

获知最新
知产动态



嘉权通讯

2016年八月 | 第23期



嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law

嘉权通讯

2016年08月 | 第23期

行业新闻

本期内容

1. 行业新闻

2. 案例分析

- 从 NB 商标侵权案看企业如何保护商标
- 无效诉讼过程中关于公知常识证据的规定

嘉权专利商标事务所

广州 | 深圳 | 珠海 | 中山
佛山 | 顺德 | 江门 | 美国

电话: 4000-268-228

电邮: service@jiaquanip.cn

网址: www.jiaquanip.cn



欲知更多知识产权信息, 请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权 搜索

2016年《高新技术企业认定管理工作指引》正式发布

近日, 科技部、财政部和国家税务总局联合发布了《高新技术企业认定管理工作指引》(以下简称《指引》), 进一步明确高新技术企业认定管理工作的具体细节。随着《指引》的颁布, 新法规体系下的高新技术企业认定工作即将拉开帷幕。

与 2008 年颁布实施的《高新技术企业认定管理办法工作指引》相比, 新《指引》进行了较大调整, 通过完善高新技术企业认定标准, 加大对符合条件的科技企业尤其是中小企业的政策扶持, 激励市场主体增加研发投入, 有力促进经济升级发展。在知识产权评价上, 新《指引》采用分类评价方式, 更加体现了对不同知识产权的认可、保护程度不同, 也更加体现了公平公正。



高新技术企业



案例分析

从 NB 商标侵权案看企业如何保护商标

嘉权专利商标事务所 邓志豪 江红

案例回放

继去年 4 月一审败诉后，新百伦贸易（中国）有限公司（下称“新百伦公司”，也称“New Balance”）近日又收到了广东省高级人民法院作出的关于“新百伦”侵权案的二审判决。二审判决书维持了原判决关于新百伦公司停止侵权，并在其官方网站、网上商城首页刊登声明以消除影响的判令，但将赔偿金额由原 9800 万元变更为了 500 万元。

嘉权视角

从以上判决原文可知，一方面，新百伦公司明知侵权而不停用“新百伦”商标，这也成为了本案判决的最重要的事实依据，由此反映出新百伦公司缺乏基本的商标使用风险防控意识；另一方面，新百伦公司在未能通过异议程序排除冲突权利障碍的情况下，竟未采取如改变商标设计、补充注册备用品牌等任何补救措施，显然缺乏从战略层面考虑商标注册保护问题的意识。

综上，我们认为，在商标注册、使用过程中，广大的商标申请人或者商标使用人应当注意以下问题：

1、尽可能不使用未注册商标。

新百伦公司最大的败笔在于长期、广泛地使用了一枚未注册的商标，更可怕的是，虽然他人早已注册了该商标，但新百伦公司在投入使用前竟然未



邓志豪

专利代理人

邓志豪先生毕业于华中科技大学机械设计与制造专业以及中北大学法学专业，拥有双学士学位。邓先生自 2007 年加入嘉权后，先后通过了国家司法考试、全国专利代理人考试，现为执业律师及专利代理人。

邓志豪先生从业以来，处理了上千件商标注册申请、驳回复审、异议、无效宣告等行政案件，上百件商标确权、维权诉讼案件，积累了丰富的商标确权、维权案件处理经验。同时，邓先生还经办了“豪爵”、“三和”等驰名商标认定案，熟悉中国驰名商标与广东省著名商标认定程序。

业余时间，邓先生积极投入到知识产权法律研究与推广工作中去，现已在《中华商标》、《新快报》、《光明网》、《江门日报》等媒体上发表过多篇专业文章。

做任何检索，或无视检索结果。

我们认为，使用未注册商标本身就是一种极其危险的行为，即便经过商标检索，也未必能够完全排除冲突在先权利的可能性。因此，最保险的做法是，绝不使用未注册商标。

如果因客观原因不得不马上投入使用，也要尽量做好相应的风险防控工作：第一，要充分做好冲突商标检索工作，根据检索结果修改商标图样，尽量避免出现与他人注册商标完全相同的情况；第二，尽量缩小未注册商标的使用范围，所谓“船小好调头”，万一真的发生商标侵权，也不至于损失惨重；第三，尽快提交商标注册申请，如果与在先注册记录冲突，应尽一切可能将引证商标撤销或无效掉。

