

智专快讯(2009 年第十二期)  
/ 总第二十九期)

# 导读



广东省珠海市南屏坪岚路 2 号南屏企业集团大厦第八层

电话: 0756-8813895 传真: 0756-8813896

网址: [www.innopat.com.cn](http://www.innopat.com.cn) E-mail: [mail@innopat.com.cn](mailto:mail@innopat.com.cn)

## 智专动态

智专新闻

## 专业视角

马德里商标国际注册体系介绍及解读

## 新闻关注

广东将重奖拥有核心技术自主知识产权

国家工商总局:我国将建立驰名商标退出机制

商务部: 外资并购老字号只备案不禁止

国家工商总局:2012 年商标审查周期有望缩至 10 个月内

《商标代理管理办法》开始施行

澳门经济局网站开设商标专栏

金山开放源代码对抗微软垄断

## 社会讲堂

中国企业谋划海外“专利地图”的近忧与远虑

## 智专新闻

### ★ 智专段淑华律师参加国际知识产权律师联合会(FICPI)中国(深圳)研讨会

2009 年 11 月 15 日—17 日, 智专公司段淑华律师参加了国际知识产权律师联合会(FICPI)中国(深圳)2009 研讨会, 会议将近 240 余位代表参加, 包括来自美国、欧洲、日本等 20 多个国家和地区的知识产权律师, 智专公司是珠海唯一参加的公司。与会主讲嘉宾包括国家知识产权局领导、中国最高人民法院法官、欧盟外观设计注册官员、香港知识产权署署长等。

在研讨会期间, 段淑华律师与国内外知识产权界同行进行了充分友好的交流, 并且就在实际工作中遇到的专利诉讼、无效以及维权等瓶颈问题和政府官员(最高人民法院、国家知识产权局、深圳市场监督管理局等), 进行了积极的沟通和有益的探讨。

### ★ 智专段淑华律师为粤闽两地的知识产权局及有关部门代表介绍国际知识产权纠纷案例分析及应对策略

2009 年 11 月 18 日至 20 日, 粤闽两省沿海城市保护知识产权工作第六次联席会议在广东省珠海市召开。本次会议由珠海市知识产权局主办, 粤闽两省 10 个城市知识产权局和深圳市市场监督管理局有关代表参加了会议。

智专段淑华律师应邀为与会的有关代表介绍了国际知识产权纠纷案例分析及应对策略。

### ★ 智专段淑华律师应邀为 ReChina 第六届亚洲打印耗材展览会(ReChina Asia Expo)——中国高峰论坛作专题报告

全球耗材业领袖盛典 Recharger and Lyra's China Forum(中国高峰论坛)是 2009 年 12 月 2-4 日于上海举办的第六届亚洲打印展的华丽前奏。

段淑华律师在论坛上就通用耗材行业更新案例及相关法律问题进行了相关的介绍和分析, 使参加论坛的耗材企业代表和其他人员获益匪浅。

更多信息, 敬请留意智专公司网站: [www.innopat.com.cn](http://www.innopat.com.cn)

## 马德里商标国际注册体系介绍及解读

马德里商标国际注册体系由 1891 年签订的《商标国际注册马德里协定》(以下简称《马德里协定》)和 1989 年签订的《商标国际注册马德里协定有关议定书》(以下简称《议定书》)构成。这两个条约并行且独立运作,其共同实施细则于 1996 年生效。使商标所有人以最简单的行政程序,并在最短的时间内以最低的成本在指定国家里获得商标保护一直是该体系所遵循的宗旨。预计在 2009 年末,该体系下的第 100 万件国际商标注册将诞生。

根据世界知识产权组织(WIPO)统计信息,截止 2009 年 10 月 15 日,加入《马德里协定》或《议定书》的国家和政府间国际组织共有 84 个(编者注:83 个国家加欧盟)。其中《马德里协定》缔约方 56 个,《议定书》缔约方 80 个,包括中国在内的既是《马德里协定》缔约方又是《议定书》缔约方的国家为 52 个。

