

智专快讯(2010 年第四期 /
总第三十三期)

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

知识产权是合理的垄断

新闻关注

文著协: 谷歌退市并不能推卸其侵权责任

“花生奶”专利行政诉讼终审宣判

“安途”与“途安”是近似商标吗?

域名信息不实仲裁败诉率达七成

电子申请是专利审查 E 时代必然选择

全国首份卡拉 OK 许可使用音像作品公约签订

社会讲堂

企业专利申请战略的运用策略

智专新闻

★ 中国国家知识产权局专利审查员来访

2010 年 3 月 22 日至 4 月上旬, 中国国家知识产权局的 6 名专利审查员来珠海智专专利商标代理有限公司考察交流。

★ 智专公司成功举办“美国专利侵权评估、专利申请及知识产权管理”培训

2010 年 4 月 2 日, 由珠海市知识产权局主办、珠海智专专利商标代理公司承办的“美国专利侵权评估、专利申请及知识产权管理”培训在珠海石景山酒店悦景阁举行, 参加培训的包括了机械、电子、化工、医药、软件等行业的逾六十家企业的近百名代表。

美国著名的布林克斯律师事务所合伙人 JEFFERY 就如何进行美国专利侵权评估进行了详细的介绍, 该所的另一位资深专利律师 ERIC 和 GUSTAVO 分别就如何进行美国专利申请和美国知识产权诉讼进行了介绍。三位美国律师的演讲深入浅出, 使参加培训人员获益匪浅。

★ 智专公司段淑华律师担任“利用知识产权开拓非洲市场”系列活动的现场翻译

由广东省知识产权局, 深圳市场监管局及东莞知识产权局等分别组织的“利用知识产权开拓非洲市场”等系列活动相继在 2010 年 3 月 24 日, 3 月 26 日及 3 月 30 日举行, 我公司段淑华律师为该三场讲座承担了现场翻译工作, 受到了与会代表的高度好评。

更多信息, 敬请留意智专公司网站: www.innopat.com.cn

知识产权是合理的垄断

开栏的话：

在当今世界范围内，无论发达国家还是发展中国家，知识产权都因其对经济社会发展的重要作用而越来越受到重视，关于知识产权的各方观点日益增多，争论也日益激烈。为了呈现更前沿、全面、深入思想和观点，本报特开辟“争鸣”栏目，约请知识产权领域专业人士，就全球知识产权制度、司法、管理、运用等领域的热点问题发表见解。

周翼《垄断与反垄断》一文（见2010年2月2日《人民日报》）指出，在知识产权问题上，除了存在知识产权强势国家和弱势国家之间的矛盾外，还存在各国内部知识垄断势力和反知识垄断势力的矛盾。这种把知识产权制度等于垄断的结论如果作为一种不包含价值取向的事实判断则可，如果是从反对市场垄断的价值判断角度来讲知识产权，则大谬不然。

知识产权制度一直存在存废和修正方向的争议，但作为一种已经建立了数百年的现代产权制度，从历史潮流来看，其总体发展方向是在向全世界普及，对创新知识的保护力度也在不断加大。和任何制度的建立和完善、存废一样，知识产权制度的建立和完善同样要适应一个国家发展的需要，在各国都经历过波折。美国知识产权保护制度在当前看来是最为完善的国家之一，但其也曾采取过拒绝保护欧洲版权的做法，美国政府对带有明显市场垄断色彩的专利权的授予也一直持慎重态度。但这并不意味着知识产权制度的存废真的已成为需要研究的问题。

深入研究知识产权制度发展史就会知道，知识产权制度的建立必然会促进一个国家创新能力的提高，而随着一个国家创新能力的不断提高，创新者对知识产权保护的要求就会更加强烈，知识产权制度因而会得到强化。同时，制度经济学的研究表明，产权安排直接影响资源配置效率，一个社会的经济绩效如何，最终取决于产权安排对个人行为所提供的激励。知识产权制度正是一种有效配置知识资源的制度，也只有这样一种制度才能有效推动持

续创新。没有知识产权制度，多数的发明创造根本不会发生。曾有著名西方经济学家指出，正是由于中国缺乏知识产权制度，所以最终也无法跨越自然经济发展阶段。

显而易见，知识产权制度是对创新知识所形成财产的法律保护，其形式是在一定时期内垄断特定产品、技术的市场。但是，我们不能忘记，创新者在得到法律保护的同时，也把自己创造的新知识贡献给了全社会，同时，其权利也受制于知识产权制度所具有的、较之于其他财产权制度更突出的利益平衡原则，知识产权在科学研究、最终用户使用以及控制重大疾病等方面都受到严格的法律限制。另外，知识产权所保护的客体都是有替代选择的技术和创新知识，而对那些不存在竞争性的“发现”等知识，知识产权制度根本不予以保护。这与那种控制、垄断市场的反竞争行为性质完全不同。

