

## 安信方达简讯 NO. 201812

### 世界知识产权组织发布《世界知识产权指标》年度报告

世界知识产权组织3日发布了《世界知识产权指标》年度报告。报告显示,2017年全球共提交了317万件专利申请,连续第八年实现增长,涨幅为5.8%。

数据显示,2017年,全球商标申请总量为1239万件,而工业品外观设计的申请总量为124万件。中国以上各类知识产权的申请量都位列世界第一。

“对知识产权保护的需求增速超过了全球经济增速,这表明由知识产权所支持的创新成为竞争和商业活动中愈发重要的组成部分,”世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐说,“在短短几十年中,中国从无到有建立了知识产权制度,鼓励本土创新,并加入了全球知识产权引领者的行列——如今正在推动全球知识产权申请的增长。”

此外,全球植物品种申请量在2017年增长了11.7%,达到18490件,而来自82个国家和地区主管机构的数据显示,2017年共有约59500个受保护的地理标志(GI)。

同时,亚洲作为专利申请最活跃地区的地位得到了巩固。2017年,亚洲各主管局受理的专利申请占全球申请总量的65.1%——相比2007年的49.7%增幅显著。这一变化主要受益于中国经济增长的推动。

### 关注! 国务院常务会议通过专利法修正案(草案)

国务院总理李克强12月5日主持召开国务院常务会议,决定再推广一批促进创新的改革举措,更大激发创新创造活力;通过《中华人民共和国专利法修正案(草案)》,有效保护产权,有力打击侵权;通过《生产安全事故应急条例(草案)》。

会议指出,按照党中央、国务院部署,京津冀、上海、广东等8个区域对促进创新的改革举措开展了先行先试。去年第一批13项改革举措已推向全国。会议决定,再将新一批23项改革举措向更大范围复制推广,更大力度激活创新资源、激励创新活动,培育壮大发展新动能。其中,在全国推广的主要包括:一是强化科技成果转化激励。允许转制院所和事业单位管理人员、科研人员以“技术股+现金股”形式持有股权。引入技术经理人全程参与成果转化。鼓励高校、科研院所以订单等方式参与企业技术攻关。二是创新科技金融服务,为中小科技企业包括轻资产、未盈利企业开拓融资渠道。推动政府股权基金投向种子期、初创期科技企业。创业创新团队可约定按投资本金和同期商业贷款利息,回购政府投资基金所持股权。鼓励开发专利执行险、专利被侵权损失险等保险产品,降低创新主体的侵权损失。三是完善科研管理。推动国有科研仪器设备以市场化方式运营,实现开放共享。建立创新决策容错机制。同时,将原先在个别区域试点的3项改革举措,推广到先行先试的全部8个区域,包括赋予科研人员一定比例职务科技成果所有权、区域性股权市场设置科技创新专板、允许地方高校自主开展人才引进和职称评审。会议要求,要加强对上述分批推广和其他先行先试改革举措的跟踪评估,总结经验,完善政策,促进改革深化,更大发挥科技创新推动高质量发展的重要作用。

为进一步加强专利权人合法权益保护、完善激励发明创造的机制制度、把实践中有效保护专利的成熟做法上升为法律,会议通过《中华人民共和国专利法修正案(草案)》。草案着眼加大对侵犯知识产权的打击力度,借鉴国际做法,大幅提高故意侵犯、假冒专利的赔偿和罚款额,显著增加侵权成本,震慑违法行为;明确了侵权人配合提供相关资料的举证责任,提出网络服务

提供者未及时阻止侵权行为须承担连带责任。草案还明确了发明人或设计人合理分享职务发明创造收益的激励机制，并完善了专利授权制度。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

## ➤ **最高法原则通过《知识产权法庭若干问题的规定》**

12月3日，首席大法官、最高人民法院院长周强主持召开最高人民法院审判委员会全体会议，审议并原则通过《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》（以下简称《规定》）。

