



HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第五百一十五期周报

2022.10.09-2022.10.15

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】谷小酒用“牛气冲天”被罚 283 万，商标侵权还是遇碰瓷式维权？
- 1.2 【专利】“解码”田间科技 拥抱农业未来
- 1.3 【专利】《美国商标审查审理指南》解读系列（三）——基于混淆可能性的驳回
- 1.4 【专利】广东前 8 月发明专利有效量 50.8 万件 居全国首位
- 1.5 【专利】浅谈权利要求撰写中术语第一、第二的运用
- 1.6 【专利】浅议高价值发明专利培育的方法
- 1.7 【专利】标准领航、行稳致远！我国出台首个《汽车行业标准必要专利许可指引》
- 1.8 【专利】上海市知识产权局支撑全国首例重大专利侵权纠纷行政裁决案件落定

● 热点专题

- 【知识产权】上海市知识产权局支撑全国首例重大专利侵权纠纷行政裁决案件落定

每周资讯

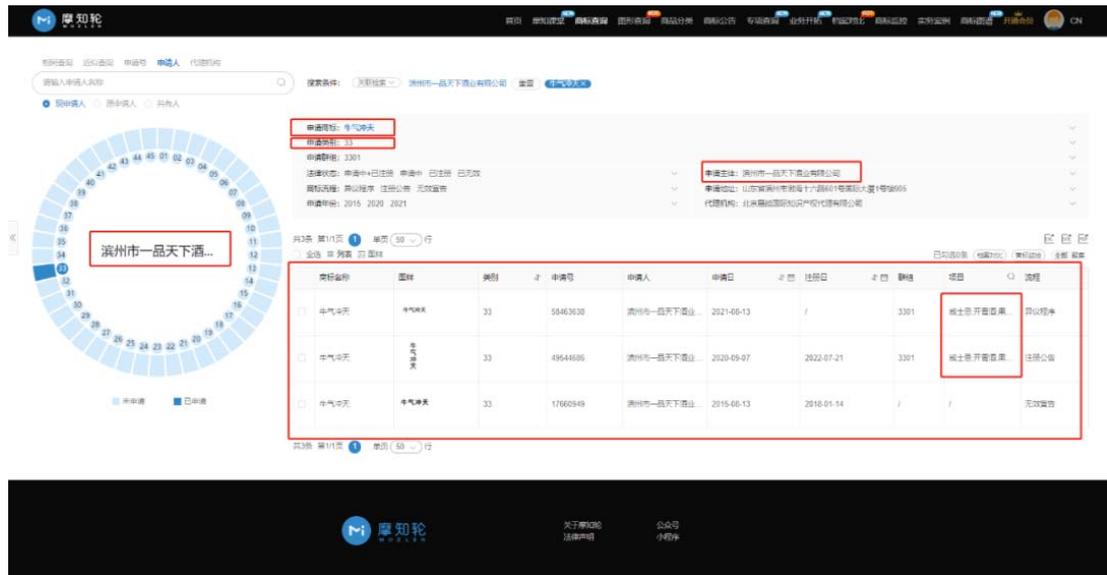
【商标】谷小酒用“牛气冲天”被罚 283 万，商标侵权还是遇碰瓷式维权？

互联网新锐酒水品牌谷小酒因商标被举报。日前，四川谷小酒商贸有限公司（以下简称谷小酒公司）因在一款牛年产品中使用“牛气冲天”字样，被认定侵犯滨州市一品天下酒业有限公司（以下简称一品天下公司）的“牛气冲天”注册商标，因此四川省成都市武侯区市场监督管理局（以下简称成都市武侯区监管局）对谷小酒公司做出约 283 万元行政处罚决定。

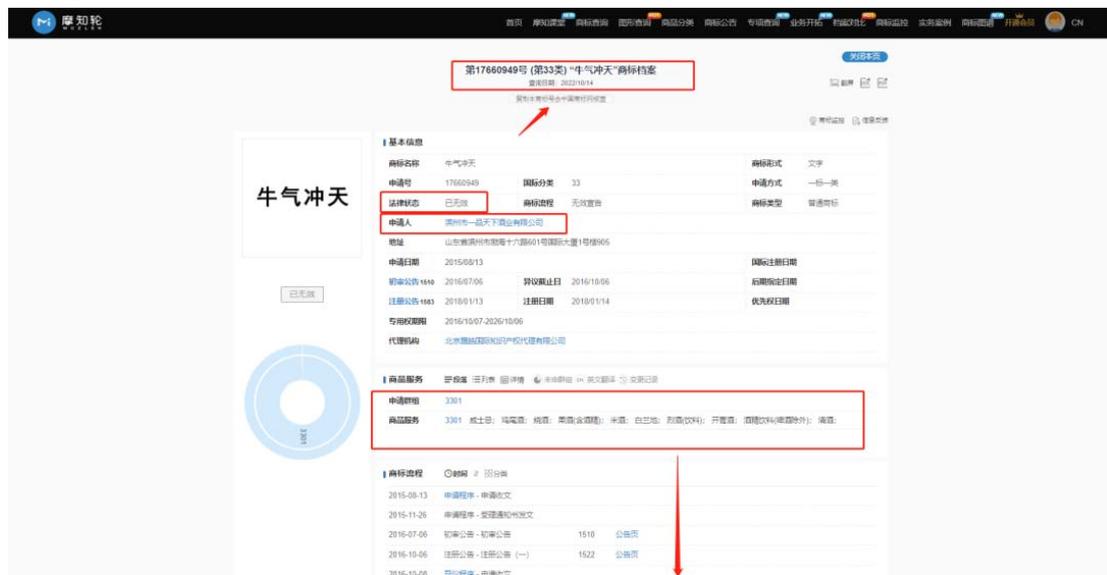


然而在谷小酒公司方看来，“谷小酒·牛气冲天”使用“牛气冲天”是为了表达祝福，未构成商标侵权，认为遭遇“碰瓷式维权”。而一品天下公司法定代表人冯飞否认“碰瓷式维权”，还称“我们一毛钱都拿不到，对我们也没有好处”，

还会通过民事诉讼维权。



据了解，“牛气冲天”商标的注册人为滨州市一品天下酒业有限公司，注册号为第 17660949 号；国际分类为 33 类被核准使用商品在威士忌；鸡尾酒；烧酒；果酒（含酒精）；米酒；酒精饮料（啤酒除外）等服务上。专用权期限为 2016 年 10 月 7 日至 2026 年 10 月 6 日。



此事件日前被认定结果为：“谷小酒·牛气冲天酒”在未取得注册人授权或转授许可的情况下，擅自在小米有品商城和经营场所销售涉案商品，违反了《商标法》“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，

或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆”的规定，违法事实成立。后经执法人员对谷小酒公司小米有品商城的首期账单、中期账单、尾期账单查验和询问调查，对谷小酒公司处以罚款 2835493.56 元。

成都市武侯区市场监督管理局 撤销行政处罚决定书

四川谷小酒商贸有限公司：

我局于 2022 年 3 月 24 日以直接送达方式向你单位送达《行政处罚决定书》（成武市监处罚〔2021〕JT-10 号）。2022 年 5 月 16 日，我局收到国家知识产权局于 2022 年 4 月 22 日下达的《关于第 17660949 号“牛气冲天”商标无效宣告请求裁定书》（商评字〔2022〕第 0000129888 号），宣告“牛气冲天”商标无效。

根据《中华人民共和国商标法》第四十七条第一款的规定，我局决定撤销成武市监处罚〔2021〕JT-10 号行政处罚决定。

成都市武侯区市场监督管理局
2022 年 6 月 17 日

就在近期，此次商标案件迎来了最新进展，成都市武侯区监管局向谷小酒下发撤销行政处罚决定书，从成都市武侯区监管局的处罚决定书来看，撤销处罚与一品天下公司“牛气冲天”商标被国家知识产权局宣告无效有关。

