

铸成当月速览

铸成蝉联WTR1000全球商标领域

2022年度金牌律所



日前,《世界商标评论》(World Trademark Review)重磅发布“WTR1000全球商标领域2022年度领先律所名录”。铸成律师事务所蝉联金牌律所,展现出在“申请与策略”和“维权与诉讼”两大领域的领先地位。此外,司义夏、苍雨春等7位律师荣登杰出律师榜单。

MIP发布2022 IP Stars商标业务排行榜,铸成荣膺“知识产权之星”

日前,《知识产权管理》(Managing Intellectual Property, MIP)公布了2022年商标业务IP STARS(知识产权之星)榜单,铸成在确权和诉讼两大领域均名列前茅。

付同杰合伙人受国际商标协会邀请分享中国知产司法保护最新动态

近日,铸成律师事务所合伙人付同杰律师受国际商标协会(INTA)邀请,在中国知识产权司法保护专题研讨会上与广大商标权利人分享中国知识产权保护的最新动态。

商标共存协议的接受度趋势浅析

本文就近期商标共存协议在商标驳回复审案件中被商标行政和司法机构所接受程度的动态趋势进行分析,力图通过对趋势的了解及时作出适应调整,最大程度地维护商标注册申请人的利益。

贴牌加工产品所涉专利侵权风险

在社会化大生产、大协作的趋势下,贴牌加工生产模式越来越获得制造业领域的青睐,由此产生的涉及贴牌方的专利侵权问题也逐渐受到关注。对于贴牌方主体身份的确认,法律法规、司法解释中并没有明确的规定,笔者对已公开的案例进行调研,阐述司法实践中存在两种观点。

4月放假通知

按照国家及部分地区的放假规定,结合我司具体情况,清明放假时间安排如下:大陆地区4月3日(周日)至4月5日(周二)不营业;台湾地区4月2日(周六)至4月5日(周二)不营业;香港地区4月5日(周二)不营业;澳门地区4月5日(周二)不营业。在此期间发生的商标、专利和其他法律事项的所有截止日期将自动延长,如果您有任何紧急问题或情况,请在假期前告知我们您的指示,非常感谢。

铸成蝉联WTR1000全球商标领域2022年度金牌律所

日前,《世界商标评论》(World Trademark Review)重磅发布“WTR1000全球商标领域2022年度领先律所名录”。铸成律师事务所蝉联金牌律所,展现出在“申请与策略”和“维权与诉讼”两大领域的领先地位。此外,司义夏、苍雨春等7位律师荣登杰出律师榜单。

《世界商标评论》(World Trademark Review)是世界领先的知识产权情报、分析和数据平台,也是全球最权威的法律评级机构之一,以客观公正的态度和严谨周密的专业水准著称。WTR1000全球名录基于对全球商标执业律师及所在律所的专业表现、客户推荐、服务质量等综合因素进行深度调查甄选而出,被公认为是对全球领先商标律所的权威分析。

2022年,铸成律师事务所蝉联金牌律所,充分彰显了铸成在知识产权领域无可辩驳的实力和领先地位。此外,司义夏、苍雨春、屈小春、付同杰、张汝全、邱冬晏、孙润君等再次入选杰出律师榜单。其中,创始合伙人苍雨春律师蝉联金牌律师殊荣。

MIP发布2022 IP Stars商标业务排行榜,铸成荣膺“知识产权之星”

日前,《知识产权管理》(Managing Intellectual Property, MIP)公布了2022年商标业务IP STARS(知识产权之星)榜单,铸成在确权和诉讼两大领域均名列前茅。

《知识产权管理》是世界知名的知识产权媒体,为全球企业提供最新的知识产权资讯及新闻分析,在业界拥有极高的知名度和权威性。

自2013年起,《知识产权管理》开始发布“知识产权之星”(IP STARS)榜单,从超过70个国家和地区中遴选出最优秀的知产类律师事务所。该榜单基于广泛深入的调研和充分的意见反馈,并以严格、公平为原则进行评估,是业内全面而权威的知识产权指南。本次公布的商标业务榜单包括确权和诉讼两大领域,铸成均榜上有名。

铸成是以知识产权为核心业务的“全国优秀律师事务所”,二十年来,铸成在不断变化和日趋复杂的中国市场中为客户量身定做个性化及多样化的法律解决方案。在成立二十周年之际,我们将继往开来,不断革新,继续为国内外客户提供最佳的法律服务。

