

2019

第五十五期

# 嘉权通讯



嘉权知识产权

搜索



欲知更多知识产权资讯，请登录

[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)

4000-268-228

[service@jiaquanip.cn](mailto:service@jiaquanip.cn)

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



嘉权专利商标事务所  
Jiaquan IP Law

## 什么是专利运营

通过对专利或专利申请进行管理，指以经济价值为目的、促进专利流通和利用

嘉权出席知识产权服务万里行活动深圳站

《商标法》正式修改, 11月1日起施行

外观设计专利产品的制造行为

## 嘉权出席知识产权服务万里行活动深圳站

4月25日,2019年知识产权服务万里行广东-深圳分站活动在深圳湾创新广场正式拉开帷幕。此次活动由国家知识产权局主办,深圳市市场监督管理局、南山区人民政府承办,以“加强知识产权保护运用,助力建设创新创业之都”为主题,通过“1个主会场+5个分会场”的形式进行展开。

在这次的“万里行”活动中,邀请了国家级专家学者、业内实务派精英、科研院校工作者,一起来解读宏观政策,传授实务技能,开展咨询对接,共同研讨行业发展。此举是推进粤港澳大湾区建设的重大举措,也是营造国际一流营商环境和开放创新环境的一次重要实践。此次“万里行”活动还举办了多个分会场活动,内容精彩纷呈,形式丰富多样。

嘉权专利商标事务所深圳分公司副经理、检索部经理黄广龙先生受邀参加分会场四:知识产权“故事会”,作了题为《知识产权“智”与“财”》的主题演讲。

黄广龙先生首先通过一个时下热点例子引入话题,讲解了版权,知识产权共享许可协议方面的相关知识,再结合实际的案例来具体阐述专利运营的概念、形式以及本质等多方面内容,讲述了高质量专利以及专利运营之间的关系,引导大家开展切合企业发展战略的专利布局策略,以形成系统的专利保护网络。在场听众纷纷对讲师的精彩演讲给予

好评。

在今年,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,本次的“万里行”活动也着重聚焦粤港澳大湾区建设。重点在于优化知识产权服务,提升知识产权综合能力,充分发挥知识产权工作的效能,培育高价值创造,推进经济高质量发展。一直以来,嘉权专利商标事务所积极参与各种与知识产权领域相关的交流合作活动,走近客户,致力于为客户提供国内外专利商标申请、诉讼、科技项目申报及技术分析、引进和对接等全方位的知识产权解决方案。

未来,嘉权专利商标事务所亦将继续秉持秉承“专业铸就品质,细节决定成功”的理念,准确把握客户需求,严格把控服务质量,用专业创造双赢,以专业的知识以及态度帮助企业让知识产权资源更好地实现价值,帮助企业推动知识产权运用工作实现可持续发展。





## 《商标法》正式修改, 11月1日起施行

来源: 新华网

4月23日, 第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议决定对《中华人民共和国商标法》作出修改:

(一) 将第四条第一款修改为: “自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中, 对其商品或者服务需要取得商标专用权的, 应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请, 应当予以驳回。”

(二) 将第十九条第三款修改为: “商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形的, 不得接受其委托。”

(三) 将第三十三条修改为: “对初步审定公告的商标, 自公告之日起三个月内, 在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的, 或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的, 可以向商标局提出异议。公告期满无异议的, 予以核准注册, 发给商标注册证, 并予公告。”

(四) 将第四十四条第一款修改为: “已经注册的商标, 违反本法第四条、第十条、第十

一条、第十二条、第十九条第四款规定的, 或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的, 由商标局宣告该注册商标无效; 其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”

(五) 将第六十三条第一款中的“一倍以上三倍以下”修改为“一倍以上五倍以下”; 第三款中的“三百万元以下”修改为“五百万元以下”; 增加两款分别作为第四款、第五款: “人民法院审理商标纠纷案件, 应权利人请求, 对属于假冒注册商标的商品, 除特殊情况外, 责令销毁; 对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具, 责令销毁, 且不予补偿; 或者在特殊情况下, 责令禁止前述材料、工具进入商业渠道, 且不予补偿。”

“假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。”

(六) 将第六十八条第一款第三项修改为: “(三) 违反本法第四条、第十九条第三款和第四款规定的”; 增加一款作为第四款: “对恶意申请商标注册的, 根据情节给予警告、罚款等行政处罚; 对恶意提起商标诉讼的, 由人民法院依法给予处罚。”

《中华人民共和国商标法》的修改条款自2019年11月1日起施行。

## 外观设计专利产品的制造行为

嘉权专利商标事务所 宁兵兵

### 案件回顾

江门市某照明有限公司是一家致力于研发、生产、销售高品质、高节能LED产品的高新技术企业。该企业注重产品创新开发和知识产权保护，于2017年5月申请了名称为“LED灯配件(展示架)”、“LED展示架”两项外观设计专利，并于同年6月获得授权。

