

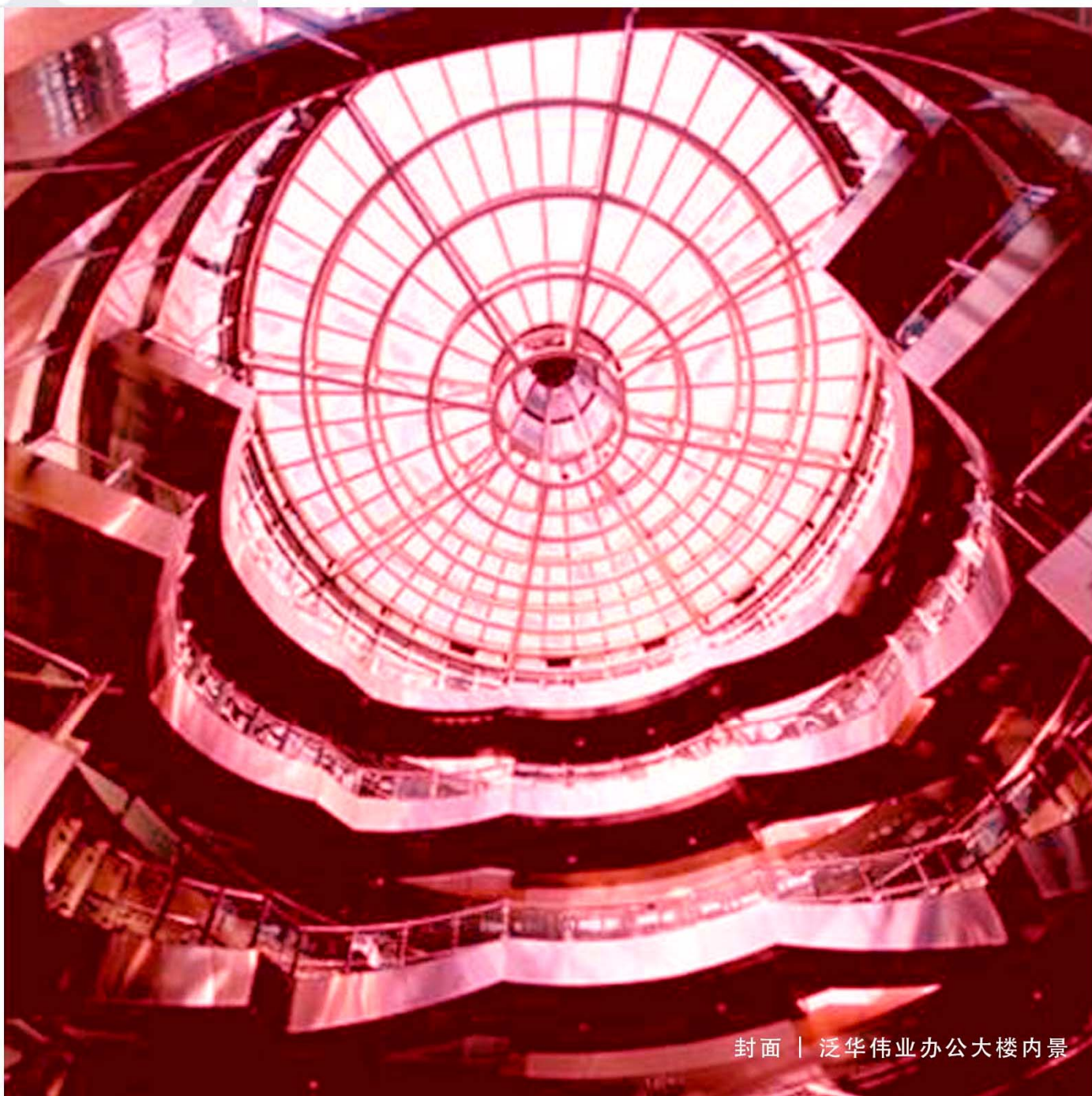


2023.07

资讯 | 季刊

NEWSLETTER

庆祝泛华伟业成立20周年！



封面 | 泛华伟业办公大楼内景

目录



北京泛华伟业知识产权代理有限公司成立于2003年，是中华人民共和国国家知识产权局批准的涉外专利代理机构和工商行政管理总局核准注册的商标代理机构，其业务范围包括专利申请、商标申请、作品著作权登记、计算机软件登记、反不正当竞争、商业秘密保护、知识产权海关保护、专利技术许可和转让、集成电路布图设计注册、知识产权行政查处和侵权诉讼、知识产权法律咨询和管理以及专利/商标检索、监视和翻译。

03 行业 | 洞察

- 庆祝泛华伟业成立20周年
- 国家知识产权局发布《二〇二二年中国知识产权保护状况》白皮书
- 国家市场监督管理总局发布关于《关于标准必要专利领域的反垄断指南（征求意见稿）》
- 国家知识产权局就拟发布的专利申请请求类表格和电子申请数据标准规范征求意见
- 国家知识产权局发布专利转让许可合同模板及签订指引
- 国家知识产权局公布《非正常申请专利行为认定及认定后的办事指南》

06 服务 | 方案

- 浅谈商标注册审查中的“同案同判”
- 小议涉及计算机程序的实用新型保护客体

14 企业 | 讯息

- 泛华伟业成立20周年系列专访（终篇） | 总经理杨文泉先生

17 案例 | 分享

- “美少年”商标历经九年终获成功注册其中的难点和启示

庆祝泛华伟业成立20周年

7月25日是泛华伟业20周年生日，在此，向泛华伟业的全体员工表示祝贺并向所有为泛华伟业发展作出贡献的离开和仍在泛华伟业的所有人以及我们的国内外客户，致以诚挚的谢意。



2007年年会与高存秀老师合影
2007年公司年会员工与公司创始人高存秀(已故)



2013年杭州千岛湖
2013年公司员工游杭州千岛湖



2018年阳朔-侗家村
2018年公司员工游阳朔侗家村



2022年延庆世园会
2022年公司员工游延庆世园会

国家知识产权局发布《二〇二二年中国知识产权保护状况》

近日，国家知识产权局发布《二〇二二年中国知识产权保护状况》白皮书，从5个方面介绍了2022年度中国知识产权保护进展。

一是保护成效方面，全链条保护不断强化，各方面工作效果显著。2022年，中国政府不断加强知识产权民事、行政和刑事审判工作，组织开展多个行政执法专项行动，强化专利、商标、版权、奥林匹克标志、植物

