



HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第四百一十四期周报

2020.06.01-2020.06.07

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】“美高梅”商标引纠纷，法院判赔额高达 315 万元！
- 1.2 【专利】抵触申请是否会构成前案？分析中国、欧洲、美国
- 1.3 【专利】巨头入局加剧知识产权竞争，企查查显示行业 6 年增长 12 倍
- 1.4 【专利】外观设计专利赔偿金额如何确定的
- 1.5 【专利】图书再版须警惕侵权风险
- 1.6 【专利】专利支招，防治杨柳飞絮

● 热点专题

- 【知识产权】这种“发明+实用新型”专利一案两报误操作坑你躲过了吗？

每周资讯

1.1【商标】美高梅” 商标引纠纷，法院判赔额高达 315 万元！（发布时间:2020-6-5）

近日，广东省深圳市中级人民法院（下称深圳中院）对钓鱼台美高梅酒店管理有限公司（下称钓鱼台美高梅公司）与深圳美高梅酒店管理有限公司（下称深圳美高梅公司）、三亚明日大酒店有限公司悦信美高美分公司（下称悦信美高美分公司）、三亚明日大酒店有限公司（下称明日公司）之间的“美高梅”商标侵权及不正当竞争案作出终审判决，认定深圳美高梅公司等三被告构成商标侵权及不正当竞争，判令三被告立即停止侵权并赔偿原告经济损失及合理开支 315 万元。

有业内人士指出，该案判决体现了法院严厉打击商标商号侵权行为，构建良好营商环境的坚定态度，对相关企业具有警示意义。酒店企业应该提前进行知识产权布局，加强对商标字号的保护，遭遇侵权时，及时进行维权，积极捍卫自己的合法权益。

擅用商标引发纠纷

据悉，钓鱼台美高梅公司成立于 2007 年 12 月，原名钓鱼台美高梅（北京）酒店管理有限公司，2010 年 2 月改名为钓鱼台美高梅酒店管理有限公司，经营范围包括酒店管理、咨询服务。钓鱼台美高梅公司经授权取得“美高梅”“MGM”等 8 件商标的使用权及相应维权权利，核定使用在第 43、35 类项目及服务上。

深圳美高梅公司成立于 2010 年 1 月，经营范围为提供酒店管理服务。明日公司与悦信美高美分公司分别成立于 1995 年 3 月及 2017

年 1 月，经营范围均包括旅馆业、餐饮业、房地产投资等。悦信美高美分公司系隶属于明日公司的分公司。

钓鱼台美高梅公司的代理人、北京市正理律师事务所律师张宏在接受本报采访时表示，钓鱼台美高梅公司经授权使用一系列“美高梅”商标，并在国内开设和经营管理多家“美高梅”五星级酒店，具有极高的知名度。被告深圳美高梅公司与原告没有任何关系，却虚构了一家不存在的美高梅梦幻酒店管理咨询服务公司和虚假的授权书，通过与另一被告明日公司合作授权的方式，推出“三亚悦信美高美国际酒店”项目，对外进行虚假宣传，牟取非法利益。据此，钓鱼台美高梅公司将三被告诉至广东省深圳市罗湖区人民法院（下称罗湖法院），请求法院判令三被告立即停止侵权并赔偿原告经济损失及合理开支 315 万元。

三被告认为，深圳美高梅公司先行注册了企业名称，依法规范使用经核准的企业名称，应当得到保护，公司经多年运营，具有一定市场影响力，并未侵犯钓鱼台美高梅公司的注册商标专用权；悦信美高美分公司合法使用商号与深圳美高梅公司合作，已尽到合理的审慎义务，不应承担侵权责任。

认定构成商标侵权

一审法院经审理认为，就证据的证明力而言，域外形成且履行了公证认证手续的证据比未履行认证手续的证据应当具有更高的证明力。该案中，深圳美高梅公司抗辩其经授权取得合法权利的公证文件

并不因未履行认证手续而无效。在深圳美高梅公司未能进一步提交足以反驳证据的情形下，一审法院对深圳美高梅公司出具的上述公证文件的真实性不予确认。

一审法院认为，深圳美高梅公司在经营场所中使用“MGM”“美高梅”及狮子标识、在网络视频推广中使用“MGM”的行为、悦信美高美分公司在酒店招牌中刻意将悦信与美高美 MGM 分成两部分、在微信公众号中使用 SanYaMGM、在企业介绍中使用“美高梅品牌”“MGM”的行为分别侵犯了钓鱼台美高梅公司请求保护的涉案 8 件注册商标的专用权。

此外，深圳美高梅公司、悦信美高美分公司分别将“美高梅”“美高美”作为企业名称字号登记使用的行为客观上造成了相关公众的混淆，主观上具有攀附钓鱼台美高梅公司字号知名度的故意，侵犯了钓鱼台美高梅公司的企业名称权。深圳美高梅公司在网络视频中的宣传、悦信美高美分公司在 veryeast 网上发布相关信息的行为均构成虚假宣传。深圳美高梅公司凭借并不存在的美高梅梦幻酒店管理咨询服务公司开展相关的酒店管理业务，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的市场经济秩序，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》规制的不正当竞争行为。

