



*HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.*

专利，商标，工业设计注册和版权保护  
国际知识产权注册及执行  
技术转移及商业化  
知识产权战略与管理

# 第五百三十三期周报

## 2023.04.02-2023.04.08

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: [hangsome@hangsome.com](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】驰名商标的司法认定与司法保护
- 1.2 【专利】收到 Final Office Action (FOA) 怎么办？如何把握答复节点？
- 1.3 【专利】在美国境外实施专利也会侵犯美国专利权？
- 1.4 【专利】商标改法追踪 | 《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》解读——规制恶意注册
- 1.5 【专利】福特新专利曝光：可远程“收回”或控制拖欠贷款的车辆
- 1.6 【专利】EPO 发布 2022 专利指数：华为、OPPO、腾讯、京东方等 9 家企业入围 TOP50
- 1.7 【专利】ChatGPT 时代，知识产权从业者面临的挑战
- 1.8 【专利】国家知识产权局 2023 年 3 月例行新闻发布会

## ● 热点专题

- 【知识产权】擅自“攀亲”？腾讯拒绝“微信爷”商标“搭便车”

# 每周资讯

## 【商标】驰名商标的司法认定与司法保护

品牌竞争是当前市场竞争的重要形式，商标是品牌的主要表现形式和核心。加强对驰名商标的保护，打击市场上各种剽窃、损害驰名商标商誉的行为，是支持推动品牌经济健康发展的重要保障。《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》提出：“推进商标品牌建设，加强驰名商标保护，发展传承好传统品牌和老字号，大力培育具有国际影响力的知名商标品牌。”根据《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》和《驰名商标认定和保护规定》等法律法规、行政法规、司法解释，有权对驰名商标进行认定的主体是国家知识产权局与人民法院（以下简称法院）。法院审理的涉及驰名商标认定的案件主要有两大类：一是商标授权确权行政纠纷案件，案由包括商标权无效宣告请求行政纠纷与商标不予注册复审行政纠纷，二是侵害商标权纠纷与不正当竞争纠纷民事案件。

### 一、驰名商标认定三大基本原则的司法适用

法院在驰名商标的认定中遵循被动保护、个案认定、按需认定三大基本原则。

#### （一）被动保护原则

法院遵循被动保护原则，即应当基于当事人的请求对涉案商标是否构成驰名商标进行认定。具体来说，在侵害商标权纠纷与不正当竞争纠纷民事案件中，原告未明确主张涉案商标构成驰名商标的，在商标授权确权行政纠纷案件中，商标无效宣告申请人或商标异议申请人在提出申请时未明确主张引证商标构成驰名商标的，法院不会主动认定涉案商标或引证商标构成驰名商标。

## （二）个案认定原则

法院遵循被动保护原则，即在具体个案中基于特定时间和特定事实对涉案商标是否构成驰名商标进行认定。关于特定时间，在侵害商标权纠纷与不正当竞争纠纷民事案件中，法院仅对涉案商标在被告侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时是否驰名作出认定；在商标授权确权行政纠纷案件中，法院仅对诉争商标注册申请日期之前引证商标是否驰名作出认定。关于特定事实，法院根据当事人提供的证据进行认定，证据不同，案情不同，结论可能也会不同。商标在个案获得驰名商标保护并不代表其在每个案件中都能获得驰名商标保护。当然，涉案商标作为驰名商标受保护的记录是法院考虑该商标是否构成驰名商标的重要考虑因素之一，当事人可以将该商标在其他案件中获得的驰名商标保护作为证据提交法院。

## （三）按需认定原则

法院遵循按需认定原则，即法院根据案件具体情况，认为确有必要的，才对涉案商标是否驰名作出认定，即使在案证据已经能够充分证明该商标已经驰名。在（2017）京 73 民初 440 号原告乔治·阿玛尼有限公司、乔治·阿玛尼有限公司（米兰）瑞士门德里西奥分公司与被告北京丽衣天下商贸有限公司、北京澜峰轩商贸有限责任公司、北京芙蓉坊服装服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中，原告依据商标法第十三条之规定，主张涉案权利商标构成驰名商标，并请求给予相应保护。法院经审理认为，根据驰名商标按需认定的原则，在判断认定驰名商标必要性时，应首先考虑涉案权利商标核定使用的“服装”等商品与被告侵权行为所涉的“服装定制”服务是否构成类似；本案中，根据在案证据结合日常生活经验可知，服装系服装定制服务的目的和成果，二者存在紧密的关联，且其消费群体、销售渠道存在一定的重合，故二者构成类似的商品或服务。据此，本案不存在对涉案权利商标是否属于驰名商标进行认定的必要性，故法院对原告要求认定驰名商标的相应主张不予支持。在（2017）京 73 民初 1252 号原告北京公明财富传承管理咨询有限公司、北京阳光老年健康基金会与被告河北盈华律师事务所、王亚琼侵害商标权纠纷一案中，法院经审理认为，虽然二原告认为其所主张的第 12321935 号和第 12321937 号“幸福留言”商标已构成驰名商标，但鉴于驰名商标的认定应遵循按需认定原则，在本案已认定二被告的

涉案侵权行为本质上不属于商标法意义上的使用行为的情况下，已没有必要再就第 12321935 号和第 12321937 号“幸福留言”商标是否构成驰名商标作出认定。（2017）京 73 民初 1595 号原告科勒公司与被告西安异域工坊商贸有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中，法院经审理认为，科勒公司提交的证据，可以证明经过广泛宣传使用，科勒公司的第 966685 号“科勒”商标、第 4917388 号“KOHLER”商标在卫浴产品上具有较高知名度，二者已经形成唯一对应关系，并已为相关公众所熟知，构成驰名商标。鉴于驰名商标的按需认定原则，认定第 966685 号“科勒”商标、第 4917388 号“KOHLER”商标为驰名商标已足以维护科勒公司的利益，因此对于第 142982 号“KOHLER”商标、第 4917392 号“科勒”商标是否构成驰名商标，法院不再予以评述。

在商标授权确权行政纠纷案件中，法院如果已经认定诉争商标与引证商标构成商标法第三十条或第三十一条规定的近似商标或者诉争商标违反商标法其他条款的规定，可以无需对引证商标是否构成驰名进行认定。例如，（2020）京 73 行初 12763 号原告世界小姐有限公司与被告国家知识产权局、第三人世界旅游小姐国际赛事管理有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷一案，法院经审理认为，诉争商标与引证商标一至四构成使用在同一种或者类似服务上的近似商标，诉争商标的申请注册违反商标法第三十条的规定。根据驰名商标按需认定原则，在法院已认定诉争商标的注册违反商标法第三十条规定并给予原告相应救济的情况下，本案已无认定驰名商标的必要。故法院对原告关于诉争商标的申请注册违反商标法第十三条规定的主张不再予以评述。

## **二、对驰名商标的司法保护**

在商标授权确权行政纠纷案中，法院认定引证商标构成驰名商标的后果就是诉争商标被宣告无效或不予注册。在民事案件中，法院认定涉案商标构成驰名商标的后果是被告承担侵权责任。

驰名商标由于其知名度高，显著性强，对其提供的保护应强于普通商标。根据现

有法律规定与司法实践，驰名商标受保护力度与保护范围均大于普通商标，主要表现在以下几个方面：第一，对于普通商标，对商品的保护范围仅限于同一种商品或者类似商品，而对于驰名商标，实行跨类保护，对商品的保护范围扩大至不同类别上的商品。第二，判断是否构成对驰名商标的摹仿、复制或翻译，与判断商标近似的标准也不相同，商标标志近似基本上都能构成驰名商标条款规定的“摹仿、复制或翻译”，而驰名商标条款规定的“摹仿、复制或翻译”不一定属于商标标志近似。商标标志是否近似以是否容易造成相关公众对商品来源产生混淆、误认为判断标准；而是否构成“摹仿、复制或翻译”，不仅仅包括容易造成相关公众对商品来源产生混淆、误认的情形，还包括容易使相关公众从涉案商标标志联想到驰名商标标志，从而淡化驰名商标显著性的情形。第三，在商标授权确权行政纠纷案件中，根据商标法第四十五条第一款的规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求国家知识产权局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。在对是否构成恶意注册进行判断时，法院将综合考虑驰名商标的驰名程度、显著性、使用宣传情况、商标的相似程度、权利人是否存在特定关系以及诉争商标注册后的使用情况等因素。第四，在侵犯商标权纠纷中，侵权商标如若是注册商标，被侵权商标的权利人应当先向国家知识产权局申请宣告侵权商标无效，侵权商标被宣告无效后，被侵权商标的权利人再提起民事诉讼。但如果被侵权商标构成驰名商标，权利人可以直接通过民事诉讼寻求司法保护。

### 三、法院未予以驰名商标保护的原因分析

笔者从北京知识产权法院审结的涉及驰名商标认定的案件判决书中随机调取了100篇判决书进行统计分析。需要说明的是，笔者在随机调取过程中排除了法院直接根据按需认定原则未对涉案商标是否构成驰名商标或涉案商标是否违反商标法第十三条规定进行评述的案件。这类案件中，法院实际上对驰名商标的认定问题并没有进行审理。关于按需认定原则的司法适用，笔者在上文已有论述。100篇判决书中，商标授权确权行政纠纷案件占比93%，侵害商标权纠纷与不正当竞

争纠纷民事案件占比 7%；法院认定构成驰名商标的占比 39%，法院未予以驰名商标保护的占比 61%。法院未予以驰名商标保护的 61 篇判决书中，法院认定当事人提供的证据不足以证明商标达到驰名程度的占 52.5%，认定商标标志具有较大区别，不构成复制、摹仿或翻译的占 39.3%，认定商品或服务差距较大的占 31.1%。法院认定构成驰名商标的 39 篇判决书中，民事案件占比 15%，行政案件占比 85%；驰名商标权利人系外国主体的占比 36%，驰名商标权利人系我国主体的占比 64%；涉案驰名商标均系在我国已经注册的商标。