付同杰合伙人受国际商标协会邀请分享中国知产司法保护最新动态

近日,铸成律师事务所合伙人付同杰律师受国际商标协会(INTA)邀请,在中国知识产权司法保护专题研讨会上与广大商标权利人分享中国知识产权保护的最新动态。在过去的一年里,中国在知识产权领域发生了巨大的变化,通过了一系列的知识产权立法和司法解释,并高度重视遏制恶意的商标抢注,大幅提高了侵权赔偿。与此同时,在司法政策和司法程序层面也有较多变动,对司法实践产生了较大影响。

付同杰律师的分享深入浅出,第一部分以案例的形式讲述了商标恶意申请行为常见的类型,

并根据自己的职业经验给出了应对的措施；第二部分讲述了商标恶意申请行为的影响，包括损害公平的市场秩序、侵害权利人的权益以及影响我国的营商环境；第三部分以典型案例的方式讲述了法院的应对措施，包括在商标行政案件和商标民事案件中所做的努力。

付同杰律师主要从事知识产权法方面的工作，至今已有15年的从业经验。在知识产权策略方面，能够创造性地为客户提供法律意见。付同杰具有很多与世界500强公司合作的经验，受到客户的广泛认可。他曾荣获中国地区杰出律师（WTR 2022）、世界领先商标律师（WTR 2021）、TOP 50 中国优秀知识产权律师（知产力&知产宝 2020）、TOP 100 中国知识产权专家（Asian IP 2020）等荣誉，入选北京市律师协会涉外律师人才库。

苍雨春合伙人荣获Who's Who Legal 全球精英领袖称号

近日，国际知名法律媒体Who's Who Legal（WWL）公布了2022年商标领域全球精英领袖榜单（Thought Leaders Global Elite），铸成律师事务所创始合伙人苍雨春律师再次入选。

Who's Who Legal是世界著名法律媒体Law Business Research Limited旗下刊物，总部位于英国伦敦。WWL每年对全球超过150个国家的法律市场进行深入调研，充分收集律界同仁和客户的信息反馈，在这一基础上遴选出世界范围内顶级的律师。

凭借顶尖的专业实力和许多客户的高度认可，铸成律师事务所创始合伙人苍雨春律师再次荣获商标领域全球精英领袖（Thought Leaders Global Elite）称号——Global Elite是WWL个人

奖项中的最高级别，代表着对苍雨春律师杰出成就的肯定。

深耕行业二十年，秉持实现客户合法权益最大化的服务理念和执业准则，铸成将持续在知识产权领域为国内外客户提供量身定制的全方位、多层次、一站式的法律服务。

贴牌加工产品所涉专利侵权风险

在社会化大生产、大协作的趋势下，贴牌加工生产模式越来越获得制造业领域的青睐，由此产生的涉及贴牌方的专利侵权问题也逐渐受到关注。对于贴牌方主体身份的确认，法律法规、司法解释中并没有明确的规定，笔者对已公开的案例进行调研，阐述司法实践中存在两种观点。

在社会化大生产、大协作的趋势下，以OEM、ODM等为代表的贴牌加工生产模式越来越获得制造业领域的青睐，由此产生的涉及贴牌方的专利侵权问题也逐渐受到关注。在贴牌加工模式下，相关产品被认定构成专利侵权的，贴牌方应当承担何种法律责任，取决于如何界定贴牌方的主体身份，即贴牌方是制造商还是销售商，这同时决定着贴牌方是否可以主张合理来源抗辩。

对于贴牌方主体身份的确认，法律法规、司法解释中并没有明确的规定，笔者对已公开的案例进行调研，发现司法实践中存在两种观点。

案例调研

（一）贴牌方即产品制造商，不应支持其合法来源抗辩

持该种观点者普遍援引《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》（法释【2002】22号）作为法律依据，该批复指出，“任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的‘产品制造者’和《中华人民共和国产品质量法》规定的‘生产者’。”

该观点的支持者进一步认为，在贴牌加工的生产模式下，委托方虽然没有直接进行产品的生产，但仍然在主观上体现了生产的意思表示，只不过直接的生产行为是由加工方在接受委托方的指示后所实施。产品外观设计方案或技术要求来源于加工方或者其他第三方，只对贴牌方定作人、承揽人内部分担责任时具备法律意义，委托方不能以其未直接制造专利产品而主张自己不是制造者。