综上，一审法院判令三被告立即停止侵权，赔偿原告经济损失及合理开支 315 万元。

深圳美高梅公司与悦信美高美分公司不服一审判决，上诉至深圳中院。深圳中院经审理认为，一审判决认定事实清楚，但赔偿部分适

用法律有误。钓鱼台美高梅公司在审理期间，未能证明因三亚悦信美高美国际酒店的经营给其造成实际损失的金额，以及该损失系因深圳美高梅公司、明日公司、悦信美高美分公司的侵权行为所致，因此一审法院直接参照三亚美高梅度假酒店 2012 年的管理费认定该案被上诉人的经济损失显然不当。因钓鱼台美高梅公司在案件审理期间亦未能举证证明三被告因侵权行为所获得的实际利益，且钓鱼台美高梅公司并未明确管理费中的商标许可费用，上述方法均不能确定赔偿数额时，也不宜适用商标法规定的惩罚性赔偿原则。二审法院综合涉案商标知名度、侵权人主观故意等因素酌情确定赔偿数额为 300 万元。据此，二审法院改判三被告立即停止侵权，赔偿原告经济损失及合理开支 300 万元。

提前布局防范风险

“该案中，在钓鱼台美高梅公司充分有力的举证下，法院对深圳美高梅公司和悦信美高美分公司的一贯恶意给予了充分的考虑。虽然二审法院纠正了一审法院的惩罚性赔偿，但仍然全额支持了钓鱼台美高梅公司的赔偿要求，充分体现了司法公正，具有典型意义。”罗思中国商标业务负责人崔红在接受中国知识产权报采访时表示，深圳美高梅公司和关联公司伪造合法授权的行为，侵权恶意明显，且在该案已经处于诉讼状态时仍未停止侵权行为。这些加大了品牌方维权时调查、举证的难度，增加了维权的成本。此类案件中，品牌方必须通过有力的举证，将侵权方的恶意、侵权事实清晰呈现，才能在诉讼中占据主动。

那么，对于酒店企业而言，如何才能防患于未然，避免侵权风险呢？对此，崔红建议，首先，企业应提早进行知识产权布局。随着旅游出行的便利、网络的发达，地域性对酒店行业的限制已经越来越小，酒店的品牌方也应提早对相关品牌进行商标布局，为将来可能的国内运营保驾护航。其次，酒店行业中一个常见的问题就是商标和商号的冲突，尤其一些知名酒店商标被他人当作企业商号注册使用，并提供和酒店相关的服务。酒店品牌方要采取积极的措施、根据案件优先级主动维权，帮助消费者消除混淆、增加客户粘性。

【刘婷婷 摘录】

1.2 【专利】抵触申请是否会构成前案？分析中国、欧洲、美国（发布时间：2020-6-5）

最近有客户提出这样的问题：同一申请人在同一国家/地区申请了两件技术关联的相关案 A 和 B；

A 在 B 的申请日之前申请，并在 B 的申请日之后公布（也称为“conflicting application”，抵触申请）。

这样的在先申请 A 是否会构成在后申请 B 的前案（prior art），对在后申请 B 的可专利性是否有影响？

例如，符合以下条件的在先申请 A 对在后申请 B 的可专利性是否有影响？



要回答该问题，需要对不同的国家分情况讨论。
以下从中国、欧洲以及美国三个国家地区的情形来说明：

1. 两件申请均为中国申请

根据我国的《专利审查指南》第二部分第三章 2.2 节的规定，抵触申请满足以下几个条件：

- 1) 在先申请必须是**中国专利申请**；
- 2) 在先申请的**申请日早于**在后申请的申请日；
- 3) 在先申请在在后申请的申请日**当天或者之后公布**。
- 4) 对于指定中国的 PCT 而言：必须是进入中国国家阶段的国际申请，且中国申请日即为 PCT 国际申请日。

其中，抵触申请在中国不构成现有技术，可以用于评价新颖性（专利法第 22 条第 2 款），但不能用于评价创造性（专利法第 22 条第 3 款）。因此，如果两件申请均为中国申请（包括进入中国国家阶段的 PCT 申请），在先申请 A 会影响在后申请 B 的新颖性，但不影响创造性。

第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于**现有技术**；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在**申请日以前**向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在**申请日以后公布**的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与**现有技术**相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指**申请日以前**在国内外为公众所知的技术。

2. 两件申请均为欧洲申请

欧洲专利公约（EPC）中关于抵触申请的规定与中国基本相同。其区别在于，欧洲专利公约第 54 条第 3 款规定，抵触申请也构成**现有技术**（comprised in the state of art），可用于评价新颖性（novelty）。但同样地，根据欧洲专利公约第 56 条的规定，**抵触申请不能用于评价创造性**。

其中，对于指定欧洲的 PCT 申请而言，根据欧洲专利公约第 153 条第 3-5 款规定：

- 1) 如果 PCT 申请采用欧洲官方语言撰写，则该 PCT 申请视为欧洲申请；

2) 如果 PCT 申请并非采用欧洲官方语言撰写，则该 PCT 申请需要采用官方语言翻译进入欧洲后，才视为欧洲申请。

因此，如果两件申请均为欧洲申请（包括指定欧洲的 PCT 申请），则在先申请 A 会影响在后申请 B 的新颖性，但不影响创造性。

Article 54^[42], ^[43]

Novelty

Art. 53, 55, 56, 80, 85,

89, 100, 138, 153

R. 40, 42, 61, 138, 165

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.

