

# 深圳企业海外知识产权布局实务指引

中国（深圳）知识产权保护中心  
广州三环专利商标代理有限公司深圳分公司

二〇二一年十二月

# 目录

<b>第一章 深圳企业海外知识产权布局建议考虑因素 .....</b>	<b>1</b>
1.1 企业战略 .....	3
1.1.1 主要目标市场 .....	3
1.1.2 选择技术重要的发展方向 .....	4
1.1.3 具有较高的盈利可能性 .....	4
1.1.4 企业在产业链中的分工、地位及话语权 .....	4
1.2 行业知识产权特点 .....	5
1.2.1 竞争对手布局 .....	5
1.2.2 行业专利诉讼发生频率 .....	5
1.2.3 主要专利权人及主张权利方式 .....	5
1.2.4 主张赔偿标的额及司法判决支持标的额 .....	6
1.2.5 主要发生诉讼地 .....	6
1.2.6 主要销售方式 .....	7
1.2.7 行业技术更新周期与专利审批周期 .....	7
1.3 成本 .....	7
1.3.1 知识产权布局的成本 .....	7
1.3.2 维权及应诉的成本 .....	8
1.4 产品的知识产品保护形式 .....	9
1.4.1 商业秘密保护 .....	9
1.4.2 商标保护 .....	10
1.4.3 著作权的保护 .....	12
1.4.4 专利保护 .....	12
1.5 基于高价值导向的专利挖局 .....	14
1.5.1 高价值专利主要考虑因素 .....	14
1.5.2 高价值专利组合的挖掘 .....	16
1.5.3 海外专利申请建议 .....	17
<b>第二章 海外专利布局考虑因素 .....</b>	<b>20</b>
2.1 可专利性 .....	20
2.1.1 新颖性 .....	21
2.1.2 非显而易见性/创造性 .....	21
2.1.3 保护范围 .....	21
2.1.4 重要基础技术 .....	21
2.2 维权及侵权取证 .....	22
2.2.1 取证难度 .....	22
2.2.2 主要竞争者所在地 .....	22
2.2.3 主要制造地 .....	22
2.2.4 主要中转地 .....	23
2.2.5 主要展会地 .....	23
2.3 海外专利申请方式 .....	23
2.3.1 海外专利申请的途径 .....	23
2.3.2 海外专利申请方式的选择 .....	24
2.3.3 海外专利申请可行性评估 .....	26
2.4 如何在美国进行专利布局 .....	27

2.4.1 美国专利申请程序 .....	27
2.4.2 美国专利授权条件 .....	28
2.4.3 美国专利无效宣告理由 .....	30
2.4.4 美国专利侵权判定基本规则 .....	31
2.4.5 美国专利申请费用及降低费用技巧 .....	34
2.4.6 美国与中国专利保护差异及撰写建议 .....	38
2.4.7 同时在中国及美国均有研发如何处理两地保密审查 .....	44
2.4.8 中国企业在美国专利申请的前 20 名申请人 .....	45
2.4.9 中国企业常用的专利代理机构 .....	46
2.5 如何在欧盟进行知识产权布局 .....	46
2.5.1 欧洲专利申请程序 .....	48
2.5.2 欧洲专利授权条件 .....	49
2.5.3 欧洲专利无效宣告理由 .....	49
2.5.4 欧洲专利侵权判定基本规则 .....	51
2.5.5 欧洲专利申请费用及降低费用技巧 .....	53
2.5.5 中国企业在欧洲专利申请的前 20 名申请人 .....	55
2.5.6 中国企业常用的专利代理机构 .....	55
2.6 如何在日本进行知识产权布局 .....	55
2.6.1 日本专利申请程序 .....	56
2.6.2 日本专利授权条件 .....	56
2.6.3 日本专利无效宣告理由 .....	58
2.6.4 日本专利主要类型 .....	61
2.6.7 日本与中国专利制度差异及建议 .....	62
2.6.5 中国企业在日本专利申请的前 20 名申请人 .....	63
2.6.6 中国企业常用的专利代理机构 .....	64
2.7 如何在韩国进行知识产权布局 .....	65
2.7.1 韩国专利申请流程 .....	66
2.7.2 韩国专利授权的基本条件 .....	66
2.7.3 韩国专利申请费用及降低费用技巧 .....	67
2.7.4 韩国发明与实用新型的转化 .....	68
2.7.5 中国企业在韩国专利申请的前 20 名申请人 .....	69
2.7.6 中国企业常用的专利代理机构 .....	70
2.8 如何在加拿大进行知识产权布局 .....	70
2.8.1 加拿大专利申请程序 .....	71
2.8.2 加拿大专利授权条件 .....	72
2.8.3 加拿大专利申请费用及降低费用技巧 .....	73
2.8.4 加拿大与中国专利保护差异及撰写建议 .....	74
2.8.5 中国企业在加拿大专利申请的前 10 名申请人 .....	74
2.8.6 中国企业常用的加拿大专利代理机构 .....	75
<b>第三章 深圳企业海外商标布局 .....</b>	<b>75</b>
3.1 海外商标布局考虑因素 .....	76
3.1.1 商标标识的选择 .....	76
3.1.2 商标标识的语言 .....	77
3.1.3 商标申请前的检索 .....	78
3.1.4 海外商标申请的时间计划 .....	79
3.1.5 海外商标申请的途径 .....	79
3.1.6 海外商标的使用 .....	80
3.1.7 积极进行商标维权 .....	82

3.1.8 立足长远, 实时监控, 稳固商标权利 .....	83
3.2 美国商标注册 .....	83
3.2.1 美国商标注册流程 .....	84
3.2.2 美国商标注册的“使用” .....	86
3.2.3 美国商标类别及项目的选择 .....	88
3.2.4 美国商标注册的费用变化 .....	89
3.2.5 美国专利商标局申请需要提交的资料 .....	89
3.3 欧盟商标注册 .....	90
3.3.1 欧盟商标注册流程 .....	91
3.3.2 欧盟商标注册的费用 .....	92
3.3.3 需要提供的材料 .....	92
3.4 日本商标注册 .....	93
3.4.1 日本商标注册流程 .....	93
3.4.2 日本商标注册的官方费用 .....	94
3.4.3 日本商标注册需要提交的资料 .....	95
3.5 韩国商标注册 .....	95
3.5.1 韩国商标注册流程 .....	96
3.5.2 韩国商标注册官方费用 .....	96
3.5.3 韩国注册商标所需要的材料 .....	97
3.6 加拿大商标注册 .....	97
3.6.1 加拿大商标注册流程 .....	98
3.6.2 加拿大商标注册官方费用 .....	99
3.6.3 加拿大商标注册需要提交的资料 .....	99
<b>第四章企业海外著作权保护 .....</b>	<b>99</b>
4.1 美国著作权登记 .....	100
4.1.1 美国著作权登记流程及资料 .....	100
4.1.2 美国著作权保护注意事项 .....	101
4.1.3 著作权保护期限 .....	102
4.2 欧洲著作权登记 .....	102
4.2.1 受欧盟法律保护的权利 .....	103
4.2.2 保护期限 .....	103
4.2.3 欧盟著作权登记流程及资料 .....	103
4.3 日本著作权保护 .....	104
4.3.1 相关法律法规 .....	104
4.3.2 保护期限 .....	105
4.3.3 申请日本著作权所需时间 .....	105
4.4 韩国著作权保护 .....	106
4.4.1 韩国著作权登记流程及资料 .....	107
4.5 加拿大著作权保护 .....	107
4.5.2 加拿大著作权保护期限 .....	108
<b>第五章企业海外商业秘密保护 .....</b>	<b>108</b>
5.1 避免侵犯他人商业秘密 .....	109
5.2 企业海外商业秘密保护 .....	110



---

# 深圳企业海外知识产权布局

## 第一章 深圳企业海外知识产权布局建议考虑因素

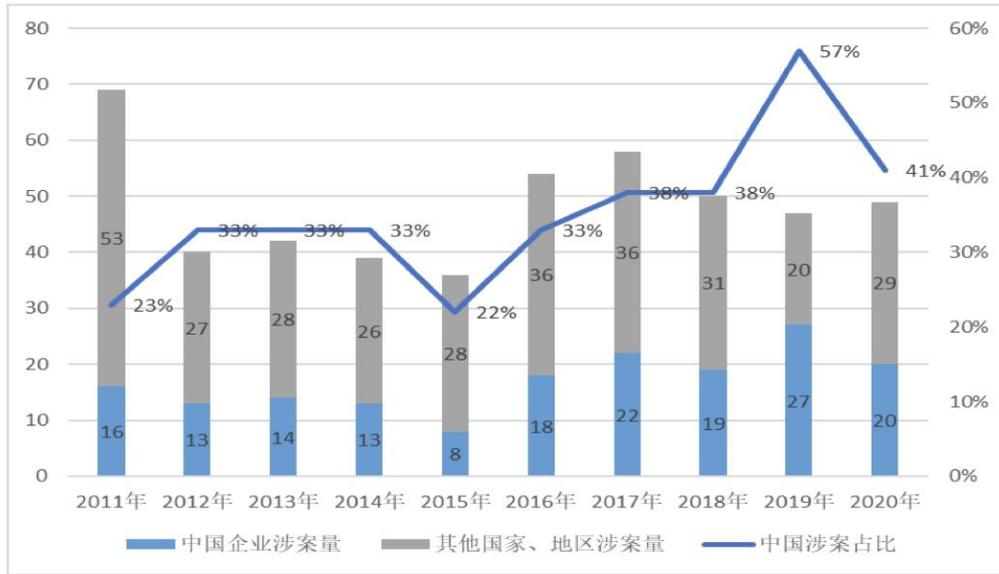
中国改革开放的历程，也是中国企业走向世界舞台，参与国际市场竞争的过程。四十多年来，在世界舞台地位的不断上升，2020年《财富》全球500强中<sup>1</sup>，中国（以下如未特别说明，指中国大陆）、中国香港及中国台湾企业数量也首次超越美国，位列世界第一。2020年，面对严峻复杂的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，根据国家或地区统计数据，中国出口17.93万亿元，实现贸易顺差3.7万亿元；有进出口实绩企业53.1万家，前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国；出口产品中，机电产品达10.66万亿元，占出口总值的59.4%，其中笔记本电脑、家用电器、医疗仪器及器械出口分别增长20.4%、24.2%及41.5%。

随着中国企业“走出去”的深入，从低附加值、劳动密集型产品不断转向高附加值、技术密集型产品。中国企业占有了一部分欧美日韩等发达国家或地区企业的市场份额，从而导致海外知识产权纠纷呈现高发态势，中国企业尤其是技术含量高的企业，在海外受到的知识产权诉讼逐渐增多，这也是海外对手“狙击”中国企业的惯用手段。根据中国知识产权研究会发布的《2020年中国企业在美知识产权纠纷调查报告》<sup>2</sup>，在近年美国发起的“337调查”中，针对中国的调查占比逐年上升，2015年为22%，而到了2019年飙升达到57%。2011-2020年，美国国际贸易委员会（ITC）共发起“337调查”484起，中国企业涉及案件为170起，占总数超过35%，各年度数量分布如下：

---

<sup>1</sup>[https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2020-08/10/content\\_372148.htm](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2020-08/10/content_372148.htm)

<sup>2</sup><http://www.ahipdc.cn/zwyw/ztzl/hwzscqxxfwpt/hwgz/415025.html>



337 调查 年度统计图（2011 年-2020 年）

2020 年 10 月 14 日，习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上发表重要讲话时指出：“深圳是改革开放后党和人民一手缔造的崭新城市，是中国特色社会主义在一张白纸上的精彩演绎。深圳广大干部群众披荆斩棘、埋头苦干，用 40 年时间走过了国外一些国际化大都市上百年走完的历程。这是中国人民创造的世界发展史上的一个奇迹。”2020 年，深圳外贸出口达到 1.7 万亿元，连续 28 年居全国外贸城市首位。这其中的秘诀，除了改革创新和实干兴邦，深圳也紧紧抓住了知识产权这一发展的密码。1985 年到 2020 年，深圳市国内专利申请量增长了 1.94 万倍。2020 年深圳 PCT 国际专利申请量 2.02 万件，约占全国总量 30.19%，连续 17 年领跑全国，深圳在国家或地区创新型城市创新能力排名中位居第一。

大量深圳企业在全世界竞争中强势崛起，但随之而来的还有海外知识产权纠纷。2020 年，美国地方法院立案涉及中国企业的专利诉讼案件中，深圳企业涉案 186 起，占全国 75.6%，深圳企业海外维权形势异常严峻。

“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜，不能使敌之必可胜。”，为帮助深圳企业更好地走出去参与国际竞争，做好知识产权“先为不可胜”的布局，以实现市场竞争中的“不可胜在己”的目标，中国知识产权（深圳）保护中心特编写深圳企业海外专利布局手册，供深圳企业出海参考。

---

值得特别说明的是，由于各国法律法规不定时的修订，本报告涉及内容可能会发生变化，请各企业在参考时，注意核实确认。

## 1.1 企业战略

知识产权是企业竞争的重要工具，企业的知识产权战略应服务于企业的发展战略。企业海外知识产权布局应服从和服务于企业战略。根据统计，在中国、欧盟、美国、日本及韩国 5 个国家或地区，一件专利从申请到维持至专利权届满，所需要境内外代理费、翻译费及官方费用将超过人民币 150 万元，而一个产品通常涉及多个专利，对企业来说是不可忽视的支出负担，在申请前有必要进行充分而谨慎地评估并坚持高价值、高质量专利申请与布局策略才能更好地得到回报，需要开展的评估包括不限于目标市场评估、可专利性评估、维权取证难易程度评估、行业知识产权特点评估、成本评估及目标市场法治环境评估。

### 1.1.1 主要目标市场

主要目标市场指企业产品或服务计划开拓的主要市场。各个国家或地区由于经济发展水平、文化习俗及政治、政策稳定等因素影响，对产品具有不同的偏好。此外，竞争者在当地的竞争力也会影响企业产品或服务进入的难度。从投入产出的角度，应优先考虑市场容量大、对相关产品或服务接受度较高的市场，例如大疆一开始就主攻海外市场，专注做航模类产品飞行控制系统的几年里，海外航模论坛用户以及关注航拍技术的影视从业人员成为大疆产品的主力消费人群。2010 年，大疆开始在美国、欧洲、日本等多个国家或地区和地区部署专利，涉及了无人机的软件和硬件技术，为其产品在全球市场保驾护航。

需要说明的是，目标市场并未等于实际的市场。例如，虽然华为一直未能直接进入美国市场，但华为从来没有因此而放弃在美国的知识产权布局，1999 年申请第一件美国专利，并在 2019 年进入了美国授权专利前 10 名，2020 年在美国专利的授权量更是达到了 3178 项。华为副总裁、首席法务官宋柳平揭示了其中的秘密：“我们 2000 年开始全面进入国际市场，当时是没有什么专利的，就是基本上没有竞争能力。但是我们觉得这是一个必须要做的事情，我们怎么做呢？要进入国际市场，就必须按照世界的规则来做，我们开始主动寻求西方企业获得他们的许可。我们只是跟他们谈，我们一起把这个产业搞起来，你少收一点，让我们能够经营下来。我们唯一的办法跟他们去谈，我们单向缴费，主动交费。因

---

为做了这个事情，我们才深刻地理解了这个东西就是竞争的法宝，这个东西也就是你进入世界市场竞争时必须解决的核心能力问题。既然是一个能力问题，所以我们就下决心投入。”

一般意义上，市场规模大的国家或地区包括美国、欧盟、中国、日本及韩国等。其中，欧盟按照 GDP 的排名前 5 名依次为德国、英国、法国、意大利及西班牙。

### 1.1.2 选择技术重要的发展方向

由于海外环境的不确定性及投入成本巨大的原因，因此，企业在海外做知识产权布局时，在选定目标国家或地区后，应选择重要的技术发展方向进行布局，以降低申请及管理的成本。

### 1.1.3 具有较高的盈利可能性

产品或服务的在目标市场的盈利能力是知识产权布局需要考虑的重要因素。对于大多数企业，除非出于战略性投入的考虑，不盈利的产品或服务很难长期坚持投入，而知识产权恰好是需要长期持续投入才能产生较好效果的竞争工具。

### 1.1.4 企业在产业链中的分工、地位及话语权

通常来说，处于产业链分工中强势地位的企业，可以获得更高的利润及风险转嫁的谈判能力，但同时也因为盈利能力强，在被控专利侵权时，将面临更高金额赔偿的风险。处于产业链地位相对弱势的企业，为了确保自身企业的竞争力和对产业链控制能力，通常有动力提出更多专利申请，以提升自身的谈判能力。例如，富士康在连接器领域布局了上万件专利，以形成该领域的相对优势，在《虎与狐：台湾首富郭台铭经营之道揭秘》<sup>3</sup>《一堂课 2000 亿》<sup>4</sup>著作中，就讲述了富士康如何通过连接器专利构建兆亿帝国，生动地阐述了专利对富士康这类在产业链分工中利润单薄的企业如何增强行业的话语权。

---

<sup>3</sup>张殿文, 虎与狐: 台湾首富郭台铭经营之道揭秘[M]. 汕头: 汕头大学出版社, 2008 年 10 月

<sup>4</sup>周延朋, 堂课 2000 亿: 智慧财产的战略及战术.[M]. 中国台湾: 工商财经数位出版社, 2006

---

## 1.2 行业知识产权特点

### 1.2.1 竞争对手布局

重点关注竞争对手的商业活动所覆盖的国家或地区，包括研发地、生产地、销售地等。在竞争对手商业活动较为活跃的地区开展专利布局将会提升企业竞争力，增加商业活动中的谈判筹码。

在设有实用新型制度的国家或地区，对于产品生命周期短、产品更新换代快的发明创造，可以充分运用实用新型专利获得尽早的保护并一定程度节省费用。中国实行发明和实用新型可同日申报，还可以通过同时申请发明及实用新型两种类型的专利以获得较长的保护期限，且由于实用新型创造性要求的较低且未经过答复审查意见修改，在同等条件下，相对发明专利其权利更稳定，受禁止反悔约束小，在后续维权中具有一定的优势。

### 1.2.2 行业专利诉讼发生频率

对于专利侵权诉讼高发的行业，例如通信领域，与竞争对手相当数量级的专利储备也是重要的考虑因素。本世纪初的智能手机专利大战，一定程度催生了通信企业及互联网企业的专利军备竞赛。美国知识产权服务公司 RPX Insight 2021 年报告显示<sup>5</sup>，2020 年上半年，针对汽车市场的诉讼显著增加，而生物技术和制药、半导体和网络行业专利诉讼也经历了相当大的发展。这种趋势一直持续到第四季度，特别是汽车行业，NPE 的活动激增。2020 年 12 月，Stratos Audio 公司针对现代、马自达、斯巴鲁、大众、浙江吉利提起专利诉讼，涉及车辆信息娱乐系统。车联网开始普及使得汽车领域的专利许可日益频繁，不同于以往的单一行业专利许可，车联网专利实施需要通信、影音、AI 等多领域专利许可，这种跨行业专利许可尚未形成一套行之有效的许可模式。汽车行业传统上由各级供应商自行取得知识产权许可，许可协议包含于供应商与整车厂商的合同中。可以预见，随着智能汽车的发展，该领域的专利诉讼将会越来越多。

### 1.2.3 主要专利权人及主张权利方式

对于行业的专利侵权诉讼，如常为具有实际经营的企业权利人发动，通常专利诉讼的目的为了更大程度地独占市场份额或为了进行行业并购。对于这类的专利权人，则应有针对性地做深入的专利调查，并在产品立项及研发过程中提前做

---

<sup>5</sup><https://www.laoyaoba.com/n/773305>

好回避设计工作；做专利布局时有针对性地围绕其主要产品提出一定数量专利申请，以便在诉讼过程中可以作为反制的武器。

### 1.2.4 主张赔偿标的额及司法判决支持标的额

在故意侵权的情况下，美国专利法通常允许加重对侵权者的惩罚力度。美国专利法第 284 条明文规定“在适当的情况下，法院可以按正常赔偿金的三倍处罚专利侵权者”。专利侵权赔偿额越高，通常来说专利诉讼越容易发生，尤其是具有惩罚性赔偿制度的国家或地区，例如美国专利诉讼就非常活跃。

美国知识产权服务公司 RPX Insight 发布了 2019 年度专利诉讼和市场报告<sup>6</sup>：2013 年至 2018 年 NPE 诉讼中所有案件损害赔偿金的中位数（不包括违约和一致裁定）为 200 万美元——这意味着相类似的案件所获赔偿金的数额很多低于该数额。就 NPE 的损害赔偿金而言，第 75 百分位数达 1420 万美元，第 90 百分位数达 4400 万美元；而对于运营公司损害赔偿金而言，中位数为 210 万美元，第 75 百分位数达 1630 万美元，第 90 百分位数达 7600 万美元。自 2013 年以来，有大约 400 份禁令申请得到了充分的回应和裁决。

可以预见，随着中国实施最高 5 倍的惩罚性赔偿<sup>7</sup>，各权利人在中国主张专利权的意愿将大大增加，因此，在向海外知识产权布局的同时，更应该做好具有广阔市场、较大市场潜力，且知识产权保护力度不断加强的国内知识产权布局。

### 1.2.5 主要发生诉讼地

中国、美国及日本的专利侵权诉讼形成了鲜明对比：中国专利侵权诉讼特点为案件多、判赔少和被告以小微企业为主；美国专利侵权诉讼特点为案件数量较多、判赔多和对象以大企业为主；日本专利侵权诉讼特点为案件少、判赔金额居于中美之间和对象，被告通常以大企业为主。

---

<sup>6</sup><https://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/04/RPX-2018-Patent-Litigation-and-Marketplace-Report-Public-Excerpt-040919.pdf>

<sup>7</sup>《中华人民共和国专利法》第七十一条：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

## 1.2.6 主要销售方式

不同的销售方式对取证有重大的影响。以商业企业为主要客户的产品或服务，其交易通常发生在具有合作关系的企业之间，对于非合作关系的第三方，通常更为谨慎，取证难度较高。

而以个人消费者为主要销售对象的产品和服务，取证相对容易得多；如其采用电商的方式销售，则不仅容易获得销售证据，更可以获得其侵权时间跨度、侵权的数量，以及对应的销售数额。

值得注意的是，随着电子商务的发展，亚马逊等跨境电商平台通常设置较为完善且反应快速的知识产权投诉平台，为避免产品下架或账号被查封，产品上架前更应做好尽职调查及知识产权保护。

## 1.2.7 行业技术更新周期与专利审批周期

由于专利的审批需要较长的周期，尤其是发明专利的审查通常需要耗费较长时间。根据 2020 年 12 月 30 日美国专利商标局（USPTO）发布了 2020 年度回顾：USPTO 平均专利审查时间 23.3 个月。2021 年 1 月 22 日中国知识产权局发布：中国发明专利平均审查周期为 20 个月。

对于行业技术更新快速的行业，如期行业的更新周期短于专利审批周期，则待专利授权后技术已经发生了变更，该类情况下，申请专利的必要性将降低。当然，应该注意的是，虽然某些行业发展变化快速，但通用基础技术可以长期使用，变化后的技术通常还需要利用在先技术，例如通信领域，在这种情况下，申请专利则显得非常必要。

## 1.3 成本

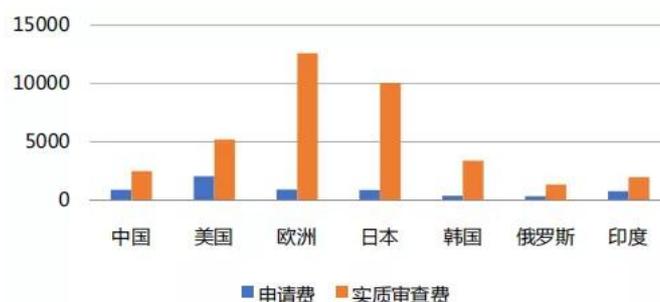
### 1.3.1 知识产权布局的成本

知识产权布局不仅需要企业投入大量的人力物力进行研发，例如，在提出专利申请的过程中，会占用发明人相当的沟通时间，并需要支付官费费用及代理费等成本，因此，专利布局成本越高，越应提升专利申请的质量。

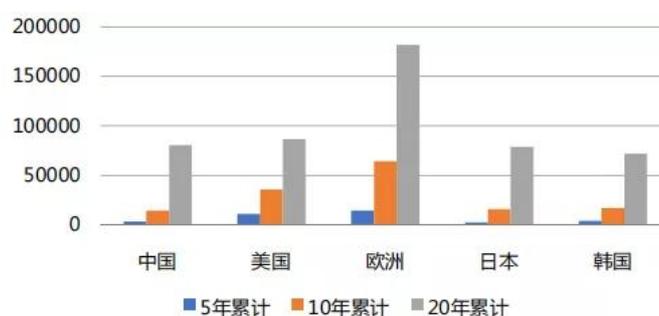
根据《2020 年中国专利调查报告》<sup>8</sup>按照各国公开的专利收费标准折算为人民币进行比较，从申请费看，中国收费标准与欧洲、日本、印度水平相当，不足美国的 1/2。从实质审查费看，中国收费标准与印度水平相当，明显低于韩国，

<sup>8</sup> [https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i\\_ID=158969&colID=88](https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=158969&colID=88)

仅为美国的 1/2、日本的 1/4、欧洲专利局的 1/5。从年费标准看，中国 20 年整体收费标准与美国、日本、韩国水平相当，不足欧洲的 1/2。但日本、韩国缴纳年费时需根据权利要求项数同时缴纳相应附加费。从前 10 年收费标准来看，中国约为美国的 1/2、欧洲的 1/4。



各国专利申请费及实质审查费标准比较 (单位: 人民币元)



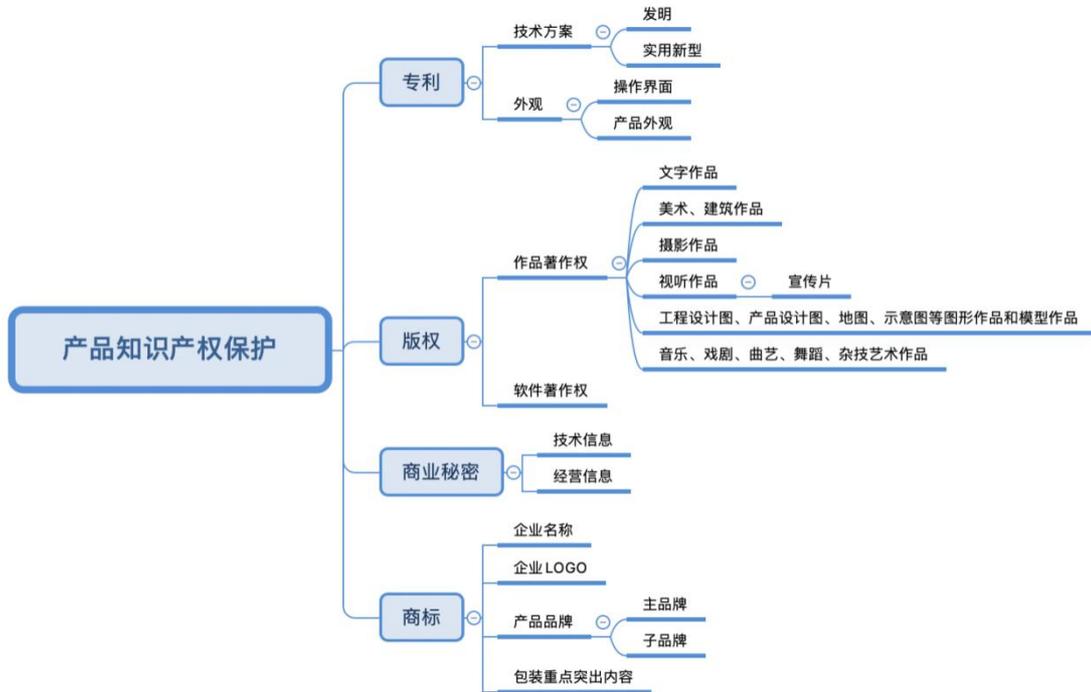
各国专利年费标准比较 (单位: 人民币元)

### 1.3.2 维权及应诉的成本

知识产权的维权成本不仅会影响诉讼发生的机会也会影响诉讼的进程，如美国专利因起诉及应诉过程中律师成本高昂，因此，大多数的专利纠纷以和解告终。根据 LexisNexis Lex Machina 发布《2019 年度美国专利诉讼报告》，2019 年 73% 的案件可能和解 (likely settle, 即原告自愿撤诉和协议撤诉)。

经统计，各国家或地区之间专利侵权诉讼律师费的成本差距很大。在中国通常少于人民币 100 万元，德国平均成本高达为人民币 2,700 万元，美国联邦地区法院的案件通常超过人民币 1000 万元。

## 1.4 产品的知识产品保护形式



产品的知识产权保护

产品的不同形态需要采取的知识产权保护形式不同，本部分以列举的形式说明产品需要采取的知识产权保护，以下主要以专利、著作权、商标及商业秘密为例进行简要说明。

### 1.4.1 商业秘密保护

在产品未公开之前，相关的商业信息及技术信息应纳入商业秘密管控，尤其对于大公司，管控的级别应提高到机密级别，尤其是关于样机的保护。

根据深圳市福田区人民法院（2013）深福法知刑初字第 20 号披露了一个典型的侵犯商业秘密的案件。被害单位深圳某有限公司对某手机的设计图纸采取了包括制定商业秘密保护的规章制度、与相关员工签署保密协议、建立门禁管控系统以及资讯管控系统等在内的各项保密措施。

被告人张某于 2004 年 5 月 28 日入职深圳某公司，在表面制造处表面加工厂担任手机机壳抛光技工。2012 年 5-6 月份，被告人张某向王某介绍说有新一代某手机产品的设计图纸出售。王某的朋友李某得知后，让王某获取其中一两张图纸

确认。2012年7月16日，被告人张某通过其QQ邮箱向名王某发送图纸。2012年8月9日，被告人张某来到深圳市福田区福华路上岛咖啡厅与李某、王某见面，准备出售新一代某手机产品的设计图纸资料时，被深圳市公安局民警当场抓获。被告人张某犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。

因此，企业应采取包括制定商业秘密保护的规章制度，依据规章制度进行密级标识，与相关员工签署保密协议，建立门禁管控系统以及资讯管控系统等在内的各项保密措施以保护其商业秘密。

### 1.4.2 商标保护

商标（Trademark）是识别某商品、服务或与其相关具体个人或企业的显著标志，可以是图形或文字，也可以声音、气味或立体图来表示。商标标识通常需要包括公司主商标及产品的主商标，同时应避免突出使用的文字说明侵犯他人的商标专用权，如美的与格力“五谷丰登”商标侵权案。

广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第145号判决，格力公司是注册号为8059133的“五谷丰登”注册商标专用权人，该注册商标核定使用商品类别为：空气调节装置、风扇、电暖气等商品（第11类），美的型号为KF-26GW/Y-JE3（R3）、KFR-26GW/BP2DN1Y-JE3（3）等19款空调器使用了“五谷丰登”宣传用语。广东省珠海市中级人民法院（2013）珠中法知民初字第1498号作出一审判决，主要内容如下：一、美的公司立即停止生产、销售侵犯格力公司第8059133号“五谷丰登”注册商标专用权的KFR-26GW/BP2DN1Y-JE3（2）、KFR-35GW/BP2DN1Y-JE3（2）、KFR-26GW/BP2DN1Y-JE3（3）、KFR-32GW/BP2DN1Y-JE3（3）、KFR-35GW/BP2DN1Y-JE3（3）、KF-23GW/Y-JE3（R2）、KFR-23GW/DY-JE3（R2）、KF-26GW/DY-JE3（R2）、KFR-26GW/DY-JE3（R2）、KFR-33GW/DY-JE3（R2）、KF-36GW/DY-JE3（R2）、KFR-36GW/DY-JE3（R2）、KF-23GW/Y-JE3（R3）、KFR-23GW/Y-JE3（R3）、KF-26GW/Y-JE3（R3）、KFR-26GW/DY-JE3（R3）、KFR-33GW/DY-JE3（R3）、KF-36GW/Y-JE3（R3）、KFR-36GW/DY-JE3（R3）等19款空调器产品。二、泰锋公司立即停止销售侵犯格力公司第8059133号“五谷丰登”注册商标专用权的KF-26GW/Y-JE3（R3）空调器产品。三、美的公司于判决生效之日起十日内赔

---

偿格力公司经济损失 380 万元。四、美的公司于判决生效之日起十日内赔偿格力公司为制止侵权行为所支出的合理开支 5510 元。五、美的公司于判决生效之日起三十日内在《中国知识产权报》，就侵犯格力公司第 8059133 号“五谷丰登”注册商标专用权的行为刊登声明（声明内容需经原审法院审核，逾期不执行，原审法院将依法在《中国知识产权报》或一家全国发行的报纸上公布判决的主要内容，相关费用由美的公司负担）。六、驳回格力公司的其他诉讼请求。本案一审案件受理费 47838.57 元，由美的公司负担。