以下案例中法院采纳了该观点：

1、欧婵娇与深圳市宏腾通电子有限公司、东莞市汇特塑胶电子科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷[1]

关于汇特公司是否制造了被诉侵权产品。公证购买的被诉侵权产品外包装标示了汇特公司的商标、企业名称及地址，公证的汇特公司网页上展示了包括被诉侵权产品在内的产品，网页还宣传展示了汇特公司的经营生产情况、能力。以上证据已初步证明汇特公司以制造者的身份提供被诉侵权产品。汇特公司上诉主张其贴牌采购被诉侵权产品，既未设计也未生产被诉侵权产品，据此不应认定为制造行为。对此本院认为，即使被诉侵权产品系汇特公司向案外人采购，其要求案外人将汇特公司的企业信息及注册商标标示于产品上的行为，虽然不同于直接加工制造被诉侵权产品，即不属于直接实施专利的行为，但仍应与直接制造者一起承担制造者的责任。汇特公司与直接制造者的内部过错和责任的认定和划分，不影响其对外的法律身份和责任承担。

2、台州市黄岩顺丰塑料厂、佛山市南海区南国小商品城沙龙百货经营部侵害实用新型专利权纠纷[2]

最高人民法院认为，经原审查明，尚美公司公证购买的被诉侵权产品底部贴有生产信息标签，标明了“顺丰”字样以及顺丰塑料厂的全称、地址、联系方式等信息，且顺丰塑料厂的经营范围包括塑料制品制造、加工。对于一般消费者而言，被诉侵权产品系由顺丰塑料厂制造；无论被诉侵权产品是否由他人制造后贴附了顺丰塑料厂的标识，顺丰塑料厂均应对外承担制造者的责任。

(二) 贴牌信息可以初步锁定制造商，但需进一步结合举证情况确认主体身份

该观点的支持者认为，专利权实际上保护的是对专利技术方案的实施，其制造行为应该属于对专利技术方案实施行为的一种。换言之，专利法规制的制造行为实际上是禁止在无专利权人许可的情况下对专利技术方案的实现。而贴牌行为仅仅起到揭示商品来源的作用，并不构成对权利要求技术方案的实现，不应当被认定为专利法意义上的制造行为。因此不能仅依据贴牌行为本身，即认定贴牌方为制造商，而需要结合当事人举证情况，审查贴牌方是否参与了对权利要求技术方案的实现。

以下案例中法院采纳了该观点：

1、深圳市巴布罗商贸有限公司、中山市伟士达电器有限公司与佛山市顺德区德朗电器制造有限公司侵害实用新型专利权纠纷[3]

法院认为，巴布罗公司、伟士达公司虽主张两者之间的关系仅为委托贴牌加工，而非共同制造，但并未能就此提交合同、送货单、发票等相关证据予以证明，因此应认定巴布罗公司与伟士达公司共同实施了制造被诉侵权产品的行为。本案中，法院并没有仅依据贴牌信息认定相关主体为制造商，而是综合考虑了相关方的

举证情况，在其未能提供相应证据的情况下，未支持其抗辩事由。

2、成都骏合乐途智能科技有限公司、宁波行金太贸易有限公司侵害外观设计专利权纠纷案[4]

浙江省高级人民法院认为，本案中，首先，被诉侵权产品具有明确的合法来源。虽然行金太公司在网店宣传、被诉侵权产品实物和产品说明书上使用了其注册商标，以及产品说明书和合格证上标有其企业名称，但是行金太公司一审提交的销售授权书、产品来源说明、送货单、银行转账凭证、俞春达的专利证书和专利权评价报告及俞春达的证言，可以有效证实被诉侵权产品由行金太公司委托俞春达经营的明通电器厂制造，且产品设计亦来自于俞春达的ZL20163026×××.7号“工兵铲（二代）”外观设计专利，行金太公司系通过合法渠道以支付合理对价等符合商业交易习惯的方式取得被诉侵权产品。

