



中国(深圳)知识产权保护中心

国家海外知识产权纠纷应对指导中心深圳分中心

海外知识产权典型案例库

2021 年 2 月

中国（深圳）知识产权保护中心

目 录

涉外案件	4
(一) 专利类案件	4
1. 华为终端深圳有限公司与惠州三星电子有限公司侵害发明专利权纠纷案 ..	4
2. 华为诉三星侵害发明专利权纠纷案	6
3. 上海市知识产权局处理抗肿瘤原料药索拉非尼相关发明专利侵权纠纷案 ..	7
4. 高通股份有限公司与苹果电脑贸易(上海)有限公司、苹果电子产品商贸(北京)有限公司、苹果贸易(上海)有限公司、苹果电子产品商贸(北京)有限公司广州宏城广场分公司侵害发明专利权纠纷案	9
5. 株式会社普利司通、盛泰集团有限公司、山东盛世泰来橡胶科技有限公司“充气轮胎”发明专利侵权案	11
6. 华为技术有限公司与三星电子株式会社“用于在移动通信系统中发送和接收随机化小区间干扰的控制信息的方法和装置”发明专利权无效行政纠纷案	12
(二) 商标类案件	14
1. 本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案	14
2. 汕头市澄海区建发手袋工艺厂诉迈克尔高司商贸(上海)有限公司、迈可寇斯(瑞士)国际股份有限公司、浙江银泰百货有限公司、北京京东世纪贸易有限公司侵害商标权纠纷案	16
3. “斐乐”商标侵权纠纷案	19
4. 十堰市某汽车密封件制造有限公司销售假冒“GENUINE PARTS”注册商标商品案	21
5. 希森美康株式会社与海迈医用科技公司等侵害商标权纠纷案	22
(三) 著作权类案件	23
1. 卢克伊尔石油公开合股公司与厦门某公司、某润滑油公司、郑州某公司不正当竞争纠纷和著作权权属、侵权纠纷案	23
(四) 不正当竞争类案件	25
1. 美国安利有限公司、安利(中国)日用品有限公司与成华区张某某商贸部侵害商标权及不正当竞争纠纷	25
2. 博柏利有限公司诉杭州法蔻进出口贸易有限公司、义乌商旅投资发展有限公司侵害商标及不正当竞争纠纷案	28
3. “BORDEAUX 波尔多”集体商标侵权及不正当竞争案	31
海外案件	33
(一) 专利类案件	33
1. 康文森诉华为案 2017	3 错误! 未定义书签。
2. 无线星球诉华为案 2017	36
3. TCL 通讯诉爱立信 2016	40
4. Sisvel 诉小米 2019	42
5. Sisvel 诉海尔 2015	44
6. 深圳朗科诉美国 PNY 公司案	46
7. 莱伏顿公司诉通领科技公司专利侵权案	50

(二) 商标类案件	52
1. 娱乐壹英国有限公司诉中国线上零售商	52
2. 跨境电商眼镜商标纠纷	55
3. 爸爸的选择 VS 拼多多商标侵权案	58
4. 双钱轮胎 VS Tru 美国商标案成功维权	60
5. 思摩尔国际海外商标侵权案成功维权	61
6. 隆鑫诉 Fangli Marketing 商标侵权案	62
7. “五粮液”商标韩国异议案	65
8. “王致和”海外遭抢注 老字号海外维权路	62
(三) 著作权类案件	68
1. ALLSTAR 诉中国电商案	73
2. Spin Master Ltd. v. Alan Yuan ‘s Store, et al	75
3. 美国司法部诉华为案	76
4. Beijing iQIYI Science & Tech. Co. v. iTalk Global Communs Inc.	77
5. 美国电影协会诉迅雷案	80
6. Ford Motor Co. v. Launch Tech Co., Ltd., 2018 U.S. Dist.	81
(四) 商业秘密类案件	65
1. 摩托罗拉系统公司诉海能达通信股份有限公司侵害商业秘密及版权纠纷案	82
2. 华锐风电窃取美国超导公司商业秘密案	83
3. 邹永宁侵犯商业秘密被索赔 23 亿美元	84
4. 安仕新能源与英华达电力商业秘密案	86
5. 薛瑜窃取 GSK 商业秘密案	88
6. 美国美光起诉福建晋华、联电	90
(五) 337 调查类案件	92
1. 深圳道通智能的美国子公司 (Autel Robotics USA LLC) 诉深圳市大疆创新科技有限公司	92
2. 杭州骑客公司成功打赢三起 ITC 337 调查案	94
3. 苹果诉宏达电只能手机系统专利侵权案	96
4. 义隆电子诉苹果触控屏幕专利侵权案	98
5. 飞利浦流明斯诉晶元光电发光二极管专利侵权案	101
6. 瑞思迈诉雅博医疗设备专利侵权案件	103
7. 美国嘉吉公司诉南通市外贸医药保健品有限公司专利侵权纠纷案	105
8. 珠海纳思达公司等应诉墨盒“337 调查”案启示	106
9. 美国钢铁公司与宝钢 337 调查	109

涉外部分

一. 专利

1. 华为终端深圳有限公司与惠州三星电子有限公司侵害发明专利权纠纷案

【案情摘要】

华为公司是专利号为 ZL201010166490.4 名称为“一种在界面中添加图标的方法、装置及移动终端”的发明专利的专利权人，该专利涉及一种在 Android 系统的界面添加图标的方法、装置及移动终端，主要解决现有技术中存在的如屏幕空间不足导致添加图标不够人性化和智能化的问题。华为公司指称三星公司在其制造、使用、销售的 Galaxy A8 等五款无线终端设备实施其专利权，要求停止侵权，并赔偿经济损失 1500 万元。法院经过三次开庭审理，查明了案件事实、理清了法律关系。在上级法院的主导下，华为公司与三星公司达成调解协议，双方在全国范围内的涉诉案件均以调解结案。之后，法院准许华为公司撤回起诉。

【典型意义】

在粤港澳大湾区广深港澳科技创新走廊，聚集着一批全球领先的科技研发和制造企业，尤以通讯行业为著，如华为、TCL、三星等等。作为大湾区内唯一一家知识产权法院，广州知识产权法院在广东省高级人民法院的主导下，与深圳知识产权法庭一起，形成了技术类案件司法审判的“1+1+1”格局，发挥着协力推进的整体效应，其影响范围远远超过大湾区的地域范围，及于全国乃至全球。本案纠纷涉及通讯领域的智能化技术，标的额大，审理期间三星公司的母公司及韩国的相关外交机构十分关注。华为公司与三星公司在全国专利纠纷的一揽子解决，

平等保护了中外当事人的合法利益，保护了权利人的合法权益，鼓励他们共同为大湾区的科技创新贡献力量，同时增强了外国企业在华投资的信心和决心。

中国(深圳)知识产权保护中心

2. 华为诉三星侵害发明专利权纠纷案

【案情摘要】

华为公司以三星中国公司、三星惠州公司、三星天津公司、南方韵和公司实施了侵害其两项发明专利权的行为，且该两专利系标准必要专利为由，分别向法院提起本两案诉讼，请求判令三星中国公司等立即停止实施侵害其专利权的行为。一审判决判令三星中国公司等立即停止侵权。

一审判决作出后，美国加利福尼亚北区法院作出禁诉令裁定，要求华为公司不得在美国法院裁决双方案件前申请执行本两案一审判决。

【典型意义】

华为与三星互诉侵害发明专利权纠纷案，是我国首例无线通信领域国际标准必要专利禁令救济第一案。华为与三星案的审理，贯彻并体现对国内、外当事人合法权益平等保护的原则。案件成功审结，不仅切实维护了我国企业的合法权益，而且对营造我国公平的市场竞争环境，促进创新驱动发展战略的实施，树立中国法院尊重事实、平等保护中外当事人知识产权的良好形象，均具有重大意义。

案件一审公开宣判后，国内主流媒体大量报道，报道点击量超过10万，社会反响良好，是目前为止社会关注度最高、最广泛的案件。本案一审判决分清了双方在谈判过程中的过错，为二审成功调解，促成双方达成标准必要专利交叉许可协议，打下了扎实的基础。

3. 上海市知识产权局处理抗肿瘤原料药索拉非尼相关发明专利侵权纠纷案

【案情摘要】

请求人拜耳医药保健有限责任公司于2000年1月12日向国家知识产权局提交名称为“用 ω -羧基芳基取代的二苯脲作为raf激酶抑制剂”的发明专利申请，2005年9月21日获得授权，专利号为ZL00802685.8。该专利权在请求人提起侵权纠纷处理请求时合法有效。2019年1月，拜耳医药保健有限责任公司就该发明专利向上海市知识产权局提出侵权纠纷行政处理请求。请求人称，其实施该专利的专利产品为抗肿瘤药索拉非尼（Sorafenib），被请求人上海创诺医药集团有限公司未经许可在其官方网站和某大型展会上许诺销售的原料药索拉非尼，落入涉案发明专利的权利要求1和权利要求27的保护范围，涉嫌侵犯其专利权。被请求人辩称：其并未以生产经营为目的销售涉案产品，公司网站上展示的涉案产品列明了“R&D”即研发状态；其在展会宣传材料上展示的涉案产品标注了文档状态，并且进行了限定声明，不应构成许诺销售行为；以上行为是法律所允许的为获取行政审批所需信息而开展的研究和试验活动，不构成专利侵权。

经查，被请求人在其官网登载了涉案专利产品信息并在展会的宣传单页和展板上载明涉案专利产品和研发状态，宣传单页和展板下方均印有“Products under patent are not offered for sales until patent expiration in the relevant country.”字样。被请求人展位相关人员在咨询录音中表示涉案产品“可以做”，并提供名片。上海市知识产权局认为，以在网络和展销会上展出等方式作出销售产品意思表示的，属于专利法第十一条规定的许诺销售。被请求人在其官网“公司产品”栏目展示涉案产品信息，在商业展会上分类展示产品信息、发放宣传单

页，具有推销目的。被请求人所称其注明产品的研发状态是为了寻找潜在研发合作客户，仍应认定为销售商品的意思表示。被请求人所作的关于在专利到期之前在相关国家不予售卖专利保护产品的限定声明，不能排除被请求人具有推销涉案产品的目的。另专利法第六十九条第五项规定的提供行政审批例外情形仅限于“制造、使用、进口”，因此被请求人许诺销售涉案产品的行为，并不适用该项规定。

2019年5月，上海市知识产权局认定被请求人存在许诺销售“索拉非尼”原料药行为，且该涉案产品落入涉案专利权保护范围，构成侵犯涉案专利权行为，依法作出责令其停止许诺销售侵犯涉案专利的索拉非尼、删除进行许诺销售的网站信息、销毁印有侵权产品的所有宣传资料的决定。

【典型意义】

该案中，上海市知识产权局严格按照专利法第六十九条第五项关于提供行政审批例外情形仅限于“制造、使用、进口”的规定，对被请求人的许诺销售行为进行了确定性，及时、有效制止了侵权行为。同时，该案请求人为国际知名制药企业，该案顺利办结有效维护了权利人的合法权益，也体现了我国对国内外创新主体知识产权的一视同仁、同等对待，有利于构建良好的营商环境。

4. 高通股份有限公司与苹果电脑贸易（上海）有限公司、苹果电子产品商贸（北京）有限公司、苹果贸易（上海）有限公司、苹果电子产品商贸（北京）有限公司广州宏城广场分公司侵害发明专利权纠纷案

【案情摘要】

高通公司在诉讼中称其是移动通信领域的先驱，其诸多发明专利构建了当代移动通信技术的核心，苹果公司在智能手机和移动通讯产品上实施了高通公司的创新技术，正是这些创新技术使得苹果公司的产品深受消费者欢迎，获得商业成功。高通公司指控苹果上海公司及其关联公司侵害其 ZL201210390832. X“开关电池充电系统和方法”等发明专利权，要求停止进口、销售、许诺销售 iPhone7、iPhone8、iPhoneX 等型号的移动通讯产品，并每案要求赔偿 100 万元合理费用。

广州知识产权法院受理本系列案后，由通信领域纠纷特色审判团队组成合议庭进行审理，并安排技术调查官全程参与技术调查工作，双方当事人也申请了技术辅助人员参与诉讼。经过开庭审理，合议庭在事实基本清楚、技术问题清晰、法律关系明确的情况下组织调解，双方当事人积极配合，最后在高通公司与苹果公司达成全球性和解的背景下准许高通公司撤回起诉。

【典型意义】

在全球的移动通讯领域，高通公司拥有规模庞大的专利技术，苹果公司则是移动通讯的知名企业，两家企业的专利诉讼呈现了该领域的技术研发、运营、实施诸环节的分工与合作。与技术纠纷密切相关的司法审判，肩负着将激励创新、界定产权、维护秩序的知识产权法律精神输送到上述诸环节的重要职责。本系列案涉及移动通讯领域的若干关键技术，其成功审理将有力促进该领域的技术进步。近年来，我国通讯产业蓬勃发展，珠三角的企业越来越深度“嵌入”该领域产品价

值链的形成过程并发挥着不可替代的作用，通讯行业的技术纠纷与我国企业有着千丝万缕的关系。同时，随着我国技术类知识产权审判能力和审判体系的现代化脚步加快，尤其是广州知识产权法院审判质效的持续提升，在粤港澳大湾区发挥着重要作用，我国法院越来越成为国际上高端技术争议解决的优选地，并将在全球范围内深刻影响该领域的科技创新、引领知识产权司法实践的发展。

中国(深圳)知识产权保护中心

5. 株式会社普利司通、盛泰集团有限公司、山东盛世泰来橡胶科技有限公司“充气轮胎”发明专利侵权案

【案情摘要】

株式会社普利司通系 ZL201280046691.8，名称为“充气轮胎”的发明专利权人，其发现被告在生产销售的，以及在“第八届中国（广饶）国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会”上展销的型号为 FREEZE S1 的轮胎侵犯了涉案专利权，诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿经济损失及维权合理费用共计 130 万元。法院经审理认为，原告要求保护的 11 个权利要求可以划分为 14 个技术特征，将该技术特征与被控侵权的 FREEZE S1 轮胎进行比对，该轮胎产品落入原告专利保护范围，侵犯了株式会社普利司通涉案专利权，判决两被告停止侵权并赔偿经济损失 80 万元。

【典型意义】

本案系青岛知识产权法庭平等保护外资企业、优化营商环境的典型案。案件审结后，株式会社普利司通送来“鞭辟入里 司法圭臬”的感谢信及锦旗，日本汽车轮胎协会组织株式会社普利司通、住友橡胶工业株式会社、横滨橡胶株式会社等国际知名轮胎企业专程访问青岛中院，对青岛的知识产权司法保护环境给予高度评价。美国出版的国际性工业刊物《The Smithers》也对该案进行了报道。

6. 华为技术有限公司与三星电子株式会社“用于在移动通信系统中发送和接收随机化小区间干扰的控制信息的方法和装置”发明专利权无效行政纠纷案

【案情摘要】

涉案专利(专利号 200880007435.1)名称为的发明专利(简称本专利),于 2008 年 1 月 7 日申请(最早优先权日为 2007 年 1 月 5 日),于 2014 年 7 月 23 日授权公告,专利权人为三星电子株式会社(简称三星会社)。针对本专利,华为技术有限公司(简称华为公司)于 2016 年 9 月 2 日向原国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)提出无效宣告请求。专利复审委员会经审查,于 2017 年 10 月 26 日作出第 33697 号无效宣告请求审查决定(简称被诉决定),认定:本专利享有相应的优先权,华为公司的相关无效理由不能成立,决定维持本专利有效。