世界发展的不均衡同样会反映在国际知识产权制度的协调过程中。那些创新能力强的发达国家，对加强跨国知识产权保护的要求也会很强烈，而那些缺乏创新能力的发展中国家则希望加大技术转移和知识共享的力度。但是，这种矛盾的客观存在只能说明各国对知识产权制度的需求不同，并不能改变知识产权制度激励和促进创新的合理性。从各国内部来看，知识产权制度的问题是适应经济社会发展需要而进行合理化调整的问题，不是存废问题；从国际上看，知识产权制度的问题是加强协调，以更加充分地反映发展的不均衡所带来的各国需求不同的问题，也不是存废问题。

知识的分享、免费当然是一种“善”，但是，对这种“善”的渴望恐怕难以摆脱理想主义的色彩，也难以推翻经济学的假设。在自主创新已经成为中国发展战略的关键的今天，在日趋激烈的国际竞争和市场竞争面前，只有积极推动建立更合理国际知识产权制度，大力提倡保护知识产权，切实有效地保护创新者的利益，才能真正激发全社会的创新活力，真正实现科学发展。（来源：中国知识产权报）

文著协：谷歌退市并不能推卸其侵权责任

“谷歌退出中国市场是商业行为，并不能逃避侵权责任。作为中国权利人组织，中国文字著作权协会（以下简称文著协）正在积极关注北美和欧盟的权利人的维权动态，我们将通过恰当的方式，继续主张自己的权利。”3月23日凌晨，谷歌宣布退出中国内地市场。记者第一时间致电代表中方负责与谷歌方面进行多次谈判的文著协常务副总干事张洪波，他表示，自1月12日谷歌单方面中止第4轮谈判后，文著协一直试图与谷歌公司谈判代表埃瑞克·哈特曼进行联络，但始终没有得到回应。

据悉，国务院新闻办公室网络局负责人就谷歌公司宣布停止按照中国法律规定的对有害信息过滤，将搜索服务由中国内地转至香港发表谈话时指出，外国公司在中国经营必须遵守中国法律。谷歌公司违背进入中国市场时作出的书面承诺，停止对搜索服务进行过滤，并就黑客攻击影射和指责中国，这是完全错误的。中国坚决反对将商业问题政治化，对谷歌公司的无理指责和做法表示不满和愤慨。

国家版权局新闻发言人王自强在接受中国知识产权报记者采访时表示，他并不认同谷歌称中美版权法律制度的不同理解导致版权纠纷。“谷歌事件并不是中国作家首先提出质疑的，而恰恰是在2004年美国作家协会和出版商协会把谷歌告上了美国法庭，如果说对于法律理解不同的话，是他们本身对法律理解就有争议，不是国与国之间的法律出

现分歧。”

王自强说，对于出现这个问题，我们要实事求是地看待，互联网作为新技术，世界各国都没有一个有效的解决办法，法律制度的相对稳定性和科学技术的动态性之间发生了矛盾，在这个问题上，世界各国应该理性地、冷静地共同探讨互联网方面存在的问题。他表示，中国相关部门还是一如既往地支持文著协和作家协会的依法维权行动。

据悉，2009年10月，中国文字著作权协会发布谷歌侵权调查指出，570名中国著作权人的1.7922万部作品在权利人毫不知情的情况下被谷歌数字图书馆扫描上网。根据谷歌公司2009年年底提供的初步清单，谷歌数字图书馆共涉及中国图书8万余种，其中涉及约2600名中国作协会员的约8000种图书。

2009年11月18日，中国作协向谷歌公司发出维权通告。通告要求谷歌公司必须在一个月内向中国作协提供已经扫描收录使用的中国作家作品清单；从通告发出即日起，谷歌公司未经合法授权不得再以任何形式扫描收录使用中国作家作品；对此前未经授权扫描收录使用的中国作家作品，谷歌公司必须在2009年12月31日前向中国作家协会提交处理方案并尽快办理赔偿事宜。（来源：中国知识产权报）

“花生奶”专利行政诉讼终审宣判

本报一直关注的“花生奶”专利行政诉讼案日前尘埃落定。3月3日，北京市高级人民法院依法对该案作出终审判决，认定宫保贵请求确认国家知识产权局未向其颁发专利证书、销毁专利申请卷宗

的行为违法并侵权以及要求行政赔偿并附带民事赔偿的诉讼请求没有事实依据，驳回上诉，维持一审判决。

据悉，2009年3月，宫保贵以国家知识产权

局未向其颁发专利证书违法为由，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。北京市一中院经审理查明，宫保贵于1995年5月5日向中国专利局（国家知识产权局前身）提交了名称为“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，中国专利局向宫保贵发出专利申请受理通知书，但在规定的期限内，宫保贵未缴纳专利申请费。同年9月29日，中国专利局针对上述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，中国专利局将该被视为撤回的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。2009年9月9日，北京市一中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。