2018年10月，中央批准《最高人民法院关于设立知识产权法庭的试点方案》，同意最高人民法院设立知识产权法庭，统一审理全国范围内专业技术性较强的专利等上诉案件，促进有关知识产权案件审理专门化、管辖集中化、程序集约化和人员专业化，为建设知识产权强国和世界科技强国，提供有力司法服务和保障。2018年10月26日，十三届全国人大常委会第六次会议审议通过《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》，将专利等民事和行政案件的二审审理权限集中到最高人民法院知识产权法庭，该决定将于2019年1月1日起施行。为认真贯彻落实党中央关于加强知识产权审判领域改革创新的要求，进一步完善知识产权诉讼制度，加大知识产权司法保护力度，最高人民法院知识产权审判庭在认真调研的基础上，起草了《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定（征求意见稿）》，在征求全国人大常委会法工委、最高人民法院、有关高级人民法院、知识产权法院等单位意见的基础上，经修改完善形成送审稿。

《规定》送审稿明确了知识产权法庭的机构性质、受案范围、诉讼程序、审判权力运行机制、程序衔接等内容。

会议经讨论，原则通过该《规定》。会议决定，根据会议讨论意见进行修改，按程序报批，适时发布。

## ➤ **最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定**

《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》已于2018年11月26日由最高人民法院审判委员会第1755次会议通过，现予公布，自2019年1月1日起施行。

最高人民法院 2018年12月12日

法释〔2018〕21号

为正确审查知识产权纠纷行为保全案件，及时有效保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等有关法律规定，结合审判、执行工作实际，制定本规定。

第一条 本规定中的知识产权纠纷是指《民事案件案由规定》中的知识产权与竞争纠纷。

第二条 知识产权纠纷的当事人在判决、裁定或者仲裁裁决生效前，依据民事诉讼法第一百条、第一百零一条规定申请行为保全的，人民法院应当受理。

知识产权许可合同的被许可人申请诉前责令停止侵害知识产权行为的，独占许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请；排他许可合同的被许可人在权利人不申请的情况下，可以单独提出申请；普通许可合同的被许可人经权利人明确授权以自己的名义起诉的，可以单独提出申请。

第三条 申请诉前行为保全，应当向被申请人住所地具有相应知识产权纠纷管辖权的人民法院或者对案件具有管辖权的人民法院提出。

当事人约定仲裁的，应当向前款规定的人民法院申请行为保全。

第四条 向人民法院申请行为保全，应当递交申请书和相应证据。申请书应当载明下列事项：

（一）申请人与被申请人的身份、送达地址、联系方式；

（二）申请采取行为保全措施的内容和期限；

（三）申请所依据的事实、理由，包括被申请人的行为将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害的具体说明；

（四）为行为保全提供担保的财产信息或资信证明，或者不需要提供担保的理由；

（五）其他需要载明的事项。

第五条 人民法院裁定采取行为保全措施前，应当询问申请人和被申请人，但因情况紧急或者询问可能影响保全措施执行等情形除外。

人民法院裁定采取行为保全措施或者裁定驳回申请的，应当向申请人、被申请人送达裁定书。向被申请人送达裁定书可能影响采取保全措施的，人民法院可以在采取保全措施后及时向被申请人送达裁定书，至迟不得超过五日。

当事人在仲裁过程中申请行为保全的，应当通过仲裁机构向人民法院提交申请书、仲裁案件受理通知书等相关材料。人民法院裁定采取行为保全措施或者裁定驳回申请的，应当将裁定书送达当事人，并通知仲裁机构。

第六条 有下列情况之一，不立即采取行为保全措施即足以损害申请人利益的，应当认定属于民事诉讼法第一百条、第一百零一条规定的“情况紧急”：

（一）申请人的商业秘密即将被非法披露；

（二）申请人的发表权、隐私权等人身权利即将受到侵害；

（三）诉争的知识产权即将被非法处分；

（四）申请人的知识产权在展销会等时效性较强的场合正在或者即将受到侵害；

（五）时效性较强的热播节目正在或者即将受到侵害；

（六）其他需要立即采取行为保全措施的情况。

第七条 人民法院审查行为保全申请，应当综合考量下列因素：

- （一）申请人的请求是否具有事实基础和法律依据，包括请求保护的知识产权效力是否稳定；
- （二）不采取行为保全措施是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害；
- （三）不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害；
- （四）采取行为保全措施是否损害社会公共利益；
- （五）其他应当考量的因素。

