

简明新闻

CIPNEWS

多方合力
加强电商知识产权保护

本报讯 近日,上海市商务委员会、上海市知识产权局、电商平台拼多多、国际知名品牌路易威登(Louis Vuitton)以及国内多家出版机构,共同举办“平台与品牌联合打击假冒问题”研讨会,与会代表就如何全面升级电商知识产权保护和平台合作共治,以及如何打造更洁净和安全的电商知识产权环境等问题展开了热议。

上海市知识产权局相关负责人表示,在研讨会上表示,电商平台的建设是营造互联网领域知识产权保护良好生态的重要一环。新形势下电商平台的治理、建设和知识产权保护,是一项长期而又富有挑战的工作。面对纷繁复杂且海量的平台知识产权保护问题,希望电商平台可以积极开展对新兴领域有关知识产权保护新问题的研究,争取形成可复制可推广的工作经验,为上海打造国际知识产权保护高地和一流营商环境做出努力。

上海市商务委员会副主任刘敏表示,今年7月份,上海成为国内首批国际消费中心城市。在新的发展阶段,上海倡导企业和商家自觉遵守市场规范和商业规则,以实际行动肩负起知识产权保护的责任与义务。

值得关注的是,研讨会上,拼多多联合行业协会、品牌方以及版权方代表等,共同启动了电商平台知识产权保护升级专项活动。据介绍,该专项活动包括制度建设、技术研发、资金投入、品牌联动等多个维度,涵盖商标、专利、版权和地理标志保护等多个领域。以图书版权保护为例,平台于今年4月确立了“知识普惠,平价正版”发展战略,成立了百人专项工作组,并联合人民文学出版社、商务印书馆等几十家出版社,补贴200万册优质正版书籍。在地理标志保护方面,平台不仅联合有关部门共同启动“2021地标农产品中国行”活动,助力地理标志农产品的线上销售,还成立了地理标志农产品数据库,大力扶持和推广地理标志农产品等。

(姜旭)



百度:这不是我的汽修店!

本报记者 姜旭 通讯员 欧群山

成对百度公司的不正当竞争,一审判决恩典汽贸公司立即停止侵权并赔偿百度公司经济损失等共计80万元。对于该一审判决,恩典汽贸公司不服,上诉至福建省高级人民法院(下称福建高院)。近日,福建高院对该案作出二审判决,驳回了恩典汽贸公司的全部上诉请求,依法维持了一审判决。

值得关注的是,在该案一审和二审中,法院均认定第1579950号“百度”商标构成驰名商标,双方当事人正是就该商标是否构成驰名商标以及法院是否有认定该商标构成驰名商标的必要性等存在争议。

擅用“百度”被诉侵权

成立于2000年的百度公司,是一家以互联网业务为基础的高科技公司,其提供的搜索引擎、地图、百科等服务拥有庞大的用户群体。近年来,百度公司涉足智能网联汽车、自动驾驶汽车、智能交通等领域,并取得了一定成果。然而,一家名为“百度汽贸”的汽贸店引起了百度公司的注意。

2019年10月,百度公司发现福建省永安市的一家汽贸店不仅将店名命名为“百度汽贸”,还在店招、店铺装修、微信公众号及店员名片中使用了

“永安百度汽车服务中心”“百度汽车会所”“永安百度汽车”等字样。百度公司认为,该门店在经营活动以及市场推广活动中使用“百度”字样等行为,涉嫌侵犯了自己就涉案商标享有的注册商标专用权,且涉嫌构成不正当竞争。随后,百度公司将该门店经营者福建省百度汽车贸易有限公司起诉至法院。

在案一审过程中,福建省百度汽车贸易有限公司更名为恩典汽贸公司,并对百度公司的起诉进行了抗辩,其认为,首先,被诉侵权行为汽车维修、保养及汽车销售,与百度公司涉案商标核定注册的服务项目及类别不相同。其次,汽车维修、美容、销售行业具有很强的地域性,经营模式

