



HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第四百四十三期周报

2020.1.10-2020.1.16

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】跨境代购品商标侵权，代购者承担侵权责任
- 1.2 【专利】英国脱欧为知识产权工作所带来的影响
- 1.3 【专利】专利与股票市值的关系
- 1.4 【专利】2020 年全球专利企业 50 强：华为第 9 京东方 13

● 热点专题

【知识产权】专利分析方法 | 专利申请量态势分析

每周资讯

1.1 【商标】跨境代购品商标侵权，代购者承担侵权责任(发布时间:2021 -1- 1 4)

跨境代购由于商品物美价廉的特点，已经成为一种新的消费模式。代购者在销售跨境代购商品时，应具有商品的品牌意识。1月5日，记者从市法院获悉一案例，代购者在销售跨境代购服装时，因侵害了商标权人的合法权益，被判赔偿商标权人经济损失(含合理费用)15万元。该案裁判对跨境代购行为进行了合理的界定，为跨境贸易行为的合法性提供了明确的指引。

商标权人发现侵权商品

EVISU 是一个源于日本的高端牛仔品牌，有“日本牛王”的美誉。该商标为某国际有限公司注册取得，并授权上海某公司在国内独占经营并使用上述商标。2019年3月12日，上海某公司发现，沈阳某公司利用网络销售平台，以代购的方式，销售被诉侵权商品。

上海某公司认为，“EVISU”商标经过在中国大陆范围内长期、广泛的使用，具有较高知名度。沈阳某公司在网上店铺内销售自称从韩国进口的“EVISU”品牌的服装，具有混淆的可能，易使相关公众对商品来源产生误认或认为服务来源存在特定联系。且沈阳某公司并没有取得合法授权，其行为已经构成商标侵权。

上海某公司提出诉讼，请求法院判令沈阳某公司赔偿其经济损失及合理支出共计50万元。

代购者称有合法来源

沈阳某公司辩称，其代购的商品均非公司自行生产制作，系从韩国购进的正品商品，涉案商标在购进时已标注在商品上，而商品上所使用的商标均为在韩国已合法注册。沈阳某公司只是依国内消费者的指定，在收取费用后购买再发货给国内消费者，是代为购买韩国正品商品的行为，不属侵权行为。

沈阳某公司认为，其没有侵权故意，且提供了商品合法来源，不应承担赔偿责任。

法院判代购者商标侵权

法院认为，在商品交易的过程中，商标发挥着重要的识别的功能，将在境外购买的商品又在境内转售，使商品进入我国市场流通，附着其上的标志发挥了识别的功能，如与在我国取得注册商标专用权的商标发生混淆，使公众对商品的来源产生误认，直接侵害的是我国商标权人对注册商标的专有使用权。本案中，沈阳某公司将境外购买的商品在境内销售，与涉案商标发生混淆，破坏了商标的识别功能，侵害了商标权人上海某公司的合法权益。

法院综合考虑涉案商标具有较高的知名度、沈阳某公司实施了销售侵权商品的行为及侵权行为持续时间，并结合销售记录、制止侵权所支付的费用，判决沈阳某商贸有限公司赔偿上海某贸易有限公司经济损失(含合理费用)15 万元。

代购者对商标具有较高的注意义务

市法院民四庭法官吴松评析此案认为，本案涉及跨境代购行为引发商标冲突的责任认定。首先，跨境代购行为的性质应认定为是买入再卖出的销售行为，而不应是完成委托事项的受托行为。其次，由于商标权具有地域性的特点，代购者将商品在国内再次销售，附着其上的标志产生识别作用，与国内商标权人的商标产生冲突。最后，代购商品上的商标使用行为，并未得到国内商标权人的许可。因此，代购者应承担侵害商标权的民事责任。

