

台商智慧財產權行政執法保護座談會

— 福州場 —

主辦單位

工業總會

協辦單位

福建省人民政府臺灣事務辦公室

福建省知識產權局

福州市人民政府臺灣事務辦公室

福州台商協會

理律法律事務所

北京律盟知識產權代理有限公司

2011 年 11 月 25 日

著作授權同意書

本人同意工業總會得將本人於「台商智慧財產權行政執法保護座談會」(福州場次)之著作、講義印發該座談會參與人員，惟依著作權法本人之著作、講義仍歸屬本人所擁有。

☒同意 ☐不同意

本人同意工業總會得將本人於「台商智慧財產權行政執法保護座談會」(福州場次)之著作、講義透過網路公開傳輸，並同意各閱覽人下載、列印。

☒同意 ☐不同意

座談會名稱：「台商智慧財產權行政執法保護座談會」(福州場次)

本人授權著作、講義標題名稱：

大陸「保護知識產權舉報投訴為權援助服務中心」功能、運作及舉報、投訴、維權程序等相關事項

此致 工業總會

立同意書人： 服務單位：福建省知識產權局
身份證字號：35010519660316005X 電子郵件：gwj@fjipo.gov.cn
地 址：福州市湖東路7號
聯絡電話：0591-87812963

2 0 1 1 年 1 1 月 2 4 日

著作授權同意書

本人同意工業總會得將本人於「台商智慧財產權行政執法保護座談會」(福州場次)之著作、講義印發該座談會參與人員，惟依著作權法本人之著作、講義仍歸屬本人所擁有。

☒同意 ☐不同意

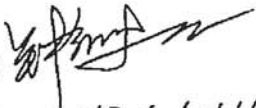
本人同意工業總會得將本人於「台商智慧財產權行政執法保護座談會」(福州場次)之著作、講義透過網路公開傳輸，並同意各閱覽人下載、列印。

☒同意 ☐不同意

座談會名稱：「台商智慧財產權行政執法保護座談會」(福州場次)

本人授權著作、講義標題名稱：大陸商標、著作權行政執法保護有關證據、立案及辦案等事項

此致 工業總會

立同意書人： 服務單位：北京律盟知識產權代理有限公司
身份證字號：110108196704060466 電子郵件：julia.zhong@chinaleave.com
地 址：北京市東長安街1號東方廣場W1座1008室
聯絡電話：85187141-15

2 0 1 1 年 1 1 月 2 4 日

著作授權同意書

本人同意工業總會得將本人於「台商智慧財產權行政執法保護座談會」(福州場次)之著作、講義印發該座談會參與人員，惟依著作權法本人之著作、講義仍歸屬本人所擁有。

☒同意 ☐不同意

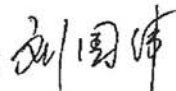
本人同意工業總會得將本人於「台商智慧財產權行政執法保護座談會」(福州場次)之著作、講義透過網路公開傳輸，並同意各閱覽人下載、列印。

☒同意 ☐不同意

座談會名稱：「台商智慧財產權行政執法保護座談會」(福州場次)

本人授權著作、講義標題名稱：大陸專利行政執法保護有關證據、立案及辦案等事項

此致 工業總會

立同意書人： 服務單位：北京緯盟知識產權代理有限公司
身份證字號：612301570505081 電子郵件：leaven@chinaleaven.com
地 址：北京市東長安街1號東方廣場西一辦公樓1008室
聯絡電話：(86)85187141 轉18

2 0 1 1 年 1 1 月 2 4 日

「台商智慧財產權行政執法保護座談會」(福州場次)

【時 間】2011 年 11 月 25 日 (星期五) 14:00—17:00

【地 點】福建會堂 5 樓會議廳

【主辦單位】全國工業總會

【協辦單位】福建省人民政府臺灣事務辦公室、福建省知識產權局、福州市人民政府臺灣事務辦公室、福州台商協會、理律法律事務所、北京律盟知識產權代理有限公司

【議 程】

時 間	內 容
13:30—14:00	報到
14:00—14:15	主持人及貴賓致詞 主持人：工業總會蔡練生秘書長 貴賓代表：福建省知識產權局羅旋局長
14:15—14:40	議題：兩岸智慧財產權保護及合作現況 —海峽兩岸智慧財產權保護合作協議— 講師：王美花 / 智慧財產局局長
14:40—15:20	議題：大陸「保護知識產權舉報投訴維權援助服務中心」功能、運作及舉報、投訴、維權程序等相關事項 講師：郭偉杰 / 福建省知識產權局政策法規處副調研員
15:20—15:50	議題：大陸商標、著作權行政執法保護有關證據、立案及辦案等事項 講師：鍾紅波 / 北京律盟知識產權代理公司副總兼商標著作權部經理、律師
15:50—16:20	議題：大陸專利行政執法保護有關證據、立案及辦案等事項 講師：劉國偉 / 北京律盟知識產權代理公司資深顧問兼專利部經理
16:20—17:00	綜合座談 當地台商、台辦以及知識產權局、工商局、版權局、公安或海關等出席代表
17:30—19:30	餐敘聯誼

