



# 北京锐晟明杰

专业的知识产权管家

地址：北京市南三环东铁营桥西大陆写字楼412室

电话：010-87642418 网址：[www.risingmark.cn](http://www.risingmark.cn) 电邮：[lijiabcxy@hotmail.com](mailto:lijiabcxy@hotmail.com)

2014年06月（总第13期）

## ◆ 资讯前沿

- 工商总局解读《商标法实施条例》修订重点内容 01
- 运用专利组合化解海外侵权风险 03

## ◆ IP 实务

- 案例浅析：国内生物企业奋力反击终无效赖氨酸专利 05
- 深度阅读：丙肝新药专利申请被驳的背后 06
- 商标热点：北京法院首判侵犯颜色组合商标权案 10

## ◆ 公司动态

- 我公司工作人员赴北京林业的大学做专利讲座 11



## 工商总局解读《商标法实施条例》修订重点内容

为贯彻落实将于 2014 年 5 月 1 日施行的第三次修改后的《商标法》，国务院对《商标法实施条例》（以下简称《条例》）进行了修订。新修改的《条例》在便利当事人方面做出了多项规定，细化了新《商标法》一些相关条款，使其更便于操作，更有利于社会公众简便快捷地办理各类商标申请事宜。笔者认为，在便利当事人方面新修改的《条例》主要包括以下内容：

一是规定了声音商标的申请条件。修改后的《商标法》扩大了保护的客体，删除了对可注册标记的“可视性”要求，明确将声音商标纳入了可以申请注册的标记范畴。为配合这一规定，新修改的《条例》明确规定了以声音标志申请商标注册的条件。这些形式要件主要包括：（1）应当在申请书中予以声明；（2）说明商标的使用方式；（3）提交符合要求的声音样本。根据商标局的规定，这种样本应当是光盘形式，音频文件不得超过 5MB，格式为 wav 或 mp3。如通过纸质方式提交，声音样本的音频文件应当储存在只读光盘中；（4）对声音商标进行描述，如果是音乐性质的，这种描述可以采用五线谱或者简谱的方式，还要求附加文字说明；如果声音是非音乐性质的，无法以五线谱或者简谱描述，则要求必须以文字加以描述；（5）商标描述与声音样本应当一致。

二是明确了数据电文的含义及如何确定数据电文方式文件到达主管机关及送达当事人的日期。修改后的《商标法》规定商标注册申请有关文件，可以以书面方式或者数据电文方式提出。新修改的《条例》明确将数据电文方式界定为互联网方式。

关于如何确定以数据电文方式提交文件的日期或商标局、商评委以数据电文方式将文件送达当事人的日期，是大家普遍关注的问题，对当事人影响很大。新修改的《条例》对此作出了明确规定：当事人以数据电文方式提交的文件日期，以进入商标局或者商标评审委员会电子系统的日期为准；商标局、商评委以数据电文方式送达当事人的，自文件发出之日起满 15 日，视为送达当事人。

三是明确申请分割的操作程序。修改后的《商标法》规定了“一标多类”制度。为使申请人申请注册的商品或服务在部分遇到法律障碍的情况下，使未遇到障碍的部分不受到影响，继续下一步的注册程序，尽快确立商标专用权，《条例》特别规定了相应的申请分割制度。商标局对一件商标注册申请在部分指定商品上

予以驳回的，申请人可以将该申请中初步审定的部分申请分割成另一件申请，分割后的申请保留原申请的申请日期。

四是明确了通过快递企业递交文件的日期计算方法。目前，快递行业蓬勃发展，而申请人通过快递企业办理商标业务的情况日益普遍。原来的《商标法》和《条例》对如何确定通过快递企业提交的办理商标注册有关文件的日期，没有明确规定。实践中也存在不同看法。为维护当事人权利，使其对文件的到达日期有明确合理的预期，修改后的《条例》规定，除商标注册的申请日期外，当事人向商标局或者商标评审委员会提交文件或者材料的日期，通过邮政企业以外的快递企业递交的，以快递企业收寄日为准。

