制性要求，因此除了极少数情况，审查时基本一视同仁，例如巴西规定不论商标是否被异议，审查周期均为8-10个月，我国商标局也一直致力于加快审查速度；最后，还有部分国家审查周期较短，或者商标申请后自动获准注册的，加快程序意义不大，例如伯

利兹城，缴纳申请费用后6个月自动下发表证。

下文笔者将对允许加快审查的国家进行具体分析和比较，以期归纳商标加快审查的不同类型及适用要件。

### 一、加快审查与快速审查

基于申请加快是否需要特定理由，审查员是否对申请理由进行实质性审查，可以将广义的商标加快审查分为“狭义的加快审查”和“快速审查”两类，下文所阐述的“加快审查”均指代前者，即需要具备特定理由并进行实质审查的加快程序。快速审查一般是指提交的商标申请符合形式审查要件，商标指定的商品或服务与该国适用的商品服务分类及标准描述一致，且没有明显违反商标实质审查理由的，为了提高审查效率、缩短审查时间，自动进入或申请人申请进入快速通道，在较短时间内完成审查。一方面，可以减轻商标局审查的压力，将更多审查时间分配到复杂的商标案件中，提高总体审查质量和水平；另一方面，也能使得符合“快速审查”条件的商标申请人尽早取得权利。

从各国适用情况来看，多数国家仅单一适用加快审查或快速审查，例如欧盟、德

国、比荷卢联盟仅适用快速审查，韩国、马来西亚、美国仅规定了加快审查；但少数国家，例如日本和澳大利亚，同时规定了加快审查和快速审查。

从适用要件来看，快速审查一般仅要求商标、指定的商品或服务，和申请程序满足一定形式要件。以欧盟为例，商标快速审查需满足以下要求：首先，申请人需选择“快速通道（Fast Track）”向欧盟知识产权局递交商标新申请，同时全额支付商标申请费用；其次，申请商标指定的全部商品或服务，必须与欧盟认可的商品服务分类及标准描述一致；此外，集体商标和证明商标不适用快速审查。相比之下，加快审查的适用要件则更为复杂多样，审查员需实质审查申请人提交的加快理由和证据，下文将详细介绍各国不同的适用要件。

对比加快审查和快速审查，不难发现二者存在以下区别：（1）加快审查本质上是针对特殊事由的例外规定，而快速审查则是一般规定；（2）加快审查一般由申请人主动申请并提交加快理由及证据，快速审查则偏向于程序上的快捷通道，可以自动将符合要件的商标转入快速通道，或申请人在提交新申请时选择快速审查，半自动进入快速通道；（3）审查员需要实质审查加快的理由，并做出相应的行政决定，因此申请人若不服决定，往往也能通过复审或诉讼进行救济，但快速审查的救济途径相对有限。

### 二、加快审查类型

就狭义的商标加快审查程序，基于

新型冠状病毒肺炎，国家知识产权局开通了商标注册“绿色通道”，对于指定在疫情防控直接相关的商品或服务项目上的商标，申请人可提交快速审查请求函，申请优先审查；为了打击和管控与新型冠状病毒相关、易产生不良影响的商标，商标局也采取了从严从快驳回的审查方式。



不同法律依据，各国的做法可分为以下三种：

#### (一) 规范性文件规定的加快审查程序

此类商标加快审查程序，由立法、司法或行政规章等法律文件明文规定，长期有效，较为稳定。以日本和韩国为代表，已建立了相对完善的商标加快审查制度：日本的《商标加快审查指南》或称《商标早期审查指南》，关于适用情形、申请程序和审查要件等方面都有详细规定；韩国《商标法》第53条和第189条，《商标法实施条例》第12条和第13条，明确规定了“商标优先审查（preferential examination）”制度。此外，美国《商标审查指南》第702条和第1710条，也分别规定了加快审查的特殊情形及申请条件。

#### (二) 特定期间的政策性加快审查程序

为了满足特定时期的特别需求，或者出于特定目的，政府部门通过行政手段实施加快审查。例如，今年为应对

另外，不得不提新加坡“专利快速通道计划（SG Patent Fast Track Program）”<sup>①</sup>，该计划于2020年9月1日启动，预计2024年4月29日结束，在此期间，满足以下条件的商标，申请人可申请商标加快审查：

1. 商标申请人须在新加坡首次提交专利新申请，并在收到该专利申请符合“专利加速通道计划”的通知后，1个月内提交商标加快审查的请求；
2. 申请加快审查的商标所指定的商品或服务，必须与申请的专利相关；
3. 申请加快审查的商标不包括系列商标、特殊商标（如立体商标）、集体商标。

申请商标加快审查后，为保证审查时限，商标申请人还需在收到审查员下发的第一次驳回意见后，1个月内予以答复；在收到第二次下发的驳回意见后，2个月内予以答复；在商标公告期间，没有第三人提起异议；申请人在商标审查程序中，也不得请求延期。符合以上要件的，对于未因实质审查理由被驳回的商标，审查时限将缩短至3个月，反之审查时限约为6个月。从上述申请条件不难看出，新加坡商标加快审查程序是为了配合“专利快速通道计划”实施的，目的在于鼓励技术创新，



