



AIPPI 中国分会专业委员会 2015 年报告集

AIPPI 中国分会秘书处

2016 年 1 月 12 日

目录

AIPPI 中国分会 Q109 专业委员会 2015 年报告.....	1
AIPPI 中国分会 Q132 专业委员会 2015 年报告.....	10
AIPPI 中国分会 Q166 专业委员会 2015 年报告.....	14
AIPPI 中国分会 Q212 专业委员会 2015 年报告.....	17
AIPPI 中国分会 Q220 专业委员会 2015 年报告.....	22
AIPPI 中国分会 Q222 专业委员会 2015 年报告.....	26
AIPPI 中国分会 Q223 专业委员会 2015 年报告.....	33
AIPPI 中国分会 Q224 专业委员会 2015 年报告.....	42
AIPPI 中国分会 Q228 专业委员会 2015 年报告.....	48
AIPPI 中国分会 Q242 专业委员会 2015 年报告.....	51
AIPPI 中国分会 Q248 专业委员会 2015 年报告.....	55

AIPPI 中国分会 Q109 专业委员会 2015 年报告

主席：陆弋（中原信达知识产权代理有限责任公司）

yi.lu@chinasinda.com

邹宗亮（北京市柳沈律师事务所）

zlzou@liu-shen.com

成员：马永利（中国专利代理（香港）有限公司）

黄淑辉（中国国际贸易促进委员会专利商标事务所）

龚敏（北京汇思诚业知识产权代理有限公司）

江舟（北京康信知识产权代理有限责任公司）

傅强国（上海市华诚律师事务所）

USE OF IA WORK PRODUCTS BY THE CHINESE PATENT OFFICE

I. PREFACE

The purpose of this report is to provide an overview on the extent to which the Chinese Patent Office (CPO)¹, as an International Searching Authority (hereinafter referred to as “ISA”) and an International Preliminary Examining Authority (hereinafter referred to as “IPEA”, collectively “IA”), follows or utilizes the result of the IA work products produced by itself when the same international application later enters into the Chinese national phase.

To better understand the policy of the CPO and to obtain statistics, the members of the PCT Committee under the AIPPI China had a meeting with the responsible officers² (see Parts II & IV of this report). Furthermore, the Committee also reviewed the relevant rules and regulations in writing and carried out a case study to investigate the reality (see Parts III & V of this report). The conclusion of this report is provided in Part VI.

II. RELEVANT STATISTICS

The meeting with the CPO officers was held on August 20, 2015. At the Committee’s request, the CPO officers provided a breakdown on the numbers of PCT applications entered into the Chinese national phase as well as the numbers of International Search Reports (ISRs) and International Preliminary Reports on Patentability (IPRPs) produced by the CPO in the past three years. See the

1 The CPO is a branch of the Chinese State Intellectual Property Office (SIPO).

2 The officers are mostly from the Bureau of Examination Management of the CPO.

table below.

Year	Number of PCT applications entered into China	Number of ISRs produced by CPO	Number of IPRPs produced by CPO
2012	67,625	18,025	436
2013	69,944	20,374	383
2014	76,511	25,614	344

III. RULES AND REGULATIONS IN WRITING

The relevant regulations are provided in the “*Guidelines for Patent Examination (2010)*”, an administrative rule made by the CPO.

1. Section 4 of Chapter 2 of Part III

As a general principle, the Chinese Examiner shall take into consideration the IA work products, no matter by which office they were produced. Besides, it is also regulated on how to use the IA work products, especially on how to use the result of the ISR and the IPRP directly without conducting any further search.

2. Section 7.2 of Chapter 1 of Part III

It is provided that the substantive examination fees could be wholly exempted by using the IA work products of the CPO as an international searching authority and international preliminary examining authority. It is also provided that the substantive examination fees for an international application entered into the Chinese national phase could be partly exempted by using the result of the ISRs produced by the EPO, JPO, or Swedish Patent Office.

IV. VIEWS AND PRACTICE OF THE CPO³

Regarding utilization of IA work products by the CPO, there are no further written provisions in addition to those mentioned in Part III of this report.

A general requirement of the CPO for the national phase of an international application is that a comprehensive search shall be conducted. The underlying reason that the result of an ISR/IPRP is not applied directly is due to a legal sovereignty issue. More specifically, the ISR/IPRP is created based on the Patent Cooperation Treaty (PCT), whereas the search and examination in the

³ This part is drafted according to the memorandum of the meeting with CPO officers on August 20, 2015.

Chinese national phase shall be made in conformity with the Chinese Patent Law.

Secondary to the comprehensive search, the principle of practicing economy shall be followed. That is, examiners at the CPO are required to take into consideration the information provided in an ISR/IPRP.

The following practices are followed by the CPO.

- i) When an ISR/IPRP is referred to by an examiner for the substantive examination in the Chinese national phase of an international application, he or she shall consider the search result of the ISR/IPRP, regardless of which international authority produced the ISR/IPRP.

On one hand, where references cited in the ISR/IPRP are sufficient to refute the novelty or inventive step of a nationalized application in China for an international application, there is no need for the examiner to conduct a further search in respect of the nationalized application.

On the other hand, if the text on which the Chinese national search and examination is based is different from the text which forms the basis for the ISR/IPRP, or the subject matter is not comprehensively searched in the international phase, the Chinese examiners are required to reconsider the result of the ISR/IPRP and conduct a supplementary search when necessary, instead of simply adhering to the result of the ISR/IPRP.

In any case, for the substantive examination of the international application entering the Chinese national phase, the examiner shall make an independent judgment on whether the application conforms with the substantive requirements of the Chinese Patent Law and its Implementing Regulations.

- ii) Although the search strategy used in the international phase of a PCT application is not clearly indicated in the ISR, some key words and International Patent Classifications can be found in the corresponding ISR, which can easily be referred to by the examiner in the Chinese national phase.
- iii) In the case that an ISR/IPRP was produced by the CPO itself, substantive examination in the Chinese national phase will be assigned as much as possible to the same examiner who

produced the ISR/IPRP. This, from our point of view, reflects CPO's general policy of encouraging utilizing the outcome of the ISR/IPRP.

As an ISA/IPEA, the CPO, to ensure the quality of the ISR/IPRP produced by itself, only assigns such work to experienced examiners.

V. CASE STUDY

In addition to the information obtained above, the Committee also randomly selected 20 international patent applications, which were searched by the CPO as ISA during the international stage and were later entered into Chinese national stage. The ISRs for these PCT applications were produced by the CPO and at least one Office Action for the corresponding national applications was issued by the same office. The basis for the ISRs and those for the national phase examination are compared with each other, and, the differences between the search results of the ISRs and those of the national stage search (first search) are shown in the table below.

	International Pub. No.	ISA	App. No. of China National Stage	Basis of Search	Consistency between ISR and National Stage Search
1	WO2012/088678	CPO	201080069670.9	same	Identical
2	WO2012/088697	CPO	201080069677.0	same	Identical
3	WO2012/088624	CPO	201080024520.6	same	Same for X category, additional documents of A category in national stage search
4	WO2012/088688	CPO	201080062318.2	same	Additional documents of A category in national stage search
5	WO2012/083538	CPO	201080069699.7	same	ISR has additional X category documents
6	WO2012/083514	CPO	201080069680.2	same	Additional A category documents in national stage search
7	WO2012/083515	CPO	201080069679.X	same	Additional X, Y category documents in national stage search
8	WO2012/083519	CPO	201080069434.7	same	Same for X category, not completely same for Y and A category
9	WO2012/083511	CPO	201080069503.4	same	Additional X, Y category documents in national stage search
10	WO2012/083534	CPO	201080069695.9	same	Additional X, Y category documents in national stage search
11	WO2012/088713	CPO	201080020081.1	same	Additional X and A category documents in national stage search
12	WO2012/088665	CPO	201080060366.8	same	Additional X and Y category documents in national stage search
13	WO2012/083503	CPO	201080059913.0	same	Additional Y category documents in national stage search
14	WO2012/083535	CPO	201080004667.9	same	Additional E category documents in national stage search
15	WO2012/083555	CPO	201080030027.5	same	Additional X and Y category documents in national stage search
16	WO2012/088727	CPO	201080003622.X	same	Identical
17	WO2012/088717	CPO	201080005223.7	same	Additional Y category documents and 3 A category documents transferred to X category in national stage search
18	WO2012/088649	CPO	201080057348.4	same	Additional A category document in national stage search
19	WO2012/083557	CPO	201080059279.0	same	ISR has additional A category documents
20	WO2012/083554	CPO	201080041703.9	same	Additional X and Y category documents in national stage search

As shown above, the 20 applications were all searched by the CPO and the basis for the international search and national search is exactly the same. But, the outcome of the international search and national search may vary:

- (1) In three of the total 20 applications, the Chinese national phase examination cites exactly the same documents included in the corresponding ISRs;
- (2) In two applications, the Chinese national stage search cites less documents than those cited in the ISRs; and
- (3) In the other fifteen cases, more documents (X, Y, or A category) are cited during the Chinese national phase examination as compared with the ISRs.

The case study of the Committee shows that in practice, the national phase examination of the CPO fully considers its prior IA work products, and on the other hand, the search or examination at the Chinese national stage is to some extent independent from the IA work products.

VI. CONCLUSION

The Examiners of the CPO, who are responsible for examining PCT applications entering into the Chinese national stage, take full consideration of the prior IA work products of its own, but on the other hand, do not rely solely on these work products. They are required to consider the prior art documents cited in the ISA in view of patentability requirements under the Chinese Patent Law, and to independently consider search strategy and carry out additional search if they believe that the prior IA work products are insufficient or improper.

- The end

Appendix

Guidelines for Patent Examination (2010)

1. Section 4 of Chapter 2 of Part III:

Search in Substantive Examination

4.1 General Principles

Generally, a comprehensive search shall be conducted with an international application entering substantive examination in the national phase. For requirements concerning the search, the provisions of Chapter 7 of Part II of these Guidelines shall apply.

4.2 Principle of Practicing Economy

From the principle of practicing economy, the examiner shall take into consideration the information provided in the international search report and the international preliminary report on patentability. However, attention needs to be paid to whether the text which the applicant requests to be used as the basis for substantive examination is consistent with the text used as the basis for the international search report and the international preliminary report on patentability and whether the subject matters for which protection is sought is searched all roundly in international phase.

If, compared with the text which the applicant requests to be used as the basis for substantive examination, there are amendments to the text which form the basis for the international search report and the international preliminary report on patentability so far as the claimed subject matter is concerned, or the subject matter for which protection is sought is not searched all-roundly in the international phase, instead of just simply using the results of the international search report and the international preliminary report on patentability in the examination, the examiner shall reconsider the results of the search and conduct supplementary search when necessary.

Where the reference documents listed in the international search report and the

reference documents introduced by the international preliminary report on patentability are sufficient to destroy the novelty or inventive step of a patent application, there is no need to conduct further search in respect of the patent application.

It is to be noted that the meanings of certain document categories listed in the international search report are different from the corresponding document categories listed in the search report made in the procedure of substantive examination in the Chinese national phase, e. g. documents of category P and category E. In the international search report, the letter "P" represents documents published prior to the international filing date but later than the priority date as claimed; the letter "E" represents patent documents of which filing date is earlier than the filing date (not priority date) of the international application, and published on or later than the international filing date, and which contents relate to the novelty of the international application. The documents of category E listed in the international search report may change into documents of category PE or E in the search report of national phase.

2. Section 7.2 of Chapter 1 of Part III: Reduction and Exemption of Fees

7.2.1 Exemption of Filing Fee

The filing fee and the additional fee for filing the application of an international application filed with the Patent Office as receiving Office shall be exempted at the time of entering the national phase.

7.2.2 Reduction and Exemption of the Substantive Examination Fee

When an international application enters the national phase and the applicant submits the request for substantive examination, if the international search report and international preliminary report on patentability of the international application are made in China, the substantive examination fee shall be exempted.

When an international application enters the national phase and the applicant submits the request for substantive examination, if the international search report of the

international application is made by one of three International Searching Authorities, the European Patent Office, Japanese Patent Office and Swedish Patent Office, the applicant only needs to pay 80% of the substantive examination fee.

Where the request for substantive examination is submitted while the Patent Office does not receive the international search report, the substantive examination fee shall not be reduced and exempted. However, where the applicant submits the international search report accomplished by one of the above-mentioned three International Search Authorities, i. e. , the European Patent Office, Japanese Patent Office and Swedish Patent Office, before the Patent Office issues the *Notification of concerning the Substantive Examination stage of the Application for Invention*, the applicant may request the refund of overpaid fee.

