

安信方达简讯 NO.201506

➤ 国务院决定成立国家制造强国建设领导小组

6月24日,《国务院办公厅关于成立国家制造强国建设领导小组的通知》发布。通知提出,为推进实施制造强国战略,加强对有关工作的统筹规划和政策协调,国务院决定成立国家制造强国建设领导小组。

通知明确,国家制造强国建设领导小组主要职责是统筹协调国家制造强国建设全局性工作,审议推动制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排,加强战略谋划,指导各地区、各部门开展工作,协调跨地区、跨部门重要事项,加强对重要事项落实情况的督促检查。根据通知公布的组成人员名单,国家知识产权局等20个部门的有关负责人为小组成员。

➤ 中国已成为第一科技人力资源大国

日前,科技部正式出版发行了《中国科技人才发展报告(2014)》,对中国科技人才情况进行了梳理和分析。报告显示,中国研发人员绝对量总量已超过美国居世界第一位,成为第一科技人力资源大国。

报告认为,《国家人才规划纲要》实施5年来,中国科技人才管理体制机制不断创新,政策环境日益完善,人才总量大幅增长,人才结构日益优化,高层次人才不断涌现。有关部门出台了一批政策措施,围绕产学研合作培养创新人才、支持青年人才成长、鼓励科研人员潜心研究、促进科技成果转化、支持科技人才创新创业、引导科技人才向企业流动等方面,为科技人才积极营造创新发展生态环境。

➤ 国家工商总局公布典型食品安全案例

6月25日,国家工商总局公布了11起典型食品安全案例,其中4起涉及侵犯注册商标专用权,7起涉及发布虚假违法广告。工商部门依据《商标法》《广告法》等法律法规对上述案例作出处罚。

涉及侵犯注册商标专用权的案例分别为浙江省浦江县工商局查处的徐某侵犯红牛注册商标专用权案、四川省泸州市工商局查处的泸州某公司侵犯泸州注册商标专用权案、新疆维吾尔自治区若羌县工商局查处的何某侵犯若羌红枣商标专用权案、广西壮族自治区贺州市工商局查处的侵犯水井坊等注册商标专用权案。

发布虚假违法广告的7起案例中,有两起涉及互联网广告,分别为北京市工商局东城分局查处延世牛奶互联网广告案、浙江省杭州市下城区工商局查处叶黄素保健食品互联网广告案。其余案例涉及发布违法食品药品医疗器械广告、保健食品广告以及酒类广告。分别为山东省青岛市工商局查处半岛都市报发布违法食品药品医疗器械广告案、山西省太原市工商局查处厚德牌蜂胶软胶囊保健食品广告案、河南省郑州市工商局金水分局查处河南电视台发布茅乡贵宾用酒广告案、上海市工商局黄浦分局查处欧米伽3胶囊保健食品广告案、云南省工商局查处云南广播电视台发布氨糖保健食品广告案。

➤ 解析专利侵权的判断方式

发明专利、实用新型专利的保护对象为技术方案，外观设计专利的保护对象是产品的“模样”；二者保护对象不同，保护的价值取向也不相同，侵权判断的方式也存在很大差别。本文中，笔者将对专利不同侵权判断方式产生的原因进行探析。

在发明专利和实用新型专利的侵权判断过程中，全面覆盖原则是一项基本原则，即涉嫌侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，应当认定其落入专利权的保护范围。

在外观设计专利侵权判断过程中，相同或相似原则是一项基本原则，即涉嫌侵权设计与涉及外观设计专利保护的产品外观相同或者近似，是认定涉嫌侵权设计落入外观设计专利权的保护范围的条件之一。

那么，发明专利和实用新型专利在侵权判断方式上，为什么采取了与外观设计专利不同的原则呢？对此，笔者尝试对背后的原因进行分析。

原因分析

第一，保护对象的不同使得二者侵权判断原则不同。

根据我国专利法对发明专利和实用新型专利的定义，这二者的保护对象是“技术方案”，通俗来讲，就是涉及“解决技术问题的方式”；而外观设计专利的保护对象是“产品外观设计”，通俗来讲，涉及产品的“模样”。

对于发明专利和实用新型专利，每一项权利要求应当构成相应的技术方案，技术方案由技术特征构成。在实际实施过程中，具备这些技术特征时，就可以实现发明专利预定的技术效果，初步确定实施了发明专利保护的技术方案，可以初步确定侵权成立。因此，在侵权判断时，涉嫌侵权产品是否包括权利要求限定的全部技术特征，是判断侵权成立的基本原则。在涉嫌侵权产品还包括其他技术特征时，可能产生另外的技术效果，但并不影响发明专利保护技术方案在涉嫌侵权产品中再现；因此，涉嫌侵权产品中具有的另外的技术特征不应当影响侵权判断。

外观设计专利保护的每一件外观设计，应当是独立的一件产品的“模样”，要保护的“模样”一般由多个要素形成。这些要素导致要保护的“样子”具有预定的“专有美”。在侵权判断时，涉嫌侵权产品如果具有该外观设计专利中的所有要素，也会具有上述“专有美”的属性，进而可以初步判断该产品落入外观设计专利的保护范围之内。在涉嫌侵权产品除包括该外观设计专利中的所有要素之外，还包括其他要素（增加要素）的情形下，如果增加要素已经使得该产品不具有上述“专有美”的属性，那么外观设计专利保护的内容就未在该涉嫌侵权产品上再现，就不应当被认定为侵权；当然，如果增加了要素，但涉嫌侵权产品仍然具有上述“专有美”，那么该增加要素不应当影响侵权判断。

发明专利和实用新型专利，二者与外观设计专利上述区别的根本在于：发明专利保护的技术方案中，技术特征具有相对独立性；而外观设计专利中，导致“专有美”产生的要素具有综合性，很多时候无法将相应的要素单独分开，这也是对外观设计专利侵权判断过程中支持“整体观察、综合判断”判断原则的重要原因。