二审经审理认为：在美的公司实施被诉侵权行为之前，格力公司本案注册商标因为没有实际使用，从而没有起到区分商品来源的功能，虽然美的公司侵害了格力公司注册商标专用权，但不会给格力公司造成实际损失，而且美的公司无从借用格力公司本案注册商标尚未建立起来的商誉来推销自己的产品并因此而获得利益。而且格力公司没有提供证据证明美的公司使用被诉侵权标识的行为给格力公司本案注册商标造成不良影响，从而损害该商标可能承载的商誉。因此，格力公司侵权损害赔偿请求权不能成立，其请求以美的公司因侵权所获得的利益作为计算赔偿损失的依据，不应得到支持。原判决对此认定错误，本院予以纠正。但是，格力公司为制止美的公司的侵权行为所支付的合理开支，可以请求美的公司予以赔偿，原判决对此认定正确，本院予以维持。

可见，即使美的这样管理较为完善的大公司，在处理产品的宣传用语时，仍不免百密一疏，而格力虽然申请了商标，并未实际投入使用致使请求赔偿得不到支持。因此，在产品的设计，尤其是外包装、产品宣传，做好商标的保护及风险调查是相当必要的。

第 8059133 号  
申请日期 2010 年 2 月 8 日  
商 标

# 五谷丰登

使用商品 空气调节装置；电暖器；电磁炉；电饭煲；  
风扇(空气调节)；电热水器；电热壶；电  
吹风；饮水机；煤气灶  
申 请 人 珠海格力电器股份有限公司  
地 址 广东省珠海市前山金鸡西路

格力“五谷丰登”商标

## 1.4.3 著作权的保护

产品的设计图纸，不仅属于公司的商业秘密，同时也属于著作权保护的范畴。此外，产品的宣传册、宣传图样及宣传海报，都可以采用著作权的方式进行保护。

## 1.4.4 专利保护

对于产品及其制造方法改进的技术方案，可以采用发明专利或商业秘密保护；对于结构的技术，可以采用发明及实用新型专利进行保护。产品的设计可以采用外观设计专利进行保护。需要特别说明的是，商业秘密与专利保护存在较多的不同，简要对比如下：

	商业秘密	专利
是否公开	秘密性是商业秘密与专利技术、公知技术相区别的最显著特征，也是商业秘密维系其经济价值和法律保护的前提条件。	专利是以公开技术内容为代价来获得法律赋予的专有权，因此专利必须是公开的。
保护期限	只要信息一直处于保密状态，权利人可以决定对商业秘密进行无期限的永久性保护。	授权专利的保护具有一定的期限，该期限过后，任何人均可自由免费地使用该专利。
取得方式	商业秘密保护是自己保护，自行采取的保密措施，不要向其他人	专利权人需按照法律规定向专利管理机关提出申请

	缴纳费用。	并及时作出答复，经授权后才取得专利权。
专有程度	商业秘密是一项相对的权利。他人以合法方式取得了同内容的商业秘密，他们就和第一个人有着同样地位。	专利权存在唯一性，同一国家或地区的其他人就不得再授予相同专利，故专利权具有排他性。
地域性	不受地域限制	仅在所获得授权国家或地区有效
费用	无官方费用，但需采取保密措施	成本较高

通过上述比较，发明及实用新型适用于保护易于公开或被竞争对手反向工程破解的技术；商业秘密适合保护不易取证或不易被反向工程破解的技术。通常来说，多数企业会同时采取专利保护与商业秘密保护相结合的方式，具体有以下方式供参考：

#### 1、先以商业秘密保护，后申请专利保护

对于尚未成熟的技术，可以首先以商业秘密的形式暂时加以保护，等到时机成熟时或认为有必要时才转而申请专利保护；通过对使用时间的固定，即使他人申请了专利，也可以作为先用权抗辩的重要证据。

#### 2、以商业秘密为主，专利保护为辅的保护

技术成果所有人可以就发明创造的大部分内容选择商业秘密保护，仅就配套技术的某一个环节或某个配件申请专利。商业秘密一旦泄露，他人仍不能完全应用此技术生产出成套完整的产品，或仍需与商业秘密的所有者签订专利许可合同，才有可能生产出配套产品。

#### 3、以专利保护为重心的商业秘密保护

使用公开的这部分专利技术可以生产出某个产品的主件，该主件本身可以单独成为产品，但如果不掌握商业秘密的内容，仅依专利生产出主件，市场极为有限。通过商业秘密及专利构建双重防线的保护。

#### 4、以商业秘密为重心的专利保护

对一项技术成果的大部分内容申请专利保护，仅就其中最为核心的某一部分以商业秘密保存下来。通常是将最不易破密或最难得知的技术、方法或数据作为

商业秘密，而且这一商业秘密往往是必不可少的，或一旦少了它就达不到最佳效果。

## 1.5 基于高价值导向的专利挖局

### 1.5.1 高价值专利主要考虑因素

专利是市场经营的重要竞争手段和工具，企业申请专利的目的通常是为了获得市场的竞争力。只有通过高价值专利的布局，才能更好地达到有效保护企业无形资产的目的。高价值专利可以从以下5个维度进行衡量：

#### 1、侵权匹配度

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：

人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉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等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

(1) 权利要求中所记载技术特征的不可省略性越高，那么被诉产品越容易包含与权利要求全部技术特征相同或等同的技术特征，侵权匹配度高。

(2) 权利要求中所记载技术特征的不可替代性越高、对其进行规避设计越难，那么被诉产品越容易包含与权利要求全部技术特征相同或等同的技术特征，侵权匹配度高。

#### 2、侵权可视度

《司法鉴定程序通则》第二条：司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。

在进行侵权比对时，要判断被诉产品的技术特征是否落入专利权利要求的保护范围，首先需要确定被诉产品是否具有与权利要求相同或等同的技术特征，当专利权利要求的技术特征在被诉产品上无法直观或借助简单的辅助工具观察得

出时,或,被诉产品的技术特征是否和权利要求的技术特征构成等同难以判断时,则需要通过司法鉴定,确定被诉产品的技术方案包括哪些技术特征,是否与权利要求全部技术特征相同或等同,进而得出是否落入权利要求的保护范围,侵犯专利权的结论。

越容易简单、直观得出侵权产品的技术特征与权利要求全部技术特征相同或等同的结论,侵权可视度越高。在专利撰写时,权利要求记载的技术特征越直观越好,尽量避免不能通过直观或借助于简单辅助工具观察得出的微观结构、组分、参数等。

### 3、专利稳定度

专利获得授权的必要条件包括新颖性、创造性、实用性及公开充分等,专利授权后仍存在权利被宣告无效或部分无效的风险,有可能专利权无效导致侵权诉讼失去维权基础;在专利侵权确定权利要求保护范围适用禁止反悔原则有可能限制专利权的保护范围。

一般来说,为增强专利的侵权匹配度,权利要求记载的技术特征尽量少,以力求获得尽量大的保护范围;但在权利要求记载的技术特征越少,其保护范围越大的情况下,该权利要求越容易被现有技术公开,在无效程序中被宣告无效,专利稳定度越低。

因此,专利侵权匹配度和专利稳定度这两个指标是此强彼弱的关系,在专利撰写、审查、无效过程中需要平衡两者的强度来确定权利要求的撰写及修改,且在修改过程中应充分考虑禁止反悔原则对保护范围的影响。

### 4、取证难易度

对于方法类专利,需要证明被诉侵权者使用了专利方法,这基本上需要在被诉侵权者的生产车间才有可能获得,取证难度大。

对于产品类专利,如果侵权产品是终端产品、通用产品,一般消费者在市场上可以购买,则购买难度小;如果侵权产品是面对企业级客户的零部件、中间产品、或不对外零售产品,则购买难度大,通常需要通过搭载其的终端产品来间接购买。

因此,在权利要求书中包含产品类权利要求,或包含有和技术创新对应的直接产品、包含该直接产品的下游产品、包含该直接产品的终端产品对应的独立权利要求的情况下,取证相对而言更容易。

## 5、市场占有率

市场占有率可以从以下4个指标考虑：

- (1) 使用涉案专利技术方案的侵权产品数目；
- (2) 侵权产品在市场上或行业内的知名度；
- (3) 侵权产品的销量、销售额、利润；以及
- (4) 侵权产品的生命周期。

使用涉案专利技术方案的侵权产品数目越多，侵权产品在市场上或行业内的知名度越大，侵权产品的销量、销售额、利润越大，侵权产品的生命周期越长等表明专利所能产生的社会价值和经济价值越大，即专利的市场占有率大。

市场占有率这个指标主要与技术方案及市场经济有关，与产品的市场空间及市场集中度等高度关联，因此需要密切关注竞争对手的动态；而侵权匹配度、侵权可视度、取证难易度、专利稳定度与专利本身关系紧密，则与专利确权阶段及无效中答复的水平高度关联。

### 1.5.2 高价值专利组合的挖掘

专利挖掘具有很强的专业性，建议组建由研发人员、IPR及专利代理师组成的专项小组展开挖掘，步骤如下：

1、根据企业战略发展需要，针对重大投资项目，组成了以专利工程师及研发工程师相结合的专项小组；

2、由研发人员介绍相关项目的特点、难点及目前的研发进展；

3、针对项目研发方向及提供的基本资料，进行检索、分析，提出可专利方向，并根据高价值专利布局的5个维度，建议将难以在产品上体现对应特征的制造工艺作为商业秘密保护；

3、与研发人员召开多次项目会议，深度交流及头脑风暴提出创意，结合公司市场开拓计划，根据轻重缓急逐一落实；

4、基于公司确定的方向及研发进展，进一步进行检索，不仅考虑专利布局，还考虑可能出现专利纠纷时的现有技术利用（抗辩）；

5、基于检索报告，进行专利分布图的展现，便于研发人员寻找空白点及结合点，形成专利挖掘清单初稿；

6、基于专利挖掘清单初稿，与研发人员再次召开项目会议，评估技术方案的可行性及产业价值，并根据讨论结果进行修订专利挖掘清单；

7、根据确定的专利挖掘清单，进行专利申请文件的准备与撰写；

8、根据撰写后专利文件的权利要求，进行专利包的设计，在可专利性与技术秘密保留做取舍与布局；

9、依据高价值专利的5个维度，对专利申请文件进行评级管理，便于后续的专利确权、应用及保护的资源投入；

10、提交专利申请文件，进行全球专利布局评估；

11、进行项目总结及经验分享；

12、定期对竞争对手进行监控，根据监控结果、检索所得、市场进展及竞争对手情况，提出公众意见，做无效证据梳理与准备，以及进行查缺补漏补充申请。

### 1.5.3 海外专利申请建议

鉴于海外专利申请费用高、流程复杂及且面临较大的不确定性，建议企业对申请专利的必要性进行评估，并根据评估结果作出决策，持续跟踪和调整。

#### 1、关于专利申请的评估与管控

建议企业在涉外专利申请时可参考如下评估表展开评估，各企业也可根据自身的特点、竞争优势、行业知识产权发展水平、竞争对手的专利保护强度、行业专利纠纷的发生频率，企业所处阶段，并结合考虑资本市场需求，作出适用性的调整和变更。专利申请质量评估表（可根据各企业实际情况调整），一般来说，对于高于60分的，可以在中国提出专利申请，高于80分的，则有必要进入其他国家或地区进行布局。

企业专利申请评估表

序号	因素及权重	要求及分值	建议评分标准
1	授权可能性 及专利稳定性 50分	检索现有技术 15分	查新检索式：合理的检索式得9分，无检索或不合理0分
2			检索国家或地区/地区：覆盖中国、欧洲和美国专利库的6分，每少1个少得2分
3		实施例数量	3个及以上实施例，得6分，每少1个

		6分	实施例，少得1分
4		附图数量 4分	每个实施例2个以上附图或总附图数4个以上，得4分；每少1个，少得0.5分
5		说明书页数 5分	说明书5页及以上，5分；每少1页少得1分；2页及以下，得0分
6		独立权利要求 10分	独立权利要求3组及以上，得10分；每少1组，少得3分 如2组以上独权，从不同角度构建权利要求，得10分
7		权利要求总数 5分	权利要求总数15个及以上的5分，每少1个少得1分，低于10个得0分
8		从权布局 5分	较复杂的引用关系，得5分；均引用独立权利要求得0分，均引用前一权利要求得0分
9	保护范围 20分	较大保护范围 15分	独立权利要求1与最近接现有技术区别技术特征3个以内，得15分；每多一个特征少得2分
10		覆盖产业链上下游 5分	覆盖产业链的上下游两个或以上产品，得5分 仅涉及1个产品，得0分 软件专利分别从发送者、接受者或服务器两个角度单边以上撰写的，得5分；仅从1个角度或未单边撰写得0分
11	举证难度 15分	易取得 侵权证据 15分	单一实施者侵权得15分；多个实施者共同行为才侵权0分 除生产方法的权利要求或生产方法可以在产品上留下明显痕迹外，未采用生产方法限定，得15分，用生产方法限

			定，得 0 分 生产工具可通过正常销售渠道或许诺销售取证得 15 分；难以通过公开渠道取得，得 0 分
12	保护强度 10 分	形成专利组合 10 分	除同日申请发明及实用新型外，同一技术点形成 3 件及以上专利申请的，得 10 分，2 件得 5 分，1 件得 0 分
13	适当披露 5 分	合理地 保留商业秘密 5 分	在保证新颖性和创造性情况下，未披露生产方法、制程、最佳参数、设计函数或算法的，得 5 分；披露的，得 0 分

## 2、PCT及海外专利申请评估

由于PCT及海外专利申请成本高，流程长，建议企业在涉外专利申请时可参考如下评估表展开评估，各企业也可根据自身的特点、竞争优势、行业知识产权发展水平、竞争对手的专利保护强度、行业专利纠纷的发生频率，企业所处阶段，并结合考虑资本市场需求，作出适用性的变更。以下表格以PCT申请评估为例。

PCT专利申请可行性评估表

序号	评估事项	结论
1	技术方案及发明点	
2	新颖性	
3	创造性	
4	保密难度	
5	取证难度	
6	同案进展	
7	其他	
8	结论与建议	综合考虑本提案的可专利性、保护范围、保密与取证难以程度等综合因为，我司建议贵司对该技术方案： <input type="checkbox"/> 1、提交 PCT 国际申请 <input type="checkbox"/> 2、直接提交境外国家或地区申请

		<input type="checkbox"/> 3、不建议境外申请 <input type="checkbox"/> 4、其他：	
	评估人		审核人

## 第二章 海外专利布局考虑因素

专利权是指专利权人在法律规定的范围内独占使用、收益、处分其发明创造，并排除他人干涉的权利。专利权具有时间性、地域性及排他性；专利权的时间性是平衡公众利益与个人利益的重要手段，通过赋予一定期限内排他性而鼓励申请人对技术进行公开，从而避免整个社会低水平充分研发；而专利权的地域性则是由于各个国家或地区主权及司法的独立，是否授予专利权及授予何种范围的专利权需要各个国家或地区和地区根据其法律、法规及规章，按照审查流程后授予的，并按照其法律法规为专利权人在被侵犯专利权时提供救济。本章从各个国家或地区进行专利布局应考虑共性问题开局，并讨论美国、欧洲、日本、韩国及加拿大等主要国家或地区的专利布局。特别说明，外观设计差异较大，如无特别说明，本手册主要聚焦于各主要国家或地区的保护技术方案的发明专利及实用新型专利（如有）的介绍。

### 2.1 可专利性

各国家或地区对授予专利权均设置一定的条件，以确保专利权人利益与公众利益的平衡，通常基本条件包括新颖性、非显而易见（或称为创造性）及实用性等必要可专利性条件。可专利性是获得专利授权的基础，在境外专利布局时，确定了目标市场后，应将可专利性放在优先的位置，避免大规模投入后难以获得授权的浪费。在考虑该因素时，应注意不同国家或地区对专利保护客户的限制，也应考虑到同一个国家或地区审查标准的变化。例如，疾病在诊断及治疗方法，在中国不属于专利的保护客体，而在美国，则可以获得授权。

本文对于各个主要国家或地区的可专利资料的搜集与整理，主要集中在保护客体及上述论述的新颖性及非显而易见性。

### **2.1.1 新颖性**

各国家或地区对获得发明或实用新型的专利都有新颖性的要求，但不同国家或地区在不同时期对新颖性的要求可能存在一定的差异。例如，2010年之前，中国采用的是相对新颖性的标准，即抵触申请不包括申请人在先申请；而2011年之后，采用了大多数国家或地区绝对新颖性的标准。

在2011年之后，各主要的国家或地区均采用先申请制度，同时也规定了一定的宽限期。2011年之前，美国采用的是先发明制度，即专利权授予最先发明的人。

不具备新颖性的技术方案，从成本节约角度，不建议提交申请，尤其是费用昂贵的境外申请。

### **2.1.2 非显而易见性/创造性**

专利具有排他权，也要求对专利授权有较高的门槛，即所要求保护的技术方案对所属领域技术人员来说不容易想到。由于所属领域技术人员属于虚拟的人，虽然各国家或地区力求做到相对客观，但仍具有一定的争辩空间。因此，对于刚开始海外布局的企业或属于企业战略发展方向，尽管经自评后认为创造性较低，仍可以考虑积极适量布局，这个过程不仅可以使企业熟悉各环节和流程，更有利于企业人才的培养。如企业在目标市场已具有相当数量的专利积累，可以考虑从严把关，但如处于标准制定的关键时期，仍可以考虑适当数量的布局以增大在该领域的话语权。

### **2.1.3 保护范围**

过小的可授权保护范围，可能导致很难在市场上寻找可能的侵权产品，丧失了专利作为排他权的意义。但同样地，可以参考上述关于非显而易见性/创造性的安排，如企业在目标市场已具有相当数量的专利积累，可以考虑从严把关，但如处于标准制定的关键时期，仍可以考虑适当数量的布局以增大在该领域的话语权。

### **2.1.4 重要基础技术**

对于重要的基础技术，可能产业发展及应用成熟仍需要假以时日，甚至直至专利权期限届满相应的市场仍未成熟，例如尼龙的基础技术发明于20世纪60年代，而真正的大规模商业应用则在30年后，此时大多数的早期专利均已届满。

从保护的角度，过早地披露可能会吸引竞争者进入该领域并后来居上，例如柯达发明的数码相机却被索尼、佳能等日本公司抢占了商业化的先机。但对于创业企业，通常应尽早地申请专利，以获得天使基金的关注；尤其是获得美国专利，有助于加强该技术在投资人关于技术领先的印象。

## **2.2 维权及侵权取证**

专利权的威慑力在于未经权利人许可或法定排除事由，任何人以盈利为目的实施专利均可能获得救济。而提出专利侵权诉讼或中国专利侵权的行政查处，均要求能有初步的证据证明侵权人有相应的侵权行为，因此判断是否对于维权过程困难的发明如反向工程难以获得的配方、制造方法、模具、中间产品等，可以不进行专利申请而采用技术秘密进行保护。

当然，也应当注意该方面是动态变化，例如，原先主营业务为 OEM，后来经营模式转为出售模具，该种情形应将模具纳入专利申请布局。

### **2.2.1 取证难度**

对于方法或制程类的发明创造，选择申请地域时还应当考虑在该国家或地区证明专利侵权的难易程度，对于仅在内部使用或实施的方法或制程类技术，应避免过多地披露，防止他人通过模仿掌握相关技术但权利人又难以取证，从而有损权利人的核心竞争力。

### **2.2.2 主要竞争者所在地**

在主要竞争者所在地积极进行知识产权部署，即使该国家或地区并非权利人的主要目标市场，仍可在一定程度上形成交换的筹码，例如华为在美国申请大量发明专利，不仅因为美国对知识产权的强保护，更重要的是，美国是行业企业的重要市场，甚至是总部所在地。

### **2.2.3 主要制造地**

对于具有明确产业链分工的产品，生产的国家或地区和地区，是需要考虑进行重点布局的。尤其是，在完成目标国家或地区的专利布局后，辅以海关知识产权备案保护（如相应国家或地区有该制度），可以起到较佳的打击效果。

生产制造大国或地区包括中国、日本、美国、欧洲、印度、马来西亚及中国台湾等。

研发活动活跃的国家或地区包括美国、日本、德国、中国等。

专利保护力度强及专利诉讼案件数量较多的国家或地区：如美国、德国等。

#### **2.2.4 主要中转地**

国际著名交易市场、产品集散地：如中国香港及荷兰等。

#### **2.2.5 主要展会地**

国际著名展会中心：如德国、美国、中国香港等。

### **2.3 海外专利申请方式**

#### **2.3.1 海外专利申请的途径**

确定了在目标国家或地区提出专利申请后，接着便需要确定海外专利申请的方式，通常有以下三种选择：

##### **1、直接申请**

申请人可以根据自己的需求，直接向目的国家或地区的负责部门递交符合当地规定的申请文件，以使得自己的申请可以更快在该国获得保护。因为中国是《巴黎公约》以及《专利合作条约》的缔约国，而公约给专利海外申请提供了一定期限的延长，有助于企业在正式申请专利前有较为充分的时间去思考以及准备。

实践中，企业对专利的国际保护并非针对单一国家或地区或地区，在专利技术进入该国家或地区前，也不明确该专利技术进入指定市场是否将得到预期的收益等原因，因此采取在其他国家或地区直接申请专利的企业较为少见。

##### **2、通过巴黎公约申请**

中国于 1985 年 3 月 19 日加入巴黎公约。因此，中国的法人或自然人可以根据巴黎公约向其成员国递交申请。巴黎公约的重要原则之一是“优先权原则”，该原则是指申请人在该公约任一成员国就一项发明创造第一次提出申请后，在一个特定期限内（即优先权期限：外观设计为 6 个月，发明或实用新型为 12 个月），同一申请人也可就其同样的发明创造在其他成员国提出申请（在后申请），这些在后申请被认为是与第一次申请同一天提出的。优先权原则的确立为申请人带来极大的方便。申请人在某一成员国提出申请后，可有 6 个月或 12 个月的时间就是否申请外国专利作出决定。一旦申请人决定申请外国专利，即可在上述期限内提出申请并要求优先权。

##### **3、通过 PCT 申请**

中国于 1994 年 1 月 1 日加入专利合作条约(Patent Cooperation Treaty, PCT), 是《巴黎公约》之后方便专利申请人获得国际申请的国际性条约, 是对《巴黎公约》的一个补充, 是对《巴黎公约》成员国开放的一个特殊协议, 实质是延长专利进入国家申请阶段的时间并使专利申请更为方便。目前 PCT 已有成员国 150 多个。通过 PCT 国际申请, 申请人可以通过提交一份国际专利申请, 在全世界大多数国家或地区同时申请专利保护。值得注意的是, PCT 是对专利国际申请途径的约定, 而不进行专利授权, 并不实际帮助申请人获得国际专利, 申请人仍然需要在目的国家或地区的专利局或行使其职权的政府机构依法对专利进行申请。

### 2.3.2 海外专利申请方式的选择

目前, 中国申请人向海外申请专利主要有三种途径: 《专利合作条约》(PCT) 途径、《巴黎公约》途径以及普通国家或地区直接申请途径。其中, 以《巴黎公约》和 PCT 途径可以保留最初申请日, 最为常用。其中, 《巴黎公约》和 PCT 途径对比如下:

	PCT 途径	《巴黎公约》途径	说明
保护客体	发明、实用新型	发明、实用新型及外观设计	PCT 无外观设计申请
申请效力	国际阶段受理专利申请, 之后分别进入各个国家或地区进行常规审查、授权	直接进入各国常规审查、授权	PCT 统一受理后, 仍需进入各个国家或地区分别审查
决策时间	12 个月优先权时间 30 个月进入各个国家或地区阶段时间, 部分国家或地区可在延长	12 个月优先权时间	PCT 通过增加 18 个月, 可以更充分的考虑是否作出申请
语言要求	可选择中文或英语	申请材料需用指定国家或地区的语言	

具体的优势比较如下:

1、PCT 方式申请与传统路径的比较如下：

PCT 的合案申请具有较多的优势：

首先，合案申请可将多个在先申请进行一定的融合，即可要求较早的优先权，又可提升 PCT 申请整体关联性，有利于后期修改权利要求，提高撰写质量，届时对专利进行分案申请也不会导致申请范围受到限制。相对合并前的单个在先申请，授权成功率相对提高，也解决了申请人对海外专利授权成功率的担忧问题。

其次，申请人可以通过提交一份国际专利申请，在全世界大多数国家或地区同时申请专利保护，可以提高文件的准备效率避免因时间不足而错失优先权期限。

第三，允许申请人长达 30 个月的时间进行考察和考虑，尤其在综合评估国际检索报告和初步审查意见之后，对授权前景可以作出较为客观的评价。

当然，如前所述，PCT 申请仅为国际专利申请受理，授权还需要到各个目标国家或地区接受审查，增加了流程和费用。

传统专利体系与 PCT 体系申请比较

2、通常来说，可以参考如下的方式进行决策：

仅需要在较少国家或地区寻求专利保护，授权前景比较明确，且寻求专利保护的地区属于《巴黎公约》成员国；或当企业迫切需要获得专利权时，可选择《巴黎公约》途径申请海外专利。例如：已在某个国家进行有关的技术或商业谈判或授权许可谈判需要通过专利增加谈判筹码；有关产品即将上市；有关商品已经在一国被仿冒或存在被仿冒迫在眉睫的风险；产品生命周期短等。

PCT 途径相比《巴黎公约》途径需要多付出国际阶段的费用，但它可以让申请人延迟支付进入国家阶段程序的费用，且在国际检索单位作出可专利性负面评价的情况下及时让申请人放弃进入国家阶段，从而避免费用方面的无谓损失。因此，以下情况下可选择 PCT 途径向海外申请：

1) 专利当申请人希望以一项发明创造在五个以上地区获得专利保护时，PCT 途径是具备明显优势。因为申请人仅需以一种语言（可直接使用中文）向受理局提出一份国际申请即可。

2) 当企业相关商品的研发计划、销售计划或专利申请战略计划待定，专利申请文件在申请过程中还有可能需要进行修改、调整时，可以充分利用 PCT 程序的灵活性。PCT 申请进入国家阶段的明显优势在于期限较长，申请人通常利用此优势，争取更多的时间进行市场调研、资金筹备等工作。

3) 将多个相关的技术方案（每个技术方案下又有多个实施方式）或拟获得的多个专利方案写在同一说明书中，先行递交，取得申请日之后再通过分案申请或续案申请等方式陆续提出。

### 2.3.3 海外专利申请可行性评估

海外专利申请可行性评估表（示例）

序号	评估事项		结论
1	技术方案及发明点		
2	主要目标市场及前景		
3	法制环境	诉讼频率	
		侵权后果	
4	竞争对手	主要竞争对手	
		布局数量	
		发起诉讼历史	
5	可专利性	新颖性	
		创造性	
		同案进展（PCT 检索报告及结论）	
6	保护范围		
7	保密性	保密难度	
8	维权	取证难度	
9		其他	
10		结论与建议	<p>综合考虑本提案的可专利性、保护范围、保密与取证难以程度等综合因为, 我司建议贵司对该技术方案:</p> <p><input type="checkbox"/>1、进入该国家或地区</p> <p><input type="checkbox"/>2、不建议境外申请</p> <p><input type="checkbox"/>3、其他:</p>
评估人			审核人

---

## 2.4 如何在美国进行专利布局

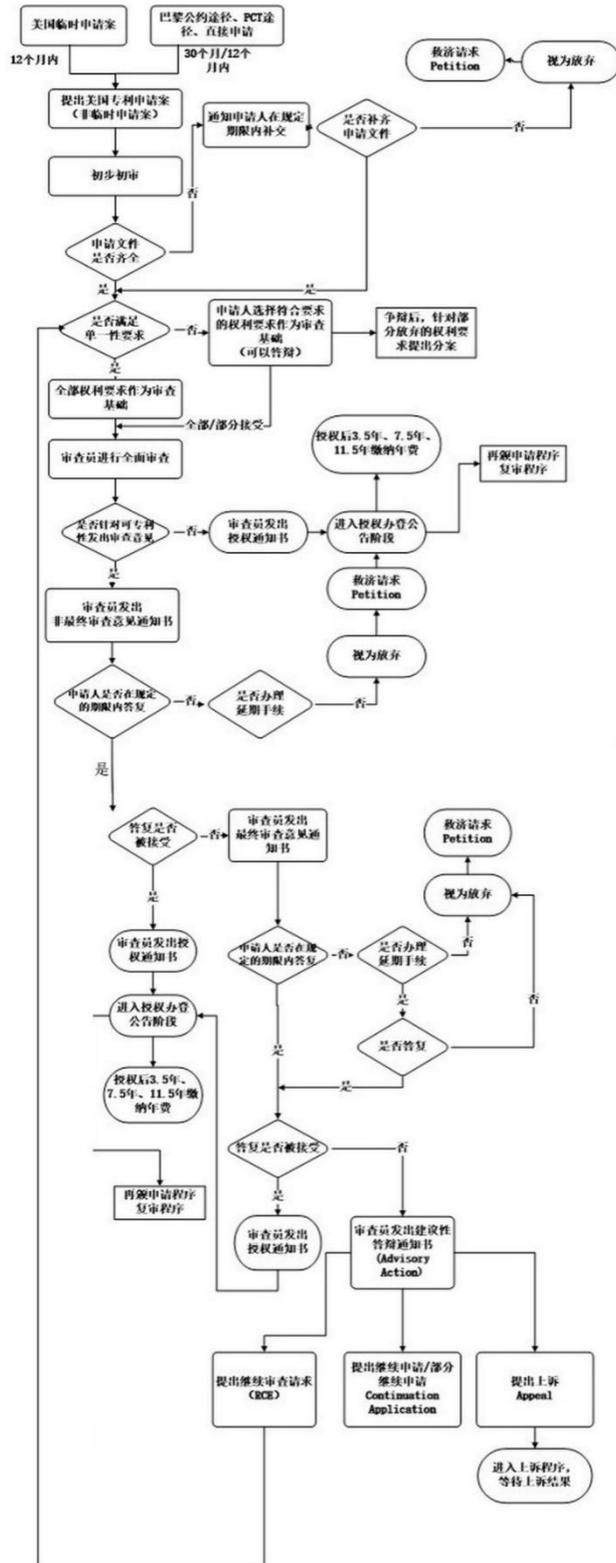
1849年，专利法经历了最后一次显著修改，使得专利法的“可专利性”的判定标准经历了重大改变。此次修改除了将专利局归为内政部下属之外，还采纳了最高院在 *Hotchkiss v. Greenwood* 中的判定规则，即专利技术必须“在相同领域的专家眼里非显而易见”。

2011年美国发明法案（*The Leahy-Smith America Invents Act*，AIA法案，莱希-史密斯美国发明法案）。莱希-史密斯美国发明法案由参议员 Patrick Leahy 和 Lamar Smith 于 2011年1月25日首次提出，目的是解决跨国专利问题，在先发明制度缺陷引发的日渐突出的“专利流氓”问题，以及缓解地方法院审理专利纠纷的巨大工作量。该法案于 2013年3月16日正式施行。

在 AIA 框架下，国会针对美国专利系统进行了多方面的改进。美国专利体系从“在先发明”原则转变为“第一发明人先申请”原则。AIA 还设立了美国专利审查和上诉委员会（*Patent Trial Appeal Board, PTAB*），该委员会作为行政法庭监督专利审查流程，包括新的多方复审程序（*Inter Parties Review*）和核准后复审程序（*Post-Grant Review*）。

### 2.4.1 美国专利申请程序

美国发明专利申请流程如下图



美国发明专利申请流程图

## 2.4.2 美国专利授权条件

### 1、新颖性 35 U.S.C.102

除非存在下列情况，否则申请人有权获得专利权：

(1) 在提出专利权要求的发明的有效申请日之前，该项发明已经被授予专利权、记载在印刷出版物中、公开使用、销售或因其他方式而能够为公众获得；或

(2) 提出专利权利要求的发明被记在根据 151 条核发的专利证书中，或记载在公开的或根据 122 条 b 款规定视为公开的专利申请中，而专利证书或专利申请中记载的是另外一个发明人，并且是在提出专利权利要求的发明的有效申请日之前提出的有效申请。

如果一件申请授权的外观设计与一件在先的外观设计大体相同（不要求完全相同），则申请中的外观设计不具有新颖性。如果不同，则专利申请中的外观设计具有新颖性。

## 2、非显而易见性 35 U.S.C.103

现阶段美国发明专利申请创造性审查标准主要是由 *Graham v. John Deere Co.* (1966).383 US 1,148 USPQ 459.一案确立的。在该案中，要求创造性按照以下四个步骤来从整体上判断一个发明与现有技术之间的关系：（1）确定现有技术所具有的范围；（2）本发明中技术与现有技术的差异；（3）确定本发明相关领域在有效申请日之前的技术水平；（4）考虑辅助性客观证据，判断是否显而易见。基于以上步骤，实践中对审查员的要求往往是采用“教导——启示——动机”的逻辑来进行判断。然而在后续实践中，对比文件的教导虽然较为客观，其所提供的启示却相对模糊一些，而在动机问题上主观因素往往导致审查员和申请人的看法相去甚远。于是在以上框架下，USPTO 借助美国高级法院 *KSR Int'l Co.v.Teleflex Inc.* (2007).127 S.Ct.1727,1743 一案进一步细化了六种“显而易见”的类型供审查员参考，并强调这六种类型“并非穷举”。这六种类型简要概括如下：

