

商标纠纷跨界 近似商标该如何确权

■ 本报记者 钱颜

近期,时尚圈围绕商标侵权而爆发的诉讼纠纷不断,先是香奈儿告华为商标侵权,后是沃尔玛告YEEZY 商标侵权,业务领域完全没交叉的两家企业,为何也有商标纠纷?

“有很多企业通过在不同行业注册近似商标,达到蹭名牌的目的。”兴展律师事务所合伙人李亮在接受《中国贸易报》记者采访时表示,但也有些大企业无差别地对市面上几乎全部涉嫌侵权的商标进行起诉,来维护自身的知识产权价值,香奈儿案就是如此,据2020年BrandZ 最具价值全球品牌100强排

行榜显示,香奈儿位居第34位,虽然排位有所下降,但品牌价值仍高达361.2亿美元,这当中的“双C”商标便是香奈儿最重要的价值资产。

不同行业之间的商标纠纷问题,从法院审判角度来看,主要集中在商品和服务间的区别上。“香奈儿诉华为案就被法院认为不会导致消费者产生误认,华为向欧洲知识产权局申请为电脑硬件注册保护,而香奈儿是以香水、化妆品、珠宝饰物、皮具和服装等产品上的商标提出异议,二者的商品和服务属‘不相同也不类似的品

品或者服务’。”李亮表示。

而在美国,跨国零售企业沃尔玛

玛起诉歌手坎耶·维斯特设计LOGO一案中,也涉及类似的问题。沃尔玛认为,坎耶·维斯特为其服装品牌Yeezy设计的LOGO(申请注册中)看起来与自家的LOGO太像了,便将后者告上法庭。沃尔玛认为,Yeezy设计的LOGO可能在消费者中引起混乱,错误和误导性,可能导致消费者错误地将Yeezy的产品与沃尔玛联系起来。Yeezy的LOGO由8根三点辐条组成,辐条以星状向外辐射。而沃尔玛的LOGO在蓝色的字标右侧,由6个线条形成向外辐射的橙色“火花”。

“抛开在商品和服务上的巨大差异,单从商标外观上来说,是否相似需要法院进一步审理认定。”

李亮介绍说,商标本身构成是否相同或近似,主要审查字体或设计、注音、排列顺序、外文商标有无中文含义不同、是否包含他人已经有一定知名度或者市场影响力的文字或者图形,以上几点若能使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,则判定为近似商标。申请商标指定注册的商品或者服务

项目是否与在先商标指定的商品项目或者服务项构成相同或者类似服务项目,若能使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,则判定为近似商标。因此,沃尔玛要想打赢这场官司,还有很长一段路要走。

除了知名品牌之间的矛盾外,还有很多小品牌跨界高仿大品牌,比如之前引起广泛讨论的“今日头条诉今日油条商标侵权”等。“尽管从本质上讲,商标侵权行为一般仅限于有竞争关系的同一种或类似的商品和服务,在无竞争关系的非类似商品或者服务上使用与他人商标相同或相似的商标,一般不构成侵权。”李亮表示,但对于这种不想自己打造品牌,随意复制或模仿他人具有一定知名度的商标,使用或注册在其他商品或服务上获利的方式,给市场带来了恶劣影响。法院会根据带来的负面影响、违法经营额等因素进行相应判罚。

一旦遭遇他人恶意抢注,企业该如何维权呢?李亮表示,针对正在申请中的商标,企业可依据《商标

法》第32条及第33条对初步审定公告的恶意抢注商标,自公告之日起三个月内向商标局提出异议。而针对已被抢注成功,影响自己品牌的商标,企业可以依据《商标法》第45条的规定,自商标注册之日起五年内,请求商标评审委员会宣告该恶意抢注商标无效(驰名商标所有人不受五年的时间限制)。恶意抢注的商标连续三年未实际使用的,在先权利人或其他主体均可依据《商标法》第49条向商标局申请撤销该注册商标。

