

专注

守护智慧 创造价值 ENRICHING YOUR IDEAS

20

2021年5月

www.ccpit-patent.com.cn



Google v. Oracle案：美国最高法院关于版权合理使用的最新解读
声音商标注册如何迈过“显著性”这道坎儿？
注册商标标识的选择策略
美国商标注册一二三：从申请到使用
浅谈商标注册挑选类别和商品那些事儿



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

CONTENTS 目录



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。

近日，美国联邦最高法院就谷歌公司与甲骨文公司关于计算机代码版权一案作出判决。通过本案了解美国版权法中对于作品合理使用的判断因素的同时，是否有必要考虑将计算机软件的合理使用规定纳入我国版权法关于一般作品的合理使用规定？请看本期文章的相关解读。

自2014版《商标法》首次将声音纳入到商标可申请注册的范围以来，仅有4%的声音商标申请获得成功注册，如何在声音商标注册申请中满足“显著特征”的相关审查要求？

合理选择拟申请注册的商标标识需要考虑哪些因素？请看本期文章从注册成功率、使用灵活程度、打击侵权、被撤三风险以及商标成本五个维度，如何结合成本、快速获得以及实际使用需求制定策略？

在美国申请注册商标时有哪些需要注意的特殊问题？

我国商标申请注册时，如何合理选择商标注册类别和商品服务项目，实现商标使用权和禁用权最大化，同时保证商标注册的成功率？

以上均请详见本期的《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。

《关注我们》：为方便各界朋友全方位了解贸促会专商所，拉近彼此距离，在本期封三中与您分享专商所代表队勇夺首届“贸促杯”羽毛球比赛冠军的一手图文报道。

一家之说

02

Google v. Oracle案：美国最高法院关于版权合理使用的最新解读	02
声音商标注册如何迈过“显著性”这道坎儿？	04
注册商标标识的选择策略	07
美国商标注册一二三：从申请到使用	11
浅谈商标注册挑选类别和商品那些事儿	14

专看天下

17

美国专利商标局推出新冠相关申诉快速通道试点计划 / 欧盟知识产权局发布CP11通用沟通文件 / 法国加快可用于抗击新冠肺炎疫情的发明专利授权程序 / 英国知识产权局启动“One IPO”转化项目 / 加拿大知识产权局推出专利电子发行制度 / 加拿大加快商标审查以解决商标申请积压问题 / 新加坡2030年知识产权战略：加强全球无形资产和知识产权中心的地位 / 巴基斯坦加入《马德里议定书》	17
--	----

知赢未来

20

我国知识产权保护成效持续提升 国内外各方面高度认可 / 中国在“一带一路”沿线国家专利申请授权实现双增长 / 北京发布知识产权十大典型案例 / 恒大汽车公告海量专利信息 / 聚焦真创新 造就“追光者”	20
--	----

关注我们

22

专商所独家赞助2021 ALB中国知识产权法务15强颁奖典礼成功举办	22
荣誉 专商所代理的商标行政再审案件入选《最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）》 / 获奖 专商所获评亚洲知识产权杂志2021年中国知识产权年度知识产权律所大奖	23
获奖 专商所荣列Benchmark Litigation “2021亚太年度知识产权律所榜单”推荐事务所 / 获奖 专商所获评北京市专利代理AAAAA机构 / 获奖 专商所获评中国知识产权杂志“2020年度中国杰出知识产权服务团队”	24

Google v. Oracle案： 美国最高法院关于版权合理使用的最新解读

文 / 冯璞

近日，美国联邦最高法院以6:2的投票结果裁定，谷歌公司复制甲骨文公司Java API中11500行代码用于自家安卓平台开发的行为构成合理使用，从而不构成侵犯甲骨文公司的计算机代码版权，为这一世纪版权案暂时画了一个句号，但同时也留了一个问号。本文的主要目的在于通过该案，尽可能运用通俗的语言，让读者初步了解美国版权法中对于作品合理使用的判断因素。

案情回顾

案件历史最早可以追溯到2010年，甲骨文公司向加州北区法院提出诉讼，称谷歌公司抄袭其Java相关的代码，侵犯了甲骨文公司的版权。地区法院裁定应用程序接口（简称“API”）中的“declaring code”不受版权法保护，因为其仅仅是一种“操作体系或方法”，而操作体系和方法是不受版权法保护的。甲骨文公司提出上诉，上诉法院推翻了该裁定并发回重审。重审中，陪审团裁定谷歌公司的复制行为属于合理使用，并不构成侵权。甲骨文公司再次上诉后，上诉法院推翻了陪审团裁定，认定谷歌公司的代码复制构成侵权。官司一直打到联邦最高法院，最高法院最终推翻了上诉法院的裁定，认定谷歌公司的复制行为属于合理使用。

最高法院在裁定中说，其对于合理使用的判断是假设Java API受版权法保护为前提，

然后综合考量了四个方面的因素来判断。换句话说，最高法院绕开了Java API是否受到版权法保护的问题，而直接来看谷歌公司的复制行为是否属于针对受版权保护的作品的合理使用。

合理使用四要素分析

美国版权法中的合理使用是由法官通过判例创制的一项原则，该原则经过长期发展并通过不断完善，最终规定在《美国版权法》第107条中。该条规定判断作品合理使用的四个要素包括：第一、使用的目的和性质，即该使用是商业性还是非营利性使用；第二、受版权保护作品的性质；第三、使用受版权保护作品的数量和比重；第四、该使用对版权作品潜在市场和价值的影响。

最高法院的裁定逐条分析了这四个要素后认为谷歌公司的复制行为属于合理使用。

首先分析的是受版权保护作品的性质这一条。最高法院认为，本案有争议的这部分代码属于应用程序接口的一部分，主要涉及代码的组织架构，这就使得这部分代码与不受版权保护的想法（ideas）紧密结合。再通俗一点来讲，法院认为谷歌公司复制的只是一部分不受版权保护的代码，这部分代码是由甲骨文公司之前编写好的代码包，可以实现不同应用程序的对接。任何熟悉Java语言

的工程师都可以很轻松地利用这部分代码包来开发后续谷歌公司的安卓手机平台，而不必花费大量时间和精力重新编写这部分应用程序接口的代码。为了便于理解，裁定中还打了个比方，说谷歌公司复制的这部分代码，其作用类似于法典中对于某个概念的定义，一旦事先定义好了某个概念，之后就不必每次都冗长的语言来重复这个概念。

其次，裁定分析了使用的目的和性质这一判断要素。裁定认为谷歌公司的使用属于转化性质（transformative），其复制使用甲骨文公司用于台式和笔记本电脑平台中Java API的这部分“declaring code”目的是为了开发全新的安卓手机平台，这一做法完全与宪法当中所规定的版权法的宗旨，即促进科学和艺术的发展繁荣这一理念完全相符。

接着，裁定分析了使用受版权保护作品的数量和比重这一要素。裁定用数字说话，认为谷歌公司仅仅复制了程序包总共286万行代码中的11500行代码，比重仅仅占了0.4%。谷歌公司安卓平台的代码都是重新编写的“implementing code”。如果不让熟悉Java API指令包的程序员们直接使用这部分代码，他们势必就需要花费大量时间新学一种语言，很可能就不太愿意投入到安卓平台的开发，有悖于宪法中所规定的促进科学和艺术的发展繁荣这一版权法的宗旨。

最后，裁定分析了该使用对版权作品潜在市场和价值的影响这一要素。裁定认为，谷歌公司的安卓平台使用在更复杂的智能手机等设备，而甲骨文公司

的Java平台使用在Kindle阅读器和一些更简单的不带触摸屏的手机上，两者根本就不是一回事。法院还引入了专家证人作证，安卓平台的开发反过来对于甲骨文公司是有利的，因为这会鼓励更多的程序员学习Java语言来为台式和笔记本电脑编程。考虑到程序员对于Java API的熟悉程度，如果过度保护甲骨文公司的版权，势必会有损于公众利益，并且会阻碍将来新程序的开发创新，甲骨文公司将变得一家独大。

反对意见

Thomas大法官起草了反对意见，Alito大法官同意该反对意见。反对意见认为，多数派意见人为地将“declaring code”和“implementing code”进行了区分，而《美国版权法》并未进行此种区分，只规定了计算机程序受版权保护。多数派错误地认为，“declaring code”与不受版权保护的想法（ideas）紧密结合，因此不受版权保护。他打了个比方，“图书也与章节编排体系、情节高潮安排等不受版权保护的想法（ideas）紧密结合，但这并不妨碍图书享有版权保护。”此外，Thomas大法官严厉抨击了多数派对于潜在市场和价值这一要素分析，他认为甲骨文公司自己尚未进入智能手机市场并不代表它不能许可谷歌公司付费使用其Java程序，这样一来，不仅谷歌公司，还有其它公司也都没必要花钱使用甲骨文公司的Java程序。事实上，甲骨文公司已经遭受不少经济损失，比如亚马逊公司就成功要求甲骨文在许可费上给予97.5%的折扣，三星与甲骨文的合同也从4000万美金降到了100万美金。

