



SHANGHAI HANGSOME INTELLECTUAL PROPERTY LTD.
上海汉声知识产权代理有限公司

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

第六百零九期周报

2025.02.23-2025.03.01

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906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】商品改装再销售行为的商标侵权问题研究
- 1.2 【专利】英国高等法院的裁决将影响零售制造商保护品牌和设计的方式
- 1.3 【专利】德国：三星就 SEP 许可对中兴通讯提起反垄断诉讼
- 1.4 【专利】十亿大品种陷专利纠纷，多家药企暂停采购资格
- 1.5 【专利】如何提前应对无法预见的创造性审查
- 1.6 【专利】“做产业创新的瞭望者”
- 1.7 【专利】飞利浦核心专利终审败诉，国产影像医疗器械迎来广阔发展空间！

● 热点专题

【知识产权】美国专利商标局（USPTO）找出 5.3 万件问题商标，卖家莫慌（应对指南）……

每周资讯

1.1 【商标】商品改装再销售行为的商标侵权问题研究

本文将从商品改装的背景与定义出发，结合现有相关案例，分析目前司法实践的客观情况。结合《商标法》等的一系列既有规定，立足国家经济社会发展的现实状况，适当参考域外实务做法，根据改装行为的不同种类，阐述针对商品改装再销售行为性质认定的应然与实然。商品改装再销售行为是否适用商标权用尽，是否构成侵权不宜一概而论，需结合是否危及商标识别商品与区分来源、标表质量与商誉的功能，以是否构成商品实质性改变为标准综合判断。改装再销售的合法性以信息披露程度、原商品状态、改装及销售目的的正当性等因素为前提。

关键词：商品改装 权利用尽 商标性使用 商标侵权 实质性改变

一、商品改装行为的背景及定义

伴随人民对美好生活的向往不断提高，国民的消费需求不断被刺激，消费潜力逐步被激发，二手经济日趋风靡。将商品经改装后再次流入市场销售的情况早已屡见不鲜，相应地，改装行为涉商标侵权的案件量近年来逐渐增多。狭义的改装行为，系仅限于对原商品进行简单修缮、加工，改变商品内外部结构或更换零星部件的行为，广义的改装还包括改变商品的包装材质及包装方式，乃至改变附着在商品上的商标的行为等。对于类似行为是否构成商标侵权，侵权行为归属于侵犯商标专用权的哪类情形，目前实务界并未形成统一尺度。商标权人的权利边界尚未厘清，市场交易的潜在风险仍然存在，上述问题亟待充分解决。

二、对商品改装再销售行为侵权认定的实务现状之阐述

针对商品改装再销售行为是否构成商标侵权的判断尺度，目前在实务界未形成相对统一的标准。现行《商标法》将混淆可能性作为判断商标侵权的要件，同时倡导广大生产者、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，商标混淆及商家诋毁商标权人商品质量及商标信誉的行为为法律所禁止。基于此，司法实践通常根据“混淆”和“质量或商誉的损毁”作为认定商品改装再销售行为构成商标侵权的依据。

（一）混淆

衡量商品改装再销售是否构成侵权，需立足商标的最基础的区分商品与服务来源的功能，以是否形成混淆作为判断因素，当改装后的再销售的商品不足以使消费者与原商品构成混淆，即不构成侵权。抽离于单纯主观性的“混淆”认定，商标的显著性与知名度、商品的类似情况及特点等都是重要的参考维度。由于改装再销售的涉及人员的初衷多抱着“傍名牌”的动机。同时其试图达到以假乱真的目的，因此改装后的商品在外观上通常与原商品难以区分，容易造成消费者的误认与误购，这类改装行为在实践中所占比例不小。既涵盖使消费者把侵权人的产品当作商标权人或被许可人的产品来选购的直接混淆，又包括虽不会产生此商品与彼商品的混淆，但会误认为侵权人与商标权人或者被许可人存在某种特殊联系的商标许可、附属、赞助等间接混淆情形。“美的诉北京某电商公司案”中，审理法院最终认定被告对原商品进行改装并冠以“美的防爆空调”字样销售的行为未经许可“在相同产品上使用相同商标”，因为经改装的产品不附带具有可区分性的标识易使消费者误以为该批产品为原厂直销，进而导致混淆误认。

（二）质量及商誉损毁

早年间的学者对商标的认识局限于可感知，然而随着市场厮杀的日趋白热化，同一或近似领域的多元化产品给予了消费者更多的选择。公众对特定商品的认知随着对特定领域诸多品牌的持续关注及对商品的持续购买、使用而不断深化，对商品质量的刻板印象逐渐凝结在特定的商标之上。商标由此产生了区分功能以外

的，表明商品质量与商誉的功能。商标需根据新商品是否影响原商品及商标凝结的质量及商誉进行个案分析。如经过改装的商品质量差强人意，颠覆了公众对原有品牌的固有印象，则有构成侵权的风险，而部件的升级改造及基于使用需要的酌情调整，物理结构变化、加工工艺等是影响质量的因素，故用此标准之于上述“美的案”的侵权认定，同样不乏解释的空间。在“腾讯案”中，原告主张被告商家擅自销售承载经程序篡改的游戏机并在包装盒上凸显原告公司的多枚商业标识的行为构成侵权。此外，被告的行为妨碍了原告公司后台的正常运营，在营利的同时破坏了公平竞争的市场秩序，涉嫌不正当竞争。法院经审理认为，由于产品特别标注了“XX 破解版字样”，故尚不足以构成公众混淆，但其客观上破坏商标品质保证功能的行为更适合以侵犯商标专用权的兜底条款加以规制^[6]。

“不二家案”法官认为，包装同样是糖果卖点的一部分，分装销售的行为不仅无法提升商品的价值及口碑，反而会损害涉案商标的商誉承载功能。在此种情形下，即使未造成混淆，亦宜通过“兜底条款”规制^[7]。此外，针对改装行为究竟改装到何种程度方能认定侵权同样是富有争议的话题，以下篇幅将展开相关问题的讨论：

（一）“比例说”及其评述

“比例说”将改装的比例作为判定是否侵权的依据，唯有改装的区域占原商品的比例较大时方能认定构成商标侵权。在“某汽配公司等假冒注册商标案^[8]”中，涉案企业将卤素灯改装成疝气灯的行为就被法院基于改装部分占比较高认定为侵权。然而，一些商品发挥主要功能的部件可能仅占商品整体的较小比例，且所处位置相对隐蔽，对这类部件进行更换同样容易使消费者混淆，也有可能使原商品的质量或商誉下降。例如，给某知名品牌的电脑配置在相关市场中不具竞争力的其他冷门品牌的硬盘或显卡，最终呈现在消费者面前的电脑有较大概率构成混淆。同时，一方面这种行为如日后出现质量问题，其现实后果将与原商家形成特定的指向性，会影响相关公众群中形成的较好口碑。另一方面，如对原商品改装质量较好的配件，即使该部件提升了产品整体质量，不影响原商标权利人的口碑甚至使二次生产者与销售者载誉而归，后者商誉的取得同样具有不正当性，有通

过《反不正当竞争法》乃至《商标法》“相同商品上使用相同商标”、“近似商品上使用相同商标”规制的可能。

（二）“核心部件说”及其评述

另一种观点以是否为核心部件判断是否构成侵权，这种观点虽然将上述的发动机、电脑硬盘等占整个商品较小比例的部件纳入涉侵权部件的范围，然而此种归纳同样无法穷尽所有侵权情形。因为个别产品的核心部件局限于物理、外观层面，不易造成混淆，客观上甚至未达到《商标法》层面“近似”的程度，可能并不侵犯商标专用权，权利人只受《反不正当竞争法》保护。此外，正如食品包装之于食品，饮料瓶身之于饮料，从食用及饮用的角度看二者并不构成核心部件，然而调换成缺乏美感的普通包装、瓶身的行为将可能危及商品的声誉，前两者完全可能对商标商誉作出举足轻重的贡献。不同于著作权、外观设计的保护路径，《商标法》可同时对包装、瓶身承载的商誉予以保护。

三、商品改装再销售与商标权用尽

为实现商品自由流通，促进社会主义市场经济的持续发展，司法实践限缩了商标权利人在不同环节的许可权。“商标权用尽”的概念已被广泛认同，即商标注册人或者被许可人使用注册商标的商品销售以后，他人再次销售的，无需获得商标注册人的许可，原权利人的权利自原物销售、转让后宣告用尽。在初次销售环节，物权已然让渡，而商品的知识产权通常附随于物权之上，加之原商标权利人在初次销售环节前已然基于商标权获得一定权益，故商标权用尽理论具有合理性。如上文所述，商标权用尽需要建立在不改动商标和商品的基础之上，认定商品改装再销售是否构成商标权用尽需考虑商品和商标是否相同两个方面。

