

安信方达简讯 NO.201303

➤ **《2013年国家知识产权战略实施推进计划》发布**

《2013年国家知识产权战略实施推进计划》3月21日在京发布。2013年我国将着力强化重点产业知识产权布局、提升知识产权创造水平、加强知识产权保护等工作。

据了解，此次推进计划确定了八方面重点工作和84项具体措施。国家知识产权局保护协调司司长黄庆表示，知识产权对于产业发展的重要影响日益突出，今年将进一步促进知识产权政策与产业政策深度融合，加强战略性新兴产业、区域特色优势产业等的知识产权风险评估和预警，加大重点产业知识产权布局引导力度，引导产业企业提高利用知识产权参与国际竞争的能力。

此外，在提升知识产权创造水平方面，《推进计划》提出，提高知识产权质量和创造效率，改进专利、商标、版权、植物新品种等知识产权审查管理工作，完善知识产权考核评价体系，引导知识产权创造主体从注重知识产权数量向注重知识产权质量转变，促进提升知识产权价值。

2013年我国还将进一步完善知识产权相关法律法规，健全依法打击侵犯知识产权的长效机制，开展知识产权保护绩效考核。

据悉，今年是《国家知识产权战略纲要》颁布实施的第五个年头，我国还将加强知识产权战略实施工作体系和平台建设，开展知识产权战略五年目标全面评估，推动知识产权战略工作深入开展。（记者 王敏）

➤ **最高法院明确当前知识产权审判七大重点**

在21日上午召开的第三次全国法院知识产权审判工作会议上，最高人民法院副院长奚晓明指出，当前和今后一个时期知识产权司法保护的中心工作是，突出加强保护的司法导向，进一步加大司法保护力度，积极发挥司法保护知识产权主导作用。他明确要求各级人民法院当前要着重抓好七个方面的工作：

——加强专利权保护，着力增强创新驱动发展新动力。要结合专利创新程度和产业政策，以促进提高自主创新能力为目标，重点加强基础前沿研究、战略性新兴产业、现代信息技术产业等领域的技术成果保护，推动技术突破和技术创新。

——加强商标权保护，着力培育品牌竞争新优势。要以净化市场环境、鼓励正当竞争为指引，坚决制止假冒商标、恶意抢注、搭车模仿等商业标识侵权行为，为知名品牌的培育和成长提供良好的法律环境。要加大驰名商标保护力度，有效制止各类“傍名牌”行为，推动品牌竞争新优势的加速形成。

——加强著作权保护，不断增强文化整体实力和竞争力。要高度重视文化创意、动漫游戏、网络、软件、数据库等新兴文化产业和高科技领域著作权保护，培育新型文化业态。要合理平衡权利人、网络服务提供者和社会公众的利益，积极促进网络环境下的产业组织和商业模式创新。

——加强竞争保护，着力激发各类市场主体发展新活力。要重点打击仿冒、虚假宣传、商业诋毁、侵犯商业秘密等不正当竞争行为，切实维护商业诚信和社会诚信。要依法制止各类垄断行为，既促进规模经营、技术创新和产业发展，增强企业市场竞争力乃至国际竞争力，又为小微企业发展创造和谐宽松的市场空间，增强市场活力。

——加大损害赔偿力度，充分维护权利人利益。要积极运用经济分析、专业评估、举证妨碍制度等，提高损害赔偿计算的科学性和合理性。要强化举证妨碍制度的运用，可以根据情况推定权利人关于损害赔偿数额的诉请成立。

——促进纠纷的实质性解决，保障当事人及早获得司法公正。要强化对知识产权授权确权行政行为的司法复审深度，注重促进授权确权行政纠纷的实质性解决。对于特定知识产权是否无效、应否注册或者撤销等能够作出实体性判断的，可以在裁判理由中明确表述，为相关行政机关重新作出决定提供明确指引。

——正确贯彻落实民事诉讼法修改决定，不断完善知识产权诉讼制度。要积极合理采取保全措施，准确把握保全措施的适用条件和程序，既为权利人及时提供保护，又防止滥用诉讼权利。要加大证据保全和依职权调取证据的力度，凡是符合证据保全或者调查收集证据条件的，均应及时采取相关措施。

➤ 字号与商标冲突解决路径何在

近日，上海冠生园(集团)有限公司有关负责人表示，今年前两个月公司业务增长很快，主要原因是得益于对“冠生园”品牌的保护。这一观点再次印证了知识产权保护对企业发展的作用。

在苏、沪两地“冠生园”品牌之争中，原告上海冠生园(集团)有限公司要求被告苏州市冠生园食品厂变更企业名称，停用“冠生园”字号；被告则竭力主张自己在江苏取得使用“冠生园”字号在先，原告“冠生园”注册商标驰名在后，两者井水不犯河水。