代购者可以以合法来源进行抗辩，但由于代购商品的商标在国内多是有较高知名度的大品牌，代购者应具有较高的注意义务，应当以审慎的态度审核境外商品是

否侵害中国注册商标专用权。本案中，代购者在接到商标权利人的投诉后，仍在从事销售活动，其主观上过错明显，故对其提出不承担赔偿责任的抗辩理由，法院不予采信。

【刘婷婷 摘录】

1.2 【专利】英国脱欧为知识产权工作所带来的影响（发布时间:2021-1-15）

国际外观设计

根据《英国脱欧协议》中的条款，指定了欧盟的国际外观设计将会在英国继续受到保护。

自 2021 年 1 月 1 日起，英国知识产权局（UKIPO）将会为每一个已经完成注册的国际外观设计再创建一个相对应的英国外观设计。这件新创建出来的外观设计在脱欧过渡期结束后仍可在英国得到保护。

如果申请人已经为指定了欧盟的国际外观设计提交了申请，但上述申请尚未受到保护或者尚未进行公开的话，那么这位申请人将会有 9 个月的时间来在英国提出获得相同保护的请求。在这种情况下，上述申请人需要支付一定的申请费用，而且该申请必须要符合英国的审查与公开规定。

在这里需要指出的是，由于英国的外观注册系统会在过渡期刚结束后的一段时间内进行调整与升级，因此人们可能暂时无法查看到相关国际外观设计的信息。

这些国际外观设计的所有人将不会受到任何不利的的影响，因为在脱欧过渡期结束之后，新创建的英国外观设计仍可以按照法律规定而得到保护。

在注册系统完成升级工作之后，UKIPO 将会通过官方网站向人们持续更新最新的动态。

如果知识产权用户想了解有关续展、推出流程以及编号方法的信息，或者是想获得有关 UKIPO 将在英国脱欧之后采取何种运营模式的信息，那么其可以参阅 UKIPO 的业务指南。

未注册共同体外观设计

在脱欧过渡期结束前产生的未注册共同体外观设计仍可在原有 3 年的保护期的剩余时间内继续在英国得到保护。

自 2021 年 1 月 1 日起，英国的法律还提供了一种补充未注册外观设计（SUD）。

SUD 将会提供与未注册共同体外观设计相类似的保护，但保护的范围仅限于英国境内。

具体来讲，人们需要通过在英国或者其他符合条件的国家或者地区中进行公开才能获得上述 SUD。换言之，仅仅是在欧盟境内进行首次公开是无法获得这种 SUD 的。特别是，当人们日后需要在英国获得未注册共同体外观设计的权利时，此举可能会破坏这一外观设计的新颖性。

