

## 安信方达简讯 NO.201310

### ➤ 五大知识产权局 (IP5) 就联合 PPH 试点达成一致

世界五大知识产权局 (IP5) 代表——欧洲专利局局长伯努瓦·巴迪斯戴利、日本特许厅长官羽藤秀雄、韩国知识产权局局长金荣敏、中国国家知识产权局副局长贺化、美国商务部副部长次官及美国专利商标局副局长特蕾莎·斯坦尼克·莉亚于近日在瑞士日内瓦举行会议，就于 2014 年 1 月启动一项全面的 IP5 专利审查高速路 (PPH) 试点达成一致意见。

国家知识产权局副局长贺化表示：“五局专利审查高速路试点对于进一步提高五局专利审查的及时性和质量具有重要意义，这对于五局合作的持续发展至关重要。同时，作为五局合作取得的有益成果，这也为向五局提出专利申请的用户提供了更多选择与便利。”

五局联合 PPH 试点将利用专利合作条约 (PCT) 和国家/地区工作结果，更快速的处理五局间的专利申请，而五局之间已有的 PPH 协议将与该覆盖面更广泛的试点进行整合。

在该试点下，对于被五局之一局认定为具有可授权权利要求的申请，在满足其它条件的情况下，申请人可向其它四局就该申请在其它四局提出的对应待审申请提出加快审查请求。申请人向五局之任意局提出的 PPH 请求，可基于五局作出的 PCT 或国家/地区的工作成果。各局进行专利审查时将在切实可行的范围内利用五局已有的工作成果。

有关参与五局 PPH 试点的更多细节和要求将于 [www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pph/](http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pph/) 适时公布。(赵晨)

### ➤ 北京高院出台《专利侵权判定指南》

日前，北京市高级人民法院制定并下发了《专利侵权判定指南》，该指南共 133 条，约 1.58 万字，对专利权保护范围的确定、侵权判定、专利侵权抗辩等作出了全面的、具有操作性的规定。

据了解，北京市高级人民法院曾于 2001 年制定了《专利侵权判定若干问题的意见》，但随着专利纠纷的不断增长，出现了许多新难问题亟待解决和规范。此次出台的指南总结了北京法院审理专利案件中的一些成熟经验和做法，并根据专利法和最高人民法院相关司法解释的规定，修改删除了原意见中的一些不再适应目前司法实践的内容。

该指南主要对以下内容进行了完善：

一是对等同特征的判断作出详细规定，首次明确了等同特征“三基本”，即基本相同的手段、功能、效果的内涵及判断方式，纠正了以往等同特征判断简单粗放的方式；

二是对功能性特征的侵权判定规则作出全面、完整的规定，在司法解释原则性规定下，明确规定了功能性特征的概念，排除了一些可以不被认定为功能性特征的情形，较好地解决了目前功能性特征行政司法判断标准不统一的问题；

三是对权利要求的解释时机作出类型化规范，明确了法官在不同情况下对权利要求解释的权限，以保障专利权人的合法权益；

四是针对外观设计侵权判定标准不统一，主观随意性较强的问题，明确“整体观察、综合判断”的内涵，并特别要求法官具备“一般消费者”的知识水平和认知能力，必要时应当要求当事人举证证明，确保判断标准的客观性；

五是对每种具体侵权行为作出明确规定，并将目前司法实践中一些典型侵权行为进行类型化区分，从而规范了司法审判中不同的做法；

六是将“间接侵权”纳入大陆法系的“共同侵权”的范畴，从而厘清了两个概念的内涵，规范司法实践的不同认定和做法；

七是将侵权抗辩按照不同类型做了全面规定，并就先用权抗辩、现有技术抗辩等实践中使用较多的抗辩手段进行了较为详细的规范，有效地防止专利权人滥用诉权，从而维护了当事人合法权益。（知识产权报 记者 祝文明 通讯员 张雪松）

## ➤ 2013年中国驰名商标品牌价值500强揭晓

近日，《品牌观察》杂志联合中国品牌研究院共同揭晓2013年中国驰名商标品牌价值500强榜单。500个上榜中国驰名商标的品牌总值高达7.8608万亿元，平均值为157亿元。中国工商银行的品牌价值排第1名，为2389亿元。其他排在前10名的品牌价值分别如下：第2名中国银行1682亿元；第3名平安1493亿元；第4名华为1486亿元；第5名中华1339亿元；第6名百度1299亿元；第7名腾讯1238亿元；第8名联想1182亿元；第9名中粮978亿元；第10名格力966亿元。（知识产权报）

