



DACHENG
LAW
OFFICES

大成律师事务所

大成知识产权通讯

Dacheng Law Offices IP Newsletter

2011 年第 01 期



编辑部信息

主 办： 大成律师事务所
知识产权部

主 任： 佟洁

责任编辑： 田树启 王卫东

编 辑： 秘瑗

编委会 ： 陈福 董一闻
顿明月 韩效亮

李虹 林微

刘琳 潘建华

潘建敏 苏畅

王宝勇 王章伟

吴敬清 魏士康

武耐平 徐宝霞

张世红 赵海生

赵红梅 朱桂钱

朱玉子

(按姓氏拼音首字母升序排列)

实时资讯

- 1 我国启动著作权法第三次修改工作
- 2 金砖四国承诺为发展中国家争取更廉价药品
- 3 欧洲内部市场协调局和世界知识产权组织签署合作协议
- 3 日本密切关注中国的高铁专利申请
- 4 欧盟研究报告呼吁对《反假冒贸易协议》加以改进
- 5 欧洲专利局和西班牙专利商标局签署知识产权合作协议

新法速递

- 6 国家质量监督检验检疫总局等 7 部门出台加强品牌建设指导意见
- 7 国家知识产权局与工业和信息化部联合发布《中小企业集聚区知识产权托管工作指南》
- 8 国资委发布意见强调全面提高中央企业知识产权工作水平

案例分析

- 9 武汉晶源烟气脱硫方法专利案

业务交流

- 11 商标评审行政诉讼的特质
- 17 禁止反悔原则在专利审查中应用的探讨

文章分享投稿请联系：秘瑗

电话：58137591

邮件：yuan.mi@dachenglaw.com

大成风采



部门动态

- 27 我所代理张艺谋导演等三被告“非遗第一案”进入二审阶段
- 27 我所代理方正公司与天和公司著作权纠纷案
- 28 我所成功签约北汽股份常年法律顾问项目
- 28 我所成功签约中关村科技园区丰台园知识产权托管项目
- 29 我所受邀为黄河上游水电开发有限责任公司培训

IP 小知识

- 30 申请专利无效宣告需要多长时间？
- 30 当某项发明专利申请尚未授予专利权前，若有人对该申请内容有异议时，能否向国家知识产权局提出异议申请？
- 31 如何进行国外专利申请？中美专利制度的区别是什么？
- 31 请求宣告专利权无效的法律依据是什么？

大成荣誉

- 33 大成荣誉



实时资讯 Real Time Information

我国启动著作权法第三次修改工作

(信息来源:《中国知识产权报》第 1246 期)

7月13日,“著作权法第三次修订启动会议暨专家聘任仪式”在京举行。新闻出版总署署长、国家版权局局长柳斌杰在会上指出,要充分认识著作权法第三次修订工作的紧迫性和重要性,修法工作要坚持独立性、平衡性和国际性3个基本原则,体现高效率、高质量、高水平,以适应我国经济社会发展的现实需求,符合我国国际地位和国际影响力。

柳斌杰指出,进一步加快推进著作权法第三次修订工作有非常有利的条件和重要的现实意义。进一步完善我国的著作权法律制度,有利于贯彻落实科学发展观,推动经济发展方式



的根本改变;有利于实施国家知识产权战略纲要,提升国家版权创造、运用、保护、管理水平;有利于进一步推进对外开放、使我国更广泛更深入地融入和参与国际竞争、进一步提高国家的国际影响力。

我国著作权法颁布于1990年9月7日,自1991年6月1日起正式实施。据世界知识产权组织统计,中国版权相关产业对国民经济的贡献率在2006年就已占国内生产总值的近7%,北京、上海等经济发达地区版权相关产业增加值占其国内生产总值的比例已高达9%至12%,版权保护在促进经济发展、文化繁荣和科技进步方面的作用越来越明显。然而,由于我国制定著作权法时尚处于计划经济时代,这部法律不可避免地带有计划经济的烙印。随着高新技术特别是数字技术和网络技术的迅猛发展和广泛使用,著作权法律制度遇到了严峻挑战。

金砖四国承诺为发展中国家争取更廉价药品

(信息来源：中国保护知识产权网)

新德里：金砖四国于 7 月 11 日携手宣布，将通过向发展中国家进行技术转让的方式向这些地区提供廉价和有效的药物，以帮助世界上最贫困地区的人们与病魔做斗争。

巴西、俄罗斯、印度和中国（并称为“金砖四国”）的卫生部长们决定联合应对限制新研制药物和未来药物获取的贸易壁垒。

印度卫生部长阿扎德（Ghulam Nabi Azad）表示，包括专利和数据专有权在内的知识产权壁垒造成了仿制药参与市场竞争的时间延迟，而仿制药参与市场竞争是降低药品价格最有效的方式之一。



印度是世界上第三大药品制造国（排在前两位的分别是美国和日本），按药品产值来说则排在世界第十三位。印度 2009 年到 2010 年的总出口额约为 100 亿美元。该国药品以质量好、安全性高、疗效好而闻名。印度的仿制药也为降低世界上多种疾病（包括艾滋病）的治疗成本

做出了积极贡献。

阿扎德补充说：“因此，我们必须警惕讨论中的《反假冒贸易协议》（ACTA）所规定的知识产权执法条款，这将阻止仿制药品参加市场竞争。《反假冒贸易协议》否定了 TRIPS 在知识产权领域给签约国带来的灵活性。因此，妨碍金砖四国利用 TRIPS 灵活性并设立《TRIPS 附加条款》和其他措施的国际协议必须受到抵制。”

这位部长提醒世界注意新的药品和抗生素的输送管道将最终干涸这一令人不寒而栗的场景。他解释道：“这基本上是由于现有的激励体制还不足以促进那些能够解决发展中国家主要健康问题的药品和疫苗的研发。应该重新调整药品研发方向，使之能更好的面向全世界。”

欧洲内部市场协调局和世界知识产权组织签署合作协议

(信息来源：中国保护知识产权网)

近日欧洲内部市场协调局 (OHIM) 主席 António Campinos 和世界知识产权组织 (WIPO) 总干事弗朗西斯·加利签署了一份内容丰富的协议，涵盖了在 IT 工具、数据共享、人力资源交流与培训等方面的合作。

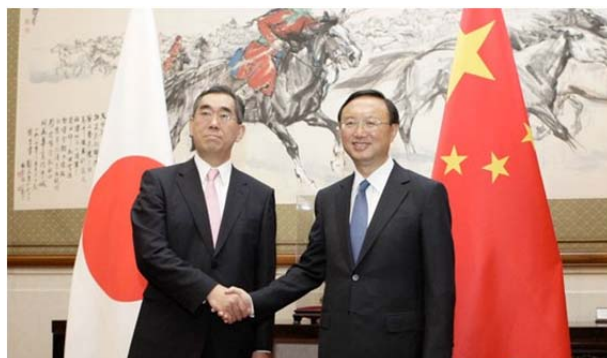


OHIM 在一次新闻发布会上说 WIPO 代表团来访时就已于 6 月 17 日在阿利坎特签署了一份谅解备忘录，WIPO 代表团当时考察了以前的联合行动并希望这两个知识产权 (IP) 组织能够开展更宽范围的合作，包括就 OHIM 合作基金项目和 OHIM 学术研究项目展开合作。

日本密切关注中国的高铁专利申请

(信息来源：中国保护知识产权网)