- (1) 根据已知方法结合现有技术中的元素以产生可预知的结果；
- (2) 简单的替换已知技术中的一种元素，并获得可预知的结果；
- (3) 基于已知技术，用已知方式改进相似的主体；
- (4) 基于已知技术，在已知主体上得到可预知的结果；
- (5) 有限数量、可预知方案、具有合理成功预期的选择中确定一种（即“明显尝试”）；

(6) 已知技术在同一领域或另一领域内的可预知变体，另一领域与该领域基于同一动机（incentive）或市场力量（market force）。

如果在相关领域中一般技术水平的人员看来，专利申请中的外观设计作为一个整体，与申请专利时的现有外观设计之间的不同是显而易见的，那么这项外观设计不能被授予专利。

### 2.4.3 美国专利无效宣告理由

根据统计数据，原告方提起专利诉讼，被告方必然在应诉程序中提起专利无效。数据统计显示：专利无效与专利诉讼的伴生比例超过 90%。从此维度看，随着专利发展由申请向保护运用侧重，专利无效程序成为与专利申请程序、诉讼程序并驾齐驱的三大程序。

美国专利无效程序主要包括三种：双方复审程序（Inter Partes Review,简称 IPR）、授权后审查程序(Post Grant Review,简称 PGR)以及商业方法授权后复议程序（Covered Business Method, CBM）。此三种无效程序职权机关是美国专利商标局（USPTO）专利商标审查上诉委员会（PTAB）。PTAB 的职能类似于中国的专利复审委员会。2011 年 9 月 16 日发布的《美国发明法案》第 31 章规定了双方复审（Inter Parties Review）程序，第 32 章规定了授权后审查（Post Grant Review）程序。《美国发明法案》第 18 部分（Sec 18）规定商业方法专利作为一种过渡性计划存在，在《美国发明法案》实施后 1 年内，美国专利商标局长（Director of the United States Patent and Trademark Office）应当制定发布商业方法授权后的临时性审查程序，解决商业方法专利诉讼困扰。

根据美国专利商标局公布的 2012 年 9 月 16 日-2018 年 12 月 31 日美国专利无效案件大数据：在 IPR、PGR、CBM 三种无效程序中，双方复审程序在美国无效程序中最为常用，达 8917 件，占比 92%。授权后审查程序较少，仅为 150 件，占比 2%，商业方法授权后复议程序适用于商业方法领域。以上可以得出，双方复审程序是当事人在美国实施专利无效最常选用的无效程序。

申请人提起双方复审程序的依据是美国法典专利编第 35 章第 102 条（35 U.S.C.§102）和第 103 条（35 U.S.C.§103）。美国法典第 35 编第 102 条规定专利授权的“新颖性”（novelty）条件，采用反向规制法：任何人都有权获得专利，除非专利申请递交日以前已经有“授权专利、公开出版物、公开使用、销售、或

公众可以获取的其它信息”，或其它专利权人在申请日前已经公开了专利技术、递交了申请、获得了专利授权。基于此规定，实践中美国专利双方复审无效就是围绕这些方面检索、解释，开示、宣誓，寻找证据和专家报告，反向证明专利不具有新颖性。

美国法典第 35 编第 103 条规定专利授权的“非显而易见性”（non-obvious）。该条规定：虽然发明专利权利要求满足 102 条新颖性的要求，与现有技术或公开信息并不完全相同（not identically），该发明专利也并不当然获得专利权。如果该发明专利申请作为一个整体对于该行业领域的一般专业技术人员来讲是显而易见的，那么并不能当然否决该专利的可专利性。美国专利无效采用不存在实用性（Use）维度颠覆专利授权的基础是比较少见的。

#### 2.4.4 美国专利侵权判定基本规则

美国专利法第 271 条涉及侵权问题，该条款只是开列了一串侵权行为，并且指出这些侵权行为指向的目标是获得专利权的发明，但却没有进一步指出如何判断一项专利是否遭到了侵权。美国是一个以判例法为主的国家，一些重要的法律或规定往往见于法院有关的判例之中，因此，研究美国专利法中的侵权判定原则，对中国专利法在司法实践中有重要意义。

1、保护范围的确定：在侵权判定中，首先需要对权利要求进行解释，这在美国法院中是一个非常重要的问题。自从 1996 年 4 月 23 日联邦上诉巡回法院作出 *Markman v. Westview Instruments* 判决以来，在美国的专利侵权诉讼中就增加了一个程序：在开庭前进行权利要求解释的听证会，通常称为 *Markman* 听证。在上述案例中，法院的判决认为专利权利要求的解释，包括对权利要求中词汇的解释，是法律问题，由法院管辖，不是事实问题，不由陪审团裁决。

##### 2、字面侵权

字面侵权是指被控侵权的产品或方法与某一专利的权利要求相比，被控侵权产品或方法具备了权利要求中的每一个技术特征；或说权利要求里的每一个限定或要素都可以在被控侵权产品或方法中找到，则被控侵权产品或方法构成对该专利的字面侵权。

法院常以可以预见的标准作为字面侵权的比照。如果要求保护的主体存在于 102 条所定义的现有技术中，并在专利权人的发明目的之前，那么该权利要求是

被预见了的；如果要求保护的主题是在专利权授权之日后被使用的，那么就是字面侵权。如果一项被诉侵权的产品或方法中包含的技术特征或步骤比所引用的权利要求中少，那么就不存在字面侵权。被诉侵权的技术是否超过所列的技术特征，取决于权利要求中出现的过渡术语。大多数权利要求使用过渡术语“包括”，这是一种开放式的权利要求，可以任意添加额外的不包含在权利要求中所述的技术特征。其它的权利要求使用一种封闭式或混合式的过渡术语，如果被诉侵权的技术包含权利要求中以外的技术特征，则可能不会被判定侵权。

### 3、等同侵权

在处理专利侵权纠纷时，长久以来问题最多、争议性最强的当属等同原则。等同理论起源于美国，用于调整日益多样化的发明和专利说明书解释程度之间的界限，通常作为强化专利权的理论根据被使用。等同侵权是相对于字面侵权而言，其含义是指：被控侵权的产品或方法与某一专利的权利要求相比，被控侵权产品或方法中的一个或几个要素虽然与权利要求中的限定或要素不一样，但两者只有非实质性的区别；或说，被控侵权产品或方法中的一个或几个要素等同于权利要求中的某一个或某几个限定或要素，则被控侵权产品或方法构成对该专利的等同侵权。

在确定等同原则时，美国最高法院于 1950 关于“Graver Tank Linder Air Products Co.,”案件做出的判决是等同原则最为重要的判决。通过该案，法官认为“将专利权局限于字面侵权只会鼓励竞争者找到要求保护发明的不重要的替代物，因此，专利局的授权只会阻碍发明人寻求有效的专利保护，从而违背了专利制度的宗旨。等同原则的实质是防止被控侵权物通过对权利要求保护的发明进行次要细节上的改变而保持实质相同的功能来规避侵权”。该案给出了等同侵权的“功能—方式—效果判定准则，即当被诉侵权产品或方法以实质上相同的方式实现实质上相同的功能并获得实质上相同的结果，侵权就可能会发生。

非实质性区别准则是判定等同侵权的起点，但是达到这个标准并不一定得出侵权的结论。有四个重要的因素限制了等同原则的应用。它们是全部技术特征准则、现有技术准则、审查过程禁止反悔准则、以及公共贡献准则。这些准则在专利侵权诉讼中要经常质询。

#### （一）全部技术特征准则

---

最高法院于1997年在 Warner-jenkinson Co.. Hilton Davis Chemical Co.一案中提供了关于现代等同原则的全部特征的讨论。该案给出的全部技术特征准则为：包含在一项专利权利要求中的每一个技术特征对于确定授予专利权的发明的保护范围来说是非常重要的，因此等同原则必须应用于权利要求的每个技术特征，而不是作为整体的整个发明。根据全部技术特征准则，只有侵权方能够提出相当的证据证明专利权人的权利要求中仅仅有一个技术特征不在侵权产品或方法中，侵权方就可以完全免责，因此全部技术特征准则也成为侵权方（被告）对专利权人（原告）主张等同侵权的重要抗辩工具。

#### （二）现有技术的限定准则

现有技术也限制着等同原则的应用，专利权人不应将授权得到的权要求解释成延伸到已经进入公共领域的技术。那些应用公知的现有技术，或明显是这些技术的变形的人，不受侵权判定中等同原则的影响。

#### （三）禁止反悔准则

禁止反悔准则也是一种对等同原则的限制，其基本含义是说，在专利审查过程中，专利申请人向专利局放弃的内容，不能在侵权诉讼中以适用等同理论的方式重新纳入受保护的范围之内。专利审查档案包括了可公开获得的文件，即在发明人和审查员之间在获得专利过程中进行对话往来的文件。如果法院得出结论，申请人为了保证权利要求的批准而放弃了某个主题，那么作为专利权人，他就不能够采用等同原则重新获得已经放弃的主题。

#### （四）公共贡献准则

专利中公开的但没有要求保护的主体，以后不能通过等同原则在侵权诉讼中据为己有。这些未要求保护的主体可认为是有意放弃并贡献给了公众。联邦巡回上诉法院认为，使等同原则延伸到已公开的但未要求保护的主体会与权利要求限定专利权人独占权范围的首要作用相矛盾否则，将鼓励专利权人在说明书中提供较宽的公开内容，并提交较窄的权利要求，从而避免了对申请人可能提交的说明书一致的较宽的权利要求进行审查。

总之，美国对专利侵权的判定规则有很强的灵活性和客观性，对美国关于专利侵权判定规则尺度的把握对中国专利前期司法审判有很好的指导意义。

## 2.4.5 美国专利申请费用及降低费用技巧

大多数中国企业申请美国专利通常委托国内代理机构与美国律师事务所进行沟通，基于此，申请美国专利的费用主要包括官费<sup>9</sup>、中国机构代理费与翻译费及美国的律师费。因此，可以通过以上三个方面入手考虑。

### 1、降低官方费用

#### 1) 充分利用小微实体的减免优惠

美国专利法实施细则规定（37 CFR § 1.27(a)）以及（37 CFR § 1.29(a) or (d)）申请人属于“小实体”（Small Entity）和“微实体”（Micro Entity）可享受包括申请费、检索费、审查费等大部分官费的减免。小实体的官方费用按照大实体的减半收取；微实体则可申请减免 75%。

大实体定义为企业员工数超过 500 人。小实体定义为企业员工数不超过 500 人或不符合微实体定义。微实体需同时符合以下三个条件：a. 个人或员工数不超过 500 人的企业；b. 上一年的税前利润不超过 16 万美金；c. 作为发明人或申请人的美国专利申请或专利不超过 4 个。

#### 2) 提交电子申请降低基本提交费

USPTO 接受电子申请及纸质申请，为鼓励电子申请电子申请可以节省基本提交费。

#### 3) 适当控制权利要求数量

USPTO 对于发明专利申请在超过 3 个独立权利要求或 20 个总的权利要求的情况，会另行收费，类似于中国的超项费。根据 2021 年 1 月 25 日更新的计费标准，独立权利要求超过 3 个的，每增加 1 个增加\$480，权利要求数量超过 20 个的，每个增加\$100。

USPTO 对于多项从属权利要求收取高昂的费用，高达\$860 一个，而且这个多项从属权利要求还被以多项计算到你所有权利要求数目的统计中。举例来说，一个基于其他 5 项权利要求的多项从属权利要求，在计费时被算作 5 个而不是 1 个权利要求。所以多项从属权利要求会导致美国专利申请费用呈指数级增长。事实上，多项从属权利要求多见于欧洲及其他大多数国家、地区的专利申请，因此，

---

<sup>9</sup><https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>

建议在撰写此类将在多个国家或地区申请的专利权利要求时，应单独撰写或特别注意修改美国申请的权利要求，尽量避免出现多项从属权利要求，以节省费用。

#### 4) 做好期限管控

USPTO 对答复期限延长收取高额的滞纳金，根据 2020 年 10 月 2 日调整后的费用，1 个月以内收费\$220，时间越长需要的延长用越高，其中到第 5 个月则增加到\$3,160，因此应做好期限管控。

#### 5) 提交英文 PCT 文本

进入美国国家阶段可接受的语言为英文，如在 PCT 阶段提交英文文本，可降低沟通成本，更重要的是，可以根据美国要求撰写申请文件，也方便后续的审批。

#### 6) 适时提交 IDS

USPTO 具有独特的信息公开声明制度，如在申请阶段一并提交的话，通常可以减少美国官方费用及律师的代理费用，在以下情况不需要缴纳官方费用：

①对于非继续申请的普通申请在申请日起 3 个月内提交；②对于进入国家阶段的国际申请，在进日起 3 个月内提交；③在第一次实质性审查意见邮寄前提交；④在提出继续审查请求后，第一次审查意见邮寄前提交。在上述第一时间段之后，并且在任何最终审查意见或授权通知邮寄前或其他结审查程序的情况出现前的第二时间段提交信息公开声明的，应缴纳符合美国专利法相关规定的声明，或缴纳 180 美元（小实体 90 美元、微实体 45 美元的官费。

在上述第二时间段之后，且在缴纳授权费同时或之前的第三时间段提交信息公开声明的，应缴纳符合美国专利法相关规定的声明，并同时缴纳 180 美元（小实体 90 美元、微实体 45 美元）的官费。如在收到授权通知书后提交，则有可能需要提交再审申请，进入再审程序，对专利申请进行重新审查。因此，如果能够第一时间段是交信息公开声明，不仅可以避免额外的官费，而且也会减少因准备声明等产生的代代理费。

#### 6) 合理选择最终驳回通知的后续程序

最终驳回通知通常会在审查员与申请人进行过至少一轮审查意见与答复后，审查员仍认为该申请不能授权的情况下发出。面对最终驳回通知时，申请人可以根据专利申请的重要性以及通知指出的缺陷，选择最适合的途径寻求救济。一般来说申请人可以有 5 种后续程序可供选择。

#### a.提交最终驳回后的答复 (Response After Final)和/或修改替换页

如果申请人坚持认为在不修改申请文件的前提下,该申请依然应当获得授权,则申请人可以针对审查员指出的缺陷仅进行答复。申请人在答复最终驳回通知时还可以同时提交修改文本。能够被审查员接受的修改仅限于删除被驳回的权利要求或能够消除驳回基础的修改。然而,如果该权利要求的修改是实质性的而涉及了影响可专利性的新事由,审查员有权因需要进一步的检索而拒绝该修改。

通过提交最终驳回后的答复能够解决的缺陷十分有限,且审查员通常不就审查过程中已经出现过的问题进行重新审查。因此,只有在驳回通知中指出的问题是显而易见不需要克服的,或是审查员在审查过程中出现了纰漏,并且通过答复的说明可以与审查员达成一致意见并最终获得授权通知的情况下,才建议采用提交最终驳回后的答复这一途径争取专利申请的授权。

#### b.另行提出继续申请 (Continuation Application)

在一些申请中,虽然发出了最终驳回通知,但是申请中包含一些具有明确授权前景的权利要求,如果能够将这些可授权的权利要求整合作为继续申请提出,可以使其尽快得到授权。典型的有授权前景的权利要求主要有以下3种:①该权利要求已经被审查员接受。因此,此类权利要求无须修改,只要将其包含在继续申请中即可。②审员在之前的审查意见中认为某些权利要求仅包含形式问题。对这类权利要求,申请人只需要在继续申请中修改该权利要求,克服审查员指出的形式问题。③权利要求是被驳回独立权利要求的从属权利要求,并且如果将该权利要求改写为独立权利要求则有授权前景。在这种情况下,即使保护范围会缩小,申请人也应考虑将该权利要求改写为独立权利要求作为继续申请提交。

继续申请作为一件新申请,必须按照新申请的要求提交说明书、附图等文件,同时需要按照新申请缴纳各项费用,因此花费较高。但是由于此种继续申请往往可以在较短时间内获得授权,如果申请人对获得授权的速度有特殊要求,例如,目前市场上有侵权正在发生,申请人则应该考虑提出继续申请以便尽快得到可以行使的权利。

#### c.提出继续审查请求

申请人在收到最终驳回通知时,还有一个选择是依照 37C. F. R.1.114 提出继续审查请求。继续审查请求并不限于之前发出的审查意见,允许申请人对权利要求进行进一步的修改,并且可以提交新的答辩意见。

提出继续审查请求的优势在于其限制极少，并且不限提起继续审查请求的次数不过值得注意的是，USPTO 为了缩短审查过程、加快核准速度、减少案件积压，大幅调整了继续审查请求的费用。以大实体为例，2021 年 3 月 19 日前的标准，首次继续查请求费为 930 美元，修改后为 1200 美元；而第二次及以后的继续审查请求费更高达 1700 美元，借以促使大部分申请人出于预算的考量选择仅提一次继续审查请求而结束专利申请过程，减少所花费的审查时间和资源。

由于继续审查请求所受限制极少，且有较高可能性为申请人带来较高的时间效益，因此，与前两种途径相比，即使继续审查请求可能会导致新提申请的相关费用，考虑到对申请人权益的保护力度，通常来看还是提起继续审查请求是较佳的选择。

#### d. 提出上诉 (Appeal)

作为对最终驳回通知的最后一种救济方式，申请人可以针对审查员做出的最终驳回通知上诉至专利审理与上诉委员会 (Patent Trial and Appeal Board) 该上诉程序比较复杂、耗时较长，一般来说，从申请人提出上诉至上诉委员会作出决定通常需要 2-4 年甚至更长的时间。此外，根据 USPTO 公布的资料，截至 2013 年 8 月 6 日的统计数据显示，通过上诉委员会解决的驳回案件，其中维持驳回决定的占 54%，全部驳回审查员的驳回决定的占 29%，而部分维持 (或部分驳回) 决定的占 14% 由于上诉花费高，程序时间较长，人力物力消耗较大，因此，申请人通常都不会选择该种救济方式。

e. “最终驳回后再考虑试点 2.0”项目 (After Final Consideration Pilot 2.0, afcp2.0) 为了减少审查积压、加快审理程序，USPTO 自 2011 年 5 月 19 日至 2016 年 9 月 30 日试行了 AFCP2.0 项目。

AFCP2.0 允许申请人在收到最终驳回意见后，在不提交继续审查请求的情况下提出权利要求修改请求。如果审查员发现修改后的权利要求能够授权，即接受权利要求修改并发出授权通知 (Notice of Allowance) 如果审查员认为修改后的权利要求仍然不能授权，审查员必须联系申请人安排会晤 (Interview)，告诉申请人他认为无法授权的原因 (比如检索中新发现的对比文献)，之后申请人可以再进行进一步修改权利要求并提交继续审查请求。

如果申请人希望利用 AFCP2.0 项目，则应提交相应的申请表，以及对最终驳回意见的回复，其中包括对至少一项独立权利要求的修改，并且该修改不能扩大权利要求的范围。另外，该申请和回复都必须以电子方式提交。

AFCP2.0 申请本身是免费的，但是申请人仍然需要支付其他相关的官费，比如延期费用、额外权利要求费用等。由于对审查员工作时间的限制，AFCP2.0 项目特别适用于对权利要求只进行简单修改即可授权的情况，可以使申请人不必提出继续审查请求从而减少后续程序，降低申请费用。

#### 7) 利用部分继续申请

在申请中，有时候会出现这样的情况，即审查员在第一次审查意见中批准了某几项权利要求，而在此后的审查意见中，依据新发现的对比文件（有时甚至是原先提出过的对比文件），改变了对这些权利要求的决定，此时不仅会大幅度延长审时间，而且会产生各种费用。在这种情况下，申请人可以考虑终止原先的申请程序，以该案为母案，提出该案的部分继续申请。由于部分继续申请可以增加母案中没有出现过的内容，因此，如果出现上述类似的情况，申请人可以根据对比文件，在母案的基础上增加区别点和具备可专利性的技术特征，提出部分继续申请。

#### 2、适量增加中国的代理费用

为了保证专利申请质量，应确保足够的资源投入。美国助理及律师的费用通常比中国高，因此，专利申请及答辩过程中，由具有经验的中国代理人处理更多内容，可以在保证质量的同时，有效地降低费用。

#### 3、控制美国律师费用

美国的律所多数按照小时收费，根据统计，美国律所合伙人的收费在 600-900 美元，普通律师为 300-500 美元，助理的收费为 150-200 美元。在新申请及 OA（答复审查意见）阶段，通常助理的参与程度较高。

### **2.4.6 美国与中国专利保护差异及撰写建议**

1、中国大力专利制度与美国的专利制度存在不少差异，例举如下：

1) 专利保护的类型不同。中国专利保护的类型分发明、实用新型（utility model）和外观设计三种。美国专利保护的类型也有三种，分别是实用专利（utility patent）、植物专利和外观设计。值得注意的是，美国的实用专利绝不是中国的

---

实用新型，而是除植物专利和外观设计之外其它专利的统称，其授权标准相当于中国的发明专利。

2) 专利申请人的资格不同。在中国，职务发明创造的申请权归属单位而不是发明人，单位是法定的申请人。但根据美国《发明专利法》35USC 102(f)款的规定，即使是雇员完成的职务发明，单位也没有权利提出申请，必须以雇员名义提出专利申请后再将专利申请权转让给单位。

3) 对专利说明书的披露要求不同。中国专利法对说明书的要求仅仅是公开充分足以支持权利要求即可，不要求公开最佳实施方案。事实上，中国企业在申请专利时，通常是将最佳方案作为技术秘密来保护。但 35USC 112 条款却规定，专利申请人必须在专利申请文件中披露其已知的实施发明的最佳模式(即最佳实施例)，否则一旦被发现隐瞒将不可避免地导致专利权的不可执行；但并不要求说明哪个实施例为最佳实施例。

值得说明的是，2011 年专利改革法案，改变了“最佳实施例”原则在专利诉讼中的地位和运行方式。在专利申请时，发明人仍必须披露该发明的最佳实施方式，审查员依然要审查专利申请是否满足该项要求，如不满足，则无法获得专利授权；但是在专利诉讼中，被控侵权人不再能通过指控权利人未能披露最佳实施方式，从而主张专利无效来进行侵权抗辩，可见是否满足“最佳实施例”要求不能在授权后为公知所监督和异议。

虽然目前美国专利法已经放弃了“最佳实施例”原则在专利诉讼中的地位，但是该原则仍然具有重要的法律意义，其是对专利基本制度“公开换取保护”的最好诠释。最佳实施例的披露，有助于相关领域技术人员能够迅速的学习发明技术中的精髓，防止其获得专利的同时隐藏其偏好或更有价值的发明实施例，从而获取专利和商业秘密双重权利的保护。

4) 申请人承担的诚信责任不同。美国实施细则 37 CFR1.56 明确规定：参与专利申请提交和专利申办活动的每个人，在同美专利局进行交涉时都负有坦白和真诚的义务，包括向美国专利局披露所知悉的、与可专利性实质相关的全部信息。如果专利侵权人能够清楚确凿地证明专利权人没有履行诚信责任，实施了不正当行为，则法院将判定该专利不可执行，不会再判定他人侵权。而中国专利法没有相关规定。

未履行诚信责任的行为包括：没有向专利局递交说明书中引用的相关文献和国外专利局就同族专利申请所作的检索报告和审查意见中引用的现有技术资料；未披露保护主题相似的其他美国申请被驳回的事实及驳回所依据的现有技术资料；提交专家证言时未披露专家与申请人之间的关系（如曾是其雇员或资助过其研究经费等）；未正确披露发明人（必须是对至少一项权利要求作出创造性贡献的人才算是美国《专利法》意义上的真正发明人）。

5) 对早期公开的要求不同。2001年3月15日前，美国专利不进行早期公开，只有授权后才公布，导致了威力巨大的“潜水艇专利”现象。2001年3月15日起改为早期公开，即专利申请自申请日起18个月即行公开，与中国基本相同。差别在于美国目前尚存在“早期公开例外”，即如果申请人提出不公开请求并向专利局保证该申请只在美国或其他不实行早期公开的国家提出，那么这份申请就不会在授权前被公开。

6) 审查制度有所不同。由于在撰写申请文件时并不能预知未来，因此申请文件修改是专利申请过程中不能忽视的一个必要环节。中国发明专利采用的是延迟请求审查制，即申请人必须在申请日起3年内提出实质审查请求，专利局才会启动审查程序。在这种制度下，申请人只有两次主动修改申请文件的机会，一是提出实审请求时，二是收到进入实审通知的3个月内。美国采用的是即时审查制，申请人不需主动提出审查请求，收到审查意见通知书之前的任何时间都可以进行主动修改。

7) 专利申请被驳回后救济程序不同。与中国专利审查程序中对驳回决定只能通过启动复审程序来处理不同，针对美国专利局的驳回，申请人有多种救济程序可以选择，例如，提出继续审查请求、提出继续申请或部分继续申请、直接上诉到申诉委员会。

8) 专利申请授权后所面临的程序可以不同。专利申请授权后，不论是专利权人发现自己专利存在缺陷，还是他人因该专利阻碍其技术市场化而发起对专利权的挑战，在中国只有一种无效程序可以启动，而在美国却有三种程序可以选择：专利权人发现专利申请过程中因疏忽导致授权专利难以执行，此时可启动再颁程序；挑战方欲以匿名方式提出专利无效，此时可启动单方再审程序；类似于中国无效程序，由挑战方和专利权人共同参与的双方再审程序。

9) 专利的保护期限不完全相同。中国发明专利的法定保护期在 2021 年 6 月 1 日之前是固定的, 即申请日起 20 年。但绝大多数美国专利的保护期限都超过申请日 20 年这一期限。原因有三方面: 一是美国最早期的专利期限是自专利授权日起 17 年, 从 1995 年 6 月 8 日起才改为自申请日起 20 年, 且 1995 年 6 月 8 日前提出 1995 年 6 月 8 日后授权的美国专利的保护期是自授权日起 17 年, 或申请日起 20 年中晚到期的那个为准。美国实行“专利期限调整”政策, 对因美国专利局审批速度慢而造成延误授权的, 给予专利期限补偿, 将延误的天数加入专利期限。《美国发明人保护法》规定由于涉及发明权冲突、因国家或地区安全需要进行保密、申请人基于审查驳回提出的上诉获得成功、新产品(如新药品)第一次投入商业使用必须通过常规审查而延误产品投放市场的时间等原因引起的延误, 给予专利期限的补偿。

## 2、美国专利申请策略建议

### 1) 择优选取申请美国专利的方式

中国人申请美国专利有两条途径, 一是依据巴黎公约要求优先权直接申请; 一是先提交国际申请, 18 个月后再进入美国国家阶段(以下简称 PCT 途径)。比较而言, 建议采用巴黎公约途径申请美国专利。因为通过 PCT 途径进入美国时只能对权利要求进行修改, 而依据巴黎公约申请美国专利时, 说明书和权利要求均可被修改, 这样就能删除一些不必要的实施例(美国对数据要求低), 或加入一些没做实验的实施例(美国允许用现在时把未做实验写成实施例)。另外, 按 PCT 途径进入美国也有两种方式, 一是依据 35USC371 条以常规方式进入, 一是依据 35USC111(a)款以部分继续申请方式进入美国。后者在进入美国之前, 可以在原国际申请文本中加入新的发明内容, 再提出部分继续申请, 同时放弃原国际申请, 好处在于即可以保留在先申请中已公布内容的优先权, 又在申请中添加了新的内容。因此, 若企业采用 PCT 途径来延后提出美国申请, 则建议依据 35USC111(a)款进入。

需要一提的是, 依据《专利合作条约》, 中国人可以用中文递交 PCT 申请, 但建议用英语撰写申请文件, 原因在于: 首先, PCT 申请最终是要进入各个外国的, 若以中文提交, 则有时翻译时很难传达出原中文文本的恰当含义, 而给将来目标地审查、维权带来很大麻烦; 尤其是进入其他非英语国家或地区时, 若根据原始中文文本的英译本再次翻译, 质量更难以保证; 其次, 英文递交的 PCT 申

请将用英文进行公布，从而使该申请作为 35USC102 (e) 款抵触申请的日期提早一年半。

## 2) 巧妙披露最佳实施模式

美国专利法只要求申请人必须披露最佳模式，并不要求对其做详细描述，也不需在说明书中指出所披露的实施例中哪一个最佳，因此可以提供大量实施例来淹没最佳实施例的方式进行披露。

## 3) 善用分案申请、延续案及部分延续案

新的技术发明可以有多种应用，但一般是随着时间的推移，它所应用的商业产品的范围才扩大和完善，直至高价值的最终产品。在中国，随着研发的进展，专利保护只能是提出一系列新申请，要按多份专利来保护，成本相当高。但在美国，可以随着技术开发的进步，采用部分继续申请的方式不断与时俱进地补充权利要求的撰写，使其尽量包括发明技术可以应用到的各种终端产品，且授权后只支付一份专利的维持费用。

### (1) 分案申请 (Divisional Application)

与全球一些国家或地区 (包括中国) 一样，在美国，申请人可通过分案申请 (Divisional Application) 克服专利申请的单一性缺陷。在美国的专利审查过程中，美国审查员通常会在审查阶段早期对专利申请进行单一性审查。基于避免重复授权 (Double Patenting) 的考虑，审查员如果认为该专利申请权利要求书含有超过一项发明 (审查员可能指出多个权利要求含有多个发明，或单个权利要求含有多个发明)，就会向申请人发出《限制要求通知书》 (Restriction Requirement)，要求申请人把专利申请权利要求书限制为仅仅包含一项发明。对于从母案分割出来的部分，申请人可以向美国专利商标局 (USPTO) 提出分案申请 (Divisional Application)。对于分案申请 (Divisional Application)，说明书部分不可超出原申请 (母案) 的公开范围，因此分案申请 (Divisional Application) 与母案的申请日及优先权日一致。申请人可以在专利授权前或专利申请放弃前提交分案申请 (Divisional Application)。

权利要求书：从母案分割出来的发明点

说明书：不超出母案公开范围

时机：授权前及放弃申请前

### (2) 延续案 (Continuation)

申请人可通过延续案申请（Continuation）把没有包括在原权利要求书中，但已经在原申请完整公开的发明点以一项新的专利申请提交。对于延续案申请（Continuation），说明书部分不可超出原申请（母案）的公开范围，因此延续申请与母案的申请日及优先权日一致。申请人可以在专利授权前或专利申请放弃前提交延续申请（Continuation）。申请人可以通过延续案（Continuation）的方式改变发明的保护范围。实践中，很多申请人在提交美国专利申请时，故意把权利要求的保护范围写得比较小。当审查员表示该申请可以授权时，申请人则重新撰写保护范围较大的权利要求，提交延续申请案（Continuation），这样就能获得不同保护范围的授权专利了。而有一些申请人，则通过继续审查程序，使其专利申请长期处于悬而未决的状态。一旦发现侵权者，就撰写一套全面覆盖侵权产品的权利要求，提交延续案申请（Continuation）。利用这种策略，申请人就可对侵权者进行精确高效的打击。

权利要求书：母案说明书公开的，但没有在原权利要求书出现的发明点

说明书：不超出母案公开范围

时机：授权前及放弃申请前

### （3）部分延续案（Continuation-in-part）

在申请提交后，如果申请人对发明做了进一步的改进，可以通过提交部分延续案（Continuation-in-part）的方式对新增的发明点进行保护。对于部分延续案申请（Continuation-in-part），与原申请（母案）的公开范围一致的部分，其申请日及优先权日与母案一致。对于新增加的部分，其申请日则为部分延续案申请日（Continuation-in-part）。申请人需要注意的是，对于新增的部分，如需获得专利权，均必须满足美国新颖性要求，即，如果新增加的部分已经公开使用、销售、许诺销售或通过文献公开了，申请人必须在公开日起一年内提交部分延续案申请（Continuation-in-part），才不会丧失新颖性。

说明书：母案公开的范围+新增的部分

时机：授权前及放弃申请前

## 2.4.7 同时在中国及美国均有研发如何处理两地保密审查

关于申请国际专利首先进行保密审查的规定，许多国家均有类似的规定，例如美、德、日等国家已经制定了较为完善的保密审查程序，实现了保护地安全和专利申请人合理利益之间的平衡，有效地促进了经济和科技的快速发展。

中国在 2009 年修订的《专利法》第二十条第一款、第四款，《专利法实施细则》第八条、第九条以及《专利审查指南》第五部分第五章从向外国申请专利的保密审查的对象、保密审查的请求方式、保密审查的程序及保密审查的期限等多方面构建了一个清晰的向外国申请专利保密审查请求的审批制度的法律框架，营造了一个透明的向外国申请专利的审批制度的法律环境，中国的专利法律制度已初步建立起一套相对完善的，对在中国完成的发明创造向外国申请专利前的保密审查制度。

