

# 2015

## Newsletter

© Copyright by Unitalen

2015 年第 29 期（总第 526 期）



# 集佳知识产权周讯

站在客户的角度考虑每一个问题 全身心地关注客户的每一个细节



北京集佳知识产权代理有限公司  
北京市集佳律师事务所

出版日期：2015 年 07 月 31 日

## 目 录

► IP 资讯 / IP NEWS .....	3
八部委全面推行《企业知识产权管理规范》 .....	3
做好知识产权“十三五”规划 .....	5
工商总局：鼓励企业提升品牌创新意识 .....	5
知识产权要为经济创新发展提供有力支撑 .....	6
我国商标申请量连续 13 年居全球首位 .....	7
► 知识产权史上的今天 / TODAY ON IP HISTORY .....	8
► 集佳动态 / UNITALEN ACTIVITY .....	9
集佳律师代理搜狗诉 360 浏览器篡改不正当竞争案获一审胜诉， 360 被判赔偿 100 万元 .....	9
► 法眼观察 / LAWYER'S ANALYSIS .....	11
小谈商标审查公权管理和私权自治的平衡 —— 对中国新商标申请与在先权利冲突解决方式的思考 .....	11
► 论丛博览 / WEEKLY POINT .....	13
有关专利侵权的讨论 .....	13



## ► IP 资讯 / IP News

### 八部委全面推行《企业知识产权管理规范》

国知发管字〔2015〕44号

各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团知识产权局、科技厅(局、委)、中小企业主管部门、商务主管部门、出入境检验检疫局、质量技术监督局、国防科技工业管理部门,国防知识产权主管机构:

为落实《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020)》,全面提高企业知识产权管理水平,促进技术创新,提升企业核心竞争力,有效支撑创新驱动发展战略,知识产权局、科技部、工业和信息化部、商务部、国家认监委、国家标准委、国防科工局、总装备部联合制定《关于全面推行〈企业知识产权管理规范〉国家标准的指导意见》,现予印发,请认真贯彻执行。

特此通知。

国家知识产权局科学技术部

工业和信息化部商务部

国家认证认可监督管理委员会国家标准化管理委员会

国防科技工业局中国人民解放军总装备部

2015年6月30日

关于全面推行《企业知识产权管理规范》国家标准的指导意见

为全面推行《企业知识产权管理规范》(国家标准 GB/T29490—2013,以下简称《规范》),指导企业通过策划、实施、检查、改进4个环节持续改进知识产权管理体系,规范生产经营全流程,进一步提高知识产权管理水平,提升企业核心竞争力,有效支撑创新驱动发展战略,现就推行《规范》提出以下意见。

#### 一、总体要求

(一)指导思想。按照党的十八大和十八届三中、四中全会关于加强知识产权运用和保护、健全技术创新激励机制的总体要求,

以促进企业技术创新为目标,以全面推行《规范》为抓手,坚持政府引导、市场驱动、统筹协调、分类指导的原则,构建政策引导体系,提升服务机构能力,加强认证市场建设,推动企业实现创新驱动发展。

#### (二)基本原则。

——政府引导。充分发挥政府在战略规划、政策制定、行业管理、公共服务和环境营造方面的作用,有效整合和聚集社会资源,推动实施《规范》成为企业参与市场竞争的重要手段。

——市场驱动。发挥市场在资源配置中的决定性作用,健全市场导向机制,通过实施《规范》,发展市场化服务业态,打造企业知识产权优势,增强市场竞争能力。

——统筹协调。建立国家和地方各级有关部门共同推行《规范》的工作机制,坚持分工负责、统筹推进相结合,形成横向协调、纵向联动的工作局面。

——分类指导。基于我国区域经济发展不平衡的实际状况,综合考虑行业特征、企业特点等方面的差异,强化《规范》推行工作中的分类指导。

(三)主要目标。到2020年,在全国范围内建立符合创新发展需求的推行《规范》工作政策引导体系,构建市场秩序规范的咨询服务体系,形成遵循市场化机制的第三方认证体系,培养一支专业化的人才队伍。引导大部分具有创新优势的企业建立知识产权管理体系,企业知识产权运用和保护能力大幅提升,知识产权对企业竞争优势的贡献显著增强。

#### 二、重点任务

(四)优化企业知识产权管理体系。推动各类企业实施《规范》,建立与经营发展相协调的知识产权管理体系,引导企业加强知识产权机构、制度和人才队伍建设,将知识产权管理贯穿生产经营全流程。引导涉及国家安全、国民经济命脉和重要关键领域的国有企业实施《规范》,加强知识产权管理体系建设,建立健全知识产权资产管理制度。深入实施中小企业知识产权战略推进工程,

