

中企将是5G标准必要专利许可谈判及诉讼的主要玩家

■ 本报记者 钱颜

“当前,中国企业在知识产权保护水平较高海外市场不断拓展,在海外遭遇的专利纠纷逐渐增多。同时,随着5G标准的商用化,相关标准必要专利的许可谈判与诉讼也将接踵而至。企业需要掌握专利诉讼中的防御策略,占领市场先机。”在日前举办的走出专利纠纷与诉讼之困活动上,思保环球(CPA Global)技术服务顾问王琦做如此表示。

据了解,在全球5G标准必要专利声明中,中国企业专利占34%,在全球排名居首。“可以预见,中国企业将是相关许可谈判及诉讼的主要玩家,而中国也将是本地企业主动发起相关诉讼的首选场所之一。”王琦说。

据了解,在专利侵权诉讼中,原告提起诉讼请求,并提交满足启动

诉讼程序最低要求的证据,包括但不限于证明其持有专利权且专利权有效的证据等。被诉侵权的一方收到诉状后或原告收到诉讼请求被接受的通知后,双方需在一定期限内提交进一步的证据,被诉一方也需提供初步回应。具体期限和对证据的要求在各司法管辖区有所不同。在中国,这个期限通常是30天(视情况可延长)。而在美国,由于法律体系与中国有较大不同,可能耗时4到8个月。

“因此,熟悉当地环境的法律顾问将对企业防御专利诉讼起到关键作用。”王琦表示,过去很多企业可能选择朋友推荐或网络搜索律所进行合作。但如今可以改变思路,借助大数据的力量,快速高效地找到

合适的高水平法律顾问。如专利流氓公司(NPE)最喜欢在美国德克萨斯州东部地区法院和特拉华州地区法院提起诉讼。一般来说,在美国,只有具有某个州律师资格的律师才能在该州的法院以及联邦法院出庭。因此,对于可能将遭遇NPE诉讼的企业来说,可优先通过数据考虑具有这两个州律师资格且具有相应专业知识的律所和律师。

此外,企业应熟悉不侵权抗辩、无效挑战、在先使用、现有技术抗辩、诉讼时效、权利懈怠抗辩、专利权用尽等抗辩手段,针对不同诉讼情况,进行防御。“5G时代,标准必要专利的不侵权抗辩和无效值得企业关注。”王琦指出,标准必要专利诉讼中进行不侵权抗辩,可通过涉案专利与标准件的对应性分析来进行。如能够证明涉案专利不对应标准内的必选技术方案,则可间接证明未发生侵权。而与普通专利相比,对于标准必要专利的无效挑战有无效检索覆盖的数据源较为特殊,标准文献专利文献紧密联系等特点。

为从整体上降低包括专利侵权在内的知识产权风险,企业应完善相关的规章制度。王琦表示,首先,

完善职务发明制度,审阅企业与技术人员签订的长期或者临时雇佣合同、劳动合同、离职协议等,明确该技术人员的工作范围;审阅与技术人员签订的保密协议,明确雇员在受雇前作出的与拟进行研发的产品相关的专利申请内容;审阅企业的各项规章制度,明确各个岗位的职责;审阅企业与员工的岗位聘用合同,明确具体工作内容;对于岗位的绩效管理提出建议,完善员工所参与的项目内容和成果的记录;完善文件归档制度和电子邮件体系,建议保留员工的研发中间结果和中间沟通记录。

其次,了解企业目前拥有的包括技术秘密、专利、商标、软件著作权等知识产权,建立并完善知识产权的档案。

最后,规范文档管理及沟通流程,减少电子证据开示风险。美国专利侵权诉讼中的证据开示程序与其他国家相比,范围更广,程度更深。其中的电子证据开示范围覆盖各类电子档形式的纪录和电子邮件。诉讼双方均希望收集到对手的不利证据,比如任何对涉案专利或被诉侵权产品的不当评论。因此企

业应对各业务部门进行必要的法务培训,规范电子邮件中的遣词造句,并规定在何种场景下使用电话而非电邮沟通相关信息。此外,除拟正式提交的法务意见,日常工作中的专利无效分析、产品侵权分析及各类检索报告中,应尽量避免出现类似“影响新颖性,创造性”“侵权”“直接公开”等法律意见,以事先协定的用语代替,以免日后成为不利于自身的证据。

