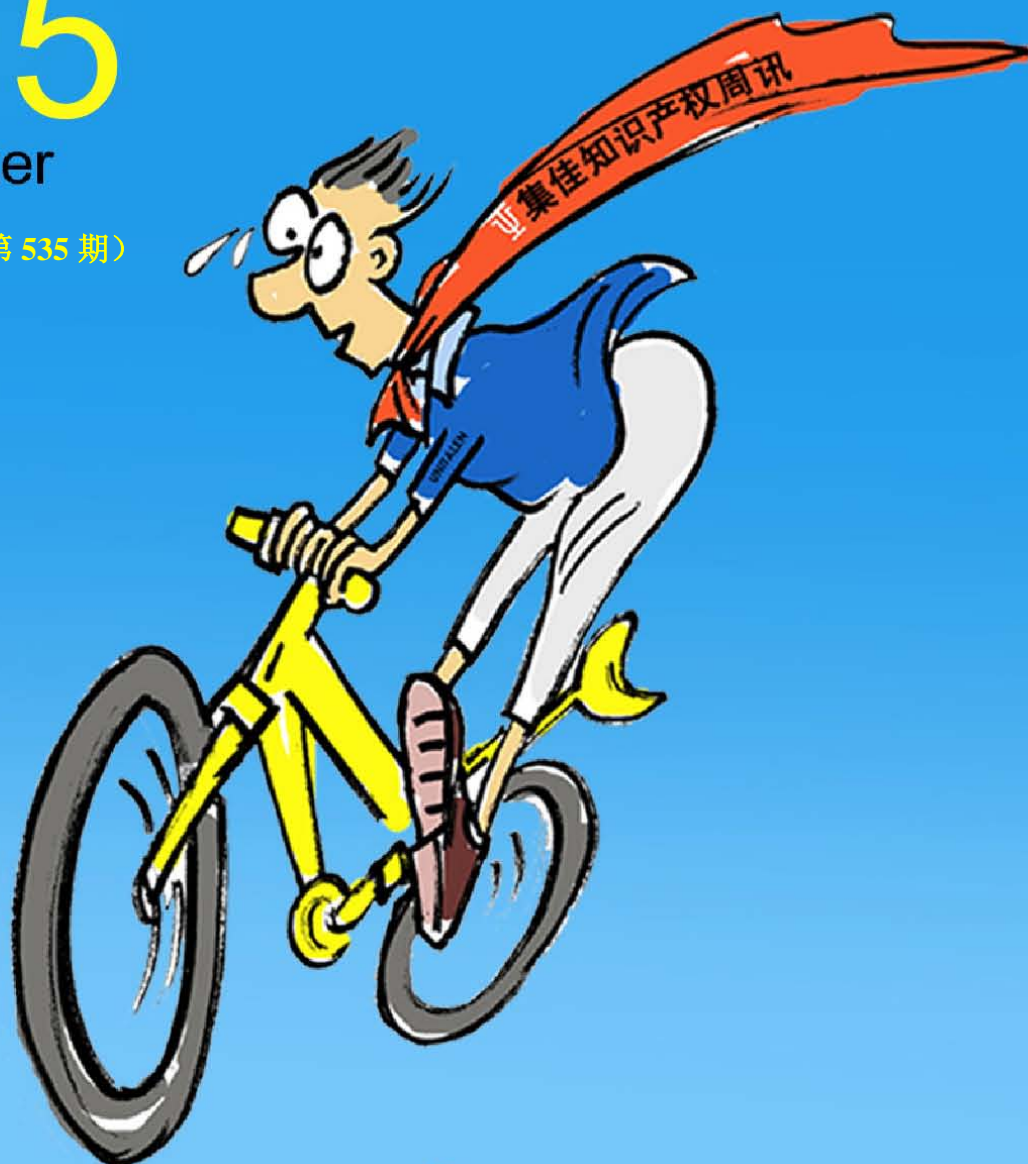


2015

Newsletter

© Copyright by Unitalen

2015 年第 38 期（总第 535 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 10 月 10 日

