

NEWSLETTER



2022. 10

资讯 | 季刊

泛 华 伟 业 知 识 产 权



封面 | 泛华伟业办公大楼内景

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。

03 行业 | 洞察

- 中国公司荣获首届世界知识产权组织全球奖
- 世界知识产权组织公布2022年全球创新指数
- 启动柬埔寨对中国相关外观设计加快认可登记项目
- 中国执业专利代理师达26,840人
- 北京知识产权法院编制计算机软件著作权民事案件当事人举证手册

05 服务 | 方案

- 负面专利评估报告在专利侵权诉讼中的影响
- 英国发明专利申请简介

12 案例 | 分享

- 中国商标审查中对抢注他人有影响的未注册商标的“不正当手段”的判断

14 策略 | 趋势

- 中国加入《海牙协定》后有哪些特别的规定？

15 企业 | 讯息

- 阿里巴巴选定泛华伟业成为其专利代理机构

中国公司荣获首届世界知识产权组织全球奖

2022年7月19日，世界知识产权组织在瑞士日内瓦总部颁发首届世界知识产权组织全球奖。中国苏州瑞派宁科技有限公司（RAYCAN）和上海芯龙光电科技股份有限公司（SHYLON）获此殊荣。

苏州瑞派宁科技有限公司成立于2009年，专注于辐射探测与成像设备的开发和生产。凭借自主研发的新型数字采样技术，瑞派宁已成为全数字辐射探测与成像技术的领航者。该企业非常注重知识产权的发展和规划，目前公司累计申请专利340余件，已授权专利170余件，覆盖中、美、日、欧等地，保障了数字PET医学影像及辐射探测等相关产品的顺利商业化，推动了PET在全球的应用。

上海芯龙光电科技股份有限公司2010年成立于上海，专注LED户外建筑、景观照明及道路灯具的设计、生产和销售。以卓越工业设计能力，创新与简约设计原则，铸就经典品质。芯龙光电致力于发展成为“国内一流、国际知名”的LED户外景观照明品牌，多年来沉淀形成了“一个品牌、全球市场、Superhigh光学架构、Zoomneo色彩算法、Anecast激光影像”的战略优势，被工业和信息化部评为2021年专精特新“小巨人”企业。

其他三家获奖公司为Hydraloop（荷兰）、Lucence（新加坡）和Splink（日本）。世界知识产权组织设立“全球奖”，旨在表彰运用知识产权对世界作出积极影响的企业和个人。首届“全球奖”面向各国中小企业

组织申报，主要从知识产权商业化成绩、企业社会影响力等多个维度进行评审。

信息来源：世界知识产权组织

世界知识产权组织公布2022年全球创新指数

世界知识产权组织于2022年9月29日公布2022年全球创新指数(GII)，瑞士、美国、瑞典、英国和荷兰是世界上最具创新力的经济体，而中国距离前十仅有一步之遥。

在世界经济体创新能力及产出年度排名中，全球创新指数显示出前15位排名的一些关键变化，美国攀升至第二，荷兰取得第五，新加坡第七，德国第八，中国上升一位至第11名。

加拿大重新跻身全球创新者前15名（第15位）。土耳其（第37位）和印度（第40位）首次进入前40名。除此之外，越南（第48位）、伊朗（第53位）和菲律宾（第59位）是迄今为止在创新表现方面进步最快的中等收入经济体。

全球创新指数自2007年创立，每年发布一次，其核心内容提供了衡量表现的标准，并对132个经济体的创新生态系统进行排名。该指数以丰富的数据集——在国际上从公私来源收集的81个指标——为依据，超越了传统的创新措施，因为创新的定义已经扩展。全球创新指数塑造了衡量创新的议程，成为经济决策的基石，越来越多的政府系统地分析其年度GII结果，并制定政策措施以改善其表现。

信息来源：世界知识产权组织

启动柬埔寨对中国相关外观设计加快认可登记项目

2022年8月18日，国家知识产权局发布关于启动柬埔寨对中国相关外观设计加快认可登记项目的公告（第497号）。柬埔寨工业、科技和创新部认可中国国家知识产权局作出的外观设计授权结果，将根据申请人请求，对向柬埔寨提交的相应外观设计申请加快认可登记流程。