2、一旦商标注册申请受阻，应积极采取一切措施防范风险。

根据中国商标网的数据显示，目前我国在册的商标注册记录有一千多万件，剩余的注册商标资源已经十分有限，因此，在商标注册申请过程中遇到驳回、异议等障碍的情况十分普遍。如果商标注册申请受阻，申请人应当及时采取应对措施，例如修改商标图样、更换商标，对在先近似商标提异议、无效宣告或三年不使用撤销，谈购买、谈共存等等，可谓条条大道通罗马，唯一不能做的就是坐以待毙。

3、如果已经被告侵权，应尽一切办法降低损失。

商标是一种商业标记，商标权人维权的无非是想要抢占更多的市场空间，或获得直接的经济赔偿。在证据明显对己方不利的情况下，其实侵权方未必要坚持对簿公堂死磕到底。因为法律条文的规定毕竟有限，而庭外和解的条件却有无限可能，侵权方应当综合考虑各方面的实际情况，积极与对方达成和解，尽可能降低自身各方面的损失。



江红

专利代理人

江红女士毕业于成都理工大学日语专业，获文学学士。目前正在就读法律专业。

曾就职于北京某大型知识产权事务所，2015年加入嘉权专利商标事务所。

在国内及涉外商标检索、注册、复审、异议等方面积累了丰富的实务经验，熟悉马德里、日本、东南亚、中国及港澳台等国家和地区的商标法律制度。

日语一级，英文六级，可使用中日英三种语言为客户提供商标服务。



欲知更多知识产权信息，请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权 搜索

无效诉讼过程中关于公知常识证据的规定

嘉权专利商标事务所 郑泽萍

案例回放

建荣集成电路科技（珠海）有限公司是一家致力于集成电路芯片的研发和生产的高科技企业。2015年8月其收到专利复审委员会下发的无效宣告请求受理通知书，其专利号为 ZL201010279967.X、名称为“MP3 音乐均衡调节装置及方法”的发明专利被竞争对手珠海市杰理科技有限公司提出了无效宣告请求。

本案代理人发现无效宣告请求书中只是简单的论述本案专利的权利要求相对于对比文件 1 及本领域公知常识、对比文件 1、2 及本领域公知常识、对比文件 1、3 及本领域公知常识不具备创造性，并没有举证相应的公知常识证据，因此针对该无效请求理由进行了论述，同时指出了该无效宣告请求中关于公知常识证据的缺陷。2016年2月，无效宣告请求人珠海市杰理科技有限公司提交了撤回宣告上述专利权无效请求的书面声明，本案审理结束。

法律依据

《中华人民共和国专利法》

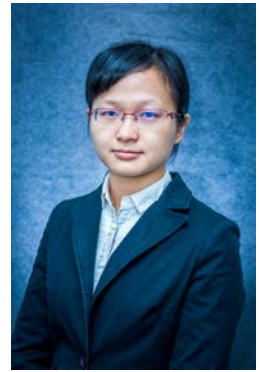
第二十二条第三款 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

《专利审查指南》

第四部分第八章第 4.3.3 节 公知常识

主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张担举证责任。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，并且对方当事人不予认可的，合议对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持。

当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识。



郑泽萍

专利代理人

郑泽萍女士毕业于华南理工大学光信息科学与技术专业，并且有计算机辅修背景以及半导体照明行业工作经验。

加入嘉权后，一直专注并擅长于光学设备及光电器件、计算机硬件及软件、电子通讯等领域的专利申请，并负责专利的 OA 答复等工作，同时也可为客户提供检索和咨询服务。在工作中通过充分与客户交流和对工作经验的不断总结，追求为客户提供满意服务。

嘉权视角

本案是关于发明专利专利权的纠纷，涉及到发明专利创造性的评价。虽然在专利的审查程序中，审查员对“本领域公知常识”往往不会举证相关的证据，但是在无效宣告请求程序中，根据《专利审查指南》的相关规定，无效宣告请求人主张某技术手段是本领域公知常识时，承担举证责任。因此，在无效宣告请求程序中，不做举证而任意评价某技术特征为“本领域公知常识”的行为是没有实质性意义的，难以被专利复审委员会采纳。



欲知更多知识产权信息，请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索



We Protect Your *Ideas!*



嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law

Advice Prosecution Litigation

Website: www.jiaquanip.com Email: mail@jiaquanip.com

Guangzhou | Shenzhen | Zhuhai | Zhongshan | Foshan | Shunde | Jiangmen | U.S.A