上属于典型的熟人消费,被诉侵权行为不会引起相关公众的混淆或误认等。

一审法院经审理后认为,恩典汽贸公司在其经营场所使用“百度全部品牌汽车销售维修”“百度汽车超市”“百度汽贸”“百度4S店维修中心”等标识,在经营场所外部指示牌、店内销售部标识牌上使用“百度名车会所”等标识,突出了“百度”二字,这些文字及标识均完整包含涉案商标的主要识别部分,与涉案商标构成相同或近似,侵犯了百度公

司涉案商标注册商标专用权。此外,恩典汽贸公司在企业名称中直接使用“百度”字号,主观上具有攀附“百度”商誉的故意,客观上借助了百度公司作为原告注册商标多年使用累积的声誉,造成了市场的混淆和误认,其行为构成对百度公司的不正当竞争。在综合考虑涉案商标的知名度达到驰名状态、侵权行为造成的影响等因素后,一审法院酌情判定恩典汽贸公司赔偿百度公司经济损失等共计80万元。

一审判决后,恩典汽贸公司不服,上诉至福建高院,后者经审理后维持了一审判决。

“百度”被认定为驰名商标

在司法实践中,由于驰名商标主要适用于跨类保护,其保护范围和强度较普通商标更为有力,因此,在不少商标案中,会有权利人请求法院在审理中对诉争商标进行驰名商标认定,而被诉侵权方则往往抗辩没有认定驰名商标的必要性。在上述案件中,恩典汽贸公司在一审和二审中均提出,在百度公司通过一般商标诉讼途径追究被诉侵权行为的情况下,案件不具备认定驰名商标的正当性基础。

对此,二审法院在判决书中指

出,判断是否有认定驰名商标的必要性,应当根据案件的具体情况来决定,考虑的因素为如果不认定驰名商标对权利人的救济是否有影响。百度公司在诉讼请求中明确要求认定第1579950号“百度”商标为驰名商标,该商标的核定使用类别与百度公司主张的被诉侵权行为汽车销售、汽车维修、汽车保养服务不相同也不相似,因此,该商标是否构成驰名商标,决定了百度公司能否主张跨类别保护,故对该商标是否构成驰名商标进行审理,确有必要。

“根据百度公司在诉讼中提供的证据可以证明,该商标在搜索引擎等服务上享有较高的知名度,为我国境内相关公众广为知晓。且经相关行政机关及生效判决认定为驰名商标,认定驰名商标的时间均在2016年之前。故一审判决认定在2016年7月19日恩典汽贸公司前身福建省百度汽车贸易有限公司成立之前,该商标已经成为驰名商标并无不当,对于恩典汽贸公司的上诉请求不予支持。”该案二审合议庭在接受中国知识产权报记者采访时表示。



(姜旭)

专利复审无效
决定评析

【弁言小序】

2021年1月15日开始实施的《专利审查指南》修改内容中,第二部分第十章中第3.5节进一步规定了补交实验数据的审查原则,并且增加了两个药品领域的案例予以举例说明。在医药化学领域中,补充实验数据的审查一直是外界关注的焦点问题。对于补充实验数据的接受程度以及对其证明力的考量各种观点众说纷纭。本文借助一个无效案件中对于补充实验数据的分析,诠释了新版审查指南中对于补充实验数据能否接受的审查标准,并且对于其中的“【例1】”如何适用作出详细的分析和讨论。

希望对该问题的争论和思考能给业内人士提供启发和借鉴。

【理念阐述】

国家知识产权局2020年底发布的“关于修改《专利审查指南》的公告(第391号)”,第二部分第十章中“3.5.2 药品专利申请的补交实验数据”给出审查示例“【例1】”。

要理解上述规定,首先需要从《专利审查指南》的上位法专利法寻找法律渊源。专利法第九条规定两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予优先申请的人。由此明确了我国专利权授予原则是先申请制,因此,《专利审查指南》中的相关规定均应符合这一基本原则。《专利审查指南》的上述规定明确了申请日后补充实验数据能够证明技术效果的前提在于“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。由此,如何认定“专利申请公开

