



在知识产权侵权诉讼中获取高额赔偿的若干因素

善用商标法为国产创新药保驾护航——浅析限制含有INN词干商标注册的必要性及对策

浅析保健食品商标的淡化问题

浅谈关于材料类产品发明专利申请与实际产品之相互关系的两个误区

美国专利申请加快审查简介

勇于对海外商标恶意抢注行为说“不”——以土耳其“XCMG”商标无效宣告诉讼案为例

CONTENTS 目录



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。

随着我国知识产权保护力度持续加强，拥有知识产权的权利人将会有更好的机会在中国运用其知识产权而获得收益。在知识产权侵权诉讼中获得高额赔偿的关键因素有哪些？国内创新药行业快速发展，知识产权保护意识不断提高，针对药用物质的商标申请愈加受到研发企业和社会公众的关注。如何引导、规范含有INN词干的商标申请注册？中国的保健食品市场呈快速增长趋势背景下，保健食品商标问题日渐突出。如何避免因商标取名不当或者使用不当导致的商标淡化问题？材料类产品发明专利申请撰写需要有哪些特别需要注意的问题？申请人启动美国专利申请加快申请有哪些路径选择和注意事项？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。随着“一带一路”建设的不断推进，越来越多的中国企业加快了“走出去”的步伐。与此同时，中国品牌在海外遭遇抢注的情况愈发频繁。本期结合我所成功代理的一起海外商标恶意抢注的无效宣告诉讼案例，分享了中国企业走出去过程中借助专业团队力量，积极维护知识产权的最新司法实践与办案经验。

《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。

一家之说

02

- 在知识产权侵权诉讼中获取高额赔偿的若干因素 02
- 善用商标法为国产创新药保驾护航——浅析限制含有INN词干商标注册的必要性及对策 04
- 浅析保健食品商标的淡化问题 07
- 浅谈关于材料类产品发明专利申请与实际产品之相互关系的两个误区 11
- 美国专利申请加快审查简介 13

卓识多智

16

- 勇于对海外商标恶意抢注行为说“不”——以土耳其“XCMG”商标无效宣告诉讼案为例 16

专看天下

20

- 澳大利亚商标检索数据库将替代商标官方公报 / 《布达佩斯条约》已在越南生效 / 慕尼黑地区法院设立第三专利庭 / 欧专局基于网络的在线申请服务CMS将停用 / 欧盟委员会发布关于《版权指令》第17条的指南 20

知赢未来

22

- “十四五”开局 我国知识产权领域有哪些变化？ / 出征，再创辉煌！自主知识产权护航我国健儿征战奥运 / 创新 向着中国航天新高度 / 中国石油天然气管道工程有限公司五年收获专利280项 / 安徽时隔六年再度揽金鸡大讯飞斩获中国专利金奖 / 胜利油田专利获中国专利奖金奖 / 方大九钢五项发明获国家实用新型专利 22

关注我们

25

- 龙传红所长参加第二届跨国公司领导人青岛峰会并发言 / 中国贸促会专利商标事务所代表团一行七人参加中国汽车创新大会 25
- “欧洲商标申请和争议解决策略与案例”网络研讨会成功举办 26
- 中国许可贸易工作者协会拜访国家知识产权运营公共服务平台 / 获奖 | 专商所获评《知识产权资产管理》全球专利1000强（2021年）专利申请与诉讼推荐事务所 27
- 获奖 | 专商所获评《知识产权管理》（MIP）2021年度中国境内专利申请、商标申请业务一级事务所 / 获奖 | 专商所荣获《商法》杂志2021年度知识产权领域卓越律所大奖 / 获奖 | 专商所获评《亚洲法律杂志》ALB 2021年度中国组知识产权事务所大奖 28

在知识产权侵权诉讼中 获取高额赔偿的若干因素

文/柳冀 金晓

近年来，随着中国持续提升对知识产权的保护力度，在知识产权侵权诉讼中获得高额赔偿的案例也屡见不鲜。统计数据显示，在2016-2019年，在至少有一方当事人是外国实体的案件中，法院判处的赔偿额增长了约300%。进入2021年以来，在专利、商业秘密、商标等知识产权领域，赔偿额超过千万人民币的案件屡见不鲜。

对于成功获取高额赔偿的案件，其中共同的特定就是权利人尽可能全面、详尽地向法院提供了关于赔偿的证据。根据相关法律规定，权利人可以从因侵权而受到的损失、被诉侵权人因侵权而获得的利益以及许可费的合理倍数等方面提供证据。

对于权利人因侵权而受到的损失，尽管在许多案例中权利人和他们的律师尽力向法庭提供了各种各样的证据，但是总体而言，因侵权受到的损失通常并不容易证明。这是因为，权利人受到的损失，例如销量下滑，可能涉及到很多因素，例如季节的变化、竞争者的增加、行业技术的更替等等。一名有经验的律师很容易让法官对上述损失是否是全部由侵权而造成的这一事实产生足够的怀疑。

相对而言，在更多成功获得高额赔偿

的案例中，原告是通过证明被诉侵权人因侵权而获得的利益而获得法院支持的。在这方面，有许多可用的渠道可以供权利人利用。例如对于销售量来说，被诉侵权人自己的宣传材料，例如网站、电子或平面广告往往会介绍相关的信息——尽管这些信息往往只是描述性的。对于上市公司或者即将上市的公司来说，每个季度或者年度的财报或提交给证监会用于上市的资料中，都有可能公开有涉嫌侵权产品的具体销售数量。

对于计算因侵权而获得的利益，除了销售数量之外，另一个重要的因素是利润率。在腾达公司vs维盟公司等案件中（（2019）最高法知民终725号），原告提交了被告维盟公司提交给证监会的上市辅导报告，在其中可以计算出被告的年平均利润率。虽然上述报告中没有记载具体某一款产品的利润率，但是原告成功地凭借上述报告作为重要的证据，成功地使法院认可被告因侵权而获得的利益远远超过其索赔的数额，因而最终成功地获得了高达人民币1000万元的赔偿。

除了专利权人自行收集证据之外，另一个越来越变得普及的方式是申请法院调

取证据——因为原始销售凭证、利润率等数据通常都掌握在被诉侵权人手中，无法由专利权人轻易地获得。申请法院调取证据的目的——根据目前已有的许多案例来看——并不是单纯地为了获取被告的财务数据，而更像一种用于辅助获取高额赔偿的诉讼策略。

在实践中，很少有被告选择向法院提交财务方面的数据。这在诉讼中导致了对原告相当有利的后果。例如，当被告无正当理由拒不提供财务数据时，法院可以推定原告关于赔偿的主张成立。其背后的原理在于，通常观点认为，诉讼参与人在诉讼中必定会仔细衡量其行为的后果。对于拒不提交财务数据的行为来说，法庭会认为被诉侵权人衡量之后认为提交财务数据导致的赔偿结果会大于原告主张的赔偿数额，因此被诉侵权人才会选择拒绝提交。由此，如果被诉侵权人选择拒绝提交证据，法庭会推定原告主张的赔偿数额成立。

另外，上述策略还有可能导致法院否定被诉侵权人提出的关于赔偿的抗辩。在一个最高院最近的典型案例中，权利人在完成了初步举证责任之后，向法院申请调取被诉侵权方的财务方面的证据。被诉侵权方拒绝提交，而是选择在开庭时质疑权利人提交的关于赔偿的证据。被诉侵权人抗辩认为，在本案中权利人认定其知识产权对于侵权产品利润的贡献度为

30%，这一比例过高，导致最终计算的赔偿数额错误。然而，由于被诉侵权人拒绝依据法院的指令提交财务数据这一行为，最高院认为，被诉侵权人拒绝提供证据的行为致使法院无法具体查明具体的技术贡献度，因此，最高院拒绝考虑被告关于赔偿过高的各项抗辩主张。

总而言之，随着中国持续加强知识产权保护力度，在中国拥有知识产权的权利人将会有更好的机会在中国运用其知识产权而获得收益。而在诉讼中获得高额赔偿的关键因素——正如本文所介绍的——在于通过周全地收集赔偿方面的证据以及恰当地运用诉讼策略。■

善用商标法为国产创新药保驾护航

——浅析限制含有INN词干商标注册的必要性及对策

文/高慧

国内创新药行业快速发展，药用物质的INN及其INN词干受到越来越多的关注。含有INN词干的商标申请量渐增，其中一些已经获得注册。本文聚焦限制含有INN词干的商标注册的必要性，并提出相应建议。

一、药品INN的含义

INN全称是“International Nonproprietary Names——药品国际非专利名称”，即药品通用名称。INN有利于药品结构与分类的识别，有助于药品的全球供应和使用，实现全球处方的无障碍传递。^①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。

2020年国家药品监督管理局共批准48个新药，其中国产新药20个，^②“百济神州”自主研发的国产抗癌药“泽布替尼”就是其中之一。2019年12月，该药已经被美国食品药品监督管理局批准在美上市，成为首个在美国上市的中国本土创新药，^③成就了里程碑式的“零的突破”。“泽布替尼”和zanubrutinib分别是这款新药的中外文INN。

那么这款国产新药在商标法下的保护境况如何呢？笔者查询发现他人将这款新药的中文INN，即药品通用名称“泽布替尼”作为商标进行了申请，幸运的是这些申请已经被国家知识产权局驳回了。

二、药品INN词干的含义

“INN词干”被包含于同一药品或者化学品家族成员的INN中，通常位于其结尾处。相关人员可以通过“词干”辨识出这些物质是具有类似药理作用的一组药物。“泽布替尼”中的“替尼”和zanubrutinib中的“tinib”分别是这款新药的中外文INN词干，代表着新型生物靶向治疗肿瘤的药物。

近年在5类注册的含有INN词干“替尼”的部分商标如下：

世界卫生组织（WHO）“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INN词干。

《中国药品通用名称命名原则》总则的第8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。”

三、为什么商标中不能包含INN词干

（一）INN词干不是任意申请即可获得的，药品制造商被鼓励尽可能使用现有的INN词干。为了保证现有INN词干的标识性的功能长期存在，需要限制包含INN词干的商标获得注册。

2007年WHO发表了“建立新的INN词干的指导规则”，^④说明INN词干系统是根据

WHO执行理事会第EB15.R7号决议运行的，该决议要求“在可能的情况下，药物相关的物质应在其名称中使用共同的词干”。过多的新INN词干将极大地限制新的药品通用名称对医疗从业者的指引性。

