

中国（深圳）知识产权保护中心 第六期 “论道” 沙龙

企业出海知识产权合规管理

——长期主义坚持下的必然选择

程 钢

2021·07·12 深圳







目 录

- 1 出海企业商标保护和培育
 - 2 美国专利诉讼实务的几点思考
 - 3 对亚马逊合规风暴的反思
 - 4 知识产权合规风控管理的思考
- 



① 出海企业商标保护和培育



一则消息（某公司商标被USPTO撤销）



United States Patent and Trademark Office

Office of the Commissioner for Trademarks

June 8, 2021

Yusha Zhang
Shenzhen Huan yee Intellectual Property Co., Ltd.
No. 3019 Zhongxin Road
Rainbow Building, 16th Floor
Nanshan Dist., Shenzhen 518000
China

Via Email:

yushazhang@yahoo.ca
1090194565@qq.com
sztmlaw@hotmail.com
huan yee@huan yee.com
paralegal1@tbchadwick.com

In re Yusha Zhang and Shenzhen Huan yee Intellectual Property Co., Ltd.

ORDER TO SHOW CAUSE

Dear Ms. Zhang,

The United States Patent and Trademark Office (USPTO or Office) has reason to believe that you, Shenzhen Huan yee Intellectual Property Co., Ltd. ("Huan yee"), and the employees, agents, affiliates, or officers of Huan yee ("your employees") are violating the USPTO's rules of practice before the Office in trademark matters. Specifically, you and your employees are believed to be engaging in unauthorized practice before the USPTO in trademark matters, providing false information to the USPTO by means of entering the signatures of thousands of third parties on trademark submissions, and providing false, fictitious, or fraudulent information in trademark submissions with the intent to circumvent the USPTO Rules.¹

Protection of the integrity of the U.S. trademark register is of the upmost concern to the USPTO because the register is a reflection of trademarks actually used in commerce and its accuracy serves the critical purpose of avoiding needless costs and burdens to applicants, who rely upon its contents when choosing a mark. Providing false information

¹ A list of U.S. Trademark Serial Numbers believed to include submissions made by you, Huan yee, or your employees is attached to this Order as Exhibit A. The list is not necessarily exhaustive because you and your employees continue to file, and your response may implicate additional records.



违规事由和分析

违规事由

- 该公司在美国专利商标局从事广泛的未经授权的法律实践。
- 该公司负责在向美国专利商标局提交的商标申请中不正当输入他人的签名并提供虚假、虚构和/或欺诈性信息。



USPTO 的几项规则

1. USPTO只有在美国州或司法管辖区的最高法院获准执业的律师才能代表他人在美国专利商标局就商标事务进行执业。
2. 向美国专利商标局提交的商标注册申请必须由商标所有人或有意在商业中使用该商标的人提出。
3. 美国《商标法》要求提供支持申请的经过验证的声明，由所有者或经适当授权代表所有者签名的人签署。所有提交给美国专利商标局的商标事宜文件都必须亲自签名。

可能处罚后果

后果

USPTO列出了后续可能进行制裁的六条措施：

- (1) 永久禁止您和您的员工代表自己或他人提交商标相关文件；
- (2) 对您或您的员工提交的所有商标相关文件进行拒收或不予考虑；
- (3) 在所有申请和/或注册中，从USPTO的数据库中删除与您的员工相关的信息；
- (4) 提示美国邮政总局首席信息官办公室永久停用任何与您或您的员工相关的联系信息的美国邮政总局账户，并采取一切合理措施防止您或您的员工创建或激活更多账户；
- (5) 终止包含您或您的员工提交的材料的所有正在进行的程序；
- (6) 继续删除文档、删除信息停用账户，并终止包含您或您的员工后续提交的文件的诉讼。

美国1946年7月5日生效的《商标法》第一千零六十四条的规定，商标撤销的理由有：

1. 违反商标法有关注册商标的规定；
2. 注册是以欺骗性手段获得；
3. 注册商标成为指的商品或服务的通用名称；
4. 注册人使用注册商标时,或在他人经注册人允许使商标时,虚假地表示了该注册商标使用或与其相关的商品或服务的产源；
5. 无正当理由,商标注册后连续3年未在该国实际使用。



