

## 安信方达简讯 NO.201304

### ➤ 国新办举行新闻发布会介绍 2012 年中国知识产权发展状况

4月25日，国务院新闻办公室在京举行新闻发布会，介绍2012年中国知识产权发展状况。国家知识产权局局长田力普、国家工商行政管理总局副局长付双建、国家版权局副局长阎晓宏出席发布会。田力普向媒体介绍了去年中国知识产权发展状况，并同付双建、阎晓宏一起回答记者提问。

据田力普介绍，去年，我国知识产权法律法规体系建设取得新进展。其中，《专利法修改草案（送审稿）》《职务发明条例草案（送审稿）》起草工作基本完成。《专利实施强制许可办法》《专利标识标注办法》《行政复议规程》完成修订；国家版权局完成著作权法修订草案送审稿并提交国务院法制办；国家工商行政管理总局积极配合国务院法制办推进商标法修订工作，商标法修正案草案已经国务院常务会议讨论通过，并提交全国人大常委会审议。

同时，我国的知识产权战略实施工作也进入了新的阶段。田力普表示，去年，国家知识产权战略实施工作部际联席会议制定了《2012年国家知识产权战略实施推进计划》，围绕提升知识产权质量、促进战略性新兴产业发展等8个方面，提出90项重点措施。截至去年年底，全国已有27个省（区、市）和新疆生产建设兵团制定出台了地方知识产权战略纲领性文件。经过5年多努力，全国知识产权战略实施工作体系基本建立，各地方各领域的战略宏观部署基本完成，战略实施工作由夯实基础阶段转入攻坚阶段。

在备受社会各界关注的知识产权保护工作方面，据田力普介绍，去年我国的知识产权行政执法保护和司法保护进一步加强，全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组完善知识产权保护长效机制，研究部署行政执法和刑事司法衔接、工作绩效考核体系、诚信体系建设等重点工作，并组织开展对重点市场和重点领域的专项整治工作；软件正版化工作有序推进，全国31个省（区、市）政府机关全部按期完成检查整改任务。知识产权司法保护进一步加强，新修订的刑事诉讼法明确了办理侵犯知识产权刑事案件中行政执法部门收集、调取证据的效力问题。

2012年，我国的知识产权受理、审批登记量也继续保持大幅增长。田力普表示，据统计，去年全年我国发明专利授权量达21.7万件，受理PCT国际专利申请近2万件，每万人口发明专利拥有量由2011年的2.37件增长到3.23件；全年受理商标注册申请164.8万件，商标累计申请量达1136万件；作品著作权登记量68.8万件、软件著作权登记量13.9万件，双双达到历史新高；农业植物新品种权申请量突破1万件，林业植物新品种权申请量突破1000件。田力普强调，值得关注的是，在知识产权数量快速提升的同时，我国各部门更加注重强化知识产权的质量导向。

此外，田力普还介绍了去年我国知识产权对外交流合作取得的新进展。去年，世界知识产权组织保护音像表演外交会议在北京成功召开，顺利缔结《视听表演北京条约》。全年共签署35份双边合作协议及工作计划，合作伙伴增多、内容深化。（胡嫚 崔静思、陈竞超）

### ➤ 《2012年全国专利实力状况报告》发布

第13个世界知识产权日到来之际，国家知识产权局知识产权发展研究中心对外发布了《2012年全国专利实力状况报告》。报告从专利创造、运用、保护、管理、服务5方面对全国31个省、自治区、直辖市的专利事业发展状况进行了监测、分析和评价。

《报告》显示，2012年我国专利实力持续提升。从全国来看，广东、北京、江苏、浙江、上海、四川、山东、湖南、福建、湖北在专利综合实力排名中位列前十位。分经济区域来看，广东、北京、江苏在东部地区专利综合实力排名中位列三甲，湖南、湖北、安徽位居中部及东北地区前三，四川、重庆、陕西位居西部地区前三位。

在专利创造实力方面，北京、广东、上海排名前三位；在专利运用实力方面，广东、北京、江苏排名前三位；在专利保护实力方面，广东、山东、湖南排名前三位；在专利管理实力方面，广东、江苏、天津排名前三位；在专利服务实力方面，北京、广东、上海排名前三位。

专利实力是指支撑经济社会发展的专利能力的总和。该报告以国民经济和社会发展为导向，对促进经济社会发展的专利各方面因素进行监测，主要从专利的创造、运用、保护、管理、服务等5个方面，通过34个二级指标对全国各地区的专利实力进行了较为全面的测量和分析，具体包括专利创造的数量、结构、质量、效率，专利运用的效益及质押、许可、转让、产业化等运用方式的发展程度，专利行政保护的案件建设、案件调处、执法协作、展会执法、维权援助和专利司法保护情况，专利行政管理能力建设及企业专利管理水平，专利服务业发展状况及公共服务能力等。报告旨在对各地专利事业发展的客观结果进行考量，不对有关过程进行评价。报告在计算指标体系各层级分值时，对指标体系中原始数据采用中位数作为标杆值来标准化。

全面反映和监测我国专利实力状况，对引导和促进我国专利事业科学发展具有重要意义。一是通过编发报告，全面梳理全系统的工作，有助于摸清家底、查找问题，把握发展方向，理清工作思路。二是通过编发报告，逐步建立知识产权事业发展的指标体系，有助于丰富、深化、明确知识产权工作的内涵和外延，把握知识产权工作在经济社会发展中的定位，为知识产权事业的发展提供理论和数据支撑。三是通过编发报告，加强系统内纵向、横向的信息交流，有助于相互借鉴、取长补短，相互配合、形成合力，相互促进、共同发展。四是通过编发报告，显化知识产权对经济社会发展的支撑、促进作用，有助于引导全社会对知识产权的关注、重视和支持，营造良好的知识产权工作环境。

据悉，此次为第二次发布专利实力报告。今后将继续每年定期发布全国专利实力状况报告，及时反映我国专利事业发展状况，引导专利工作科学发展。（马丽）

## ➤ 最高法院公布 2012 年度十大知识产权案例

4月22日，在第13个世界知识产权日来临之际，最高人民法院在江苏苏州发布《中国法院知识产权司法保护状况（2012年）》（即白皮书，下称白皮书），公布2012年中国法院知识产权司法保护十大案件和50个典型案例，并首次公布今年开始评选的2012年中国法院知识产权司法保护十大创新性案件。

白皮书内容显示，2012年我国法院审理的知识产权案件数量快速增长，特别是知识产权刑事案件成倍增长。2012年，地方各级人民法院共新收知识产权民事一审案件8.7419万件，比上年增长45.99%；审结8.3850万件，比上年增长44.07%。共新收知识产权行政一审案件2928件，比上年增长20.35%；审结2899件，比上年增长17.37%。共新收知识产权刑事一审案件1.3104万件，比上年增长129.61%；审结1.2794万件，比上年增长132.45%。

2012年，最高人民法院先后发布了《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》和《关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》两部司法解释。同时，积极应对知识产权审判工作中出现的新情况、新问题，就知识产权审判实践中突出的热点难点问题组织开展专项调研，涉及药品说明书、卡拉OK著作权、戏剧作品著作权、非法抢注商标等问题，以便及时解决新型、疑难法律适用问题。

最高法院知识产权庭有关负责人表示，此次公布的十大案件、十大创新性案件和 50 个典型案例，是从各高级人民法院报送的 148 个案例以及最高法院 2012 年审结的 366 件知识产权案件中筛选出来的。值得注意的是，十大案件和十大创新性案件中既有最高法院审结的案件，也有地方各级人民法院审结的案件，而 50 个典型案例则全部是地方各级人民法院审结的案件。这集中反映出地方各级人民法院知识产权司法保护水平和能力的提高。这些案例都具有较强的法律适用的典型意义及较大的社会影响，不仅展示了中国法院知识产权司法保护工作的成绩和力度，同时也为当事人提供了可资借鉴的维权范本。

据介绍，十大案件的评选注重案件的社会影响力，而十大创新性案件的评选则主要是依据案件是否涉及新的法律领域或者新的法律问题，或者在法律适用上有新的思考，并且符合知识产权司法保护的政策导向。在这 10 个案件中，有的涉及当前知识产权司法保护的前沿问题，有的通过裁判对新出现的知识产权权利形式给予保护从而拓宽了知识产权司法保护领域，有的在纠纷最终处理方式上有所创新。

