

从保险公司被起诉看新兴知产保险风险

■ 本报记者 钱颜

美国鞋业公司斯凯奇近日以被保险人的身份提起与德国保险公司HDI之间的诉讼。据悉,斯凯奇公司向美国加利福尼亚中区联邦地区法院提交了一份陈述书,称HDI保险公司违反了为斯凯奇抗辩义务,并且没有及时偿还斯凯奇公司已产生的300万美元的抗辩费用。

据了解,本案中斯凯奇向HDI美国分公司购买了三年的商业综合责任保险,保单的有效时间是从2017年9月到2020年9月。该保险产品属于美国公司通常购买的“第一线”保险产品,它涵盖了多种类型常见风险,例如在经营场所发生的或由于公司经营造成的人身伤害或财产损失、第三者的人格损害和广

告损害以及医疗费用等。与其他类型的责任保险一样,该保险产品通常要求保险公司承担抗辩义务和赔偿义务。

2019年4月,另一家美国鞋业公司逸思步在美国纽约联邦地区法院起诉了斯凯奇,指控其侵犯了逸思步商业外观和广告语。2021年11月,该法院判定斯凯奇没有侵权,此后涉诉双方签订了一个保密的和解协议。

在今年6月26日的陈述书中,斯凯奇指出其保单明确地将商业外观侵权和广告语侵权列入了保险范围。2019年9月,HDI书面确认了关于商业外观侵权的指控,HDI有义务为斯凯奇进行抗辩,但同时提

供了一份保留权利声明书。2021年4月,HDI通知斯凯奇将终止这份抗辩义务。斯凯奇认为HDI单方面终止义务是错误的,应当一直抗辩到最终裁决,不可以中途退出,因此需要赔偿300万美元律师费和其他法律费用。

华源知识产权咨询有限公司李信向《中国贸易报》记者表示,美国保险公司针对知识产权诉讼的保险产品,其中较为主要的产品之一即为知识产权侵权责任保险。一般来说,保险公司在承保前会进行尽职调查,确认可行后为其提供承保。知识产权侵权保单对于因为使用、传播、销售被保险人产品所产生的侵权诉讼费用和损害赔偿

偿皆可理赔,具体包括:被保险人应诉专利侵权指控的诉讼费;被保险人在应诉中指称原告专利无效而提起反诉的费用;被保险人启动再审程序作为应诉的答辩费用;原告对被保险人提出的损害赔偿费用。同时,保险公司还需要尽力完成抗辩程序。

“本案中,斯凯奇对保险公司的指控并非毫无来由。如果查明HDI应当抗辩而未抗辩,HDI不仅需要支付律师费用,还需要承担违约责任。”李信说。

汇业律师事务所律师李轶表示,投保企业在选择知识产权侵权责任险时,可以以需投保的知识产权类型及细节(如商标所在的具体

商品/服务类别、著作权的作品类型及企业的具体使用情况、专利类型及具体使用情况)、企业所在行业、实际需求(如保单需承保的范围)及其他因素综合考量,从而选择合适的知识产权侵权责任险并投保。

此外,海外知识产权侵权责任保险的发展也将对中国知识产权保险起到重要的启示与借鉴作用。“保险公司与第三方服务机构需要在风险控制、产品开发、产品服务、业务模式等方面积极合作,借鉴海外较为成熟的模式,并结合中国的实际情况,建立起知识产权生态圈并研发适合企业需求的产品,有效解决内部和外部问题。”李轶说。

华为在瑞典就5G禁令上诉被驳回

本报讯 瑞典斯德哥尔摩行政上诉法院日前宣布,驳回中国华为公司的上诉请求,判定瑞典政府“禁止使用华为5G移动网络基础设施”的决定并不违法。

2020年10月,瑞典邮政和电信管理局出于所谓的“国家安全”考虑,禁止参与5G频谱拍卖的企业使用华为和中兴两家中国公司提供的5G电信网络设备。华为就这一决定向法院提起诉讼后,瑞典法院一度要求暂缓上述禁令,但随后还是维持了这一禁令。去年6月斯德哥尔摩地方行政法院驳回华为相关诉讼,今年1月华为为瑞典邮政和电信管理局上告到斯德哥尔摩行政上诉法院。

