

安信方达简讯 NO. 201306

Ø 我国发布《工业企业知识产权管理与评估指南》

近日，工业和信息化部发布了《工业企业知识产权管理与评估指南》，规定了工业企业知识产权管理的基本要求、基础管理、运用管理、评价与改进、小微企业的知识产权管理等。

《指南》要求工业企业要建立、健全知识产权组织管理体系，设立知识产权工作机构，明确领导分工及职责，配备知识产权工作人员等；建立各类知识产权管理规章与制度，制定企业知识产权战略，制定企业知识产权运用实施方案和管理体系；注重知识产权运用、积极推动知识产权产业化和成果推广转化，实现和提升企业知识产权价值；建立和完善知识产权保护体系，制定切实有效的保护措施。充分利用知识产权制度规则，保障企业和权利人合法权益。

Ø 商标法修订草案：商标侵权最高赔偿 200 万

商标法修正案草案 6 月 26 日提交十二届全国人大常委会第三次会议再次审议。据悉，新草案在加大对商标侵权行为的打击力度、完善驰名商标保护等方面有了新规定。

变化 1 商标侵权最高赔偿 200 万元

继初次提交审议的商标法修正案草案将商标侵权案件法定赔偿额上限从 50 万元提高到 100 万元后，昨日提交审议的二审稿将这一上限进一步提高到 200 万元。

商标侵权代价小而维权成本高，一直是我国知识产权保护领域的突出问题。

全国人大法律委员会经研究，建议对商标法修正案草案作以下修改：一是将工商部门查处侵权案件时，可以没收、销毁的对象由“专门”制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，修改为“主要”制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具；二是将侵权案件的法定赔偿额由“一百万元以下”提高到“二万元以上二百万元以下”。

变化 2 禁止拿驰名商标作广告宣传

为避免误导消费者，昨日提交二审的商标法修正案草案规定，生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

驰名商标认定实质上是对商标保护的一种手段，强调个案处理、被动保护。驰名商标并不体现商品质量和品牌美誉度，不是荣誉称号。但在现实中，不少企业将获得驰名商标作为提高产品知名度和竞争力的捷径，甚至利用广告宣传误导消费者。

全国人大法律委员会经研究，建议商标法修正案草案应明确禁止生产、经营者将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

变化 3 商标注册初审期缩至 9 个月

商标注册申请审查周期长一直是社会普遍反映的问题。为此，昨日提交二审的商标法修正案草案增加了关于审查时限的规定：商标局初步审查时限为9个月。

全国人大法律委员会经研究，建议在商标法修正案草案中增加关于审查时限的规定：商标局初步审查时限为9个月、公告异议期为3个月，对异议申请调查核实的时限为9个月，商标评审委员会对商标局驳回申请不予公告决定进行复审的时限为6个月、对商标局认为异议成立而不予注册决定复审的时限为9个月；有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可作适当延长。

变化4 删除单一颜色注册商标规定

去年12月提交十一届全国人大常委会第三十次会议初审的商标法修正案草案曾规定，单一颜色可作为商标申请注册。但昨日提交十二届全国人大常委会第三次会议审议的二审稿中删除了这一规定。

全国人大法律委员会经研究认为，实践中我国企业还没有将单一颜色作为商标注册的需求，且在商标注册、管理等环节也缺少相应实践，可暂不在法律中明确。

年内将有9家“版权银行”陆续成立 打造良性交易机制

在今年召开的第二届京交会文化版权贸易权威发布会上，一则消息令人为之振奋：年内将有9家“版权银行”陆续成立，业务涉及文学、时尚、纪录片等多个领域。这一实践对于版权交易，尤其是文化（创意）产业的版权交易来说，是一次突破，具有十分重要的意义。

“所谓版权银行，其实是一种版权交易机制或者环境，主要用于解决数字环境下版权授权许可问题。”北京东方雍和国际版权交易中心董事长殷秩松告诉记者。版权银行将吸引版权人将版权存入银行，版权需求者则以“贷款”方式从银行拿到需要的版权，由此实现版权快速交易，将版权价值最大化。

众所周知，当下我国众多的文化企业具有“轻资产”特点，可抵押资产较少，相对于其他行业融资难度较大，加之文化产业融资的外部配套环境还有待完善，融资渠道不畅已成为制约我国文化产业发展的一道难题。这其中，文化产权评估更成为投融资过程中的关键点。

“在财政部和国家版权局的指导下，国际版权交易中心几年前就开始联合各方力量和专家课题组，共同探讨建立了版权价值评估体系的模型。”殷秩松说，“文化产业的版权评估体系是个大的系统，包含版权交易平台的搭建、版权评估机构的资质管理等，这些都需要细化。这个体系建立完成后，已运用到版权交易和融资市场之中。”

当然，无论是版权银行还是版权评估，仅仅是东方雍和版权规划中的一部分，他们的最终目标，是营造一个良性发展的版权交易环境或者机制。“这个机制有3层、4个部分：版权印是基础；第二层是版权交易电子化公共服务体系；第三层是版权银行和全国版权交易所一经纪人协作网络。这一整套版权交易环境或者机制，就是我们最终要打造的版权云。”殷秩松说。

2011年，“版权云”的概念由国际版权交易中心正式推出，一经问世即获得市场的高度关注。它不但为各类版权企业搭建了一个网络平台，还具有以“分账”为特征的新型利益分配机制和以“和解”为特征的新型纠纷解决机制。“‘版权云’虽然是个新生事物，但一定是版权交易的未来！”殷秩松坚信。文章来源：中国经济网

Ø 浅析提高专利申请创造性高度的方法

一般来说，专利申请创造性的高低取决于技术内容本身，但专利申请的撰写质量也会对专利申请的创造性产生重要影响，进而对授权前景产生作用。本文笔者将从创造性的概念出发，探讨有助于提高专利申请创造性的方法。

创造性概念的特性

根据专利法及专利审查指南的规定，专利申请的创造性是指与现有技术相比，具有（突出的）实质性特点和（显著的）进步。其中“突出的实质性特点”是指对所属技术领域的技术人员而言，发明创造相对于现有技术是非显而易见的。笔者认为，从创造性的定义可明确其具有如下3个特性，充分理解这3个特性有助于在撰写专利申请文件时提高专利申请创造性的程度。

1. 相对性。根据创造性概念可知，创造性的高低是与“现有技术”比较的结果，“现有技术”在实务中体现为检索到的对比文件。对于同一件专利申请，依据不同的对比文件，其创造性的结论可能截然不同。理论上，由于“现有技术”为专利申请日之前公开的技术，专利申请的创造性应当具有客观高度，但如果作为参考基准的对比文件所涉及的技术领域与专利申请中所述的技术领域相差较远、技术特征公开少且数量不多，则可抬升该专利申请的创造性高度。相反，对比文件所涉及的技术领域与专利申请中所述的技术领域接近、技术特征公开多且数量较多，则将降低该专利申请的创造性高度。由此可见，专利申请创造性的高低，依据不同的参照基准其结果是不同的，具有相对性的特点。

