www.ccpit-patent.com.cn
2018年8月

专注

守护智慧 创造价值
ENRICHING YOUR IDEAS



P/01
别因用语的随意而使权利要求沦为废纸
你不是药神——对含有INN专用词干的药品商标说不！

P/06
一视同仁、同等保护
——“百变星”注册商标无效宣告案

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

别因用语的随意而使权利要求沦为废纸

你不是药神——对含有INN专用词干的药品商标说不！

卓识多智 06

一视同仁、同等保护 ——“百变星”注册商标无效宣告案

专看天下 09

国家知识产权局停征和调整部分专利收费 / 俄罗斯允许制药企业获得生产专利药品的强制许可 / 德国出台新商业秘密法 / 中国企业加速进驻日本，在日本商标申请量三年增加5倍多

国家知识产权局首次集中发布专利、商标、地理标志统计数据 / 日本商标注册分案申请需要预付母案费用 / 以色列新《外观设计法》将于2018年8月生效

知赢未来 11

华为公布5G专利费用标准

福田汽车荣膺“最具创新力新能源汽车企业”称号

中企首次欧洲建地铁 中国“独门技术”挑战极寒施工环境

科伦荣膺2017年中国医药工业两大奖项

关注我们 12

贸促会专商所荣获Leaders League集团2018年度中国区知识产权事务所银奖

贸促会专商所荣登2017年知识产权诉讼实务大数据观察榜TOP10榜单

贸促会专商所荣列Benchmark Litigation“2018亚太年度知识产权律所榜单”第二梯队

贸促会专利商标事务所国内专利部门荣获“国家知识产权战略实施工作先进集体”光荣称号、商标代理人张晏荣获“国家知识产权战略实施工作先进个人”光荣称号

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。权利要求书是专利权人行使权利的重要法律文件。因此，权利要求书的撰写中的一字一句都要格外慎重，避免为权利行使造成隐患。贸促会专商所的专业人士与您一起剖析著名公司因措辞不当造成无法行使权利的前车之鉴。创新药品研发牵动社会公众注意的舆论焦点，商标争议由于涉案商标有较高的社会知名度，通常也是知识产权领域中的热门话题，与药品相关的商标保护这个舆论焦点的热门话题有哪些需要特别关注的问题呢？请看本期《一家之说》栏目。

《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。本期将结合我所承办的精品商标案例，介绍案件背后优秀商标代理人团队的故事。

《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，在本栏目中将我事务所近期主办、参与的重要会议、活动等最新情况为您一一呈现。

别因用语的随意而使权利要求沦为废纸

文／曾 琳

知识产权是包括科技企业在内的广大创新型企业的核心竞争力之一，其重要性不亚于产品本身。由于高质量的知识产权保护不仅要求对智力成果本身的深入理解，还要求对相关法律法规的灵活运用，具有极强的专业性，因此需要在对知识产权的布局、申请和维护过程中借助于知识产权服务机构提供的专业服务来获得可靠的知识产权保护体系。即便是知识产权的“巨无霸”科技公司，其产品优异，产值巨大，在具体个案上依然会出现由于知识产权保护上的不专业而导致“马失前蹄”，教训深刻。

苹果公司于2012年2月8日向美国加利福利亚北部地区法院起诉三星公司侵犯其八项专利，在这八项专利中，有一项专利是苹果公司美国第5,946,647号专利。在该专利涉及的技术中，用户能够经由其手机接收文本消息或电子邮件，并通过触摸文本消息或电子邮件中包含的电话号码来直接拨打相关电话。由于专利权人在涉案专利的权利要求中错误地使用了“分析器服务器”这一名称，对权利要求的保护范围产生了不必要的限制，使得专利权人错失原本可以获得的商业利益和竞争优势。



权利要求书作为专利权人垄断权利的宣言书，其用语必须用心打磨和反复斟酌，任何的随意或考虑不周都可能在未来带来不可估计的影响。

在美国联邦巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）关于涉案专利的上诉审理过程中，苹果公司认为，三星公司手机上的浏览器应用和短消息应用这两个应用侵犯了该专利。三星公司认为，在其被诉侵权产品中根本没有“服务器”这样的概念存在，不可能落入该专利的权利要求中记载的“分析器服务器，用于检测数据中的结构，并且用于将动作链接到所检测的结构”这一特征的范围。

CAFC于2016年2月26日做出判决，认为，“分析器服务器”用语本身的含义在对权利要求进行解释时需要被考虑在内，应该按照本领域技术人员的通常理解进行解释，其中的“服务器”一词应该取它的平常含义。从本领域技术人员的角度来看，“服务器”的平常含义必须包括客户端－服务器关系，在这样的关系中，客户端和服务器是独立操作的程序，客户端将信息发送给单独运行的独立程序，然后该独立程序使用这些信息执行任务，并将信息返回给客户端程序。根据该平常解释，CAFC将“分析器服务器”解释为“从客户端接收具有结构的数据且与客户端相分离的服务器例程”，并指出



壹图网供图

该解释与涉案专利的附图中将“分析器服务器”和“应用”分离地示出在不同的存储器位置中的图示相一致。由于三星公司的应用不满足“服务器”的定义，不能被“分析器服务器”这一用语所覆盖，不构成侵权。

从CAFC的判决来看，由于在涉案专利的权利要求中对执行特定功能的组件命名不当，使得保护范围受到了极大的影响，难以覆盖被诉侵权产品。一件原本情理上可能构成侵权的案件，由于对作为重要法律文件的权利要求书中的用语选择失误，造成了法理上不构成侵权的认定。权利要求中用语的随意最终导致地区法院关于三星公司侵犯该专利需赔偿约1亿美金的判决被撤销，为苹果公司带来了重大的经济损失。

