

知识产权成为企业赴德必经关口

■ 本报记者 钱颜

德国是欧洲工业强国,有着较为完善的市场环境。中国企业出海德国的情况日益增多,在德发生知识产权纠纷的情况时有发生。“当前,知识产权已经成为我国企业进入德国市场所必经的关口。走出去的企业,需要先了解德国的知识产权体系,才能有针对性地确定应对潜在纠纷的措施。”在日前举办的外贸企业在德国知识产权纠纷应对策略培训会上,德国冠科律师事务所律师金亦林对德国知识产权环境、专利布局注意事项和纠纷应对进行了介绍。

“由于中国企业的产品研发设计能力逐渐增强,市场品牌能力高速发展。如今,中国企业和德国企业慢慢由互补关系为主转向竞争合作的关系。”金亦林介绍说,在德国,

电信、电子产品、医疗器械、新能源领域竞争加剧,易引发大型诉讼。传统产业上游供应链仍然以互补关系为主,但未来竞争加剧后诉讼风险将急剧提高。电商领域纠纷高发,往往以平台投诉等形态进行,竞争态势较为混乱。

在专利布局方面,金亦林认为,企业需要深入理解欧洲发明专利的特点。欧美企业布局早、授权量大,权利要求解释范围以独立权利要求字面意义为基础,原则上不使用实施例对权利要求进行限缩解释。如果遇到纠纷,错过异议期后,大范围无效非常困难,跨国侵权行为后果难料,应当挑选经验丰富的专业机构进行咨询。

当前很多企业仍以被动应对知识产权策略为主,可以尝试增强主

动风险管理。“理解中国与欧洲诉讼文化差异,积极使用公众意见、异议等工具。并针对德国具体情况进行专题规避设计。”在具体实践操作方面,金亦林建议企业建立更灵活的渠道,“如果企业分销或物流渠道依赖单一国家的子公司或者港口等基础设施,一旦获得单一国家禁令即可能极大阻碍多个国家的销售。应增强企业知识产权部门的协调能力、选择有中文沟通能力的当地律师团队。订立子公司、签订供货合同时考虑知识产权诉讼风险,予以规避。”

值得注意的是,此前德国《专利法》修法后,对被告的举证责任进行了强调,提高了诉讼复杂性。据了解,《德国专利法》增加了基于比例原则的例外条款。根据规定,如果

基于个案的特殊情况和诚实信用原则,主张该请求权会导致侵权人或第三方权益不成比例的,则排除该请求权的适用。

这将导致诉讼中特定行业的风险上升。金亦林举例说,如果某个上游供应商部件(例如某通信芯片)侵权,经权利人请求,法院应颁布针对终端产品(例如轿车)生产商的禁令,从而可能导致其产生巨额损失,故对于复杂的产品及供应链较长的产业(例如汽车行业)不利。

此外,临时禁令也有不断增加的趋势,值得企业警惕。金亦林表示,德国案例法要求,原则上只有发明专利经过一审异议或者无效程序得到(部分)维持或其他类型情形,才可以基于该发明专利下达诉前临

时禁令。其他情形包括:广泛的许可;大量授权的同族以及常年没有竞争对手敢于挑战的知名专利;被告回复警告函时只能提供很弱的对比文件。

“德国知识产权领域的临时禁令成为许多中国企业赴德发展、参加展会绕不开的一道坎,需要知识产权服务机构专业人员进行相关布局 and 应对。”金亦林表示。

针对这些德国知识产权环境新变化,金亦林建议企业应当事先做好海外专利预警工作。对竞争对手有全面的了解,及时评估纠纷风险,包括可能发生纠纷的对象、有风险的产品,以及对纠纷有管辖权的法院。如果在德国境内遇到了知识产权纠纷,应当利用法律规定的上诉或抗辩理由积极应对。

知识产权助力专精特新中小企业创新发展

本报讯(记者 江南)国家知识产权局、工业和信息化部近日联合印发《关于知识产权助力专精特新中小企业创新发展的若干措施》(以下简称《若干措施》),以加大对中小企业支持力度,更好发挥知识产权制度作用,助力专精特新中小企业创新发展,带动更多中小企业走好“专精特新”发展之路。

