

重视商标保护 做好专利布局

初创企业别在知识产权上栽跟头

■ 本报记者 钱颜

随着互联网的高速发展,大数据、人工智能、区块链等先进技术的不断涌现,越来越多的初创企业选择扬帆出海,寻找新的机遇和方向。在此过程中,如何做好品牌建设、合理认识知识产权竞争壁垒,避免侵犯他人知识产权尤为重要。

由于对知识产权保护重视程度不足,在这上面栽跟头的企业不在少数,尤其是初创企业。

北京陌陌科技有限公司就曾遇到过此类困境,在其赴美上市之际,接到法院的传票,涉嫌侵犯杭州某公司注册陌陌商标。据了解,北京陌陌科技有限公司注册商标超过60个,涵盖科技应用、地理等多个范围,但没有涉及婚介、交友类别。陌陌科技没有做好商标保护的行为,对其赴美发展产生了直接负面影响。

“初创企业要想做好知识产权

工作,商标保护和专利保护是重点。”中恒律师事务所律师陈天翼在接受记者采访时表示。

商标保护不可缺

“对企业来说,品牌具有溢价功能,优秀的品牌将是企业长远发展的重要动力。”陈天翼指出,初创公司的品牌溢价能力相对薄弱,在出海时应注重商标注册、设计著作权登记,提前做好布局,防止公司发展壮大后被竞争对手抢注。

保护商标,打响品牌,塑造良好形象是企业出海宣传工作中不可忽视的。日前,美国一家企业调查专业机构根据产品、服务、创新、领导力等五大标准发布了世界最有信誉公司榜单,没有一家中国企业入选。“我国企业在品牌声誉打造上与国际知名企业相比还有很大差距。许多中国企业没有意识到,在美国、

欧洲等发达国家和地区,企业声誉只要稍有受损,就难获公众信任,甚至导致退出该市场的恶果出现。”陈天翼表示,初创企业从进入海外市场起,就应主动管理自身形象,雇用合适的团队和外部顾问,保护自身声誉,并第一时间对企业发生的危机做出反应。

专利布局很关键

专利质量不高,也是制约初创企业海外发展的重要因素。在苏州市专利信息中心副主任沈东平看来,许多企业申请专利是由专利代理机构帮助完成的。部分处于起步阶段的企业在选择代理机构时只看重申请成本和专利是否能尽快授权,而忽视了专利申请质量。有些机构会为了尽快取得授权而缩小专利权利要求保护的范围,往往只针对单一产品的具体方案进行撰写,

缺少覆盖这一领域类似产品的可扩展性,这将导致企业在发现侵权行为时,由于专利撰写质量不高,而无法追偿侵权损失,甚至失去这一行业的话语权。

此外,初创企业在知识产权保护领域缺乏经验,其专利布局及专利预警工作做得并不到位。“很多企业仍停留在就产品而专利的低级阶段,对行业巨头缺少专利申请布局的警觉。市场上一旦有新专利出现,企业要第一时间在该领域申请外国专利与改进专利,形成专利包围,而不是等待对方形成完整的专利池后望专利兴叹,被迫缴纳高昂的使用费。”沈东平表示。

对刚刚进军海外的企业来说,遭遇知识产权诉讼并不少见。很多企业在国内缺乏尊重他人知识产权意识,并将这一习惯带出国门。“我国企业在进入国际市场前

应对目标领域的知识产权情况做好调查,争取规避他人权利范围,避免被动应诉。”陈天翼指出,目前,国际市场上的知识产权诉讼已不仅是法律问题,有时也是企业市场竞争的工具。企业要想在知识产权方面赢得主动,根本出路在于努力提高科研能力,提高自有知识产权能力。

“我国初创企业走出去时,往往是几家公司在同一领域同时向海外进军。当一家企业遭遇知识产权诉讼时,其他企业也可能面临同样遭遇。”中国土木工程集团有限公司科技部部长秦榕表示,如果这些企业在进入同一个市场时,能够建立行业知识产权联盟、打造共同的专利池形成资源共享,那么在面对海外知识产权诉讼时,就会化被动为主动,高效维护企业的切身利益。

