



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

第五百二十二期周报

2023.01.01-2023.01.07

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 【版权】 年版权纠纷！印度公司被判侵犯微软版权，获永久禁令、赔偿 200 万卢比！
- 1.2 【专利】 欧洲《单一专利》 - 如何在过渡期提出单一效力请求？
- 1.3 【专利】 美国专利审判的启示：不欺负老实人
- 1.4 【专利】 国知局发布第一批知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动警示案例
- 1.5 【专利】 专利审通答辩之最接近现有技术给出异向技术启示
- 1.6 【专利】 从权利性质视角看商标性使用在商标侵权中的认定与地位

● 热点专题

- 【知识产权】 国知局：2023 年 1 月 11 日“专利业务办理系统”上线

每周资讯

【版权】年版权纠纷！印度公司被判侵犯微软版权，获永久禁令、赔偿 200 万卢比！

12 月 15 日消息，印度德里高等法院周三对一起长达 12 年的版权纠纷案做出裁决，判决总部位于孟买的 Rupesh Waidande 公司侵犯了微软的 MS Office 及 MS Windows 产品的版权，需赔偿微软公司 200 万卢比，并获永久禁令。

法官称，被告在没有购买许可的情况下使用了原告的软件程序，构成了侵权行为。

据悉，微软是在委托一名调查员对被告使用其软件程序的行为进行调查后，才发现了这一违法行为。从调查员与被告的电话交谈中，微软了解到被告在位于孟买的办公室有大约 130 台计算机系统，大多数都安装了微软的软件程序。

微软声称，“这些系统持有的许可证与它们的使用情况不匹配，表明被告未经许可使用了原告的软件程序”。

此后，微软多次要求被告进行软件管理评估（SAM）审查程序，以全面评估被告对其软件的盗版程度。

然而，法院指出，尽管微软多次跟进，被告还是选择不回应上述要求。

2010 年 5 月 24 日，高等法院通过了一项有利于微软的临时单方面禁令，禁止被告侵犯微软的软件程序。

法院还委任了一名当地专员来调查涉嫌侵权的程度。该专员于 2010 年 6 月 4 日提交了一份报告，指出了被告的部分侵权行为。

2011年5月27日，双方进行了调解，但未能达成和解。

此外，该专员在报告中发现被告有侵权行为，被告并没有提出质疑。报告还发现，被告曾公然试图破坏侵权证据。

因此，法院通过对被告的永久禁令。法院还下令将从被告电脑中缴获的材料交给微软进行销毁。

【商标部 摘录】

1.2 【专利】欧洲《单一专利》 - 如何在过渡期提出单一效力请求？

依据 2022 年 11 月 11 日欧洲专利局 (EPO) 主席决定，设立单一专利的 (EU) No 1257/2012 和 (EU) No 1260/2012^[1] 条例将从统一专利法院协议 (UPCA) ^[2] 生效之日起适用^[3]。根据欧洲专利局的公布信息，单一专利将在 2023 年 6 月 1 日开始实施^[4]，为了方便引入单一专利制度，自 2023 年 1 月 1 日起，欧洲专利局 (EPO) 将允许在上述条例实施日之前可以提出《单一效力请求》 (request for unitary effect) 过渡措施请求。

首先，若申请人要向欧洲专利局提出《单一效力请求》 (request for unitary effect) 的过渡措施，该欧洲专利申请必须已经收到了欧专局依细则 71(3) 所发出的授权意向通知，并同时发送同意授权的文本给申请人。申请人可视情况提出《提前请求单一效力》 (Early request for unitary effect) 或 《延迟欧洲专利授权决定》 (Request for a delay in issuing the decisions to grant a European patent)。

接下来，以下为两项过渡措施请求的具体说明

提前请求单一效力 (Early request for unitary effect)

申请人需要

A. 办理依细则 71(3) 授权意向通知的领证程序

- 同意欧专局的欲授权文本
- 缴纳领证官费
- 将权利要求翻译成程序语言外的另二种官方语言

B. 提出单一效力请求 (无需缴纳官费)

- 所有参与成员国中授权的权利要求应为同一组
- 不能撤销二十五个参与国中任何一个国家的指定
- 说明书全文翻译成另一欧盟官方语言
 - o 若程序语言为法语或德语，需将欧洲专利说明书全文翻译为英文；或者
 - o 若程序语言为英语，则需将欧洲专利说明书全文翻译成任一欧盟参与国的官方语言

如果符合单一专利保护细则中单一效力登记的要求，欧洲专利局将在单一专利制度启动后立即登记单一效力，并通知申请人登记日期。如果不符合单一效力登记的要求，欧专局将通知申请人在规定期限内补正，或驳回该请求。申请人在欧洲专利授权公告后，以及单一效力制度开始实施的几天后才会收到关于单一效力请求的结果通知。

在需补正的情况下，欧洲专利局将在单一专利法令正式生效之前就先发送补正通知给申请人，让他们可以在适当的期限内补正。

请求请求延迟欧洲专利授权决定 (Request for a delay in issuing the decisions to grant a European patent)

第二项过渡措施将可以让申请人在收到授权意向通知后，及在同意授权文本之前提出延迟欧洲专利授权决定。该措施可以避免专利在新制度启动之前就已经授权，从而导致申请人错失享有单一效力的机会。

申请人需要

A. 办理依细则 71(3) 授权意向通知的领证程序

-同意欧专局的欲授权文本

-缴纳领证官费

-将权利要求翻译成程序语言外的另二种官方语言

B. 提出延迟欧洲专利授权决定 (无需缴纳官费)

C. 欧洲专利局公布授权后，申请人需要提出单一效力请求 (无需缴纳官费)

- 所有参与成员国中授权的权利要求应为同一组

- 不能撤销二十五个参与国中任何一个国家的指定

- 说明书全文翻译成另一欧盟官方语言

o 若程序语言为法语或德语，需将欧洲专利说明书全文翻译为英文；或者

o 若程序语言为英语，则需将欧洲专利说明书全文翻译成任一欧盟参与国的官方语言

以下为上述请求的实施案例，申请人可依情况提出请求

案例 A

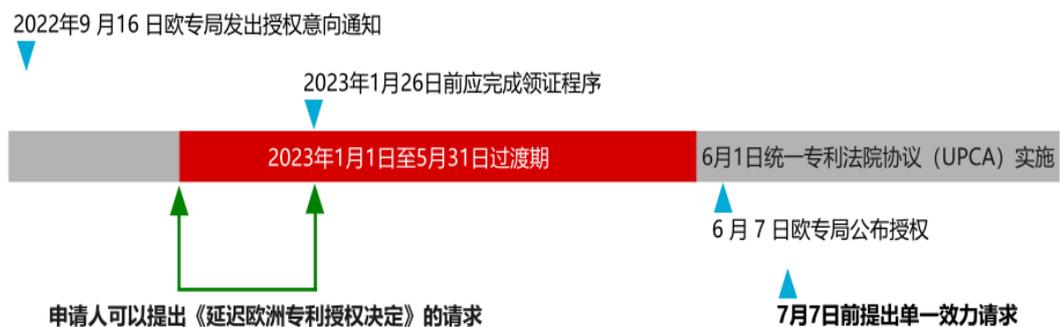


- 申请人收到欧洲专利局在 2023 年 1 月 16 日发出的授权意向通知，领证程序需在 2023 年 5 月 26 日前完成。假设申请人在 2023 年 5 月 2 日完成领证程序，该欧洲专利在 6 月 7 日公布授权。

- 申请人可以在 2023 年 1 月 16 日至 5 月 31 日之间提出《提前请求单一效力》的请求。

- 该请求符合规定，单一专利效力将在 2023 年 6 月 7 日公布授权后迅速被登记。

案例 B



- 申请人收到欧洲专利局在 2022 年 9 月 16 日发出的授权意向通知，领证程序需在 2023 年 1 月 26 日前完成。

- 申请人可在 2023 年 1 月 1 日至 26 日之间提出《延迟欧洲专利授权决定》的请求，欧洲专利局将授权公告延迟到 6 月 7 日。

- 申请人日后可以选择以下任一方案：

1. 在 2023 年 6 月 7 日公布授权后的一个月內提出《单一效力》的请求，
或

2. 在 2023 年 1 月 1 日至 5 月 31 日期间提出《提前请求单一效力》

最后，欧洲专利的申请流程并没有因为单一专利的实施而改变，仍然需要依据欧洲专利公约提出申请，进行实质审查，在欧洲专利局发出授权意向通知后办理领证，之后再需要受到保护的国家办理生效程序。简单的说，欧洲专利的申请程序只有一个，当欧洲专利授权后，申请人可以依据需求在公布授权的一个月內提出单一效力请求，或是在三个月內办理传统生效程序，或是二种生效方式并用。