目 录

► IP 资讯 / IP NEWS	3
《深化科技体制改革实施方案》印发 强化知识产权保护	3
支持知识产权服务等新业态发展	3
3 年半来我国新收知识产权一审案件 38 万余件	3
法院审判委员会变局	4
北京 2014 年受理知识产权案件数量约占全国两成	4
► 知识产权史上的今天 / TODAY ON IP HISTORY	5
► 集佳动态 / UNITALEN ACTIVITY	6
国际商标协会任命下发 集佳律师成为 INTA 多个委员会委员	6
9•3 阅兵 集佳荣获朝阳区志愿服务先进单位称号 多名同事荣获先进个人证书	6
► 法眼观察 / LAWYER'S ANALYSIS	8
如何在马来西亚反假冒	8
► 论丛博览 / WEEKLY POINT	10
浅析专利技术获得临时保护的形式条件和实质条件	10



► IP 资讯 / IP News

《深化科技体制改革实施方案》印发 强化知识产权保护

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《深化科技体制改革实施方案》(下称方案),提出 10 个方面 32 项改革举措。其中强调积极营造公平、开放、透明的市场环境,推动大众创业、万众创新,强化知识产权保护。

方案提出,深入推进科技成果使用、处置和收益管理改革,强化对科技成果转化的激励。推动修订促进科技成果转化法和相关政策规定,在财政资金设立的科研院所和高等学校中,将职务发明成果转让收益在重要贡献人员、所属单位之间合理分配,对用于奖励科研负责人、骨干技术人员等重要贡献人员和团队的比例,可以从现行不低于 20% 提高到不低于 50%。结合事业单位分类改革要求,尽快将财政资金支持形成的,不涉及国防、国家安全、国家利益、重大社会公共利益的科技成果的使用权、处置权和收益权,全部下放给符合条件的项目承担单位。单位主管部门和财政部门对科技成果在境内的使用、处置不再审批或备案,科技成果转移转化所得收入全部留归单位,纳入单位预算,实行统一管理,处置收入不上缴国库。完善职务发明制度,推动修订专利法、公司法等相关内容,完善科技成果、知识产权归属和利益分享机制,提高骨干团队、主要发明人受益比例。完善奖励报酬制度,健全职务发明的争议仲裁和法律救济制度。

方案还提出,实行严格的知识产权保护制度,鼓励创业、激励创新。完善知识产权保护相关法律,研究降低侵权行为追究刑事责任门槛,调整损害赔偿标准,探索实施惩罚性赔偿制度。完善权利人维权机制,合理规划权利人举证责任。完善商业秘密保护法律制度,明确商业秘密和侵权行为界定,研究制定相关保护措施,探索建立诉前保护制度。研究商业模式等新业态创新成果的知识产权保护办法。完善知识产权审判工作机制,推进知识产权民事、行政、刑事案件审判“三

合一”,积极发挥知识产权法院的作用,探索建立跨地区知识产权案件异地审理机制,打破对侵权行为的地方保护。健全知识产权侵权查处机制,强化行政执法与司法衔接,加强知识产权综合行政执法,将侵权行为信息纳入社会信用记录。建立知识产权海外维权援助机制,完善中国保护知识产权网海外维权信息平台建设和知识产权海外服务机构、专家名录等。(来源:知识产权报)

支持知识产权服务等新业态发展

近日,从国家发展和改革委员会获悉,由国家发展改革委、国土资源部、科技部等 6 个部门共同制定的《关于支持新产业新业态发展 促进大众创业万众创新用地的意见》已印发。其中指出,知识产权经营服务用地继续享受优惠政策。

据介绍,上述《意见》提出,支持生产性、科技及高技术服务业发展,原制造业企业和科研机构整体或部分转型、转制成立独立法人实体,从事研发设计、勘察、科技成果转化转移、信息技术服务和软件研发及知识产权、综合科技、节能环保等经营服务的,可实行继续按原用途和土地权利类型使用土地的过渡期政策。

据了解,《意见》确定,要引导新产业集聚发展,促进制造业迈向中高端,鼓励建设创业创新平台,支持“互联网+”行动计划实施,促进科研院所转制为产业技术研发企业。依托国家实验室、重点实验室、工程实验室、工程(技术)研究中心构建的开放共享互动创新网络平台,利用现有建设用地建设的产学研结合中试基地、共性技术研发平台、产业创新中心,可继续保持土地原用途和权利类型不变。(来源:知识产权报)

