

NEWSLETTER



2020. 07

资讯 | 季刊

泛华伟业知识产权



封面 | 泛华伟业办公大楼内景

目录



泛华伟业知识产权由北京泛华伟业知识产权代理有限公司和北京泛诺伟律师事务所组成。其提供包括专利申请、商标申请、作品和计算机软件著作权登记、反不正当竞争、商业秘密保护、知识产权海关保护、域名注册和纠纷解决、知识产权许可和转让、知识产权侵权行政查处、知识产权行政和民事诉讼、知识产权法律咨询和管理等全方位的知识产权服务。

03 行业 | 洞察

- 我国拟修改专利法促进专利实施运用
- 统一执法标准！《商标侵权判断标准》出台
- 世界知识产权组织推出在2019冠状病毒病大流行病期间跟踪成员国知识产权政策信息的工具
- PATENTSCOPE新冠肺炎索引
- 实用新型领域启动审查指南修改工作
- 商标网申系统增加非标准项目申报功能
- 德国商标法修正案于2020年5月1日生效
- 恶意攀附SIEMENS，国知局、法院均Say no

06 服务 | 方案

- 医药化学领域关于Me-too药创造性的答辩技巧
- 中文商标的保护问题

15 策略 | 趋势

- 商标删减商品和部分注销的区别

16 企业 | 讯息

- 泛华伟业代表客户赢得系列专利侵权纠纷的终审胜利

我国拟修改专利法促进专利实施运用

专利法修正案草案二审稿于6月28日提请十三届全国人大常委会第二十次会议审议。专利实施运用是将创新成果转化为生产力的关键环节，草案通过明确单位对职务发明创造的处置权、规定专利开放许可制度等，促进专利实施和运用。

草案明确，单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。并规定，国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。

此次专利法修改，新设了专利开放许可制度。专利权人以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放许可。任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的，以书面方式通知专利权人，并依照公告的方式、标准支付许可使用费后，即获得专利实施许可。

草案规定，开放许可期间，专利权人也可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可，但不得就该专利给予独占或者排他许可。

草案还规定，国务院专利行政部门应当加强专利信息公共服务体系建设，完整、准确、及时发布专利信息，提供专利基础数据，定期出版专利公报，促进专利信息传播与利用。

草案还对产品局部外观设计的保护、专

利侵权法定赔偿数额、不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益等内容进行了明确。

信息来源：国家知识产权局

统一执法标准！《商标侵权判断标准》出台

为深入贯彻落实党中央、国务院关于强化知识产权保护的决策部署，加强商标执法指导工作，统一执法标准，强化商标专用权保护。日前，国家知识产权局出台了《商标侵权判断标准》（以下简称《标准》）。

2018年党和国家机构改革后，中央明确国家知识产权局负责对商标专利执法工作的业务指导，“制定并指导实施商标权、专利权确权和侵权判断标准”。《标准》的制定，既是落实机构改革要求，加强对商标执法业务指导的现实需要，也是落实《关于强化知识产权保护的意见》及其推进计划的具体举措。

《标准》在《商标法》框架内，立足商标执法业务指导职能，对多年来商标行政保护的有益经验与做法进行了系统梳理和提炼总结，为商标执法相关部门依法行政提供具体操作指引，为市场主体营造透明度高、可预见性强的知识产权保护环境。《标准》共三十八条，对商标的使用、同一种商品、类似商品、相同商标、近似商标、容易混淆、销售免责、权利冲突、中止适用、权利人辨认等内容进行了细化规定。

国家知识产权局保护司有关负责人表示，接下来将做好《标准》的政策解读工作，加大培训力度，推进《标准》的实施。同时做

好指导案例、典型案例、行政答复等工作，不断完善业务指导体系，提升执法保护水平，加大知识产权的保护力度，营造良好的营商环境。

信息来源：国家知识产权局

世界知识产权组织推出在2019冠状病毒病大流行病期间跟踪成员国知识产权政策信息的工具

世界知识产权组织于5月推出了一个新工具，可跟踪2019冠状病毒病相关知识产权政策变化或产权组织成员国为应对全球大流行病采取的其他措施。这是世界知识产权组织针对2019冠状病毒病大流行病采取的系列措施中的最新举措。

2019冠状病毒病知识产权政策跟踪器是一个信息库，可以帮助所有利益攸关方了解全球知识产权社群在适应2019冠状病毒病大流行病时所实施的变更。

信息来源：世界知识产权组织

PATENTSCOPE新冠肺炎索引

世界知识产权组织的新冠肺炎PATENTSCOPE检索工具将为科学家、工程师、公共卫生政策制定者、行业行为体和公众提供易于获取的情报来源，以改善新型冠状病毒等疾病的检测、预防和治疗。

“鉴于新冠肺炎疫情对人类健康和福祉的巨大影响，全世界需要便捷渠道来获取每一点可用信息，以在寻求疫苗、治疗和治愈方法中成功创新。专利文献是人类过去若干世纪所获专门技术知识的丰富来源，”世界知识产权组织总干事高锐说。“世界指示产

权组织的新专利检索工具将有助于传播可为全球抗击新冠肺炎疫情提供基础的技术信息。”