事件的反思

合规

高层重视
执行落地

勤勉
尽调

细节决定成败

代理所资源

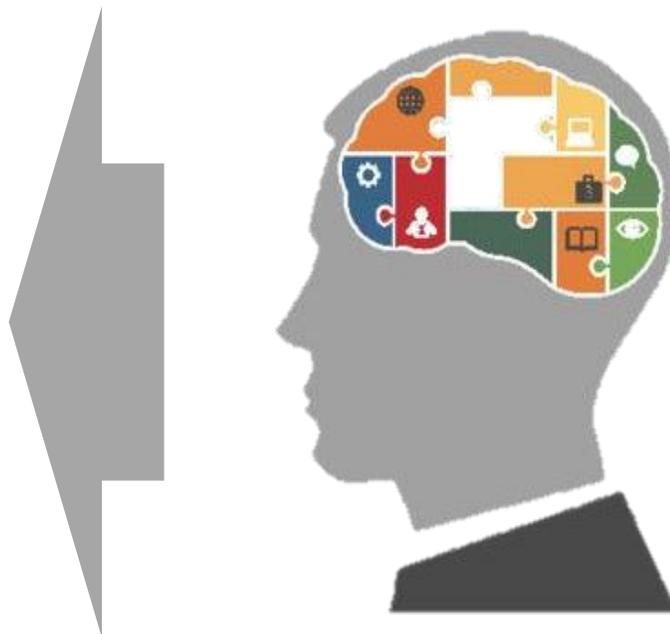
未雨绸缪、和专
业的机构合作

专业人才

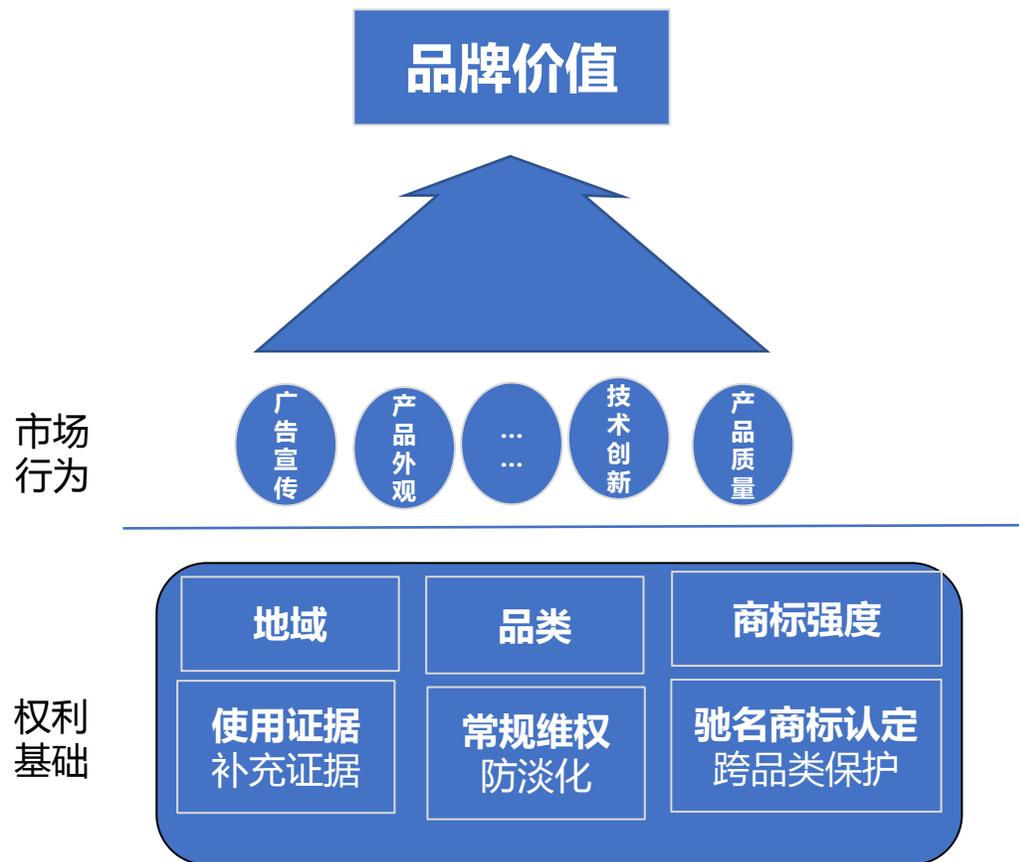
明确职责，建立
高效的团队

商标布局

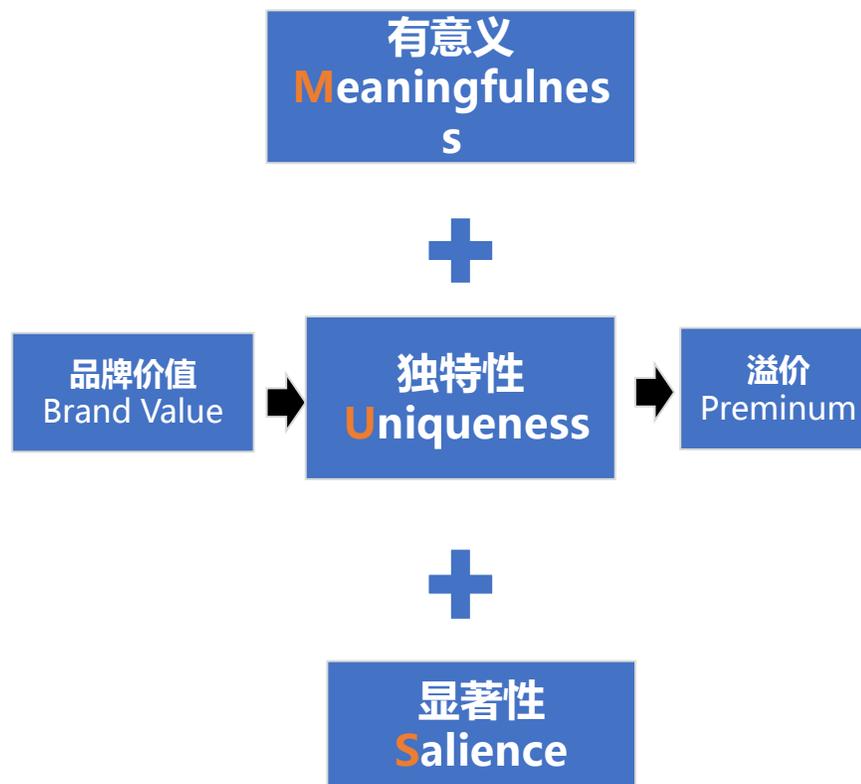
长远、周全



商标布局和保护的价值

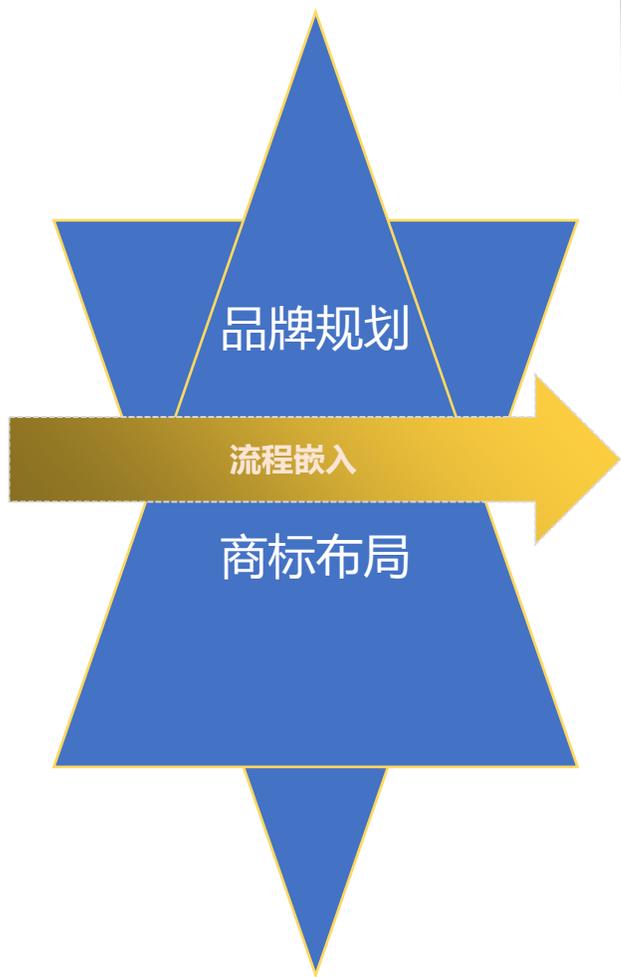


商标权利是品牌价值的基石



MUS : 产生品牌溢价的三个过程要素

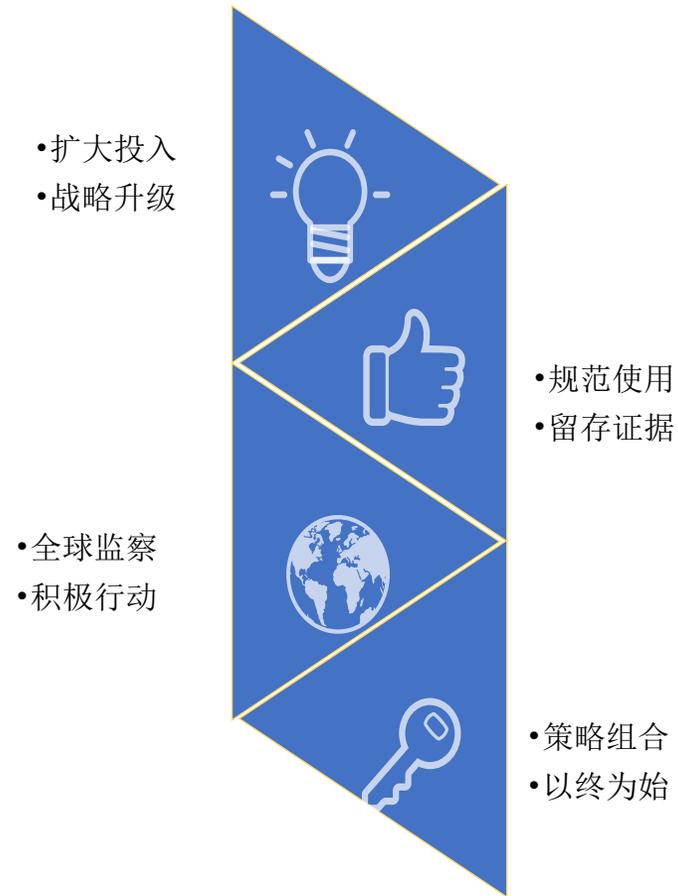
商标与品牌培育和保护三阶段



品牌孕育期
制定清晰的品牌规划



品牌建设期
阶段性推进海外商标注册