兩岸智慧財產權保護及合作現況
—海峽兩岸智慧財產權保護合作協議—

講 師：

王美花 / 智慧財產局 局長

【簡歷】

王 美 花

現職：智慧財產局 局長

學歷：台灣大學法律系學士

經歷：經濟部訴願委員會組長

經濟部中央標檢局專利處副處長

經濟部智慧財產局法務室主任、專利一組組長、
專利三組組長、商標權組組長、副局長

兩岸智慧財產權保護及合作現況

海峽兩岸智慧財產權 保護合作協議

王 美 花

2011年11月25日

簡報大綱

兩岸智財權協議背景

協議之經過

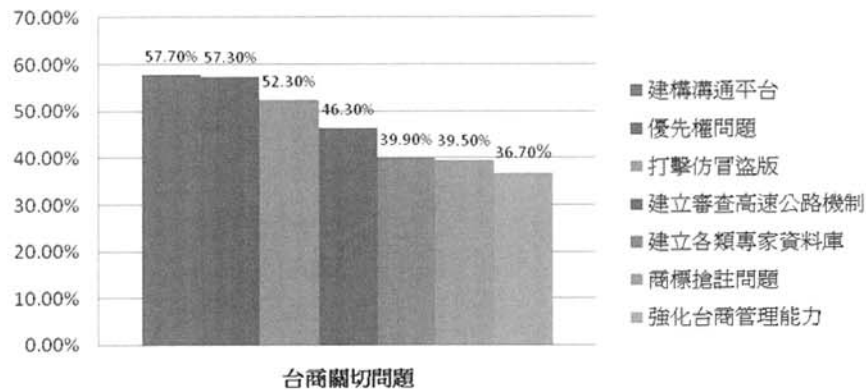
協議保護範圍

協議重要內容與執行情形

注意事項

兩岸智財權協議背景

大陸台商認為最需要兩岸協助解決之智財權問題



全國工總，臺灣廠商在大陸智慧財產權保護問題調查與因應研究，2008年₃

協議經過

98.12.22

- 第4次江陳會同意將智慧財產權納入第5次協商議題

99.06.29

- 第5次江陳會在重慶簽署「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」

99.08.17

- 立法院二讀表決通過「海峽兩岸智財權保護合作協議」

99.09.12

- 協議正式生效

協議保護範圍

- ◆ 涵蓋專利、商標、著作權及植物品種權等各種智慧財產權的保護與交流合作
- ◆ 亦涵蓋非屬智慧財產權保護的部分，即建立取締虛偽標示產地之水果及其他農產品之合作機制

5

協議重要內容(一)

- ◆ 相互承認專利、商標及植物品種權之優先權

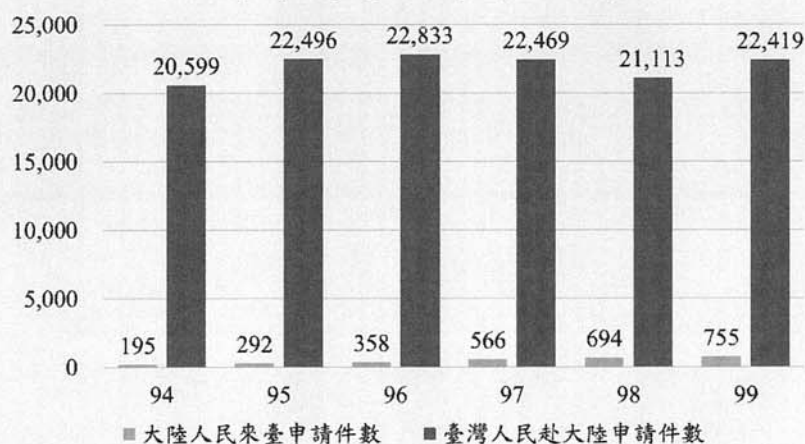
什麼是「優先權」？

6

- ◆以「專利優先權」為例，A公司有一個新發明，1/1向智慧局申請專利，在一年之內，即使是在12/1向國外申請該項專利，該公司也可以主張，該等專利技術在1/1就已經發明出來。亦即，「優先權」可以給權利人享有一年之內優先的效力，防止同業競爭者惡意競爭
- ◆國際上，專利通常是給予1年之間的優先效力，商標則半年
- ◆優先權的效果，在技術研發密集度高的領域中非常重要

7

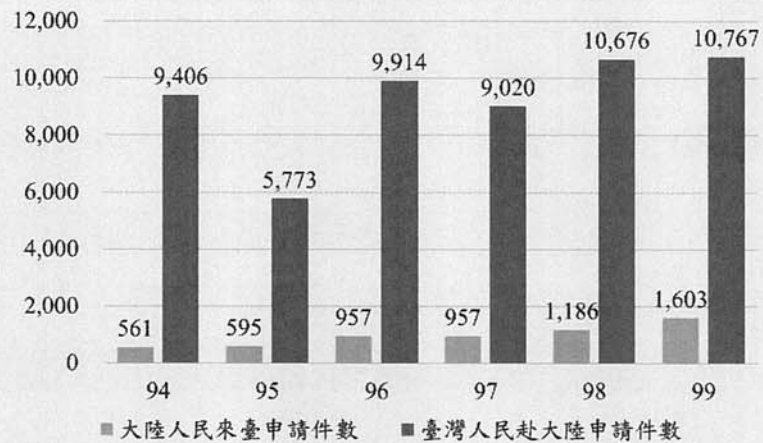
兩岸申請專利案件數比較



100年1月~6月底大陸來臺申請專利454件

8

兩岸申請商標案件數比較



100年1月~6月底大陸來臺申請商標846件

9

執行情形

◆何時開始受理

- ◎自99年11月22日開始受理，且得據以主張優先權之基礎案的日期為99年9月12日（即協議生效之日）以後的日期
- ◎大陸地區人民在臺申請專利，主張其他WTO會員的專利優先權，其基礎案優先權日亦不得早於99年9月12日
- ◎臺灣人與外國人或大陸地區人民共同申請時，臺灣人應列第1申請人，向大陸申請專利時，始能據臺灣申請案主張優先權

10

執行情形(續)

◆ 兩岸受理件數

【期間】 2010/11/22-2011/09/30

大陸受理臺灣優先權主張之件數	
專利	3,236
商標	29
臺灣受理大陸優先權主張之件數	
專利	2,039
商標	24

11

協議重要內容(二)

◆ 相互受理植物品種權申請，協商擴大申請保護範圍

雙方同意相互受理植物品種權的申請，並協商擴大可申請保護的範圍，使我國主力的農作物，如芒果、番石榴、鳳梨、印度棗等，可以到中國大陸申請植物品種權的登記，保障植物育種家的種苗技術和研發智慧，防止植物品種技術的外流

12

執行情形

- 台灣提出希望列入其下一批公告適用植物種類之10個項目(朵麗蝶蘭、文心蘭、印度棗、番石榴、芒果、鳳梨、番木瓜、楊桃、枇杷、紅龍果)，中國大陸農業部已回應將就前5項納入進行研究
- 台灣業者向中國大陸提出蝴蝶蘭新品種申請案1件