对于在中国完成的发明或实用新型，不管申请人先在中国申请专利而后向外国申请专利，还是先向外国申请专利而后又回到中国申请专利，如果审查员在审查过程中有证据证明该专利申请未经专利局保密审查就已经向外国申请专利，对在中国的专利申请均不授权，已经授权的专利申请，未经专利局保密审查而向外国申请专利也是宣告专利权无效的理由。

美国与中国相一致，严格限制了申请国际专利的程序。此外，美国的专利法规定，被核定保留的专利申请人、继承人、受让人或法定代理人，有权向提出发布保密或保留命令的部门或机构的最高负责人申请，请求补偿因此引起的各种损失，且部门或机构的最高负责人必须在其认为适当范围内授予并给付确定金额百分之七十五以下的补偿。美国制定的此类关于国际专利保密审查的补充措施保证了专利申请人能及早地获得国际专利的申请日，同时又保障了国家对关键技术的监控，最大限度地维护了专利权人的利益，促进了科技创新的快速发展；与美国类似，德国对基于国防理由要求保密并且经其同意交由联邦政府继续保密的发明，其申请人、专利权人如不能承受因此遭受的损失，有权请求联邦共和国就该损失进行补偿，同时在判断当事人请求补偿的合理性时，要求特别考虑受害人的经济状况、完成发明或取得专利权的费用以及从发明中获得的收益等内容；日本特许厅在 2004 年还扩大了“外国相关申请”中的技术和中小企业的范围，即在这些范

围内的技术或企业可以快速通过国内的保密审查，从而在最短的时间内获得向外申请专利的审批。

一件发明由发明人甲和乙共同完成，发明人甲就职于北京某公司，发明人乙属于纽约某公司，那么发明很有可能一部分是在美国产生的，在递交前申请人应确认发明产生的地点。

假如确认存在部分发明是在美国产生的，部分发明是在中国产生的，这时可以考虑两种方案：

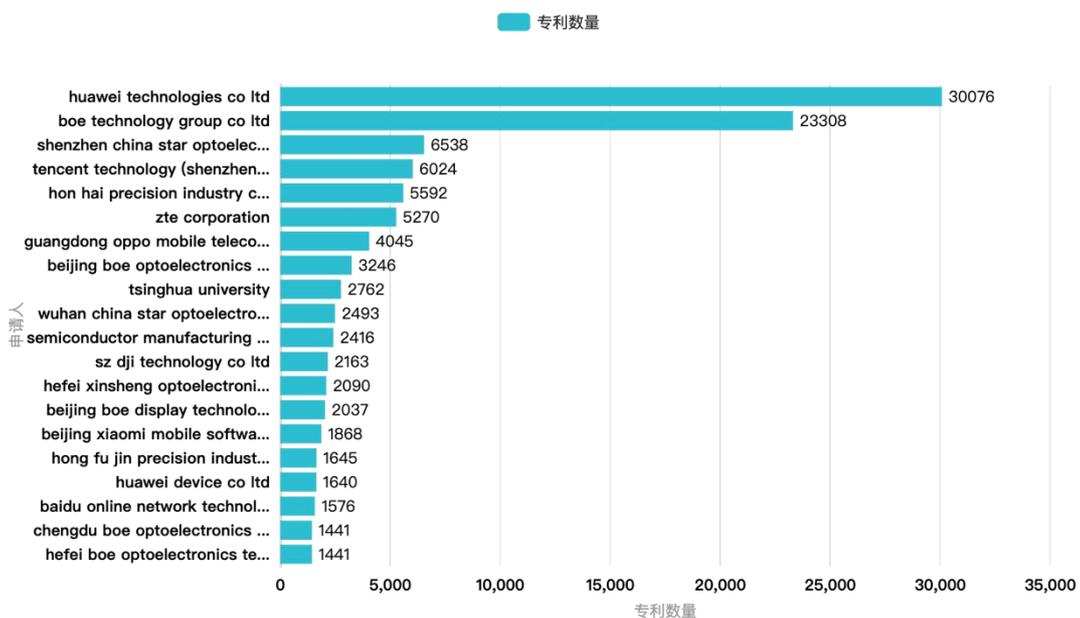
- 1.在美国递交保密审查，然后在中国递交第一份申请；
- 2.在中国递交保密审查，然后在美国第一份递交申请。

由于在中国递交保密审查后，大约得4个月左右才能拿到保密审查通知书，而在美国递交保密审查后，一般3个工作日可以拿到保密审查通知书，所以通常选择方案1。

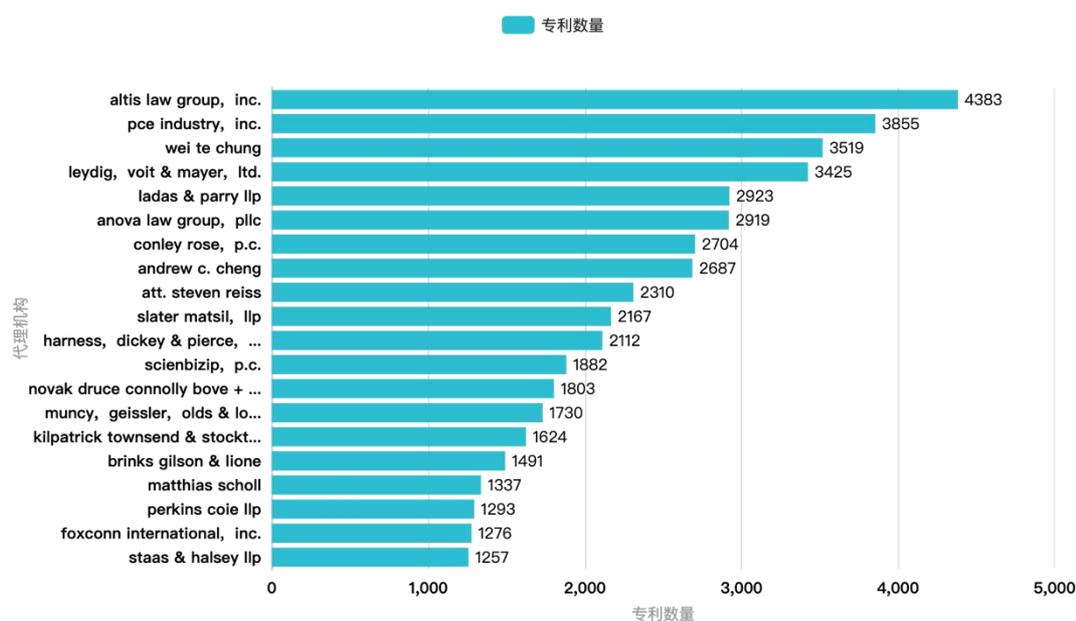
如前面所述，如果申请人在没有取得美国的“外国递交许可”的情况下申请他国专利，后果可能会非常严重。对于中国申请人而言，如果存在美国的研发公司或研发部门，则涉及到美国保密审查问题的可能性比较大，需要充分重视。

如果申请人存在美国研发公司或研发部门，需及时将情况告知代理所，以避免造成专利被无效或是更严重的处罚。

## 2.4.8 中国企业在美国专利申请的前20名申请人



## 2.4.9 中国企业常用的专利代理机构



## 2.5 如何在欧盟进行知识产权布局

2020年，中国首次取代美国，成为欧盟的最大贸易伙伴<sup>10</sup>。中欧是拥有超过20亿人口、33万亿美元GDP的庞大经济体，不仅互为重要的贸易伙伴，也还是彼此主要的投资伙伴。数据显示，2019年中国对欧洲地区直接投资流量105.2亿美元，同比增长59.6%；中国对欧盟直接投资107亿美元，同比增长20.7%。

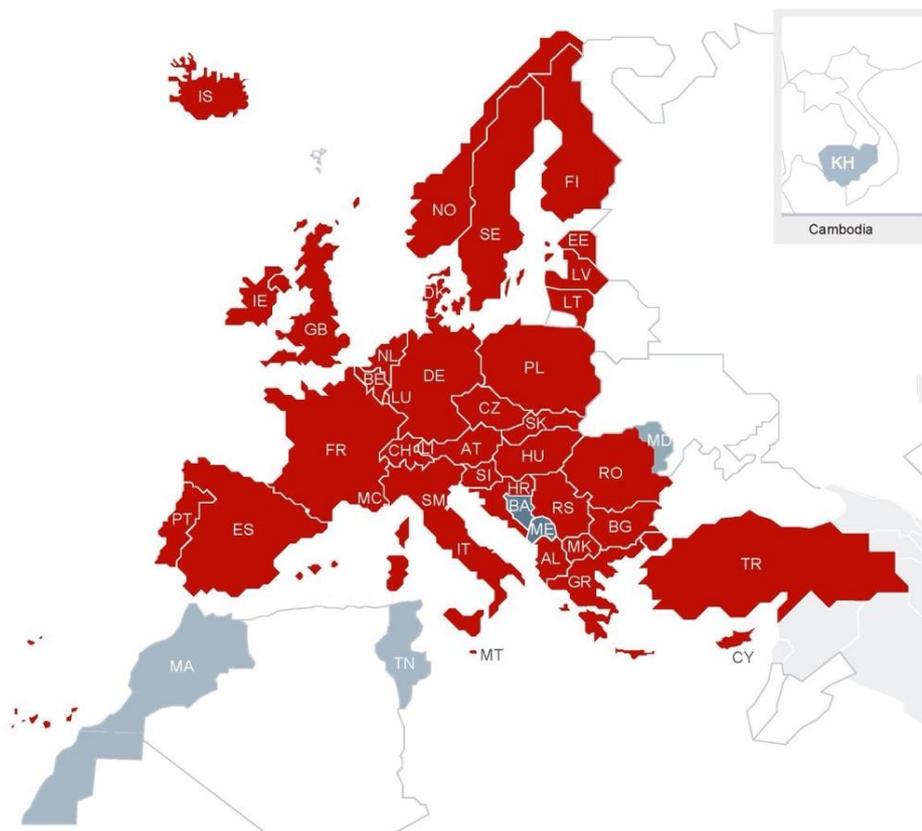
随着中欧经济的紧密联系，越来越多的中国企业寻求在欧洲获得知识产权保护。根据欧洲专利局2021年3月16日发布的数据显示<sup>11</sup>，2020年收到来自中国的13432项专利申请，同比增长9.9%，中国在欧洲专利局的专利申请数量创历史新高。华为是2020年欧洲专利局第二大专利申请人，共申请3113项专利，仅次于韩国三星。OPPO、小米、京东方和中兴也位于欧洲专利局50大专利申请人之列。

根据《欧洲专利公约》，所有的技术发明都可以申请获得欧洲专利。欧洲专利可以根据申请人的指定请求在《欧洲专利公约》的缔约国生效。此外，根据欧洲专利局（European Patent Office, EPO）与特定几个国家的单独协议，申请人还可以请求欧洲专利在延伸国和生效国生效。

<sup>10</sup><http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyj1/e/202102/20210203039087.shtml>

<sup>11</sup>[http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/16/content\\_5593338.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/16/content_5593338.htm)

在每一个生效地，欧洲专利与国内专利主管部门授权的国内专利具有相同的效力，根据国内法获得保护。



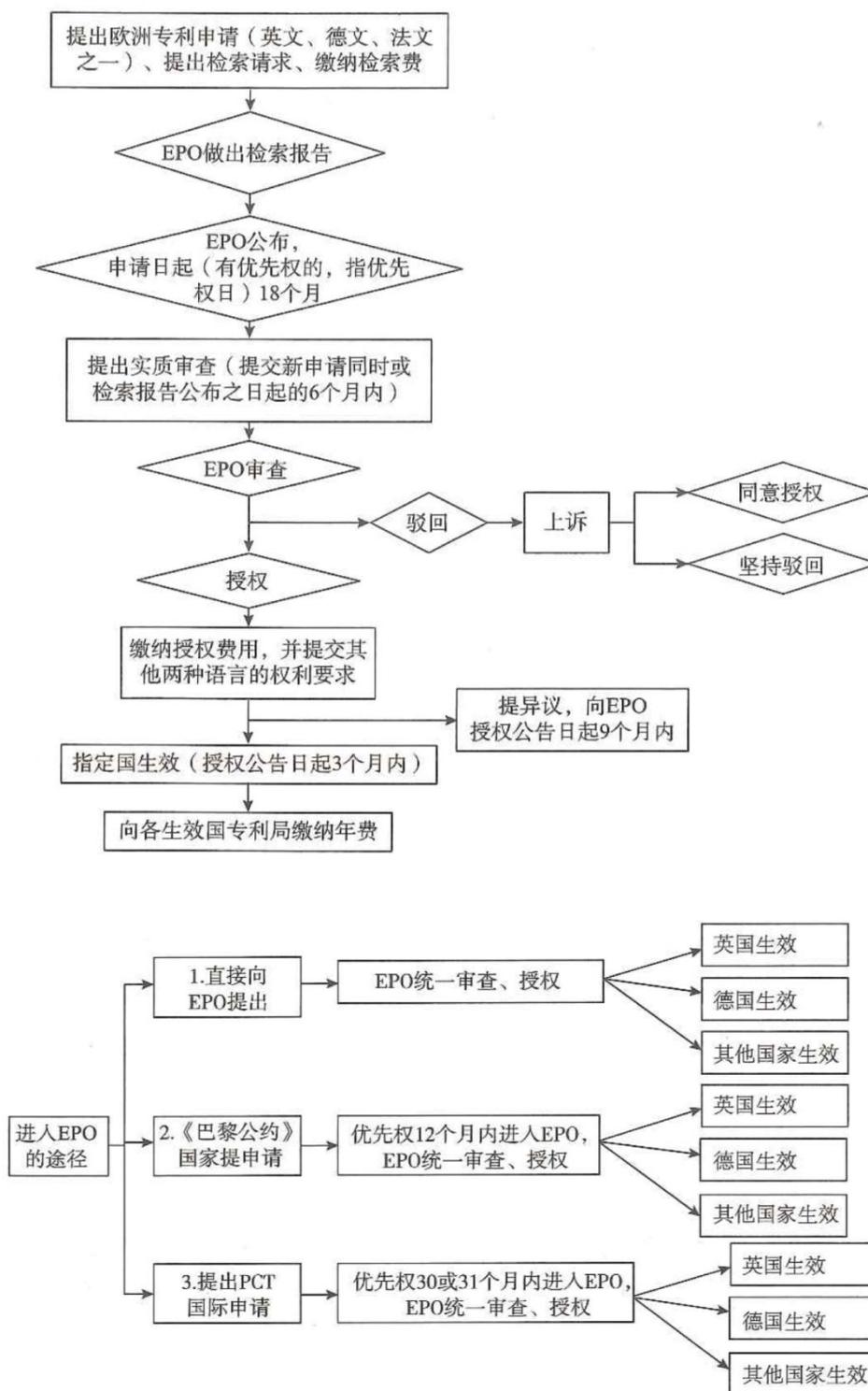
- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>■ Member states of the European Patent Organisation (38)</b> | <b>■ Extension states (2)</b>  |
| AL Albania  | BA Bosnia and Herzegovina      |
| AT Austria  | ME Montenegro                  |
| BE Belgium  |                                |
| BG Bulgaria   | <b>■ Validation states (4)</b> |
| CH Switzerland  | KH Cambodia                    |
| CY Cyprus   | MA Morocco                     |
| CZ Czech Republic   | MD Republic of Moldova         |
| DE Germany  | TN Tunisia                     |
| DK Denmark  |                                |
| EE Estonia  |                                |
| ES Spain  |                                |
| FI Finland  |                                |
| FR France   |                                |
| GB United Kingdom   |                                |
| GR Greece   |                                |
| HR Croatia  |                                |
| HU Hungary  |                                |
| IE Ireland  |                                |
| IS Iceland  |                                |
| IT Italy  |                                |
| LI Liechtenstein  |                                |
| LT Lithuania  |                                |
| LU Luxembourg   |                                |
| LV Latvia   |                                |
| MC Monaco   |                                |
| MK North Macedonia  |                                |
| MT Malta  |                                |
| NL Netherlands  |                                |
| NO Norway   |                                |
| PL Poland   |                                |
| PT Portugal   |                                |
| RO Romania  |                                |
| RS Serbia   |                                |
| SE Sweden   |                                |
| SI Slovenia   |                                |
| SK Slovakia   |                                |
| SM San Marino   |                                |
| TR Turkey   |                                |

(03.2019)

欧洲专利国家及延伸生效国家

## 2.5.1 欧洲专利申请程序

EPO 采用“早期公开、延迟审查”的方式，仅对发明提供专利保护，从申请到授权大约需要 3~5 年。欧洲专利权的有效期自申请日起算 20 年。欧洲专利申请的具体流程包括：



欧洲专利申请流程

## 2.5.2 欧洲专利授权条件

1. 须为产品发明或方法发明；

具有新颖性，即不属于申请日（包括优先权日）前以任何形式为公众所知的现有技术，但在申请日（包括优先权日）前 6 个月内由于明显滥用与申请人的关系或为了在特定国际展览会上展览而公开的，不影响新颖性；

2. 具有创造性，即对相关技术领域的一般技术人员来说不是显而易见的；

3. 能够工业化生产或使用；

4. 充分披露，使得相关技术领域的技术人员能够实施该发明；

一次申请仅能涉及一个发明或属于同一发明构思的一组发明，不过在 EPO 可以提出分案申请；

5. 不属于不得授予专利的客体，比如人类或动物的治疗或诊断方法、新植物或动物品种、生产动植物的实质生物学方法、发现、数学方法、计算机软件、商业方法等；

发明的实施不得违反公共秩序或公共道德，比如克隆人体或将人类胚胎用于商业目的等。

从以上看，欧洲的专利授权条件跟中国基本一致。

## 2.5.3 欧洲专利无效宣告理由

欧洲异议：根据《欧洲专利公约》第 100 条规定，无效理由包括：不可专利性、不具备新颖性、不具备创造性、不具备工业实用性、披露不充分、以及增加主题等。

由此可见，在请求理由方面，美国复审环节中针对单方复审程序和双方复审程序的法律相关理由较少，而在中国的无效程序、美国的授权后复审程序和欧洲的异议程序则具有更多的无效理由，但是，重复授权和权利要求书得不到说明书支持不属于欧洲专利异议的理由。

欧洲专利自授权公告日起在某一生效国赋予专利权人的权利等同于一件该国国内专利赋予的权利（A.64EPC）。欧洲专利在授权之后一般有下列可能途径被限制或无效：

通过欧专局统一的异议程序（A.99EPC）。异议的结果对所有生效国有效。

专利权人任何时候都可以向欧专局请求限制或撤销专利（A.105aEPC）。限制和撤销的最终决定由欧专局作出。

在生效国通过该国国内的无效程序被部分或全部无效。该无效结果只对该生效国有效。

欧洲专利授权公告日起九个月内，任何人都可以向欧专局针对欧洲专利提起异议（Opposition）；在异议费被缴纳之前异议被视为没有被提起（A.99(1)EPC）。异议适用于所有该专利已生效的《欧洲专利公约》缔约国（A.99(2)EPC）。异议程序的当事人包括异议人和专利权人（A.99(3)EPC）。

异议仅能基于以下理由被提起（A.100EPC）：

(a)欧洲专利的主题不具备 A.52-57EPC 所规定的可专利性（即属于被排除授权的主题，或不满足新颖性、创造性、工业实用性）；

(b)发明专利没有清楚、完全地披露发明，以至于本领域技术人员无法实施它；

(c)发明专利的主题超出原始提交的申请文件的内容；当专利基于分案申请或“违法获得”情况下受侵犯人重新提交的专利申请（A.61EPC）时，专利的主题超出在先申请原始提交文件的内容；

如果异议是被准许的，欧专局异议部门应审查是否存在 A.100EPC 中所规定的至少一个异议理由会妨碍欧洲专利被维持。在审查过程中，只要有必要，异议部门均应邀请当事人就其他当事人提交的材料或异议部门官方通知发表意见。（A.101(1)EPC）。

欧专局异议部门如果认为 A.100EPC 中所规定的至少一个异议理由成立，则应撤销该专利；否则，应驳回异议。（A.101(2)EPC）

欧专局异议部门如果考虑专利权人在异议程序中提交的修改，认为该修改后的专利和发明满足《欧洲专利公约》及其实施细则的要求，则应作出维持修改后的专利的决定；否则，应撤销专利（A.101(3)EPC）。在欧洲专利修改后被维持的情况下，欧专局应在异议决定于欧洲专利公报被公告后尽早公布该欧洲专利新的授权文本（A.103EPC）。

在异议程序中，当事人各自承担其自身发生的费用，除非欧专局异议部门基于公平考量作出不同的费用分配的规定。（A.104(1)EPC）

各成员国国内的专利无效程序以各国国内法规定为准。比如，在德国，专利无效宣告程序通过诉讼被提起，被告为专利登记簿中记载的专利权人或强制许可权利人；在可以提出异议的异议期限内，或在异议程序正在进行时，不得提起专利无效宣告的诉讼。诉讼应向德国联邦专利法院书面提起；起诉状应注明原告、被告、争议标的，包含诉讼请求，并说明作为理由的事实和证据材料（§81(1),(2),(4),(5)PatG）。提出专利无效宣告的理由除了包含上文提到的异议理由之外，还可以基于发明专利的保护范围被扩大（§22(1)PatG）。联邦专利法院向被告送达起诉状，并要求被告在一个月内做出声明。如果被告没有及时做出声明，则可以在不举行口头审理的情况下立刻按起诉状做出决定，并认为原告提出的事实主张均被证明。如果被告及时提出反对意见，则联邦专利法院将通知原告该反对意见，并决定口头审理的期日。当事人均同意的情况下，也可以不举行口头审理（§82PatG）。

对于指定国国内的抵触专利或抵触申请（优先权在先、但在欧洲专利申请的优先权日后被公开），欧专局审查欧洲专利申请的时候并没有把其视为现有技术。但欧洲专利授权后，A.139(2)EPC 规定此类抵触申请对欧洲专利在该生效国部分的影响和对该生效国的国内专利的影响一样。以德国为例，对欧洲专利德国部分的无效程序在位于慕尼黑的联邦专利法院提起。在考察欧洲专利德国部分的新颖性的时候，抵触的德国专利申请会被视为现有技术考虑，而在考察创造性的时候不会被考虑（§§3(2),4PatG）。此外，在欧洲某些国家如德国，技术发明也可以申请实用新型保护。根据 A.140EPC 的规定，A.139EPC 也适用于实用新型。因此抵触的德国实用新型对欧洲专利的影响和对德国专利的影响一样。根据 §§3(2),4PatG，在考察德国发明专利新颖性和创造性的时候，抵触的德国实用新型并不被视作现有技术考虑。因此，在考察欧洲专利德国部分的新颖性和创造性的时候，抵触的德国实用新型不被视为现有技术。

#### **2.5.4 欧洲专利侵权判定基本规则**

欧洲各国对认定被控方是否构成侵权的法律规定并不总是互相协调的，这些法律规定的差异主要体现在：

- 其一，确定专利保护范围的原则不同；
- 其二，专利说明书在认定侵权时的考虑比重大小不同；

其三，是否会将该专利的申请历史（例如，专利申请人对异议或无效意见的答复，或申请人是否修改过专利申请文件的主题等等）；

其四，等同原则的影响（规定在《欧洲专利公约》第 69 条）。

但是，《欧洲专利公约》、欧盟法律法规（如：《知识产权民事执法指令》）和国际公约（如：TRIPs 协议）规定了一些认定专利侵权问题的准则和共通性的问题，来对各国的专利法进行一定的协调。

目前欧洲发明专利授权后，不考虑在欧专局的异议程序的话，专利诉讼需要在各生效国独立进行。在生效国的诉讼程序和该国国内发明专利的诉讼程序相同。

欧专局准备了一本 160 页的资料，题为《Patent Litigation in Europe-Anoverview of national law and practice in the EPC contracting states》（2019 年第 5 版）。该资料逐一介绍了其 38 个成员国各自的专利诉讼体系。该资料可以从欧专局网站下面的链接获得全文电子版本：

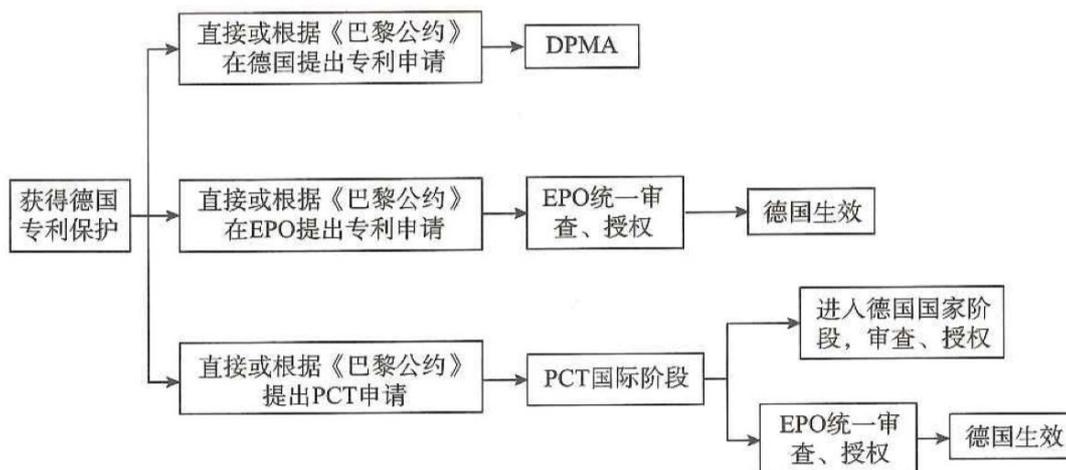
<https://www.epo.org/learning-events/materials/litigation.html>

关于各成员国的案例法，可以参考欧专局出版的《欧洲专利公约成员国案例法》，该案例法内容会定期选取来自欧洲专利公约成员国的案例，并依照各案例所涉及的不同主题和地区进行分类。其内容介绍和下载链接请见：

《欧洲专利公约成员国案例法》（2014-2016）：  
<http://www.huasun.org/ipnews/567>

《欧洲专利公约成员国案例法》（2011-2014）：  
<http://www.huasun.org/ipnews/351>

欧洲的发明专利诉讼一半以上集中在德国。发明专利侵权诉讼程序一审在地方法院（Landgerichte）进行，上诉审在高等地方法院（Oberlandesgerichte）进行。无效诉讼程序一审在位于慕尼黑的联邦专利法院（Bundespatentgericht）进行，上诉审在德国联邦最高院（Bundesgerichtshof）进行。所以，侵权和无效这两种诉讼程序在德国是分开进行的。



专利申请进入德国的途径

## 2.5.5 欧洲专利申请费用及降低费用技巧

欧盟国家众多，且涉及多种语言，指定国家越多，费用越高，管理成本也相应增加。据统计，在欧盟 13 个成员国内部提交 1 件专利申请，平均耗资 1.25 万欧元（约合 10.2 万元人民币），要使欧盟 27 个成员国都承认这件专利，费用将高达 3.2 万欧元（约合 27.2 万元人民币）。因此确有必要对欧洲专利申请进行管控，以下将分别说明。

### 1、评估所需要进入的国家

欧洲专利公约目前有 38 个缔约国、2 个延伸国、4 个批准国。主要市场为英国、法国、德国，其次意大利、西班牙、瑞士、荷兰、比利时、瑞典、芬兰、丹麦等国，但是除了英法德之外，其他国家都均较小了。欧洲国家之间的贸易非常密切，各国的人员流动类似于国内的省际流动。通常来说，当产品进入欧洲市场，应优先考虑进入英法德三国。对于欧洲本土企业来说，也主要基本上考虑英法德三国，而这是所有欧洲专利几乎都会指定的国家，根据《伦敦协议》，程序也非常简单，相当于自动生效，无需另行翻译。

### 2、使用电子申请<sup>12</sup>

欧洲专利申请对于提交方式差别化收费，电子提交低于纸件提交。根据 2020 年 3 月 31 日公布的收费标准，电子申请的费用为 125 欧元，而纸件提交为 260 欧元，差别很大。

### 3、控制权利要求数量

<sup>12</sup><https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/etc/se3/pl.html>

---

欧洲专利第 16-50 项权利要求附加费收取附加费较低，每项增加 245 欧元；第 51 项及之后的权利要求附加费大大增加，每项增加 610 欧元。一般一件欧洲专利申请，允许包含一个装置的独立权利要求、一个方法的独立权利要求和一个产品的独立权利要求。尽可能减少独立权利要求的数量，将有助于减少整个权利要求的数量。

#### 4、合理排版控制申请文件页数

欧洲专利申请文件如果超出 35 页也另行收取附加费，合理排版，则可减低说明对于整份申请文件，超过 35 页的部分，每页要缴纳 15 欧元。申请文件包括说明书、权利要求书、摘要和附图。虽然通常很难减少申请文件的页数，但是一般减小页边距、缩小段落间距、字体选用较小的字号，例如 11 号 Times New Roman，这些方式都是可被 EPO 接受的。

#### 5、缩短 EPO 的审查时间

EPO 从第 3 年开始收取维持费，维持费用比较昂贵。EPO 的维持费用远远高于授权后进入各国的年费，并且逐年递增，所以加快 EPO 审查与授权、减少维持费的缴纳，也能大大节省费用。

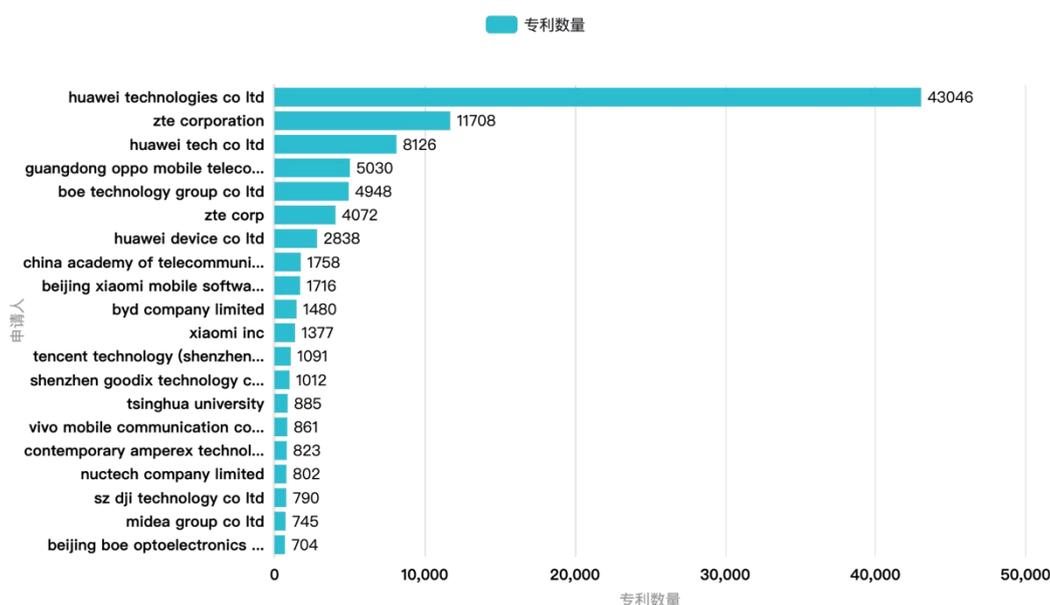
#### 6、统一委托生效、缴纳年费事宜

由于欧洲专利申请涉及各国生效、缴纳年费的问题，在生效和缴纳年费阶段，有可能发生多笔委托费用，即一开始委托作欧洲专利申请的外方事务所，在欧洲专利授权后，该外方事务所需要委托生效目标国当地的外方事务所进行生效登记事宜。随后，由于欧洲授权专利要在生效国各国逐一缴纳年费，还存在委托各国事务所缴纳年费的后续事宜。国内申请人可以选择较好的策略来减少多笔外方律师费，比如统一委托家国内代理机构、单独找各国事务所去作生效，年费方面也可以考虑委托年金公司缴纳多国的年费。