2012年10月南京市中级人民法院判决被告停止生产、销售侵害原告拥有注册商标专用权的商品，停止不正当竞争行为，但苏州冠生园有权保留“冠生园”字号。这一判决结果出现了原、被告双方均“皆大欢喜”的局面。该案反映出的核心问题是：字号与商标权之间的冲突。如何解决此类问题值得探讨。

商标是依据商标法申请注册而来，字号则是依据公司企业法依法登记取得，两者依据不同法律取得，同受法律保护，没有轻重之分。商标主要表示商品来源，彰显商品声誉；字号则主要用于区分民事主体，彰显企业商业信誉和承担民事责任的能力。正因此，法院做了这样的判决，商标不能侵犯，但字号依据申请在先的原则由被告保留。

字号与商标冲突的根源，主要是因为商标注册与企业名称登记的主管部门不同。目前字号权与商标权产生冲突主要有以下两种情形：一是字号侵犯商标，将与他人注册商标中相同或近似的文字登记为自己企业名称中的字号；二是商标侵犯字号，将与他人企业名称中的字号相同或近似的文字注册为商标。

由于在现阶段，国家工商行政管理总局商标局与地方工商局之间难以实现信息资源共享，也无法进行交叉检索，这两种不同的注册管理体制形成了法律真空，从而出现众多相同或近似的字号与商标合法并存的情形。而要解决字号与商标的冲突，一方面要确立“申请在先”的原则，同一天申请的，应当以“使用在先”的原则，若已经发生了冲突，商标局或第三人可以请求商标评审委员会予以撤销；另一方面，由于现行法律对于字号的保护相对弱于对商标的保护，因此可以将字号同时注册为商标，从而形成对字号双重法律保护的完美模式。

在现代知识产权保护体制下，若想将企业商标和字号截然分开是不可能的。企业字号与商标都属于知识产权的范畴，两者之间既有区别，更有着紧密联系。商标文字是字号的一部分或字号是商标文字的一部分，是国外大公司维护企业商标权和字号权的一种经营策略。而回过头来看看国内企业商号权的保护意识还相当薄弱。

法律界人士认为，对于商标权与字号间的权利冲突，通过诉讼固然能够解决，但耗财费力。因此，一方面，企业尽量将字号与商标相统一，有意识地创造具有自身特征的统一的企业形象，既标志商品或服务又代表企业形象。另一方面，有关部门应该尽快改革现有的企业字号、商标管理机制。目前国内企业字号只能在登记机关辖区内得到一定的保护，出此范围，企业间的字号可以相同而不受限制，由此，无法限制他人将别人的字号作为自己的商标而登记注册。（知识产权报 作者 吴学安）

➤ 版权产业将再焕生机

在新一轮大部制改革中，不再保留新闻出版总署和国家广电总局，组建国家新闻出版广电总局。业内人士对此分析——

《国务院机构改革和职能转变方案》公布不到 10 天，一家广电网络公司与一家出版社之间的合作也已经开始。

3月19日，新疆广电网络股份有限公司（下称新疆广电）与时代新媒体出版社（下称时代新媒体）在京宣布，共同在“天山云”全媒体电视平台上打造健康频道互动点播专区。时代新媒体出版社社长刘桂霞对记者表示，此次机构改革，组建国家新闻出版广电总局，为出版与广电产业的跨行业融合开启了政策大门。优质的出版内容资源与广电网络跨媒体、跨行业的融合，无论是对于出版业还是广电行业的数字转型都将具有极大的推动作用。

记者采访中发现，不少业内人士和刘桂霞有着相似的期待。他们希望，组建国家新闻出版广电总局，对图书、报纸、影视等行业实行统一监管，为全版权运营开辟更多通道，实现传媒公司业务多元化，进而促进跨行业、全媒体的文化集团出现。

跨媒体融合

近些年，我国传媒产业发展迅速，跨媒体企业不断涌现，此前，新闻出版总署和国家广电总局分别对新闻出版和广播电影进行监管。中国广播电视协会副秘书长张华在接受中国知识产权报记者采访时表示，这次合并有利于两部门减少职责交叉，提高管理效率；统一监管广播电视和新闻出版行业，有利于统筹推动报刊、出版社、通讯社、电台电视台和互联网等新媒体发展，促进新闻出版广播影视业做大做强，增强文化整体实力和竞争力。

新疆广电和时代新媒体的此次合作，是多年来双方探索优质内容与全媒体平台结合，实现文化与科技融合的实质性进展。刘桂霞介绍，时代新媒体出版社策划、制作整合了海量的数字节目资源，而新疆广电推出的天山云平台是以机顶盒、电视机、电脑、移动智能终端为载体的全媒体数字内容平台。此次双方合作推出以服务民生为导向的内容，通过互动点播向观众传播各类主流、实用、原创的健康养生节目。