因此，保护对象，即技术方案和产品“模样”的区别，使得发明专利和外观设计专利的侵权判断的原则不同。

第二，价值取向不同使得二者侵权判断原则不同。

在笔者看来,保护发明和实用新型的价值取向让人们努力向自然界进发,产生更多可以改变世界的工具和方法,使社会生产效率更高。保护外观设计价值取向激励人们设计更多、更好模样的产品,让我们的世界更美好。因此,发明重在满足人们的物质需要,让人们的生产成本更低,产品更丰富,质量更好;外观设计重在满足人们的精神需要,让产品更好看,让世界更美丽。简而言之,发明专利因其“用处”、外观设计因其“更美”,而各具相应的价值。

因此,对于发明专利来说,他人只要采取了发明专利(权利要求)的相应技术特征,就发挥了发明专利的“用处”,就可以初步认定落入专利权的保护范围。在涉嫌侵权产品中包括更多技术特征时,不影响侵权判断。而且其他人也可以对增加的技术特征申请专利进行保护。而对于外观设计专利而言,在产品中重现或基本重现保护的“模样”时,就利用了外观设计专利的“美”,可以初步认定构成侵权;在涉嫌侵权产品中有增加要素,且该增加要素使得外观设计专利要保护的“模样”已经发生改变,已经不具有外观设计专利的“美”时,不应当认定侵权成立。

基于上述分析,虽然在中国,发明、实用新型和外观设计均可以通过专利权予以保护,但基于保护对象属于不同的范畴,保护的价值取向不同,因此发明专利和实用新型专利与外观设计专利的侵权判断方式也完全不同。

保护策略

基于侵权判断方式不同,对于技术方案和产品外观设计申请专利保护的策略也应当有所区别。对于发明而言,通常来说,根据内涵越小,外延越大,内涵越大,外延越小的原则,权利要求中的技术特征越少,保护范围越大。而对于产品外观设计,就不能依据相同原则确定申请保护策略。

在笔者看来,申请外观设计专利保护时,应当考虑以下内容:首先是产品外观的核心。即该产品外观的哪些因素使得产品对消费者更具有吸引力,可以促进产品的销售,给企业带来更大的利益。其次是产品外观的体现形式。这方面要考虑两个方面:一是考虑产品种类的体现形式,如在产品外观设计点(改进点)在于童车把手的情况下,在该童车把手能够和童车的其他部分相协调时,应当以童车整体申请保护;另一方面需要考虑外观要素的体现形式,如果童车把手的设计要点在形状上,就尽量在申请文件中避免体现颜色和图案,如果设计要点在于图案,就尽量在申请文件中避免体现色彩。

笔者不建议简单地以产品原型申请外观设计专利,也不建议简单地拆分要素分别申请外观设计专利,而是主张通过对相关产品外观设计历史发展过程、惯常设计、设计空间、设计要点进行分析,以服务市场为基点确定相应的专利申请保护策略。(知识产权报 作者 李兆岭)

➤ 网盘运营商著作权法律责任探析

移动互联网技术的迅速发展给存储方式带来了巨大改变,各类云存储应用应运而生,其中,网盘颇具代表性。顾名思义,网盘即网络U盘或网络硬盘等。同移动硬盘、U盘等物质储存载体不同,网盘并不需要一个实际的物质储存载体,只要借助于一台电脑和网线,使用人就能够将图书、影视剧、音乐等信息放置于网盘运营商提供的服务器上,然后进行下载或分享等。

对于用户而言,只需要同运营商签订使用协议,然后就可免费或付费获得一定容量的网盘。网盘运营商为降低运营成本,多采用“用户免费+付费”“奖励用户上传+吸引广告投放”“其他增值服务”等多种商业模式。然而,这种模式也引发了著作权保护争议。由于很多用户上传的为侵权盗版内容,构成了直接侵权。此时,由于上传用户分散,多为个体,因此,权利人大多将网盘运营者告上法庭。但基于网盘运营者采取的不同商业模式,其涉及的法律问题也较为复杂,比如在允许用户分享侵权盗版内容时,网盘运营者应承担怎样的责任?对于用户上传的海量内容,网盘运营者是否承担审查和注意的义务?如果网盘运营者采用的是奖励用户上传的模式,这是否又构成引诱侵权?对于这些问题,现行法律并无明确规定,笔者认为,有必要进行梳理。

是否构成“引诱侵权”：

应仔细辨别

据悉，网盘运营商提供的服务类型主要分为两种：一种是只允许网盘使用者将信息存储在网盘中，不能进行共享；另一种是网盘使用者在储存信息的同时，还允许他人浏览和下载自己存储的内容。

第一种情形中，网盘使用者在自己的个人网盘空间中储存信息，依现行著作权法规定，法律并没有禁止为个人欣赏而使用他人作品的行为，所以单纯的储存行为没有侵犯他人著作权。后一种情形就较为复杂，当网盘使用者存储共享的内容是他人享有著作权的作品，该共享行为实际已侵犯著作权人的信息网络传播权，此时提供信息存储空间网盘运营商是否应与网盘使用者共同承担连带责任需要根据网盘运营商的商业模式来具体分析。

笔者认为，网盘运营商无论采取怎样的商业模式，其依然是以自己的服务器为用户提供信息存储空间，这种服务与传统的BBS服务、FTP服务等没有实质性差别，法律对信息存储空间服务提供商的限制同样适用于网盘服务提供商。

网盘运营商作为被动的信息接收和发布者，仅提供信息存储空间服务，他们是否具有事先审查的义务？

在实践中，我国信息存储空间服务商对用户上传的内容进行事先审查多是为了防止他人利用信息存储空间传播损害国家利益和社会公共利益的非法内容。对网盘使用者来说，网盘所存储的信息属于个人隐私，如果网盘运营商有权事先审查可能侵犯网盘使用者的隐私。而且，即使网盘运营商可以对作品进行事先审查，也不总能识别该信息是否侵犯著作权面对海量的内容寄望于网盘运营商事先审查来防止侵犯著作权的内容传播不现实，目前我国法律也没有明确规定信息存储空间服务商对上传信息侵犯著作权有审查义务。

不过网盘运营商具有注意义务，即对那些明显的侵权内容应予以及时制止，如果对明显的侵权行为视而不见，网盘运营商构成间接侵权行为。间接侵权行为是指第三者虽没有直接实施侵权行为，但若教唆、引诱、帮助他人实施直接侵权行为，造成侵权结果，该第三者构成侵权。