在发布时，新的PATENTSCOPE检索工具提供了数十种由专利信息专家特别制定的检索查询，专家确定了与新冠肺炎检测、预防和治疗有关的技术领域。

PATENTSCOPE包含超过8,300万份专利和相关文献，提供对专利信息的全面检索，并且具有多语言检索功能，以及使用人工智能技术获得高度准确结果的自动翻译系统。

通过与新冠肺炎相关的新功能，致力于缓解新冠肺炎疫情的创新者将能够获取成千上万份可能对其有用的文献。

信息来源：世界知识产权组织

实用新型领域启动审查指南修改工作

专利审查指南修改实用新型起草组成立并积极开展相关工作。起草组组长、国家知识产权局专利局实用新型审查部部长曲淑君带领全组，进行组内分工、安排各项工作，制定了实用新型领域审查指南修改的起草工作方案、工作计划，并建立了周例会制度。

起草组首先向多方征集建议，在前期已有建议的基础上，进一步广泛听取创新主体、代理机构、公众、审查员的意见建议。随后，组员对收集到的修改建议逐一进行分析，参考已有的相关研究成果，在组内提出修改建议，在周例会上进行深入讨论。

截至目前，实用新型起草组已完成对50余条修改建议的分析讨论，初步形成10余个拟修改点。

信息来源：中国知识产权局

商标网申系统增加非标准项目申报功能

5月20日，国家知识产权局商标局（下称商标局）在中国商标网发布消息称，商标业务网申系统商标注册申请非标准项目申报功能已于日前向社会开放。

网申系统增加该功能后，将改变以往申请非标准项目只能提交纸件申请的方式，申请人通过网申系统申请商标注册时，不仅可选择申报已公开的可接受项目，还可以自行填写非标准项目，实现商标注册申请全面电子化。

据了解，非标准项目是指未列在《类似商品和服务区分表》中，但项目名称具体、准确、规范，符合商品服务分类原则的可接受项目，申请人可按相关要求自行拟定并申报项目名称。商标局会对申请人申报的项目名称进行审查，申请人申报类别经审查不正确或项目名称不规范的，商标局依据商标法实施条例第十八条规定要求申请人进行补正。

信息来源：中国知识产权报

德国商标法修正案于2020年5月1日生效

德国《商标法现代化法案》第二部分于2020年5月1日生效。新法案规定，德国专利商标局（DPMA）可就商标无效和撤销程序作出裁决。

该修正案基于2016年生效的《欧洲商标指令》，将使商标撤销和无效程序更高效、快捷和低成本。

从5月1日起，商标在先权利持有人可直接向DPMA提交无效程序，此前无效程序只

能由普通法院处理；撤销程序也可在DPMA进行，此前如果商标所有人反对撤销或取消其商标，则必须向普通法院提交请求，以后此类程序可由DPMA全程审理。

信息来源：中科院知识产权信息

恶意攀附SIEMENS，国知局、法院均Say no

作为全球领先的电子工程和电子公司之一，西门子股份公司在中国的发展历史最早可追溯至1872年，迄今已有140年历史。通过长达一个半世纪的发展，西门子股份公司的商标“SIEMENS”、“西门子”也在中国不断发展壮大，为广大消费者所熟知。

近日，北京知识产权法院一审审结“SIENXMZ”商标无效宣告请求行政纠纷两案。

本案涉及的两枚“SIENXMZ”商标（简称诉争商标），由陈某于2015年8月3日分别申请注册在第7类洗衣机、厨房用电动机等商品和第11类空气调节设备等商品上，现均为有效注册商标。

2018年5月11日，西门子股份公司以诉争商标与其在先注册并具有较高知名度的“SIEMENS”商标、“西门子SIEMENS”商标（以上统称引证商标）构成商标法第三十条规定的使用在同一种或类似商品上的近似商标等为由，向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出无效宣告请求。商标评审委员会经审理支持了西门子股份公司的上述理由，裁定诉争商标予以无效宣告。

陈某不服被诉裁定，诉至北京知识产权

法院。

北京知识产权法院审理后认为：在判断商标近似时，应当综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度以及诉争商标申请人的主观意图等因素，以及前述因素之间的相互影响，以是否容易造成相关公众混淆为标准。

本案中，诉争商标为纯外文商标“SIENXMZ”，根据第三人提交的证据可知，在诉争商标申请日前，第三人名下的“西门子”和“SIEMENS”商标已经建立了长期、稳定、唯一的对应关系，并具有较高知名度。

诉争商标“SIENXMZ”与引证商标的显著识别部分“SIEMENS”的字母组成、呼叫、外观等方面较为近似，相关公众在隔离状态下施以普通注意力难以区分。

诉争商标与引证商标并存在同一种或类似商品上，容易导致消费者误认为二者来自同一主体，或提供者之间存在某种特定联系，从而产生混淆误认，故诉争商标与引证商标已构成商标法第三十条规定的相同或类似商品上的近似商标之情形。