中国中小企业发展促进中心、中国信息通信研究院和中国工业互联网研究院联合发布《专精特新中小企业发展报告(2022年)》显示,截至9月,工业和信息化部培育了四批共计8997家专精特新“小巨人”企业,带动全国范围内认定省级专精特新中小企业4万多家,入库培育专精特新中小企业11万多家。

根据《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》《“十四五”促进中小企业发展规划》《为“专精特新”中小企业办实事清单》,《若干措施》从专精特新中小企业创新发展的特殊需要出发,提出若干项针对性举措:

一是提升知识产权创造水平,增强企业创新能力。加强知识产权管理国际标准推广应用,推动知识产权管理融入企业创新全过程。面向专精特新中小企业迫切需求,提升专利导航综合服务水平,更好发挥助力企业创新决策、防控知识产权风险、优化专利布局等作用。

二是促进知识产权高效运用,提高企业核心竞争力。深入推进开放许可工作,加快建立专利常态化供需机制,助力企业精准获取、高效实施专利技术。加大各级各类政策扶持力度,引导和支持企业开展专利密集型产品备案,提升产品含金量。实施品牌价值提升计划,加强商标品牌指导站规范管理和能力建设,打造企业和区域商标品牌发展高地。

三是加强知识产权保护,护航企业创新发展。加大涉专精特新中小企业专利侵权行政裁决办案力度,针对企业需求,强化知识产权快速协同保护。探索开展“专精特新”等中小企业知识产权维权援助专项行动,加大企业海外知识产权维权援助力度,护航企业“走出去”。

四是强化知识产权服务保障,提升助企惠企实效。优化知识产权基础数据开放共享,为企业提供便利化、公益性信息服务。强化对企业知识产权服务的资金和政策支持,重点惠及优质中小企业。

国家知识产权局、工业和信息化部近日联合印发《关于知识产权助力专精特新中小企业创新发展的若干措施》(以下简称《若干措施》),以加大对中小企业支持力度,更好发挥知识产权制度作用,助力专精特新中小企业创新发展,带动更多中小企业走好“专精特新”发展之路。

贸易预警

巴西对华柠檬酸及柠檬酸盐发起反倾销调查

巴西外贸秘书处日前于《联邦政府公报》发布公告称,应巴西柠檬酸及其衍生物工业协会代表国内企业于2022年6月17日提交的申请,对原产于中国的柠檬酸及柠檬酸盐产品发起第二次反倾销日落复审调查。本案倾销调查期为2021年4月至2022年3月,损害调查期为2017年4月至2022年3月。公告自发布之日起生效。

土耳其对华拉链作出反倾销终裁

土耳其贸易部近日发布公告,对原产于中国的拉链作出第三次反倾销日落复审终裁,决定继续对中国涉案产品征收3美元/千克的反倾销税,措施自公告发布之日起生效,有效期为5年。涉案产品包括贱金属拉链和其他拉链。

2016年11月2日,土耳其对该案作出第二次日落复审肯定性终裁,第二次将涉案产品反倾销税的有效期延长5年。2021年10月30日,土耳其贸易部发布公告,对该案启动第三次日落复审调查。

加拿大对华石油管材发起“双反”再调查

加拿大边境服务署近日发布公告称,对进口自中国的石油管材发起双反再调查,审查是否更新正常价值和出口价格。

(作者单位:中国贸促会专利商标事务所)

(本报综合报道)

贸仲完成仲裁员调整 提升专业化国际化程度

本报讯 为进一步增强服务“一带一路”建设能力,满足国际商事主体日益增长的办案需要,提高证券、期货等重点领域服务水平,提升仲裁员队伍专业化国际化程度,根据《仲裁法》《贸仲授予仲裁员资格规定》等制度,经贸仲主任会议审议通过,日前中国国际经济贸易仲裁委员会顺利完成2022年度仲裁员届中调整工作,其中,增聘仲裁员208名,资格有效期自2022年9月1日起至2026年4月30日止,解聘仲裁员9名。

调整后,贸仲现有在册仲裁员1897人,其中,大陆地区仲裁员1306人,外籍及港澳台地区仲裁员591人,来自143个国家和地区,涵盖112个签署“一带一路”合作

文件的国家和地区。

通过此次调整,贸仲仲裁员全球化分布程度明显提升,外籍仲裁员数量显著增加,国内仲裁员专业领域更加契合当事人仲裁服务需求,有利于为当事人提供更加高效、多元化的仲裁服务,进一步提升贸仲及我国仲裁的国际影响力和竞争力。

