

获知最新  
知产动态



# 嘉权通讯

2016年五月 | 第19期



嘉权专利商标事务所  
Jiaquan IP Law



我所荣膺二星专利代理机构，三人入选  
星级专利代理人



嘉权专利商标事务所  
Jiaquan IP Law

# 嘉权通讯

2016年05月 | 第19期

## 行业新闻

### 本期内容

#### 1. 行业新闻

#### 2. 案例分析

●自主研发、提前扫除专利障碍  
可保证新产品顺利投放市场

●New Balance VS 纽巴伦，竟  
因“一事不再理”原则再碰壁

### 嘉权专利商标事务所

广州 | 深圳 | 佛山 | 顺德  
江门 | 中山 | 珠海 | 美国

电话: 4000-268-228

电邮: [service@jiaquanip.cn](mailto:service@jiaquanip.cn)

网址: [www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



欲知更多知识产权信息，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索

## 我所荣膺二星专利代理机构 三人入选星级专利代理人

3月26日，由中国知识产权报主办的“2015年度中国专利代理行业综合实力评价活动”成果发布会在京落下帷幕。我所被授予“二星专利代理机构”的称号，喻新学、冯剑明获评三星专利代理人，谭英强获评一星专利代理人。

本次评价活动成果分别以四星、三星、二星、一星专利代理机构和专利代理人的形式展现。经过评价活动组委会前期客观数据评价、社会问卷评价和专家评审三个阶段的严格筛选，我所从近200家代理机构和近500位代理人中脱颖而出。

作为中国成立最早的专利商标事务所之一，嘉权30年来始终秉承“诚信、专业、尊重、务实、创新”的精神，致力于为广大权利人提供优质和便捷的知识产权保护服务，全面推动知识产权强国事业的稳健发展。申请和诉讼的代理量在广东代理机构中名列前茅并逐年上升，申请和诉讼代理的质量获得社会各界的高度好评。



## 【4.26 特别策划】我所开展 2016 年知识产权宣传周活动

为迎接第 16 个世界知识产权日，我所从 4 月 22 日起正式启动 2016 年知识产权宣传周，联合市科技局、市高新区经科局、市企联等单位，举办“光电未来之路在何方”交流研讨会、“企业品牌及商标保护策略”专题研讨会、2016 年科技政策巡回宣讲会，并参与广州天河区“4.26 世界知识产权日活动”和江门市“知识产权进园区”宣传活动。本次宣传周活动帮助企业 and 公众进一步强化知识产权创造、运用、管理和保护，形成了良好的宣传效应，获得了社会各界的广泛好评。

## 上海已查处迪士尼注册商标案件十多件

3 月 28 日，迪士尼注册商标专用权保护工作会议在沪召开。2015 年上海曾查处过深圳市维也纳国际酒店管理有限公司侵犯迪士尼注册商标专用权案件。此案今年已入选上海十大知识产权案件。截至目前，上海各级工商（市场监管）部门已立案查处的有关迪士尼注册商标专用权案件已多达十几件。随着上海迪士尼的开园，以上海为核心、长三角为重点、全国联动的迪士尼商标保护将进一步深入开展。

## WIPO 发布 2015 年 PCT 国际申请统计数据

WIPO（世界知识产权组织）于 2016 年 3 月 16 日发布 2015 年 PCT 国际申请统计数据。数据表明，2015 年全球 PCT 申请总数约 218000 件，比 2014 年增长 1.7%。申请数量最多的前三个国家依次是美国（57385 件）、日本（44235 件）、中国（29846 件），而申请数量最多的申请人中，中国的华为和中兴分别排名第一（3898 件）和第三（2155 件），前十名中还有韩国三星、日本三菱电机、韩国 LG、日本索尼等知名企业。



欲知更多知识产权信息，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索

## 加强知识产权运用 助力企业升级转型 ——我所成功举办《2016 企业贯标及维权研讨会》

《2016 企业贯标及维权研讨会》于 3 月 22 日在广州维多利酒店圆满落幕。

本次研讨会由广州市知识产权局、天河区知识产权局主办，广东知识产权保护协会、嘉权专利商标事务所共同协办，吸引了逾 150 多位科技创新型企业代表到场参与。

会议上，广州市知识产权局规划发展处黄爱民处长，中知（北京）认证有限公司专家陈胜杰主任，嘉权贯标部胡辉经理，嘉权项目部张方英主任，嘉权副总经理谭英强律师发表精彩演讲，分别从国家贯标政策、企业贯标认定标准及策略、企业贯标实务、科技项目政策解读及申报、中国专利维权案例及策略等方面进行深入探讨与交流，为企业如何利用知识产权巩固市场地位与制定企业长远发展规划提供宝贵建议。