案件影响

笔者认为，在这个判决中，最高法院的多数派意见在垄断和创新之间进行了妥协，代表了最高法院在这一问题上的最新价值取向，这一妥协的副作用是今后有可能出现更多借“转化性使用”、“功能性使用”等名义复制代码的行为，甚至延伸到计算机软件领域之外的其他领域。另外，多数派在裁定中对于合理使用的判断是假设整个Java API程序包能够受版权法保护为前提，随后又在裁定中阐述其中的“declaring code”不应受版权保护，这一点很明显符合最高法院一贯的风格，即只力求解决本案最核心的问题，为将来可能出现的新情况留有余地，但是笔者认为逻辑上原本可以更加清晰一点，如果不受版权保护，又何来合理使用这一结论呢？

中国新修订的《著作权法》于今年6月1日起施行，但是关于计算机软件的保护目前依然延续的是2013年修改的《计算机软件保护条例》，该条例中关于软件合理使用的规定是“为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬。”笔者认为，我国目前对于计算机软件保护的水平远高于美国。在今后的修法中，可以将计算机软件的合理使用规定纳入一般作品的合理使用规定，并且在《著作权法》中除了目前对于作品合理使用的列举情形，再增加弹性条款，以适应社会层出不穷的新变化。■



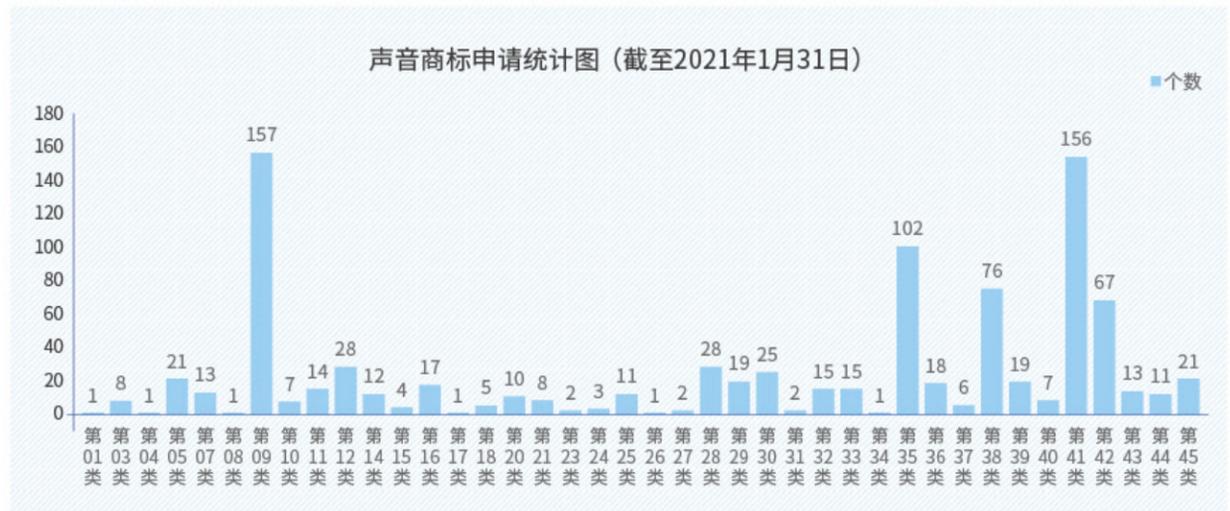
声音商标注册 如何迈过“显著性”这道坎儿？

文 / 胡刚

2014年5月1日修改实施的《商标法》取消了对商标注册的可视性要求，首次将声音纳入到商标可申请注册的范围。毋庸置疑，声音商标在信息快速发展的时代具有巨大的商业价值。迄今为止，我国《商标法》对声音商标的保护已近7年，并始终受到社会的广泛关注。

经从中国商标网检索查询可知：截至2021年1月底已有928件声音商标在中国商标局进行申请注册并予以受理。这些声音商标的申请涵盖了商标和服务尼斯分类体系下除第02类、第06类、第13类、第19类、第22类以外其它所有40个商品及服务类别。

从以下“声音商标申请统计图”中可进一步看出，申请数量超过60个的前5个类别依次为第09类、第41类、第35类、第38类及第42类。值得一提的是，目前绝大多数的声音商标（723件，占全部申请数量的77.9%）为中国国内企业所申请。



在中国，2016版《商标审查及审理标准》第六部分《声音商标的审查》中明确规定声音商标应采取与可视性商标一致的审查标准，并且用概括式及列举式的方法规定：“仅直接表示指定商品或服务内容、消费对象、质量、功能、用途及其他特点的声音，缺乏显著特征。”同时，在该部分审查标准中亦明确规定：“一般情况下，声音商标需经长期使用才能取得显著特征。”在涉及声音商标的实质审查时，审查员可以发出审查意见书，要求申请人提交使用证据，并就声音商标通过使用取得显著特征的情况进行说明。使用证据需要证明，声音通过使用首要功能已经不是声音本身，而是在指示一个商品或服务来源，即相关公众听到声音就联想到该声音指向一个特定来源。

那么，如何理解仅直接表示指定商品或服务内容、消费对象、质量、功能、用途及其他特点的声音，缺乏显著特征？关于此点，可以被商标局审查驳回的如下两个声音商标为例：

1) 沈阳市李连贵熏肉大饼餐饮中心(有限公司)申请指定使用在第39类服务项目上的声音商标第15482982号“李连贵熏肉大饼”；

2) 美国之宝制造公司申请指定使用在第34类商品项目“吸烟用打火机”上的声音商标第34198632号“叮；噌；咔”。

第15482982号“李连贵熏肉大饼”声音商标表现为以C4/4节拍采用不同音调唱和出“李-连-贵-熏-肉-大-饼”这七个汉字，因此其表现形式属于仅仅以平常语调或简单旋律直接唱呼出描述性的文字短语。而第34198632号“叮；噌；咔”声音商标则表现为以三种不同音调及强度所产生的连续单音听觉效果，但恰恰反映是使用打火机时打开机盖，转动燃气轮，关闭机盖这三个必须动作的机械声音，表现形式属于正常使用商品时或正常提供服务时难以避免或通常出现的声音。因此，上述两种情形均不

具有商标法意义上的显著性，不可能获准注册。

那么，如何理解声音商标需经过长期使用才能取得显著特征？首先，如果声音商标在申请时刚被投入实际使用或还未计划进入商业领域进行使用，则很难主张该声音商标已经形成一定市场影响力并具有较高知名度，自然也就不可能获得注册。其次，伴随着现代广告宣传模式和新媒体技术的不断创新，在很短的时间内通过大量广告投入使得某一声音商标具有一定的知名度亦并非毫无可能。但问题是，获得一定知名度并不必然意味着该声音商标具有了商标法意义上的“识别性”和“区别性”。

此前，知名带货主播李佳琦持股公司注册“oh my god, 买它买它！”声音商标的申请被驳回，更使得声音商标注册的显著性讨论带上了互联网的热搜。我们可以具体分析李佳琦持股公司所申请指定使用在第35类服务项目上的声音商标第45217353号“oh my god, 买它买它！”的显著性。该商标属于文字呼叫类声音商标，对该类声音商标的审查，根据目前中国的相关审查实践，首先应注意分辨在使用过程中真正起识别作用的

是呼叫的文字，还是声音本身。如果声音商标是以平常语调或极其简单的旋律呼叫文字的构成形式，在使用过程中，很可能令人印象深刻起到识别作用的仍为文字，声音仅被视为文字辅助背景，或“文字的声音化”。虽然此类声音商标可能被证明经长期或广泛使用已被相关公众熟知，但究竟是“声音化的文字”还是声音本身被作为识别和区分商品或服务来源的商标，需要根据实际情况分析判断。对于声音商标第45217353号而言，一方面如其在申请时所提交文字说明，该声音“具有极强的个人风格”，并且通过网红带货的形式经长期广泛使用确已被一定范围的相关公众所熟知。因此，仅就声音本身而言初步具备识别和区分商品或服务来源的可能性。当然，这仍需要通过递交使用证据加以证明。但是另一方面，对于其所呼叫的文字“oh my god, 买它买它！”，其商标英文部分中的词汇“god”所具有的中文含义为“神、老天、上帝”。根据我国目前的商标审查实践，仍会被归于“明显属于有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志”，因此禁止作为商标注册及使用。对于商标中文部分“买它买它”，则直接表明了第35类指定服务项目的内容和目的，从而不具有内在显著性。因此这个案例再次提示，声音商标中的声音即使为申请人所独创或最早使用亦不能当然认为其具有作为商标的显著特征。

由上所述，可知在我国成功申请声音商标并非易事。根据笔者统计，截至目前已被受理审查的928件声音商标申

请中，被核准注册的仅有38件声音商标（其中国外申请人申请注册的有18件）。声音商标核准注册与申请受理的总比率仅有4%。



从以上“已注册声音商标类别统计图”中可进一步看出，获准注册的声音商标最多的3个类别包括第09类、第41类和第38类，共计31件占据已注册声音商标总数的81%。可以说，伴随着现代科技的发展，除了传统的广播形式，声音商标更多通过电视、手机、移动终端设备、互联网等电子媒介进行范围更广泛，形式更便捷，印象更深刻的传播。正是借助于一次次对声音商标的聆听，随着时间的推移，通过不间断地强化对相关公众对该声音的记忆，产生联想并与商品或服务的提供者建立唯一对应联系，最后得以成功注册。这也充分证明了运用信息传播媒介及其商业模式对于声音商标的拓展宣传所具有的巨大价值和影响力。