2018年，该公司发现佛山某照明公司(以下简称“被告”)正在对外销售侵犯上述外观设计专利的产品，故委托嘉权公司进行证据固定，并起诉到广州知识产权法院，2019年2月，广州知识产权法院判决被告构成侵权，判令停止制造、销售被诉侵权产品。

在庭审中，被告承认被诉产品系其销售，但否认被诉产品由其制造，理由为被诉产品系被告采购自案外人，并提供了证据，并且，被告的经营范围并不包含生产，没有制造被诉产品的能力。

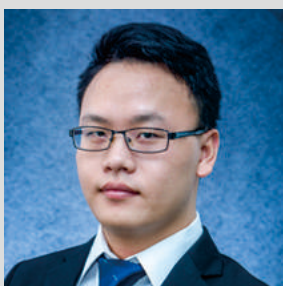
### 本案焦点

本案焦点在于，外观设计专利侵权中的制造行为如何认定。

### 法律依据

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》100条：制造外观设计专利产品，是指专利权人向国务院专利行政部门申请专利时提交的图片或照片中的该外观设计产品被实现。

《合同法》第396条：委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事物的合同。



**宁兵兵**  
专利代理师 律师资格

2011年毕业后即开始从事专利代理工作，同年7月加入嘉权，任职专利部，擅长机械结构、工艺流程、自动化控制等领域的专利申请，至今已经代理过700多件专利申请、400多件OA答辩和数十件专利无效、复审、诉讼案件，积累了丰富的专利申请、无效、维权、诉讼等方面经验。

基于对国内专利制度和诉讼全面而深刻的理解，以及多年来丰富的实践经验，宁兵兵能够提供专利申请与审查、专利侵权与分析、专利维权与诉讼、专利预警与布局等多方面咨询服务。

《专利法》第十一条第2款：外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

## 专家点评

外观设计专利产品的制造行为一般包含以下几种：

①、狭义的制造行为；

②、委托加工制造：本案中，虽然被告公司的经营范围没有显示有制造被诉侵权产品的能力，但并不排除可以委托他人制造。被告自行提供的样品图片证据上具有被告的商标标识，可以表明案外人受被告委托专门制作，被告属于产品的委托方和定作方，属于实施了制造被诉侵权产品的行为；（(2018)粤73民初2552号案判例）

③、组装行为：指将含有外观设计专利的部件组装成完整的外观设计专利产品的行为，该种行为属于外观设计专利产品的制造行为。如，对于产品名称为手电筒的外观设计专利，若被告从第一案外人处购买专利产品的外壳，从第二案外人处购买内部零部件，然后将外壳和内部零部件组装成专利产品进行销售的行为，应定性为外观设计专利产品的制造行为；（(2012)粤高法民三终字第97号案判例）

又如，若被告从案外人处购买了外观设计产品，然后在该外观设计产品上添加细微的形状、图案或色彩等局部细微改变并出售，假设做了局部细微改变后的被诉产品构成对涉案专利的侵权，也应当认定属于制造行为；

（(2006)粤高法民三终字第369号案判例）

④、回收利用行为：对于回收特定外观设计产品，并将其用于包装与其使用的产品相同或相近类别的产品的行为，视为产品制造行为。如，“酒瓶装新酒”，即如果某酒厂回收市场上的废旧的具有外观设计专利权的酒瓶，重新灌装并进入市场销售，即重新灌装销售的产品利用了专利瓶子的美感，形成自己商品外观特征的优势，则应视为制造新的外观设计产品-酒瓶的行为，并不属于专利权用尽。专利权用尽原则的适用仅限于专利产品流通领域，适用对象仅限于合法投放市场的专利产品。（河南省高级人民法院：河南维雪啤酒集团有限公司与济源市王屋山黑加仑饮料有限公司外观设计专利侵权二审判例）；

⑤、“监制”、“商标”等其他行为：对于在产品或包装箱上标明“监制”字样，且具有被告信息（如被告主体名称、商标等），作用在于起到宣示被诉产品系被告生产的法律效果，一般会被认定为具有制造行为。（(2018)粤民终2493号案判例）；

当然，仅凭“监制”二字，或者仅凭被诉产品外包装上标注有被告的商标等孤证，尚不足以认定被告系被诉产品的制造者；（最高人民法院（2012）民申字第211号民事裁定书）。

知识产权是个人的合法权益，创新是经济、社会和个人发展的不竭动力，随着经济社会发展目标向纵深拓展，知识产权保护势在必行。跟随我国将加快知识产权保护体系建设，知识产权将建设侵权惩罚性赔偿制度，外观设计专利的制造行为侵权作为侵权源头，属于各级人民法院和知识产权行政执法机关的重点打击对象。