因此，现有INN词干不会轻易被新词干所取代。为了保证现有INN词干已经具备的功能长期发挥效用，应当限制含有INN词干的标识作为商标获得注册。

（二）含有INN词干的商标的注册，会限制新的INN的产生，不利于新药获得新的药品通用名称。

1. 含有INN词干的已注册的外文商标会限制新的外文INN的产生

WHO《药物信息》每年会公布“建议INN目录”和“推荐INN目录”各两期。^⑤“建议INN目录”公告之日起四个月内，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，并且不同意撤回异议，WHO就不会将这个名称选入“推荐INN目录”。

因此，如果含有INN词干的商标获得注册，就增加了这些商标的权利人以其注册商标反对“建议INN目录”中新INN的可能性，将限制新INN的产生，对创新药获得新的药品通用名称产生负面影响。

真实的案例是：一方申请了新INN——votrisiran，但是另一方认为这个新的INN与自己已经注册的商标Votrient近似，向WHO提出了异议。最终votrisiran没有被批准成为INN，其申请人不得不更换并使用新的INN。^⑥

2. 含有中文INN词干的商标会限制新药在我国申报中文药品通用名称

《中国药品通用名称》^⑦前言部分列明，国家药典委员会以WHO推荐使用的国际非专利药品名称INN为基础出版发行此书。中文INN是经国家药典委以WHO推荐的外文INN为基础审核确定的。国家药典委将其确定的中文INN在网上进行公示，征求社会各界的意见。

2019年12月10日，国家药典委在其网站公示了WHO第121期生物制品“建议INN目录”，其中包括经第十一届药典委员会相关专业委员会审核确定的相应中文INN，^⑧并说明：为确保其准确性、合理性和唯一性，现公示征求社会各界意见，公示期为两周。如果同WHO关于对建议INN的异议程序一致，举例说明，如果“赛普替尼”被列入国家药典委公布的“建议INN目录”中，那么上文中列举的已注册商标“赛普替尼”的所有人有可能凭借其商标对列入“建议INN目录”中的“赛普替尼”或者是其它与其近似的中文INN提出异议。

（三）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。如果商标中包含INN词干，尤其注册使用在5类药品上，会导致相关公众对这类商标指定使用的药品的药理作用产生混淆误认。

WHO网站上公布了“至各国商标局的信息手册（Information Leaflet for Trademark Office）”，^⑨其中说明：为确保属于同一组的新物质在选择确定INN时，使用现有INN词干不受危害，世界卫生大会要求其会员国不鼓励含有INN，尤其是INN词干的商标的使用。

特别是不能将包含INN词干的商标使用于与该词干所代表的药理不同的药品上。WHO秘书处与各国商标局进行互动，以避免因注册商标与INN近似或源自INN而产生的问题。

例如上文中列举的已注册商标“瑞必替尼”，其包含的INN词干“替尼”代表着新型生物靶向治疗肿瘤药物。如果“瑞比替尼”作为商标使用在抗病毒类的药物上，就会导致相关公众对此类药物的药理、治疗效果等产生误认。

（四）含有INN词干的标识作为商标获得注册意味着将公共资源转化为具有私权属性的商标权，对新药研发企业不公平。

新药研发企业为了使其新药中外文INN获得批准，必将投入相当的努力，在WHO申请INN的费用是固定的12000美元。^⑩而且其新药的INN获得批准后，就进入了公共资源领域。WHO官网将INN描述为“我属于所有人，而没有人拥有我。”

然而，如果含有INN词干的标识作为商标获得注册，商标所有人对这类标识获得了商标专用权，使这类标识具有了私权的属性。例如上文提及的“威利替尼”商标的注册人就在5类“人用药”上获得了对“威利替尼”的商标专用权。这对新药研发企业是不公平的，会打击企业开发研制新药的积极性。

四、如何避免含有INN词干的商标获得注册

（一）将WHO公布的治疗四种主要非传染疾病的药品的INN词干及其中文INN词干录入国知

局商标审查的数据库, 在国知局主动审查过程中直接驳回此类商标申请。

至今, 世界卫生组织已公布的外文INN词干共计8000余条。^⑩

国家药典委1997年7月出版的《中国药品通用名称》^⑦中包含了“INN采用的词干及其中文译名表”。该列表共计包括193条中文INN词干。

2005和2006年在《中国药品标准》上公布的“国际非专利名称(INN)所用词干”中包含中文INN词干共计440余条。^⑨

如果要求国知局在商标审查中对包含WHO已公布的8000余条外文INN词干或者是包含目前我国已公布的中文INN词干的商标一律驳回, 这不符合实事求是的原则, 还有可能限制商标资源在市

场经济中的积极作用。

世界卫生组织WHO官网发表的“2020年世界卫生统计”中说明非传染性疾病主要是心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病和糖尿病。^⑭这些疾病患病人数多、药品需求量大。目前申请和注册的商标中出现的INN词干经常是治疗这些疾病的药品的INN词干。例如前文提及的抗肿瘤药的INN词干tinib及其中文“替尼”。笔者建议将治疗这些主要疾病的药品的INN词干及其中文录入国知局数据库, 要求审查员在商标审查时进行搜索比对、评估冲突的严重程度, 决定是否驳回商标申请。

(二) 加强对社会公众和新药研发企业的关于INN词干的教育和宣传。

通过普法教育, 加强社会公众的普

遍认知, 在公众心中树立不能申请含有INN词干的商标的边界, 以期减少这类商标的申请数量。

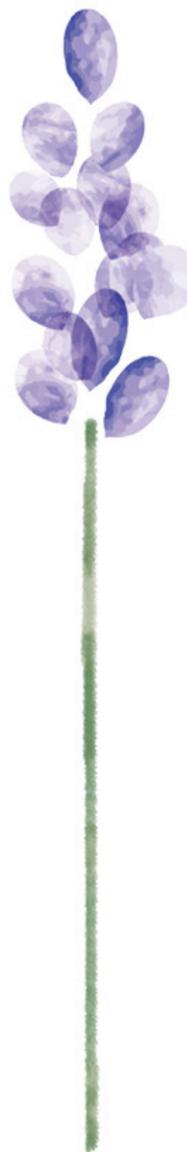
加强对创新药生产企业的宣传和教

育, 鼓励其对包含新药INN词干的商标进行监视, 及时采取商标异议和无效宣告等法律行动。

全面落实加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的决策部署中强调“要依法平等保护产权, 为企业家捕捉新需求、发展新技术、研发新产品、创造新模式提供良好环境, 提升企业核心竞争力。”充分利用商标法, 禁止或限制含有INN词干的标识作为商标获得注册, 有助于保护医药创新企业的研发热情、为创新药提供良好的发展环境。■

浅析保健食品商标的淡化问题

文/梁翠翠



中国的保健品市场呈快速增长趋势。数据显示, 2013年-2020年中国保健品市场规模持续增长, 其中自2017年起, 中国保健品市场规模增速加快, 预计到2021年中国保健品市场规模增至2708亿元。^①随之而来的保健食品商标问题日渐突出。保健食品不同于普通食品, 其商标也有其独有的特点, 如果商标取名不当或者使用不当就会面临淡化的问题。本文将从介绍保健食品开始入手, 谈谈商标的淡化问题。

一、保健食品简介

根据《保健食品管理办法》^②, 保健食品系指表明具有特定保健功能的食品, 即适宜于特定人群食用, 具有调节机体功能, 不以治疗疾病为目的的食品。从商标法的角度, 保健食品根据功能不同分为两大类, 一类为医用保健食品, 例如医用营养品、医用营养饮料、膳食补充剂类, 属于《类似商品和服务区分表》第5类商品; 另一类是非医用保健食品, 例如蜂胶、蜂王浆、燕窝等, 属于《类似商品和服务区分表》第30类商品。

二、保健食品注册和备案制度介绍

保健食品不同于普通食品, 需要注册备案。保健食品注册和备案制度均是对于保健品的安全性、保健功能和质量的一

种监管手段。保健食品应当注册还是备案主要取决于原料是否被列入保健食品原料目录以及首次进口的保健食品是否属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品。

根据《保健食品注册与备案管理办法》^③第九条: 生产和进口下列产品应当申请保健食品注册: (一) 使用保健食品原料目录以外原料(以下简称目录外原料)的保健食品; (二) 首次进口的保健食品(属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品除外)。国产保健食品注册号格式为: 国食健注G+4位年代号+4位顺序号; 进口保健食品注册号格式为: 国食健注J+4位年代号+4位顺序号。

第四十五条规定了需要备案的情形: (一) 使用的原料已经列入保健食品原料目录的保健食品; (二) 首次进口的属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品。国产保健食品备案号格式为: 食健备G+4位年代号+2位省级行政区划代码+6位顺序编号; 进口保健食品备案号格式为: 食健备J+4位年代号+00+6位顺序编号。

三、保健食品名称介绍

根据《保健食品命名指南》, 保健食品的名称由商标名、通用名、属性名组成。商标名可以是已注册的商标名称, 也可以是未注册的商标名称。使用注册商标的,

参考文献

- ① 徐莉、郭中平, 《WHO国际非专利药品名称的申请》, 中国新药杂志2019年第28卷第3期
- ② 数据来源于“医药魔方”微信公众号, 2021年1月1日, 《盘点: 2020年NMPA批准的新药》
- ③ “健康界”网站, 2020年6月4日, 《刚刚! 百济神州泽布替尼在中国获批上市》
- ④ <https://www.who.int/medicines/services/inn/publication/en/>
- ⑤ <https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/>
- ⑥ <https://extranet.who.int/soinn/course/index.php?categoryid=3>, School of INN, Linguistic Aspects of INN
- ⑦ 《中国药品通用名称》, 化学工业出版社, 2014年第1版
- ⑧ <https://www.chp.org.cn/gjydw/swzp/4833.jhtml>
- ⑨ [https://cdn.who.int/media/docs/default-source/international-nonproprietary-names-\(inn\)/inn-flyer.pdf?sfvrsn=e690773b_14&download=true](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/international-nonproprietary-names-(inn)/inn-flyer.pdf?sfvrsn=e690773b_14&download=true)
- ⑩ 徐莉、郭中平, 《WHO国际非专利药品名称的申请》, 中国新药杂志2019年第28卷第3期
- ⑪ <https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/inn-schemas>
- ⑫ 《中国药品通用名称》, 化学工业出版社, 1997年7月第1版
- ⑬ 张仕斌(国家药典委员会), “国际非专利名称(INN)所用词干”《中国药品标准》, 2005年第6卷第6期, 2006年第7卷第1期、第2期
- ⑭ “2020年世界卫生统计” <https://www.who.int/zh/data/gho/whs-2020-visual-summary>



