Newsletter:IP

卓知新论

《卓阅》知识产权专刊

2021 年第 10 期 总 10 期



目录 contents



金融及融资

【知产动态】

1. 广州开发区发行全国首支纯商标知识产权证券化产品

【典型案例】

- 1. 汕尾发放知识产权质押融资贷款最高额达500万
- 2. 冠县两企业质押知识产权融资 3000 万元



创新及技术转化服务

【知产动态】

- 1. 国新办举行《"十四五"国家知识产权保护和运用规划》国务院政策例行吹风会
- 2. 国家知识产权局发布《专利权质押登记办法》
- 3. 国家发改委: 进一步畅通知识产权质押至贷款投放的传导途径 更好满足中小科技型企业融资需求

目录 contents



维权及保护

【知产动态】

- 1. 《国家知识产权局知识产权信用管理规定(试行)》征求意见
- 2. 浙江省发布开源社区知识产权管理规则指引
- 3. 国务院印发《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》
- 4. 广东省知识产权局发布《广东省专业市场知识产权保护工作指引》

【典型案例】

- 1. 被诉侵权设计与涉案授权外观设计的区别属于细节差别且系不易观察到的部位,区别均不足以对整体视觉效果产生实质性影响,被诉侵权设计与涉案授权外观设计在整体视觉效果上并无实质性差异,属于近似设计——卡西欧计算机株式会社与上海童赞贸易有限公司、诣趣品牌管理(武汉)有限公司侵害外观设计专利权纠纷案【(2020)沪73 民初77 号】
- 2. 在双方商标核准使用商品在功能、用途和消费群体存在较大重合的情况下,双方应当在己方核定使用的商品范围内规范使用己方注册商标;两商标在文字构成、呼叫、含义上相同,仅存在繁简字体区别,属于类似商标——株式会社良品计画与北京无印良品投资有限公司侵害商标权纠纷案【(2021)京73 民终961号】
- 3. 两商标核准服务在功能用途、服务群体等方面具有一定差别,但由于餐饮服务固有的大众性易导致餐饮品牌被更多社会公众所熟悉,该商标的使用弱化涉案驰名商标与商标权人已有联系的认知,损害了商标权人的合法权益,构成对驰名商标的侵害——东道品牌创意集团有限公司与北京东道品牌联盟管理有限责任公司、魏老香餐饮管理(北京)有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案【(2021)京民终554号】

目录 contents



授权确权

【知产动态】

1. 国家知识产权局发布最新版《商标审查审理指南》

【典型案例】

- 1. 在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时,应当考虑该标志或者 其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响——武汉凌极科技有限公司与国家知识产权局商标申请驳回复 审行政纠纷案【(2021)京行终 4083 号】
- 2. 诉争商标包含引证商标,显著部分相同,未形成区别于引证商标的含义,诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿,且诉争商标与引证商标商品高度重合,诉争商标申请人主观难谓善意,构成损害驰名商标权益——福建泉州匹克体育用品有限公司与国家知识产权局商标权无效宣告请求行政纠纷案【(2020)京73行初17823号】



金融及融资

【知产动态】

1. 广州开发区发行全国首支纯商标知识产权证券化产品

11月10日,全国首支纯商标知识产权证券化产品——"长城嘉信-国君-广州开发区科学城知识产权商标许可资产支持专项计划"正式发行。总发行规模为2.89亿元,由科学城(广州)投资集团有限公司提供增信支持,其中优先A档规模为1.88亿元,票面利率为4.3%;优先B档规模为0.87亿元,票面利率为4.9%。

广州开发区与国家知识产权局商标局进行沟通探讨,在"专利双许可"模式的基础上,结合商标的特点属性,研究出一套适用于商标的"双许可"模式,固化商标许可权的归属,转移商标许可权价值,突出商标知识产权的融资价值。在国家知识产权局商标局的大力支持下,广州开发区仅用2个月的时间便完成了全部入池商标许可的办理流程,大幅提升了项目推进流程,为区内中小企业及时对接融资资金,解决融资难题。

