

2015

Newsletter

© Copyright by Unitalen

2015 年第 36 期（总第 533 期）



集佳知识产权周讯

站在客户的角度考虑每一个问题 全身心地关注客户的每一个细节



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

出版日期：2015 年 09 月 18 日

目 录

► IP 资讯 / IP NEWS	3
发改委：国家级新区发展更加重视知识产权.....	3
工商总局：今年“双 11”促销要接受检查监控.....	3
专利信息服务将更多关注草根创新.....	3
北京与 WIPO 签署合作谅解备忘录.....	4
中国外观设计专利数据加入 DESIGNVIEW.....	4
► 知识产权史上的今天 / TODAY ON IP HISTORY.....	5
► 集佳动态 / UNITALEN ACTIVITY.....	5
ASIA IP 调查出炉，集佳位列多领域第一梯队.....	6
► 法眼观察 / LAWYER'S ANALYSIS.....	7
国际品牌在华商标保护究竟出了什么问题？.....	7
► 论丛博览 / WEEKLY POINT.....	9
对软件专利保护的探讨之二 ——以软件更新作为讨论对象.....	9



► IP 资讯 / IP News

发改委：国家级新区发展更加重视知识产权

9月16日，从国家发展和改革委员会获悉，国家发展改革委当日发布的《国家级新区发展报告2015》显示，国家级新区发展更加重视知识产权。

国家发展改革委有关负责人表示，在国家级新区建设中，知识产权发展体现出三个特点，一是知识产权管理体制机制改革探索迈出新步伐，为构建法治化、市场化营商环境发挥了作用；二是加强知识产权保护和运用工作不断推进，为健全创新成果产业化机制、企业协同创新机制，推进高校院所科技成果处置和收益权改革试点，加快形成集研发、集成应用、成果产业化、产品商业化于一体的创新产业链构筑了基础；三是伴随着知识产权工作的加强，加速了新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业发展，并推动着传统产业加速转型升级，产业结构不断优化，促进了研发设计、文化创意等现代服务业加快发展。（来源：中国知识产权报）

工商总局：今年“双11”促销要接受检查监控

“双11”“双12”等时段已成为各大电商平台进行集中“大促”的惯例。从10月1日开始，电商平台再进行集中促销活动就必须遵守《网络商品和服务集中促销活动管理暂行规定》，否则可能会被查处。

规定对第三方交易平台在集中促销中的义务进行了明确。如第三方平台应该对卖家的经营主体身份进行审查和登记，并应该记录、保存促销活动期间卖家在平台上发布的商品和服务信息内容、时间；应当对卖家的促销活动进行检查监控，发现有违法违规行为的，应及时采取措施制止；应当事先显著公示集中促销的期限、方式和规则等信息，且不得虚构成交易或用户评价等

同时，对于在第三方平台开展交易的卖家，规定也明确：卖家应显著公示集中促销的期限、方式和规则；促销广告应真实、准确，附条件的促销广告，应当将附加条件在促销广告页面上一并清晰完整表述；禁止采用标示商品与实际不符、虚构交易量等不正当手段进行促销；赠送积分或优惠券的，应标明其使用方法、条件；有奖促销时，不得虚构奖品数量和质量，不得虚假抽奖或操纵抽奖。

对于卖家利用赠品来吸引消费者的，规定指出除正常销售的产品外，赠品的质量也应当符合《产品质量法》规定，并按规定提供“三包”服务。（来源：南方日报）

专利信息服务将更多关注草根创新

今年前8个月，中国国家知识产权局共受理发明专利申请60.9万件，同比增长21.8%。这是从9月15日召开的“中国专利信息年会(PIAC)2015”上获悉的。

“我们的专利申请仍保持着良好的增长势头。”国家知识产权局局长申长雨说：“今年前8个月，国家知识产权局共受理实用新型申请67.8万件，同比增长32.7%；外观设计申请33.7万件，同比增长4.6%；PCT国际专利申请1.87万件，同比增长20.4%，这为我们不断丰富专利信息资源库提供了源头活水。”

申长雨称，目前中国已经成为名副其实的知识产权大国，积累了丰富专利信息资源，其中仅专利文献就已经超过了9000万件。

使这些丰富的专利信息资源焕发出推动“大众创业、万众创新”的蓬勃力量，是国家知识产权局一直在深入思考和探索的重要问题。近年来，国家知识产权局扎实做好专利信息资源的收集整理和相关专利文献的引进，加大对专利基础数据的开放力度。去年底，正式上线了专利数据服务试验系统，免费向社会提供国内外最新专利基础数据。

