

上海市律师协会  
知识产权业务研究委员会  
法讯  
(2023 年 6 月刊)



主 任： 刘峰 （北京大成（上海）律师事务所）

副主任：（按姓氏笔画顺序）

刘民选（上海市锦天城律师事务所）

沙海涛（北京金诚同达（上海）律师事务所）

傅 钢（上海市协力律师事务所）

本期编辑：刘必榕 叶志豪

联系地址：上海市肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 33 楼

电 话：021-64030000

邮 编：200032

## 目录

业内资讯：	3
● 共话互联网版权保护中国解决方案	3
● 2021—2022 年知识产权纠纷多元调解典型经验做法和案例发布	4
● 《评审案件中止情形规范》解读	6
● 国家知识产权局关于国家知识产权局标志使用问题的批复	10
● 打造一流营商环境，服务对外开放大局！2023 年上海知识产权工作情况通报会召开	12
● 上海市知识产权局关于印发《上海市地理标志专用标志使用核准管理办法》的通知	14
● 北京知产法院数据司法保护成果入选《中国法院知识产权司法保护状况（2022）》	18
案件概览：	19
● 职务发明相关性标准区别于创造性标准——原告 M 公司与被告 J 公司、周某、钱某专利权权属纠纷案	19
● “斯篮搏”是体育项目还是商标？法院：权利商标显著性实际使用中未见退化 给予专用权合理保护	21
● 做设计的你注意了！你的作品有可能被别人注册商标	25
● 离职人员注意！这种情况属于职务发明	29
● “同濟堂 1888”是中华老字号“同濟堂”的延续吗？	33

## 业内资讯：

### ● 共话互联网版权保护中国解决方案

来源：新华网

6月8日，以贯彻落实习近平总书记致首届文化强国建设高峰论坛的贺信精神为指引，来自数字文化、互联网科技、版权保护等领域的20余名知名专家学者和代表，在深圳举行的“共建互联网版权新生态”分论坛上发言交流，聚焦互联网版权创新实践，以数据确权支撑文化数字化战略实施，共话互联网版权保护的中国解决方案。

中宣部副部长张建春在致辞中表示，深入推进文化数字化发展，建设社会主义文化强国，呼唤版权发挥更大作用，特别是以“共建共治共享”为价值理念，加强互联网版权保护与运用，构建健康的互联网版权新生态，为文化数字化高质量发展赋能。一要优化治理，加强保护，进一步健全版权社会服务体制机制；二要鼓励创新，激发活力，大力推动数字文艺作品版权的创造、运用、保护、管理和服务；三是要加强研究，前瞻布局，加强对大数据、区块链等新技术应用领域的版权保护问题调查研究，提高面向互联网开展版权治理和服务的水平；四要对外开放，交流合作，统筹推进互联网版权领域的国际合作，提出中国方案，贡献中国智慧。

分论坛上，国家版权局宣布了2023年新授予“全国版权示范城市”称号的4个城市：南通市、潍坊市、佛山市和长沙市，张建春同志为4个城市授牌。

共建互联网版权新生态分论坛是首届文化强国建设高峰论坛的8个分论坛之一。分论坛由中宣部版权管理局指导，中国版权保护中心等主办，中华版权代理有限公司等协办，深圳市委宣传部、网信办等承办。中央网信办网络综合治理局、工业和信息化部信息通信管理局有关负责人，部分省区市党委宣传（版权）部门负责人参加了分论坛活动。

## ● 2021—2022 年知识产权纠纷多元调解典型经验做法和案例发布

来源：国家知识产权局

### 国家知识产权局办公室 最高人民法院办公厅关于发布 2021—2022 年知识产权 纠纷多元调解典型经验做法和案例的通知

国知办发保字〔2023〕24 号

各省、自治区、直辖市知识产权局、高级人民法院，新疆生产建设兵团知识产权局、新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：

近年来，各级知识产权管理部门和人民法院深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻党中央、国务院关于强化知识产权保护的决策部署，坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，从源头预防、在线调解、多元化解、一站式解纷等多个方面加强知识产权纠纷调解工作，健全完善知识产权在线诉调对接工作机制，在构建中国特色“总对总”在线多元解纷新格局方面，取得积极成效。

为总结梳理知识产权纠纷多元调解工作开展情况，提炼知识产权纠纷多元调解经验做法，挖掘一批“总对总”知识产权纠纷调解优秀案例，按照《国家知识产权局办公室 最高人民法院办公厅关于征集 2021—2022 年知识产权纠纷多元调解经验做法和案例的通知》（国知办发保字〔2022〕54 号）部署，国家知识产权局会同最高人民法院组织开展了知识产权纠纷多元调解经验做法和案例征集工作，在各地知识产权管理部门和人民法院报送案例的基础上评选出首批 10 个省（市）的 10 条典型经验做法和 10 个案例，现予以发布。请各级知识产权管理部门和人民法院加强对典型经验做法和案例的宣传推广，发挥典型经验做法和案例引领示范带动作用，不断把知识产权纠纷多元调解工作引向深入，为加快推进知识产权强国建设提供有力支撑。

特此通知。

#### 附件

1. 2021—2022 年知识产权纠纷多元调解典型经验做法和案例汇总表
2. 2021—2022 年知识产权纠纷多元调解典型经验做法和案例

国家知识产权局办公室

最高人民法院办公厅

2023 年 5 月 26 日

## 附件 1

## 2021—2022 年知识产权纠纷多元调解典型经验做法和案例汇总表

报送单位	经验名称	案例名称
河北省知识产权局	河北省知识产权保护中心调解专利纠纷案件“五步工作法”	河北省知识产权纠纷人民调解委员会调解实用新型专利侵权纠纷案
上海市知识产权局	上海市探索专业调解“四个一”工作方法，协同打造知识产权“快保护”通道	上海市知识产权民事纠纷专业调解委员会调解外观设计专利侵权纠纷案
江苏省知识产权局	江苏省盐城市中级人民法院联合市知识产权局探索知识产权纠纷多元解纷“盐城模式”	盐城市中级人民法院委派调解系列商标侵权纠纷案
浙江省知识产权局	浙江省“三立足三强化”推动知识产权纠纷多元调解工作提质增效	浙江省知识产权人民调解委员会调解外观设计专利侵权纠纷案
山东省知识产权局	山东省知识产权纠纷人民调解委员会探索形成“制度+机制+人才”三位一体的纠纷调解工作模式	山东省知识产权纠纷人民调解委员会调解商标侵权纠纷案

