

中美专利制度有差异 专家提示：

这些细节请企业关注

■ 本报记者 钱颜

近年来赴美发展的中国企业越来越多,知识产权问题日益成为争议焦点。“中国企业要想在美国进行全面专利布局,了解中美专利差异非常关键。”恒信知识产权法律中心相关负责人周蕊告诉《中国贸易报》记者,很多时候国内申请专利像是累积物品,没有将专利真正视为可买卖的商品,充分利用其价值,导致许多专利质量低、数量多,在商战中起到的作用不大。

当同一内容的发明创造分别由若干个单位或者个人申请专利时,只能对其中一个单位或者个人授予专利权。对于确定专利权的归属人,中美两国专利法对此一直存在着两种原则。周蕊表示,美国采用的原则为“先发明原则”。即两个以上的申请人分别就同样的发明申请专利时,不论谁先提出专利申请,专利权授予最先完成发明的申请人,在美国也被称为“排除重复专利原

则”。中国采用的原则为“先申请原则”。即,两个以上的申请人分别就同样的发明申请专利时,不管是谁最先完成的发明,专利权授予最先提出专利申请的申请人。

据北京布瑞知识产权代理有限公司副总经理秦卫中介绍,中美专利在客体方面也存在差异。比如,以软件相关技术为客体在中国提出专利申请,一般不存在问题,但在美国就有可能因软件的可专利性问题而得不到授权。虽然美中对专利客体的规定很接近,但美国在专利审查的操作层面更加严格,导致像计算机程序、算法等发明创造在进入美国时,常因撰写不当而得不到授权。

此外,通常“软件专利模块+功能”在中国具有可专利性,但在美国可能会遇到问题。在美国,如果申请人的要求属于功能限定性,就会出现很多问题。功能性限定会

将专利特征解释为仅覆盖说明书限定的实际范围。如果申请人接受功能性限定这个事实,审查员会审查说明书中是不是具有备用的结构、材料、动作的描述,如果没有,审查员会认为功能性限定导致权利要求不清楚。

秦卫中不建议在美国申请专利时采用功能性限定的方式,一是功能性限定将范围仅限于说明书中的实施例及其等同,二是因为一般企业在写“模块+功能”专利书时,不会对具体实施和详细结构、材料及动作进行描述,可能导致表述不清,令该专利的权利要求得不到支持而被迫删除。

在中国的专利申请有单一性的要求,美国也有类似的限制性要求。但在美国申请时,审查员可能发出限制性要求审查意见,如果我们按照单一性的要求去理解的话,就会感到很困惑。“审查员发出限

制性要求的情况通常有两种,一种是常规的限制性要求,一种是关于种类的选择。第一种情况是申请人有多个发明,审查员会让申请人进行选择,只审查申请人某一种发明,其余发明申请人需要提分案。第二种情况是申请人有一个发明但却有多套方案,审查员只审查其中的一套方案,其余方案由申请人进行选择,待审查员审查完一套方案以后再审查其余方案,这种情况下对其他方案不是不审查,而是不检索。”秦卫中说。

同时,周蕊建议企业观察近期发生的典型案例,及时了解美国专利确权新动向。去年发生的Knowles案就给企业带来很多启示,Knowles公司拥有美国专利权,无效宣告请求人Analog公司针对该专利权向美国专利商标局提出无效宣告请求,美国专利商标局于2015年宣告部分权利要求无效。

专利权人Knowles对该决定不服,起诉至联邦巡回上诉法院。然而,请求人Analog因其宣告涉案专利无效的目的已经达成,拒绝参加诉讼程序。此时,美国专利商标局局长行使了美国发明法案赋予的介入权,参与到法院的诉讼之中,为美国专利商标局作出的决定辩护。

“根据美国专利法的规定,在确权程序之后的司法程序中,通常是由原程序的双方当事人参加诉讼进行对抗。但同时也规定针对双方再审和授权后再审的审查决定所提起的上诉,美国专利商标局局长有权介入到该诉讼之中。美国联邦巡回上诉法院应在审理上诉案件前,将审理的地点、时间通知美国专利商标局局长与各方当事人。”周蕊表示,在当前敏感的经济形势下,企业赴美投资在专利布局方面要时时留意政策变化,在作出关键决定前咨询业内人士。