日本外务大臣松本刚明(Takeaki Matsumoto) 和中国外交部长杨洁篪于 7 月 4 日在北京举行了会谈，松本刚明表示北京方面促进铁路技术出口的举动已在日本“引起了广泛的关注”。杨洁篪则坚持认为中国“通过自己的创新”才获得了高铁技术。



据来自《中国日报》上周的报道，北京正在美国、巴西、欧洲、俄罗斯以及日本申请高铁技术专利。该技术已使用在北京至上海的高铁上，并在上周四举行了落成典礼。

Yamada 在上周表示，如果日本的知识产权受到侵犯，东京方面应当采取适当的行动。最初，中国从东日本铁路公司和川崎重工业株式会社引进了高铁技术。

欧盟研究报告呼吁对《反假冒贸易协议》加以改进

(信息来源：中国保护知识产权网)

欧洲议会参考一项新的报告，将不会无条件地支持备受争议的《反假冒贸易协议》(ACTA)。欧盟贸易委员会委托进行的研究显示，由美国、欧盟和其他 10 个国家达成的这项协议在几个方面超越了欧盟的法规。荷兰马斯特里赫特大学全球化及知识产权政策研究所 (Institute for Globalisation and Intellectual Regulation) 及专家们建议对该协议进行多项改进。

ACTA 的相关谈判已经在去年 11 月上旬结束。目前，还需要欧洲理事会、欧洲议会及其他

ACTA 的谈判已经在去年 11 月上旬结束。目前，还需要欧洲理事会、欧洲议会及其他

ACTA 的谈判已经在去年 11 月上旬结束。目前，还需要欧洲理事会、欧洲议会及其他

ACTA 的谈判已经在去年 11 月上旬结束。目前，还需要欧洲理事会、欧洲议会及其他

ACTA 的谈判已经在去年 11 月上旬结束。目前，还需要欧洲理事会、欧洲议会及其他

ACTA 的谈判已经在去年 11 月上旬结束。目前，还需要欧洲理事会、欧洲议会及其他

ACTA 的谈判已经在去年 11 月上旬结束。目前，还需要欧洲理事会、欧洲议会及其他

缔约国的议会支持该协议。ACTA 缔约国宣称，他们的目标是在知识产权保护方面推行更高的国际标准。有预计显示，欧洲议会的议员们明年将决定采纳该协议。但是，该研究报告的作者们认为，由于存在更多进一步的双边协议，ACTA 并没有为欧盟的公民带来什么明显的好处。此外，报告反驳了多年以来欧盟委员会在谈判过程中的一句口头禅——ACTA 与欧盟法律相兼容。正如此前其他科学家所指出的，本次研究报告的作者们忠告要在 ACTA 中预留引入新的损害赔偿计算方式的可能性，而且作者们还发现 ACTA 违背了

《多哈宣言》中欧盟国家对于保护仿制药贸易的义务。

这项研究的结论是，如果 ACTA 是为了维护现有的欧洲法规和国际法，它就不应该以目前的形式实施。在该协议获得议会批准之前，应当有必要修改有关知识产权海关保护的规定以及各成员国有关药品保护的执行指令。同时，专家们建议议会将补偿方案提请欧洲法院审查。

根据专家们的观点，对于计划中的政府数据跨境交换，必须听取欧洲数据保护监督员的意见。

无论如何，研究之后有一件事情非常明确，即延迟采纳 ACTA 是不可避免的。该研究报告的作者们指出，让欧洲人放心的是在许多其他国家，国会和公众的辩论也已经开始。

欧洲专利局和西班牙专利商标局签署知识产权合作协议

(信息来源：中国保护知识产权网)

欧洲专利局局长 Benoît Battistelli 和西班牙专利商标局局长 Amparo Fernández González 本周就在拉丁美洲开展合作签署协议。“欧洲专利局与其成员国之间的合作对于完善全球专利制度具有重要作用，” Benoît Battistelli 局长说。“拉丁美洲是欧洲重要的贸易伙伴和投资市场，拉美还是一个新兴的专利保护区域。我们在拉丁美洲开展合作，共同促进专利保护，这将为拉丁



美洲、欧洲以及全球经济带来好处。“本协议明确了西班牙在拉丁美洲知识产权事务上的作用，” Amparo Fernández 说。“西班牙

专利商标局和欧洲专利局将加强合作，提高并进一步加强拉丁美洲对创新的保护。”

签署该协议的目的是进一步推进欧洲专利局和西班牙专利局在拉丁美洲知识产权事务上已有的合作事项，以期在一些重要事情上如专利审查、专利管理、人力资源开发、办公自动化以及专利信息上统一各自的做法。

欧洲专利局和西班牙专利商标局同意开展联合行动和咨询活动以促进专利制度在拉丁美洲各国的建立及发展。该协议于 2011 年 7 月 11 日在西班牙桑坦德梅南德斯佩拉约国际大学举行的仪式上签署。



新法速递 Express Delivery Of New Laws

国家质量监督检验检疫总局等 7 部门出台加强品牌建设指导意见

(信息来源:《中国保护知识产权报》)

近日,国家质量监督检验检疫总局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、农业部、国有资产监督管理委员会、国家知识产权局、国家旅游局等 7 部门联合印发了《关于加强品牌建设的指导意见》(以下简称《意见》),就全面加强我国自主品牌建设,推动经济又好又快发展提出指导要求。

《意见》要求,加强品牌建设应“围绕深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式,以全面实施国家知识产权战略”为指导思想,坚持“企业为主,政府推动;自主创新,提高质量;市场导向,重点培育;各方参与,形成合力”等 4 项基本原则。《意见》根据我国实际,明确规定了加强品牌建设的重点领域将分别围绕现代农业、制造业、战略性新兴产业、服务业 4 个方面,加快培育形成一批拥有自主知识产权、质量水平较高、具有较强国际竞争力的知名品牌。

《意见》还明确提出加强品牌建设统筹规划。根据要求,有关部门将开展建立加强品牌建设协商合作机制,研究制定品牌建设的政策措施,协调和指导品牌建设工作;发挥品牌建设企业主体作用,引导企业牢固树立“质量第一”的思想,强化品牌竞争意识,实施品牌经营战略;完善品牌建设激励机制,加强政府激励引导,发挥知名品牌示范作用,建立品牌价值测算制度,支持企业实施“走出去”战略;强化品牌建设基础,建立品牌的标准支撑体系,构建品牌的技术创新体系,建立品牌的顾客满意度测量体系,完善品牌的应急危机处理机制,维护品牌形象等 5 项主要措施。



国家知识产权局与工业和信息化部联合发布《中小企业集聚区知识产权托管工作指南》

(信息来源：知识产权战略实施工作部际联席会议《工作简报》第 26 期)

近日，国家知识产权局与工业和信息化部联合正式启动中小企业集聚区知识产权托管工作，并发布了《中小企业集聚区知识产权托管工作指南》，旨在进一步加强对中小企业的服务，推动知识产权服务业的开展，培育一批知识产权优势企业。

《工作指南》确定了托管工作的原则与目标、各有关单位工作任务、实施单位和服务机构的职责、托管工作流程等内容。托管的目标是：构建供需对接平台、优化资源配置，引导、推动和帮助各类企业与优秀知识产权服务机构开展紧密合作，为企业提供知识产权公共服务和专业化服务，有效提升企业的知识产权创造、运用、保护、管理能力，培育一批知识产权优势企业。托管服务机构的职责是受实施单位委托，负责向托管企业提供专业托管服务，为托管企业制定知识产权托管方案，协助实施单位建立集聚区企业知识产权档案，分析托管工作效果，并及时向实施单位汇报工作进展。

