

反转!宁德时代诉中创新航侵权案两专利被宣告无效

■ 本报记者 钱颜

宁德时代与中创新航长达近两年的专利纠纷有重大进展。近日,中创新航公告称,国家知识产权局已发布两份《无效宣告请求审查决定书》,分别宣告宁德时代拥有的“锂离子电池”和“正正极片及电池”两项发明专利权全部无效。据了解,中创新航于去年6月向国家知识产权局提交申请,要求宣告上述两项专利无效。

中创新航之所以提出无效申请,起因是与宁德时代专利纠纷。2021年7月,宁德时代先后起诉中创新航侵权其五项电池专利,包含正正极片及电池、防爆装置、集流构件和电池、锂离子电池、动力电池顶盖结构及动力电池等,索赔总额高达6.47亿元。其中,“锂离子电池”和“正正极片及电池”两项专利侵权的索赔金额达到1.08亿元。今年2月,福州中级人民法院对“锂离子电池”和“正正极片及电池”专利

侵权诉讼作出一审判决。判决书中,中创新航被判侵权,需向宁德时代赔偿5710万元,并被要求立即停止销售涉诉侵权产品。

汇业律师事务所律师李思启告诉记者,根据我国法律规定,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效,进而启动的法律程序为专利权无效宣告程序。诉讼中的被控侵权人申请专利无效是非常常见的反击手段。宁德时代两项专利被宣告无效成立后,便被视为自始即不存在,任何人未经允许实施该项技术的行为都不构成侵权。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(2020修正)》第二条规定:权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被国务院专利行政部门宣

告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院,可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。此次审查结果出来后,或将意味着此前福州中级人民法院的宣判将会失效。

李思启表示,宁德时代仍有机会驳回专利局有关专利无效的判决,《专利法》第四十六条规定,对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

针对此事,宁德时代相关负责人表示,“已接到通知,计划在法定时间内提起诉讼,维护合法权益。针对中创新航的其他专利侵权案件目前进展正常。”

随着新能源市场的不断扩大,近年来动力电池领域的竞争日趋激烈,专利诉讼与纠纷频发,甚至被多家企业视为商业竞争手段之一。在过去几年,宁德时代与多家动力电

池企业都曾有过纠纷。2020年,宁德时代在福州高院起诉塔菲尔,称对方侵犯了其动力电池防爆技术专利,索赔1.2亿元,最终二审法院判令塔菲尔赔偿2330万元;去年2月,宁德时代对蜂巢能源提起诉讼,案由为不正当竞争纠纷。去年7月宁德时代与蜂巢能源达成和解,蜂巢能源支付和解款500万元。

“专利诉讼是市场竞争的一把利剑,企业在适当的时机运用得当,能够达到出其不意的效果,为自己争取竞争优势。”李思启表示,从防御角度而言,企业应当注重专利侵权风险防范,提前做好专利侵权风险预警,避免陷入不必要的困境。尤其针对核心技术,做好全面的知识产权保护。一旦被诉侵权,企业应当像中创新航一样积极应对,尽可能减少诉讼带来的不利影响,在条件允许的情况下可以提起无效或反诉,令企业利益最大化。