其次，行金太公司已尽到合理的注意义务。被诉侵权产品系按照俞春达的ZL20163026×××.7号外观设计专利进行制造。在销售、许诺销售被诉侵权产品的过程中，行金太公司对俞春达的该专利以及相应的专利权评价报告进行了审查。该评价报告引用了骏合乐途公司的涉案专利，国家知识产权局作出的结论是全部外观设计未发现不符合授予专利权条件的缺陷。被诉侵权设计与俞春达的该专利完全一致，而与涉案专利存在一定区别。在此情况下，行金太公司不管是在收到本案起诉状之前还是在收到之后，由于有加工方提供的证明其专利权稳定存在的较为可靠的材料，可以认定行金太公司已尽到合理的注意义务，对作为不具备专业法律知识的定作方和销售商的行金太公司不应苛以过高的注意义务，不能以人民法院的判决结果反推行金太公司在

收到起诉状时就知道或应当知道被诉行为构成专利侵权。综上所述，行金太公司主张的合法来源抗辩成立，依法无需承担赔偿责任。

3、广州市强生信达贸易有限公司与上海出亚实业有限公司侵害外观设计专利权纠纷上诉案[5]

上海市高级人民法院认为：根据最高人民法院的该批复,在确立相关案件诉讼主体时,任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上,表示其为产品制造者的企业或个人,均可被列为相应案件的当事人。产品上标示了姓名、名称、商标等标识即可初步认为相应的企业或者个人是相关产品的制造者,在案件起诉时就可以将相应的企业或者个人列为当事人。但在案件作出实体判决时,不能仅依据产品上标示的姓名、名称、商标等标识确认产品的制造者,而要根据各方当事人提供的全案证据进行认定。本案中,仅凭被控侵权产品上的"MICO及图"商标,可以得出被控侵权产品是上海出亚公司制造的初步结论,但该初步结论被上海出亚公司提供的其与厦门泊川公司的采购合同、增值税发票、银行结算业务申请书以及厦门泊川公司的专利证书、专利许可实施合同等证据推翻了,根据上海出亚公司提供的该些证据应当认定上海出亚公司是被控侵权产品的销售者而非制造者。

4、李祥福与厦门尔升山贸易有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案[6]

二审福建高院认为，关于厦门尔升山公司实施了何种行为的问题。经查，被诉侵权产品系由厦门尔升山公司委托案外人厦门威登工贸有限公司生产，被诉侵权产品上印制有厦门尔升山公司拥有的注册商标，产品吊牌上亦只载有厦门尔升山公司的相关信息。虽然厦门尔升山公司与加工企业之间的合同约定产品外观由加工

企业提供，但经审理查明，被诉产品的外观是由厦门尔升山公司根据加工企业提供的样式选定的。本院据此认为，厦门尔升山公司虽不具备生产主体资质，但其对外进行定牌委托加工，并选定产品外观，主观上体现了生产的意思表示，客观上通过委托的加工企业完成生产行为，厦门尔升山公司与厦门威登工贸有限公司的内部约定不影响根据外部表现形式来认定行为的本质属性。故可以认定厦门尔升山公司在本案中实施了生产、销售被诉侵权产品的行为。原审认定厦门尔升山公司是被诉产品的销售者而非制造者不当，本院予以纠正。

5、深圳市麦动时代科技有限公司、深圳市昭晨电子科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷[7]

最高院认为，侵权产品外包装上使用的商标的权利人有制造能力，且无相反证据证明侵权产品的实际制造者并非商标权人本人的情况下，可以合理地推定商标权人是侵权产品的制造者。

6、北京爱琪嘉业科技有限公司与深圳市银星智能科技股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷[8]

深圳市银星智能科技股份有限公司（简称银星公司）系专利申请号为20XXXX238.4的实用新型专利权人，银星主张北京爱琪嘉业科技有限公司（简称爱琪公司）、深圳市华欣智能电器有限公司（简称华欣公司）未经许可制造、许诺销售、销售上述被诉侵权产品的行为，侵害了其专利权。庭审中爱琪公司辩称其采用贴牌销售方式，仅仅是在被诉侵权产品外包装及其他附件上贴上了自己的标识，不能仅以被诉侵权产品外包装及其他附件上标识就认定爱琪公司构成制造被诉侵权产品行为，并且其不知

