

# 嘉权通讯

2015年1月

本期热点

- 广州知识产权法院成立
- 出口企业如何降低知产风险?
- 我所代理大长江集团  
维权案件胜诉

广州知识产权法院**正式挂牌**  
广东进入知产保护**新时代!**





# 嘉权通讯

2015年01月

## 本期内容

1. 行业新闻
2. 制度介绍
  - 出口企业  
合同约定侵权责任
3. 案例分析
  - 擅用他人企业名称：  
不正当竞争

## 行业新闻

### 广州知识产权法院正式挂牌 我所提交起诉书

2014年12月16日，广州知识产权法院正式挂牌成立，2014年12月21日起受理案件，办公地址为广州市萝岗区开创大道2662号。广州知识产权法院于未来三年内，在广东省内跨区域管辖（除深圳市外）专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密和计算机软件的一审知识产权民事和行政案件。

我所律师在广州知识产权法院立案审查窗口成功提交立案材料。

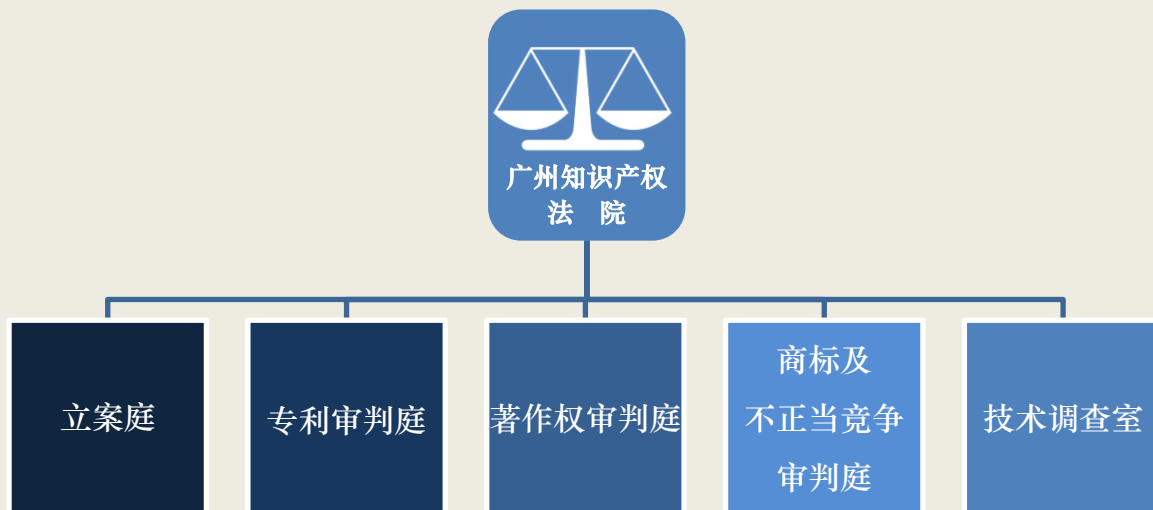
## 嘉权专利商标事务所

广州 | 深圳 | 佛山 | 顺德  
江门 | 中山 | 珠海 | 美国

电话：4000-268-228  
电邮：[service@jiaquanip.cn](mailto:service@jiaquanip.cn)  
网址：[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)



(接上页)



## 首批法官和审判员

- 院长 : 杨宗仁 (原东莞市中级人民法院院长)
- 副院长 : 吴振 (广州市萝岗区人民法院院长)
- 副院长 : 林广海 (原广东省高级人民法院审判委员会委员, 民四庭庭长)

## 一审管辖范围



## 佛山正式成为“国家知识产权示范城市” 计划打造“知识产权服务业集聚发展试验区”

国家知识产权局日前正式批复，佛山正式成为“国家知识产权示范城市”和“国家知识产权服务业集聚发展试验区”。

根据佛山市知识产权局透露，未来3年，市、区将投入3亿元，打造“国家知识产权服务业集聚发展试验区”。国家知识产权局表示，将在经费、智力、专利人才和信息等方面给予佛山大力支持和配合。有关负责人表示，试验区功能定位明确，服务产业发展，助推产业升级，促进金融与知识产权的融合。



根据佛山试验区的建设方案，计划到2017年底建成时，引进知识产权服务机构30家，引进或孵化知识型企业20~30家，发挥知识产权对佛山市电子信息、新能源、新材料、家电和陶瓷等特色产业的支撑作用。



### 重庆一药企凭专利获贷2000万

近日，重庆华森制药有限公司以3项药品发明专利作质押，从中国农业银行重庆荣昌支行贷款2000万元。这也成为重庆近年试水知识产权质押融资以来，纯粹以知识产权作为抵押物所融资金额数较大的一笔。