笔者翻阅了涉案专利的说明书，在说明书中详细描述了“分析器服务器”所具有的功能以及实现这些功能可采用的结构和算法，还具体描述了“分析器服务器”内部工作方式以及与外部其它组件之间的信息交互方式，但是没有对“分析器服务器”是什么进行定义。从技术方案的实现流程来看，“分析器服务器”所进行的操作和所起的作用很难体现“服务器”的特征。此外，在说明书附图中，清楚地描绘了“分析器服务器”在整个系统中所处的位置、内部结构以及与外部其它组件之间的连接关系。从附图中的组件连接关系来看，仍然很难体现“服务器”的特征。由此看来，将实现所述功能的结构单元称为“分析器服务器”更像是一种增加可读性以便于读者理解的命名方式。

在各国专利法原理和规定类似的情况下，上述发生在美国的案件也能给我们带来一些启示。

首先，权利要求中的任何用语都需要解释，对结构单元进行命名得到的名称也不例外。无论是在我国还是欧洲和美国，对权利要求进行解释都需要以权利要求的文字作为出发点，换句话说，任何解释都不能超出文字本身的限制。写入权利要求中的任何用语在权利要求的解释过程中都需要对应与其相关的含义，只是对不同申请文件中的相同用语进行解释所得到的含义可能随着说明书及其附图、发明目的、技术领域、审查历史等会有所不同。

其次，需要避免对结构单元的命名引入不必要的限制。通常需要对结构单元进行命名以便于描述技术方案。如何进行命名一般与以下几点有关：一是与该结构单元的特性相一致，二是能够与其它结构单元相区分，三是增加可读性以便于理解。

例如，如果技术方案涉及覆盖传感器芯片的一物质层，该物质层在现有技术中通常起隔热作用，但是在该技术方案中很特殊，该物质层并不起隔热作用而是起防水作用，那么将该物质层命名为“防水层”是恰当的，因为该名称刚好与该物质层所起的作用相匹配；命名为“保护层”也是恰当的，因为“保护”是防水的上位概念，不会引入不必要的限制；命名为“隔热层”或“隔热防水层”则是不恰当的，因为名称中的“隔热”是该物质层在技术方案中不具有的功能，会对该层能够实现的作用产生新的限制；命名为“防冰水层”也是不恰当的，因为名称中的“冰水”是水的下位概念，会将该层能够实现的功能仅仅限制在具体类型的水上面，从而带来不必要的限制。

再例如，如果技术方案需要把网络中的各路由器虚拟为图形用户界面中的图标并显示出来，那么将生成这种图标的结构单元命名为“图标生成模块”“图形生成单元”或“生成部件”都是恰当的，因为这些名称中的用语都没有引入超出该结构单元能实现的功能的内容。但是将该结构单元命名为“虚拟机生成模块”则是不恰当的，因为“虚拟机”是具有特定含义的词语，特指通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统，而不是指任何虚拟的设备，从而名称中的“虚拟机”一词会对该模块能够生成的内容造成新的限制。



再者，可以在说明书中对结构单元的可能实现方式进行举例以避免理解偏差。个人常常局限于自己有限的知识和经验而对事物做出判断，有时这种判断可能和真实情况存在差距。例如，申请人可能法律知识相对比较欠缺而不重视权利要求用语的严谨性，而撰写人可能由于技术领域不太熟悉而在对结构单元进行命名时引入了相关领域的公知术语从而对权利要求范围造成限制。为了尽可能避免命名不当而影响保护范围，不考虑商业秘密的话，在说明书中多些对权利要求的用语进行解释的描述是有利的。借助于说明书的描述，充分表达申请人的真实意图，让说明书充当好权利要求字典的角色，避免在权利要求解释时发生预料不到的风险。

例如，在上面的案件中，如果在说明书中存在诸如“分析器服务器例如可以是存储在计算机存储器中的执行所述功能的任何程序段”，“分析器服务器仅仅是对实现所述功能的程序段或装置的命名以便于本文对技术方案的说明”，“尽管在实施例中将分析器服务器与诸如短消息应用之类的应用描述为两个不同的组件，但是在其它实施例中分析器服务器和应用也可以是一个整体，或者分析器服务器的一部分还可以属于所述应用，只要存在能够实现分析器服务器的功能的组件或程序代码，该组件或程序代码就可以被称为分析器服务器”之类的描述，也许会对解释“分析器服务器”有所帮助。

综上，权利要求书作为专利权人垄断权利的宣言书，其用语必须用心打磨和反复斟酌，任何的随意或考虑不周都可能在未来带来不可估计的影响。对于企业而言，以专业的代理机构和优秀的代理人为支撑，最大限度地避免这种风险，无疑为知识产权保护道路上的上上策。■

你不是药神
——对含有 INN 专用词干的药品商标说不！

文／高 慧



“药品的通用名（包括 INN）及其专用词干的英文及中文译名均不得作为商品名或用以组成商品名，用于商标注册。

时下刷屏的电影《我不是药神》提出了发人深省的社会问题，将人们的目光聚焦到创新药的专利保护等问题上。然而，如何支持药品创新研发，特别是支持中国创新药、保证消费者的用药安全，同样是商标法下需要考虑的问题。药品的国际非专利名称INN好似药神，畅行全球，为人所识。但是，对含有INN和其词干的商标，我们要说不。

“我属于所有人，而没有人拥有我。多数语言对我用同样的方式发音，我的含义在全世界都是一样。我与我的密切亲属较为类似，但与在我之前出现的8500多个物质明显不同。”世界卫生组织官网在介绍国际非专利名称International Nonproprietary Names（INN）时用了以上形象的描述。INN又称药品通用名称，它为全世界各国所承认，任何人对INN不享有专有权利。随着创新药研发成功，新的药用物质要求得到INN，每年会新增约150个INN。根据我国现行《商标法》十一条一款（一）项的规定，INN作为一种通用名称不得作为商标注册是理所当然的。

“国际非专利名称专用词干”（INN 专用词干）又是什么呢?

