

2021

第七十七期

# 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](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



**日本贸易振兴机构广州办事处到江门访问考察  
针对德国第三人删除程序的实用新型申请策略**

## 日本贸易振兴机构广州办事处到江门访问考察

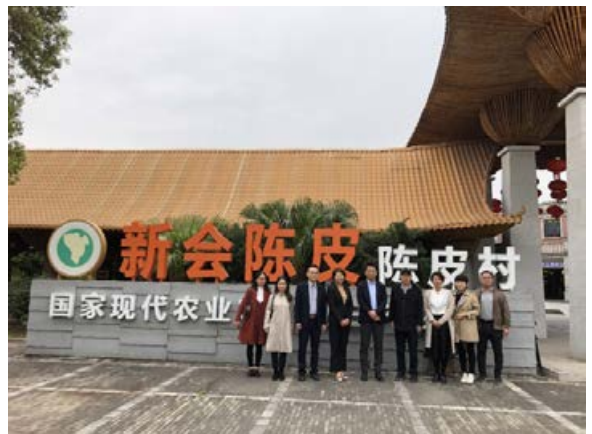
2021年3月22日-23日，日本贸易振兴机构广州办事处在副所长秋叶隆充先生的带领下一行三人到访江门市考察新会陈皮产业，走访多家企业，嘉权专利商标事务所李艳玲和林则海陪同。

22日下午，秋叶副所长一行在江门市农业农村局三级调研员林立业、新会区农业农村局领导汤国锴和李东生等陪同下，到访江门市新会区新宝堂陈皮有限公司，新宝堂总经理商葵女士热情接待，为秋叶先生讲解新会陈皮、新宝堂发展史及新会陈皮相关产品并参观酵素生产线和车间。新宝堂董事长陈柏忠先生是国家非物质文化遗产传承人、陈皮世家的第四代。近年，新宝堂与国内外科研机构 and 医院合作，在传统陈皮产品的基础上研发了陈皮酸奶和陈皮酵素等系列产品，目前正在拓展国际销售渠道。此次与日本贸易振兴机构交流，也为其未来走向国际提供思路。

离开新宝堂，秋叶先生一行来到新会陈皮村。陈皮村工作人员带秋叶先生实地参观新会柑种植，并介绍不同季节的柑用于不同产品，同时展示化肥间并介绍利用无人机施肥等现代农业模式。随后，又实地参观陈皮村的陈皮贮存服务和陈皮金融模式。据悉，陈皮村村长吴国荣本着壮大陈皮产业的观点，投入大量资金，搭建平台，在陈皮村成立之后，吸引多家陈皮企业进驻，短短数年，多家企业已快速发展，初具规模。

22日最后一站是新会陈皮古道，企业代表陪同参观陈皮博物馆并展示陈皮历史文化及其制作工艺。随后，在该企业会议室举行座谈会，林立业、汤国锴、李东生等领导和日本贸易振兴机构广州办事处副所长秋叶隆充、谢晓仪和黎伟君，嘉权专利商标事务所李艳玲和林则海就江门的概况、农产品和知识产权进行交流，秋叶先生也介绍了日本情况，并阐述了22日当天考察感想，希望日后可以加深两国间的交流。

23日上午，秋叶先生在林立业同志的陪同下，参观考察了嘉权专利商标事务所江门分公司，随后在嘉权举行座谈会。嘉权副总经理冯剑明、雷红科和国际部李艳玲、林则海参加座谈。林立业同志首先对秋叶先生到访江门表示欢迎，随后嘉权介绍企业发展历史和广东省知识产权最新动态，秋叶先生表示在日本，由政府主导保护地理标志的工作刚刚起步，日本全国地理标志数量不多，此次考察江门，是起点，以后还会多关注各区域农业发展，促进中日两国在农业方面的交流合作。



# 国家知识产权局开展打击商标恶意抢注行为专项行动 助力营造良好创新环境和营商环境

来源:国家知识产权局商标局

近日,为深入贯彻习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习时的重要讲话精神,落实党中央、国务院决策部署,形成打击商标恶意抢注行为的高压态势,推动知识产权事业高质量发展,助力营造良好创新环境和营商环境,国家知识产权局印发了《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》的通知(以下简称《通知》)。