（一）更换商品的改装再销售行为

商标法侵权意义上的“相同商品”，是指名称、用途、功能、原料或者销售渠道

等方面相同的商品。而商标权用尽意义上的“更换商品”，特指此类改装再销售行为在商品外部诸如颜色、形状等物理属性的改动，以及商品内部结构、设计、配件等的改动，同时包括商品包装的调整。此种情形下，如不加特别说明或显著记号，商品自初次销售或转让至二次流入市场，已不再是同种商品，新商品甚至有可能使原商品在质量、声誉等层面受到损害，在新商品上仍附着原商标有可能使商标的显著性淡化，故通常不适用商标权用尽。此类情形有可能被认定为“在相同或类似商品上使用相同商标”，以及“销售侵犯注册商标专用权的商品”的行为。如：“东鹏陶瓷案”被告存在将原告销售的瓷片擅自加工成花片，调整价格再次销售的行为，不能适用商标权用尽。

（二）更换商标的改装再销售行为

对将经购买等方式获得的商品更换商标进行二次销售的行为性质认定的争议较小，此商标与彼商标间经隔离比对、要部比对等多种方式被认定构成近似，则可以认定为“在相同商品上使用近似商标”的行为。如不存在仿冒，则可以认定为“更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场”的行为。

四、商品改装再销售行为不构成侵权的条件

针对商品改装再销售行为是否构成侵权的问题，美国法院通常采用混淆可能性为主要衡量标准。由于诸多复杂的可能因素均会影响消费者的偏好与选择，因此必须将认定“混淆可能性”的门槛保持较低，在个案中可能囊括产品之间的细微差别，认定翻新销售的侵权标准，必须关注消费者的购买决定是否被不合理的影响。同时，《兰哈姆法》中曾提及“描述性使用”作为商标侵权的抗辩事由。以我国为代表的成文法国家在法律中同样规定了商标合理使用的情形，这种使用不同于典型将商标用于商业活动中的商标性使用行为，如，为说明耳机与OPPO手机相适配，属于对商品功能和用途的描述性使用，未超出客观描述商品而正当使用的界限，改装及二次销售商不具有主观恶意，不构成商标侵权。因此假设将手机原装耳机内部的扬声器等部位进行改装，在销售中仍提及原手机品牌的名称，同样

可能构成合理使用。以下篇幅将讨论改装再销售行为不构成商标侵权的条件：

（一）不更换商品和商标的改装再销售行为

如前文所述，商标权用尽仅限商品或商标不改变的情况，故此类行为系商标权用尽的范畴，即在保留原商标的同时保留商品的原貌。改装后的商品原始状态没有被改变即适用商标权用尽。如在“中华铅笔案”中被告将铅笔分装为四支装从而更符合一般的交易习惯及使用者的现实需求的行为，由于铅笔上保留了原告的商标，不会影响消费者对产品的选择，不会使公众切断特定商标与商品的联系，故法院认定该改装销售行为适用商标权用尽，不侵犯原权利人的商标权。

（二）不构成商品实质性改变的“更换商品”再销售行为

在多米诺公司“喷墨打印机”系列案件中，法院认为涉案公司私自改装打印机内部墨路系统的行为构成商标侵权，因为该行为直接导致了打印机功能的变化，系直接影响用户使用目的、实际体验的实质性改变。实务中，实质性改变既可能令改装后商品与原商品在客观上构成混淆，两种商品的内部构造、部件已发生改变但不易察觉；也可能使两类商品的外观发生显著变化，同时造成产自相同公司、两厂家存在长期合作关系等的间接混淆；还可能颠覆原商品的质量、声誉，影响原商品的优劣性质。通常而言，上述三者中的多数实质性改变行为可用《商标法》第 57 条的前三项进行规制，对于部分商品并未达到“近似”程度或足以表明不同来源的间接混淆行为，或单纯导致原商品声誉受损的行为，只能适用第 57 条的“兜底条款”。当改装再销售行为不适用商标权用尽时，对原商品商标的使用可能仅为说明通用名称、传递成分、质量、产地等信息的描述性使用，也可能构成仅指示新商品用途、来源的“被提及的合理使用”。上述两类使用既不会使改装后的商品与原商品混为一谈，又不足以造成原商品在内容、性质方面的实质性改变。商品改装再销售行为构成对原商标的合理使用，又不构成原商品发生实质性改变需同时满足以下三个条件：

1、信息披露需达到不足以造成商品间混淆的程度

“百威案”曾将“新酒装旧瓶”，仅在不显眼的位置用较小字体标注“瓶体字样与本产品无关”，意图引诱消费者基于错误认识购买商品的行为认定为构成“相同商品上使用相同商标”。当改装再销售商品的信息得以充分披露时，相关公众乃至潜在消费者群体的知情权才得以保障。消费者可以通过充分披露的信息，使商品来源等信息得到正确匹配，达到降低混淆的效果。充分披露的程度，不仅包括形式层面信息呈现的醒目程度，也包括内容层面信息呈现的完全性。具体而言，二次销售商品取材于原商品、是否与原商品厂家存在特许经营等关系的关键信息，应在商品上或包装上以显著文字、记号标明，或在包装中附随说明书，在流转、宣传等过程中详尽告知，不切断公众头脑中建立的，新商品上的原商标与原商品之间的联系。此时，原商标和表明改装部件来源的新商标可以共存。根据侵权责任的基本原则，销售主体有义务披露经改装方转述的商品信息及销售过程中获得的新商品较原商品的差异化信息。

2、原商品需处于不足以发挥应有作用的状态

如原商品已然不足以发挥应有作用，即无法实现其原有功能，如荧光棒的灯丝熔断，或其本身系价值有限的残次品，将对部分损坏商品的核心部件基于延长寿命等正向动机翻新使用的行为视为侵权不利于保障消费者、改装商品人及二次销售人的权利。不同于一般的商品改装再销售行为可能降低原商品的质量、声誉，也不同于改变可正常使用的原商品的颜色、装潢等会误使公众认为系原商家的新设计，此时原商品与改装再销售商品的口碑系两个相互独立的概念，即基于恢复其基本功能、修复至原有状态的正向翻新行为不会改变公众对原商品质量、声誉的刻板印象，也不会导致公众产生错误认知，因而同样是一项认定不构成商标侵权的条件。

3、改装及销售目的具有正当性

“卡西欧案”法官就认为根据客户的诉求对表带等部分进行更换可适用商标权

用尽，而未经许可擅自更换重组痕迹较为明显的表带的再销售行为属于“近似商品上使用相同商标”的范畴。同样地，瑞士最高法院在“劳力士案”的判决书中亦载明应产品所有人零星要求提供的非标改装服务不构成商标侵权，文书同时阐述了另一种与我国法院得出结论如出一辙的，自行改装再销售的侵权情形。因此这类改装行为的合法性仅限于售后改装而不及于售中改装。然而，改装如系迎合委托方“以次充好”转售等的非法目的，则新商品的出现削弱了原商品的质量及价值，不仅构成侵权，甚至将突破刑法的红线。如基于简化产品制作工艺、节约成本等角度考虑，将原商品内部件拆卸改装形成新商品，由于这种“拿来主义”的行为搭了原商品的“便车”，改装目的缺乏正当性，故不宜擅自再销售。如利用广大消费者趋利避害的心理，在销售过程中给改装再销售商品标以更低的价格，此时经改装的商品销量可能胜过原商标权利人的产品，这种行为在构成不正当竞争的同时亦间接侵犯商标权人的权利，因此同样具有《商标法》层面的可责性。

五、结语

法律赋予商标权利人专用权，对商标权利人有限度的排他性保护符合《商标法》的立法精神，更是《商标法》的重要目的所在，然而为促进社会主义市场经济的长远发展及商品的自由流通，该项权利不宜无限扩张。**认定商品改装再销售行为构成侵权应当更加谨慎，应权衡该行为是否使商品发生实质性改变，并且只要销售改装品的商家对原权利人的信息、原权利人与自身的关系信息、自身产品构成情况等**进行充分披露，其改装、销售行为系基于使原商品恢复特定功能等的正当目的，这类行为就应当得到鼓励。该举措更有利于平衡各方利益，充分调动部分经营者的主观能动性，催生更多适销对路的商品以满足消费者群体的多样性需求。同时能够倒逼原商标权人打造更具影响力的品牌形象，促进市场的良性竞争，使私权利和公权益均得以充分保障。

