

企业新技术出海如何降低许可交易风险

■ 本报记者 钱颜

近年来,市场发展不断变化,企业创新技术出海已逐步形成热潮。在日前举办的企业出海的IP风险考量研讨活动上,加科思药业集团知识产权副总裁康健表示,生物科技企业应当不断提升创新能力,积累技术使产品研发能力有很大的提升,让越来越多的技术远销海外。

新技术出海面临着许可交易。在康健看来,可以采取多元化的交易模式,谋求更好的发展。一方面,可以实现利益最大化。合作双方各自的资源优势,比如一些企业在初创的时候没有资源和团队,那么通过合作能够弥补这样的劣势,从而降低产品开发的风险,使产品成

功上市。另一方面,规避税务和外资准入风险。有些企业单纯地把技术内容放在避税港,那么在对外许可时有可能面临一些税务问题,需要咨询专业的税务专家,了解相关的税收政策。如果刚开始交易结构设计不合理或没有采取多元化的交易机制,就无法享受税收优惠。此外,部分国家对于外资的准入是有限制的,从双方谈判开始就应当设计一个最为合理的交易机制来规避政策上的风险。

确认对外许可后,首先进行技术方面的尽调。康健认为,调查重点是合规情况以及不同国家差异化实践特点,具体可以包含以下内容:核心技术有哪些类型的专利、

商标、商业秘密;是否提交专利申请以及已交专利是否覆盖核心技术;专利预估到期日和覆盖的地域范围、已授权专利的维护情况;是否有其他竞争性项目的知识产权;是否有已知的侵权风险;权属的独立性和完整性;权属取得证明(如职务发明是否有相应的劳动合同、如果是许可取得提供许可协议等内容);是否存在发明人纠纷风险;是否签署发明人转让协议以及奖励政策、保密协议和竞业协议;是否存在权利负担(质押、转让、共有、许可)。

其次,进入全面尽调的阶段,遇到最大的问题就是自由实施调查风险。一旦自由实施调查检索到覆盖

候选的专利申请,被许可方聘用的第三方律师给出的意见通常比较保守中立。被许可方往往会因此给出“黄灯”甚至“红灯”。在这种情况下,我国企业需要主动去提供更多的分析意见,比如在出现自由实施调查风险之前先做好应急预案。此外,如为不含候选的防御性申请,进入的国家往往较少,如果早期发现可以进行结构化改造和差异化布局。

最后,进入正式协议阶段。进入这一阶段,最重要的是要确认被许可对象、专利、专有技术的范围,以及限定许可的范围(对象、地域、用途等)。分许可也非常重要,被许可方可以分许可给许可方的竞争

对手,所以在分许可权转让上需要做进一步的约定。同时也存在反向授权的情况,许可方如果想保留一部分的开发权,那么可以通过反向授权的约定拿回一些权利做国内市场的开发。

企业新技术出海的过程中,会遇到许多的风险点,需要我们有效地识别和控制。康健建议,企业可以提前建立合理的内部组织结构与合规管理体系;基于各国在专利审查实践的差异,做差异化的专利布局和防御性布局;保证许可团队的多元化;自由实施调查贯穿全程,重要节点聘请当地律师出具报告;关注法律法规发展或变化带来的风险。

贸易预警

印度对华不锈钢无缝钢管作出反倾销终裁

印度商工部日前发布公告,对原产于或进口自中国的直径小于等于6英寸的不锈钢无缝钢管作出反倾销终裁,建议对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为0至3801美元/公吨。

阿根廷发布对华雾化器反倾销调查终裁

阿根廷经济部近日发布公告,对原产于中国大陆和台湾地区的雾化器作出反倾销调查终裁,决定以最低限价方式采取最终反倾销措施,对原产于中国大陆和台湾地区的涉案产品分别设定25.36美元/件和24.97美元/件的最低出口离岸价,当涉案产品价格低于该价格时,征收最低出口离岸价与申报出口离岸价之间的差额作为反倾销税。

(本报综合报道)

(上接第1版)

“新时代的十年,人民法院坚持严格依法保护知识产权,有力服务创新驱动发展和科技强国建设。”在10月19日举办的中国共产党第二十次全国代表大会新闻中心第三场记者招待会上,党的二十大代表、最高人民法院党组书记、分管日常工作的副院长、一级大法官贺荣表示,一是司法保护的力度和范围不断加大。目前,知识产权审判范围已经涵盖专利、商标、著作权、商业秘密、集成电路布图设计、植物新品种、地理标志等权利保护以及不正当竞争、垄断行为等相关案件,纠纷类型越来越多样。2013年以来审结一审知识产权案件273.8万件,年均增长24.5%。

