

# 保护公平竞争 鼓励企业创新

■ 本报记者 钱颜

不久前,国家市场监督管理总局正式公布了《标准必要专利反垄断指引》(以下简称《指引》),这是我国反垄断执法机关出台的第一部关于标准必要专利的指引,体现了未来在标准必要专利领域的反垄断执法思路,值得标准必要专利权利人与标准实施方等业内企业予以关注。

《指引》共六章二十二条,界定标准必要专利相关概念,提出涉及标准必要专利的垄断行为分析原则,以及相关市场界定思路,建立事前事中监管规则。

据国家市场监督管理总局有关负责人介绍,标准必要专利许可实践覆盖无线通信、音视频、物联网等众多领域,主体趋向多元,模式日益复杂,在正常商业行为和反竞争行为之间存在模糊地带,增加了企业经营活动的不可预期性,也为反垄断监管执法带来挑战。

段和段律师事务所律师刘燕向记者表示,《指引》明确标准必要专利领域反垄断监管执法有关制度规则,加强信息披露,许可承诺、善意谈判等行为指引和高风险行为预防,有利于为广大经营者提供清晰明

确的行为遵循,促进市场公平竞争,保护产业创新发展动力。标准必要专利从产生到许可的全生命周期规范,企业都可以从《指引》中找到具体操作方向,促进合规经营。

近年来,标准必要专利领域的公平竞争问题受到国内外高度关注,各国结合产业发展需求,制定出台有针对性的政策措施。记者了解到,今年发布的《标准必要专利发展报告(2024年)》显示,我国涉及专利的团体标准数量在逐年增加。2016年底,新增涉及专利的团体标准37项,涉及专利的团体标准总数达57项。到了2023年底,数据增长为新增1463项,总数达4409项。截至2023年12月31日,共有210家在民政部注册的团体标准组织制定了1737项涉及专利的团体标准,占涉及专利的团体标准总数的39%。可见,我国相关机构在促进科技、产业创新,加快创新成果的产业化和产业化方面重视程度不断提高,迈出了加速发展的步伐。

国家市场监督管理总局有关负责人表示,《指引》的出台有利于主动顺应国际治理趋势和产业发展大势,推动健全我国标准必

要专利治理体系,及时、准确、充分释放我国政府统筹保护知识产权和促进公平竞争的政策导向,推动打造统一规范有序、鼓励创新发展的市场环境,也有利于更好参与全球公平竞争治理,服务高水平对外开放,提升我国产业国际竞争力。

在上海交通大学竞争法律与政策研究中心主任王先林看来,《指引》秉持兼顾促进创新和维护公平竞争的原则和理念,实现了我国在标准必要专利领域保护知识产权与反垄断的平衡和协调。

王先林介绍说,在标准制定中吸收了专利技术的条件下,很容易发生专利劫持问题。即由于专利技术被纳入到标准中,而转向可替代标准的成本过高,使得被标准采纳的技术具有不可替代性,标准必要专利权利人便可以借标准获得的竞争优势提高专利许可费用或其他许可条件,将可能产生限制竞争的效果并最终损害消费者利益。《指引》规定了公平、合理和无歧视原则,以及用善意谈判规则约束标准必要专利权利人和标准实施方,且明确指出具个案中,对谈判的过程和内容进行全面评估,

很好地平衡了标准必要专利权利人与标准实施方的利益。

《指引》还对鼓励企业创新进行了强调,聚焦标准必要专利领域,对反垄断执法制度规则进一步细化,有利于增强制度针对性和可操作性,提升反垄断监管执法的稳定性和透明度,规范和引导行业公平竞争,形成鼓励创新的政策制度环境。

刘燕表示,从标准必要专利权利人的角度出发,企业可以重视研发投入和技术创新,从而获得相应的回报。但也应充分关注反垄断合规要求,避免利用市场优势,收取不公平高额许可费的行为,同时提前制定好应对专利许可调查和诉讼的策略,规避潜在反垄断风险。从标准必要专利实施人角度来说,关于标准必要专利权利人未经充分履行善意谈判程序不能通过发起专利侵权诉讼或寻求禁令救济而拒绝向标准实施方许可等规定,将进一步促进专利许可效率。标准必要专利实施人可以积极了解专利许可纠纷的审理规则,垄断纠纷和行政案件的审查规则,减少专利侵权指控风险,在竞争中取得更多创新优势。

