

商报微课堂首讲,资深律师支招知识产权问题 如何规避涉外OEM商标侵权风险?

记者 薛智谊



企业如何规避涉外OEM商标侵权风险和ODM专利侵权风险?你的商业秘密被“打劫”了怎么办……昨晚,本报微课堂邀请浙江海泰律师事务所合伙人吕甲木律师对当下这些知识产权领域的热点问题一一作了解答。



给外商贴牌如何规避风险

吕律师认为,规避涉外OEM(贴牌生产)中的商标侵权风险,要注意下列问题:

- 1.要与国外客商签订OEM定牌加工出口合同。合同中要明确约定商标由国外客商提供、授权,委托国内公司生产。
- 2.要审查国外客商在目的港所在国家是否有商标注册或得到目的港商标权人的许可。如果国外客商在目的港享有商标权利,那么该商标核准使用的商品类别是否与出口货物的商品类别一致。

3.要求目的港商标权人向国内的出口商出具与其商标证书记载的商标、商品相同的商标授权许可书。

4.定牌加工的货物要全部出口到国外客商享有商标权利的目的港,而不能在国内销售,或出口到第三国。

5.定牌加工出口的货物上标注的商标标识要与国外客商在目的港有权使用的注册商标标识一致,商品类别相同。

6.境外形成的商标证书和商标授权许可书要履行公证、认证手续。

ODM专利侵权风险的规避

1.通过国家知识产权局的专利检索系统、中国海关总署知识产权备案数据库审查该货物是否在中国有专利授权、在海关有备案,如果有,就要获得权利人的许可。特别是一些具有工业美感的外观设计产品,尽量检索仔细。

2.要在采购合同中明确约定货物的技术、模具、图纸由谁提供,技术来源方是谁,是谁提出技术要求。要将产品的外观或图纸作为合同的附件盖章确认。如被第三人主张专利侵权责任的,则要明确责任由谁承担。要在合同中明确货物的名称、规格、型号。

3.要对ODM生产的产品的样品封存多份。

4.要求供应商开具增值税发票,并在发票上注明与采购合同相符的货物名称、规格、型号等,发票上的货物名称、规格、型号要与合同、报关单、装箱单、形式发票上的一致。

5.如果有权利人许可的,则要审查许可的专利技术方案与货物的技术方案是否相同。

6.如条件允许,要对合同、发票、原始图纸、样品、该产品的技术资料、相关杂志、刊物做好长期保存的打算。

7.如条件允许,可以要求货物制造商委托第三方机构出具一份有关货物不侵犯专利权的分析报告。

关于商报微课堂

商报微课堂每期将邀请行业专家、学者线上分享,目的是让学习给企业赋能。作为一个“空中课堂”,它没有时空的束缚,让远在全国各地的甬商都能通过统一

的平台学习知识、共同交流、进步。

商报微课堂属于线上学习,它和线下活动财经沙龙轮流每周举行,也就是说,每周都会有一个线上或线下学习活动。

微课堂案例

1.原告美国耐克国际有限公司诉被告西班牙赛得体育(CIDESPORT)公司、浙江省嘉兴市银兴制衣厂、浙江省畜产进出口公司商标权侵权纠纷案

2002年深圳市中级法院作出判决书认为:西班牙赛得体育公司在西班牙对“NIKE”商标拥有合法的专有使用权,但是商标权作为知识产权,具有地域的特性,在中国法院拥有司法权的范围内,原告取得“NIKE”商标的专有使用权,被告在未经原告许可的情况下,就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权;三被告在本案的侵权行为中主观上有意思联络,行为上有明确分工,构成共同侵权。遂判决三被告停止侵权,赛得体育(CIDESPORT)公司赔偿原告经济损失20万元,另两被告分别赔偿原告10万元和6万元,并由赛得体育(CIDESPORT)公司承担连带赔偿责任。

2.上海申达音响电子有限公司与玫丽得电子(上海)有限公司侵犯商标专用权纠纷案

“JOLIDA”图形文字组合商标,申达公司核定使用商品类别第9类:扩大器、收音机、影碟机。2008年8月,上海海关查获玫丽得公司出口美国的电子管,商品上标有“Jolida+图形”商标。上海市一中院认为本案中关联企业内部由于投资关系的变化,造成了企业间在不同国家法域内各自独立享有原关联企业内部的商标专用权。涉外定牌加工行为中商品由于全部出口仅涉的是美国市场相关消费者,在中国市场内由于没有销售所以相关消费者不会对该产品发生混淆和误认的可能。因此,玫丽得公司的行为不构成商标侵权,判决驳回原告诉讼请求。

上海市高级人民法院认为,在本案中,被上诉人玫丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品,涉案产品全部出口至美国,未在中国境内销售,不会造成国内相关公众的混淆和误认。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义,并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。