(5)^[44] Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

Article 56^[46]

Inventive step

Art. 52, 100, 138

R. 30, 42, 61

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

Article 153^[180]

The European Patent Office as designated Office or elected Office

Art. 35, 92, 93, 129

R. 65, 68, 113, 159-165

- (1) The European Patent Office shall be
 - (a) a designated Office for any State party to this Convention in respect of which the PCT is in force, which is designated in the international application and for which the applicant wishes to obtain a European patent, and
 - (b) an elected Office, if the applicant has elected a State designated pursuant to **letter (a)**.
- (2) An international application for which the European Patent Office is a designated or elected Office, and which has been accorded an international date of filing, shall be equivalent to a regular European application (Euro-PCT application).
- (3) The international publication of a Euro-PCT application in an official language of the European Patent Office shall take the place of the publication of the European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin.
- (4) If the Euro-PCT application is published in another language, a translation into one of the official languages shall be filed with the European Patent Office, which shall publish it. Subject to **Article 67, paragraph 3**, the provisional protection under **Article 67, paragraphs 1 and 2**, shall be effective from the date of that publication.
- (5) The Euro-PCT application shall be treated as a European patent application and shall be considered as comprised in the state of the art under **Article 54, paragraph 3**, if the conditions laid down in **paragraph 3 or 4** and in the Implementing Regulations are fulfilled.

3. 两件申请均为美国申请

U. S. C. 102 (a) (2) 给出新颖性的相关规定：发明人应当被赋予专利权，除非：所要求保护的申请在依据 151 条已经获得授权的专利中、**或者在根据第 122 条第 (b) 款而公开或者被视为公开**的专利申请中已有描述，而且专利或申请的署名为其他发明人，并且在有效申请日之前已经有效提出申请。

其中，对于指定美国的 PCT 申请而言，根据 MPEP2154.01(a) 的规定：如果 PCT 指定了美国，**无论是否采用英语公布或者是否进入美国国家阶段**，均可用作前案 prior art。

U. S. C. 103 进一步给出显而易见性的评价标准。可以看出，在美国专利制度中，抵触申请既可以用来评价新颖性，也可以用来评价显而易见性。

然而，U. S. C. 102 (b) (2) 进一步给出针对 U. S. C. 102 (a) (2) 的例外情形，其包括以下三种情形：

- a) 所披露的主题是从发明人或合作发明人中直接或间接获得的；
- b) 在该专利申请或专利有效申请日之前，已由发明人或合作发明人，或者由直接或间接从发明人或合作发明人中处获得该发明主题的第三人公开披露；
- c) 在有效申请日之前，该披露的主题以及所请求保护的专利申请被同一人所拥有，或者负有向同一人转让方的义务。

换言之，在有效申请日之前，如果在先申请 A 和在后申请 B 均由相同申请人所拥有或具有相同发明人，则在先申请 A 可根据 102 (b) (c) 的例外情形而不能作为现有技术。

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty.

[Editor Note: Applicable to any patent application subject to the first inventor to file provisions of the AIA (see 35 U.S.C. 100 (note)). See 35 U.S.C. 102 (pre-AIA) for the law otherwise applicable.]

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—

- (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or
- (2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

(b) EXCEPTIONS.—

(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

- (A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
- (B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

(2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS.—A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—

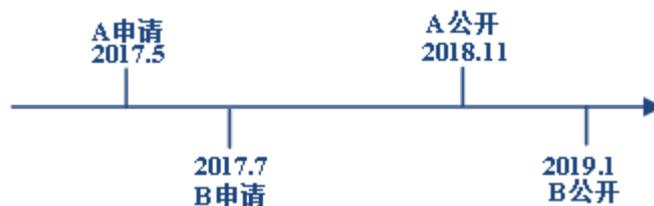
- (A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;
- (B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
- (C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

2154.01(a) WIPO Published Applications [R-11.2013]

[Editor Note: This MPEP section is **only applicable** to applications subject to examination under the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA as set forth in **35 U.S.C. 100 (note)**. See **MPEP § 2159 et seq.** to determine whether an application is subject to examination under the FITF provisions, and **MPEP § 2131-MPEP § 2138** for examination of applications subject to **pre-AIA 35 U.S.C. 102**.]

The WIPO publication of a PCT international application that designates the United States is an application for patent deemed published under **35 U.S.C. 122(b)** for purposes of **AIA 35 U.S.C. 102(a)(2)** under **35 U.S.C. 374**. Thus, under the AIA, WIPO publications of PCT applications that designate the United States are treated as U.S. patent application publications for prior art purposes, regardless of the international filing date, whether they are published in English, or whether the PCT international application enters the national stage in the United States. Accordingly, a U.S. patent, a U.S. patent application publication, or a WIPO published application that names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention, is prior art under **AIA 35 U.S.C. 102(a)(2)**. This differs from the treatment of a WIPO published application under **pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)**, where a WIPO published application is treated as a U.S. patent application publication only if the PCT application was filed on or after November 29, 2000, designated the United States, and is published under **PCT Article 21(2)** in the English language. See **MPEP § 2136.03**, subsection II.