据此，北京知识产权法院判决驳回了陈某的诉讼请求。

信息来源：北京知识产权法院

医药化学领域关于Me-too药创造性的答辩技巧

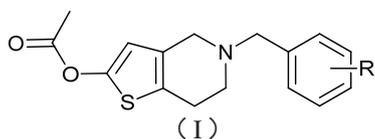
胡丰 郭广迅

在医药化学领域中，Me-too药是一类重要而常见的药物。Me-too药的研发大都以先导化合物为基础，在保持母核结构不变的前提下，通过变换母核结构上的部分取代基，对已知药物分子进行结构改造或结构修饰等方式来进行，其优势在于修饰了先导化合物，往往可以获得更好的疗效。Me-too策略是当今世界各国广泛采用的新药研发策略。然而，由于Me-too药是通过先导化合物进行取代基的变换得到的，其结构与先导化合物接近，而有机化学领域的专利申请在创造性判断过程中，审查员通常认为进行取代基的变换是本领域的常规技术手段，得到该Me-too药是显而易见的，因而会得出该Me-too药不具备创造性的结论^[1]。

Me-too药创造性的关键在于证明其与先导化合物相比取得了预料不到的技术效果。此外，如果能够证明在改造的位点结构上很小的差异可能会带来性能上很大的变化，那么也可以体现在该位点进行取代基的变换并得到具有较好性能的化合物是非显而易见的。本文将结合笔者在此类专利申请实践中成功授权的几个案例，来探讨在Me-too药专利申请过程中针对创造性问题的答辩技巧。

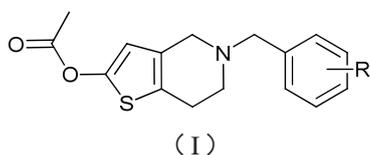
案例1（申请号为13/674,850的美国专利申请）

本申请涉及具有抗血小板聚集作用的含腈基的噻吩并吡啶酯衍生物。权利要求1请求保护具有式(I)结构的化合物或其药学上可接受的盐：



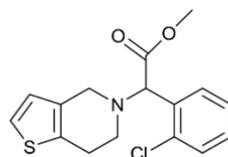
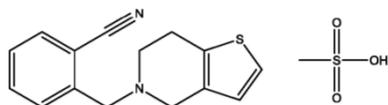
其中，R为腈基。

(参考译文：A compound having the structure of formula (I) or a pharmaceutically acceptable salt thereof:

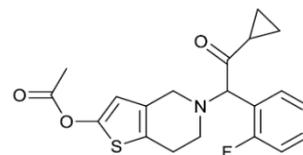


wherein, R is cyano group.)

审查员指出现有技术公开了具有抗血小板聚集活性的以下化合物：

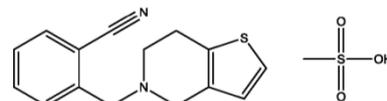


氯吡格雷



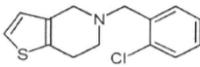
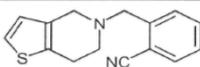
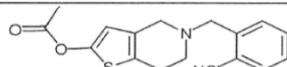
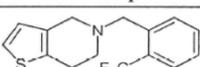
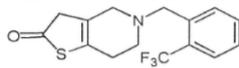
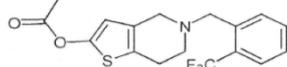
普拉格雷

并认为：本申请的化合物相当于是现有技术中的化合物



的噻吩环上结合了一个乙酰氧基，而普拉格雷在与本申请相同的位置上含有乙酰氧基并保留了作为抗血小板聚集剂的功效，因此，

Table 1:

No.	structure	Inhibition Ratio (%)
1	Normal Control	-
2	 Ticlopidine	58.9
3	 5-o-Cyanobenzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine	26.8
4	 Compound I-1 of the present invention	82.5
5		20.2
6		31.7
7		0.9

本领域技术人员可以想到对化合物进行上述结构改造，本申请不具备创造性。

在答复审查意见时，申请人以宣誓书（affidavit）的形式提交了以下补充实验证据，用以反驳审查员中的观点。

我们主要从以下角度陈述本申请具备创造性：如表1所示，化合物5和6与化合物3具有类似的结构，而在化合物5和6的噻吩上引入乙酰氧基后得到的化合物7与化合物5和6相比，表现出显著下降的血小板聚集抑制率为0.9%，可以认为化合物7基本无活性。因此，当在噻吩环上引入乙酰氧基后，所得到的化合物可能不能保持功效甚至可能丧失功效。然而，在现有技术公开的化合物3的噻吩环上引入乙酰氧基之后所得到的本发明的化合物I-1，相对于该化合物3出乎意料地显著提高了血小板聚集抑制率（82.5%比26.8%提高了两倍多），取得了预料不到的技术效果。（参考译文：As shown in Table 1, compounds 5 and 6 have similar structures as compound 3, however, compound 7 obtained by introducing an acetoxyl group at the thiophene ring of compounds 5 and 6 exhibits a significantly reduced platelet aggregation inhibition ratio of 0.9% compared with compounds 5 and 6, which could be regarded as basically inactive. Therefore, when introducing an acetoxyl group at the thiophene ring, the obtained compounds may not retain efficacy or even lose efficacy. However, compared with compound 3 disclosed in the prior art, the inhibition ratio of compound I-1 of the present invention obtained by introducing an acetoxyl group on the thiophene ring has unexpectedly increased by more than 2 times (82.5% is more than 2 times greater than 26.8%)

此外，申请人还在宣誓书中提供补充实验数据，进一步验证了说明书中提到的本申请的化合物与普拉格雷相比，取得了预料不到的显著降低出血倾向副作用的技术效果。上述观点均获得了审查员的认可。

