

智专快讯(2009 年第十期 /
总第二十七期)

导读



广东省珠海市南屏坪岚路 2 号南屏企业集团大厦第八层

电话: 0756-8813895 传真: 0756-8813896

网址: www.innopat.com.cn E-mail: mail@innopat.com.cn

智专动态

智专新闻

专业视角

被控侵权人在专利权人撤诉后可提起
确认不侵权诉讼

从 Adams 案看中国公司如何应对美国
“电子取证程序”

新闻关注

“湖北市民状告知识产权局”案一审
宣判

复写纸显色剂天价索赔案一审有果

“Daopeng”商标被判不予注册

国内赔偿额最大建筑软件侵权案审结

商务部工业和信息化部向我轮胎企业
通报特保案

法律法规

计算机软件保护条例(二)

社会讲堂

辉煌 60 年:自主创新成为新中国发展
强劲动力

智专新闻

★ 智专公司恭祝您节日快乐、阖家团圆

★ 2009 年国庆、中秋放假通知

我司 2009 年国庆、中秋放假时间为 2009 年 10 月 1 日至
2009 年 10 月 6 日,共 6 天。10 月 7 日(周三)正式上班。在
此期间如有紧急事宜,请联系:许小姐(18928019292)。谢
谢!

更多信息,敬请留意智专公司网站: www.innopat.com.cn

被控侵权人在专利权人撤诉后可提起确认不侵权诉讼

——评西安一枝刘制药公司与康缘药业公司确认不侵犯专利权纠纷案

案情回放

2007年1月24日,康缘公司获得国家知识产权局授予的“桂枝茯苓组合物及其制备工艺”发明专利权,专利号为ZL200310116836.X。随后,康缘公司发现一枝刘公司未经许可生产、销售的桂枝茯苓片,侵犯其专利权,并以此为由将一枝刘公司、陕西鑫龙医药公司、国药控股江苏公司诉至江苏省南京市中级人民法院。一枝刘公司辩称,其是根据《国家新药注册数据(1985—2000)》已经公开的处方及其制备工艺生产“桂枝茯苓片”,是对公知技术的使用,不存在侵犯康缘公司的专利权;康缘公司专利公告后,一枝刘公司并未生产“桂枝茯苓片”,因此不应承担赔偿责任。南京中院审理期间,康缘公司于2007年6月8日提出撤诉申请。2007年6月14日,南京中院以(2007)宁民三初字第69号民事裁定书裁定:准许康缘公司撤回起诉。一枝刘公司在康缘公司撤回起诉后于2007年6月25日以确认不侵犯专利权为由,将康缘公司诉至陕西省西安市中级人民法院。一枝刘公司在诉状中称,其是按国家标准生产桂枝茯苓片,制备工艺技术特征与康缘公司专利技术特征不同;由于康缘公司的撤诉,康缘公司诉其侵犯专利权一案最终没有结论,导致一枝刘公司的经销商不敢继续销售一枝刘公司生产的“桂枝茯苓片”,给一枝刘公司造成损失,故诉至法院,请求确认一枝刘公司生产的“桂枝茯苓片及其制备工艺”不侵犯康缘公司该发明专利权。本案在审理过程中,双方当事人达成和解协议,此案最终以调解的方式结案。

法官点评

一、关于提起确认不侵犯专利权诉讼的条件

司法实践中一般认为,提起确认不侵犯专利权诉讼,以权利人向被控侵权人或者其经销商网络发出警告函,权利人在一定期间内不提起侵权之诉后,受到警告的人为了结束这一不正常状态,依法可以提起确认不侵权之诉;即只有干扰了被控侵权人的销售经营,给其利益造成了威胁,被控侵权人才能启动确认不侵权之诉。但对于专利权人直接提起侵权之诉后又申请撤回起诉,被控侵权人能否提起确认不侵犯专利权诉讼,实践中存在争议:一种观点认为,专利权人直接提起侵权诉讼后又撤回起诉,是权利人依法行使的诉讼权利,不应等同于权利人发出的警告函,被控侵权人以此为由提起确认不侵犯专利权诉讼,法律依据不足;另一种观点则认为,权利人提起侵权之诉后,又撤回起诉,虽不同于权利人直接向被控侵权人发出的警告,但已对被控侵权人的生产、销售带来了负面的影响,在某种程度上,已干扰了被控侵权人的正常经营,被控侵权人以此作为诉讼理由提起确认不侵犯专利权诉讼符合法律规定,人民法院应予受理。本案中,康缘公司申请撤诉,是对其诉讼权利的处分,并非对其诉讼权利的放弃;而一枝刘公司以康缘公司的撤诉,使侵犯专利权纠纷一案没有结论,导致其经销商不敢继续销售“桂枝茯苓片”,给其造成损失为由,提起民事诉讼,符合我国民事诉讼法第一百零八条规定的起诉条件,因此一枝刘公司提起确认不侵犯专利权诉讼,并无不当。