五是完善商标异议的具体程序。修改后的《商标法》完善了商标注册异议制度。为落实这一规定，修改后的《条例》增加了商标异议申请的受理以及不予受理条件，规定商标局作出不予注册决定包括在部分指定商品上不予注册决定，明确异议程序法定期限届满后当事人提交新证据的处理原则为：在期满后生成或者当事人有其他正当理由未能在期满前提交的证据，在期满后提交的，商标局将证据交对方当事人并质证后可以采信。

六是明确商标使用许可备案的具体要求。原《条例》规定，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。一是要求将许可合同报商标局备案，二是要求备案申请应在3个月内提交。在实践中，很多当事人不愿将自己的商业合同交主管机关备案，认为涉及商业秘密。3个月的时限要求对双方当事人来说都相对较短，不便于其行使权利。此次条例修改，将“许可合同备案”改为“许可备案”，还将3个月时限取消，改为“许可人应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案材料”。此外，还进一步明确了备案材料应当说明注册商标许可人、被许可人、许可期限、许可使用的商品或者服务范围等事项。（原琪 国家工商总局商标局法规处）

## 运用专利组合化解海外侵权风险

随着中美贸易不断发展，中美之间知识产权方面的纠纷也日趋增多。有数据表明，中国专利申请量排名前列的中兴公司近年来受美国“337调查”多达6起，中国已经成了美国“337调查”的主要对象国和最大受害国。

为什么越来越多中国企业在美国遭遇337调查？中国企业“走出去”特别是进入美国市场还要做好哪些准备？4月26日，第14个世界知识产权日之际，记者专访了美国诺瓦克·德鲁斯·康诺利·博韦和奎格律师事务所（NDQ）的执行合伙人兼首席执行官格雷戈里·诺瓦克。

### 构建专利组合

“中国企业在美国屡屡成为‘被告’，是因为中国企业积极拓展海外市场方面做得非常成功。”诺瓦克表示，在积极拓展市场之余，中国企业还应构建专利组合，建立起全球知识产权体系。

事实上，中国发明专利申请量已连续3年居世界首位，中国企业在美国、欧盟、日本等国家和地区的专利数量也迅速增长。但在诺瓦克看来，一个成熟的公司专利组合应该具有3个作用：作为公司收益来源的重要组成部分（专利可以作为传统业务外的利润中心）、作为公司的流动资产（增加专利的流动性可以保护股东价值）、保护产品或市场（防御性策略）。然而，目前中国进军海外的企业普遍只是出于第三个作用或者出现了知识产权纠纷才开始重视提交专利申请，没有做到未雨绸缪，知己知彼。

正是因为缺乏整体部署，诺瓦克认为，中国企业的专利工作在细节方面还存在漏洞。比如在提交专利申请前，发明人发表了相关论文或许诺将发明进行出售，使公司失去宝贵的专利权；有的公司使用不当的词语限制了专利权利要求的范围，或在专利申请过程中非故意的不当行为导致专利不可执行。此外，在国外申请专利时翻译出现纰漏等也会对专利权人的专利保护范围造成严重影响。

### 提升运用能力

诺瓦克认为，对于进军海外市场的企业而言，构建专利组合是第一步，提升知识产权运用能力是第二步。

“在管理专利的时候，不能纯粹地只是用一种法律的角度去管理，而是要用一种经营生意的眼光与远见来管理专利组合。”诺瓦克解释说，每一个企业进入美国市场之前，要熟悉自己的专利组合与海外竞争者对手相比，优势何在，劣势何在？在哪些方面会遇到侵权风险，应该如何防御？在哪些方面可以利用自己的优势，化被动为主动？

