

实务精要与疑难解析系列

知识产权

实务精要与疑难解析

北京恒都律师事务所 | 编

· 总结实务价值资讯 ·

收录知识产权领域80篇文章，体系创新，研究深入

· 解决实务疑难问题 ·

针对各专业领域实务焦点，提出新思路、新见解

· 提供实务执业指引 ·

与实践紧密结合，经过律师团队审慎考虑和反复推敲

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

实务精要与疑难解析系列

知识产权

实务精要与疑难解析

北京恒都律师事务所 | 编

中国法制出版社

CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权实务精要与疑难解析/北京恒都律师事务所
所编. —北京:中国法制出版社, 2018. 11
(实务精要与疑难解析系列)
ISBN 978-7-5093-9822-7

I. ①知… II. ①北… III. ①知识产权-研究-中国
IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 234149 号

策划/责任编辑:韩璐玮 (hanluwei666@163.com)

封面设计:周黎明

知识产权实务精要与疑难解析

ZHISHI CHANQUAN SHIWU JINGYAO YU YINAN JIEXI

编者/北京恒都律师事务所

经销/新华书店

印刷/三河市国英印务有限公司

开本/710毫米×1000毫米 16开

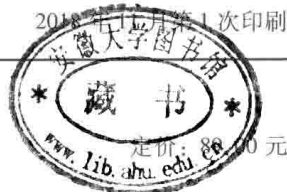
版次/2018年11月第1版

印张/25 字数/253千

2018年11月第1次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-9822-7



北京西单横二条2号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfs.com>

市场营销部电话: 010-66033393

传真: 010-66031119

编辑部电话: 010-66070084

邮购部电话: 010-66033288

(如有印装质量问题, 请与本社印务部联系调换。电话: 010-66032926)

序 言

知识不在于独占而在于分享，眼界在一次次探索中无限扩展。恒都律师事务所是一家以资本市场、知识产权、商业诉讼为核心业务的顶尖的综合性律师事务所，本着“创新、探索、沟通”的精神，在2016年5月开通了“恒都法律研究院”微信公众号，通过该平台发布恒都的最新研究成果、重大业绩新闻等文章，每篇文章均由恒都专业律师团队结合实践经验、经过深入研究撰写而成。恒都开通“恒都法律研究院”旨在为业内外人士传递最新司法观点、典型案例，并就感兴趣的问题进行交流沟通。

“恒都法律研究院”上所发布文章的特点主要表现在以下几个方面：

第一，体系完整、研究深入。所有文章围绕“资本市场”“知识产权”“商业诉讼及综合法律业务”三个恒都核心业务领域，同时恒都律师分为数十个研究课题组，各律师在其所属课题组内进一步细化选择研究方向，进行深入化、精细化的研究分析，从而保证了研究院文章整体的完整性和在具体问题上的研究深度。

第二，选题新颖、见解独到。针对各专业领域的前沿研究方向或者实务焦点，恒都律师习惯并善于提出新思路、新见解，力求通过不断探索，将司法理论和实践中的模糊地带逐渐明晰化，且恒都律师提出的很多新观点已经得到了业内专业人士的认同和司法、行政机关在审理审查中的认可。

第三，内容精准、价值性高。“恒都法律研究院”中所发布的文章，无论是法律研究、案例分享还是时事评述、新法解读等，均经过律师团

队的审慎考虑和反复推敲，同时与实践紧密结合，信息精准、启发性强，对于理论研究和实践指导均具有较高的参考价值。

正因为“恒都法律研究院”所发布文章的一系列特点和优势，其自开办以来，获得了行业内专业人士、大众读者的普遍好评。为了便于读者学习和研究历史文章，我们特将“恒都法律研究院”中近几年发布的文章分门别类进行整理，并根据最新法律规定、实务规范，重新筛选、审阅修订，汇编为本丛书予以出版，以飨读者。

本丛书按照“资本市场”“知识产权”“商业诉讼及综合法律业务”3大板块，共分为3册分别为《资本市场实务精要与疑难解析》《知识产权实务精要与疑难解析》《民商事实务精要与疑难解析》。

