



# 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)

2013年04月（总第10期）

## ◆ 资讯前沿

- 中国企业在欧专利申请增速第 01
- 商标侵权行为赔偿上限拟提高到 100 万元 01

## ◆ IP 实务

- 网络销售盗版光盘也犯罪 02
- 发明专利新颖性的解读：影响发明专利授权的三要件之一 03
- 补充阅读：浅析美国发明法案对现有技术的规定 04

## ◆ 公司动态

- 公司制定实施年度业务学习计划，增强员工专业素质 06



### 中国企业在欧专利申请增速第一

3月6日，欧洲专利局公布，中国企业在欧洲提交的专利申请量同比上升11.1%，已成为欧洲专利局专利申请数量的第一增长驱动力。

据介绍，在比利时布鲁塞尔举行的2012年欧洲专利局年度成果通报会议上，欧洲专利局公布，2012年，欧洲专利局受理了来自世界各地共计25.8万件专利申请，同比增速5.2%，创下欧洲专利申请数量的新纪录。

据悉，在2012年向欧洲专利局提交专利申请的前5位国家中，中国企业的专利申请量占总量的7.3%，同比上升11.1%，是增速最快的国家。在专利申请数量的全球排行榜上，中兴通讯股份有限公司在一年时间内从第33名跃至第10名，华为技术有限公司是排在前20名专利申请公司的第2家中国企业。

据统计，在所有来自中国的专利申请中，数字通信领域类的专利申请占到42%。

### 商标侵权行为赔偿上限拟提高到100万元

9月3日，记者在昆明举行的2012中国商标年会上获悉，为进一步遏制商标侵权行为，第三次商标法修改拟加大对商标侵权行为的处罚力度，商标侵权行为的赔偿上限有望从50万元提高到100万元。

在2012中国商标年会上，国务院法制办教科文卫司有关负责人在介绍目前正在进行的第三次商标法修改的主要内容时表示，为加大对商标侵权的处罚力度，加强对商标专用权的保护，拟采取多项举措形成合力。据了解，第三次商标法修改增加了应承担法律责任的侵权种类，如未经许可将他人商标作为企业字号或商品名称、帮助他人实施商标侵权等，有望被纳入商标侵权行为；提高法定侵权赔偿数额，侵权行为的赔偿上限有望从50万元提高到100万元；加大对重复侵权的处罚力度，如对实施两次以上商标侵权的，予以从重处罚；减轻被侵权人的举证负担，必要时可责令侵权人提供相关账目、资料等。

该负责人还表示，除了进一步加大对商标侵权的处罚力度，第三次商标法修改还将进一步方便申请人注册，以及进一步维护公平竞争的市场秩序。



## 网络销售盗版光盘也犯罪

主题	网络销售盗版光盘也犯罪	期次	010	时间	2013-03-23
关键词	盗版光盘 知识产权 保护				
故事介绍	<p><b>故事内容：</b> 徐某，80 后大学生，在淘宝网上注册名为“高清视界殿堂”的网络音像店。2010 年 7 月起，徐某以向他人购买母碟或自互联网上下载视频文件，将该视频文件刻录成光盘，通过网店进行销售。2011 年 6 月至 2011 年 9 月 6 日，短短 3 个多月的时间，徐某网店的非法经营额就达 13 万余元。</p> <p>2011 年 9 月 16 日，公安人员从被告人徐某家中查获其刻录的音像光碟（B—DVD）936 张，经鉴定均为侵权盗版制品。</p> <p><b>结局：</b> 11 月 30 日，人民法院将被告人徐某以侵犯著作权罪，判处其有期徒刑 2 年 3 个月缓刑 3 年，并处罚金人民币 10.5 万元。</p>				
涉及法条	<p>《刑法》第 218 条规定：以营利为目的，销售明知是本法第 217 条规定的侵权复制品，违法所得数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。</p>				
点评和启示	<p><b>点评：</b> 在中国，保护智力成果，尊重知识产权已经从口号走向了实际行动；有效保护知识产权才能促进中国创新环境的培育，推动中国的科技创新和经济结构转型。我们共同期待一个尊重他人劳动成果、保护知识产权的法治国家的尽快实现。</p>				
编辑	Jenny, Nathan	审核	Ailas	点评	Jenny, Peter

