

2018

第四十七期

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

嘉权参加第九届中国专利年会

嘉权代表团参加2018中国国际品牌商标节

运用谈判技巧让原告提供无效证据

创 国 际

第九届中国专利年会

9TH CHINA PATENT ANNUAL CONFERENCE

CPAC 2018 BEIJING

第九届中国专利年会

9TH CHINA PATENT ANNUAL CONFERENCE

嘉权参加第九届中国专利年会

第九届中国专利年会（原中国专利信息年会）于2018年8月30日至8月31日在北京亦庄亦创国际会展中心召开。嘉权国际部薛建强博士和杨国辉先生代表嘉权出席了此盛会。

本届专利年会共吸引了超过100家展商参展，国内外展商各占一半。大会设置了多个行业论坛，主讲嘉宾包括各国知识产权机构官员，国内外知名大企业负责人，高等学府学者及行业专家等，他们就“物联网时代知识产权保护”、“如何将IP资产价值最大化”、“一带一路影响”等主题作出精彩演讲。

与会期间，嘉权两位代表会见了国内外合作所的伙伴，分享实践经验，加深了解。嘉权也必将继续向世界各地的合作伙伴们提供更优质的服务。



4000-268-228

嘉权代表团参加2018中国国际品牌商标节



8月31日-9月4日，嘉权代表团赴河北省唐山市参加由中华商标协会主办的2018中国国际商标品牌节，与来自世界各国知识产权界同仁、品牌专家、知名企业进行深度交流。

据悉，第十届中国国际商标品牌节以“创造、保护、运用”为主题，举办包括

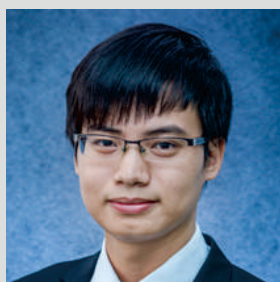
主论坛和一系列分论坛及商标沙龙。其主论坛是“第五届中国品牌经济高峰论坛”，将围绕商标品牌与经济热点焦点话题，邀请国内外权威人士发表真知灼见。分论坛有18个，包括工商和市场监管局长论坛、老字号商标品牌创新与发展论坛、区域品牌发展县市长论坛、发现地标之美论坛等，以及4个商标沙龙。这些论坛及沙龙在内容上聚焦商标品牌的创新、保护与运用，更加关注企业商标品牌价值的挖掘和提炼，更加关注中国品牌形象的内涵与提升，将有力推动我国自主品牌走向国际化。



4000-268-228

运用谈判技巧让原告提供无效证据

嘉权专利商标事务所 梁嘉琦



梁嘉琦
专利代理人

梁嘉琦先生于2011年加入嘉权专利商标事务所，2013年通过代理人资格考试，2015年获得专利代理人执业证。

梁嘉琦先生从事与专利相关事务超过7年，包括专利申请、专利策划、专利分析、专利项目挖掘、专利检索、专利审查、专利答辩、专利无效、专利诉讼、专利咨询、专利培训和专利授权后的程序，如侵权、无效抗辩、有效性意见以及许可。

案例回放

江门某光学镜片公司（下称光学公司）收到一封律师警告函，警告函中表示光学公司销售的两款镜片侵犯了孙某的专利，要求光学公司停止侵权并赔偿经济损失。

光学公司就此事求助嘉权公司，嘉权公司的代理人就光学公司提供的产品与孙某的专利进行对比，嘉权公司代理人经过对比后表示，孙某的专利保护的是一种镜片的镀膜膜层结构，主要发明点是采用了金属膜，而客户的产品也是采用了金属镀膜，因此光学公司的镜片有较大的可能落入孙某专利的保护范围。

为了维护客户的利益，嘉权公司的专利代理人进行了两方面的工作：

一方面，专利代理人针对孙某的专利进行无效检索，以求找到证据无效对方的专利，若专利被无效，光学公司自然不存在侵权的风险。

另一方面，为了避免在找到无效证据前孙某提起诉讼，嘉权公司指导客户与对方进行谈判，一方面表示出愿意和解的意向，另一方面，由于涉案专利为实用新型专利，而实用新型并没有经过实质审查程序，因此该专利的专利性是存疑的，基于该点，向对方表示出和解的下一步进展需要对方提供该专利的稳定性证据，即需要孙某提供其专利的《专利权评价报告》。

谈判进行了一段时间，再这期间，我司检索到了可以推翻孙某专利的相关无效证据，同时，嘉权代理人也查询到孙

某办理的专利权评价报告内容，该评价报告显示孙某专利的权利要求1、3不符合专利法规定的新颖性，其余权利要求不具备创造性。该评价报告表示孙某的专利不具备专利性，光学公司随即委托嘉权公司就自行检索的证据结合专利权评价报告对孙某的专利提起专利无效，最终该专利被全部无效，顺利解决了光学公司的专利纠纷问题。

法律依据

《专利法实施细则》第五十六条规定：

“授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。”

《专利法》第六十一条第二款规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”

专业点评

专利权评价报告是国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求，对授权后的实用新型或者外观设计进行检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的

