www.ccpit-patent.com.cn
2018年10月

专注

守护智慧 创造价值
ENRICHING YOUR IDEAS



P/01
巧用商标同意书，提高商标注册行政诉讼成功率
从热点案例看集成电路布图设计的保护

P/07
我所助力“芙蓉王”在印尼被认定为驰名商标

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

巧用商标同意书，提高商标注册行政诉讼成功率

从热点案例看集成电路布图设计的保护

卓识多智 07

我所助力“芙蓉王”在印尼被认定为驰名商标

专看天下 09

世界知识产权组织发布《2018年PCT年鉴》/ 国际保护知识产权协会AIPPI 2018世界知识产权大会在墨西哥坎昆举行 / 日本拟将外观设计专利保护期延长至25年 / 印度签署《国际互联网条约》/《电子商务法》表决通过 着重强调知识产权保护

加拿大将于2019年正式批准流动性商标注册 / 我国首起集成电路布图设计专有权侵权纠纷案办结 / 日本特许厅在知识产权领域对十家公司给予支援 / 非洲地区知识产权组织（ARIPO）推出区域知识产权数据库

知赢未来 11

格力两项产品获选中国家用电器创新成果，“中国造”精彩亮相德国IFA展

小米获日本最大运营商DoCoMo电信专利授权

中兴通讯向ETSI披露首批5G标准必要专利（SEP）超1000族

2018中国企业500强专利质量持续改善

关注我们 12

贸促会专商所荣获“首批商标代理服务金牌示范单位”

2018京津冀国际商事法律论坛贸促会专商所派员参加

贸促会专商所代理案件入选中华商标协会“2017-2018优秀商标代理案例”

打造高价值专利，绽放钻石般光芒——贸促会专商所组团参加2018年中国国际专利技术与产品交易会

贸促会专商所参加第六届ISC互联网安全大会

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。

存在类似服务上的近似商标是商标注册申请遭到驳回的常见情形。根据最新审判实践，结合引证商标的具体案情提交商标同意书，有望克服在先引证商标提高商标注册行政诉讼的成功率。实务中应该如何用好商标同意书？本期《一家之说》栏目给出了答案。集成电路布图设计保护和实施实务的关注度较低。本期《一家之说》栏目中选登了结合热点案例提出的最新观点，以期提高业界同仁对集成电路布图设计审查实践中法律理解和适用的关注。

《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。本期结合我所承办的“芙蓉王”商标在印尼被认定驰名商标的案例，介绍案件背后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？本期《知赢未来》栏目继续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。

巧用商标同意书，提高商标注册行政诉讼成功率

文／赵成艳

在消费者中具有广泛影响力的鞋履品牌“UGG”创立至今已有40年，产品在中国市场取得巨大成功的背后，其商标注册曾经有过一番不为人知的曲折经历。因被认定与G951748号“UCG”商标（简称“引证商标”）构成类似服务上的近似商标，“UGG”的商标注册申请被商标局驳回。其后，当事人提出复审，遭到商标评审委员会（简称“商评委”）驳回。当事人不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼又再次落败。峰回路转，经北京市高级人民法院二审，终于成功撤销了在先的一审判决和复审决定。为“UGG”商标成功赢得商标注册行政诉讼的关键因素之一，就是当事人在一审诉讼阶段提交的引证商标所有人签署的《同意书》等材料。

同意书是何方神圣？一般而言，同意书（Letter of Consent）是基于不同商标所有人就其商标共存事宜达成的协议，由在先商标所有人出具的同意他人在后相同或近似商标在相同或类似商品上注册和使用的书面文件。

实践中，考虑到“商标核准注册制度本身还兼具维护社会公共秩序、社会公众利益。在不能排除相关公众对商品来源产生混淆误认可能性的情形下，诉争商标申请注册依旧不符合商标法第三十条的有关规定”。因此，同意书并不是克服在先引证商标构成近似商标缺陷，从而帮助申请商标获准注册的万应灵药。在美国铝业公司诉商评委关于第12269280号ALCOA商标的驳回复审案件，以及沃德兰卢森堡公司诉商评委关于第13005074号“WORLDLINE”商标的驳回复审行政诉讼中，虽然引证商标的注册人出具了共存同意书，仍被商评委和法院认定为难以消除相关公众产生混淆的可能，构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。



同意书是基于不同商标所有人就其商标共存事宜达成的协议，由在先商标所有人出具的同意他人在后相同或近似商标在相同或类似商品上注册和使用的书面文件。

显然，为了有效克服在先引证商标提高商标注册行政诉讼的成功率，需要结合引证商标的具体情况，真正用好商标同意书。

目前，接受同意书的驳回复审行政诉讼判决书中经常出现如下类似的提法：“商标共存协议通常是指由双方或多方为避免近似商标的混淆可能性而达成的协议。经过对共存协议认识的发展，目前，将商标共存协议作为商标是否会引起混淆的重要参考，但不作为商标获准注册的当然理由，已经成为我国商标审查及司法实践对待商标共存协议的一致做法。这种做法既考虑了当事人的意思自治和合同自由，同时也考虑了公共利益。这是因为，商标权是一种私权，是民事财产权利，根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，否则商标权人可依自己的意志对该权利进行处分。因此，商标共存

协议可以作为判断商标间是否构成混淆、误认的依据，在商标的近似判断中应当对商标共存协议予以考虑。”[1]

可见，能否克服在先引证商标的基本框架仍是依据商标法第30条（旧法第28条）的混淆可能性原则，同意书则是排除混淆可能性的有力证据和重要参考。当法院认为在类似商品上的申请商标与引证商标相同或者“高度近似”时，即使拥有同意书这个排除混淆可能性的有力证据，法院仍会认定引证商标不能被有效克服。

对于相同商标，如果允许其在相同或类似商品上注册，确有规避和替代商标法已经规定的商标共有制度之嫌。如何用好同意书，才能成为克服“高度近似”在先引证商标更为有力的和决定性的证据？

