

2015

Newsletter

© Copyright by Unitalen

2015年第26期(总第523期)



集佳知识产权周讯

站在客户的角度考虑每一个问题 全身心地关注客户的每一个细节



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

出版日期：2015年07月10日

目 录

▶ IP 资讯 / IP NEWS	3
企业转型发展：品牌及 IP 需齐发力.....	3
中国国家创新指数世界第 19 位.....	3
影视“IP 热”背后更需冷思考.....	4
广药再诉加多宝侵权索赔经济损失 3 亿元.....	5
日本通过新《专利法》 员工发明专利可归企业.....	5
▶ 知识产权史上的今天 / TODAY ON IP HISTORY.....	6
▶ 集佳动态 / UNITALEN ACTIVITY.....	7
申请商标显著性的认定因素 ——北京高院二审终裁认定 CYBERLINK AUDIODIRECTOR 商标具有显著性.....	7
关于商标近似认定标准——集佳代理富拉马斯赢得商标驳回复审行政诉讼....	8
关于对跨群组商品类似的判定 ——集佳代理韩国现代综合商事株式会社赢得异 议复审行政诉讼案件.....	8
▶ 法眼观察 / LAWYER'S ANALYSIS.....	10
具有客观含义的外文商标的显著性判定 ——以阿尔斯通系列商标驳回复审行政 纠纷案为例.....	10
▶ 论丛博览 / WEEKLY POINT.....	13
浅析诉前禁令申请中“受到难以弥补的损害”的认定.....	13

© Copyright by Unitalen



► IP 资讯 / IP News

企业转型发展：品牌及 IP 需齐发力

“新常态下，中国经济不仅仅是增长速度的变化，还需转型升级。尤其是中国正面临互联网新技术和新常态转型期的机遇叠加，有可能在相关领域涌现出世界级大企业，引领创新潮头。”国务院发展研究中心原副主任刘世锦在近日召开的中国中小企业投融资交易会上表示。

对于新常态的理解，北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁发表了四点看法：首先，速度要从高速增长转为中高速增长。我们过去虽然经济增长率很高，可是企业技术水平处在中低端，这并不符合一般规律。必须让中国经济走向中高速增长，而把技术水平提高到中高档。其次，适应现在的经济增长，而非过去长期的粗放型增长。再次，过去习惯于计划经济体制，现在重要的是企业自己找销路、找市场，不能依赖计划经济体制。最后，企业不能依赖宏观经济调控，现在在资源配置中是让市场起决定性作用的，宏观调控是必要的，但只是微调、定向调控，这要适应新常态。

专家表示，企业转型发展需在品牌打造和知识产权保护两个方面齐发力。

在创造品牌方面，企业需在产品的质量及创新上进行改革来促进内销，才能改善当前的经济环境。厉以宁认为，企业需要让产品更加个性化，产品一定要反映出消费者的要求。让服务更人性化，服务业要发展，更加符合消费者的要求。把品牌打造到国外去。中国制造业最困难的是品牌不足，好品牌少，要打开世界市场，要靠技术创造品牌。有品牌，才能在世界有销量。把顾客留在国内。

品牌成长离不开知识产权保护。厉以宁认为：“中小微企业很多事情靠自己办，中国的民营企业从来都是在夹缝中生存，有很多困难，融资难、工资成本上升、税赋重、出口订单减少等，而最大的问题是产权保护不足。”

国家知识产权局专利管理司原司长马

维野在论坛上阐述了知识产权的重要性：知识产权是国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素。加强知识产权金融服务，是知识产权工作服务经济社会创新发展、支撑创新型国家建设的重要手段。

中国中小企业协会会长李子彬表示，为挖掘一批文化创意产业、互联网产业、生态农业、食品深加工等好项目，为投资人创造价值，为创业者提供机遇，鼓励具有自主知识产权的知识创新、技术创新和模式创新，创建知名品牌，带动生产制造，推动形成具有中国特色的中小企业品牌价值评价机制，第三届投融会组委会将在之前工作的基础上，加大对小微企业邀约、筛选、推送的力度，加大对科技型、成长型中小企业的特邀力度，将利用中国中小企业协会的组织优势、渠道优势及专业服务优势启动“百城万家推优计划”，借助投融会“金融产品超市”平台，每年向金融机构输送1万家中小企业进行融资对接，三年推广至100个城市。另外，金德本透露，中国中小企业协会与金融机构联合发起的知识产权质押贷款产品即将面世，入围“中国品牌潜力榜”的实体企业将是优先贷款的对象。（来源：中国经济时报）

中国国家创新指数世界第 19 位

中国科学技术发展战略研究院8日发布的《国家创新指数报告2014》显示，中国创新能力稳中有升，国家创新指数排名居第19位，与上年持平，但与排名第18位的比利时差距大幅度缩小，从原来的相差3分缩小至1分。