### 一、《马德里协定》与《议定书》区别

#### 1、缔约方的主体范围不同

《马德里协定》规定只有巴黎公约成员国才有资格加入;而《议定书》则规定,除巴黎公约成员国外,政府间组织(如欧盟)也可以加入。

#### 2、申请注册要求不同

申请国际注册指定保护为《马德里协定》缔约方,该商标必须已获准注册或已被初步审定;申请国际注册指定保护为纯《议定书》缔约方时,该商标既可是已经注册的商标,也可以是刚被受理的注册申请。

#### 3、工作语言不同

《马德里协定》使用的工作语言仅为法语;《议定书》使用的工作语言可选择法语、英语或西班牙语。

#### 4、规费不同

申请国际注册指定保护为《马德里协定》缔约

方,该申请只要缴纳统一规费即可;申请国际注册指定保护为纯《议定书》缔约方,该申请除要缴纳统一规费外,还需依照各国规定缴纳单独规费。

#### 5、驳回期限不同

《马德里协定》规定缔约方的审查期限为 12 个月,也就是说一个国际注册商标向世界知识产权组织国际局(以下简称国际局)登记此项国际注册之日起,12 个月左右后申请人没有收到驳回通知,该商标一般已在被指定的国家给予保护;而《议定书》则赋予缔约方一定选择权,审查期限可以是 12 个月也可以是 18 个月。

#### 6、国家基础注册与商标国际注册的关系不同

依照《马德里协定》保护的注册商标,自国际注册(申请)之日起 5 年内,如果该商标在国内注册已全部或部分被撤销、注销,那么,无论国际注册是否已经转让,该国际注册商标在所指定国家都会被撤销,并丧失保护。而依照《议定书》保护的注册商标,自国际注册之日起 5 年内,如果该商标在国内的注册已全部或部分被撤销、注销,商标所有人可在该商标被撤销之日起 3 个月内,向所指定的《议定书》缔约方商标主管机关提交一份申请,并按照各缔约方的规定缴纳一定的费用,即可将商标国际注册转换为缔约方国家注册。

此外,需要特别指出的是,经 WIPO 成员国大会通过对《议定书》第九条的相关修改,自 2008 年 9 月 1 日起已经生效。该条款主要解决同属《马德里协定》和《议定书》的缔约方之间条约的适用问题。

根据修改后的规定,在同属《马德里协定》和《议定书》的缔约方之间全面适用《议定书》,且只适用《议定书》。也就是说,同属《马德里协定》和《议定书》缔约方的国际注册申请人或注册人在国际注册申请或后期指定申请中,指定同属《马德

里协定》和《议定书》的缔约方时，将适用《议定书》。从 2008 年 9 月 1 日开始，任何由于新的规定而受《议定书》管辖的指定，将适用临时驳回通知的 12 个月标准审查期限和 100 瑞士法郎标准规费。

综上所述，《议定书》是在《马德里协定》的基础上发展而来，并在申请条件、审查周期、工作语言、收费标准和收费方式、保护期限以及国际注册与基础注册的关系等程序方面都做了重要修改，使得商标国际注册程序更加公平、科学、便捷，更加有利于保护商标注册当事人的权益，也更加有利于各缔约方商标主管机关独立审查并协调一致工作。

## 二、马德里商标国际注册体系优点

### 1、对于申请人而言

#### (1) 申请手续简单

申请人只需要通过国际局使用一种指定语言（法语、英语或西班牙语）、提交一份申请、缴纳一次费用就可以向除原属国之外的其他所有加入相同条约缔约方提出商标注册申请，免去了分别向这些缔约方商标主管机关使用不同语言、提交不同申请、分别缴费的繁琐程序。

#### (2) 申请费用较低

通过该体系申请商标国际注册比在各国逐一申请商标注册费用更为便宜。申请的国家越多，费用节省得越多。例如，申请商标被注册在 3 个类别以内，《马德里协定》或《议定书》缔约方的基础费用均为 100 瑞士法郎，约合人民币 568 元，相比

绝大部分缔约方的国内申请实际费用要低。

#### (3) 审查周期较短

《马德里协定》及《议定书》明确规定，商标国际注册申请在指定缔约方的审查驳回期限自通知日期起算，为 12 个月（编者注：适用于纯《马德里协定》缔约方及《马德里协定》及《议定书》双缔约方）或 18 个月（编者注：仅适用于纯《议定书》缔约方）。这样，大大缩短了商标审查周期，使得申请人能在更短的时间内确认自己的商标是否能在指定缔约方获得注册。