企业品牌的塑造需要多元化。听觉是除视觉以外最为重要的一种感知识别方法。独特的声音往往会给人留下深刻的印象，某种程度上声音商标已成为产品推广成败的决定要素之一。因此，建议企业在申请使用声音商标之时，应当委托专业的商标代理机构，依托其专业判断和丰富实操经验，帮助企业有效规避风险，建立正确的声音商标使用策略，不断提高声音商标的有效市场知名度，追求更精准营销效果与转化率，从而切实实现企业的品牌保护及发展战略。■



注册商标标识的选择策略

文 / 梁韵笛

商标是消费者识别商品或者服务来源的标识，对企业而言，其具有广告宣传、树立声誉、开拓市场等功能，是企业重要的无形资产。对于初创企业，许多购物平台要求入驻商家的品牌必须是注册商标；企业合作协议、投资协议往往要求被投资人承诺不侵犯他人知识产权。因此，拥有一枚注册商标是初创企业放心经营的前提。而对于规模企业，使用注册商标不仅可起到避免侵犯他人商标权的作用，还有助于打击侵权、布局市场，对企业经营有着重要意义。

选择拟申请注册的商标标识是申请商标的第一步，也是极为重要的一步，对帮助申请人顺利获得注册商标有着重要作用。为增加商标的可识别性、可记忆性，可行的操作是提升商标的设计感、增加商标的组成要素，即设计企业logo。企业logo通常包含文字商标和图形商标，有时还会包含拼音或者文字对应的其他语言商标。在企业拟实际使用logo，即一个图文组合商标之时，是申请注册包含众多要素的组合商标，还是将组合商标中的各要素，如中文、英文、图形，分别进行注册，是企业需重点考虑的问题。

本文将从商标成本、注册成功几率、使用便捷程度、被撤三风险以及打击商标侵权五个方面，分别对初创企业和规模企业选择组合商标注册还是拆分商标注册提出建议。

一、成本角度：组合商标的成本低于单一要素商标的成本

组合商标包含了申请人拟使用的所有商标要素，因此从新申请阶段到注册后可能发生的变更、转让、续展、撤三答辩等费用仅限于一件整体注册的商标，成本较为低廉。若分别注册组合商标中的中文、英文、图形等要素，则需要申请的商标数量增加，后续费用亦会相应增加。

二、注册成功几率：因引证在先商标的驳回和缺乏显著性的驳回各不相同

(一) 引证驳回几率：组合商标大于单一要素商标

《商标法》规定，申请商标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。

根据国家知识产权局的审查实践，在审查组合商标是否存在在先近似商标时，审查员不仅将组合商标作为一个整体来判断是否与在先商标近似，组合商标中的任一元素，

如中文、英文、图形，均会从组合商标中分离出来，分别判断是否存在在先近似的商标。若组合商标中的任一元素与他人在先商标近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，组合商标即会被官方驳回。

例如，一组合商标包括汉字和图形，其中汉字不存在在先近似商标，但是图形与他人商标近似，此时组合商标会因图形近似而被驳回，申请人需申请驳回复审，争辩商标不构成近似。商标驳回复审的审理时限为九个月，在商标驳回复审成功、并初步审定公告期满之前申请人不享有注册商标的权利。但是，假若申请人在递交新申请之时即采取了单一元素注册的策略，尝试将商标中的各要素均申请注册，那么即使其申请的图形商标被驳回，而汉字商标可以获准注册，企业单独使用汉字商标的侵权风险大大降低，对于企业尽早推进业务展开有极大帮助。

从另一角度考虑，若申请人希望注册的图形商标因与他人在先商标近似而被驳回，在申请商标和在先商标近似程度不高的情况下，可以将图形与申请人已经注册的文字商标作为组合商标申请，以增加申请商标和他人商标的区别程度，帮助图形获准注册。

综上，组合商标可能因为商标中的任何一个元素与他人在先商标近似而被驳回，因此引证驳回几率高于单一要素商标。在图形商标存在注册障碍时，可以考虑增加文字要素，以增加申请商标和引证商标的区别程度。

（二）因缺乏显著性的驳回几率：组合商标小于单一要素商标

《商标法》规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号等的商标，不得作为商标注册。例如，申请人在“服装”上申请注册文字“XXL”商标，因商标直接描述了服装的型号，会被审查员以缺乏显著性为由驳回。

但若将缺乏显著性的文字“XXL”与一个具有显著性的图形组合作为图文组合商标申请注册，此时组合商标将会因图形部分具有显著性而通过审查，只是商标权利人对文字“XXL”不享有专用权。上述案例说明，组合商标中只要有任一要素具有显著性，即不会因缺乏显著性被驳回。而单一要素商标若缺乏显著性，则没有其他要素“挽救”。

三、使用便捷程度：组合商标小于单一要素商标

组合商标的使用便捷程度低于单一要素注册的商标。若组合商标中的任一元素发生显著变化，即需重新申请注册，否则使用经过改变的组合商标，将会有侵犯他人注册商标权的风险。此外，企业不得擅自拆分使用组合商标，例如仅使用组合商标中的文字部分，也会有侵权风险。

在（2019）川知民终字154号一案中，引证商标所有人好医生公司起诉平安公司，主张平安公司使用“平安好医生”、“好医生”商标，侵犯

了其“好医生”商标的商标权，平安公司抗辩其是正当使用注册商标

“平安好医生”。法院认为，平安公司采取组合、拆分注册商标，使用“平安好医生”、“好医生”字样，将导致相关公众误认为好医生公司与平安公司存在关联性，对商品和服务来源产生混淆。

该案中，被告的“平安好医生”商标虽然整体上可与引证的“好医生”商标相区分，但是拆分已经注册的组合商标，单独使用其中的汉字“平安好医生”因完整包含了引证商标，被认定为商标侵权。此案可以得出，申请人有权使用组合商标并不代表申请人可以自由使用组合商标中的任意部分，申请人若希望免于侵权风险，还是需将商标的单一要素分别注册。

四、商标撤三风险：组合商标大于单一要素商标

在连续三年不使用撤销商标案件中，商标所有人实际使用的商标的文字或者图形与注册商标不一致，导致原注册商标的主要部分和显著特征发生变化的，不能视为使用了注册商标，将会导致注册商标被撤销。

例如在（2013）高行终字第303号一案中，注册商标为“鐵力士TINIT”，权利人实际使用的商标为

“鐵力士LISHIX”，法院认为实际使用商标相较于注册商标，其英文部分发生了显著改变，不易被消费者视为同一商标，最终认定注册商标未经使用。

因此，因组合商标的元素发生变化而未及时注册新商标，除了侵权风险之外，还有导致注册商标被撤销的风险。假若商标中的汉字和英文部分分开注册，那么使用“鐵力士LISHIX”，应当可以维持“鐵力士”商标的注册，不会导致权利人丧失全部商标权利的后果。

五、打击商标侵权角度：组合商标有时可发挥独特作用

若企业实际使用了组合商标，因组合商标的整体识别性较高，许多仿冒者通过模仿组合商标的排列组合方式，使得仿冒商标与正牌商标的整体外观近似，导致了误导消费者的效果。若此时企业缺少注册的组合商标，将会增加维权成本。

在一个行政打假案件中，行政机构发现市场上出现了“BULLHE”（GOBONN BLILLHE保护家电保护人及图）商标，与公牛集团的注册商标“BULL公牛”（公牛BULL保护电器保护人及图）整体十分近似。仿冒者主张争议商标是其注册商标“”和注册商标“BULLHE”的组合，因此其是正当使用注册商标。

对比仿冒者的注册商标“”与公牛集团的牛头图形商标，以及“BLILLHE”和“BULL公牛”文字商标，仿冒者的注册商标与正牌商标在图形设计、文字构成方面存在一定差异，因而获得了注册商标权利。但是仿冒者注册商标组合而成的争议商标与公牛集团的组合商标在商标结构和整体外观方面极为近似，容易导致消费者混淆、误认，被行政机构认定为商标侵权。

若公牛集团未注册其实际使用的组合商标，而是将各商标要素一一注册，那么侵犯其注册商标权的依据可能会因仿冒的组合商标与注册的单一要素商标不够近似而得不到支持。假若正牌企业不能证明其组合商标在先使用并具有一定知名度、或者不能搜集到足以证明冒牌企业主观恶意的证据，则可能维权失



败。可见，商标注册标识的选择失误将会导致所有权人维权成本上升。因此，若权利人实际使用了组合商标，应当尽量争取组合商标注册，为打击侵权建立商标权基础。

在（2019）鄂03民初223号商标民事侵权纠纷一案中，原告是“汤臣倍健”、“”商标的权利人，被告注册了“汤臣卫士”纯文字商标。在实际使用的过程中，被告故意将注册商标变更为“”的组合商标的形式，向原告实际使用的商标靠近。法院认为，被控侵权标识与引证商标的构成要素相同，在图形的构图及颜色、中文文字及英文字母的排列方式、各要素组合后的整体结构上相同或近似，结合引证商标的知名度，足以认定被控侵权标识容易造成混淆、误认。^④