13

協議重要內容(三)

◆直接由台灣本地相關產業協會辦理著作權認證

雙方同意為促進兩岸著作權貿易，建立著作權認證合作機制，於一方影音（音像）製品於他方出版時，得由一方指定之相關協會或團體辦理著作權認證，並就建立圖書、電腦程式（軟件）等其他作品、製品認證制度交換意見

14

協商背景

臺灣影音文創產品(CD、DVD)進入中國大陸市場，必須先透過香港進行著作權認證，再向中國大陸有關單位申請審查通過後，才能在中國大陸發行，容易被盜版

15

先前認證程序

臺灣影音業者如屬國際唱片業協會（IFPI）會員

向IFPI香
港亞洲總
會請求認
證

取得權利認
證證書後

送交中
國大陸
國家版
權局進
行審批

16

先前認證程序

臺灣業者如非屬國際唱片業協會（IFPI）會員

自己做
權利證
明或請
非IFPI
的臺灣
唱片公
協會出
具切結
證明

送交
中國
大陸
國家
版權
局進
行審
批

中國大
陸國家
版權局
轉送香
港IFPI
亞洲總
會請求
協助認
證

香港
IFPI再
轉請當
地辦公
室（如
臺灣或
新加坡
等）協
助認證

送交
中國
大陸
國家
版權
局進
行審
批

執行情形

- 適用範圍—指包括以錄音帶、錄像帶、鐳射唱盤（CD）、鐳射視碟（VCD、DVD）等形式出版之音像製品，而不及於上映中之影片。
- 智慧局指定之認證機構—社團法人臺灣著作權保護協會（TACP）
- 99年11月17日智慧局基於尊重臺灣視聽與錄音產業之意見，指定TACP為臺灣影音（音像）製品之著作權認證機構，並於99年12月16日經大陸國家版權局正式認可。
- 99年12月24日開始，TACP已正式受理著作權認證申請案。截至100年10月30日止，請求認證的案件共計155件（錄音145件、影視10件）。

本協議生效後之認證程序

向臺灣著作權保護協會請求認證

取得權利認證證書後

送交中國大陸國家版權局進行審批

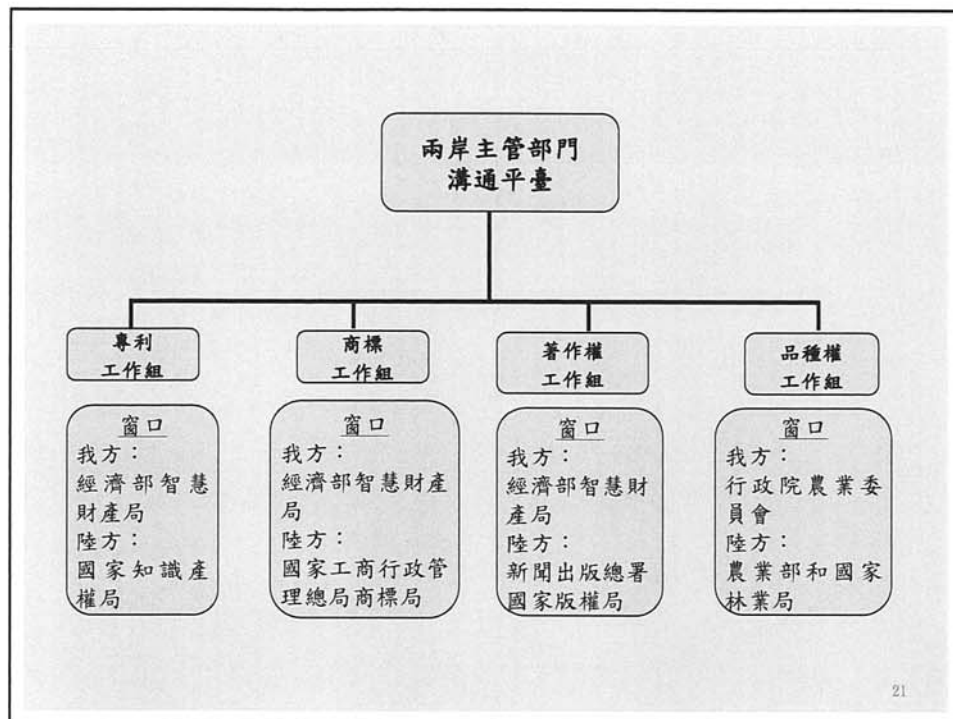
19

協議重要內容(四)

◆建立主管部門之溝通平台

- 已建置「專利」、「商標」、「著作權」和「品種權」4個工作組
- 透過每年定期舉辦工作會晤的方式，就雙方主管機關關切的事項與問題進行討論，並尋求共識

20



協議重要內容(五)

◆建立協處機制

適用原則

- ✓智慧財產權為私權必須自己先主張權利
- ✓受到不合理對待或違反法律適用原則
- ✓限於繫屬行政機關之案件
- ✓「兩岸商標協處作業要點」

協處案件統計

項 目	商 標 案 件 數
請求協助之總數	120
1. 進行通報尚未完成協處者	38
2. 經通報完成協處者	24
3. 僅法律協助未通報協處者	58

截至100年10月30日止

23

商標請求協處常見類型

商標遭搶註，需請求陸方暫緩審理我方之商標申請案，並加速審理另案搶註商標所涉之異議、爭議或撤銷案件。
協處成功案例：「MSI微星」、「台銀」、「台塩生技」等商標

在我方取得註冊之商標，廠商以相同商標在大陸地區申請註冊時，因兩岸文化背景及語言差異，遭大陸商標局以缺乏顯著特徵、有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響等事由，而駁回其註冊之申請，經廠商提供相關證據，本局協助進行溝通協處。

24

常見我方廠商撤銷搶註商標之事由

- ◆ §10-1-8款-有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的
- ◆ §13-複製、摹仿或者翻譯他人馳名商標
- ◆ §15-擅自註冊被代理人或被代表人商標
- ◆ §28-與已註冊或初步審定之商標近似
- ◆ §31-損害他人在先權利或搶註他人已經使用並有一定影響商標
- ◆ §41-以欺騙手段或其他不正當手段取得商標註冊
- ◆ §44(4款)-連續三年停止使用