首先，“高度近似”被加上引号，是因为“高度近似”与相同比起来更难有统一和确定的判断。商标之间是否“高度近似”本身涉及一个判断问题。因此，如果能够成功地论证商标之间并非“高度近似”，那么克服引证商标的可能性将大大提高。如之前提到的美国铝业公司的ALCOA商标案件，二审法院即认定诉争商标与引证商标存在区别，综合考虑诉争商标与引证商标标志的差异程度、指定使用商品的关联程度，以及引证商标所有人出具的同意书，认定诉争商标未违反商标法第三十条的规定[2]。另外，在香奈儿股份有限公司诉商评委关于第19291873号COCO商标驳回复审案件中，法院判决甚至直接评述为“鉴于原告与引证商标四（第6556274号“COCO图形”商标）的商标权人已签订经过公证认证的共存协议，故引证商标四不再构成诉争商标申请注册的在先权利障碍”。还值得注意的是，在积水医疗株式会社诉商评委“TESTZYM”商标驳回复审案件中，引证商标为“TENAZYM”商标；该案涉及医用药物等商品，一般法院会从严掌握，但终审判决仍认定“在无证据表明同意书会对相关消费者利益造成损害，且申请商标与引证商标存在上述差异的基础上，同意书的内容应予尊重[3]”。因此，按照目前的实践，笔者认为“同意书+非高度近似”可以成为克服在先引证商标的途径。取得同意书之后，申请人和代理人应当首先想到努力证明申请商标和引证商标“非高度近似”。


壹图网供图

在笔者代理的彪马欧洲公司关于第15658027号“图形”商标驳回复审案件中，虽然申请人在评审阶段就提交了引证商标所有人出具的经公证认证的同意书，但商评委认为双方商标高度近似，仍然驳回了申请商标的注册[4]。然而，在诉讼阶段，申请人又出具了与引证商标所有人就双方商标使用方式而签订的《私人协议》的公证认证件，一、二审法院都将该协议作为证据在判决书中予以列明[5]。北京市高级人民法院还明确将该协议内容作为重要证据在判决书中予以论述，并认为两公司“已就上述商标的使用方式做出明确约定，相关公众较大可能能够区分诉争商标与引证商标。在此情况下，商标评审委员会主张两者共存将导致混淆可能性，应有进一步的证据支持[6]”，最终该商标注册申请成功获得核准。

此外，在两商标近似度确实较高的前提下，笔者认为可以从以下几个方面尝试用好同意书，克服在先引证商标：

第一，商标近似和商品类似是高度近似的两个方面。如果能够证明和约定在相同类似群组的双方指定商品实际上差别较为明显，也可以提高通过同意书克服在先引证的可能性。在STELUX商标驳回复审行政诉讼二审案件[7]中，虽然STELUX和STELLUX商标标志在外形上很难相互区分，考虑到“双方当事人均对其商标指定使用商品的范围作出明确界定，引证商标主要使用于珠宝饰品等类似商品上，申请商标主要使用在钟表等类似商品上。在此情况下，双方商标可以在市场上予以区分，在无证据表明该同意书会对消费者利益造成损害的情况下，应当予以尊重[8]”。因此，“同意书+商品可区分”可以成为克服近似度较高的引证商标的一个努力方向。

第二，如果申请商标已经使用并享有一定知名度，那么在取得同意书之后向审查机构证明申请商标的使用情况和在先知名度也是申请人和代理人可以充分发挥的方面。前文提到的STELUX商标案，二审法官同时考虑到了“申请商标为宝光公司的英文商号，使用时间较长，远早于引证商标的申请日[9]”。另外，在UGG案件中，一般而言UGG和UCG可谓近似度较高了，但二审法院最终核准诉争商标注册，同样“亦应考虑德克斯公司在第25类鞋商品上的‘UGG’商标知名度较高的因素[10]”。因此，“同意书+申请商标知名度”也可以成为克服近似度较高的引证商标的一个努力方向。

第三，如果引证商标的所有人与申请人系密切关联公司，也可能成为同意书被最终接受成为克服在先引证的关键证据。例如，在“华润万家vanguard及图（指定颜色）”商标驳回复审行政纠纷上诉案[11]中，虽然引证商标“华润万家（指定颜色）”与申请商标的主体汉字完全相同（只是加上了英文和背景图案），由于出具商标同意书的引证商标持有人华润总公司与申请人华润万家公司为关联企业，在先引证商标得以成功克服。此后，该先例判决在“KINDER及图”商标驳回复审行政纠纷案件中被受理法院援引，由于出具商标同意书的引证商标持有人——费列罗有限公司与原告为关联企业，“同意书+关联公司”的诉讼策略再次成功克服了近似度较高的引证商标的驳回缺陷。

总结上文，“同意书+非高度近似”成功克服在先引证商标的可能性是最大的；当引证商标与申请商标近似度较高时，可以从商品可区分、申请商标知名度、关联公司等方向做出论证，以期提高通过同意书克服在先引证商标的可能性。

同时，一旦存在商品可区分、申请商标知名度、关联公司等情形，也会对商标是否高度近似的判断产生一定影响。总之，在已经获得同意书这一有力证据之后，只要上述可以论证的方向具备其中之一，就有可能最终成功克服在先引证商标，当然具备可论证的方向越多，成功的可能性也会越大，因为最终的判断结果还在于使审查员和法官内心确信申请商标的注册不会对消费者利益和公共利益造成损害。

在2016年最高人民法院关于商标“NEXUS”的再审案件中[12]，引证商标也为NEXUS，依据现行《商标审查及审理标准》两商标可判定为相同商标，并且两商标的指定商品均为0901类似群组的计算机相关产品。然而，再审判决分析了商标标识本身的区别性、商品的区别性，尤其是考虑到谷歌公司、株式会社岛野分别为相关领域的知名企业，最终认定同意书可以克服在先引证商标。从该再审判决可知，商标标识只要不是一模一样，指定商品只要不是完全相同，同时存在申请商标知名度等其他情形时，同意书就可能最终被接受。

随着越来越多类似案件和判决的做出，相信在当事人和有经验的商标代理人共同努力下，还将出现更多用好商标同意书这一有力证据，有效克服在先引证商标，从而提高商标注册行政诉讼的成功率的有益探索。■