来源：孙宇靖 知产前沿

【周小丽 摘录】

1.2【专利】英国高等法院的裁决将影响零售制造商保护品牌和设计的方式

英格兰和威尔士高等法院最近在商标诉讼中作出的一项裁决将对零售和消费品制造商如何通过位置商标注册来保护其品牌和外观设计产生影响。

这一判决对零售和消费品行业意义重大，因为非传统商标注册（如位置商标）是品牌所有者扩大其注册权利的有益补充工具。

诉讼涉及奢侈时装品牌汤姆·布朗（Thom Browne）和运动服装巨头阿迪达斯（Adidas）。阿迪达斯品牌的标志性标识是一个“三条纹”徽标，出现在所有阿迪达斯运动服装、鞋类和配件上。阿迪达斯在英国拥有多个三条纹注册商标。其中一些是位置商标，这些商标所保护的是出现在其产品特定位置上的三条纹，例如沿着服装手臂、腿部或躯干外表面纵向分布的三条纹。

汤姆·布朗以在大部分服装上采用四条杠图案而闻名，这种图案被称为“四条杠设计”。这是四条等距等宽的横条纹，通常不对称地箍在服装的左臂或左腿上。

汤姆·布朗最初使用的是三条纹。2007年，阿迪达斯在通信中对此提出了异议，作为回应，汤姆·布朗增加了一条条纹。

汤姆·布朗提起诉讼，要求撤销阿迪达斯注册的16个位置商标，理由是这些商标缺乏可注册所需的清晰度、精确度和/或显著特征，或者因缺乏真实使用而应被撤销。在反诉中，阿迪达斯称四条杠设计侵犯了其位置商标。

对阿迪达斯商标有效性的主要攻击是，这些商标不够清晰、准确和具体，无法注册为商标。汤姆·布朗辩称，商标注册簿上的商标图形与商标说明中使用的相关文字一起，涵盖了三种条纹的多种不同视觉排列方式。汤姆·布朗认为，这反映出阿迪达斯希望垄断不同颜色、宽度、长度、位置和条纹排列的使用，使其能够将单纯的装饰元素与原始标志混为一谈。

高等法院认为，一个商标包含多种可能的变化或排列方式，但这一事实并不必然导致商标无效。只有影响到商标向注册人、经济竞争者和相关公众传递清晰准确信息的能力，以及影响到商标向消费者表明商品起源从而让消费者能够再次购买同款商品的能力的变化形式，才是不被允许的。

法官将这一推理应用于本案事实，法官判定阿迪达斯的16个位置商标中有8个涉及“标志的多样性超出了任何可允许的变化程度”。例如，有一个商标将该商标描述为由“三条间隔相等的条纹……应用于商品外部，这些条纹基本上沿着商品袖子、裤腿和（或）躯干外侧表面的整个长度向下延伸”。

该说明附有一张运动服上衣的插图，袖子上有三条条纹，从袖子顶部一直延伸到袖口。法院认为，这与“基本上整个长度”的插图一起，没有明确说明三条条纹的起点和终点，也没有说明如果商标出现在服装的腿部或躯干上会是什么样子。此外，“和/或”这一表述商品的袖子、裤腿和（或）躯干——意味着三条条纹可能会同时出现在上衣的袖子和躯干上，但对

于这种情况下会是什么样子，或者在那种情况下“基本上整个长度”是什么意思，并没有图示说明。

法官驳回了阿迪达斯公司的意见，即任何不确定性都可以通过“赋予注册机构、经济运营商和普通消费者一定的常识能力”来解决。法院认为，“阿迪达斯公司选择用于描述该商标的措辞，本可以选择使用更精确的词语，或者申请注册不同的商标，包括说明每个商标在特定服装上的呈现图示。但该公司并没有这样做”。

法官对阿迪达斯的另外 7 个位置商标（运动服上衣、裤子、背心和包袋）进行了类似的推理，认为这些商标缺乏清晰度和准确性，不应被注册。所有 8 个商标全部无效。

另外，阿迪达斯的其他商标注册因在其指定的商品和服务范围内缺乏实际使用而被部分撤销。

阿迪达斯提出的商标侵权反诉完全败诉。阿迪达斯辩称，其商标与 24 件汤姆·布朗服装样本上的四条杠设计之间的相似性显而易见，这会让普通消费者确实存在产生混淆的风险。

法官不同意这一观点，认为由于条纹的方向、粗细、比例和数量不同，阿迪达斯商标与四条杠设计之间的相似性很低或根本没有相似性。位置商标相对罕见，因此迄今为止只有少数判决要求法官评估位置商标是否被侵权。法官认为，位置是位置商标的“决定性特征”，这意味着在评估相似性时，被指控侵权标志的不同方向（水平、垂直、对角线）以及不同位置，不应仅仅被视为表明不构成侵权的背景因素，而“必须”被当作两者之间的差异点来对待。

法官还认为不存在消费者混淆的可能性。阿迪达斯依据的是消费者在购买后的混淆情况，而非购买时的混淆情况。但法官表示，在消费者实际会遇到的现实且具有代表性的场景中，四条杠设计的整体印象排除了任何可能的混淆。法官认为，普通消费者一般都能分辨出三条和四条条纹之间的区别，以及条纹的外观、宽度和间距之间的区别。

判决书中包含了与混淆可能性评估相关的显著特征的有用评论。阿迪达斯极为强调其三条纹标志的标志性特质，还称公众已经习惯将三条纹与该公司联系起来。但这一论点最终对阿迪达斯不利，因为法官认为消费者很清楚其他条纹设计并非阿迪达斯。换句话说，商标越独特，混淆的可能性就越低。

法官认为允许有多种不同的变化或排列方式，这一点很有帮助。这就避免了制造商每次推出新的服装、配饰或其他商品系列时都要注册一个新商标的麻烦。

在本案中，没有判定竞争对手的侵权行为，但这不应阻止品牌所有者适当地向消费者宣传其独特品牌标识的性质。要维护位置商标，往往需要获得显著性的证据，这最终将有助于避免实际混淆。当试图打击假冒商品时，位置商标可能会特别有用，因为在没有采用文字商标或徽标的情况下，假冒商品可能会依赖于未注册的权利。不过，应当注意关于位置商标申请中所需的特定性和确定性程度的相关评论，以避免出现无效注册的风险。

上诉法院将于今年晚些时候审理阿迪达斯就其八个商标因缺乏清晰度和准确性而被撤销提出的上诉。

1.3 【专利】德国：三星就 SEP 许可对中兴通讯提起反垄断诉讼

背景：2025 年 2 月 12 日，媒体报道了美因河畔法兰克福地区法院（Landgericht Frankfurt am Main，简称“法兰克福地区法院”）发布的一则新闻稿，该新闻稿披露了一家不知名的实施商针对一家不知名的中国蜂窝标准必要专利（SEP）持有者就 FRAND（公平、合理、非歧视）许可条款提起的反垄断诉讼。

最新消息：根据法兰克福地区法院大楼内的公告（代替常规送达程序）照片，媒体 ip fray 可以确认其猜测是正确的，这确实是三星诉中兴通讯的反垄断诉讼。诉状于 2024 年 12 月 20 日提交法院。此外，媒体还发现 2025 年 1 月 23 日，里约热内卢州司法机构（Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro）基于制止侵权造成的市场扭曲的紧迫性，以及里约热内卢联邦大学（UFRJ）和图卢兹大学（法国）以及一家名为 TIM Labs 的 5G 专业机构提供的专家报告对案情的初步说明，就巴西专利 BR112015017291（调制处理方法和设备）向中兴发出了初步禁令（PI）。

直接影响：目前尚不清楚三星将如何向德国法院解释，为何在向英国法院寻求救济的同时，还需要基于反垄断的裁决，反之亦然。至于巴西的临时禁令案，中兴在现阶段似乎有相当有力的证据基础，但在巴西的其他临时禁令案中，也曾发生过对某些付款暂停执行（等待上诉程序）的情况。

更广泛的影响：三星在英国和德国的先发制人之举，将围绕 SEP 的法律策略提升到了一个新的水平。看来，每当欧洲出现重大的 SEP 案例法时，华为或中兴（或在一个著名的案例中，两者都是）极有可能成为诉讼的一方。（编译自 ipfray.com）

翻译：吴娴 校对：刘鹏

【吴青青 摘录】

1.4 【专利】十亿大品种陷专利纠纷，多家药企暂停采购资格

日前，上海阳光医药采购网发布公告称，根据杭州市知识产权局《专利侵权纠纷案件行政裁决书》（浙杭知法裁字〔2024〕9号），暂停九典制药、同伍生物生产的吲哚布芬片（0.2g*7片/盒、0.2g*10片/盒）采购资格。