#### (4) 维护管理便捷

申请人提出商标国际注册申请后，便可获得国际局颁发的国际注册证，获得对应的国际注册号。通过该国际注册号，即可在世界知识产权组织网站上对自己所申请注册的商标指定各个缔约方的审查情况进行查询。申请人也可通过该国际注册号直接向国际局办理商标的后续事宜，比如变更、转让、续展、注销等。因此，通过马德里体系申请商标国际注册使得申请人对自身的商标维护管理更为便捷。

### 2、对于缔约方商标主管机关而言

马德里商标国际注册体系带来的最大好处是减少了缔约方商标主管机关的工作量。鉴于商标国际注册申请的形式审查部分由国际局完成，这在一定程度上减少了缔约方商标主管机关的工作量。此外，国际局还负责国际注册公告的发行，负责收取和分配国际注册规费，同样也减少了各主管机关的工作量。（来源：中国知识产权报）

## 广东将重奖拥有核心技术自主知识产权

广东省人才办日前公布了《广东省南粤功勋奖和南粤创新奖评选表彰办法（试行）》（征求意见稿）。根据该办法，广东将设立南粤创新奖和南粤功勋奖，每两年评选一次，其中南粤创新奖获得者奖励 500 万元，南粤功勋奖获得者奖励 3000 万元。

办法指出，南粤创新奖主要面向自主创新领域。今后在新产品、新技术、新工艺、新装备、新材料、新能源开发利用方面进行自主创新，开发出

拥有自主知识产权的核心技术，并形成市场竞争力强、主导产业发展的名牌产品，取得显著经济效益或社会效益的，都将有望摘取南粤创新奖的桂冠。南粤功勋奖将授予在自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学领域取得国际国内领先水平研究成果；在重大科技创新、重大科技成果推广应用作出重大贡献等的个人或团队。（来源：中国知识产权报）

## 国家工商总局：我国将建立驰名商标退出机制

日国家工商行政管理总局副局长付双建在此间举行的第三届中国商标节上透露，中国将抓紧修改完善《驰名商标认定和保护规定》，并研究驰名商标的退出机制，建立驰名商标动态管理模式。

据介绍，目前，通过行政认定和司法认定的中国驰名商标已达上千枚，并呈逐年上升趋势。但近年来，驰名商标认定弄虚作假、驰名商标默默无闻、名牌产品出问题等现象时有发生，正本清源，恢复

中国驰名商标认定制度本来面目，规范中国驰名商标认定及使用制度势在必行。

付双建表示，中国将继续加大驰名、著名商标的保护力度，充分发挥商标行政执法网络健全、程序简便、快捷高效的优势，通过驰名、著名商标制度，培育自主国际知名品牌，进一步提升企业知识产权创造能力。（来源：经济参考报）

## 商务部：外资并购老字号只备案不禁止

商务部相关负责人近日表示，目前，商务部会同国家发展和改革委员会一共对于 429 家老字号从保护传统文化角度进行了认定，其中有些老字号也有外资参与。该负责人表示，依据商务部等六部委

曾于 2006 年出台的《外国投资者并购境内企业暂行规定》，在几种情况下外资企业的并购行为是需要向商务部备案的，并购中华老字号便是其中之一；备案是必要的程序，但是没有否决和禁止并购

老字号。

据悉，在北京的老字号企业中，白玉豆腐、吴裕泰茶叶等几家就是和外商合资的品牌。

该负责人表示，2008 年，商务部会同 14 个部委出台了《关于保护和促进老字号发展的若干意见》，该文件主要是从国内市场发展的角度，支持和促进中国老字号的发展。老字号不仅是商业的一

个形态，承载着千百年中华文化的传统和精髓，同时它还是非物质文化遗产保护的重要内容。该负责人强调，无论是中华老字号的企业、制造业企业，还是服务业的企业，我国的政策只能是进一步开放，中国倡导投资贸易自由化、便利化的大趋势是一贯的。（来源：中国知识产权报）

## 工商总局:2012 年商标审查周期有望缩至 10 个月内

根据国家工商行政管理总局 30 日发布的关于商标工作达到国际水平的规划，到 2012 年我国商标注册审查周期应控制在 10 个月以内，商标异议裁定和评审审理周期应控制在 20 个月以内。这意味着，我国商标注册审查周期将进一步缩短，从而为企业发展提供更大便利。