重庆华森制药集团董事长游洪涛介绍，这3项发明专利分别是“一种铝碳酸镁片及其制备方法”、“治疗肠易激综合征的中成药及其制备方法”、“一种都梁复方中药软胶囊及其制备工艺”，目前都已转化为药品在市场上销售。其中，销量最好的威地美（铝碳酸镁片），年销售收入2亿。

经北京中金浩资产评估有限责任公司评估，这3项发明专利的价值为6000余万元。基于这个评估，中国农业银行重庆荣昌支行为其贷款2000万元。这也成为中国农业银行重庆分行的第一笔知识产权质押贷款。

资产评估公司负责人表示，“如果只是一张沉睡的专利证书，没有转化为市场价值，那也是很难评估出好价格的。”因此，为了能使知识产权这种“无形资产”变成融资的渠道，企业必须重视对专利的运用，以作为评估作价的参考。

## 欧洲专利和欧盟商标讲座在广州总部成功召开



2014年12月1日,立陶宛 METIDA 律师事务所的 Jacekas Antulis 博士和 Erikas Saukalas 博士莅临我所的广州总部举办欧洲专利和欧盟商标讲座,与会人员有部分企业代表及我司员工。

为加深两位立陶宛律师对中国知识产权制度方面的认识,我司许玉婵女士首先介绍了中国知识产权界的最新动态及我司处理知识产权诉讼案件的案例。随后,由 Erikas Saukalas 博士讲述了申请欧盟商标及处理欧盟商标异议的主要流程,其使用具体的统计数据及图表清晰地展示了欧盟商标最近几年的基本情况,让与会人员对欧盟商标有了更新更深入的了解。关于欧洲专利的申请程序则由 Jacekas Antulis 博士负责进行介绍,对于与会人员针对欧洲专利所提出的疑问, Jacekas Antulis 博士也热情地作出详细的解答。

讲座结束后, Erikas Saukalas 博士更亲自演示了如何通过电子途径申请欧盟商标,其直观明了的演示,让与会人员切身感受到了申请欧盟商标的简便快捷。本次讲座不但促进了我所与 METIDA 律师事务所的交流,也加深了企业对申请欧盟地区专利商标制度的了解,让在场人员均受益匪浅。



## 制度介绍

### 出口企业如何在合同中 约定专利侵权责任？

嘉权专利商标事务所 曹永明 律师



笔者曾在国内大型家电企业任职六年，审核和起草逾 1000 份英文国际贸易销售合同，深感中国企业在 OEM 业务模式下的弱势地位，尤其在专利侵权责任约定上，几乎毫无主动权。但近几年，随着中国创造的逐渐崛起，一些中国大型企业在国际市场越来越有话语权，体现在合同中，我们有足够的底气拒绝采购方提出的一些不合理约定。

从技术来源的角度，国际贸易业务主要可以分为 OEM 和 ODM 两种。具体而言，如果技术完全由外国采购商提供，中国企业仅提供“代加工”服务，属于 OEM 贸易；如果外国采购商仅提供一些有关产品功能的想法或什么都没有提供，中国企业用自己技术生产出产品，属于 ODM 贸易。但是，实践中，国际贸易业务大部分是 OEM 与 ODM 混合存在。

根据笔者的经验，不论具体贸易形式如何，面对强势的外国采购商，中国企业就专利侵权责任约定问题可以根据不同的情形从以下几个方面据理力争：

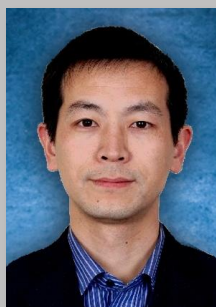
- 1) 如果业务形式为单纯的 OEM 贸易，采购商提供产品技术资料，中国企业仅提供加工生产服务，这种情况下，相对于外国采购商，中国企业对生产产品所涉及的技术是否侵犯第三人专利权负有较低的注意义务或没有注意义务。因此，应在合同中明确不承担任何专利侵权责任。