## 2012 年度中国法院知识产权司法保护十大案件

### 1. “IPAD” 商标权属纠纷案

2000 年，唯冠集团旗下的子公司分别在多个国家、地区注册了 iPad 商标，其中包括唯冠科技（深圳）有限公司在中国大陆注册的 iPad 商标。2009 年，苹果公司通过 IP 申请发展有限公司（下称 IP 公司）与唯冠集团旗下一家子公司——台湾唯冠公司达成协议，约定将 iPad 商标以 3.5 万英镑价格转让给苹果公司。

2010 年 4 月 19 日，苹果公司、IP 公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求确认唯冠科技（深圳）有限公司在中国大陆注册的“IPAD”商标归其所有并赔偿其损失 400 万元。

一审法院判决驳回了原告诉讼请求。该案最终经广东省高级人民法院促成双方以 6000 万美元达成调解。

**【典型意义】**苹果公司 iPad 产品是一款在市场上广受欢迎的产品，获得该商标对其来讲意义重大。而该案纠纷发生时，深圳唯冠公司濒临破产，涉及债权人多达数百人，最大的财产估值集中在 iPad 商标上。对双方来讲，调解是其解决纠纷的最佳方式。法院从这一基础出发，最终促成双方调解。该案的成功调解彻底解决双方在美国、中国香港以及内地的一系列纷争，向国际社会展现了我国日益成熟的知识产权制度和司法保护状况。

### 2. “三一” 驰名商标保护案

三一重工股份有限公司（下称三一重工）是“三一”文字注册商标专用权人。马鞍山市永合重工科技有限公司（原名马鞍山市三一重工机械制造有限公司，下称永合公司）未经三一重工公司许可，在其企业名称中冠以“三一”文字，并在其机床类产品、厂房外墙、广告宣传及网站首页中使用“三一重工”、“三一机床”等标识。三一重工据此提起商标侵权及不正当竞争诉讼。

湖南省长沙市中级人民法院一审判决永合公司停止商标侵权及不正当竞争行为并赔偿三一重工经济损失 40 万元。湖南省高级人民法院终审维持原判。

**【典型意义】**三一重工是国内知名企业，其所拥有的“三一”文字注册商标被相关公众广为知晓。永合公司在其机床类产品上突出使用“三一”标识，并在其企业名称中冠以“三一”文字。法院根据商标法的规定，依法认定三一重工拥有的“三一”文字注册商标为驰名商标，判定永合公司的行为构成商标侵权及不正当竞争。本案通过驰名商标的司法认定，有力地保护了商标权人的合法权益，对于维护正常的经济秩序，制止“傍名牌”、“搭便车”行为，促进知名企业的品牌建设具有积极的意义。

### 3. 计算机中文字库著作权纠纷案

北京北大方正电子有限公司（下称北大方正公司）是方正兰亭字库 V5.0 版中的方正北魏楷体 GBK 等 5 款方正字体的权利人。该公司认为暴雪娱乐股份有限公司（下称暴雪公司）旗下网络游戏《魔兽世界》的汉化版侵犯其计算机软件著作权以及其中每个汉字的美术作品著作权，据此向北京市高级人民法院提起诉讼，索赔 4.08 亿元。

北京高院一审判决侵权成立，判令暴雪公司等立即停止侵权并赔偿北大方正公司经济损失 140 万元。最高人民法院终审判决暴雪公司等立即停止侵权并赔偿北大方正公司经济损失 200 万元。

**【典型意义】**本案涉及到计算机中文字库的法律属性的认定。最高法院在本案中认为：方正兰亭字库应作为计算机软件而不是美术作品受到著作权法的保护。计算机中文字库运行后产生的单个汉字，只有具有著作权法意义上的独创性时方能认定其为美术作品。计算机中文字库运行后产生的单个汉字，无论其是否属于美术作品，均不能限制他人正当使用汉字来表达一定思想、传达一定的信息的权利。

### 4. “葫芦娃”角色形象著作权权属纠纷案

胡进庆、吴云初是上海美术电影制片厂的职工，上个世纪 80 年代，上海美术电影制片厂指派胡进庆、吴云初担任系列动画片《葫芦兄弟》的造型设计，二人共同创作了“葫芦兄弟”角色造型形象。胡进庆、吴云初认为，“葫芦兄弟”形象作为美术作品可以独立于影片而由作者享有著作权，该美术作品属于一般职务作品，在双方未就著作权进行约定的情况下，“葫芦兄弟”角色造型形象的美术作品著作权应归二人所有，遂诉至上海市黄浦区人民法院。黄浦法院经审理驳回了二人的诉讼请求。上海市第二中级人民法院终审维持原判。

**【典型意义】**本案涉及动画造型著作权的认定，法人作品与职务作品、一般职务作品与特殊职务作品的比较和区分等法律问题以及计划经济时代著作权归属的问题。本案判决综合考虑了作品创作之时的特定历史条件和规章制度以及当事人的具体行为及其真实意思表示等各个层面，认定由单位职工创作的动画角色造型属于“特殊职务作品”，单位享有除署名权之外的著作权。这一方面符合公众对此类作品著作权归属的通常认识，另一方面也维护了文化产业的健康发展。

### 5. 涉及百度文库著作权纠纷案

韩寒为当代知名青年作家，其在百度文库中发现有多位网友将其代表作《像少年啦飞驰》（下称《像》书）上传至百度文库，供用户免费在线浏览和下载，其多次致函经营百度文库的北京百度网讯科技有限公司（下称百度公司）协商处理未果。韩寒认为百度公司侵犯了其《像》书的信息网络传播权，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，请求立即停止侵权、采取有效措施制止侵权，关闭百度文库，赔礼道歉，赔偿经济损失 25.4 万元等。

海淀法院经审理，判决百度公司赔偿韩寒经济损失 3.98 万元。一审判决后，双方均未上诉。

**【典型意义】**本案是作家维权联盟与百度公司就文库模式发生冲突寻求司法解决的典型案件，广受各界关注。本案判决在论证信息存储空间网络服务商的过错时以“注意义务”为切入点，结合百度文库的客观现状、作者及作品的知名度、作者与百度公司就百度文库引发纠纷的协商情况等情节，审查百度公司是否采取了符合其身份、满足其预见水平和控制能力范围内的措施，并对百度公司所采取技术措施的妥当性进行了判断。判决肯定了百度公司为文库这一商业模式预防侵权所做的积极努力，但也指出其制止侵权应注重规范化管理，而不能依赖于应急措施和尚不完善的技术措施。本案判决意在平衡文化产品创作者、传播者以及公众的利益，促成权利人与网络企业的合作，实现互联网文化的繁荣。

### 6. CDMA/GSM 双模式移动通信方法专利侵权纠纷案



浙江华立通信集团有限公司（下称华立公司）系名称为“一种 GSM/CDMA 双模式移动通信的方法”的发明专利独占许可的被许可人。华立公司认为深圳三星科健移动通信技术有限公司（下称三星公司）制造、戴钢销售的 SCH-W579 手机的技术方案与其专利权所记载的技术方案相同，请求法院判令三星公司停止侵权、赔偿华立公司经济损失 5000 万元；戴钢停止销售侵权手机。

一审法院全部支持了华立公司的诉讼请求。浙江省高级人民法院终审判决撤销原审判决，驳回华立公司的诉讼请求。

**【典型意义】**本案是国际知名手机生产商被诉侵犯中国同行专利权第一案，诉讼请求和一审判决赔偿数额均高达 5000 万元，受到国内外广泛关注。二审法院积极引导当事人举证质证，准确采用合理的比对方法，鼓励双方当事人聘请专家辅助人帮助其说明技术问题，并借助技术鉴定等事实查明机制，有效解决技术难题，正确适用相关法律，改判驳回了国内手机厂商的全部诉讼请求，平等保护了各方当事人的合法权益，营造了公平竞争的市场环境。

## 7. “泥人张”不正当竞争纠纷案

张明山在世时因精于捏塑被群众称为“泥人张”，其后代张锴、张宏岳继承和发展了家族的泥塑艺术。北京泥人张博古陶艺厂和北京泥人张艺术品有限公司分别于 1982 年 11 月和 1994 年 7 月成立，法定代表人均为张铁成，在经营中均使用了“泥人张”。“泥人张”传人向北京市第二中级人民法院提起诉讼，请求判令三被告停止侵权、赔礼道歉并赔偿经济损失 110 万元等。