3 年半来我国新收知识产权一审案件 38 万余件

日前,最高人民法院有关负责人在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上透露,近

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

3

返回目录



年来，知识产权司法保护工作取得了新进展，案件审判质效明显提升，从2012年至2015年6月，全国地方人民法院共新收知识产权一审案件38.0442万件，审结35.2788万件。

据悉，近3年半的时间里，我国法院共审结知识产权民事一审案件29.9689万件，审结知识产权行政一审案件1.5048万件，审结知识产权刑事一审案件3.8051万件。

（来源：知识产权报）

法院审判委员会变局

9月21日，北京知识产权法院审判委员会公开开庭审案，开创全国先河。法院系统中最神秘的审判组织，正由幕后走向前台。

9月17日，北京知识产权法院公开开庭审理一起“民告官”的商标案件，7名审判委员会委员全部参加庭审，开创全国先河。

4天之后的9月21日，最高人民法院全文发布了《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》，其中专门对改革审判委员会制度提出了明确要求。

审判委员会制度是我国司法体制中特有的制度，审判委员会是法院的最高审判组织。多年来，审判委员会对推进审判执行工作发挥了重要作用，但也长期存在行政化、不公开、缺乏监督等问题，导致“审者不判、判者不审、判审分离、权责不清”，饱受社会各界批评。

党的十八届三中全会提出，改革审判委员会制度，完善主审法官、合议庭办案责任制，让审理者裁判、由裁判者负责。随着试点的推进和改革文件的发布，审判委员会改革已步入快车道。（来源：光明日报）

北京2014年受理知识产权案件数量约占全国两成

近日，从北京市人大常委会获悉，北京市法院2014年受理知识产权案件数是2008年的5.3倍，占全国法院知识产权案件总数的18.4%。

北京市高级人民法院院长慕平在北京

市十四届人大常委会第二十一次会议上作《北京市高级人民法院关于知识产权司法保护情况的报告》时透露了上述信息。慕平表示，北京市知识产权案件数量大、新类型案件多、社会影响大。特别是在北京建设创新型城市，推动京津冀协同发展的背景下，全市法院加强知识产权司法保护意义更加重要。

北京市法院高度重视涉及文化产业的新类型知识产权的司法保护，深入研究和大力加强文化创意、数字出版、动漫游戏、移动多媒体、数据库、软件等战略性新兴产业的著作权保护。在加强商标权保护、加大科技成果保护力度等方面，北京市法院也取得了一系列成效。

北京市人大内务司法委员会在听取报告后建议，要统一裁判标准、加强队伍建设、推进建设多元纠纷解决机制，进一步加大对知识产权假冒行为等惩罚力度，切实保护创新者的热情和利益。（来源：新华网）

► 知识产权史上的今天 / Today on IP History

1995 年 9 月 28 日 《中华人民共和国海关关于知识产权保护的实施办法》

1995 年 9 月 28 日海关总署颁布了《中华人民共和国海关关于知识产权保护的实施办法》，进一步细化了备案、调查、放行、处罚、处置等事项。

1991 年 10 月 1 日 《计算机软件保护条例》

为保护计算机软件著作权人权益, 调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系, 鼓励计算机软件的开发与流通, 促进计算机应用事业的发展, 国务院发布了《计算机软件保护条例》, 自 1991 年 10 月 1 日起施行。

1995 年 10 月 1 日 《中华人民共和国知识产权海关保护条例》

1995 年 10 月 1 日, 一部由国务院颁布的《中华人民共和国知识产权海关保护条例》开始实施。它标志着海关对知识产权的边境保护走上了法制化轨道, 对维护公平竞争的国际贸易环境, 保护国内知识产权权利人的合法权益, 推动中国名牌走向世界都具有重要意义。

1958 年 10 月 9 日 《关于出口商品的商标问题的联合通知》

1958 年 10 月 9 日, 中央工商行政管理局和对外贸易部再次发出《关于出口商品的商标问题的联合通知》, 进一步确认了外贸公司在注册和使用出口商品商标上的主动地位。