【王胜楠 摘录】

1.3 【专利】美国专利审判的启示：不欺负老实人

一、美国式专利撰写技巧和撰写风格

十二年前，一位美国专利诉讼律师来访，我希望他给我们单位的同事讲讲专利撰写，尤其是站在诉讼的角度谈谈如何避免专利撰写中的坑。

这位美国律师结合互联网通信领域的案例讲了一个多小时，有两点让我铭记至今：

一是要尽可能写成单侧权利要求，避免写成多主体参与的系统级权利要求（system level claim），否则会导致单主体无法满足全面覆盖原则（all elements rule），从而构成不侵权。二是说明书中的背景技术要尽可能 general，不要谈具体的技术问题，最好控制在一段之内，不超过 300 字；如果发明是对现有技术的改进，不要在背景技术中描述现有技术方案，而应将现有技术方案和发明的改进之处全部写到具体实施方式中；相应地，权利要求不要划界成前序部分和特征部分。

当时我代理了很多欧美日韩公司的专利申请，从中发现这位美国律师讲的单侧撰写技巧确实运用广泛。美国公司专利顾问和律师普遍对系统级权利要求保持高度敏感和警觉，美国通信公司的专利申请文件一般包括多组权利要求，分别针对发送端、接收端、用户终端、基站等进行保护，不把面向不同主体的组件或步骤糅合到同一权利要求中。

按照我国审查指南的规定，在说明书背景技术部分中，要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，尽可能引证反映这些背景技术的文件。说明书中引证的文件可以是专利文件，也可以是非专利文件，例如期刊、杂志、手册和书籍等。引证专利文件的，至少要写明专利文件的国别、公开号，最好包括公开日期；引证非专利文件的，要写明这些文件的标题和详细出处。

中日韩公司的专利申请中经常可以见到这种风格，所以，读完背景技术，看看发明内容，基本上就能了解现有技术状况及其存在的技术问题，以及专利方案的发明点，对照权利要求读两遍具体实施方式，就能更透彻全面地理解发明点和权利要求层次体系。

但美国公司的专利撰写风格不是这样的，很多美国公司专利申请说明书中的背景技术通常很短，只有 100-300 字，往往只是很概括地说业內存在某种需求，而不会谈具体的技术问题。

原因正如那位美国律师所讲，背景技术对现有技术的任何批判，都可能被理解为专利所应解决的问题和达到的有益效果，那可能对权利要求解释造成非常不利的影

响。这样一来，读懂美国专利申请的技术方案，往往比较费事，因为你看完背景技术，并不清楚现有技术状况是什么样子，专利要解决什么样的技术问题。

很多美国通信公司的专利申请中，具体实施方式很大篇幅是在描述现有技术的通信系统、基站和终端的结构和处理流程，但其中也糅合了对发明点特征的描述。美国公司专利申请文件对现有技术方案往往不会提供公开号、公开日期信息。代理人读完具体实施方式，经常 get 不到发明点是什么，加上权利要求写得非常抽象概括，所以，理解难度很大，审查员的检索负担也较重。

二、美国审判风向变化快

那位美国律师之所以强调单侧撰写，是因为他来访前 CAFC（联邦巡回上诉法院）刚判了几个案例，如 2007 年 9 月判的 *BMC v. Paymentech* 案，2008 年 7 月判的 *Muniauction v. Thomson* 案，2010 年 4 月判的 *SiRF v. ITC* 案，2010 年 8 月判的 *Golden Hour v. emsCharts*，2010 年 12 月判的 *Akamai v. Limelight* 案（本案 CAFC 第一季），还有后来 2011 年 4 月判的 *McKesson v. Epic* 案（本案 CAFC 第一季）。在这几个案例中 CAFC 提出了单主体规则（single entity rule）的说法，即，直接侵权需要单一主体实施方法的每一步骤（direct infringement requires a single party to perform every step of a claimed method）。这对互联网通信领域的专利撰写产生了巨大的影响。

2014 年，我结合专利复审委员会 2013 年度十大案例中的两个案例，发表了两篇文章《从苹果 Siri 专利侵权案谈专利撰写、审查与保护的关系》[1]和《论专利撰写中的权利行使意识》[2]，对单侧撰写技巧给予了高度赞美和推崇，紧接着又通过《云计算时代的间接侵权困境和出路》[3]表达了多侧撰写权利要求对单主体适用侵权的迷茫。再加上国内多位有识之士的宣传和呼吁，突然间单侧撰写好像成了标准答案，多侧撰写好像成了致命错误。

然而，*Akamai v. Limelight* 案第一季后，案情出现了反转，藉由一轮又一轮的上诉和发回重审，最初狭隘理解的单主体规则已经被 2016 年 CAFC 全院审理推翻了，后来 CAFC 又有多个案例将多主体实施的情形认定为直接侵权。美国已经拨乱反正，但我国很多人对此的更新速度慢了一些，思维也没有及时调整，直到现在，有人还停留在美国 2015 年前的认识，以为单主体是全面覆盖原则的适用前提，一看到多侧撰写的方法权利要求，就觉得专利被写废了。

结合 CAFC 近年的专利案例回首往事，很容易发现，美国法官并没有把撰写技巧捧到武林至尊的地位，即使专利没有运用上述的撰写技巧而写成了多侧权利要求或者把有些内容误认为现有技术而写到了背景技术中，专利权也有可能得到法院的保护。

三、从单主体执行全部步骤演变到多主体关系认定

Akamai v. Limelight 案是美国关于多主体方法专利侵权的最经典案例，对专利侵权理论和体系进行了深度检讨和优化重构，单主体规则借此名声大噪，相应地，多主体方法专利的侵权定性和权利要求的单侧/多侧撰写方式也一时间成为业内人士津津乐道的话题。

下图梳理了 *Akamai v. Limelight* 案的发展脉络。

在 2012 年 8 月的全席审理中，CAFC 以 6 比 5 的微弱优势推翻了之前的不侵权结论，认定构成诱导侵权，11 名法官分为三个阵营，Newman 法官异议认为判诱导侵权是错误的，诱导侵权必须以直接侵权为前提，宽泛万能的单主体规则本身就是有问题的，只要存在所有步骤都得以执行的状态，就应判定直接侵权，无论是单主体还是多主体，是指示或控制，还是协同或交互，抑或共同实施。[4]

2014 年 4 月，最高法院推翻了 CAFC 的全席审理判决。最高法院认为：让诱导方承担侵权

责任的前提是存在直接侵权，如果没有直接侵权，就谈不上诱导侵权。因此，Akamai 案被发回重审。至此，Newman 法官的异议得到了最高法院的认可。

2015 年 5 月，CAFC 三人合议庭以 2:1 的意见作出不构成直接侵权的判决。Moore 法官提出异议，她认为单主体规则导致侵权责任框架出现了一个大窟窿（gaping hole），当专利方法的所有步骤都得以执行后就构成了直接侵权，无论是单主体还是多主体的协同或合作，抑或共同实施，抑或指使/控制。这跟 Newman 法官在之前的异议比较相似。因此，Moore 法官呼吁再次全席审理。

2015 年 8 月，CAFC 再次作出全席审理判决，一致同意认定构成直接侵权，判定规则为：被告实施专利方法的所有步骤，或者在被告和第三方共同实施所有步骤的情况下第三方的实施可归责于被告。这次全席审理意见将归责分为两类：被告指使或控制第三方的实施；被告和第三方构成 joint enterprise。在指使/控制标准原有两种情形（委托代理关系和合约安排）的基础上又创设了第三种情形，可称为 Akamai 规则：被告以执行专利方法的一个或多个步骤作为参与活动或得到好处的条件，并确立了该执行的方式或时机。

2015 年 11 月，CAFC 三人合议庭一致同意将本案发回一审法院重审。至此，Newman 法官和 Moore 法官的观点最终胜出。值得一提的是，现年 96 岁的 Newman 法官已经活成了专利界的传奇，Moore 法官现在已经成为了 CAFC 的首席。

