

新闻摘要

2023年07月

- 1、三友代理盛思锐股份有限公司发明专利无效行政诉讼案胜诉
- 2、三友参加第十三届中国国际商标品牌节并获多项荣誉
- 3、《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》自2023年8月1日起施行！

1、三友代理盛思锐股份有限公司发明专利无效行政诉讼案胜诉

三友客户：盛思锐股份有限公司

审理机关：最高人民法院

审判结果：撤销无效决定

基本案情：

罗杰·昂格尔拥有发明专利“紧凑型、低成本的粒子传感器”，对苏州贝昂科技有限公司（以下简称苏州贝昂）的产品提出侵权诉讼。在苏州贝昂对该专利提出的无效宣告请求程序中，罗杰·昂格尔的代理律师对权利要求的范围做出了错误的限定，国家知识产权局（国知局）基于对权利要求的错误限定，宣告专利权维持有效。至此，专利虽然被维持有效，但是保护范围完全错误，无法行权。此后，罗杰·昂格尔将该专利权转让给盛思锐股份有限公司。

盛思锐股份有限公司将此案的行政诉讼委托给三友。三友通过行政诉讼帮助盛思锐撤销了对权利要求范围进行错误限定的无效决定，保留了后继行权的机会。

审理过程：

2017年9月5日，苏州贝昂对本专利提出无效请求。在审理过程中，罗杰·昂格尔的代理律师辩称，权利要求1中的“一束光束”是平行的激光。基于此，国知局作出第35722号无效决定，维持专利权有效。

2018年10月，罗杰·昂格尔向北京知识产权法院（北知院）提起行政诉讼，并将专利权转让给盛思锐股份有限公司。盛思锐将案件代理所转至三友。

三友律师通过查阅资料收集证据、请本领域专家出具证词证言等方式，确认了“一束光束”并非平行光。北知院于2020年10月20日作出（2018）京73行初11078号行政判决，撤销第35722号无效决定。

苏州贝昂不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2022年9月作出（2021）最高法知行终338号判决，维持一审判决。

争议焦点：

此案争议焦点有两个：

1、权利要求中的“一束光束”在客观上是否是“平行光”；

2、专利权人在无效过程中主张过保护范围为“平行光”，并且因此维持了专利权，在后继诉讼过程中，又主张保护范围并不是“平行光”，是否违背禁止反悔原则？

焦点1：

在说明书中，对光束的具体示例是“准直/聚焦激光”。在很多人的印象中，激光就是平行光，也正是因此，在无效程序中，合议组认可了专利权人“平行光”的说法。

然而，客观事实并非如此。在一审程序中，三友律师收集了相关领域的多份教科书等资料，并多方设法请到本领域技术专家出具证词证言，证明了激光并不是平行光，所谓的“准直/聚焦激光”指的是同一激光束的不同态，而不是不同的激光束。因此“平行光”的说法不符合客观事实，第35722号无效决定中存在事实认定的错误。

焦点2：

禁止反悔原则指的是，专利权人如果在专利审批（包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序）过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩（如限制性的修改或解释），则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。

首先，如字面意思所述，禁止反悔原则是确权过程中的意见陈述对行权过程的制约，而不是前次确权程序对后次确权程序的制约。如二审判决中指出，在专利授权确权程序中，对于专利权人的意见陈述，应考虑是否属于本领域技术人员合理解释的范畴。专利权人的意见陈述是否发生变化，亦不应对权利要求的合理解释产生影响。

其次，在本案中，说明书中的示例是“准直/聚焦激光”，如前所述，“准直/聚焦激光”并不是指“可以采用准直激光，也可以采用聚焦激光”，而是指“可以采用激光束的准直态或者聚焦态”，因此，即便认为“准直”即为“平行”，将权利要求中的“一束光束”解释为“一束平行光”也不是对权利要求范围进行的限缩，而是新界定出了与原保护范围完全不同的保护范围。从这个角度来说，也不符合禁止反悔原则中的“对权利要求的范围进行了限缩”的情况。

因此，禁止反悔原则在本案中并不适用。

典型意义：

专利权人在专利申请和无效程序中、为了获得授权、而对说明书记载的内容主张了有违客观事实的解释，即使该专利基于该有违客观事实的解释而获得了授权或者维持有效，在后继程序中，专利权人仍然可以基于说明书的记载、推翻前述不符合客观事实的意见，并且对说明书记载的技术方案在符合客观事实的基础上进行解释。

2、三友参加第十三届中国国际商标品牌节并获多项荣誉

由中华商标协会、广东省市场监督管理局和东莞市人民政府共同主办的第十三届中国国际商标品牌节在广东省东莞市隆重举办。本届商标节以“商标赋能新发展、品牌引领双循环”为主题，吸引了来自各地政府部门、相关组织、企业高校、代理机构和媒体记者相聚一堂。三友15人赴东莞深度参加商标节多项活动，精彩纷呈、收获多项荣誉。



三友荣获三大奖项

2023年6月16日晚举行了中国国际商标品牌节欢迎招待会，三友凭借卓越的商标服务水平和业务素质荣获“**2021-2022年度优秀商标代理机构奖**”。



经中国国际商标品牌节组委会的评选，三友再度凭借优质的服务及良好的口碑荣获“**2023年度品牌商标建设贡献奖**”。



6月17日，商标典型案例评析论坛上发布了2020—2021商标代理典型案例和2021—2022商标代理典型案例，三友代理的“**MIND BRIDGE**”商标无效宣告行政纠纷案”入选**2021-2022**商标代理典型案例。



三友沙龙成功举办

6月18日上午，由中华商标协会主办、北京三友知识产权代理有限公司协办的“**商标使用在数字时代的挑战与思考**”沙龙在东莞嘉华大酒店成功举行。

本次沙龙活动由北京三友知识产权代理有限公司总经理、合伙人党晓林主持；中华商标协会会长马夫出席活动并致辞；三友资深商标代理人何薇、资深律师胡淼带来沙龙演讲。



三友受邀出席中日商标交流会

中日商标交流会成功举办。本次交流会邀请了中日两国的专家共同针对当前热点商标话题进行了交流、研讨，会议由北京三友知识产权代理有限公司总经理党晓林主持、三友资深商标代理人孙庆华担任演讲嘉宾。



党晓林（左）、孙庆华（右）

三友应邀出席商标节“中知人才论坛”并获奖项

三友总经理党晓林应邀出席商标节“中知人才论坛—构建中国商标人才新生态”并参加圆桌对话。



论坛上，三友被授予“常务委员单位”。三友总经理党晓林获聘为商标人才库“特级顾问”，资深商标代理人孙庆华获聘为商标人才库“高级顾问”，聘期三年。



3、《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》自2023年8月1日起施行！

中华人民共和国国家市场监督管理总局修订发布《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》，将于2023年8月1日起正式施行。该规定为鼓励创新，维护知识产权领域公平竞争的市场秩序，助力全国统一大市场建设和知识产权强国建设，结合近年来反垄断监管执法的新形势、新情况、新问题而制定。

重点在以下方面进行了修改完善：

一是扩充“滥用知识产权排除、限制竞争行为”的内涵。

二是健全利用行使知识产权的方式实施垄断行为的认定规则。

三是加强对知识产权领域典型、特殊垄断行为的规制。

市场监管总局将以此统筹做好知识产权保护、反垄断等工作，促进创新要素自主有序流动、高效配置，切实维护公平竞争的市场秩序。