▼法律干线

一带一路投资贸易风险防范与应对论坛举办

本报讯 日前,由中国国际经济贸易仲裁委员会福建分会、海峡两岸仲裁中心主办的“一带一路”投资贸易风险防范与应对论坛举行。

海峡两岸仲裁中心、贸仲委福建分会副秘书长陈朝晖表示,贸仲委福建分会和海峡两岸仲裁中心作为中国贸促会/中国国际商会设立的仲裁机构,有着超越地方利益羁绊的特点,在处理跨地区和国际投资贸易纠纷时具有优势。

中国国际经济贸易仲裁委

员会与海峡两岸仲裁中心资深仲裁员、北京大学法学院教授刘凯湘结合公司法最新案例,就公司法热点和难点问题进行了精彩分析与讲解。他详细解释了股东资格认定问题的标准和司法适用问题,讲解了股份代持协议与隐名股东问题的处理思维,阐明了对股东优先购买权的行使条件与规则的独到见解,分析了对赌协议和公司担保的效力问题。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)

中企行稳致远需防范法律风险

本报讯 近日,中国贸促会“一带一路”倡议解读和法律风险防范(商业行业)培训班顺利开班,近200人参加了本次培训。

中国贸促会商业行业分会会长曾亚非指出,近年来,全球贸易保护主义逐渐升温,围绕中国出口产品的贸易摩擦有逐步增多态势,企业走出去在国际市场中面临各种法律风险和贸易壁垒。此次培训班将满足企业更多的法律诉求,为企业提供更好的法律服务。

中国贸促会商事法律服务中心主任蔡晨风表示,在全球化不断深化、“一带一路”倡议不断推进的时代大背景下,越来越多的中国企业走出国门,在全球各地开展业务。走出去企业要想在国际市场行稳致远、做优做强,就必须遵守全球市场经济的规律、规则,诚实守信、合规经营。

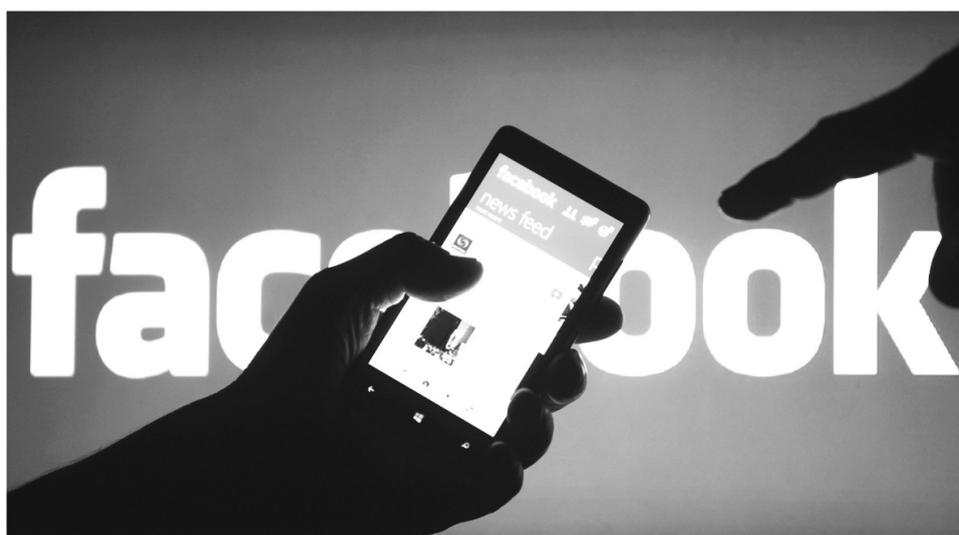
商务部国际贸易经济合作研究院助理研究员庞超然作了“一带一路”倡议解读专题报告,庞超然表示,“一带一路”沿线各国资

源禀赋各异,经济互补性较强,彼此合作空间很大,应该致力于共同构建开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作框架,将政策沟通、贸易畅通、资金融通、民心相通作为“一带一路”建设中的重点合作领域。