北京二中院一审认定三被告侵权成立，须停止侵权、赔偿合理费用 1 万元。北京高院二审认为，张铁成使用“北京泥人张”有其合理依据，故判决三被告赔偿合理费用 1 万元、在“nirenzhang”域名前附加区别性标识，撤销了一审关于停止使用“泥人张”专有名称的判项。最高法院经再审，判决撤销二审判决，维持一审判决。

**【典型意义】**本案双方当事人主张的家族传承历史久远，涉及法律关系复杂，判决结果对于双方当事人有重大影响，因而受到了社会的广泛关注。再审判决书在全面充分清楚展现案情、事实和诉辩主张的基础上，准确适用法律，结合法理和情理，对通用称谓的认定、“泥人张”特定称谓体现的权益及保护、公开出版物记载内容真实性的审查判断、三被告是否构成不正当竞争等问题进行了深入分析，保证了裁判结果的说服力，取得了良好的法律效果。

## 8. 侵害姚明人格权及不正当竞争纠纷案

武汉云鹤大鲨鱼体育用品有限公司（下称云鹤公司）在未经姚明同意的情况下，将其姓名和肖像用于生产和销售的“姚明一代”产品及其宣传上，姚明认为其上述行为侵犯了姚明的人格权，亦构成不正当竞争，遂请求法院判令云鹤公司立即停止侵权，赔偿经济损失 1000 万元。

武汉市中级人民法院经审理，酌定云鹤公司赔偿姚明经济损失 30 万元。湖北省高级人民法院终审改判赔偿额为 100 万元。

**【典型意义】**人格权商品化问题一直是法学理论与司法实务界探讨的热点。以姓名、肖像等主体的外在标志和表征为内容的人格权在商品经济社会呈现出巨大的商业价值，特别是名人的姓名和肖像。本案由于姚明本人的知名度及其影响力，备受媒体和社会关注。本案不仅通过适用反不正当竞争法对具有商业价值的、在商品经营中使用的自然人姓名、肖像等给予了保护，而且在确定赔偿数额上也相应选择适用了反不正当竞争法及其司法解释，对审理人格权与不正当竞争案件具有借鉴意义。

## 9. “乐活”商标侵权行政处罚案

苏州鼎盛食品有限公司（下称鼎盛公司）因商标侵权被苏州市工商行政管理局处以“责令停止侵权行为并罚款 50 万元”。鼎盛公司不服向苏州市政府申请行政复议，苏州市政府维持苏州工商局作出的工商处罚决定。鼎盛公司对此仍不服，向苏

州市中级人民法院起诉。苏州中院经过审理维持了苏州工商局的处罚决定。鼎盛公司不服向江苏省高级人民法院上诉。江苏高院终审改判鼎盛公司停止侵权。

【典型意义】本案是江苏法院在知识产权“三合一”框架下，首例以司法判决方式对显失公正的行政处罚予以变更的知识产权行政案件。本案向知识产权行政执法机关作出如下指引：工商行政机关依法对行政相对人的商标侵权行为实施行政处罚时，应遵循过罚相当原则行使自由裁量权，即在保证行政管理目标实现的同时，兼顾保护行政相对人的合法权益，行政处罚以达到行政执法目的。

## 10. 网络游戏私服侵犯著作权案

2009年2月，赵学元、赵学保以营利为目的，未经《热血传奇》游戏中国运营商上海盛大网络发展有限公司许可，租用网络服务器，私自架设网络游戏服务器运营“热血传奇”，用银行卡绑定支付平台，供网络游戏玩家通过网银转帐、游戏点卡充值等方式付费。至案发，赵学元运营私服游戏的非法经营数额为62.9113万元，赵学保非法经营数额为7.9663万元。

连云港市中级人民法院判决赵学元、赵学保构成侵犯著作权罪，分别判处有期徒刑3年，并处罚金40万元、有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金7万元等。江苏高院终审维持原判。

【典型意义】私自架设、租用网络游戏服务器从事“私服”活动是目前利用互联网实施侵犯著作权犯罪的主要手段之一。本案通过司法裁判准确界定了此类犯罪的性质，同时结合能够证实汇款方汇款性质的系列证据，对被告人非法经营数额作出准确认定，有效维护了网络游戏作品权利人的著作权，规范了互联网游戏经营行为，有力打击了犯罪。（知识产权报 记者 魏小毛 祝文明）

## ➤ 2012年中国海关保护知识产权十大案例公布

在“4·26”世界知识产权日到来前夕，海关总署22日公布了2012年中国海关保护知识产权十大案例。

这十大案例分别是：杭州海关查获假冒“GOLDEN”胶粘带案，厦门海关连续查获417万元侵权“Columbia”、“UNDER ARMOUR”开襟衫案，宁波海关查获深圳市世伟达贸易有限公司侵权Shalina药用软膏案，天津海关查获侵权“镇江香醋”案，上海海关查获假冒“jamila”复合调味料案，深圳海关查获进境“艾力达”假药案，青岛海关在邮递渠道查获假冒“VIAGRA”、“CIALIS”药品案，广州海关查获假冒“NOKIA”等品牌手机配件案，拱北海关查获出口“ZELZAL”侵权摩托车案，武汉海关查获假冒“AMG”商标汽车轮毂案。

记者从海关总署了解到，2013年中国海关保护知识产权的重点工作包括：推进知识产权海关保护长效机制建设；继续引导并推动国内企业知识产权保护工作；继续加强宣传，提升各界特别是进出口企业对海关知识产权保护工作的了解，督促企业守法经营；内外联动，进一步加强知识产权海关保护合作机制等。（新华社）

## ➤ 专利复审委员会2012年度十大案件

第13个世界知识产权日来临之际，国家知识产权局专利复审委员会经精心组织、认真评选，再次推出10件2012年度重大案件，其中包括无汞纽扣电池专利无效宣告请求及行政诉讼案、易清洗豆浆机专利无效宣告请求案、剃须刀专利无效宣告请

求案等备受社会关注的案件。这些案件或涉及标的额巨大的侵权诉讼，或已经或即将对所在行业或产业产生重要影响，或涉及重大或疑难法律问题。

专利复审委此次评选产生的十大案件，涵括发明、实用新型、外观设计三种专利类型，其中既有专利权无效宣告请求案件，也有对前审驳回决定作出复审审查决定的复审请求案件。这些重大案件，都是专利复审委按照客观、公正、准确、及时的要求，依法审查的结果。

本报特将专利复审委十大案件完整呈现给广大读者，期望在积极普及和宣传知识产权知识的同时，提升专利审批确权工作的社会认知度和影响力。

缠斗 11 载，“无汞电池”无效决定被维持

专利权人：新利达电池实业（德庆）有限公司 等 2 家企业

无效宣告请求人：松柏（广东）电池工业有限公司 等 10 家企业

#### 【案情】

专利权人申请的“无水银碱性钮形电池”实用新型专利于 2002 年获得授权。专利授权后，专利权人针对国内多地的电池企业提起侵权诉讼，超过 10 家国内电池企业及个人先后数次向专利复审委提起无效宣告请求。针对本专利，专利复审委曾先后 3 次作出无效宣告审查决定，以涉案专利不具备创造性为由宣告专利权无效，但 3 轮审查决定均被人民法院撤销。直到 2012 年，最高人民法院提审本案，最终认定专利复审委审查结果正确，予以维持。

#### 【点评】

涉案专利与纽扣电池行业、环境保护密切相关。该专利申请日前，已有日本、欧洲的多篇专利文献公开了无汞电池技术方案。专利权人对无汞电池基础技术的不当垄断，必将造成我国电池无汞化的发展壁垒。本案件充分体现了专利无效宣告制度的存在价值：对已经授权的专利进行再次审查，从而防止不当授予的专利权对自由竞争产生消极影响。

本案诉讼周期过长也是广受关注的原因之一。10 年来，专利复审委 4 个合议组、数位诉讼代理人充分发挥专业技术优势，确保了历次审查结论的正确。最高人民法院最终的判决结果证明了专利复审委历次审查决定的正确性。今后，如果能够明确专利复审委作出的审查决定自公告之日起生效，将避免双方当事人多年来侵权诉讼的诉累。

本案中涉及到的“权利要求的解释”、“确定申请实际解决的技术问题”、“行政诉讼中引入司法鉴定”等问题，均具有典型的指导和借鉴意义。

“凝胶面膜”案协会提无效资格被确认

专利权人：钟春燕

无效宣告请求人：海南省椰果产业协会

#### 【案情】

本案涉及以废弃椰子水为主要原料生产细菌纤维素凝胶面膜，于2008年获得发明专利授权。2011年，海南省椰果协会就涉案专利向专利复审委提出无效宣告请求。在审查过程中，请求人和专利权人就请求人是否具备民事主体资格问题展开了激烈争论。经审理，专利复审委认为海南省椰果产业协会符合《专利审查指南》关于无效宣告请求人资格的规定，并最终做出第19154号决定维持专利权有效。