“如果上述方式没有起到理想效果,还可以申请司法救济,通过向法院提起商标侵权之诉维护合法权益。依据《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23条的规定,在先权利人主张行为人为恶意抢注的,如果在先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。”李亮表示,或者与抢注人协商解决,通过达成商标转让协议早日实现商标确权。

英国开135亿元罚单

超30国对美科技巨头监管

本报讯 当下,“反垄断”成为热门词,而美国科技巨头则是在该热门词下出现频率最多的关键词之一。英国成立数字市场部门、欧盟提交《数字服务法案》、俄罗斯对美国科技企业实施全面监管……当前全球范围内针对科技巨头的反垄断监管持续趋严。

近日,苹果又被“狙击”了。苹果在英国伦敦反垄断法庭遭到集体诉讼,指控方控诉该美企向近2000万英国用户收取过高的苹果应用商店购买费用。据预估,苹果可能面临超过21亿美元的赔款。

据悉,用户在使用App Store时需要付费,要通过苹果的内购政策,并要向苹果提交30%的费用作为抽成,这就是广遭诟病的“苹果税”。

英国方面指出,自2015年10月以来,任何购买过苹果付费应用、付费订阅,或进行过其他应用内购的英国用户都有权获得赔偿。

需要提及的是,除了英国,欧盟也早已举起“反垄断大旗”挥向苹果。5月1日,欧盟委员会宣布,正式判定苹果通过App Store,滥用其在音乐主流媒体应用领域的主导地位。根据欧盟相关法规,违反反垄断法的公司将要支付年收入10%的罚款;按苹果2020年2745亿美元的收入来算,该公司有可能面临高达270亿美元(约合人民币1734亿元)的罚款。

随着平台监管的重要性日益凸显,全球反垄断的浪潮,仍将持续。而包括苹果在内的美国科技巨头也将面临日趋严格的监管。据统计,截至2020年8月,全球已有超过30个国家正式对美科技企业“开炮”。

(王世龙)

服務四海 誠信天下

中國專利代理(香港)有限公司
CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD.
www.cpahkltd.com



港专总经理吴玉和、副总经理原绍辉选聘为贸仲新一届仲裁员

本报讯 近日,中国国际经济贸易仲裁委员会(贸仲)启用新一届仲裁员名册。中国专利代理(香港)有限公司总经理吴玉和、副总经理原绍辉入选本届仲裁员名册。

仲裁员是仲裁案件审理和裁决的主体,是构建仲裁公信力的核心和关键。仲裁员的道德品质、职业操守、素质能力、工作态度以及仲裁员队伍结构等,直接关系到仲裁裁决的质量,也事关贸仲长远健康发展。为保证仲裁裁决质量、提高仲裁公信力,打造高水平、专业化、国际化的仲裁员队伍,贸仲严把入门关,以严进慎出为原则,认真细致地开展了在册仲裁员考核、申请人员考察等

工作。为全面考察申请人员,贸仲创新考察方式,在北京、上海等地共举办6期仲裁实务培训。根据培训考核情况,综合考虑申请人员专业特长、社会影响、地域行业和办案需求以及在册仲裁员职业操守、办案水平、外部评价等因素,经贸仲仲裁员资格审查考核委员会审查、主任会议审议,最终确定新一届仲裁员名单。

此次仲裁员换届后,贸仲中外仲裁员数量均有适当增加,仲裁员分布地域、专业领域、队伍结构更加合理,进一步彰显了贸仲仲裁员名册的权威性、专业性、国际性和民间性。

【来源：中国专利代理(香港)有限公司】

提交商标注册申请文件切忌“张冠李戴”

本报讯 近日,在针对第14229110号“雄凯”商标无效宣告请求行政纠纷一案作出的判决中,法院认定,通过伪造的申请文件签章、使用虚假的身份证或营业执照提交商标注册申请等情形,构成“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形。