二是激励创新创造的能力和效果更加彰显。出台涉及植物新品种权、商业秘密保护、惩罚性赔偿等司法解释,依法保护发明创造和创新主体合法权益,服务高水平科技自立自强。严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等违法犯罪,促进制造业自主创新。出台意见服务建设全国统一大市场,加强反垄断和反不正当竞争司法,维护公平竞争的市场秩序。依法审理电商平台“二选一”“大数据杀熟”等案件,不断加强对新就业形态劳动者和消费者合法权益的保护,促进数字经济、平台经济规范健康发展。

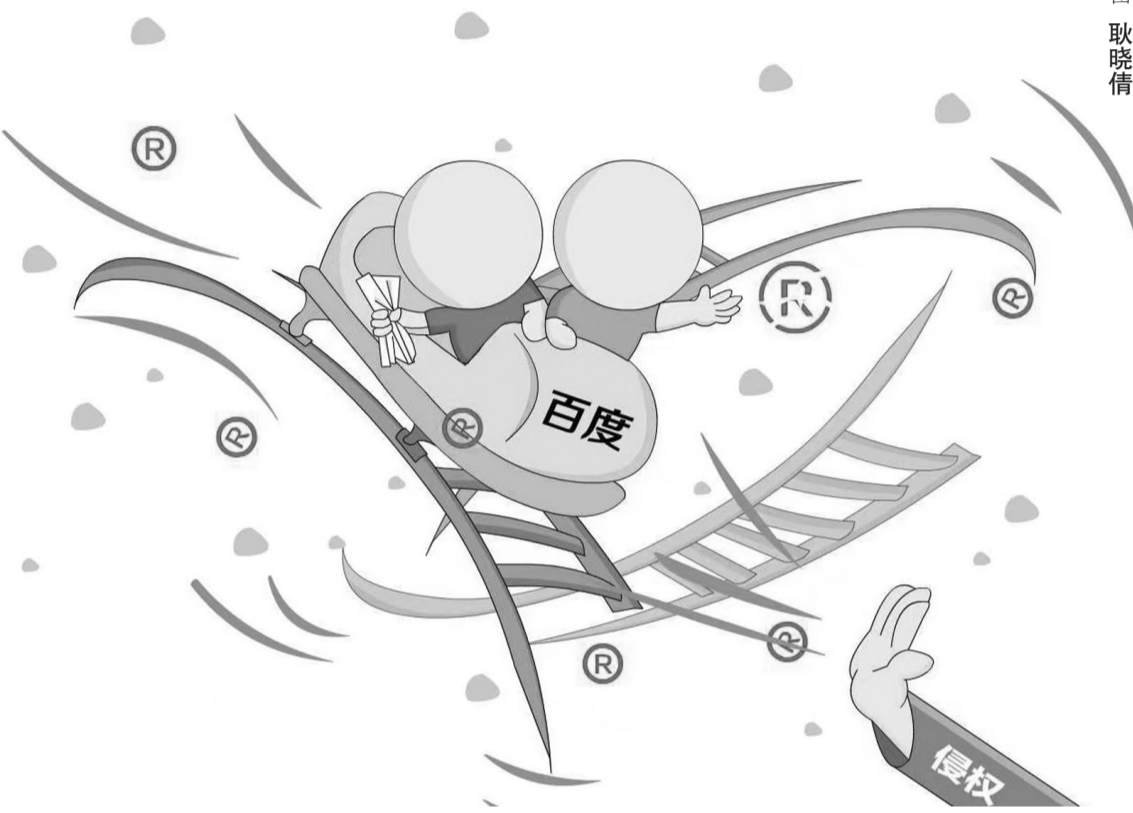
三是专业化审判体系和保护机制进一步完善。充分发挥最高人民法院知识产权法庭和北京、上海、广州、海南自由贸易港4个知识产权法院,以及各地知识产权法庭庭庭作用,推进知识产权民事、行政、刑事审判“三合一”改革,适用惩罚性赔偿显著提高侵权代价,强化行政执法和司法衔接机制,提高全链条保护水平。

四是司法保护的国际化影响力持续提升。依法平等保护中外权利人合法权益,履行国际条约义务,与世界知识产权组织等深化交流合作,向世界传递我国严格保护知识产权的鲜明立场,已经有越来越多的外国企业选择到中国法院解决知识产权纠纷。

“我们将继续加大知识产权保护力度,为实现高水平科技自立自强提供有力司法服务。推动健全大数据、人工智能、基因技术等领域知识产权的保护规则,加强反垄断和反不正当竞争司法,加强行政执法和司法机制衔接,依法规范和引导资本健康发展。”贺荣表示,坚持对国企民企、内资外资、大中小微企业一律平等保护,加强产权和知识产权司法保护,营造市场化、法治化、国际化营商环境,精准服务“六稳”“六保”,实质性化解行政争议,用严格的制度和严密的法治保护生态环境。坚决落实好统筹推进国内法治和涉外法治,服务高水平对外开放。因地制宜服务国家重大战略实施,促进高质量发展。