## 【点评】

涉案专利曾获第十一届中国专利优秀奖，并被列入国家科技支撑计划，专利产品现已产业化，出口供应韩国、日本、台湾等地。该专利是国内椰果产业首次由食品领域向非食品领域渗透和转移的成功范例，其有效提高了椰子的附加价值，使椰子产业得到了进一步升级，同时也开辟了椰子应用的新领域和新产业。涉案专利是否有效对海南省的椰果产业具有重要影响。

“豆浆机”专利历经多次考验终无虞

专利权人：九阳股份有限公司

无效宣告请求人：珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司、浙江苏泊尔生活电器有限公司等多家企业

## 【案情】

九阳公司以侵犯“易清洗的多功能豆浆机”的发明专利权为由，将飞利浦、苏泊尔等在国内外具有较高知名度的公司告上法庭。2012年2月，珠海飞利浦公司、江苏苏泊尔公司等分别向专利复审委提出无效宣告请求，请求宣告涉案专利无效。专利复审委依法审理后，作出维持专利权有效的决定。

## 【点评】

专利权人九阳公司被认为是豆浆机行业的开创者和领导者，在国内豆浆机市场上占据了很大的市场份额。面对一直困扰业界的家用有网豆浆机难于清洗的问题，九阳公司研究出无网豆浆机，解决了上述问题，对豆浆机的发展和进步产生了重要影响。涉案专利被授权后，成为豆浆机行业的一项基础专利，还曾荣获中国专利优秀奖以及第二届中国山东专利周金奖。

针对涉案专利，自2007年至今，先后有飞利浦、苏泊尔、欧科等不同的请求人共计8次向专利复审委提出无效宣告请求。维持专利权有效的审查结论充分体现了涉案专利的稳定性和价值所在。值得一提的是，本专利申请文件的撰写质量较高，为国内中小家电企业提供了很好的范例。

国内车企冀图打破壁垒有斩获

专利权人：（日本）三菱自动车工业株式会社

无效宣告请求人：安徽江淮汽车股份有限公司

## 【案情】

本案是安徽江淮汽车公司请求宣告日本三菱株式会社专利权无效系列案件（共5件）中具有代表性的一例。鉴于双方当事人均为国内外知名汽车企业，侵权诉讼标的额巨大，专利复审委成立5人合议组对该系列案件进行了审理。经审查，其中3件专利部分权利要求被宣告无效、维持部分权利要求有效；2件专利维持专利权有效。



## 【点评】

中国作为全球第一大汽车消费市场，已然成为世界各大汽车品牌的必争之地。国外汽车公司通过在中国大量申请专利构筑了坚实的技术壁垒，给正在崛起的中国民族汽车工业从模仿到创新的发展之路设置了重重障碍。本系列案件作为汽车领域的典型案例，反映出面临创新困境的中国汽车企业已经开始逐渐适应并运用知识产权规则保护企业利益，并取得了积极效果。

“车”外观专利终被宣告无效车企释重负

专利权人：（德国）尼欧普兰汽车有限公司

无效宣告请求人：盐城中威客车有限公司

## 【案情】

德国尼欧普兰公司拥有的“车”外观设计专利权涉及一种公路长途客运大客车，其向北京市第一中级人民法院状告中威客车公司专利侵权，并于2009年胜诉，判决赔偿额为2000万元人民币。同年，中威客车公司向专利复审委请求宣告涉案专利无效。

为了证明涉案外观设计在申请日前已被公开，中威客车公司提交了德国出版的《Bus Aktuell（今日客车）》杂志，并聘请德国律师收集了杂志零售商电脑上记录的杂志上架时间，由德国公证员到零售商的销售场所现场取证获得杂志销售记录，从而证明了涉案外观设计在申请专利前已被公开。专利复审委作出第14484号决定，宣告涉案专利无效。

## 【点评】

本案所涉及的法律问题较为典型，即中国企业在欧盟国家的取证问题，以及对此类证据采纳的标准问题，在本案中都给出了较为圆满的答案，也为中国企业提供了一个值得借鉴的先例。

涉案外观设计被依法宣告无效后，我国企业如释重负，除了在经济上免除了巨额赔偿之外，同时也消除了中国企业侵犯发达国家企业知识产权的负面影响。

新蛋白质产品专利授权范围获明晰

专利权人：（丹麦）诺维信公司

无效宣告请求人：山东隆大生物工程有限公司、江苏博立生物制品有限公司

## 【案情】

丹麦诺维信公司于2006年获得“热稳定的葡糖淀粉酶”的发明专利权。2011年，该公司向天津市第二中级人民法院提起诉讼，状告山东隆大和江苏博立两家公司侵犯其专利权。同年，上述两家公司请求专利复审委宣告涉案专利无效。

专利复审委经审理作出第17956号决定，宣告单纯以同源性和功能限定的淀粉酶权利要求无效，维持同时限定源性、来源菌种和功能的权利要求有效。随后，天津市第二中级人民法院作出第（2011）二中民三知初字第81/82号判决，判定专利侵权成立，被控侵权人赔偿经济损失。

## 【点评】

诺维信公司是全球工业酶制剂和微生物制剂的主导企业，2012 年其酶制剂占世界 47% 的市场份额。山东隆大和江苏博立是国内生产酶制剂的公司。

涉案专利涉及酶制剂领域，酶制剂是一种生态型高效催化剂，具有高效、安全、生态和环保等特点。葡糖淀粉酶广泛应用于酿酒、淀粉加工、淀粉糖、酒精和抗生素等行业，国内多家企业都有生产。

对生物领域涉及新蛋白质产品的发明，授予多大的保护范围一直是业界关注的重点。本案诠释了允许的限定方式，有助于本领域技术人员解读和明晰该类发明可授权范围的边界。

由于技术难度高，产业应用困难，生物技术领域专利无效与侵权纠纷紧密联接的案件并不多见，本案例对于后续类似案件的确权和侵权判定提供了很高的参考和借鉴价值。

特定实施被认定非公众想得知即能得知

专利权人：国内个人

无效宣告请求人：中铁二十四局集团新余工程有限公司

## 【案情】

本案涉及一种“箱型桥梁的桥式盾构施工方法”，其主要用于下穿式铁路桥或公路箱型桥梁的施工。有证据显示涉案专利的技术方案在申请日前已成功实施，专利权人对此也表示认可。在该专利无效宣告审查过程中，为了证明涉案技术在申请日前已处于公开状态，请求人提供了关于该工程的图片新闻、报纸、施工合同等证据。如何根据这些证据认定相应技术的公开性是本案例的重点和难点。本案合议组在综合考虑工程性质、施工技术难度的基础上，结合请求人提交的证据认定涉案专利的技术方案在申请日前并未处于公开状态，最终维持了涉案专利的有效性。

## 【点评】

虽然本案中的技术方案在申请日前已实施，但鉴于技术方案的复杂性以及施工特点，必须有证据证明申请日前该技术已处于公众想得知就能够得知的状态，才能证明其由于使用公开而不具备新颖性、创造性。本案合议组在结合工程施工特点和进度的基础上，给出了专利法意义上的特定人以及合同中明示和默示保密义务在本案例的具体适用。

“赛格导航”专利真金不怕火炼

专利权人：深圳市赛格导航科技股份有限公司

无效宣告请求人：广汽丰田汽车有限公司

## 【案情】

2010 年，赛格导航公司就涉案专利向深圳市中级人民法院状告广汽丰田公司专利侵权。广汽丰田公司前后两次向专利复审委请求宣告涉案专利无效，其无效宣告请求的理由涉及说明书公开不充分、权利要求不清楚、得不到说明书的支持以及

不具备新颖性、创造性，并先后提交了包括专利无效、期刊杂志、视频资料、公证认证等在内的 28 份证据。在逐条梳理无效宣告请求理由及证据后，专利复审委作出第 18911 号决定，维持专利权有效。

## 【点评】

该案所涉专利权以 GPS 定位技术作为基础，将交互式的行车导航和车载安防系统进行结合，利用移动通信网络建立车载终端与远程控制中心的通信连接，实现动态的、交互式行车导航和车载安防。