新品种、反不正当竞争等重点领域以及海关、网络市场等关键环节的知识产权保护；加大对非正常专利申请和商标恶意注册等行为的打击力度，开展全国商业秘密保护创新试点，加强知识产权海外纠纷应对机制建设。

二是制度建设方面，制度体系不断完善，法治建设取得积极进展。2022年，全年修改后实施的知识产权相关法律法规3部，发布知识产权保护相关司法解释2个，出台实施知识产权保护相关规范性文件及政策性文件20余个，知识产权保护地方综合性立法取得积极进展。

三是审批登记方面，知识产权审批登记数量保持增长，审查质量效率稳步提升。截至2022年底，中国发明专利有效量为421.2万件，同比增长17.1%；中国有效注册商标量为4267.2万件，同比增长14.6%；累计批准保护地理标志产品2495个；全年受理农业植物新品种权申请1.1万件，同比增长15.2%，授权3375件。

四是文化建设方面，宣传渠道有效拓展，助力全社会保护知识产权意识进一步提升。举办“知识产权这十年”专题新闻发布会，系统梳理知识产权事业发展成就；发布知识产权保护相关白皮书及系列报告10份，发布知识产权保护典型案例；成功举办全国知识产权宣传周活动等重要活动。

五是国际合作方面，多边双边合作走深走实，国际合作取得丰硕成果。《工业品外观设计国际注册海牙协定》《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》在中国正式生效。高质量实施《区域全面经济伙伴

关系协定》中知识产权相关内容。认真落实中欧《地理标志保护与合作协定》，公示第二批中欧地理标志互认互保产品清单。

信息来源：国家知识产权局

国家市场监督管理总局发布关于《关于标准必要专利领域的反垄断指南（征求意见稿）》

为预防和制止经营者滥用标准必要专利排除、限制竞争的行为，保护市场公平竞争，推动知识产权与标准化协同发展，鼓励创新，保障消费者权益和社会公共利益，市场监管总局起草了《关于标准必要专利领域的反垄断指南（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

信息来源：国家市场监督管理总局

国家知识产权局就拟发布的专利申请请求类表格和电子申请数据标准规范征求意见

根据中国国家知识产权局2023年5月向中华全国专利代理师协会发出的《关于就拟发布的专利申请请求类表格和电子申请数据标准规范征求意见的函》，为配合新修订的专利法实施细则施行，国家知识产权局拟对涉及业务调整的专利申请请求类表格、电子申请数据标准规范作出如下修订：

一、拟新增的表格

- 恢复优先权请求书
- 确认援引加入声明
- 批量著录项目变更申报书

二、拟对既有表格作出的修改

-对《实用新型专利请求书》增加新栏目：援引加入声明、延迟审查请求。

-对《外观设计专利请求书》中“延迟审查请求期限”改为可选择1至36个月。

三、拟对申请文件新增的要求

-对说明书摘要、权利要求书、说明书、技术方案说明书新增要求：字高应当不低于3.5毫米。

-对说明书附图新增要求：应当使用包括计算机在内的制图工具绘制，线条应当均匀清晰、足够深，不得涂改，不得使用工程蓝图。附图一般使用黑色墨水绘制，必要时可以提交彩色附图，以便清楚描述专利申请的相关技术内容。

-对发明名称新增要求：应当简短、准确，一般不得超过25个字，必要时可不受此限，但也不得超过60个字。

这些修订拟自新细则施行日起启用，届时对应的旧版表格、电子申请数据标准规范同时停止使用，待新细则施行日确定后，国家知识产权局将在局官方网站另行发布业务通知。

信息来源：国家知识产权局

国家知识产权局发布专利转让许可合同模板及签订指引

近日，国家知识产权局印发关于专利转让许可合同模板及签订指引的通知。为提供更加规范、便利、高效的专利权转让合同登记和专利实施许可合同备案服务，指导当事人更好防范法律风险、维护自身合法权益，促进专利转化实施，国家知识产权局组织修订了《专利（申请）权转让合同（模板）及

签订指引》和《专利实施许可合同（模板）及签订指引》，请指导当事人结合实际情形，自主合理选择使用。

信息来源：国家知识产权局

国家知识产权局公布《非正常申请专利行为认定及认定后的办事指南》

国家知识产权局根据《关于规范申请专利行为的办法》（国家知识产权局公告第四一一号）（下称四一一号公告）第二条第一款的规定，“本办法所称非正常申请专利行为是指任何单位或者个人，不以保护创新为目的，不以真实发明创造活动为基础，为牟取不正当利益或者虚构创新业绩、服务绩效，单独或者勾联提交各类专利申请、代理专利申请、转让专利申请权或者专利权等行为。”公布《非正常申请专利行为认定及认定后的办事指南》。其中规范了非正常申请专利行为的认定情形，非正常申请专利行为的排查和处理程序和操作规程。这样为处理非正常申请专利行为的认定和处理提供了法律依据和操作指南。

信息来源：国家知识产权局

浅谈商标注册审查中的“同案同判”

---几个学校名称商标申请案例引发的思考

郭春曦 泛华伟业知识产权代理有限公司 律师、专利代理师

现行《中华人民共和国商标法》（以下简称“商标法”）第十条规定了商标注册禁止性规定中的“绝对理由”。其中，第一款第（七）项规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志，不得作为商标使用。基于此，《商标审查审理指南》第三章第3.7.2.5节要求在商标申请的审查中对包含企业名称的标识是否与申请人名义存在实质性差异进行审查。然而，在具体的商标审查实践中，笔者发现国家知识产权局的审查员之间及相关法院的法官之间对于该情形的认定和判断上却存在不同的认识，甚至出现对相同情形却做出大相径庭或者截然相反的认定或决定，导致申请人对其申请行为和申请结果无法预测，乃至无所适从。