此次机构改革成了版权产业界探索跨界融合的推进器。目前，图书报业出版企业不能涉足电视制作、电影拍摄，电影公司也不可以出版图书或报刊，行业壁垒导致文化企业产品形态单一，竞争力不强。随着行业监管逐渐统一，业界都在期待这个行业分割问题能逐渐得以解决。刘桂霞表示，如果文化产业内的跨界发展能顺利实现，以图书出版为例，一部优秀的作品不仅可以出版图书，进行数字化，还可以改编成影视作品、制作成广播、电视节目。这样不仅优质内容得到最广泛传播，版权价值实现最大化，也实现了企业业务的多元化发展。

新疆广电总经理粟浩同样认为，此次机构改革有利于去除不同传媒介质之间的隔阂。在之前很长一段时间，图书是出版行业的传播介质，电视、广播是广电行业的传播介质。统一监管，打通传播媒介之间的流通通道，使每个行业的传播介质都能传播视频、图片、文字等各种信息，才有利于文化产业的传播和发展。

这次新疆广电和时代新媒体合作目前还是业务层面的整合。业内人士分析，十二五规划明确将文化产业发展为支柱性产业，新闻出版与广电的整合，将使文化传媒产业的整合阻力减弱，拥有资金和融资优势的传媒集团有望通过跨行业、跨媒体重组迅速做大。

新媒体受益

目前，信息技术推动新媒体发展方兴未艾，广电出版行业统一监管，推进“三网融合”进程，使新媒体成为跨业融合的最大受益者。时代新媒体正在打造“三屏互动”的流媒体服务平台，刘桂霞介绍，这一平台就是让用户在电脑屏、手机屏、电视屏都可以看电影、电视、图书等内容。

业内人士分析，大广电和大电信概念的推进将促进公司层面的创新与合作，监管成本和运行效率的变化将使三网融合的深度和速度得以提升。从公司层面看，继中国网络电视台、中国广播电视网络公司的成立后，预计今年地方上的机构合并将为三网融合提供更大发展前景。

IPTV 俱乐部秘书长汪海天分析，组建国家新闻出版广电总局，对优酷、华数、小米盒子等视频运营商而言是个利好。之前这类企业生产的内容要同时向新闻出版总署和国家广电总局申请传播许可证，如今整合了，未来在流程、监管上将有所简化，提高视频业内容的快速输出。此外，此次机构改革有利于对院线、电视台播放的影视剧及互联网上传播的内容音视频版权、引进和内容审查进行统一的管理。

张华表示，新闻出版与广播电视随着数字化、网络化的发展，相互交叉渗透的跨媒体运作已成趋势，之前两个部门在内容传播监管上某些方面还存在交叉。随着三网融合推进，通过部门合并，优化监管职责，提高管理效率，更能适应快速发展不断更新的新媒体业务。据介绍，之前，对于音视频的内容审批，属于电视台播放的部分，由国家广电总局审查，属于互联网传播的内容，多由新闻出版总署审查，而对于近年热门的音视频版权交易却没有统一的管理出口。

全版权运营

不管文化产业中跨行业的融合，还是三网融合进程中新媒体的发展，都是以全版权运营为纽带，推动各业务良性发展。

北京真心英雄国际影视文化传播有限公司总经理姚祖妍认为，组建国家新闻出版广电总局，统一监管，减少审批，会使一个版权作品从图书到影视、游戏、动漫等其他衍生品的流转，更为便利通畅。同时，她也担心，两个部委合并，在内容审核上若标准叠加，可能会对影视作品和图书实行更加严格的审批标准。目前，在作品审核上，电影和电视剧要比图书更为严格。不过，也有业内人士分析，此次机构改革后，向市场放权，减少审批，从事前审批转向事后监管将有可能成为改革的趋势。

在北京世纪优优文化传播有限公司总裁李福德看来，要让更多的优秀文学作品改编成电影、游戏等更多的文化作品，除了部委改革后优化组织结构，简化审批流程，提高办事效率外，还要促进广播电视行业的制播分离，让电台电视台的转企改制向出版集团的市场化程度看齐。目前，我国新闻出版业在转企改制、产业发展、市场化程度等方面相比文化产业其他子行业最为彻底。2012年，新闻出版业总产值1.6万亿元，占据全国文化产业总值的60%以上。然而，广电行业制播分离改革尚不彻底、广播电视台转企改制更是任重道远。

