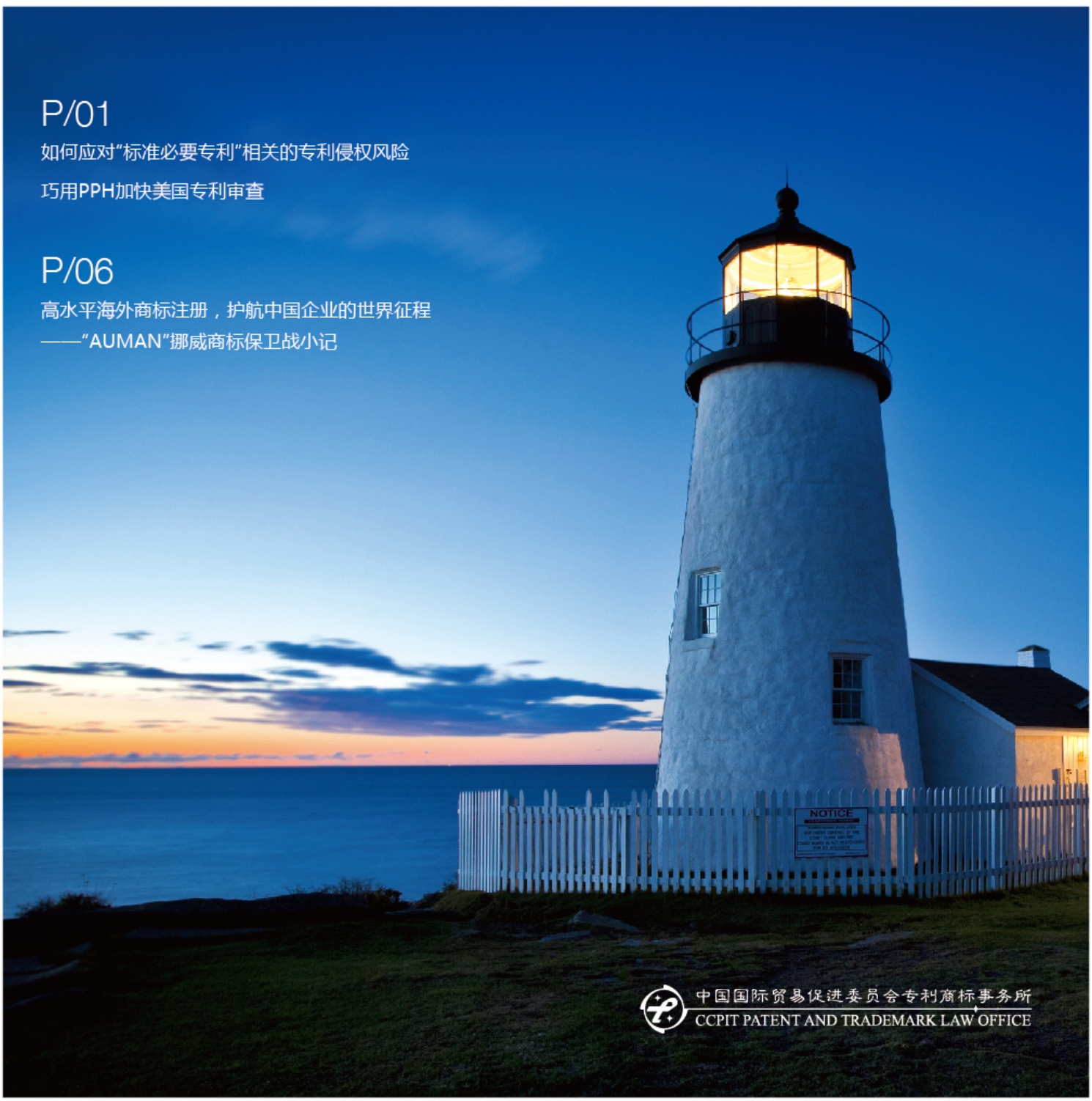
www.ccpit-patent.com.cn
2018年6月

专注

守护智慧 创造价值
ENRICHING YOUR IDEAS

P/01
如何应对"标准必要专利"相关的专利侵权风险
巧用PPH加快美国专利审查

P/06
高水平海外商标注册，护航中国企业的世界征程
——"AUMAN"挪威商标保卫战小记



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

如何应对“标准必要专利”相关的专利侵权风险

巧用PPH加快美国专利审查

卓识多智 06

高水平海外商标注册，护航中国企业的世界征程
——“AUMAN”挪威商标保卫战小记

专看天下 09

阿富汗成为《马德里议定书》的第101位成员 / 世界知识产权组织赞扬女性发明成就/ 国际商会发布新英文报告：“图形用户界面的外观设计保护”

日本国会通过新《著作权法》/ 全球过半区块链专利申请来自中国 / 欧盟“最严”数据保护新规正式生效

知赢未来 11

历时7年 长虹跨国专利诉讼案获得最终胜利

索尼23亿美元收购EMI剩余股权 成为全球最大音乐版权代理商

“2018最具价值全球品牌”榜单发布 中国品牌总价值增速首次超越美国

关注我们 12

翡翠之城闪耀IP智慧，贸促会专商所团队参加2018年INTA年会

贸促会专商所入选“2017北京市商务服务业自主品牌百强榜”

贸促会专商所获评ALB中国组2018年度知识产权律师事务所大奖

贸促会专商所派员参加首届中国自主品牌博览会

贸促会专商所助力高价值专利培育和运营

栏目导读

《一家之说》：聚焦热点知识产权问题，汇聚贸促会专商所各路专家观点。本期话题：近年来，涉及标准必要专利的侵权诉讼纠纷案件引发了企业界和知识产权界的关注，在技术标准应用越来越多的背景下，如何应对标准必要专利相关的侵权风险？2017年，中国首度成为全世界获得美国专利最多的五大国之一，如何巧用专利审查高速路（PPH）便利途径，加快美国专利申请审批、提高授权率、降低成本？且听来自贸促会专商所的专家分享经验。