二、关于确认不侵权诉讼的法律性质及其管辖权的确认

对于确认不侵权诉讼的法律性质属于确认之诉,还是侵权之诉,尽管存在不同的看法,但2004年6月24日最高人民法院针对北京市高级人民法院和河北省高级人民法院的请示下发的《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定

管辖的通知》中，已经明确指出“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖。”由此说明，确认不侵犯专利权诉讼实质上是确认请求人主动行使不侵犯专利权抗辩权所形成的诉讼，即确认请求人制造的产品或使用的方法与专利权利要求相比，有一个以上的技术特征不相同且不等同，未落入专利权利保护范围。

本案中，根据民事诉讼法第二十九条“因侵权行为提起的民事诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖”及最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条“因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖”等规定，被告住所地虽在江苏省连云港市，但原告请求确认不侵犯专利权的行为发生在陕西省辖区内，根据上述法律规定，南京中院、西安中院对此案均享有管辖权。因此，一枝刘公司选择在被告侵权行为地法院起诉，并未违

反法律规定，康缘公司在答辩期间提出的管辖异议，不应得到法院的支持。

三、关于确认不侵犯专利权的判定原则问题

确认不侵犯专利权诉讼，应以判定侵犯专利权的基本方法作为判断标准，而判定侵犯专利权的基本

本方法是以专利权利要求书中记载的技术方案与被控侵权产品的技术特征进行比较，如被控侵权产品的技术特征具备了专利权利要求的技术特征，则侵犯专利权成立。本案中，一枝刘公司以专利权利要求书记载的技术特征是公知技术，将争讼之专利记载的技术特征与相关技术资料对比，应属于专利行政部门审查的范围，并非法院判断是否构成侵犯专利权的方法。此外，一枝刘公司认为其“桂枝茯苓片”的制备工艺与康缘公司的专利技术不同，就应提供自己的实际生产工艺，否则应承担败诉的风险。根据本案查明的事实，一枝刘公司在庭审中表示将提供“桂枝茯苓片”的制备工艺，但其后又称药品审批件中记载的制备方法就是其生产“桂枝茯苓片”的工艺，因此就生产工艺不再提交其它证据。应当指出的是，一枝刘公司以技术标准作为其实施行为的依据，是没有尽到举证责任的。因此，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”之规定，法院本应判决驳回一枝刘公司的诉讼请求，但因双方最终握手言和，使本案得以圆满解决。（来源：中国知识产权报，作者单位：西安市中级人民法院）

从 Adams 案看中国公司如何应对美国“电子取证程序”

按照以前的惯例，美国法院（联邦和州法院）要求私人诉讼当事人通过各自的律师，交换详尽记载双方商业事务的高度保密的书面文件。此类“民事取证程序”常常涉及根据法院“保护令”而披露的技术和财务方面的商业秘密。但是，到了上世纪 90 年代末，美国法院开始认识到，最重要的商业记录通常是以电子文件形式而非书面文件形式创设和保存的。为了使美国民事诉讼程序适应商业记录保存方式的快速变化，美国最高法院于 2006 年 12 月 1 日通过了一套备受争议的新的程序和证据规则，来规范美国民事诉讼中的“电子存储信息”取证程序。如今，这些新的电子取证程序规则已被美国联邦法院和州法院广泛采用。

中国企业对于适用新电子取证程序规则的成本及公正性深表担忧。据美国诉讼咨询公司估算，若遵循新电子取证程序规则，每起案件的平均成本将高达 150 万美元。在许多案件中，如此高昂且不可收回的诉讼成本对中国制造商造成的威胁远远超过了案件本身的标的金额带来的威胁，因此很多中国企业不得不选择和解。此外，中国的商业记录保存操作方式，反映了中国的商业和法律现状，要求远没有美国严苛。这些差异使得中国公司在面对销毁证据（通常称为“毁灭文件”）的策略性指控时，显得十分被动，有可能导致法院在不考虑案件事实的情况下便对中国被告方作出不利判决。

Adams 诉 Dell 一案中的电子取证程序制裁令

最近就一起美国专利侵权案件（Adams 诉 Dell 一案，编号：1:05-CV-64 TS，犹他州联邦地区法院，2009 年 3 月 30 日）所发布的严厉制裁令，清楚地表明了美国法院的电子取证程序规则对中国公司所造成的威胁。在 Adams 案中，美国法官以缺乏电子文件保存制度以及不负责任的资料保存操作为由，拟对中国台湾被告——华硕电脑集团（下称“华硕”）实施“终止制裁”（即责任判决）。

尽管没有任何证据可以证明“华硕对影响 Adams 的证据实施了销毁活动”或华硕“错误使用了 Adams 博士的知识产权”，但法官仍然实施了最严厉的取证程序制裁。实际上，“遗失的”电子证据的主要片段，是华硕的一位工程师于 2000 年（5 年后，Adams 博士就涉案专利向华硕发出侵权通知；7 年后，Adams 博士对华硕提起诉讼）留下的。