全产业链运作，全版权运营，对传媒公司的从业人员提出了新要求。随着传播介质及内容的多样化，大量复合型人才将成为“香饽饽”。“以前出版社的编辑主要负责图书策划，现在还要有能力甄别并开拓其版权价值，至少要能判断一部作品是不是适合影视、游戏改编等。”刘桂霞介绍。

组建国家新闻出版广电总局，为版权产业开拓了更广的空间，也提出了新的问题。能不能抓住机遇，将发展中的问题转变为突破的动力，在跨行业、新媒体的发展中做好版权运营，正成为摆在每一个版权企业面前的课题。

相关链接

3月10日，《国务院机构改革和职能转变方案》发布，其中规定本次方案根据党的十八大和十八届二中全会精神，深化国务院机构改革和职能转变，按照建立中国特色社会主义行政体制目标的要求，以职能转变为核心，继续简政放权、推进机构改革、完善制度机制、提高行政效能，加快完善社会主义市场经济体制，为全面建成小康社会提供制度保障。

为进一步推进文化体制改革，统筹新闻出版广播影视资源，将国家新闻出版总署、国家广播电影电视总局的职责整合，组建国家新闻出版广播电影电视总局。主要职责是，统筹规划新闻出版广播电影电视事业产业发展，监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，负责著作权管理等。国家新闻出版广播电影电视总局加挂国家版权局牌子。

该方案经修改后，上述“国家新闻出版广播电影电视总局”改为“国家新闻出版广电总局”。（知识产权报 刘仁 冯飞）

➤ 我国原产地地理标志达 1441 个

3月21日，记者从国家质量监督检验检疫总局获悉，截至目前，由国家质检总局负责管理的原产地地理标志已经达到 1441 个，同时原产地地理标志产品服务于外贸和经济的作用更加显著。

国家质检总局有关负责人表示，2012年，质检部门结合原产地地理标志产品保护业务工作实际，围绕抓基础、建规范、强监管、严保护、促外贸的业务工作方针，在原产地地理标志知识产权保护工作上取得新成效，2012年共完成受理原产地地理标志申报 162 件，批准原产地地理标志保护 140 件。在确保保护质量的基础上，保持新增受理和批准保护数量与 2011 年基本持平。在扶持措施上，质检部门积极扶持龙头企业参与原产地地理标志产品申报、标志使用和组织运行，为龙头企业原产地地理标志产品提供包括专题咨询、技术培训专项指导服务，支持其原产地地理标志维权，切实保障龙头企业的合法权益，引导龙头企业广泛参与原产地地理标志产品保护示范区建设，鼓励龙头企业参与国际合作交流，优先推荐龙头企业出口原产地地理标志产品的涉外保护，提升龙头企业原产地地理标志产品的国际竞争力。

据介绍，在涉外原产地地理标志保护方面，由质检部门发起的中欧原产地地理标志“10+10”互认互保试点工作于 2012 年全部完成，开创了原产地地理标志专门保护模式国际双边合作的典范，在国际上引起强烈反响。同时，利用各种形式广泛展示原产地地理标志保护制度及其产业化成效，进一步提高了我国原产地地理标志产品保护制度国内外影响力，对提升我国原产地地理标志保护产品的知名度、促进经济社会可持续发展发挥了积极作用。（知识产权报 记者 赵建国）

➤ 浅析美国发明法案对现有技术的规定

本文分析了美国发明法案（简称 AIA，下称新法）中即将于 2013 年 3 月 16 日施行的现有技术的最新规定。美国专利商标局在 2013 年 2 月 14 日正式公布了关于新法的实施规程和修改后的审查指南。对此，笔者根据国内涉美专利代理业务的相关性，总结出以下几点供申请人和代理人参考。

1. 发明人先申请制

在新法下，发明日不再定义现有技术。与中国一样，新法采用申请日来定义现有技术。AIA 第3条把旧法第102(a)条修改为：若申请人所要求保护的发明在申请日之前曾受专利保护、被出版物公开、被公开使用或销售、被以其他方式为公众所知，则该发明不能授予专利权。

此外，新法沿袭了旧法第102(b)条中关于宽限期的规定。也就是说，在申请日前一年之内，由发明人自己或从发明人获得技术的他人所做的公开不构成现有技术，这种公开属于上述第102(a)条所述情形的除外。

不同于中国和其他国家施行的先申请制，由于美国宪法只授权国会赋予发明人对其发明在有限期间的排他权，因此发明人（相对于申请人）应当获得专利权的观念并不会因为新法而消失。新法废除了旧法中关于评判谁是先发明人的 interference proceedings，取而代之的是，用来确定申请在先者是否从申请在后者获得其发明的 derivation proceedings。如果是的话，后申请的发明人应当获得专利权。事实上，interference 极为繁复，向来是批判先发明制的依据之一。但是，可以预见，新规定仍将涉及复杂的证据开示程序。据笔者了解，有不少学者批评发明人先申请制是违宪的，因为新制度让非发明人的申请人获得专利权变成可能。