国家知识产权局还会同有关部委、地方政府和行业协会，依托“大云平移”等新技术

术,积极推进专利信息公共服务平台建设,目前已经基本建立涵盖汽车等十大重点产业和一些地方特色产业的专利数据库;依托丰富的专利信息资源和人才优势,积极组织开展专利分析预警和专利导航产业发展等工作,针对小微企业开展专利信息推送服务。

申长雨称,未来要主动面向“大众创业、万众创新”对专利信息服务的新需求。“双创”时代对专利信息服务的需求,不仅量会增加而且也会更加多样化,“我们既要满足越来越多的高端需求,也要更多地关注草根们的创新创业。”

申长雨提出,要实现专利信息服务与互联网和大数据的深度结合。他说:“今年以来,国务院相继发布了关于推进‘互联网+’行动的指导意见和促进大数据发展的行动纲要,都与专利信息服务密切相关,如果说‘互联网+’为专利信息服务提供了新载体、新机遇,那么大数据就为专利信息开发利用提供了新思维、新技术。专利信息的传播利用既需要依托互联网提高效率,也需要借助大数据对信息数据实现深度挖掘和系统处理,这使得更有价值的隐性信息浮出水面,加以利用。”(来源:法制日报)

北京与 WIPO 签署合作谅解备忘录

9月8日,北京市市长王安顺会见世界知识产权组织(WIPO)总干事弗朗西斯·高锐一行,双方共同签署《中华人民共和国北京市人民政府与世界知识产权组织关于加强知识产权合作的谅解备忘录》(下称《备忘录》)。

据悉,《备忘录》涵盖了知识产权运用、信息资源共享、知识产权国际条约应用、人才培养等多项内容。为实现北京市创新发展的实际需求与世界知识产权组织丰富的信息、技术和法律资源的对接,《备忘录》专门提出推进创新型城市建设,包括实施首都知识产权战略、支持中关村及北京经济技术开发区建设、服务京津冀协同发展等。此外,世界知识产权组织还将就支持北京实现创新驱动发展设立专门奖项,以期提升北京市

科技创新与知识产权保护的国际影响力。
(来源:中国工商报)

中国外观设计专利数据加入 Designview

9月14日,中国外观设计专利数据正式加入 Designview 项目,国内外用户可在 Designview 中检索中国的外观设计专利信息。

Designview 是由欧洲内部市场协调局(OHIM)开发建设的用于检索外观设计专利信息 的工具系统,地址为:
<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome>。该系统自2012年11月19日上线以来已有35个合作局加入,为来自137个国家的近120万用户提供总数超过860万条外观设计专利数据的检索服务。此次同中国同时加入的还有加拿大和美国的外观设计专利数据。中国外观设计专利数据的加入也将有助于进一步扩大我国外观设计专利的传播与利用。(来源:国知局网站)

► 知识产权史上的今天 / Today on IP History

1996 年 9 月 14 日《驰名商标的认定和管理暂行规定》

1996 年 9 月 14 日, 国家工商局发布了《驰名商标的认定和管理暂行规定》, 对驰名商标的认定和管理作出了明确规定。

1994 年 9 月 15 日起施行的《关于在进出口环节实施对知识产权保护措施的公告》

海关总署发布并于 1994 年 9 月 15 日起施行的《关于在进出口环节实施对知识产权保护措施的公告》。

1955 年 9 月 16 日《世界著作权公约》

为了统一著作权的国际保护, 1952 年在联合国教科文组织的主持下, 签订了《世界著作权公约》或称《万国公约》, 并成立了政府间的著作权委员会, 这个公约自 1955 年 9 月 16 日起生效。

1990 年 9 月 17 日《中华人民共和国著作权法》

1990 年 9 月 17 日全国人民代表大会审议通过《中华人民共和国著作权法》。



► 集佳动态 / UNITALEN Activity

Asia IP 调查出炉，集佳位列多领域第一梯队

近日，由亚洲杂志《Asia IP Profiles》（亚洲知识产权概况）评选的亚洲领先的知识产权事务所榜单公布，其中商标申请和诉讼以及版权保护方面集佳均位列第一梯队，专利申请和诉讼位列第二梯队。

“Asia IP ”对集佳的有以下评价：集佳是中国知名的知识产权公司，是从新兴企业到财富 500 强企业的共同选择。该公司代理的腾讯诉奇虎不正当竞争案拿下了新闻头条，为公司发展再添动力。

