专家呼吁：尽快扩大专利申请过程中的修改范围

让高价值专利的梦想照进现实

■ 本报记者 周东洋

“高价值专利”“提升专利质量”“培育核心专利”等已经成为业界关注的热词。什么是高价值专利？高价值专利与专利审查有什么关系？在近日举办的2018年强国知识产权论坛——高价值背景下的规则与实践分论坛上，相关专家为我们进行了解读。

在国家知识产权局专利局机械发明审查部轻工机械处副处长马天琪看来，高价值专利应具备技术价值、法律价值及市场价值，三者缺一不可。“从企业角度看，高价值专利是具有市场价值，能够在市场中使用并带来价值的专利。”华为技术有限公司IPR业务规划与发展部部长温梦斌说。

而在专利审查过程中，对高质量专利的判断取决于是否能打赢官司，能打赢官司的专利才是高质量专利。相关专家表示，专利局及审查员的审查标准在某种程度上会对高质量专利有间接影响。

专利的生命周期从发明到评审，从审查到有可能复审，从有可能无效到无效后的行政诉讼、侵权诉讼，再到一审、二审，共需经历一二十关。“要想赢得专利诉讼，企业需要面临很多考验。美国的专利质量比较高，但其专利的胜诉率只有10%，赢得专利诉讼非常困难。”温梦斌说。

据温梦斌介绍，专利在运用过程中可能出现各种问题，在这种情景下，需要对专利进行多次修改。

相对于欧美等国家，中国对专利审查中的专利修改规定非常严格，对修改时期和方式都有很多限制。《专利审查指南》显示，如果专利申请主体要主动修改时期，法律条文仅允许在提起实审申请时或实审前3个月申请。相比之下，美国和日本的修改更宽泛，欧洲也规定企业在检索报告和第一次审查前都可以修改。

在修改专利的方式上，《专利审查指南》有诸多限制。比如不允许主动删除独立权利特征，以此来扩大权利保护的范围等等。相关专家表示，这些限制可能导致专利权人无法做出合理的修改而面临专利权被宣告无效或缩小至不合理范围的风险。再加上我国很多申请人撰写专利申请能力不高，这些限制规定不利于保护真正的发明创造，会挫伤国内申请人的创新积极性。

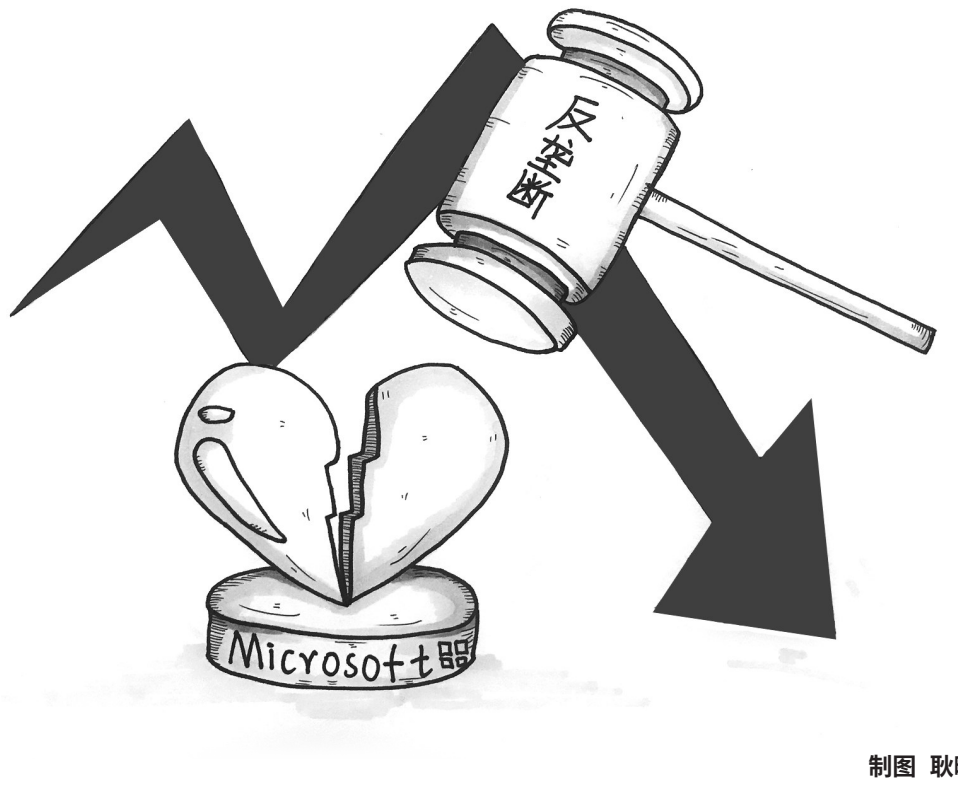
温梦斌举了一个通信方法专利申请的例子。假设要求保护通信的方法有三个步骤，网络设备A执行步骤a，网络设备B执行步骤b，移动终端C执行步骤c。如果技术特征“移动终端C执行步骤c”由谁来执行对本发明实施不产生实质性影响，那么实际上可以改变该步骤的