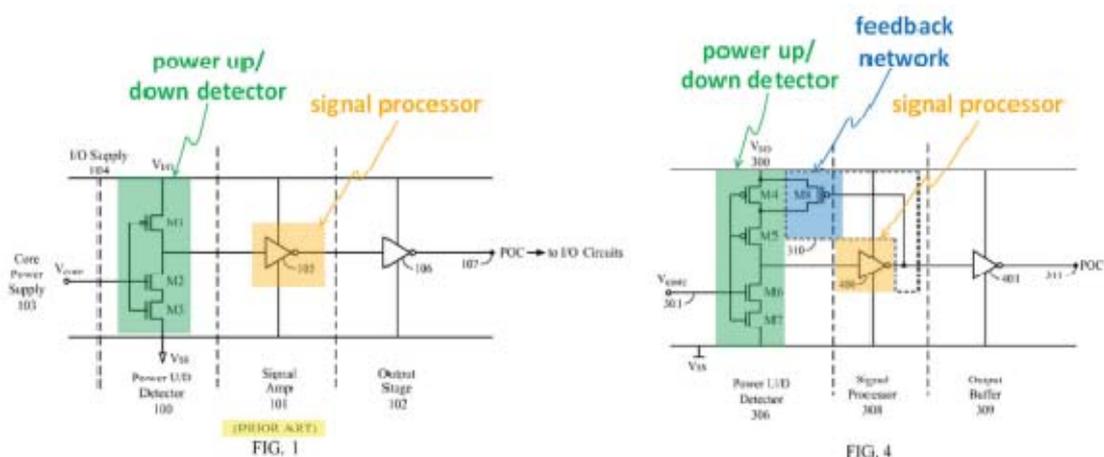
Limelight 自然不服，再次请求最高法院提审，提出的问题是：CAFC 关于在多个独立主体共同实施方法专利各步骤的情形下可以判处直接侵权的观点是否错误？

2016 年 4 月，最高法院拒绝发出调卷令。这相当于认可 CAFC 在这个问题上没有错误，即，多个独立主体一起满足方法专利的全面覆盖，可以构成 271(a) 下的直接侵权。既然构成直接侵权，全面覆盖自然满足。

看完 Akamai 案的前世今生可知：全面覆盖不以单主体为前提；目前，所谓的“单主体规则”早已不是最初字面上理解的单一主体，当涉及多个主体时，只要满足全面覆盖，就有可能成立直接侵权，法官判案的关键在于考察这些主体之间的关系是否为 direct or control 或者 joint enterprise。

四、现有技术不适用当事人自认或误认

2022 年 2 月 1 日，CAFC 对高通公司 8,063,674 号专利无效案作出了判决，撤销原无效决定，发回专利审理和上诉委员会（PTAB）重审。本案争议焦点为背景技术能否用作现有技术。674 号专利的说明书的背景技术部分描述了一种标准的电源开关控制（POC）系统 10，其具有电源升降检测器 100，如图 1 所示，图 1 括号中注明其为现有技术。具体实施方式结合图 4 对专利技术方案进行了详细说明。对照图 1 和图 4，可以看出专利方案的改进之处。



在无效程序中，苹果公司直接以 674 号专利图 1 所示 POC 系统及其文字描述作为最接近的

现有技术，结合另一篇对比文件，据此认为 674 号专利缺乏创造性。

PTAB 认为，本案中 AAPA 是专利权人自认的现有技术且记载在专利文献中，属于专利法 311(b)中所述的现有技术。基于此，PTAB 认为 674 号专利相对于其背景技术中的 POC 系统和另一篇对比文件是显而易见的。

CAFC 认为，美国专利法 311(b)不允许将申请人自认的现有技术（Applicant Admitted Prior Art，简称 AAPA）作为 IPR 无效审查的基础，因为其没有被涉案专利申请日之前的对比文件公开。因此，CAFC 判决发回重审。

换言之，CAFC 认为现有技术不适用当事人自认或误认，必须回归到专利法的明文规定，看在案证据能否证明其为现有技术。

五、撰写技巧虽重要，实质贡献价更高

美国法院的上述两个案例貌似抱朴守拙，实质上体现了其把握发明贡献、激励科技创新的初心。

2022 年，刘国伟老师在清华法学院专利代理实务课堂上详细讲解了专利保护的实质主义和外观主义，多位学生将他的理念撰文发表于知产前沿和知产力。很多疑难复杂案件，往往反映了外观主义与实质主义的冲突与调和。

无论外观主义还是实质主义，运用都应适度，避免走向极端。极端的实质主义过于关注发明构思，通常会偏离权利要求，弱化权利要求的公示功能，伤害社会公众的期待利益；极端的外观主义过于关注权利要求文字、忽视发明构思，通常会给权利获取和行使设置不必要的条条框框和重重障碍，打击科技创新热情，伤害权利人的合法利益。

在专利制度的发展过程中，外观主义逐渐成为主流，而撰写技巧就是外观主义风行的成果，但实质主义并未消亡，仍在默默地校准外观主义，维持正义的底线。从上面的分析可以看出，虽然美国专利律师很讲究撰写技巧，但有些撰写技巧的缺失，在美国法官看来并不是致命错误，专利保护同样需要关注实质主义。

专利法的基石是以公开换保护，而不是以技巧换保护，专利保护的前提是公开内容的技术贡献，而不是华美的撰写形式。如果被告不能将涉案专利无效掉，说明涉案专利相对于现有技术作出了贡献，这种贡献就不应被抹杀，除非明显违反了专利申请日时的基本和通行规则或者权利要求没有体现出发明贡献；如果被诉侵权产品在全面覆盖原则下再现了涉案专利权利要求的全部特征，专利权人的利益就遭受了实质性的损害，被诉侵权行为就缺乏正当性，具备可责性。

我们来看 Akamai 专利，即使权利要求采用单侧撰写，也只能是将下图红色显示的第二步中的内容提供商（Akamai 的客户）标注（tagging）嵌入式对象，改写为 CDN 提供商（Akamai）视角下的表述，但这个标注（tagging）动作本身不可能由 CDN 提供商（Akamai）完成，改写后就成了中国式的使用环境特征。



这种观察角度不同导致的语言表述差异，对技术方案本身并无实质性改变，相比多侧撰写，单侧撰写并未增加技术贡献，对于审查员而言，创造性也没有提升。放到侵权判定环节，通过权利要求解释也会得出相同的技术方案，在贡献相同情况下如果出现保护单侧撰写、不保护多侧撰写的巨大反差，明显难言公平正义。不管是 **Limelight** 单独实施全部步骤，还是 **Limelight** 及其客户共同实施全部步骤，对 **Akamai** 专利造成的伤害是一样的。

此外，单侧撰写的表达方式，对于技术人员来说很诡异，我曾经拿着一些通信专利请教本科和研究生时的同学（他们一直从事研发或教学，不熟悉专利），他们不知道权利要求描述的是什么，但能够读懂具体实施方式，尤其是通信体系架构、工作原理、收发端的交互过程。所以，所谓的单侧撰写，只是某些专利人士迷恋的一个文字游戏，没有获得行业人士的普遍认同。

其实，关于 **Akamai** 专利的撰写质量，**CAFC** 的法官们在审理过程中是存在明显分歧的。**Linn** 法官认为涉案专利权利要求的撰写质量太差（poorly drafted），专利权人通常可以采用高技巧的权利要求撰写来抓住此类侵权。**Newman** 法官和 **Moore** 法官对此明确反对。

Newman 法官异议认为：我注意到 **Linn** 法官认为巧妙的专利权利要求撰写技巧可以避免单主体问题。毫无疑问，这在某些情况下是有帮助的。我并不反对这样的巧妙，但侵权与否不应为了满足易变的单主体规则而依赖耍聪明或碰运气。[5]

Moore 法官异议认为：对于通信、互联网软件专利，必然涉及多个主体的交互，单主体规则就像第二十二条军规一样制造了令人左右为难的困境（a catch-22 situation）。[6]

以我国现在的小 i 机器人诉苹果专利侵权案为例，权利要求 1 除了聊天机器人之外，还包括用户和即时通讯平台或短信平台，这样的系统级权利要求撰写比 **Akamai** 专利撰写糟糕多了，如果单主体规则是全面覆盖的前提条件，权利人早就该死心了。

我们再来看高通公司被无效的那个专利，按照审查指南的规定和我们朴素的认识，撰写并无大问题，虽然图 1 表述为“现有技术”，这种误认也不至于要命。**CAFC** 判决的社会效果是积极的，其不是亲专利权人，而是呵护诚实信用和实事求是，可以鼓励申请人讲清楚明白其专利技术的起点和演进路线，哪些手段是惯常的或公知的，方便社会公众理解其技术贡献，方便审查员进行检索和审查。

可以设想一下，如果 **CAFC** 认为背景技术构成专利法意义上的现有技术，一来不符合专利法关于现有技术的规定，二来必将引发言多必失的寒蝉效应，申请人以后撰写专利文件时在背景技术中会尽量少讲话或讲空话套话，不给干货，最终只会滋生滑头主义，将形式主义发挥到极致。