2. 主观性。专利申请的创造性本应具有客观高度，但不可避免掺入主观因素，例如，检索主观性、审查主观性和流转主观性。就检索主观性而言，如上所述，创造性的高低是依据对比文件进行判断的，而在检索对比文件的过程中，数据库的选择、检索要素的挖掘、检索表达式的编辑、检索结果的筛选等均受个人主观影响，不同的审查员针对相同的专利申请检索到的对比文件在数量、范围、与专利申请的相似度等方面可能不同。

对于流转主观性，笔者认为，专利申请所述的发明点来源于发明人，但专利申请文件创生于代理人，该专利申请最终能否满足授予专利权的条件又取决于审查员，囿于语言本身的局限和个体的自身差异，发明人以交底书提供给代理人的发明创造可能在一定程度上已经失真，代理人经过加工提供给审查员的发明创造可能进一步失真，审查员与代理人进行书面沟通中可能再度出现失真，这些在专利申请流转的各阶段产生的与“真实”发明创造性的差异难以避免。由此可见，专利申请的创造性高低依据不同的个体（包括发明人、代理人、审查员）其结果不同，具有主观性的特点。

3. 动态性。对于专利申请创造性的审查过程，是对专利申请的实质性特点和是否具有显著进步的衡量过程，该过程不是简单的“对错”判断，而是一个持续变动的过程：随着审查员对背景技术理解的深入、对比文件检索范围的缩小、申请人（代理人）对技术方案的修改或阐述的明朗化，专利申请创造性的高低将可能发生变化，初判认为具有创造性的专利申请，最终定论可能没有创造性或者相反。由此可见，专利申请的创造性是因时而变的动态概念，具有动态性的特点。

提高创造性的若干方法

上述3大特性决定了专利申请的创造性是可提高的，事实也证明如此，在实务过程中有针对性地采取一些措施，可以在一定程度上提高专利申请的创造性。

1. 反检索

专利检索是对专利申请进行全面审查之前的必要步骤，检索到的对比文件的数量以及与专利申请的相似程度，将极大地影响专利申请创造性高低的判断。“反检索”的目的在于增加对比文件与专利申请的差异。该措施主要表现为：

(1) 以检索依据而言，专利检索时通常会从专利申请的发明名称、发明主题以及独立权利要求中提炼检索要素，因此，撰写申请文件时应尽可能地在这些内容中不显露出专利申请的“发明点”，而将发明点放置在从属权利要求中（或是说明书，甚至是说明书的附图）。

例如，申请人提供的发明名称为“一种基于停车判缸结果的电控柴油机无凸轮轴信号启动的方法”的发明，该方法相对于现有技术不同点在于其利用了“停车判缸结果”实现柴油机启动，撰写专利申请文件时应当在发明名称中略去诸如停车判缸结果、电控、无凸轮轴信号等便于检索到“最接近对比文件”的关键词，将发明名称定为“一种柴油机的启动方法”。

(2) 以检索领域而言，专利检索时通常按照本领域、相近领域、相关领域和在技术问题启示下的其他领域的顺序进行检索，如果从前一领域检索的结果之中未找到满足要求的对比文件时，才逐次过渡到后一领域。因此，撰写专利申请文件时可在专利申请的“背景技术”或“技术领域”中使用“模糊领域”或“大领域”的描述。“模糊领域”可以避免主动提供领域指向，为检索到所谓的“本领域的对比文件”增加难度；“大领域”可以增加检索到的文献数量，从而增加从中筛选出“相似度高”的对比文件的难度。就前文所举例子而言，在撰写专利申请文件中的背景技术或技术领域时，可将具有关键词作用的“停车判缸结果”不以完整的专业术语形式出现，而将其通过具体语言描述出来，使“领域模糊化”，这样专利检索时必须对这些描绘进行概括后才能检索，由此增加了检索到本领域对比文件的难度。此外，在技术领域中还可将技术领域描述为“柴油机”领域而非“电控柴油机”领域，这种“大领域”将使检索到的文献数量增多，进而增加筛选难度。

(3) 以检索频次而言，检索时通常重“首次检索”，轻“补充检索”。因此，撰写专利申请文件时应尽可能地将发明点隐藏得深一些，即便因答复审查意见的需要，通常经过两次从权提升足以克服在被首次检索时的独立权利要求存在的创造性缺陷。

2. 延长逻辑链或缩短逻辑

专利申请创造性的审查为文本审查、事后审查，容易让人将申请人详细描述的技术现象引出技术问题的逻辑、由技术问题导出技术方案的逻辑、由技术方案推出技术效果的逻辑认为是理所当然，从而容易降低专利申请的创造性。因此，在便于理解基础上，有必要：

(1) 对“逻辑”进行细化，延长逻辑链，使所属技术领域人员不能轻易得到技术方案。

(2) 缩短逻辑可采用粗逻辑或跳跃逻辑的方式，即不用详细描述技术现象如何产生技术问题、技术方案如何推演出技术效果的逻辑。

上述两种方式通常适用于发明创造本身较为简单、仅通过阅读背景技术部分的内容即可在头脑中构建出解决方案的情形。

3. 突出发现问题的困难

基于事后审查的原因，发明创造在审查过程中容易被看得过于简单，但在现实过程中，做出一件具有突出实质性特点和显著进步的发明创造通常具有较高难度，这一难度可能在于技术方案本身较难提出，也可能在于技术问题的发现具有难度。为增加专利申请创造性的高度，有必要在申请文件中，用较多笔墨强调发现技术问题的不易，这可以从如下三个方面进行说明：

(1) 一般人员通常不认为存在专利申请的技术问题；

(2) 一般人员通常会忽略专利申请的技术问题;

(3) 一般人员没有提出专利申请的技术问题的环境或前提条件。这种措施不仅需要从发明人处挖掘出技术内容本身, 而且还应当请求发明人介绍与完成发明创造相关的事项, 以及完成发明创造过程中遇到的困难、别人之所以不能解决的原因等素材。

4. 突出现有的技术偏见

技术偏见反映的是现有技术中存在的普遍技术倾向, 这种倾向阻碍人们在其他方面寻求解决技术问题的可能答案。专利申请如果“反其道而行之”, 同样能解决技术问题, 取得的技术效果等同或好于先前的效果, 那么这种“逆向思维”体现出申请人不同于本领域技术人员的思维特点, 由此提出的方案具有较高的创造性。因此, 可以在申请文件中强调两方面的内容:

(1) 现有技术存在的特定的技术偏见。申请文件中当明确记载技术偏见成立必须满足的两个条件: “技术偏见”这种认识在本领域具有普遍性, 不具普遍性不能称为技术偏见; “技术偏见”这种认识偏离客观事实, 没有偏离客观事实称为技术局限而非偏见。

(2) 专利申请如何克服该特定的技术偏见。

5. 突出意料不到的技术效果

尽管某些技术方案本身与现有技术相比差别不大, 但细微的差别如果导致技术效果由“量”到“质”的飞跃, 或者“量”的变化超出事先预期, 这种效果是有必要记载在申请文件中的, 专利申请通过记载这类技术效果可以较大程度地提升其创造性高度。

以上简要探讨了在专利申请文件撰写时提高创造性的几种方法, 但必须再次强调的是, 专利申请是否能够通过创造性的审查, 最终取决于技术内容本身。上述提高创造性方法的作用在于“锦上添花”, 而不是“雪中送炭”。发明人等知识产权工作人员应当脚踏实地, 花大力气搞好发明创造, 不可舍其“本”, 逐其“末”。(知识产权报 黄熊)

❶ 企业“走出去”如何应对专利风险?