在商标后加“牌”或在商标右上角加“®”，使用非注册商标的，在商标后加“牌”。通用名，是指表明产品主要原料等特性的名称。属性名，是指表明产品剂型或者食品分类属性等的名称。

以产品为例，汤臣倍健是商标名，鱼油是通用名，软胶囊是属性名。

根据该指南，商标名和通用名不得使用以下类型词语：

1. 虚假、夸大或绝对化的词语；
2. 明示或者暗示疾病预防、治疗功能的词语；

3. 庸俗或者带有封建迷信色彩的词语；

4. 人体组织器官等词语；

5. 除“®”之外的符号；

6. 其他误导消费者的词语。

同时，通用名也不得含有下列内容：

1. 已经注册的药品通用名，但以原料名称命名或者保健食品注册批准在先的除外；

2. 保健功能名称或者与表述产品保健功能相关的文字；

3. 易产生误导的原料简写名称；
4. 法律法规规定禁止使用的其他词语。

根据该指南，对于已经注册的药品通用名、保健功能名称或者与表述产品保健功能相关的文字、易产生误导的原料简写名称不能作为保健食品的通用名，但是在符合商标法的前提下可以做为商标名。

四、取名不当或者使用不当会造成商标的淡化

通用名称分为两种，一种是法定的通用名称，另外一种是约定俗成的通用名称。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第七条规定：人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。

商标之所以变成通用名称是因为显著特征的缺失或者流失。申请时具有较强显著性的保健食品商标也可能淡化为通用名称，主要原因有两个：其一、品牌具有一定知名度，且知名度的建立和某种原料具有密切关联，相关公众错误地将商标作为该原料的代号。其二、商标权利人的不规范使用或者对他人不规范使用的消极对待。

例如，在（2019）津民终449号天津市北辰区橡树园电子商务中心与北京倍和阳光科技发展有限公司侵害商标权纠纷一案^④中，橡树园中心将“碧萝芷”商标使用在商品名称、商品详情、中文说明书等地方。天津市高级人民法院经审理认定该使用并非商标性使用，

不构成商标侵权。法院在判决中并做出如下评述：“碧萝芷”商标本身为臆造词，具有极强的显著特征。但是作为第一个将富含低聚前花青素的法国沿海松树树皮引入中国市场的品牌，消费者易将“碧萝芷”和这一原料建立对应关系。商标权利人的使用存在不规范的情况，且对他人的不规范使用行为消极对待。这些行为客观上造成了“碧萝芷”作为商标的淡化。

五、相关公众的界定对于通用名称的判断至关重要

法定通用名称范围相对比较容易确定，本文不做过多讨论。本文重点分析约定俗成的通用名称。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的规定，如果相关公众仅能将商标和一类商品联系起来，则商标可以认定为约定俗成的通用名称。可见，相关公众的界定对于通用名称的判断至关重要。

保健食品因具有一些特定功能而不同于普通商品，因此，保健品的相关公众具有自己的特点。

（一）保健食品行业的相关公众包括最终消费者、药剂师和医生

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条：商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。笔者将结合保健食品的特殊属性具体分析保健食品所面向的相关公众。

保健食品的购买方式可以总结为以下几种：第一，消费者通过公共渠道比如产品广告等了解到产品后自行决定购买；第二，根据药店药剂师的推荐购买；第三，根据医生的推荐购买。所以在交易的过程中，主要的参与方包括最终消费者、药剂师和医生。

欧盟法院在第T-419/17号判决^⑤中对于相关公众进行了非常详细的阐述，极具参考意义。根据欧盟普通法院的判决：如果在产品销售过程中涉及中间人的推广，在评估该商标是否已在行业内成为其所涉商品的通用名称时，应当考虑的相关公众是由最终消费者、用户整体及（根据商品所处市场的特点）参与推广该商品的专业操作者整体组成。

事实上，商标是买卖双方交流过程中不可分割的一部分。只有当交流双方都认同商标的预期功能时，也就是说，只有当商标发挥原产标志功能时，交流过程才能产生想要的结果，商标才能发挥其存在的作用。如果双方中任何一方将商标视为通用名称，则商标原本想要完成的信息传递就失败了。但是有一个例外，即使买方不知道产品的具体商标，但如中间人对买方的购买决定起决定性作用，则商标仍可继续发挥其原产标志功能，因为中间人对商标原产标志功能的认识使交流过程顺利完成。这就是在相关市场常见的情形：中间人通常提供建议，并促成购买决定，或甚至是促成自己以消费者身份作出购买决定，就如同我们所知的药剂师和医生推荐处方药品一样。因此，在评估商标是否已成为通用名称时，有必要考虑发挥作用的中间人。^⑥

基于以上分析，欧盟法院得出如下

结论：在定义相关公众时，必须牢记该商品的市场特点。所以笔者认为结合保健食品的市场特点，保健食品行业的相关公众应当包括最终消费者、药剂师和医生。

（二）保健食品行业的相关公众是否包括科学界

有些人认为相关公众也应当包括科学界。具有特定功能的新型保健食品往往是科学界研究的首选对象，保健食品商标可能直接作为保健食品代号被写入文章被广泛宣传引用。

那么这种使用是否可证明商标已经成为通用名称？欧盟法院对此持反对意见。它认为科学界不在相关公众的范围之内，因为科学界没有以任何方式参与买方和卖方之间的交流过程。

笔者同意欧盟法院的观点。正如《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定，相关公众仅包括消费者和与保健食品的营销有密切关系的经营者。科学界并不是消费者，也不是经营者，应该被排除在外。



如果将科学界列入相关公众的范围，势必会模糊商业行为和研究行为之间的界限。根据《商标法》第四条，商标是注册人出于生产经营活动中的需要而申请注册的。商标的使用是一种商业行为。而科学界对于商标的使用纯粹是出于研究目的，并非商业性使用。如果允许利用非商业之手来打击商业行为，一方面可能导致研究领域变得不再中立纯洁，另一方面可能打击企业参与研究的积极性。从微观上讲，让企业承受因

超出掌控范围的使用而带来的不利后果是显失公平的，也有悖于法律的公平公正的精神。

六、防止商标被淡化的建议

首先，选择显著性强的商标，同时注意避让原料名称。没有含义的臆造词通常具有较强显著性，在和原料名称不近似的情况下可以作为首选对象。

其次，商标权利人应当规范地使用注册商标，在包装、商品、宣传材料、商业文件上标注商标标识TM或者®。对经销商或分销商的使用行为进行有效的监督和严格的把控。

最后，对于市场上出现的类似品牌及时采取有效的法律措施，维护好商标和企业的对应关系。对于线上线下销售行为进行定期排查，对于不规范的使用行为及时予以制止。■



参考文献

- ① 参见《2021中国保健品行业现状及发展趋势：NMN走红网络》；载于艾媒网，2021年3月4日
- ② 参见《保健食品管理办法》（卫生部令第46号）第二条规定
- ③ 参见《保健食品注册与备案管理办法》，2016年2月26日国家食品药品监督管理总局令第22号公布，根据2020年10月23日国家市场监督管理总局令第31号修订
- ④ 参见达文西：《“碧萝芷”维权动了谁的利益》，发表于《知产力》，2020年12月22日
- ⑤ 参见天津市高级人民法院（2019）津民终449号民事判决书
- ⑥ 参见欧盟第T-419/17号判决：链接：<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=8FB2C44153E7F83DF9839E8FE38FD088?text=&docid=202083&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6643990>

浅谈关于材料类产品发明专利申请与实际产品之相互关系的两个误区

文/谭冀

随着创新发展理念的深入贯彻，高质量专利成为我国国家知识产权战略部署的重点。在过去的工作中，笔者发现一些申请人在申请材料类产品发明专利时存在两个常见误区，而这两个误区可能是高质量专利发展中的一块绊脚石。因此，笔者将这两个误区总结如下，希望能够帮助广大申请人在今后的专利申请中尽量避免由于这样的误区而带来的不可弥补的损失。

1. 专利申请文件整体上大概反映要求保护的产品即可

一些申请人认为专利申请文件整体上大概反映要求保护的产品即可，因而经常在只有少量的实验室数据时就决定提交专利申请。这很容易导致专利代理师在技术交底书的基础上撰写出来的产品权利要求不能覆盖最终实际产品的技术方案，因为从实验室样品到最终批量生产的实际产品，通常存在产品的组成和/或结构的一些调整。

根据专利法第六十四条第一款的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。在上述情况下，产品权利要求的技术方案与实际产品的技术方案存在一定区别。在申请获得授权后，如果有竞争对手仿制申请人（即专利权人）的实际产品，那么

专利权人在起诉该竞争对手侵犯专利权时可能会面临败诉的尴尬境地，因为专利侵权判断的基础是该授权专利的产品权利要求的技术方案与被诉侵权产品。然而由于上述的一定区别导致该授权专利的产品权利要求的保护范围没有覆盖到专利权人的实际产品，进而也就不会覆盖到被诉侵权产品。

因此，对于材料类产品发明专利申请，笔者建议申请人至少是在获得了经确认可以无差别地规模化生产的实验室数据并且最好是已经获得中试阶段的产品数据之后再开始专利申请准备工作。在这样的数据基础上的技术交底书可以使专利代理师撰写的产品权利要求的技术方案不会偏离最终产品的技术方案。





2. 专利申请获得授权产品即可安心上市

笔者在工作中经常被申请人叮嘱“尽快授权”。这种要求笔者可以理解，因为获得授权专利对于企业的发展而言是至关重要的（例如申请高新技术企业对于授权专利数量有明确要求），但是也有一部分申请人提出这种要求的理由是“专利申请获得授权产品即可安心上市”。