25

我方商標被搶註所遭遇的使用舉證問題

- 商標保護有屬地性，須在大陸註冊始能獲得保護
- 大陸商標主管機關及法院實務，認為商標使用證據應在中國大陸地區內使用
- 大陸商標審理標準3.4，為證明商標馳名所提供的證據材料不以中國為限，但當事人提交的國外證據材料，應當能夠據以證明該商標為中國相關公眾所知曉
- 依WIPO的著名商標聯合備忘錄規定，著名商標使用證據不以在該主張受保護之國家有使用為限，但知名度/聲譽須達到該國

雖檢附在台使用證明，仍被認定未達馳名/不具影響力。

26

如何舉證台灣商標知名度已傳遞至大陸？

- 去大陸圖書館搜集在大陸地區報載企業或商標商品相關消息
- 統計大陸人士來台觀光或進住或造訪所經營飯店的人數數據
- 在桃園機場或台北松山機場設專櫃或燈箱廣告。
- 刊登廣告國際性雜誌或相關市占率報導等在大陸有發行或公開之證據
- 企業網站統計來自大陸的點擊量及自大陸地區之訂購數量或查詢情形之數據，特別是來自系爭商標申請人或者註冊人，或其所屬地域的相關資訊

27

注意事項

- ◆ 兩岸簽署本協議後，在臺灣取得的專利、商標或植物品種權等，是否不用申請註冊或登記，就能自動在中國大陸受到保護？

還是要到中國大陸申請註冊或登記，
因智慧財產權保護採屬地原則

28

報告完畢

敬請指教

大陸「保護知識產權舉報投訴維權援助服務中心」
功能、運作及舉報、投訴、維權程序等相關事項

講 師：

郭偉杰 / 福建省知識產權局政策法規處 副調研員

【簡歷】

郭 偉 杰

現職：福建省知識產權局政策法規處副調研員

學歷：華東政法大學法學學士

經歷：多年從事專利政策法規研究和專利行政執法工作

福建省知識產權維權援助 與舉報投訴工作情況介紹

福建省知識產權局



二〇一一年十一月二十五日 福州



全國知識產權維權援助 中心建設情況

- 2007年11月，國家知識產權局印發
《關於開展知識產權維權援助工作
的指導意見》
- 2008年12月，國家知識產權局印發
《關於知識產權維權援助中心開展舉報
投訴服務工作的通知》



全國共有**75**家知識產權維權援助中心，
其中，福建省有**4**家。

統一業務受理電話：

（各地區號）+**12330**



我省維權援助工作情況

一、機構設置

1、2009年6月成立福建省知識產權維權援助中心，
加掛中國（福建）知識產權維權援助中心牌子
為省知識產權局所屬事業單位。

2、中國（泉州）知識產權維權援助中心（2009.6）

3、中國（廈門）知識產權維權援助中心（2010.10）

4、中國（三明）知識產權維權援助中心（2010.10）

5、莆田市知識產權維權援助中心（2011.7）





2009年6月，李川副省長和國家知識產權局甘紹甯副局長共同為維權援助中心揭牌



• 二、主要職能：

- 1、受理單位或個人對知識產權侵權、知識產權違法案件的舉報或投訴，以及接收轉送的舉報或投訴案件；
- 2、組織提供有關知識產權的法律法規、申請授權程式與法律狀態、糾紛處理和訴訟諮詢及推介服務機構等服務；



- 3、組織提供知識產權侵權判定及賠償額估算的參考意見；
- 4、協調有關機構，研究促進重大涉外知識產權糾紛與爭端合理解決的方案；
- 5、對疑難知識產權案件、濫用知識產權和不侵權訴訟的案件組織研討論證並提供諮詢意見；



- 6、為重大的研發、經貿、投資和技術轉移活動組織提供知識產權分析論證和知識產權預警服務；
- 7、對大型體育賽事、文化活動、展會、博覽會和海關知識產權保護事項，組織提供快捷的法律狀態查詢及侵權判定等服務；



8、籌措和管理知識產權維權援助資金，為具有較大影響的涉外知識產權糾紛以及無能力支付糾紛處理和訴訟費用的我省當事人提供一定的經費資助；

9、組織開展知識產權宣傳、培訓活動；

10、指導各設區市及縣（市、區）知識產權維權援助中心工作，建立全省知識產權維權網路；辦理區域及省際間維權援助相關事務。



三、條件支持：

1、省知識產權局設**政策法規處**（執法處、福建省保護知識產權舉報投訴服務中心）負責全省知識產權維權援助中心的日常監督和管理，指導各中心開展知識產權維權援助和舉報投訴工作。

電話：0591-12330

87812159、87812963



- 2、開通5部知識產權維權援助與舉報投訴公益服務專用電話：

0591--12330



- 3、建成專家資訊庫

其中：

法律及知識產權類專家94名，

技術類專家1100多名，

涉及電子資訊、生物醫藥、新材料、
光機電一體化、節能環保等多個領域。



- 4、建成合作單位庫

包括高校、科研機構、專利代理機構、律師事務所等共**23**家成員單位。



維權援助申請流程

- 1.申請人書面申請
- 2.維權援助中心審查
- 3.決定是否給予援助
- 4.對異議由當地知識產權局重新審議一次



舉報投訴工作流程

- 1.案件接收
- 2.初步審核
- 3.移交辦理
- 4.回饋結果
- 5.歸檔分析



工作開展情況

一、開通台資企業維權援助綠色通道（2007年）

對臺胞、台商維權援助申請及舉報投訴優先辦理、重點辦理，並建成案件回饋機制。

二、創設海峽兩岸知識產權論壇（2008年）

為大陸台商搭建知識產權交流平臺。

三、建成臺灣中文簡體專利資料庫及中文簡體檢索系統（2009年）

方便大陸公眾及在閩台企、臺胞進行專利資訊檢索。



四、成立閩台知識產權服務中心（2010年）

為台資企業實施知識產權戰略提供診斷、諮詢與服務。

五、成立漳浦臺灣農民創業園知識產權工作領導小組（2010年）

為創業園臺灣同胞提供知識產權申請、管理、保護服務。



六、推動對臺灣居民開放專利代理人資格考試（2011年）

福建省努力做好與臺灣人民合作交流的的重大突破，是閩台專利事業先行先試的具體實現，是推動並深化閩台知識產權事務合作交流邁出的重要一步，實現了兩岸期待已久的共同願望。