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

3

返回目录





鼓励科技型中小企业实施《规范》，支持小微企业实行知识产权委托管理。制定武器装备承研承制单位知识产权管理规范，引导承担武器装备科研生产和配套任务的单位规范知识产权管理，提升国防科技创新能力和水平。

（五）建立咨询服务体系。出台激励措施，吸引各类知识产权咨询服务机构参与推行《规范》，鼓励和支持优秀的专利代理机构辅导企业实施《规范》，建立健全内部管理制度和辅导工作流程，提高服务质量和效率，培育一批高质量咨询服务机构，形成竞争有序的服务市场。建立咨询服务机构协调组织，加强对服务机构和从业人员的信用评价，引导健全行业自律规范，促进知识产权咨询服务业整体发展。

（六）加强认证体系建设。根据《国家认证认可监督管理委员会国家知识产权局关于印发知识产权管理体系认证实施意见的通知》（国认可[2013]56号）要求，加快开展企业知识产权管理体系认证工作，引导和培育一批认证机构，推进认证能力建设，加强对认证机构的监督和指导，规范市场秩序，提升《规范》认证的社会公信力。支持认证机构参与国际交流，推进认证结果的国际互认。

（七）发挥各项政策引导作用。围绕产业转型升级和创新驱动发展，综合运用财政、税收、金融等政策引导企业完善知识产权管理体系，调动企业实施《规范》的积极性。推动大型骨干企业优先采购认证企业的产品，降低知识产权风险。完善高新技术企业认定管理办法，将认证情况作为高新技术企业认定的重要参考条件，积极推动企业知识产权管理体系认证与高新技术企业政策的衔接。鼓励外经贸企业建立和完善知识产权管理制度，提高防范国际贸易和投资活动中的知识产权风险和处理涉外知识产权事务的能力。鼓励引导认证企业申报高技术产业化项目、国家科技重大专项、中小企业发展专项等项目，申报国家技术发明奖、中国专利金奖评选等奖项。

（八）加大人才队伍建设力度。充分发

挥各类知识产权培训机构的作用，建立《规范》培训业务体系。在知识产权工作实力较强的地区设立培训基地，培养一批深入了解《规范》内容和实务的专业性师资人才，编制培训教材。分层次对政府、服务机构、企业相关人员开展《规范》教育培训，培养一批了解标准化与认证管理、熟悉知识产权工作的人才队伍。开展知识产权内审员岗位培训，规范知识产权认证审核员培训、考核、评价制度和注册证书管理。

（九）营造公共服务环境。积极推进政府部门、服务机构和企业的对接，建立定期沟通机制，搭建交流平台，深入开展《规范》宣贯、专家辅导、意见征询等活动，推动典型经验的信息共享和交流。发挥中小企业知识产权集聚区功能，建立专利工作交流机制。通过政府购买服务等方式，依托中小企业知识产权辅导服务机构，加强对中小企业的培训、辅导和服务。

（十）持续完善《规范》推行体系。科学评测企业实施《规范》效果，及时修订相关内容，围绕不同类型企业实施《规范》的需求，进一步细化和规范知识产权管理体系。以推行《规范》为重点，充分发挥全国知识管理标准化技术委员会的平台作用，推动知识产权领域国家标准的制修订工作，逐步完善知识产权领域标准化管理体系。加大与国际标准化组织、知名机构的合作交流，积极参与制定知识管理国际标准。利用知识产权、标准化等专业性国际会议及各类论坛，加大推广宣传力度，持续提升《规范》影响力。

### 三、保障措施

（十一）加强组织领导。各有关部门要高度重视《规范》推行工作，建立统筹协调、分工协作的工作机制，加强沟通合作，明确工作职责，落实工作任务，重视监督指导，共同推动《规范》的贯彻落实，确保各项任务顺利开展。

（十二）狠抓贯彻落实。各有关部门要把推行《规范》作为提升企业核心竞争力的重要抓手，制定实施工作推进方案，切实加大工作力度和经费投入，积极推动企业实施《规范》。

(十三) 突出重点区域。加强对各知识产权试点示范城市、试点示范区县的指导，重点依托各类高新技术产业园区、经济开发区、工业园区等产业集聚区，引导辖区内具有创新能力的企业实施《规范》。

(十四) 注重实践与探索。围绕企业发展需要及面临的问题，总结提炼《规范》推行过程中的经验、做法和不足，持续研究完善《规范》内容，准确把握工作方向，充分发挥推行《规范》工作在支撑创新发展中的重要作用。(来源：国家知识产权局)

## 做好知识产权“十三五”规划

7月24日，在全国人大常委会副秘书长郭雷、中共中央统战部六局局长王永庆的带领下，国家“十三五”规划有关调研组到国家知识产权局就“十三五”规划中创新驱动发展指标相关问题进行调研。国家知识产权局局长申长雨向调研组介绍了知识产权“十三五”规划编制情况，并就知识产权有关指标纳入国家“十三五”规划提出了意见和建议。

