www.ccpit-patent.com.cn
2018年2月

专注

守护智慧 创造价值
ENRICHING YOUR IDEAS



P/01
为何技术上存在突破，专利却弱不禁风？
——浅谈化学领域专利对于说明书撰写的要求
不了解CFIUS，投资美国易碰壁

P/06
中国互联网专利第一案——棋至中盘
向恶意商标注册说"NO"——从"埃索黄金眼"案看
合理运用商标法规制恶意商标注册

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

目录 CONTENTS

一家之说 01

为何技术上存在突破，专利却弱不禁风?
——浅谈化学领域专利对于说明书撰写的要求

不了解 CFIUS，投资美国易碰壁

卓识多智 06

中国互联网专利第一案——棋至中盘

向恶意商标注册说“NO”
——从“埃索黄金眼”案看合理运用商标法规制恶意商标注册

专看天下 10

中国与巴西专利审查高速路试点将启动

英国确立专利官费收缴新标准

权威发布！ 2017 中国专利统计数据

知赢未来 11

BOE（京东方）2017 年美国专利授权量跃升至全球 TOP21

大族激光入围全球光电子行业最高荣誉
——Prism Awards (棱镜奖)

关注我们 12

贸促会专商所荣获 2017 年度中国杰出知识产权服务团队

旧岁已展千重锦，新年再进百尺竿
——2017 年贸促会专商所年终总结大会纪实

栏目导读

《一家之说》：聚焦热点知识产权问题，汇集贸促会专商所各路专家观点。本期话题：高质量专利说明书的撰写是打造高价值专利的基础，请看“为何技术上存在突破，专利却弱不禁风？”；除了规避知识产权风险，有意投资美国的中国企业还请关注“不了解 CFIUS，投资美国易碰壁”。

《卓识多智》：专注于知识产权法律服务六十年的贸促会专商所培养了大批业务实力为业界公认的代理人。本栏目将结合承办的精品案例，陆续介绍案件背后优秀专利、商标及诉讼代理人团队的故事。

《专看天下》：摘编海内外知识产权法律法规政策调整、变化信息，推送海内外知识产权行业最新动态。

《知赢未来》：知识产权是企业发展的核心竞争力。本栏目将与您分享来自不同领域龙头企业知识产权工作取得的最新成就。

《关注我们》：为方便各界朋友了解贸促会专商所，拉近彼此距离，本栏目将我所近期主办、参与的重要会议与活动等最新情况为您一一呈现。

为何技术上存在突破，专利却弱不禁风?

——浅谈化学领域专利对于说明书撰写的要求

文／柳冀

近年来，涉及“重磅”降脂药物立普妥的专利因说明书未对化学产品的确认和制备做出清楚、完整的说明而被最高人民法院的再审判决认定全部无效……涉及“重磅”治疗乙肝和艾滋病的抗病毒药物替诺福韦的专利因其马库什通式化合物不能享有部分优先权而被北京知识产权法院的一审判决[1]认定丧失新颖性……涉及“重磅”抗心衰药物 Entresto 的专利因说明书没有记载证明创造性的数据而被专利复审委员会的无效决定认定全部无效……这样的新闻不时见诸于媒体。人们不禁要问，为何技术上明明存在突破，而专利却显得弱不禁风呢?

在回答这个问题之前不妨让我们回到专利的本质——一种契约。具体而言，专利制度是一种在政府代表公众授予申请人专利的排他权和申请人公开其技术内容之间所做的一种交换。不过，笔者在此多说一句，每每谈到专利契约论时，中文文章普遍的表述是“以公开换保护”，而英文文章则更多表述为“以保护换公开”。从两者措辞的微妙变化可以看出，我国的审查员和学者似乎更多看中专利权人或者申请人的公开义务。也正是因为如此，我国专利审查实践对说明书的公开程度提出了较高的要求。

首先，说明书中公开的技术内容应当清楚、完整，从而能够允许他人实现其发明。这点对于化学、医药、生物领域的发明创造尤其重要，因为人们通常认为这些领域的发明应以实验为基础，通常不进行实验不能事先预料可能的效果。在这种认识的基础上，《专利审查指南》要求申请人不仅要在说明书中一般性地描述化学产品的制备、确认和用途效果，还要通过具体的实验数据来加以证实和确认。否则上述一般性的描述就有可能仅被看成是申请人的主观愿望或者一种断言。



为何技术上明明存在突破，而专利却显得弱不禁风呢?

以上面提到的“重磅”降脂药物的案例为例，说明书称专利权人发明了一种已知化合物的新的晶型，该晶型可以是无水的、也可以具有 1-8 摩尔的水、优选 3 摩尔的水。说明书公开了 XRPD 谱图来确认这种新的晶型，但没有交代所测试晶体的水含量。而且，在所有的具体实施方案中，申请人均没有记载水的含量。虽然对于技术人员而言，测定晶体的水含量属于非常常规的测试（例如卡尔·费休法），但是这一看似简单的实验结果的缺失，导致了在顶峰时全球年销售额达到 129 亿美元的药物在我国被宣告专利无效。最高人民法院在再审判决中指出，“说明书中应该有定性或者定量的数据使本领域技术人员相信本专利请求保护的 I 型结晶阿托伐他汀水合物中确实含有 1 到 8 摩尔水，优选 3 摩尔水。也就是说含水量的确认作为证明本专利产品实际存在状态的证据，属于本专利产品确认中必不可少的重要内容。”可见，如果撰写不当，没有清楚地在说明书中描述化学产品的制备和确认，会导致不利的严重后果。

类似地，由于没有公开化学产品的用途效果数据而导致的申请被驳回或者专利被无效的情况也屡见不鲜。

还有一些领域，例如石油化工和聚合物领域，申请人可能会使用性能参数对化学产品或者方法进行定义。然而，由于参数定义的瑕疵而导致说明书公开不充分的问题经常出现在欧洲专利局的异议程

序中，在我国的无效宣告请求审查程序中也时有出现。在一些案件中，甚至说明书通过引用国际或者国家标准已经交代了性能参数的测定方法，但是没有在这些标准所涉及的多种可能的测试条件中指明具体采用的测试条件，仍然可能会导致说明书不满足充分公开的要求。