此后，宫保贵不服一审判决，向北京市高院提起上诉。北京市高院经审理查明，宫保贵在收到中国专利局向其送达的专利申请受理通知书后，未按规定缴纳相关费用。国家知识产权局提交的证据能够证明其向宫保贵邮寄送达了专利申请的“视为撤回通知书”，根据修改前的专利法实施细则第五条第三款规定，可以推定宫保贵已经收到该通知书，鉴于宫保贵对该通知书未提出异议及申请救济手段，因此，国家知识产权局于2002年8月20日依法将宫保贵专利申请档案销毁，不违反法律规定。北京市高院依法驳回宫保贵的上诉，维持一审判决。

“希望该案能够对专利申请人或专利权人有所启示。”国家知识产权局专利局审查业务管理部法律事务处有关负责人在接受中国知识产权报记者采访时表示，对于国家知识产权局向当事人发出的会依法产生特定法律后果的通知和决定，当事人应当给予充分注意，特别是对于有关期限的规定要高度关注，因为程序上的疏忽大意很可能会影响实体权利的获得。例如，现行的专利法第三十五条规定，发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请视为撤回。对于专利申请的初步审查，现行专利法实施细则第四十四条规定，国务院专利行政部门应当将审查意见通知申请人，要求其在指定期限内陈述意见或者补正，申请人期满未答复的，其申请视为撤回；实施细则第五十四条规定，国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。期满未办理登记手续的，视为放弃取得专利权的权利。

据了解，国家知识产权局在进一步规范和优化专利审批流程的同时，致力于积极、主动地为当事人提供便利。例如，为适应我国专利法第三次修改，国家知识产权局已对《专利审查指南》进行了适应性修改，其中出台了便利当事人的多项举措。此外，国家知识产权局各部门在工作中还注意通过各种途径收集当事人的意见，这也为相关法规、规章的修改和完善积累了丰富的资源。（来源：中国知识产权报）

“安途”与“途安”是近似商标吗？

一个是使用在汽车配件上的“安途 ANTU 及图”商标，一个是使用在整车上的“途安 TOURAN”商标。日前，在经过行政裁决、一审判决等程序后，围绕这两件商标的争论最终在北京市高级人民法院尘埃落定，法院终审认定二者并不构成类似商品上的近似商标。据了解，该案最早始

于2004年6月8日。大众汽车股份公司（以下简称大众汽车公司）向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）提出了“途安 TOURAN”商标的注册申请，指定使用的商品为第12类上的摩托车、自行车、汽车车身等。商标局于2006年4月11日以该商标与已注册的第

276188号“安途 ANTU 及图”商标构成类似商品上的近似商标为由，核准了“途安 TOUR.AN”商标在摩托车等商品上的注册，驳回了该商标在包括汽车车身在内的其他商品上的注册申请。

据大众汽车公司该商标代理人介绍，途安 Touran 车型系大众汽车公司于 2003 年研发的新车，是该公司众多车型中的一款。大众汽车公司申请注册“途安 TOUR .AN”商标，主要是为了将该商标使用在该型号汽车车身上。因此，对于商标局的决定，大众汽车公司不能接受，并向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）提出复审申请。2008 年 9 月，商评委决定维持商标局的部分驳回决定。值得关注的是，在此期间，第 276188 号“安途 ANTU 及图”商标权人曾出具过一份书面声明，表示大众汽车公司“途安 TOUR .AN”商标的注册不会对其注册商标专用权造成侵犯，同意大众汽车公司注册该商标。

在商评委决定下达后不久，关于两商标是否系类似商品上近似商标的争论进入司法程序。在向北京市第一中级人民法院提交的起诉书中，大众汽车公司称，虽然两商标均有“途”、“安”字样，但是“安途 AN— Tu 及图”商标中的文字与图形组合后在整体外观上与其商标具有显著区别，不构成近似商标。而商评委在作出决定时，亦未结合混淆的可能判断两商标是否近似。大众汽车公司还表示，使用在汽车车身上的“途安 TOUR.AN”商标与使用在汽车配件上的“安途 ANTU 及图”商标，不会在市场上的普通消费者中产生混淆误认的可能。

对于此案，一审法院认为“途安 TOUR.AN”商标使用在整车上，其消费对象为车辆的最终使用

者，而“安途 ANTU 及图”商标在汽车配件上被使用时，其消费对象通常是车辆生产厂商及维修者。对于绝大多数购买“途安 TOUR.AN”型号汽车的消费者而言，其通常不会认为两商标所指定的商品来源于同一经营主体，而双方商品的功能、用途及销售渠道亦有差别。因此，两商标指定使用的商并不构成类似商品。