要构成间接侵权行为必须满足以下几个要件：一、行为人主观有过错；二、行为人实施的教唆、引诱和帮助行为与损害结果有因果关系。三、存在直接侵权的事实。网盘运营商间接侵权行为中的主观过错主要体现为网盘运营商实施了教唆、引诱和帮助等行为。其中“引诱侵权”是指网盘运营商引诱他人未经许可上传受著作权保护的作品。在网盘运营商的几种商业模式中，“奖励用户上传+吸引广告收入”模式是通过鼓励用户上传资料并吸引其他人下载的方式来进行谋利，用户上传资料且被下载次数越多意味着所获得的点击率越高，这样可以吸引广告商对网盘服务平台投入更多的广告，而网盘运营商也借此获利。该模式下，上传和下载次数越多的用户获得网盘运营商给予的奖励越高。而从用户上传和被下载的内容来看，下载数量最多、最具有吸引力的内容往往是那些受众最广的影视作品、小说、音乐作品等。“奖励用户上传+吸引广告收入”模式无疑诱使用户为了获得奖励而大规模地未经许可上传那些侵犯他人著作权的作品，该模式构成了引诱侵权，网盘运营商应当与直接侵权的用户承担共同侵权责任。

是否适用“避风港”原则：

应客观分析

除引诱侵权外，帮助侵权也属于间接侵权行为的一种，它是指在明知用户实施直接侵权行为的情况下，对该行为却没有及时制止，而是放任其继续实施的行为。

对帮助侵权行为的判断，主要考虑网盘运营商对侵权事实的发生是否存在主观过错。我国2006年《信息网络传播保护条例》（下称《条例》）借鉴美国《千禧年数字版权法》做法，设立了“避风港”规则，使得网络服务提供者在特定条件下可以不承担责任。那么，网盘运营商是否适用“避风港”原则？

网盘运营商通常不会改变用户上传的资料，因此依据该条例，网盘运营商在“不知道也没有合理的理由应当知道服务对象提供的作品、表演、录音录像制品侵权”“明确标示该信息存储空间是为服务对象所提供，并公开网络服务提供者的名称、联系人、网络地址”，并“未从服务对象提供作品、表演、录音录像制品中直接获得经济利益”且“在接到权利人的通知书后，删除权利人认为侵权的作品、表演、录音录像制品”时，可以不承担赔偿责任。

以上四个条件若任意一个未满足，都不符合免责条件。网盘使用者一般需进行注册后方能获取网盘运营商提供的储存信息服务，而且其他用户下载别人网盘内容时也是知道该内容是网盘服务对象而非网盘运营商提供的，因此网盘运营商符合该免责条件。但对“不知道也没有合理的理由应当知道”的情形的判断实际是考虑网盘运营商的主观过错。

换言之，如果网盘运营商对直接侵权事实已实际知晓或依据事实情况本应知晓，其间接侵权行为中的主观过错条件就已满足。对“依据事实情况本应知晓”的主观状态可以适用“红旗标准”来判断。依据该标准，如果用户上传共享的资料以一般普通人的理性认知都能直接辨别该作品是侵权作品，网盘运营商就不能对如此明显的侵权行为视而不见，即使著作权人未通知网盘运营商删除该文件，网盘运营商也应主动删除。若网盘运营商对这类明显的直接侵权行为没有主动阻止，网盘运营商的行为就应视为是对他人侵权行为的帮助。但如果用户上传共享内容是否侵犯他人著作权非显而易见，则只有在权利人通知网盘运营商删除侵权作品后，网盘运营商没有及时删除才承担间接侵权责任。

值得注意的是，《条例》中所指的获利并不是指信息存储空间服务提供商最终实际要获利，而是指信息存储空间服务提供商只要借助服务对象的行为直接获得经济利益就满足获利条件。从网盘运营商的几种商业模式来看，只有“奖励用户上传+吸引广告收入”商业模式是借助用户上传和共享行为来吸引更多的点击率吸引广告并以此直接获利，而其他的商业模式依照北京市高级人民法院2010年5月颁布的《关于审理涉及网络环境下著作权纠纷案件若干问题的指导意见（一）（试行）》第二十五条规定为：网络服务提供者因提供按照时间、流量等向用户收取标准费用的，不属于《信息网络传播权保护条例》第二十二条第（四）项所称的“从服务对象提供作品并未从服务对象提供作品、表演、录音录像制品中直接获得经济利益”。对这些商业模式下的网盘运营商是否符合免责条件主要考虑其行为是否满足第三和第五要件。

综上所述，对网盘涉及到侵犯著作权的问题，网盘运营商通常没有直接侵权，但可能构成间接侵权，其中“引诱侵权”和“帮助侵权”是网盘运营商实施的主要间接侵权方式。当网盘使用者未经许可上传和共享侵犯他人著作权的作品，判断网络运营商是否对该直接侵权行为提供帮助、教唆等间接侵权行为，需要依据《条例》第二十二条来考虑，只有满足《条例》规定的免责条件，网盘运营商才可以适用“避风港”原则，否则网盘运营商将与网盘使用人一起承担共同侵权责任。（知识产权报 作者 黄小洵）

➤ 网络游戏著作权案件审理中的四大难题

随着游戏成为大多数网民日常生活中不可或缺的重要组成部分，围绕网络游戏引发的著作权侵权纠纷也层出不穷。由于网络游戏复杂程度加剧，这类案件在审理中呈现诸多难点问题。

问题一 网络游戏中哪些内容能获得著作权法保护？

司法实践中，在后游戏侵犯在先游戏的著作权是网络游戏著作权纠纷中最常见的类型。在先游戏权利人维权，首先要解决的问题是主张保护什么，就是网络游戏中哪些内容能获得著作权保护，哪些不属于著作权保护范畴。

网络游戏本质上是计算机软件程序，如果在后的网络游戏破解并复制了在先游戏的软件程序，显然涉嫌侵害在先游戏的计算机软件著作权。不过，实践中，极少有游戏权利人会以侵害计算机软件著作权主张他人游戏侵权。一方面，对于“穿越火线”“英雄联盟”“魔兽世界”等这类从国外引进的游戏，国内代理商一般无法取得游戏的源程序；另一方面，网络游戏权利人或许会认为网络游戏源代码属于商业秘密而不愿意主动提供。