可见，专利审查实践在专利说明书的充分公开方面对撰写者提出了较高的要求。这需要撰写者，通常是申请人聘请的专利代理人，经过长期实践锻炼和学习积累，尤其是专利授权后的确权和维权阶段的经验积累，总结出合适的撰写策略：既要满足专利法对于充分公开的要求，又要为申请人考虑防止其技术诀窍（know-how）被泄露，同时恰到好处的公开程度还为申请人进一步提交后续申请留足了空间，从而便于有效地进行专利布局。

说到 know-how，究竟应当以商业秘密对其进行保护，还是应当申请专利进行保护是申请人应该权衡的根本问题。该问题在美国曾经非常尖锐，因为在 2013 年美国发明法案 (AIA) 生效前，申请人必须在 1 年期限内在专利保护和商业秘密保护之间进行抉择[2]，即所谓的“没收原则”（forfeiture doctrine）。AIA 之后，该问题变得松动，但是目前还没有生效判决证明没收原则已经废止。因此，申请人必须根据其发明创造的性质判断能否通过商业秘密进行保护。对于那些他人可以反向工程的发明，和 / 或那些需要在美国进行专利保护的发明，申请人应当优先考虑申请专利进行保护。相反，对于不容易反向工程的发明，申请人可以考虑通过商业秘密保护，或者即使申请专利，也要控制好公开的程度。这些问题的决断，需要专利代理人在技术内容方面与申请人进行充分的沟通和深入的了解，同时也需要专利代理人在商业秘密保护和专利保护方面具有丰富的经验。

此外，对于许多发明而言，为了证明其创造性，需要在说明书中公开有关实验结果的信息。这点对于选择发明[3]尤为重要。以上面提到的“重磅”抗心衰药物的案例为例，其专利涉及联合使用的两类特别选择的已知降压药。根据说明书的一般描述，这种联合用药“具有预料不到的协同效果”。然而，说明书没有公开具体的效果数据或结果。在针对该专利的无效宣告请求的审查中，专利复审委员会认可了说明书满足了充分公开的要求，因为既然两类降压药都是已知的，那么联合使用它们通常也应当具有降压效果。然而，这种联合使用能否产生比单独使用其中之一更好的协同效果，则是人们无法预期的，为此必须有实验证据加以证实。由于这些实验结果或者数据的缺失，导致说明书无法证明发明的创造性。

无论是上面提到的不满足充分公开的要求，还是不满足创造性的要求，申请人很难通过补交申请日后的实验证据来弥补。专利复审委员会在上面提到的无效宣告请求的审查决定中指出，“（该）数据是申请日后补交的，不属于专利原始申请文件记载和公开的内容，也不是本专利的现有技术内容，根据先申请制原则和专利制度以公开换保护的本质，接受该数据的前提必须是其所证明的技术效果是从原说明书能够得到的。”在该案中，由于没有记载实验结果或者数据，说明书中一般描述的技术效果并不被审查员认可，而只被认为是专利权人的主观愿望或者一种断言。在这种情况下，申请日后的补交实验数据不会被审查员接受，自然无法用于弥补缺陷。



上面的案例涉及没有公开任何效果数据的极端例子，实践中遇到的更多情况是虽然说明书中记载了申请人针对已有技术设计的在技术效果上的比较，但是，由于检索不充分，导致说明书所针对的已有技术并非审查员未来检索到的现有技术，使得原比较可能缺乏说服力。为了避免这种问题，除了更合理地设计比较实验本身，提高原有数据在未来针对审查员引用的现有技术的比较中的可用性外，还需要申请人聘请的专利代理人有较强的专利检索能力，尽可能在撰写申请文件时就找到最为接近的现有技术。这一方面有助于申请人针对最接近现有技术界定出权利要求最大的合理保护范围，另一方面也有助于申请人设计出更有针对性的比较实施例，用效果数据证明创造性。

综上所述，化学领域专利说明书的撰写对撰写者，通常是申请人聘请的专利代理人，提出了很高的要求：不但要求撰写者精通发明所涉及领域的技术知识，还需要撰写者具有丰富的专利法律经验。此外，申请人还需要注意聘请那些具有较强专利检索能力的撰写者。这通常需要撰写者在长期实践锻炼和学习中积累经验。可以说，优秀的撰写是决定能否获得有效专利保护的关键前提，因为专利说明书在撰写上的“先天缺陷”很难通过“后天”弥补，或者即使能够弥补也需要付出成倍的努力。在授权后的确权和维权程序中，任何努力所消耗的时间和精力成本都可能成为决定最后胜负的关键。■

1. 该一审判决已被北京高院 (2017) 京行终 1806 号二审判决改判，目前该案已发回专利复审委员会重新审查
2. 153 F.2d 516 (2nd Cir. 1946)
3. 专利审查指南第二部分第四章第 4.3 节

不了解 CFIUS 投资美国易碰壁

文／李渤

对于中国投资者而言，想要成功通过 CFIUS 审查，首先要熟知 CFIUS 审查中的国家安全考量因素，并认识到多数投资交易都必然会经历 CFIUS 审查程序，积极参与审查程序并与有关部门通力合作。

2017 年 9 月 14 日，美国外国投资委员会（CFIUS）发布声明称，美国总统特朗普下达行政指令，否决了有中国背景的私募股权基金 Canyon Bridge Fund Partners 收购美国芯片制造商 Lattice（莱迪思）的交易。

无独有偶，2012 年，三一重工在美关联公司在收购位于俄勒冈州的四个美国风电项目的过程中，也因该项目靠近美国海军军事基地，而以危害美国国家安全为由先后被 CFIUS 二次叫停，并得到奥巴马总统下令支持。最终，三一重工通过两轮法律诉讼程序取胜，与美国政府达成和解。

在这些引人关注的新闻背后，都有美国外国投资委员会（CFIUS）的身影，它引起了中国投资者的关注。那么，CFIUS 究竟是何方神圣？它的审查流程和标准是怎样的？中国投资者该如何应对？在中国贸促会 9 月份组织的中美经贸摩擦应对培训过程中，多家美国律所向我们详细介绍了 CFIUS 的方方面面。