1 （2017）京73行初8319号行政判决书。

2 （2017）京行终1546号行政判决书。

3 （2015）高行（知）终字第2241号。

4 商评字【2016】第13551号关于第15658027号图形商标驳回复审决定。

5 （2016）京73行初3478号行政判决书和（2017）京行终1121号行政判决书。

6 （2017）京行终1121号行政判决书。

7 （2013）高行终字第958号。

8 李燕蓉《共存协议对商标授权确权的影响——评析宝光实业（集团）有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政案》，中国知识产权报，2014年1月3日第007版。

9 李燕蓉《共存协议对商标授权确权的影响——评析宝光实业（集团）有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政案》，中国知识产权报，2014年1月3日第007版。

10 亓蕾《同意书影响近似商标可注册性审查判断——评析德克斯户外用品有限公司诉国家工商行政管理总局丧彪评审委员会商标申请驳回复审行政案》，中国知识产权报，2013年6月21日第006版。

11 （2014）高行终字第1175号行政判决书。

12 （2016）最高法行再102号行政判决书。

从热点案例看集成电路布图设计的保护

文／申发振

“在考察集成电路布图设计的独创性时，不宜与布图设计的部分或全部能否实现某种电子功能相关联。登记的布图设计图样中是否显示了某些创作者认为是常规设计的层，不应该视为布图设计的缺陷，更不应该就此认为其不能实现相应的电子功能、不具有独创性。

自我国于2001年10月1日开始施行《集成电路布图设计保护条例》（下称《条例》）和《集成电路布图设计保护条例实施细则》（下称《细则》）以来，虽然集成电路布图设计申请一直呈现持续增长态势，但是业界对于布图设计的关注一直不温不火。从公开渠道看，关于集成电路布图设计保护和实施的实际案例可谓屈指可数，这与专利和商标领域热火朝天的情形对比鲜明。在相关的审查实践中，对相关法律法规的理解和适用还有待进一步研究和探讨，从而更加准确和有效地为布图设计专有权的实施保驾护航。

一、热点案例综述

最近，对于布图设计实践的关注有升温的迹象，“典型案例”“首例”“首起”之类的热词频频曝光。这里，不妨一起来简要回顾一下。

1. 集成电路布图设计专有权撤销典型案例

2018年7月13日，专利复审委员会举办集成电路布图设计审查标准交流会。会上，发布了案件编号为第JC0012号的集成电路布图设计专有权撤销典型案例。在该案中，撤销意见提出人认为，专有权人登记的布图设计存在明显的错误，因而不能“执行某种电子功能”，不符合《集成电路布图设计保护条例》（下称《条例》）关于布图设计定义的规定。另外，基于不能“执行某种电子功能”，因此该布图设计不具备独创性。该案合议组认为，登记的布图设计图样中未显示CONT层的缺陷，导致其声称具有独创性的模块一不能实现相应的电子功能，但其声称具有独创性的模块二、三，相对独立，可以分别实现相应的电子功能。因此，涉案布图设计可以“执行某种电子功能”，符合《条例》关于布图设计定义的规定。合议组认为，由于模块一不能实现相应的电子功能，其不能作为判断独创性的基础；模块二、三可以实现相应的电子功能，其可以作为判断独创性的基础。

专利复审委认为，该案明确了《条例》关于布图设计定义的判断标准，只要布图设计中一个以上相对独立的模块可以实现电子功能，就应认为该布图设计能够“执行某种电子功能”。其次，专利复审委认为，该案阐明了独创性的判断基础。一件布图设计可以包含多个声称具备独创性的相对独立模块，而根据图样或复制件的信息，如果其中部分模块不能实现相应的电子功能，则该部分模块不能作为判断布图设计是否具备独创性的基础；如果其中部分模块可以实现相应的电子功能，则该部分模块可以作为判断布图设计是否具备独创性的基础。

2. 北京知识产权法院首例集成电路布图设计撤销行政纠纷案

上述案件上诉至北京知产法院。8月6日，北京知产法院公众号发布消息，称公开开庭审理了该集成电路布图设计撤销行政纠纷一案。该案是北京知识产权法院自建院以来，首例集成电路布图设计撤销行政案件。

原告诉称：由于CONT层信息缺失，根据图样信息，整个集成电路布图设计的电子功能均不能实现，更不可能实现模块二及模块三的功能，因此，本布图设计不符合《集成电路布图设计条例》第二条第（一）、（二）项的规定。同时，基于本布图设计不能执行电子功能，因而其也不具有独创性，本布图设计不符合《集成电路布图设计条例》第四条的规定。

庭审焦点在于，本布图设计模块二、模块三是否能分别实现相应的功能以及本布图设计是否具有独创性。

3. 国家知识产权局办结首起集成电路布图设计行政执法案

9月26日，中国知识产权报报道了国家知识产权局集成电路布图设计行政执法委员会历时11个月，先后经历了权属纠纷、中止请求、行政复议、技术鉴定、两次口头审理等多个程序，办结首起集成电路布图设计专有权侵权纠纷案件，开拓了集成电路布图设计行政执法的途径。