随着我国机动车市场的迅猛增长，用户对机动车的导航、安防等服务的准确性、便利性、实时性需求也日益提高，涉案专利权中的技术方案具有良好的市场应用前景和较高的经济价值。

“剃须刀”案撤销无效宣告请求后仍作决定

专利权人：（荷兰）皇家飞利浦电子有限公司

无效宣告请求人：上海飞科电器有限公司

## 【案情】

飞利浦公司一直是全球剃须刀领域的龙头企业，拥有众多专利技术。飞科公司是国内剃须刀领域知名品牌的生产商。随着飞科公司的发展壮大，飞利浦公司针对飞科公司的侵权诉讼接踵而来。本案即因飞利浦公司指控飞科公司侵犯专利权引起，随后，飞科公司向专利复审委提出无效宣告请求，案件涉及剃须刀中非常畅销的三刀头剃须刀。

在无效程序中，经过双方当事人在口头审理中充分意见陈述和争辩，最终飞利浦公司放弃了部分权利要求，而飞科公司随后提出了撤销无效宣告请求的书面材料。最终，本案合议组作出第 19631 号决定，维持专利权人未放弃的权利要求 4-7 继续有效。

## 【点评】

飞利浦公司和国内剃须刀企业间的诉讼一直广受业内关注，多次被媒体报道。目前，国内剃须刀企业联合起来制定行业专利战略，主动出击，运用法律武器应对侵权诉讼。飞科公司与飞利浦公司间的三刀头剃须刀之争就是这一系列重大涉外知识产权诉讼案例之一。

专利法实施细则第七十二条规定，“专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的，不终止审查程序”，本案在审理过程中即适用了上述法律条款。

丙肝新药因不具备创造性驳回决定被维持

复审请求人：贝林格尔·英格海姆国际有限公司

## 【案情】

本案中，申请人于 2004 年向 PCT 国际局提出专利申请，2005 年进入中国国家阶段。2009 年因部分权利要求不具备创造性被实质审查部门驳回。申请人不服，于 2009 年向专利复审委提出复审请求，对权利要求书作出修改，提交了对比实验数

据，同时以涉案申请已经在欧洲专利局被授权为由请求撤销驳回决定。合议组经仔细比对后，认为对比文件从整体上已经给出了制备本案权利要求所述化合物的技术启示，且复审请求人提交的对比实验数据在原始申请文件中并未记载，因此维持原驳回决定。

## 【点评】

丙肝是一种传染性肝病，据世界卫生组织统计，全球丙肝的患病率在 3%，而在我国，丙肝的患者人数比例更高。本案涉及一种用于治疗丙肝的新型干扰素药物，干扰素是被国际上广泛认可的丙肝治疗药物和首选治疗药物。

新型丙肝治疗药物的合成对我国制药行业具有重大影响。本案反映了专利复审委从案情出发，以高度的工作责任心对待复审工作，不受他局的审查结果影响案件审理，敬畏法律、注重责任、把握实质、执行一致的审查文化。

## ➤ 最新 PCT 排行榜折射国家竞争力

美国微软公司、英国石油公司、德国宝马公司、荷兰皇家壳牌石油公司……这些耳熟能详的跨国企业巨头，不仅在经济收益上名列前茅，而且通过《专利合作条约》(PCT)途径提交的国际专利申请量也遥遥领先，成为其国家经济发展的重要支柱。

作为衡量创新水平的重要指标，PCT 国际专利申请量不但反映着企业的创新能力，也代表着国家或地区在知识产权领域的话语权。由世界知识产权组织 3 月份最新发布 的 2012 年度 PCT 国际专利申请情况报告显示，在 2012 年全球 PCT 国际申请排行榜中，位居前列者依次为美国、日本、德国、中国，与国家经济实力排行比较近似，因此，PCT 国际专利申请量已成为国家竞争力的一个重要风向标。

### 企业创新成经济支柱

风驰电掣般行驶在冰雪皑皑的路面或是高速公路上的汽车，因为有了刹车防抱死系统 (ABS)，汽车的舒适性和安全性能得到了大幅提升。ABS 系统的 PCT 国际专利申请就是德国罗伯特·博世集团公司 (下称博世集团) 提交的。一直保持良好的创新能力与排名前列的 PCT 国际专利申请量，成为博世集团在业界称雄的“秘诀”。2012 年，博世集团提交的 PCT 国际专利申请为 1775 件，位列全球企业前 5 名，而且是前 5 名中唯一一家传统的机械制造企业。

在当今这个创新与知识产权竞争激烈的时期，博世集团在汽车技术、工业技术、电动工具技术和建筑智能化技术领域已经提交了 PCT 国际专利申请超过 2 万件，企业拥有发明专利 7.7 万件，由此支撑着其在全球 50 多个国家和地区的分支机构形成了庞大的体系，员工总数超过 27 万人，形成了集研发、制造、销售于一体的全球化网络。每年，博世集团在全球的销售收入近 500 亿欧元，在研发上的投入高达 30 多亿欧元，在行业持续领先。

在德国，PCT 国际专利申请大户不仅有博世集团，还有奔驰公司、宝马公司、拜耳公司、巴斯夫公司等一大批世界顶级的跨国巨头。据不完全统计，每年在德国提交的 PCT 国际专利申请中，来自企业的专利申请数量占比近 9 成。与此同时，德国企业 PCT 国际专利申请数量的持续增长，也为这些企业带来了丰厚的经济利益。

PCT 国际专利申请量为企业带来的“多赢”与实惠，被世界各国的情况所印证。在美国，1985 年成立的高通公司当年只提交 PCT 国际专利申请 35 件，到 2012 年提交量达到 1305 件，伴随着这一数字的扩大，其从一家默默无闻的小公司成长为在全球通信行业技术领先的跨国巨头，也是全球最大的无线芯片供应商、最大的通信技术专利许可的授权方，年销售收入超过百亿美元，成为美国政府都不可小觑的纳税大户。



伴随着国际市场和产业竞争的加剧，PCT 国际专利申请对于企业的市场竞争能力和可持续发展能力的作用，也逐步为世界各国企业所认识。从 2012 年全球企业提交 PCT 国际专利申请排名情况来看，竞争的激烈程度可见一斑。2012 年，中国的中兴通讯股份有限公司（下称中兴通讯）蝉联第一，为 3906 件；其后依次为日本松下电器公司 2951 件；日本夏普公司 2001 件；中国华为技术有限公司 1801 件。

从逐年增长的 PCT 国际专利申请数字的变化中，不难发现，近年来不仅仅是发达国家，发展中国家的自主研发能力正在逐步增强。来自中国的中兴通讯股份有限公司成为其中杰出的代表，该公司不但在 2011 年度 PCT 国际专利申请中以 2826 件夺得世界冠军，而且 2012 年度再次夺魁，PCT 国际专利申请量同比增长 38%，成为竞争力保持迅速提升的发展中国家企业的一个代表。

如今，越来越多的企业意识到，对于企业来说，要提升 PCT 国际专利申请的数量，与大力提升自身的市场竞争能力，获得可持续发展的重要支撑有着密切的联系，而且还能能为所在国家带来经济利益。业界已经形成的共识，即只有借助 PCT 国际专利申请的渠道，向其他国家或地区提交更多的专利申请，才有可能获得更多的国外专利，在此基础上才有可能争取到更多的国际市场，从而为提升企业乃至国家竞争实力，树立良好的国际形象发挥作用。

## 重视创新可增强实力

美国因为拥有了微软公司、高通公司、波音公司、英特尔公司等 PCT 国际专利申请大户企业群体，才成为世界创新强国。德国也是因为有着像博世集团、大众公司、西门子公司等众多 PCT 国际专利申请数量不断增长的企业，才使得德国的工业水平始终保持在世界前列。从 2012 年 PCT 国际专利申请的国家排名情况来看，美国的 PCT 国际专利申请量名列第一，为 5.1207 万件；第二是日本，为 4.3660 万件；第三是德国，为 1.8855 万件，第四是中国，为 1.8627 万件；第五是韩国，为 1.1848 万件。增长率排前两位的是荷兰和中国，同比分别增长 14%和 13.6%。

国际舆论认为，在 PCT 国际专利申请快速增长的背后，有 3 个原因是不能忽视的。首先是国家政策激励，世界各国针对知识产权和产业竞争的现状，纷纷探索建立了各具特色的 PCT 国际专利申请激励机制，制定了一系列激励创新的政策，有效促进了企业、科研院所和科研人员的创新热情；其次是较为稳定的创新环境；再者是来自经济社会可持续发展的压力与动力。许多国家都在世界经济一体化趋势日渐明显、国际竞争日益加强的新形势下更加清醒地认识到，只有依托知识产权，主动参与国际竞争，才能赢得更好的经济利益和实现可持续发展。因此，越来越多的国家鼓励企业积极提交 PCT 国际专利申请，从而也形成了 PCT 国际专利申请数量逐年快速增长的趋势。