AIPPI 中国分会 Q132 专业委员会 2015 年报告

主席：吴丽丽（中国国际贸易促进委员会专利商标事务所）

wull@ccpit-patent.com.cn

成员：汤春龙（中国专利代理（香港）有限公司）

陈斌（上海专利商标事务所有限公司）

曾贤伟（北京银龙知识产权代理有限公司）

Q132-2015 年总结报告

2015 年，在司法方面，软件专利的行使引起业界广泛关注，从几年前提出并已经被最高院再审的诺基亚系列案件，到搜狗诉百度的系列软件专利，均涉及该问题。

在软件发明的保护范围确定方面，司法方面还没有明确的法律意见。2015 年业界闻名的诺基亚与华勤的民事纠纷与专利行政纠纷，涉及这个法律问题。

下面是该案件中反映出的法律问题的总结。

涉及的法律问题：

1. 如何确定软件发明的保护范围？
2. 如何确定软件专利中的特征是否为功能性特征？
3. 如何确定软件专利的具体实施例？软件专利是否可以覆盖纯软件实施方式、芯片等硬件实施方式以及两者结合的实施方式？

专利基本情况：ZL200480001590.4

该专利涉及数据传送方法，授权后经过部分无效程序，从属权利要求 7 被维持，其内容为（为方便起见将其引用的权利要求 6 的内容一并写入）：

7. 一种终端设备，被配置为基于从用户接收的输入来**确定**待传送的消息（**特征 7-1**），所述终端设备还被配置为：**检查**涉及正在被输入或已经被输入的消息的至少一部分特性信息（**特征 7-2**）；以及

所述终端设备被配置为：为了传送所述消息，**选择**在预定选择条件下与所述消息的特性信息相关联的数据传送方法（**特征 7-3**），其特征在于：

所述特性信息是下列信息之一：信息类型，其指定所述消息中输入的和/或为所述消息选择的信息的格式；接收方的标识符；接收方标识符的类型（**特征 7-4**）；

所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择**应用于**用于输入消息的消息编辑器（**特征 7-5**）；

所述终端设备被配置为：基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法

的选择，将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序（特征 7-6）；以及

所述终端设备被配置为：根据所述数据传送应用程序所使用的的数据传送协议，将所述消息传送到电信网络（特征 7-7）。

民事诉讼经过上海两级法院审理后，以保护范围不能确定为由驳回了诺基亚的民事诉讼请求。主要的理由是：

1. 专利中的特征 7-5 仅描述了要执行的功能，从而得出结论权利要求 7 中包括功能性特征。

2. 说明书的实施方式仅结合流程图描述了消息编辑器的方法、步骤以及功能；虽然概括地描述了本专利的创新方法可以由软件、硬件或者软硬件结合的方式实现，但是没有描述具体的技术手段。

3. 因此，该专利没有具体公开终端设备或者消息编辑器如何被“配置为”的具体实施方式。

案件的重要性

在移动互联高速发展的中国，该案件在业界得到了广泛的关注。该案目前在最高人民法院进行再审，再审结果对于权利人将来行使权利，以及对于申请人如何撰写软件专利申请能够得到有价值的保护范围，有很大的影响。

Issues:

1. How to determine and interpret the protection scope of a software related invention?
2. How to decide whether or not a feature is functional in software area?
3. How to decide the specific embodiments of software related invention, can it cover pure software implementations, hardware implementations such as chips solutions or both?

Patent in issue: ZL200480001590.4

The invention relates to selecting a data transfer method in a tele- communication system. The granted claim 7 is as follows:

*7. A **terminal device** configured to receive input and determine a message to be transmitted within a network, the terminal device being further configured to check at least one piece of property information concerning the message being entered or already entered, and*

*the terminal device is **configured to** select, in order to transmit the message, a method for data transfer within the network, the method associated in predetermined selection*

conditions with the property information of the message, wherein

.....

*the terminal device is **further configured to** apply the selected data transfer method to a message editor for inputting message;*

*the terminal device is **configured to** transmit the message, on the basis of the selection of the data transfer method carried out in the message editor, to a data transfer application supporting the selected data transfer method, and*

*the terminal device is **configured to** transmit the message according to a data transfer protocol used by the data transfer application to a telecommunication network.*

The specification describes the invention mainly by referring to flowcharts in figures 3 to 5.

Nokia litigated the patent before Shanghai courts against a Chinese manufacturer Huaqin, and received the decision from courts, dismissing the case with the reason that the protection scope of the patent is not definite.

The main reasoning in the court

The main reasoning of the court is as follows:

1. The feature of “the terminal device is further configured to apply the selected data transfer method to a message editor for inputting message” in claim 7 describes only the function to be implemented, and therefore claim 7 includes functional feature.
2. The embodiments in the specification include only the description on method, step, and function by referring to figures 3, 4a, 4b, and simply describes that the method and steps can be applied in the message editor, and generally describes that the innovation can be achieved by referring to software, hardware or the combination of the software and hardware, without disclosing in detail the specific technical means for applying the method to the terminal device or message editor.
3. Therefore, the specification fails to describe specific embodiment regarding the function of the terminal device or message editor which are “configured to” achieve.

Importance of the case

This case has gained an extensive discussion in the software area, given there are so many software related patents now in China which are drafted in the similar way as Nokia patent. The case is now in the Supreme People’s Court in China for retrial. The results of this case will give guidance to an applicant on how to restructure its IP strategies, the manner of drafting a patent application, the way of prosecuting a patent

application, how to enforce its patent right and so on.

AIPPI 中国分会 Q166 专业委员会 2015 年报告

主席：柯珂（中国专利代理(香港)有限公司）

kke@cpahkltd.com

成员：韩威威（中国国际贸易促进委员会专利商标事务所）

顾小曼（北京尚诚知识产权代理有限公司）

我国与知识产权相关的遗传资源立法和实践现状

AIPPI 总会 Q166 专业委员会（IP 和遗传资源/传统知识）2015 年没有研究任务，中国分会 Q166 专业委员会对我国与知识产权相关的遗传资源立法和实践现状进行了调研，现报告如下：

一. 我国加入的相关国际条约及其相关规定

《生物多样性公约》（CBD）

我国于 1992 年签署并于 1993 年批准加入《生物多样性公约》。

《生物多样性公约》第 1 条规定该公约的目标是“保护生物多样性，实现其组成成份的可持续利用，以公平合理的方式共享由遗传资源获得的利益”，第 15 条规定了关于遗传资源的三项基本原则：国家主权原则（第 15 条第 1 款）、事先知情同意原则（第 15 条第 5 款）、惠益分享原则（第 15 条第 7 款）。

但是，对于为惠益分享原则提供框架性原则的《关于遗传资源获取与惠益分享的名古屋议定书》（其已于 2014 年 10 月 12 日生效），我国暂时还没有加入。

二. 国内相关立法及相关规定

1. 种子法

第十条 国家对种质资源享有主权，任何单位和个人向境外提供种质资源的，应当经国务院农业、林业行政主管部门批准；从境外引进种质资源的，依照国务院农业、林业行政主管部门的有关规定办理。

2. 中华人民共和国畜牧法

第十六条 向境外输出或者在境内与境外机构、个人合作研究利用列入保护名录的畜禽遗传资源的，应当向省级人民政府畜牧兽医行政主管部门提出申请，同时提出国家共享惠益的方案；受理申请的畜牧兽医行政主管部门经审核，报国务院畜牧兽医行政主管部门批准。向境外输出畜禽遗传资源的，还应当依照《中华人民共和国进出境动植物检疫法》的规定办理相关手续并实施检疫。

新发现的畜禽遗传资源在国家畜禽遗传资源委员会鉴定前，不得向境外输出，不得与境外机构、个人合作研究利用。

3. 专利法

第五条 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

第二十六条

依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。

4. 农作物种质资源管理办法

第十条 未经批准，境外人员不得在中国境内采集农作物种质资源。中外科学家联合考察我国农作物种质资源的，应当提前 6 个月报经农业部批准。

采集的农作物种质资源需要带出境外的，应当按照本办法的规定办理对外提供农作物种质资源审批手续。

第二十四条 从国家获取的种质资源不得直接申请新品种保护及其他知识产权。

5. 林木种质资源管理办法

第十七条 利用从林木种质资源库获取的林木种质资源，申请植物新品种权或者其他专利权的，应当事先与林木种质资源管理单位签订协议，并分别报省、自治区、直辖市人民政府林业主管部门或者国家林业局备查。

第二十一条 国家对林木种质资源享有主权。任何单位和个人向境外提供林木种质资源的，应当经国家林业局批准。

6. 人类遗传资源管理暂行办法（1998）

第十七条 我国境内的人类遗传资源信息，包括重要遗传家系和特定地区遗传资源及其数据、资料、样本等，我国研究开发机构享有专属持有权，未经许可，不得向其他单位转让。获得上述信息的外方合作单位和个人未经许可不得公开、发表、申请专利或以其他方式向他人披露。

第十八条 有关人类遗传资源的国际合作项目应当遵循平等互利、诚实信用、共同参与、共享成果的原则，明确各方应享有的权利和承担的义务，充分、有效地保护知识产权。

第十九条 中外机构就我国人类遗传资源进行合作研究开发，其知识产权按下列原则处理：

（一）合作研究开发成果属于专利保护范围的，应由双方共同申请专利，专利权归双方共有。双方可根据协议共同实施或分别在本国境内实施该项专利，但向第三方转让或者许可第三方实施，必须经过双方同意，所获利益按双方贡献大小分享。

（二）合作研究开发产生的其他科技成果，其使用权、转让权和利益分享办法由双方通过合作协议约定。协议没有约定的，双方都有使用的权利，但向第三方转让须经双方同意，所获利益按双方贡献大小分享。

7. 中华人民共和国畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法

第八条 在境内与境外机构、个人合作研究利用列入畜禽遗传资源保护名录的畜禽遗传资源，应当具备下列条件：

- （一）研究目的、范围和合作期限明确；
- （二）符合畜禽遗传资源保护和利用规划；

- (三) 知识产权归属明确、研究成果共享方案合理;
- (四) 不对境内畜禽遗传资源和生态环境安全构成威胁;
- (五) 国家共享惠益方案合理。

在境内与境外机构、个人合作研究利用畜禽遗传资源的单位,应当是依法取得法人资格的中方教育科研机构、中方独资企业。

第十条 未经批准,境外人员不得在中国境内采集农作物种质资源。中外科学家联合考察我国农作物种质资源的,应当提前 6 个月报经农业部批准。

采集的农作物种质资源需要带出境外的,应当按照本办法的规定办理对外提供农作物种质资源审批手续。

8. 国务院办公厅关于加强生物物种资源保护和管理的通知(国办发[2004]25 号)

(八)加强生物物种资源对外合作管理。对外提供生物物种资源,涉及生物物种资源的对外合作项目,要签订有关协议书,明确双方的权利、责任和义务,确保知识产权等研发利用的成果和利益共享,切实维护国家利益。对外合作项目必须严格遵守我国有关规定,应有我国研究人员的充分参与,所涉及的研发活动主要在我国境内进行。对于申请有关知识产权保护的生物物种资源研究开发成果,知识产权主管部门要按照有关规定加强审查,对符合条件的要予以保护。

9. 环境保护部、教育部、科学技术部、农业部、国家林业局、中国科学院关于加强对外合作与交流中生物遗传资源利用与惠益分享管理的通知(环发[2014]156 号)

主要包括:一、充分认识加强生物遗传资源保护和管理的的重要性;二、加强对外合作与交流项目的立项管理;三、强化对外合作与交流项目实施的监督管理;四、加强对外合作与交流项目成果的跟踪监测和管理;五、规范对外合作与交流中生物遗传资源的输出行为;六、加强部门协调和基础能力建设。

三. 实践

根据复审委网站,没有发现涉及专利法第 5 条第 2 款(对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权)的复审或无效案件。

其他有关遗传资源的法律规定主要涉及行政管理,目前没有获得关于实施情况的信息。

四. 动向

根据相关报道,我国正在制定《生物遗传资源获取与惠益分享管理条例》(环保部主导),修订《人类遗传资源管理办法》(科技部主导)。

AIPPI 中国分会 Q166 专业委员会
2015 年 9 月 2 日

AIPPI 中国分会 Q212 专业委员会 2015 年报告

主席：沈兰英（北京三友知识产权代理有限公司）

shenlena@san-you.com

成员：赵成艳（中国国际贸易促进委员会专利商标事务所）

马强（北京市君合律师事务所）

张蕾（中国专利代理（香港）有限公司）

杨凯（北京市柳沈律师事务所）

不正当利用他人商标声誉之专题研究状况（2015）

一、引言

不正当利用他人商标声誉，即搭便车、仿名牌的行为有较大的社会危害性，会损害知名企业和消费者的合法权益，并会扰乱市场经济秩序，破坏公平竞争的市场环境。中国当前的法律、法规，在商标授权、确权及维权程序中，都提供了一定程度的法律保护，主要法律依据是《商标法》和《反不正当竞争法》。在司法实践中，目前的法律、法规显现出了某些方面的不完善及不确定性，需要在今后的立法中进行确定和完善。根据中国目前的司法政策，相信中国的执法部门会加大对搭便车行为的打击力度，以激励市场竞争，净化市场环境，遏制搭便车、傍名牌的行为。

2015 年，本分委会围绕 AIPPI Q245 调查问卷，在新商标法实施后，以不正当利用他人商标声誉为题进行了专项研究，并对研究内容及成果进行了研讨及交流。

二、专题研究的内容及成果

本专题涉及不正当利用商标声誉，也被称作“搭便车”或“攀附”。用以表示利用他人商标的声誉（或显著特征）而使用他人商标的行为，而且是以一种不正当的方式，不包括一般在商标的显著特征被损害或可能损害的情况下才予以考虑“淡化”的情况。