加快专利的转化和适用，尽快将商品、服务投入市场。

### (三) 无明文规定的实践做法

此类国家虽然无明文规定商标加快审查，但申请人若有正当理由并提出请求，审查员可能依据个案情况决定是否同意加快。以尼加拉瓜、阿拉伯联合酋长国、西班牙、捷克为例，虽然未明确规定加快审查，但实践中，申请人若能提交正当理由及相应证据，可以尝试向审查员申请加快。关于正当理由的认定，笔者认为可以参考下文归纳的适用理由。

## 三、加快审查适用理由

由于日本和韩国详尽规定了商标加快审查制度，笔者将重点介绍日本和韩

国，并以其他国家的规定作为补充。

### (一) 日本

根据日本《商标加快审查指南》<sup>②</sup>规定，以下情况可申请加快审查：

1. 申请人或被许可人已使用，或有一定程度的准备使用该商标，并存在紧急情形需要尽快取得商标权。紧急情形有四类，第三人未经许可使用该商标，申请人收到第三方关于使用或准备使用该商标的警告，第三人请求申请人许可其使用该商标，申请人就相同商标在国外提交新申请，或该商标为马德里国际注册商标的国内基础申请；

2. 申请人或被许可人，已在指定的全部商品或服务上使用，或有一定程度的准备使用该商标；

3. 申请人或被许可人已使用，或有一定程度的准备使用该商标，且指定的商品或服务均为官方发布的标准描述；

4. 为支持日本地震重建，依日本专利局发布的《加快地震重建援助商标的加快审查和指南》，申请加快。

日本商标加快审查还有以下限制：首先，上文所列的前三类情形均要求已使用或有一定程度的准备使用商标，提交申请的商标图样与实际使用的商标相同，但允许存在微小差异，例如微小的字体变化、文字横向或纵向排列变化、文字简单的颜色变化、字母大小写变化等；其次，申请加快审查的商标不包括声音商标、仅由单一颜色构成的商标，位置商标等特殊商标；此外，马德里国际注册指定日本的商标，也不适用于加快审查。可见日本商标加快审查的制度目的，主要是为了保护申请人的未注册

商标权益，同时也有公共利益和效率的考量。

### (二) 韩国

韩国《商标法》<sup>③</sup>和《商标法实施条例》<sup>④</sup>均对“商标优先审查(Preferential Examination)”做出了规定，适用优先审查情形如下：

1. 申请人已在申请指定的所有商品或服务上使用或准备使用该商标；

2. 第三人无正当理由，使用与申请商标相同或近似商标，申请人收到该第三人的书面警告，或申请人向该第三人发出书面警告的；

3. 该商标为马德里国际注册商标的国内基础申请。或者申请人基于该商标，在其他国家提交了新申请并主张优先权的；

4. 该商标由符合韩国相关规定设立的中小型公司共同申请；

5. 已注册商标因未续展失效，同一申请人重新提交相同的商标新申请。

申请人在提交申请理由和证明加快事由的证据，并支付相应官费后，韩国知识产权局进行审查，并决定是否加快审查。从适用情形来看，韩国与日本大致相同，但类型更加多样。

### (三) 其他国家

美国在《商标审查指南》<sup>⑤</sup>中规定了“特殊申请”的情形，包括“请求加快(Request to Make Special)”和“申请加快(Petition to Make Special)”。 “请求加快(Request to Make Special)”是指由于注册商标未续展或未提交使用声明失效的，同一申

请人重新提交相同的商标新申请时，可同时请求加快，与韩国商标加快审查的第5种情形类似。“申请加快(Petition to Make Special)”是特殊的救济程序，例如存在侵权或潜在侵权情形的，其他案件以该商标审查结果为审理依据而中止程序的，或者该商标为其他国家商标申请的国内基础。美国专利商标局于今年6月发布的“新冠病毒相关商标优先审查项目”<sup>⑥</sup>，对于使用在新型冠状病毒防疫抗疫商品、服务上的商标，申请人可免费请求“优先审查”，就属于美国《商标审查指南》规定的“申请加快”情形。

此外，马来西亚2011年商标修改条例，新增了加快审查的规定，“出于维护国家或公共利益的目的；存在侵权

或有证据证明潜在侵权的情形；申请该商标是为了获得政府，或认可的组织机构的奖励或津贴，以及其他审查员认为正当的理由”<sup>⑦</sup>，申请人可在提交新申请后4个月内请求加快审查。澳大利亚商标法列举的申请加快审查情形包括，“可预期或正在进行司法案件(Court action is expected or underway)；可能给申请造成严重的经济损失或不利影响；其他审查员认为正当的理由”<sup>⑧</sup>。