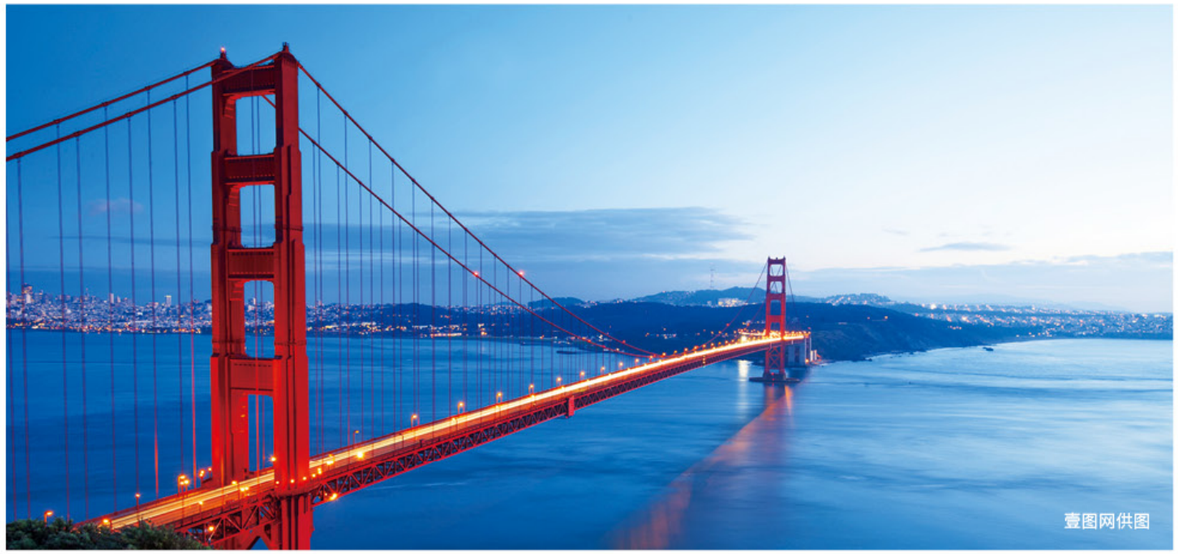
CFIUS 是一家由美国财政部领导的跨政府部门机构，其成员包括财政部、国务院、司法部、国土安全部、商务部、国防部、能源部、美国贸易代表办公室（USTR）、白宫科学技术政策办公室等等，其作用是审查外国投资者的兼并、收购或接管交易所导致的对美国商业实体的控制是否有可能损害美国的国家安全。这里包含几个重要问题：第一、“美国商业实体”含义广泛，任何在美国从事跨州商业活动的实体都算，即使是外国公司在美国的子公司或分公司，曾有多起中国投资者意图收购欧洲公司的案件，因目标公司在美国有关联公司，就必须经过 CFIUS 审批。第二、什么算“控制”，这并没有明确标准，无论直接还是间接控制，只要有权力对美国商业实体的重要事项产生决定性影响，都可能算作“控制”。第三、这里的“国家安全”法律上没有明确下定义，可包括对“国土安全”以及外国人收购关键技术或关键基础设施的各种考量。因此，对以上概念的解释的不确定性，将导致管辖范围和审查结果的不确定，这也是近几年案件争议产生的主要原因。

CFIUS 有权审查“管辖范围内的交易（covered transactions）”，包括可能导致外国人控制美国商业实体的交易。某些交易不在 CFIUS 管辖范围内，例如仅为投资目的进行的投资交易、不转移控制权的股权交易、创办新公司类型的交易等。2009 年至 2015 年，总共有 770 件管辖范围内的交易被提交到 CFIUS 进行审查，涉及制造业（约占 42%）、金融 / 信息 / 服务业（约占 32%）、采矿 / 建筑 / 公共设施业（约占 18%）和批发 / 零售 / 运输业（约占 8%）。

CFIUS 的审查过程非常不透明，几乎不向外披露任何信息，这也是让人感觉神秘的原因之一。按惯例，应由交易当事人主动向 CFIUS 提交备案申请。当然，CFIUS 也可以在任何时候自行发起调查，甚至在交易完成后，或者主动联系并要求交易各方提交申请。因此，提前备案报批虽非强制，而且比较耗时耗力，但总比事后被强行终止交易要风险小得多。

通常情况下，交易双方当事人先联合提交一个初步申请，探探 CFIUS 的口风，然后视情况提交正式申请。在正式申请被受理后，CFIUS 必须在 30 天内完成审查（review）。视需要，它可以决定是否启动额外的调查（investigation）程序。如果启动，则调查期为 45 天。之后，如果 CFIUS 确定交易不危害国家安全、安全担忧可由其他法律解决或者在采取一定抵消措施后可消除，则会批准交易；相反，如果 CFIUS 确定存在无法解决的安全担忧，而当事人又不愿放弃交易，则会提交给总统在 15 天内裁定是否阻止 / 中止交易，总统必须向公众宣布其决定。虽然 CFIUS 流程看起来关隘重重，但事实上，九成的报批交易都会被通过。在未成功的案例中，极少案件会走到总统裁定阶段，甚至不是被 CFIUS 驳回，而是由当事人撤回申请或放弃交易。

从下表可以看出，一定数量的申请会被主动撤回，原因是多样的，有的是因为当事人无法解决 CFIUS 提出的国家安全问题或者不愿退让接受 CFIUS 提出的“抵消”措施，有的是因为情况发生变化或者需要更多时间答复而暂时撤回，随后再重新提交申请，还有的是因为当事人不愿走到总统裁定阶段或者由于其他原因想要放弃交易。不管怎样，CFIUS 在审查和调查阶段都给当事人提供了主动撤回的机会。从 2009 年到 2015 年，在 CFIUS 收到的 770 件申请中，有 3% 的案件在审查阶段被撤回，7% 的案件在调查阶段被撤回，考虑到一些案件会被重新提交，所以真正撤回的案子并不多。


壹图网供图

那么，CFIUS 审查中所考虑的对国家安全的威胁因素到底有哪些呢？ CFIUS 曾在 2008 年公开过相关审查指南，但这些因素多种多样，难以穷举。例如，外国人控制美国商业实体后，如果会向与国家安全有关的政府部门提供产品或服务，可能参与美国重大基础设施、美国金融体系、能源或交通方面的建设或运营，可能掌控关键技术行业，可能接触到机密信息或敏感政府信息，可能参与武器、卫星、雷达或航空设备制造活动，可能从事与美国出口管制的产品或服务有关的研发，可能影响网络安全或行业性的个人信息安全，可能厂房靠近美国军事或政府敏感区。再比如，如果意图收购的外国人受外国政府控制（例如国有企业），或者来自受美国制裁的国家等等。还有一些与国防有关的因素，例如受外国人控制后可能影响美国为满足国防需求的生产能力等等。