报送单位	经验名称	案例名称
河南省知识产权局	河南省加强调解组织建设，强化部门协作配合，推动知识产权纠纷调解工作走深走实	漯河市知识产权纠纷调解委员会调解外观设计专利侵权纠纷案
湖北省知识产权局	湖北省通过强化制度保障、纳入考核督导、加强案例宣传，形成知识产权纠纷调解工作合力	黄冈市团风县多部门合力调解涉地理标志纠纷案
湖南省知识产权局	湖南省长沙市建立知识产权纠纷全流程诉调对接工作机制	长沙知识产权保护中心调解外观设计专利侵权纠纷案
广东省知识产权局	广东省强化知识产权协同保护，持续完善诉调对接机制	深圳市知识产权保护中心人民调解委员会调解标准必要专利侵权纠纷案
陕西省知识产权局	西安市知识产权保护中心建立线下纠纷线上解的“云调解”模式	西安市知识产权保护中心调解发明专利侵权纠纷案



## ● 《评审案件中止情形规范》解读

来源：国家知识产权局商标局

近日印发的《商标评审案件审查审理工作制度》中，结合评审工作实际新增了《评审案件中止情形规范》，为便于商标评审人员及广大评审案件当事人理解和适用，解读如下：

### 一、制定思路及考虑因素

一是积极回应社会关切，从有利于合法权利人的角度出发，解决行政授权确权各程序之间以及行政程序和司法程序之间缺乏协调，情势变更、程序空转、以案生案等长期困扰实践的难题，减少合法权利人为了避免引证商标权利障碍清除后又有他人在先申请而不断重复申请、重复穷尽法律程序等负担，降低合法权利人获取商标专用权非必要的制度性成本，确保商标法设置审限回归到促进合法权利人商标权利及时获得授权确权的立法初衷。

二是与司法程序诉源治理工作相协调。驳回复审案件当事人不服驳回决定提起行政诉讼的，北京知识产权法院对某些引证商标权利状态待定的案件采取诉前调解措施。而根据当前统计，异议、无效的审理周期一般比驳回复审长一至六个月、撤三审理周期一般和驳回复审周期相近，这样的时间差也就意味着在诉前调解期内，驳回复审引证商标权利状态发生变化的可能性较大，因此非常有必要通过适度中止驳回复审审理，节约当事人、行政、司法各方资源。

三是依法依规，规范制定的依据不仅包括现行《商标法》第三十五条第四款、第四十五条第三款关于不予注册复审和无效宣告程序的中止规定；现行《商标法实施条例》第十一条关于不计入审限情形的规定；也参考了民事诉讼中止审理的情形和相关法律规定，以及《商标法》修改明确驳回复审中止程序的建议内容和《商标法实施条例》第十一条的修改建议内容。

四是确保可行性，规范施行后，中止审理的案件比例会有较大幅度提高，应对此变化，一方面是评审案件网申率已全面提升至80%以上，存放案卷的空间得以释放；另一方面是充分尊重当事人意愿，驳回复审案件是否中止以案件申请人提出中止申请为必要条件（引证商标涉嫌恶意注册审查员主动中止的除外），恢复审理原则上也以申请人提交相应证据材料证明引证商标权利状态确定

为必要条件。这里的中止申请并不要求必须以单独申请为准，等待引证商标相关案件审理结果往往就是申请人复审理由的主要内容之一，引证商标相关案件审理结果及中止案件能否恢复审理也是申请人最为关注的进展情况。

五是标准统一，以往“可以”中止的表述在实际执行中难免不一致，现规范将可以统一的中止情形均修订为“应当”中止的表述，从而减少执行中的自由裁量空间。

## 二、规范的具体内容

**一是中止的原则**，即以必要为原则，只有案件审理中涉及在先权利的确定等情形对审理结果有实质性影响的，才中止审理；其他评审理由或者其他权利状态确定的在先商标足以确定案件结论的，不应当中止审理。

**二是中止的情形**，规范规定了七种明确应当中止的情形和三种视具体案情可以中止的情形。应当中止的情形中，有五种普适于驳回复审、不予注册复审和无效宣告案件，分别是：

（一）系争商标或者引证商标处于注册人名义变更、转让程序中且变更、转让后系争商标或者引证商标不再存在权利冲突的；

（二）引证商标已过有效期处于续展程序或者续展宽展期的；

（三）引证商标处于注销或者撤回申请程序的；

（四）引证商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，案件审理时撤销、宣告无效或者注销之日尚未满一年的；需要说明的是，驳回理由不涉及《商标法》第五十条的，无须中止；依据《商标审查审理指南》，引证商标因连续三年停止使用被撤销的，按照指南执行；

（五）引证商标涉及的案件已有结论等待结论生效或者执行生效判决等待重裁的。

专门适用于不予注册复审、无效宣告案件的情形有一种，与现行《商标法》第三十五条第四款、第四十五条第三款的规定一致，即：

（六）所涉及的在先权利必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的；

专门适用于驳回复审的有一种，即：

（七）所涉及的引证商标权利状态必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的，且申请人明确提出中止审理请求的；

在此，为最大限度实现有利于合法权利人的初衷，不再区分引证商标相关案件提出申请的时间及申请主体，但驳回复审案件申请人应当明确说明中止涉及的引证商标注册号、所处程序、与本案的关系等具体情况，并且应否中止还必须满足前述的必要性原则。

可以中止的情形包括三种，分别是：

（八）驳回复审案件所涉及的引证商标已被提起无效宣告请求，且引证商标注册人在其他案件中已被认定构成《商标法》第四条、第十九条第四款、第四十四条第一款等恶意注册情形的，可以中止审理；这种情形与上述情形

（七）的区别在于不以申请人提出中止申请为要件，审查员可以根据具体案情自主决定是否中止，从而有效降低恶意注册商标对合法权利人造成的重复申请、穷尽法律程序等困扰。

（九）需要等待案情相同或者相关案件在先裁定或者判决的，根据个案需要，可以中止审理；这种情形不一定涉及引证商标，因此也不要求以申请人提出中止申请为要件，但为了协调行政授权确权各程序以及行政程序和司法程序、统一审查审理标准、避免结论矛盾导致的程序循环、切实减轻当事人负担，审查员可以根据具体案情自主决定是否中止。

以及（十）其他可以中止审理的情形，对于未能穷尽的情形，以必要性和有利于合法权利人为原则，以上述情形为参照，审查员可以根据具体案情自主决定是否中止。

**三是中止的程序**，规范对申请中止的时限要求、途径、中止情形消除后恢复审理的必要条件等均作出了明确的规定。为确保合法权利人权益，同时兼顾效率与公平及商标注册秩序的稳定性，审查员申请案件中中止审理应在规定的时间范围内提出；驳回复审案件申请人也应至迟不晚于其提出驳回复审申请之日起的三个月补充材料期间，书面说明其对引证商标采取清除权利障碍的行动。

上述情形（七）需要驳回复审案件申请人提出明确中止审理请求的，可以在驳回复审理由中一并提出，中止审理请求应说明涉及的引证商标注册号、所处程序、与本案的关系等具体情况。原则上，谁申请中止审理，谁申请解除中止。引证商标权利状态确定后，申请人应提交相应证据材料，审查员收到申请人补充证据并确认中止情形已经消除的，恢复审理。