此次排名第一的美国，不仅为各类创新主体的 PCT 国际专利申请提供了政策和法律保障，而且从经费、人才以及税收减免等多方面给予了大力支持。在法律方面，美国建立了一套完整的鼓励发明创造及促进 PCT 国际专利申请的体系，有效激励了 PCT 国际专利申请数量的增长。在经费支持方面，美国的科学研究与开发投入依然是世界上最多的国家，每年用于研究与开发的经费达数千亿美元，总量比日本、德国、英国、法国、意大利和加拿大 6 个国家的总和还多。在 PCT 国际专利支撑下，目前美国的新产品率已达 40%左右，并且大多占据着世界主要市场。美国的高技术部门的创新对经济增长的贡献率为 35%。在鼓励技术研发方面，美国不断实施一系列激励创新的计划，推动各类创新主体积极提交 PCT 国际专利申请。如根据《美国联邦技术创新法》，在商务部设置“联邦技术利用中心”，建立产业技术中心，向产业界尤其是民营企业提供 PCT 国际专利申请的咨询、援助和支持服务。在人才支持方面，美国高度重视创新人才的培养与知识更新，制定了一系列吸引全世界优秀人才的政策。在税收减免方面，美国制定的《公平简化与经济增长税收改革方案》规定，凡用于科学研究和发明创造试验设计的费用，企业可以作为日常生产费用，在税收上给予减免，同时把各类科研机构都定为非赢利机构，免除其纳税义务，大大激励了 PCT 企业国际专利申请数量的持续增长。

与美国全面重视各类规模的创新主体的情况有所不同，德国尤其重视大企业在 PCT 国际专利申请方面作用的发挥。在德国，已经形成了一套较为成熟的“企业主体、国家支持、员工努力”的知识产权战略实施和技术创新体系。其中，德国大企业成为推进知识产权工作的主体。据介绍，近 5 年来，德国企业在 PCT 国际专利申请方面每年均出现有力增长。统计数据表明，在德国企业提交的 PCT 国际专利申请中，超过 10%来自西门子公司、奔驰公司、博世集团、英飞凌技术公司等 4 家德国大型企业集团。与美国相似的是，德国政府同样重视技术研发的资金投入，每年在科学研究和发明创造上的投入是全世界比例最高的国家之一。同时，德国政府为鼓励企业和研究机构的技术创新和提交 PCT 国际专利申请，在税收方面也给予了很多优惠政策，为 PCT 国际专利申请的持续增长奠定了坚实的基础。

业内人士认为，PCT 国际专利申请数量的快速增长，不仅体现了创新主体知识产权及市场竞争意识的提高，在一定程度上更体现了政府重视创新和技术研发，并以此作为提升国家竞争实力的一个重要途径。同时，作为国家竞争力的一个非常显著的标志，PCT 国际专利申请在给更多的国家和地区带来更加良好的发展基础的同时，正日益成为各国在新形势下竞争的新焦点。（知识产权报 记者 赵建国）

## ➤ 破解专利等同侵权判定难题

等同特征如何认定？禁止反悔如何限制等同侵权的适用？……近日，由上海市高级人民法院和同济大学共同主办的“上海法院知识产权司法保护论坛——专利等同侵权的司法认定研讨会”在沪举行，来自相关主管部门、司法机关、行业协会、高校等单位的专家和学者就专利等同侵权判定相关问题进行了探讨。

### 等同特征的认定

最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中规定：专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。

等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。也就是说，即使被控产品或者方法从权利要求的字面意义上看不构成侵权，但如果该产品或者方法与权利要求记载的技术方案在实质上相同，也构成侵权。

“等同特征的认定应当宽严适度。”江苏省高级人民法院知识产权庭庭长宋健认为，可以从专利的类型方面考虑等同特征认定范围的宽严程度。发明专利创造性要求高，实用新型专利创造性要求要低一些，故可以考虑发明专利的等同范围可适当大一些，而实用新型专利的等同范围小一些。另外，可从相应的技术特征是否是发明点考虑技术特征等同范围的宽严。对于发明点特征，发明人付出的创造性劳动更多，应给与更大等同范围的保护。

“等同特征的认定需要具体案件具体分析。不能简单地根据是发明专利还是实用新型专利，而对等同特征作出较宽或者较严的认定。”万慧达知识产权代理有限公司高级合伙人尹新天认为，特别是到了侵权阶段，实用新型专利可能还经过了无效审查程序，其价值也不一定比发明差，若对实用新型专利的等同特征认定要求严一点，可能不太合适。专利技术中的发明点，并不易确定。如果将权利要求中的特征部分的技术特征作为技术方案的发明点，相对于不同的对比文件，发明点往往并不一样。从相应的技术特征是否是发明点来考虑技术特征等同的宽窄，实践中可能会存在问题。

针对法院是否应当主动认定等同侵权的问题。上海市高级人民法院知识产权庭审判长张晓都表示，法院审查等同侵权的前提条件应是权利人在诉讼中主张了等同侵权。如果专利权人既主张相同侵权，又主张等同侵权，在相同侵权主张得不到支持的前提下，等同侵权主张也难以得到支持。

情况下，法院应进一步审查等同侵权是否能够成立。如果原告在诉讼中只是主张相同侵权，法院就只审理相同侵权是否成立，而不应主动审查是否能够成立等同侵权。如果原告只是主张等同侵权，而法院审查下来相同侵权能够成立，则法院可以依据相同侵权成立直接作出判决。

在司法实践中，如果原告权利人只是主张专利侵权，而没有明确是相同侵权还是等同侵权，法院应向原告进行释明，让原告明确诉讼请求。如果原告要主张等同侵权，还应具体明确相应等同的技术特征，以便于被告提供相应的反驳及抗辩的证据。如果经法院释明，原告还只是模糊地主张专利侵权，或者虽然主张等同侵权，但没有具体明确的相应等同技术特征，则法院应视为原告仅是主张了相同侵权。

## 等同原则的限制

有观点认为，权利要求界定专利权保护范围的边界，社会公众（特别是专利权人的竞争对手）根据权利要求记载评估自己的行为是否会构成专利侵权。由于等同侵权将专利权的保护范围延伸到权利要求字面含义之外，社会公众根据权利要求的记载评估自己行为是否会构成专利侵权的确定性就会降低，权利要求的公众告示功能就会受到一定的影响，禁止反悔原则的作用就在于将等同侵权的适用限定在一个恰当的范围，以确保权利要求的公众告示功能。

关于禁止反悔原则在多大程度上限制等同侵权认定的问题。有专家认为，最高法院司法解释规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。根据该司法解释，通过权利要求修改放弃的技术方案，法院不再支持，但修改后的技术特征在多大程度上还能适用等同侵权，并不清楚。

在美国，如果专利权人限制性修改权利要求，其有义务将修改时能够预见到的等同技术特征写入权利要求中。在专利侵权诉讼中，专利权人针对该项技术特征就只能主张相同侵权，而不能主张等同侵权，除非专利权人能够证明存在例外情况，其中的例外之一是，等同对象在权利要求修改时是不能预见的。限制性修改权利要求可能是限制性修改原权利要求中已经存在的技术特征，将原权利要求中已有技术特征的范围缩小，从而缩小权利要求所限定技术方案的保护范围；限制性修改权利要求也可能是在原权利要求中增加新的技术特征，从而缩小权利要求所限定技术方案的保护范围。该两种修改方式均适用禁止反悔原则。

另有观点认为，禁止反悔原则的适用要有专利权人主动放弃的意图，专利申请人限制性修改权利要求，可推定申请人放弃意图，但许可申请举证推翻该推定。限制性权利要求通常有三种修改方式。第一，修改限制权利要求中已有技术特征的区间范围；第二，在权利要求中增加新的技术特征；第三，删除过宽的权利要求，将从属权利要求提升为独立权利要求。三种修改方式均应适用禁止反悔原则。

日本最高法院在“无限折动用滚珠花键轴承”案中明确了等同侵权五要件，即“非本质部分、置换可能性、置换容易性、非公知技术和禁止反悔特别事由”。日本最高法院对第五要件的解释是：“在专利申请过程中，申请人从权利要求范围中有意识地排除的内容，一旦专利权人承认它不属于专利发明的技术范围，或者专利权人的行为可以被认为具有上述意思时，按照禁止反悔原则，专利权其后再提出与此相反的主张是不能被允许的”。