华为公司不服被诉决定,向一审法院提起诉讼,请求撤销被诉决定,并由专利复审委员会重新作出决定。一审法院认为,本专利权利要求 1“为不同时间隙产生不同的正交码”的技术特征并未被记载于在先申请文件中,故其不能享有相应的优先权。被诉决定对此认定有误,华为公司的该主张具有事实和法律依据。华为公司的其他主张不能成立。据此,一审法院判决撤销被诉决定,专利复审委员会就华为公司针对本专利所提出的无效宣告请求重新作出审查决定。三星会社不服一审判决,提起上诉。二审审理期间,华为公司分别于 2019 年 3 月 31 日、2019 年 4 月 7 日以其与三星会社已达成一致意见为由向法院书面请求撤回本案一审起诉。二审法院认为,三星会社有关本专利享有优先权的上诉理由不成立,被诉决定关于本专利是否可享有优先权的认定有误。虽然华为公司书面申请撤回起诉,

但准许其撤回起诉将可能“损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益”，故本案不具备裁定准许华为公司申请撤回起诉的充分条件。据此，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

【典型意义】

本案涉及 5G 技术的基础专利，本专利的有效性与我国通信技术的发展息息相关。二审法院首次明确在专利确权案件中，在一审判决认定本专利不享有优先权的前提下，针对华为公司在二审期间撤回起诉的申请，二审法院不应简单一裁了事，而应参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十八条的规定，审查该申请是否满足法律规定的条件。重点应审查若涉案无效决定的结论为部分无效或者宣告涉案专利权有效的，一审判决有关专利权有效部分的认定是否存在相反的结论并实质影响该专利权的效力，因而，裁定准许撤回起诉是否会有损社会公众或其他人利益。本案所确立的裁判规则，不但对专利确权案件中是否准许当事人二审期间撤回起诉具有指引作用，对一审法院在专利确权案件中是否准许撤回起诉同样具有借鉴意义。

（二）商标类案件

1. 本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案

【案情摘要】

本田技研工业株式会社（简称本田株式会社）获准注册“ ”等三枚涉案商标，分别核定使用在第12类车辆、摩托车等商品上。后海关查获重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（简称恒胜鑫泰公司）委托瑞丽凌云货运代理有限公司申报出口的标有“HONDAKIT”标识的摩托车整车散件220辆，申报总价118360美元，目的地缅甸，该批货物系由缅甸美华公司授权委托重庆恒胜集团有限公司（简称恒胜集团公司，与恒胜鑫泰公司系母子公司关系，法定代表人均为万迅）加工生产。本田株式会社遂以恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司侵害其商标权为由，向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提起诉讼。经审理，一审认定构成侵权，判决恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司立即停止侵权行为并连带赔偿本田株式会社经济损失人民币30万元。恒胜鑫泰公司及恒胜集团公司不服，提起上诉。云南省高级人民法院二审认为本案被诉行为属于涉外定牌加工行为，故不构成商标侵权，并判决撤销一审判决，驳回本田株式会社的诉讼请求。本田株式会社不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审本案后，判决撤销二审判决，维持一审判决。

【典型意义】

长期以来，出口被誉为拉动中国经济增长的“三驾马车”之一，而涉外定牌加工则是重要的出口贸易模式。涉外定牌加工贸易中商标侵权问题备受国内外关注，

各地法院涉及此问题的案件较多，判决的结果及理由不尽一致。最高人民法院在本案中明确，商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致的解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。在法律适用上，要维护商标法律制度的统一性，遵循商标法上商标侵权判断的基本规则，不能把涉外定牌加工这种贸易方式简单地固化为不侵犯商标权的除外情形。同时，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。本案判决正确反映了“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向，有利于营造高质量发展的知识产权法治环境，对今后类似案件的审理具有借鉴意义。

2. 汕头市澄海区建发手袋工艺厂诉迈克尔高司商贸（上海）有限公司、迈可寇斯（瑞士）国际股份有限公司、浙江银泰百货有限公司、北京京东世纪贸易有限公司侵害商标权纠纷案

【案情摘要】

汕头市澄海区建发手袋工艺厂（以下简称建发厂）拥有注册号为第 1244366 号的“”商标，核定使用商品为第 18 类旅行袋，旅行箱，帆布背包，手提包，运动用手提包，包装用皮袋（包，小袋），购物袋，公文包，钱包，书包。Michael Kors (Switzerland) International GmbH[迈可寇斯（瑞士）国际股份有限公司（以下简称迈可寇斯瑞士公司）、迈克尔高司商贸（上海）有限公司（以下简称迈克尔高司上海公司）在产品金属装饰扣及相应的产品广告、产品宣传册上，在专卖店店面装潢中，在产品内衬、垫纸、会员计划书上，在官网、微信客服短信中使用“m k”“MK”“图案”“图案”等被控侵权标识。建发厂认为迈克尔高司上海公司、迈可寇斯瑞士公司的上述行为已经造成了相关公众的混淆和误认。故诉至杭州市中级人民法院要求停止侵权、赔偿损失、消除影响。

杭州市中级人民法院经审理认为，建发厂主张的反向混淆不成立，理由如下：首先，在进行反向混淆判断时，标识的近似性、注册商标的显著性、知名度、相关公众的注意力程度等判断标准与正向混淆并无不同，但不能把被控侵权标识的知名度作为混淆可能性的考量因素。在本案诉讼时，“MICHAEL KORS”品牌在时尚箱包行业已具备一定的市场地位和良好的行业声誉，被控侵权标识亦具备了一定程度的市场知名度。“MK”作为“MICHAEL KORS”的首字母组合，消费者更容易将被控侵权标识与“MICHAEL KORS”联系在一起，但这属于迈克尔高司上海公司、迈可寇斯瑞士公司经过正当经营所取得的商业成果，对其合法权益应当予以保护，

而非通过认定反向混淆的方式予以掠夺。其次，反向混淆需要重点考察商标共存的可能性。本案中，在“MICHAEL KORS”品牌入驻中国时，涉案“”商标并未通过建发厂持续大量的使用，获得更强的对字母相同商标的排斥力和更大的市场空间。因此，涉案“”商标和被控侵权标识具有在市场上共存的可能性，对于相关消费者而言并不会当然地造成混淆或误认。最后，从商标权人、被控侵权标识的使用人及消费者的利益进行综合考量，反向混淆亦不成立。建发厂曾经通过“Monkey”“Magnificence Knight”等阐释拟赋予涉案“”商标独特的含义，该含义使得涉案“”商标在市场竞争中完全可以与象征“MICHAEL KORS”简称的被控侵权标识相区分，但建发厂并没有持续努力为涉案“”商标创造独立的市场价值和地位，而是通过申请注册并大量使用与被控侵权标识的整体形态更为接近的标识来追求与被控侵权标识所指示的商品来源相混淆的结果。对于这种试图不劳而获且有违公平竞争原则的行为不应予以鼓励。对于迈克尔高司上海公司、迈可寇斯瑞士公司而言，其通过正当的商业经营所建立起来的被控侵权标识与产品之间的稳定联系，属于迈克尔高司上海公司、迈可寇斯瑞士公司的商业成果和竞争优势。被控侵权标识中凝聚的其商业信誉和竞争优势应当获得认可和保护，故应当允许被控侵权标识与涉案“”商标适当的共存，实现经营者之间的包容性发展。对于消费者而言，被控侵权标识与涉案“”商标已产生整体性区别，不会造成混淆和误认，如认定反向混淆成立，反而会造成相关消费者识别成本的增加和市场秩序的混乱。综上，杭州市中级人民法院判决驳回建发厂的全部诉讼请求。

一审宣判后，建发厂不服，向浙江省高级人民法院提起上诉。经审理，浙江省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

【典型意义】

近年来，反向混淆问题引起学界与司法界诸多讨论，但在我国对反向混淆认定标准尚无明文规定的背景下，仍缺乏客观统一的判断标准。本案首次详细梳理了反向混淆的认定路径，强调了反向混淆与正向混淆对商标权的保护具有相同性质，不能脱离商标权的本质属性以及商标侵权判断的标准对反向混淆进行认定，对于商标权的保护强度仍应与商标的显著性、知名度成正比。在被告标识知名度高于权利商标的情况下，显著性弱、知名度低的商标，应将其禁用权限定于较小的范围，不能把被告标识的知名度作为混淆可能性的考量因素。本案同时强调了在反向混淆判断中应重点分析商标之间的共存可能性和各方利益的衡量。在两者存在共存可能性的情况下，对于反向混淆的认定应当相当慎重，需从商标权人、被告侵权标识的使用人及消费者的利益角度进行综合考量和判断。

本案入选 2017 年中国十大最具研究价值知识产权裁判案例。

3. “斐乐”商标侵权纠纷案

【案情摘要】

满景（IP）有限公司是第 163332 号“”商标及第 163333 号“”注册商标所有人。涉案商标核定使用范围为第 25 类，包括衣服、鞋、帽、手套等。2019 年 3 月 20 日国家知识产权局商标局对涉案注册商标予以驰名商标扩大保护。2016 年 6 月 10 日满景（IP）有限公司授权许可斐乐公司自 2008 年起在中国大陆的经营活动中以独占方式使用涉案商标。斐乐公司经调查发现，赣龙公司未经允许在其生产、销售的商品上突出使用了与斐乐公司注册商标相同、近似的涉案标识，遂在汇祥批发部经营的店铺公证购买了涉案产品，并起诉至法院要求赣龙公司、汇祥批发部立即停止商标侵权行为、消除影响并赔偿经济损失 20 万元。

法院经审理认为，被控侵权商品与原告斐乐公司享有注册商标权的商品属于同种商品，该商品上使用的图案只是在涉案商标“”“”图案的下方增加了横线并调整了配色，其他文字组合和结构均与涉案注册商标相同或相似，与涉案商标构成近似，属于侵犯注册商标专用权的商品。赣龙公司未经许可，在生产、销售的运动鞋商品上使用与涉案注册商标相近似的商标，会导致公众混淆，汇祥批发部未经许可，在其经营场所销售涉案侵权商品，二者均侵犯了斐乐公司的注册商标专用权。法院综合考虑涉案商标知名度、侵权行为性质、侵权产品价值，以及经营规模，并酌情考量斐乐公司为制止侵权支出相关费用等因素，在斐乐公司因被侵权所受到的实际损失，赣龙公司、汇祥批发部因侵权所获得的利益，涉案商标许可使用费均难以确定的情况下，酌定由赣龙公司赔偿经济损失包括合理费用共计 40000 元，由汇祥批发部赔偿经济损失 2000 元。

【典型意义】

不同的商标标识使得我们能够准确辨认生活中各类商品，特别是驰名商标，蕴含了商家的优良商誉，具有极高的商业价值，经常成为不良商家侵权的对象。在此提醒各位商家，使用他人商标须经权利人许可，销售者从厂家进货时也要尽审慎注意义务，不要销售侵犯他人商标权利的商品。

中国(深圳)知识产权保护中心

4. 十堰市某汽车密封件制造有限公司销售假冒“GENUINE PARTS”注册商标商品案

【案情摘要】

2019年6月，十堰市市场监管局（知识产权局）根据康明斯（中国）投资有限公司委托方举报，对十堰市某汽车密封件制造有限公司仓库实施现场检查，查获标有“GENUINE PARTS”商标的发动机汽缸垫、修理包、连杆瓦等147个品种39749个汽车配件。经商标权利人鉴定，该批商品均系侵犯康明斯公司注册商标专用权商品。按照侵权商品标价计算违法经营额为1805.80万元。另又查获该公司侵犯东风商用车“双飞燕”商标的8个品种867片汽缸垫。经查明，当事人从河北邢台米某、纪某处购进涉案商品，价格与康明斯原厂产品差距巨大。作为专营汽车密封件的企业，当事人不能提供合法取得的购进凭证，具有明知故意的主观要件。当事人行为构成了《商标法》第五十七条第（三）项规定的侵犯注册商标专用权行为，鉴于涉案商品违法经营额达1805.80万元，已达到刑事案件立案追诉标准，2019年7月，十堰市市场监管局依法将该案移送十堰市公安局。

【典型意义】

该案是典型的销售假冒涉外注册商标汽车配件犯罪案。近年来，此类案件区域聚集效应强，社会影响恶劣，市场监管（知识产权）和公安部门高效衔接执法对进一步惩治违法犯罪行为，规范汽车销售市场有广泛的社会效应。

5. 希森美康株式会社与海迈医用科技公司等侵害商标权纠纷案

【案情摘要】

希森美康株式会社拥有标识为“sysmex”“CELLPACK”“STROMATOLYSER”的注册商标的商标权，核定使用商品均为第5类。希森美康株式会社在其生产的医药制剂等产品中使用上述商标，并在销售时做了大量宣传。海迈医用科技公司生产的血细胞分析用稀释液包装箱上突出使用“CELLPARK”，并使用了图形在适用机型说明中突出使用“sysmex”，在其生产的血细胞分析仪用溶血剂瓶身标签上使用“STROMLYSER”。被诉侵权产品的销售商为多克隆商贸公司。希森美康株式会社诉海迈医用科技公司、多克隆商贸公司侵犯其商标权。法院认为，被诉侵权产品的商品类别与注册商标的核定使用商品属于同一类别，被诉侵权产品的部分商标虽与注册商标不同，但主体部分构成近似，其他侵权产品的标识则与注册商标构成相同。海迈医用科技公司、多克隆商贸公司构成商标侵权。2017年11月，天津市第一中级人民法院判决海迈医用科技公司、多克隆商贸公司停止侵权并连带赔偿希森美康株式会社经济损失900000元。2018年8月，天津市高级人民法院驳回上诉，维持原判。

【典型意义】

本案是外国企业主张知识产权保护的典型案件，人民法院通过依法审查商标专用权的权利依据和来源，对比被诉侵权商标，依法保护了外国企业的注册商标专用权，体现了我国坚持平等保护的知识产权司法理念。