上述各种中止情形消除后，审查员按照评审时的事实状态进行审理，并应当按照规定的时限要求审结案件。

在今后的商标评审案件审理中，我们将严格落实《评审案件中止情形规范》的各项内容；并结合实践进一步完善规范内容，充分发挥行政程序定分止争的作用，切实优化行政资源和司法资源配置，降低合法权利人的商标授权确权行政程序负担和诉讼负担，“民呼我为”，顺民意、办实事，推动商标事业高质量发展。

## ● 国家知识产权局关于国家知识产权局标志使用问题的批复

来源：国家知识产权局

### 国家知识产权局关于国家知识产权局标志使用问题的批复

国知发保函字〔2023〕95 号

广西壮族自治区知识产权局、海南省知识产权局：

《广西壮族自治区知识产权局关于国家知识产权局标志使用的请示》（桂知报〔2022〕8 号）、《海南省知识产权局关于对违法使用国家知识产权局标志等行为进行处理的请示》（琼知〔2023〕18 号）收悉。经研究，对国家知识产权局标志使用有关问题，现批复如下：




#### 一、关于是否适用《中华人民共和国商标法》相关规定

上述请示材料中的涉案产品、展板对国家知识产权局相关名称和标志的使用，不会使得消费者对商品来源产生误导，不属于《中华人民共和国商标法》第四十八条所述的用于识别商品来源的商标使用行为，不适用《中华人民共和国商标法》相关规定。

#### 二、关于是否适用《专利标识标注办法》相关规定

《中华人民共和国专利法》第十六条第二款规定：“专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。”《中华人民共和国专利法实施细则》第八十三条规定，专利权人依照《中华人民共和国专利法》的规定，在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识的，应当按照国务院专利行政部门规定的方式予以标明。专利标识不符合前款规定的，由管理专利工作的部门责令改正。《专利标识标注办法》第五条规定，“标注专利标识的，应当标明下述内容：（一）采用中文标明专利权的类别，例如中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观

设计专利；（二）国家知识产权局授予专利权的专利号。除上述内容之外，可以附加其他文字、图形标记，但附加的文字、图形标记及其标注方式不得误导公众”。

根据上述规定，专利权人有权在产品包装袋上标注专利号、发明名称等信息。但涉案产品、展板上标注的，其中为国家知识产权局标志（于 1999 年 7 月 1 日启用），代表国家知识产权局的部门形象，为 2018 年机构改革前，国家知识产权局曾使用的中英文名称，在涉案产品、展板上使用上述标志和名称，涉嫌为其产品技术或质量作背书，其标注方式可能误导公众，构成专利标识使用不当行为，违反了《专利标识标注办法》第五条第二款规定，应根据《专利标识标注办法》第八条，由管理专利工作的部门责令改正。

### 三、关于是否适用《中华人民共和国广告法》相关规定

《中华人民共和国广告法》第二条第一款规定：“在中华人民共和国境内，商品经营者或者服务提供者通过一定媒介和形式直接或间接地介绍自己所推销的商品或服务的商业广告活动，适用本法。”《中华人民共和国广告法》第九条规定：“广告不得有下列情形：（一）使用或者变相使用中华人民共和国的国旗、国歌、国徽，军旗、军歌、军徽；（二）使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象；（三）使用‘国家级’、‘最高级’、‘最佳’等用语”。

涉案产品、展板的上述标注行为，涉嫌利用国家机关的名义或形象进行宣传，违反了《中华人民共和国广告法》上述规定，应结合涉案行为具体情形、当事人主观过错以及行为危害后果等因素，根据《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国行政处罚法》等有关规定，依法处置。

特此批复。

国家知识产权局

2023 年 6 月 5 日

## ● 打造一流营商环境，服务对外开放大局！2023 年上海知识产权工作情况通报会召开

来源：上海市知识产权局

知识产权是激励创新的重要保障，也是优化营商环境的关键一环。为进一步优化知识产权制度体系、保护体系和服务体系，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，6 月 15 日下午，2023 年上海知识产权工作情况通报会召开。市知识产权联席会议召集人、市知识产权局局长芮文彪专题通报了上海知识产权工作最新发展状况，市高级人民法院副院长黄祥青通报了上海法院知识产权司法保护情况。

芮文彪表示，2022 年以来，上海以高标准建设知识产权强市为引领，不断提升知识产权创造质量、保护效果、运用效益、管理能力和服务水平。坚持“法治化”原则，不断强化知识产权严格保护；聚焦“市场化”需求，全力优化知识产权服务供给；突出“国际化”标准，持续完善知识产权发展环境。下一步，上海将聚焦国际知识产权保护高地和国际知识产权中心城市建设目标，持续推动知识产权领域改革创新。对标国际最高标准、最好水平，强化法治保障、健全保护体系、完善公共服务、深化国际合作，为上海在更大范围、更宽领域、更深层次扩大开放提供有力支撑，努力为包括外资企业在内的各类企业在沪投资兴业，营造更好的知识产权环境。

黄祥青表示，上海法院全面提升知识产权司法保护水平，不断优化法治化营商环境。依法履行审判职责，审结一批典型案例；切实强化知产保护，促进创新驱动发展；充分发挥司法职能，服务大局积极作为；深入推进司法改革，不断优化体制机制；深入开展调研交流，辅助司法决策参考。下一步，上海法院将进一步健全完善知识产权审判体制机制、推动知识产权审判体系现代化，聚焦上海城市现代化的司法保障需求、着力打造富有活力的创新生态，善用各类平台、努力提升上海法院知产审判的权威性和影响力。

市知识产权局副局长余晨主持会议。在交流发言环节，部分领馆、商会、企业代表分别围绕知识产权执法领域工作重点、商业秘密保护、基层法院知识产权案件管辖、专利等知识产权审批周期、打击商标恶意抢注、上海市重点商标保护名录申请等问题进行提问，上海市知识产权联席会议各成员单位现场回应解答。

本次通报会由市知识产权联席会议办公室主办，上海市知识产权局和上海市人民政府外事办公室联合承办。来自 27 个国家领事机构的 36 位代表以及各国商会代表，外商投资协会、外资企业代表，高校代表，媒体代表等 120 多人参加会议。



## ● 上海市知识产权局关于印发《上海市地理标志专用标志使用核准管理办法》的通知

来源：上海市知识产权局

上海市知识产权局关于印发《上海市地理标志专用标志使用核准管理办法》的通知

沪知局规〔2023〕3 号

各有关单位：

现将《上海市地理标志专用标志使用核准管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

上海市知识产权局

2023 年 6 月 7 日

### 上海市地理标志专用标志使用核准管理办法

**第一条** 为加强地理标志产品保护，规范地理标志专用标志使用核准工作程序，根据《地理标志产品保护规定》《地理标志专用标志使用管理办法（试行）》《国家知识产权局办公室关于确定第二批地理标志专用标志使用核准改革试点及持续深化第一批改革试点地方的通知》（国知办函保字〔2022〕593 号），制定本办法。