《卓识多智》：贸促会专商所作为专注于知识产权法律服务六十年的专业机构，培养了大批业务实力为业界公认的代理人。本期结合专商所代理的商标海外注册案例，介绍案件背后优秀商标代理团队助力中国企业“走出去”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》：知识产权是企业的核心竞争力。如何有效提高创造、管理、保护和运用知识产权的能力？《知赢未来》栏目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》：为方便各界朋友全方位了解贸促会专商所，拉近彼此距离，陆续介绍我事务所近期获得的荣誉、主办/参与的重要会议和活动等最新情况。

如何应对“标准必要专利”相关的专利侵权风险

文／魏小薇

前言

对于各类国家标准、行业标准或地方标准，企业一定不会感到陌生。标准的制定和实施对于市场秩序的维护、企业效率的提高以及消费者对产品性能认知的便利性等方面起到了很大的促进作用。如果产品或工艺不符合相关标准，则可能很难在市场上具有竞争力，甚至导致无法取得市场准入许可。

鉴于此，企业通常认为使自己的产品或工艺符合相关标准是理所当然的，而较少考虑实施这些标准是否会引起侵犯专利权的法律问题。实际上，按照标准进行生产经营，即使该标准是强制性标准或推荐性标准，也同样会存在专利侵权的风险。

“标准必要专利（Standard-Essential Patent, SEP）”是近年来在媒体上出现频率较高的词，其含义是为了使产品或方法符合某项技术标准而必须被实施的专利。换言之，如果一项标准具有其标准必要专利，则生产者为了符合该标准将不可避免地实施该专利，从而引发专利侵权的风险。近几年来，多个涉及标准必要专利的侵权诉讼纠纷案件引发了企业界和知识产权界的关注。在技术标准越来越多地被制订和实施的背景下，意识到标准必要专利相关的专利侵权风险并且有效应对这种风险，已经成为企业必须关注的问题。

标准必要专利
Standard-Essential Patent
SEP

近年来在媒体上出现频率较高的词，其含义是为了使产品或方法符合某项技术标准而必须被实施的专利。

如果标准制订参与者能够把自己的专利技术纳入到标准中使得该专利成为标准必要专利，则会非常有利于该专利技术的推广实施，并且有利于该标准制订参与者在相关专利的许可谈判中的地位。为了防止标准必要专利的专利权人滥用自己的优势地位，很多标准化组织要求标准制订参与者承诺以公平（fair）、合理（reasonable）和无歧视（non-discriminatory）原则（即FRAND原则）对所有标准实施者许可利用其标准必要专利。在我国，2016年4月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》也针对涉及标准必要专利的专利侵权纠纷案件的审理做出了若干规定，以便平衡标准必要专利的专利权人与标准实施者之间的利益。

以下结合相关规定和近期的热点案例，从几个方面来探讨如何应对涉及标准必要专利的专利侵权风险。

一、未经许可实施的是标准必要专利，也同样存在专利侵权的问题

——按照标准进行生产经营也不应忽视专利侵权风险

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的第二十四条第一款规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。”

在西电捷通发起的一件关于WAPI标准的专利侵权诉讼案件中，被告认为：涉案专利已经纳入强制

性国家标准，原告也在FRAND许可声明中进行了专利许可的承诺，故被告的行为不构成侵权。

对此，北京知识产权法院在一审判决中认为：虽然涉案专利是事实上的强制性国家标准，但在专利侵权的判断规则中并未区分相关专利是普通专利还是标准必要专利，即专利侵权的构成要件并不会因为涉案专利是否为标准必要专利而改变。也就是说，即使未经许可实施的是标准必要专利，也同样存在专利侵权问题。

此外，北京知识产权法院还指出，原告虽然在参与标准制订过程中做出了“愿意与任何将使用该标准专利权的申请者在合理的无歧视的期限和条件下协商专利授权许可”的声明，即被告所称的FRAND许可声明，但是FRAND许可声明仅仅是专利权人做出的承诺，系单方民事法律行为，该承诺不代表其已经做出了许可，即仅基于涉案许可，FRAND声明不能认定双方已达成了专利许可合同。

从上述规定和相关案件判决来看，即使是按照标准进行生产经营，无论其是推荐性标准还是事实上的强制性标准，企业都不应忽视专利侵权的风险，因为标准背后可能存在标准必要专利。如果未经专利权人许可而实施该标准，同样存在可能引发侵犯该标准必要专利的专利权的风险。

因此，要实施任何技术方案之前，即使该技术方案是为了符合相关标准而研发或设计的技术方案，仍要对可能引发的专利许可协商或专利侵权诉讼做好策略上和经济上的准备。

二、对涉案专利的实施许可协商是判定专利侵权责任之前的必经之路

——面对侵权诉讼，可要求对标准必要专利的实施许可进行协商

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的第二十四条第二款和第三款规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。”

从上述条款可知，与一般专利侵权的侵权责任不同，对于标准必要专利，如果在协商该专利的实施许可条件时专利权人有明显过错且被诉侵权人无明显过错，则法院不判令停止侵权。实际上，此条款隐含表明，对于标准必要专利，专利权人和被诉侵权人之间对涉案专利的实施许可进行协商是法院对专利侵权的侵权责任进行判决之前的必经之路。在实践中，如果在法院审理专利侵权诉讼时专利权人仍未对被诉侵权人就其标准必要专利发起过实施许可谈判，则法院通常会先要求双方当事人对于实施许可进行协商。

因此，如果企业被起诉侵犯标准必要专利的专利权，则应首先审视专利权人是否曾经就该标准必要专利发起过实施许可谈判的请求。如果专利权人从未就该标准必要专利发起过实施许可谈判的请求即提起了专利侵权诉讼，则被诉侵权人可以在积极准备应诉的同时要求在案件审理之前先与专利权人对涉案专利的实施许可进行协商。

