



YUXIN  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
OFFICE

杭州宇信  
知识产权代理  
事务所



## 美欧知识产权基础与实务

——国际贸易角度

杭州 2020.5

### 目录

- 知识产权
- 知识产权与国际贸易
- 美欧专利基础与实务
- 美欧商标基础与实务
- 几点感悟



YUXIN  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
OFFICE

杭州宇信  
知识产权代理  
事务所

## ➤ 知识产权

### 知识产权

广义上讲，知识产权是指工业、科学、文学和艺术领域的智力活动所产生的**法定权利**。是一种无形资产。

**核心：**源于对人类智力活动成果的法律保护制度。

**特点：**地域性 时间性 专有性

## 知识产权

根据成立世界知识产权组织 (WIPO) 的公约, 知识产权包括:

- 文学、艺术和科学作品; (版权)
- 表演艺术家的表演, 录音制品和广播; (版权)
- 人类各个领域的发明; (专利)
- 科学发现;
- 工业设计; (工业品外观/外观专利)
- 商标、服务标记以及商业名称和名称; (商标)
- 反不正当竞争

### ➤ 知识产权与国际贸易

### 知识产权：是各国重要的经济法律规则 是贸易竞争新武器

- > 保护产品，防御竞争对手，构筑技术壁垒
- >> 打造品牌，提高市场份额
- >>> 进入某些市场的前置条件(amazon、ebay等平台)
- >>>> 知识产权是企业创新能力、竞争能力的证明

- 《与贸易有关的知识产权协定》，TRIPS

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

是世界贸易组织（WTO）管辖的一项多边贸易协定。

TRIPS协议1994年与世界贸易组织所有其他协议一并缔结，它是迄今为止对各国知识产权法律和制度影响最大的国际条约。它包括实体性规定，也包括程序性规定，对知识产权执法标准及执法程序作出了规范，将违反协议规定直接与单边及多边经济制裁挂钩。

## ➤ 美欧专利基础与实务

### 美欧专利法律环境

#### 美国:

- ◆ 专利异议无效程序多，费用高
- ◆ 专利诉讼多、判赔额高：2017年3500起（中国3700）
  - 1992年美能达败诉，被判赔9365万美元，最后和解，支付霍尼韦尔1.27亿美元
  - 苹果vs三星，2011年开始，初裁三星赔超10亿美元，三星上诉，最后三星赔5.386亿美元和解
- ◆ 337调查
  - ITC发起；中国占比高，2018年19起，占总案件38%
  - 贝发记号笔；平衡车

## 美欧专利法律环境

时间	案件	赔偿金额
中国		
2017	华为公司 VS 三星集团	8000 万元
2016	360 公司 VS 江民公司 (中国 GUI 第一案)	1500 万元
2017	西电捷通公司 VS 索尼中国公司侵害发明专利权	9103367 元
美国		
2016	<u>Idenix Pharmaceuticals LLC</u> VS <u>Gilead Sciences Inc.</u>	25.4 亿美元
2009	<u>Centocor Ortho Biotech Inc.</u> VS <u>Abbott Laboratories</u>	16.73 亿美元
2007	<u>Lucent Technologies Inc.</u> VS <u>Microsoft Corp.</u>	15.38 亿美元
2012	<u>Carnegie Mellon Univ.</u> VS <u>Marvell Tech Group</u>	11.69 亿美元
2012	<u>Apple Inc.</u> VS <u>Samsung Electronics Co.</u>	10.49 亿美元
2012	<u>Monsanto Company</u> VS <u>E.I. Du Pont De Nemours</u>	10 亿美元