中国贸促会商业行业分会秘书长姚敬为参会人员作了“新标准法解读和企业标准化实务”专题解读。他详细介绍了标准制定的含义和作用,阐述了国内外深化标准合作,共同完善国际标准的必要性。同时,他用企业的鲜活案例说明了制定标准对于自己标准的重要性和紧迫性。

大成上海办公室高级合伙人陈立彤对合同的基本知识点、订立合同前的风险审查、合同审评、合同的档案管理、合同的监督与风险检查、合同纠纷的处理及数据安全与防护等法律知识进行了具体阐述并用列举案例的方式为参会人员讲述合同风险管理的重要性。

(穆青风)



8月28日消息,据国外媒体报道,由于调查发现Facebook滥用自己的市场垄断地位,在人员不知情或未获得人员许可的情况下收集他们的数据,德国反垄断监管机构计划今年对Facebook采取调查后的第一步行动。(杜英幸)

上半年知识产权使用费进出口双增

本报讯(记者 张伟伦)“目前,国内有效发明专利拥有量已经达到150多万件,为专利技术交易的开展提供了丰富的资源。”国家知识产权局局长申长雨在日前举办的2018年中国国际专利技术与产品交易会(以下简称专交会)上说。

据申长雨介绍,近年来,我国的技术交易日趋活跃,交易规模不断攀升。据统计数据,去年全国仅涉及专利的技术合同就达到15000项,成交额超过1400亿元;知识产权使用费进出口总额达到333亿美元,同比增长34%。今年上半年,全国知识产权使用费进出口总额达到220亿美元,同比增长54%,其中知识产权使用费出口额为27亿美元,同比增长62%;知识产权使用费进

口额为193亿美元,同比增长52%,呈现出总额增速更高、进口额增量更大的局面。

申长雨表示,经过多年的积累,我国国内有效发明专利拥有量在2016年成功突破100万件大关,成为继美国、日本之后,全球第三个国内有效发明专利拥有量超过100万件的国家。去年,中国PCT国际专利申请量跃升至世界第二位。

据悉,在专利领域,2017年中国受理发明专利申请138万件,连续7年居世界首位。中国外观设计专利的申请量占到世界总量的52.4%。中国专利审查授权质量不断提升,围绕专利进行的许可交易、运营转化、信息利用、金融服务等更趋活跃。中国加入外观设计国际注

册的海牙体系取得积极进展,更多中国用户开始利用海牙体系在海外保护其外观设计。近期,世界知识产权组织发布的2018全球创新指数报告中,中国创新能力和表现排名全球第17位,成为唯一进入全球创新指数前20名的中等收入国家。

“企业高质量发展需要知识产权的支撑,更需要相关配套营商环境的优化。”奥澜科技市场总监李晶在接受本报记者采访时表示,专利是企业拥有的一种核心价值,随着时代的迅猛发展,被保护的专利对象也发生了很大变化,不仅包括一些实体对象,也包括商业模式等。但其中很多问题却被一些企业管理者忽视,今后国家有关机构应该加大在这方面的宣介,让更多人熟知。

泰国一标多类申请的利弊分析

■ 中国贸促会专利商标事务所 曾虹飞

自2016年7月28日泰国新修订的商标法生效以来,一标多类的商标注册申请方式便正式开始在泰国实施。从此,意欲在多个类别的商品或服务上申请同一商标的申请人,除了传统的一标一类申请方式之外,又多了一个新的选择。

一标多类制度的设立将给商标管理机构和申请人“减负”。一方面,申请程序简化,申请人不必再针对每一类别逐一准备申请材料提交注册申请书,只需在一份注册申请中列明要申请的所有类别即可。

另一方面,所需费用降低,虽然泰国知识产权局对商标申请仍然采用按类计费的方式,在官方的申请费和注册费上一标多类和一标一类并无区别,但是代理机构的收费标准在这两种申请方式上却相差悬殊,有的泰国商标代理机构在一标多类增加类别上的收费要比第一类优惠一半以上,这对于申请人而言,可谓诱惑力十足。

