

善用专利无效制度 化侵权为无形

■ 本报记者 钱颜

“在专利侵权案件中,被告企业可以提出多种抗辩,如现有技术抗辩、先用权抗辩、合法使用抗辩等等。由于原告提起的侵权诉讼是以专利权的有效性为前提的,被告也可以在应对专利侵权案件的同时,向专利复审委员会申请宣告原告专利无效,如该申请能得到专利复审委的支持,则原告的起诉将被人民法院驳回。”在日前举办的专利诉讼策略研讨会上,北京市品源律师事务所副主任陈浩以公牛集团专利诉讼案,对专利无效这种在侵权案件

中常用的维权方式进行了介绍。

据了解,通领科技和公牛集团均为研发、生产和销售安全插座的企业。2018年12月,通领科技以公牛集团涉嫌侵犯其2件专利权为由,将其诉至南京中院,索赔金额高达10亿元。涉案专利包括一件名为“支撑滑动式安全门”的发明专利,一件名为“电源插座安全保护装置”的实用新型专利。

随后,公牛集团针对通领科技的2件专利向复审和无效审理部提出专利权无效宣告请求。公牛集团

认为,涉案发明专利是在国内完成的,向外国提交专利申请之前未经国家知识产权局专利局保密审查。

“该案的审理焦点主要集中在如何理解权利要求所要求保护的技术方案、新颖性和创造性的判断,包括技术启示的判断、技术效果的确定等。”陈浩表示。

复审和无效审理部经审理认为,在发明专利无效宣告请求案中,结合本领域常用技术手段得出该权利要求所请求保护的技术方案,对本领域技术人员来说是显而易见的,该权利要求不具有突出的实质性特点和显著进步,因而不具备我国《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。据此,复审和无效审理部作出宣告涉案发明专利权全部无效的审查决定。

对于无效结果,通领科技表示,两份专利权无效宣告审查决定存在事实认定错误、任意扩大解释权利要求等问题,将提起行政诉讼。

“在专利权侵权诉讼中,一旦被告就涉案专利向专利复审委员会提起无效宣告申请。原告的专利权是否会被维持,直接决定了原告有无诉讼的权利基础及主体资格,也直

接决定了案件的下步走向。因此两件涉案专利权被宣告无效,直接导致其进行专利维权的基础丧失了。”陈浩表示,2件涉及电源插座安全的专利权被宣告无效,会引起企业对技术创新和专利质量的重视。这也提醒企业应重视深度研发,布局一批核心专利,并在核心专利基础上进行具有创造性的技术研发,形成具有竞争力的专利组合。

“我国专利法设置无效宣告制度,目的在于纠正国家知识产权局对不符合专利法条件的发明创造授予专利权的错误决定,维护专利授权的公正性。”北京冠领律师事务所律师刘亚飞表示,在专利权侵权纠纷中,被诉侵权行为人应当善于并合理地运用专利无效宣告制度,对专利授予确实不符合专利法规定的,通过宣告专利无效纠正专利审查部门在专利授予上的错误,避免自己蒙受不必要的经济损失。

刘亚飞介绍说,根据我国法律规定,对于申请宣告专利无效的理由,主要包括以下情形:一是发明创造不符合授予专利的实质性条件。例如,发明创造和外观设计不具有新颖性、创造性和实用性,外观设计

专利缺乏新颖性和创造性,与他人在先权利冲突。二是发明创造不符合合法性条件。例如违反国家法律、社会公德和妨碍社会公共利益的,不予授予专利权。三是发明创造属于专利权法不予授予专利权的领域。例如,对科学发现、疾病的诊断和治疗方法、动植物品种等发明创造,不授予专利权。四是专利文件的撰写不符合法定要求。例如,发明或者实用新型申请说明书没有作出清楚、完整的说明,所属技术领域技术人员无法通过说明实现该技术方案。通常情况下,在市场竞争过程中都是按照第一种理由进行专利无效的申请。