2. 国际专利申请公布文本与美国专利申请公布文本等同对待

在旧法第102(e)条下，指定进入美国的国际专利申请公布文本仅在特定条件下与美国专利申请公布文本等同对待，一般情况下，只能以其事实上的公开日期对其之后的专利申请构成现有技术，这对于境外发明人显然不公平。在新法下，指定进入美国的国际专利申请公布文本与美国专利申请公布文本等同对待。也就是说，任何专利申请自其公开之日起，溯及其最早的有效申请日，对在此申请日之后提交的申请构成现有技术。

3. 境外公开使用销售与境内公开使用销售等同对待

根据旧法第102(a)、(b)条的规定，公开使用和公开销售必须在美国境内才构成现有技术，而新法取消了此种限制，采取了绝对新颖性，这与中国专利法第22条第5款的规定相同。美国专利商标局指出，即便在新法下，保密销售或销售的要约仍不构成现有技术。美国旧法之所以如此限制，主要是出自于境外举证困难的考虑。新法虽然对境外使用放开，但是举证境外使用仍然不易。因此，笔者认为，如何处理证据是诉讼者和裁决者必须研究的课题。

4. 加大对研发团队的鼓励

为了鼓励研发团队不断积累研究成果，旧法第103(c)条规定，对于只是因为第102(e)、(f)或(g)条的规定而构成现有技术的技术而言，若发明时所要求保护的发明和所述技术属于同一人所有，或必须转让给同一人，则所述技术不作为判断该发明是否具备创造性的依据，但是仍作为是否具备新颖性的判断依据。新法第102(b)(2)(c)条则作出进一步规定，即对于在美国专利、美国专利申请或国际专利申请的公布文本中的公开内容而言，若所要求保护的发明和所述技术属于同一人所有或必须转让给同一人，则所述公开的内容不但不构成创造性的判断基础，也不成为新颖性的判断依据。新法对于共同研发者来说是更加有利的，因为研发人员的某些在先专利或专利申请，将不对其他团队成员之后的专利申请构成现有技术。

5. 新法的适用范围

值得注意的是，并非所有在新法生效日之后提交的专利申请都适用于新法。新法适用于专利申请包括或曾包括至少一个有效申请日在2013年3月16日（或之后）的权利要求的申请。换句话说，只要有一个权利要求的申请日在上述日期之后，那整个专利申请都将适用新法。尽管该申请中的其他权利要求的申请日都在上述日期之前。

可见，并非所有在上述日期之后提交的专利申请都适用于新法，因为有些专利申请会要求在先申请的优先权（包括临时申请、非临时申请和指定进入美国的国际专利申请）。若某一申请不包括申请日在上述日期之后的权利要求，则此申请仍然适用旧法。对此，美国专利商标局要求申请人对其申请中是否含有或曾含有申请日在上述日期之后的权利要求做出声明，以便审查员判断此申请是否适用新法。（知识产权报 作者 葛厚生）

➤ “马克曼听证”制度的由来及启示

与美国专利诉讼的悠长历史相比，1996年才经美国最高法院确立的“马克曼听证”（Markman Hearing，也称为 Claim Construction，即权利要求书的解释）无疑是一项年轻的制度。但由于几乎所有的专利侵权诉讼中都会遇到涉案专利权利要求书的解释这一核心问题，且因“马克曼听证”结果往往清楚地预示了案件结果，经“马克曼听证”获得有利结论的一方一旦据此向法院提起不审即判的动议，专利侵权诉讼往往可就此快速了结，因此该制度的确立成为美国专利诉讼历史上的一件大事。

“马克曼听证”制度的由来

“马克曼听证”制度确立之前，在专利侵权诉讼中的权利要求书解释，通常交由陪审团在对案件事实进行裁决时一并做出，且并不会在诉讼文件上单独就陪审团这一问题的判断进行记录。1991年，马克曼（Markman）先生因认为其拥有的专利号为 RE33054 的“干洗衣物贮存及追踪控制装置”专利权被 Westview 公司所侵犯，遂向宾夕法尼亚州东区联邦地方法院提起了专利侵权诉讼。

该专利是用扫描的方式，将客户的衣物编号扫描后输入电脑中做分类标示，并在衣物干洗过程中追踪衣物位置，干洗完成后自动将衣物放回客户固定的存贮位置。被告的产品则是同时运用扫描器和电脑两种方式，将客户干洗衣物的资料存入电脑并显示费用、日期等相关信息。本案陪审团的裁决认为被告装置构成对原告专利权利的侵犯，但该地方法院认为系争专利与被告装置在功能实施上并不一致，遂推翻陪审团的裁决，判决被告不构成侵权。