一个专利，无论撰写多么精美，充满多少技巧，只要无人问津，就是没有价值的，反过来，哪怕撰写存在瑕疵，只要有人以满足全面覆盖的方式将其付诸实施，就说明它是有市场价值、有技术贡献的。瑕不掩瑜，等同原则、修正明显错误、使用环境特征等就是适度实质主义的反映，多余指定则是过度实质主义的反映，与之相对，适度外观主义表现为全面覆盖原则、捐献规则、禁止反悔等。在极端外观主义看来，如果一个专利需要借助等同原则才能得到保护，一定是被写废了。

金无足赤，人无完人，天底下也没有十全十美的专利。如果以完美主义要求专利保护，世间恐怕没有几个专利值得保护。可类别的就是去年唐山烧烤店打人事件，正确的做法是发自良知谴责加害者和以法治的方式惩治加害者，而不是在受害者身上挑错，例如年轻女子不该深夜出门吃喝、被加害者抚摸背部后应该给加害者点烟敬酒赔笑等等。

专利圈子里的所谓撰写技巧，往往具有时代印记和历史局限性，不应被事后诸葛亮误用滥用，更不应压倒发明实质的技术贡献，以及我们正常的表达习惯和朴素理解。在边缘地带创设的裁判规则，不一定能得到业内人士的普遍点赞，不见得有法律法规的支持，更不一定符合专利法激励科技创新、维持利益平衡的价值观。

相比欧美，中国企业的专利撰写技巧是落后的。过分强调撰写技巧的重要性，而忽视发明实质和技术贡献，结果恐怕不是激发中国企业的创新热情，而是浇灭中国企业创新发展的希望。

六、激励创新看贡献，不要欺负老实人

孟德斯鸠在《论法的精神》中说，在民法慈母般的眼里，每一个人就是整个国家。同样，在专利法慈母般的眼里，每一个有效专利就是整个专利制度，如果它作出了技术贡献，推动了技术进步，哪怕不完美，也值得尊重和保护，除非明显未达到外观主义要求的底线水平，例如边界特别不清楚或者未展现出发明贡献。

如何对待作出了同等贡献的老实人和聪明人，反映了一个社会的价值观。如何权衡撰写技巧和实质贡献，反映了一个国家专利政策的导向。

最后，请允许我赋诗一首，寄语 2023，寄语中国的专利事业发展：

撰写技巧虽重要，实质贡献价更高；
权利要求为中心，整体把握不可少；
发明创造多艰辛，莫要欺负老实人；
技术公开换保护，不护侵权护创新。

【陈蕾 摘录】

1.4 【专利】国知局发布第一批知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动警示

案例

2019 年以来，国家知识产权局在全国范围内持续深入开展知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动，组织各地重拳打击专利、商标代理违法违规行为，截至目前，共约谈专利、商标代理机构 7400 余家，责令整改 4500 余家，作出警告和罚款处罚 680 余件，作出吊销代理资质、停止代理业务等重处罚 20 件，罚没金额 3200 余万元，在行业内引起强烈反响，形成了全国范围内严厉打击违法违规代理行为的持续高压态势，行业秩序明显好转。

国家知识产权局将其中一些案例汇集，发布第一批“蓝天”专项整治行动警示案例，集中在商标代理方面，包括代理不以使用为目的恶意抢注涉新冠疫情防控、奥运热词等商标申请，伪造、变造公文、签名或者史料造假等行为，接受同一商标案件中利益冲突双方委托、虚假宣传、诋毁同行等以不正当手段招揽业务等违法行为。专利、商标代理机构和从业人员要引以为戒，自觉守法规范经营，共同营造良好行业环境。也提醒广大专利、商标申请人提高警惕，

选择信誉良好的专利、商标代理机构，维护自身合法权益。

案例 1

上海某知识产权代理有限公司代理抢注“火神山”“雷神山”商标案

新冠疫情发生以来，一些申请人为了蹭热度，抢注诸如“火神山”“雷神山”等与疫情防控相关的名称作为商标，个别商标代理机构受利益驱动，代理相关商标注册申请，扰乱行业秩序，造成不良社会影响，受到严厉处罚。

基本案情

2020年1月29日，当事人与上海某国际贸易有限公司商定，由其代理申请注册“火神山”“雷神山”商标。2020年2月3日，当事人向国家知识产权局提交注册申请。

法律依据及处罚

上海市市场监督管理局依据《中华人民共和国商标法》第六十八条第一款第（三）项的规定，给予当事人责令改正，警告，罚款8.5万元的处罚。

案例 2

北京某知识产权代理有限公司代理抢注“冰墩墩”“雪容融”商标案

代理机构代理恶意抢注北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物相关商标，受到严厉处罚。

基本案情

北京2022年冬奥会和冬残奥会组委会于2019年9月16日向国家知识产权局申请了“冰墩墩”“雪容融”商标。2019年9月25日，裴某委托当事人申请注册“冰墩墩”“雪容融”商标。当事人于2019年9月26日代理提交了上述商标注册申请。

法律依据及处罚

北京市市场监督管理局依据《中华人民共和国商标法》第六十八条第一款第（三）项的规定，给予当事人责令改正，警告，罚款8万元的处罚。

案例 3

怀化市某知识产权代理有限公司代理抢注“全红婵、红婵”商标案

少数代理机构代理恶意抢注包括奥运健儿在内的具有较高知名度的公众人物姓名，受到严厉处罚。

基本案情

当事人于2021年8月10日，接受注册“全红婵、红婵”商标的委托代理申请。于2021年8月16日，向国家知识产权局提交“全红婵、红婵”商标的注册申请。

法律依据及处罚

湖南省怀化市市场监督管理局依据《中华人民共和国商标法》第六十八条第一款第（三）项，给予当事人警告，罚款1.5万元的处罚；对直接负责主管人员给予罚款5000元的处罚。

案例 4

台州某知识产权代理有限公司“快递到付”案

商标代理机构以快递邮寄商标注册信息的形式诱使收件人到付邮资，以“快递到付”的形式诱使收件人签收以招揽商标代理业务，图谋不当利益，受到应有处罚。

基本案情

2021年9月起，台州某知识产权代理有限公司及其法定代表人黄某通过收集企业注册商标信息，制作自行设计格式的“商标终止公告”，在台州玉环、安徽阜阳两地通过EMS快递到付的形式向商标注册人邮寄，并在快递寄件人地址上填写北京市西城区茶马街1号国家知识产权局商标局旁，配货信息盖印“商标终止文件”字样，以引人误解的方式诱使收件人签收，以招揽商标代理业务。2021年10月21日至12月6日期间，共计邮寄7064件。案涉“商标终止合同”邮寄后，当事人未与相关企业签订过商标代理合同，无商标代理业务成交。

法律依据及处罚

台州市市场监督管理局依据《中华人民共和国商标法》第六十八条第一款第（二）项的规定，给予当事人责令改正，警告，没收违法所得6723.62元，罚款1.2万元的处罚。给予直接责任人黄某警告，罚款5000元的处罚。国家知识产权局依据《中华人民共和国商标法》第六十八条第一款第（二）项、第六十八条第二款和《中华人民共和国商标法实施条例》第九十条规定，决定永久停止受理当事人商标代理业务；依据《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第二条、第十二条相关规定，决定将当事人列入市场监督管理严重违法失信名单，通过国家企业信用信息公示系统公示，并实施相应管理措施。

案例 5

江苏某商标代理有限公司囤积商标案

商标代理机构通过注册关联公司，采取复制、抄袭他人商标等方式申请注册商标，囤积转让以牟取不正当利益，受到严厉处罚。

基本案情

当事人于2017年4月1日开始从事商标代理业务。为规避商标代理公司不可以申请注册除商标代理服务之外商标的规定，通过授意成立或控制关联公司的方式申请注册商标并转让牟利，2018年1月至2020年3月共申请注册803件商标，其中包括诸多同他人相同或近似的商标，具有明显复制、抄袭他人商标的故意。

法律依据及处罚

常熟市市场监督管理局根据《中华人民共和国商标法》第六十八条第一款的规定，对当事人给予6万元罚款的处罚，并给予直接负责的主管人员3万元罚款的处罚。国家知识产权局根据《中华人民共和国商标法》第六十八条第一款第（三）项、第六十八条第二款、《中华人民共和国商标法实施条例》第九十条的规定，决定给予当事人永久停止受理其办理商标代理业务的处罚，并予公告。