▼法律干线

国际货运代理法律风险研讨会在京举办

本报讯 日前,由中国海事仲裁委员会和中国国际货运代理协会共同主办的首届国际货运代理行业法律风险防范与争议解决研讨会在京举行。

货代协会秘书长刘学德表示,法制是完善营商环境的最好基石,法规是检验商务活动最好的尺度,依法是维护权利最好的保障。依法治理,规范行为,既关乎营商环境,也关乎企业利益。

中国海仲秘书长顾超表示,随着“一带一路”倡议、海洋强国、交通强国建设任务的推进,国际货代行业迎来前所未有的发展契机。风云变幻的国际贸易形势使货代纠纷大量发生,并呈现出多元化、复杂化的趋势,行业均亟须加大对高效、专业的仲裁争议解决机制的应用。中国海仲希望与货代协会一同拓宽服务功能,帮助行业和企业不断提高风险防范和争议应对能力,更深层次地保障和推动货代

行业健康发展。

会上,中国国际货运代理协会法律工作委员会主任杨涛涛分享了国际货运代理行业的新动态,介绍了国际货运代理协会联合会关于滞港费和滞箱费的最佳实践指南的编制背景、主要内容和滞港费、滞箱费在中国口岸的收取情况。

大连海事大学法学院副院长蒋跃川围绕货运代理企业经营法律风险,剖析了准确认定货运代理合同法律关系的意义和困难,介绍了几种特定情形下货运代理合同法律关系的认定,包括FOB贸易下货代与国内卖方是否成立货运代理合同法律关系、转委托下货运代理合同法律关系的认定和承运人的订舱、签单代理的法律地位,最后提出了企业应根据需求和交易对象的不同情况,清楚约定与订约对象及有关第三人之间的法律关系。

(来源:中国海事仲裁委员会)

华硕在印度被告商标侵权

本报讯 近日,华硕刚刚发售了30周年纪念logo,这本是一件可喜事情,但随之而来的商标侵权扫了华硕兴致。

据介绍,华硕ZenFone商标被印度法院判定侵权,华硕将不能在印度使用“ZenFone”这一名称。其实印度本土公司Telecare Network早在2008年就已注册使用“Zen”和“ZenMobile”商标,Telecare Network认为华硕的ZenFone品牌可能会让公众与自家的“ZenMobile”混淆。

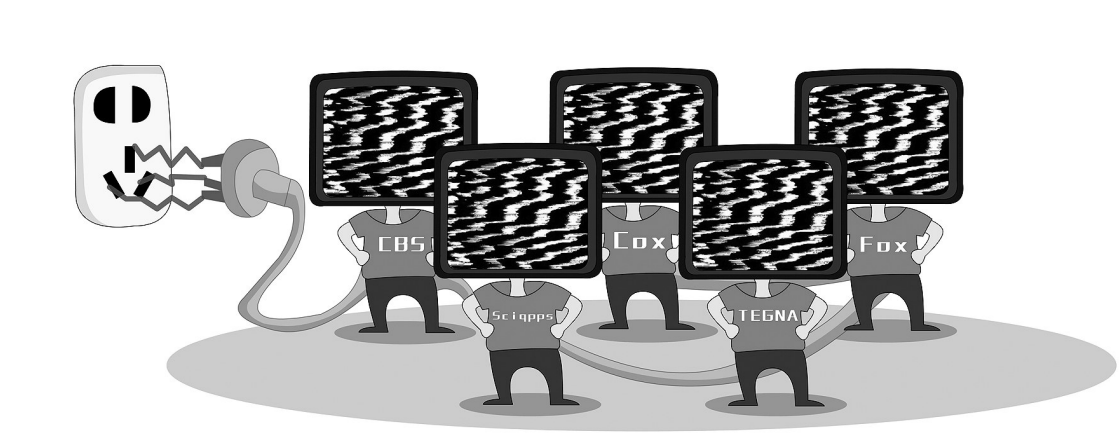
印度德里高等法院作出裁定,华硕侵犯了“Zen”商标权,因此不能在印度使用“ZenFone”命名。