马克曼不服，于1995年向联邦上诉法院提起上诉，但其上诉理由仅为联邦地方法院错误地解释了陪审团关于专利权利要求书解释中某个词语的涵义。联邦上诉法院在审理该案时，将案件的核心问题定为两个：一是原告对于请求项解释有无权利要求请求陪审团裁决；二是联邦地方法院是否正确地解释了“Inventory”一词。该院多数法官经审理后认为，权利要求书范围的解释与确定，属于法律问题而非事实问题，因而属于法院权限，而不应交由陪审团决定，且此前将此问题交由陪审团确定并不妥当。同时，由于认为原告专利与被告装置存在实质功能上的差异，联邦上诉法院亦不认为被告构成专利侵权。少数持不同意见的该院法官主要是质疑这一结论违反了美国第七宪法修正案（即所有根据美国法律进行的普通法诉讼，只要争议金额超过20美元，即有要求陪审团审判的权利）。

马克曼不服，向最高法院提出上诉。1996年4月23日，美国最高法院就马克曼诉 Westview 器械公司案（Markman v. Westview Instruments, Inc. 517 U.S. 370（1996））做出终审裁决，裁决认定：权利要求书的解释是联邦地区法院法官应当处理的法律问题，而不是应当由陪审团来认定的事实问题，尽管在解释权利要求书的过程中可能会包含一些对于事实问题的解释，且这样做并不违反第七修正案赋予给陪审团的权利。这一裁决标志着“马克曼听证”制度的正式确立。

“马克曼听证”制度的不足

该案判决是美国专利诉讼史上的一个重大转折。“马克曼听证”成为法官专门用于解释专利权利要求的一个经常性听证程序，用以解决专利侵权诉讼的核心问题。由于该听证并非普遍适用，因此，十几年来，联邦民事诉讼规则并未正式对其有任何规定，而是给予法院绝对的自由裁量权。但是，何时可以进行“马克曼听证”？如何进行？是否有必要进行？类似问题在一定程度上困扰了审理专利侵权案件较多的法院。

2001年，加州北区联邦地区法院率先制定了供本法院使用的专利审判专属规则（Patent Local Rules），其中第四部分即为权利要求书的解释程序（Claim Construction Proceedings），对“马克曼听证”的时间、流程、限制及当事人的义务均进行了规定。此后，各州纷纷效仿。目前，乔治亚州北区联邦法院、得克萨斯州东区联邦法院、得克萨斯州南区联邦法院、宾夕法尼亚州西区联邦法院等都制订了书面的“马克曼听证”程序指南。近年来，不断有新的案例在解释与细化着“马克曼听证”，如2006年的Wilson Sporting Goods Co.诉Hillerich & Bradsby Co.案、2005年的Phillips诉AWH Corp.案、2008年的Howmedica Osteonics Corp.诉Wright Medical Technology, Inc.案，这些司法实践大大拓展与丰富了“马克曼听证”使用的实体和程序规则，使之日渐成为美国专利诉讼中一个复杂、完备的司法程序。以至于竟然有人开发了模拟“马克曼听证”程序，只要你愿意，可以下载并训练，以熟悉和确保有真正的权利要求书解释时不会出现不利于自己的问题。

但是，该听证带来的问题也逐渐受到重视。有人质疑说该程序导致专利诉讼费用增加，因为“马克曼听证”通常会单独进行，且程序复杂，因此导致当事人花费大量的时间与精力，更为重要的是，由于40%至60%的联邦地区法院案件会在联邦巡回上诉法院被推翻，因此，花费巨大的“马克曼听证”似乎价值有限。同时，权利要求书的解释要求是不多不少，忠实于技术发明思想与发明事实，但由于地区法院分散，法官的相关技术知识不十分专业，将权利要求书解释这样的问题交给他们，难免会带来一些无法克服的问题。

“马克曼听证”制度的启示

我国民事诉讼中并无陪审团制度，案件的事实问题与法律问题均由法官审理与确定。在专利侵权诉讼中，对于案件中涉及到的技术问题可以通过专家鉴定等方式解决，但并不因此免除法官审理案件的义务，即法律问题的判断归于法官，事实的法律属性判断仍然归于法官。同时，权利要求书的解释在我国的专利侵权诉讼中并不是一个单独的程序，而是合并并在案件审理过程中。因此，仅就我国的司法审判而言，“马克曼听证”制度并无直接的借鉴意义。