案例 6

广州市某国际品牌管理有限公司恶意注册商标案

商标代理机构代理提交相同商品上相同或近似商标的注册申请，损害已注册商标专用权人利益，受到严厉处罚。

基本案情

截至2020年5月20日，当事人共代理1059件商标注册申请，分属于190个商标申请人，其中58个商标申请人通过在美国科罗拉多州、英国伦敦、中国香港等地登记与已注册商标专用权人名称完全相同、地址却分属不同国家或地区的新公司，在相同商品上提交相同或相近似商标的注册申请。当事人在2019年1月至2020年4月期间，受上述58家公司委托，共向国家知识产权局提出635件商标注册申请，其中部分商标与同名公司注册、使用在前的商标相同或近似，涉及商标数量224个。在此过程中，当事人主管人员罗某与委托公司直接接洽并全程负责。

法律依据及处罚

广州市市场监督管理局依据《中华人民共和国商标法》第六十八条第一款第（三）项的规定，给予当事人责令改正，警告，罚款 6 万元的处罚。对直接负责的主管人员予以警告，并处罚款 2 万元的处罚。

国家知识产权局根据《中华人民共和国商标法》第六十八条第一款、第六十八条第二款、《中华人民共和国商标法实施条例》第九十条的规定，决定给予当事人停止受理其办理商标代理业务十二个月的处罚，并予公告。

案例 7

上海某商标事务所伪造、变造国家机关公文案

商标代理机构通过伪造、变造法律公文，非法办理商标事宜，相关机构和人员分别受到行政、刑事处罚。

基本案情

当事人上海某商标事务所主管吴某为招揽商标代理业务，利用电脑软件，伪造、变造了《商标续展通知书》《商标评审案件答辩通知书》《商标驳回通知书》等 8 类原商标局公文，并指派两名业务员通过微信和腾讯 QQ 发给有关企业负责人，两名业务员在发现该主管伪造、变造国家机关公文的事实后，仍接受其指派，使用上述伪造、变造的公文，先后欺骗 100 家企业和 6 名个人办理了相关商标代理业务，并收取费用。上述伪造、变造的公文共 126 份，经鉴定均系伪造或变造。

法律依据及处罚

上海市浦东新区知识产权局依据《中华人民共和国商标法》第六十八条的规定，责令当事人立即改正违法行为，并给予警告、罚款 10 万元的处罚；分别给予两名相关业务员警告并罚款的处罚；主管吴某因涉嫌犯罪，移送司法机关追究刑事责任。上海市浦东新区人民法院依法作出刑事判决，认定当事人以上罪名成立，判处有期徒刑 3 年、缓刑 5 年，并处罚金人民币 15000 元。国家知识产权局根据《中华人民共和国商标法》第六十八条第一款第（一）项、第六十八条第二款、《中华人民共和国商标法实施条例》第九十条的规定，给予当事人永久停止受理其办理商标代理业务的处罚，并予公告。

案例 8

北京某知识产权代理有限公司伪造委托人签名案

商标代理机构通过伪造委托人签名的方式，非法申请注册商标，扰乱商标代理市场秩序，影响委托人利益，受到相应处罚。

基本案情

2019 年 8 月 8 日，当事人在接受林某委托代理范某和钱某的商标转让事宜时，通过商标局网站以电子提交方式提交了商标的转让申请，代理将范某名下商标转让给钱某。后因申请时提交的转、受让双方的商标代理委托书填写有误，被商标局通知补正，当事人经补正于 2020 年 8 月 18 日再次以电子方式提交商标代理委托书，其中委托人范某、钱某的签字均非本人真实签名，而是当事人从 2019 年 8 月 8 日提交的商标代理委托书上剪切、粘贴而成。

法律依据及处罚

北京市丰台区市场监督管理局依据《中华人民共和国商标法》第六十八条第一款第（一）项的规定，给予当事人责令改正，警告，罚款 1 万元的处罚。

【刘明勇 摘录】

1.5【专利】专利审通答辩之最接近现有技术给出异向技术启示

一、典型特点

最接近现有技术给出异向技术启示(包括反向启示及不相同不相反的启示),比如最接近现有技术所用结构不适合改进本申请,该改进会破坏最接近现有技术的发明目的。

二、答复思路

最接近现有技术给出了其不能改进为本申请权利要求的启示,具体是.....。在这种情况下,即使区别技术特征属于本领域的常规技术手段,那么本领域技术人员都没有动机将上述区别技术特征结合到最接近现有技术之中,这需要付出创造性劳动而非本领域技术人员的能力范畴,也侧向证实了最接近现有技术给出了其不能改进为本申请权利要求的启示。

三、授权案例

1、技术问题

在控制器中,散热片的散热效率有限,仅能对一个功率半导体器件进行良好的散热,无法对相邻的功率半导体器件进行充分散热,导致热量在控制器内不断的累积,功率半导体器件的性能因此下降,影响控制器的灵敏度,严重时,功率半导体器件可能因过热而损坏,最终导致控制器出现永久失灵。

2、权利要求

1. 一种用于控制器的电路板 10, 其特征在于, 包括:

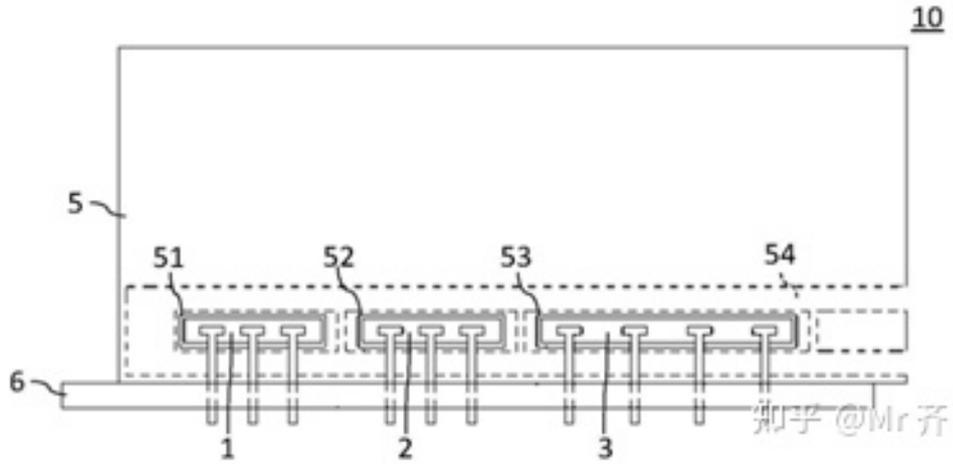
电路板本体 6;

第一功率半导体器件 1 和第二功率半导体器件 2, 其全部设置在所述电路板本体 6 上且彼此相邻; 以及

能够输送冷却液的冷却构件 5, 其与所述第一功率半导体器件 1 和第二功率半导体器件 2 均接触。

在答辩时在权利要求 1 中加入了如下技术特征:

所述第一功率半导体器件 1 的主体和第二功率半导体器件 2 的主体与所述电路板本体相平行, 所述冷却构件 5 包括能够准许所述第一功率半导体器件 1 插入其内的第一凹槽 51 和能够准许所述第二功率半导体器件 2 插入其内的第二凹槽 52。