《通知》强调,商标恶意抢注行为严重损害诚信经营市场主体和社会公众的合法权益,严重危害商标注册秩序。为强化源头治理,建立形成部门协同、统筹推进打击商标恶意抢注行为的高效工作机制,国家知识产权局决定自2021年3月起,集中开展打击商标恶意抢注行为专项行动,严厉打击以下7类图谋不当利益、扰乱商标注册管理秩序、造成较大不良社会影响的恶意抢注情形:恶意抢注国家或区域战略、重大活动、重大政策、重大工程、重大科技项目名称的;恶意抢注重大自然灾害、重大事故灾难、重大公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件相关词汇、标志,损害社会公共利益的;恶意抢注具有较高知名度的重大赛事、重大展会名称、标志的;恶意抢注行政区划名称、山川名

称、景点名称、建筑物名称等公共资源的;恶意抢注商品或服务的通用名称、行业术语等公共商业资源的;恶意抢注具有较高知名度的公众人物姓名、知名作品或者角色名称的;恶意抢注他人具有较高知名度或者较强显著性的商标或者其他商业标志,损害他人在先权益的。同时设置了违反公序良俗和违背诚实信用两类兜底性规定,并为商标代理机构违法违规行为设置了专门规定。对不以使用为目的的恶意囤积商标注册申请的处置,已另行发文进行整治。此次专项行动注重依法依规、理法并重,注重部门协同、统筹推进,注重健全机制、源头治理,强化线索摸排、精准打击、部门联动、综合施策和宣传教育,进一步形成打击商标恶意抢注行为的高压态势,助力营造良好创新环境和营商环境。

下一步,国家知识产权局将加强统筹协调,及时曝光典型案例、违法个人、企业和代理机构,对情形恶劣者及时移交地方执法部门进行惩戒,为各类市场主体公平竞争、开展创新和自觉抵制商标恶意抢注行为营造良好的知识产权法治环境、市场环境和社会环境。

## 针对德国第三人删除程序的实用新型申请策略

林伟峰



**林伟峰**  
专利代理师

林伟峰先生拥有9年与外国客户交流的工作经验，一直专注并擅长于计算机软硬件、传感器、微电子、光电技术等领域的专利申请，精通英语，主要负责涉外专利申请代理、撰写、翻译及审查意见答复等工作，并为客户提供咨询检索服务。

2018年赴美国Vivacqua Law事务所参加长达三个月的专利实务培训，主要包括美国专利申请理论、美国专利申请实务、美国专利诉讼旁听课、美国专利商标局专项课程，囊括了专利申请文件撰写、权利要求书撰写、专利答辩策略等内容。尤其是考虑到中国专利进入美国市场的各种“水土不服”，专门学习“中国专利进入美国的适应性修改”课程。

很多中国专利申请人都申请过中国实用新型专利，由于中国实用新型专利费用低，授权快，新颖性要求比发明低，对于一些结构类的小发明，或需要快速维权的发明方案时，作为发明专利的辅助或另一种专利类型，中国实用新型专利受到很多申请人的青睐。2019年，中国实用新型专利申请达200多万件。

除了中国以外，全球有90多个国家具有实用新型专利制度，其中实用新型申请量排名前20名（2015年数据）的国家有德国、俄罗斯、韩国、日本、意大利、巴西、西班牙、澳大利亚、法国等。

中国申请人在国外布局实用新型的需求十分旺盛，其中，由于德国实用新型专利申请的友好性，以及德国市场的吸引力，越来越多的申请人在德国为其技术创新布局实用新型。下文将针对德国实用新型制度，分享德国实用新型的申请策略。

### 德国实用新型的优势

除了宽限期、授权时间和费用等的流程上相对优势，德国实用新型与中国实用新型的审查相比，仅要求相对新颖性（即文献公开是全球范围，公知公用仅限于德国境内），且采用形式审查（无实质审查费用、几乎满足形式要求即可）；而德国实用新型与中国实用新型的维权相比，即使被要求证明具有新颖性，专利权人还可以随时再提交新的权利要求书（原公开范围内），由此可以通过修改让实用新型的权利变得更稳定，或者更有针对性。因此，德国实用新型制度被誉为“十分强大”，是不无道理的。