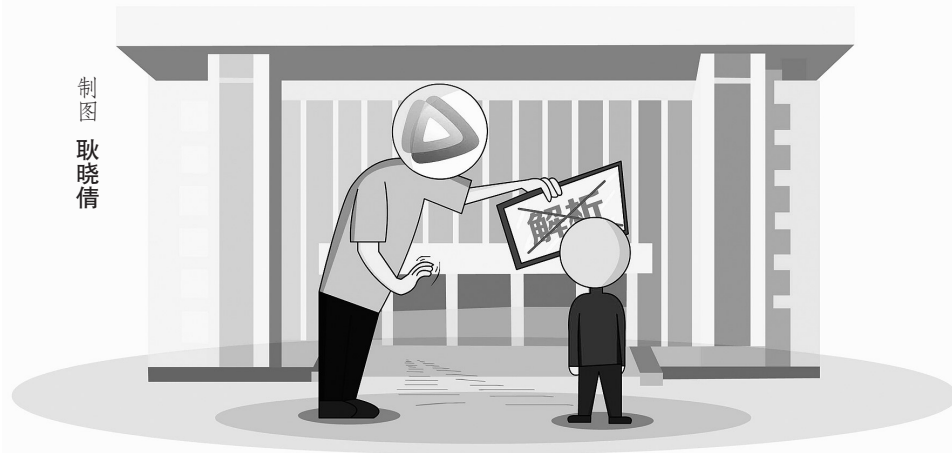
2018年12月21日,因认为涉案商标权利人龙某某在提交涉案商标申请时,向原国家工商行政管理总局商标局提交的个体工商户营业执照信息与国家企业信用信息公示系统中列明的主体不符,涉嫌利用不实申请证明文件的手段骗取商标注册,违反了诚实信用原则,易县蜗牛日用品百货商贸销售中心针对涉案商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会提出无效宣告请求,并

提交了国家企业信用信息公示系统中根据企业注册号查询到的相关信息。

2019年4月,国家知识产权局作出裁定,对涉案商标予以无效宣告。龙某某不服,向北京知识产权法院提起行政诉讼,未获支持后又上诉至北京市高级人民法院。

北京市高级人民法院经审理指出,该案中,龙某某在申请注册涉案商标时提供的营业执照显示企业名称为中山市古镇依诗豪照明灯饰电器厂,经营者姓名为龙某某,而在国家企业信用信息公示系统显示经营者为王某某,与其申请涉案商标时提供的主体资格证明文件不相符,显然属于伪造文件的情形。综上,法院判决驳回龙某某上诉请求,维持一审判决。

(王晶)



制图 耿晓倩

我国有效发明专利产业化率略超三成

国家知识产权局近日发布的《2020年中国专利调查报告》显示,2020年我国有效发明专利产业化率为34.7%,专利转移转化日趋活跃,专利保护成效显著、助力营商环境持续优化,专利研发投入有较大提高、合作创新成为企业重要创新方式。调查主要结论如下:

一是我国专利转移转化水平稳中有进。有效发明专利产业化率持续稳定在三成以上。2020年我国有效发明专利产业化率为34.7%,其中,企业有效发明专利产业化率为44.9%。“十三五”时期,我国有效发明专利产业化率稳定在30%以上,企业有效发明专利产业化率均在40%以上。

二是强化专利保护助力营商

环境持续优化。我国专利权人遭遇侵权比例呈下降趋势。2020年调查显示,我国专利权人遭遇专利侵权的比例为10.8%,较2015年下降3.7个百分点,我国知识产权保护环境持续向好。专利权人维权意识持续增强。2020年调查显示,我国企业专利权人遭遇侵权后采取维权措施的比例为73.9%,较2015年提高11.1个百分点,表明专利权人在遭遇侵权后更加积极主动维护自身合法权益。

三是专利权人加大研发力度、积极开展合作创新。发明专利研发投入力度持续加大。2020年我国有效发明专利研发投入在100万元以上的比例为16.5%,较2019年高4.4个百分点。有效发明专利研