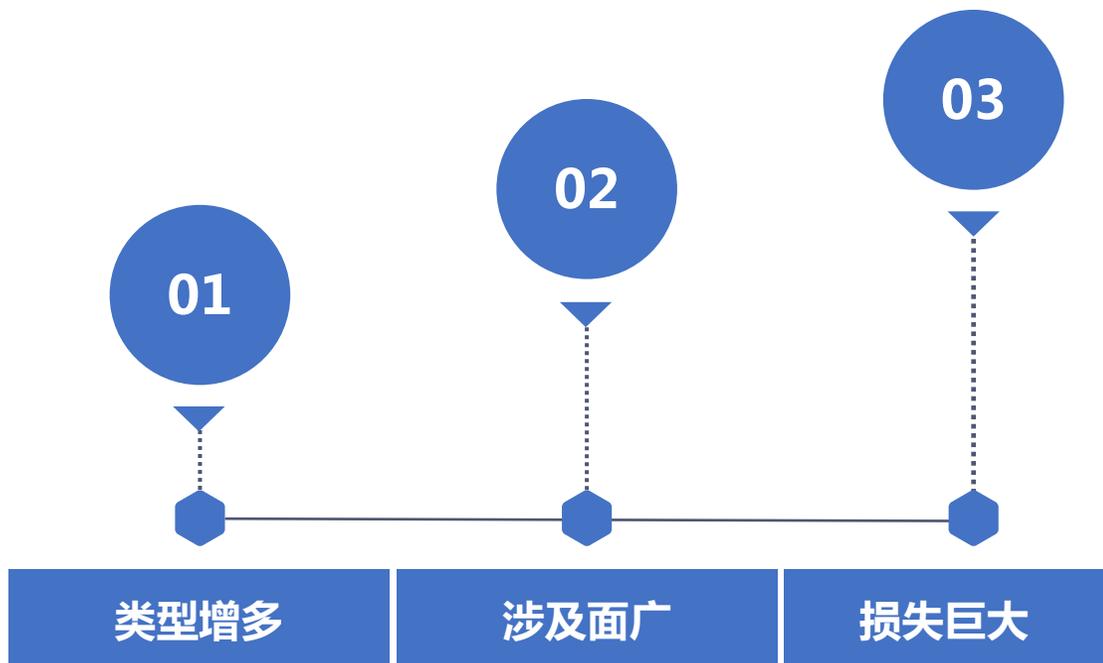
品牌成熟期
防守转攻防兼备



② 美国专利诉讼实务的几点思考

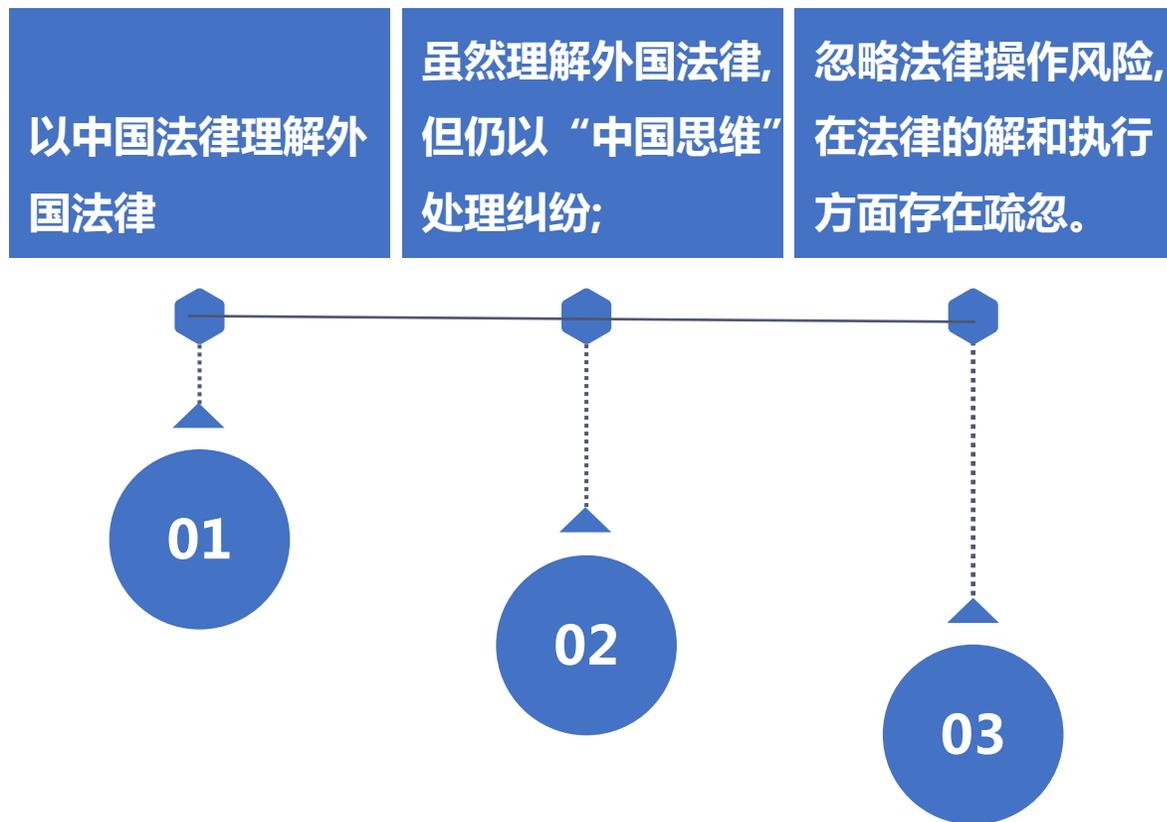


走出去企业法律合规风险趋势和误区



“走出去”企业涉及的海外法律合规风险三个明显趋势：

走出企业在法律方面存在常见三大误区



美国专利诉讼：Anker vs 360 Electrical LLC

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF DELAWARE

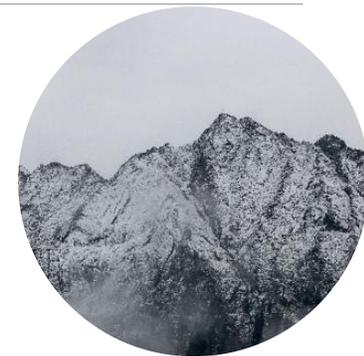
Fantasia Trading, LLC d/b/a AnkerDirect,
Plaintiff,
v.
360 Electrical, LLC,
Defendant.

C.A. No.
DEMAND FOR JURY TRIAL

COMPLAINT FOR DECLARATORY JUDGMENT AND DAMAGES

案件过程：

- 侵权通知
- 回复
- 侵权通知
- 亚马逊下架
- 亚马逊申诉，恢复上架
- DJA
- 获得赔偿



美国专利诉讼案例：LedComm LLC vs Anker



案件过程

1. 侵权函
2. 起诉
3. 14次和解谈判
4. 对方无条件撤诉结案

UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA

LEDCOMM LLC,

Plaintiff,

v.

ANKER INNOVATIONS LIMITED
and FANTASIA TRADING LLC
D/B/A ANKERDIRECT,

Defendants.