北京魏启学律师事务所律师闫宇提醒企业,在无效程序和现有技术抗辩中采用使用公开的证据时,需要提供完整的证据链,但是由于使用公开的事实往往发生在较早之前,其信息和证据往往都难以获得。对于在事后较难收集到能被认可代表之前销售产品的结构证据,企业可以考虑进行事前的证据保全,以便在他人用冒认申请的专利行使权利时,可以进行无效或现有技术抗辩。

英国反垄断机构 正调查22亿美元收购交易

【本 报 讯】据报道,英国竞争监管机构近日表示,正在调查图书出版商企鹅兰登书屋以21.8亿美元收购西蒙与舒斯特交易,评估该交易是否会削弱市场竞争。

去年11月,维亚康姆哥伦比亚广播公司宣布,同意以超过20亿美元的价格,将西蒙与舒斯特公司出售给企鹅兰登书屋。

企鹅兰登书屋是全球最大的大众图书出版商,隶属于德国媒体集团贝塔斯曼,而西蒙与舒斯特公司是全球第三大众图书出版商。两大出版商的合并将缔造出一家图书出版巨头。因此,该交易引发反垄断机构担忧也在情理之中。

对于贝塔斯曼CEO托马斯·拉贝而言,这笔交易旨在巩固贝塔斯曼作为全球最大出版集团的地位。拉贝之前曾表示,合并后的实体在美国的市场份额将不到20%,这使得这笔交易可以通过监管部门的批准。

但新闻集团CEO罗伯特·汤姆森曾反对这笔交易,称贝塔斯曼购买了图书市场的主导地位,这是一种“反竞争”的逻辑。此外,美国作家协会去年也反对了这笔交易,敦促司法部阻止这笔交易,并进一步限制美国出版行业的类似交易。作为世界上最大的大众图书出版商,企鹅兰登书屋拥有超过1.5万种新出版物,每年售出逾6亿册图书。(杜思)

近期巴基斯坦 多发贸易欺诈

【本 报 讯】近期,中国驻卡拉奇总领馆接连收到多起中国企业因遭遇贸易欺诈而寻求我馆帮助的案件。为降低国际贸易风险,维护中国企业合法权益,结合领区实际情况和企业案例,领事馆再次提醒企业在国际贸易中注意风险防范。

列举一下近期巴基斯坦出现的常见骗局:一是拖欠货款。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理,要求使用赊销(O/A)、承兑交单(D/A)等卖方风险较大的支付方式进行交易,提货后以产品质量不合格、资金困难等多种理由拖延、拒绝付款甚至失联。二是商品掉包、以次充好。外国出口商在贸易中实际提供的商品品质、价值低于原约定产品,或以旧产品、二手、翻新等产品替代原约定的新产品,并故意引导进口方只检验没有问题的部分货物,其余货物则以次充好。三是虚假身份,买卖方受骗。买方轻信卖家在展会上“精彩”推销、电子商务平台上的“好评”或经人推荐就轻信卖家,在未做充分调查的情况下支付定金,但“卖家”实际是离岸公司或空壳公司,骗到定金后即携款失联。冒用国际知名企业名义,或自称某知名企业巴基斯坦子公司,利用其知名度及信息资料行骗,伪造文件、公章及职员身份,骗取卖方允许赊账发货,“买家”提货后携货失联,卖方货款两空。四是阴阳合同。进口方诈称为少缴关税等税费,要求签订两份合同:一份低于实际交易金额的合同用来报关,另外一份合同显示的是真正交易的金额,对不足部分外方企业表示将通过地下钱庄、携带现金出境、借用个人名义电汇等非正常方式补齐,但买方实际收货后则以各种理由拒不支付上述不足部分。中方企业本是想借此吸引客户,但一旦出现问題,往往提不出未足额付款的证据,同时涉嫌协同逃漏关税,掉进不法外商设置的陷阱,只能自食苦果。五是放长线钓大鱼。买家先以几笔小单骗取出口商信任,数笔交易顺利完成后以资金周转困难等理由要求用赊销等高风险形式完成大额订单,行骗得手后人间蒸发,杳无音信。有些大骗局甚至预谋1-2年,先做数十笔小额生意,待出口商完全失去警惕,便实施大额诈骗计划。