21世纪经济报道记者进一步查询发现，杭州市知识产权局在2024年7月30日披露了上述裁决书。其中，杭州中美华东作为请求人，称其向国家知识产权局专利局递交的“吲哚布芬晶型D及其制备方法”已合法有效。依照相关规定，杭州知识产权局责令九典制药、同伍生物立即停止使用、制造、销售、许诺销售侵权产品行为。

遭受类似裁决的并非仅有九典制药和同伍生物。杭州市知识产权局同月披露的另一份裁决书也责令浙江美迪深、仙琚制药停止使用、制造、销售、许诺销售被控侵权吲哚布芬原料药。而追溯到2024年9月26日，

上海阳光医药采购网也已暂停浙江美迪深生物医药有限公司生产的吲哚布芬片（0.2g*10片/盒）采购资格。

根据《中华人民共和国专利法》第六十四条、第六十五条之规定，本局作出行政裁决如下：

1. 责令被请求人一浙江美迪深生物医药有限公司立即停止侵权，即立即停止使用、制造、销售、许诺销售被控侵权吲哚布芬原料药。
2. 责令被请求人二浙江仙琚制药股份有限公司立即停止侵权，即立即停止使用、制造、销售、许诺销售被控侵权吲哚布芬原料药。

图片来源：浙江知识产权在线官网

北京中医药大学卫生健康法治研究与创新转化中心主任邓勇教授向 21 世纪经济报道记者分析，“本案裁决体现了中国对医药专利保护的强化态度，短期可能增加仿制药企的研发成本，但长期将推动行业向高壁垒、差异化、国际化方向升级。”

在邓勇教授看来，对于企业而言，核心在于构建“专利防御+自主创新+合规运营”的综合能力，“建议关注国家药监局发布的《药品专利纠纷早期解决机制实施办法》及最高人民法院相关司法解释，以把握政策动态。”

“专利战”下的角逐

作为上述“专利战”中的焦点，吲哚布芬片与阿司匹林、氯吡格雷等药同属于血小板凝聚抑制剂。相较于后两者，其副作用和不良反应较低，首选用于老年性外周血管病变药物保守治疗，近年来也成为阿司匹林不耐受的替换药物。

公开资料显示，吲哚布芬片最早由意大利爱宝制药于 1984 年在意大利率先上市。目前已过专利期，但尚未进入国内。2005 年，由西安博华制药引进开发并独家上市，后来被华东医药收购。

2017 年和 2018 年，华东医药的吲哚布芬片分别进入国家医保和国家基药目录，随后销售额开始持续巨大增长。根据华东医药披露的 2023 年年报，吲哚布芬片已于同年 11 月获得一致性评价补充申请批准通知书。

近年来，吲哚布芬片在中国三大终端六大市场的销售额逐年上涨。米内网数据显示其 2022 年销售额接近 10 亿元，同比增长约 65%，跃进国内抗血栓口服制剂 TOP3。而在同年公立医疗机构终端抗血栓形成药产品排名中，杭州中美华东制药的吲哚布芬片位列第八，增速达 65.92%。

众多厂商也加速布局吲哚布芬片。就在 2025 年 2 月 26 日，福安药业称旗下子公司收到国家药品监督管理局签发的有关吲哚布芬片的药品注册证书。根据国家药品监督管理局数据查询信息平台，截至目前，该药品已有 13 家企业通过一致性评价或视同通过一致性评价。面对众多竞品分食市场，吲哚布芬片市场的未来走向尚存在不确定性，或成为华东医药发起“专利战”的一项原因。

“公司坚持自主创新与知识产权保护，积极维护自身合法权益。我们认为，良性的竞争与合作关系将有助于推动行业整体的进步并助力更多患者获益。”华东医药方面向 21 世纪经济报道记者表示，“医药行业具有高创新强度与强专利壁垒的共生性，公司持续秉承‘以科研为基础,以患

者为中心’的企业理念，始终以临床价值为导向，构筑差异化产品布局，不断提升公司创新研发核心竞争力。”

“专利侵权裁决划定了仿制药研发的‘红线’。”邓勇教授指出，“本案中仿制药企业需规避原研药企的晶型专利（直接影响药物稳定性与生物利用度），迫使仿制药企通过差异化创新（如改良剂型、降低成本）寻求突破。”

“专利悬崖期也是仿制药企的黄金机遇。例如，2020年原研药企罗氏重磅抗癌药赫赛汀专利到期后，国内企业迅速推出仿制药，使价格下降超90%。专利保护在此过程中通过‘限时垄断’平衡了创新与可及性。”邓勇教授补充。

医药行业的“攻防战”

事实上，类似于吡哌布芬片因专利纠纷而暂停采购的并非孤例。2023年4月，上海市医药集中招标采购事务管理所发布通知表示，为做好医药招标采购领域的知识产权保护工作，暂停华纳药厂生产的左奥硝唑片。2025年1月，上海阳光医药采购网再次披露信息称福元医药的美阿沙坦钾片因“根据药品专利相关规定”而被暂停采购资格。

而近年来，围绕创新药专利的争端事件也时有发生，创新药的专利策略已经成为企业愈加重要的课题之一。例如新一代“抗流感神药”玛巴洛沙

韦也曾引发跨国药企原研药与国内首仿药企之间的专利争端；艾伯维也曾指控百济神州盗用其商业机密用于 **BTK** 降解剂项目。

对于原研药企而言，邓勇教授分析，“一方面，医药研发平均耗资 **26** 亿美元，周期长达 **10** 年以上，且成功率不足 **10%**。专利保护通过独占期（通常 **20** 年）确保企业收回研发成本并实现盈利，形成可持续的创新循环。另一方面，专利期内，原研药企可通过定价策略回收成本并建立品牌优势。”

而在专利纠纷裁决对于行业的长期影响方面，邓勇教授认为，第一，将强化研发导向并促进合规意识。对此，企业需重视专利布局与原创性，建立严格的专利检索与侵权风险评估机制。据 **IQVIA** 统计，**2022** 年中国医药专利诉讼量同比增长 **25%**，倒逼企业加强法务投入。

第二，加速行业整合与专业化分工，头部企业优势扩大，专利链接制度落地。具体看，具备强专利储备的原研药企将进一步巩固市场地位，而中小仿制药企可能转向 **CDMO**（合同研发生产组织）或细分领域（如罕见病药物）。

第三，提升国际竞争力。一方面，严格的专利保护增强外资药企对华信心。吸引跨国投资。另一方面也推动中国标准出海。

不过，邓勇教授也强调，“需警惕‘过度保护’导致药品高价。未来需探索‘专利费减免’‘专利共享’等新模式。此外，基因治疗、**AI** 辅助药物设计等

领域的专利归属（如算法是否可专利化）将成为焦点。跨国药企在华的研发中心需适应中国专利法律体系，同时推动中美欧专利联动保护。”

【侯燕霞 摘录】

1.5 【专利】 如何提前应对无法预见的创造性审查

在专利提交申请之前，专利的内容就像橡皮泥一样，可以任意的添加材料、揉捏塑形。当一旦将它提交申请之后，瞬间便固化了。许多申请人并不太了解这种“固化”。

这种固化的结果便是，修改专利文本的余地大大缩小。在申请日之后，如果申请人在原有专利基础上有了进一步的改进，或者是得到了新的实验数据，是不被允许补充到原专利文本的。道理很简单，这意味着将申请日之后作出改进的新方案（或是申请日之后被验证的方案）的保护日期提前，这对其他人并不公平。除此之外，其它的修改，如果是加入了不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容，也不被允许。通俗而言，不能再加入“新”的内容。或者说，不应幻想着在审查员指出专利不具备创造性的时候，再完善原专利文本的内容。

就这样，一经申请便“固定”的技术方案，就像破壳的小鸟，需要面对未来的不确定性。

检索！

审查员在拿到专利文本时，会检索在申请日之前已经公开的任何现有技术，找到合适的对比文件，评价专利的创造性。不确定之处在于，没有人可以预见审查员会检索到什么对比文件。事实上，如果同一篇专利被两个审查员做平行审查，这两个审查员检索到的对比文件大概率是不一样的，甚至审查结论也可能相反。这就是检索和创造性判断具有主观性的一面。

专利申请后，需要面对未知的风险，命运不再完全被自己掌握。然而，前景并非这么黯淡。

显然，我们需要在申请之前做点什么。让这个“捏好的橡皮泥”可以更自如的应对不同对比文件的“洗礼”。

无论是企业的专利工程师还是专利代理师在拿到发明人撰写的技术交底书，在沟通、理解交底书内容后，都会进行检索，给出一定的检索意见。须知，这种意见并非结论性的，它的目的是促使挖掘出更多的创新点，进一步完善交底书。