第八条 人民法院审查判断申请人请求保护的知识产权效力是否稳定，应当综合考量下列因素：

- （一）所涉权利的类型或者属性；
- （二）所涉权利是否经过实质审查；
- （三）所涉权利是否处于宣告无效或者撤销程序中以及被宣告无效或者撤销的可能性；
- （四）所涉权利是否存在权属争议；
- （五）其他可能导致所涉权利效力不稳定的因素。

第九条 申请人以实用新型或者外观设计专利权为依据申请行为保全的，应当提交由国务院专利行政部门作出的检索报告、专利权评价报告或者专利复审委员会维持该专利权有效的决定。申请人无正当理由拒不提交的，人民法院应当裁定驳回其申请。

第十条 在知识产权与不正当竞争纠纷行为保全案件中，有下列情形之一的，应当认定属于民事诉讼法第一百零一条规定的“难以弥补的损害”：

- （一）被申请人的行为将会侵害申请人享有的商誉或者发表权、隐私权等人身性质的权利且造成无法挽回的损害；
- （二）被申请人的行为将会导致侵权行为难以控制且显著增加申请人损害；
- （三）被申请人的侵害行为将会导致申请人的相关市场份额明显减少；
- （四）对申请人造成其他难以弥补的损害。

第十一条 申请人申请行为保全的，应当依法提供担保。

申请人提供的担保数额，应当相当于被申请人可能因执行行为保全措施所遭受的损失，包括责令停止侵权行为所涉产品的销售收益、保管费用等合理损失。

在执行行为保全措施过程中，被申请人可能因此遭受的损失超过申请人担保数额的，人民法院可以责令申请人追加相应的担保。申请人拒不追加的，可以裁定解除或者部分解除保全措施。

第十二条 人民法院采取的行为保全措施，一般不因被申请人提供担保而解除，但是申请人同意的除外。

第十三条 人民法院裁定采取行为保全措施的，应当根据申请人的请求或者案件具体情况等因素合理确定保全措施的期限。

裁定停止侵害知识产权行为的效力，一般应当维持至案件裁判生效时止。

人民法院根据申请人的请求、追加担保等情况，可以裁定继续采取保全措施。申请人请求续行保全措施的，应当在期限届满前七日内提出。

第十四条 当事人不服行为保全裁定申请复议的，人民法院应当在收到复议申请后十日内审查并作出裁定。

第十五条 人民法院采取行为保全的方法和措施，依照执行程序相关规定处理。

第十六条 有下列情形之一的，应当认定属于民事诉讼法第一百零五条规定的“申请有错误”：

- (一) 申请人在采取行为保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁；
- (二) 行为保全措施因请求保护的知识产权被宣告无效等原因自始不当；
- (三) 申请责令被申请人停止侵害知识产权或者不正当竞争，但生效裁判认定不构成侵权或者不正当竞争；
- (四) 其他属于申请有错误的情形。

第十七条 当事人申请解除行为保全措施，人民法院收到申请后经审查符合《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》第一百六十六条规定的情形的，应当在五日内裁定解除。

申请人撤回行为保全申请或者申请解除行为保全措施的，不因此免除民事诉讼法第一百零五条规定的赔偿责任。

第十八条 被申请人依据民事诉讼法第一百零五条规定提起赔偿诉讼，申请人申请诉前行为保全后没有起诉或者当事人约定仲裁的，由采取保全措施的人民法院管辖；申请人已经起诉的，由受理起诉的人民法院管辖。

