



2022.12

资讯 | 季度刊

NEWSLETTER

泛华伟业知识产权



Happy
New Year



2022年，疫情继续肆虐，但全世界都在努力使人民生活恢复正常并已初见成效。

借此2023年新年来临之际，我们向一直以来给予泛华伟业支持和厚爱的您表示最诚挚的感谢。祝您在新的一年里身体健康，工作顺利，万事如意！

泛华伟业知识产权
2022年12月

目录



泛华伟业知识产权由北京泛华伟业知识产权代理有限公司和北京泛诺伟律师事务所组成。其提供包括专利申请、商标申请、作品和计算机软件著作权登记、反不正当竞争、商业秘密保护、知识产权海关保护、域名注册和纠纷解决、知识产权许可和转让、知识产权侵权行政查处、知识产权行政和民事诉讼、知识产权法律咨询和管理等全方位的知识产权服务。

04 行业 | 洞察

- 专利审查指南修改草案第三次征求公众意见
- 国家知识产权局发布专利产品备案工作的通知
- 最高人民法院发布人民法院反垄断和反不正当竞争典型案例
- 国家知识产权局办公室印发《专利开放许可使用费估算指引（试行）》
- 《植物新品种保护条例》公开征求意见
- 欧盟公布《外观设计条例》与《关于外观设计法律保护的欧盟指令》修正案
- 欧洲单一专利（UP, Unitary Patent）和统一专利法院（UPC, Unified Patent Court）最新进展和解决方案
- 欧洲专利局将取消“10天规则”

12 服务 | 方案

- 《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》中对外观设计国际申请的事务处理和审查的规定

16 案例 | 分享

- 抢注商标后转让给原权利人是否影响恶意囤积的判断？

17 策略 | 趋势

- 注册商标标识的选择策略

专利审查指南修改草案第三次 征求公众意见

国家知识产权局综合2020年11月10日和2021年8月3日公布的《专利审查指南修改草案》以及前两次公众反馈意见，并进一步对专利法及其实施细则相关规定进行的配套修改于2022年10月31日再次公布征求意见稿。

其中与申请人或专利权人密切相关的修改概括如下。

● 初步审查部分（第一部分）

1. 关于与公布准备有关请求的处理

明确作好公布专利申请文件印刷准备工作的时间一般为专利法第三十四条规定的十八个月前一个月。

2. 关于以援引在先申请文件的方式补交申请文件的修改

适应细则修改草案关于以援引在先申请文件的方式补交申请文件制度（以下简称“援引加入”）的修改。一是对“以援引在先申请文件的方式补交遗漏的权利要求书或说明书”和“以援引在先申请文件的方式补交错误提交的权利要求书、说明书，或者缺少或错误提交的权利要求书、说明书部分内容”两类情形分别对援引加入提出时机、援引加入声明、补交文件等的审查作出规定。二是明确属于优先权要求恢复、优先权要求的增加或改正、分案申请情形的，不适用援引加入，申请人延误援引加入的相关期限时，不能依据现行细则第六条第二款请求恢复。

3. 关于优先权要求增加或改正的修改

适应细则修改草案关于优先权要求增加或改正制度进行的修改。一是对优先权要求

增加或改正的请求时机、需提交的文件等进行规定。二是明确属于优先权要求恢复情形的，不适用细则修改草案该条优先权要求增加或改正的规定，申请人延误细则修改草案该条优先权要求的增加或改正的相关期限时，不能依据现行细则第六条第二款请求恢复。

4. 关于优先权要求恢复的修改

适应细则修改草案关于优先权要求恢复制度的修改。一是新增一节“6.2.6.2 根据专利法实施细则第三十六条的恢复”，明确优先权恢复手续的办理及审查规则。二是明确属于优先权要求的增加或改正的情形的，不适用优先权要求恢复的规定，申请人延误“优先权要求的恢复”的相关期限（包括第5.2.5.1节国际申请进入国家阶段恢复优先权的情形），不能依据细则第六条第一款、第二款请求恢复。

5. 关于发明人变更

为了更好地规范发明人变更行为，第6.7.2.3节对因漏填或者错填发明人提出变更请求的时机进行明确。

6. 关于诚实信用原则的审查

新增第6.7.5节关于诚实信用原则的规定，对于在法律手续办理环节违反诚实信用原则的情形进行约束。

7. 关于实用新型援引加入补交申请文件的审查标准

一是明确实用新型专利申请以援引在先申请文件的方式补交申请文件的审查适用规则。二是明确以援引在先申请文件的方式补交说明书附图的适用规则。

8. 关于专利申请第五条第一款涉及违反法律、

妨害公共利益的审查

在2020年征求意见稿的基础上，一是在第6.1.1节中增加“包含中国国旗、国徽内容的外观设计”这类明显违反法律的情况。适应性删除6.1.3节第四段。二是在第6.1.3节中增加涉及“政党的象征和标志”的内容。第二部分第一章第3.1.3节也进行了类似相应调整。