相较于专利证券化,商标证券化能适用于更多的产业领域,其发行经验具有更高的推广价值,得益于商标的可延续性、可扩张性和增



值性的特点,商标权具备多轮证券化融资的条件,在每一轮证券清偿 期届满且支付完成后,若企业经营良好,品牌价值提升,其商标价值 极可能得到进一步提升。

【典型案例】

1. 汕尾发放知识产权质押融资贷款最高额达 500 万

日前,广东鸿安送变电工程有限公司以发明专利权作质押向银行成功申请了一笔 500 万元贷款。该笔贷款目前是汕尾市发放金额最大的一笔知识产权质押贷款。

2. 冠县两企业质押知识产权融资 3000 万元

山东双力车辆有限公司是冠县知识产权质押融资合作机制的首个 受益者。该公司是一家专业从事农用运输车辆研发、生产、销售的中 微企业,目前累计获得授权专利 20 余项。截至目前,冠县已通过知识 产权质押方式,为山东双力车辆有限公司等 2 家企业融资 3000 万元。



(P)

创新及技术转化服务

【知产动态】

1. 国新办举行《"十四五"国家知识产权保护和运用规划》国务院政策例行吹风会

11月1日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,请国家知识产权局局长申长雨、副局长甘绍宁、战略规划司司长葛树、知识产权保护司司长张志成、知识产权运用促进司司长雷筱云介绍《"十四五"国家知识产权保护和运用规划》有关情况,并答记者问。

国家知识产权局局长申长雨表示,国家知识产权局将按照"十四五"规划部署,深入开展互联网、大数据、人工智能等新领域新业态知识产权保护制度研究与实践,多举措助力新兴领域发展。《规划》从完善法律政策体系,加强司法保护、行政保护、协同保护等方面进行了部署。围绕"加强知识产权保护",《规划》提出了商业秘密保护、数据知识产权保护、知识产权保护机构建设、一流专利商标审查机构建设等6个专项工程。《规划》提出每万人口高价值发明专利拥有量达到12件、海外发明专利授权量达到9万件、知识产权质押融资登记金额达到3200亿元、知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元、专



利密集型产业增加值占 GDP 比重达到 13%等八项预期性指标,确保知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成。

将重点从四个方面发力,加强新领域新业态的知识产权保护力度: 一是发挥专利审查向前激励创新、向后促进运用的"双向传导"功能, 完善互联网、大数据、人工智能等新领域新业态专利审查规则。二是 推进实施数据知识产权保护工程,探索开展数据知识产权保护立法研 究,加快构建数据知识产权保护规则。三是要加强互联网领域知识产 权保护,推动知识产权保护线上线下融合发展。四是推动相关领域知 识产权保护国际合作,支持世界知识产权组织发挥主平台作用,推动 大数据、人工智能等新兴领域知识产权规则制定。

国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示,下一步,将推 动商标法修改完善,积极推进地理标志专门立法,探索数据知识产权 保护规则,加大电商、展会等重点领域和关键环节的知识产权保护力 度,严厉打击非正常专利申请和商标恶意抢注等行为,做好源头保护 工作。



2. 国家知识产权局发布《专利权质押登记办法》

2021年11月15日,国家知识产权局发布《专利权质押登记办法》 (以下简称《办法》)。《办法》的实施,对规范专利权质押登记、促进 专利权的运用和资金融通将发挥积极作用。

与原《办法》相比,修改后的《办法》在第六、第七、第十、第十一、第十三、第十四、第十六、第十九、第二十条等条款有较为重要的实质性修改,对其他条款内容进行了调整顺序、精简内容和规范表述的完善。

《办法》主要条款修改内容包括 4 个方面: 一是推行以承诺方式 办理质押登记手续(第七条、第十三条、第十四条、第二十条); 二是 减少不予办理登记的情形(第十一条); 三是压缩登记审查期限(第十 条、第十三条、第十四条); 四是优化登记相关服务(第六条、第十六 条、第十九条)。