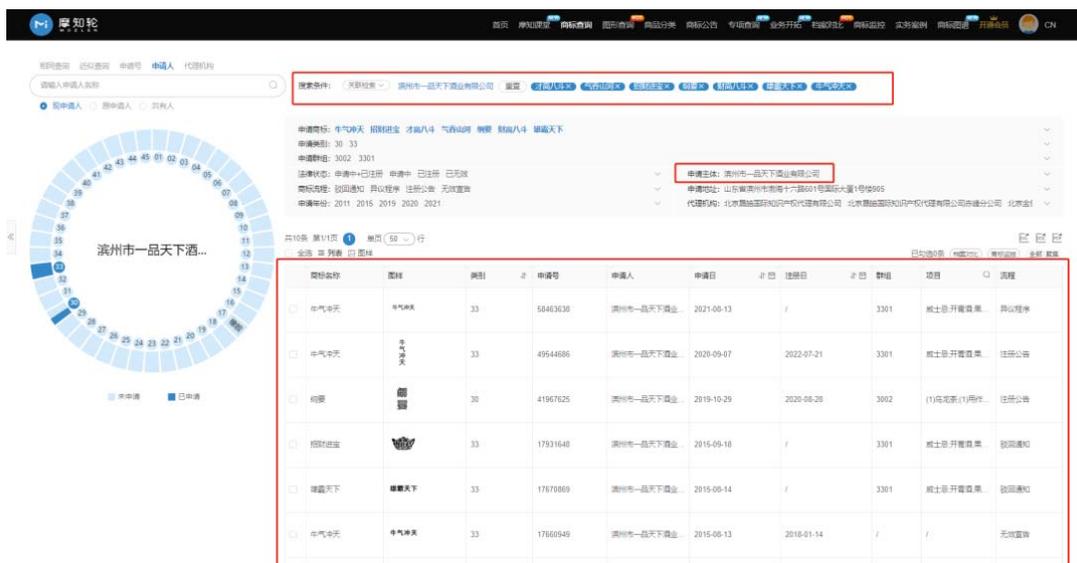
2021-05-28	第三程序-受理通知书发文								
2021-06-03	第三程序-补正证明通知发文								
2021-06-04	无效宣告-申请发文								
2021-06-17	第三程序-补正证明通知发文								
2021-07-27	无效宣告-受理通知发文								
2021-10-13	第三程序-受理有效通知发文								
2021-10-26	无效宣告-补正通知发文								
2022-01-19	无效宣告-证据交换发文								
2022-01-27	无效宣告-评审方案								
2022-03-04	第三程序-申请发文								
2022-03-11	无效宣告-申请发文								
2022-04-09	第三程序-受理通知书发文								
2022-04-19	第三程序-补正证明通知发文								
2022-04-22	无效宣告-裁定书发出						裁定书	全部无效	
2022-04-24	无效宣告-补正通知发文								
2022-04-27	无效宣告-裁定书发文								
2022-05-10	无效宣告-受理通知发文								
2022-09-06	无效宣告-撤回无效公告	1006					公告号	全部无效	

商标图样	商标名称	申请号	类别	申请人	状态	关联程序	法条	原文	对比
	牛气冲天	5387225	33	四川壹壹其五网络传媒有限公司	申请中	无效宣告	30.10.0 4.44.07	裁定书	🔗
	牛气冲天	4308946	33	四川壹壹其五网络传媒有限公司	申请中	无效宣告	30.10.0 4.44.07	裁定书	🔗
	牛气冲天	54450060	33	成都小米壹壹其五网络传媒有限公司	已注册	异议程序	11	决定书	🔗



原来在遭遇“碰瓷式维权”后，谷小酒公司并没有选择坐以待毙、任人宰割。谷小酒公司依法向国家知识产权局商标局提出“牛气冲天”商标撤销连续三年不使用注册商标与无效宣告的申请，经过不懈努力，国家知识产权局作出裁定，宣告“牛气冲天”商标无效。

经了解得知，除了“牛气冲天”商标，一品天下公司名下申请过 130 多件商标，包括“纲要、摘要、招财进宝、雄霸天下、气吞山河、财高八斗”等，并以相同的方式向其他企业索要“赔偿”。



实际上，诸如此类的商标纠纷近年来越发常见，此前“逍遥镇胡辣汤”“潼关肉夹馍”“青花椒”等商标维权事件曾引发关注，有的还被列为典型案件。

碰瓷式维权的现象层出不穷，究其原因有如下几点两点：一是商标注册的成本很低，注册成功后通过商标权打官司可以说是一本万利。二是很多商家并不懂法，当这些抢注商标的商家前来收取侵权费或者加盟费时，并不懂得维护自己的合法权益，往往是赔钱了事、息事宁人。

有商标维权意识固然是好事，但商标持有人要担起公共责任，不应打着维护商标权的名义，施行霸凌式打压维权。这种“碰瓷式维权”不仅对普通商家的正常经营和发展都造成了不良影响，还会造成司法资源浪费，更是对加强知识产权保护的误读。因此对碰瓷式维权必须坚决依法整治。

千变万化的市场中，各种风险无处不在。为尽量避免此类诉讼，企业在生产经营的时候务必要做好前期准备工作，注意及时办理营业执照，同步申请注册商标，在品牌推广、商业合作之前，确保商标已经注册。

遭遇碰瓷式维权时也千万不要手忙脚乱，可以选择通过无效宣告、撤三请求或提起诉讼等方式，学会以法律武器保护自身的权益不受侵害。

1.2【专利】“解码”田间科技 拥抱农业未来

金秋时节，三秦大地“丰”景正盛。陕西省渭南市大荔县三里村村民李恩科驾驶着玉米联合收割机，开足马力在田间来回穿梭，一穗穗颗粒饱满、颜色黄亮的玉米棒很快便堆满了车仓。

“我这片地里种的都是‘陕单 636’玉米种子，这一种子是我在往届杨凌农高会上了解到的，很能适应机械化籽粒收割。我用 4 亩地适种了一年，亩产可达到 500 多公斤！”每年秋收再忙也不耽误李恩科呼朋唤友去中国杨凌农业高新科技成果博览会（下称杨凌农高会）上逛一逛，“淘宝”“取经”“涨知识”，回回都能收获满满。

今年，以“创新·合作与粮食安全”为主题的第二十九届杨凌农高会如约而至。在这场

有着“农业奥林匹克”之称的盛会上，新技术、新设备、新品种等科技“新秀”层出不穷，良种、良法等“老将”热度不断。集成创新践行科技兴农、“云端”对接促进成果交易、国际合作共赴农业未来……杨凌农高会为“三农”发展播下的种子，在三秦大地上结满了累累硕果。

集成创新 践行科技兴农

创新，是今年杨凌农高会的题中之义。

国家知识产权局作为此届杨凌农高会的主办单位之一，组织展团集中展示了一批在推进农业科技创新、提升农业质量效益和竞争力方面发挥积极作用的知识产权项目。其中，专利项目有“杏鲍菇的生产方法”“果实采摘器”等，商标项目有“东宁黑木耳”“射阳大米”等，地理标志产品有云南的普洱茶、陕西的汉中仙毫等，形成了一个丰富的创新范本库。

“田间展”是今年杨凌农高会的一大新鲜事。11个展览点、4个集中展示区，把良种繁育、耕地改良、智慧农业等领域的科研成果从展台移到了田间地头。生动的场景展示让农民们看得真真切切、学得明明白白。

走进田间展览点——菲格无花果庄园，上百亩无花果种植示范园正值采摘旺季。“我们园子里栽培了30多种无花果种苗，既有引进的‘华丽’‘加州黑’等名优特新品种，也有自主研发的‘丝绸红玉’‘丝绸黄金’等优质品种。”杨凌菲格无花果产业发展有限公司技术人员穆文刚向记者介绍，公司与西北农林科技大学等院校保持着密切合作，积极开展无花果品种选育、种苗繁育、产品加工等方面的技术研究和示范应用，广泛推广无花果设施栽培技术和模式，取得了良好效益。

中国杨凌耕地保护与质量提升创新中心也是今年的田间展览点之一，其主要为耕地保护、质量提升与可持续发展提供解决方案。“砒砂岩与沙复配成土造田技术是中心的一项核心技术，其原理是在风沙土中添加富含粘土矿物的砒砂岩，提高土壤的保水保肥能力，起到土壤改良作用。这项技术已在毛乌素沙地推广应用，获得了2019年国家科技进步二等奖。”该中心高级工程师杜宜春告诉记者，如今中心已建成全国首个三普土壤样本库，为破除耕地质量提升障碍提供了研究“沃土”。

“云端”对接 促进成果交易

“云上”观展、“云端”交易，让这场农业科技盛会突破了疫情的限制，吸引了大批观众。

今年的杨凌农高会云上展，通过3D虚拟导览沙盘、VR视频、实体展厅复制建模三种方式，为展团和企业提供了线上展示空间，也为观众带来了移动端、PC端的沉浸式观展体验。“‘云上平台’功能还进行了全面扩充，依托云计算、人工智能、大数据等新兴技术，构建起数字化展示、科技推广、项目撮合、线上交易、管理服务等多元功能空间。”杨凌农业高新技术产业示范区展览局副局长陈其辉介绍。

数据统计显示，今年杨凌农高会期间，线上线下累计参观人数达294.8万人次，其中云

上展参观人数 279.1 万人次；共有 59 个展团和 358 家企业入驻“云上平台”，线上展出农业科技成果及产品超 7000 项；线上线下累计交易额达 4.87 亿元。

为了营造良好的线上展示环境和交易秩序，在组展阶段，陕西省知识产权局指导杨凌示范区知识产权局制定发布了《第二十九届云上农高会知识产权保护参展提示》，加强对参展项目、展品及宣传材料等涉及各类知识产权信息的审查，避免知识产权侵权假冒违法行为发生；展会期间，定期抽检相关知识产权信息，对发现的不规范行为和违法行为及时督促整改。

国际合作 共赴农业未来

近日，一趟满载此届杨凌农高会特色农产品的中欧班列从西安发车，开往乌兹别克斯坦塔什干地区。这些货物经由塔什干的商品集结总部，分发向俄罗斯、哈萨克斯坦等上海合作组织（下称上合组织）成员国。

“这次的贸易合作，一定程度上为杨凌示范区与乌兹别克斯坦的农业交流和贸易往来打开了新局面，也是落实上合组织成员国元首理事会签署的撒马尔罕宣言的有力行动。”杨凌示范区工业和商务局副局长刘甜甜表示。