尽管在 CFIUS 审查过程中可能会遇到多种挑战，但当事人并非没有解决良策，最常见的就是主动采取或与 CFIUS 协商采取一些“抵消”措施，来消除潜在的国家安全风险。这些措施包括：例如，确保只有被授权的人可以获得某些技术和信息；建立公司安全委员会和其他机制，以确保符合安全要求；为处理现有或未来的美国政府采购合同、政府客户信息和其他敏感信息而制定指导方针和条款；确保只有美国公民处理某些产品和服务，并确保某些活动和产品仅在美国发生；在外国人访问美国公司之前通知安全官员或有关的政府方批准；通知有关各方，加强易受攻击性或安全事故的意识；为政府提供审查某些业务决策的权利以及出于对国家安全考虑反对的权利等。在承诺采取必要的“抵消”措施后，CFIUS 可能批准一些原本看起来有安全风险的项目。当然，CFIUS 事后也会采取多种手段来监视和确保这些措施的执行。

来自中国的并购交易最近几年在 CFIUS 审查中的占比始终名列第一，2013-2015 年共有 74 件，约占 19%，这反映了中美间投资活动的活跃。除此外，与日本、英国、加拿大、法国有关的案件分别有 40、49、47 和 21 件。与中国有关的案例除本文开始列举的两件外，还包括福建宏芯投资基金收购总部位于德国的 Aixtron 公司在 2016 年被 CFIUS 否决，中国投资者 Go Scale 收购 Philips Lumileds 被 CFIUS 否决，蚂蚁金服收购 Moneygram 的交易 2017 年被撤回申请并重新提交。当然，坏消息总是传得更远，人们容易记住这些遭遇阻碍的案子，产生不必要的担忧，但其实更多的交易得到了批准。例如，中国化工集团收购瑞士先正达公司被 CFIUS 批准，建广基金收购 Dutch NXP 半导体业务两次被 CFIUS 批准，等等。不过值得注意的是，由于存在 CFIUS 审查风险，美国企业在竞标时可能选择非最优竞标者，以避免后续麻烦或交易被阻止的风险，这也是某些中国投资者在条件更优的情况下被对方拒绝的深层次原因。

对于中国投资者而言，想要成功通过 CFIUS 审查，首先要熟知 CFIUS 审查中的国家安全考量因素，并认识到多数投资交易都必然会经历 CFIUS 审查程序，积极参与审查程序并与有关部门通力合作。投资者在并购交易早期就应对相关风险进行评估并准备预案，尽早考虑提交备案申请并与 CFIUS 官员“预热”沟通，在审查程序中完整诚信地披露信息。同时，明确高管在 CFIUS 审查中的义务，积极考虑采取抵消威胁的措施以获得有利的审查结果。此外，在与被收购人及有关部门往来的过程中应保持公开透明，巧妙制定公关策略以促进沟通，例如讲好“中方投资如何促进当地经济发展和就业”的故事；谨慎并正确地选择法律服务提供商以实现在美业务合法合规。

值得注意的是，近年来，美国国家安全审查制度的核心“国家安全”这一名词的涵义正在不断被扩大，从传统的“国家安全”延伸至能源、部分领域的关键技术，以及服务业等更大领域。被拒绝并购的企业主要涉及电讯、航空、集成电路、人工智能、先进材料等。而数据的运用和用户信息的收集成为新的安全风险点，这与美国多年来对华实施的高技术出口管制如出一辙。

近日，特朗普政府还在考虑扩大 CFIUS 的权力，进一步扩大国家安全的审查力度、审查范围和审查程序，甚至对美国企业在境外的某些活动进行监管。7 月 27 日，姆努钦财长向国会众院金融服务委员会提交了一份证词表示，美国外国投资委员会必须改革，限制外国投资的法律需要作出部分明确修改，包括覆盖威胁国家安全可疑投资的相关法律。财政部已经准备了一个清单，将与两院共同推进相关工作。

最新的美国国防部报告称，中国通过看似平常的商业交易，逃避美国外国投资委员会的监管，以达到获取敏感技术的目的，这些交易包括设立合资企业、小额持股以及对初创企业的早期投资。该报告称，很多中国投资由于金额不大，不构成直接收购（低于 10% 的控股），因此无法对其进行审查。与之相对应，一方面 CFIUS 近来对来自中国的较小规模的投资者加大了审查力度，另一方面，其他美国机构可以以其他理由拒批或拖延审批中国企业的并购案。

中国投资者走出国门，促进中美双边合作共赢，是好事。但在整个过程中可能需要过五关斩六将，CFIUS 审查只是其中一个需要关注的环节。总的建议是：考虑风险，提早准备，积极沟通，主动备案，讲好故事，应对得当。■

管辖范围内的交易，撤回和总统裁定的案量统计 2014-2016 年

年份	备案申请数量	进入“调查”阶段的案量	总统裁定的数量	被 CFIUS 驳回的数量	被撤回的案件数	被撤回后又重新提交的案件数	被撤回申请且基于 CFIUS 相关安全考虑而放弃的交易	其他原因被撤回的案件数
2014	147	51	0	1	12	7	2	3
2015	143	66	0	1	13	9	3	1
2016	172	79	1	0	27	15	5	7

中国互联网专利第一案——棋至中盘

文／金晓

在百度所使用的几家顶级事务所中，贸促会专商所百度团队所取得的战绩是最好的，100% 获胜。

时光荏苒，时至 2018 年，距搜狗指控百度侵权 17 件专利并索赔 2.6 亿元天价的 2015 年 10 月已过去两年有余，搜狗百度之间这起“中国互联网专利第一案”已经悄然进入中盘搏杀。

让我们把时间拨回到 2014 年，整个事件起因于百度称搜狗输入法的“搜索候选服务”自动跳过百度搜索直接进入搜狗搜索结果页面，构成了不正当竞争。2015 年 10 月，北京海淀法院一纸判决，要求搜狗立即停止该项行为，并赔偿 50 万元。收到上述判决不久，搜狗即在其最为擅长的输入法领域发动了全面的反击，一时之间，“17 项专利”、“2.6 亿元天价索赔”占据了各大媒体的版面，由此就有了业内公认的“中国互联网专利第一案”。

百度在经过了一年多的准备之后发动了强硬的反击，在 2016 年 10 月，同样在输入法领域起诉搜狗侵犯百度输入法多达十项技术专利，并要求赔偿 1 亿元。随着互联网技术的飞速发展，输入法早已不再是一个单纯的录入工具，而成为了一种控制着信息来去的入口。因此，对于寄望于大力发展搜索业务的搜狗和依靠搜索起家的百度来说，这一技术领域的重要战略意义不言而喻。

