

选择代理不慎 超15000美国商标被作废

深圳某知产公司违规操作遭美方重罚

■ 本报记者 钱颜

美国专利商标局日前在美国专利商标局官网正式发布了其对深圳Huanycce公司实施包括非法代理、代签申请、提供虚假地址、共享申请账户等多项触犯美国专利商标局底线行为的处罚,导致其代理的15000多个美国商标全部被作废,以及永久禁止深圳Huanycce公司、YushaZhang及公司的员工代表他人向美国专利商标局提交申请,该命令即刻生效。

而这也是迄今为止国内知产公司在美国商标代理业务中受到

影响最大和最严重的处罚,并且该案件和制裁决定成为美国商标专利局处理相同类型案件的先例,以后此类情况出现可能作出同样的处罚。

其实早在今年6月的时候就有消息传出该公司涉嫌欺诈,美国专利商标局也终于于近期下达了裁决命令。裁决意味着深圳Huanycce知识产权公司代理注册的15000多个美国商标被作废,注册商标名单长达179页,记录了涉案商标序列号、注册号、名称和申请日期,商标

提交申请日期从2009年至2021年。

制裁文书中显示,2021年6月8日,美国专利商标局商标审查政策副专员发布命令,允许该公司自证清白,要求该深圳知识产权有限公司和负责人说明对涉及商标事务提交数千份文件、违反美国专利商标局商标业务规则和美国专利商标局网站使用条款的行为不应实施某些制裁的原因和理由。该公司负责人于2021年7月6日提交了对展示原因订单的回应。商标专员根据美国专利商标局对此事项作出决定,包括实施适当的制裁在仔细考虑答复后,最终认为实施《展示原因令》中提出的制裁是适当的。

中恒律师事务所律师陈天翼介绍说,此次美国方面的处罚非常严厉,表示完全不给涉事机构再次复审的机会,并下令严厉制裁:永久停用任何出现与该公司相关联系信息的美国专利商标局账户,并采取措施防止该公司创建或激活更多账户;其代理申请的15807个商标全部撤销、作废;已经缴纳的费用(损失超2000万人民币),不予退回。美国专利商标局还在此项命令中指出“所涉行为的恶劣性质

使程序必须终止。比终止程序更轻的制裁不能对该行为作出补救,也不会阻止被申请人或第三方从事类似行为。涉及故意规避美国专利商标局规则和欺骗美国专利商标局的计划必须终止的严重不当行为。”

“很多卖家的商标已经用了10年,如今面临商标无效、手续异常等处罚,无疑会给这些商家经营带来严重打击。同时,美国商标的申请门槛也将会越来越高。”陈天翼表示。

深圳Huanycce公司此次遭遇重罚并非毫无征兆。2019年8月3日,美国专利商标局实施了美国法律顾问规则之后,外国申请人包含非居住美国的个人或者公司应由在美国获得执业许可的律师代理,必须由美国律师审查和签字提交。而实施该规则的目的则是让美国执业律师对申请进行真实性审查,保证申请符合美国商标法的要求。

此外,今年1月,美国专利商标局提到了一组数据:来自中国的商标申请从2014年的5161件上涨到2018年的54064件。到了4月份,申请数量单月就超过了2.1万件。

这惊人的数据或许也让美国USPTO加强对代理美标申请代理机构的监查以及加大对美国商标的审查力度。

也有专家猜测,去年下半年到今年上半年,亚马逊平台有大量中国厂商入驻。深圳Huanycce公司以屯商标搞投资为目的,先招准时机大量注册,然后高价转售,赚取信息差。该公司一些违规操作,导致美国商标局的商标审查大量积压,且审查周期变长,影响了其他正常商标的申请,从而引起关注才有了爆雷事件。

陈天翼表示,卖家在申请商标时一定要选择合规的代理机构,认准具有商标代理资质及专利代理资质的合法企业,如果对代理机构资质无法确定,可以登录国家知识产权局商标局,查询其是否有相关备案。商标注册过程中,必要时可要求商标执业律师出示相关执业证书。此外,卖家切勿盲目追求低价,商标申请的官费和律师费并不便宜,做好付出一定成本的心理准备,再进行商标布局。在美注册商标时间大约需要8至10个月,若是代理机构靠不住,很容易财标两失,影响企业正常经营。



法律干线

筑牢冬奥会知识产权保护“防火墙”

