www.ccpit-patent.com.cn
2020年12月

专注

守护智慧 创造价值
ENRICHING YOUR IDEAS

18

中国对地理标志保护的协议义务与展望
浅谈Unwired和Conversant与华为和中兴的专利纠纷一案
浅谈欧洲专利申请中修改超范围的审查：“逃不掉的陷阱”
初探算法类专利申请的撰写思路
《区域全面经济伙伴关系协定》中知识产权权利实施部分解读
检测方法的检测能力对创造性评判的影响
一波三折，柳暗花明 意大利嘉科米尼商标无效宣告案终审获胜

IP CCPIT
中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE

目录
CONTENTS

01 一家之说
01 中国对地理标志保护的协议义务与展望
03 浅谈Unwired和Conversant与华为和中兴的专利纠纷一案
08 浅谈欧洲专利申请中修改超范围的审查：“逃不掉的陷阱”
11 初探算法类专利申请的撰写思路
15 《区域全面经济伙伴关系协定》中知识产权权利实施部分解读
17 检测方法的检测能力对创造性评判的影响

20 卓识多智
20 一波三折，柳暗花明 意大利嘉科米尼股份公司在“嘉科米尼GIACOMINI”商标无效宣告案件中终审获胜

22 专看天下
22 中智（利）专利审查高速路（PPH）试点延长 / 美国专利商标局发布调整商标官费的最终规则 / 英知识产权局要求从2021年开始使用英国送达地址 / 加拿大专利局发布关于计算机实施发明和医疗发明的新指南 / 越南关于假冒的新法令 / 吉尔吉斯斯坦等国批准《欧亚专利公约工业品外观设计保护议定书》

24 知赢未来
24 我国自主第三代核电技术“华龙一号”海外落地 / WIPO发布2020年全球创新指数报告中文版 深圳-香港-广州科技集群位居全球第二 / 京东发布零售云——技术创新驱动零售行业新变革

25 关注我们
25 中国加强对国外企业知识产权保护力度——贸服会期间龙传红副所长接受中国日报记者采访
26 直击丨京东阿里“双十一”商标争端引关注，我所代表京东参加庭审
27 领先律所丨贸促会专商所获评《钱伯斯-亚太地区2021》中国区第一等知识产权领先律所 / 再获殊荣丨贸促会专商所获评2020年度优秀商标代理机构等多项荣誉
28 领军机构丨贸促会专商所获评2019-2020年度北京市优秀专利代理领军机构 / 实力见证丨我所5名专利代理师入选北京市知识产权服务领军人才名单 / 获奖丨贸促会专商所获评2019-2020年度中国十佳知识产权诉讼代理机构

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。

突如其来的疫情对全球经济、贸易、社会带来巨大冲击。应对全球经济发展的新形势，知识产权保护对于推动科技创新、促进国际贸易的作用日益凸显。本期推出两篇文章与读者分享中国加强地理标志保护对提振市场投资者信心的积极作用，以及签署《区域全面经济伙伴关系协定》对利用知识产权保护机制促进国家层面的贸易合作重要意义。英国高等法院针对华为、中兴通讯相关标准必要专利两件诉讼作出的最新判决引发业界广泛关注，轩然大波的背后究竟涉及哪些关键问题？此外，如何准备申请文件，避免在审查阶段掉入欧洲专利申请的陷阱？如何厘清算法类专利申请的撰写思路？针对检测方法类专利中遇到的创新性问题如何克服，五位资深专利代理师分别结合具体案例逐一加以介绍，具体请看本期的《一家之说》。

《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多年的专业机构，培养了大批业务实力为业界公认的代理人。加强知识产权保护改善营商环境，是吸引外商投资、促进国际贸易的重要手段之一。本期结合我所成功代理的一起商标无效宣告行政诉讼二审案例，分享打击恶意商标注册的最新司法保护实践经验。

《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。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获得的荣誉、主办/参与的重要会议和活动等最新情况为您一一呈现。

中国对地理标志保护的协议义务与展望

文／胡 刚

中国和美国，作为世界上两个GDP过10万亿美元以上的最重要的经济体，终于在2020年1月15日达成了第一阶段的《中美经济贸易协议》（以下简称“中美协议”），从而缓解了世界经济发展的阴霾，提振了市场投资者信心。中美协议的第一章聚焦于“知识产权”，既表明该议题在这次中美经贸谈判中的重要地位，又表明两国都重视知识产权的保护并能够在不断拓宽和加深双方的共同利益下进行合作。

在知识产权保护方面，中美协议将其进一步细分为（1）对商业秘密的保护，（2）制药的专利链接问题，（3）对地理标志的保护，（4）对商标恶意抢注的处理，以及（5）对仿冒产品的执法维权五个环节。其中，对地理标志的保护内容是尤其令人感兴趣的方面之一。并且，由于相关内容在今后国际地理标志保护规则的协调中可能引发争议而格外引起关注。

根据中美协议，双方应确保地理标志的保护实现完全透明和程序公平。具体而言，要做到：1）保护通用名称；2）尊重在先的商标权；3）明确允许提出异议和撤销的程序；4）为依赖商标或使用通用名称的对方出口产品提供公平的市场准入。

关于保护通用名称，其中最重要的是涉及对通用名称的认定。2017年，中国最高人民法院发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第10条规定：通用名称的认定原则上以全国范围内相关公众的通常认识为标准，特定情况下以相关市场内的通用称谓为标准。但是，中美协议中对于通用名称的认定规则显然比上述规定更加细化且严苛。特别是强调在确定某一名称在中国是否为通用名称，考虑的因素还应包括“有关货物是否从申请书或请求书中所表明地域之外的地方大量进口至中国，且不会以在货物原产地方面误导公众的方式进行，以及这些进口货物是否以该名称

命名”。显然，美方希望在确定通用名称时能够依赖一些客观性的标准。但值得探讨的是，上述客观性标准从第三方视角观察是否具有正当性和合理性，从而能够真正成为广泛接受的普适标准。

关于尊重在先的商标权，需要说明的是，中国国家知识产权局于2019年11月27日对《国外地理标志产品保护办法》作出修改。新办法第五条规定了地理标志产品在华保护的客体，额外增加了不得与“其他在先权利相冲突”的规定。其中所谓的“其他在先权利”自然包括商标权。这意味着对于在国外新获得保护的地理标志，如果其权利人谋求在中国获得延伸保护，将会经历比之前更为严格的审查，自然获权的困难将会随之增大。

关于对申请注册的地理标志的异议和撤销程序，在上述《国外地理标志产品保护办法》第12条至第16条，第33条至第35条分别规定了针对地理标志提出异议和撤销的程序，因此在形式上已经符合了《中美协议》的要求。并且，《国外地理标志产品保护办法》第16条还明确规定，对地理标志的异议裁决不服可以申请复审。但值得注意的是，该复审决定为终审决定，即异议和复审的审查程序均设置在国家知识产权局，并不必接受司法审查，从而加快了对申请注册的地理标志进行行政审查的效率和权威性。

关于公平的市场准入，美方在意的是中国和其他国际地区签订的有关地理标志保护的协议对其可能的负面影响。更直接地说，是2019年11月4日达成的“中欧地理标志合作与保护协定”（下称中欧协定），不应妨碍使用商标和通用名称的美国货物和服务进入中国市场。根据已公布的中欧协定文本，该协定仅包含14条内容，但实际上对地理标志还是设定了相当高水平的保护要求和规则。并且在声明的附录中明确纳入双方各275种产品（其中的175种自该项协定生效4年后，中欧双方将按计划予以新增）具有各自地区特色的需要彼此保护的地理标志产品。中美协议中规定，请求地理标志保护的复合名称中部分组成如是通用名称则不得保护。中欧协定中所列明的地理标志产品尽管符合《与贸易有关的知识产权协议》对地理标志的定义，但未必符合中美协议中的该项要求。例如：希腊享誉国外的最有名的奶制品和标志性美食Feta。根据中欧协定规定，在过渡期（协定生效后八年）满以后，在中华人民共和国境内将不得继续使用“Feta”一词作为通用名称指称奶酪。因此，上述协议和协定中所分别承担义务的内容，是否在实践中会产生冲突，如何进行具体操作，还有待进一步观察和澄清。

中国自1985年3月加入《保护工业产权巴黎公约》后，就开始保护国内外的地理标志，例如第一件向中国申请注册保护成功的地理标志产品是来自于美国的佛罗里达柑橘。正如中美协议前言所述，“中国正从重要知识产权消费国转变为重要知识产权生产国”。对于中国这样一个历史悠久且地域辽阔、地貌及气候复杂的国家而言，并不缺乏符合要求的地理标志产品。

在中国，地理标志产品保护作为专门保护制度由原国家质检总局负责，地理标志商标则由国家工商总局商标局负责，均分别存续且独立运行近二十年。应该说，两种模式的保护理念还是有明显的差别。地理标志产品保护强调产品质量、特征与产地条件的客观因果联系，商标保护则倾向于对标记之地域性声誉的保护。两种保护模式相互配合、相互补充。在中国最近一次政府机构改革中，地理标志产品及地理标志商标保护的职权统一具体归口到国家知识产权局进行管理，从而为实现地理标志的整合性保护提供了前提。据官方的统计，截至2019年底，在中国已累计批准地理标志产品2385个，注册地理标志商标5324件。当然，其中绝大多数地理标志产品或地理标志商标都由中国权利人拥有。

数量本身就是一种质量，这一方面意味着地理标志能够给中国的市场经济主体带来实际或潜在的商业利益，另一方面也意味着中国能够在地理标志保护这一敏感且重要的知识产权保护议题上成为与欧洲和美国同样重要、但更为独立的一支平衡力量。中国政府在多个场合已经誓言继续致力于维护以规则为基础的自由贸易体制，共同建设开放型世界经济，推动经济全球化向前发展。因此，对于地理标志的不恰当保护如果限制了竞争并导致更多的贸易壁垒并不符合中国自身利益。为了避免陷入被中美和中欧双边协议分别束缚的左右为难境地，中国也需要从维护全球自由贸易规则的大格局考虑，采取更为主动和积极的行动。对地理标志的保护，特别是对于地理标志的合理保护范围提出自己折衷的，但确实有助于弥合分歧的主张。在世界市场范围内，以更理性、务实、智慧的态度和方式看待消费者的真正需求和期待，持续推动形成能够为各方基本接受的、对地理标志保护的更平衡合理的方案及准则。■

浅谈Unwired和Conversant与华为和中兴的专利纠纷一案

文／袁 玥、陈政维

8月27日，两家海外专利操控实体（Patent Assertion Entities, PAE）Unwired Planet International Ltd（以下简称“Unwired”）和Conversant Wireless Licensing（以下简称“Conversant”）与华为和中兴通讯旷日持久的专利诉讼在英国最高法院落下帷幕。法院最终驳回了华为和中兴通讯的上诉，并维持禁令，即华为和中兴通讯须按照英国法院设定的全球专利许可费率支付赔偿/许可费，否则将被禁止在英国销售手机及其他通讯设备。