三、现行法律规定及司法实践

中国现行商标法及反不正当竞争法关于不正当利用他人商标声誉提供的相应保护分别有：未注册商标的保护、侵害注册商标专用权及反不正当竞争保护，当存在竞合时，这时法院往往会仅按照商标侵权认定。

- 不正当利用他人未注册商标的声誉：

➤ 法律依据：商标法第三十二条 申请商标注册……不得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。

➤ 成立的条件：

A. 在先使用；举证证明未注册商标在中国大陆有过商标法意义上的使用，即指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上或者将商标用于广告宣传、展览及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

B. 有一定的影响；一般来讲，该影响在对方商标申请日前就已经形成，可通过举证证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等，即可满足证明责任。知名度的要求并没有一个确切的标准，一般情况下只要该商标在一定的时间、地域范围内连续使用，并建立了良好的商誉即可，并不需要达到驰名的程度。

C. 不正当手段，即恶意；举证证明申请人明知或应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。

D. 限于相同或者近似商标，及相同或者类似商品。

E. 存在混淆/误认或混淆/误认的可能性

判断的时候既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、使用该商标的商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准（混淆可能性）。

● 不正当利用他人已注册商标的声誉（侵害注册商标专用权）：如果不是驰名商标的话，与普通侵害注册商标专用权的法律依据一样，但如果注册商标具有一定的声誉（虽然没有达到驰名的程度），可以有助于获得对注册商标权人有利的决定。

➤ 法律依据：商标法第五十七条

第五十七条：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的

……

➤ 成立的条件：

A. 在先申请或注册。

B. 相同或者近似商标，及相同或者类似商品，也会考虑商品

的关联程度

C. 混淆或误认的可能性(如果是相同商标在相同商品或服务商, 则不需要证明混淆或误认)。

● 不正当利用他人商标声誉构成不正当竞争

➤ 法律依据:

商标法第五十八条 将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用, 误导公众, 构成不正当竞争行为的, 依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

反不正当竞争法 第五条 经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易, 损害竞争对手:

(一) 假冒他人的注册商标;

(二) 擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢, 或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢, 造成和他人的知名商品相混淆, 使购买者误认为是该知名商品;

(三) 擅自使用他人的企业名称或者姓名, 引人误认为是他人的商品;

(四) 在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志, 伪造产地, 对商品质量作引人误解的虚假表示。

➤ 成立的条件:

A. 已注册商标; 或未注册商标或驰名商标

B. 已注册商标不要求有知名度; 未注册商标要求有一定知名度;

C. 误导公众; 或有不当地利用商标声誉的可能

D. 限于相同或者类似商品; 存在不当利用商标声誉可能的情况下, 对于商品没有限制。

针对上述的保护, 存在的抗辩和/限制包括在先使用抗辩、合理使用抗辩(包括描述性使用及指示性使用抗辩)。

在先使用抗辩情况下, 会使在先使用人享有可以继续使用权利, 但注册商标专用人可以要求在先使用人附加适当的区别标识。

合理使用抗辩情况下, 该合理使用人可以直接使用该商标。

在先使用人和合理使用人对于所主张的抗辩承担举证责任。

● 在先使用抗辩的条件是:

- (1) 在先使用；
- (2) 一定知名度/影响；
- (3) 在原有范围内继续使用；
- (4) 如果商标注册人要求，需要其附加适当区别标识。

● 合理使用抗辩的条件是：

- (1) 使用出于善意；
- (2) 不是作为自己的商品/服务商标使用；
- (3) 使用只是为了说明或描述自己的商品。

上述保护可以适用于商标异议、无效、民事诉讼、行政诉讼及刑事诉讼的程序中。但各个程序的要求又有不同，刑事案件要求较高。在刑事诉讼中，根据刑法第二百一十三条【假冒注册商标罪】的要求，必须是未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，并且情节严重的，才可以适用。其中，“情节严重”包括以下三种情形：

- (一) 非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；
- (二) 假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；
- (三) 其他情节严重的情形。

其中，“相同的商标”，是指与被假冒的注册商标完全相同，或者与被假冒的注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。

四、政策考量及现行法改进建议

为了有利于鼓励正当竞争，遏制恶意抢注他人知名商业标识及“傍名牌”的行为，为知名品牌的创立和发展提供和谐宽松的法律环境，为培育知名品牌和提升企业综合竞争力提供助力，推动中国从制造大国向品牌强国加快转变，对于不正当利用他人商标的声誉在商标授权、确权及后续的维权程序中，提供全方位的保护是十分有必要的。

对于现行法的改进建议主要有：

- 降低对于未注册商标知名度的保护要求
- 引入商标淡化
- 判断商品或服务是否类似的时候，判断标准可以稍微降低，如果两者是具有关联性的，也可以被判定为类似商品或服务，而不是局限于类似商品/服务区分表

五、专题研究的研讨及交流

借助于 2015 年 AIPPI 中国分会举办的青年知识产权研讨会，本分委会邀

请了商标分委会会员以及商标局相关专家就该专题进行了深入的研讨及交流。

AIPPI 中国分会 Q220 专业委员会 2015 年报告

主席：李云成（中国国际贸易促进委员会专利商标事务所）

liyich@ccpit-patent.com.cn

成员：彭久云（北京市柳沈律师事务所）

雷用剑（北京万慧达知识产权代理有限公司）

中国地理标志保护制度

（AIPPI 中国分会地理标志专业委员会报告）

基本理论

关于地理标志（原产地名称）的内涵，世界各国尚未有统一的界定。

1. 最早指出原产地名称这一术语的是：1883 年通过的《保护工业产权的巴黎公约》其首次将原产地名称（地理标志）作为了工业产权的保护对象。
2. 而 1958 年通过的《保护原产地名称及其国际注册里斯本协定》第 2 条第 1 款则首次界定了原产地名称的内涵。即“原产地名称是用于标示一个国家地区或地方的地理名称，该商品来源于这些地方，其质量特征取决于该地区的地理环境。”
3. 1993 年 GATT 各成员国达成的《与贸易有关的知识产权协议》（以下简称 TRIPS 协议）其第 22 条第 1 款就规定：“本协议的地理标志，系指下列标志：其标示出某种商品来源于某成员地域内，或来源于该地域中的某地区或某地方，该商品的特定质量、信誉或其他特征，主要与该地理来源相关联。”

综上，地理标志是一种由地理名称所构成的区别标志，而且它必须是实际客观存在的，可以是一个场所、地方、地区或国家的名称，也可以是历史名称。但必须是确实存在的地名。大多数原产地名称是由两部分组成的。即：地理名称和商品名称。

地理标志作为知识产权的重要组成部分，日益为各国政府所重视，地理标志也成为国际知识产权谈判、双边或多边贸易谈判的焦点问题之一。

国际通行做法

目前，世界各国和地区保护地理标志的模式主要有两种：专门法保护制度和《商标法》保护制度。专门法保护是通过单独立法保护地理标志，主要在法国和南欧一些国家实行；而《商标法》保护则是通过注册集体商标和证明商标的形式保护地理标志。

中国现状

目前，在行政层面上，国家工商总局、国家质检总局和农业部都有权对地理标志进行保护和认证。以上三部委从不同的角度对地理标志进行保护，国家工商总局侧重对知识产权标记的保护，国家质检总局主要对生产过程及相关标准进行认证，农业部侧重对初级农产品的保护。这一方面，容易引起不必要的权利冲突；另一方面，也不利于提高我国行政机关的行政效率。这种多重保护的混合模式，导致地理标志保护和认证陷入尴尬境地。

工商总局商标局：

中国自 1985 年 3 月加入《保护工业产权巴黎公约》后，就开始保护地理标志。

1987 年和 1989 年，国家工商行政管理局先后以文件形式保护“丹麦牛油曲奇”等原产地名称权利人的合法权益。国家工商行政管理局于 1994 年 12 月发布《集体商标、证明商标注册和管理办法》，将地理标志作为证明商标予以保护。该办法自 1995 年 3 月 1 日起施行，当年受理 3 件外国地理标志。2001 年中国第二次修改《商标法》时，规定地理标志可以作为集体商标或者证明商标保护。2003 年，国家工商总局发布了新的《集体商标、证明商标注册和管理办法》，中国地理标志保护工作开始快速发展。

2013 年，来自专门法保护制度鼻祖法国的波尔多葡萄酒行业联合委员会向商标局提交了 53 件葡萄酒地理标志注册申请，这一举动可以说明中国《商标法》保护地理标志的体系得到了国际社会的认可。

截至 2015 年 6 月底，我国累计注册地理标志 2790 件，其中外国地理标志 83 件。

在注册申请方面，申请地理标志证明商标或地理标志集体商标，所需文件具体如下：

1. 《商标注册申请书》：委托商标代理机构代理的，还应当附送《商标代理委托书》。一般情况下，地理标志证明商标或地理标志集体商标的指定商品为特定的一至两项。

2. 申请人主体资格证书复印件（需加盖申请人公章）：地理标志注册申请人可以是社团法人，也可以是取得事业法人证书或营业执照的科研和技术推广机构、质量检测机构或者产销服务机构等。申请地理标志集体商标的，应当附送集体成员名单。外国人或者外国企业申请地理标志集体商标、证明商标注册的，应当提

供该地理标志以其名义在其原属国受法律保护的证明。

3. 地理标志所标示地区的人民政府或者行业主管部门授权申请人申请注册并监督管理该地理标志的文件。

4. 有关该地理标志产品客观存在及信誉情况的证明材料（包括：县志、农业志、产品志等）并加盖出具证明材料部门的公章。

5. 地理标志所标示的地域范围划分的相关文件、材料：相关文件包括：县志、农业志、产品志中所表述的地域范围或者是省级以上主管部门出具的地域范围证明文件。

6. 地理标志证明商标、集体商标使用管理规则。

7. 地理标志产品的特定品质受特定地域环境或人文因素决定的说明。

8. 地理标志申请人具备监督检测该地理标志能力的证明材料：申请人具备检验检测能力的，申请人需要提交检验设备清单及检验人员名单，并加盖申请人的公章。申请人委托他人检验检测的，应当附送申请人与具有检验检测资格的机构签署的委托检验检测合同原件，并提交该检验检测机构资格证书的复印件及检验设备清单、检验人员名单，并加盖其公章。

上述文件要求一般对国内申请人执行较为严格，对外国申请人可做适当变通。

因申请文件瑕疵而申请的驳回复审。在实践中，若因商标申请阶段提交的申请文件经过补正仍然不符合商标局的要求，商标局会下发驳回通知书予以驳回。针对该驳回向商评委提出复审后，申请人有机会进一步递交、补充相关文件，若文件达到要求，申请人的商标将有机会通过驳回复审程序后予以初步审定。但若在驳回复审阶段补充提交的文件仍不符合要求，是否法院可以接受进一步的补充证据，尚无确切案件予以回答。

就商标审查而言，商标局地理标志处统一负责审查证明商标和集体商标的申请，不论该申请是否是地理标志证明商标、集体商标。在实质审查过程中，由于集体、证明商标，尤其是地理标志商标的特殊性，对于绝对理由的审查尺度较为宽松，但针对在先申请或注册的相对理由审查，同普通商标的审查标准保持一致，在相同类似商品上在先注册的普通商标，将会阻碍集体、证明商标的注册，反之亦然。

然而，2014年1月印发的《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》中第五条，似乎有不同看法：“5、当事人依据其在先注册的普通商标主张他人申请注册的地理标志证明商标或者集体商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣告无效的，不予支持。当事人依据其在先注册的地理标志证明商标或者集体商标主张他人申请注册的普通商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣

告无效的，不予支持。”

对于侵犯已注册为集体商标或证明商标的地理标志商标权的行为，根据《商标法》中的相关规定进行保护，基本没有法律障碍。

国家质检总局

1999年8月17日，原国家出入境检验检疫局（后并入国家质检总局）发布的《原产地域产品保护规定》规定，任何地方申报原产地域产品保护，任何单位和个人使用原产地域产品专用标志，都必须依照本规定审核批准和经注册登记。2005年，国家质检总局出台《地理标志产品保护规定》后，《原产地域产品保护规定》被废止。截至2015年6月底，在国家质检总局获准保护的国外地理标志共计16件。

农业部

农业部于2007年12月才开始着手进行认证。农业部发布的《农产品地理标志管理办法》（以下简称《办法》）规定，农业部负责全国农产品地理标志的登记工作，农业部农产品质量安全中心负责审查和专家评审工作。

在农业部发布的《办法》中，地理标志是指标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。农产品是指来源于农业的初级产品，即在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品。

趋势和展望

中国地大物博历史悠久，名优特产极为丰富，理应充分建立起地理标志的保护制度。在充分借鉴各国关于地理标志保护经验的基础上，充分利用中国已比较成熟的商标行政和司法保护体系。应坚持将地理标志纳入商标法的保护体系。

在地理标志的注册（认证）方面，以集体商标或证明商标的形式进行注册应当成为主流。我国的商标行政和司法保护体系已经相当成熟，这样做既可以减少不必要的行政成本，最大限度地提高行政机关的办事效率，同时又能给予地理标志以有力、有效的司法保护。

AIPPI 中国分会 Q222 专业委员会 2015 年报告

主席：王茂华（北京市金杜律师事务所）

wangmaohua@cn.kwm.com

成员：袁玥（中国国际贸易促进委员会专利商标事务所）

熊延峰（中国专利代理（香港）有限公司）

张杰（北京三聚阳光知识产权代理有限公司）

李辉（北京三友知识产权代理有限公司）

Report from AIPPI Chinese Group

Contacting Detail of Maohua Wang

King & Wood Mallesons

20th Floor, East Tower, World Financial Center

1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District

Beijing 100020, P. R. China

D +86 10 5878 5033 | F +86 10 5878 5544

STANDING COMMITTEE ON PATENTS & STANDARDS

QUESTIONNAIRE

PRIOR ART DOCUMENTATION IN STANDARD DEVELOPMENT ORGANISATIONS (SDOS) AND ACCESS FOR PATENT AND TRADEMARK OFFICES (PTOS) TO SUCH DOCUMENTS

A. INTRODUCTION

1. This Questionnaire concerns the issue of patent quality in the context of standardisation, in particular the availability and usability of prior art documentation in Standard Development Organisations (SDOs) and access for Patent and Trademark Offices (PTOs) to such documents.
2. Patents shall typically be granted only for inventions that are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. An invention is generally considered to be new if it does not form part of the state of the art.