两年多过去了，中国互联网第一案已经基本上走完了专利诉讼的必经途径——专利无效宣告程序，搜狗的 17 件专利中有 11 件已经被国家知识产权局专利局专利复审委员会宣告无效或部分无效。搜狗已经对专利复审委员会的无效决定向北京知识产权法院提出了行政诉讼。另外，上海知识产权法院近日也已经就剩余有效的其中一件搜狗专利做出了一审判决，认定百度并未侵权。可以预计，在未来的一段时间之内，人民法院将会就搜狗剩余有效的专利陆续做出一审判决，而获得不利判决的一方几乎必然会随后上诉至高级人民法院。至此，业内瞩目的“中国互联网专利第一案”已经正式进入关键的中盘搏杀。

在惨烈的搜狗百度中盘搏杀之际，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所（以下简称“贸促会专商所”）负责代理百度公司的团队却赫然发现自己处于难得有些清闲的状态——这是因为早在之前的无效程序之中，贸促会专商所团队已经代表百度取得了全面的胜利——其所代理的案件均已经在无效程序中获得全面胜利，相关搜狗专利均被宣告全部无效。因此，整个团队只需要在随后的行政诉讼中确保复审委的无效决定被法院认可，就可以顺利完成客户的委托，将搜狗的指控连同天价的索赔化于无形。

不得不说，“全面的胜利”这沉甸甸的五个字背后，有着贸促会专商所百度团队艰苦卓绝的努力。

早在最初百度广发英雄帖，遴选专业法律机构之时，百度团队在吴丽丽所长助理的领导下，以精湛的法律功底、纵览全局的诉讼策略和全面细致的准备工作从数家顶级事务所中脱颖而出，获得了百度方面的认可。


壹图网供图

随之而来的，就是数十次专业的检索、数百次团队讨论、数千小时的工作投入、数万字的各类法律文书。换来的，是百度委托的全部案件取得全部无效的结果，这对于百度来说是最有利的结局——在专利被全部无效之后，搜狗将会因为专利被无效而不得不撤回相关的诉讼请求，相关侵权诉讼根本不会进入法庭审理阶段。百度也因为这样的最佳结果而占据了舆论优势。在百度所使用的几家顶级事务所中，贸促会专商所百度团队所取得的战绩是最好的，100% 获胜。

值得一提的是，其中一件案件在第一次无效时取得了部分无效的结果。尽管这一结果已经是基于当时的证据所能够获得的最佳的结果，然而，专商所团队并未就此满足。在整个团队近乎疯狂的工作节奏下，经过数十次检索，终于找到了更加强有力的证据——那是隐藏在搜狗自己另一件专利中的一小段内容。然而，就是这隐藏至深的一小段内容，就已经确实公开了搜狗随后专利中的核心技术。凭借着艰苦卓绝的努力得到的宝贵证据，在随后的第二次无效程序中，全部无效请求均得到了专利复审委员会的认同，搜狗专利的全部权利要求均被宣告无效。至此，专商所百度团队代表百度在对搜狗的全部诉讼案件均获得了全部无效的完美胜利。

凭借着这一胜利，百度对于搜狗 17 项专利的无效宣告攻势取得了明显的阶段性的优势——绝大部分搜狗专利被无效或部分无效，使得搜狗不得不选择撤回相当一部分侵权诉讼请求。

正是凭借着专业的技能、勤勉的工作和精湛的技艺，专商所百度团队得到了百度的高度认可。在百度随后反击搜狗的专利诉讼中以及在随后的行政诉讼中，专商所百度团队将仍然代表着百度公司，始终活跃在“互联网第一案”的最前线。■

项目成员


吴丽丽
执业资格：1998 年 专利代理人
技术领域：物理、电子通讯、计算机技术


陈 新
执业资格：2009 年 专利代理人
技术领域：光通信、电子工程、计算机技术


吴信刚
执业资格：2013 年 专利代理人
技术领域：计算机、电子、电信、网络、图像处理


金 晓
执业资格：2008 年 专利代理人
技术领域：电机及其控制系统、电力电子、半导体


袁 玥
执业资格：2007 年 专利代理人
技术领域：通信、计算机网络、数字信号处理


魏小薇
执业资格：2006 年 专利代理人
技术领域：通信系统，信息处理，电子工程，图像处理


康建忠
执业资格：2002 年 专利代理人
技术领域：计算机、自动控制、电子、半导体


张 涛
执业资格：2007 年 专利代理人
技术领域：机械设计和制造、机电一体化

向恶意商标注册说“*NO*”
——从“埃索黄金眼”案看合理运用商标法规制恶意商标注册

文／赵玲

“埃索黄金眼”商标无效宣告请求行政诉讼案是我所商标团队为埃克森美孚公司办理的又一件成功的行政诉讼，入选北京知识产权法院规制商标恶意注册典型案例。埃克森美孚公司是一家来自美国德克萨斯州，从事石油天然气勘探开采以及石油化工产品加工生产的跨国企业，在能源和石化领域居世界领先地位。埃克森美孚公司名下有一系列闻名遐迩的驰名商标，包括“EXXON”、“埃克森”、“MOBIL”、“美孚”、“埃索”、“ESSO”等，经过多年使用和广泛宣传，在石油化工产品领域已经广为知晓。桂林埃索技术有限公司在国际分类第 17 类商品上申请注册“埃索黄金眼”商标，美孚公司依法对其提出异议，继而提出无效宣告请求。在异议及无效宣告请求均未能获得理想结果后，美孚公司将该案件从原代理事务所转入我所，委托我所向北京知识产权法院提起行政诉讼。

我所迅速组成以商标业务一处副处长胡刚、业务组长赵玲为主要承办人的办案团队。经过一年多的努力，在一审、二审法院获得胜诉判决，为美孚公司成功地将该恶意商标注册予以无效。本案的难点在于，争议商标的部分指定商品与美孚公司的引证商标的核定商品有所不同，依据审查标准，需要诉诸驰名请求跨类保护。驰名商标的跨类保护不仅对证据要求较高，需符合按需认定的原则，并且在跨类保护的商品范围上综合考虑商品的关联性、引证商标的知名度和显著性、相关公众的重合程度等诸多因素。桂林埃索公司在多个类别申请注册了包含“埃索”文字的商标，美孚公司均提出异议或者无效宣告请求，由于商品类别的差异，在先判例并非均是有利的，更增加了办理本案的难度。

