

知识产权南湖快讯

Nanhu Intellectual Property News

2017年第9期
(总第45期)

国家知识产权战略实施（中南）研究基地
中南财经政法大学知识产权研究中心

2017年9月

目 录

| | |
|--|----|
| 国内知识产权动态 | 4 |
| 《专利优先审查管理办法》正式施行..... | 4 |
| 知识产权区域布局阶段性研究成果发布..... | 4 |
| 阿里巴巴启动“知产快车道” | 5 |
| 国务院印发《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》重点任务分 工方案..... | 6 |
| 中国首家互联网法院挂牌..... | 6 |
| 苏州中院对山寨 N 字鞋案一审宣判：被告赔偿数额高达 1000 万..... | 7 |
| 《国家创新指数报告 2016-2017》发布..... | 7 |
| 打击侵权假冒“丝路清风”行动正式启动..... | 8 |
| 商标局：简化马德里商标国际注册申请材料和手续..... | 9 |
| 音集协颁新规 卡拉 OK 版权收费：持证上岗 执行定价..... | 9 |
| 工商总局印发新规规范企业名称..... | 10 |
| 全国 19 个城市签署发布《电商领域知识产权联合执法宣言》 | 11 |
| 中国将首次开展外企知识产权保护专项行动..... | 11 |
| 商标局罕见发布紧急“海外商标抢注”预警..... | 12 |
| 国内特别关注 | 13 |
| 王老吉、加多宝进入“红罐包装共享时代” | 13 |
| 国外知识产权动态 | 15 |
| 美国联邦最高法院判决导致贬损性质商标申请增加..... | 15 |
| 法国开云集团与阿里巴巴签署协议共同保护知识产权..... | 16 |
| 美国国际贸易委员会或将对苹果启动 337 调查..... | 16 |
| UKIPO 发布《2016 年事实与数据：专利、商标、外观设计和听证数据》 | |

| | |
|--|-----------|
| | 17 |
| 美贸办面向公众征求 2017 年“恶名市场”名单..... | 18 |
| 《北美自由贸易协定》开启首轮重新谈判..... | 18 |
| 美国联邦最高法院或将审议 Google 是否为通用词语..... | 19 |
| 澳大利亚严厉打击在线盗版网站..... | 20 |
| 欧专局发布第一版《统一专利指南》..... | 20 |
| 英国推出知识产权《不正当威胁法案》..... | 21 |
| 谷歌在最后期限内向欧盟提交整改方案..... | 22 |
| 美国联邦巡回上诉法院将全席审理 USPTO 费用一案..... | 22 |
| 诺基亚打包出售与 4G、5G、SDN 及 VR 相关的 6000 多项专利..... | 23 |
| 国外特别关注..... | 24 |
| 美国正式对中国发起 301 调查..... | 24 |
| 南湖学人新作速递..... | 26 |
| 曹新明 崔逢铭：知识产权侵权赔偿数“自由裁量”规则实证研究..... | 26 |

国内知识产权动态

《专利优先审查管理办法》正式施行

8月1日，由国家知识产权局颁布的《专利优先审查管理办法》（以下简称《办法》）正式施行，由此形成了系统完整的专利优先审查制度。

相较于《发明专利申请优先审查管理办法》仅规定发明专利申请的优先审查，新《办法》的适用范围涵盖实质审查阶段的发明专利申请、实用新型和外观设计专利申请，发明、实用新型和外观设计专利申请的复审以及发明、实用新型和外观设计专利的无效宣告案件。

为适应新业态发展需求、保护权利人创新积极性，《办法》扩充和丰富了适用优先审查的情形，涉及国家重点发展产业或者产品的更新速度快等情形的，可申请优先审查。同时还规定，优化优先审查的处理程序，规定了因一些事由出现需要停止优先审查程序，按照一般申请处理的具体情形。

（来源：中国知识产权资讯网

http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=101576）

知识产权区域布局阶段性研究成果发布

8月2日至3日，全国地方知识产权战略实施培训班开班，期间《中国知识产权区域布局理论与政策机制》和《中国知识产权区域布局研究报告》作为知识产权区域布局的阶段性研究成果正式发布。

《中国知识产权区域布局理论与政策机制》主要探讨了通过知识产权区域布局优化促进区域产业发展的实现机制，并系统地提出了知识产权区域布局的理论内涵、理论模型、分析方法、功能实现等；《中国知识产权区域布局研究报告

(2017)》结合实际数据，从资源分布与运行关系的角度分析、报告了我国知识产权运行和布局状况等。

负责人表示，希望通过研究成果的发布，使社会各界更全面地了解并支持知识产权区域布局工作，同时能够为创新驱动发展战略、中国制造 2025 提供借鉴和参考。

(来源：国家知识产权局网站)

http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2017/201708/t20170804_1317055.html

阿里巴巴启动“知产快车道”

8月10日，阿里巴巴集团宣布启动无门槛的“知产快车道”计划，免费普惠全球品牌权利人——即除了恶意投诉权利人外，所有品牌权利人都可以在阿里巴巴知产保护平台 IPP 上享受到知产投诉的快速处置，同时还能享受统一投诉入口、多语言商标支持、电话外呼援助等便捷服务。

自“知产快车道”从6月份试运行以来，96%的知产投诉（恶意投诉除外）都能在24小时内得到处理，被处理的投诉中83%商品链接被删除。

据介绍，阿里巴巴已经建立了一套覆盖用户行为、商品、物流、交易、服务全链路的主动防控系统，用模型算法拦截疑似侵权行为；还专门开放了全新的投诉处理模型，大幅提升投诉处理的自动化水平，快速处理明显知识产权侵权案行为，以确保“知产快车道”的用户能快速通行。