本册为《知识产权实务精要与疑难解析》，收录专业文章80篇，分为商标、专利、著作权、不正当竞争、其他知识产权5大类12小类。商标部分从获取商标权至保护商标权的整个过程出发，分为“域外商标注册”“商标授权确权焦点问题”“商标评审程序性问题”“商标民事侵权”；专利部分同样从专利权的获取到专利权的使用与保护，分为“专利申请与审查”“专利无效宣告”“专利保护与侵权”“专利权属及合同纠纷”；不正当竞争部分根据企业常见问题，着重介绍商业秘密纠纷；将域名纠纷、电子商务知识产权等问题归入其他知识产权领域。

本丛书可谓集众智、汇众力。恒都和“恒都法律研究院”每一个阶段的发展与成就，都离不开各位恒都奋斗者的不懈努力，离不开各界朋友和广大客户的支持与厚爱。谨以本丛书的出版，向恒都的各位奋斗者们致敬，向恒都的各界朋友和客户致谢！

编者

2018年8月

一、商标领域

(一) 域外商标注册

美国商标注册提供使用证据的注意事项 / 003

美国商标申请的审查流程 / 006

(二) 商标授权确权焦点问题

当注册商标遇上撤三制度

——被审查的不仅仅是“用与不用” / 09

撤三案件中不符合交易习惯的使用证据不予采信

——以“丽友 LY 及图”商标撤三案件为例 / 014

“湾仔码头”的“沉”与“浮”

——浅析商标“撤三”案件中“象征性使用”的证据排除 / 017

保护未注册商标前应作“合法性审查”

——以“凯撒”“赖茅”“荣华”商标等案件为例 / 022

“TKD KABEL”商标行政诉讼案件的多重典型意义 / 030

从“牛图形”商标异议复审行政纠纷案看在先著作权权属的认定 / 035

“葵花宝典”，不是想“抢”就能“抢”

——简论商标领域的商品化权益 / 039

从“邦德 007”到“功夫熊猫”：电影角色“商品化权”在《商标法》
中的认定标准 / 042

“东北老乡长”商标注册在酒上易产生不良影响

——从“东北老乡长”商标驳回复审案看《商标法》第十条第一款
第（八）项“有其他不良影响” / 048

微信商标行政诉讼案简评 / 052

从“拉链”到“优盘”，再到“谷歌”：商标通用化的悲与喜 / 056

服务商标保护中遇到的地域性问题 / 062

“混淆”or“淡化”，法院如何划定驰名商标保护圈 / 068

“今日头条”被索赔亿元，第 35 类防御性商标到底要不要注册 / 073

当地理标志商标遭遇普通商标 / 078

（三）商标评审程序性问题

《商标评审案件口头审理办法》解读 / 085

“不告不理”及“一事不再理”的适用

——“凯撒王”商标行政诉讼纠纷案 / 088

（四）商标民事侵权

被告在“灯”上使用“沃尔玛”不侵权，只因案外人已注册成商标 / 092

剪得掉的商标，剪不掉的纠纷

——“剪标”产品商标侵权可能性分析 / 096

一言不合就侵权：从“骆驼”“途牛”公司维权案看公司起名学问 / 102

“许诺销售”不构成商标侵权 / 106

被诉商标侵权，这几种情况下“注册商标”这个挡箭牌不好用 / 112

企业名称简化使用离商标侵权到底有多远	/ 116
变守为攻：与商标抢注人 battle 的策略	/ 123

二、专利领域

(一) 专利申请与审查

指南修改了，智能医疗的专利机会来了吗	
——浅议《专利审查指南》修改对计算机程序实现疾病诊断的 专利审查标准影响	/ 129
苹果公司在中国教育领域的专利布局	/ 134
审查员和专利律师都容易忽视的法律问题	
——技术问题本身是否容易被发现	/ 138
透过航空用合金，浅谈发明专利的创造性问题	/ 142
人工智能机器人的专利创造性问题	/ 151
从专利布局，猜想“快速换电”的新能源汽车何时可实现产业化	/ 156

(二) 专利无效宣告

以“专利权人”的名义，适度放开无效程序专利文件的修改方式	/ 159
专利无效宣告中电子证据的使用	/ 165
专利无效行政诉讼中的举证责任	/ 169
再看“天下第一刀”经历的专利无效行政诉讼	/ 174
网络证据真假应当考量的因素	/ 178
专利权部分无效后，禁止反悔原则可行否	/ 188
最高人民法院可以接受新证据吗，公知常识认定谁来举证	
——“威尔曼”的专利大战	/ 192