## ➤ 商标侵权行政投诉立案流程、标准及需提交的材料

商标权利人在面对商标侵权维权时，通常较多的通过进行商标行政投诉进行维权；通常委托商标律师事务所进行，也有部分企业选择自己进行处理；一般情况下可根据案件证据的浮现程度进行合理处理；但进行商标行政查处立案时应该充分了解其立案流程。

### 商标侵权立案流程

#### 一、投诉人须具备合法的资格

(一) 商标注册人；

(二) 注册商标的利害关系人。即独占使用许可合同的被许可人和排他使用许可合同的被许可人。

#### 二、投诉途径须合法有效

(一) 注册商标国内权利人可以自行投诉，也可以委托他人代理投诉。

(二) 注册商标境外(含港澳地区)权利人须委托国家认可的具有商标代理资格的组织代理。

### 三、提交投诉材料须齐全、合法

商标权利人或其委托的代理人向县级以上市场监督管理机关投诉商标侵权案件时, 应提供以下材料和证明文件:

(一) 投诉书。明确的被投诉人和投诉人及其代理人的基本情况及投诉请求。包括被投诉人单位名称或者市场内商户名称、住所或者摊位号; 投诉人单位名称、法定代表人姓名、住所、联系人、联系电话; 代理人单位名称、法定代表人姓名、住所、联系人、联系电话。投诉人和代理人主体资格证明, 复印件要加盖公章。

(二) 商标注册证或者国家工商总局商标局签发的注册商标证明(可以是复印件, 但正本留存单位要加盖公章)。

(三) 委托书。委托他人代理投诉, 商标注册人要签发授权委托书, 授权委托书应包含授权打假的内容、商标注册人的签字并加盖其法人公章。

(四) 侵权证据。投诉他人商标侵权要提供投诉对象侵犯知识产权的具体事实和初步证据。如侵权实物、购物凭证、侵权实物照片、宣传广告、网页画面等(可单项或多项)。

(五) 商标注册人及其代理人要对假冒商标商品出具鉴定证明。

(六) 承诺。投诉人或其代理人应承诺, 因不实投诉给对方当事人造成损失的, 承诺人要承担相应的法律和经济责任。

(七) 公证证书。当事人提供的在中华人民共和国领域外形成的证据, 应当说明来源, 经所在国公证机关证明, 并经中华人民共和国驻该国使领馆认证, 或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。当事人提供的在中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据, 应当具有按照有关规定办理的证明手续。

### 四、有下列情形之一的投诉不予受理

(一) 商标权利不确定的。

(二) 被投诉人不明确的。

(三) 所投诉的侵权事实不清楚的。

(四) 投诉人就同一事实已向人民法院提起民事诉讼的。

## ➤ 最高法公布 8 起知识产权司法保护典型案例

北京 10 月 22 日电 22 日上午，中国最高人民法院举行新闻发布会，公布 8 起知识产权司法保护的典型案例。

最高人民法院知识产权审判庭副庭长金克胜在此间介绍了这 8 起典型案例，具体如下：

——申请人美国礼来公司、礼来(中国)研发有限公司与被申请人黄孟炜行为保全申请案

据悉，本案系中国首例依据修改后的民事诉讼法在商业秘密侵权诉讼中适用行为保全措施的案件，凸显了人民法院顺应社会需求，依法加强知识产权司法保护的实践努力。

——佛山市海天调味食品股份有限公司诉佛山市高明威极调味食品有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

本案是因威极公司违法使用工业盐水生产酱油产品的“酱油门”事件而引发的诉讼，社会关注度较高。值得一提的是，在损害赔偿方面，在有证据显示权利人所受损失较大，但现有证据又不足以直接证明其实际损失数额的情况下，通过结合审计报告等相关证据确定损害赔偿数额，使损害赔偿数额更接近权利人的实际损失，使权利人所受损失得到最大限度的补偿。

