

海外专利申请如何利益最大化

■ 本报记者 周东洋

随着我国自主创新能力的提高,企业寻求国外专利保护、扩展海外市场的意愿日益迫切。要走出国门,中国企业有必要了解如何申请国外专利,同时应掌握核心专利的申请策略。可是,专利申请并非想当然的事情,需要进行有目的、有策略、有规划的布局,才能真正为企业的发展战略服务。

美国 Greenberg Traurig 律师事务所合伙人、律师安德鲁近日在美国专利法最新动向及海外知识产权风险及防范沙龙上表示,企业在海外申请专利需事先评估重要性。企业可根据产品在每个国家的销售量(现在和将来)、潜在商业价值、收购伙伴通常申请或操作的国家等因素确定专利所涉及或可能侵权的国家,将最强专利聚焦于最大销售量或有商业潜力的国家。

“对于这些国家,企业可做更高的预算,聘用顶尖律师,协调且同步审查,从其他司法体系得到最好的现有技术,且撰写最好的权利要求。”安德鲁说,同时,企业可在销售量小或收益慢的国家推迟专利审查,获得较弱专利即可。例如要求尽可能晚的审查,追求更窄且略微不同的权利要求,使用所有可行的延期策略,来推迟审查。

《巴黎公约》和《专利合作条约》(PCT)规定,中国申请人可通过两种不同的途径向国外申请专利保护,一是直接向该国或地区专利局提出专利申请。《巴黎公约》有“优先权原则”,即在任何成员国申请专利后,发明和实用新型专利申请在12个月内、外观设计在6个月内,可直接向其他《巴黎公约》的成员国(如德国、法国、澳大利亚、越

南等)申请专利,而且这些后提出的申请可视为和在中国申请是同一天提出的。二是利用PCT递交国际申请,通过国际审查后,进入该国或地区专利局的国家阶段。

2018年,我国提交了53345件PCT国际专利申请,仅次于美国的56142件。数据显示,2018年,在通过世界知识产权组织提交的全部国际专利申请中,半数以上来自亚洲,中国、印度和韩国增长显著,推动世界知识产权组织全球知识产权服务再创纪录。

然而,海外专利申请的成本并不低,不同司法管辖地的规定不尽相同,专利的申请、维护也千差万别。业内人士指出,中国申请发明专利通常仅需几千元,实用新型则更低。与之相比,申请美国专利的成本较高,而申请欧洲专利的成本

更高,申请费用主要包括外国专利商标局所收取的费用、外国律师费、中国专利代理机构的代理费以及其他费用。

据知识产权管理与技术公司思保环球中国区总经理宋逸峰介绍,一项海外专利的维护差不多有15项数据需要核对。这对于企业来说,无疑是个不小的负担。在这种情况下,专业机构就成为企业必不可少的帮手。统计显示,随着中国知识产权的发展,专业服务机构也在成长。

合理的海外专利布局有利于企业更加理性地进行专利申请,节省申请成本。同时,企业在专利布局中应合理构建海外专利保护网,避免出现杂乱无章的专利申请情形,扰乱公司正常发展秩序。知识产权交易平台管理者谢旭辉分析

认为,那些已经进入500强的大型企业会把知识产权注册和保护的重点放在欧美发达国家和地区,其次是金砖国家,对东南亚、南亚、西亚、东欧的一些国家,之前往往不是那么重视。

此外,企业在海外申请专利时,需避免不必要的工作以节省成本。安德鲁提醒企业,需避免分析现有技术,应采取果断行动以及确保快速授权。例如,美国公司通常会很快处理他们早先提交的美国申请,甚至确保已经授权的权利要求。然而,此时,在欧洲、中国和其他亚洲的对应申请搜索报告中出现了更好的现有技术。因此,申请人应协调重要案件,获得所有关键技术,然后形成一组修改后的权利要求,从而在所有重要案件中提交。

一带一路法律服务高端论坛举办

本报讯 第二届“一带一路”法律服务高端论坛日前举行。上海政法学院院长、上海市法学会“一带一路”法律研究会会长刘晓红在致辞时表示,随着“一带一路”建设深入推进,中国与相关国家经济合作持续加速,但由于不同国家拥有不同的政治体制和法律制度,在基础设施建设、国际贸易投资和商业往来、民间交往等方面势必产生争议和法律冲突。如何解决这些争议和冲突,需要理论界与实务界不断在实践探索过程中加强合作,共同研究和探讨“一带一路”法律服务和多元化争端解决机制的发展路径和实践方法。