他强调，在美国，一旦遇到法律诉讼，不能一味躲避，以中国人传统的心态“息事宁人”来应对。尤其像美国国际贸易委员会发起的“337调查”，周期短程序快，要求很高的应诉能力。中国企业很多时候败诉，可能并不是涉案产品或专利真正侵权了，而只是应诉程序或时间上出了问题。“应诉中，中国企业要利用自己的专利组合，适当地反击，而不仅仅是被动地听审，才能在未来妥善解决越来越多的知识产权诉讼。”他表示。

“知识产权应成为中国企业海外腾飞的下一个发力点。”诺瓦克表示，NDQ曾为多家中国企业在美业务提供法律服务，他对中国企业及其文化也有较好的了解。他认为，中国企业进入美国市场时间普遍较短，虽然中国企业表现出很好的开拓性，但是在适应美国文化、进行全球运营、及时解决法律问题方面还很欠缺。他建议，中国企业进入美国市场之前，一方面要继续加大自主创新力度，拥有知识产权；另一方面可以借助专业的法律服务机构，积极了解和适应美国的法律文化，尽快融入美国市场。（知识产权报 记者 刘仁）



## 案例浅析：国内生物企业奋力反击终无效赖氨酸专利

<b>专利权人</b>	味之素株式会社
<b>无效宣告请求人</b>	长春大合生物技术开发有限公司
<b>案情介绍</b>	<p>涉案专利涉及微生物发酵制备赖氨酸的生产方法，专利号为 94194707.6。长春大合生物公司于 2008 年 9 月针对该专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。</p> <p>本案合议组经审理后，以涉案专利权利要求得不到说明书支持为由，宣告涉案专利权全部无效，并在审查决定中明确了微生物领域根据说明书充分公开的内容进行合理概括的范围以及程度。本案经一审、二审和再审，均维持了专利复审委员会第 13841 号审查决定。</p>
<b>点评</b>	<p>涉案专利权人系国际食品制造行业巨头，其自 2006 年起先后在美国、德国及国内多次起诉长春大合公司侵犯其专利权，为我国生物企业的发展之路设置重重障碍。不仅如此，包括本案请求人在内的多家国内企业在美国被卷入赖氨酸“337 调查”案长达 3 年之久，不过最终以中方胜诉结案。</p> <p>本案审查决定明确了由保藏菌株能否合理概括为特定种属菌株或特定分类菌株的审查思路和方法，对于微生物类型权利要求中的功能性限定审查实践具有较高的指导性。</p>
<b>相关</b>	本案入选“专利复审委员会 2013 年度十大案件”

## 深度阅读：丙肝新药专利申请被驳的背后

**时间：**2014-04-10      **来源：**知识产权报

**摘要：**丙型病毒性肝炎，简称为丙型肝炎或丙肝，是一种由丙型肝炎病毒（HCV）感染引起的病毒性肝炎。据统计，目前全球约有 1.7 亿丙型肝炎患者或丙肝病毒携带者，丙型肝炎已经成为一个日趋严重的公共卫生问题。

丙型病毒性肝炎，简称为丙型肝炎或丙肝，是一种由丙型肝炎病毒（HCV）感染引起的病毒性肝炎。据统计，目前全球约有 1.7 亿丙型肝炎患者或丙肝病毒携带者，丙型肝炎已经成为一个日趋严重的公共卫生问题。迄今为止，尚没有针对丙型肝炎的有效疫苗，如何有效治疗丙型肝炎日渐成为一个受到关注的问题。但与此同时，对于医药企业而言这无疑也意味着巨大的市场机遇。

德国医药集团贝林格尔.英格海姆国际有限公司(下称贝林格尔.英格海姆公司)在 2004 年就名称为“丙型肝炎抑制剂化合物”的发明提出 PCT 申请，但在 2005 年进入中国国家阶段后，因不具备创造性而被驳回。此后，贝林格尔.英格海姆公司又向国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委员会）提出复审请求，专利复审委员会最终维持了之前作出的驳回决定。