一、背景介绍

(1) Unwired与华为的短兵相接

Unwired公司成立于1996年，总部位于美国加州的雷德伍德城，公司在职员工仅十余人，但手握约2500件专利，是一家典型的专利操控实体。最初，Unwired只拥有260项专利，但该公司于2013年收购了爱立信的2000多份专利，其中包含大量2G、3G和4G领域的标准必要专利（Standard-Essential Patents, SEP）。

2014年3月，Unwired公司在英国同时起诉华为、谷歌、三星等巨头，诉称这三家企业侵犯了其持有的6件专利，其中5件涉及2G、3G和4G领域的标准必要专利。此后，三星和谷歌分别与Unwired达成和解。

而华为选择战斗到底。

此前，华为曾获得爱立信基于上述专利的许可，且许可费率较低，例如，4G设备的许可费为营业额的0.034%；而Unwired收购爱立信后，要求与华为重新签订许可协议，并大幅提升许可费率，其中4G手机的许可费为营业额的1.6%，移动网络设备为2.29%。如此狮子大开口，华为拒不接受。

经法庭辩论后，法院将Unwired诉请的许可费率“打了折”（4G设备0.051%，4G手机0.052%等），并向华为颁布禁令，若不按照上述费率支付全球

许可费，并与Unwired签订许可协议，则将在英国被禁售。

华为不服，一直上诉到英国最高法院。

（2）Conversant与华为和中兴的江湖恩怨

Conversant公司于2011年收购了Core Wireless及其持有的诺基亚2000多项专利，其中也包含大量2G、3G和4G领域的标准必要专利。

2017年7月，Conversant向英国法院起诉华为和中兴，诉称他们侵犯其与手机技术有关的标准必要专利。随后，华为和中兴公司均对英国英格兰和威尔士高等法院专利法庭裁判全球专利组合的FRAND（公平合理无歧视）许可条件提出管辖权异议。

华为和中兴指出，它们在全球的销售额中只有很小一部分来自英国。华为的产品在中国生产，其主要市场在中国，其64%的相关销售额来自中国或Conversant没有专利保护的国家，而英国市场仅占华为涉案产品销售额的1%。同样，中兴通讯在中国制造产品，2017年上半年，该集团的营业收入60%来自中国，而只有0.07%来自英国。因此，华为和中兴通讯认为，中国专利的有效性和侵权事实的裁判结果对Conversant全球专利组合的许可价值至关重要。而认定中国专利的有效性和侵权事实属于中国法院的管辖范围。

据此，华为和中兴请求英国法院根据“不方便法院”原则，拒绝审理该案，并将案件转至中国进行审理。而英国英格兰和威尔士高等法院驳回了华为和中兴的这一请求。

华为和中兴不服，上诉至英国最高法院。

二、英国最高院判决简介

英国最高法院于2020年8月27日作出判决，该判决主要讨论了五大争议焦点：

（1）管辖权

争议焦点：英国法院是否具有管辖权，是否可以在未经双方同意的情况下适当行使权力：（a）发布禁止侵犯英国SEP的禁令，（b）确定专利许可费和其他争议条款，并确认此类条款符合FRAND原则。

针对该争议焦点，华为公司提出五点上诉理由，其主要观点为Unwired的专利组合包含外国（英国以外）专利，且专利许可费率深受外国专利的有效性和侵权事实影响。而专利的有效性和侵权判定具有明显的地域性。因此，一旦实施者对外国专利的有效性或侵权事实提出异议，英国法院就没有管辖权要求实施者签订全球许可协议以避免禁令。

法院认为，英国法院具有管辖权。关于专利的有效性和侵权问题，应由授予该专利的国家的法院决定。在没有知识产权政策的情况下，英国法院确实无法裁定包括外国专利在内的专利组合。但欧洲电信标准协会（European Telecommunications Standards Institute，ETSI）在其知识产权政策中制定的合同规则赋予了英国法院裁判FRAND许可协议的管辖权。

法院进一步指出，如果一个专利实施者担心某个司法管辖区内特别重要的某个或一组专利的有效性和侵权争议可能会对其专利许可费率产生重大影响，实施者可以保留对这些专利提出质疑的权利，并要求在许可协议提供一种机制，以改变许可费率。例如，若外国法院认为专利组合中的某些专利无效或未被侵犯，实施者可以要求降低许可费率，并追回已支付的款项。

（2）不方便法院

争议焦点：高等法院是否应该撤销对两名中国被告（华为（中国）和中兴通讯（中国））的管辖权之外的送达，永久中止针对两名英国被告（华为（英国）和中兴通讯（英国））的诉讼，并认定中国法院是方便法院。

如上所述，华为和中兴指出，它们的产品在中国制造，且营业额主要来自于中国，而只有很小一部分来自英国。因此，华为和中兴请求法院根据“不方便法院”原则为由，拒绝审理该案件，并将案件转至中国进行审理。

但法院认为，中国法院目前没有认定全球许可协议中FRAND条款的管辖权，至少在各方没有达成一致的情况下，中国法院无权管辖。而如上所述，英国法院拥有该管辖权。因此，华为和中兴的该上诉理由不成立。

（3）无歧视原则

争议焦点：Unwired是否应向所有被许可人提供相同或相似的许可费率。

华为公司诉称，Unwired于2016年7月28日与三星公司签订的“三星许可协议”，其许可费率比Unwired向华为提出的许可费率要低得多。而根据FRAND承诺中的“无歧视原则”，SEP权利人必须向所有条件相似的被许可人提供相同或类似的条款，除非能够证明有客观理由对其进行不同对待。基于此，华为要求以“三星许可协议”作为参照，以确定Unwired应向华为提供的FRAND许可条款，且许可费率应与其先前“三星许可协议”中的费率一样优惠。

法院认为，Unwired没有违反FRAND承诺中的无歧视原则，FRAND承诺中的无歧视原则不是“硬性的”，而是“一般的”，即“无歧视”不代表“许可费相同”。而Unwired在与三星签订许可协议时的情况十分特殊，因此，不能以三星许可协议作为参照。据此，法院驳回华为的该上诉理由。此项争议会在下文中重点讨论。

（4）不正当竞争

争议焦点：Unwired申请禁令是否应视为滥用其支配地位，违反竞争法。

华为公司认为，Unwired在启动禁令救济程序之前没有提出FRAND许可要约（Unwired在任何阶段都没有提出FRAND报价，其报价太高，不可能是FRAND），Unwired申请禁令应视为滥用其支配地位，违反了《欧洲委员会运作条约》第102条。

法院认为，Unwired表明自己愿意按照法院裁定的任何FRAND条款向华为发放许可证。因此，Unwired并没有滥用其支配地位。

（5）禁令争议

争议焦点：法院向华为发出禁令是否合适？

华为诉称，即使认为其侵犯了原告的英国SEP，法院向其发出禁令的举措既不合理也不公平。因为根据FRAND原则，原告基于其SEP的唯一可期待商业利益是获得合理的许可费，并且该利益的损失可以通过损害赔偿金代替禁令得到充分的救济。因此，法院根据合理的许可费率判给原告损害赔偿是更合理更公平的救济措施。

对此，法院认为判决损害赔偿金还是禁令属于法官的自由裁量权。而在大多数专利侵权案件中，法官赞成颁布禁令。

首先，在此案中，由于专利权人只能按照法院裁定的FRAND条款及许可费率与被告签订许可协议，该禁令的威胁不能被专利权人用作收取过高许可费的手段，或在谈判中发挥不应有的杠杆作用。

再者，法院认为损害赔偿金不太可能充分替代因不执行禁令而造成的损

失。这类案件的关键特征是，SEP是应用于全球范围的标准技术，且SEP的专利权人必须作出FRAND承诺。但由于在世界各地提起强制执行程序的成本将“高得难以想象”，专利权人很难在专利受到侵犯的每个国家对侵权人提起诉讼并申请强制执行。在这种情况下，若专利权人的救济手段被限制在损害赔偿金的范围内，侵权人将有继续侵权的动机，直到在每个国家都被迫支付专利使用费为止。因此，禁令可能是一种更有效的救济措施，因为它会显著增加侵权人的侵权成本。面对这样的禁令，如果侵权人希望继续留在市场上，除了接受专利权人提供的FRAND许可外，几乎没有其他选择。

基于上述理由，法院驳回了华为的上诉。

三、关于FRAND原则中的“ND”无歧视

标准必要专利（SEP）指为实施某一技术标准而必须使用的专利，其在通信领域中普遍存在。

然而标准和专利却有着本质上的不合。标准作为技术规范，其目的是促进技术的广泛传播和降低技术的应用成本；而专利权是一种垄断权，其本质是“以公开换保护”，具有强烈的排他性。因此，二者的结合带来了一系列的问题。

一方面，因为专利被列入标准，标准必要专利的权利人将具有对相关市场的控制力，也就拥有了破坏正常的市场竞争秩序的能力，形成专利劫持。因此，国际标准组织（SDO）会对标准必要专利权人的权利做出一些限制，通常情况下都会要求专利权人作出对专利实施人许可标准必要专利的FRAND（公平，合理，无歧视）承诺。

另一方面，专利实施者普遍以FRAND原则为借口，“先上车，再买票”，即先用技术，后谈价钱。更有甚者，恶意拖延谈判，或以专利权人提供的许可协议不符合FRAND原则为由，向法院起诉，形成反向专利劫持。

对FRAND原则的讨论由来已久，“公平、合理、无歧视”的具体含义如何界定、怎样的许可协议符合FRAND原则等等。这不光在中国，在世界范围内都还没有统一的观点，各国都在逐步探索。争议的根源在于这一原则看似简单明了，但其内涵却丰富至极，在实践中难以把握。“公平”、“合理”的表述本就过于抽象，再将其放在商业协议中以期用以指导协议相关方的行为，则显得更加无能为力，甚至有些空洞与苍白；“无歧视”似乎比较明确，SDO规定：“SEP权利人必须向所有条件相似的被许可人提供相同或类似的条款。”但什么才是“条件相似”，依然模糊不清。尤其是，“公平”、“合理”、“无歧视”三者的联系和区别是什么，一直是业界讨论的焦点问题。

通过分析本案中英国最高法院的观点，我们能看到，英国已经对FRAND原则给出了一个全新的阐释。

在本案中，华为所提出的“硬性无歧视”说全面败给了Unwired的“一般性无歧视”说。Unwired的观点被法官所认同，即，FRAND承诺是一种单一的整体义务，即应提供“公平、合理和无歧视”的许可条款，应将该短语作为一个综合整体来解读。没有两个不同的义务，即许可条款应公平合理，另外，它们应是无歧视性的；更不存在三个不同的义务。因此，“无歧视原则”的核心价值依然是为了追求“公平与合理”，而“无歧视”的作用在于缩小了“公平、合理”的争论范围。这样的解释，使得“公平、合理”成为FRAND原则的核心，而“无歧视”变成了“公平、合理”的注脚，“无歧视”部分的作用是确保公平合理的许可使用费不依赖于被许可人的任何特殊特征。

