



铭天知识产权周刊

MeanCare Intellectual Property



(封面—铭天客户之华佗国药集团股份有限公司)

《铭天知识产权周刊》编辑部



2015年8月第9期 （总第9期）

2015年8月26日（周刊）

主 办：《铭天知识产权周刊》编辑部

顾 问：郑剑军

主 编：罗丽娅 李颖

副主编：杨冬霞 赵姗

编 委：杨冬霞 赵姗 高宏丽 钟磊
王春雨 苑丁

地 址：北京市西城区马连道路 19 号
茶马大厦 15层（100055）

电 话：400-865-0075 / 010-83204505

传 真：010-63326276

邮 箱：mcip@meancare.com

网 址：www.ming-tian.com

微 信：MeanCare

《铭天知识产权》简介

北京铭天知识产权代理有限公司（以下合称为“公司”），系经国家工商行政管理总局商标局备案登记，以及国家知识产权局、版权局认可的综合性专业法律服务机构。公司总部位于北京，毗邻国家商标局，具有良好的地理优势。并且通过多年的努力，公司在行业内建立了广泛、长期、紧密的合作关系，能够为客户提供包括但不限于商标、专利、版权等全方位的知识产权法律服务，尤其在驰/著名商标认定、商标风险代理方面取得了显著成就。

同时铭天公司通过多年的努力，在司法、行政等政务主管和职能部门中树立了良好的工作形象，并在与各行各业客户的知识产权业务合作中，亦建立起了良好的职业信誉。依托良好的社会关系网络，以及与国家商标局、国家知识产权局专利局等政府主管部门顺畅的工作沟通，公司在中国驰名商标认定、著名商标认定、商标风险处理、商标行政诉讼、知识产权战略制定等业务上，具备得天独厚的优势。

自成立以来，铭天公司一直致力于知识产权领域或法律的研究与实践，始终坚持“专业、高效、细致、热情”的服务宗旨，根据客户的需要提供个性化、系统化、全方面的纵深法律服务，协助客户将知识产权管理工作深入到企业的每一个环节中。凭借高水平的专业团队与高标准的服务方式，铭天正成为行业中的佼佼者。



目 录

铭天动态	4
铭天商标观点：“夜来风雨声”，“商标”知多少	4
此“道”非彼“道”，“道”亦不同	7
行业咨询	9
如何估值标准必要专利：深度解读美国微软诉摩托罗拉案.....	9
强生后来居上靠什么？	15
不要让电视综艺失去创意动力.....	16
典型案例	18
阿迪达斯起诉Forever 21侵权“三道杠”商标.....	18
泸州老窖侵权“礼享”商标再被起诉.....	18
客户风采	19
铭天知识产权代理“华佗奇星再造”商标行政诉讼案.....	19



铭天动态

铭天商标观点：“夜来风雨声”，“商标”知多少

【作者：铭天知识产权】



一提到“商标”，大家都会说：我知道！广药集团和加多宝公司争夺的“王老吉”，不就是“商标”嘛，美国苹果公司与深圳唯冠公司争夺的“iPad”也是“商标”，还有最近闹腾的“TESLA（特斯拉）”、“恒大”冰泉、“滴滴”打车啊！不错，这些都是商标，也是近年来商标领域中非常典型、非常有影响力的案件，曾经一度闹的沸沸扬扬，那么除了商标界的这些风风雨雨，大家对商标还知道多少？商标到底与我们有着怎样的联系呢？今天，北京铭天知识产权律师就和大家聊聊“商标”的事。

“商标”一般被通称为“品牌”，但从严格意义上讲，“商标”是不同于“品牌”的，“商标”是个法律概念，“品牌”则是个营销概念，“品牌”的基础是

“商标”，“商标”是“品牌”的一个组成部分，两者有着密切的联系。本文，铭天知识产权主要简单介绍法律概念上的商标，从法律角度聊一聊商标。

首先，我们看一下“商标”的定义。

《商标法》第八条规定“任何能够将自然人、法人或其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册”。

由此可见，“商标”是指任何能够将自然人、法人或其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合。

同时，该条法律规定也明确了何种要素或内容可以作为商标申请注册，而这一点也是多数人不明白的地方，很多人认为图形或具有艺术美感的标识才是商标。而单纯的文字、字母或数字则不是商标。

显然，这种想法是不正确的。其实，申请注册的商标既可以是单纯的文字、图形、字母、数字、三维标志、声音等，也可以是上述要素组合后的整体内容。

一个由纯汉字构成的，如“丽人”、“红鸟”是商标；一个多种要素组合的整体



内容，如“**Da Shu Mei** 达舒美”，也是商标。因此，我们在设计申请注册的商标时，不必局限于图形或汉字。而且，“声音”也可以作为商标申请注册了，这是2013年8月30日修改的《商标法》新增的商标要素，其突破了此前必须具有可视性的要求，使商标的要素更加多元化，也更有利于保护声音创作者的权益。

其次，我们介绍一下商标的分类。

《商标法》第四条第一款规定“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。”

根据该条法律规定，任何自然人、法人或其他组织在生产经营活动中，需要对商品或服务申请商标的，都应当向商标局申请注册，也只有向商标局申请注册的商标才取得商标专用权。

而即使取得商标注册专用权的商标，也并不是在所有商品上可以得到保护，这就涉及到了商品/服务分类的问题了。

根据国家工商行政管理总局商标局编写的《类似商品和服务区分表》（基于尼斯分类第十版2014文本）（以下简称“区

分表”）的规定，商品和服务共分为45个类别，第1类至第34类为商品，第35类至第45类为服务，45个类别涉及到我们生活中的“柴米油盐”、“衣食住行”等方方面面，这也满足了各行各业经营者申请注册商标的需求。