► 集佳动态 / UNITALEN Activity

国际商标协会任命下发 集佳律师成为 INTA 多个委员会委员

近日，集佳先后收到两份国际商标协会成员管理处任命通知，集佳国际商标二部主任赵雷律师成为 2016-2017 年度国际商标协会反假冒委员会委员。集佳外籍顾问 Gordiano 律师成为 2016-2017 年度国际商标协会青年律师委员会委员。他们将代表集佳参与 INTA 各委员会在全球范围内组织的论坛和会议等活动。此前，集佳律师李永波也被任命为 2016-2017 年度国际商标协会不正当竞争委员会副主席。

国际商标协会(英文名称: International Trademark Association, 简称: INTA)于 1878 年创建, 致力于支持商标和有关知识产权的发展, 保护消费者利益, 促进公平有效的商业贸易秩序。来自国际商标协会企业和行业会员单位的 2000 多名志愿者在国际商标协会各个委员会担任成员。INTA 会员包括来自 190 个国家/地区的 6,600 多家机构。包括全球著名的品牌所有人如: 耐克、巴宝莉、戴尔、英特尔、通用电气、强生、美国运通、中信集团、Molson Coors、百事公司、麦当劳、Hard Rock International、壳牌石油、雅马哈、乐高、美国高尔夫职业巡回赛、辉瑞公司、蓝十字蓝盾协会等等各大、中、小型企业、律师事务所及非营利机构的 30,000 多位专家和品牌所有者。

反假冒委员会致力于国际领域的反假冒问题的合作和研究, 负责有关涉及反假冒和侵权查处事务的法律法规、条约条例及其他查处机制的评估和倡导。提供有关对抗侵权假冒问题的立法和查处方面的专业知识和观点, 特别是针对有关海关侵权查处问题和网上假冒问题。

青年律师委员会致力于为青年律师提供各类服务, 帮助青年律师成长。

赵雷, 北京集佳知识产权代理有限公司合伙人, 西北政法大学法学学士, 美国旧金山大学知识产权法学硕士。现为同济大学法学院和北京政法职业学院兼职教师, 国际组织 INTA、ECTA、MARQUES、AIPPI 会员, 以及中华全国律师协会会员、中国知识产权研究会会员。拥有十余年的商标实务从业经验和十分扎实的理论功底, 积累了深厚的理论知识和丰富的实践经验, 擅长通过行政程序及司法程序解决商标纠纷和商标侵权问题。所撰写文章多次在各类中文和英文专业知识产权主流报刊发表, 并多次参与法律出版社专业书籍的编写。其先后多次受邀参加商标局、商评委组织的《商标法》、《实施条例》和《商标评审规则》的立法意见征集, 并多次作为主讲嘉宾参加各类知识产权研讨会。

Gordiano Casas, 西班牙米格尔·埃尔南德斯·德埃利切大学学士, 西班牙阿尔坎特大学知识产权社会学硕士, 现为国际组织 INTA、ECTA、ASIPI、AIPPI 会员, 专注于知识产权业务十余年, 多年来受理西班牙皇家马德里俱乐部, 巴塞罗那俱乐部, El Corte Inglés 等众多知名商标, 服务商标对象来自欧洲, 拉美, 美国, 韩国等世界范围内的众多地区。

9·3 阅兵 集佳荣获朝阳区志愿服务先进单位称号 多名同事荣获先进个人证书

2015 年 9 月 3 日, 北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年大会。在盛大的纪念活动背后, 有无数志愿者用自己的微笑和汗水, 为大会的成功举行做出了贡献。为了更好弘扬爱国主义、奉献服务社会的精神, 集佳多名同事参与到了此次盛典的志愿服务活动中。

其中, 我公司许燕妹、吴朝、李腾、王春菊 4 位志愿者在长安街执勤引导观礼群众的志愿服务活动中, 认真负责、无私奉献、成绩显著, 体现出了志愿者严谨细致、奉献求实、拼