作出该解释的一个依据是，ETSI曾公开讨论是否要在FRAND承诺书中加入“最优惠许可”条款。但ETSI最终作出选择，不将“最优惠许可”条款纳入其中。这意味着任何市场中的相关参与者，无论是SEP所有者还是实施者，都应理解ETSI最终颁布的FRAND承诺并不包含“硬性”的无歧视义务。

判决中还例举了价格歧视并不必然导致不公平或不合理的一些情况。“价格歧视并不总是或必然有害。相反，在某些情况下，它可以提高效率”（《竞争法与经济杂志》）。SEP权利人向第一个获得许可证的实施者提供较低的许可费率是合理的，因为它不但为权利人提供了初始收入，也会鼓励市场中的其他实施者寻求许可。这被称之为先动优势。

在另一种情况下，若SEP权利人在商业上遇到困难，其可能会寻求以较低的许可费与特定的被许可人达成协议，以获得资金维持其商业运行。比如，三星的许可协议是在PanOptis收购Unwired后签订的。当时，Unwired的财务状况很糟糕，三星便利用这一点压低了许可费率。然而，如以此种情况下达成的许可费率来决定市场中其他SEP实施者的许可费率，那么实施者将没有动力利用这样的机会与SEP权利人达成协议（因为与竞争对手相比，他们将一无所获），而SEP权利人也无法利用这种方式筹集资金，这是不公平，也不合理的。由此可见，“无歧视”原则至少不应导致“公平、合理”原则受到质疑。那么按照本案判决中的观点，可能今后“FRAND”原则要改为“FR（ND）”原则了。

毫无疑问，对于FRAND原则的这样的解读是有利于SEP持有者的。几乎可以说，每个SEP持有者，如果从商业利益最大化的角度来说，都是非常希望给予不同被许可人以不同的许可价格的，只是受到ND原则的限制，在签订许可协议时顾虑颇多。但如果按照本案判决中对于ND原则的宽松解释，则给予不同许可人以不同许可价格将变得非常普遍。任何客观的因素和SEP持有者自身的因素都可能导致对不同许可人的不同许可费率，只要避免明显地依赖于被许可人自身的特殊特征来规定许可费率即可。甚至于，即使没能做到对被许可人“一视同仁”，也有可能不违反FRAND原则。例如，在本案判决中，甚至提及，Unwired在被PanOptis收购后，PanOptis在与三星建立信任以发展与三星的战略关系以鼓励其进行其他交易方面有着更广泛的商业利益，这也赋予了三星在三星许可使用费费率谈判的情况下的特殊议价能力。可见，本案判决中对于FRAND原则的解读，不止将“无歧视”降级为“公平、合理”的注解和限制，甚至还涉嫌将“合理”原则解释为“对SEP持有人合理”，而不是“对于被许可人合理”。这种情况下，SEP持有人的自由度大大增加，除了不能拒绝某个被许可人以外（那样就明显违反了ND原则），基本上实现了许可自由。

本案判决焦点众多，已经在各国引起广泛关注，对于将FRAND原则变为FR（ND）原则的解释，要想被国际社会所广泛接受，可能还需要经过一段时间的讨论。因此，我们应拭目以待，随时关注今后各国的司法实践。■

浅谈欧洲专利申请中修改超范围的审查：“逃不掉的陷阱”

文／柳爱国

欧洲专利条约第123条涉及欧洲专利申请或欧洲专利的修改的规定，其中第2款规定“欧洲专利申请或者欧洲专利不能以如下方式进行修改：该修改包含了超出原始递交的申请的内容的主题”，第3款规定“欧洲专利不能以如下方式进行修改：该修改超出了所授予的保护范围”。由于这两款规定，一旦授权的欧洲专利中存在违反第2款的修改，由于第3款的限制，在异议程序中有可能无法通过再修改或者更正来克服，导致欧洲专利被撤销，这种两难的情形被称为“逃不掉的陷阱（inescapable trap）”。

一、欧洲专利条约第123条-关于申请文件或授权文本的修改的规定

欧洲专利条约第123条是欧洲专利条约关于欧洲专利申请或欧洲专利的修改的规定。第123条第1款规定了“欧洲专利申请或欧洲专利可以在欧洲专利局进行的程序中进行修改。无论如何，申请人都被给予至少一次机会来按照其意愿进行修改”，这一条款给予申请人或专利权人在审查或者异议程序中对申请文件或者授权后的专利文本进行修改，特别是可以按照其意愿进行修改的机会。

第123条第2款规定了“欧洲专利申请或者欧洲专利不能以如下方式进行修改：该修改包含了超出原始递交的申请的内容的主题”，这一条规又对修改进行了限制，即，不能超出原始递交的申请的内容。修改是否包含了超出原始递交的申请的内容的主题的判断标准是本领域技术人员是否能够从原始递交的申请的内容直接且不含糊地得到修改后的主题。原始递交的申请的内容包含说明书、权利要求书以及附图公开的内容（在实践中，修改尽量能够在原始递交的申请中有相应的文字描述）。这一点与中国专利法以及中国专利实践关于修改的规定非常类似。

众所周知，在欧洲专利授权后的异议程序中，允许专利权人对专利文本进行进一步修改。相比中国无效程序中对修改的严格规定，欧洲专利异议程序中对权利要求的修改要宽松一些。例如不仅可以提交多个辅助请求从而递交多套修改的权利要求，而且对于权利要求本身的修改，还可以增加来自说明书中记载的特征。

除了要满足欧洲专利条约第123条第2款的规定（即，修改不能超范围）之外，欧洲专利条约第123条第3款还对授权专利的修改进行了进一步限制，规定了“欧洲专利不能以如下方式进行修改：该修改超出了所授予的保护范围”，即，修改后的权利要求的范围不能超出授权的权利要求的保护范围。换言之，通常只能对权利要求的范围进行缩限；而且，所授予的保护范围只能根据授权权利要求本身进行认定，不能借用说明书进行解释。

在欧洲专利的异议程序中，当异议请求人提出授权权利要求存在不符合第123条第2款的规定（存在超范围的特征）的异议理由时，专利权人不能通过（A）删除该特征或者（B）用其它特征代替该特征的方式来进行修改，原因是这两种修改都超出了所授予的保护范围。

具体地，删除超范围的特征会扩大修改后的权利要求的范围，这一点显而易见并且容易理解。另一方面，用其它特征代替超范围的特征会导致修改后的权利要求的范围改变，包含与原始授权权利要求重叠的保护范围以及不在原始授权权利要求的保护范围内的保护范围，而不在原始授权权利要求的保护范围内的保护范围超出了所授予的保护范围，不符合欧洲专利条约第123条第2款的规定。

A-删除超范围特征导致扩大保护范围

B-用另一特征替换超范围特征导致保护范围改变

因此，当授权的欧洲专利的独立权利要求存在超范围的特征并且只能通过删除该特征或者用其它特征代替的方式来克服超范围的问题时，会导致以下两难的情形，即，授权的权利要求不符合欧洲专利条约第123条第2款的规定，而为了满足欧洲专利条约第123条第2款的规定进行的修改又不符合欧洲专利条约第123条第3款的规定，即，落入了欧洲专利实践中所谓的“逃不掉的陷阱”，该欧洲专利只能被撤销。

二、案例说明

案例1-决定G0001/93

扩大上诉委员会的决定G0001/93涉及欧洲专利EP 8 422 1（申请号EP 82306422.5），该欧洲专利的独立权利要求1涉及一种用于制造光学薄膜的方法，在授权的独立权利要求1中限定了特征“施加在所述膜上的应力以及所述溶剂的蒸发使得所形成的膜在表面上张紧并且基本没有条纹”，其中特征“基本没有条纹”是审查期间新增的特征。

请求人在异议请求中提出特征“基本没有条纹”超出了原始申请的内容，即超范围，该专利不符合欧洲专利条约第123

条第2款的规定。

异议合议组接受了请求人的异议理由，宣告撤销该欧洲专利。

专利权人在上诉程序中在一个辅助请求中建议用特征“基本均匀的厚度”替换特征“基本没有条纹”。对此，技术上诉委员会认为用特征“基本均匀的厚度”替换特征“基本没有条纹”导致修改后的权利要求超出了授权权利要求1的保护范围，这种修改不符合欧洲专利条约第123条第3款的规定。

最后，扩大上诉委员会认可了异议请求人的观点并且在决定G0001/93中进一步明确了“如果授权的欧洲专利包含超出了原始申请的范围同时对专利的所授予的范围具有限制作用的主题，则该专利不能在不修改的情况下予以维持，而且也不能通过将该主题从权利要求书中移除的方式进行修改，原因是这种修改超出了所授予的保护范围，不符合欧洲专利条约第123条第3款的规定”。

案例2-关于欧洲专利EP 2741400（申请号EP11870651.4）的异议决定

授权的欧洲专利EP 2741400的权利要求1涉及一种电机转子，其中包含特征“永磁体具有垂直于转子的d轴线的弧形横截面”，并且该特征是审查部门发出授权意向通知书时主动建议将权利要求1限定的原始特征“永磁体具有垂直于转子的轴线的弧形横截面”修改成“永磁体具有垂直于转子的d轴线的弧形横截面”，并提供了带修改标记的授权建议文本。申请人对这一建议修改没有提出异议，使得该申请以审查部门建议的修改文本为基础被授权。

请求人在异议请求中提出原始申请仅仅记载了“垂直于转子的轴线的弧形横截面”，没有记载“垂直于转子的d轴线的弧形横截面”，因此，授权的权利要求1超出了原始申请的内容，即，超范围，不符合欧洲专利条约第123条第2款的规定。

专利权人在异议程序中提出特征“垂直于转子的d轴线的弧形横截面”是审查部门而非申请人进行的修改并且本领域技术人员能够直接且毫不含糊地确定该特征属于一个明显错误，在辅助请求中请求将特征“垂直于转子的d轴线的弧形横截面”更正回原特征“垂直于转子的轴线的弧形横截面”。

经过审理后，异议部门于2020年12月14日发出异议决定，认定原始授权的权利要求1的特征“垂直于转子的d轴线的弧形横截面”超范围，不符合欧洲专利条约第123条第2款的规定；同时认为本领域技术人员在阅读权利要求1时不能100%的认定特征“垂直于转子的d轴线的弧形横截面”是一个明显错误。尽管该特征是审查部门建议的修改，但是已经被包含在授权的权利要求1中，将其更正为“垂直于转子的轴线的弧形横截面”超出了所授予的权利要求1的保护范围，不符合欧洲专利条约第123条第3款的规定，因此辅助请求的修改权利要求均不能接受，该欧洲专利被宣告撤销。