(来源:驻卡拉奇总领事馆经济商务处)



中美德日韩是辅助技术创新五大来源

【本 报 讯】世界知识产权组织(WIPO)23日发布的《世界知识产权组织2021年技术趋势报告:辅助技术》报告显示,中国、美国、德国、日本和韩国是辅助技术创新的五大来源。这份最新发布的报告指出,帮助人们克服行动不便、视觉和其他残疾的创新技术近年来以两位数增长,这些辅助技术正越来越多地与消费品相结合。随着辅助技术在消费品中的应用日益普及,辅助技术也在显著增加。

目前有超过10亿人需要辅助技术,随着人口老龄化的发展,这一数字将在今后十年翻倍。同时,消费电子产品和辅助产品日趋融合,意味着这类技术将进一步商业化。

该报告利用专利和其他数据为全球辅助技术领域的创新提供可靠的事实证据,建立知识库,为商业领袖、研究人员和决策者的决策过程提供信息和支持。报告发现,中国、美国、德国、日本和韩国是辅助技术创新的五大来源。

WIPO中国办事处当天通过网络公布该报告主要研究结果显示,在1998年至2020年上半年公布的专利中,与传统辅助技术和新兴辅助技术相关的专利超过13万件,同期内仅新兴辅助技术的申请就有15592件;包括辅助机器人、智能家居应用、视障者可穿戴设备和智能眼镜在内的新兴辅助技术的增速是传统辅助技术的三倍;新兴辅助技术中两个快速发展的领域是环境和移动性;辅助技术领域正在与消费电子产品和普通医疗技术融合;对技术就绪程度进行的一项评估显示,大多数新兴辅助技术正处于开发阶段,但有18%的技术已经商业化。

该报告的结论称,知识产权促进辅助技术创新增长,这种创新需要更广泛提供给那些依赖者。在全球范围内,目前只有十分之一的人能够获得所需的辅助产品。WIPO支持关于辅助技术的全球讨论,促进辅助技术进一步普及。(孙自法)



日前,移动支付技术公司Proxense在美国得克萨斯州地方法院提起一项诉讼,指控三星电子有限公司、三星电子美国有限公司侵犯其生物识别技术等相关专利。(王悦余)

广州一企业使用“樂敦藥粧”被判侵权

日前,广州市白云区人民法院(下称白云法院)对乐敦制药株式会社起诉广州韩伦化妆品有限公司(下称韩伦公司)侵犯“乐敦”系列商标权案作出一审判决,认定韩伦公司销售带有“樂敦藥粧”“乐敦”标识的化妆品构成侵权,须立即停止侵权并赔偿乐敦制药株式会社经济损失。

据了解,乐敦制药株式会社是一家创始于1899年的日本知名制药公司,特别是旗下“乐敦”品牌系列的眼药水,一直是OTC眼药水全球销量领先的商品。在我国,乐敦制药株式会社为了保护品牌,早在1994年便注册了“樂敦”及“乐敦”商标。