遇到这种情况时，笔者通常会向申请人详细解释专利法，尤其是专利权作为“排他权”的属性。根据专利法第十一条的规定，发明和实用新型专利权被授予后，除专利法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。该法条充分表明专利权是一种制止他人某些行为的权利，或者称为排他性权利。简而言之，专利权人所拥有的专利权仅仅规范了他人未经许可不能实施其专利，而没有保证专利权人能够自由地实施自己的技术。对于这一点，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）第二十三条给予了清楚的说明：被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持。

因此，对于待上市的材料类产品，笔者建议申请人在准备发明专利

申请的同时应该进行产品自由实施（Freedom-To-Operate，简称FTO）分析。FTO分析是对与目标产品相关的有效专利和专利申请进行检索和分析，从而确定目标产品是否存在侵犯他人专利权的风险。如果FTO分析给出的结论是不存在侵权风险，那么申请人就可以着手准备产品上市事宜。需要提醒的是，虽然不必获得授权，但是申请人应该在产品上市之前提交专利申请，以避免由于产品上市造成的公开而影响专利申请的新颖性。

然而，如果FTO分析给出的结论是存在侵权风险，那么申请人应该对产品的组成和/或结构进行调整以消除或规避该侵权风险。与此同时，专利申请文件也需要根据产品的实际调整来进行适应性修改。

总之，不恰当的专利申请文件会使授权专利的价值大打折扣。同时，专利授权并不意味着专利权人得到了“护身符”，产品上市前的侵权风险排查是十分必要的。此外，上述误区及相应的解决方法也可以推而广之适用于其他领域的发明专利申请。■

美国专利申请加快审查简介

文/方亮

随着我国科技实力的稳步提升，越来越多的国内企业的产品打入了美国市场，国内企业在美国的专利申请也越来越多。为了及时保护企业的自主知识产权，在市场竞争中处于有利地位，在某些情况下可能希望美国专利申请能尽快得到授权。为方便申请人制定合适的加快审查策略，笔者结合办案经验对美国专利商标局（USPTO）的专利申请加快审查机制进行了汇总比较。

目前，美国专利商标局（USPTO）的专利申请加快审查机制主要包括专利审查高速公路（PPH）、普通加快审查（AE）、优先审查（Track One）等。

1. 专利审查高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH）

2011年12月1日，根据《中华人民共和国国家知识产权局与美国专利商标局关于专利审查高速公路试点的意向性声明》，中美专利审查高速公路（PPH）试点正式启动。

专利审查高速公路是指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确定为可授权时，可以向后续申请受理局对后续申请提出加快审查请求。

PPH并非各国在实体问题上相互承认审查结果的机制，而仅是一种便利申请人

的加快审查机制，各国仍旧会按照本国专利法对具体的专利申请进行实质审查或者履行其他的审查程序。基于所使用的审查结果的类型，PPH可以分成常规PPH和PCT-PPH两种。常规PPH使用某一国家或地区知识产权局对专利申请的审查结果来提出加速审查请求；而PCT-PPH则使用PCT国际专利申请的审查结果（包括国际检索单位的书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位的书面意见（WO/IPEA）或国际初步审查报告（IPER））来提出加速审查请求。

1.1 适用对象

专利审查高速公路是适用于与美国签署了PPH协议的国家或地区的知识产权局与美国专利商标局之间的加速审查通道。截止到目前，与美国专利商标局签订了PPH协议的国家或地区共23个。由于美国专利商标局与我国签署了PPH协议，我国的专利申请人可以使用该途径来加速美国专利申请的审查。

1.2 启动条件

美国专利商标局是在后申请的审查局，并且在先申请的审查决定中至少有一项权利要求有授权前景，则申请人可据此要求美国专利商标局加快对在后申请的审查。

在美国专利商标局提交PPH请求，可以基于其他国家的同族申请，也可以基于同族的PCT申请。前者依据在先审查的国家局做

出的可授权意见，后者是依据PCT申请国际阶段的有利的国际检索单位的书面意见、国际初步审查单位的书面意见或国际初审报告。在美国专利商标局提交PPH请求仅限于发明专利申请。并且，PPH请求所涉及的美国申请权利要求必须与在先审查的申请权利要求有实质性的对应。

1.3 提交PPH请求需要注意的问题

1.3.1 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发出进入实质审查阶段通知书，所以申请人应尽早提出PPH请求，但是，美国专利商标局发出的关于单一性的限制/选择要求不被认为进行了实质审查。

1.3.2 在美国提出PPH请求的前提条件不要求“专利申请已经公开”。因此，如果在先申请获得可授权的通知，申请人即可考虑迅速提交美国专利申请的PPH请求。

1.3.3 由于PPH请求所涉及的美国申请权利要求必须与在先审查的申请权利要求有实质性的对应，因此，申请人在递交PPH请求的时候通常需要递交权利要求对应表或对应性说明（必要时，修改权利要求），以使得符合PPH的要求。

1.4 官方申请费用

提交PPH请求不需要缴纳官费。但是，可能产生的权利要求附加费（例如，因独立权利要求超过3个，权利要求总数超过20个而产生的权利要求附加费）需要正常缴纳。

1.5 PPH请求的优势和劣势

1.5.1 优势：PPH请求能够缩短专利申请审查周期，降低申请成本（减少审查意见通知书次数），提高申请授权的可预期性。

1.5.2 劣势：PPH请求只适用于有在先申请并获得在先审查局认可的专利申请，并且在提交PPH请求时，所使用的权利要求必须与在先审查的申请权利要求有实质性的对应，这可能导致牺牲保护范围。此外，由于PPH并非各国在实体问题上相互承认审查结果的机制，USPTO仍然需要按美国专利法对专利申请进行实质性审查，因此，在某些情况下（例如，USPTO审查员检索到新的现有技术文献，或者涉及美国独有的专利审查实践问题），专利申请的审查速度并不能得到明显加快。

1.6 在我国与美国提交PPH请求的不同之处

我国在提出PPH请求的时候，申请必须已经公开。申请人需要在申请已经进入实质审查阶段且CNIPA开始进行实质性审查之前或者在提出实质审查请求的同时提出PPH请求。

美国在提出PPH请求的时候，美国专利商标局对该申请的审查尚未开始，并且，临时申请、植物专利申请、外观设计申请、复审程序中都不能适用PPH高速路。

由上可知，通过PPH来加速审查的优点是没有官费、程序简单以及高通过率。对于已经拿到在先正面审查意见，又向美国专利商标局提交申请的申请人来说比较适合。但是，提交PPH请求的申请人通常需要将后申请的权利要求

保护范围进行缩小修改，因此，申请人需要在专利保护范围和加快审查之间进行权衡。

2. 普通加速审查 (Accelerated Examination, AE)

2.1 适用条件

AE途径适用于所有常规发明专利申请（包括继续申请、部分继续申请、分案申请和旁路申请）。但是，申请文件中的独立权利要求不超过3个，权利要求总数不超过20个，不能含有多项从属权利要求；并且，权利要求书必须符合单一性的要求。AE途径不适用于进入国家阶段的国际申请（提交RCE的除外）、外观设计、再颁申请、植物专利申请、RCE程序和复审程序等。

2.2 申请人需要递交加速审查的请求并缴纳相应的费用（140美元）。但是，以下几种类型的申请可以免除此费用：有助于保护环境、与节能相关、与反恐相关的申请。

2.3 AE加速审查的主体是基于法条35 U.S.C. 111 (a) 递交的专利申请，通过PCT申请进入美国国家阶段的申请无法使用AE途径加速审查，但基于该申请的继续申请或分案申请可以。

2.4 提出时机：应在提出专利申请的同时提出加速审查请求。

2.5 专利申请以及相关的文件必须通过电子申请系统递交，申请人递交的申请文件必须完整；申请文件中独立权利要求的数目不

超过3项，权利要求的总数目不超过20项；申请人需要确保递交的申请的权利要求只包含一项发明的内容。

2.6 申请人同意在审查过程中与审查员就申请相关的重要事项进行会谈。在加速审查的过程中，如果申请人不能满足审查员的会谈请求，该专利申请的加速审查将被终止。

2.7 申请人需要针对申请内容自行进行预先检索，需要向美国专利商标局提供相关的支持文件 (Accelerated Examination Support Document, AESD)。

2.8 AE加速审查的优势和劣势

2.8.1 优势：加快程度显著且有保障。专利申请通常会批准AE加速审查之后三个月内收到第一次审查意见，并预计自申请日起12个月内收到最终审查决定。

2.8.2 劣势：申请人需要进行审查前的预先检索工作，且必须在提交专利申请的同时提出AE加速审查请求，并且不能提交主动修改，并且答复OA时间仅有2个月且不能延期。AE不适用PCT进入国家阶段的申请。AE加速审查的条件较多且严格，容易被拒绝，因此，选择此加速审查途径需要慎重。

3. 优先审查 (Track One)

由于AE加快审查要求的条件较为严格，无法满足申请人的需求，美国专利商标局于2011年9月又提出了优先

审查程序。

3.1 优先审查条件

3.1.1 专利申请的申请日不早于2011年9月26日，且必须是基于法条35 U.S.C. 111 (a) 递交的原始发明专利申请或植物专利申请。

3.1.2 如果申请主体是发明专利申请，则申请必须通过美国专利商标局的电子递交系统完成递交。如果申请主体是植物专利，可以采用纸质文件的方式完成递交。

3.1.3 独立权利要求的数量不得超过四项，权利要求的总数不得超过三十项，并且不得包含多重权利要求。

3.1.4 申请人需要在递交专利申请的同时递交优先审查请求，并需要同时缴纳优先审查费，以及专利申请的公开费。

3.2 优先审查的优势

3.2.1 优先审查无需提交美国专利商标局认可的检索报告。

3.2.2 无需满足审查员的会晤要求。

3.2.3 申请人只需填表、缴费即可享受优先审查。

3.2.4 回复快（57天），请求的通过率为94%。

由上可知，与AE加速审查相比，优先审查不需要提交美国专利商标局认可的检索报告，也不需要满足会晤要求，权利要求数量限制也有所放宽，并且，优先审查从时间上具有优势，其缺点主要是美国专利商标局每年接受的案件数目有限制，同时申请人需额外支付较高的官费（大实体\$4000，小实体\$2000）。

4. 其他

另外，美国专利商标局的专利加快审查机制还有基于年龄/健康的特殊审查 (Make Special Based on Age/Health)。美国专利商标局自1959年12月起实施规定，对于年长者或有健康问题的申请人可以提出特殊审查请求。