今年，杨凌农高会与上合组织农业博览会同期同地举办。一直以来，杨凌农高会都是撬动我国与上合组织国家及“一带一路”沿线国家农业、科技、经贸等领域务实合作的重要支点。在上合组织成员国元首理事会第十九次会议上，我国进一步倡议在陕西省设立上合组织农业技术交流培训示范基地，加强现代农业领域国际合作。2020 年 10 月，该示范基地在杨凌示范区正式揭牌。

如今，示范基地深度契合不同国家农业发展特点和需求，结合当地自然禀赋和农业发展现状精准施策，已先后在乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国家和地区建立起 15 座农业科技示范园。其中，今年 8 月在乌兹别克斯坦塔什干地区建成的中乌节水农业海外示范园，重点引入了西北农林科技大学朱德兰教授团队研发的智能水肥一体化灌溉设备，该设备采用太阳能驱动，具有省电、节水、节肥等特点，极大提升了当地灌溉效率。这些示范园正逐步成为我国深化农业领域国际交流合作、携手世界共赴农业未来的有力载体。

【胡鑫磊 摘录】

1.3 【专利】《美国商标审查审理指南》解读系列（三）——基于混淆可能性的驳回

【导读语】

2021 年 11 月，中国国家知识产权局制定了新一版的《商标审查审理指南》。该指南自 2022 年 1 月 1 日施行以来，已成为商标审查员和代理人的重要工具，很大程度上方便了审理各环节的法律适用统一和标准执行一致，受到从业人员的普遍欢迎。受此启发，为方便中国企业及出口商标代理人更好地了解中国第一大贸易国——美国的商标审查制度，集佳知识产权现推出“《美国商标审查指南》

（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解读系列”，希望通过我们对该指南的详细解析以及对中美制度的对比，让中国企业和商标代理人更加全面深入地了解美国商标申请注册保护制度。

《美国商标审查审理指南》解读系列（三）

基于混淆可能性的驳回

文 | 谭雅琦 张嘉畅

美国《商标法》第 2（d）条规定，与他在专利商标局注册的商标或在美国在先使用且尚未放弃的商标或商号构成近似，使用在相同商品或与之相关联的商品上，可能造成混淆、误认或欺骗的商标，将被拒绝注册。误认可能性（Likelihood of Mistake）在《审查指南》中通常以“与他人商标非常相似以致可能引起混淆或误认”的方式合并介绍在混淆可能性的介绍中。而欺骗可能性的商标（Marks That Are Likely to Deceive）要求申请人具有欺骗的主观故意，因此在实践中，尤其是单方驳回程序中较为少见，《审查指南》也并未对其进行详细分析。故我们在本文中仅介绍《审查指南》第 1207 条中“混淆可能性”（Likelihood of Confusion）的相关内容，以方便中国企业了解中美两国在混淆可能性的认定上的异同。

一

“混淆可能性”概述

Likelihood of Confusion

《审查指南》1207.01 条指出，混淆可能性的认定，并不是判断商标本身，或者商品或服务本身，是否可能会混淆，而是判断商标使用在其商品或服务上，是否会对商品或服务的来源或赞助（Sponsorship）存在混淆可能性。

美国海关和专利上诉法院（美国联邦巡回上诉法院的前身）曾在 1973 年的杜邦案^[1]中，开创性地讨论了确定混淆可能性的十三个相关因素即“杜邦因素”

（DuPont Factors）^[2]，并指出在认定混淆可能性的问题上，并没有试金石规则可以为所有案件提供现成的指南。且并非所有因素都是相关的，只有那些有证据证明相关的因素才必须予以考虑。此外，每个特定因素的重要性或考虑权重，可能因个案而有所不同。尽管如此，以下两大因素仍为混淆可能性认定中的关键考虑因素：（1）**商标整体在视觉、发音、含义和商业印象上构成近似或不同**；（2）**申请所指定的商品或服务的关联性**。

此外，在审查中，如有相关的证据支持，审查员亦将考虑以下混淆可能性的因素：1) 已建立的、可能继续的贸易渠道构成类似或不同；2) 销售的情况和消费者的情况，即冲动消费 VS 谨慎、复杂的购买；3) 类似商品上近似商标的数量和性质；4) 申请人与在先注册商标所有人所达成的有效共存协议。

二

商品或服务的关联性判断

Relatedness of the Goods or Services

在判断商品或服务的关联性时，当所涉商标的近似度越高，则认定混淆可能性对所涉商品或服务的关联程度要求越低。即如果双方的商标相同或基本相同，则商品或服务之间的关联性无需达到商标之间存在差异时的密切程度，即可支持混淆可能性判断。《审查指南》中第 1207.01 (a) 条中所提及的以下内容，可在判断商品或服务的关联性时，提供具体指引。

1、商品或服务无需完全相同 (Goods or Services Need Not Be Identical)

《审查指南》指出，在认定混淆可能性时，商品或服务无需完全相同，甚至不必具有竞争关系。问题并不在于商品和/或服务本身是否会造成混淆，而是消费者是否会对其来源产生混淆。申请人和注册人的商品或服务只需要以某种方式相关，和/或基于市场营销的情况，可能导致消费者错误地认为它们来自同一来源即可。如“SHAPES”商标指定在“美容院、日间水疗服务”上，与“SHAPE”商标指定在“杂志”上，被认定为存在混淆可能性，因杂志经常会介绍美容院、水疗服务^[3]。含“TOTOL”的组合商标，指定在“酸奶”上，与“TOTAL”商标指定在“即食早餐麦片”上，存在混淆可能性^[4]，因前述食品可能被消费者认为来自同一来源。

相反，如果所涉商品或服务不具有关联性，或基于市场营销的情况，不会导致消费者错误假设它们来自同一来源，则即使商标完全相同，也被认定为不太可能造成混淆。如“RITZ”商标注册在“教育服务”上，和“RITZ”商标注册在“厨房用品”上^[5]。

2、建立商品和相关服务之间的关联性 (Establishing Relatedness of Goods to Services)

在判断商品商标和服务商标是否构成混淆性近似时，一般而言，如在某些商品和与这些商品关联的服务上，使用相同或近似的商标，则被普遍认为容易导致混淆。如“服装”商品和“运动服装零售服务”^[6]，“餐饮服务”与“熏肉、腊肉”商品^[7]均被认为具有关联性。

若所涉商品和服务被消费者广泛知晓或被普遍认为具有相同的来源时，则商品和服务的关联性将更为容易建立。例如，当指定服务的表述明确包含指定商品，如“啤酒吧”服务与“啤酒”^[8]，“以电子方式通过计算机终端传输数据和文件”服务与“传真机、计算机和计算机软件”^[9]，通常会被认定为具有关联性。反之，若商品和服务的关联性并不明显，不被广泛知晓或普遍认可时，则需要更多的证据来支持商品和服务具有关联性，而不仅是所涉商品和服务一起使用的事实。例如，认定“餐厅服务”与关联度较弱的“啤酒”商品具有关联性，或“烹饪课程”服务与“厨房毛巾”商品具有关联性，需要提供更多证据显示消费者可能会认为所涉服务和商品来自于同一来源，如某个商标在争议商品和服务上均有实际使用，和/或存在大量同时涵盖争议商品和服务的第三方申请注册。

3、以申请/注册商标所指定的商品/服务为依据 (Reliance on Identification of Goods/Services in Registration and Application)

在认定商品或服务的关联性时，商品/服务的性质和范围，必须以已注册商标和申请中商标所指定的商品或者服务为依据。如果被引证的在先注册商标宽泛地描述了商品或服务，并且对其性质、类型、贸易渠道或消费者类型没有限制，则将推定该商品/服务包含所描述的所有类型，在所有正常的贸易渠道中流通，向所有类型的消费者所提供，则此种情况下申请人无法仅通过限定关联商品的类型渠道来避免混淆可能性。此外，申请人不得引用外部的论据或证据，例如主张实际使用商品的质量或价格不同，来限制申请商品的范围和/或在先注册所涵盖的商品范围，而仅能基于商标申请和注册时所指定的商品/服务表述的范围，作为认定混淆可能性的依据。

4、无固有规则 (No “per se” Rule)

如概述中所述，因每个案件的事实情况不同，每个相关的杜邦因素的考虑权重可能会基于不同的案件事实而有所区别；因此，并没有固有的规则确定某些商品或服务本身是具有关联性的，故在相应的商品/服务上使用相同或近似商标必然存在混淆可能性。如在 M2 软件公司与 M2 通信公司的案件中^[10]，美国联邦巡回上诉法院指出“软件相关商品之间的关联性不能仅仅因为商品具有相同的媒介载体而直接推定，较为合适的模式是基于软件主题和内容进行分析”。

5、贸易扩张原则 (Expansion-of-Trade Doctrine)

此原则通常适用于双方案件。如异议人主张其商标的优先权应当扩张到申请人指定的商品/服务上，概因申请人指定的商品/服务属于异议人注册商品/服务的自然贸易延伸，故商品/服务具有关联性。而在单方案件审查中，审查员无需证明在先商标注册人已经，或即将将其注册的商品/服务延伸至在后申请人的指定商品/服务范围，而仅需从传统的商品/服务关联性角度，判断消费者是否可能认为商品/服务来自同一来源，以确定混淆可能性即可。