有利於推進兩岸知識產權人才交流，有利於引進臺灣的知識產權人才資源及先進的管理、服務理念。為臺灣同胞在大陸發展提供更加寬廣的領域和更多的機會，也為我省乃至全國的台商及台資企業提供更加便捷的專利代理管道和更加完善的專利代理環境。



聯絡方式

福建省知識產權局執法處
福建省保護知識產權舉報投訴服務中心

通聯地址：福州市湖東路7號五樓
郵遞區號：350009
電 話：0591-87812159、87812963



- 
- 
- 1.中國（福建）知識產權維權援助中心
通聯地址：福州市北環中路61號（350003）
電話：0591—12330
 - 2.中國（泉州）知識產權維權援助中心
通聯地址：泉州市津淮街東段（362000）
電話：0595—12330
 - 3.中國（廈門）知識產權維權援助中心
通聯地址：廈門長青路191號（361012）
電話：0592—12330
 - 4.中國（三明）知識產權維權援助中心
通聯地址：三明列東東新二路杜鵑新村18幢（365000）
電話：0598—12330



福建省知識產權局
政策法規處
郭偉杰
0591-87812963

大陸商標、著作權行政執法保護
有關證據、立案及辦案等事項

講 師：

鍾紅波 / 北京律盟知識產權代理公司 副總兼商標著作權部
經理、律師

【簡歷】

鍾 紅 波

現職：北京律盟知識產權代理有限公司副總經理兼商標著作權部經理、律師、資深商標代理人

學歷：中國人民大學法學碩士

經歷：長期從事知識產權領域方面的法律工作，在商標及著作權申請及保護等方面，具有豐富的法律實踐經驗。



商標、著作權行政執法

北京律盟知識產權代理有限公司 鐘紅波

2011年11月25日 福州

商標、著作權行政執法

- 一、行政執法的概述
- 二、行政執法的立案
- 三、行政執法的證據搜集
- 四、案例

一、行政執法的概述

（一）中國商標權、著作權保護的現有模式

- 雙軌制：司法保護+行政保護
- 行政保護的特點
- 兩種保護途徑應如何選擇

3

行政執法的概述

（二）執法主體

- 商標權：工商總局及縣級以上地方工商管理機關
- 著作權：國家版權局及縣級以上著作權行政管理部門

4

行政執法的概述

（三）行政執法中常見的商標及著作權侵權行為

➤ 常見的商標侵權行為

1. “假冒”行為
2. “商標近似”的侵權行為（《商標法》第52條、《商標法實施條例》第50條、《最高法關於審理商標民事糾紛案件的司法解釋》第1條）

行政執法的概述

➤ 常見的著作權侵權行為（《著作權法》第46/47條）

侵犯著作權：

未經許可發表；

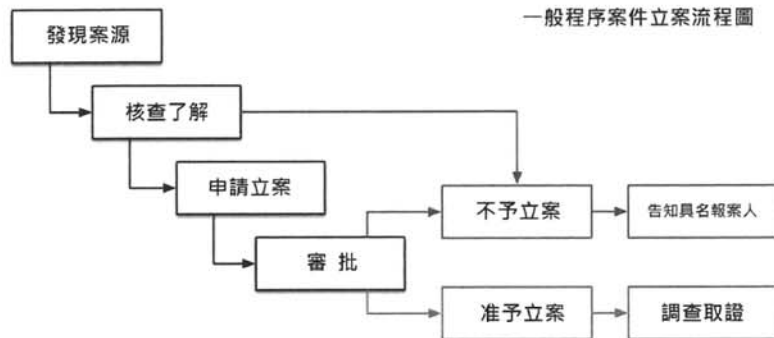
歪曲、篡改、剽竊、抄襲；

未經許可使用；

侵犯著作權的鄰接權：未經許可複製

二、行政執法的立案

（一）立案流程



7

行政執法的立案

（二）立案條件

- 投訴人具備投訴資格
- 投訴人提交的投訴材料齊全
- 投訴人投訴的事實構成商標侵權

8

行政執法的立案

➤ 投訴人資格：

1. 商標權利人
2. 利害關係人
3. 國內商標權利人可以自行投訴，也可委託他人代理投訴
4. 外國人或外國企業進行投訴，應當委託國家認可的具有商標代理資格的組織代理

9

行政執法的立案

➤ 投訴需提交的材料：

● 投訴書

- ① 明確的被投訴人和投訴人及其代理人的基本情況及投訴請求
- ② 所依據的主要事實、理由
- ③ 投訴材料要有明確的訴求

10

行政執法的立案

- 侵權證據（初步證據）
- 權利證明
- 委託書：商標權人為國外及港澳臺地區的公民/企業，需經公認證
- 投訴人和代理人主體資格證明

- 鑒定書：商標註冊人或代理人要對假冒商標商品出具鑒定證明

11

行政執法的立案

（三）不予立案的理由

1. 權利歸屬不確定
2. 沒有明確的投訴物件
3. 主要證據不具備
4. 代理許可權不明確
5. 不是一案一投
6. 侵權事實不成立

12

三、行政執法的證據搜集

（一）證據的種類

1. 書證；
2. 物證；
3. 視聽材料；
4. 證人證言；
5. 當事人的陳述；
6. 鑒定結論；
7. 勘驗筆錄、現場筆錄

13

行政執法的證據搜集

（二）書證、物證的要求

- 儘量搜集並提供原件、原物
- 影本或複製品可被採納的情況
 1. 有正當理由不能提供原件、原物，只能提供影本或複製品
 2. 影本或複製品有其他證據材料印證其是真實的
 3. 對方當事人對影本或複製品予以認可