“日本认定等同侵权时，设置了严格的‘非本质部分’要件，并用禁止反悔原则对等同侵权作了更严格的限制。在较长的一个时期，日本基本上不承认等同侵权，以给众多改进技术留有生存空间。随着科技水平的提高，日本开始承认等同侵权，但确立了严格的等同认定标准，以避免认定等同的范围过宽而影响到本国科技水平的整体进步。中国可借鉴日本的经验，应严格适用等同侵权，有效地利用禁止反悔原则对等同侵权进行限制。”天津大学知识产权研究中心副教授俞风雷表示。

权利要求部分无效时是否应当适用禁止反悔原则？



“权利要求部分无效时，专利文件撰写人没有修改权利要求，仍然适用禁止反悔原则，其实质是将在权利要求中写入能够预见的等同技术特征的时间提前到了专利申请时（包括专利授权审查过程中），的确存在不合理之处。但如果这种情况下不适用禁止反悔原则，在以后的专利无效程序中，专利权人均不会再修改权利要求，这无疑会增加专利复审委员会的审查负担。”有关专家表示，根据现行《专利审查指南》中的规定，专利无效宣告审查程序中，权利要求的修改方式受限制，权利要求部分无效时，在实际效果上相当于专利权人主动修改了权利要求。建议在无效审查程序中，专利权人在恰当时机（如在收到专利复审委员会转来无效宣告请求人增加理由及提供补充证据后）应有一次机会主动修改权利要求。

主动修改权利要求时，权利要求的修改只要满足专利法第三十三条以及专利法实施细则第六十九条第一款的规定即可，而不应受现行《专利审查指南》所规定的三种修改方式的限制。这样，专利无效程序中，在独立权利要求被宣告无效，从属权利要求被维持有效，但专利说明书还披露了比独立权利要求的保护范围要窄但比从属权利要求保护范围要宽的技术方案的情况下，专利权人就可以修改权利要求，将保护范围界于独立权利要求与从属权利要求之间的技术方案写入权利要求中。在专利无效程序中，如果专利权人有机会主动修改权利要求而未修改，最后专利权被宣告部分无效，专利权人以被维持有效的从属权利要求主张权利时，应认定专利说明书中没有披露或者即使披露了，专利权人也放弃了比独立权利要求范围窄但比从属权利要求范围宽的技术方案，从而认定专利权人在实质上是因修改权利要求而被维持有效，故应当适用禁止反悔原则。这种情况下的禁止反悔原则适用也就更加合理一些。（知识产权报 记者 魏小毛 胡嫚）

## ➤ 微软公开专利意欲何为？

专利大战、专利拍卖、专利陷阱……在知识经济时代，专利领域的事件一桩接着一桩，最近又有了新鲜事——微软主动将其专利资产透明化，悉数公布于众。

据记者了解，日前，微软推出了一个名为 Patent Tracker 的新网站，任何人通过该网站都可以搜索到微软的所有专利。不仅如此，该网站还允许用户下载一个包含完整专利清单的 CSV 格式的文件，文件包含了专利名称、申请地、持有方式、专利编号等详细内容，用户据此可以知道哪些专利是微软所有，哪些是其子公司所有。

对于微软的此项举措，有业内专家表示，微软主动公开专利客观上可以减少相关企业的专利检索分析成本与时间，但主观上还是基于微软自己的战略意图和商业考量。对于我国专利优势企业来说无需效仿，但可以帮助我国一些中小企业充分了解微软专利组合，避免因信息不对称而被“专利流氓”要挟，进而支付不必要的专利使用费。

### 增加专利透明度？

众所周知，全球的专利信息都是公开的，外界想要知道一个公司的专利情况其实并不难，只要下一番功夫进行专利检索，或是从专门从事专利跟踪的第三方公司购买相关服务即可。但像微软这样业务覆盖全球、分支繁复的跨国集团，外界想要摸清其究竟有多少专利武器，究竟有哪些专利权及权利归属实属不易。

据 Patent Tracker 网站披露的信息显示，微软目前共拥有专利 4.0785 万件，其中有 2000 多件在中国大陆，1400 多件在加拿大，2.3 万余件在美国。另外，微软在墨西哥的专利数量超过了印度。

微软为何要这么做？微软法律总顾问布拉德·史密斯(Brad Smith)给出的解释是：“增加专利透明度，以免有企业或个人在不知情的状况下侵犯微软知识产权。”史密斯称，希望更多拥有专利的企业也能为其专利组合提供类似的窗口，将专利透明化，这样可以阻止“专利流氓”投机取巧。



微软究竟用意何在?对于我国专利优势企业来说,微软此举是否应被效仿?上海大学知识产权学院院长陶鑫良在接受本报记者采访时表示,微软此举“集成”公布了微软及其子公司等关联企业的4万多件专利权的庞大专利集群,囊括了全球范围内微软之同族专利的全面信息,可以说既造福了相关现实或者潜在的专利用户,又促进了这些专利交易的可能性和低成本,但该措施的积极作用有限,主要还是微软的商业考量。

“这也许是微软的一个整合性战略措施,其可能基于‘实力彰显,形象展示’和‘交易推进,专利威慑’等多重考量,是一枚多弹道、多目标的知识产权导弹。”陶鑫良向记者分析,近年来微软知识产权诉讼不断,专利纠纷愈演愈烈,微软以4万多件专利储备的优势向外展示,自己具有反击能力,同时进一步提升微软的企业形象和竞争实力。此外,也有可能与微软近年的产品转型有关。

## 国内企业应效仿?

就微软主动公开专利一举,律师杨喆也向中国知识产权记者表达了他的看法。他说,微软主动公开其所有专利,一方面可以在业界塑造其抵制“专利流氓”的正面形象;另一方面的确有助于其他企业充分了解微软的专利组合,避免因信息不对称而被“专利流氓”所蒙蔽和要挟,进而避免受骗上当,支付不必要的专利使用费。

以我国为例,早在2007年,我国部分彩电企业就遭到一些所谓的专利许可公司的骚扰,这些公司搜集了大量的过期专利向中国彩电企业进行讹诈。2008年,美国一家“专利流氓”公司以专利权人的身份前来中国,声称有上千件专利,后经调查发现,该公司所谓的专利要么专利权属不清,或者所涉及技术已经过时,根本经不起检验。

“‘专利流氓’之所以能够成功地起诉众多企业,归根结底是其基于对专利信息的掌握。因此,像微软这样的大公司公开其专利,对于我国企业来说,其提供的信息的确有助于对抗‘专利流氓’的骚扰。”杨喆说。

我国专利优势企业是否应该效仿微软这一举措?陶鑫良给予了否定。他说,微软主动公开专利客观上可以减少相关企业的专利检索分析成本与时间,但主观上还主要是基于微软自己的相应战略意图和商业考量。对于其他企业来说,没有固定的规律及程序可循,自然也不需要去效仿,不加分析地公开自己的专利信息。

杨喆也认为,微软公开专利有其特定原因,我国专利优势企业不必效仿,因为公开专利组合的做法可能会导致企业研发策略和专利战略的不必要公开,从而削弱企业在业界的竞争力。(知识产权报 记者 贺延芳)

## ➤ 学学“脸谱”的商标策略

“傍名牌”显然不是一个褒扬之词,但至今仍有人将其作为一种商业竞争手段。

虽然拉菲的价格被抬到了月球上,但你真正喝到的红酒,到底是“拉菲”呢,还是“拉斐”呢?实际上,无论是哪一个,可能你喝到的都不是传说中的那个“Lafite”。在国家工商行政管理总局商标局的官方网站上查询,在葡萄酒上注册“拉斐”与“拉菲”商标的,似乎都不是法国“Lafite”品牌的所有人。而众多的包含“拉菲”,如“拉菲伯爵”之类的商标申请,基本上都是想“傍名牌”的主儿。

“傍名牌”也有多种方式,除了使用别人知名品牌的中文翻译,还包括在企业字号上借用别人的商标名称、模仿使用近似的商标标志、使用别人的商标名称及注册域名等等。如果视野再宽阔一点,还有通过商标傍名人姓名,甚至热点事件的情况。诸如此类,不胜枚举。

