

跨境电商卖家如何突破知识产权“围猎”？

■ 本报记者 钱颜

“近年来,我国跨境电商极速发展,海外交易量不断扩大的同时,也逐渐暴露出各方面的问题。其中,遭遇知识产权‘围猎’,已成为我国跨境电商企业走出去的关键阻碍之一。”在日前举办的跨境电商知识产权纠纷解决活动上,金杜律师事务所律师程冰表示。

收到对方知识产权侵权投诉,是中国企业走出去经常面对的困境。程冰表示,企业在没有律师协助下与对方的沟通,可能构成侵权或其他事实的承认,不利于后续与对方谈判和诉讼。因此,要提前在专业人士帮助下对投诉方的知识产权有效性进行全面检索、分析,并进行侵权比对分析,根据分析结果确定后续与对方沟通的策略。如果企业在电商平台遇到了侵权事件,可以先通过律师函的方式,将自己诉求简洁且有效地传达给对方和平台;也可以率先分析权

利人的真实意图,查询权利人历史诉讼记录、评估权利人的诉讼能力,以制定有针对性的应对方法。

跨境电商在海外交易时,都会用到PayPal账户。如果该账户中余额不多,是否就可以不用理会侵权问题呢?

程冰表示,根据美国法律规定,如果初次冻结的账户金额不足以支付赔偿金,企业新注册的PayPal账户即使与侵权商品的交易无关,也可能被法院冻结。同时,企业在美国的其他资产也可能被法院执行,以偿还赔偿金。不仅影响企业的经营活动,对个人信用也会产生影响。因此,不建议企业置之不理。如果被冻结的PayPal账户中余额不多,企业应当及时委派律师,在法院冻结账户前与对方进行和解谈判,及时止损。PayPal账户解冻后仍可使用,最大程度上减少了经济上的损失。

如果对方提出了侵权后的“天价”赔偿请求,企业该怎么办呢?程冰建议企业不必过于慌张。在跨境电商侵权诉讼中,权利人律师发给企业的邮件中往往会包含如“原告向被告要求200万美元的赔偿”的表述。这是因为在美国商标法中,故意商标侵权行为的法定赔偿额就是200万美元。而实际诉讼中,极少有按照这一最高额度赔偿标准裁判的案例出现。

“总的来说,跨境电商企业要提高知识产权保护意识,提升自主创新能力、完善知识产权制度建设。在拓展海外市场前,充分了解进口国相关知识产权法律规定。提前做好知识产权布局,视产品的市场需求及企业资金状况,在全球主要市场提前注册、申请相关知识产权。做好知识产权风险排查与预警工作,在产品生产、采购、营销环节中

尽可能避免知识产权侵权行为的发生。”程冰表示。

程冰介绍说,在遭遇到被控侵犯知识产权的纠纷时,企业应冷静分析案件情况,针对个案采取不同措施。如确属侵权的,企业应主动删除、下架被控侵权产品链接,及时将PayPal账号提现,减少财产损失。

同时利用平台、通过Google找到权利人网站、查找权利人的联系方式,主动沟通协商和解事宜,争取尽快达成和解方案,以早日解封账户,顺利开展后期的企业经营活动。当无法联系到权利人或无法得到权利人回应的,跨境电商企业可以考虑委托境外当地律师协助处理、应对纠纷。当和解金额过高、条件过于苛刻时,跨境企业可以考虑在律师的帮助下积极应诉,以便在诉讼中争取将赔偿金降低至合

理金额。

“如果企业认为被法院冻结的资金不多,不和解也不应诉,甚至放弃店铺打算的,那么在法院下达缺席判决后,企业PayPal账户的钱将会被划走,店铺也无法运营。新店铺的注册及账户的开立一定要注意使用全新的资料,只要是和之前店铺存在关联的信息,都可能会面临再次被追诉的风险。”程冰表示,属于恶意投诉的,跨境电商企业可以在查清楚对方的知识产权权利状况后,向平台提供资料证明所售产品不构成侵权并与平台进行交涉,要求平台恢复产品链接。如平台不同意重新上架产品的,企业可以考虑对竞争对手的知识产权提出无效申请,通过诉讼手段以迫使其自动撤诉,必要时企业还可以聘请律师与竞争对手进行沟通协商,以促进产品早日上架。