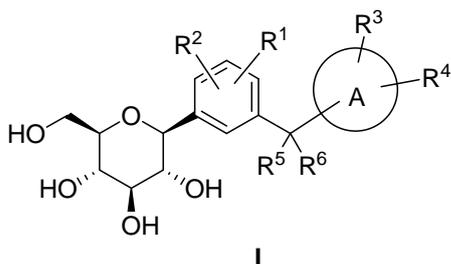
本申请最终在美国获得授权。另外，本申请在中国、欧洲、日本、韩国的同族专利申请也均以相似的答辩理由通过创造性的审查并获得授权。

由上述案例，可以总结以下经验用于今后处理此类案件：（1）通过补充实验数据进一步说明说明书中记载的技术效果在多个国家都是可以认可的，在美国需以宣誓书或声明的方式提交；（2）可以提供活性不好的化合物作为反例，以证明某些位置取代基的变化对于化合物的活性具有显著影响，得到具有较好活性的化合物并非是通过常规技术手段可以实现的。反例的选择最好是那些能够直接证明审查员的观点站不住脚的化合物。实际上，在申请人进行Me-too药的研发过程中，为了得到活性较好或是副作用较小的化合物通常会合成大量含不同取代基的化合物，其中有很多化合物的活性等效果都是不理想的；（3）在撰写申请文件阶段，可以将部分这种效果不好的化合物作为对比例写到说明书中，以体现所要保护的化合物的非显而易见性。

案例2（申请号为13/575,258的美国专利申请）

本申请涉及对糖尿病有治疗作用的含苯基C-葡萄糖苷结构的SGLT2抑制剂。权利要求1请求保护具有通式I结构的化合物或其药学上可以接受的盐，其中，R5和R6的定义选自如下几种情况：（1）R5 = R6 = Me；

(2) R5 = Me, R6 = OMe; (3) R5 = Me, R6 = H; (4) R5 = Me, R6 = F; (5) R5 = F, R6 = H; (6) R5 = OMe, R6 = H, (R1~R4以及环A的定义略)。



审查员指出：对比文件1公开了苯基C-葡萄糖苷SGLT2抑制剂，本申请与对比文件1的区别仅在于R5和R6取代基不同，对比文件1中R5和R6为两个氟。对比文件2也公开了苯基C-葡萄糖苷SGLT2抑制剂，并且教导了亚甲基桥可以被多种取代基取代。此外，对比文件3教导了生物电子等排体是药物化学中用于合理设计新药的策略。因此审查员认为本领域技术人员在对比文件1的基础上，结合对比文件2和对比文件3能够得到本申请的技术方案。

另外，本申请说明书实施例中测试药效的化合物与阳性药达格列净的结构区别也仅在于R5和R6取代基不同，达格列净的R5和R6均为氢。并且说明书实施例中的药效结果显示，本申请的化合物的活性仅有部分略好于阳性药达格列净，而另外一些化合物的活性与达格列净相当或略差于达格列净。

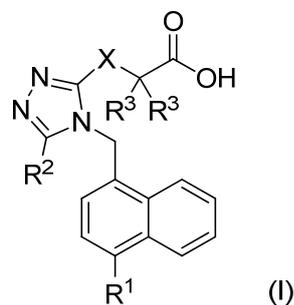
申请人在答复审查意见时以宣誓书的形式提交了补充对比实验数据，其中提供了R5和R6为其它生物电子等排体取代基（这些取代基落入对比文件2的取代基定义的范围，但是与本申请的取代基R5和R6的定义不同）

的化合物活性很差或几乎没有活性的补充实验数据，证明了R5和R6取代基对化合物活性影响较大，本申请虽然有部分化合物活性略差于阳性药达格列净，但与模型组或其他活性不好的生物电子等排体的化合物相比，均能显著降低葡萄糖引起的小鼠血糖耐受量，这个结果也是预料不到的。最终，审查员认可了上述争辩理由，本申请获得授权。

通过这个案例可以看出，提供活性不好的化合物作为反例，可以进一步突显本申请的化合物所取得的效果是预料不到的，尽管这个活性效果与阳性药达格列净（先导化合物）相比，并没有显著地提高。从另一个角度来讲，这种反例的存在证明了本领域技术人员无法通过取代基的简单替换得到具有类似活性的化合物，本申请的化合物的结构也是非显而易见的。

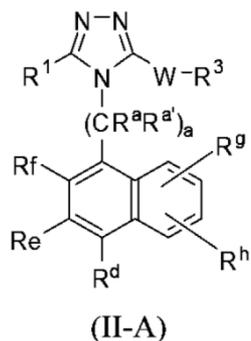
案例3（申请号为15/570,151的美国专利申请）

本申请涉及含二芳基甲烷结构的羧酸类URAT1抑制剂。权利要求1请求保护具有通式(I)结构的化合物或其药学上可以接受的盐（R1~R3的定义略），



对比文件1公开了具有以下通式II-A结构的化合物，并对各取代基进行了定义。经对比发现，对比文件1的通式II-A涵盖了本

申请的通式(I)定义的大部分化合物, 并且涵盖了本申请效果最好的化合物。因而审查员认为本申请不具备创造性。



对比文件1对式II-A中各取代基的定义范围非常大, 其中对三氮唑环和萘环连接部分 $-(CR^aR^a')_a$ 的定义如下: a 是0、1或2; R^a 为H或任选取代的C1-3烷基; $R^{a'}$ 是H或任选取代的C1-3烷基; 或 R^a 和 $R^{a'}$ 与它们所连接的碳原子一起形成3元、4元、5元或6元环, 任选地包含1个或2个选自O、N和S的杂原子。(a is 0, 1 or 2; R^a is H or optionally substituted C1-3 alkyl; $R^{a'}$ is H or optionally substituted C1-3 alkyl; or R^a and $R^{a'}$ together with the carbon atom to which they are attached form a 3-, 4-, 5- or 6- membered ring, optionally comprising 1 or 2 heteroatoms selected from O, N and S)