Case No. 5:20-cv-00421

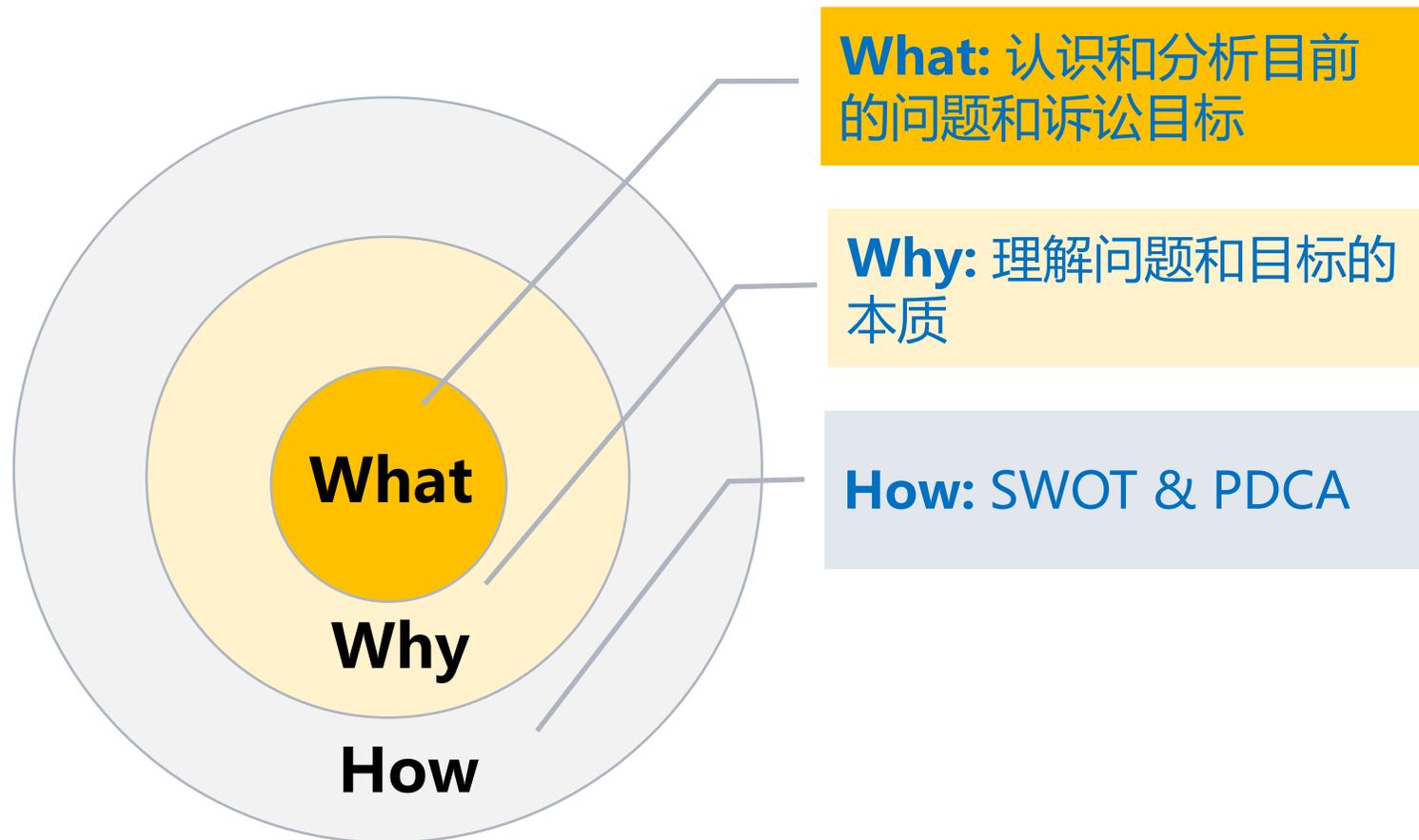
COMPLAINT FOR PATENT
INFRINGEMENT

JURY TRIAL DEMANDED

海外纠纷应对的黄金圈法则

一些tips:

- 尊重规则
- 解决法律问题非第一目的
- 三双眼睛
- 重视专业，也要跳出专业
- 找到和撬动诉讼结果的支点
- 懂得借势，及合理利用外部资源
- 永远牢记 ROI



兵形似水

知彼知己

任势



③ 对亚马逊合规风暴的反思



一则新闻-亚马逊合规风暴

☰ View in Hindi: **R.भारत**

R. REPUBLICWORLD.COM

The Debate

India News

Arnab Online

Coronavirus

World News

Entertainment News

Top Chinese sellers banned from Amazon

Amazon's crackdown against Chinese companies includes some big names in the electronics business whose sales on the platform exceed \$1 billion. The list includes names such as RAVPower power banks, Taotronics earphones, VAVA cameras, Atmoko, Aukey, Austor, Homasy, Homitt, Homtech, and several others. Notably, RAVPower power banks, Taotronics earphones, and VAVA cameras, three brands under Shenzhen-based electronics major *Sun Valley Group* generated \$697 million in sales from Amazon last year, as per *South China Morning Post*.