但是，对于那些已经走出和正在走出国门的企业来说，了解与掌握这一重要的专利诉讼程序却是极其重要的。通领科技集团的积极尝试充分证明了这一点，而且随着这一程序的不断成熟，美国国际贸易法院（ITC）也开始在审理时适用“马克曼听证”制度。所以，知道“马克曼听证”意味着什么，确保所提交的用于解释权利要求的文件确实充分，学会利用“马克曼听证”，无论是对于破解美国的专利诉讼威胁，还是为未来准备有效的法律武器，无疑都非常重要。（知识产权报 作者 魏玮）

➤ 加拿大政府通过反假冒法案

2013年3月1日，加拿大政府采纳了C-56号议案，即《打击假冒产品法案》。该议案的通过将带来对《版权法案》和《商标法案》的修订，强化加拿大版权和商标权所有者的权利。

C-56号议案旨在通过减少进口到加拿大和在加拿大买卖的假冒商品数量保护公共安全和健康。加拿大政府已经寻求加大对边境服务局（CBSA）的授权力度，为权利人引入新的执法举措，从而解决假冒名牌产品（即仿名牌）和盗版作品越来越猖獗的问题。

上述立法草案中最大的变革是建立一个新的边境体系，防止以营利为目的的假冒产品进入加拿大境内销售及分销。法案建议扩大加拿大边境服务局的权力，授予加拿大边境官员搜查、检验并扣押可疑的商用假冒产品货物以及联系相关权利人的法律权力和自由裁量权。边境服务局这种新的搜查和扣押权将不适用于不以加拿大为最终目的地的商业货物。

此外，C-56 号法案将确立一个自愿“申请协助”体系，对于涉嫌侵犯自己权利的假冒货物，版权和商标所有人可向边境服务局申请协助进行扣押。其他旨在减少假冒商品贸易的措施还包括设置了禁止生产、拥有、进口、出口或试图出口假冒商品的条款，并对进口和出口侵犯商标权或版权货物的行为引入了新的刑事罪名。

最后，C-56 号法案还包含了使《商标法案》更趋现代化的意义深远的变革措施，这些措施将简化加拿大的商标注册和异议程序流程。（编译自 mondaq.com）

➤ 欧盟修改商标法令 旨在更有效保护商标

欧盟委员会 3 月 27 日推出欧盟商标系统的改革法案，以使欧盟的商标注册系统更简便、更经济、更有效，从而达到更好地保护知识产权的目的。

欧盟委员会负责内部市场及金融服务的委员巴尼耶说，几十年来，欧盟的商标制度经受住了时间的考验，欧盟商标注册制度的基础仍然很有效，因此，没有必须对现行的商标法进行大的修改。欧盟这次要做的是对欧盟现行的三个指令及条例进行修改，也就是对 1989 年的《欧盟商标法指令》、1994 年的欧盟跨国商标法律制度——《共同体商标注册条例》、1995 年的欧盟“内部市场协调局”《商标注册收费规定》进行修改。三项修改涉及不同的机构与部门，但都将争取在今年年底前完成，明年起实施。具体要修改的是：第一、简化和统一商标注册程序；第二、修改已经过时的商标法条款，删除模糊不清的条款，明确商标权；第三、改进打击过境欧盟的假冒商品的方式；第四、加强欧盟成员国之间以及成员国与欧盟商标注册机构之间的合作，以促进措施的一致性以及操作的一致性。

法案修改后，今后在欧盟申请注册商标将更简便、更经济，商标保护将更加有效，假冒商品过境欧盟国家将被查处得更加严格。举例来说，有关商标注册的费用，现在欧盟的规则是：注册一个商标的时候可以同时申报三类产品，但相对来说，费用就会更高些。现在，欧盟委员会提出的是所谓“一类一费”原则，在欧盟成员国注册商标，或者在共同体注册商标，将全部适用这一原则。所谓“一类一费”，就是注册一个商标只能申报一类产品，这样，可以大大降低商标注册的费用。这对企业、尤其是中小企业来说，可以节约大量的成本。再比如：修改后的商标法将加强对过境欧盟国家的假冒产品的查处力度，这将更好地保护注册商标，更好地保护知识产权。欧盟委员会负责内部市场与金融服务的委员巴尼耶说，商标注册法是欧盟在知识产权保护方面的第一个成功，新商标法实施后，欧盟的商标注册制度将更加优化。（记者 金力）

➤ 如何修改日本专利申请的说明书和权利要求书

与中国相同，在日本提交专利申请后，说明书的修改不能超出原始说明书和权利要求书的记载范围。但是，对于修改是否超范围的判断，中日专利审查机构的判断有所不同。此外，对于权利要求书的修改，不同的修改时机，可修改的范围也不尽相同。根据日本专利法，对权利要求书做出修改的时机越晚，修改的自由度就越小。这就可能导致有些发明专利申请因延误修改时机而无法获得授权。因此，充分理解和把握权利要求书的修改时机和可能修改的范围，是非常重要的。