Inventions are typically considered involving an inventive step if, having regard to the state of the art, the invention is not obvious to a person skilled in the art.

3. Against this backdrop, the documentation available in Standard Development Organisations can have some relevance, as patents containing subject matter already put forward in an SDO may not meet the above requirements.
4. PTOs can however only avoid granting patents that are not meeting the requirements for patentability, if their examiners have access to the earliest publicly available drafts and working documents for a standard under development. Supplying corresponding documents from SDOs to PTOs can therefore be helpful in support of the PTO's striving to improve the quality of issued patents.
5. A number of questions arise in this context, which shall be addressed in the following.

B. PREVIOUS WORK OF AIPPI

6. AIPPI has not previously studied the question of prior art documentation in Standard Development Organisations and access for Patent and Trademark Offices to such documents. Working Question Q157 dealt with the relationship between Technical Standards and Patent Rights, without however addressing the present issue.

C. QUESTIONS:

Questions to the national and regional groups of AIPPI

1. Prior art documentation
 - 1.1 What information is available from SDO's that might constitute prior art documentation?

First of all, standard documents are rarely cited before grant, unless they are referred to in the ISRs. The documents are more frequently cited during invalidations by the petitioners which have more incentive to search in commercial databases.

Secondly, in SDOs such as 3GPP, IEEE, etc, not only the finalized standards, but the intermediate draft and proposals could constitute prior art as long as they are available to public on desire.

1.2 Can standards and/or contributions to the development of a standard constitute prior art?

Yes, they could constitute prior art as long as they are available to public on desire.

2. Criteria for determining public availability

2.1. Are standards that are published by an SDO to be considered publicly available if payment is required by the SDO to obtain a copy of the document?

Yes, if there is no limitation on the eligibility of the payers.

2.2. Are technical contributions to a working group of a SDO and/or working documents, incl. protocols, or draft standards produced in a working group of a SDO to be considered publicly available?

The test is whether they are in a situation of being known to public on desire. If they are only accessible to those people in the working group who are directly involved in selecting the contributions, and agree not to distribute the contributions etc. to others, then they shall not be considered publicly available.

2.3. What if these documents are covered by confidentiality clauses of the SDO?

No, they are not publicly available if covered by confidentiality clauses.

2.4. What if these documents are available only to the members of the SDO? (i) Assuming that the membership of the SDO comprises several hundred corporate members from all regions of the world? (ii) Assuming that the membership of the SDO comprises only a very small number of members and/or where these documents are available only to a small subset of the membership, e.g. the working group members?

The test is whether they are in a situation of being known to public on desire. If they are kept confidential to the non-members under (i) or confidential to other subsets or non-members under (ii), then they shall not be considered publicly available. In other words, whatever how many people in the SDO/working group can access these documents, as long as

they agree or are required by the SDO/working group not to disclose the documents to the public, the documents shall not be considered publicly available.

Questions to selected SDOs

3. Questions to SDOs re confidentiality

- 3.1. Does your organization have confidentiality rules, and - if so - for which phase of the standardization processes?

We don't have any confidentiality rules.

- 3.2. If yes, are technical contributions to a working group and/or working documents or draft standards produced in a working group typically covered by such confidentiality rules?

No.

- 3.3. If the aforementioned documents are not subject to confidentiality, to whom are these available (e.g. public, entire membership, members of the working group only, etc.)?

The aforementioned documents are only available to the members who already paid for the work of the corresponding working groups.

4. Questions to SDOs re accessibility of documents

- 4.1. Are copies of the standards published by your organisation accessible free-of-charge or only upon payment of a fee?

The members that have paid for, in addition to the member fee, the work of a working group under the technical working committee can access free-of-charge all the copies of the intermediate documents and standards produced by the working group.

The public has to pay for all the aforementioned documents.

- 4.2. Does your organisation have a Policy on document handling?

Yes, we do.

- 4.3. If yes, does such policy provide for reliable comprehensive bibliographic data, i.e. impose the use of specific document templates requiring information on the date of submission, name and affiliation of the author, name and date of the meeting, name of the working group and/or technical field, etc.?

Yes, it does. We have a template document for creating a project or a work item. It is necessary to provide reliable comprehensive bibliographic data including those you identified above.

- 4.4. Does your organisation have archiving rules?

Yes, we do.

- 4.5. If yes, what types of documents are archived, in what form (e.g. paper, micro fiche, electronic, etc.) and for how long?

The final published standards will be archived in both a paper version and an electronic version. Some intermediate documents, e.g. project proposal documents which need specific stamp, will be archived in the same form as the final published standards. Others will be archived in the electronic form.

- 4.6. Does your organisation allow one or multiple Patent and Trade Mark Office (e.g. EPO, USPTO, SIPO, JPO, etc.) access to published standards, and/or technical contributions to a working group and/or working documents, incl. protocols, and/or draft standards produced in a working group?

The normal way to access the final published standards is to pay via the public channels. However, technical contributions and intermediate documents are normally not available. It is in a same situation for the PTOs. That is, there is no exception for them.

- 4.7. If yes, does your organization require monetary and/or non-monetary consideration from the PTO to get access to such documentation?

Yes, we require monetary consideration from the PTO to get access to such documentation.

QUESTIONS TO SELECTED PTOS

5. Questions to PTOs re use of SDO-documents and Cooperation with SDOs

5.1 Does your organisation systematically search technical standards that have been published by an SDO?

Yes.

5.2 Does it make a difference whether the access to such published standards is free-of-charge or only available upon payment of a fee?

No. In addition to free-of-charge published standards, some standards may be searched in pay databases, such as IHS Worldwide Standards Service Plus.

5.3 Does your organisation systematically search technical contributions to a working group of a SDO and/or working documents or draft standards produced in a working group of an SDO?

Yes.

5.4 Does your organisation have agreements in place with SDOs to get access to the aforementioned documents?

Yes. SIPO has agreements in place with some SDOs, such as China Communications Standards Association (CCSA).

5.5 If no, does your organisation get access to these documents through co-operation treaties with other Patent Offices?

No. SIPO has no co-operations with other Patent Offices to get access to the documents.

5.6 Can you please explain what are the main obstacles for your organisation to establish a systematic search of the aforementioned documents?

Most examiners are unfamiliar with divisions of working groups of an SDO, and therefore the searching is ineffective and inefficient.

5.7 Do you have any suggestions how to incentivize and/or improve collaboration between PTOs and SDOs?

We would suggest that SDOs periodically distributes meeting profiles and/or published standards that are available to the public to PTOs such

that the PTOs are aware of the progress of the technology developments and can easily get access to the documents.

PROCEDURE

It would be most helpful if you could fill out the Questionnaire and send in your answers to the General Secretariat of AIPPI by **16 November 2015** to: f.martin@aippi.org.

For inquiries, please contact the Chair of the Standing Committee on Patents & Standards:

Dr. Michael Fröhlich (ra.michael.froehlich@t-online.de)

AIPPI 中国分会 Q223 专业委员会 2015 年报告

主席：黄晖（北京万慧达知识产权代理有限公司）
huanghui@wanhuida.com

成员：霍爱民（中国国际贸易促进委员会专利商标事务所）
霍廷喜（北京超凡知识产权代理有限公司）
张朝栋（北京东灵通知识产权服务有限公司）
石亚凯（北京三友知识产权代理有限公司）

中国反盗版及假冒进展（2014-2015）

立法进步	33
行政及海关途径打击盗版及假冒	35
工商 ：.....	36
版权 ：.....	36
海关 ：.....	37
司法途径打击盗版及假冒	37
能力建设	38
宣传及培训	39
对外交流	40

无形资产的发展为整个人类社会的进步起到了不可估量的推动作用，但是盗版、假冒商品给知识产权的权利人，消费者以及整个经济的伤害也有目共睹。各个国家、地区和专业组织都竭力遏制盗版和假冒行为。作为世界上最大的发展中国家，中国政府将知识产权上升到国家战略的高度，致力于通过各种途径打击侵权、盗版和假冒行为，并明确提出建立知识产权领域的信用体系，力求最大程度地鼓励创新和创造。

2014 - 2015 年，中国政府以服务经济发展方式转变和创新型国家建设为主线，深入实施知识产权战略，加大知识产权保护力度，在知识产权法制建设、权利多轨道保护、宣传、教育培训、国际合作等方面均取得显著进步。

立法进步

中国有着较为完善的知识产权法律体系，使盗版和假冒行为的追究和制裁有法可依，形成了行政/海关保护与司法保护的双规机制。近年来，为了适应新的知识产权保护的趋势，中国对于既有的法律体系不断地进行修正和完善。2014 年-2015 年，是中国知识产权立法体系发生较大变化的一年：

- 商标方面，新修改的《商标法》及《商标法实施条例》正式施行（2014）。修改后《商标法》提高了行政罚款额度，规定“违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款”；还明确规定“对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚”；新法首次引入惩罚性赔偿，对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额；新法提高了法定赔偿数额，规定权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿（原法定赔偿数额为五十万元以下）。修改后的《商标法实施条例》首次就为侵犯他人商标专用权提供经营场所、网络商品交易平台等提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的商标侵权法律责任作出明确规定，这都是为了打击侵权假冒所做的积极努力；此外，与此配套的《驰名商标认定和保护规定》、《商标评审规则》也相继修订发布（2014）。最高法也相应发布了《关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》（2014）。
- 专利方面，《专利法》的修订继续深入，《林业植物新品种保护行政执法办法》（2014）、《专利行政执法办法》（2015）、《专利代理管理办法》（2015）相继出台。最高院修订了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2015）。
- 版权方面，《著作权法》的修订继续推进，《使用文字作品支付报酬办法》修订颁布（2014），《民间文学艺术作品著作权保护条例（征求意见稿）》面向社会征求意见。
- 在反法、消法和互联网等领域，也有一些重要的立法进步值得关注，比如《广告法》、《食品安全法》、《药品管理法》等均在2015年修订施行，《侵害消费者权益行为处罚办法》、《互联网用户账号名称管理规定》颁布实施（2015），国务院还印发了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》（2015）。最高人民法院和最高人民检察院联合发布《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，将生产、销售不符合食品安全标准的食品添加剂等行为规定为“生产、销售伪劣产品罪”。
- 综合司法方面，2014年，《行政诉讼法》颁布，最高院针对适用《民事诉讼法》、《行政诉讼法》出台了司法解释（2015），此外，还出台了其他一系列司法解释和司法文件，诸如《关于民事审判监督程序严格依法适用指令再审和发回重审若干问题的规定》（2015）、《关于人民法院登记立案若干问题的规定》及《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》、《关于知识产权法院技术调查官参与诉讼活动若干问题的暂行规定》等等。并且，北京、上海、广州知识产权法院的建立，一系列关于分工管辖的文件也陆续出台。

上述立法方面的进展，将给反盗版和假冒工作提供更加全面和细致的规范和指导。并且，根据《2015年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》，法制及标准建设还会继续推向深入，三大法中的《专利法》和《著作权法》，以及《电子商务法》、《种子法》《无照经营查处取缔办法》、《化妆品卫生监督条例》，《海关保护条例》、以及商业秘密保护方面法律规定的制修将会继续推向深入。

在执法层面，也有一系列重要文件出台。2014年2月4日，国务院以国发〔2014〕6号批转全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组《关于依法公开制售假冒伪劣商品和侵犯知识产权行政处罚案件信息的意见（试行）》。工商总局2014年6月3日发布和实施关于依法公开制售假冒伪劣商品和侵犯知识产权行政处罚案件信息的意见（试行）。质检总局2014年8月20日关于贯彻《关于依法公开制售假冒伪劣商品和侵犯知识产权行政处罚案件信息的意见（试行）》的意见。为加大对进出口环节侵犯知识产权违法行为的打击力度，提高海关执法透明度，规范全国海关公开进出口侵犯知识产权货物行政处罚案件信息工作，海关总署2014年4月15日颁布实施《海关依法公开进出口侵犯知识产权货物行政处罚案件信息的实施办法（试行）》。这些文件对于知识产权的行政保护也起到了极为重要的作用。