贸仲将以此次仲裁员届中调整为契机,进一步完善仲裁员日常管理监督机制,锻造国际化专业化高素质仲裁员队伍,多措并举提升仲裁公信力,打造国际一流仲裁机构,为将我国建设成为国际仲裁新目的地贡献力量。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)



制图 耿晓倩

贵州茅台酒股份有限公司与中绿林农科技发展有限公司侵害商标权纠纷一案日前宣判,中绿公司销售涉案商品的行为侵犯了茅台酒公司的商标专用权,最终判决中绿公司停止销售侵权商品,并赔偿茅台酒公司经济损失及合理支出共3.5万元。

(李婷)

了解新加坡商标法律 保障中国企业权益

随着中新经贸合作的持续深化,新加坡成为中国最大的外资来源国,是中国企业海外投资首选目的地。在日前举办的新加坡及中国商标维权网络研讨会上,新加坡Allen & Gledhill LLP合伙人杜佳怡表示,中企在新加坡经营发展,应有效进行新加坡商标布局,提升企业品牌形象与竞争力。

为鼓励企业将发明创新投入商业化运营,新加坡知识产权局开通了专利申请快速通道,即专利申请快轨机制。“该程序为商标注册人在新加坡执行其商标权提供了一条更经济、更快捷的途径。”杜佳怡表示,通过快轨机制提交符合条件的商标

申请,顺利的商标申请周期将被缩短至3个月完成注册登记,而非顺利的商标申请周期也将被加速至6个月完成。

符合快轨机制商标申请的基本条件如下:申请人已成功通过快轨机制提交过专利申请;商标申请时间不晚于成功通过快轨机制申请专利的1个月内;申请商标需和通过快轨机制的专利申请有所关联;指定商品或服务名称必须符合新加坡官方规定的标准名称;申请商标需为传统商标,而不是系列商标、证明商标或其他非传统商标;商标申请若遇驳回的,首次复审时间不得晚于驳回通知日起1个月;二次复审

时间不得晚于驳回通知日起2个星期;商标申请不得遭遇异议,申请人不得在商标审查过程中申请延期。

“为加快商标确权速度,企业可充分运用此类快轨机制,保护自身知识产权。”杜佳怡表示。

如果企业商标被侵权,该如何应对?杜佳怡介绍说,企业在海外遭遇商标侵权时,建议先根据实际侵权情况,通过网络调查或实地调查等方式进行全面取证,及时保全相关证据,为后续可能采取的维权措施做准备。在调查取证、保全证据的前提下,可考虑向侵权行为人发送律师函,要求其停止侵权、销毁侵权物品等。对方收到此类律师函

后,有可能迫于法律威慑而停止侵权行为,寻求协商解决。商标所有人还可以就某批货物向新加坡海关提出投诉并支付相应费用,然后由边境当局在新加坡边境扣留该批货物,阻止其流入市场。在新加坡,针对商标侵权行为,被侵权人可向新加坡高等法院提起侵权诉讼。在诉讼中,常见的救济类型包括禁令、损害赔偿等。

中国贸促会专利商标事务所代理人张碧薇介绍说,在路易威登马利蒂与华人运通控股(上海)有限公司关于HUMAN HORIZONS商标异议案件中,异议人的三个主张,即相同近似、驰名商标、假冒侵

权同时获得新加坡知识产权局的支持。

“可以看出,基于新加坡的商标法体系,在先商标权人的利益可以通过多个角度获得充分的保护。”张碧薇表示,新加坡注册处在基于新加坡商标法同时认定被异议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标以及认定引证商标构成相关公众前的驰名商标后,又基于普通法下的“假冒”商标的规定认定被异议商标构成假冒商标,对异议人在先权利的保护进一步升级。在没有在先商标注册的情况下,权利人可以仅通过主张对方商标构成假冒商标对其提出异议或无效。

(穆青凤)