上海市法学会党组书记、专职副会长施伟东表示,“一带一路”倡议是一项创举,也必然面对新挑战、积累新经验、形成新规则、构建新机制。这为创新研究

提供了广阔的实践平台和丰富的实践素材。

上海市高级人民法院党组副书记、副院长盛勇强提出三点建议:一是要在人类命运共同体建设中思考和推进“一带一路”法律服务工作;二是要加强法律服务交流合作和能力建设和有关法律政策、争端解决机制和法律服务热点难点问题的研究,为区域经贸合作提供法律支持;三是加强法律人才服务队伍建设,着力培养在国际投资、融资、跨国企业并购、重大工程项目、国际贸易争端解决、国际商事仲裁和国际公法领域具有世界眼光和国际视野,熟悉国际法律规则的法律服务人才。

国际法院管理协会主席马克·比尔说,希望中国能够抓住这些机会,通过技术能力让全球经济合作变得更加高效、公平。

(荣忠霞)



诺基亚日前披露,汽车零部件生产商德国大陆集团、法国法雷奥已加入德国汽车制造商戴姆勒和德国汽车多媒体厂商Bury Technologies,要求欧盟就诺基亚与汽车相关的专利许可行为进行反垄断调查。(郭民)

2019中国知识产权保护高层论坛在京启幕

本报讯(记者 范丽敏)4月24日,以“加强知识产权保护 促进高质量发展”为主题的2019中国知识产权保护高层论坛在京启幕。中国国家知识产权局局长申长雨、世界知识产权组织(WIPO)总干事弗朗西斯·高锐出席主论坛并作主旨演讲。主论坛由中国国家知识产权局副局长甘绍宁主持。

申长雨在主旨演讲中指出,今年的论坛主题契合当前中国发展实际需要,具有重要现实意义。党的十八大以来,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,党中央、国务院作出了一系列知识产权方面的重大部署,引领知识产权事业实现了大发展、大提升、大跨越,取得了举世公认的巨大成就。2019年,围绕加强知识产权保护,国家知识产权局着力抓好制定知识产权强国战略纲要、制定实施知识产权保护体系建设方案、完善知识产权法律法规、加强知识产权源

头保护以及创新知识产权保护机制5项主要工作。申长雨强调,未来做好知识产权工作,需要进一步发挥好知识产权保护作为社会主义市场经济基石、作为创新驱动发展刚需、作为国际贸易标配的3个重要作用。

弗朗西斯·高锐在主旨演讲中表示,很高兴见证中国在知识产权领域取得的长足进步,对中国政府在知识产权体制改革、专利法和商标法的修订以及知识产权领域多边合作等方面取得的成绩表示赞赏。WIPO近年来在全球知识产权服务体系和多边知识产权立法领域取得了显著进展,不仅为全球知识产权用户提供了更为便捷的服务,也有力地促进了全球经济的发展。高锐还就知识产权保护促进体育产业发展、人工智能与知识产权等重要议题进行了阐述。

非洲地区知识产权组织(ARIPO)总干事费尔南多·多斯·

桑托斯、非洲知识产权组织(OAPI)总干事德尼·卢克·伯乌苏、波兰专利局局长爱莉简·爱当扎克、阿尔及利亚工业和矿业部高级代表阿卜杜拉齐兹·冈德、知名学者吴汉东、著名音乐家李海鹰等中外嘉宾出席主论坛并发表演讲。

据了解,中国知识产权保护高层论坛由中国知识产权报社和世界知识产权组织中国办事处共同主办,迄今已成功举办三届,成为全国知识产权宣传周品牌活动之一,受到国内外广泛关注。

此届论坛共设1个主论坛和6个专题论坛,涵盖地理标志保护、提升知识产权审查质量效率、海外知识产权布局、人工智能与知识产权保护、商标审查助推品牌经济、体育产业知识产权保护等多个热点话题。近70位中外嘉宾将围绕论坛主题发表演讲,交流思想,凝聚共识,共同探讨全面加强知识产权保护的新路径。

▼实务操练

案例H

2013年2月,美国甲公司向中国乙公司按照CIF日本大阪100美元的条件购买2000辆摩托车并在香港签署045号合同。合同约定装船期为当年3月31日之前,甲公司向乙公司提供商品检验证明、装箱单据和申请销售普惠制待遇的表格等。之后,甲公司与香港丙公司签订9902号合同,以每辆110美元的价格向丙公司转卖从中国乙公司购买的摩托车。