如果双方当事人经充分协商仍无法对于实施许可条件达成一致，则被诉侵权人可以考虑请求法院确定实施许可条件，以避免进入专利侵权诉讼审理程序而导致不利的诉讼后果。

三、专利侵权方是否承担停止侵权的责任，需考虑双方在专利许可协商过程中的过错

——应积极应对专利许可协商，避免专利许可协商过程中的明显过错

从上文提到的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的第二十四条第二款和第三款规定可知，对于标准必要专利，如果在协商该专利的实施许可条件时专利权人有明显过错且被诉侵权人无明显过错，则法院不判令停止侵权。根据该条款的规定，如果被诉侵权人在专利许可协商中有明显过错，则法院有可能会判令被诉侵权人承担停止侵权的责任。停止侵权，即要停止制造、使用、销售、许诺销售和进口相关专利产品或停止使用相关专利方法，这不可避免地会造成生产经营的停滞。在很多情况下，与赔偿相比，停止侵权对于企业会造成更加不利的后果。因此，为了在标准必要专利侵权案件中避免承担停止侵权的责任，被诉侵权人积极应对专利许可协商并避免明显过错是非常重要的。

在华为诉三星的涉及4G通信标准的专利侵权诉讼案件中，深圳市中级人民法院在一审判决中认为，在双方当事人在标准必要专利交叉许可谈判中，被告存在明显过错而原告没有明显过错，因此判令被告立即停止侵害专利权的行为。

具体来说，深圳市中级人民法院认为：在双方当事人的标准必要专利交叉许可谈判期间，被告始终未对于原告提交的标准必要专利权利要求对照表进行积极回应，无正当理由拒绝了原告按照谈判惯例通过中立第三方仲裁的方法来促成双方达成标准必要专利交叉许可的意愿，在法院组织双方当事人进行交叉许可谈判的过程中被告也没有提出实质性调解方案，且被告在报价方面消极懈怠，所给出的交叉许可报价也不符合FRAND原则，这些最终导致了双方之间的标准必要专利交叉许可谈判拖延了六年仍无法达成交叉许可协议。因此，深圳市中级人民法院认为被告存在恶意拖延谈判的明显主观过错，而原告并未违反FRAND原则，即并无明显过错，从而判令被告立即停止侵权。

由此可见，为了能够在侵权诉讼中避免承担停止侵权的后果，企业应重视标准必要专利的专利许可协商。具体来说，在收到来自专利权人的专利许可协商请求时，应积极并及时应对，客观分析相关标准与专利之间的关系并考虑合理的专利许可条件。如果在协商过程中对专利权人主张的事实或提出的条件等确有异议，也应积极与专利权人沟通，以达成双方都能接受的合理方案为目的推进协商的进展，切勿消极应对以导致产生明显过错。如果经过一段时间的协商仍未能达成专利许可协议，则可以考虑通过中立第三方仲裁或请法院协助促成专利许可协议。



结语

标准必要专利为标准实施者带来技术上的便利，标准实施者也要为标准必要专利的技术价值支付一定的对价。作为标准实施者的企业应正确认识标准必要专利，对于可能需要为标准的实施支付专利许可费用做好心理上的预期和经济上的准备，了解自身在标准必要专利的专利许可协商中的权利和义务，积极应对专利权人发出的专利许可协商邀请，努力寻求达成合理的专利许可条件，理智应对涉及标准必要专利的侵权诉讼，这样即可将侵犯标准必要专利所导致的损失最小化。在面对这一复杂的法律问题时，可考虑寻求中立第三方来促进专利许可协商，也可以寻求专业知识产权事务所协助，在相关专利许可协商和诉讼中充分保障自身利益，避免承受意料之外的风险与损失。■

巧用PPH 加快美国专利审查

文／李程达

专利审查高速路（PPH）是指，当申请人在首次申请受理局提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被认为可授权时，可以此为基础向后续申请的受理局提出加快审查请求。

专利审查高速路具有加快审批、节省费用和授权率高三大特点。

中国国家知识产权局和美国专利商标局于2011年12月1日启动中美专利审查高速路试点，试点为期1年。2012年12月1日，两局共同决定延长试点期，试点于2013年11月30日中止。之后，中美两局共同决定，从2013年12月1日起，中美PPH试点将无限期延长，在两局提交PPH请求的有关要求和流程不变。另外，欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅、中国国家知识产权局和美国专利商标局于2014年1月6日启动五局（IP5）PPH试点，为期3年，至2017年1月5日中止。之后五局共同决定，IP5 PPH试点将自2017年1月6日起延长3年。

近年来，越来越多的中国企业致力于在美国提交专利申请。根据美国商业专利数据库发布的报告显示，2017年，中国申请人共计获得1.1241万件美国专利，相比2016年同期上涨了28%。中国首度成为全世界获得美国专利最多的五大国之一，仅次于美国、日本、韩国和德国。

实践中，大量中国申请人通过《专利合作条约》（PCT）途径提交美国专利申请，通常具有中国在先申请的优先权。近年来，中国的专利审查速度不断提高，很多情况下，在PCT国际专利申请进入美国国家阶段开始审查前，中国在先的优先权申请已经获得授权。中国申请人如果能够利用好PPH这一途径，将在一定程度上加快美国专利申请的审批速度，提高授权率，节省经济成本。

PPH 请求条件

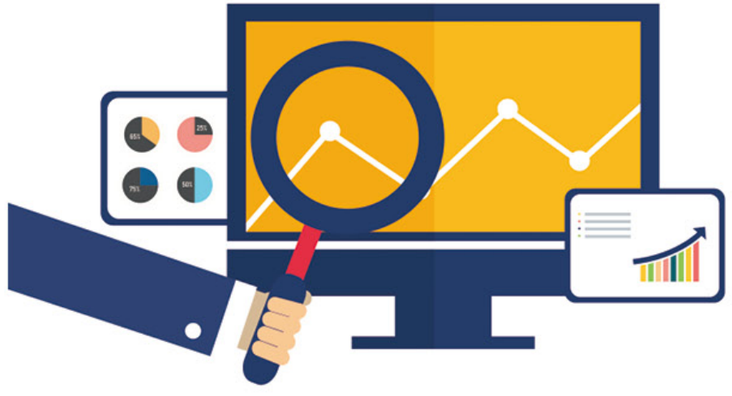
在美国专利商标局提出PPH请求的条件之一，是在先申请与美国专利申请具有相同的最早申请日或优先权日。目前，中国申请人提交美国专利申请最常用的是通过《专利合作条约》（PCT）途径，其PCT国际专利申请通常具有中国在先申请的优先权。在这种情况下，如果在后的美国专利申请开始审查前，在先的中国优先权申请已经获得中国国家知识产权局的授权，则可以据此在美国专利商标局提出PPH请求。此外，直接通过《保护工业产权巴黎公约》途径进入美国的专利申请，如果其优先权在中国已经获得授权，当然也可以在美国专利商标局提出PPH请求。