代理人以客户的委托为首要任务，认真积极整理在案证据，将几千页的证据按照不同的证据类型和证明事项认真进行分类梳理，将有利证据的说明细致整理至对应的页码和段落并以列表的形式提交法院，以便能在有限的开庭时间里高效地将有利证据有条理地呈现出来。一方面，有效地利用现有证据体现了代理人组织和掌控案件证据的代理水平。另一方面，代理人进一步收集了桂林埃索公司大量抢注他人知名度较高商标的相关证据，检索相关法院判决，在证明争议商标注册人的主观恶意方面的证据下功夫，也体现了代理人丰富的诉讼经验。庭审时代理人的表现对获得胜诉判决也十分重要。如何能有效地利用有限的庭审时间，用事实和证据说服法官，让法官做出有利判决，这不仅要求代理人要十分熟悉本案的证据，庭审前做好充分的准备，更要求代理人在庭审时沉着应对，有理有据。为了准备庭审，代理人不计时间成本，认真细致地审阅提交商评委的近五千页的证据并根据证据类型和证明目的进行了分类整理，庭前反复讨论涉及的法律问题，考虑从哪个角度论述说理更容易打动法官。目前，关于驰名商标认定和跨类保护，各级法院的判例中体现的实践标准和理论支撑不尽相同，与法官对该法律问题所持个人观点，特别是对驰名商标反淡化保护理论的接受程度不同有一定关系。对代理人而言，平时关注各级法院的判例，了解和分析法官的实践标准和个人观点，在具体案件中灵活调整诉讼策略，是获得案件成功的关键。本案代理人在开庭前检索并认真分析了北京法院近年来涉及驰名商标跨类保护的多件典型判决，以及近期关于打击商标恶意注册的最新案例，准备了庭审意见，把重点放在引证商标的独创性和知名度以及争议商标注册人的主观恶意方面的论述上。

诸事成功，无外乎天时地利人和。本案的获胜，也是因为幸运地遇上一位十分敬业且专业的法官，充分考虑了争议商标注册人的主观恶意，美孚商标自身的独创性和知名度等因素，以实现实体公正，打击恶意商标为目的，并没有在驰名商标认定的证据上刻板要求。北京知识产权法院判决认定美孚公司的“ESSO 及图”商标为使用石油化工产品上的驰名商标，认定“埃索黄金眼”商标的注册违反了商标法第十三条第三款、第三十条的规定。同时，判决认为，桂林埃索公司大量申请注册复制、模仿他人在先知名度较高或者独创性较强的商标的行为，属于商标法所禁止的“以其他不正当手段”取得注册并扰乱商标注册管理秩序、破坏公平竞争的市场秩序、违反公序良俗的情形，依据商标法第四十四条第一款的规定应当予以无效宣告。北京知识产权法院评价本案的典型意义：本案是人民法院综合运用《商标法》第三十条、第十三条及第四十四条第一款遏制恶意注册商标行为的典型案件。桂林埃索公司不服一审判决向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经审理维持了争议商标注册应当予以无效宣告的结论，认定诉争商标的注册违反商标法第三十条及第四十四条第一款的规定。

本案争议商标注册人大量申请注册复制和模仿他人知名度较高或者独创性较强商标的行为，是中国特色的恶意商标注册，商标局、商评委和法院针对这类恶意商标注册坚决说“NO”，以商标法第四十四条第一款予以规制，有效地维护了商标权利人的合法利益。本案代理人积极收集的证明争议商标注册人主观恶意的证据，充分合理地运用商标法的规定对抗恶意商标注册，对本案的最终胜诉发挥了至关重要的作用。本案的成功办理，再次有力地维护了客户的合法权益，体现了我所商标代理人的敬业精神和办理商标行政诉讼的专业实力。可以毫不夸张地说，我所商标团队是一支“敢打硬仗、能办大案”的好队伍。■



项目成员



赵玲

执业资格：商标代理人
业务领域：商标申请、异议、无效、撤销、诉讼及商标战略分析



胡刚

执业资格：商标代理人
业务领域：商标申请、异议、无效、撤销、诉讼及商标战略分析

1. 中国与巴西专利审查高速路试点启动

根据《中华人民共和国国家知识产权局与巴西工业产权局关于专利审查高速路（PPH）试点项目的谅解备忘录》，中巴 PPH 试点于 2018 年 2 月 1 日启动，或为期两年至 2020 年 1 月 31 日止，或止于两局中各局在中巴 PPH 试点项目下接收 200 件申请，以先出现者为准。

中巴 PPH 试点为有限型试点，仅针对有限项目模式、有限技术领域和有限申请数量开展。中巴 PPH 试点启动以后，申请人可通过作为两局共同项目指南的《SIPO-INPI PPH 试点项目技术指南》了解中巴 PPH 试点下的具体要求；并按照《在中巴专利审查高速路（PPH）试点项目下向中国国家知识产权局（SIPO）提出 PPH 请求的流程》向 SIPO 提出 PPH 请求；按照《PPH INPI-SIPO 试点项目用户指南》向巴西工业产权局提出 PPH 请求。（来源：国家知识产权局官网）

2. 英国确立专利官费收缴新标准

2018 年 1 月，英国政府颁布了专利官费新标准，旨在以现代化、高质量、高效率的服务为基础，建立具有国际竞争力的收费结构，收缴的费用将为英国知识产权局提供工作经费。此次修改主要包括：

（1）提高专利申请费，如在提交申请时没有及时支付申请费则加收 25% 的附加费；

（2）提高检索和实质审查费；

（3）提高电子申请（1）和（2）费用的折扣；

（4）引入权利要求数量超额费；

（5）引入文书页面数量超额费；

（6）第 12 年至 20 年的维持年费每年增加 10 英镑。

该收费标准将于 2018 年 4 月 6 日生效。

（来源：IPRdaily 官网）

3. 权威发布！2017 中国专利统计数据

1 月 18 日，国家知识产权局在京发布了 2017 年主要工作统计数据及有关情况。

2017 年，我国发明专利申请量为 138.2 万件，同比增长 14.2%。共授权发明专利 42.0 万件，其中，国内发明专利授权 32.7 万件，同比增长 8.2%。