9.关于不授予外观设计专利权的情形

在2021年征求意见稿基础上，一是为避免误解，恢复了原第（4）项关于特定构件是否属于保护客体的表述，二是将第（10）项“相对可分割的独立区域”修改为“相对独立的区域”。

10.关于同一产品的两项以上的相似外观设计

明确同一产品的整体设计与其任何局部设计，不能作为一件申请提出。

●实质审查部分（第二部分）

11.关于遗传资源的定义

适应细则修改草案关于遗传资源定义的修改，明确遗传资源包括遗传资源材料和利用此类材料产生的信息，并给出相关审查示例。

12.关于疾病的诊断和治疗方法的修改

对于由计算机等具有信息处理能力的装置实施的涉及诊断的信息处理方法，判断所述方法得到的结果是否为“中间结果”主观性较大，故此明确全部步骤由计算机等装置实施的信息处理方法，其直接目的不是获得诊断结果或健康状况，不属于诊断方法。

●关于进入国家阶段的国际申请的审查（第三部分）

13.关于审查依据的文本的修改

适应细则修改草案关于援引加入制度的修改。删除不允许申请人通过修改相对于中国的申请日而保留援引加入的项目或部分的表述。对于初步审查阶段已经接受援引加入项目或部分而保留原国际申请日的，实质审查过程中需要对援引加入的项目或部分进行核实，经审查不符合规定的，审查员应当重新确定国际申请相对于中国的申请日。

●复审与无效请求的审查（第四部分）

14.关于审查决定的公开

为便利当事人和社会公众，复审和无效请求审查决定在发出后及时在国家知识产权局网站上公开。

15.当事人处置原则的适用情形

在无效宣告程序中，专利权人明确表示自申请日起放弃专利权的，在不违反社会公共利益和他人合法权益的情况下，应当允许专利权人对自己的专利权进行处置，放弃部分或全部权利要求。由无效宣告审查决定对权利处分行为予以确认。

16.关于无效宣告请求客体

针对同一专利权已作出全部或部分无效审查决定的，对于在后对该被宣告无效的专利权提出的无效宣告请求，由于此时请求宣告无效的专利权已经不存在，故应当不予受理。在先作出的全部或部分无效审查决定被法院的生效判决撤销的，上述在后的无效宣告请求可以重新提出。

17.关于无效程序中止

在2021年征求意见稿的基础上，增加权属纠纷当事人在无效宣告程序中可以提出意

见的规定（第四部分第三章第3.7节）和向其发送审查状态通知书的规定（第四部分第三章第3.8节）。

18. 关于无效程序中的依职权审查

在第4.1节第1段中增加“必要时可以对专利权存在其他明显违反专利法及其实施细则有关规定的情形进行审查”。

19. 关于无效程序中的专利文件的修改原则

明确了无效宣告请求专利文件的修改应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷。

20. 关于与外观设计国际申请有关的送达

加入海牙协定后，在无效宣告程序中存在对国外主体的受理通知送达的问题，需要规定不同于普通专利更多样、可行的送达方式。

21. 关于药品专利纠纷早期解决机制

为落实药品专利纠纷早期解决机制，本次修改拟在审查指南第四部分第三章增加第9节“涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效案件审查的特殊规定”，包括引言、请求书和证明文件、审查顺序、审查基础、审查状态和结案的通知。

22. 关于口头审理的通知和记录

结合审理实践发展、新技术手段的运用并参考有关司法解释，对通知和记录的方式手段作出适应性调整，当事人基本的程序权利不受影响。

23. 关于口头审理的进行

对于审理事实清楚、争议焦点明确的简单无效宣告案件，优化口头审理的程序，在口头审理前充分合议，经合议组一致同意，可以由主审员代表合议组出席并主持口头审

理。

● 关于专利申请及事务处理（第五部分）

24. 关于办理专利申请手续的形式

关于电子形式文件的效力，明确对于以纸件形式提交的专利申请文件及其他文件，经国家知识产权局转换为电子形式文件并记录在电子系统数据库中，具有与原纸件形式文件同等的效力。此外，明确了复审程序纸件申请和电子申请的转换。

25. 关于通过援引在先申请补交文件的受理程序

增加通过援引在先申请补交文件的受理程序，对于通过援引在先申请方式补交文件的，如果申请人在首次递交专利申请时提出了援引加入声明且在首次递交专利申请时要求了优先权，专利局给申请人发出补交遗漏文件通知书，申请人在期限内提交确认的援引加入声明，符合受理条件的，专利局发出受理通知书，否则发出不予受理通知书。该申请在受理后即进入正常审查流程，对于补交的文件是否符合援引加入的规定，将在后续程序中进行审查和确认。

26. 关于向外申请专利保密审查的周期

根据细则修改草案关于保密审查制度的修改，对第五部分第五章6.1.2节保密审查的周期做适应性修改。

27. 关于送达日的确定

对通过电子形式送达的通知和决定，规定以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。当进入当事人认可的电子系统的日期与通知书和决定的发文日不一致时，除申请人能提供证据外，该通知书和决定的发文日

