

珠海冠宇败诉 锂电行业也须肃清“问题专利”

■ 本报记者 钱颜

珠海冠宇近日发布公告称,“宁德新能源诉公司产品涉嫌侵犯其专利案”以宁德新能源撤诉结案;而另一起“东莞新能源、宁德新能源诉公司产品涉嫌侵犯其专利案”则判决珠海冠宇败诉,需赔偿两原告经济损失等共计3000万元,同时负担案件受理费18万元。根据《民事裁定书》显示,珠海冠宇应立即停止制造、销售侵害原告东莞新能源和宁德新能源“一种电极片及含有该电极片的锂离子电池”发明专利权的电芯产品。裁定送达后立即开始执行。裁定的效力持续至本案判决生效之日止。

这是双方在2021年爆发专利纠纷,战火逐渐从中国蔓延到美国、欧洲后,法院做出的首份侵权赔偿判决。若珠海冠宇在规定时间内放弃上诉,那么公司将不得不做出3000万元的赔偿。这对珠海

冠宇来说是不小的数字,2022年珠海冠宇全年净利润为9100万元。

记者了解到,本次法院判决3000万元赔偿的这件专利,其所要解决的技术问题是,锂离子电池在生产过程中不可避免涉及膜片分切工序和膜片压实工序,金属箔片在分切过程中受机械性能和分切设备状态的影响,会在分切处留下金属毛刺等瑕疵。这种金属毛刺如不处理,可能导致电池因内短路而发热冒烟或起火爆炸等严重后果。宁德新能源的这项创新,就是发明一种电极片,采用的绝缘层在隔离集流体毛刺的同时,在压实工序中展现出良好的延展率,能避免因绝缘层与电极膜片因延展不一致导致的电极膜片褶皱、电极膜片的外观不良以及电芯内部的界面不良,从而有效提高锂离子电池质量。

据市场研究机构Techno Systems Research统计报告,2022年珠海冠宇笔记本电脑及平板电脑锂离子电池的市场占有率为31.09%,全球排名第二。智能手机锂离子电池的市场占有率为7.43%,全球排名第五。“当前动力电池行业竞争日益白热化,该专利案败诉可能给珠海冠宇带来的不仅仅是赔偿损失,还有产品研发受限、品牌受损、市场发展受阻等一系列负面影响。”宏展律师事务所合伙人张成玉告诉记者,尽管此前珠海冠宇曾单方面表示其享有相关知识产权,但从目前法院审理结果来看,被控技术方案已落入专利保护范围且该技术方案属于宁德新能源已有的技术方案,因此属于侵权。如果珠海冠宇对该结果表示不满,可以在判决书送达之日起十五日内,向福州中院递交上诉状,上诉至最高

人民法院。

张成玉表示,专利是市场竞争的战略性要素,这也是电池行业专利大战频发的原因之一。越来越多的企业会通过专利诉讼的方式抢占市场份额,但这不一定是件坏事。尤其对于出海参与海外竞争的企业来说,这几乎是必须面对的。

与此同时,也有专家指出应理性看待专利战,防止在此过程中出现的滥用专利行为。江苏金晟实业股份有限公司董事长潘雪平表示,中国正处于锂电池行业弯道超车的关键时刻,国内众多锂电池企业都在积极进行产品研发和产业布局。但目前出现的滥用“问题专利”的恶意竞争行为,严重侵蚀了公有领域的利益,阻碍了锂电池领域的技术创新,违背专利法保护创新的立法本意。如不立即

纠正,会严重干扰正常的锂电池市场竞争秩序,严重损害中国锂电池企业、配套车企、新能源产业的健康发展。

其中“问题专利”指的就是通过数据杜撰和利用若干参数编造复杂公式的撰写方式申请专利,将市场上已经广泛运用的现有技术纳入到专利保护范围之内获得授权,或将不具备创新性的技术方案申请大量实用新型专利的行为,给其他市场主体造成技术创新的阻碍。

张成玉表示,滥用“问题专利”背后还潜藏着一定的行业垄断问题,如果不加以限制,会严重制约产业发展。我们要让专利保护始终围绕保护技术创新的目的展开,在知识产权保护和促进竞争之间找到平衡,推动行业整体向新、向上发展。