## 美欧专利法律环境

### ➤ 欧洲:

#### ◆ 历史悠久, 保护意识强

最早专利法、巴黎公约、WIPO  
政府和民众知识产权意识强

#### ◆ 诉讼数量少, 判赔额低

主要德国和英国。德国占一半。德国每年数百件, 英国更少。原告主张损害赔偿很少超过100万欧元。侵权方主动提诉讼多。

### ➤ 德国: 侵权认定比较快, 禁止令。

海关措施、展会

时间	地点	企业	备注
2008年8月	德国（柏林国际消费电子展IFA）	海信、华旗、魅族、纽曼等	德国海关以“可能侵犯专利权”为由，突袭了包括中国企业在内的69家企业展位。德国海关公布的数据显示，有69个展台的170款电视、140款MP3、21款手机和57款DVD录像机被没收。其中大多数是来自于亚洲的参展商。
2008年3月	德国（汉诺威CeBIT大展）	魅族、技嘉、倚天资讯、兆赫电子等	目前CeBIT上主要有四家公司大规模地通过申请查抄保护自己的专利权，它们是意大利的专利管理公司Sisvel、飞利浦、索尼爱立信和瑞士军刀，分别针对MP3、DVD、手机和U盘侵权行为。涉案的51家参展商中，24家来自中国内地，3家来自香港，12家来自台湾。
2007年3月	德国（汉诺威CeBIT大展）	华旗、纽曼、迈乐数码、深圳超人、台积电等	在展会期间，有多家中国内地和台湾地区厂商的数码产品因涉嫌“侵犯专利权”被查抄，部分展品被德国警方没收，主要产品为MP3和MP4。
2006年10月	法国巴黎（世界制药原料展览会）	无锡金丽洁公司、南京破蔚化工公司等	“赛诺菲—安万特”集团指控中国3家企业专利侵权，法国内政部有关部门对这3家企业的6名参展代表进行了扣押，并展开司法调查。这导致当时参展的中国医药企业全部“弃柜”回国。这一事件被称为中国医药行业的“巴黎门”。
2006年7月	欧盟当地海关	不详	美国MP3芯片厂商SigmaTel宣布在欧洲申请边境查封措施，任何侵犯了其专利的中国产MP3播放器在进入欧洲市场时，都可以被欧盟国家海关没收。
2005年11月	英国（格拉斯哥农作物科学与技术展览会）	安徽华星化工公司、河北威远生化公司	20家中国企业被亮“涉嫌侵犯专利”红牌，其中，两家中国企业被逐出展会。
2002年1—2月	欧盟海关	深圳普迪公司、惠州德赛视听科技有限公司	1月9日，深圳普迪公司出口到英国的3864台DVD机被飞利浦公司通过当地海关扣押，原因是侵犯知识产权，没有缴纳专利费。2月21日，惠州德赛视听科技有限公司出口到德国的3900台DVD也被德国海关扣押。

## 美欧专利申请

YUKUN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 杭州宇信知识产权代理事务所

### ➤ 巴黎公约途径

申请人在首次提起本国申请后12个月内（外观专利是6个月内），向美国和欧洲国家提出申请，并要求享有优先权。

保密审查

### ➤ PCT（专利合作条约）途径

PCT途径，申请人只需要提交一件PCT国际申请，可以在其成员国中同时请求多国对该发明进行专利保护。

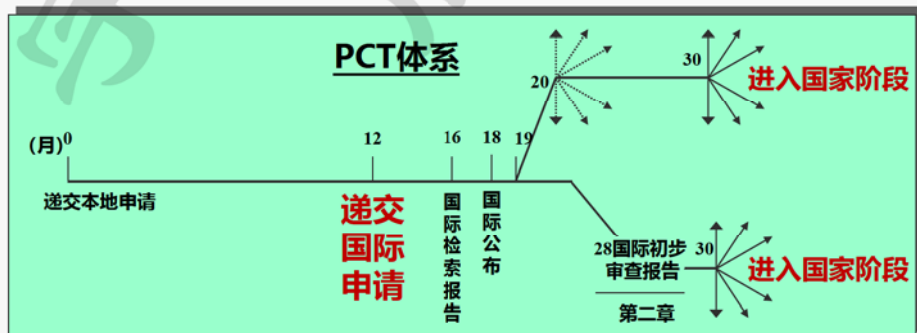
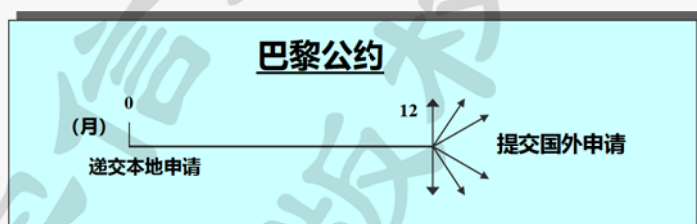
针对发明或实用新型



## 美欧专利申请

### ➤ PCT途径主要优势

- 时间优势**：提出PCT国际申请后，在提出目标国国家阶段申请前，申请人有较长时间的考虑期（30个月），可以在这段时间内充分考察专利技术的发展趋势、企业市场情况等情形之后后再做决策；
- 检索报告**：在提出进入目标国前，会收到国际局的检索报告和书面意见，也可能已收到作为优先权的国内专利的审查意见，为判断进入目标国后专利的授权前景等，提供参考；
- 语言优势**：可以以中文提出，等确定进入国家阶段后，再翻译成目标国文字。





## 美欧专利申请

### ➤ 欧洲专利局 (EPO)

**38个协议国, 2个延伸国:** 比利时、阿尔巴尼亚、**波黑**、塞浦路斯、奥地利、**黑山**、法国、保加利亚、塞尔维亚、希腊、瑞士、爱尔兰、捷克、意大利、德国、拉脱维亚、丹麦、摩纳哥、爱沙尼亚、马耳他、西班牙、荷兰、芬兰、斯洛文尼亚、**英国**、克罗地亚、匈牙利、冰岛、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马其顿、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、瑞典、斯洛伐克、圣马力诺、土耳其

