



▶ 专利法第三次修正案  
(续) ..... 2-3

▶ 保护驰名商标 ..... 3-4

▶ 知识产权报道 ..... 2-4



# 中国 知识产权快讯

## 摘要

### □ 专利法第三次修正案 (续)

中国全国人大常委会通过了专利法的第三次修正案，新专利法将于2009年10月1日开始实施。我们之前（2008年10月）已介绍了部分修改内容，在这期知识产权简讯中，我所高级专利代理彭凯先生将继续为您解读新专利法的重要修改，包括侵权诉讼中的现有技术抗辩，专利权评价报告，诉前证据保全，共有专利权的行使以及取消涉外的专利代理等。

作者：Maarten Roos / 彭凯

### □ 保护驰名商标

很多希望进军中国市场的企业，尤其是那些具有著名品牌的企业，会惊讶地发现中国存在许多具有类似品牌的类似产品。在其他已经注册了类似商标的情况下，唯一能保护您的商标的途径就是证明您的商标是驰名商标。此文将尽力为您明确驰名商标的认定标准以及通过什么途径取得驰名地位。

作者：Zach Wortham / 彭凯

## 新闻

### 世贸裁决中美知识产权争端

日内瓦当地时间3月20日，世界贸易组织争端解决机构会议审议通过了中美知识产权WTO争端案专家组报告，历时两年之久的中美知识产权WTO争端案最终尘埃落定。2007年4月10日，美国以中国相关法律不符合《与贸易有关的知识产权协定》（《TRIPs协定》）为由，提起WTO争端解决机制项下的磋商，共涉及知识产权犯罪的刑事门槛、海关处置侵权货物的措施、依法禁止出版传播作品的著作权保护三项争议。专家组报告驳回美方绝大部分主张，肯定中国知识产权保护制度。

执行编辑：  
王敬

高级编辑：  
MAARTEN ROOS  
彭凯

编辑及设计：  
ZACHARY WORTHAM

# 知识产权第三次修正案 (续)



## 中国专利法的第三次修改

2008年12月27日，全国人大常委会通过了专利法的第三次修正案，新专利法将于2009年10月1日开始实施。修正案共计36条，一些修改是将已具有法律效力的法规或司法解释的条款写入专利法中，更重要的修改则涉及提高专利授权标准和加强专利保护等方面。我们之前（2008年10月）已介绍了部分修改内容，如新颖性标准的提高、加强保护等。本文将继续介绍其他的一些重要修改，并简要说明其将对中国专利制度带来的影响和变化。

### 侵权诉讼中的现有技术抗辩

现有技术抗辩是指被控侵权人认为其采用的是专利申请日前的现有技术，而不构成专利侵权的抗辩。现行专利法中并无现有技术抗辩的规定，但是现有技术抗辩经常为专利侵权诉讼中的被告所采用，并且在一些案件中获得成功。

关于是否可以采用现有技术抗辩，以及抗辩的适用条件等的争论一直没有停止，并且不同的法院和行政执法部门的看法也有很大的不同。例如，有的认为现有技术抗辩不能适用于相同侵权（被控侵权的产品或者方法与专利的技术方案完全相同）；有的则认为可用来抗辩的现有技术仅限于自由公知技术，而不能使用他人的专利技术等等。这样的差别使得司法或执法实践产生了混乱。

新专利法将结束这一争论：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”（新专利法第62条）。被告不仅可以在诉讼中采用现有技术来对抗专利权，并且没有任何的限制，只要其能证明实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计，就不构成专利侵权。这也将限制专利权人滥用权利而获得不当利益。

### 专利权评价报告

中国专利制度下，一方面，实用新型和外观设计在授权之前并不进行实质性审查，其专利性处于不稳定状态；另一方面，专利侵权和专利无效案件在不同的法院部门进行审理。在实用新型或外观设计

的侵权诉讼中，被告方将申请专利无效作为常见的诉讼策略，并同时向法院申请中止侵权案件的审理。善意者希望通过无效程序撤销专利权，从而赢得侵权诉讼的胜利；而恶意者则希望通过无效程序拖延时间，从而达到继续侵权的非法目的。因此，是否中止侵权案件的审理往往成为双方争执的焦点，而法官们由于并不具有判断专利是否有效的经验，往往难以决断。

2001年第二次修改专利法时，增加了实用新型检索报告制度，相关司法解释规定，如果原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性和创造性的技术文献，法院可以不中止诉讼。但是，该制度在实践中的效果却并不显著。主要的原因是，当事人不能要求对检索报告进行司法审查，因此法院只能将其视为普通的文书证据，而并不具备任何法律效力。这样，是否中止的问题并没有得到很好的解决。

新专利法将建立新的专利权评价报告制度：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”（新专利法第61条第2款）。