（三）著作权类

1. 卢克伊尔石油公开合股公司与厦门某公司、某润滑油公司、郑州某公司不正当竞争纠纷和著作权权属、侵权纠纷案

【案情摘要】

卢克伊尔石油公开合股公司(以下简称卢克伊尔公司)系在俄罗斯联邦注册成立的公司,连续多年蝉联财富世界 500 强企业前 100 名,是世界十大润滑油企业之一,卢克伊尔公司的润滑油产品具较高知名度和影响力。因厦门某公司、某润滑油公司、郑州某公司生产、销售的润滑油商品包装图案、油桶形状与卢克伊尔公司润滑油商品近似,上述公司宣传其润滑油商品是欧盟原装进口、全球十大品牌等,在对外宣传、商品包装均使用了卢克伊尔公司的“ЛУКОЙЛ”俄文企业名称标识、“LUKOIL”英文企业名称标识和“”美术作品图案,以及某润滑油公司以卢克伊尔公司在实际经营过程中被中国相关消费者知悉的“鲁克”名称作为企业字号等行为,卢克伊尔公司以不正当竞争纠纷和著作权权属、侵权纠纷两案诉至郑州市中级人民法院。郑州市中级人民法院认为厦门某公司、某润滑油公司、郑州某公司的行为构成擅自使用知名商品特有包装、装潢的不正当竞争、虚假宣传的不正当竞争、侵害他人企业名称的不正当竞争和著作权侵权,分别判决厦门某公司、某润滑油公司、郑州某公司立即停止不正当竞争行为,某润滑油公司变更企业名称,厦门某公司、某润滑油公司共同赔偿卢克伊尔公司 80 万元,郑州某公司对上述赔偿数额在 2 万元内承担连带赔偿责任;厦门某公司、某润滑油公司、郑州某公司立即停止侵犯卢克伊尔公司“”著作权的行为,厦门某公司、某润滑油公司共同赔偿卢克伊尔公司 50 万元,郑州某公司对上述赔偿数额在 2 万元内承担连带赔偿责任。厦门某公司、某润滑油公司对两案均不服,向河南省

高级人民法院提起上诉。两案经河南省高级人民法院审理，均判决驳回上诉，维持原判。

【典型意义】

本案是案情较为复杂的涉外“傍名牌”案件，包含擅自使用外国企业知名商品特有包装、装潢的不正当竞争、虚假宣传的不正当竞争、侵害他人企业名称的不正当竞争等多种不正当竞争行为以及侵害著作权行为。经营者在产品包装、产品宣传、选择字号时，应当在本行业内充分尽到注意义务，对国际知名企业的外文企业名称、中文企业名称以及知名商品特有包装、装潢均要合理避让，不得对商品来源作虚假宣传或者引人误解的宣传，不得通过投机取巧、搭便车、擅自利用他人的品牌效应等行为损害他人合法权益，不得擅自在产品包装、经营场所、广告宣传中使用、复制、发行他人作品，否则将构成不正当竞争或者著作权侵权，必须承担相应的法律责任。本案对外国企业知识产权的依法保护，彰显了河南法院加强知识产权保护，平等维护中外权利人合法权益，营造法制化、国际化营商环境的决心。

（四）不正当竞争类案件

1. 美国安利有限公司、安利（中国）日用品有限公司与成华区张某某商贸部侵害商标权及不正当竞争纠纷

【案情摘要】

美国安利有限公司（简称美国安利公司）系第 4188246 号、第 9443478 号、第 4188254 等注册商标的商标专用权人，美国安利公司授权安利（中国）日用品有限公司（简称安利中国公司）使用前述商标。上述商标被广泛运用在美国安利公司及安利中国公司生产的产品上，经过长期的宣传和广泛使用，前述商标具有较高显著性和知名度，为中国消费者所熟知。张某某商贸部在淘宝平台上开设名为“中国上海直销店”网店，该网店销售 21 种去除了产品中安利中国公司设置的跟踪暗码的“安利纽崔莱”产品。美国安利公司和安利中国公司起诉张某某商贸部对被诉侵权产品进行去码的行为属于生产被诉侵权产品，同时还销售前述产品，侵害其商标权，构成虚假宣传。

成都市中级人民法院经审理认为，张某某商贸部在其淘宝网店上销售的 21 种被诉侵权产品均存在二维码或条形码被破坏的情形，瓶底追踪码亦被破坏。而张某某商贸部又未提交反驳证据证明前述产品系正品。张某某商贸部在其经营的网店中介绍“我们在安利公司拿货回来后会对产品进行去码处理”。当商标权人将商标标志用于商品并将其投入市场后，该商品与商标等多种要素发生紧密联系。擅自改变商标或商品中的任一要素，都有可能构成对注册商标的识别和指引功能的损害。产品识别码标识了该商品的特定信息，包括生产批次、产品生产地、销售地等信息。在产品识别码完整的情况下，相关公众能够结合产品上的商标更准确的区分和判断商品的来源。经营者去掉产品识别码，其主观上有隐藏商品来源

的目的，客观上破坏了商品的整体性，导致商品关键信息丢失。该行为一方面影响了商标的识别功能，使消费者无法根据产品识别码对被诉侵权产品的真伪进行查验，进而对产品的真实来源和销售渠道产生疑惑、误认或者混淆，另一方面又妨碍了商标权利人对被诉侵权产品进行产品质量追踪管理。因此，前述行为导致商标权人的商誉等商标权益遭受损害。张某某商贸部对被诉侵权产品进行去码的行为属于《中华人民共和国商标法》第五十七条规定的商标侵权。法院最终判决张某某商贸部立即停止销售侵犯美国安利公司第 4188246 号、第 9443478 号、第 4188254 等注册商标专用权的商品，并赔偿美国安利公司、安利中国公司经济损失及维权合理开支共计 70 万元，驳回美国安利公司、安利中国公司的其他诉讼请求。一审判决后，双方均未提出上诉，该案已经生效。

【典型意义】

商品上附属的防伪码、跟踪码、二维码、条形码、产品识别码等标识是商品服务提供者对商品特定信息的标识，公众能够通过标识及商标准确区分和判断商品的来源并进行产品信息追溯。一些商家在网络上销售品牌服饰、化妆品、保健品时，往往宣称需要进行“剪标”“去码”“刮码”处理，并解释称是供货厂家不允许该产品进入网购渠道或者控制价格，“剪标”“去码”“刮码”是为了防止厂家通过相应的产品识别码或者跟踪码进行信息追溯并惩戒违规代理商。本案中，张某某商贸部在其经营的网店中宣传其销售的纽崔莱保健品系正品，为了防止厂家对价格进行监管去除了产品识别码。但是，张某某商贸部销售的 21 种纽崔莱产品与正品实际上有明显区别，属于假冒产品，侵害了美国安利公司和安利中国公司的商标权。张某某商贸部对销售的 21 种纽崔莱产品进行了去码，目的是要隐藏商品来源，导致商品关键信息丢失。张某某商贸部的行为一方面侵害了消费

者对商品来源及产品信息的知情权，无法根据产品识别码对被诉侵权产品的真伪进行查验，无法辨别所购产品真假进而对产品质量和来源产生疑惑。另一方面，因为张某某商贸部的去码行为，商标权利人无法对去码产品进行产品质量追踪管理。本案的裁判有利于规制网络电商以及微商渠道等产品终端销售中出现的大量难辨真假的“剪标”“去码”“刮码”产品流通，为商标权利人提供了权利保护的渠道，对消费者的日常购物习惯也有较好的指引作用。

2. 博柏利有限公司诉杭州法蔻进出口贸易有限公司、义乌商旅投资发展有限公司侵害商标及不正当竞争纠纷案

【案情摘要】

博柏利有限公司（BURBERRY LIMITED，以下简称博柏利公司）在第 18 类行李箱、钱包等商品，第 25 类服装等商品，第 35 类服装服饰零售店的商业管理等服务类别上注册有“BURBERRY”系列文字商标。“BURBERRY”商品商标具有较高知名度，曾被认定为驰名商标，并被收录于全国重点商标保护名录。博柏利公司将独特格子设计使用在店面装饰设计，并在背景上采用白色大写“BURBERRY”标识，博柏利公司主张前述的整体营业形象属于知名商品特有包装装潢。义乌商旅投资发展有限公司（以下简称商旅公司）在浙江省义乌市开办有“义乌之心”商场，杭州法蔻进出口贸易有限公司（以下简称法蔻公司）在该商场开设了“BURBERRY”专卖店，该店内外墙均采用格子图案作为背景，并在背景上采用“BURBERRY”标识，其橱窗亦采用多个格子图案木制构件作为装饰，店内商品洗标、英文吊牌、购物袋均印有大字体“BURBERRY”标识；商品另附有合格证，外部标注“FEACOME”标识、内部说明文字中标注“BURBERRY”品牌及法蔻公司为经销商。博柏利公司认为法蔻公司和商旅公司使用“BURBERRY”标识的行为侵害其商品及服务类别上的三项商标权和企业名称权，商旅公司模仿其有一定影响的专卖店装潢，构成不正当竞争，遂向杭州市中级人民法院起诉，请求判令两公司停止侵害并连带赔偿损失 510 万元。

杭州市中级人民法院经审理认为，关于涉案商标侵权指控，本案并无证据证明法蔻公司所销售的涉案商品为假冒商品，其进口并在国内二次销售商品本身及包装带有“BURBERRY”商标的正牌商品，未违反法律法规的强制性规定，亦未割

裂商品商标与博柏利公司之间的固定联系，且法蔻公司及商旅公司对涉案商品商标的使用属于合理使用，故二者未侵害涉案商品商标权。法蔻公司在第 35 类服务类别上使用了与博柏利公司相同的商标标识，且其在商品合格证和贵宾卡上标注自己的商标与企业名称的行为既未予以明示，亦未以消费者容易注意到的方式给出，不足以改变前述“Burberry”商标不合理使用的性质，故法蔻公司侵害了涉案服务商标权。关于企业名称权侵权指控，因店铺装潢中的“Burberry”标识已依据“BURBERRY”服务商标得到保护，且无证据证明博柏利公司名称本身具有的知名度，故其该项指控缺乏事实和法律依据。由于“BURBERRY”专卖店均具有一致的整体营业形象风格，该风格系博柏利公司投入人力物力开发形成并通过长期、广泛的使用而固定，足以使相关消费者将该装潢与博柏利公司之间建立起唯一性的直接联系。法蔻公司涉案店铺使用了博柏利公司店铺的主要设计元素，两者整体风格一致，足以导致消费者的混淆，已构成不正当竞争。商旅公司对于涉及商业销售领域常见知识产权事项应负有注意义务，其有能力及义务在法蔻公司入驻时，考察法蔻公司的商标授权情况，并将法蔻公司的店铺装潢与其商标授权情况相比对。本案中商旅公司在应当知道法蔻公司不具有商标授权的情况下，仍然以提供场地和收款开票等方式协助法蔻公司开展侵权经营，其与法蔻公司共同实施了侵权行为，二者应承担连带赔偿责任。综上，杭州市中级人民法院判决法蔻公司立即停止对服务商标权的侵害及不正当竞争行为，法蔻公司与商旅公司连带赔偿博柏利公司经济损失及合理费用共计 50 万元。

一审宣判后，当事人均不服，上诉于浙江省高级人民法院。经审理，浙江省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

【典型意义】

本案涉及在平行进口商品的转售过程中使用他人商标是否构成侵权的认定问题。本案裁判对该问题进行了详实阐述，明晰了平行进口商品转售过程中使用他人商标的行为边界，并明确认定具有一定显著性和知名度的店铺装潢属于受不正当竞争法保护的“有一定影响的商品装潢”。案件裁判有效制止了不当利用他人商誉的行为，维护了公平的外贸营商环境。此外，本案还明确经营者应承担符合其从事的行业要求的相应注意义务，对于规范相关市场主体行为，引导行业健康有序发展具有积极意义。

3. “BORDEAUX 波尔多”集体商标侵权及不正当竞争案

【案情摘要】

波尔多联合会系“BORDEAUX 波尔多”商标（地理标志集体商标）权人，核定使用商品为葡萄酒。国家质量监督检验检疫总局于2015年6月19日发布公告，批准自即日起对波尔多（Bordeaux）在中国境内实施地理标志产品保护；于2016年5月17日发布公告，批准自即日起对波尔多（Bordeaux）45个附属产区在中国境内实施地理标志保护。云雀公司在其生产销售的多款葡萄酒商品上分别使用了“bordeaux”“BORDEAUX”标识，并标示有“波尔多法定产区”字样，网站宣传中有“产品以法国原酒国内灌装和原瓶原装波尔多酒庄葡萄酒为主，所有产品均手续齐全，原产地直供品质保证”等内容。波尔多联合会认为云雀公司的上述行为侵害了其商标权并构成不正当竞争，请求法院判令云雀公司停止侵权并赔偿损失。

法院经审理认为，云雀公司在葡萄酒商品上使用与涉案商标近似的标识，构成商标侵权；被诉葡萄酒商品并非来源于波尔多特定产区，云雀公司在其生产销售的被诉葡萄酒商品上标注“波尔多法定产区”，并在其网站上宣称“原产地直供品质保证”等内容，明显具有攀附涉案商标知名度及质量信誉的恶意，其行为构成不正当竞争。法院判决云雀公司停止侵权并赔偿经济损失50万元。

【典型意义】

本案系一起平等保护外国当事人依法注册的地理标志集体商标，严厉打击商标侵权及不正当竞争行为的典型案件。涉案“BORDEAUX 波尔多”系地理标志集体商标，被诉侵权人并非该集体商标的组织成员，被诉葡萄酒商品也非来源于波尔多地区，其擅自使用该商标并进行虚假宣传的行为构成商标侵权及不正当竞争。

本案的裁判，依法保护了国外地理标志集体商标权利人的合法权益，有力地打击了恶意攀附他人地理标志知名度及质量信誉并进行虚假宣传的侵权行为，树立了山东知识产权司法保护良好形象。

中国(深圳)知识产权保护中心

海外类案件

(一). 专利类

1. 康文森诉华为案（2017）

【案情摘要】

康文森是一家注册于卢森堡的 NPE。2011 年，康文森从诺基亚获得了一个包含 2000 件专利或专利申请在内的专利包，该专利包覆盖全球 40 个国家，本案涉及的是其中一系列与 4G 手机下载和发送数据所使用的 LTE 标准有关的专利。

2017 年 7 月，康文森在英国起诉华为专利侵权，请求法院认定其提出的全球许可要约符合 FRAND 原则，如果法院认为不符合 FRAND 原则，请求法院裁定 FRAND 条款，并寻求禁令。华为则认为，英国法院对康文森域外专利的有效性不具备管辖权，这违背了国际私法上的方便法院原则，提起管辖权异议。2018 年 4 月 16 日，英国法院驳回了华为关于司法管辖权的异议，华为对有关管辖权的裁决提起上诉，后英国上诉法院于 2019 年 1 月 30 驳回了该上诉。

2018 年 1 月华为向中国江苏省南京市中院提起诉讼，请求判定华为对于康文森的部分中国专利不侵权，而对其余康文森有效且有权授权的 SEP 确定中国的 FRAND 许可条件，包括费率。而与此同时，康文森也在德国杜塞尔多夫地区法院对华为提起诉讼。

2018 年 8 月德国杜塞尔多夫法院对本案作出裁决，判定华为在德国

销售的通信产品侵犯了康文森的标准必要专利，并发出了销售禁令。并且，只要康文森提供了担保就可以申请法院进行强制执行。而华为迅速向我国最高院提交了不予执行德国杜塞尔多夫该项判决的行为保全请求。

2019年9月16日，江苏省南京市中级人民法院（下称南京中院）就华为确认不侵犯专利权及标准必要专利使用费纠纷三案作出一审判决，对华为公司与康文森公司所涉及的标准必要专利许可费率予以确认。随后康文森上诉至我国最高院。

2020年8月26日，英国最高法院发布了华为与康文森(Conversant)、下文将要提到的华为与无线星球(Unwired Planet)案以及中兴通讯与康文森(Conversant)标准必要专利纠纷案的合并上诉裁决。后英国最高院驳回了华为和中兴通讯的上诉，支持康文森相关标准必要专利的全球许可条件及费率，如果华为、中兴通讯不接受该全球费率，那么法院将作出禁令判决。