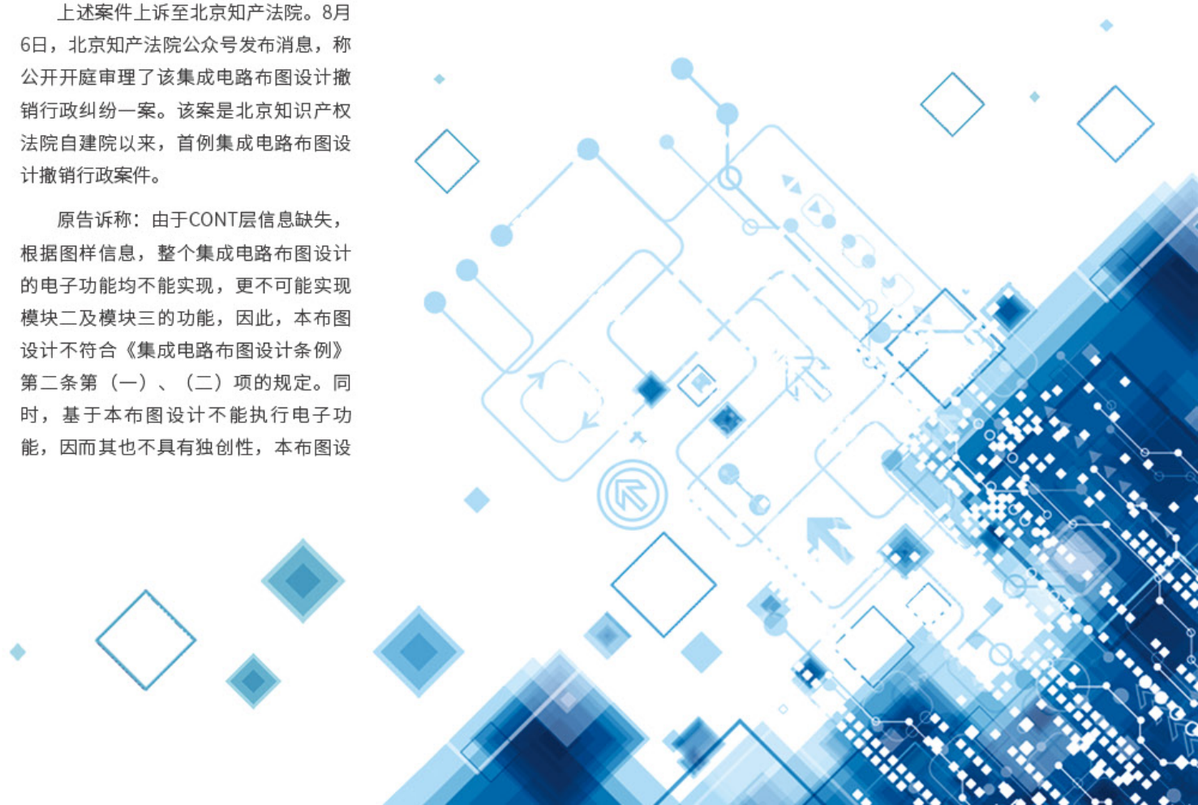
委员会认为：因为布图设计专有权的客体是元件和线路的三维配置，不延及思想、处理过程、操作方法或者数学概念等，所以，如果具体说明中包含了电路要实现的效果等内容，其属于设计思想，不能作为确定其保护范围的依据。

在本案中，请求人在独创性说明中，从图样中划分出11个区域，并对各个区域的功能、元件/线路的三维配置情况进行了具体说明。委员会认为，请求人对各独创性区域进行的具体说明中涉及功能的描述，在确定涉案布图设计的保护范围时，不予考虑。

二、思考

上述热点案例涉及的问题较多，其中，笔者思考到的一个问题是：能够“执行某种电子功能”是对布图设计的要求吗?

在上述集成电路布图设计撤销及相应的行政纠纷案中，主要争议点集中于布图设计的整体或部分能否“执行某种电子功



能”，由此是否符合《条例》关于布图设计定义的规定，进而是否能够作为判断独创性的基础。

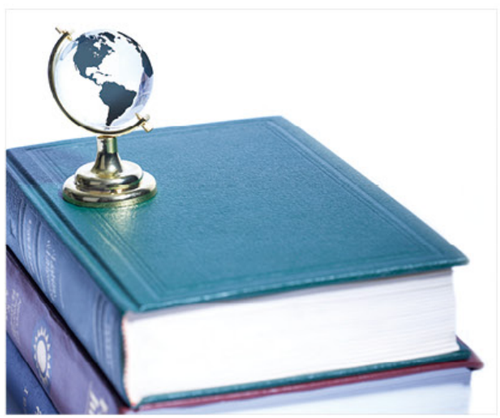
首先，我们从法律法规的具体内容本身出发，看“执行某种电子功能”究竟是从何引出的。

《条例》仅在第二条出现了“执行某种电子功能”的表述。该条规定了“集成电路”“集成电路布图设计”等用语的含义。注意，“执行某种电子功能”的表述出现在“集成电路”的定义中，而非“集成电路布图设计”的定义中。具体地，该条规定了：集成电路，是指半导体集成电路，即以半导体材料为基片，将至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路集成在基片之中或者基片之上，以执行某种电子功能的中间产品或者最终产品。

而对于集成电路布图设计，《条例》定义为：集成电路布图设计，是指集成电路中至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路的三维配置，或者为制造集成电路而准备的上述三维配置。

可见，“执行某种电子功能”是对集成电路，而不是对集成电路布图设计的要求。换言之，采用了某种布图设计的集成电路，而不是布图设计本身，应该能够“执行某种电子功能”。

根据集成电路布图设计的定义，其保护的是集成电路中元件和互连线路的“配置”。虽然元件和互连线路通常都是封装于集成电路内部的，但是在某种意义上，布图设计有点类似于“外观设计”，是对内部构造或外形如何配置的一种设计方式。从这个角度说，布图设计本身并不承担“执行某种电子功能”，虽然采用了其制造的集成电路能够“执行某种电子功能”。



另一方面，独创性的判断是否要以布图设计能够执行电子功能为基础？如前所述，“执行某种电子功能”不是对集成电路布图设计的要求。而《条例》第四条定义的独创性也并不与“执行某种电子功能”关联。根据该条的规定：受保护的布图设计应当具有独创性，即该布图设计是创作者自己的智力劳动成果，并且在其创作时该布图设计在布图设计创作者和集成电路制造者中不是公认的常规设计。

可见，独创性实际上意图保护创作者独立创作的新设计，而避免把公知的常规设计纳入布图设计专有权的范围。类比专利，独创性有点类似于创造性，旨在平衡权利拥有者的专有权益与公众利益。