### 德国实用新型的考验——第三人删除程序

实际上，德国实用新型制度的强大，其并非仅体现在上述的“友好性”上，而是体现在该制度本身的全面和严谨上。跟其

他专利类型一样,出于对前述注册制度的救济,也为了强调申请人选取适当保护范围的责任,对于已注册的德国实用新型专利权,任何人都可基于法定理由向德国专利商标局提交删除请求,请求删除全部或部分权项。这被称为德国实用新型的第三人删除程序。其中,实用新型专利权不具备新颖性和创造性是法定理由之一。由于德国的第三人删除程序类似于中国的专利无效请求,下文为简洁起见,简称为无效请求。

第三人删除程序的流程具体包括:第三人向德国专利商标局提出书面请求;德国专利商标局受理删除请求并成立裁定小组;德国专利商标局向专利权人发出答复通知,要求专利权人一个月内做出答复;专利权人在期限内提交详细答复意见;德国专利商标局通过口头审理程序做出裁决;作出裁决的同时确定专利权人和第三人之间的费用承担。

费用承担问题是需要重点关注的,因为很多企业单位或个人原来申请德国实用新型的原因之一就是因为费用低,而被无效所带来的额外费用将远远超过申请成本本身。根据德国专利商标局的记载,败诉方必须承担双方费用,即包括对手为本次诉讼所承担的费用。这就意味着,如果经官方裁决最终未能删除部分或全部权利,第三人要承担权利人应对程序花费的部分或全部费用;而相对的,如果专利权被撤销,则权利人需要承担第三人在程序中支出的部分甚至全部律师/代理费。

总结来说,德国实用新型无效的风险在于:

- 1)对创造性的审查与发明为等同程度;
- 2)如果专利被无效,不但失去专利权,还需

支付律师费。

## 德国实用新型的申请策略

为充分利用德国实用新型制度的优势,并规避无效风险,建议申请人以至少不低于中国实用新型的新颖性标准来布局德国实用新型专利,并进一步建议在申请前进行新颖性检索。

## 已注册德国实用新型的第三人删除程序应对策略

下文根据一件实际案例,当遭遇第三人删除程序,应如何分析和应对。

现A公司怀疑B公司在德国亚马逊销售的一款产品侵犯了A公司在德国的一件已注册的实用新型,通过亚马逊维权平台将B公司的产品下架。B公司发现其产品被下架后立即聘请了德国当地律师回复了一份信函,大体内容为:A公司实用新型的所有权项相对于其优先权日前公开的一份文献缺乏新颖性,A公司应立即向亚马逊撤销下架,否则,B公司有意在德国提起第三人删除程序,以撤销A公司实用新型全部权利。

应对方案:

I.初步侵权分析:分析侵权产品处于哪些现有权利要求项的保护范围内;

II.专利权稳定性分析:通过检索,对被侵权的权项分别进行专利权稳定性分析,以确定侵权产品最终处于哪些现有稳定性较高的或可修改至稳定性较高的权利要求项的保护范围内;

### III.根据专利权稳定性分析结果制定方案:

(1)若至少一条被侵权的权项的专利权稳定性高,则维权结果有利于权利人,且无效程序中维持至少部分权利有效的可能性高。可回函拒绝侵权方请求,并以稳定性分析结果作为依据警告侵权方停止继续侵权,否则承担相应法律后果(支付应诉无效请求的双方律师费、继续侵权的赔偿等),由此劝退侵权方发起无效请求,即使侵权方仍发起无效请求,应诉结果将有利于我方。

(2)若至少一条权项的专利权稳定性高,但被侵权的权项的专利权稳定性一般,若被发起无效请求,有一定可能性使得针对侵权产品的至少部分被侵权的权项被判无效,导致在专利维持部分有效的情况下却无法维权。可回函与

侵权方协商专利许可等,若拒绝侵权方请求并应诉无效请求,裁决结果将可能由此不利于我方。

(3)若全部权项的专利权稳定性一般或较低,一旦应诉无效请求,则有可能全部权项被判无效,导致失去专利权、无法维权、需支付应诉无效请求的双方律师费等后果。可回函接受侵权方请求,或者与侵权方协商免费专利许可等,尽量避免侵权方发起无效请求。

申请人利用德国实用新型制度为自己的技术创新开辟市场时,除了考虑开疆拓土,还需考虑保驾护航。除了考虑申请、授权、维权等己方策略时,还需考虑应对反方的策略。由此,才能充分利用好德国实用新型制度。