我国的“区分表”是根据世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》来编写和调整的，商品和服务分类具有一定的专业性和实践性。商标和服务的分类并不是我们通常所理解的商品分类。很多人认为食品在一个类别，家电属于一个类别，医用的药品和器械都属于一个类别，实际上，按“区分表”的规定，食品就涉及到第29、30、31类，甚至对食品的销售还涉及第35类服务等。因此，大家在申请注册商标时，应咨询专业的商标代理机构，要对商标要保护的商品最大化的涵盖，千万不要想当然，导致取得了商标专用权，却在自己想用的商品上得不到保护，还让他人“钻了空子”。

再次，关于商标的检索。

申请人在确定了商标的构成要素及商标的商品/服务类别后，就可以向商标局申请注册了。

但《商标法》第三十条规定“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人



在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”

根据该条规定，标志含有不得使用或不得注册的内容，商标侵犯了他人驰名商标权利，侵犯了他人的商号权、姓名权、著作权等在先权利，侵犯了他人在先商标权利等违反法律规定情形的，商标局会驳回申请，不予公告。因此，申请人在申请注册前须对商标进行查询、检索，以便商标能顺利核准注册，降低商标申请注册的风险。

商标的查询、检索可以由申请人自行在商标局官方网站上查询，也可以请商标代理机构查询，而现在多数代理机构查询都是免费的，可以省去申请人很多时间和精力，而且，商标代理机构对商标的近似性及商品的类似判断，或商标是否存在不得使用或不得注册等情形的判断，更为专业，对商标申请人会起到很大帮助。

就商标近似与否的问题，铭天律师就听到很多人对其的误解。有的申请人仅以其申请商标的字体与在先申请商标的字体、字形或某一构成要素存存在差别，就认为不近似，但官方在审查商标时，是以相关公众的一般注意力为标准的，如商标易造成相关公众的混淆与误认的，会判断

为近似。所以，在对商标进行检索时，申请人也不能凭自己主观意识判断，贸然进行申请注册。

最后，商标专用权的保护。

介绍了上述内容，很多人一定会说，“我为什么要注册商标，不申请注册商标，我一样能经营，一样挣钱。”确实有很多人认为商标与自己没有太大关系，或者不愿去费时间和金钱去申请商标。

据有关调查显示，绝大部分小吃店均没有申请注册商标，很多小吃店就是家族经营，收入只要够一家人温饱及基本需求，也并不考虑做大，认为申请注册商标与他们没有关系。甚至有店主认为，即使侵犯别人商标权，再换一个就是了。

其实，这种现象在我国是相当普遍的，这从另一角度也反映了我国民众知识产权意识不强，法律意识淡薄，尤其在经济不发达的地区表现的更为明显。

虽然，我国商标申请是采取自愿注册原则（除烟草制品类），但商标对商品或服务的经营者来说，当然是越早申请越好，很多快速发展的企业，都是与其较强的知识产权意识及完善的战略分不开的。而商标战略是品牌发展的基础，没有“市场未动，商标先行”的先见之明，就不可能赢来企业的发展壮大。



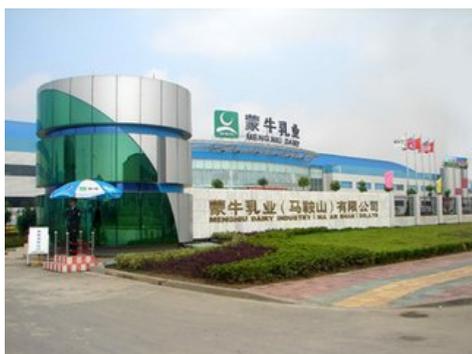
回头说说那些小吃店，虽不求发展壮大，但现如今商标申请量较大，所能用的文字可以说越来越少，一不留神，就可能侵犯他人的商标专用权，店主在苦心经营的过程中，没有时间申请商标，却有时间不停换招牌吗？申请商标一件商标，即使委托商标代理机构，也不会超过2000元，这样的费用应该比换店招不会贵太多吧。

所以，铭天知识产权建议，商品或服务的经营者应当尽早申请注册商标，既能够保障自身的权益，也能避免产生商标侵权纠纷。

通读全文，您也许对“商标”有了一些认识，但对申请注册商标的实际操作仍有些困惑，不用着急，敬请关注铭天知识产权，铭天知识产权团队将会为您提供贴心帮助。

此“道”非彼“道”，“道”亦不同 --评蒙牛乳业“新养道”商标诉讼案

【作者：铭天知识产权】



近日，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称蒙牛乳业）因不服国家工商总局商标评审委员会（以下简称商评委）作出的《关于“新养道”商标异议复审裁定书》将商评委告上法庭，该商标行政诉讼案已在北京市第一中级人民法院进行了开庭审理。蒙牛乳业的代理人、商评委、第三人委托代理人北京铭天知识产权代理有限公司律师均出庭参加了诉讼。

庭审中，蒙牛乳业依据《商标法》（2001年）第二十八条、第十三条第二款的规定，请求法院撤销商评委作出的《关于“新养道”商标异议复审裁定书》，判令商评委重新作出裁定。