“按照这样的发展态势，我们很有希望实现‘十二五’科技发展规划中设定的到‘十二五’规划期末国家创新指数世界排名上升至世界第18位的目标，甚至取得更高排名。”中国科学技术发展战略研究院副院长武夷山说。

根据报告，创新指数居前五位国家依次为美国、日本、瑞士、韩国和以色列，其中亚洲国家有3个。丹麦、瑞典、荷兰、德国、

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

3



芬兰分居 6 至 10 位。

从构成国家创新指数的五项一级指标看，中国四升一降。创新资源位居第 29 位，提升 1 位；企业创新居第 13 位，提升 2 位；创新绩效居第 11 位，提升 3 位；创新环境居第 13 位，提升 1 位。知识创造居第 19 位，下降 1 位。

报告显示，中国主要指标已达到世界领先水平。2013 年，中国 R&D 经费达 1912.1 亿美元，首次超过日本，升至世界第 2 位，占全球份额由 2000 年的 1.7% 迅速提高到 13.4%。同年，中国 SCI 论文数量达到 21.3 万篇，居全球第 2 位，占全球总量的 15%，但仍只有美国的约一半。

“近年来，中国论文高被引的越来越多。2004 年至 2014 年间，中国高被引论文数量突破 1.2 万篇，占到全世界高被引论文总量的 10.4%，在美国（6.2 万篇）、英国（1.6 万篇）、德国（1.4 万篇）之后，居世界第 4 位。”武夷山说。

国家“十二五”科学和技术发展规划从创新投入、科技活动产出、科技与经济相结合等方面提出了核心科技指标及其 2015 年发展目标。报告显示：目前，国际论文被引用次数、发明专利申请量、发明专利拥有量、研发人力投入、全国技术市场合同交易额等 5 项指标已提前完成。科技进步贡献率和研发费用占 GDP 比重等指标上尚有差距。

“不必过度强调排名。一方面要有创新自信，另一方面要查找差距迎头赶上。比如，虽然我们的研发投入赶超了邻国日本。但我们在科学谱系传承、企业创新、专利申请获得授权的成功率上，与日本还有差距。”武夷山说。

专家建议，中国应继续保持高强度的科技投入，让其累计效应进一步发挥。美国之所以创新实力雄厚，因为从上世纪五十年代开始就保持高强度的科技投入；重点发展知识密集型产业，释放科技人力资源红利；走向产业链的高端，提高创新活动附加值；重视区域发展平衡。

据悉，国家创新指数报告已纳入国家创新调查制度，旨在更好地监测和服务于创新

驱动发展战略的实施。（来源：新华社）

影视“IP 热”背后更需冷思考

从去年开始，各大影视公司开始争夺“IP”，而拥有大量粉丝的网络小说写手，甚至出现巨资预定的现象。究其原因，在国内，原创剧本蕴含着巨大市场风险，因为它的故事未曾经历过市场的考验，而剧本是决定影视投资成败的最重要因素，所以，投资者对原创愈发小心翼翼。那些具有人气的网络小说本身已经拥有大量粉丝，而且这些粉丝与观影主流人群又高度重合。因此，改编超级“IP”，既能够快速开发，又可以依靠原著的名气来促进营销，降低电影的投资风险。

“IP”之火，无外乎它的超高人气。“IP”的价值被看重，除了代表着更保本的票房收入，它还在吸收和依赖“IP”所积累的读者群、粉丝群构成的基本市场。“IP”之于影视业好似一场革命，这是互联网时代赋予传统影视业的挑战。目前，网络文学是影视“IP”的主要来源之一。据不完全统计，截至 2014 年底，有 114 部网络小说被购买影视版权，跨越古代、现代，题材涉及青春、仙侠、悬疑等。而在 2015 年至 2016 年，计划开拍或播出的网络小说改编影视剧超过 30 部。

从影视业“IP 热”中不难看出，在互联网思维浸染之下，影视业本身也正在发生变化。影视剧本的创作不再是一个单向的过程，而是出现了更多粉丝互动与大数据的反向影响，这是值得鼓励和欣慰的事情。我国影视业原创匮乏、创新乏力已是现实短板。“IP 热”的出现，一定程度上改变了原有的创作模式，但这种创新如果被逐利的投机资本所绑架，则有可能更加伤害本已脆弱的“原创创新”。过于热炒“IP”的一个后果是，原本水平较低的原创力量可能遭受重大打击。这对影视业而言无异于拔苗助长。毕竟，网络小说与青春文学是一种题材过于单一的产品，影视作品除了带给观众娱乐之外，还应该带来更理性的思考。这恐怕也是“IP 热”的同时，我国影视业最该思考的问题。



(来源：中国知识产权报)