行政及海关途径打击盗版及假冒

对知识产权进行行政、司法双轨保护是中国反盗版和假冒工作的特点之一。2010年，国务院开始部署打击侵权假冒专项工作，2011年后，该专项工作转化为常态工作，并对中国反盗版和假冒起到了重要的作用。

2014年成绩：

全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组研究部署全年重点工作，以国务院办公厅名义印发打击侵权假冒年度工作要点，以领导小组名义印发四个季度的打击侵权假冒重点工作安排，发挥联动机制，指导各部门、各地区开展工作。各成员单位认真贯彻落实工作部署，按职能分工负责，开展专项整治，严厉打击各类侵权假冒违法行为。

全国行政执法机关共立侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品案件26.2万件，移送司法机关4550件，捣毁窝点5441个；全国公安机关共侦破侵权假冒犯罪案件5.5万件，抓获犯罪嫌疑人5.9万人，涉案金额1729亿元；全国检察机关共批捕侵权假冒案件9161件、犯罪嫌疑人1.4万人，审查起诉案件1.4万件、2.3万人；全国审判机关共审结侵权假冒刑事案件1.2万件，生效判决1.7万人。

《2014年中国知识产权保护状况》白皮书有数据显示：（2014年）全国专利行政执法办案总量24479件，同比增长50.9%。全国工商系统共查处侵权假冒案件6.74万件，案值9.98亿元。全国版权系统立案查处侵权盗版案件2600余件，收缴侵权盗版制品1200余万件。全国海关共扣留侵权货物2.3万批，新核准知识产权海关备案5306件，同比增长11%。此外，多部门还联合开展了打击网络侵权盗版专项治理的“剑网2014专项行动”、互联网和电子商务领域专项整治、“绿茵”专项执法行动等，取得明显成效。全国22个省（区、市）建成知识产权行政执法与刑事司法衔接信息共享平台。

2015年工作重点：

继2014年中国政府在反盗版和假冒方面取得的前述成效后，2015年3月，国务院办公厅再次发文《2015年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》（国办发〔2015〕

17 号), 从立法、执法以及合作交流等方面继续推进市场监管和集中整治, 营造公平竞争、放心消费的市场环境。

《要点》尤其提出要围绕社会热点, 加强监管执法。将打击互联网领域侵权假冒专项行动延长至年底, 严格跨境电子商务的执法监管。开展中国制造海外形象维护“清风”行动, 对出口非洲、拉美、“一带一路”沿线国家和地区等重点商品开展整治。健全各级政府机关软件正版化制度, 开展中央企业使用正版软件检查。加强对药品、农资、汽配、建材、电子产品等行业重点监管。

《要点》还提出要强化保障措施, 提高执法效能。运用云计算、物联网、移动互联网等信息技术, 对侵权假冒商品追踪溯源, 完善跨区域跨部门执法协作机制。建立健全政府、企业、用户在内的寄递安全责任体系, 建设打击侵权假冒维权、商品鉴定、涉案物品保管等公共服务体系。完善侵权假冒商品无害化销毁部门协作机制。

工商:

2015 年初至 6 月底, 全国工商系统充分落实了《要点》的要求, 立案侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为违法案件 2.39 万件, 办结 2.14 万件, 涉案金额 3.8 亿元。移送司法机关涉嫌犯罪案件 126 件, 涉案金额 5795 万元, 捣毁造假窝点 237 个, 公开行政处罚案件信息 7706 件。

特别值得关注的是, 在网络侵权假冒专项整治方面, 各地工商部门按照总局部署, 结合当地实际, 认真开展 2015 红盾网剑专项行动和清除非法主体网站、规范网络促销行为等集中执法行动, 以第三方网络交易平台、交易类网站为重点对象, 以电子产品、汽车配件、服装鞋帽、儿童用品、老年用品、化妆品等为重点商品, 加大网络监测力度, 加强与通信管理、公安等部门的信息共享与执法协作, 坚决打击销售假冒伪劣商品、侵犯注册商标专用权和企业名称权、冒用合法主体设立网站从事欺诈等违法行为, 及时关闭违法网站, 打击网络侵权假冒工作取得积极进展。截止 8 月份, 已检查网站 24 万多个次, 实地检查 6153 个次, 责令整改 532 个, 提请关闭网站 21 个, 删除违法商品信息 28999 条。

此外, 在大家重点关注的假冒伪劣商品向农村和城乡接合部转移的问题, 空气和饮用水净化类生活用品侵权假冒的问题, 流通领域儿童用品质量问题, 以及在保护地理标志商标专用权的问题, 工商局也通过专项行动, 取得了实效。

版权:

2015 年 6 月, 国家版权局会同国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部组织开展第 11 次打击网络侵权盗版“剑网行动”, 重点整治网络音乐、网络影视、网络文学网站以及网络云存储空间、移动互联网、网络广告联盟等领域侵权盗版行为。通过查办一批大案要案, 曝光一批违法违规的企业和个人, 切实加大行政处罚和刑事处理工作的力度, 维护营造科学合理的版权保护秩序。

在推进软件正版化方面, 版权局一方面推动各级政府机关建立健全软件正版化工作责任、

软件采购、安装使用、资产管理、审计监督和督促检查等制度，完善软件正版化长效工作机制，研究建立政府机关正版软件管理系统，另一方面以正版软件责任人数据库为抓手，通过随机抽查、直接督促等方式，利用技术手段，提高督查效率。再有，就是以地方国有企业和金融机构为重点，加快推进企业软件正版化。还要积极开展中央企业使用正版软件业务培训。五是建立企业软件正版化信息统计制度和企业软件正版化信息数据库，督促企业建立软件资产台账，规范软件使用管理。

版权部门特别加强了行政执法与刑事司法的衔接配合，推动相关部门依法及时侦查、起诉、审判一批侵犯著作权案件，切实加大对侵犯著作权违法行为的刑事打击力度。

海关：

（以下材料根据“海关总署网站：2014年中国海关知识产权保护状况”整理）

2014年，中国海关共采取知识产权保护措施2.7万余次，查扣进出口侵权嫌疑货物近2.4万批，涉及商品近9200万件，较2013年同比（以下同）分别增长14.03%、16.59%和21.09%。

海关保护呈现出一些特点（一）以海关依职权主动查扣为主。（二）以侵犯商标专用权为主。（三）集中在出口环节。（四）以消费类商品为主。（五）邮递和海运是查获侵权货物的主渠道。（六）侵权贸易地域范围更趋多元化。

司法途径打击盗版及假冒

2014年人民法院共新收各类知识产权案件133863件，审结127129件，比2013年分别上升19.52%和10.82%。

值得关注的是，和2013年相比，2014年我国知识产权行政一审案件大幅增长。白皮书提供的数据显示，2014年，全国地方法院共新收和审结知识产权行政一审案件9918件和4887件，比2013年分别上升243.66%和68.46%。其中，新收专利案件539件，同比下降22.67%；商标案件9305件，同比上升330.59%；著作权案件12件，同比上升300%；其他行政案件62件，同比上升148%。司法保护知识产权主导作用进一步增强，知识产权案件数量快速增长，尤其是涉及复杂技术事实认定和法律适用的新类型疑难复杂案件大量涌现。知识产权案件审判质效不断提高，审结案件数和结案率大幅上升，再审率和改判发回重审率双下降。

2014年，全国地方法院共新收知识产权民事一审案件88583件，审结88286件，同比分别增长1.33%和5.29%。其中，新收专利案件9195件，同比下降5.01%；商标案件23272件，同比增长17.45%；著作权案件51351件，同比下降4.64%；技术合同案件949件，同比增长27.21%；不正当竞争案件1302件（其中垄断民事一审案件72件），同比上升15.94%；其他知识产权案件2514件，同比增长13.91%。全年共审结涉外知识产权民事一审案件1697件，同比增长18.75%；审结涉港澳台知识产权民事一审案件483件，同比下降21.21%；

审结垄断民事一审案件 69 件，同比增长 40.82%。全年共新收知识产权民事二审案件 11957 件，审结 11 553 件，同比分别增长 24.80%和 24.33%；新收知识产权民事再审案件 75 件，审结 96 件，同比分别下降 56.40%和 56.95%。

知识产权民事案件的审判质量和效率持续提高。全国地方法院知识产权民事案件一审结案率为 87.95%，继续保持稳定；上诉率从 2012 年的 39.53%上升到 2013 年的 45.29%；再审率从 2012 年的 0.20%下降到 2013 年的 0.09%；上诉案件改判发回重审率为 5.84%。诉讼调解效果显著，平均调解撤诉率为 68.45%。

能力建设

2014 年，中国政府继续创新工作模式，完善协作机制，提升工作能力。

2013 年 6 月，国务院对全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组经调整后作为独立机构开始运行。领导小组办公室注重发挥统筹协调工作机制作用，在发挥各成员国之间的联动效应方面做了诸多努力和尝试，将知识产权的保护作为长效工作常抓不懈。

政府成立知识产权保护的协调机构际联席会议。根据部际联席会议官方网站信息，部际联席会议目前具体工作涉及制订和发布国家战略（高层动态、会议纪要、政策发布等）、区域战略（国内地方战略，区域动态等）、行业战略（产业政策、行业动态、专利分析等）、知识产权保护（执法动态，法律法规/政策，案例，专业市场知识产权保护工作）、国际动态、战略推进计划等。部际联席定期发布会成员单位资讯周汇编。

2014 年 11 月 16 日，集专利、商标、版权行政管理和综合执法职能于一身的浦东知识产权局成立，这也是全国首家单独设立的知识产权管理和执法机构。

海关总署组织起草《关于公开进出口侵犯知识产权货物行政处罚案件信息的规定》，加强信息公开，开发新版“知识产权海关保护系统”，简化操作流程，制定《知识产权海关保护证据开示制度》，颁布《海关办理旅检渠道知识产权案件的暂行规定》，细化知识产权海关保护操作规程，促进执法统一性。围绕中国（上海）自由贸易试验区知识产权海关保护、国务院取消部分出口商品法定商检、跨境电子商务知识产权海关保护等问题，积极开展调查研究，为建设创新型国家建言献策。加强与相关部门及地方合作，鼓励直属海关积极融入地方政府知识产权保护大格局，加强与地方执法机关的执法协作。

公安部部署全国公安机关稳步推进与大型物流企业运单信息共享，与相关行业协会签订保护知识产权协议，警企联动机制不断健全。经侦专门手段在打假领域的应用更为顺畅，资金调查作用愈发关键，“JASS”、“I2”系统和大情报平台在线索追踪、案件串并中日渐显示威力。假冒伪劣商品溯源技术逐步投入实战，通过技术分析，实现由物及案的快速串并和源头追溯，指引侦查方向，提升打击精度和效率。会同工商、海关等部门推动完善“两法衔接”工作机制，就建立信息互通制度、强化案件线索通报、规范案件移送机制、整合执法办案资源等实务性协作进行有益探索。

2014年，司法体系改革的最大的亮点就是知识产权法院的引入。北京知识产权法院于2014年11月6日率先成立。12月16日，广州知识产权法院成立。12月28日，上海知识产权法院成立。相应地，关于知识产权法院管辖分工、法官选任，技术调查官引入以及过渡时期的处理办法等一系列文件出台，配合知识产权法院的运行。截至2015年2月底，知识产权法院已受理知识产权案件2832件，其中一审案件2219件，二审案件613件；民事案件1630件，行政案件1202件。据最高法院9月发布的最新统计数据显示，截至2015年8月20日，北京、上海、广州知识产权法院共受理各类知识产权案件总计10795件。其中，北京知识产权法院受理各类案件6595件，行政案件比重大，专利商标授权确权行政案件占全部案件的四分之三以上，涉外案件较多。上海知识产权法院受理各类案件1052件，著作权案件所占比重较大，超过案件总量的二分之一。广州知识产权法院受理各类案件3148件，专利案件所占比重较大，占一审案件总量九成多。截至今年8月20日，三家知识产权法院审结各类案件4160件。其中，北京知识产权法院审结2348件，上海知识产权法院审结409件，广州知识产权法院审结1403件。

此外，最高法院继续优化调整知识产权案件管辖布局，健全完善科学技术专家咨询机制，继续扩大“三合一”改革试点范围也做了诸多有益尝试。

最高人民法院鼓励各级检察机关成立专门的知识产权刑事案件办案机构，推动建立了一批稳定而专业的办案队伍，上海构建了市院、分院、基层院的三级金融检察部门，实行捕诉一体的办案模式，专门办理知识产权犯罪和金融犯罪案件。

宣传及培训

2014年，知识产权各相关部门围绕重点工作，进一步丰富宣传方式和手段，知识产权保护宣传工作展现新面貌。

全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室依托新闻媒体大力宣传打击侵权假冒政策措施及成效，广播电视制作播出深度报道，解读侵权假冒典型案例，充分利用打击侵权假冒工作网平台，发布最新政策信息，开展在线访谈和专家问答，制作了打击侵权假冒的公益广告，召开打击侵权假冒专题新闻发布会，在全社会产生了积极的影响。此外，国家知识产权局、国家工商总局、最高法、最高检、公安部，以及地方执法和司法机关也通过推出年报、媒体合作、信息平台、开放日、宣传日/宣传周等各种形式，在各自的领域内加强知识产权保护的信息传播和社会影响。