一些有鲜明故事情节的网络游戏可能是文字、音乐、美术等多类作品的集合。有些案件中，原告不仅主张游戏中的人物形象、道具装备、场景、对话等单独元素享有著作权，同时主张含有这些元素的游戏界面为美术作品，含有这些元素的视听、动画特效为类电影作品，甚至主张体现游戏规则、玩法的卡牌、套牌也应当受著作权法保护。笔者认为，由于现行著作权法未将网络游戏设定为一类作品，除了可整体主张网络游戏为计算机软件外，不能笼统主张网络游戏享有著作权，而应将其中不同类别的元素进行分解，对应著作权法规定的不同作品进行主张。

判断权利人主张的作品是否能获得著作权法的保护则是案件审理中的又一难点。一些为实现必要功能而设置的非常简单的游戏界面、游戏的规则、算法等内容往往属于思想范畴，不属于著作权法可保护的客体。对于存在多元素组合的情形，也可以同时主张不同作品著作权，如包含特定游戏人物形象的特定画面，权利人可以同时主张人物形象与该特定画面为美术作品。当前网络游戏中的视听动画特效一般仅是游戏片断内容，无法体现类电影作品完整故事情节的特点，但从网络游戏日益复杂的发展趋势看，未来能否将某些网络游戏纳入类电影作品中进行保护，有待探讨。

问题二 网络游戏著作权案件中，如何适用“接触+实质性相似”规则认定侵权？

网络游戏侵权方式已经从最初的破解正版网络游戏，发展为抄袭他人网络游戏元素，再到将他人小说、影视剧、动漫等作品改编成网络游戏。无论侵权方式如何发展，要认定行为人侵害著作权，都应遵循“接触+实质性相似”这一共识性的审查规则，对于将他人非游戏类作品改编成网络游戏的比对及侵权认定，依然需要将网络游戏中的不同元素与权利人作品中的相关内容进行逐一对应。为此，如何判断构成实质性相似并认定侵权会随着侵权行为复杂程度加深而愈加繁琐。这类似于剧本类著作权案件的审理，比较过程中需要剔除历史人物、事件、地名等不受著作权法保护的内容或他人先作品中的内容，同时还要考量相同、近似内容占游戏整体内容的比例等。

问题三 权利人取证时无法通过被告游戏全部关卡，能否主张整个游戏侵权？

此种情形大多发生在有一定情节的社交类收费游戏中，权利人之所以无法通过被告游戏全部关卡，主要有两个原因，一是闯关难度过高，取证人员无法轻易闯关成功，二是通过全部关卡需要支付高额费用升级装备、道具等，取证费用过高。

通常而言，按照“谁主张，谁举证”的原则，权利人主张他人整个游戏侵权，应举证证明他人整个游戏与权利人作品构成实质性相似。不过，笔者认为，在满足以下必要条件时，权利人可以主张整个游戏侵权：第一，初步证据显示，被告游戏的部分关卡内容被认定侵犯权利人对应作品相关权利的可能性较大；第二，权利人客观上无法完成被告游戏一定关卡后全部关卡的取证保全工作；第三，有证据显示被告游戏与权利人作品存在密切联系，如强调是权利人游戏的“精华版”“手游版”，或诸如“忠于原著”等明显搭便车性质的宣传措辞。

满足以上条件，权利人主张被告整个游戏侵权，而被告否认侵权的情况下，出于举证便利、效率的考虑，法院可以适用举证责任倒置，要求被告对其游戏内容进行举证。若被告不举证或举证不到位，法院会要求被告提供可全部通关的帐号勘验全部

关卡，根据勘验情况判断二者游戏的相似程度。在被告仍不予配合的情况下，按照我国民事诉讼证据规定第75条进行事实推定，从而认定被告整个游戏侵权。

问题四 网络游戏应用软件发布平台商的侵权责任如何认定？

实践中，绝大部分网络游戏都会通过网络游戏分发平台提供给公众，平台商的重要作用日益显现。网络游戏引发的著作权纠纷中，这些平台商也被频繁诉至法院。

笔者认为，认定网络游戏应用软件发布平台商的法律责任应适用过错原则，存在过错就应承担相应的侵权赔偿责任。过错情节主要可从以下方面考虑：一是是否存在明知网络游戏侵权的情节。如权利人向平台商发送了侵权警告函及初步证据，平台商未及时下线侵权游戏或阻止侵权游戏应用的上线，则存在过错。二是是否存在应当知道网络游戏侵权的情节。如平台商对相关游戏进行推荐、宣传、制作专栏等，而该游戏中存在显而易见的侵权内容，平台商没有尽到合理注意义务致使侵权行为发生并持续，也应认定存在过错。

网络游戏应用软件发布平台商往往是发布大量应用软件的集合平台，其中有些软件属于收费下载、后续免费使用，有些软件为免费下载、后续收费使用，也有免费下载并使用，以及收费下载、后续仍收费使用等多种情形，平台商大多参与收益分成。许多网络游戏侵权情节复杂、隐蔽程度较高，单纯以是否从网络游戏中取得收益来认定侵权行为性质，不甚合理。笔者认为收费情节应在认定侵权后作为平台商承担与侵权游戏经营者连带责任抑或补充赔偿责任所考虑的情节为宜。（作者 曹丽萍）

➤ 如何应对美国 NPE 发起的专利诉讼？

近年来，非专利实施体（NPE）提起的专利侵权案件占到美国所有新专利侵权案件的50%以上。大部分遭遇 NPE 起诉的中国企业都是手机或其他运行软件的电子产品制造商。中国企业如何应对这类诉讼以保护自己在美国的投资？笔者谈几点应对策略，供参考。

了解自身产品及供应商

电子设备的元件通常来自多个不同的供应商，因此在 NPE 提交起诉书后，应该在第一时间采取的一个关键步骤是，确定被指控专利所涉及的元件以及提供这些元件的供应商。

了解自己的供应链至关重要，主要有3个方面的原因：一是供应商可能最了解所涉及的元件，并拥有你证明不侵权所需的技术信息；二是供应商通常知晓一些非常好的将 NPE 专利无效掉的技术。在案件中，越早确定并开始收集有价值的侵权和专利无效信息，对抗 NPE 的抗辩力度就越强；三是你所在公司与供应商之间可能签有协议，可以补偿公司受到专利侵权诉讼造成的损失。在 NPE 提交诉状后，中国企业应在第一时间找到与被诉侵权产品元件的供应商之间签订的协议，并确定协议中是否包含补偿条款，而且应尽快将诉讼信息及任何损失补偿协议内容告知供应商。在进行上述步骤的过程中，应避免与供应商发生争论，因为他们的合作将有助于你的抗辩。如果你所在公司与供应商形成统一战线，于 NPE 将更为不利。