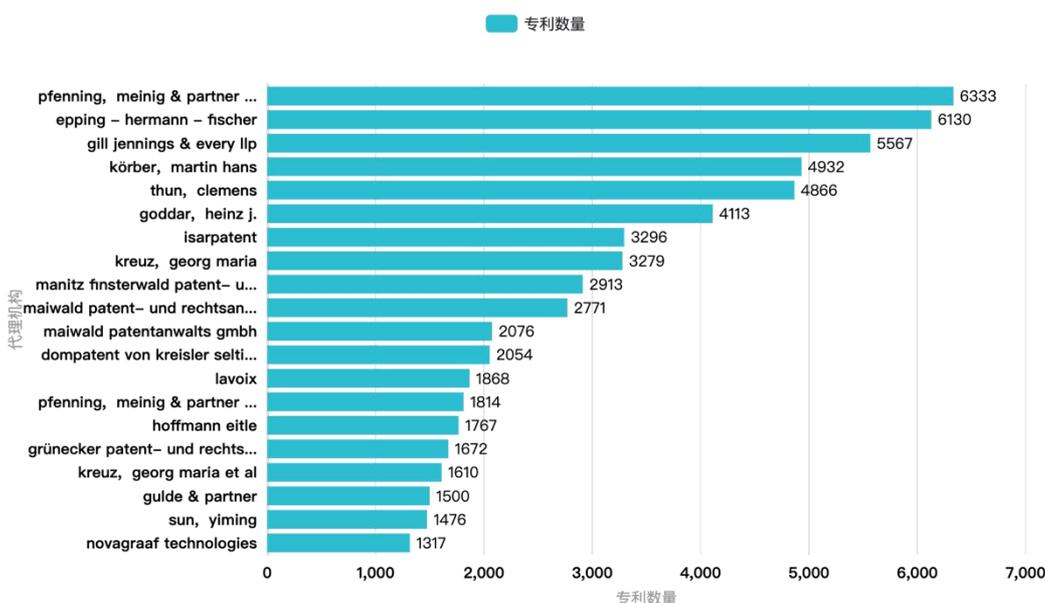
#### 7、选择战略性放弃专利

权利人需要不断跟踪其专利的价值，并在其失去价值时选择放弃。当受保护的技术过时或陈旧，或不再能支持公司的业务目标时，可能会发生这种情况。战略性放弃可以大大节省整个专利生命周期的维护费用。这些费用通常随着专利年龄的增长而大幅增加。三星、富士、东芝、IBM 等企业都在采用战略性放弃来精简其专利组合，控制专利维持费用。

## 2.5.5 中国企业在欧洲专利申请的前 20 名申请人



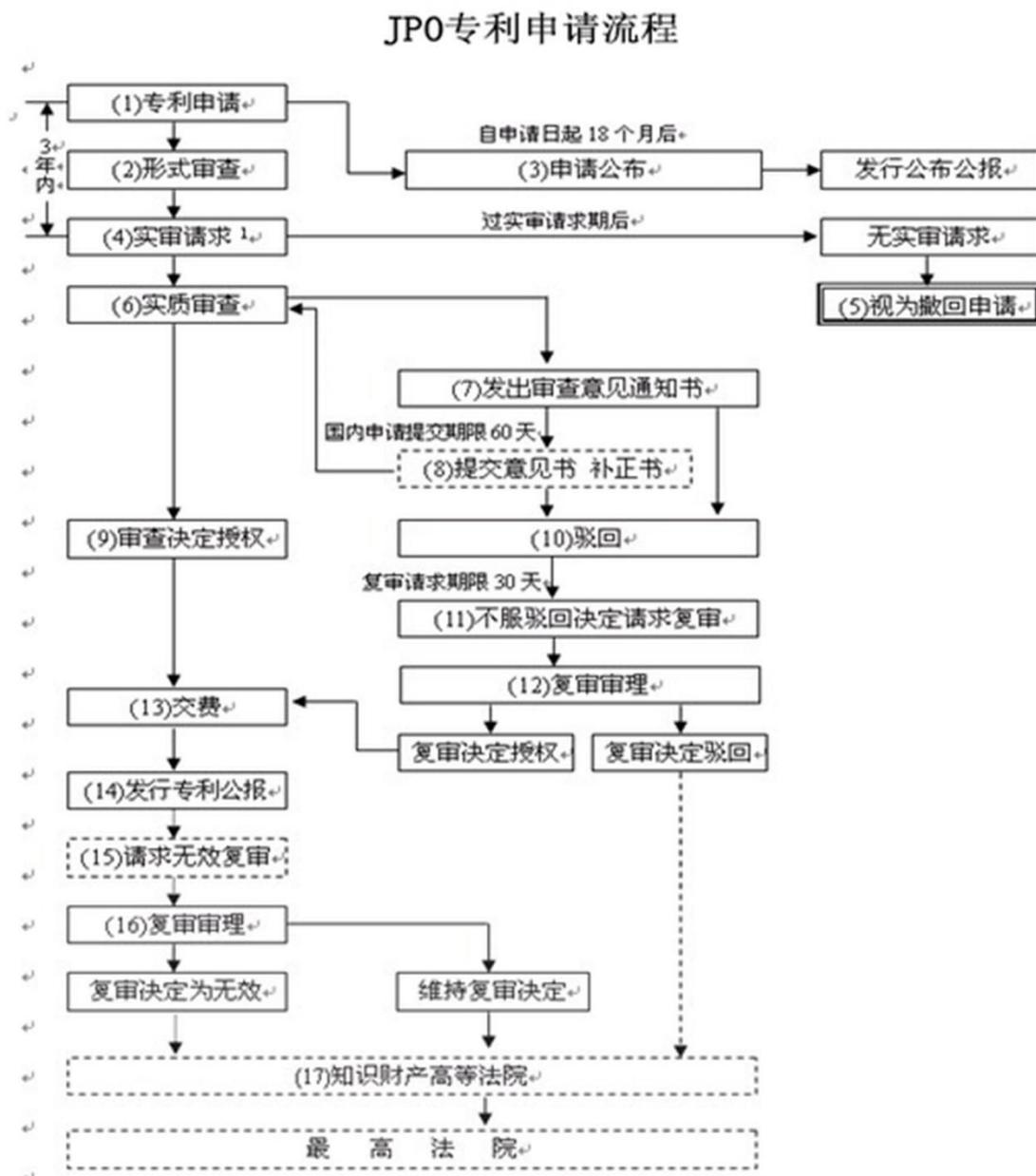
## 2.5.6 中国企业常用的专利代理机构



## 2.6 如何在日本进行知识产权布局

由于经济全球化的不断扩大，在制定政策和商业运作中，企业已经越来越多地认识到在世界范围内保护知识产权的重要性。随着创新能力的增强，越来越多的中国企业“走出去”进军海外市场，在相应目标市场寻求专利保护也因此成为企业在海外立足的重要举措。日本专利申请也是很多企业比较关注的海外申请之一。

## 2.6.1 日本专利申请程序



日本专利申请流程

中国企业申请日本专利，一般会选择以下两种方式，一是基于中国申请以巴黎公约的方式申请日本专利，二是通过 PCT 国际申请落地日本。对于巴黎公约或 PCT 途径的选择。

## 2.6.2 日本专利授权条件

实用新型保护的客体要从日本实用新型法第 1 条和第 2 条的规定中推导出，日本实用新型法第 1 条规定“本法的目的是，保护和利用与物品的形状、构造或物品结合相关的设计，鼓励创作设计，从而促进产业的发展”。第 2 条规定“本法

称的设计，是利用自然法则进行的技术思想的创作”。因此，可以将日本实用新型保护的客体概括为：利用自然法则对物品的形状、构造或它们的结合作出的技术思想的创作。用我们通俗的说法就是，只保护产品而不保护方法。而且保护的产品还应当是第三人从外部能判断其形状、构造或两者的结合的产品。发明专利保护的客体规定在专利法第 2 条“本法所称的发明，是指利用自然规律所进行的具有一定高度的技术性创造”。用我们通俗的话来讲，就是既保护产品，也保护方法。

日本专利法规定的发明是指利用自然规律的技术思想的创作中高度创作物。可见，发明是技术领域的成果；发明是利用自然规律的成果；发明是创作物而非发现物；发明是创作物中有高度水平之物，而非易于完成物。

实用新型创造性的标准在法律条款的表述上与发明专利是有区别的，该标准规定在实用新型法第 3 条“实用新型注册申请前，拥有该设计所属技术领域中的一般知识者，基于前款各项记载的设计可以非常轻易（very easily）得出设计时，对该设计，不能进行实用新型注册”。即实用新型的创造性标准在于所述设计是否能“非常轻易”作出。如果能“非常轻易”作出，则没有创造性，如果不能“非常轻易”作出，则具有创造性。发明专利的创造性标准规定在专利法第 29 条“专利申请前，具有该发明所属技术领域一般知识者，基于前款各项中所列的发明，已经能够轻易（easily）得出发明时，不受前款规定所限，此发明不能取得专利”。即发明专利创造性标准在于所述发明是否能“轻易”作出。如果能“轻易”作出，则没能创造性，如果不能“轻易”作出，则具有创造性。虽然从逻辑上讲，能“轻易”作出，但不是“非常轻易”时，该技术虽然不符合发明专利的创造性标准，但符合实用新型的创造性标准。但在实际操作中区别“轻易”与“非常轻易”并不是一件“轻易”的事。

实用新型由于不进行实质审查，故采取了检索报告制度。日本的实用新型检索报告（技术评价书）并不是行政决定，不能对其提起行政不服申诉或诉讼。在日本，检索报告是由专利局审查员作出的。根据日本实用新型法第 13 条的规定，作出检索报告这一事实要在实用新型公报上进行公告。提出实用新型检索报告请求的人可以是任何人。并且，检索报告请求可以在实用新型申请阶段提出。实用新型权人或独占实施权人在指控他人侵权前，必须向被控侵权人出具检索报告。如果检索出能破坏新颖性或创造性的现有技术，而实用新型权人仍指控他人侵权

的，在该实用新型权被无效后，实用新型权人要赔偿对方因此而受到的损失。中国请求检索报告的主体仅限于专利权人，提出检索报告请求的时间必须是授权后，专利权人依要求出具检索报告的时间也迟于日本，即在侵权诉讼提起以后。已有不少人建议中国提出检索报告请求的人扩大到任何人，亦应在指控他人侵权时必须向他人出具检索报告，亦有建议在提出实用新型申请时就可以提出检索报告请求。

### **2.6.3 日本专利无效宣告理由**

日本专利法通过第 123 条的规定限定式地列举了以下无效理由。其中，下述第（1）项-第（10）项无效理由在中国的无效宣告请求理由中存在对应或类似的规定，下述第（11）项-第（17）项无效理由在中国无效宣告请求理由中尚未存在对应或类似的规定。

#### **（1）修改增加新事项（第 17 条之 2 第 3 款）**

此项无效理由与中国的专利法第 33 条的规定类似，均是限制专利授予前修改超出原始记载的范围的限制性条款。另外，此项无效理由在实际适用时还包括了中国专利法实施细则第 43 条规定的分案申请超出原申请记载范围的情形。

#### **（2）不具备新颖性（第 29 条第 1 款）**

此项无效理由对应于中国专利法第 22 条规定的新颖性。其中，日本与中国相比在新颖性判断实践中主要有以下两个区别：一是现有技术的认定时间点，不同于中国的“不包括当日的专利申请日之前”，日本专利审查中的现有技术的认定时间点更细化地规定在“提出申请的具体时刻以前”；二是不丧失新颖性的公开，除了中日双方都包括违反权利人的意志而公开的情形之外，相比于中国方面仅允许在中国政府主办或承认的国际展览会的首次展出与在规定的学术会议或技术会议的首次发表这两种特定情形，日本方面扩大到允许发明由于权利人的行为而公开的情形。

#### **（3）不具备创造性（第 29 条第 2 款）**

此项无效理由对应于中国专利法第 22 条规定的创造性。然而，不同于中国所采用的“三步法”判断创造性，日本专利审查中采用“推理法”来进行创造性判断。简单来说，“推理法”根据否定创造性的判断要素和肯定创造性的判断要素，权衡本发明与主对比文件的区别点是偏向否定创造性还是偏向肯定创造性，从而综合

地推理本领域技术人员是否容易得到本发明。其中，在审查实践中有更为具体的规定，在此基于篇幅原因不作展开说明。可以预想，正是中日之间的创造性的判断标准的不同，使得以同样的条件无效同样的专利时可能会得到不同的结果。

#### **(4) 不具备产业可利用性（第 29 条第 1 款柱书）**

此项无效理由规定了与中国专利法第 22 条规定的实用性类似的适用情形，在产业可利用性的判断中还包括与中国专利法第 25 条规定类似的对人类自身进行手术、治疗和诊断的方法的情形。然而，在专利无效实践中，此项无效理由被利用的频度和成功率都较低，其原因在于作为无效对象的专利往往都是起因于请求人会侵犯该专利，这反倒证明了该专利具有产业可利用性。

#### **(5) 扩大先愿（第 29 条之 2）**

日本专利法中的扩大先愿相当于中国专利法中的抵触申请，但与中国专利法不同的是，日本专利法通过例外条款排除了尽管符合抵触申请但申请时发明人相同和申请人相同的情况。

#### **(6) 说明书违反能够实施要件（第 36 条第 4 款第 1 项）**

此项无效理由与中国专利法第 26 条第 3 款规定的说明书公开不充分的条款类似，规定了应在说明书中清楚且充分地将发明记载到本领域技术人员能够实施的程度。

#### **(7) 权利要求书违反支持要件、明确性要件和简洁性要件（第 36 条第 6 款第 1 项~第 3 项）**

此项无效理由与中国专利法第 26 条第 4 款规定的权利要求书不满足以说明书为依据、清楚且简要地记载权利要求书的条款类似。在日本专利实务中，作为一项常用的无效理由，以此提出的无效请求的数量仅次于新颖性和创造性。

#### **(8) 后愿专利（第 39 条第 1 款~第 4 款）**

此项无效理由与中国专利法第 9 条及实施细则第 41 条规定的避免重复授权的条款类似，都是用于确保关于同样的发明创造只能授予一项专利权。

#### **(9) 违反公序良俗（第 32 条）**

此项无效理由与中国专利法第 5 条规定的用于从法律、社会公德限制保护客体的条款类似，相对概括地规定了专利不应损害公共秩序、善良风俗以及公共卫生。

#### **(10) 不符专利法上的“发明”定义（第 2 条第 1 款）**

此项无效理由类似于不满足中国专利法第2条第2款规定的关于发明定义的条款的情形，在针对此项无效理由的适用判断中还包括类似于中国专利法第25条规定的智力规则等情况。此外，中日之间的发明定义上的区别造成了在不支持问题上日本的审查标准比中国宽松。具体而言，中国专利法所规定的发明是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案，而日本专利法所规定的发明是指利用自然法则的技术思想的高度创作。因此，由于日本专利法保护的是“技术思想”，所以尽管有时说明书只记载了一个实施例而权利要求概括得“过宽”，但只要这一个实施例能够反映出所要保护的技术思想，权利要求就能够得到说明书支持。与此相对，由于中国专利法保护的是“技术方案”，因此如果说明书只记载了一个实施例而权利要求概括得“过宽”，审查员往往会认为该一个实施例不足以反映出所要保护的技术方案。

#### **(11) 违反外国人的权利能力（第25条）**

此项无效理由在中国专利法上没有类似条款，其用以防止因不满足规定的外国人非法获得日本的专利权。其中，日本专利法第25条规定了根据协定或条约而享有国民待遇的外国人在日本专利权上具有“外国人的权利能力”，但如果在专利申请、专利权授予时申请人主体不适格，则适用此项无效理由。

#### **(12) 违反共同申请（第38条）**

此项无效理由用以防止在要获得专利的权利为共有时各共有人未与其他共有人共同进行专利申请的情况，但未成为中国专利法中的无效宣告请求理由。针对符合此项无效理由的情况，中国专利实务中一般会通过调解或民事诉讼等方式来解决。

#### **(13) 违反条约（第123条第1款第3项）**

如果专利违反日本所签订的专利条约中的专利要件，则适用此项无效理由。然而，由于日本所签订的各项条约中都尚未规定与专利实体上的要件有关的具体事宜，所以在日本专利实务中尚不存在因该理由而导致专利被无效的情况。

#### **(14) 外文申请中新增加原文未记载事项（第123条第1款第5项）**

此项无效理由是针对日本在1994年设立的外文文件申请制度而设置的。由于外文文件申请制度允许利用外文文件申请制度的申请人以订正译文错误为目的进行修改，因此为了避免权利滥用而设置此项无效理由，以防止在译文中增加原文中未记载的内容。

### **(15) 属于冒认申请（第 123 条第 1 款第 6 项）**

如果专利权人主体不合法、即并非真正的专利权人，则构成此项无效理由所规定的冒认申请。其中，冒认申请的举证责任倒置，即由专利权人举证。与此相对，与上述违反共同申请的无效理由一样，并未成为中国专利法中的无效宣告请求理由，因此中国专利实务中一般会通过调解或民事诉讼等方式来解决。

### **(16) 后发性无效理由（第 123 条第 1 款第 7 项）**

如果专利权授予后专利权人符合上述违反外国人的权利能力或上述违反条约的情况，则构成后发性无效理由。从此可以简单地看出，尽管日本专利法为外国申请人设置了相对便捷的程序和条件，但另一方面也规定了后续的制约性条款，这在一定程度上会影响外国人在日专利权的稳定性。

### **(17) 不合法订正（第 123 条第 1 款第 8 项）**

此项无效理由适用于在日本专利法第 126 条的订正审判中或在第 134 条之 2 的无效审判中通过订正请求对说明书、权利要求书等进行了不合法订正的情况，其中订正审判制度允许专利权授予后专利权人对申请文件进行合理的订正，日本无效审判中的订正请求与中国无效宣告请求程序中的权利要求的修改相似，允许专利权人在无效审判阶段对权利要求进行合法修改。因此，在日本专利无效实践中，除了着眼于专利申请过程中的审查历史之外，还应特别注意授权后专利权人对专利的订正操作的合法性。

## **2.6.4 日本专利主要类型**

### **1.1 特许（发明）**

日本《专利法》规定，发明是指利用自然规律的有高度的技术创造物，即指针对产品技术结构、方法、工艺流程或工艺参数改进所提出的新的技术方案。其专利有效期为自申请之日起 20 年，值得一提的是，医药类发明和农药类发明的专利有效期可申请延长至 25 年。

### **1.2 实用新案（实用新型）**

日本《实用新型法》规定，实用新型是利用自然法则做出的技术创作中的涉及物品形状、构造或其结合的创作，即指针对产品形状、构造或其结合技术特征改进提出的适于使用的新的技术方案。实用新型专利无实质审查，

一般申请日后 6 个月可授权，有效期为自申请日起 10 年。如果同为产品技术，则申请人可以选择申请发明专利还是申请实用新型专利。

### 1.3 意匠（外观设计）

日本法律中认为“意匠”（外观设计），是指产品（包括产品的组成部分）的形状、花纹、色彩或其结合，通过视觉使人产生美感之物。其专利保护期限与中国不同，自 2007 年 4 月 1 日起，外观设计专利的保护期为注册之日起 20 年；对于 2007 年 3 月 31 日及之前的申请，其有效期为注册之日起 15 年（2020 年 4 月份开始保护期变更为 25 年）。

在此不得不提日本对于外观设计的看重，日本法律规定了一项“秘密外观设计”，是指外观设计注册申请人可要求自外观设计注册日起 3 年内，对外观设计进行保密。

### 2.6.7 日本与中国专利制度差异及建议

#### 1、软件程序权利要求的撰写

在信息、通信、机械控制及电气领域的发明内容中，很多是包含软件处理的。在中国专利申请时，权利要求中只能记载“装置”或“方法”。但是，在日本专利申请的权利要求中，根据日本专利法第 2 条第 3 款第 1 项，还可以记载“程序”。

例如，可以将“具有技术特征 A、B 及 C 的装置”撰写成“使计算机执行 A 步骤、B 步骤及 C 步骤的程序”。

近年来，以预包装的形式销售软件的在减少，通过网络下载或升级的形式销售的在增加，在权利要求撰写时，应加以注意该商业模式的变更。

#### 2、方法限定的产品权利要求

在日本“通过 A、B 制造的化合物”由制造方法限定产品发明的方法限定的产品权利要求的撰写已被接受。

根据日本最高法院判决所述，即使制造方法不同，最终的产品一样，则认为是属于专利的技术保护范围。例如“通过进行 A、D 制造的化合物 C”，只要作为产品的最终化合物 C 是一样的，则就构成侵权。

#### 3、会晤审查

在中国，直接与审查员见面进行会晤审查是困难的，但是在日本基本上可以进行一次的会晤审查。

在会晤审查时，可以向审查员进行技术说明，也可以向审查员提示多个修改方案。通过与审查员的讨论，能够取得更有效的专利，尤其是进行口头议论，具有不易产生禁止反悔问题的好处。

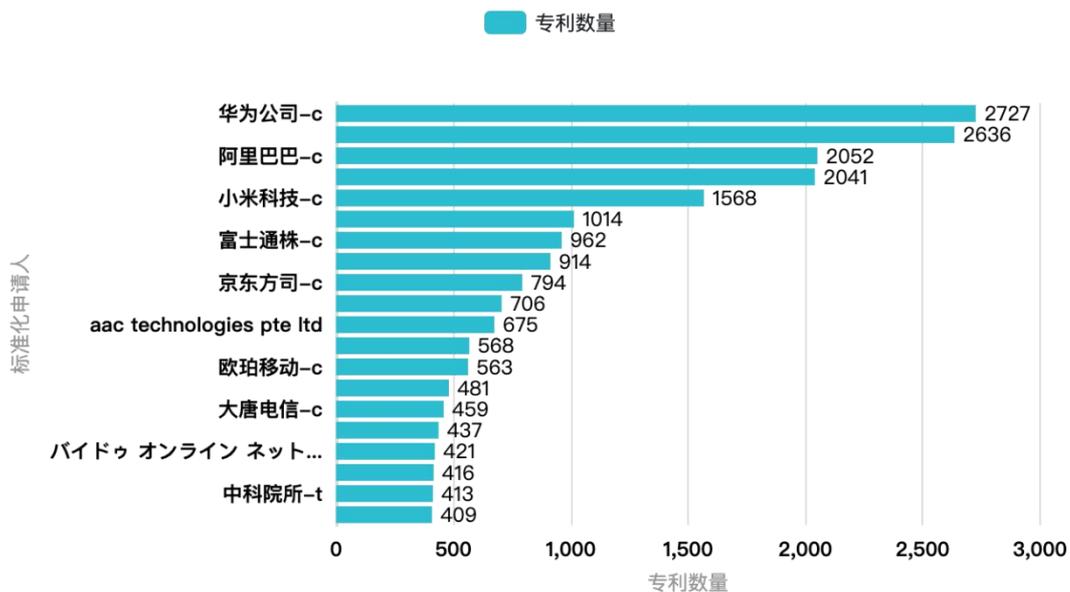
不过，在至答复期限为止的日数还剩很少的情况下，不受理会晤审查的情况较多，一般应提前一个半月申请会晤审查。

#### 4、关于分案的差别

中国知识产权局在母案申请未审结的情下可以进行分案申请，但母案申请在知识产权局已审结的情况下，不接受基于分案后案件的再次分案申请。

对于上述情况，在日本限于是在日本专利局未审结的母案申请、子案申请的任何一个就可以进行分案申请。另外，在被授予了专利权的情况下，自授予专利权决定日起 30 日内可以进行分案申请。

### 2.6.5 中国企业在日本专利申请的前 20 名申请人

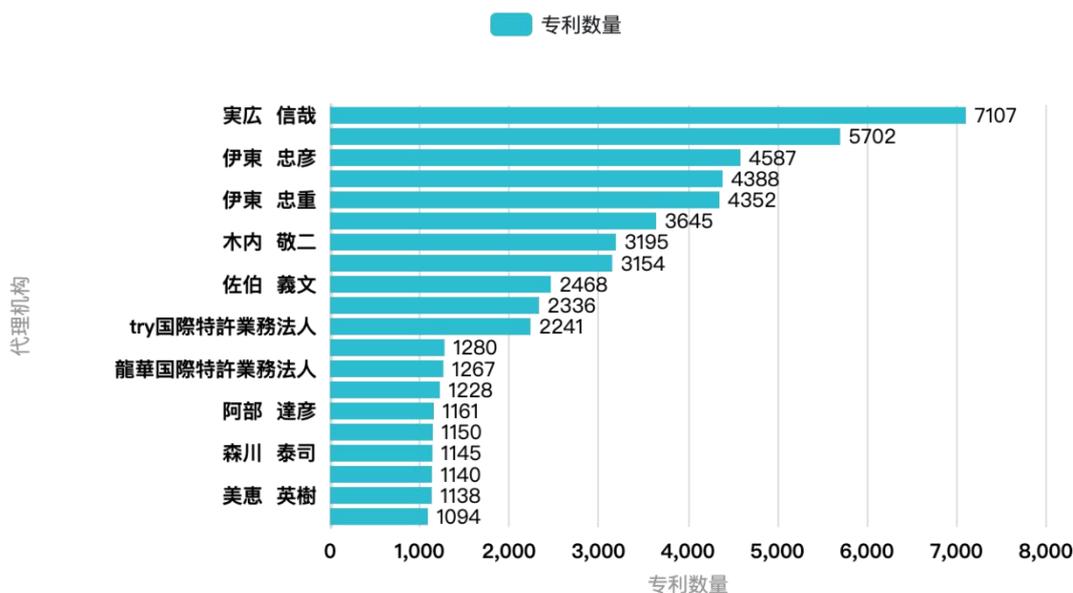


对应中文译文

申请人	中文译名	专利数量
huawei technologies co ltd	华为公司	3876
alibaba group holding limited	阿里巴巴	1639
zte corporation	中兴通讯	1517
boe technology group co ltd	京东方	785
hon hai prec ind co ltd	鸿海（富士康）	765
xiaomi inc	小米公司	731

hon hai precision industry co ltd	鸿海精密	711
aac technologies pte ltd	瑞声科技	675
ホアウェイ・テクノロジー・カンパニー・ リミテッド	华为技术有限公司	578
co ltd hon hai precision industry	鸿海精密	570
fujitsu ltd	富士通	567
univ qinghua	清华大学	565
alcatel lucent391030332	阿尔卡特	536
シャオミ・インコーポレイテッド	小米科技	524
university tsuinfa598098331	清华大学	483
hua technology co ltd way504277388		467
バイドゥ オンライン ネットワーク テクノ ロジー ( 베이ジン ) カンパニー リミテッド		422

## 2.6.6 中国企业常用的专利代理机构



### 对应中文译文

专利代理人	所在机构	专利数量
実広 信哉	志贺国际专利事务	7107
村山 靖彦	志贺国际专利事务	5702
伊東 忠彦	伊东国际专利事务所	4587
渡邊 隆	虎威国际专利事务	4388
伊東 忠重	伊东国际专利事务所	4352

志賀 正武	志贺国际专利事务所	3645
木内 敬二	志贺国际专利事务	3195
大貫 進介	伊东国际专利事务所	3154
佐伯 義文	志贺国际专利事务	2468
鄒 静文	邹 静文专利事务	2336
try 國際特許業務法人	虎威国际专利事务	2241
木村 満	芦田・木村国际专利事 务所	1280
龍華國際特許業務法人	龙华知识产权法律事务 所	1267
sk 特許業務法人	SK 专利业务法人	1228
阿部 達彦	志贺国际专利事务	1161
▲吉▼川 俊雄	吉川国际特许事务所	1150
森川 泰司	芦田・木村国际专利事 务所	1145
桜田 圭	芦田・木村国际专利事 务所	1140
美惠 英樹	芦田・木村国际专利事 务所	1138
特許業務法人 谷・阿部特許事務 所	特许业务法人 谷・阿部 特许事务所	1094

## 2.7 如何在韩国进行知识产权布局

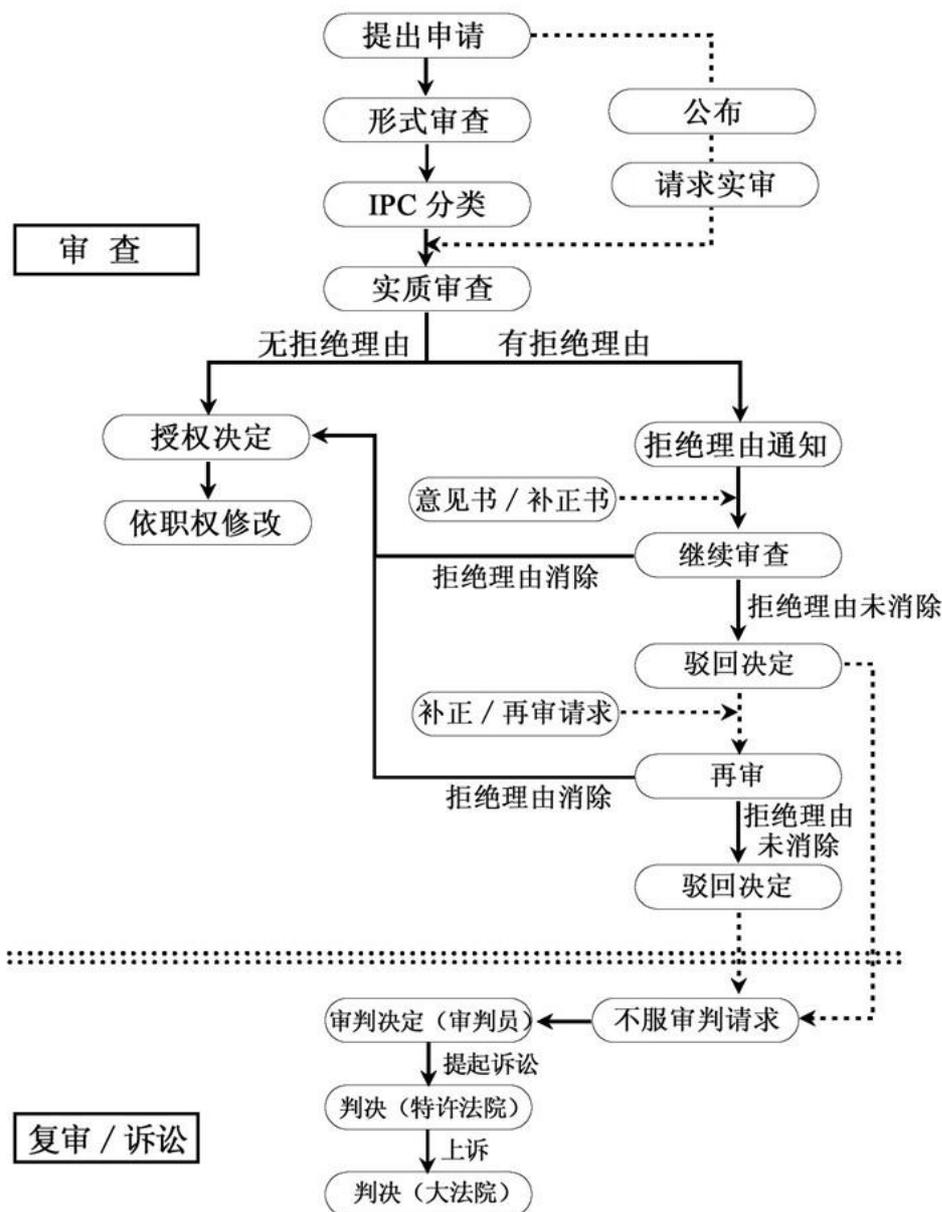
韩国是 20 国集团和经合组织（OECD）成员之一，也是亚太经合组织（APEC）和东亚峰会的创始国，是亚洲四小龙之一。

韩国的科技和经济发展迅速，与其日益完善的知识产权制度密不可分。提起知识产权制度，保护发明专利的法律起源可以追溯到 1908 年，在朝鲜时代的后期，韩国首次公布了《特许令》（或称为《专利令》），直接引进并适用日本的法律体系，建立了专利制度。

中国企业有三种途径可以向韩国提出申请：《专利合作条约》即 PCT 途径，《巴黎公约》途径，以及直接向韩国特许厅提交申请。

值得注意的是，在韩国，计算机程序的可读性记录装置和为达到某种目的而规定物理手段的商业方法可被授予专利权。韩国专利权保护期限为自申请日起 20 年，但农药或医药类在一定条件下可将保护期限最多延至 25 年。

### 2.7.1 韩国专利申请流程



韩国专利申请流程图

### 2.7.2 韩国专利授权的基本条件

1、新颖性 29 条第 1 款

韩国特许法 29 条第 1 款规定，专利申请日前未被国内外公开的发明具备新颖性，同条第 2 款规定专利申请日前未被国内外出版物刊登或通过电路图被大众使用的发明具备新颖性。

与此同时，韩国也有新颖性宽限期，公开例外主张制度可以运用于新颖性的宽限。该制度规定，不管申请前是自愿还是非自愿公开，公开发生在韩国还是其他国家或地区，只要申请人能提供相应文件或证据，证明其公开时间在申请日前 12 个月内，并且提交文件符合韩国特许厅的规定，即被判定为具备新颖性宽限条件。

#### 2、创造性 29 条第 2 款

根据韩国特许法 29 条第 2 款规定，在专利申请前，该申请所属领域的技术人员依据现有技术得出或与其他专利申请的申请文件中记载的发明相同的情况下，即使该申请具备新颖性，也不予以授权。但如果其他专利的申请人与该申请的申请人为同一人，则不会影响该申请创造性。

#### 3、在先申请原则第 36 条

韩国特许法中规定的先申请原则是指以申请日为准，只有先申请专利的申请人有资格获得专利权。如两个或两个以上的专利在同日提出申请，其申请人需经协商使其中一个申请人授予专利权；如协商未果，则全部申请人都不能授予专利权。