评估报告制度比现行的检索报告制度有了很大程度上的进步。评估报告的对象既包括实用新型，也包括了外观设计。评估报告不仅有检索结果，还有对检索结果的分析 and 评价。但是，评估报告“作为审理、处理专利侵权纠纷的证据”的法律意义并不十分清晰，其证据效力和对是否中止侵权诉讼的决定作用没有得到明确。希望上述问题可以在专利法实施细则或司法解释等后续相关立法中找到答案。

### 诉前证据保全

2001年专利法第二次修改后，专利权人可以申请诉前禁令。而根据诉前禁令的司法解释，法院可以在执行诉前禁令的同时，进行证据保全。诉前禁令有严格的要求，专利权人还必须提供担保，因此只在少量的、特殊的案件中出现。这样也限制了专利权人申请诉前证据保全的权利。

## 中国 知识产权 报道

### 世贸裁决 中美知识产权贸易争端

日内瓦当地时间3月20日，世界贸易组织争端解决机构会议审议通过了中美知识产权WTO争端案专家组报告，历时两年之久的中美知识产权WTO争端案最终尘埃落定。2007年4月10日，美国以中国相关法律不符合《与贸易有关的知识产权协定》（《TRIPs协定》）为由，提起WTO争端解决机制项下的磋商，共涉及知识产权犯罪的刑事门槛、海关处置侵权货物的措施、依法禁止出版传播作品的著作权保护三项争议。专家组报告驳回美方绝大部分主张，肯定中国知识产权保护制度。

### 中国版权保护中心 著作权登记管理信息系统启用

中国版权保护中心著作权登记管理信息系统于2009年3月2日正式启用，申请办理的各种著作权登记，均应采取在线填报的方式进行。在完成在线填报后，保护中心将发出缴费通知书，申请人按照通知书标明的项目和金额缴纳登记费用。

# 知识产权第三次修正案 (续)



新专利法将诉前证据保全确认为专利权人的一项单独权利，有利于专利权人获得侵权证据：“为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据”；“人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请”；“人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行”；“申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施”（新专利法第67条）。

## 共有专利权的行使

专利权属于民事权利中的财产权。现行专利法并未对共有专利权的行使做出规定，一般认为专利权的共有属于共同共有，共有人可以使用，但不得擅自处分（如许可或转让等）。

新专利法对共有专利权的行使方式做出了明确规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配”；“除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意”（新专利法第15条）。

## 取消涉外的专利代理

中国从1992年开始实施全国统一的专利代理人资格考试，只有获得专利代理人资格后才可以进入专利代理机构，提供专利代理服务。到目前，全国获得专利代理人资格的约1万人，其中半数以上为专利代理机构工作。

外国公司或个人在中国的专利事务（如专利申请、专利无效等），必须委托

中国的专利代理机构办理。目前，中国的专利代理机构分为国内和涉外两类，只有涉外代理机构可代理国外公司或个人的专利事务。涉外代理机构的门槛较高，在全国现有的690家专利代理机构中，涉外代理机构仅有188家。

新专利法仍要求外国公司或个人必须委托中国的专利代理机构办理在中国的专利事务，但专利代理机构不再区分国内和涉外，所有的代理机构都可以代理涉外业务。这样，一方面，外国公司或个人在确定专利代理机构时，将有更多的选择；另一方面，涉外代理的竞争将更为激烈，可能导致代理费用的降低。需要注意的是，目前中国专利代理机构的水平参差不齐，外国公司需要仔细甄别，挑选高水准的代理机构，避免出现不必要的失误和损失。

作者：Maarten Roos / 彭凯

# 保护驰名商标

## 保护驰名商标

驰名商标是指在中国为公众广为知晓并享有较高声誉的商标。在中国商标体系中，只有注册商标才受到法律保护，其专用权及于相同和类似的商品或服务。但是，2001年对中国商标法的第二次修改，确立了驰名商标的特殊法律地位，使得驰名商标人可以获得更为特殊的保护。

### □ 注册驰名商标的特殊保护

普通注册商标的权利人有权在相同和类似的商品或服务上，禁止他人注册和使用。但是，已获得注册的驰名商标可获得扩大保护，其专用权不再限于相同和类似的商品或服务：在不相同或不相类似的

商品或服务上，他人复制、摹仿或者翻译已在中国注册的驰名商标，误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

### □ 未注册驰名商标的特殊保护

在中国，只有注册商标才享有专用权，并且商标注册采用先申请原则，申请在先的人将获得商标注册。

但是，未注册的驰名商标不受此限：在相同或类似商品或服务上，他人复制、摹仿或者翻译未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。因此，未注册的驰名商标可以获得与普通注册商标类似的法律保护。

## □ 驰名商标的认定

### 1. 认定标准

驰名商标并无严格的认定标准，但权利人应该提供充分证据证明其商标在中国为公众广为知晓并享有较高声誉，主要包括：公众对商标的知晓程度，商标使用的持续时间，商标宣传的持续时间、程度和范围，以及其作为驰名商标受保护的记录等。