2022年6月9日，柬埔寨国务大臣兼工业、科技和创新部部长占蒲拉西签署并发布《柬埔寨王国关于在与中国国家知识产权局开展的外观设计合作框架下加快外观设计认可登记的规定和流程的公告》，正式启动柬埔寨对中国相关外观设计认可项目。向柬埔寨工业、科技和创新部提交外观设计申请的申请人可根据柬方公告规定，使用中国国家知识产权局作出的审查结果，就在柬埔寨提交的外观设计申请提出加快认可登记请求。

信息来源：国家知识产权局

中国执业专利代理师达26,840人

据国家知识产权局统计，截止至2021年底，获得专利代理师资格证书的人数达60,369人，执业专利代理师26,840人。

2022年专利代理师资格考试报名已于8月12日结束，报名人数达55,478人，最终通过审核人数达51,509人。一般通过率为10%左右。

中国专利代理师资格通过中国专利代理师资格考试获得，考试由国家知识产权局负责考试组织和命题工作，考试每年组织一次，

实行全国统一命题，考试科目分为：专利法律知识、相关法律知识和专利代理实务。应试人员在三年内全部科目考试合格的，经审核后由国家知识产权局颁发专利代理师资格证。专利代理师在专利代理机构执业的将获得国家知识产权局颁发的专利代理执业证。

信息来源：国家知识产权局

北京知识产权法院编制计算机软件著作权民事案件当事人举证手册

北京知识产权法院为引导当事人更好地诉讼及完成举证，结合计算机软件著作权民事案件特点，特用中、英文编制计算机软件著作权民事案件当事人举证手册。

手册从计算机软件著作权民事案件包含计算机软件著作权权属纠纷、侵害计算机软件著作权纠纷和计算机软件合同纠纷三类案由以及计算机软件著作权民事案件程序事项四个方面，分15条分门别类地就各种情形如何举证作出了详尽的列举。

需要进一步了解详细内容，可访问<http://bjzcfy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2022/08/id/6881734.shtml>。

信息来源：北京知识产权法院

负面专利评估报告在专利侵权诉讼中的影响

郭春曦 泛华伟业知识产权代理有限公司 律师、专利代理师

自2000年专利法第二次修改时增加了“实用新型专利检索报告制度”以来，中国专利法逐渐引入并形成了如今的“专利权评价报告制度”，以为采初步审查制的专利类型的制度补充。其审查的对象和范围，从最初的仅限实用新型专利经2008年专利法第三次修改扩展到实用新型和外观设计；由仅判定实用新型的新颖性和创造性，扩展至几乎所有可以作为宣告专利权无效的理由。随着2021年6月1日起，专利法第四次修改的正式生效，可以请求专利权评价报告的主体从检索报告伊始的“仅限于专利权人”、第三次修改增加“利害关系人”，至此亦扩大到了“被控侵权人”。而2020年11月公布的《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》更是拟将请求报告的主体扩展至“任何单位或者个人”。可见，专利权评价报告制度近年来在立法层面不断得到完善和改进，逐渐成为我国专利制度中的一项重要制度设计。

自2008年专利法第三次修改时起，专利权评价报告即允许任何机构或个人查阅复制，从而负面结论的专利权评价报告（即专利权评价报告发现导致涉案专利权无效的事由）亦得向社会公众公开。结合第四次专利法修改及专利法实施细则未来彻底放开请求专利权评价报告主体的趋势，专利权人在以实用新型和外观设计专利进行的专利侵权诉讼中应对负面结论的评价报告可能带来的影响有充分的认识。

本文讨论了负面结论的专利权评价报告

在专利侵权诉讼中的影响，旨在介绍相关的立法和实践，而不是就特定案例中可能提供的全部选项提供建议。

一、提起专利侵权诉讼时是否必须提交专利权评价报告？

在实施“实用新型专利检索报告制度”的时期，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称“专利司法解释”）第八条第一款曾规定，“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”，曾引发要求实用新型专利权人提起诉讼时必须同时提交专利检索报告，否则以不符合立案条件而不予受理的情况。对此，最高人民法院曾在《最高人民法院关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复》（[2001]民三函字第2号）中明确，“检索报告，只是作为实用新型专利权有效性的初步证据，并非出具检索报告是原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。该司法解释所称“应当”，意在强调从严执行这项制度，以防过于宽松而使之失去意义。凡符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的起诉条件的案件，人民法院均应当立案受理”。此后，专利司法解释于2015年修订时，将此处“应当”修改为“可以”。由此可见，专利权评价报告并非实用新型或外观设计专利权人提起诉讼的必要条件。