“Asia IP ”主要涉及亚洲的地区的知识产权领域，该调查是对亚洲地区事务所，专业人士调查数据的分析而得出排名，该排名权威且具有参考意义。

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



6
www.unitalen.com.cn

返回目录



► 法眼观察 / Lawyer's Analysis

国际品牌在华商标保护究竟出了什么问题？

北京市集佳律师事务所 张亚洲

最近《金融时报》(Financial Times)刊发了 Withers & Rogers 律师事务所商标律师多米尼克·墨菲撰写的《国际品牌在华面对商标维权困境》一文，开篇下了这么一个结论，即：“中国新商标法生效一年来，几乎没有迹象显示国际品牌在华行使自己的权利正变得哪怕是略微容易一些”，为此作者列举了法国红酒公司卡思黛乐 (Castel) 因商标侵权行为而被处以 500 万美元罚款一案佐证其观点 (编者注：此即较为关注的“卡斯特”红酒商标案件，事实上这里的 500 万美元不是罚款，而是法院判决的赔偿金，目前本案仍在最高法院再审程序中)。作者撰写该文时，广州中院对新百伦 (New Balance, NB, 又称新平衡) 一案还未做出裁判，如果作者得知新百伦案判赔额高达 9800 万元 (折合约 1500 万美元) 时，作者一定会更加感慨万分。上述两案，再加上近几年倍受关注的特斯拉 (TESLA) 商标纠纷案 (和解，和解金额未知)，IPAD 商标纠纷案 (以约 6000 万美金达成和解) 等，不看其中恩怨，不提其中个中曲折，仅就高额赔偿，也很让人觉得国际品牌在华虽然市场做的风生水起，但品牌保护方面却时不时后院失火，进而也殃及了市场这一池鱼，总体评判似乎就是国际品牌在华处境陡然险恶。

为什么会出现这种情况？中国知识产权保护真的倒退了么？这个时代对于国际品牌而言，究竟是最好的时代，还是最坏的时代？作为一名参与知识产权保护的亲历者，我们试图寻根溯源探其究竟。应当说在很多人的观念里，来自知识产权发源地，又是知识产权强者的欧美企业的知识产权保护大体上都尽善尽美，可在这么尽善尽美的保护框架下，居然出现了这么多匪夷所思的案件，那么结论可能就如多米尼克·墨菲所说的那样，中国商标保护制度的确使得国际品牌维权陷入了困境。但是如果深入其中，以客观中立的眼光探究，就会发现事情可能并非我们所想的那样，事实上国际品牌在华保护自身有很多需要反思的地方。其中最需要认真反思的就是国际品牌商标标识的中文化，很多案件所涉与此有关。通常国际品牌都会有与之对应的中文名称，这主要是为了满足中文新闻媒体报道信息，以及以中文为母语的中国公众接受信息的需要。例如 BENZ 的中文名称为奔驰，STARBUCKS 的中文名称为星巴克，SAMSUNG 的中文名称为三星，LOUIS VUITTON 的中文名称为路易威登等，当然你也可能会说 IBM 并没有中文名称，不是一样使用么？只是这毕竟属于少数。国际品牌商标标识中文化主要通过两个途径实现，第一种是国际品牌基于在中国市场推广的需要而主动选择中文名称；第二种则是一些中文新闻媒体为了信息传播的需要自行使用某中文名称呼叫、指代该国际品牌，而其他中文新闻媒体也借用这个中文名称，久而久之，公众就将这个中文名称视为该国际品牌的中文品牌，此时如果该国际品牌顺势将该中文名称进行注册并使用，就会将其纳入知识产权保护体系。事实上目前纠纷多发生于第二种情形，以前些年倍受关注的“伟哥”案为例，该案中辉瑞公司在华销售一款治疗男性勃起功能障碍 (也称阳痿或 ED) 的药品，该药品学名为枸橼酸西地那非片 (简称西地那非)，这款药品的英文品牌为 VIAGAR，当时中文新闻媒体纷纷将其呼叫为“伟哥”，不知基于什么考虑，辉瑞公司对于中文新闻媒体和公众送给 VIAGAR 一个“伟哥”的中文名称断然拒绝。没想到中国某公司却偏好“伟哥”，于是直接将其申请注册为商标，指示商品也为西地那非，这一下辉瑞公司不干了，迅速启动法律程序拦阻“伟哥”商标的注册申请，当然案件最终经过最高法院裁判，驳回了辉瑞公司诉求，“伟哥”商标核准注册。此后辉瑞公司开始着重宣传 VIAGAR 的中文名称“万艾可”，