该案中，原告注册的组合商标对于认定商标近似起到了重要作用。被告注

册“汤臣卫士”商标的事实说明“汤臣倍健”和“汤臣卫士”在文字构成上有一定差异，若原告仅注册了“汤臣倍健”纯文字商标，证明纯文字“汤臣倍健”和“”构成近似较困难，原告的举证负担比较重。但是组合商标“”和被控商标“”在整体外观上的近似性，有助于认定商标近似和被告具有抄袭、摹仿原告商标的主观恶意，可见，使用组合商标作为权利基础可以减轻原告的举证负担。该案再次说明组合商标的注册在民事侵权案件中有时可发挥独特作用，若权利人实际使用了组合商标，应当尽量争取组合商标注册，为打击侵权建立商标权基础。

综合以上分析，本文认为选择注册商标的首要原则是申请注册实际使用的商标。若企业使用或者打算同时使用组合商标以及单一要素商标，那么在没有

明显注册障碍的前提下，企业有必要同时申请注册组合商标以及单一要素商标。

对于初创企业而言，若企业存在预算限制、且有尽快获得商标权的需求，建议企业委托专业代理机构，为拟使用商标进行全面检索、分析注册成功几率，挑选注册成功几率最高的文字商标进行注册。企业应注意规范使用商标，防止侵犯他人注册商标权，后续再考虑补充注册其他形式的单一要素商标和组合商标。

对于规模企业而言，若企业有实际使用组合商标的需求，即使有注册障碍，也建议企业委托专业代理机构，尽力克服注册障碍、获得组合商标的注册，为打击仿冒侵权行为建立坚实的商标权基础。鉴于文字商标的使用需求较大，同时建议企业申请注册组合中的文字商标。■



> 注释

- ①（2019）川知民初字第154号
- ②（2013）高行终字第303号
- ③（2019）鄂03民初223号

美国商标注册一二三：从申请到使用

文 / 任雨潇

在进行商标海外布局时美国是很多申请人的选择之一。有些企业的产品已经在美国打开市场，有些是近期有向美国市场发展的规划，有些则是单纯地想在美国注册商标。究竟如何在美国申请注册商标？在美国注册商标有哪些特殊的地方？在美国注册商标是否需要像在国内一样全面撒网？这些申请人普遍比较关心的问题，在本文中都有答案。

一、申请商标的基础

在美国申请注册商标，除了商标图样、商品类别和商品服务项目等信息，还需要有一定的基础。基础不同，决定了申请过程中提交的文件不同，还会影响到商标注册的成功率，甚至影响到注册商标的效力维持。

1. 商标在美国实际使用

如果申请人打算申请的商标已经在美国投入实际实用，这就是最好的申请基础。在提交商标注册申请时，申请人需要提供商标在美国最早使用的日期，以及商标使用证据。这项规定，对商标权利人提供了很好的保护。日后如果遇到商标权属纠纷，这些都是很好的证据材料。

2. 商标在美国打算使用

如果打算申请的商标没有在美国投入实际使用，但是未来有在美国使用的计划，那就适合这种基础。在提交注册申请时，申请

人不需要提供任何证明材料。在商标顺利通过审查、公告期内没有人提出异议，或者虽有异议但异议失败或者双方和解之后异议撤回的情况下，美国专利商标局会签发核准商标注册通知。此时，申请人应当提交商标在美国实际使用的证据。如果申请人暂时无法提供使用证据，可以申请延期提交。经多次延期仍然无法提供使用证据的，美国专利商标局最终不会下发商标注册证。也就是说，商标最终无法获得注册。对于产品在未来几年不太可能进入美国市场的申请人，不宜选择这种基础。

3. 商标在原属国的注册

基于商标在原属国的注册，申请人也可以在美国申请注册商标。在申请阶段，申请人无需考虑使用证据的问题。对于商标在美国既没有实际使用、近期也没有使用计划的申请人而言，适合选择这种基础。在美国提交注册申请时，如果商标已经原属国获得注册，申请人应当提交注册证复印件以及英文翻译。如果原属国的商标还在申请过程中，申请人可以先提交受理通知书及英文翻译，待美国专利商标局签发核准注册通知后，再提交原属国的注册证即可。需要注意的是，当美国商标被核准注册后，应当确保原属国的注册商标仍然有效，申请中的商标已经获准注册，否则美国专利商标局不会签发注册证。

4. 商标的优先权

如果申请人在巴黎公约成员国享有商标优先权，可以以这个为基础在美国申请注册，但是需要同时结合前述三个基础之一。在申请阶段，申请人只需要说明优先权的基本信息。在美国商标被核准注册之后，申请人需要提供其他基础所要求的文件和信息。

对于申请人而言，选择申请基础的确增加了一些难度，但是法律也留出了一些灵活的空间。在提交商标注册申请时，申请人可以同时选择多个基础，只要内容没有自相矛盾即可。在申请阶段，可以随时删除不适合的基础。以优先权为基础的，在优先权期限内，可以增加或者修改基础。在商标公告之前，可以增加或者改变基础。在商标公告之后，也可以增加或者修改基础，只是需要经过审查员同意，如果涉及异议、撤销等程序，还需要取得对方的同意。所以，申请人只需要根据实际情况选择基础就可以了。

二、申请商标的途径

在美国申请注册商标有两种途径：一种是直接申请，又称单独申请、单一申请；另一种是马德里国际注册，即通过马德里国际注册的方式指定美国。这两种途径各有利弊。

1. 直接申请

直接申请的流程是：申请人委托美国或加拿大的代理机构，向美国专利商标局提交商标注册申请。各种官方文件都由当地代理机构转达，并通知申请人。

这种途径最大的优点是速度快，一般1—2个工作日即可提交申请，可以获得较早的申请日，并立即进入审查阶段。另外一个优点是灵活，除非以原属国商标注册为基础，否则不受国内商标注册情况的影响。这种途径的缺点是费用较高，其中大部分是国外代理机构的律师费。不过在申请过程中，能够直接向国外律师咨询，对提高注册成功率会有帮助。

2. 马德里国际注册

马德里国际注册的流程是：申请人通过国内代理机构向国家知识产权局提交申请，由国知局将申请转交至世界知识产权组织国际局，再由国际局转交给美国专利商标局。美国专利商标局的官方文件先反馈给国际局，由国际局转达给国内代理机构，并通知申请人。

如果同时指定多个国家、多个类别的话，马德里国际注册的费用低廉，手续简便。如果仅指定美国，费用与直接申请相差无几。这种途径最大的缺点是速度慢。由于注册申请需要层层转达，如果中间有所延误，就无法获得较早的申请日，审查也会滞后。与单独申请相比，会滞后4—6个月时间。另一个缺点是不灵活，必须以国内商标为基础，商标图样、申请人名称和地址等基础信息必须完全一致，商品和服务范围必须一致或缩小。一旦国内商标失效，国际注册商标的效力可能受影响，称为“中心打击”。只要国内基础商标失效的原因发生在国际注册之日起5年内，都会受到中心打击的影响。虽然后续可以转为单独国家注册，但会产生额外的费用。

如果通过马德里国际注册的方式指定美国，默认的申请基础是打算使用。在申请阶段，申请人只需要签署一份声明书，不需要提供商标使用证据。在商标被核准注册之后，美国专利商标局会直接下发注册证，申请人不需要提供使用证据。

在选择商标申请途径时，申请人应当基于自身的实际情况，从费用、速度、申请基础以及需要律师帮助的程度等方面，综合进行对比。

三、商标注册后的使用要求

根据美国商标法律的相关规定，商标注册之后每5—6年以及续展的同时，注册人应当主动提交商标的实际使用证据，同时签署声明书。如果无法提供使用证据，也无法提供商标不使用的正当理由，那么注册商标将自动失效。

使用证据的种类包括：产品包装、销售合同、运单、发票、经营场所等能

够证明商标在美国有实际使用的各种材料，复印件或者照片都可以接受。如果只有广告和宣传，不能算作使用。一般情况下，注册人只需要针对一部分指定商品或者服务项目提供证据就可以了。

声明书应当载明：注册商标在指定商品或服务项目上有实际使用，并列出具体的商品。对于没有实际使用的商品，应当主动删除。如果作出虚假声明，应当受到法律制裁。

实践中，审查员可以依职权指定某项商品或服务，要求注册人有针对性地提供使用证据。如果注册人无法提供合格的使用证据，那么相应的商品或服务会被删除。如果情节严重涉嫌欺诈，有可能导致注册商标失效。

美国《商标现代化法案》将于2021年12月27日实施。法案新增了关于未实际使用商标的撤销制度。法案规定，如果商标注册满三年后一直没有使用，或者在一些特定的时间节点前提交的使用证据有问题，他人可以申请撤销该注册商标。前述“特定的时间节点”包括：以实际使用为基础的商标的申请日；以打算使用为基础的，申请人将基础修改为实际使用的日期；以打算使用为基础的，申请人应当提交使用声明的法定期限届满之日。这项规定，不仅对申请阶段的使用证据提高了要求，也对商标注册后的使用加强了第三方的监督。