发明人提供的交底书普遍存在以下几个问题，关乎到是否容易通过创造性的审查。

第一，没有将自己检索到的最接近的现有技术告知代理师。

如上所述，不同人对同一主题的检索结果不可能完全一样。更何况，发明人往往是技术领域的专家，知晓一些在网络上难以检索到的现有技术。如果发明人知晓与本发明最相似的现有技术，应将它连同交底书一起提交给代理师，以供他作更全面的分析。

第二，没有体现发明构思。

发明构思是一篇专利的灵魂。比如，本发明的出发点或初衷是什么，为什么要做本专利技术，在此之前别人或申请人是怎么做的（即发明人了解的现有技术），技术问题是怎么发现的，为什么会产生这样的技术问题，是怎么一步步解决的，研发过程中有哪些放弃采纳的方案，改进的思路是什么。

有了对发明构思的把握，代理师才能掌控全局。

第三，交底书有详细的技术方案，但只对技术效果笼统的描述。

技术方案是技术手段的集合：技术方案 A=手段 a+手段 b+手段 c…。交底书中应指明哪些是自认为创新的、关键的手段（比如关键组分、关键步骤、关键参数），这样代理师就会重点关注。

如果技术效果笼统的描述为技术方案 A 整体上的效果，比如产率高、成本低等。无法将具体的手段 a、b、c 与技术效果关联，也就是说，不知道效果是因为采用了什么具体手段带来的，不知道各具体手段的作用到底是什么。这样一来，由于缺乏技术手段和效果的关联，便无法确定关键技术手段。代理师在撰写的时候无的放矢，抓不住重点。如果审查员检索到的对比文件和本专利的区别在于：没有采用手段 b。由于原专利没有记载手段 b 的作用，在答复审查意见时再强调手段 b 的效果，基本上不会被采纳。

交底书的撰写应有助于在重要技术手段和性能/效果之间建立起因果关系映射：



交底书中应重点描述创新点（自认为的），即和现有技术不同之处及该不同带来的效果及优势。尽可能的将技术方案所有的创新点列出，对重要手段的作用、效果进行说明。一方面，这些作为后备部队，在关键时刻说不定可以代替主力部队进行绝地反击。另一方面，可以方便代理师更好的进行专利布局。

第四，没有体现发明的难点和预料不到之处。

发明的难点和预料不到之处往往体现发明的精髓和创造性高度。但发明人往往忽略这点。发明的难点可以通过描述他人为解决相关技术问题遇到的困难，自己在研发过程中遇到的失败来体现。预料不到之处可以通过与现有技术或研发过程中较差的方案达到的效果进行对比来体现，比如通过对比体现组分间的协同作用。

第五，没有对比实验，无法验证是什么技术手段带来实施例的技术效果。

对于化学类的发明，不仅需要有效果的描述，而且应该通过实验来验证这些效果。

如果实施例中只给出了技术方案 A（手段 a+手段 b+手段 c）的效果实验数据，由此并无法证明其中单一的具体手段 b 的作用是什么。这时只有给出对比实验（手段 a+手段 c），通过效果的对比，才能说明手段 b 的作用。

综上，整篇专利应该对自己做出的新发现、创新的贡献进行完整的说明，包括：通过采用哪些创新的手段，达到更好的效果，二者的关联或因果关系是什么，并通过实验来验证该效果。

未雨绸缪，是专利申请前的总策略。

虽然专利一经申请，便“固化”了，但在申请日之后，如果申请人针对原技术方案获得了新的实验数据，这些实验数据有助于之前的专利获得授权，也存在一些可能使这些数据被采纳（注意：这些数据已不能够补充到原始申请中）。方法有两个。

第一个方法是在十二个月内通过优先权的方式，提交一新申请，要求在先申请的优先权，将这些新数据补充到新申请中。

但国内在能否享有优先权的判断上较为严格，技术方案基本上不能修改，只能加入一些“补强”的实验数据。新增的实验数据如果是对在先申请技术效果的进一步丰富、完善，并未产生新效果，一般不影响优先权成立。如果新增的实验数据所证明的效果未记载在先申请中，一般不能享有优先权。这意味着，在先申请中效果的描述要有一定的“预见性”。

第二个方法是在答复审查意见的时候，在意见陈述书中补交实验数据。

但是补交的实验数据是作为证据提交的，审查员会首先审查其真实性、合法性和关联性（主要是是否可信）。补交的实验数据被采纳还有一个前提条件，就是原申请需明确记载或隐含公开补交数据拟证明的事实。也即原始申请应有相关的效果描述。如果补交的实验数据所证明的效果在原始申请中只字未提，那也不可能被采纳。

例如，本申请的化合物 A 和最接近的现有技术化合物 A' 属于同类型化合物，补交的实验数据证明 A 相对于 A' 有更优异的××效果。如果原申请中记载了“A 相比同类型其它化合物具有更优异的××效果”，则补交的实验数据可以被接受。（注：可参考最高人民法院的判例：（2021）最高法知行终 832 号）

即使有这两种补救方法，仍存在不被审查员接受的风险。所以，在多数情形下（除非是策略性的抢先“占位”），最佳策略是在专利申请之前便将技术方案和实验数据完善好，使其有能力应对更多的、不同方向的挑战，而非期望审查员能够在将来接受补交的实验数据。没有人可以做到万事俱备，但也不能只依赖于“东风”。

【任宁 摘录】

1.6 【专利】“做产业创新的瞭望者”

锂电池是“新三样”中的拳头产品，也是我国新能源战略布局的重要组成部分。经过多年发展，我国在液态锂电池技术领域已拥有众多自主知识产权与完整的产业链，液态锂电池产业全球领先。然而，在这份耀眼的成绩单背后，一场暗流涌动的技术革命正悄然逼近——固态锂电池能量密度翻倍、安全隐患大幅降低的优势，让中国这个液态锂电池时代的领跑者，突然站在了产业迭代的十字路口。

这可能是一场危机，但也孕育着发展的新机，这是一场变局，但也昭示着产业升级的新局。来自国家知识产权局专利局专利审查协作北京

中心（下称审协北京中心）的一支青年调研团队，通过对全球 7.1 万件固态锂电池专利数据的抽丝剥茧以及多维度实地调研，揭开了一幅国际竞争背后的技术路线图。近日，这项名为《我国液态锂电池发展方兴未艾——需警惕下一代固态锂电池迭代风险》的调研成果，在中央和国家机关青年理论学习小组“关键小事”调研攻关活动中荣获二等奖。

扎根“关键小事”

见微知著谋全局

2023年4月一个寻常的工作日，刚结束一天工作的审协北京中心电学发明审查部电池领域的审查员们被一条消息——宁德时代预热已久的凝聚态电池正式发布——吸引了注意力。

“我们当时推测，这可能就类似于固态电池，根据发布的信息，该电池的性能将大幅提升，若这样的电池能够实现量产，那将直接促成我国新能源电池产业的更新换代。”审查员们出于职业的敏感，对这项新技术在全球的专利布局情况产生浓厚的兴趣，于是迅速投入全球范围内相关专利的检索工作中，并着手围绕我国固态锂电池目前的发展情况进行调研。

经过前期的专利检索，调研小组发现，尽管我国液态锂电池的产业规模以及专利申请量都已全球领先，但在固态锂电池领域，国外在专利布局时间及专利申请数量方面都领先我国。

前期的调研结论让调研小组成员们心中一紧。如何在错综复杂的国际形势下，继续保持我国产业优势，提高固态锂电池的关键核心技术研发能力和高价值专利支撑作用显得尤为关键。调研小组坚持理论联系实际，深入基层了解实情、群策群力研究实招。他们深入清华大学相关实验室、北京当升材料科技股份有限公司、北京卫蓝新能源科技股份有限公司、贵州振华新材料股份有限公司等多家锂电池领域创新主体进行实地考察，并进行了更加深入的资料检索、专利分析，最终以专利数据为切入点，形成了一份详尽务实的调查报告。

“此次调研成果充分彰显了青年干部‘见微知著’的洞察力，调研小组的成员们力求从‘解剖一个问题’到‘解决一类问题’，为助力我国锂电池产业高质量发展贡献出了青春的力量。”调研小组指导老师、审协北京中心人力资源部主任张朝伟表示。

胸怀“国之大者”

挺膺实干显担当

这份调研报告从专利视角系统分析了我国锂离子电池技术在全球的竞争优势和迭代风险，并给出对策建议。

报告显示，近 5 年，我国固态锂电池全球专利申请量年均增长 20.8%，增速位列全球第一，说明我国在固态锂电池技术迭代的浪潮中研发活跃，创新成果丰硕，并在积极进行专利布局。但同时，在固态锂