“一带一路基础设施工程的争议解决与境外产业园建设运营的投资仲裁保护”专题研讨会举办

本报讯 贸仲华中讲坛第十二期“一带一路基础设施工程的争议解决与境外产业园建设运营的投资仲裁保护”专题研讨会近日在武汉举办。本次会议由贸仲湖北分会与湖北省贸促会联合主办,武汉市贸促会、恩施仲裁委员会、湖北省企业法律顾问协会和史密夫斐尔科伟联营办公室协办。在汉贸仲仲裁员、参与“一带一路”走出去的在鄂央企、省市国企及相关民企高管、法务专家和律师等参加了会议。

本次会议聚焦“一带一路”基建工程的争议解决和境外产业园建设运营的投资仲裁保护专题,探讨在后疫情时代,建工、产业园运营和实业投资企业在“一带一路”大背景下如何更好走出去,强化风险防控,优化争议解决机制设计以适应在绿色低碳和可持续生态建设要求的影响下所面临的新挑战与新需求,同时探讨寻求投资仲裁等平行救济渠道的可能性。

贸仲湖北分会秘书长助理刘乐阳表示,“一带一路”建设启动10年来,我国在“一带一路”沿线国家和地区先后拉动了万亿美元的投资规模。我国建工、产业园企业与东道国、业主和总包方之间的工程纠纷与国际投资争议同期亦呈上升趋势,这对“走出去”企业的合规管理与风控机制提出了更高的要求。

在专题一“一带一路”基础设施工程的争议解决研讨环节,贸仲仲裁员、清华大学访问教授、史密夫斐尔科伟联营办公室国际合伙人丘健雄从海外工程总包项目投标阶段的风险管理

讲起,通过风险分配、违约责任、停工与解除等3个主要条款设计和分包合同的管理等方面阐述了投标阶段风险管理的有效方法,并从争议策略构建、专家判定与仲裁等角度详述了项目执行阶段风险管理的整体框架。在他看来,当前海外建工市场充满不确定性,企业应当考虑提出适当的替代性履约方案或退出机制,以及相应的工期延展和财务安排,预先控制潜在的损失。

在专题二“一带一路”产业园建设运营的投资仲裁研讨环节,香港及新加坡国际仲裁中心仲裁员、史密夫斐尔科伟联营办公室国际合伙人叶微娜作了“境外产业园建设运营的投资仲裁保护”的主旨演讲。她从我国投资企业提起投资仲裁的现状入手,通过中山福诚诉尼日利亚等案例,对管辖权、投资、投资人、冷静期等概念和“岔路口条款”等关键条款以及投资协定所规定最惠国等待遇原则进行了阐释,同时分析了境外产业园投资仲裁的管辖权、实体保护以及涉中国投资企业的投资仲裁案程序推进等问题,在优化投资架构以获得最大限度的保护上为投资企业提出了有效建议。

在总结点评环节,史密夫斐尔律师事务所律师李浩明表示,属地法、履约能力等在与相关国家在特定项目建设的谈判中非常重要,中国企业应在合同谈判前充分研究并尽力争取有利于己方的仲裁条款约定等。他同时对不可抗力情形的应对进行了进一步分析。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)



腾讯视频近日宣布与抖音集团达成合作,双方将围绕长短视频联动推广、短视频衍生创作开展合作,推动长短视频互促共赢新格局。此前双方曾因版权问题陷入持续的官司与赔偿纠纷中。

做好专利续展 规避商业风险

近年来,全球专利申请量几乎从未停止增长,越来越多的企业认识到获得专利权对保护创新起到的重要作用。但如果管理不当,没有及时做好专利续展工作,则可能导致专利失效,引发商业风险。

科睿唯安日前发布的《全球专利续展趋势》报告显示,中国大陆是专利申请数量最高的司法管辖区。2019至2021年,中国大陆的专利申请总量超过美国;在常见的15个行业中,中国大陆的申请量在10个行业中均位居榜首。

其中,医疗和生物技术行业的专利有效占比最高,到第20年仍有35%的专利保持有效,制药行业紧随其后。然而在奢侈品、时尚和运动行业,到第20年只有23%的专利依然保持有效。在消费品行业,虽然有将近一半的专利在15年后失效,但其第20年的专利维持率总体处于居中水平。汽车行业的专利放