Adams 诉讼案的主要背景事实

20 世纪 80 年代末，Phillip Adams 博士发现了 NEC765A 软盘控制器中存在的一个缺陷，提出了相应的解决方案，并由此获得了 5 件相关美国专利。软盘控制器相关缺陷引发了严重的商业问题，计算机消费者就此提起了多项集体诉讼，其中一项集体诉讼于 1999 年 10 月以东芝支付 21 亿美元达成和解。2002 年，Adams 博士首先对计算机制造商 Gateway 提出专利权侵权诉讼，双方在 2006 年案件审理期间达成和解。2005 年 2 月，Adams 博士向华硕发出专利权侵权警告，并声称如果华硕不取得其专利组合的许可，将对其提起法律诉讼。

2007 年，Adams 博士起诉华硕，宣称华硕通过 IBM 获得了他受专利保护的计算机程序，之后华硕工程师（Sam Yang）利用这些程序设计了针对软盘控制器缺陷的解决方案。华硕承认其工程师 Yang 于 2000 年开始着手研究软盘控制器缺陷的解决方案，并通过电子邮件与台湾半导体制造商华邦（Winbond）的工程师进行了讨论。但是，华硕否认通过任何不正当方式获得 Adams 博士的计算机程序，并辩称该解决方案为其自主设计。华硕指出（并在取证程序中出示了该证据），其已于 2001 年底向美国专利和商标局提出了有关“防止软盘控制器中资料损毁方法”的专利申请，发明人为工程师 Yang。

Adams 博士提出电子取证程序制裁动议

在取证程序及后来为了解决取证争议而进行的通信中，Adams 博士要求华硕出示一系列电子文件，包括：Adams 博士的检查程序；华硕的检查程序（Adams 博士认定该程序是基于他的检查程序而开发的）；电子邮件以及华硕与其供应商、客户之间的其他通信；涉及测试和修改的所有文件。华硕只出示了其中少量电子记录，因此 Adams 博士指控华硕销毁了关键证据，并提出了“终止制裁”动议。

从一开始，法官就承认，Adams “没有关于销毁证据的直接证明”。但是，Adams 要求法官基于从第三方处获得的证据，推断华硕销毁了或不适当地拒绝出示相关电子证据。与此同时，法官发现 Adams “不能提供直接证据，证明华硕占有或拷贝了 Adams 的软件或华硕的程序构成侵权。”最终，法官判定：在就此项动议进行初步书面答辩后，华硕已经提供了 Sam Yang 涉及并附有该程序的电子邮件。

华硕试图就遗失文件进行解释

华硕坚决否认销毁了任何相关证据，并在一份签署的声明中指出：“自 2005 年年初知道原告可能对其提起诉讼起，其没有丢弃任何文件、程序或源代码。”华硕解释说：其原来的电子邮件服务器存储能力有限，且并非设计用于存档用途。因此，华硕指示其员工下载他们认为对于履行其工作职责十分重要的电子邮件，并进行备份保存。没有下载到员工电脑中的电子邮件将被自动覆盖，以腾出华硕服务器上的电子邮件存储空间。

当华硕定期更换员工电脑时，相关员工仅有责任保存其认为履行工作职责所需的或根据法律或法定义务而必须保留的早期记录。所有已更换电脑的硬盘将被重新格式化，擦除所有电子信息，随后加以回收利用、重新使用或捐给慈善机构。

法官拒绝接受华硕的善意解释

法官认为：“这些行为可以解释为什么华硕没有出示 Adams 从其他诉讼当事人获得的某些电子邮件，但并不能证明华硕在资料管理操作中恪守了诚实的信用”。因此法官判定，尽管华硕已经出示了“大量文件”，但其没能出示最为关键的文件，如“涉及其盗用、拷贝和恶意行为的关键性文件。”法官进一步认为：华硕未能出示其本应该保存的大

量电子文件（如测试程序源代码、有关华硕软盘控制器和主板测试的文件、与其供应商的通信函件以及就是否取得 Adams 技术许可所进行的内部讨论的文档记录）。

从华硕和 Adams 博士的角度来看，本案的关键在于华硕什么时候开始有义务保存证据。一般而言，当事方只有在知道或应当知道自己可能面临诉讼时，才有义务开始保存电子证据。华硕辩称，其于 2005 年 2 月收到 Adams 博士的律师函，并且“自原告于 2005 年 2 月 23 日首次就涉案专利向华硕发出侵权通知起，其没有销毁任何相关的证据”；Adams 博士延迟发出通知和提起诉讼是导致自己拥有如此少的文件的主要原因；与 Adams 博士相比，此类延误对自己更为不利。