综上，笔者认为可将各国商标加快审查适用的理由归纳为以下四种：

(1) 出于公平原则，保护申请人实际使用商标、或为了使用进行前期投入和准备产生的权益；(2) 存在第三人商标侵权的紧急情形，为维护申请人的权

益，加快商标授权确权；(3) 出于保护公共利益的目的，使涉及公共利益的商品、服务尽快取得商标后大规模推广；(4) 为马德里国际注册商标或国外商标的基础申请，加快确定国内基础商标的权利状态。

## 四、小结

加快商标审查进程，能够帮助申请人尽早取得商标权或确权，对于国内企业在海外尽快推广产品和服务、抢占市场竞争优势、防范侵权风险，具有不可忽视的意义。国内企业在“走出去”拓展海外市场时，应当重视并充分利用他国规定，在满足适用要件的前提下，积极申请商标加快审查，维护自身权益。■

### 注释

<sup>①</sup> <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/circulars/tm-circular-no-9-of-2020.pdf> (最后访问时间：2020年10月28日)

<sup>②</sup> 商标早期审查·早期审理ガイドライン（令和2年4月改訂）

<sup>③</sup> Trademark Act (Amended by Act No. 14689, Mar. 21, 2017) Article 53; Article 189

<sup>④</sup> Enforcement Decree of The Trademark Act (Presidential Decree No.27331, Jul. 12, 2016) Article 12; Article 13

<sup>⑤</sup> TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE of 2018, § 702; § 1710

<sup>⑥</sup> <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-releases-additional-information-covid-19-trademark-prioritized> (最后访问时间：2020年10月28日)

<sup>⑦</sup> Trade Marks (Amendment) Regulations 2011, New Regulation 18A

<sup>⑧</sup> Trade Marks Act 1995, Regulation 4.18

# 索马里商标保护制度进展及现状

文 / 唐婉

索马里联邦共和国 (The Federal Republic of Somalia)，简称索马里，北临亚丁湾，东濒印度洋，西接肯尼亚和埃塞俄比亚，西北接吉布提。索马里拥有非洲大陆最长的海岸线3200公里，总面积为637660平方公里。首都为摩加迪沙 (Mogadishu)。

19世纪以来，索马里长期为他国所殖民，直至1960年7月1日方成功独立建立共和国。1991年，西亚德政权被推翻，索马里陷入内战，一直处于军阀武装割据的无政府状态，索马里商标注册处也由于内战而被迫关闭。此后将近30年间，由于缺乏商标保护体系，商标申请递交无门，权利人仅能通过在当地报纸刊登警示性公告的“非正式”途径保护其商标权利。

2012年11月，索马里结束长达8年的政治过渡期，成立内战爆发21年来首个正式政府。联邦政府成立后，着力发展基础设施、公共服务、制造业、房地产和建材等行业，经济发展初现生机，外资开始进入。在缓慢的战后重建中，2019年12月，联邦政府宣布索马里商标注册处恢复工作。对于数十年来一直无法获得正式保护的商标权利人来说，这无疑是个重大利好消息。然而，由于缺乏明确的法律基础、申请官费高昂等问题，很

多权利人仍然对重新启用的商标注册体系持谨慎观望的态度。

2021年初，索马里知识产权局 (SIPO) 正式成立，官方认可了2012年《索马里联邦共和国临时宪法》之前的知识产权立法。且有消息称，2021年索马里将有望迎来全新的知识产权立法，新法中也会涉及承认现阶段商标权的过渡性条款。因此，根据当下的情况，相较刊登警示性公告，向索马里知识产权局递交商标注册申请应成为权利人更优的选择。

现行商标申请制度有很多程序仍有待官方进一步明确，但包括法律基础、注册申请文件、优先权在内的部分问题已经可以确定。

重新启用的商标注册体系以1955年1月22日实施的第三号商标法为基础，该法令曾经过1975年1月18日第33号、1987年12月8日第3号法令修正。商标申请应当以英文提交，官方会基于绝对禁用理由和相对理由进行审查，通过初步审查的商标申请将在SIPO的官方网站上刊登公告，公告期35天，期满后相关公告会被移除。异议期为刊登公告日起45天，即公告被移除后10天内仍然可以提交异议申请。

提交商标注册申请应当提交签字委托书、营业执照复印件、申请人执行董事 (managing director) 的护照复印件、原属国或其他国家注册证明复印件、申请人 (公司) 简介 (简要说明申请人国籍和经营范围)。这些文件需以英文提交或者附英文翻译。

索马里商标申请采用尼斯商品和服务分类，一件商标一个类别作为一件申请，不接受一件商标多个类别作为一件申请。SIPO接受服务类别 (尼斯分类第35至45类) 上的商标注册申请，但1955年的商标法明文规定索马里仅保护商品类别上的商标，故服务类别上的商标注册和保护还有待新的知识产权法为其构建法律基础。另外，虽然申请表格包含了“优先权声明”一项，但索马里并未加入《巴黎公约》，因此目前无法要求优先权保护。商标核准注册后，从

申请提交日起计算有效期为十年，注册申请提交后官方会进行强制检索，不另行收取检索费用。但目前官方还不提供普通的检索申请服务。

目前索马里未确立其他商标申请程序，比如转让申请、申请人名称和地址变更申请、商标许可备案等。费用方面官方也仅公布了注册申请需预交的官费为1050美元，其他商标申请相关费用仍待明确。