然而, 在对比文件1实施例1中合成并验证了活性的化合物均为三氮唑环和萘环直接以共价键相连的化合物, 即 $a=0$ 的化合物。而在本申请中, 三氮唑和萘环之间是采用亚甲基连接, 相当于 $a=1$ 。

尽管申请人最初在答复审查意见时强调了对比文件1实施例1中仅公开并验证了三氮唑和萘环用共价键直接相连的化合物具有

URAT1抑制活性, 而本申请说明书中已经证实了本申请的化合物采用亚甲基连接三氮唑和萘环比采用共价键直接连接这两个环的化合物具有显著提高的活性, 取得了预料不到的技术效果, 但是审查员仍然坚持认为本领域技术人员在对比文件1公开的通式II-A化合物的教导下有动机合成本申请的化合物并测试其活性, 而这些化合物也将会具有与本申请的化合物相同的效果。

再次答复审查意见时, 申请人通过提交宣誓书提供了一个三氮唑环和萘环以亚乙基连接(即 $a=2$)的化合物几乎没有活性的实验证据。该化合物除了含有亚乙基连接基团之外, 其它取代基与本申请的化合物相同, 其也落入对比文件1的通式II-A的范围内。最终审查员认可了本申请的技术方案具备创造性。审查员在授权通知书中给出本申请满足创造性的理由: “宣誓书中提供的实验数据表明, 一个落入对比文件1的式II-A范围内的化合物没有抑制URAT1的活性。因此, 对比文件1的教导不一定必然得到具有URAT1抑制活性的化合物。本申请要求保护的化合物对URAT1具有非常强的抑制活性。本申请所要求保护的化合物的技术效果无法从现有技术的教导中预期“The affidavit provides experimental data showing a compound falling within the scope of formula II-A of D1 exhibits no inhibitory activity on URAT1. Thus the teachings in D1 do not necessarily lead to a compound with URAT1 inhibitory activity. The instantly claimed compounds have very strong inhibitory activity on URAT1. The technical

effects observed for the claimed compounds could not have been expected from the prior art teachings.” 本案例申请在中国和欧洲的同族专利申请也均已获得授权。

综上所述，由于Me-too药的结构与已经公开的先导化合物或其衍生物比较接近，所以在申请专利时，为了达到具备创造性的要求，往往需要证明其相对于现有技术的化合物取得了预料不到的技术效果。而对比实验数据往往在专利申请能否顺利获得授权中起着决定性作用。作为一项实践经验，申请人在说明书中或在答复审查意见阶段如果能够提供在改造的位点含其他生物电子等排体基团但效果较差的化合物作为对比，可以反过来突出要保护的化合物所取得的技术效果是预料不到的，并且使审查员所认为的属于常规技术手段的观点站不住脚，从而保障专利申请的顺利授权。

参考文献：

[1] 沈俊杰，尹军团. Me-too药创造性的把握与研发策略.《河南科技·知识产权》，2016年1月，61-64

作者简介

胡丰女士于2004年毕业于河北工业大学制药工程专业，获药理学学士学位；2007年毕业于沈阳药科大学药物化学专业，获得药理学硕士学位。随后在药物公司从事药物合成研发。于2011年加入泛华伟业知识产权代理有限公司。

郭广迅先生于1993年毕业于青岛大学应用化学系，获学士学位；1996年获北京工商大学精细化工专业硕士学位；2004年获香港大学法学院法学硕士学位。郭广迅先生的业务领域包括化学、

化学工程、高分子化学、医学、医学材料和设备、药物和药物化学、电化学、农业化学品、洗涤剂、化妆品、造纸技术等，其在专利申请文件撰写、专利审查、复审和无效方面具有丰富的经验。1996年至2006年，郭广迅先生在中国专利代理（香港）有限公司工作，从事专利代理，于2007年1月加入泛华伟业知识产权代理有限公司。

中文商标的保护问题

裴粉红

中国公司向海外出售商品或提供服务，除需在目的地国注册中文商标之外，还需注册与其中文商标对应的外文商标。同理，外国公司在中国开展经营活动需要在中国注册外文商标以及与其外文商标对应的中文商标。然而，现实情况却是，有些小型外国公司不愿意在中国注册或使用中文商标，他们认为中文商标与其全球统一的外文商标形象不符，况且有时候中文商标不能恰如其分地表达外文商标的内涵。

1. 外国公司在中国注册中文商标的必要性

中国市场的目标客户是中国人，他们的母语是中文。与其他语言相比，中文更易被中国人理解、记忆和接受。

外文商标由字母构成，与中国人的读写习惯并不一致，外文商标需要更多的时间才能被中国消费者所了解和接受。由于中国消费者人数庞大，外语水平不一，外文商标商品的推广更加耗时费力。另外，不管你愿不愿意接受这一点儿，中国的消费者总爱下意识里为接触到的外文商标杜撰个中文名。