基于年龄/健康的特殊审查的条件包括：申请人年龄大于等于65岁，或申请人的健康状况比较糟糕，可能无法坚持正常的专利审查周期。在上述任一情况下申请特殊审查，都无需递交申请费用，且特殊审查申请成功的话，美国专利商标局将对整个审查过程予以加快。

申请费用（官方）：无官费。

申请时间：必须在第一次OA下发之前提出请求。

申请方式：年龄问题可以通过纸件方式或电子提交，并提交相关证据；健康问题可以通过纸件方式或电子提交，包括医生证明或其他医疗证明。

综上所述，PPH程序具有低成本、高效率的特点，但PPH可能会对权利要求的保护范围产生影响；Track One优先审查程序对权利要求的保护范围来说似乎更为有利，但是官方费用较高；AE加速审查程序可适用的范围最广，但其要求在先检索并且提供审查支持文件，并且流程比较复杂。我国申请人可以根据实际情况选择适合自身需求的途径来加快美国专利申请的审查。■

勇于对海外商标恶意抢注行为说“不”

——以土耳其“XCMG”商标无效宣告诉讼案为例

文/甄天一

近年来，随着“一带一路”的不断推进，越来越多的中国企业加快了“走出去”的步伐，2020年11月份签署的《区域全面经济伙伴关系协定（简称“RCEP”）》更是方便了中国制造走向全世界。与此同时，中国品牌在海外遭遇抢注的情况愈发频繁。据中华商标协会连年发布的《企业商标国际抢注预警报告》披露，截至2017年底，共有105家会员企业遭遇过海外商标抢注，占比达33.5%，而在2020年，仅1-6月份就有38家企业遭遇抢注，这其中包括一些中华老字号和相关知名商标。

目前很多企业已通过境外商标监控的方式及时发现抢注行为，能够做到在公告阶段对恶意抢注进行打击。但对于注册时间已超过5年甚至更久的抢注商标来说，权利人往往因为举证难度的增加、法律适用的限制等多种因素而轻易不启动维权程序。有些企业无奈之下会选择高价购买抢注人的商标，更有甚者最终会放弃某个重要市场。因此，权利人应如何预防和应对恶意抢注商标？本文以中国贸促会专利商标事务所商标业务团队代理的“XCMG”土耳其商标无效宣告诉讼案为例，来探讨上述问题。

一、案情介绍

徐工集团工程机械股份有限公司（本案申请人，以下简称“徐工”）成立于1989年

3月，成立30年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位，目前位居国内行业第1位、全球行业第3位、中国机械工业百强第4位、世界品牌500强第409位，是中国装备制造业的一张响亮名片。目前，已经在全球建立了300多个海外网点为用户提供营销服务，其“XCMG”品牌产品销售网络覆盖180多个国家及地区。毫无疑问，徐工已成为中国制造逐步走向世界的优良典范。

早在2005年，作为徐工在土耳其的独家经销商，某O公司（本案被申请人）以自己的名义向土耳其专利商标局提交了第2005/22106号第7类“XCMG”商标注册申请，又于2014年提交了第2014/22072号第06、09、35、36、37、42类“XCMG”商标注册申请，均获准注册，此外还将www.xcmg.com.tr作为域名在土耳其进行注册。

经过多年协商未果，徐工于2017年6月5日对2件抢注商标提出无效宣告请求，并对抢注的域名提出撤销申请。与中国商标审查机关不同，在土耳其无效宣告程序都由法院主审，本案历经四年时间，经由科贾埃利一审法院、萨卡里亚区域上诉法院二审审理，均认定争议商标构成对徐工在先商标的恶意抢注而予以宣告无效，域名也属于恶意注册而予以撤销，即便被申请人不服并向最高法院提出二次上诉，最高法院最终也维持了二审判决。

本案适用的主要法律条款是土耳其第6769号工业产权法第6/2条：未经商标所有人同意且没有正当理由，代理人或代表以自己的名义提交的相同或相似的商标注册申请，应当基于商标所有人的异议而驳回或予以无效。其中难点在于，在权利人提起无效宣告诉讼时，争议商标已注册超过10年时间，根据工业产权法第25条规定，如果权利人在已知或应知的情况下默许在后注册商标连续使用超过5年时间，除非在后注册商标存在恶意，权利人无权提出无效宣告，即实践中所说的“权利缄默原则（loss of right due to silent）”。本案中我方无效宣告请求很可能因此而被驳回，这也是对方贯穿全案所极力主张的观点。（原文：*Where a trademark proprietor has acquiesced in the use of a later trademark for a period of five successive years while being aware or should have been aware of this situation, trademark proprietor may not allege his trademark as an invalidation ground unless the registration of the later trademark is in bad faith*）

围绕第25条规定，申请人徐工集团提交了大量证据材料来证明对方O公司的恶意，主要可以归纳为以下几个方面：

一是连续多年的经销协议。O公司自2000年起就作为申请人在土耳其的独家经销代理商，代理“XCMG”品牌产品在土耳其的销售，其在2005年和2014年提交争议商标注册时当然知晓申请人的商标，可以直接证明O公司的恶意；

二是全球商标注册证。申请人作为国际工程机械领域的领头羊，其“XCMG”系列商标自1993年起开始使用并在中国和多数国家取得注册，已经形成了自己的一套商标体系，O公司应当知晓申请人的商标及商誉，抢先注册其商标和域名具有明显窃取商业利益的恶意；

三是O公司自认“XCMG”商标归申请人所有的电子邮件。申请人在提起无效诉讼前曾多次与对方协商转让商标事宜，期间对方有两次提到其注册争议商标的目的是为了保护申请人的XCMG商标，但随后又拒绝将争议商标转让给申请人，其恶意已昭然若揭。

此外，由于第2014/22072号“XCMG”商标核定使用类别为06、09、35、36、37、42类，并非申请人在先使用的工程机械所属第07类，对此申请人在诉讼中主张代理人抢注的情形应同样适用于与之不相类似的商品和服务上。

针对申请人提出的上述主张和证据，被申请人也不甘示弱，其核心观点在于：

首先，第2005/22106号商标已注册超过10年，申请人已无权提起无效诉讼；

其次，“XCMG”之所以在当地很有名是得益于被申请人的经营管理，是被申请人多年心血为争议商标赋予了市场价值；

同时，申请人的无效请求难言善意，并控诉申请人雇佣其原职工、妨碍其正常经营的行为是有明显恶意的。

按照土耳其无效诉讼基本程序，主



审法院会将案件材料移交给专家意见组并形成专家报告。需要注意的是，专家报告对于主审法官的判断起着至关重要的作用，往往决定着案件结果。结合报告内容，本案一审法院最终作出如下认定：

1. 在案证据显示，申请人自1993年起就开始使用XCMG商标并已在全球大多数国家和地区取得商标注册；
2. 被申请人自2000年起即作为XCMG在土耳其的独家经销商，以自己的名义将XCMG在土耳其进行注册，违反了工业产权法第6/2条关于未经商标所有人同意或以不正当手段注册他人商标的规定；
3. 被申请人的行为有明显的恶意，一是体现在以自己的名义注册申请人的商标并在商业关系中作为自己的标识使用，二是体现在拒绝将商标转让至其合法所有人；

4. 由于被申请人的行为存在恶意，因此即使争议商标已注册超过10年，本案也不能适用权利失效原则来驳回申请人作为合法权利人的请求；

5. 此外，虽然基于独家经销关系，被申请人对争议商标已投入大量人力财力，但这并不是其通过注册取得商标权的合法理由。

基于上述认定事实，一审法院判决撤销被申请人2件争议商标及注册域名。在此之后的2年时间内，被申请人不服法院判决且一直提出上诉，并再三强调权利失效原则，但都被我方一一反驳。即便到土耳其最高法院，考虑到案件材料足以证明被申请人的恶意，最高院最终也支持了我方无效请求，替客户清理了被恶意抢注多年的商标。

在成功代理上述土耳其XCMG商标无效案件中，认定被申请人恶意是至关重要的因素。一是可以排除“权利失效原则”的适用，二是能够扩大保护范

围，而不仅仅局限于权利人在先使用的类别（本案中的第7类）。这两种功能对于赢得本案的胜利都是缺一不可的。

判断被申请人是否具有恶意时，法院主要是基于以下方面：

1) 判断申请人已有商标情况及其知名度；

2) 被申请人与申请人是否存在直接的往来关系；

3) 被申请人在申请人协商沟通时的意思表示等，即同时考虑客观事实和主观意图。

本案的胜利增强了中国企业打击海外恶意抢注行为的信心，在面对注册已久的顽固商标时可以不再畏手畏脚，只要能准确具体地理解和适用当地法律，就可以另辟蹊径赢得胜利。在面对海外众多抢注案件时，权利人应当充分了解各国对于打击恶意抢注商标的法律规定，适用最有利的条款，采取最有力的措施开展维权工作，为我国制造走遍世

界清除顽疾。

二、对权利人的启示

作为中国贸促会专利商标事务所商标业务团队的承办人员，经过本案长达4年的探索，笔者对中国企业走向世界有了更深刻的理解。可以说，雄厚的实力加上健全的品牌保护体系无疑会为企业插上腾飞的翅膀：几十年的蓬勃发展造就了徐工集团今天的行业地位，提早的商标布局也为今日徐工全球品牌体系的搭建奠定了基础，这两点在打击恶意行为中都起到了关键作用，值得每个企业学习借鉴。

当然并非所有的企业都像徐工这样有足够的实力和健全的商标体系，某电器元件公司在土耳其同样遭遇了经销商的抢注，但苦于证据不够充足，案件走向并不明朗，在我们的建议下该公司选择尝试与对方谈判转让。经过近一年的协商，我们成功协助公司把转让价款从

50万美金降到20万美金，最终拿回了商标权。因此不论是哪种情况，企业都不必过于紧张，面对恶意抢注行为，专业的代理机构会采取多种方案为企业争取最有利的结果。

最后，笔者将结合事务所在海外商标布局维权方面多年来的经验，谈一下企业应如何预防和应对恶意抢注行为：

1. 商标布局

一个完备的海外商标布局体系是防止商标被恶意抢注的最有效办法。当前世界上大多数国家的商标注册制度都采用申请在先的原则。面对全球化渗透到各行各业的趋势，在企业成立初期不仅要在国内申请注册商标，对重要级别的商标（如司标或主打商标）也应尽早在重点国家和地区进行提前注册。而在企业迅速发展阶段，考虑到商标注册周期的不均，应提前3-5年在未来可能开展业务的国家地区进行布局，即“商标先行”。在选择商标布局的商品和服务范