(来源：知识产权资讯网)

http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?NewsId=101810

国务院印发《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》重点任务分工方案

8月17日，为落实《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》，国务院知识产权战略实施工作部际联席会议审议通过，并正式印发《“十三五”国家知识产权保护和运用规划重点任务分工方案》（以下简称《分工方案》）。

《分工方案》根据各相关部门职责，对各项重点工作进行了分工。其中在各项主要指标中，到2020年，“每万人口发明专利拥有量达到12件”、“PCT专利申请量达到6万件”由知识产权局负责；“全国作品登记数量达到220万件”、“计算机软件著作权登记数量达到44万件”由版权局负责；“知识产权保护社会满意度达到80分”由中央综治办、知识产权局按职责分别负责。

（来源：国家知识产权局网

http://www.sipo.gov.cn/tz/201708/t20170823_1317997.html）

中国首家互联网法院挂牌

8月18日，备受关注的杭州互联网法院正式挂牌。这是中国乃至全世界第一家互联网法院，将集中管辖杭州地区网络购物合同纠纷等涉网案件，实现“网上纠纷网上审”。

根据最高人民法院《关于设立杭州互联网法院的方案》，杭州互联网法院集中管辖杭州市辖区内基层人民法院有管辖权的下列涉互联网案件：1. 互联网购物、服务、小额金融借款等合同纠纷；2. 互联网著作权权属、侵权纠纷；3. 利用互联网侵害他人人格权纠纷；4. 互联网购物产品责任侵权纠纷；5. 互联网域名纠纷；6. 因互联网行政管理引发的行政纠纷。

杭州互联网法院的最大特点是从起诉、立案到最后的判决、执行全程都通过网络进行，是司法主动适应互联网发展趋势的一项重大制度创新。

(来源：中国新闻网)

<http://www.chinanews.com/gn/2017/08-18/8307771.shtml>

苏州中院对山寨 N 字鞋案一审宣判：被告赔偿数额高达 1000 万

8 月 18 日，苏州市中级人民法院就新百伦贸易（中国）有限公司诉深圳市新平衡运动体育用品有限公司等多个被告侵犯 New Balance 运动鞋知名商品特有装潢权案做出一审判决，判令被告立即停止侵权及不正当竞争行为，消除影响，并全额判赔经济损失及合理支出，总计高达千万余元。

在案件审理过程中，苏州中院作出该院第一个“禁止生产和销售”的行为保全裁定，这是该院首个涉及知名商品特有装潢权的禁令案件，同时也是其首个全面覆盖保护的知识产权禁令。诉中禁令送达后，几被告拒不履行，其中深圳新平衡公司还有丢弃文书妨碍诉讼的恶劣情节，遂苏州中院主审法官亲赴被告所在地，依据《民事诉讼法》针对被告拒不履行禁令的行为分别作出金额总计高达 170 万元的法定最高罚款。

(来源：中国知识产权网)

<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?21018.html>

《国家创新指数报告 2016-2017》发布

8 月 18 日，中国科学技术发展战略研究院发布《国家创新指数报告 2016—

2017》。

报告中显示,世界创新格局基本稳定,美国凭借雄厚的创新资源和创新绩效,继续在排名中独占鳌头。中国国家创新指数排名超越比利时,提升至第 17 位,是唯一排名进入前 20 位的发展中国家。

报告从评价结果发现参评的 40 个国家可分为三个集团:综合指数排名前 15 位主要为欧美发达经济体,均为公认的创新型国家(其中美洲 1 席、亚洲 4 席、欧洲 10 席);第 16 至 30 位属第二集团;第 31 至 40 位属第三集团。“到 2020 年我国国家综合创新能力世界排名进入前 15 位”已被列入《“十三五”国家科技创新规划》总体发展目标。随着创新资源的持续投入以及科技体制机制改革的不断深入,中国创新效率将进一步提高,国家创新能力将稳步提升。

(来源: 人民网)

<http://scitech.people.com.cn/n1/2017/0818/c1007-29480637.html>

打击侵权假冒“丝路清风”行动正式启动

8 月 22 日,“丝绸之路经济带”沿线河南、山西、湖北等 10 省(区、市)在郑州召开打击侵权假冒联合行动工作会议,通过了《打击侵权假冒“丝路清风”行动方案》,为期 6 个月的“丝路清风”专项行动正式启动。

会议签订了打击侵权假冒工作协作联动框架协议,探索建立跨区域联席会议、线索通报、证据移转、案件协查、联合办案以及检验鉴定结果互认等制度,完善线索发现、源头追溯、属地查处机制,推动执法程序和标准统一化,加强交界区域基层执法协作,消除监管空白地带,对侵权假冒商品的生产、流通、销售进行全链条打击,提高“双打”实效。会后,十省(区、市)专项行动指挥中心将指挥本区域全面开展各具特色的专项行动。

(来源: 中国广播网)

http://hn.cnr.cn/hngd/20170825/t20170825_523918179.shtml

商标局: 简化马德里商标国际注册申请材料 and 手续

8月23日, 商标局发布《关于简化马德里商标国际注册申请材料和手续的通知》, 以更好推进马德里商标国际注册便利化。

通知明确, 自23日起, 办理马德里商标国际注册新申请业务时, 无须提交《商标注册申请受理通知书》或《商标注册证》的复印件, 以商标局商标审查系统的受理或注册信息为准; 对基础商标经过变更、转让、续展等后续程序的, 无须提交相关证明文件复印件。办理马德里商标国际注册各项后续业务时, 无须提交世界知识产权组织国际局颁发的《国际注册证》复印件。办理注册人名称和/或地址变更业务时, 不以基础商标的核准变更为前提等。

