

新时代知识产权涉外法治的新发展

■ 刘晓春 李广钊

喜迎二十大

在实现中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局这一时代背景下,知识产权保护的全球性越来越突出,伴随着对外开放的持续深入,我国亦不断加强涉外法治建设,提升涉外知识产权保护的能力和水平。2022年9月底,世界知识产权组织发布2022年全球创新指数(GII),中国在世界132个经济体中位居第11位,较十年前第34位上升23位,中国正在成为国际创新和知识产权保护版图中的重要力量。十八大以来,我国知识产权涉外法治建设取得巨大进展,有必要从思想战略、立法司法、执法和国际合作等视角对新时代我国知识产权涉外法治的新发展进行回顾和总结,为展望未来方向和趋势提供基础。

一、涉外知识产权保护的新思想新战略

十八大以来,党中央、国务院优化顶层设计,加快决策部署,持续推进涉外知识产权保护,围绕知产保护构建新思想新战略。

2018年4月,习近平总书记在博鳌亚洲论坛年会开幕式上指出,加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容,也是提高中国经济竞争力最大的激励,要保护在华外资企业合法知识产权,也希望外国政府加强对中国知识产权的保护。2019年4月,习近平总书记在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中指出,要更大力度加强知识产权保护国际合作,加强知识产权保护不仅是维护内外资企业合法权益的需要,更是推进创新型国家建设、推动高质量发展的内在要求。2020年11月底,习近平总书记在十九届中央政治局第二十五次集体学习讲话中指出,知产产权保护工作关系国家对外开放大局,要统筹推进知识产权领域国际合作和竞争,深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理,推动完善知识产权及相关国际贸易、国际投资等国际规则和标

准,推动全球知识产权治理体制向着更加公正合理方向发展,还要维护知识产权领域国家安全,加强事关国家安全的核心技术的自主研发和保护,依法管理涉及国家安全的知识产权对外转让行为,完善知识产权反垄断、公平竞争相关法律法规和应急机制,建设知识产权涉外风险防控体系。这些都是我国新时代涉外知识产权保护的指导思想。

2021年9月,中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》提出,要持续优化管理体制机制,加强中央在知识产权保护宏观管理、区域协调和涉外事宜统筹等方面事权,还要深度参与全球知识产权治理,积极参与知识产权全球治理体系改革和建设,构建多边和双边协调联动的国际合作网络。2021年10月,国务院发布的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》提出推进知识产权国际合作,主动参与知识产权全球治理,提升知识产权国际合作水平,加强知识产权保护国际合作,大力培养知识产权国际化人才等措施。2022年9月,李克强总理在向世界知识产权组织《全球创新指数2022》发布会致贺信中指出,中国愿继续同世界知识产权组织保持友好合作,共同推动构建开放包容、平衡有效的知识产权国际规则。新战略提出优化我国涉外知识产权管理体制机制和深度参与全球知识产权治理的方向和目标。

二、涉外知识产权保护立法与司法体系

十年来,我国建立并不断完善涉外知识产权保护立法与司法体系。在立法方面,我国不断完善法律法规,涉外知识产权立法体系逐渐形成并日趋完善;在司法层面,我国司法机关出台相关意见和司法解

释,切实加强专业化审判建设。

十年来,涉外知识产权保护立法体系日益完善。《民法典》确立了依法保护知识产权的重大法律原则。《专利法》《商标法》《著作权法》完成新一轮修改,对于涉外知识产权法治相关的重要命题作出立法回应,建立了国际上最高标准的惩罚性赔偿制度。《电子商务法》的知识产权条款规定了电子商务领域的完善保护和平台治理机制,大量境外权利人通过电商平台建立的维权机制获得了知识产权的有效保护。

2020年9月,最高人民法院发布的《关于人民法院服务保障进一步扩大对外开放的指导意见》贯穿

护,依法严格保护发明创造和科技创新主体合法权益。2021年,中国法院在一审中审结涉外知识产权案件10167件,越来越多的外国企业选择到中国法院解决知识产权纠纷。同时不断深化知识产权审判领域的改革和创新,在涉外案件中,简化公证认证程序,对于平行诉讼中出现的证据以及能够通过其他方式确定真实性的主体证明材料和诉讼证据材料,适当放宽公证认证手续要求,便利权利人维权,依法平等保护中外当事人权益。

最高人民法院于2019年成立知识产权法庭,该庭涉外案件占比达十分之一,截至2022年2月底,该庭



了平等保护的原则,提出要加强知识产权的保护力度,完善涉外知识产权诉讼程序,加强对知识产权国际平行诉讼的研究和应对,还要严格执行《外商投资法》及相关行政法规,妥善审理涉外技术转让案件。2021年10月,最高人民法院发布《关于加强新时代知识产权审判工作为知识产权强国建设提供有力司法服务和保障的意见》,提出要依法平等保护中外当事人及各类市场主体合法权益,加强涉外知识产权审判,包括妥善处理与国际贸易有关的重大知识产权纠纷,依法妥善处理国际平行诉讼等。