但是,这一新规则所带来的也不尽是利好,如果申请人欠缺考量便采用新方式,也可能使自己陷入麻烦,不仅申请过程费时费力,甚至最后一无所获。由于一标多类相当于将原

先数个独立的一标一类糅合为一体,因此在申请过程中有任何一个类别受阻都会连累其他类别的注册进程。下面就以商标注册申请中的一些特殊环节为线索,对一标多类申请可能出现的不利后果作出介绍。

驳回环节

通常情况下,泰国知识产权局的审查员基于缺乏显著性或者援引在先商标构成近似等理由决定驳回某一标多类申请时,并不会特别指出驳回的究竟是其中哪一类,因而这一驳回将针对全部类别。这不仅会增加申请人针对驳回制定复审方案的难度,而且如果申请人未对该驳回进行复审,整个申请都会失败。

在某些情况下,申请人可以请求审查员释明被驳回的具体类别,然后通过删除被驳回类别的方式使剩下的类别得以获准注册。但审查员是否会作出此种释明则完全凭其主观意愿自由裁量,申请人终究处于被动的地位。

与此类似,如果审查员是基于一个类别中个别商品或服务的描述不规范而驳回某一标多类申请,一旦申请人未能对其进行修正,即便

其他类别中商品或服务描述毫无瑕疵,该件申请中的所有类别都会被一并驳回。根据坚持审查标准一致性原则的要求,通过马德里国际注册指定泰国的一标多类申请,泰国知识产权局在对其进行审查时,同样不允许部分驳回。

复审环节

如果申请人针对被驳回类别提起复审,整件申请的注册流程就会陷入中止直到得出复审结果。新商标法并没有允许申请人提起分割申请的规定,因而申请人不能对申请进行分割。对未被驳回的类别而言,这种捆绑不可避免地造成了注册程序的延长而迟迟无法获准注册。此外,申请人还需承担的另一风险是,如果申请人复审失败,被驳回的将是整件申请,其他没有问题的类别也不能获准注册。

针对这一现实,申请人有两种选择:要么删除被驳回类别以期其余类别早日获得注册,要么提起复审,其余类别则中止注册程序等待复审结果。

相比之下,我国的一标多类申请在这方面的规定要更灵活一些。

根据《中华人民共和国商标法实施条例》第二十二条的规定,如果一件申请中的部分指定商品遭到驳回,申请人可以将该申请中初步审定的部分申请分割成另一件申请,保留申请日期,进入下一步的初步审定公告程序,未被驳回类别的注册程序不会受到拖延;而对拟驳回部分,申请人仍可通过驳回复审等后续程序继续主张权利。

公告环节

如果一件申请在所有类别上都符合注册审查要求,就会进入公告阶段。在泰国的商标实践中,一标多类申请将按照不同的类别出现在《商标公告》不同的公告页上。因此,第三人有必要确保针对一标多类商标的各个类别均提出异议。而对于被异议的申请人而言,其整个申请所有类别的注册都将受到阻碍,即便异议申请仅针对部分类别,其他类别也将中止注册程序,必须等到异议程序有结果后才能确定是否能获得注册。一旦知识产权局认为异议成立,未被异议的类别也会受其影响,无法单独获得注册。

由于我国商标法只允许在部分

驳回程序中提出分割申请,因此对于初审公告中被异议的商标,一标多类的申请人同样无法通过分割使未被异议的类别继续公告继而获准注册,未被异议的类别仍然需要等待异议程序的结束。但是《中华人民共和国商标法实施条例》第二十八条规定,商标法第三十五条第三款和第三十六条第一款所称不予注册决定,包括在部分指定商品上不予注册决定。这一条款意味着在我国,即便某一标多类的申请被异议,未被异议的类别最终仍有可能获准注册,相较泰国商标法的规定更有利于申请人。