在我国企业“走出去”的过程中, 面临的各种知识产权风险, 特别是专利的风险将会长期存在, 对此我们应该有清醒的认识和充分的准备。对于企业“走出去”的专利风险, 我们应该做到, 一是不怕, 二是认真对待。认真对待, 防范在先, 就有可能将风险转化为机遇, 将坏事变成好事, 促使我国企业早日学会运用专利制度, 积极参与国际市场的竞争。

我国企业要“走出去”, 谋求在海外发展是一个必然的发展趋势。但我国企业在“走出去”的过程中, 却会面临着各种知识产权的风险, 特别是专利的风险是不可避免的。这点应该引起企业的重视, 对于中小企业而言更是如此。

企业“走出去”可能面临哪些专利风险

在国内没有问题的专利到国外可能产生纠纷

专利如同其他知识产权一样具有地域性。国内一些企业的产品在国内没有遇到专利侵权纠纷, 但是一出口到国外就产生专利纠纷, 被指控专利侵权, 甚至被查扣、封存、责令赔偿。其根本原因就是专利具有地域性。各国专利制度存在差异, 一个外

国有企业的智力成果在我国没有申请专利、取得专利保护，不等于在其他国家也没有申请专利、取得专利保护。特别是一些企业仿制外国的产品，不知道这一常识，会吃大亏。

到海外参展的产品可能被指专利侵权

国内企业到海外参展是我国企业走向世界的重要步骤之一，其中同样存在专利风险，特别是到欧洲去参展，风险更大一些。

2006年法国巴黎举办的世界制药原料展览会上，2007年、2008年全球最具规模和影响力的信息及通讯技术博览会——德国汉诺威 C e b i t 电子展会上，2008年国际消费类电子产品大展——德国柏林 IFA 展会上，我国有多家参展企业被以“可能涉嫌侵犯专利权”为由遭遇主办国海关突袭查抄，多款参展产品被没收。

专利构筑的非关税壁垒成为专利风险

以专利构筑的非关税壁垒往往是与标准捆绑在一起的。现在，我国在一些技术含量要求不高的小商品、小家电、玩具、日用百货品等领域的制造业中，已经具备了相当先进的开发能力和设计水平，许多产品(例如打火机、服装、鞋、玩具等)的来样加工，已经改为 O D M(定设计加工)，即直接委托我国的企业设计、制造、加工，或者直接从我国企业已经设计好的产品选中样，进行定牌加工。

从 2006 年开始，欧盟规定，欧盟市场上的打火机必须加装防止儿童开启装置，禁售新奇打火机。而儿童安全锁的专利技术大多是属于欧洲一些公司的。2008年、2009年、2010年、2011年，欧盟持续延长了这一规定的执行，成为限制我国打火机进入欧洲市场的重要非关税壁垒。

与欧盟打火机的 C R 法案非常相似的是美国、加拿大的彩电案，在彩电生产、销售方面提出加装儿童安全锁的标准，与其相关专利相捆绑，用以限制我国彩电产品向美国出口。2007年3月1日，美国开始强制推行 A T S C (美国先进电视制式委员会)数字电视标准，对美出口彩电要支付高达 23 美元/台的专利费，包括一些在模拟电视时代就已经开始征收的专利费和数字电视专利费。被 A T S C 纳入数字电视标准的还有汤姆逊等公司的多项数字电视的核心专利技术。类似于美国 A T S C 标准的欧洲 D V B-T 标准，同样纳入相当多的专利，也开始向我国彩电企业收专利费。

上述专利费的收取，使我国企业面临成本大幅上涨的压力。

产品在海关过境可能遭查扣的专利风险

近些年，发生了多起欧洲国家海关对过境转运的印度生产的仿制药进行查扣的案件，值得关注。印度生产的仿制药在印度是合法的，在出口目的地的拉丁美洲国家这些药品也是合法的，而在过境转运的欧洲国家则由于处于专利保护之下，被专利权人视为“未经许可”生产、构成侵权，因而在海关被查扣。

欧盟国家海关的这种保护措施，显然是超过 W T O 《T R I P S 协定》基本要求。在 2011 年 10 月通过、尚未生效、充分体现发达国家意愿的《反假冒贸易协定》(A C T A)已经有同样的规定。因此，我们的企业，应该充分注意、重视、防范这种由海关过境查扣引起的专利风险。

“337 条款”造成的专利风险

美国 1972 年 4 月 4 日发起第一起“337 调查”，对我国大陆地区“337 调查”始于 1986 年(有关我国皮毛和皮大衣)，涉案产品涉及的行业比较集中，主要有电子工业、化学工业、轻工业、机械工业、汽车工业、皮革工业。60%以上的案件针对机电

产品。美国 1972 年-2012 年 10 月 31 日“337 调查”达 860 起，涉及我国大陆企业达到 153 起。据统计，从 2002 年至 2012 年 9 月底，我国企业已遭遇“337 调查”近 140 起，其中 90%涉及专利，我国已连续 10 年成为“337 调查”的主要对象。

如何应对海外的专利风险

树立专利风险意识

企业要想正确应对海外的专利风险，首先必须树立专利风险意识，应该充分重视防范专利风险，应该充分了解、熟悉海外专利制度和规则，特别是出口产品的目的地和转运地的专利制度和规则。

2009 年 2 月，国家知识产权局、外交部、工业和信息化部、司法部、商务部、工商总局、版权局、新闻办、贸促会 9 部门联合发出了《关于加强企业境外参展知识产权工作的通知》，就我国企业到国外参展应对知识产权纠纷提出 10 点意见。企业应该认真学习贯彻这一通知，积极防范到海外参展的专利风险。

在我国企业向外出口的产品中，往往会采用一些国际标准、外国标准或外国企业的标准，这些标准中往往会包含或者涉及一些外国的专利。

美国市场是世界上最为重要的国际市场之一，应该重视美国“337 条款”形成的专利风险，做好相应的准备，这一风险是实实在在存在的。

完善应对风险措施

企业要想正确应对海外的专利风险，应该设置自己的专利预警机制，争取做到未雨绸缪、防范在先、有备无患。

密切结合本企业的产品和相关技术领域，建立专利跟踪、检索制度，定期进行相关领域的专利文献检索、分析，是企业设置自己专利预警机制的基础和条件。

外国企业利用专利制度制约、限制我国企业走向海外，我国企业也应该学会利用专利制度加快走向海外的步伐，天津海鸥集团为我们树立了榜样。

【海鸥“陀飞轮”手表案】

2008 年的巴塞尔钟表展上，海鸥表送展的双陀飞轮遭遇了一场专利侵权纠纷，某家瑞士公司指控其关键部件的差动结构抄袭该公司的专利设计，限时海鸥表方面提供“并非抄袭”的证据，否则将面临“当即清场、来年不允参展”的惩罚，还会招致诉讼方的索赔。虽经有关方面鉴定表明，海鸥表并没有侵犯人家的专利，但是这一指控引起海鸥集团的高度警觉，他们立即成立了专门的知识产权委员会，随后几年科技投入占销售收入的比重都在 7.5%以上，并于 2009 年和 2010 年分别在瑞士、我国完成“陀飞轮不锈钢袖扣饰品”专利注册。截至 2011 年底，海鸥表的 12 个系列、3000 多个品种、600 余个款式，申请专利 461 件，拥有知识产权的产品达到 80%以上。从 2008 年起，海鸥手表 4 年间年年在海外遭到瑞士制表厂商发起的围绕着海鸥高端产品“陀飞轮”手表的知识产权诉讼，海鸥集团已经获得四连胜。