**第二条** 本办法适用于全市地理标志专用标志使用核准改革试点期间地理标志专用标志使用核准及监督管理工作。

**第三条** 经国家知识产权局批准的地理标志保护产品所在地区知识产权局（以下简称区局）负责相关地理标志专用标志使用申请初审，并向上海市知识产权局（以下简称市局）报送相关申请资料。

市局负责对地理标志专用标志使用申请进行审核，核准使用地理标志专用标志并发布公告，报送国家知识产权局登记备案。

第四条 地理标志保护产品产地范围内的生产者需要使用地理标志保护产品专用标志，并符合以下申请条件的，可以向区知识产权局提出申请：

- （一）产品产自地理标志产品保护公告规定的特定地域范围；
- （二）产品符合地理标志产品保护公告规定的质量技术要求；
- （三）具有实际生产能力、处于正常生产经营状态，无严重失信行为。

第五条 申请使用地理标志专用标志的生产者应向区局提交以下申请材料：

- （一）地理标志产品专用标志使用申请书（含承诺书）；
- （二）地理标志产品质量检验合格报告。

第六条 区局收到申请资料后开展实地核查。实地核查由两名以上工作人员进行，负责查验申请人生产地域、生产条件、经营状况及相关生产经营资质证明材料。

实地核查符合要求的，区局出具核验报告，予以受理。不符合要求的，不予受理并书面告知申请人。申请资料可以现场补正的，应当允许申请人现场补正。

第七条 区局自受理之日起 5 个工作日内完成初审，并将相关申请资料报送市局，并提供下列材料：

- （一）核验报告；
- （二）地理标志产品专用标志使用申请书（含承诺书）；
- （三）申请专用标志使用企业汇总表。

第八条 市局自收到区局提交的申请资料之日起 5 个工作日内完成审核。符合要求的，予以核准使用，在市局官方网站上发布公告，并报送国家知识产

权局登记备案。不符合要求或需要补正材料的，书面通知区局，由区局告知申请人。

市局审核可采取材料审核和现场审核相结合的方式。

第九条 获准使用地理标志专用标志的生产者名称发生变化的，应持变更事项相关证明材料向区局提出变更申请，并提交地理标志专用标志使用变更申请书。

第十条 区局自收到变更资料后开展实地核查。实地核查符合要求的，区局出具核验报告，予以受理。不符合要求的，不予受理并书面告知申请人。申请资料可以现场补正的，应当允许申请人现场补正。

区局自受理之日起 5 个工作日内完成初审，并将相关申请资料报送市局，并提供下列材料：

- （一）核验报告（变更）；
- （二）地理标志专用标志使用变更申请书；
- （三）企业名称变更事项相关证明材料。

第十一条 市局自收到变更申请资料之日起 5 个工作日内完成审核。

符合要求的，予以核准变更，在市局官方网站上发布公告，并报送国家知识产权局登记备案。不符合要求或需要补正材料的，书面通知区局，由区局告知申请人。

第十二条 获准使用地理标志专用标志的生产者，未按相应标准和管理规范组织生产的，或者 2 年内未在地理标志产品上使用专用标志的，由区局收集相关材料并向市局提出建议，经市局初审后报送国家知识产权局审核，停止其地理标志专用标志使用资格、注销使用核准登记并对外公告。

第十三条 各区局应严格属地地理标志专用标志使用管理，督促专用标志使用者建立印制、使用地理标志专用标志管理台账，鼓励运用地理标志产品溯

源防伪信息系统等信息化手段对使用地理标志专用标志各环节实行全过程监督。

市局指导各区局通过“双随机、一公开”专项抽查、专项整治等方式加强监督管理，防止滥用或其它不符合相关规定的行为发生。

第十四条 每年 12 月，区局将本年度辖区地理标志专用标志使用情况报市局，由市局统一向国家知识产权局报送本年度相关情况。

第十五条 本办法自 2023 年 7 月 8 日起施行。

## ● 北京知产法院数据司法保护成果入选《中国法院知识产权司法保护状况（2022）》

来源：北京知识产权法院

近日，最高人民法院向社会公布了《中国法院知识产权司法保护状况（2022）》，介绍中国知识产权司法保护的新进展。其中，北京知识产权法院 2022 年院级重点调研课题、妥善审结多起数据侵权案件等工作被纳入其中。

数字经济下新业态、新模式竞争行为司法规制研究，是由北京知识产权法院承担的 2022 年度北京市法院重点调研课题。该课题较为系统地研究了新业态、新模式中竞争行为的审判思路和类型化行为的裁判标准，积极为数据权益赋权提供解决路径。调研成果通过报送信息专报、提出立法、司法解释建议稿等形式推动成果转化，努力实现以良法善治保障新业态、新模式健康发展的能动履职目标。

2022 年，北京知识产权法院审结了抖音短视频数据抓取案、汽车消费者投诉信息抓取案等多起涉数据反不正当竞争案件，并于今年“4·26”期间在中关村知识产权论坛上向社会发布，受到社会媒体广泛关注。

《中国法院知识产权司法保护状况（2022）》是对全国法院 2022 年知识产权司法保护的最新成果进行的全面展示。人民法院通过妥善审理数据确权、交易、服务、隐私保护等案件，探索完善数据权益知识产权保护规则，推动营造开放、健康、安全的数字生态，切实维护数据安全。北京知识产权法院涉数据典型案件和调研成果能够入选该报告，充分体现了北京知识产权法院涉数据司法保护案件审理和调研的水平。

下一步，北京知识产权法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，不断提高知识产权司法保护水平，为首都高质量发展提供更加优质的司法服务和有力的司法保障。



## 案件概览：

### ● 职务发明相关性标准区别于创造性标准——原告 M 公司与被告 J 公司、周某、钱某专利权权属纠纷案

来源：上海知识产权法院 发布时间：2023 年 6 月 16 日

#### 【基本案情】

周某、钱某系 M 公司前员工，分别系主任工程师和销售经理，于 2013 年 12 月、2012 年 12 月离职。M 公司在周某任职期间进行了荧光粉色轮技术研发，涉及的多扇区荧光粉色轮系在一个基板上涂布不同颜色的荧光粉色段，多段式荧光粉环系在单个衬底上将含有不同荧光粉的段组装成环，周某在该技术研发中具有重要作用。