可见，除了按需认定原则的适用，法院未根据当事人请求对涉案商标予以驰名商标保护的具体原因还包括：

**第一，证据不足。**根据商标法第十四条第一款规定，驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。**认定驰名商标应当考虑下列因素：**（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。当事人对涉案商标构成驰名商标承担举证责任，应当提供充分证据予以证明。而在法院未根据当事人请求对涉案商标予以驰名商标保护的案件中，当事人提供的证据不足以证明涉案商标已经驰名的案件占较大比例。例如，在（2017）京 73 民初 1818 号原告东道品牌创意集团有限公司诉被告沈阳东道网络技术有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中，法院经审理认为，原告提供的相关媒体报道、审计报告、荣誉证书等证据能够证明原告在被告成立之前，其第 3530231 号商标在核定使用的“电脑图文设计与制作；计算机软件设计”服务上虽然已具有较高知名度，但尚未达到商标法规定的驰名程度，故被告在与原告第 3530231 号商标核定使用的服务不相类似的计算机开发销售、维修、域名注册、企业邮箱注册等服务上突出使用其字号，不构成对原告第 3530231 号注册商标专用权造成其他损害的行为。

**第二，商品或服务差距较大。**当事人寻求驰名商标的司法保护时会通过个案尽可

能争取更大范围的保护。但对于驰名商标的司法保护实行跨类保护，而非全类保护。对驰名商标跨类保护的范围与驰名商标的知名度和显著性密切相关，驰名商标的知名度越高、显著性越强，对驰名商标跨类保护的范围越广。在具体个案中，法院通常会综合考虑商标的显著性、知名度、商标标志的近似程度、指定使用的商品情况、相关公众的重合程度及注意程度、诉争商标申请人的主观状态等因素，对诉争商标的商品或服务是否属于驰名商标的保护范围进行认定。在一些案件中，法院认为，诉争商标与涉案商标在商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象或服务的目的、内容、方式、对象等方面存在较大差距，故未对涉案商标予以驰名商标保护。例如，在（2021）京 73 行初 16835 号原告好来化工（中山）有限公司与被告国家知识产权局、第三人广东金记种业科技有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷一案中，法院经审理认为，虽然原告提交的证据能够证明在诉争商标（第 30830126 号“黑人 HEIREN 及图”商标）申请日之前，原告的第 960658 号“黑人”商标等三个引证商标在“牙膏”商品上已具有较高知名度，但第三人的诉争商标核定使用的“菌种；树木；未加工谷种；蘑菇繁殖菌；新鲜蔬菜；植物种子；新鲜水果；草籽；活动物”商品与三引证商标核定使用的具有较高知名度的“牙膏”商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面存在较大差异，相关公众不易认为上述两类商品在实际市场使用中存在某种特定联系，且根据现有证据尚不足以认定诉争商标的注册及使用会误导相关公众，致使原告的利益可能受到损害。因此，诉争商标的核准注册未构成商标法第十三条第三款规定的情形。在这类案件中，法院通常先审查涉案商标是否构成驰名再对跨类保护的范围进行认定，即使在案证据能够证明涉案商标已构成驰名，但当事人主张的跨类保护范围不合理，法院在判决书也不会对涉案商标是否构成驰名进行评述，这也是法院适用按需认定原则的一种表现。

第三，商标标志存在较大区别。一些案件中，法院认为，诉争商标与涉案商标在标志上存在较大区别，不构成驰名商标条款所规定的“摹仿、复制或翻译”。例如，在（2021）京 73 行初 3198 号原告江苏洋河酒厂股份有限公司与被告国家知识产权局、第三人王连新商标权无效宣告请求行政纠纷一案中，法院经审理认为，诉争商标（第 25265178 号“柔和梦”商标）与引证商标一（第 4253363 号

“梦之蓝”商标）、引证商标二（第 13176661 号“梦之蓝”商标）在标志上具有一定差异，未构成对引证商标一、二的复制、摹仿，因此，诉争商标的申请注册未违反商标法第十三条第三款的规定。在这类案件中，如果诉争商标与涉案商标在标志上差异很大，明显不构成“摹仿、复制或翻译”，法院则无需考虑涉案商标是否构成驰名商标；但如果对商标标志是否相近的判断存在争议，法院仍会先审查涉案商标是否构成驰名商标，再综合考虑商品的类别差异、权利人的主观状态等因素认定是否构成“摹仿、复制或翻译”。

#### **四、驰名商标被侵害及维权情况**

从法院审理的涉及驰名商标认定的案件可以看出，驰名商标被侵害的问题依然突出。在商标授权确权行政纠纷案件中，驰名商标被侵害有以下两种常见情况：一是国外的驰名商标被他人在中国抢先申请注册，二是在中国已注册的驰名商标被他人其他类别的商品或服务上申请注册。这些案件中，诉争商标已经获得初步审定甚至已经获准注册，披上了合法的外衣。而且这些诉争商标的权利人名下可能有多个甚至大量与驰名商标在标志上相同或近似的商标；甚至在其中一个商标被宣告无效之后，诉争商标权利人又重新申请注册相同或近似的商标。

近年来，驰名商标权利人对驰名商标的保护意识也在增强，越来越多的权利人通过商标异议或无效宣告程序拿起商标法第十三条这一法律武器来维护自己的商标权益，但他们往往不仅要针对同一主体名下的多个或大量商标，而且要针对多个不同主体的商标进行维权。这也是商标授权确权行政纠纷案件多年以来居高不下的原因之一。此外，从行政阶段到诉讼阶段，权利人往往需要历经较长时间才能等到案件的最终结论。

在法院审理的民事案件中，驰名商标被侵害有以下两种常见情况：一是被告将与驰名商标相同或近似的标志进行商标性使用；二是被告将与驰名商标相同的文字注册为企业的字号。在民事案件中，权利人不仅要举证证明商标已经达到驰名的事实，也要花费大量时间与精力收集被告实施侵权行为或不正当竞争以及获利情况的相关证据。从法院审理的涉及驰名商标认定的案件看，驰名商标权利人

关于驰名商标保护的诉求趋于理性，滥用权利、盲目诉讼的情况不多。法院依法对驰名商标的保护力度也在持续加强。在商标授权确权行政纠纷案件中，部分案件由于适用按需认定原则，法院未对驰名商标进行认定，但也适用了商标法第三十条、第三十一条或其他条款对引证商标予以司法保护。除此之外，法院明确认定引证商标构成驰名商标的案件占比也不小。在商标法于 2013 年修订时增加了惩罚性赔偿条款之后，法院也对一些民事案件适用了该条款，有力地维护了驰名商标权利人的合法权利。

最后，鉴于从商标开始使用到商标成为知名商标再到商标达到驰名程度，会经历很长的时间，笔者建议商标权利人尽早申请注册商标，以免商标经使用已经取得一定商誉后却被他人恶意抢注。在商标取得较高知名度后，权利人可以在各个类别注册商标，建立知名商标或驰名商标的防御体系。此外，由于驰名商标的司法认定遵循个案认定的原则，权利人在使用和宣传商标的过程中，应当注意保存、收集和整理各个时间段的证据，以备维权时使用；发现驰名商标被摹仿、复制的，应当通过行政程序和诉讼程序及时维权。

## 1.2 【专利】收到 Final Office Action (FOA) 怎么办？如何把握答复节点？

申请人递交美国专利后，往往要经历较长的审查过程。而在审查中，我们会收到各种各样的审查意见。在准备答复审查意见的过程中，期限监控是非常重要的的一环。

尤其是收到 *Final Office Action* (FOA) 时，如何把握好答复的节点，及时与代理人沟通进度？这将会直接影响到审查进程和费用。

在本文中，我们将跟大家分享“**FOA 的期限及监控的重点**”，希望对大家有帮助。

### FOA 简述

美国专利申请进入审查阶段后，审查员如发现申请有不符合授权条件的地方，会下发审查意见 (*Office Action*, 简称 OA)。通常，审查员下发的第一次审查意见是 *Non-final OA*，而如果申请人的答复未能完全解决或克服申请中的问题，审查员

会下发第二次审查意见，**第二次审查意见往往就是最终驳回**，即 *Final Office Action*（简称 FOA）。

一份专利申请在收到 FOA 后，从程序角度来说实质审查已经基本结束，权要的内容已基本“锁定”，此时申请人对申请能做出的修改是非常有限的。如果申请人要做出较大修改或引入新的证据，通常需要在答复 FOA 之外还递交继续审查请求（*Request for Continued Examination, RCE*）及相对应的官费，以便申请可以进入新一轮的审查。

而如果经过分析，申请人通过需要很少的修改（特别是可以直接通过缩小权要保护范围），就有较大可能性使案子授权，也可以选择递交 RCE，而是直接递交 FOA 答复。

在选择直接递交 FOA 答复（无 RCE）的情况下，如果申请人的答复未能使申请获得授权，审查员会下发 *Advisory Action*（简称 AA）。

对于 AA 的含义，我们可以简单理解为，审查员告知申请人“您关于 FOA 的答复没有通过，申请不能获得授权，请重新答复或者采取其他措施”的一封通知书。需要强调的是，AA 可以看作是 FOA 的延伸，即之前对 FOA 的答复，在出现 AA 的情况下，其实并没有使回答 FOA 的期限停表（只有答复导致了 *Notice of Allowance* 才没有这个问题）。也就是说，在这种情况下，还需要对 FOA 和 AA 一起作答，**且此时的期限还是答复 FOA 的期限**。对于答复期限，我们在下一部分会再进行详述。

这里我们先对 OA 类型做个简单的总结，以方便大家理解：

OA 类型	何种情况下会收到此类 OA
Non-final OA	审查员第一次提出至少一个影响申请获得授权的新问题
Final OA	申请人在答复先前 Office Action 时没有完全解决或克服所有的问题
Advisory Action	申请人对 Final Office Action 的答复未能使得申请处于能被授权的状态

## FOA 答复期限、 延期期限和延期官费

### 01

#### FOA 答复期限

在收到 FOA 审查意见通知书后，自发文日起，FOA 的答复期限均为 3 个月，在此期间答复无延期官费。

### 02

## FOA 延期期限

超 3 个月后答复 FOA，需缴纳延期费。FOA 的答复最多可延期 3 个月，所以 FOA 答复的最终期限为：不超过发文日起 6 个月。

A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE **3** MONTHS FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.