向美国专利商标局提出PPH请求的另外一项实质性要求是，美国专利申请的权利要求与在先申请获得授权的权利要求应充分对应（sufficiently correspond）。“充分对应”一般是指美国专利申请的权利要求与获得授权的在先申请的权利要求有着同样或相似的范围，或者更小的范围。在实际操作中，最简单直接的方式莫过于将美国专利申请的权利要求修改为与中国授权的在先申请的权利要求相一致。然而，需要注意的是，中国授权的权利要求中可能存在多项从属权利要求和用途权利要求，由于美国专利申请对于多项从属权利要求将会征收附加费，所以在美国专利申请中一般会避免多项从属权利要求。另外，在美国，治疗方法属于专利保护的客体，企业可以考虑将在中国获得授权的“瑞士型用途权利要求”修改为治疗方法权利要求，作为PPH请求的基础。

在美国专利商标局提出PPH请求的另外一项要求是，申请人必须通过电子申请的方式提交，即通过美国的EFS-Web系统提交，这项工作可交由美国专利律师进行操作。

PPH 请求时机

在美国专利商标局提出PPH请求的时机是，该美国专利申请尚未开始进行实质审查。由于美国专利商标局在审查过程中不会像中国国家知识产权局那样发出进入实质审查阶段通知书，所以中国申请人应尽早提出PPH请求。根据美国专利商标局关于PPH的常见问题解答，美国专利审查过程中常见的关于单一性的限制/选择要求（Restriction Requirement）不被认为是实质审查通知书。换言之，即使美国专利申请已经收到了单一性的限制/选择要求，中国申请人仍然可以提出PPH请求。



另外，与在中国国家知识产权局提出PPH请求的要求不同，申请人在美国提出PPH请求的前提条件不要求“专利申请已经公开”。所以，一旦在先申请获得授权，中国申请人即可考虑迅速提交美国PPH请求。

PPH 实际操作

实际操作过程中，申请人在美国专利商标局提出PPH请求时需要准备以下文件。

1. PPH 请求表

该请求表通常可由美国专利律师准备。申请人除了应当填写该表格中在先申请的申请号、在先申请与美国申请的共同最早优先权日/申请日等重要信息外，还要详细说明美国专利申请的权利要求与获得授权的在先申请的权利要求的对应关系。

2. 在先申请历次审查意见通知书及译文和在先申请引用的参考文献

申请人在美国专利商标局提出PPH请求时，需要提交在先申请的历次审查意见通知书。如果是基于中国已授权的在先申请提出PPH请求，申请人还要提交历次通知书的译文。根据美国专利商标局关于PPH的常见问题解答，译文可以采用机器翻译，这样能够为申请人节省一大笔翻译费用。当然，如果美国审查员认为机器翻译质量不高，会要求申请人提供人工翻译。关于在先申请引用的参考文献，其要求类似于美国IDS（信息公开声明文件），对于非英文文献，一般无需提供全文翻译，但要求提供与权利要求相关的内容的解释。

以上是在美国专利商标局提出PPH请求的条件、时机和需要准备的文件。笔者认为，利用好专利审查高速路，能够减少通知书次数，大大提高专利审查效率，缩短授权的时间，从而为申请人节省数量不菲的国外律师代理费。同时，中国申请人和代理人掌握了美国PPH请求的条件和所需文件的要求，有利于其独立进行PPH请求相关操作，进一步为申请人节省在国外提交专利申请的成本。■

高水平海外商标注册，护航中国企业的世界征程

——“AUMAN”挪威商标保卫战小记

文／杜京燕

随着中国企业“走出去”的步伐和规模不断加大，中国企业需要迎难而上，坚决捍卫自身知识产权，如此才能最终立于不败之地。

随着国家“一带一路”发展战略的推进，更多的中国企业开始走出去，积极参与全球竞争。汽车行业作为中国“走出去”战略的重点行业，在扩大海外市场占有率和品牌影响力的征进中，已经感受到杀气，面临更残酷的竞争。

“AUMAN”是北汽福田汽车股份有限公司与德国著名的戴姆勒公司合资生产的高端品牌。贸促会专商所代理北汽福田公司对“AUMAN”商标进行全球布局，却陆续在多个国家遭遇被世界著名重型卡车制造商德国MAN公司提异议。“AUMAN”品牌强劲的发展势头，无疑使MAN公司感受到了对其国际重卡巨头地位的威胁，企图在商标权上给我国企业制造障碍，遏制我国企业的国际化发展。北汽福田公司跟MAN公司进行了顽强的对抗，在这些较量中，挪威商标争夺战是最跌宕起伏、惊心动魄和最成功的。

2012年，“AUMAN”商标在挪威申请被“MAN B&W Diesel AG”、“MAN Nutzfahrzeuge GmbH”、“MAN SE”和“MAN Truck & Bus AG”四家公司联合提异议，认为“AUMAN”商标与其在先注册的多件“MAN”商标近似。异议由挪威知识产权局专利局异议处受理。我方针对对方异议理由的答辩要点是：我方商标与对方商标在视觉效果、发音、开头字母和整体上都不构成近似，尤其是开头字母不同，给消费者的印象就完全不同。此外，我方进行了检索并举例，说明“AUMAN”在一些国家，例如美国是作为姓氏使用；在异议人“MAN”商标注册的其他类别上，在相同商品上存在包含“MAN”元素的注册商标与“MAN”商标并存的情形。

继我方答辩后，对方提交了进一步的理由，认为“MAN”是“AUMAN”商标中的主要部分，对方在挪威注册有23件“MAN”及“MAN”系列商标，这些商标的主要部分都是“MAN”，因而“AUMAN”商标很容易被认为是“MAN”系列的新商标。此外，对方提出“AUMAN”商标会不合理利用“MAN”商标的声誉以及MAN商标的显著性，因此不应该准予AUMAN的注册。