搏奋斗的优良作风。他们被中共北京市朝阳区建外街道建国里社区委员会和北京市朝阳区建外街道建国里社区居民委员会授予“纪念抗战胜利七十周年志愿服务先进个人”证书。与此同时，集佳也被授予“纪念抗战胜利七十周年志愿服务先进单位”称号。

感谢我公司 4 位志愿者对此次活动的辛勤付出与周到服务，在抗战胜利 70 周年阅兵这一历史时刻为集佳团队画上最绚烂的一笔，留下最珍贵的回忆。

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



7
www.unitalen.com.cn

返回目录



► 法眼观察 / Lawyer's Analysis

如何在马来西亚反假冒

北京市集佳律师事务所 赵婷婷

马来西亚，被我们亲切地称为“大马”。中马两国之间有着悠久的历史往来。早在唐朝时期，中国商人就去马来半岛从事商业活动。虽然马来西亚的官方语言为马来语，但在吉隆坡、巴生、檳城等诸多城市和地区均以中文交流为主，亲切的语言环境是中国商人进入大马市场的重要因素。随着旅游业的发展，娱乐界的繁荣，中马之间的交流越来越多，中国企业走进大马的步子也是越迈越大。

假货，是让所有企业头痛的问题，对更新换代速度超级快的电子产品更是如此。这些“假货”具有高仿性、快速化、平民化等特点，在消费水平低，政府管辖不给力的东南亚地区非常流行。并且，这些假货往往是“中国制造”，并通过走私的方式进入别国市场。下面笔者从实践角度，重点讲讲如何在马来西亚通过行政和司法程序反假冒。

第一道屏障：中华人民共和国海关

中国海关（中华人民共和国海关）对出口和进口的货物均进行监督管理。这大大便利了商标权利人在国外维权。对于国内制造，出口到马来西亚的假冒商品，商标权利人可以在国内先进行海关备案，为侵权商品的出口设置第一道屏障。

第二道屏障：马来西亚皇家海关署(Royal Malaysian Customs, 简称 KDRM)

与中国不同的是，马来西亚并没有海关备案制度。但商标所有人可以通过以下途径要求海关（马来西亚皇家海关署）对涉嫌假冒的进口商品进行临时扣留。

1. 与海关负责人员进行会晤，要求海关对嫌疑侵权产品进行检查及扣留。

商标权利人或其马来西亚的授权经销商可以委托马来西亚律师或直接与海关负责人员进行会晤，详细告知海关负责人员关于自己商标权利的信息，进口商信息，当地经销商信息，以及商标权利人联系人信息等。当海关人员发现涉嫌假冒的货物时会与商标权利人提供的联系人进行联系，确认是否需要临时扣留。

2. 向马来西亚商标注册署递交禁止假冒货物进口申请

虽然马来西亚没有海关备案制度，但根据马来西亚商标法及实施条例的规定，商标权利人可以向马来西亚商标注册署递交申请，要求禁止假冒货物的进口。

采用此种方式，要求商标权利人对侵权者的信息了解的十分详细。申请表格除了需要详细地填写注册商标信息，还需要详细填写欲扣留商品的进口商信息、运输工具名称和牌照号，进口目的地以及预计货物到达时间等。申请海关扣留商品的时间不得超过 60 天。商标注册署审查员核准该申请后会转交海关人员进行处理，同时申请人需要缴纳一定金额的保证金。

通过以上两种途径均可以实现对侵权商品进行临时扣留。但如商标权利人不对侵权人采取任何后续行政或司法措施（下文中将详述），扣留商品将被放行。

第一种扣留途径无章可循，非官方程序，适用于对于没有固定侵权目标的商标权利人，实际执行效果可能并不乐观。第二种扣留途径为官方途径，但对于商标权利人来讲责任比较大，需要提前做很多功课，适用于已经锁定侵权目标并具有一定侦查能力的商标权利人。当然，调查工作也可以委托调查公司或律师来进行。

第三道屏障：马来西亚政府国内贸易合作和消费部（The Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism Ministry）

对于通过走私途径进入马来西亚的假冒产品，海关控制的难度比较大。这些假货从未设

立海关的地点运输或以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他手法逃避海关监管，所以海关往往也无能为力。