J 公司成立于 2013 年 10 月，法定代表人系周某父亲。涉案发明专利“一种荧光粉色轮及其制作方法”申请日为 2014 年 2 月，专利权人为 J 公司，申请时列的发明人为周某、钱某和两名案外人，涉及多扇片荧光粉色轮的制作，主要发明点在于将多片光学功能不同的扇形基板分别加工后再拼装成一个完整圆形基板。

庭审中，三被告确认涉案专利系构想型专利，钱某系发明主要构想人，周某提供数据支持，另外两名案外人对涉案专利无技术贡献。

#### 【裁判结果】

上海知识产权法院经审理认为，周某在 M 公司荧光粉色轮技术研发中具有重要作用，涉案专利申请日距周某离职尚未超过 1 年。在案证据虽未显示 M 公司的荧光粉色轮技术涉及多片扇形基板的拼装技术，但涉案专利技术与 M 公司的多扇区荧光粉色轮、多段式荧光粉环均属荧光粉色轮技术领域，旨在解决的技术问题相同，均是实现单个荧光粉色轮的多重功能综合运用，所涉及的原材料如铝基板、玻璃基板、荧光粉等也基本相同，仅是在制作工艺上存在差别，且该制作工艺的差别亦具有一定的传承性，从在一个完整基板上进行光学功能分区到单一衬底外边缘组装不同光学功能的荧光粉环，再到不同光学功能的基板组装成圆，故应认定涉案专利技

术与周某在 M 公司的本职工作具有较强的相关性，判决确认涉案发明专利权归 M 公司所有。二审维持原判。

### 【典型意义】

本案涉及员工离职 1 年内所完成的技术成果的专利权归属认定。员工在原单位从事研发时积累了一定的知识和经验，离职后基于之前的知识积累进一步研发取得成果的现象较为普遍。专利法关于 1 年期间以及相关性标准的限制旨在实现离职员工再就业能力与公司利益保护之间的平衡。本案判决明确职务发明相关性认定需综合考虑两者是否属于同一技术领域、解决技术问题是否相同、技术手段是否具有传承性等因素，而非简单判断两者技术方案相比是否具有专利授权意义上的创造性，无需囿于专利发明点的限制，对于类似案件审理具有一定的借鉴意义。

## ● “斯篮搏”是体育项目还是商标？法院：权利商标显著性实际使用中未见退化 给予专用权合理保护

来源：上海市高级人民法院 发表时间：2023 年 6 月 6 日


案例编写：上海徐汇法院 张硕洋 齐赛赛

商标是主要用来识别和区分商品或服务来源的标志。但当一个注册商标具有指代某项体育项目名称的作用时，它是否会丧失专用权法律保护？如果仍受法律保护，又该如何保障社会公众提及体育项目时的使用自由呢？

近日，上海市徐汇区人民法院（以下简称“上海徐汇法院”）审理了这样一起侵害商标权及不正当竞争纠纷案件。

### 【案情回放】

“斯篮搏”是一项起源于国外、融合篮球等多项运动的精华、利用专业球场上的蹦床设施，让人们能享受空中对抗和飞跃灌篮的运动项目。

2012 年，斯篮搏（上海）体育文化发展股份有限公司（以下简称“斯篮搏公司”）成立，后陆续注册了“斯篮搏”和“”商标（以下统称为“权利商标”）。

成立于 2018 年的上海某体育文化发展有限公司（以下简称“体育文化公司”），在其经营的“某蹦床乐园”体育场馆中的蹦床篮球营利项目中，在场馆现场，某第三方消费点评、某在线票务服务等网站、场馆微信公众号等平台上均使用了一定数量的“斯篮搏”文字宣传语。

斯篮搏公司认为，该公司是经外方合法授权、目前国内唯一一家致力于发展斯篮搏体育运动的专业企业，权利商标经其发展后具有相当的知名度和极高美誉度，其推广的斯篮搏运动在业界有口皆碑。体育文化公司大肆使用“斯篮搏球场”“斯篮搏篮球比赛”“可能是上海唯一一家专业的斯篮搏球场”等宣传用语，构成了对权利商标的侵害和不正当竞争，要求体育文化公司停止侵权及不正当竞争行为，刊载声明、消除影响，赔偿经济损失及合理费用支出。

审理中，体育文化公司辩称，“斯篮搏”本义指一项特定的体育运动。斯篮搏公司为扩大影响力，刻意将其泛化为一种运动项目，因此无法独占垄断这种运动的名称。

涉案场馆内使用“斯篮搏”并非商标性使用，不构成商标侵权。体育文化公司使用“斯篮搏”称呼特定蹦床篮球运动的方式，与斯篮搏公司的宣传目的并不相悖。

即使“斯篮搏”被认定为商标使用，体育文化公司标注“斯篮搏”与权利商标核定的服务类别不相同、不类似，无法得出侵害权利商标的结论。

某第三方消费点评、某在线票务服务等网站上用“斯篮搏”文字刊发信息并非体育文化公司所为。

如果法院认定体育文化公司构成侵权，因公司经营的主题乐园中共有40余项项目，侵权指控的仅涉及其中之一，影响极为有限，原告主张的经济赔偿与在全国性纸媒平台刊载声明不应获得支持。

关于不正当竞争的指控，斯篮搏公司主营业务是组织斯篮搏赛事和加盟培训；体育文化公司所经营的游乐场项目与原告的营业领域无法构成竞争关系，诉请不成立。

## 【以案说法】

上海徐汇法院经审理认定，首先，从权利商标是否具有显著性（指商标能标示企业商品、服务的出处，并使其区别于其他企业商品、服务的属性）的层面来看，英文权利商标“SlamBall”由英文词汇Slam和Ball组合而成，并非现代英文既有词汇，因此slamball一词对于体育教育、组织体育比赛等服务而言，具有一定显著性，能够区分特定服务来源。中文权利商标“斯篮搏”是slamball的中文译音，也非现代汉语中的成例词，也符合商标核准的显著性要求。因此权利商标具有显著性。

其次，从权利商标的实际使用层面来看，中国极限运动协会文件、新闻媒体报道、网络微博宣传，几乎都有斯篮搏公司深度参与，这使得表述内容中以斯篮搏指代的特定竞技运动指向斯篮搏公司。

公众可以鲜明感知这项运动与斯篮搏公司间的指向联系。如果原本不具备普遍叙述含义的“斯篮搏”，因为核准后的使用宣传，产生了指代功能，其原

本作为商业标识的作用不会因此消失。并且正是斯篮搏公司的积极推广、大力宣传，公众不但形成了将斯篮搏与特定竞技运动彼此关联的认知，还能明确感知该运动项目的服务由斯篮搏公司提供。

斯篮搏公司通过长期推动，使“斯篮搏”注册商标的区分功能得以强化，具有、保持了独立于指代特定竞技运动的标识意义。因权利商标在实际使用中未见退化，斯篮搏公司在一系列商业运作过程中所积累于权利商标上的商誉应归其独有。