该裁决将在八周后生效,如果裁决生效的话,华硕就必须在印度市场考虑新的品牌命名方案。

由此看来,在国内手机市场竞争激烈的情况下,华硕选择进军印度智能手机市场,却遭到商标侵权的情况,很明显对华硕是一次不小的打击。

近年来,由于商标保护不足导致被抢注、被侵权、被山寨的案例日益增多,那些经过长时间建立的品牌因为一时疏忽而遭遇商标纠纷,如果解决不好很容易在国内外市场造成品牌专利上的损失,这也是为什么越来越多的企业开始纷纷注册国外商标,进行商标保护的原因。

(郭洋)



制图 耿晓倩

日前,美国司法部宣布与哥伦比亚、福克斯等五家广播公司就反垄断诉讼达成和解。这一诉讼是正在进行中的对广播电视行业竞争性敏感信息交换行为调查的一部分。根据和解协议,这五家公司不得直接或间接共享此类竞争性敏感信息。

(孙德阳)

知识产权保护十佳案例及“两法”衔接典型案例发布交流会举办

本报讯(记者 陈璐)日前,中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会(以下简称品保委)成立十九周年年会暨2018—2019年度知识产权保护十佳案例及“两法”衔接典型案例发布交流会在北京举办。

据记者了解,本次参评的案例分为刑事类知识产权保护十佳案例、非刑事类知识产权保护十佳案例及“两法”衔接典型案例三大类,由会员企业自主提名,选举委员会通过无记名投票方式产生。经过公平、公正、公开的评选,共有25个案例当选。

本年度获选案例呈现四大特点:一是与百姓生活息息相关。北京市丰台区李海兵销售假药案、河北省武强县假种子销售致农民减产刑事案件等处理结果显现了刑事司法机关对假药零容忍、坚决维护百姓用药安全、生命安全和财产安全

的坚定决心。

二是跨境携手、共治假冒模式的典范。针对S.C.庄臣父子公司商标专用权侵权案件进行了“境外查扣、中国追责”的有效尝试,打破了造假者“侵权货物出境即安全”的侥幸心理。中外警局、中外权利人、中外律所,各方机构开展国际合作,携手共治假冒行为。案件反映了知识产权保护日趋区域化、全球化,需要各国政府、国际组织、权利人及相关各方的共同努力,显现了中国政府在国际执法合作常态化方面的决心与表现。

三是打击力度加强,实刑加巨额罚金。山东即墨“3.09”特大系列假冒箱包案宣判实刑人数达13人,共处罚金2500万元。该判决加强了权利人对中国司法环境的信心,鼓励权利人积极维权,惩罚违法分子,威慑造假者。

四是“两法”衔接典型案例均为

海关与公安机关合作的知识产权边境保护案件。海关与公安机关在情报共享、程序衔接、物品交接、信息反馈方面紧密合作,大力推进行政执法与刑事司法有效衔接。

品保委相关负责人介绍,“中美联合破获特大知识产权案件、浙江帝亚非法生产销售艾默生与谷轮制冷机组行政执法案件等深刻反映了知识产权保护路上政企的紧密合作。外商投资企业在华知识产权保护受到越来越多的关注与支持,也获得越来越多外商投资企业的肯定及国际社会的认可。”

据悉,自品保委2002年首次举办年度十佳案例评选以来,该评选受到国内外关注度与日俱增。品保委年度十佳案例发布交流会已经成为具有重要国际影响,促进国际社会与外国公、私机构客观认识中国知识产权保护发展的窗口和交流平台。

知识产权海关保护意义重大

■ 本报记者 钱颜

“知识产权海关保护对企业保护其知识产权具有重要意义。企业应积极申请知识产权的海关备案,充分利用知识产权海关保护制度维护自身权利。”日前,竞英知识产权公司流程管理负责人王赫畅在接受《中国贸易报》记者采访时表示。