美国凯拓国际律师事务所驻上海代表处律师沈飞表示,产品要想在市场上处于有利竞争地位,需要具有核心技术。企业应当注重产品核心技术的研发。在研发阶段进行专利分析,了解技术发展现状及趋势、技术热点空白点以及专利布局形势,能够助力研发。知己知彼,在全面了解技术现状的基础上进行高起点自主创新,培育核心技术,能够提高企业的国际竞争力。

“在海外专利布局方面,企业可以针对企业产品海外目标市场进行相应的专利布局,并可考虑针对竞争对手的目标市场、产品制造地、竞争对手所属地进行,以增强专利储备的威慑力。”沈飞说。

欧盟知识产权局 在线举行用户组会议

本报讯 12月16日,欧盟知识产权局通过网络的形式举行了“关于提高用户对于工具和程序的体验的在线信息会议”。来自欧盟知识产权局用户组10个用户协会的13位代表参加了该会议。

根据欧盟知识产权局《2025年战略规划》的愿景(使企业和个人了解知识产权的价值),该局致力于继续最大限度地提高用户满意度。为此,欧盟知识产权局正在努力改善用户对于其工具和程序的体验,并继续为用户提供创新的数字服务,同时鼓励用户(尤其是中小企业)使用知识产权。

欧盟知识产权局举行此次会议的目的是在登录页面上展示和收集来自用户的反馈并展示EasyFiling应用程序。会议还介绍了GIview工具,该工具是欧盟知识产权局在2020年11月25日与欧盟委员会农业与农村发展总局联合举行的GI/TM会议上推出的。

此外,会议还介绍了支持中小企业的现行举措以及改善与审查员沟通的举措的落实情况。欧盟知识产权局致力于继续与用户协会保持直接沟通和讨论。第三十一届用户组会议的下一次会议计划于2021年春季举行。(张宿)

贸易预警

墨西哥对涉华热轧钢板 启动反倾销调查

12月17日,墨西哥经济部在官方公报发布公告,应墨西哥企业的申请,决定对原产于德国、中国和法国的热轧钢板启动第一次反倾销日落复审立案调查,案件调查期间,原审终裁确定的反倾销措施持续有效。本案倾销调查期为2019年10月1日至2020年9月30日,损害调查期为2015年10月1日至2020年9月30日。

海合会对华铝合金 反倾销案作出初裁

12月9日,海合会国际贸易反损害行为技术秘书处对中国进口的铝合金产品反倾销案作出初步裁定。根据调查初步结果,确定自中国进口的两个海关项目:厚度大于0.2mm、小于8mm的铝合金薄板,薄板和条带存在倾销,对海湾国家产业造成实质性损害,并存在因果关系,因此决定继续调查,不采取与倾销有关的临时措施。

越南对涉华山梨糖醇 启动反倾销调查

12月11日,越南工贸部发布决议,对进口自中国、印度和印度尼西亚的山梨糖醇启动反倾销立案调查。越南工贸部保留在本案初裁前90日追溯征收反倾销税的权利。

阿根廷对华鞋类产品 发起反倾销调查

12月16日,阿根廷生产发展部在阿根廷《官方公报》发布公告,对原产于中国的鞋类产品发起第二次反倾销日落合并情势变迁复审立案调查。

2009年2月26日,阿根廷经济部发布决议,决定对原产于或进口自中国的鞋类产品发起反倾销立案调查。2010年3月17日,阿根廷前工业和旅游部发布公告,对原产于中国的鞋类产品作出反倾销肯定性终裁,对涉案产品征收13.38美元/双的反倾销税。2015年12月3日,阿根廷前经济和公共财政部发布公告,对原产于中国的鞋类产品作出第一次反倾销日落合并情势变迁复审终裁,决定将原审终裁确定的反倾销税有效期延长五年。(本报综合报道)

服務四海 誠信天下

中國專利代理(香港)有限公司
CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD.
www.cpahkltd.com