再次，从体育文化公司对权利商标的使用情况来看，“斯篮搏”在体育文化公司经营场所提供的体育服务中使用，视为实际投入商业活动。在特定蹦床区的公告标题处有“斯篮搏篮球”字样，醒目、易于识别，可视为体育文化公司将其与具体蹦床篮球运动服务相结合的展示。这种方式，明确向公众传递出服务内容为斯篮搏篮球运动，也会将服务来源指向体育文化公司，相关网站、涉案公众号中对斯篮搏文字的使用同理，故标注“斯篮搏”文字已构成商标意义上的使用。

此外，在场地入口公告处下方还载有关于斯篮搏运动的源起、创始人情况等介绍，内容与斯篮搏公司相应的宣传高度契合，浏览公众即便在对斯篮搏公司与斯篮搏运动关系有所了解的情况下，仍足以误认为体育文化公司与斯篮搏之间具有授权许可关系或其他商业合作，且体育文化公司在运营的涉案公众号中发布“蹦床篮球区，上海唯一的标准‘斯篮搏’场地……”等信息，同样会产生误导相关公众的混淆效果。因此，法院认定体育文化公司商标性使用“斯篮搏”文字的行为，已构成对权利商标中文注册商标专用权的侵害。

再者，权利商标的英文注册商标尽管与体育文化公司使用的斯篮搏文字存在形式差异，但斯篮搏公司在宣传、推广赛事时，常将两枚互为音译的权利商标伴随使用，在已有较高知名度的情况下，均可以将相应服务稳定指向斯篮搏公司及其关联机构，公众已经能够将英文注册商标与中文“斯篮搏”形成关联转换的抽象记忆，彼此可认定为构成近似。体育文化公司未经权利人许可，在类似服务上使用了与注册商标近似的标识，且足以导致误认、混淆，已构成对权利商标英文注册商标专用权的侵害。

因斯篮搏公司已明确表示，在商标侵权主张获得支持的情况下，关于仿冒不正当竞争不再主张。法院综合考虑上述因素，判决被告体育文化公司停止使



用权利商标，于《中国体育报》非中缝位置刊载声明、消除影响，赔偿原告经济损失 18 万元及合理费用 2 万元。

注册商标和通用名称恰如一枚硬币的正反面。注册商标具有显著性，通用名称难言具备显著性。注册商标显著性变化应当结合实际使用情况加以认定。

本案中，无论是赛事活动还是新闻报道，都有斯篮搏公司的深度参与，使得斯篮搏指代的体育活动直接指向斯篮搏公司。据此认定，权利商标显著性在实际使用中未见退化，仅是拓宽、派生出了与斯篮搏公司密切关联的项目指代含义。

在具体实践中，如何合理划分注册商标专用权与公众自由利用文字词汇的边界？

本案中，一方面，斯篮搏公司不应凭借享有商标专用权而对特定运动名称进行独占垄断，新闻媒体报道可自由使用“斯篮搏”一词而不构成商标侵权。

另一方面，斯篮搏作为一项新兴竞技体育运动，目前我国正处于关键的初创推广阶段，它的引入与推广利于总体社会福祉的增进，斯篮搏公司在推动这项运动上所作的商业努力与贡献，将会为体育行政主管部门的推广工作提供助力。基于此，为保护和进一步激发其深度投入、持续推广的积极动力，理应将斯篮搏公司积累于权利商标上的商誉划归入专用权的保护范围。

本案通过给予注册商标专用权契合规范价值的合理保护，充分实现了专用权权利与社会利益的妥善平衡。不仅可积极引导商标专用权人更好地承担国际体育文化传播的社会责任，还有利于促进我国市场经济与体育文化产业的交流与发展。

### 【相关法条】

《中华人民共和国商标法》第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

.....

（二）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；

.....

（案例编写：上海徐汇法院 张硕洋 齐赛赛）

## ● 做设计的你注意了！你的作品有可能被别人注册商标

来源：北京知识产权法院 发表时间：2023 年 06 月 16 日

适用商标法第三十二条时须审慎考量涉案权益是否在商标法规定的“在先权利”范畴内，涉案行为主、客观上是否构成“以不正当手段抢先注册”，涉案证据是否足以证明涉案商标属于“在先使用并具有一定影响的商标”。

### 【案情简介】

杨某主张其为一幅以特定线条、弧度、字母及符号构成的图形（以下简称“Ads+”图形）的著作权人及在先知名商标权人，认为第三人的申请注册的第 23448048 号“Ads+及图”商标（以下简称诉争商标）侵犯其在先著作权且违反商标法第三十二条的规定，遂向国家知识产权局提出无效宣告请求。



“Ads+”图形

国家知识产权局作出裁定，认为诉争商标的申请注册未违反 2013 年《中华人民共和国商标法》（简称 2013 年商标法）第三十二条规定之情形，诉争商标予以维持。



第 23448048 号诉争商标

杨某不服该决定，向北京知识产权法院提起诉讼，诉讼阶段，杨某提交了关

于“Ads+”图形的委托创作证明、作品登记证书，其经营的一家销售品牌舞鞋的淘宝店铺销售记录以及对品牌的宣传推广证据等，主张诉争商标的申请注册不仅侵犯其在先著作权，同时构成以不正当手段抢先注册其已经使用并有一定影响的商标。

### 【北京知识产权法院经审理认为】

2013 年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得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。

#### 一、诉争商标的申请注册是否违反 2013 年商标法第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形

在先著作权属于 2013 年商标法第三十二条所规定的“在先权利”范畴。本案中，原告主张其享有在先著作权的是一幅以特定线条、弧度、字母及符号构成的图形（以下简称“Ads+”图形）及一串“APLUS DANCE SHOES”英文字母，该图形以粗细线条的结合设计为基础，在曲直变化中呈现英文字母“A”、“d”、“s”的清晰轮廓，并在字母中部偏上的位置点缀了一枚特殊字符“+”，图形右下角落款“APLUS DANCE SHOES”，整体上给观者带来审美的艺术享受，构成著作权法意义上的作品。

从原告提交的证据来看，其所提交的委托创作合同、作品登记证书可以证明原告杨某为的著作权人，本案诉争商标的申请注册时间晚于原告主张的作品的创作时间，诉争商标在构成要素、表现手法、整体视觉效果方面与原告主张的作品实质相似，因此原告主张的作品的著作权可以构成诉争商标的在先权利，第三人未经原告允许，擅自申请注册与原告在先作品高度近似的诉争商标，损害原告的在先著作权。

#### 二、诉争商标的申请注册是否违反 2013 年商标法第三十二条规定的“申请商标的注册也不得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”之情形

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条规定，在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。