4. 举例说明



回到前面的问题，如果满足上图条件的在先申请 A 和在后申请 B，而且 A 和 B 在有效申请日之前均由同一申请人拥有：

- 1) 均为中国申请：在先申请 A 不构成现有技术，影响在后申请 B 的新颖性，不影响创造性；
- 2) 均为欧洲申请：在先申请 A 构成现有技术，影响在后申请 B 的新颖性，不影响创造性；
- 3) 均为美国申请：由于 A 和 B 在 B 的有效申请日之前均属于同一申请人所拥有，故在先申请 A 不构成在后申请 B 的现有技术。

综上，为避免自己的在先申请成为在后申请的前案，如果申请人对同一产品有多个关联的创新点，欲申请多件专利申请，建议还是同一天提交吧！

作者：刘桂兰

编辑/校对：菠萝包

【封喜彦 摘录】

1.3【专利】巨头入局加剧知识产权竞争，企查查显示行业 6 年增长 12 倍（发布时间:2020-6-4）

随着我国企业加大对专利和商业机密的重视，知识产权的地位快速提升。企查查最新数据分析显示，近年来国内知识产权行业增长迅猛，2019 年相关企业注册量已达 6.1 万家，近 6 年行业体量增长了整整 12 倍。

2019 年知产企业注册量猛增 49%

近几年，国民知识产权的保护意识逐渐增强，国家出台多项鼓励政策，给知识产权服务行业的发展提供了契机，推动知识产权的建设。企查查数据显示，全国范围内现存的知识产权相关企业共有 21 万余家，图表显示，2010-2019 年全国知识产权相关企业注册量逐年攀升，2018 年知识产权相关的政策指引及文件如雨后春笋般涌现，这一年知识产权相关企业注册量增长至 4.1 万家，是 2017 年的 1.5 倍;2019 年全国知识产权相关企业注册量增至 6.1 万家，较 2018 年增长了 49%。从 2014 年的 0.9 万到 2019 年的 6.1 万，全行业 6 年增长了整整 12 倍。

截至目前，2020 年全国知识产权相关企业注册量已达 2.2 万家。

由企查查数据分析得出，我国知识产权服务行业参与企业众多，市场格局分散，知识产权相关企业主要集中在沿海地区和中部地区，上海拥有的知识产权相关企业最多，达 3.3 万家，广东省与之差异不大，以 3.1 万排名第二，是江苏的 1.4 倍，江苏省以 2.2 万家排名第三。

由于技术和创造性作品在现代经济中的重要性与日俱增，知识产权资产的价值业已升值。从企查查图表可以看出，我国企业对知识产权的投入比例差异明显，注册资本在 100 万以内的企业是知识产权行业的主力军，占据了总量的 40%，注册资本在 1000 万以上的企业则占总量的 13%。

阿里入局知产市场

随着知识产权服务认可度不断提升，越来越多的资本进入知识产权服务领域，布局相关市场，企查查整理发现，除了中细软、猪八戒等企业，互联网巨头阿里巴巴也已经入局知识产权行业，成立阿里巴巴科技(北京)有限公司，利用广告与网络平台优势，从事商标代理、版权贸易等活动。

在阿里巴巴科技(北京)有限公司的经营范围一栏中，出现了“商标代理”、“版权贸易”。值得一提的是，就在去年，阿里曾在商标代理方面遭遇了诉讼案，引发了一定的行业争议。

总体而言，中国的知识产权环境不断在改善，市场竞争日趋激烈，随着新技术的不断发展，人工智能、大数据也将会与知识产权行业进行深度结合，未来可能会涌现出更快更高更强的服务生态。

1.4 【专利】外观设计专利赔偿金额如何确定的（发布时间:2020-6-5）

根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币 10000 元以上 100 万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币 100 万元。参照专利许可使用费的 1 至 3 倍合理确定赔偿数额。那么外观设计专利赔偿金额如何确定的呢？接下来找法网小编就来为大家解答。

一、外观设计专利赔偿金额如何确定的

外观设计专利侵权赔偿标准可根据最高人民法院印发的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的计算方法：

以专利权人因侵权所受到的损失或以侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿额；

（1）权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。

（2）侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。



二、外观设计专利被侵权时有哪些专利保护途径

- 1、专利行政管理（处理）途径；
- 2、专利民事诉讼途径；
- 3、专利刑事诉讼途径。

专利权人可以根据专利侵权的性质、情节以及专利侵权处理过程中侵权者的态度与赔偿等来决定采取的途径。对于外观设计专利侵权的赔偿数额的确定的一般做法是：首先，当被控侵权产品的外观设计与其产品本身不可分时，如侵犯电脑外观设计专利权，可以将权利人专利产品销售额下降受到的损失或者被告的营业利润作为侵权赔偿额。其次，当被控侵权的外观设计是产品的包装物时，如饮料瓶的外观设计专利权被侵犯时，在计算赔偿数额时，不得将专利权人利用该饮料瓶包装的饮料产品的销售利润下降额或者被控侵权设计所包装的饮料产品的销售利润作为侵权赔偿数额。