6、可证明商品或服务具有关联性的证据 (Evidence Showing Relatedness of Goods or Services)

审查员必须提供证据表明商品和服务具有关联性，进而认定混淆可能性。关联性证据可能包括：表明关联商品或服务通常一起使用或由同一消费者使用的新闻文章和/或来自计算机数据库的证据；相关的商品或服务由同一制造商或经销商共同宣传或销售的广告；基于实际使用的同时涵盖申请人和引证商标所有人的商品/服务的第三方商标的注册记录等。

三

商标近似判断

Similarity of the Marks

基于“杜邦案”确立的规则，混淆可能性的首要判断因素即商标在整体视觉、发音、含义和商业印象上是否存在近似。判断混淆可能性时，并不是要将商标摆放在一起进行比对，而是判断商标在商业印象上是否足够近似，以至于相关消费者很可能会认为双方主体之间存在关联。

美国联邦巡回上诉法院曾在判例中为商标近似判断提供了以下指引：确定商标混淆的基本原则是必须对商标进行整体比对，并且必须将其与所使用的特定商品或服务联系起来进行考虑。因此，混淆可能性的判断不能基于从商标整体中所拆分（Dissection）出来的构成要素，即商标的部分要素进行比对。另一方面，在阐明就混淆可能性得出结论的原因时，只要最终结论是基于商标整体考虑的，则在合理情况下对商标的某一特定要素进行或多或少地考虑也是妥当的，且此类分析无法完全避免。

除此之外，商品或服务的关联性越高，则混淆可能性的判断所需的商标近似程度就会越低。因此，商标近似判断和商品/服务的关联性判断为相辅相成的动态关系。以下为《审查指南》中，对商标近似判断的各类情形提供的具体指导和介绍。

1、文字商标（Word Marks）

判断文字商标是否近似的要素包括视觉、发音、含义和商业印象。单一要素的近似，并不会当然认定构成混淆可能性，即使指定商品相同或高度关联。但考虑到特定案件的相关事实，个别案件也会存在仅一个要素构成近似，便足以认定混淆可能性的情况。

（1）视觉近似（Similarity In Appearance）

对标识的字母或文字进行增减、替换，均可能构成视觉近似。如“TRUCOOL”与“TURCOOL”商标构成近似^[11]，“TMM”与“TMS”商标构成近似^[12]，但“LETEX”与“LUTEXAL”商标不构成近似^[13]。

（2）发音近似——发音等同语（Similarity in Sound - Phonetic Equivalents）

鉴于难以预测公众会如何呼叫一个特定商标，因此并不存在所谓特定商标的“正确的发音”，故申请人也无法基于所谓“正确的发音”来主张避免混淆可能性。如“SEYCOS”与“SEIKO”商标均指定在手表产品上，虽然拼写有较大差别，但发音近似，构成混淆可能性^[14]。

（3）含义近似（Similarity in Meaning）

商标的含义必须与其所指定的商品或服务相关联来确定。即使发音和/或视觉上完全相同的商标，若使用在不同的商品或服务上时，也可能产生截然不同的商业印象，从而不会造成混淆。如“CROSS-OVER”商标指定在乳罩上，与“CROSSOVER”商标指定在女士运动服上，并不构成混淆性近似，因前者商标的含义暗示了指定商品乳罩的构造，而后者商标在指定商品上并无含义，或者暗示

了运动服“跨越”了非正式和更正式服装之间的界限或两个季节的界限，从而产生了不同的商业印象^[15]。

此外，若标识为其他语言，在判断含义是否近似时，将适用“外语等同原则”（Doctrine of Foreign Equivalents）。该原则仅是指导原则，并非绝对必须适用的规则，只有在审查员认为美国一般消费者在看到商标后会停下来并将其中的外语文字翻译成英语识别时才适用。

而在判断美国一般消费者是否会停下来并将外语商标翻译成英语时，如果证据表明相关的英文翻译是字面的和直接的（Literal and direct），并且不存在含义深浅或其他多个相关含义的矛盾证据，则审查员通常应适用该原则（除特殊个案外）。该原则适用于所有常见现代语言中的单词或术语，但不包括已失传的、晦涩的或不寻常的语言。美国商标审判和上诉委员会（以下简称“TTAB”）在判断是否适用该原则时，还会基于字典含义、申请人声明和所提交的证据样本等，考虑该外语在相关市场中的含义是否与英文翻译的含义不同，和/或基于商标使用在商品和/或服务上的特定营销环境，一般消费者有多大可能性会对该外语进行翻译。

如“LUP0（意大利语，狼）”商标指定在“男士和男童内衣”，和指定在“各种服装的设计服务”上的“WOLF（英语，狼）”商标可能会引起混淆^[16]，因为“Lupo”即为英文“Wolf”的外语同义词。

（4）包含其他元素的标识比对（Comparing Marks that Contain Additional Matter）

在分析判断包含其他元素的标识是否存在混淆可能性时，需要仔细考虑争议商标所包含的共同要素的性质，以及各商标所产生的整体商业印象。《审查指南》中指出，仅仅通过添加或删除主标或其他显著性要素，或增加其他对指定商品/服务具有描述性或暗示性的术语，并不足以避免混淆可能性；如果两个商标的显著识别部分相同，那么尽管其它部分存在差异，这些商标仍可能会被认定为混淆性近似。

但在以下情况下，对商标元素的添加或删除可能足以避免混淆可能性：（1）商标整体传达出显著不同的商业印象；或（2）商标相同的部分不具有显著性从而不太可能被消费者视为区别来源的依据。如“CAPTIAL CITIBANK”商标与“CITIBANK”商标同时指定在银行、金融服务上，并不会导致混淆可能性。因为“CITI BANK（城市银行）”一词被广泛地使用在银行业，且“CAPITAL（首都）”作为显著识别部分，赋予了该商标地理含义，以及与对方商标截然不同的视觉和发音，故不足以产生混淆可能性^[17]。

（5）由多个单词组成的商标（Marks Consisting of Multiple Words）

在评估复合词商标的混淆可能性时，尽管必须将每个商标视为一个整体，但主要应考虑商标在建立商标的商业印象中占主导地位的显著识别部分。虽然没有机械

性测试来挑选出 (Mechanical test to select) 复合词商标中的显著识别部分, 但消费者更倾向于将臆造词汇、任意性词汇, 而不是描述性或通用词汇, 作为商标指示来源的特征。

相反的, 如果两个商标的相同部分显著性弱, 即对所指定的商品或服务是通用的、描述性的, 或具有高度暗示性, 则消费者不太可能产生混淆, 除非商标的整体组合还具有其他相同点。如同样指定在“鞋子”商品上的“COBBLER'S OUTLET”商标和“CALIFORNIA COBBLERS”商标, 由于相同部分“COBBLERS (鞋匠)”显著性低, 因此不构成混淆性近似^[18]。

(6) 弱显著性或描述性商标 (Weak or Descriptive Marks)

美国联邦巡回上诉法院和 TTAB 在多件在先判例中, 明确仅具有直接描述性和弱显著性的标识相较于臆造性词汇的保护范围更窄。但即使为弱显著性商标, 仍有权获得注册保护并阻挡在后近似商标申请注册在高度关联的商品或服务上。因此, 因显著性弱而仅获得副簿注册的商标依然可以被引证作为在先商标, 驳回在后的申请主簿或副簿注册的商标。

2. 图形商标 (Design Marks)

图形商标的近似判断必须主要依据视觉外观上的相似性。在比对图形商标和文字商标时, 根据法律等同原则 (Doctrine of legal equivalents), 若图形与图形对应的文字可能使消费者产生相同的心理意象, 则图形商标可能被认定与相应的文字商标构成近似。如“美洲狮图形”商标与“PUMA (含义为美洲狮)”文字商标, 均指定在服装上, 因指向的意象相同, 被认定为具有混淆可能性^[19]。

对于同时包含文字和图形的组合商标, 大多数情况是仅文字部分或仅图形部分构成近似。虽然拆分商标审查并不合适, 但若其中一个要素更为重要, 则为了确定混淆可能性, 审查员将对占主导地位的要害给予更大的考虑权重。而且通常来讲, 审查员会赋予文字更大的考虑权重, 因为消费者通常使用文字用来指代或求购所需的商品或服务。但《审查指南》中也强调, 组合商标并没有近似比对的固有规则, 而需个案进行考虑。

四 其他考虑因素

除上述主要考虑因素以外, 《审查指南》提供了一些其他需考虑的因素或原则, 以在认定混淆可能性时作为参考。

此类因素包括, 当对是否存在混淆可能性存疑时, 以有利于在先注册人的方式作出裁决。如 TTAB 在 C. H. Hanson Co. 公司的案件中指出, 在先注册人的指定商品因标点符号导致商品/服务范围不明确, 则必须以有利于注册人的方式作出裁决, 即以较宽的商品/服务范围进行解释^[20]。