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn



而另外一起倍受关注的“索爱”案件也与“伟哥”案件一样，反映出类似的问题。

事实上之所以大多数国际品牌商标标识纠纷发生在第二种情况之下，主要是由于国际品牌对于是否使用已被特定化的中文名称心存疑虑，这其中可能有很多考虑因素，通常国际品牌都希望自行主导确定中文名称，而第二种情况下产生的中文名称显然有强加的嫌疑，如果这个被特定化的中文名称选择恰当，还好接受，而如果国际品牌认为被特定化的中文名称并没有很好地传递出品牌的内涵，或者甚至中文名称还有某些不良含义等，那国际品牌一定会断然拒绝，总之此时此刻如此复杂心态就会错失由国际品牌权利人主动对已被特定化的中文名称采取法律保护的契机，因此如果其他人在先申请注册了这个中文名称，那么就会置国际品牌于十分尴尬的境地。当然还有一些更不幸的是虽然有些国际品牌从内心不认同甚至排斥已被特定化的中文名称，但在中国市场进行品牌推广时，由于的确也需要一个中文名称，此时市场和企划部门就顺水推舟地将这个已被特定化的中文名称直接用于商业活动，如此就为后面的知识产权纠纷埋下了隐患。当然我们不能强求国际品牌一定就得接受已被特定化的中文名称，这是没有道理的，但一些国际品牌之所以深陷商标纠纷的泥潭，显然需要反思和改进的地方很多，如下略做列举：（1）如果国际品牌一开始就不认同已被特定化的中文名称，那么就应该主动对此进行干涉，迅速推出自己中意的中文名称，并将这个中文名称与其国际品牌并行使用，同时要向公众澄清二者的不同，撇清国际品牌与已被特定化的中文名称之间的关系，相信经过一段时间之后其主动选择的中文名称一定会将已被特定化的中文名称取而代之，此时即使其他人已在先将被特定化的中文名称申请注册为商标，而由于公众已经知晓二者的不同，所以事实上这个已被注册的商标基本上没有多少价值；（2）为了避免不必要的麻烦，一旦国际品牌权利人发现已有了特定化的中文名称，虽然其内心并不认同，但可以及时将该中文名称予以注册，这样也可以防止其他人将该特定化的中文名称抢先注册，至于注册之后是否使用再行确定；（3）如果说上述两项工作都没有做，那至少应当在后续的商业活动中避让已被他人注册的这个特定化的中文名称，特别需要提示市场和企划部门提高防范意识，免得出法律纠纷；（4）当已被特定化的中文名称已被他人注册，也可以效仿苹果公司，付费受让这些商标，事实上苹果公司的 IPHONE 商标就是当年花费 365 万美金从汉王科技手中受让的，当然更要注意，不能重蹈苹果受让 IPAD 商标的覆辙。（5）如果说上述都不能奏效，那就应当调整中文名称，岂可旁若无人地继续使用，否则到最后只能当了冤大头。（6）虽然很多国际品牌密切监控其目的地市场商标保护状况，但有一点似乎没有完善，那就是目的地市场的新闻媒体和公众以本土语言用什么样的名称呼叫、指称该国际品牌，现在看来这些情报的收集是多么的重要。

由此反观，当有些中国品牌已经成为国际品牌，且已经走出了国门，当有些中国品牌正在走出国门之时，这些发生在中国对于国际品牌产生影响的案例对于中国品牌走出去具有同样的参考意义，所以前车之鉴，不可不察。

作者简介：

张亚洲，集佳合伙人，律师。中国社会科学院研究生院法学硕士。

张亚洲律师从业以来处理了大量涉及商标、著作权、专利、不正当竞争、技术合同等知识产权法律事务。尤其擅长代理商标、著作权（计算机软件，音乐、音像制品保护等）、不正当竞争（知名商品保护、商业秘密保护）等诉讼领域的疑难复杂案件，并积累了丰富的律师执业经验。基于坦诚、尊重、友好和合作的精神，张律师通过代理大量知识产权案件从而为维护权利、化解纷争作出了努力。

► 论丛博览 / Weekly Point

对软件专利保护的探讨之二 ——以软件更新作为讨论对象

集佳知识产权代理有限公司 王宝筠

在笔者《对软件专利保护的探讨之一》一文中，提出了通过“配置方法”权利要求来对软件进行保护，并针对软件预装这一场景，分析了该权利要求如何发挥保护的作用。在现实中，侵权者实施侵权行为，除了可以通过预装软件这一方式之外，还可以借助于软件更新的方式来实现，本文，针对软件更新这一情况，分析“配置方法”权利要求如何针对这样的侵权场景发挥作用。