为预防这样的事情发生，很多企业意图通过商标战略，来防止他人傍名牌。所谓“联合商标”与“防御商标”策略，就是为了应付这样的现象：前者是同一商标权人在相同或类似商品上，申请注册一批与自己真正使用商标相近似的商标；而后者则主要是指同一商标所有人将其商标在不相类似的商品上分别予以注册，以防被别人在这些商品上注册该商标。

“脸谱”（Facebook）深谙中国国情，虽然它尚未进入中国市场，却已开始事先进行商标布局。它注册了包括“THE FACEBOOK”、“FACEBOOK”、“F”等在内的数十个商标，涵盖社区网络、照片分享、软件、搜索引擎、电子杂志、游戏等类别，甚至男女服装类别也注册了。更有趣的是，“脸谱”尽管在其网站上没有中文名称，却在中国对可能的中文音译进行了商标注册，包括飞书博、飞思簿、菲丝博克、脸谱、面书、脸书等。

实际上，想通过注册近似商标以彻底防止那些“合法”的“傍名牌”活动，并不容易。谁能猜到别人会取一个什么样的近似商标呢？微软公司要是早知道后来会有 Lindows 与 Windows 争风头，估计早就把它注册了。2004年，微软公司付出了2000万美元的代价，才让 Lindows 公司将其操作系统名称 Lindows 改为 Linspire，从而结束双方的商标诉讼战。微软公司当时在一份声明中说，很高兴 Lindows 公司将以“明显地只属于它自己的名字”在市场上竞争。这听起来，怎么都有点强颜欢笑的意味。

浙江某科技有限公司2011年1月在第21类和28类商品上申请了一个注册商标，结果同时招来了全球运动品牌耐克（NIKE）和全球家具卖场品牌宜家（IKEA）的商标异议，因为这个商标叫“NIKEA”，去掉前面的“N”，剩下的就是“IKEA（宜家）”；去掉后面的“A”，剩下的就是“NIKE（耐克）”。有人认为，事实上，借助于国际知名品牌来提升自己品牌的知名度，这在国际商业竞争中已是司空见惯的事。

关于 NIKEA 商标注册申请，此前有消息说，国家工商行政管理总局商标局驳回了耐克和宜家的异议申请，但 NIKEA 同时挑战两个跨国巨头，其后续的诉讼前景并不乐观。事实上，目前的查询结果显示，这两个类别上的 NIKEA 商标已经处于“无效”的状态。这也许是一个信号，表明在良好的创新环境中，“傍名牌”之路正越走越窄。（知识产权报 作者 高尚今）

## ➤ 资产管理激活“沉默”的版权

对于一家影视集团或者一家出版企业来说，比大楼、设备等固定资产更值钱的是版权资源。2012年，纪录片《舌尖上的中国》海内外各种收益总计近2亿元，相当于中央电视台电影频道半年的收入。但是，版权如果不能有效管理、开发运营，也只是空头支票，现行制度下版权也不能作为资产计入财务报表。面对大多数文化企业中“沉默”的版权资产，日前，文化企业有意加大版权资产管理，国家版权局等相关政府部门也在积极推动新闻出版、广播电视领域的试点。

在中国人民大学国家版权贸易基地近日举行的“版权资产管理——文化企业掘金之道”主题沙龙上，记者发现，目前，已有部分出版企业和大型广电集团在明确权属、摸清家底、建立数据系统等方面有所进展，也出现了一些提供版权资产管理专业服务的公司。北京中视瑞德文化传媒有限公司（下称中视瑞德）为央视、央广、中央电视台电影频道提供版权管理系统和服务，其相关负责人提出了文化企业进行版权管理需要打造的“五个一工程”：一个机构，一套规则，一套人马，一套辅助工具和一个交易平台。

版权资产与固定资产入库、编码、折旧、摊销、报废这一价值管理过程不同，作为无形资产，它有其独特的价值规律，保值增值效应更大。中国人民大学彭翔教授在接受中国知识产权报记者采访时表示，作为一个新型业务，很多文化企业的版权资产管理还处于起步阶段，管理还比较粗放。文化企业如何管理和开发版权，实现其价值最大化，还需要深入研究。

摸家底——

由于版权的权利种类多，涉及权利主体广泛，一个电视台或出版社要弄清有多少拥有版权的节目，拥有哪些权利，期限有多长，并不是件容易的事。因此，文化企业进行版权资产管理首先要摸清自己的家底：“我有哪些权利？”

中央人民广播电台版权部副处长刘振宇介绍，2008年央广成立了专门部门进行版权管理。电台成立73年以来拥有大量音频资源，这个部门的首要工作就是厘清这些音频资源的版权权属，将有价值的资源分离出来。电子工业出版社总编办公室副主任田小青介绍，出版社以合同管理为基础规范版权权属，要求所有出版物必须跟权利人签署合同。基于版权来源不一样，签订的合同除了常规的出版合同，也有专门的委托翻译合同、委托改编合同、委托主编合同等，包括封面设计中的插图也要与权利人签订协议。

记者在采访中了解到，包括中央电视台在内，不少大型广电集团以及大部分出版社都开始清理版权资源，但有的作品在制作之初因为意识不够并未约定权属，有的签订协议的时候，并没有约定后来伴随各种新媒体出现的网络传播权等内容，这都给确权带来了大量工作。

田小青最近刚刚为了获得以前引进的图书的数字出版权，重新找到国外的出版社，签订了授权协议。而相对于出版社，广电机构制作的音频视频内容涉及文字、音乐、图片作者等更多权利人，确权工作就显得更为繁琐。为此，中央人民广播电台已委托专业公司协助进行确权。

## 定制度——

摸清了版权家底后，只有制度化才能让管理规范。

中视瑞德战略发展总监贾双林有多年广电系统工作经历，他认为，广电集团完善的版权管理制度需要确立版权分级管理和权利使用开发的基本规则，明确版权部、节目中心、节目组等机构职责，完善选题立项、节目制作、节目出入库、节目开发等流程管理，确立奖惩制度，严惩私自外借、转售等违规行为，明确法人代表、台长总编辑作为第一责任人，全员签订版权责任书。

据了解，在国内已有一些广电公司实行了严格的版权管理。比如，上海广播电视台内部及下属公司使用节目内容，也需要按规定付费使用。田小青介绍，电子工业出版社总编办负责版权综合管理，包括选题的申报、审批、版权合同、稿酬版税以及版权维权等。同时，社内建立了版权管理办法、国际合作的版权管理办法、出版物合同相关的管理规定。

不过，大多数文化企业并没有独立的版权管理部门，版权管理也大多限于授权、维权等工作。

## 上系统——

大量的版权信息尤其是数字环境下的海量授权离不开专业的辅助工具。

数字出版企业中文在线单在其原创小说平台上就有10万多位作者创作版权内容。中文在线总裁助理孙香娟介绍，中文在线建立了信息系统平台或称资产管理平台，进行版权的入库和出库管理。每获得一次授权，将合同录入进行入库管理，通过这一系统，就能迅速查找到每一个作品的授权范围、年限、合作方式、稿酬结算方式等。进行数字发行时，每一个渠道可能有不同的结算方式、分成比例、支付时间，通过该系统都可以便捷地进行操作。此外，利用系统的统计功能，能定期获得大量的数据反馈，为不同作品的版权价值挖掘提供支持。在传统出版社中，电子工业出版社很早就进行了数字系统管理的尝试。田小青介绍，所有的版权合同，从选题到销售的全过程，都是通过出版社量身打造的出版管理信息系统来管理。

贾双林认为，版权管理系统的基础是数据库，核心是权利信息，通过制定权利维度和字段项，实现查询、预警、可调取、交易的功能。小企业可以根据需求自行制定管理系统，而大型的文化企业，除了硬件系统，更需要专业的法律服务。

做运营——

管理的目的是为了运营。如刘振宇所言，作为管理部门，厘清权属，规范合同，是为版权开发的部门扫清障碍。实际上，版权管理也可以促进运营。在很多节目开发制作之初，就会制定版权开发计划。《舌尖上的中国》在选题策划之初，就讨论了国内多屏发行的策略。

不过，业界在讨论通过版权管理促进开发时，提到的问题远远多于成绩。这其中包括版权价值难以评估，造成了版权融资不畅；统一的交易平台缺失，让版权开发路径不畅。还有侵权盗版严重，加大版权开发风险，使得文化企业不得不将很大精力放在维权上。

探索版权资产管理的试点刚刚开始，这些问题也有待在实践中一一作答。（知识产权报 记者 刘仁）

---

以上时事通讯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。