14

行政執法的證據搜集

（三）證據搜集的途徑

1. 市場走訪
2. 消費者、代理商舉報
3. 參加大型展會
4. 委託調查

15

四、案例

（一）著作權侵權行政保護案例

未經許可轉載他人網站發佈作品

上海某資訊科技公司 • 投訴 • 雲霄閣網站

國家版權局→確認管轄地和執法機關→山東省版權局和濟南市版權局→調查:劉開山→查處:停止/移除/罰款/整改

16

案例

（二）商標權侵權行政保護案例

- 銷售侵犯注冊商標專用權的商品

北京市工商局海澱分局→例行檢查→某餐飲公司→貴州茅臺酒+五糧液酒→權利人鑒定→商標侵權（商標法52條2款）→查處：沒收/銷毀/罰款

17

案例

（二）商標權侵權行政保護案例

- 附贈銷售，侵犯注冊商標專用權

山西杏花村汾酒廠•投訴•天津某商貿公司所屬倉庫

天津工商局津南分局→調查：倉庫→杏花村白酒2800箱，已附贈銷售347箱→投訴人鑒定→商標侵權（商標法52條2款）→查處：沒收/罰款

18

案例

（二）商標權侵權行政保護案例

- 服務商標侵權

南方人才市場•投訴•廣州某科技公司之網站

廣州工商局專業市場管理分局→調查→被投訴企業之網站-南方人才網→侵犯已註冊服務商標（商標法52條1款）→查處：停止/移除/罰款

19

謝謝！

聯繫方式

北京律盟知識產權代理有限責任公司
北京市100738東長安街1號東方廣場W1座1008室
電話：+86 10 85187141
傳真：+86 10 85187145
郵件：leaven@chinaleaven.com

20

大陸專利行政執法保護
有關證據、立案及辦案等事項

講 師：

劉國偉 / 北京律盟知識產權代理公司 資深顧問兼專利部經理

【簡歷】

劉 國 偉

現職：北京律盟知識產權代理有限公司資深顧問兼專利部經理(2003-迄今)、資深商標代理人、資深專利代理人

學歷：南京航空航太大學自動控制學士

經歷：具有豐富的企業知識產權管理經驗，並參與處理過許多專利侵權的重要案件，曾擔任中興通訊(股)公司知識產權部門主管(1998-2003)、國營企業(1982-1998)



專利行政執法 2011-11-25福州會議

北京律盟知識產權代理有限公司

專利行政執法

- 一、專利案件的種類
- 二、專利侵權糾紛的處理
- 三、專利糾紛的調解
- 四、專利違法行為的查處

一、專利案件的種類

- 專利侵權糾紛
- 專利申請權和專利權屬糾紛
- 發明人、設計人資格糾紛
- 職務發明的發明人、設計人的獎勵和報酬糾紛
- 在發明專利申請公佈後專利權授予前使用發明而未支付適當費用的糾紛
- 假冒專利行為

專利案件的性質

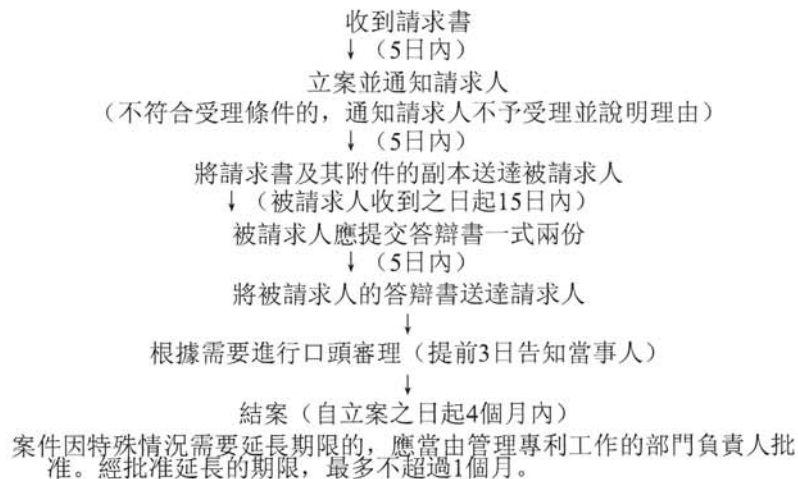
- 行政處理（專利侵權糾紛，專利法第六十條）
- 行政調解（專利法第六十條）
- 行政處罰（查處假冒他人專利行為，專利法第六十三條、六十四條）

二、專利侵權糾紛的處理

- （一）、管轄
- （二）、處理程序

- 《專利法》第三條：省、自治區、直轄市人民政府管理專利工作的部門負責本行政區域內的專利管理工作。
- 《專利法實施細則》第七十八條 專利法和本細則所稱管理專利工作的部門，是指由省、自治區、直轄市人民政府以及專利管理工作量大又有實際處理能力的設區的市人民政府設立的管理專利工作的部門。

（二）處理程序



請求處理的條件

- （一）請求人是專利權人或者利害關係人；
- （二）有明確的被請求人；
- （三）有明確的請求事項和具體事實、理由；
- （四）屬於受案管理專利工作的部門的受案範圍和管轄；
- （五）當事人沒有就該專利侵權糾紛向人民法院起訴。
- --- 《專利行政執法辦法》第八條

利害關係人

- 利害關係人包括專利實施許可合同的被許可人、專利權的合法繼承人。專利實施許可合同的被許可人中，獨佔實施許可合同的被許可人可以單獨提出請求；排他實施許可合同的被許可人在專利權人不請求的情況下，可以單獨提出請求；除合同另有約定外，普通實施許可合同的被許可人不能單獨提出請求。

案例一

- “升降書桌（W035）”
（ZL200830156984.8）專利侵權糾紛案
- 泉州市知識產權局專利糾紛處理決定書---泉知法處字〔2011〕5號

立体图



- 請求人：劉冠輝
- 被請求人：晉江市安海美爾奇兒童用品有限公司
- 請求人劉冠輝
- 於2011年2月10日向泉州市知識產權局提起調處請求；
- 2月10日予以立案，並依法組成合議組。