在国内发明专利授权中，职务发明为 30.4 万件，占 92.8%；非职务发明为 2.3 万件，占 7.2%。

2017 年，我国发明专利授权量排名前十位的企业（不含港澳台）依次为：国家电网公司（3,622 件）、华为技术有限公司（3,293 件）、中国石油化工股份有限公司（2,567 件）、京东方科技集团股份有限公司（1,845 件）、中兴通讯股份有限公司（1,699 件）、联想（北京）有限公司（1,454 件）、珠海格力电器股份有限公司（1,273 件）、广东欧珀移动通信有限公司（1,222 件）、中国石油天然气股份有限公司（1,008 件）、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司（862 件）。

截至 2017 年底，我国国内（不含港澳台）发明专利拥有量共计 135.6 万件，每万人口发明专利拥有量达到 9.8 件。我国每万人口发明专利拥有量排名前十位的省（区、市）依次为：北京（94.5 件）、上海（41.5 件）、江苏（22.5 件）、浙江（19.7 件）、广东（19.0 件）、天津（18.3 件）、陕西（8.9 件）、福建（8.0 件）、安徽（7.7 件）和辽宁（7.6 件）。

2017 年，国家知识产权局共受理 PCT 国际专利申请 5.1 万件，同比增长 12.5%。其中，4.8 万件来自国内，同比增长 12.5%。

2017 年，PCT 国际专利申请超过 1,000 件的省（区、市）有 7 个，依次为广东（2.68 万件）、北京（0.51 万件）、江苏（0.46 万件）、上海（0.21 万件）、山东（0.17 万件）、浙江（0.14 万件）和湖北（0.13 万件），上述 7 省市的 PCT 国际专利申请量占国内总量的 9 成以上。

2017 年，我国在“一带一路”沿线国家（不含中国）专利申请公开量为 5,608 件，同比增长 16.0%。其中，在印度专利申请公开量为 2,724 件，在俄罗斯专利申请公开量为 1,354 件，专利申请初具规模。2017 年，“一带一路”沿线国家在华申请专利 4,319 件，较 2016 年增长 16.8%；在华申请专利的国家数达到 41 个，较 2016 年增加 4 个。

2017 年，国家知识产权局继续深入推进“放管服”改革，全年累计减免专利费用 58 亿元，减少提交各类材料 269.8 万份。出台实施专利优先审查管理办法，支撑重点行业发展。开展专利代理“挂证”集中治理，进一步规范市场秩序，并在四川等 12 个省份开展专利代理行业改革试点。全年批准设立专利代理机构 324 家，其中 150 家机构享受改革试点政策。全国专利代理人资格考试流程进一步优化，报名人数超过 3.2 万人，共有 5,094 人通过考试，均创历史新高。截至 2017 年底，全国专利代理机构突破 1,824 家，执业专利代理人超过 1.6 万人。（来源：中国知识产权资讯网）

BOE（京东方）2017 年美国专利授权量
跃升至全球 TOP21

美国专利服务机构 IFI Claims 发布了 2017 年度美国专利授权量统计报告，BOE（京东方）全球排名由 2016 年第 40 位跃升至第 21 位，美国专利授权量达 1,413 件，同比增长了 62%，在 TOP50 中增速继续保持第一。

BOE（京东方）连续两年成为美国 IFI Claims TOP50 增速最快的企业，源于“对技术的尊重和对创新的坚持”，BOE（京东方）始终保持将每年营收的 7% 左右投入到研发中。2017 年，BOE（京东方）新增专利申请量 8,678 件，其中发明专利超 85%，累计可使用专利数量超过 6 万件。BOE（京东方）海外新增专利申请超过 3,000 件，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区。2017 汤森路透创新报告显示，BOE（京东方）已成为全球极具创新力的领先企业。

“美国的科技创新能力在全球影响力是有目共睹的。”BOE（京东方）副总裁、技术与知识产权管理中心负责人李新国表示，“我们就是以全球领先企业为对标，不断强化企业自身的创新能力，提升国际竞争力。可以看到，近些年，中国企业在高科技领域的创新力和国际竞争力已经有了显著提升，并在一些领域开始成为领跑者。”（来源：京东方官网，有删节）

大族激光入围全球光电子行业最高荣誉
——Prism Awards (棱镜奖)

2017 年岁末，大族集团激光光源事业部的创新产品——“多轴、高精度紫外激光 PVD 微加工系统”成功入围本年度国际光学工程学会（Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers，SPIE）评选的“棱镜奖”（Prism Awards）。

“棱镜奖”设立于 2008 年，被誉为“光电行业的奥斯卡”，旨在表彰光学、光子学与成像科学领域中具有创新突破，并通过光学技术解决现实问题、改善生活的新发明与新产品。本年度“棱镜奖”共分为十个类别，包括：探测器与传感器、环境监控、照明与光源、成像与相机、激光器、生命科学与仪器、材料处理与增材制造、医疗诊断与治疗、光学与光电器件、测试与测量。

大族集团作为 2017 年度唯一入围该奖项的亚洲公司，也实现了中国激光制造商在该奖项零入围的突破。消息一出，公司及业内为之震动。与全球光电子行业最顶尖的厂商同台竞技，是民族激光的至高荣耀！

大族集团入围“棱镜奖”的产品采用自主研发的高功率亚纳秒紫外激光器、高精度振镜系统、高效率五轴运动系统以及高分辨率视觉定位系统，攻克了复杂的微加工工艺和软件控制技术，实现了微米量级加工精度，批量应用于新一代智能手机、汽车零部件以及半导体等行业新兴的 PVD 镀层微加工。

凭借其“优异的光束质量、极高的激光稳定性、通过优化激光谐振腔的设计、多参量的输出”的优异性能，DracoTM 系列紫外激光器自投放市场以来，已取得近万台销量的业绩，获得了广泛认可，并将继续在更多、更广的细分市场获得广泛应用。（来源：大族激光官网，有删节）







贸促会专商所荣获 2017 年度中国杰出知识产权服务团队

2018 年 1 月 27 日，由《中国知识产权》杂志主办的第八届中国知识产权新年论坛暨 2018 中国知识产权经理人年会颁奖盛典在北京粤财 JW 万豪酒店隆重举行。

“中国知识产权新年论坛”的宗旨是为中国知识产权事业做出年度性的总结和展望，对不同经济形势下企业知识产权管理经验及应对策略进行分析和探讨。中国知识产权法学研究会会长刘春田、最高人民法院知识产权庭副庭长林广海、国际保护知识产权协会（AIPPI）会长（我所所长）马浩出席了开幕式并致辞。