关于1991年内战爆发前在旧的商标注册处已经获准注册的商标，其效力是否能够延续的问题，尚无官方定论。有消息称这些注册商标效力不会被新成立的SIPO承认，但另有消息称这些商标可以被恢复，只要提交注册证明复印件并按每个续展期1000美元的标准交纳官费即可。然而，在可以恢复的情况下，续展期数量如何计算，是追溯到最初的

商标申请日，还是仅计算1991年起的未续展期间？另外，截止到1987年12月8日前的注册商标有效期都是20年而非此后的10年，是否会区别对待不同时间注册的商标？这些问题仍需要索马里官方明晰，我们或许可以期待新的知识产权法对这些问题作出答复。

尽管索马里联邦共和国宣称索马里兰 (Somaliland) 为其领土，但自1991年5月索马里北部宣布“独立”，成立所谓“索马里兰共和国”以来，索马里联邦共和国对索马里兰无法有效行使主权。因此，在新成立的SIPO获得注册的商标，其专用权很难在索马里兰获得认可和保护。对拟在索马里兰保护商标的权利人，笔者建议仍然采用以往刊登警示性公告的方式。■



# 1

## 世界知识产权组织： 2020年国际专利申请量仍实现增长

世界知识产权组织3月2日发布报告说，2020年，尽管新冠大流行造成了巨大人员和经济损失，但通过该组织提交的国际专利申请量仍继续增长，其中，中国和美国的专利申请量处于领先地位，均实现年度增长。

数据显示，尽管受疫情影响，2020年全球GDP预计降低3.5%，但通过世界知识产权组织《专利合作条约》(PCT)框架提交的国际专利申请量仍然增长了4%，达27.59万件，是有史以来的最高申请量。

其中，中国再次成为PCT框架下国际专利申请量最多的国家，申请数高达68720件，同比增长16.1%。美国和日本分别以59230件和50520件位居第二和第三位，之后是韩国和德国。亚洲国家PCT申请量占总量的53.7%，而10年前仅为35.7%。

2020年，华为技术有限公司以5464件PCT申请量连续第4年成为最大申请者。位居其后的是韩国三星电子有限公司、日本三菱电机公司、韩国LG电子公司以及美国高通公司。

在教育机构中，美国加利福尼亚大学系统以559件申请继续居于榜首，麻省理工学院以269件位列第二。

其后是中国的深圳大学、清华大学和浙江大学。上榜的前10所高校中，有5所来自中国，4所来自美国，1所来自日本。

国际商标申请方面，2020年使用产权组织马德里体系提交国际商标申请最多的仍是美国，为10005件，其次是德国、中国、法国和英国。前10大来源地中，中国是唯一一个在2020年录得两位数增长的国家，增幅为16.4%。(来源：新华网)



# 2

## 欧盟知识产权局和 欧洲专利局共同发 布知识产权报告

为了详细阐述知识产权对欧盟经济发展所带来的深刻影响，欧盟知识产权局(EUIPO)和欧洲专利局(EPO)早在2013年就进行了合作，并开展了多项研究以评估诸多使用了不同类型知识产权的行业对于整个欧盟所做出的贡献。

而就在近期，EUIPO和EPO又联手发布了一份自2015年以来的、有关知识产权和商业表现的最新分析报告。

在这份新公布的报告

中，EUIPO和EPO对来自欧盟27个成员国以及英国的大约12.7万家欧洲公司进行了深入的剖析。该报告对拥有知识产权(诸如专利、商标以及外观设计)的企业与没有上述资产的企业的商业成绩进行了对比，并分析了各家企业员工的收入状况。

从统计数据来看，拥有知识产权资产的企业所雇佣的员工数量通常会比没有知识产权的企业的员工数量高出163.8%，而且每位员工的收入也会高出20%以上。

此外，这项研究还表明，知识产权集中度最高的部门主要就是信息和通信行业以及制造业。

在西班牙，超过10%的中小企业拥有知识产权。这一百分比与德国、法国和葡萄牙等国家的比例较为相似。不过，这也反映出来自欧盟的中小企业仍需要继续提升保护知识产权的意识。

因此，对于欧盟以及世界各地的知识产权机构而言，未来所面临的挑战仍然是如何才能够让更多的公司充分利用好自家的知识产

权来推动业务的发展。(来源：中国保护知识产权网)

# 3

## 美国版权局发布了 音乐专辑批量登记 最终规则

2020年2月23日，美国版权局发布了一项最终规则，为音乐专辑和与该音乐相关的作品创建了一个新的

“批量”登记选择。新的选择——“关于音乐专辑的作品的批量登记”(GRAM)允许申请人登记一组音乐作品(最多20个)或一组录音作品(最多20个)以及音乐专辑中包含的相关文学、图片或绘画作品。“专辑”被定义为“一个单独的物理或电子发行单位，包含至少两个音乐作品和(或)录音作品……”艺术家可以利用版

