



▶ 驰名商标保护的新发展 .. 2-3



▶ 海关总署公布新的海关知识产权保护实施办法 3-4



▶ 知识产权报道 2 & 4

中国 知识产权快讯

摘要

□ 驰名商标保护的新发展

2009年发布的三个新的法律文件体现了驰名商标保护的最新发展。本所知识产权部对这些法律文件的重点进行了分析，并对这些变化提供了独到见解，包括驰名商标保护的民事案件管辖，驰名商标的认定需要提供的证据，以及在什么情况下法院才会对所涉商标是否驰名作出认定。

作者：徐晶 / Lisa Willis

□ 海关总署公布新的海关知识产权保护实施办法

为加强知识产权的边境执法力度，海关总署公布新的海关知识产权保护实施办法。其重要修改之处涉及申请资料，备案续展，扣留嫌疑货物，侵权货物处置等。本所知识产权部对上述内容及其对知识产权执法的积极作用作了深入的探析。

作者：彭凯 / 曾雪

新闻

世界知识产权组织预测全球PCT申请量减少

世界知识产权组织（WIPO）预测，由于受到金融危机的影响，今年全年全球的PCT申请总数会减少5%左右。美国作为最大的PCT申请国，其今年上半年的申请量下降了14%。但是，中国的PCT申请量增加19%。中国经济的持续增长，而且中国企业、大学和研究机构等日益认识到利用PCT申请专利带来的好处，是促进中国PCT申请不断增多的主要原因。

执行编辑：
王敬

高级编辑：
MAARTEN ROOS
彭凯

编辑及设计：
ZACHARY WORTHAM



驰名商标保护的新发展

上一期的敬海中国知识产权快讯中，我们介绍了中国驰名商标的保护体系。最近三个新的法律文件体现了驰名商标保护的最新发展。

- 2009年1月5日，最高人民法院发出《关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知》（“管辖通知”），确定只有少数法院对涉及驰名商标的案件具有管辖权。
- 2009年4月23日，最高人民法院发布司法解释——《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（“司法解释”），进一步明确涉及驰名商标保护的民事案件的审判标准。
- 2009年4月21日，国家工商行政管理总局发布《驰名商标认定工作细则》（“工作细则”），规范了行政程序中驰名商标的认定和保护。

本文将简要介绍这些关于中国驰名商标立法的新发展。

涉及驰名商标保护的民事案件管辖

在最高人民法院发出“管辖通知”前，所有的中级法院都有权认定驰名商标。但依据该通知，有权认定驰名商标的法院被确定为省会城市和直辖市的中级人民法院，其他中级法院管辖此类案件需经最高人民法院批准。这样，中级法院可以管辖普通的商标案件，但如果涉及驰名商标的认定和认定，则只有很少的法院有管辖权。如在知识产权诉讼最多的广东省，以前所有的21个中级法院都可以管辖涉及驰名商标的案件，但现在只有广州市和深圳市的中级法院才有管辖权。由此可见，随着近年来驰名商标案件的不增多，最高法院对驰名商标的保护持更为谨慎的态度。

驰名商标的认定

依据商标法第十四条，认定驰名商标应综合考虑以下因素：相关公众对商标的知晓程度，商标使用的持续时间，商标宣传的持续时间、程度和地理范围，以及其作为驰名商标受保护的记录等。

在行政程序中，按照新的“工作细则”，审查下列证明商标驰名的证据材料：

（一）证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料；

（二）证明该商标使用持续时间的有关材料，包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料；

（三）证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料，包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料；

（四）证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料，包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料；

（五）证明该商标驰名的其他证据材料，包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料；等。

在涉及驰名商标的民事诉讼中，“司法解释”则要求权利人提供以下证据证明其商标的驰名：

（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；

（二）该商标的持续使用时间；

（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；

（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；

（五）该商标享有的市场声誉等。

中国 知识产权 报道

国际注册商标申请量减少 而中国国内申请量增加

金融危机导致2009年1月至5月国际注册商标申请量减少。中国国内申请人通过商标局提出的国际商标注册申请为712件，比去年同期(802件)下降11.2%。国外申请人通过世界知识产权组织国际局转交的马德里商标领土延伸申请为6018件，比去年同期(6391件)下降5.8%。但是，中国国内的商标注册量仍迅速增长。截至2009年9月15日，今年中国商标注册申请查询审查量已经突破百万大关，同比增长153%。中国商标申请量，审查量和有效注册商标量均位居世界第一。中国已成为世界第一商标大国。