“十三五”时期是我国发展的重大战略机遇期，也是推动知识产权强国建设的关键时期，做好国家“十三五”规划，对于全面建成小康社会意义重大。据强调，党中央、国务院对知识产权工作高度重视，党的十八大、十八届三中、四中全会都对知识产权工作提出了新的要求。去年底，国务院办公厅发布了由国家知识产权局会同27个部委共同制定的《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014-2020年）》，明确提出了建设知识产权强国的新目标。此外，国务院印发的《中国制造2025》与“大众创业 万众创新”有关政策文件，也都把知识产权作为重要内容加以部署。这些都为“十三五”时期知识产权事业发展指明了方向，带来了新的机遇。

《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》明确提出，要让知识产权制度成为激励创新的基本保障。要完善创新驱动导向评价体系，研究建立科技创新、知识产权与经济

发展相结合的创新驱动发展评价指标，并纳入国民经济和社会发展规划。知识产权作为创新驱动发展的重要保障，发展的重要资源和竞争力的核心要素，将其相关指标纳入国家“十三五”规划，对于更好地实施创新驱动发展战略，推动经济提质增效升级意义重大。

会上，与会人员围绕每万人口发明专利拥有量、PCT国际专利申请量、规模以上制造业每亿元主营业务收入有效发明专利数等知识产权相关指标的内涵及对创新驱动发展的重要意义，知识产权“十三五”规划如何在国家层面的规划中更好地体现等问题进行了深入探讨。调研组认为，通过调研，更加全面、系统地了解了知识产权事业发展的现状与需求，进一步明晰了创新驱动发展与知识产权的关系，知识产权数量与质量之间的关系等。国家知识产权局提出的有关建议，很有参考价值，调研组将认真研究。

国家知识产权局将认真研究调研组的意见与建议，做好知识产权“十三五”规划相关工作，为创新驱动发展提供更加有力的支撑。(来源：中国知识产权报)

## 工商总局：鼓励企业提升品牌创新意识

从工商总局获悉，国家工商总局局长张茅在28日举行的中国人民大学中国商标品牌研究院揭牌仪式暨品牌竞争与创新发展论坛上的主旨演讲中表示，实施商事制度改革以来，随着企业的井喷式增长和商标品牌意识的增强，商标品牌建设成效显著。截至2015年6月底，中国累计商标申请量1684万件，累计商标注册量1125万件，有效注册商标951万件，已连续13年位居世界第一。

据了解，近年来，中国知名商标品牌数量虽然在世界知名品牌排行榜中稳中有升，但在品牌数量、品牌价值上与发达国家相比，仍有不小差距。在世界品牌实验室编制的2014年“世界品牌500强”中，中国只有29个，与美国232个相比仅占其12.5%。从

2011 年对每百户企业拥有的有效商标统计数据看，中国是 10 个，美国是 30 个，韩国是 22 个，这与中国已成为世界第二大经济体的地位很不相称。

这就需要加大对企业的品牌意识培训，进一步引导企业强化品牌建设理念，增强品牌建设的紧迫感、责任感和使命感，促进企业牢牢抓住实施创新驱动发展战略、‘一带一路’建设、知识产权战略的历史机遇，在品牌建设上有所作为、加快发展。

当前，中国国内许多企业和行业之所以面临这样那样的困难，其中一个重要原因，就是缺乏具有带动力、影响力的知名商标品牌，使企业处于同质化竞争、低价竞争的恶性循环之中。要改变这种现状，就需要引导企业转变“专注产品、忽视商标品牌”的惯性思维，牢固树立品牌意识，加大品牌建设投入，着力提高品牌建设能力，积极培育知名品牌，真正形成差异化竞争优势，努力实现“中国产品向中国品牌转变”。（来源：人民网）

## 知识产权要为经济创新发展提供有力支撑

7 月 22 日，在世界知识产权组织(WIPO)中国办事处成立一周年之际，中国国家知识产权局局长申长雨接受了 WIPO 首席新闻官、媒体部部长萨玛·莎蒙的专访。“世界知识产权组织中国办事处设立一年来，为加强中国与世界知识产权组织之间的交流与合作发挥了重要作用。”申长雨对 WIPO 中国办事处一年来的工作给予高度评价。他同时表示，知识产权要为经济社会创新发展提供有力支撑。

当前，中国经济发展进入新常态，创新在中国经济发展中的作用日益凸显。知识产权作为创新与经济社会发展之间的桥梁和纽带，正发挥着越来越重要的作用。这是因为知识产权制度本身蕴含着三个重要机制：知识产权制度是一种新型的产权安排机制，通过赋予创新成果财产权，明确了创新主体对创新成果拥有合法的支配权和使用权，以