分析权利要求 找出对方弱点

NPE 最喜欢针对一些无需大量技术分析或专家参与就能轻松调查和指控的产品元件提起诉讼。因此，NPE 指控的产品元件通常是在测试中可以观察到的元件，或者用户手册或制造商网站上公开描述的元件。所以，NPE 的目标经常是电子产品的用户界面和软件应用程序。

不过，NPE 的这种惯用指控通常包含根本性缺陷。纵然某个产品由于包含一些可观察到的、与所主张专利相似的技术特征或功能而成为诉讼目标，但被诉产品可能不满足专利权利要求所需的其他要素，从而不构成侵权。另外，由于这些案件经常涉及到表面上可观察到的特征，所以证明产品不具有专利所要求的要素可能相对直接、简单。

因此在收到诉状后，中国企业应仔细地将 NPE 所主张的权利要求中的要素与被指控的产品或系统进行比较。一旦发现 NPE 指控中的弱点，就可以向 NPE 施加压力，要求其说明产品如何侵权。

对 NPE 发起攻势

NPE 通常的想法是不需要在诉讼中投入过多精力，就能快速、轻松地与被告对象达成庭外和解。如果中国企业在案件的早期阶段采取攻势，就可能扭转势头，将案件焦点从所谓的侵权产品转向 NPE 漏洞百出的指控。事实上，在 NPE 案件中，通常最好的办法就是“以毒攻毒”。另外，通过在早期迫使 NPE 解决实质性问题，可以有效地缩小案件范围，从而降低因漫长诉讼和取证所产生的高昂成本。另外，中国企业还可以在美国专利商标局（USPTO）挑战 NPE 所主张专利的有效性，从而对 NPE 施加更多压力。

一、在地区法院可采取的策略

首先，中国企业可以尽快寄送信函，解释为何你的产品不可能侵犯对方所主张的专利权利要求，并要求 NPE 提供指控依据，从而将压力转移到 NPE 身上。尽管 NPE 最可能的做法是回避你的请求并拒绝做出实质性回复。但如果其给出了答复，那么尽早明确你的不侵权立场，可能有助于在案件后期说服法庭相信 NPE 的指控缺乏法律依据，且 NPE 应承担你所在公司的诉讼费用。如果你很容易向法庭证明自己的产品未构成侵权，而 NPE 无法提供充分证据，则对你更为有利。

如果 NPE 无法解释其侵权指控，也无法反驳你在信函中所解释的不侵权主张，那么你可以提出撤销起诉书的动议或规则 11 制裁的动议（Motion for Rule 11 Sanctions），进一步向其施加压力。如果你可以证明 NPE 的指控没有合理依据，那么这两种类型的动议都比较适用。一般而言，如果希望提起的撤销动议成功获批，你需要证明不存在任何表明你的产品构成侵权的事实。

若要使规则 11 制裁的动议成功获批，你不仅要证明产品不存在这些专利权利要求要素，还要证明 NPE 的侵权观点缺乏客观依据。显而易见，这两种动议的举证责任都在被告身上。然而，纵然面对这些困难重重的举证责任，只要你能轻松证明自己的产品与 NPE 主张的权利要求之间存在显著区别，依然可能取得成功。

另外，如果能在案件早期阶段迫使原告缩小其侵权指控范围，则也能适当平衡双方成本负担。NPE 准备和提交起诉书时花费的时间很少，而且要收集和生成的文档也很少。相比之下，被告通常要花费大量的时间、精力和金钱了解诉讼所带来的风险，并做出应对策略。因此，建议被告在案件早期反复向原告施加压力，使其仅重点关注一两件专利中的一两个权利要求，从而缩小案件范围。

二、在 USPTO 可采取的策略

在这一阶段，尤其是你已经能够成功使 NPE 提供一些有关指控范围的详细信息时，就应考虑是否要挑战对方所主张专利的有效性。挑战专利有效性将对 NPE 造成更大压力，可能导致其不得不两线作战。另一种可选做法是，在你向 USPTO 提出专利权无效申请后，可以请求联邦地区法院将案件暂停，以等待 USPTO 的裁决。向 USPTO 提出专利权无效共有 4 种主要途径：单方复审、双方复议（IPR）、授权后复议（PGR）以及所覆盖商业方法的授权后复议（CBM），每种途径都各有优势和劣势。

单方复审是成本最低的提出专利权无效的方法。其不适用禁反言规定，且任何一方在专利授权后都可随时提请单方复审。不过，你无法更进一步参与无效程序，专利的有效性将仅由专利审查员和专利权人继续商议，且最终被撤消的专利权利要求不足20%，超过80%的权利要求被确认有效。

IPR、PGR 和 CBM 无效程序都是在 2012 年《美国发明法案》（AIA）中才出现的。相比于单方复审，在这些程序中申请人的参与程度更高。与诉讼一样，这些程序中包含有限的调查取证、询问证人和听证。这些 AIA 诉讼程序必须在一年内完成，且成功率显著高于单方复审。

综上，遭遇 NPE 指控的中国企业在诉讼刚开始就应考虑采取应对策略，包括 4 个部分：分析被指控的产品并确定相关供应商和侵权损失补偿人；找出 NPE 案件中的弱点；利用这些弱点将诉讼压力转移给 NPE；向 USPTO 提出请求，挑战 NPE 专利的有效性。这些策略可打乱 NPE 的常规部署，有可能帮助中国制造商和供应商避免向 NPE 支付不必要的“过路费”，并向 NPE 宣示你所在公司并非“待宰羔羊”。（作者 莱昂纳尔·莱弗纽 (Lionel Lavenue) 朱韶斌）

➤ 如何应对“FRAND 劫持”