本申请的附图

3、审查意见

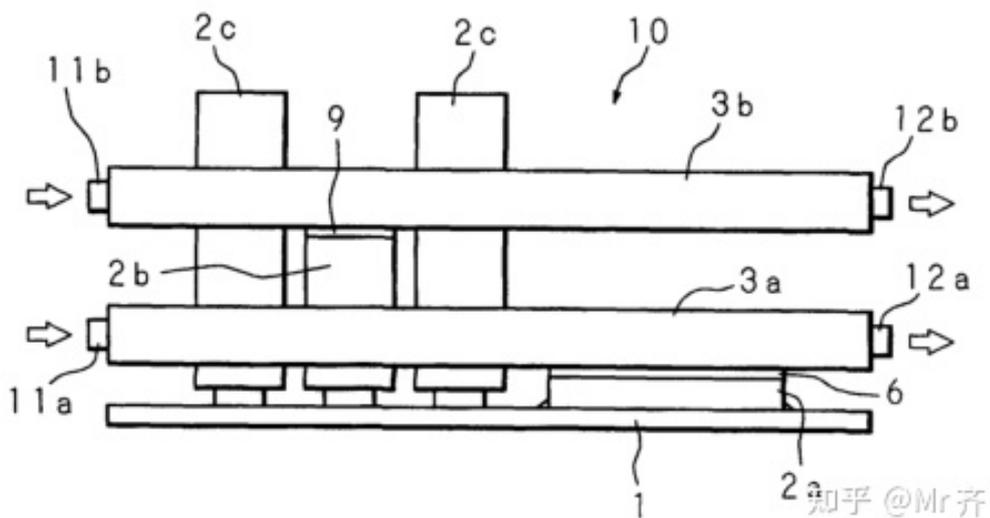
对比文件 1 公开了一种电子机器 20，其包括：

印刷电路板 1；

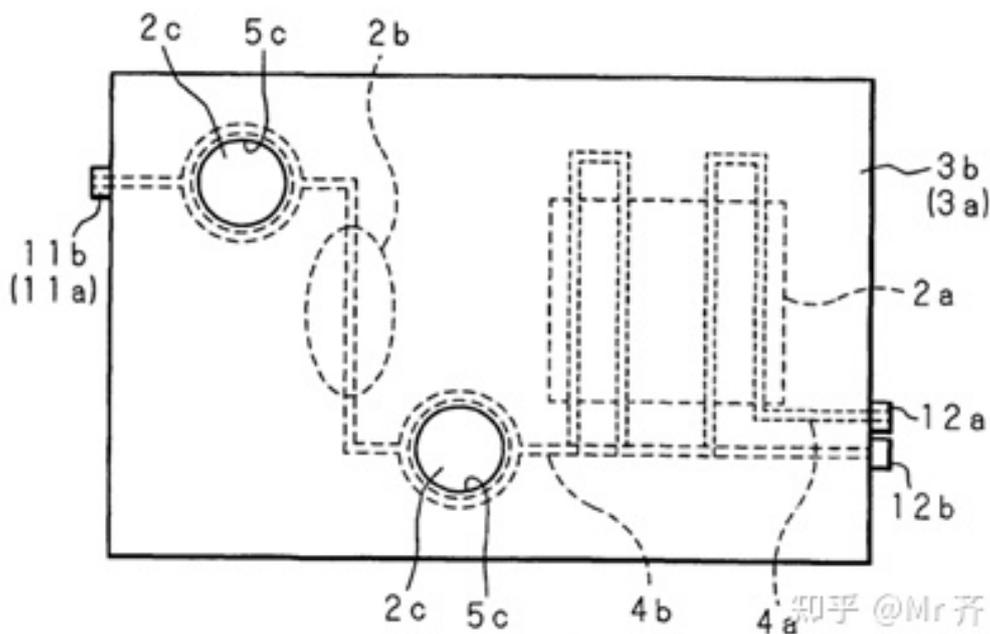
多种电子零件 2(2a、2b)，其全部设置在所述印刷电路板 1 上且彼此接触；

能够输送冷却液的吸热构件 3，其与多种电子零件 2(2a、2b) 均接触。

审查意见指出：多种电子零件 2(2a、2b) 改为第一功率半导体器件 1 和第二功率半导体器件 2 属于本领域的常规技术手段，故而权利要求 1 不具备创造性。



对比文件 1 的附图



对比文件 1 的附图 1

4、答复核心

区别在于：本申请的卧式的第一和第二功率半导体器件 1、2 的主体与电路板本体 1 相平行，对比文件 2 的高度各异的多个立式电子零件（例如电阻或电容）与印刷电路板 1 相垂直。

对比文件 1 给出其不能改进为权利要求 1 所要保护技术方案的启示。根据对比文件 1 说明书第 5 页倒数第 1 段至第 11 行第 15 段的记载及图 1-图 10 所示，对比文件 1 的发明目的也是让冷却装置针对高度各异的多个立式电子零件（例如电阻或电容）进行散热。在对比文件 1 中，冷却装置容纳的电子零件必须是立式的理由有三。其一，冷却装置容纳的电子零件在对比文件 1 说明书附图中所显示的结构皆为立式的。其二，对比文件 1 用“高度”一词来形容电子零件，而高度这一词往往仅适用于形容立式电子零件而不适用形容卧式电子零件。其三，如果强行将其所用冷却装置的孔扩大而使其能套设在卧式电子零件上，那么由于卧式电子零件的厚度较薄且其引脚又位于侧方，使得该冷却装置极易接触并接通卧式电子零件的不同引脚，造成卧式电子零件失效。

也就是说，在对比文件 1 的发明目的是让冷却装置针对高度各异的多个立式电子零件（例如电阻或电容）进行散热的情况下，无论上述区别技术特征是否属于公知常识，本领域技术人员都没有动机将破坏发明目的上述区别技术特征结合到对比文件 1 之中，毕竟破坏发明目的的结合是需要突破性思维并付出创造性劳动，这明显不属于本领域技术人员的能力范畴，这也侧向说明了对比文件 1 给出其不能改进为权利要求 1 所要保护技术方案的启示

【任艳强 摘录】

1.6【专利】从权利性质视角看商标性使用在商标侵权中的认定与地位

案情简介

在乐浣公司、乐元素公司与纵艺公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，纵艺公司将乐浣公司、乐元素公司享有商标专用权的“消消乐”商标作为游戏类别名称（通用名称）用于产品宣传语中，二审法院认为其构成《商标法》第57条第7项规定的侵犯注册商标专用权的行为，维持了一审法院的认定。一审法院认为：“纵艺公司的被诉宣传行为，虽未发挥指示商品来源的作用，但此种将‘消消乐’指代消除类、三消除游戏的使用方式……这将必然不断弱化‘消消乐’作为商标、品牌与乐浣公司、乐元素公司商品之间的唯一对应关系……这种行为属于商标法第57条第7项规定的侵害商标权的行为。”换言之，纵艺公司的侵权行为未发挥指示商品来源的作用，即并非“商标性使用行为”，但其仍构成对商标侵权。一审法院对纵艺公司关于将涉案商标用于其手机游戏名称行为的侵权认定遵循了“商标性使用→混淆可能性→商标侵权”的裁判思路。从该判决不难看出针对当下纷繁的商标侵权方式，“商标性使用”在商标侵权认定中的作用和地位应当考虑进行一定的调整或重新定位。

引言

近年来，“商标性使用”的相关问题在商标法的基础理论研究以及司法实践中愈发受到关注，关于商标性使用的标准、地位等问题依然存在较大争议。本文所称的“商标性使用”是指具有商标法意义上的商标使用行为，即用来指示商品或服务来源的商标使用行为。由于理论及实务界将“商标性使用”等同于《商标法》第48条所称“商标的使用”，本文亦不做区分。

“商标性使用”起源于美国法上与搜索引擎关键词广告有关的纠纷，引入“商标性使用”概念，并将其作为商标侵权的前提条件是希望促进商业表达自由，并且限制商标权的过度扩张。换言之，商标侵权的前提条件是侵权人“商标性”地使用了涉案商标，否则不构成商标侵权，也就无需承担侵权责任。

我国《商标法》在2013年修正时，新增了“商标的使用”的定义，学界与实务界普遍在“商标的使用”与“商标性使用”之间画了等号，并将之作为“商标性使用”的法律依据。支持的观点认为商标侵权判断流程中“商标性使用”是先于混淆可能性判断的前提条件。北京知识产权法院认为“判断被诉行为是否属于侵犯注册商标专用权的行为，首先要判定被诉行为是否构成商标法意义上的使用行为……商标法意义上的使用应是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为”。有争议的是，将“商标性使用”作为商标侵权的前提会不当地限制商标权的范围。对此持反对态度的学者观点同样有所不同，态度比较鲜明的学者主张完全抛弃“商标性使用”的概念，并且认为不应当将48条“商标的使用”与“商标性使用”画等号；折中一些的学者认为即便“商标性使用”不是商标侵权的构成要件，但仍可以作为论证混淆可能性的考虑因素，从世界各国地区的相关规定来看，混淆可能性是商标侵权的重要标准，美国商标法更是直接采用混淆

可能性标准，如美国商标法专家麦卡锡所言“商标使用”不是侵权案件的独立要素，而只是侵权的混淆可能性的某一方面。

基于商标权的财产权属性以及我国《商标法》中“商标的使用”概念的由来，结合当下“商标性使用”在我国《商标法》体系中的商标侵权纠纷司法实践中的实然地位。本文同意“非商标性使用不会导致混淆意义上的商标侵权”，对于商标性使用作为商标侵权的前提条件，即商标侵权判定所遵循的“商标性使用→混淆可能性→商标侵权”的判断思路是否能适应当下纷繁的商标侵权形势进行分析。