此外，就上述两商标是否构成近似，一审法院认为，两商标的中文字形、读音及英文部分均有差别，其使用不会让相关公众对商品来源产生误认，两者不构成近似。

对于该判决，记者采访了北京市第一中级人民法院该案主审法官芮松艳。她告诉记者，就是否为类似商品上近似商标的判断，商标主管机关是依据《类似商品和服务区分表》以及其制定的《商标审查及审理标准》，而人民法院在审理此类案件时，更多是根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中的相关规定。具体在该案中，之所以会出现认定分歧，也是因为所依照标准的不同。就“安途 ANTU 及图”商标与“途安 TOUR .AN”商标指定使用的商品是否为类似商品，按照商标主管机关的审查标准，两者所指定使用的商品构成类似，而根据最高人民法院上述司法解释中的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断。“途安 TOUR.AN”商标使用在整车上时，不会使消费者将其与“安途 ANTU 及图”商标相混淆，因此不构成类似商品。

商评委不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院经审理后，于近日作出了“驳回上诉，维持原判”的终审判决。（来源：中国知识产权报）

域名信息不实仲裁败诉率达七成

日前，中国国际经济贸易仲裁委员会和香港国际仲裁中心传出消息，近两年，两大仲裁机构已受理上千起.COM、.NET、.CN 等域名争议纠纷，累计有 434 起案件的结果为“争议域名从原持有者处裁定转移”，其中，有 301 起案件被投诉人（原域

名持有者）注册时提供了不实信息而导致案件缺席审理，域名多被认为恶意注册而被裁定转移。换言之，域名信息不实的仲裁败诉率接近 70%。

中国政法大学知识产权法博士生导师张楚教授表示，域名信息不实已经成为原持有者域名权益丧

失的最大“祸根”，这种现象必须引起广大域名持有者的高度重视。

近年来，全球域名争议数量呈现迅猛增长之势。来自世界知识产权组织（WIPO）的统计数据显示，2008年，该组织累计受理2329起域名纠纷投诉。这一数字比前一年上升8%。值得注意的是，因注册信息不真实而导致域名被仲裁转移的比例越来越高。

以中国国际经济贸易仲裁委员会为例，2008年，该机构受理的域名争议案件中，总计有168起域名争议纠纷案件属于“因域名信息不实仲裁机构缺席审理”的情形，最终有113起案件被裁定“域名转移”，域名信息不实的仲裁败诉率高达67%。而在香港国际仲裁中心，2009年该机构总计有80起.COM域名争议纠纷案件属于“因域名信息不实仲裁机构缺席审理”的情形，最终有55起案件被裁定“域名转移”，域名信息不实的仲裁败诉率则高达68%。

张楚表示，域名注册信息不实，不仅是仲裁机构可以“缺席审理”的根源所在，也是域名持有者

因仲裁而可能被裁定“域名转移”的根源所在。

根据ICANN（互联网名字与编号分配机构）的规定，域名持有者必须确保所有信息的真实、准确，如果域名持有者拒不更新注册信息或提供不实域名注册信息，注册商可注销域名。《中国互联网络域名管理办法》也规定，域名注册信息不真实、不准确、不完整，注册商应当注销该域名。

张楚告诉记者，“域名注册信息的真实、准确、完整”具有公示公信的效力。简单说，域名注册信息真实、准确不仅是域名持有者正当合法持有域名的基础，也是第三人或社会甄别特定域名权利归属的判断依据，更是域名权益受到法律保护的前提。

张楚提醒说，域名注册信息真实与否亟待引起亿万域名持有者的关注和重视，这不仅是其当前正常持有、使用的权益基础，更是其抵御诉讼、仲裁等法律风险的核心所在。如果域名持有者之前因各种原因提交了不实信息，应及时与其注册商取得联系及时更正，以免合法域名权益遭受重大损失。（来源：中国知识产权报）

电子申请是专利审查E时代必然选择

2月10日正式运行的中国电子审批系统(简称E系统)使中国专利审查业务正式步入无纸化E时代。作为E系统的重要组成部分，新的专利电子申请系统也同时与用户见面。系统正式运行1个多月以来，运行平稳，状况良好。

记者在采访中了解到，新的电子申请系统在注册方式、接收文件格式、其它服务等方面更加方便、人性化。国家知识产权局专利局初审及流程管理部副部长胡文辉表示，新的专利电子申请系统在功能、服务等方面都进行了改进和优化。使用电子方式提交专利申请，不仅能有效节约能源，降低成本，还能缩短审查周期，必将受到社会公众的关注和欢迎。