因此，各家企业需要仔细考虑在何处首次公开自己的产品，以确保它们能够在最重要的市场中得到充分和适当的保护。

UKIPO 在其业务指南中提供了更多的信息。

补充保护证书（SPC）

SPC 并不是欧盟授予的权利，而是一项国家权利。

因此，英国和欧盟没有必要就是否需要创建出一种“可比的（comparable）”权利以在英国脱欧过渡期结束之后继续为 SPC 提供保护而达成一致意见。

根据《英国脱欧协议》中的规定，那些在脱欧过渡期结束之后仍处于待决状态的 SPC 申请仍可按照现有的框架来进行审查。

基于上述程序授予的任何 SPC 将提供与现有 SPC 完全相同的保护。

而人们可以通过继续向 UKIPO 提交申请来获得 SPC。

《北爱尔兰议定书》为 SPC 带来的影响

由于一部分涉及销售许可的条款发生了变化，因此有关 SPC 的申请流程自 2021 年 1 月 1 日起也会进行相应的调整。

人们需要检查自己的销售许可是否是在整个英国境内都有效，还是仅在北爱尔兰或者大不列颠有效。

人们在首次获得授权后的 6 个月内仍需要向 UKIPO 提交一份 SPC 申请。

对此感兴趣的人士可以访问 UKIPO 的业务指南，以确保自己提交的是正确的表格与文档。

英国与欧洲经济区之间的平行贸易

在脱欧过渡期结束之后，已经投放到英国市场或者是得到知识产权所有人授权的产品中的知识产权在欧洲经济区（EEA）中将不再视为已经“穷竭（exhausted）”。

此举意味着企业在将这些受到知识产权保护的商品从英国平行出口到 EEA 时可能会先需要得到知识产权所有人的同意。

而在脱欧过渡期结束之后，已经投放到 EEA 市场或者是得到知识产权所有人授权的产品中的知识产权将会在英国市场中继续被看成已经“穷竭”。

这意味着从 EEA 平行进口到英国的产品不会受到任何的影响。

UKIPO 将在 2021 年初与有关各方开展正式的协商。

将受到知识产权保护的商品平行出口到 EEA 的平行出口商

平行出口商应该检查自己出口受知识产权保护的商品的行为是否符合相关的法律的规定。这些带有商标的出口商品很可能在此之前就已经投放到英国的市场上了。

此前，平行出口商可能暂时不需要从权利所有人处获得出口许可。

不过，自 2021 年 1 月 1 日起，平行出口商必须要先与权利所有人取得联系并获得许可才能继续出口这些商品。

而权利所有人有可能不会允许将自己的受到知识产权保护的商品平行出口到 EEA。

换句话说讲，平行出口商可能要根据与知识产权所有人展开的讨论结果来审核自己的业务安排、业务模型或者供应链。

知识产权所有人

拥有知识产权（诸如商标、专利、外观设计或者版权）的企业在其受知识产权保护的商品被从英国平行出口到 EEA 时可能会希望获取到专业的法律建议。

自 2021 年 1 月 1 日起，上述企业需要认真思考是否应该允许这些受到知识产权保护的商品从英国平行出口到 EEA。

您需要考虑是否要允许 2021 年 1 月 1 日之后将受知识产权保护的商品从英国并行出口到 EEA。

人们可参阅 UKIPO 的业务指南以了解到更多的信息。

版权

大部分英国的版权作品（例如书籍、电影和音乐）仍将在欧盟和英国受到保护。这是因为英国将会继续参加各类有关版权保护工作的国际条约。

出于同样的原因，欧盟的版权作品也会在英国继续受到保护。这适用于在 2021 年 1 月 1 日之前和之后出现的各类作品。

此前欧盟成员国独有的跨境版权安排将会在脱欧过渡期结束后自动停止。

上述跨境版权安排包括线上内容服务的跨境可移植性、卫星广播的版权许可、数据库的对等保护以及孤儿作品的例外情形等。

地理标志

地理标志是一种用在具有特定地理来源的商品上的知识产权。上述商品因为其来源地而享有某种声誉，例如苏格兰威士忌（**Scotch Whisky**）或者斯蒂尔顿奶酪（**Stilton Cheese**）。

英国环境、食品和农村事务部是该国负责处理农业与食品地理标志的机构。此前，该部门发布了一部新的指南，其中包含有关英国地理标志的全新指导意见（生效日期为 2021 年 1 月 1 日）。

此外，UKIPO 也与英国环境、食品和农村事务部展开了合作，以确保新的指导意见能够与该国知识产权的整体框架更加兼容。

在英国的边境处保护知识产权

在英国脱欧过渡期于 2020 年 12 月 31 日如期结束之后，各家企业在英国边境处保护知识产权的方式也会出现一定的变化。从上述日期开始，欧盟和英国将会采用不同的边境保护措施。

这意味着，想要在欧盟和英国为其知识产权提供保护的企业将会需要同时持有两份行动申请（AFA），其中一份用于欧盟，另一份用于英国。

在英国提交申请以在诸多欧盟国家为自己的知识产权寻求保护的企业需要访问门户网站“EU EUROPA”以获取在一个或者多个欧盟成员国中保护知识产权的指导意见。

如果企业在脱欧过渡期结束之前在某一个欧盟国家提交了在英国保护其知识产权的申请，那么这些企业需要在英国重新提交一份 AFA 才能继续保护其在英国境内的知识产权。

此外，英国税务与海关总署也引入了一个用于在英国边境处保护知识产权的申请流程。不过，企业需要先前往 GOV.UK 网站填写一份新版的英国 AFA 表格。

若人们想了解更多地信息，其可参阅 UKIPO 业务指南中有关 AFA 的章节内容。（编译自 www.gov.uk）

【封喜彦 摘录】

1.3 【专利】专利与股票市值的关系（发布时间:2020-1-12）

这个话题经常被人提起。上市公司对此尤为关注，申请更多的专利，对公司的市值到底有多大帮助？有一些业内人士对此比较悲观，觉得专利并不能回报股市，例如科创板公司专利申请量在增加，但是市值没有上升，IBM 专利一直在增长，市值却打了对折，诺基亚 5G 专利前三，但是逐渐被边缘化，高通的专利活动式微，但是市值增加。因此得出结论，专利不能回报专利。