当事人所签署的共存协议，也将作为混淆可能性判断的考虑因素之一，但一般而言，仅是“裸体”的共存协议（“Naked” consent agreements）——即仅包含在先权利人同意商标共存且简单声明商品来源不太可能混淆的协议，一般不被审查员所接受，而需详细说明各方认为不存在混淆可能性的具体原因，及各方为避免公众混淆而采取的措施。

尽管美国为判例法国家，但在商标审查时，仍遵循个案审查原则。即此前核准的其他商标申请注册的决定没有证据价值，对代理律师或 TTAB 均不具有拘束力。但第三方的商标注册和使用，可作为认定商品/服务具有关联性、商标标识的显著性强弱，以及商业强弱点（Commercial strength or weakness）^[21]的证据参考。如在审查中发现，构成近似的在先商标为不同主体所享有，则审查员需考虑在先商标近似要素的淡化程度，是否可能表明不再构成混淆可能性。

在双方案件的审查中，在先注册商标的知名度和家族商标（Family of Marks）^[22]将更多地被审查员所考虑。而在单方案件中，审查员并不被预期可提供证据支持在先商标的知名度，且考虑到审查员无法获得确定是否存在商标家族所需的证据和信息，因此应避免援引家族商标或在混淆可能性分析中提及商标家族。

此外，当涉及制药或药用产品（Pharmaceuticals or Medicinal Products）的混淆可能性判断时，将采用更严格的标准，即可能较低的证据门槛即可确定混淆可能性，因为消费者如因混淆而不当选择和使用制药或药用产品可能会导致严重和有害的后果。

五 结语

综合来看，由于美国是判例法国家，混淆可能性的判断原则和规则主要从大量判例中总结提炼而成。相较于我国知识产权局发布的《商标审查审理指南》下编第五章“商标相同、近似的审查审理”，美国对于商标近似的判断亦遵循从商标本身的“形、音、义”和整体表现形式，采用隔离观察、整体比对和要部比对的方法，同时考虑商标本身的显著性、在先商标的知名度等因素判定混淆可能性。但在具体适用时，因中美的相关公众在相应市场上的一般注意力和认知力有所不同，加之商品类似判断的明显差异，因此可能导致相同案件在中美两国出现不同的审查结果。中国申请人在进行美国商标申请注册和使用风险查询和评估时，可在专业商标律师的指导下，结合上述审查指南中所提及的判断因素，进行综合考虑。希望本文能够为中国企业更深入理解美国商标法体系中基于混淆可能性的驳回，以及在美国顺利申请注册和使用商标提供帮助。

【参考文献】（上下滑动阅览）

[1] 参见：IN re E. I. du Pont de Nemours and Company, 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (C.C.P.A. 1973)

[2] 13 个杜邦因素指：1. 商标整体在外观、声音、内涵、商业印象等方面的相似或不同。2. 在申请或注册中描述的，或与在先商标的使用有关的商品的相似或

不相似及商品性质。3. 已建立的、可能持续的贸易渠道构成类似或不同。4. 销售的情况和消费者的情况，即冲动消费 VS 谨慎、复杂的购买。5. 在先商标的知名度。6. 在类似商品上使用的类似标志的数量和性质。7. 任何实际混淆的性质和程度。8. 在没有实际混淆证据的情况下同时使用商标的时间长度和条件。9. 使用或未使用商标的商品的种类 (variety)。10. 申请人与在先商标所有人之间的市场介面 (market interface)。11. 申请人有权在多大程度上排除他人及其商品上使用其商标。12. 潜在混淆的程度。13. 其他能证明使用效果的既定事实。

[3] 参见: *Weider Publ'ns, LLC v. D&D Beauty Care Co.*, 109 USPQ2d 1347 (TTAB 2014)

[4] 参见: *Gen. Mills, Inc. v. Fage Dairy Processing Indus. S. A.*, 100 USPQ2d 1584, 1597 (TTAB 2011)

[5] 参见: *Shen Mfg. Co. v. Ritz Hotel Ltd.*, 393 F.3d 1238, 1244-45, 73 USPQ2d 1350, 1356 (Fed. Cir. 2004)

[6] 参见: *In re Detroit Athletic Co.*, 903 F.3d 1297, 1307 128 USPQ2d 1047, 1052 (Fed. Cir. 2018)

[7] 参见: *In re HJ Seiler Co.*, 289 F.2d 674, 129 USPQ 347 (CCPA 1961)

[8] 参见: *In re Coors Brewing Co.*, 343 F.3d 1340, 1347, 68 USPQ2d 1059, 1064 (Fed. Cir. 2003)

[9] 参见: *Hewlett-Packard Co. v. Packard Press, Inc.*, 281 F.3d 1261, 1268, 62 USPQ2d 1001, 1005 (Fed. Cir. 2002)

[10] 参见: *M2 Software, Inc. v. M2 Commc'ns, Inc.*, 450 F.3d 1378, 1383, 78 USPQ2d 1944, 1947 - 48 (Fed. Cir. 2006)

[11] 参见: *In re Lamson Oil Co.*, 6 USPQ2d 1041 (TTAB 1987)

[12] 参见: *Weiss Assocs. Inc. v. HRL Assocs. Inc.*, 902 F.2d 1546, 14 USPQ2d 1840 (Fed. Cir. 1990)

[13] 参见: *In re BASF A.G.*, 189 USPQ 424 (TTAB 1975)

[14] 参见: *KabushikiKaisha Hattori Tokeiten v. Scuotto*, 228 USPQ 461 (TTAB 1985)

[15] 参见: *In re Sears, Roebuck & Co.*, 2 USPQ2d 1312, 1314 (TTAB1987)

[16] 参见: *In re Ithaca Indus., Inc.*, 230 USPQ 702 (TTAB 1986)

[17] 参见: *Citigroup Inc. v. Capital City Bank Grp., Inc.*, 637 F.3d1344, 1356, 98 USPQ2d 1253, 1261 (Fed. Cir. 2011)

[18] 参见: *US Shoe Corp. v. Chapman*, 229 USPQ 74, 75 (TTAB 1985)

[19] 参见: *Puma-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG v. Garan, Inc.*, 224 USPQ 1064 (TTAB 1984)

[20] 参见: *Inre C.H. Hanson Co.*, 116 USPQ2d 1351 (TTAB 2015)

[21] 该点指杜邦因素中的第 6 个考量因素，即“类似商品上近似商标的数量和性质”。

[22] 家族商标 (Family of Marks) 是指：一组具有相同识别性特征的商标，即商标的组合和使用方式，使消费者不仅将单独的商标与所有人所对应，而且将该家族商标的共同特征与所有人相关联。 *J & J Snack Foods Corp. v. McDonald's Corp.*, 932 F.2d 1460, 1462, 18 USPQ2d 1889, 1891 (Fed. Cir. 1991).

【吴青青 摘录】

1.4【专利】广东前8月发明专利有效量50.8万件 居全国首位

日前，广东省委深改委召开会议，听取我省相关重点改革实施情况汇报。笔者从省市场监督管理局获悉，近年来，广东着力打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，全面加强知识产权全链条保护。截至今年8月底，全省发明专利有效量50.8万件，累计PCT国际专利申请量24.8万件，均保持全国首位。

近年来，广东制定了《广东省知识产权保护条例》《广东省版权条例》，推动将地理标志等立法纳入立法计划，强化知识产权保护法治支撑。今年1至8月，全省法院审结各类知识产权案件7.3万件，数量位居全国前列；2021年专利案件平均判赔额达82.5万元，相比3年前增长148.5%。在打击知识产权犯罪方面，公安机关破案1713宗，涉案金额50亿元。

知识产权作为一种无形产权，侵权案件处理容易出现周期长的现实问题，导致权利人“赢了官司，输了市场”的窘迫局面。广东不断优化知识产权“快保护”机制，法院知识产权速裁案件平均审理周期45天，当庭宣判率达80%，超65%案件快速便捷化解。目前，全省累计建有13家国家级知识产权保护中心或快速维权中心，快速维权案件近4000件。在区域和国际合作方面，广东累计开展粤港、粤澳合作项目356项，设立香港特别行政区知识产权问询点12个，成立3家国家海外知识产权纠纷指导中心分中心。

知识产权助推科技创新、产业发展、商贸融合作用显著增强。目前，广东已先后建成333家高价值专利培育布局中心，围绕重点产业关键技术领域培育布局一批高价值专利组合。实施“二十纵、二十横”（即全省20个战略性产业集群和20个重点园区）知识产权协同运营中心建设，已建成10个产业集群和13个重点园区协同运营中心，集成打造重点产业、重点园区知识产权创造、保护和运用生态系统。

值得注意的是，广东在最近三届中国专利奖评选中累计获奖826项，位居全国第一，其中金奖25项，居全国前列。截至8月底，广东战略性产业集群发明专利有效量30.96万件，居全国首位。1至8月，全省专利和商标质押金额395.4亿元，居全国第2位；新发行11只知识产权证券化产品，发行金额23.18亿元。全省21个地市知识产权公共服务骨干节点实现全覆盖。建成“广东省知识产权公共信息综合服务平台”，上线国内首个欧盟商标查询系统，累计提供欧盟商标数据213.2万件。