PCT只能通过EPO: 比利时、塞浦路斯、法国、希腊、意大利、爱尔兰、荷兰、拉脱维亚、摩纳哥、马耳他、斯洛文尼亚

★ 统一审查, 授权后分别生效; 欧洲统一专利

## 申请实务

### ➤ PCT国际专利申请

**申请人:** 中国的国民或居民

**申请语言:** 中文或英文

**申请官费:** 1330CHF, 超30页15CHF/页, 检索费2100元, 150元/每项优先权

**代理费:** 3500-5000元

## 申请实务

### ➤ 欧洲专利局 EPO

- ★ 只有发明，没有实用新型；检索水平高
- ★ 审查时间长，费用高；审查期间需要交维持费
- ★ PCT进入提前审查、PACE
- ★ 授权后需要到成员国生效（validation）
- ★ 驳回复审、异议在EPO
- ★ 授权后无效效力只及于具体生效国家
- ★ 欧洲统一专利

欧洲工业品外观设计（外观专利）由EUIPO管辖

## 申请实务

### ➤ 美国 USPTO

- ★ 只有Utility，全实审
- ★ 申请到第一份审查意见（OA）约20个月
- ★ 一般1-2份No-final OA和一份Final OA
- ★ Final OA后可提RCE、CA、CIP
- ★ 授权后无效程序：PGR、IPR
- ★ 可通过PPH、AE、Track One加快审查
- ★ 外观：实质审查，授权后15年有效，无年费；图片要求高

## ➤ 美欧商标基础与实务

### 为什么要注册商标?

商标是品牌的基础，一个信誉良好的商标，有可能比企业所有有形资产还值钱。



## 为什么要注册美欧商标

- 美欧商标保护制度完善
- 没有商标，只能贴牌OEM
- 即使电商销售，也需要品牌备案

**市场未动，商标先行**

## 申请实务

- 马德里国际商标注册申请

### 1. 优点

- 1) 程序简单，可以用中文+英文（或法文）向商标局一次性提出指定任意个数成员的申请，后续通知都由国际局转发
- 2) 不需要各申请国分别做文件、走程序，节省时间
- 3) 官费由基础费用+国家费用组成，如果指定国家多，总费用比分别提出单一国家申请可节省不少

## 申请实务

### 2. 不足

- 1) 须以国内注册或申请为基础提出，商标图案不得作任何更改，所选商品不能超过国内注册或申请范围
- 2) 部分国家申请获权时间比直接申请长
- 3) 中心打击原则：5年
- 4) 指定国如发出临时驳回，必须委托相应国家代理机构答复，会另外产生费用。美、日、韩、泰国容易因商品/服务不规范收到临驳
- 5) 大多数成员对马德里注册只发核准保护声明，没有注册证书

★非马德里体系成员：港澳台、巴基斯坦、阿联酋、沙特、阿根廷、智利、秘鲁、玻利维亚、南非、尼日利亚等

## 商标涉外申请

### ➤ 欧盟商标申请

- ★ 欧盟商标由欧洲知识产权局 (EUIPO负责)

马德里注册可指定欧盟。

欧盟28国为：英国、德国、法国、意大利、比利时、卢森堡、丹麦、瑞典、西班牙、葡萄牙、芬兰、希腊、奥地利、荷兰、爱尔兰、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克、斯洛维尼亚、罗马尼亚、保加利亚、克罗地亚

## 申请实务

欧盟商标审查规则：速度快；异议；和成员国在先商标关系  
脱欧过渡期英国商标处理：2020年获证欧盟商标可直接转

### ➤ 单一国家申请

美国：使用宣誓

欧盟国家：与欧盟商标关系

### ➤ 几点感悟

## 几点体悟

YUXIN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 杭州宇信知识产权代理事务所

- 知识产权是动真格的
- 涉外商标故事

✓ 资助政策

### 黄建光，杭州宇信知识产权代理事务所 国际部负责人



#### • 律师，专利代理师，商标代理师

- 北京大学经济学学士
- 浙江大学电气工程（第二学士）

- 10余年知识产权行业从业经验
- 有丰富的涉外知识产权代理经验，熟悉多国知识产权法律制度和环境
- 擅长专利、商标等知识产权国际布局
- 擅长知识产权维权和侵权分析



手机/微信号  
13957157537

YUXIN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 杭州宇信知识产权代理事务所





YUXIN  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
OFFICE

杭州宇信  
知识产权代理  
事务所

- 杭州宇信知识产权代理事务所
- 总部地址：杭州市文二路207号耀江文欣大厦12楼
- H:www.yuxinip.cn E: huangjianguang@yuxinip.cn
- T: 0571-88905099

➤联系人：黄建光

(手机/微信号13957157537)



YUXIN  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
OFFICE

杭州宇信  
知识产权代理  
事务所

谢谢!



YUXIN  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
OFFICE

杭州宇信  
知识产权代理  
事务所