企业在海外遭到专利侵权指控应该怎样应对？江苏盐城捷康公司也作出很好的回答。

【捷康三氯蔗糖案】

2007年4月,英国泰莱科技公司和美国泰莱三氯蔗糖公司,向美国国际贸易委员会提起了针对5项专利的“337调查”申请,指控我国的3家三氯蔗糖生产企业和国内外贸易商等25家被告侵权。这5项专利涉及到50多项权利要求,核心权利要求也就是四、五项,再分析,就一项。盐城捷康公司本是这起调查的案外人,因为具有自主知识产权,决定主动申请加入“337调查”。2009年4月6日,这起侵权案以中方胜诉落幕。根据双方递交的证据资料和法庭的答辩,美国国际贸易委员会作出裁决:捷康公司及我国三家被诉企业的生产工艺并不侵犯泰莱公司的专利权。盐城捷康公司整个应诉过程近两年时间,投入人民币2000多万元,由一个名不见经传的新公司一下跃居为全球同行业第二。捷康公司充分利用“337调查”的事件,把它作为一个投资,得到了丰厚的回报。

充分发挥行业协会的作用

应对海外知识产权风险,特别是专利风险,往往需要相当多的人力、物力,对于一个企业,特别是中小企业,往往会感到心有余、力不足。如何解决这一难题,“无汞碱性电池专利案”给我们提供了很好的经验。

【无汞碱性电池案】

2003年6月,国内长虹电池、南孚电池、广州虎头电池等8家电池企业,因涉嫌侵犯美国劲量公司和永备公司的无汞碱性电池专利而遭到“337调查”。经过持续15个月较量,ITC(美国国际贸易委员会)作出终审裁决,推翻了行政法官做出的初裁,认定美国劲量公司关于无汞碱性电池的专利无效,这是ITC近30年来第二次推翻行政法官的初裁,做出原告专利无效的终裁。我国企业之所以能够取得这一案件的完胜,中国电池行业协会的介入功不可没。正是由于电池行业协会的介入,充分发挥了行业协会的优势,有效组织了全行业的人力、物力集体应诉,有力保障了应诉的成功。

建议有关企业结合各个行业的特点,完善应对知识产权风险的措施。在这一方面,政府应该承担义不容辞的政策引导责任,行业协会组织应该积极作为,具体协助、组织、支持相关企业应对知识产权风险。

根本在于自主创新

企业应对“走出去”面临的知识产权风险,特别是专利风险,最根本的出路在于自主创新,创造自己的知识产权,创造自己的专利。这样,在我们应对专利侵权指控之时,才会更有底气,才会更有信心,才会有通过谈判谋求和解的实力和条件。在这一方面,“复合木地板案”给我们提供了重要的启示。

【燕加隆锁扣地板案】

2005年7月1日,总部位于欧洲的Unilin国际集团公司下属的两家企业指控32家国内外企业的地板锁扣产品构成专利侵权,其中有17家我国企业,告至美国国际贸易委员会。2005年7月29日,美国国际贸易委员会投票决定对原产于我国的复合木地板进行“337调查”。这一诉讼波及我国近5000家复合木地板企业,所涉产品出口量达1.75亿美元。2007年1月24日,ITC公布了有关强化木地板“337调查”最终裁决的公开文本,裁决深圳燕加隆公司发明设计的“一拍即合锁扣地板”产品没有侵犯申诉方美国Unilin国际集团的任何诉争专利。这一结果意味着该公司成为我国12家应诉企业中唯一获得最终裁决胜诉的企业。

深圳燕加隆公司之所以能够在这一案件中异军突起,杀出重围,成为唯一的幸存者,是与其通过创新取得的“一拍即合锁扣地板”专利密不可分的。这一案例再次告诉我们,创新是我国企业有效应对专利风险的根本对策。李顺德(作者为中国社科院法学所研究员)来源:经济参考报

Ø 剑桥模式的启示—中国高校技术转化如何走向成熟

6月14日，浙江大学哈尔滨技术转移中心正式揭牌落户。近年来随着国家出台的一系列法律政策促进专利技术转化，清华大学、中国科学院、上海交大等名校相继建立了国家级的转移中心，致力于产学研结合和科技成果转化，并取得了初步成果。高校专利申请量和授权量呈现出了快速增长的态势，可见高校专利技术转化已经成为市场科技创新体系的重要组成部分。但不可回避的是，在我国高校创新技术高产出的同时也存在着专利技术转化率低、商业盈利少的现象。

模式尚未成熟

相关研究表明，高校专利转移有着一定的发展规律。第一阶段是由高校直接将专利转移给企业。高校在这一阶段与企业合作规模较小，实现的经济效益较低。第二阶段是由高校通过技术转移中心、大学科技园等中介机构进行技术转移。这个阶段高校已与企业形成了更加紧密的合作，市场意识的提高随之带来了经济效益的增加。第三阶段是有高校利用自身技术创办企业。这是高校专利技术转移的最高阶段。目前我国高校技术转移模式大多处在中间阶段，并且尚未成熟。学习和借鉴国外先进的技术转化经验，对我国高校专利技术转移体系走向成熟有着重要意义。

“剑桥模式”值得借鉴

以国外先进的剑桥大学技术转移模式为代表，剑桥企业（CE）的前身是剑桥大学技术转移办公室，具有独立法人资格，一直致力于剑桥大学的知识产权保护和技术转移等商业化活动。其职责在于帮助剑桥大学的发明者、创新者、创业者将自己的想法和技术成功地运用于社会服务中，使国家经济、发明者和学校三方受益。仅2009年剑桥企业来自专利许可、咨询、版税和股权变现的收入就有800万英镑。

可以说剑桥模式的成功给我们带来了诸多的启示，其中最为突出的有以下几点：

合理的组织架构：CE的内部管理团队分工由主任总经理、市场经理、咨询服务经理、技术转移项目经理、生命科学项目经理、物理科学项目经理、创新业务项目经理、风险投资项目经理及其他辅助人员构成。同时与剑桥大学各院系、大学研究服务部（RDS）、大学法律办公室（LSO）、大学技术服务有限公司（CUTS）保持紧密的业务联系。

规范的操作流程：CE有着严谨而详细的工作流程，从项目的确立到知识产权所有权的归属再到商业化的选择方向均有明确步骤及相关文件支持。与企业达成合作意向后，CE与来自企业的合作伙伴一起讨论明确许可权属、产品类型、许可时间、产品推广方式及款项支付方式。技术开发和技术转移合同由CE完成。