二、负面结论的评价报告在专利侵权诉讼中的可能影响

《专利审查指南》明确指出，专利权评价报告不是行政决定，因此专利权人或者利

害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼，只能在符合特定条件时请求更正。可见，负面结论的专利权评价报告本身并不具备否定专利有效性的效力，结合上述最高人民法院的解释及现行的专利司法解释第六十六条对于专利权评价报告作为审理、处理专利侵权纠纷的证据的表述，亦可知，专利权评价报告是法院审理专利侵权纠纷案件时，用于判断涉案专利稳定性的参考。

在专利侵权诉讼中，涉案专利的稳定性是法院审理案件的起点和争议焦点之一。根据现行专利司法解释的规定，法院可以根据案件审理需要要求原告提交专利权评价报告（或者检索报告）。

在原告未在提起诉讼时申请专利权评价报告的情况下，法院可能会要求原告出具专利权评价报告并裁定中止审理以给出申请专利权评价报告的时间，若原告无正当理由不提交专利权评价报告，法院可能：1) 裁定中止审理，等待被告提出的无效宣告程序的审查结果；或者2) 若在合理期间内被告不对涉案专利提起无效宣告请求，法院则可能裁定驳回起诉，由原告承担不利后果。

在提交了专利权评价报告的情况下，在多数案件中，评价报告的结论将主要影响法院对于是否中止审理的判断：

1. 若原告出具的报告未发现导致专利权无效的事由，则根据专利司法解释的规定，即使被告已在答辩期间内请求宣告涉案专利权无效，法院仍可以不中止诉讼；

2. 若原告出具的报告若发现导致专利权无效的事由，实践中法院存在以下做法：

(1) 在被告提出的无效宣告程序的情况下，裁

裁定中止审理，等待的无效宣告的审查结果；
(2) 在被告未提出无效宣告程序的情况下，认定专利权未经无效宣告之前依然合法有效，继续审理；

(3) 少数案件中，法院会参考报告给出的无效事由，认定涉案专利不具有授予专利权的条件，驳回原告的诉讼请求。

三、小结

综上所述，随着中国专利权评价报告制度的不断完善，专利权评价报告将在专利侵权诉讼中发挥重要的参考作用。从权利人的角度来说，专利权评价报告有着预先了解专利法律状态是否稳定的作用。考虑到负面结论的评价报告会对专利权人维权的前景产生影响，尤其涉及影响案件审理周期的诉讼是否中止问题，同时在法院要求时拒不出具报告将可能导致驳回起诉的严重不利后果，权利人应当尽可能在提起诉讼前对相关专利的稳定性进行审慎的评估，尤其是在针对涉嫌侵权产品拥有不止一项专利权的情况下，尽可能的选择稳定性相对较强的专利用于发起相关诉讼。同时，由于提交专利权评价报告并非提起专利侵权诉讼的必要条件，权利人也可以选择提起诉讼时不出具专利权评价报告，但需要权衡评估可能存在的以下三种情形：

(1) 若诉讼中被告没有提起无效宣告请求也充足证据的可以证明涉案专利不稳定的情况下，法院可能亦不会要求原告出具评价报告；

(2) 法院经过主动审查可能会认为涉案专利的稳定性需要专利权评价报告予以证明而要求权利人出具评价报告；

(3) 被告在答辩期限内提出无效宣告请求或有

证据证明涉案专利的法律状态不稳定，法院亦可能据此要求原告出具评价报告。

作者简介

郭春曦先生分别于2010年毕业于北京航空航天大学自动化专业获得工学学士学位，2012年毕业于中国人民大学知识产权法专业获得法学学士学位，2014年毕业于美国约翰马歇尔法学院（The John Marshall Law School）获得法学硕士学位。2014年加入泛华伟业知识产权代理有限公司，从事涉及知识产权法律咨询、海关保护、反不正当竞争、制止盗版和假冒、计算机和作品的著作权注册、域名注册和争议解决以及计算机领域的专利申请和咨询等。

