

获知最新  
知产动态



# 嘉权通讯

2017年四月 | 第31期

## 2017年中日知识产权 研讨会圆满举行



嘉权专利商标事务所  
Jiaquan IP Law

# 嘉权通讯

2017年04月 | 第31期

## 本期内容

### 1. 行业新闻

### 2. 案例分析

#### ● 立体商标保护的难题与出路

#### ——以沐浴露包装纠纷案为例

## 行业新闻

### 2017年中日知识产权研讨会圆满举行

近日，2017年中日知识产权研讨会在广州成功举办。此次会议由日本国际贸易促进会中国特许协力会、嘉权专利商标事务所等主办，中国国际贸易促进会广东委员会和广东专利代理协会支持。

广东省贸促会秘书长敖妍女士、访华团团长创成国际特许事务所佐藤辰彦先生、广东专利代理协会副会长郝传鑫先生先后上台致辞。会议由嘉权副总经理谭英强先生主持。

来自中村合同特许法律事务所的丹泽一成先生和特许业务法人三枝国际特许事务所的菱田高弘先生担任此次会议讲师，分别就“进入日本市场所伴随的专利问题及对策”以及“如何有效地利用发明专利”等两个议题作了详实精彩的演讲，并与嘉权日本团队等参会代表进行互动交流。

此次研讨会取得圆满成功，进一步加强了广东与日本在知识产权领域的交流合作，增进了广东企事业单位和知识产权中介服务机构对日本知识产权制度的了解，提升了企业海外知识产权保护水平。

## 嘉权专利商标事务所

广州 | 深圳 | 珠海 | 中山  
佛山 | 顺德 | 江门 | 美国

电话：4000-268-228

电邮：[service@jiaquanip.cn](mailto:service@jiaquanip.cn)

网址：[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



欲知更多知识产权信息，请登录

[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索

## 新修改的《专利审查指南》4月1日起施行

从国家知识产权局获悉，新修改的《专利审查指南》（下称《指南》）自2017年4月1日起正式施行。

新《指南》需注意的要点包括：

### （一）关于第二部分第一章的修改（不授予专利权的申请）

修改后的《指南》明确规定：涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。（第4.2节）

### （二）关于第二部分第九章的修改（关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定）

修改后的《指南》进一步明确“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”，允许采用“介质+计算机程序流程”的方式撰写权利要求。（第2节）

修改后的《指南》删除第5.2节第1段中的“并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能”，并在第1段最后增加“所述组成部分不仅可以包括硬件，还可以包括程序”，明确“程序”可以作为装置权利要求的组成部分。此外，将第1段中“即实现该方法的装置”适应性修改为“例如实现该方法的装置”。（第5.2节）

修改后的《指南》将第5.2节第2段中的“功能模块”修改为“程序模块”。（第5.2节）

此外，删除对实践已无指导意义的【例9】“一种以自定学习内容的方式学习外语的系统”。（第3节）

### （三）关于第二部分第十章的修改（关于化学领域发明专利申请审查的若干规定）

修改后的《指南》新增第3.5节“关于补交的实验数据”，将第3.4节第（2）项涉及补交的实验数据的内容移至第3.5节，并将“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”修改为“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。（第3.5节）

修改前的《指南》规定，对申请日之后补交的实验数据不予考虑。但是当补交的实验数据是用于证明所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的技术效果时，审查员应当予以审查。为了避免现行规定可能带来的误解并明确审查员如何对补交的实验数据进行审查，进行以上修改。



欲知更多知识产权信息，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

视觉

#### (四) 关于第四部分第三章的修改（无效宣告请求的审查）

修改后的《指南》适度放开专利文件的修改方式，允许在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围，并允许对权利要求书中的明显错误进行修正。（第 4.2 节、第 4.6.2 节、第 4.6.3 节）

修改后的《指南》明确请求人“针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求”增加无效宣告理由的，应当仅“针对修改内容”。（第 4.2 节）

删除修改前的《指南》中关于“针对专利权人以合并方式修改的权利要求”允许请求人在指定期限内补充证据的规定，避免造成程序上不合理的延长。（第 4.3.1 节）

#### (五) 关于第五部分第四章的修改（专利申请文档）

修改后的《指南》增加允许公众查阅和复制的内容：在第 5.2 节第（2）项中，对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，删除“直到公布日为止”的规定，将公众可以查阅和复制的范围扩大到实质审查程序，内容包括向申请人发出的通知书、检索报告和决定书；在第（3）项中，对于已经公告授予专利权的专利申请案卷，将“优先权文件”、专利局发出的“检索报告”列入允许查阅和复制的内容，删除“申请人或者有关当事人对通知书的答复意见正文”中的“正文”一词，将查阅复制的范围从答复意见正文扩大到修改文件等。此外，由于第 5.1 节“查阅和复制的原则”中已经明确了是否允许查阅和复制的判断原则，可据此确定文件是否允许查阅和复制，因此删除第 5.2 节第（5）项规定：“除上述内容之外，其他文件不得查阅或者复制。”（第 5.2 节）