2020年8月28日，中国最高法院做出行为保全裁定，裁定康文森不得在最高法院下达上文所述康文森在中国的标准必要专利FRAND许可费率的最终判决之前，申请执行德国杜塞尔多夫做出的一审停止侵权的判决。

【典型意义】

本案是首次对于滥诉者发出禁诉令，是在我国趋向更加严格同时又需要合理防止滥用的保护知识产权的双重视角的实践观下形成的一个典型案例，有利于维护我国合理创新企业的正当利益。习近平总书记指出，要坚持以我为主、人民利益至上、公正合理保护，既严格保护知识产权，又确保公共利益和激励创新兼得，健全知识产权诉讼制度，研究制定防止知识

产权滥用相关制度。同时，要推进我国知识产权有关法律规定域外适用。

最高人民法院知识产权法庭对于康文森公司与华为公司确认不侵害专利权及标准必要专利纠纷案，作出中国法院知识产权领域的首个禁诉令，体现了“既严格保护知识产权，又确保公共利益和激励创新兼得”，有利于健全知识产权诉讼的禁诉令制度。同时需要注意的是，本案涉及的标准必要专利许可纠纷，具有一定的特殊性，既有专利侵权纠纷的某些特点，又具有合同纠纷的某些特点，其既非典型的合同纠纷，又非典型的侵权纠纷，而是一种特殊的纠纷类型。

2. 无线星球诉华为案（2017）

【案情摘要】

无线星球（Unwired Planet）与华为之间的这起纠纷可以追溯至 2014 年 3 月，当时 Unwired Planet 同时在英国和德国起诉华为、三星和谷歌，称华为等侵犯其 6 件专利，其中 5 件为 3G 等电信标准必要专利，分别为“无线电信网络的方法装置”（EP（UK）2,229,744）、“无线电信网络的自我配置和优化”（EP（UK）2,119,287 和 EP（UK）2,485,514）、“提高移动通信系统之间交接的方法”（EP（UK）1,230,818）、“基于已选择相关属性的正交阿达玛序列通信方法和装置”（EP（UK）1,105,991）。涉案专利为 Unwired Planet 及其关联公司自爱立信购入。

英国高等法院在随后分技术性审判和非技术性审判两个阶段对 UP 诉华为案进行了审理。在技术性审判中，英国高等法院确认涉案专利中有 2 件为有效且为标准必要专利。而 2017 年 4 月 5 日，英国高等法院对该案的非技术性争议焦点作出判决（[2017] EWHC 705（Pat）），认为单一的全球性的 SEP 许可费率符合 FRAND 承诺。

在该判决中，针对华为所认为的，Unwired Planet 对于在英国销售的产品寻求全球性许可而非英国国内许可，违反竞争法和 FRAND 义务，英国高院认为 Unwired Planet 的全球性许可没有违反竞争法，“有意愿且理性的当事人”应当会同意这样一份许可，且这样的许可是 FRAND 许可，也就是说 Unwired Planet 有权坚持基于全球性许可授权其专利组合，也因此华为提出的英国许可不是 FRAND 许可。

同时，高院认为 Unwired Planet 寻求的费率过高，而法院为双方当

事人设定适当的全球性 FRAND 费率是适当的；Unwired Planet 在相关市场上处于支配性地位，但其并未通过提起诉讼来滥用该支配地位。

随后英国高院于 2017 年 6 月 7 日作出了“FRAND 禁令”的判决([2017] EWHC 1304 (Pat))，根据判决，如果华为与 Unwired Planet 达成 FRAND 许可协议，该禁令即不再生效。

华为、三星和谷歌起初以 Unwired Planet 提供的许可协议不符合 FRAND 承诺为由，拒绝了 Unwired Planet 的许可协议。谷歌和三星随后均与 Unwired Planet 达成和解协议，但华为仍一直与之僵持。

2018 年 10 月 23 日，上诉法院作出裁决，维持了英国高等法院的原判决。

2020 年 5 月 Unwired Planet 的母公司 Pan Optis 与华为（Huawei）达成了一项全球和解协议，从而结束了他们在欧洲的诉讼。但因为根据英国法律，即使当事方撤回此案，最高法院仍然可以就法律问题作出裁决，这是基于最高法院审理案件的重要性。

2020 年 8 月 26 日，英国最高法院发布了华为与无线星球（Unwired Planet）以及华为、中兴通讯与康文森（Conversant）标准必要专利纠纷案的上诉裁决。英国最高法院驳回了华为的上诉，支持了相关标准必要专利的全球许可条件及费率，如果华为、中兴通讯不接受该全球费率，那么法院将作出禁令判决。英国最高法院承认，英国法院仍然有责任决定某件专利是否有效或是否受到侵权。但是，欧洲电信标准协会（ETSI）的知识产权政策允许英国法院设定全球费率。

【典型意义】

目前，在全球范围内可以观察到的一个明显趋势是，在标准必要专利纠纷中，专利有效性的专利诉讼、专利侵权诉讼（及禁令）和滥用知识产权的反垄断诉讼结合紧密。专利权人与被许可人展开了专利劫持与反向劫持的拉锯战。本案作为无线通信领域标准必要专利的又一经典案例，其对欧盟辖区、甚至全球范围内的相关诉讼及争议会产生不小的影响。

本案的裁决在很大程度上对 FRAND 原则的适用以及费率的裁定范围进行了具有突破性的解释，这使得英国在脱离欧盟之后可以在将来成为更多标准必要专利侵权的诉讼目的地，尤其对于 NPE 来讲，英国变得极具吸引力。因此，英国最高院于 2020 年 8 月在双方撤回诉讼的情况下仍然下达了上述判决。但是，英国法官认可了无线星球主张的全球性许可，并裁定了全球费率，有僭越司法主权之嫌。同时，全球性许可本身也是一种搭售。尽管专利权人诚意谈判，但如果同样本着 FRAND 原则进行谈判的被许可人拒绝全球性许可而希望采取特定国家许可，法院似乎更应支持双方在特定国家范围的许可达成合意而非执意论证全球性许可不具有反竞争效果。相反，对被许可人而言，全球性许可其实在许可协议期限内产生了强大的锁定效应，专利劫持的效果非常明显。而且，这也将直接导致专利权人会倾向于选择在英国起诉，并迫使被许可人接受全球性许可。

此外，本案涉及的 RAND 禁令也非常具有参考价值。法官并没有囿于禁令的传统，其既考虑了专利权人的主张，充分考虑了涉案专利的未来谈判、许可定价等问题。法官将禁令的有效期限定为许可协议期限内，将鼓励专利权人与被许可人在许可协议有效期后重回谈判桌。同时也很大程度上消弭了专利劫持的锁定效应，体现了很大的弹性，这也会给中国的执法实践

带来一些启示。

中国(深圳)知识产权保护中心

3. TCL 通讯诉爱立信（2016 年）

【案情摘要】

2015 年，爱立信在美国东德州地区法院（下称东德州地区法院）起诉 TCL 通讯侵犯其 5 件美国专利权。在遭遇专利诉讼后，TCL 通讯随即聘请律师积极应诉，并向美国专利商标局的专利审判与上诉委员会（PTAB）提交多方复审（IPR）程序。东德州地区法院陪审团认为，TCL 通讯构成故意侵权，应向专利权人赔偿 7500 万美元，并将故意侵权行为的赔偿额提高了 2500 万美元。此外，该法院还判决赔偿另外 1000 万美元的判决前利息，以及未定的判决后利息。

TCL 通讯后提起上诉。上诉中，TCL 通讯提出爱立信在主张简易判决时（对于专利资格）提出广义上专利权的主张，与专利侵权审判中的权利主张不一致。针对这种矛盾，TCL 通讯向上诉法院提出涉案专利只不过是控制资源访问的抽象思想而已，不属于适格客体。据此，美国联邦巡回上诉法院接受了该陈述。最终，美国联邦巡回上诉法院判决 US7149510 号专利的涉案权利要求 1 和 5 不是美国专利法 101 条规定的适格客体，东德州地区法院判决的巨额赔偿也被撤销。

【典型意义】

在专利诉讼中，像爱立信这样的专利强企的多件专利被全部或部分无效并且在审理中被推翻的情况非常少见，由此引发了人们对商业方法等客体是否具有可专利性这一问题的深入讨论。虽然美国专利法第 101 条对可专利性问题的规定比较抽象，但美国在商业方法的专利适格性问题上探索已久，司法裁判中也演变出各种规则或标准。为激励创新、维护竞争秩序，

满足科技创新和经济发展的客观需要，我国在 2017 年修改《专利审查指南》也新增规定：“涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性”，正式将涉及商业模式的技术方案纳入可专利保护的范畴。但是这一原则性的规定较为笼统和抽象，并没有提供具体的判断标准，因此在实践中，对商业方法专利的审查仍需参考其他国家的相关规则。

上述案件对中国企业专利布局的启示是，通讯及软件领域的发明应致力于概念的具体功能表达、具体运用表达、具体表达形式，避免着力于抽象概念表达而落入不可专利主题。对通信领域的专利适格客体必须严格接受“两步检验法”。“两步检验法”实际上是对一项发明有没有限制后续发明的一种检测。在通讯领域及其他软件领域，如果一件发明专利是为了限制后续发明的使用，就会造成垄断并妨碍技术进步。

4. Sisvel 诉小米（2019 年）

【案情摘要】

2019 年 5 月起，Sisvel 先后在荷兰对小米提起 3 起诉讼，指控小米侵犯其无线通信专利技术。其中，两起诉讼案件均涉及 Sisvel 向法院提出的针对禁止小米在荷兰销售手机的临时禁令。2020 年 11 月，荷兰海牙法院作出判决，认定小米不侵犯专利经营公司 Sisvel 此前所声称的无线通信专利技术。此外，法院还裁定 Sisvel 赔偿小米在本案中所支出的所有律师费。

小米与 Sisvel 的诉讼纠纷不只发生于荷兰。此前，Sisvel 在 2019 年 4 月至 5 月期间，也在英国和意大利对小米提起专利诉讼，随后小米在北京知识产权法院对 Sisvel 提起诉讼，请求确认 Sisvel 在中国的专利许可费率问题。目前各国的诉讼程序尚在进行中。

【典型意义】

Sisvel 是一家专门经营专利的企业，即 NPE（non-practice entity）企业。通过许可谈判来达到盈利目的，是这类企业的惯用手段。自 2013 年起，Sisvel 就开启了疯狂的专利诉讼之路。2015 年起，Sisvel 开始与 OPPO 就高额专利许可费进行接触，但谈判多年始终未能达成许可协议，便试图通过诉讼施压，最终在英国伦敦、意大利和荷兰海牙对 OPPO 提起诉讼。除小米与 OPPO 外，被诉企业覆盖中兴、联想、HTC、戴尔、LG、TCL、特斯拉等众多大型企业，涉及美国、德国、荷兰、意大利、西班牙、日本等多个区域。

很多中企走出去还在熟悉知识产权制度时，国外企业已熟练地拿知识

产权当做不法牟利工具，这是我们应当警惕的局面。对于走出去的企业额，需要在这一过程过程中擦亮眼睛，判断其他企业利用知识产权的行为是利用法律空间的商业动作，还是滥用知识产权。一旦是后者，要及时拿出法律武器进行反击，避免因退让或怕麻烦导致更严峻的后果。

中国(深圳)知识产权保护中心

5. Sisvel 诉海尔（2015 年）

【案情摘要】

2015 年, Sisvel 在杜塞尔多夫地方法院起诉海尔的通信产品侵犯其标准必要专利, 当时法院初步裁定海尔侵犯了两项 Sisvel 专利。尽管海尔向 Sisvel 提供了牌照, 但未能按时提交 FRAND 报价; 2017 年, 杜塞尔多夫上诉法院作出一审判决, 下令海尔赔偿损失, 并提交具体的销售信息。不过上诉法院杜塞尔多夫高等法院认为, 在当前情况下, 法院尚不能颁发禁令。2017 年 3 月, 杜塞尔多夫高等法院二审认定 Sisvel 滥用市场支配地位, 主要理由是 Sisvel 给出的许可条件是歧视性的, 其向海尔报出的许可费明显高于其给予海信的许可费 (海信的折扣率大约 80%), 且没有给出为何存在该差异的正当合理解释, 因此违反了 FRAND 中的 ND(non-discriminatory, 无歧视) 原则。二审法院强调, 欧盟法院在华为诉中兴案中确立的许可谈判框架必须得到遵守, 既然 Sisvel 没有给出符合 FRAND 许可条件的 offer, 海尔就没有义务提供 counter offer, 相应地, 法院也没有必要审查海尔的 counter offer 是否 FRAND, 更没有必要考虑其他因素。

2020 年 5 月初, 德国联邦法院(该国最高法院)在 Sisvel 诉海尔(Haier)案中下达了裁决, 其推翻了杜塞尔多夫高等地区法院的判决, 并表示完全支持 Sisvel。最高法院认为, 有证明表明 Sisvel 之所以给了海信非常优惠的 offer, 主要是由于海信的国企性质和中国政府的压力, 因此其中的许可条件不得视为正常协商谈判的结果, 不应被设为 FRAND 许可的标准, Sisvel 区别对待海尔和海信是具有足够正当合理性的。在德国最高法院看来, 对不同的实施者给予不同的许可费率, 并不必然就是歧视性的。

【典型意义】

Sisvel 与海尔的专利纠纷被认为是欧洲最重要的 FRAND 案件之一。德国联邦法院作出的决定可能使德国成为第一个在手机行业关键问题上规范其管辖权的国家。

虽然最高法院在 Sisvel v. Haier 案中对无歧视问题的把握尺度有所放宽，但同时认为 SEP 权利人有义务披露足够充分的信息以便让实施者判断许可条件是否 FRAND，所以，可以预见，许可费率对于特定范围的实施者来说，以后将变得越来越难以保密。即使做不到明码标价、统一费率，权利人也必须把所有许可费率控制在一个公道的价格范围之内，而难以利用信息不对称随意宰人。

另外，德国最高法院在判决中多次批判拖延诉讼，这对我国的诚信诉讼具有参考意义。在专利侵权诉讼过程中，原告往往希望加快速度，而被告尽力拖延进程，被告有时会以和解谈判为名，再打上疫情造成经营困难的旗号，来回反复讨价还价，进一步拉长诉讼周期。为了避免拖延，中国法官在各种案件审理过程中都应考虑被告是否表现出 willingness and good faith，该判则判，当断则断，不能让老赖成为诉讼的大赢家。

6. 深圳朗科诉美国 PNY 公司案

【案情摘要】

1999 年 5 月，深圳朗科由邓国顺、吕正彬和成晓华 3 位留学归国人才组建成立。深圳朗科有三分之一都是研发人员，从成立以来每年都陆续有新产品问世，其中不少已申请专利。以 USB 技术发家，从 300 万元的初始资本到产值数亿元的行业领军，深圳朗科确实创造了闪存业的一个神话。