知识产权海关保护最重要的内容是海关对侵权嫌疑货物采取扣留的保护措施。王赫畅介绍说,根据保护程序的启动原因不同,中国的知识产权海关保护分为依申请保护和依职权保护两种方式:依申请保护,指知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口时,向海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请并提供担保后,海关对侵权嫌疑货物实施扣留的保护措施;依职权保护,指海关在监管过程中发现进出口货物有侵犯备案知识产权的嫌疑时,在进出口收发货人未能提供合法知识产权证明时,中止放行货物并主动通知有关知识产权权利人,并根据知识产权权利人的申请和担保对侵权嫌疑货物实施扣留的保护措施。

金诚同达律师事务所高级合伙人张国栋强调,除启动原因不同外,

两者还存在前提性条件的差异:依职权保护的方式限于已经在海关总署进行备案的知识产权,而依申请保护则不受此限。知识产权的海关备案是知识产权权利人根据《知识产权海关保护条例》和《实施办法》的有关规定向海关总署申请并提供知识产权的具体信息的过程。备案经海关总署审核通过生效,有效期10年,到期前6个月内可申请延长。无论是哪种保护方式都需要权利人提出申请并提供担保后,海关才会采取扣留的保护措施。

据了解,对于已经备案的知识产权,海关在通关查验时发现被监管货物存在侵犯备案知识产权的情形时,将主动通知知识产权权利人。此时,如果权利人申请扣留担保:嫌侵犯知识产权货物,应当提交以下材料:申请书(如涉嫌侵犯备案知识产权的,应写明海关备案号)和相关证明文件。依申请保护则不以备案为前提,知识产权权利人可直接向海关申请。为避免权利人滥用权利、浪费监管资源,海关对权利人的申请较为谨慎,提出了更高的证明要求和材料要求。知识产权权利人申请海关保护知识产权,应当提交

以下材料:申请书(如涉嫌侵犯备案知识产权的,应写明海关备案号)和相关证明文件;足以证明侵权事实明显存在的证据,证明“请求海关扣留的货物即将进出口”且“在货物上未经许可使用了侵犯其商标专用权的商标标识、作品或者实施了其专利”。如果涉嫌侵犯的知识产权未曾在海关总署备案,申请人还应该提交以下文件、证据:知识产权权利人的身份证明文件;知识产权的有关证明文件。

提供担保也是请求海关扣留侵权嫌疑货物的必要条件。“依申请保护的情形下,权利人应当向海关提供不超过货物等值的担保。依照职权保护的情形下,权利人应当按照以下规定向海关提供担保:货物价值不足人民币2万元的,提供相当于货物价值的担保;货物价值为人民币2万元至20万元的,提供相当于货物价值50%的担保,但担保金额不得少于人民币2万元;货物价值超过人民币20万元的,提供人民币10万元的担保。”张国栋表示,依职权保护情形下,被保护的知识产权是已备案的商标专用权时,权利人还可以根据上一年

度向海关申请扣留侵权嫌疑货物后发生的仓储、保管和处置等费用,向海关总署提交担保金额不少于20万元的银行保函,无需另行提供担保。

进出口货物的知识产权海关保护,可以有效保护知识产权不受侵害。进出口企业的知识产权权利人应利用好这一制度,积极主动维护自己的权益。张国栋建议企业,从以下角度进行应对:首先,树立知识产权保护意识,及时办理知识产权备案。海关保护虽不具有终局性,但相较于通过传统的争议解决方式,具有流程简单、保护周期长、费用低等特点,可以大大减轻权利人的负担。因此,权利人在获得知识产权后,应尽快向海关总署提交知识产权权利资料,完成知识产权海关保护备案,为海关主动实施依职权调查处理创造条件,从而构建严密的知识产权保护体系。

其次,区分不同的保护规则和制度。知识产权的主动保护和被动保护在海关的介入程度和权利人的权利义务方面有较大不同,直接影响企业的成本和保护效果。企业应当十分熟悉不同模式下企业应当

承担的义务,按照流程在规定的时限完成行为动作。此外,值得注意的是,对于不同种类的知识产权,海关保护也会存在差异,例如,涉嫌侵犯专利权的收发货人可以通过提供反担保的方式向海关请求放行,而已经备案的商标权利人可以通过提供银行保函的总担保的方式免于交纳担保金。企业应当根据自身情况,了解具体规则。