弃率也同样很高。虽然汽车行业的专利授权率超过50%,但在第20年有效期届满之时,只有24%的专利仍然有效。

其中,软件的专利性很容易被企业误解的。一些人认为软件程序或者由计算机实现的发明是不能获得专利权的,也就不存在专利权续展的问题,事实上这种想法是不正确的。科睿唯安产品管理副总裁詹姆斯·莱西表示,数据显示,在重大软件专利诉讼案做出判决后的一段时间,其他类似案件数量也会相应增加。例如,继Alice公司诉CLS国际银行一案结案之后,软件专利诉讼案件在当年大幅增加。在美国专利商标局进一步就软件专利客体适格性问题及相关法院判决发布指导意见之后,也出现了类似案件增多的情况。自2018年以来,软件专利诉讼的案件都在不断增加,且根据近两年的初步数据来看,这种趋

势可能会持续下去,这也说明软件专利续展的重要性。

“从专利申请之日到专利权期限届满终止,通常长达20年。在此期间很多事情会发生变化,专利所有者需要对专利的实用性进行不断评估。是否要续展专利,需要考量的因素非常复杂,绝不是考量专利是否还有用这么简单。”詹姆斯·莱西表示,通过管理和优化专利续展决策,可以使专利资产与公司的业务需求保持一致,帮助企业实现更大的目标和更长远的发展。

关于具体如何进行专利续展工作,《报告》指出,在微观上,无论专利组合规模如何,都要从企业利益出发,就是否维持某件专利做出合理的决策。在宏观上,采用更加全面的专利组合管理方法将大有裨益。通过分析专利申请和专利维持相关数据,为衡量专利组合的表现提供重要指标。

(穆青风)



印度尼西亚商标制度介绍之注册申请篇

■ 梁韵笛

印尼作为我国重要的对外投资国家之一,有大量华人在印尼发展,近年来中国企业的商标在印尼被抢注的情况也时有发生,因此了解印尼商标注册制度,未雨绸缪、提前布局,是有意出口印尼或者在印尼投资的中国企业的理性选择。本文将详细介绍印度尼西亚商标注册制度,帮助企业更好地规划商标申请注册和预期注册结果。

印尼建立了较为完备的商标法律制度,《商标和地理标志法》(2016年第20号法律)于2016年11月25日生效,商标注册程序事项由印尼法律和人权部2016年第67号法规规定,《创造就业综合法》(2020年第11号法律)于2020年11月2日生效,其涉及商标法修改。

《商标国际注册马德里协定有关议定书》于2018年1月2日起在印尼生效,外国申请人可以通过马德里途径提交印尼商标注册。

通过单一途径申请商标注册,需委托印尼当地律所或者事务所办理,申请人需提供签字委托书扫描

件,委托书无需公证、认证。除此之外,商标申请需要提供申请人名称、地址、国籍、商标图样、申请类别、指定保护的的商品,如果申请中文商标还需要提供商标的音译和意译,在审查时,审查员会根据商标的音译和意译判定商标是否与在先商标近似以及商标是否具有显著性。如果申请主张优先权,则还需提交首次提交申请的国家名称和申请日。

通过国际注册指定印尼,除基础注册费653瑞士法郎,还有一标一类125瑞士法郎(约合900元人民币)的单独规费。通过单一途径注册,一标一类官费约1300元人民币,另外还需支付印尼律师代理费等。

印尼注册商标到期日前6个月内可以提交续展申请,到期日后6个月为续展宽展期。一标一类电子申请续展的官费约为人民币1044元,宽展期内电子申请续展官费约为一标一类2087元。

商标注册事务由商标和地理标志管理局负责,商标和地理标志管理局负责商标申请的形式审查和实

质审查,若实质审查不通过会发出驳回决定,申请人对于驳回决定不服的可以向商标复审委员会提出复审申请,对于复审决定不服的可以向商事法院提起诉讼。

自2016年《商标和地理标志法》生效以来,印尼开始接受商标电子申请,通过电子申请时商品名称必须从印尼官方标准商品库中选取,选择《尼斯分类》中的标准商品名称通常可以避免商品名称的补正。