英国发明专利申请简介

黄娜

一、英国专利申请概述

英国在专利制度的诞生和发展过程中占据了重要的地位。英国专利体系的历史可追溯至15世纪，在1449年亨利六世授权了目前所知最早的一件英国专利。而英国在1624年通过的《垄断法》被普遍认为是现代专利制度的基础。

英国发明专利申请程序与中国发明专利申请程序的相似之处在于“早期公开、延迟审查”，而英国发明专利申请程序与中国发明专利申请程序仍然具有一些不同之处，例如在初步审查以后并在公布申请之前包括检索的步骤，而中国不包括这样的步骤。

英国专利保护类型有发明专利、植物专利、外观专利三种。发明专利的保护年限为20年，外观设计专利的保护年限为25年。本

文仅介绍发明专利申请。

申请英国发明专利的途径有四种：PCT途径、欧洲专利申请途径，巴黎公约途径和英国知识产权局直接申请，其中，对于外国申请人，PCT途径，欧洲专利申请途径和巴黎公约途径是常用途径。

1、通过PCT途径申请英国专利

申请人提交PCT国际专利申请后，可自PCT国际申请日（有优先权的，自最早的优先权日）起31个月内向英国知识产权局提出进入英国国家阶段的申请。

2、通过欧洲专利申请途径申请英国专利

申请人可以选择提交一件欧洲专利申请，自欧洲专利授权公告后，将在英国自动生效无需办理生效手续和提交译文。但有必要指定英国当地代理机构备案官方文件的接收地址，否则专利权人无法收到英国知识产权局发出的专利文件，因此带来的一切法律后果将由权利人自行承担。