中国法院严格依法平等保护中外当事人合法权益,切实履行国际条约义务,尊重国际营商惯例,依法公正高效审理涉外案件,对内外资企业、中外权利人一视同仁、平等保

共受理涉外案件877件、审结596件。在“NX”计算机软件侵权案中支持外方权利人以正版价格主张赔偿,在“带锁髓内钉”发明专利侵权案中因侵权人拒不提交账册改判全额支持外方权利人主张的2000余万元赔偿金,这是平等保护国内外企业的具体体现,彰显了我们开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境。

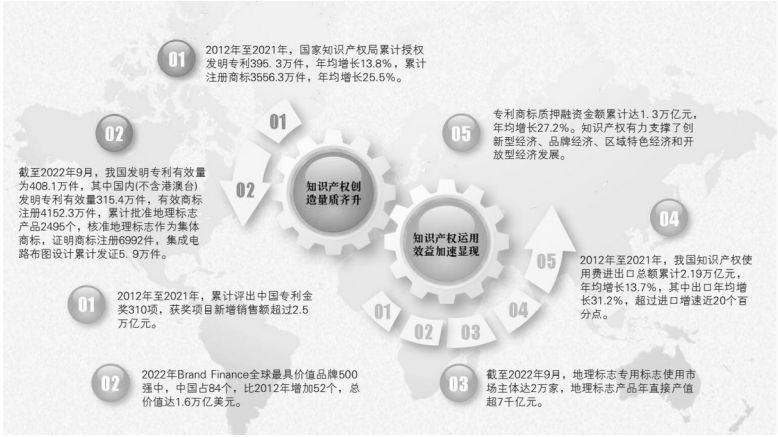
在康文森公司与华为公司标准必要专利许可纠纷案中,最高院知产庭作出了中国知识产权领域首例禁诉令裁定。本案裁定一方面限制康文森公司在本案作出终审判决前申请临时执行德国法院一审判决,另一方面并未干涉德国诉讼实体审理及裁判效力,在遵循国际礼让原则的基础上作出了重要的规则适用。

通过平等保护和公正裁判,一批涉及知识产权保护的标杆性判决

在国内外产生重要影响,我国司法公信力和国际影响力进一步提升,日益成为国际知识产权诉讼优选地之一。世界知识产权组织、国际法院、国际知识产权保护协会等国际组织负责人都对我国涉外知识产权司法工作给予了高度评价。

三、涉外知识产权保护执法和国际合作体系

我国不断完善涉外知识产权保护执法和国际合作体系。在执法方面,我国行政机关平等保护中外企业,切实推进涉外法治建设。在国际合作方面,经过十余年的不懈努力,知识产权保护领域科学完善的



制图:本报融媒体中心 耿晓倩

国际合作体系正在形成。

我国在行政执法中针对国内外创新主体开展的平等保护,涉外知识产权保护执法体系不断完善。全国知识产权保护社会满意度调查结果显示,2021年总体满意度为80.61分,相较2012年调查启动之初提高了16.92分。合资企业和外资企业满意度分别达到82.41分和81.70分,涉外企业满意度高于总体满意度。

我国主动参与知识产权全球治理,如今已不仅是知识产权国际保护的重要参与者,也是共同解决全球性问题的贡献者。今年5月,《工业品外观设计国际注册海牙协定》等国际协议在中国正式生效,我国已经加入了几乎所有主要的知识产权国际公约,与全球80多个国家和地区以及国际组织建立了知识产权合作关系。我国积极参与完善

和金砖国家知识产权合作,深度参与中美欧日韩五局合作,不断强化与东盟、非洲和拉美地区知识产权交流,稳步拓展专利审查高速路(PPH)合作,将知识产权助力脱贫攻坚与联合国2030年可持续发展议程相结合,支持发展中国家知识产权能力建设。这些都是我国知识产权国际合作机制建设的重要发展。

我国新时代涉外法治建设取得新发展,涉外法治格局正在形成,涉外知识产权保护立法和司法体系、执法和国际合作体系也不断完善。中国的知识产权制度建设应当面向未来,秉持人类命运共同体理念,完善涉外知识产权保护体系,依法依规平等保护各类知识产权,持续全面推进涉外法治建设。

(作者单位:中国社会科学院大学互联网法治研究中心)