中国实行商标申请注册制，若您未能及时为自己的外文商标选择恰当的中文，很可能您的经销商、代工厂、客户或其他人员就会越俎代庖，为您选择对应的中文，并进行

推广，甚至将其注册为自己的商标，给您在中国的经营带来不必要的麻烦。

另外，越晚着手注册申请中文商标，剩下的选择就越少，因在先近似商标被驳回的可能性就越大。

下面以一个外国水泵制造商为例，简要说明及早着手注册中文商标的重要性。

该水泵制造商的外文商标与字号仅由四个字母组成，简洁明了，在全球范围内使用，从未考虑在中国注册中文商标，后因中国市场广阔而在中国成立独资公司，中国的消费者为了交流方便直接使用其中文字号作为外文商标的对应中文。进入中国十年之后，该水泵制造商终于开始考虑注册中文商标，首选是其中文字号。然而该申请却因在先近似商标而被驳回，该水泵制造商历时三年、历经多个商标程序，才终将此中文商标注册成功。

谨以此例说明在中国注册中文商标的必要性和紧迫性。另外，大家可以看到各大国际知名品牌都有中文商标，如苹果（Apple）、耐克（Nike）、宜家（IKEA）、耐克（NIKE）、家乐福（Carrefour）、谷歌（Google）等。外国公司在全球范围内以统一的商标推广商品或服务，在中国开展经营活动不一定非要将中文商标标注于商品或服务之上，但为了针对目标客户的推广活动中取得良好的效果，可以仅在促销推广和媒体宣传中使用中文商标。

2. 如何选择合适的中文商标？

中文商标一般应不超过四个汉字，容易记忆、朗朗上口、寓意美好，可以激发目标客户心中美好的情感。

我们可以通过以下方式外文商标选择

合适的中文文字。

直译

如果外文商标或其组成部分有含义且为褒义，最简单易行的方式就是将外文商标的含义直接翻译成中文，作为中文商标，比如苹果（Apple）、微软（Microsoft）就是直译的成功典型。

意译

外文商标可能有中文含义，但是通过直译过来的中文拗口。在这种情况下，就需要润色直译的中文，使其更符合中国人的阅读、理解习惯。

麦当劳的“I'm Loving It”、面包品牌“BreadTalk”、杂志“MoneyTalks”的中文翻译均是意译的成功典范。“I'm Loving it”翻译成“我就喜欢”、“BreadTalk”为“面包新语”、MoneyTalk为“钱经”。这些通过意译过来的中文更符合中国消费者的语言认知。

音译

臆造词汇显著性高，辨识度强，经营实体更喜欢以此作为外文商标。如此，大部分的外文商标并没有任何具体含义，我们需要模仿其发音杜撰中文，中文商标的发音听起来越像外文商标，中国的消费者越容易将其与外文商标联系在一起。

超市Carrefour音译为“家乐福”、运动品牌Adidas译为“阿迪达斯”（昵称为“阿迪”）、NIKE译为“耐克”、HONEYWELL为“霍尼韦尔”。这些中文译文既容易记忆、发音又与其外文商标极为相似。

音译和意译的结合

意译的中文商标多数不能译出外文商标

的发音，音译的中文商标多数不能译出外文商标的含义，两种翻译方式均有一定程度的翻译缺憾。如何既能保留外文商标的发音又能保留其含义？音译和意译的结合也许能帮忙做到这一点儿。

韩国知名家用品牌LOCK & LOCK的中文为“乐扣乐扣”，中文发音与LOCK LOCK很像，含义亦是“快乐地扣起来”。

知名轿车品牌BMW的中文是“宝马”，中文发音类似BMW，含义是“跑得很快马”（马是古代的交通工具）。放在中国的文化背景里，中文翻译既体现了外文商标的发音又完美表达了其含义。

饮品巨头Coca Cola的中文译文为“可口可乐”，含义是“好喝、喝得开心”。

自由译

还有一些外文商标，如果用以上四种翻译方式翻译，要么翻译出来的中文与产品不匹配，要么已被他人注册。在这种情况下，我们不得不求助于自由译。

如知名的快餐品牌PIZZA HUT和化妆品品牌Clinique，前者翻译为“必胜客”，后者译为“倩碧”，发音与其外文商标相差较远，更是没有反映出外文商标的含义。然而这两个中文译文与产品或服务关联密切、寓意美好，在中国的接受度较高，无疑亦是成功的中文商标。

3. 外国公司在中国注册申请中文商标可能面临的问题

(1) 中文商标顺利获准注册

通过以上任一翻译方式确定的中文商标，若能顺利获准注册，无疑是最完美的结局。但随着商标申请量逐年增加，顺利获准注册的可能性在减少。

(2) 中文商标的注册申请因在先近似商标被驳回

若中文商标的注册申请因在先商标近似被驳回，通过合适的程序（如异议、无效或三年未使用撤销程序）清除在先商标或是购买在先商标，均是为中文商标的注册申请扫清障碍的常用方式。