针对第二十八条，蒙牛乳业称：其第6538723号、6538727号“新养道”商标（以下分别称引证商标一、引证商标二）为显著性较强的词汇，中山樱花公司的“新养道”商标（以下称被异议商标）与其引证商标一、二文字相同，绝非巧合，且所使用商品存在着较强的关联性，以相关公众对商品和服务的一般认识综合判断，容易引起混淆。

针对第十三条第二款，蒙牛乳业称其第6638724号“新养道”商标（下称引证商标三）构成驰名商标，应扩大保护。对于引证商标三构成驰名商标的内容，蒙牛乳业未在诉讼程序中提交证据，仍以其在异议复审程序提交的会计师事务所出具专项审计报告、



产品资料、销售证明、推广费用专项审计报告、宣传证明、荣誉证书等加以证明。

商评委在庭审中答辩称：首先，被异议商标“新养道”指定使用的商品与蒙牛乳业的引证商标一、引证商标二所核定的商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面均存在一定区别，不属于同一种或类似商品，被异议商标与引证商标未构成类似商品上的近似商标，未违反《商标法》（2001年）第二十八条的规定。

其次，蒙牛乳业提交的专项审计报告、产品资料、销售证明证据，较少显示“新养道”商标，绝大部分为“蒙牛”、“特仑苏”商标的使用证据，所获得的荣誉也未能体现出是引证商标三所获荣誉，依据《商标法》（2001年）第十四条规定，原告提交的证据不足以证明引证商标三构成驰名商标，不应依据《商标法》（2001年）第十三条第二款的规定进行保护。因此，商评委认为被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，应予维持。

北京铭天知识产权代理律师述称：第一，被异议商标未违反《商标法》（2001年）第二十八条的规定。

被异议商标所使用的商品为第33类的果酒(含酒精),烧酒,葡萄酒等,引证商标

一核定使用的商品为第29类的肉,鱼制食品等,引证商标二核定使用的商品为第32类的啤酒,矿泉水,柠檬水,果汁饮料(饮料)等。

铭天知识产权郑剑军律师认为,根据《类似商品和服务区分表》关于商品的分类标准,被异议商标“新养道”商标与引证商标一、引证商标二核定使用的商品分别属于不同的类别,且商品之间在功能、用途,生产部门,销售渠道,销售场所等方面均存在很大差别,相关公众以一般的生活常识及消费习惯足以区分出其为不同种类的商品,不会造成混淆,从而不构成类似商品。

第二,原告提交的证据不足以证明引证商标三构成驰名商标,被异议商标未违反《商标法》（2001年）第十三条第二款的规定。

蒙牛乳业提交的销售证明、专项审计报告等为其所有牛奶的销售业绩,未体现“新养道”产品的销售情况,故不能证明引证商标三“新养道”产品取得良好的销售业绩。荣誉证明、广告宣传证明也不足以证明其“新养道”商标被相关公众广泛知晓而具有了较高知名度。依据相关法律规定,引证商标三在被异议商标申请注册前未构成驰名商标。

第三人坚持请求法院维持商评委作出的《关于“新养道”商标异议复审裁定书》。



该案未当庭宣判。从案件庭审中原、被告及第三人各方的主张及观点，我们可以看出，驰名商标认定坚持个案认定原则，商标是否构成驰名商标，应在案件中依据提交的证据进行审理判定。

据北京铭天知识产权郑剑军律师介绍，现在有很多企业集团为在主营业务之外，为了开拓新的业务领域，进一步丰富自己的产品线，往往会在公司核心商标之外单独申请注册新的商标品牌，而所申请的商标与该企业的核心商标或者申请注册的其他商标是相互独立的，不能因该企业的某个商标享有较高知名度，而当然的把这种知名度援引至其他商标。如本案中的蒙牛乳业，名下的“蒙牛”、“特仑苏”等商标虽具有一定的知名度，但其“新养道”商标与这些商标不存在必然的联系，如不能提交充分的证据证明其“新养道”商标被相关公众广泛知晓而具有较高知名度，便不能认定为驰名商标。

另外，在依据驰名商标的法律规定对商标进行保护时，也要审查商标达到驰名状态的时间点，并非任何时间达到驰名商标状态均能够进行保护。

如本案中，蒙牛乳业须证明引证商标三“新养道”在被异议商标“新养道”商标申请日前已达到驰名状态，否则，不能依据《商标法》（2001年）第十三条的规

定进行保护，郑剑军律师如是介绍说。

被异议商标“新养道”同蒙牛乳业的“新养道”商标，虽然字相同，但使用在不同种类的商品上，是完全不同的商标，可谓“道”亦不同。

北京铭天知识产权代理有限公司代理的中山樱花公司“新养道”商标在异议、异议复审等行政程序均获得胜诉裁定，此次诉讼，能否赢得乳制品行业龙头企业—内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，笔者将密切关注案件结果。

行业咨询

如何估值标准必要专利：深度解读美国微软诉摩托罗拉案

【来源：中国知识产权资讯网】



MOTOROLA
摩托罗拉

2015年7月30日，美国联邦第九巡回上诉法院（以下简称“第九巡回法院”）在微软诉摩托罗拉案（案件号14-35493）颁布了一份64页的判决书，维持华盛顿州西区联邦地区法院的判决，判摩托罗拉对标准必要专利



（即只要产品符合技术标准必定会侵权的专利）的许可过程违反了公平合理不歧视（以下简称“FRAND”）条款，因此被判赔偿微软1452万美元。同时，第九巡回法院也维持了之前地区法院针对FRAND许可费率作出了207页的判决。