贸易预警

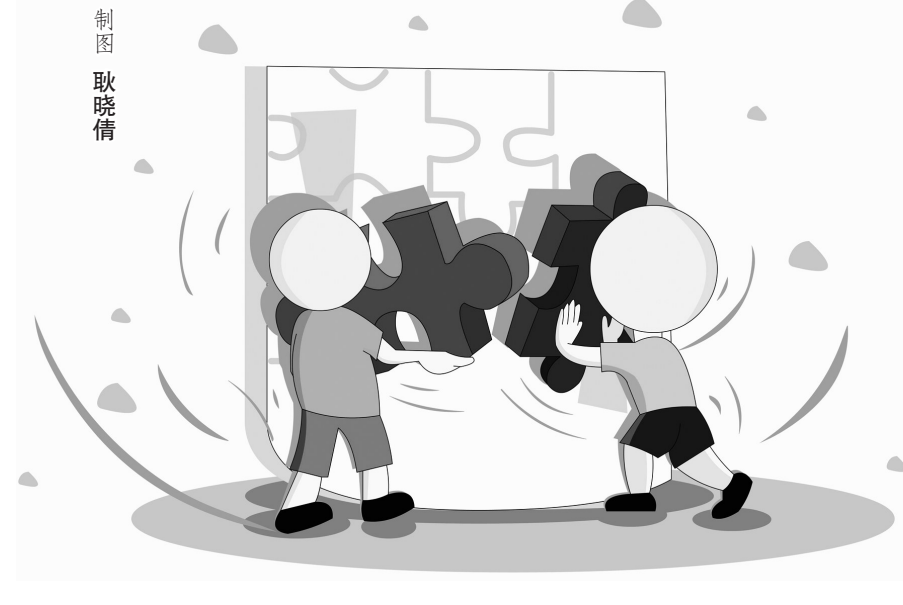
巴西对涉华非外科乳胶等发起反倾销调查

巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处近日发布公告称,应巴西国内企业申请,对原产于中国、马来西亚和泰国的非外科乳胶和PVC手套发起反倾销调查。涉案产品为医疗、牙科或兽医用手套,由乳胶(天然、合成或二者的混合物)或聚氯乙烯制成。本案倾销调查期为2022年1月至2022年12月,损害调查期为2018年1月至2022年12月。

南非对华小客车轮胎等产品作出反倾销终裁

南非国际贸易管理委员会近日发布公告,决定对自中国进口的机动车用小客车轮胎和卡客车轮胎产品征收反倾销税,其中抽样企业税率为0至43.6%、未被抽样的合作企业税率为14.56%、其他企业税率为41.47%。2022年1月31日,南非国际贸易管理委员会对自中国进口的机动车用小客车轮胎和卡客车轮胎产品发起反倾销调查。2022年8月25日,南非国际贸易管理委员会对此案作出反倾销初裁。

(本报综合报道)



制图 耿晓倩

基于诚信协商,夏普公司近日与vivo移动通信有限公司就双方无线通信技术的交叉专利许可达成一致,该协议授予两家公司在各种无线通信技术中使用彼此的专利。该协议也结束了夏普于2022年9月在中国对vivo提起的诉讼。

(李兴)

保障网文知识产权 促进改编作品维权

编作品的保护。

据唐豪臻介绍,网传盗版至今已经形成了完整的产业链,并呈现出两个特点:一个是成本低,仅需一台电脑、一套软件、一个主体信息即可创建盗版网站、盗版APP、微信小程序分销;第二个是产业化,电商平台上一可以搜到一站式盗版网站建设服务。盗版产业链商家配合申请域名、架设服务器(境外),就可以轻易进行侵权。

网络文学侵权、盗版形态千姿百态,其中最常见的就是同人作

品、书名蹭热点和作品元素蹭流量两种方式。唐豪臻表示,实践中,对于书名的保护一般适用《反不正当竞争法》。以“花千骨”案为例,法院认为:“花千骨”为知名商品特有名称(即有一定影响力的商品名称),飞卢小说平台作者使用了该知名商品特有名称,而飞卢小说平台应知其网站中存在使用他人享有权益的作品名称、搭他人便车的行为构成不正当竞争,仍然予以放任,未尽应有的注意义务,故被认定为构成不正当竞争。

在谈到作品元素蹭流量案时,唐豪臻以“我是大东家”游戏为例说,该游戏在内容和宣传物料中都使用了阅文集团旗下《赘婿》作品的元素。法院认为,大众对文学作品及作品中角色等元素的喜爱和追捧,可能会成为他们作为游戏玩家选择包含这些元素的游戏产品的理由。“我是大东家”游戏通过无偿使用《赘婿》作品元素的行为攀附小说知名度吸引游戏玩家,不仅非法取得了成本上的优势,还压缩了《赘婿》改编涉案

作品并运营相关游戏的商业开发空间,破坏了等价有偿公平公正的市场竞争秩序,属于不正当竞争行为。

唐豪臻建议,将正在持续更新的网文作品,归类为情况紧急的情形,借鉴热更电影、赛事发布前的“白名单”预警保护制度,给予权利人更多的保护。同时,相关部门可加强个人侵权的宣传普法,减少普通读者未经作者同意,将作品复制转载到书友群、读书会里的行为。

(穆青凤)

要重视专利申请过程中的权利丧失问题

■ 王怡

在处理专利流程事务的过程中,存在很多权利丧失的风险,笔者收集整理了相关法规规章,总结了以下几种可能造成权利丧失的情形,这些情形可能发生在专利流程管理的初步审查、实质审查、复审以及授权后事务处理的各个阶段,需要注意。

一、涉及申请人资格的权利丧失

申请人在中国申请专利的资格需要注意。当申请人是外国人、外国企业或外国其他组织时,如果确认申请人在中国没有经常居所或营业场所时,一定要满足以下三个条件:

1. 申请人所属国同我国签订有相互给予对方国民以专利保护的协议;
2. 申请人所属国是《保护工业产权巴黎公约》成员国或者世界贸易组织成员;
3. 申请人所属国依互惠原则给予外国人以专利保护。

若申请人不满足以上3个条件,中国专利局会根据专利法实施细则44条和专利法18条驳回该专利申请,即无法获得专利申请权。

二、分案申请中可能导致权利丧失的问题

分案申请在日常的专利申请中占有相当的比例,在分案申请的流程中存在一些与普通申请流程的不同之处。如果分案申请的递交时间和申请人不符合专利法的规定,会导致不予受理此分案。

首先,分案申请的递交时间不要错过。申请人最近应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起2个月期限届满之前提出分案申请。上述期限届满后,或者原申请已被驳回,或者原申请已撤回,或

者原申请被视为撤回且未被恢复权利的,一般不得再提出分案申请。

但对于审查员已发出驳回决定的原申请,自申请人收到驳回决定之日起3个月内,不论申请人是否提出复审请求,均可以提出分案申请;在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请。

特别注意,对于存在单一性缺陷的一代分案且审查员对于此缺陷发出了分案通知书或审查意见通知书,申请人需要按照审查员的审查意见再次提出二代分案申请时,此二代分案的最后提交期限应为一代分案收到授予专利权通知书之日起2个月期限届满之日。

其次,分案申请的申请人应当与提出分案申请时原申请的申请人相同。针对一代分案提出的二代分案的申请人应当与一代分案的申请人相同。不符合规定的,审查员会发出分案申请视为未提出通知书。

三、涉及优先权的权利丧失

专利申请人就其发明创造第一次在某国提出专利申请后,在法定期限内,又在中国以相同主题的发明创造提出专利申请的,根据规定,其在后申请以第一次专利申请的日期作为其申请日,专利申请人依法享有的这种权利,就是优先权。对于专利申请而言,优先权是非常重要的权利。

对于要求本国优先权,不论是巴黎公约申请还是PCT国际申请进入中国国家阶段,应特别注意几种情形,以避免面临视为未要求优先权。根据专利法实施细则第32条,提出后一申请时,在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要

求本国优先权的基础:

1. 已经要求外国优先权或者本国优先权的(即不是首次申请);
2. 已经被授予专利权的(即当提交在后申请时,中国专利局已对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书,并且申请人已经办理了登记手续。这里我们可以理解为虽然还没有正式的授权公告日,但满足以上2个条件意味着此项专利申请肯定会被授权。);
3. 属于按照规定提出的分案申请。

在先申请不符合上述情形之一的,不论是巴黎公约申请还是PCT国际申请进入中国国家阶段,审查员都会发出视为未要求优先权通知书。特别提醒一种容易被忽视的情况,即PCT国际申请要求了实用新型中国申请作为优先权,而后进入中国国家阶段。我国实用新型专利申请的审查程序较快,在提交PCT国际申请时可能实用新型专利申请已经获得授权,在此情况下,当此PCT国际申请而后进入中国国家阶段时,会收到中国专利局发出的视为未要求优先权通知书,即当此PCT申请进入中国国家阶段后将无法获得该实用新型专利申请的优先权。而且,该实用新型申请有可能构成PCT进入中国国家阶段申请的现有技术,影响后者的授权。

此外,申请人要求本国优先权的,其在前申请自在后申请提出之日起即视为撤回。被视为撤回的在先申请不能请求恢复。

四、涉及缴费的权利丧失

缴费的时限和项目也非常重要,如果没有按时缴纳或缴足应缴

纳的费用,将会造成该专利申请被视为撤回、在中国的相关效力终止或被视为未要求优先权。

对于巴黎公约申请,根据专利法实施细则第95条,应当自申请日起2个月内或者在收到受理通知书之日起15日内缴费,而必须缴纳的项目包括申请费,公布印刷费和必要的申请附加费。期满未缴纳或者未缴足的,该申请将被视为撤回。

对于PCT进入中国国家阶段的申请,根据专利法实施细则第103条,在办理进入手续的同时需缴纳规定的费用,包括申请费,公布印刷费,如使用宽限期还需缴纳宽限费,期满未缴纳,该国际申请在中国的效率将会终止。

当然,在要求了优先权的情况下,需要缴纳相应的优先权要求费,期满未缴纳或缴足的,相关优先权将会被视为未要求。

专利年费滞纳金期满仍未缴纳或缴足专利年费或者滞纳金的,专利局审查员会发出专利权终止通知书。自收到专利权终止通知书2个月内,申请人可以办理恢复权利手续。在恢复程序中,除缴纳恢复请求费1000元人民币外,还应当补缴年费,以及缴纳或者补足全额年费25%的滞纳金。