一、“商标性使用”司法实践中认定标准的模糊

司法实践中普遍将“商标性使用”作为商标侵权前置条件，但认定标准相对模糊，给个案案情差异留出较大的裁量空间。具体表现为，现有法律法规尚未明确“用于识别商品来源”是要求实际上发挥了识别商品来源的功能还是具有识别商品来源的可能性即可。例如，在最高人民法院关于贴牌加工类案件的裁判中，起初最高法排除了贴牌加工构成商标侵权的可能，认为贴牌加工不构成商标性使用，不可能构成消费者混淆。后来，在2019年本田诉恒胜鑫泰案中，将商标性使用的标准降至“只要具备区别商品来源可能性”。除此之外，各地法院对于“用于识别商品来源”这一认定标准的理解侧重同样有所不同，有的侧重商标使用的主观目的，有的侧重消费者的客观认知。司法实践中，由于个案之间案情的差异，以及对于“用于识别商品来源”这一标准理解的差异，导致“商标性使用”的认定尚未形成一个相对稳定且普适的标准。

二、“商标性使用”的由来及地位

“商标性使用”的由来

纵观《商标法》，第48条位于“第六章商标使用的管理”下第一条，理应是对本章“商标使用”的规定，但其表述为“本法所称的商标的使用”，即该定义适用于整部《商标法》。从立法技术角度来看，适用于整部《商标法》的概念应当于第一章总则中进行定义，其之所以出现在第六章，需要考虑我国现有的商标制度，以及相关法律法规的演变。

我国商标法实行商标注册取得制，商标取得并不要求实际使用，但在商标维持阶段，商标的实际使用对于《商标法》第49条所规定的“撤三制度”具有极为重要的意义，若想维持商标不被撤销，商标权人需在“商业中使用”并且“用于识别商品来源”。作为对抗“撤三”制度的“商标的使用”概念，早在1983年的《商标法实施细则》第20条第2款中便有规定：“对于《商标法》第30条第(4)项行为的，由地方工商行政管理部门报请商标局撤销其注册商标。对商标的使用，包括用于广告宣传或展览”。1993年《商标法实施细则》继续充实这一概念，但于2002年的《商标法实施条例》将“商标的使用”置于第3条统领《商标法》及《商标法实施条例》。此时，“商标的使用”行为即适用于“商标使用的管理”

以对抗“撤三”，同时该定义也适用于商标侵权中的使用行为。换言之，明确了在哪些商业活动的何种使用方式构成商标侵权。“商标的使用”概念适用于商标侵权，但并未明确规定“商标性使用”系商标侵权的前提条件。

“商标性使用”的地位

第 48 条位于“第六章商标的使用管理”，在该部分商标使用的主体为商标权人，其目的在于要求商标权人应当善意使用商标以保证商标资源的合理有效使用。在“第七章注册商标专用权的保护”中，商标使用主体为侵权人，法律规定侵权人的何种使用行为构成商标法意义上的侵权行为。即便第 48 条适用于整部《商标法》，仍应当考虑其位于第六章的情境下的行为主体，商标维持阶段要求商标权人“商标性”使用商标，无法理所应当的推定商标侵权纠纷中的侵权人同样需要“商标性使用”这一要件。

从整个商标制度来看，“破坏商标的来源识别功能”远比“建立商标来源识别功能”容易得多。为了维持商标而进行的象征性使用无法达到商标维持意义上对商标使用的要求，通过“商标性使用”概念收紧“建立商标来源识别功能”的口子，敦促商标权人对商标的合理使用以保证商标资源被合理有效利用。但在侵权领域，“破坏商标来源识别功能”的手段是多样复杂的，非商标性使用同样可以“破坏商标来源识别功能”。建立商标与产品之间这种稳定的联系需要商标权人长期、稳定、合理的使用商标，而破坏这种联系则相对容易。因此，即便是商标侵权中侵权人的侵权行为系“商标性使用”行为，认定其构成侵权的标准亦应当低于商标维持阶段的商标权人“商标性使用”认定的标准。

司法实践中，一般对于两者不做明确区分，在北京爱奇艺诉北京雪领网络科技有限公司案中，一审法院认为：“只有进行商标意义上的使用，才能使某种标识在特定商品或服务上与其提供者之间建立稳定的特定联系，从而受法律保护。”“因此在判断某种标识的使用是否侵害了商标权时，首先应当排除非商标意义上的使用行为”。该认定便并未明确“建立商标来源识别功能”与“破坏商标来源识别功能”之间对于“商标性使用”认定的标准是否有所区别。

三、商标权绝对权性质下的“商标性使用”认定

商标是商业社会用以区别商品或服务来源的工具，现代商标法将其作为一种财产权进行保护，并成为一种共识。《民法典》制定过程中，也曾有将知识产权纳入《民法典》的讨论和呼吁。至于知识产权的定位，学界多笼统地将知识产权定性为私权、民事权利、财产权等。民法学界一般认为知识产权是绝对权，知识产权界也予以认可，法律赋予商标以类似物权的排他权和绝对权。知识产权是一种人为创设的法律制度，将其作为绝对权，在制度架构上借鉴已经存在的物权。本文以此为视角，借物权分析商标财产权性质下对于“商标性使用”认定的影响。我国《商标法》将商标权命名为“商标专用权”，突出了商标权的专有使用性这一核心特征，也表明这是一种典型的绝对权。绝对性也被知识产权学者定性为“知识产权与所有权的共同特征”。商标权作为一种绝对权，其权利结构同样受

绝对权原型的所有权影响。所有权的权能包含积极和消极两个方面，其积极权能为占有、使用、收益和处分，消极权能为排除他人干涉，后者为绝对权的特征。有学者将知识产权的权能概括为“控制、使用、处分和收益”。商标作为无形财产无法实现物理意义上的占有，但仍可以凭借法律实现对其控制。

在物权中，未经所有权人许可的使用行为构成对所有权使用权能的损害，商标侵权中，侵权人的“商标性使用”同样构成对商标权使用权能的损害。但商标权除使用权能，还包含“控制、处分和收益”的权能，对“控制、处分和收益”权能造成损害同样可以构成商标侵权。换言之，在此视角下“商标性使用”的侵权行为无法涵盖所有对商标权侵害的行为方式，“商标性使用”也就无法一概而论的作为所有商标侵权的前提条件。加之当下商标侵权纷繁复杂的形式，对于商标侵权构成中“商标性使用”的认定及地位可以考虑进行一定的调整后或重新定位。

四、结语

“商标性使用”一直是我国商标侵权审判实务和理论研究中的疑难问题，其在商标侵权构成中的认定及地位问题是解决一系列问题的基础和前提。想要明晰其在商标侵权构成中的认定及地位，不仅需要回溯其在我国法律中的由来，还需明晰商标权的权利本质。想要明确“商标性使用”在商标维持环节、商标侵权中是否具有统一含义和认定标准等问题，以及“商标性使用”在商标侵权构成中的地位，必须从“商标性使用”的发展历史中明确“商标性使用”的适用情景，必须从商标权的权利性质中探究其权能内涵，也必须站在商标侵权的总体构造中区分“商标性使用”行为与其他侵权行为。综上，应当紧紧围绕商标权及“商标性使用”的基本概念，结合司法实践形成关于“商标性使用”的统一的认定标准及适用范围，并对新形势下“商标性使用”在商标侵权构成中的地位进行一定的调整或重新定位。

参考文献：

[1]See Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, 41 Houston Law Review 777, (2004), p. 809-811. p. 836-837.

[2]参见孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社 2014 年版，第 134-135 页；

[3]北京知识产权法院民事判决书（2015）京知民终字第 1196 号。

[4]参见姚鹤徽：《商标侵权构成中“商标使用”地位之反思与重构》，载《华东政法大学学报》2019 年第 5 期，第 151 页；

[5]参见张伟君：《〈商标法〉关于“商标的使用”定义条款由来、含义及其评价》，载《今日财富（中国知识产权）》2016 年第 4 期，第 56 页。

[6]同前注[4]

[7]参见王太平：《商标侵权的判断标准：相似性与混淆可能性之关系》，《法学研究》2014 年第 6 期。

[8]See J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Thomson/West, Fourth Edition, 2014. 23:11. 50

[9]参见最高人民法院民事判决书(2014) 民提字第 38 号：最高人民法院民事判决书(2016) 最高法民再 339 号。

[10]参见最高人民法院民事判决书 (2019) 最高法民再 138 号。

[11]参见浙江省高级人民法院民事判决书 (2015) 浙知终字第 268 号。

[12]参见江苏省南京市中级人民法院民事判决书 (2016) 苏 01 民终 8584 号。

[13]参见北京市高级人民法院行政判决书 (2020) 京行终 1726 号。

[14]参见吴汉东主编：《知识产权法》(第 5 版), 法律出版社 2014 年版, 第 13 页。

[15]参见王泽鉴：《民法物权》(第 2 版), 北京大学出版社 2010 年版, 第 112-113 页。

[16]参见张玉敏主编：《知识产权法》(第 2 版), 法律出版社 2011 年版, 第 12-13 页。

【陈静 摘录】

热点专题

【知识产权】国知局：2023年1月11日“专利业务办理系统”上线

为进一步提高专利审查质量和效率，为公众提供高效便捷的审查服务，国家知识产权局决定于2023年1月11日开通“专利业务办理系统”，整合优化专利电子申请、专利缴费信息网上补充及管理、专利事务服务、PCT国际专利申请、外观设计国际申请等多个业务系统。