属于同一个药品或者化学品家族中的各物质在药理学上具有相关性，同一家族成员的INN名称中都包含了相同的“词干”。执业医师、药剂师和其它与药品打交道的人都可以通过“词干”辨识出这些物质是具有类似药理作用的一组药物。

比如“-霉素”是INN词干mycin的对应中文，药效分类是抗生素类，加上音节或者单独的词就可以区分同一家族中的不同物质，比如阿扎霉素（Azalomycin）、安普霉素（Apramycin）。

第一，世界卫生组织“有关INN的指导”规定：为避免混淆以致危害患者安全，商标不得源于INN，特别是不能包含其常见词干。INN及其专用词干的重要性在于清晰辨认、安全处方并为患者安全配置药物，同时使全世界卫生工作者和科学家可以顺畅沟通和交流信息。因为包含相同词干的INN所指示的药用物质具有类似的药理作用，如果允许将词干作为商标的一部分注册使用在5类药品上，则会导致相关公众对带有此类商标的药品的药理作用产生混淆误认。例如，如果消费者看到一个标注“橙霉素”商标的药品，很容易会认为这个药是抗生素类型的药品。

第二，如果允许包含INN专用词干的商标注册，则会严重影响同系列INN的选用。这是因为世卫组织推荐发表INN有申请、审查、公开征求意见三个环节。“公开征求意见”指的是新选定并提议的INN会公布在《世卫组织药物信息》中，之后四个月异议期中，如果任何一方认为该名称与其现有商标相冲突并正式提出异议，且不同意撤回异议，世卫组织就不会将这个名称作为推荐的INN发表。在这个过程中，现有商标所有人的权利得到了全面保护。因此，如果允许含有INN词干的商标在5类注册，可能会导致该商标权人利用其已经注册的商标阻碍他人申请含有该词干的INN名称。

那么，如何利用现行商标法、有效防止含有 INN 专用词干的商标获得注册呢?

第一，坚持对包含INN专用词干的商标的监视。目前，商标局审查商标申请所依据的数据库中并没有英文INN及其词干的信息。因为INN及其词干的中文翻译的辨识度较高，商标局审查员可以比较容易地发现并直接驳回此类商标的注册。然而，英文INN词干是几个字母的组合，在审查过程中不易被发现。所以商标局在主动审查中，很少会因为英文标识是INN或者包含INN词干而驳回该申请。因此，相关药企和研发机构应当增强主观能动性，加强商标监视工作，在发现含有INN词干的商标后，通过异议，积极地阻止此类商标获得注册。

第二，防止包含INN专用词干的商标的注册， 关键的是要灵活运用现行法律，找到合适的切入点。

《中国药品通用名称命名原则》总则的第八条规定：“药品的通用名（包括INN）及其专用词干的英文及中文译名均不得作为商品名或用以组成商品名，用于商标注册。”但是，该原则并不是现行《商标法》框架下提交异议的法律依据，那么如何在现行商标法下阻止含有INN专用词干的商标的注册呢?

《商标法》第十条一款（七）项成为飞架南北的桥梁，使得天堑变通途。在越来越多的案件中，商标局已经支持了异议人关于INN词干不得作为商标一部分进行注册的理由。在针对2013年申请的Mefatinib商标的异议中，商标局裁定，异议人提供的证据可以证明，tinib是国际非专利药品名称的专用词干，以“tinib”为词干的药物（即替尼类药物）多是抗肿瘤类药物。被异议商标包含tinib，且指定使用在5类“补药；医用及兽医用细菌学研究制剂”等商品上，易使消费者对商品的成分、功能、用途等特点产生误认。根据《商标法》第十条第一款第（七）项，被异议商标不予注册。

在针对2016年申请注册的“solanezumab”商标的异议中，商标局裁定，异议人提供的在案证据可以证明，“zumab”是国际非专利药品名称的专用词干，以zumab为词干的药物（即人源化单克隆抗体）多是免疫调节、抗肿瘤类药物。被异议商标包含zumab，且指定使用在“人用药”等商品上，易使消费者对商品的成分、功能、用途等特点产生误认。根据《商标法》第十条第一款第（七）项，被异议商标不予注册。

由此可见，《商标法》第十条第一款第（七）项已经成为针对在5类药品等商品上申请注册的含有INN专用词干的商标的利剑。当然，其它因素也会成为商标局做出异议决定的参考，例如INN专用词干的字母个数在被异议商标构成字母中所占的比例，被异议人的生产经营情况等。

2017年10月在瑞士日内瓦举办的世界卫生组织第65届药品INN生物药咨询会议上，决定赋予苏州信达Sintilimab和上海君实Toripalimab的单抗INN名称。这证明我国生物药研发水平不断提高，在商标法下保护INN专用词干，对含有INN词干的商标说不，不仅关系到消费者用药安全等公共利益，更是为中国创新药保驾护航，使我们中国自己的创新药成为消费者的药神。■

一视同仁、同等保护

——“百变星”注册商标无效宣告案

文／吴红霞

该案件于 2018 年 4 月 28 日被商标评审委员会评为 2017 年度二十件商标评审典型案例之一。

在今年4月举行的博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上，习近平主席在《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲中专门将加强知识产权保护，作为扩大开放的四个重大举措之一，强调加强知识产权保护，是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。中国将重新组建国家知识产权局，完善执法力量，加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。中国鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外资企业合法知识产权。同时，也希望外国政府加强对中国知识产权的保护。习近平主席的主旨演讲，再一次向世界传达中国依法严格保护知识产权的坚定立场和鲜明态度，赢得国际社会的广泛赞誉。