2014年，知识产权培训工作呈现新气象。各执法和司法机关结合新法的出台，新制度的建立，凭借新的教育培训平台，积极提升专业人员的执法和司法水平。

全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室举办全国打击侵权假冒办公室主任培训班、信息报送和应用管理办法培训班、“两法衔接”工作业务培训班等，进一步提高各地工作人员的业务水平。

国家工商行政管理总局组织举办全国工商行政管理系统新《商标法》培训班，派员分赴昆明、贵阳、杭州、武汉、苏州等地组织了多场马德里商标国际注册培训，讲授马德里商标国际注册知识。各级工商行政管理机关积极开展针对性培训，围绕《商标法》修改，研讨交

流热点、难点问题，深化认识和理解。

公安部联合国际刑警组织成功举办“打击非法物品贩运暨全国公安机关知识产权刑事执法培训班”，来自美国、英国、阿联酋等国家和地区的专家来华授课，全国 31 个省份的执法人员参加了培训。

最高人民法院发布中国知识产权司法保护十大案件、十大创新性案件、五十件典型案例以及《最高人民法院知识产权案件年度报告（2012）》，通过具体案例明晰裁判标准。针对网络环境、新技术、新商业模式等带来的新类型案件以及诉前禁令、商业秘密保护、商业化维权、关联诉讼等热点问题，加强调查研究，及时统一认识。进一步完善和规范业务指导方式，采取发布指导性文件、召开审判业务会议、组织法官培训等多种形式开展指导工作，增强业务指导的针对性和有效性。

最高人民检察院不断加强队伍业务能力建设。举办第六次全国检察机关知识产权培训班。发布“2012 年度打击侵犯知识产权犯罪十大典型案例”，明晰知识产权法律适用思路，增强业务指导的针对性。

对外交流

中国的反盗版及假冒工作始终与国际接轨，与其他国家和国际组织保持信息互通和经验交流。

- 世界知识产权组织中国办事处在北京正式设立。
- 我国政府与新加坡政府签署知识产权领域合作谅解备忘录。
- 国家知识产权相关部门积极参与知识产权多双边磋商谈判。知识产权局扩大专利审查高速路合作网络，企业海外获权更加便利。
- 版权局向世界知识产权组织递交中国政府《视听表演北京条约》批准书，与世界知识产权组织合作举办“国际版权论坛”。
- 公安部参与并主导国际刑警组织国际执法行动，被国际刑警组织特别授予“最佳地区案例奖”。
- 海关总署组织实施“中美海关打击输美侵权商品知识产权联合执法行动”，与欧盟海关及东盟刑警组织等国际执法机构开展多边执法合作。
- 最高检与世界法学家协会共同举办“知识产权保护的国际视野”国际研讨会。
- 最高法首次举办面向外国驻华使节的专题开放活动。

此外，《要点》也特别提到，2015 年度的反侵权假冒工作应继续深化合作交流，做好涉外应对。利用中美战略与经济对话、中美商贸联委会做好知识产权磋商，与欧盟、俄罗斯、巴西、瑞士等举办知识产权工作组会议。围绕重大涉外案件开展跨境联合执法，开展中美海关打击跨境侵权商品贸易执法行动，推进检验检疫电子证书国际合作。举办金砖国家知识产权论坛、2015 年国际工商知识产权峰会等活动。

作为中国影响力最大的知识产权保护协会组织之一，AIPPI 中国分会持续不断地为该主

题的工作做出努力。2014-2015 年，分会通过组织协调多伦多大会、中日韩三国交流分会、青年知识产权研讨会等等诸多专业会议，加强了会员之间的交流，并通过参与总部的专业研究报告，以及各专委会的建设将总会的各项工作与中国的具体实践相结合，在信息、经验分享方面成绩斐然。

AIPPI 中国分会 Q224 专业委员会 2015 年报告

主席：熊延峰（中国专利代理（香港）有限公司）

xyanfeng@cpahkltd.com

成员：董巍（北京市磐华律师事务所）

吴贵明（北京康信知识产权代理有限责任公司）

陈申军（上海专利商标事务所有限公司）

吕雁葭（中科专利商标代理有限责任公司）

AIPPI 中国分会 Enforcement 委员会年度报告

一、中国知识产权保护概况

在过去的一年中，中国专利保护发展迅速，相关争议案件持续增长。从司法保护角度，2014 年全国地方各级法院共新收和审结知识产权民事一审案件 95522 件和 94501 件，比 2013 年分别上升 7.83% 和 7.04%。其中，新收专利案件 9648 件，同比上升 4.93%；商标案件 21362 件，同比下降 8.21%；新收和审结知识产权民事二审案件 13760 件和 13708 件，同比分别上升 15.08% 和 18.65%；新收和审结知识产权民事再审案件 80 件和 94 件（含旧存），同比分别上升 6.67% 和下降 2.08%。最高人民法院新收和审结知识产权民事案件 336 件和 339 件（含旧存），同比分别下降 26.48% 和 18.71%。⁴ 从行政保护的角度，2014 年，国家知识产权局专利行政执法办案总量达到 24479 件，比 2013 年增长 50.9%。其中，专利纠纷案件 8220 件（其中专利侵权纠纷 7671 件），同比增长 62.6%。从地域上看，全国近一半的省（区、市）专利侵权纠纷办案量均超过 100 件。专利纠纷案件以实用新型（43.8%）和外观设计（41.9%）案件为主，发明专利案件（15.1%，同比上升 4%）和实用新型专利案件（同比上升 10.9%）的所占比例有较大提高。

5

专利保护争议案件的增长一方面源于庞大的有效专利数量。根据国家知识产权局数据，截至 2014 年底，中国有效发明专利拥有量共计 66.3 万件。⁶ 另一方面，政策层面不断强调保护知识产权，中国知识产权发展的重点从过去的重视申请量向重视权利的实施与保护转移。在 2014 年 10 月召开的中国共产党十八届四中全会上，明确将“完善激励创新的产权制度、知识产权保护制度和促进科技成果转化的体制机制”作为一项重要工作⁷。

⁴ 《中国法院知识产权司法保护状况白皮书（2014）》

⁵ 《知识产权系统 2014 年与 2013 年专利执法办案数据对比分析》

http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2015/201501/t20150119_1063792.html

⁶ 《2014 年我国发明专利授权量达 23.3 万件》

http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2015/201502/t20150212_1075284.html

⁷ 《专利法第四次修改：为创新发展保驾护航》

http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2015/201504/t20150422_1105579.html

然而，根据全国人大常委会执法检查组 2014 年开展的专利法执法检查，在专利权的保护上，仍然存在“侵权行为时有发生，专利保护实际效果与创新主体的期待存在较大差距”的问题，专利维权存在“时间长、举证难、成本高、赔偿低”“赢了官司、丢了市场”以及判决执行不到位等状况。⁸在实践中，专利权人也反映存在专利侵权纠纷举证难、审理周期长、赔偿数额低、各地司法实践不统一等问题。对此，中国政府采取了一系列措施，改善中国的知识产权保护环境。

二、中国知识产权保护立法进展

1、《专利法》第四次修改征求意见

2015 年 4 月 1 日，中国知识产权局发布了《专利法第四次修改草案（征求意见稿）》。在专利权保护方面主要涉及下列内容的修改：

（1）增加赔偿数额的举证责任转移规则。

针对长期存在的专利权人难以提供赔偿额证据的问题，草案建议当认定侵犯专利权行为成立后，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由被控侵权人掌握的情况下，法院可以责令被控侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料。被控侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

（2）加快专利侵权纠纷审理和处理的速度

在司法方面，为了提高专利侵权案件与专利无效案件的衔接，提高审理效率，草案明确因无效宣告请求而中止审理或者处理的专利侵权纠纷，在无效决定公告后，应当及时恢复审理或者处理。

在行政方面，过去就专利侵权纠纷做出的调解协议没有强制执行的效力，如果被控侵权方拒绝履行调解协议，权利人难以实际获得赔偿。为此，草案规定经法院依法确认有效的侵权赔偿调解协议，如果一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向法院申请强制执行。

（3）对故意侵权惩罚性赔偿制度，加大对群体侵权、重复侵权等故意侵权行为的行政处罚力度

由于普遍存在专利侵权诉讼赔偿数额不足以弥补专利权人的损失和维权成本的问题，草案建议针对于故意侵犯专利权的行为，法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，将赔偿数额提高至二到三倍。

同时，在行政方面，增设对群体侵权、重复侵权相应的处罚，包括“责令侵权人立即停止侵权行为，没收、销毁侵权产品、专用于制造侵权产品或者使用侵权方

⁸ 《树立加强专利保护的信心》http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2015/201507/t20150729_1151730.html

法的零部件、工具、模具、设备等。”“非法经营额五万元以上的，可以处非法经营额一倍以上五倍以下的罚款；没有非法经营额或者非法经营额五万元以下的，可以处二十五万元以下的罚款。”

(4) 明确网络侵权的“通知-删除”规则和网络服务提供者的法律义务

随着电子商务规模的不断扩大，网络环境下侵犯专利权的行为也越来越多，为此，草案参照《侵权责任法》建议规定“网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其提供的网络服务侵犯专利权，但未及时采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施予以制止的，应当与该网络用户承担连带责任。”专利权人、利害关系人、或专利行政部门通知网络服务提供者采取必要措施制止网络侵权，但网络服务提供者接到合格有效的通知后未及时采取必要措施的，应对损害的扩大部分承担连带责任。

(5) 完善行政执法强制措施，明确对专利侵权案件的调查取证手段

现行专利法规定，地方知识产权局认定侵权行为成立的，只能责令停止侵权行为。实践中“责令停止侵权”的行政决定会因缺乏可操作的实际内容而难以执行。此次专利法修改草案中明确建议专利行政部门可以采取“没收、销毁侵权产品”等强制手段。其中“侵权产品”也包括使用侵权方法直接获得的产品。此外，专利法修改草案也明确建议了专利行政部门对专利侵权案件的调查取证手段，对拒绝、阻挠专利行政部门行使职权者，可予以警告、由公安机关依法给予治安管理处罚，直至对构成犯罪者的追究刑事责任。

(5) 赋予专利行政部门更大的专利执法权

现行专利法仅规定省级管理专利工作的部门具有行政执法权；实践中仅由省、设区的市两级知识产权局开展专利行政执法。此次修订草案赋予国家知识产权局“查处有重大影响的专利侵权和假冒专利行为”的权力。同时，下放执法权到县级以上地方政府专利行政部门，有权“开展专利行政执法，查处专利侵权和假冒专利行为”。

2 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释(二)》征求意见

最高人民法院于2014年7月31日就《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释(二)》公开征求意见。这是最高人民法院自2009年12月发布《关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》后再次起草有关专利侵权判定标准的司法解释。征求意见稿共37条，针对近几年来专利司法实践中涌现出新的问题，涉及权利要求保护范围的确定、功能性限定特征、外观侵权判断主体、间接侵权、标准必要专利、损害赔偿计算等重要问题。

(1) 权利要求含义的确定。根据征求意见稿，如果权利要求记载的文字含义清楚，但说明书的相应描述与其根本冲突，应当根据权利要求的记载确定专利权的保护范围。但是，如果权利要求含义不明，运用法定的解释方法仍无法确定其限

定的专利权保护范围，可以裁定驳回起诉。

(2) 功能性特征侵权的判断。征求意见稿明确，功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。但是，当事人举证证明技术术语系本领域约定俗成的或者本领域普通技术人员可以仅通过权利要求即可直接、明确地确定其技术内容的除外。

以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在专利申请日无需经过创造性劳动就能够联想到的，应当认定为与该功能性特征相同。以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，且本领域普通技术人员在专利申请日后、被诉侵权行为发生日以前无需经过创造性劳动就能够联想到的，应当认定为与该功能性特征的等同特征。

(3) 外观侵权的判断主题。征求意见稿规定，外观设计侵权案件中，认定外观设计是否相同或者近似，应当从一般消费者的角度全面观察设计特征，综合判断整体视觉效果。其中，一般消费者是指“被诉侵权产品的直接购买者”，并且在认定一般消费者所具有的知识水平和认知能力时，应当考虑授权外观设计的设计空间。

(4) 两种间接侵权的情形。征求意见稿规定，明知有关产品系专门用于实施发明创造的原材料、零部件、中间物等，而将该产品提供给无权实施该专利的人或者依法不承担侵权责任的人实施的，构成帮助侵权。明知有关产品、方法可以用于实施发明创造，通过提供图纸、传授技术方案等方式积极诱导无权实施该专利的人或者依法不承担侵权责任的人实施的，构成教唆侵权行为。

(5) 被控侵犯标准必要专利时的抗辩。征求意见稿规定，就非强制性国家、行业或者地方标准中涉及的专利，如果专利权人违反公平、合理、无歧视的原则，就标准所涉专利的实施许可条件恶意与被诉侵权人协商，被诉侵权人可以不停止实施。

(6) 损害赔偿计算。与专利法修订草案类似，征求意见稿也规定在权利人已经尽力举证，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，法院可以责令侵权人提供与专利侵权行为相关的账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，法院可以参考权利人的主张和提供的证据认定赔偿数额。

3 《商标法实施条例》修订

为配合《商标法》的第三次修订，（以下称“商标法”）的施行，国务院于2014年4月29日公布修订后的《商标法实施条例》于2014年4月29日公布，并与新《商标法》同时于2014年5月1日生效。此次修订主要是对修订后的商标法的细化和补充。