《工作指南》规定托管工作流程包括制定工作方案、推选服务机构、实施单位和服务机构签订合同、托管对接、开展服务、服务监督、验收总结等 7 个方面的内容。指南确定，每个托管工作服务期为 1 年，服务期满，由省、自治区、直辖市、计划单列市知识产权局及中小企业主管部门指导实施单位对辖区内的托管服务进行考核验收，并将本辖区内知识产权托管工作的总体实施情况向国家知识产权局、工业和信息化部报告。

“知识产权托管”是指将企事业单位对知识产权管理的需求与知识产权服务机构的专业化服务相结合，在严格保守企事业单位商业秘密的前提下，委托知识产权服务机构管理其全部或部分知识产权相关事务，为企事业单位量身定制一揽子服务的工作模式。托管的相关事务包括信息分析、专利申请文件撰写、专利申请流程服务、制度建设、专利运营、权利维护、战略规划等内容。

国资委发布意见强调全面提高中央企业知识产权工作水平

(信息来源：知识产权战略实施工作部际联席会议《工作简报》第 27 期)



近日，国资委发布《关于加强中央企业科技创新工作的意见》。该意见强调，要全面提高中央企业知识产权工作水平，坚持科技创新与加强知识产权工作相结合，贯彻落实《国家知识产权战略纲要》，制定实施企业知识产权战略，提升知识产权创造、运用、保护和管理能力。

《意见》提出，通过实施科技创新战略，到“十二五”末，中央企业创新能力要明显提升，科技创新成效显著。形成一批具有自主知识产权的国际知名品牌。累计拥有有效专利数明显增加，专利质量显著提高，2015 年发明专利授权量较 2010 年翻一番。

《意见》强调，要全面提高知识产权工作水平。坚持科技创新与加强知识产权工作相结合，贯彻落实《国家知识产权战略纲要》，制定实施企业知识产权战略，提升知识产权创造、应用、管理和保护能力。完善知识产权管理的运作模式和工作机制，推动专利、专有技术等知识产权的集中管理。保持专利数量快速增长，提高发明专利比重。在主导产业和关键技术领域形成一大批核心专利与自主知识产权成果。建立知识产权信息检索、侵权预警和风险防范制度，探索建立“专利池”，有条件的企业要研究专利布局策略。加强知识产权成果运用，重视知识产权转让和许可，提高知识产权成果的资本化运作水平。



《意见》提出，推动自主知识产权的技术上升为技术标准，在国家标准和行业标准制定中发挥主导作用。积极参与国际标准制定，增强国际标准话语权。

案例分析 Case Study

武汉晶源烟气脱硫方法专利案

北京市大成律师事务所 田树启

核心提示

此案为最高院公布的 2009 年十大知识产权案件之一。武汉晶源环境工程有限公司以日本富士化水工业株式会社和华阳电业有限公司仿造烟气脱硫装置并安装于发电机组投入商业运行，侵犯其方法及产品专利为由，向福建省高级人民法院起诉请求判令两被告停止侵权行为、赔偿损失、消除影响。

案情摘要

武汉晶源环境工程有限公司（以下简称晶源公司）以日本富士化水工业株式会社（以下简称富士化水）和华阳电业有限公司（以下简称华阳公司）仿造烟气脱硫装置并安装于发电机组投入商业运行，侵犯其方法及产品专利为由，向福建省高级人民法院起诉请求判令两被告停止侵权行为、赔偿损失、消除影响。



一审法院认为：富士化水提供给华阳公司的脱硫方法及装置的技术特征全面覆盖专利权利要求的技术特征；因被告据以主张现有技术抗辩的技术方案并非一项完整的技术方案，亦与被诉侵权技术方案不相同不等同，故该抗辩不成立；二被告构成对涉案专利权的侵犯。遂

判令富士化水停止侵权行为并赔偿晶源公司经济损失人民币 5061.24 万元，华阳公司按实际使用

年限向晶源公司支付使用费至本案专利权终止为止。一审判决后，三方当事人均提出上诉。最高人民法院二审认可一审法院有关侵权定性的认定，同时认为富士化水与华阳公司共同实施了侵权行为，依法应承担连带赔偿责任。遂在维持一审法院其他判项同时改判富士化水与华阳公司共同赔偿晶源公司损失 5061.24 万元。

典型意义

本案是目前经最高人民法院判决的赔偿额最高的一起知识产权案件，也是最高人民法院首次组成五人大合议庭审理的一起知识产权案件。鉴于本案侵权产品已被安装在华阳公司的发电厂并已实际投入运行，若责令被告华阳公司停止侵权行为，则会直接对当地的社会公众利益产生重大影响，故根据本案具体案情，在充分考虑权利人利益与社会公众利益的前提下，一、二审法院未判令其停止侵权行为，而是判令其按实际使用年限向专利权人支付使用费至专利权终止为止。本案判决对于保护和推动所涉环保领域的技术革新具有重要意义。

作者简介



归属：北京总部 部门：知识产权部

最高学历：硕士研究生

工作语言：中文\英文\日文

优势业务领域：

一、民商事案件诉讼及仲裁

二、公司法律事务（包括：知识产权保护、合同审查、公司设立、公司并购、公司注销、债权债务、人力资源、劳资纠纷、常年法律顾问、专项法律顾问等）

三、个人法律事务（包括：教育、医疗、保险、就业、房屋买卖、民事纠纷等）

北京市大成律师事务所

合伙人

业务交流 Business Communication

商标评审行政诉讼的特质

北京市大成律师事务所 田树启

为了履行《与贸易有关的知识产权协议》（即 TRIPS 协议）第六十二条“有关获得和维持知识产权程序中做出的终局行政决定，均应接受司法或者准司法当局审查”的相关条约义务，我国 2001 年 12 月 1 日实施的新修改的商标法将商标确权案件的终局裁判权赋予人民法院。其中规定当事人对驳回复审裁定、异议复审裁定、商标争议裁定及撤销裁定不服的，可以向人民法院提起诉讼。自此，司法审判中便涌现了大量涉及商标评审的行政诉讼案件。当事人提起此类行政诉讼的目的是通过司法权的介入，改变争议裁定对自己不利的结果。但由于当事人对商标评审行政诉讼“证据”问题缺乏充分的认识，没有在商标评审阶段很好地把握“举证”的机会，导致借商标评审行政诉讼来改变争议裁定对自己不利后果的目的落空。因此，对商标评审行政诉讼如何审查和认定进行充分认识和研究，便具有了重要意义。

一、 商标评审行政诉讼案件的“复审”性质

根据商标法、商标法实施条例以及《商标评审规则》的内容，目前由国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）所作的评审案件，共有四类。通过对这四类案件的分析，可知商标评审行政诉讼具有“复审”的性质。

（一） 驳回复审行政诉讼案件

商标法第二十条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由国家工商总局商标局驳回申请，不予公告。商标法第三十二条规定，商标注册申请人对国家工商总局商标局“驳回申请，不予公告”的决定不服的，可以在收到通知之日起 15 日内向商评委申请复审，即商标驳回复审程序。