法律依据：

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条 权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额；没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，依照专利法第六十五条第二款的规定确定赔偿数额。

以上就是找法网小编为大家解答的关于外观设计专利赔偿金额如何确定的问题的相关法律知识内容了，综上所述呢，我们可以了解到被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，且有专利许可使用费可以参照。

【周君 摘录】

1.5 【专利】图书再版须警惕侵权风险（发布时间:2020-06-04）

出版社出版原创作品必须获得作者的授权，否则会被认为侵犯了该作者对其作品享有的著作权，这已成为业界共识。那么出版社对作品修改后再次出版，是否仍然需要获得作者的授权？近日，法院审理的一起因图书再版引发的著作权纠纷案或许会给我们带来启示。

图书出版引发纠纷

陈某国系湖南某大学退休教授，历时 15 年独立撰写完成《中国礼制史》共 6 卷专著，合计 287 万字。陈某国作为唯一的著作权人，授权湖南教育出版社于 1993 年至 2002 年以独立本形式陆续出版该套著作。根据双方于 2002 年补签的一份图书出版合同，湖南教育出版社对该套著作享有 5 年期限的专有出版权。据悉，该套著作曾获得第七届“湖南省哲学社会科学优秀成果奖”一等奖。

2011 年 11 月，陈某国发现，湖南教育出版社未经许可，再版了《中国礼制史》全套著作共 6 卷，封面版式完全不同于原版，封内页“作者简介”被删除，多卷著作中出现多处错误。此后，双方经过沟通，2017 年 11 月，湖南教育出版社支付陈某国 3.2 万余元。依照相关规定，陈某国本可以获得“基本稿酬+印数稿酬”的经济报酬，现因被告侵权而使其遭受了相应损失。陈某国认为，湖南教育出版社的上述行为侵犯了其著作人身权、复制权、发行权及获得报酬的权利，故诉至湖南省长沙市中级人民法院（下称长沙中院），请求法院判令被告停止侵权行为、消除影响并赔礼道歉，赔偿经济损失、精神损失抚慰金以及合理开支共计 91.1 万元。2019 年 1 月 7 日，陈某国将经济损失、精神损失抚慰金等变更为 91.8 万元。

据了解，湖南教育出版社成立于 1982 年，业务范围为出版学校和业余教育的教材、教学参考书、教育科学理论、学术著作。对于原告的指控，湖南教育出版社认为：2002 年，陈某国曾与其签订图书出版合同，被诉侵权图书应该是在专有出版权有效期内；双方在 2012 年进行了沟

通，但陈某国没有提供账号，导致并没有成功支付稿酬等，请求法院驳回原告诉讼请求。

未经许可构成侵权

长沙中院经审理认为，湖南教育出版社的涉诉行为侵犯了陈某国对涉案作品享有的复制权、发行权及获得报酬权，判决湖南教育出版社停止复制、发行涉案作品，赔偿经济损失及合理开支共计 41.6 万元。

湖南教育出版社不服一审判决，向湖南省高级人民法院（下称湖南高院）提起上诉称，其对涉诉侵权图书的再版系在陈某国授权的期限内；即便未在授权期限内，其行为仅系违约而非侵权；一审关于陈某国的损失及其合理维权费用的认定不合理。

湖南高院经审理认为，该案的争议焦点为湖南教育出版社再次出版涉诉侵权图书的行为是否侵犯了陈某国对涉案作品所享有的著作权。

湖南高院认为，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定：“出版者、制作者应当对其出版、制作有合法授权承担举证责任，发行者、出租者应当对其发行或者出租的复制品有合法来源承担举证责任。举证不能的，依据著作权法第四十六条、第四十七条的相应规定承担法律责任。”该案中，涉诉侵权图书使用的是新的国际标准书号、封面设计，并非重印，而是对涉案作品的再次出版。湖南教育出版社未能举证证明再次出版涉诉侵权图书获得了

陈某国的授权，侵犯了陈某国对涉案作品所享有的著作权，应当承担停止侵权并赔偿损失的民事责任。

综上，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

专家支招防范风险

“该案是出版社再版图书构成侵权的典型案列。该案中，被诉侵权图书属于对涉案作品的再次出版，湖南教育出版社再版并没有取得原告的授权，因此法院判决其侵犯了原告对涉案权利作品享有的复制权、发行权及获得报酬权，应承担相关责任。”上海邦信阳中建中汇律师事务所知识产权部负责人戎朝在接受中国知识产权报记者采访时指出。

戎朝表示，该案的判决明确了出版社在未取得作者授权的情况下，擅自再版图书的行为构成侵权。出版社对图书的再次出版属于实施复制和发行的行为，需要取得作者的许可。倘若作者与出版社之间的出版合同已经到期，或是出版合同中没有对再版进行约定，也没有再次签订新的出版合同，在这种情况下，出版社超出出版合同约定的期限和范围，实施再版行为则会构成侵权。