——宝马股份公司诉广州世纪宝驰服饰实业有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

该案是人民法院依法加大恶意侵权行为惩处力度的典型案例，表明了中国法院平等保护中外知识产权权利人的合法权益、维护公平有序的市场经济秩序、加大知识产权保护力度的决心和行动。

——珠海格力电器股份有限公司诉广东美的制冷设备有限公司等侵害发明专利权纠纷案

本案双方当事人均为国内知名家电企业，案情疑难复杂，社会影响较大。在损害赔偿数额确定方面，积极运用举证妨碍制度。侵权人持有其他三款产品的侵权获利证据而拒不提供，二审法院根据现有证据推定该三款产品的获利均不低于第一款产品，据此运用裁量权在专利侵权法定赔偿最高限额以上确定赔偿，加重了侵权人的侵权代价。

——亚什兰许可和知识产权有限公司、北京天使用化学技术有限公司诉北京瑞仕邦精细化工技术有限公司、苏州瑞普工业助剂有限公司、魏星光等侵害发明专利权纠纷案

本案是合理运用证据规则以事实推定的方式认定侵犯产品制造方法专利权并通过调解达成高额补偿金的典型案例。值得注意的是，审理法院出于妥善解决社会矛盾的考虑，在案件审理中聘请技术专家担任人民陪审员，确保案件事实认定质量，并在查明事实和明确是非的基础上促成当事人达成以合计支付人民币 2200 万元高额补偿金为条件的调解协议，切实维护了权利人的利益。

——北京锐邦涌和科贸有限公司诉强生(上海)医疗器材有限公司、强生(中国)医疗器材有限公司纵向垄断协议纠纷案

该案是国内首例纵向垄断协议纠纷案件，也是全国首例原告终审判决胜诉的垄断纠纷案件，在中国反垄断审判发展中具有里程碑意义。

——江西亿铂电子科技有限公司、余志宏等侵犯商业秘密罪刑事案

本案系全国最大一宗侵犯经营信息类商业秘密刑事犯罪案件，人民法院判处的罚金总额高达 3700 万元，创商业秘密犯罪案件罚金数额全国之最。本案裁判无论是在罚金数额的计算还是自然人刑事责任的承担方面，都体现了严厉制裁侵犯知识产权犯罪行为的导向。

——宗连贵等 28 人假冒注册商标罪刑事案

该案是一起利用刑事手段打击侵犯知识产权犯罪、维护市场秩序和保护食品安全的典型案。该案的犯罪数额之高、危害之深、影响之广、判处的罚金之高，在全国知识产权审判领域罕见。（记者马学玲，阚枫）

## ➤ 欧洲专利局放宽提交分案申请的限制规则

欧洲专利局行政委员会在 2013 年 10 月 16 日的大会上通过了提交分案申请规则的修改。这些修改将于 2014 年 4 月 1 日生效。

现有效的第 36（1）条款定义了提交分案申请的期限，此期限，限制可提交所谓的“自愿”和“强制”分案申请的时期，且分别与审查部门第一次发出通信的日期和审查部门第一次提出发明不统一拒绝理由的日期有关。

这些限制将随着 2014 年 4 月 1 日生效的修改条款而消失。

因此，从 2014 年 4 月 1 日起，申请人将能够基于任何仍在受审的欧洲专利申请提交一份分案申请，包括那些根据欧洲专利局现有效的第 36（1）款规定下不能提交分案申请的仍在受审的欧洲专利申请。

对于近日欧洲专利局根据第 71（3）条款为申请发布的授权通讯，申请人应该考虑采取措施延缓授权程序直至 2014 年 4 月 1 日之后，从而展现目前不能达到的提交一份分案申请的可能性。

欧洲专利局提议，当分案的申请本身是一个申请的分案（所谓的第二代或更多代的分案），此官方费用相信不会高得让人望而却步。

官方声明，请查看：<http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20131018.html>

---

以上时事通讯仅旨在为我们的客户或朋友提供与知识产权相关的信息，其主要来源于包括国家知识产权局、世界知识产权组织、新华网等在内的官方机构的网站。因此，其内容并不代表本公司的观点，并不是本公司或本公司任何律师或代理人对具体法律事务所提出的法律建议。阅览者不能仅仅依赖于其中的任何信息而采取行动，应该事先与其律师或代理人咨询。