及通过成果转移转化获得收益的权利；知识产权是一种创新激励机制，它通过依法保护创新者的合法权益，激发人们的创新热情；知识产权是一种有效的市场机制，是人们针对知识产权无形性特点制定的许可转让规则，使知识产权在市场环境下，可以顺利实现转移转化，产生效益，从而推动经济社会实现创新发展。

中国正在深入实施知识产权战略行动计划，努力建设知识产权强国，知识产权国际交流与合作是其中重要组成部分，对促进中国经济创新发展具有重要意义。2014 年 7 月，中国国务院总理李克强在会见世界知识产权组织总干事高锐时，首次提出中国要建设知识产权强国的宏伟目标。具体而言，中国要通过“点线面结合、局省市联动、国内外统筹”，建设具有“世界水平、中国特色”的知识产权强国，更好地保障和支撑创新驱动发展。通过国内外统筹，加强知识产权国际交流与合作，不仅可以为知识产权权利人和广大知识产权用户带来实惠和便利，更好地激励创新，而且可以营造更好的知识产权外部环境与创新发展的良好氛围。为加强国内外统筹，2014 年，中国国家知识产权局新签订国际多边、双边合作协议 29 项，实施国际合作协议 142 项。今年 5 月，在中国召开的中美欧日韩五局局长会议上，与会各方签署了五局合作历史上首个《五局合作共识》文件，实现了五局合作理念和合作水平的升级。同时，中国国家知识产权局与金砖五国也建立了知识产权协作机制。这一系列工作，为经济创新发展提供了新的动力。

WIPO 中国办事处设立一年来，已经与包括中国国家知识产权局在内的相关部门建立了有效的沟通渠道和良好的合作关系。同时，WIPO 中国办事处通过培训、推广等一系列的工作，为中国企业、高校、科研单位提供了有益的帮助。一年来，WIPO 中国办事处的有效工作，进一步巩固了中国与 WIPO 的合作基础，展现了合作的广阔前景。这不但使双方交流和共享一些好信息、好经验、好做法，而且也可以及时向世界传播中国知识产权事业发展成就的“好声音”，有利于中



国经济发展。(来源：中国知识产权报)

## 我国商标申请量连续 13 年全球首位

7月16日，首届中国品牌论坛在北京举行，国家工商总局副局长刘俊臣在论坛致辞时表示，截止到今年上半年，我国累计商标申请量 1684 万件，已经连续 13 年位居世界第一，但品牌的持续发展能力仍有待进一步提升。

从品牌保护上看，随着商标专用权保护力度不断加大，我国品牌竞争更加有序。截止到今年上半年，我国累计商标申请量 1684 万件，累计注册量 1125 万件，有效注册商标 951 万件，是名副其实的商标大国。从质量上来看，品牌价值有所提升，但品牌的国际影响力、市场竞争力以及持续发展能力，还有待进一步提升。

针对下一步工作，国家工商总局以及地方各级工商行政管理机关将积极履职尽责，大力推进中国品牌建设。要继续优化审查注册流程，推进商标注册便利化；要加强支持引导，推进商标品牌建设；要强化监管执法，保护商标专用权；还要推进商标国际化，提升中国品牌的国际竞争力，提升我国在商标品牌评价领域的国际地位和话语权。(中国知识产权报)

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

返回目录



## ► 知识产权史上的今天 / Today on IP History

### 1994 年 7 月 29 日 《关于惩治侵犯著作权的犯罪规定》

1994 年 7 月 29 日，全国人大通过了《关于惩治侵犯著作权的犯罪规定》。

### 1990 年 7 月 30 日 《国防专利条例》

1990 年 7 月 30 日，《国防专利条例》经国务院、中央军委批准颁布。同年，国务院、中央军事委员会批准的《国防专利条例》同时废止。

### 1999 年 7 月 30 日 《专利和技术秘密许可协议的反垄断法指南》

1999 年 7 月 30 日，公正交易委员会又颁布了新的《专利和技术秘密许可协议的反垄断法指南》。





## ► 集佳动态 / UNITALEN Activity

### 集佳律师代理搜狗诉 360 浏览器篡改不正当竞争案获一审胜诉， 360 被判赔偿 100 万元

#### 案件概括

近日，由北京市集佳律师事务所周丹丹律师、张亚洲律师代理的搜狗起诉 360 不正当竞争一案，由陕西省西安市中级人民法院进行了一审宣判，法院认定，360 杀毒、360 安全卫士擅自将搜狗浏览器默认设置篡改为 360 安全浏览器默认设置的行为构成不正当竞争，360 赔偿搜狗经济损失 100 万元。这是国内首例涉及浏览器默认设置篡改的不正当竞争网络案件。