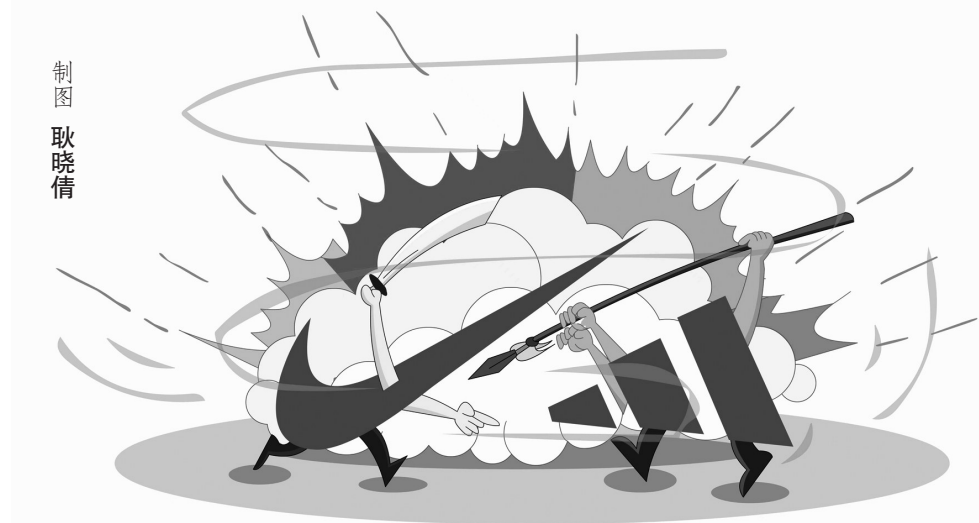
本报讯 北京2022年冬奥会筹办进入最后冲刺阶段,各部门也加大了对涉奥运会知识产权的保护力度。近日,北京海关查获了今年首批侵犯奥林匹克标志的知识产权进出口货物。

前不久,北京海关所属首都机场海关从一批出口快件中查获100张印有“奥林匹克五环图案标志”的布艺贴片,经北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会确认,该批布艺贴片侵犯了奥林匹克标志专有权。

在该案中,首都机场海关从前期风险分析,到对快件实施重点查验,再到同北京冬奥组委沟通确认,前后仅用了半天时间。高效率保护奥运会标志知识产权的背后,是北京海关探索建立的一套行之有效的海关知识产权保护体系和快速确权机制,这不仅为高效执法打下了坚实的基础,更是为国门知识产权保护筑牢了“防火墙”。

首都机场海关快件监管处查验科副科长部先成介绍,在北京冬奥会即将举办之际,首都机场海关加大了对涉奥运会标志的风险分析和涉嫌侵权商品的现场查缉力度。现场关员能够在毛重50千克的货物中发现上述侵权布艺贴片,就是得益于首都机场海关针对寄递渠道建立的“三步联动”知识产权保护机制。

值得一提的是,精准风控、精准查验、精准处置和精准防范的“四精准”机制,夯实了监管工作的全链条。以精准防范为例,首都机场海关依托“4·26”世界知识产权日、“8·8”海关法治宣传日等重要节点,通过“进企业”“进现场”等活动,不断提升企业和从业人员尊重和保护知识产权的意识,规范收寄行为;进一步压实企业主体责任,对涉嫌侵权商品“先期自查、先期处置、先期拦截”,将知识产权保护链条前延到企业端。(姜旭)



耐克公司日前要求美国国际贸易委员会阻止进口多类阿迪达斯鞋。耐克称这些鞋侵犯了其“轻质Flyknit设计技术”专利。(苏子琪)

数字经济发展给反垄断法带来新变化

“《中华人民共和国反垄断法(修正草案)》日前发布,针对《反垄断法》实施中存在的突出问题,进一步完善反垄断相关制度,为强化反垄断和防止资本无序扩张提供更加明确的法律依据和更加有力的制度保障。”在日前举办的反垄断法理论与实践趋势线上沙龙活动上,中国社会科学院大学竞争法研究中心执行主任韩伟表示,其中有很多新趋势和新变化值得我们注意。

在数字经济发展的背景下,草案添加了“经营者不得滥用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等排除、限制竞争”的规定。在数字

经济背景下,《反垄断法》到底如何修订?一种观点认为,整个数字经济对于反垄断法造成了颠覆性的影响,必须将传统反垄断法全部打乱,而后为数字经济设立专章。另一种观点认为,数字经济的发展对反垄断法的根基框架没有造成影响,其在法案中可以相应地分散化体现。韩伟认为,在《反垄断法》中纳入数字经济内容不必伤筋动骨,特别是一些相关的技术化的术语,不宜直接嵌入《反垄断法》。

在垄断协议方面,草案也进行了优化。韩伟指出,垄断协议是近几年公众比较关切的问题,需要考

虑是否引入“目的”和“效果”的要件。特别是在纵向协议方面,涉及行政执法的争议能否解决、纵向非价格问题是否纳入等问题。谈到对“目的限制”理解时,韩伟表示,中英文两者的意义存在差别。“中文的‘目的’意味着主观意图,而在欧盟规则中,‘目的限制’和主观意图的关联性并不高,人们在这点上往往存在着误解,我们要多角度进行分析。”