- 2月15日，合議組人員和晉江市知識產權局工作人員前往晉江市安海美爾奇兒童用品有限公司進行調查；
- 3月18日，合議組舉行口審會，請求人、被請求人雙方出席口審會。
- 3月28日，合議組人員和晉江市知識產權局工作人員前往鵬鑫兒童用品有限公司（被請求人於2008年9月至2009年8月向該公司訂購涉嫌侵權產品）進行調查取證，該公司余周堂現場配合了調查。
- 2011年5月31日，即作出泉知法處字〔2011〕5號

- 從該案看專利侵權行政調處的優點
 - 立案快捷；（2011年2月10日）
 - 現場調查迅速；（2011年2月15日）
 - 有效的“證據保全”（2011年3月28日）
 - 開庭審理節奏快（2011年3月18日）
 - 結案快（2011年5月31日）

處理結果

- 被請求人網站所發佈涉嫌侵權產品圖樣落入請求人專利權的保護範圍，其許諾銷售該產品的行為構成對請求人“升降書桌（W035）”（ZL200830156984.8）外觀設計專利權的侵犯。
- 1.被請求人晉江市安海美爾奇兒童用品有限公司自接到本決定書之日起，立即停止許諾銷售其網站所宣傳的“MQ0803”產品，消除影響，並且不得進行任何實際銷售行為。
- 2.駁回請求人其他處理請求。

案例二

- 隆成公司訴華瀚公司“童車”專利侵權案---廣東省知識產權局
- 2006年12月8日，隆成公司向廣東省知識產權局遞交《專利侵權糾紛處理請求書》
- 2006年12月28日，廣東省知識產權局予以立案處理，並於同日到上訴人華瀚公司處進行現場勘驗檢查，查獲華瀚公司生產和銷售“9114”型童車5594台，“9178”型童車2160台，“9178TW”型童車2047台，《勘驗檢查登記清單》經上訴人的法定代表人萬潤華簽名確認。
- 2007年1月16日，被上訴人對包括涉案專利在內的三個外觀設計專利侵權糾紛案件進行合併審理，審理人員為鐘興子、區含笑、龍潤江、謝華、傅蕾。
- 2007年10月12日，廣東省知識產權局作出粵知法處字（2006）第38號《專利糾紛案件處理決定書》
- -----累計不到一年的時間做出處理決定
- 2008年5月12日，廣東省高級法院做出終審判決書--（2008）粵高法行終字第35號

案例三

- 金紅葉紙業集團有限公司與武漢市清晨紙業有限公司專利侵權糾紛
- 【武知法處字（2010）第03號】

主視圖



使用状态参考图



- 案情：
- 請求人稱：金紅葉紙業集團有限公司是名稱為“包裝紙（清風BOOB馬蹄蓮）” ZL200830022898.8號外觀設計專利的專利權人；
- 被請求人武漢市清晨紙業有限公司未經許可在武漢市實施了生產、銷售“清亮度-長卷無芯卷紙”，其生產、銷售的產品的外觀特徵落入請求人專利權的保護範圍。

- 2010年7月22日，請求人向武漢市知識產權局提出調處請求。
- 2010年9月16日，公開開庭審理。
- 證據：“清亮度-長卷無芯卷紙”實物及購物發票。用來證明被請求人生產、銷售被控侵權產品行為。

- 被請求人辯稱：
- 產品外觀是自己獨立設計，其產品外觀與請求人專利保護範圍有很大的差別，不存在侵權問題；被控侵權產品作為家用衛生紙，消費者購買識別時是依據品牌而不是依據外觀設計進行選擇，而被控侵權產品與專利產品兩種產品的品質和消費群體及市場定位完全不一樣，不會引起消費者的誤認，也不會對請求人造成損害，請求駁回請求人的請求。

- 涉案外觀設計專利涉及的產品是卷裝衛生紙的外觀，共有6面，其正面（主視圖）為常見面，對購買者和使用者的視覺影響最為顯著，也是相關公眾購買時考慮的重要因素。雖然被控侵權產品和涉案外觀設計專利在產品色差、商標、文字位置等方面具有一些差異，但是這些差異並不顯著，並不能對整體視覺判斷產生顯著的影響。根據整體觀察、綜合判斷的原則，並以一般消費者的知識水準和認知能力判斷，被控侵權物與外觀設計專利兩者外觀相近似，被控侵權產品落入了請求人專利權的保護範圍。
- 對於請求人要求被請求人立即停止生產、銷售侵犯其外觀設計專利權產品以及銷毀侵權產品的請求，本局依法予以支持。對於請求人要求沒收違法所得和處以罰款的請求，超出了本局的法定職權範圍，故不予支持。

專利糾紛的調解

（一）專利申請權和專利權歸屬糾紛；

（二）發明人、設計人資格糾紛；

（三）職務發明創造的發明人、設計人的獎勵和報酬糾紛；

（四）在發明專利申請公佈後專利權授予前使用發明而未支付適當費用的糾紛；

（五）其他專利糾紛。

專利糾紛的調解

- 專利權人提出調解請求
- 專利行政部門通知被請求人
- 被請求人同意調解的，進行調解；不同意調解的，不予立案
- 經調解，當事人達成協定的，製作調解書由雙方當事人簽字蓋章；未能達成協定的，管理專利工作的部門以撤銷案件的方式結案，並通知雙方當事人。
- 因專利申請或專利權歸屬請求調解的，當事人可以持受理通知書向國家知識產權局請求中止專利審查有關程序

查處程序

- 專利行政執法辦法
- 行政處罰法

假冒專利行為（細則第84條）

- （一）在未被授予專利權的產品或者其包裝上標注專利標識，專利權被宣告無效後或者終止後繼續在產品或者其包裝上標注專利標識，或者未經許可在產品或者產品包裝上標注他人的專利號；
- （二）銷售第（一）項所述產品；
- （三）在產品說明書等材料中將未被授予專利權的技術或者設計稱為專利技術或者專利設計，將專利申請稱為專利，或者未經許可使用他人的專利號，使公眾將所涉及的技術或者設計誤認為是專利技術或者專利設計；
- （四）偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件；
- （五）其他使公眾混淆，將未被授予專利權的技術或者設計誤認為是專利技術或者專利設計的行為。