- Extensions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.136(a). In no event, however, may a reply be timely filed after **SIX (6) MONTHS** from the mailing date of this communication.
- If NO period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- Failure to reply within the set or extended period for reply will, by statute, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 133). Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any earned patent term adjustment. See 37 CFR 1.704(b).

FOA 官文截图

## 03

### FOA 答复延期费用

	大实体	小实体	微小实体
答复延期 1 个月	\$220	\$88	\$44
答复延期 2 个月	\$640	\$256	\$128
答复延期 3 个月	\$1480	\$592	\$296

## 04

### AA 答复期限

如上所说，AA 可以看作是 FOA 的延伸，即 AA 的答复期限等于 Final OA 的答复期限。也就是说，AA 的答复期限同样是 Final OA 发文日起三个月，最长可延期至六个月。

## 实务要点

### 01

#### FOA 答复为何要尽量提前？

原因 1：是为了应对 FOA 答复后出现 AA，为 AA 答复留出更充分的时间。

递交了 FOA 的答复（无 RCE）后，如果未能使申请获得授权，那么审查员会下发 AA。而 AA 答复的期限，也是以 FOA 发文日开始计算的。

如果我们答复 FOA 是卡着 3 个月的期限答复的，下发 AA 后再进行答复，显然已经过了免费的期限，只能缴纳延期费进行答复。

而如果我们答复 FOA 的时候就已经延期了，那么下发 AA 后再进行答复，可能连 6 个月的绝限都已经过了，这时案子就有失效的风险。

原因 2：因为答复 FOA 有一个“两个月规则 (Two-month rule)”，在两个月内进行 FOA 答复，有可能可以减少 AA 答复的延期费。

首先我们看一下，何为“两个月规则 (Two-month rule)”。如果申请人答复 FOA 的时间是在 FOA 发文日的两个月内，审查员下发 AA 的时候，需要在 AA 中指出答复延期的起始时间。且如果下发 AA 的时间超过了 FOA 发文的 3 个月，延期的起始时间要从 AA 时间算起。

简单来说，如果申请人在 FOA 下发后的两个月内做出了答复，但是审查员下发 AA 的时间超过了 FOA 发文的三个月，那么作为适当的补偿（可以这么理解），在计算延期费时，延期的起始时间是 AA 的发文日，而非 FOA 的发文日。但这里还要注意的，即使是这种情况下，最终的延期时间还是不能超过 Final OA 之后 6 个月。

为了方便理解，我们来举个例子。

### 举例 A

某专利申请在 2016.09.01 收到了 FOA，申请人在 2016.10.31（即 2 个月内）递交了答复。审查员在 FOA 发文日三个月后 2016.12.15 下发 AA，申请人在 2017.1.15 继续答复 AA。此时答复 AA 的时间距离 Final OA 的法定答复期限超期两个月，但只需要缴纳 1 个月的延期费。

因为如上所说，此时延期的期限要从 AA 下发的时间开始计算，AA 下发的时间距离 AA 答复的时间是在 1 个月内，只需要交 1 个月延期费即可。这里，如果没有“两个月规则”，申请人就会需要交 2 个月延期费。

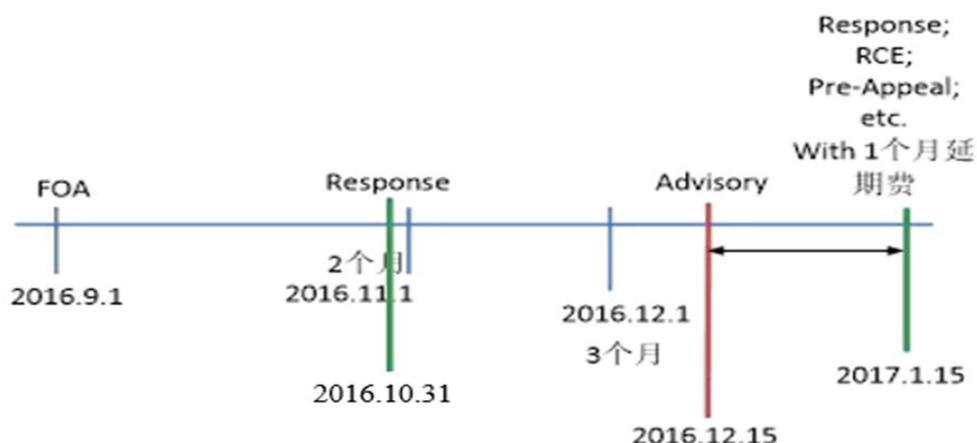


图1：在2个月内答复Final OA，Advisory在Final OA法限后发出

### 举例 B

某专利申请在 2016.09.01 收到了 FOA，申请人在 2016.11.2（FOA 发文日 2 个月之后）递交了答复。审查员在 FOA 发文日三个月后 2016.12.15 下发 AA，申请人在 2017.1.15 继续答复 AA。

在这种情况下，“两个月规则”就不适用了。计算延期时间，要从 FOA 发文日开始计算。答复 AA 的时间距离 FOA 的法定答复期限超期两个月，需要缴纳 2 个月的延期费；

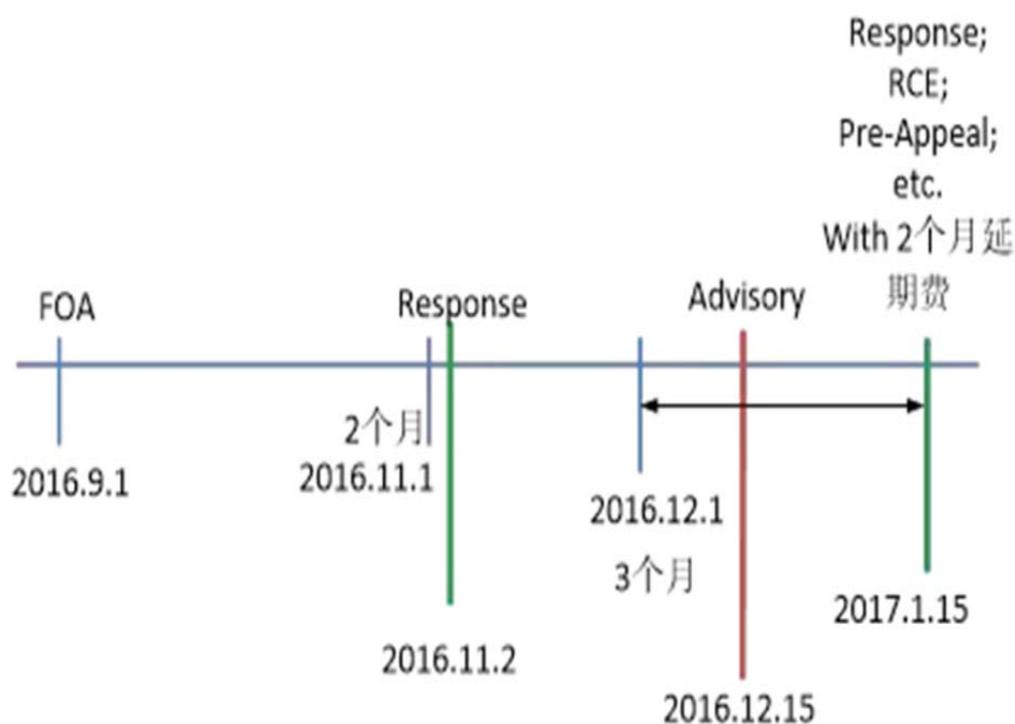


图2：答复Final OA时间超过2个月

从上面两张图可以看到，虽然图 2 的答复时间只比图 1 的答复时间晚了 2 天，并且 AA 发文日与图 1 相同，但由于延期费的起算日不同，延期费却多缴了 1 个月（大实体：官费 420 美金）。由此可以看到，在特定情况下，在 FOA 发文日起 2 个月内进行答复是有一定必要的。

## 02

### 递交 FOA 答复后为何要继续监控期限？

对于 FOA 答复未递交 RCE 的情况，我们递交 FOA 答复后，要关注审查员后续的行动，密切监控相关期限。

理论上，我们递交 FOA 后，如果案件可以授权，审查员会下发授权通知书。而如果申请无法授权，审查员会下发 AA 官文。而在实务中，审查员可能因为一些特殊原因，没有及时下发进一步的通知。譬如审查员下发 AA 官文的时间可能已经

超过了 FOA-6 个月期限，这时申请已经被放弃了 (*abandoned*)，我们就需要花费一大笔的官费来恢复申请，也有可能案件无法被恢复，导致案件彻底失效。

因此，我们不要以为递交了 FOA 答复就只需要等审查员的通知，而是应该主动监控好 FOA 的 6 个月绝限，如果遇到审查员迟迟未发出官文，代理人需要跟审查员进行进一步的沟通。