那么，出版社在再版图书时，如何避免知识产权侵权风险？

戎朝建议，首先，出版社在再版图书时，应当注意取得作者的许可，需要在出版合同中对授权期限及再版事项进行明确地约定，同时提高自身的审查义务，切忌超出合同约定的期限和范围。

其次，出版社在授权期限内对图书进行再版时，需履行对作者的通知义务，在再版的情况下，若出版社对作品擅自做大幅度修改，可能会影响作品的表达、表现形式、甚至思想内容的完整，从而损害作者的修改权和保护作品完整权。因此出版社在再版前必须履行通知义务，在保护作者相关权利的同时也为作者行使修改权提供起码的条件。同时为了减少出版社改版的成本投入，出版社与作者可事先在合同中明确对修改幅度做限制性规定，如此可以兼顾出版社和著作权人双方的利益。

此外，出版社对图书进行再版时，需向作者支付报酬，这也是出版社尊重作者获得报酬权的体现。无论出版社与作者是否在出版合同中事先进行了约定，只要出版社对作者的作品进行了重印、再版，就需要向作者支付报酬，这是著作财产权经济利益的体现，也是作者将权利许可给出版社的直接目的之一，出版社需要尊重作者通过其作品获取报酬的权利。（记者 孙芳华）

（责编：林露、李昉）

【黄春牡 摘录】

1.6【专利】专利支招，防治杨柳飞絮（发布时间:2020-6-2）

“雨过微风起，狂飘千万家。”今年春末夏初之际，杨柳飞絮又如约而至，全国多地进入了飞絮盛飘期。“放飞自我”的杨柳飞絮，着实给人们的生产生活带来不少烦扰，不仅容易引发皮肤、呼吸道过敏等疾病，同时也是火灾的诱因之一。针对杨柳飞絮问题，目前我国普遍采取建设隔离带、修剪、湿化地面、注射药剂、雌株嫁接雄性枝干等方法。业内人士指出，目前防治杨柳飞絮的技术专利基本分为化学处理和物理处理两种路径，化学处理以药物抑制剂为主流处理方式，而物理处理路径则以凝胶沉降和装置收集为主，且相关专利储备较少，主要是高校和科研院所进行了相应的专利布局。业内专家建议，应加大对创新主体的激励，开拓多元的飞絮处理技术，从根本上解决飞絮问题。

春日到，飞絮闹

近期，“鹅毛”般的杨絮柳絮漫天飞舞，给人们的健康和安全带来了隐患。尽管飞絮本身无毒，但对于过敏体质的人群来说，稍不注意就会引起皮肤、眼部甚至呼吸道过敏反应，加重哮喘、慢性支气管炎等呼吸道疾病。飞絮还会堵塞汽车水箱散热片导致熄火，遮挡行人和车辆视线，影响交通安全。这些恼人的飞絮干燥易燃，到处附着，一旦遇火蔓延速度快、防控难度大，极易造成火灾事故。

实际上，杨柳飞絮是雌性杨树、柳树的种子和衍生物。杨树和柳树是雌雄异株，它们为了传播繁衍下一代，每逢春夏，在温度适宜、光照充足、干燥湿度小以及一定的风速下，雌性杨树、柳树的果实成熟炸裂，产生附带种子的飞絮，这些白色絮状的绒毛，携带着种子，以风为媒，漫天飞散，然后落地生根、生长壮大。

既然杨柳飞絮危害多多，何不把杨柳树全部换成其他树种，彻底杜绝杨柳飞絮？北京林业大学教授张志翔告诉本报记者，杨树、柳树具有释氧固碳、降温增湿、减菌杀菌、吸收有毒有害物质等显著的生态功能，在防风固沙、城市绿化、遮阴挡阳等方面也发挥了重要作用。不仅如此，杨树适应性强、生长快，两三年就能起到防护作用，五六年就能成林，是我国主要的经济树种之一。自20世纪90年代开始，我国实施国家造林项目，杨树作为主要树种之一，在全国范围内推广，在“三防”等工作中取得了优异的成绩。柳树春季发芽早、冬天落叶晚，具有良好的景观效果。而且杨树、柳树需水量小，耐干旱，生命力强，易于繁殖成活，不易生病，十分适合北方干旱地区种植。其他树种也都有各自的优缺点，比如法国梧桐每年春季也会产生飞絮；国槐虽无飞絮，但树高不及杨树，生态价值略低，特别是垂下的昆虫“吊死鬼（尺蠖）”和洒落的树胶也让人不胜其烦；银杏生长缓慢，它才刚发芽，而杨柳已成荫，此外银杏绿化时间短，秋天落叶早。

张志翔强调，对于杨柳树不能“一砍了之”，飞絮治理也不是“一蹴而就”的事情，科学治理杨柳飞絮需要标本兼治。在飞絮高峰期，要聚焦“治标”，根据不同区域采取不同的治理策略，最大限度降低飞絮对市民生活的影响。对居民区、学校、医院等人口密度大、飞絮强度高的重点区域，对杨柳雌株枝条进行修剪，同时利用高压喷水车、雾炮车等工程车辆冲刷树冠、冲掉花序，减少飞絮在空气中的扩散量，并用洒水车对地面进行湿化，配合清扫，降低飘絮强度。而对于人口密度和客流量相对较低的一般治理区域可综合利用微喷、人工喷洒等方式进行及时湿化和清扫。