笔者获悉，下一步广东将着力构建以知识产权“集成化、产业化、国际化、数字化”改革为重点，以高价值专利培育布局中心和“二十纵、二十横”知识产权协同运营中心为枢纽，以专利奖励、高价值专利培育大赛等为激励，以大湾区、两个合作区、自贸试验区、重点企业等为突破的知识产权全链条生态体系，纵深推进知识产权强国先行示范省建设，打造国际一流的知识产权保护和运用核心区，激发全社会创新活力。

【杨其其 摘录】

1.5【专利】浅谈权利要求撰写中术语第一、第二的运用

专利申请文件中的术语描述的术语是否精确，直接影响发明人对代理人的专利能力的认知。

作为一名专利代理人，撰写专利申请文件之前需要跟发明人沟通技术方案，撰写申请文件之后还需要让发明人审核。因此，专利申请文件中的术语描述的术语是否精确，直接影响发明人对代理人的专利能力的认知。

在与一个从事技术的同学聊天的过程中，他抱怨他的专利代理人不够专业，他在技术交底书中写到“一种构件力学性能的方法，包括步骤一.对构件施加动载荷，观察该构件在该动载荷下的动应变；步骤二.对构件施加静载荷，观察该构件在该静载荷下的静应变；……”，而专利代理人在申请文件的权利要求书中，将上述术语“动载荷”、“静载荷”、“动应变”、“静应变”分别修改为“第一载荷”“第二载荷”、“第一应变”、“第二应变”，即，权利要求的部分内容如下：“步骤一.对构件施加第一载荷，观察该构件在该第一载荷下的第一应变；步骤二.对构件施加第二载荷，观察该构件在该第二载荷下的第二应变；……”。诚然，我们有时为了扩大专利的保护范围，会对发明人提供的术语进行上位概括，采用“第一”、“第二”的术语来减小对权利要求中术语的限制，但是我们是否误用术语“第一”、“第二”呢？

一、不适合用第一第二的情形

在某领域的两个相对的专业名词，不适于用第一第二进行区分，而应该用各自的特性进行区分。

例如上文描述的动载荷、静载荷，其中，动载荷和静载荷都有确切的技术含义，而第一载荷和第二载荷丢失了这种含义。再比如，一种具有自动断电功能的开关，包括动触头和静触头，以及……。如若在该开关的技术方案中，动触头始终保持不动，静触头始终保持静止，那么也不适于用第一触头和第二触头进行区分。

需要说明的是，如果该代理人在权利要求中进一步写明“第一载荷为动载荷，第二载荷为静载荷”，则实际上与直接写明“动载荷”“静载荷”无差别，反而更显啰嗦，故不建议这样撰写。

二、适合用第一第二的情形

当两个技术术语所表示的含义完全相同，为了方便描述，则适合用第一、第二进行区分。例如“一种储物框，其特征在于，包括顶壁、底壁以及连接在顶壁和底壁之间并相对设置的第一侧壁和第二侧壁”。再例如“滑套套设在滑轨上，并可沿滑轨从第一位置运动至第二位置”。

三、既可用第一第二，也可不用第一第二的情形

在上述情形二中，当第一板和第二板的位置始终为一上一下时，则也可以采用如下描述“打印机的送纸机构包括相对设置的顶板和底板，其中，顶板和底板上的至少一者上设有滚轮”。

四、其他需要注意的情形

如果两个部件为相同的部件，并且两个结构都可在后续权利要求中做进一步限定，则不适于运用第一和第二进行区分。

案例如下：

传统的入纸机构由第一板和第二板组成，其中，第一板和第二板相对平行间隔设置，两者之间形成入纸通道，入纸通道的一端与外界连通，形成输入口，入纸通道的另一端与设备内部的处理机构连通，工作过程中介质从输入口到达处理机构处。这种传统入纸机构的问题在于，当介质由与入纸通道呈夹角的方向进入输入口时，因第一板和第二板的端部为平板状，介质与第一板和第二板的端部接触时夹角较大，如果此时介质因碰撞出现翘曲、弯折等情况，介质可能卡塞在输入口处。为此，发明人做了改进，在第一板和第二板中的至少一者上设置滚动组件，通过滚动组件的滚动推动纸在入纸通道内的移动，避免卡纸。优选地，第一板和第二板上均设置滚动组件。

该案的权利要求如下：

1. 一种入纸机构，其特征在于，包括：

相对间隔设置的第一板和第二板，所述第一板和所述第二板之间形成输入通道，所述输入通道的一端为输入口；

所述第一板上设有第一滚动组件，该第一滚动组件伸入所述输入口内。

从权 2-9 均为对第一滚动组件的进一步限定。为节省篇幅此处省略。

10.根据权利要求 1-9 中任一项所述的入纸机构，其特征在于，所述第二板上设有第二滚动组件，该第二滚动组件伸入所述输入口内。

申请人采用第一第二区分了两个板，同时区分了第一滚动组件和第二滚动组件。描述起来较为清楚方便。当时此处应用第一和第二不甚合适。

因为该申请文件仅在权 10 提到第二滚动组件，那么第二滚动组件和第一滚动组件是两个设置位置不同的滚动组件。那么从权 2-9 仅是对第一滚动组件的进一步限定，并不能起到限制第二滚动组件的作用，故该权利要求漏掉了对第二滚动组件的进一步限定的技术方案。如若增加第二滚动组件的从属权利要求势必增加不必要的附加费。如果不用第一和第二进行区分，则可很好地解决这个问题。建议将权利要求修改为如下：

1. 一种入纸机构，其特征在于，包括：

相对间隔设置的第一板和第二板，所述第一板和所述第二板之间形成输入通道，所述输入通道的一端为输入口；

所述第一板和所述第二板中的至少一者上设有滚动组件，该滚动组件伸入所述输入口内。

将从权 2-9 中的第一滚动组件分别修改为滚动组件 ,其余内容保持不变。
为节省篇幅此处省略。

10.根据权利要求 1-9 中任一项所述的入纸机构 ,其特征在于 ,所述第一板和所述第二板上分别设有所述滚动组件。

比较上述两种撰写可知 ,如不用第一第二对两个滚动组件进行区分 ,则保护的更全面。

综上 ,术语第一和第二虽然没有对其后的名词进行额外的限制 ,但是也不代表术语第一和第二不会对技术方案产生影响 ,专利代理人在撰写过程中要斟酌运用。

【侯燕霞 摘录】

1.6 【专利】 浅议高价值发明专利培育的方法

技术创新以各种方式影响着人们的生活 ,同时也已经成为企业经济活动中最重要的组成部分。

作为技术创新的成功标志 ,发明专利对社会的技术创新的作用是复杂而微妙的 ,其一方面保护了积极创新而又善于运用发明专利武器的实体企业以及那些特别善于运用发明专利武器的非实体企业 (NPE ,即非发明专利实施主体) ,另一方面其又会残酷的淘汰那些不能技术创新和/或运用发明专利武器的实体企业。而随着知识产权执法愈加严厉 ,发明专利已经是企业发展乃至生存不得不面对的一个愈加现实的问题 ,但是对于很多企业而言 ,怎样才能获得发明专利保护往往

不能得其法，这首先表现为不能正确的认识发明专利，更加无法理解发明专利培育。

很多企业对发明专利的理解过于“高大上”，例如将发明专利与科技革新划上绝对的等于号，想当然地把发明专利培育理解为将研发过程或成果进行提炼形成发明专利申请文件，并顺理成章的认为发明专利授权与研发过程的艰辛程度成正比。

但事实上，发明专利培育既不高高在上，也可能毫不费力。我们先来讲个故事：十七世纪初，戴维发明了电烛，其利用两根碳棒之间的电弧照明，之后亨利·戈培尔使用一根炭化的竹丝，放在真空的玻璃瓶下通电发光。在这些基础上，加拿大的两名电气工程师申请了玻璃泡中氮气环境下碳杆通电的灯泡的发明专利。但是他们没有足够财力继续发展这项发明，于 1875 年把发明专利卖给托马斯·爱迪生，接下来的故事就耳熟能详了：伟大的发明家爱迪生先生经过千万次的实验改进了电灯使得其成功的商用。

在这个故事里，大家都能看出来，真正付出艰辛劳动的其实是买下电灯发明专利的爱迪生，而构思出电灯的发明专利的加拿大电气工程师相当于为实业家爱迪生提供了巧妙的解决灯丝氧化技术问题的技术方案，并且可以理解的是，从碳棒通电发光到将材料放置到真空的玻璃瓶中再到玻璃泡中充入氮气的灯泡发明专利，这一过程完全可以在思维实验中完成，即创新工程师完全可以在没有任何实践的基础上仅仅通过头脑风暴而提出所述的电灯发明专利并获得这一伟大发明的发明专利授权。

所以发明专利培育绝非一个简单的天道酬勤的行为，正确有效的发明专利培育应当是：在大量现有技术的现实情况的基础上，用发明专利申请文件（主要指

权利要求书)描绘现有技术的非显而易见的可能变化。换句话说,与社会的普遍认知相悖的是发明专利培育可以完全脱离研发过程而单独存在,事实上大量成功的案例都证明了发明专利培育完全可以走在企业研发的前头去指导研发的方向。综上所述发明专利培育工作者(创新工程师)在把握现有技术和一定发明专利理论(例如 TRIZ)的情况下,就能够进行高效高质的发明专利挖掘并获得相当数量的高质量(授权)发明专利了。