但是，法官断然拒绝接受华硕将 2005 年 2 月这一通知日期以及 Adams 博士的延误作为辩解理由。他认为：东芝“在涉及软盘错误的集体诉讼中支付数十亿美元和解金”、华硕工程师 Yang “为核实软盘控制器写入数据失真”而开展的软件工作、华硕就工程师 Yang 的工作成果提交专利申请以及 2001 年针对索尼提出的集体诉讼，这一系列事件本应让计算机和部件制造商对该问题十分敏感。因此，法官认定：“在 1999 年至 2000 年的环境下，华硕本应保存与软盘控制器错误相关的证据。”

法官进一步拒绝接受华硕援引“安全港”条款，以避免因未能提供遗失的电子存储信息而受到取证程序制裁。根据“安全港”条款，若一方能够证明“基于例行性及善意的电子信息系统处理运作而导致资料遗失”，则其可以免于制裁。法官拒绝接受由经验丰富的电子取证程序顾问提供的一份详尽声明，该声明对华硕的文件保存所作的努力进行了详细说明。法官认为，该顾问的错误在于以电子文件保存的操作而非政策为分析重点。法官进一步认为：华硕将一些高度机密的财务数据保存在可供各方查询且非常安全的备份服务器上，说明“华硕确实知道如何保护其认为重要的信息。”

法官选择适当的制裁

在对以下 2 个方面进行权衡后，法官确定了适当的制裁措施：（1）遗失或销毁证据当事方的过失

程度；（2）对另一方造成的实际损害程度。法官认为，华硕先前没有受到过潜在终止制裁的警告，并且没有接受过有关取证程序不当行为的裁定，因此，华硕的过失源于其“有问题的信息管理操作”。法院和 Adams 博士“均无需接受一方当事人的任何信息管理操作”。相反，无论出于什么商业原因，华硕的信息管理操作都是不合理的，因为它们未能“向第三方承担责任”。此外，由于华硕缺乏适当的文件保存制度，这给 Adams 博士造成了很大的麻烦，使他无法获得证据。最后法官判定：这样的行为“不可原谅”，“对于遗失本应该保存的证据，华硕应负全责。”

由于在宣布制裁决定时取证程序尚未结束，因此，法官决定在取证程序结束后再宣布对华硕的最终处罚裁定。届时他将考虑 Adams 博士就适当的制裁形式提出的具体建议。

可供中国公司借鉴的经验

Adams 诉 Dell 一案清楚地说明了美国原告将如何保存以往记录的例行方法，转化为美国专利诉讼案件中中国公司战略上的责任。很明显，允许通过这些传统的例行方法销毁电子证据的被告，不能简单地以不知情作为辩解理由，或指望得到法院的同情。对于放纵销毁电子文件行为的处罚可能包括不利推论制裁（即认定文件本应该不利于放任销毁证据的一方），甚至在不对案件事实进行审理的情况下便对销毁证据一方做出不利判决。

在这种情况下，中国公司不仅应该充分认识到销毁电子记录所造成的威胁，还应知道如何快速有效地应对这一威胁。通常，公司可以采取的补救措施包括：（1）执行全公司文件保存制度，确保电子文件的统一保存；（2）密切监控业内针对其他公司的法律威胁；（3）主动收集并保存涉及潜在法律冲突的相关文件；（4）加强公司决策人、公司法律部门以及信息技术/MIS 部门之间的合作；（5）在收到专利侵权的通知后，立即咨询精通电子取证程序相关事宜的美国律师。

可以预见的是，美国法院在未来数年内将更加关注电子取证程序事宜，中国公司应充分认识到这一发展趋势可能带来的威胁，并最大程度地避免由此引发的相关问题。

“湖北市民状告知识产权局”案一审宣判

本报一直关注的“花生奶”专利行政诉讼（湖北市民状告国家知识产权局一案——编者注）有了最新进展。9月9日，北京市第一中级人民法院依法对该案作出一审判决，认定国家知识产权局不存在未履行审批职责的违法、侵权行为，驳回了原告宫保贵的诉讼请求。

据悉，2009年3月，因认为国家知识产权局未向其颁发专利证书违法，宫保贵向北京市一中院提起行政诉讼。北京市一中院在一审判决中对本案事实作出认定，即宫保贵于1995年5月5日向国家知识产权局提出名称为“花生浓缩液和蛋白肉的加工方法”的发明专利申请，申请号为95105211.X。同年6月8日，国家知识产权局向宫保贵发出受理通知书，通知其按期缴纳申请费。由于国家知识产权局在期限内并未收到宫保贵缴纳的申请费，同年9月29日，国家知识产权局针对95105211.X号发明专利申请向宫保贵发出了视为撤回通知书。

由于宫保贵没有在法定期限内恢复该专利申请，国家知识产权局将该被视为撤回申请案卷存入失效库。2002年8月20日，国家知识产权局根据1993年实施的《专利法实施细则》第九十一条的规定，将已经超过2年保存期限的该专利申请案卷予以销毁。在诉讼中，宫保贵负有证明其已经缴纳了专利申请费的举证责任，但宫保贵不能证明其已经向国家知识产权局缴纳了申请费。因此，北京市一中院认为国家知识产权局对本案的处理是正确的。