北京大成律师事务所高级合伙人魏士廩表示,草案将开启最具有中国特色和解决中国问题的反垄断制度,为公平竞争审查配套立法、执

法与诉讼提供了法律依据。

魏士廩表示,纵向垄断协议的构成和举证责任是《反垄断法》立法13年以来最大的争议点,如果在草案中未得到解决,此次修订将失去意义。魏士廩通过对垄断协议立法、执法和司法历程的回顾,解释了上述争议的演变过程,并指出实务中对纵向垄断协议的争议焦点以及其执法与司法“撕裂”的根源和常识性矛盾。他表示,修法要解决的问题是弥补执法与司法实务中的“撕裂”,并理顺基本的逻辑关系。

谈到互联网与数据领域反垄断

存在的问题与焦点,魏士廩介绍了包括“二选一”、算法滥用、涉VIE结构的集中申报等问题,并阐述了其解决路径。他特别指出,互联网平台中的公共资源交易平台,是被反垄断“遗忘”的平台,其影响非常大,但一直没有进入执法的视野中。魏士廩呼吁,要加强对公共资源交易平台的重视。此外,当前反垄断民事诉讼中,无论是在最高人民法院还是高级人民法院层面,原告的胜诉率均极低。为此,应更多地进行对司法制度本身的反思和修改,而非简单地讨论实务中原告能力及律师水平。(穆青凤)

澳大利亚药品专利保护期延长案例启示

■ 李毅

澳大利亚《专利法》第70—79A条对专利保护期延长做出了规定,以补偿因药品上市审查审批而占用的时间。专利保护期延长不超过五年,须满足以下要求:该专利公开并在权利要求中限定了药物成分本身或通过重组DNA技术生产的药物成分;含有或由药物成分组成的商品被纳入澳大利亚治疗品登记册;专利保护期延长申请在专利授权日和首次纳入澳大利亚治疗品登记册日二者的较后者六个月内提出;药品的首次上市批准日在专利申请日之后五年以上。

专利保护期延长的长度等于专利申请日和首次上市批准日之间的时长减去五年,而且一项专利只能延期一次。

在小野制药诉专利局一案中,联邦法院裁定竞争对手的产品不能构成专利保护期延长申请的基础。在小野案中,澳大利亚专利要求保护一种抗癌药和一种治疗癌症的方法,小野的产品和默沙东的产品均落入权利要求的保护范围。该专利的申请日为2006年5月2日,在正常情况下,将于20年后的2026年5月2日到期。小野公

司于2016年7月11日提出了两个专利保护期限延长申请,第一个也是首选的申请是基于他们自己的产品,该药品的澳大利亚治疗品登记册起始日期为2016年1月11日。如果被接受,该专利保护期将延长至2031年1月11日。第二个申请是基于默沙东的产品,该药品的专利保护期限延长开始日期较早,为2015年4月16日,因而延长期限较第一个短大约9个月。

专利局审查后,认为默沙东的产品ARTG起始日应被视为“最早的首次药品上市批准日”,因此专利权人基于小野的产品的专利保护期延长申请被拒绝。2021年6月,联邦法院推翻了这一决定,认定专利保护期延长条款的立法宗旨在于为权利人的药品提供合理的专利保护期限,所以专利保护期限延长上触发延期开始的产品应当是专利权人的产品,而不是第三方更不应该是竞争对手的产品,否则谈何保护期延长?目前该判决处于联邦法院合议庭上诉阶段。

在默沙东诉山德士一案中,联邦法院裁定如果一项专利中包含一种以上的药物,则专利保护期延长申请必须基于最早批准的药品

上市日期。

在本案中,专利的权利要求包括两种药物成分,即西格列汀和一种含有西格列汀和二甲双胍组合的药物。这两种成分本身是不同的药物,这一点没有争议。西格列汀于专利授权后5年内获得上市批准,而西格列汀和二甲双胍组合物在专利授权后6年获得上市批准。因此,根据《专利法》的规定,仅西格列汀一种药品不具备构成专利保护期延长基础的资格。

默沙东辩称,本案与小野案情况类似,其有权将该组合产品的在后上市批准日作为其专利保护期延长的基础。有意思的是,纵然默沙东在其专利保护期延长申请中披露了西格列汀较早的上市批准日,专利局仍然批准了该专利保护期延长,山德士不服专利局决定,于是上诉至联邦法院。法院认为,专利保护期延长申请必须以专利中披露的任何药物的最早首次上市批准日为基础。因此西格列汀的上市批准日应作为专利保护期延长的启动日,从而该专利不符合专利保护期延长的资格。目前该判决也处于联邦法院合议庭上诉阶段。