近年来，发生在中国的华为诉美国交互数字集团案、德国的橘皮书标准案、美国的微软诉摩托罗拉案、日本的苹果公司诉三星案等几个影响重大的涉及标准必要专利权的案件，已经将有关 FRAND（公平、合理、无歧视）原则问题的讨论推向了高潮。但纵观这些讨论的成果可以发现，这种讨论几乎可以说是单向的：所有讨论都站在标准专利实施者的立场，探讨 FRAND 原则对反专利“劫持”和解决专利使用费堆叠的作用、FRAND 原则对禁令的影响、FRAND 许可使用费率的计算、标准化组织的知识产权政策可以作用于 FRAND 的空间等问题。

笔者认为，在现实中，正在出现标准实施者策略性地利用 FRAND 原则、反向“劫持”标准必要专利权人的现象，即“FRAND 劫持”现象，这是值得警惕的。

“FRAND 劫持”的主要表现

不可否认，在专利权人的专利被列入标准，专利权人因此相对于标准实施者来说处于有利的许可谈判地位，较为容易滥用标准必要专利权的情况下，探讨如何利用 FRAND 原则事先防范和事后规制标准必要专利权人滥用标准必要专利权对标准必要专利实施者进行专利“劫持”等，具有很强的现实意义。

然而，物极必反。笔者注意到，在过分强调 FRAND 原则矫正标准必要专利权对专利实施者的专利“劫持”等不利后果的作用下，事情正向另一个方向转化：标准实施者策略性地利用 FRAND 原则，反向“劫持”标准必要专利权人，事实上已经或者正在形成标准实施者利用 FRAND 原则反过来“劫持”标准必要专利权人的现象。主要表现在：首先，以 FRAND 原则为借口，在实施标准必要专利的同时，恶意拖延标准必要专利许可使用费谈判时间。比如，在某国内公司诉某国外公司一案中，从 2007 年开始到某国内公司在某法院起诉某国外公司为止，该国内公司以要求的专利许可使用费率违反 FRAND 原则为由，前后与某国外公司进行了长达近 5 年时间的谈判，并且迫使某国外公司先后进行了多次许可使用费报价，某国外公司每一次的报价该国内公司都不满意。直到该国内公司提起诉讼之日，双方都没有就许可使用费率达成任何协议。

其次，以标准必要专利权人未告知其许可给其他所有被许可人许可费率，因而致使其无法判断标准专利权人是否违背 FRAND 原则为由，主动向法院起诉，控告标准必要专利权人滥用标准必要专利权，以达到支付最少许可使用费率的目的。比如，2011 年发生、2014 年日本东京知识产权高等裁判所作出终审判决的苹果公司诉三星一案中，作为涉案两项标准必要专利实施者的苹果公司即是如此。

专利“劫持”容易导致标准必要专利权人攫取过高的许可使用费率，“FRAND 劫持”则容易导致标准必要专利权人难以获得与其专利市场价值相适应的许可使用费率。“FRAND 劫持”问题，需要引起学者的足够重视。

“FRAND 劫持”的产生原因

“FRAND 劫持”现象产生的主要原因有以下几点：首先，FRAND 原则的不确定性。究竟什么是 FRAND 原则，什么样的许可使用费率才符合 FRAND 原则，究竟由谁决定 FRAND 许可使用费率，从世界范围看，不管是理论界还是实务界，都尚未形成成熟的、统一的观点。由于信息不对称，在一种“标准专利权人一定会利用标准本身攫取过高许可使用费率”的心理作用下，在标准必要专利实施许可谈判过程中，标准实施者似乎总是倾向于认为标准必要专利权人提出的任何许可使用费率违背 FRAND 原则，并以此为由拖延谈判时间，或者干脆直接向法院起诉，希望通过法院判决支付尽可能少的许可使用费率。

其次，FRAND 原则阻却了对于专利侵权行为的惩罚性赔偿和禁令救济威胁。通常认为，惩罚性赔偿制度和禁令救济制度不适用于负担了 FRAND 义务的标准必要专利权。实践中，FRAND 原则的这种阻却效果已经变成了标准必要专利实施者对专利权人进行“FRAND 劫持”的助推剂。正是因为看到了 FRAND 原则的这种阻却效果，标准实施者才一方面非常大胆地实施标准必要专利，另一方面与标准必要专利权人玩许可谈判游戏。一旦标准必要专利权人向执法机关投诉或者起诉，以禁令相威胁，标准实施者立即向法院提出诉讼，控告标准必要专利权人滥用市场支配地位，请求赔偿；或者要求法院直接确定 FRAND 许可使用费率，以反制标准必要专利权人。在某种意义上，标准必要专利权人反而陷入了被动。

再次，某种程度上说，法院采取的过于简略的计算 FRAND 许可使用费率的方法和标准化组织对 FRAND 含义和争议置身事外的态度，也助长了“FRAND 劫持”现象的发生。比如微软诉摩托罗拉一案中，法官 James L. Robart 主要考虑标准必要专利的价值增加值来确定 FRAND 许可使用费率，这实质上是一种纯粹的技术贡献论。且不说专利对标准的技术贡献、专利对实施者最终产品的技术贡献等都难以量化，即使可以量化，该因素也并没有考虑专利权人开发或者获得此标准专利技术的预期收益。这种完全不考虑专利权人已经付出的投资成本等沉没成本、研发风险、侵权诉讼成本、是否能够标准化的风险等因素的做法，最终计算出来的许可使用费率，利益天平可能倾向于标准实施者，本身也许就不符合 FRAND 原则。总量控制特别是比较方法来确定 FRAND 许可使用费率，虽然较为简便，但由于每个市场主体的条件不同，强制性的要求标准必要专利权人针对不同条件的市场主体给予相同的许可使用费率，对于标准必要专利权人来说，无异于被 FRAND 原则所“劫持”。

目前，国际上相关标准化组织虽大都在其知识产权政策中将做出不可撤回的 FRAND 许可承诺作为专利进入标准的条件之一，但其并不愿意对 FRAND 本身的含义以及因为 FRAND 引发的争议进行任何实质性的介入。这种做法虽可能出于其自身介入 FRAND 争端解决程序引发的成本以及可能的反垄断法责任的担忧，客观上却纵容了标准专利实施者对标准必要专利权人的“FRAND 劫持”。