当然要进行有效的发明专利培育,首先要搞清楚什么样的发明专利才能被授予发明专利权。简而言之,发明专利授权的条件是:申请人通过发明专利申请文件清楚完整地向审查单位表明自己在法律允许的范围之内作出了非显而易见的技术方案。当然这句话涉及到了多个法条,以发明专利为例其包括了发明专利申请不属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,以及申请符合专利法第二条第二款、第二十条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款的规定。

但是对于发明专利培育而言,其重点在于如何正确的理解专利法第二十六条第三款和第二十二条第三款,即如何理解发明专利培育的“易”与“难”。首先我们谈一下发明专利培育中的“易”,即围绕专利法第二十六条第三款继续纠正下大部分申请人对发明专利培育的错误认知。专利法第二十六条第三款规定了说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

比如:某些(已授权的)发明专利中实施例部分具体参数不够或者缺少了部分元件、原料的选型,从而觉得这些发明专利是不完整的,甚至发生企业因为通过转让获得的发明专利无法产生良好的实际应用效果而将转让方告上法庭的案

例。还有的企业在看了我们提供的很多授权发明专利文件后对发明专利制度产生了怀疑，认为对暂时不能实现的技术方案授予发明专利权是对社会的一种欺骗。这种认识就是对专利法第二十六条第三款不了解导致的，作为获得国家授予的独占权的前提条件，该条款要求申请人必须向社会公众充分公开其发明创造的内容，以实现发明创造的推广利用，其要求是说明书的内容应当内容明确、用词准确，完整地公开理解和实现发明的所有必不可少的技术内容，其记载应当达到以所属技术领域的技术人员能够实现为准的程度。以前面提到的故事为例，加拿大的电气工程师提出的电灯发明专利申请只是一个完整的可以实现的技术方案，其离商用推广中间还差着一个伟大的爱迪生付出的多年的心血，但是这完全不影响所述的电灯发明专利申请获得授权。归根结底发明专利保护的是可行的技术方案，而不是实实在在的产品。也就是说申请人可以试提出一个理论上可以解决该技术问题的技术构思就行了，至于那些具体的参数或选型或调试的工作，那都是“所属技术领域的技术人员”的“常规技术手段”或者说“所属技术领域的技术人员”可以通过“有限的实验”获得的，因为“所属技术领域的技术人员”应当知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识以及能够获知该领域中所有的现有技术并且具有该日期之前常规实验手段能力。

到这里就可以明白发明专利培育的“易”了，也就应当理解创新工程师的工作范畴——在掌握大量发明专利信息的基础上通过发明专利文件的形式贡献技术方案，即在大量现有技术的现实情况的基础上，用发明专利申请文件描绘现有技术的可能变化。所以创新工程师在充分了解企业自身情况与本行业发明专利信息的情况下，就能在脱离企业生产一线仅仅进行头脑风暴而完成高价值发明专利培育了，笔者就曾经在某机场看到公共洗手间门口的洗手间使用情况电子展示牌以及

男女洗手间之间排队的巨大差异的情况下,构思出了一个监控男女洗手间占用情况而自动调整如厕单元的技术方案并获得了国家知识产权局的发明专利授权。对于发明专利培育的“易”,发明专利审查指南第183页第1段指出:“不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰辛,还是唾手可得,都不应当影响对该发明创造性的评价”。换句话说,发明专利培育工作在正确的方法指引下,是应当可以被“唾手可得”的。

接下来,我们谈一下发明专利培育的“难”,即围绕专利法第二十二条第三款可以从发明专利授权的角度来谈谈发明专利培育的成功之道。

前面我们谈了进行头脑风暴就能获得完整的技术方案,但是并不是所有的技术方案都能获得授权,这其中普遍的难题是技术方案不具备专利法第二十二条第三款所称的创造性。

对于这个问题而言,企业在发明专利培育中有两种常见的选择:“大面积撒网”和“重点捕捞”。

所谓“大面积撒网”是发明专利培育中一种简单粗暴的方式,通过发明专利检索分析导航等步骤后,针对未被披露申请的可能变化进行撒网式的撰写申请,这也许是一种省时省力的做法。但是这种方法撰写出来的大部分方案都可能是技术手段的简单组合而不具备创造性,其授权率根本无法得到保障,因此其不可能符合高价值发明专利培育的初衷,并且从经济的角度我们应当要针对现有技术的可授权的变化形式进行撰写挖掘以谋取尽可能地授权以获得经济效益的最大化。**所以“重点捕捞”才是高价值发明专利培育的优选之道**,也就是特别针对申请授权的发明专利性条件中的“非显而易见”进行挖掘布局,即培育的发明专利与现有技术相比具有突出的实质性特点(非显而易见)。当然有人会说创造性的定义

还包括发明专利与现有技术相比还具备显著的进步,对于此首先发明专利是否具备显著的进步的鉴定是非常难以在审查工作中精准实践的,并且技术方案的进步性还可能随着时代变化技术的整体升级而改变。例如一个电池电动汽车发明专利其发明人声称该方案可以节能环保那么其节能环保的技术效果必然随着电池技术而发生变化,例如很有可能在一个技术节点之前这个电动汽车的使用并不能真正的节能,而当电池和发电技术本身发生革命性的突破以后,电池电动汽车变的非常经济和环保。并且从发明专利培育的角度来看,目前成本高昂效果却不理想不是不进行挖掘布局的可靠理由,在这方面我们的企业的平均理念是落后的。所以高效的发明专利培育从创造性的角度来说,可以少考虑甚至不考虑其技术效果上的进步性,而把重心放在如何用发明专利文件去描绘现有技术的非显而易见的变化,而这就是发明专利培育工作的“难”的最大体现。

为什么说它难,因为提出的变化对于本领域技术人员而言是显而易见的,那么这种技术方案需要思维的与众不同,或者说需要创新工程师能够脱离俗套,能够产生大量的创意来指引发明专利培育。

但是这对于人的要求太高,对于企业来说这种人才往往可遇不可求,那么是不是企业招不到这样的人才就无法进行发明专利培育了呢?

答案当然是否定的,但在解决这个问题之前我们还要正确的理解什么样的技术方案才能因为“非显而易见”而具备创造性。在这里我将技术方案的创造性分为三个级别:发现并解决了新的技术问题、用现有的技术方案复杂组合解决了现有的技术问题以及用现有的技术方案简单组合解决了现有的技术问题。以上三个级别中,第一个级别是必然具备创造性的情形、第三个级别是必然不具备创造性的情形,而第二个级别是否具备创造性还需要进一步的主观判断(例如发明专利的实

质审查过程)。

在此认识的基础上,正确的结合“大面积撒网”和“重点捕捞”就可以顺利的解决发明专利培育中的创造性问题:发明专利工程师在本企业的某一方案进行发明专利培育的时候,可以利用发明专利信息对现有方案进行几乎完整的撒网覆盖,将可以观察到的技术手段进行替换。但这里要注意的是,替换的手段可以是具备类似的技术效果而不应当限制其原有的应用领域。这样进行简单粗暴的组合后得到大量的备选方案,然后从创造性的正确理解出发进行筛选,例如将其中明显属于上述第三个级别的技术方案删除,再选出其中属于上述第一个级别的技术方案,最后可以通过讨论留选剩下的技术方案,从而完成一次特定对象的发明专利培育工作。

综上所述,很多企业不能进行有效的发明专利培育根本的原因在于他们不能正确的认识发明专利,又缺乏获取发明专利信息的手段且没有掌握发明专利培育的理论。而发明专利培育机构可以在以上的理论指导下,运用全球所有能够获取到的发明专利信息,与客户一同进行头脑风暴和思维实验,从而帮助我们的企业实现高价值发明专利培育。

【任宁 摘录】

1.7【专利】标准领航、行稳致远!我国出台首个《汽车行业标准必要专利许可指引》

“最近,Avanci与日韩车企签订专利许可协议,对中国车企有影响吗?”9月22日,在威马汽车科技集团(下称威马汽车)知识产权总监陈俊的办公室里,他收到朋友发来的问询信息。与此同时,国内还有多家车企的知识产权部负责人也收到类似的疑问信息。陈俊告诉中国知识产权报记者,尽管威马汽车目前的市场份额相对较小,但作为国内造车新势力其中的一员,尤为关注行业和国内大车企相关声音。

此前一天,汽车物联网专利许可平台Avanci宣布,已与日韩多家车企签署4G标准必要专利(SEP)许可协议。此举意味着日韩车企的标准必要专利许可之

门已经被打开，而占据全球汽车产销量近三分之一的中国汽车市场也被专利权人虎视眈眈。为规范行业规则，今年9月，我国出台了首个《汽车行业标准必要专利许可指引》（下称《指引》），在相关领域发出合理声音，让相关企业有规可循。

专利收费盯上产业“蛋糕”