总结

本案对如何评估标准必要专利提供一些程序上的指导，但是没有提供实际和方便操作的方案或框架。本判决的精彩处反而在合同法、专利法、程序法、国际法和宪法的应用上，体现了双方的明星律师和法官们的深厚法律功底。

案情背景

摩托罗拉的两个专利组合（现已被谷歌购买）一个涉及H. 264视频编码的ITU标准（以下简称“H. 264专利组合”），另一个涉及802. 11无线区域的IEEE标准（以下简称“802. 11专利组合”）。ITU和IEEE的专利政策规定参与标准制定的专利权人必须根据FRAND条款许可专利。

2010年10月，微软在美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）启动337调查，指控摩托罗拉手机侵权微软专利，随后双方讨论了交叉许可的可能性。2010年10月21日和29日，摩托罗拉给微软发函，要求以每台装置价格的2. 25%为许可费把它的

两个专利组合许可给微软。

收到摩托罗拉的函件后，2010年11月微软在华盛顿州西区联邦地区法院（以下简称“地区法院”）提出诉讼，指控摩托罗拉违反了FRAND条款。第二天，摩托罗拉在同一法院起诉微软，要求法院禁止微软使用摩托罗拉的H. 264专利。

摩托罗拉随后也在ITC启动337调查，指控微软的Xbox侵权，要求ITC禁止微软的Xbox进口美国。同时摩托罗拉在德国法庭启动专利侵权诉讼，要求禁止微软在德国销售Xbox。

因为微软所有的Windows和Xbox的欧洲集货中心在德国，所以德国的诉讼对微软的威胁非常大。为了避免可能的禁令给其带来的经济损失，微软马上把其欧洲集货中心迁移到荷兰。

同时，微软在美国地区法院提交法庭动议，要求地区法院在判决摩托罗拉的禁令诉求是否合理之前，禁止摩托罗拉在德国执行任何可能从德国法庭拿到的禁令。

2012年4月，地区法院批准了微软的法庭动议，禁止摩托罗拉在德国执行任何禁令。摩托罗拉不服而上诉，第九巡回法院维持地区法院的判决。此时，德国法庭已经判决摩托罗拉有权拿到禁令，但是在德国，禁令不是自动生效。要执行禁令，摩托罗拉必须先



交押金（“post a bond”），万一德国上诉法庭推翻禁令时可以赔偿微软的经济损失。由于美国的判决，摩托罗拉被迫不能执行德国的判决。

于是，地区法院的诉讼继续。微软修改了诉状，指控摩托罗拉的申请禁令的诉讼违反了FRAND条款造成合同违约。地区法院暂停了所有的专利侵权的审理，先裁决摩托罗拉是否合同违约。

随后，地区法院判决（1）FRAND条款构成摩托罗拉和标准制定组织之间可执行的合同，（2）作为标准的使用者，微软可以作为第三方收益者（“third party beneficiary”）执行这份合同，（3）为了遵守FRAND条款，摩托罗拉初始的要约必须是有诚意的，但不需要一开始就是FRAND许可费率，只要最终的费率是FRAND许可费率即可，和（4）摩托罗拉无权拿到禁令。

2012年11月地区法院法官直接庭审，之后2013年4月出法官判决（“bench trial”，没有陪审团）：（1）摩托罗拉的H.264专利组合的FRAND许可费率是0.555美分，合理的FRAND范围是0.555—16.339美分和（2）摩托罗拉的802.11专利组合的FRAND许可费率是3.471美分（注：第九巡回法院判决书中写成了3.71美分，属于笔误），合理的FRAND范围是

0.8—19.5美分。合理的FRAND范围是为了给陪审团一个框架来判定摩托罗拉是否违反FRAND条款。

地区法院的判决基本上同意了微软的所有观点，远远低于摩托罗拉的诉求（每个Xbox的许可费为4.5美元，即售价的2.25%）。所以该判决一下来，微软马上要支付给摩托罗拉680万美元的许可费，摩托罗拉拒绝接受。

2013年9月，陪审团裁定摩托罗拉赔微软1452万美元，其中1149万美元弥补微软搬迁欧洲集货中心造成的损失，303万美元赔偿微软的律师费。

摩托罗拉不服判决，上诉到美国联邦巡回上诉法院。联邦巡回上诉法院把本次上诉案转到了第九巡回法院。

上诉主要的争议点

摩托罗拉提出第九巡回法院对本案没有司法管辖权，指出专利相关的案件应该由联邦巡回上诉法院法院审理。第九巡回法院不同意，提出程序上本案之前禁止执行德国禁令的上诉是由第九巡回法院审理的，所以第九巡回法院可以继续审理本次上诉。何况联邦巡回上诉法院也同意了把本次上诉案转到了第九巡回法院。

针对FRAND许可费率，摩托罗拉提出地区法院无权不经过陪审团直接法官判决。但因



为摩托罗拉之前同意了地区法院的法官判决，所以第九巡回法院不允许摩托罗拉现在反悔。

摩托罗拉同时指出地区法院对FRAND许可费率的裁决违反了联邦巡回上诉法院规定的框架（见Georgia-Pacific案的15个因素，具体请参考Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)，本文就不一一罗列）。第九巡回法院指出本案实质上不是专利案件，而且合同违约案件，所以地区法院不需要严格参照Georgia-Pacific案的15个因素，而可以做适度调整。所以维持地区法院的判决。