丙型肝炎药物市场具有巨大的发展潜力，获得专利权的药物可能对市场格局产生重要变革，专利复审委员会慎重作出的复审决定将对国内丙肝治疗药物市场产生重大影响。

申请新药专利，抢夺中国市场

丙型肝炎作为一种全球性流行疾病，可导致肝脏慢性炎症坏死和纤维化，部分患者可发展为肝硬化甚至肝癌。据全球制药与医疗保健问题研究咨询巨头决策资源公司分析，丙型肝炎治疗市场将在 2007 年至 2017 年间增长近 5 倍，即从约 20 亿美元增至 100 亿美元以上。为了在这个日渐膨胀的市场中“分一杯羹”，全球各大医药集团争相开发丙肝治疗药物，并加速专利申请步伐。位于德国的医药集团贝林格尔.英格海姆公司便是其中之一。

贝林格尔.英格海姆公司是世界知名医药集团，在医药行业多个领域均进行了专利布局。随着丙型肝炎治疗市场的成长，贝林格尔.英格海姆公司也逐步涉足该领域。

目前在世界范围内，丙肝的标准治疗方案是干扰素与利巴韦林联合治疗。干扰素是一种广谱抗病毒剂，并不直接杀伤或抑制病毒，而主要是通过细胞表面受体作用使细胞产生抗病毒蛋白，从而提高患者免疫系统功能；而利巴韦林则可以抑制病毒的复制。据了解，如果患者在感染丙型肝炎病毒后半年内通过干扰素疗法进行治疗，有 90% 的概率可以在其发展成慢性肝炎前治愈。因此，干扰素已经成为被国际上广泛认可的丙肝治疗首选药物。

2004 年 5 月，贝林格尔·英格海姆公司就名称为“丙型肝炎抑制剂化合物”的发明提出 PCT 专利申请，并于 2005 年 11 月 21 日进入中国国家阶段。该专利申请涉及的正是一种新型干扰素药物。

#### 专利申请被驳，进而提起复审

在中国国家阶段，经过实质审查，贝林格尔·英格海姆公司提起的名称为“丙型肝炎抑制剂化合物”的发明专利申请因权利要求 1-27、30-38、40-44 不具备专利法第二十二条第二款规定的创造性而被驳回。

贝林格尔·英格海姆公司不服驳回决定，对权利要求书做了修改后，于 2009 年 6 月 29 日向专利复审委员会提出复审请求并提交了对比实验数据，同时以本案已经在欧洲专利局被授权为由请求撤回驳回决定。

经形式审查合格，专利复审委员会于 2009 年 7 月 28 日依法受理了该复审请求，并将其转送至国家知识产权局原审查部门进行前置审查。国家知识产权局原审查部门在前置审查意见书中认为，本领域的技术人员在对比文件 1 的基础上得到本申请权利要求书请求保护的技术方案是显而易见的。仅用文字描述但未有相应活性实验数据支持的结论性或断言性的优异性质不属于可接受的实验效果，不能够作为证明本发明化合物具有预料不到的技术效果的有力证据。此外，虽然复审请求人提交了对比实验数据，但是该实验模型并未记载在本申请原始提交的说明书中，也未记载在对比文件 1 中，因此，上述申请日后提交的对比实验模型及数据不能够作为证明创造性的证据而被接受。基于以上理由，原审查部门坚持驳回决定。据了解，对比文件 1 是贝林格尔·英格海姆国际有限公司自己早先的专利申请文件，其权利要求通式中涵盖了非常广泛的化合物类型，涉案专利申请是在对比文件 1 基础上的选择和改进。