广药再诉加多宝侵权索赔经济损失 3 亿元

据悉，广州医药集团有限公司近日向北京市大兴区法院提起诉讼，指控加多宝（中国）饮料有限公司擅自使用其知名商品特有包装装潢，索赔经济损失 3 亿多元。

据悉，原告广州医药集团有限公司诉称，广药集团系“王老吉”凉茶知名商品特有包装装潢的权利人，其产品特有的包装装潢为由红色为底色、中间是三个竖排黄色楷书“王老吉”文字及辅助文字和配图组成的整体。自 1995 年至 2010 年，原告及其前身曾将第 626155 号“王老吉”卷轴商标许可给香港鸿道集团以生产王老吉凉茶，后因原告与香港鸿道集团就商标许可合同纠纷，原告收回“王老吉”商标。

广药集团认为，“王老吉”凉茶上的包装装潢在文字、色彩、图案及其排列组合上设计独特，具有显著的区别特征，并非相关商品所通用，为“王老吉”凉茶所特有。被告加多宝（中国）饮料有限公司未经原告许可，从 2012 年 6 月开始生产、销售标注“加多宝”字样的凉茶，“加多宝”凉茶包装的文字、色彩、图案及排列组合在整体视觉效果上与“王老吉”凉茶没有实质差异，足以使相关公众对商品的来源产生误认。

原告认为，“王老吉”凉茶及其特有包装装潢所承载的巨大商誉因被告的持续不正当竞争行为而遭受了巨大损害，蒙受了巨额经济损失，加多宝公司获得了巨额非法利润，应当承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等法律责任。故起诉要求判令被告停止侵权并赔偿经济损失 3 亿元及维权支出的合理费用 100 万元，并判令被告在中央电视台等媒体及其官网上发布声明，澄清事实、消除影响。（来源：广州日报）

日本通过新《专利法》 员工发明专利可归企业

据日媒报道，日本参院全体会议本月 3 日通过了该国新《专利法》，允许员工在工作中发明的专利归企业所有。此前，日本一律规定此类专利归属员工，但鉴于产业界出现担心被要求支付高昂费用的呼声，政府修改了 90 多年来的制度。

日媒称，新法将在公布后 1 年内生效。今后，若企业依据就业规章等告知员工，那么专利从最初就属于企业。法律还规定发明该专利的员工“拥有获得相当金钱或其他经济利益的权利”，要求企业完善回馈员工的机制。

据悉，日本政府计划汇总面向企业的指导方针，督促企业依据劳资协议建立社内奖励机制，不要单方面削减员工报酬。

此外，专利申请费将下降 10% 左右。日本《商标法》也同时作了修改，商标注册费和续展费分别下降 25% 和 20% 左右。（来源：中国新闻网）

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

5



► 知识产权史上的今天 / Today on IP History

1994年7月5日《关于惩治侵犯著作权犯罪的决定》

1994年7月5日,第八届全国人大常委会第八次会议通过了《关于惩治侵犯著作权犯罪的决定》,这是我国第一次在立法上正式确认了侵犯著作权罪,它标志着我国对著作权保护进入了一个崭新的阶段,并开始与国际接轨。

1995年7月5日《中华人民共和国知识产权海关保护条例》

我国于1995年7月5日颁布了《中华人民共和国知识产权海关保护条例》,其中规定:知识产权权利人申请知识产权海关保护备案的,应当向海关总署提交书面申请并附送注册商标的注册证书复制件。

1967年7月6日《信息自由法》

美国针对信息技术的发展加强了其知识产权立法。在信息权法方面,1967年7月6日,实施《信息自由法》,规定了政府信息公开信息,以及公民如何获取信息的一系列法定程序。

2000年7月8日《中华人民共和国种子法》

2000年7月8日,第九届全国人大常委会第十六次会议通过的《中华人民共和国种子法》进一步明确规定,在我国实施植物新品种保护制度,从而完善了我国农业领域的知识产权保护制度。



► 集佳动态 / UNITALEN Activity

申请商标显著性的认定因素

——北京高院二审终裁认定 Cyberlink AudioDirector 商标具有显著性

讯连科技股份有限公司（CyberLink）创立于 1995 年，是拥有顶尖视讯与音讯技术的台湾影音软件公司，专精于数字影音软件及多媒体串流应用解决方案产品研发，是非常知名的台湾软件厂家，作为其企业标志的“CyberLink”标识在软件相关行业具有很高的知名度。

讯连公司委托集佳于 2011 年 4 月 28 日代理申请注册第 9400004 号“CyberLink AudioDirector”商标（以下称申请商标），指定使用的商品是第 9 类的“软盘、计算机软件(已录制)；电脑软件(录制好的)光盘；数据处理设备、计算机、计算机周边设备；文字处理机、笔记本电脑、计算机外围设备”等商品。在行政评审阶段，商标局、商标评审委员会先后以“申请商标整体可译为‘网络连接音频导控器’，使用在指定的数据处理设备、计算机外围设备等商品上，缺乏商标应有的显著性，已构成《商标法》第十一条第一款（三）项规定之情形，不得作为商标注册”为由驳回了该商标申请。而在随后提起的北京市第一中级人民法院行政诉讼中，一审法院也判决维持了商评委驳回复审决定。