2020年3月27日，国家知识产权局（以下简称“国知局”）驳回了来自英国的申请人帕克林顿学校基金会（THE POCKLINGTON SCHOOL FOUNDATION）在第41类教育相关的服务上就其设立并经营管理的帕克林顿学校的校徽（见下图1）的第39734337号商标申请（以下简称为“帕克林顿学校案”）。该商标的文字部分包括拉丁文“VIRTUTE ET VERITATE”，译为“美德和真理”，系该学校的校训；英文“FOUDNED 1514”和“YORKSHIRE”，分别译为“建于1514”和“约克郡”，系该校成立的年份和所在的郡，以及英文

“POCKLINGTON SCHOOL”译为“帕克林顿学校”，系该学校的名称。国知局的驳回理由援引上述商标法之规定，认为“该标识与申请人名义存在实质性差异，用作商标使用在指定的服务项目上，易使消费者产生误认，不得作为商标使用”。申请人不服，先后向国知局申请复审、向北京知识产权法院和北京市高级人民法院提起行政诉讼，并提供了包括申请人在英国的官方批准设立文件、学校存在超过五百年历史的信息和事实以及该商标在英国以及可及于中国相关公众的大量网上使用的证据，但上述驳回决定最终仍被维持¹。



图1

然而有趣的是，国知局在对同样来自英国的申请人海丁顿学校牛津有限公司（HEADINGTON SCHOOL OXFORD LIMITED）就其设立和经营管理的海丁顿学校的校名“海丁顿HEADINGTON SCHOOL”（见下图2）在第41类上的第44906100号商

1 参见商评字[2020]第0000289227号、北京知识产权法院（2021）京73行初10561号行政判决书、北京市高级人民法院（2022）京行终1294号行政判决书。

标申请的驳回复审决定（以下简称为“海丁顿学校案”）中却认为，“‘海丁顿学校’、‘HEADINGTON SCHOOL’是申请人海丁顿学校牛津有限公司长期使用的商标和商号，海丁顿学校由申请人设立并经营管理，申请商标的使用应不致造成消费者的误认，未构成商标法第十条第一款第（七）项所禁止之情形”并最终对该商标在复审服务上的注册申请予以初步审定²。

海丁顿学校 HEADINGTON SCHOOL

图2

比较国知局在复审阶段对“帕克林顿学校案”与“海丁顿学校案”的认定和结论，两者的差异在于“海丁顿学校案”中的申请人使得审查员相信“‘海丁顿学校’、‘HEADINGTON SCHOOL’是申请人海丁顿学校牛津有限公司长期使用的商标和商号”，而对于是否存在该等情形在“帕克林顿学校案”的复审决定中根本未提及。笔者据此推断，“海丁顿学校案”中的申请人很可能在复审阶段提供了以申请人名义长期使用申请商标的有力证据证明了名称的不一致在现实中确实不会带来消费者的误认，才得以说服审查员认可其名称与申请商标所包含的学校名称在名义上不存在实质性差异。但笔者认为，这样未免过于保守，不合理地加重了申请人在商标授权行政许可阶段的义务和证明责任。

令申请人和笔者困惑的是，在国知局在

帕克林顿学校案的驳回复审阶段适用上述商标法之规定时指向的是申请商标与申请人名义有实质差异，认为使用于指定的教育等服务上，易使消费者对服务来源等特点产生误认。而在诉讼阶段，一审法院在适用该条文时却转而提出“诉争商标与原告（申请人）名称有实质性差异，将诉争商标使用在指定第41类服务上，易导致相关公众对服务的目的、内容、对象等特点产生误认”。而二审法院在最终的判决中却结合复审及一审的观点，一方面认为申请商标中的“帕克林顿学校”与帕克林顿学校基金会的名义存在实质性差异，诉争商标指定使用在“教育；学校（教育）；培训”等服务上，易使相关公众对服务的来源等特点产生错误认识；另一方面，竟然在一审法院的观点基础上进一步指出，根据我国教育部、国家工商行政管理总局的规定，民办学校名称中使用“学校”“幼儿园”等字样需获得相应行政审批及行政许可，因此在帕克林顿学校基金会未提交证据证明其已获得相应行政许可的情形下，诉争商标的注册和使用将导致相关公众对于其指定使用的服务资质、服务内容及质量等特点产生误认。

从上述两个案件中不难看出，在适用上述商标法之规定在商标申请的审查中对标识中包含的学校名称是否与申请人名义存在实质性差异进行审查的过程中，行政和司法机关的裁判人员至少存在以下几种不同的认识：

1. 标识中包含的学校名称与申请人的名称不完全一致即认定存在实质性差异并进一步认定易使消费者对服务来源等特点产生误认；

2. 申请人需要在复审阶段提供以申请人

2 商评字[2021]第0000159442号

名义长期使用申请商标的有力证据以证明名称的不一致在现实中确实不会带来消费者的误认，方可认定其名称与申请商标所包含的学校名称在名义上不存在实质性差异；

3.如果申请商标中包含“学校”字样，申请人必须提供已经获得中国政府相应行政审批及行政许可的证据，否则将被认定为诉争商标的注册和使用将导致相关公众对于其指定使用的服务资质、服务内容及质量等特点产生误认，进而适用上述商标法之规定予以驳回。

显然，如果以上述第三种观点来看，“海丁顿学校案”作为外国学校的经营主体属于中国大陆之外设立的学校在中国申请商标的案件，其同样应难逃被驳回的命运。

实践中，中国申请人也遇到类似的问题。北京为明树人教育咨询有限公司就曾为其关联公司设立的多所“为明”学校在第41类申请注册第18439499号“为明学校1999WEIMINGSCHOOL及图”商标（见下图3）而被国知局以诉争商标与申请人名称存在实质性差异，诉争商标指定使用在教育等服务上易使相关公众对服务的来源产生误认为由，援引上述商标法之规定予以驳回。



图3

该案申请人在一审期间提供了多份证据证明多所名称包含“为明”的学校均与申请人存在关联关系并且其中的青岛为明学校和广州市北大附中为明广州实验学校更是出具了授权书，授权申请人申请注册诉争商标，证明诉争商标与申请人的企业名称不存在实质性差异并一度获得了一审法院的支持。但二审法院最终还是以“在诉争商标标志包含的‘为明学校’与申请人名称不一致的情况下，仍难以证明为明树人公司申请注册诉争商标符合商业惯例且不会使公众对服务来源产生误认”为由，继续援引上述商标法之规定支持了国知局的驳回决定³。