#### 4、充分公开

所述领域技术人员通过专利申请说明书公开的内容可以实现并使用该发明。中国也有相同的规定。

### **2.7.3 韩国专利申请费用及降低费用技巧**

#### 1、控制权利要求数量

专利申请费为按件计费，而实质审查请求费与将要审查的权利要求项数成比例关系。因此，申请人可以在提交实质审查请求之前随时通过主动修改删除不需要的权利要求，从而减少费用。

#### 2、提交电子申请

KIPO 的专利申请费及优先权费用等官方费用，对通过电子提交的申请及纸件提交的，进行了差别化收费，电子提交的费用较低。

### 3、合理安排翻译

韩语是小语种，翻译一般均需委托韩方代理人完成。基于提供文本的不同，韩方代理人的翻译费也不同，比较而言，基于日文的翻译费相对最便宜，其次是英文，而中文则最高。因此，如果可能，申请文件的英文文本最好在中国国内完成，然后由韩方代理人基于英文文本进行翻译。当然，如果能够给韩方代理人提供日文文本则更好。

### 4、充分利用发明与实用新型的转化

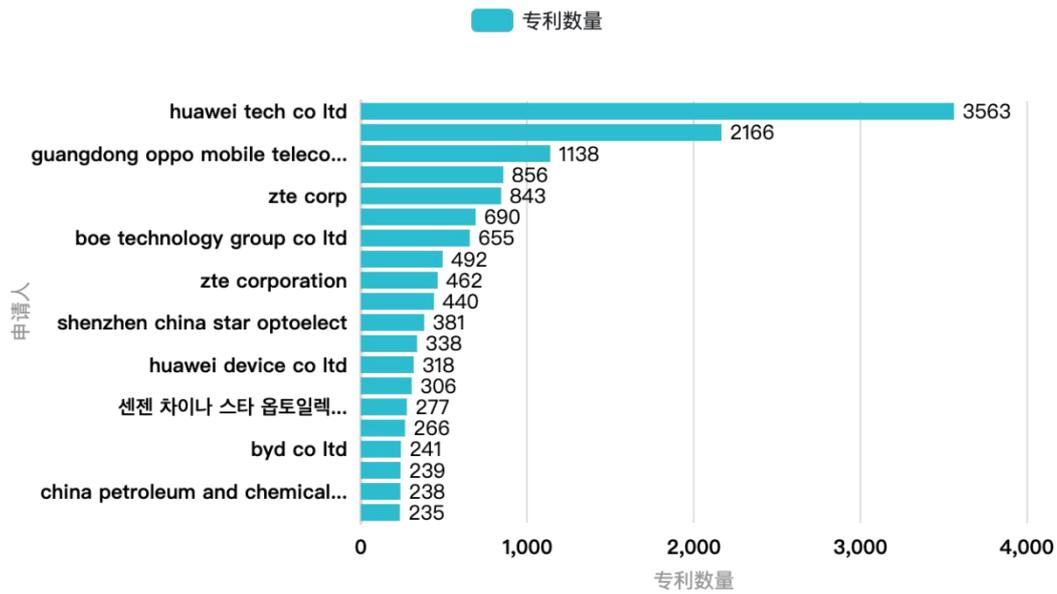
如前面介绍的那样，韩国的实用新型专利申请采用实质审查制度，但实用新型专利对创造性的要求比发明专利低，而且，在侵权诉讼中，其专利权并不弱于发明专利。因此，在收到针对发明专利申请的第一次审查意见通知书后，认为该发明专利申请的授权前景渺茫，或即使授权，保护范围也非常狭窄时，可以考虑在规定期限内将其变更为实用新型专利申请。

#### **2.7.4 韩国发明与实用新型的转化**

2006年10月1日之前，韩国与中国一样，同样的发明创造允许同时申请发明专利和实用新型专利。但是，自2006年10月1日起废除了重复申请制度。取而代之，新引入了申请类型变更制度，自申请日起至收到第一次驳回决定书30日以内（可延长60日）或缴纳专利登记费之前，申请人根据有利于自身利益的方向，可在实用新型专利和发明专利之间进行类型变更。但是，请求变更的专利申请，必须重新经过实审请求以及实质审查才可授权。

韩国实用新型专利具有可转换、费用低、权利稳定的特点。首先，尚未结案的发明专利申请可以转换为实用新型专利申请，反之亦然。所以，一项技术方案如果不满足发明专利创造性的要求，则可将其转换为实用新型专利申请，成为创造性要求相对较低的主题。其次，与发明专利相比，实用新型的专利申请费、登记费和年费等官费相对较低。再次，韩国实用新型采用实质审查，且创造性要求较低，因此具有权利稳定的特点。最后，韩国实用新型可因KIPO的无正当理由的延迟审查导致的拖延授权，而请求保护期限延长。

## 2.7.5 中国企业在韩国专利申请的前 20 名申请人

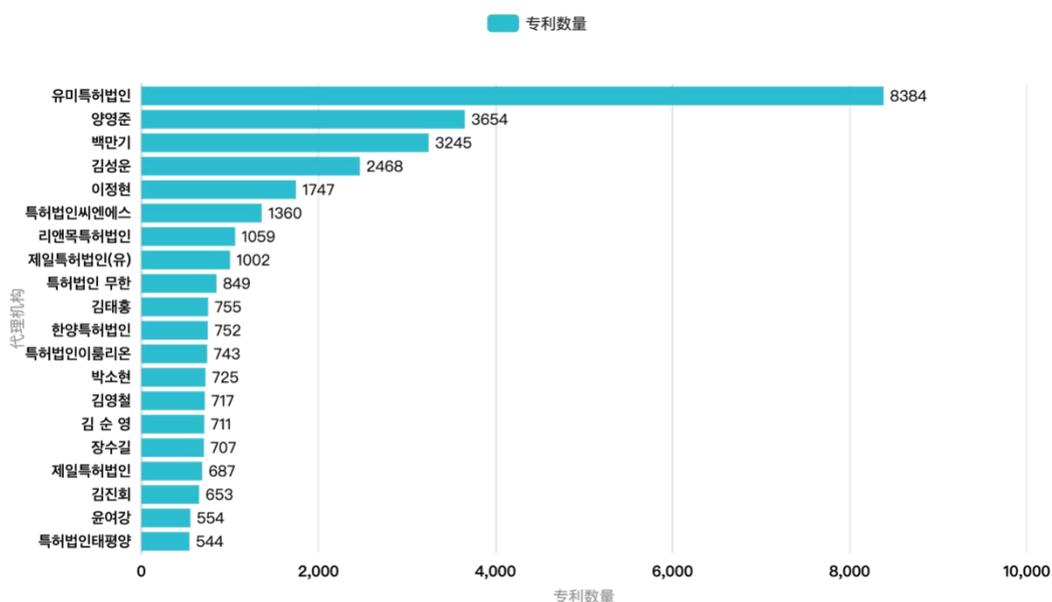


对应中文译文

申请人	中文名称	专利数量
huawei tech co ltd	华为公司	3563
후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드	华为技术有限公司	2166
guangdong oppo mobile telecommunications corp ltd	OPPO	1138
huawei technologies co ltd	华为技术公司	856
zte corp	中兴通讯	843
xiaomi inc	小米公司	690
boe technology group co ltd	京东方	655
시아오미 아이엔씨	小米科技	492
zte corporation	中兴通讯	462
tencent tech shenzhen co ltd	腾讯	440
shenzhen china star optoelect	深圳市华星光电技术有限公司	381
china academy telecommunications technology	中科院	338
huawei device co ltd	华为终端公司	318
텐센트 테크놀로지(센젠) 컴퍼니 리미티드	腾讯科技(深圳)有限公司	306

센젠 차이나 스타 오토일렉트로닉스 테크 놀로지 컴퍼니 리미티드	深圳市华星光电技术有限公司	277
지티이 코포레이션	中兴通讯股份有限公司	266
byd co ltd	比亚迪	241
beijing xiaomi mobile software co ltd	北京小米移动公司	239
china petroleum and chemical corporation	中国石油化工股份有限公司	238
beijing baidu netcom sci tec	百度公司	235

## 2.7.6 中国企业常用的专利代理机构



## 2.8 如何在加拿大进行知识产权布局

近些年来，随着加拿大各类创新与技术行业的蓬勃发展，来自全球各地的、具有远见卓识的企业家们正在不断加大在该国的投资力度。当然，随着各行业的飞速发展，人们对于层出不穷的创新成果以及知识产权的兴趣也是日益浓厚，特别是加拿大的金融和科技行业更是备受投资人的青睐。

2019年10月30日，《加拿大专利条例》与《加拿大专利法》的修正案将会正式生效。此举将会为加拿大全面实施于2000年签署的《专利法条约》铺平道路，并帮助加拿大的专利制度与同样实施该条约的其他国家（例如美国）逐步接轨。这些全新的修正案为申请人的申请工作提供了更多的便利。

### 1. 商业方法也可以获得专利权

加拿大联邦法院以及加拿大联邦上诉法院在美国亚马逊（Amazon）公司起诉加拿大政府一案中已经明确指出，如果在执行某一商业方法时必须使用计算机，那么这种商业方法在加拿大是可以获得专利保护的。显然，对于那些拥有各类全新软件、金融科技以及商业方法的企业而言，在加拿大提交专利申请并接受审查绝对是一件值得考虑的事情。

## 2.更低廉的费用

加拿大官费低于在美国或欧洲：大型企业在加拿大提交专利申请的官费仅为400加元。在美国大型企业提交专利申请各种费用（例如申请费、检索费以及审查费）高达到1720美元，远高于加拿大。

## 3.更加灵活的延迟审查制度

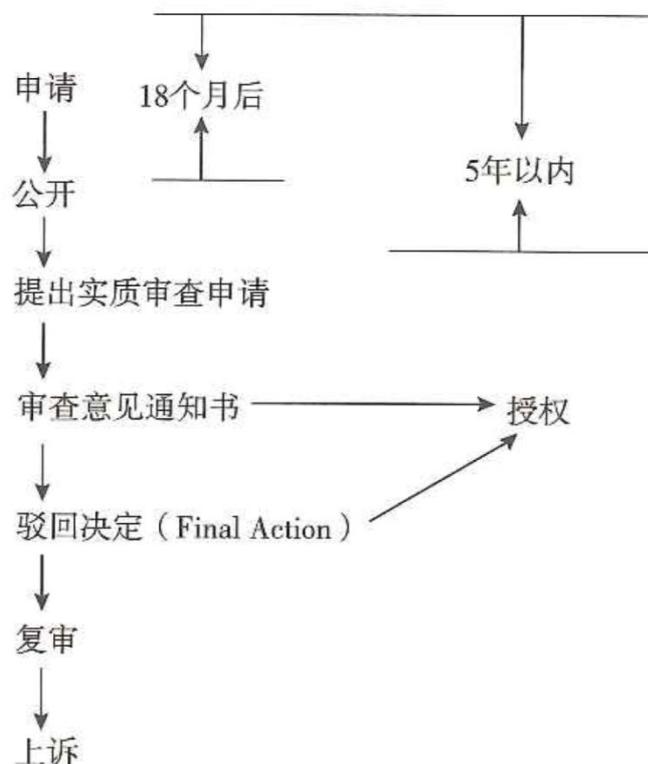
目前，加拿大仍在采用延迟审查制度，因此申请人可以在提交申请后4年内的任意时间酌情提出实质审查要求。这种延迟审查制度可以帮助申请人灵活地调整自己的知识产权战略根据实际情况在各个不同的地区提交申请。

## 4.申请人无需为过多的权利要求交纳额外的费用

加拿大对于专利申请中的权利要求数量也没有做出任何限制且无需额外支付权利要求超项附加费。因此，人们在加拿大提交的专利往往会包含更多的权利要求，而这相比于美国或欧洲的规定势必会为申请人的发明提供更大范围的保护。

### 2.8.1 加拿大专利申请程序

加拿大的专利申请流程与中国类似，流程图如下：



## 2.8.2 加拿大专利授权条件

### 1、可获得专利保护的条件

加拿大《专利法》第2条对可能获得授予专利的发明加以定义。发明包括任何“新颖和有用的技术、工艺、机器、制品或物质的合成，或任何技术、工艺、机器、制品或物质的合成的任何新颖和有用的改进。”

科学原理或抽象定理不会获得授予专利，这是《专利法》第27(8)条项下列明的。一般而言，按照判例确立的原则，其他不能获得专利保护的客体还包括：高等生物、医疗方法和科学理论或方程式。

每一项专利申请应就一个发明提出权利要求，这也称为发明的单一性原则。专利申请中公开的其他发明可以通过稍后提交的分案申请提出权利要求，在后申请可获益于首项申请的优先权日。

### 2、在加拿大，可以获得专利保护的要件包括：

#### (1)新颖性或可预见性

若要视为具有可专利性，一项专利申请必须提出一个新颖的发明，也就是说，该项发明不能被预见或先前已在加拿大或其他地面向公众公开。权利要求日之前不能有申请人以外的任何他人公开发明。专利申请人获给予一段宽限期，即申请人在其申请日起算一年内作出公开则不会使发明无效。

只有在所公开的资料会导致熟识该技术的人无须经过过度的尝试与错误就可实现有关发明的情况下，向公众所作的公开才会被裁定为具有可预见性。加拿大法院的立场是，如果对有关技术具有正常技巧的人认定某个被公开的发明当中的关键元素已于先前的一项公开中披露阐释，则在先公开已预见该项专利申请。

#### (2)显而易见性

一项发明，无论在加拿大提出申请的日期或在另一国家的在先申请日期，如果对于熟识该技术的常人来说是显而易见的，则该项发明不具有可专利性。显而易见性测试旨在确定熟识有关技术的常人具备的普通知识与发明提出的概念之间的差距。

#### (3)实用性

实用性是指发明能够用于实际用途。发明的实用性必须在专利申请日期就已经证明或稳妥地预测。稳妥地预测是指根据事实基础、正确推理以及专利说明书中的充分公开，通过表面合理的实用性推断而得出。

#### (4)说明书充分公开

专利申请说明书包括权利要求的描述，必须以足够详细的方式列出要求保护的发明。加拿大《专利法》第 27(3)条规定，充分公开是指专利正确且完全地描述发明，指出如何作出和使用发明。这包括解释该项发明是什么及其如何运作。

#### (5)明确的权利要求

一份专利说明书至少以一项权利要求作结。根据加拿大《专利法》第 27(4)条规定，权利要求必须以确切明晰的言词对要求独占保护的发明加以定义。

#### (6) 重复专利

专利申请亦可因重复专利而无效。这种情况通常是由于申请人试图通过提出相同概念但只在非创造性细节上有差异的额外申请来延伸一项发明的垄断。

### 2.8.3 加拿大专利申请费用及降低费用技巧

根据加拿大专利法规定，小企业申请专利时官费可以减免 50%。申请小企业费用减免，必须要递交一份签字的符合小企业标准的声明。如果不是小企业而按小企业标准缴纳官费，一旦发现该专利申请或专利将被无效。

2007 年 6 月 2 日，加拿大对专利法中的小实体问题进行了修改，现就修改后的小实体定义和相关申请程序的简介如下。

根据加拿大专利法，“小实体”包括两类：大学或小型企业。大学不受成员数额的限制，而小型企业是指雇员不超过 50 名的实体，但在下述两种情况下，该小型企业不属于小实体的范围：

(1)该小型企业实体是直接或间接控制于雇员超过 50 名的除大学以外的实体；或 (2)已经将该专利申请的任何权利转让或许可给雇员超过 50 名的除大学以外的实体，或该相关实体有确定的义务将其就该专利申请的权利要求转让给雇员超过 50 名的除大学以外的实体。

就是否构成小实体的判断时间点，如果是非 PCT 国际申请的普通申请，按照该专利申请的申请日判断申请人是否符合小实体的规定。如果是进入加拿大国

家阶段的 PCT 国际申请，或基于该 PCT 国际申请的专利申请，则按照其满足进入国家阶段的相关规定的进入日判断申请人是否符合小实体的规定。

### 2.8.4 加拿大与中国专利保护差异及撰写建议

1、加拿大的官方费用不包括超项费，可以根据需要，撰写合理数量的权利要求。

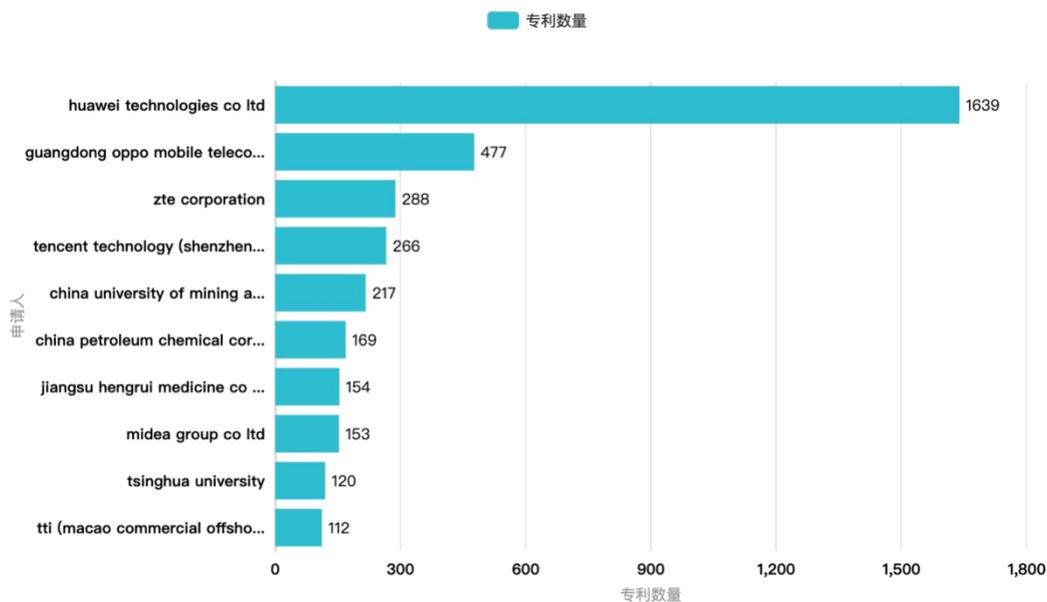
2、加拿大分案申请不是申请人可以主动提出的，必须应审查员要求才能提出分案申请。

3、专利申请为请求审查制度。申请人必须在申请日之日起五年内提出实质审查请求，否则其专利申请将被视为放弃。

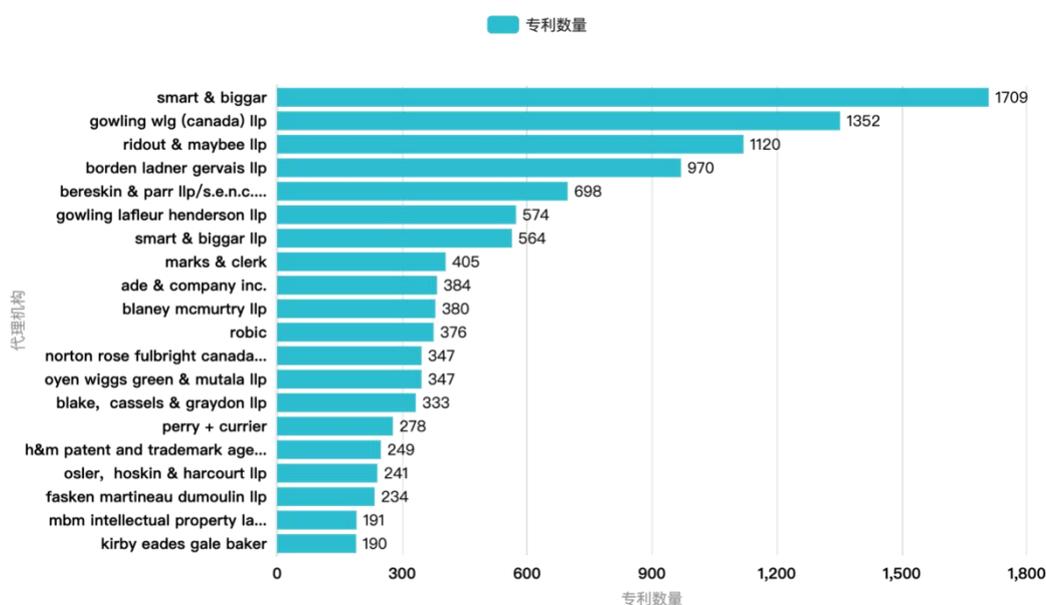
4、专利审查过程中，无论第几次审查意见，答复期限均为自发文日起六个月。如果专利申请被驳回，收到驳回通知后可以向复审委员会提出复审，如果复审决定为维持驳回，申请人可以向加拿大联邦法院提出诉讼，直至最高法院。

授权通知发文日起六个月内缴纳登记费。

### 2.8.5 中国企业在加拿大专利申请的前 10 名申请人



## 2.8.6 中国企业常用的加拿大专利代理机构



## 第三章 深圳企业海外商标布局

从法律上讲，商标是由文字、图形或其组合构成的，用于区别不同商品或服务的显著性标志。商标既标明了商品的特性和服务项目的种类，同时也代表了商品的特性和服务项目的来源，同时还是产品和服务质量的保证。商标经注册后，成为注册商标，依法享有独占使用权（简称商标权）。商标权具有地域性、专有性及时效性的特点。

地域性是商标权最鲜明的特征之一。即使在中国注册成功，取得了商标专用权的商标，在国外使用时，只有通过注册国家或地区、地区再进行注册登记后为注册国家或地区、地区法律所保。企业只有取得了当地的注册商标专用权，才真正获得了注册国家或地区、地区进行销售的通行证。一些境外商标注册公司或个人利用商标的地域性限制对中国知名商标进行市场进入的可能性预测并花少量注册费在境外抢先注册然后进行商标倒卖或以“侵权”之名起诉以骗取赔偿或索要巨额商标转让费或按销量索要进入本地市场的许可费。

商标权的专有性决定了打击仿冒就是制止侵权的有力武器。按世界上大多数国家或地区的规定，商标所有人受到该注册国家或地区有关法律的承认和保护。商标所有人享有独占使用权，可以禁止他人在相同和类似商品上再使用和注册相同或近似的商标。

商标权的时效性是指商标经商标注册机关核准之后，在正常使用的情况下，可以在某一法定时间内受到法律保护，这一时间称为注册商标的有效期。有效期届满后，商标权人如果希望继续使用注册商标并使之得到法律的保护，则需要按照法定程序，进行注册续展。如果不发生导致商标撤销的诉讼，商标注册人只要按时履行续展手续，就可以无限期地保护下去。在这一点上，商标权既不同于有形财产权，也不同于同属知识产权的专利权和著作权。

由于商标的以上特点，众多中国驰名或知名的商标在境外被抢注，如“致中”和“同仁堂”商标在日本被抢注，“六必居”在加拿大被抢注，“五粮液”在韩国被抢注，“红塔山”在菲律宾被抢注，“红星二锅头”在瑞士被抢注，“大白兔”在日本、美国、菲律宾等多国被抢注，海信的英语商标则在德国被抢注。在相应的国家或地区商标被抢注后，中国企业无法在销售国申请、使用自己的商标，必须改用其他商标。这使依靠原商标积累的市场信息、客户接受度都无法再延续，对市场销售和企业形象的损害巨大，尤其对于在当地具有一定华人聚集的国家或地区。

商标不仅标明了产品的提供者，产品和服务质量的保证，降低了消费者选择的信任成本；同时，由于商标的唯一性，被抢注时，不仅面临着无法取得商标的风险，如未修改商标时，更面临着侵权的风险；如变更商标，对市场销售和企业形象的损害巨大，同时也增大了管理成本。因此，企业做海外市场之前，非常有必要在目标市场进行商标风险评估并积极布局。

### **3.1 海外商标布局考虑因素**

除第一章海外知识产权需要考虑的因素外，企业海外商标布局时，应重点考虑以下因素：

围绕着海外商标布局策略，企业可以主要从四个方面着手对自己的商标进行全方位的保护，主要包括：商标的选择、商标申请时间的考量、商标的使用以及商标的维权与保护。

#### **3.1.1 商标标识的选择**

海外商标的注册选择相较于国内来说则更为复杂和不可控，通常来说，有以下供选择：企业现有商标的海外申请扩展、新品牌的推出及本土品牌的发展。对于这三种情况，在商标的选择上，自然也存在着一定的差异。

##### **1、现有商标的海外申请扩展**

这种情况通常是企业已经在国内有了较好的发展，品牌已经具有一定的知名度，而随着企业海外市场拓展的需求，将企业的商标进行海外的申请扩展。这种情形通常是（1）该企业产品线相对单一，品牌相对单一；或（2）企业的产品线较多，但针对每一个产品的品牌在国内已经有了较好的发展。不论是哪种情形，在海外商标的选择上，企业并没有太多的变化空间。因为是海外的扩展性注册，所以必然是针对在中国已经注册和使用的商标。

## 2、新品牌的推出

新品牌的推出通常是指企业有新的产品或服务投入市场，且该产品的投放市场为全球范围，因此需要在国内及海外同步申请。因为此时与产品对应的商标还没有最终确定，对商标的选择则会有比较大的余地。

## 3、本土化品牌

所谓的本土化品牌是指该产品仅在特定的海外推出，通常也仅在当地使用。这种情形下，该商标一般会使用当地的语言，在选择上也应当以适用当地需求来进行。

## 4、需要申请的类别

### 1) 产品/服务规划

根据未来公司产品的规划进行简要描述。

### 2) 商标相关类别

根据未来公司产品规划，依次选择对应的商标类别，包括核心类别、重要类别及一般类别。

#### （1）核心类别：

提供核心产品涉及的类别。

#### （2）重要类别：

与核心产品相关的上下游，主要零组件。

#### （3）一般类别

吉祥物（玩具第 28 类）、文化衫（服装第 25 类）等。

## 3.1.2 商标标识的语言

企业通常会选择英文和图形商标，使该商标具有更强的普适性。但为了适应国内和其他华语国家或地区的需求，中文也是商标的一个重要选择。如果企业的

商标包括了中文、英文和图形三种元素，那么在商标申请的过程中，可以依据各国商标使用需求的不同，进行选择性的组合予以注册。

但如果该商标为一个单纯的本土品牌，那么在申请中通常应当考虑使用当地的语言。

制得注意的是，由于各国文化的不同，以及在宗教信仰上的差异，通常在商标的选择上有一些限制。例举如下：

1、多数国家或地区商标法规定：地理名称不能作为商标注册。例如中国有名的“中华”香烟、牙膏，“上海”电视机、花露水，“青岛”、“北京”啤酒等，虽然很早就在中国注册了，但在国外这样的商标是不能被注册的，因为地理名称在很多国家或地区不能将其注册为商标使用。“中华”就是一个比较明显的例子，虽然“中华”在国内享有商标权，主要是因为这是较早注册成功的商标。在中国商标法重新修订后，目前已无法再用“中华”注册商标了。

2、一些国家不准用数字作商标。例如“999”、“555”，在巴基斯坦、肯尼亚等国申请注册未被核准。

3、特定颜色，瑞典的国旗主要颜色是蓝色，在瑞典蓝色禁止作为商标使用；阿拉伯国家禁用黄色作为商标使用，企业商标主色调为黄色的，在相应目标市场应特别加以注意。

4、法国人认为“黑桃”是死人的象征，在法国是禁止作为商标的图形使用的。

5、特定的动物或植物，菊花深受中国人的喜爱，但在某些国家，则由于各种原因受到相忌，例如意大利把菊花当成国花，日本把菊花视为皇家的象征，拉丁美洲国家或地区把菊花视为妖花，在许多国家或地区玫瑰花是作为赠送亲友的礼物佳品，但在印度和欧洲一些国家则把它作为悼念品，所以不能用作商标使用；澳大利亚忌讳用兔作为商标，印度等阿拉伯国家禁用猪的图形作商标，北非一些国家忌讳狗作为商标；英国人把山羊喻为“不正经的男子”，例如“山羊”牌产品在英国很难获准商标注册；在以上文化禁忌，应特别加以注意。

### 3.1.3 商标申请前的检索

海外商标申请的过程中，特别是对于一些欧美发达国家，知识产权律师的收费相对较高，在某些国家，商标检索的费用更是高于商标申请的费用。但由于商

标申请涉及公司的经营战略，品牌包装及推广，因此，对于确实无法取得商标的，应尽早启用独立商标，以确保市场开拓的顺利进行，检索和评估可参考下表：

类别	产品	重要性	使用	禁忌	可能性	提高成功率措施
类别 1	产品/服务 1	非常重要	有/拟用	是/否	极低	
类别 2	产品/服务 2	非常重要	有/拟用	是/否	极低	
类别 3	产品/服务 3	重要	是有拟用	是/否	极低	
建议与意见：						

### 3.1.4 海外商标申请的时间计划

每个国家或地区商标申请的流程和时间轴均有一定的区别，比较快的可能几个月就能获权，比如新加坡和德国，比较慢的可能需要几年的时间，比如印度等。鉴于商标申请的流程较长，如果未获得商标注册就贸然进入市场，可能会面临因商标侵权而不得不退市的困境，届时企业则得不偿失。

基于各个目标市场的实际商标注册时间轴，企业通常需要提前半年甚至二年的时间规划商标的海外申请。

### 3.1.5 海外商标申请的途径

海外商标的申请途径主要包括马德里国际申请和单一国家申请。

所谓马德里国际申请就是基于 1891 年签订的《商标国际注册马德里协定》<sup>13</sup>和 1989 年通过的《商标国际注册马德里协定有关议定书》<sup>14</sup>的约定而建立的国际商标注册体系。截止目前，马德里的成员国已经达到了 100 个国家，其中欧盟（28 个国家）和非洲知识产权组织（17 个国家）均为被列为一个成员国。目前马德里注册体系基本上可以覆盖了全球绝大多数的国家。马德里国际注册体系的具体管理机构为世界知识产权组织国际局。而所谓单一国家申请就是针对每个特定的国家提交商标申请。

比较马德里申请体系与单一国家申请，其优缺点如下表：

	马德里国际申请	单一国家申请
申请手续	相对简便，一件申请覆盖多个国家	每个国家分别申请，手续相对复杂

<sup>13</sup><https://www.wipo.int/treaties/zh/registration/madrid/>

<sup>14</sup>[https://www.wipo.int/treaties/zh/registration/madrid\\_protocol/](https://www.wipo.int/treaties/zh/registration/madrid_protocol/)

总体费用	如果多于 3 个国家，费用相对较低	费用相对较高
与基础国申请的关系	需要基础申请，五年内的中心打击原则	不需要基础申请，各国独立不会因其他国家而受影响
指定项目	必须与基础申请相一致，不能灵活修改	灵活度比较高，不受其他国家申请的限制
布局建议	如果非重要市场，可以考虑以马德里国际申请覆盖	重要市场，需要品牌使用更为灵活的情况下考虑

企业在海外商标申请途径的选择中，应当根据企业的实际需求，做出最为合适的决定，不能一味地为了节约费用而选择马德里国际申请，但也不需要为了每个国家拿到单独的注册证而选择单一国家申请。

如果一个商标在国内已经注册多年，商标权比较稳定，而且海外商标注册的国家较多，则应当考虑选择马德里国际注册。特别是针对一些非重要市场，或海外拓展的第二梯队的国家，完全可以通过马德里国际注册体系先在这些国家进行商标布局；而后期商业运营发生调整的时候，适时地对其中的重要市场，特别是需要品牌使用更为灵活的国家考虑提交单一国家申请。

鉴于马德里国际注册体系需要一个基础国申请，而且与该基础申请的关系紧密。这种紧密关系主要体现在两方面，一个是在指定国家的申请所覆盖的商品必须与基础申请相同或小于基础申请的范围；另一个是在指定申请提交的 5 年内，如果基础国商标申请或注册无效了，则所有指定国家的延伸申请均一并无效，即中心打击原则。所以企业在提交申请的时候必须慎重考虑不同的需求，选择最为合适的途径。

### 3.1.6 海外商标的使用

从广义上讲，把商标用于广告、宣传、展览、交易都是使用。在特定国家或特定案件中，要求商标有“实际”使用，仅有广告、宣传是不够的，必须有真实发生的商品销售或服务交付。

使用注册商标首先要规范。商标图样、商品、注册人名称和地址都要做到规范并和注册证上的图样保持一致。同样，商标的使用产品或服务也同样要与注册

时保持一致。如果在轮胎上注册了商标，但实际生产的却是轮毂，那有就应另行注册。注册人的名称和地址有变动时，要及时向当地商标主管机构申请变更，有的国家会对未变更或滞后变更的行为采取一定的处罚措施，例如罚款。

在使用注册商标时，建议标注®标记。有些国家做了硬性规定，有些国家虽然并不强制，但这样做对注册人有很大的好处。®标记可以有效防止商标淡化，在消费者心目中树立良好形象同时对侵权人也有一定的警示作用，有利于维护注册人的权益。

证据的三个基本属性是：真实性、合法性和关联性。在任何情况下，证据都必须是真实的。伪造证据有可能导致注册商标被销，注册人因失信被制裁，后果非常严重。证据本身及其来源都要合法，否则有可能不被采纳，从以下几个方面入手：