贸促会专商所成功代理的“百变星”注册商标无效宣告案就是我国依法严格同等保护外资企业在华知识产权的又一最新有力例证。该案件于2018年4月28日被商标评审委员会评为2017年度二十件商标评审典型案例之一。

该案件所涉客户“优利思百隆有限公司”（以下简称“百隆公司”）是一家来自奥地利的世界领先的家具配件制造商。中国是百隆公司最为重要的市场之一。百隆公司在华公司于2002年在上海成立，并现已在北京、广州、南京、成都、宁波和青岛设立了分公司。广州市佳星家居有限公司（以下简称“广州公司”）于2013年7月1日提出“百变星”商标申请，2014年12月21日获得注册，核定使用在第20类“家具、家具用非金属附件”等商品。该件商标注册构成了百隆公司于2015年5月21日在后申请的“百变星”商标类似商品上申请注册的障碍。可见，“百变星”注册商标无效宣告案的审理结果直接影响到百隆公司在后申请的商标能否成功获得注册，从而影响到该公司在华的相关商业活动。

该案的主要焦点是在先注册的“百变星”商标是否构成中国商标法第三十二条后半段的情形，即“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。根据现行商标审查及审理标准，对在先使用并有一定影响的商标保护范围以相同或类似商品为限。“百变星”是百隆公司旗下的系列品牌，主要使用在金属抽帮、金属抽等产品上。“金属抽帮、金属抽”不属于《类似商品和服务区分表》下规范的商品。这增加了在先争议商标指定商品被认定与百隆公司在先使用商品构成相同或类似的难度。法律规定难以穷尽社会现实生活中的方方面面。然而，恰恰是法律规定的局限性给商标诉讼团队的创造性的工作提供了发挥空间。经认真研究和充分论证，商标诉讼团队得出“金属抽帮、金属抽”与争议商标核定使用的第20类“家具、家具非金属附件”在功能用途、生产部门、销售渠道、销售场所、消费群体等方面相同或具有较大关联性。

这不仅是贸促会专商所代表百隆公司取得个案的胜利，也是商标评审委员会对现行商标审查及审理标准有关“抢注他人已经使用并有一定影响的审理标准”的又一突破。

如何在无效宣告请求中进行逻辑严密地论理及重要事实清晰全面展示，成为商标诉讼团队的另一大挑战。据统计，2018年6月1月至6月30日，商标评审委员会新收到各类评审案件申请27073件。商标法将各类型的商标审查和审理的期限予以明确规定。可想而知，日益增长的案件量和必须确保的审限给商标评审委员会审查员带来巨大压力。因此，在办案中，应站在承办审查员的角度，研究理由撰写和布局，以便让审查员又快又全面了解案情；提炼和突出观点和重要事实，避免审查员百忙中忽视的风险；斟酌说理论证，以打动和说服审查员。首先，我方整理提交了百隆公司介绍材料的公证件，向审查员展示百隆公司所处的行业、业内知名度、广州公司与百隆公司在经营范围存在交叉的事实、百隆公司提起本无效宣告请求的主要理由和法律依据等。其次，阐述并论证百隆公司通过许可在华的全资子公司，即百隆中国公司，对“百变星”商标进行实际使用。再次，举证证明早在争议商标申请之前，申请人及其在华全资子公司在与争议商标的核定商品相同或类似的商品上在先使用“百变星”商标，并在相关公众中具有一定的知名度。将精心收集的在先商标使用证据按六个关键点（即使用日期，使用人，商标标识，相同或类似的使用商品，使用地域，使用的广度）进行梳理，并将关键信息以列表的形式清晰展示。同时，我方强调了“百变星”用在家具等商品上具有很强的显著性。“百变星”不属于固有词汇，并且与家具等商品的特点无关联性。争议商标指定使用的“家具、家具用非金属附件”与百隆公司在先使用的商标的商品“抽屉、抽屉插板”在功能用途、生产部门、销售渠道、销售场所、消费群体等方面存在相同或具有较大关联性。最后，强调广州公司作为家具公司，与百隆公司属于同行，鉴于百隆公司的在先广泛使用，其在类似商品上申请注册相同的“百变星”商标，其行为难谓正当。

我方欣喜地看到承办审查员及合议庭成员将商标诉讼团队努力向其传达的内容予以了全面的采纳。商评委评述本案典型意义如下：《商标法》第三十二条后半段对在先使用并有一定影响商标的保护是从维护诚实信用原则的立法宗旨出发，以制止商标恶意抢注行