集佳律师经与客户沟通并分析本案案情，向北京市高级人民法院提起上诉，指出：申请商标为讯连公司所独创，翻译时没有固定含义，相对于中国相关公众具有很强的显著性，其中“Cyberlink”作为申请人长期使用的英文商号，“AudioDirector”是申请人核心音效编辑软件产品系列，经过申请人的广泛、长期使用，申请商标的显著性进一步增强，单独的“CyberLink”及“AudioDirector”均已与上诉人建立起直接对应关系，商标整体使用在指定商品上更是具有显著特征，完全可以起到区别其他商标的作用。

同时，讯连公司在先也已在第 9 类类似商品上获准注册其他如“Cyberlink WaveEditor”、“Cyberlink PowerDirector”等与本案申请商标文字构成、组合方式相类似的商标。基于审查标准的一致性，申请商标也不应以缺乏显著性为由而不予核准注册。

北京高院经二审认为：商标的显著性分为固有显著性和获得显著性，其中固有显著性的判断应当站在相关公众的立场进行。只要相关公众在市场上看到相关商业标记时会将其作为识别商品来源的商标看待，就应当认定该标记具有商标的显著性。本案申请商标为纯英文商标可以有多种含义，并无固定、唯一含义，在指定商品上具有一定固有显著性。同时“Cyberlink”作为申请人企业英文商号，经长期使用与申请人产生了紧密联系，形成对应关系，具有较高知名度。在此情况下，相关公众看到申请商标时，会将其与讯连公司联系起来，即能起到识别商品来源的作用。又根据讯连公司的在案证据，其已经注册多个以“Cyberlink”起头的相似文字商标，基于审查标准的一致性原则，也应当核准申请商标的注册。有鉴于此，北京高院判决支持了讯连公司上诉请求，撤销了涉案一审判决及商评委决定并责令商评委重新作出决定。

【律师观点】本案从侧面反映出行政机关与司法机关在商标授权确权评审实践中所适用的标准及所掌握的尺度存在较大差异的现实：行政机关面对大量的商标申请、复审案件，为确保案件处理的高效和案件结果的统一，所考量的判定因素相对简单，尺度把握相对保守，在审查员对案件理解常常存在个体差异的情况下，很可能造成对具体当事人的不公平结果。相对地，司法机关的判断更多地体现出就个案情况审慎分析及综合判断的特点。因此，申请人在案件确有理由及特殊考量因素的情况下，完全可以就行政阶段的不利结果提起行政诉讼，争取有效的司法救济。

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn



关于商标近似认定标准

——集佳代理富拉马斯赢得商标驳回复审行政诉讼

富拉马斯塑胶技术有限公司（FRAMAS KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH）是德国著名的塑胶技术企业，其 **fram**as 品牌创立于 1948 年并一直为阿迪达斯（Adidas）、锐步（Reebok）、耐克（Nike）等世界知名品牌提供鞋类配套件。富拉马斯公司的生产工艺、开发能力、外销服务均在同行业中居于领先地位，并在同行业中享有良好的信誉，在多个国家和地区设有分公司。

集佳代理富拉马斯公司向中国商标局申请在中国领土延伸保护其国际注册第 1001520 号 **fram**as 商标，指定使用的商品是第 25 类的“服装；鞋类；帽子”（以下称申请商标）。该商标在行政评审阶段被商标局、商标评审委员会依据 2001 年旧版商标法第二十八条引证第 1617416 号 **FR**ENAS 予以驳回。

集佳律师经与客户沟通，向北京市第一中级人民法院提起上诉，主张申请商标与引证商标不构成同一种或类似商品上的近似商标：其一，申请商标与引证商标在整体构成和视觉效果、呼叫和含义上存在非常明显的区别，引证商标显著部分为中文“有情”，而申请商标显著部分为“framas”，两商标不构成近似商标，共同使用在第 25 类相关商品上不会造成消费者的混淆、误认。其二，申请商标经过长期、广泛的使用，其区别于引证商标的显著性进一步增强，核准使用更不会造成市场中的混淆误认。

一审法院经审理，认可原告关于两商标不构成近似商标的主张，撤销了商评委的驳回复审决定，并责令其重新做出决定。

【律师观点】通常而言，法院对行政机关在商标近似判断这一主观性较强认定中会尽量尊重行政机关的裁量权并维持相关裁定，但这种维持并不会没有标准或底线。正如本案中所体现的，对于商标显著部分的判断，“组合商标中的汉字部分属于显著部分”是商标审查标准的基本共识，申请商标和引证商标对于中国相关公众而言在呼叫、含义等各方面存在明显差异，不会造成混淆，引证商标也就不应成为申请商标的注册障碍。