(来源: 中国商标网)

http://sbj.saic.gov.cn/gzdt/201708/t20170823_268613.html

音集协颁新规 卡拉 OK 版权收费: 持证上岗 执行定价

中国音像著作权集体管理协会颁布《歌舞娱乐场所卡拉 OK 著作权使用收费行为规范》(以下简称《规范》), 明确了版权工作人员资质及版权工作人员守则。

《规范》明确, 承担版权许可收费的工作人员须进行音集协专业培训, 内容包括《著作权法》《著作权集体管理条例》及国家财税等配套法律法规, 经培训

符合上岗要求的人员才能申领《版权许可收费工作证》。版权工作人员与当地卡拉 OK 场所洽谈版权许可业务是需出示工作证。

《规范》对收费行为提出 7 项要求，并禁止版权工作人员通过私下达成许可合同、谎报场所信息、在共管账户之外收取版权使用费等方式违规开展版权许可服务业务。

(来源: 中国知识产权资讯网)

http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=101801

工商总局印发新规规范企业名称

国家工商总局发布《企业名称禁限用规则》《企业名称相同相近比对规则》，以进一步规范企业名称审核行为，提高服务效率，推进企业名称登记管理改革。

《企业名称禁限用规则》共 33 条，明确 26 项禁、限用规则。其中，禁止性规则 11 条，除 7 条一般禁止性规则，还列举了包括行政区划、企业字号、名称行业名称组成形式禁用规则在内的 4 条特殊禁止性规则。限制性规则共 15 条，包括企业名称的字号不得含有“国家级”“最高级”“最佳”等带有误导性的内容和文字，但有其他含义或者作部分使用、且字号整体有其他含义的除外等。

《企业名称相同相近比对规则》共 8 条，适用于企业登记机关利用信息化技术，建立、完善企业名称比对系统，为申请人申请企业名称提供比对服务。

(来源: 中国政府网)

http://www.gov.cn/zhengce/2017-08/11/content_5217248.htm

全国 19 个城市签署发布《电商领域知识产权联合执法宣言》

8 月 31 日，国内 19 个城市在广州联合签署发布《电商领域知识产权联合执法宣言》，包括有广州、哈尔滨、长春、沈阳、大连、济南、青岛、南京、杭州、宁波、厦门、深圳、武汉、成都、西安、长沙、郑州、苏州、烟台。目的旨在有效遏制和打击电子商务领域专利侵权假冒行为，提高电子商务领域知识产权执法协作水平。

19 个城市将加强各地之间有关电商领域典型执法案例与执法经验的交流，借鉴合作方的成功经验、做法、思路、并适时推广；还将互通执法信息、案源、案情动向，及时掌握系统内外行政执法情况，减少重复劳动，提高执法效率；同时加强彼此各专利行政管理部门间的沟通与协调，对涉及跨地区的电商领域专利侵权纠纷和假冒专利案件开展联合执法，分批移送，及时办理，结案反馈，建立快速、高效、规范的知识产权行政保护机制。

（来源：中国知识产权资讯网）

http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=102474

中国将首次开展外企知识产权保护专项行动

8 月 31 日，商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上回应对外商知识产权保护问题时表示，相关部门正准备联合开展外商投资企业知识产权保护行动，行动的具体方案将在近期推出并实施。据介绍，这次专项行动将重点突出三个方面：一是突出对商业秘密的保护，这也是在华外资企业反映比较集中的问题；二是在商标专用权保护中，重点查处商标恶意抢注和“傍名牌”的行为；三是随着互联网的普及，侵权盗版行为逐渐由线下向线上蔓延，此次行动将集中治理互联

网领域的侵权盗版行为。

这是近年来中国政府首次专门针对外商投资企业知识产权保护问题开展的专项行动，此举旨在落实高层此前对保护知识产权的部署，贯彻国务院此前出台的《关于促进外资增长若干措施的通知》。

（来源：中国新闻网）

<http://www.chinanews.com/cj/2017/08-31/8318961.shtml>

商标局罕见发布紧急“海外商标抢注”预警

8月31日，商标局发布了一则《海外商标抢注预警信息》，称有一名外籍商人将120多个中国玩具企业的厂名及商标以个人名义在智利工业产权局（INAPI）申请注册，主要涉及第28类玩具相关产品。且这些注册申请大部分已经进入公告程序，如无异议将在近日获得批准。鉴于该抢注行为一旦成功，可能阻碍我国相关厂商的产品进入智利及南美周边国家市场，直接影响相关企业利益，因此提醒相关企业积极通过当地法律和行政程序依法主张自身权利。

据了解，商标局很少主动监测商标，此次发布海外商标抢注预警实属罕见，也为国内的众多企业敲响了“海外注册”的预警。国内企业应进行全球商标监测，及时发现商标在海外被抢注的情况，在抢注商标正式核准注册前果断地采取制止措施，将抢注商标扼杀于摇篮。

（来源：中国商标网）

http://www.saic.gov.cn/sbj/tzgg/201708/t20170831_268774.html

国内特别关注

王老吉、加多宝进入“红罐包装共享时代”