印度专利制度与中国存在较大区别

■ 胡海滔

印度是中国最大的邻国之一,人口众多,经济高速发展。2021年,印度全球GDP排名已经跃升到第六名,位于法国等发达国家之前。随着经济的发展,印度的专利申请量也在快速增长。根据世界知识产权组织2021年发布的报告,按照专利申请量,印度专利局已成为全球排名第七的主管局,也是排名前十的主管局中仅有的三个申请量维持增长的主管局之一。

近年来,印度成为中国对外投资最为关注的海外热土。与此伴随的是,中国出海企业在印度市场频频遭遇专利纠纷,例如小米手机、OPPO和vivo手机分别被爱立

信和杜比实验室等提起专利侵权诉讼。作为一个拥有14亿人口的巨大市场,印度充满着机遇,同时因其专利制度与中国存在较大区别而又充满着暗礁。

印度专利包括发明专利和外观设计,不包括实用新型。发明的保护期限为自申请日起20年。外观设计的保护期限为自注册日起10年,并在缴纳费用后可续展5年,最长为15年。

印度专利局为印度工商部专利、外观设计、商标及地理标志管理总局的下辖单位,负责受理和审查发明专利申请和外观设计申请。印度专利局的总部设在加尔

各答,三个分局分别设在新德里、孟买和金奈。各个分局负责管理各自辖区范围内的专利事务,而三个分局以外其他邦的专利事务由印度专利局总部管辖。总部和分局均有权授予专利权,审查标准一致。

印度最早的知识产权立法是由英国统治者完成的,基于1852年的英国专利法案,印度于1856年出台了《保护专利法案(1856)》。印度在1947年独立,并且在1972年出台了新的专利法,为印度现代专利法的基础。2000年,印度出台了《外观设计法(2000)》。目前,印度规范发明专利的法律依据主要是:印度专利法,专利实施细则,以及印度专利局实践和程序手册;规范外观设计的法律依据主要是:外观设计法,外观设计实施细则,以及外观设计实践和程序手册。

在印度申请发明专利,首先需要了解通过何种途径提交申请符合自身的策略。目前,申请专利申请主要有三种途径:《专利合作条约》(PCT)途径、《巴黎公约》途径、以及直接向印度专利局提交的途径(或称为普通提交途径)。《专利合作条约》途径只接收英语申请文

件,而《巴黎公约》途径和普通提交途径既接收英语、也接收印地语申请文件。如果技术方案的实质性内容在中国境内完成,那么申请人在通过《巴黎公约》途径或普通提交途径提交申请之前需向中国专利局申请保密审查,以避免中国同族专利得不到授权。

印度专利法设立了临时说明书制度,类似于美国的临时申请制度。申请人可以先提交临时说明书,只需对技术方案完整说明即可,无需提供权利要求和具体实施方式。临时说明书制度一方面可以帮助申请人尽早确定优先权日,另一方面也可以给申请人争取足够的时间来细化技术细节和/或评估市场潜力、再决定是否提交正式申请。临时说明书制度只适用于普通提交途径。因此,申请人在面临技术细节不完善或市场前景不明的情况下,可以考虑采用普通提交途径,以便充分享受临时说明书制度所带来的时间差优势。

申请人在提交专利申请时需考虑的另一个因素是授权期限。印度专利局审查效率较低,专利申请的审查期限通常达五到七年。为了缩

短审查期限,申请人可以向印度专利局提出加快审查的请求。申请人在通过《专利合作条约》途径提交国际申请时,将印度选为国际检索单位或国际初审单位,就可以满足加快审查的基本要求。通过《巴黎公约》途径或普通提交途径时,申请人须证明自身为初创企业、小实体或者自然人(至少一名为女性),才能满足加快审查的基本要求,通常中国申请人申请成功的难度较大。在专利审查高速路(PPH)项目方面,印度专利局只和日本专利局签署了相关协议。因此,在通过《专利合作条约》途径和《巴黎公约》途径在印度提交专利申请时,申请人可以考虑利用日本专利局的有利审查结果来加快审查。

印度的专利法律制度和中国以及其他知识产权大国相比存在着诸多的区别,这对在印度经营的中国出海企业从法律角度提出了更高的要求。中国出海企业应深入了解和学习运用印度的专利法律制度,在此基础上形成集申请、审查和实施于一体的整体发展战略,从而牢牢把握住印度的发展机遇。

(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



贸促专商微信公众号

广告