以GOOGLE的中文商标“谷歌”为例，美国谷歌向全球宣布将使用“谷歌”作为“GOOGLE”的中文后第二天，“谷歌”在中国被他人申请注册于除美国谷歌已申请注册的四个类别之外的多个类别。显而易见，申请人注册申请这些“谷歌”商标具有明显的恶意，美国谷歌通过商标法的适当程序将这些“在先商标”予以清除，“谷歌”在其他类别的注册申请才得以顺利核准。

如果通过商标法现有程序清除在先商标并非最佳选择或未能成功予以清除，购买未尝不是一种选择。与清除在先商标障碍的其他程序相比，购买在先商标花费较多但节省时间，如果在先商标有出售意向，通过购买在先商标的方式扫清在先商标障碍的确定性更强。

若以上两种方式不幸均未能将在先商标予以清除，海外公司将不得不另选中文商标，加大推广力度，在消费者心目中重塑外文商标与其中文商标的联系，阻断外文商标与其他中文的天然联系。

(3) 中国消费者使用另一个中文而非海外公司注册中文指代其外文商标

这种情况发生在索尼爱立信身上。索尼是日本的电子产品巨头，爱立信是瑞典手机制造商。索尼和爱立信合资成立索尼爱立信移动通讯公司，他们手机的品牌为Sony

Ericsson，中文为索尼和爱立信的简单组合“索尼爱立信”。中文商标为五个汉字，既不容易记忆也不容易拼读。中国的消费者将其昵称为“索爱”，索尼和爱立信两个公司首个中文字的组合。但索尼爱立信公司拒绝接受这个称呼，并为此发布书面声明。

在此背景下，有人在手机商品上成功注册“索爱”商标，索尼爱立信公司对此商标采取行政程序未果，随后起诉到法院并上诉，均以失败告终。索尼爱立信甚至申请高院再审，也没有成功。究其原因，尽管相关公众以“索爱”指称索尼爱立信，但索尼爱立信公司从未接受（明确拒绝）“索爱”为其商标。

如果相关公众已在使用一定的中文指代您的外文商标，建议就此趁势而上将其注册为中文商标，消费者的意愿不好违背。

若您已有中文商标且为消费者所认可，您在中国的生意定会兴隆。若未有中文商标，请根据我们提供的方式选择合适的中文并尽快注册申请为商标。

作者简介

裴粉红女士主要从事商标法律咨询和检索分析、注册申请、商标驳回复审、商标异议及答辩、无效宣告及答辩、撤三复审及答辩、商标变更、许可和转让、商标侵权行政查处、商标行政和民事诉讼等业务。裴粉红女士于2006年毕业于对外经济贸易大学英语学院，获文学硕士学位；2010年取得中国律师资格；2012年-2014年在中国人民大学在职研究生课程班进修民商法。



商标删减商品和部分注销的区别

我们在代理工作中发现，申请人经常把商标注销尤其是删减商品申请与部分注销申请相混淆。虽然这两种申请的作用都是缩小了商标使用的范围，但效果却截然不同。下文中，我们将通过三个方面帮助申请人加以区分。

一、针对的商标状态不同

删减商品申请针对的是注册申请过程中的商标，也就是说商标还没有进入注册公告期，包括异议阶段、不予注册复审及驳回复审行政诉讼过程中的商标，属于未授权确权的阶段。商标注销申请则是针对已注册的商标，提出申请的时间只能是在商标注册后的有效期内。

二、被核准后产生的法律效果可能不同

删减商品申请，只是针对申请中的部分商品提出删减请求，商品删减后该商标依然处于申请中的状态，只是缩小了申请注册商品的范围。如果想删减全部商品，实际上就是撤回商标注册申请了。商标注销申请产生的法律后果是使已注册商标失效，可能是在该商标的全部商品上失效也可能是只在部分商品上失效。

三、是否颁发注册证明不同

商品删减后，如果该商标申请在后续审查程序中被核准注册，则签发的商标注册证上将显示删减后的商品项目；如该商标申请在后续审查程序中被驳回，则自始与商标注

册证无关。商标被部分注销后，虽然原商标注册证作废了，但国家知识产权局仍会针对未被注销的商品重新核发新的商标注册证。

简单来说，申请过程中的商标，如果想放弃，办理撤回商标注册申请；只想放弃一部分，办理删减商品申请。已注册的商标，如果想放弃，办理全部注销申请；只想放弃一部分，办理部分注销申请。

泛华伟业代表客户赢得系列专利侵权纠纷的终审胜利

泛华伟业知识产权团队近日收到四川省高级人民法院做出终审判决，认定A公司侵犯了我所客户海福和博克公司的多项专利权，由此标志着海福和博克公司在这一历时近四年的专利侵权及无效系列案件中取得了最终胜利。

海福和博克公司是德国的著名企业，最早成立于1887年。至今已在中国市场销售上百台水泥包装机等大型设备，赢得了客户的广泛信任和赞誉，为中国经济的发展做出了贡献。自2016年起，原告在市场上发现A公司销售了一款水泥插袋机，涉嫌侵犯了原告的多项发明专利权，严重侵害了原告的市场地位及经济利益。