近年来,专利质押融资已经成为盘活企业无形资产、破解中小微企业融资难的重要举措,有效支持了一批创新型企业发展。本次《办法》的修改实施,将深化知识产权领域"放管服"改革,为知识产权部门开展更加规范、便利、高效的专利质押登记服务,提供坚实的制度保障,推动专利质押融资,促进"知产"向"资产"转变。



3. 国家发改委: 进一步畅通知识产权质押至贷款投放的传导途径 更好满足中小科技型企业融资需求

2021年11月16日,国家发展改革委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示,按照党中央、国务院决策部署,国家发展改革委、国家知识产权局、中国银保监会三家单位通力合作,共同指导国家公共信用信息中心建成运行了全国知识产权质押信息平台,并于今年7月19日正式上线。上线近4个月以来,平台始终坚持公益性服务原则,依托"信用中国"网站,免费向社会公众提供知识产权质押登记信息、金融产品信息、企业信用信息查询,以及知识产权业务办理导航等综合性服务,初步实现了"3个一"的建设成效,即一平台汇聚、一站式查询、一窗口展示。

孟玮表示,下一步,发展改革委将会同知识产权局、银保监会继续共同指导国家公共信用信息中心,加强系统建设,完善共享机制,优化平台功能,拓展应用场景,不断加强全国知识产权质押信息平台建设,进一步畅通知识产权质押至贷款投放的传导途径,更好满足中小科技型企业融资需求,彰显知识产权价值,激发创新创业创造活力。



即 维权及保护

【知产动态】

1. 《国家知识产权局知识产权信用管理规定(试行)》 征求意见

2021年11月19日,国家知识产权局发布工作通知,就国家知识产权局研究起草的《国家知识产权局知识产权信用管理规定(试行)》 公开征求意见。

国家知识产权局表示,该规定是为深入贯彻落实中共中央、国务院《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》及国务院《"十四五"国家知识产权保护和运用规划》等关于知识产权领域诚信体系建设重要决策部署,进一步建立健全知识产权领域信用管理工作机制,依法依规加强对商标抢注、非正常专利申请等行为的信用监管,切实加强知识产权保护,促进知识产权工作高质量发展而制定的。

规定明确了7类失信行为的具体情形,并从失信行为的认定和管理、守信激励、信用评价、监督责任等方面做出了具体规定,共六章, 23条。



2. 浙江省发布开源社区知识产权管理规则指引

2021年11月1日,为加强开源领域软硬件知识产权管理,推动新兴产业创新发展,浙江省发布了全国首个《开源社区知识产权管理规则指引(试行)》(以下简称《规则指引》)。

《规则指引》共十二条,分别从管理原则、管理平台、约束机制、协同研发、软件管理、专利管理、商标管理、风险管理等方面为开源社区知识产权管理提供规范指引,促进开源社区提高知识产权管理和风险防控水平,增强知识产权保护意识,进一步完善开源技术开发体系,促进产业创新发展。

《规则指引》提出了开源社区知识产权管理遵循的原则,即合法 正当、创新引领、应用先导、发展优先以及数据安全。

《规则指引》引导开源社区依法制定开源许可协议,规范内部知识产权争议处理机制;鼓励以开放创新、共享应用为导向,推动建立产学研深度融合的产业核心知识产权协同式研发体,引导社区成员在产业关键领域深化合作;鼓励构建专利池,推进知识产权与标准融合,推动建立标准制定和专利池构建的良性互动机制,引导社区成员及时注册并建立相关商标合规机制。

此外,《规则指引》还引导开源社区依法建立开源风险防控体系,



加强开源项目托管网站管理,实施开源风险全流程管控,建立健全产业知识产权侵权监控机制和风险应对机制,增强风险防范和处置能力,保障产业发展安全;鼓励开源社区完善开源许可证管理制度,建立开源知识产权审核机制,规范开源参与者操作流程。