### 2. 认定方式

中国对驰名商标的认定采用国际通行的个案认定方式，即在发生侵权或权利冲突时，由行政或司法机关确认商标是否

# 保护驰名商标



驰名，以便决定是否给予特殊保护。被确认的驰名商标其效力仅仅及于案件本身，一旦案件结束，其法律效力即行终止。至于该商标是否继续驰名，应当重新评价，但之前的驰名商标认定可作为有利证据。

### 3. 认定机构

国家商标局和法院有权在具体案件中，可以依据权利人的请求，对驰名商标进行认定。如国家商标局在商标异议（反对授予他人注册商标权）或商标争议（撤销他人的注册商标权）案件中，法院在商标侵权纠纷或域名纠纷案件中，可以认定商标是否驰名，并据此裁定是否应给予特殊保护。

#### □ 需要考虑的问题

很多外国公司发现，在中国被认定为驰名商标并非那么容易，即使他们的商标已经具有很多年的历史。因为法官或行政机关主要考虑的是商标在中国是否达到驰名的程度，以及权利人是否提交了充分证据予以证明。

另外，需要考虑的是判定驰名的时间问题。保护在先合法权利是知识产权保护的基本原则，对于驰名商标的特殊保护也须遵循这一原则。在很多案件中，如撤销他人的注册商标，必须证明在被撤销商标的注册申请日前权利人的商标就已经驰名，时间可能是几年前，或者更早。这样的案件使得权利人收集和提供证据的难度更大。

#### □ 结论

随着中国不断加大对知识产权的保护，对驰名商标的保护力度也在加强。对驰名商标的保护不仅限于商标，并且延伸到域名、商号等知识产权领域。如在北京市第一中级人民法院2006年底作出的判决中，使用“蒙牛”这一驰名商标作为企业名称的蒙牛乳业公司，构成商标侵权和不正当竞争，被判决停止使用其企业名称，并赔偿驰名商标所有人——蒙牛乳业公司人民币400万元。

随着全球经济危机的不断蔓延，中国市场的对于外国公司而言，其地位正在不断提升。进入中国市场的国外公司面临的一个重要问题，就是如何采取有效的策略保护知识产权。驰名商标的特殊保护无疑是有效的策略之一。在中国及时注册您的商标是非常必要的，不仅可以获得注册商标专用权，还可以在认定为驰名商标时得到特殊法律保护。另外，在商业过程中，注意妥善和完整保存商标使用和宣传的相关信息和文件，为将来的驰名商标认定做好充分准备。如果公司的商标成为中国市场的名牌，不仅可以获得更大的市场份额和商业利益，而且可以更有力的打击仿冒品，并使得仿冒者付出更大代价。

作者：Zach Wortham / 彭凯

## 中国 知识产权 报道

### 2008年知识产权数据统计

2008年全国地方法院共新收知识产权民事一审案件2.4406万件；

2008年全国地方法院共审结知识产权民事一审案件2.3518万件；

新收知识产权民事一审案件中专利案件占16.6%；

新收知识产权民事一审案件中商标案件占25.5%；

新收知识产权民事一审案件中著作权案件占44.9%；

全年共审结涉及知识产权侵权的刑事案件3326件；

全国有71个中级法院具有专利案件管辖权；

66个基层法院可以管辖一般知识产权民事案件；

其中9个中级法院和14个基层法院的知识产权庭统一审理各类知识产权案件。

### 商标侵权查处创新高

2008年全国各级工商行政管理局查处各类商标违法案件5.66万件，达到历史最高水平。其中国内案件4.55万件，涉外案件1.11万件。

#### 广州

广州市环市东路371-375号  
世界贸易中心南塔14楼  
电话 / 传真：  
(+86 20) 8760 0082  
(+86 20) 8778 4482  
info@wjnc.com

#### 上海

上海市浦东新区银城中路200号  
中银大厦28楼2807-12室  
电话 / 传真：  
(+86 21) 5887 8000  
(+86 21) 5882 2460  
shanghai@wjnc.com

#### 天津

天津市经济开发区第三大街16号  
泰达中心酒店2007-08  
电话 / 传真：  
(+86 22) 2532 3818 / 9  
(+86 22) 2532 3820  
tianjin@wjnc.com

#### 厦门

厦门市厦禾路189号  
银行中心1601室  
电话 / 传真：  
(+86 592) 268 1376-9  
(+86 592) 268 1380  
xiamen@wjnc.com

#### 深圳

深圳市福田区福华一路1号  
大中华国际交易广场1801室  
电话 / 传真：  
(+86 755) 8882 8008  
(+86 755) 8284 6611  
shenzhen@wjnc.com

#### 海口

海口市华信路4号  
海油大厦809室  
电话 / 传真：  
(+86 898) 6672 2583  
(+86 898) 6672 0770  
hainan@wjnc.com

#### 青岛

青岛市香港中路40号  
数码港旗舰大厦3009室  
电话 / 传真：  
(+86 532) 8666 5858  
(+86 532) 8666 5868  
qingdao@wjnc.com

本快讯由致力于协助中国及跨国公司在华及国外业务的敬海律师事务所知识产权部出版。