三、总结

如上所述，由于欧洲专利条约第123条第2款和第3款的同时存在，为了避免出现如前所述的“逃不掉的陷阱”，在欧洲专利申请的审查程序中，不能为了获得宽的保护范围而对独立权利要求进行一些明显超范围或者可能超范围的修改，否则，即便获得授权，在异议程序中授权的权利要求也很有可能落入“逃不掉的陷阱”，导致专利被撤销；另外，在授权时也需要对授权文本进行最后确认，确保授权的独立权利要求中不存在明显超范围或者可能超范围的修改。■

初探算法类专利申请的撰写思路

文／黄永杰、宿小猛

近年来，国家知识产权局先后两次对《专利审查指南》第二部分第九章进行修改，针对涉及计算机程序，尤其是涉及新领域新业态的发明专利申请，进一步明确专利审查规则。在涉及计算机程序的发明专利申请中，“互联网+”、商业规则、人工智能、大数据以及区块链等领域的申请是热点，它们通常会包含算法或商业规则和方法等智力活动的规则和方法特征。高质量的专利申请文件是发明创造获得稳定有效保护的根基，电学领域中诸如算法类专利申请文件的撰写具有更高的专业门槛，对撰写能力要求更加严苛。本文结合实际案例，初探算法类专利申请文件的撰写思路。

一、权利要求保护客体的可授权性

2020年2月1日生效的专利审查指南修改明确了算法类或商业方法类专利申请的一般审查顺序，为了方便理解可用下图表示。

第一步：专利法第二十五条第一款第（二）项的审查

- 判断是否涉及抽象的算法或者单纯的商业规则和方法，且不包含任何技术特征。
- 若为否，则进入下一步。

▶

第二步：专利法第二条第二款的审查

- 判断对要解决的技术问题是否采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果。
- 若为是，则进入下一步。

▶

第三步：专利法第二十二条第二、三款的审查

- 将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑，判断是否具有新颖性和创造性。

算法类专利申请的审查通常遵循上图中的三个步骤进行，对应地就要求专利撰写人员在基于交底文件撰写权利要求书时，充分理解技术构思，格外注意权利要求保护客体的可授权性，留意是否存在属于不授权客体的风险。如果存在此风险，撰写人员要与申请人积极沟通互动，更加充分地挖掘方案的技术属性，例如属于什么样的技术领域，遵循了什么样的客观规律，采用了什么样的技术手段，为何不属于智力活动规则等。

算法类专利申请的显著特征在于，发明构思通常会与公式推导、算法改进有关，如果不增加技术性描述和限定通常会存在被认为属于纯数学推导计算的风险，这就要求在撰写权利要求书时注意加入适当的技术性限定特征来突出方案的技术性。加入技术性的限定特征一方面可以考虑在权利要求中明确执行主体，例如通过计算机、处理器等数据/信息处理设备来执行控制和/或处理，另一方面更要考虑加入与算法技术方案自身相关的一些技术特征。笔者结合一件算法类发明申请实例，探讨权利要求中如何添加技术性描述和限定来帮助增加权利要求客体可授权性。该申请涉及图像处理/转换的方法，其中根据特定的曲线/公式对于图像的特征值进行转换，将输入图像的数字视频代码值转换为显示点处的图像的限定照度水平，从而能够消除由于在图像传送沿途的各种图像变换所引起的任何视觉明显的误差。

初始的独立权利要求如下：

“一种图像处理方法，包括：

接收图像的感知曲线数字代码值D；

从所述感知曲线数字代码值D确定归一化感知曲线信号值V；

基于以下函数模型确定归一化颜色分量值Y

$$Y = \left(\frac{max\left[\left(V^{1/m} - c_1\right),\ 0\right]}{c_2 - c_3 V^{1/m}}\right)^{1/n}$$

；并且

从所述归一化颜色分量值Y确定颜色分量绝对值L，

其中，参数n、m、c_1、c_2和c_3是预定值”。

审查员认为上述权利要求仅仅属于一种数学计算方法，虽然与物理量有关，但是求解过程是一种数值计算，涉及数字量的简单变换，属于智力活动规则。为了通过上图中的“第一步”，根据说明书原始公开的内容，对权利要求进行了如下修改：

“一种图像处理方法，包括：

接收图像的感知曲线数字代码值D，其表示所接收的图像中的颜色分量值；

从所述感知曲线数字代码值D确定归一化感知曲线信号值V，所述感知曲线数字代码值D排除了保留代码值；

基于以下函数模型确定归一化颜色分量值Y

$$Y = \left(\frac{max\left[\left(V^{1/m} - c_1\right),\ 0\right]}{c_2 - c_3 V^{1/m}}\right)^{1/n}$$

其中基于人类视觉的对比敏感度的感知曲线数字代码值集合与颜色分量水平集合之间的映射是基于所述函数模型的；并且

从所述归一化颜色分量值Y确定颜色分量绝对值L，以便用于图形显示，

其中，参数n、m、c_1、c_2和c_3是预定值”。

通过上述修改进一步限定了权利要求中各个数字符号的物理含义，以及函数模型的物理含义，从而清楚表明了权利要求中所限定的处理是针对图像特性值的处理，公式本质上是图像处理手段的公式化表示而不仅仅是单纯数字公式，从而明确了方案的技术性。

结合上述实例，笔者认为，在撰写一些依赖于数学公式或算法改进的技术方案的专利申请文件时，在权利要求的表述中可以考虑适当限定技术方案的执行主体、处理对象、应用场景、公式/算法/符号及函数模型的物理含义等，体现与算法自身相关的技术性特征，加强权利要求所限定方案的技术性，避免被认为是单纯的智力活动规则。

二、权利要求保护主题的全面性

算法类专利申请在满足客体可授权的前提下，权利要求的保护主题还应尽量全面，以实现更全面保护，构建更有层级的专利保护体系。一般而言，算法类专利申请的改进常侧重于计算流程，主题常落脚于方法。撰写人员在充分理解此类申请交底文件的技术构思的前提下，应该尽量使得权利要求的保护主题全面，这包括类型全面和保护层级全面两层含义，以有助于形成有效且全面的专利保护网，也有助于后续取证维权等。主题全面性可以从横向和纵向两个维度来衡量。

1. 横向维度全面，指的是权利要求的保护主题类型全面，例如包括方法、设备、介质等不同类型的保护主题。鉴于方法类专利在将来的行权期间不便于取证及侵权分析判定，撰写人员应留意在撰写权利要求时尽可能加入相应的产品保护主题。例如，对于一种图像处理方案，虽然交底文件主要是图像处理的流程，而为了实现更全面的保护，撰写人员可以在权利要求中进一步限定图像处理的实现主体，例如权利要求可以包括分别用于执行图像处理流程中各个步骤的单元/组件的图像处理器，包含处理指令的存储介质，以及包含处理器和存储介质的图像处理设备等。

2. 纵向维度全面，指的是权利要求书应该包含分层级的保护主题，从局部到整体、从下位到上位、从部件到系统，分层次地涵盖更加全面的主题。撰写人员在充分发掘了交底文件的发明点的前提下，可以从最核心的发明点开始撰写权利要求，并且逐渐扩展到包含更多特征的发明点，从而实现从局部到整体的分层级权利要求主题，构建分层级且全面的保护范围。例如，对于交底文件中所提供的比较详细的操作流程或者操作装置，撰写人员可以在充分分析之后，首先考虑凸显核心发明点的操作流程的子步骤或者操作装置的子部件作为独立权利要求主题，相比于整个设备/系统而言，相对下位的核心子步骤或子部件更不容易被侵权方绕开。然后再逐

步构建包含上述核心发明点且包含更多特征的其它独立权利要求主题，从而权利要求书可分层次地涵盖更全面的主题，构建全面且稳固的专利保护层级，增加侵权产品规避绕开的难度。

以下笔者结合一个实例来概述权利要求保护主题的全面性。该发明涉及增强动态范围（EDR）能力的投影仪显示系统，其中详细描述了投影仪显示系统包括调光器、第一调制器和控制器，控制器接收图像数据，根据图像数据信息分别将控制信号发送到调光器和/或第一调制器的控制器，使得可以渲染期望的动态范围以用于渲染投影的图像。

在充分阅读交底文件并与现有技术对比之后，发现该发明的技术核心在于控制器所进行的控制操作。鉴于此，在进行申请文件撰写时可以考虑从显示系统的控制器入手，保护主题逐步限定控制器、控制设备和显示系统，从而形成分层级的保护范围。此外，为了能够涵盖更加全面的保护主题，还可以撰写与控制器所执行操作相对应的控制方法，并进一步限定计算机存储介质等主题。从横向和纵向维度全面性出发，撰写之后的权利要求可以包括如下保护主题：

（1）一种用于显示系统的控制器，所述控制器被配置为……（控制器所执行的操作）；

（2）一种用于显示系统的控制方法，所述控制方法包括如下步骤……（与控制器所执行的操作相对应）；

（3）一种存储有指令的非暂态存储介质，所述指令使得处理器执行……（与控制器所执行的操作相对应）；

（4）一种用于显示系统的控制设备，所述控制设备包括处理器和控制器，所述控制器控制所述处理器执行……（与控制器所执行的操作相对应）；

（5）一种显示系统，其包括处理器和存储有指令的非暂态存储介质，所述指令使得处理器执行……（与控制器所执行的操作相对应）。

三、算法类专利申请的说明书撰写

尽管专利的保护范围是由权利要求书限定的，但是说明书常用来解释并支持权利要求，在撰写权利要求书时也需联动地考虑说明书的撰写，算法类专利申请的说明书撰写也更具有特定要求。作为基本要求之一，说明书需要公开充分。在算法类专利申请的说明书中，应当对解决技术问题的整个过程、过程中产生的变化、带来的技术效果等进行详细描述和说明，使得所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，能够实现其技术方案。作为基本要求之二，说明书还需要形式和实质两方面支持权利要求。一方面，说明书的撰写应该尽量与权利要求书的撰写相对应，至少保证权利要求书的内容记载于说明书中，实现形式上的支持。另一方面，对于权利要求书的保护主题，说明书中应该对应地记载各主题的实现方案，并且给出相对详尽的实施示例，从而为权利要求提供实质性的支持。

为充分支撑算法类专利申请权利要求保护客体的可授权性，撰写人员应该在说明书中清楚地阐述其技术方案和构思是通过技术手段或者利用自然规律实现的，能够解决技术问题并且产生技术效果。具体而言，撰写人员需要考虑的一些要点如下：

1. 在说明书中描述算法或处理流程的实施是采用技术手段执行的，例如采用了诸如处理器、计算机、网络设备、可编程设备等数据/信息处理设备，通过执行计算机程序来实现计算机控制及处理。同时，还要将抽象的算法与具体的技术领域结合，输入参数及输出结果与具体领域中的具体数据关联起来。

2. 在交底文件中存在大量公式或者图形等的情况下，需要尽量找寻公式或图形的规律并用文字方式来表述出技术构思和方案，在说明书中清楚说明公式/图形的物理含义，避免技术方案被认为仅是简单的数据推导和计算。