电池研发的核心关键领域，我国专利申请量虽然近年增速明显，但相比于日、韩等国家，我国还存在专利积累数量不足、专利权人相对较为分散的情况。

报告同时指出，我国液态锂电池产业规模庞大，转型难度较高，为避免技术转型带来的产业冲击，力求稳妥，行业内普遍选择液态一半固态—全固态“三步走”的转型方式，这种模式在技术迭代速度方面可能会落后于其他选择液态—全固态“两步走”的国家。固态锂电池领域技术竞争已在全球展开，我国产业转型须加速——这不仅是一场技术研发的较量，也是一场与时间的赛跑。

对此，报告提出液态锂电池“二次革命”、固态锂电池“弯道超车”的“双轨制”破局建议。一方面巩固液态锂电池产业优势，针对细分市场，开发更符合当地资源禀赋、环境条件和用户偏好的电池产品，同时积极推进电池规范化回收产业化进程，降低原材料对外依存度。另

一方面，积极推进固态锂电池的技术迭代，集中国内产学研优质资源，实现跨领域、跨学科、跨产业链的协同攻关合作，定向培育固态锂电池领域的优势企业和头部创新主体，加速固态锂电池研发进程。

“这些建议是我们基于审查工作提出的，在实际研发中，可能还会有更多、更好的建议，希望我们的‘抛砖引玉’能引发更多专业人才对我国固态锂电池产业发展的思考。”调研小组组长、审协北京中心电学发明审查部新能源一室室主任焦延峰说。

2024年，一项用于固态电池研发的60亿元国家专项拨款通过审批，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，固态锂电池的研发更加火热。

“调研小组用专利数据这个‘小切口’，观察和推动了产业升级的‘大格局’。”调研小组指导老师，审协北京中心党委书记、主任侯海意表示，“这正是‘关键小事’调研的典型价值——把青年人的创新活力与国家战略需求精准对接。”

“我们是审查员，但也不仅仅是审查员，还要争取成为产业创新的瞭望者。”这是调研小组成员们一致的想法。这场始于一次新闻捕捉的调研，已然演变为助力中国新能源产业升级的有益尝试。而站在时代潮头的，正是那些以“关键小事”助力大国未来的青春力量。

【孙琛杰 摘录】

1.7 【专利】飞利浦核心专利终审败诉，国产影像医疗器械迎来广阔发展空间！

昨日，知名行业平台器械之家发布了头条文章，引起了笔者的关注和思考。文章的主旨大致如下：

最高人民法院终审驳回飞利浦上诉，维持其“具有独立的 X 和 Z 动态焦斑偏转的 X 射线管”发明专利无效。法院认定该专利缺乏创造性，现有技术已涵盖核心方案。判决明确了专利创造性标准，强调技术启示需使改进动机显而易见。此结果破除国产 CT 球管技术壁垒，推动高端医疗设备核心部件自主可控，加速国产替代进程，助力解决

“卡脖子”难题。

申请号或专利号：201080035507.0	发文序号：2022052501458780
案件编号：4W113293	
发明创造名称：具有独立的x和z动态焦点偏转的X射线管	
专利权人：皇家飞利浦有限公司	
无效宣告请求人：[REDACTED]	

无效宣告请求审查决定书

(第55315号)

根据专利法第46条第1款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

- 宣告专利权全部无效。
宣告专利权部分无效。
维持专利权有效。

根据专利法第46条第2款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起3个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 8 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：刘利芳 主审员：罗崇举 参审员：潘光虎

专利局复审和无效审理部



201019 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路8号 国家知识产权局专利局
复审和无效审理部收
2019.4 电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以
纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

1/10

当前医疗器械知识产权服务市场的短板

目前相当部分的企业、研发人员、医生等对于医疗器械知识产权专业服务的需求较为迫切，但是从全国范围来看，从事医疗器械领域的知识产权专业人员匮乏，专业专职机构极度缺失，但是造成了供需不匹配。

笔者观察到，目前我们存在的一个短板是，很多做医疗器械的技术人员不懂专利，做专利的不懂医疗器械，或者说不熟，相关专利从业人员在和医疗器械技术人员、医生等专业人士无法建立专业层面的沟通，对于分类界定、适应症、病变位置、耗材功能

等等诸多问题不是太了解，无法在一个频道上想问题，导致走了一些弯路，可以说现在基本没有专业专职的知识产权人才去服务医疗器械细分领域，但是医疗器械细分领域又是一个非常庞大的系统，所涉及的产品赛道非常广泛，需求十分大，却只能按照传统的专利代理服务模式进行，不懂医疗器械的行业情况和研发逻辑，导致好的技术好的产品无法得到真正意义上的保护，美敦力、强生、飞利浦这些医疗器械大厂恐怕深有体会。

对于医疗器械而言，对于保护范围的恰当性更加重要，因为代理人、审查员等因为工作时间、所学专业、医疗经验等原因，导致一些案件的权利要求保护范围的确立难免存在偏差。从近两年国内医疗器械公司发起的专利诉讼来看，有相当一部分专利均是宣告全部无效，对于医疗器械专利而言，权利要求不必拘泥形式上的大，应当做好现有技术的检索，把控好区别技术特征，研判好实际解决的技术问题，做好显而易见性的判断，把实际的必要技术特征作为重点进行阐述，做好权利要求清楚简要和说明书的完整的把控。

还有一点，对于医疗器械专利工作而言，由于医疗器械产品的多学科属性，且专利从业人员对医学、生理学、解剖学等知识的匮乏，对技术方案的理解成为了一个困扰大家的难题，而这些又恰是医疗器械专利的基石，马虎不得，行百里者半九十，如若对医疗器械专利的技术方案不能做到深厚扎实专业，后续的检索、挖掘、撰写、审查、答复、规避、维权自然成为无本之木无水之源，更不可能做到检索准确性、撰写完善性、审查稳定性。

医疗器械企业 IPR 应当更加专业的进行指导

基于当前专业专职的专利代理机构缺失的现状，这就很大程度上取决于医疗器械企业 IPR 的把控，IPR 从中起到了定海神针的作用，作为纽带桥梁将保护范围落实到恰当，显然我们以 IPR 为代表的从业者对于医疗器械专利的保护范围恰当性还有很大的学习提高空间。

做好产品的专利保护其实是 IPR 最基本的技能，这落实到专利的撰写。IPR 不一定精通于撰写，但是基于从事的细分领域情况，IPR 一定要有一套符合相关领域的正确的专利撰写方法论，只有这样才能驾驭好代理机构的专利代理人，要知晓现有产品是什么，最接近现有技术是什么，产品的实质专利创新点是什么，要追求的保护范围是什么，怎么纠正代理人刻意追求所谓的“大范围”的错误认识，功能性特征如何运用等等，这要求 IPR 的撰写基本功一定要过关。

我们医疗器械领域的 IPR、代理人、审查员应当共同将技术方案相关知识做到心中有数，尤其的企业 IPR 更应当做到了熟于胸，才能更好的把控整个流程。

【刘念 摘录】

热点专题

【知识产权】美国专利商标局（USPTO）找出 5.3 万件问题商标，卖家莫慌（应对指南）……

美国专利商标局（USPTO）在 2023 年 11 月 27 日公布了一份美国商标制裁调查令。这一文件内容长达 1319 页，**涉及到 53000 个美国商标**，影响范围非常广，涉及四家中国商标代理公司，多家跨境电商企业及店铺。



United States Patent and Trademark Office

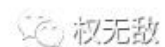
Office of the Commissioner for Trademarks

November 27, 2023

To:
Shenzhen S [redacted] Network Tech. Co., Ltd.
(深圳市 [redacted] 网络科技有限公司)
Shenzhen C [redacted] Network Tech. Co., Ltd.
(深圳市 [redacted] 网络科技有限公司)
Shenzhen C [redacted] Network Tech. Co., Ltd.
(深圳市 [redacted] 网络科技有限公司)
C [redacted] Cloud IPTO
([redacted] (深圳) 科技有限公司)

c/o
Robert D. Katz, Esq.
Kinect Law & Law Offices of Albert Wai-Kit Chan, PLLC
141-07 20th Avenue
World Plaza, Suite 604
Whitestone, NY 11357

Via Email:
katzr@kitchanlaw.com
xier@kitchanlaw.com



USPTO 的这种操作最早见于 2021 年，当时 1.5 万件美国商标被调查，随后被宣布作废，中国代理机构被处罚。随后一直都有相关的调查和处罚，但是数量不大，谁知道最近一下丢出个王炸，整整 5.3 万件商标整整排满了 653 页纸，最早有 2010 年申请的，还有不少 2013-15 年申请的，说是倒查 10 年真的不夸张...!