程序啟動

- 管理專利工作的部門發現或者接受舉報發現假冒專利
- 應當及時立案，並指定兩名或者兩名以上案件承辦人員進行查處

- 告知義務
- 當事人有權陳述和申辯
- 聽證程序

聽證程序

- 行政處罰法第四十二條
- 行政機關作出責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰決定之前，應當告知當事人有要求舉行聽證的權利；當事人要求聽證的，行政機關應當組織聽證。當事人不承擔行政機關組織聽證的費用。

- 聽證依照以下程序組織：
 - （一）當事人要求聽證的，應當在行政機關告知後三日內提出；
 - （二）行政機關應當在聽證的七日前，通知當事人舉行聽證的時間、地點；
 - （三）除涉及國家秘密、商業秘密或者個人隱私外，聽證公開舉行；
 - （四）聽證由行政機關指定的非本案調查人員主持；當事人認為主持人與本案有直接利害關係的，有權申請回避；
 - （五）當事人可以親自參加聽證，也可以委託一至二人代理；
 - （六）舉行聽證時，調查人員提出當事人違法的事實、證據和行政處罰建議；當事人進行申辯和質證；
 - （七）聽證應當製作筆錄；筆錄應當交當事人審核無誤後簽字或者蓋章。
- 當事人對限制人身自由的行政處罰有異議的，依照治安管理處罰條例有關規定執行。

行政訴訟法

- 調查終結
- 行政機關負責人應當對調查結果進行審查，根據不同情況，分別作出如下決定：
 - （一）確有應受行政處罰的違法行為的，根據情節輕重及具體情況，作出行政處罰決定；
 - （二）違法行為輕微，依法可以不予行政處罰的，不予行政處罰；
 - （三）違法事實不能成立的，不得給予行政處罰；
 - （四）違法行為已構成犯罪的，移送司法機關。
- 對情節複雜或者重大違法行為給予較重的行政處罰，行政機關的負責人應當集體討論決定。

行政執法辦法

- 經調查，假冒專利行為成立應當予以處罰的，管理專利工作的部門應當製作處罰決定書，寫明以下內容：
 - （一）當事人的姓名或者名稱、地址；
 - （二）認定假冒專利行為成立的證據、理由和依據；
 - （三）處罰的內容以及履行方式；
 - （四）不服處罰決定申請行政復議和提起行政訴訟的途徑和期限。
- 處罰決定書應當加蓋管理專利工作的部門的公章。

行政處罰內容（種類）

- 第八條行政處罰的種類：
 - ☆（一）警告；
 - ☆（二）罰款；
 - ☆（三）沒收違法所得、沒收非法財物；
 - （四）責令停產停業；
 - （五）暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照；
 - （六）行政拘留；
 - ☆（七）法律、行政法規規定的其他行政處罰。

- 第四十三條 管理專利工作的部門認定假冒專利行為成立的，應當責令行為人採取下列改正措施：
- （一）在未被授予專利權的產品或者其包裝上標注專利標識、專利權被宣告無效後或者終止後繼續在產品或者其包裝上標注專利標識或者未經許可在產品或者產品包裝上標注他人的專利號的，立即停止標注行為，消除尚未售出的產品或者其包裝上的專利標識；產品上的專利標識難以消除的，銷毀該產品或者包裝；

- （二）銷售第（一）項所述產品的，立即停止銷售行為；
- （三）在產品說明書等材料中將未被授予專利權的技術或者設計稱為專利技術或者專利設計，將專利申請稱為專利，或者未經許可使用他人的專利號，使公眾將所涉及的技術或者設計誤認為是他人的專利技術或者專利設計的，立即停止發放該材料，銷毀尚未發出的材料，並消除影響；

- （四）偽造或者變造專利證書、專利檔或者專利申請檔的，立即停止偽造或者變造行為，銷毀偽造或者變造的專利證書、專利檔或者專利申請檔，並消除影響；
- （五）其他必要的改正措施。

- 《專利行政執法辦法》第34條
- 時限：
- 應當自立案之日起1個月內結案。案件特別複雜需要延長期限的，應當由管理專利工作的部門負責人批准。經批准延長的期限，最多不超過15日。

行政復議和行政訴訟

- 受理
- 行政復議：作出行政決定的部門的本級人民政府（法制辦）或上一級主管部門
- 行政訴訟：不服管理專利工作的部門行政決定案件；專利糾紛第一審案件，由各省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院管轄。《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》

最高人民法院關於審理專利糾紛案件若干問題的解答

- 六、關於對專利管理機關的處理決定不服應當向何地何級法院起訴的問題
根據最高人民法院關於專利案件的管轄規定，如果做出處理決定的專利管理機關所在地的中級人民法院對專利案件有管轄權，當事人不服處理決定的，可以向專利管理機關所在地的中級人民法院起訴；如果做出處理決定的專利管理機關所在地的中級人民法院對專利案件無管轄權，當事人不服處理決定的，可以向專利管理機關所屬省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院起訴。有關人民法院應當作為行政案件受理。

行政復議和行政訴訟

- 證據提供
 - 收到通知十日內提供證據、答辯
 - 復議法：第二十二條提交書面答復，並提交當初作出具體行政行為的證據、依據和其他材料
 - 訴訟法：第三十二條被告對作出的具體行政行為負有舉證責任，應當提供作出該具體行政行為的證據和所依據的規範性檔。
 - 第三十三條在訴訟過程中，被告不得自行向原告和證人收集證據。

行政復議和行政訴訟

- 審查
 - 行政復議審查內容：具體行政行為認定事實清楚，證據確鑿，適用依據正確，程序合法，內容適當，決定維持。
 - 行政訴訟審查內容：具體行政行為證據確鑿，適用法律、法規正確，符合法定程序的，判決維持。

謝謝！

聯繫方式

北京律盟知識產權代理有限公司

北京市100738東長安街1號東方廣場W1座1008室

電話：+86 10 85187141

傳真：+86 10 85187145

郵件：leaven@chinaleaven.com