除了上述方法外，雌株嫁接雄性枝干、注射药剂、建设隔离带也是防治飞絮的常见方式。由于雄性杨树不产生种子无飞絮，为当前理想的环保树种，“无絮杨”是根据杨树雌雄异株的生物学特性，选用雄性无飞絮的杨树作为母体，采用其嫩枝进行扦插（插条）繁殖育苗，培育优良的无飞絮的造林种苗，免除飞絮烦恼。还有采用打针或者喷药等化学技术方式，让药液扩散到杨树的各个部位，也能够抑制花芽的产生，从而控制杨絮的产生。

北京市园林绿化局科技处处长姜英淑表示，今后北京市将通过源头控制，结合树种更新升级，不断丰富绿化树种选择，逐步减少杨柳树雌株数量，对无飞絮的雄株进行科学利用。在新一轮百万亩造林绿化建设中，选择长寿、抗逆、食源和美观的优良乡土树种来优化林地绿地的生态功能。按照适地适树原则，进一步丰富植物的品种，打造乔灌草立体化的混交结构。在绿地养护中，针对性地选择杨柳雌株进行间伐，结合对现有老、残、病等杨柳树雌株的替换，从根本上减少飞絮总量。

短板补，专利护

八月瓜创新服务云平台代理部经理杨彦鸿经过专利检索后发现，截至目前，与杨柳飞絮防治技术相关的专利申请较少，创新主体主要是北京市园林科学研究院、中国林业科学院林业研究所、东北林业大学、中国农业大学等。从技术分类来看，相关专利布局主要集中在抑制剂药物、凝胶颗粒等，通过注射或者喷洒的方式实现飞絮抑制方式是主流的技术。从国际专利分类号看，目前杨柳飞絮处理技术主要集中在 A01G7/06（对生长中树木或植物的处理，例如防止木材腐烂、花卉或木材的着色、延长植物的生命）。

从目前现存的防治杨柳飞絮的专利申请来看，主要有以下几种技术方式。通过研发治理杨柳飞絮或者飞毛的抑制剂，采用喷洒或注射的方式，来抑制杨柳树的花芽分化，进而抑制飞絮形成。例如“一种抑制树种产生飞絮或飞毛的方法”（申请号：CN201811460192.9）的专利申请公开了一种防治方法，在树种的花芽生理分化期前 1~50 天将自制花芽分化抑制剂喷施于树种叶片上或注射于树种树干内，可以抑制树种花芽分化，进而使之分化为叶芽，而叶芽发育为叶子，不会产生飞絮或飞毛，因而对树种产生飞絮或飞毛具有抑制的作用，尤其可以有效防治杨柳树结实产生飞絮、悬铃木结实产生飞毛。

还有通过凝胶颗粒溶化后，喷洒到树缨，凝胶粘合飞絮，促使飞絮从水平扩散转变为垂直低落，进而实现抑制飞絮扩散的目的。“一种杨柳飞絮催花催种胶固微粒垂降剂”（申请号：CN201310727710.X）的专利申请公开一种杨柳飞絮催花催种胶固微粒垂降的方法，利用水、水溶性蛋白胶、植物生长抑制剂、液肥、附着剂、乳化剂、附着微粒等原料，用水车机械喷头的压力将胶固微粒垂降剂喷到种缨上，附着微粒的蛋白胶可将飞絮变水平扬飞为垂直降落，有效控制飞絮的扩散。植物生长抑制剂乙烯利、缩节胺等，能将杨柳树不整齐、不间断、长时间的“开花”（散种）期缩短，促使其在短时间“开花”（散种），变抑制为促进，减少杨柳絮扬飞时间。

此外，还有采用特有设备安装在即将发芽的杨柳树上，通过激光扫描的形式智能搜索并剪除雌花花芽。“一种防治杨柳飞絮的智能机器”（申请号：CN201520756608.7）的专利申请提供的思路是，在机体两侧设置具有吸盘并能够摆动的数个活动爪，利用吸盘固定在树木上，仿生昆虫设计，可以在树枝上自由爬行，在杨柳絮的发芽期开始工作，通过激光扫描器自动寻找、剪除杨柳树的雌花花芽、花絮，从而达到不让杨柳树开花、飞絮的目的。

杨彦鸿表示，尽管各地因地制宜采用了不同的飞絮处理方法，但在专利储备方面，还存在一定不足。从专利布局主体来看，主要是一些高校和科研院所提交了相关的专利申请，而企业等创新主体相对较少。从技术层面看，目前杨柳飞絮的处理方法基本分为化学处理和物理处理两种路径，化学处理路径中以药物抑制剂为主流处理方式，物理处理路径中，凝胶沉降和装置收集较为主流。建议出台相关政策加大对创新主体的激励，开拓多元的飞絮处理技术，比如从树种培育、改良等角度出发，从根本上解决飞絮的问题。（李思靓）