值得注意的是，该案申请人曾向最高人民法院申请再审，而最高人民法院在其再审裁定书中虽然并未正面回应前审程序中关注的有关名称的“实质性差异”问题，但却以“如果诉争商标的含义与其指定服务类别的含义存在分歧，容易使相关公众对相关服务的特点、质量产生误认”⁴为理由援引上述商标法之规定，最终认定“原审法院仅从诉争商标与申请人名称存在差异的角度进行判断虽有不当，但认定其违反商标法第十条第一款第(七)项的结论并无不妥”⁵。显然，最高人民法院实际上否定了二审法院有关名称存在实质性差异的判断。

3 北京市高级人民法院（2018）京行终5231号行政判决书

4 本案中，诉争商标指定使用服务为第41类“教育；教育信息；安排和组织培训班；出借书籍的图书馆；在线电子书籍和杂志的出版；广播和电视节目制作；提供体育设施；提供在线音乐（非下载）；在计算机网络上提供在线游戏；健身俱乐部（健身和体能训练）”。

5 最高人民法院（2018）最高法行申8160号再审行政裁定书

此外，更令人困惑的是，现行有效的《工商总局、教育部关于营利性民办学校名称登记管理有关工作的通知》（工商企注字[2017]156号）第一条即规定，民办学校应当按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民办教育促进法》有关规定，登记为有限责任公司或者股份有限公司，其名称应当符合公司登记管理和教育相关法律法规的规定。显然，前述第一种认识将直接与该规定相冲突。

从上述案例可以看出，在适用商标法第十条第一款第（七）项之规定对包含学校名称的标识是否与申请人名义存在实质性差异进行审查过程中，行政和司法机关之间、不同层级的法院之间，认识不统一，对法律的解释和适用甚至明显与现行法规相冲突，导致“同案不同判”，引起混乱，未能体现法律面前人人平等。

法治中的一项重要准则是预防和避免行政司法决定或判决中的任意性或随意性，实行“同案同判”。其源自宪法第三十三条第二款“在法律面前一律平等”之规定内涵的对适用法律平等的要求，包括要求行政机关和司法机关平等保护公民的合法权益，即要求对同类案件采取相同的法律处置。这既是形式正义的体现，树立法律的公信力，维护社会秩序的需要，也有着规范自由裁量权、限制权力滥用的重要意义。否则，势必导致人们无法对自身或他人行为的法律后果予以

6 《中华人民共和国宪法》第三十三条规定，凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。中华人民共和国公民在法律面前一律平等。国家尊重和保障人权。任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。

合理预判，引起社会秩序的混乱。

为此，针对前文所论及案件争议，笔者在此尝试对相关的法律适用问题进行梳理，以期对未来相关案件的审查和审理提供一些思路和建议。

《商标法》第十条第一款第（七）项的立法目的是“要求商标使用人对其使用商标的商品质量负责。而带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志，会误导消费者，使其在错误认识的基础上进行消费，其利益也就会由此受到损害”⁷。因此，笔者认为该条款中所称的“带有欺骗性，容易使公众对商品的……产地产生误认”是指商标会使得公众认为使用商标所提供的服务来源于与商标申请人不存在关联关系的主体，从而使得公众或消费者误认为使用商标所提供的服务系由与商标中所显示的主体或与该主体存在关联关系的主体（以下统称为“商标所示主体”）提供并承担责任，进而以其对商标所示主体及其商誉的信赖而进行消费。也正因如此，商标审查审理指南才要求在商标申请的审查中对标识中包含的企业名称是否与申请人名义存在实质性差异进行审查。因此，笔者认为，对于标识所含主体名称是否与申请人名义存在实质性差异的审查不应机械地从字面上进行逐字比对，而应当根据申请人是否与诉争商标含有的名称所指的主体有关联关系来判断，尤其是在当今市场主体的治理结构日趋复杂多样的背景下，公众对关联企业、关联机构之间分工合作、共享品牌资源的经营方式已

7 参见全国人大常委会法工委《中华人民共和国商标法》释义及实用指南 第十条释义。

十分熟悉并加以接受。只要有该关联关系的存在,就应该认定两者之间在名义上不存在实质性差异,不会导致公众对商品/服务的来源等特点产生错误认识。因为,此时公众或消费者信任使用商标所提供的服务来源于商标所示主体并不会对商品或服务的来源发生根本性的混淆误认,其利益不会因此而受到损害。

其次,即使有上述中国教育部、前国家工商行政管理总局等部门的相关规定⁸,在中国境内举办民办学校、在民办学校名称中使用“学校”、“幼儿园”等字样需获得相应行政审批及行政许可,但其仅是针对在中国境内举办民办学校这一行为上所设定的行政许可审批条件或要求,而非《商标法》针对在第41类“教育;学校(教育);培训”等服务上申请注册商标所设定的行政许可审批要求。换言之,中国《商标法》并未要求在该等类别的服务上的商标申请人必须先在中国境内举办民办学校,进而获得在所设立的主体名称中包含“学校”字样的行政审批和行政许可后方可在该等类别的服务上以获得审批的民办学校主体的名义申请含有“学校”字样的商标。如以“未提交证据证明其已获得相应行政许可的情形下,诉争商标的注册

和使用将导致相关公众对于其指定使用的服务资质、服务内容及质量等特点产生误认”为由,认定此类商标在指定使用的服务——“教育;学校(教育);培训”等服务上构成上述《商标法》规定之情形,无异于在《商标法》规定之外增设行政许可,明显违法《商标法》以及行政许可法的相关规定,后果和负面影响是严重的。

笔者以为,提供证据证明在民办学校名称中获得相应行政许可的要求,与当年在《中华人民共和国商标法实施细则》中对申请人用药品商标注册要求附送卫生行政部门发给的证明文件⁹,有着相似的考量。然而,一方面此类对特定行业的管理需求,不宜通过解释商标法的条文来予以规制而应交由相应的特别法予以调整¹⁰;另一方面,即使需要对相关因素加以考量,也应当结合商标法第十七条有关对等原则的规定来对国外申请人的案件予以认定,即在国外的学校主体已经获得该国政府审批且真实存在的前提下,在中国的商标授权行政许可阶段人为增设条件要求其在中国也获得相应行政审批及行政许可不仅没有必要,同时也将对此类申请人显失公平。而且,这种做法和态度,早在1994年前国家工商行政管理局商标局对于当

