

2020

第六十五期

# 嘉权通讯



嘉权知识产权

搜索



欲知更多知识产权资讯，请登录

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

4000-268-228

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

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



**嘉权上榜“2020 WTR 1000”**

**浅议化学领域的实用新型专利**

**损害他人姓名权的商标案例评析**

## 嘉权上榜《世界商标评论》年度全球推荐商标事务所名录 “2020 WTR 1000”

2020年2月份,国际知名的商标法律信息权威媒体《世界商标评论》(World Trademark Review,简称WTR)发布了其本年度的全球推荐商标事务所名录“2020 WTR 1000”。嘉权凭借多年的商标申请专业服务,首次入选“申请和策略”领域的2020年度推荐事务所榜单。WTR收集到的客户对嘉权的反馈评价是“具有高响应能力”、“专业知识扎实且能够提供务实建议”、“高质量的可交付成果”。



作为国际认可的商标法律信息媒体,WTR每年针对全球七八十个司法辖区的主流商标服务机构和个人进行客观调研和专业评估,同时结合市场影响力及客户反馈,最终评出每个区域的推荐榜单。该榜单在全球范围知识产权领域的商标法律服务方面具有很高的权威性和参考价值。嘉权将继续坚持“专业铸就品质·细节决定成功”的理念,为客户提供最优质的服务。

## 浅议化学领域的实用新型专利

嘉权专利商标事务所 薛建强



**薛建强**

专利代理师  
专利审查助理研究员  
检索分析师

薛建强博士是前国家知识产权局专利审查员、复审员、PCT审查员。在国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心工作7年，审理发明专利申请700多件，并作为主审员/参审员参与70多件复审案件的审理，并质检过发明专利的实质审查和复审各40余件，通过了国家知识产权局高级检索认证。同时还承担PCT申请的国际检索和初审、新审查员培训、学术课题研究、专利性检索及分析、侵权检索及分析等多项工作。曾赴多家国内大型医药及化工企业调研，为相关企业提供专利撰写建议、审查意见答复、检索知识培训及咨询服务。另作为第一代理人参加数次专利诉讼，2012年考取中国专利代理师资格。

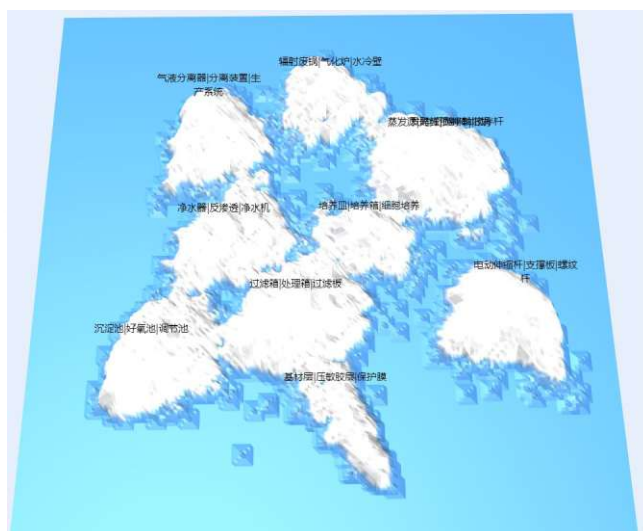
中国的专利申请量长期稳居世界第一位，2019年，中国的发明、实用新型、外观设计三种专利的申请总量达到了438.1万件。其中，实用新型专利的申请量达到了226.8万件，超过了全世界实用新型申请总量的80%。这种专利属于相对具有“中国特色”的一种专利。

中国实用新型的特色主要体现在以下3点：1) 实用新型属于登记制，没有实质审查程序，授权相对简单。中国目前每天有超过2万家新的企业注册成立，相对容易授权的实用新型帮助很多中小企业实现了自有知识产权从0到1的突破。2) 授权客体；中国专利法对于实用新型专利的定义是：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》中记载了“所谓形状，是指产品所具有的，可以从外部观察到的确定的空间形状”。3) 创造性标准。专利法第22条第3款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。从法条的文字表述可以明显看出，相对发明而言，专利法对于实用新型的创造性要求较低。实际审查中，评价实用新型权利要求中的技术方案是否具备创造性只能使用一篇对比文件或两篇对比文件相结合；而评价发明专利的创造性则对于对比文件的数量没有限制。但对于授权的发明和实用新型来说，专利权保护的实施权是一样的。那么我们反过来可以推知，对于授权的发明和实用新型，如果技术方案一样，实用新型的稳定性要优于发明。

从实用新型的定义可见，其主要是保护机械装置或其它宏观产品。微观产品，如纳米器件、高分子化合物等并不属于实用新型的保护客体。那么是不是研究微观的化学领域不能申请实用新型呢？其实不然，专利审查指南中还明确记载了“复合层可

以认为是产品的构造,产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构。但需要注意的是,如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对材料本身提出的改进,则不属于实用新型专利保护的客体”。