综上所述,虽然一标多类申请有其便利性,但在遇到驳回或异议等事却可能导致欠缺灵活性。在泰国商标法的现行规定下,一件申请中的多个类别被牢牢地捆绑在一起,一类有失,全盘皆输。因而商标申请人在提出商标申请之前,要慎重考量欲申请商标的可注册性,如果预估某一类别很有可能被驳回,而且其他类别的商品或服务是其十分重要的核心业务,则最好对这两种商标进行一标一类的传统申请,以防万一损俱损的风险。

2018年度国家知识产权示范及优势企业名单公布

本报讯 日前,国家知识产权局公布了2018年度国家知识产权示范企业、优势企业名单,北京新能源汽车股份有限公司等234家企业为2018年度国家知识产权示范企业,北京汉能光伏投资有限公司等1146家企业为2018年度国家知识产权优势企业,上述国家知识产权示范企业、优势企业建设工作期限自2018年8月至2021年7月。

国家知识产权局要求各地相关部门要指导各企业摸清家底,厘清思路,制定示范企业或优势企业建设工作方案;要推动各企业将示范企业或优势企业建设工作纳入重要议事日程,建立健全工作领导和统筹协调机制,推进知识产权保护战略实施,加大保障力度,确保示范企业或优势企业建设工作取得实效。

此外,国家知识产权局还确定中国铁道建筑有限公司等56家2015年度国家知识产权示范企业通过复核,北京奇虎科技有限公司等464家2015年度国家知识产权优势企业通过复核。

(王康)

凸显知识产权价值 提振中小企业信心

融资难、融资贵,知识产权维权成本高、赔偿低等问题,一直困扰着中小企业发展。如何对症下药,有效提振中小企业的信心?日前召开的国务院促进中小企业发展工作领导小组第一次会议作出了明确部署。

此次会议强调,要加大金融支持力度,加快体制创新和技术创新,健全激励机制,强化货币信贷政策传导,缓解融资难融资贵问题。要完善资本市场,拓宽中小企业直接融资渠道,更好满足融资需求。

对此,中南财经政法大学知识产权研究中心主任曹新明表示,加强知识产权质押融资,促进知识产权与金融资源的有效融合,有助于拓宽中小企业融资渠道,改善市场主体创新发展条件,促进创新资源良性循环,有助于建立基于知识产权价值实现的多元资本投入机制,通过增值的专业化金融服务,有效促进知识产权转化运用。

如何补齐知识产权保护的“短板”,让中小企业活起来?

有关专家建议,结合中小企业技术创新周期短、实用新型和外观设计专利较多、涉案金额相对较低等特点,我国应加快推进知识产权快速维权机制建设,通过在中小企业集聚区设立维权援助分中心、工作站等,帮助被侵权中小企业制定完善的维权方案,降低维权成本,缩短维权周期,提高维权效率,扶持中小企业突破发展瓶颈。

(王宇)

▼贸易预警

美国对涉华焊管作出反倾销初裁

本报讯 近日,美国商务部宣布对进口自中国、加拿大、希腊、印度、韩国和土耳其的大口径焊管(Large Diameter Welded Pipe)作出反倾销初裁。初步裁定:中国生产商和出口商倾销率为132.63%;加拿大生产商和出口商倾销率为24.38%;希腊生产商和出口商倾销率为22.51%;印度生产商和出口商倾销率为50.55%;韩国生产商和出口商倾销率为14.97%至22.21%;土耳其生产商和出口商倾销率为3.45%至5.29%。美国商务部预计将于11月6日对中国和印度涉案产品作出反倾销终裁,2019年1月3日对其他4国涉案产品作出反倾销终裁。

2018年2月12日,美国商务部宣布对进口自中国、印度、韩国和土耳其的大口径焊管作出反倾销和反补贴立案调查,同时对进口自加拿大和希腊的涉案产品发起反倾销立案调查。

2018年3月5日,美国国际贸易委员会(USITC)发布公告,对进口自中国、印度、韩国和土耳其的大口径焊管作出反倾销和反补贴立案调查,同时对进口自加拿大和希腊的涉案产品作出反倾销立案调查。

(来源:美国商务部官网)