第十九条 申请人同时申请行为保全、财产保全或者证据保全的，人民法院应当依法分别审查不同类型保全申请是否符合条件，并作出裁定。

为避免被申请人实施转移财产、毁灭证据等行为致使保全目的无法实现，人民法院可以根据案件具体情况决定不同类型保全措施的执行顺序。

第二十条 申请人申请行为保全，应当依照《诉讼费用交纳办法》关于申请采取行为保全措施的规定交纳申请费。

第二十一条 本规定自2019年1月1日起施行。最高人民法院以前发布的相关司法解释与本规定不一致的，以本规定为准。

## ➤ 我国商标数据库实现免费开放共享

12月26日，国家知识产权局商标局正式向全社会免费公开现有全部存量商标的基本信息，商标注册便利化改革再次迈出坚实一步。

对社会公众开放商标数据库，是国家知识产权局商标局扎实推进商标注册便利化改革，加快提升商标公共服务水平的重要举措。商标数据的开放共享，有助于加强商标数据应用，发挥其经济价值和社会效益，有助于提高商标审查的透明度，进一步改进审查工作，提升审查质量。

中国商标网上服务系统的注册用户，均可免费下载约3500万件商标的基本信息，无需重复申请账户权限，后期系统数据将会定期更新。

下一步，国家知识产权局商标局将不断完善系统服务保障，并进一步在内容丰富度、更新及时性上下功夫，以期更好满足社会公众需求。

## ➤ 《蒙汉对照知识产权与科技名词》手册发布

近日，由内蒙古知识产权服务中心编写的《蒙汉对照知识产权与科技名词》手册正式发布。

《蒙汉对照知识产权与科技名词》手册是一部适合于科技工作者使用的蒙汉对译工具书，也是我国第一部蒙汉对照知识产权与科技名词手册。”据内蒙古知识产权服务中心主任韩勇介绍，随着科技进步日新月异，生产力和人类经济社会发生巨大改变，科技与知识产权领域新的词汇不断涌现，然而由于蒙汉双语知识产权与科技名词匮乏，一定程度上制约了我国蒙古族人口分布地区的科技和知识产权工作顺利开展。该手册的问世不仅能让广大蒙古族民众及时、全面地了解和掌握国家知识产权、科技政策法规，学习相关知识，还能增强知识产权保护意识，提高少数民族地区创新能力，促进少数民族地区经济、科技高质量发展。同时推进蒙古语对知识产权与科技名词术语翻译的规范化和标准化，使蒙古语的使用者能够完整、准确、符合原意，符合蒙古族读者的语言习惯，便于广大蒙古语民众学习和记忆。

据了解，目前发布的手册是2.0版本，从2013年1.0版本问世，期间进行了多次升级和优化工作，今后还将不断优化完善。手册涵盖了最新专业知识产权和科技名词，共收录了一千多词汇。读者通过蒙古文目录、蒙古文排序、汉语首字音序检字表和汉文索引，既能查到蒙古文词汇，又能查到汉文词汇，突破了传统蒙汉词典与汉蒙词典不能互查的局限性，此外手册还增添英文对照，进一步方便使用者。在今后的工作实践中，该手册能够满足我区及其他地区蒙汉双语工作者需要，同时也是将知识产权和科技触角向基层延伸的有效载体，此外，该手册也可为翻译人员提供一定的借鉴和指导。

## ➤ 中丹、中葡专利审查高速路（PPH）试点再延长

根据中国国家知识产权局和丹麦专利商标局两局局长签署的《中国国家知识产权局与丹麦专利商标局为在专利审查领域深化合作延长专利审查高速路试点项目的联合意向声明》，中丹PPH试点将自2019年1月1日起再延长五年，至2023年12月31日止。

根据中国国家知识产权局和葡萄牙工业产权局的共同决定，中葡 PPH 试点将自 2019 年 1 月 1 日起再延长三年，至 2021 年 12 月 31 日止。

在上述机构提交 PPH 请求的有关要求和流程不变。

中丹 PPH 试点于 2013 年 1 月 1 日启动，曾于 2014 年 1 月 1 日和 2016 年 1 月 1 日各延长一次，至 2018 年 12 月 31 日止。

中葡 PPH 试点于 2014 年 1 月 1 日启动，曾于 2016 年 1 月 1 日延长一次，至 2018 年 12 月 31 日止。

## ➤ **USPTO 公布《2018 至 2022 年战略规划》**

2018 年 11 月 29 日，美国专利商标局（USPTO）公布了其《2018 至 2022 年战略规划》。该规划阐述了 USPTO 所制定的如下战略目标：优化专利审查质量与时效性；优化商标审查质量与时效性；以及完善本国与全球知识产权政策的制定、实施以及保护以提高其在全球的领导力。