我们和国外律师讨论了一下，认为“MAN”商标仅由三个字母组成，而在欧盟的实践中，一个字母的不同，足以区分长度比较短的商标。针对对方提交的理由，我方的主要论点是即使AUMAN商标在挪威有名，但不能说明普通消费者会误认AUMAN商标为异议人的商标，也不能表明消费者会认为AUMAN商标与MAN商标存在联系。

我方的异议答辩理由完胜。专利局认为对方提交的证据不足以证明MAN在挪威是驰名商标，商标本身的差异不会使消费者产生混淆，裁定对方异议不成立。

“MAN”公司不甘心，向复审委员会申请复审。MAN公司在复审理由中，除认为商标近似以外，强调了其驰名的因素，在全球超过5万名雇员，在挪威超过200名雇员，并且是挪威奥斯陆和阿克什胡斯地区公交车的主要供应商，认为AUMAN商标会不正当获利于MAN商标的声誉。我方确定的复审答辩要点是：两件商标并不近似，对方提交的证据不足以证明商标达到驰名的程度。申请人的另一件AUMARK商标已在挪威核准保护，AUMAN是AUMARK的系列商标，提交AUMAN商标申请并无恶意，也无利用MAN商标声誉的意图。

事情不总是一帆风顺的。复审委员会支持了MAN公司，裁定驳回我方商标申请。复审委员会的决定书长达12页，主要观点是认为对方商标是驰名商标，拥有比一般普通商标高得多的声誉。决定书中援引了欧盟法庭在C-375/97CHEVY案中做出的决定，该案认为如果在后商标与在先驰名商标制造出某种联系，这样的联系会对在先商标造成损害或会涉及对在先商标声誉的不合理利用，那么在后商标将不能获准注册。复审委认为对方提交的证据足以证明“MAN”商标从法律层面讲为驰名商标，那么商标相同或近似就足以构成被驳回的充分理由，而无需评估是否存在产生混淆的风险。复审委认定“AUMAN”商标与“MAN”商标近似，“AUMAN”商标中主要部分是“MAN”。“MAN”元素发音上讲也是商标的主要部分，视觉上的不同并不充分。复审委同时认定，即使“AUMAN”事实上可能是姓氏这点也无影响，因为在挪威不会被认为是姓氏。因此，复审委认为对方商标是驰名商标，我方商标与对方商标指定商品相同或类似，商标近似，我方商标不正当利用了对方商标的显著性和知名度，驳回了我方商标。

申请人决定向奥斯陆城市法院提起上诉。中国公司在国外诉讼的被动地位就显露出来了，该案注定多波折。对方利用法律规定，向法官要求我方交纳担保金，以此作为受理我方上诉的条件，企图阻止我方上诉。担保金的具体数额由法官决定，而法官最初要求我方支付高达300万挪威克朗的天价保证金，后经我所国外代理争取到保证金数额为20万挪威克朗。

我方在上诉中阐述的主要论点是：首先，两件商标本身从音、形、含义上比较并不近似；其次，由于汽车商品售价较高，消费者会对商品施以较高注意力，因而会降低混淆的风险；此外，在第12类汽车商品上，存在大量已注册的包含“MAN”元素的商标。但是，结果是令人失望的。仅由一名法官断案的奥斯陆城市法院支持了复审委员会的裁定，驳回我方商标注册，同时判决我方支付对方5.6万挪威克朗赔偿金。法院的判定认为：对方“MAN”商标为驰名商标，需扩大保护范围。其次，MAN商标具有较高显著性，而其认为对于商标具有较高显著性的解释竟然是商标长度短，这无疑是非常矛盾的，因为长度短的商标，显著性会更低。申请人决定继续上诉至波尔加尔廷上诉法院，我们也认为，将由三名法官共同判案的波尔加尔廷上诉法院会为我们带来机会。在这一关键阶段，我所重新梳理了整个案情，跟国外律师共同讨论案件的关键点，提炼对申请人有利的重点证据，鼓励申请人派证人赴挪威出庭作证，并为申请人从头至尾梳理案情、确定证词要点。我们和国外律师一起仔细研究了城市法院的判决书，注意到判决书里轻微触及了对“MAN”商标的摹仿问题。因此，我们认为，需要

项目成员



杜京燕

执业资格：商标代理人

业务领域：中国及海外商标注册申请及相关业务



在这次上诉中重点对抗这一点，证明申请人商标绝无摹仿对方商标的意图。那么如何证明这一点呢？最好的方式无疑是说明我方商标本身就很有名，完全没有摹仿MAN商标的必要性，更不至于利用对方商标的声誉。找准这一下手点，我们围绕AUMAN品牌的合资生产方-德国著名的戴姆勒公司搜集证据。在这一方向上我们发现了很多非常有利的证据。通过仔细审视申请人提供的证据材料，其中一项证据尤其引起了我们的注意：2006年6月，在世界著名的F1方程式霍根海姆赛道，AUMAN卡车与MAN公司和奔驰公司生产的卡车进行了对抗表演赛，同年9月，AUMAN卡车被世界知名科技博物馆德国施拜尔科技博物馆收藏，这是被该博物馆收藏的第一家中国汽车品牌。也就是说，AUMAN商标名声早已远播欧洲，MAN公司早已知晓AUMAN商标的存在。到此我们也能看出端倪了：早年MAN公司并未对AUMAN商标采取行动，是没有把AUMAN品牌放在眼里，但随着申请人公司的日益发展壮大，无疑使MAN公司感受到威胁，于是开始阻挠AUAMN产品进入全球市场。结果证明应诉方案的方向是对的，最终法院支持了我方提交的所有论点，判决我方商标予以注册，并由对方承担我方44.5万挪威克朗的诉讼费（约占支出费用的64%）。对方放弃继续上诉至挪威最高法院。整个案件历时近5年，经历2轮上诉，几乎穷尽了行政及司法程序。我们付出了时间和金钱，但最终取得胜利，获赔额相当于总支出的近2/3，更重要的是顺利打开了挪威市场，为申请人进一步在欧洲发展做好了铺垫。