功能更加完善

随着信息化时代的到来，专利电子申请以其方便、快捷、环保、低耗等优点，成为国际专利审查

业务模式的主流趋势，专利电子申请的发展程度也成为衡量各国专利审查信息化水平的重要指标之一。目前，专利电子申请以纸件申请无法比拟的优越性，为美、欧、日、韩等国家的专利局所使用，并成为其提交专利申请的主要形式。

我国的专利电子申请系统于2004年正式上线，期间经历了多次的调试和完善过程。此次随E系统正式上线的新的电子申请系统在广泛听取了用户的意见后，进行了全面的改进。胡文辉举例说，新的系统增加了注册方式。从目前申请人或代理人到专利局注册的单一注册方式，优化为到专利局注册、到代办处注册、邮寄注册、网上注册4种注册方式，方便各地申请人根据情况选择适合的用户注册方式。

增加电子申请接收文件格式是新系统的另一大特点。专利局可以接收的文件格式增加了PDF、

WORD 等格式。申请人既可以选择通过客户端编辑器编辑并提交符合规定的 XML 格式的文件,也可以直接向专利局提交 PDF、WORD 等格式的文件。此外,新系统还将开通短信提示服务。申请人可根据个人需要,免费订制个性化短信服务,及时获取相关信息。提示信息的内容主要包括通知书名称、申请号、发文日等。

考虑到不可预测的突发事件给专利电子申请系统可能带来的影响,专利局未雨绸缪制定了多种应对措施,力争最大程度地保护用户的权益。专利电子申请系统还将陆续开通辅助审查等其他功能。胡文辉表示,新系统的服务功能可以根据用户提出的合理化建议随时进行调整,努力为用户提供优质服务。

审查周期缩短

除了方便、快捷、节约成本等优点外,电子申请还具有审查周期短的突出优势。

记者对现行审查系统中分别以纸件和电子方式提交专利申请的流程进行了比较。以邮寄或者面交形式提交的纸件申请文件需经过数据采集、纸件扫描、代码化等流程,才能进入审查程序中。而以电子方式提交的 XML 格式的申请文件则省去了上述流程,直接进入后续审查流程。

此外,以电子方式提交专利申请后,确认符合自动受理条件的专利申请,系统会自动发出受理通知书、缴费通知书或费用减缓审批通知书,申请人或代理人在发文日当天就能够接收到专利局发出的各种通知书和决定,使专利局和用户之间的沟通更加高效、顺畅。

“总之,电子申请以方便快捷的优势,提高了专利审批的速度,使用电子申请的申请人可以更快地获得与专利申请相关的信息并及时办理各种手续。”胡文辉坦言。他强调,电子申请将成为我国

未来专利申请的主要形式。在可以预见的较短的时间内,电子申请数量将实现极大的突破,电子申请所占的比例有望接近或达到国际先进水平。

准备工作到位

新的电子申请系统已运行 1 月有余。从目前的情况来看,系统运行比较平稳,受理量已经恢复至运行前的水平,且有大幅增长之势。对此,胡文辉表示,为了保障新系统顺利上线,国家知识产权局专利局进行了充分的准备工作。E 系统上线前,专利局初审及流程管理部邀请了 20 余家代理机构参与系统测试,并根据测试用户反馈的意见及时对系统进行调整。电子申请系统的开发人员和审查员还到专利事务所提供现场指导,解答了代理人的很多疑问。系统正式上线前一周,初审及流程管理部的工作人员给所有电子申请用户发出了系统升级通知书,将升级后的注意事项详细告知用户。

系统上线当天,工作人员提前到达工作岗位,监控系统运行情况。系统开发方的两名工作人员在现场提供技术支持。考虑到几千名注册用户对新电子申请系统证书操作、客户端功能不熟悉等情况,初审及流程管理部电子数据管理处开通了电话、邮件、网站在线咨询等多种方式,解答用户提出的问题,并将涉及系统功能的问题及时反馈开发人员,不断改进系统,保证系统的正常运行。

目前,初审及流程管理部正在筹划全国巡回宣传培训,让更多的代理人、申请人学习使用电子申请系统。胡文辉表示:“推广、宣传电子申请系统是今年专利局审查工作要点的重要内容之一。我部针对用户及各地代办处的不同需求,制定了不同的培训方案,将在全国范围内开展一系列的系统培训活动,以尽快推进电子申请的推广和应用。”(来源:中国知识产权报)

全国首份卡拉 OK 许可使用音像作品公约签订

“卡拉 OK 音乐作品和音乐电视作品,实行经营企业有偿许可和合法使用;卢湾区卡拉 OK 场所集体制订并共同遵守……”昨天下午,全国首份《卡拉 OK 场所音像作品著作权许可使用公约》在沪签订。