贸仲海南中心派员为消博会提供法律服务

本报讯 经海南省司法厅推荐,中国国际经济贸易仲裁委员会海南仲裁中心派员参加消博会法律服务团,全程参与本次消博会展会。

以“共享开放机遇,共创美好生活”为主题的第二届中国国际消费品博览会日前在海口举办。消博会由商务部和海南省人民政府主办,由商务部外贸发展局和海南国际经济发展局承办,是我国唯一以消费精品为主题的国家级展会,

也是亚太地区规模最大的消费精品展。作为我国“四大展会”之一的消博会,今年共有来自61个国家和地区的2800余个国内外品牌参展。

消博会期间,贸仲海南中心王坦坦和张桢瑶为参展商及参会人员介绍了贸仲及其海南中心的情况,就仲裁条款的订立、仲裁程序以及仲裁保全与执行等方面的问题进行了详细解答。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)



制图
耿晓倩

德国的慕尼黑第一地区法院近日判定OPPO侵犯诺基亚公司的两个标准必要专利,并向OPPO下达了禁令。OPPO反应迅速,所有提及智能手机的信息已经从德国网站上删除。但这些设备仍然可以自由交易,相关影响还有待观察。(李星)

培育高价值专利是科创企业的竞争法宝

■ 本报记者 穆青风

“科创企业必须不断地进行技术创新才能在科技发展的潮流中不被淘汰。为了更好地参与市场竞争,科创企业应将技术创新转化为知识产权竞争力。高价值专利培育是提升科创企业知识产权竞争力的必由之路。”在日前举办的科创企业专利分享活动上,华进联合专利商标代理有限公司专家魏朋表示,科创企业申请专利是一种商业行为,获得高价值专利需要专利布局和挖掘。

高价值专利的核心是最大程度保护企业的经济利益。但有些企业没有以未来市场为导向,进行海外专利布局,导致与市场关联不足,没有将专利的作用发挥出来。魏朋介

绍说,很多企业在专利申请过程中,存在着一定的误区。例如:立项时未检索,交底书时未检索,不重视撰写质量,申请文件不规范;产品没有申请专利,先生产销售;论文已经发表,然后才申请专利等。

“企业专利布局策略应考虑专利布局的意图和目标。”魏朋表示,有以下三种布局方式:一是保护式布局,确立强大的自我专利保护网,确保企业对核心技术的掌控,构建核心竞争力;二是对抗式布局,预防和抵御竞争对手的专利攻击,围绕竞争对手的核心专利布局,消除竞争对手的威胁,为企业赢得市场;三是储备式布局,基于研发基础上保

护前瞻性技术方案,为企业未来发展占得先机。

企业还应根据实际情况,针对不同侧重点进行专利挖掘。魏朋表示,首先,认清企业知识产权的发展阶段。处于初期阶段,专利数量少,多以数量为主;处于中期阶段,有一些专利,需质量和数量并重;处于后期阶段,专利数量庞大,重视质量及布局。其次,认清企业专利布局战略。对企业期望布局专利的核心技术领域重点挖掘;对限制竞争对手的相关技术领域重点挖掘。再次,认清企业所处产业及优势产品。不同产业,专利挖掘侧重点不同;围绕自身重要产品或技术进行专利挖

掘。最后,其他因素。如申请政府资助或补贴,需考虑政府有关政策要求。某些不适合采用专利保护的技术不宜挖掘,并注意商业秘密保护。

“对于挖掘出的创新点,应进行新颖性评估。通过新颖性评估可以判断其授权前景并为申请类型确定、专利组合策划、申请的重要程度以及个案的权利要求布局打下良好基础。”北京康信知识产权代理有限公司相关负责人郑颖表示,新颖性评估能对创新点进行重新确认,从而及时调整或者补充相关的创新点认定,同时,根据新颖性评估结果,确定重点开展的专利组合,并对组合中的各个专