在日本，从专利申请人提交专利申请之后（对于通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请，则从提交进入日本国家阶段的书面声明和日文译文之后），到审查员发出第一次审查意见通知书之前，专利申请人可以随时对权利要求书、说明书及附图（下称说明书等）进行修改。而这一时期对修改的限制也最为宽松，只要是在原始说明书等文件记载事项范围内的修改，都是允许的。此外，对于权利要求书的修改，如变更请求保护的发明、扩大保护范围等，也都是允许的。这里所说的原始说明书等申请文件中的记载事项，可能不仅包括直接记载的内容，还包括本领域技术人员阅读说明书等文件后，根据技术性常识

可以明确理解的事项。例如，原始说明书中有“弹性支撑体”的表述，通过说明书附图，本领域技术人员可以明确理解为“螺旋弹簧”。在这种情况下，即使没有相应的文字记载，也可以将“弹性支撑体”修改为“螺旋弹簧”。但是，这种基于本领域技术人员自身知识和常识的表述，必须是明确的、清晰的、唯一的，才可以解释为原始说明书等记载的范围内的内容。

此外，对于 PCT 国际专利申请，原始说明书等申请文件是指向国际申请受理局提交的原始文件。只要是原文中有记载的内容，都可以根据原文对日文译文进行修改。但是，不支持以所主张的优先权的申请文件中所记载的内容为依据的修改。例如，以主张中国专利申请为优先权的中文 PCT 国际专利申请指定进入日本国家阶段时，如果日语存在误译，可以以中文 PCT 国际专利申请文件为依据进行修改，而不能以优先权文件为依据进行修改。

对于权利要求的修改，笔者通过以下几个案例作出具体说明。

1. 将“取代基为氟原子”修改为“取代基为卤素原子”

当原始说明书和权利要求书中都只有关于“芳香族环上一个氢原子被氟原子取代”的表述时，如果将其修改为“芳香族环上一个氢原子被卤素原子取代”，这种扩大权利要求范围的修改能否被认可，关键取决于，本领域技术人员能否理解“氟原子等同于卤素原子”。笔者认为，即使原始说明书中仅有“此氟原子也可以为其它卤素原子”的表述（无具体实施例），也可以进行上述修改。

但是，反过来，如果原始说明书中只有“芳香族环上一个氢原子被卤素原子取代”的表述（无具体实施例），要修改为“芳香族环上一个氢原子被氟原子取代”，这样缩小保护范围的修改很有可能是不允许的。因为本领域技术人员无法理解作为取代的不是 Cl、Br、I、At 原子，而只有氟原子，就如同不允许将“烷烃取代基”修改为“甲基”的情况一样。

2. 将“记录或播放装置”修改为“磁盘的记录或播放装置”

该修改属于缩小保护范围的修改，该说明书中有对“CD-ROM 的记录或播放装置”的表述。但日本法院认为，作为本领域技术人员，参照技术常识可以确定，本发明不仅适用于 CD-ROM，也适用于其他磁盘的记录或播放。因此，上述修改可判断为属于本领域技术人员显而易见范围内的修改，可以被认可。

3. 将“控制单元没有正常执行时”修改为“基于控制单元没有正常执行时的错误信号”

此修改对“控制单元没有正常执行时”进一步限定为“控制单元没有正常执行时，基于错误信号”，属于缩小保护范围的修改。此说明书中，只有关于“接收不到正确信号（表示正确状态的信号）的状态持续一定时间以上时判断为异常状态”的表述，没有涉及“错误信号”的表述。因此，虽然属于缩小保护范围的修改，但日本法院认为此修改属于添加新内容，因而是不允许的。

由上可知，在专利申请进入实质审查阶段之前，对于权利要求书而言，缩小保护范围的修改不一定是允许的，而扩大保护范围的修改有可能是允许的。其判断标准为，对本领域技术人员来说，修改后的权利要求中所记载的发明，能否被认为是原始说明书中所记载的发明。此外，日本特许厅不会发出进入实质审查阶段的通知，因此，对于在此之前的申请文件的修改，应该尽量提前进行。（知识产权报 作者 园田吉隆）

以上时事通讯仅旨在为我们的客户或朋友提供与知识产权相关的信息，其主要来源于包括国家知识产权局、世界知识产权组织、新华网等在内的官方机构的网站。因此，其内容并不代表本公司的观点，并不是本公司或本公司任何律师或代理人对具体法律事务所提出的法律建议。阅览者不能仅仅依赖于其中的任何信息而采取行动，应该事先与其律师或代理人咨询。

地址：北京海淀区学清路 8 号 B 座 16 层 1601A 室, 100192 电话：(10)-8273 2278 8273 0790 传真：(10)-8273 0820 8273 2710