



■ 本版撰文 本报记者 张莉

编者按:2008年6月,《国家知识产权战略纲要》正式实施。在这4年的时间里,我国政府、企业以及民众的知识产权保护意识不断加强,成果有目共睹。

但由于起步较晚,虽然国家、政府一直在宣传倡导知识产权,部分中国企业的知识产权工作还只是停留在被动保护的阶段,在发生

法律问题时才会想到保护的问题。一般的企业在品牌没有打响时,不会过多地关注商标,更多关注的是作为商业秘密的技术,很少有企业通过购买、开发专利来推动生产。

实际上,企业拥有知识产权的意义重大,这相当于手持赚钱的法宝,别人看了眼红,也只能由于没有专利而望尘莫及。

苹果深陷iPad商标纠纷

知识产权尽职调查在跨国收购中不容忽视

自2月29日苹果公司和深圳唯冠双方在广东省高级人民法院(以下简称广东省高院)对簿公堂后,“iPad商标侵权案”貌似陷入了沉寂之中。日前,广东省高院表示,对于“iPad商标侵权案”会充分考量社会效益、法律效益等各方面因素,依法公正作出处理,并在坚持合法自愿的情况下,争取对双方当事人进行调解。

深圳唯冠方代表律师、国浩律师(北京)事务所合伙人马东晓在参加2012中外企业知识产权大会时也向记者证实了双方正在进行调解的消息,至于调解到什么程度,马东晓表示不方便透露。

“本案是跨国收购,苹果公司走到今天不得不或多或少犯了一些错误,这个错误是因为尽职调查不够。”马东晓直言,在这个案件当中,值得总结的问题其实是苹果公司在知识产权尽职调查上的疏漏。

如果苹果公司做好了知识产权尽职调查,就应知中国大陆iPad商标的持有人是深圳唯冠,而不是唯冠台北公司。虽然杨荣山是唯冠集团的CEO,同时也是集团所有下属公司的CEO,但是唯冠台北公司与深圳唯冠从法律上是两个独立的法人的企业,杨荣山只在唯冠台北公司的授权委托书中加盖了其印章。马东晓认为,正是苹果公司自

身在知识产权尽职调查上的失误才导致了苹果公司与深圳唯冠之间的商标权纠纷的发生。

对于跨国企业或者是正处在国际化进程中的企业而言,制定完善的商标战略和进行详尽的知识产权尽职调查是企业知识产权战略的重要组成部分。

企业的全球商标注册并不是一帆风顺的,如果打算推出的商标在某个国家或者地区被抢先注册,那么进行商标收购在很多时候是不可避免的。在进行商标收购之前,应当围绕拟收购商标进行详尽的知识产权尽职调查。

收购方在收购之前必须要掌握该商标权的相关信息,包括商标权利归属、商标权利瑕疵情况、商标证的注册信息、商标的历次转让情况、商标有无侵犯他人在先权利、近似商标情况等。

尽管对于许多交易而言,知识产权事项具有至关重要的作用,但许多公司却疏于对知识产权做尽职调查,尤其是涉及纷繁复杂的知识产权法律时,疏于执行知识产权尽职调查可能给公司造成巨大损失,甚至有些公司的上市之路也因此毁于一旦。

马东晓根据自己相关业务经验总结了以下几点知识产权调查应注意的事项:

第一,要注意跨国收购法律适用问题。

知识产权具有地域性特征,各国往往根据本国法律给予在本国注册登记的专利权、商标权等知识产权进行排他性保护。各国的立法在知识产权的申请、归属、有效期、转让、出口、交易等方面均有不同规定。因此,知识产权尽职调查必须首先了解该作为收购标的的知识产权所在地的法律环境。如果脱离本地的知识产权法律环境进行尽职调查,必然得出错误的尽职调查结论。

第二,要调查收购对象的权力归属。知识产权权利主体复杂,包括申请人、专有权人、被许可人、共有人、质押权利人等。识别清楚具体的权利主体类型,有助于识别该权利主体在权利行使内容、范围、期限等方面的具体界限。而且,明确知识产权权利主体也是确定交易相对方的前提。如果与无权处分方签署知识产权转让协议或者许可协议,必然导致收购目的的落空,直接导致协议无效或者不具有约束力。

第三,要看收购对象的法律状态。知识产权的权利是否存在瑕疵,譬如是否存在专利质押、企业被法院查封等权利限制的情况。

第四,要看收购对象的期限和内容。知识产权期限、内容以及知识产权的专

此树是我栽,此门是我造,要想从此过……留下专利许可费!