性质，且在说明书中明确记载了一个由通用计算设备来执行的例子。但按照我国法律规定，不允许将移动终端C改成通用计算设备。

“如果申请文件的原说明书中记载了网络设备A、网络设备B以及移动终端C，在收到第一次实审通知书之后，申请人提出增加新要求，比如‘网络设备A，用于执行步骤a’，也是不被允许的。”温梦斌说。

当前，中国的专利质量与发达国家相比有一定差距，需要进一步提高。温梦斌指出，扩大我国企业在专利申请过程中的修改范围，有利于规避将来诉讼中出现的一些问题。

机构提供专利代理服务是提高高价值、高质量专利的重要一环，代理人的专业素养、保护范围等，都对专利申请有影响。“而指南中对专利修改规定与当前专利代理环境是不相符的，我国法律应该给予公众更多的修改机会。”温梦斌说。



制图 耿晓倩

日前，在加利福尼亚州 Rancho Palos Verdes 举办的 Code 大会上，微软总裁兼首席法务官 Brad Smith 表示，反垄断案件分散了该公司对关键产品的注意力，导致搜索业务未能达到预期。（陈章）

▼法律干线

一带一路法律风险防范培训班走进济南

日前，中国贸促会“一带一路”倡议解读和法律风险防范培训班在济南举行。贸促会法律事务部副部长刘超表示，中国贸促会承担着代言工商、代表中国工商界参与全球经济治理的光荣使命和重要任务，要为企业引进来和走出去提供全方位法律服务。刘超以当今中美经贸最新形势变化为切入点，从宏观大局、微观企业等角度分析了美国“301调查”和当前国际经贸关系形势特点及背后深层次的原因，同时结合“一带一路”倡议和贸促会功能定位，向参训学员详细阐述了法律风险防范的重要性。

受邀嘉宾围绕“一带一路”的理念、原则、合作模式以及企业面临的机遇和挑战，企业走出去法律风险防范与经贸摩擦应对以及我国企业反贿赂和合规体系建设等专题进行了授课，帮助参训人员了解最新法律风险防范和合规管理知识。根据调查问卷反馈，参训的贸促系统和企业代表认为本次培训内容丰富、专家水平高、组织周密，尤其是培训课程吸收了中国涉外商事法律的前沿问题，理论与实践兼备。

（来源 中国贸促会法律事务部）

保险仲裁沙龙邀请专家进行实务分享

日前，保险仲裁沙龙——中国企业海外诉讼及仲裁实务分享会在中国海事仲裁委员会举办。

海仲委秘书长顾超表示，中资企业在走出去的过程中，由于不熟悉国际上以英美法为主导的争议解决法律、规则和技巧，再加上文化差异等因素，在海外诉讼和仲裁的败诉率很高，应该得到企业界和法律界的重视。

近日，“Cape Bonny”共同海损索赔案经过艰苦的博弈，终于以平安财险北京分公司胜诉而结案，海仲委和中国保协特别邀请到全程处理这个案件的3位专家进行实务分享，旨在帮助业界深入理解国际争议解决的法律规则和实务，提高应对和处置风险的能力。

中国保险行业协会法律合规工作部部长郑权中表示，改革开放以来，中国的保险业发展迅速。随着建设海洋强国战略部署和“一带一路”倡议实施，保险业尤其是海上保险必将在未来为中国企业走出去、国家实现海洋强国目标发挥重要的作用。

（来源 中国海事仲裁委员会）

区块链技术与法律服务沙龙举行

本报讯（记者 钱颜）日前，第五届京交会法律服务展区系列活动区块链技术与法律服务沙龙举行。

会上，工业和信息化部信息中心工业经济研究所所长于佳宁分享了区块链+版权、区块链+金融、区块链+大数据等各个方面的应用落地的情况，并且深入探讨了如何利用区块链的各种特性为实际应用带来价值。Artval艺术品价值交易平台创始人孙斌从艺术品交易的角度出发，以拯救梵高思路切入，介绍如何利用区块链技术保证艺术品的真实价值，包括通过大众定价机制给艺术品建立公平价格、利用艺术区块链进行更好的交易处理、帮助艺术工作者实现艺术品的流转等。