说明书乃权利要求之母 / 199

从怡口莲包装袋和练歌录音房专利无效案看微信文章对专利确权的
影响 / 202

(三) 专利保护与侵权

由金佰利案看商标权与专利权之冲突 / 206

步骤顺序特征在确定方法权利要求保护范围中的作用 / 211

“小标的”如何变成“大赔偿”

——从最近几起知识产权案件标的额变化谈起 / 215

专利权保护范围的确定

——关于说明书及附图的解释说明作用 / 219

专利高判赔额案例浅谈 / 223

专利间接侵权的构成要件和案例解析 / 229

专利侵权案件中的证据类型 / 235

技术秘密保护还是专利保护 / 240

如何划分权利要求的技术特征 / 246

西电捷通诉索尼的 900 万判赔案

——谈司法实践中由标准必要专利引发的禁令问题 / 250

权利利用尽，间接侵权，SEPs 专利禁售令

——西电捷通 VS. 索尼案判决要点总结兼评论 / 255

专利侵权诉讼中，权利要求中功能性特征的解释 / 261

合法来源抗辩成立后，承担责任方式的变化 / 266

谁才是外观设计判断时的一般消费者 / 270

请求保护色彩反而构成对外观设计专利权的限制

——请求保护色彩对外观设计保护范围的影响分析 / 274

(四) 专利权权属及合同纠纷

专利权权属的认定

——试分析雷神机电与弘讯科技专利权权属纠纷案 / 279

职务发明如何界定 / 284

技术合同纠纷的管辖权异议 / 289

专利实施许可合同是否需要备案 / 293

侵害他人技术成果的技术合同相关问题分析

——由重庆市长奔汽车标准件制造有限公司与重庆生祥工贸有限公司技术合同纠纷上诉案展开 / 299

三、著作权领域

网络图片是否受著作权法保护 / 305

播放正版 CD 也侵犯著作权 / 308

委托开发计算机软件存在的著作权权属风险 / 311

结合“葫芦娃”“黑猫警长”美术作品著作权侵权纠纷案

——浅谈转换性使用下的合理使用问题 / 318

未经许可对他人计算机软件保密措施进行解密行为的法律责任问题 / 322

从猴子状告摄影师侵权案看人工智能生成作品的著作权归属问题 / 327

违禁作品也享有著作权 / 332

下载观看盗版电影就不侵权吗 / 335

四、不正当竞争领域

(一) 商业秘密保护

- 老干妈、海天酱油……，那些舌尖上不可不说的“商业秘密” / 341
- 专利保护和商业秘密保护的比较 / 346
- 《员工手册》能否成为约定竞业限制的形式 / 353
- 如何给企业商业秘密加上保险锁 / 356
- 中国、日本、美国商业秘密侵权判断比较 / 360

(二) 其他不正当竞争

- 冲出不正当竞争，去寻求商标法保护 / 365

五、其他知识产权领域

- 麦当劳为何选择特许经营模式 / 373
- 从“曾小贤”的独家经营权纠纷看特许经营合同中的商圈保护 / 376
- “同案”不同判，未注册商标是否可以进行商业特许经营 / 380
- 马云打假初战告捷，满满的都是诚意 / 384
- 浅论网络域名与注册商标的冲突 / 387



商标领域

（一）域外商标注册

美国商标注册提供使用证据的注意事项

国际商标专业组 吴沛律师

美国作为世界最大的发达国家，一直是中国最大的出口市场国之一。近年来，随着国内出口商知识产权意识的增强，出口美国前先寻求商标权保护已经成为共识。然而，由于美国商标申请遵循“使用在先”原则，新的商标申请需提供实际使用证据（Statement of Use），否则即使通过审查员的初步审查，也会造成商标注册申请失败。国内很多申请人往往因使用证据不符合美国要求，或者根本提不出使用证据而导致商标注册申请失败。

首先，需要明确提交使用证据的情形：

1. 基于意向使用（Intent to Use）申请。意向使用，即提交申请时没有实际使用证据，一般申请人需在收到授权通知（Notice of Allowance）后6个月内提交使用声明及使用证据。或者，也可以要求延期，在原来期限基础上申请延期6个月，准备并提交商标使用证据。如果申请人在6个月内不能提供前述文件，可向官方申请延期，可申请延期为6个月，若在该6个月内申请人仍不能提交使用证据，还可以申请6个月的延期，但这种延期最多可申请5次，即每次为6个月。（如果不申请延期又不能提交使用证据，申请商标即会被视为放弃）。