道销售的产品系侵权产品，且其销售行为具备合法来源，不应当承担赔偿责任。

法院根据爱琪公司提供的合作协议等证据，认定在被诉侵权产品的生产过程中，爱琪公司不仅仅是简单的贴牌销售，而是与华欣公司存在深度技术合作关系，双方共同制造被诉侵权产品，应对被诉侵权产品的制造行为承担共同侵权的连带责任。

7、敖谦平与飞利浦（中国）投资有限公司、深圳市和宏实业有限公司等侵害发明专利权纠纷 [9]

最高人民法院在再审裁定中认为：根据专利法第十一条规定，未经专利权人许可而为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品的，属于侵犯专利权行为。这里的“制造专利产品”，对于发明或者实用新型来说，是指作出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品。上述理解综合考虑了“制造”一词本身的含义和专利法第十一条的立法目的。在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的技术要求，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。本案中，被诉侵权产品是和宏公司在原有模具基础上改模刻字交由惠州和宏公司生产，被诉侵权产品的技术方案完全来源于和宏公司，飞利浦公司没有向惠州和宏公司就被诉侵权产品的生产提供技术方案或者提出技术要求，飞利浦公司不是专利法意义上的制造者，其行为并不构成侵害涉案专利权。

贴牌方侵权风险分析及责任承担

对于司法实践中存在的上述争议，笔者倾向于认同第二种观点。在认定贴牌方是否是涉案侵

权产品制造商时，应审查贴牌方在权利要求的技术方案实现过程中的参与程度以及是否尽到合理注意义务，如果相关证据能够证明该过程未体现贴牌方的意志且尽到了合理注意义务，则不应当认定其为制造商。只有在该过程明确体现贴牌方意志、贴牌方未尽到合理注意义务或者无相反证据证明实际制造商并非贴牌方的情况下，才可以推定贴牌方为制造商。

在贴牌加工模式下，贴牌加工产品揭示商品来源、制造商的信息（品牌、生产制造商、三包售后等）越集中于贴牌方，贴牌方被认定为产品制造商的可能性越高，在该产品被认定构成专利侵权的情况下，贴牌方需要承担制造商和销售商责任，无法援引合法来源抗辩。若贴牌方提供证据证明该产品的生产过程未体现其意志，且贴牌方已经尽到合理注意义务，则被认定为制造商的可能性会降低，甚至不会被认定为制造商，则贴牌方仅需承担销售商责任，且可以援引合法来源抗辩。

贴牌方如何避免专利侵权风险

为了尽量避免与专利侵权相关的法律风险，笔者建议贴牌方在以下方面加强合规审核：

- 1、在与供应商的相关合同中约定权利瑕疵担保责任，为贴牌方、供应商内部的责任分担确定依据。
- 2、若无必要，应尽量避免在产品、说明书上体现贴牌方信息，特别应避免将贴牌方标示为生产制造商，且建议在合作合同中对产品、说明书中信息披露形式明确约定。
- 3、如因经营需要，必须在产品、说明书上体现贴牌方信息，且将贴牌方标示为生产制造商时，需注意：

Chang Tsi Newsletter

(1) 在合同条款中明确约定供应商与贴牌方各自提供的产品/服务内容、权利瑕疵担保责任、供应商产品侵权责任承担方式等；

(2) 注意审查供应商的知识产权相关资质，包括供应商是否享有专利权利，事先对供应商的专利权进行稳定性评估、侵权可能性评估；

(3) 保留好合同、交易记录、付款记录及相关单据。

4、建议要求供应商就其产品提供由中国律师出具的FTO报告以及检索分析结论，防止在可能出现的侵权诉讼中被认定为故意，进而无法主张合法来源抗辩，或者承担惩罚性赔偿责任的风险。

注释：

[1]深圳市中级人民法院（2015）深中法知民初字第1878号判决书

[2]最高人民法院(2020)最高法知民终309号判决书

[3]最高人民法院（2019）最高法知民终792号判决书

[4]浙江省高级人民法院（2019）浙民终1510号判决书

[5]上海市高级人民法院（2013）沪高民三(知)终字第10号判决书

[6]福建省高级人民法院（2018）闽民终1369号判决书

[7]最高人民法院(2019)最高法知民终276号判决书

[8]广东省高级人民法院（2015）粤高法民三终字第329号、第330号判决书

[9]最高人民法院(2012)民申字第197号裁定书