8 《工商总局、教育部关于营利性民办学校名称登记管理有关工作的通知》(工商企注字〔2017〕156号),六、其他企业未经法律法规规定具有行政审批权限的审批机关审批并获得相应行政许可,名称中不得含有“大学”“学院”“学校”“高中”“幼儿园”“进修”“专修”等可能对公众造成误解或者引发歧义的内容和文字,但从事相关行业、作行业限定语等使用的除外。七、申请筹设民办学校或者直接申请正式设立的,举办者应当向与民办学校审批机关同级的企业登记机关申请企业名称预先核准,以核准的名称向民办学校审批机关提出学校筹设或者正式设立的应用。

9 自1988年起至1999年,《中华人民共和国商标法实施细则》第十一条均规定,申请人用药品商标注册,应当附送卫生行政部门发给的证明文件。申请卷烟、雪茄烟和有包装烟丝的商标注册,应当附送国家烟草主管机关批准生产的证明文件。申请国家规定必须使用注册商标的其他商品的商标注册,应当附送有关主管部门的批准证明文件。2002年9月15日施行的《中华人民共和国商标法实施条例》起不再包含该内容。

10 例如,仍然现行有效的《烟草制品商标使用管理规定》第四条规定,经国家烟草专卖局批准的烟草制品生产企业,方可申请和拥有烟草制品注册商标。

时商标法实施细则第十一条要求的处理方式上已有很好的示范，即根据1994年10月13日发布并实施的《国家工商行政管理局商标局关于受理商标注册申请中有关问题的通知》第三条之规定，“根据《商标法实施细则》第十一条规定，《药品管理法》第二十七条规定，外国人或外国企业申请人用药品商标注册申请时，应提供本国（地区）的药品生产证明文件”。

作者简介

郭春曦律师2010年毕业于北京航空航天大学自动化专业获得学士学位，2012年毕业于中国人民大学知识产权法专业获得法学学士学位，2014年毕业于美国约翰马歇尔法学院获得法学硕士学位。2014年加入泛华伟业知识产权代理有限公司。负责涉及知识产权法律咨询、海关保护、反不正当竞争、制止盗版和假冒、计算机和作品的著作权注册、域名注册和争议解决以及计算机领域的专利申请和咨询等。

小议涉及计算机程序的实用新型保护客体

秦青 泛华伟业知识产权代理有限公司 专利代理人

根据专利法第四十条的规定，专利局受理和审查实用新型专利申请，经初步审查没有发现驳回理由的，作出授予实用新型专利权的决定。因此，实用新型专利无需进行实质审查，在其审查过程中，遇到的多为保护客体问题而非创造性问题。

随着科技的发展与进步，电学领域中越来越多的发明创造需要依赖计算机程序等软件特征来实现。在最近的审查实践中，我们关注到审查员往往会认为此类使用计算机程序进行限定的技术特征不属于实用新型专利

保护的客体。对于要求保护包含计算机程序特征的技术方案的实用新型专利申请，如何做好申请和答辩，是本文讨论的重点。

一、现行专利法和审查指南的相关规定

《专利法》第二条第三款规定：实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

《专利审查指南》第一部分第二章第6.1节指出：

实用新型专利只保护产品，所述产品应当是经过产业方法制造的，有确定形状、构造且占据一定空间的实体。一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体。上述方法包括产品的制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法、计算机程序以及将产品用于特定用途等。

一项发明创造可能既包括对产品形状、构造的改进，也包括对生产该产品的专用方法、工艺或构成该产品的材料本身等方面的改进。但是实用新型专利仅保护针对产品形状、构造提出的改进技术方案。

权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不得包含方法的步骤、工艺条件等。

如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，例如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征，则不属于实用新型专利保护的客体。

由上述专利法和审查指南的相关规定可以看出，实用新型专利只保护产品。我们关注到近期专利审查实践中进一步强调了相关要求，如果权利要求中既包含形状、构造特

征，又包含方法特征，则必须保证没有对方法本身的改进，或证明该方法特征属于已知技术。以下通过具体案例进行详细说明：

二、案例分析

案例一：

在案例一中，权利要求1中包含了特征“处理装置，用于接收所述多模态生物信息采集装置所采集的人脸图像、虹膜图像和视网膜图像中的至少一种图像，并基于所述图像确定与其相匹配的身份信息”。

在审查意见通知书中，审查员认为上述特征涉及计算机程序，解决技术问题需要依赖该计算机程序，并且结合说明书中的记载可知，该技术方案改进点在于计算机程序，即实质上包含对方法本身的改进，因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。在与审查员的进一步沟通中，审查员认为权利要求的技术方案中的处理装置涉及计算机程序，并且没有证据表明该特征是已知的。对此，申请人对上述特征进行了检索，在答复中引用了证据CN113014543A并指出证据CN113014543A中的主设备204（相当于本申请的处理装置）基于接收的生物数据进行身份识别，生物数据具体可以包括从属设备202采集得到的表征用户生物特征的数据，如指纹数据、人脸图像、虹膜数据、视网膜数据等各种生理特征数据。因此申请人认为证据CN113014543A公开了权利要求1中的特征“处理装置，用于接收所述多模态生物信息采集装置所采集的人脸图像、虹膜图像和视网膜图像中的至少一种图像，并基于所述图像确定与其相匹配的身份信息”。上述特征为本领域的公知技术，并不构成本申请的改进点。因此该申请的权利要求

没有包含对方法本身提出的改进，属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。最终，审查员接受了申请人的争辩意见并授予了实用新型专利权。

案例二：

在案例二中，权利要求1中包含了特征“判断模块，用于识别所述主模块和所述备份模块的数据版本，并基于所述数据版本控制所述更新模块将数据从所述主模块写入所述备份模块，或者控制所述导入模块将数据从所述备份模块导入所述主模块”。

在审查意见通知书中，审查员认为上述特征需要根据需求改进或开发特定的计算机程序予以实现，由于计算机程序属于方法特征，因此该技术方案实质上包含对方法本身的改进，因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

在该实用新型中，虽然撰写为功能性限定各个模块并限定模块间的关系，但是审查员仍对其功能是否只能由诸如计算机程序之类的软件手段来予以实现进行判断，并进而判断其改进是否仅涉及方法本身。因此，在最新的审查实践中，仅通过功能性限定各个模块的撰写方式无法避免实用新型保护客体的问题。