这个观点我不认同。

这种比较方法不太科学。仅仅将公司的专利数量与市值作简单粗暴的横向与纵向对比，是得出可靠的结论的，颇有关公战秦琼的感觉。因为影响股市的变量太多，而专利权如何映射到股市上，又需要复杂的分析。

专利权是对某种产品或技术的排他权，反映了企业对某个领域的市场控制力。但是从专利权到市场控制力，有两个重要因素需要考虑，一是相关专利的保护范围，二是企业利用专利获取竞争力的能力，也就是利用专利权排除竞争对手，提高产品溢价的能力。二者缺一不可。

比较企业的专利实力，不能仅仅从专利数量上分析。有的专利属于树干专利，有的属于枝叶的专利。一个企业的枝叶专利增加，树干专利减少，虽然专利总数量增加，专利实力是下降的。此外，专利的影响力最终是要反映到产品或技术上来的，如果相关领域的产品被市场逐渐淘汰，那么专利的价值也会大打折扣，例如诺基亚一些终端的专利，已经不能映射到市场上的产品。所以看专利的强弱，要比较相关专利的保护范围覆盖的产品，也就是潜在关联的产品，不能像数萝卜白菜一样。而且，企业即使搞清楚了自己的专利能控制到的产品范围，还要会运用这些专利，将专利的排他权转化为竞争力，在市场上排除对手，提高产品溢价，否则专利保护范围大，能打击到许多竞争对手的产品，但是从不行权，抱着枪在手里眼睁睁看着对手抢走市场份额，那也是不行的。

所以分析一个公司专利实力，需要看相关专利的保护范围，而不是简单计算数量，更何况许多防御性的专利与产品的对应关系并不明确。如果要分析这些专利如何转化为价值，还需要相关专利覆盖的产品或技术在市场上的情况，以及企业利用运用专利转化为产品或技术溢价的能力。

而影响股市的参数多于牛毛，例如李天一被抓，与之八竿子打不到边，仅仅是名字碰巧一致的天一股份跌停，到哪里说理去。股市市值更多的是与企业的盈利预期、二级市场供求关系、以及各种因素影响的。例如特斯拉一年股价翻了 8 倍，蔚来的翻了 40 多倍，专利肯定没法解释。

如果说专利与股票市值有关联的话，主要逻辑在于专利的保护范围与行权能力，能反映企业相关产品的溢价上，进而反映企业的核心竞争力。要将这些换算到盈利预期上，还需要看产品或潜在产品在市场和行业中的表现。从这一点看，专利的实力与行权能力是与盈利预期直接相关的。所以那些掌握某个行业核心专利的企业，基本上都是那个行业闪亮的明星。

当然，不同行业的知识产权保护形式也有偏差，比如医药行业的专利数量可能就没有通信那么多，不大适合横向比较。还有些行业倾向于更多技术秘密保护，例如特斯拉（参见特斯拉的核心技术与知识产权保护策略），但道理是一样的。

如果理清了企业的专利保护范围与行权能力，专利与企业的盈利预期关系是非常明确的。例如药企 Amarin 心血管药 Vascepa 专利被无效后，股价立即下跌 30%。因为专利的保护范围很清楚，能控制到的产品的市场很清楚，专利一旦无效，市场控制力下降，盈利预期很容易计算。而盈利预期是影响股价的一个重要参与，股市与专利的关系也就更加清楚了。

摘自：知识产权律师

【李明珠 摘录】

1.4 【专利】2020 年全球专利企业 50 强：华为第 9 京东方 13（发布时间:2021-1-15）

新浪科技讯 1 月 12 日晚间消息，据报道，全球领先的专利数据库提供商 IFI CLAIMS Patent Services 今日公布的数据显示，2020 年美国专利与商标局（PTO）共授予了 352, 013 项专利，同比下滑 1%。

