



# 北京锐晟明杰

专业的知识产权管家

地址：北京市南三环东铁营桥西大陆写字楼412室

电话：010-87642418 网址：[www.risingmark.cn](http://www.risingmark.cn) 电邮：[lijiabcxy@hotmail.com](mailto:lijiabcxy@hotmail.com)

2012年6月（总第6期）

## ◆ 资讯前沿

- 田力普：知识产权是培育和发展战略性新兴产业的关键 01
- 宁夏出台意见鼓励创新平台强化知识产权工作 01
- 汤森路透发布《2011年创新报告》 02

## ◆ IP 实务

- “盗亦有道？” 03
- 黄药技术秘密侵权保护案解读 04
- 专利策略篇----潜水艇专利 05

## ◆ 公司动态

- 制定质量控制制度，提升服务水平 06
- 公司实施主题学习制度，创建学习型组织 06



## 田力普:知识产权是培育和发展战略性新兴产业的关键

在新兴产业领域，知识产权已成为各国竞争的焦点。近五年来，世界范围内战略性新兴产业领域的专利数量激增，发明专利申请量增速显著加快，是同期传统产业领域发明专利申请平均增速的 3 至 4 倍。专利布局已经成为战略性新兴产业先发企业抢占制高点的首选策略，各国聚焦战略性新兴产业领域未来竞争的态势已然十分明显。培育和发展战略性新兴产业，必须高度重视知识产权。

与此同时，新兴产业的技术积累和快速产业化态势已经在全球范围内引发了知识产权竞争的新趋势。主要表现在：有明确战略目标的专利组合大量涌现。单项知识产权的竞争力明显降低，知识产权竞争演变为包括一定数量、且有内在联系的知识产权集合竞争，专业化、有明确市场目的的专利创造和运营组合大量出现，跨国公司的“专利包”和专利组合许可频繁发生。企业围绕知识产权的竞争与合作形式更加复杂。一方面，为了实现战略性新兴产业共性关键技术突破，新型技术创新联盟和知识产权联盟不断涌现。另一方面，新技术突破和市场策略变化致使知识产权纠纷愈加频繁，知识产权诉讼成为影响市场竞争格局的重要手段。

因此，战略性新兴产业知识产权工作基本思路将主要围绕知识产权数量、质量和结构并举；积极拓展知识产权投融资方式、创新知识产权金融产品；依法保护知识产权；科学管理知识产权；大力支持企业和研发机构在国外部署知识产权等方面展开。（国知网讯）

## 宁夏出台意见鼓励创新平台强化知识产权工作

2011 年宁夏回族自治区人民政府明确提出了鼓励创新平台强化知识产权工作的重大政策意见。此外，银川市和吴忠市也分别出台了相关的专利资助政策。

宁夏回族自治区人民政府明确提出，鼓励开发具有自主知识产权的关键技术和产品。支持创新平台申请国内外专利特别是发明专利。申请国内发明专利并获受理的每件资助 0.1 万元，通过 PCT（《专利合作条约》）提出的国际专利申请并获受理的每件资助 0.5 万元。对获得国内授权的发明专利、实用新型和外观设计

专利，每件分别给予一次性补助 1.5 万元、0.2 万元和 0.1 万元。对获得美国、日本、欧洲专利局授权的发明专利，每件补助 5 万元；对获得国外其他国家发明专利授权的，每件补助 2 万元；同一专利获得 2 个以上发达国家发明专利授权的最多资助不超过 7 万元。对获得国外授权的实用新型和外观设计专利，补助标准是国内的 2 倍。每年被认定为国家知识产权示范企业的，一次性给予 20 万元资助；被认定为国家知识产权试点企业的，一次性给予 15 万元资助；被认定为自治区知识产权试点企业的，一次性给予 10 万元资助；资助资金主要用于企业开展知识产权管理体系建设及专利保护等。

银川高新技术产业开发区委会印发的《“十二五”科技创新工作实施办法》规定：“企业获得专利授权的，发明、实用新型和外观设计专利分别奖励 5 万元、3 万元和 1 万元。”

吴忠市规定申请国内发明专利，属于职务发明的资助 2500 元 / 件，属非职务发明的资助 1600 元 / 件；申请国内实用新型专利的，资助 600 元 / 件；申请美国、日本和欧洲国家发明专利并且得到授权，发明专利资助 20000 元 / 件，实用新型 5000 元 / 件，申请其他国家的专利并且得到授权的，发明专利资助 10000 元 / 件，实用新型资助 3000 元 / 件，同一技术方案在多个国家申请专利的，按一个国家资助标准只资助一次。