因此，在考察布图设计的独创性时，不宜与布图设计的部分或全部能否实现某种电子功能相关联。特别地，登记的布图设计图样中是否显示了某些创作者认为是常规设计的层，不应该视为布图设计的缺陷，更不应该就此认为其不能实现相应的电子功能、不具有独创性。相反，对于布图设计申请人/权利人的基于诚实信用的原则，仅寻求具有独创性的布图设计的保护，应该从实践上给予支持和保障。否则，与相关的法律法规所追求的法益和当前提高知识产权质量的政策导向，明显不相适应。

在上述行政执法案中，虽然没有直接涉及“执行某种电子功能”是否是对布图设计本身的限定，但是认定了：涉及功能的描述在确定涉案布图设计的保护范围时不予考虑。这从一个侧面也反映了执法者认为，并不应当将布图设计本身的保护与实施该布图设计的集成电路的功能相关联。

当然，目前的审查和司法实践还在不断探索和完善的进程中。相关的标准和解释都有待进一步确立和澄清。一些热点案例也还处于审查和审判中，最终的结果值得期待和关注，让我们拭目以待吧。■

我所助力“芙蓉王”在印尼被认定为驰名商标

文／任羽潇

“继“农夫山泉在台湾成功打击抢注并认定驰名”和“某大型石化公司在非洲知识产权组织成功打击抢注”之后，“芙蓉王”案件是中国企业在海外维权的又一个有影响力的事件，不仅打击了海外的商标抢注行为，而且帮助中国企业树立了“走出去”的信心。

“湖南三绝走天下，王烟鬼酒湘妃茶”。三绝之首“王烟”，指的是芙蓉王香烟。芙蓉王香烟由湖南中烟工业有限责任公司出品，是国内首屈一指的烟草品牌。自20世纪90年代创立以来，芙蓉王香烟畅销全国。先后获得了大量的荣誉和奖项，例如“顾客最满意品牌”“中国500最具价值品牌”和“全国烟草行业名优卷烟”等等。2002年，“芙蓉王”被国家工商总局评定为“中国驰名商标”。

尽管在国内顺风顺水，“芙蓉王”在海外发展却有点坎坷。一个重要的原因是商标频繁遭遇抢注。近年来，在非洲和东南亚多个国家发现抢注现象，包括马拉维、非洲知识产权组织、泰国和印度尼西亚等等。在这些国家和地区，受当地经济和法律客观条件的制约，维权难度比较大。但是实践证明，经过努力，企业能够通过合法途径取得圆满的结果。以印尼为例，虽然时间跨度长、法律手续繁琐，案件进展一波三折，但最终取得了很大的胜利。

早在十多年前芙蓉王产品刚刚进入印尼市场之时，湖南中烟就一直在考虑商标注册事宜。无奈遭遇他人抢注，进展很不顺利，申请计划一再搁置。直到2014年，湖南中烟委托我所正式提交注册申请，并着手打击抢注商标。我们反复考察可行性、成功率、成本预算等多方面因素，配合当地法律实践调整，几次修改方案。最终代表湖南中烟向当地法院提起诉讼，请求认定抢注商标无效。

与普通的行政程序相比，法庭诉讼程序更加复杂，证明标准更加严格。作为原告方，不仅需要提供大量的证据材料，而且还要满足严苛的形式要求。印尼法院的要求尤为特殊，单单主体资格证明这一项，就可能导致案件无法启动，更谈不上胜诉概率。但是我们毫不气馁，对几十

项证据材料逐一攻克。在企业内部，请多个部门配合调查，取得了关键的数据。在国内，请求多个相关主管部门出具证明文件，获得了极大的支持。在国外，与十多个国家的商标主管当局、外交部和使领馆沟通，取得了权利证明副本并办理了公证认证手续。经过半年多的准备，反复与印尼方面交涉，正式提起诉讼。

在诉讼过程中，抢注方突然提出将商标转让给湖南中烟，开价20万美元。作为真正权利人的代理人，我们一方面不愿纵容抢注方违反商业道德的行为，另一方面也担忧万一案件失败，对方会变本加厉、抬高要价。经过反复衡量，慎重分析己方的优劣势，我们建议湖南中烟拒绝对方的转让要求。在接下来的一年多时间中，我们与印尼当地事务所密切合作，积极配合法庭调查，认真应对每一次庭审，抓住所有的法庭辩论机会据理力争。

2018年6月，终于迎来了印尼法院的判决。湖南中烟的诉讼请求全部得到支持，“芙蓉王”被认定为驰名商标，抢注商标被认定无效。这个案件取得了全面胜利，我们的工作被证明是富有成效的！“芙蓉王”被认定为驰名商标，意味着多年来湖南中烟在印尼销售芙蓉王香烟的合法性得到认可。成功打击抢注商标可谓扬眉吐气，自主商标被认定驰名更是锦上添花。芙蓉王在印尼的障碍已经清除，今后的发展会更加顺畅。

回顾这个案件，贸促会专商所的团队发挥了重要的作用。在境外，取得优质的法律资源，对案件起到积极的推动作用；在境内，办案人员具备扎实的理论功底和丰富的实践经验，能够在复杂的案情当中寻找最适合的方案，在突发和多变的情况下做出正确的决定。因为我们做到了战略上坚定，战术上精细，所以取得了最终的胜利。我所在海外商标布局和维权方面已有几十年成功经验，代理人平均执业时间超过10年，经验丰富，专业性强，对办案质量至关重要。

继“农夫山泉在台湾成功打击抢注并认定驰名”和“某大型石化公司在非洲知识产权组织成功打击抢注”之后，这个案件是中国企业在海外维权的又一个有影响力的事件，不仅打击了海外的商标抢注行为，而且帮助中国企业树立了信心。中国企业在“走出去”的过程中，难免遇到商标抢注这样的障碍。有些案件因为客户犹豫不决或者策略失当而贻误时机，但也有很多像本案一样通过诉讼等合法手段取胜，还有一些则通过谈判用温和的手段圆满解决。事实证明，侵权、抢注都不是无法战胜的困难。有贸促会专商所这样优秀的代理机构保驾护航，企业一定能够找到合适的维权手段，最终取得良好的效果。■