3. 巴黎公约途径

最晚提交日期为最早优先权日起12个月。

英国发明专利从申请到授权，一般需要3-5年，大概需要花费8-15万人民币。

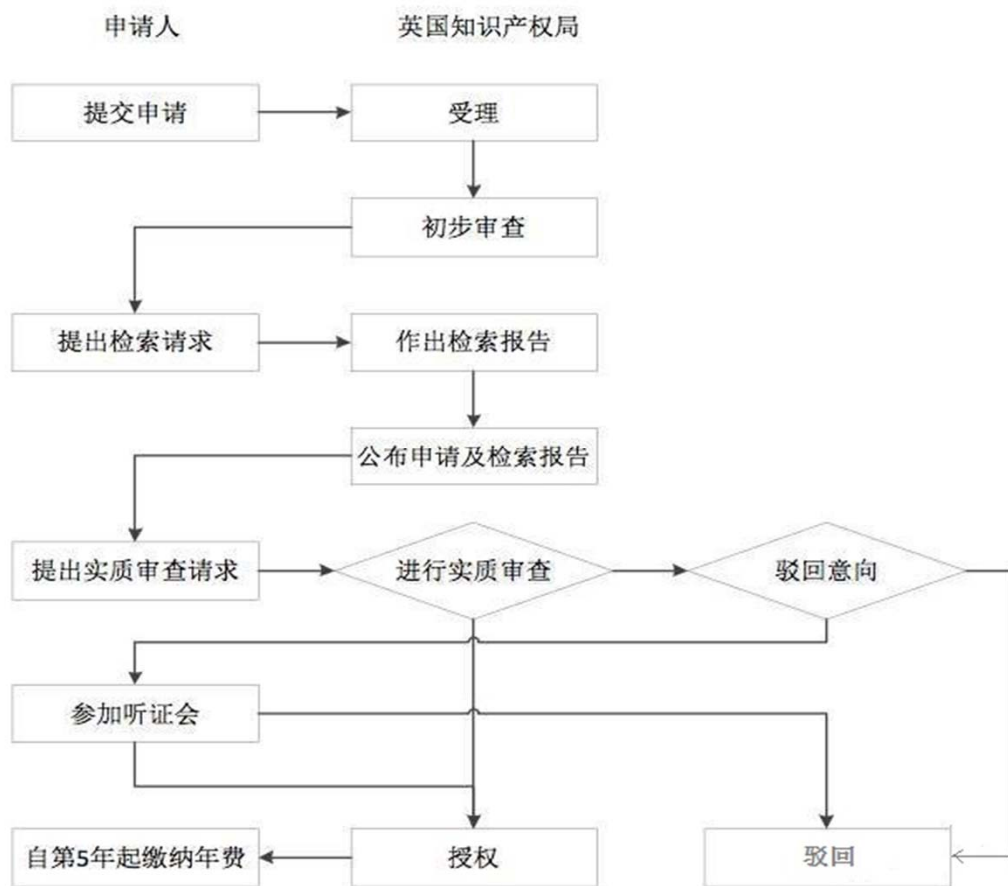
二、英国发明专利申请程序

1. 提交申请

（1）巴黎公约/直接申请途径

申请文件可以通过邮寄纸件方式提交，或以电子方式在线提交。需准备的申请文件包括申请表、摘要、权利要求书、说明书以及必要的附图。如申请人不是发明人或并非唯一发明人，或以公司名义提交申请，需同时或申请日（如果要求优先权的，则自最早优先权日）起16个月内提交发明人身份和申

*英国专利申请流程图



请权声明。

(2) PCT途径

国际申请日（如果要求优先权的，则自最早优先权日）起31个月内，提交申请文件的英译文。

(3) 欧洲专利申请途径

详见我司 Newsletter 2017 年 12 月刊（中文版）或微信公众号中“欧洲专利申请简介”。

2. 检索报告

申请日起2个月内或最早优先权日起12

个月内需要提交检索请求及检索费，以最晚日期为准。

如未提出检索请求或缴纳费用，申请将被终止。英国知识产权局会在收到检索请求6个月内做出检索报告。

3. 公布

申请日（如果要求优先权的，则自最早优先权日）起18个月后，只要发明专利申请通过了初步的审查和专利检索，英国知识产权局将在专利期刊上公开此项专利申请。在申请公布之前，英国知识产权局会告知申请

人预计的公布时间和完成公布准备的时间，如果申请人希望通过撤回申请避免公布或对权利要求进行修改并将其包括在公布的申请中，就必须在完成公布准备的时间之前提交撤回请求或修改文件。

4. 实质审查

申请公布后6个月内需要缴纳实审请求及实审费。如果未在此期限内提出请求或缴纳费用，申请将被视为撤回。

收到申请人的实质审查请求和实质审查费后，英国知识产权局将对申请文件进行全面的审查，评价发明是否具备新颖性和创造性，以及说明书和权利要求书是否符合授权的要求。

5. 授权/驳回

发明专利的申请符合形式和实质要求的，应当授予和公布专利权，并下发专利证书。否则，驳回申请。

获授权的英国专利须自第五年起收取年费，以维持该专利的有效性。

如果经过实质审查，审查员认为申请人的修改和答复没有完全克服通知书中指出的驳回理由，会告知申请人有驳回申请的意向，同时向申请人提供参加听证会的机会。如果申请人对此没有答复，则自申请日或优先权日起算4年6个月或发出第一次实质审查意见通知书之日起12个月届满时申请可视为被驳回，以最晚日期为准。如果申请人参加听证会，则将由一位听证官员（资深审查员，非原实审阶段的审查员）审查申请是否满足授权条件。申请人也可以提交修改并陈述理由，由听证官员对申请进行书面审查。如果申请人对于听证结果不满，可以向专利法院起诉。

6. 修改

申请人可在收到检索报告之日起至发出第一次实质审查通知之日期间提出主动修改。但是，如果第一次实质性审查通知是授权通知，申请人可在通知发出之日起两个月内对申请文件做出修改；如果第一次实质审查通知书指出申请不符合要求，则申请人可以在递交答复时对申请进行一次修改。

7. 公众意见

如果认为专利申请的发明不应获得授权，任何人都可以向英国知识产权局提交公众意见。公众意见需在申请公开后，授权前提交。为了保证公众有提出意见的时间，英国知识产权局会在申请公开之后等待至少3个月才做出授权决定，建议在此期间提出公众意见。

三、加快处理专利申请

英国知识产权局提供了4种可以加快处理专利申请的方法：专利快速授权、绿色通道、PCT(UK)快速通道以及专利审查高速路（PPH）。

1. 专利快速授权

目前英国知识产权局提供加快授权的途径主要有3种：合并检索与审查（CSE）、优先检索与审查、提前公开。如申请人对审查意见迅速做出答复，专利可在一年内授权。

（1）合并检索与审查

专利申请的正常流程是申请人收到检索报告之后再考虑是否提出审查的请求。英国知识产权局允许申请人提交专利申请时一并提出检索和审查的请求，英国知识产权局收到该请求后将同时进行检索和审查，并最终出具检索和审查的综合报告。此举将大大缩短授权的时间。提出这项请求并不需要说明任何理由。通常情况下，申请人可以在提交日起6个月以内收到检索和审查的综合报告。