## 汤森路透发布《2011 年创新报告》

据汤森路透集团网站报道，根据世界专利索引数据库(DWPI)收录的世界主要专利机构 2011 年 1 月 1 日至 12 月 12 日授权专利和已公布的专利申请(审查和未审查的)量，汤森路透近日发布《2011 年创新报告：12 个重要技术领域及其创新现状》，对计算机及外围设备、通信、宇宙航行、汽车、生物、化妆品、家电和医疗设备等 12 个关键技术领域的全球创新情况进行了统计和分析。以下是生物技术领域：

此次报告生物技术首次列入 12 个重要技术领域行列：鉴于该领域愈加成为专利申请量增长热门领域，汤森路透首次将其列入 12 个重要领域，取代农用化学品/农业技术领域。2011 年，全球生物技术领域的授权专利和已公布的专利申请达 25,648 件，涉及新药开发、癌症治疗、疾病诊治和转基因农作物等领域。(任晓玲)



## 盗亦有道？

主题	天瑞被控盗窃美国公司商业秘密，其 相关货物被禁止进口美国		期次	006	时间	2012-04-07
关键词	盗窃 商业机密 ITC 禁止 进口 国际贸易委员会					
故事介绍	<p>2005年，天瑞集团有限公司和天瑞集团铸造有限公司曾试图从 Amsted Industries Inc. 获取车轮生产技术。双方的谈判破裂后，天瑞雇佣了 Amsted 中国授权生产商 Datong ABC Castings Co. Ltd. 的 9 名雇员，其中 8 人都在离开 Datong 前都签署了保密协议，9 人都被告知了保密义务。随后，天瑞同合作伙伴公司共同设立了一家合资企业 Barer TianRui Railway Supply LLC，以进口车轮至美国。Amsted 则向美国国际贸易委员会(International Trade Commission, ITC) 提起了控诉，称天瑞、天瑞的合作伙伴以及它们的合资公司盗窃了 Amsted 的商业秘密，ITC 遂决定禁止天瑞轮胎进口。</p> <p>案件开始时，天瑞提出撤销案件的动议，理由是被指控的盗窃行为发生在中国，第 337 条不适用于美国境外的行为。审理此案的 ITC 的行政法官拒绝了这项动议，裁定第 337 条的关注点不在于盗窃行为本身，而在于不公平竞争手段与进口的产品之间的关联。天瑞随后向美国联邦巡回上诉法院对此裁定提起上诉。</p> <p>2011 年 10 月 11 日，美国联邦巡回上诉法院维持了 ITC 作出的裁定，并判决根据 1930 年关税法案第 337 条，当产品制造工艺受美国商业秘密法保护而该制造工艺在美国之外被盗窃时，ITC 有权利禁止进口相关产品。此判决针对美国境外盗窃商业秘密的行为或其他境外的不公平行为提供了一个有力的救济手段。</p>					
点评和启示	<p>1. 天瑞案显示 337 条款广泛地保护美国国内行业以使其不受不公平竞争行为的损害，所以外国进口商进入美国市场必须要遵守第 337 条的规定。另一方面，天瑞案的判决并不排除符合 337 条款规定的外国公司成为原告。合适的情况下，某些外国公司可以利用第 337 条禁止其他的外国公司（或在美国境外制造产品的美国公司）进口用窃取的商业秘密工艺制造的产品至美国。因此，天瑞案的判决具有深远的意义与影响。</p> <p>2. 商业秘密和专利权都是保护公司技术的有效手段，应针对产品和技术积极部署。</p>					
	编辑	Vicky	审核	Peter	点评	vicky
信息内容和部分观点均来源于网络 ( <a href="http://www.managingip.cn">http://www.managingip.cn</a> 和 <a href="http://www.81law.com">http://www.81law.com</a> )						

## 黄药技术秘密侵权保护案解读

### 案件缘由：

湖南省株洲选矿药剂厂主要产品“黄药”始产于1966年。经连续多年的技术改造和创新，到80年代，选矿药剂厂攻克了黄药生产合成中存在的诸多技术难关，设计出的关键设备混捏机，技术水平居国内领先地位。自此黄药生产走上了优质高产的轨道。正当选矿药剂产品销售形势大好之际，一个令人意想不到的窃取黄药技术秘密的不法行为偷偷地发生了——厂技改科工艺组组长刘显驰与前来谋求联营未果的广东省罗定林产化工厂达成一项协议，罗定厂以4万元酬金获得了黄药全套技术图纸，并且刘显驰帮助生产、安装、调试设备和指导试车投产成功。罗定厂自投产到拆除设备止，销售收入29988782.92元，产品销售利润4206430.80元，营业利润816736.99元。于是，株洲选矿药剂厂以技术秘密侵权将刘显驰、广东省罗定市林产化工厂告上了法庭。