推定为送达日，即取消十五日推定送达日。

28. 关于外观设计国际申请的答复期限

明确外观设计国际申请申请人答复驳回通知的期限为四个月。

29. 关于期限的计算

根据细则修改草案关于期限计算的修改，明确了期限的起算日的表述，即期限开始的当日不计算在期限内，自下一日开始计算。

30. 关于中止的审批及处理

对权属纠纷当事人提出的中止请求，专利局可以根据案件审理进度、案件证据情况，体现兼顾公共利益、强调诚实信用、严打虚假诉讼的原则思路，决定是否中止。中止程序结束后，如果相关专利权已被宣告全部无效，此时无需向权属纠纷的双方当事人发出中止程序结束通知书。

31. 关于延迟审查

增加了实用新型延迟审查请求的内容。外观设计专利申请延迟审查的期限允许申请人以月为单位进行灵活选择，最长延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起36个月。给予申请人撤回延迟审查请求的机会，实现审查流程的进一步优化，为当事人提供更加灵活便利的审查机制。

32. 关于专利授权期限补偿（第五部分第九章第2节）

增加“根据专利法第四十二条第二款的专利授权期限补偿”。并从“请求的提出”、“补偿期限的确定”、“专利授权期限补偿请求的审批”、“登记和公告”等几个方面进行规定。

33. 关于药品专利权期限补偿（第五部分第

九章第3节）

增加“根据专利法第四十二条第三款的专利权期限补偿”。并从“补偿条件”、“请求的提出”、“证明材料”、“适用范围”、“是否落入保护范围的审查”、“补偿期限的确定”、“药品专利权期限补偿请求的审批”、“登记和公告”等几个方面进行规定。

34. 关于专利权的终止（第五部分第九章第4.1节）

根据《专利法》第四十二条规定，适应性修改了第4.1节外观设计专利权的保护期，即外观设计专利权期限为十五年，并举例说明存在专利授权期限补偿或药品专利权期限补偿的专利期限终止日的计算方式。

35. 关于专利权评价报告（第五部分第十章第1节、第2.1节、第2.2节、第2.3节）

在2021年征求意见稿的基础上，规定了在请求作出专利权评价报告时，被控侵权人应当提交的证明文件类型，同时规定收到专利权人发出的律师函、电商平台投诉通知书等的单位或者个人也属于被控侵权人，并相应规定了其应当提交的证明文件类型。

36. 关于专利开放许可（第五部分第十一章）

在2021年征求意见稿的基础上，一是删除了“对于明显不合理的许可使用费标准，专利局有权要求当事人提供相关证明文件”。二是明确了专利权人在实施开放许可时应主动遵守的规则，对已经实行开放许可的专利权，其存在专利法实施细则第八十六条第一款规定的不应开放许可情形的，明确了专利权人应当主动及时撤回开放许可声明并同时

通知被许可人。三是明确了开放许可要遵循诚实信用原则，并规定提出专利开放许可声明时，应对符合开放许可声明的条件进行承诺。四是规定专利权人应当一并提交对许可使用费计算依据和方式的简要说明，一般不超过2000字。并规定了专利许可使用费应当以该简要说明为依据，以固定费用标准支付的，一般不高于2000万元。高于2000万元的，专利权人可以利用专利法第五十条规定的开放许可以外的其它方式进行许可。以提成费支付的，净销售额提成一般不高于20%，利润额提成一般不高于40%。五是明确了除专利权转让外，专利权人因其他事由发生变更且继续实行开放许可的，应当及时办理原开放许可声明撤回和重新声明的相关手续；专利权人变更后不再实行开放许可的，应当及时办理撤回原开放许可声明的手续。

37. 新增外观设计国际申请的修改内容和修改说明（新增第六部分）

新增第六部分外观设计国际申请，下设两章，第一章是外观设计国际注册申请的事务处理，第二章是外观设计国际申请的审查。

在第一章中明确外观设计国际注册申请的提交途径；对收到日和专利局可以转交的传送条件以及传送和不传送程序、告知传送结果等方面进行规定；对外观设计国际申请给予申请日和国家申请号，对其他文件的受理条件、受理程序、分案申请的受理和公告程序以及著录项目变更和权利恢复进行规定；对缴费进行专门规定。

在第二章中对外观设计国际申请在国家程序中的审查范围、审查原则、审查程序、国际公布文本的效力以及审查的内容和标准

进行了规定；同时，对分案提交的时间、委托专利代理的要求、优先权副本的提交及相关审查、不丧失新颖性宽限期证明材料的提交和审查要求等方面进行了进一步规定。外观设计国际申请已提出优先权要求并被国际局接受的，不收取优先权要求费。