### 文章小结

对于申请人来说，要重视 FOA 的及时答复以及 FOA 相关期限的监控。因此如果美国申请到了 FOA 的阶段，应该与代理人积极配合，及时反馈策略意见，尽快定稿答复。否则卡着 3 个月期限甚至延期答复 FOA，可能就会在 AA 答复阶段非常被动，不仅时间紧张，官费也很高。此外，FOA 答复后的期限监控也同样重要，否则，一旦错过 6 个月绝限，案子恢复的成本就太高了。

简言之，申请人多了解一些 FOA 的期限知识，有助于提高对期限的重视程度和敏感度。当然，更重要的是，我们希望申请人了解，小小的一个期限监控就有很多的门道，一定要选择靠谱的代理所进行案件委托。

**【王胜楠 摘录】**

### 1.3 【专利】在美国境外实施专利也会侵犯美国专利权？

通常认为专利权具有地域性，但是，美国法律其实规定了域外管辖权，可以对境外的行为予以规制以保护美国专利权人利益。

美国专利法 35 U.S.C. § 271(f)和(g)规定如下：

(f)

(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after —

(1) it is materially changed by subsequent processes; or

(2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

其中， 271(f)主要规定了在美国制造组件，但是，在境外组装成专利产品，再进口到美国的行为，构成对美国专利的侵权行为；

271(g)主要规定了将采用美国专利方法制造的产品，进口到美国，仍然会构成对美国方法专利的侵权。

今天分享的文章，简单明了解释了上述法律规定，并给出了相关判例。

虽然美国法律在适用域外管辖权时较为保守，但是，上述突破专利法地域性的规定，仍然应当引起我国企业的关注和重视。例如，如果我国企业从美国进口组件，组装成为产品后又出口到美国，可能触发侵权；我国企业按照美国方法专利制造产品，又出口到美国，也可能会触发侵权。

**【陈蕾 摘录】**

## 1.4【专利】商标改法追踪 | 《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》 解读——规制恶意注册



**商标改法追踪：**2023年1月13日国家知识产权局公开对《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》，向社会各界征求意见。与现行商标法相比，征求意见稿在体现高质量发展、维护市场秩序，优化商标确权程序，规制恶意注册，强化商标使用义务、引导商标注册回归“注册为了使用”的制度本源，加强对合法在先权利和驰名商标保护，提升商标领域协同治理能力等6个方面提出了修改意见。本栏目旨在对商标法修订的进程和热点问题进行定期跟踪和解读，帮助企业第一时间了解修法动向，为企业开展商标工作提供助力。

### 规制恶意注册

本次修订草案的征求意见稿制定主体为商标业务的主管部门——国家知识产权局，借助这次修订草案的内容，我们可以深切的感

受到国家知识产权局对近年来“商标恶意注册行为”打击的决心的和力度。草案中的多处新增及修改的条款，无不将此问题的解决摆在了最优先的位置。从基本原则到具体制度，从规范应用到强化使用，从责任承担到信用监管等多方面入手，例如，强调申请注册的商标不得违背公序良俗、列举恶意申请注册商标的具体情形、建立恶意抢注商标的强制移转制度、商标争议案件裁决后的恶意反赔机制、提高对商标恶意注册的罚款数额、强化信用监管和惩戒等等，下面就草案中涉及到的一些相关修改简要介绍如下：

现行《商标法》	修订草案
<p>第七条【诚实信用原则】 申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。</p> <p>商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理，制止欺骗消费者的行为。</p>	<p>第九条【诚实信用与禁止权利滥用原则】 申请注册商标和行使商标权，应当遵循诚实信用原则。</p> <p>商标权人不得滥用商标权损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。</p> <p>商标使用人应当对其使用商标的商品或者服务的质量负责。各级知识产权管理部门应当通过商标管理，制止欺骗消费者的行为。</p>

上述条款增加的内容，涉及到规范权利行使，防止权利滥用的规定。诚实信用和禁止权利滥用原则本就是民事法律的基本原则，具有指导及终极裁量的功能。其此次草案中对“禁止权利滥用”原则的补充，不仅在法律层面为规范商标申请行为提供了明确直接的法律依据，还为商标侵权纠纷中被诉侵权人提出“滥用商标权抗辩”提供了可供争取的现实可能。

现行《商标法》	修订草案
<p>第九条第一款</p> <p>申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人先取得的合法权利相冲突。</p>	<p>第十四条【注册条件】 申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，不得违背公序良俗，并不得与他人先取得的合法权利或者权益相冲突</p>

现行《商标法》	修订草案
<p>第十条【禁用标志】 下列标志不得作为商标使用：</p> <p>（一）……（七）略</p> <p>（五）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；</p> <p>（六）带有民族歧视性的；</p> <p>（七）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；</p> <p>（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。</p>	<p>第十五条【禁用标志】 下列标志不得作为商标使用：</p> <p>（一）……（四）略</p> <p>（五）同重要传统文化符号名称及标志相同或者近似的，但经授权的除外；</p> <p>（六）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；</p> <p>（七）带有民族歧视性的；</p> <p>（八）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；</p> <p>（九）有悖于社会主义核心价值观，有害于社会主义道德风尚、中华优秀传统文化，或者有其他不良影响的。</p>

上述条款涉及草案第二章“商标注册的条件”中对第十四条和第十五条的增补。在第十四条中，加入了“不得违背公序良俗”的规定；在第十五条中，增加了将“有悖于社会主义核心价值观，有害于社会主义道德风尚、中华优秀传统文化”的标志纳入禁注禁用的范围的规定。这些修改突显了“不得违背公序良俗”和“弘扬社会主义核心价值观”的商标法的立法宗旨和基本原则在商标注册中的重要地位。

同时，草案在第十五条一款中增加了第（五）项，即“同重要传

统文化符号名称及标志相同或近似”标志作为禁注禁用的规定。加入此条的立法本意是对恶意抢注此类公共资源行为的打击和规制。但针对此条款，也有专家指出，中华文化博大精深，上下五千年，对“重要传统文化符号名称和标志”的定义较难有明确的界定。而该条款还规定了例外，即“但经授权的除外”，那么授权部门为何，如何授权等问题，都是在审查实践中较难把握和执行之处。

现行《商标法》	修订草案
<p>新增</p>	<p>第二十二條【商標惡意註冊申請】申請人不得惡意申請商標註冊，包括：</p> <p>（一）不以使用為目的，大量申請商標註冊，擾亂商標註冊秩序的；</p> <p>（二）以欺騙或者其他不正當手段申請商標註冊的；</p> <p>（三）申請註冊有損國家利益、社會公共利益或者其他重大不良影響的商標的；</p> <p>（四）違反本法第十八條、第十九條、第二十三條規定，故意損害他人合法權利或者權益，或者謀取不正當利益的；</p> <p>（五）有其他惡意申請商標註冊行為的</p>

现行《商标法》	修订草案
<p>第六十八條第四款</p> <p>對惡意申請商標註冊的，根據情節給予警告、罰款等行政處罰；對惡意提起商標訴訟的，由人民法庭依法給予處罰。</p>	<p>第六十七條【商標惡意註冊申請的處罰】申請人違反本法第二十二條規定，惡意申請商標註冊的，由負責商標執法的部門給予警告或者五萬元以下罰款；情節嚴重的，可以處五萬元以上最高不超過二十五萬元的罰款。有違法所得的，應當予以沒收。</p>

強化維護公共利益，打擊商標惡意註冊，是此次修法的重中之重。

国知局在修订草案说明中表示，此次修改将重点加大对恶意抢注公共资源、他人优先权利、损害社会主义核心价值观等行为的打击力度，实现申请人权利与他人权益、社会公共利益的平衡。就此，草案新增了第二十二条，即明确了恶意注册的5种情形，以及针对这些恶意行为设置了与第二十二条相配套的第六十七条行政处罚的具体罚则标准。

其实，早在2019年10月11日，国家市场监督管理总局就下发了《规范商标申请行为若干规定》的规范性文件，其中就有涉及本次草案中有关前述打击恶意注册规定的具体条款以及行政处罚的内容。此次，新增的第二十二条的规定，其是把前述规章中的具体内容上升到了法律的高度。同时，在行政处罚的种类和罚款的数额上也较之前的规定有了较大的调整。在行政处罚的种类上，草案新增设了“没收违法所得”的规定；而在处罚数额上，从原规定的“最高不超过三万元”大幅调高为“最高不超过二十五万元”的罚款数额。这也充分体现了草案对恶意注册行为打击力度加强的决心。

现行《商标法》	修订草案
<p>第四十七条【无效宣告的效力】 依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。</p> <p>宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。</p>	<p>第四十八条【无效宣告的效力】 依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由国务院知识产权行政部门予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。</p> <p>宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和负责商标执法的部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。</p> <p>商标核准注册后、被宣告无效前，使用该商标侵犯他人注册商标专用权，商标注册人或者被许可人存在恶意的，依照本法第七十四条第二款规定处理。</p>

此条增加了对恶意注册人在商标核准注册后、被宣告无效前给他人造成损失的具体赔偿标准。该条款明确的指引到草案第七十四条规定的行政处罚，即责令停止侵权行为，没收、销毁侵权商品，没收违反所得，处以相应的罚款等。这为合法权利人维权提供了有力的法律依据，对恶意注册人起到了一定震慑作用。