在与审查员的进一步沟通中，审查员认为如果申请人认为上述特征为本领域的公知技术，并不构成本申请的改进点，应当提供证据予以证明。申请人在答复审查意见时，提供了证据CN114371960A以证明上述特征属于本领域的已知技术，并不构成本实用新型的创新点。因此该申请的权利要求没有包含对方法本身提出的改进，属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

三、案件启示

对于涉及计算机程序的实用新型申请，首先应当结合申请人提供的技术方案，着重考虑其发明点是否含有对方法本身的改进，判断其是否属于实用新型保护客体。如果技术方案中存在对方法本身的改进、或者产品、结构必须使用新的方法才能制造而成，则建议申请人将案件的申请类型更改为发明，或是就方法本身提出一个新的发明申请；如果在技术方案中，虽然涉及方法但仅仅是利用已知方法限定产品及其结构的情况下，则判断其属于实用新型的保护客体。

同时，特别需要注意的是，对于要求保护包含方法或软件特征的技术方案的实用新型专利申请，申请文件应当能够证明，其发明点仅在于硬件特征而不在于软件或方法特征。即申请人应在说明书中明确说明并详细解释相关的方法为已知技术，并且能够在被审查员质疑时提供其属于现有技术的证明，以利于后续可能进行的答辩及修改。

作者简介

秦青女士就读于山东大学信息学院，2013年获学士学位，2016年获硕士学位。秦女士2019年加入泛华伟业，主要负责涉及光学、物理电子、通信等领域的专利申请文件的撰写、答复审查意见通知书等中间程序、驳回复审、专利分析及检索、咨询等。

泛华伟业成立20周年系列专访（终篇） | 总经理杨文泉先生

二十载风雨兼程

泛华伟业人潜心耕耘筑梦前行

我们看不见时间

却可以见证时间的力量

时值泛华伟业成立二十周年之际

我们特别策划了人物系列专访

让我们跟随前辈与同仁的步伐

回首我司发展历程与情怀故事

汲取力量与养分

廿载坚守拓辉煌

智者雄心铸峥嵘

第十三期专访故事，我们邀请到了公司总经理杨文泉先生。



杨文泉先生，合伙人、律师、商标代理人。杨文泉毕业于四川师范大学外国语学院英语语言文学专业和中国人民大学法学院知

识产权法专业；曾在中华人民共和国监察部和中共中央纪律检查委员会外事局工作；曾在两家美国律师事务所接受过知识产权法律培训。

杨文泉从事知识产权法律服务达27年，服务对象包括国内外大、中、小型企业、大学、研究机构及个人；杨文泉在知识产权法律咨询、许可、转让、反不正当竞争以及知识产权诉讼等方面拥有丰富的经验。

杨文泉系国际保护知识产权协会中国分会会员和国际知识产权律师联合会中国分会会员。其于2014年和2015年连续两年被英国《知识产权管理》杂志评为中国商标和著作权律师之星；2011年至2021年连续十年获评英国《知识资产管理》杂志推荐的中国专利诉讼律师。杨文泉于2020年1月被北京市政府知识产权局选为知识产权专家库专家。

访谈正文

◆谈一谈您因何加入泛华伟业？从业的初衷和契机是什么？

俗语云，因缘早定，深以为然。1988年我英语专业毕业误撞考入中国人民大学第二届知识产权法双学士班学习，没想到1990年毕业之后左冲右突也进不了期待的与知识产权有关的国家版权局、商标局或知识产权局工作。从事纪检监察外事工作五年后我意外获得一位德高望重的老师的推荐于1996年进入当时的中国知识产权四大代理机构之一的中国专利代理（香港）有限公司（港专）工作，兜兜转转的我回归知识产权行业。在港专工作11年，我服务国内外大中小型客户，办理各种类型的案件，不断地学习和成长，

收获了为客户提供专业化知识产权法律服务的不少感悟和思路并希望付诸实践。2006年金秋时节，缘分的天窗再次开启，我和几位志趣相投的同事合伙接手三年前由两位资深中科院研究员成立的北京泛华伟业知识产权代理有限公司，自此翻开我人生新的一页，也带领泛华伟业步入向国内外客户提供全面知识产权法律服务的新时代。如今两鬓染霜，初心未改，满怀感恩，努力前行。

◆谈一谈您工作中有何难忘的事？在本行业中从业多年最大的感受是什么？

回忆在泛华伟业知识产权奋斗的近20年，难忘、感动的事不少，也感受颇多，略举二三：

2007年季春时节，在美国拜访一家大公司领导几个小时后发现天色已晚而我们身处山间无交通工具返回酒店，焦虑无助之时得到一位美国女士免费搭载返回城里，感动难忘至今。

2008年初夏首次访问一家德国事务所，在向几位德国律师详细介绍了泛华伟业的团队和经验并回答了他们连串的问题后，当场拿到该事务所委托的两件专利申请的案卷，感动难忘至今。

2020-2022，三年疫情期间，绝大多数同事克服各种困难尽力坚守工作岗位，时常加班加点且高效、仔细而专业地完成了客户委托的各项工作和各种时限，感动难忘至今。

在本行业里从业近30年，诸多的感受可以简要归纳为热情、坚持、专业、变化。

这是一个严肃且需要特别谨慎的行业，唯有对知识产权法律服务的热情并尽力保持这份

热情，才能自我鼓舞、凝聚团队、砥砺前行，克服执业中的因为可能无法承受之重的法律后果，紧迫的期限和流程的繁琐等多种因素带来的各种压力。

这是一个重要且需要具有特别抗压能力的行业，唯有坚持再坚持才能不忘初心，不屈服于各种挑战，保持刚强壮胆，才能赢得团队和客户的信心、盼望和信任。

这是一个需要不断学习提高且保持持续思考才能提供专业服务的行业，唯有专业的能力、水平和服务才能满足客户的复杂需求，才能良好完成客户委托的任务并赢得客户的持续信任。

这是一个需要为不断适应技术、法律、需求、知识运用、侵权行为等因素的发展变化而不断调整变化服务方式、服务内容、服务水平等行业，唯有创新和及时、积极且良性的调整变化才能适应、生存和发展。