北京市一中院还认为，根据最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第四十二条的规定，“公民、法人或者其他组织不知道行政机关作出的具体行政行为内容的，其起诉期限从知道或者应当知道该具体行政行为内容之日起计算。对涉及不动产的具体行政行为从作出之日起超过20年、其他具体行政行为从作出之日起超过5年提起诉讼的，人民法院不予受理”。在本案中，1995年9月29日，国家知识产权局针对95105211.X号发明专利申请向宫保贵发出了视为撤回通知书。此后，宫保贵既未向国家知识产权局请求恢复该专利申请权，缴纳及补交相关费用，或办理专利申请权恢复手续，亦未以任何方式对国家知识产权局视为撤回通知书提出异议，且在司法解释规定的5年起诉期限内未对国家知识产权局视为撤回通知书提起行政诉讼，直到2009年事过十几年才向法院提起诉讼，从时效制度上不符合最高法院上述司法解释。

基于上述理由，北京市一中院根据最高法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第五十六条的规定，即宫保贵“起诉被告不作为理由不能成立的”，判决驳回宫保贵的诉讼请求，并由其承担案件受理费。（来源：中国知识产权报）

复写纸显色剂天价索赔案一审有果

本报曾于2009年3月11日报道过的新乡市瑞丰化工有限责任公司（下称瑞丰公司）与刘宗来发明专利权属争议案，日前，郑州市中级人民法院作出一审判决，“无碳复写纸显色剂”专利权属于瑞丰公司所有，但驳回瑞丰公司向原专利权人刘宗来索赔5200万元的“天价”诉讼请求。刘宗来不服一审判决，于9月8日向河南省高级人民法院提起上诉。

瑞丰公司提起天价索赔

2007 年 6 月，瑞丰公司及公司董事长郭春萱等三人向郑州中院提起诉讼，认为该公司总经理兼总工程师刘宗来私自向欧洲、美国申请“显色剂树脂组合物及其乳液和制备方法”专利（下称显色剂乳液专利），泄漏了公司的技术秘密，向刘宗来提出 5200 万元索赔。

一年后，瑞丰公司又向法院起诉刘宗来于 1997 年申请的另一项发明专利“改性酚醛合树脂与羧醋金属盐接枝共聚物”（下称树脂显色剂专利）为职务发明，所有权及专利申请权归公司所有。

原告在诉状中称，新乡瑞达高科技有限公司（下称瑞达公司）和瑞丰公司分别于 1993 年 12 月和 1996 年 11 月成立，均研制生产无碳复写纸显色剂。被告刘宗来先后分别担任这两个公司的董事长、总经理职务，身兼这两个公司的总工程师。刘宗来利用这两家公司提供的资金、设备、原材料等物质技术条件，先后研制成功白土和树脂等二代无碳复写纸显色剂产品，该行为应属职务发明。

原告认为刘宗来未经公司授权和许可，于 2003 年 10 月以个人名义向欧洲和美国等国家和地区提出专利申请，并于 2006 年取得了美国专利的授权，导致公司技术秘密公开，严重损害了瑞丰公司的利益。

专利权人认为是非职务发明

今年已经 68 岁的刘宗来，作为无碳复写纸显色剂核心技术的专利权人，而且身为瑞丰公司拥有 46% 股份的第一大股东，如今被瑞丰公司告上法庭追索专利权，感到非常气愤。刘宗来在法庭上称，其于 1997 年申请的树脂显色剂专利，是其和妻子王长莲历时 3 年研制成功的。

据了解，由于显色剂关键技术的突破，极大推动了我国无碳纸产业的发展。短短十多年时间，我国无碳纸生产厂家已有 100 多家，占领了国内 90% 的市场，并远销欧洲、美国、东南亚等国际市场。美国两家公司曾表示愿意花 500 万美元购买刘宗来第二代树脂显色剂专利，但被刘宗来拒绝。

2006 年底，由于股东之间闹纠纷，时任瑞丰公司总经理兼总工程师的刘宗来，被瑞丰公司单方宣布解职。随后，双方陷入了近 3 年的专利权属、股东非法选举董事长等一连串诉讼泥潭。

刘宗来认为，瑞达公司和瑞丰公司都是其上述两项涉案专利的受益者。其曾多次在股东会议上提出专利权有偿使用问题，因为股东们都不表态，此事不了了之。2003 年，瑞达公司申请歇业，同年，为了降低瑞丰公司的产品出口专利风险，刘宗来在中国专利的基础上，对产品做了改进，向欧洲和美国等国家和地区提出专利申请。当时向国外申请专利时，瑞丰公司董事长郭春萱在申请文件上是签过字的，不存在擅自申请国外专利的问题。

最让刘宗来感到不解的是，上述两项涉案专利分别于 1997 年和 2003 年申请，早已过了 2 年的专利权确认诉讼时效，法院根本就不应该立案受理这两起专利权属诉讼。