五、涉及同日申请的权利丧失

同日申请即同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利。对于同日申请,操作流程上我们需注意以下方面:

首先,需要在发明请求书中勾选第21栏和在实用新型请求书中勾选第18栏,使两个专利申请之间建立起一种联系,宣告它们是同日

申请,否则后续就不能通过放弃实用新型专利权来规避重复授权的问题,而只能选择修改发明专利申请。

其次,根据专利法第9条第2款,授予发明专利权的前提是先获得的实用新型专利权尚未终止且申请人声明放弃实用新型专利权,所以同日申请的授权实际上需要一个无缝衔接的过程,即实用新型的专利权必须维持到发明的授权公告日。在实际工作中,通常审查员会在发明的审查意见通知书中要求提交放弃实用新型专利权的声明,此时距离发明的授权必定还有一段时间,在这段时间内,一定要正常缴纳实用新型的年费以使其保持活的状态直至发明最终授权,否则将会影响发明的授权。

此外,实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

六、专利复审阶段的权利丧失与救济

在复审阶段,如果申请人未及时提出复审请求或者未按时答复复审通知书,将会导致专利申请权的终止。但是在一定时间和条件下,仍存在进

行救济,即提出恢复请求的机会。

针对专利局复审委发出的驳回决定,申请人提出复审请求的期限是自收到此决定后3个月内,如果未在此期限内提出复审请求,驳回决定即生效。但应注意,专利局在此情况下不会发出权利丧失的决定,如果之后想恢复此申请权利,申请人可以提出恢复请求,恢复的期限是复审请求期限届满后的2个月内,即从前述3个月的期限届满后的第1日为起算点,向后推算2个月。

针对专利局复审无效审理部发出的复审通知书,申请人需要在收到此通知书后1个月内递交答复,如果未在此期限内答复,专利局复审无效审理部会发出结案通知书。结案通知书等同于视撤通知书,申请人仍可以在收到结案通知书后的2个月内提出恢复请求。

综上所述,在专利申请过程中,存在很多涉及权利丧失的风险。专利流程问题事关重大,在平时工作中,一定要加倍小心,努力防范流程风险,尽量避免权利丧失的情况。

(作者单位:中国贸促会专利商标事务所)



中国国际经济贸易仲裁委员会

CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION

本报讯 贸仲金陵论坛2023年第四期暨涉外商事争议解决和知识产权热点法律问题研讨会日前在无锡举办。

无锡市贸促会副会长王雪松表示,企业在走出去过程中对多元化、精细化的服务需求增强,期待未来能和相关机构携手,在服务企业经贸摩擦应对、推动企业知识产权海外保护、建设涉外商事多元化解纷体系等方面发挥职能优势,在“构建世界格局中的无锡”中展现新作为。

无锡市知识产权局副局长王英表示,随着经济全球化和国际贸易的不断深入,知识产权已逐步成为国际贸易中影响商业利益的重要方面。此次活动有助于强化企业涉外知识产权保护意识,打造开放协同、创新共享的企业发展生态系统,为企业的出海发展保驾护航。

无锡市律师协会副会长金锋表示,涉外商事争议解决和知识产权保护的发展对助推产业升级和高质量发展具有重要意义,此次活动有助于帮助企业积极应对涉外纠纷解决中的难点并规避知识产权中的风险,为重点产业海外布局和发展提供更广泛的支撑。

在主题演讲环节,贸仲资深仲裁员、北京市金阡律师事务所创始合伙人孟霆以“国际货物合同纠纷和知识产权保护”为题,介绍了《联合国国际货物销售合同公约》的历史和发展,系统梳理了国际货物贸易以及进出口环节中可能遇到的风险点,对比阐释了不可抗力、情势变更以及根本性违约等关键的法律概念,并结合实际案例以及深入的研究透彻地解析了平行进口、定牌加工和改装再售中的知识产权侵权风险点。

无锡知识产权调解委员会调解员、江苏倍思特律师事务所律师唐新春以“商标保护和品牌保护策略分析”为题,深入剖析了国内和国际商标布局的时间规划、注册途径以及审查问题,并提出制定商标规划、确定核心商标、进行商标动态管理等建议。他表示,企业不仅要熟悉商标保护的实务操作细节,更要从品牌保护方面进行全盘战略思考。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)

涉外商事争议热点法律问题研讨会在无锡举办



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