“专利业务办理系统”将支持网页版、移动端和客户端，通过统一身份认证平台完善了用户注册信息的注册用户登录后，可以提交发明专利申请、实用新型专利申请、外观设计专利申请、PCT国际专利申请、外观设计国际申请、PCT进入国家阶段申请，提交专利复审、无效宣告请求，电子接收专利局发出的各类通知书、决定和其他文件，缴纳专利费用，办理专利法律手续及专利事务服务等业务。

为配合“专利业务办理系统”开通，国家知识产权局将于2023年1月9日至26日对相关系统进行升级。升级期间办理专利业务具体时间安排及相关事宜说明如下：

1 开通“专利业务办理系统”网页版

1月11日12时，开通“专利业务办理系统”网页版。通过统一身份认证平台完善了用户注册信息的用户可以通过浏览器直接访问和使用“专利业务办理系统”，继续办理此前已经在中国专利电子申请网和PCT电子申请网提交的在线电子申请业务。

访问地址：

<http://cponline.cnipa.gov.cn>。

终端环境要求：运行在匹配的操作系统上的Firefox 88及以上版本、使用Chrome内核的主流浏览器（含Chrome 54.0及以上版本、360浏览器9.0及以上版本、Microsoft Edge 100.0及以上版本、Opera 90.0及以上版本）。

2 启用“专利业务办理系统”移动端

1月11日12时，启用专利业务办理系统移动端，用于发布通知公告、完成注册登录和扫码认证等业务。

专利业务办理系统移动端可在苹果 AppStore、华为应用市场、小米应用商店下载。也可通过网页地址扫码下载：

<https://resources.cponline.cnipa.gov.cn/gapp/download/qrcode/index.html>。

移动设备环境要求：ios 11 及以上版本或 android 6.0 及以上版本以及鸿蒙操作系统。

3 启用“专利业务办理系统”客户端

1月11日12时，启用“专利业务办理系统”客户端。客户端是安装在本地终端环境上的“专利业务办理系统”，通过统一身份认证平台完善了用户注册信息的用户可以继续办理此前已经在CPC离线电子申请客户端和CEPCT离线电子申请客户端提交的业务。

下载地址：

<http://cponline.cnipa.gov.cn/>的“工具下载”栏目下载“专利业务办理系统客户端”。

操作系统要求：WINDOWS 7 及以上版本。

终端配置要求及兼容性：终端最低配置为CPU 1.0 GHz 以上、内存 4GB 以上，客户端程序安装所需硬盘空间不低于 2GB。

4 启用 WORD 转 XML 编辑器工具

1月11日12时，启用WORD转XML编辑器工具，申请人和代理机构可以使用该工具编辑生成XML格式的国家专利申请文件，也可以使用该工具将WORD或WPS格式的申请文件转换为XML格式的国家专利申请文件。

下载地址：

<http://cponline.cnipa.gov.cn/>的“工具下载”栏目下载“WORD转XML编辑器”。

操作系统要求：WINDOWS 7 及以上版本。

兼容性：设备需装有MS Office 2010版以上或WPS Office 2015版以上的文本编辑器。

5 办理专利业务

1月10日0时起，中国专利电子申请网站将停止用户注册功能。1月10日12时起，外观设计国际申请系统及其离线电子申请客户端停止服务；1月10日17时起，PCT电子申请网站、CEPCT离线电子申请客户端案卷提交功能停止服务；1

月 10 日 21 时起，中国专利电子申请网站、CPC 离线电子申请客户端案卷提交功能、电子签章通知书请求功能、电子签章通知书在线验签功能停止服务。

对于在线电子申请办理专利业务的用户，通过统一身份认证平台完善用户注册信息后，1 月 11 日 12 时至 26 日 0 时期间，可通过“专利业务办理系统”网页版接收和下载 1 月 11 日前发文的通知书、决定和专利证书；临时通过“专利业务办理系统”客户端答复通知书或提交其他文件；1 月 26 日 0 时至 8 时，“专利业务办理系统”网页版暂停服务；1 月 26 日 8 时起，“专利业务办理系统”网页版恢复全部业务办理，可接收尚未下载的通知书、决定和专利证书。

对于电子申请客户端办理专利业务的用户，通过统一身份认证平台完善用户注册信息后，1 月 11 日 12 时至 26 日 0 时期间，可通过“专利业务办理系统”客户端接收和下载 1 月 11 日前发文的通知书、决定和专利证书，通过原电子申请客户端（CPC、CEPCT）接收和下载 1 月 11 日后的通知书、决定和专利证书；1 月 26 日 0 时至 8 时，“专利业务办理系统”客户端暂停服务；1 月 26 日 8 时起，通过“专利业务办理系统”客户端恢复业务办理，可接收和下载尚未下载的通知书、决定和专利证书。

对于电子方式提交新申请或其他文件，1 月 11 日 12 时至 26 日 0 时，通过统一身份认证平台完善了用户注册信息的用户可通过“专利业务办理系统”客户端提交发明专利申请、实用新型专利申请、外观设计专利申请、PCT 国际专利申请、外观设计国际申请、PCT 进入国家阶段申请、专利复审请求、专利无效宣告请求和其他有关文件，并接收国家申请的“电子申请待处理回执”或 PCT 国际专利申请、外观设计国际申请的“电子申请回执”；1 月 26 日 8 时起，通过统一身份认证平台完善了用户注册信息的用户可以收到国家申请的“电子申请回执”、受理通知书或者“拒收回执”等。

对于纸件方式提交新申请或其他文件，专利局受理部门正常接收。系统切换期间专利局受理部门接收的专利纸件申请，暂停发出受理通知书。

6 办理专利费减备案

1 月 9 日 0 时起，专利事务服务系统停止办理费减备案业务，1 月 11 日 12 时起，通过统一身份认证平台完善了用户注册信息的用户可通过“专利业务办理系统”网页版办理费减备案，用户提交的费减备案请求可通过“专利业务办理系统”网页版“专利事务服务-费减备案-费减备案公共查询”查看审批结果。

7 办理专利事务服务

1 月 10 日 0 时起，专利事务服务系统停止用户注册功能，1 月 20 日 21 时起，专利事务服务系统停止服务，1 月 26 日 8 时起，通过统一身份认证平台完善了用户注册信息的用户可通过“专利业务办理系统”网页版办理专利事务服务相关业务，包括：各类证明文件和文件副本、专利文档查阅复制、优先权电子交换、

文件和业务专用章备案、专利权质押登记、专利实施许可合同备案、专利开放许可声明、专利申请优先审查等。

8 办理缴费

对于专利和集成电路布图设计网上缴费用户，1月11日12时至16日0时，可以通过“专利业务办理系统”网页版链接的原中国专利电子申请网缴费服务办理专利和集成电路布图设计网上缴费业务，1月16日0时至26日8时，网上缴费暂停服务。1月20日20时至21日2时期间，暂停专利费用信息网上补充服务，1月21日2时起，可继续在专利费用信息网上补充及管理系统中办理相关业务，1月25日0时起，专利费用信息网上补充及管理系统停止服务。1月10日0时至11日12时，专利收费电子票据交付服务系统暂停用户注册功能，1月25日0时至26日8时，专利收费电子票据交付服务系统暂停服务。1月18日至25日，暂停国家知识产权局及各代办处收费窗口缴费。

在业务停止期间，请缴费人提前安排缴费计划，尽量减少在1月16日至26日系统升级切换期间缴纳费用，期间可通过银行、邮局汇款缴纳费用。

1月26日8时起，通过统一身份认证平台完善了用户注册信息的用户可通过“专利业务办理系统”网页版办理缴费相关业务，包括：网上缴费、电子缴费清单、票据服务、费用查询等；国家知识产权局及各代办处收费窗口恢复办理缴费业务。

9 办理互联网证据存证

1月11日12时，“专利业务办理系统”开通互联网证据存证服务，通过统一身份认证平台完善了用户注册信息的用户可通过该服务保存与专利审查相关的互联网电子证据。

请专利申请人、专利权人、专利代理机构及社会公众根据通知内容，合理安排好相关业务办理时间。在此期间如遇到问题，请拨打咨询电话010-62356655。

特此通知。

国家知识产权局
2023年1月3日

【滕佳佳 摘录】