针对赔偿律师费，摩托罗拉指出根据Noerr-Pennington法律原则，其诉讼行为受美国宪法第一修正案的保护，所以不应该向微软赔偿律师费。第九巡回法院判定该法律原则不适用于合同法。因为摩托罗拉启动的申请禁令的诉讼违反了FRAND条款，因而违反合同，所以地方法院的判赔律师费没有错误。

点评

本案判决书回味无穷，真是爱不释手。可点评点实在太多，不能一一列举。以下是11点拙评。

第一，本案没有给如何评估标准必要

专利提供的这个疑难杂症提供灵丹妙药。具体费率还是要参照专利法中Georgia-Pacific案的15个因素，即在著名的专利侵权案Georgia-Pacific案中，美国法庭提出了一个在专利侵权情形下确定合理许可费率的粗略分析框架。

具体来说，法庭在确定侵权者(被许可人)向专利所有者(许可人)应交付许可费率时，应考虑以下Georgia-Pacific因素，包括许可人以往的专利技术许可费水平、被许可人以往向类似技术交付的许可费水平、许可人的专利政策、协议的范围和特征、专利技术相对于原有技术的改进程度、侵权的程度及在该市场或可比市场中使用本专利或相似技术通常所带来的利润率等15个相关因素。

不过FRAND许可费率是受合同法的约束，所以地方法院可以适度的调整参考的因素。在本案中地区法院就对Georgia-Pacific案的15个因素作了适当的修改和调整。

第二，FRAND许可费率的计算过程还是劳民伤财。使用事前竞标模型来确定FRAND许可费率的分析框架，原告和被告提供大量资料，以期还原标准建立时的技术和市场结构情景，从而确定当时市场条件下相关标准技术的FRAND许可费率水平，同时双方提供财务专家的证词，由陪审团最终决定。如果双方同意由法官判决的话，也可以。不过估计大部分案件当事人会选择由陪审团判决，赌一



把自己庭审的表现！

第三，今后专利权人对标准必要专利的授权会遇到极大的阻力。本案判决给被许可方提供的新的法律武器，可以通过违反FRAND条款提出合同违约诉讼，甚至可以索赔律师费。

值得注意的是，虽然标准制定组织的专利政策只是专利权人和标准制定组织双方同意的合约，但是被许可方作为标准使用方，可以作为标准制定组织专利政策的第三方受益人，提出合同违约诉讼。真是妙招！

第四，本案引发的蝴蝶效应还可能迫使一些专利权人策略性的退出标准制定组织。如果不参加标准制定组织的话，自然不受标准制定组织的专利政策的约束，则也不需遵守FRAND条款的合同义务了。

当然，专利权人退出标准制定组织退出标准制定组织早不是什么新闻。几年前高通等公司就曾策略性的退出过标准制定组织。本案可能让更多的专利权人作出退出标准制定组织的决定，以免遭受合同违约的诉讼

第五，如何鉴定是否违反FRAND条款？第九巡回法院并没有说提出请求禁令的诉讼就直接违反了FRAND条款，而是看个案的细节，比如说要约是否有诚意，要

约的费用是否合理等等。

作为专利权人，估计今后会更加谨慎。要约时会表现的（至少会装作的）非常有诚意，以获取法官或陪审团的好感。

第六，本案对今后反垄断案件的影响。有了合同违约，为什么还要用反垄断？反垄断除了证明违反FRAND条款以外，还要证明有市场支配地位和滥用其市场支配地位，难度重重。而合同违约，只要证明违反FRAND条款即可，这才是简单有效的武器，估计会成为被许可方的首选方案（当然违反反垄断法的后果更严重，赔偿可能会更多）。

当然在中国已经在行政执法案例和诉讼中采用FRAND原则。例如，深圳市中级人民法院和广东省高级人民法院在审理华为诉IDC公司（InterDigital, Inc.）滥用市场支配地位案中认为IDC公司向华为公司索要的许可费远高于苹果公司和三星公司，明显违反了FRAND原则，因而判定IDC公司败诉。中国发改委反垄断局在调查IDC公司涉嫌滥用无线通信标准必要专利市场的支配地位实施价格垄断行为案中，IDC公司承诺不对中国企业收取歧视性的高价许可费、不将非标准必要专利与标准必要专利进行捆绑许可获得被终止调查。

第七，本案对今后ITC337调查的影响。因为ITC337调查的法律救济也是禁令，所以



如果专利权人提出ITC337调查的话，有可能也会构成违反FRAND条款。

事实上，近几年美国法律界对ITC是否应该受理标准必要专利的案件颇有争议，比如2013年美国司法部和美国专利商标局颁布了《有关受自愿性FRAND许可条款约束的标准必要专利的法律救济的政策声明》，就指出ITC的禁令不一定适用于标准必要专利。

如果标准必要专利是要按FRAND条款收许可收费，那不应该给禁令。而ITC没有法律权利来判赔偿，只能给禁令，所以道理上不应该受理标准必要专利的案件。但这可是要剥夺ITC对标准必要专利的管辖权，所以ITC自然不同意。

第八，如何避免干涉其他国家司法程序，但还是达到同样目的？美国法庭惯用的技巧是约束当事人。本案中，美国法院没法要求德国法院中止审理（根据国际法，各国司法独立），但是美国法院很聪明的要求摩托罗拉不能执行德国法院颁发的禁令，有异曲同工之妙！因为摩托罗拉在美国有财产，如果不服从美国法院的命令的话，后果不堪设想，所以只好服从判决。