权规则来保护他们的原始音乐，而不仅仅是其他人能听到的灌录作品形成时自动获得的基本保护。

即使能够自动获得某种

程度的保护，但一般来说，登记作品也是一个好主意。登记可以增加艺术家的权利和救济保障，并允许他们提起诉讼，以在有人未经艺术家许可使用其作品的情况下对作品执行其所有权。通常，录音以及专辑图片、海报或内页文字说明将通过不同类别分别进行登记。(来源：中国保护知识产权网，有删节)

# 4

## 日本批准《植物品种保护和种子法修正案》

为了防止高质量的已注册植物品种流向国外，日本于2020年12月2日批准了《植物品种保护和种子法修正案》。该修正案将于2021年4月1日开始实施，有关再生产(self-propagation)审批制度的修订将于2022年4月1日生效。

根据之前的法律，通过适当渠道购买已注册种子或

幼苗的购买者可以在未经育种者许可的情况下将其出口至海外。现在，植物育种者可以对种植面积和出口目的地作出限制。另外，之前的法律还允许从获得授权的卖家购买已注册植物品种或其繁殖材料的农民使用收获的种子或幼苗，以反复进行种植。根据修正案，农民需要从育种者权利持有人获得再生产许可。

其他修改包括：在申请过程中引入特异性、一致性和稳定性(DUS)测试费用，以及保护被许可方不受植物品种权后续转让的影响。引入这些修改是因为一系列高质量的已注册植物品种被走私到海外，例如阳光玫瑰葡萄(日本国家农业研究机构开发的著名玫瑰香葡萄品种)和红秀峰樱桃(山形县开发的一种著名的樱桃品种)。

通常情况下，注册品种依合同销售给农民，禁止农民再生产，因此修正案对该领域的企业活动不会产生实质性影响。(来源：中国保护知识产权网，有删节)

## 5

## 澳.au 域名规则变化 域名注册更加严格

从2021年4月12日起，澳大利亚关于注册.au域名资格的新规则开始生效。新变化将对那些把澳大利亚商标作为拥有.au域名资格基础的域名持有人产生影响。

本文将对新规则的关键内容以及这些内容如何适用于企业的品牌进行简要介绍。

凭借商标满足“澳大利亚在场资格”(Australian presence)要求，要注册.au域名，必须具有“澳大利亚在场资格”。商标持有人可以通过以下条件满足要求：

- 成立澳大利亚公司；
- 以注册企业名称进行交易；
- 拥有与域名存在“紧密而具实质性”联系的澳大利亚商标注册或此类商标申请。对于使用.au域名的海外权利持有人来说，依靠澳

大利亚商标注册或申请尤为常见。

关于.au域名资格的新规则要求域名必须与持有人的商标“完全匹配”。域名必须包括构成商标的所有词语，并按照它们出现在商标中的顺序排列。但是，并非所有商标元素都必须包含在域名中，特别是：

- 域名系统(DNS)标识符，例如com.au；
- 标点符号，例如感叹号或撇号；
- 冠词和连接词，例如“a”“and”或“the”；
- 符号&。

这种“完全匹配”要求十分严格，举例来说，持有GRIFFITH HACK商标注册的一方可以依靠该商标注册作为注册域名griffithhack.com.au的基础，但不能作为如griffithhacklaw.com.au或gh.com.au等注册域名的基础。

对于将澳大利亚商标注册或申请作为.au域名基础的海外权利持有人而言，另一项特殊规则变化是公司现在可以代表其公司集团中的

另一家公司持有.au域名，只要它们符合“澳大利亚在场资格”要求。

新的资格规则将于2021年4月12日生效，适用于此日期之后注册或续展的所有.au域名。.au域名持有人应及时检查其.au域名，以确保符合新的资格要求。必要时应采取措施，例如提交与.au域名“完全匹配”的新商标申请，或将.au域名转让给澳大利亚企业或子公司，以确保.au域名仍然有效。(来源：中国保护知识产权网)

的商品和服务的相似性范围的调整。

KIPO使用“相似性编码”(Similarity Codes)对大致相似的商品和服务的类别进行定义，这样一来，在商标注册中，在同一相似编码下指定的商品通常被认为是相似的。在本次修改之前，所有与软件相关的商品均具有相同的相似性编码，因此被确定为相似。但是，现在KIPO的审查员在确定与软件相关的商品和服务之

间的相似性时，必须根据具体情况考虑几个因素。尤其是要将软件的“类型”和“使用”作为优先考虑的因素。更新后的指南旨在更充分地反映出与软件相关的产品日益复杂和多样化的趋势，从而使与软件相关的商品和服务的商标申请人能够更容易地获得注册。