关于对跨群组商品类似的判定

——集佳代理韩国现代综合商事株式会社赢得异议复审行政诉讼案件

浙江现代新能源有限公司于 2007 年 8 月 20 日向中国商标局申请注册“现代”商标，指定使用的商品为第 11 类的“烹调器”等商品，类似群组为 1104 群组，申请注册号为 6231930。现代综合商事株式会社委托集佳向商标局提出异议，认为被异议商标与其在先注册的第 3943703 号“现代”商标（指定商品为第 11 类的“电冰箱”等，类似群组为 1105-1106 群组）（引证商标一）、第 765845 号“现代 XIANDAI”商标（指定商品为第 11 类的“电冰箱”等商品，类似群组为 1105 群组）（引证商标二），和第 1778990 号“HYUNDAI”商标（指定商品为第 11 类的“电热水器”等，类似群组为 1104-1106、1110-1111 群组）（引证商标三）构成类似商品上的近似商标，且被异议商标的申请注册损害了其字号权。本案经过商标评审和诉讼程序，最终代理现代综合商事株式会社获得了胜诉。

在本案中，集佳律师坚持主张 1、引证商标一“现代”、引证商标二“现代 XIANDAI”均包含显著识别部分“现代”，引证商标三“HYUNDAI”系现代综合商事株式会社“现代”



标识对应的英文翻译，因此被异议商标“现代”与三引证商标构成近似；2、被异议商标商品与引证商标三核定的商品同属于 1104 群组，构成相同/类似商品，与引证商标一、二商品虽不属于同一类似群组，但均属于一般消费者日常家电设备，在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面具有较强关联性，因此构成类似商品。被异议商标与三引证商标在市场上的共存，极易导致相关公众的混淆、误认，因而不应当予以核准注册。

商标评审委员会和北京市第一中级人民法院均支持了集佳律师的以上主张，被异议商标不予核准注册。

【律师观点】在判决商标相关商品是否构成类似时，《类似商品和服务区分表》是主要标准，但并非是唯一标准。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，商品是否类似还应考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等是否相同或具有较大的关联性等因素，以致容易导致混淆。因此，律师应审慎判断个案特殊性，全面、综合考量相关因素，助力商标申请人或相关利害关系人积极维护其权益。



► 法眼观察 / Lawyer's Analysis

具有客观含义的外文商标的显著性判定

——以阿尔斯通系列商标驳回复审行政纠纷案为例

北京集佳律师事务所 闫春德

现行《商标法》第十一条第一款第三项规定，其他缺乏显著特征的标志不得作为商标注册。在商标授权确权案件中，如何认定具有客观含义的外文商标是否属于其他缺乏显著特征的标准，是司法实践中的一个关键点。本文拟以笔者参与处理的十三件阿尔斯通系列案件为例，谈谈具有客观含义的外文商标的显著性判定问题。

一、当事人信息

原告：阿尔斯通集团

被告：中华人民共和国国家工商总局商标评审委员会

二、基本案情

国际注册的“*Concevoir la fluidité*”和“*Designing fluidity*”商标于2012年5月24日在法兰西共和国初次申请注册，2013年2月23日向我国申请领土延伸保护，指定使用的商标为第25类服装、鞋子、帽类制品等商品，以及第45类法律服务、财产和个人保护安全服务等服务。经审查，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局驳回了诉争商标在中国的领土延伸保护申请。原告不服，于2014年3月7日向被告提出复审申请。经审查，被告于2014年11月7日作出决定认为诉争商标系法文或英文词汇组合，可译为“设计流动性”或“流动性设计”，为日常广告用语，属具有描述性的词汇，在其指定使用的商品或服务上不易使一般消费者将其作为商标来进行识别，难以起到区分商品或服务来源的作用，整体缺乏显著性。由此，被告驳回诉争商标在指定商品或服务上在中国的领土延伸保护申请。

原告不服上述决定，将被告诉至北京知识产权法院并主张：1、对于外文商标显著特征的判断，不仅要考虑客观含义，还应考虑相关公众的认知能力；2、商标具有的客观含义相对于指定使用商品和服务不具有直接描述性，不属于不具有显著特征的情形；3、无证据证明诉争商标已成为广告用语；4、诉争商标在其他英语和法语国家已经获准注册，足以佐证相关商标具有显著性。

北京知识产权法院经审理，判决撤销被告涉案决定并要求其就原告的复审申请重新作出决定。目前该系列案尚在上诉期内。

三、焦点问题

涉案具有客观含义的外文商标是否缺乏显著特征

四、法律分析

通常情况下，不具有显著特征的标志包括两种情形：相对于“指定使用”的商品或服务不具有显著特征的标志。相对于“全部类别”的商品或服务不具有显著特征的标志。诉争商标如属于上述任一情形，即应被认定其不具有显著特征。

（一）诉争商标相对于指定使用的商品或服务是否具有显著特征。

商标的基本功能在于识别商品或服务的来源，对于直接描述了特定商品或服务的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量或其他特定的标志，因其会使相关公众认为是对于特定