## 发明专利新颖性的解读：影响发明专利授权的三要件之一

### 背景介绍：

我国专利法于 2009 年 10 月 1 日施行第三次修订并于 2009 年 10 月 1 日施行专利法第 22 条规定：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

### 新颖性的三个要素解读：

一般来说，“现有技术”是指已经公开的、公众可以得到的所有技术知识的总和。

1. 现有技术公开方式的解读。现有技术公开方式包括：传统的出版物公开、使用公开、互联网公开和其他方式公开；

2. 现有技术地域标准：现有技术地域包括国内和国外的公开；

举例：赵某在美国发表饲料添加剂文章会破坏其之后在中国国内申请该专利的新颖性。

3. 现有技术时间标准：在专利申请日之前公开的技术都破坏该专利的新颖性；与申请日同一天公开的技术文献不破坏该专利的新颖性。

### 专利法 22 条第 2 款第 2 部分解读举例：

某大学的课题组成员李老师在 2012. 1. 1 申请了名称为灵芝多糖提取方法的专利，其课题组王老师在知情或不知情的情况下于 2012. 1. 25 申请了技术内容完全相同的一个专利，名称为多糖提取方法；

审查结果：李老师申请专利如果符合授权条件则可以获得授权，王老师申请的专利会因李老师的专利而破坏其新颖性不能获得授权；在专利审查领域，李老师的专利被称之为抵触申请。

### 新颖性判断规则举例：

具体概念与一般概念新颖性关系

2012. 1. 1 公开现有技术 1：一种饲料添加剂由以下组分组成：蛋氨酸螯合铜

2-5%, 低聚果糖 10-15%, 蜂胶 10-20%, 女贞子 10-25%, 枯草芽孢杆菌冻干菌粉 40-60%。

2012.1.3 申请专利：一种饲料添加剂由以下组分组成：氨基酸螯合铜 2-5%，低聚果糖 10-15%，蜂胶 10-20%，女贞子 10-25%，枯草芽孢杆菌冻干菌粉 40-60%。

**评判结果：**现有技术破坏专利申请，如果将氨基酸螯合铜换为赖氨酸螯合铜则不破坏其新颖性；

**提醒：**新颖性仅是专利授权的三个要件之一，发明专利必须要同时具备新颖性、创造性和实用性方可授权，否则无法获得授权。

## 补充阅读：浅析美国发明法案对现有技术的规定

本文分析了美国发明法案（简称 AIA，下称新法）于 2013 年 3 月 16 日施行的现有技术的最新规定。美国专利商标局在 2013 年 2 月 14 日正式公布了关于新法的实施规程和修改后的审查指南。对此，笔者根据国内涉美专利业务的相关性，总结出以下几点供申请人和代理人参考。

### 1. 发明人先申请制

在新法下，发明日不再定义现有技术。与中国一样，新法采用申请日来定义现有技术。AIA 第 3 条把旧法第 102 (a) 条修改为：若申请人所要求保护的发明在申请日之前曾受专利保护、被出版物公开、被公开使用或销售、被以其他方式为公众所知，则该发明不能授予专利权。

此外，新法沿袭了旧法第 102 (b) 条中关于宽限期的规定。也就是说，在申请日前一年之内，由发明人自己或从发明人获得技术的他人所做的公开不构成现有技术，这种公开属于上述第 102 (a) 条所述情形的除外。