“FRAND 劫持”现象造成的影响主要有以下几个方面：首先，“FRAND 劫持”很可能导致关于标准必要专利许可使用费率的谈判机制最终失灵，严重消耗标准必要专利权人和标准实施者各方面的成本。

其次，在“FRAND 劫持”的基础上，标准专利实施者往往采用司法手段，迫使并非市场主体的法院变成标准必要专利的定价主体，严重浪费司法资源，并且极有可能损害司法的权威。

再次，由于“FRAND 劫持”，标准必要专利权人创新的积极性可能受到抑制，并且可能不愿意再将先进技术纳入标准，甚至退出相关标准。

“FRAND 劫持”的应对措施

针对专利劫持，理论和实务中发展出了 FRAND 原则。但针对“FRAND 劫持”，目前理论界和实务界尚欠缺足够重视。究竟如何防范和规制“FRAND 劫持”，是一个值得认真思考的问题。笔者以为，目前可以充分发挥私法中“诚信原则”的作用，要求标准实施者在诚信基础上与标准必要专利权人就许可使用费率进行磋商。如果有证据证明，标准实施者以 FRAND 原则为借口，故意拖延标准必要专利许可使用费率谈判时间，或者以提起诉讼迫使标准必要专利权人没有正当理由降低许可使用费率的，甚至毫无谈判诚意的，应当允许标准必要专利权人行使禁令请求权。

但是，上述诚信原则要想真正发挥作用，有赖于标准必要专利权人和标准必要专利实施者之间处于信息大致对称的状态。实务中，标准实施者通常会以标准必要专利权人拒绝公开许可给其他标准实施者的许可使用费率为由，认为自己受到了非 FRAND 的待遇，而标准必要专利权人通常又以许可给其他标准实施者的许可使用费率属于其商业秘密为由拒绝公开。打破这个僵局还是有赖于标准化组织在其知识产权政策中规定事前单方披露相关专利和专利申请、许可条件特别是计算许可使用费率具体依据的原则。

该原则不同于 IEEE（电气和电子工程师协会）在其专利政策中规定的事前披露许可费的原则。这种事先单方披露许可使用费的制度完全违背了市场决定价格的基本原理，与技术标准设定和实施的复杂性、动态性相违背，将造成标准必要专利权人和标准实施者之间过分的不公平，伤害专利权人将先进技术纳入标准的积极性。

标准化组织在其知识产权政策中规定事前单方披露相关专利和专利申请，除了可以鼓励专利权人之间的竞争外，最重要的意义是确保专利和专利申请信息公开，让标准实施者事先能够了解到相关专利技术，并和次优技术进行比较，以便向标准化组织发表专利是否应当进入相关标准的意见和建议，从而确保标准实施者的程序性权利。标准化组织在其知识产权政策中规定事先单方披露许可条件和计算许可使用费率的依据，除了让标准实施者事先发表相关意见和建议外，更重要的是促使标准必要专利权人之间相互监督，避免其中任何一个标准必要专利权人借口商业秘密在许可使用费谈判中进行专利“劫持”。同时，可以确保标准必要专利权人未来收取的许可使用费率能够随市场变化而变化，从而避免事先固定许可使用费率不符合市场规律的弊端，也为标准实施者就未来要许可使用费率的谈判提供了依据，而且可以为标准实施者是否构成恶意磋商提供判断依据。（作者 李扬）

➤ 美国专利商标资源中心如何提供专利信息服务

作为美国专利信息传播的重要支撑和保障，美国专利商标资源中心（Patent and Trademark Resource Centers）是美国专利信息传播与利用的重要力量，也是美国专利商标局相关职能在各州的延伸。

提供专利信息服务

在美国专利法案中，有两个条款与专利信息的传播与利用有关，一是要求美国专利商标局需要负责专利与商标信息的传播，二是要求将相关信息传播给美国的图书馆，PTDLs 项目（Patent and Trademark Depository Libraries）就此诞生了。美国建立了全国范围的传播专利信息的图书馆网络，而这也是美国专利法案形成初期就明确提出的。

然而，随着信息技术的迅猛发展，纸件信息载体已经逐渐被电子载体所取代；同时，互联网、个人电脑的普及使得社会公众可以非常方便地检索到专利信息。2011 年 10 月 1 日，该项目正式更名为专利商标资源中心。

项目名称的改变不仅仅意味着信息载体发生了变化，同时也表明项目在资源内容、服务模式、项目定位等方面也会作出调整。首先，在定位方面，专利商标资源中心已经不仅仅是一个专利信息的存放地以及传播渠道，而是用来服务当地企业，促进创新创业，为潜在的专利申请人提供帮助。该项目也要求参与这个项目的图书馆管理员都是专利信息专家，知道如何使用专利信息检索和分析工具。

截至 2015 年 2 月，美国共成立了 84 个专利商标资源中心，几乎每个州至少设立一个。当然，其分布并不均匀，美国东部明显比西部更加密集。而地处美国西部的加利福尼亚州和德克萨斯州共拥有 6 个专利商标资源中心，数量最多。

在互联网还没有普及的年代，美国图书馆要想成为专利商标资源中心，至少需要一个房间，用于存放大量的微缩胶片、CD 或 DVD 检索光盘。如今，社会公众可以非常方便地在美国专利商标局网站上获取专利信息，而对专利商标资源中心的要求更多集中在人力资源的投入上。同时，希望成为专利商标资源中心的图书馆需要满足美国专利商标局提出的条件，包括帮助公众高效利用专利信息资源、免费向公众提供美国专利商标局提供的资源、提供美国专利商标局规定的服务、选派代表参加美国专利商标局举办的年度培训。

服务模式值得借鉴

虽然专利商标资源中心对服务对象没有做出任何限制，但通常情况下，很多大中型企业都具备一定的专利信息检索分析能力，或者会寻求商业专利信息服务商提供服务。需要寻求专利商标资源中心帮助的往往是那些缺乏专利信息知识和检索分析能力较弱的小微企业、高校研究者以及个体发明人。