Serial No.	Literal Element	Original Filing Date
85126720	CASAR	9/10/2010
76708204	MAISON CHIC	7/1/2011
85858565	FINEJO	2/24/2013
86014401	PUREPEDIC	7/18/2013
86114851	S SUNLUXY	11/11/2013
86144120	INST	12/16/2013
86152929	ZEAGOO	12/27/2013
86238378	AVANTEK	4/1/2014
86276415	COOCHEER	5/8/2014
86276420	ACEVOG	5/8/2014
86349034	NEW SUN	7/26/2014
86359625	DELIPPO	8/7/2014
86366240	CARCHET	8/14/2014
86380327	NOBSOUND	8/28/2014
86386058	SEPOX	9/5/2014

Serial No.	Literal Element	Original Filing Date
86721974	W-PLUS	8/12/2015
86735688	FERE8890	8/24/2015
86735839	BERTER	8/25/2015
86748918	CLEAING	9/6/2015
86749018	KETNET	9/7/2015
86749395	MILESKY	9/8/2015
86755309	DELBOUTREE	9/14/2015
86765194	ZUKZI	9/23/2015
86814957	COMFY MATE	11/10/2015
86817375	UCANBE	11/11/2015
86823035	SILVERBACK	11/17/2015
86830598	GREENOUR	11/24/2015
86840662	HISIONLEE	12/7/2015
86845961	AFSEMOS	12/12/2015
86847221	ZMDREAM	12/12/2015

USPTO 主要主要认为这 4 家机构在代理客户在美国申请商标的过程中，存在一些未授权的操作，和弄虚作假的行为，尤其是提交了虚假的使用样本证据。

所以这些事情不能容忍，需要这 4 家代理机构，向 USPTO 解释清楚。

- A. 被申请人在美国专利商标局从事广泛的未经授权的法律行为。
- B. 被申请人不正当地输入了他人的签名，并在向美国专利商标局提交的商标申请中提供了虚假或虚构的信息，以故意隐瞒其未经授权的法律行为。
- C. 被申请人在访问 USPTO 系统起诉商标申请时多次违反使用条款。
- D. 被调查者提交了数千份带有虚假使用样本的申请。

除此之外呢，USPTO 还找到了几个涉及该案的美国商标律师，他们的证词和情况说明又列举了一大堆。美国商标律师澄清：

Dear Commissioner,

Attached please find a list of U.S. Serial #s for trademark applications submitted in November and December 2020. Although these applications had been reviewed and represented by me, it is believed that someone other than me entered my electronic signature when they were submitted to the USPTO.

These trademark applications and their signature deficiency have already been reported to the OED and TEAS of the USPTO. To serve the best interest of applicants and mitigate the damage caused by this signature deficiency my firm and I are considering and plan to take allowable measures to correct the deficiency and verify these applications as soon as appropriate.

Please advise on appropriate steps, if any, to address this issue and move forward. Thank you.

Best regards.

权无敌



权无敌

USPTO 列举的潜在的处罚措施有 8 项：

Accordingly, Respondents are hereby ordered to respond to show cause why the USPTO should not:

- (1) Permanently preclude Respondents from submitting trademark-related documents on behalf of Respondents or others;
- (2) Strike or otherwise give no weight to all trademark-related documents submitted by Respondents;
- (3) Remove correspondence information associated with Respondents from the USPTO's database in all applications and/or registrations;
- (4) Deactivate any USPTO accounts in which contact information related to Respondents appears, and take action to prevent Respondents from creating or activating further accounts;
- (5) Block future financial transactions from credit cards used to pay filing fees associated with the improper submissions and/or associated with Respondents;
- (6) Terminate all ongoing proceedings containing submissions filed by Respondents;
- (7) For trademark proceedings later found to involve Respondents or containing submissions filed by Respondents, continue to strike documents, remove information, deactivate accounts, block financial transactions, and terminate proceedings;
- (8) For marks that have already registered, if a final order for sanctions includes findings that the underlying applications are void ab initio and any resulting registrations invalid, or that otherwise affect the underlying validity of the applications or registrations, (i) not allow post-registration submissions to be filed electronically and/or (ii) refuse to accept or acknowledge post-registration submissions, or otherwise give them no weight.

权无敌

其中第 8 项措施，包括宣告已注册的商标无效，还可能包括但不限于以下处罚：

- 1、永久禁止被申诉人代表自己或他人提交与商标相关的文件；
- 2、撤销或对所有被申诉人提交的与商标相关的文件不予考虑；
- 3、从美国专利商标局的数据库中删除与被申诉人相关的通讯信息，包括在所有申请和/或注册中；
- 4、停用任何包含与被申诉人相关的联系信息的USPTO账户，并采取措施阻止被申诉人创建或激活更多的账户；
- 5、阻止将来与不当提交相关的申请费用支付的信用卡进行金融交易，或与被申诉人有关；
- 6、终止所有由被申诉人提交文件的正在进行的程序；
- 7、对于后来发现涉及被申诉人或包含被申诉人提交文件的商标程序，继续撤销文件，删除信息，停用账户，阻止财务交易，并终止程序。

权无敌

此次暴雷的商标数量之庞大在行业内前所未有的。另一方面，对跨境卖家而言，一旦商标遭遇失效、强制注销，由此带来的损失恐怕难以估量。

不少卖家表示，还未从去年商标暴雷事件中出走，如今又面临这样的局面，实在难以接受：

“我的商标也在这个名单上面，一大早，真是吐血。”

“坏消息是我有一个上榜了，好消息是那个商标1年前就弃用了。”

“哎，我的商标都在上面。”

“昨晚收到消息后的第一时间就去申请撤销商标备案了，没办法，害怕秋后算账，影响到店铺更是损失惨重。”

案件里最受伤的，还是5.3万件商标背后的申请人，可能是一大批跨境电商卖家或企业了，对于卖家来说，此次事件涉及到的53000个商标一旦被取消，造成的损失是没有办法直接挽回的，**涉及相关的店铺会直接被注销掉，相当于之前投入的所有成本费用归零**。亚马逊等平台则会判定品牌滥用，新

的品牌也不能进行备案，这将严重影响店铺的正常运营，商标抢注、恶意投诉等也可能接踵而来。在商标被驳回后，尽管许多卖家有很全面的资料能证明自己是品牌的拥有者，但想申诉成功也相当困难。

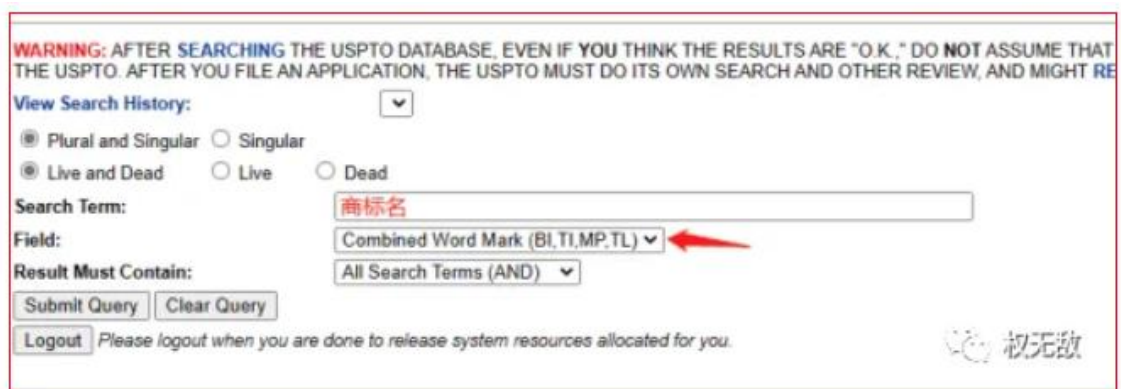
遭遇本次事件的申请人 / 卖家应该如何应对？

先登录 USPTO 官网查询下自己的的商标是否在此次制裁文件中，没有查到就不用理会了，当然也可以直接询问自己的代理机构。

查询教程如下：

请使用谷歌浏览器打开 **USPTO 官网**，在 Search Term 栏输入名称 / 序列号进行查询，

(<https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchss&state=4806:2xa4hw.1.1>)




WARNING: AFTER SEARCHING THE USPTO DATABASE, EVEN IF YOU THINK THE RESULTS ARE "O.K.," DO NOT ASSUME THAT THE USPTO. AFTER YOU FILE AN APPLICATION, THE USPTO MUST DO ITS OWN SEARCH AND OTHER REVIEW, AND MIGHT RE

View Search History:

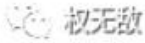
Plural and Singular Singular
 Live and Dead Live Dead

Search Term:

Field: Combined Word Mark (BI, TI, MP, TL) 

Result Must Contain: All Search Terms (AND)

Please logout when you are done to release system resources allocated for you.