卢湾区 30 多家卡拉 OK 场所率先签约,此举意味着卡拉 OK 音乐作品使用者正从被动接受正版化转变为主动遵守。

中国音像著作权集体管理协会是国内唯一的音像集体管理组织。至去年下半年，音集协共向约3000家卡拉OK场所颁发音像著作权使用许可证，收到版权费共计1.7亿元。据悉，上海走在音乐版权保护最前列，目前全市卡拉OK正版率已超九成，去年版权收费完成80%以上，共计收费1500多万元。

此次卡拉OK场所自发签订“正版”公约，旨在进一步推进正版化工作。根据“公约”：卡拉OK场所执行音像作品许可使用可自主选择三种方式，

即：直接向音集协获准许可使用并依约缴付版权使用费；连锁型场所以“团购”方式，获许可并付费；或委托协会等代表人向音集协获集体许可使用并集体付费。

目前，2010年的版权收费已正式启动。“付费使用”的收费方式也将改变，今年将采取“先许可、后使用、再缴费”模式，付费期限也可灵活选择季付、半年付或年付。收费标准延续去年标准，即“会员价”每间包房每天6元，“非会员价”每间包房每天8元。

（来源：解放日报）

社会讲堂

企业专利申请战略的运用策略

企业的一项技术创新成果诞生后该如何处理？如果申请专利，应在何时申请专利？申请什么专利？是仅在本国申请还是同时向外国申请？甚至在具体的专利申请中应讲求什么策略？这些都必须进行认真的考虑、调查分析，其战略性因素很强。总体上，企业专利申请战略都是为实现企业的一定战略目标服务的，因而可以从不同的目的作为标准对企业专利申请战略加以分类。无论企业专利申请战略出于何种目的，申请决策、申请时机、申请种类、申请范围、申请国别等却是专利申请战略需要解决的基本问题。

一、专利申请策略

企业技术创新成果产生后，处理的方式有申请专利、作为技术秘密保密与公开成果三种。下面就对上述三种方式的适用情况分别进行讨论。

（一）申请专利

申请专利是企业技术创新获得专利权的唯一途径，也是企业实施专利战略的基础性工作。通过专利申请获得专利权后，企业就可以利用专利权的高度独占性，开拓、控制和占领市场，最终赢得市场竞争优势。专利保护也是一种严格的法律保护。企业获得专利后，可以有效地防止他人擅自实施。可以说，一个企业专利战略的成功与失败，与其专利申请工作做得如何有很大关系。因此，原则上讲，其创新成果只要具备专利性，就应当考虑申请专利，从而获得专利法的保护。

但是，申请专利并非在任何情况下都是合适的。撇开有些技术创新成果不在专利保护范围之内从而无法通过申请专利获得专利保护不说，申请专利过程本身也存在一定风险。特别是如果专利申请文件公布后最终未获得专利权，所受到的损失会更大。因此，企业是否申请专利需要结合自己的经营发展战略，从技术、经济、法律、市场等方面综合权衡后决策。一般地说，如果某项创新成果具有专利性，在下列情况下具有申请专利的必要性：

1.从竞争战略角度考虑应申请专利的情形

这类情形主要有：（1）技术比较复杂、竞争对手难以绕过去的比较重要的技术创新成果，如企业的基本发明。（2）通过申请专利能有效地控制竞争对手的技术创新成果，如日本企业向我国大量申请稀土

制品技术专利就是从遏制我国企业竞争的角度考虑的。(3)通过专利申请和确权能有效地防止竞争对手控制自己。例如,为了防止竞争对手对自己研究、开发的技术成果申请专利,企业对自己打算不实施的发明创造申请专利。这是企业的一种设置障碍保护自己的做法,可以预防竞争对手利用专利权攻击自己。(4)为迷惑竞争对手而制造假象申请专利。还如,企业技术创新成果是对竞争对手的主要优势,那么有必要通过申请专利维持这一优势。

2.从技术开发难度的角度考虑应申请专利的情形

这类情形主要有:(1)竞争对手容易通过反向工程获得该发明创造成果技术要点的;(2)属于那些市场潜力较大但创造性较低的发明创造成果。这类成果由于创造性较低,能比较容易地由他人开发出来,应及时申请专利,否则容易坐失商业机遇。

3.从法律保护与利用角度考虑应申请专利的情况

企业申请专利的目的不在于自己利用,而主要是实施专利有偿转让战略时,有必要申请专利。另外,考虑专利产品容易被他人仿制,也有必要申请专利。像药品一类的产品研究、开发时间长,耗资巨大,从法律保护角度看显然也应申请专利。西方一些药品制造商在选择生产药品的方案时,不仅仅考虑药品的临床效果,而且要考虑哪种方案能够获得最有力的专利保护。