第九，本案中微软的主场优势非常明显。其实很多法律点的胜负在毫厘之间，

如果本案不在微软的地盘上审理的话，而在摩托罗拉总部所在地芝加哥审理的话，估计法官和陪审团的判决不会这么一边倒地倾向微软。所以今后专利权人可能会抢先在自家地盘上提出专利侵权诉讼。

第十，第九巡回法院PK联邦巡回上诉法院。总体来讲，第九巡回法院用了一个罕见的程序法原则得以审理此案，但是明显对专利相关案件的判决经验不如联邦巡回上诉法院。本案判决没有对今后的案件提供实际和方便操作的方案或框架，所以我们期待联邦巡回上诉法院今后对类似案件的判决！

第十一，用法律经济学原理来计算FRAND许可费率？其实如果标准制定组织指定专利政策时就规划好FRAND许可费率，那么当事人和法庭就不需要浪费资源计算费率了。从法律经济学的角度，这是对社会最有利的方案。

但是在实践中，很多标准制定组织不仅不规定FRAND许可费率，还对专利政策的描述故意措词模糊。这又是为什么呢？原因是标准制定组织为了争取更多的专利权人参加标准制定，权衡各方利益，最后只能制定一个简单的专利政策，以免得罪人。

所以还需钻研的课题是如何运用法律经济学的原理，结合各国的特殊国情，制定一个FRAND许可费率的策略，才能彻底解决估标



准必要专利的这个难题。

花絮

感谢读者们耐心读完这篇严谨的文章，笔者最后爆料一个花絮轻松一下。

本案双方的上诉律师是美国最大牌的律师之一。摩托罗拉的上诉律师Kathleen Sullivan是斯坦福大学法学院的前院长，美国前100个大所中历史上第一个目前也是唯一一个名字在律所名称上的女律师。微软的上诉律师Carter Phillips是美国最高院出庭最多的非政府律师，总共在美国最高院出庭辩论过80件案件！不以胜负论英雄。双方在本案中提出了这么多尖端的法律点，涉及合同法、专利法、程序法、国际法、和宪法的高难领域，实在令人敬佩！

虽然本案判决书对如何评估标准必要专利没有提供实际和方便操作的方案或框架，但是终结了双方长达五年的诉讼。更给法律界提供了程序上的指导和多领域尖端法律点的应用，结合笔者的点评，希望给读者对如何估值标准必要专利带来一点启发。

强生后来居上靠什么？

【来源：中国知识产权报】

Johnson & Johnson
强生

光学镜片是一种精密光学产品，隐形眼镜就是光学镜片产品中精度较高、加工难度较大的产品之一。隐形眼镜模具是隐形眼镜加工过程中最重要的工具，其对隐形眼镜的外观和质量产生的影响占70%以上。目前，隐形眼镜的基本功能已不局限于校正视力，随着其舒适度、美观度的逐步提升，越来越受到消费者的青睐，隐形眼镜市场份额不断扩大，市场前景广阔。

目前，在隐形眼镜模具领域，专利申请量最大的公司是强生。截至2014年7月31日，强生已在全球范围内提交了40件专利申请。强生的发展之路有哪些特点，有哪些长处值得国内企业借鉴？下面笔者对其进行分析。

强生成立于1886年，是一家生产医疗卫生保健品及消费者护理产品的公司，其产品在全球175个国家和地区销售，产品涉及护理、医药和医疗器材及诊断等多个领域。

据了解，强生进入隐形眼镜市场后，首先购买了他人的相关技术，在此基础上又研发出了自己的产品。虽然较其他竞争对手而



言，强生进入隐形眼镜领域的时间较晚，但却是最早生产抛弃型隐形眼镜的企业，并引领着抛弃型隐形眼镜的发展方向。

笔者认为，强生之所以能在隐形眼镜领域迅速发展，得益于其采取的专利布局策略。强生虽然进入隐形眼镜领域的时间不长，但其专利运营手段非常成熟，比如，强生将一项发明分解成多项不同的技术提交专利申请，以此加大专利保护力度。此外，强生从刚开始提交专利申请时就注重在全球市场进行专利布局，其提交的40件专利申请中，有31件都已在全球多个国家和地区提交了国际专利申请，占其专利申请总量的77.5%。强生提交的第一件涉及模具的专利申请就在多个国家进行了专利布局，其在美国提交了专利申请后，又通过《专利合作条约》（PCT）途径在欧洲、日本、加拿大、澳大利亚、墨西哥、韩国、中国等国家和地区提交了专利申请。由于专利布局地域与目标市场有直接关联，强生的专利布局也反映了其市场分布。比如，强生一直比较重视欧洲市场，其在欧洲已经提交了28件专利申请。自2000年起，中国隐形眼镜市场迅速崛起，强生也开始进军中国市场，并在中国展开了专利布局。

目前，在隐形眼镜模具领域，国外企业已经在中国市场进行了周密的专利布

局，对于国内企业来说，若不进行技术创新，将难以突出重围。笔者注意到，部分眼镜片生产商在中国市场并未针对光学镜片模具进行专利布局，我国企业可以学习这些企业的先进技术，结合我国眼镜市场的实际需求，研发出适合我国国情的模具。此外，国外企业超前的专利布局意识也值得我国企业学习和借鉴，比如强生公司的产品在进入某个国家之前，都会采取专利先行策略。

笔者认为，对于国内企业而言，可以依靠自己在光学镜片模具领域的某些优势，不断加大研发力度，做到精益求精，同时进一步延伸自己的产业链，通过持续的技术创新占据产业链的制高点。