在商标权的保护方面，新条例明确了“为侵犯他人商标专用权提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络商品交易平台等”，属于《商标法》中“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件”的行为。增加“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”，构成商标侵权。此外，还列举了销售行为中属于“合理来源抗辩”的情形。

在行政方面，明确了在行政查处时，违法经营额计算可考虑的因素。还规定了商标权人在商标侵权案件的查处过程中的配合义务，即“可以要求权利人对涉案商品是否为权利人生产或者其许可生产的产品的辨认”。

4 《驰名商标认定和保护规定》公布并施行

为了与新《商标法》更好地衔接，修订后的《驰名商标认定和保护规定》于2014年7月3日公布，并于公布之日起30日后施行。此次修订首次明文规定并强调“驰名商标认定遵循个案认定、被动保护原则”，并且对驰名商标的认定标准、证据要求、程序等进行了详细规定。

三、北上广知识产权法院成立

2014年11月，北京知识产权法院率先挂牌成立。同年12月，广州知识产权法院、上海知识产权法院相继正式揭牌运作。按照审级设置，三个知识产权法院属于中级法院审级。就司法辖区而言，则跨越了行政区划，实现了在一定范围内的跨区域管辖。知识产权法院的设立，一方面是对知识产权案件数量激增的应对，也有利于法律适用的统一。

截至2015年8月20日，三家知识产权法院共受理各类知识产权案件总计10795件，审结各类案件4160件。其中，北京知识产权法院受理各类案件6595件，（一审案件5622件，二审案件973件），其中专利商标授权确权行政案件占全部案件的四分之三以上；涉外案件占一审案件总量的39.4%。上海知识产权法院受理各类案件1052件（一审案件612件，二审案件440件），著作权案件所占比重超过案件总量的二分之一。广州知识产权法院受理各类案件3148件（一审案件1842件，二审案件1306件），专利案件占一审案件总量的90.99%，占案件总量的53.24%。在审结各类案件4160件中，北京知识产权法院审结2348件，上海知识产权法院审结409件，广州知识产权法院审结1403件。⁹

作为知识产权法院运行的初步成果，2015年09月09日，最高人民法院公布北京、上海、广州知识产权法院审结的14起典型案例。其中行政案件5件，民事案件7件，诉前证据保全和临时禁令各一件，涉及专利性、商标的注册条件，著作权、商标权侵权、不正当竞争等各个方面，特别是其中包括网络环境下的知识产权保护、行为保全等较为前沿的案例，对地方各级法院知识产权案件的审理具

⁹ 《最高法院通报“北上广”知识产权法院运行情况》，
<http://www.chinacourt.org/article/detail/2015/09/id/1703517.shtml>

有指导意义。

四、重点关注案件：诺基亚诉华勤专利侵权

诺基亚公司诉上海华勤公司专利侵权纠纷始于 2010 年。2010 年 12 月，诺基亚公司向上海市第一中级法院起诉上海华勤公司在其制造和销售的手机产品中，侵犯了其 8 项专利。这 8 项专利包括名为“选择数据传送方法”的发明专利。

争议“选择数据传送方法”专利涉及计算机程序，诺基亚公司主张的权利要求 7 为一项产品权利要求，采用了“功能性特征”的撰写形式，即在方法权利要求对应的每一个步骤特征前附加“被配置为”来表征其所限定的相关技术特征。上海高院认为，这种撰写方式的权利要求构成方法特征限定的权利要求。综上，涉案专利权利要求 7 的技术特征 5 仅表述了该特征所要实现的功能，且本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图亦不能直接、明确地确定该技术特征的技术内容。

根据《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》，对于功能限定技术特征，法院“应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。特别是，诺基亚公司主张权利要求 7 中限定的“消息编辑器”与现有技术存在区别，其理解与本领域普通技术人员的通常理解不一致。但是涉案说明书及附图中并没有关于如何将上述方法步骤应用至终端设备或消息编辑器的具体技术手段的描述。也就是说，说明书及附图中没有记载终端设备、消息编辑器“被配置为”实现相应功能的具体实施方式。

基于上述理由，2015 年 2 月 24 日，上海高院对诺基亚公司诉上海华勤公司专利侵权案作了终审判决，鉴于诺基亚的争议“选择数据传送方法”专利中权利要求 7 中限定的“消息编辑器”技术内容不能确定，无法确定权利要求 7 的保护范围，诺基亚公司的侵权主张不能成立。2015 年 2 月，诺基亚公司已向最高人民法院申请再审。

诺基亚公司提起侵权诉讼后，上海华勤即针对“选择数据传送方法”专利两次提起专利无效。2013 年，经专利复审委和北京市两级法院审理，该专利被部分无效。2015 年，北京市高院就针对第二次专利无效的行政诉讼案作出终审判决，维持一中院的判决及专利复审委员会作出的宣告该专利全部无效的决定。

AIPPI 中国分会 Enforcement 小组全体成员
2015-9-29

AIPPI 中国分会 Q228 专业委员会 2015 年报告

主席：邵亚丽 北京市柳沈律师事务所
ylshao@liu-shen.com;

成员：许静 北京银龙知识产权代理有限公司
董文倩 北京康信知识产权代理有限责任公司
钱慰民 上海专利商标事务所有限公司
王永红 中科专利商标代理有限责任公司

AIPPI 中国分会 Q228 专利专业委员会报告

一、专业委员会组成：

2015 年 6 月 18 日，AIPPI 中国分会秘书处发布了关于“AIPPI 中国分会第三阶段成立专业委员会成员征集”的通知，得到了业界的积极响应，之后经综合考虑，于 2015 年 8 月 31 日确定了 AIPPI 中国分会 Q228 专利专业委员会（以下称为本专业委员会）。

二、2015 年工作：

2015 年，本专业委员会主席邵亚丽承担了 2015 年 Q244（跨国发明的发明人资格）专题报告的制作工作，并作为该专题的共同主席(Co-chair)于 2015 年 10 月 10~14 日参加了在里约热内卢举办的“2015AIPPI 里约世界知识产权大会”的讨论和投票表决程序。2015 年 12 月完成了该决议的中译文并最终定稿工作并提交给 AIPPI 中国分会秘书处。对于该专题，AIPPI 作出如下决议：

- 1) 若一个人对发明构思作出了智力贡献，应被视为共同发明人。确定发明构思应以一项专利申请或专利的全部内容为基础，包括说明书，权利要求书和附图。
- 2) 认定发明人智力贡献的规则应当是一致的，与发明人居住地或住所地、国籍、劳动法或发明人做出智力贡献的所在国无关。

- 3) 在协调统一到此效果之前，国家法律应：
 - (i) 重视共同发明人可据以选择某单一适用法律的条款；和/或
 - (ii) 加入能够使各方法律冲突最小化的条款。
- 4) 各个专利局要提供行政机制，对于在申请日之后任何时间提出的变更专利申请或专利的发明人的指定变更情况进行备案。
 - a. 如满足以下条件之一，应同意变更所指定的发明人的请求：
 - (i) 之前署名的所有发明人和申请人的同意；或者
 - (ii) 其中一位发明人或申请人/所有人提供初步充足的证据，证明该请求正确确定了基于上文段落 1) 所述标准的全部共同发明人。
 - b. 在指定的发明人已变更的情形下，不对申请人/所有人和发明人进行处罚。但这并不影响受此变更不利影响的任何一方采取法律程序和获得合理赔偿。
 - c. 在那些对于指定发明人只需要申请人提供一份声明的国家，变更指定发明人应该仅要求申请人提供一份新的声明。发明人投诉原声明的机制应同样适用于投诉变更。
- 5) 各国不应强制首次申请要求、要求国外申请许可、或坚持在先保密审查。然而，如各国不能做到，应适用如下几项原则：
 - a. 如果仍保留首次申请要求，该要求不应适用于共同发明人在国外居住或是拥有他国国籍的发明。
 - b. 在某管辖范围内获得国外申请许可后，应免除所有共同发明人在任何其他国家提出首次申请的义务和取得国外申请许可的要求。
 - c. 如果仍保留保密审查或首次申请要求，应使国外申请许可可以合理费用、在合理的短暂期间内取得。如果该期间到期没有收到来自主管机构的答复，对于国外申请应适用默许。
 - d. 如果仍保留保密审查制度，则应将审查范围限制在预先设定的技术领域，在这些领域内的发明可能影响到国家安全，同时应公布这些领域的详细信息，使发明人了解是否需要进行保密审查。
- 6) 政府应负责以合理的频率对保密审查规定进行更新。若保密规定所涉及的主题已被发明人或申请人之外的渠道公开，则应取消该保密规定。

7) 由于实施或取消保密规定而可能受到不利影响的当事人，政府应提供有效措施保护当事人的合法利益。

鉴于本专业委员会成立时间尚短，没有能够在 2015 年做出许多实质性工作，希望 2016 年能够在专利领域的多个方面展开研究，探索世界范围内专利保护的更多课题。

AIPPI 中国分会 Q242 专业委员会 2015 年报告

主席：黄革生（北京市中咨律师事务所）

gshuang@zhongziip.com

成员：李英（中国国际贸易促进委员会专利商标事务所）

李慧惠（中国专利代理（香港）有限公司）

余颖（上海专利商标事务所有限公司）

张文辉（北京市柳沈律师事务所）

AIPPI 中国分会医药及生物技术专业委员会（Q242）

2015 年度报告

立法动态部分

1. SIPO 出台《用于专利程序的生物材料保藏办法》

2014 年 10 月 30 日，国家知识产权局公布了《用于专利程序的生物材料保藏办法（草案）》，并向社会公开征求意见。

2015 年 1 月 16 日，《用于专利程序的生物材料保藏办法》（以下简称“保藏办法”）经国家知识产权局局务会议审议通过并予公布，并自 2015 年 3 月 1 日起正式实施。

该《保藏办法》共计 20 条，分别对保藏生物材料、提供生物材料样品作出了具体的规定。

《保藏办法》：http://www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201501/t20150123_1065907.html

2. 《植物新品种保护条例》修订

2014 年 7 月 29 日，国务院发布《国务院关于修改部分行政法规的决定》，依据该决定，对《植物新品种保护条例》进行第二次修订（第一次修订是在 2013 年 1 月 31 日进行修订）。

与之相对应，《植物新品种保护条例实施细则》的林业部分和农业部分也分别于 2014 年作出了相应的修改。

2014 年《条例》：<http://www.cnppv.net/root/iitemview.aspx?id=4518>

3. 《专利法》第四次修订草案

2015 年 4 月 1 日，SIPO 就《专利法》第四次修改草案公开征求意见，其中就《专利法》第二十五条修改后准备基于养殖动物疾病的诊断和治疗方法给予专利保护。这主要也与 2014 年和 2015 年中央 1 号文件都提出要大力开展畜禽规模化养殖和水产健康养殖的号召有关。

4. 最高法：审议通过《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》

2015 年 1 月 19 日，首席大法官、最高人民法院院长周强主持召开最高人民法院审判委员

会全体会议，审议并通过《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定〉的决定》。

案例部分

1. 治疗乳腺增生性疾病的药物组合物及其制备方法”发明专利权无效行政纠纷案

北京亚东生物制药有限公司与国家知识产权局专利复审委员会、山东华洋制药有限公司专利行政纠纷申请再审案（最高人民法院(2013)知行字第 77 号行政裁定书）

【案情摘要】北京亚东生物制药有限公司(简称亚东制药公司)是名称为“治疗乳腺增生性疾病的药物组合物及其制备方法”发明专利(简称本专利)的专利权人。山东华洋制药有限公司针对本专利提出无效宣告请求，其提交的证据 1、证据 3 分别为《药典》公开的“乳块消片”的功能主治、处方以及颗粒剂的相关制法。专利复审委员会作出第 15409 号决定认定本专利不具有创造性，宣告全部无效。亚东制药公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院认为，根据证明证据 1 的临床有效率低于本专利的公证书即反证 4，本专利颗粒剂的总有效率为 95.70%，证据 1 中片剂的总有效率为 89.32%，本专利权利要求 1 具有显著的进步。遂判决撤销第 15409 号决定。专利复审委员会不服，提起上诉。北京市高级人民法院二审判决撤销一审判决、维持第 15409 号决定。亚东制药公司不服，申请再审。最高人民法院认为，在反证 4 没有公开总有效率的具体测定方法的情况下，无法认定反证 4 与本专利的总有效率是在等效等量情况下，以同一种测定方法做出的，上述对比数据不能证明本专利是否具有临床疗效上的显著进步；即便认可上述对比数据，由于本专利制备颗粒剂时省去了减压干燥步骤，对药物活性成分的影响也相应减少，本领域技术人员能够合理预期，省略减压干燥步骤将会使药物的整体有效率有所提高，专利权人并未举证证明其超出了本领域技术人员的合理预期。遂裁定驳回亚东制药公司的再审申请。

【典型意义】最高人民法院在本案中明确了未记载在说明书中的技术贡献不能作为要求获得专利权保护的基础，以及判断发明是否存在预料不到的技术效果时，应当综合考虑发明所述技术领域的特点，尤其是技术效果的可预见性、现有技术中存在的技术启示等因素。此外，还明确了区别技术特征的认定应当以记载在权利要求中的技术特征为基础。本案裁判对于审理药物专利授权确权行政纠纷具有重要指导意义。