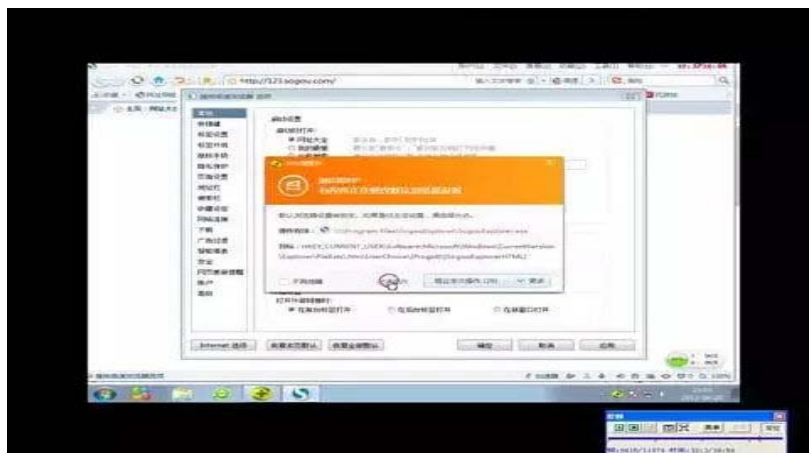
#### 案件要点

本案中，搜狗公司指控的不正当竞争行为有 2 种情形：

1. 用户在已经将搜狗高速浏览器设置为默认浏览器的情况下，运行 360 杀毒软件进行“全盘扫描”，扫描结束后，“360 杀毒”软件杀毒结果页面显示，建议修复项：（1）无效的 HTTP 协议；（4）IE 浏览器常规功能异常导致无法打开网页等。用户点击“立即处理”，处理完成后，用户原本的搜狗浏览器默认设置会直接被篡改为 360 安全浏览器默认设置。



2. 用户在安装 360 安全卫士软件之前，设置搜狗高速浏览器为默认浏览器，设置成功。在安装 360 安全卫士软件之后，再设置搜狗高速浏览器为默认浏览器，360 安全卫士会弹窗提示“有程序正在修改默认浏览器设置”，用户选择“允许修改”，用户原本的搜狗浏览器默认设置竟然也直接被篡改为 360 安全浏览器默认设置。



© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn



### 案件判决

西安中院经审理认定, 360 公司利用网络用户对安全软件提示的信赖, 以电脑存在安全隐患为名, 诱导用户进行 360 杀毒软件的修复操作, 进而达到其篡改 360 安全浏览器为默认浏览器的不正当目的, 导致搜狗公司丧失了网络用户使用涉案软件的交易机会和用户资源。另, 360 公司违背用户意图, 在用户设置搜狗浏览器为默认浏览器时, 违背用户意愿, 通过 360 安全卫士软件强行将 360 安全浏览器篡改为默认浏览器。360 公司的上述行为明显违反了互联网领域的诚实信用原则和公认的商业道德, 违反了《反不正当竞争法》第二条的规定, 构成对搜狗公司的不正当竞争。

法院最终判令 360 公司立即停止使用 360 杀毒软件、360 安全卫士软件对搜狗公司的搜狗浏览器默认设置实施篡改的不正当竞争行为, 并赔偿搜狗公司经济损失 100 万元。



► 法眼观察 / Lawyer's Analysis

## 小谈商标审查公权管理和私权自治的平衡

—— 对中国新商标申请与在先权利冲突解决方式的思考

集佳知识产权代理有限公司 朱刚琴

随着经济发展的全球化,越来越多的企业注意到品牌的重要性,中国商标申请量也持续大幅增长。从 2000 年至 2014 年短短 15 年来,中国商标年申请量从最初的 223,177 件飙升至 2,285,358 件;截止 2014 年,中国商标有效注册总量达 839 万件,持续几年位居世界第一。不难推测,基于如此众多的在先商标,新的中国商标申请遇到冲突的概率也日趋增高。

从笔者本人经手的商标来看,近几年商标因在先权利问题遇到驳回的总体概率持续上涨。在驳回复审阶段,商标申请人因复审失败而最终放弃商标申请的数量也颇为可观。在中国商标申请量确实非常大的客观现实面前,如何增加善意商标申请人取得商标权的机会呢?在了解了其他国家/地区商标的审查制度后,笔者看到了一丝曙光。

现列举两个案例供参考:

### 一、以色列 “**MORNSUN**” 商标的注册申请

2014 年,以色列官方引证在先商标 “**SUN**” 驳回了 “**MORNSUN**” 商标的注册申请。

2015 年,在复审程序中,审查员重新审查了该申请,决定只要商标申请人同意特别的附加条件后,官方则同意将申请商标 “**MORNSUN**” 核准公告,该项附加条件为,商标局将该商标申请信息通知给在先商标 “**SUN**” 所有人,由在先商标权人决定是否通过异议等程序阻挡该商标注册。