3. 在说明书中与技术手段相关联地详细记载获得的有益技术效果，例如处理效率和精度的提升，系统内部或整体性能的改善等，并结合“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”的技术特征和算法特征，细化解释或证明如何获得了有益技术效果，更好地体现技术方案的技术性，这样也有助于上图中第三步新颖性和创造性的判断。■

《区域全面经济伙伴关系协定》中知识产权权利实施部分解读

文／张文超

2020年11月15日，东盟10国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5个对话会员国的15位贸易（商务）部长，共同签署了世界最大的自由贸易安排，《区域全面经济伙伴关系协定》（简称《RCEP》）。

《协定》第十一章的知识产权部分，对于各项知识产权的权利授予保护、审查注册、救济途径等诸多内容进行了全面详尽的约定。其目标是通过有效和充分的创造、运用、保护和实施知识产权权利来深化经济一体化和合作，平衡知识产权权利持有人的权利和知识产权使用者的合法权益。

该部分第十节知识产权权利的实施主要包括：一般义务、民事救济、边境措施和刑事救济。在各种救济途径中，均以充分保障权利持有人的利益为目标给出了相应的规定，使救济途径能够切实、可行、灵活地实施，下面主要从以下三个方面进行分析。

其一，侵权赔偿

该《协定》中提到：在实施一般义务时，每一缔约方应当考虑知识产权侵权行为的严重性与可适用的救济措施及惩罚措施之间比例适当，并且如适用，考虑第三方利益。在实施民事救济时，司法机关有权责令明知或有合理理由知道自己从事侵权活动的侵权人向权利持有人支付足以补偿其因知识产权权利侵权行为所受损害的赔偿金，在确定赔偿金额时，可考虑权利持有人提出的任何合法的价值评估。

对于该《协定》中制定的对于侵权救济的处理方式，在保护权利持有人的利益方面的宗旨上与中国《专利法》的规定保持一致，而且在确定赔偿金额时会综合考虑各种合法的价值评估，例如，考虑以市场价格衡量被侵权商品或服务的价值，或者对于著作权侵权或假冒商标也可通过侵权者获得的利润确定。区别在于，该《协定》未明确引入中国《专利法》规定的惩罚性赔偿，主要考虑权利持有人的损失和侵权者的获利来确定赔偿额度。

2008年版中国《专利法》第六十五条规定：权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。在新修改的《专利法》中，更进一步加大了侵权赔偿额，对故意侵害专利权的恶意侵权人，可以适用通常计算的赔偿额1-5倍的惩罚性赔偿金；而且，在权利人的损失、侵权人获得的利益均难以确定时，将法定赔偿额提高至三万元至五百万元，以更有效地惩戒侵权人。

此外，《协定》中还提到了在民事司法程序结束后，败诉方应向胜诉方支付诉讼成本、费用和律师费等。而在中国《专利法》中只提到了“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支”，并未限定合理开支包括的具体内容。

从整体来看，该《协定》中规定的侵权赔偿处罚力度轻于中国，更接近于民事领域中以填补损失为确定赔偿额的赔偿原则，以补偿权利持有人的损失为主要目的，这也是考虑了各缔约方之间不同的经济发展水平和能力，以及各国法律制度的差异，尽量平衡知识产权权利持有人的权利和知识产权使用者的合法权益。

其二，消除侵权影响

该《协定》在消除侵权影响的环节，强化了司法机关对于侵权执法权力的灵活性，有利于依法快速打击停止侵权行为，降低救济过程中仍在进行的侵权活动给权利持有人持续带来损失。

例如，每一缔约方应当规定，在民事司法程序中其司法机关

有权在不作任何补偿的前提下，责令将主要用于制造此种侵权货物的材料和工具清除出商业渠道或销毁。

可见，对于销毁侵权物品及其相关物方面，该《协定》与中国《专利行政执法办法》的规定类似，执行销毁行为的主体是司法机构，仍属于公权范畴，且执行销毁不依赖于权利持有人的申请。在此基础上，《协定》中还明确了司法机关有权在不作任何补偿的情况下执行销毁和其它处理措施，降低了司法机关执行制止侵权任务时的难度。

另外，《协定》中还提到：司法机关还有权在适当时采取不作预先通知的临时措施，特别是当任何延迟可能对权利持有人造成难以弥补的损害，或当有证据被销毁的明显风险；设立或维持关于进出口装运的程序，使其主管机关可根据程序自由采取行动，终止放行涉嫌盗版货物或假冒商标货物。

其三，降低权利持有人实施救济的难度

实践中，在权利持有人被侵权后，考虑到诉讼耗时耗力且结果难以预测，只有部分权利持有人会采取维权措施。为此，该《协定》在一般义务中提到，有关知识产权权利的实施程序应当公平和合理，这些程序不应不必要的复杂或成本过高，也不得设定不合理的实现或造成不合理的延迟；在民事救济中提到，要有公平合理的程序，且不得施加强制本人出庭的繁重要求。

由此，该《协定》不仅保证实施程序公平合理、增加权利持有人对自身权利保护的信心，还简化了救济实施程序，从而降低实施救济的整体周期和成本，这些规定都能够有效降低权利持有人实施救济的难度。

综上，《协定》中对各种救济措施均给出了相应规定。在此基础上，该《协定》在十一节七十六条的合作和对话部分中还提到："缔约方应当就边境措施开展合作，以期消除侵犯知识产权权利的国际货物贸易；缔约方应当努力合作，分享各缔约方为阻止互联网著作权侵权所采取步骤的信息"。

由此，各缔约方除了可制定适合本国知识产权的规定，还会加强开展各缔约方在国家层面上的贸易合作，以对阻止侵权行为采取更加快速有效的行动，并为权利持有人提供更加切实可行的救济措施，可真正意义地保护权利持有人的利益，在保障知识产权顺畅发展的同时深化各缔约方的经济一体化和合作。■

检测方法的检测能力对创造性评判的影响

文／郑天松、李程达

创造性经常是发明专利申请的审查过程中的核心议题，无论是审查员，还是申请人或专利代理师都在反复穿梭于三步法（确定最接近的现有技术、确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题、判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见）之间，以确定一件发明专利申请是否具有创造性。不同的发明所争论的侧重点也不同，例如，对于产品权利要求，我们经常把着眼点放在产品的结构和组成上。而对于方法权利要求，我们经常把着眼点放在工艺过程、操作条件、步骤或者流程上。另外，针对化学领域的发明，《审查指南》第二部分第三章第3.2.5节中还对包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求进行了进一步规定。

笔者在实践过程中发现，除了我们经常关注的《审查指南》中已经提到的上述因素之外，有时检测方法的检测能力也会以非常精妙的方式影响权利要求的创造性评判。

具体而言，"检测能力"通常是检测方法的一个内在的、固有的性质，也是一个十分容易被忽略的考虑因素。常见的情况是，本申请与对比文件中的检测方法虽然明显不同，但都是本领域常规使用的方法。在这种情况下，一般很难立即察觉出不同的检测方法会如何影响权利要求的技术特征和技术效果。只有对于对比文件中提到的检测方法进行细致入微的调查研究和对比，才可能找到影响创造性的关键点。

由于专利创造性的审查是一种"事后审查"，审查人员是在充分理解发明技术方案的前提之下对其创造性进行判断的，往往会认为该发明极其简单而否认其创造性。《审查指南》规定：审查发明的创造性时，由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而犯"事后诸葛亮"的错误。相应的，对发明的创造性评价需要从发明所属技术领域的技术人员角度出发，依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出，以减少和避免主观因素的影响。实务中，创造性的评判过程中审查员通常不会考虑对比文件的公开年代（只要保证对比文件的公开日在本申请的优先权日之前即可）。然而，由于检测方法的检测能力会具有时代局限性，同一种检测方法的检测能力在不同的时代很可能有不同的效果。

接下来，笔者结合具体案例介绍这种特殊的情况。为了使文章更加简练，笔者省略了真实案件中与本文主题无关的内容。

【案例a】

	本申请 a（2015）	对比文件 a（2011）
总体技术方案	组合物，其含90质量%以上且不足100质量%的糖基橙皮素，其中糠醛含量不足200ppb； 4-甲氧基苯乙烯（4-VA）含量不足30ppb。	含96.7质量%的糖基橙皮素的溶液，其经离子交换树脂纯化而除去了糠醛（杂味来源）。
4-VA含量	不足30ppb	?

上表初步对比了本申请发明a与对比文件a，二者的区别似乎仅在于作为杂质的4-VA的含量：本申请a中是“不足30ppb”，为的是进一步消除杂味；对比文件a中未提及糖基橙皮素溶液中含有该4-VA。审查员就此推定，本领域技术人员无法区分本申请发明a与对比文件a。

可是，对比文件a中未提及糖基橙皮素溶液中含有4-VA，该溶液中就一定不含4-VA吗？未必！

通过本申请a与对比文件a的深度对比发现，本申请a和对比文件a中用于分析成分的方法是不同的，本申请a中是“气相色谱/质谱（GC/MS）法”，而对比文件a中是“高效液相色谱（HPLC）法”（见下表对比）。

	本申请 a（2015）	对比文件 a（2011）
总体技术方案	组合物，其含90质量%以上且不足100质量%的糖基橙皮素，其中糠醛含量不足200ppb； 4-甲氧基苯乙烯（4-VA）含量不足30ppb。	含96.7质量%的糖基橙皮素的溶液，其经离子交换树脂纯化而除去了糠醛（杂味来源）。
4-VA含量	不足30ppb	?
通过什么方法分析了成分？	气相色谱/质谱（GC/MS）法	高效液相色谱（HPLC）法

通过文献调查发现，在2011年，HPLC法一般仅能测到ppm（parts per million，百万分之几）量级，还测不到ppb（parts per billion，十亿分之几）量级。换言之，对比文件a中之所以在分析溶液成分时未测出4-VA，很可能是因为当时的HPLC法的检测精度还普遍不够高。

为了验证这一假设，在补充实验数据中，通过本申请a中采用的GC/MS法重新测定了对比文件a的溶液中的4-VA含量，即使用完全相同的检测方法对比本申请和对比文件。结果发现，对比文件a的溶液中的4-VA含量高达400ppb，这已经超过了本申请发明a中4-VA含量的13倍之多！

	本申请 a（2015）	对比文件 a（2011）
总体技术方案	组合物，其含90质量%以上且不足100质量%的糖基橙皮素，其中糠醛含量不足200ppb； 4-甲氧基苯乙烯（4-VA）含量不足30ppb。	含96.7质量%的糖基橙皮素的溶液，其经离子交换树脂纯化而除去了糠醛（杂味来源），其中4-甲氧基苯乙烯（4-VA）含量高达400ppb。
4-VA含量	不足30ppb	400ppb
通过什么方法分析了成分？	气相色谱/质谱（GC/MS）法	高效液相色谱（HPLC）法