利的权利要求布局。

郑颖表示,根据前期的布局规划,并结合创新点评估的情况,对高价值创新点进行相关的专利组合设计。在该阶段中,应当全面考虑其申请的时间、地域等。在高价值专利布局策划中,应对各高价值专利培育点中的专利进行组合策划,并针对高价值专利布局的区域以及时间进行统一预先规划。对于高价值专利培育点的挖掘进度,应结合项目的进度进行提前规划,而对于各批次挖掘出的专利应按照布局规划进行统一落实。

创造性判断中对于技术问题的考量

■ 宋岩

在判断创造性的过程中,主要利用所谓的“三步法”,一是确定最接近的现有技术;二是确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;三是判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

在第三步中,需要判断:本领域技术人员在面对所确定的技术问题,是否有动机改进该最接近的现有技术以获得要求保护的发明。

具体而言,为了判断是否有改进动机,通常需要判断区别特征在对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用是否相同。

对于创造性判断,可以分为两个层面:一个层面是本领域技术人员是否能够改进最接近的现有技术以获得要求保护的发明,也可称作技术可行性层面;另一个层面是本领域技术人员是否有动机做出这样的改进,也可称作改进动机层面。

这两个层面与欧专局审查指南中提出的“could-would”方法的概念基本对应。在技术上可行的情况下,对于改进动机的判断就至关重要了。本文借助一个真实的无效案例,说明证据所要解决的技术问题对于有无改进动机的判断影响。

涉案专利涉及运动图像编解码领域。如已知的,图像信号包括代表亮度的亮度信号和代表颜色的色差信号。在对图像信号进行编码时,可以采用帧间预测编码和/或帧内预测编码。现有技术中,对于对视觉影响较大的亮度信号的帧内预测编码,从9种预定的帧内预测模式中选择1种最佳模式来实现编码;而对于对视觉影响较小的色差信号的帧内预测编码,从4种预定的帧内预测模式中选择1种最佳模式来实现编码。

涉案专利的主要发明贡献在于,对于色差信号的帧内预测编码,使用一个标志来表示是采用与亮度信号的帧内预测模式相同的帧内预测模式,还是采用平均值预测模式。这样,能够实现在不会显著降低预测效率的情况下削减关于色差信号的帧内预测模式的代码量的技术效果。

所引用的证据的申请人涉案专利的专利权人相同,并且所引用的证据与涉案专利涉及相同的技术领域。所引用的证据所披露的方案如下。在第一种方案中,对于色差信号的帧内预测编码,使用一个标志来表示如下两种状态之一:状态1—从9种预定模式中选出1种最佳

模式;状态2—使用平均值预测模式。在第二种方案中,对于色差信号的帧内预测编码,使用一个标志来表示如下两种状态之一:状态1—从9种预定模式中选出1种最佳模式;状态2—使用与亮度信号的帧内预测模式相同的帧内预测模式。如果组合两种方案(会得到包含3种状态的方案)并舍弃其中的状态1,那么可以得到涉案专利的方案。

案件焦点在于本领域技术人员有没有动机组合两种方案并舍弃状态1呢?在该案的无效过程中,国家知识产权局专利局复审和无效审理部给出了如下结论:所引用的证据要解决的技术问题是,如何能够灵活地选择对各颜色成分使用的帧内预测模式。状态1是对色差信号的独立预测,可以解决如何实现灵活选择的技术问题。证据中没有公开在一个技术方案中对于色差信号的帧内预测编码使用平均值预测模式或者使用与亮度信号相同的帧内预测模式。并且无论如何选择,证据中的帧内预测模式指示标志都应包括状态1。也就是说,本领域技术人员没有动机放弃状态1。综上,涉案专利的方案相比于证据并非显而易见,因而具备创造性。

面对创造性问题,在判断本领域技术人员有无改进动机时,应当整体考虑对比文件的发明构思,特别要注意对比文件所要解决的技术问题。对比文件所要解决的技术问题像是一盏灯,它指引了从对比文件出发做出改进的方向,同时也约束了从对比文件出发所能做出的改进。原则上,所作出的改进不能与对比文件所要解决的技术问题相违背。在如前所述的实际案例中,对比文件所要解决的技术问题一定程度上构成了相反教导。在这个案例中,在技术可行性层面上,对现有技术做出改进从而得到要求保护的发明可能是可行的,然而,在技术动机