信息来源：国家知识产权局

国家知识产权局发布专利产品备案工作的通知

国家知识产权局为落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》关于培育专利密集型产业，探索开展专利密集型产品认定的工作部署，推动专利在产品端、产业端转化见效，促进经济高质量发展，近日发布专利产品备案工作有关事项通知。专利产品备案是一项促进专利密集型产业发展的基础性工作，推动专利产品备案工作与专利转化计划，经向国家专利密集型产品备案认定试点平台提交专利产品备案申请，通过专利产品备案的数据，由试点平台分领域确定统一的专利密集型产品评价指标基准值，适时认定专利密集型产品。通知还同时公布了备案主体要求，备案产品条件，备案流程及其他说明事项。

信息来源：国家知识产权局

最高人民法院发布人民法院反垄断和反不正当竞争典型案例

为充分发挥典型案例的示范和引领作用，加强反垄断和反不正当竞争司法，最高人民

法院在去年发布的10件人民法院反垄断和反不正当竞争典型案例的基础上，今年再次发布人民法院反垄断和反不正当竞争典型案例各10件。以下是对这两类典型案例的简要概括介绍：

今年发布的10件反垄断典型案例主要体现了以下4个特点：

1. 严厉制裁垄断行为，努力消除和降低垄断行为风险。
2. 规范权利行使行为，明确知识产权滥用的反垄断司法审查规则。
3. 聚焦民生热点，切实保障人民群众从公平竞争中获得实益。
4. 依法支持和监督反垄断执法，促进行政执法标准与司法标准协调统一。

今年发布的10件反不正当竞争典型案例主要体现了以下3个特点：

1. 加大司法保护力度，维护市场公平竞争。
2. 回应社会关切，维护消费者合法权益。
3. 强化商业秘密司法保护，统一法律适用标准。

信息来源：最高人民法院

国家知识产权局办公室印发《专利开放许可使用费估算指引（试行）》

为深入贯彻落实国务院印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》关于“建立完善专利开放许可制度和运行机制”的部署，推动专利开放许可制度平稳落地、高效运行，引导专利权人科学、公允、合理估算专利开放许可使用费，促进市场化定价

和许可达成，国家知识产权局组织编写了《专利开放许可使用费估算指引（试行）》。

信息来源：国家知识产权局

《植物新品种保护条例》公开征求意见

《中华人民共和国植物新品种保护条例》自1997年颁布实施以来首次全面修订，开始向社会公开征求意见。此次修订是为落实新修改种子法有关要求，有助于进一步加大我国种业知识产权保护力度，激励种业原始创新。

本次修订主要包括七个方面的内容，涉及对实质性派生品种（EDV）制度实施步骤和办法作出规定；扩大保护范围及保护环节；延长保护期限；完善侵权假冒案件处理措施；明确权利恢复的情形；增加对不诚信行为处罚的规定；建立植物新品种保护专业队伍。

信息来源：农业农村部

欧盟公布《外观设计条例》与《关于外观设计法律保护的欧盟指令》修正案

近日，欧盟委员会公布了《欧盟外观设计条例》与《关于外观设计法律保护的欧盟指令》的修正案。两项修正案目前正待欧盟议会和欧盟理事会表决。

本次修订旨在使欧盟外观设计保护与数字化时代相适应，并且为了与欧盟商标制度的相关实践保持一致做出了适应性修改。本次修订将降低官方费用，简化程序，加快处理速度，提升可预见性和法律上的确定性，从而降低获得外观设计法律保护门槛。

值得一提的是，外观设计的定义原本仅指“一件产品的整体或局部的外观，由线条、轮廓、颜色、形状、纹理、材料和/或其装饰等特征构成”，修订后还增加了这些特征以运动、转变或其他形式呈现的动画。

此外，修改草案明确了，外观设计申请人想要保护产品的全部或部分特征，就必须保证在外观设计注册申请文件中这些特征是可见的，并通过公布或相关文件查阅的方式提供给公众。一件产品的设计特征要获得保护，虽然并不需要在任何特定时间或任何特定使用情况下可见，但是对于复杂产品（“complex product”，指由多个可拆换的零部件组成的产品，例如汽车）的零部件，则需要在该产品的正常使用过程中保持可见。另外，本次指令修正案将在国家阶段层面引入无效行政诉讼程序。

信息来源：欧盟知识产权局

欧洲单一专利（UP, Unitary Patent）和统一专利法院（UPC, Unified Patent Court）最新进展和解决方案

欧洲单一专利制度和统一专利法院经过若干年的准备后将于2023年6月1日同步启动。

在单一专利（UP）制度和统一专利法院（UPC）启动之前，欧洲专利授权后须在3个月内指定生效国并办理生效手续，包括：提交生效手续、欧洲专利授权文本译文以及缴纳后续年费等。在新的单一专利制度下，欧洲专利局授予的专利权不必经过各个国家批准生效程序，通过向欧洲专利局提交单一