- 2) 如果业务形式为单纯的 ODM 贸易, 中国企业不仅提供技术资料, 还实际生产产品, 这种情况下, 相对于外国采购商, 中国企业应对生产产品所涉及的技术是否侵犯第三人专利权负有较高注意义务。因此, 应在合同中尽量模糊或不约定或口头约定关于专利侵权责任。
- 3) 如果业务形式为 OEM 和 ODM 混合贸易, 中国企业与外国采购商都参与了技术研发或提供了各自的技术资料, 中国企业提供加工生产服务, 这种情况下, 双方对生产产品所涉及的技术是否侵犯第三人专利权负有等同的注意义务。此时, 中国企业可以从以下几个角度在合同中缩小专利侵权责任:
- ① 明确仅对自己提供的技术导致的专利侵权负责, 排除对由外国采购商提供技术导致的专利侵权承担责任;
  - ② 明确一旦遭遇诉讼, 中方企业有权主导诉讼, 但外国采购商应及时履行通知和配合的义务, 否则中方企业有权拒绝赔偿损失;
  - ③ 明确一旦遭遇法院停止侵权的禁令, 外国采购商应协助中国企业替换不侵权产品或将退回侵权产品;
  - ④ 明确一旦遭遇专利侵权纠纷, 中国企业仅承担由此导致的直接损失, 排除任何形式的间接损失, 且承担此项责任后, 外国采购商应免除中国企业就此问题的所有合同义务;
  - ⑤ 如果产品销往美国, 在纠纷解决方式条款中应明确约定排除适用陪审团判案。陪审团制度是英美法系国家特有的司法制度。在美国, 陪审团由普通民众组成, 而他们往往会认为“中国制造”不尊重知识产权, 因此不要期望由这些人组成的陪审团能作出对中国企业友好的裁决。

补充一点, 无论是前述哪种具体的贸易形式, 应明确约定产品应在约定区域销售, 外国采购商超区域销售产品导致专利侵权的, 中国企业不承担责任。

当然, 商业活动是复杂多变的, 具体到合同的约定也随之千变万化, 以上仅是笔者的一些经验总结, 希望能给中国企业一些启迪。

最后, 相对于中国企业, 在成熟商业环境下熏陶的外国采购商能娴熟地利用合同约定, 规避责任和逃避义务。因此, 中国企业一方面应提高创新能力, 争夺在国际市场的话语权和主动权, 另一方面, 应利用好合同尽可能减轻义务, 争取更多权利。



### 撰稿人介绍

曹永明, 律师及专利代理人, 兰州大学国际经济法硕士研究生毕业。曾在美的集团法务部担任法务经理达 6 年, 积累了大量国际法方面的经验, 亲自处理多宗美的集团涉外诉讼维权案件, 曾多次赴欧美参与谈判及处理其他诉讼事宜。熟悉香港国际仲裁流程, 第三方调解流程, 美国民事诉讼一般制度, 美国和欧洲专利诉讼和无效制度与国际贸易和国际物流运输业务。



## 案例分析

### 嘉权专利商标事务所代理大长江集团二审案件获胜 --擅自使用他人企业名构成不正当竞争

嘉权专利商标事务所 叶关和 律师



侵权电池包装

#### 摘要:

近日，嘉权专利商标事务所代理大长江集团诉重庆 A 公司不正当竞争侵权诉讼案件，已由高级人民法院作出裁判。法院认为被告在摩托车蓄电池商品、包装盒及说明书上使用“豪爵”商标的同时突出使用“中国大长江集团机车部件有限公司”字样，主观上有模仿、搭便车的故意，客观上造成了相关公众的混淆或误认，违背公平竞争原则，构成了不正当竞争，遂判决被告停止不正当竞争行为，在《重庆晨报》上刊登道歉启事，同时赔偿原告经济损失及维权费用 20 万元。



## 案例回放：

江门市大长江集团有限公司是一家专业生产、销售摩托车整车、发动机及零部件的中外合资企业，拥有“豪爵”、“haojue”等系列注册商标。经过多年经营和宣传，其核定使用在第12类商品上的“豪爵”商标先后被认定为“广东省著名商标”和“驰名商标”，同时大长江集团也先后获得“中国企业500强”、“中国质量诚信企业”等众多荣誉称号。

2013年8月，大长江集团公司发现国内市面上出现“豪爵”摩托车蓄电池，其产品外包装正面上显著标明“中国大长江集团机车部件有限公司”，侧面用几乎小一倍的字体标明“生产商：重庆天箭电池有限公司”。这已明显侵害其合法权益。大长江集团遂委托广州嘉权专利商标事务所维权。嘉权专利商标事务所经分析论证，认为重庆公司侵害了大长江集团的商标权及企业字号权，构成不正当竞争，于是组建律师团队，经过调查取证及精心准备，遂于2013年12月向法院起诉重庆天箭电池有限公司，要求对方停止侵权及赔偿损失，同时向法院申请证据保全，在被告重庆天箭公司厂区内查封了涉案侵权产品。被告重庆公司辩称，其享有在第9类商品（摩托车蓄电池）上使用“豪爵”商标的专用权；“中国大长江集团机车部件有限公司”系在中国香港注册的合法企业，被告生产“豪爵”电池系中国大长江集团公司授权生产，故被告的行为既不侵权也不构成不正当竞争。一审法院审理后认为，被告在其生产销售的产品上使用“豪爵”商标侵犯了原告的豪爵商标权；同时被告在其商品上与豪爵商标并列使用“中国大长江集团机车部件有限公司”字样，亦构成擅自使用他人企业名称的不正当竞争行为，遂判决被告重庆天箭公司停止侵权，在《重庆晨报》上刊登道歉启事，同时赔偿原告经济损失及维权费用30万元。