## 完善机制壮大知识产权贸易

■ 马一德

国家主席习近平日前向2024年国际保护知识产权协会世界知识产权大会致贺信时强调,中方愿同各方一道,继续加强合作,坚定维护国际知识产权多边体系,为打造有利于创新发展的国际环境贡献中国智慧和中方方案。作为我国知识产权事业的关键组成部分,知识产权贸易发展对于我们继续走中国知识产权发展之路、增强国际相关合作有着重要意义。

知识产权贸易是指创新技术、文学作品等含有知识产权的产品,特别是高附加值的高科技产品的国际贸易。其发展水平决定了一国在全球服务贸易市场和全球价值链中扮演的角色。伴随创新驱动发展战略的实施,我国知识产权贸易的比重也在逐渐攀升。2013年至2023年,我国知识产权使用费贸易总额年均增速为9.4%,2023年知识产权贸易约占服务贸易总规模的6.1%。

然而,由于高质量知识产权供给不足、缺乏核心专利和品牌,当前我国知识产权贸易总额占比仍然偏低,且以进口为主,与知识产权贸易强国之间仍存在一定差距。此外,我国知识产权贸易仍然存在转移转化难等突出问题,导致规模庞大的知识产权资源并未转化为贸易优势,发展实效。进一步壮大我国知识产权贸易,应重视两方面的体制机制完善。

不断健全知识产权转移转化机制。要重点推进技术成果的交易和运用,打造创新资源对接平台,促进知识产权国际化运营。探索通过知识产权证券化、科技保险等方式推动科技成果转化运用,鼓励采用知识产权质押、预期收益质押等融资方式,促进技术成果转化和交易。还应立足中国优秀传统文化,重点推进文化产品出海,通过科技创新和服务内容创新,形成具有中国特色的文化服务品牌。加强对版权文化娱乐服务贸易的支持,推动数量增长转化为品牌优势,打造一批具有全球影响力的中华文化名片。

不断优化知识产权治理的国内国际环境。在国内层面,树立构建开放型经济体制、建设世界科技强国的价值导向。高水准的知识产权保护是高水准开放型经济体制的应有之义,要严厉打击知识产权领域违法犯罪行为,通过完善产权保护制度、优化营商环境,引导国内企业向打造自主品牌和自主创新转型。依法平等保护中外当事人合法权益,一视同仁地保护国内国外创新,树立我国依法保护知识产权的负责任大国形象,提振全球创新主体对我国市场技术转移转化的信心和动力。在国际层面,面对逆全球化趋势和知识产权向我国转移的限制围堵,要更加积极主动地参与全球知识产权治理,以对话协商、共建共享、合作共赢为基本原则,积极维护以WTO等为基础的现行知识产权全球治理多边框架体系,积极主导构建和参与区域性知识产权合作体系,向全球输出开放包容、平衡高效的机制理念。与世界各国在审查授权、跨境执法、争端解决等方面全方位加深合作,不断完善海外知识产权维护援助机制,为我国企业的知识产权国际化运营提供长效支持和服务。

(作者系中国科学院大学知识产权学院院长、特聘教授)

## 商标范围须严守 越界使用不可为

■ 姜旭 陈虹伶

订合作协议,振兴公司成为泰源公司“枫叶”牌硅酮玻璃胶的全国独家总经销商。2009年5月,双方的合作正式解除。然而,两家公司此后的关系变得紧张起来。泰源公司曾在其他案件中起诉振兴公司生产销售的“枫叶”牌酸性硅胶侵犯其涉案注册商标专用权,振兴公司则针对泰源公司申请注册的“枫叶”系列商标提出商标权无效宣告请求,并引发了系列行政诉讼。