为了确保履行9902号合同,甲公司多次致电乙公司,询问装船事宜并要求乙公司按期装船。3月31日,乙公司致电甲公司,要求按照合同约定提供货物装船所必须的单据。但甲公司并未依约提供单据,导致乙公司拒绝按照合同规定的日期发货。在此情况下,甲公司通过购买其他国家的摩托车来履行9902号合同并向仲裁机构提交了对乙公司的违约索赔请求。

在仲裁中,甲公司认为,045号合同约定的由买方提供装船单据等

与国际惯例不符,系打字错误,因为在收到卖方货物前,买方不可能向卖方提供任何商品检验的文件。由于乙公司未能及时发货导致货物转卖合同无法履行而产生的全部损失,包括货物差价、运费和合理利润等应当由乙公司承担。

点评

本案的争议焦点是提交与货物有关的单据的法律义务应当由哪方当事人承担。

装运单据是买方提取货物、办理报关手续、转售货物以及向承运人或保险公司请求赔偿的重要文件。按照国际惯例,在绝大多数情况下,应当由卖方向买方提供有关的装运单据。《国际贸易术语解释通则2010》规定,在CIF条件下,卖方应当自行承担费用并毫不迟延地向买方提供预期约定的目的地港所使用交货凭证、运输单证或相等的电子单证等。《联合国国际货物销售合同公约》第34条规定,如果卖方有义务移交与货物有关的单据,卖方必须按照合同规定的时间、地点和方式移交这些单据。如

■ 郭辉

果双方当事人没有约定交付单据的义务,则应当按照贸易惯例和诚信原则予以处理。

本案中,作为买方的甲公司多次催促作为卖方的乙公司备货并如期装船,而乙公司并未及时回电解释,也没有按照合同规定的期限履行装船义务。乙方在仲裁中援引的抗辩理由——应当由买方提供相关装船单据不能予以支持。实践中,买方在收到货物之前,根本不可能知道卖方货物情况,因而无法提供任何与货物相关的单据,否则与合同的履行直接相悖。尽管045号合同约定由卖方提供装船单据,即使不是因为打字错误,也是违反贸易惯例和合同执行目的的,因此合同的上述约定无效,045号合同没有得以履行的原因在于乙公司违约。

依据《联合国国际货物销售合同公约》第74条,作为违约方的乙公司应当承担的责任范围包括受害方遭受的实际损失和所失利益,也就是通常所说的直接损失和间接损失。本案中,甲公司签订了转卖合同,因此除了045号合同的标的数

天津自贸区服务中心:运营知识产权保护不缺位

■ 本报记者 陈璐

“天津自贸区服务中心是中国贸促会贯彻落实党中央、国务院关于建设高标准自由贸易试验区的战略部署,在天津自贸试验区设立的服务机构,职能是充分发挥中国贸促会贸易投资促进和商事法律服务的业务和资源优势,为地方的经济建设、自贸试验区建设、企业发展提供服务。”中国贸促会天津自贸服务中心主任冷海东日前在由中国贸促会贸易投资促进部主办的天津自贸试验区知识产权保护和应用交流活动中致辞时表示。

“天津自贸试验区一直对营造法治化、国际化、便利化的营商环境高度重视,挂牌以来成立了自贸区法庭和检查室,设立了知识产权法庭。在中国贸促会的支持下,2017年8月,中国贸促会天津自贸试验区服务中心正式揭牌,这也是中国贸促会在现有自贸试验区中第一个成立的服务机构。”天津自贸试验区管委会办公室副主任朱长存在发言中这样说。在此次交流活动中,天津自贸试验区国际仲裁中心和知识产权仲裁中心,中国贸仲、中国海仲天津自贸试验区仲裁中心也同时成立。

天津市贸促会副巡视员戴胜国强调,知识产权制度是一项重要的财产权保护制度,是建设创新型国家的重要保障。天津作为传统工业基地和外贸出口基地,拥有较好的知识产权保护传统。天津市自贸区建设的服务也离不开知识产权保护。

“近年来,在国家实施创新驱动发展战略的大背景下,实行严格的知识产权保护制度,营造激励创新的公平竞争环境,已成为经济社会发展的内在需求。”朱长存认为,如何平等保护知识产权权利主体的合法权益,不断满足新产业、新业态、新模式涌现过程中出现的知识产权权利保护新需求?如何破解维权成本高、周期长、举证难、损害赔偿低等知识产权保护瓶颈,如何帮助天津自贸试验区的企业提高知识产权保护意识?提升国内外专利、商标等的有效布局能力就显得尤为重要。