全国性技术交易机构在京成立

2009年8月13日，全国性技术交易机构——中国技术交易所所在京成立。这是由北京产权交易所等3家单位共同发起设立，注册资本2亿元人民币。



驰名商标保护的新发展

“司法解释”的其他规定

为防止当事人不正当地谋求获取驰名商标法律保护以外的其他意义，“司法解释”明确只有在确有必要时，也就是说在商标驰名是构成被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的法律要件事实时，法院才会对所涉商标是否驰名作出认定：

- (一) 涉及注册的驰名商标跨商品类别的保护；
- (二) 请求停止侵害未注册的驰名商标；
- (三) 企业名称与驰名商标冲突的商标侵权和不正当竞争案件；

如被告使用的注册商标侵犯了原告的驰名商标，法院应根据原告的请求，依法判决禁止被告使用其注册商标，但原告须证明其商标在被告申请注册商标时已经驰名，并且被告获得商标注册的时间未超过五年。驰名商标所有人亦有权向商标评审委员会申请撤销被告的注册商标。

对于曾在诉讼或行政程序中被认定过的驰名商标，如被告对该商标的驰名不持异议，人民法院应当予以直接认定，这有助于减轻驰名商标所有人的举证责任。但是，如被告对该商标驰名提出异议，原告仍应负举证责任。

在法院判决书中，驰名商标认定只作为案件事实和判决的理由，不再写入判决主文。并且，在以调解方式审结的案件中，调解书中对驰名商标的事实不予认定。

结束语

“司法解释”和“工作细则”的发布进一步规范驰名商标认定的程序和规则，对于驰名商标的保护具有积极意义。但是，实践表明商标所有人获得驰名商标的特别保护并非易事。“管辖通知”带来的可能影响是：一方面，管辖法院数量的减少使得这些法院可以积累审理驰名商标案件的更多经验；但另一方面，急剧增多的案件数量将加重这些法院的负担，对单个案件的关注不增反减。

作者：徐晶/Lisa Willis

海关总署公布 新的海关知识产权保护实施办法

中华人民共和国海关总署（海关总署）是中华人民共和国国务院下属的正部级直属机构，是国家的进出境监督管理机关。海关总署职责包括禁止假冒和盗版商品进出口，以及其他知识产权执法活动。据海关总署统计，全国海关2008年共查获进出口侵权嫌疑货物11,135批，案值近3亿元人民币，查获侵权嫌疑货物批次比上年增长了49.3%。

为进一步加强海关知识产权执法效果，海关总署于2009年3月3日发布海关总署第183号令，对海关总署于2004年5月25日发布的第114号令《中华人民共和国海关关于〈中华人民共和国知识产权海关保护条例〉的实施办法》做了修改。第183号令自2009年7月1日起施行，其中部分修改之处值得关注。

申请资料

新的实施办法不再要求知识产权权利人在办理海关备案时提交规定格式的申请书，但申请书中必须包括以下具体内容：例如，知识产权权利人的名称或者姓名、注册地或者国籍、通信地址；知识产权的详细信息；被许可人的名称、已知的侵犯知识产权货物的制造商、进出口商等。

另外，根据新的实施办法，申请实用新型或外观设计专利备案的，还应当提交由国家知识产权局作出的包括检索结果及其分析与评价的专利权评价报告，而以前仅要求提供实用新型检索报告或外观设计专利公告。

备案续展

海关备案自海关总署准予备案之日起生效，有效期为10年（知识产权的保护期少于十年的，备案有效期为知识产权的保护期限）。在知识产权有效的前提下，知识产权权利人可以在备案有效期届满前6个月内，向海关总署提出续展备案的书面申请并随附有关文件。根据新的实施办法，在知识产权有效的前提下，知识产权权利人申请备案续展或者变更的，无需再缴纳备案费。

旧的实施办法没有规定海关总署做出对是否准予续展的决定的期限。新的实施办法要求海关总署应当自收到全部续展申请文件之日起10个工作日内做出是否准予续展的决定，并书面通知知识产权

海关总署公布

新的海关知识产权保护实施办法



利人；不予续展的，应当说明理由。

扣留嫌疑货物

旧的实施办法规定，海关对进出口货物实施监管，发现进出口货物涉嫌侵犯在海关总署备案的知识产权的，应当立即书面通知知识产权权利人。而新的实施办法规定，海关对进出口货物实施监管，发现进出口货物涉及在海关总署备案的知识产权且进出口商或者制造商使用有关知识产权的情况未在海关总署备案的，必须首先要求收发货人在规定期限内申报货物的知识产权状况和提交相关证明文件。收发货人未按照前款规定申报货物知识产权状况、提交相关证明文件，或者海关有理由认为货物涉嫌侵犯在海关总署备案的知识