USPTO 局长安德烈·扬库（Andrei Iancu）表示，“我们有信心能够实现战略规划中所列出的诸多目标并期望有关各方以及 USPTO 的职员能够继续提供反馈意见。我们对那些具有创新精神和企业家精神并支持美国知识产权制度的人士表示感激。”

除了制定战略规划之外，USPTO 还将该规划的实施作为 USPTO 管理人员的主要职责（包括监督规划的实施并告知 USPTO 职员、有关各方以及公众该规划的实施进展情况）。

在 2018 年 7 月 24 日举办了市民大会之后，USPTO 随即又于 7 月 26 日公布了《2018 至 2022 年战略规划》草案，等待该知识产权机构职员进行审查并提供反馈信息。2018 年 8 月 22 日，该规划草案被公布在 USPTO 的官网里，旨在从有关各方、客户、公众以及 USPTO 的专利与商标公共咨询委员会那里征集评论。此外，该战略规划草案还分享至了美国商务部、美国白宫管理与预算办公室以及美国国会。

可通过以下网址查看更多关 USPTO 《2018-2022 战略规划》的信息：

[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO\\_2018-2022\\_Strategic\\_Plan.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_2018-2022_Strategic_Plan.pdf)

## ➤ **加拿大《工业品外观设计法》与《工业品外观设计条例》概述**

### **历史背景**

2014 年 1 月 28 日，加拿大政府将一系列知识产权法律条约递交至本国议会进行讨论，并希望以此来将加拿大的专利、商标以及工业品外观设计法律与国际准则保持一致。在交给议会讨论的条约中，其中一个便是在 1999 年 7 月 2 日所采用的《工业品外观设计国际注册海牙协定日内瓦文本 1999 年》。根据海牙体系赖以运行的机制，人们只需要以单一语言向世界知识产权组织（WIPO）提交一份单一申请并缴纳一笔单一的费用便可以在多个缔约国中获得、维持并管理好自身的工业品外观设计。

### **《工业品外观设计法》**

为了使加拿大顺利地加入到海牙体系，加拿大分别通过 2014 年和 2015 年的两道联邦法案（即《2014 年经济行动规划法案第 2 号》以及《2015 年经济行动规划法案第 1 号》）对《1985 年工业品外观设计法》进行了修订。其中针对《工业品外观设计法》作出的重大修订如下：

将此前“需要提交外观设计的图纸或照片”的规定放宽到“可以提交能够表现出外观设计的一切内容”；

将此前“所提交的外观设计不应与已注册外观设计产生混淆”的规定更改为“外观设计应该具有新颖性”，并以此来与国际术语相统一；以及将独占权利的最大保护期限从自注册日后的 10 年提高至下列二者中的较晚一个：自注册日后的 10 年；或者自递交申请之日后的 15 年。

当然，这些修订只有在全新的《工业品外观设计条例》生效后才能具有法定效力。

### 《工业品外观设计条例》

2018 年 11 月 5 日，加拿大成功加入了海牙体系，并就此制定了全新的《工业品外观设计条例》。这部新的条例不仅贯彻实施了针对《工业品外观设计法》所作的修订，同时也有助于完成加拿大工业品外观设计司法体系的现代化工作。

#### 新条例中值得人们注意的内容如下：

申请要求得到了进一步的简化。举例来讲，不再对申请表格作出要求，而且相应的说明也可由申请人自行选择是否填写。目前，申请日期的要求将向国际准则看齐。例如，不再对标题、说明性文字以及完整的邮箱地址作出要求，而申请人只需要明确表示自己进行外观设计注册工作，让有关机构能够看到申请人的联系信息并提供可表现出申请人外观设计的任何内容即可；以及申请人将不必再提供用来聘请代理机构的、已签上其姓名的授权书，而且新的条例废除了此前要求境外申请人需要雇佣服务代理机构的规定。