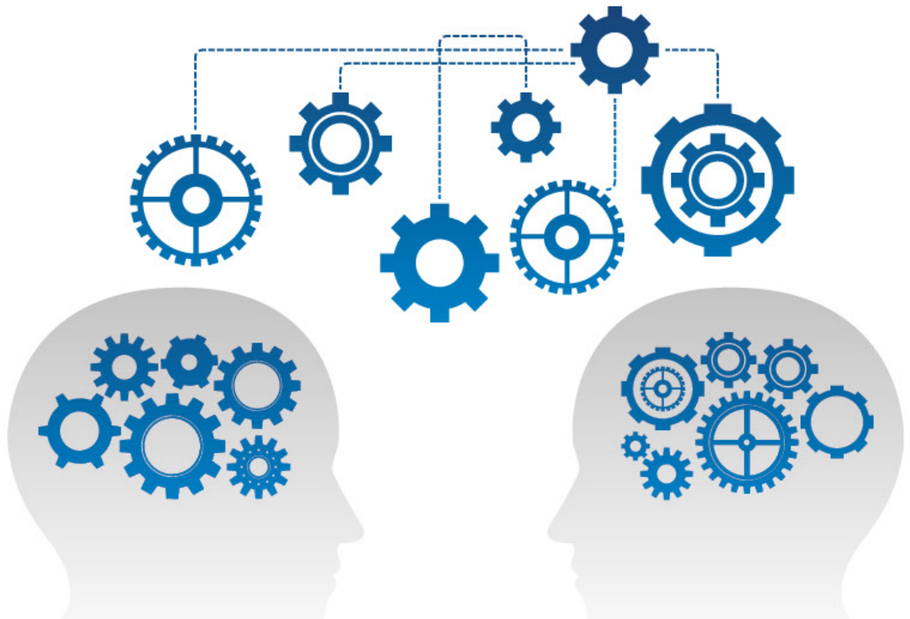
项目成员



吴红霞

执业资格：2008年 商标代理人
2004年 律师资格

业务领域：商标代理及商标授权确权行政诉讼



为，该条款是对商标注册制度的有效补充。“在先使用并有一定影响”是一个相对的、动态的概念，应当结合个案情况综合判断。对在先使用并有一定影响商标的保护范围虽然原则上应以相同或类似商品为限，但在具体案件中综合考虑商标显著性、知名度、近似程度以及主观恶意等因素，也可适当扩展至关联性较强的商品。本案中，商标评审委员会综合考虑百隆公司的商标显著性和知名度、双方商标近似程度以及被申请人的主观恶意等因素，将百隆公司“在先使用并有一定影响”的商标保护范围从“相同或类似商品”扩展至“关联性较强”的商品。这不仅是贸促会专商所代表百隆公司取得个案的胜利，也是商标评审委员会对现行商标审查及审理标准有关“抢注他人已经使用并有一定影响的审理标准”的又一突破。

在本案处理上，商标评审委员会严格按照商标法第三十二条的适用条件依法处理，认真履行了我国所加入的《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协议》等国际条约的义务，给予外资企业与本国企业同等保护的国民待遇。

需要强调的是，外资企业在我国获得同等保护，以符合我国法律法规的相关规定和要求为前提。我国商标审查及保护主要实行“注册在先”原则，即先向官方提出商标申请的主体有权取得商标权，而不问商标注册时是否已经使用。部分外资企业随着业务的开展，为适应中国市场的需求，在商业中采用中文商标，却疏于将中文商标及时申请注册。导致对应的中文商标一旦通过媒体报道、公司宣传推广等方式对外披露，就存在被他人恶意抢注的极大风险。在这种情况下，外资企业如不放弃使用该被抢注商标，同时又无法通过无效程序撤销该抢注商标，则会始终面临着巨大的商标侵权的法律风险。尽管申请人可以通过无效宣告程序请求该抢注商标注册无效，却因此承担享有在先权益的举证责任。若举证不能，则无法推翻恶意抢注的商标注册。

因此，第一个建议是外资企业务必在使用或披露中文商标之前在华进行商标注册。该建议同样适用于本国企业的商标保护。第二个建议是企业申请商标注册时，可适当考虑扩展指定商品在相同、类似或密切关联的商品上。若指定的商品过于狭窄，他人可以将相同的商标在不同的类似群组但关联的商品上获得注册。这容易导致相关公众对商品来源产生混淆或误认，从而对权利人的声誉造成损害。第三个建议是，若不得不在商标注册申请之前使用或披露商标，则建议企业将相应的商标使用证据（比如交易文书、参展资料、宣传推广资料）进行妥善留存，以便异议、无效宣告等后续程序的不时之需。■

1. 国家知识产权局 停征和调整部分专利收费

为进一步减轻社会负担，促进专利创造保护，根据《财政部国家发展改革委关于停征、免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知》精神，国家知识产权局于8月1日起停征和调整部分专利收费。主要涉及三方面：

1）停征专利收费（国内部分）中的专利登记费、公告印刷费、著录事项变更费（专利代理机构、代理人委托关系的变更），《专利合作条约》（PCT）专利申请收费（国际阶段部分）中的传送费。而对于缴费期限届满日在2018年7月31日（含）前的上述费用，应按原规定缴纳；

2）对符合《专利收费减缴办法》（财税〔2016〕78号）有关条件的专利申请人或者专利权人，专利年费的减缴期限由自授权当年起6年内，延长至10年内。对于2018年7月31日（含）前已准予减缴的专利，作如下处理：处于授权当年起6年内的，年费减缴期限延长至第10年；处于授权当年起7-9年的，自下一年度起继续减缴年费直至10年；处于授权当年起10年及10年以上的，不再减缴年费；

3）对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外）主动申请撤回的，可以请求退还50%的专利申请实质审查费。

据悉，根据上述调整，国家知识产权局目前已对费用减缴请求书、意见陈述书（关于费用）等请求类表格作了修改，并于8月1日起正式启用，旧版表格同时停用。（来源：中国知识产权资讯网，有删节）

2. 俄罗斯允许制药企业 获得生产专利药品的强制许可

强制许可指的是人们可以直接得到使用某一专利发明的权利，而无需获得上述发明专利持有人的许可。尽管这对于欠发达国家和发展中国家来讲绝对算得上是一件好事，但是发达国家对此却常常持有反对态度。究其原因还是欠发达国家与发展中国家通常会缺少足够的资金来开展药物研发工作，因此这些国家非常需要引入这种强制许可制度。而发达国家强烈反对的原因则在于他们在创新工作中已经投入了大量的资源。