2021年11月,泰源公司再次以商标侵权为由将振兴公司起诉至一审法院,并将润景公司列为共同被告。在该案中,泰源公司请求法院判令二被告立即停止侵权,并请求适用惩罚性赔偿判决赔偿经济损失等共计3000万元。泰源公司的主要理由为:被诉商标核定使用在硅胶类别,但二被告在玻璃胶商品上使用使用该商标,该行为侵犯了涉案注册商标专用权。此外,振兴公司曾为泰源公司代理商,主观存在恶意,且侵权时间长。

对此,振兴公司和润景公司辩称,被诉商标核定在硅胶类别,被诉侵权产品标注为“酸性硅胶”或“高级酸性硅胶”,属于核定使用的“硅胶”商品范围,不存在越界行为;另外,被诉侵权产品如如实标注被诉商标和企业名称,被诉商标一直持续使用,比涉案商标知名度高。因此,二公司不构成商标侵权。

### 终审支持诉讼请求

一审法院经审理后认为,振兴公司超出被诉商标核准范围使用与原告玻璃胶产品近似标识的行为构成商标侵权,润景公司受托制造被诉侵权产品的行为与振兴公司构成共同侵权。一审法院酌情确定振兴公司赔偿泰源公司经济损失765万元,润景公司对其中的60万元承担连带赔偿责任。

一审判决后,泰源公司以一审法院确定的赔偿额过低为由向广东高院提起上诉。广东高院经审理后于近日作出上述二审判决。

据了解,双方当事人对被诉商标是否超核定范围使用、被诉行为是否侵权成立等问题争议颇大。对此,该案二审承办法官岳利浩表示,双方当事人均持有注册商标,因此确定被诉侵权产品是否规范使用注册商标是判断被诉行为是否构成侵权的关键。被诉商标核定使用的商品为《类似商品和服务区分表》第1类0102小类的硅胶,因此确定被诉侵权产品是否规范使用注册商标是判断被诉行为是否构成侵权的关键。被诉商标核定使用的商品为《类似商品和服务区分表》第1类0102小类的硅胶,因此确定被诉侵权产品是否规范使用注册商标是判断被诉行为是否构成侵权的关键。被诉商标核定使用的商品为《类似商品和服务区分表》第1类0102小类的硅胶,因此确定被诉侵权产品是否规范使用注册商标是判断被诉行为是否构成侵权的关键。被诉商标核定使用的商品为《类似商品和服务区分表》第1类0102小类的硅胶,因此确定被诉侵权产品是否规范使用注册商标是判断被诉行为是否构成侵权的关键。

### 大幅提高赔偿金额

该案之所以引发广泛关注,除双方当事人之间在业界均具有一定知名度外,二审支持了原告提出的5倍惩罚性赔偿的诉讼请求,并将赔偿金额提高至3000万元也是重要原因。对此,岳利浩表示,合议庭经审理后认为,该案是一起罕见的以“挂羊头卖狗肉”方式长期大规模恶意侵犯注册商标专用权的典型案例。一审法院在确定侵权产品销

售数额、商标贡献率,以及惩罚性赔偿的倍数方面存在一定偏差,确定的765万元赔偿数额不足以弥补商标权利人的损失,也不足以发挥法律的威慑作用。因此,合议庭根据二审查明的计算依据,顶格适用5倍惩罚性赔偿倍数,全额支持商标权人提出的3000万元的经济损失诉讼请求。

岳利浩解释,在确定惩罚性赔偿的倍数时,合议庭考虑的因素有两方面:首先,振兴公司曾是泰源公司的独家代理经销商,在2005年就知道玻璃胶产品上有在先的涉案商标;振兴公司曾试图在玻璃胶等商品上申请注册“枫叶”商标,2008年9月就被行政机关驳回,其应当很清楚不得在玻璃胶商品上使用与在先涉案商标相冲突的被诉商标。其次,振兴公司在长达近20年的时间里,从不生产被诉商标核定使用的干燥剂等硅胶产品,而是在玻璃胶商品上使用被诉商标。为了蒙蔽经营者和消费者,增强侵权的隐蔽性,其还把玻璃胶产品标注为“酸性硅胶”,向公众声称自己的玻璃胶产品才是合法商品,侵权情节严重。