(2) 优先检索和/或审查

在某些情况下，申请人可以提出优先检索和/或审查的请求，申请人需要对此作出合理的说明，例如，发明属于“绿色”科技，申请人发现潜在的侵权行为，为了吸引投资人等。一旦优先检索和审查的请求被批准，审查员将会同申请人协定报告公布的时间，通常少于2个月。对于优先检索和审查的申请，目前英国知识产权局的目标是90%的案件在2个月内作出实质性的回应。

(3) 提前公开

英国知识产权局大部分申请将会在申请日或优先权日起18个月予以公布，申请人可以要求提前公开。如果检索已完成并符合相关规定，申请将在收到提前公开请求6周左右予以公开。由于专利申请在公开3个月之后才能被授权，所以提前公开将有助于缩短专利申请的授权时间。

不过，提前公开可能会过早地提醒其他人注意您的发明，并缩短在您的发明公开之前开发产品和调查潜在市场的时间，一旦申请公开，其中的所有信息都可供公众获取。公开的申请也可能意味着针对同一主题的后续申请不具有新颖性，创造性，而不能获得专利。

2. 绿色通道

专利申请绿色通道是英国知识产权局于2009年5月12日开始实施的，如果申请专利的发明属于有益于环境的技术，申请人就可以提出加快处理该专利申请的请求。

申请人必须提交书面申请说明以下事项：

- (1) 该申请如何对环境有益；
- (2) 哪些程序需要加快：检索、审查、合并检索和/或审查、公开。

3. PCT(UK)快速通道

这项加快服务是针对进入英国国家阶段的国际专利申请，且该申请必须在国际初步审查报告或国际检索单位书面意见中被认可或接受。

4. PPH项目

在专利审查高速路的协定下，如果申请人的权利要求在第一个专利局被接受，申请人可以要求在第二个专利局加快相应申请的审查。中英双边的专利审查高速路试点项目开始于2014年7月1日，自2016年7月1日起该试点项目已被无限期延长。

四、英国专利申请官费

英国主要官费一览表 (电子申请)	
项目	费用(英镑)
申请费	60
晚交申请费25% 滞纳金	15
普通申请检索费	150+权利要求附加费
PCT国家阶段检索费	120+权利要求附加费
实审费	100+说明书附加费
权利要求附加费	从第25项开始，每超过一项收取附加费20
说明书附加费	从第35页开始，每超过一页收取附加费10
授权费	新增的权利要求附加费+新增的说明书附加费 (提交检索请求或实审请求后又增加了权利要求项数或说明书页数)
第5年年费	70
第6年年费	90
第7年年费	110
第8年年费	130
第9年年费	150

英国主要官费一览表
(电子申请)

项目	费用 (英镑)
第10年年费	170
第11年年费	190
第12年年费	220
第13年年费	260
第14年年费	300
第15年年费	360
第16年年费	420
第17年年费	470
第18年年费	520
第19年年费	570
第20年年费	610

作者简介

黄娜女士2012年毕业于齐齐哈尔大学外语系英语专业，获英语学士学位。2017年11月加入北京泛华伟业知识产权代理有限公司从事专利流程管理工作。

参考资料

英国知识产权局

中国知识产权报

<https://www.163.com/dy/article/D7LO85KD0514HBEM.html>

中国商标审查中对抢注他人有影响的未注册商标的“不正当手段”的判断

张玉静 泛华伟业知识产权代理有限公司

一、案例

株式会社池田模范堂（以下简称“池田模范堂”）是日本知名的医药生产商，在防治蚊虫叮咬等产品领域具有很高的知名度和影响力。池田模范堂早在1994年已在日本对其日文假名“ムヒ”注册了商标并广泛使用，该日文假名“ムヒ”对应的日文汉字是“无比”。池田模范堂自1986年开始在中国申请注册商标，至今已近700件。池田模范堂的产品在中国市场畅销，致使其在日本本土销售的“ムヒ”、“ムヒベビー”商标的产品也大量进入中国，在电商平台或实体店销售，深受中国消费者的青睐。