（CE工作流程示意图）

有效评估和专业化团队支持：通常创新技术需要相当长时间的开发才能最终走向盈利。所以CE在选择与公司合作时着重关注企业方面对早期技术转移价值的识别以及实验室原型到工业放大的风险认知及承受能力。大学的很多系部都有教授或博士组成“企业合作联络人”，对CE所提供的服务进行意见反馈。同时，大学研究服务部（RDS）、大学法律办公室（LSO）、大学技术服务有限公司（CUTS）在转化过程中的各个步骤为其提供专业化支持。

明确的奖励机制：CE参与商业开发时，所获得的收益在发明人、发明人所在院系和CE间按照明确的比例进行分配。

小于10万英镑时：发明人获得收益的90%，院系获得5%，CE获得5%；

10万-20万英镑时：发明人获得收益的60%，院系获得20%，CE获得20%；

大于20万英镑时：发明人获得收益的34%，院系获得3%，CE获得33%。

剑桥大学企业副总裁 Dr. Richard Jennings 将于今年九月出席中国专利信息年会（PIAC）。届时，将于与会参会人员分享“专利资产”如何转化为有形资产方面的经验。来源：中国知识产权网

在 Europe 申请专利应注意的事项

阅读提示

近年来，无论是申请人还是中介机构，向国外提交专利申请者日渐增多，而掌握其中的规则显得更为重要。本文的作者来自国外，他们就如何向欧洲提交专利申请，结合2007年12月13日生效的新版欧洲专利条约，从权利要求书的撰写规则、说明书的撰写规则、其与美国实务的区别以及注意事项等几个方面作了较为详细的说明，为提高向欧洲提交专利申请或代理相关专利申请效率提供了借鉴。

2007年12月13日新版欧洲专利条约生效后，对原有的包括费用在内的许多规则作了进一步的修改。本文主旨并非就修改的条约进行详细说明，而是重点解读现行条约及规则，并将如何在时间、费用上更有效地向欧洲提交专利申请为重点，说明向欧洲提交专利申请的申请文件及申请流程。希望对于向欧洲提交专利申请的申请人或代理人有所帮助。

权利要求书的撰写规则

一、权利要求数量的限制

根据新版欧洲专利条约，向欧洲提交专利申请时，权利要求项数的多就会产生权利要求附加费。同时，向欧洲提交专利申请的认定要件不再只是包括权利要求书。因此，提交专利申请时以首次提交的权利要求书为准，通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请进入欧洲阶段的，以进入时或进入后提交的根据通知修改的权利要求书为准。2012年4月1日以后，权利要求附加费规定为，权利要求超过15项后的每一项权利要求费用为225欧元，超过50项后的每一项权利要求费用为555欧元。如果权利要求为18项，超过15项的权利要求为3项，就会产生权利要求附加费675欧元。因此，从费用方面考虑，建议将权利要求的项数限制在15项以内，或者尽量限制超过15项的权利要求的数量，以节省费用。

需要注意的是，根据新的规则，可以将说明限制权利要求项数的原始权利要求书附加在说明书的最后。这样既可以节约费用，又能够作为后续根据需要进行修改的依据。同时，如果将权利要求的全部内容写入“发明内容”部分并做简单说明，则不必将权利要求书附加在说明书之后。另外，PCT国际专利申请进入欧洲阶段时，可将多项权利要求以“优选”的形式归纳在项权利要求中，从而减少权利要求项的数量。

二、一个权利要求的类别对应1项独立权利要求

权利要求的类别是指装置、系统、产品、方法以及使用的各类别。

新版欧洲专利条约规定“仅在申请的主体属于下述项目之一时，向欧洲提交的专利申请可以包括属于相同类别的2项以上的独立权利要求。

- (1) 相互关联的多个产品。
- (2) 产品或装置的不同使用。
- (3) 特定问题的替代解决方法。但仅限于这些替代解决方法包含在单一权利要求中不适当时。”

另外，(1)中所谓相互关联的多个产品，是指例如插头与插座，送信机与接收机、中间体与最终化学产品等。(2)中所谓产品或装置的不同使用，是指已知物质的不同的医学应用等。(3)中所谓特定问题的替代解决方法，是指例如新的化学物质组合或者这种化学物质的多种制造方法。另外，下述例子也对应于(3)中的情况：发明中有两个具有相同功能的实施情况，第一种情况是成对的要素中的一方要素相对于静止的另一方要素移动，第二种情况是另一方要素相对于静止的一方要素移动，这两种解决方法不能记载在单一的权利要求中。

需要注意的是，该申请中发明的单一性被认可时也可以适用该规定。

除适用上述例外的情况，根据新规则，将每个权利要求的类别对应的独立权利要求的数量限定为1项。如果每个权利要求的类别对应的独立权利要求的数量为2项以上时，将会收到基于新规则的通知，因此，或者将检索对象限定于1项独立权利要求，或者在应该适用上述例外时，以此为由予以反驳。

三、发明的单一性

一个类别中包括多项独立权利要求时，该专利申请经常由于缺乏单一性被驳回，这种情况在要求多项优先权的组合申请中最为常见。另外，独立权利要求第一项在缺乏新颖性或创造性时也会产生发明的单一性问题。另一方面，进入欧洲阶段的PCT国际专利申请中，只检索、审查原始权利要求涉及的发明，对于没有进行检索的有补充权利的发明，只能分案申请。

根据新规则，要求多项优先权时，无论是直接向欧洲提交专利申请还是PCT国际专利申请进入欧洲阶段，都需要将最重要的发明权利要求写在权利要求书的最前面。

四、附图标记

根据新规则，在有附图的专利申请中，附图标记的撰写应该有助于对权利要求的理解，在权利要求中加括弧说明。

在欧洲以外的申请人的权利要求中，通常不包括附图标记。因此，虽然欧洲的专利代理人可以在提交专利申请的最后阶段，即发明的新颖性、创造性被认可的阶段补充附图标记，但这项工作费时费力。因此，如果可能，可以考虑由专利代理人在撰写权利要求时加入附图标记，从而节约专利代理人的时间、减少代理费用，因为欧洲的专利代理人许多是以时间为单位来计算代理费用的。

五、多项从属权利要求

在权利要求书中，可以撰写从属于多项权利要求的从属权利要求。因此，建议尽可能撰写从属于多项权利要求的从属权利要求。

根据新规则，通过撰写从属于多项权利要求的从属权利要求，可以减少权利要求项的总的数量，降低权利要求附加费用。同时需要说明的是，在欧洲，权利要求书的修改条件十分严格。因此，通过多项从属权利要求，能够更容易地主张权利。

六、权利要求中的功能性限定

为提供最大的保护范围，建议在权利要求中使用功能性限定。例如使用“用于开门的方法/装置/单元”等功能性限定的表述方式。

七、权利要求书的明确性

根据新规则，权利要求书中存在不明确、不具体的用语的情况将被驳回。因此，权利要求书中要避免使用“实质上、本质上、大约、非常”等词语；避免通过比较的方式进行定义；避免使用不明确用语等。