企业上市前如何做好知识产权储备与保护

■ 本报记者 钱颜

如何在上市前做好知识产权的储备,并防范上市审查过程中的知识产权风险,成为每个拟上市企业所必须面临的问题。在日前举办的知识产权法务课堂上,北京市兰台律师事务所律师张峰就知识产权的储备、管理和如何应对恶意侵权诉讼向企业介绍了一系列预防措施。

张峰表示,对于科技企业来说,做好核心技术人员的维持非常重要。企业在进行专利申请时,发明人应当尽量覆盖所有做出实质性贡献的人。同时做好有吸引力的股权激励和上市后的股份减持设定,和员工签订保密协议和竞业禁止协议。

此外,还需要保证知识产权权属清晰。张峰举例说,2007年,江西天康康康中药股份有限公司因为其“康恩贝”商标的使用依赖于关联方而导致上市失败;2012年,乔丹体育股份有限公司因为侵犯乔丹姓名权被上诉,导致上市受阻;2015年,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司因商标纠纷被他人举报,不得不在上市前一天的关键时刻宣布暂缓发行股票;新东方也曾因商标纠纷,差点错失上市机会。

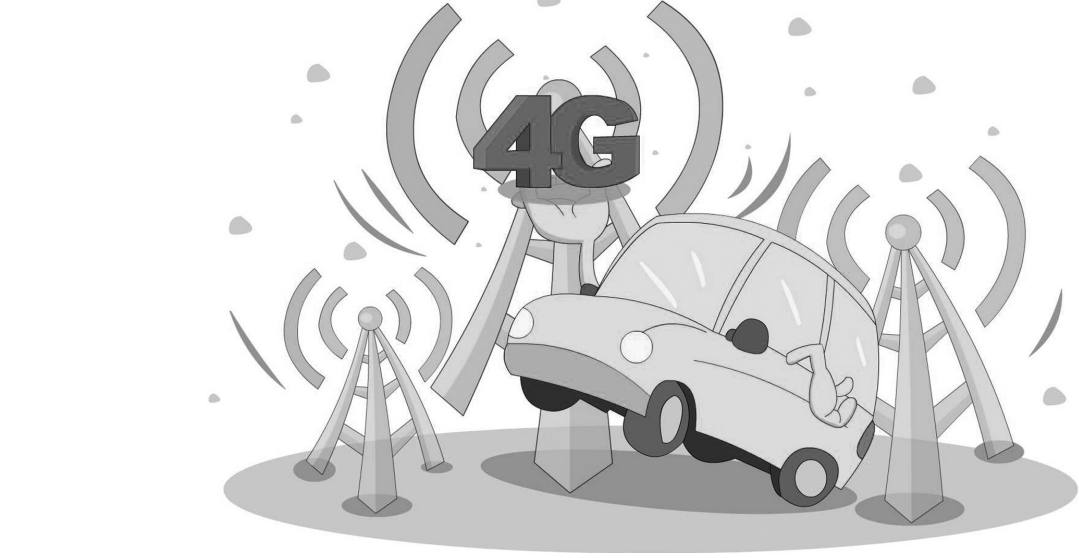
同时,企业一定要重点防范知识产权被无效、撤销的情况发生。张峰介绍说,2020年5月8日,极米科技科创板IPO申请被上交所正式受理,峰米科技针对极米科技全部16件发明专利的提出无效请求。一旦极米科技的16件专利中有11件以上被宣告无效,则其专利数量将低于5件,不满足科创板上市要求。2020年7月27日,极米科技已收到10份《无效宣告请求受理通知书》,国家知识产权局对光峰科技提出的其中10项发明

专利权之无效宣告请求准予受理。

峰米科技随后向天津市第三中级人民法院起诉,请求判令极米科技立即停止侵权行为,并立即销毁专用于制造被诉侵权产品的模具和设备,销毁库存侵权产品。光峰科技与极米科技的诉讼车轮战经过几轮以后,最终以和解告终。2020年9月2日,光峰科技发布公告称,公司已与极米科技签订《专利许可协议》和《战略合作协议》,光峰科技公司同意授权极米科技在协议存续期间实施指定专利,极米科技分5年每年向公司支付专利许可使用费,合计人民币2500万元。“就这样,极米科技因为知识产权无效风险,付出了真金白银的代价。企业在专利撰写时应先求稳、再求保护范围,权利要求层次丰富。注意专利积累,形成专利池,拥有一定数量的专利。对于商标管理一定要保存使用证据,到期前注意延续申请。”张峰说。

上市进程中,同行的恶意诉讼也是企业面临的重要难题。科创板拟上市企业安翰科技(武汉)股份有限公司申请上市受理伊始,就遭遇了竞争对手重庆金山医疗器械有限公司、重庆金山科技(集团)有限公司的8起专利诉讼,涉诉的8个专利中已经有6个专利在安翰科技提起无效宣告请求后被国家知识产权局宣告无效,但仍存在涉及安翰科技主营业务的2个专利被国家专利局维持有效,因无法在审核时限内解决侵权诉讼而憾然撤回上市申请。