根据新规则，申请人将需要对软件的类型和使用情况作出明确地说明。因此，不再接受诸如“计算机

软件”或“记录的计算机程序”之类的宽泛描述。此外，该指南在与软件相关商品的现有相似性编码下增加了与软件相关商品的3个子类别：(1)系统软件；(2)应用软件；(3)游戏软件。由于与软件相关的商品将根据其说明中的软件类型归入子类别，因此在确定两个与软件相关的商品之间的相似性时，KIPO审查员将能够参考这些子类别，有助于快速识别可能大致相似或不同的商品。此外，新规则要求审查员在确定相似性时首先考虑相关商品的使用。关于与软件有关的商品和服务(不仅限于与软件有关的服务)之间的相似性，新规则还要求审查员将商品或服务的使用置于优先考虑的地位，而不是仅依靠相似性编码或子类别来判断。

新规则对2021年1月1日当日或之后提交的所有商标申请均有效。由于这些规则刚刚生效不久，因此有必要密切监测此后的审查结果，以了解新规则将如何在实践中进行实施。(来源：中国保护知识产权网，有删节)

## 7

## 马来西亚推出为知 识产权所有者减免 相关费用的政策

近期，马来西亚政府采取了一些措施来确保那些受到政府根据《1988年传染病预防和控制法》采取的遏制新冠肺炎疫情的措施影响的企业知识产权所有者(corporate IP owners)免于或减少支付马来西亚知识产权局规定的某些官方费用。

### 专利和实用新型所有者

如果多人共同拥有相关知识产权，那么只要其中一个人满足上述获得费用减免的财政标准即可。减免的费用以及提交费用减免申请所需的行政程序主要取决于申请人所拥有的知识产权的类型。

### 专利和实用新型所有者

马来西亚国内贸易和消费者事务部部长公布了《2020年专利(费用减免)条例》(已于2021年1月1日正式生效)，行使了《1983年专利法》第87(2)(e)条赋予的权力。上述条例引入了一种申请减免《1986年专利条例》附表一第二部分第18项中规定的年费逾期支付的附加费的方式。企业专利和实用新型所有者在满足上述财务标准以及下列条件的情况下可以申请费用减免：

—因受到政府根据《1988年传染病预防和控制法》所采取的预防措施的影响而负债并难以偿还债务；

—因受到政府根据《1988年传染病预防和控制法》所采取的预防措施的影响而在现金流方面出现问



## 6

## 韩国发布关于软件 相关商品和服务相 似性审查新标准

韩国知识产权局(KIPO)最近更新了其《商品相似性审查指南》(Examination Guidelines on Similarity of Goods)。

更新的指南中有一项显著变化，主要涉及与“软件”相

— 减免逾期付款附加费的申请必须在专利或实用新型保护期满的6个月内提出，并连同相关的年费一起提交给马来西亚知识产权局。

商标所有者

马来西亚国内贸易和消费者事务部部长还公布了《2020年商标（费用减免）条例》，该条例也已于2021年1月1日正式生效。根据该条例的规定，满足上述财政标准的企业可以申请获得以下官费的减免：

- 申请修改商标申请人的姓名或地址；
  - 更正商标注册所有者的名称或地址；
  - 要求手动提交相关文件；或者
  - 要求延长相关时限（异议程序除外）。

满足上述财务标准的企业也可以申请将逾期支付续展费而产生的其他费用从每个分类1200令吉降低到每个



分类1000令吉。人们必须在2021年1月1日至2021年6月31日期间按照马来西亚知识产权局规定的表格来递交费用减免申请。（来源：中国保护知识产权网）

**中奥（奥地利）专利审查高速路（PPH）试点再延长**

根据中国国家知识产权局和奥地利专利局的共同决定，中奥（奥地利）专利审查高速路（PPH）试点将自2021年3月1日起再延长五年，至2026年2月28日止。在两局提交PPH请求的有关要求和流程不变。

中奥（奥地利）PPH试点于2013年3月1日启动，曾于2014年、2016年和2018年分别延长三次，至2021年2月28日止。（来源：国家知识产权局网）

中德专利审查高速路(PPH)  
试点再延长

和流程不变。

由奥(奥地利)PPH试点于2013年

3月1日启动，曾于2014年、2016年和2018年分别延长三次，至2021年2月28日止。（来源：国家知识产权局网）

9

“十三五”中国专利  
质押融资金额达4705亿元

最新数据显示，“十三五”期间，中国专利转让、许可、质押等运营（以下统称专利运营）的总次数达到138.6万次，是“十二五”期间的2.5倍，年均增速达到23.7%，超过“十二五”平均增幅9个百分点；专利质押融资金额达到4705亿元，是“十二五”期间的3.1倍。2020年专利运营次数达到40.5万次，专利质押融资金额达到1558亿元，均是“十二五”末期的2.8倍。

发明专利、战略性新兴产业和跨省域专利运营数量大幅提升，质量效益大幅提高。数据显示，“十三五”期间，中国发明专利运营次数占比稳步提升，共有78.5万次专利运营活动涉及发明专利，比“十二五”期间增加51.1万次，占全部专利运营活动的比重达到56.7%。特别是2020年，发明专利的运营活动占比达到59.9%，创历史新高，技术含量更高的发明专利得到了更加充分的市场化运营。同时，战略性新兴产业专利运营更加活跃，“十三五”期间，共有30.5万次专利运营活动涉及战略性新兴产业，比“十二五”期间增加16.1万次。