由此可以得出，对比文件a中仅认识到糠醛是糖基橙皮素组合物的杂味来源，而未认识到4-VA也是一个杂味来源。而本申请发明a中首次证实，要想让糖基橙皮素组合物的杂味基本上察觉不到，不仅要基本上除去糠醛，还要将作为另一个杂味来源的4-VA含量降到不足30ppb。这显然是非显而易见的。因此，本申请发明a相比对比文件a的创造性是成立的。

【案例b】

	本申请 b	对比文件 b
总体技术方案	造纸方法，其包括： （1）用2.5MRad以上的电离辐射处理木质纤维素原料； （2）将步骤（1）中得到的原料制浆、成纸。	造纸方法，其包括： （1）用1～5MRad的电离辐射处理木纤维原料； （2）将步骤（1）中得到的原料制浆、成纸。
原料	木质纤维素（lignocellulose）	木纤维（wood fiber）
关于电离辐射的作用的教导	降低原料纤维的分子量	

上表对比了本申请发明b与对比文件b，二者的区别似乎仅在于造纸原料：本申请b中是“木质纤维素（lignocellulose）”，对比文件b中是“木纤维（wood fiber）”。

审查员指出，木纤维（wood fiber）中必然也含有木质纤维素（lignocellulose）。另外，根据对比文件b中作为木纤维（wood fiber）的原料来源而列出了亚麻、马尼拉麻等植物原料的事实，审查员指出，这些植物原料中除了作为主成分的纤维素（cellulose）纤维之外，必然也含有木质纤维素（lignocellulose）纤维。

初步看起来，审查员的话不无道理。可是，本申请发明b就这么被否决掉了吗？未必！

经查，对比文件b中使用的木纤维（wood fiber）是基本上由纤维素（cellulose）组成的纤维。通过本申请b与对比文件b的深度对比发现，本申请b和对比文件b中用于检测原料纤维的聚合度/分子量的方法是不同的，本申请b采用的是“凝胶渗透色谱（Gel Permeation Chromatography）法（GPC法）”，对比文件b中则是“铜乙二胺（cupriethylenediamine）法（CED法）”（见下表对比）。

	本申请 b	对比文件 b
总体技术方案	造纸方法，其包括： （1）用2.5MRad以上的电离辐射处理木质纤维素原料； （2）将步骤（1）中得到的原料制浆、成纸。	造纸方法，其包括： （1）用1～5MRad的电离辐射处理木纤维原料； （2）将步骤（1）中得到的原料制浆、成纸。
原料	木质纤维素（lignocellulose）	木纤维（wood fiber）
关于电离辐射的作用的教导	降低原料纤维的聚合度/分子量	
通过什么方法检测了原料纤维的聚合度？	凝胶渗透色谱（Gel Permeation Chromatography）法（GPC法）	铜乙二胺（cupriethylenediamine）法（CED法）

通过文献调查发现，CED法是测定纤维素（cellulose）的聚合度的经典方法，问世已有六十多年。值得注意的是，该CED法只能测定纤维素（cellulose）的聚合度，而无法测定其他聚合物的聚合度。所以，从对比文件b的教导中，本领域技术人员至多只能知道，纤维素（cellulose）经1～5MRad的电离辐射处理后聚合度会降低。至于其他聚合物（比如木质纤维素（lignocellulose），无论对比文件b中提到的原料中含与不含），在经1～5MRad的电离辐射处理后聚合度是否会发生什么样的变化是未知的，也是无法预期的。

与此相比，本申请发明b中首次通过对比文件b中从未提到过的能测定木质纤维素（lignocellulose）的聚合度的GPC法证实，2.5MRad以上的电离辐射处理还能降低木质纤维素（lignocellulose）的聚合度/分子量，这是难以从对比文件b的有限的教导内容中预料得到的技术效果。

因此，本申请发明b相比对比文件b的创造性是成立的。

以上两个案例均说明，检测方法的检测能力有可能影响创造性的评判。在其他技术特征均难以区分的情况下，从检测方法出发，深度对比，仔细研究，有可能根据不同检测方法的检测能力的差别而间接地证明要求保护的发明具备创造性。

上述案例a中，虽然会因不同实验室条件的不同而异，可目前的HPLC法的最高检测精度已能达到ppb量级，这已与GC/MS法的检测精度无异。对于如此日新月异的检测技术，“2011年的HPLC的检测精度普遍只有ppm量级”或许就是一个很容易被忽略的事实。审查员很可能根据审查当时（2019年）的HPLC的检测精度水平误判2011年（8年前）的HPLC的检测精度水平，从而得出错的结论：通过这么“高精度”的HPLC都未测出4-VA，那么可以推定对比文件a的糖基橙皮素溶液中的4-VA的含量在极低的水平，与本申请是无法区分的。但是，事实上，对比文件1公开于2011年，在推定其公开内容时必须考虑到在2011年其使用的具体检测方法的检测精度问题。申请人通过补充实验证据，换了一种检测方法，对本申请和对比文件的4-VA含量进行了平行对比，令人信服地证明了本申请产生了预料不到的技术效果，从而具备创造性。

总之，创造性的判断涉及诸多因素的考量。为避免“后见之明”，必须谨慎、客观地评估现有技术。如果现有技术中使用的方法存在客观局限性，则必须在创造性评判中予以考虑。此外，对于申请人及专利代理师而言，这种考虑甚至不应该仅局限于专利申请的审查过程中，而是应该还考虑是否可以在新专利申请的撰写阶段就开始未雨绸缪。■

一波三折，柳暗花明
意大利嘉科米尼股份公司在“嘉科米尼GIACOMINI”商标无效宣告案件中终审获胜

文／霍爱民、赵成艳

北京市高级人民法院判决第10378625号“嘉科米尼GIACOMINI”商标应予无效宣告

在意大利嘉科米尼股份公司（GIACOMINI S.P.A.）法律团队及其意大利律师协助之下，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所代理的上诉人嘉科米尼股份公司（GIACOMINI S.P.A.）诉国家知识产权局、第三人嘉科米尼（杭州）管道科技有限公司“嘉科米尼GIACOMINI”商标权无效宣告行政诉讼二审案件，近日已经由北京市高级人民法院作出（2020）京行终1974号判决，判决撤销北京知识产权法院一审判决、撤销国家知识产权局的裁定，最终认定争议商标已构成2001年商标法第三十一条所指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的情形，争议商标，即第10378625号“嘉科米尼GIACOMINI”商标，应予无效宣告。

嘉科米尼 GIACOMINI

争议商标

GIACOMINI

引证商标

嘉科米尼股份公司生产用于住宅、工业和商业环境中的供暖、制冷、家用配水组件和系统。1951年，嘉科米尼股份公司在意大利诺瓦拉省圣毛里齐奥多帕廖成立。目前，嘉科米尼股份公司总营业额高达2亿欧元，其中80%以上来自国外市场；在意大利拥有三家工厂，在海外设立20家国际组织（包括分支机构，合作伙伴和代表处）。2000年，嘉科米尼股份公司进入中国市场，目前每年的营业额约为800万欧元。嘉科米尼股份公司作为一家意大利公司，十多年来在中国市场一直保持较高的营业额，并因此荣获2015年和2016年的金熊猫奖，2017年荣获享有盛誉的绿色中国奖。目前，嘉科米尼股份公司在中国市场的总投资额超过2000万欧元，到2021年预计达到3000万欧元。

嘉科米尼股份公司是GIACOMINI，GIACOMINI，嘉科米尼及 文字和图形等商标所有人。

https://www.giacomini.com/en/products/multilayer-and-plastic-pipes

嘉科米尼获得中意基金会的“丝绸之路奖”

正当嘉科米尼股份公司的地暖系统产品在中国迅速发展，不断获得可喜成果和成功案例时，嘉科米尼股份公司发现“嘉科米尼（杭州）管道科技有限公司”申请注册第10378625号“嘉科米尼GIACOMINI”商标，指定使用在第17类的“车辆水箱用连接软管；车辆取暖器软管；纺织材料制软管；排水软管；浇水软管；非金属软管；非金属制管套；管道用非金属加固材料；塑料管；非金属管道接头”商品项目上。2017年12月，嘉科米尼股份公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出对第10378625号商标（“争议商标”）的无效宣告请求，但商评委于2018年12月作出裁定维持了争议商标注册。嘉科米尼股份公司向北京知识产权法院提出的行政诉讼也没有得到支持。

面对不利的一审结果，我所案件承办商标代理人与嘉科米尼股份公司法律团队及其意大利律师仔细深入地分析了案件证据材料，坚定认为嘉科米尼股份公司提供的证据材料可以证明GIACOMINI商标早在2000年就已经使用在地板采暖系统的管材商品上，并作为嘉科米尼股份公司水暖系统的重要组成部分已经大量在中国实际销售和宣传推广，并且第三人抄袭抢注嘉科米尼GIACOMINI商标的恶意明显。据此，在进行了充分的论证准备和全面的证据整理后，向北京市高级人民法院提出了上诉。

北京市高级人民法院经审理后在判决书中认定：在案发票、广告宣传、产品手册等证据能证明，在争议商标申请日之前，嘉科米尼股份公司生产的标有“GIACOMINI”商标的地暖管材已经在中国大陆地区进行广泛销售，其“GIACOMINI”未注册商标在地暖管材商品上已具有一定影响。争议商标完整包含了在先使用并有一定影响的“GIACOMINI”未注册商标标志，已构成近似商标。争议商标核定使用的非金属管道接头、塑料管等商品与嘉科米尼股份公司“GIACOMINI”标志在先使用的地暖管材商品在产品原料、生产部门、销售渠道、消费群体等方面高度重叠，构成类似商品。第三人和嘉科米尼股份公司同属阀门、管道行业的经营者，其对嘉科米尼股份公司在先使用并有一定影响的“GIACOMINI”商标理应知晓，在此情况下注册争议商标，其目的难谓正当。因此，争议商标的注册已构成2001年商标法第三十一条所指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的情形，应予无效宣告。

基于北京市高级人民法院作出的（2020）京行终1974号支持嘉科米尼股份公司的判决，嘉科米尼股份公司相信他们今后在打击恶意商标注册和使用得法律行动中将继续得到中国法院和执法部门的支持，他们将能够更有力地保护其知识产权以及中国合作伙伴和消费者的合法权益。■

1

中智（利）专利审查高速路（PPH）试点延长

根据《中国国家知识产权局与智利工业产权局为在专利审查领域深化合作延长专利审查高速路试点项目的联合意向声明》，中国国家知识产权局与智利工业产权局专利审查高速路（PPH）试点将自2021年1月1日起延长三年，至2023年12月31日止。

在上述机构提交PPH请求的有关要求和流程不变。中智PPH试点于2018年1月1日启动，为期三年，至2020年12月31日止。（来源：国家知识产权局微信公众号）

2

美国专利商标局发布调整商标官费的最终规则

2020年11月17日，美国专利商标局（USPTO）发布一项关于商标申请和商标审查与上诉委员会（TTAB）各项程序新官费的最终规则。该规则将于2021年1月2日生效。上一次商标官费调整大约是3年前。