的内容能够得到的技术效果”便成为了判断补充实验数据能否接受的焦点问题,对此《专利审查指南》该部分提出“【例1】”对药品专利中的具体适用进行了诠释。

“【例1】”的规定除了需要应用于“3.5.2 药品专利申请的补交实验数据”这一个具体确定领域以外,还必须满足以下两个条件:(1)化合物A是具体公开的化合物,并且在申请文件中已经制备得到,这个条件排除了包含多个化合物的通式的情况,也排除了众多表格化合物中通过申请日后实验进一步筛选出的优选化合物;(2)另一个条件是化合物A的某一种具体活性已经公开,而非公众多可能追求的活性中通过申请日后实验确认选择一种特定活性,或者从含糊不清的对活性的描述中,选择出一种具体的优选活性,这一点排除了对于跑马圈地式的可能活性或者机理罗列,日后再筛选特定活性或用途的这一类情形。由此可见,准确理解“【例1】”必须基于“先申请制”这一基本原则,对申请日后对于优选化合物的筛选以及优选活性的筛选的情况应该明确排除。

基于以上的认识,对于无效案件中补充实验数据的审查需要考量哪些证据证明的事实属于申请日时能够从申请公开的内容得到的事实,需要作出合理审慎的判断。

【案例演绎】

某专利权无效宣告请求案中,权利要求1保护吡喃葡萄糖取代的苯衍生物,即恩格列净化合物及其异构体,并且进一步要求保护药物组合物和制药用途。恩格列净是一种治疗II型糖尿病的 药物,在2020年的全球药品销

售额中排名第24位,涉案专利是多个涉及恩格列净中间体化合物专利中的一个。

在专利权无效宣告请求程序中,专利权人主张该案应适用2021年1月15日起施行的《专利审查指南》修改,即第二部分第十章第3.5节中的“【例1】”,所以反证中恩格列净具体化合物的技术效果--对于SGLT-2高选择性抑制及对SGLT-1显著降低的抑制效果应该属于申请文件公开的内容。请求人主张,涉案专利的说明书和引证文献中记载的是通式化合物的活性,并没有具体到恩格列净化合物的活性数据,并且说明书中仅提及SGLT-2活性高,并没有提及SGLT-2的选择性抑制活性高是由于对SGLT-1特别差的抑制活性带来的,所以并不属于上述“【例1】”的情况。

双方关于创造性的争议焦点在于,根据涉案专利说明书的记载,专利权人主张的技术效果是否属于《专利审查指南》中规定的“所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”的技术效果,以及是否属于“【例1】”规定的情况。

合议组在审查过程中对于恩格列净具体化合物以及该化合物明确的技术效果进行了综合考量和判断。

首先,判断申请文件对发明的公开是否聚焦于恩格列净这一具体化合物。在该案以及恩格列净晶型专利中,说明书中仅记载了“根据本发明的通式I化合物具有低于1000nM、优选低于200nM的EC50,最优选的通式I化合物具有低于50nM的EC50”,涉案专利说明书未给出任何针对具体化合物的活性实验数据。对于具体化合物的公开程度仅为列

举了17个具体化合物的化学名称,其中具体化合物(3)为恩格列净化合物;提供了57个具体化合物的制备方法,其中包括恩格列净化合物的制备方法。由此可见,根据申请文件的内容,本领域技术人员得到的技术信息是通式I化合物具有SGLT-2抑制活性,无法聚焦到恩格列净化合物这一个具体化合物是具有高选择性抑制SGLT-2/SGLT-1这一显著效果的优选化合物。