2002 年 7 月，深圳朗科申请“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”专利，被国家知识产权局授予发明专利权(专利号为 ZL117225.6)，填补了我国在计算机存储领域 20 年来发明专利的空白。以上述专利为优先权基础的发明专利也于 2004 年 12 月获得了美国专利商标局的授权（美国专利号为 US 6829672）。该专利主要用于闪存 MP3、闪存盘和其他闪存数码产品。作为该类产品的核心技术，其运用率极高、重要性极强，但同时也容易被他方擅自使用。自此，专利在手的深圳朗科以闪存技术为基础开启了一条发展之路。

2005 年，深圳朗科的工程师发现美国 PNY 公司在未经深圳朗科授权的情况下在美国本土销售闪存产品。在经过长时间的法律准备后，2006 年 2 月 10 日，深圳朗科委托美国排名前十位的摩根路易斯律师事务所向美国德克萨斯州东区联邦地区法院递交诉状，状告美国 PNY 公司侵犯深圳朗科的专利权，要求后者立即在全美国停止生产和销售闪存盘，并且索求巨额赔偿。由于美国 PNY 公司的一部分工厂在加利福尼亚州，陪审团可能会因为美国 PNY 公司为加利福尼亚州创造了经济价值而有所偏向。2006 年 7 月，美国 PNY 公司请

求法庭将案件转移到加利福尼亚州联邦地区法院处理，但德克萨斯联邦法院并没有批准这一请求。

2007 年 10 月 19 日，法官召开确定专利权范围的马克曼听证会。据了解，在马克曼程序中胜诉的一方可以向法官提起“不审即判”的动议。深圳朗科在美国海外专利维权行动经过 2 年的取证和听证，法官于 2007 年 12 月 13 日作出对深圳朗科有利的专利权范围断定。2008 年 2 月 11 日，深圳朗科与美国 PNY 公司展开庭外调解，达成专利授权许可协议。深圳朗科每年获得专利授权许可费用可达到上亿元。至此，中国企业海外专利诉讼首战告捷。

【典型意义】

近年来，我国企业在海外知识产权诉讼对垒中往往居于弱势，充当赔偿者的角色。大多数企业刚意识到知识产权的重要性、少数企业通过法律途径在国内市场维权是我国知识产权保护的现状。而这个时候，深圳市朗科科技有限公司（以下简称“深圳朗科”）配合企业发展战略，通过侵权诉讼将战线燃至大洋对岸，成为“我国海外专利索赔第一案”，其旗帜鲜明“专利营销”策略无疑对在国际专利纠纷中一直遭受打压、处于弱势的其他企业具有深远意义。

通过深圳朗科和美国 PNY（Paris and NewYork）公司（以下简称“美国 PNY 公司”）的专利侵权纠纷一案，分析深圳朗科的知识产权保护策略对企业经营的影响，可以加深我国企业对知识产权这一博弈工具特质的认识。深圳朗科今日的诉讼成功，与昔日专利技术的积累密不可分。首先，从本案中可以发现，深圳朗科在取得了闪存技术的中国专利权后，利用优先权基础马上在美国申请了专利。闪存技术作为各类闪存数码产品的基础技术，其重要性

和技术度完全值得作为企业核心专利进行保护。深圳朗科正是认识到这一点，才运用优先权在其他国家也申请专利，为国际市场开拓保驾护航。另一方面，深圳朗科的研发人员占到公司总人数的三分之一，每年用于自主创新的研发经费支出已占全年销售收入的 10%以上。深圳朗科始终坚持专利申请之路，虽然备案和维护费用要高达几十万元人民币，但这些专利已成为企业交叉许可和专利营利的基础，形成制定进攻、防御等专利战略的工具。

从朗科的成功经验可见，我国企业应当加大自主研发力度，从提高专利质量、增加核心技术研发上努力；同时随着国际化进程的加快，我国企业也应当加强技术的国际化保护，尤其对于类似闪存的核心技术，企业应当具备利用优先权基础在多个国家取得专利权的意识，积极促成核心技术产权化，为企业的专利战略的运用奠定基础。

中国(深圳)知识产权

7. 莱伏顿公司诉通领科技公司专利侵权案

【案情摘要】

通领科技公司创办于 2001 年，是浙江的一家中小民营企业，也是全球 5 家生产接地故障断路器（以下简称 GFCI）的企业之一。作为一家具有高新技术的外向型企业，通领科技公司依靠自主创新，构建了一条研发、制造、贸易一体化的新兴产业链，其打造的 6 个系列产品出口美国、加拿大等北美国家。通领科技公司拥有在全球独家采用永磁式电磁机构原理的漏电保护技术，此技术符合并超越美国国家安全实验室 UL 认证机构 2006 年的最新标准，其多项核心专利技术填补了国内外空白，并获得多项发明、实用新型和外观设计专利。截至 2007 年 7 月，通领科技公司已获得中国和美国专利共 46 项，正在申请的专利共 39 项。

2004 年 4 月，作为机电一体化的漏电保护技术行业巨头的莱伏顿公司分别在美国新墨西哥州、佛罗里达州、加利福尼亚州的联邦地区法院以侵犯其第 6246558 号美国专利权为由起诉通领科技公司的 4 家重要客户。2005 年 3 月，又用上述母专利中的一项子专利起诉通领科技公司的另一家美国客户。在得知美国客户被莱伏顿公司推上被告席后，通领科技公司董事长陈伍胜专程赴美国商讨，决定以制造商的身份主动介入诉讼，并聘请美国亚特兰大州著名的美瑞律师事务所律师为其进行诉讼代理。2004 年 10 月 6 日，通领科技公司正式介入新墨西哥州地方法院诉讼，作为被告应诉莱伏顿公司提起的专利侵权案。通领科技公司迅速向法院提出两项动议：一是侵权诉讼案在终审判决之前，莱伏顿公司必须停止其利用同样案由起诉通领科技公司的其他客户；

二是将分布在其他 3 个州联邦地区法院的同样的诉讼案集中到新墨西哥州联邦地区法院统一审理。法院同意了通领科技公司的动议。

2005 年 3 月 28 日，新墨西哥州联邦地区法院主持召开了马克曼听证会。通领科技公司在进入美国市场之前请求美国相关律师事务所进行研究分析，律所的不侵权意见书为最终的胜诉埋下了伏笔。2006 年 5 月法院下达了对案件结果具有决定性影响的马克曼命令，采纳了通领科技公司等被告对涉案专利相关权利要求的解释，明确认定通领科技公司的产品不侵权。但此裁决需等待法官下达书面命令才能正式生效。

2008 年 7 月 10 日，美国新墨西哥州联邦地区法院下达判决书，认为通领科技公司制造并销往美国的 GFCI 产品的器件并没有包含莱伏顿公司第 6246558 号专利权利要求中的相关“复位接触件”和“复位件”等要素，也不是以相同方法完成同样功能的相同或等同结构，不侵犯莱伏顿公司第 6246558 号美国专利，通领科技公司等被告依法胜诉。

【典型意义】

中国通领科技集团与美国莱伏顿公司长达 3 年的海外诉讼，最后以通领科技胜诉而告终。通领科技公司的应诉策略显现于应诉之后的两个动议，这可谓应诉技巧中的亮点。面对莱伏顿公司分别在不同州联邦地区法院起诉多个客户的战术，通领科技公司向法院提出的将数起案件集中到新墨西哥州联邦地区法院统一审理和申请禁止用同样的案由起诉其他客户的两个动议，得到了法院的支持。因为不同地区的诉讼战场会加大诉讼成本，这对于通领科技公司这类成立时间较短、资金实力薄弱的中小民营企业异常不利，很可能造成官司没有结束就被高昂的诉讼费拖垮的情况发生。莱伏顿公司作为行业巨

头的此次起诉并非为了专利维权，而是把专利诉讼作为商业竞争的工具，希望把性价比高的通领科技公司产品一举赶出美国，继续保持其在美国市场的行业垄断地位。通领科技公司应对策略的高明之处在于：其一，避免莱伏顿公司再次扩大战局，减少因为诉讼的负面新闻给美国市场的业务带来更多影响；其二，尽量减少诉讼费用，在不增加诉讼负担的情况下推动案件进程。

此案作为我国企业参加知识产权国际竞争的一个典型案例，在中美知识产权诉讼历史上树立了第一座里程碑，极大地鼓舞了我国企业海外维权的信心和斗志。一个是成立不过8年的中国民营企业，另一个是接地故障断路器领域的行业领军企业，此案对我国中小企业具有极高的参考价值，为我国企业顺利进行海外诉讼提供成功的典型范例。

中国(深圳)知识

(二). 商标类

1. 娱乐壹英国有限公司诉中国线上零售商（2019）

【案情摘要】

原告娱乐壹英国有限公司（Entertainment One UK Ltd）是一家英国公司，制作和发行了《小猪佩奇》电视动画片，目标受众为学龄前儿童。原告在美国注册了第 4872348 号“PEPPA PIG”（以下称：粉红猪小妹）商标和第 4783931 号图形商标，图案为穿着裙子的粉红猪小妹，下文统称为涉案商标。2018 年，原告以故意制造、分销、销售侵犯涉案商标或著作权为由将 400 多家电商诉至法院。法院对大多数被告作出了缺席判决，其被告则自愿赔偿。只有对两名被告进行进一步审理，这两名被告生产、销售了“粉红猪小妹猪头饼干切割器”（以下简称：涉案切割器）。

按照 Lanham 法案和 UDTA 法案，被告的行为需要满足两个要素才能构成商标侵权：

- ①原告享有商标权；
- ②被告对涉案标识的使用可能会引起消费者的混淆。

对于①，原告的涉案商标均在美国商标和专利局主簿上注册。被告不得对原告商标的注册提出异议，也不得对商标有效性提出异议。原告享有涉案商标的注册专用权。

对于②，法院进行了两步审查：第一步，第七巡回法庭的非判例意见（non-precedential opinion）指出：“若为攀附商标权人的知名度和销量，

而生产假冒注册商标的，可推定具有引起消费者混淆的可能性。“法院依据该意见进行混淆可能性的推定检验：被告虽然没有直接将涉案商标印在生产涉案切割器上，但被告在涉案切割器产品名称中使用了“粉红猪小妹”。并非只要在涉案切割器上出现涉案商标才构成仿冒，对涉案商标有关销售的使用也会受 Lanham 法案的规制。此外，涉案切割器的形状也和涉案图形商标没有区别。综上，涉案商标为全球知名商标，被告生产涉案切割器是为了攀附案原告知名度和销量。法院推定被告在产品名称中对涉案商标的使用可能会引起消费者的混淆。

第二步，进行七要素分析，以进一步确定是否被告的行为可能造成消费者混淆。

- 1) 判断涉诉标识和原告商标在外观上是否相似，被告涉诉标识和原告明显相似；
- 2) 判断涉诉标识是否会使相关公众以为产品来自原告，本案中，一个理性消费者很可能以为原告生产了被告销售的产品；
- 3) 判断原告和被告的商品或服务在使用、销售方式上是否存在关系。原告在线上 and 实体店销售带有涉诉商标的商品，而被告在线上销售涉案切割器，因此二者存在关系。
- 4) 考察消费者可能给予的注意力和重视程度，被告涉案切割器的价格便宜，消费者不会投入足够的注意力和重视程度
- 5) 考察原告商标的知名度，原告是全球知名商标，且每年花费数百万美元用于商标的推广。
- 6) 是否产生的实际的混淆，本案中虽然原告没有提供消费者实际产生混淆

的证据，但不影响因素的认定

7) 被告将假冒产品作为原告产品出售的主观意图，原告是全球知名商标被告的侵权意图明显。

综上，法院认定被告侵犯了原告对涉案商标享有的商标专用权，颁布禁止被告出售、许诺销售涉案切割器、冻结因涉案切割器获利的资产。并结合原告商标的知名度、被告侵权的主观故意、被告生产侵权产品的规模判令二被告分别赔偿原告 50000 美元，并承担律师费、诉讼费。

【典型意义】

本案中，应当注意的是按照 Lanham 法案和 UDTPA 法案，被告的行为需要满足两个要素才能构成商标侵权：原告享有商标权；被告对涉案标识的使用可能会引起消费者的混淆。法院对涉案标识是否会引起消费者混淆的判断中使用的方法是七要素分析。中国企业出口商品至美国时，应着重从七要素的角度检查是否可能引起消费者混淆从而引发商标纠纷。

中国(深圳)

2. 跨境电商眼镜商标纠纷（2019）

【案情摘要】

原告公司是数件太阳眼镜以及衣物的相关商标持有人，被告是中国的一系列跨境电商，在本案中被告主体达 906 个。其中有六名中国的跨境电商提出了否决驳回该案的动议。

2018 年 3 月，原告通过阿里巴巴集团旗下的 AliExpress 网上商城，从六被告处订购了一批太阳眼镜，并以此为证主张被告侵犯了其商标权。

2018 年 3 月，两原告向北伊利诺伊联邦法院起诉，要求被告立即停止销售假货。

2018 年 4 月法院下发该案的临时限制令 (TRO)，后迅速要求第三方平台下架侵权产品并冻结卖家的账户资金。同时原告进行电子文书送达将处理结果通过电子邮件的方式告知被告卖家。6 位中国卖家，在该案缺席判决下发之前，聘请了律师，先是提交了延期答复的申请，后于 2018 年 9 月向法院提出解除原告诉状的动议，解除原因是文书送达方式不合理，不符合海牙送达公约的相关规定。因此不构成美国联邦民事诉讼规则要求的合格送达。2019 年 5 月法院作出了支持被告的决定。

本案的争议焦点是：关于《海牙送达公约》的讨论。根据美国《联邦民事诉讼规》则 4(b), 4(c)(1) 条的规定，每个被告都应该收到起诉书以及传票，单纯的让被告知道诉讼的存在是不足够的。因此原告提出的证据说有一些被告回复了他们主张侵权行为的邮件是不足以证明他们满足了美国民事诉讼规则的要求的。原告负有证明他们采取了合适的程序的义务。

有两步验证：第一步：要适用海牙送达规则。《海牙公约》适用于任何民商事诉讼文件的送达，但受送达人通讯地址不明的除外。因此第一步是要论证被告的通讯地址是否不明。由于原告通过 AliExpress 这个平台购买的被告的侵权产品，但这个平台上没有留出售卖者准确的地址以及姓名信息，仅有电子邮件地址，因此原告主张其实际通讯地址不明，而被告则主张其销售的货物上有退货地址，应视为存在通讯地址，且原告也没有委托他人到中国查找原告的通讯地址，法院认同这一观点且因此认定原告没有尽到查找被告通讯地址的最低义务，被告的情形不属于通讯地址不明，应当是适用海牙送达规则。同时，原告关于中国政府适用海牙规则流程过慢，不能使原告得到及时救济的主张也因为没有提出有力证据而被法院驳回，法院也认为这不能成为不适用海牙规则的理由。