围时，本着未雨绸缪的原则，企业可以适当扩大商品服务的范围，以点带线，延长布局的产品线，也有助于品牌体系的建设。

2. 商标监测

在做好商标布局工作之外，积极进行商标监测也是及时发现抢注行为的主要途径，企业可以通过第三方商业数据库来对目标国家公告的商标进行实时监控，及早发现才有可能阻止抢注商标取得注册。

3. 积极维权

企业在发现疑似抢注商标行为后，应尽早根据不同国家的法律制度采取合适的维权措施，若任由抢注商标注册而不采取行动，如上文对于各国无效宣告提出时间的限制，即便胜算很大也很可能因超出救济时间而不被商标法保护。

4. 协商和解

如若可以通过友好协商的方式拿回

商标权，对于权利人来说自然是诉讼方式之外的替代解决方案，但实践中协商的过程往往不那么顺利。大多数情况下抢注方会索要高额的转让费用，而由于权利人没有及时采取法律途径维权，又或是维权周期过长而影响市场，企业最终妥协而高价收回自己的商标。因此协商转让仅作为不得已的选择，企业应及时对抢注行为做出反应而避免自身陷入被动的局面、而任人宰割。

总的来说，从预防商标恶意抢注的角度来看，每一步都至关重要。完备的商标布局体系是前提，能够以最低的成本构建最全面的保护层，企业应当尽早、尽可能全面地开展商标布局工作；积极的商标监测是重点，能够第一时间发现抢注行为，并且及时制定应对方案，避免错过打击的最佳时机，企业应借助代理机构的专业能力，及时有效地监控抢注行为，同时充分了解当地国家的法律规定，积极合理地利用法定程序，夺回属于自己的权利。■





1 澳大利亚商标检索数据库将替代商标官方公报

根据澳大利亚《1995年商标法》的规定，澳大利亚知识产权局必须公布知识产权申请的结果、行动和状态等信息。目前，该局在“澳大利亚商标官方公报”上公布这些信息，每日公布PDF版的商标官方公报。

需要注意的一点是，所有相关信息都可以通过澳大利亚商标检索（ATMS）数据库来公布和检索，澳大利亚知识产权局决定停止制作每日PDF版的官方公报。ATMS数据库将起到官方公报的作用。该数据库还具有不同的检索功能，并带有一个包含了PDF版“澳大利亚商标官方公报”中所提供的所有信息的新“通知”部

分，旨在提供更多信息。最后一期PDF官方公报于2021年6月8日公布。以前所公布的公报仍可通过ATMS数据库下载。（来源：中国保护知识产权网）

2 《布达佩斯条约》已在越南生效

《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》（简称《布达佩斯条约》）已于2021年6月1日正式在越南生效。此外，根据越南政府2021年1月29日第10/NQ-CP号决议，该条约的规定将直接适用于越南。根据越南法律，在加入国际条约时，如果条约的规定足够明确和详细，越南将决定直接适用条约的全部或部分规定，而不是颁布国

内法或修改现有国内法以符合条约。因此，根据该决议，《布达佩斯条约》的所有条款将被直接用作国内法条款。（来源：中国保护知识产权网，有删节）

3 慕尼黑地区法院设立第三专利庭

慕尼黑地区法院院长安德烈·施密特（Andrea Schmidt）宣布，新的民事庭于2021年8月16日开始工作。这是该法院的第44民事庭，一半的案件将为专利侵权案件，可减轻第7和第21专利诉讼庭的压力。

尽管德国其他地区法院的案件数量有所下降，但慕尼黑地区法院的新专利案件一直在增加。2020年，巴伐利亚州的法院收到202件新诉讼案件，较前一年

增长了10%。这意味着在此方面慕尼黑连续2年超过曼海姆。后者的2个专利庭在2020年受理的案件比2019年下降22%。

慕尼黑地区法院受SEP（标准必要专利）青睐

慕尼黑已将自己打造为诉讼首选法院，尤其是对复杂的SEP诉讼。例如，在诺基亚与戴姆勒就汽车移动互联网技术专利达成许可协议之前，慕尼黑地区法院一直是二者进行诉讼的三个法院之一。（来源：中国保护知识产权网，有删节）

4 欧专局基于网络的在线申请服务CMS将停用

欧洲专利局（EPO）现有的基于网络的在线申请服

务（也称为CMS）将于2022年1月1日起停用。它将被该局于2021年4月1日推出的新的基于网络的申请服务Online Filing 2.0所取代。在线申请软件eOLF和相关网页申请服务将不受影响。

Online Filing 2.0整合并改进了CMS的功能，涵盖了EPO的所有程序（包括上诉委员会的程序），并提供了更加人性化的界面。在从目前到2021年12月31日的过渡期内，CMS将继续与Online Filing 2.0并行运行。在过渡期结束之后，CMS将不再可用。

用户应尽快开始使用Online Filing 2.0，并使其成为日常工作的一部分。自2021年4月1日起，已注册CMS的智能卡（Smart cards）已自动注册为Online Filing 2.0。

数据存储于CMS中的用户需要在2021年12月31日过渡期结束之前将他们希望使用的数据迁移至Online Filing 2.0中。自2022年1月1日起，用户将无法再访问存储在CMS中的数据。

有关Online Filing 2.0的注册和权利管理以及数据迁移的实践方面的更多信息，用户可查看CMS和Online

Filing 2.0页面上的专用常见问题解答。（来源：中国保护知识产权网）

5 欧盟委员会发布关于《版权指令》第17条的指南

2021年6月4日，就在《数字单一市场版权指令》（《版权指令》）转换为欧盟成员国国内法截止日期前一个工作日，欧盟委员会发布了期待已久的关于指令第17条应用的指导文件（指南）。

指南中包含的一些重要更新如下：

关于“尽其所能”的规定

第17条第4款中的“尽其所能”（best efforts）要求是指令中最具争议的内容之一。《指南》阐明，“尽其所能”是欧盟法律的“自主概念”，应由成员国根据《指南》进行转换，并根据第17条的目的和目标进行解释。指南指出，应考虑第17条第5款规定的相称性原则（proportionality principle）。

令众多利益相关者感到失望的是，该指南指出，根据第17条第4款a项规定，“尽其所能”获得权利人授权的义务要求对OCSSP采取的行动进行“逐案”评估。然而，该指南建议“尽其所能”至少应将OCSSP纳入进来，使其主动与易于确认和定位的权利人沟通，尤其是那些代表广泛的作品目录或其他主题的权利人，例如集体管理组织。为促进这一点，该指南规定，成员国“可以鼓励建立权利人登记处，以供OCSSP进行咨询”。

根据第17条第4款b项，“尽其所能”只能确保权利人已向OCSSP提供“相关和必要信息”的特定作品和其他主题的不可用。在这一点上，指南的措辞再次出现矛盾，指出此类相关和必要的信息将在“逐案”的基础上进行评估。虽然该条款似乎暗示使用自动屏蔽系统来防止侵权上传，但对OCSSP来说是一定的缓冲，因为澄清了成员国不应为了满足“尽其所能”要求而强制使用技术解决方案或将任何特定技术解决方案强加给OCSSP。

增加事前审查

第17条第4款规定的“尽其所能”义务和第17条第7款之间的对立关系备受关注。这要求平台确保未侵犯版权的作品不被屏蔽。有利的一点是，该指南澄清了为了遵守第17条第7款并且不影响合法使用，自动屏蔽（事先防止上传侵权内容）原则上应限于“明显侵权的上传内容”。

然而，该指南似乎也建议对“可能对权利人造成重大经济损害”的内容进行事前屏蔽和过滤。这是指具有时效性的内容，例如未发行的电影和音乐。在这种情况下，权利人可能会指定内容，以便OCSSP在“尽其所能”配合工作时特别谨慎和认真。在可能和可行的情况下，该指南建议由OCSSP对包含指定内容的上传内容进行快速的事前人工审查，由自动内容识别工具进行识别。（来源：中国保护知识产权网，有删节）



“十四五”开局 我国知识产权领域有哪些变化？

国家知识产权局办公室副主任衡付广在7月14日举行的例行新闻发布会上介绍，“十四五”开局以来，我国大力推动知识产权高质量发展，目前已取得积极成效。

具体体现在三大方面：

一是关键核心技术领域专利储备不断加强。截至6月底，我国国内（不含港澳台）有效发明专利中，战略性新兴产业领域发明专利达到73.1万件，较“十三五”期末增加5.3万件，产业创新发展动能持续增强。

二是有效发明专利维持年限结构持续优化。我国国内（不含港澳台）有效发明专利中，维持超过10年的有28.1万件，所占比重达到11.5%，较“十三五”期末提高0.2个百分点。

三是知识产权有力支撑企业海外发展。初步监测数据显示，1-5月我国市场主体在美欧日韩等主要经济体发明专利申请、授权总体延续增长态势；国家外汇管理局数据显示，1-5月我国知识产权使用费出口额48.4亿美元，同比增长24.3%，知识产权对外贸易规模不断扩大。（来源：人民网，有删节）

出征，再创辉煌！ 自主知识产权护航我国健儿征战奥运

7月23日，因疫情延误的东京奥运会终于拉开帷幕，吸引了全世界观众的关注。赛场内，圣火即将点燃，精彩接连不断；赛场外，各国护航奥运的防疫战早已打响，纷纷力争上游。在这场疫情防控的比赛中，“中国队”凭借自主知识产权信心满满。

疫苗是构筑防疫护城河的重要构成。目前，我国已有多种拥有自主知识产权的新冠病毒疫苗获批上市，此届奥运会中国代表团接种率接近100%，为奥运健儿和工作人员筑起了坚实的免疫防线。



科兴公司开足马力生产疫苗，为疫情防控工作顺利开展保驾护航

东京奥运会的赛场上，菲律宾、乌克兰等国的运动员在中国奥委会的支持下，全员完成中国科兴新冠病毒疫苗接种。该疫苗系北京科兴中维生物技术有限公司研发的灭活疫苗，已在全球多个国家完成临床试验，是全球疫苗免疫联盟“新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）”助力发展中国家疫情防控提供的疫苗之一。