与会人士纷纷表示，本次研讨会令人受益匪浅，对推进广州科技创新型企业运用知识产权实现升级转型具有积极的意义。

## 《类似商品和服务区分表 ——基于尼斯分类第十版（2016 文本）》正式出版

近日，根据世界知识产权组织的要求，尼斯联盟各成员国自 2016 年 1 月 1 日起正式使用尼斯分类第十版（2016 文本）。以此为基础，国家工商总局商标局对《类似商品和服务区分表》作了相应调整。

为了便于社会各界学习、理解和准确执行调整后的《国际分类》，正确指导商标注册、运用、保护和管理，国家工商总局商标局组织编写了《类似商品和服务区分表——基于尼斯分类第十版（2016 文本）》。



欲知更多知识产权信息，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索

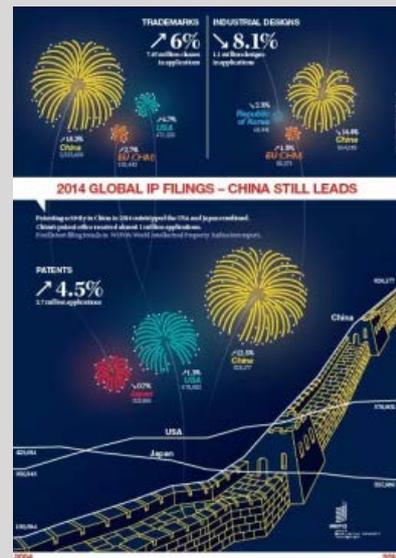
## 向日本直接提交国际申请可使用英语以外的语言

从 2016 年 4 月 1 日起，基于《巴黎公约》向日本提交国际申请可以使用英语以外的语言，日语译文则需要在优先权日起 16 个月内提交。此前仅限于用日语或英语提交申请，并且日语译文的提交期限是优先权日起 14 个月。

值得注意的是日语译文在必要时可以基于外语申请进行译文校正，因此对于以往将英语以外的语言先翻译成英语提交申请后再补交日语译文的做法，考虑到日后可能发生的译文校正，今后最好是直接以原外语提交申请。

## 《世界知识产权指标》显示：中国对全球商标品牌发展贡献明显

世界知识产权组织近日发布的《2015 年世界知识产权指标》分析报告显示，我国商标申请量、商标注册量、有效商标总量等指标均居世界第一位，为全球商标品牌发展作出积极贡献。报告称，全球知识产权呈上升发展趋势，2014 年中国对全球商标申请量增长的贡献尤为明显，中国国内商标申请量增长了 18.2%，占全球商标总量的 30%，占了全球商标增幅的五分之四。中国的商标申请量自 2000 年以来几乎翻了一番。



欲知更多知识产权信息，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权 搜索



## 案例分析

### 自主研发、提前扫除专利障碍 可保证新产品顺利投放市场

嘉权专利商标事务所 庞学哲

#### 基本案情

广州明珞汽车装备有限公司是国内领先、华南区域规模最大、综合实力最强的专业汽车高端制造装备供应商，2014 年自主研发出一款新产品——电极帽供给装置，该产品推向客户试用后获得广泛好评，但在某次展会展出中却收到来自广州市极动焊接机械有限公司的警告，指控其涉嫌侵犯广州市极动焊接机械有限公司拥有的一项专利号为 ZL201420078167.5、名称为“一种电极帽自动供给装置”的实用新型专利。

为了保证该产品顺利、如期推入市场，维护自己公司的品牌形象，广州明珞汽车装备有限公司委托我所对涉案专利提起无效宣告请求。本案代理人，通过案情研究、检索查新与技术分析，发现两篇公开日早于涉案专利申请日的对比文件（对比文件 1：中国发明专利申请：ZL201310382928.6，申请公布日为 2013 年 12 月 25 日，申请日为 2013 年 8 月 28 日；对比文件 2：美国专利公开号：US20130240489A1，申请公布日为 2013 年 9 月 19 日，申请日为 2012 年 11 月 19 日），并据此证据于 2015 年 8 月向专利复审委员会提出了本案专利部分无效的无效宣告请求，请求的理由是专利法第 22 条第 3 款、专利法实施细则第 20 条第 2 款、专利法第 26 条第 3 款以及专利法第 26 条第 4 款。

2016 年 1 月，专利复审委员会作出了宣告涉案专利权部分无效的决定。



#### 庞学哲

专利代理人

庞学哲先生毕业于华南理工大学机械工程专业，获学士学位。

曾在某大型国有企业出任机械工程师，熟悉掌握机械领域相关知识。

加入嘉权后，一直专注并擅长于机械等领域的专利申请，进行了大量专利申请代理、撰写及 OA 答复等工作，并为客户提供咨询和检索服务以及专利复审和无效等服务。在各项代理业务中，他通过充分与客户交流和对工作经验的不断总结，为客户解决各种疑难问题和提供切实合理的解决方案。