### 二、欧盟 “**LHC 兰花草**” 商标的注册申请

2012 年 4 月,欧盟官方审查 “**LHC 兰花草**” 商标申请后,注意到存在在先注册的部分文字构成相同商标 “” 和 “”,审查员随即将题述商标申请通知给了前述两件商标所有人,并对 “**LHC 兰花草**” 商标予以核准公告;2012 年 11 月,商标异议人并未提起异议,题述商标成功获准注册。

在这两例案件中,我们不难看出一个共同点,审查中,审查员实际是将是否阻止在后商标申请的主动权积极交予在先商标权人,由其自行决定是否主动采取异议等措施阻止在后申请商标的注册。

该制度是否可以被中国商标局所采用呢?

在中国,不可否认的是,商标局通过尽职的公权管理,有效的维护了商标注册人的权利,主动为商标注册人排除了大量近似抑或是有一定相似度的在后申请商标。但是,这种做法有

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

11

返回目录



时候不利于善意的商标申请人争取商标权。在这种情况下，若能适当的运用商标私权自治的理念，可以为在后的善意商标申请人提供得到救济的机会。

具体说来，可以按照以下模式操作：在商标审查中，对于显著性要素相同的商标，基于公权力驳回注册无疑是有必要的；而对仅部分要素相同，与在先商标的是否一定构成近似尚存争议的，可将是否阻止在后商标注册的权利交给在先权利人，避免过多保护在先商标权利人的权益，而造成在后商标权人获权非常困难的局面。

商标审查中，公权管理是必要的。如果存在相同商标，不同权利人所拥有，确实容易导致消费者的混淆误认，不利于维护稳定的市场秩序。而针对可能构成近似商标，商标注册人对本行业术语、标识、自身品牌的知名度、商标使用规划以及品牌在市场上的重要性等方面有更清晰的认识。因此，对近似程度存在争议的在后商标申请，注册人往往能够更准确的判断是否侵犯自身权益，而决定是否采用法律措施来阻止在后的商标权人获权。而在权利人自动充分举证之后，有相对完整的视角，基于公权力再去决定是否驳回商标注册，其是否驳回在后注册申请的决定将更趋向公平。在这种前提下，只要及时通知到在先权利人，放权给商标权利人，能够起到让公权管理稍作放松，但不会实质侵犯在先权利人权益的作用，达到了平衡商标注册公权管理和私权自治的效果。

随着中国商标申请量日趋增长，越来越多的善意商标申请人期待公权力能够适当下放，给在先商标所有人更大的空间来自行决定与在后申请商标的冲突。这样，既可减轻商标主管机关的审查压力，提高审查效率，同时也方便在后商标申请人及时获权，早日进入市场经营，可谓是一举两得！

#### 作者简介：

**朱刚琴**，商标代理人。2008 年起从事涉外法律服务。自 2011 年加入集佳以来，代理国内外企业进行涉外商标授权确权案件近万件。熟悉各国商标法律理论和实务的操作，擅长全球商标注册业务及解决商标驳回、异议、抢注等问题，具有丰富的涉外商标代理经验。曾成功代理抢注的“新东方”商标在香港的异议，“lu zhou lao jiao（泸州老窖）”商标在澳大利亚驳回复审，马来西亚“千金”商标的行政诉讼等案件。





## ► 论丛博览 / Weekly Point

### 有关专利侵权的讨论

集佳知识产权代理有限公司 王宝筠

#### 引言：

专利侵权判定问题一直以来是专利保护中的热点问题，针对该问题，专利从业者进行了诸多讨论。本文，将目光聚集到专利中的方法专利，针对方法专利中存在判断步骤的情况，就专利侵权问题结合一模拟案例加以讨论。

#### 一、案例：

该案例十分简单，专利权为一方法，包括步骤 A、B、C、D。其中，步骤 B 为一个判断步骤，具体为：判断是否满足条件甲，如果“是”则执行步骤 C，对于“否则”的情况，在该权利要求中并没有加以明确。专利权人发现一竞争对手在使用一类似方法（后文对于涉嫌侵权的方法均称为目标方法），该目标方法包括 A、B、X、C、D 这五个步骤，其中，A、C、D 和本发明的 A、C、D 完全一致，只不过，目标方法在步骤 B 的判断为“是”的情况下，并不直接执行步骤 C，而是进一步执行步骤 X 的判断，在步骤 X 的判断结果为“是”的情况下，再去执行步骤 C。那么，这个目标方法是否侵权呢？对此案例，存在以下观点。