#### 一件工业品外观设计的国际申请将如何在加拿大完成注册工作？

WIPO 国际局对于在海牙体系下提交申请的方式作出了规定。在收到国际申请时，WIPO 国际局会对申请进行审查，以确保其满足了相关的规定。如果国际局认为这件国际申请满足了有关规定，那么其会在国际注册机构中完成上述工业品外观设计的注册工作。如果申请案未能满足上述规定，那么申请人需要在收到通知后的 3 个月内进行必要的修改。

根据海牙体系的要求，如果申请人在向 WIPO 提交一件国际申请时指定了加拿大并希望获得相应的保护，那么这件申请将会由加拿大工业品外观设计局（CIDO）负责审查，而申请人无需再缴纳任何的费用或采取其他措施。如果上述国际申请通过了这个审查流程（即 CIDO 在国际局公布完成国际注册后的 12 月内未发出驳回通知书），那么这件来自于海牙体系的申请将会在加拿大完成注册并具有同样的效力。如果 CIDO 发出了驳回通知书，那么申请人将有机会针对这份驳回通知书给出答复意见，而这一点与国内申请的流程完全相同。

在加拿大提交海牙体系申请的日期应该与进行国际注册的日期相对应。国际注册的日期就是递交国际申请的日期。在加拿大公布海牙体系申请的日期应该与完成国际注册的外观设计刊登在国际公告（该公告由国际局负责管理）上的日期一致。

在海牙体系下完成注册的工业品外观设计保护期限起始于进行国家注册的日期，并一直延续到下列二者中的较晚一个：

在进行国家注册后的 10 年；或者在提交海牙体系申请后的 15 年。

## ➤ 英国将继续执行《2015年欧盟商标指令》

2019年1月14日，英国将会正式实施《第2015/2436号欧盟商标指令》。据悉，这部指令主要是为了让欧盟成员国内的各个商标法律体系之间继续保持一致。为了应对随即而来的改变，英国知识产权局（UKIPO）已经就本国的《1994年商标法》以及《2008年商标细则》可能会出现的变化公布了相应的指导性文件。而这些变化不仅会通过《2018年商标条例》来体现出来，同时英国的《商标法》也会做出相应的调整。本文则将会着重介绍下其中一些实质性的变化。

### 如何申请商标

#### 删除了商标申请只能以图形标识的规定

废除这条规定的原因只是为了能够让人们在未来以诸如电子文件等更多的形式来提交商标，从而与当前的发展形势相适应。例如，人们能够以MP3与MP4的形式来为那些声音、多媒体内容、动画以及全息影像递交相应的商标申请。而且，人们必须通过网络来递交这种申请，因为UKIPO将不会接收那些附有闪存盘、光盘或者软盘的纸质申请。

不过，在这里必须要指出的是，如果人们想以一件英国申请或者注册商标为基础来递交国际注册申请的话，那么其仍需要以图形的方式来提交这份申请。目前，负责处理各类国际注册申请事务的世界知识产权组织（WIPO）还未开始接收任何以电子形式（诸如MP3和MP4）提交的标志图示。

#### 驳回商标申请的可能性变得更大

根据英国当前的制度，对于一件仅仅包含各种形状的商标而言，如果上述形状只是实现了某种技术功能，为产品增加了某些价值或者仅仅是来自于产品本身特性的话，那么该标志的注册申请将会遭到驳回。而《第2015/2436号欧盟商标指令》更是将上述驳回的范围进一步从形状扩展到其他标志中的特征。例如，如果某件商标中来自于产品的某些特征仅仅是实现了一些技术功能，提升了产品的价值或者就是产品自身特征所带来的话，那么这件商标申请注定会被驳回。

就上述可能会被驳回的特征而言，最典型的一个例子就是为某款门铃的门铃声进行注册。显然，这种门铃声音就是来自于门铃本身，因此这份申请极有可能遭到驳回。当然，尽管目前申请遭遇驳回的可能性有所提升，但是新的政策应该只会影响到一小部分的标志申请。

#### 在先权利与检索报告

在发现有可能与申请人标志产生冲突的在先商标后，UKIPO将会继续向申请人提供上述商标的信息。不过，UKIPO将会停止向申请人提供在其递交申请时已经失效的在先商标信息。