第二步，海牙规则是否禁止通过电子邮件送达。虽然原告通过海牙公约的文本分析，论证其没有明确禁止电子邮件的送达方式。但本案法院认为，美国最高法曾论证过，海牙公约的起草目的就在于防止送达人采用未经公约认可的方式送达诉讼文书，且本院也认可最高法院的观点。因此《海牙公约》未明确规定的方式应当是不被《海牙公约》所允许的，而本案的重点在于通过电子邮件送达与《海牙公约》所认可的通过受送达政府的统一送达机关进行送达是否存在不符（inconsistence）。原告主张中国政府认可通过电子邮件的送达方式，但其未提出有利的证据，最终法院没有认可原告的主张。最后，原告还主张由于该法院曾经多次基于中国跨境电商的侵权行为发出临时禁令，因此应当存在一个向中国主体通过电子邮件送达符合海牙公约要求的共识。但法院认为这种临时禁令的获得是通过单方面且不公开的途径（under

seal) 获得的, 其不足以证明原告的送达方式合法。

综上, 法院认为原告没有尽到自己合理的送达义务, 其诉讼应当被驳回。

【典型意义】

本案的意义在于关于域外送达是否符合《海牙公约》的讨论, 虽然原告通过海牙公约的文本分析, 论证其没有明确禁止电子邮件的送达方式。但《海牙公约》的起草目的就在于防止送达人采用未经公约认可的方式送达诉讼文书, 因此《海牙公约》未明确规定的方式应当是不被《海牙公约》所允许的。另外, 通讯地址不明的被告则《海牙公约》适用除外, 但本案原告没有尽到查找被告通讯地址的最低义务, 本案被告不属于通讯地址不明的情形。

3. 爸爸的选择 VS 拼多多商标侵权案

【案情摘要】

2019 年 7 月 19 日，一家叫“爸爸的选择”（Daddy's Choice）的中国公司向美国联邦法院提交诉讼申请，指控电商平台拼多多在明知是假冒商品的情况下，仍然销售印有该公司商标的产品。目前美国联邦法院纽约南区法庭已正式受理该案，并指定 Naomi Reice Buchwald 作为办案法官。

“爸爸的选择”是一家总部位于北京的母婴产品生产商，其主打产品有纸尿裤、拉拉裤、湿巾等。其 CEO 王胜地表示，“爸爸的选择”未在拼多多平台开设店铺，也未授权任何店铺销售其产品，但从 2017 年开始，他发现拼多多平台上出现了一些销售“爸爸的选择”产品的商家，部分商家打着“爸爸的选择旗舰店”、“正品授权”、“厂家直发”等标语，低价销售“爸爸的选择”纸尿裤产品。

“爸爸的选择”的美国代理律师、美国卡特律师事务所（Carter Ledyard & Milburn LLP）负责本案的律师之一 John Griem 表示，本次起诉的理由有两类：一是不正当竞争，卖家虚假宣传称是“爸爸的选择”的旗舰店或授权经销商，另外，卖家使用与“爸爸的选择”的产品包装极其类似的包装，并称“爸爸的选择同工厂”。二是商标侵权，卖方销售“爸爸的选择”假冒产品。“爸爸的选择”在起诉书中多次强调拼多多作为销售平台，听之任之并从中牟利。

爸爸的选择在诉状中表示，其拥有第 5,238,282 号和第 5,463,121 号“Daddy's Choice”美国注册商标，分别于 2017 年 7 月 4 日和 2018 年 5

月 8 日在美国专利商标局核准注册在第 3 类“一次性婴儿尿布”等商品上，并在美国在婴幼儿尿布等一系列商品上使用这些商标和 Daddy's Choice 名称作为品牌标识，在该领域建立了良好的声誉。

爸爸的选择在诉状中表示，他们之所以不远万里来到美国纽约提起诉讼，是因为美国消费者可以从拼多多购物，而且因为爸爸的选择已经花费超过 20 万美元在美国销售和推广，并建立了自己的品牌。爸爸的选择称其自 2017 年 11 月以来已在美国销售约 5 万美元的商品。

爸爸的选择诉请法院：授予长期性禁令，包括禁止被告使用 Daddy's Choice 商标或任何混淆性近似商标、企业名称等，禁止被告自己或授权第三方模仿、复制、使用、展示 Daddy's Choice 商标或任何混淆性近似名称或商标、使用任何所谓虚假标示来源等误导性行为，等等。爸爸的选择同时请求法院判给其因被告的所谓不正当竞争行为而造成损失的损害赔偿金，以及三倍的惩罚性损害赔偿金等。

本案在 2020 年 2 月 13 日结案，法院将本案认定为一项例外案例（“Exceptional Case”）从而拒绝支持原告“爸爸的选择”的诉讼请求。

【典型意义】

本案的特殊意义在于，原被告均为本国企业，原告以在国外的商标权被侵害为由，以属地管辖的原则而在该国境内提起诉讼，适用该国的法律框架来解决纠纷。虽然本案最后原告未胜诉，但是也给中国企业提供了商标维权的新思路。

4. 双钱轮胎 VS Tru 美国商标案成功维权

【案情摘要】

2020 年 1 月 24 日，主营业地位于中国上海的中国双钱轮胎控股有限公司向 Tru 发展有限公司，又名卡车轮胎有限公司提起诉讼。案件发生是由于：双钱轮胎有限公司是已注册商标“道路勇士”的所有者，而被告正在非法使用该商标，该种侵权行为极有可能会引起混乱。该案已于 3 月 30 日以协议裁决的结果告终。

原告简称“双钱轮胎”，系上海华谊集团股份有限公司（600623，上证 A 股）全资子公司，总部位于上海，生产各种汽车轮胎，拥有闻名遐迩的“双钱”、“回力”两个著名品牌。商标 WARRIOR 于 2007 年 11 月 3 日成功注册。被告简称 Tru 公司，是一家位于马塞诸塞州生产销售卡车轮胎的企业，于 2015 年 9 月 1 日注册成功。

双方达成和解协议，双钱轮胎的 WARRIOR 商标有效，确认 Tru 公司所有带有 ROAD WARRIOR 的轮胎侵犯 WARRIOR 商标权，要求 Tru 公司同意注销商标 ROADWARRIOR，同时放弃上诉权利。

【典型意义】

本案的意义在于“混淆可能性”的认定。原被告双方均为汽车轮胎生产商，因此涉案商标构成使用于类似商品或服务上的近似商标。被告 Tru 公司的使用行为会导致相关公众在识别标识时发生混淆，难以轻易分辨。因此具有极高的混淆可能性，损害了双钱轮胎商标的识别功能，已然构成商标侵权。

5. 思摩尔国际海外商标侵权案成功维权

【案情摘要】

2019 年 10 月，思摩尔国际针对某些海外电商平台上存在的销售假冒 Vapresso 等品牌产品行为在美国联邦地区法院提呈商标侵权诉讼，诉讼的被告主要是利用跨境电商平台将在中国境内生产的假冒产品销往美国等地的跨境电商。

2020 年 9 月 14 日，美国纽约南区联邦地区法院作出缺席判决，判令 100 余名被告向思摩尔国际旗下的深圳麦克韦尔科技支付赔偿金总计 540 万美元，并永久禁售侵害麦克韦尔商标专用权的产品。

【典型意义】

此次行动中，思摩尔针对百余家此类跨境电商在美国本土提起了商标侵权诉讼，诉讼过程中，部分被告积极寻求和解，而其他被告则被判赔合计高达 540 万美元的赔偿金。由此，对于海外商标侵权行为，权利人一定要积极采取维权措施，无论是寻求和解还是坚持诉讼。对于未能和解的，可以适用惩罚性原则，争取获得尽可能高的赔偿额，也可以起到震慑其他潜在侵权人的目的。

而如果中国企业在海外侵犯了外企的商标权，那么积极寻求和解是一个值得考虑的选项。一方面，主动权可以尽量多地掌握在自己手中，另一方面也避免了高额的赔偿金及诉讼费用。

6. 隆鑫诉 Fangli Marketing 商标侵权案

【案情摘要】

隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫公司”）为一家民营企业，成立于 1993 年，拥有摩托车、摩托车发动机、通用汽油机、ATV 全地形车、零部件加工五大生产和营销体系。目前已基本形成以摩托车及相关产品加工制造、房地产开发为支柱产业的投资控股企业格局，资产总额 50 亿元人民币，并拥有重庆隆鑫工业集团、重庆隆鑫地产集团等 30 多家全资、控股子公司。旗下“LONCIN（隆鑫）”牌摩托车、“LONCIN（隆鑫）”牌摩托车发动机产品商标于 2002 年先后获得国家工商总局“中国驰名商标”认定。

隆鑫公司从 2004 年花费了数百万元通过欧盟的 OC 认证（欧标认证体系），取得进入欧盟市场的资格。此后便开始向欧洲市场推出 ATV 产品（沙滩车），深受消费者喜爱。

2006 年 9 月，隆鑫公司驻欧洲机构发现在法国有一家非授权经销商，在法兰克福销售假冒隆鑫 ATV 产品（沙滩车）。隆鑫公司高度重视，立即委托北京集佳知识产权代理有限公司对此事在海外进行调查取证。调查人员发现，这家法国公司名为 Fangli Marketing 公司，在未获得隆鑫公司授权许可的情况下，从中国沿海地区低价进口一批沙滩车，后贴上隆鑫公司的商标，在法国进行销售。同时，调查人员还发现该公司在出售的假冒沙滩车上还伪造了隆鑫公司的 OC 证书。

2006 年 10 月，隆鑫公司委派人专程前往法国，进一步了解案情后，以侵犯“LONCIN（隆鑫）”商标权为由，向法国当地法院起诉法国 Fangli Marketing 公司。面对有力的证据和确凿的事实，法国 Fangli Marketing 公司不得不

承认其侵权行为，并主动提出调解请求，赔偿隆鑫公司经济损失，同时还希望与隆鑫公司合作，代理其在法国的产品销售。

经过两次庭审和协商，双方就和解事宜达成一致意见。2007年6月11日，隆鑫公司与法国摩托车销售公司——Fangli Marketing 公司达成“商标侵权和解协议”。协议指出，法国 Fangli Marketing 公司向隆鑫公司赔偿经济损失 6 万欧元（折合人民币 60 万元）。

【典型意义】

在品牌国际化时代，商标作为品牌保护的核心，受到企业的大力保护。作为近年来迅猛发展并成为中国摩托车行业民营企业佼佼者的隆鑫公司积极致力于其品牌的树立，确立了“以研发为起点，以制造为重点，以用户为核心”的品牌战略，坚持自主知识产权创新，夯实了其知识产权根基。同时，隆鑫公司还积极拓展海外市场，先后在越南、印尼等国家投入大量财力，积极宣传已有品牌，收获较高的知名度。为了树立品牌形象，隆鑫公司更是做了国内企业的先头兵，投入了大量的精力和财力，在 70 多个国家和地区申请了商标和专利保护，为其自主知识产权构造了严实的保护网。

知识产权作为一把双刃剑，已经成为跨国企业手中的一把利器，狠狠压制着国内企业前进的步伐。随着近年国内企业自主知识产权的积累，双刃剑的另一面开始展示在国内企业面前，如何利用知识产权先发制人已成为国内企业在知识经济时代崛起的重头戏。

知识产权作为一种无形财产，其蕴含的巨大经济价值必然会诱导侵权行为的多发。因此，知识产权权利人应该建立一套知识产权市场监测系统，随时对知识产权产品投入市场进行监控，将侵权行为扼杀在萌芽状态，并对已发生

的侵权行为及时反抗，保护自身知识产权。同时，知识产权权利人还应该适当地采用诉讼等手段拓展海外市场、提高知名度，并通过许可方式收回知识产权收益。隆鑫公司不仅织出了公司知识产权“保护网”，还为其设立了及时有效的“防火墙”。及时有效的监控机制使得隆鑫公司在短期内了解到隐蔽的侵权行为，且在获得相关情报时积极组织知识产权专业队伍进行海外调查。此举为在海外搜集和保全证据作很好的保障，保证了其胜诉的可能。

本案为一起海外商标侵权案件，案情较为简单。长期以来，我国的摩托车行业一直是备受国外攻击的对象，隆鑫这次的主动出击是很好的开端，其在知识产权保护方面所作的努力是值得很多企业借鉴的。

中国(深圳)知识产权

7. “五粮液”商标韩国异议案

【案情摘要】

2003年2月14日，四川超凡商标事务所（以下简称“超凡事务所”）作为五粮液集团的商标整体服务代理机构，其韩国监控方发现一名韩国人将“五粮液”的汉语拼音“WULIANGYE”注册成商标。商标在韩国被抢注引起了五粮液集团的高度重视。因本案发生在2003年，而按照2007年修改前的韩国商标法的规定，任何人，包括韩国加入的国际公约组织的成员国国民自商标公告之日起30日内均可向韩国知识产权局提交异议申请，即一旦正式受理商标申请和发布公告，仅有30天时间供其他相关权益人提出异议申请。而“WULIANGYE”商标的公告发布时间是2003年1月23日。五粮液集团仅仅剩下9天时间，必须准备好各种异议材料并将其翻译提交。这么短的时间对于一场跨国商标异议来说太过紧迫。五粮液集团在确认这一消息后立即采取措施，一场紧急跨国维权行动就此拉开序幕。

2003年2月19日，四川超凡商标事务所代表五粮液集团，委托韩国律师事务所向韩国知识产权局递交“WULIANGYE”商标异议申请，主要异议理由为：第一，被异议人使用的被异议商标不仅在中国是驰名商标，而且在世界上许多国家都有较高的知名度。韩国作为其重要出口国，被异议商标已在韩国国内进行了大量的宣传和使用，在消费者中形成较高的知名度，该异议商标应作为异议人在韩国的驰名商标加以保护。第二，被异议人不仅是模仿而且是完全复制异议人的商标，与中国汉字“五粮液”的特定汉语拼音完全相同，这已违反公共道德秩序。第三，被异议人此种做法是基于不公平竞争，

采用不正当的手段恶意注册商标，误导消费者和混淆商品原产地行为。同时五粮液集团代表方还出具了作为国际知名商标和品牌使用在先的证据，其在东南亚及大部分发达国家均有大量出口，曾获得许多国际大奖，韩方申请人的商标属完全复制知名商标、恶意抢注以误导消费者行为。但韩国注册方辩称，“五粮液在韩国不足以达到驰名商标程度，注册不会误导消费者。”主要理由为：第一，韩国商标法实行注册在先原则，应保护在先申请的商标（驰名商标除外）。第二，被异议商标在韩国的销售和广告不足以证明其在韩国为驰名商标。第三，既然该商标不是韩国驰名商标，任何人均可提出申请包括被异议人，只要不违反公共道德秩序。第四，异议商标在韩国不够驰名成立，就没有足够的证据证明被异议人是为了不正当利益恶意注册该商标，当然就不存在误导欺骗消费者和混淆原产地嫌疑。

双方对“五粮液”商标在韩国是否驰名以及抢注行为是否基于恶意等问题一直争执不休，在答辩的第二回合，韩国注册方一改往日态度，主动联系五粮液的代理机构，主动请和。五粮液集团代理方坚决拒绝了注册方的和解要求并展开了对这个韩国注册人的全面调查。该韩国注册人不仅申请将“WULIANGYE”注册成商标，在此之前还将“红星”、“酒鬼”等知名商标抢注，这从侧面反映了他的注册动机。在遭到五粮液集团拒绝后，韩方的第三次申辩材料很快递交到韩国知识产权局。

经过三申三辩，韩国知识产权局最终于 2004 年 3 月 20 日作出裁决：根据异议方提出的观点和证据材料，引证商标不仅在中国为驰名商标，而且在韩国也被认为是驰名商标。因此，被异议商标应视为从非公平竞争而申请注册该商标，从而误导消费者，造成与商标相关商品的原产地的混淆，故驳回韩