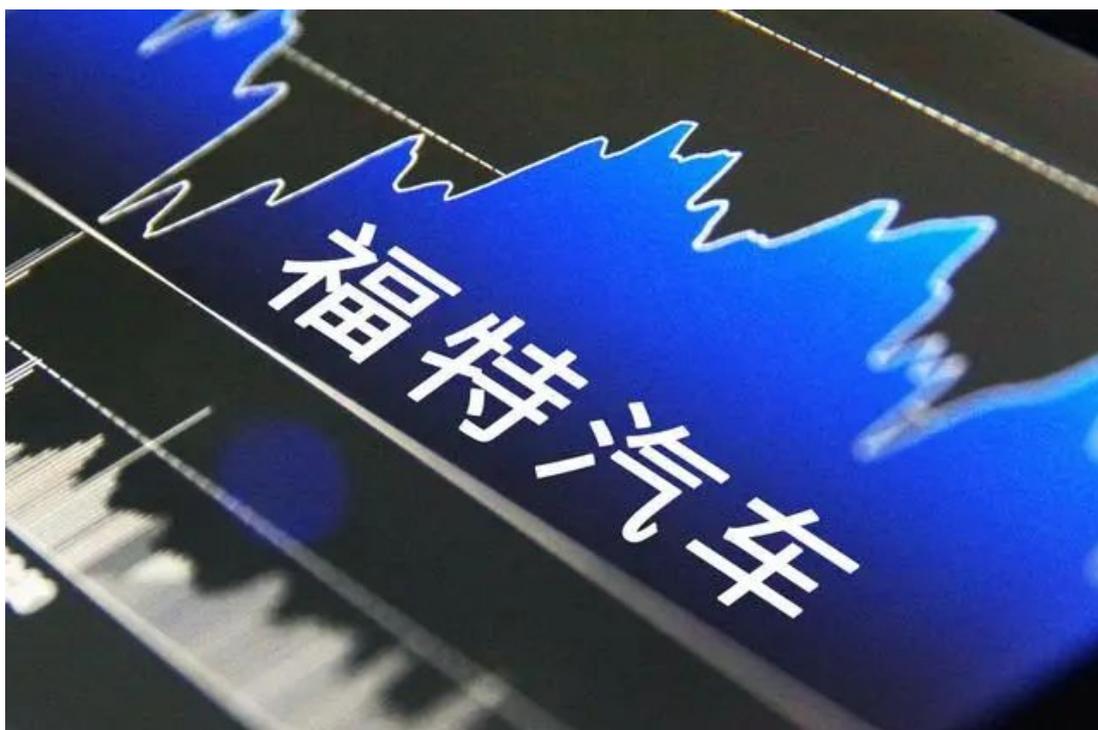
现行《商标法》	修订草案
<p>第六十八条第四款</p> <p>对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。</p>	<p>第八十四条【恶意诉讼反赔】</p> <p>对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。给对方当事人造成损失的，应当予以赔偿；赔偿数额应当包括对方当事人为制止恶意商标诉讼所支付的合理开支。</p>

对于因恶意抢注人向在先权利人提起的恶意诉讼行为，在 2019 年修改的《商标法》在第六十八条最后一款增加了对知识产权恶意诉讼的规定，这是我国全国人大立法中首次明确提及“恶意诉讼”。也是在规制恶意注册的大背景下，对恶意注册商标并提起诉讼的行为后果进行的规定。但这一规定仅是司法性质的处罚，没有关于因商标恶意诉讼导致的民事责任承担的规定。而草案新增的第八十四条有关“恶意诉讼反赔制度”的规定则弥补了这一不足。可以预见，本条款的加入，将使恶意抢注人的违法成本大幅增加，这就会使部分恶意抢注人知难而退，减少商标抢注行为，从而在客观上达到遏制恶意抢注，保护公平竞争的市场秩序的立法目的。

【刘明勇 摘录】

### 1.5 【专利】福特新专利曝光：可远程“收回”或控制拖欠贷款的车辆

3 月 8 日消息，福特的一项名为“收回车辆的系统及方法”的专利于近日曝光，该专利描述了如何通过智能汽车功能从拖欠借款人手中“远程”收回车辆。



“由于这项专利涉及多个机构和系统，目前很难应用到量产车上。”对此，福特发言人韦斯舍伍德说：“我们提交新发明的专利是正常的业务流程，并不一定代表我们有新的业务或产品计划。”

具体来看，金融机构或收回机构可以通过互联网，将车辆自动驾驶到诸如“收回机构”或“贷款机构”等地点，无需所有者的参与。

另外，该专利系统还可以逐步禁用智能汽车功能。贷方可以通过该系统控制车辆的部分功能，比如，关闭自适应巡航、座椅调节、信息娱乐功能等。

未来，该系统将自行发出警告声来提醒车主还贷，但车辆仍能正常驾驶。如果车主仍然拖欠付款，贷方可以进一步关闭空调，甚至停用发动机、制动器、加速器、方向盘等。此时车门将自动锁定，并将

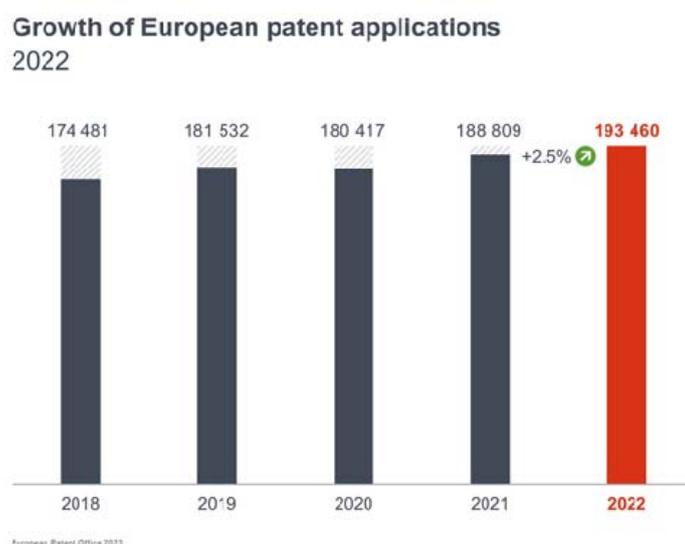
车辆自动开到收回机构、贷款机构等地。如果贷款机构认为汽车价值过低，该专利系统还可以将车辆直接送到垃圾场进行报废处理。

【王哲璐 摘录】

### 1.6 EPO 发布 2022 专利指数：华为、OPPO、腾讯、京东方等 9 家企业入围 TOP50



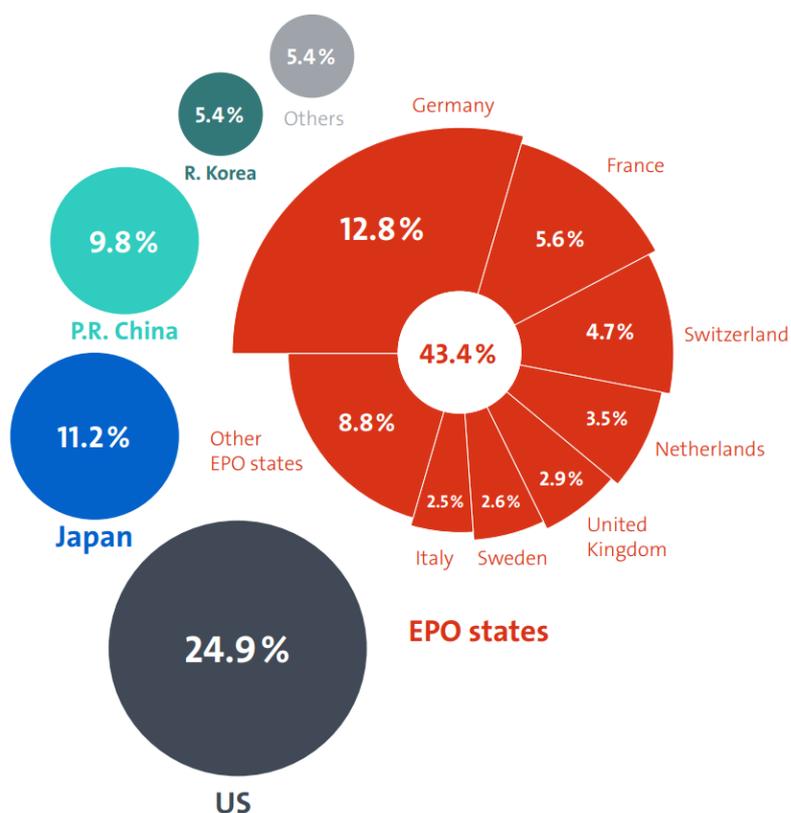
2023 年 3 月 28 日，欧洲专利局(EPO)发布了 2022 年专利指数(Patent Index 2022)。据 EPO 统计数据显示，2022 年向欧洲专利局提交的专利申请超过 193000 件，增长 2.5%，创下了新纪录。



2022 年 EPO 专利申请量的增长主要得益于来自中国的申请（比 2021 年增长 15.1%），在过去五年中增长了一倍以上，其次是美国（+2.9%）和大韩民国（+10.0%）。