锋信环球咨询公司负责人管颖向记者表示,“使用华为可能会损害瑞典国家安全”只是该管理局的一项说辞,并没有相关瑞典或国际法律出处。当前,判决并非最终判决,华为可以研究进一步的法律救济途径,以捍卫自身权益。

据了解,继英国2020年夏天对华为祭出禁令之后,瑞典跟进成为欧洲第二个、也是欧盟第一个明令禁止在5G行动网络几乎所有基础设施中使用华为产品的国家。目前看来,这一裁决一方面破坏了华为在欧洲重新布局的希望,预计华为在瑞典5G市场商业利益的损失将达到约50亿瑞典克朗。另一方面,该裁决可能对双方经贸关系产生影响。

(穆青凤)

贸易预警

欧盟对华铜版纸发起反倾销和反补贴调查

欧盟委员会日前发布公告称,应欧盟企业于2022年3月31日提交的申请,对原产于中国的铜版纸发起第二次反倾销和反补贴日落复审调查。本案倾销调查期为2021年1月1日至2021年12月31日,损害调查期为2018年1月1日至倾销调查期结束。

2010年2月18日,欧盟对原产于中国的铜版纸发起反倾销调查。2011年5月14日,欧盟对原产于中国的铜版纸作出反倾销肯定性终裁。2010年4月17日,欧盟对原产于中国的铜版纸发起反补贴调查。2011年5月14日,欧盟对原产于中国的铜版纸作出反补贴肯定性终裁。2016年5月13日,欧盟委员会对原产于中国的铜版纸发起第一次双反日落复审调查。2017年7月4日,欧盟委员会对原产于中国的铜版纸作出第一次双反日落复审终裁。

巴西终止对涉华餐桌用玻璃器皿反倾销调查

巴西外贸秘书处近日于《联邦政府公报》发布公告称,由于国内行业报告的数据缺乏可靠性,因此决定终止对原产于中国、印度尼西亚和阿根廷的餐桌用玻璃器皿反倾销日落复审调查,不再继续实施反倾销措施。本公告自发布之日起生效。

秘鲁对华拉链及其配件启动反规避调查

秘鲁国家竞争和知识产权保护局倾销、补贴和非关税贸易壁垒委员会日前发布公告,应秘鲁国内生产商申请,对原产于中国大陆的拉链及其配件启动反规避调查,审查原产于中国大陆的涉案产品是否通过马来西亚和中国台湾地区出口到秘鲁以规避公告确定的反倾销措施。本案调查期为2017年6月至2022年4月。公告自发布之日起生效。

(本报综合报道)

山东举办跨境贸易、投资与仲裁讲座

本报讯 由中国国际经济贸易仲裁委员会山东分会、山东省工商业联合会、济南市律师协会共同主办,济南市律师协会国际商事业务委员会承办的新形势下的跨境贸易、投资与仲裁系列公益讲座第一期日前举办。

贸仲仲裁院副院长兼山东分会秘书长解常晴表示,新形势下的跨境贸易与投资正面临前所未有的风险和挑战,需进一步发挥仲裁在争议解决领域的独特价值。希望企业和律师能通过本次系列活动,从跨境贸易投资风险防范和争议解决的双维度,学习和掌握前端筹划管控、中端合作合规和后端争议解决全流程战略和应对措施。

山东省工商联党组成员、副主席孙美菊表示,如何在有效防

范风险的前提下开展对外投资合作,是摆在企业面前的紧迫课题。希望企业能够积极构建符合企业特点的国际合作新模式,创造企业发展新商机。

大成上海办公室高级合伙人倪建林认为,RCEP在投资自由化和保护基本规则方面亮点显著。中国企业应抓住机遇,通过做好全面尽职调查、了解原产地规则,做好安全审查对投资的评估、关注RCEP成员方对环境保护等方面的可能限制风险,做到事前风险有效控制。

国浩律师(北京)事务所合伙人胡静围绕“美国出口管制和经济制裁对商事合同的影响及合规化处理”进行讲授。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)