9月至10月份是汽车消费旺季，被称作“金九银十”。每年这个时候，国内知名车企知识产权部负责人李先生便全身扑在这个销售旺季，巡查他人侵犯公司的知识产权行为。然而，与往年不同，他最近有些许担忧。

“继今年7月宣布汽车4G标准必要专利费涨价之后，Avanci最近又宣布与韩国的现代汽车和日本的丰田、本田等车企签署标准必要专利许可协议。”李先生对记者说，我国历来重视知识产权保护，汽车行业作为重要的支柱产业，更是在保护自身权益的同时，充分尊重他人知识产权。我国已经成为全球最大汽车市场之一，对于标准必要专利许可规则，既要体现标准的适用性，又要体现专利的价值性，这本身就是一个新规则的融合体。他期盼有关部门对待标准必要专利时，要考虑不同市场、行业的差异情况，相信一定会有既符合规则又具有差异性的中国市场方案。

浙江吉利控股集团原法务总监和首席法律顾问、上海市锦天城律师事务所高级合伙人齐宝鑫对记者表示，根据Avanci往年已公布的信息，其对汽车采用2G、3G、4G标准必要专利许可定价，分为每车3美元、9美元、15美元。在今年7月21日，Avanci宣布在8月31日之后加入的被许可人，4G许可费用从每辆汽车15美元调整为每辆汽车20美元。

当前，随着汽车与通信等技术不断融合，智能化、网联化已成为汽车行业重要战略发展方向之一。《2021年中国汽车工业经济运行报告》显示，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，连续13年位居全球第一。另一数据显示，去年国内汽车自动驾驶装机率达到25%，同比增长率为53%。

汽车市场巨大的“蛋糕”成为香饽饽。从当前汽车行业态势来看，主要存在三大专利许可池，除上述提及的Avanci专利平台外，还有美国杜比公司旗下的专利运营公司Via Licensing的“4G-MG联网汽车计划”和美国十五所顶尖大学联合成立的大学技术许可计划（UTLP）。在三大专利许可池中，目前Avanci代表的专利许可人数高达52位，为三大专利池中人数最多的平台，其所代表的标准必要专利约占比五成以上。

从国内情况来看，今年7月，华为公司在其官网宣布，已与某汽车集团的一家供应商达成专利许可协议。该协议包括华为4G标准必要专利许可，涵盖装有无线连接功能的汽车。

“假定2021年涉及通讯技术的汽车产量为2608.2万台，以Avanci为例，其中约40%的汽车需交纳4G许可费用，约50%的汽车交纳3G许可费用，10%的汽

车交纳 2G 许可费用，那么年许可费约为 2.8 亿美元。”齐宝鑫算了一笔账，随着 5G 通讯技术的发展以及其对应自动驾驶技术的成熟，该许可费用还将越来越高。

方案更趋公平合理

前不久，Avanci 宣布全球 80 多个汽车品牌销售的超过 1 亿辆网联汽车已经获得 Avanci 的专利许可。预计明年还将会有 3000 万到 4000 万辆网联汽车获得 Avanci 专利许可。Avanci 创始人兼首席执行官 Kasim Alfalahi 表示，在成功地将 2G、3G 和 4G 蜂窝通信技术的专利许可给全球绝大多数联网汽车后，Avanci 已成为汽车行业公认的标准必要专利许可的最佳解决方案提供商。

作为 Avanci 关注的下一个许可目标，我国国产车企应当尽快建立合理的应对机制。“在此背景下，探索如何在法律法规和保护知识产权的框架下开展汽车标准必要专利许可工作，在保护知识产权的同时推动技术创新，平衡产业和社会公众利益，打造符合我国汽车实际的‘中国模式’和‘中国方案’具有重要意义。”中国汽车工程学会知识产权分会副秘书长王军雷表示。

前不久，中国汽车工程学会知识产权分会、IMT-2020（5G）推进组和汽车标准必要专利工作组，组织行业专家进行起草、研究与论证，最终形成《指引》，以期为汽车行业标准必要专利许可工作提供参考。

相较于美、日、英等国家近期频繁出台关于标准必要专利许可的相关政策制度以及指引指南，在《指引》出台之前我国在相关领域尚未颁布专门的规范性指引性文件。对于汽车行业来说，我国车企在标准必要专利方面的认识不足、知识储备较少，普遍欠缺标准必要专利许可经验，在与权利人的许可谈判中处于极为被动的地位。

王军雷认为，以 Avanci 为例，在专利许可费的定价上，其采用整车计算的许可方式，这种方式更有利于专利权人，一方面是维权更为便利，涉诉方大部分为大型车企而非小型零部件商，另一方面来说，整车计算下的许可费定价亦高于零件计算。

鉴于此，此次《指引》的制定旨在规范面向汽车产品的知识产权许可行为，引导不同产业主体间能够在充分协商的基础上，在实现知识产权保护、推动市场公平竞争和维护公共利益之间达到平衡，反对以专利诉讼、专利禁令等作为手段来索求不合理的谈判条件和利益诉求，这不仅不利于产业的转型升级，也会打击技术创新主体的积极性。而《指引》的最终目的是为了更好推动智能网联汽车产业的健康可持续发展。

车企寻求良性竞争

目前，汽车产业专利纠纷烽火连连，在欧美等国家和地区汽车与通信企业之间已发生数十起专利诉讼和纠纷，这对于全球智能网联汽车产业来说都极具挑

战，而我国又是全球第一大汽车产销国，因此如何从根本上解决标准必要专利在汽车行业的知识产权许可问题，将成为我国智能网联汽车产业在创新和发展道路上无法绕开的战略性问题。

“自 Avanci 成立以来，其部分成员不断通过诉讼、申请禁令等手段‘逼迫’车企妥协，从被许可方主动出击的角度来看，有个别国家的汽车行业协会对 Avanci 发起过反垄断诉讼。”齐宝鑫表示，虽然目前尚未出现里程碑式的诉讼案件，但过往的经验仍然值得国内车企深入研究，防患于未然。

一位长期关注车企专利许可的专家表示，经过多年的不懈努力和创新发展，国产汽车目前在质量、价格等方面已积累了一定的竞争优势，然而，随着专利权人向车企收取专利许可费，必然会增加车企的制造成本，削弱车企的竞争优势，因此国内车企有必要抱团取暖，提前做好应对准备。

“靠‘买来主义’解决核心技术‘卡脖子’问题毕竟不是长久之计。”为此，齐宝鑫建议，国内车企要关注国际动向，了解国内外现有专利许可模式，盘点自有专利情况，做好全面的专利布局，正所谓兵马未动粮草先行，同时，学习国外车企维权经验，用好反垄断规制。部分车企也可尝试另辟赛道，寻求良性竞争，与国内通信科技领域企业达成战略合作，加强网联汽车、自动驾驶等关键技术的研发。只有建立属于自己的专利储备，强化知识产权全链条保护，国内车企才能从标准的遵守者转变为标准的制定者。

【孙琛杰 摘录】

热点专题

【知识产权】上海市知识产权局支撑全国首例重大专利侵权纠纷行政裁决案件
落地

日前，国家知识产权局审结全国首例重大专利侵权纠纷行政裁决案件，对被

请求人是否侵犯勃林格殷格翰制药两合公司（下称勃林格殷格翰）所拥有的 ZL201510299950.3 发明专利权作出裁决。应专利权人勃林格殷格翰主动选择，上海作为该案前置审查地，充分体现了外资企业对上海营商环境和专利行政保护工作的高度认可，凸现了上海作为知识产权纠纷解决优选地的重要地位，以及在支撑国家知识产权重要制度落地实践中的积极作用。

2021 年，勃林格殷格翰曾就上述发明专利权向上海市知识产权局提出行政裁决，请求认定上海某公司许诺销售的原料药侵犯其专利权。市知识产权局在全面审查案件事实、听取双方当事人诉辩意见、研究技术专家咨询意见的基础上做出行政裁决，认定被请求人专利侵权行为成立，责令其立即停止许诺销售侵犯专利权的原料药产品，有力维护了权利人合法权益。其后，勃林格殷格翰针对全国跨区域的专利侵权行为向国家知识产权局提出重大专利侵权纠纷行政裁决请求，并基于市知识产权局前案专业高效的裁决，主动选择上海作为重大专利侵权纠纷行政裁决的前置审查地。市知识产权局按照《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》规定，认真开展了前置审查，并将有关案件及审查证明材料报送国家知识产权局。最终，国家知识产权局作出行政裁决，责令被请求人广东东阳光药业有限公司（以下简称“广东东阳光”）立即从已挂网的药品采购平台撤回被控侵权制剂利格列汀片的挂网；同时责令被请求人广东东阳光和宜昌东阳光长江药业股份有限公司立即停止制造、销售、许诺销售侵犯请求人勃林格殷格翰发明专利权的产品。

专利侵权纠纷行政裁决作为专利行政保护的重要方式之一，具有效率高、成本低、专业性强等特点。该案作为自 2021 年 6 月 1 日《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》施行以来的首例落地案件，为重大专利侵权纠纷行政裁决制度体系的建设完善提供了鲜活“样本”，对相关程序性问题做出了积极示范，受到社会广泛关注和积极评价。

【 刘念 摘录】