在颁奖典礼上，揭晓了 2017 年度的中国杰出知识产权经理人、中国杰出企业知识产权管理团队、中国杰出知识产权服务团队、中国知识产权影响力人物等奖项。中国国际贸易促进委员会专利商标事务所以优质、高效、可靠的个性化服务，丰富的法律经验和技术专长，特别是知识产权服务团队 2017 年度的卓越表现，获得了中国杰出知识产权服务团队荣誉。龙传红副所长（上图，右三）代表贸促会专商所领取了这一奖项。

旧岁已展千重锦，新年再进百尺竿
——2017 年贸促会专商所年终总结大会纪实

刚刚走过的 2017 年，是永生难忘的一年——这一年，584 名专商人同庆专商所 60 周年华诞。

刚刚走过的 2017 年，是硕果累累的一年——这一年，专商所又一次获评“年度亚洲知识产权大奖”、“ALB 年度中国最佳知识产权律师事务所”、“《知识产权资产管理》全球专利 1000 强（2017 年）高度推荐律师”、“全球法律专家”年度中国区知识产权事务所大奖”、“WTR1000‘金牌’事务所”、“《钱伯斯 - 亚太地区 2017》第一等知识产权领先律所”、“年度中国杰出知识产权服务团队”、“中国专利代理行业五星代理机构”、“年度专利代理十强代理机构”等一系列殊荣。

刚刚走过的 2017 年，是任劳任怨的一年——这一年，584 名专商人在自己的岗位上勤勤恳恳，踏实工作，为中外知识产权保护事业做出了卓越贡献。

豪情欢歌辞旧岁，喜气开篇迎新年。

2018 年 2 月 2 日下午，贸促会专商所 2017 年度总结表彰大会在中国科技会堂隆重举行。周中琦副所长主持了此次总结大会并致开幕词。马浩所长向专商所全体员工作 2017 年工作总结。

大会表彰了 2017 年在工作中表现优异的优秀代理人、优秀员工并为在专商所工作达 20 年、30 年之久的员工颁发纪念奖，感谢他们多年来为知识产权工作所付出的辛勤汗水。优秀代理人、优秀员工代表及入所 20 年员工代表与大家分享了工作、生活感悟，一字一句都令所有专商人动情。

年终总结大会上，专商所合唱团全体团员为大家倾情演绎了《城南送别》《思念》和《拉德斯基进行曲》，作为非专业歌者，合唱团全体团员为把最好的精神状态带给观众投入了大量的时间和精力练习，他们的歌声或许不是最专业的，但他们的情感却是最真挚的，专商所 2017 年度总结表彰大会在气氛热烈的《拉德斯基进行曲》中谢幕。期待专商所的明天更美好。



回顾

1月1日

1994 年 1 月 1 日，中国正式成为《专利合作条约》（简称为 PCT）成员国。该条约是继《保护工业产权巴黎公约》之后专利领域的最重要的国际条约，于 1970 年 6 月 19 日由 35 个国家在华盛顿签订，由总部设在日内瓦的世界知识产权组织（WIPO）管辖。截至 2017 年底，共有 152 个缔约国。

2002 年 1 月 1 日，《计算机软件保护条例》正式实施，成为我国计算机软件保护的最新法律依据。

1月14日

1980 年 1 月 14 日，国务院批准成立中华人民共和国专利局（简称中国专利局）。时任国家科委副主任武衡兼任中国专利局局长。1998 年更名为国家知识产权局，成为国务院的直属机构。

1月17日

1992 年 1 月 17 日，中美两国在华盛顿就知识产权保护问题进行正式磋商，并签署了《中华人民共和国政府与美利坚合众国政府关于保护知识产权的谅解备忘录》。备忘录主要原则包括国际规范保护知识产权的原则、互惠互利原则和通过协商解决争议的原则，体现了中国政府保护知识产权的基本立场。

2月4日

2002年2月4日，国务院公布了《奥林匹克标志保护条例》，规定奥林匹克标志权利人对奥林匹克标志享有专有权，未经权利人许可，任何人不得为商业目的使用奥林匹克标志。为我国奥林匹克知识产权保护奠定了法律基础。

文章作者


柳 冀


李 渤


金 晓


赵 玲

《专·注》

承办单位： 贸促会专商所业务发展处

编辑人员： 程泳 张杰

电话：+86-10-66046126
+86-10-66046192

邮箱：chengy@ccpit-patent.com.cn
zhangjie-d@ccpit-patent.com.cn

免责声明：文章内容仅供参考，不构成对任何具体问题的法律意见或咨询建议。如针对具体问题寻求法律意见，敬请联系相关专业人士。



守护智慧 创造价值

知识产权全领域服务

北京
地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦10层
电话：+86-10-66412345 / +86-10-68516688
传真：+86-10-66415678 / +86-10-66413211
电子邮件：MAIL@CCPIT-PATENT.COM.CN

上海
地址：上海市静安区威海路567号晶采世紀大厦18层
电话：+86-21-62888686
传真：+86-21-62883622
电子邮件：SHANGHAI@CCPIT-PATENT.COM.CN

广州
地址：广州市天河北路233号中信广场1112-13室
电话：+86-20-38770278 / +86-20-38770272
传真：+86-20-38770297
电子邮件：GUANGZHOU@CCPIT-PATENT.COM.CN

香港
地址：香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼34楼09室
电话：+852-25231833
传真：+852-25231338
电子邮件：HONGKONG@CCPIT-PATENT.COM.CN

纽约
地址：ONE PENN PLAZA SUITE 4425 NEW YORK, NY 10119 U.S.A.
电话：+1-212-8682066
传真：+1-212-8682068
电子邮件：NEWYORK@CCPIT-PATENT.COM.CN

东京
地址：3F, SANKAIDOU BUILDING, 1-9-13 AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO, 107-0052, JAPAN
电话：+81-3-55726686
传真：+81-3-55726687
电子邮件：TOKYO@CCPIT-PATENT.COM.CN

慕尼黑
地址：THERESIENSTR. 152 D-80333 MUENCHEN, GERMANY
电话：+49-89-4801092
传真：+49-89-4471589
电子邮件：MUNICH@CCPIT-PATENT.COM.CN

马德里
地址：CALLE DEL PRINCIPE DE VERGARA 13, 5 D, MADRID, SPAIN
电话：+0034-910-663553
电子邮件：MADRID@CCPIT-PATENT.COM.CN