制图 耿晓倩

“威宁芸豆”商标日前获批国家知识产权局国家地理标志证明商标。据了解,当地还有威宁洋芋、威宁荞酥、威宁苦荞、威宁甜荞、威宁火腿、威宁苹果、威宁白萝卜、威宁大白菜、威宁黄牛、威宁乌金猪等10个商标获批国家知识产权局国家地理标志证明商标,将进一步提升威宁产品的知名度、影响力和品牌价值。

(刘军林)

了解美专利申请程序 保护企业知识产权

“随着经济全球化进程的加快和科学技术的迅猛发展,企业的核心竞争力日益表现为对知识产权的创造和运用能力。”在日前举办的欧美专利申请实务及专利侵权纠纷应对策略研讨会上,北京康信知识产权代理有限公司专利代理师江舟表示,为了及时保护自主知识产权,在市场竞争中处于有利地位,在美国专利申请中如何尽快得到授权成了不少企业关注的问题。

江舟介绍说,美国的专利申请加快程序主要包括专利审查快速通道、加速审理、优先审理、首次审查意见前与审查员沟通程序、最终驳回后的考虑程序五种方式,不同情况下对专利申请进程进行加速。其中,专利审查快速通道和加速审理、优先审理最为常见。

据了解,专利审查高速公路是指申请人在首次申请受理局提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权时,可以向后续申请受理局对后续申请提出加快审查请求。专利审查高速公路是适用于与美国签署了专利审查高速公路协议的国家或地区的知识产权局与美国专利商标局之间的加速审查通道。截至目前,与美国专利商标局签订了专利审查高速公路协议的国家地区共23个。由于美国专利商标局与我国签署了专利审查高速公路协议,我国的专利申请人可以使用该途径来加速美国专利申请的审查。

“在实务中,如果专利申请已经在其他国家或地区获得比较肯定的结果,该专利申请应该有获得快速审理的权利。”江舟表示,比如说,如

果在中国知识产权局获得批准或即将批准的话,该专利申请有权在美国获得快速审理。又比如,一个专利合作条约申请收到了国际初步检索报告,这类文件可以作为相应专利申请在美国要求加快的依据。这种加速方式优势之一是没有官费,对于很多中小企业来说,有利于节约成本。

而加速审理程序适用于所有常规发明专利申请。但是,申请文件中的独立权利要求不超过3个,权利要求总数不超过20个,不能含有多项从属权利要求。这种加速途径不适用于进入国家阶段的国际申请(提交继续审查请求书的除外)、外观申请、再颁申请、植物专利申请、继续审查请求书程序和复审程序等。

“这种申请方式的优点在于时

间比较短,从递交申请到批准平均为10.75个月,也就是1年内可以完成全部程序。”江舟表示,但申请人需要递交加速审查的请求并缴纳相应的费用。企业可以聘请中国专利律师进行专利检索和分析等工作,再让美国律师进行最终确认,从而降低相关费用。

而优先审理程序相对于加速审理程序更为简单,申请人不必进行专利检索,也不需要检索结果进行分析。一旦提交申请,将得到最终结论,要么批准,要么最终驳回。

“优先审查不需要提交美国专利商标局认可的检索报告,也不需要满足会晤要求,权利要求数量限制也有所放宽,但美国专利商标局每年接受的案件数目有限制,同时申请人需额外支付较高的官费,为

4200美元。”江舟认为,企业可以如果没有在其他国家或地区取得认可的、比较关键的专利申请优先审查程序。该程序的审查周期较短,平均在6.5个月左右。

普欧知识产权专家韩晓春建议,企业有相似的外观设计,最好合案申请。多个相似的设计在一个授权专利中受到的保护力度,与这些设计分案申请授权后获得的保护力度相同。将相似的外观设计分案申请,可能会被认定为这些外观设计属于同样的外观设计,只能提交其中一件,否则两件专利申请都将被驳回。同时,产品对外宣传、上架前就应当申请专利,否则可能由于在先销售,导致专利成为现有技术,最终被无效或由于现有技术抗辩成立导致诉讼败诉。