最近，俄罗斯对本国的法规政策做出了修订，而最新的法律框架将允许制药企业获得生产专利药品的强制许可。在俄罗斯，决定是否颁发强制许可的权利将由本国法院掌握。俄罗斯的法院拥有向本国制药企业颁发强制许可的独有权利，当然前提是专利的持有人当时并没有使用相关的发明。将发放强制许可的权利交给司法机构会带来很多好处，例如，在发达国家从外交层面上提出要求时，俄罗斯的司法机构不会受到任何影响，而行政部门通常难免会屈服于这种国际压力。此外，一种由司法机构主导的程序不仅比较公平，同时还有助于提高效率。因此，其他发展中国家（包括印度）也可能会考虑采用这样一种制度。（来源：中国保护知识产权网，有删节）

3. 德国出台新商业秘密法

近日，德国出台了一项新的法案，该法案将使商业秘密的保护方式发生重大改变。在德国，“商业秘密”既包括技术专有知识（如建筑施工图纸、制造方法、成分和食谱），也包括商业信息（例如客户数据、购买价格和市场研究）。

法案规定，只有经采取实际和合理的措施才能保持其秘密性的信息才可以作为商业秘密获得保护。逆向工程是允许的，除非合同另有约定。除了永久禁令、损害赔偿和归还信息外，侵权者还须召回和销毁通过侵犯商业秘密而生产和销售的产品。新法案的基础是欧盟关于保护未披露的专有知识和商业信息（商业秘密）的第2016/943号指令。

在德国开展业务的企业应采取以下措施：建立相关程序，用于识别并对专有信息以及有权访问此类信息的人员进行分类。制定战略决策，以保护专有信息的保密性并确定是否应该获得专利等知识产权。明确专有信息访问权限。利用可用的合同手段来保护秘密性，例如雇佣合同中的保密条款和解约后的竞业禁止条款。制定保护秘密信息的信息技术措施。（来源：IPRdaily官网）

4. 中国企业加速进驻日本， 在日本商标申请量三年增加5倍多

据日本新华侨报网报道，中国企业大举开拓日本市场，在日本的商标申请量三年增加5倍多。报道称，近年来，中国企业响应中国政府提出的培育世界名牌的目标，纷纷打入海外市场，在日美欧的商标申请量急剧增加。

报道引用了日本特许厅的统计，称2017年中国向日本申请的商标达到8464件，与2014年相比增加了5倍多。美国向日本申请的商标件数为8789件，因此，日本媒体分析说“中国与美国在日本的商标申请量的差别日益缩小”，“2018年有逆转之势”。（来源：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所网站）

5. 国家知识产权局首次集中发布专利、商标、地理标志统计数据

7月10日，国家知识产权局在京举办2018年第三季度例行新闻发布会。这是国家知识产权局重新组建后首次向社会集中发布专利、商标、地理标志的相关统计数据。

此次公布的数据显示，今年上半年，我国发明专利申请量为75.1万件；发明专利授权21.7万件，其中，国内发明专利授权17.1万件。截至2018年6月底，我国国内（不含港澳台）发明专利拥有量共计147.5万件，每万人口发明专利拥有量达到10.6件。此外，上半年国家知识产权局共受理通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请2.30万件，同比增长6.3%，其中2.16万件来自国内，同比增长7.6%。

上半年我国商标注册申请量为358.6万件；完成商标审查306.5万件。截至2018年6月底，我国商标累计申请量3142.8万件，累计注册量1939.5万件，有效注册商标量1680.7万件，平均每6.1个市场主体拥有一个有效商标；核准地理标志集体商标、证明商标4395件，其中中国外171件。商标注册审查周期从8个月缩短至7个月左右。

上半年我国新受理地理标志产品保护申请10个，新批准保护地理标志产品46个，新核准使用地理标志产品专用标志企业135家。截至2018年6月底，累计保护地理标志产品2359个，其中国内2298个，国外61个；累计建设国家地理标志产品保护示范区24个；累计核准专用标志使用企业8091家，相关产值逾1万亿元。（来源：国家知识产权局官网，有删节）

6. 日本商标注册分案申请需要预付母案费用

2018年5月，日本对其《商标法》进行了修订。具体来讲，自2018年6月9日起，申请人只有在足额缴纳完商标注册申请费用后才能递交该商标的注册分案申请。

在此之前，日本《商标法》第10条（1）款对于商标注册分案申请只给出了一个很宽泛的规定。即，只要作为分案申请中权利要求来源的商标母案申请处于正常的待决状态，并且不存在注册双重商标的情况，那么这个分案申请就能够以早于母案申请优先权日的日期来获得保护。因此，在申请人没有缴纳商标注册母案申请费的情况下，其实际上也可以先提交一个分案申请并获得一个较早的申请日期。

最近针对《商标法》所作的修订正是为了堵住这个漏洞。



现在，对于那些在2018年6月9日当天或者之后所提交的分案申请，只有在申请人缴纳完商标母案的申请费后，这些分案申请的权利要求才能获得认可。（来源：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所网站）

7. 以色列新《外观设计法》将于2018年8月生效

以色列新《外观设计法》将于2018年8月7日生效，代替当前的《专利和外观设计条例》（该条例自1924年开始生效）。最主要的变化如下：

在申请日或优先权日前，外观设计将有12个月的新颖性宽限期。

任何外观设计申请都必须满足新颖性和独创性（individual character）要求。绝对新颖性取代了本地新颖性，而独创性取代了之前的原创性要求。这意味着如果在申请日前，该外观设计与世界范围内已公开和发布的外观设计都不相同，并且外观设计给技术人员的整体印象与已知外观设计的整体印象不同，那么该外观设计符合可专利性要求。