一步步坚持到最后，太不容易。我所凭借对当地法律程序的熟悉、掌握的当地资源和长期办理海外案件积累的丰厚经验，帮助申请人获胜。北汽福田的挪威商标保卫战经历是非常值得走出去的中国企业学习的。事实上，北汽福田在品牌全球布局征程中，面对的攻击不仅仅来自德国MAN公司一家，还有知名的英国捷豹路虎公司。但申请人都兵来将挡，水来土掩，执着前行。作为中国最早的涉外知识产权代理事务所，多年来，我们见过很多中国公司在海外商标申请或知产维权上，怯于费用问题而止步前行的。很多时候，不是因为这些公司付不起钱，而更多是因为不愿意付钱去捍卫权利。眼看可以赢的机会被申请人轻易放弃，我们都为申请人可惜。可作为代理人，我们并不能代替申请人进行决定，唯有惋惜。但从内心讲，我们特别愿意为勇于维权的申请人拼尽全力，这样才对得起我们的专业、我们的责任感和使命感。

除了被动应战，有时候主动出击也是非常有必要的。进攻是最好的防守，所谓“求战者安，求安者亡”，找准时机，主动打击对方，更能从整体战略上赢得主动，迫使对方妥协。从策略上看，全球布局也是压制对方的手段之一，毕竟在全球铺开提异议的花费巨大，即使再大的外国公司，也会谨慎考虑，从而转向为双方谈判，实现商标的共存。

见微知著，随着中国企业“走出去”的步伐和规模不断加大，参与国际高端竞争，必将面对外国大公司的知识产权围剿。北汽福田汽车海外成功击败国外世界顶级公司、捍卫自身知识产权的案例不但坚定了公司自身日后海外维权的信心，对众多“走出去”进程中的中国企业来讲，也无疑是个巨大的鼓舞。这样的过程并不是乘风破浪、一帆风顺的，可能需要持续的艰苦斗争。但中国企业需要有勇气，即使有输有赢，也要勇敢面对，迎难而上，同时主动出击，坚决捍卫自身知识产权，如此才能最终立于不败之地。■

1. 阿富汗成为《马德里议定书》的第101位成员

2018年3月26日，阿富汗向WIPO的国际局正式递交了其加入《马德里议定书》的声明书，此举标志着阿富汗已成为《马德里议定书》的第101位成员。2018年6月26日，《马德里议定书》在阿富汗境内正式生效，阿富汗的两位英文编码则是“AF”。

在阿富汗加入到《马德里议定书》后，当地企业的所有人将会成为受益最多的人群。自2018年6月26日起（即《马德里议定书》在阿富汗境内正式生效的日期），当地企业主仅需要在阿富汗中央商业注册和知识产权商业和工业部递交一份单一申请并交纳一笔单一的官费后，便可以在其他100个成员国境内的领土上为自家的商标提供保护。此举将有助于这些企业主在向其他国家市场进军时大幅降低相关的开销与成本。此外，其他国家的申请人同时也可以通过在其马德里申请中指定阿富汗以及其他成员国来为自身的商标提供保护。（来源：中国保护知识产权网）

2. 世界知识产权组织赞扬女性发明成就

4月26日是世界知识产权日，今年的主题是“变革的动力：女性参与创新创造”。世界知识产权组织公布的数据显示，女性在生物技术、药品和化学等领域被列为发明人的比例处于历史最高水平。

最新数据显示，在2017年世界知识产权组织公布的超过24万件国际专利申请中，31%的申请中出现了女性的名字，超过10年前的23%。女性在研究密集型领域的参与率相对较高，如在生物技术领域参与了专利申请的58%、在药品领域参与了56%、在食品化学领域参与了51%。

从国别来看，来自韩国的专利申请中有50%至少有一位女性参与，其次是中国的48%、比利时的36%、西班牙的35%和美国的33%。

在企业中，韩国LG化学公司的发明中有女性参与的比例最高，达73%，其次是瑞士罗氏制药的69%、法国欧莱雅的67%、美国陶氏的63%、德国汉高的62%。

在学术机构中，韩国电子通信研究院的发明中有女性参与的比例最高，达83.3%，4家中国机构紧随其后，分别是中国科学院深圳先进技术研究院的82.7%、江南大学的82.5%，而清华大学和江苏大学都是80%。

世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐说，历史上世界各地的女性取得了许多创新、创意成就，她们拓宽了知识和文化的疆界。但他同时指出，在相关领域仍然存在明显的性别差距，需要继续努力实现男女之间完全的平等。

2000年10月，世界知识产权组织第35届成员大会通过了中国和阿尔及利亚提出的关于设立“世界知识产权日”的提案，决定从2001年起将每年的4月26日定为世界知识产权日。这一主题日旨在促进各国树立尊重知识、崇尚科学、保护知识产权的意识，营造鼓励知识创新和保护知识产权的法律环境。（来源：中国保护知识产权网）

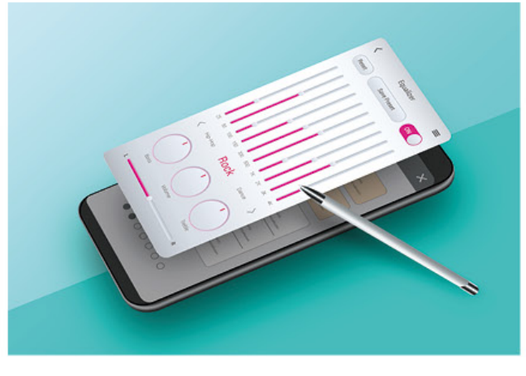
3. 国际商会发布新英文报告：“图形用户界面的外观设计保护”

国际商会关于图形用户界面（GUI）外观设计保护的英文报告现已正式发布。

在数字经济中，GUI和其他形式的数字外观设计的重要性和价值日益增长。旨在成为企业的实用参考工具，该报告提供全球不同国家和地区对GUI外观设计的申请、保护等方面的信息，指出企业在制定GUI外观设计申请策略中需要处理的问题，并为政策制定者提出了在外观设计审查系统中需要考虑的事项，以使GUI保护更加有效和高效。