不要让电视综艺失去创意动力

【来源：中国知识产权报】



暑期荧屏又掀起一轮“综艺大战”，《中国好声音4》《报告教练》《爸爸去哪儿3》……一系列综艺节目“争奇斗艳”。2015年，全国卫视频道有超过200档综艺节目播出，其广告市场份额也超过百亿元。而在



综艺节目“井喷”的背后，却存在着烧钱制作、缺乏原创性等诸多问题。

从上世纪90年代开始，综艺节目快速发展并在新世纪迎来了繁荣。在当前的广电格局中，综艺节目正取代电视剧，成为银幕上的新宠儿。但反观综艺节目的成长路径，那就是从“湖南卫视模仿港台欧美，其他卫视模仿湖南卫视”，变成了各家卫视径直赴海外取经；从近乎完全的照抄，变成了部分要素的创新本土化。

电视综艺节目模仿成风无疑是一个创意匮乏的问题。严格说来，这也是抄袭，编导充其量只是做了一回“搬运工”。早在2008年，因克隆美国FOX节目《歌唱小蜜蜂》而走红的浙江卫视《我爱记歌词》，同样也没有逃脱众多选秀节目过度模仿的宿命，它不仅是国外节目的翻版，而且身份造假、“回炉再造”等一系列质疑接踵而来，而更让人叹息的是国内其他电视台对该节目的跟风和山寨。在当下影视圈，哪一类节目一旦造就成功范例，立马就出现大量跟风之作。这与电视圈近些年急功近利的生态有关，一些大牌节目编导才思枯竭，只能依靠“借鉴”别人的思路来充数；还有一些不知名的编导急于出人头地，步入抄袭剽窃的泥潭。让人称奇的是，面对抄袭质疑，抄袭者要么装聋作哑、默然无声；要么以“英雄所见略

同”来自我标榜；更有甚者，竟辩称借鉴是为了向原作致敬，并吁请“观众应该宽容”。

近年来，国家新闻出版广电总局通过“限娱令”等政策来鼓励电视节目的原创性。业内人士预测，原创的未来或在于“素人”（即平民、平常人）真人秀。但近几年明星真人秀的大热让明星出场费不断上涨，导致节目制作成本不断上升，甚至陷入更重收益的死循环，从而一定程度上挤压了原创的空间。尽管对处于成长期的内地电视综艺节目来说，起步之初学习和模仿海外节目，讨论谁抄袭谁并没有太大的意义，但缺少原创是关键。电视综艺节目的“类似”和“雷同”，归根结底还是因为缺少优秀的原创作品。值得欣慰的是，国家新闻出版广电总局此前表示，正在研究制定推进节目创新创优的指导性意见，发挥政策杠杆作用，继续完善荧屏结构化管理办法，着力优化节目整体布局，使原创成为主流。

的确，当我们的电视编导们成为一群习惯“抱孩子”而懒得自己“生孩子”的懒妈妈时，后果无疑是可怕的。如果我们的编导永远在别人身后亦步亦趋，失去的不只是荧屏的丰富多彩，还有一个民族最宝贵的原创力。



典型案例

阿迪达斯起诉Forever 21侵权“三道杠”商标

【来源：中国鞋网/无时尚中文网】



快时尚的原创能力再次遭到质疑，美国品牌 Forever 21 上周因为涉嫌侵犯知识产权上周被知名体育用品制造商 Adidas AG (ADSGn.DE) 阿迪达斯集团告上法庭，Adidas AG 阿迪达斯声称 Forever 21 使用该公司数十年努力经营的“三道杠”商标，而该商标在美国已经合法注册。

据诉讼文件，Adidas AG 阿迪达斯表示 Forever 21 可能对公司的“三道杠”商标独特性造成伤害，并让消费者混淆产品属性，进而达到欺骗消费者的目的，因此 Adidas AG 阿迪达斯要求 Forever 21 停止销售、营销相关产品，并上缴因销售上述涉嫌侵权产品的利润所得。

截止发稿 Forever 21 未对 Adidas AG 阿迪达斯的起诉发表评论，Adidas AG 阿迪达斯方面亦表示不会发表额外评论。

Adidas AG 阿迪达斯之前，2014 年面对市面上泛滥的 Chuck Taylor All-Star 同款帆布鞋，隶属于全球最大体育用品制造商 Nike Inc. (NYSE:NIKE) 耐克集团的 Converse 匡威亦开始维权，控告 31 间公司商标侵权、不实来源标示、不正当竞争、商标淡化和不正当商业行为。被告的公司涉及制造、分销或销售侵犯 Chuck Taylor All-Star 帆布鞋设计的产品，其中包括 Converse 匡威的竞争对手 Skechers USA Inc. (NYSE:SKX)、Aldo Group Inc.、Fila，时尚品牌 Ralph Lauren Corp. (NYSE:RL)、Tory Burch、Kitson、Ed Hardy，以及 H&M Hennes & Mauritz AB (Hmb.ST)、Wal-Mart Stores Inc. (NYSE:WMT)、Kmart Corp. 和 Zulily Inc. (NASDAQ:ZU) 等零售商。Converse 匡威透露从 2008 年开始已经就 Chuck Taylor 被侵权的问题发出超过 180 份禁制令。