近年来，我国商标申请量以每年近 10 万件速度快速增长，而商标审查能力的提高却相对滞后，一度造成商标注册审查周期过长，申请大量积压，社会各界十分关注。

据工商总局商标局有关负责人表示，从 2008 年起，他们采取一系列措施着力提高商标审查能力，已使审查周期从过去的 3 年左右逐步缩短到 1 年多，明年可望进一步缩短到 1 年以内。这次出台

的规划又提出，到 2012 年我国商标注册审查周期要控制在 10 个月以内，这将为企业发展提供更大便利。

这位负责人同时表示，他们在商标审查上将注意数量与质量并重，在进一步缩短商标审查周期的同时，不断提高商标审查质量。

来自工商总局商标局的统计数字，今年以来，我国商标注册申请量创历史最高，预计全年将达到 80 万件；与此同时，商标注册审查量增速更高，截至 9 月 15 日已突破百万大关，计划全年达到 130 万件。（来源：新华社）

## 《商标代理管理办法》开始施行

为了维护商标代理秩序，保障委托人及商标代理组织的合法权益，根据商标法及其实施条例，《商标代理管理办法》已经国家工商行政管理总局审议通过，自 2009 年 11 月 11 日起施行。

该办法规定，商标代理组织可以接受委托人委托，指定商标代理人为其代理商标注册申请、变更、

续展、转让、异议、撤销、评审和侵权投诉等有关事项；提供商标法律咨询，担任商标法律顾问；代理其他有关商标事务。商标代理人应当为委托人保守商业秘密，未经委托人同意，不得把未经公开的代理事项泄露给其他机构和个人。

该办法还明确，商标代理组织不得委托其他单

位和个人从事商标代办活动，并不得为从事上述活动提供任何便利；商标代理组织不得接受同一商标案件中双方当事人的委托；商标代理组织不得与第三方串通损害委托人合法权益，不得损害国家和社

会公共利益或者其他代理组织合法权益，不得从事其他非法活动；如有上述行为发生，将由商标代理组织所在地或者行为地县级以上工商行政管理部门予以警告或者处以罚款。（来源：中国知识产权报）

## 澳门经济局网站开设商标专栏

近日，为更好地让广大企业和社会公众获得澳门与内地有关知识产权的信息，澳门特别行政区政府经济局在其网站开设了“内地与澳门商标专栏”。

专栏介绍了在《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》的框架下与商标相关的诸多信息，包括开放内地商标代理业务的安排、内地与澳门商标领域的合作内容，以及商标注册制度和参考资料，如法律法规、申请注册流程、申请书、收费表、商标查询机构、统计数据、相关网址等内容。这一

专栏的设立为澳门品牌进军内地市场提供了前期准备。

为进一步深化内地与澳门特别行政区经贸交流与合作，今年 5 月 11 日，中央人民政府与澳门特别行政区政府签署了《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议六。在贸易投资便利化方面，双方为加强知识产权保护领域的合作，同意采取措施以进一步加强商标领域的交流与合作。（来源：中国知识产权报）

## 金山开放源代码对抗微软垄断

日前，记者从金山软件召开的 UOF SDK 网站开通发布会暨金山软件 UOF（拥有自主知识产权的文档格式国家标准）成果汇报会上获悉，金山软件多年开发成果——UOF OPEN SDK 开发包将以开源的形式无偿提供给社会。金山同时开通 UOF SDK 网站，其他办公软件企业、中间件厂商及办公软件用户均可通过该网站免费下载开发包，以实现读写 UOF 文档格式标准，以推动国产文档格式标准产业化。

对此，中国工程院院士倪光南指出，文档格式

之间的开放和兼容是必然发展趋势。UOF 是开放的文档格式标准，可有效解决不同办公软件之间不能互存互取互读数据的问题，有利于信息的发布、检索、传播和长期存档，这一开放式文档格式标准将对占据市场垄断地位的微软专有格式标准形成强烈冲击。金山软件此举将推动 UOF 标准在行业内的普及和应用，让更多的行业内厂商能够接受和支持此标准，从而与微软的私有文档格式标准形成真正的抗衡。（来源：中国知识产权报）