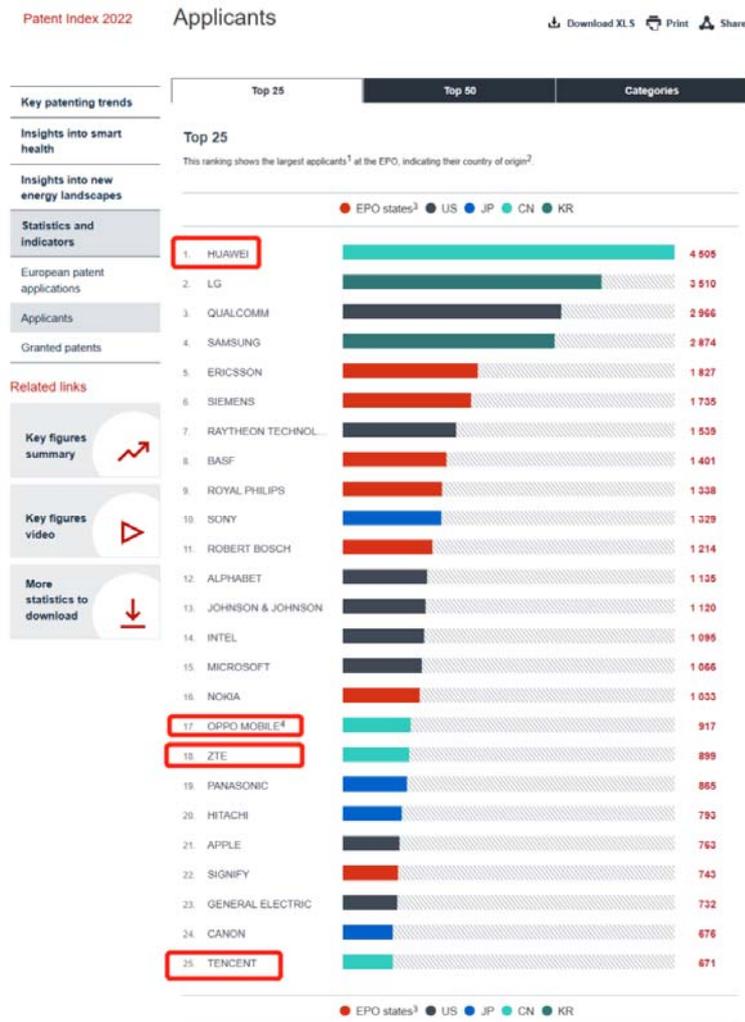
从申请国家来看，2022 年欧洲专利局专利申请排名前五的国家分别为美国（24.9%，约占四分之一）、德国（12.8%）、日本（11.2%）、中国（9.8%，排名第 4）和法国（5.6%）。由下图可见，作为一个整体，2022 年欧盟国家在 EPO 的专利申请占比最高，达 43.4%。

**Countries of origin:** The 39 member states of the EPO account for over 43% of all European patent applications



从全球企业的申请量来看，在本次公布的 2022 年 EPO 专利指数申请量 TOP25 榜单中，华为以 4505 件专利申请量遥遥领先位列第二的韩国 LG（3510 件）位居榜首，第三名则为美国高通公司（2966 件）。另外，中国共有 4 家企业 2022EPO 专利指数申请量 TOP25。其中，除

华为外，OPPO 以 917 件专利申请量排名第 17 位，中兴通讯以 899 件专利申请量紧随其后排名 18，腾讯以 671 件专利申请量排名第 25 位。



将 2022 年 EPO 专利申请量的排名扩大至 TOP50 来看，中国入榜的企业共 9 家，除了上述入榜 TOP25 的 4 家企业外，还有 5 家中国企业入围。其中，京东方（598 件）排名第 29 位，VIVO（563 件）和百度（562 件）分别排名第 35、36 位，小米（459 件）排名第 45 位，宁德时代（448 件）排名第 48 位。

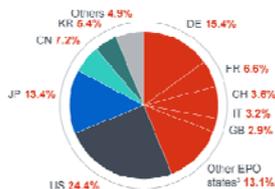


另外，从 2022 年在 EPO 的专利授权量上来看，大多数国家 2022 年的专利授权量较 2021 年相比均有所下降。其中，2022 年 EPO 授权专利量前 10 的国家分别为美国（19965 件）、德国（12563 件）、日本（10932 件）、中国（5846 件）、法国（5384 件）、韩国（4383 件）、瑞士（2970 件）、意大利（2637 件）、英国（2372 件）、瑞典（2218 件），中国排名第四。从数据上看，中国在排名前十的国家中，2022 年的专利授权量下降比例最小，为 14.8%。

Key trend Origin Designations

Granted patents per country of origin

This graph shows the geographic origin of the patents granted by the EPO<sup>1</sup> based on the country of residence of the first patentee listed on the published patent<sup>2</sup>.

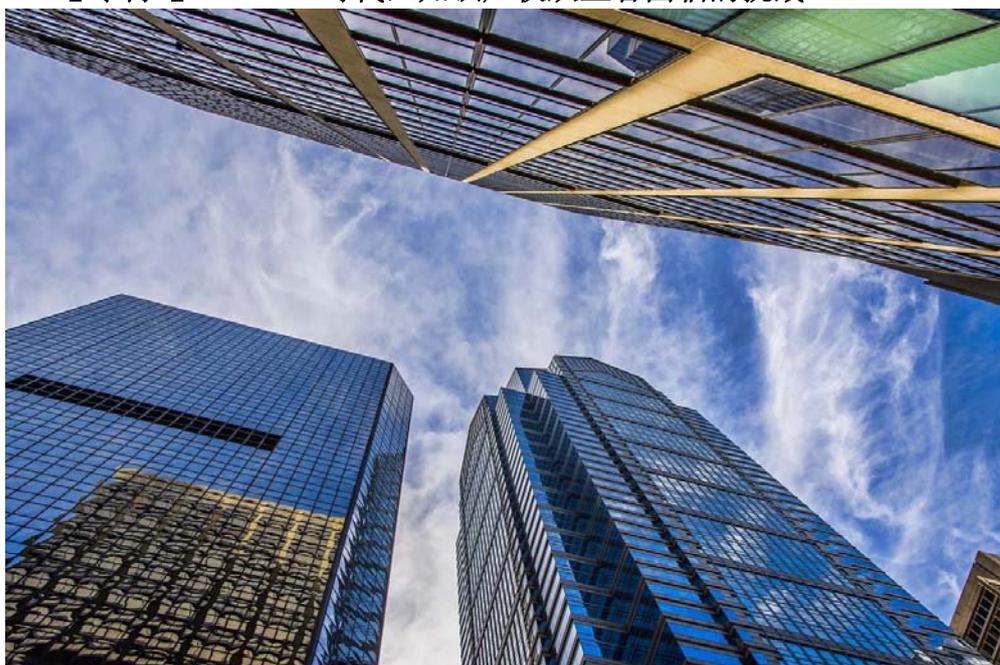


Filter by:  All states (51,754 patents)  non-EPO states<sup>3</sup> (42,149 patents)  EPO states<sup>3</sup> (36,606 patents)  EU 27 states (36,546 patents)

Country	2022	2021	Change %
United States	19,985	21,424	-27.2%
Germany	12,563	16,507	-23.9%
Japan	10,932	16,395	-29.0%
China, Peoples Republic of	5,846	6,664	-11.8%
France	5,084	6,734	-20.8%
Korea, Republic of	4,383	5,006	-14.5%
Switzerland	2,978	3,118	-24.2%
Italy	2,637	3,199	-17.6%
United Kingdom	2,872	3,016	-6.0%
Sweden	2,218	2,697	23.4%

【陈建红 摘录】

1.7 【专利】 ChatGPT 时代，知识产权从业者面临的挑战



最近，ChatGPT 吸引了全世界的目光，让人们感受到真正的人工智能已不遥远，许多人欢欣鼓舞，认为人类终于要从简单重复的学习、工作和劳动

中解脱出来了；有人深深担忧，很多职业将被人工智能取代，还有什么领域是人类能主导的；也有人纠结思考，人工智能时代，能受法律保护的智力成果是什么。

作为一名知识产权从业者，多年的职业经历让笔者敏感意识到，人工智能产品将进一步推动知识产权行业的快速发展，甚至改变既定规则，给其中的从业者们带来巨大挑战。

### 挑战一

规范化知识产权合同的拟定和审核工作由人工智能替代的可能性加大以文案制作方面具有强大处理能力 ChatGPT 为代表的人工智能产品，不断迭代升级后，可以作为法律从业者提供知识产权法律服务的强大辅助工具，不仅能替代一些常规的法律咨询、法律研究等工作，而且可以解决规范化知识产权合同审核、业务合规等各业务环节涉及的普通法律事务。在此情况下，包括律师在内的法律从业者所要解决的，是人工智能产品可提供服务之外的特殊场景、特别领域、特定对象等方面的法律问题，这显然对法律从业者提出了更高的专业素质要求。

### 挑战二

人工智能产品“洗稿”水平提升致使著作权维权难度加大以文字作品为例，他人使用的人工智能产品将包括著作权人作品在内的在先作品作为数据库数据，并通过自然语言处理和机器学习功能充分转换表达，可完成与著作权人的作品思想相同但表达不同的人工智能生成物。此时，著作权人要主张人工智能生成物侵权，将可能面临以下难题：

**非作品不侵权：**如果人工智能生成物被认为不属于人的智力成果，则不属于著作权法可保护的作品，比如可以认为属于公有领域的产品，有可能就不存在侵害他人著作权的问题。

**表达不同不侵权：**如果人工智能生成物可以被认定为著作权法所保护的作品，由于其外在表达与著作权人作品的表达存在差异，有可能不会被认定构成抄袭、剽窃等侵权行为。

**侵权主体难以确定：**如果人工智能生成物可以被认定为著作权法所保护的作品，该作品的著作权人是使用人工智能产品从而产生生成物的主体，还是提供人工智能产品的主体？在人工智能的初始时代，人工智能工具主要作为人类脑力、体力等的延伸，如人们使用 Excel 工具软件完成复杂的图形作品，若图形作品侵权，使用 Excel 工具软件的人一般要承担侵权责任。但随着人工智能水平由低到高不断发展，使用人工智能产品的人对人工智能生产物的贡献度呈负相关关系，如使用 ChatGPT 撰写文稿，用户往往只需给出主题、提出问题即可，组织语言、表达逻辑和结论均由 ChatGPT 完成。