壹图网供图

1. 世界知识产权组织发布《2018年PCT年鉴》

日前，世界知识产权组织发布了《2018年PCT年鉴》（下称年鉴）。年鉴显示，2017年，来自中国的PCT国际专利申请达4.8882万件，首次超越日本，排名全球第二。

年鉴显示，2017年全球共有来自126个国家（地区）的5.2355万名申请人通过PCT途径提交了24.3万件国际专利申请，较2016年增长4.5%。华为公司以4024件PCT国际专利申请居全球申请人排行榜首位。中兴公司和京东方公司分别位列第二和第七。（来源：中国知识产权报/中国知识产权资讯网）

2. 国际保护知识产权协会AIPPI 2018世界知识产权大会在墨西哥坎昆举行

当地时间9月23日至26日，国际保护知识产权协会（AIPPI）2018年世界知识产权大会在墨西哥坎昆举行。今年的大会吸引了来自全球100多个国家和地区的1300余位知识产权工作者齐聚一堂，就世界性的知识产权热点问题进行交流和探讨。

当地时间23日晚在坎昆国际会展中心的开幕式上，AIPPI会长、中国贸促会专商所所长马浩宣布大会开幕。世界知识产权大会被誉为知识产权界的奥林匹克。据悉，2020年AIPPI世界知识产权大会将在中国杭州举办。（来源：知产力）

3. 日本拟将外观设计专利保护期延长至25年

近日，日本特许厅（专利厅）公开了2019年向国会提交的《意匠法》（外观设计法）修正案的全部内容。除了将保护期限延长5年、达到25年外，还将在保护对象中增加网站的版面设计和建筑物的内外装饰等。企业连续使用的外观设计也将更容易得到保护。由于技术差异不大的商品和服务的销售情况受外观设计左右的倾向加强，特许厅将加强对外观设计的权利保护。如果保护期延长至25年，日本将与欧洲一样，成为主要国家中外观设计专利保护期最长的国家。

此外，保护对象也将扩大。将放宽至符合记录或显示在物品上等条件的设计。网站的版面设计和建筑物的内外装饰设计也可以申请专利。在非物品领域，外观设计受到关注的案件不断增加。在汽车和家电行业，确定基本的设计、巩固品牌形象并在新产品上继承的手法也出现增加。目前要想保护继承此前设计的新产品的外观设计，必须在一定期限内申请专利，而修正案将放宽这一要求，不设期限。

目前一次只能申请一个外观设计专利，修正案实施后，就可以同时申请多个外观设计专利。欧美、中国和韩国已经允许同时申请多个专利。（来源：IPRdaily，有删节）

4. 印度签署《国际互联网条约》

近期，印度联邦内阁批准加入《1996年世界知识产权组织（WIPO）版权条约（WCT）》与《1996年WIPO表演和录音制品条约》的议案。随着互联网的不断发展，这些条约在2002年就已正式生效。由于这些条约主要是用来在数字环境下保护作者及其作品的权利，因此也被称为“互联网条约”。此前，印度已经遵守了全球知识产权领域的通用规则，而在签署这些条约之后，印度也将正式遵守该条约中相应的规章制度。（来源：中国保护知识产权网，有删节）

5. 《电子商务法》表决通过着重强调知识产权保护

8月31日，第十三届全国人大常委会第五次会议表决通过了《电子商务法》，其中着重强调知识产权保护，细化了知识产权权利人“通知-删除”的权利和平台“删除-公示”的义务。

《电子商务法》第四十二条规定，知识产权权利人认为其知识产权受到侵害的，有权通知电子商务平台经营者采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据。电子商务平台经营者接到通知后，应当及时采取必要措施，并将该通知转送平台内经营者；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与平台内经营者承担连带责任。因通知错误造成平台内经营者损害的，依法承担民事责任。恶意发出错误通知，造成平台内经营者损失的，加倍承担赔偿责任。

法律人士表示，假货一直是电商平台的“原罪”，在以往电商平台会以“避风港”原则回避自己应尽的审查责任，直接或间接助长假货销售者气焰。电子商务法以鼓励创新和竞争为主，同时兼顾规范和管理的需要，对打击假货和防止恶意投诉方面将发挥积极作用，这为电子商务未来的发展奠定了基础。该法自2019年1月1日起施行。（来源：中国知识产权报/中国知识产权资讯网）

6. 加拿大将于2019年正式批准流动性商标注册

加拿大2014年对商标法进行的重大修订将于2019年生效。修正案将扩大品牌所有者保护流动性商标的选择。商标的定义将拓宽，从用于区分商品与服务的标识拓宽到用于或拟用于区分商品和服务的符号或符号组合。符号的定义包含“单词、人名、设计、字母、数字、颜色、图形元素、三维图形、全息图、动态图像、包装商品的模式（mode of packaging goods）、声音、气味、味道、纹理以及符号位置（positioning of a sign）”。

修正案将大幅扩大可注册商标的范畴。当颜色构成品牌标识的核心内容时，依新商标法注册仅由一种颜色构成的标识成为可能。注册“符号位置”也有助于保护以一致的排列方式呈现变化元素的流动性商标。（来源：中国保护知识产权网，有删节）

7. 我国首起集成电路布图设计专有权侵权纠纷案办结

近日，国家知识产权局集成电路布图设计行政执法委员会（下称执法委员会）顺利办结首起集成电路布图设计专有权侵权纠纷案件，认定被请求人南京日新科技有限公司侵犯无锡新硅微电子有限公司集成电路布图设计专有权成立，并作出责令停止侵权，没收、销毁相关专用设备及产品的处理决定。该案是《集成电路布图设计保护条例》2001年施行以来，国家知识产权局受理的首起侵权纠纷案件。

近年来，作为国家高端制造的战略性产业，集成电路的产业规模和研发水平得到了显著提升，市场竞争也愈发激烈，由此引发的布图设计纠纷多有发生。该案的顺利办结，体现了国家知识产权局作为知识产权主管部门的专业性和权威性，在知识产权保护工作中具有开创性意义，将有力推动包括集成电路布图设计在内的知识产权保护体系建设与机制完善，更好促进我国集成电路产业健康发展，营造良好创新与营商环境。（来源：中国知识产权报/中国知识产权资讯网）