收到申请后官方将会对商标进行形式审查,形式审查通过后将会进行为期2个月的公告。印尼采取的是公告前置的做法,即官方先公告后实审。

如果有他人提出异议,申请人将得到通知,并可以在2个月内提交异议答辩。无论有无异议或答辩,审查员都将对申请进行实质审查。如果没有收到异议,审查员必须在30天内做出审查决定,如果有异议,审查员则必须在90天内做出审查决定(但根据实务经验,实际的

审查周期通常在24至30个月)。与之相比,通过国际注册指定印尼的注册周期约为12至15个月。

当申请商标因与他人在先商标近似而被驳回时,是否可以通过提交同意书克服驳回需要视情况而定。如果申请人与在先商标的所有人之间存在关联关系,例如母子公司,则提交的同意书可被接受,与商标申请人没有关系的在先商标所有人出具的同意书是不可接受的。但实践中可以通过商标转让的方式克服,即由在先商标所有人提交商标申请,待商标注册后再转让给商标的实际所有人。

如果商标申请被接受,商标将获准注册,官方会发出电子证书。如果商标申请被驳回,申请人可以在收到驳回通知后90个工作日内向商标复审委员会提起复审,商标复审委员会将在3个月内作出裁决(但根据实务经验,驳回复审的审查周期通常在9-12个月)。若对商标复审委员会的决定不服,还可以向商事法院提起诉讼,诉讼需在收到

商标复审委员会的决定之日起3个月内向商事法院提起。

2016年2月24日生效的第8/2016号部门规章规定了商标许可协议应当备案,不备案将会导致被许可人对于商标的使用不视为商标所有权人的使用,此时容易出现因不使用被撤销的风险,许可协议中不得包含会对国民经济造成损害和阻碍技术转让的条款和条件。



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

贸易预警

菲律宾对进口液化石油气钢瓶发起保障措施调查

菲律宾贸工部近日发布公告称,应菲律宾国内企业提交的申请,对进口液化石油气钢瓶发起保障措施调查。本案调查期为2017年至2021年。利益相关方应于立案之日起5天内以电子邮件的方式向调查机关提交相关信息。

墨西哥对华卡客车新轮胎启动反倾销调查

墨西哥经济部日前在官方公报发布公告,应墨西哥企业申请,对原产于中国、不论进口来源的内径为13至22英寸(330.2至558.8毫米)的用于乘用车和轻型卡车的新型子午线轮胎启动反倾销调查。本案倾销调查期为2021年7月1日至2022年6月30日,损害调查期为2019年7月1日至2022年6月30日。公告自发布次日起生效。根据墨西哥相关法律规定,墨西哥经济部可以对临时反倾销税实施前90天内已在墨西哥海关通关的涉案产品追溯征收反倾销税。

土耳其对华铰链作出反倾销终裁

土耳其贸易部近日发布第2023/12号公告,对原产于中国的铰链作出第三次反倾销日落复审肯定性终裁,决定继续对涉案产品征收反倾销税,对家具用铰链(不包括用于民用飞机和座位减震器的铰链)征收0.65美元/千克反倾销税,对不包括民用飞机用和运输车辆用的铰链、帽架、帽钩及托架等均征收1.35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。

2003年8月5日,土耳其对原产于中国的铰链启动反倾销调查。2004年2月7日,土耳其对该案作出肯定性终裁,开始对涉案产品征收反倾销税。此后,土耳其先后进行了两次日落复审,分别于2010年7月20日和2016年12月21日,两次作出肯定性终裁并延长了征税期限。2021年12月17日,土耳其贸易部发布第2021/51号公告,应土耳其生产商申请,对该案启动第三次日落复审调查。

印度对进口异丙醇实施保障措施

WTO保障措施委员会日前发布印度代表团于2023年4月5日向其提交的保障措施通报,印度决定对进口异丙醇以配额形式实施保障措施,配额按季度发放,有效期为1年,自2023年4月1日至2024年3月31日,措施到期后终止。主要涉案国家和地区为中国大陆、韩国、新加坡和中国台湾地区。

2019年11月4日,印度商工部发布公告称,应印度企业提交的申请,对进口异丙醇启动保障措施调查。2021年9月30日,印度商工部发布公告,对进口异丙醇作出保障措施肯定性终裁,建议自2021年9月30日起对涉案产品以配额形式实施为期两年的保障措施,配额按季度发放。

(本报综合报道)



贸促专利微信公众号



广告