8月16日，最高人民法院在第一法庭对上诉人广东加多宝饮料食品有限公司（简称加多宝公司）与被上诉人广州王老吉大健康产业有限公司（简称大健康公司）、广州医药集团有限公司（简称广药集团）擅自使用知名商品特有包装装潢纠纷上诉两案进行了公开宣判。最高人民法院终审判决认为，广药集团与加多宝公司对涉案“红罐王老吉凉茶”包装装潢权益的形成均作出了重要贡献，双方可在不损害他人合法权益的前提下，共同享有“红罐王老吉凉茶”包装装潢的权益。

2012年7月6日，广药集团与加多宝公司于同日分别向法院提起诉讼，均主张享有“红罐王老吉凉茶”知名商品特有包装装潢的权益，并据此诉指对方生产销售的红罐凉茶商品的包装装潢构成侵权。

广东省高级人民法院一审认为，“红罐王老吉凉茶”包装装潢的权益享有者应为广药集团，大健康公司经广药集团授权生产销售的红罐凉茶不构成侵权。由于加多宝公司不享有涉案包装装潢权益，故其生产销售的一面“王老吉”、一面“加多宝”和两面“加多宝”的红罐凉茶均构成侵权。一审法院遂判令加多宝公司停止侵权行为，刊登声明消除影响，并赔偿广药集团经济损失1.5亿元及合理维权费用26万余元。

加多宝公司不服两案一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院终审判决认为，本案中的知名商品为“红罐王老吉凉茶”，在红罐王老吉凉茶产品的罐体上包括“黄色王老吉文字、红色底色等色彩、图案及其排列组合等组成部分在内的整体内容”，为知名商品的特有包装装潢。广药集团与加多宝公司均主张对红罐王老吉凉茶的特有包装装潢享有权益，具体而言，作为“王老吉”注册

商标的权利人，广药集团认为，因“王老吉”商标是包装装潢不可分割的组成部分，并发挥了指示商品来源的显著识别作用，消费者当然会认为红罐王老吉凉茶来源于“王老吉”商标的权利人，而配方、口味并不会影响消费者对商品的识别和判断。作为红罐王老吉凉茶曾经的实际经营者，加多宝公司认为，包装装潢权益与“王老吉”商标权的归属问题各自独立，互不影响。消费者喜爱的是由加多宝公司生产并选用特定配方的红罐王老吉凉茶，本案包装装潢由加多宝公司使用并与前述商品紧密结合，包装装潢的相关权益应归属于加多宝公司。

最高人民法院对上述争议认为，结合红罐王老吉凉茶的历史发展过程、双方的合作背景、消费者的认知及公平原则的考量，因广药集团及其前身、加多宝公司及其关联企业，均对涉案包装装潢权益的形成、发展和商誉建树，各自发挥了积极的作用，将涉案包装装潢权益完全判归一方所有，均会导致显失公平的结果，并可能损及社会公众利益。因此，涉案知名商品特有包装装潢权益，在遵循诚实信用原则和尊重消费者认知并不损害他人合法权益的前提下，可由广药集团与加多宝公司共同享有。在此基础上，广药集团所称加多宝公司生产销售的红罐凉茶商品，以及加多宝公司所称大健康公司根据广药集团授权生产销售的红罐凉茶商品构成擅自使用他人知名商品特有包装装潢权益的主张，均不能成立，对广药集团及加多宝公司的诉讼请求均予以驳回。

最高人民法院还在终审判决中指出，知识产权制度在于保障和激励创新。知识产权纠纷常产生于复杂的历史与现实背景之下，权益的分割和利益的平衡往往交织在一起。对这类纠纷的处理，需要我们充分考量和尊重纠纷形成的历史成因、使用现状、消费者的认知等多种因素，以维护诚实信用并尊重客观现实为基本原则，严格遵循法律的指引，公平合理地解决纠纷。

最高院这一判决结果引起了社会的广泛讨论，基本符合大众的期望和社会公平正义，学界对于这一案件最大的争议焦点在于商标与商品包装装潢是否可以分离，从法律层面和司法判决层面说，共享红罐包装的判决具有重大的标杆意义，

为今后这类纠纷提供了一个示范案例。

(来源: 最高人民法院网)

<http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-56152.html>

来源: 中国经济网

http://www.ce.cn/cysc/sp/info/201708/16/t20170816_25051311.shtml

来源: 凤凰网

http://news.ifeng.com/a/20170816/51653305_0.shtml

国外知识产权动态

美国联邦最高法院判决导致贬损性质商标申请增加

自从6月19日最高法院在判决中以违反美国《宪法》中言论自由权利为由,否定了禁止注册歧视性商标的联邦法律后,9项包含黑鬼、诋毁亚裔人的言论以及字符的商标申请被提交至美国专利商标局(USPTO)。

海博国际律所(Haynes and Boone)商标律师大卫·贝尔(David Bell)表示,这样的做法削弱了文化规范认可的东西,越来越多的个人和企业会认为可以注册带有贬损性质的商标。

史蒂夫·梅纳德(Steve Maynard)开始经营一家名为“Snowflake Enterprises”公司,以帮助投资者提交贬损商标申请。该公司已提交一项将黑鬼用于服装、白酒和啤酒产品的商标申请。梅纳德表示,他并不是种族主义者,而是希望通过充分浸透市场消除诋毁语言的负面含义,将黑鬼一词变为品牌。

(来源:

<http://www.ipr.gov.cn/article/gjxw/lfdt/mj/sbmj/201708/1909250.html>)