要是将人工智能生产物的著作权人认定为提供人工智能产品的主体，如 OpenAI 公司，则该公司是否会陷入全球侵权诉讼漩涡不得而知。且不讨论

此种规则对人工智能发展是否存在阻碍，从目前 OpenAI 的用户协议约定看，该公司将“对输出的所有权利、所有权和利益转让给您”，即转让给用户，并强调用户“对内容负责，确保其不违反任何法律”[1]。我国百度文心智能生成图片模型的服务协议中则约定“无水印图像的知识产权及其上的相关权益（包括但不限于知识产权等）将永久归用户所有”，亦明确“一切法律风险，将由用户自行承担”。[2]可见，当前提供人工智能产品的企业主观上对人工智能生成物享有著作权并不持积极态度。

笔者认为，这与人工智能产品的智能化程度不断提升有关。早期，人工智能产品生成物主要还是体现人工智能产品提供者的意志，此类产品提供者更多希望人工智能生成物有序传播，并使收益分配可控，但当人工智能产品智能化程度提高，持续走向强人工智能时代，人工智能生成物越来越脱离人工智能产品提供者的意志，则人工智能产品提供者无力，也无必要，甚至考虑到权责对等原则，为不承担相关人工智能生成物引发的责任而不主张对之享有权利。

技术中立不侵权：技术中立原则，又称实质性非侵权用途原则，即：知识产权领域，如果某类产品既可以被用于合法的用途，也可被用于侵权用途，那么，不能仅仅因为该产品有可能被他人用于侵权用途而推定产品提供者“应当知道”他人侵权，更不能以此为由要求提供者承担侵权责任。也就是说，技术本身是中立的。如果人工智能产品被认为涉及的技术本身中立，该产品可能被用于合法用途，也可能被用于非法用途，其生成物如果被认定仅是他人使用产品的一种结果，则提供者可能不被认定为侵权。

### 挑战三

人工智能生成物能否载有知识产权，如何维权存在争议

有观点认为，根据洛克的劳动理论，人工智能生成物是经人类劳动加工的算法所呈现出来的事物，对人类的日常生活具有很大的促进作用，是有价值的，应当获得保护。如果人工智能生成物同时具有新颖性、实用性以及创造性的特征，并且属于与技术有关的信息或者方案，那么就有可能受到专利法的保护。人工智能生成物如果具有商业秘密的相关特征，则应当受到商业秘密相关法律的保护。如果人工智能生成物具有作品的特征，可以使用著作权法的相关模式予以保护。

也有观点认为，人工智能生成作品与人工智能生成发明有所不同：作品作为文学、艺术活动的创造成果，具有一定的审美力、想象力、表现力，是一种人类的思想“表达”。人工智能生成作品如果不体现人的意志，则无法作为著作权法所保护的客体。而发明表现为工艺操作方法与技能，以及与此相适应的生产工具和其它物质设置，通常以技术目标、技术参数、技术标准作为创造成果的基础，是一种技术方案的“反映”，故人工智能机器人可以作为专利法意义上的发明人[3]。

在著作权领域，目前相对普遍的观点是人工智能生成物需要经过人的智力

创作才可能成为作品，从而产生著作权。国际保护知识产权协会（AIPPI）2019年发布的关于《人工智能生成物的版权问题》相关决议中明确，“AI生成物只有在其生成过程有人类干预的情况下，且在该生成物符合受保护作品应满足的其他条件的情况下，才能获得版权保护。对于生成过程无人类干预的AI生成物，其无法获得版权保护。”[4]因此，要对人工智能生成物主张著作权，首先要证明相关生成物体现了人的智力创作，人工智能产品只是人用来创作的工具。类似于ChatGPT这样的拥有多模态、高质量、多元化大数据信息，可模拟人脑的独特复杂算法和超强算力支持的人工智能产品，对输入指令产生的人工智能生成物，已逐渐脱离工具角色。很难想象，OpenAI公司向用户提供ChatGPT是作为该公司创作作品的工具，此类人工智能生成物能否作为作品对待会存在争议。

#### 挑战四

权利人的作品、数据等权利客体未经许可被作为人工智能产品的训练数据，如何维权面临挑战

据微软公司的人工智能研发人员介绍，人工智能作者“小冰”于2017年创作的诗集《阳光失了玻璃窗》，是其人工智能在学习了500多位诗人的现代诗后，经过上万次训练最终创作而成。可见，人工智能的智能化水平高低，与其基于已有素材自主学习程度有关。不久前OpenAI公司发布的在“智能”层面比ChatGPT有明显跃升的GPT4时，虽然没有公布技术细节，但从模型各方面智能化指标的提高可以推知缘由，显然主要是来自于AI模型算法架构和数据集的改进。从可支持的文字、图片等多种交互方式可知GPT4用于训练的数据集必然也包含这些内容。

现阶段，人工智能产品提供者用于训练其模型的数据集中的大量数据取自公开网络，其中存在他人享有著作权的各类作品、他人平台经营多年所积累的数据资源。由于人工智能产品的训练过程并不属于公众可知部分，只能从人工智能产品训练完成后供用户使用过程中验证推知对他人作品、数据等的使用情况。

今年以来，Getty Images公司已分别在伦敦和美国起诉Stability AI公司的AI绘画生成器侵权，称后者未经许可也未支付报酬从其数据库中复制了上千万张图片作为训练数据。多位艺术家也作为代表针对美国的人工智能公司提起集体诉讼，主张未经授权使用艺术家作品来提升其训练平台智能化水平构成侵权。对于被人工智能产品提供者使用了作品或数据的权利人而言，要证明自己的权利客体被侵权使用，以及具体的使用情况并不容易。

以上所列仅是人工智能时代对知识产权从业者们挑战的开始，技术的脚步从来不会迟疑于规则的完备与否。笔者认为，只有开放心态、积极求知，主动顺应时势、努力寻找自我优势，才能在人工智能时代来临时准确找到各利益相关主体的真正法律需求，探索到知识产权保护的价值需求。

### 1.8【专利】

[国家知识产权局新闻发言人、办公室主任 衡付广] 各位媒体朋友：大家下午好，欢迎参加国家知识产权局3月例行新闻发布会。过去一年，在社会各界的关心支持和积极参与下，知识产权文化建设取得了许多新的重要进展。今天的发布会，我和我的同事们将围绕知识产权文化，集中向大家介绍新闻宣传、人才培养及智库建设等方面工作成效。出席今天发布会的有国家知识产权局人事司一级巡视员曹红英女士、国家知识产权局专利局文献部部长吴凯先生。我是国家知识产权局新闻发言人、办公室主任衡付广。首先由我向大家作简要介绍。

[2023-03-31 15:00]

[衡付广] 党的二十大报告强调“全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信”。知识产权文化是中国特色社会主义文化的有机组成部分，是知识产权制度有效实施的重要保障。2022年，知识产权系统深耕知识产权文化建设，不断厚植建设知识产权强国的文化根基。

一是突出政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于知识产权工作的重要指示论述，国家知识产权局举办“知识产权这十年”专题新闻发布会，开设“深入学习贯彻党的二十大精神”宣传专题，策划推出“非凡十年”知识产权系列报道。全国各地也组织开展了形式多样的宣

传活动，积极宣传党领导知识产权事业取得的历史性成就，深刻总结知识产权事业发展的规律性认识，为加快推进知识产权强国建设营造良好的舆论氛围。

[2023-03-31 15:01]

[衡付广] 二是服务创新发展。面向创新主体持续加大知识产权新闻宣传力度，2022 年全年知识产权宣传报道总量达 2912.5 万篇，同比增长 9%。中国知识产权报社开展“百万创新主体免费赠阅”《中国知识产权报》活动。围绕新领域新业态知识产权保护需求，举办 64 期公益讲座，观看直播人数达 7.4 万人次。江苏承办首届全国知识产权公共服务机构专利检索分析大赛，山东举办新旧动能转换高价值专利培育大赛，新疆生产建设兵团组织开展专利信息利用帮扶，积极发挥知识产权服务创新和支撑高质量发展的重要作用。

三是做好文化培育。成功举办全国知识产权宣传周、中国知识产权保护高层论坛、中国知识产权年会等品牌活动，在集中展示我国知识产权事业发展成就的同时，积极探索嘉宾代言、童画创作、数字藏品等鲜活生动的宣传手段。国家知识产权局建成知识产权文化展厅并对外开放。湖北举办“我喜爱的湖北品牌”电视大赛，江西、海南等地开展知识产权知识竞赛，广东打造粤港澳大湾区知识产权系列品牌活动，沪苏浙皖共同建设中国（合肥）地理标志展示推广中心。《以案说法——专利复审、无效典型案例指引》等 5 种图书与 Springer Nature 签订英文版授权合作出版协议。《我也会发明：闪电家族》被国家广电总局推荐

为 2022 年第二季度优秀国产电视动画片，知识产权文化宣传在各个社会群体全面覆盖。

[2023-03-31 15:02]

[衡付广] 四是强化人才培养。成功推动在《研究生教育学科专业目录（2022 年）》新设知识产权硕士专业学位类别。同济大学获批首个知识产权交叉学科博士点。国家知识产权局成立知识产权强国建设专家咨询委员会，加强知识产权专家智库建设。知识产权培训矩阵初步形成，年内新开设知识产权远程教育平台分站 8 个，开通中国知识产权培训 B 站账号。北京举办知识产权专家云讲堂，湖南、云南等地开展知识产权进党校、进社区活动，安徽建立知识产权培训师资库，山西、广西组织领导干部知识产权专题培训，多维度加强知识产权人才建设。