授权条件进行分析和评价，作出专利权评价报告，是一种官方出具的较权威专利质量评价。

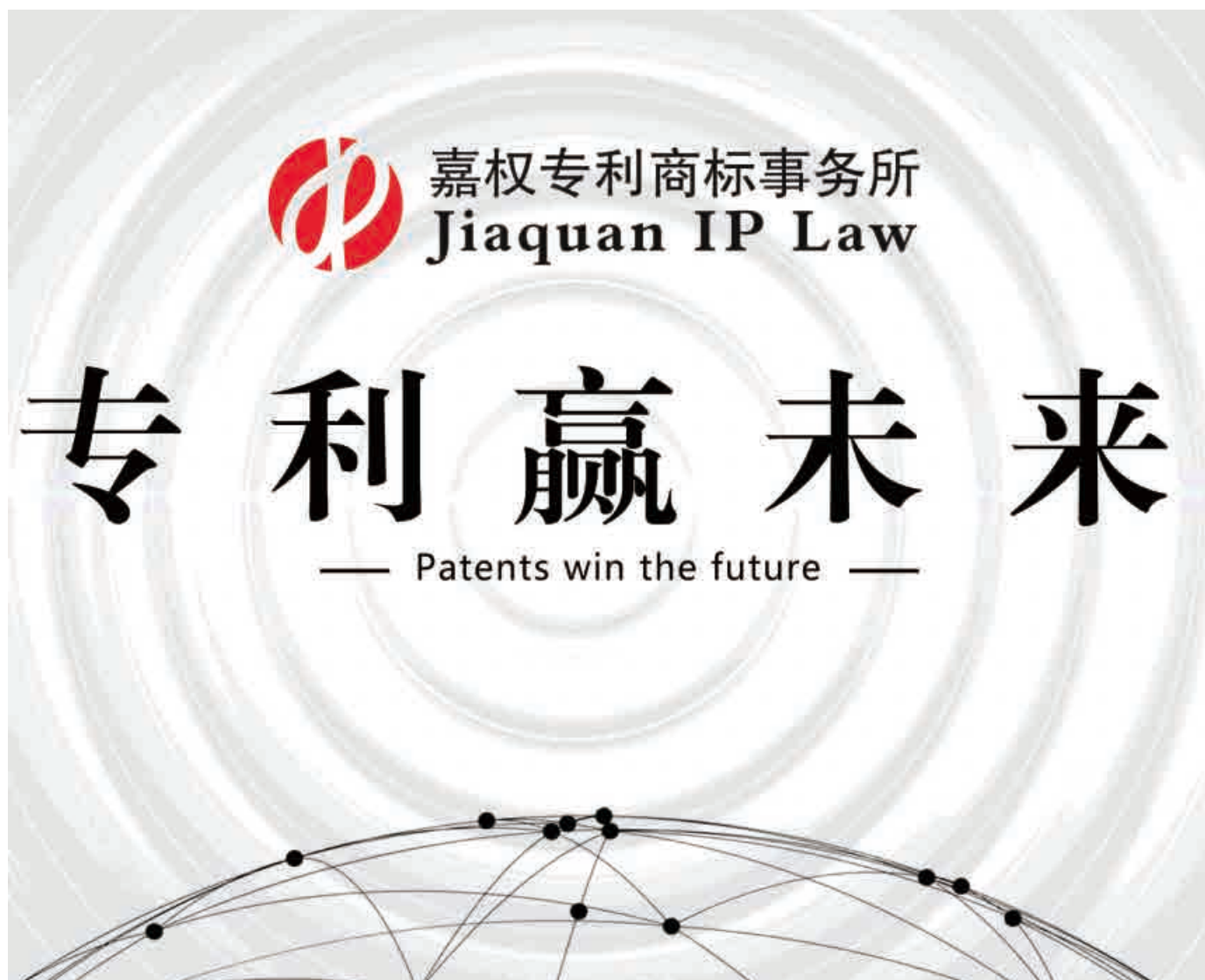
但专利权评价报告只是作为专利权有效性的初步证据，仅供作为参考，其并没有法律效力，也不会影响专利权的状态。另外，专利权评价报告并非提起专利侵权诉讼的条件。

本案中，由于光学公司并非可以提出专利权评价报告的利害关系人，因此嘉权公司指导客户通过谈判的方式引导专利权人主动提供专利权评价报告，为我们提供了无效证据。另外，由于专利权评价报告是官方出具并对社会公布的专利稳定性报告，具有一定权威性，当我们采用专利权评价报告中的证据提出无效并提供专利权评价报告供专利复审委员会进行参考时（需要注意的是，不能直接使用专利权评价报告作为无效证据，而应该是采用评价报告中的对比文件撰写无效理由提起无效，涉及到外文对比文件的，还需要提供翻译），可以增强无效理由的说服力。另外，采用专利权评价报告中的证据作为现有技术抗辩，也有较佳的效果。

综上所述，对于被告来说，引导原告主动提供专利权评价报告，一方面可以节省无效证据检索的费用，另一方面若评价报告是不具备专利性的，则有利于后续的无效和诉讼程序。

对于原告来说，在专利谈判前需要先对实用新型或外观的稳定性进行分析的，不建

议直接申请办理专利权评价报告，因为专利权评价报告是公开的，若评价报告结论是不具备专利性，将不利于原告维权，并白白向被告提供了无效自己专利的无效证据。因此建议在办理专利权评价报告前，先委托代理机构检索并评估专利的稳定性，认为稳定性没问题后再办理专利权评价报告，若要出具第三方的稳定性报告，建议是委托国家知识产权局专利检索咨询中心进行检索并出具报告，该检索报告不会对社会公开，即使检索报告是对我方不利的，被告也无法获取到该检索报告。



4000-268-228