当事人对商评委的决定不服的，可以自收到通知之日起 30 日内向人民法院起诉。此起诉便启动了驳回复审行政诉讼程序。

驳回复审行政诉讼案件的当事人是确定的：原告是商标注册申请人，被告是商评委。由于商标驳回是国家工商总局商标局依职权主动做出的行政行为，行政行为的相对人是商标注册申请人，因此在驳回复审行政诉讼案件中也不涉及除商标注册申请以外的主体，即此类型诉讼不存在第三人的问题。

（二）异议复审行政诉讼案件

根据商标法第三十三条的规定，对初步审定、予以公告的商标，任何人均可以提出异议，国家工商总局商标局在调查、核实异议人和被异议人的事实陈述和理由后，做出裁定；当事人不服该裁定的，可向商评委申请复审，即申请异议复审。申请人既可能是异议人，又可能是被异议人。一方为申请人，另一方即处于被申请人的法律地位。商评委在评审后做出裁定。不论是申请人还是被申请人，如对商评委的裁定不服的，可以自收到该委的裁定之日起 30 日内向人民法院起诉，即启动商标异议复审行政诉讼程序。

因异议程序是基于“任何人”为维护自己的权益提出申请所启动的，商评委是处于居中裁判的地位，其所裁判的对象是申请人与被申请人之间的纷争，所以，对商评委裁判的结果，申请人或被申请人均可以作为原告提起诉讼，当一方为原告时，法院则通知另一方作为第三人参加诉讼，而被告一定是商评委。

（三）商标争议复审行政诉讼案件

商标争议案件是目前商标评审中一类十分重要的案件类型。根据商标法第四十一条的规定，已经注册的商标，违反商标法禁用条款、禁注条款、三维标志规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，其他单位或者个人可以请求商评委裁定撤销该注册商标。已经注册的商标，违反商标法十三条（模仿、复制、翻译驰名商标）、第十五条（无权代理）、第十六条（地理标志）、第三十一条（在先权利）规定的，自商标注册之日起 5 年内，商标所有人或者利害关系

人可以请求商评委裁定撤销该注册商标。

商评委做出维持或者撤销注册商标的裁定后，当事人不服该裁定的，可以自收到通知之日起 30 日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

（四）撤销复审行政案件

属于商标法第四十一条第一款“已经注册的商标，违反商标法禁用条款、禁注条款、三维标志规定的，或者是以欺骗手段、其他不正当手段取得注册的”，除了基于“其他单位或者个人可以请求国家工商总局商标评审委员会（以下简称商评委）裁定撤销该注册商标”，国家工商总局商标局（以下简称商标局）可以依职权主动撤销该注册商标；根据商标法第四十四条的规定，凡是存在自行改变注册商标的、自行改变注册商标的注册人名义、地址或其他注册事项的、自行转让注册商标的，商标局可以责令限期改正或者撤销其注册商标。对商标局上述撤销该注册商标的决定不服的，可以在收到通知之日起 15 日内向商评委申请复审，对商评委复审结果不服的，可以自收到通知之日起 30 日内向人民法院起诉。这类案件属于撤销复审行政案件。商标局依职权主动做出决定，其原告一定是被撤销商标的商标注册人，被告是商评委。

由于撤销行为是商标局主动做出的行政行为，行政行为的相对人是商标注册权人，因此在撤销复审行政案件中并不涉及除商标注册人以外的主体，即此类诉讼不存在第三人的问题。但在撤销商标案件中有一种例外的情况，即“撤销连续 3 年停止使用”的注册商标的情形，该撤销是基于当事人的申请，而非商评委的主动行为。

总之，从以上 4 个类型的案件分析，商标评审行政诉讼程序的实质是一种复审程序，其此前已经经历了商评委行政裁决程序。行政诉讼的目的一方面是保护公民、法人和其他组织的合法权益；另一方面是监督行政机关依法行政。这两个目的都要求法院对商评委所作裁决进行严格的审查。这种严格的审查，包括对行政行为的程序以及实体两方面的审查，前者包括商评委所作的裁决是否符合法定期限、是否履行了相应的告知义务等；后者应指对行政行为所认定的事实的复查。

二、对商标评审行政案件中“新增加证据”的司法实践把握

商标评审行政诉讼“复审”的性质，使其在证据规则上具有一定的特殊性，其中突出的体现是，除特殊情况外，“被告负举证责任”。同时，法院行政司法的事实认定是以商标评审程序搜集的证据为基础，对其在获取和处理证据及得出事实结论上是否符合法律要求进行审查。这一特点，决定了当事人在行政诉讼阶段所提交的各种证据是否被法院所采纳。

行政诉讼法虽然规定被告承担举证责任，但在商标评审行政诉讼中，原告为了证明自己的商标注册申请、异议申请或商标争议申请不应当被驳回、注册商标不应当被撤销等；或者第三人为了证明商评委的裁定应当被维持或应当被撤销，几乎都会主动向法院提交大量证据。这些证据主要分为两类：一类是在商标评审阶段已经提交过的，商评委已对这些证据进行了审查，争议裁定就是依据这些证据做出的；另一类是新增加的证据，即在商标评审程序中没有提交过，在诉讼阶段“新增加”的证据，主要包括新产生的证据、补强证据、在商标评审程序能够提交而无正当理由未提交的证据等几类。

对于在商标评审阶段已经提交的证据，目前在实践中不存在法院是否应当给予审查的认识差异，故不做进一步论述。对于在诉讼阶段“新增加”的证据，在相当一部分当事人中存在认识上的空白。根据行政诉讼法、《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》的内容，并参照民事诉讼的证据规则，以及现有司法判例，目前法院对“新增加证据”是如何审查和认定？

（一）新产生的证据

所谓“新产生的证据”是商标评审行政程序规定的举证时限届满后产生的、以及商标评审裁定做出后新产生的证据。对于此类证据，参考民事诉讼的证据规则，法院会进行审查。但因本文所述 4 类商标评审案件，一般所要证明的是过去的事实，因此使用的证据也是过去就已存在的证据，新产生的证据相对是少数。目前比较多的是由事件的经历者出具证人证言或证明，但因为单独的证人证言或证明的证明力比较低，且因与一方当事人往往有密切的关系，属于不能单独作为定案依据需要补强的证据；同时，虽然是新产生的证据，但也属于在商标评审阶段能够搜集而未搜集的证据。因此，对实质上并不“新”的证据，法院往往是不予采信。

（二）补强证据

证据本身的效力不足以单独作为定案依据的，必须有其他证据的印证才能证明待证事实，这些不能单独作为定案依据的证据被称为“需要补强的证据”，其他用来印证的证据叫“补强证据”。

“需要补强的证据”一般是法律给与明确规定的，例如《最高人民法院关于行政诉讼若干问题的规定》第七十一条列举的七种证据，如“未成年人所作的与其年龄和智力状况不相适应的证言”、“应当出庭而无正当理由不出庭作证的证言”等，这些均属于需要补强的证据。如果对于这些“需要补强的证据”当事人在商标评审阶段已经提交，而在商标行政诉讼阶段提交相应的“补强证据”。如果这些补强证据属于新产生的证据，则适用于上述对新证据的规则。在行政诉讼阶段，法院会给予审查。

但在通常情况下，当事人所提交的所谓“补强证据”并不是真正意义的补强证据，往往在商标评审阶段作为证明待证事实应当提交的证据，而未提交，却在行政诉讼阶段当作“补强证据”提交。例如，当事人以他人的注册商标是对其在先使用并有一定影响的商标的抢注为由，依据《商标法》三十一条和四十一条第二款提起商标争议评审申请，则其必须提交证据证明自己的商标“在先使用并有一定影响”。如在评审阶段没有提交而在诉讼阶段才提交的，便不属于“补强证据”，而属于应当提交而未提交的证据。