为了制止A公司的侵权行为，原告决定提起专利侵权之诉。

泛华伟业律师团队面临的一个重要问题是如何取证。由于侵权产品为大型专用设备，且价格昂贵，采取传统的公证购买的方式来固定侵权证据并不现实。经与客户充分研究后，我们决定采取在侵权现场拍照录像的方式固定侵权证据。原告的专利涉及复杂的机械结构，一些技术细节必须从特定角度才能进行取证。为了更好地理解技术方案，同时也为了能够在侵权现场顺利固定侵权证据，泛华伟业律师团队多次前往客户工厂实地了解技术方案，进行取证预演，并随后成功配合公证员在A公司（侵权设备的制造者）及B公司（侵权设备的使用者）的厂房内固定了侵权证据，为诉讼成功奠定了良好的基础。

该系列专利侵权诉讼历经一审、二审，一审诉讼期间还进行了两次现场勘验。同时，

A公司还就全部涉案专利向国家知识产权局提出了无效宣告请求。泛华伟业律师团队精心准备，最终成功维持涉案专利全部有效，并取得了侵权诉讼的最终胜利。

此外，A公司还以自己的两件专利向海福和博克公司的中国子公司提起侵权诉讼。泛华伟业律师团队有力举证、缜密答辩，最终，A公司的两件专利被宣告无效，A公司撤回了其全部诉讼请求。

本案中，泛华伟业律师团队参与侵权诉讼的律师为杨文泉、王勇、王博，参与专利无效程序的律师为胡强、王博、许峰。

泛华伟业知识产权代理有限公司

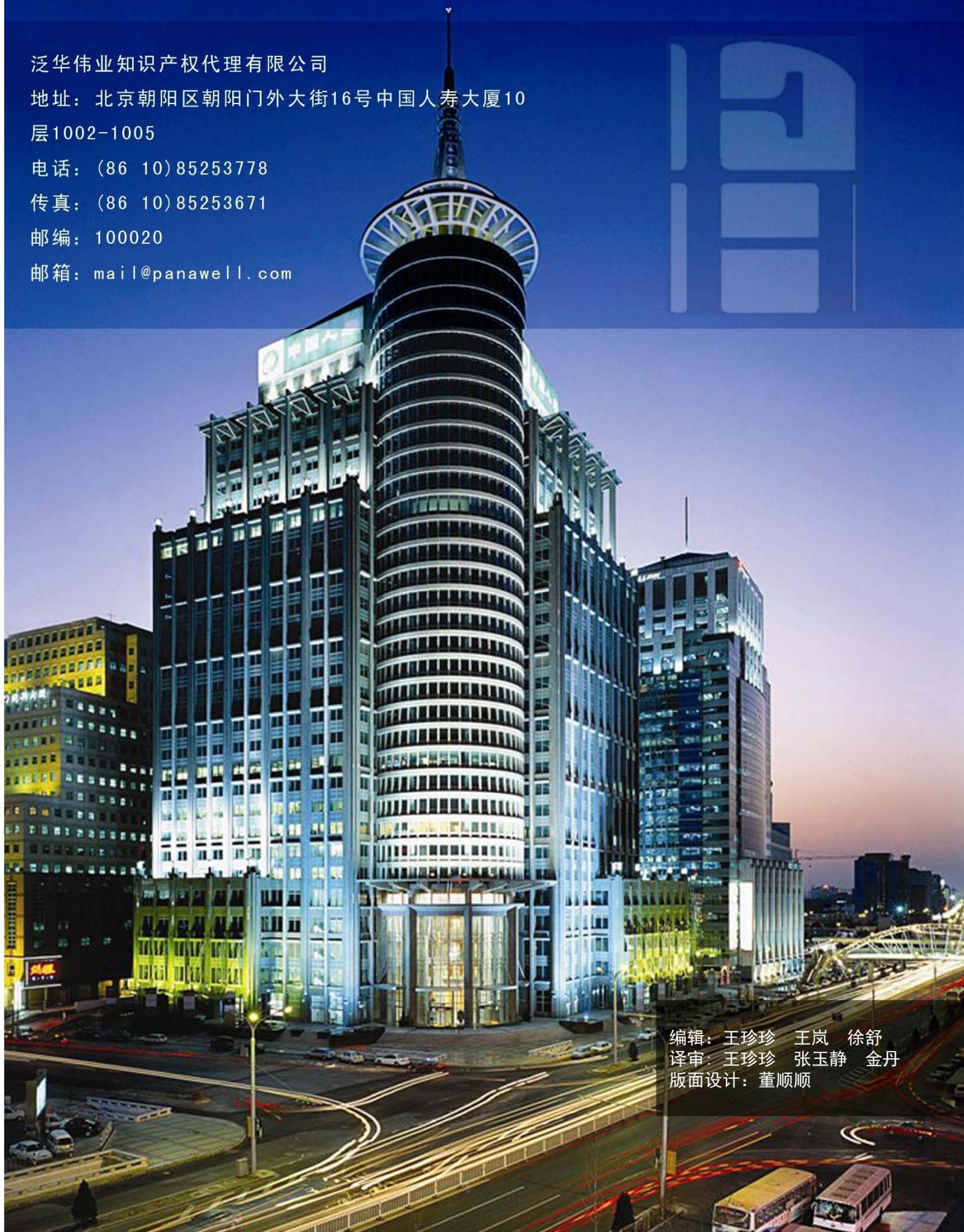
地址：北京朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦10
层1002-1005

电话：(86 10) 85253778

传真：(86 10) 85253671

邮编：100020

邮箱：mail@panawell.com



编辑：王珍珍 王岚 徐舒
译审：王珍珍 张玉静 金丹
版面设计：董顺顺