由此可见，在美国申请注册商标，“实际使用”是无法回避的一个实质性问题。申请人一旦有了在美国注册商标的想法，就应该考虑商标在美国使用的问题。

四、多类别覆盖的可行性和必要性

近年来，国内掀起一股商标“全类注册”的热潮。特别是一些互联网企业，由于自身对市场敏感度比较高，一旦推出新商标，立即全类覆盖。这种“广撒网”式的商标注册方式，其目的主要是防御抢注。这种方式是否适合美国呢？答案是否定的。

受申请基础和注册后使用证据的限制，全类覆盖恐怕不太现实。即便基于国内注册或者通过马德里国际注册的方式在美国取得商标注册，将来也会因为无法提供使用证据而导致商标失效。同样受这两方面规定的影响，美国的商标抢注风险相对较低，没有必要通过多类别注册进行防御。

为了规避撤三风险，国内商标注册人会选择每三年将“闲置”商标重复申请一次的策略。在美国是否可以按照这种思路，对于无法提供使用证据的商标，法定期限届满后重复申请？目前，美国法律没有禁止失效商标反复重新申请的规定。出于申请人的诚信考虑，建议权利人不要滥用法律赋予的自由。

与在国内申请商标相比，美国的指定确实增加了不少门槛。尤其是注册后强制提交使用证据的规定，增加了权利人的相关义务。建议申请人严格遵守美国的法律规定，谨慎选择申请基础，暂时回避使用问题，诚信地规划未来商标的使用并保留相关证据。这样才能切实地保护商标权益，才能提高注册商标的价值。■



浅谈商标注册挑选类别和商品那些事儿

文 / 甄天一

根据国家知识产权局公布的数据，2020年我国商标申请量达到911.6万件，截至2020年11月底有效注册商标存量达2965.2万件，注册商标如同千军万马过独木桥。如何尽可能扩大保护范围又提高注册成功率是企业最关心的问题，而这与商标的基本权能有关。学理上分为积极、消极权能两种，具体表现为使用权和禁用权。二者的范围都与类别和商品的选择高度相关，若挑选不当会限制权利范围且引发侵权风险，这是申请前就需要解决的问题。本文将结合中国大陆地区商标注册的规定、经验和案例谈一下挑选的一般规则。

一、注册类别的挑选

所谓积极权能，即商标获得注册后，权利人可以按照核准注册的标志和核定使用的商品或服务，在商业活动中使用注册商标，而无侵权之虞。所谓消极权能，即权利人可以阻止其他人未经同意使用标志相同或近似且商品相同或类似的商标。要实现两种权能，企业需要在自己实际使用的领域和不想别人使用的领域都申请注册商标。比如可口可乐公司需在自己生产的“碳酸饮料”（第32类）上申请注册商标，若想阻止别人在“服装”上使用“可口可乐”商标还需在第25类上也申请注册商标。在提交商标注册申请前，我们可以从以下几个层次来考虑商品类别的选择：

（一）实际业务的类别

企业实际生产销售的产品或实际从事的服务所属类别是最需要保护的核心类别，若未申请注册或未能取得注册，无疑会使企业品牌处于没有“商标铠甲”保护的裸奔状态，使商业运营处于高风险状态。这是因为，一旦企业品牌与其他人的在先商标近似，或者被人恶意抢注，企业就可能随时被其他人阻止继续使用其品牌。这需要准确把握实际业务的本质，比如保险公司需在第36类“保险承保”服务上注册，汽车生产商需在第12类“汽车”等商品上注册；对于多元化运营的企业则需要注册多个类别，例如海尔公司需在第9类“电视机”、第11类“电冰箱”、第37类“电器安装维修”等类别上注册商标。

（二）未来业务的类别

除了实际业务的类别，笔者认为第二层当属企业未来业务的类别，即未雨绸缪，在近3-5年可能拓展的业务领域进行商标注册。这部分取决于企业的发展蓝图和产品布局，比如一家做植物提取物（第1类）的公司，其日后产品线可能会扩展到化妆品（第3类）或药品（第5类）的生产，该公司需要在第1、3、5类都申请注册才能为日后延长产品线铺平道路，否则企业发展将受到很大限制。实践中曾出现很多由于预见不足，导致在已注册商标意图扩张到新产品线时被其他近似商

标阻挡的情况，这提醒我们首次商标布局时的类别选择要有一定前瞻性，不能太窄太保守。

（三）类似、关联或竞争性的类别

第三层是与实际业务类似、或存在关联性、或存在竞争性的类别。现有分类表根据功能用途、销售渠道等方面将不同商品服务划分为不同的类别，但回到现实生活中很多不同类别的商品服务仍然存在实际混淆的可能性，这些就是第三层需要注册的类别。比如软件产品（第9类）与软件设计服务（第42类），可下载的游戏软件（第9类）和提供在线游戏（第41类）等都属于这部分类别。另外需要注意的是替他人推销（第35类）与其他44个类别也存在混淆可能性，替他人推销一般是经销商所提供的服务，经销商的产品几乎可以涵盖全部45个类别，而消费者也容易将经销商与生产商混为一谈，比如对于一家水果生产商来说，鲜水果（第29类）是最为核心的类别，倘若商标被别人注册了替他人推销（第35类）并使用在水果超市上，势必会引起消费者的混淆，因此替他人推销（第35类）也应当属于这部分类别而尽早进行注册。

（四）对己不利的类别

第四层是可能对自身声誉产生不利影响的类别。比如对于饮食类商标而言，第5类的农药化肥、第11类的马桶等就属于对己不利的类别，可想象消费者去商场购买某品牌牛奶后又看到一款相同品牌的农药时的心情。又比如将保险行业的“xx保险”商标注册在第10类安全套商品上也会有同样的影响。对于

已有很高知名度的品牌而言，扩大注册类别可防止这类对品牌形象有消极影响的事情的发生。

（五）不想被占有的类别

这部分是最外面一层类别，主要取决于企业的容忍程度。若不希望别人在任何领域使用自己的商标就要进行全类注册，以此类推。

综上所述，企业在挑选注册类别时应当立足当下并放眼未来，同时结合市场情况，尽可能扩大注册类别范围。

二、具体商品服务的挑选

确定好类别之后，企业需要挑选具体申报的商品服务项目，众所周知，指定一项商品即可阻止别人注册与之类似的其他商品，而商品概念范围有大有小，企业经常会不知如何挑选，比如0306类的“化妆品”与“口红”、2501类的“服装”与“上衣”等，前者属于后者的上位概念。结合具体案例，笔者认为需要分两种情况：

1. 大多数情况下只需选择范围更广的上位概念即可，一来专用权范围更广，二来即使被提撤三也可维持注册。以下案件就通过使用下位概念维持了上位概念的注册：

案号	注册的商品	实际使用的商品	结果
(2017)京行终1231号	豆制品	豆腐皮	维持注册
(2015)知行字第63号	非纺织品墙帷	墙纸	维持注册
(2010)高行终字第647号	润滑剂	润滑油	维持注册



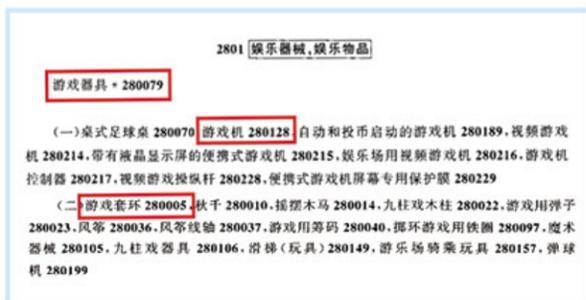
2. 对于特殊群组，建议同时选择上位概念和实际使用的下位概念，既能争取最大的保护范围，又可避免因为上位概念的障碍更多而导致全部驳回，目前分类表中主要有两种特殊群组：

第一种是跨类似群保护的的商品，以25类为例：



如图，“服装”是上位概念且分别与“雨衣”、“戏装”构成类似商品，而“雨衣”与“戏装”本身不是类似商品。当“戏装”上有一件相同商标时，如果企业只申请了“服装”会因为“戏装”上的商标而被驳回，导致最终注册失败，而如果同时还申请了“雨衣”则至少“雨衣”不会因为“戏装”上的商标而被驳回。

第二种是以段首+多个部分组成的群组，以2801为例：



如图，段首的“游戏器具”和后面（一）、（二）两部分是类似商品，而两部分之间不类似。与第25类同理，当在“游戏套环”上有一件相同商标时，“游戏器具”会被驳回，而如果同时申请了“游戏机”，至少“游戏机”不会因此而被驳回。

三、小结

一件商标挑选的类别和商品服务决定其保护范围，而挑选工作需要企业和代理人双方相互沟通了解、共同努力，选择一家有经验的代理机构尤为重要。企业应全面了解自身需求及发展，确定实际使用和排他使用的范围，以实现使用权和禁用权最大化。而选好商品服务以提高注册成功率也很重要，既要满足实际需求，又要尽可能扩大保护范围，作为代理人要替企业把好商标申请的第一关，并随着分类变化不断完善注册。■