“当前,我国企业参与国际化经营中遇到的知识产权保护问题主要归根于中国企业自身意识与能力不足、知识产权专业服务与企业需求不匹配、企业获得的海外知识产权信息有限、风险防控不到位等。”中国贸促会知识产权服务中心主任谭剑建说,面对国际知识产权竞争日趋激烈、中国企业走出去步伐加快的新形势,迫切需要在借鉴相关国家经验的基础上,加大对我国企业参与海外知识产权竞争的资金支持力度,发起设立中央财政资金引导、地方政府资金配套、吸引社会资金加入的“中国企业知识产权海外维权援助服务基金”。从建立中国企业知识产权海外维权联盟起步,推动基金的建立。对企业国际化运营提供知识产权的创造、运用、保护和管理揽子支持服务,有效维护企业海外合法权益,促进企业提高国际市场竞争能力。

完善客户身份识别制度是关键

■ 本报记者 钱颜

律师支招怎样做好反洗钱合规

在日前举办的反洗钱国际合规研讨会上,君合律师事务所合伙人陈歆强调,从事贸易的企业虽不是法律规定的反洗钱义务主体,但由于商业活动中存在较高的洗钱和恐怖融资风险,仍应细致了解并遵守反洗钱相关法律法规及各监管部门的要求,以更好地防范风险。

在中企国际化进程中,国内外针对跨境融资、并购、资本流出等政策趋严,这对企业跨境经营的合规性提出了更高要求。

“我国反洗钱合规法律主要有《反洗钱法》《反恐怖主义法》及其他专门法规、相关法律。金融机构、特定非金融机构有反洗钱义务,个人、其他公司及组织无反洗钱义务。金融机构包括银行、保险公司、信托公司、证券公司、期货经纪公司;特定非金融机构包括房地产开发企业、房地产中介机构、会计师事务所、律师事务所、公证机构、公司服务提供商等。”陈歆表示。

据了解,常见的洗钱手段包括:现金走私,大额现金分散存储,利用现金密集航运、购置不动产,利用证券、保险、债券或期货,利用离岸金融中心、银行保密天堂,不平等等进出口贸易,注册皮包公司,转移境外或跨国转汇,利用互联网、投资、旅行支票、赌场等。

对于如何防止落入洗钱监管范围,陈歆认为,企业应设立了解客户的制度,对商业信息及核实客户信息的流程进行识别,识别对象包括供应商、消费者、合作伙伴的身份,主体代理人的身份,供应商、消费者、合作伙伴的目的和意图,在交易过程中全程保持谨慎并进行尽职调查,该制度可帮助企业发现可疑风险或不合规行为时加快调查进度。

“而贸易公司在交易中应关注的是:签署业务合同前,对客户进行身份识别,审核并留存,定期更新;按照客户特点,考虑地域、业务、行业、客户情况等判断交易风险;根据实际情况,识别企业客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,持续关注受益所有人信息变更的情况;对高风险的企业客户要求其提供资质证明材料,查询其公开信息或委托有关机构进行辅助调查。”陈歆表示,在业务合同履行期间,企业要在支付、货物交付、运输、仓储、报关、报检与保险等各个环节,对所涉及的信用证、保函、提单、空运单、发票、装箱单、仓单、报关单以及其他相关文件单据加强审核;观察商品名称、规格、数量、贸易术语、合同金额、合同目的、发票、提单信息等方面的描述是否不失或相互不符,存在可疑情形。留意复杂股权或者控制权机构的客户、非银行第三方支付平台、新手段支付平台的跨境业务、自贸区业务。

在企业和金融机构中,基金管理公司和支付机构是反洗钱监督的重点对象。《反洗钱法》对基金管理公司的反洗钱义务尚未明确。《金融机构反洗钱规定》第二条关于金融机构的定义中,在《反洗钱法》基础上对反洗钱义务主体进行了补充,包含基金管理公司。在具体义务方面,在实践中对私募基金管理公司的反洗钱义务履行要求仍相对较低。陈歆建议相关公司建立基本的客户身份识别制度、客户身份资料及交易记录保存制度、可疑交易报告制度,并筛查和识别制裁名单所涉人员或交易,必要时可拒绝交易并上报可疑情况。

对支付机构的反洗钱法律规定主要在《非金融机构支付服务管理办法》中有所体现。根据规定,支付机构应当遵守反洗钱的有关规定,履行反洗钱义务。《非银行支付机构网络支付业务管理办法》也规定,支付机构应当依法维护当事人合法权益,遵守反洗钱和反恐怖融资相关规定,履行反洗钱和反恐怖融资义务。《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理规定》规定,支付机构应了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的人的自然人和交易的实际受益人。

陈歆指出,企业需建立基本的客户身份识别制度、客户身份资料及交易记录保存制度、大额交易报告制度,对受益所有人进行识别。