2020年3月,乐敦制药株式会社向白云法院提起诉讼,称韩伦公司在电商平台大量销售带有“樂敦藥粧”“乐敦”的暗疮膏、去印霜、强效面膜、淡斑面膜、洁面膏、洁面乳

等产品,并且在宣传材料上描述“日本最新研发”“来自日本的暗疮专家”“日本品牌值得依赖”等内容。乐敦制药株式会社认为,韩伦公司作为化妆品从业者,在明知“樂敦”“乐敦”注册商标具有较高知名度的情况下,仍在其生产、销售的产品显著位置使用与“樂敦”“乐敦”近似的标识“樂敦”,并在该产品推广资料中大量突出使用“樂敦藥粧”“乐敦药妆”,恶意攀附利用乐敦制药株式会社“樂敦”“乐敦”系列商标的知名度和商誉,构成侵权。除此之外,韩伦公司在侵权产品外包装上使用日文描述,误导消费者,使得消费者误认为该产品来自于日本的乐敦制药株式会社或者与乐敦制药株式会社存在关联。韩伦公司在明知乐敦制药株式会社已经开展维权行动后,仍然大肆销售侵权产品,侵权主观恶意明显,应予以惩罚性赔偿

韩伦公司则不同意乐敦制药株式会社的诉讼请求,辩称其没有侵权。白云法院经审理认为,该案中,被控侵权产品外包装显著位置及防伪码上均标注有“樂敦藥粧”字样,被告韩伦公司在销售被控侵权产品时使用的宣传资料中使用“乐敦”字样,均能够起到识别商品来源的作用,构成商标性使用。经比对,被控侵权标识与“樂敦”“乐敦”商标在整体上构成近似,与“樂敦”“乐敦”商标核定使用商品的类别相同或类似。因此,韩伦公司销售被控侵权产品的行为侵犯了乐敦制药株式会社的“乐敦”系列商标权。

据此,白云法院作出一审判决,判令韩伦公司立即停止侵权并赔偿乐敦制药株式会社经济损失及合理支出共计20万元。

目前,该判决已生效。(祝文明)

国家知识产权局驳回多件“清澈的爱”相关商标申请

【本 报 讯】中央军事委员会为戍边烈士陈祥榕追记一等功,其生前写下的战斗口号“清澈的爱,只为中国”,充分彰显了新时代英雄烈士对祖国的热爱和无私奉献的高尚情操。然而最近,一些企业和自然人“盯”上了这句口号,将其中的“清澈的爱”提交了商标注册申请。

对此,国家知识产权局重拳出击,快速果断地驳回了上述商标注册申请。通告指出,“清澈的爱”被个别企业和自然人作为商标向国家知识产权局商标局提交注册申请,图谋不当利益,代理机构提供不法服务,亵渎了英雄烈士的精神,背离了社会主义核心价值观,极易产生恶劣的社会影响。国家知识产权局对此予以谴责,并依据商标法第十条第一款第(八)项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”标志不得作为商标使用相关规定,快速果断地对第53747825号“清澈的爱”等17件相关商标注册申请作出驳回决定。

此次17件“清澈的爱”相关商标注册申请被驳回,相关申请人的

行为已经构成上述规定中所指“有其他不良影响”的情形,根据《规范商标申请注册行为若干规定》第十二条规定,相关商标申请人将面临由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚;有违法所得的代理机构将被处以违法所得3倍最高不超过3万元的罚款,没有违法所得的代理机构将被处以1万元以下的罚款。

我国商标法明确规定申请注册商标应当遵循诚实信用原则,国家知识产权局一直保持严厉打击商标恶意抢注行为的高压态势,近期集中驳回了一批恶意抢注的商标申请,并对相关申请人和代理机构进行了曝光。据悉,国家知识产权局将出台专项惩治行动方案,依法研究商标领域失信的具体表现,建立失信“黑名单”制度,出重拳和组合拳对商标恶意抢注行为进行严厉打击,让恶意抢注者付出沉重的代价,对不良行为起到有效的震慑作用。

(来源:国家知识产权局)

重视 5G 产业中标标准必要专利的纷争

“5G是当前全球新一轮科技革命的焦点,是新时期拉动投资、实现产业升级、发展新经济的新通道和新平台,已成为各国数字经济战略的优先发展领域。5G作为标准主导且专利密集型的领域,对标准必要专利的应用提出了更高的要求和挑战。”日前发布的《5G+产业标准必要专利发展趋势》白皮书中显示,据统计,我国标准必要专利纠纷中近96%的案件都聚焦于通信领域。