各项官费增长幅度不一。通过TEAS Plus（对于初始的主要注册申请，USPTO提供三种电子申请选项：TEAS Plus、TEAS RF和TEAS Standard）提交申请，费用从每个类别225美元增长到250美元。不满足TEAS Plus要求的处理费从每个类别125美元降低到每个类别100美元。但是，TEAS Standard的费用从每个类别275美元增长到350美元，增长了75美元，许多提交了意见的商标所有人认为这笔费用不合理。向TTAB申请撤销或异议一件商标的费用从每个类别400美元增长到600美元，增长了200美元，知识产权所有人协会称涨幅太大。

新增的费用包括：

—在依据《商标法》第8或71条提交声明后，但在该声明被接受前，从注册中删除商品、服务以及（或）类别的费用：通过TEAS申请每个类别250美元；

—抗议书：每个申请50美元；

—在单方申诉程序中，通过ESTTA第二次以及后续请求延长提交复审请求书时限：每个申请100美元；

—在单方复审中通过ESTTA提交复审请求书：每个类别200美元；

—口头审理请求：每个程序500美元。

除了更改费用外，USPTO还修订了抗议书的程序，使第三方可以提请USPTO注意与商标可注册性有关的证据。由于近年来来自他国的欺诈性商标申请增加，这些证据变得尤为重要。

抗议书的新要求包括：

—逐项提供证据索引；

—提交的证据不超过10项或总页数不超过75页，特殊情况除外；

—每封抗议书支付50美元的费用，该费用将帮助USPTO收回部分处理成本，而不会给第三方带来不必要的负担。

USPTO在其最终规则的总结中称："这些要求鼓励第三方及时提交相关的有证据支撑的抗议书，最终将增强最终规则的真实性。"

USPTO还于2020年8月在《联邦公报》上发布了一项最终规则，宣布2020财年针对专利申请和《美国发明法》上诉程序的费用调整。这些调整已于2020年10月2日生效，其中包括外观设计专利快速审查请求的费用增加（大型实体增加700美元），发明专利和再公告专利领证费（大型实体增加200美元），以及向TTAB提出双方复议程序（IPR）的费用（大型实体增加3500美元）。（来源：中国保护知识产权网）

3

英知识产权局要求从2021年开始使用英国送达地址

英国知识产权局（UKIPO）宣布更改关于送达地址（AfS）的规则，明确规定自2021年1月1日起，知识产权所有人需提供与新的英国商标申请、听证会和争议程序有关的法律服务的英国地址。该举措是英国脱欧的直接结果，英国从业者称这是"一项公平的变化，并且可能是全球趋势的一部分"。

早在2020年7月，鉴于英国将退出欧盟，UKIPO召开了一次磋商会，提议从UKIPO的AfS规则中删除"欧洲经济区（EEA）"。现在，该机构宣布了磋商结果，并确认正在推进该项提议。因此，从2021年1月1日起，只有属于英国和海峡群岛的送达地址才能用于提交新的申请以及向UKIPO提出启动争议程序的请求。此更改将适用于所有商标、外观设计和专利。（来源：中国保护知识产权网，有删节）

4

加拿大专利局发布关于计算机实施发明和医疗发明的新指南

加拿大联邦法院对个人Yves Choueifaty诉加拿大司法部长案（简称"Choueifaty案"）的判决中，否定了专利局长解释专利权利要求时使用的"问题解决"的方法。法院再次强调，在解释专利权利要求时必须考虑各个方面，进行有目的的解释，包括对专利主题资格的评估。

2020年11月3日，加拿大知识产权局（CIPO）根据Choueifaty案裁决发布了标题为《专利法规定的可专利性主题》（Patentable Subject-Matter under the Patent Act）的新指南，以解释CIPO打算如何应用Choueifaty案的结果。

在确定涉及计算机实施的发明、医学诊断方法和医学用途的主题的可专利性时，CIPO的新指南将取代《专利局实践手册》（MOPOP）中的现行指南。特别是，MOPOP第12、17、18、22和23章中涉及权利要求的分配、技术问题的技术解决方案以及确定基本要素的问题和解决方法的部分将不再适用。（来源：中国保护知识产权网，有删节）

5

越南关于假冒的新法令

2020年10月15日，越南打击假冒的新法令正式生效。该法令结构更加优化，对若干违法行为处以更高罚款，为主管机关打击假冒（特别是电子商务、酒精饮品以及烟草行业的假冒）违法行为提供了更有力的依据。

尽管新法令未作重大修订，但依然非常重要，因为这些修订使法令与其他相关法律保持一致。例如，根据新法令，"假冒商品"的定义不再涵盖"知识产权假冒商品"，《知识产权法》第213条对此也有规定。

因此，"知识产权假冒商品"违法行为将依据关于工业产业违法行政处罚的第99/2013/ND-CP号法令以及关于版权及相关权违法行政处罚的第131/2013/ND-CP号法令（只适用于盗版商品）以及《2015年刑事法典》进行处理。

旧法令与新法令之间的区别如下：

—商业中介活动的违法行为不再被列为行政违法行为。

—新法令澄清了确定商品制造商或原产地的依据。

—涉及企业实体登记证书的行为不再受行政处罚约束。

—新增了一些关于违反酒精饮品（包括白酒和啤酒）贸易规范的处罚。

—新增了一些关于电子商务活动行政处罚的规定。

在越南，由于新冠病毒疫情对实体企业产生不利影响，通过Facebook直播和销售产品成为网络零售商吸引消费者和迅速完成交易的最有效的方式。（来源：中国保护知识产权网，有删节）

6

吉尔吉斯斯坦等国批准《欧亚专利公约工业品外观设计保护议定书》

2020年10月15日，吉尔吉斯斯坦向世界知识产权组织（WIPO）交存了《欧亚专利公约工业品外观设计保护议定书》的批准书。阿塞拜疆和亚美尼亚分别于2020年5月5日和5月11日通过了关于批准议定书的法律并批准了该议定书。但迄今为止，吉尔吉斯斯坦是第一个向WIPO总干事交存批准书的欧亚专利组织（EAPO）成员国。

EAPO各成员国于2019年9月9日通过了该议定书，引入了欧亚工业品外观设计专利保护制度以及已经存在的区域发明保护制度。EAPO共有8个成员国，包括亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和土库曼斯坦。迄今为止，已签署该议定书的EAPO成员国为亚美尼亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦，其余两个成员国白俄罗斯和土库曼斯坦的代表团则宣布其已执行加入议定书所必需的国内程序。

该议定书将在第3个国家交存批准书的3个月后对已经批准或加入该议定书的前3个国家生效。在所有其他成员国中，议定书将在该成员国加入或交存批准书3个月后生效。

根据议定书，欧亚外观设计专利申请将直接或通过欧亚专利组织成员国的国家专利局向欧亚专利局提交。所有申请人都必须遵循统一的审查要求，必须仅使用EAPO的官方语言——俄语，并支付统一的程序费用。一旦获得批准，欧亚外观设计专利的有效期为5年，自申请日起算，并可延长5年，最多可延长4次。因此，最长保护期不超过自申请日起25年。（来源：中国保护知识产权网）

我国自主第三代核电技术
“华龙一号”海外落地

2020年11月27日，华龙一号全球首堆中核集团福清核电5号机组首次并网成功。日前，从中国核工业集团有限公司（下称中核集团）传来消息，继“华龙一号”全球首堆福清5号机组实现并网发电后再传佳音，“华龙一号”海外首堆巴基斯坦卡拉奇核电工程2号机组（K-2）正式开始装料，这标志着我国具有完全自主知识产权的三代核电技术成功走出去，助力相关国家创新发展。

“华龙一号”的设计寿命为60年，反应堆采用177堆芯设计，堆芯采用18个月换料，电厂可利用率高达90%，创新性采用“能动和非能动”相结合的安全系统、双层安全壳等技术，在安全性上满足国际最高安全标准要求。在这张“国家名片”背后，聚集了诸多自主知识产权。截至目前，中核集团围绕相关技术共提交专利申请700余件，涵盖核电厂前期、设计、设备、建设、调试等全生命周期，有力地支撑“华龙一号”走出去。（来源：中国知识产权资讯网）

WIPO发布2020年全球创新指数报告中文版
深圳-香港-广州科技集群位居全球第二

12月9日，世界知识产权组织（WIPO）发布了2020年全球创新指数报告（GII 2020）中文版，我国连续两年排名第14位，同时在中等偏上收入经济体分组中排名首位，也是GII指数排名前三十的经济体中唯一的中等收入经济体。在高收入经济体分组中排名前十的经济体分别为瑞士、瑞典、美国、英国、荷兰、丹麦、芬兰、新加坡、德国和韩国。

在创新投入和创新产出两大核心指标方面，中国以排名第26位的创新投入，创造了排名第6位的创新产出。同时，中国在研发投入、市场成熟度等方面的排名均有所上升。在创新国际化方面，同族专利得分在中国创新质量得分中的比重达10%，远高于中等收入经济体平均4%的水平。在全球品牌价值指标方面，中国排名第17位。世界最具价值的5000个品牌中，有408个来自中国，总价值达16万亿美元，其中9个品牌跻身世界前25位。

在以PCT国际专利申请量和科学出版物为核心评价指标的科技集群中，深圳-香港-广州科技集群位居全球第二，仅次于东京-横滨。在深圳-香港-广州科技集群中，按科学出版物表现排名第一的科学组织为中山大学。WIPO发布的《2020年PCT年鉴》显示，2019年，华为公司以4411件PCT国际专利申请公布量第5次（连续第3年）位居全球PCT国际专利申请人排行榜首位，OPPO移动通信和平安科技分别位列第五位和第八位。深圳大学和华南理工大学分别位列全球PCT国际专利高校申请人排行榜第三位和第五位。该报告按价值和来源排列了2020年前25位全球品牌，平安、华为和微信分别位列第九位、第十位和第十九位。（来源：中国知识产权资讯网）

京东发布零售云
——技术创新驱动零售行业新变革

在JDDiscovery-2020京东全球科技探索者大会上，京东零售集团CEO徐雷以一场主题为“零售数智化 不确定环境中的确定性增长路径”的精彩演讲，向外界阐述了京东零售的“技术本色”。

事实上，近年来，京东的迅速成长离不开公司对技术创新的重视。目前，京东的研发产品线涵盖了平台交易、物流仓储、互联网金融、大数据、云服务、移动应用等多个领域，逐步实现了从“零售京东”向“技术京东”的转变。同时，为了更好地保护创新，京东从专利、版权、商标等多方面对创新成果进行了全方位保护。