法律干线

2020中国品牌论坛关注知识产权保护

本报讯 由人民日报社主办的2020中国品牌论坛近日在北京举行,以“中国自信 品牌力量”为主题,开展深层次对话交流。

国家知识产权局副局长甘绍宁指出,党中央、国务院高度重视品牌建设和知识产权工作。习近平总书记强调,要推动中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,中国产品向中国品牌转变。11月30日,中共中央政治局就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习,习近平总书记主持学习并发表重要讲话,强调要全面加强知识产权保护工作,激发创新活力,推动构建新发展格局,为新时代全面加强我国知识产权保护工作提供了根本遵循和行动指南。

甘绍宁表示,品牌是知识产权的集合,知识产权是品牌的精髓所

在,建设品牌强国,也是建设知识产权强国的应有之义。近年来,国家知识产权局全面加强知识产权保护工作、助力建设品牌强国方面,积极开展各项工作,取得积极显著成效。一是大力实施商标品牌战略,推动中国产品向中国品牌转变。“十三五”时期,商标品牌战略略被纳入“十三五”知识产权专项规划。目前正在推动制定的“十四五”知识产权规划、知识产权强国战略纲要也对商标品牌战略进行了重点部署。二是强化知识产权保护、运用,推动区域产品向世界品牌转变。严厉打击商标囤积和恶意注册行为,商标品牌保护力度不断加大。通过商标品牌富农、地理标志兴农实现知识产权精准扶贫。我国地理标志相关产品产值超过1万亿元,商标品牌价值加速实现。(冯飞)

王承杰拜访中国证监会上海证监局并参加座谈

本报讯 12月16日,中国国际经济贸易仲裁委员会副主任兼秘书长王承杰拜访中国证监会上海证监局,并与上海证监局党委书记、局长程合红等举行了座谈。

王承杰简要介绍了贸仲及其上海分会的发展近况,并回顾了贸仲和中国证监会历史悠久的合作历程。王承杰表示,贸仲作为我国最早设立的国际仲裁机构,经过60多年的发展,积累了丰富的仲裁裁判经验,树立了贸仲仲裁公信力,其裁决在各个法和国家法院得到广泛认可。同时,贸仲也始终秉持创新的精神,开创了包括适合金融领域纠纷解决的多元化争议解决方式,并不断完善包括网上立案、线上开庭等信息化建设工作,及时有效地应对突发情况如新冠肺炎疫情等给仲裁程序带来的挑战。在上海国际金融中心建设中,

贸仲有意愿、有能力通过与上海证监局的深化合作,为上海资本市场法治营商环境的建设和提升作出更大的贡献。

程合红对王承杰的观点和建议表示赞同。他指出,贸仲作为世界知名的国际仲裁机构,其独立性、专业性和公正性一直以来倍受境内外当事人的认同,是中国法治的名片。上海证监局愿意推动双方更深层次的合作交流,共同探索适合市场发展、更能满足当事人需要的证券期货等金融争议解决机制。

贸仲上海分会秘书长焦亚尼、贸仲事业发展处副处长陆菲、上海证监局钱丽萍二级巡视员、上海证监局法制工作处处长曾继峰等参与了座谈。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)



18.8万元映射出商标领域乱象

藏族小伙丁真走红,短短几天时间,包含“丁真”名字的商标,飙到了18.8万元的价格。行业内商标恶意抢注和囤积商标等现象再度引起公众关注。

“恶意抢注热词商标,是违法之举,会扰乱正常的商标注册管理秩序,影响企业声誉,不利于知识产权有效保护。”天津市知识产权保护协会专家张进告诉记者,根据我国法律规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标。根据2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》,当事人主张诉争商标损害其姓名权,如果相关公众认为该商标标志指代了该自然人,容易认为标记有该商标的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特

定联系的,人民法院应当认定该商标损害了该自然人的姓名权。

张进表示,商标抢注行为成本低,利益高,因此市场上有大量职业抢注人出现,愿意铤而走险,围绕热词、名人进行商标抢注。对此当务之急,是提高当事人违法成本。同时,加强对商标注册人的身份、材料审核,从源头上把关抢注商标行为。

恶劣的商标抢注行为导致很多企业为了维护自身权益,付出了大量时间成本和法律成本。如阿里巴巴公司注册了“阿里爸爸”“阿里爷爷”“阿里奶奶”等近似商标,小米注册了“黑米”“玉米”“爆米花”等商标,还有前段时间“今日油条”对“今日头条”近乎一比一的商标模仿,逼得“今日头条”到法院提起诉讼,进行知识产权保护。

