

2019

第五十七期

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
4000-268-228
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



“知识产权与金融资源融合对接与服务”主题活动顺利举办

专利侵权诉讼中的无效抗辩

“知识产权与金融资源融合对接与服务” 主题活动顺利举办



7月15-16日, 清远市市场监管局(知识产权局)与清远市金融工作局联合主办、嘉权专利商标事务所承办了“知识产权与金融资源融合对接与服务”主题活动。清远企业、银行代表150多人参加了活动。

活动正式开始前, 清远市政府副市长张帆致辞。他通报了2017年以来的清远市的专利情况。他还指出, 建立知识产权质押融资机制, 搭建银企对接平台, 拓宽科技型企业融资渠道, 引导和扶持中小微企业采取专利权质押方式实现专利权的市场价值, 促进专利权市场化运用, 对清远创建国家知识产区试点城市具有十分重要的意义。

嘉权专利商标事务所高级顾问、原广东省高级人民法院知识产权庭副庭长欧修平博士以《知识产权战略及前沿问题》为题, 向在座企业家和金融机构负责人, 对知识产权有关问题进行了详细讲解。他从我国企业知识产权现状出发, 分析了现存的普遍问题, 并结合国外知名企业的成功经验, 为企业知识产权战略的组织和实施提出了宝贵的建议。最后, 他还特别点评了近年来几起社会影响甚大的互联网环境下的知识产权纠纷案例, 得到了与会代表的一致好评。

而嘉权的专利代理师胡辉先生则进行了《专利申请趋势、相关政策变化趋势以及知识产权管理与运营》主题演讲。他解读了近年热门的知识产权案件, 进行了专利申请变化趋势、相关政策变化趋势分析, 为企业的知识产权运营的三种典型模式——技术转让、专利维权、专利蟑螂的工作要点、应对策略提出了相关策略建议。

此外, 来自香港的律师梁捷、知识产权管理专家刁俐颐以及多家银行的负责人, 分别就粤港澳大湾区的交流发展情况、知识产权质押融资现状和发展趋势等主题给企业、银行代表进行授课, 课程内容十分充实, 对清远的知识产权质押融资发展水平提高帮助甚大。

活动期间, 还进行了知识产权质押贷款签约银行、担保公司与企业签约仪式, 近20家企业与银行、担保公司进行了签约。

专利侵权诉讼中的无效抗辩

嘉权专利商标事务所 宁兵兵

案情回放

中山市某照明电器有限公司是一家专业从事汽车配装产品研发、生产、销售，并相继从事荧光灯管、LED光源、LED控制驱动、LED封装、生产、研发、销售为一体的大型企业。2017年初，该公司作为被告方收到了广州知识产权法院的开庭传票，原告认为该公司的一款节油器产品侵犯了其外观设计专利权。该公司后委托广州嘉权专利商标事务所进行应诉，嘉权公司执业代理人宁兵兵经过大量的检索分析后，发现涉案专利权不稳定，依法在答辩期限内提出了专利无效宣告请求，并促使国家专利局做出了全部无效的决定书，广州知识产权法院依据无效决定书，做出了驳回原告全部诉讼请求的裁定，本案以胜诉结案。



宁兵兵
专利代理师 律师资格

宁兵兵先生毕业于重庆大学，主修机械设计制造及其自动化。

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。

本案焦点

本案焦点在于，专利无效宣告在诉讼中的抗辩应用。

法律依据

《中华人民共和国专利法》第四十五条规定：自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款：宣告无效的专利权视为自始即不存在。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条：人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若

干问题的解释(二)》第二条:权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

专家点评

专利授权是指经过国家知识产权局审批后,未发现不符合专利法相关规定,授予专利权的行 为,由于专利审批是人为主动审批,难免会因为审查员对技术、设计的理解差异、错检漏检等原因,导致本不该授予专利权的技术、设计而被授予专利权。特别是,我国目前对于实用新型和外观设计专利采取的是初步审查,初步审查的范围是:申请文件的形式审查、明显实质性缺陷审查、有关费用的审查,而对于需要检索才能发现的实质性缺陷,如创造性、不具有明显区别等,并不在初步审查中进行审查,因此,即使专利获得授权,也并不表示该专利的权利状态是稳定的。

诉讼标的是当事人之间发生争议,并要求人民法院作出裁判的民事法律关系,其关键之一是确定适格的民事诉讼主体,判断主体是否合格是看是否与本案有着直接利害关系,所说直接利害关系是指公民、法人或者其他组织的财产权或人身权或者其他权益直接遭到他人的侵害或者直接与之发生权利、义务归属的争执。

对于专利侵权诉讼,权利基础即为专利权,如若专利权自始不存在,原告即丧失了提起诉讼的民事法律关系,原告即成为并非适格的权利主体,无权要求停止侵权和赔偿经济损失,根据上述的司法解释可知,人民法院可以裁定驳回原告的全部诉讼,或者由原告主动撤诉。

当事人在收到专利侵权诉讼传票后,应当第一时间委托专业的事务所和执业代理人,尽快寻找证据,以便在诉讼答辩期限内提出专利无效宣告请求,并向法院申请中止审理,避免在专利无效决定下来之前进行诉讼判决。

 嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law
全国统一客服热线: 4000-268-228

**分支机构涵盖
北京、珠三角、长沙**
Branch offices in Beijing,
Pearl River Delta area and Changsha



欲知更多知识产权资讯,请登录
www.jiaquanip.cn

4000-268-228