国注册方的注册申请。

【典型意义】

五粮液集团作为国内龙头企业和国际知名企业，在仅剩 9 天的商标异议案中获胜值得庆贺。但是，这其中我们更应该警醒的是国内企业海外商标监控与管理的不完善问题。五粮液集团自 2000 年进入韩国市场，时至案发，已经过 3 年的宣传和销售，但其并未将其商标进行注册保护，从而给韩国注册方以可乘之机。因此，国内企业在进驻产品或服务所在国时应该尽量做好商标管理和保护工作。

中国(深圳)知识产权保护

8. “王致和”海外遭抢注 老字号海外维权路

【案情摘要】

“王致和”老字号与“同仁堂”同龄，均创于清康熙八年(公元 1669 年)，至今已有 338 年历史。王致和公司早在 1985 年就将“王致和”注册为自己的商标。此后，从 1996 年至今，王致和公司又在腐乳、调味品、矿泉水等多种商品类别上注册为自己的商标，以保证自己的商标独占使用权。自 20 世纪 90 年代末开始拓展国际市场以来，王致和公司在美国、加拿大、东南亚等 10 多个国家和地区注册了“王致和”商标，为公司海外市场的拓展奠定基础。

2006 年 7 月，出于拓展德国市场的需要，王致和公司准备在德国注册“王致和”商标时，却被意外告知，“王致和”腐乳、调味品、销售服务 3 类商标已经被德国 OKAI Import Export GmbH(以下简称“欧凯公司”)于 2005 年 11 月 21 日申请注册，并在 2006 年 3 月 24 日起开始公示。按照德国商标法的规定，商标初审公告期为 3 个月，如果在 3 个月内商标局未收到第三人提出异议，则予以核准注册。据此规定，此时“王致和”商标已经落入欧凯公司手中。

欧凯公司总部在柏林，是德籍华人开设的主营中国商品的超市，在德国销售包括王致和产品在内的多种中国知名商品。2006 年 8 月，王致和公司的代理律师向欧凯公司发出律师函，并积极与对方进行协商，但对方没有任何回复。

在与对方协商未果后，王致和公司委托由中方、德方律师共同组成的律师团，根据德国反不正当竞争法和商标法等相关法律，向德国慕尼黑地方法院

提起诉讼，要求欧凯公司无偿归还商标，依其使用“王致和”商标获利情况对王致和公司进行赔偿，并要求对该公司的恶意抢注行为进行处罚。

德国时间 2007 年 1 月 26 日，德国慕尼黑地方法院正式受理“王致和商标抢注案”。诉讼期间，王致和公司发现欧凯公司这家“抢注专业户”不仅抢注了“王致和”商标，而且还抢注了“白家”、“洽洽”、“老干妈”等近十种中国知名商标。王致和公司第一时间与上述企业取得联系，告知其商标被抢注的事实。被抢注企业纷纷表示，要对这种恶意抢注行为斗争到底并尽最大努力帮助王致和公司夺回商标，而后各自对欧凯公司提起起诉。在很短的时间内，王致和、狗不理、少林寺、桂发祥 4 家企业出具了经其法定代表人签名的声明，表明欧凯公司未经其许可擅自在德国抢注其商标，从而构成恶意抢注和不正当竞争行为。这份声明成为法庭上王致和公司向法官证明欧凯公司“恶意抢注”的佐证。

德国时间 2007 年 8 月 8 日上午 11 点，王致和公司诉欧凯公司商标侵权和不正当竞争案，在专门审理知识产权案件的德国慕尼黑地方法院第 21 法庭开庭。庭审当天，王致和公司共向法庭提出 4 项诉讼请求：请求法院判决撤销欧凯公司抢注的“王致和”商标，或者无条件转让给王致和公司；请求法院对欧凯公司抢注商标的行为处以 25 万欧元的罚款，或者对其负责人进行 6 个月监禁；同时，判决欧凯公司提供销售带有“王致和”商标的商品获利情况，王致和公司据此提出索赔金额；由欧凯公司承担诉讼费用。

2007 年 11 月 14 日，慕尼黑地方法院一审宣判：禁止欧凯公司在德国擅自使用“王致和”商标，依法撤销欧凯公司抢注的“王致和”商标。

2008 年 2 月 25 日，欧凯公司不服慕尼黑法院的判决，进行上诉，法院提

出调解，但双方均未让步。

2009年1月22日，二审法院慕尼黑高等法院开庭审理了此案。法庭上，王致和公司聘请的德国知名律师沃尔夫冈博士据理力争，并出示了非常充分的证据，要求法庭撤销欧凯公司恶意抢注的“王致和”商标。欧凯公司则没有出示任何新证据。二审中，双方争辩的重点主要集中在以下两个方面：第一，欧凯公司认为，该公司的商标注册并不构成对王致和公司的不正当竞争行为。此外，欧凯公司负责销售，而王致和公司负责生产，二者之间并不存在竞争关系。但是，法院认为这种理由并不成立。虽然从实践上来说，目前欧凯公司并没有展开生产，但逻辑上来讲，这种可能性是存在的，欧凯公司可以独立生产带有“王致和”商标的产品并销售。第二，欧凯公司认为，由于王致和公司在德国并没有进行市场销售活动，也就是没有实际使用“王致和”商标，因此根据德国商标法的规定，欧凯公司的这种抢注行为并不违法。

2009年4月23日，慕尼黑高等法院作出终审判决：裁决“王致和”商标侵权案中中方胜诉，德国欧凯公司停止使用“王致和”商标，并撤回其在德国专利商标局注册的“王致和”商标。至此，这起被誉为“中华老字号企业海外诉讼第一案”的纠纷终于以“王致和”商标物归原主而告终。

【典型意义】

在“第二届中华老字号品牌价值百强榜”评选中，上榜的358个中华老字号有117个品牌价值超过1亿元，“茅台”和“五粮液”的品牌价值甚至超过100亿元。中华老字号显示出巨大的品牌价值。同时，根据国家工商管理总局提供的数据显示，从20世纪80年代到2007年，总共发生了2000多起我国出口商品的商标在海外被抢注的案例，每年造成无形资产的损失达到

10 亿元人民币。如何避免中华老字号、中国的驰名商标以及知名品牌在海外惨遭黑手，成为我国企业走出去的过程中一个无法回避的课题。

本案启示性表现在如下两方面：一是具备率先注册国际商标前瞻性；二是建立商标侵权监测预警系统。首先，商标权是知识产权的重要组成部分，跨国企业普遍对此予以高度重视。商标一旦在国外被抢注，我国企业产品要进入被抢注国家或地区，企业就得以重金买回本该属于自己的商标或“改名换姓”，这两种方法都需要付出高昂的代价。因而企业应事先在海外市场进行商标注册，将商标作为自己海外市场战略布局的基础。此外，我国加入的一系列知识产权国际条约为我国企业在海外注册商标提供了极大的便利。依据联合国世界知识产权组织《商标国际注册马德里协定》以及《商标国际注册马德里协定议定书》，“商标国际注册马德里体系”是企业进行商标国际注册最方便、最经济的途径。我国已于 1989 年加入了《马德里协定》，并于 1995 年加入了《马德里议定书》，成为马德里体系的成员国。根据该协议，我国的企业可以通过商标局向世界知识产权组织国际局提出商标国际注册的申请，某一商标只要在国际局获得注册，便可成为国际注册商标，在马德里协定各成员国普遍生效。目前“马德里体系”的缔约方约有 80 个，包括美国和欧盟，基本覆盖了中国主要的贸易伙伴。

其次，中国企业建立商标侵权监测预警系统刻不容缓，2006 年 7 月，王致和公司被德国专利商标局告知“王致和”商标被欧凯公司注册时，其实欧凯公司获得德国专利商标局核准尚不超过 1 个月的时间。欧凯公司在 2006 年 1 月提出注册申请后，德国专利商标局对其申请自 2006 年

3月24日起开始公示，按照德国商标法的规定，商标初审公告期为3个月，这3个月为异议期，如果有第三人在此期间向商标局提出此项注册申请侵犯其权利的异议，那么欧凯公司很有可能不能获得注册。因此，如果王致和公司再提前1个月发现被抢注的事实，然后向德国专利商标局提出证据确凿的异议，德国专利商标局可能将会驳回欧凯公司的注册，从而避免日后旷日持久的诉讼大战。因此，建立商标与品牌的侵权监测预警系统对于我国企业防范海外侵权风险，扫清潜在的市场障碍具有不可替代的作用。

中国(深圳)知识产权保护

(三). 著作权类

1. ALLSTAR 诉中国电商案（2019）

【案情摘要】

本案中，原告是一款名为 MagicBax 耳环的生产商，其通过沃尔玛等实体店以及网店进行销售。原告在美国注册了 MagicBax 商标，并且对包含有 MagicBax 的包装申请了版权登记，对 MagicBax.com 网站也进行了版权登记，原告还拥有别的版权。Wish 是一家美国电商平台，其允许第三方在其平台上销售产品，本案涉及的数十个被告即是 Wish 的电商，这些电商位于中国，其从中国购进商品然后在 Wish 网站上面向世界的消费者出售。被告在 Wish 网站销售了假冒 MagicBax 产品，原告以商标侵权、盗版等诉由起诉被告。本案中，被告向法院申请了单方救济令（*ex parte relief*），且法院同意了该申请，决定在通知被告前现行采取冻结被告在美国的账户的措施。被告为了面向美国销售其假冒盗版产品，开设了美国账户，并且其在美国有着长期固定的销售行为，因此法院对被告具备属人管辖权。法院从以下三点判定了侵权的成立：

（1）原告对涉案商品涉及的版权有效；

（2）被告有非法复制原告作品的行为——这一行为可以通过对比被告原告商品来得出，本案中原被告是本质相同的，只有极小的、一般消费者注意不到的差别；

（3）被告的行为完全超出了 *de minimis* 原则，即其复制的部分是原告的

核心、关键部分，与原告的产品产生了实质相同。

【典型意义】

本案中中国电商因侵犯了商标权、著作权，法院颁发了单方救济令冻结了其在美国账户。电商平台的业务如果涉及海外产品销售，应当注意审查出口商品是否在目标国可能侵犯商标权人、著作权人的合法权益，审查产品复制的部分是否为著作权人的核心、关键部分。

中国(深圳)知识产权保护中心

2. Spin Master Ltd. v. Alan Yuan 's Store, et al

【案情摘要】

原告是一家美国的玩具公司，旗下的某个品牌的玩具在世界上很畅销。被告是数十个（最初有 67 个，在判决时还有 32 个）中国的个人/企业，他们在阿里巴巴、敦煌网等电子商务平台上销售模仿该著名品牌的玩具。原告在美国起诉被告，认为被告侵犯了其多项权利，包括商标权和版权。被告没有出庭应诉。最终，法院判决每个被告赔偿 5 万美元，并且发出了永久禁令。

法院认为：与商标侵权一样，版权侵权属于严格责任，即“主观意图或是否知晓”不是侵权判定中的要素。为了确认版权侵权，权利人需要证明：他的作品受到有效的版权的保护；被诉侵权人复制了他的作品；该复制行为是非法的。本案中，原告拥有有效的版权登记，从而初步证实了其作品受到有效的版权的保护。被告的产品与原告的产品是实质相似的。在很多方面，它们几乎是相同的。在普通观察者看来，被告复制了原告的作品。因此，被告构成对原告版权的侵犯。

根据《版权法》法定赔偿是：针对任意一件盗版作品，法定赔偿的范围是 500 美元至 20000 美元。如果盗版行为是故意的，法院可以针对每个盗版作品判决最高 15 万美元的赔偿。证明故意则需要证明（1）被诉侵权人实际上知道侵权行为，或者（2）被诉侵权人的行为是对权利人的权利有意无视的结果。法院认为，本案中被告的销售活动表明了被告是故意的侵权行为。特别地，被告隐藏在互联网别名后面是为了避免被监测，而且被告经常创建多个别名以继续销售产品。因此，可以适用故意盗版行为的法定赔偿区间。法

院另外考察了原告是否可以获得商标法和版权法下的永久禁令：（1）原告遭受了无法弥补的伤害；（2）法律上可用的补救措施，例如金钱赔偿，不足以赔偿该伤害；（3）考虑到原告与被告之间的平衡，衡平法上的补救是正当的；（4）永久禁令不会损害公众利益。在考察这四个因素后，法院认定原告可以获得永久禁令的救济。

【典型意义】

本案的意义在于：与商标侵权一样，版权侵权属于严格责任，即“主观意图或是否知晓”不是侵权判定中的要素。如果盗版行为是故意的，则可以适用更高额的法定赔偿区间。而证明侵权人是否为故意，需要考察侵权人是否实际上知道侵权行为，或者侵权人的行为是对权利人的权利有意无视的结果。

3. 美国司法部诉华为案（2020）

【案情摘要】

当地时间 2020 年 2 月 13 日，美国司法部公布了其在纽约东区（Eastern District of New York）提交的对华为的起诉书，取代了其先前在华盛顿西区（Western District of Washington）和纽约东区提交的对华为的起诉书，补充了被取代的起诉书中对银行和电信诈骗、违反制裁、盗窃商业秘密、侵害著作权犯罪、洗钱和妨害司法的指控，并罕见地指控华为与他人合谋违反《反有组织犯罪和腐败组织法》（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act）。目前，该案件尚未作出判决。

【典型意义】

《反有组织犯罪和腐败组织法》一般被用于指控自然人犯罪，很少被用于指控单位犯罪，不过单位也是该法律规定的犯罪主体。该法律允许法院判决华为就其下属机构的犯罪承担刑事责任，反之亦然，对华为及其下属机构的企业合规提出了重大挑战。美国司法部指控华为与他人合谋违反该法律，意味着美国政府认为华为的经营得到了犯罪的常态化支持，表明了美国司法部实施“中国倡议”（China Initiative）和美国政府打压中国的决心。尽管拜登或许会对在美中国企业采取和特朗普不同的刑事政策，但大力进行刑事追诉的可能性不容大意。在美中国企业应当设计并实施充分的企业合规制度，才能充分避免何时、何地都有可能发生的企业或其员工实施的侵害著作权犯罪。面对不确定的刑事政策，只有减少自身的瑕疵，才能做到游刃有余。

4. Beijing iQIYI Science & Tech. Co. v. iTalk Global Communs., Inc., 2019 U.S. Dist. LEXIS 216697

【案情摘要】

原告是北京爱奇艺科技有限公司和北京奇艺世纪科技有限公司,被告是美国德克萨斯州公司 iTalk Global Communications, Inc.。原告享有对大约十三个独家中文电视节目的在美国的互联网(包括 IPTV)上专有的进口、复制、销售、公开演出和广播权,被告的主营业务是向美国境内以中文和朝鲜语为母语的人提供 VoIP 服务,并将对 iTalkBB Chinese TV Platform 的订阅和 VoIP 服务捆绑销售。原告主张被告实施了播放原告的独家节目的侵害著作权的行为,被告则主张中国是更好的审理本案的替代性场所(forum)。本案中,原被告的争议焦点就是中国是否为更好的审理本案的替代性场所。法院判决驳回了被告的不方便法院动议(motion to dismiss for forum non conveniens)。