有权均有一定的年限限制。尽职调查的基本内容之一是明确知识产权专有的剩余年限、是否可以申请续展延长保护期限。另外,知识产权的内容同样是尽职调查中不可或缺的事项。根据我国《商标法》,注册商标一般仅在注册类别和相似类别获得保护,除非达到驰名的程度才可能获得跨类保护。

对于专利权而言,需要调查的内容包括内容专利是否是收购方所期待获得的技术方案专利权,是否是涵盖了出让方实际经营中的核心技术,是否符合专利三性从而具有稳定性等问题。

第五,要考虑知识产权权力是否有权属纠纷存在。在进行企业并购的时候,知识产权侵权风险的评估和分析是知识产权尽职调查的一个重要内容。

此外,还应当对目标公司的相关专利技术是否依赖其它在先专利进行分析,这些在先专利有没有在投资公司或者收购公司的目标市场所在国家进行了申请,以及这些在先专利的期限还有多长时间等因素进行全面的核查、分析与评估,从而更好地规避侵权的风险。

第六,要看知识产权类资产的交割和过渡安排。在资产收购的交易中,知识产权类资产的移交和转让是一个十分关键的环节。知识产权律师和企业在进行尽职调查时,可以将知识产权类的资产分门另类,制作移交清单,并且针对具体的产权类型确定不同的移交方式、负责单位、移交时间。

“iPad商标侵权案”本身并不复杂,但是作为世界巨头的苹果公司却在如此不起眼的商标收购上栽了大跟头,不得不引起国内企业的深思:在当前跨国并购风起云涌的背景下,无论是国外企业并购国内企业抑或中国企业走出去并购境外企业,还是跨国知识产权定向收购,知识产权尽职调查都应是知识产权管理中的一项重要内容。

目前,国内企业对知识产权管理的投入并不理想,很少有企业理解知识产权尽职调查在其企业跨国发展中的必要性,希望从苹果公司与唯冠“iPad商标侵权案”中,企业能够深刻认识到知识产权尽职调查是避免企业知识产权纠纷发生的重要环节。

战略背景下的企业维权和用权

现在,世界经济增长不稳定性不确定性仍在。各国经济也出现了一些新情况、新问题,新一轮经济变革和调整正在进行中,这些都给企业发展带来新的挑战。

进入后金融危机时代,国际竞争格局、态势和手段向着更加复杂、多样、多变的方向发展,各国正在加强对知识产权资源的开发、应用与管理,在战略性新兴产业积极谋划专利布局,不断加大对高新技术的市场垄断和控制,争先抢占新一轮产业发展机遇。知识产权日益成为国家发展的战略资源和国际竞争力的重要因素。

国家知识产权局专利管理司司长马维野在中外企业知识产权大会上表示,世界主要发达国家调整产业结构的实践无不表明,知识产权不仅是企业发展的核心,也是一国促进经济转型的支撑力和强化国际竞争的保障力,没有知识产权的优势就不可能形成产业竞争和经济发展的优势,知识产权运用能力更直接地讲就是专利运用的能力,是影响企业成败的关键因素。过去几年,我国促进知识产权创造和运用的政策措施接连出台,企业知识产权保护力度持续加大,知识产权工作环境不断优化,知识产权管理工作取得了显著成绩。

在相关部门出台知识产权保护措施的积极推动下,我国企业创新能力不断提高,创新主体地位日益巩固,截止到去年年底,国内企业拥有有效专利123万件,占国内有效专利量的比重首次过半,达到53.4%,其中,企业在国内有效的专利占比达到了近53%,比上年提高了1.7%,继续保持稳步增长的态势。

“我们也清醒地认识到,尽管我国企业知识产权工作效果日益明显,但和发达国家相比差距仍然巨大。”马维野认为,我国知识产权工作主要有以下三点不足:第一,激励企业专利运用的政策体系不完善,企业对知识产权保护及应用的重视程度存在较大差异。第二,企业运用知识产权水平不高,核心专利拥有量不足,专业管理人才匮乏。第三,企业专利运用的外部环境欠佳,专利公共服务发展滞后。这些问题在很大程度上制约了知识产权制度在引导企业转型升级、产业结构调整等方面发挥重要作用。

“十二五”规划提出我国知识产权企业发展的目标为,企业知识产权发展环境明显改善,专利保护与维权的制度、机制、机构和队伍建设进一步加强,专利行政执法与司法保护有效衔接,中小企业的维权能力全面加强,企业自身维权意识和维权能力有较大提升;面向企业的管理服务业快速健康发展,构建公益服务和商业服务相互支持、协同发展的专利信息服务体系,提高专利管理服务水平,推动管理代理行业规模化、专业化发展,鼓励社会力量兴办专利服务机构。

2012年是“十二五”发展的关键年,肩负着承上启下、开拓创新,为后续发展奠定坚实基础的重任,国家知识产权局将按照部署,加强对企业专利保护工作的指导,提升企业运用专利制度和专利资源的能力,推动企业实现转型升级。为此,将重点做好以下五个方面的工作:

第一,帮助企业知识产权管理规范标准,推动企业将知识产权作为战略性资产管理好、运用好,做好企业知识产权管理规范与相关政策的衔接和融合。

第二,通过制定和完善知识产权优势产业认定标准,建设企业专利工作交流站,设立企业专利工作薄弱环节专项培训计划等方式,培育知识产权优势企业。

第三,制定拓展知识产权考核标准,推选一批优秀服务机构为2000家左右中小企业提供专利服务,有效提升中小企业知识产权创造、保护和运用的能力。

第四,围绕国家重点扶持发展的产业,联合行业协会,以重点企业为龙头,以加强产业专利协调为目标,指导建立产业专利联盟。

第五,建立知识产权价值分析服务机制,培育符合知识产权需求的综合性中介服务机构,建立专家系统,支持商业银行探索新型的金融服务方式,共同建设专利服务平台。

“我们将加强对企业的分类指导和服务,提升不同规模、不同类型、不同成长阶段、不同区域企业的知识产权意识,鼓励支持企业自主创新,提升企业知识产权运用能力,促进我国企业实现更高水平更好的发展。”马维野最后强调。

我国知识产权战略实施取得显著成效



“4年前的今天,《国家知识产权战略纲要》正式颁布,将知识产权工作上升到了国家战略的高度,这是我国知识产权事业发展史上的一座里程碑。”国家知识产权局副局长、中国知识产权研究会常务副理事长甘绍宁在近日举办的2012中外企业知识产权大会上说道。

当今知识产权的创造、保护和利用是社会发展和国家竞争的基础要素和主要内容,企业作为知识产权创造、保护和利用的重要主体,其生存和发展与知识产权密切相关。

“众所周知,知识产权相关的内容已经成为促进国家发展和国际合作最重要的战略资源和思想,也就是说,如果不知道如何保护知识产权,就无法在竞争激烈的市场上生存下来。”国际保护知识产权协会(AIPPI)会长金允培说,“我曾多次来到中国,这些年来我看到随着中国工业和经济稳步发展,知识产权领域也发生了不同凡响的变化。今天的中国不仅仅是亚洲的枢纽,也是通向世界的大门,中国翻开了国际领域知识产权合作的新篇章。”

甘绍宁介绍,在《国家知识产权战略纲要》的指导下,近年来,知识产权战略的实施取得了成效,形成了“国务院统一领导,部际联席会议协调,各部门各地区协作推进”的战略知识产权体系。知识产权保护政策逐步完善,保护环境显著改善,执法水平不断提高,知识产权创造运用能力明显增强,知识产权服务能力大幅度提升,人

才培养、文化宣传和对外交流工作取得新进展。

中国专利保护协会会长王景川也认为,国家知识产权战略实施以来取得了显著成效,推动了中国经济社会创新发展,促进了中国企业运用、保护、管理知识产权的水平和能力的提高。

在谈到具体实践时,他介绍道,去年以来,通过在全国深入开展打击侵犯知识产权专项行动,加强执法,积极构建知识产权保护的长效机制,使中国的知识产权保护状况得到改善,保护能力得到提高;去年颁布的《加快知识产权发展指导意见》,把知识产权服务业作为优先发展的三个行业之一,这将为加快知识产权服务业发展提供强大动力;今年4月,国务院办公厅又转发了国家知识产权局等几个部门联合制定的《关于加强战略性新兴产业知识产权工作的若干意见》,此文件旨在通过完善知识产权公共政策,激励知识产权创造,促进知识产权运用,加强知识产权保护,规范知识产权管理,将为我国战略性新兴产业又快又好的发展产生积极的影响。

《国家知识产权战略纲要》确定,到2020年把中国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家。近5年,中国要实现自主知识产权水平大幅度提高,培育一批国际知名品牌、运用知识产权的效果明显增强、知识产权保护状况明显改善、全社会特别是市场主体的知识产权意识普遍提高等一系列目标。

“经过全体知识产权界同仁们的共同努力,我国知识产权战略实施进程坚实地向前推进。我相信,在战略实施关键的第五年,我们一定能够基本实现《国家知识产权战略纲要》中提出的5年内的四大目标。”甘绍宁强调说,“当然,我们也要看到实施知识产权战略任重道远,这更需要市场主体、创新主体以及全社会的积极参与,在政府主导的政策法规体系之外找到其他有效的途径,来实现持续提升市场主体、创新主体对知识产权的创造能力,以及在全体人民中培养尊重创新、尊重知识产权的意识。”

专利拍卖招商公告

受权利人委托,北京金槌宝成国际拍卖有限公司将对“一种高效节能暖空调(ZL201120161958.0)”的专利权进行拍卖。该专利对油汀进行了变异革新,导热均匀稳定、能耗极低、热利用率高,几乎无排放,节省电力的同时,减少了冬季燃煤排放。生产安装简单快捷,工作时噪音小,提高了人们使用的适宜性。欢迎报名参与竞买。详情可查阅我公司网站www.jcbcpm.com,或致电010-57110083索取详细资料。