岳利浩表示,近10年来,广东法院在适用惩罚性赔偿的司法实践中积累了一些经验。准确适用惩罚性赔偿,既可以震慑恶意侵权者,最大限度地维护商标权利人的利益,也可以避免商标权人因损害赔偿叠加导致多重得利。该案对此进行了有益的尝试,考虑到振兴公司侵权故意明显和侵权情节严重,为了体现对恶意侵权人的威慑与惩戒,合议庭依法确定顶格5倍惩罚性赔偿的倍数。同时,对于构成销售侵权商品的经销商不再判决赔偿损失,仅责令其停止侵权行为并承担合理维权开支即可,体现了既严惩侵权源头,又遏制借诉讼牟利的司法导向。

## 浅析“不良影响”条款在药品商标注册申请中的适用

■ 丁苗

《商标法》第十条第一款第八项规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素易对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公众秩序产生消极的、负面的影响。违反该项条款的药品商标,既不能获准注册,还不能作为商标来进行使用。

近些年来,因不良影响条款被驳回的药品商标越来越多。而且从实践来看,一旦药品商标在商标局阶段被认定为具有不良影响,那么后续通过复审以及诉讼来争辩不具有不良影响的难度是极大的,成功率也是较低的。从商标大数据专业检索及智能分析平台摩知轮2018—2023年的检索数据来看,以“药”为关键词因不良影响而提交驳回复审的案件共计1585件,复审成功且未构成不良影响的案件共计111件,即成功率仅为7%。考虑到这一比例,药品企业在注册申请前,务必要排除申请商标是否可能涉及不良影响。

那么商标涉及不良影响这一条款,主要包括哪些方面呢?

### 有害于社会主义道德风尚

河南省某医药科技有限公司在05类人用药等商品上注册申请了“鬼”张筋骨痛保健贴 GUIYIZHANG”商标(图样:),该商标整体来看虽然包含了文字、图形、拼音等多种元素,但由于含有汉字“鬼”而被驳回,原因是“鬼”带有封建迷信色彩,其整体格调不高,用作商标有害于社会主体道

德风尚,易造成不良社会影响。

因此,药品企业在起名字时,应尽量避开封建迷信、格调不高的中文以及常见的外文词语,如“鬼”“爷”“KILLER”“SEX”等。

### 对我国政治生态产生不良影响

北京某药业股份有限公司在05类冬虫夏草等商品上注册申请了“断”商标,商丘某服务有限公司在05类减肥茶等商品上注册申请了“艾草国医”商标,某制药股份有限公司在05类中药成药等商品上注册申请了“考生国”商标,三件商标均因为不良影响被驳回。第一件商标因含有国家元首名称而被驳回,即使提交复审也未取得成功;第二件商标因含有“国医”被驳回,复审阶段也未取得成功,原因是“国医”是国人对祖国传统医学的统称,国字使公众误认为其商品质量、品质等得到了国家相关认证机构的认可或保证,对于我国政治、经济等易产生消极、负面影响;第三件商标虽然也包含“国”这一汉字,但是商标在整体含义上不易被解释为与国家相关的含义,可理解为使人民生活充裕的地方,因此未构成不良影响。鉴于此,药品企业在挑选商标时,尽量不要包含“国”字“CHINA”“CHINESE”“SINO”这样的词语,“国”“CHINA”虽然大气磅礴,但是可能会导致国家名称滥用,损害国家尊严;如果申请商标含有其他文字,“国”“CHINESE”与其他文字结合会产生区别于国家的含义,且未表达出一种国家级的品质,那么有可能克服不良影响这一条款,药品企业在这一

情况下可以提交申请一试试。

### 对我国经济产生不良影响

此类不良影响在药品商标中比较少见。广州某公司在05类中药材等商品上注册申请了“大湾浙龙”商标,珠海横琴某公司注册申请了“湾区手信”商标,两件商标均因为不良影响被驳回。原因是“粤港澳大湾区”是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,在国家发展大局中具有重要的战略地位,“大湾浙龙”完整包含“大湾”(“粤港澳大湾区”的简称)、“湾区”容易联想到大湾区,因此复审未取得成功,也不得作为商标来使用。

需要提醒的是,药品企业在取商标名字时,要尽量避免与我国整体发展战略关系密切的国家级新区或国家级重点开发区域名称相同或者近似,避免对我国经济、社会公共利益造成不良影响。