企业、高校院所、中西部地区专利运营数量快速增长，重点主体和区域专利市场化运营能力快速提升。数据显示，“十三五”期间，高校院所转让、许可专利7.6万次，是“十二五”期间的2.5倍。2020年，企业作为专利受让人、被许可人以及质押出质人的比例达到93.3%，较“十二五”末提高2.1个百分点。“十三五”期间，中国中部和西部地区专利运营次数合计达到30万次，是“十二五”期间的3.2倍，年均增速达到33.6%，超过“十三五”期间全国平均增速近10个百分点。

知识产权运营服务体系建设重点城市达到37个，对全国专利运营工作发展的带动作用明显增强。自2017年起，4批37个重点城市开展了知识产权运营服务体系建设。数据显示，启动建设以来，四批37个重点城市的创新主体共开展40.7万次专利运营活动，获得1680.9亿元专利质押融资。2020年，37个重点城市专利运营次数达到18.8万次，专利质押金额达到808.9亿元，分别占全国的46.4%和51.9%；专利运营次数

同比增加39.5%，高于全国平均增速7.5个百分点；专利质押融资金额同比增加54.3%，高于全国平均增速13.3个百分点，有力发挥了引领带动作用。

面向“十四五”，中国正进一步提高知识产权转化运用效益，优化知识产权运营服务，以高效益知识产权运用支撑经济高质量发展。（来源：国家知识产权局网）

## 2021全球品牌价值500强出炉 BOE（京东方）强势上榜

1月26日，全球领先的品牌估值与咨询机构Brand Finance发布了《2021年全球品牌价值500强报告》，BOE（京东方）凭借2020年出色的市场表现，实现了品牌价值的飞速增长，首次跻身全球品牌价值500强榜单。

Brand Finance集团评价说，BOE（京东方）成为Brand Finance全球品牌价值500强的新成员，除了得益于营收的大幅提升，其品牌强度（BSI）的良好表现也是BOE（京东方）品牌价值出色成绩的关键驱动力。

面对过去一年市场环境的严峻挑战，作为全球物联网创新企业，BOE（京东方）始终以持续创新推动企业高质量发展，不仅实现了逆势增长，更是在创新领域实现全面突破：全球首发8K超高清、柔性AMOLED、BD Cell、Mini LED等创新显示技术和产品，引领行业发展潮流；人工智能与大数据算法领域持续突破，14项技术位列世界Top10、5项人工智能技术获得行业冠军；随着5G、人工智能、区块链等新一代信息技术与物联网加速融合，BOE（京东方）智慧交通、智慧金融、智慧办公、智慧零售等软硬融合的物联网解决方案为人们带来更智慧的生活体验。此外，BOE（京东方）还不断践行企业社会责任。在抗击新冠肺炎疫情中，合肥京东方医院、成都京东方医院两支医疗队在武汉重症医院一线救治和防护工作中发挥了重要作用，远程会诊一体机、专业医疗显示、智能测温系统等产品及解决方案，为打赢战“疫”注入科技力量，彰显了高科技企业的责任和担当。BOE（京东方）上榜2021年全球品牌价值500强，代表着中国科技力量在全球进一步加速崛起。（来源：中国工业新闻网，有删节）

连接国际网

畅通专利路

面对统筹推进知识产权保护国际合作和竞争，更好服务国家扩大对外开放的任务形势，长期以来，中国国家知识产权局对内深入挖掘创新主体开展海外专利布局的实际需求，对外不断加强合作交流和成果传播利用，探索开展了一系列专利审查国际间工作共享类合作项目，有效加快了我国创新主体在国外专利申请和审查的进程，帮助创新主体更好地“走出去”。这些项目交出了怎样的“成绩单”？在实践中又拥有哪些优势？

### 专利审查高速路（PPH）

#### 成绩单

截至2020年底，中国国家知识产权局已经与30个专利审查机构签署PPH合作协议，涵盖美国、欧洲、日本、韩国等中国企业“走出去”主要海外市场，以及“金砖五局”中的俄罗斯和巴西、“一带一路”域内合作伙伴16个，全球专利审查高速路网络初具规模。

#### 优势

PPH项目是当前全球覆盖面最广、活跃度最高的专利审查国际合作项目，可使中国企业在外国专利审查机构提出的专利申请审批速度更快、审查成本更低、授权比率更高。

“专利审查高速路”（Patent Prosecution Highway）是指具有在先申请国正向审查意见的发明专利申请，可在签署合作协议的后续其他国家获得专利审批进程的加快处理。中国国家知识产权局自2011年首次启动与日本特许厅的双边PPH试点以来，PPH合作伙伴与申请数量迅速增长。截至2020年6月底，我国申请人向外提出PPH请求累积9066件，年均增长率达22.6%。PPH已成为我国申请人在国外市场寻求快速获得专利保护的重要途径之一。