8. 日本特许厅在知识产权领域对十家公司给予支援

日本特许厅8月30日发表公告称，在知识产权领域选定了十家新型企业给予支援。这些企业主要涉及再生医疗和量子计算机等具有尖端技术且能够在海外开展事业的新型企业，对于这些企业要申请专利的知识产权给予检索和专利申请方面的支持。据悉，对新型企业给予特别优待的举措还是首次。

本年度首次报名参加的公司有59家。其中，开发量子计算机的MDR（东京・文京）、开发下一代有机电致发光（EL）的Kyulux（福冈市）、再生医疗的Methuselah（川崎市）等十家公司被选中。

被选中的十家公司之一的超小型人造卫星AXELSPACE（东京・中央）的中村友哉代表表示，该公司之所以申请参加，是因为“正在计划实施卫星图像的分析服务，公司认为需要采取知识产权保护对策对不同于设备开发的数据进行保护”。

该项项目计划于2019年度实施。（来源：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所网站）

9. 非洲地区知识产权组织（ARIPO）推出区域知识产权数据库

非洲地区知识产权组织（ARIPO）宣布，它已经在津巴布韦首都哈拉雷的ARIPO总部推出了一个区域知识产权数据库。该中心的数据库将公开ARIPO及其成员国的知识产权信息，他人可免费访问该数据库。

该知识产权数据库旨在达成以下多个目的，包括在线提供公开的知识产权数据，鼓励ARIPO地区的区域贸易、知识产权科学研究、知识产权保护和执法，以及知识产权的可持续发展。知识产权代理和任何希望查找信息或注册专利、工业品外观设计或商标的人都可以免费访问该知识产权数据库。WIPO为该区域知识产权数据库的开发提供支持，为数据库提供软件并协助ARIPO从成员国的IPAS系统中提取已公开的知识产权数据。

ARIPO的区域知识产权数据库包含来自ARIPO、博茨瓦纳、冈比亚、加纳、肯尼亚、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚和津巴布韦的信息。（来源：中国保护知识产权网，有删节）



格力两项产品获选中国家用电器创新成果，“中国造”精彩亮相德国IFA展

近日，“第十四届中国家用电器创新成果推介”活动在德国柏林举行，格力电器大松IH电饭煲（GDCF-4001C）、光伏多联机分别获评“年度产品创新成果”和“年度卓越创新成果”，在国际舞台上展示了“中国造”的魅力。

据了解，“中国家用电器创新成果推介”活动自2005年至今已成功举办十四届，本次在IFA展期间举行也得到了IFA柏林国际电子消费品及家电展览会和德国商会的支持，通过IFA展这个世界级的大舞台，向世界展示中国家电最前沿的创新成果，搭建中国家电企业与世界家电产业的沟通桥梁。（来源：珠海格力电器股份有限公司官网，有删节）

小米获日本最大运营商DoCoMo电信专利授权

随着中国手机制造商小米在全球范围内展开产品销售，该公司也开始和越来越多的专利持有人签署正式的专利授权协议，从而最大限度给国际化减少专利诉讼的麻烦。据外媒最新消息，小米日前和日本最大的移动通信运营商NTT DoCoMo公司就专利授权协议达成了一致。

据国外科技媒体*Mobile World Live*报道，DoCoMo公司已经就一个全球性的专利授权协议和小米公司达成了一致，授权的专利涉及该公司持有的通信“标准必要专利”。所谓的“标准必要专利”，指的是某些公司研发的专利技术被纳入了行业技术标准，比如全球的4G、5G技术标准中就包括了许多公司研发的专利。而根据国际惯例，标准必要专利的持有人，必须公平公开、以合理的费用向所有的企业提供这些专利授权。

据报道，DoCoMo公司研发的一些技术专利过去纳入到了多个代次的移动通信技术中，这意味着该公司需要向大量的科技公司提供标准必要专利的授权。对于此次的专利授权协议，小米公司支付了多少专利费，尚不得而知。

DoCoMo公司负责知识产权事务的总经理Tadanobu Ando表示，小米公司意识到了获得DoCoMo公司蜂窝通信标准必要专利授权的价值，小米的知识产权团队十分专业，他们也认可DoCoMo公司在创新研发领域的投资和努力。

小米公司负责知识产权的一位高管则表示，此次获得DoCoMo公司的专利授权将帮助小米公司呈现出更优秀的用户体验。

在此之前，小米已经和高通、诺基亚等电信专利持有人签署了授权协议。几个月前，小米公司在香港联交所上市，与此同时小米也对国际化进行了提速，如今智能手机、电视机等产品已经在全球许多国家发售。

过去，小米公司的产品主要在中国市场发售，三星电子、苹果等科技巨头暂时没有在专利上向小米刁难，但是随着小米在海外地区蚕食智能手机市场份额，该公司也将面临越来越大的专利诉讼风险。（来源：IPRdaily，有删节）

中兴通讯向ETSI披露首批5G标准必要专利（SEP）超1000族

近日，中兴通讯宣布已向ETSI（欧洲电信标准化协会）披露首批3GPP 5G SEP（标准必要专利）超过1000族。

这批3GPP 5G SEP披露，是中兴通讯在5G第一阶段标准（Release 15）完成之后进行的第一批5G SEP信息披露。随着5G后续标准研究的持续开展，中兴通讯将持续进行披露。

5G移动通信技术将带来移动通信行业的再一次跃进发展、推动相关垂直应用领域的生产效率提升和产业升级，因此5G核心技术标准的主要参与者们在3GPP 5G SEP方面的占比将充分说明各参与方在5G技术研究、标准制定方面的能力和行业地位。（来源：IPRdaily）

2018中国企业500强专利质量持续改善

近日，中国企业联合会、中国企业家协会向社会发布了“2018中国企业500强”排行榜、“2018中国制造业企业500强”排行榜以及《2018中国企业500强分析报告》，该报告对中国500强企业特征进行了详细说明和分析。