#### (六) 关于第五部分第七章的修改（期限、权利的恢复、中止）

修改后的《指南》明确对于人民法院要求专利局协助执行财产保全而执行中止程序的，专利局应当按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序；中止期限届满后，人民法院要求继续采取财产保全措施的，应当在期限届满前将继续保全的协助执行通知书送达专利局，经审核符合规定的，中止期限予以续展；同时对涉及无效宣告程序和轮候保全的中止期限要求作适应性修改。（第 7.4.2 节、第 7.4.3 节、第 7.5.2 节）



欲知更多知识产权信息，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索

# 案例分析

## 立体商标保护的难题与出路

### ——以沐浴露包装纠纷案为例

嘉权专利商标事务所 欧修平

随着我国商标法的修改与完善，我国商标注册类型不断拓展。2001年12月1日修改施行的《商标法》，首次规定了三维标志可以作为商标申请注册。2013年8月30日修改的商标法又将声音纳入注册商标注册范围之类，即第八条“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”立体商标和声音商标在我国属于商标家族的“少数派”，注册量很少，但问题却较多。本文仅就立体商标问题进行探讨。

立体商标权利范围的确定，是研究的起点和纠纷发生的主要原因。关于立体商标的保护范围问题，我国商标法仅仅在第十二条规定“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”该规定没有正面确定立体商标的保护范围，仅仅是从反面规定不得注册的立体形状，故其保护范围只能在实践中确定。

由于法律规定的原则性和实践经验的缺乏，而且立体商标出现历史比较短，迄今为止成功申请获得立体商标保护的立体商标少之又少，意识到立体商标重



欧修平  
法学博士

欧修平博士于1993年通过律师资格考试，取得律师资格证书。1995年研究生毕业后到广东省高级人民法院工作，先后担任书记员、助审员、副院长。自1999年至今从事知识产权审判（自2007年起担任知识产权庭副院长）。

作为广东知识产权审判的开拓者、参与者和推动者，欧博士主审和参审众多的知识产权案件，数量达1000件以上。不少案件被评为中国知识产权司法保护“十大案件”，在全国乃至全球有重大影响。如2013年主审的华为公司诉美国IDC公司标准必要专利纠纷案，属于中国首例标准必要专利案，被世界权威杂志《知识产权管理》评选为2013年“全球年度案例”，系中国大陆地区唯一入选案例。在工作中，欧博士深入研究知识产权法律问题，形成了一批有理论价值和实践指导意义的研究成果，曾在《人民司法》等中文核心期刊上发表20多篇专业论文以及在法律出版社出版4本知识产权专业书籍和1套丛书。

要性的企业少，消费者在购买过程中也难以将商品的包装或装潢等当作商标来认知。立体商标注册和侵权纠纷中的争议集中在立体商标构成要件的“显著性”和“非功能性”判断，同时，实际案例中法院需要处理的问题是立体商标与外观设计专利、平面商标以及产品包装装潢之间的权利冲突与平衡问题，解决这些权利冲突是司法保护的根​​本任务。本文欲从立体商标的构成要件等、保护范围、外观设计专利保护范围等方面，结合实际案例，分析立体商标保护范围及其权利冲突，提出解决思路。

## 一、案件回放：

原告维某公司诉被告雅某公司、万某公司知名商品特有包装装潢案。原告提供“艾诗”芬香滋润沐浴乳是原告维某公司的商品，其包装、装潢被诉侵权商品“潘雪”瑞士百花香沐浴宝相近似。双方没有异议。2013年9月5日，原告维某公司以每瓶20元的价格，从被告万某公司购得“潘雪”瑞士百花香沐浴宝，万某公司开具了相应的购物发票。此前，原告曾就本案争议包装申请了外观设计专利，专利号为第ZL200930237876.8号，原告也曾以该专利为权利基础，就被告的行为进行了诉讼。该案的被诉侵权商品即本案的被诉侵权商品“潘雪”瑞士百花香沐浴宝的包装瓶。包装瓶的形状是：“瓶子可分为瓶盖、瓶肩和瓶身，瓶身略为椭圆柱形，由凸出的横纹间隔为上、下两部分，瓶身下半部分设置有纵向平行的凹凸条纹”“瓶肩从瓶身向瓶盖圆滑过渡，瓶肩和瓶身的上半部分同样有凸出的横纹间隔，瓶盖分为两部分，上半部分约为圆台形，具有一个横向伸出的弯曲部分”（如下图）。