2007年6月与公司合伙人姜华一起访问德国事务所



2017年和同申请部同事王珍珍一起访问加拿大事务所

◆今年是泛华伟业成立二十周年，请问您对公司有什么寄语吗？

二十载风雨兼程，历经各种磨炼，已成就刚强壮胆。当满怀感恩之心，继续乘风破浪，敬业守信，不负国内外客户的持续信任，不负一路相伴的同事，竭力再创佳绩。

此引已故著名诗人汪国真先生《热爱生命》诗篇中的三句诗寄语我自己和公司同事：
我不去想是否能够成功
既然选择了远方
便只顾风雨兼程！

砥砺前行，薪火相传
感谢你二十年的陪伴与见证
志之所趋，无远弗届
泛华伟业初心如磐，笃力前行
未来，我们蓄势待发
风好正是扬帆时，奋楫逐浪启新程！

“美少年”商标历经九年终获成功注册其中的难点和启示

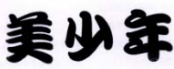
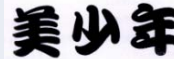
张玉静、常雅慧 泛华伟业知识产权代理有限公司

【案情简介】

“美少年”品牌的清酒诞生于日本，从上世纪20年代开始即在日本九州生产、销售。品牌名称由当时的南薰酒造株式会社（后更名为“美少年酒造株式会社”）社长选自中国唐朝诗人杜甫的《饮中八仙歌》中

的诗句“宗之潇洒美少年”。在日本获准注册后，因经营变化，商标连同其酒造业务转移至日本NLA股份有限公司（下称“NLA公司”，后来变更名称为“株式会社美少年”）。

中国自然人冯某（下称“冯某”）自2004年起开始在中国重复申请注册包括“”、“”“玉乃光”、“高清水”、“贺茂鹤”在内的多件来自于日本的商标，并在清酒等产品上突出使用，还声称产品来自日本。截止目前，冯某一共

序号	申请/注册号	国际分类	申请日期	注册日期	商标名称
1	22065677	33	2016年11月29日	2018年1月14日	
2	19242286	33	2016年03月08日	2017年4月14日	
3	16484591	33	2015年03月13日	2016年4月28日	
4	8848113 下文中的“引证 商标2”	33	2010年11月16日	2012年1月14日	
5	4067769 下文中的“引证 商标1”	33	2004年05月17日	2006年6月7日	

申请注册了下述5件“美少年”商标。

2014年，NLA公司根据《马德里协定》申请其国际注册第G1192609号“”商标领土延伸至中国（下称“‘美少年’商标申请”）。商标局经审查后引证冯某的上述第5件商标，即第4067769号商标（下称“引证商标1”）和第4件商标，即第8848113号“美少年”商标（下称“引证商标2”）驳

回了上述申请。NLA公司于2015年1月5日向当时的商标评审委员会（下称“商评委”）提交了驳回复审申请，并同时积极寻求对上述在先权利障碍的清除。

●关于引证商标1

于2011年3月9日被他人以连续三年不使用为由提起撤销申请，并最终于2015年9月6日被公告予以撤销。

●引证商标2的确权程序与NLA公司的“美少年”商标申请。

1、行政阶段

(1) 关于引证商标2

2015年5月22日，NLA公司根据《商标法》第49条的规定以冯某无正当理由超过三年未使用为由，向商标局申请撤销引证商标2的注册。2016年2月，商标局经审查后认定冯某提供的商标使用证据无效，从而作出了撤销引证商标2的决定。2016年3月，冯某针对上述撤销决定向商评委提起复审申请，并补充提交了使用证据。在撤销复审阶段，商评委认定冯某提交的使用证据已经形成完整的证据链，可以证明引证商标2在指定商品上进行了使用，从而于2017年1月作出对引证商标2的注册予以维持的复审决定。

(2) 关于NLA公司的“美少年”商标申请

由于在撤销复审程序中引证商标2的注册被予以维持，商评委于2017年3月作出了驳回第G1192609号商标申请领土延伸至中国的复审决定。

由于发现冯某在引证商标2的撤销案中所提供的证据存在严重瑕疵，包括提供的照片复印件模糊不清、自制证据缺乏是否实际履行的佐证、照片无法体现具体使用时间……等等，NLA公司无法接受商评委作出的撤销复审决定以及其后的驳回复审决定，并确定对这两个决定均提起行政诉讼。

2、诉讼阶段

2017年，NLA公司就上述撤销复审决定和驳回复审决定先后向北京知识产权法院（下称“知产法院”）提起行政诉讼，并请求知产法院在关于撤销复审案件（关于引证商标2）的诉讼判决前中止关于驳回复审案

件（NLA公司的“美少年”商标申请）的诉讼的审理。令人遗憾的是，法庭并未支持该中止请求。

(1) 关于NLA公司的“美少年”商标申请

由于前述中止审理请求未得到法庭的支持，关于NLA公司的“美少年”商标申请驳回复审案件的诉讼程序遂继续向前推进。2018年4月知产法院一审、同年9月北京市高级人民法院（下称“北京高院”）二审相继认定引证商标2并未丧失法律效力，可作为有效引证商标使用，商评委认定第G1192609号申请商标违反《商标法》第30条之规定并无不当，由此驳回了NLA公司的诉讼请求。

(2) 关于引证商标2

另一方面，经过漫长的等待之后，知产法院终于于2019年开庭审理了上述撤销复审行政诉讼。针对原告NLA公司对第三人冯某提供的证据的质疑，知产法院特别指出国家知识产权局（下称“国知局”）在审查证据时一定要将复印件与原件对应，验证其真实性，若无法与原件对应，则举证人将承担举证不力的后果。知产法院最终支持了原告NLA公司的诉讼请求。在冯某随后提起的上诉中，北京高院于2021年二审终审判决驳回上诉维持原判。最终，国知局依据上述判决于2021年5月作出了撤销引证商标2的复审决定。

在收到上述重新作出的撤销复审决定后，NLA公司于2021年10月针对其“美少年”商标申请的驳回复审诉讼向北京高院提起再审。北京高院经审理认为该再审申请符合《行政诉讼法》第91条第2项规定的“有新的证据，足以推翻原判决、裁定的”应当再审的情形，从而裁定该案由北京高院另行组成合议庭再