#### 二、观点：

##### （一）、观点一：

观点一认为目标方法并不侵权，主要理由为：在专利权中，只要步骤 B 的判断结果为“是”，就去执行步骤 C；而在目标方法中，在步骤 B 的判断结果为“是”的情况下，并不一定执行步骤 C，因此，目标方法的方案和专利权的方案是两个不同的方案，目标方法并不侵权。

##### （二）、观点二：

观点二认为：在目标方法中存在步骤 A、B、X、C、D 这五个步骤，这五个步骤中包含了专利权的 A、B、C、D 四个步骤。基于全面覆盖原则，目标方法落入权利要求的保护范围内，构成侵权。

##### （三）、观点三：

观点三认为：权利要求中的步骤 B 和步骤 C 的表述属于一上位概念，目标方法的步骤 B、步骤 X 和步骤 C 属于该上位概念的下位概念，因此，目标方法构成侵权。

上述几个观点貌似都有道理，但针对同样的事实，怎么会得出两个相反的结论呢？这需要我们进行分析。

#### 三、笔者的分析

在进行侵权判定的分析之前，我们首先有必要明确专利侵权的判定方法。在北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》（后文称“《指南》”）中，对发明、实用新型专利权的侵权判定，具体明确了相同侵权和等同侵权两种判定方法。本文以这两种方法对上述案例进行分析。

##### （一）、基于相同侵权对本案的分析

##### 1、相同侵权的相关规定

在《指南》第 35 条中指出：相同侵权，即文字含义上的侵权，是指被诉侵权技术方案包含了与权利要求记载的全部技术特征相同的对应技术特征。这可以理解为是对相同侵权的一般性定义。

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

13

返回目录



在《指南》第 36 条中指出：当权利要求中记载的技术特征采用上位概念特征，而被诉侵权技术方案的相应技术特征采用的是相应的下位概念特征时，则被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。

在《指南》第 37 条中指出：被诉侵权技术方案在包含了权利要求中的全部技术特征的基础上，又增加了新的技术特征的，仍然落入专利权保护范围。

第 36、37 条是对相同侵权的进一步细化的规定，我们可以将这两条简单理解为是下位概念构成对上位概念的侵权、增加新技术特征的方案构成对原有方案的侵权。

## 2、结合相同侵权对观点二的分析

结合之前的介绍可以发现，观点二就是基于相同侵权得出目标方法侵权的结论。具体而言，观点二认为目标方法在专利权方法的基础上新增加了一个技术特征（判断 X），但其仍然落入专利权的保护范围中。观点二依据《指南》第 37 条，其结论似乎毫无争议，但事实确实如此吗？其实并不尽然。

分析观点二的问题所在，笔者认为我们应该注意侵权判定过程中的比对对象。

### （1）技术特征

在《指南》中明确规定，应该采用技术特征比对的方法来进行侵权判定，也就是说，侵权判定过程中的比对对象应该是技术特征。那么，什么是技术特征呢？在《指南》第 5 条中指出，技术特征是指在权利要求所限定的技术方案中，能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合。这里面提及几个“独立”是我们要加以重视的内容。

### （2）观点二的问题所在

在观点二中，是把权利要求保护方案中的 A、B、C、D 四个步骤拆分开来作为 4 个技术特征。笔者认为，观点二中以形式化的步骤划分作为技术特征的划分依据是不妥当的，应该结合基本的逻辑要求以及实际的技术内容来划分技术特征，并以这样划分出的技术特征作为侵权判断中的比较对象。

例如，在本案中，从基本的逻辑来讲，“判断”应该包括判断本身以及判断所对应执行的动作，这样才是一个完整的“判断”，才能满足执行相应功能、达到相应技术效果这一技术特征的最低要求。在本案中，判断步骤 B 和执行步骤 C 应该作为一个整体，被视作一个技术特征。相应的，在目标方法中，判断步骤 X 和其对应的执行步骤 C 应该作为一个整体，而该整体是步骤 B 所对应的执行动作，该执行动作应该和步骤 B 一起构成一个技术特征。目标方法中所包括的技术特征是：特征一：步骤 A，特征二：步骤 D，以及特征三：步骤 B、步骤 X 和步骤 C。由此可见，目标方法并不是相对于权利要求增加了技术特征的方案，而是一个将权利要求的技术特征“步骤 B 和 C”修改为“步骤 B、X、C”的方案。由于目标方法并没有包含权利要求的所有技术特征，因此，目标方法并不构成等同侵权。观点二并不成立。

## 3、结合相同侵权对观点三的分析

观点三是以特征间的上下位关系来说明目标方法侵权。这一观点的核心点在于：权利要求中的“进行步骤 B 的判断，再执行步骤 C”属于一上位概念，但“进行步骤 B 的判断，再执行步骤 C”确实是一个上位么，确实能够概括例如“进行步骤 B 的判断，再进行步骤 X 的判断，再执行步骤 C”这一具体方案么？答案是否定的。