© Copyright by Unitalen



商品或服务所具有特定的描述，而非指向商品或服务提供者，故具有直接描述性的标志相对于特定的商品或服务而言不具有显著特征。

直接描述性的认定以相关公众对该标志含义的认知为依据，《商标法》第十一条的立法目的既在于使得申请注册的商标具有区分商品或服务来源的识别作用，亦在于避免该商标的注册影响到同业经营者对于描述性标志的正当使用。由此可知，该条款的判断主体既包括消费者，也包括同业经营者，二者共同构成“相关公众”。两者相比，消费者所具有的认知能力具有更为重要的意义。

而对于消费者不具有认知能力或具有一定程度的认知能力的外文商标，除非有证据证明该标志被同业经营者在日常经营活动中使用，否则，不应仅以外文商标的客观含义作为判断其是否具有显著特征的依据。

本系列案中，诉争商标为法文或英文，尽管其客观上具有一定的含义，且中国的相关公众可能会对其含义具有一定的认知能力，但由于其含义与其所指定使用的商品或服务并无直接关联，因此，其并不属于具有直接描述性的标志。由此，诉争商标不属于相对于其指定使用的商品或服务不具有显著特征的标志。

(二) 诉争商标是否属于相对于全部类别的商品或服务不具有显著特征的情形。

在一些情况下，亦存在针对全部商品或服务类别均不具有显著特征的商标标识。若某一标志使用在任何商品或服务类别上均不会使相关公众产生商品或服务来源认知的情况，即可认读其属于此种情形。

对此问题的判断通常应考虑该标志的外观表现方式是否符合相关公众对于商标所具有的通常认知。如不符合这一认知，则无论其使用在任何商品或服务上均不具有显著特征。因相关公众通常不会将广告用语作为识别商品或服务来源的标志，因此，广告用语原则上在全部类别的商品或服务上均又具有显著特征。

具体就本案而言，诉争商标系外文文字商标，因文字商标是最为常见的商标形式。因此，诉争商标的外在表现方式符合相关公众对于文字商标的通常认知，其不属于使用在任何商品或服务上均不具有显著特征的情形。

由此，在此系列案中，诉争商标亦不属于相对于全部类别的商品或服务不具有显著特征的情况。

五、结论

综上所述，在商标授权确权案件中，具有客观含义的外文商标的显著性的判定，应该从考察《商标法》第十一条的立法目的入手，以确定判断申请注册的商标是否具有区分商标或服务来源的识别作用的主体应该包括消费者和同业经营者，相对而言，消费者所具有的认知能力更为重要。对于消费者不具有认知能力的外文商标，若无证据证明该标志已被同业经营者使用于日常经营活动中，不应仅以该外文商标的客观含义作为判断其是否具有显著性的依据。对于消费者一般不具有认知能力或者消费者有一定认知能力的外文商标，如果其含义与其所指定使用的商品不具有直接描述性，或与其指定使用的服务的特点并无直接关联，其就不属于具有直接描述性的标志。

同时，如果该具有客观含义的外文商标是最为常见的商标形式，符合相关公众对于文字商标的通常认知，其就不属于使用在任何商品或服务上均不具有显著特征的情形。

由此，不能以《商标法》第十一条第一款第三项的规定来否定含有客观含义的外文商标的显著性，其显著性的判定应依个案而综合评定。



作者简介：

闫春德，西南政法大学法学、英美语言文学双学士，中山大学法学硕士，北京师范大学法学博士。曾先后在中级法院及多家外资律师事务所工作十余年，为多家世界知名公司提供涉及商标、不正当竞争、著作权及域名争议的咨询和诉讼服务。2014年6月加入集佳，主要为国内外客户提供涉及商标、不正当竞争、著作权及域名方面的咨询、诉讼等服务。

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



12
www.unitalen.com.cn

返回目录



浅析诉前禁令申请中“受到难以弥补的损害”的认定

北京集佳律师事务所 李兆岭

临时禁令是指：经权利人申请，法院在诉讼终结之前（诉前或诉中），责令涉嫌侵权人不得进行或必需进行某种行为的命令。临时禁令要实现的目的在于：及时制止即将实施或正在实施的侵权行为，以迅速实现正义，弥补司法程序“正义迟到”的不足。

中国的临时禁令基于履行 TRIPS 协议的义务而产生[①]，我国民事诉讼法[②]、专利法[③]、商标法[④]和著作权法[⑤]等法律均进行了相应的规定。从理论上讲，诉前禁令属于临时禁令的一种。但在中国知识产权领域，临时禁令通常被称为“诉前禁令”。

随着知识产权保护形势发展需要，权利人也越来越需要对知识产权的更强有力的保护；其中，很多权利人要求律师协助申请诉前禁令。笔者认为：诉前禁令作为实体之前对涉嫌侵权人采取的一种措施，适用过宽，则可能会造成权利人的权利滥用；适用过窄，则无法实现临时禁令弥补司法程序“正义迟到”的不足。特别在专利侵权民事诉讼中，由于未经过实质审查的实用新型专利和外观设计专利占到专利申请总量[⑥]半数还多，适用诉前禁令更应当谨慎。

在目前的实践中，适用诉前禁令一般需要考虑以下方面：[⑦]