法国开云集团与阿里巴巴签署协议共同保护知识产权

8月3日，国际奢侈品集团开云集团表示，其同意撤销在纽约地区法院向阿里巴巴集团及其关联企业蚂蚁金服集团子公司支付宝发起的诉讼。同时双方宣布，开云集团与阿里巴巴集团及其关联企业蚂蚁金服集团达成突破性协议，双方将共同开展知识产权保护，于线上线下发起针对侵权者的联合行动，致力于为消费者提供可信赖的购物环境。

在过去三年中，开运集团曾多次起诉阿里巴巴，2016年5月，阿里巴巴加入国际反假联盟（IACC）后一个月，因为古驰（Gucci）等部分会员反对以及被质疑与联盟主席有利益关系，而被暂停会员资格。

有关此次和解背后的原因，阿里和开云都未予以回复。但阿里巴巴方表示，此项全新合作对双方具里程碑意义，代表双方在保护知识产权方面的投资及努力。

（来源：

<https://www.law360.com/articles/950933/kering-ends-fight-against-alibaba-with-anti-counterfeit-pact>）

美国国际贸易委员会或将对苹果启动 337 调查

8月8日，美国国际贸易委员会（ITC）宣布其已同意调查高通（Qualcomm Inc.）对苹果公司（Apple Inc.）的指控，即苹果的 iPhone 7 和其他设备侵犯其专利。ITC 在声明中表示将在“最早可行时间”作出立案决定，并在其后的 45 天内确定调查的完成日期。

7月初，高通向 ITC 指控苹果非法进口和销售侵犯高通 6 项专利中国的其中一项或多项，要求 ITC 禁止包含英特尔公司制造的宽带调制调节器芯片的苹果手

机中的某些机型进口至美国。高通没有称因特尔的芯片侵犯其专利，但是表示苹果在手机中使用这些芯片的方式侵犯了其专利。由于苹果 iPhone 均在亚洲制造，高通要求 ITC 颁布进口禁令，意味着苹果标志性产品 iPhone 或将被阻止进入美国市场。

(来源:

<https://www.cnet.com/google-amp/news/apple-faces-us-agency-investigation-in-qualcomm-legal-spat/>)

UKIPO 发布《2016 年事实与数据：专利、商标、外观设计和听证数据》

8 月 15 日，英国知识产权局 (UKIPO) 发布了《2016 年事实与数据：专利、商标、外观设计和听证数据》。

数据显示，2016 年，英国注册外观设计申请量增至 10030 件，与 2015 年(6472 件)相比增长了 55%。商标申请量大幅上升，2015 年商标申请量为 58627 件，2016 年为 65710 件，增长了 12%。Elkington and Fife 律所的合伙人克里斯·麦克劳德 (Chris McLeod) 认为，英国脱欧是商标和外观设计申请量大幅度增长的主要原因。

而 2016 年专利申请数量相较 2015 年 (22801 件) 有所下降，为 22055 件。在此方面，UKIPO 发现，波兰、葡萄牙、印度、新西兰和韩国的申请者在英国提交的申请量增长 20% 以上，而来自日本和以色列的专利申请量略有下降，另巴西、法国、瑞典、丹麦和中国香港地区在专利申请量方面也显著下降。

(来源:

<http://www.worldipreview.com/news/design-filings-jumped-55-in-2016-ukipo-14467/>)

美贸办面向公众征求 2017 年“恶名市场”名单

8 月 16 日，美国贸易代表办公室（USTR）发出通知，向公众征求哪些海外在线和实体市场应被纳入美国《2017 年恶名市场名单》的书面意见。建议曾被列入该名单的中国企业密切关注该问题，并就美国商协会等提出的有关自己的问题及时作出解释并发送给 USTR。

恶名市场是指美国之外大量参与或协助版权盗版和商标假冒的在线市场和实体市场。2010 年，奥巴马政府宣布将《恶名市场名单》从《特别 301 报告》中单列出来，以提升其重要性。USTR 通过联邦公报向公众征询意见并与其他联邦政府机构协商后确定最终的年度名单，自 2011 年起每年发布一份。

2017 年提交《恶名市场名单》书面意见的截止日期为 2017 年 10 月 2 日午夜。提交反驳意见和其他 USTR 在审查期间将考虑的信息的截止日期为 2017 年 10 月 16 日午夜。

（来源：

<https://www.federalregister.gov/documents/2017/08/16/2017-17287/2017-special-301-out-of-cycle-review-of-notorious-markets-comment-request>）

《北美自由贸易协定》开启首轮重新谈判

8 月 16 日至 20 日，墨西哥、美国和加拿大对已存续 23 年之久的《北美自由贸易协定》（NAFTA）开展首轮重新谈判。重谈的主题包括金融服务、投资、法律与制度问题、知识产权最佳监管实践等各个方面，后续的三轮谈判预计将于 9 月到 10 月间进行。

作为《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的一部分，加拿大和墨西哥已经达成的其他涉及知识产权的条款有望成为三方重启谈判的主题，包括：1. 将版权保

护期延长至作者死后 70 年；2. 数字版权管理侵权的认定与美国《数字千年版权法》（Digital Millennium Copyright Act）的规定类似；3. 规定生物制剂享有为期 5 年的数据专属权。TPP 中生物制剂监管数据享有的最少 5 年专属权少于美国根据 2009 年《生物制品价格竞争与创新法案》。

（来源：

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=415b9c86-c830-445e-a095-ed6cd780ddd7>）