根据报告显示，2018中国企业500强研发投入继续快速增加，企业平均研发强度明显提升，但也有近半数企业在研发投入上动力不足，研发强度不升反降。从行业角度看，高端装备制造业企业的研发投入最为积极；从区域看，广东省企业平均研发强度明显领先；从所有制看，国有企业研发强度显著低于民营企业，但在企业平均研发投入经费上显著高于民营企业。企业专利数量持续快速增长，专利质量持续改善，华为、联通、北大方正发明专利占比都在90%以上。企业参与标准制定数量创下历史新高。（来源：IPRdaily）

贸促会专商所荣获“首批商标代理服务金牌示范单位”

8月31日，2018中国商标年会在唐山南湖国际会展中心隆重开幕。贸促会专商所副所长周中琦等一行六人参加该次为期4天的盛会，并积极参加了各项主题活动。在本次年会中，专商所荣获“首批商标代理服务金牌示范单位”（2018-2021）和“2017-2018年度优秀商标代理机构”。这已是专商所连续多年蝉联年度“优秀商标代理机构”这一殊荣。

2018京津冀国际商事法律论坛贸促会专商所派员参加

2018京津冀国际商事法律论坛9月5日－7日在河北省廊坊市召开。来自俄罗斯、波兰、巴西、英国、德国、荷兰、印度、澳大利亚、马来西亚、新西兰、乌干达、南非等国家和地区的法律专家，以及中国贸促会、商务部研究院、社科院、京津冀及全国律协的国内著名专家学者，围绕“反对贸易保护主义”“应对商事法律风险”“解决商事争议”“保护知识产权”“加强合规建设”等主题进行了研讨和交流。参会总人数超过一千人。

贸促会专商所应邀参加此次会议。9月6日参观廊坊装备制造展，下午参加企业合规专题研讨会；9月7日全天参加京津冀国际商事法律论坛大会。受主办方邀请，专商所与会代表在主题为知识产权国际保护的论坛期间做了题为“海外品牌保护与商标注册”的演讲。

贸促会专商所代理案件入选中华商标协会“2017-2018优秀商标代理案例”



在日前举行的中国国际商标品牌节，由贸促会专商所商标部门胡刚及赵玲代理的埃克森美孚诉四被告商标侵权及不正当竞争诉讼案成功入选“2017-2018优秀商标代理案例”。

中华商标协会在历届商标品牌节，均会梳理回顾过去一年商标领域发生的重大典型案件，并从参加申报的众多商标代理案件中评选年度商标典型案例，以期发挥示范指导效应。在本届商标品牌节上，中华商标协会共评选出26件年度商标典型案例，涉及到商标异议、商标评审、商标行政诉讼、商标民事诉讼等各个程序。

打造高价值专利，绽放钻石般光芒——贸促会专商所组团参加2018年中国国际专利技术与产品交易会

2018年中国国际专利技术与产品交易会（以下简称“专交会”）于8月24日至26日在辽宁省大连市举行。本届专交会以“专利引领产业高质量发展”为主题，秉承开放创新、节能环保、文化民生、和谐发展的展会理念，提供了展览展示、对接洽谈和知识产权交流互动等多种活动。贸促会专商所受邀参加本届专交会，并在知识产权运营平台展区设立宣传展台。

专交会自2002年起成功举办至今，是国家级、专业化、国际化的专利技术与产品交易会。本次展览活动面积近3万平方米，共设置18个展区，吸引了来自26个国家和地区的1500余家参展商携带相关领域的6100余项专利技术与产品亮相，共达成专利与技术交易、专利产品销售、项目投资及合作意向金额150亿元人民币。由贸促会专商所业务发展处和申请二处代表组成的4人团队利用本届展会积极与到会的海内外参展人员互动交流，宣传了事务所历史，特别是近年来在打造高价值专利方面取得的显著成绩，吸引了大量国内外与会人员前来我所展位咨询。

贸促会专商所参加第六届ISC互联网安全大会

2018年9月4日至6日，贸促会专商所受主办方奇安信企业安全集团的邀请，作为唯一的知识产权代理机构，参加了在北京国家会议中心召开的第六届互联网安全大会（ISC 2018），设立了专商所展台，并冠名赞助商和支持单位。

ISC大会作为亚太地区规格最高、规模最大、影响力最深远的安全峰会，自2013年以来已经成功举办过5届，今年的大会围绕全球网络空间安全政策、城市安全、政企安全、网络反恐和犯罪治理、工业互联网安全、金融安全、关键信息基础设施保护、区块链与安全等话题，展开了深入讨论。

我所在参展期间，接待了众多来自互联网安全领域的企业和个人，为他们提供知识产权国内及海外保护的咨询。同时我们也学习了网络安全新技术及确保关键数据和用户个人信息安全方面的知识和最新进展，这对我们了解行业，为客户提供专业化、定制化服务大有裨益。今后，我们将更多关注类似的行业峰会，主动走出去，让更多企业了解知识产权保护的必要性和相关专业知识。













贸促会专商所举办
第六届网球、乒乓球、羽毛球比赛

北京金秋十月、秋高气爽之际，在专商所党委、所领导的支持与倡导下，在工会的积极组织下，为了丰富和活跃全所职工业余文化生活、增强职工身体素质、增进职工间交流、培养职工团结奋斗、乐观拼搏的体育精神，专商所工会于10月20日至21日利用周末时间组织开展第六届职工网球、羽毛球和乒乓球比赛，此次比赛设置网球双打、乒乓球和羽毛球团体比赛。通过此次活动的开展，进一步增强了专商所全体职工的凝聚力和战斗力。

专商所各处室的100多名运动员参加了比赛。在比赛活动中，运动员充分发扬了“友谊第一、比赛第二”的风格，赛出了热情、打出了水平、增进了友谊。参赛职工纷纷表示，通过参加工会组织的日常文体活动和比赛，缓解了平日工作的紧张情绪和压力，使职工充分享受到了运动的乐趣，促进了职工之间的交流互动，营造了专商所健康和谐的氛围。

（图/文：所工会）

文章作者


赵成艳


申发振


任羽潇

《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