- 一、申请人适格，即申请人要是权利人或利害关系人。
- 二、构成侵权可能性，即被申请人构成侵权的可能性较大。
- 三、紧迫性，即不采取措施，会使权利人的合法权益受到难以弥补的损害。
- 四、损害平衡性，即不责令被申请人停止有关行为对申请人造成的损害大于责令被申请人停止有关行为对被申请人造成的损害。
- 五、对公共利益损害，即责令被申请人停止有关行为不损害社会公共利益。
- 六、是否提供足够的担保。

上述方面中，紧迫性判定，即如何界定“受到难以弥补的损害”是一项难点。为此，笔者尝试通过对专利领域以往司法文书的梳理，对专利领域中“受到难以弥补的损害”的认定进行分析。

认定“受到难以弥补的损害”一般考虑以下因素：

- 一、损害产生的现实性。

此处的“损害”并不是指侵权行为本身，而是由于侵权行为造成的权利人权益的实际的减损。某一些侵权行为（如承诺销售）并不会必然导致权益实际减损，或者并不一定产生权益实际减损，不属于“受到难以弥补的损害”的情形。

在（2013）沪一中禁字第2号案中，申请人基于发明名称为“噁二嗪衍生物、其制备方法和用途及制备其用的中间体”的发明专利提出诉前禁令申请。根据申请人提供的证据，被申请人侵权行为包括：在位于上海市龙阳路2345号的上海新国际博览中心举办的“第十四届中国国际农用化学品及植保展览会”上公然许诺销售申请人的专利产品“噁虫嗪”及其衍生物和制备中间体，在其公司网站宣传和许诺销售“噁虫嗪”产品。最后法院认为：没有提供关于采取该措施的必要性和紧迫性即如不及时制止被申请人的相关行为会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害的具体说明；进而驳回了申请人的申请。笔者理解，本案中，被申请人仅有承诺销售行为，并没有实际的销售行为，申请人提供的证据证明的承诺销售行为

并没有实际造成申请人利益的减损；又由于专利产品为“噻虫嗪”产品，考虑到产品的特性，这种承诺销售行为并不一定产生销售的事实，至少申请人未能说明损害“很可能”产生；因此，导致法院驳回其请求。

另外，(2005)二中民保字第 02943 号案及(2005)二中民保字第 02944 号案中，鉴于申请人仅提出被申请人实施许诺销售侵犯其涉案专利权的产品的行为，缺乏证明被申请人的行为已经降低了申请人产品的市场份额的证据，也缺乏对申请人造成了实际损失的说明；进而，法院也驳回了申请人的申请。

可以推测，如果申请人如果能够证明被申请人正在实施销售、进口等行为，则对于获得法院支持可能会更加有利。如在(2006)武知禁字第 19 号案件中，申请人基于名称为“基础排水孔孔口装置”实用新型专利提出诉前禁令申请。根据申请人提供的证据，被申请人正在生产、销售的被控侵权产品。销售行为的存在使得申请人权益的减损正在发生。因此，该申请获得法院支持。在(2005)苏禁字第 0001 号案中，申请人基于名称为哑铃套组手提箱专利提出申请；同时申请人的申请海关根据对被控侵权产品进行扣押，如法院不及时采取相应的措施，海关将对扣留的货物予以放关，这将在实际上减少申请人销售量。最终法院认定：如不采取相应的临时措施，可能使申请人的合法权益受到难以弥补的损害，故对申请人的申请予以支持。(2004)穗中法民三禁字第 3 号案件中，也是由于申请人证明正在销售被控侵权产品，而获得法院的支持。

应当注意的是：在(2013)沪一中禁字第 1 号案中，申请人通过自己的购卖行为虽然证明了被申请人销售行为的存在，但法院最终以申请人未能说明：如不及时制止被申请人的相关行为会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害，而驳回了申请人申请。此案本身判断可能值得商榷，但可以推测，如果申请人结合专利产品特点、被申请人行为及产业特点，如果能够证明或说明被申请人承诺销售行为“很可能”导致申请人权益减损，则获得法院支持的可能性应当更大一些。

可以理解，损害产生应当包括两种：一是损害由于被申请人侵权行为正在发生（见上述相应案例）；二是损害由于被申请人的侵权行为“很可能”发生。对于第二种情形，更多地可能发生在商业秘密侵权中，如申请法院责令禁止被申请人披露商业秘密的情形。

二、损害不应当包括已经终止的情形。

如果侵权行为造成的损失已经“产生完毕”，即使法院支持诉前禁令，责令被申请人停止侵权，也无法减少申请人利益的减损。此时，诉前禁令就无法实现它的目的，可能不被支持，因为其不满足紧迫性的条件。