该报告首发于2018年4月下旬在瑞士举办的世界知识产权组织（WIPO）商标、工业设计和地理标志（SCT）常设委员会第39届会议。国际商会是世界上最大的商业组织，拥有100多个国家的600多万会员。

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所资深专利代理人吴丽丽担任本报告工作组组长和主要起草者之一。（来源：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所网站）



4. 日本国会通过新《著作权法》

日本参院全体会议日前表决通过了扩大网上使用作品的新《著作权法》，使其正式成为法律。新法中写入放宽限制等内容，即搜索企业等在没有版权所有者许可的情况下也能把书籍全文电子数据化，开展含特定关键词的书籍网上搜索服务。除部分条款外，2019年1月1日新法将施行。

据日本共同社5月22日报道，作品的全文数据化此前原则上需要版权所有者许可。如果可通过正文中的关键词进行搜索，将容易寻找目标书籍或是确认论文等是否存在盗用问题。此外还有望让人工智能（AI）学习大量作品，从而用于医疗研究与企业商品研发等。为保护版权所有者的权利，搜索结果可显示范围将仅限于书名和正文的一部分等。

此外新法规定，教师在学校授课中使用电脑将书籍、图片数据作为教材发送到学生终端时，无需版权所有者许可。关于美术展等情况，平板电脑上显示作品介绍时也将可以使用作品图片。

关于书籍内容有声化的“有声图书”，不获得许可的情况下可制作的对象也将扩大。迄今面向视觉障碍人群的作品不需要得到许可，而今后因动不了手等残障阅读困难的人也将成为对象。（来源：国家版权局）

5. 全球过半区块链专利申请来自中国

区块链技术持续升温，世界知识产权组织的数据显示，2017年提交区块链专利申请最多的国家是中国，有超过一半专利申请来自中国。中国2017年共提交了225件区块链专利申请，其次是美国（91件）和澳大利亚（13件）。区块链专利申请数量最高的企业是阿里巴巴，该公司2017年共提交了43件区块链专利申请，位列全球第一。

此外，区块链技术在中国的火热程度也反映在风险投资上。2017年第一季度，在中国获得投资的初创企业中有41%与区块链相关，且越来越多价值超过10亿美元的创业公司在中国已经采用区块链技术来帮助实现业务多元化。（来源：中国知识产权资讯网）



6. 欧盟“最严”数据保护新规正式生效

欧盟《通用数据保护条例》5月25日在欧盟全体成员国正式生效。这被广泛认为是欧盟有史以来最为严格的网络数据管理法规。这一条例全面加强了欧盟所有网络用户的数据隐私权利，明确提升了企业的数据保护责任，并显著完善了有关监管机制。

新条例拓展了有关网络用户数据的定义范围，除了姓名、证件号码、地址和网络IP地址等常规个人信息，还将反映种族、宗教信仰甚至性取向的信息都纳入了保护范围。条例赋予了用户“被遗忘权”、数据“可携带权”等权利，大幅增强了对个人数据的保护。

条例还要求企业必须以合法、公平和透明的方式收集处理信息，必须用通俗的语言向用户解释收集数据的方式，且企业有义务采取一切合理措施删除或纠正不正确的个人数据。

条例将不仅对位于欧盟内的企业发生效力，对于欧盟域外企业，无论企业在欧盟境内有无分支机构，只要它们存储、处理、交换任何欧盟个人的数据，也在这一条例的管辖范围之内。

针对违规行为，新条例的处罚力度极大。理论上，违规企业最高可能受到2000万欧元或全球营业额4%（以较高者为准）的罚款。欧盟各成员国监管机构的检查权、执法权、处罚权以及司法诉讼权等内容，以及欧盟层面的监管机构等，都在条例中得以明确界定。（来源：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所网站）

历时7年
长虹跨国专利诉讼案获得最终胜利

近日，四川长虹电子控股集团有限公司（简称长虹）收到德国最高法院关于驳回意大利SISVEI公司复审请求的裁定通知，宣告了长虹七年跨国专利诉讼案终获胜，也为中国企业国际化之路提供了知识产权保护的鲜活案例。

2009年，意大利SISVEI（专利管理公司）利用与电视相关的其他专利池（ATSS和WTSS）向长虹进行施压，而长虹知识产权团队经分析认为产品并未使用其声称的专利。在多次专利技术交流和许可谈判无果后，SISVEI于2011年起诉长虹及其德国客户专利侵权，要求在德境内停止销售并赔偿损失。长虹迅速启动应对预案，遵照德国法院诉讼程序，2周内提交代理答复和应诉文件，2012年德国曼海姆州法院一审判决驳回SISVEI全部诉讼主张；而SISVEI凭着德国专利法院确定修订后的专利有效判决于当年7月再次上诉，长虹于9月递交了答辩状，2014年德国卡尔斯鲁尔州高级法院裁定长虹胜诉，至此赢得二审胜利。然而SISVEI不服二审法院的判决并上诉至德国最高法院申请复审，2018年4月下旬德国最高法院发文驳回SISVEI复审请求，宣告长虹专利诉讼案获得最终胜利。

作为国家首批知识产权示范企业，长虹授权有效专利、发明专利等均居行业前列，在核心关键技术均有专利布局，专利技术转化实施率也达到60%以上。长虹与SISVEI专利诉讼案的胜利，是中国家电业应对知识产权纷争的一个里程碑。（来源：国务院国有资产监督管理委员会官网）

索尼23亿美元收购EMI剩余股权
成为全球最大音乐版权代理商

日前，索尼宣布斥资23亿美元收购主权财富基金Mubadala手中EMI MusicPublishing全数股份，使EMI成为子公司，从此索尼成为全球最大音乐版权代理商。EMI曾是继环球音乐集团、索尼音乐娱乐集团和华纳音乐集团之后的第四大唱片公司，但因经营不善在2011年不得不分拆出售。此次出售EMI 60%股权的Mabadala正是当年收购者之一。EMI拥有210万首歌曲版权，包括了Beyonce、Carole King等重量级歌手，无论是谁购入EMI股权，都能在音乐版权市场占一席之地。新任索尼CEO的吉田宪一郎在5月22日发布了三年中期计划，将索尼重心转向游戏订阅和娱乐收入两大板块，收购EMI无疑是索尼转型最强烈信号。（来源：IPRdaily官网）