分析独立权利要求我们会发现，“进行步骤 B，再执行步骤 C”这一所谓的上位概念所对应的方案应该是：如果满足步骤 B 的判断条件，则执行步骤 C，不满足则不执行步骤 C（对于判断条件为“不满足”的情况，由于权利要求没有限定，因此，可以进行最大化的解释，但由于已经限定了满足判断条件的情况下执行步骤 C，而且判断的不同分支的执行内容又必然不同，因此，在最大化解释的情况下，解释出的内容为“不满足则不执行步骤 C”）。

但对于目标方法的方案是：

满足步骤 B 的判断条件、以及满足步骤 X 的判断条件，则执行步骤 C；

满足步骤 B 的判断条件但不满足步骤 X 的判断条件，不执行步骤 C；

不满足步骤 B 的判断条件，则不执行步骤 C。

从上述三种情况可见，在满足步骤 B 判断条件的情况下，存在不执行步骤 C 的情况，而这和上位概括中满足步骤 B 即执行步骤 C 的情况是相悖的，因此，从上位概念的角度来说，独立权利要求中的上位概念是无法包括目标方法的某一支方案，目标方法并不是独立权利要求上位概念的下位方案。

由上述分析我们可以知道，对于一个“上位概念”，我们应该全面分析其文字表述背后所实际对应的技术内容，以此来确定其是否确实属于上位概念。在上位概念无法成立的情况下，观点三基于此所得出的目标方法构成相同侵权的结论也就无法成立了。回顾观点一我们可以发现，这其实也是观点一的观点。尽管观点二、三所得出的目标方法侵权的结论有误，但我们还不能据此就得出目标方法不侵权的结论，因为我们还需要进行等同侵权方面的分析。

## （二）结合等同侵权对本案的分析

### 1、等同侵权

在《指南》第 42 条中指出，等同侵权，是指被诉侵权技术方案有一个或者一个以上技术特征与权利要求中的相应技术特征从字面上看不相同，但是属于等同特征，应当认定被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。

在第 43 条中指出，等同特征，是指与权利要求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，并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。

在第 44、45、46 条中，则对“基本相同的手段、基本相同的功能和基本相同的效果”进行了明确。

### 2、结合等同侵权对本案的分析

结合等同侵权的上述规定，我们可以做如下的分析。

我们仍然以权利要求中的“步骤 B 和步骤 C”作为一个技术特征、目标方法中的“步骤 B、判断 X 和步骤 C”作为一个技术特征，来进行等同侵权方面的分析。

如果目标方法中所增加的判断 X，是一个常规的判断步骤，例如，是否开机的判断，那么，对于步骤 B、X、C 来说，其对于步骤 B、C 的改变仅仅是一种惯常的替换，其整体的工作原理没有较步骤 B、C 发生改变，步骤 B、X、C 相对于步骤 B、C 来说属于本领域技术人员无需付出创造性劳动就能想到的技术特征，因此，步骤 B、X、C 属于步骤 B、C 的等同特征。在目标方法中的步骤 A、D 与专利中的步骤 A、D 相同的情况下，可以以等同侵权的判定方式得出目标方法构成对专利权的侵权。

但是，如果目标方法中所新增加的判断 X 是一个存在新的价值、新的贡献所在的判断，那么，步骤 B、X、C 就是本领域技术人员需要付出创造性劳动才能想到的技术特征。由此，步骤 B、X、C 不再是步骤 B、C 的等同特征，目标方法就不再构成等同侵权。在相同侵权、等同侵权都不成立的情况下，目标方法自然也就不侵权了。

结语：

在专利侵权判断中，技术特征的划分是十分重要的一环。在技术特征的划分过程中，我们一方面要重视相关法条的严谨适用，更要高度重视技术的实际情况。对于技术特征所应包括的技术单元，我们有必要按照《指南》对于“技术特征”的要求来加以确定；而在技术特征划分的过程中，则要结合技术的实际情况，确定单元间是否具有不可分割的关系，并基于此完成技术特征的划分。而在专利侵权的判断过程中，我们应该结合相同侵权、等同侵权两

种类型，对目标方法是否构成侵权进行全面的分析，避免遗漏某种侵权类型。

以上为笔者的一些个人观点，难免有不妥之处，还请读者批评指正。

作者简介：

**王宝筠**，集佳合伙人，专利代理人。

从事专利代理工作十余年，处理过数百件专利申请及 OA 答复，在专利代理事务上有较为丰富的经验；擅长进行撰写及审通方面的培训工作，累计已为代理所及相关企业培训专利人员逾百人。所擅长的技术领域包括通信、计算机、互联网技术等。

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



16  
www.unitalen.com.cn

返回目录