美国联邦最高法院或将审议 Google 是否为通用词语

8 月 17 日，大卫·埃利奥特（David Elliott）和克里斯托弗·吉莱斯皮（Christopher Gillespie）向媒体公开其申请，请求美国联邦最高法院对今年 5 月作出的判决进行再审，支持其原审中的诉讼请求，即“google”一词已作为动词被广泛使用，意为“在互联网搜索”，属于通用词语，不能受到商标法保护。

埃利奥特和吉莱斯皮注册的域名是将“google”一词与另一词语结合而成的，2012 年 7 月，二人首次提起诉讼，希望撤销谷歌公司的商标注册，而后谷歌公司提起反诉，称其涉嫌淡化商标、域名抢注、不当得利、不正当竞争及虚假宣传。最后联邦第九巡回上诉法院判定原告的证据不足以证明“google”一词的主要意义对有关公众来说是一个通用词语。但原告方律师认为，过时的先例并不适用于与动词化商标相关的全新问题，上诉法院的判决扰乱了言论自由权和企业所有人的权利间的平衡。

（来源：

<http://www.worldipreview.com/news/scotus-asked-to-consider-whether-google-trade-mark-is-generic-14476>）

澳大利亚严厉打击在线盗版网站

8月18日，在关于内容在线共享的重大判决中，澳大利亚一家联邦法院作出有利于电影发行商的判决，并命令澳洲电信（Telstra）和奥都斯公司（Optus）在内的电信提供商必须屏蔽EZTV、Demonoid、Limetorrents和Putlocker等40多个盗版网站。

娱乐产业声称此类盗版下载让他们损失数十亿美元。运营盗版网站的盗版者对澳大利亚毫无贡献——他们既没有增加就业机会，也没有缴纳税款。2015年澳大利亚议会通过一项法律，允许版权所有人要求法院下令屏蔽非法分享内容的海外网站。近年影视公司已提起多次诉讼，以屏蔽提供此类侵权内容的国际网站。但是消费者维权人士表示，屏蔽包含文件共享链接的网站效用不大，因为用户可以通过使用虚拟专用网络（VPN）和其他手段规避限制。

（来源：

<https://sg.news.yahoo.com/online-piracy-sites-blocked-australia-crackdown-092530556.html>）

欧专局发布第一版《统一专利指南》

8月18日，欧洲专利局（EPO）在其官网发布了第一版《统一专利指南》，旨在指导未来的用户如何获得欧盟统一专利（Unitary Patent）授权及使用该专利。

欧盟统一专利又称“具备统一效力的欧洲专利”（European patent with unitary effect），是由欧专局根据欧洲专利公约的规则和程序授予的欧洲专利，并根据权利人的申请，在参与单一专利框架的成员国内具备统一效力。

《指南》主要介绍了欧盟统一专利的授权程序，以及与欧盟统一专利相关的

配套程序，如翻译费用的补偿机制、许可声明的备案规则以及统一专利年费缴纳等。

(来源:

<http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.htm>

1)

英国推出知识产权《不正当威胁法案》

英国知识产权《不正当威胁法案》(Unjustified Threats Bill)已获得批准，将于2017年10月正式生效。该法案通过指出不正当威胁的类型，使得为客户提供建议更加容易，让双方可以通过谈判解决争端、避免诉讼。

《法案》规定，若主张知识产权侵权的一方对其采取法律行动产生的威胁被证明毫无依据，则被指控侵权方可以起诉要求损害赔偿。因此，为避免被起诉侵犯《不正当威胁法案》，该法案生效后将会鼓励争议各方进行更开放的沟通和谈判，有助于减少专利权人在没有进行沟通的情况下直接起诉的案件。

(来源:

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a0daa1c8-5b39-4c3a-9689-da8501021b29&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2017-08-17&utm_term=

原文:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633353/unjustified-threats-act-guidance-for-business.pdf)

谷歌在最后期限内向欧盟提交整改方案

8月29日，谷歌宣布其向欧盟委员会提交了关于调整 Google Shopping 服务的计划，以符合欧盟的反垄断法的规定。

今年6月27日，欧盟针对 Google Shopping 反垄断作出了裁决，称由于谷歌在搜索结果中偏袒自家服务 Google Shopping，决定对谷歌处以 24.2 亿欧元（约合 27 亿美元）的罚款，同时要求谷歌在 8 月 29 日前提交整改方案并停止反垄断行为。

除了 Google Shopping，谷歌还面临欧盟的 Android 和 AdWords 两项反垄断指控。去年4月，欧盟认定谷歌在欧洲移动市场滥用了其主导地位，给 Android 设备制造商和网络运营商设置了不公平的限制。去年7月，欧盟又指控谷歌 AdWords 广告服务存在垄断行为，称谷歌 AdWords 通过与合作伙伴签署严格的合约条款而违反了欧盟反垄断法。

（来源：

<https://www.law360.com/articles/958685/google-sends-eu-plan-to-comply-with-search-bias-decision>）

美国联邦巡回上诉法院将全席审理 USPTO 费用一案

8月31日，联邦巡回上诉法院对一起与《美国法典》第35编第145条规定有关的案件作出推翻之前裁定的判决，并宣布将重新全席审理此案。该条款规定，对美国专利商标局（USPTO）专利审查与上诉委员会（PTAB）裁决不满的申请人提起诉讼时（无论诉讼结果如何）必须替 USPTO 支付诉讼费用。

