



● 第一期

● 第六辑

● 2014年6月

## 摘要

### 新闻动态

本期重点介绍了《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》关于专利信息的披露、专利实施许可、强制性国家标准涉及专利的特殊规定等主要内容及海关总署启用新的知识产权海关保护系统。



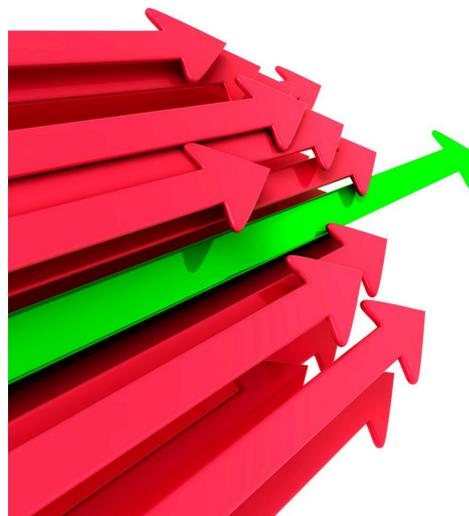
### 常见问题解答

本期解答的常见问题包括采取直接买入然后销售的方式涉足奢侈品领域的商标产品平行进口是否构成商标侵权；商标驳回复审阶段，与在先商标权利人签订的商标共存协议对商标授权确权的影响。



### 热点话题

2013年8月30日，中国商标法进行了第三次修改，自2014年5月1日起施行。为了让企业知识产权工作者更好地了解新商标法的修改要点，本次话题针对新商标法在申请注册、相关时限、商标异议、商标使用、制止恶意抢注、侵权赔偿等方面的修改进行简要论述，望引起企业知识产权工作者的关注，及时预警，做好准备。



执行编辑：

王敬

编辑：

蒋远东

设计：

张紫颖

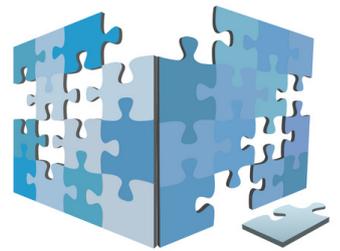


## 敬海律师事务所知识产权部简介

敬海律师事务所由从上世纪八十年代起致力于航运和保险法律服务并蜚声同业的王敬先生创办,经过合伙人和团队成员的多年努力,今天的敬海律师事务所已经发展成为一家理念先进,服务卓越的综合型事务所。自成立以来,秉承优良的专业素养和职业道德,采用先进的合伙管理机制,通过有序、精良的团队合作,使用中、英、日、法、意大利等多种语言,提供多元化的法律服务;是目前中国规模最大、专业分工最精细的航运、保险法律事务所之一,并同时设立各个法律专业部门,从事公司、贸易、银行、投资及企业并购、公司上市、证券、知识产权、房地产等法律事务,提供全方位的商业法律服务,涵括诉讼、仲裁和非诉领域。截至2011年,共拥有员工220多人,其中律师近百人,另外包括高级外籍顾问、海事顾问、知识产权顾问、外商投资顾问、律师助理、翻译、行政助理、秘书等在内的支持职员100多人。总部设于广州,在上海、天津、青岛、厦门、深圳和北京设立分所,在海口、福州、香港建立代表处,以提高服务的迅捷性和经济性。

敬海律师事务所为满足客户对知识产权法律保护的不断需求,专门成立了“知识产权部”,由多名具有丰富知识产权法律服务经验的律师、专利/商标代理人组成,并且与专业的专利/商标代理机构建立了密切的合作关系,提供最好的知识产权法律保护与服务:

- \* 专利、商标申请注册/授权;
- \* 著作权、软件、集成电路布图设计登记;
- \* 植物新品种权的申请与注册;
- \* 专利/商标申请异议、行政复议与诉讼;
- \* 专有技术、经营诀窍等商业秘密保护;
- \* 技术开发、合作与服务合同;
- \* 技术转让、许可使用/贸易/技术投资/入股;
- \* 反不正当竞争;
- \* 厂商名称、原产地标志保护;
- \* 知识产权禁止侵权令、诉讼、仲裁;
- \* 知识产权行政与海关保护;
- \* 与贸易有关的知识产权保护;
- \* 与互联网/域名有关的知识产权保护。



敬海律师事务所知识产权部负责人联系方式如下:

蒋远东 律师 & 专利/商标代理人  
DDT: +86 20 3719 0990  
MAIL: york.jiang@wjnco.com



## 《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》施行

为规范国家标准管理工作，鼓励创新和技术进步，促进国家标准合理采用新技术，保护社会公众和专利权人及相关权利人的合法权益，保障国家标准的有效实施，由国家标准化管理委员会、国家知识产权局联合制定的《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》（下称《规定》）自2014年1月1日起施行。