## 中国企业谋划海外“专利地图”的近忧与远虑

目前,深圳一家知名地板企业负责人何贻信正为远在德国的一桩专利诉讼费尽心思。就在今年的德国汉诺威地板展上,他的展位遭遇了竞争对手发起的“临时禁止令”而不得不撤展。

对于这个已经耗资几百万元人民币,在美国、加拿大、澳大利亚、南非等世界上 50 多个国家都申请了国际专利,并在 2005 年作为中国传统行业中率先于美国国际贸易法庭胜诉“337 调查”的企业来说,今年仍旧在德国市场上遭遇美国竞争对手发起的攻击,让负责人何贻信深深体会到中国企业将知识产权布局海外的“吃力感”。

尽管如此,企业仍意识到核心专利在海外布局的不可或缺。记者在 12 日至 16 日于广州举行的第三届中国专利周上了解到,不少企业正在努力向海外输出知识产权。

“作为具有很大产业价值的核心专利,一定要坚强地‘走出去’在海外申请注册,哪怕企业必须做好准备经历国际上尤其是欧美知识产权领域的诉讼考验。”他指着企业自主研发的地板核心技术“一拍即合”锁扣技术说。

在第三届中国专利周的开幕式上,广州市知识产权局局长吴岳静代表中国北京、上海、重庆、深圳、东莞等 42 个城市宣读了倡议书,倡议各大城市“帮助企业有效进行知识产权海外布局,主动为企业技术创新提供更多的指导和支持。”

“确有必要鼓励中国企业在海外进行知识产权布局。尤其是在企业需要重点发展业务的国家,申请知识产权是‘兵马未动,粮草先行’的战略性做法,”中国国家知识产权局专利管理司司长马维野说。

记者翻开中国去年 6 月发布的《国家知识产权战略纲要》,其中明确提出,近五年的目标之一是:“本国申请人发明专利年度授权量进入世界前列,对外专利申请大幅度增加。培育一批国际知名品牌。”业内专家也建议中国企业应当尽早进行知识产权海外布局的谋划,以更多地保护拥有自主知识产权企业的利益。

但是,来自海外的数据显示,中国企业在国际上申请专利的数量仍然太少。“中国有一些企业在欧

洲申请了专利保护,从而有利于保护他们的产品参与国际竞争。但是更多的中国企业根本就没有参与进来。”欧盟内部市场协调局总务与对外关系司欧共体技术援助项目处处长若瑟此前接受新华社记者采访时说。

若瑟透露,根据欧盟内部市场协调局的数据,从 1996 年 4 月至 2008 年 8 月,694977 件商标通过欧洲内部市场协调局注册,其中,中国内地申请人注册了 2626 件,占的比例仅为 0.37%。而同期美国申请的专利占了 21%,德国占了 17%,日本占了 3%。

“中国企业的申请和注册相比中国的经济规模,确实太少了。”他说。

马维野认为,中国企业在海外申请专利的量并不大,这和海外申请的“门槛”有关。他说:“中国企业在海外申请专利的量的确不多,重要的瓶颈是钱的问题。PCT 申请在海外的费用很高。不少大企业都难以承担。”

不仅仅是积极到海外申请专利保护,在经历多次知识产权诉讼风暴后,中国企业负责人也渐渐认识到海外“游戏规则”的规律。

“在国际上申请了专利,并不意味着可以高枕无忧了。还必须考虑自己的专利是否侵权,是否无效等问题。”何贻信说,“我们是在别人的地盘上,按照别人的游戏规则,不得不认识到各种风险。”

在面临“知识产权纠纷”时,海外专家同样提醒中国企业注意策略和方法。日前于深圳召开的“中美欧知识产权研讨会”上,德国专家赖纳指出,在欧洲对于侵犯知识产权行为的处理,并非只有通过昂贵、耗时的诉讼程序来解决。紧急情况下,权利人经常根据各国民法规定,利用海关扣押措施和诉前禁令手段,尽可能地制止侵权行为。

赖纳建议,中国企业应该提前做好准备,包括拥有自己的知识产权,对竞争对手产品做是否侵权的检索分析,在收到知识产权权利人的警告信后考虑提交“保护令状”等。(来源:新华网)