根据企业向欧洲电信标准化协会披露的标准必要专利数量,排名前十的专利权人掌握了超过90%的标准必要专利,其中,以华为、中兴、大唐、OPPO、vivo等为代表的中国企业占据5G标准必要专利披露总数量的37%。产业竞争格局的变化以及标准必要专利许可问题的复杂性,导致移动通信领域虽然历经数十年的标准必要专利纷争,但诉讼争议仍不断发生。

其中,许可费计算基准是5G产业争议的焦点之一。白皮书指出,原理上,专利权人有义务对所有善

意实施者授予许可,与实施环节无关。实践中,目前存在针对终端产品、零部件产品等不同的收费基准场景。

去年8月18日判决的诺基亚诉戴姆勒案中就远程通信控制单元是否能获得许可展开激烈争论,最终法院并未就该问题进行澄清,仅表示应当考虑专利对整车的价值贡献。而去年9月10日,美国司法部在修订后的《IEEE知识产权政策的商业评估函》中对该问题进行了澄清,反驳了IEEE知识产权政策中推荐以最小可销售单元作为计费基准的观点,认为以最小可销售单元和最终产品为计算基准都存在合理性,只要该许可费计算基准能有效促进创新,应允许多种计算基准的存在。

“由此可见,世界各国对该标准的认定并不统一,然而许可费计算基准与许可费金额的大小息息相关,导致了争议的产生。我国企业在海外诉讼中最好先查明相关案例,观察当地法院对类似案件的

处理态度。”汉坤律师事务所律师董乔在接受《中国贸易报》记者采访时表示。

在标准必要专利案件处理过程中,禁令是常见的救济手段。董乔表示,各个国家对禁令获得和使用规定不同,比如美国为了保护知识产权,非常支持禁令的使用。而我国持中立的态度,并没有明确提出禁令使用的标准。

“其中值得注意的是英国把禁令颁布标准与全球费率挂钩。”董乔介绍说,2020年英国最高法院在无线星球诉华为和康文森诉华为、中兴案中,认为损害赔偿金不能替代禁令救济的作用,颁布禁令能够促使实施者与专利权人进行磋商,并接受专利权人就其标准必要专利提出的FRAND许可协议,如果实施者不接受法院判决的全球费率,就可以颁发禁令。

报告还指出,近年来滥用标准必要专利牟取不正当利益的现象时有发生,标准必要专利的开放性、公共性与专利权的私有财产属性之间

的矛盾愈加显现。对于标准必要专利实施者来说,为了遏制专利权人滥用权利,用反垄断法保护自身权益成为必然需求。

据了解,国务院反垄断委员会于去年9月正式对外发布《关于知识产权领域的反垄断指南》,对标准必要专利权利人滥用其知识产权,要求不公平高价许可费、要求不合理的许可条件等排除、限制相关市场竞争的行为,明确适用《反垄断法》进行规制。执法实践方面,在高通垄断案中,执法机构对高通专利许可模式中存在的的行为进行了有效的规制。司法实践方面,华为诉InterDigital案中,法院对判定标

准必要专利权利人是否构成垄断的一些关键性问题,包括相关市场的界定、专利权人市场支配地位的评估、专利权人是否构成过高定价等进行了深入分析,为标准必要专利的全球治理进行了探索。

“知识产权相关制度对5G产业发展具有保驾护航的重要作用。”董乔认为,针对我国司法环境,相关部门应当加大对知识产权滥用恶劣行径的打击,令我国新兴技术企业发展的营商环境得到保障。同时完善禁令等制度,与国际环境接轨,同时发挥典型案例的示范作用,为企业在实践中的行为合规提供指引。(钱颜)

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