被告不服一审判决，向上级法院提起上诉。二审法院审理后认为，原告和被告均各自拥有一个合法注册的“豪爵”商标，且未发现被告有超越核定范围使用该商标的行为，故被告在摩托车蓄电池商品上使用该商标不构成侵权，遂撤销原审该项判决，但认为被告在摩托车蓄电池商品、包装盒及说明书上使用“豪爵”商标的同时突出使用“中国大长江集团机车部件有限公司”字样，主观上有模仿、搭便车的故意，客观上造成了相关公众的混淆或误认，违背公平竞争原则，构成了不正当竞争，遂判决被告停止不正当竞争行为，在《重庆晨报》上刊登道歉启事，同时赔偿原告经济损失及维权费用20万元。

## 法律依据：

《中华人民共和国民事诉讼法通则》第99、120、134条；

《中华人民共和国反不正当竞争法》第2、5条；

《最高人民法院关于审理不正当竞争纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6、7条。

《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号）第10条。

（第10条规定：在中国境外取得的企业名称等商业标识，即便其取得程序符合境外的法律规定，但在中国境内的使用行为违反我国法律和扰乱我国市场经济秩序的，按照知识产权的独立性和地

域性原则，依照我国法律认定其使用行为构成商标侵权或者不正当竞争。企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。对于具有一定市场知名度、为相关公众所熟知、已实际具有商号作用的企业名称中的字号、企业或者企业名称的简称，视为企业名称并予以制止不正当竞争的保护。)

## 专业点评：

关于被告重庆天箭公司在其摩托车电池商品及包装上使用“豪爵”商标的同时使用“中国大长江集团机车部件有限公司”字样是否侵权及构成不正当竞争，广州嘉权专利商标事务所主办律师叶关和认为，按照《反不正当竞争法》第五条第三款及《最高人民法院关于审理不正当竞争纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定可知，江门大长江集团公司的企业名称及其“大长江”字号经过自身多年的经营，已经在中国境内为相关公众广泛知晓，和摩托车商品上的驰名商标“豪爵”已形成对应关系，具有较高的知名度和美誉度，因此，原告企业名称中所使用的“大长江”字号可以认定为反不正当竞争法所规定的“企业名称”，依法受法律保护。

被告重庆天箭公司虽然主张“中国大长江集团机车部件有限公司”系在香港合法注册的企业，其生产涉案产品得到该公司授权，但却无法举证证明上述事实。退一万步说，即使被告所述属实，但被告却存在不规范使用企业名称的故意。被告法定代表人通过在香港注册登记企业（中国大长江集团），然后再授权其在国内注册的企业（重庆天箭公司）使用该境外企业名称的方式，以规避我国对企业注册的审查，从而间接达到其使用国内外知名企业名称或企业名称中的字号的目的，造成相关公众对商品来源产生误认。尽管该行为表面上是使用了行为人自己注册的企业名称或者企业名称中的字号，依据《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号）第10条规定可知，该行为同样属于《反不正当竞争法》第五条第（三）项规定的不正当竞争行为。此外，被告重庆公司生产的摩托车电池与大长江公司生产的摩托车商品因在销售渠道和消费群体方面存在密切联系，两者商品之间关联度较高，故构成商标法意义上的“类似商品”。当被告在其商品上使用其享有的“豪爵”商标的同时使用“中国大长江集团机车部件有限公司”字样，如不加仔细区分，必然与原告“大长江集团公司”的企业名称造成混淆。因此被告在其生产的摩托车电池、商品使用说明书及包装盒上使用“中国大长江集团机车部件有限公司”字样，主观上有恶意模仿、搭便车的故意，有违诚实信用原则，客观上足以使相关公众对商品及商品的生产者造成混淆或误认，违反了公平竞争原则，故被告的行为已构成不正当竞争，依法需承担上述法律责任。



### 撰稿人介绍

叶关和律师，自1995年开始从事律师工作，先后在广东法制盛邦律师事务所、广东东方昆仑律师事务所等大型律师事务所执业，至今执业将近二十年。担任过多家大型公司和企业的常年法律顾问，积累了丰富的法律顾问工作经验和诉讼技巧，协助公司解决了大量法律问题，受到顾问单位的高度评价。多年致力于法律风险研究与控制，针对每个公司的不同特点，提出完善的、全方位的法律风险解决方案。



嘉权专利商标事务所  
Jiaquan IP Law Firm



# 保护创新 | 助力成长

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外

嘉权专利商标事务所  
网址：[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)  
邮箱：[service@jiaquanip.cn](mailto:service@jiaquanip.cn)



4000-268-228

广州 | 深圳 | 珠海 | 佛山  
顺德 | 中山 | 江门 | 美国