发投入在10万元以下的比例较上年减少1.2个百分点,降至43.4%。

四是专利无效宣告制度得到大多数专利权人肯定。报告显示,73.0%的专利权人认为现行专利无效宣告制度能够满足创新主体需要。94.0%的专利权人认为专利无效宣告制度在行政纠错、侵权判定支撑、修改专利文件等方面发挥了作用,该比例比2019年提高了1.8个百分点。

五是合理调整专利收费有助于高质量创新发展。调节不同阶段的专利收费标准可以影响专利权人的专利行为。针对专利申请费,43.9%的专利权人认为“适当提高专利申请阶段费用能够减少低质量专利申请数量”,比不认可的

高14个百分点。针对专利年费,61.8%的专利权人认为“降低年费将降低专利布局成本,加剧专利丛林效应”,比不认可的高51.8个百分点。

国家知识产权局战略规划司司长葛树表示,将继续围绕专利转移转化,深入开展专利产业化率调查,聚焦关键技术领域高价值专利产出等内容。

东海律师事务所合伙人朱洪告诉记者,当前,符合国家重点产业发展方向、具有战略性意义的发明专利将继续获得市场认可,国家也始终支持这类高价值发明的申请。企业可以将研究重点向这部分倾斜,借着利好政策,创造更多的知识产权价值。

(穆青凤)

算法主题专利适格性问题再引关注,美国新判决未有突破

■ 孙悦

在各国专利实践中,算法主题的专利适格性总是备受关注。这背后原因之一在于,算法相关的发明往往与新的技术领域密切相关,一旦获得专利权的独占授权,将很有可能产生不可估量的商业利益。因此,即使有很多算法主题的申请被驳回的前车之鉴,仍有大量涉及新技术领域的算法主题的申请被提出,有些甚至在被驳回之后不惜花费重金继续上诉以期法院的判决能有所突破。近日,美国联邦巡回上诉法院的一项判决维持了美国专利商标局的专利审判与上诉委员会(PTAB)对斯坦福大学的一件关于算法发明的专利申请的驳回决定。本文试图通过对本案情况的简介,来尝试浅析如何应对美国专利法中算法主题的适格性问题。

案情简介

斯坦福大学于2012年提交了一件名为“用于长程单倍型的精确构建的方法和系统”的专利申请(申请号US13/486,982,下称982申请)。单倍型相是基因所继承的亲本的指标。单倍型定相就是确定一种被称为等位基因的基因所继承的亲本的过程。对单倍型的准确预测在遗传病的检测和诊断领域有着重要的意义,因此其应用前景广

阔。982申请涉及从不相关的个体中推导单倍型相的方法。虽然现有技术中的高通量DNA测序方法提供了个体的基因型数据,但这些方法不能提供单倍型信息。982申请提供了即使在没有来源信息的情况下,仍可利用基于统计信息的算法推导出单倍型定相的方法。982申请采用了一种被称为PHASE-EM的统计模型来预测单倍型定相。据该申请记载,PHASE-EM是现有的PHASE模型的改进版本,并且能够比该现有版本更有效且更精确地运行。还据该申请记载,PHASE-EM通过采用特定类型的隐马尔可夫模型来预测单倍型定相而改进了精确性。

被驳回的权利要求1涉及改进单倍型预测的精确度和有效度的方法,包括“构建描述隐马尔可夫模型的数据结构”,然后“反复随机修改至少一个推算的初始单倍型定相”以自动重新计算“隐马尔可夫模型”的参数,直到该参数表明找到了最可能的单倍型阶段。此外,权利要求还引述了接收基因型数据、推算初始单倍型定相、从上述数据结构提取最终预测的单倍型定相并将其存储于内存等步骤。

在驳回决定中,PTAB引用了由最高法院在Alice Corp. Pty. Ltd.诉CLS Bank Int'l案(下称Alice案)