不同于中国和其他国家施行的先申请制，由于美国宪法只授权国会赋予发明人对其发明在有限期间的排他权，因此发明人（相对于申请人）应当获得专利权的观念并不会因为新法而消失。新法废除了旧法中关于评判谁是先发明人的 **interference proceedings**，取而代之的是，用来确定申请在先者是否从申请在后者获得其发明的 **derivation proceedings**。如果是的话，后申请的发明人应当获得专利权。事实上，**interference** 极为繁复，向来是批判先发明制的依据之一。

但是，可以预见，新规定仍将涉及复杂的证据开示程序。据笔者了解，有不少学者批评发明人先申请制是违宪的，因为新制度让非发明人的申请人获得专利权变成可能。

## 2. 国际专利申请公布文本与美国专利申请公布文本等同对待

在旧法第 102 (e) 条下，指定进入美国的国际专利申请公布文本仅在特定条件下与美国专利申请公布文本等同对待，一般情况下，只能以其事实上的公开日期对其之后的专利申请构成现有技术，这对于境外发明人显然不公平。在新法下，指定进入美国的国际专利申请公布文本与美国专利申请公布文本等同对待。也就是说，任何专利申请自其公开之日起，溯及其最早的有效申请日，对在此申请日之后提交的申请构成现有技术。

## 3. 境外公开使用销售与境内公开使用销售等同对待

根据旧法第 102 (a)、(b) 条的规定，公开使用和公开销售必须在美国境内才构成现有技术，而新法取消了此种限制，采取了绝对新颖性，这与中国专利法第 22 条第 5 款的规定相同。美国专利商标局指出，即便在新法下，保密销售或销售的要约仍不构成现有技术。美国旧法之所以如此限制，主要是出自于境外举证困难的考虑。新法虽然对境外使用放开，但是举证境外使用仍然不易。因此，笔者认为，如何处理证据是诉讼者和裁决者必须研究的课题。

## 4. 加大对研发团队的鼓励

为了鼓励研发团队不断积累研究成果，旧法第 103 (c) 条规定，对于只是因为第 102 (e)、(f) 或 (g) 条的规定而构成现有技术的技术而言，若发明时所要求保护的发明和所述技术属于同一人所有，或必须转让给同一人，则所述技术不作为判断该发明是否具备创造性的依据，但是仍作为是否具备新颖性的判断依据。新法第 102 (b)、(2)、(c) 条则作出进一步规定，即对于在美国专利、美国专利申请或国际专利申请的公布文本中的公开内容而言，若所要求保护的发明和所述技术属于同一人所有或必须转让给同一人，则所述公开的内容不但不构成创造性的判断基础，也不成为新颖性的判断依据。新法对于共同研发者来说是更加有利的，因为研发人员的某些在先专利或专利申请，将不对其他团队成员之后的专利申请构成现有技术。

## 5.新法的适用范围

值得注意的是，并非所有在新法生效日之后提交的专利申请都适用于新法。新法适用于专利申请包括或曾包括至少一个有效申请日在2013年3月16日(或之后)的权利要求的申请。换句话说，只要有一个权利要求的申请日在上述日期之后，那整个专利申请都将适用新法。尽管该申请中的其他权利要求的申请日都在上述日期之前。

可见，并非所有在上述日期之后提交的专利申请都适用于新法，因为有些专利申请会要求在先申请的优先权(包括临时申请、非临时申请和指定进入美国的国际专利申请)。若某一申请不包括申请日在上述日期之后的权利要求，则此申请仍然适用旧法。对此，美国专利商标局要求申请人对其申请中是否含有或曾含有申请日在上述日期之后的权利要求做出声明，以便审查员判断此申请是否适用新法。

公司动态



### 公司制定实施年度业务学习计划，增强员工专业素质

为了给客户提供高质量专业服务，公司研究确定全兼职员工年度IP学习主题，并以主题讲座或论文形式汇报交流，以便促进个人和集体的业务素质提高；为每个成员和公司的可持续发展奠定坚实的基础。