案件源于生物技术公司 Nant Kwest 的汉斯·克林格曼（Hans Klingemann）于 2001 年向 USPTO 提交的一份专利申请。该项申请涉及使用自然杀伤细胞

(natural killer cells) 治疗癌症的方法。由于缺少非显而易见性，该申请被驳回，PTAB 也维持该裁决。

2017 年 5 月，克林格曼向弗吉尼亚州联邦地区法院提起诉讼。当时的 USPTO 局长约瑟夫·麦特尔 (Joseph Matal) 承担了弗吉尼亚州联邦地区法院判付的专家费，但没有支付律师费。

6 月 23 日，联邦巡回上诉法院推翻了弗吉尼亚州联邦地区法院作出的部分判决，并要求其重审该案，给麦特尔另外增加近 8 万美元的赔偿金，用于支付律师费。

(来源:

<http://www.worldipreview.com/news/federal-circuit-to-hear-uspto-fees-case-en-banc-14542>)

诺基亚打包出售与 4G、5G、SDN 及 VR 相关的 6000 多项专利

交易公司 Aqua Licensing LLC 的一份清单显示，诺基亚正在打包出售包含 6,069 个授权专利和 734 个专利申请的专利资产。所涉及的专利来自六个不同技术类别的同族专利，包括无线、服务、IP 和网络、接入 / 固定和光网络、硬件与组件，以及用户体验、力学和材料。其中的无线技术包括 2,715 项专利，涉及无线电接入网络、移动核心以及 2G、3G 和 4G 的射频运行和功能，同时还包括 “与 5G 和短距离无线电相关的某些专利”。

Aqua 指出，出售的专利中有 82% 来自诺基亚去年并购的阿尔卡特-朗讯，15% 的资产（被列为诺基亚技术公司的专利）来自于诺基亚旧设备和服务业务，以及 3 属于前 AT&T 贝尔实验室的资产。

诺基亚方表示此次交易是优化诺基亚专利组合的措施的一部分，同时相信此举将为其他运营公司提供获得专利以增强自身组合的机会。

(来源:

<https://www.law360.com/articles/957421/more-than-6-000-former-nokia-patents-up-for-sale>)

国外特别关注

美国正式对中国发起 301 调查

8月14日，美国总统特朗普（Donald Trump）授予其下政府成员权利，对“中国贸易行为”进行审查，重点是中国在技术转让领域是否涉嫌违反美国知识产权，并以此决定是否对中国展开贸易调查。特朗普在签署备忘录时表示，“作为美国总统，保护美国工人的耳机和工业成果免受滥用和不公正待遇是我的职责和责任。对于任何非法强迫美国企业将技术转移作为市场准入条件的国家，我们都会与之对抗。”

8月18日，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽发表声明称，将根据美国《1974年贸易法》第301条，对中国正式启动贸易调查，即“301”调查。调查内容包括中国政府在技术转让、知识产权、创新等领域的实践、政策和做法是否不合理或具歧视性，以及是否对美国商业造成负担或限制。

何为“301调查”

此次调查依据的“301条款”是美国《1974年贸易法》第301条的简称。由301条款延伸而来的301调查诞生于冷战时期，被视为贸易外交的工具。该条款规定，当美国贸易代表办公室(USTR)确认某贸易伙伴的某项政策违反贸易协定，或被美国单方认定为不公平、不公正或不合理时，即可启动单边性、强制性的报

复措施。报复手段包括中止贸易协定、关税等进口限制、取消免税待遇和强迫签订协议等。

20 世纪 90 年代,美国多次对中国发起知识产权方面的特殊 301 调查和谈判。中美于 1992 年、1995 年、1996 年签订知识产权方面的谅解备忘录,中国承诺加强知识产权保护,并先后修订了《专利法》、《商标法》,颁布《反不正当竞争法》等。在针对中国的特殊 301 调查和谈判期间,美国也发起过几次短暂的贸易战。1994 年和 1995 年,美国贸易代表办公室两次对中国采取措施,对中国向美国出口的纺织品、服装及电子产品征收 100%的惩罚性关税。

但自世界贸易组织(WTO)成立后,这一条款在美国已被渐渐弃用,美国发动单边制裁案例的数量和频率也显著减少。自 2001 年至今,美国政府仅在 2013 年针对乌克兰的知识产权保护问题使用过一次“301 条款”调查。如今,美国欲再次对中国动用这一有违世贸组织规则的单边主义法律武器。

中方权威回应

中国外交部发言对此事发表谈话,表示“301”制度自面世以来,就具有浓厚的单边主义色彩,一直为其他国家所反对。美方已经向国际社会作过承诺,以符合世贸规则的方式执行该制度。因此,美方应该严守承诺,不要成为多边规则的破坏者。

近年来,中方积极扩大开放,努力改善外商投资营商环境。中方多次主动修订《外商投资产业指导目录》,目前限制性措施仅剩 63 条,比 2011 年版缩减 117 条,降幅高达 65%。中方一直高度重视知识产权保护,持续完善立法,不断加强知识产权行政和司法保护力度,积极开展知识产权国际合作和交流,取得的进步和成效有目共睹,也得到了国内外各方的高度认可。我们希望美贸易代表要尊重客观事实,慎重行事。如果美方不顾事实、不尊重多边贸易规则而采取损害双方经贸关系的举动,中方绝不会坐视,必将采取所有适当措施,坚决捍卫中方合法权益。