层面上,本领域技术人员不会做出这样的改进。从这个案例中能够认识到,对比文件所要解决的技术问题是衡量本领域技术人员从对比文件出发有无改进动机的重要指标之一。

在应对创造性问题时,应采取“前向思维”,即从最接近的现有技术出发,重塑发明做出的过程,同时仔细揣摩本领域技术人员会不会有动机去改进最接近的现有技术;而不应采取“后向思维”,即在了解了发明内容之后回看现有技术然后做判断,这容易使得对发明的创造性估计偏低。

(作者单位:中国贸促会专利商标事务所)



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

广告

2022年中韩版权研讨会在京举办

本报讯 以互联网环境下版权面临的新挑战为主题的2022年中韩版权研讨会近日在北京、首尔通过两地现场和视频连线的方式举行。据悉,研讨会由中国国家版权局和韩国文化体育观光部联合主办,中国版权保护中心与韩国著作权委员会承办,中韩及相关国际版权协会、组织和业界代表参加。

中央宣传部版权管理局局长王志成回顾近年来中韩版权交流历程。在两局2006年签署的部级版权交流合作协议以及2019年的司局级版权交流合作谅解备忘录框架下,双方轮流举办了16次版权研讨会和政府间工作会谈,广泛推动了两国版权管理机构和产业界的交流与合作。

韩国文化体育观光部著作权局局长姜锡沅表示,新冠肺炎疫情让面对面的交流变得困难,而版权作品创作、流通、消费却因此更加活跃,所以对互联网环境下版权面临的挑战进行研讨十分必要。

中韩双方还进行了中韩版权政府间工作会谈,在政府层面分享版权立法、执法及产业最新发展情况,并就中韩版权未来合作达成诸多共识。研讨会期间,来自两国学界、业界的多位专家介绍了两国互联网版权产业发展现状、趋势及对相关问题的探索,并分别就各自的实践案例进行了交流。(黄莉玲)

贸易预警

美国对大型家用洗衣机作出反倾销终裁

美国国际贸易委员会日前投票对进口自中国的大型家用洗衣机作出第一次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁,裁定若取消现行反倾销措施,在合理预见期间内,涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。根据终裁结果,本案现行反倾销措施继续有效。在该项裁定中,5名美国国际贸易委员会委员均投肯定票。

2016年1月5日,应美国惠而浦公司于2015年12月16日提起的申请,美国对进口自中国的大型家用洗衣机发起反倾销调查。2016年12月9日,美国商务部宣布,对进口自中国的大型家用洗衣机作出反倾销肯定性终裁。2022年1月3日,美国商务部发布公告,对进口自中国的大型家用洗衣机启动第一次反倾销日落复审调查。2022年5月6日,美国商务部对进口自中国的大型家用洗衣机作出第一次反倾销日落复审终裁。

澳大利亚对华铝型材发起“双反”调查

澳大利亚反倾销委员会近日发布公告称,应国内企业提交的申请,对进口自中国的铝型材发起反倾销和反补贴期中复审调查。本案倾销调查期为2021年7月1日至2022年6月30日。澳大利亚反倾销委员会预计将不晚于2022年11月28日向澳大利亚工业、能源和减排部部长提交终裁建议。涉案企业不包括广东江晟铝业有限公司和广东中亚铝业有限公司。

阿根廷对华手锯用高速钢锯条启动反倾销调查

阿根廷生产发展部日前发布公告,应阿根廷企业申请,对原产自中国的手锯用高速钢锯条启动第二次反倾销日落复审调查,案件调查期间,现行反倾销税持续有效。

2011年11月24日,阿根廷前工业部发布公告,对该案作出肯定性终裁,开始对涉案产品征收0.46美元/个反倾销税,措施自2011年9月8日起生效,有效期为5年。2016年9月7日,应阿根廷企业申请,阿根廷前生产部发布公告,对该案启动第一次日落复审调查。2017年9月6日,阿根廷前生产部发布公告,对该案作出第一次日落复审肯定性终裁,维持0.46美元/个反倾销税不变,措施自公告发布之日起生效,有效期为5年。

(本报综合报道)