地域：要与目标国相关，例如要证明商标在意大利的使用，就得提供产品销售至意大利的证据。在亚洲的知名度，就很难被认定同样对欧洲具有知名度。当然，也有例外情形，该国加入了某个组织，如安第斯共同体，其中一个国家的证据可以为其他成员国采纳。

时间：一般情况下，最早使用、持续使用的证据比较重要。比如遇到他人以连续不使用为由申请撤销注册商标时，就要根据当地规定提供近若干年来的使用证据。

内容：证明材料中需要明确显示待证商标以及相关产品，在销售发票中不应只写明了产品，还应该有的商标。

形式：严格遵守各国家对于证据材料形式及途径要求，通常有以下形式：1) 扫描件，2) 办理公证甚至认证，3) 签署声明书，4) 去外国办理手续，5) 外交途径交接。虽然形式比较繁琐，但一定要满足要求，否则会直接导致证据不被采纳。

数量：在确保关联性的前提下，数量越多越有助于证明，且在日后需要使用时会有更大的选择空间。

商标作为有限资源，使用即是对其价值的体现，使用也同时是限制资源浪费的必须。提到海外商标的使用，需要考虑三个层面的内容：使用为获权基础、使用防止撤销和使用而产生知名度。

### 1、使用为获权基础

与我们国家不同，很多海外国家的商标获权必须基于商标的实际使用，且仅对商标所使用的商品及服务项目进行保护。在商标注册后一定期限内，注册人应当主动提交使用声明，甚至要求附上使用证据。如果逾期不提交声明或没有合格的证据，商标就会失效，或不予续展、转让等。这类规定非常严苛，很多权利人由于忽视了这种规定，最终导致权利丧失。目前执行这种制度的国家有：美国、菲律宾、波多黎各、海地、柬埔寨和莫桑比克。美国对于诚信的要求在全世界都很闻名。因此中国企业应注意证据的真实性，避免伪造证据。菲律宾不仅要求签声明书、提供证据材料，而且要求提供当地经销商的名称和地址。对于这些国家，注册人应当尽快将注册商标投入使用，并随时收集证据材料。同时还要记录期限，及时按照要求提交有关文件。

## 2、使用防止撤销

与我们国家规定的连续三年不使用撤销程序类似，大多数国家均对商标的商业使用有着相应的法律规定，闲置时间的规定从一年、两年、三年到五年不等。其中洪都拉斯的规定比较独特，注册商标超过一年没有使用的，他人就可以申请撤销。部分国家有相应的补救措施，可以缴纳一定的费用来维持商标的注册，例如，洪都拉斯。因此，企业在海外国家获得商标注册之后，必须尽快对该商标进行合法的使用，以避免面临基于不使用而被撤销的风险。

## 3、使用而产生知名度

商标的价值通过使用来实现，如果没有使用，何谈知名度。因此，不论是出于商业运营还是法律保护的目的，商标的使用都是不可获缺的。只有通过使用而产生知名度，才可以使得这个商标获得相应的或更大的法律保护。这一点在各国都是相通的，没有区别。

### 3.1.7 积极进行商标维权

2019年10月，思摩尔国际针对某些海外电商平台上存在的销售假冒Vapresso等品牌产品行为在美国联邦地区法院提呈商标侵权诉讼<sup>15</sup>，诉讼的被告主要是利用跨境电商平台将在中国境内生产的假冒产品销往美国等地的跨境电商。2020年9月14日，美国纽约南区联邦地区法院作出缺席判决，判令100余名被告向思摩尔国际旗下的深圳麦克韦尔科技支付赔偿金总计540万美元，并永

<sup>15</sup>[http://www.szipsr.org.cn/szipr/hwwq/dsfd/content/post\\_690821.html](http://www.szipsr.org.cn/szipr/hwwq/dsfd/content/post_690821.html)

久禁售侵害麦克韦尔商标专用权的产品。该案揭示了对于海外商标侵权行为，权利人一定要积极采取维权措施，对于未能和解的，如当地法律法规可以适用惩罚性原则，应争取获得尽可能高的赔偿额，也可以起到震慑其他潜在侵权人的目的。

### 3.1.8 立足长远，实时监控，稳固商标权利

商标注册是一项长期而又艰巨的工作。不少“商标贩子”也在不断研究法律，申请与集团公司商标相类似或接近的商标，以便从中牟利。同时，当地的商标审核人员也可能因为疏忽而让这些申请公告。因此，我们必须时刻对已经取得商标权的国家或地区和地区进行跟踪，一旦发现侵权或不当申请就立刻提出异议予以阻止。应当与专业商标代理公司签订协议，将实时监控作为免费的增值服务。同时，通过经销商不断跟踪当地的商标公告情况。因此，只要我们立足长远，时刻保持警惕，就一定能够确保商标权利不断得到稳固。

## 3.2 美国商标注册

《美国商标法》第 45 条：将商标定义为：“商标，是指人们为将自己制造或销售的商品（包括特殊产品）与他人的相区别，以表示商品来源（即使该来源不为公众所知），而在商业使用中使用的或意图真实使用的，并根据本章规定在注册簿上申请注册的任何词汇、姓名、标识、图案或上述要素组合。”中国《商标法》第 8 条将商标定义为：商标是具有区别性，包括文字、图形、字母、数字、三维标识、颜色组合和声音等及其组合。

美国商标法为诞生于 1946 年的联邦 Trademark Act，美国负责商标管理的政府部门为美国专利商标局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)，商标受保护范围覆盖美国联邦各州。目前美国商标注册费用的政府部分比较复杂，一般包括申请费：按每个国际类别 350 美元收取，每个类别里不再细分小类，也不限定每个类别可注册商品数量；另外如果商标按准备使用申请，那么批准后，正式颁发证书前每个类别需要再缴纳 100 美元的使用声明费。其它如申请延期、更改等都需要交纳不等费用，详细可参考 USPTO 官网 (<https://www.uspto.gov/>)。

美国商标注册的基本制度如下：

- ✓ 注册主义/使用主义：使用主义
- ✓ 审查期间（无核驳情况）：12-18 个月
- ✓ 登记制/审查制：查制制

- ✓ 专用权期限：注册日起 10 年
- ✓ 可否一案多类：可
- ✓ 异议：注册公告日起 30 日内
- ✓ 指定商品项数限制：无限制
- ✓ 撤销（废止）：连续 3 年内未使用
- ✓ 公证/认证：不需要
- ✓ 延展使用证据：需要
- ✓ 优先权证明文件：需要
- ✓ 延展宽限期：6 个月
- ✓ 声明不专用：是
- ✓ 马德里成员国：是

### 3.2.1 美国商标注册流程

下面以商标准备使用(intend to use)为例，说明美国商标的主要申请流程：

- 1、在缴纳申请费递交申请后，USPTO 会发出确认通知，正式受理申请。
- 2、一般在收到申请后 3 个月左右，USPTO 开始审核。大约 1 个月后，USPTO 会发出初步审核结果。审核一般有三种结果：申请通过，USPTO 在官方刊物进行公告；申请要求修改，一般是商品和服务的描述不符合标准或外文商标没有对应英文说明等，USPTO 一般会给出 6 个月时间，申请人在截止时间前完成修改并补充递交即可；申请被拒，一般是由于申请与现有美国商标类似，造成混淆。
- 3、公告后 30 天内如果无人反对，大约再过 1 个月 USPTO 会发出批准通知(Notice of Allowance)。如果中间有人反对，则整个申请转入反对程序。
- 4、批准通知发出 6 个月内，申请人需要提交使用声明(Statement of Use)并缴纳相应费用。如果 USPTO 接受该使用声明，则在 2 个月后会最终批准该申请，并发出注册证书。如果申请人在 6 个月内未使用商标，可以申请延期，最多可以延期 5 次，每次 6 个月。
- 5、美国商标注册有效期间，可以向 USPTO 提出申请，办理美国商标转让。如果商标以正在使用(use in commerce)申请，基本流程与上相同，但无需最后一个环节，公告后如果无人反对，则直接发出注册证书。美国商标还有其它三种申



商标局会在 Official Gazette 进行公告，公告期是 30 天，这期间任何个人或团体都可以提出异议，如果没有异议，就进入到下个阶段。

基于国际申请或国外商标申请，以及已经使用申请的情况，可获得商标证书；如果基于意向使用，则会先收到 Notice of Allowance Issues for Marks 通知，可以选择提交使用证据或延期。

使用证据可以是以下内容（以产品为例）：(1) 印有 logo 的产品图片；(2) 产品带有商标的吊牌或标签；(3) 印有 Logo 的产品包装；(4) 上面带有商标信息和售卖信息的产品网页。

### 3.2.2 美国商标注册的“使用”

美国是从宪法中的“贸易条款”找到商标法的立法依据，因此必须先有贸易，必须先有商标在州际贸易中的使用，才能产生商标权。<sup>16</sup>也就是说商标的使用是取得商标权的前提，这确立了美国商标权使用取得原则。

现有的美国商标权使用取得模式有以下特点：(1) 商标权的取得依据先使用原则，谁先使用谁享有商标权；(2) 商标声誉是该商标受到法律保护的前提；(3) 商标权的效力范围是以该商标声誉所及地域范围为限；(4) 商标进行联邦注册公示，扩大了商标保护范围。

#### (1) 商业使用

美国《商标法》对“于商业中使用”作了明确规定：(1) 如果用于商品之上，商标应该以任何方式贴附在商品上、容器上，或与其同一展示，或附加在商品标签上，如果商品自身的属性使贴附商标不可行，商标可以贴附在与商品或商品销售相关的文件上，且商品用于商业销售或运输。(2) 如果是服务商标的，商标在销售服务或为服务做广告是使用或展示，该服务是在商业中提供，或在一个以上的州或美国及外国提供服务，提供服务的主体从事于服务相关的商业经营。

#### (2) 意图使用

美国《商标修改法》在放弃象征性使用的同时，新增“意图使用”注册。在此之前，使用（即使是象征性使用）的必要性使一些公司受到了损害，因为它们必须等待，直至在获得专利商标局对标识有效性做出裁定前它们将某类产品实际投放市场。这种延迟被认为是过分的，且降低了美国产业的竞争性。

<sup>16</sup>彭学龙：《论商标权的原始取得》，中南财经政法大学学报 2007 年第 4 期。

同样，按照当时有效的《美国商标法》第 44 条，如果一申请在外国注册获准后的一年内又在美国提出，外国注册标识可以被用作获得美国优先权与注册的依据。注册商标所有人可以基于该外国注册获得美国的联邦注册，而无需将该标识使用与美国境内的贸易。因此，外国商标所有人比美国的申请人获得了不适当的优势。同时也因美国加入《巴黎公约》以后，在商标权取得上国内条件过于严格，形成国内外取得条件的不平衡。

《美国商标法》增加了第 1 条（b），允许对所有人具有使用之“真实意图”的标识给予联邦注册，但是进行“意图使用”注册前提是善意的。同时，在注册后商标权人必须在规定时间内提供使用证明，才算是完全地完成注册，获得商标权。“意图使用”本质上来讲就是对商标权进行预留、占位。

### (3)商业使用附随要求

商标于商业中使用是美国防止商标抢注的主要手段。附随商标使用要求而来的是，《美国商标法》同时要求商标转让不是“大体上的”（In gross）且商标许可不是“裸许可”（naked）。所谓“大体上的”转让是指商标转让必须是包括商誉的完全转让。所谓“裸许可”是指在商标许可他人使用时，许可人必须要对被许可人使用商标的情况进行一些监管。《美国商标法》也认识到商标所有人没有使用而获得商标权的能力，例如有意地使用或给予国外使用，美国《商标法》就要求商标所有人本人根本性的使用来保持商标权。

### (4)商标使用的适法性

在相当长的时间里，美国法院和联邦商标局对于商标使用合法性问题的意见一直不统一。联邦商标局认为使用行为只有在符合相关法律时，才有效。而联邦法院却不接受该观点，认为这是不必要的，导致在很长的一段时间中，二者做出的裁判截然不同。从近年来的几个案例来看，联邦法院也转变观念，承认商标使用行为适法的必要性。

### (5)在先使用内涵的扩大

美国联邦第二巡回法院在 1980 年的一个案件里扩大了在先使用的内涵。案件中争议商标是著名女式服装商标“Kimberly”，其原始商标权人因税务问题决定于 5 月 7 日放弃对该商标的使用权，听闻此消息后，原、被告都想第一个使用该商标。其中原告 Manhattan Industries, Inc 于 5 月 9 日开始使用该商标，至 10 月份共销售价值 1 万美元的“Kimberly”牌服装，而被告 Sweater Bee 于 5 月 10 日开

始使用该商标，9月中旬已经销售出价值4.5万美元的“Kimberly”牌服装，并已经花费9000美元作为该品牌产品的广告费。一审法院发现原告使用在先，因此决定禁止被告继续销售该品牌的产品，然而第二巡回法院却认为使用在先原则并非只严格的日期意义上的在先，而要充分考虑到衡平利益。本案中显然在同一时间段内被告销售的“Kimberly”品牌的服装价值远远超过原告，因此法院判定允许原被告双方都可以继续使用该商标，条件是必须以一种让消费者能够区分的方式来标注该商标。法院作出该决定的原因之一是目前的消费者相对成熟，因此不大可能会被商标的混淆性所欺骗。

总而言之，“使用”作为美国商标权取得的实质要件，在美国商标法中有着重要地位，贯穿整部《美国商标法》的始终。

### 3.2.3 美国商标类别及项目的选择

针对美国商标指定商品和服务项目的选择，我们目前所依据的是 The US Acceptable Identification of Goods and Services Manual（以下简称手册），该手册具备如下特点

#### 1、参照但不完全遵循尼斯分类

虽然 USPTO 没有固定的信息表，但其遵循尼斯分类。2007年1月1日，参照世界通行的商品服务分类，USPTO 对现行的手册进行了系统修改，以适应第九版尼斯商品和服务分类表的出炉。

USPTO 下发的注册证上，除了现在国际通行的 NICE 分类群组编号，还有旧有的美国编号的存在，以便于美国国内相应从业人员的检索。值得注意的是，商标指定商品或服务的项目同尼斯商品服务的分类有一定出入。

虽然在美国申请商标所指定的项目没有数量限制，理论上申请人可以申请无限多个项目，但在商品审查阶段或在商标注册后的第五到第六年中，USPTO 的审查员会要求申请人提供商品在每个类别中的使用证据，一旦申请人无法提供全面的使用证据，商标就可能被驳回或撤销。同时，在商标注册后，第三人也可以要求商标注册人就商标所指定项目中的任何项目提交使用证据，一旦其无法提交使用证据，该商标就可能被 USPTO 撤销。

因此，在选择美国申请商标指定项目时，要注意不能完全参照尼斯分类的标准进行选择。

## 2、商品/服务项目更新快

目前，商品/服务项目更新速度比较快，以往不被 USPTO 接受的项目，国际通行的分类术语也逐渐得到接受。在美国商标审查的案件中，如果商标指定项目当中有 device(设备)、apparatus(仪器)、instruments (器械) 等比较概括性的词汇，除非有对该商品的具体解释，USPTO 一般不接受该项目。但目前这些词汇的使用也逐渐被美国所采纳。

此外，USPTO 一直从社会层面接受各种建议来更新其信息表格，在 1994 年 10 月生效的 Use Of The Acceptable Identification Of Goods And Services Manual (被接受的商品和服务的使用规则) 当中，USPTO 规定，Common sense should indicate when language that does not appear in the ID Manual is acceptable. (即使商标指定的商品和服务项目不符合 MANUAL 的规定，只要将商品或服务用一般语言解释清楚就可以接受。)

对个别新兴的或有地区民族特色的商品或服务，我们有时候无法做到全面、有效的翻译，如果完全按照尼斯分类的项目翻译名称来进行申请，USPTO 的审查员基本上会下达官方审查意见，相应地也给中国企业的申请工作带来了一定困难。遇到这种情况，我们可以寻找同申请的商标指定项目相同的、在美国已经得到注册的国际知名品牌，参照其当时所指定的项目进行翻译和选择。

### 3.2.4 美国商标注册的费用变化

USPTO 已经对部分美国商标申请官费进行价格调整，从 2021 年 1 月 2 日开始执行：

1、中国申请人使用最多的美国商标申请方式 TEASPlus 项目，官费由 225 美元增加到 250 美元；

2、美国商标注册后 5-6 年和 9-10 年间提交使用宣誓 (SOU)，官费由 125 美元上涨为 225 美元；

3、特别注意的是，如果提交首次提交使用宣誓时没有主动删除没有使用的商品，在答复 OA 时为了通过审查而删除产品或服务，将新增加 250 美元的费用。

### 3.2.5 美国专利商标局申请需要提交的资料

如上所述，美国商标申请包括以实际使用为基础、以意向使用为基础，以及通过马德里注册，以下分别说明。

- 1、以实际使用为基础提交美国商标注册申请：
  - 1) 申请人英文名称；
  - 2) 申请人英文地址；
  - 3) 类别及指定商品或服务项目；
  - 4) 使用证据及相关信息；
  - 5) 使用宣誓书；
  - 6) 美国律师委托信息及材料（如为外国申请人）；
  - 7) 优先权材料（如需）。
- 2、以意向使用为基础提交美国商标注册申请：
  - 1) 申请人英文名称；
  - 2) 申请人英文地址；
  - 3) 类别及指定商品或服务项目；
  - 4) 美国律师委托信息及材料（如为外国申请人）；
  - 5) 优先权材料（如需）。
- 3、以他国注册为基础提交美国商标注册申请：
  - 1) 申请人英文名称；
  - 2) 申请人英文地址；
  - 3) 类别及指定商品或服务项目；
  - 4) 他国商标注册证书及其翻译件；
  - 5) 他国商标注册号；
  - 6) 美国律师委托信息及材料（如为外国申请人）。

### **3.3 欧盟商标注册**

1993年12月20日，欧盟会议通过了《欧洲共同体商标条例》（European Community Trade Mark Regulation, 简称CMTR）。英、德、法、意大利、西班牙等欧盟国家或地区开始实行一种在欧盟全部国家或地区（到2013年7月1日，该欧盟已扩展到28个国家或地区）使用的商标体制。欧盟商标局于1996年1月1日开始受理欧盟商标申请。欧盟商标保护期限为十年，可续展，每次续展保护期限为十年。欧盟商标的申请人不限于欧盟成员国的国民，其他加入《巴黎公约》、《世界知识产权组织》成员国的国民也可以提出申请。

欧盟商标可以包括任何可用图表代表的标记，特别是文字，包括人名、图案、字母、数字专、商品形状或其包属装外观，只要这些标记能够把一种商品或服务用途同其它种类的用途区分开来。

欧洲商标注册的基本制度如下：

- ✓ 注册主义/使用主义：注册主义
- ✓ 审查期间（无核驳情况）：6个月
- ✓ 登记制/审查制：审查制
- ✓ 专用权期限：注册日起10年
- ✓ 可否一案多类：可以
- ✓ 异议：注册公告日起3个月内
- ✓ 指定商品项数限制：有限制，20项
- ✓ 撤销（废止）：连续3年内未使用
- ✓ 公证/认证：不需要
- ✓ 延展使用证据：不需要
- ✓ 优先权证明文件：需要，3个月内提供检送正本
- ✓ 延展宽限期：6个月
- ✓ 声明不专用：是
- ✓ 马德里成员国：否

### 3.3.1 欧盟商标注册流程

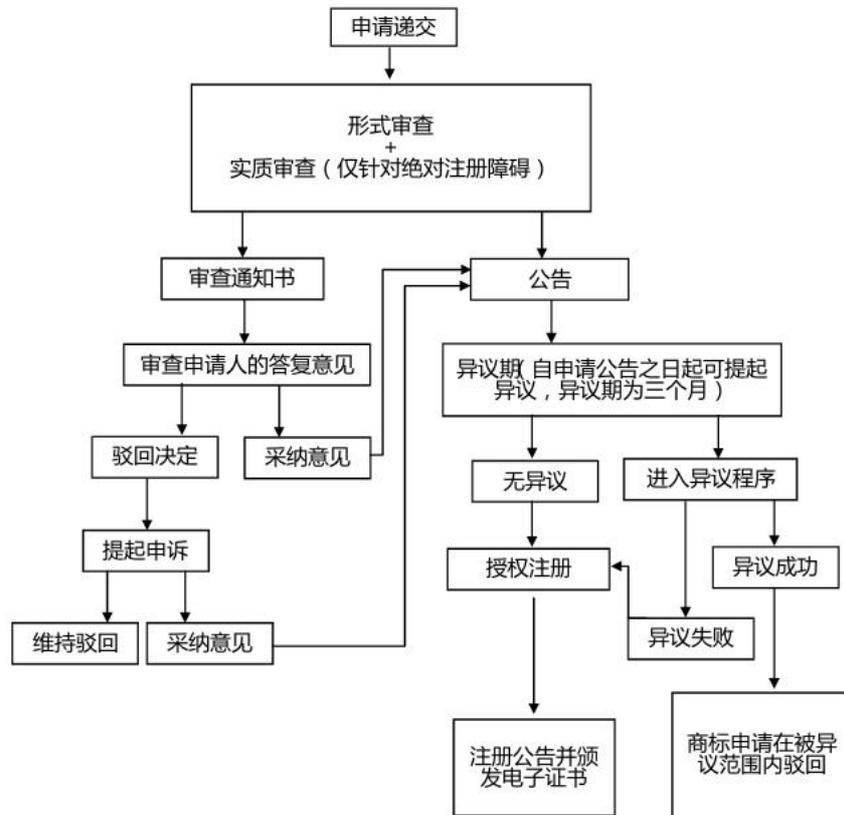
1、在缴纳申请费递交申请后，EUIPO 会发出确认通知，正式受理申请。需要注意的是加拿大公司申请欧盟商标，需要在欧盟成员国聘请认证代理，否则申请将不被接受。

2、一般在收到申请后，EUIPO 开始审核。审核一般有三种结果：申请通过，如果申请没有问题，EUIPO 会直接进行公告；申请要求修改，一般是申请资料不完整等；申请被拒，一般是由于申请与现有欧盟商标类似，造成混淆。

3、公告后3个月内如果无人反对，EUIPO 会直接发出注册证书。如果中间有人反对，则整个申请转入反对程序。

欧盟商标从申请递交到最后取得注册证书时间不一。如果申请准备得当，中间无须修改，而且没有遭到反对，一般8个月左右可以完成整个流程，这是目前

申请欧盟商标的最快时间。欧盟商标注册后有效期 10 年，到期后可以再缴费延长有效期。申请欧盟商标的费用及时间远远低于在各个欧盟国家或地区单独申请，因此如果从事欧洲贸易，欧盟商标是一个值得认真考虑的知识产权保护方法。



### 3.3.2 欧盟商标注册的费用

#### 1、注册欧盟商标申请费用

- 1) 一项产品或服务类别在线申请 850 欧元，纸质申请 1000 欧元。
- 2) 两项产品或服务类别：+50 欧元。
- 3) 超过两项产品或是服务类的部分，每多 1 项：+150 欧元。

#### 2、集体商标或证明标申请费用

- 1) 一项产品或服务类别在线申请 1500 欧元，纸质申请 1800 欧元。
- 2) 两项产品或服务类别：+50 欧元。
- 3) 超过两项产品或是服务类别的部分，每多 1 项：+150 欧元。

#### 3、商标异议费用 320 欧元。

### 3.3.3 需要提供的材料

以法人申请，附《营业执照》或有效登记证明复印件 1 份；以自然人申请附个人身份证明文件 1 份；

商标图样 5 份，要求清晰、纸张质量好。如是彩色商标，需递交 1 份黑白稿，5 份彩稿；规格不得小于 5cm×5cm，最大不超过 10cm×20cm；

填写申请表 1 份，申请表必须由申请人签署或由代理人签署。

列出寻求注册的商品或服务，指出商标类别，商标分类表。

商标注册委托书，申请人必须在该委托书上签字盖章。

### 3.4 日本商标注册

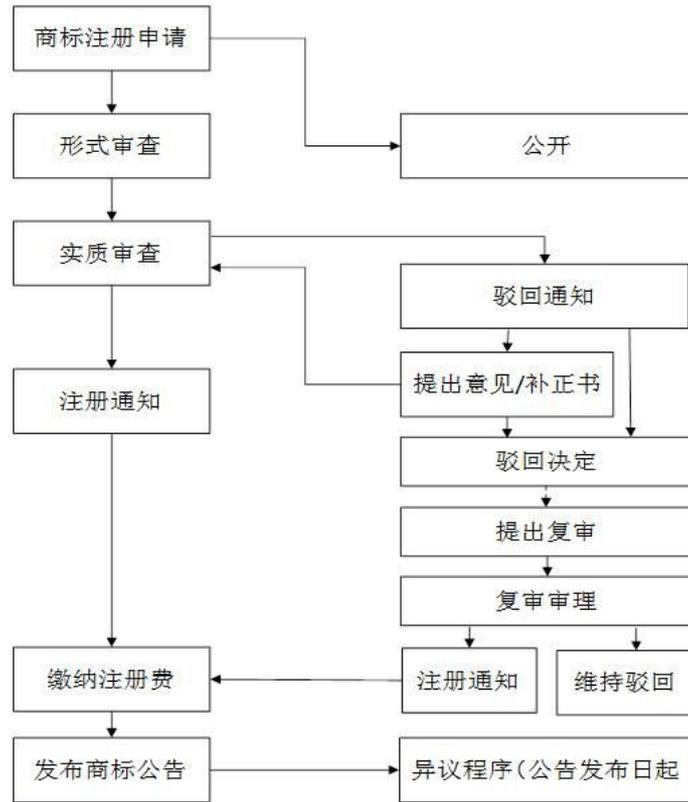
日本商标法第二条规定，商标指由文字、图形、符号或它们的结合，或它们与色彩的结合（下称“标志”），作为以生产、加工、证明或转让商品为业者在其商品上所使用的标志。即指通过人的知觉能够识别的文字、图形、符号、立体形状、色彩或它们的结合；暂未接受声音、气味等。

日本商标的基本制度如下：

- ✓ 注册主义/使用主义：注册主义
- ✓ 审查期间（无核驳情况）：12-14 个月
- ✓ 登记制/审查制：审查制
- ✓ 专用权期限：注册日起 10 年
- ✓ 可否一案多类：可以
- ✓ 异议：公告 2 个月内
- ✓ 指定商品项数限制：有限制（22 个）
- ✓ 撤销（废止）：连续 3 年内未使用
- ✓ 公证/认证：不需要
- ✓ 延展使用证据：不需要
- ✓ 优先权证明文件：第一个申请日起 6 个月内主张
- ✓ 延展宽限期：6 个月
- ✓ 声明不专用：无声明不专用制度
- ✓ 马德里成员国：是

#### 3.4.1 日本商标注册流程

日本商标的注册流程如下：



### 3.32.2 日本商标注册的官方费用

#### 1、日本商标申请费用

- (1) 日本商标申请费用：3,400.00 日元+8,600.00 日元/分类；
- (2) 日本防御商标注册申请费用：6,800.00 日元+17,200.00 日元/分类。

#### 2、日本商标注册费用

- (1) 日本商标注册费用：28,200.00 日元；  
——分期费用：16,400.00 日元\*2 期。
- (2) 日本商标续展费用：38,800.00 日元；  
——分期费用：22,600.00 日元\*2 期。
- (3) 日本防御商标注册费用：28,200.00 日元。
- (4) 日本防御商标续展费用：33,400.00 日元。

#### 3、日本商标异议/复审费用

- (1) 日本商标异议费用：3,000.00 日元+8,000.00 日元/分类；
- (2) 日本商标复审费用：15,000.00 日元+40,000.00 日元/分类。

#### 4、日本商标权利转移登记费用：30,000.00 日元。

### 3.32.3 日本商标注册需要提交的资料

提交申请人的姓名、地址、国籍；

提供商标的中文或外文名称；

提供清晰商标图样；

如果商标为彩色，必须指定哪种颜色；如果提交的商标为黑白，以后使用什么颜色都可以；

所申请的商品或服务类别，需要和顾问沟通并查册；

填写申请表 1 份，申请表必须由申请人签署或由代理人签署。

### 3.35 韩国商标注册

《韩国商标法》第 2 条：“商标”即从事商品的生产、加工及销售的人为了对自己的业务相关商品与他人的商品加以区别而使用的下述各项手段中的一项（以下称“商标”）。

A、符号、文字、图形、立体形象，或是这些的组合，或是对这些加诸色彩之物；

B、未经调和的色彩或是色彩的组合、全息图、动作以及其它能用视觉认知之物；

C、对声音、气味等无法用视觉认知之物，用符号、文字、图形以及其它视觉认知方法进行的写实性表现。

由以上定义，韩国商标可接受的标识包括符号、文字、图形、立体形象、色彩的组合、全息图、动作及声音、气味等。

韩国商标的基本制度如下：

- ✓ 注册主义/使用主义：注册主义
- ✓ 审查期间（无核驳情况）：10-14 个月
- ✓ 登记制/审查制：审查制
- ✓ 专用权期限：注册日起 10 年
- ✓ 可否一案多类：可以
- ✓ 异议：公告 2 个月内
- ✓ 指定商品项数限制：有限制（22 个）
- ✓ 撤销（废止）：连续 3 年内未使用

- ✓ 公证/认证：不需要
- ✓ 延展使用证据：不需要
- ✓ 优先权证明文件：需要
- ✓ 延展宽限期：有
- ✓ 声明不专用：无声明不专用制度
- ✓ 马德里成员国：是

### 3.35.1 韩国商标注册流程

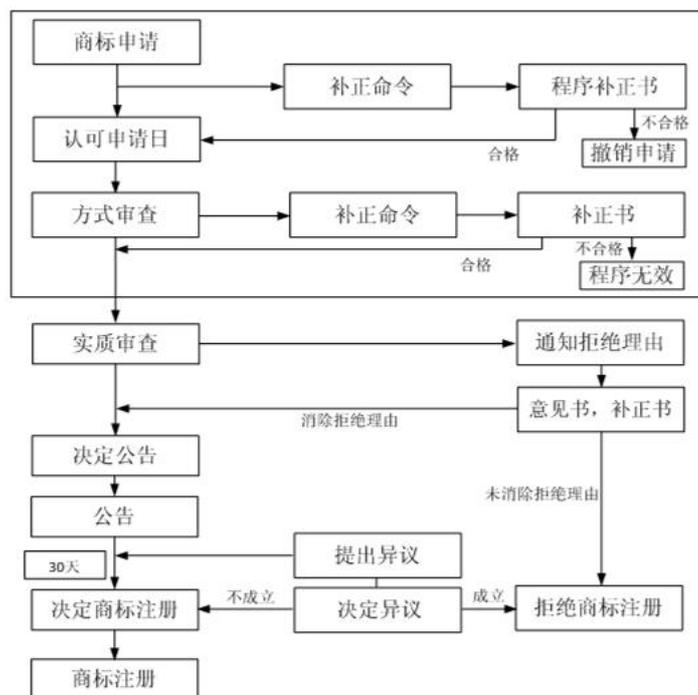
为了在韩国获得商标权保护，需要先在韩国特许厅（KIPO）注册商标。商标法一般保护的是注册商标，驰名商标的所有人可以根据商标法阻止他人登记相同或相似的商标。

此外，商标是否在韩国被使用不是申请商标注册的先决条件。

韩国商标法的典型制度包括：

（i）先申请制度；（ii）实质审查制度；（iii）授权前异议制。以上制度的大致内容与中国相似。

韩国商标的注册流程如下：



### 3.5.2 韩国商标注册官方费用

#### 1、韩国商标注册申请费用

(1) 韩国商标申请费（电子申请）：62,000.00 韩元/类；

(2) 韩国商标申请费（纸质申请）：72,000.00 韩元/类；

(3) 超过 20 类：2,000.00 韩元/类。

## 2、韩国商标审查费用

(1) 主张优先权申请费用（电子申请）：18,000.00 韩元/项；

(2) 主张优先权申请费用（纸质申请）：20,000.00 韩元/项；

(3) 要求优先审查费用：160,000.00 韩元。

## 3、韩国商标注册费用

(1) 韩国商标注册商标权：211,000.00 韩元+211,000.00 韩元/类；

(2) 超过 20 类：2,000.00 韩元/类；

(3) 韩国商标续展费用：311,000.00 韩元+311,000.00 韩元/类。

### 3.5.3 韩国注册商标所需要的材料

#### 1. 申请人的个人信息

a. 申请人为法人需提供营业执照复印件加盖清晰公章；

b. 申请人为自然人需提供身份证复印件和个体工商户营业执照（复印件或扫描件）加盖清晰公章；海外人士只需提供护照；

2. 申请人地址（申请人为法人的申请地址需与营业执照上的地址一致）；

3. 清晰的商标图样；

3. 商标注册的商品或服务类别；

5. 商标注册的委托书，须由委托人签名或盖章。

### 3.6 加拿大商标注册

《美国商标法》第 45 条：将商标定义为：“商标，是指人们为将自己制造或销售的商品（包括特殊产品）与他人的相区别，以表示商品来源（即使该来源不为公众所知），而在商业使用中使用的或意图真实使用的，并根据本章规定在主注册簿上申请注册的任何词汇、姓名、标识、图案或上述要素组合。”