其次，在该案中，最高人民法院还指出，在创造性判断中，确定发明实际解决的技术问题，通常要在发明相对于最接近的现有技术存在的区别技术特征的基础上，由本领域技术人员在阅读本案专利说明书后，根据该区别技术特征在权利要求请求保护的技术方案中所产生的作用、功能或者技术效果等来确定。

最后，最高院在该案中还指出，发明的技术效果是判断创造性的重要因素。如果发明相对于现有技术所产生的技术效果在质或者量上发生明显变化，超出了本领域技术人员的合理预期，可以认定发明具有预料不到的技术效果。在认定是否存在预料不到的技术效果时，应当综合考虑发明所属技术领域的特点尤其是技术效果的可预见性、现有技术中存在的技术启示等因素。通常，现有技术中给出的技术启示越明确，技术效果的可预见性就越高。

2. 怀化正好制药有限公司与湖南方盛制药股份有限公司确认不侵害专利权纠纷上诉案（湖南省高级人民法院（2014）湘高法民三终字第 51 号民事判决书）

【案情摘要】怀化正好制药有限公司（以下简称正好公司）于 2005 年 7 月 1 日向国家知识产权局提出名称为“一种药物金刚藤微丸及其制备方法”的发明专利申请，并于 2009

年6月17日获得授权，专利号为ZL200510080293.X。湖南方盛制药股份有限公司（以下简称方盛公司）就药品名称为“金刚藤分散片”的片剂药品向湖南省食品药品监督管理局（以下简称湖南省药监局）提出新药申请，湖南省药监局于2005年10月19日对该申请予以受理。2008年12月25日，国家食品药品监督管理局药品审评中心（以下简称审评中心）向方盛公司致函称，在该公司的“金刚藤分散片”注册过程中，正好公司向审评中心反映该申报药品涉及专利问题。审评中心通知方盛公司对此出具答复意见。2009年1月9日，方盛公司向审评中心出具了对上述问题的答复意见，认为“金刚藤分散片”的药品注册申请未与正好公司的专利权形成冲突。方盛公司于2011年9月13日向正好公司致函，督促其行使诉权或者向国家药监局撤回异议。后正好制药公司既未提起诉讼，亦未撤回异议。方盛公司向湖南省长沙市中级人民法院提起确认不侵害专利权之诉。一审法院判决确认方盛公司的“金刚藤分散片”不侵犯正好公司的专利权。正好公司不服，提起上诉。湖南省高级人民法院二审判决驳回上诉、维持原判。

【创新意义】权利人发出侵权警告函是确认不侵权之诉成立的行为要件之一。司法实践中，以律师函等形式体现的警告函的发送对象通常是涉嫌侵权的生产经营者本人。本案的意义在于扩展了侵权警告函的形式和对象的范围，即本案中的侵权警告是以正好公司针对方盛公司的新药申请而向国家有关部门提出的权利异议的方式体现。虽然它有别于权利人与涉嫌侵权人之间直接建立的侵权警告关系，但由于正好公司提出的该种异议已经直接影响到了方盛公司的生产经营活动，从而在实质上起到了直接向方盛公司发送警告函相同的作用和后果，考虑到市场经营活动中已经越来越多地出现了这种当事人借助合法形式，拖延或干扰他人正常的生产经营活动的行为，从尽快稳定法律关系和恢复市场秩序的角度出发，法院在本案中就对侵权警告函的形式和对象作出的灵活处理和解释，符合法律设置确认不侵权之诉的立法本义。

3. “用抗 ErbB2 抗体治疗”发明专利权无效宣告请求案

专利权人：基因技术股份有限公司

无效宣告请求人：国内个人

【案情】

涉案专利涉及抗 ErbB2 抗体（即“赫赛汀”）的药物制品及其制备方法，专利号为ZL200610008639.X。2014年2月，国内一自然人针对该专利向专利复审委员会提出了无效宣告请求。专利复审委员会经审理后，以涉案专利权利要求书不具备创造性为由作出第23948号无效决定，宣告涉案专利权全部无效。

具体而言，该案涉及药物容器和标签对药物权利要求限定作用以及给药特征对制药用途权利要求限定的作用。专利复审委员会认为药物容器以及标签中记载的关于适应症和药物施用方法等信息属于本领域的常规技术手段，同时本领域技术人员有动机改变施用对象，同时专利说明书中未记载所述治疗对象改变带来任何预料不到的技术效果。

【点评】

涉案专利所要求保护的“赫赛汀”是第一个分子靶向的抗癌药，对于乳腺癌的治愈率达到95%，全球年销售额超过70亿美元，其专利权人系国际生物医药行业巨头，在中国围绕该抗癌药提交专利申请近40件，涉案专利为其中的核心专利之一。该案明确了医药生物领域中给药特征所限定的产品及相应制药用途权利要求创造性的审查思路和方法，对于此类权利要求审查标准的合理把握和标准执行一致具有一定的指导作用。

4. “具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂及其药用制剂”发明专

利权无效宣告请求案

专利权人：深圳微芯生物科技有限责任公司

无效宣告请求人：亨特博士实验室有限公司

【案情】

该案件涉及中国自主创新药物西达本胺的化合物核心专利，专利号为 ZL03139760.3。该药物在 T 细胞淋巴瘤的治疗方面有较好疗效，已于 2014 年 12 月获中国国家食品药品监督管理总局批准上市，目前已完成美国食品药品监督管理局的 I 期临床试验研究。针对该专利，无效请求人认为其不符合专利法第二十二条第三款等规定，应予宣告专利权无效。专利复审委员会组成 5 人合议组进行审理，在专利权人提交权利要求书修改文本的基础上，作出第 24591 号无效决定，维持涉案专利权有效。

具体而言，该案涉及将权利要求中的马库什化合物在无效阶段修改为一个具体化合物，专利复审委员会认为尽管这一修改并不属于技术方案的删除，但是修改后的具体化合物在说明书中有明确记载，属于本发明的核心。因此，出于专利制度鼓励发明创造的立法本意，并且为了有助于专利权程序在评判专利的技术贡献时聚焦发明实质，同时鉴于修改后的具体化合物在专利说明书中已经被作为专利核心内容公开并在其保护范围之内且允许上述修改也不会带来公示性方面的问题，专利复审委员会认为上述修改并不违背审查指南对修改方式进行限制的初衷，因此可以作为例外情形而被接受。

【点评】

该案从一个侧面反映了中国制药行业开始由“中国制造”向“中国创造”转变，在制药行业具有深远影响。该案涉及无效阶段权利要求书的修改，审查中对相关审查规范进行了有益探索，对未来类似案件的审理及相关审查规范的完善有积极的借鉴和参考意义。

专业委员会主席：

黄革生（北京中咨律师事务所）

专业委员会委员：

李英（中国国际贸易促进委员会专利商标事务所）

李慧惠（中国专利代理（香港）有限公司）

余颖（上海专利商标事务所有限公司）

张文辉（北京市柳沈律师事务所）

AIPPI 中国分会 Q248 专业委员会 2015 年报告

主席：李慧惠（中国专利代理（香港）有限公司）

lhuihui@cpahkltd.com

成员：郭心仪（李乔安许允立商务咨询(上海)有限公司）

陈际红（北京市中伦律师事务所）

江锋涛（北京恒都律师事务所）

李丙林（北京超凡知识产权代理有限公司）

李有财（北京国昊天诚知识产权代理有限公司）

吴琼（北京康信知识产权代理有限责任公司）

方诗龙（国浩律师（上海）事务所）

AIPPI 中国分会 Q248 知识产权商业化委员会

中国知识产权商业化现状报告

一、中国知识产权商业化概述

知识产权商业化涉及的内容广泛，与知识产权涵盖的范畴相对应，对专利、商标、著作权等知识产权的许可、转让等，扩大经济效益所采取的行为，均可视为是知识产权商业化，它与权利人对其知识产权的创建、保护、管理、运用以及交易都息息相关。

中国目前与知识产权商业化相关的法律规范主要规定于《专利法》、《商标法》、《著作权法》、《合同法》、《促进科技成果转化法》、《反垄断法》、《反不正当竞争法》、《破产法》、《企业所得税法》、《个人所得税法》等相关法律中。

二、中国知识产权商业化的困难

中国知识产权商业化的主要困难在于：

1. 供求双方信息交流不够通畅，例如企业对科研机构取得的知识产权信息缺乏充分了解，影响知识产权商业化。

2. 知识产权商业化服务还比较薄弱，不便于知识产权商业化的实施。为了有效解决这些问题，推动科技与经济结合、实施创新驱动发展战略。

具体到专利商业化，还存在如下问题：

3. 科研机构 and 科技人员的考核评价体系以及专利处置、收益分配机制没有充分体现专利转化特点，对科研机构 and 科技人员的考核评价存在重理论成果、轻成果运用的现象，国家设立的科研机构处置专利所得收益需按规定上交财政，且审批手续繁琐，影响科研机构 and 科技人员积极性发挥。

4. 科研的组织、实施与市场需求结合不够紧密，产学研合作落实得不够好，现有专利与企业需求有差距，企业在专利转化中的主导作用发挥不够。

三、知识产权商业化相关立法工作的最新进展

2015年8月29日，第十二届全国人大常委会第十六次会议审议通过了《中华人民共和国促进科技成果转化法》（修正案），主要修改内容为：

1. 加强科技成果信息发布。

对现行促进科技成果转化法规定的科技成果信息资料库制度作了修改、完善，规定国家建立、完善科技报告制度和科技成果信息系统，向社会公布科技项目实施情况以及科技成果和相关知识产权信息，提供科技成果信息查询、筛选等公益服务。

2. 引导和激励科研机构积极转化科技成果。

一是完善科技成果处置、收益分配制度。规定国家设立的研究开发机构、高校对其持有的科技成果，可以自主决定转让、许可或者作价投资；转化科技成果获得的收入全部留归本单位，在对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬后，纳入本单位预算，用于科学技术研究开发与成果转化工作。二是完善科研评价体系。规定国家设立的研究开发机构、高校应当建立符合科技成果转化工作特点的职称评定、岗位管理、考核评价制度，完善收入分配激励约束机制；研究开发机构、高校的主管部门以及相关行政部门应当建立有利于促进科技成果转化的绩效考核评价体系。三是修改、完善对科技人员的奖励制度，为加大奖励力度留下空间。规定科技成果完成单位可以规定或者与科技人员约定奖励、报酬的方式和数额；没有规定或者约定的，按照法定标准给予奖励和报酬。

例如，依据《促进科技成果转化法》第四十五条：“科技成果完成单位未规定，也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的，按照下列标准对完成、转化职务科技成果作出重要贡献的人员给予奖励和报酬：

将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例；

利用该项职务科技成果作价投资的，从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之五十的比例；

将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的，应当在实施转化成功投产后连续三至五年，每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之五的比例。”

该法条明确将科研人员奖励和报酬的最低标准由现行法律的不低于职务科技成果转化或者许可收入，或者作价投资形成的股份、出资比例的 20%提高至 50%，这势必促进推动中国科技创新相关知识产权产出的数量质量。

3. 强化企业在科技成果转化中的主体作用。

为了促进科研与市场的结合，进一步发挥企业在科技成果转化中的主体作用，修正案增加以下规定：一是完善企业参与科研组织、实施的制度，规定利用财政资金设立科技项目，制定相关科技规划、计划，编制项目指南应当听取相关行业、企业的意见；县级以上地方人民政府科学技术行政部门和其他有关部门应当根据职责分工，为企业获取所需的科技成果提供帮助和支持；对利用财政资金设立的具有市场应用前景、产业目标明确的科技项目，政府有关部门、管理机构应当发挥企业在研究开发方向选择、项目实施和成果应用中的主导作用。二是推进产学研合作，规定国家鼓励企业与研究开发机构、高校及其他组织采取联合建立研究开发平台、技术转移机构或者技术创新联盟等产学研合作方式，共同开展研究开发、成果应用与推广、标准研究与制定等活动；鼓励研究开发机构、高校与企业及其他组织开展科技人员交流；支持企业与研究开发机构、高校、职业院校及培训机构联合建立学生实习实践培训基地和研究生科研实践工作机构，共同培养专业技术人才和高技能人才。

4. 加强科技成果转化服务。

为了加强科技成果转化服务，为科技成果转化创造更加良好的环境，在总结实践经验的基础上，修正案增加以下规定：一是国家培育和发展技术市场，鼓励创办科技中介服务机构，为技术交易提供交易场所、信息平台以及信息加工与

分析、评估、经纪等服务。二是国家支持根据产业和区域发展需要建设公共研究开发平台，为科技成果转化提供技术集成、共性技术研究开发、中间试验和工业性试验、科技成果系统化和工程化开发、技术推广与示范等服务。三是国家支持科技企业孵化器、国家大学科技园等科技企业孵化机构发展，为初创期科技型中小企业提供孵化场地、创业辅导、研究开发与管理咨询等服务。

综上，中国正在积极建立和完善知识产权商业化立法，为知识产权商业化提供良好的环境。

AIPPI 中国分会 Q248 知识产权商业化委员会
2015 年 9 月