“2018最具价值全球品牌”榜单发布
中国品牌总价值增速首次超越美国

“BrandZ 2018最具价值全球品牌100强”日前公布，谷歌、苹果、亚马逊、微软、腾讯、脸书、VISA、麦当劳、阿里巴巴、AT&T位列前十。这是中国企业首次在前十名中占据两席。这份榜单由英国市场调研机构凯度华通明略公司发布，自2006年起已连续发布12年。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，今年榜单的最大特点是中国品牌崛起。在前十强品牌中，腾讯今年的品牌价值为1790亿美元，较去年同比增长65%，从去年第8位上升至第5位；阿里巴巴今年的品牌价值为1134亿美元，较去年同比增长92%，从去年第14位升至第9位。

今年入围100强的中国大陆品牌共有14个，依次是：腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国工商银行、茅台、百度、中国平安、华为、中国建设银行、京东、中国农业银行、中国人寿、中国银行、顺丰。而在2006年发布的首份榜单中，中国大陆只有中国移动一个品牌入围100强。

值得关注的是，美国品牌的总体增速首次被超越，来自中国的品牌总价值同比增长47%，增速是美国（23%）的两倍多。品牌价值增速最快的前三名均来自中国：京东（第59位）以94%的增长独占鳌头，支撑这一增长的是其进入金融等行业的举措；阿里巴巴以2个百分点的微弱差距位列第二；茅台（第34位）以89%的价值增长排名第三。

今年榜单还呈现出四大趋势。其一，与科技有关的品牌继续统治榜单。其二，技术带动营销和内容生产，推动品牌迅速增值。其三，零售业成为品牌价值增速最快的行业。过去一年，零售业品牌价值增长35%。亚马逊以2076亿美元的品牌价值位列榜单第3位，同比增长49%。其四，战略合作对品牌的重要性日益凸显。（来源：国家知识产权战略网）





翡翠之城闪耀IP智慧，贸促会专商所团队参加2018年INTA年会

当地时间5月19日，2018年INTA（国际商标协会）第140次年会于有“翡翠城”美誉的美国西雅图揭开了帷幕。来自全球1万2千余名代表齐聚西雅图，共同就知识产权的发展与保护、挑战与机遇等议题展开探讨。

贸促会专商所以马浩、周中琦两位所领导带队，共16人参加了这次国际商标界最盛大的聚会。为期五天的会议，专商所团队成员除了参加INTA各专业委员会的会议和讲座，还积极与全球各地的商标权利人及商标领域从业者展开会谈与沟通。团队成功约见了数百家境外合作代理组织和公司代表，并与他们就知识产权相关议题和相互合作进行了广泛而深入的交流。

5月21日晚，专商所在西雅图艺术博物馆（Seattle Art Museum）召开了盛大的招待晚会，欢迎来自五湖四海的宾客，感谢他们对专商所长期的支持，并希望彼此的友谊可以愈久弥新。

贸促会专商所入选“2017北京市商务服务业自主品牌百强榜”

日前，北京市商委主办的“新时代北京商务服务业国际化、品牌化发展高峰论坛”在北京国家会议中心举行。论坛旨在“推动商务服务业扩大开放，持续促进商务服务业供给侧结构性改革，培育经济发展新动能，深化商务服务业国际间的交流与合作，推动北京市商务服务业向国际化、高端化、品牌化、集聚化方向发展”。

论坛期间发布了首次评选出的“北京市商务服务业品牌百强榜优秀企业”。贸促会专商所凭借六十多年来在数以万计的海内外客户和业界同行中树立的优质服务品牌形象成功入选。本次评选由北京品牌协会主办，来自北京品牌协会、北京市律协、首都知识产权服务业协会等九家协会的专家经综合评定，最终确定了入选企业。

贸促会专商所获评ALB中国组2018年度知识产权律师事务所大奖

2018年4月19日，由《亚洲法律杂志》（ALB）举办的第15届中国法律大奖年度颁奖大会在北京举行，贸促会专商所凭借其在过去一年中的杰出表现脱颖而出，获评2018年度知识产权律师事务所大奖。周中琦副所长代表专商所参加了此次颁奖仪式，周所长表示：2017年正值专商所成立60周年，此次获奖对于专商所来说意义重大，事务所必将继往开来，再创新高。



贸促会专商所派员参加首届中国自主品牌博览会

2018年5月10日-12日，首届中国自主品牌博览会在上海展览中心举办。本届品博会由国家发改委、中宣部、工信部、商务部、农业部、国家市场监督管理总局、国家知识产权局、上海市人民政府共同主办。此次品博会主题为“中国品牌 · 世界共享”，旨在展示我国自主品牌发展成就，扩大自主品牌知名度和影响力，塑造中国自主品牌良好形象。

作为业界领先的品牌服务机构，贸促会专商所受邀参加了此次品博会，藉此机会向与会来宾集中展示专商所在专利商标、品牌保护等方面的杰出成果。同时，宣传、推广专商所的服务能力、服务水平以及务实、进取、精益求精的事务所文化理念和精神风貌。专商所服务的多家品牌客户也参加了博览会。

贸促会专商所助力高价值专利培育和运营

由商务部、北京市人民政府共同主办的第五届中国（北京）国际服务贸易交易会（简称“京交会”）于2018年5月28日至6月1日在北京举办。为落实国家知识产权局“培育高价值专利、提升专利质量”的工作部署，本届京交会举办了“高价值专利培育和运营研讨会”。中国国际贸易促进委员会专利商标事务所几十年来始终致力于以优质专利代理服务助力高价值专利培育，在为数以万计的海内外委托人提供知识产权法律服务过程中，积累了丰富经验。应主办方邀请，贸促会专商所作为协办单位参与了本次“高价值专利培育和运营研讨会”。



文章作者


魏小薇


李程达


杜京燕

《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号晶采世纪大厦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