2. 基于已经在美国实际使用的商标的申请，美国专利商标局（USPTO）要求在申请时一并提交使用证据，并且在注册之日起第5~6年、第9~10年分别提交使用宣誓及使用证据。

3. 基于马德里注册指定美国的申请，申请人需在注册之日起第5~6年、第9~10年分别提交使用宣誓及使用证据。

4. 基于已经在国外注册过的商标的申请，申请人需在注册之日起第5~6年、第9~10年分别提交使用宣誓及使用证据。

值得注意的是：如果在“通知”发出后6个月，申请人没有及时提交商标使用证据或要求延期提交，可以在过期后2个月内提交请愿书，呈请复活商标申请（file a petition to revive the application）。

一般来说，美国专利商标局（USPTO）可接受的商品证据具体类型有：

1. 贴有商标的产品照片。
2. 贴有商标的外包装。
3. 产品标签或铭牌。
4. 带有该商品照片或文章描述该商品的网页，商品应附有该申请商标与销售该产品的信息（类似于亚马逊的网页）。

5. 商场销售申请商标指定商品的柜台或者销售指定商品店铺的照片。

6. 对于指定商品为可下载的计算机软件，带有申请商标的使用手册，或者符合以下条件的屏幕截图：

- （1）含有可购买或者下载该软件的屏幕截图，该截图需带有申请商标标样；
- （2）打开该软件时，导言页面显示申请商标的屏幕截图；
- （3）该软件在运行时显示申请商标标样的截图。

同时，申请商标时指定的服务项目证据通常包括以下类型：

1. 纸质或者网络广告。
2. 宣传手册。
3. 餐馆的菜单。
4. 营销推广材料。
5. 名片、公函抬头。
6. 商业标识与广告牌照片。

7. 乐队表演时带有乐队名称的照片。

合规的证据总是相似的，不合规的证据则各有不同，美国专利商标局往往基于以下原因，驳回商标申请人提交的证据：

1. 所提交的证据没有显示申请商标。

2. 所提交的证据没有体现申请商标所指定任何产品或服务。

3. 没有实际使用的证据。

4. 所提交的证据证明申请商标所指定产品尚未上市，如：预售订单，是不能被视为合规的使用证明的。

5. 伪造或修改的商品照片。

6. 不能证明申请商标与所指定的服务项目的直接联系。

综上所述，美国商标申请不仅需要在申请时提供使用证据，而且需在商标核准注册之后，自注册之日起第5~6年与第9~10年提供相应的使用证据。同时，使用证据的类型多样，商标申请人需要在日常的商业活动中注意收集、保存各种类型的使用证据，以免商标权利出现瑕疵。

美国商标申请的审查流程

国际商标专业组 吴沛律师

目前国内企业、个人到美国申请商标注册已经非常普遍，对美国商标申请的一般流程也都比较了解，但申请提交给美国专利商标局（USPTO）之后的具体审查流程，很多人就不是那么清楚了。鉴于此，本文以基于已实际使用提交商标申请注册为例，参照美国专利商标局官网的申请审查流程图，详细地剖析一遍申请提交之后的流程，以便申请时能够胸有成竹，游刃有余。

步骤 1：提交申请。分配申请号、申请日期，约需三个月时间进入步骤 2。

步骤 2：商标审查。如符合最低申请要求，商标申请被分配到审查员进行审查，确定是否符合联邦法律规定。值得注意的是，即使申请后来被驳回，申请费也不会退回。约一个月后进入步骤 3a 或者步骤 3b。

步骤 3a：商标公告。若申请商标未遭驳回，或者虽遭驳回但补正已经完成，审查员会批准申请商标公告，异议期为三十天。异议期间，任何人认为因申请商标而自身利益受到损害都可以对该申请提出异议。异议结束后约三个月后进入步骤 8。

步骤 3b：审查意见官函。如仍需答辩或者补正，审查员会签发审查意见官函（Office Action），注明驳回原因或补正要求，申请人须在官函签发之日起六个月内答复。六个月后进入步骤 4a 或者 4b。

步骤 4a：答复审查意见。申请人须及时、全面答复审查员签发的审查意见官函，否则商标申请将被撤销。约一到两个月进入步骤 5a 或者 5b。

步骤 4b：未答复，商标申请被撤销。申请人未及时答复，商标申请被撤销。