另一种加入COVAX的中国新冠病毒疫苗——国药集团的灭活疫苗，也为护航东京奥运会贡献着力量。数据显示，中国已向全球100多个国家和国际组织提供了5亿多剂新冠疫苗和原液，相当于当前全球新冠疫苗总产量的1/6，国药疫苗是其中的“主力选手”。早在2020年6月，国药集团旗下北京生物制品研究所有限责任公司就提交了2件新冠病毒疫苗生产和纯化的核心发明专利申请，通过国家知识产权局涉疫专利优先审查的“绿色通道”，仅用不到一年时间就全部获得授权。相关技术还通过国家有关渠道向发展中国家转移转让，帮助全球人民更快筑牢免疫防线。

高清转播是远程观赛的最佳模式。疫情之下的奥运会，社交距离让往届人山人海的现场助威与欢呼销声匿迹。病毒让观众与运动员的距离拉远了，技术却让人们的视线与赛场更近了。

在东京街头，一辆辆挂着中国牌照、涂着简体汉字的大车，吸引了路人的目光。这是来自中央广播电视总台和多家中国媒体公司的超高清转播车。2021年，中央广播电视总台、阿里巴巴等中国企事业单位首次承包夏季奥运会、残奥



中央广播电视总台转播车亮相东京街头

会多项赛事国际公共电视信号制作，终结了这一领域没有中方身影的历史。来自中国团队的信号成为世界“顶流”。

挂着上海牌照的转播车，来自上海文广传媒集团。“领队”的SMT天鹰转播4K UHD S1转播车由该集团自主研发，是全国首辆基于SMPTE-2110标准的全IP架构转播系统，匹配全流程HDR技术，标配32路以上讯道，也是全国第一辆全4K内核的SDI系统转播车。早在2018年，它就成功“出征”韩国平昌冬奥会，向全世界发出第一缕来自“中国技术”的奥运转播信号。

运动员在奥运赛场上的精彩表现，背后是无数次的拼搏与奋斗；700多人的团队十几天的赛事健康保障，凝聚的是中国企业多年的研发与探索。直面疫情，我们不仅更快、更高、更强，我们还更团结，用各行各业不断创新的自主知识产权成果，护航奥运健儿再创新辉煌。（来源：中国知识产权报微信公众号，有删节）

创新 向着中国航天新高度

中国人首次进入自己的空间站！6月17日，神舟十二号载人飞船在中国酒泉卫星发射中心点火发射，与空间站天和核心舱完成自主快速交会对接，航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天和核心舱，开始为期3个月的在轨驻留。

在此次飞行任务中，拥有自主知识产权的中国“硬科技”随处可见。例如，经过近5年的技术改进，搭载神舟十二

号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭的可靠性从指标要求的0.97提升到0.9894，火箭安全性评估值从0.997提高到0.99996，达到国际先进水平。随着中国北斗系统全球组网完成，北斗导航终端已经引入神舟十二号飞船设计之中，飞船的导航计算、返回搜救落点报告等都采用了北斗系统定位数据。神舟十二号飞船使用的控制计算机、数据管理计算机也完全使用国产CPU芯片，元器件和原材料全面实现自主可控。（来源：中国知识产权报微信公众号，有删节）

中国石油天然气管道工程有限公司 五年收获专利280项

6月23日，中国石油天然气管道工程有限公司（简称管道设计院）收到国家专利局颁发的关于《一种油气管道从中间接入盾构隧道的方法》的发明专利证书。据介绍，“十三五”以来，该院共收获国家专利280项，这些专利技术均应用于我国油气管道建设中，彰显了行业引领地位。

此次获得的专利重点针对盾构隧道口径大、埋层深的特点，提出“大角度顶管+竖井”结合方式接入主干盾构隧道，并在接头位置设计了专用的防水方法及装置，能够实现接入顶管和盾构隧道的无缝衔接。该专利进一步完善了油气管道盾构方面的知识产权体系，为油气管道盾构隧道设计提供了可靠的技术解决手段。该专利技术解决了不同起点、多条管道共用盾构隧道的技术难题，使盾构隧道设计思路不再是“点对点”，而是真正意义的管廊地下通道。目前，该技术已经在兰州盾构等项目中成功应用。

据该院技术质量安全部负责人赵子峰介绍，近年来，管道设计院从战略出发不断加强科技管理，推行技术矩阵管理工具，将现有技术成果、研发能力、技术实力进行全面深入梳理，明确技术攻关内容及优先级，从核心业务领域、多元业务拓展、设计手段提升和前沿技术储备等四个方面精选项目，有针对性地开展技术攻关，相关发明创造、技术革新呈现逐年上升趋势。以“十三五”期间为例，该院每年获得的专利数量由20余项增长到2020年的70余项。（来源：中国新闻网，有删节）

安徽时隔六年再度揽金 科大讯飞斩获中国专利金奖

2021年6月，第二十二届中国专利金奖获奖名单公布，皖企科大讯飞“语音识别方法及系统”发明专利荣获金奖，也是安徽省在6年后再度获金奖。

据了解，中国专利奖是由国家知识产权局与世界知识产权组织共同开展评选，是国内知识产权领域的最高奖项。此次科大讯飞获奖专利通过提出“静态+动态”网络空间实时融合路径解码寻优算法，解决了面向多领域、多用户、多场景下识别效果差、反应速度慢、系统构建时间长等技术问题，显著地提升了语音识别效果。

目前，科大讯飞语音识别技术，经过产业实践和国际竞赛平台的验证，成绩斐然。在国际多通道语音分离和识别大赛CHIME中，科大讯飞自参赛后三度卫冕。科大讯飞相关负责人表示，中国专利金奖不仅是对科大讯飞过去创新工作的认可，更对未来坚持源头核心技术创新工作提出了更高要求。未来，科大讯飞将以更便捷的技术实现更优质的智能服务，让人工智能更具温度，解决社会刚需，助力中国智能语音及人工智能产业领先全球。（来源：人民网）

胜利油田 专利获中国专利奖金奖

2021年6月，国家知识产权局发布第二十二届中国专利奖金名单，胜利油田“一种部分支化部分交联聚合物驱油剂及其制备方法”专利获第二十二届中国专利奖金奖，这是中国石化在本届的唯一金奖。

东部油田经过60余年开发，主力油田已进入特高含水期，但仍有大量原油滞留地下。这类油藏非均质性强、剩余油分布零散、注入水和化学药剂利用率低，新型驱油剂研发是提高该类油藏采收率的核心和关键。

该专利产品与聚合物、表面活性剂构筑的非均相复合驱体

系，可有效动用不同类型、不同孔隙中的剩余油，从而提高采收率。与聚合物驱、二元复合驱等其他提高采收率方法相比，在聚合物驱后油藏及高温高盐驱后油藏，可提高采收率5%~10%，降低应用成本10%~15%。（来源：中国石化报）

方大九钢 五项发明获国家实用新型专利

2021年7月，方大九钢技术中心收到国家知识产权局通知，公司《一种快速定位转炉出钢口的装置》《一种堆取料机电缆卷筒的高压滑环架》《一种钢液测温设备的冷却装置》等5项发明获得国家实用新型专利。

以《一种快速定位转炉出钢口的装置》为例，目前我国转炉在安装出钢口过程中大多数采取的方式为人工定位，根据经验判断出钢口座砖相对位置，这种方法既不科学也不精准。为解决难题，公司技术人员通过刻苦钻研，成功发明了一种快速定位转炉出钢口的装置，并获得国家实用新型专利。该实用新型专利成功解决了目前安装出钢口过程中采取人工定位，容易造成出钢口向某一侧偏移，而本实用新型的发明可以在安装出钢口时确保炉衬不被钢水冲刷，更好地保护炉衬不被破坏，同时可以确保转炉出钢后期挡渣成功，降低钢水氧含量，从而提高钢水纯净度，有效解决了钢水质量的问题，促进企业生产技术进步与创新。

长期以来，该公司高度重视科学技术在生产实践中的应用，把提升专利成果数量和质量作为重点工作来抓，成立了科学技术学会，与东北大学等知名学府签订了长期合作协议，并设立了博士后科研站等工作。同时，该公司完善了科技创新激励机制，进一步细化科技创新奖励激励措施，为创新工作的开展提供了良好的制度保障，激发了各级人员的创造热情。后续，该公司将继续加大科技创新力度，不断培养企业实用型人才，推动创新型企业建设，为企业实现可持续性发展提供强大科技力量。（来源：九江新闻网）

龙传红所长参加第二届跨国公司领导人青岛峰会并发言

由商务部和山东省人民政府共同举办的第二届跨国公司领导人青岛峰会于2021年7月15日至16日在青岛举行。中国贸促会专利商标事务所龙传红所长受邀以AIPPI中国分会副会长的身份参会，并在峰会的“跨国公司知识产权保护与合作论坛”发表演讲。

龙传红所长从政策环境、法律法规和典型案例三个方面介绍了我国知识产权侵权的惩罚性赔偿制度，认为惩罚性赔偿制度的建立彰显了我国打击恶意侵犯知识产权和加强知识产权保护的决心，将进一步增强跨国公司在华长远投资长期发展的信心。

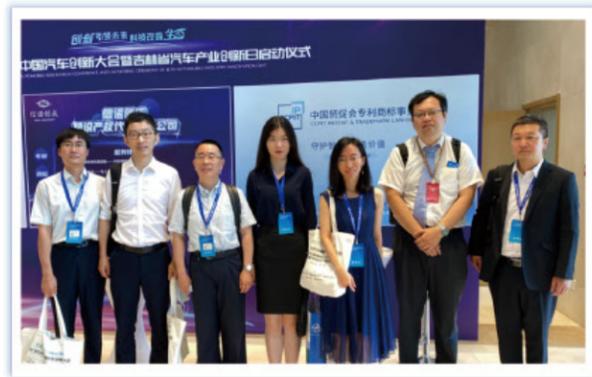


中国贸促会专利商标事务所代表团一行七人参加中国汽车创新大会

2021年7月22-24日，吉林省人民政府、长春市人民政府、中国汽车技术研究中心有限公司、中国第一汽车集团有限公司、中国汽车工程学会主办的“2021年中国汽车创新大会”在吉林省长春市隆重召开。创新大会以“创新引领未来，科技改变生态”为主题，围绕汽车技术协同创新、创新生态打造、“卡脖子”技术与前沿关键技术研讨、投融资服