法院判决专利属于职务发明

法院审理期间，由于刘宗来拥有的美国专利权属问题不属于中国法律管辖的范畴，故瑞丰公司撤回了追索刘宗来美国专利权的请求。

针对刘宗来提出的超过诉讼时效问题，中国知识产权记者在郑州中院下达的两份判决书中看到：这两起案件都是对专利权归属作出确认，这种请求应属物权请求权范畴，依据物权法有关规定，确认物权的请求权不受诉讼时效限制，法院可以受理立案。

郑州中院审理认为，发明人刘宗来、郭春萱、王长莲等人，在涉案专利申请日之前及公告日之前均在瑞达公司和瑞丰公司工作并领取报酬，其从事涉案专利技术在内的技术研发工作应认定为本职工作。

另外，瑞丰公司在 2003 年 6 月 15 日“董事会决议”及 2003 年 7 月 25 日瑞丰公司及专利发明人共同出具的“声明”亦确认本案争议专利属于瑞丰公司所有，刘宗来在上述文件中的签名行为应认定为对涉案专利权属的认可，足以认定涉案专利为瑞丰公司的职务发明，并且在河南省科委向瑞丰公司颁发的科学技术成果鉴定证书及河南省科技进步奖证书上，载明涉案专利技术所有人均为瑞丰公司。

郑州中院还认为，瑞丰公司单方委托评估机构所评估的内容与涉案专利技术无关，瑞丰公司董事长郭春萱在刘宗来提交的国外专利申请文件上有签字，且未有证据证明刘宗来申请国外专利给企业造成经济损

失的证据，故对瑞丰公司提出的 5200 万元索赔请求不予支持。

据此，法院判决树脂显色剂专利权属于瑞丰公司所有，获得美国专利授权的显色剂乳液技术成果也归瑞丰公司所有。

专利权是否适用物权法

这起由于诉讼标的高达 5200 万元而号称“河南专利第一案”的判决下达后，立即引起了社会各方的关注。其中法院在关于本案诉讼时效问题上适用物权法，更是引起了法律界人士的热议。

郑州瑞信知识产权代理有限公司资深专利代理人陈浩认为，本案涉及的两项发明专利，分别是在 1997 年和 2003 年提出申请，又分别在 2000 年和 2006 年获得授权，瑞达公司和瑞丰公司所有股东都了解这两项专利的申请、授权、使用、获益的过程，却在长达 10 到 4 年的时间里，瑞丰公司没有提出任何异议，其行为也足以说明其早已放弃了专利权。依照《民法通则》相关规定，瑞丰公司应该在涉案专利授权公告 2 年内主张权利，显然，本案已经超过 2 年的诉讼时效，法院不应立案受理。

陈浩认为，物权法规定的“物”指不动产和动产，并不包括知识产权。相反，知识产权作为无形财产权，与物权、债权、继承权等处于并列关系。一审法院认为专利权属于物权法协调的范畴是缺乏事实和法律依据的。（来源：中国知识产权报）

“Daopeng” 商标被判不予注册

日前，北京市高级人民法院就广州市都彭世家实业有限公司（以下简称广州都彭公司）商标行政纠纷一案作出终审判决，维持国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）作出的裁定，不予核准第 1456911 号“Daopeng”商标（以下简称被异议商标）注册。

据了解，被异议商标于 1999 年 4 月 26 日由广州市刀彭实业有限公司向国家工商行政管理局商标局（以下简称商标局）提出注册申请。2000 年 7 月 14 日，该商标经商标局初步审定并公告，指定使用商品为第 18 类手提包、钱包、公文包等。随后，S. T. 杜邦公司（以下简称杜邦公司）向商标局提出异议申请，称被异议商标与其注册商标“S. T. Dupont”（以下简称引证商标）构成相同商品上的近似商标。2002 年 7 月 20 日，商标局就该异议申请作出裁定称，杜邦公司的异议不成立，对被异议商标予以核准注册。而在此后的复审程序中，商评委则于 2008 年 7 月 23 日作出裁定，被异议商标不予核准注册。

据悉，商评委的理由是，被异议商标与引证商标均为字母组合商标，两商标在字母构成上有一定近似之处，且两者构成字母在书写形式上也较为近似，外观上不易区分；同时考虑到引证商标在核定使用的手提包等商品上较为知名，被异议商标与其使用在同一种或类似商品上，易造成相关公众的混淆误认，两商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

记者还了解到，2001 年 8 月 21 日，广州都彭公司由原来的企业名称“广州市刀彭实业有限公司”变更为现用企业名。而在该案一审时，广州都彭公司主张“其一直将‘刀彭’、‘Daopeng’及其组合作为商标使用在相关产品上，并且其‘刀彭’商标已经被核准注册，‘Daopeng’商标也已具有一定的显著性”。北京市第一中级人民法院认为，引证商标中起主要识别作用的部分为“Dupont”，而被异议商标的“Daopeng”与引证商标中核心的部分即“Dupont”在外观形态、构成要素、呼叫上均很近似。该案一审审结后，法院判决维持商评委的裁定。