五维引力（上海）数据服务有限公司创始人、董事长龙凯深入分析了区块链技术应用与个人信息保护法律法律法规会给互联网数据的使用带来怎样的冲击以及如何利用区块链技术保护个人隐私。

国际数字经济联盟（IDEL）秘书长、UNOMO全球专利共享服务平台创始人陶顾中分享了如何利用区块链技术构建IP生态圈的经验，包括如何实现基于区块链技术构建用户身份、IP资产转换交易、融资体系以及结合大数据分析能力进行价值评估、指导IP的投融资、实现价值交换等重要的关键环节。

半数走出去企业曾遇纠纷 50%选择仲裁

■ 本报记者 钱颜

近年来，中国企业走出去的步伐逐渐加快，所遇到的法律纠纷也产生了新变化。“我国企业在国外进行投资、并购时，能直接感受到东道国在政府审查方面更加严苛，尤其是对反垄断以及环保方面的审查不断加强。”对此，君泽君律师事务所高级合伙人唐功远指出，企业在海外解决法律纠纷时，仍会遭遇东道国法律机制不健全的情况。近段时间，劳资和税务方面的风险也在不断增多。

《2017—2018中国企业“走出去”调研报告》显示，有一半以上的企业在进行域外投资的过程中，遭遇过民事法律纠纷。民事诉讼和仲裁是中企海外最常用的纠纷解决方式，其中仲裁解决纠纷的比例在不断上升，有50%以上的企业进入了仲裁程序。同时，500万元以下的小额争议较多，1亿元以上的争议额有所增长。

“海外遭遇法律纠纷，选择仲裁的企业，有50%以上选择以和解方式解决问题。”唐功远表示，为跨境交易的中国企业提供怎样的和解方式，是需要我们深入思考的问题。

建立合适的仲裁和解方式，要看其是否保障了当事人的主体资格和诉讼权利。“在仲裁和解过程中，是否做到程序正当？仲裁和解形式能否保证中国企业得到公正的裁决？这是我国企业较为关心的问题。”唐功远指出，好的和解方式应确保当事人在仲裁过程中对最终仲裁结果有比较准确的预期。一个真正高价值的裁决应当有足够的公信力。

唐功远表示，以往走出去的中国企业若选择以仲裁的方式作为法律纠纷的解决途径，需要事先在合同中约定仲裁条款，一般应选用仲裁机构所推荐的条款，但是该条款内容非常简略，很难保证在遇到法律纠纷时，对中国企业的合法权益进行保障。“仲裁条款的内容应当尽量详尽，尽可能地做到有利于中企利益，即应在仲裁条款中对‘对于仲裁庭的组成’‘对仲裁员的专业性以及业务能力’等因素进行明确约定，使得仲裁条款可以对企业权益进行全方位、系统的保障。”唐功远说。

如何利用仲裁解决僵局？

■ 本报记者 钱颜

投诉罚款、境外侵权、合同争议……在走出去的过程中，中国企业面临境外投资法律形式、知识产权保护、税务筹划、外国政策及法律环境等诸多挑战，遭遇纠纷在所难免。那么，遇到问题时是选择仲裁还是诉讼？在日前举办的中国国际法律服务高峰论坛上，中国海事仲裁委员会副秘书长陈波表示，相比诉讼，仲裁程序更加简便、灵活，支持一裁终局。仲裁当事人对仲裁程序有一定自主性，可以双方协议约定。

“仲裁的规则以及程序的灵活性，决定了它的用途可以十分广泛，具有诉讼程序所不具备的可预见性。仲裁的可预见性具体表现在它对争议解决更具效率，当事人可以事先对整个仲裁程序及仲裁结果有大致了解，避免争议解决的结果与自己事先的预期相差太远。正因为兼具这些优点，仲裁可以被用来解决各类僵局。”据万商天勤律师事务所原始合伙人张志介绍，仲裁既可以解决企业重大项目僵局、管理僵局，还能灵活应用于程序中，解决并购僵局。某种意义上来说，仲裁程序是可以自由设计的，仲裁机构的仲裁方式可以通过对程序的自由设计来进行选择。

张志举例说，一家位于国内的中外合资企业正进入到企业强制清算阶段，由于境外股东原因，重新认定了合资企业的董事、监事、法定代表层，导致原来合资企业的管理人拒不办理变更手续，无法交接，令该企业陷入管理僵局。最终采用的解决方式就是境外股东与合资企业签订协议，约定相关条款，交给仲裁庭进行仲裁。