为在包括中国在内的华语地区推广、销售其产品，池田模范堂特别将其液体状“ムヒ”商标的产品命名为“无比滴”，并自2010年开始在中国申请注册了“ムヒ”商标对应的罗马字母“MUHI”和汉字“无比滴”商标，但因未注册日文假名“ムヒ”商标，导致了下属案件中遇到的麻烦。

广州模范堂生物科技有限公司（以下简称“广州模范堂”），于2016年受让获得了在第5类“人用药；医用药膏；水剂；药酒；冻伤药膏；止痒水”等商品上的第13722463号“ムヒ”注册商标（下称“争议商标”）。池田模范堂发现后对广州模范堂的争议商标提起无效宣告请求，提供了大量的证据，获得圆满成功。

二、判断

在上述无效案件中，中国商标审查员基于以下理由认定争议商标已构成《商标法》第三十二条规定的“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”：

1. 池田模范堂提交的中国供应商网、网易等网站、《日本热销药图鉴》等大量证据显示，在争议商标申请注册前，池田模范堂已将“ムヒ”、“ムヒベビー”商标使用在具有驱蚊液、止痒功能的药水商品上，并已具有一定知名度；

2. 争议商标与池田模范堂的在先“ムヒ”、“ムヒベビー”商标相近，前者指定使用的人用药、止痒水等商品与池田模范堂的“ムヒ”、“ムヒベビー”商标实际使用的驱蚊液、止痒药水商品在功能、用途、销售渠道等方面相近或存在密切关联；

3. 争议商标在实际使用中其产品包装与池田模范堂的产品包装基本相同，广州模范堂在销售中亦采用“日本无比滴”、“国内授权版本”、“国内行货”、“池田模范堂”等语言进行宣传；

4. 争议商标的注册和使用容易导致相关公众误认为争议商标核定使用的商品来自于池田模范堂或与池田模范堂具有某种特定联系，从而产生混淆，致使池田模范堂的利益可能受到损害，从而损害池田模范堂就“ムヒ”、“ムヒベビー”商标所应享有的商业利益，损害相关公众的利益，不利于维护公平竞争的市场经济秩序。

三、判断因素

中国国家知识产权局2021年公布实施的《商标审查审理指南》规定，争议商标申请

人明知或者应知他人在先使用的未注册商标存在而抢先注册的，判定为采取了“不正当手段”，并在审查实践中基于所涉及的证据从下列因素进行考量判断：

1. 争议商标申请人是否曾与在先使用人有过贸易往来或合作关系，或者曾就达成上述关系进行过接触和磋商；

2. 争议商标申请人是否与在先商标使用人共处相同地域或地缘接近，或者属于同行业竞争者；

3. 争议商标申请人是否与在先使用人曾发生过其他纠纷而知晓在先使用人的商标；

4. 争议商标申请人是否与在先使用人曾有人员交叉雇佣；

5. 争议商标申请人是否与在先商标使用人具有亲属等关联关系；

6. 争议商标申请人是否利用在先使用人有一定影响的商标的声誉和影响力进行误导宣传，或胁迫在先使用人与其进行贸易合作，或向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为；

7. 在先使用人商标具有较强显著性或较高知名度，争议商标与之相同或高度近似。

四、启示

上述案例对日本企业的启示有三：

其一，虽然一般中国公众不会认读日文假名，日本企业表面上看起来没有必要在中国注册其日文假名商标，但是，为了防止该假名商标，特别是有一定影响的假名商标，被人抢注、进行误导宣传而致使其利益可能受损，日本企业应当在中国注册上述案件中的罗马字母和/或日文汉字商标的同时一并

申请注册其日文假名商标。

其二，根据中国商标局2007年发布的《商标图形要素国际分类》之规定，中国商标审查员通常会将日文假名视为图形而非文字商标来进行审查。换言之，在审查如上述案件中广州模范堂在第5类相同或类似商品上申请的在后“ムヒ”商标时，中国商标审查员不会也没有视池田模范堂在先的、对应的罗马字母“MUHI”和汉字“无比滴”商标与广州模范堂的日文假名“ムヒ”商标相同或近似，并援引前者驳回后者，此类日文假名商标很可能获得注册，会给日本企业造成损失和风险。