泸州老窖侵权“礼享”商标再被起诉

【来源：大河网-大河报】



8月24日，泸州老窖股份有限公司商标侵权“礼享”商标案新闻通气会在郑州举行。礼享商标持有人田晓明会上透露，已向郑州市中级人民法院递交起诉状，第二次将河南亿佳实业有限公司第二分公司、泸州老窖股份有限公司、泸州老窖柒泉金池酒业有限公司因商标侵权一案告上法庭。郑州市中级人民法院已于8月21日受理了此案。

据原告代理律师介绍，去年5月18日，原告田晓明起诉上述公司侵犯其礼享商标权。经郑州市中级人民法院审理，依法判令被告停止侵犯原告商标专用权，且该判决已于2015年7月5日正式生效。然而，判决生效后，被告并未停止所有相关侵权行为。原告代理律师表示，上次起诉意在净化市场，所以原告田晓明仅提出了“停止侵权”的要求，并未涉及赔偿。不过，判决生效后泸州老窖方面虽未提出上

诉，却对该判决“无作为”，这些侵权产品目前仍在市面流通。

本次起诉，原告田晓明仍然要求被告停止侵权，并首次向法院提出了被告给予300万的赔款请求。

客户风采

铭天知识产权代理“华佗奇星再造”商标行政诉讼案

【作者：铭天知识产权】



近日，华佗国药集团股份有限公司（“华佗国药”或“原告”）诉国家工商总局商标评审委员会（“商评委”或“被告”）商标行政诉讼一案在北京市第一中级人民法院进行了开庭审理。北京铭天知识产权代理有限公司律师（“铭天知识产权律师”）接受华佗国药委托，代理原告参加了庭审程序。该案未当庭宣判。



本行政诉讼案源起于原告华佗国药申请注册的“华佗奇星再造”商标（“申请商标”）被驳回。据铭天知识产权律师介绍，申请商标由原告于2011年12月1日提出申请，指定使用在第5类“人用药，药用胶囊，片剂，医用保健袋，补药（药），消毒剂，医用营养品，牙用光洁剂，卫生巾，蚊香”等商品上。2012年9月4日，商标局驳回了申请商标在“片剂、人用药、药用胶囊、医用保健袋、消毒剂、补药（药）、医用营养品”的注册申请。

原告不服，向被告商评委提出了驳回复审申请，请求初步审定申请商标在“片剂、人用药、药用胶囊、医用保健袋、消毒剂、补药（药）、医用营养品”商品上的注册申请，被告经审理最终做出“商评字[2014]第064304号”《商标驳回复审决定书》，即本案被诉决定，以申请商标与在先申请的“奇星华佗再造”（“引证商标”）构成类似商品上的近似商标为由，驳回了申请商标在复审商品上的申请注册。原告不服，遂向一中院提起了诉讼。

据铭天知识产权律师介绍，原告华佗国药已有50多年的建厂历史，最早成立于上世纪70年代，名为亳县阿胶厂；1980年，亳县阿胶厂更名为亳县华佗国药厂，1998年，华佗国药厂被安徽省井中集团收购，并更名为安徽井中集团华佗国药厂，

性质也从一家国有企业变成了民营企业，2003年更名为安徽华佗国药厂，2009年更名为安徽华佗国药股份有限公司，现更名为“华佗国药集团股份有限公司”。

华佗国药的设计规模及生产能力居安徽前列，在全国也位列前茅；1998年又斥资上亿元，由安徽省医药设计院，参照中外合资先进企业的优点和特色，经科学规划、精心设计、高标准建设、全面实施国家医药GMP工程，并于2001年12月28日一次性通过国家GMP认证，是国内第一批通过GMP认证的企业之一。

华佗国药现有国内领先的全自动生产灌装线、自动颗粒包装机、自动胶囊填充机、自动铝塑包装机、全自动高效包衣机等现代化设备均完全符合国家GMP标准。目前具有年加工中药材5600吨的生产能力，产品有片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂、单味药颗粒、中药饮片六大剂类型，60多个品种，年产值可达5.6亿元，产品大部分出口，畅销亚、欧、美三十多个国家和地区。

在拥用先进的技术及雄厚的经济实力基础上，华佗国药还十分重视知识产权保护，早1983年就在第5类人用药等商品上申请注册了“华佗及图”商标，后陆续在第5类申请了十余个“华佗”商标，并均已注册下来。

铭天知识产权律师称，本案中原告是否



能赢得诉讼，申请商标最终是否能获得初审，最关键的就是引证商标“奇星华佗再造”是否应该获得核准注册。

铭天知识产权律师称，引证商标“奇星华佗再造”曾就因原告的“华佗”注册商标被驳回，后经过驳回复审申请，又被商评委初审公告。但按照商标审查标准，在没有任何特殊情况下，引证商标“奇星华佗再造”与原告的“华佗”系列商标应判断构成近似，“奇星华佗再造”商标不应予以核准注册。

虽然“奇星华佗再造”商标已获得初审，但铭天知识产权律师已代理原告在法定期限内提出了异议申请及异议复审申请程序，坚持将对“奇星华佗再造”商标的异议程序进行到底，直至诉讼程序，只有这样才能使申请商标顺利获得初审，维护与原告在先的“华佗”商标构成系列商标的“华佗奇星再造”商标的商标权利。

笔者将进一步跟踪本案进展，铭天知识产权团队代理的更多的知识产权案件，请直接登录其官方网站 www.mingtian.com 查阅。



北京铭天知识产权代理有限公司

地址：北京市西城区马连道路 19 号茶马大厦 15 层

邮编：100055

电话：400-8650075

网址：www.ming-tian.com

微信：MeanCare

新浪微博：铭天知识产权团队