加拿大商标的基本制度如下：

注册主义/使用主义：注册主义

审查期间（无核驳情况）：18-22 个月

登记制/审查制：审查制

专用权期限：10年  
可否一案多类：不可以  
异议：核准公告2个月内  
指定商品项数限制：无限制  
撤销（废止）：连续3年内未使用  
公证/认证：不需要  
延展使用证据：不需要  
先权证明文件：第一个申请日6个月内  
主张延展宽限期：6个月  
声明不专用：无声明不专用制度  
马德里成员国：是

### 3.6.1 加拿大商标注册流程

- 1、确认(Formalities): 在缴纳申请费递交申请后, CIPO 会发出确认通知, 正式受理申请;
- 2、审查(Examination): 这一阶段历时较长, 政府的服务标准是6个月内发出初步审查报告, 但目前经常需要2年左右。根据以往经验, 审查时间与申请的注册范围密切相关。如果注册范围太广, 或注册的商品和服务没有使用标准名称, 一般审查时间较长。审查一般有三种结果: 申请通过, 政府发出批准通知(Approval Notice); 申请要求修改, 一般是商品和服务的描述不符合标准, 修改后再补充递交即可; 申请被拒, 一般是由于申请与现有加拿大商标类似, 造成混淆;
- 3、公告(Advertising): 申请获得批准(Approved)后, CIPO 会在官方刊物上进行公告。如果公告后2个月内没有人提出反对(Opposition), 则申请将获得最终批准(Allowed)。如果申请被反对, 则进入反对程序。反对程序耗时可长达2年以上, 为节省人力物力, 一般申请方与反对方会协商解决;
- 4、最终批准(Allowance): 申请如果没有遭到反对, CIPO 将在公告3个月后寄出最终批准通知(Notice of Allowance);
- 5、注册(Registration): 申请人在最终批准后, 即可马上取得商标注册证书等文件。

加拿大商标从申请递交到最后取得注册证书时间不一。如果申请准备正确，中间无须修改，而且没有遭到反对，一般 10 到 14 个月可以完成整个流程，但由于材料准备得当、后续跟进及时，一般在 10 到 12 个月就可取得注册证书。不过由于近期政府审批速度变慢，申请时间普遍比原来多至少半年，整个申请流程历时 2-3 年都很常见。商标注册后有效期 10 年，中间无须像美国商标一样办理续展手续(\$8DECLARATION)。10 年后如果需要，可以缴纳续展费(RenewalFee)，继续保持商标有效期 10 年。

### 3.6.2 加拿大商标注册官方费用

目前加拿大商标注册费用的政府部分为每个类别申请费 336.60 加元，每增加一个类别，政府费用增加 102.00 加元，费用每年都会适当调整。申请时一次性缴纳。商标法改动之前的政府收费分为两部分：申请费 250 加元，申请时缴纳；注册费 200 加元，申请最终获得批准后再交，而且不论申请类别多少，收费标准一样。

新的商标法实施后，政府收费方式与大部分国家或地区相同，都是按类别收费，一次收取申请费，不再收取注册费。改动前后相比，如果只有一个申请类别，政府费用从 450 加元降到 330 加元，但风险相对增加，因为之前如果申请没有获得批准则不用交 200 加元的注册费，而且如果类别越多，费用越高。

### 3.6.2 加拿大商标注册需要提交的资料

- ✓ 商标标样（可以是文字，或图案，或文字和图案的组合）；
- ✓ 申请人的英文名称，地址和联系方式；
- ✓ 商标已经在加拿大使用或将在加拿大使用的具体商品和服务项目清单；
- ✓ 如果商标已经在加拿大使用，该商标在加拿大最早使用的日期。

## 第四章企业海外著作权保护

世界上最早的著作权法是英国于 1709 年通过的安娜法令，该部法令明确了图书作者对其所创作的图书享有专有权利，废除了由皇家向作者颁发许可证的制度。自此，著作权这一概念正式走入人们的视野，各国也陆续建立了本国的著作权法律规范。1884 年-1886 年瑞士等多个国家或地区召开三次外交会议，最终 10 个国家或地区签署了《伯尔尼公约》，其中 9 个签署国在次年批准公约，即形成了著作权领域第一部具有影响力的多边公约文件。

《伯尔尼公约》适用保护国法主义对作品进行法律保护，这也成为了后来著作权领域国际法保护的通行原则，即权利人在向其他同盟国家或地区寻求法律保护时，须适用保护国法律而非作品或作家来源国法律。因此，虽然各国都接受著作权在创作完成时产生，但具体如何保护，以及所需要的证明资料各个国家或地区不尽相同。

## 4.1 美国著作权登记

美国著作权（版权）的保护范围，采用了《伯尔尼公约》的规定，即《伯尔尼公约》第二条第一款的规定，著作权保护的“作品”范围是一切文学艺术作品及演绎作品，其中“文学和艺术作品”一词包括文学、科学和艺术领域内的一切成果，不论其表现形式或方式如何，诸如书籍、小册子和其他文字作品；讲课、演讲、讲道和其他同类性质作品；戏剧或音乐戏剧作品；舞蹈艺术作品和哑剧；配词或未配词的乐曲；电影作品和以类似摄制电影的方法表现的作品；图画、油画、建筑、雕塑、雕刻和版画作品；摄影作品和以类似摄影的方法表现的作品；实用艺术作品；与地理、地形、建筑或科学有关的插图、地图、设计图、草图和立体作品。而“演绎作品”是指翻译、改编、乐曲改编以及对文学或艺术作品的其他变动。著作权与商标权重合的部分主要是图画、油画等美术作品。

作品首先在美国境内出版的，在美国享有著作权。在美国境外出版的作品，根据其所属国同美国签订的协议或共同参加的国际条约享有著作权，亦受美国法律保护。美国著作权登记，是提出侵权诉讼的前提条件，作品只有进行著作权登记之后，方可对某些侵权行为进行诉讼并获得法定赔偿。

美国著作权包括：文字；口述；音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；美术、建筑；摄影作品；电影和以类似摄制电影的方法创作的作品；工程设计、产品设计图、地图、示意图等图形和模型；计算机软件；法律、行政法规规定的其他作品。

### 4.1.1 美国著作权登记流程及资料

美国对著作权的登记实行实质审查，这与世界上很多国家或地区都不同。

本文以美术作品申请著作权保护为例，说明在美国进行著作权登记的具体流程及文件要求。具体而言，一般需要准备的文件如下：

- 1、提供作品的原件一式一份和复印件一式四份；

- 2、确认作品的种类，即美术作品；
- 3、提供作品的创意来源和构思说明以证明该作品的独创性；
- 4、提供作品名称，包括中文名称和英文名称；
- 5、提供作者（自然人）信息，包括姓名、国籍和地址，有无匿名或曾用名（如有需提供），在艺术、文学等方面有无突出成就；
- 6、作品是否为职务创作，即作者在单位受雇用期间因工作原因创作产生的作品；
- 7、作品最初创作的日期及作品完成的日期；
- 8、作品首次出版的日期（具体到年月日）和国家或地区；
- 9、作品是否在其它国家或地区进行过著作权登记。如果有，需告知重新登记著作权的原因，例如，已登记作品未发表部分，该作者第一次要求保护著作权或已保护作品的改编版本。

提供上述信息后，即可向美国版权局提交申请。然后，审查员会审查作品的独创性。如果独创性不够，则会下发审查意见或驳回。反之，则会顺利注册。通常完成著作权登记需要 7-8 个月左右的时间。

#### **4.1.2 美国著作权保护注意事项**

- ✓ 美国著作权产生后，通过以下手段可以更好地获得法律的保护：
- ✓ 在作品中加入著作权声明：©、年份、著作权所有者的名称和著作权所有；
- ✓ 在美国著作权办公室对作品进行登记；
- ✓ 提前准备好登记表格以在作品发布之后进行提交；
- ✓ 检查网站的条款声明、免责声明和隐私政策以确保其能够适用于相关作品；
- ✓ 在发布作品之后立即向美国著作权办公室提交著作权登记表格，著作权登记是在美国起诉他人著作权侵权的前提；
- ✓ 监测作品的使用情况：使用独特的关键词、作品标题以及著作权所有者的名称来设置自动警报；
- ✓ 定期安排社交媒体手动检索；
- ✓ 针对使用自身作品的请求制定许可政策；

✓ 在发现自身著作权遭到侵犯之后制定进一步的行动计划。

三、登记流程：

1、材料准备

2、提出申请

3、登记机关审查

4、核准发证

四、登记所需时间：4-8 个月

### 4.1.3 著作权保护期限

1、自然人申请：创作人终身再加 95 年。

2、受雇创作/委托创作/匿名创作：首次公开日后的九十五年或创作后的 120 年。

## 4.2 欧洲著作权登记

欧洲是在著作权保护探索最久的地区。1710 年，英国首先颁布了《安妮女王令》，这是世界上第一部现代法律意义上的版权法。其明确指出，作者应当享有作品的支配权。并且详细规定了作者、出版商、翻印商等的权利和义务。

1777 年，法国也颁布了相关的法令，并颁布了 1791 年的《表演权法》和 1793 年的《作者权法》。此后，欧洲各国相继颁布了有关著作权的法律。

欧洲各个国家或地区的著作权集体管理组织负责著作权的管理。这些著作权集体管理组织在管理本国境内的著作权授权许可之外，也负责本国作品在欧盟范围的许可授予。欧盟版权法是指在欧盟内部各国适用的版权法。欧盟内部各国均有个自的版权法律文件，尽管各国之间存在差异但各项制度大体上是一致的。欧盟通过一系列指令来推动实施其法律体系，各成员国需要将这些指令的内容制定为国内法。目前，与版权有关的指令有《版权期限指令》、《信息社会指令》和《数字单一市场版权指令》。此外，欧盟的版权同时依赖一些国际公约，如以欧盟整体作为其成员国的《与贸易有关的知识产权协定》以及欧盟所有成员国均是缔约国的《伯尔尼公约》。

欧洲经济共同体为统一版权法所迈出的第一步是决定对计算机程序的版权保护采用统一标准，该标准于 1991 年在《计算机程序指令》中颁布。版权保护的一般期限为作者死亡后 70 年，于 1993 年制定为《版权期限指令》。

## 4.2.1 受欧盟法律保护的权利

版权归作者、表演者、录音制品制作人、电影及广播机构所有。

作者、表演者、录音制品制作者、电影及广播机构向公众传播的权利。

作者及表演者、录音制品制作人、电影及广播机构之发行权。

表演者及广播机构的固定权。

作者、表演者、录音制品和电影制作人的租赁和/或出借权利，并对作者和表演者的出借和/或出借享有公平报酬的相关权利。

表演者、录音制品制作人及广播机构的广播权。

作者、表演者、录音制品制作者和广播组织通过卫星和电缆向公众传播的权利。

作者享有复制、发行、出租计算机程序的权利。

道德权利通常被认为是成员国国内法的问题，有些国家或地区将上述某些权利，特别是向公众传播的权利，归为作者的道德权利而不是作者的财产权利。

## 4.2.2 保护期限

作者的权利在他们的有生之年和死后的 70 年内都受到保护。

表演者的权利自演出发行或传播之日起五十年，未向公众传播的自演出之日起五十年。

电影制作者的权利在电影传播给公众后持续 50 年，或在电影创作后 50 年，如果在此期间电影从未传播给公众。

广播机构的权利在广播节目首次播出后持续 50 年。

## 4.2.3 欧盟著作权登记流程及资料

欧盟对著作权的登记实行实质审查，这与世界上很多国家或地区都不同。

本文以美术作品申请著作权保护为例，说明在美国进行著作权登记的具体流程及文件要求。具体而言，一般需要准备的文件如下：

- 1、提供作品的原件一式一份和复印件一式四份；
- 2、确认作品的种类，即美术作品；
- 3、提供作品的创意来源和构思说明以证明该作品的独创性；
- 4、提供作品名称，包括中文名称和英文名称；

5、提供作者（自然人）信息，包括姓名、国籍和地址，有无匿名或曾用名（如有需提供），在艺术、文学等方面有无突出成就；

6、作品是否为职务创作，即作者在单位受雇用期间因工作原因创作产生的作品；

7、作品最初创作的日期及作品完成的日期；

8、作品首次出版的日期（具体到年月日）和国家或地区；

9、作品是否在其它国家或地区进行过著作权登记。如果有，需告知重新登记著作权的原因，例如，已登记作品未发表部分，该作者第一次要求保护著作权或已保护作品的改编版本。

提供上述信息后，即可向美国版权局提交申请。审查员会审查作品的独创性。如果独创性不够，则会下发审查意见或驳回。反之，则会顺利注册。通常完成著作权登记需要 7-8 个月左右的时间。

## 4.3 日本著作权保护

日本现行的著作权制度与传统的大陆法系著作权保护并不完全相同。

（1）日本在著作权归属原则是：在一般情况下，著作权的原始所有人只能是作者本人。但《著作权法》第 15 条又补充规定：如果作者是个雇员，他的作品又是为职务而创作，该作品又是以雇主名义发表的，该作品的著作权应归雇主所有。

（2）在保护作者的精神权利方面，日本不承认作者享有“收回权”。

（3）日本不承认艺术作品的作者享有版税追续权。

（4）日本著作权既可以部分转让，也可以全部转让。日本著作权的获得不要求任何固定形式或标注，口头作品也能获得著作权。

日本文化厅负责著作权的登记，其网站为 [www.bunka.go.jp](http://www.bunka.go.jp)，公众可以通过著作权登记检索：<http://www.softic.or.jp/>

### 4.3.1 相关法律法规

知识产权基本法（知的財産基本法，最终修正：2015 年 9 月 11 日法律第 66 号）

著作权法（著作権法，最终修正：2016 年 5 月 27 日法律第 51 号）

关于计算机程序著作物登记特例的法律(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律, 最终修正: 2014年6月13日法律第69号)

著作权管理事业法(著作権等管理事業法, 最终修正: 2013年11月27日法律第86号)

关于促进内容创造、保护及利用的法律(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律, 最终修正: 2015年9月11日法律第66号)

关于防止偷拍电影的法律(映画の盗撮の防止に関する法律, 2007年5月30日法律第65号)

日本加入的国际公约:

保护文学和艺术作品伯尔尼公约——1899年7月15日对日本生效

保护表演者、录音制品制作者和广播组织罗马公约——1989年10月26日对日本生效

保护录音制品制作者禁止未经许可复制其录音制品公约——1978年10月14日对日本生效

世界知识产权组织著作权条约(WCT)——2002年3月6日对日本生效

世界知识产权组织表演和录音制品条约(WPPT)——2002年10月9日对日本生效

### 4.3.2 保护期限

- 1、日本著作权的保护期始于作品创作时, 著作权存续到作者死后满50年;
- 2、匿名或化名作品的著作权存续到作品发表后满50年;
- 3、以法人及其他团体署名发表的作品的著作权, 存续到作品发表后满50年;
- 4、电影作品的著作权, 存续到作品发表后满70年(作品在创作后70年以内未发表的, 则为创作后满70年)。

### 4.3.3 申请日本著作权所需时间

日本有著作权(著作权)登记制度。

一般从申请到公布审查结果, 需时约1个月。

提供首次公开的信息，如果没有公开过，客户可以在网上公开。如果是最近创作的作品，使用第一发行日进行登记是最方便的。

## 4.4 韩国著作权保护

韩国著作权委员会（Korea Copyright Commission, KCC）是根据韩国《著作权法》第 112 条第 1 项成立的法定委员会，主要工作为著作权登记、审议及调停著作权纠纷、提高著作权意识及进行宣传、运营数字著作权交易所、防止非法盗版物流通、著作权认证、监测各种网站的非法侵权等。

韩国著作权相关法律法规

《知识产权框架法》（Framework Act On Intellectual Property）

《著作权法》（Copyright Act）

《著作权法施行法》（Enforcement Decree Of The Copyright Act）

《广播法》（Broadcasting Act）

《图书馆法》（Libraries Act）

《文化遗产保护法》（Cultural Heritage Protection Act）

《文化产业促进框架法》（Framework Act On The Promotion Of Cultural Industries）

《内容产业促进法》（Content Industry Promotion Act）

《出版业促进法》（Publishing Industry Promotion Act）

《报业促进法》（Act On The Promotion Of Newspapers, Etc.）

《音乐产业促进法》（Music Industry Promotion Act）

《电影和录像制品促进法》（Promotion Of The Motion Pictures And Video Products Act）

《游戏产业促进法》（Game Industry Promotion Act）

《卡通促进法》（Promotion Of Cartoons Act）

韩国著作权登记是确认作品信息（作者、首次创作和发表日期）以及著作权变动信息（作品的处置、质押等）官方登记的公共通知系统。这些信息向公众开放查询。

#### 4.4.1 韩国著作权登记流程及资料

韩国著作权登记有四个步骤：准备、提交申请、审查和修正，以及批准和颁发登记证书。

##### 1、准备

在开始进行申请程序之前先确定登记的主体和类型以及申请人资格。

##### (1) 登记的主体：

——作品（包括文学作品、音乐作品、戏剧作品、艺术作品、建筑作品、摄影作品和计算机程序等）；

——邻接权（表演、广播和录音）和数据库。

##### (2) 著作权登记的类型：

——权利的登记（著作权、邻接权和数据库制作者的权利）；

——权利变更登记（著作权处置的转让和限制）；

——权利修正登记（纠正、修改或恢复登记）。

##### 2、提交申请

申请人可通过邮寄或在线提交申请，申请时要求准备相应文件和作品的副本以及支付登记费。

登记费：计算机程序，6万韩元；其他作品，3万韩元。

##### 3、审查和修正

审查员将审查所提交的材料是否符合所有要求。如果不符合要求，申请人将有机会在一定时间内进行修正。

##### 4、批准和颁发登记证书

当申请合格后，KCC 将会批准登记并颁发登记证书。

#### 4.5 加拿大著作权保护

加拿大《著作权》法赋予任何文学、戏剧、音乐或艺术作品的原创作持有人独家专有权，以控制其作品的复制或其它商业性开发。著作权人对其作品的出版、制作、复制、翻译、广播、改编或公映等具有排他性权利。通常，著作权法对著作权人权利的保护期限为作者有生之年及死后五十年。著作权法还适用于特殊作品，例如照片、录音制品、表演作品、互联网传播作品、身后问世作品、电脑程序源代码与标代码以及共同创作的作品等，其著作权的期限按照不同的标准予以

确定。根据加拿大著作权法规定，只要创作者或原作者为《尼泊尔公约》、《世界版权公约》或世界贸易组织成员国的公民、属国国民或永久居民，著作权将自动产生于其原创的文学、戏剧、音乐或其他艺术作品上，包括据此改编和录制的作品上。

加拿大没有关于知识产权的统一立法，但针对不同种类的知识产权均有相应的法律法规。法律方面主要包括《专利法》、《著作权法》、《商标法》、《工业设计法》等。法规方面主要包括《专利法实施规则》、《著作权法实施规则》、《商标法实施规则》、《工业设计法实施规则》等。此外，加拿大作为以下知识产权条约的签署国，这些国际条约也是构成其知识产权法律体系的重要部分。加拿大签署的知识产权国际条约包括《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》、《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》、《成立世界知识产权组织约》、《保护工业产权的巴黎公约》、《专利合作条约》、《保护表演者、音像制品制作者和广播组织罗马公约》、《美国生物多样性公约》、《世界版权公约》、《世界知识产权组织版权公约》、《世界知识产权组织表演和录音制品条约》、WTO《与贸易有关的知识产权协议》等。除上述提及的法律外，加刑法和竞争法的部分条款以及各省政府颁布制定的专门法律、法规和规章也适用于知识产权保护。

#### **4.5.2 加拿大著作权保护期限**

加拿大著作权有效期一般为作者终生及作者死后 50 年。若著作权进行了转让，有效期为作者终生加死后 25 年，然后作为作者遗产保护 25 年。除了所有知识产权持有人可用的救济措施，法院还可以判决给予法定赔偿。

### **第五章企业海外商业秘密保护**

商业秘密的国际保护最早可以追溯到 1883 年的保护工业产权的《巴黎公约》中，《巴黎公约》1967 年文本第 10 条之二规定：“本联盟各成员国，有义务对国民提供有效保抑，反对不正竞争。”虽然其规定只要求各成员国承担反不正当竞争的一般义务和应特别禁止的三种不正当竞争行为，没有单独提及商业秘密概念，但《巴黎公约》1967 年文本却成为以后几个国际公约关于商业秘密保护的基准性法案。有关保商业秘密保护的最早判例发生在 19 世纪中期的美英等国家或地区，到 20 世纪下半叶，商业秘密保护出现国际化、全球化趋势，而世界贸

易组织 TRIPS 协议对商业秘密的界定则把这趋势推向成熟，标志着商业秘密已经作为一项独立的知识产权纳入国际保护体系。

商业秘密是以秘密性为其存在的基础，显然不具有商标和专利那样的地域性和时间性。同时，商业秘密权不具有专有性，权利人无法排斥他人以合法方式取得或使用商业秘密。

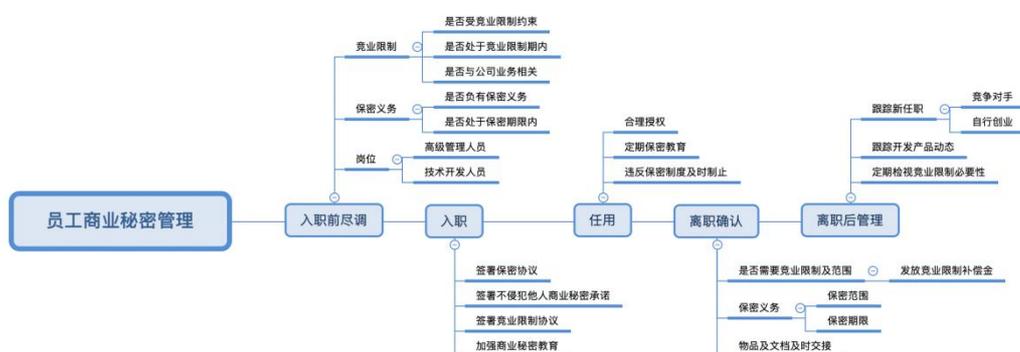
商业秘密是企业的核心资产，尤其对于中小企业，商业秘密可能关系到企业的生死存亡。因此，企业一定要把商业秘密保护提升为企业战略，构建起适合本企业特点并行之有效的商业秘密保密机制，做到防范于未然。

## 5.1 避免侵犯他人商业秘密

特斯拉在 2019 年 3 月起诉曹光植，称 2018 年 3 月至 12 月曹光植多次备份公司源代码，包括公司固件、Autopilot 自动驾驶以及神经网络，并将数据上传至个人 iCloud 账户，总计超 30 万份，且入职小鹏汽车后，曹光植还通过多个设备访问了源代码文件。

2017 年 3 月 15 日，摩托罗拉诉海能达及其美国公司（HYTERAAMERICA,INC.）、美西公司（HYTERACOMMUNICATION SAMERICA(WEST),INC.）专利侵权、商业秘密及著作权侵权。摩托罗拉控诉其前雇员在数字式无线对讲机技术方面帮助过海能达，声称这位前雇员是海能达在 2008 年聘请的三名摩托罗拉工程师之一，他在摩托罗拉工作期间下载了数千份机密文件并携带出公司。摩托罗拉还声称上述被窃取的机密文件涉及免提通信、定位功能、工人遇险报警、电话用户与无线电用户群组等通信技术，并已广泛应用于海能达相关的产品及解决方案中。北京时间 2020 年 2 月 15 日，北部地区法院的陪审团对本案件作出了裁决，认定海能达及其美国公司、美西公司侵犯摩托罗拉一项或多项的商业秘密和美国著作权，应当向摩托罗拉支付损害赔偿 3.46 亿美元和惩罚性赔偿 4.19 亿美元，合计 7.65 亿美元，约合人民币 53 亿元。

侵犯他人商业秘密会给企业代理诸多麻烦，甚至使公司陷入刑事风险的困境，



因此应特别注意避免侵犯他人的商业秘密，尤其在高级管理人员及技术人员入职前的尽职调查，步骤可以如下：

## 5.2 企业海外商业秘密保护

### 第一，做好商业秘密密级标示

企业要保护好商业秘密，前提是要先知道本企业哪些信息属于商业秘密。在调研过程中，很多企业主及管理層根本不清楚自己企业有哪些是法律意义上的商业秘密，保护更无从谈起。对此，企业要全面分析经营管理各个环节，将本企业的技术信息、经营信息逐一梳理，对照“不为公众所知悉”、“具有经济价值”这两个商业秘密的核心属性，做好企业商业秘密的定密工作。

### 第二，构建保密管理制度

企业要根据自己的具体情况制定适宜的保密制度，尽量做到简单、实用、操作性强。具体包括商业秘密资产管理制度、涉密员工管理制度、业务流程保密管理制度、计算机信息系统保密管理制度、保密要害部门（部位）管理制度、失（泄）密应急管理制度等，既要确保企业保密有制度可依，更要确保制度不形同虚设，完善保密法律文件。

企业要与涉密员工、外部合作方签署商业秘密保密法律文件，告知保密义务，使员工和合作方能够清楚保密责任和法律后果。具体包括保密协议、竞业限制协议、员工手册、保密承诺函、知识产权权属协议等。如有条件，对签订过程、告知过程要录音录像，相关资料妥善保存，以备后续可能发生的法律维权使用。

### 第三，建立窃（泄）密预警监测机制

企业要建立入职员工背景审查、离职员工电子审计、离职员工去向核查、员工亲属开办企业查询等机制。入职员工背景审查包括拟入职员工是否来自于竞争对手、是否还在竞业限制期限、是否向前单位承担保密义务，入职员工本人或其近亲属是否同企业从事竞争业务等；离职员工电子审计包括固定涉密员工异常网络访问记录、复制、下载机密信息记录等；离职员工去向核查包括了解离职员工去向，如是否任职企业的竞争对手或是否自行创业开设同类竞争公司。

### 第四，开展保密培训警示教育

企业要定期开展保密教育培训，提高员工的保密意识，向员工普及企业商业秘密认定标准，使员工掌握保护商业秘密基本方法，知晓泄露商业秘密的法律后

果，提高员工对保密制度执行的接受度和接受度，促进企业规范化管理，形成良好的企业保密文化和氛围。另外，保密培训记录可作为企业已采取保密措施的有力证明。

#### 第五，部署保密软硬件产品

企业要通过排查泄密风险，找到容易失密泄密的漏和薄弱环节，采取有针对性措施予以改进。有条件的企业应当配置保密议室，配置电子数据保密软硬件产品、安装窃密行为预警监控软件，充分利用现代保密科技为企业商业秘密保驾护航。

## 第六章企业海外域名保护

域名（DomainName）是与该计算机的 IP 地址相对应的互联网上能够识别、解析和定位计算机层次结构式的字符标识。

域名具有地址性和标识性两方面的功能，国内外在立法上虽没有统一的规定，但在各自的描述中都包含了域名这两方面的内容。如美国的《反域名抢注消费者保护法》中将域名定义为：“域名是指出任何域名注册员、域名登记机构或其他域名注册管理机构注册或分配的任何包括文字与数字的名称，作为互联网上的电子地址的一部分。”

域名的定义可以与公司、商标、产品名称无直接关系，但因特网上每一个域名都是独一无二的。倘若某个域名已经被注册，那么其他任何机构则不能再注册相同的域名。实际上域名存在的意义与商标、企业标识物等同，可以说是注册企业的“网络商标”，属于企业的无形资产。简单明了且与企业名称或品牌相契合的域名，会让客户记忆深刻，产生较强的品牌联想，因此用于线上推广，可以帮助企业吸引更多客户流量，激发更多潜在客户。

对企业而言，品牌域名极大满足了各种商业开发需要拓展的业务范围，可为品牌推广定位精准的用户人群，为企业构建庞大优质的私域流量池，从而实现用户消费的转变以及品牌营销的进一步裂变。

对于具有长远眼光的公司而言，好的域名绝不只是一串简单的互联网定位标识。企业在运营网站前确定一个好域名，对日后市场推广、品营销、企业品牌的建立至关重要，更有利于企业创建互联网专属阵地。

域名具有唯一性，且一般情况下采用先到先得的原则，因此随着互联网的快速发展，域名成为企业竞争的重要资源。因此加强域名品牌保护，及时做好对企业名称、品牌、创始人等相关域名的抢注和保护，构建完善的域名保护体系，不但能够为企业带来巨大的商业价值，同时也是维护企业形象，减少品牌竞争、域名纠纷的重要举措。

由于域名资源的独一性，好域名成为稀缺资源。它不仅代表了企业在网络上的独有的标识，也是企业的产品、服务、形象、商誉等的综合体现，是企业品牌价值的延伸，因此随着互联网的进一步发展及域名资源的不断消耗，域名的重要价值将进一步得到体现。

通过在因特网上注册域名和设立网址，企业单位对外界建立了访问通道，网络用户可以随时链接查看，从而获得广泛的商业联系，为自己赢得关注和机会。以下为前 10 名的域名交易价格：

序号	域名	成交价格	成交时间
1	sex.com	\$14,000,000	2005-1-1
2	sex.com	\$13,000,000	2010-11-24
3	fund.com	\$9,999,950	2008-3-11
4	porn.com	\$9,500,000	2007-6-5
5	porno.com	\$8,888,888	2015-2-4
6	fb.com	\$8,500,000	2010-1-1
7	we.com	\$8,000,000	2015-6-19
8	diamond.com	\$7,500,000	2006-5-23
9	beer.com	\$7,000,000	2004-1-1
10	z.com	\$6,784,000	2014-12-3

域名是知识产权的重要组成部分，近年来随着互联网的快速发展，企业线上业务逐渐增多，域名重要性日益凸显，域名争议和纠纷也随之增加。因此做好域

名品牌保护，将域名纳入知识产权保护体系，能够剑上企业纷争，更好维护企业形象和利益。

1、长远的域名保护策略。最好的域名保护，是在公司筹建之前 1 年以上，就应该有域名保护计划，将可能用到的域名，通过域名中介，以相对较低的价格获得。

2、信息的保密。良好的信息保密，可以把对域名的刚需，伪装成一般程序员间的域名交流。这一方面还是坚持一个原则，域名先行，公司后上。

3、全套保护。域名的注册和续费成本，相对于域名的价值，是相当低的，作为公司，维护良好的品牌形象至关重要，因此，应将其它后缀也进行保护，避免被他人恶意使用，从而产生误解，影响自身形象。

5、域名所有权和管理权。域名界也存在着租用和托管的情况，特别是对域名重视程度不够的公司，往往忽略了域名的所有权问题，结果产生域名纠纷。

6、及时续费

7、购买域名注意事项

1) 域名查询：比较常见的查询类目就是 whois 查询，能够查询域名的所有者，还有申请的时间、域名的过期时间、域名的状态等各种信息。

2) 域名安全查询：在投资人进行域名交易前，是一定要了解清楚，域名是否存在被墙/被污染/被劫持/被拦截以及是否存在争议和被盗风险的。存在以上问题的域名，往往只能以低于市场行情的价格出售，所以在购买心仪的域名前，一定要对域名进行安全查询。

3) 域名权重查询：域名权重指的是一个域名在搜索引擎上排名的综合实力；而域名权重查询包括但不限于域名的种类、历史、内容原创性、链接关系等。对于终端而言，域名的权重也是考核域名的一大关键因素，也是决定交易价格的重要部分。

4) 域名价值查询：对于自己心仪的域名，可能会忽略了“域名价值查询”。在购买一个域名前，我们可以通过该域名的 Alexa 排名、成交历史、对应终端以及域名品相价值做一个大概的估算，在得到一个相对完整的价值参考后，再根据自己的喜好，权衡该以什么样的价格去购买自己心仪的域名。截止 2021 年 6 月 21 日，根据 west.cn 网站对域名注册量的排名如下，注册量一定程度可以反应该域名的受欢迎程度：

序号	后缀	总注册量	Alexa 统计 (前 1 万)	Alexa 统计 (前 100 万)
1	com	127,166,484	5,471	479,800
2	tk	18,918,572	2	552
3	net	15,003,276	515	52,991
4	de	14,370,198	142	25,079
5	cn	12,124,825	130	11,711
6	org	10,446,494	312	48,381
7	uk	10,221,264	101	15,481
8	xyz	3,724,442	7	3,157
9	info	5,230,752	51	10,668
10	ru	5,288,237	307	49,455

近几年，全球经济增长放缓，贸易保护主义抬头，海外知识产权纠纷增加。深圳创新主体多为出口导向型企业，在出海过程中频遭遇知识产权攻击。企业受到知识产权攻击是国际宏观环境、行业发展阶段、企业应对能力等多重内、外因综合作用的结果。其中，企业进行前瞻性、多种类的知识产权布局是企业开展国际贸易的前提。企业应明确自身知识产权规划，梳理组织体内部知识产权布局需求，用事前布局防御事后纠纷，为企业产品、技术出海保驾护航。