该《规定》首次对国家标准涉及专利的相关问题作了规范，其中包括专利信息的披露、专利实施许可、强制性国家标准涉及专利的特殊规定等方面的内容。



在专利信息披露方面，规定在国家标准制修订的任何阶段，参与标准制修订的组织或者个人应当尽早向相关全国专业标准化技术委员会或者归口单位披露其拥有和知悉的必要专利，同时提供有关专

利信息及相应证明材料，并对所提供证明材料的真实性负责。

该《规定》还进一步明确，除了披露必要专利外，专利权人或者专利申请人还应当作出专利实施许可声明，其可以声明同意在公平、合理、无歧视基础上，免费或者收费许可任何组织或者个人在实施该国家标准时实施其专利，也可以不同意按照以上两种方式进行专利实施许可。没有获得专利权人或者专利申请人作出的同意许可的声明，国家标准中就不得包括基于该专利的条款，除非该标准是强制性的国家标准。

该《规定》提出，强制性国家标准一般不涉及专利。强制性国家标准确有必要涉及专利，且专利权人或者专利申请人拒绝做出《规定》中规定的专利实施许可声明的，应当由国家标准化管理委员会、国家知识产权局及相关部门和专利权人或者专利申请人协商专利处置办法。

来源：中国知识产权报

## 国家海关总署将于2014年3月1日正式启用新“知识产权海关保护系统”

近日从海关总署网站了解到，海关总署于2014年1月21日发布“关于启用知识产权海关保护系统有关事项的公告”。

根据该公告，新“知识产权海关保护系统”将于2014年3月1日正式启用。新系统启用后，知识产权权利人可网上提交备案申请、备案续展申请、备案变更申请和备案注销申请等事宜，无需再向海关总署寄送纸面申请文件。



来源：商标法律网



## 常见问题解答



### 一. 商标产品平行进口是否构成商标侵权?



中国奢侈品消费人群不断扩大, 奢侈品高额的利润空间吸引众多商家进入, 然而, 要想正式获得这些奢侈品品牌在中国的授权, 确是一件难事。那么, 采取直接买入然后销售

的方式涉足奢侈品领域, 即平行进口, 是否构成商标侵权呢?

所谓平行进口是指在国际贸易中, 进口商未经本国商标权人的许可, 进口带有相同商标的同类商品的行为。

我国在现有立法框架之下对专利产品的平行进口问题态度明确, 即允许平行进口, 但是商标产品平行进口问题, 法律没有明确规定, 是否构成商标侵权, 实践中一直有争议。

但是, 近期最高人民法院公报刊登了上海二中院有关平行进口案例“维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司诉上海锦天服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案”, 该案例中, 法院认定商标产品平行进口不构成商标侵权。这一消息引起了业界的广泛关注, 说明最高院对平行进口问题态度逐渐明朗。

### 二. 商标共存协议对商标授权确权有什么影响?

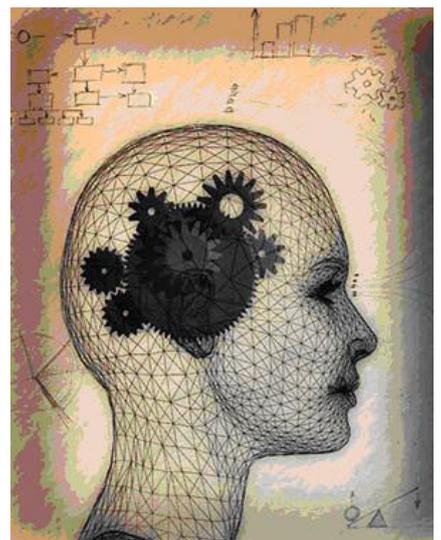
曾有客户咨询: 商标驳回复审阶段, 如果取得在先商标权利人的同意, 签订商标共存协议, 是否可以获得商标授权?