随后，专利复审委员会成立合议组对该案进行了审理。合议组认为，对比文件 1 中的化合物具有 HCV NS3 蛋白酶的增强效果，本领域技术人员可以根据对比文件 1 中技术启示对取代基的取代类型和位置进行常规选择，并可以预期这样的选择所得到的化合物最终都能够作为 HCV NS3 蛋白酶抑制剂，用于 HCV（丙型肝炎病毒）感染的治疗。因此权利要求 1 相对于对比文件 1 不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。从属权利要求 2-38 分别对权利要求 1 进行了进一步限定，这些进一步限定的化合物均为本领域技术人员在上述权利要求 1 通式范围内所做的常规选择，且没有产生预料不到的技术效果；权利要求 39-42 分别要求保护的药物组合物、制药用途等主题在前述权利要求不具备创造性的基础上相对于对比文件 1 也不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。对于复审请求人提供的附件 1 中用于证明本申请具备预料不到的技术效果的对比实验数据，这样的实验数据必须针对在原申请文件中明确记载且给出了相应实验数据的技术效果，而附件 1 中的药理学实验方案及实验数据均未记载于本申请的原始申请文件中，因此，附件 1 所记载的实验数据对于证明权利要求的创造性不具有证明力。

申请人之后又修改权利要求 1，将其缩小至四个化合物组成的通式。修改后的通式与对比文件 1 实施化合物 333 相比，主结构相同，用途相同，但取代基不同。

该案复审合议组在仔细对比本案权利要求 1 和对比文件 1 的技术内容后，发现对比文件 1 通式中的基团定义包含了大部分权利要求 1 与实施例化合物 333 不同的那些取代基，因而对比文件 1 从整体上已经给出了将实施例化合物 333 进行结构改造，制备具备同样技术效果的本案权利要求所述化合物的技术启示，虽然在对比文件 1 中具备这些基团的化合物并不属于其中的优选化合物，但是并不妨碍本领域的技术人员根据对比文件 1 中的启示得到该技术方案，并对该技术方案所获得的技术效果进行验证；而且如上所述，复审请求人提交的附件 1 中用于证明本申请请求保护化合物的技术效果优于对比文件 1 化合物的对比实验数据在原始申请文件中并未记载，因此维持驳回决定。

不受他局干扰，把握三性主线

该案合议组在审查决定中指出，如果发明与现有技术相比存在区别特征，但

是现有技术中给出了采用该区别特征来解决该发明所解决的技术问题的技术启示，并且该区别特征的引入也没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。同时，合议组表示，对本复审请求案的审查依据中国《专利法》《专利法实施细则》及《专利审查指南》的相关规定，他国的审查结论对于本案的审查不具有约束力。

据了解，专利复审委员会作出维持国家知识产权局原审部门的驳回决定后，贝林格尔·英格海姆公司又向法院提起行政诉讼，而法院一审、终审判决均维持了专利复审委员会的决定。

该案主审员彭晓琦表示，丙肝是一种传染性肝病，据世界卫生组织统计，全球丙肝的患病率约为 3%，而且还在以每年约 300 至 400 万例的速度逐年递增。每年因丙肝导致的死亡人数高达 25 万，占有传染病死因的第 10 位，且丙肝患者中有一部分将发展成慢性肝炎、肝硬化甚至肝癌。据预测，在未来几十年，丙肝相关死亡率将继续上升。而在我国，丙肝的患者人数比例更高，达到了 3.2%，2011 年我国丙肝发病数量是乙肝的 5 倍，由于人们对于丙肝的忽视，丙肝感染及所带来的后果可能更为严重。2008 年，丙肝防治被纳入“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项，其中提出要针对提高人口健康水平和保持社会和谐稳定的重大需求，重点围绕艾滋病、病毒性肝炎、结核病等重大传染病，突破检测诊断、监测预警、疫苗研发和临床救治等关键技术。