显然，这会为申请人构成一定的潜在风险，因为在先商标的持有人在商标过期后仍可以获得6个月的宽限期（以及同样为6个月的恢复期）并在完成商标续展工作继续后对上述申请人提出异议。为了应对这一问题，有关各方对《第2015/2436号欧盟商标指令》又进行了进一步的修订。具体来讲，如果申请人在那些在先标志过期时出于善意使用了类似的商标，那么这种做法将不会被视为一种侵权行为。

#### 使用证明的日期计算

使用证明的起始计算日期将由此前的公开日期变更为申请日期或者是对权利作出主张的优先权日。

## 集体标志

新的法律将会对谁有资格拥有集体标志的规定作出修订。具体来讲，以前的法条只允许一部分组织机构去拥有这些标志，而现在那些“受到公共法律管辖的法人”也将具备这种资格，从而进一步拓宽了可获得集体标志的组织范畴。这就是说，凡是拥有一定架构的组织、合作团体以及其他机构从今以后都能够为集体标志提交申请。不过，目前个人仍无法就集体商标提出任何申请。

而且，现在涉及到集体标志的规定还必须要包含有关于标志使用条件的条款内容。此外，如果集体标志含有与地理位置有关的元素的话，那么相关的法规还必须要允许所有产品或服务均来自于上述地理位置并满足法规条款的人士来使用该标志。

## 商标争议

### 举证责任的变化

目前，只要商标所有人认为盗用其商标的假冒产品正在经由英国销往整个欧洲，那么其就可以要求海关对这些产品启动查扣程序。根据当前的制度规定，商标所有人必须要证明其就是上述被扣押产品的合法商标持有人。不过，《第 2015/2436 号欧盟商标指令》已经将举证的责任转移到了出口商的身上，即出口商将需要配合证明那些所谓的权利所有人并不具备上述商标的权利。

### 针对侵权行为可采取更多的措施

《第 2015/2436 号欧盟商标指令》还对一些涉及到侵权行为的条款作出了修订。针对那些盗用注册商标的假冒产品上所使用的包装、标签等，上述法律提供了更多的执法选项。其中一些变化如下：

商标持有人有权对更多用于仿造的物料采取措施；

商标持有人有权在存在风险时（即上述物料可能会用于相关的产品与服务）采取措施；

即使上述物料（包装、标签等）的生产厂家是在无意情况下做出了上述行为，商标持有人仍有权采取行动。

### 词典中出现的商标

根据新的条款内容，如果某些词典错误地将一件商标定为了通用术语，那么该商标的所有人将有权向该词典的出版商提出更正要求。

### 向擅自注册自家商标的代理机构或者代理人提出异议

目前，商标所有人可以向那些在未经授权的情况下擅自注册了自家商标的代理机构或者代理人提出异议。而《第 2015/2436 号欧盟商标指令》则允许商标所有人既可以在英国国内，同时也可以在其他国家就这种注册行为提出异议。

### 已注册商标是否能构成侵权行为

目前，使用一个注册商标不会对其他的注册商标构成侵权。因此，认为他人侵犯了自家商标权的权利持有人是无法赢得任何一场侵权官司的话，除非其所指控侵权的标志已经被官方撤销掉了。就此，《第 2015/2436 号欧盟商标指令》将允许法院

在处理侵权诉讼时同时撤销掉相应的已注册商标。换句话说讲，权利持有人在面临侵权官司时无需再单独提交一个撤销对方商标的申请。显然，此举势必会降低开展此类诉讼所需要的成本与时间。

针对侵权指控进行辩护

**为自己的名字进行辩护**

目前，使用现有企业的名称会构成侵权行为。而且，在面对侵权指控时为“自己的名字”进行辩护的范围现在也仅仅适用于个人名字而非是企业的名称。因此，在上述条款生效后，如果人们继续使用了其他企业的名称，那么这个举动将会构成商标侵权的行为。