八、权利要求的修改

专利权利要求书的每次修改，必须以原始申请文件“明确且毫无疑义”的公开的内容为依据。因为欧洲专利局的规则极为严格，违反该规定的修改经常导致专利在异议中被撤销。

另外，所有的修改依据必须向欧洲专利局详细备案。违反该规则时，欧洲专利局将予以驳回。

因此，为节约时间及专利代理的费用，需要将每次修改的详细依据通知欧洲的专利代理人。

说明书的撰写规则

（一）说明书的页数

说明书、权利要求书、摘要以及有附图时的总页数超过 35 页时，超出的每页须支付 14 欧元的附加费。

（二）权利要求修改问题

在说明书中对权利要求进行修改时，必须单独记载。

（三）非技术性发明

在商业模式或与其他非技术发明中，如计算机相关的发明，会以“缺乏创造性”为由被驳回。

因此，在说明书的导语部分中，尤其是记载发明的目的时，应避免记载发明的非技术性内容。

与美国实务的区别

（一）PCT 国际专利申请进入欧洲阶段

从优先权日起算，PCT 国际专利申请进入美国国家阶段、德国国家阶段、欧洲阶段的期限分别是：美国专利商标局 30 个月；德国专利商标局 30 个月；欧洲专利局 31 个月。

可以看出，进入欧洲阶段的期限比其他 PCT 成员时间上要长，因此，即使从优先权日起超过了 30 个月，仍可以考虑进入欧洲阶段。同时，由于时间关系没能进入德国国家阶段时（德国在上述 30 个月的期限内要求德语翻译），仍可以进入欧洲阶段。另外，虽然这 31 个月的时间期限不可延长，但可以通过提出“继续处理”的要求，取得欧洲专利局延迟 2 个月的时间。

（二）引用内容的植入

在提交专利申请过程中，有的具体内容可以采用引用方式来加以说明。如具体表述为“关于特征 A，可参考中国专利公开号 12345678”等，这是规则允许的。

（三）关于最佳实施案例

欧洲专利申请中，不需要“最佳实施案例”作为要件。这就是说，即使没有公开最佳实施案例，也不会影响其有效性。

（四）交叉引用

说明书的前面记载交叉引用或相互参照的内容时会被删除。但是，这在美国申请人的说明书中却经常会看到。

（五）摘要

美国的专利代理人经常建议将范围最大的权利要求复制为摘要，但这不适用于欧洲专利局。同时，对于该专利申请的内容中如果出现摘要，并且摘要不适当时，欧洲专利局会主动变更摘要。因为在欧洲专利申请中，摘要不具有法律性质。

（六）现有技术的表述

与美国不同，欧洲专利局要求在说明书中简要写明与其接近的现有技术。这可能会成为对专利的范围，尤其是等同范围的限制。但与美国的典型区别是，即使现有技术记载错误，也不会对该提交专利申请的技术范围产生负面影响。

在欧洲专利局发出的审查意见通知书中，有时审查员会要求其列举的现有技术记载在说明书中。与此相对应，如果将现有技术的摘要补充写进说明书中，是不违反规则的。

（七）特别权利要求

与美国不同，在欧洲专利申请中，除非有适当的理由，权利要求应写成现有技术与特征两部分。

（八）以方法定义产品的权利要求

与美国不同，以方法定义产品的权利要求在欧洲通常并不重要。这是因为，通过方法权利要求直接获得的产品可以受到专利保护。在欧洲，如果通过结构特征及物理特征无法限定产品时，允许撰写以方法定义的权利要求。

实务操作注意事项

（一）申请的形式

为降低申请费用，欧洲专利申请通常在线提交。为避免申请时内容出现差异，建议将申请文件的图形文件（PDF 格式）提供给欧洲的专利代理人。据此，可以向欧洲专利局提交该图形文件的申请。

另外，从排版文件（WORD 格式）电子转换的图形文件，有时可能也会出现问题，如希腊字母等特殊文字等。

因此，在欧洲提交专利申请时，最好将排版文件打印后扫描的图形文件提供给欧洲的专利代理人。除此之外，为了在申请时或者申请后能够更容易地修改权利要求及说明书，最好能提供排版文件原件。

（二）申请检索结果的复印件

申请日为 2011 年 1 月 1 日以后的直接向欧洲提交的专利申请、PCT 国际专利申请以及分案申请，还需要对主张优先权的申请提交与美国类似的检索结果的复印件。如果没有提交，审查员在审查时，可以要求在 2 个月期限内提交；如果不答复，该申请将被视为撤回。

（三）国际申请进入欧洲阶段后的答复

以欧洲专利局以外的专利局为国际检索单位或国际初审单位时，在进入欧洲阶段后，欧洲专利局会撰写补充检索报告，其中包括与审查报告相同的意见书。

（四）非欧洲专利局的通用语言如何解决

欧洲专利局的通用语言为德语、英语或法语，如果提交专利申请的 language 不是这些通用语言时，必须提交翻译后的文件。

（五）分案申请

提交分案申请的原则是，母案申请仍在审查中。母案申请授权时，至欧洲专利局授权公报发布的前一日，仍可以提交分案申请。另一方面，母案申请被驳回时，至书面驳回通知作出之日起 2 个月的最后一日也可以提交分案申请。如果请求复审，则在复审阶段可以提交分案申请。

（六）指定发明人

PCT 国际申请在进入欧洲阶段时，不需要指定发明人。但是，包括分案申请的其他全部申请则需要指定发明人。该指定无需支付附加费。指定发明人时需要提供下述信息：发明人的姓名；发明人的邮寄地址等。

在如今经济全球化的时代，专利申请人或专利代理机构有可能或多或少遇到欧洲专利申请，因此，希望本文可以对其提供实际的帮助。（知识产权报 约翰·霍菲尔德<德> 田中紫乃<日>）

Ø 白宫采取重要措施打击“专利流氓”

白宫 6 月 4 日宣布了通过限制“专利断言实体”（又称“专利流氓”）的行为“提升高新技术专利创新的主要举措”。列表包括五项行政措施和七项立法建议。

同一天，国家经济委员会与经济顾问委员会发布一份题为“专利断言与美国创新”的报告。报告发现了这类公司给国家经济带来的重大损害并提出了解决问题的建议。

报告称：“具体政策应当致力于用高标准的新颖性和非显而易见性来培育更清晰的专利，减少专利权所有者和技术使用者诉讼成本上的差异，增强创新体系应对新技术和新商业模式提出的挑战的适应性，很可能在今天产生一个类似的效果。”

专利断言实体（PAE）是指积累专利并起诉他人侵犯那些专利，但通常他们本身不制造任何东西（因此相反地不会因为侵犯他人专利而被起诉）的公司。专利诉讼的威胁或现实被视为阻碍创新。

继 2011 年通过了改革美国专利法律的《美国发明法案》（AIA）之后，2013 年 2 月美国总统奥巴马称美国“在专利改革上的努力只付出了我们需要付出的一半。”下一个需采取的措施是将利益相关者聚集在一起并就“更加灵活的专利法”寻求共识。