本案中，原告提交的销售证据仅涉及其个人经营的淘宝店铺的销量及其通过代理商张锋销售的转账记录及部分订购单，以上两渠道销售证据的时间跨度均为 2015-2017 年，同时原告提交了其在《尚舞》杂志及为舞会邀请制作的产品宣传手册，从上述证据来看，原告主张的在先使用商标的使用时间有限、广告宣传影响面过窄，上述证据不足以证明原告主张的商标属于 2013 年商标法第三十二条所规定的“在先使用并具有一定影响的商标”。

因此诉争商标的申请注册不构成“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”之情形。

综上，北京知识产权法院判决撤销被诉裁定，国家知识产权局重新作出决定。本案经二审审理判决驳回上诉，维持原判，目前判决已生效。

## 【法律分析】

对商标法第三十二条上半段的适用需要注意以下三方面：第一，原告主张的涉案作品是否构成著作权法的保护客体；第二，诉争商标与原告主张的涉案作品是否符合接触+实质相似的判定标准；第三，原告是否为涉案作品的著作权人或利害关系人。特别需要注意的是，以著作权主张在先权利的对诉争商标指定使用的商品或者服务类别不予考虑。

对商标法第三十二条下半段的适用需要注意以下三方面：第一，诉争商标申请人明知或者应知在先商标；第二，在先商标已经使用并具有一定影响；第三，在先商标使用的商品/服务与诉争商标核定使用的商品/服务相同或类似。

（作者：卢冬莹）



## ● 离职人员注意！这种情况属于职务发明

来源：北京知识产权法院 发表时间：2023 年 06 月 13 日

在适用专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡。

### 【案情简介】

陈某系上海 A 公司的员工，任技术经理职务，上海 A 公司与陈某签订了《劳动合同》，此后，福建 A 公司与上海 A 公司签订借调协议，约定陈某借调至福建 A 公司工作。

陈某在福建 A 公司负责公司主要产品的研发、设计、选型等工作，其中包括专利申请事务，经手大量福建 A 公司关于燃气发电产品的技术文件。陈某于 2019 年 5 月从上海 A 公司离职，离职后两个月即申请了多项以陈某为发明人、北京 B 公司为专利权人的涉案专利。

福建 A 公司、上海 A 公司认为，北京 B 公司系福建 A 公司的推广代理商，不掌握燃气发电及移动充电车技术，其之所以能申请四项专利，是陈某协助北京 B 公司在极短的时间内完成了专利申请文件并提交至国家知识产权局。故福建 A 公司、上海 A 公司向北京知识产权法院提起诉讼，诉讼请求如下：一、判令北京 B 公司将涉案专利一至四的专利权或专利申请权转移至福建 A 公司、上海 A 公司；二、陈某、北京 B 公司共同赔偿福建 A 公司、上海 A 公司为本案支出的合理支出共计 104206 元。

陈某、北京 B 公司对福建 A 公司、上海 A 公司上述主张均不同意，认为涉案专利不属于职务发明创造，涉案专利由陈某和张某共同研发完成，且与陈某在福建 A 公司的工作内容无关。

### 【北京知识产权法院经审理认为】

本案中，原告主张涉案专利属于陈某从原单位离职后 1 年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创

造，故判断涉案专利是否属于原告的职务发明，应审查陈某与原告之间的关系以及陈某的工作职责或工作内容与涉案专利技术方案的关系。

### 一、关于涉案专利发明人陈某是否属于专利法规定的“本单位”人员

根据上海 A 公司与陈某签订《劳动合同书》《劳动合同解除及免责、弃权协议》，上海 A 公司出具《上海市单位退工证明》等显示，陈某至迟于 2015 年 3 月入职上海 A 公司，从事技术经理工作。2019 年 5 月，陈某与上海 A 公司解除劳动关系。即 2015 年 3 月至 2019 年 5 月，陈某为上海 A 公司专利法意义上的“本单位”人员。关于陈某与福建 A 公司的关系，从陈某工作往来中多次发送的电子邮件来看，其签名档中的职位是技术经理，工作单位是福建 A 公司而非上海 A 公司；陈某多次向时任福建 A 公司法定代表人、董事、投资人的吴某汇报专利研发和申请、工作周报、设计部工作进展等内容；陈某与专利代理公司沟通邮件中均以“我公司”专利申请相称，所涉专利的申请人均为福建 A 公司，并对专利代理公司反馈的专利申请稿件予以确认提交国家知识产权局。

在此基础上，结合考虑在案证据体现出福建 A 公司、上海 A 公司存在一定程度上的关联关系，法院认定从在案电子邮件显示的期间即 2017 年 10 月至 2019 年 5 月，陈某作为福建 A 公司的临时工作人员，可视为福建 A 公司专利法意义上的“本单位”人员。

涉案专利一至四的申请日期均为 2019 年 7 月 26 日，距陈某与上海 A 公司解除劳动关系、以及陈某结束在福建 A 公司的临时工作均不足一年。判断涉案专利是否属于职务发明，需进一步分析涉案专利是否与陈某在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。

### 二、关于涉案专利是否与陈某在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关

在适用专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：

一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息，且这些信息并非本领域普通的知识、经验和技能。

二是涉案专利的具体情况及其与本职工作或原单位分配任务的关系，包括涉案专利的技术领域、所要解决的技术问题、技术效果，技术方案相对于现有技术的实质性特点。

三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动或具有有关技术的其他合法来源。

四是涉案专利的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或来源作出合理解释。包括涉案专利技术方案的复杂程度，权利人、发明人是否具有相应知识、技能和物质技术条件，是否开展了研发活动等。

涉案专利一至四均是围绕燃气发电及移动充电车技术相关的发明或实用新型专利，用以解决现有技术中移动充电车能源供给不足、运行噪音大等问题。

本案中，陈某在上海 A 公司担任技术经理，在福建 A 公司临时工作期间，在其工作往来电子邮件中，陈某向李某发送电子邮件，称第一份专利“一种天然气发电移动充电车”已经完成，可以安排专利代理公司代理申请。

在完成该工作任务时，陈某能够接触、获取到与移动充电车、天然气发电移动充电车、车载集装箱、静音集装箱、cng 和 lng 双燃料供气系统、天然气发动机冷却系统等技术资料和信息，大部分信息都由福建 A 公司解密后通过申请专利进行保护，不属于本领域的普遍知识。

涉案专利与上述技术交底书相比，均属于移动充电车领域，用于解决使移动充电车更为灵活、可靠、静音、降温等问题，其技术方案也存在相当程度上的关联性。上述技术交底书均是经福建 A 公司内部审查并解密后，由陈某发送给专利代理公司由其撰写并提交专利申请。

国家知识产权局在针对涉案专利三的三次审查意见通知书中引用了福建 A 公司 2017 年申请的两项专利作为对比文件，亦可佐证涉案专利与福建 A 公司的专利之间存在一定关联性。