专利效力申请，单一专利将有可在多达25个欧盟成员国获得专利保护，使申请程序更简单，大举降低了翻译费、生效费及年费等成本。另外，在旧体系下，专利在各国生效后，如想对生效专利提起诉讼，需向多个生效国分别提起诉讼，并由生效国国家法院单独审理。在统一专利法院（UPC）启动之后，如想对未提交退出统一专利法院管辖的专利提起诉讼，可在统一专利法院（UPC）提交诉讼请求，这样如诉讼成功，该专利将在适用新体系的所有生效国失效。

单一专利（UP）制度的过渡期为6年，视情况可再延长6年。在过渡期内，已获得欧洲专利的专利权人如希望获得单一专利，专利权人须在欧洲专利公告授权日后一个月内（不可延长期限），向欧洲专利局提交单一专利效力请求。

为了方便引入单一专利体系，自2023年1月1日起，欧洲专利局将允许在上述条例生效日之前提早提出单一效力请求（Early request for unitary effect）。提早请求单一效力只适用已经收到依欧洲专利细则71(3)官文（即领证通知）的欧洲专利申请。

同样，若申请人已经收到欧洲专利局授权意向通知，但还没有接受其同意授权的文本，将可提出延迟公布欧洲专利授权决定（Request for a delay in issuing the decisions to grant a European patent）的请求。以上仅适用于欧洲专利局依细则71(3)授权意向通知，并同时发送同意授权的文本给申请人的申请案，若有任何不符要求的请求将被视为未提交。

若请求符合单一效力登记要求，欧洲专

利局将在单一专利制度启动后登记单一效力，并通知申请人登记日期。若请求有形式缺陷，欧洲专利局将在单一专利相关法令生效之前通知申请人，给予申请人有机会在适当期限内修正。

统一专利法院（UPC）的过渡期为7年，视情况可再延长7年。在过渡期内，欧洲专利成员国国家法院将与统一专利法院对传统欧洲专利权（不适用单一专利）拥有平行管辖权（即，新体系）。对传统欧洲专利权（不适用单一专利）可选择退出统一专利法院管辖，如专利权所有人希望退出统一专利法院管辖，需提交请求，如果专利权所有人选择不退出，新体系将自动适用。

因此，综上所述，在欧洲单一专利制度和统一专利法院启动后，可以给欧洲专利申请人和专利权人带来诸多好处，但对于适用新体系，专利权人也将面临如下风险：

脆弱性：集中于一个统一法院的无效诉讼可能使授权欧洲专利在所有统一专利法院成员国一次性撤销；

不确定性：初期体系实体和程序案例法的缺失会造成在预测诉讼成本，时间范围及可能结果等方面存在很大的不确定性；

经济性：统一专利法院费用可能高于单一国家法院同等诉讼费用。

基于以上风险，欧洲专利权人在2023年3月1日起，可以提交退出请求。这样可以避免被动适用新体系，如时机成熟，专利权人可后续再选择退出国家法院（旧体系）的管辖，并向统一专利法院提出管辖请求。

有关欧洲单一专利的详细信息，可访问

<http://www.panawell.com/?newsxq/id/519.html>，参见我公司2022年3月有关欧洲单一专利制度介绍及其过渡措施。

信息来源：Novagraaf 和 欧洲专利局

欧洲专利局将取消“10天规则”

众所周知，欧洲专利局“10天规则”（Rule 126(2) EPC）的规定，公函或通知的送达日期被推定为欧洲专利局公函或通知上所示的签发日期后10天，例如，对于有四个月答复期限的审查意见通知书，实际答复期限是审查意见签署的发出之日起10天加上四个月，引入额外的10天是由于邮政服务的交付文件和邮路所需的时间。

由于目前大多数文件以电子方式提交和传送，并且为了使工作实践现代化，欧洲专利局将取消10天规则，并自2023年11月1日起生效。

欧洲专利局还会公布实施过渡性条款，并且对于欧洲专利局签发之日的文件未能到达收件人的极少数情况，将提供保障措施。

信息来源：欧洲专利局

《专利审查指南修改草案 (再次征求意见稿)》中对外 观设计国际申请的事务处 理和审查的规定

许峰 泛华伟业知识产权代理有限公司 专利代理师、律师

2022年10月31日,国家知识产权局公布《专利审查指南修改草案(再次征求意见稿)》(以下简称“再次征求意见稿”)及其说明,征求社会各界意见。由于《工业品外观设计国际注册海牙协定》(《海牙协定》)于2022年5月5日在中国正式生效。由于《海牙协定》与国内申请在业务规则上存在一定的差异。为积极应对协定生效实施带来的新变化,国家知识产权局在认真研究《海牙协定》及其共同实施细则、行政规程的有关规定后,在“再次征求意见稿”中新增加了关于“外观设计国际申请”的第六部分,其中既包括外观设计国际注册申请的事务处理,还包括外观设计国际注册申请的审查。

简言之,新增的第六部分包含从提交国际申请到获权后续管理的全过程,为海牙协定在国内的适用和有关程序衔接提供了系统性参考。下面将向国内外申请主体详细介绍新增的第六部分的具体规定。

第一章 外观设计国际注册申请的事务处理

在“再次征求意见稿”规定了两种提交外观设计国际注册申请的途径:

1. 外观设计国际注册申请可以直接向国际局提交。
2. 申请人在中国有经常居所或者营业所的,可以通过专利局向国际局提交外观设计国际注册申请。通过专利局提交外观设计国际注册申请的,国际程序中后续其他文件应当直接向国际局提交。

注:对于外国申请人来说,其国际程序的注册流程与海牙协定在中国生效前相比并无明显变化,但海牙申请指定中国的国家程序则是全新的,具体见下一章。对于中国申请人来说,海牙体系为其向国外注册外观设计则提供了全新的途径,详细的规定请见下文。

对于途径2,外观设计国际注册申请符合下列条件的,专利局予以传送国际局:

- (1) 至少有申请人之一在中国有经常居所或者营业所。
- (2) 至少有申请人之一选择中国作为申请人缔约方。
- (3) 使用英语撰写外观设计国际申请文件。
- (4) 使用海牙协定规定的正式表格。
- (5) 申请中包括外观设计图片或照片。
- (6) 包含中国内地中文通信信息。
- (7) 申请文件中不得包含违反法律、社会公德或者妨害公共利益的信息。

外观设计国际注册申请指定中国的,申请人可以提交外观设计国际申请的中文译文。

外观设计国际注册申请符合传送条件的,传送程序如下:

- (1) 向申请人发出外观设计国际注册申请传送通知书,告知传送编号、传送期限及文件清单。
- (2) 向国际局传送外观设计国际注册申请的文件及收到日等数据。

通过专利局向国际局提交的外观设计国际注册申请,如果国际局于专利局收到日起1个月内收到,以专利局收到日视为国际局收到日,否则以国际局实际收到之日为收到日。

按照海牙协定已确定国际注册日并指定

中国的外观设计国际申请，视为向专利局提出的外观设计专利申请，该国际注册日视为专利法第二十八条所称的申请日。

外观设计国际申请经国际局公布后，专利局对国际局传送的外观设计国际申请给予国家申请号并进行后续审查。

外观设计国际申请经国际局公布后，外观设计国际申请的当事人向专利局办理相关手续时，应当使用中文提交符合规定的相关文件，写明国家申请号，并根据专利法第十八条的规定办理委托手续。

对外观设计国际申请作出给予保护的決定后，专利局予以公告，公告的内容包括：专利权的著录事项以及一幅图片或照片。著录事项主要包括：分类号、专利号、国际注册号、授权公告号（出版号）、申请日、授权公告日、优先权事项、专利权人事项、使用该外观设计的产品名称等。公告著录事项内容在国际注册公布文本中已有记载的，与其保持一致。该外观设计专利权自公告之日起在中国生效。专利局公告后，外观设计国际申请的申请人可以请求专利局出具外观设计国际申请专利登记簿副本，作为在中国给予保护的证明。外观设计专利的单行本的内容包括扉页、图片或照片以及简要说明。其中，图片或照片、简要说明以国际局公布的给予保护声明所确定的文本形式提供。

外观设计国际申请的申请人（或专利权人）权利变更、名称和/或地址变更、在国际局的代理事项变更的，当事人应当向国际局办理相关手续。

外观设计国际申请的申请人（或专利权人）权利变更的，当事人除了向国际局办理

相关手续外，还应当按照专利法实施细则的规定向专利局提交证明文件，证明文件适用本指南第一部分第一章第6.7.2.2节和第6.7.2.6节的规定，证明文件是外文的，应当同时附具中文题录译文。没有提交证明文件或提交证明文件不合格的，专利局应当通知国际局该权利变更在中国未生效。

外观设计专利权期限为十五年，自申请日起计算。外观设计国际申请在专利局授权公告之后，专利权人未按照海牙协定的规定办理续展手续的，专利权自在中国的申请日起满5年或10年之日起终止。

第二章 外观设计国际申请的审查

外观设计国际申请的审查是指专利局根据专利法及其实施细则的规定对申请人按照工业品外观设计国际注册海牙协定日内瓦文本（以下简称海牙协定）提出并指定中国的外观设计国际注册申请的审查。根据专利法实施细则第一百四十三条的规定，外观设计国际申请经专利局审查后没有发现驳回理由的，由专利局作出给予保护的決定，并通知国际局。

本章涉及的专利局对外观设计国际申请的审查范围是：

（1）明显实质性缺陷的审查，包括外观设计国际申请是否存在不授予外观设计专利权的情形（专利法第五条第一款、专利法第二十五条第一款第（六）项、专利法第二条第四款）；单一性审查（专利法第三十一条第二款）；同样的发明创造的审查（专利法第九条）；明显缺乏新颖性和创造性的审查（专利法第二十三条第一款、第二款）；以及修改超范围的审查（专利法第三十三条）、

专利法实施细则第一百四十二条的规。

(2) 其他文件和相关手续的审查, 包括与外观设计国际申请有关的其他文件和相关手续是否符合专利法第十八条、第二十四条, 以及专利法实施细则第三条第一款、第十八条、第三十三条第四款、第三十四条第三款、第一百三十九条、第一百四十条、第一百四十一条的规定。