**在面对侵权指控时可要求对方提出使用涉案商标的证据**

为了避免在一起商标侵权诉讼中同时对涉案商标提出撤销的指控（即以原告方未使用涉案商标为由要求撤销该商标），被告方从此以后将可以要求在先标志的所有人提交相应的使用证明并证实涉案商标的有效性。如果原告方未能提供这样一种证据，那么法院将撤销其所提出的侵权指控。

**无效诉讼中的商标使用证明**

目前，如果想依据在先标志而要求撤销掉某个注册商标的话，提出异议的一方或者要求撤销的申请人需要证明其在提出撤销申请前的5年中实际上一直在使用着上述在先标志。不过，根据新的规定，以后这些提出质疑的一方极有可能需要再提供另一个单独的5年使用证明。

具体来讲，如果在先标志的注册年头比较长（至少10年时间），那么所持标志遭到异议的一方将可以要求提出质疑的一方证明其在遭质疑标志申请日期前的5年里确实使用了这个标志。

**商标完成注册后的规定**

许可

**可以根据《商标法》提出指控**

《第2015/2436号欧盟商标指令》就许可人应该如何向那些未能遵守许可协议的被许可人提出异议一事作出了新的规定。目前，许可人只能就一部分违反《合同法》的行为提出指控，而未来其将能够根据《商标法》来向被许可人提出诉讼。

**被许可人也可以采取某些措施**

目前，被许可人也可以向潜在的侵权人提出指控。《第2015/2436号欧盟商标指令》就这些事项作出了新的修订，而这将取决于相关的许可究竟是一份独占性许可还是非独占性许可。

独占性被许可人确实拥有提出诉讼的权利，但是其必须先给予该商标的所有人这么做的机会或者让商标所有人授权其开展此类活动。如果许可人在2个月内拒绝或者未能同意此事，那么被许可人可自行采取行动。而那些非独占性被许可人则不可在未获得许可人授权的情况下向第三方提出指控。

**许可规定同样适用于商标申请**

目前，所有涉及到许可的规定不仅适用于注册商标，同时也会适用于申请。

### 注册商标的分案处理

根据一项即将实施的新规定，现有注册商标中的许可、担保权益以及免责事项都将适用于该商标的每一个后续分案中。不过，如果人们不想将这些权益适用于其中的某一个分案，那么其可以就此提出移除权益的请求。

### 注册商标的续展工作

目前，UKIPO 将会在续展期限到期前的 4 个月内发出续展通知。而根据《第 2015/2436 号欧盟商标指令》中新修订的条款，上述期限将调整为 6 个月。

### 注册商标的恢复工作

如果商标所有人未能按期对注册商标进行续展，那么其在该商标到期后的 12 个月内仍有机会提出恢复该商标的申请。《第 2015/2436 号欧盟商标指令》并未对此作出修订。不过，UKIPO 将不会再考虑恢复上述商标的合理性，而只是会审核该商标所有人是否是在“无意间”忘记了对商标进行续展。此举意味着 UKIPO 在考虑其是否应该恢复某件注册商标时将不会再去对其他的商标进行评估。

### 结语

《第 2015/2436 号欧盟商标指令》的生效时间为 2019 年 1 月 14 日，而这部法律所带来的影响只有在上述日期之后才能看到。其实，人们已经能够预测到其中一部分条款所带来的冲击，因为这些条款此前已经与《欧盟商标法》进行了整合并且不会引发太多的争议。然而，其他一些条款，诸如移除了为自己企业名称进行辩护的条款则颇具争议，原因是人们尚不清楚法院将会如何处理那些在 2019 年 1 月 14 日之后仍继续使用老字号的公司所要面临的全新侵权指控。（编译自：www.mondaq.com）



安信方达

微信号：AFDIP2002

为您的无形资产保驾护航

以上时事通讯仅旨在为我们的客户或朋友提供与知识产权相关的信息，其主要来源于包括国家知识产权局、世界知识产权组织、新华网等在内的官方机构的网站。因此，其内容并不代表本公司的观点，并不是本公司或本公司任何律师或代理人对具体法律事务所提出的法律建议。阅览者不能仅仅依赖于其中的任何信息而采取行动，应该事先与其律师或代理人咨询。