在2020年的JDD大会上，京东零售发布了专注泛零售行业的技术服务生态——京东零售云。零售云通过对技术、业务、数据、用户四大中台的能力通用化，将京东零售积淀多年的全链路技术及成熟方法论首次体系化对外输出，实现技术实施、运营流程、业务活动的全面标准化，就业务、数据、用户三大板块，为企业及政府提供端到端的一体化、全栈式技术服务并共建生态。（来源：中国知识产权资讯网，有删节）

中国加强对国外企业知识产权保护力度
——贸服会期间龙传红副所长接受中国日报记者采访

文／王恺芳

2020年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）于9月5日至9日在北京召开。服贸会是全球服务贸易领域规模最大的综合性展会和我国服务贸易领域的龙头展会，同中国进出口商品交易会、中国国际进口博览会共同成为中国对外开放的三大展会。

贸促会专商所龙传红副所长在贸服会期间接受中国日报（China Daily）记者采访，介绍了中国在保护国外企业知识产权保护方面的措施。龙传红副所长说，我国自建立知识产权保护制度以来，不断完善对创新主体的知识产权保护。2019年3月通过的《外商投资法》明确规定“保护外国投资者和外商投资企业的知识产权，保护知识产权权利人的合法权益，对知识产权侵权行为，严格依法追究法律责任”。国家知识产权局与国外知识产权局通过专利审查高速路（PPH），加快了外国申请人提交的专利申请的审查速度，方便外国企业在我国尽快获得专利授权。

近些年中国在营商环境特别是在专利商标等知识产权保护方面取得了显著进步。2013年我国对《商标法》进行了修改，针对商标侵权成本低等长期存在的问题，首次引入了惩罚性赔偿制度。恶意侵犯商标专用权、情节严重的，可以适用1到3倍的惩罚性赔偿。并且把商标侵权的法定赔偿额上限从100万提高到了300万元。2019年修改的《商标法》规定，对于恶意商标侵权可以适用1倍以上5倍以下的惩罚性赔偿，并将商标侵权的法定赔偿额上限进一步提高到500万元。《专利法》第四次修改的草案中也对故意侵犯专利权的行为规定了1-5倍的惩罚性赔偿。惩罚性赔偿金额的提高是我国加大知识产权侵权打击、强化知识产权保护的重要举措。

龙传红副所长介绍说，随着中国大力发展服务贸易，特别是在后疫情时代，中国在专利商标等知识产权保护方面有很多数字化、便利化措施。我国专利申请、商标申请都已经实现了通过电子方式来提交和交换中间文件。此外，国家知识产权局通过WIPO的“优先权文件数字接入服务”（DAS），使得我国可以与加入该平台的国家或者地区以电子方式交换优先权文件，为外国申请人到中国申请专利提供了便利。

在司法保护方面，我国已经建立了若干互联网法院，对于管辖的案件从受理、送达、调解、证据交换、庭前准备、庭审，到宣判等诉讼环节可以全部在互联网上完成，这也是数字化在司法中灵活运用的体现。在疫情期间，包括最高人民法院在内的许多法院都开通了远程视频庭审系统进行知识产权案件的审理，极大地提高了审判效率，为当事人节约了诉讼成本。

作为落实中央“六保六稳”精神的举措，本届服贸会在稳外贸、稳外资、稳投资方面起到了积极作用，其中专利商标知识产权服务在这些领域起到了很大的推动作用。龙传红副所长指出，外国企业在我国投资前一般都会进行知识

产权布局，例如申请商标和专利，从而为其在中国的投资提供支撑和保护。我国通过多年的发展已经培养了一支高水平的知识产权服务专业人员队伍，他们在知识产权的授权、确权和维权等各个环节为外国企业在中国的知识产权保护提供了有力支持。他们可以通过市场监管部门、知识产权行政部门、海关以及司法机关等多种途径，为外国或外资企业提供知识产权的全方位保护。因此，外企不仅可以快速、高效地获得高质量的知识产权，还能够通过行政、司法等多种切实保护权利，最大程度上发挥知识产权的作用，实现知识财产利益的最大化。

直击丨京东阿里“双十一”商标争端引关注，我所代表京东参加庭审

又到一年双十一，在全民“剁手”之时，也迎来了京东和阿里“双十一”商标连环诉讼案的开庭审理。

11月10日下午2:00，北京知识产权法院公开审理了第10136470号“双十一”商标撤销复审行政诉讼的一审，前来旁听的不仅有知产法院所属八里庄地区的热心群众，还有央视等多家媒体记者，央视“社会与法”频道的《现场》栏目对庭审进行了超过2小时的全程直播，在线观看人数超过1200万，产生广泛社会影响。中央政法委的官方微博“中国长安网”、北京知识产权法院的官方微博和公众号“知产北京”、“央视新闻”微博等报道并转载了庭审直播。我所商标代理人李渤和张晏代表原告京东参加了庭审。

2018年11月13日，京东针对阿里名下的第10136470号“双十一”商标，基于连续三年停止使用向国家知识产权局提出撤销申请，国家知识产权局认为阿里提交的证据有效，能够证明在所有指定服务项目上的使用，继续维持注册。京东不服，向国知局提出复审，复审决定：维持“广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；替他人推销”服务项目，撤销“商业信息”等其余服务项目。

京东对于维持“广告”等服务项目的决定不服，阿里对于撤销“商业信息”等服务项目不服，分别向北京知识产权法院提起行政诉讼。我所作为第一个案件原告京东的委托代理人参加诉讼，主张至迟自2015年起，“双十一”是对每年11月11日购物节的一种习惯性表达，不仅在电商领域，而且在教育、航空、金融等各行各业的购物节促销活动中都有广泛使用，因此已落入公共语言的范畴，其使用不能再发挥识别服务来源的作用，不构成商标法意义上的使用。另外，注册商标是全中文形式的“双十一”，但阿里集团在使用中多采用“双11”等数字表达形式，不应认定为对涉案商标的使用。

两案未当庭宣判，目前正在审理中。

领先律所丨贸促会专商所获评《钱伯斯-亚太地区2021》中国区第一等知识产权领先律所

近日，《钱伯斯-亚太地区2021》公布了亚太地区最新排名结果，贸促会专商所获评中国区第一等知识产权非诉讼领域领先律所。贸促会专商所连续多年位居中国知识产权非诉讼领域第一等律所的事实，充分显示了我所在非诉讼领域的精湛业务水平。该杂志这样评价我所：“其团队在处理专利、商标注册和保护方面一贯保持着优异的成绩，其在专利申请方面的实力尤为强劲。与此同时，该团队还为客户提供知识产权纠纷相关的专业知识，在处理专利商标侵权案件方面也十分活跃。该事务所的客户中不乏诸多跨国公司和国内企业。该事务所曾成功代理埃克森美孚公司商标异议案。”

再获殊荣丨贸促会专商所获评2020年度优秀商标代理机构等多项荣誉

2020年11月24日，中华商标协会公布了一系列荣誉奖项，专商所获评“2020年度优秀商标代理机构”。作为国内第一家从事知识产权代理的服务机构，专商所已多年蝉联此殊荣。商标代理人王川、张淑芳、李云成、李军荣获“金牌商标代理人”称号。专商所代理的“宝格丽BVLGARI”商标无效宣告行政诉讼案获评“2019-2020优秀商标代理案例”。

从1958年到20世纪80年代中期，根据国务院的部署，贸促会专商所独立承担了我国的涉外商标代理业务。至今，专商所为我国知识产权事业的创立与发展做出了突出贡献，发挥了无可替代的作用。

荣誉证书

中国贸促会专利商标事务所有限公司：
贵单位代理的“宝格丽BVLGARI”商标无效宣告行政诉讼案
被评为：
2019-2020年优秀商标代理案例
特颁此证。

中华商标协会
二〇二〇年十二月

领军机构丨贸促会专商所获评2019-2020年度北京市优秀专利代理领军机构

2020年12月23日，耗时七个月的2019-2020年度北京市优秀专利代理机构和优秀专利代理师评选活动（以下简称“双优评选”）落下帷幕。“双优评选”是经北京市市委、市政府批准、北京市民政局审批同意设立的评比表彰项目。我所获评北京市专利代理领军机构称号，我所代理师李晓芳荣获北京市杰出代理师称号。

此次优秀专利代理机构评选参考机构业务情况、综合情况、参与知识产权相关政府和行业协会工作情况、参与社会公益活动情况等多维度指标，综合选出“领军机构”和“创新机构”。作为国内第一家从事知识产权代理的服务机构，我所荣获“领军机构”殊荣充分彰显了我所在专利代理领域的专业性和卓越性。

实力见证丨我所5名专利代理师入选北京市知识产权服务领军人才名单

2020年10月30日，首都知识产权服务业协会公布了“北京市知识产权服务领军人才遴选名单”，中国贸促会专利商标事务所沈英莹、罗菊华、金晓、黄永杰、程泳入选北京市知识产权服务领军人才名单。5位领军人才从事知识产权工作的平均年限长达18年。

几十年来，中国贸促会专利商标事务所充分发挥资深代理人的丰富经验和年轻代理人的活力。凭借着团队丰富的法律经验和技术专长，我们能够满足客户在知识产权保护各个方面的需求。此次入选，充分证明了知识产权业内专家对我所优秀人才的肯定，同时也展现了专商所团队在知识产权服务行业的硬核实力。

获奖丨贸促会专商所获评2019-2020年度中国十佳知识产权诉讼代理机构

2020年12月3日，由知识产权行业拥有较高影响力的知产宝（IP HOUSE）与知产力联合组织的2019-2020年度中国十佳知识产权诉讼代理机构TOP10榜单评选活动落下帷幕，中国贸促会专利商标事务所在此次评选中荣获中国十佳知识产权诉讼代理机构称号。

该评选以2019年1月1日至2019年12月31日已经结案的知识产权案件判决书和裁定书作为数据基础，提取了2019年近20万份裁判文书，注重审理法院级别分布、案件性质、胜诉率、诉讼请求支持率、诉讼身份、最大诉求金额、委托人身份、案件获奖情况，结合代理机构/律所的资质、规模、代理案件量、代理客户绝对数量和代理客户国籍分布等因素，由专家评审团、权威评测机构对参选的知识产权代理机构、律所、团队进行综合评分。

我所代理的皮尔·卡丹无效宣告行政诉讼案和百乐侵害专利权纠纷民事诉讼案获评代表性案例。我所凭借出众的诉讼业务能力和综合实力被推选而出，获得知识产权行业人士的高度赞誉和认可，这充分证明了我所在中国境内知识产权领域的领先地位。

文章作者

胡刚 袁玥 陈政维 柳爱国 黄永杰 宿小猛
张文超 郑天松 李程达 霍爱民 赵成艳

《专·注》
承办单位：贸促会专商所业务发展处
编辑人员：程泳 张琬
电话：+86-10-66046126
+86-10-66046779
邮箱：chengy@ccpit-patent.com.cn
zhangw@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

硅谷
地址：3945 Freedom Circle, Suite 550, Santa Clara, CA 95054
电话：+1-408-8558628
传真：+1-408-8558639
电子邮件：SILICONVALLEY@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