（三）行政程序能够提交而无正当理由未提交的证据此类证据是目前商标评审行政诉讼中最常见的“新增加的证据”，也是阻碍当事人在行政诉讼中取得良好结果的证据。“行政程序能够提交而无正当理由未提交的证据”，从字面含义上很好理解。因为无正当理由未提交“使得这类证据”变成了“提交的时机违法的证据”。根据《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第五十九条规定，被告在行政程序中依照法定程序要求原告提供证据，原告依法应当提供而拒不提供，在诉讼程序中提供的证据，人民法院一般不予采信。此规定包含两层次含义：第一层，被告在行政程序中依照法定程序要求原告提供证据，即告知了原告的举证责任，原告依法应当提供而拒不提供的，法院一般不予采信；第二层，被告在行政程序中没有依法告知原告的举证责任，没有尽

到举证的“释明”义务，原告因此没有提交的证据，应当属于被告所作的具体行政行为程序不合法，根据《行政诉讼法》第五十四条第二项的规定，法院可以撤销或部分撤销争议裁定，并可以判决被告重新做出具体行政行为，即商评委是否告知了当事人对自己的主张要提供相应的证据予以支持。如果商评委已经履行了此告知义务，而当事人仍不行使自己的权利，没有提供充分的证据供商评委进行评审，则其通过行政诉讼再次提交新的证据从而希望推翻或者维持商评委的裁定，在一般情况下是得不到法院的采信和支持的。

在实践中，被告在行政程序中依照法定程序要求原告提供证据，即告知了原告的举证义务，原告依法应当提供而未提供证据，这是最为普遍的现象。“被告知举证而无正当理由不提交”是“漠视行政程序的证据排除规则”，必然要承担举证不能的不利后果。

以上说明商标评审行政诉讼对“新增加的证据”的审查和认定是非常严格的，这就要求当事人重视商标评审阶段举证的重要性。

三、重视商标评审阶段举证

导致当事人在商标评审阶段不进行充分举证，却在行政诉讼阶段大量举证这种现状有多种原因。第一，当事人对商标评审阶段的重要性缺乏足够重视，认为如果对商评审的结果不服，仍可以向法院起诉，认为可以通过诉讼维护自己的权益。另一个原因是，商标评审从提出申请到再裁决结果往往需要 4、5 年甚至更长的时间。由于不会在短时间内有评审结果往往使当事人存在“几年以后的事情谁也不知会怎样”的心理，进而忽视评审预期。第三个原因是，商标评审往往由商标代理组织代为提起和参与，相当一部分代理组织本身对其代理活动对当事人权利之影响也没有足够的认识，没有专业的、职业的态度。相对来讲，商标评审行政诉讼案件因有审限约束，一个案件会在短时间内出结果，当事人对诉讼都比较重视。

通过本文的论述，建议当事人一定要像对待行政诉讼的态度一样，甚至要比对行政诉讼更重视的态度来重视商标评审程序。首先，一定充分利用自己在商标评审程序中提交、补充证据的机会和权利；其次，要选择专业的代理人参与商标评审活动；再次，对于商标代理组织来说，充分

认识商标评审阶段举证的重要性，不但是对自己的委托人负责任，而且对于提高商标评审代理工作的效果也是至关重要的。

禁止反悔原则在专利审查中应用的探讨

国家知识产权局 孙 平

(信息来源：转自国家知识产权局《审查业务通讯》2011-2 期)

摘 要:专利禁止反悔原则是专利侵权判定的一个重要原则,并且与专利审查是密切相关的。

本文通过一个案例的审查过程中遇到的一些问题,提出了在专利审查过程中可以适当的结合后续的禁止反悔的判定准则,来进行审查标准的制定。

关键词: 禁止反悔 侵权 专利审查

一、前 言

《中华人民共和国专利法》第 1 条规定了专利法的立法宗旨是为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展。同时,《中华人民共和国专利法》的实施又要维护公众的利益,防止专利权人滥用专利权来侵害公众的利益。对此,前国家知识产权局条法司司长尹新天在“关于我国专利法第三次修改的进展情况”在线访谈活动中指出:“专利法第三次修改遵循了三大基本原则,其中第一个原则就是维护专利权的利益和公众利益之间的平衡。专利权需要充分保护,公众利益也需要切实维护,因此必须进一步规范专利权的行为,防止专利权滥用。”这就要求我们在审查过程中要维护专利权人与公众之间的利益平衡,在复审无效和后续的侵权诉讼过程中也要维护专利权人与公众之间的利益平衡。但是目前专利审查、复审和无效是由国家知识产权局来负责,而后续程序的侵权判决是由相关法律规定的法院负责。在专利的审查复审和无效中,国家知识产权局是按照专利法、实施细则以及审查指南来进行审查,而在后续的侵权程序中,法院的审判除了依据专利法、实施细则以外,还采

用一些相应的判断准则来判定专利的侵权，审查指南只是起参考作用。这样专利审查复审和无效过程和专利侵权判定的过程中，因为执法机关不同，对同一个权利要求就会解释，会出现不同的保护范围，这样可能会造成对专利权人或者公众的利益的危害，会影响专利权人与公众之间的利益平衡。

二、侵权判定的相关原则

1. 等同原则^[1]

最高人民法院 2001 年颁布实行的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 17 条规定：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。

最高人民法院 2009 年颁布实行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 7 条第二款中规定：被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。

北京市高级人民法院 2001 年作出的《专利侵权判定若干问题的意见》中的第 31、32 条指出：等同原则，是指被控侵权物（产品或方法）中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。这种情况下，应当认定被控侵权物（产品或方法）落入了专利权的保护范围。

通过上述最高人民法院的司法解释以及北京市高级人民法院的相关规定，确定了等同原则的概念以及其判定标准。

但是关于等同原则的时间基准问题，一直有不同的认识。有的认为应该以申请日为基准，有的认为应该以被控侵权行为的发生时间为基准。在发达国家中，等同原则判断的时间基点基本都

是被控侵权行为的发生时间。北京市高级人民法院于 2001 年作出的《专利侵权判定若干问题的意见》中的第 37 条指出：判定被控侵权物（产品或方法）中的技术特征与专利独立权利要求中的技术特征是否等同，应当以侵权行为发生的时间为界限。

北京市高级人民法院明确地

指出了等同原则判断的时间基点

为被控侵权行为的发生时间，同

时根据目前中国法院的一些判决，

基本上都是将被控侵权行为的发生

时间作为等同原则判断的时间基点。而将被控侵权行为的发生时间作为等同原则判断的时间基点会导致等同原则的等同标准随着时间而发生变化。例如，在申请日 A 与 B 这两个特征不等同，但是再过十年，很有可能 A 和 B 这两个特征会等同，因为随着时间的不断的推移，B 技术的普及也越来越广，所以本领域技术人员的现有技术也在不断的发生变化，所以可能会导致 A 与 B 的等同判断标准也在不断的发生变化。美国联邦巡回上诉法院与 1983 年 12 月 20 日对 Hughes