一、软件更新行为

随着网络的发展，硬件销售商会通过网络对其销售的硬件产品进行软件更新，从而提供新的功能。例如，手机厂商，会通过网络发布新版本的系统软件，用户下载该软件后对手机进行更新，可以在手机上实现新的功能。

对于开发者通过软件实现的新功能，其他硬件厂商如果抄袭并通过软件更新的方式安装到其售出的硬件上，也是对软件开发者开发成果的窃取，这种行为应该加以禁止。但是，现有的方法专利、产品专利对于这种行为似乎都无能为力。对于我们提到的“配置方法”权利要求，由于软件更新和软件预装实质上并无不同，因此，依据该权利要求所直接得到的产品能够和软件更新后的产品对应上。但问题是，对于依据方法直接得到的产品，《专利法》所禁止的只是对产品的使用、销售、许诺销售、进口的行为，对于一个已经售出的产品进行软件更新，并不在此列。似乎，“配置方法”权利要求对于软件更新的情景就不能适用了。

笔者认为并不尽然。只要我们对《专利法》第十一条中的一些概念进行适应性的更新，仍然可以借助“配置方法”权利要求来维护软件开发者的权益。

这个概念就是“销售”。

二、对于“销售”概念的理解

1、用户支付并不是销售行为完成的时间点

当前的销售，已经不再局限于传统的一手交钱一手交货的形式，用户先支付、销售者在获得报酬的一段时间之后再提供商品，也是销售的一种形式。因此，我们首先应当明确，不应当将用户支付作为销售行为完成的时间点。

2、销售的商品不仅局限于有形的产品

当前销售的商品，已经不再局限于仅仅是有形的产品，无形的服务同样可以作为商品来销售，甚至更多的时候是将有形的产品和无形的服务配套在一起来进行销售。因此，我们对于销售这一概念需要明确的第二点是，不能将销售的内容局限于有形的产品，在销售内容是有形产品和无形服务的组合的情况下，仅仅交付了有形的产品并不意味着销售行为的结束，只有将配套的无形服务也提供给用户，才完成了整个销售行为。

三、“配置方法”权利要求在软件更新场景下如何发挥作用

在对“销售”这一概念明确上述两点后，再来分析软件更新场景，“配置方法”权利要求就能发挥作用了。

硬件厂商在销售硬件时，基于行业内的惯例和用户的通常理解，对于该销售的硬件后续都会提供软件更新服务。由此，硬件厂商所销售的就不仅仅是硬件本身，而是硬件本身和后续软件更新服务的组合。那么，在用户支付了购买费用后，由于还没有获得完整的销售商品

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

9

返回目录



（软件服务还没有完全获得），因此，销售者的销售行为还没有结束。硬件厂商后续为用户提供软件更新的过程，是对其提供的完整商品中未交付部分（软件服务部分）继续交付的过程，是其完整销售行为的一部分。在得出这样的结论的情况下，基于“配置方法”权利要求，由于权利人能够禁止销售者对基于该方法直接得到的产品的销售，那么，自然能够对该销售行为的任何一部分行为加以禁止。由此，对于硬件厂商销售硬件的行为、提供软件更新的行为都能够加以禁止，因为他们都是硬件厂商销售该产品的一部分行为。

用一个实例其实可以更好的说明上述观点。

例如一个家具公司生产了一款组装家具。用户交付货款，提走家具的各个组成板材，但没有提走安装零件。那么，这个时候尽管用户付款并提走了部分产品，但并不意味着家具公司的销售行为就结束了。家具公司后续为用户提供安装零件以及派工人到用户家中去组装家具，都是家具公司销售该家具行为的一部分。如果该家具侵犯了专利权，那么提供安装零件以及组装的行为由于也是销售行为的一部分，也应该加以禁止。提供家具板材的过程类似于硬件厂商提供硬件的过程，提供安装零件以及组装服务的过程类似于提供软件更新的过程，基于这样的类比来理解硬件厂商的销售行为，似乎就不难得出上述观点了。

以上是笔者的一些个人观点，难免有不当之处还请读者批评指正。

作者简介：

王宝筠，集佳合伙人，专利代理人。

从事专利代理工作十余年，处理过数百件专利申请及 OA 答复，在专利代理事务上有较为丰富的经验；擅长进行撰写及审通方面的培训工作，累计已为代理所及相关企业培训专利人员逾百人。所擅长的技术领域包括通信、计算机、互联网技术等。