纵观澳大利亚专利局和法院受理并审理的多个专利保护期延长申请及上诉案,原研药和仿制药公司都应该时刻关注这一领域。不断演进的专利保护期延长判例对药品专利的专利权人具有十分重要的实践意义,原研药公司有必要对现有的专利进行审查,以防止在专利保护期延长申请时遭遇挑战。比如权利要求的保护范围和提出专利保护期延长申请的时间这些因素,专利权人必须十分清楚其权利要求所覆盖的所有药物成分以及这些药品相对应的上市批准时间。同样重要的是,在专利保护期延长申请绝限日之前对与专利保护期延长相

关的问题进行审查,必要时对权利要求进行适当修改,以排除(缩小保护范围)可能危及专利保护期延长请求的产品,以及通过分案申请寻求保护额外的药物成分,确保专利保护期延长申请基于相关药物成分,并且在规定时间内提交,确保每项专利能够根据其保护的物质成分享受可获得的最大期限延长。

随着专利局关于专利保护期延长方面做出的行政决定在法院上被推翻,潜在的有效专利保护期延长数量也会增加,为仿制药公司成功挑战专利保护期延长积累了大量弹药,丰富了专利侵权案件被告的抗辩理由。



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



贸促专利微信公众号

东鹏控股状告宜兴东鹏陶瓷 因侵害商标权纠纷

本报讯 广东东鹏控股股份有限公司近日新增1则开庭公告,案由系侵害商标权纠纷。案件原告为东鹏控股,被告为宜兴市东鹏陶瓷厂。

宜兴市东鹏陶瓷厂成立于2002年10月16日,公司注册资本10万元人民币,法定代表人为余康军。公司经营范围包括陶瓷制品加工。余康军持该公司股份100%。

企查查显示,东鹏控股曾涉法律诉讼411起,其中司法案件160起。该企业有裁判文书记录138条,案件总金额为2262.01万元,企业作为被告的文书占比53.66%,涉案案由为买卖合同纠纷的案件最多。

目前,东鹏控股37家对外投资公司,包括丰城市东鹏陶瓷有限公司、湖口东鹏新材料有限公司等。(彦杰)

中墨两局签署新版知识产权合作谅解备忘录

本报讯 中国国家知识产权局局长申长雨近日以视频方式会见墨西哥工业产权局局长阿尔弗雷多·伦登,并共同签署两局新版合作谅解备忘录。

申长雨表示,墨西哥工业产权局是中国国家知识产权局在拉美地区最早建立合作关系的知识产权政府机构,是重要合作伙伴。多年来,两局在人员培训、专利审查、信息交流等领域的合作不断深化,成果丰硕。希望双方在新版谅解备忘录的框架下继续保持密切沟通,进一步深化合作关系,为中墨两国和世界知识产权用户提供更好的服务。

阿尔弗雷多·伦登表示,墨方高度重视与中国国家知识产权局的合作,希望与中方进一步拓展合作领域,深化合作内容,加强在多边场合的互动,共同完善知识产权国际体系。

其间,双方还就中墨知识产权工作最新进展、加入海牙协定相关工作以及新冠肺炎疫情应对措施等议题做了深入交流。国家知识产权局有关部门主要负责同志参加会见。

(来源:国家知识产权局)

贸易预警

印度发布 对华铝压延产品反倾销令

印度财政部税收局日前发布通报称,接受印度工商部于2021年9月7日对原产于或进口自中国的铝压延产品作出的反倾销终裁建议,即对中国的涉案产品征收0美元/公吨至449美元/公吨的反倾销税,有效期5年,其中涉案企业格朗吉斯铝业(上海)有限公司和奥科宁克(昆山)铝业有限公司反倾销税均为0,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司和内蒙古联晟新能源材料有限公司反倾销税为65美元/公吨,其他企业反倾销税为449美元/公吨。涉案产品不包括用于铝罐体毛料(含制作铝罐的尾料)和厚度小于等于80微米的铝箔。上述裁决自本通报发布于官方公报之日起生效。

哥伦比亚对华钢绞股绳 作出反倾销终裁

哥伦比亚贸工旅游部近日发布公告,对原产于中国的钢绞股绳作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁,维持2018年11月16日公告确定的离岸价15%的反倾销税,措施自2021年12月3日生效,有效期为三年。

泰国对华铝挤压产品 启动反倾销调查

泰国商业部外贸厅发布公告称,应泰国国内企业的申请,对原产于中国的铝挤压产品、启动反倾销立案调查。利益相关方应于公告发布15日内申领调查问卷参与调查,30日内提交案件评述意见及证据材料。(本报综合报道)