Aircraft Company v. United States 一案

的判决中就考虑到了技术发展而导致的等同

的变化。在 1998 年的 Hughes Aircraft

Co.v.United States 案中，联邦巡回上诉法

院指出：虽然被控侵权物中没有专利权利要

求中的某个技术特征，但它包括一个实质上



实现相同效果且具有相同功能的、在专利发明时未知的等同技术特征，仍然构成等同侵权。

2. 禁止反悔原则[1]

禁止反悔原则是一种衡平原则，其含义是禁止一个人试图否认司法或者立法机关已经认定的事实，或者试图否认通过他自己的行为以明示或暗示方式所承认的事实。

北京市高级人民法院 2001 年作出的《专利侵权判定若干问题的意见》中的第 43、44 条指出：禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。

最高人民法院 2009 年颁布实行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 6 条规定：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。

通过上述最高人民法院的司法解释以及北京市高级人民法院的相关规定，确定了禁止反悔原则的概念及其判定标准。

但是对禁止反悔原则的应用，许多人也存在着不同的认识。有的学者[2]认为禁止反悔原则只能应用于等同原则的判断中，例如北京市高级人民法院 2001 年作出的《专利侵权判定若干问题的意见》中的第 43、44 条的规定。还有一部分人则认为不应该仅仅限于等同原则的判断中。最高人民法院在 2009 年颁布实行的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中的第 6 条的规定表明最高人民法院目前对于禁止反悔原则的应用并没有明确限定在等同原则上。

三、具体案例及其不同观点的分析

下面是一个涉及新产品所限定的方法权利要求的案例，案例的情况如下：

1. 权利要求

权利要求 1：一个设备 A。（有新颖性、创造性）

权利要求 2：一种生产 B 的方法，应用了权利要求 1 的设备 A 加热，……(其余特征均为现有技术，但现有技术采用了 A' 设备加热)。

2. 问题提出

就本案而言，在权 1 的设备 A 有新颖性、创造性的前提下，权利要求 2 是否具有新颖性/创造性？

3. 不同的观点及其分析

对于这一个案例，目的主要是解决对于利用产品特征限定的方法权利要求，如果其与现有技术的区别仅仅在于某产品 A（具有新颖性创造性），而方法操作与现有技术相同，此时该方法权利要求的新颖性创造性该如何判断？为此提出了三种不同的观点，笔者同时对三种不同的观点进行了分析，指出了三种观点所存在的不足以及这三种观点会对专利权和公众之间的利益平衡带来何种影响。

观点 1：权利要求 2 具有新颖性、创造性，理由是，权利要求 2 请求保护的方法中，使用了具有新颖性、创造性的设备 A，则该方法具有新颖性、创造性。

分析：观点 1 不需要经过质证，直接认可了方法权利要求的新颖性和创造性，认可的理由是因为方法权利要求采用了新的设备 A。这一观点对申请人必然是有利的，因为申请人获得了一项独立权利要求的授权。但是对公众来说，可能会带了利益的损害。因为无论是哪一位申请人，在获得专利权以后，都有可能把自己的专利的保护范围做尽可能大的解释。例如专利权人完全可以在后续的侵权诉讼程序中把设备 A 解释为实质上对方法权利要求不起到限定作用，要求法院对权利要求进行解释的时候，将采用 A' 设备的加热方法也解释为落入授权的方法权利要求的保护范围中。即使法院最终没有采纳将采用 A' 设备的加热方法也包括在授权的方法权利要求中的这样的解释，但是专利权人可以利用侵权诉讼来禁止对方进行生产销售等活动，从而抢夺市场，排挤对方，造成不正当竞争。此外，因为目前等同原则判断的时间基点为被控侵权行为的发生时间，所以即使目前设备 A 与 A' 不等同，但是不能保证多年以后这两个设备依然不等同，因此，专利

权人可能将 A 作为一个特征来进行解释，将其解释为与 A' 相等同，因此，可能也会导致将采用 A' 设备的加热方法也解释为落入授权的方法权利要求的保护范围中。因此，总的说来第一种观点对申请人有利，对公众可能会造成利益上的损害。

观点 2：权利要求 2 的方法中使用了具有新颖性的设备 A，因此权利要求 2 具有新颖性，但是，本领域技术人员有动机利用任何具有加热功能的设备对该方法进行改进，只要其作用是加热即可，将同样具有加热功能的设备 A 应用于该方法中，也不需要付出创造性的劳动，因此，权利要求 2 不具有创造性。

分析：观点 2 认为设备 A 并没有对方法权利要求做出实质性的影响，认为权利要求 2 不具有创造性，因此不具有授权前景。这一观点实质上对申请人来说是不利的，因为专利申请的一个独立权利要求没有获得授权，而对于公众来说是有利的，因为至少从某种程度上讲，减少了一个构成侵权行为的可能。从侵权的角度上看，好像方法权利要求是否存在并不对侵权产生实质性的影响，因为当公众采用方法权利要求的时候，必然会侵犯设备权利要求，最终的结果都是一样的，都是会对设备权利要求造成侵权。但是从许可的角度，可能会对专利权人产生一些不利的影响。如果在许可的时候，设备 A 只有加热这一个用途，则进行许可的时候，方法权利要求是否授权一般不会对专利权人产生不利的影响，因为当被许可人使用设备 A 的时候一般不会侵犯方法权利要求的专利权，因为设备 A 只有加热这一用途，除此之外，别无它用，在这种情况下，设备权利要求的许可一般构成了方法权利要求的默认许可，属于专利权用尽的一种形式[1]。但是当设备 A 除了加热这一用途外，还具有其它的用途，则在许可被许可人生产、销售或使用设备 A 的时候，并不一定已经许可被许可人可以使用设备 A 进行加热，具体情况还要看具体的协议以及相关的一些规定。从这一点上来讲，一旦方法权利要求获得授权，专利权人可以在许可的时候具有更多的选择，例如单独许可产品而保留方法或者同时许可产品和方法。因此，根据上面的分析，可以看出第二种观点是对申请人来说是不利的，而对公众来说是有利的。

观点 3：权利要求 2 的方法是使用了新设备的方法，因此，有新颖性。但是如果方法本身和现有技术相比没有实质性的区别，并且该设备对方法没有实质的改进、没有带来不同的效果，则该方法不具有创造性。

分析：观点 3 是观点 1 和观点 2 种的折中，要求具体问题具体分析，要具体分析是不是设备对方法没有实质的改进和带来不同的效果。这种方法从理论上讲是最合适的方法，但是操作起来比较困难，因为每一个人对于事物的认识程度不同，对本领域技术人员把握的程度不同，所以对于是否产品对方法产生实质性的影响的想法也会完全不同，因此，操作起来比较困难。

4. 小结

通过上面的三种观点的分析可以得知，上述案例的焦点在于设备 A 这一特征是否对于生产 B 的方法这一权利要求起到限定作用，如果明确能够确定设备 A 这一特征对于生产 B 的方法这一权利要求是起到限定作用，则生产 B 的方法这一权利要求可以获得授权，反之，则不能获得授权。对于设备 A 这一特征是否对于生产 B 的方法这一权利要求起到限定作用，又存在争议，不是很容易的确定。对于上述问题，笔者认为最好的方法是在审查过程中结合后续程序，例如侵权、许可等程序来处理。