数据显示，IBM 去年获得了 9130 项专利，同比下滑 1%，连续称霸 28 年。三星电子位居第二，所获专利数量为 6415 项，略低于 2019 年的 6469 项。排在第三位的是佳能，获得了 3225 项专利，而 2019 年为 3548 项。

第四至第十位排名依次为微软（2905 项）、英特尔（2867 项）、台积电（2833 项）、LG 电子（2831 项）、苹果（2792 项）、华为（2761 项）和高通（2276 项）。

除了华为，京东方获得了 2144 项专利，排名第 13 位。2019 年，京东方获得了 2177 项专利，同样排名第 13 位。2019 年，华为排名第 10 位，获得了 2418 项专利。

此外，亚马逊位居第 11 位，获得了 2244 项专利；谷歌位居第 17 位，获得了 1817 项专利；Facebook 位居第 38 位，获得了 938 项专利；惠普位居第 44 位，获得了 873 项专利，而戴尔位居第 45 位，获得了 849 项专利。

IFI Claims Patent Services CEO 迈克·贝克罗夫特（Mike Baycroft）在一份声明中表示：“总体而言，受新冠病毒疫情的影响，去年美国的专利活动略有下降。在过去的十年，我们看到的基本上都是上升，这只是一个很小的下降趋势，仍比 2018 年高出 13%。”

IFI CLAIMS Patent Services 表示，去年最受欢迎的两个技术类别是电子数字数据处理和数字信息传输。此外，“基于生物模型的计算机系统”是榜单上增长最快的技术，去年的涨幅达到了 67%，这凸显了人们对人工智能的极大兴趣。

以下为 2020 年在美国获得专利最多的 50 家公司：

1 IBM 9130

2 Samsung Electronics 6415
3 Canon 3225
4 Microsoft 2905
5 Intel Corp 2867
6 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) 2833
7 LG Electronics 2831
8 Apple 2792
9 Huawei Technologies 2761
10 Qualcomm 2276
11 Amazon Technologies 2244
12 Sony 2239
13 BOE Technology Group 2144
14 Toyota 2079
15 Ford 2025
16 Samsung Display 1902
17 Google 1817
18 General Electric 1760
19 Micron Technology 1535
20 Hyundai 1464
21 Boeing 1435
22 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1366
23 Seiko Epson 1334
24 Kia Motors 1323
25 Panasonic 1283
26 AT&T 1238
27 Honda 1205
28 Mitsubishi 1204
29 Texas Instruments 1147
30 EMC 1094
31 Cisco 1059
32 Sharp 1042
33 Denso 1030
34 LG Display 989
35 Robert Bosch 965
36 Toshiba 957
37 LG Chem 947
38 Facebook 938
39 NEC 937
40 SK Hynix 930
41 RicohCoLtd 928
42 Fujitsu 917
43 Koninklijke Philips 874
44 Hewlett Packard 873
45 Dell 849

46 Fujifilm 814
47 Hewlett Packard Enterprise 807
48 GM 781
49 Halliburton Energy 771
50 Murata Manufacturing 764

【周君 摘录】

热点专题

【知识产权】专利分析方法 | 专利申请量态势分析

申请量态势分析是指针对申请量随时间变化趋势的分析，通常以申请量年度分布的形式呈现，是将所研究领域的申请总量沿着时间展开，以便了解增长速度是快，还是慢，判断当前申请量与既往申请量相比是高，还是低，从而将专利技术数量的变化趋势划分为低速或高速增长、低速或高速下跌、低水平或高水平的平稳发展等不同情况，进而根据经济学模型，例如产业发展的 S 型曲线理论，将所研究领域的技术发展划分成不同的时期，判断当前所处时期，预期该领域未来发展走向。

申请量态势分析最容易犯的错误就是“只看图说话”。根据增长情况将技术发展划分为萌芽期、增长期、稳定期、衰退期等多个时期，并就不同时期专利申请的数量和变化趋势进行描述，仅仅是申请量态势分析的统计分析，并不能为读者提供有价值的信息。