4.从市场的角度考虑应申请专利的情形

专利权的获得与维持需要承担一系列费用,如申请费、审查费、专利年费等。如果一项专利申请获得专利权后没有多大市场需求,不能为企业创造一定的经济效益与社会效益,那么这项专利申请在经济上就是不划算的,在一般情况下不值得申请。对那些市场应用前景好、经济价值大的创新成果,一般应申请专利。企业在专利申请前对该技术实施的市场前景、潜在消费者、国内外市场动态等做出比较全面的了解,有助于正确决策是否申请专利。市场因素还涉及到企业对新开发的产品抢先占领市场的问题,因为一旦市场被竞争对手抢了先机,将给企业造成极大的被动,而抢占市场先机的重要手段是将新技术“披上专利的铠甲”。

市场因素在决定是否申请专利方面的重要性,已经为国内外一些企业所充分认识。

(二)作为技术秘密保护

技术秘密属于商业秘密的一种。在有些情况下,只要企业能够采取适当的保密措施使技术创新成果不被泄露,就可以考虑采用技术秘密的方式加以保护。这些情况主要有:1.明显不能适用专利保护的企业技术创新成果。2.虽然可以获得专利保护,但专利保护风险大,从技术、市场或经济方面分析,申请专利可能对竞争对手有利,或对自己并无多大益处。3.通过保密该技术,可以明显得到长期的、无国界的独占市场,而该技术很难被他人通过反向工程或其他途径“破译”企业将技术创新成果作为技术秘密保护局限性也是明显的,在透明度越来越明显的今天,专利保护仍然是更主要的保护形式。企业选择技术秘密保护形式应当慎重,即使是在决定实施技术秘密方式保护后,也应注意与其他方法结合运用。

(三)公开技术创新成果

公开技术创新成果适用于不适宜申请专利、也不适宜作为技术秘密保密的情况。它更多地是作为一种战略手段加以运用,即通过公开成果使竞争对手的专利申请丧失新颖性,阻止他人获得专利权。但应注意,这里所说的公开决不是“和盘托出”,而是只要达到破坏竞争对手在后专利申请的目的就够了,至于技术创新中的关键内容是不能轻易公开的,而且企业公开的范围在符合法律对新颖性要求的前提下越窄越好。由于技术公开意味着不受任何法律保护,人人都可以自由利用,企业公开技术创新成果一定要慎之又慎。

二、申请时机的决策

申请时机之所以成为专利申请的一个战略因素,是因为世界上绝大多数国家在专利确权上都实行先申请原则或者说申请在先原则。因此,及时申请专利是十分重要的,否则可能会让竞争对手捷足先登,使自己反而受他人约束。这方面的教训在国内外是不少的,我国有些企业在新产品上市几年后,发现市场上有仿制品严重影响本企业经营时才想到去申请专利,结果因为产品已被公开使用而丧失新颖性,无法获得专利。这些教训是值得吸取的。

专利申请时机究竟以何时为好,应当根据企业某项特定的技术创新成果而定,依据不同的发明创造选

择不同的申请时间，并不存在一个统一的模式。但是，在确定适当的申请时机方面，以下原则是值得重视的：

1. 充分考虑竞争对手目前的状况，特别是研究相同发明创造的可能

如果竞争对手目前还无力研究出同样的成果，那么不必急于申请，待竞争对手准备研制但尚未研制出来时再申请专利。特别是对于高新技术产品而言，首先考虑的不是申请专利，而是采取严格的保密措施。当竞争对手已完成该产品的研发，准备批量投入生产时，此时立即申请专利保护是非常合适的。对自己具有优势、竞争对手在短期内难以做出同样的发明创造的，可以推迟一点申请专利，一般可以等到竞争对手快要追上时再申请专利。这样做的好处是避免了技术被过早地公开而给竞争对手以可乘之机，同时也延长了技术的保护期限。但是，如果本企业的技术创新成果同时有多家企业或者其他主体在进行研制，那么应抢先申请。特别是当竞争对手多，而市场需求又很强或者技术容易被模仿时，企业应毫不犹豫地尽快申请专利。

2. 注意技术创新阶段的保密，以免技术被公开而丧失新颖性

我国专利法在界定新颖性的时间标准方面，采用申请日标准。申请前的保密工作对确保新颖性具有重要意义。一般而言，企业在申请专利前不宜急于召开新闻发布会、成果鉴定会，也不宜在一般展览会、报刊杂志等领域披露发明创造的细节。如果他人对企业拟申请专利的技术感兴趣而需要许可使用该技术，则应当与其签订保密协议，明确约定违反协议的法律后果。这样即使他人擅自泄露了发明创造的内容的，根据我国专利法规定，该发明创造仍不丧失新颖性。