注: 申请人尤其需要注意, 本次修改首次将创造性标准引入到外观设计国际申请的审查范围内。根据中国《专利法》, 要求外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比, 应当具有明显区别。即允许用多篇现有设计来评价外观设计申请的创造性, 这尤其与欧洲地区的相关规定不同。

外观设计国际申请经审查没有发现驳回理由的, 审查员应当向国际局发出给予保护声明。给予保护的外观设计国际申请包括不需要向国际局发出驳回通知就符合授权条件的国际申请, 以及答复驳回通知后符合授权条件的国际申请。

外观设计国际申请存在明显实质性缺陷的, 审查员应当向国际局发出驳回通知。驳回通知应包含驳回所依据的全部理由以及所引证的相应的法律条款。如果驳回理由涉及专利法第二十三条第一款、第二款或者专利法第九条的规定的, 还应当包含与该外观设计国际申请相关的现有设计或者国内同样的外观设计专利申请或专利的相关信息。

注: 这里的驳回通知并不是最终的驳回决定, 而是可以理解为“第一次审查意见通知书”, 申请人应在通知书指定的期限内对该驳回通知进行答复。答复意见应以中文形式

提交至国家知识产权局。对于外国申请人, 在进行答复时, 还需要委托符合专利法第十八条规定的专利代理机构并办理相应的委托手续。

申请人在收到驳回通知后, 应当在指定的期限内根据专利法第十八条的规定办理委托手续, 并进行答复。对于外观设计国际申请, 申请人答复驳回通知的期限为四个月。根据专利法实施细则第三条第一款的规定, 申请人进行答复时应当使用中文提交陈述意见, 或者对申请文件进行修改。修改文件涉及简要说明书、产品名称以及视图说明等文本的, 还应当提交相关文件的英文文本。

注: 本次修改并未规定收到驳回通知可以延期。同时, 也并未明确答复驳回通知的期限的起算日期, 若以注册人从国际局收到驳回通知日起算则对申请人较有利, 而若以专利局发出驳回通知之日起起算则对申请人较不利, 两者的时间差大致约为15天。

对于答复文件中出现新的缺陷的, 如果该缺陷可以通过补正克服, 审查员应当进行全面审查, 并向申请人发出补正通知书; 如果该缺陷是不能通过补正方式克服的明显实质性缺陷, 审查员应当向申请人发出审查意见通知书。

注: 在申请人就国家知识产权局作出驳回通知予以答复后, 后续的相关程序将全部转入相应的国内层面, 国际局不再参与审查程序。

申请人针对驳回通知或者审查意见通知书提交的答复文件未能克服通知书中指出的明显实质性缺陷的, 审查员可以作出驳回决定。

外观设计国际申请的申请人答复驳回通知或者办理其他专利事务时，应当符合专利法第十八条第一款、专利法实施细则第十八条的有关规定。

如果申请人在提交外观设计国际申请时已经委托了符合我国专利法第十八条规定的专利代理机构，在向专利局办理专利事务时，需要按照本指南第一部分第一章6.1.2节的规定办理委托手续。

注：1.即使申请人在申请海牙申请时已经委托了符合专利法第十八条规定的专利代理机构，在国家程序中仍然需要重新办理委托手续。2.关于委托书的形式，由于目前并没有地方可供填写总委托书的编号，因此应暂时只能提交单独委托书。

在复审和无效宣告请求审查程序中，对于外观设计国际申请，涉及对在中国内地没有住所的当事人送达文件的，可以采用邮寄、传真、电子邮件、公告等送达方式。采用公告送达的，自公告之日起满一个月，视为已经送达。

注：根据《海牙用户手册》，若国家知识产权局直接向国际局发出给予保护声明，则其可能无法与在中国内地没有住所的专利权人取得联系，更不用说向其送达文件，因此在本次修改中明确了就国外主体规定不同于普通专利更多样、可行的送达方式。

结合上文可以看出，本次《专利审查指南修改草案》首次对外观设计国际申请的事务处理和审查程序进行了具体地规定，其中为了满足海牙体系的要求，很多细节和流程均与现行的外观设计申请的审查程序不同。我们将持续追踪《专利审查指南修改草案》

修订的后续进展并随时与国外内创新主体分享相关讯息。根据国家知识产权局的公告，有关单位和各界人士可以在2022年12月15日前，围绕再次征求意见内容的修改完善提出具体意见。如您有任何疑问或具体意见，请随时与我们联系。

作者简介

许峰先生2006年毕业于华中科技大学热能与动力工程专业，获工学学士学位；2008年毕业于华中科技大学动力机械及工程专业，获工学硕士学位；2008至2015年在国家知识产权局专利审查协作中心担任专利审查员。许峰先生自2017年加入北京泛华伟业知识产权代理有限公司，主要负责机械领域的专利申请文件撰写、答复审查意见通知书等中间程序、驳回复审、专利无效、专利侵权分析、专利有效性分析、检索及咨询等。