1 美国专利商标局推出新冠相关申诉快速通道试点计划

2020年4月14日，美国专利商标局（USPTO）宣布，将从即日启动新冠相关申诉快速通道试点计划。该计划与去年新冠疫情期间推出的优先审查试点计划相对应。

新冠相关单方申诉快速通道

最新的试点计划将允许申诉人针对与新冠相关的某些单方面申诉向专利审查和上诉委员会（PTAB）申请快速通道审查。申诉必须与可获得食品和药物管理局（FDA）批准用于新冠的产品或工艺的申请有关。这些可能包括“但不限于新药临床研究（IND）申请、试验用医疗器械豁免（IDE）、新药申请（NDA）、生物制剂许可申请（BLA）、上市前审批（PMA）或紧急使用授权（EUA）”。

根据未公布的《联邦公报》通知，该计划目标是在将申诉纳入试点计划之日起

6个月内就单方面申诉做出决定。

500个（尽管数量可能会增加）申诉可获得快速通道资格。

申诉必须涉及一项专利申请，该专利申请应是关于原创发明、外观设计或植物的非临时性申请。该计划不适用于“在申诉期间已被视为特殊的申请或程序，例如重新签发申请、复审程序、由于申请人的年龄或健康状况而提出的特殊申诉，或受任何其他试点计划（可使申诉不按顺序进行，包括‘申诉快速通道试点计划’）影响的申诉”。

对于符合条件的申诉，根据《美国联邦法规》第37编第1.183条，通常可免除第37编第41.20（a）中要求的费用。

根据《联邦公报》通知，授权申诉资格上限为500个，这大约相当于平均每个财政年度收到的新申诉总数的8%。

优先审查试点计划

去年5月，USPTO实施了新冠相关专利优先审查试点计划，根据该计划，USPTO对与新冠相关的产



2 欧盟知识产权局发布CP11通用沟通文件

品或方法的专利申请授予了优先审查程序，与现有的Track One优先审查程序类似，申请所主张的产品或方法“必须可获得FDA批准用于新冠防治”。根据该计划，USPTO将批准合格的小型或微型实体申请人的请求，而无需其支付优先审查费用。2020年6月，新冠相关商标优先审查计划启动。

截至2020年12月，该计划已对400份申请进行了优先审查。在专利方面，251项专利申请优先审查请求已被批准，33项专利获得授权。此外，129项商标申请被批准。

一半以上的专利申请涉及医疗、疫苗和诊断技术，其余则涉及呼吸机、个人防护设备和其他与新冠相关的产品，其余则用于个人防护设备和医疗产品以及与新冠相关的医疗服务。（来源：中国保护知识产权网）

欧盟知识产权局（EUIPO）管理委员会于2020年10月以书面程序通过了关于“新型商标：审查正式要求和驳回理由”的CP11通用做法（Common Practice）。它提供了一组在审查关于声音、动态、多媒体和全息标志的正式要求时，和审查驳回或无效上述商标的理由时的一般原则和示例，以及表现这些商标的新方法。

包括CP11通用做法和补充信息——例如每个参与办公室的实施日期以及将要实施的程序——在内的通用沟通文件，已于2021年4月14日在EUIPO的网站上同时发布。

CP11通用做法是利益相关方在过去两年中进行磋商和反馈的成果，也是欧盟国家和地区知识产权局以及用户协会的专家组成的工作组卓有成效的合作的成果。（来源：中国保护知识产权网）

3

法国加快可用于抗击新冠肺炎疫情的发明专利授权程序

为了抗击新冠肺炎疫情，法国国家工业产权局（INPI）与医疗保健行业中的创新者展开了合作，以加快那些可用于抗击新冠肺炎疫情的发明（例如可用于治疗或者诊断新冠肺炎的技术和仪器等）的专利授权程序。

自2021年4月21日起，那些向INPI提交涉及用于治疗新冠肺炎的方法或者设备的专利申请的申请人将有望在24个月内获得专利权。

为了受益于这种加速授权程序，申请人必须要在向INPI提交专利申请后的10个月内就提出请求。不过，提出上述加速授权请求的申请人无需支付任何额外的费用。

根据上述规定，在2020年6月1日或之后提交专利申请的申请人均可提出加速授权请求。不过，在申请人提出请求之前，用于抗击新冠肺炎疫情的技术和设备必须已经提交给相应的主管部门

以便在市场上进行投放。

由此可见，与世界各地的知识产权机构一样，INPI也在人类抗击新冠肺炎疫情的战役中贡献出了自己的力量。（来源：中国保护知识产权网）

4

英国知识产权局启动“One IPO”转化项目

4月22日，英国知识产权局（UKIPO）启动了为期5年的“One IPO”改革项目，旨在变革知识产权服务，提高UKIPO对英国经济价值。

如何变革

仅仅使已开展的工作数字化是不够的。当苹果在2007年发布iPhone时，他们不是为了制造出更好的iPod，而是为了制造出能够充分利用移动互联网服务的新型设备。类似地，UKIPO想充分利用现代技术重新定义其未来的服务。

未来5年，UKIPO不只是重新创造或使现有程序、系统和服务现代化，而是希

望彻底改变现有工作内容和工作方式，更好地为英国经济贡献价值。

UKIPO将在中短期内打造出一个一站式的知识产权商店。现在，如果某人想获得专利，他们必须要使用与商标完全不同的系统。这让简单的任务变得异常麻烦。例如，如果某人想改变企业地址，那么他必须要告诉UKIPO其注册的每个单独的专利、商标或外观设计的信息。未来，他们自己就能在一个地方一次性地更改这些信息。UKIPO将把所有的核心服务集中在一起，以让研究人员更好地使用UKIPO的知识产权数据。

长期来看，推动正在老化的技术和程序向前发展将解放UKIPO的资源 and 人力，让UKIPO将重点放在更远大目标上，帮助企业更好地使用知识产权。（来源：中国保护知识产权网，有删节）

5

加拿大知识产权局推出专利电子发行制度

加拿大知识产权局

（CIPO）推出了专利电子发行制度。已获得加拿大专利的用户将以电子格式下载相关文件，而不是获得纸质副本。

从2021年4月6日起，CIPO开始向用户发送有关如何从安全存储库中下载专利文件的说明。这些说明会通过已在文件中标识的通信方式（常规邮件或电子邮件）发送。在收到说明后，用户可以在6个月的时间内下载相关的专利文件。

CIPO新的电子发行流程包含如下2个PDF文件：

- 使用Notarius软件进行数字签名密封的专利证书；
- 封面、描述、权利要求和图纸。

在专利证书上，数字签名代替了CIPO的实物印章。借助此数字签名，专利证书会被认为是官方的。

CIPO推出的这项新的数字服务是其大规模开展信息技术现代化工作的一部分，目标是通过电子支持的服务来提供现代化的、以客户为中心的服务体验。

如果用户仍然需要纸质副本，则可以向CIPO提交

请求。（来源：中国保护知识产权网）

6

加拿大加快商标审查以解决商标申请积压问题

2021年5月3日，加拿大知识产权局（CIPO）发布了两个新的实施公告，以解决待审商标申请积压问题，以及由于加拿大于2019年6月加入国际商标注册马德里体系后商标申请提交量高于预期而导致审查周转时间增加的问题。

第一个实施公告主要涉及处理快速审查请求，并允许提交商标申请的快速审查请求。快速审查请求必须采用符合实施公告中特定要求的书面陈述或法定声明的形式，并且必须明确适用以下一项或多项标准，以证明提交快速审查的合理性：

- 预期或正在加拿大进行与商标有关的诉讼；
- 申请人正在针对加拿大边境打击与商标有关的假冒产品；

— 申请人需要进行商标注册以保护其权利免受网络市场的严重侵害；以及

— 申请人需要进行商标注册以保留其优先权，以符合外国知识产权局要求。

第二个实施公告规定了提高审查及时性的措施，包括CIPO商标审查部门将采用的以下新实践：

- 在发布审查报告时，审查员将提供少量可接受的商品或服务的说明示例；
- 在向CIPO提交的申请中，如果有从预先批准的清单中选择的商品或服务的声明，商品将更快地进行审查；
- 审查员将减少发布的报告数量并更加及时地驳回商标，在发布驳回意见之前审查员只需保留一次特定的资料或论据。（来源：中国保护知识产权网）

7

新加坡2030年知识产权战略：加强全球无形资产和知识产权中心的地位

2021年4月26日，新加

坡在世界知识产权日活动上宣布了其《2030年知识产权战略》（SIPS 2030）。这是新加坡未来10年的知识产权策略蓝图，旨在加强“新加坡作为全球无形资产和知识产权中心的地位，以及维持新加坡领先的知识产权制度”。

SIPS 2030以《2013年知识产权中心总体规划》为基础，将由10多个政府机构组成的跨机构委员会主导。新加坡政府认识到创新、无形资产和知识产权是新加坡经济的重要驱动力，并在过去一年半的时间里与1000多名来自法律、金融、专业服务和企业界的利益相关者共同协商制定了该战略。