## 法律依据

### 《中华人民共和国专利法》

**第二十二条第三款** 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

**第二十六条第三款** 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

**第二十六条第四款** 权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

### 《中华人民共和国专利法实施细则》

**第二十条第二款** 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

## 专业点评

本案是关于侵害实用新型专利权的典型案件，由于实用新型专利申请在审查时不进行实质审查，故授权的实用新型专利的独立权利要求往往具有较广的保护范围，这对于本领域新产品的规避设计带来了较大难度，但是，过广的保护范围也会大大增加专利被宣告无效的风险。本案中委托人基于现有技术改进升级而获得的新产品同样落入涉案专利权利要求 1 的保护范围。专利代理人结合实用新型“实质性特点和进步”的创造性要求，通过两篇现有技术专利文件的结合完全公开涉案专利独立权利要求的全部技术特征，从而否定涉案专利独立权利要求的创造性，最终涉案专利权被宣告部分无效，排除了新产品投放市场前的侵权风险障碍。因此，为了维护新产品尽快投放市场所带来的巨大经济利益，自主研发进行规避设计以及提前扫除专利障碍必不可少。



欲知更多知识产权信息，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索

# New Balance VS 纽巴伦，竟因“一事不再理”原则再碰壁

嘉权专利商标事务所 江红

去年4月，美国新平衡运动鞋公司（下称NewBalance）因在与周某伦关于“新百伦”商标侵权诉讼案中，被广州市中级人民法院一审判赔对方9800万元而轰动一时。今年此时，New Balance再遭一击，其对纽巴伦（中国）有限公司提出的注册商标无效宣告案之裁定被北京知识产权法院以“一事不再理”为由判决撤销。

New Balance 第 175151 号 引证商标	纽巴伦第 3954764 号商标
	

## 基本案情

2007年，New Balance针对纽巴伦（中国）有限公司（下称“纽巴伦”）的第3954764号“N”商标向国家工商行政管理总局商标局（下称“商标局”）提起异议，请求不予核准该商标注册，但被商标局裁定异议理由不成立。New Balance不服商标局裁定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称“商标评审委员会”）提出异议复审申请。2011年，商标评审委员会作出异议复审裁定，认为涉案商标与New Balance的引证商标未构成近似商标，核准了纽巴伦商标商标注册。New Balance未就该异议复审裁定提起行政诉讼，该异议复审裁定发生法律效力。

2014年，New Balance又向商标评审委员会请求宣告纽巴伦的第3954764号“N”商标无效，但该商标仍被商标评审委员会裁定维持有效。New Balance随后向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院审理后认为，New Balance针对诉争商标提出的无效宣告理由系其此前提出的异议复审请求理由之一，商标评审委员会在异议复审时对此已作出了相应裁定并已发生法律效力，没有必要重新做出无效宣告请求裁定。故商标评审委员会就New Balance的无效宣告请求进行审理并做出被诉裁定，违反了一事不再理原则，属于审理程序违法，依法予以撤销。

## 专业点评

New Balance之所以陷入以上局面，是因为连续犯了两个错误：

1、其异议复审裁定的作出时间为2011年，彼时新的《商标法》尚未实施，异议人如对复审裁定不服，完全可以在限期内向法院提起行政诉讼，通过司法终审解决问题，但New Balance放弃了司法救济程序。



江红

商标代理人

江红女士毕业于成都理工大学日语专业，获文学学士。目前正在就读法律专业。

曾就职于北京某大型知识产权事务所，2015年加入嘉权专利商标事务所。

在国内及涉外商标检索、注册、复审、异议等方面积累了丰富的实务经验，熟悉马德里、日本东南亚、港澳台及中国等国家和地区的商标法律制度。

日语一级，英文六级，可使用中日英三种语言为客户提供商标服务。

2、2014年 New Balance 卷土重来对同一商标提出无效宣告申请，用的无效理由居然跟异议复审阶段的相同，且没有提交新证据，明显违反“一事不再理”原则，浪费行政资源及司法资源，结果当然不能得到相应的救济。

综上所述，我们可以从以上案例得到以下启示：在商标确权程序中，只要在法律允许的范围内，应当穷尽一切程序与证据，不能轻言放弃。其次，程序的重要性不亚于实体的案件事实和证据，一旦进入某法律程序，应当严格按照法律规定在限期内提交符合形式要求的文本，以免因程序公正问题而导致不良的后果。



欲知更多知识产权信息，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索



嘉权专利商标事务所  
Jiaquan IP Law Firm



# 保护创新 | 助力成长

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



欲知更多知识产权资讯，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



嘉权知识产权

搜索



4000-268-228  
Service@jiaquanip.cn

广州 | 深圳 | 珠海 | 佛山  
顺德 | 中山 | 江门 | 美国