张志表示，在利用仲裁来解决僵局时，一定要掌握以下原则：

首先，需要注意仲裁的使用范围，即仲裁庭可审理、可裁决的范围。仲裁所要解决的争议事项，属于合同设立变更终止的合同范围，它与合同履行的过程要实质相连。如果争议提交仲裁时已与合同的履行过程无关，即使当事人想使用仲裁，也不能将案件作为可裁决资本进行。

其次，要正确看待仲裁庭对类似案件可裁决性的认识，要防止当事人滥用权力，借用仲裁的效力突破合同权利、股东权利等一些法外的权利。仲裁的本质是解决争议，裁决市场协议纠纷，裁决的目的是定纷止争，在适用仲裁手段解决问题时，要防止仲裁权利滥用，导致不特定第三人或者公共利益受损。

最后，要注意在合同履行时，仲裁庭不应将归属于公司章程所限定的范围事项，要求公司无条件执行，而应在基于合同有效的前提下，根据合同所约定的作为或不作为义务作为裁决的要素。

陈波指出，除了便捷灵活外，仲裁还具有可强制执行性。在处理涉外案件时，法院判决跨境执行不太便利，而由于140多个国家和地区都是《纽约公约》缔约国，为仲裁跨境执行提供了方便。同时，仲裁是由第三方来解决的，具有独立公正性，对商业秘密案件可不公开审理。因此，境外处理纠纷可优先考虑仲裁方式。

仲裁发展在国际化过程中，仍有许多问题值得我们探索。要适用现有规则，还是慢慢地主导、创造出一种更符合全球化的经贸仲裁规则？中国国际经济贸易仲裁委员会事业发展处负责人对此表示，我们不应把中国的仲裁思维等同于国际的仲裁思维，应将中国仲裁品牌化，融合中国法律文化的优势，提升在国际舞台上的影响力。

▼贸易预警

阿根廷发布对华钢管反倾销终裁

日前，阿根廷生产部发布决议，决定对原产于中国的钢管征收最终反倾销税，税率为涉案产品出口FOB价格的26%，为期5年。

土耳其对华花岗岩作出反倾销终裁

近日，土耳其经济部发布公告，对原产自中国的花岗岩作出反倾销日落复审终裁：若取消现行反倾销措施，涉案产品进口对土耳其的倾销以及对土耳其国内产业构成的损害将会继续或再度发生。故决定继续对中国花岗岩征收174美元/吨反倾销税。

加对涉华冷轧钢卷/板进行“双反”调查

日前，加拿大边境服务署（CBSA）发布公告称，应ArcelorMittal Dofasco G.P.提交的申请，对进口自中国、韩国和越南的冷轧钢卷/板（Cold-Rolled Steel in Coils or Cut Lengths）进行反倾销和反补贴立案调查。

美对华塑料装饰丝带作出反补贴初裁

美国商务部宣布对进口自中国的塑料装饰丝带（Plastic Decorative Ribbon）作出反补贴初裁。初步裁定：强制应诉企业Joynice Gifts & Crafts Co., Ltd.（深圳市兆能工艺礼品有限公司）补贴率为14.27%、Seng San Enterprises Co., Ltd.补贴率为12.81%、Santa's Collection Shaoxing Co., Ltd.补贴率为94.67%、中国其他生产商和出口商补贴率为13.54%。

（本报综合报道）

Bose提交侵权调查中企在列被告名单

近日，美国Bose Corporation公司依据《美国1930年关税法》第337节规定向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的耳机听筒及其组件（Certain Earpiece Device and Components Thereof）侵犯其专利权，请求美国际贸易委员会发布普遍排除令和禁止令。中国深圳Misodiko公司、Phonete公司和TomRich公司被列名被告。

Bose Corporation是一家美国私人控股公司，总部位于马萨诸塞州弗雷明汉。它专门制造高档音响设备。公司于1964年由Amar G. Bose博士创建。公司产品已经销售到世界各地，并拥有超过10500名员工。Bose Corporation最出名的是其家庭音响系统和扬声器、降噪耳机、专业音响系统和汽车音响系统。该公司还对汽车和重型卡车的悬挂技术进行研究。

中国数家公司被告事件，核心正在于专利的问题，从芯片到耳机组件，无一不牵扯到核心专利，或许只有在经历了阵痛后，我们才能痛定思痛，做出自己的产品。科研、技术是一项投入周期长、见效慢的投资，或许耐得住几分寂寞，才能够获得几分收获。

（许晨）