3. 防止专利过早申请

专利先申请原则对专利的及时申请提出了要求，但是，申请专利的时间也并不是说越早越好。过早申请也会存在一些缺陷。例如，在企业技术创新成果尚未成熟时过早申请专利，由于不具备授予专利权的条件而会影响专利权的获得；过早申请由于申请文件准备匆忙，可能影响专利申请的成功；过早申请等于是向竞争对手过早地暴露了自己的技术秘密，有可能使其在短时期内赶上甚至超过自己，使自己的专利申请尚未授权就被淘汰。此外，过早申请也等于未来专利权的过早结束，因为包括我国在内的许多国家在对专利权的期限计算上都是以申请日为起算日的。

4. 对于企业的基本发明专利申请的时间，除考虑到基本发明本身的状况外，还要考虑其应用研究和周边研究的成熟度

原则上，为防止其他企业或其他竞争对手以基本发明为基础展开外围研究，或者抢先申请应用发明专利覆盖自己的基本发明，企业一般应等到在基本发明的应用研究或周边研究大体成熟后再申请基本发明专利。要考虑本企业基本发明与外围研究开发成果专利申请的协调，防止单纯申请基本专利公开技术方案后让竞争对手多头开发外围专利技术，反过来限制自己。企业也应对围绕基本专利的周边技术或者对基本专利所做的改进及时申请外围专利，在基本专利外再形成一层“技术壁垒”，使竞争对手无法攻破。否则，一旦被竞争对手所利用，申请基本发明专利的企业将处于被动地位。

对于方法专利申请而言，可在提出实施方案并进行小试成功后，即着手办理产品配方主要工艺专利申请。对于产品发明则应尽早提出专利申请。

三、专利申请种类的选择

在我国可以申请专利的种类有发明、实用新型和外观设计。这三种专利形式各有其特点，企业应根据自己发明创造的特点，结合这三种专利的不同要求选择适当的专利申请种类。就发明专利而言，各国一般将其分为产品发明、方法发明、物质发明、应用发明、改进发明等。我国专利法确认的发明种类则有产品发明、方法发明、产品或方法发明的改进发明。其中产品发明是经过人工制造的，以有形形式出现的发明，是人们通过创造性劳动创制出来的各种制品或者产品。产品发明又可具体分为制造品的发明、材料的发明、有新用途产品的发明。产品发明可以是一个独立的产品，也可以是产品的一个部件。方法发明是利用自然规律系统地作用于一个物品或者物质，使之发生新的质变或者成为另一种物品或者物质的方法的发明。方法发明通常包括制造方法的发明、化学方法的发明、生物方法的发明，将产品（主要是物质）用于新用途的方法的发明。方法发明可以涉及全部过程，也可只涉及其中某个步骤。改进发明则是指对已有产品发明

和方法发明提出实质性革新的新技术方案，它是在保护已知对象独特性的前提下对已有产品或方法赋予新的特性或进行新的部分质变。发明专利保护的特点是，创造性程度要求高，保护期较长，审批周期较长，申请费用较高。

四、专利申请保护范围的选择

企业专利申请的保护范围选择对于提高专利申请的质量、取得实实在在的专有垄断权具有重要意义。专利申请的保护范围是由专利申请的权利要求书确定的。根据专利法原理，专利权利要求书是用技术特征的总和表示发明或实用新型的技术实质内容的。权利要求书起着界定专利申请请求保护的专利保护范围的作用。在专利申请被授予专利权后，权利要求书就是确认发明或实用新型专利保护范围的根据，也是判断他人是否侵权的依据。在企业专利申请战略实践中，有的因为权利要求保护的范围确定不当，以致一项高质量的发明创造获得的专利保护力度很低，如本来可以获得保护的技术要点没有覆盖在权利要求中，从而失去专利保护，这是值得吸取的教训。

五、专利申请具体策略的选择

企业在申请专利时，从竞争战略的角度考虑，为防止竞争对手洞悉自己的战略意图，或者为防止被竞争对手实施反控制手段，需要讲究一些策略。例如集中申请策略和分散申请策略就是两种值得考虑的方式。如“收费门策略”就是申请专利的一种策略。另外，在专利申请策略中，如果是涉及到对竞争对手专利的反控制，则可以采取绕开对方专利的策略。实施绕过策略通常包使用新材料法、改进技术原理等手段，实施这一策略可以有效地抑制竞争对手。

六、专利申请国别的选择

专利的地域性特征决定了企业只有在其他国家申请专利才能在该国获得专利保护。企业到国外去申请专利是实施专利技术输出战略的重要前提，也是企业开拓和占领国际市场的重要手段。一般地说，企业到国外申请专利取决于占领国际市场的需要。为正确地确定专利申请国，企业应制定在国外专利确权的战略。

（来源：中国知识产权报）