的知识产权，海关应当中止放行货物并书面通知知识产权权利人。

新实施办法还规定了知识产权权利人与收发货人就海关扣留的侵权嫌疑货物达成协议，向海关提出书面申请并随附相关协议，要求海关解除扣留侵权嫌疑货物的，海关除认为涉嫌构成犯罪外，可以终止调查。若海关认为涉嫌构成犯罪，则应将案件移交公安机关处理。

侵权货物处置

新旧办法中对侵权货物的处置都包括将货物转交给有关公益机构用于公益事业或者有偿转让给知识产权权利人；在消除侵权特征后依法拍卖；以及销毁

等。新实施办法增加了要求海关拍卖侵权货物时，应当事先征求有关知识产权权利人的意见的规定。

结束语

通过对新旧办法的对比，我们可以看出，新实施办法立足于知识产权私权性质，完善了依申请保护制度，强化了其被动保护的特征；鼓励当事人通过协商解决侵权纠纷，同时节约海关的执法成本；进一步平衡了海关、权利人和收发货人的权利义务。知识产权权利人应充分利用中国的海关保护制度，使之成为打击假冒产品和盗版行为的第一道防线。

作者：彭凯 / 曾雪

中国 知识产权 报道

新专利法实施

新的专利法于2009年10月1日开始实施。国家知识产权局发布《实施修改后的专利法的过渡办法》，澄清了新专利法的相关规定仅适用于2009年10月1日后的专利申请以及根据该申请授予的专利权，除非以下的特殊规定：（1）强制许可；（2）对侵权行为的行政处理；（3）查处假冒专利行为；（4）变更代理机构。因此，新专利法规定的发明/实用新型绝对新颖性和外观设计的创造性等审查标准，仅适用于2009年10月1日后的专利申请，而不会影响之前的专利申请的审查和授权。

国家工商行政管理总局 发布反垄断法执行规定

为增强2008年8月开始实施的《反垄断法》可操作性，国家工商行政管理总局制定发布了《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定》、《工商行政管理机关制止滥用行政权力排除、限制竞争行为程序规定》两个执法程序规定。两规章于2009年7月1日开始实施，对垄断行为，滥用行政权力排除、限制竞争行为的举报，查处和惩罚等方面做了详细规定。

中国软件著作权登记呈增长态势

2009年上半年，中国软件著作权登记来能够继续呈现快速增长态势。中国版权保护中心共受理软件著作权登记申请2.9804万件，同比增长112.9%；批准软件著作权登记2.8748万件，同比增长100.4%。

中国知识产权法律检索系统在京启动

中国知识产权法律检索系统2009年7月在京启动。该系统将包括140多部中英文的与知识产权相关的中国法律文本。

国家版权局颁布

新的《著作权行政处罚实施办法》

由国家版权局颁布的新《著作权行政处罚实施办法》于2009年6月起施行。新办法扩充了应予行政处罚的违法行为，增加了“警告”、“没收侵权制品”和“没收安装存储侵权制品的设备”等3项新的行政处罚种类，规定侵犯信息网络传播权的行政处罚案件由侵权人住所地、实施侵权行为的网络服务器等设备所在地或侵权网站备案登记地的著作权行政管理部门管辖。

广州

电话：(+86 20) 8760 0082
传真：(+86 20) 8778 4482
info@wjnc.com

上海

电话：(+86 21) 5887 8000
传真：(+86 21) 5882 2460
shanghai@wjnc.com

天津

电话：(+86 22) 2532 3818 / 9
传真：(+86 22) 2532 3820
tianjin@wjnc.com

厦门

电话：(+86 592) 268 1376-9
传真：(+86 592) 268 1380
xiamen@wjnc.com

深圳

电话：(+86 755) 8882 8008
传真：(+86 755) 8284 6611
shenzhen@wjnc.com

海口

电话：(+86 898) 6672 2583
传真：(+86 898) 6672 0770
hainan@wjnc.com

青岛

电话：(+86 532) 8666 5858
传真：(+86 532) 8666 5868
qingdao@wjnc.com

本快讯由致力于协助中国及跨国公司在华及海外业务的敬海律师事务所知识产权部出版。