SIPS 2030在以下领域提出了重要的发展方向：

1. 加强新加坡作为无形资产和知识产权全球中心的地位；
2. 利用无形资产和知识产权吸引和发展创新型企业；
3. 在无形资产和知识产权领域开发优质的工作机会和有价值的技能。

（来源：中国保护知识产权网，有删节）

8

巴基斯坦加入《马德里议定书》

从2021年5月24日起，巴基斯坦的品牌所有者可通过马德里体系在本地和全球注册和保护商标，因为巴基斯坦于2021年2月24日加入了《马德里议定书》。

本地品牌所有者可通过马德里体系提交一份涵盖123个区域和107个成员的国际商标申请，且只需支付一笔费用，包括：基础费用、每个被指定缔约方收取的补充/单独费用以及超过3个商品和服务类别后每个类别所需附加费用。

由于该体系带来的便利，品牌所有者可以更加有效地扩大和发展业务以及实施知识产权。

随着巴基斯坦加入马德里体系，在巴基斯坦做生意或计划进入该市场的外国公司可以提交一份国际申请在巴基斯坦保护商标。（来源：中国保护知识产权网）

我国知识产权保护成效持续提升 国内外各方面高度认可

中国保护知识产权的努力和成效得到各方面高度认可：国内知识产权保护社会满意度提高到80分以上；在世界知识产权组织发布的全球创新指数报告中的排名提升至第14位，位居中等收入经济体之首。

国家知识产权局局长申长雨在4月23日举行的2021年中国知识产权保护高层论坛上作出上述表述。他表示，过去两年来，我国知识产权保护工作取得一系列新的重要进展，顶层设计不断加强，法律制度进一步完善，行政保护力度进一步加大，知识产权国际合作深入推进。

两年来，我国共办理专利侵权纠纷行政裁决案件8.1万件；建成40家知识产权保护中心和22家快速维权中心，为公众提供便捷、高效、低成本的维权渠道；建成国家海外知识产权纠纷应对指导中心和10家地方分中心，指导海外维权案件300多件。

据介绍，国家知识产权局正加快编制出台面向2035年的知识产权强国战略纲要和“十四五”国家知识产权保护和运用重点专项规划，进一步明确目标、任务、举措和实施蓝图。与此同时，将持续推动构建知识产权大保护工作格局，强化知识产权源头保护，推动国内外同等保护。（来源：人民网，有删节）

中国在“一带一路” 沿线国家专利申请授权实现双增长

专利申请公开量6198件，专利授权量4245件，2020年，中国在“一带一路”沿线国家专利申请、专利授权方面实现双增长。

数据显示，2020年中国在“一带一路”沿线国家专利申请公开量同比增长17.1%，共进入“一带一路”沿线22个国家。中国在韩国申请公开量为3395件，位居所有申请目的国之首，新加坡、越南、菲律宾、南非分别位列第二名至第五

名。2020年，中国在“一带一路”沿线国家专利授权量同比增长19.3%，涉及26个沿线国家。

2020年，中国在“一带一路”沿线国家的专利申请与专利授权均实现技术领域全覆盖。数字通信位居中国在“一带一路”沿线国家专利申请技术领域之首，申请公开量为1435件，占比23.2%；该领域同时以455件专利授权量居中国在“一带一路”沿线国家专利授权技术领域之首，同比增长38.7%。计算机技术和电气机械设备及电能居专利申请、专利授权技术领域的第二位和第三位。

与此同时，数据显示，“一带一路”沿线国家加大在华专利布局力度。2020年“一带一路”沿线共有74个国家在华提交专利申请，其中提交发明专利申请2.3万件，同比增长3.9%，高于国外来华发明专利申请同比增速。2020年“一带一路”沿线共有71个国家在华获得1.3万件发明专利授权。（来源：国家知识产权战略网，有删节）

北京发布知识产权 十大典型案例

北京4月21日发布2020年度知识产权领域执法十大典型案例，主要涉及商标侵权、假冒专利、侵犯专利权、恶意注册等行为，不断提高知识产权执法力度。

此次公示的十起案件，主要涉及注册商标专用权案、恶意注册商标案、销售假冒专利产品案、未经许可生产案等。其中，在未经许可从事第三类医疗器械生产活动、生产未取得医疗器械注册证的第三类医疗器械案中，北京良润生物科技有限公司未取得医疗器械生产许可证及注册证，从事核酸检测试剂盒的生产活动，涉案试剂盒货值金额8.2万元。相关部门责令其立即停止违法行为，没收违法所得3.8万元，并处罚款123万元。

据悉，本次通报案件包括多起注册商标专用权商品案，呈现出利用外卖平台、直播平台、网购平台等多个网络平台销售“贴标”假冒商品的特点。当事人均受到责令限期改正、罚款、没收违法所得等严厉处罚。

此外，“北京2022年冬奥会会徽”奥林匹克标志专用权案中，当事人未经许可在自设网站发布含有冬奥会会徽图形标识的商业宣传视频，侵犯了国际奥委会和北京冬奥组委对北京2022年冬奥会会徽享有的专用权，北京市市场监管局责令其停止侵权行为，并做出罚款30万元的行政处罚。

据悉，2020年度，北京市市场监管部门查处侵权假冒和产品质量违法案件1723件，罚没款5600余万元，捣毁窝点8个，移送司法机关24件，为首都经济社会高质量发展提供了保障。（来源：人民网，有删节）

恒大汽车 公布海量专利信息

5月12日，恒大汽车公告显示，首次对外公布专利信息，在中国及国外总共申请专利3012件，其中已获得授权专利1355件。这些专利涵盖纯电动底盘架构、悬架系统、转向控制、制动控制、整车控制、热管理系统、电芯、电池模组、电池包、电池管理系统、电机和电控、电子电气架构、车身和内外饰、车联网、自动驾驶、生产制造、智慧充电等核心领域，这意味着恒大汽车已经具备全球领先的技术及完整产业链专利布局。

成立不到三年，恒大汽车就拥有如此海量的先进技术专利，其背后是对科研的持续高强度投入。据悉，为推进研发工作，恒大成立全球研究总院，下设16个分院，拥有一支由3500多名顶级科研人员组成的国际化、高水平研发团队。截至2020年12月31日，恒大在新能源汽车产业已累计投入474亿元，其中研发投入高达249亿元。

中国国家知识产权局网站、欧洲专利局网站等渠道信息显示，恒大汽车的专利亮点颇多，例如在智能网联方面，恒大拥有V2X车路协同技术、可定制车载全息投影虚拟助理、无感体验等先进技术，打造“车联万物”的智能网联生态；电池方面，恒大坚持自主研发，在能量密度和安全性等方面拥有领先的核心技术，电池模组、电池包、电池管理系统等达到世界一流技术水平，恒大电池将于今年底量产。（来源：新华网，有删节）

聚焦真创新 造就“追光者”

十几年如一日深耕光学玻璃领域，如今已成为科创板上市企业，市场占有率位列全球三甲，福建福光股份有限公司（下称福光股份）这个“追光者”是怎样“炼成”的？

自主创新显成效

一走进福光股份的办公楼，映入眼帘的是满满当当一整面墙的发明专利证书。作为我国最早成立的光学企业之一，福光股份和许多企业一样，也曾经历从技术引进到自主创新的转变。近年来，福建省通过深入实施产业自主知识产权竞争力提升“领航计划”，开展重大核心高价值专利培育和布局，加强关键领域自主知识产权创造和储备，推动构建高质量发展的现代产业体系，帮助以福光股份为代表的创新型企业加强知识产权创造能力。

有了政策支持，在新技术、新材料、新产品的开发方面，福光股份注重原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新，以获得自主知识产权为目标，以形成技术标准而努力方向，着力培育高价值核心专利。多年来，福光股份在全国首创了4K、8K、10K超高清镜头，并在全球首创大口径大视场透射式光学系统的设计与加工技术。

在此基础上，福光股份建立了完善的知识产权创造激励奖励制度，鼓励员工积极提交专利申请。目前，福光已拥有授权专利546件，其中发明专利234件。2015年12月，福光股份被确定为国家知识产权优势企业。在民用领域，福光股份的产品广泛应用于智能安防、智能辅助驾驶、机器视觉、数字城市等数字化、智能化领域，福光股份成为海康威视、华为等知名企业主要的镜头提供商，安防镜头出口量居全国前列。不仅如此，福光股份的特种产品还应用于“天问”一号、“嫦娥”系列、“神舟”系列等国家重大工程项目。创新研发拓展了我们产品的应用领域，而知识产权保护则为福光股份的产品市场拓展保驾护航，下一步，福光股份还将加强海外知识产权布局，为企业实现更多产品“走出去”做好前期准备。（来源：中国企业知识产权网，有删节）

专商所独家赞助2021 ALB中国知识产权法务15强颁奖典礼成功举办

4月22日，由中国贸促会专利商标事务所独家赞助的汤森路透ALB中国知识产权法务15强颁奖典礼在北京瑞吉酒店成功举办，15强上榜知识产权法务及获奖代表出席了此次盛会。