为什么？

与AMZ平台合规相关的一组数字

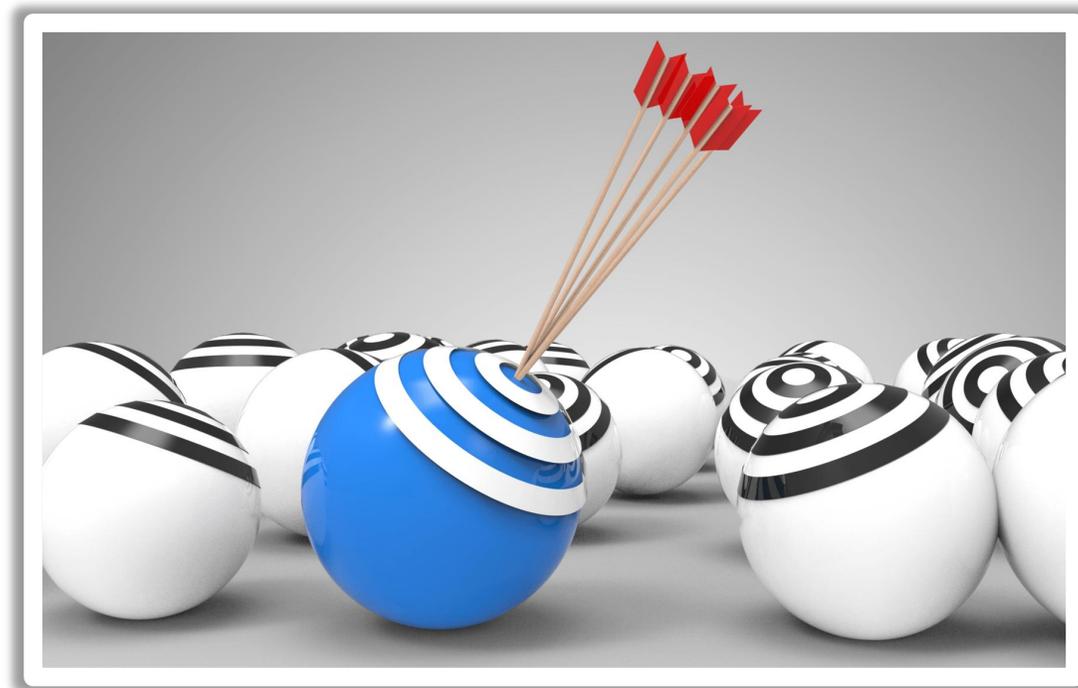


集成风险管控 IRM

- 24
- 8 +1
- 16
- 200+

不是光环效应——亚马逊合规风下的反思

- 文化价值观：讲道理，合规遵从
- 把鸡蛋放在一个篮子里 vs 饱和式攻击：相信时间对品牌的力量
- 经营理念：站着挣钱，长期可持续发展
- 不侥幸：理解和尊重规则，中外有别
- 组织和机制保障：高层重视，内控合规的执行和落地