四、笔者的观点

从理论上讲，在专利申请、无效和侵权诉讼过程中，对一项专利权的权利要求保护范围的解释应当一致，例如在实审过程中对权利要求保护范围的解释要与侵权诉讼中对权利要求保护范围的解释应当一致。但是实际上在操作过程中，并不能达到完全的一致。一方面审查员在实质审查的过程中，会对权利要求的保护范围进行解释，从而来进行检索和新颖性以及创造性的审查，但是审查员的这种对权利要求保护范围的解释一般不会记载到书面上。另一方面主要表现在申请人在审查和无效的过程中，为了获得专利权，可能会对权利要求的保护范围向小的方向来解释。而一旦获得专利权，在侵权诉讼中，往往又会对权利要求的保护范围向大的方向来解释，这就需要

通过前面所说的侵权中的禁止反悔原则来限制。因此笔者认为，对于新产品所限定的方法权利要求的审查方法，建议与后面的侵权诉讼联系起来处理。

根据前面的分析，可以看出上述的三种观点均存在一些问题，第一种观点对申请人有利，第二种观点对公众有利，而第三种观点则难以操作。笔者的观点是审查员可以结合后续中的禁止反悔原则来进行审查。可以先进行合理的质疑，即先结合现有技术用创造性评述方法权利要求，如果申请人在意见陈述书中坚持主张因为设备 A 相对于现有技术的 A' 具有新颖性和创造性而使得方法具有新颖性和创造性，而且审查员也的确认为设备 A 相对于现有技术的 A' 具有新颖性和创造性，则审查员可以将方法权利要求授权。一旦授权，专利权人在侵权诉讼阶段对权利要求的解释就要受到其在申请阶段所作的意见陈述的限制，在后续侵权诉讼中会根据禁止反悔原则将设备 A 解释为目前权利要求 1 中的设备 A，而不会将其解释为现有技术中的设备 A'。即使随着时间的推移，设备 A 与 A' 按照等同原则判断为等同，则根据禁止反悔原则，专利权人也不应当将方法权利要求中的设备 A 解释为包括设备 A'。这样，即维护了申请人的利益，同时又兼顾了公众的利益。如果申请人认可了审查员的意见，主动放弃方法权利要求，则审查员的审查无论从程序方面还是实体方面都符合专利法及其相关规定。在程序方面，审查员给予申请人通过意见陈述书陈述自己的意见以进行救济的机会；在实体方面申请人主动放弃方法权利要求，表明申请人认可审查员的意见，承认其方法权利要求不具有创造性，根据请求原则，审查员必然要按照申请人提交的文本进行审查。

实质上公众采用利用设备 A' 实施加热方法时，即使设备 A 与 A' 按照等同原则判断为等同，根据公知技术抗辩的原则，也是不会侵犯方法权利要求的专利权的。但是采取公知技术抗辩需要被控侵权人进行检索和举证，可能会麻烦得多。

五、小 结

上述案例只是笔者所列举的一个简单的例子，笔者想通过上述案例说明，对于国家知识产权局在专利审查中碰到一些具有争议的问题，可以结合后续中的禁止反悔原则，采取先进行合理质

疑，然后根据申请人的陈述或者修改再做判断的审查标准。而这一类似的问题包括：关于产品的制造方法是否对产品起到限定作用，而该产品的授权又取决于产品的制造方法是否对于该产品有限定作用；产品是否对于制造该产品的设备起到限定作用，而制造产品的设备的授权又取决于产品是否对于该产品有限定作用，等等。

对此，对于关于某一技术特征是否对权利要求的保护范围起到限定作用有争议的问题的审查，笔者建议如下：

1. 可以采取先进行合理的质疑，质疑该技术特征对权利要求的保护范围实质上没有起到限定的作用，然后通过申请人的陈述，在后续程序中根据禁止反悔反则，对权利要求保护范围进行约束，使专利权人不能对权利要求作扩大化的解释，即不能将某一技术特征解释为对权利要求的保护范围没有限定作用。

2. 采用禁止反悔原则的时候，可能需要被控侵权人到专利局查询案卷以了解审查过程中的一些往来的文件，对公众来说有些麻烦。建议国家知识产权局的审查过程可以像欧专局、日专局、美专局那样在网上公开，使公众可以采取免费或者收费的方法来进行查询，以达到方便公众的目的。

同时笔者在此还建议，国家知识产权局在制定相关的审查标准的时候，可以考虑相关法条的立法宗旨以及后续程序来处理，通过制定适当的审查标准来维护申请人或专利权人与社会公众之间的利益平衡。

采取先进行合理地质疑，然后根据申请人的陈述或者修改再做判断的方法来处理某一技术特征是否对权利要求的保护范围起到限定作用有争议的问题，具有如下的优点：

1. 有利于审查员更好地把握审查标准。目前审查员在技术特征是否对权利要求保护范围有限定作用的问题上争论不休，也一直没有一个明确的审查标准。通过采取上述方法，可以使审查员更好地把握审查标准。

2. 有利于后续程序对权利要求的解释。目前实质审查的一个目的是方便后续的权利要求的解释，减少后续权利要求解释的争议性。通过采取上述方法，使得后续程序中对权利要求的解释的争议性相对地减少，使得在后续程序中可以明确某一特征是否对权利要求的保护范围具有限定作用，是否需要将其作为一个必要技术特征解释到权利要求中。

3. 使权利要求的解释在审查阶段与后续的侵权诉讼阶段在某种程度上达到统一，防止了对同一权利要求在不同的阶段解释的保护范围不同，维护了法律的公正和权威。

4. 维护了公众和专利权人利益的平衡，使得专利权人在后续对权利要求的解释中起到了约束作用，不能随意扩大权利要求的保护范围；同时考虑了申请人的利益，在审查过程中充分地给予了审查人进行陈述的机会。

参考文献

[1] 尹新天：《专利权的保护（第 2 版）》，知识产权出版社，2005 年 4 月：72-82,374-485,486-507。

[2] 程永顺：《中国专利诉讼》，知识产权出版社，2005 年：254。

[3]2009 年，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 14 条。

[4]2001 年，北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第 100 — 106 条。

部门动态 Department Dynamics

我所代理张艺谋导演等三被告“非遗第一案”进入二审阶段



一直受到社会各界广泛关注的“非遗维权第一案”——贵州省安顺市文化局诉著名导演张艺谋、张伟平、北京新画面影业有限公司关于“安顺地戏”著作权权属、侵权纠纷案件，张艺谋导演等三被告委托我部门佟洁、林微律师作为其代理

人，该案由北京市西城区人民法院于 2011 年 5 月 24 日做出一审胜诉判决，现该案进入二审阶段，部门主任佟洁律师、林微律师将继续代理本案。

我所代理方正公司与天和公司著作权纠纷案

本所知识产权部主任佟洁律师、张世红律师受北京北大方正电子有限公司委托，代理其与桂林天和药业股份有限公司著作权纠纷一案。因方正公司诉宝洁公司侵犯字体著作权一案已引起国内著作权领域热议，本次方正公司与天和公司之间关于字库软件中单字是否为我国著作权法保护的美术作品的争议将再次引起司法界、学界及社会公众广泛关注。



我所成功签约北汽股份常年法律顾问项目

由北京总部高级合伙人徐永前律师总协调、高级合伙人王卫东律师、合伙人张婷律师负责的法律服务团队成功签约北京汽车股份有限公司常年法律顾问项目。

北京汽车股份有限公司于 2010 年 9 月 28 日正式挂牌，由北京汽车集团有限公司、首钢股份有限公司、北京市国资公司等六家股东发起设立。北汽股份的第一大股东北京汽车集团 2010 年累计销售汽车 150.1 万辆，营业收入 1589.3 亿，现已成为首都高端产业和现代制造业的重要支柱，是新中国成立以来北京市属国企中第一家当年利润过百亿元的企业集团。



北京汽车股份有限公司
BAIC MOTOR Corporation.,Ltd.