### 对我国文化产生不良影响

对文化产生的不良影响,包括汉字使用的非规范性,或者申请商标中含有烈士名称等情形。如“GAY”商标,“药”“灵”这两个汉字的书写不规范,“药”字下方的绞丝旁书写成了LVL两个字母,右侧的“勺”字与左侧的绞丝旁连接在一起,而“灵”字上方中间的横线与下方的横线在左侧连接起来,既不是汉字“灵”也不是汉字“冥”,因此这两个不规范汉字容易混淆相关公众特别是中小学生对汉字的认知,将造成不良社会影响。可见,判断商标中的汉字是否规范时,对印刷体或者

普通字体手写形式的汉字审查较为严格。自造字、缺笔画、多笔画或者笔画错误的汉字,易使公众特别是未成年人对其书写产生错误认知的,都存在被驳回的可能。

此外,如果申请商标含有烈士名字,大概率也会被驳回。第5类上注册申请的“金戈”商标就是这一情形,原因是“金戈”确为我国烈士姓名,于1950年牺牲。根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》的规定,“任何组织和个人不得将英雄烈士的姓名、肖像用于或者变相用于商标、商业广告,损害英雄烈士的名誉、荣誉”,因此药品企业在确定商标后,可尝试在中华英烈网进行查询。

但是,如果申请商标在整体结构和含义与烈士姓名有一定区别,且相关消费者不易将其与烈士联系起来,那么药品企业可尝试提交商标注册申请。在第54909640号“”商标驳回复审案件中,申请人不仅已注册“金葵及图”等商标,又享有大连市著名商标、辽宁省著名商标的称号,因此复审得以成功。

### 对我国宗教产生不良影响

如果药品商标中含有佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教等名称、图形、场所、用语、习俗、仪式等,有可能因伤害宗教信仰、宗教感情而被驳回。日照市某农业科技公司在05类药茶等商品上注册申请了“禅境界”商标,但由于该商标含有“禅”字而被驳回,原因是“禅”为佛教用语或泛指佛教的事物,其与文字“境界”组合使用并未使其含义发生实质改变,因此该商

标易伤害宗教感情、产生不良社会影响。

但是,在“佛慈”系列商标驳回复审案件中,申请人通过提供申请商标“佛慈”的历史、申请人的介绍、申请商标的大量使用和知名度、网络搜索结果、在先注册等证据,最终克服了含有“佛”字带来的不良影响。可见,此类情况对申请人、申请商标的历史和使用都有较为严格的要求。

### 对我国民族、种族产生不良影响

药品商标如果存在可能伤害民族尊严或者感情、有害于民族团结、民族平等,即使没有任何丑化、歧视民族的本意,但也有可能被驳回。如湖南某药业有限公司在05类人用药等商品上注册申请“花瑶鸿”商标,某个人在05类眼药水等商品上注册申请的“苗源圣方”商标均被驳回,前者是因为申请商标中“花瑶”为瑶族的一个分支名称,若将该文字作为商标指定使用在药草、兽医用药、医用营养品、中药袋等商品上易产生不良影响;后者是因为申

请商标易使消费者联想到“苗药”,而“苗药”是苗族人民长期以来形成的普遍使用中草药治疗各种疾病的传统医药,因此该商标作为商标可能会影响消费者的用药安全,造成不良影响。

我国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家,任何可能涉及民族压迫、破坏民族团结的行为都会被制止。药品企业在挑选商标时,要铭记民族团结和民族平等的规定,不要有意无意使用可能伤害民族尊严或者感情的文字或图样。

不良影响这一条款不考虑商标申请人在申请或使用商标时的善意或恶意,仅考虑申请商标在注册申请和使用过程中可能产生的客观社会效果。如果申请商标可能对产生的社会公共利益和公共秩序产生消极负面的影响,那么就有可能产生不良影响。因此,药品企业需要从上述多个维度对商标进行考量,避免卷入不良影响的风波中去。

(作者单位:中国贸促会专利商标事务所)



中国贸促会专利商标事务所

CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE



贸促专商微信公众号

广告