2021年,党中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》和“十四五”国家知识产权保护和运用规划,对未来知识产权事业发展作出重大顶层设计,标志着我国知识产权事业进入新的发展阶段。“站在新的历史起点,我们将深刻领会党中央对知识产权事业的战略布局,立足两个大局,胸怀‘国之大者’,勇担时代使命,推动知识产权工作不断迈上新台阶,推进知识产权强国建设不断取得新突破。”国家知识产权局副局长胡文辉在“知识产权这十年”专题新闻发布会上说。

制图
耿晓倩



百度诉原瑞安市百度商标代理有限公司案日前宣判,该商标代理公司在推广渠道中大量使用“百度商标”、“商标注册就找百度”等名称和语句,被认定攀附百度企业声誉和服务信誉,构成故意侵权,并被判赔百度60万元。(谭君)

第四届中国图们江区域(延边)一带一路建设法学研讨会举办

本报讯 第四届中国图们江区域(延边)“一带一路”建设法学研讨会日前在吉林省延吉市举行。本次研讨会的主题是“发挥司法作用 推动打造‘一带一路’东北亚区域法治化国际化便利化营商环境”,旨在深入贯彻落实“一带一路”倡议,为推动建设东北亚区域开放性经济提供更加优质的法律保障。

中国国际经济贸易仲裁委员会副主任兼秘书长王承杰表示,近年来,东北三省积极参与“一带一路”建设,逐渐成为我国向北开放的重要窗口和东北亚地区合作的中心枢纽。日益密切的经贸往来使商事争端的产生呈现上升趋势,对化解涉外民商事纠纷,提升

区域法治建设水平提出更高要求。

在随后进行的交流研讨环节,来自全国各地的法官、检察官、学者和律师围绕“一带一路”背景下民商事司法合作的实践路径、国际商事仲裁中的临时措施、“一带一路”建设过程中企业对外投资风险管理及退出机制、“一带一路”建设背景下涉外法律人才培养模式等问题作主题发言。本次研讨会上还举行了“延边东北亚国际商事争端解决中心”以及“吉林省高级人民法院 延边朝鲜族自治州中级人民法院东北亚区域外国法查明与研究”揭牌仪式。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)



泰山原浆啤酒“打假”成功 两起侵权案均胜诉

■ 本报记者 穆青风

泰山原浆啤酒于近期遭遇了两次侵权,均涉及两个商标,来自于三家相同的公司——山东麦迪啤酒有限公司、宗创建新(天津)贸易有限责任公司、无锡市新力啤酒有限公司。

成立于2000年的泰山啤酒,前身是1979年建厂的泰安市啤酒厂。2010年,公司研发推出了泰山啤酒第一支瓶装原浆啤酒,开启泰山原浆啤酒差异化发展之路。

2010年4月起,山东泰山啤酒有限公司申请注册第一个“泰山原浆”商标并获成功,目前已注册多个包含“泰山啤酒”“泰山原浆”

“泰山原浆啤酒”字样的商标,并取得商标注册证(商标注册均在有效期内)。

随着品牌知名度、美誉度的不断提升,市场上接连出现了数例恶意模仿泰山原浆啤酒商标的啤酒品牌。2020年起,在市场推广过程中,泰山原浆啤酒发现山东麦迪啤酒有限公司、宗创建新(天津)贸易有限责任公司、无锡市新力啤酒有限公司生产销售的部分产品,足以误导相关公众,侵犯了其商标专用权。泰山原浆啤酒对三家侵权企业提起诉讼。

“本案中,三家侵权企业内部相应人员缺乏品牌知识产权保护意识,采用蹭名牌的方式打开市场,不仅没有得到消费者青睐,还被诉侵权,给公司生产成本和品牌声誉都造成不小的损失。”段和段律师事务所律师陈颖告诉记者。

2021年6月,两起案件一审宣判,济南市中级人民法院判决被告宗创建新(天津)贸易有限责任公司、山东麦迪啤酒有限公司、无锡市新力啤酒有限公司立即停止侵犯山东泰山啤酒有限公司相关商标专用权的行为,并赔偿经济损失及合理

支出。最近,二审法院驳回了山东麦迪啤酒有限公司的上诉,维持原判。此判决为终审判决。

此外,工作人员提供的产品图片可以看出侵权产品不仅模仿了泰山原浆啤酒的商标,其罐身配色、设计、容量也非常相近。“如果三家企业擅自使用了与泰山原浆啤酒近似的包装、装潢,容易导致相关公众的混淆误认,也可能构成不正当竞争。”陈颖表示。