再次,商品通关无论是哪种保护方式,都要求权利人作出迅速的应对,选择合理的方式。对可能出现的海关知识产权侵权行为,企业应当尽快准确判断侵权的事实情况,作出理性的评估分析,迅速地采取行动,根据法定的流程办理相关手续。也可以根据侵权情况以及侵权方的态度,选择和对方谈判或者提起诉讼等方式,及时维护自身的知识产权。

最后,一旦企业的货物被其他权利方提起了海关知识产权保护时,则应当尽快掌握对方权利内容等事实情况,并确定自身的进出口货物是否存在侵权问题。同时根据事实,尽快与权利人进行沟通,以便妥善解决相关问题。

实施国家知识产权战略《推进计划》印发

本报讯 日前,国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室印发《2019年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》,明确2019年推进国家知识产权战略实施的6大重点任务、106项具体措施。

在深化知识产权领域改革方面,《推进计划》提出将推进知识产权管理体制机制改革,完善知识产权重大政策制定出台,深化知识产权“放管服”改革。具体措施包括将整合专利、商标和地理标志政策、项目和平台,推动重大政策互联互通,统一服务窗口和办事流程,推动实现知识产权业务申请“一网通办”等。

在加大知识产权保护力度方面,《推进计划》提出完善法律法规规章,加强保护长效机制建设,强化知识产权行政保护,加强知识产权司法保护,并提出配合做好专利法修正案(草案)审议,深入推进“互联网+”知识产权保护,组织开展侵权假冒问题专项执法行动等具体措施。

在促进知识产权创造运用方面,《推进计划》提出要提高知识产权审查质量和效率,强化知识产权创造质量导向,加强知识产权综合运用,促进知识产权转移转化,完善知识产权信息服务。具体措施包括健全专利审查质量保障体系和业务指导体系,全面深化商标注册便利化改革,严厉打击非正常专利申请和商标囤积、恶意注册行为,推进实施中小企业知识产权战略推进工程等。

在深化知识产权国际交流合作方面,《推进计划》提出将提升知识产权国际合作水平,加强海外风险防控,并提出推动“一带一路”沿线国家对我专利审查结果认可和登记生效,研究建立海外知识产权维权援助机制,推动建设国家层面的海外知识产权纠纷应对指导中心等具体措施。

此外,《推进计划》还就做好知识产权强国战略纲要制定,加快推进知识产权强省、强市、强企业建设,加强知识产权对外宣传,利用多双边场合积极宣传展示我国知识产权保护工作成效等组织实施和保障工作提出具体措施。

(杨柳)

▼贸易预警

美对华不可锻铸铁管附件作出反倾销终裁

日前,美国国际贸易委员会对进口自中国的不可锻铸铁管附件作出第三次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁:在合理可预见期间内,若取消涉案产品的反倾销税,涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害将继续或再度发生。在该项裁定中,5名委员投肯定票。根据以上肯定性裁定结果,对华不可锻铸铁管附件的现行反倾销措施将继续有效。

阿根廷对华家用电器烤箱启动反倾销调查

近日,阿根廷生产与劳工部发布决议,应阿根廷企业申请,决定对原产于中国容量大于等于18升但不超过60升的非内嵌式家用电烤箱启动反倾销立案调查。决议自发布次日起生效。本案倾销调查期为2018年4月至2019年5月,损害调查期为2016年1月至2019年5月。利益相关方可在阿根廷生产与劳工部对外贸易秘书处和国家对外贸易委员会领取调查问卷,并于初步调查结果公布后10个工作日内提交证据。

印尼对进口蒸发器启动保障措施调查

日前,WTO保障措施委员会发布印度尼西亚代表团向其提交的保障措施通报。6月12日,应印尼企业于5月15日提交的申请,印度尼西亚保障措施委员会对进口蒸发器启动保障措施立案调查。产品为制冷系统用吹胀式蒸发器和鳍式蒸发器等。利益相关方应于立案后15日内以纸质和电子版进行应诉登记。印尼政府预计于7月3日上午举行听证会,有意参加的利益相关方应于6月27日前向调查机关提交所有书面证据和意见。

(本报综合报道)