抢注商标后转让给原权利人是否影响恶意囤积的判断？

【案情简介】

原告某贸易商行获准注册了第25515429号“Maviret”商标（简称诉争商标），后第三人某公司向被告国家知识产权局提出宣告诉争商标无效的申请。

2019年12月10日，国家知识产权局认定，原告在多类商品及服务上注册了五十余件商标，其中包含“graboplast”、“joon”、“Amtrust”、“翻阅”、“Skytap”、“herbol”等多件与他人在先商号及标识相同或相近的商标。

诉争商标“Maviret”与第三人在先“MAVIRET”商标相同，且原告亦未提交诉争商标标识系其独立创作完成的证据。原告作为一家贸易商行，对相关联行业内的商号或标识理应知晓，其上述注册申请的行为已超出正常的生产经营需要，具有明显的复制、抄袭及摹仿他人在先商标、商号的故意，该种行为不仅会导致相关公众对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。

故诉争商标的注册已构成《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。故诉争商标予以无效宣告。

2019年12月10日，原告与第三人向国家知识产权局共同提交了商标转让申请书，国家知识产权局于2019年12月24日出具《商标转让申请受理通知书》。2020年3月13日，诉争商标转让公告。

北京知识产权法院作出判决，驳回原告

的诉讼请求。

【法律分析】

本院认为，本案争议焦点在于诉争商标申请注册是否符合《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。该条款涉及的是公共利益与商标注册秩序、管理秩序，防止不以为使用为目的囤积商标牟利的行为。

根据本案证据可知，原告在多类商品上注册50余件商标等事实，各方均无异议。同时诉争商标与第三人具有较强独创性的在先“MAVIRET”商标相同，原告亦未提交诉争商标标识系其独立创作完成的证据，其行行为难谓其正当。

虽然诉争商标现已转让至第三人名下，但不能改变诉争商标注册的恶意性。据此，可以认定本案原告扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。诉争商标的注册已构成《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形。故对原告的主张，本院不予支持。诉争商标在被告决定作出时已经提出转让申请，并不影响被告决定认定，也不影响本案审理结论。

【法官说】

超出使用需求之外囤积商标、以销售或转让为目的注册商标，不仅会对商标注册秩序产生冲击，亦会影响有正当注册需求的市场主体依法注册商标，增加其注册商标的成本，损害不特定多数商标申请人的利益。大量恶意申请与他人在先使用的权利标识、知名人物姓名等相同或近似的标识，极易引发商标异议、商标争议乃至行政诉讼，会消耗

宝贵的行政资源和司法资源，造成严重的社会资源浪费，损害社会公共利益。即使恶意商标申请人将商标转让给他人，也不能因此将申请恶意商标的行为正当化。

信息来源：北京知识产权法院



注册商标标识的选择策略

在中国，一件注册商标既可由单一要素构成，也可由中文、英文、图形等众多要素组合构成，但单一要素商标和组合商标在注册成功几率、注册成本、使用灵活程度、被撤三风险及打击侵权等方面都略有不同，申请人应根据自身需求进行选择。

从注册成功几率看，单一要素商标成功几率大于组合商标。根据审查实践，审查员不仅会考虑组合商标与在先商标的整体是否近似，还会分别判断组合商标中的各要素是否与在先商标近似。因此，构成要素越多的组合商标被驳回的风险就越大。

从注册成本看，组合商标的成本低于单一要素商标。组合商标包含了申请人所有拟使用的要素，从申请到注册后可能发生的变更、续展及转让等程序的费用均按一件商标一份费用计算。

从使用灵活程度看，单一要素商标的灵活度大于组合商标。组合商标注册后须按注册的图样进行使用，不能更改、拆分或组合使用；而单一要素商标注册后既可分别使用也可将多个注册的单一要素商标组合使用。

从商标被撤三风险看，组合商标的风险大于单一要素商标。商标所有人实际使用的

商标应与注册商标一致，若组合商标的构成要素发生了变化导致组合商标的显著特征发生变化的，在连续三年不使用撤销商标案中，申请人对于实际使用商标提供的使用证据将不能视为对注册商标的使用，进而可能导致注册商标被撤销。

从商标维权角度看，组合商标的作用大于单一要素商标。组合商标的整体识别性较高，若被控侵权标识各构成要素的构图、颜色及排列组合方式与组合商标近似，可能造成消费者混淆与误认的，则组合商标可作为打击侵权的权利基础。

总之，如何选择商标标识是极为重要的一步，对帮助申请人顺利获得商标注册并获得广泛的保护范围有着重要作用。

泛华伟业知识产权代理有限公司

地址：北京朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦10
层1002-1005

邮编：100020

电话：(86 10) 85253778

传真：(86 10) 85253671

邮箱：mail@panawell.com

编辑：王珍珍 赵晓辉 王岚
徐舒
版面设计：董顺顺