对于“职业抢注人或者恶意注

册或者倒卖囤积”等问题,国家知识产权局表示,会进一步细化商标法第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的具体适用情形和认定因素,在审查阶段有效打击恶意注册、囤积商标等各类不以使用为目的的商标恶意注册申请行为。

国家知识产权局数据显示,2020年1月至11月,我国发明专利申请140.3万件,发明专利授权47.0万件;我国商标申请量为840.9万件,商标注册量为517.3万件。

“商标申请的初衷是保护知识产权,如今抢注乱象让商标申请变了味,需要社会形成良好的商标注册申请风尚,从立法、执法、行业监督、舆论引导等多角度重申诚实信用原则,增强法律意识,让人们自觉遵守商标申请规范。”张进说。

(穆青风)

网红收音机“山寨”之争:企业专利维权难在哪?

近日,一纸律师声明函在深圳的中小微企业间引发了讨论。根据声明函,深圳市云动创想科技有限公司对仿冒该公司猫王收音机系列产品,侵害公司相关知识产权的深圳市中电微科技技术有限公司提起诉讼。这起看似寻常的商业纠纷,折射出企业知识产权侵权“维权难”的普遍现状。

云动创想于2015年正式推出猫王收音机品牌及产品,该系列产品主要在国内销售。2018年年中,公司通过线下市场如华强北和线上平台发现该系列产品被仿冒,仿冒产品由中电微制造。发现产品被仿冒后,云动创想开始进行线上与线下平台并行维权,投诉过程中有的平台效果较好,有的平台效果不明显,推进缓慢,截至10月,经公司内部针对HM11型号不完全检索,有500多条售卖链接。

根据律师声明函,针对中电微生产、销售“HM11”蓝牙音箱产品的行为,云动创想已向深圳市龙岗

区人民法院提起不正当竞争纠纷诉讼,法院已正式立案;针对中电微生产、销售、许诺销售“HM20”蓝牙音箱产品的行为,已向深圳市市场监督管理局宝安监管局提起专利侵权行政查处程序,监管部门已正式立案并进入工厂进行实地调查询问。

“山寨品大量进入市场,对我们销售肯定是有冲击的。中电微的HM11与HM20,与我们的这两款产品从图片视觉上高度相近,很容易造成消费者混淆,连我们自己用户都有买错的情况。”云动创想CMO黎文称,山寨品的负面影响更严重的是损害了品牌形象。

据了解,从2019年8月着手准备诉讼到立案,云动创想用了一年的时间。“主要难点在确定侵权厂家,中电微生产的产品为三无产品,产品上并没有生产厂家等信息,在调查生产厂家时花费了较长时间。”黎文说。

广东翰锐律师事务所律师、专利代理师王建良表示,维权过程漫

长的主要原因是法院案件太多,案件积压,一般一审平均都要1年到1年半。另外,案件判决时间长,有些证据难取证。

西南政法大学知识产权学院教授邓宏光表示,知识产权被侵权后维权难,是多种原因共同导致的结果,比如权利本身是否稳定,是否具有市场价值;侵权行为严重程度;诉讼成本的高低问题,诉讼往往要取证,委托律师,专业性较强的,往往还需要进行鉴定等。

“科技类的专利侵权案非常普遍,案件数持续增多,平均赔偿额持续上涨。”王建良称,平均来说,珠三角地区的赔偿金额比华北地区的要高,一线城市要比二线城市的要高。不过,值得注意的是,从去年到今年,外观专利纠纷的资产赔偿额明显提高了。以前这类外观专利侵权案基本都是赔2万至5万元,很少超过5万元;但近两年来,外观专利案的赔偿额常规是在5万至8万元。

国家正从各个层面加快落实相关措施和政策。明年1月1日起实施的《民法典》第1185条规定,对于故意侵害知识产权情节严重的,权利人可以请求相应的惩罚性赔偿。

11月9日,最高人民法院印发《关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》(下称《意见》),提出持续实施最严格的知识产权保护制度,健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度。

邓宏光表示,目前,知识产权权利人在维权中还存在“举证难、周期长、成本高、赔偿低”的现象。为更有效地遏制侵权易发多发现象,国家特别强调和重视惩罚性赔偿。



中国国际经济贸易仲裁委员会
CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC
AND TRADE ARBITRATION COMMISSION