目前化学领域的实用新型授权情况如何呢?考虑到专利授权公告的滞后性,笔者检索了中国授权的申请日为2018年的实用新型专利,计164万余。筛选其中C部的专利,总计为75,497篇。经浏览,发现其中仍有大量的机械装置类的专利,是由于所述装置中使用了化学或生物材料;但也发现在IPC分类号的C09J7/29小组(其意为层状材料,粘合剂)中有951篇文献。另外,对C部(化学、冶金)中前1万篇专利进行聚类,结果如下图所示:



其中的基材层/压敏胶层/保护膜中包含428篇专利。具体而言,其中除了包括了各种涂层、层状结构的产品,例如胶带、板材、玻璃、硅胶带外;还包含例如含胶泡棉、微胶囊等产品。

可见,化学,尤其是材料科学领域同样是可以申请实用新型专利并获得授权的,但该专利对现有技术的贡献应当是在宏观的结构和/或形状方面。而如果发明创造的发明点在于材料本身,还是应该申请发明专利。并且,需要注意的是,根据中国专利法,同样的发明创造可以同时申请发明和实用新型。但同时申请发明和实用新型的,不能申请加快和优先审查,并且发明专利的审查会被延后。

## 损害他人姓名权的商标案例评析

嘉权专利商标事务所 苏敏青



**苏敏青**  
商标代理人

从大学毕业后，一开始从事外贸工作，对外贸流程及工厂生产流程十分熟悉，对ISO体系也有所了解。后来从工作中发现随着中国经济蓬勃发展，以及中国与外国的商贸交易、文化交流日益频繁，知识产权保护日益受到重视，因此转而加入知识产权行业，现从事商标查询、商标保护、商标转让、涉外商标等工作。

### 基本案情

申请人：“Jeffree Star”

被申请人：广州思竹网络科技有限公司

系争商标：第3类第13475307号“Jeffree Star”商标



案件类型：商标无效宣告及其行政诉讼

### 案情回放

“Jeffree Star”一位知名的美国模特、时装设计师、化妆师、作曲家和歌手，早在2013年以前，其凭借自创的美妆及歌曲在美国网上走红，并经营以“Jeffree Star”命名的同名品牌化妆品及时尚用品。随着“Jeffree Star”名气渐增及网络媒体的宣传，“Jeffree Star”通过网络媒体等渠道进入中国，为中国消费者所知晓，因此早在2013年以前，“Jeffree Star”已在美国及中国在中国在化妆、音乐领域形成一定的知名度。而个人“余苗苗”未经“Jeffree Star”的授权，擅自在2013年11月4日在中国在第3类“化妆品”等商品上申请注册“Jeffree Star”为商标并核准注册，注册号为13475307，注册日期为2015年2月7日。“余苗苗”后于2017年2月13日将第13475307号“Jeffree Star”商标转让至“广州思竹网络科技有限公司”。2018年，“Jeffree Star”发现中国第13475307号“Jeffree Star”商标侵犯其在先姓名权，于是委托广州嘉权专利商标事务所对该商标提起无效宣告。

广州嘉权专利商标事务所的商标代理人受申请人委托后，整理及分析其提供的证据发现：申请人是在世的外国个人，“Jeffree Star”是其本名，与护照一致，系争商标“Jeffree Star”明显与申请人“Jeffree Star”文字相同。此外，申请人提供了外国网站“YouTube”、外国社交软件“Instagram”及其自身

网店等外文证据,但由于使用习惯及语言等因素的限制,中国消费者不一定会接触该类外国网站及外国社交软件,申请人所提供的外文使用证据在证据力上相对较弱。为使得证据更为充分,代理人经过检索发现在“Jeffree Star”在百度百科上的人物介绍、中国网站“虾米”及“优酷”等网络平台上关于“Jeffree Star”的网上报道及相关网民评论,且“虾米”及“优酷”报道时间早于系争商标申请注册日2013年11月4日。由于“虾米”、“优酷”在中国知名度较高,且与申请人“Jeffree Star”为无直接利害关系的第三方网站,同时其网站有相关的管理规则,不能随意修改,网站上内容发布的日期通常可以认为公开时间。因此,代理人根据“虾米”、“优酷”、百度百科上的人物介绍并结合客户自身证据对第3类第13475307号“Jeffree Star”商标提起无效宣告。

其后,在无效宣告证据交换阶段,被申请人“广州思竹网络科技有限公司”在无效宣告答辩中辩称系争商标是经转让合法取得,不存在侵犯申请人在先姓名权的行为。此外,申请人所提交的证据不足以证明“Jeffree Star”在中国具有知名度。但从被申请人无效答辩中发现,被申请人提供的使用证据显示被申请人不但在第3类化妆品上使用“Jeffree Star”商标,而且对中国多个第三人销售“Jeffree Star”品牌的假冒商品进行司法打假,侧面说明了“Jeffree Star”在中国的知名度及巨大的商业价值。此外,被申请人还在其商品上使用了“”五角星图案,该图形与申请人在先使用的第87186731号“”美国注册商标图形完全相同,证明被申请人接触过申请人商标的可能性。申请人针对被申请人的证据提交了相关的质证意见。