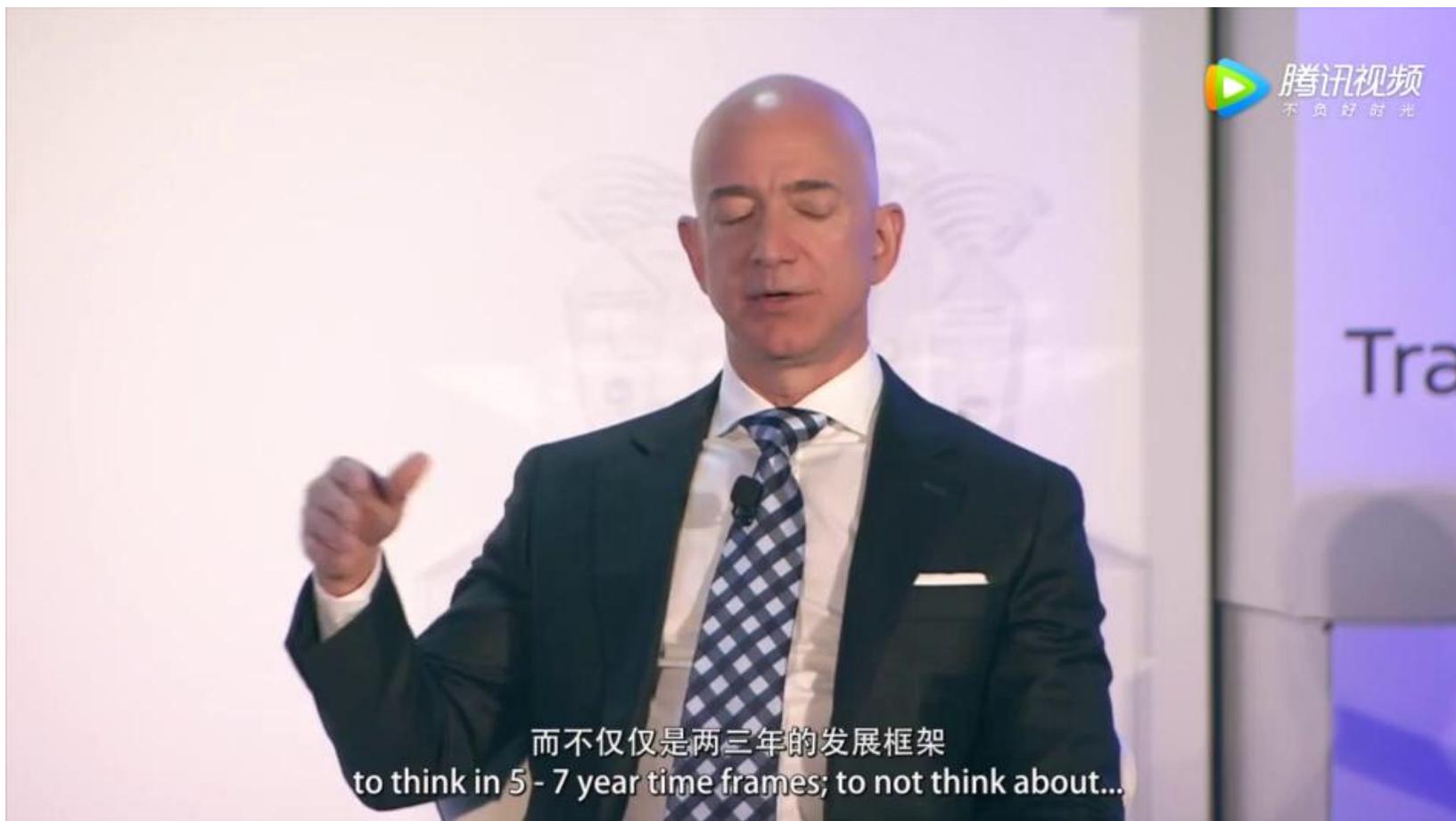




4 知识产权合规风控管理的思考

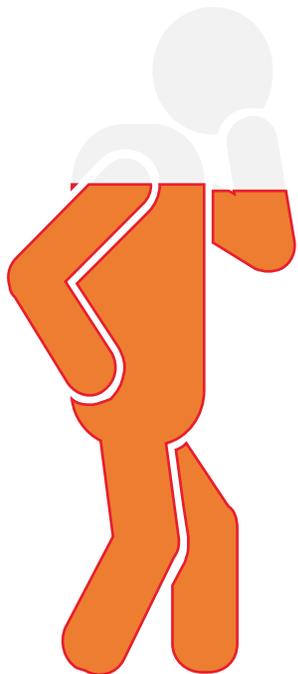


知识产权风控管理是坚守长期主义的必然选择

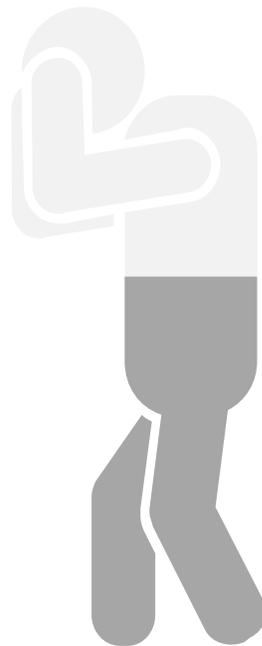


公司经营和知识产权合规现状，是公司几年前的投入决定的；
3-5 年之后的管理状况，取决于公司现在的洞察、选择和投入。

出海企业知识产权工作者的时代



**这是最坏的时代，
这是最好的时代。**



知识产权合规战略和目标管理工具

基于CTMO的ISOR

基于CTMO的ISOR		Insights	Strategy	OKR	Review