此外，新《外观设计法》要求，所有的外观设计申请将在申请日后不久由以色列专利局（IPO）公开。在新《外观设计法》生效后1个月内，所有之前已注册的外观设计均将对外公开，而根据《专利和外观设计条例》递交的外观设计申请将在获得注册后公开。

考虑到较早公开，新《外观设计法》引入了未注册外观设计的概念，为申请者提供了自首次公开日期起3年的保护期。此外，2018年8月7日及之后递交的外观设计的有效期为25年。

新《外观设计法》还包括国际申请审查规定，以让以色列未来加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》。还对蓄意抄袭注册外观设计等侵权和刑事犯罪行为规定了法定损害赔偿。（来源：中国保护知识产权网）

华为公布
5G专利费用标准

近日，华为公布了5G专利收费标准。只要厂商使用华为的专利，统一的收费标准为4%，这也意味着一款5000元的5G手机，厂商需要向华为交200元的专利费。目前这个标准还没有最终成型，但是对于华为来说，鼓励厂商用他们的专利，并且降低收费标准，是一个主导核心策略，所以对于其他手机厂商而言，5G时代手机成本加剧则是不可避免的事实。

作为目前最先公布5G专利收费的厂商，高通之前公布的细节是这样的，单模5G手机专利收费4%，多模5G手机（包含3G/4G/5G网络）专利收费是5%，那么假设一款4000元的5G手机，采用了高通这两种不同的方案后，所有的加起来分别要交付专利费是160元和200元。（来源：IPRdaily官网）

福田汽车荣膺
“最具创新力新能源汽车企业”称号

2018年7月20日，“2018产业创新和新能源汽车产业峰会”暨“美好出行”奖颁奖典礼在北京举行。

该峰会集行业领军智库、权威机构、行业主管部门、投融资机构、整车企业及汽车产业链高管等行业同仁于一堂，共同探讨新能源汽车产业未来发展之路。作为商用车行业的领军企业，福田汽车凭借多年来坚持自主创新的强大实力，一举斩获“美好出行·最具创新力新能源汽车企业”这一殊荣，肯定了企业在新能源领域的研发成果，也再次印证了福田汽车在行业突破和技术创新的领先地位。

福田汽车此次获奖并非偶然，可谓是实至名归。自2003年开始，福田汽车致力于推动新能源汽车产业化进程，全力配合政府开展新能源汽车示范运营，从核心技术、技术路线、新能源产品为主的三方面进行创新升级：

1.“三大电”核心技术创新：福田汽车在新能源领域已累计投入近15亿元，已具备新能源汽车动力系统集成、电池成组、电机控制、整车控制软件开发等8大核心研发能力，申请电动汽车相关专利1000余项，完全具备“三大电”核心技术的自主研发能力。

2. 技术路线创新：福田新能源产品规划有混合动力、纯电动、燃料电池等技术路线，建成了具备核心验证能力的节能减排重点试验室和新能源试验室，搭建了具备开展纯电动、混合动力等整车项目开发研制能力的新能源汽车技术中心，为产品开发提供关键的技术手段和质量保障。

3. 新能源产品创新：产品覆盖城市绿色出行、城市绿色物流等全领域，具备了提供一体化解决方案的雄厚实力。（来源：福田汽车集团官网）

中企首次欧洲建地铁
中国“独门技术”挑战极寒施工环境

中国铁建股份有限公司（简称：中铁建）6月3日在莫斯科西南部成功吊装第三台盾构机核心部件，标志着该公司承建的莫斯科地铁项目建设顺利推进。

当日吊装的盾构机核心部件“中盾”由中铁建针对实地施工情况自主研发生产，故属“独门技术”。在俄罗斯使用盾构机最大的难点在于极寒的施工环境，中铁建为了解决这一难题，开发了可耐-20°C低温的主驱动，并增加液压泵站、变频器等辅助加热系统，使设备完全适应俄罗斯极寒施工作业环境。

报道称，中铁建此次参与建设的俄地铁项目是莫斯科外环换乘地铁线，全长62.3公里，共设有28站，计划于2020年正式投入使用。这是中企首次成功打入欧洲地铁建设市场。目前，莫斯科地铁拥有逾200个车站，地铁扩展计划有望在2020年把莫斯科地铁打造成全球最大型地铁系统之一。（来源：中国一带一路网）

科伦荣膺
2017年中国医药工业两大奖项

2018年8月3日至6日，由中国医药工业信息中心主办的2018年（第35届）全国医药工业信息年会在上海盛大开幕。来自全国医药企业的代表、专家学者及媒体记者共600余人出席此次盛会。科伦药业荣登“2017年度中国医药工业百强榜单"和"2017年中国医药研发产品线最佳工业企业”榜单。

此次获奖充分表明了行业主管部门对科伦综合实力的肯定，彰显了科伦在新药研发创新方面的雄厚实力。创新是企业不断发展的核心竞争力，科伦药业坚持每年将年销售收入6%以上的资金投入创新，通过研发体系的建设和多元化的技术创新，对优秀仿制药、创新型小分子药物和新型给药系统等高技术内涵药物进行研发，不懈追求品质卓越的医药产品，为民众健康谋福祉。（来源：科伦集团官网）

贸促会专商所荣获Leaders League集团2018年度中国区知识产权事务所银奖

2018年6月28日，贸促会专商所纽约办事处代表前往万豪伯爵酒店参加由Leaders League集团主办的“国际法律联盟峰会暨颁奖大会”。来自全球各地的与会人员汇聚一堂，就2018、2019年知识产权发展态势、制假造假、商标及诉讼领域的最新挑战展开讨论。此次会议对各地区各公司“最佳法律部门”“最佳法律总顾问”“最佳知识产权事务所”及“最佳律所”进行了颁奖表彰。在中国区最佳知识产权事务所的评选中，贸促会专商所获评“2018年度中国区知识产权事务所银奖”。