所谓商标共存协议即为在后商标申请人经与在先商标权人协商, 由在先商标权人作出的同意近似标志在相同或类似商品上共存的意思表示。

商标评审委员会在案件审理实践中有条件地接受共存协议, 需要综合考虑下列两方面因素: (以下摘自商标评审委员会段晓梅的论述)

第一, 双方商标使用商品的类似程度、双方商标的近似程度。如果双方商标使用商品虽然在《类似商品或者服务区分表》的同一类似群组但类似程度较低, 双方商标在整体上能够为消费者所区分的, 可以允许共存。

第二, 双方商标的知名度。如果引证商标知名度较高, 核准申请商标注册和使用容易造成消费者混淆的, 对申请商标予以驳回。如果申请商标已经实际使用并且具有一定知名度, 该商标与引证商标虽然存在近似之处, 但消费者能够将其与引证商标相区分的, 可以核准申请商标注册。



作者: 向少云



## 热点话题探析



### 中国商标法第三次修改要点简介

2013年8月30日，新商标法第... 修正案（以下简称新商标法）在十二届全国人大常委会第十二次会议上，以158票赞成、9票反对、3票弃权的表决结果，于2014年5月1日起正式施行。

为了更好地帮助企业了解新商标法在商标注册、异议、侵权、维权等方面带来的变化，本文就新商标法在商标注册、异议、侵权、维权等方面带来的变化，进行了详细解读。

#### 一、完善了申请注册规定

1. 新商标法增加了声音商标类型，明确了声音可以作为商标注册。（新商标法第8条）

目前市场上视觉商标已经运用地很充分了，声音商标的发展又一新途径，如诺基亚的“Hello Moto”，英特尔的广告声音等，具有极高的识别度，消费者很容易识别。

因此，企业可以根据企业的文化或产品理念，设计出独特的声音片段作为商标，并主动申请注册保护，使得消费者通过声音识别产品来源。

2. 新商标法确立了一标多类的申请制度，商标申请人可以就同一类别的多个商品申请注册同一商标。一标多类申请制使得商标注册和商标管理更加简便。（新商标法第22条）

3. 新商标法采纳了审查意见书制度，规定“商标局认为商标的注册申请内容需要说明或修正的，可以要求申请人作出说明或修正。”该规定有利于提升审查质量，为权利人提供了便利。（新商标法第29条）

4. 新商标法将商标续展期限由原来的六个月提前至十二个月，该规定为权利人提供了更大的自由度。（新商标法第40条）

#### 五、新增了商标审查及审理时限

新商标法首次明确了商标审查及审理时限，各类型案件在九个月或九个月或六个月内完成。具体如下：

1. 9个月时限。新商标法第28条明确规定“商标局应当自收到商标注册申请文件之日起9个月内完成商标注册的初步审查。”

2. 9个月加3个月时限。新商标法明确规定，对于以下六类事项，商标局或商标评审委员会应当自收到申请之日起9个月内做出决定或裁定，特殊情况经批准可延长3个月：

①. 驳回复审（新商标法第34条）；

②. 当事人不服商标局基于绝对理由（违反第10条禁用条款、第11条及第12条禁用条款或以欺骗手段或其他不正当手段取得注册）宣告无效的复审（新商标法第44条第2款）；

③. 其他单位或个人基于绝对理由请求的宣告无效（新商标法第44条第3款）；

④. 通用名称撤销（新商标法第49条）；

⑤. 连续三年不使用撤销（新商标法第49条）；

⑥. 撤销复审（新商标法第54条）。

3. 12个月加6个月时限。新商标法明确规定，对于以下三类事项，商标局或商标评审委员会应当在12个月内做出决定或裁定，特殊情况经批准可延长6个月：

异议、商标局应当自公告之日起12个月内做出决定或裁定，特殊情况经批准可延长6个月；利害关系人请求裁定异议的，应当自公告之日起12个月内做出决定或裁定，特殊情况经批准可延长6个月；利害关系人请求裁定异议的，应当自公告之日起12个月内做出决定或裁定，特殊情况经批准可延长6个月。

#### 四、完善商标异议制度

新商标法对商标异议制度的修改主要体现在对商标异议主体进行限制，同时，部分取消异议复审制度。具体如下：

1. 新商标法将基于相对理由提出异议的主体由原来的“任何人”限定为“在先权利人、利害关系人”。（新商标法第33条）

2. 新商标法规定，商标局决定准予被异议商标注册的，异议人无权启动异议复审程序，但是可以另行启动注册宣告无效程序；商标局决定被异议人注册的，被异议人可以申请异议复审。（新商标法第35条）

上述规定有利于遏制实践中出现的恶意异议现象，一定程度上缩短了商标注册周期，同时，异议人应在异议阶段就充分阐述异议理由并提供充足的证据材料。

#### 三、商标使用注意事项

1. 新商标法明确规定了商标使用的含义，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。企业应根据上述商标使用的概念，相应地保存有效使用证据，以便更好地维护企业自身的权益。（新商标法48条）

2. 针对自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事



## 热点话题探析



项的行为，新商标法规定“由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标”。因此，企业在使用注册商标过程中，应依照核准注册情况进行使用，如有变动，应及时办理变更申请。（新商标法49条）