嘉宾致辞

汤森路透法律传媒集团负责人谢京庭女士通过视频向嘉宾致辞，汤森路透中国区总经理伞军先生及中国贸促会专利商标事务所周中琦副所长现场致辞，共同祝贺15位上榜知识产权法务，并欢迎各位嘉宾的出席。



周中琦副所长在致辞中说到，国家推动创新体系优化组合，使企业不断提升创新能力，强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚。形成企业为主体、市场为导向、“产学研用”深度融合的技术创新体系，加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。

主旨演讲

在主题研讨环节，围绕“当前企业知识产权保护重点、知识产权布局方向及法律服务需求”这个话题，各位专家进行了精彩的分享。

中国人民大学法学院教授、中国人民大学国际知识产权研究中心主任张广良教授首先分享了“惩罚性赔偿制度对知识产权诉讼的影响”。

随后，我所商标二处李渤处长带来了题为“厚积薄发，助力企业知识产权全球布局”的主旨演讲。

龙传红所长主持圆桌讨论，邀请滴滴知识产权总监采健先生、百度集团知识产权总监崔玲玲女士、蔚来汽车高级知识产权总监刘肖琛先生，及深圳华大智造科技股份有限公司法务与知识产权部总监邢伟先生，就“当前企业知识产权保护重点，知识产权布局方向及法律服务需求”分享经验和见解。



由左至右：中国贸促会专利商标事务所龙传红所长；滴滴知识产权总监采健先生；百度集团知识产权总监崔玲玲女士；蔚来汽车高级知识产权总监刘肖琛先生；深圳华大智造科技股份有限公司法务与知识产权部总监邢伟先生

在颁奖环节中，龙传红所长表示，目前我国对知识产权保护提出了很高的要求。知识产权对于国家的创新体系建设及对企业的技术创新都起到很积极的作用。企业知识产权法处于知保护的第一线，在这个特殊的时期，希望今年上榜的15位知识产权法务，能够发挥自己的优势，帮助企业在技术创新中起到更好的支撑和推动作用，也为国家知识产权制度的建设和发展发挥更大的作用！

荣誉 | 专商所代理的商标行政再审案件入选《最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）》

在第21个世界知识产权日来临之际，最高人民法院循例公布了《知识产权案件年度报告（2020）》。该年度报告从最高人民法院当年审结的5006件案件中精选了55件典型案例，并从中归纳出63个具有指导意义的法律适用问题。我所国际商标部门代理人胡刚和王福萍所代理的再审申请人株式会社东洋克斯与被申请人国家知识产权局、第三人潍坊现代塑胶有限公司商标争议行政纠纷案（以下简称“东洋克斯”商标行政案）【（2019）最高法行再51号】入选年度典型案例。

在本案中，最高人民法院就“影响

商标获准注册的‘事实基础发生变化’的判断”和“诉争商标是否损害在先外观设计专利权的判断”两个法律适用问题进行了阐述释明。

关于影响商标获准注册的“事实基础发生变化”的判断，最高人民法院指出，“权利自然失效不产生自始无效的法律后果，如诉争商标核准注册时在先权利仍合法存在，不能直接援引商标授权确权司法解释第二十八条的规定，认定影响商标获准注册、维持有效的事实基础发生变化，而仍需对是否存在权利冲突作出判断。”

关于诉争商标是否损害在先外观设计

专利权的判断，最高人民法院指出，“仅仅是将包含三维形状设计要素在内的外观设计图片或照片申请为平面商标，在平面商标缺乏产品载体的情况下，难以认定二者构成相同或近似的外观设计。”

本案确立的裁判规则对今后同类案件的审理具有积极的示范意义。同时，通过本案的审理有效维护了我所客户的合法商标权益，对于我所客户继续在中国市场开展经营活动提供了合法有力的保障。

获奖 | 专商所获评亚洲知识产权杂志2021年中国知识产权年度知识产权律所大奖



近日，亚洲知识产权杂志公布了2021年中国知识产权大奖获奖名单。中国贸促会专利商标事务所荣获2021年度中国知识产权大奖中最具影响力的奖项——年度中国知识产权律所。事务所还同时在商标

申请、商标诉讼、专利申请等领域位列前茅。

今年的奖项角逐异常激烈，获奖者可谓是名副其实的中国最佳知识产权律所。为评选出优胜者，参选的事务所需提交各自代理案件的情况，评选会同时参考亚洲知识产权杂志编辑团队的调研结果。随后，来自全球各地的企业法律顾问对候选名单进行投票表决，这足以

表明获奖律所是企业法律顾问在中国寻求知识产权服务的最佳选择之一。

亚洲知识产权杂志这样评价专商所：“该事务所是中国历史最悠久的事务所，也是规模最大的综合性知识产权事务所之一，在知识产权申请和诉讼等服务中持续强劲发力。该事务所一直处于科技最前沿，毫无意外地连续第二年斩获年度中国知识产权律所大奖。”



专商所代表队 勇夺首届“贸促杯” 羽毛球比赛冠军

为迎接建党100周年，展现贸促风采，增强贸促会干部职工体魄，营造团结向上、奋力拼搏的良好氛围，直属机关工会于5月21日至6月1日举办了中国贸促会第一届“贸促杯”羽毛球比赛。专商所积极组队参赛，经过参赛队员的默契配合，顽强拼搏，历经小组赛、半决赛的胜利后，最终在决赛中战胜了实力强大的中展代表队，赢得了冠军，展现了专商所人良好的精神风貌和自强不息的拼搏精神。

此次夺冠，是专商所领导班子高度重视职工身心健康的印证，是所工会常年组织开展职工健身活动的成果。职工通过运动强健了体魄，培育了健康向上、团结奋进的精神，为更好地谱写专商所知识产权事业高质量发展新篇章打下了坚实基础。



获奖 | 专商所荣列Benchmark Litigation “2021亚太年度知识产权律所榜单”推荐事务所



2021年5月10日，法律评级机构Benchmark Litigation公布了“2021亚太年度知识产权律所榜单”，贸促会专商所在中国区知识产权

领域荣列推荐事务所。Benchmark Litigation这样描述：“中国贸促会专利商标事务所有300多名业务精湛的专利商标代理人 and 律师，在专利、商标、版权、域名及不正当竞争领域为客户提供诉讼、行政执法和仲裁服务等，在知识产权领域，特别是

制药、化工及高新技术产业领域，享有极高的声望。该事务所在IT巨头百度与搜狗拼音输入法专利纠纷中代理百度公司，并代理了埃克森美孚公司在中国最高人民法院审理的多起商标保护案件。在过去的一年里，专商所还代理了大量的异议和无效案件。”

2020年5月12日，北京市专利代理师协会正式公布了2020年北京市专利代理机构等级评定结果，我所再次被评为AAAAA机构。根据《专利代理机构等级评定规范》(DB11/T 1182-2015)，经专家评审、行业评价委员会审定，并提交理事会审议通过，最终确定44家机构等级评定结果，其中AAAAA级机构17家，

获奖 | 专商所获评北京市专利代理AAAAA机构



2020年5月12日，北京市专利代理师协会正式公布了2020年北京市专利代理机构等级评定结果，我所再次被评为AAAAA机构。根据《专利代理机构等级评定规范》(DB11/T 1182-2015)，经专家评审、行业评价委员会审定，并提交理事会审议通过，最终确定44家机构等级评定结果，其中AAAAA级机构17家，

AAAA级机构10家，AAA级机构10家，AA级机构5家，A级机构2家。贸促会专商所再次荣获最高级别奖项，体现了我所作为知识产权代理机构的一贯实力以及始终如一的行业领军地位。

“第十一届中国知识产权新年论坛暨2021中国知识产权经理人年会”于2021年4月16-17日在北京瑞吉酒店盛大举行。本届论坛暨年会以“洞见机遇智胜变局”为主题，重点探讨国内国际新形势下，企业创新、知识产权管理与

获奖 | 专商所获评中国知识产权杂志“2020年度中国杰出知识产权服务团队”

法律合规问题。论坛及年会采用线上线下并举的形式，全球众多知识产权行业大咖，包括政府代表、知名法官、专家学者及企业知识产权经理人等参加了本次盛会。颁奖典礼现场揭晓了包括“2020年度中国杰出知识产权服务团队”在内的多项大奖。贸促会专商所以行业领军地位、国内外广泛的影响力以及卓越的专业服务，再次当之无愧地获得“2020年度中国杰出知识产权服务团队”这一殊荣。

“第十一届中国知识产权新年论坛暨2021中国知识产权经理人年会”于2021年4月16-17日在北京瑞吉酒店盛大举行。本届论坛暨年会以“洞见机遇智胜变局”为主题，重点探讨国内国际新形势下，企业创新、知识产权管理与

法律合规问题。论坛及年会采用线上线下并举的形式，全球众多知识产权行业大咖，包括政府代表、知名法官、专家学者及企业知识产权经理人等参加了本次盛会。颁奖典礼现场揭晓了包括“2020年度中国杰出知识产权服务团队”在内的多项大奖。贸促会专商所以行业领军地位、国内外广泛的影响力以及卓越的专业服务，再次当之无愧地获得“2020年度中国杰出知识产权服务团队”这一殊荣。

文章作者



冯璞



胡刚



梁韵笛



任雨潇



甄天一

《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士。



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