美国《华尔街日报》和英国《金融时报》均指出，由于调查时长和地缘政治因素等，中美贸易战开打机会不大。美国迈阿密大学政治系教授金德芳也表示，“301 条款的最后威胁从未启用，这次也不会。贸易战会使中美两国两败俱伤”。因此应当认识到，单方面的贸易制裁，最终受影响的是双方的消费者和企业。更重要的是，中美关系并不只是贸易这一个议题。在全球化时代，中美经济相互依赖，正如中方表态所强调，“合作是中美两国唯一正确的选择”。

(来源:

http://news.youth.cn/gj/201708/t20170819_10546078.htm

来源:

<http://www.chinanews.com/cj/2017/08-15/8304928.shtml>

来源:

<https://www.law360.com/articles/955878/ustr-triggers-formal-investigation-of-chinese-ip-regime>)

南湖学人新作速递

曹新明 崔逢铭：《产权侵权赔偿数“自由裁量”规则实证研究》

论文来源：《江苏社会科学》 2017 年第 4 期

内容介绍:

知识产权侵权损害赔偿数额“自由裁量”规则在司法实践中外现为“数额酌定”等相关字样，即最终赔偿数额的确定，并非依据权利人损失、侵权人获利或

法定赔偿，是表述上与法定赔偿一致的“酌定。对于该种“数额酌定”应当如何定位及规制，中国现行知识产权法及相关法律并未作出明确规定。因此，作者从域外比较的视角出发，为我国知识产权侵权损害赔偿司法实践中“自由裁量”规则提供必要的理论支撑和架构参照。

文章主要分为四个部分，第一部分是对我国知识产权侵权赔偿数额“自由裁量”规则现状的介绍。作者通过汇总现行法律法规中对于“自由裁量”的规定，发现这些法律文件在以一定形式适用于知识产权审判工作的同时，也具有其局限性。即在我国知识产权领域并不存在关于侵权损害“数额酌定”的一般规定，但在司法实践中，有其在专利领域，存在着大量“法外酌定”。因此作者认为，这种“数额酌定”于我国系缺乏法律依据的客观存在。

第二部分是对知识产权侵权赔偿数额“自由裁量”相关规则进行辨析。作者对知识产权侵权赔偿的基础概念进行区分，以厘清相互关系，并突出知识产权侵权损害数额“自由裁量”规则之特点。作者认为，对于“酌定赔偿”与“裁量性赔偿”两种概念，都是一种基于案件事实和证据对受损作出认定的计算方法，并不存在实质性区分；在“酌定赔偿”和“法定赔偿”之间，酌定赔偿实为“裁量性损害赔偿”规则的司法外现，而法定赔偿则是“羁束裁量”的具体体现，法定赔偿实为“裁量性损害赔偿”集合下独立子集，并非相互等同关系；而“法定赔偿”与“自由裁量”规则则属于并列但有交叉的两个子集，自由裁量”规则是一种在形成内心确信基础上对裁量权不施以法定数额限制的计算方法，法定赔偿则为在法定前顺位赔偿计算方法无法适用时的一种兜底性损害赔偿方式，对酌定金额在价值幅度上的限制，是以一定案件事实为基础的羁束裁量。

第三部分是对侵权赔偿数额“自由裁量”规则的域外考察。损害数额“自由裁量”是指在侵权损害事实发生后，权利人对其损害额度的证明存有困难，法院可根据双方辩论结果以及调查的证据，在一定范围内对损害额度进行承认。这一规则的适用需要具备损害发生、损害额证明困难两个客观要件，且法官在进行主

观裁量时需要经过自由心证最终决定赔偿之数额。对于司法实践中出现的损害数额证明困难问题，德、日两国都选择了通过设置专门的诉讼制度加以应对，有所不同的是，德国是完全通过民事诉讼制度来补全实体法对于知识产权侵权赔偿制度的空白，而日本则在构建相应民事诉讼制度后，又将该项制度推广至知识产权实体法中。德国模式的优点在于符合公平正义，弊端在于法官的裁量权过大。日本模式使得事实查证与数额认定分属不同领域，法官的裁量权受到实质限制。作者认为，德、日模式都有可取之处，在一定程度上丰富和完善了知识产权侵权损害赔偿之计算方法，两种模式虽然不一定能够被我国所直接借鉴，仍然具有相当重要的意义和价值

第四部分是对我国知识产权侵权损害赔偿“数额酌定”规则的完善建议。作者建议，可以在我国民事诉讼法内构建损害赔偿数额“自由裁量”规则体系，以此作为知识产权法的一般性规定；将《侵权责任法》第二十条之适用范围由侵害人身权益造成的损失扩大至财产权利；在《著作权法》《专利法》及《商标法》等中逐一规定损害“自由裁量”；同时通过司法解释的形式推行裁量性损害赔偿制度。

而在司法实践中，作者认为，首先需要明确确立损害“自由裁量”规则并不会彻底免除当事人的举证责任和主张具体化的义务。其次还应当对损害“自由裁量”规则进行限制，审慎推行“心证公开”，明确裁量因素顺位并做针对性释明，并大力推行案例指导制度。

作者介绍：

曹新明：中南财经政法大学教授、博士生导师

崔逢铭：中南财经政法大学博士研究生

(本快讯仅用于学术研究)

知识产权南湖快讯

2017 年第 9 期 (总第 45 期)

主办单位：国家知识产权战略实施 (中南) 研究基地

中南财经政法大学知识产权研究中心

本期编译：冯钰意 邱亦寒 本期审校：詹映

联系邮箱：477822258@qq.com 574124790@qq.com