(钱颜)

浅议发明专利申请延迟审查的应用策略

■ 朱海涛

国家知识产权局于2020年6月5日发布了“关于《专利审查指南》修改的公告(第328号)”,公布了在《专利审查指南》第五部分第七章中增加了第8节,其中关于延迟审查相关规定内容如下:申请人可以对发明和外观设计专利申请提出延迟审查请求。发明专利延迟审查请求,应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出,但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效;外观设计延迟审查请求,应当由申请人在提交外观设计申请的同时提出。延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起1年、2年或3年。延迟期限届满后,该申请将按顺序待审。必要时,专利局可以自行启动审查程序并通知申请人,申请人请求的延迟审查期限终止。

此次《指南》修改对发明和外观设计专利申请引入了延迟审查制度。而实用新型专利申请的延迟审查由于公众意见反馈存在较大的“潜水艇”专利风险,故此次修改未对其引入延迟审查制度。

从专利申请人的角度来看,延迟审查具有很多优点,例如有利于申请人丰富申请和布局策略,提高专利质量,占据竞争优势,便于通过外观设计设计的“潜水艇”专利来打击侵权,有利于提高审查质量。单独来看,延迟审查自然也会有一些缺点,例如缩短了专利保护的有效时间,增加市场竞争风险,影响发明人奖励的及时性。

通常,申请人希望在提出发明专利申请后尽早得到保护,但有时出于技术、市场、生产、资金、竞争、专利布局、争辩策略等原因,同时又希望尽可能晚地获得授权,并且在尽可能长的时间范围内保留提出新分案申请的机会。正如国知局给出的解读那样,申请人需要更多的审查模式选择,以使审查周期更好地与专利的市场化运作相协调、相匹配,满足创新主体多样化需求。

对于不涉及方法的产品发明,可以采用“同日申请+晚提实审+延迟审查”的策略。这样既可通过实用新型申请授权周期短的优势

来尽早获得保护,又能通过发明专利尽量晚提实审且请求延迟审查来推迟其授权时间。然而,由于实用新型申请保护客体的原因,该策略不适用于包含方法发明的申请。

对于无需或无法通过实用新型同日申请来尽早获得保护的专利申请,可以采用“提分案+母亲晚提实审+延迟审查”的策略。具体而言,在发明专利申请递交时先不提出实审请求,在收到受理通知书之后,立即将其作为母亲申请而提出一件分案申请,并且同时针对分案申请提出提前公开和提实审请求。在满足优先审查要求的情况下,还可在分案申请进入实质审查阶段后提出优先审查请求,以便使分案申请尽快授权,从而尽早得到保护。另一方面,原母亲申请则尽量晚提实审并请求延迟审查,从而尽量推迟授权时间。

在特定情况下,上述两种策略也可以组合使用以获得预期效果。例如,在一件发明专利申请既包含产品发明又包含方法发明的情况下,专利申请没有满足优先审

查的要求,但申请人希望对专利技术能尽快获得保护。对此,可以针对其中的产品发明提出实用新型同日申请,以期尽早获得保护;后续再基于同日发明专利针对方法发明提出分案申请并同时对其提出提前公开和实审请求,以期分案申请尽快授权,从而使方法发明也能尽早得到保护。原母亲发明专利依然尽量晚提实审并请求延迟审查,从而尽量推迟授权时间。针对每件申请的具体情况,可根据审查实践和个案需求而对上述两种基础策略进行灵活组合。

可见,在实践中,通过运用上

述策略而将延迟审查制度与同日申请和/或分案制度进行组合利用,完全可以同时满足对发明专利申请早保护和晚授权的需求,成功化解了矛盾,并且在尽可能长的时间范围内保留提出新分案申请的机会。

显然,延迟审查制度的出台及其在实践中的合理利用将对申请人的专利申请和布局策略产生一定影响,意义较大。专利代理机构宜及时向申请人和/或委托人提供相应信息和宣传,以提供更有价值的服务。

(作者单位:中国贸促会专利

商标事务所)



中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE



贸促专商微信公众号

广告