据悉，在向北京市高级人民法院提出上诉时，广州都彭公司着力强调，该公司一直将“刀彭”、“DaoPeng”及其组合作为商标使用在相关产品上，被异议商标经过与“刀彭”中文商标长期合并使用，已经在消费者中间形成了与广州都彭公司的固定联系，具有了显著性和知名度。北京市高级人民法院则认为，广州都彭公司的该诉求“在本案中并不能成为影响两商标近似性判断的决定性因素”，并最终作出上述判决。（来源：中国知识产权报）

国内赔偿额最大建筑软件侵权案审结

我国建筑设计软件业赔偿数额最大的侵权案——深圳市斯维尔科技有限公司（下称斯维尔公司）诉北京天正工程软件公司（下称天正公司）“天正建筑设计”软件著作权案，历经近 3 年诉讼，近日在深圳市中级人民法院作出终审判决。天正公司被判侵权成立，要求停止侵权行为，并向原告斯维尔公司赔偿 60 万元。

2004 年 1 月，斯维尔公司以收购形式，通过协议从有关企业获得了该种软件的源程序代码，并在此基础上自主开发出建筑设计软件，且进行了软件著作权登记。但后经该公司调查发现，深圳市南山区一家书店销售的天正公司系列建筑设计软件，大量使用了斯维尔公司建筑设计软件的源程序代码。斯维尔公司认为，天正公司涉嫌侵权的软件与被侵权软件存在大量相同或者相似的功能界面，侵犯了自己的著作权，遂于 2006 年 6 月将天正公司诉至深圳市南山区人民法院，要求对方停止侵权并赔偿损失等。今年年初，南山区法院一审认定天正公司软件构成侵权，判决天正公司立即停止侵权行为并向斯维尔公司赔偿 60 万元。天正公司不服此判决，提起上诉。

近年来，伴随着我国建筑业和房地产行业的发展，建筑设计软件已悄然成为最具专业性和盈利空间的一个工具。深圳的软件业发达，聚集的房地产开发、设计企业多达 300 余家，更是全国勘察和建筑设计软件流通、销售的必争之地。（来源：中国知识产权报）

商务部工业和信息化部向我轮胎企业通报特保案

9 月 14 日，商务部和工业和信息化部在北京联合召开通报会，向国内有关协会和轮胎生产企业通报美国对中国采取轮胎特保措施的有关情况。商务部副部长钟山、工业和信息化部总工程师朱宏任和中国橡胶工业协会、五矿化工商会负责人以及国内主要轮胎生产企业的代表参加会议。

钟山表示，自 2009 年 4 月美国对中国轮胎发起特保调查伊始，中国政府就开展了多层次、全方位的应对工作。国务院领导多次指示商务部等部门要全力维护我企业的正当权益。商务部会同外交部、我驻美使馆及驻世贸组织代表团等分别与美有关部门、议员进行了反复交涉，并与美方先后进行了部级、副部级等层级的多轮磋商，向美方表明了中国政府反对贸易保护主义和维护中国企业正当权益的坚定立场，也得到了许多美国业界及相关人士的理解与支持。但是美政府迫于国内政治压力，在磋商中提出了超越轮胎产品之外的过高要价，这是中方无法接受的。美方最终裁定的特保税率，虽然相较美国国际贸易委员会所提的建议税率有所降低，但仍然是严重的贸易保护主义行为，为中方所坚决反对。

钟山指出，中国政府高度重视此案对我相关出口企业可能产生的负面影响，将认真听取企业的呼声和建议，采取积极措施，协调解决企业经营中遇到的问题，尽力帮助企业克服困难。他表示，希望相关企业优化出口结构，依靠技术进步，提升产品质量和技术服务，把开发生产高附加值轮胎作为主攻方向，推动出口轮胎向中高档发展，形成具有自主知识产权的拳头产品，培育和壮大自主品牌，增强国际竞争力。政府也将积极研究政策，予以相应的支持。并希望企业做好员工工作，确保社会稳定。

参会企业对政府在此案应对工作中所做的努力纷纷表示支持与感谢，并表示将努力克服困难，加快转变结构，实现企业的持续发展。（来源：商务部网站）

计算机软件保护条例（二）

第三章 软件著作权的许可使用和转让

第十八条 许可他人行使软件著作权的，应当订立许可使用合同。

许可使用合同中软件著作权人未明确许可的权利，被许可人不得行使。

第十九条 许可他人专有行使软件著作权的，当事人应当订立书面合同。

没有订立书面合同或者合同中未明确约定为专有许可的，被许可行使的权利应当视为非专有权利。

第二十条 转让软件著作权的，当事人应当订立书面合同。

第二十一条 订立许可他人专有行使软件著作权的许可合同，或者订立转让软件著作权合同，可以向国务院著作权行政管理部门认定的软件登记机构登记。

第二十二条 中国公民、法人或者其他组织向外国人许可或者转让软件著作权的，应当遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》的有关规定。