在这种情况下，如商标权利人发现市场上出现了侵权商品，可以向马来西亚政府国内贸易合作和消费部（MDTCC，以下简称“消费部”）进行投诉，要求该机关对发现的假冒伪劣商品进行查处、扣留。这种方式类似于国内的工商查处。

商标权利人可以聘请马来西亚当地律师协助，先对发现的假冒商品的货源以及销售假冒商品的商贩进行调查，再向消费部进行投诉。消费部根据投诉情况前往侵权窝点进行查处，确认侵权事实后可将侵权产品销毁。

无论通过海关还是通过消费部对假冒商品进行查处，都不能从根本上解决假冒问题，商标权利人也无法获得相应的赔偿。但是，积极采取行政打假措施不仅对侵权者可以起到威慑作用，在以后的侵权诉讼中也可以起到积极推动的作用。

第四道屏障：马来西亚高等法院（High Court）

对打击假冒最行之有效的办法是民事诉讼。当商标权利人通过以上三道屏障确认侵权人信息后，建议继续对侵权人提起侵权诉讼，将权利维护到底。

如商标权利人并未通过以上三道屏障锁定侵权者，但在实际经营中发现并锁定了目标侵权人，可以先通过律师对侵权人发出警告函，要求其停止侵权行为。如其拒不理睬并继续侵权的，可立即启动侵权诉讼程序。

启动诉讼程序可以对商标权利人提供很多维权方面的便利。如法院可以依职权下发多种禁令，侵权人以及相关人等将永久不可再实施侵权行为。侵权商品将被依法销毁，且商标权利人可以获得相应的赔偿。

除以上屏障外，商标权利人还可以向马来西亚警署寻求帮助。总而言之，商标权利人在马来西亚可以采取的维权方式确实不少。许多企业在马来西亚都遇到过侵权问题，但真正采取维权行动的商标权利人并不在多数，导致假冒产品依然猖獗。这主要是因为“知识产权”在中国人眼里还算是个“新鲜玩意儿”。知识产权保护意识薄弱，对未知事物的抗拒，再加上海外维权成本高，许多人不愿意多花这份钱。笔者在这里呼吁广大企业把“维权”的步子迈出去。维权并非难事，建立和维护良好的市场秩序，坚持维护品牌形象，可以帮助企业更好更快地发展。

作者简介：

赵婷婷，商标代理人。

自 2010 年起从事涉外知识产权代理工作，2012 年加入集佳，代理国内外企业进行涉外商标授权确权案件上千件。熟悉美国、加拿大、韩国以及东南亚地区商标法律理论和实务操作，擅长美国递交使用证据标准的把握，具有丰富的涉外商标代理经验。曾成功代理搜狗（英属维尔京群岛）有限公司“SOSO 搜搜”美国商标成功授权，乐视网信息技术（北京）股份有限公司“乐视”韩国商标复审及异议答辩等案件。

► 论丛博览 / Weekly Point

浅析专利技术获得临时保护的形式条件和实质条件

集佳知识产权代理有限公司 李兆岭

根据专利涉及技术的经历过程，在发明专利实行“先公开、后审查”制度基础上，发明专利涉及技术获得保护的方式并不相同，如下图所示：



如上图所示，专利涉及技术在从出生到终止过程中，可以享有多多种法律规定的权利。

在产生之后，可以作为技术秘密进行保护，也可以申请专利，以获得专利权进行保护，即申请专利的权利。申请专利之后，获得了专利申请权。

申请专利的权利及专利申请权均可以转让，以获得实际的收益。

申请之后，公布之前，相关信息如果仍然符合技术秘密的相关要件，仍然可以作为技术秘密进行保护。

公布之后，授权之前，公众可以获得专利技术，但由于还没有获得专利权，此时可以获得专利的临时权利（临时保护）。

授权公告之后，相关技术获得专利权，直到专利权终止，享有完全的专利垄断权，即未经专利权人许可，不得生产、使用、销售、承诺销售、进口专利产品。

虽然在大多数情况下，专利权的临时保护并不重要，但对于一些审查时间很长（特别是经过复审、行政诉讼等等程序的发明专利）的专利申请，临时保护的意义可能十分巨大。

临时保护的法律依据为专利法第 13 条^①，根据该规定：发明专利申请公布后，申请人^②可以要求实施其发明的单位或个人支付适当的费用。因此，根据该规定，要求支付费用的前提条件只有一个，即：发明专利申请公布。