近些年,泰山原浆啤酒不止一次遭遇侵权。2018年,经过消费者举报和山东泰山啤酒有限公司市场

监控发现,山东绿草地公司未经授权或者许可擅自在其官网使用“泰山啤酒”“泰山原浆”等标识,存在侵权行为。

“同业竞争会促进行业发展,但是必须依法依规,啤酒行业早已度过了野蛮生长的时期。”

泰山原浆啤酒负责人表示,商标品牌价值非常重要,因此企业一直很重视知识产权保护。一方面是为了保证产品和服务的质量,保护商誉和品牌价值。另一方面也是给消费者的一颗“定心丸”,当好保护消费者权益的第一责任人。

从“海丝腾”商标案看类似商品的判定规则

■ 赵玲

近日,最高人民法院在哈斯腾床具有限公司针对“HASTENS 海丝腾”商标(下称“诉争商标”)提出的无效宣告请求行政诉讼二审判决中支持了哈斯腾公司的请求,认定使用在第25类“服装”等商品上的诉争商标与核定在第24类“织物”等商品上的引证商标“海丝腾”、“HASTENS”构成使用在类似商品上的近似商标,诉争商标的注册违反了《商标法》第30条的规定,依法应当予以无效宣告。

诉争商标为于2011年7月25日申请注册,核定使用在第25类“风衣、服装、裤子、帽子”等商品

上。引证商标“海丝腾”系其外文商标“HASTENS”的中文音译商标,二者通过使用已经形成对应关系。二审判决认为,认定诉争商标与引证商标是否容易导致混淆误认,应当考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度、商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据等因素。本案中,引证商标涉及的“海丝腾”和“HASTENS”由臆造性文字或字母组合构成,无固定含义,作为商标使用具有较强的显著特征。诉争商标使用的“服装、裤子”等商品与

引证商标使用的“织物、纺织物”等商品在功能、用途等方面虽有差别,但“服装”等商品的原材料一般为纺织物,两者之间具有一定的关联性。综合考虑诉争商标与引证商标近似程度、商品的关联性、引证商标的显著性等,诉争商标与引证商标在市场上共存容易使相关公众误认为商品提供者之间存在特定联系。原审判决及被诉决定未充分考虑商标标志的近似程度以及引证商标的显著性等因素,有所不当。

本案是一个突破《商标注册用商品和服务国际区分表》《类似商品和服务区分表》的划分,认定不同类别的商品构成类似的案例。商品类似性的认定,除了考虑商品自身的客观属性,即功能、用途、销售渠道、消费对象等因素,还需要考虑商标的近似性程度、商品的关联性、引证商标的显著性和知名度等其他因素,是一个综合判断的问题,以是否会导致相关公众的混淆误认为认定标准。商品或服务类似的判定关系到商标保护的效力范围的法律问题。实践中,判定涉案商标所使用的商品或服务是否具有关联性,

也需要充分考虑主张保护的商标的显著性,是否已经使用并具有一定市场知名度以及诉争商标申请人主观上是否具有不正当竞争的故意等因素,而非仅仅是对商品本身物理属性的判断。

《商标注册用商品和服务国际区分表》《类似商品和服务区分表》系我国商标授权确权行政机关在履行商标注册申请、商标异议、无效宣告申请等商标授权确权案件的审理、审查行政职能时所使用的用来判定商品或服务是否属于相同或者类似的一般标准。法院在商标行政和民事诉讼审判中,为了在个案中体现公平和正义的价值追求,更注重市场实际,侧重于从商品或服务自身的物理属性及社会属性,即功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面进行综合分析来确定是否构成类似。相关公众认为商品或服务在实际使用中相互具有较强的关联性的,即使不属于《商标注册用商品和服务国际区分表》《类似商品和服务区分表》中划分为同一类似群组的商品或服务也可认定为类似。但一般规则的突破均

有个案因素,亦需要满足一定的条件。

通常而言,已注册的驰名商标,依据《商标法》第十三条的规定,可以在非相同、非类似商品上获得跨类保护,其保护强度相对大于未达到驰名程度的已注册商标。为了避免任意突破区分表的划分认定商品类似而导致的已注册商标的保护范围超过已注册商标的异化,突破类似区分表认定商品类似,应满足一定的认定标准。就商品本身而言,应存在较为密切的关联性,同时还应侧重考虑商标自身显著性、知名度及其近似程度等,并结合诉争商标申请人或注册人的主观因素予以综合考虑。本案中,诉争商标的指定商品,即第25类的“服装;帽子”等商品与第24类的“织物;纺织物”等商品可视为成品和原材料的关系。再结合引证商标显著性较强,诉争商标与引证商标的近似程度极高等因素综合考虑,可以认定双方商品的共存极易导致消费者的混淆误认。

(作者单位:中国贸促会专利商标事务所)



贸促专商微信公众号

广告