3. <u>国务院印发《国务院关于开展营商环境创新试点工</u> 作的意见》

2021年11月25日,国务院日前印发《关于开展营商环境创新试点工作的意见》,部署在北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳6个城市开展营商环境创新试点,同时也明确了创新试点工作10个方面101项改革举措。

《意见》提出,经过三至五年的创新试点,试点城市营商环境国际竞争力跃居全球前列,政府治理效能全面提升,在全球范围内集聚和配置各类资源要素能力明显增强,市场主体活跃度和发展质量显著提高,率先建成市场化法治化国际化的一流营商环境,形成一系列可复制可推广的制度创新成果,为全国营商环境建设作出重要示范。

《意见》对加强知识产权保护工作作出重要部署:"完善产权保护制度,强化知识产权保护,开展商标专利巡回评审和远程评审,完善



对商标恶意注册和非正常专利申请的快速处置联动机制,加强海外知识产权维权协作。"

4. <u>广东省知识产权局发布《广东省专业市场知识产权</u> 保护工作指引》

近日,广东省知识产权局发布了《广东省专业市场知识产权保护工作指引》(以下简称《指引》)。

专业市场连接商品生产端和销售端,是商品生产流通领域的重要场所和枢纽。广东是专业市场大省,为了解决部分市场仍存在开办方和市场内经营者的知识产权意识不强、缺乏知识产权纠纷快速处理机制等问题,建立完善专业市场知识产权保护机制,广东省知识产权局研究制定了《指引》。《指引》分为工作目标、工作原则、工作内容三部分。主要内容包括四个方面。一是加强专业市场知识产权监管和服务,包括健全执法联动协作机制、加强日常监管和执法、加强专业市场知识产权保护力量、提供公益性维权援助服务。二是提升专业市场知识产权保护力量、提供公益性维权援助服务。二是提升专业市场开办方知识产权保护能力,包括把好市场内商品和经营者准入关、建立日常内部检查制度、建立知识产权纠纷快速处理机制、建立市场内部知识产权保护信息收集和公开机制、建立知识产权诚信奖惩制度、



设立知识产权保护工作站、做好知识产权保护宣传工作。三是完善专业市场知识产权保护行业商协会服务支撑体系,包括加强行业自律规范建设、提供法律咨询和宣传培训等服务、开展专业市场知识产权诚信等级认定等工作。四是鼓励消费者参与专业市场知识产权保护行动,包括加强消费者知识产权保护意识、提升消费者知识产权保护能力、加强市场内知识产权侵权违法行为投诉举报工作。



【典型案例】

1. 被诉侵权设计与涉案授权外观设计的区别属于细节差别且系不易观察到的部位,区别均不足以对整体视觉效果产生实质性影响,被诉侵权设计与涉案授权外观设计在整体视觉效果上并无实质性差异,属于近似设计——卡西欧计算机株式会社与上海童赞贸易有限公司、诣趣品牌管理(武汉)有限公司侵害外观设计专利权纠纷案【(2020)沪73民初77号】

案情简介:卡西欧株式会社系名称为"手表"、专利号为 ZL200930263738.7的外观设计专利的专利权人。原告卡西欧株式会社 经调查发现,被告上海童赞贸易有限公司、诣趣品牌管理(武汉)有 限公司未经原告许可,擅自生产并且授权多个经销商在天猫、京东、 拼多多等电商平台许诺销售、销售侵犯原告专利权的手表产品,故原 告向上海知识产权法院提起诉讼,请求赔偿经济损失 60 余万等。上海 知识产权法院经一审审理,判决被告赔偿 40 余万。



2. 在双方商标核准使用商品在功能、用途和消费群体存在较大重合的情况下,双方应当在己方核定使用的商品范围内规范使用己方注册商标;两商标在文字构成、呼叫、含义上相同,仅存在繁简字体区别,属于类似商标——株式会社良品计画与北京无印良品投资有限公司侵害商标权纠纷案【(2021)京73民终961号】