但发明专利申请公布，并不代表该发明可能获得授权，因此，虽然 13 条规定申请人可以要求实施人支付费用，但根据专利法 68 条第 2 款规定^③，如果要获得法律的强制保护，仅有“发明专利申请公布”的条件还不够，还需要满足更多的条件及要求。那么，要获得法律对临时保护权利的强制保护，需要哪些条件呢？

笔者认为：根据专利法 13 条及 68 条 2 款的规定，要获得法律对临时保护权利的强制保护，需要满足程序条件和实体条件两方面的条件。

一、程序条件

程序条件即指程序上需要满足的条件，主要包括：

第一、发明专利申请已公布。

众所周知，专利权是以公开换垄断的权利，社会公众要获知申请保护的技术成果，同时

给予一定期间的垄断权。没有公开的专利申请，公众无法获知（申请之后，公布之前，接触该技术的专利代理人、审查员及专利局工作人员都有保密义务）涉及技术；当然也无法实施专利涉及的技术；即使实施涉及的技术，其合法来源也不应当是专利申请文件。因此，发明专利申请公布是程序条件之一。

对于一般的发明专利申请，发明专利申请公布是很容易确定的，但对于一些特殊情形，也需要特别说明：

1) 要求优先权（包括本国优先权和外国优先权）的发明专利申请。要求优先权的发明专利申请和在先申请（优先权基础申请）属于两件相互独立专利申请（虽然有些关联），因此，其公布时间与在先申请的公布时间无关，应当以本发明专利申请的公布时间为公布时间。

2) 分案申请。以母案申请为基础提出“儿申请”和“孙申请”，提出申请之后，均有一个公布的程序，因此，“儿申请”和“孙申请”公布与其“母申请”的公布无关。

3) PCT 申请的国家阶段公布。通过 PCT 途径进入中国国家阶段后，还有一个发明专利申请公布程序；但在 PCT 国际阶段中，也会有一个国际公布文本；这样，同一发明专利申请就有两种公布文本。根据中国专利法实施细则第 114 条 2 款④规定，对于国际公布文本语言为中文的，以国际公布时间作为发明专利申请的公布时间；对于国际公布文本语言为中文以外文字的，以中国国家阶段公布时间为发明专利的公布时间。

第二、发明专利申请已经获得授权。

仅有公布，并不代表就可以获得保护，公布之后的专利申请可能由于不满足授权的实质条件而被驳回；驳回的发明创造当然无法获得法律的强制保护。只有获得授权，才说明满足专利法的要求，可以获得法律规定的垄断权利。

二、实体条件

大家都知道，专利文件（公布文本和公告文本）包括权利要求书和说明书。顾名思义，权利要求书指要求获得法律保护范围的文件，且根据专利法 59 条⑤的规定，权利要求的内容是确定专利权的保护范围的依据，说明书仅用于解释权利要求。

以此为基础，实体条件应当包括两个：

第一、他人实施技术落入公告文本权利要求保护范围之中。

最终授权的范围才是专利权人享有的垄断范围。如果他人实施技术未落入最终授权的范围之中，专利权人就不享有对该实施技术的垄断权；因此，他人实施技术落入公告文本权利要求的范围之中，是获得法律强制保护的实体条件之一。

对于这一点，没有什么异议，在司法实践中也是这样操作的。

第二、他人实施技术落入公布文本权利要求保护范围之中。

经过查询，笔者没有发现将实施技术与公布文本权利要求对比的判决案例，也就是说，在司法实践中，很可能忽略了对此条件的认定。

以下笔者就尝试给出这一实体条件的必要性。

首先，专利法第 13 条明确规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。对于这种“私下”的要求，未授权的申请人是可以依法提出。而提出请求的权利基础，肯定不能基于说明书，而只能基于权利要求书。因此，在专利申请公布文本中，权利要求应当具有权利声明的作用，而说明书应当用于解释权利要求。