行政活动包括：1) 要求专利申请者 and 所有者定期更新有关谁真正掌握一项专利的信息；2) 对美国专利商标局 (USPTO) 的审查员开展新培训，以提升尤其是在软件领域权利主张的清晰度；3) 设立一个网站，帮助教育那些面临潜在专利流氓所提要求的最终用户；4) 扩展外联服务工作并收集有关专利政策和滥用诉讼的更多数据和研究；5) 对海关与边境保护局 (CBP) 和国际贸易委员会 (ITC) 的程序进行跨部门审查，以确保禁止侵权货物进口的排除令的透明度和有效性。

对美国国会的立法建议包括：

1、通过要求发送通知书、提起侵权诉讼或寻求 PTO 审查的任何一方提交更新的专利所有权信息，使 PTO 或地区法院对不遵守行为施加制裁等方式，要求专利权人和申请者披露“真正的利益主体”。

2、在专利案件中判定胜诉方费用方面允许更多的自由裁量权，根据 35 USC 285 在判定律师费用上给予地区法院更多的自由裁量权以作为滥用法庭诉讼的制裁（与适用于版权侵权案件的法律标准类似）。

3、扩展 PTO 所涵盖的商业方法专利的过渡方案，纳入更广泛的计算机功能专利类别，允许更多质疑者请求专利审判与上诉委员会 (PTAB) 审查已公布专利。

4、保护消费者和企业的现成使用，通过给予消费者和企业更好的法律保护，避免他们承担产品被现成使用和仅依拟定用途使用带来的责任。此外，对一个供应商、零售商或生产商已提起侵权诉讼时，对这类消费者也需采取诉讼程序。

5、修改获得禁令的 ITC 标准，以更好地与 eBay 公司诉 MercExchange 案中的传统四要素测试一致，并提高适用于 ITC 和地区法院标准的一致性。

6、利用通知书的透明度来控制滥用诉讼，鼓励以可让公众获得和检索的方式公开呈报通知书。

7、确保 ITC 在聘请合格的行政法官方面享有充分的灵活度。

同时，也许是最大的所谓的 PAE——知识产权风险投资公司宣布了几个指控另一批颇受欢迎的金融服务企业的专利侵权案件。知识产权风险投资公司 (IV) 在它对 PNC 金融服务集团和欧马哈第一国家银行提出控告后的一周，又对摩根大通和五三银行提出诉讼。一名发言人称，“我们曾试着与这些企业进行许可讨论，但我们做交易的努力均未成功。” IV 在其博客“IV Insight”中发表一份声明。

关于白宫的宣布事项，IV 称它仍在回顾今天有关专利改革的公告。

反应

所获得的美国利益相关者的反应似乎普遍是积极的。

消费电子协会 (CEA) 主席兼首席执行官加里·夏皮罗 (Gary Shapiro) 给了一个生动的回应称：“奥巴马总统今天打击专利断言实体的果断行动是在支持创新与创造就业机会，反对破坏美国企业的社会懦弱寄生虫。”

他说：“奥巴马的强有力做法明确指示当提交专利申请时由专利商标局来决定最终的企业所有者，并赋予法院在判定虚假专利诉讼的律师费用上享有更大的自由裁量权。总统还敦促国会确定控制专利流氓的立法方式，包括对最终用户的保护和‘败诉方支付’费用转移。”

“总统的行动是正确且必要的，因为针对数百万美国企业的诉讼威胁和已经提起的诉讼不断增多，这些企业除了使用普通的网络工具或试图制造和销售融合普通技术的产品外并没有做错什么，”夏皮罗说，“从最小的新创办公司到最大的世界五百强公司都正在遭受因诉讼威胁或已起诉所带来的巨大浪费。一个公司必须认真对待每一个威胁。应对这些官司的成本直接影响一个公司的盈亏，需将时间和资源从研究中抽离出来并要雇佣美国人。”

他说：“专利流氓诉讼目前在所有专利诉讼中占主导地位。此外，它们常常由海外投资者和律师事务所提起，这些海外投资者和律所会勒索企业，企业会计算这样解决比花费六位数或七位数的成本去打一场专利官司要便宜。”

公共知识的专利改革项目主任查尔斯·杜安 (Charles Duan) 在一份声明中说：“正如我们最近几周看到的，滥用专利的做法已成为引起立法者注意的严重问题。高兴的是，政府提出了新的改革建议，并且支持目前由参议员科宁 (Cornyn) 和舒默 (Schumer)，众议员古德拉特 (Goodlatte)、多依奇 (Deutch)、迪法吉奥 (DeFazio) 和查菲兹 (Chaffetz) 提出的法案中的许多观点。此外，五项行政措施解决了专利质量、ITC 的专利执法、给美国消费者和企业带来的严重问题的专利事宜等问题。”他呼吁国会能遵循这些规定。

由十几家致力于改革 ITC 的公司组成的 ITC 工作组执行主任马特·塔尼尔利安 (Matt Tanielian) 称“今天宣布的专利改革计划的关键点是它呼吁对日渐增多的专利流氓滥用 ITC 程序采取行动。该计划呼吁 ITC 与法院在 eBay 案件裁决上建立更多一致性。正如白宫所倡导的，为获得禁令设定更为合理的标准将使 PAE 利用 ITC 程序向合法企业索取许可费变得更加困难。白宫清楚地认识到专利流氓正在日益将 ITC 作为他们在美国进行商业运作的一个平行场所有时是首要的场所。为了真正遏制滥用专利诉讼趋势，国会必须解决法院与 ITC 都碰到的滥诉问题。”

计算机与通信行业协会 (CCIA) 称：“最重要的行政命令针对过于宽泛的专利，并给予专利审查员他们所需的培训和工具，因此他们将开始不再批准那些专利。目的是为了减少大量低质量专利以便让专利流氓将来无法滥用该体制。其他建议有利于解决专利流氓通过基于不可靠理由采取法律行动的威胁从那些无法承担官司费用的合法公司获得金钱的问题。”

CCIA 首席执行官和主席埃德·布莱克 (Ed Black) 在一份声明中称：“这些白宫建议应该为那些长期以来不得不适应日益衰竭、成本高且不公平的监管制度的企业提供真正的救济方法，这些监管制度因那些试图滥用它的人而变得不平衡。政府的声明承认专利制度已经失控并且不能发挥其建立者预期所希望的功能。专利制度不再与权利有关，或者甚至在法庭上谁是对的都没有关系，反而往往谁有资本，谁就可以将法律制度和专利作为打击美国创新企业的武器。我们需要一个平衡的专利体系，这个体系建立在真正地对旨在推进而非阻碍创新的监管制度进行成本收益分析的基础上。”

美国富理达律师事务所合伙人马特·史密斯 (Matt Smith) 在一份声明中明确了政府公告中的一些关键点。他说，白宫方面“清晰地表达了其希望专利法发展的方向。紧跟在专利改革立法这一重大事件之后是不寻常的。白宫提出的某些建议取决于执行情况，可能会极大地影响专利所有者与被控侵权者之间权力的平衡。”

他还指出，虽然立法建议有可能会更加强有力，但行政措施或许最终将产生更大的影响，因为它们不需要国会批准，更有可能被执行。他说：“在通过《2011年美国发明法案》后，国会或许很难立刻为这些建议积聚充足的能量。”