根据规划，北京汽车将以基于萨博技术的自主品牌轿车和越野车为龙头，发展成为乘用车产品线齐全、产业链完整、企业结构和布局合理、管理高效、赢利能力强，具有核心竞争能力、自主品牌乘用车产品具有较大市场影响力的公司。

我所成功签约中关村科技园区丰台园知识产权托管项目

北京总部高级合伙人王卫东律师领衔的大成知识产权服务团队成功入选北京市知识产权局组织的中关村科技园区丰台园知识产权托管项目，将为北京国际企业孵化中心（简称北京 IBI）的百余家企业提供集中式知识产权托管服务。

北京 IBI 创建于 1994 年，1996 年经联合国开发计划署考察，原国家科委批准，成为全国首批三家“国家企业孵化器”建设单位，是中关村科技园区的核心产业园之一，为国家级创业服务中心。

知识产权托管服务是指由政府引导，将企业对知识产权事务的需求与知识产权服务机构的专



业化服务相结合，委托知识产权服务机构管理其全部或部分知识产权相关事务，为企事业单位量身定制一揽子服务的工作模式。托管的相关事务包括信息分析、专利申请文件撰写、专利申请流程服务、制度建设、专利运营、权利维护、战略规划等

内容。近日，国家知识产权局与工业和信息化部联合正式启动中小企业集聚区知识产权托管工作，并就相关工作下发了《中小企业集聚区知识产权托管工作指南》，以进一步推动知识产权服务业的开展，培育一批知识产权优势企业。

我所受邀为黄河上游水电开发有限责任公司培训

7月29日，吴敬清律师受西宁黄河上游水电开发有限责任公司的邀请，为其做知识产权保护专题培训。吴律师针对该公司与分公司的情况以及商标申请中出现的问题，进行了商标、专利、版权、商业秘密等专业领域知识的培训。使该公司对于知识产权保护意识有了相应的提升，知识产权保护工作中出现的问题有了进一步的认识。培训后员工反响强烈。



IP 小知识 IP Trivia

申请专利无效宣告需要多长时间？

答：申请专利无效宣告所需的时间视案件的复杂程度和现有的证据而定，如果证据已经较为充分，几天内即可提交专利无效宣告请求；如果证据尚待收集，则视证据获得的难度，可能需要几周或几个月的时间来收集证据。例如公开出版物，例如专利的获取较为容易，通过1至2周的检索即可获得。例如域外证据需要公证等程序，可能时间会长些。

专利复审委员会对宣告专利权无效的请求审查和做出决定的时间难以确定，要视专利复审委员会的工作安排、繁忙程度以及案件的复杂程度而定。通常需要半年或数年时间，但是国家知识产权局对无效宣告请求的审查期限十分重视，一般采取很多措施减少案件的积压，目前平均的审案周期已经达到10个月左右。



当某项发明专利申请尚未授予专利权前，若有人对该申请内容有异议时，能否向国家知识产权局提出异议申请？

答：在目前中国专利法中没有异议程序，其他公众对于尚未授予专利权的发明专利申请可以就已知的现有技术或其他的在先公开的情况向国家知识产权局提交公众意见，国家知识产权局的审查人员在审查该申请时会考虑其他人提出的公众意见，但是他们没有给提交公众意见的人员进行答复的义务。



若国家知识产权局专利局没有采纳该意见，仍授予了该申请的专利权，陈述意见人可以在授权公告后，按照《专利法》第四十五条的规定，请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

如何进行国外专利申请？中美专利制度的区别是什么？

答：（一）进行国外申请的三种途径：

(a)可以同时向希望使该项发明获得保护的

所有国家逐个提交专利申请（对有些国家，可以提出地区专利申请）；

(b)可以向《巴黎公约》的一个成员国（《保

护工业产权巴黎公约》成员国之一）提交专利申

请，然后在首次提交专利申请之日起12个月之内分别向《巴黎公约》其他成员国提交专利申请，从而在所有其他成员国享有首次申请的申请日；

(c)可以提交一份 PCT申请，这不论是比 (a) 项还是 (b) 项都更加简单、更加便捷、更具成本效益。



（二）美国实行先发明制，两个以上的申请人就同一发明创造申请专利，专利权会授予最先发明的人；美国专利法还规定“宽限期（Grace Period）”允许申请人在首次公开该发明内容的1年之内保留专利申请权，也就是说发明人自己的公开在1年之内不会影响其专利申请的新颖性。而中国专利体系是采用在先申请制，即同样的发明申请的专利权只授予最先申请的人，无论这个人是否就是最先发明的人；中国专利法第24条规定了“不丧失新颖性”的宽限期。

请求宣告专利权无效的法律依据是什么？

答：请求宣告专利权无效的法律依据如下：专利法实施细则第六十五条规定，依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利

的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条IP ABC第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。请求宣告专利权无效的法律依据包括：

- (1)专利的主题不符合发明、实用新型或外观设计的定义（《专利法》第二条）；
- (2)专利的主题违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益（《专利法》第五条）；
- (3) 发明、实用新型的主题不具备新颖性、创造性或实用性，外观设计专利的主题不具备新颖性或者与他在先取得的合法权利相冲突（《专利法》第二十二条、第二十三条）；
- (4) 专利的主题不属于能够授予专利权的范围（《专利法》第二十五条）；
- (5)说明书没有充分公开发明或者实用新型（《专利法》第二十六条第三款）；
- (6)授权专利的权利要求书没有以说明书为依据（《专利法》第二十六条第四款）；
- (7) 申请人提交的图片或照片没有清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计（《专利法》第二十七条第二款）；
- (8)修改超出原申请记载的范围（《专利法》第三十三条）；
- (9)属于重复授权（《专利法》第九条、《专利法实施细则》第十三条第一款）；
- (10)授权专利的权利要求书不清楚、不简要或者独立权利要求缺少解决其技术问题的必要技术特征（《专利法实施细则》第二十条第二款）。



大成荣誉 Dacheng Awards

获奖年度	授奖机构	荣誉奖项
1998	中华人民共和国司法部	部级文明律师事务所
2005	北京市律师协会	北京市优秀律师事务所
2005	中华全国律师协会	全国优秀律师事务所
2008	中华全国律师协会	2005—2007 年度全国优秀律师事务所
2008	《亚洲法律事务》	ALB 2008 年度“最佳破产重组业务大奖”
2008	《亚洲法律事务》	ALB 2008 年度“全国律师事务所规模 20 强”评选中排名第二
2008	北京市司法局 北京市人事局	北京市司法行政系统先进集体
2009	北京市司法局 北京市律师协会	行业先锋奖
2009	《亚洲法律事务》	ALB 2009 年度“纠纷解决律师事务所大奖”
2009 2010	《亚洲法律事务》	ALB 2009、2010 年度“中国规模最大律师事务所 20 强”和“亚洲地区规模最大律师事务所 50 强”评选中排名第一
2010	清科集团—2010 年 中国创业投资暨私募股权投资 年度排名	2010 年中国 VC/PE 人民币基金募资最佳法律顾问机构 2010 年中国 VC/PE 人民币基金投资最佳法律顾问机构



郑重声明：本刊物仅供所内交流使用