综合以上考虑，法院认定涉案专利与上海 A 公司、福建 A 公司分配的任务有关，属于陈某在“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1 年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”，应属职务发明创造。另一方面，结合考虑涉案专利的发明目的、技术方案、所要解决的技术问题和技术效果等，在案证据不足以充分证明北京 B 公司亦对涉案专利技术方案实质性特点作出了创造性贡献，故涉案专利的权利人或申请人应为福建 A 公司、上海 A 公司。

因专利权权属纠纷系确权纠纷，而非侵权纠纷，不宜适用专利法第六十五条关于侵权人应当赔偿权利人为制止侵权行为所支付的合理开支的规定，故福建 A 公司、上海 A 公司所提出的要求陈某、北京 B 公司赔偿合理开支的请求，于法无据，法院不予支持。

判决作出后，双方当事人均未提出上诉，现已生效。

### 【法官提示】

本案涉及四项与“集装箱型燃气发电充电车”有关的发明专利权属争议，针对发明人离开原单位后所作出的发明创造，其完成时间要件为发明人离开原单位 1 年内，其内容要件不限于本职工作内容或原单位分配的任务内容，只要发明创造本身与原单位本职工作或分配任务有关即可。

对于上述职务发明创造中“本单位”人员的范围，既包括与工作单位存在劳动关系的人员，也包括为完成特定工作任务而与用人单位建立临时性劳务关系的临时工作人员。

在适用专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑。本案中原告提交了近百份电子邮件证明涉案专利与被告原单位分配的任务有关，法院经过审查，并与四项涉案专利的技术方案一一比对，认定涉案专利与原告分配的任务有关，属于职务发明创造。（作者：吴瑛曼）

## ● “同濟堂 1888” 是中华老字号 “同濟堂” 的延续吗？

来源：北京知识产权法院 发表时间：2023 年 6 月 8 日

商标权人对其商誉延伸享有的私益不能对抗保障广大消费者权利、维护稳定市场秩序的公益。

### 【案情简介】

国药集团同濟堂（贵州）制药有限公司（简称原告）申请注册第 49964623 号“同濟堂 1888”商标（简称诉争商标）于第 5 类“人用药；中药成药；中药材”等商品上，国家知识产权局（简称被告）以诉争商标构成商标法第三十条所指情形，作出驳回诉争商标在复审商品上的注册申请的决定（简称被诉决定）。



第 49964623 号诉争商标

原告不服被诉决定，起诉至北京知识产权法院，诉称：诉争商标与四件引证商标在表现形式、呼叫方式上，以相关公众的一般注意力为标准，未构成“相同或类似商品上的近似商标”。且原告在先注册的第 1093180 号、第 3745748 号“同濟堂”商标与引证商标一至四均已并存多年，诉争商标系原告在先商标的延续注册，且在原商标基础上添加表示成立时间的数字“1888”，使其更易与引证商标区分，诉争商标应予以核准注册。故请求法院撤销被诉决定，责令被告重新作出决定。



第 1093180 号商标



第 3745748 号商标

### 【北京知识产权法院经审理认为】

**法院查明：**原告名下第 1093180 号、第 3745748 号“同济堂”商标分别于 1997 年、2008 年获准注册，核定使用于第 5 类商品；同济大学名下第 3574839 号“同济”商标（即引证商标一）于 2005 年获准注册，核定使用于第 5 类商品；武汉同济现代医药科技股份有限公司名下第 536110 号、第 3178271 号、第 10594411 号“同济”商标（即引证商标二至四）分别于 1990 年、2003 年、2015 年获准注册，核定使用于第 5 类商品。上述各商标在本案审理期间均有效。

第 3574839 号商标（引证商标一）





第 536110 号商标（引证商标二）



第 3178271 号商标（引证商标三）



第 10594411 号商标（引证商标四）

**审理认为：** 本案中，诉争商标与各引证商标在文字组成、呼叫等方面相近，构成近似商标。诉争商标指定使用商品与各引证商标核定使用商品亦构成类似商品，故诉争商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标。

商标授权审查因各案事实情况不同可能结论各异，其他商标注册情况并非诉争商标获准注册的当然依据。结合在案证据，原告所持有的



“同济堂”商标与引证商标权利人同济大学、武汉同济现代医药科技股份有限公司持有的“同济”商标已共存多年，在客观上形成了各自稳定的市场格局，各方应该遵循诚实信用原则，将注意力集中于各自权利范围内的商标使用与宣传。商标的主要功能在于识别商品或服务的来源，便于相关公众辨认区分，本案诉争商标与原告在先注册商标“同济堂”在文字组成上存在差异，不构成在先商标的延续性注册，若诉争商标与前述各引证商标共存，将会破坏业已形成的市场秩序，加大消费者混淆误认的可能。因此，原告的相关主张缺乏事实及法律依据，诉争商标的申请注册已构成商标法第三十条规定之情形。

综上，北京知识产权法院判决驳回原告诉讼请求。判决作出后，该案经二审法院审理判决维持原判，目前已生效。

## 【法律分析】

注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标延续注册指申请人以其在先注册、且经使用具有一定知名度的商标为基础，在同种或类似商品上申请注册与基础商标相同或近似商标的情形。其本质是基础商标所承载的商誉在申请商标上的延伸。

对于商标的延续注册，现行规范及实践层面均存在严格的限制。一方面，不同注册商标的专用权彼此独立，申请人先后注册的商标之间不当然具有延续关系。另一方面，商标的基本功能在于识别商品来源，避免混淆误认。当商标共存易使相关公众产生混淆误认时，基础商标的商誉在申请商标上的延续亦会被阻断。在北京市高级人民法院于2019年发布的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中第15.1条规定：诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。

因此，在后申请商标获得延续注册，需满足以下条件：其一，该商标与在先基础商标相同或具有较高的近似性；其二，该商标指定使用商品与基础商标核定使用商品属于同种或类似商品；其三，基础商标在该商标申请日前已经使用具有较高知名度，足以使相关公众将申请商标与基础商标形成稳定联系，从而不会对申请商标与各引证商标标示的商品来源产生混淆误认。本案中，原告在先注册的“同濟堂”商标与各引证商标已共存多年，客观上形成了稳定的市场格局。在诉争商标与原告在先商标存在一定差异、且现有证据不能证明该在先商标的知名度足以排除诉争商标与引证商标混淆可能性的情况下，诉争商标的注册反而可能影响既有的市场格局，加大消费者混淆误认的可能。

对商标延续注册的规制背后体现了商标权人利益与社会公共利益之间的平衡。在商标法的宗旨之下，商标权人对其商誉延伸享有的私益不能对抗保障广大消费者权益、维护稳定市场秩序的公益。商标法保护商标申请人的正当权益，更倡导市场主体遵循诚实信用原则，以合理方式对商标进行使用宣传，共同维护公平良善、和谐稳定的市场格局。

（作者：申善慧）