其次,判断申请文件是否聚焦由于SGLT-1抑制活性极低而导致SGLT-2/SGLT-1极高选择性这一具体的活性。申请文件中对技术效果的记载如下:“吡喃糖基取代的苯衍生物,特别是对钠依赖葡萄糖协同转运蛋白SGLT,特别是SGLT-2具有活性。……根据本发明的通式I的化合物及其生理上可接受的盐类具有有价值的药理性质,特别是对于钠依赖性葡萄糖协同转运蛋白SGLT,特别是SGLT-2具有抑制效果。另外,根据本发明化合物对于钠依赖性葡萄糖协同转运蛋白SGLT-1具有抑制效果。与对于SGLT-1的可能的抑制效果进行比较时,本发明化合物优选选择性地抑制SGLT-2。”由此可见,申请文件对于活性的描述不难看出,该通式I化合物对SGLT各种亚型都具有抑制活性,如SGLT-1和SGLT-2,但相对比两种亚型,其希望具有更加优异的SGLT-2抑制活性,在说明书中并未排除其对于SGLT-1的抑制活性;并且,说明书记载的活性试验也是针对于SGLT-1和SGLT-2的活性试验,其中未提供具体化合物进行测定的模型。据此,公众面对申请文件时,无法得出涉案专利的恩格列净化合物具有比现有技术中类似化合物

更低的SGLT-1抑制活性从而导致显著提高的SGLT-2/SGLT-1选择性的技术效果。

综上,申请文本并未明确恩格列净为效果显著提高的一个具体化合物,也未明确该化合物对SGLT-1具有不期望的抑制活性,从而导致SGLT-2/SGLT-1选择性高这一具体的活性。事实上,恩格列净对于SGLT-2抑制活性并不优于现有技术,其特点恰恰在于对SGLT-1的抑制活性出人意料地低,这一效果是根据申请文本无法获知的。

综上,该案并不属于《专利审查指南》中上述“【例1】”的情形。在无效审查决定中,合议组将反证要证明的事实分两方面进行评述,一是,其要证明的技术效果并不符合《专利审查指南》中对于补充实验数据要求,其证明的事实不能被接受;二是,对于补充实验数据中“所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”的技术效果,根据这部分技术效果应该具体判断,涉案专利相比现有技术是否显而易见。

基于以上分析,该案的补充实验证据能用以证明的事实仅是优先权日时根据现有技术水平和申请文件确定的事实,即恩格列净具有与现有技术水平类似的SGLT-2活性以及选择性,而不能用来证明优先权日时并不能确定的由于SGLT-1抑制极低而引起的SGLT-2/SGLT-1选择性出乎意料的高的技术效果。

最后,结合申请文本、现有技术和补充实验证据综合确定本申请的技术效果。就该案而言,尽管本专利涉案专利说明书中并未提供任何具体的实验数据,然而现有技术中已经公开了活性相同且结构类似的化合物,由此

本领域技术人员能够基于上述现有技术预期本涉案专利的吡喃葡萄糖取代的苯衍生物也具有类似水平的SGLT-2抑制活性。但对于专利权人主张的涉案专利的化合物与现有技术披露的类似化合物相比具有无法预期的SGLT-1抑制显著降低的技术效果,由于在涉案专利说明书中没有明确记载且未提供任何实验数据,本领域技术人员根据说明书记载的内容并不能确定涉案专利申请日前已完成并在申请文件中公开了该具体化合物有上述特定技术效果。

专利权是一种对世权,专利申请需要立足于申请日的时间点来判断技术方案的公开程度以及相对于当时的现有技术具有何种贡献。如果专利权人主张涉案专利具体的一个化合物达到了申请日前现有技术无法预期的技术效果,则需要 在说明书中公开相关的技术效果。该 案中,涉案专利说明书并未记载任何效果实验以及效果实验数据,并且申请文本中保护通式化合物,在说明书中对于通式范围如此众多化合物并没有公开任何一个具体化合物的效果实验数据,仅采用上述描述其SGLT抑制性的语句对于通式化合物活性进行描述。显然专利权人并未完成申请日时对于其技术方案相对现有技术具有其主张的技术效果进而具备创造性的举证责任。

该案的 反证较为复杂,证据资格和实体内容都需要考量。对于反证所证明的事实,无效决定也基于能够根据说明书得到的技术效果和无法得到的技术效果两方面进行了评价。

(作者单位:国家知识产权局专利局复审和无效审理部)