审。根据《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28条之规定，因引证商标2已于2021年11月13日被公告撤销，北京高院重新组成的合议庭支持了NLA公司的诉求，判决撤销关于第G1192609号申请商标的一审、二审判决和驳回复审决定，并责令国知局就该商标重新作出复审决定。最终，国知局于2023年2月重新作出复审决定，对G1192609号商标在中国的领土延伸保护申请予以核准。

【难点和启示】

1、关于打击恶意注册的选择

现行《商标法》第32条、第45条规定，若申请人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，自商标注册之日起五年内，在先权利人或利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效；对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

但是在实践中，对于外国企业来说，以此条法律依据请求宣告注册商标无效存在举证的困难。外国企业较难自行搜集自己的商标在先使用且在中国有一定影响力，以及对方抢先注册的行为存在恶意的证据。此外，请求宣告无效有五年的时效限制。若在对方注册商标五年之后请求宣告无效，则需证明自身为驰名商标，但认定驰名商标又需要更多的证据证明自己在相关市场对于相关公众拥有广泛的影响力，举证的难度又大大提升。

因此，即使存在恶意抢注的情况也不必一定提起无效宣告。取而代之，基于《商标法》第49条、以无正当理由连续三年不使用为由请求撤销该商标，再注册自己的商标，更为一种省时省钱省力的思路 and 选择，也在

实践中为很多企业在代理人的建议下而采用。根据《商标法实施条例》第66条，对于以无正当理由连续三年不使用为由撤销注册商标的案件，商标注册人应提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由，而撤销申请人只需说明相关情况即可，举证义务较轻，相关成本也明显较低。

2、关于法官的自由裁量权

根据2017年最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第51条（现为《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第87条）之规定，在诉讼过程中，案件的审判须以相关民事、刑事或者其他行政案件的审理结果为依据，而相关案件尚未审结的，中止诉讼。

然而在实践中，虽然申请人可以向法院提出中止审理的申请，但前案是否会对本案产生影响、是否应当中止审理，法官拥有自由裁量权，并且法院受理的案件量庞大、案件排期复杂，为提高效率，减少案件积压，法官有可能不允许中止审理。本案中，就驳回申请提起的复审及诉讼程序与就撤销注册商标提起的申请、复审和诉讼程序双线并行。尽管撤销注册商标的结果会对驳回复审诉讼的结果产生实质性影响，但法官并未裁定中止审理。而撤销复审的一审直等到2019年才开庭审理，所以时间线拉得非常长，极大地增加了当事人的诉讼成本。

3、关于继续上诉的抉择

现行《商标法》第31条规定，两个或两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或类似商品上，以相同或近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标。

在撤销复审诉讼结果未知的情况下，是

否继续就驳回复审诉讼一审的结果提起上诉是一项比较艰难的抉择，因为上诉不一定会成功。但是，提起上诉的明显优点在于可以维持第G1192609号商标申请有效，保留申请日。如果申请维持有效，那么一旦引证商标2被成功撤销、驳回复审诉讼二审胜诉，那么NLA公司的“美少年”商标申请即可获准注册。相反，如果放弃上诉，驳回延伸保护请求的复审决定生效，则NLA公司的“美少年”商标申请将不再具有阻挡他人在后申请的效力。此时，一旦有人就“美少年”或相似商标在同种或类似商品上提出注册申请，那么即使此后引证商标2最终被成功撤销而NLA公司随即提起新的注册申请，NLA公司的该在后提起的注册申请也将面临新的注册障碍——商标局会优先允许在先申请者的注册申请。因此，虽然会付出一些时间和金钱成本，但通过选择持续上诉保持原申请有效，申请人至少可以降低出现新的商标注册障碍的风险。

4、关于连续三年不使用撤销的证据认定

通常情况下，法院在审查诉争商标注册人提交的商标使用证据时，会要求商标使用证据满足以下基本要求：

- 其一，相关证据具有形式上的真实性；
- 其二，商标使用行为发生在指定期间内；
- 其三，使用证据上显示有诉争商标标识；
- 其四，诉争商标标识系在其核定使用的商品或服务上使用的。

在本案中，知产法院要求国知局在审理商标撤销复审案件时，应当对当事人提交的证据与原件进行核对。在实践中，很多商事主体缺乏规范使用注册商标的意识，商业经营中保留的商标使用证据较少，甚至有个

别商标权利人为规避商标连续三年不使用制度的规定而伪造商标使用证据。所以，国知局在审查商标使用证据时，核对原件尤为重要。如果商标权利人无法提交使用证据的相关原件，致使被告或人民法院仅凭复印件难以判断诉争商标是否于指定期间进行了公开、真实、合法的使用，则应承担举证不能的法律后果。

本案为将来国知局和法院审理此类案件提供了借鉴作用，在对证据的审查中，严格判定证据的真实性和相关性。2022年12月4日，国知局在官网上公布了《提供商标使用证据的相关说明》，详细规定了商标使用证据应当符合的要求、商标使用的具体表现形式、不视为商标使用的情形、连续三年不使用的正当理由等。我们相信，在今后的商标审查和审理中，国知局和法院会有更加明晰的判断。

5、关于代理人的作用

本案之商标申请及其引发的复审、撤销、行政诉讼程序涉及专业的法律问题，需要富有经验的代理人的仔细研究、专业建议和耐心工作。本案中的中日双方代理人，因为多年的合作配合，已经在彼此之间建立起良好的互信和充分且密切的沟通渠道和方式。面对其中的时间成本、金钱成本以及最终结果的不确定性，双方代理人尽了最大努力在申请人面前充分展示了专业、经验和信心，说服了申请人，赢得了申请人对代理人的理解、支持和配合，致使最终达成圆满的结果。

好事多磨，正义终未缺席。本案中日本企业--株式会社美少年和中日两方的商标代理人为正义契而不舍的精神特别值得敬佩和赞赏，也值得中外企业在类似情况下借鉴。

泛华伟业知识产权代理有限公司

地址：北京朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦
10层1002-1005

电话：(86 10) 85253778

传真：(86 10) 85253671

邮编：100020

邮箱：mail@panawell.com



编辑：王珍珍 王岚 徐舒
译审：王珍珍 赵雅芝 金丹
版面设计：董顺顺