该案经过佛山市中级人民法院一审和广东省高级人民法院二审<sup>1</sup>，认定“潘雪”瑞士百花香沐浴宝的外观设计使用的是在先设计申请号为第01347747.1号、名称为“罗马纹瓶(艾诗550)”外观设计，且该在先设计的专利权已因专利期限届满而终止，雅某公司并不构成侵害外观设计专利。

维某公司还将本案所涉包装瓶申请了立体商标，试图在专利权无效的情况下，通过立体商标获得保护。但经过国家知识产权局、专利复审委员会、北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院审理。最终，北京市高级人民法院认为：申请商标（即本案包装）标志整体属于相关商品的常见包装瓶，相关设计部分仅属于局部细节特征，相关公众也缺乏通过包装容器识别此类商品来源的生活习惯，因此，作为包装瓶形式体现的三维标志，申请商标缺乏区分商品来源的识别作用，不具备作为商标注册的显著特征。维某公司虽然在商标评审



<sup>1</sup> (2014)粤高法民三终字第526号民事判决



欲知更多知识产权信息，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索

阶段和诉讼阶段提交了其使用申请商标的相关证据，但上述证据显示，在实际使用过程中，申请商标均与其他商标组合使用，在申请商标与其指定使用商品常用包装整体区别不大的情况下，相关公众难以通过该三维标志区分相关商品的来源。因此，申请商标的注册不符合商标法第十一条第二款的规定，维某公司关于申请商标经长期使用取得显著性的上诉理由缺乏事实依据，本院不予支持。<sup>2</sup>

本案涉及的问题就包括立体商标保护范围的确定问题、立体商标与外观设计专利权利冲突问题和立体商标与产品包装装潢的权利冲突问题。这些权利的冲突问题的解决，正是正确处理该案的前提。

## 二、立体商标与外观专利等权利冲突的原因和特点

有权利必有冲突，这是不可避免的事实。由于知识产权自身的特性，知识产权领域的权利冲突更多。其主要原因是：1、知识产权保护对象的无形性、时间性、地域性以及可复制性上与传统的物权债权有许多不同之处，正是知识产权的特点之所在。知识产权本身的这些特点，成为知识产权权利冲突的内在根源。2、知识产权权利人和社会公众也普遍认识到知识产权的巨大经济价值。知识产权的巨大价值使知识产权权利人在市场竞争中获得优势，甚至是垄断地位，因此，利益诱因导致竞争对手试图模仿和抄袭他人的知识产权，以提高竞争力，获取更大的利益。因此，经济利益驱动是权利冲突的经济原因。3、知识产权范围的模糊性，导致合法与违法之间的范围不清。立体商标亦是如此，立体商标的保护范围模糊，是立体商标与其他权利冲突的法律诱因。

立体商标与其他权利冲突的有以下三个特点：1、权利主体的相异性。立体商标之所以会与其他权利产生冲突，最主要原因在于针对同一客体，即产品形状或者形状与图案之组合所归属的主体不同。如果属于同一主体，不会与他人冲突。但在客体属于同一人的情况下，两种权利之间是否均应当予以保护，或者究竟保护哪个权利，仍然存在明显的冲突。前述案件就属于这种情况。2、权利客体相同。客体的同一性是指可受到法律保护的对象，如外观专利的形状、图案与色彩及其组合、包装装潢等相同。如果不同也不近似，则不会发生冲突。3、权利形式上的合法性。如果取得权利没有法律依据，彼此的关系就不是权利冲突，而是侵权行为。

**备注：**本文共分为上、中、下三篇。中篇将在5月刊发布，就“立体商标与外观设计专利冲突”进行深度解读。下篇将在6月刊发布，就“立体商标与产品包装权利冲突”全面分析。请各位持续关注。

<sup>2</sup> 北京市高级人民法院（2014）高行终字第1573号行政判决书





嘉权专利商标事务所  
Jiaquan IP Law



# 保护创新 | 助力成长

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



欲知更多知识产权资讯，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索



4000-268-228  
Service@jiaquanip.cn

广州 | 深圳 | 珠海 | 佛山  
顺德 | 中山 | 江门 | 美国