3. 新商标法增加了对注册商标退化为核定使用商品的通用名称的撤销程序，因此，企业不仅要持续使用商标，预防注册商标因连续三年不使用被撤销，还要注意提高商标显著性，及时进行保护维权，防止他人滥用商标使其退化成通用名称。（新商标法49条）

4. 新商标法禁止将“驰名商标”字样用于商业活动，规定“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”（新商标法14条）

若违反规定，将“驰名商标”用于商业活动的，由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款。（新商标法53条）

因此，企业务必严格按照法律规定，不得以“驰名商标”进行宣传，及时清理库存商品上的“驰名商标”字样。

### 五. 制止恶意抢注相关规定

新商标增加了诚实信用原则，规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”该规定为打击实践中大量存在的恶意抢注现象提供了明确的法律依据。（新商标法第7条）

为进一步遏制恶意抢注，新商标第15条对诚实信用原则进行了具体化规定，“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。就同一种商品或者类似商品，申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”从该规定可以看出，除了禁

止代理或代表关系外的抢注，新商标法还涵盖了禁止其他因合同、业务往来关系或其他关系而明知他人商标的抢注，加大了对恶意抢注的打击力度。

因此，企业生产经营中，应特别注意保存与他人合作过程中的书面证据材料，如合同、发票、订单、邮件、意向书等商业文件。

### 六. 商标侵权及赔偿数额相关问题

新商标法新增了一项商标侵权行为，“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的。”该规定进一步明确了帮助侵权的属性。（新商标法57条）

同时根据新商标法57条规定，未经商标注册人许可，在相同商品使用相同商标，属于商标侵权，无须证明混淆；在相同商品使用近似商标或者类似商品上的相同或近似商标，构成商标侵权需证明混淆。

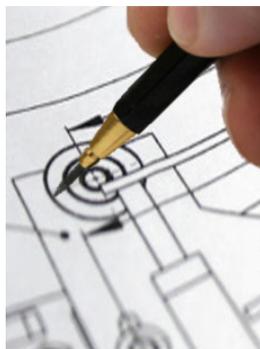
新商标法确定计算赔偿顺序，即依次按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定、侵权人因侵权所获得的利益以及该商标许可使用费的倍数确定；同时引入惩罚性赔偿制度，对恶意侵权的，允许惩罚性赔偿1-3倍；另外，将法定赔偿最高额由50万提高到300万。这些规定无疑加大了打击商标侵权的力度。（新商标法63条）

此外，如果商标注册人连续三年未使用商标，也不能证明因他人侵权收到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。此规定与连续三年不使用撤销制度相衔接，有利于遏制恶意抢注现象。（新商标法64条）

### 总结：

以上是对商标法修订中企业比较关注的方面作了简要介绍，可以看出，新商标对申请注册，异议，审查及审理，商标使用，侵权及赔偿等各方面做出了较大的修改，完善商标申请注册和异议制度，规定商标审查及审理时限，鼓励生产经营者遵循诚实信用原则，加大对恶意抢注和侵权现象的打击力度，意在充分发挥商标制度的积极作用。

作者：向少云



<p><b>广州</b></p> <p>Tel. (+8620) 8393 0333 Fax (+8620) 3873 9633 info@wjnc.com</p>	<p><b>上海</b></p> <p>Tel. (+8621) 5887 8000 Fax (+8621) 5882 2460 shanghai@wjnc.com</p>	<p><b>天津</b></p> <p>Tel. (+86 22) 5985 1616 Fax (+86 22) 5985 1618 tianjin@wjnc.com</p>	<p><b>深圳</b></p> <p>Tel. (+86 755) 8882 8008 Fax (+86 755) 8284 6611 shenzhen@wjnc.com</p>	<p><b>厦门</b></p> <p>Tel. (+86 592) 268 1376 Fax (+86 592) 268 1380 xiamen@wjnc.com</p>
<p><b>北京</b></p> <p>Tel. (+86 10) 5785 3316 Fax (+86 10) 5785 3318 beijing@wjnc.com</p>	<p><b>青岛</b></p> <p>Tel. (+86 532) 8666 5858 Fax (+86 532) 8666 5868 qingdao@wjnc.com</p>	<p><b>福州</b></p> <p>Tel. (+86 591) 885 22000 Fax (+86 591) 835 49000 fuzhou@wjnc.com</p>	<p><b>海口</b></p> <p>Tel. (+86 898) 6672 2583 Fax (+86 898) 6672 0770 hainan@wjnc.com</p>	<p><b>南沙</b></p> <p>Tel. +86 20 8498 0500 Fax: +86 20 8498 0465 nansha@wjnc.com</p>