原国家工商行政管理总局商标评审委员会经审查后作出裁定,认为系争商标侵犯申请人对“Jeffree Star”享有的在先姓名权,系争商标宣告无效。被申请人不服原商标评审委员会的裁定,提起行政诉讼。申请人为该诉讼第三人,委托广州嘉权专利商标事务所参与该诉讼。最终,北京知识产权法院经审查后,驳回被申请人的诉讼请求,维持原商标评审委员会的裁定,系争商标宣告无效。

## 法律依据

《中华人民共和国商标法》

第三十二条:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……。

## 案件点评

(一) 在先姓名权属于在先权利

在先姓名权是属于在先权利之一,未经许可或授权,将他人享有姓名权的文字申请注册商标,给

他人姓名权造成或者可能造成损害的,应当认定为对他人在先姓名权的侵犯,可以按照《商标法》第三十二条的规定对该商标在法定期间内提起异议、无效宣告,异议必须在系争商标初审公告日起三个月内提出,无效宣告必须在系争商标注册日起五年内提出。值得注意的是,本规定中的“他人”是指提出异议、不予注册复审或者无效宣告申请时在世的自然人。“姓名”包括本名、笔名、艺名、别名等。已逝世的自然人不享有姓名权。本案中,申请人为在世自然人,“Jeffree Star”是申请人的本名,且系争商标与“Jeffree Star”文字相同且注册未满五年,初步判断可以对系争商标以在先姓名权提起无效宣告。

## (二) 在先姓名权的适用要件

《商标审查及审理标准》对在先姓名的适用要件规定为:“(1)在相关公众的认知中,系争商标文字指向该姓名权人;(2)系争商标的注册给他人姓名权可能造成损害。”据此可知,首先,认定系争商标是否损害他人姓名权须考虑该姓名权人在相关公众中的知名度,即在相关公众的认知中,系姓名是否明确指向该姓名权人,两者是否形成一一对应的关系。只有相关公众认为该姓名明确指向该自然人,该自然人的姓名权才能受到保护。如果该姓名在相关公众中没有任何知名度,则一般不构成侵犯他人在先姓名权,不能阻挡他人的商标注册及使用。其次,系争商标与他人姓名相同或者虽然文字不同,但反映了他人姓名的主要特征,在相关公众的认知中仍指向该姓名权人。再次,姓名权人主张人负有证明该他人在相关公众中知名度情况的举证责任,证据形成时间必须早于系争商标注册申请日,但无须对是否造成确实的损害或者损害的程度进行举证。最后,系争商标的注册申请未经姓名权人的许可。本案中,申请人对“Jeffree Star”在化妆品、音乐等领域的知名度进行了举证,证据均早于系争商标申请注册日,可以证明申请人对“Jeffree Star”享有在先姓名权,而被申请人未经许可,在第3类“化妆品”等商品上注册申请系争商标,损害或可能损害了申请人的在先姓名权,违反了《商标法》第三十二条的规定,因而系争商标的注册宣告无效。



## (三) 商标的转让、转移不影响《商标法》第三十二条的适用

本案中,被申请人曾辩称系争商标经合法转让而来,不侵犯申请人的在先姓名权。《商标法》第三十二条的适用并不以商标的转让、转移情况作为审理标准,即使商标经过转让、转移,也不影响商标侵犯他人在先权利的认识。

## (四) 积极参与案件, 有助于提高案件成功率

在无效宣告提起后,申请人可以在证据交换阶段查看被申请人的无效宣告答辩证据,申请人可以就该证据在法定期限内进行质证,陈述自己的意见,也可以不质证。在无效宣告行政诉讼阶段,申请人以第三人参加该诉讼,也可以不参加。虽然在申请人不质证或者第三人不参加诉讼的情况下,不

影响案件的审理,但可能对申请人会产生不利后果,一般建议申请人积极参与,从而提高案件成功率。

本案中,被申请人在无效宣告答辩阶段,提供了系争商标的使用情况,但该使用证据明显存在多个漏洞,例如其使用在化妆品上的“”五角星图案与申请人在先使用的第87186731号“”美国注册商标图形完全相同等等。这些漏洞对于作为在先权利人的申请人是有利的,申请人积极参与质证,在法定期限内递交相关意见,使得审查员对案件整体有更完整、更清晰的认识,对申请人的主张及案件审查显然更为有利,从而提高案件成功率。在后续的诉讼阶段,在先权利人的申请人也积极以第三人身份参与诉讼,将相关证据公证后递交,增强证据的证明力,从而也提高案件成功率。

### 结语

从上述案例可以看出,先姓名权属于在先权利之一,在涉及在先姓名权与商标权的冲突案件中,重点要确定在先姓名权的存在与考虑姓名权人在相关公众中的知名度。如果在相关公众的认知中,该姓名明确指向了姓名权人,而他人未经该姓名权人许可将该姓名作为商标注册及使用,则有可能侵犯该姓名权人的在先姓名权,该姓名权人可以在《商标法》规定的期限内对商标提起异议、无效宣告,维护自身合法权利。



嘉权专利商标事务所  
Jiaquan IP Law

**拒绝侵权**  
**知识产权捍卫者**

欲知更多知识产权资讯  
可扫码关注公众号



www.jiaquanip.cn      4000-268-228

4000-268-228