务与技术转移、技术创新与知识产权运营等热点议题展开研讨，共话汽车未来。我所代表团一行7人组团参会并在大会核心展位布展。

本次大会是全球汽车产业交流的重要平台和中国汽车创新面向世界的重要窗口，对推动我国汽车核心技术创新、促进中国汽车产业全球化发展具有十分重要的意义。为充分利



用本次大会进一步扩大我所在汽车行业的影响力、不断提升品牌形象，业务发展处精心设计、制作了展位展板，印制我所诉讼业务和商标业务的宣传材料600份，同时定制了带有新LOGO的精美礼品在会议期间向到会嘉宾发放。通过本次大会，代表团成员向汽车行业的领军企业全面展示了我所的专业形象，赢得了客户及合作伙伴的信任与认可。大会首日，诉讼与咨询处柳冀副处长在“知识产权保护与诉讼应对”论坛上，发表了“汽车行业专利诉讼及车企应对策略”主题发言，取得巨大反响。

当前，我国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、推动高质量发展的关键期，创新成为驱动发展的第一动力，



汽车产业作为国家支柱产业，2020年汽车类消费品占GDP比重超过4%。新一轮科技革命和产业变革加速兴起，电动化、自动化、新材料、互联网等前沿技术相互交融，新一轮科技和产业变革为我国汽车产业创新发展带来了广阔前景。

在这样的重要时间节点，本次大会邀请到众多专家、学者、企业家相聚在一起，就汽车创新问题进行研讨。中国贸促会专利商标事务所也积极把握机遇，了解全球汽车创新的最新动态，继续以高质量服务，为推动我国汽车产业可持续发展不断努力，与客户一起见证我国汽车产业实现由大到强的历史性跨越。

“欧洲商标申请和争议解决策略与案例”网络研讨会成功举办

6月18日，国际商会中国国家委员会（ICC China）知识产权委员会、中国贸促会专利商标事务所成功举办“欧洲商标申请和争议解决策略与案例”网络研讨会。中国贸促会专利商标事务所副所长周中琦先生出席会议并致辞，意大利G°egorj S.r.l.律所商标代理人伊利莎贝塔·马格妮女士、德国Boehmert & Boehmert律所注册知识产权律师皮特·格罗斯先生、中国贸促

会专利商标事务所资深商标代理人李云成先生分别围绕欧盟商标注册和争议解决策略、我国企业应对海外商标纠纷案件的策略等内容进行了讲解和分享。会议共吸引来自国内企业、国内外律所和知识产权代理机构的200余名参会者报名参加。

周中琦在致辞中表示，在新发展理念中，创新是引领发展的第一动力。企业技术创新的目的是为市场提供优质的

产品和服务，而品牌则是产品和服务进入市场的通行证，是连接技术-产品或服务-市场的桥梁。因此，贯彻新发展理念，推动企业技术创新，必须大力加强品牌建设。在构建新发展格局中，提高中国企业竞争力，为市场提供优质的产品和服务，驱动经济发展，引领消费升级，是实现国内大循环的关键，而加强品牌建设，提升产品的附加价值，是提高中国企业竞争力的重要一环。在国

内国际两个循环中开拓市场，应当根据企业的产品或者服务覆盖的类别，以及产品或者服务覆盖的地域，提前进行知识产权布局。中国贸促会专利商标事务所创始于1957年，自1976年起协助中国企业在海外进行商标注册，几十年来不断加大服务力度，不断完善全球合作网络。我们愿以自身的经验、人力、物力、国内外资源，全力支持中国企业进行知识产权布局，落实创新驱动发展理

念，在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局过程中更好地发挥作用，与优秀的中国企业一起成长。

在嘉宾发言环节，伊利莎贝塔·马格妮和皮特·格罗斯通过与中国商标实践的对比以及大量实际案例，深入浅出地介绍了欧盟和部分欧洲国家的商标注册和争议解决策略等内容，给出了清晰的指导性建议，并就商标整体性、商标

使用证据等问题展开讨论。李云成先生介绍了该所代理的我国企业在欧洲应对商标纠纷案件的成功案例。

本次活动是国际商会中国国家委员会知识产权委员会与中国贸促会专利商标事务所为支持中国企业海外知识产权布局所做出的实质性工作。会议的圆满成功为今后开展活动积累了丰富经验。

中国许可贸易工作者协会拜访国家知识产权运营公共服务平台

2021年5月11日，中国许可贸易工作者协会（LES China）周中琦会长、邵伟副会长与霍爱民秘书长到国家知识产权运营公共服务平台进行拜访，受到于立彪总经理和马天旗副总经理和其他同事的热情接待。

在马天旗副总的陪同下，我们首先参观了国家知识产权运营平台展厅。讲解员详细介绍了国家知识产权运营平台

的成立背景和职能，并现场展示了平台的各种服务功能和数据系统。

参观后双方进行了会谈。周会长详细介绍了LES协会的历史和使命以及LES China所做的工作，并表达了希望能够合作的意愿。于总介绍了平台运营理念、运营模式、知识产权服务产品及未来规划，并对LES协会的工作表示认可，表示期待能够在将来与LES China

合作，共同推动国内知识产权运营繁荣发展。会议中，双方对具体合作项目和方式进行了初步讨论。

希望通过此次拜访交流，LES China可以与国家知识产权运营公共服务平台建立联系渠道，为未来合作提供机会。

获奖 | 专商所获评《知识产权资产管理》全球专利1000强（2021年）专利申请与诉讼推荐事务所

英国《知识产权资产管理》杂志公布了2021年《IAM全球专利1000强》评选结果。中国贸促会专利商标事务所凭借雄厚的实力再次获评中国（大陆）专利申请业务金牌推荐事务所，专利诉讼业务银牌推荐事务所。《知识产权资

产管理》评价道：中国贸促会专利商标事务所为全球多家行业领军企业和财富100强企业提供全方位的知识产权服务，作为中国境内历史最悠久的知识产权事务所，很少有事务所在专利申请方面与这家事务所相比肩。



获奖 | 专商所获评《知识产权管理》(MIP) 2021年度中国境内专利申请、商标申请业务一级事务所

自2020年9月起,经过数月的调研,《知识产权管理》(MIP)杂志公布了2021年度全球顶级知识产权律师事务所的评级调研结果。贸促会专商所获评中国境内专利申请业务、商标申请业务一级事务所,这是我所连续第二十二

年获此殊荣。此外,事务所的专利诉讼业务、商标诉讼业务也荣登推荐榜。MIP对贸促会专商所在专利领域取得的成就特别给予了高度评价,认为专商所“在专利申请和专利纠纷领域是中国境内领先的知识产权事务所之一”。



获奖 | 专商所荣获《商法》杂志2021年度知识产权领域卓越律所大奖

5月18日,《商法》团队评选出了2021年的“商法卓越律所大奖”。贸促会专商所在知识产权(专利)领域再次荣获中国地区卓越律所大奖。

法律学者等的投票和推荐,同时参考事务所过去一年参与过的重要交易、案例或引人注目的其他成就,从中甄选出各项获奖律所。

基于对中国法律市场的持续关注和报道,商法历经数月的调研和评选,聆听来自市场的直接反馈,考察了数千项来自境内外企业法务、管理层决策者、

此次入选,充分说明贸促会专商所在专利领域的杰出服务受到客户的广泛认可。新的一年,专商所将一如既往地为客户提供优质服务。



获奖 | 专商所获评《亚洲法律杂志》ALB 2021年度中国组知识产权事务所大奖

2021年5月20日,由《亚洲法律杂志》(ALB)举办的第18届中国法律大奖颁奖典礼在北京柏悦酒店隆重举行,活动现场宣布了本年度ALB中国法律大奖的最终获奖名单。2021年度ALB中国法律大奖共设47个奖项类别,旨在表彰

过去一年业界领先的事务所和优秀的企业法务团队,以及上一年度突出的交易案例。此次盛会吸引了超过200家事务所和企业法务团队参与,贸促会专商所凭借其过去一年在知识产权领域的优秀表现再次获评中国组知识产权事务所大

奖。周中琦副所长代表专商所参加了此次颁奖仪式,与中国法律市场上近300位深具影响力的律师、公司法务、投资银行家共同领略了代表着中国法律界领先地位的顶尖律师事务所和公司法务组的专业水平和风采。

2020年10月21日,本刊刊头“专·注”终于取得“专·注”在第16类上注册商标。商标申请团队采取有效策略,合理运用申请程序以及复审、撤销在先申请等救济手段,成功克服在先障碍,获得商标注册。

7月20日,商标局刊登“专·注”的商标初步审定公告

7月17日,收到商评委下发的复审决定,被驳回商标注册申请在相关商品类别上的注册予以初步审定

1月27日,商标局刊登该在先注册商标的撤销公告

9月18日,向商评委补交该在先引证商标被撤销的复审决定书

9月18日,收到商评委作出的复审决定,该在先注册商标在相关商品类别上的注册予以撤销

2019

5月5日,提交答辩意见

4月11日,收到商评委发出答辩通知书

10月17日,在先注册商标权利人向商评委提交复审请求

10月2日,收到商标局下发的撤销该在先注册商标决定书

9月28日,向商评委提交复审请求

9月10日,收到商标局下发的商标驳回通知书,引证了在先注册商标

2018

1月4日,向商标局提交在第16类期刊等商品上的商标注册申请

1月4日,向商标局提交撤销在先注册商标的申请

2017

12月,“专·注”作为对外宣传资讯正式面世



文章作者



《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。



贸促专商微信公众号



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号中信大厦1112-13室
电话：+86-20-38770278 传真：+86-20-38770297
电子邮件：Guangzhou@ccpit-patent.com.cn

香港

地址：香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼34号09室
电话：+852-25231833 传真：+852-25231338
电子邮件：HongKong@ccpit-patent.com.cn

深圳

地址：深圳市福田区嘉里建设广场3座13层12单元
电话：0755-33046671
电子邮件：shenzhen@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 Munich, 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, 5ºD, 28001, Madrid, Spain
电话：+0034-910-663553
电子邮件：Madrid@ccpit-patent.com.cn