### 法院判决：

最高人民法院终审判决

罗定厂赔偿株洲厂经济损失816736.99元，刘显驰赔偿株洲厂经济损失4万元。

### 案件争议：

1. **商业秘密：**按照我国《反不正当竞争法》第十条规定，商业秘密指“不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息”。而株洲选矿药剂厂所涉及的技术经过两次鉴定，认为该厂的五项技术均系处于秘密状态，不为公众知悉，且具有现实的商业价值，罗定厂已经从这一项技术秘密的使用中获取了巨额回报。此外，株洲厂为保护技术秘密，制定了相应的保密措施，综上所述所有情况，法院认定株洲厂的技术秘密符合相关法律中商业秘密的规定，应当受到法律保护。

2. **赔偿数额：**按照我国《反不正当竞争法》第二十条规定，确定赔偿数额时应先考虑侵害经营者的实际损失，损失无法计算时才把侵权人在侵权期间获得的利润认定为受害经营者的损失。本案中受害经营者的实际损失无法计算加之各级法院对赔偿数额的标准不同，最高人民法院以此案为契机，依据我国会计制度的有关规定，以罗定厂在侵权期间销售侵权产品所获营业利润计算权利人的损失。

## 专利策略篇——潜水艇专利

随着产业竞争加剧，权利人保护自身优势越加迫切，过早地暴露自身研发动向和研发成果肯定是不利的，但又想获得专利权强力保护，因此出现“潜水艇专利”，当需要起诉对手专利侵权时再出其不意地浮出水面，发挥最大效力。

所谓“潜水艇专利（submarine patent）”是指企业提出专利申请后，在非公开状态下潜伏数十年后突然生效的专利。从广义上讲，“潜水艇专利”有时也会表现为：在市场形成之前一直不为世人所知，而在市场形成后，专利权人却突然开始要求使用者支付授权费的专利。

在美国存在几个有关潜水艇专利的有名事件。如：关于利用低频率信号表示颜色映像的技术，任天堂和世嘉企业被个人发明家以专利侵权被起诉。

### 潜水艇专利的操作方法：

作为一种专利策略。通常表现为：发明人在专利申请时，会提交一个保护范围很宽的专利申请，首先，有些申请人可能会利用专利申请公布的有关规定来拖延其专利申请的公布时间。因为当前大多数国家对专利申请的公布时间都是规定在其申请日起 18 个月时或 18 个月后公布，但此公布需要是在该申请通过了初步审查的前提下。在此情况下，有些申请人可能就会故意留有需要补正的缺陷，拖着不让该申请通过初步审查，使得该申请不被公布。然后，提交一连串对权利要求的修改，使该申请处于未决的状态，而发明人提交的修改内容将使竞争对手后来开发出的具体产品处于被动。

还有一些“潜水艇专利”是通过变换常用词的表述方式来逃避检索，从而达到不为人知的目的的。此类申请人在其专利申请文件中，故意采用生僻甚至古怪的名词和术语来代替常用的名词和术语，甚至对其进行重新定义和命名，从而使社会公众很难检索到该专利申请/专利。

“潜水艇专利”的优势：在专利权人主动抛出该专利之前，该专利的信息是不为相关公众所知的。不为人知的结果就是，该技术既申请了专利（专利的要求是充分公开），同时不为竞争对手所获知，如果竞争对手通过自己的研发获得了相同的技术并进行生产，又可用该专利权去阻止他对该技术的使用。实现即有专利保护又有商业秘密保护的效果，超过单纯专利保护和商业秘密保护的价值。对专利权人是好处巨大，但对竞争对手、甚至整个行业都可会导致毁灭性的后果。



### **制定质量控制制度，提升服务水平：**

为了有效保障客户利益，提高专利服务质量，公司完善了专利质量控制制度，每项发明专利经历文献检索、专利实质审查、专利形式审查三道程序后提交申请；审查意见答复采取技术沟通、实质审查、形式审查三道程序后提交。

### **公司实施主题学习制度，创建学习型组织：**

专业的理解和掌握是每个知识产权从业人员的基本要求，为了提高员工素质，创建学习型组织；公司制定实施每日早晨 1 刻钟学习和员工主题学习制度：公司员工围绕各自工作业务范围制定年度学习主题，以 ppt 汇报形式学习和分享，每人每年围绕学习主题提交一篇知识产权领域专业论文，目前学习主题有专利权利要求书撰写方法、专利无效和微生物专利保护等。