### PCT协作式检索和审查（PCT CSE）

#### 成绩单

该试点项目由中国国家知识产权局、美国专利商标局、欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅于2018年7月1日联合正式启动。截至2020年6月底，中国国家知识产权局已完成93件主审局审查意见和375件参审局审查意见。

#### 优势

PCT CSE项目由中美欧日韩五大知识产权局共同完成一份PCT国际检索报告和书面意见，可帮助专利申请人更全面地了解相关发明创新在五大地区的现有技术情况，更准确地判断专利申请在五大地区的授权前景，支撑投资决策。

PCT协作式检索和审查（PCT CSE）项目是由处于不同地区、使用不同语言的不同专利审查机构的审查员，通过一方主审、多方参审，五局共同协作的方式完成一件PCT申请的国际检索工作，最终为申请人提供一份全面高质量的PCT国际检索报告和书面意见。目前项目顺利进入评估阶段。

### 中欧PCT国际检索单位试点

#### 成绩单

该试点项目由中国国家知识产权局和欧洲专利局于2020年12月1日联合正式启动，为期两年。第一个自然年共接受2500件申请参与试点，第二个自然年共接受3000件申请参与试点。

#### 优势

欧洲是我国创新主体“走出去”主要目标市场之一，该试点项目可为有意在欧洲进行专利布局的中国申请人免除欧洲专利局补充检索报告成本、节约审查流程与时间。

中欧PCT国际检索单位试点项目，是中欧两局在PCT国际专利体系下开展的一项新型合作业务，向中国国家知识产权局作为受理局提交的PCT申请（仅限英文），在试点期内可以选择欧洲专利局作为国际检索单位。（来源：国家知识产权局网）

## 服贸新跑道

——央视《新闻调查》栏目重磅播出

作为国内第一家从事知识产权代理服务的机构，中国贸促会专利商标事务所（以下简称“专商所”）现有专利服务涵盖机械、电学、化工、生物医药等领域，并与包括世界500强在内的中外企业建立了长期合作关系。随着国内越来越多的企业开展国际化经营，海外专利布局的重要性日益显现。专商所因需而动，与国外合作机构一道，积极为我国创新主体走出国门提供专业服务。近日，中央电视台新闻频道播出的《服贸新跑道》对我所海外专利布局服务进行了详尽报道（了解更详尽内容可扫二维码观看相关报道视频）。

感谢对贸促会专商所的关注，期待与您开展合作。



《服贸新跑道》视频



## 文章作者



## 《专·注》

承办单位：贸促会专商所业务发展处  
编辑人员：程泳 张琬  
电话：+86-10-66046126  
+86-10-66046779  
邮箱：chengy@ccpit-patent.com.cn  
zhangw@ccpit-patent.com.cn

免责声明：文章内容仅供参考，不构成对任何具体问题的法律意见或咨询建议。如针对具体问题寻求法律意见，敬请联系相关专业人员。



贸促专商微信公众号

# 守护智慧 创造价值

## 知识产权全领域服务

### 北京

地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦10层  
电话：+86-10-66412345 / +86-10-68516688  
传真：+86-10-66415678 / +86-10-66413211  
电子邮件：mail@ccpit-patent.com.cn

### 上海

地址：上海市静安区威海路567号晶采世纪大厦18层  
电话：+86-21-62888686      传真：+86-21-62883622  
电子邮件：Shanghai@ccpit-patent.com.cn

### 广州

地址：广州市天河北路233号中信大厦1112-13室  
电话：+86-20-38770278      传真：+86-20-38770297  
电子邮件：Guangzhou@ccpit-patent.com.cn

### 香港

地址：香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼34号09室  
电话：+852-25231833      传真：+852-25231338  
电子邮件：HongKong@ccpit-patent.com.cn

### 深圳

地址：深圳市福田区嘉里建设广场3座13层12单元  
电话：0755-33046671  
电子邮件：shenzhen@ccpit-patent.com.cn

### 纽约

地址：One Penn Plaza Suite 4425 New York, NY 10119 U.S.A.  
电话：+1-212-8682066      传真：+1-212-8682068  
电子邮件：NewYork@ccpit-patent.com.cn

### 硅谷

地址：3945 Freedom Circle, Suite 550, Santa Clara, CA 95054  
电话：+1-408-8558628      传真：+1-408-8558639  
电子邮件：siliconvalley@ccpit-patent.com.cn

### 东京

地址：3F, Sankaidou Building, 1-9-13 Akasaka, Minato-ku,  
Tokyo, 107-0052, Japan  
电话：+81-3-55726686      传真：+81-3-55726687  
电子邮件：Tokyo@ccpit-patent.com.cn

### 慕尼黑

地址：Theresienstr. 152, D-80333 Munich, Germany  
电话：+49-89-4801092      传真：+49-89-4471589  
电子邮件：Munich@ccpit-patent.com.cn

### 马德里

地址：Calle del Principe de vergara 13, 5ºD, 28001, Madrid, Spain  
电话：+0034-910-663553  
电子邮件：Madrid@ccpit-patent.com.cn