其三，若日本企业拥有的、已先在在中国使用且有影响的日文假名商标被他人在相同或类似商品或服务上抢注，日本企业应尽可能提供上述标准里涉及的证据，证明抢注人的“不正当手段”，以制止抢注人的不正当行为，通过异议程序阻止抢注人的商标获得注册或请求宣告抢注人已注册的商标无效，以避免抢注人干扰或阻挠其在中国市场使用其日文假名商标和销售带有日文假名商标的产品的经营活动，防止抢注人反诉其商标侵权等法律风险。



中国加入《海牙协定》后有哪些特别的规定？

与《海牙协定》在中国生效相配套的中国专利法实施细则、专利审查指南目前仍在修改过程中，为此，中国国家知识产权局制定了《关于加入〈海牙协定〉后相关业务处理暂行办法》，以明确修改后的专利法实施细则及专利审查指南生效前的过渡期间的业务处理规则。该《暂行办法》自2022年5月5日起施行，主要包括下面五方面内容：

一、申请人可以直接向世界知识产权组织国际局提交工业品外观设计国际注册申请，也可以通过中国国家知识产权局转交使用英文提出的、纸件形式或者电子形式的工业品外观设计国际注册申请。《海牙协定》规定的相关费用，由申请人直接向国际局缴纳。

二、申请人要求优先权的，若未在提出外观设计国际申请时提交在先申请文件副本，则应当自该申请的国际公布日起三个月内向中国国家知识产权局提交在先申请文件副本。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，申请人应当自国际公布日起三个月内向中国国家知识产权局提交相关的证明文件。

申请人要求优先权的，应当自其申请国际公布之日起三个月内向中国国家知识产权局缴纳优先权要求费；其国际公布日在修改后的专利法实施细则施行日之前（含当日）的，应当自修改后的实施细则施行日起三个月内缴纳优先权要求费。

三、海牙协定与中国专利法对外观设计

申请单一性的规定并不一致，指定中国的外观设计国际申请应当符合中国专利法关于单一性的要求。对于不满足中国专利法单一性要求的申请，申请人可以自该申请的国际公布日起两个月内，向中国国家知识产权局提出分案申请。该分案申请将被视为普通国家申请，与非海牙途径的国内外观设计分案申请处理规则一致。

四、外观设计国际申请的申请人或者专利权人请求权利变更的，除向国际局办理相关手续外，还应当向中国国家知识产权局提交证明文件。证明文件不合格的，国家知识产权局将通知国际局该权利变更在中国未生效。

五、申请人认为外观设计国际申请适用中国专利法规定的不丧失新颖性情形的，应当在提交国际申请时声明，在国际申请表格上予以体现，并自该申请国际公布日起两个月内向中国国家知识产权局提交有关证明文件。

阿里巴巴选定泛华伟业成为其专利代理机构

阿里巴巴集团控股有限公司经过数月多轮评估，终于选定我公司成为其专利代理机构，并开始正式委托我公司代理其专利申请。

众所周知，阿里巴巴于1999年成立于中国杭州，其追求成为一家活102年的好公司。阿里巴巴的愿景是让客户相会、工作和生活 在阿里巴巴。到2036财年，服务全世界20亿消费者，帮助1000万中小企业盈利以及创造1亿就业机会。

我们可以看到阿里巴巴为践行自己的愿景一直在不懈努力着，以至于在我们的不知不觉中，阿里巴巴越来越多地进入到我们的生活中。消费、云计算、全球化是阿里巴巴的三大战略，从淘宝、天猫、盒马、阿里健康到AliExpress、Lazada、YOUKU、灵犀互娱和夸克。

截止到目前为止，阿里巴巴自成立以来，在中国共申请发明专利22,665件，授权发明专利6,899件；实用新型专利291件及外观设计专利2,027件；提交PCT国际申请3,114件，申请主要集中在国际专利分类号G（物理）和H（电学）类。

我们为能够为阿里巴巴提供知识产权服务感到十分荣幸，并竭力提供我们最好的专业服务，与阿里巴巴一起成长。

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

电话：(86 10) 85253778

传真：(86 10) 85253671

邮编：100020

邮箱：mail@panawell.com

编辑：王珍珍 王岚 徐舒
译审：王珍珍 张玉静 金丹
版面设计：董顺顺