预测技术领域未来可能的发展趋势才是申请量态势分析的目的，而预测未来通常需要知晓过去是什么样子的，为什么是这个样子，以及影响未来的可能因素是什么。

案例 1：专利文献量和专利族数量的申请趋势

专利文献量反映专利申请的数量，而专利族数量则反映发明创造的实际数量。

CAR-T 细胞相关专利文献及专利族数量随时间变化情况

图表来源：EPO Landscape study on patent filing: Chimeric Antigen Receptor T-cell Immunotherapy

上图展示了 CAR-T 细胞专利数量随时间的增长情况。可以看出，2013 年之后，CAR-T 的专利数量显著增加。在 2013 年，有 25 项（涉及 60 件）

的相关专利申请，而到了 2016 年，该数据增加到 255 项（597 件）专利申请。相较而言，2013 年件/项比略高于 2016 年的件/项比，说明 2016 年提出的专利申请的平均同组数量低于 2013 年提出的专利申请，有可能是因为 2013 年提出的专利申请中重要的基础专利相对较多。

专利申请量的态势分析除了分析专利申请的数量变化之外，还可以将其他的数据或信息与专利数据结合起来进行分析。

案例 2：专利申请量结合科学出版物数量的趋势分析

AI 领域专利同族和科学出版物数量按公开时间的变化情况

图表来源：WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence

上图比较了自 1960 年以来，AI 领域的专利族申请数量和科学出版物数量随其年份的变化情况。上图表明，与人工智能有关的科学论文的兴起始于专利申请的出现大约 10 年之前。而自 1982 年开始，AI 领域的专利申请数量开始迅猛增长，在 2012 年-2017 年之间，AI 领域的专利申请数量的年均增长率为 28%，科学论文的数量年均增长率为 5.6%。表明这一领域经过十年理论发展，技术日渐成熟，已经进入到了实际应用阶段，因而涉及技术方案的专利申请的增速明显超过了科学论文。

专利申请是科技创新主体市场行为的一种，是对其所处宏观/微观环境的响应，因而在分析专利申请量变化原因时，可以借助商业分析的理论模型，例如 PEST 模型，从政策、经济、社会文化、科技、法律、环境等多个角度收集相关的重大事件和时间节点等信息，以分析判断专利申请量变化的影响因素。

案例 3：专利申请量结合药品上市信息的趋势分析

胰岛素全球专利申请量趋势分析

图表来源：《产业专利分析报告（第 41 册）糖尿病药物》

上图展示了胰岛素全球专利申请量的发展趋势，同时结合了胰岛素上市的相关信息。胰岛素专利技术的发展经过了三个时期：从 1922-1962 年为第一个时期，技术集中在从猪或牛的胰腺中提取胰岛素，并开始利用精蛋白制备出第一代制剂。第二个时期是 1963-1984 年，胰岛素开始向人源化方向迈进。1978 年，基因泰克率先获得技术突破，首次实现了重组人胰岛素的制备（CA315819），糖尿病治疗进入了重组人胰岛素时代。第三个时期是自 1982 年起至今，胰岛素类似物登上了历史舞台，并衍生出一系列明星药物，结构改进的方向增多，带动了这一时期专利申请量的高速增长。

案例 4：专利申请量结合市场信息的趋势分析

1900 年至 1970 年间，主要国家的航空相关专利申请趋势

图表来源：世界知识产权报告《突破性创新与经济增长》

在 1900 到 1970 年间，航空业主要的创新活动都集中在美国和欧洲（尤其是法国、德国和英国）。这期间的全球专利申请趋势证实了这一点。上图展示了 1900 年到 1970 年间的主要国家在航空相关领域的首次专利申请量的变化趋势。全球专利申请在 1910 年和 1929 年呈现出两个明显的高峰。1910 年这个高峰的出现主要是因为新的机型设计广泛出现，1929 年高峰的出现主要是因为出现了可靠的客机机型，例如道格拉斯 DC-3。

【魏凤 摘录】