第四章 法律责任

第二十三条 除《中华人民共和国著作权法》或者本条例另有规定外，有下列侵权行为的，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任：

（一）未经软件著作权人许可，发表或者登记其软件的；

（二）将他人软件作为自己的软件发表或者登记的；

（三）未经合作者许可，将与他人合作开发的软件作为自己单独完成的软件发表或者登记的；

（四）在他人软件上署名或者更改他人软件上的署名的；

（五）未经软件著作权人许可，修改、翻译其

软件的；

（六）其他侵犯软件著作权的行为。

第二十四条 除《中华人民共和国著作权法》、本条例或者其他法律、行政法规另有规定外，未经软件著作权人许可，有下列侵权行为的，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任；同时损害社会公共利益的，由著作权行政管理部门责令停止侵权行为，没收违法所得，没收、销毁侵权复制品，可以并处罚款；情节严重的，著作权行政管理部门并可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等；触犯刑律的，依照刑法关于侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪的规定，依法追究刑事责任：

（一）复制或者部分复制著作权人的软件的；

（二）向公众发行、出租、通过信息网络传播著作权人的软件的；

（三）故意避开或者破坏著作权人为保护其软件著作权而采取的技术措施的；

（四）故意删除或者改变软件权利管理电子信息；

（五）转让或者许可他人行使著作权人的软件著作权的。

有前款第（一）项或者第（二）项行为的，可以并处每件 1 0 0 元或者货值金额 5 倍以下的罚款；有前款第（三）项、第（四）项或者第（五）项行为的，可以并处 5 万元以下的罚款。

第二十五条 侵犯软件著作权的赔偿数额，依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定确定。

第二十六条 软件著作权人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依照《中华人民共和国著作权法》第四十九条的规定，在提起诉讼前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

第二十七条 为了制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，软件著作权人可

以依照《中华人民共和国著作权法》第五十条的规定，在提起诉讼前向人民法院申请保全证据。

第二十八条 软件复制品的出版者、制作者不能证明其出版、制作有合法授权的，或者软件复制品的发行者、出租者不能证明其发行、出租的复制品有合法来源的，应当承担法律责任。

第二十九条 软件开发者开发的软件，由于可供选用的表达方式有限而与已经存在的软件相似的，不构成对已经存在的软件的著作权的侵犯。

第三十条 软件的复制品持有人不知道也没有合理理由应当知道该软件是侵权复制品的，不承担赔偿责任；但是，应当停止使用、销毁该侵权复制品。如果停止使用并销毁该侵权复制品将给复制品使用人造成重大损失的，复制品使用人可以在向软件著作权人支付合理费用后继续使用。

第三十一条 软件著作权侵权纠纷可以调解。

软件著作权合同纠纷可以依据合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议，向仲裁机构申请仲裁。

当事人没有在合同中订立仲裁条款，事后又没有书面仲裁协议的，可以直接向人民法院提起诉讼。

第五章 附则

第三十二条 本条例施行前发生的侵权行为，依照侵权行为发生时的国家有关规定处理。

第三十三条 本条例自2002年1月1日起施行。1991年6月4日国务院发布的《计算机软件保护条例》同时废止。

社会讲堂

辉煌 60 年：自主创新成为新中国发展强劲动力

新中国成立 60 年来，我国在科技方面积极进行改革，取得长足进步，自主创新成为新中国发展的强劲动力。

在新中国成立之初，党中央便做出“集合科技人才，开展科学布局，建设科研机构，实现重点突破”的决策。继 1949 年 11 月中国科学院成立以后，我国陆续建立起一批国家级的科研单位，初步形成了符合新中国科技事业发展的管理体系。60 年来我国积极进行科技体制改革，大幅提升了我国的科技研发实力和自主创新水平，2008 年，我国专利申请量达到 82.8 万件，发明专利的申请量达到 29 万件，世界排名居第三位。

高新技术及产业化发展也不断取得突破，在信息、能源交通、先进制造、材料等领域先后取得重大成果，数字程控交换机、超超临界燃煤发电技术等一系列研发成果不仅成功助推新中国的社会经济发展，更让世界看到了新中国的自主创新实力。我国民生科技的创新与应用在生物医药、生态环境等领域也取得了显著的成效。2001 年我国高聚焦超声治疗肿瘤的技术设备出口英国，开创具有中国自主知识产权的原创大型医疗器械出口西方发达国家的先河。

在农村科技创新领域中，我国先后组建各级农业科研单位，建立起新中国农业科研体系，在积极鼓励农村科技创新的同时，加速农业科技成果转化，为我国农业和农村经济发展提供了强有力的科技支撑，为推进现代农业建设和国家经济发展作出了重要贡献。（来源：国家知识产权局网站）