“一旦遇到同行诉讼,企业需要做好主营产品的专利自由实施分析排查。建立行业专利监测,掌握同行的专利无效信息和侵权信息,随时准备应诉、反制,合理分析、预测侵权诉讼的影响范围,为将来和谈提供筹码。”张峰表示。



制图 耿晓倩

包括丰田和日产在内的十几家汽车制造商近期已经与一个名为Avanci的平台签约,它们将通过该平台从51家科技公司获得通信专利许可,旨在简化无线技术使用,避免昂贵的法律诉讼。

(王玉)

掌握韩国局部外观设计制度 应对新技术侵权

随着科技不断进步,企业对虚拟现实技术、增强现实技术等新型科技设备以及用户体验的关注度持续提升,推动了保护外观设计专利的相关法律制度的完善。“对于在韩发展的中企来说,了解韩国的知识产权制度非常关键。”在日前举办的韩国海牙和局部外观设计实务研讨会上,韩国金张律师事务所申正浩介绍了韩国保护外观设计主要制度的运用战略。

申正浩表示,局部外观设计制度是韩国特有的部分审查制度,允许产品局部外观设计申请注册专利。旨在保护外观设计专利权人,防止第三方仿冒产品的局部设计。局部外观设计专利应当符合以下三项条件:局部外观设计对象产品应属于一般工业品;产品的局部应被认定为产品的局部形状;与其他外观设计相对比时,产品局部需为可对比的对象,且被认定为是一个创作单位。满足上述三项条件的,在申请时需要确定希望保护的部分,还应明确表示希望保护的局部外观设计的形状。提交外观设计图纸的,需用实线清楚表示希望保护的部分,其他部分则需用虚线表示;若界线不明确,需用点划线标注界线,并在外观设计简要说明栏中填写相关说明。提交照片或样品的,

需将希望保护的局部外观设计与不要求保护的部分使用颜色进行区分。

申正浩介绍,为有效利用局部外观设计制度维持专利权的稳定性,相同产品的整体外观设计和局部外观设计均可申请注册专利。而且,在对比在先申请的局部外观设计与在后申请的整体外观设计后,两外观设计整体不构成相似时,在后申请的整体外观设计可获得授权;如果实施在后申请的整体外观设计专利,包含在先申请的局部外观设计专利,两者间可成立从属关系。在此方面的操作最有名的当属苹果公司,为获取具有强大竞争优势的外观设计专利权,苹果公司正缜密、细致地运用局部外观设计战略。

金张律师事务所律师康慧莲提到,如今,运用新技术的外观设计产品大量涌现,相关产业规模不断扩大,保护从产品分离出屏幕图像外观设计专利的必要性也随之凸显。2021年4月,韩国通过《外观设计保护法》的修正,让从产品分离的图像本身可注册成为外观设计。根据韩国外观设计保护法对图像的定义,指的是通过数字技术或电子技术方式表现出的图形、符号等,但局限于机器操作或发挥功能的图像。

康慧莲认为,已授权的外观设计

专利专用权遭受侵犯时,除书面警告外,还可采用以下几种可行方案:

一是判断权利范围。尝试证明涉嫌侵权的外观设计属于已授权的自身外观设计专利保护范围内。若韩国特许审判院裁定落入权利保护范围,企业将会获得公信力较高的证明材料,在禁止侵权及请求损害赔偿诉讼等应对民事案件和采取刑事措施上占据有利地位。

二是外观设计专利权人可请求禁止侵权或采取预防措施。外观设计专利权人等可根据韩国《外观设计保护法》第115条,对因故意或过失侵犯本人外观设计专利权的侵权者提出赔偿损失请求;在同一条例中,考虑到举证损失金额的难度,设有损失

金额估算的规定。该法的第116条规定,为降低举证过失的难度,采取过失推定,转换举证责任。此外,法院可命令侵权者对外观设计专利权人等采取替代赔偿损失的补偿措施,或赔偿损失之外进一步采取恢复外观设计专利权人等的业务信用的必要措施。

三是采取刑事措施。外观设计专利权人在自身权利遭遇侵犯时,可以提起诉讼,侵权人将处以7年以下有期徒刑或1亿韩元以下的罚款。韩国特许厅受理侵权举报案件,将会安排负责案件的专业调查官进行相关调查,以举报人的陈述内容及提交的资料为基础确定侵权事实后,收集证据资料、核实确认后对是否构成侵权进行裁决。

(穆青风)

中国国际经济贸易仲裁委员会CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION

广告

中国贸促会专利商标事务所CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE

贸促专利微信公众号

广告