五是讲好中国故事。积极探索知识产权外宣新思路，形成张北的风点亮北京的灯、中老铁路中的 IP 故事、光伏羊等鲜活案例并在国际合作中分享。与人民日报合作推出“中国知识产权保护怎么样？外国青年这样说”视频访谈，策划“‘象’往之路——科技与创新相随”专题报道，尝试打造融通中外的新概念、新范畴、新表述。改版上线国家知识产权局英文网站，与境外知识产权机构、有关媒体平台和从业人员形成良性互动，积极宣传中国知识产权事业发展成就。

[2023-03-31 15:03]

[衡付广] 今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施知识产权强国建设纲要和“十四五”规划承上启下的重要一年。我们将

深入贯彻落实党的二十大精神，加大知识产权文化宣传力度，强化人才队伍建设，深化理论政策研究，不断推进知识产权文化繁荣发展，持续激发全社会创新活力，为知识产权强国建设夯实知识产权文化基础。

下面，我和我的同事愿就知识产权文化建设的具体工作及媒体朋友们关注的问题回答提问。提问前请先通报一下所属媒体。

[2023-03-31 15:04]

[人民日报记者] 知识产权强国建设纲要提出，大力发展国家知识产权高端智库和特色智库。刚才发言人也介绍了国家知识产权局一直在加强知识产权专家智库建设，能否详细介绍一下相关情况？

[2023-03-31 15:05]

[国家知识产权局人事司一级巡视员 曹红英] 谢谢你的提问。智库是为政府部门、社会团体和企业等组织出谋划策、提供咨询并解决问题的研究咨询机构，是服务政府部门决策、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。知识产权智库作为知识产权领域重要的决策咨询机构，在知识产权政策制定、解读、评估，知识产权法律制度及国际合作研究，知识产权人才培养等方面发挥着重要作用。国家知识产权局高度重视知识产权智库建设，稳步推进相关工作。早在2015年就成立了智库建设领导小组，局主要负责同志任组长，加强对智库建设工作的组织领导。

[2023-03-31 15:06]

[曹红英] 近年来，国家知识产权局逐步构建起以国家知识产权专家咨询委员会为引领，知识产权发展研究中心、中国知识产权研究会等为支撑，各方面知识产权研究机构共同参与的知识产权智库体系，集聚了来自全国经济、科技、教育、文化、知识产权领域的专家，为知识产权事业高质量发展建言献策。2010年，第一届国家知识产权专家咨询委员会成立。目前，已发展至第四届，工作机制不断完善，委员结构不断优化，实现了专利、商标、地理标志等知识产权领域全覆盖，并增加了航空航天等国家重点产业以及数字经济、互联网、人工智能等新技术新业态领域的专家。

据统计，自2020年第四届专家咨询委员会成立以来，委员参与国家知识产权局相关工作180余项，涉及委员近700人次。委员们通过参与知识产权方面重要文件编制和政策解读，开展重大课题研究、重大项目评审，加强舆论宣传，参加人才培养培训等工作，持续发挥着知识产权专家“外脑”作用，为推动提升知识产权治理能力和治理水平，加快知识产权强国建设作出了突出贡献。

下一步，国家知识产权局将继续深入贯彻落实党中央、国务院关于智库建设的决策部署，健全知识产权智库体制机制，完善知识产权智库体系，充分发挥国家知识产权专家咨询委员会的作用，为知识产权强国建设提供更加有力的智力支撑。谢谢。

[2023-03-31 15:07]

【马佳欣 摘录】

# 热点专题

## 【知识产权】擅自“攀亲”？腾讯拒绝“微信爷”商标“搭便车”

自 2011 年由腾讯科技（深圳）有限公司（下称腾讯公司）推出以来，微信已逐渐发展成为用户量最大的通信社交平台之一。近日，围绕第 29772718 号“微信爷”商标（下称诉争商标）展开的不予注册复审行政纠纷案件二审有果，国家知识产权局作出的对诉争商标不予核准注册的复审决定得以维持。

“国家知识产权局作出的不予注册复审决定，认定事实清楚，适用法律正确，法院一审、二审判决均维持了国家知识产权局作出的复审决定，充分体现了驰名商标保护应坚持‘按需认定’原则。”北京市两高律师事务所副主任吴新华表示，我国商标法经过历次修改，在防止权利冲突、保护驰名商标、制止恶意注册等方面已形成较为严密的规范体系，“傍名牌”“搭便车”等恶意抢注商标行为终将被严厉打击。

### 抄袭摹仿行不通

2015 年至 2016 年，腾讯公司提交了第 19340947 号“微信及图”商标（下称引证商标一）、第 17542349 号“微信机器人小微”商标（下称引证商标二）、第 17542389 号“微信小微”商标（下称引证商标三）的

注册申请，后被核准注册使用在农业机械、洗衣机、搅拌机印刷机器等第 7 类商品上。而对于大家比较熟悉的微信 APP 所用标识，腾讯公司于 2011 年 1 月提交了第 9085979 号“微信及图”商标（下称引证商标四）的注册申请，后被核准使用在计算机软件（已录制）、计算机程序（可下载软件）等第 9 类商品上。

该案诉争商标由浙江省自然人刘某某于 2018 年 3 月提交注册申请，指定使用在洗衣机、绞肉机（机械）等第 7 类商品上，2018 年 11 月被初步审定并公告。

2019 年 1 月，腾讯公司针对诉争商标提出异议申请，主张诉争商标与引证商标一、引证商标二、引证商标三分别构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，诉争商标系对其著名的引证商标四的抄袭和摹仿，刘某某具有抄袭、摹仿他人知名商标的一贯故意，违反了诚实信用原则，系恶意抢注。

经审查，国家知识产权局认为，诉争商标与腾讯公司的引证商标构成使用在类似商品上的近似商标，而且引证商标四经广泛宣传和长期使用，在我国相关公众中已具有较高知名度并曾获得驰名商标保护，诉争商标构成对引证商标四的摹仿，如予核准注册易误导公众并可能致使腾讯公司的利益受到损害。综上，国家知识产权局决定对诉争商标不予注册。

刘某某不服上述决定，随后向国家知识产权局申请复审，提交了相关商标信息、相关商标新闻材料及文章报道等打印件证据，主张诉争商标与引证商标一、引证商标二、引证商标三未构成使用在类似商品上的近似商标，诉争商标系由其原创，具有极强的识别性和显著性，引证商标四具有较高知名度与诉争商标无关，诉争商标未构成对引证商标四的抄袭、复制、摹仿及恶意抢注，而且已有与诉争商标情况类似的商标获准注册。

2021年5月，国家知识产权局作出不予注册复审决定，认为引证商标四于诉争商标申请日前在第9类计算机软件（已录制）、计算机程序（可下载软件）商品上经过使用已达到相关公众所熟知的程度，诉争商标“微信爷”与引证商标四均含有“微信”二字，且整体未形成明显可区分的显著含义，已构成对引证商标四的复制、摹仿。诉争商标注册和使用在气泵商品上，容易误导相关公众，使之认为冠以诉争商标的商品系由腾讯公司提供，或认为商品的提供者与腾讯公司之间存在某种关联，进而不正当地利用腾讯公司商标的市场声誉，致使腾讯公司的利益可能受到损害。综上，国家知识产权局决定对诉争商标不予核准注册。

刘某某不服上述复审决定，随后向北京知识产权法院提起行政诉讼。经审理，法院一审判决驳回刘某某的诉讼请求，刘某某继而提起上诉，但亦未能获得支持。

## 攻守兼备防抢注

“在该案诉争商标申请注册时，腾讯公司的‘微信’商标在相关公众中已具有较高知名度，刘某某仍然申请注册包含相同文字的‘微信爷’商标，该文字组合并未形成可与各引证商标相区分的整体含义，属于对他人已注册驰名商标的复制、摹仿。”吴新华建议，经营主体在选择标识、申请注册商标时，应当注意避让他人驰名商标等在先权利，基于企业生产经营的实际需要善意申请商标注册。

中国商标网显示，除了诉争商标“微信爷”，刘某某提交的其他 10 余件有关“微信爷”商标的注册申请均被驳回。此外，申请人非腾讯公司的“微信奶”“微信帝国”等商标的注册申请也被驳回。近年来，除了“微信”这样公众熟知的商标品牌，一些体育赛事、热播剧、知名人士等均易被“傍名牌”“搭便车”“蹭热点”，国家知识产权局为此开展了多次专项行动。

2022 年 4 月，国家知识产权局发布关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知，其中明确强化整治以“囤商标”“傍名牌”“搭便车”“蹭热点”为突出表现的商标恶意囤积和商标恶意抢注行为，重点打击大量复制、摹仿、抄袭多个主体具有一定知名度或者较强显著性的商标或者其他商业标识等行为。今年 1 月，国家知识产权局发布商标法修订草案（征求意见稿），再次强调“个案确认、被动保护和按需确认”原则，明确指出“驰名商标的保护范围和强度应当与其显著特征和知名度相适应”，进一步强化驰名商标的保护力度。

商标经过了时间和市场的考验，才能在市场上有立足之地，商标品牌价值才能不断体现。其中，权利人在商标培育、运营和保护上均需要付出巨大精力。“‘市场未动商标先行’早已经在广大经营主体中达成共识。经营主体在推出某项商品或服务之前，便应在有关商品或服务上取得注册商标专用权。”吴新华建议，经营主体在进行商标布局时，应根据自身实际情况在相应商品或服务类别上申请注册商标，使自身储备的商标资源既能满足经营发展需要，又能以较低成本防止他人抢注。

**【谢流芳 摘录】**