案情简介: 2008 年 4 月 21 日,良品计画取得第 4471268 号 "無印良品"文字商标的商标注册证,核定使用在第 20 类包括垫子(靠垫)、枕头、垫褥(亚麻制品除外)、垫子(床垫)、床、沙发等商品上,且该商标在中国具有较高知名度。无印良品投资公司未经允许在包装袋、商品吊牌、标签、发货单等多处使用了"無印良品"商标,良品计画遂向法院起诉请求无印良品投资公司停止侵权行为、赔偿经济损失及合理支出 50 万元。一审法院审理后判决被告停止侵权行为,赔偿损失10 余万等。双方均不服提起上诉,二审法院经审理后判决驳回上诉,维持一审判决。



3. 两商标核准服务在功能用途、服务群体等方面具有一定差别,但由于餐饮服务固有的大众性易导致餐饮品牌被更多社会公众所熟悉,该商标的使用弱化涉案驰名商标与商标权人已有联系的认知,损害了商标权人的合法权益,构成对驰名商标的侵害——东道品牌创意集团有限公司与北京东道品牌联盟管理有限责任公司、魏老香餐饮管理(北京)有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案【(2021)京民终554号】

案情简介: 东道品牌创意集团有限公司认为被告东道品牌联盟公司与魏老香公司,以"东道联盟"、"东道视频"、"走进东道"等方式单独或突出使用"东道"标志的行为,侵犯第3530231号"东道dongdao"注册商标专用权,遂提起诉讼,要求停止侵权赔偿损失等。一审法院驳回诉讼请求,东道品牌创意集团有限公司提起上诉,二审法院审理中认定第3530231号"东道dongdao"为驰名商标,最终改判北京东道品牌联盟管理有限责任公司、魏老香餐饮管理(北京)有限公司停止侵权行为,赔偿损失三十余万等。





【知产动态】

1. 国家知识产权局发布最新版《商标审查审理指南》

2021年11月16日,国家知识产权局发布了新版《商标审查审理 指南》。新版《商标审查审理指南》分为上编、下编两个部分,分别从 形式审查、实质审查两个主要审查流程对审理审查程序中的具体工作 要求和标准进行了详细的规定,为规范商标审查审理程序,保障商标 审查审理各环节法律适用统一和标准执行一致提供了指导。新版《商 标审查审理指南》将于2022年1月1日起施行,原《商标审查及审 理标准》同时废止。



【典型案例】

1. 在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时,应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响——武汉凌极科技有限公司与国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷案【(2021)京行终 4083号】

案情简介: 2019年9月16日,武汉凌极科技有限公司(简称凌极公司)申请注册第9类"黑车姬"商标,国家知识产权局以诉争商标违反《中华人民共和国商标法》第十条第一款第八项的规定为由,决定诉争商标的注册申请予以驳回。凌极公司不服被诉决定,在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。一审法院判决驳回凌极公司的诉讼请求。凌极公司不服原审判决提起上诉。二审法院审理后改判撤销一审判决,国家知识产权局重新作出决定。



2. 诉争商标包含引证商标,显著部分相同,未形成区别于引证商标的含义,诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿,且诉争商标与引证商标商品高度重合,诉争商标申请人主观难谓善意,构成损害驰名商标权益——福建泉州匹克体育用品有限公司与国家知识产权局商标权无效宣告请求行政纠纷案【(2020)京73行初17823号】

案情简介:福建泉州匹克体育用品有限公司(以下简称匹克公司) 对第 3960582 号"匹克威霸 PIKEWEIBA"提起无效宣告申请,国家 知识产权局裁定予以维持,匹克公司遂提起诉讼。一审法院经审理认 为,"匹克"商标知名度构成驰名商标的程度,提起无效宣告请求不 受五年限制,遂判决国家知识产权局重新作出裁定。