贸促会专商所荣登2017年知识产权诉讼实务大数据观察榜TOP10榜单

8月8日，由知产力与IPRdaily联合推出的2017知识产权诉讼实务大数据观察榜TOP10正式发布。本届活动有427家知识产权代理服务机构参选，最终确定111家知识产权服务机构入围。经统计，此次评选累计投票总数58W+，累计阅读总数10W+，累计点赞总量700余次，累计留言总量600余条。本次评选通过“数据分析+媒体推荐+专业评审”三个维度进行评分，同时，为保证评选的全面性与客观性，此次评选增加了权威媒体推荐及专家评审环节，并由权威机构对本次榜单的评选工作进行指导。作为国内历史最悠久的知识产权代理服务机构，我所荣登2017年度中国知识产权诉讼代理机构TOP10、2017年度中国商标行政诉讼代理机构TOP10、2017年度中国专利行政诉讼代理机构TOP10三大榜单，充分展示了我所在知识产权服务领域的强劲优势。

贸促会专商所荣列Benchmark Litigation“2018亚太年度知识产权律所榜单”第二梯队

2018年6月11日，知名法律评级机构Benchmark Litigation公布了“2018亚太年度知识产权律所榜单”，贸促会专商所在中国区知识产权领域荣列第二梯队。Benchmark Litigation这样描述：“贸促会专利商标事务所在医疗保健、制药、化工、生物技术、软件及高新技术产业领域享有极高的声望。该事务所代理了雅培公司及其中国子公司的外观专利侵权案件并取得诉前禁令和赔偿金。此外，该事务所为全球最大的拉链制造商——YKK公司在最高人民法院审理的商标行政诉讼再审案件提供法律咨询建议。



贸促会专利商标事务所国内专利部门荣获“国家知识产权战略实施工作先进集体”光荣称号、商标代理人张晏荣获“国家知识产权战略实施工作先进个人”光荣称号

6月22日，国家知识产权局（国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室）做出“关于表彰国家知识产权战略实施工作先进集体和先进个人的决定”，授予全国100个单位“国家知识产权战略实施工作先进集体”荣誉称号，授予100位同志“国家知识产权战略实施工作先进个人”荣誉称号。贸促会专商所国内专利部门因成绩突出，荣获“国家知识产权战略实施工作先进集体”称号。同时，商标代理人张晏荣获“国家知识产权战略实施工作先进个人”称号。

2018年是《国家知识产权战略纲要》颁布实施十周年。此次评选表彰由各地区、各有关部门评选推荐，由国家知识产权战略实施先进评选表彰工作领导小组审核，旨在深入贯彻落实党的十九大精神、推动新时代国家知识产权战略实施和知识产权强国建设取得更大的成绩、激励各有关单位及工作人员学习先进典型、弘扬先进精神，更加积极地投身到知识产权战略实施和知识产权强国建设的伟大事业中去。

秉承“胸怀祖国、奉献贸促、笃行担当、追求卓越”的贸促精神，国内专利部门在我所优秀企业文化的激励下建立健全了一套高效、严谨的业务流程，整个团队积极工作、锐意进取，在服务国内客户、促进国家知识产权战略实施方面取得了显著成绩。商标代理人张晏同志加入专商所十余年来勤勤恳恳工作、刻苦钻研业务、积极拓展服务领域、用心服务国内客户，赢得了客户的普遍认可。我所国内专利和商标部门通过专利代理业务和商标代理业务为维护我国企业知识产权权益、推动我国加快建设知识产权强国的步伐贡献了力量。

未来，我所全体员工将以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以我所先进集体和先进个人为榜样，不忘初心、牢记使命、扎实工作、深入研究，为加快建设知识产权强国、为全面建成小康社会、实现中华民族的伟大复兴作出更大的贡献。



海外商标保护小知识：警示性公告

文／丁 苗

海外商标一般通过注册申请获得保护。有些国家/地区没有商标法，只能通过在当地报纸上刊登警示性公告来向公众宣示对商标的所有权。刊登公告的权利人为商标的权利人。以刊登警示性公告进行商标保护的国家/地区包括：马尔代夫、缅甸、东帝汶、密克罗尼西亚、马绍尔群岛、索马里共和国、库克群岛、厄立特里亚（目前已暂停）。一般来说，警示性公告包含以下内容：权利人名称、权利人地址、商标、类别、具体商品和服务项目。 由于宗教、政治等原因，部分国家/地区对刊登的商品进行了限制。例如，索马里共和国和马尔代夫不允许刊登酒精和酒类产品的警示性公告。

通过警示性公告实施保护的商标没有“有效期”“维持”一说，但这并不意味着商标权利人在第一次刊登警示性公告后可以对商标置之不理；相反，商标权利人需要定期重新刊登公告，以持续提醒公众注意。这些国家和地区中，缅甸既可以办理重新刊登，也可以选择办理重新注册登记。重新刊登公告是重复此前的商品服务信息，而重新注册可以更换商品、服务信息。此外，实现商标保护还需要实际使用。

综上，在马尔代夫、缅甸、东帝汶、密克罗尼西亚、马绍尔群岛、索马里共和国、库克群岛这些国家和地区，商标权利人不仅需定期安排在上述国家/地区刊登公告，还需积极使用商标并妥善地保存实际使用证据，才能有效保护其在上述国家/地区的商标权益。

文章作者


曾 琳


高 慧


吴红霞

《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。



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