中国工程院院士庄辉曾在全国丙型肝炎防治沟通会上表示，“中国的慢性感染者约占全球的 1/4，保守估计在 3800 万以上，2008 年发病人数已经达到 12 万，丙肝死亡率已经升至第五位。”庄辉还指出：“大量患者因不了解丙肝及其危害而延误了最佳治疗时机，提高对丙肝的公众认知率、就诊率、治疗率已成为当前我国丙肝防治工程的重点。”同时他强调，近年来，与丙肝相关的死亡率已经超过艾滋病毒感染和乙肝感染的死亡率。

基于以上原因，对于丙肝治疗药物的开发在国际乃至国内层面都有着很大的市场潜力，对于丙肝治疗新药的开发也是众多国际品牌制药公司关注的重点。决策资源公司分析称，鉴于中国的丙肝患者人群规模较大，政府医疗保险的覆盖范围也在扩大，高价丙肝治疗药物也有望得到报销，因此预计中国的丙肝药物市场

价值将从 2010 年的 1.37 亿美元增至 2015 年的 2.47 亿美元。

“新型丙肝治疗药物的合成对制药行业具有重大的影响，被授予专利权的发明应当对现有技术具有创造性贡献。复审合议组以事实为依据，以法律为准绳，准确把握案件实质，对案件做出了合理的判定。本案反映了国家知识产权局复审员从案情实质出发，客观评价、公正审查，不受他局审查结果的影响，体现了国家知识产权局‘敬畏法律、注重责任、把握实质、执行一致’的审查理念。”彭晓琦表示。

## 商标热点：北京法院首判侵犯颜色组合商标权案

2013 年 12 月 24 日，北京市第二中级人民法院对迪尔公司诉九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司和九方泰禾国际重工（北京）有限公司商标侵权案作出一审判决。判令两被告停止侵权，并赔偿损失及合理费用 45 万元。这是现行《商标法》将颜色组合商标纳入保护范围以来，法院认定被控侵权行为侵犯颜色组合商标注册商标专用权的第一案。

1997 年，迪尔公司开始在中国市场生产收割机、拖拉机等商品，其生产的收割机、拖拉机均统一采用“绿色车身、黄色车轮”的颜色组合。2009 年 3 月 21 日，经商标局核准，迪尔公司对“上半部分为绿色、下半部分为黄色”的商标取得商标注册专用权，核定使用商品为第 7 类和第 12 类联合收割机。

迪尔公司起诉称，2011 年以来，该公司发现两被告生产、销售以及在网站上宣传其商品时，使用了与上述注册商标相同的标识，构成对迪尔公司注册商标专用权的侵犯。

法院审理后认为，迪尔公司在申请书中明确声明该商标为颜色组合商标，并在所提交的文字说明中明确了颜色使用的具体位置和方式是“绿色用于车身，黄色用于车轮”。两被告所生产及销售的收割机，与迪尔公司绿色和黄色的使用位置相同，排列组合方式一致，颜色基本无差异，构成商标相同。故两被告构成对迪尔公司涉案商标注册专用权的侵犯，应当承担停止侵权、赔偿损失的法律責任。



## 我公司工作人员赴北京林业的大学做专利讲座

5月28日，应北京林业大学水保研究生会邀请，我公司高级知识产权顾问、高级工程师李绩赴该校进行交流，围绕专利保护利用主题进行研讨，并作了题为“专利保护利用问题及策略技巧”的学术讲座。

主讲人结合自己的研究领域和工作实践，围绕专利保护利用这个主题，首先从专利的种类和特点入手，结合国内外经典案例，作了全面的梳理，随后对专利的申请流程和撰写规则，尤其是专利的保护利用策略和方法作了深入分析和指导，最后在专利检索方面给同学们提出宝贵建议，并指出知识产权职业未来的发展方向。

来自水保学院、林学院、工学院、生物学院的师生全程参加本次学术交流会，气氛热烈，讲座结束后，同学们积极提问，讲座在热烈的掌声中圆满结束。本次讲座提高了同学们对专利的认识，且将对同学们日后专利写作和申请有所助益。