联系我们

《卓知新论》为卓纬定期发布的知识产权电子刊物,本刊内容非正式法律意见,仅供交流参考,北京卓纬律师事务所保留本刊所有权利。如需咨询相关法律问题或了解更多信息,敬请联系卓纬知识产权部。



孙志峰 合伙人

专业领域:知识产权

电 话: +861085870068

电子邮件: zhifeng.sun@chancebridge.com

从事法律实务 16 年。法官阶段从事民商事审判 8 年,年均结案 400 件左右,并在刑庭、研究室等法院宏观及微观部门任职,精通审判实践,熟悉裁判思维;律师阶段就职于国内顶尖知识产权团队,熟悉商标、专利授权确权及各类知识产权行政、民事诉讼实务,近 4 年年均代理知识产权诉讼案件始终保持百件左右,所代理的案件遍及最高法院及 20 个省的高院、中院,拥有非常丰富的诉讼经验。



赵 洁 资深顾问

专业领域:知识产权

电 话: +861085870068

电子邮件: jie.zhao@chancebridge.com

赵洁顾问专业领域为知识产权,获专利代理人资格,其在国家知识产权局专利局专利审查协作 北京中心工作 13 年,先后担任机械部专利审查员、审业部中心质检员、机械部副室主任、机 械部室主任等职,为新审查员课程教师、专利局专利法后备教师、专利局审协中心骨干教师培 养对象、北京中心涉外交流后备师资人才。现为卓纬知识产权部顾问。赵洁顾问具有多年丰富 的专业经验,曾参与发明专利复审、实审、案件指导数百件,同时拥有多年专利课题研究和授 课经验。





班轲 律师

专业领域:知识产权

电 话: +861085870068

电子邮件: ke.ban@chancebridge.com

班轲律师具有工学和法学教育背景,先后毕业于中国海洋大学、北京大学,执业律师、专利代理师。主要从事民商事争议解决、知识产权争议解决、专利商标分析布局、投融资等法律服务。曾先后任职于北京大成律师事务所、台一国际专利商标法律事务所,为国家开发投资集团、中国建筑标准设计研究院、中国电建集团等多家大中型企业提供专业法律服务。



李素素 律师

专业领域:知识产权

电 话: +861085870068

电子邮件: susu.li@chancebridge.com

李素素的执业领域主要集中在著作权、商标等知识产权领域,在知识产权侵权等领域曾为多家客户提供法律服务。



卓纬知识产权部由国内顶尖知识产权专家学者、业绩骄人资深律师所组成,团队经验丰富, 特点突出,能够结合企业商业规划寻求更加符合商业利益的途径和策略。我们服务过的客户不 仅有跨国企业集团、行业翘楚,也有创新主体、中坚力量,其中不乏新加坡南洋理工、美国康奈尔大 学、万达、联美、清华同衡、狼人杀、中国电建、百合佳缘、燕之坊等盛名卓著的领军者,一些诉讼 案例还被载入中国法院典型案例或省级十佳案例。2020 年卓纬知识产权团队更是发布了《科创板 上市审核规则知识产权审查分析报告》《知识产权保护典型案例汇编》等系列专业报告,取 得了客户和行业专家的普遍认可。

法律服务内容:

知识产权维权和争议解决

- 专利、商标、著作权的行政维权
- 专利、商标、著作权的争议解决
- 域名争议解决
- 不正当竞争争议解决

知识产权运营和管理

- 知识产权布局和战略规划
- 商标、专利授木又和确认
- 知识产权转让、许可、质押和其他交易
- 知识产权合规审查

《卓知新论》编辑部

主编: 孙志峰 班 珂 **排版:** 林玉瑶 沈祖玉

核稿: 郑小敏

如您对本电子资讯有任何意见或建议,请邮件联系: contacts@chancebridge.com.

订阅变更或取消:

如您需要变更接收的电子邮件地址或希望不再接收我们的邮件推送,请直接通过原邮件进行联系。