WARNING: AFTER SEARCHING THE USPTO DATABASE, EVEN IF YOU THINK THE RESULTS ARE "O.K.," DO NOT ASSUME THAT YOUR MAR THE USPTO. AFTER YOU FILE AN APPLICATION, THE USPTO MUST DO ITS OWN SEARCH AND OTHER REVIEW, AND MIGHT REFUSE TO R

View Search History:

Plural and Singular Singular
 Live and Dead Live Dead

Search Term:

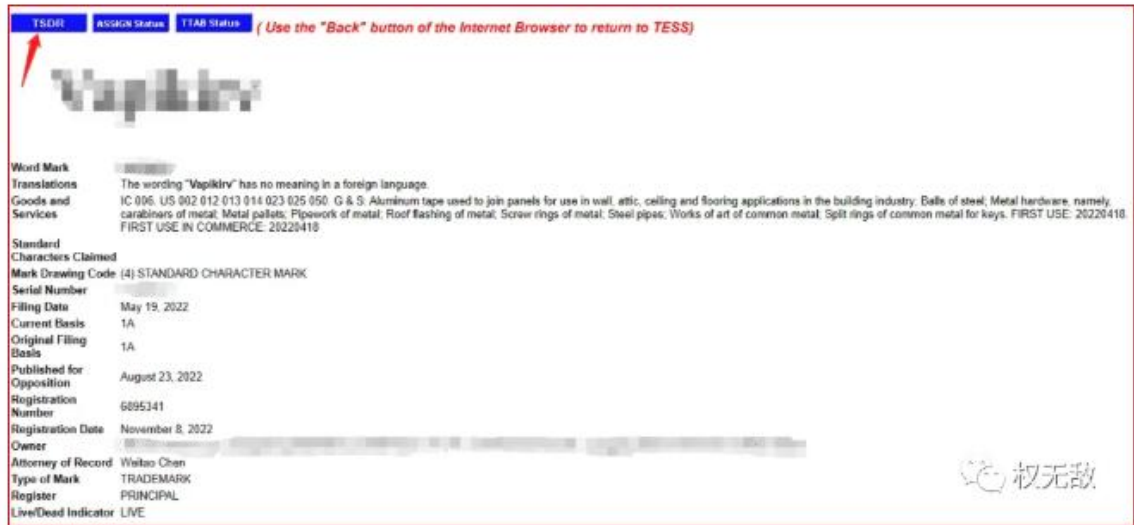
Field: Serial or Registration Number 

Result Must Contain: All Search Terms (AND)

Please logout when you are done to release system resources allocated for you.

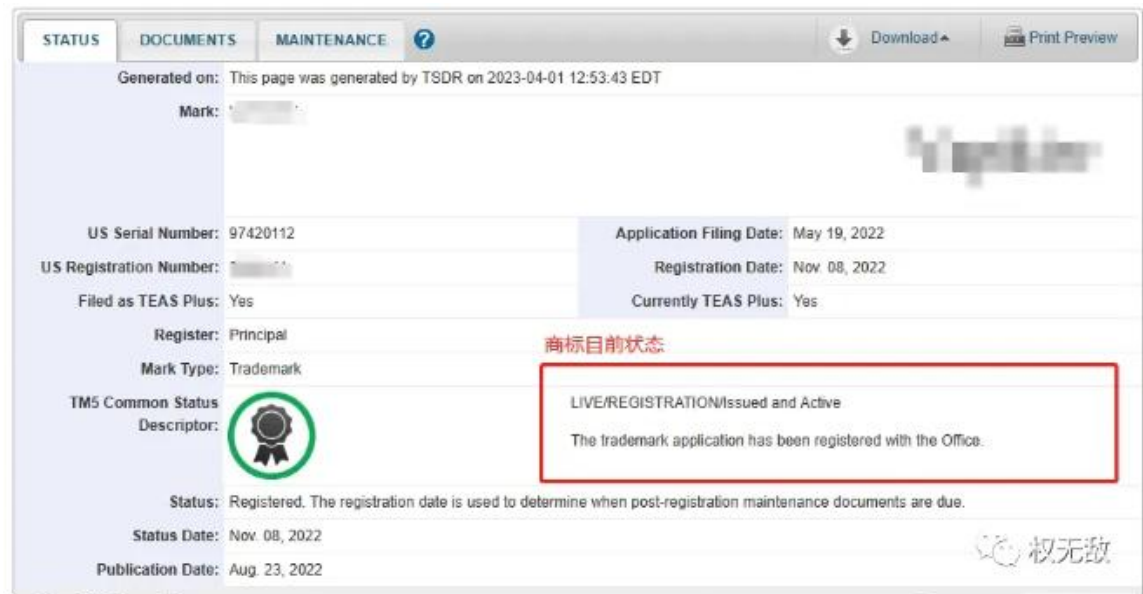


点击“TSDR”按钮可以进入您查询的商标详情信息页面。

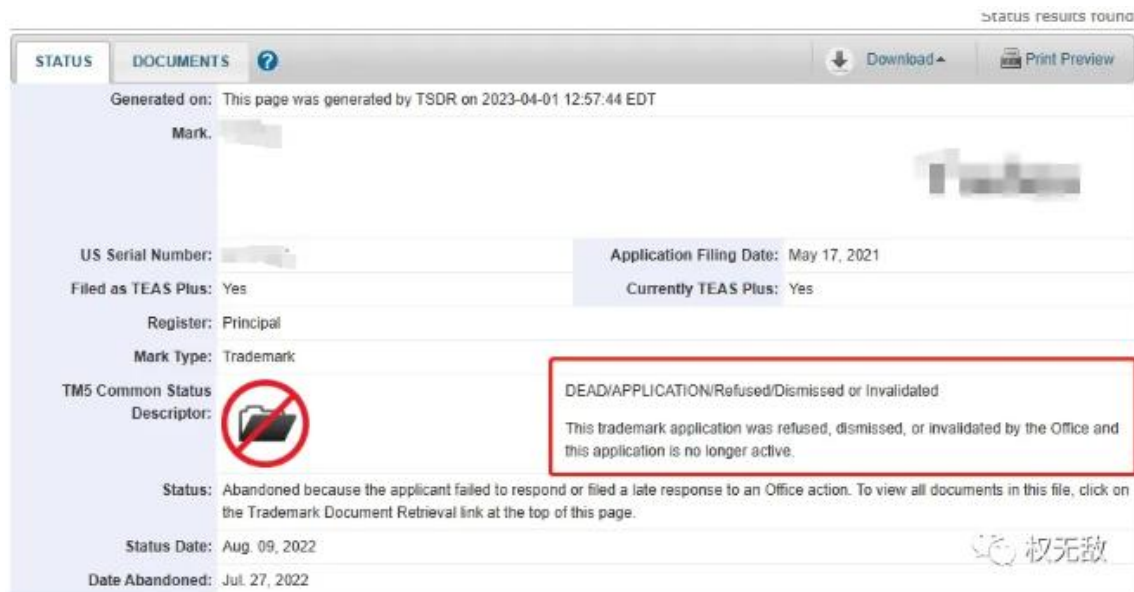


查看商标状态是否存在异常（已注册、审查中、待受理都是正常状态）

举例：已注册状态



举例：被拒绝/已失效状态



如果商标在制裁文件内，请参考以下做法：

1、如果你的商标已经是 R 标（即已注册成功），那么根据寰逸暴雷的经验，你的商标很可能不会在短期内被撤销，但在第五至六年宣誓的时候可能会不予通过。**在此条件下，分两种情况行动：**

a.如果涉案商标对店铺非常重要，建议用同名商标、同一个申请人且保持相同（关联）的类目去**找一个靠谱的商标代理商重新申请**，并且严格筛选产品项目，经营什么项目就选什么，且提供真实的使用证据，一定能100%注册下来，注册下来之后进行重新备案，把旧商标择机撤销备案，进行一个平行替换。

b.如果涉案商标对你不重要，那么不用犹豫，直接放弃它，另行打造新品牌。

2、如果你的商标目前还处于申请中，还未注册成功。也要**继续分两种情况行动：**

a.一种是商标是否已经审核通过且处于公告期（或公告后被撤回），如果是就代表注册成功，那么直接参考注册成功的办法进行。

b.如果目前处于等待审核中，由于这种情况还没有经过审核，商标即使不爆雷也不一定能注册下来，此时重新申请就不一定能保证 100%下来，因为可能会存在近似商标或者商标名无显著性等情况。此时即可放弃，重新申请开启新品牌。

【施娜 摘录】