		充分洞察	制定战略(SP、BP)	战略执行	总结复盘
C (Consumer)	内外用户				
T (Technology)	核心部件				
M (Market)	上/中/下游				
O(Organization)	组织架构、组织能力 关键人才、流程建设				

信息与沟通



敬法敬规

懂法懂规

守法守规

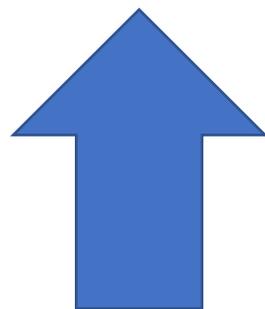
用法用规

创制规则

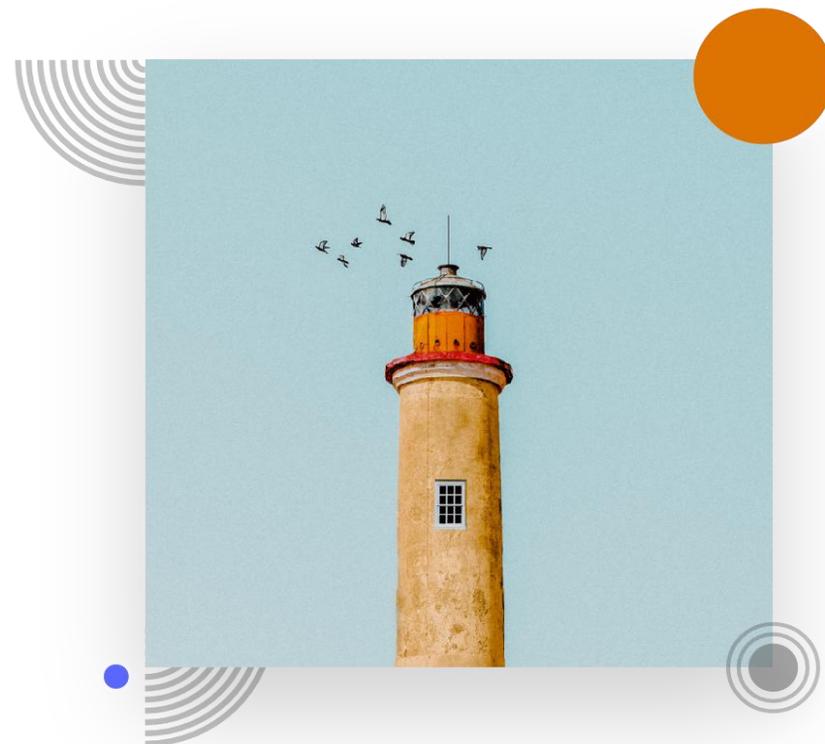
资源投入

对知识产权合规价值的期望

萧何 + 曹参



善战者，无智名，无勇功。



谢谢大家