其次，公布文本与公告文本之间可能差别很多，在满足规定条件时主动修改时，二者可以相差更大。在极端情形下，满足专利法要求时，公告文本权利要求保护的技术主题（如汽车车轮）可能与公布文本权利要求保护不同的技术主题（如汽车转向架）。此时，根据公告文本权利要求限定的汽车轮回，公众根本无法预测受到保护的技术方案（如汽车转向架）。如果要求公众避开说明书中描述的所有技术内容，则更加不合理。

再次，对于专利申请公布文本，权利要求划定的范围是申请人划定的保护范围，虽然该范围需要等待国家追认（“待追认范围”）。此时作为公众，应当知道该“待追认范围”是有可能被成功追认，进而受到国家法律强制保护；公众应当谨慎“进入”。对于发明专利申请公布文本中，权利要求未限定的内容，专利申请人不要求对此进行保护，如果要求公众谨慎“进入”，就会导致公众无所适从。因此，对“待追认范围”进行临时保护是适合的。

因此，他人实施技术落入专利申请公布文本的权利要求范围应当是获得法律强制保护的实体条件之一。当然，是否落入公布文本权利要求的保护范围的判断方式与普通侵权判断方式应当相同。

综上，笔者认为，专利临时保护要获得法律强制保护，需要满足上述两个实体条件。虽然我国专利相关法规没有明确规定，但欧洲专利条约却有类似的规定^⑥；另外，《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南〉》（2013）第 88 条^⑦也有明确的规定。

如果按照上述条件进行判断，专利申请文本权利要求布局、限定及规划将变得十分重要；如果司法实践能够按上述条件进行处理，也非常有利于提高专利的撰写水平。

另外，之所以我国有大量的发明和实用新型同时申请的情形，原因之一就是临时保护强度过低。如果能够像欧洲专利公约一样，明确专利申请公布文本的保护范围，并明确“适当费用”的确定方式，也可能有助于提高临时保护的强度，进而减少发明和实用新型同时申请的情形，提高中国专利审查效率，减小审查资源浪费。

注：

- ① 专利法第 13 条：发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。
- ② 笔者注：此处使用的“申请人”，并不是“专利权人”。
- ③ 专利法第 68 条第 2 款规定：发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。
- ④ 专利法实施细则第 114 条 2 款：要求获得发明专利权的国际申请，由国际局以中文进行国际公布的，自国际公布日起适用专利法第十三条的规定；由国际局以中文以外的文字进行国际公布的，自国务院专利行政部门公布之日起适用专利法第十三条的规定。
- ⑤ 专利法 59 条 1 款规定：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的内容。
- ⑥ The publication of the 15th edition of EPC :Article 69 Extent of protection:
(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application, shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.
(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred, by the European patent application shall be determined by the claims contained in the application as published. However, the European patent as granted or as amended in opposition, limitation or revocation proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the application, in so far as such protection is not thereby extended.

⑦ 《北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》》(2013)第88条:

发明专利公开日以及实用新型、外观设计授权公告日之前的实施行为,不属于侵犯专利权的行为。

在发明专利公开日至授权公告日之间,即发明专利权的临时保护期内,实施该发明的单位或者个人应当向权利人支付适当的使用费。对其实施行为的判定,可以参照适用有关专利侵权的法律规定。

专利申请日时申请人请求保护的范围与专利公告授权时的专利权保护范围不一致,被诉侵权技术方案均落入上述两个保护范围的,应当认定被诉侵权人在临时保护期内实施了该发明。被诉侵权技术方案仅落入其中一个保护范围的,应当认定被诉侵权人在临时保护期内未实施该发明。

作者简介:

李兆岭, 律师, 专利代理人。贵州大学法律硕士专业, 山东交通学院工程机械专业。

执业于专利诉讼、专利无效、专利检索与分析、商业秘密及反不正当竞争、企业知识产权顾问等领域。

于 2007 年加入北京集佳, 从事专利等知识产权业务。先后处理过专利申请、专利复审、专利无效、专利诉讼、专利检索、专利侵权分析等各类专利业务。在专利无效、专利民事诉讼及专利行政诉讼领域积累了丰富的实践经验。技术领域涉及机械、电学、通讯。