美国专利商标局要求专利商标资源中心免费向公众提供服务，主要包括为公众提供审查员检索系统的公众版本 PubEAST 和 PubWEST，向公众解释申请流程以及缴费规定，展示专利商标检索工具的使用方法，展示本地专利律师的姓名地址目录，为本地企业、高校、个体发明人提供知识产权培训等服务内容。服务水平较高的专利商标资源中心不仅会完成公众提出的检索任务，还会帮助企业或者发明人更好地理解技术。反复面谈和检索可以保证在撰写专利申请文件时提出更为合理的保护范围，而这也是获得高质量专利的保证。因此，专利商标资源中心对于本地企业、高校、个体发明人而言已不仅仅是一个资源中心，而是一个创新孵化中心。

需要特别说明的是，PubEAST 和 PubWEST 是美国专利商标局提供给专利商标资源中心区别于其网站检索工具的重要资源。专利商标资源中心可以通过设置在图书馆的工作站计算机访问多个数据源，包括美国授前公告、授权专利、美国光学字符识别、欧洲专利局摘要数据、日本特许厅摘要数据、国外专利检索系统数据库等。当然，为了保证美国专利商标局自身信息系统的安全，访问这两个系统需要采用用户密码加动态口令的访问控制策略，以确保所有对该系统的访问都合法。这两个系统还有一个特点就是他们都使用命令行操作模式，这种操作方式对公众而言较为陌生和困难。因此，在专利商标资源中心实际对外提供的过程中，公众需要在资深图书馆管理员的协助之下完成专利信息检索操作。

对于专利商标资源中心项目组织和管理来说，由于网络技术的发展，信息资源提供已经变得非常容易。因此，信息服务能力的建设及交流平台的搭建显得尤为重要。在信息服务能力上，美国专利商标局在专利商标资源中心的选择上非常看重图书馆在知识产权方面的服务潜力。另外，美国专利商标局除了每年举办一次专利信息研讨会外，还会不定期地邀请专利商标资源中心网络中比较资深的图书馆管理员开展培训教学。

而对于交流平台的网络建设来说，美国专利商标资源中心项目显得略微薄弱。专利商标资源中心联盟（Patent and Trademark Resource Center Association）的成立弥补了沟通上的缺陷，但沟通交流的效果尚需时间的检验。不过，交流平台网络的搭建是让类似专利商标资源中心项目可持续发展的关键要素。

在笔者看来，在信息技术、网络技术迅猛发展的今天，信息资源的部署与存放已经显得不那么重要，而更加注重信息资源与工具的差异化，人力资源或服务能力建设，以及沟通交流渠道的搭建。相关服务内容也不单单是专利信息的检索，而是面向企业应用与创新，并且更加注重对本地小微企业的支持，从这个角度看，美国专利商标资源中心的服务内容和模式非常值得我国同类机构参考和借鉴。（谢虹霞、敖翔）

➤ 提交 IDS 产生的耽搁会减少专利期限的调整

在解决是否美国专利局(PTO)按照申请人的补充资料声明书(IDS), 正确地计算专利期限调整(PTA), 美国联邦上诉法院肯定了初审法院对美国专利局(PTO)有利的 简易判决, 如果在专利审查过程中的耽搁如果是由申请人本人引起的, 那么就会减少专利期限调整. *Gilead Sciences, Inc. v. Lee*, Case No. 14-1159 (Fed. Cir, Feb. 26, 2015) (Wallach, J.).

早在 1994 年, 国会就改变了专利期限在专利申请后达到 20 年的计算方法。由于专利期限不再基于授予日期, 国会颁布了一部条例, 申请人可申请一个专利期限调整(PTA)以便解决专利局在在申请和授予日期之间做出的耽搁。如果专利局没有在申请 14 个月内发出§132 条例通知或者没有批准§151 动议, 并且如果专利局没有在实际申请三年内授予专利, 且如果在第三方干涉时有耽搁, 或者存在申请保密或成功的上诉时有耽搁。那么根据 35 U.S.C. §154 条例, 条例也同时解决了由于申请人造成的耽搁, 如果申请人没有尽所能对申请审查作出结论时, 专利期限(PTA)亦将减少。

Gilead 在 2008 年 2 月 22 日申请了一项专利。在 2009 年 11 月 18 日, 专利局发出一个分案要求。Gilead 在 2010 年 2 月 18 日回复了该分案要求, 对一组项目进行进一步审查。在等待专利局发布第一次驳回时, Gilead 于 2010 年 4 月 16 日递交了一补充资料声明书(IDS), 揭露了它的另外两个共同被审理的申请。在 2011 年 7 月 29 日专利局下发获准通知; 在 2012 年 4 月 3 日专利直接授予给一项制造药物化合物 *cobicistat* (一种抗 HIV 药物)。

关于 Gilead 是否有权享受专利期限, 由于专利局没有必须满足条例的及时性要求, 不存在争议。而存在争议的是, 在 Gilead 的最初对限制要求的回复和递交补充资料声明书期间, 专利期限是否可被减少 57 天。然而, 根据专利局的说法, 在其发出限制要求后递交补充资料声明书本身就是没有尽力配合审查的体现。Gilead 到初审法院上诉, 初审法院的简易判决支持专利局, 因为专利局对§154 条例的解释是不合理的。

在联邦上诉法院上诉时, Gilead 辩论到专利期限(PTA)条例只允许在申请人的行为实际上耽误的了专利审查的结案时才被使用。联邦法院应用了 *Chevron* 一案中列出因素, 反对 Gilead 的辩论, 认为国会没有直接解释是否没有合理地尽力配合专利局审查, 是否此行为实际造生耽误, 而且专利局对条例的理解是合理的, 因为国会打算惩罚行为实际造成耽搁的申请人, 或是行为潜在造成延误的申请人。联邦法院注意到§132 条例要求专利局在申请人收到回复后四个月内进行答复。由于限制要求是通知发出, 专利局极大程度减小了申请人回复的时间段。因此, 在对限制条件作出回复后递交补充资料声明书等于附加了新的参考, 专利局应在回复限制要求之前就进行考虑。所以, 专利局承担满足条例上及时要求的责任。

以上时事通讯仅旨在为我们的客户或朋友提供与知识产权相关的信息, 其主要来源于包括国家知识产权局、世界知识产权组织、新华网等在内的官方机构的网站。因此, 其内容并不代表本公司的观点, 并不是本公司或本公司任何律师或代理人对具体法律事务所提出的法律建议。阅览者不能仅仅依赖于其中的任何信息而采取行动, 应该事先与其律师或代理人咨询。