三、损害的“难以弥补”应当是指：即使经过实体审理之后法院支持申请人的诉讼请求，也无法弥补申请人遭受的利益减损。

由于在专利民事侵权领域，“弥补”的重要方式就是给予赔偿的停止侵权。因此，“难以弥补”的原因可能有两个：

第一是赔偿额度难以计算。根据我国专利侵权赔偿的四种依据：侵权人受益、专利权人损失、比照专利许可费用及法定赔偿。通过金钱赔偿难以弥补应当指通过前三种方式难以弥补，不应当包括法定赔偿；否则就不存在“难以弥补”的问题了。

市场竞争实质上是市场份额的竞争，对于一些有多个途径流通和多级流通的被控侵权产品，一旦被控侵权产品流入市场，后续的侵权产品或侵权行为将无法控制。侵权产品的流通要么使权利人市场份额下降；要么迫使权利人采取低价抢占市场份额，这都将使申请人遭受损失，而这些损失往往很难通过金钱进行计算。如(2013)三中民保字第 01933 号案中，虽然申请人基于名称为“容器”的外观设计专利权提出申请，但考虑到被控侵权产品系奶粉罐，被申请人主要向奶粉生产企业批发销售被控侵权产品，被控侵权产品将与奶粉一并销售给最

终用户，每一个销售环节都很有可能构成对涉案专利权的侵权。而每增加一个销售环节，都会造成损失扩大，侵权行为人增多，申请人维权成本增加，维权难度加大。如果不责令被申请人立即停止被控侵权行为，即便通过诉讼最终法院支持申请人的请求，也很难制止奶粉生产企业、奶粉销售商对于被控侵权产品的销售，由此造成的损失难以计算。最终，法院支持了申请人的申请。相反，(2013)沪一中禁字第1号案件中，申请人基于名称为“无动力溶解式空气干燥机”的实用新型专利提出申请。涉及的侵权产品市场流通途径相对单一、流通级别相对较少，权利人后续维权可能不会“那么难”；可能基于这方面原因，最终法院驳回申请人的申请。

第二是即使可以计算，被申请人也难以赔偿。这也是避免“正义迟到”的应有之义，且该方面也记载于《最高人民法院关于审查知识产权与竞争纠纷行为保全案件适用法律若干问题的解释（征求意见稿）》[③]中。

第三是诉讼后也很难通过判决执行保障权利人利益。如在(2006)武知禁字第19号案中，由于涉及的专利产品为“基础排水孔孔口装置”，该专利产品涉及一种适用于地下岩土工程。一旦被申请人销售并在地下岩土工程中使用该产品，即使经过实体审查，判决被申请人侵权，法院也很难判决侵权人停止侵权，进而导致侵权行为持续进行，进而对申请人利益持续造成损害。

笔者认为：对于诉前禁令，当前确实存在不同法院把握尺度不同，有些案件控制过宽，有些案件又控制过窄；诉前禁令获得支持也不仅仅考虑一方面的因素。但不可否认，当前诉前禁令获得法院支持数量较少的原因之一在于：申请人未能有效证明或者说明“受到难以弥补的损害”或者是很多情形不满足“受到难以弥补的损害”的条件。针对客观上“受到难以弥补的损害”的情形，如果我们通过在提出诉前申请之前，结合专利情况、被控侵权产品特点、相关市场特点进行综合分析，并能够根据实际需要固定相关证据，对“受到难以弥补的损害”提供适当的证据支持，并对“受到难以弥补的损害”进行充分说明，诉前禁令获得法院支持的可能性就会增加。

注：

[①]参见TRIPS第50条第2、3款规定。

[②]《民事诉讼法》第101条规定：利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。

人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

[③]《专利法》第66条规定：专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。

[④]《商标法》第65条规定：商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

[⑤]《著作权法》第50条规定：著作权人或者与著作权有关的权利人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

[⑥]据来自国家知识产权局的数据：2014年，中国发明专利申请量占到专利总申请量的

39.3%，实用新型专利和外观设计专利申请量总数占到总申请量的 60.07%。

[⑦]参见 2015 年 2 月 26 日公开的《最高人民法院关于审查知识产权与竞争纠纷行为保全案件适用法律若干问题的解释（征求意见稿）》。

[⑧]参见 2015 年 2 月 26 日公开的《最高人民法院关于审查知识产权与竞争纠纷行为保全案件适用法律若干问题的解释（征求意见稿）》。

作者简介：

李兆岭，律师，专利代理人，贵州大学法律硕士。执业于专利诉讼、专利无效、专利检索与分析、商业秘密及反不正当竞争、企业知识产权顾问等领域。

李兆岭于 2007 年加入北京集佳，开始从事专利等知识产权业务。先后处理过专利申请、专利复审、专利无效、专利诉讼、专利检索、专利侵权分析等各类专利业务。在专利无效、专利民事诉讼及专利行政诉讼领域积累了丰富的实践经验。技术领域涉及机械、电学、通讯。在加入北京集佳之前，李兆岭先后在企业从事过多年的技术研发工作和较长时间的知识产权工作，培养了良好的技术素养和知识产权素养，进而能够为企业提供可行、有效的专业服务，解决企业真实的、有价值的问题。