史密斯还特别指出第4项立法建议“十分重要”。他说：“取决于执行情况，如果零售商为了转售购买了‘现成’商品，它可以免除零售商专利侵权的责任。这将迫使专利所有者将目标指向生产商或上游的供应商。这可能是一个积极的措施，因为它将责任落到了有权对产品进行再设计的一方的手上。然而，在某些情况下，或许在美国没人会为专利侵权承担责任，从而使生产商能充分利用美国市场而不用担心专利侵权。”

斯密斯说，第5项立法建议同样“非常重要”。“如果 ITC 申请 Ebay 诉 MercExchange 案的测试，非竞争者在 ITC 获得救济的机率会十分小。这将使 ITC 在非竞争对手间的纠纷中相对地丧失吸引力，甚至在没有涉及专利流氓的情况中也是如此。”

最后，斯密斯指出第2项行政措施“十分重要”。因为“如果 PTO 以一种极端方式限制了‘功能性申请’，基于软件的技术性专利或许会消失，因为主张软件的专利没有使用功能性描述是十分不易的。”

盛德国际律师事务所合伙人韦恩·温特斯 (Vern Winters) 说：“总统的建议反映了解决一系列复杂问题的一种平衡和细致的方法。正如白皮书中列举的经济数据所反映的，PAE 诉讼反映出来的问题相当突出。由于更多的 PAE 寻求 ITC 而非地方法院的保护，要求 ITC 的排除令受限于地区法院永久性禁令的同等要求能恢复平衡并解决最近出现的择地行诉问题。”

至少有一个声音是批评建议的，美国专利代理人格雷格·阿罕罗尼安 (Greg Aharonian) 在他的博客上发表评论称这些措施无法解决 PTO 所批准专利的质量中所存在的根本问题。他说收紧针对软件专利的功能性权利主张并创建专门词汇是一个“毫无意义的建议”，因为这个问题多年来已经得到解决。此外，他说：“法院和 PTO 都从未正确定义过‘功能性’。如果没有明确定义‘功能性’、‘抽象的’或者‘明显的’是什么意思，那么如何期望申请者更好地写出‘功能性’权利主张，审查员如何收紧更多的‘功能性’权利主张。”

阿罕罗尼安还对“允许对法院认定为滥用的诉讼进行制裁”的修改建议持争议态度。除了对一个已到期专利提起诉讼外，他询问法官应当采纳哪种“滥用”定义。他说，真正的问题是为什么有那么多专利最初获得批准。

他还称这些建议对避免在法庭之外向勒索的专利流氓支付大量金钱来说没有任何作用。他说：“除非新举措能够适用于诸如 IBM 等大的专利流氓始祖，否则没有任何意义。阅读 16 年前即 1997 年 3 月 17 日商业周刊有关 IBM 的流氓之路（拖饵钓鱼行为）的文章，其他人开始学会正在玩的游戏。”IBM 很少，如果曾经有的话，起诉一家公司，取而代之的是向公司输送大量专利供其考虑，直到他们妥协并许可 IBM 投资组合中的部分专利，这是一种有利可图的做法。

阿罕罗尼安预计该计划真正的意图视为了在更多立法细节方面获得支持，首先是商业方法专利（第3项立法建议），然后是所有与计算机有关的专利（他说占有所有已批准专利的 50%），最后是所有专利。

他说：“再一次，建议里没有任何地方涉及到 PTO 管理改革、使 PTO 管理更具有问责性、去除那些造成专利授予后令人头痛的垃圾专利等问题。为什么？为什么不治疗这些弊病，而是应付症状？难道奥巴马真的不关心专利制度吗？”（编译自《知识产权观察》）

美国商标使用证明须知

在美国专利商标局申请商标时，什么是构成通过”使用证明”的条件？

申请商标某一程序中，美国专利商标局会要求申请人提出”使用证明”。申请人必需提出证据显示他在美国市场在相关产品或服务中实际使用该商标的证明。我们列出 USPTO 对使用证明的相关要求。

在产品上使用的商标

对于在产品上使用的商标使用证明，美国专利商标局希望能够看到该商标用在产品或包装上的证明。

美国专利商标局一般会接受:

- 产品标示或产品标签上印有该注册商标
- 照片显示产品容器或包装上印有该注册商标
- 照片显示任何于产品展示包括印有或标出该注册商标
- 标示在产品本身的商标照片

美国专利商标局可能会接受:

- 目录或网页上能清楚的看到在产品的旁边标明该注册商标或是用该注册商标做为订购商品的指标
- 关于产品的部份资料, 例如产品说明书或产品使用手册中列出的注册商标

美国专利商标局一般不会接受:

- 帐单
- 订单
- 传单, 说明书, 宣传文件
- 印有该注册商标的公司信纸, 名片

在服务业上使用的商标

当商标使用在服务业上时, 美国专利商标局希望能够看到该注册商标在销售或广告上使用.

美国专利商标局一般会接受:

- 服务业的标志或告示牌的显示使用该注册商标的照片
- 与服务相关的说明书, 传单或小册子中使用该注册商标
- 广告中使用该注册商标
- 相关网页中使用该注册商标

美国专利商标局可能会接受:

- 帐单中包括该注册商标
- 印有该服务注册商标的信纸, 名片

美国专利商标局一般不会接受:

- 公司内部与营销计划有关的文件
- 在杂志或报纸中提到注册商标的文章
- 影印机印出的广告

使用证明的执行

近几年美国专利商标局对审查商标申请的申请标准越来越严, 常会否决申请人提出的使用证明. 申请人必需留意。

利比亚恢复新的商标申请

利比亚商标局 (LTMO) 自 2013 年 4 月已恢复商标检索步骤, 据称 2013 年 5 月开始受理新的商标注册申请。由于利比亚内乱, LTMO 于 2011 年 1 月停止其业务。

然而, 关于 LTMO 受理新商标申请尚有些不确定因素。据一家公司称, 他们自今年 4 月革命以来已“成功提交了利比亚第一份商标注册申请”, 而另一家公司“十分确定”在 2013 年 5 月前 LTMO 还没有, 也不会受理新的商标注册申请。

但是, 国际商标协会在 2013 年 5 月 1 日的公报上已经证实 LTMO 已恢复其业务, 目前确实接受商标检索服务, 预计 2013 年 5 月开始受理新的商标注册申请。该文章进一步指出此前已经提交并在停止业务期间已提交并已到期的所有商标的截止期限和优先日将会被妥善处理以确保 LTMO 这些文件井然有序。

另一重要发展是时隔三年后利比亚于近日与瑞士重新建立了外交关系。这意味着瑞士的个人和实体现在可以向 LTMO 提交新的商标申请。

向 LTMO 提交新的商标申请需符合以下条件:

- 1、一份经利比亚领事馆认定合法的签字委托书;
- 2、一份申请公司的注册证书, 并经利比亚领事馆认定合法;
- 3、10 份商标样式

每一类商品或服务需对应一份单独的商标申请。

利比亚已不再强制要求提供国外注册证书的合法副本, 除非要求优先权, 在这种情况下, 需提供巴黎公约成员国签发的优先权文件的认定副本。

这些新变化在正确引导潜在商标优先权人在利比亚寻求权利保护方面迈出了可喜的一步。(编译自 mondaq.com)

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。