（编辑：蒋朔）

【卫素丹 摘录】

热点专题

【知识产权】这种“发明+实用新型”专利一案两报误操作坑你躲过了吗？

导语：

日趋激烈的科技竞争背景下，越来越多的企业注重产品技术及质量，加强了对专利技术的保护。各企业申请专利时，“发明+实用新型”专利一案两报已成常规操作，但重复申报、疏忽失权等一系列问题接踵而至。那么，在专利申请过程中如何避免申请人（代理机构）疏忽导致权利的丧失呢？接下来，请跟着笔者的引导思考，解大家心中所惑。

一则因“一案两报”误操作导致的实用新型和发明双双失权事件

首先，我们先来介绍一则因“发明+实用新型”专利一案两报误操作，导致疏忽失权的典型案例。在国家知识产权局原专利复审委员会作出的第 34931 号无效宣告审查决定以及北京知识产权法院作出的（2018）京 73 行初 3561 号专利行政诉讼中，涉及下面这样的案例。

2011 年 8 月 4 日，智科光光电（深圳）有限公司（下称智科光公司）就某项技术向国家知识产权局同时申请了发明与实用新型两项专利，实用新型专利于 2012 年 05 月 09 日被授权公告，发明专利于 2016 年 05 月 11 日被授权公告，两项专利具有完全相同的权利要求书。在先获得的实用新型

专利因未在法定期限内缴纳或缴足年费，于 2013 年 8 月 4 日终止。2017 年 08 月 03 日，普联技术有限公司（下称普联公司）针对上述发明专利提出无效请求，认为该发明与在先的实用新型属于同样的发明创造，已构成重复授权。原专利复审委经过审理，作出该发明专利权全部无效的决定。在后续的一审诉讼程序中，北京知产法院也维持了原专利复审委作出的宣告该发明专利权全部无效的决定。

在专利法明确规定允许专利一案两报情况下，发明专利何以仍被宣告无效？

要探究上述问题，首先需要对专利法规定的禁止重复授权原则进行释明。

2008 年《专利法》第九条第一款明确规定了禁止重复授权原则¹，同样的发明创造只能授予一项专利权，同时在该款中还以但书的形式规定了禁止重复授权的例外情形，即对同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的做法作为例外情形给予有条件的肯定，既充分保障了申请人的权利，使申请人在快速获得实用新型专利授权的同时可能拥有发明专利更长的保护期限，也确保公众的利益不受损害。

¹ 《专利法》第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

从专利法文义本身解释，禁止重复授权原则旨在防止授予两项以上其保护范围存在重叠的专利权。即，同样的发明创造，不能被两次授予专利权，因此其采用专利唯一性标准，而非有效专利权唯一标准。专利法对于该种例外规定了必要的限制条件，只有当先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，才可以授予发明专利权。也就是说，在先获得的实用新型专利权尚未终止是放弃已经授予的实用新型专利权的前提条件之一。在上述案例中，在涉案发明专利授权日 2016 年 5 月 11 日之前，在先获得授权的实用新型专利权已经于 2013 年 8 月 4 日终止，其实际已进入公有领域，可供公众自由实施应用，如果智科光公司后来就此发明创造又获得发明专利权，对公众来说是有失公平的，这是专利法第九条所不允许的。由此可见，该专利并不符合以放弃实用新型专利权的方式避免重复授权的条件，该专利并不属于专利法第九条规定的例外情形。因此，由于属于同样的发明创造的实用新型在本专利授权公告日之前获得专利权，因而本专利不能被再次授予专利权。

如何正确操作专利一案两报？

上述案例中，我们不难发现其中出现的严重的问题，即同一申请人同日就同样的发明创造提出两件专利申请，但最终却因申请人疏忽导致权利丧失。那么，在实务中，我们该如何规避这种风险呢？《专利审查指南》对于专利申请和专利无效过程中，相同申请人同日申请同样发明创造，不同申请人同日申请同样发明创造等各种情形规定了实施细则办法，其中，为使大家在申请专利的道路上更为顺畅，避免误操作，笔者建议：

第一，发明创造要及时向国家知识产权局提出专利申请，保证发明和实用新型专利同日申请。原因在于，如果申请日不同，申请在先的专利已构成现有技术或者属于任何单位或者个人申请在先公开在后的专利，不符合专利法第二十二条和二十三条的规定。

第二，专利申请应当合理撰写权利要求，确保权利要求的清楚、准确，并预留修改余地。

第三，建立同样的发明创造的关联申请文档，申请人对国家知识产权局发出的针对关联申请的通知应当提高敏感性，及时作出相应的调整。对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，可以通过修改发明专利申请，避免重复授权；或者通过放弃实用新型专利权避免重复授权。

第四，对于同日申请的发明专利和实用新型专利，在实用新型专利已经获得授权而发明专利未授权的情形下，要想获得发明专利授权，则维持实用新型专利有效是必不可少的条件。

最后，建议有条件的申请人请专业的代理机构代理申请，毕竟专业的人做专业的事，在保障权益的同时为后续可能的问题和纠纷做足充分的准备。如此，避免或减少上文提到的在专利申请过程中可能出现的问题便可迎刃而解，进而有利于授权专利的稳定性，最终有利于保护专利权人的发明创造。

【魏风 摘录】