中确定的两步法来判断专利适格性。在第一步中,PTAB认为权利要求1涉及专利不适格的抽象想法,即数学关系、公式、等式和计算。同时,PTAB认为,虽然权利要求1中的其他特征涉及在计算机内存中接收和储存基因型数据,从数据结构提取预测的单倍型定相并将其存储于计算机内存中,但这些与计算机硬件结合的特征并没有改进计算机的功能性。

申请人争辩说,单倍型定相属于应用了计算机的领域,而对应用了计算机的领域的改进应被视为技术改进。然而,PTAB认为权利要求1仅涉及一系列计算来产生通过数学方法预测的单倍型信息,并不包括将该信息以实用的方式应用的步骤。PTAB承认权利要求1“可用于医学或人口遗传学研究”,但权利要求1并没有任何特定步骤将该信息以有用的方式应用,从而使被要求的保护的“计算方法”被“整合”到实践应用中。综上,PTAB认为权利要求1涉及专利不适格的抽象想法。

在上述两步法的第二步中,PTAB考量了权利要求1是否包含能够将该抽象想法转化为专利适格性主题的发明概念(inventive concept)。PTAB认为,权利要求1中的接收、储存和提取数据的步骤都是已知的常

规步骤,虽然计算步骤“可能在单倍型预测领域有高度重要性”,但仅是这一点并不足以建立专利适格性。

在联邦上诉巡回法院的审理中,联邦法院法官继续延用Alice案两步法来判断982申请的专利适格性,基本上认可了PTAB的上述观点,即982申请在上述两步法的第一和第二步中均不能建立专利适格性。最终,联邦巡回上诉法院维持了PTAB的驳回决定,本案告一段落。

借鉴与思考

由于判决再一次确认了Alice案中建立的两步法判断方式在判断算法主题适格性时所处的核心原则地位,因此,在撰写算法主题相关的申请文件之前,应充分理解Alice案两步法的具体判断规则。

在Alice案两步法的第一步中,会首先考察权利要求是否涉及专利不适格的主题,比如抽象思想等。另外,在第一步中,还会考察发明带来的进步是否是技术改进。如通过第一步测试,则认为发明主题适格,否则不适格,进入第二步测试。

在第二步中,会考察权利要求是否含有足以将抽象思想转化成专利适格主题的发明概念。具体来说,将分别考察权利要求中单独的各个特征以及这些特征的组合是否

有额外的限定作用从而带来适格性。对于结合了计算机硬件特征的权利要求,将重点考察权利要求中记载的计算机硬件特征及与硬件相关的操作特征是否能为权利要求中的发明带来发明概念,或者说是否起到将抽象想法转化成专利适格性的主题的作用。如果计算机硬件及与其相关的操作特征仅是常规的计算机硬件或是常规计算机硬件的常规使用方式,则不认为这些特征带来发明概念,没有起到转化作用。

鉴于Alice案确立的上述判断规则,在撰写面向美国的涉及算法主题的专利申请时,可考虑将算法所得结果的具体应用特征记载在申请文件中,并着重强调算法为计算机带来了功能上的改进,以期能够通过上述两步法测试。就982申请

而言,如果争辩发明的技术改进在于精度提高为执行运算的计算机带来功能上的提高,而不是仅强调精度提高本身,也许会为案件的走向带来更积极的效果。

由于涉及算法的发明的复杂性,即使有了上述两步法判断规则,美国专利商标局在审理涉及算法专利适格性问题时,不可避免地在不同审查员之间或在不同案件之间对认知上的偏差。笔者注意到,斯坦福大学的一件与本案主题十分相似的算法相关专利在另一审查员的审理中获得了授权。可见,申请人大可不必因驳回案例多就放弃申请的努力,且仍可对算法主题的专利申请的授权前景保持适当的信心。

(作者系中国贸促会专利商标

事务所专利代理师)



中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE



贸促专商微信公众号