【典型意义】

本案揭示了美国法院适用不方便法院原则(doctrine of forum non conveniens)的一般条件,对在美中国企业的侵害著作权纠纷有一定的参考价值。这些一般条件包括存在充分和可行的审理本案的替代性场所、公共利益和私人利益倾向于根据不方便法院原则驳回原告的诉讼请求。本案中,原告通过证明中国以案卷为中心、轻视证人证言的证据规则和包括直接侵害著作权和不正当竞争的对侵害著作权的有限救济,证明了中国不是充分的审理本案的替代性场所,从而获得了法院驳回被告的不方便法院动议的判决结果。

在自己的著作权受到侵害时，在美中国企业应当权衡在中国或美国起诉的利弊，考虑两国的证据规则和救济种类，从而应对侵权人的不方便法院动议。

中国(深圳)知识产权保护中心

5. 美国电影协会诉迅雷案（2017）

【案情摘要】

2017 年 8 月 21 日，美国电影协会成员公司起诉深圳市迅雷网络技术有限公司侵犯著作权案宣告胜诉，深圳市南山区人民法院判决深圳市迅雷网络技术有限公司赔偿美国电影协会成员公司各项损失共计 140 万元。

该判决是针对美国电影协会成员公司对迅雷提起的民事诉讼做出的，该诉讼指控迅雷侵犯了美国电影协会成员公司 28 部作品的著作权，要求迅雷停止侵权行为、赔偿经济损失、公开道歉，承担美国电影协会成员公司因制止侵权支出的合理费用及诉讼费用。

【典型意义】

本案虽然不是美国法院审理的有中国企业作为当事人的民事诉讼，但是对在美中国企业也有重要的警示意义。中国法院判决支持了美国企业对中国企业就其侵害著作权承担民事责任的诉讼请求，遑论美国法院判决支持美国企业类似诉讼请求的可能性。在美经营音视频服务的中国企业应当设计并实施充分的企业合规制度，确保已经取得公开播放的音视频作品的著作权，并及时下架侵害著作权的音视频资源。

5. Ford Motor Co. v. Launch Tech Co., Ltd., 2018 U.S. Dist. LEXIS 29923

【案情摘要】

原告 Ford Motor Co. 是一家美国特拉华州公司，其主要营业机构位于美国密歇根州迪尔伯恩，是行业领先的汽车制造商，并且研发和销售汽车维修产品。具体地，原告研发了 Ford Integrated Diagnostic System (IDS)，用于诊断福特牌汽车的故障并协助其运行和维修。被告 Launch China 是一家主要营业机构位于深圳的中国公司，在全世界范围内通过第三方销售汽车诊断产品。原告主张被告复制了 IDS 的数据并将其用于自己的汽车诊断产品，被告抗辩三年的诉讼时效 (statute of limitations) 已经经过，并且原告未能充分主张被告复制了 IDS 的数据堆积 (compilation)。原告则反驳分别起诉导致诉讼时效尚未经过，并且自己主张的正是被告抗辩自己未能充分主张的。法院判决驳回被告的

【典型意义】

本案表明在美中国企业应当加强法务工作，切不可犯下误以为诉讼时效已经经过的错误，也不要明目张胆地不加修改地复制粘贴权利人受著作权保护的商业秘密，而应当避免任何形式的盗窃商业秘密和侵害著作权，做到身正不怕影子歪。

(四). 商业秘密

1. 摩托罗拉系统公司诉海能达通信股份有限公司侵害商业秘密及版权纠纷案

【案情摘要】

2017年3月14日，摩托罗拉以海能达侵犯其商业秘密为由，在伊利诺伊州北区联邦地区法院提起诉讼。摩托罗拉诉称，其聘于2008年的前雇员工程师在工作期间担任双重间谍，下载了数千份机密文件，并在数字无线对讲机技术方面帮助了竞争对手海能达。海能达故意窃取了摩托罗拉系统的机密信息的，并将该相关技术用在了其所生产的产品上。该案审理期间，摩托罗拉同时向ITC提起了337调查申请，指控海能达侵犯了其专利权。在337调查程序结束后，法院于2019年11月6日开始庭审，于2020年3月5日做出一审判决，判决支持了陪审团的裁决，即支持海能达及其美国公司、美西公司向摩托罗拉系统公司支付损害赔偿34576.12万美元及惩罚性赔偿41880万美元，合计76456.12万美元（约合人民币53.34亿元）。

【典型意义】

本案中摩托罗拉认为海能达通过从摩托罗拉雇佣职员而获取了其核心技术，从而提起了337调查和诉讼。随着近年来外国企业纷纷撤出中国市场，企业间人员流动也变得十分频繁。商业秘密越来越多地成为制约和阻碍我国企业国际化发展的有力手段。全球范围内这种争议与纠纷在大公司之间已经不断上演。企业应当对雇佣人员充分做好尽职调查。

2. 华锐风电窃取美国超导公司商业秘密案

【案情摘要】

中国企业华锐风电在 2006 年成立不久后，开始与美国超导公司合作。超导公司向华锐风电提供风机设计和技术服务，同时为华锐数千台风机提供电控核心部件和控制软件。2011 年，华锐风电买通一名在奥地利的美国超导公司职员，这名职员窃取美国超导公司电脑内的原始程式码，是关于调整风力发电机到输电网电流技术的基础。美国超导公司正与华锐风电商讨将技术卖给华锐风电。华锐风电取得原始程式码后，便终止了向美国超导公司购买的订单，让美国超导公司损失估计 8 亿美元，面临严重财务困境。由订单减少带来的后果也导致美国超导公司市值因此损失了 10 亿美元，并且被迫裁员 700 人。美国威斯康辛州的陪审团判定华锐风电涉嫌盗窃美国超导公司（AMSC）的电信诈骗、窃取商业秘密及共谋罪三项罪名成立。

【典型意义】

商业秘密作为具有商业价值，且不为公众所知悉的商业信息，其落脚点在于保护权利人的市场竞争优势，只要构成竞争优势就可能构成商业秘密。华锐风电使用美国超导公司的源代码，本质上侵犯了权利人的商业秘密。曾在国内风电领域排名第一的企业华锐风电，为此付出了 5759 万美元（折合人民币约 3.8 亿元）的代价。在日常经营中，企业涉诉可能在所难免，但应尽量通过更严谨的合同约定、更严格的合规制度使得诉讼案件的发生和赔付风险降到最低。

3. 邹永宁侵犯商业秘密被索赔 23 亿美元

【案情摘要】

2011 年 4 月 22 日，美国洛杉矶高等法院民事案件陪审团裁定中国公司 Nervicon 和其股东邹永宁（Zou Yongning 的音译）向美国一家公司 St. Jude Medical Inc. （“SJM”）赔偿 23 亿美元。理由是邹永宁在该美国公司工作期间盗取了该美国公司的商业秘密并将该秘密用于其在中国苏州成立的 Nervicon 与美国 SJM 公司不正当竞争。邹永宁在该苏州 Nervicon 公司占有 47.5% 的股权。在该案审理时，被告没有出庭，所以法庭是缺席审理。

在上述 23 亿美元裁定中，陪审团要求被告向原告支付 9.47 亿美元补偿性损害赔偿，外加 8.685 亿美元未来经济损失以及 5 亿美元的惩罚性损害赔偿。原告的初始损害赔偿请求只有 12 亿美元，但是陪审团认为原告所请的专家证人的要求保守。陪审团把原告的损害赔偿要求从 12 亿美元升高到 23 亿美元。

本案中，原告在证明被告的侵权行为、损害结果、行为与结果之间是否有因果关系等方面的证据还不是很充分。比如原告的诉状里有些应当是事实的部分不是对事实的陈述，取而代之的是“根据信息和推测”（Upon information and belief）所作出的推演。原告赖以证明被告盗取其商业秘密的一个重要证据是被告发给厂家的产品规格有 “SJM Part Numbers” 字样。“SJM” 恰恰是原告名字 “St. Jude Medical” 的缩写。

【典型意义】

本案中由于被告没有出庭，导致了缺席审理，损害赔偿也超过了原告

提出的诉求，所盗取的商业秘密是不是一定能够给原告带来如此巨大的直接和间接损失更是值得商榷，缺席审理这对被告是不利的。另外，合规风险管理不仅仅是一个企业应当做的，很多处在企业关键位置个人也应当做好风险管理工作。

中国(深圳)知识产权保护中心

4. 安仕新能源与英华达电力商业秘密案

【案情摘要】

2019 年底，美国英华达电力有限公司的全资子公司辉碧员工与其解除劳动合同，而后进入安仕新能源。2019 年底，安仕新能源将一个结构件发明提交申请发明专利，发明人为辉碧公司离职员工之一。2020 年 6 月，辉碧在美国伊利诺伊州提起对安仕新能源的诉讼，指控安仕新能源中的雇佣的从辉碧（东莞）离职的 9 名员工存在盗取商业秘密的行为，同时，原告向法院申请了 TRO（诉前禁令）并且获得美国法官允准。目前，原告美国英华达电力有限公司的快速证据开示（expedited discovery）申请部分获得了法院支持，部分被法院所驳回。目前，该案已经进入了证据开示（Discovery）阶段，将针对临时禁令中有争议的事项进行证据开示，包括：原告的商业秘密是否已经被泄露给被告使用。

【典型意义】

在员工管理中，接触商业机密的高级工作人员尤其重要，涉密的高级工作人员流动可能带来的商业秘密纠纷。中国企业应在员工入职时考察其在前公司是否约定了保密协议中限定员工离职后的脱密期，针对高级工作人员，入职员工是否签署了竞业禁止条款，前公司通过禁止员工离职后从事同类业务的方式保护商业机密。另外，本案中还涉及了 TRO（临时禁令），法院按照二步法进行了审查（threshold phase and balancing phase）。首先临时禁令需要满足三个条件：1. 在诉讼期间，若法院不发出临时禁令，原告将遭受无法弥补的损害。2. 在法律上没有足够的补救措施。3. 申请人有胜诉的可能性。其次，若原告的申请满足了三个条件，则进行利益平衡

分析。法院审查对其他当事人或者公众的损害是否超出了临时禁令带来的利益。

中国(深圳)知识产权保护中心

5. 薛瑜窃取 GSK 商业秘密案

【案情摘要】

2016 年 1 月份，英国制药巨头葛兰素史克(GSK)公司指控宾州居民薛瑜 (Yu Xue)、北卡罗莱纳州居民薛天 (Tian Xue)，加利福尼亚州居民席露 (Lu Xi)，以及来自中国南京的李涛和梅谚 (Yan Mei) 5 位华裔科研人员涉嫌窃取其生物药品商业机密、欺诈及洗钱，涉及商业信息价值数十亿美元。李涛与薛瑜在北卡罗莱纳州大学取得博士学位，是校友关系；梅谚在爱荷华大学取得博士学位。李涛与梅谚在美国特拉华州创立任诺药业，其后两人与薛瑜合作，在中国注册成立了一家名叫 Renopharma (南京任诺药业有限公司) 的制药公司。薛瑜涉嫌利用邮件和迷你 U 盘向其中国创办公司提供“大量的 GSK 科学文件”，其中包括商业机密，例如有关正在开发的各种生物制药产品、研究数据和过程、药物开发和制造的信息。被窃取的信息大多数产品是治疗肿瘤以及重症疾病相关的药物。涉及金额重大，据称产品研发投入超过 10 亿美元。在庭审中，薛瑜抗辩：将自己研究的某些进行过专利申请的内容通过电子邮件发送给她的私人账户并传送给他人的行为并不构成对商业机密的侵犯。商业秘密应当具有非公开属性，而她发送的内容已经作为专利递交了申请 (preliminary application)，表示已经公开为公众所知。但办案法官乔尔斯洛姆斯基的认为，检察官不必证明被告知晓她所传送的内容是商业秘密，只要她知道她正在分享机密材料即可定罪。2018 年 8 月 31 日，涉案华裔蛋白质生物科学家薛瑜正式对窃取 GSK 癌症治疗药物商业机密的罪名认罪。

【典型意义】

在薛瑜案中，商业秘密并没有售卖或者实际投产，但依然不影响刑事罪名的成立，印证了侵犯商业秘密行为在美国的入罪标准更低。美国对于商业秘密所采取的更为严格的刑事保护机制，摒弃了结果犯的限制，直接对于行为加以约束，不仅给行为人更大的威慑，也为刑事程序的启动及推进提供了宽松的法律条件。

中国(深圳)知识产权保护中心

6. 美国美光起诉福建晋华、联电

【案情摘要】

2016 年，中国台湾联华电子（联电）与福建晋华集成电路有限公司签署技术合作协定，中国台湾合作伙伴联华电子（联电）受福建晋华集成电路有限公司委托开发 DRAM 技术，由福建晋华集成电路有限公司提供 DRAM 所需的机台设备，并依开发进度由福建晋华集成电路有限公司支付联电技术报酬金作为开发费用，而开发成果将由双方共同拥有。

2017 年 12 月，美国美光科技在美国加州联邦法庭起诉联华电子与福建晋华，称联华电子通过美光台湾地区员工窃取其知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交由福建晋华，该行为侵害美光的商业秘密。共提出赔偿损失、返还不当得利、许可费用、永久禁令、三倍赔偿等九项救济措施。2019 年 1 月 18 日，法院认为美光未能证明法院对晋华的管辖权，理由是“晋华的产品并没有在美国销售”，即使晋华确实存在侵犯美光专利，该法院也没有管辖权，因而驳回了美光对晋华的起诉。美光在 2019 年 2 月 8 日前对起诉状进行了补正。双方随后对美光第一次补正后的起诉状进行答辩。但仍未能表明该法院对于美光诉福建晋华侵权一案拥有管辖权。

但 2018 年 11 月 2 日，美国司法部对中国国有企业福建晋华集成电路有限公司、其中国台湾合作伙伴联华电子（联电）以及晋华总经理陈正坤、两名曾任职瑞晶（后被美光并购）工程师共三名个人提起诉讼，指控两家公司涉嫌窃取美国存储芯片公司美光科技的知识产权和商业机密。2020 年 10 月 28 日，联电对指控其犯有《美国法典》第 18 卷 1832(a)(3) 节“窃取商业秘密”的替代信息认罪；联电同意罚款 6000 万美元和为期 3 年的缓

刑；联电同意提供协助。目前，关于福建晋华的审理尚未有新进展。

【典型意义】

本案中尽管福建晋华已经积极进行答辩，并在管辖权上取得胜利，但已经遭受了巨大的损失：晋华被美国列入美出口管制“实体清单”，出口受到限制，企业声誉受到了极大的损害。受美国“禁令”影响，联电宣布暂停技术研发协助。因此，企业在海外进行联合研发、技术合作时，需要对研发资料的来源、研发技术人员进行充分的背景调查。

(五). 337 调查类

1. 深圳道通智能的美国子公司 (Autel Robotics USA LLC) 诉深圳市大疆创新科技有限公司

【案情摘要】

成立于 2006 年的大疆是专注于空间智能技术的科技公司，其产品覆盖无人机、手持影像系统、机器人教育等多个领域，客户遍布全球百余个国家和地区。道通智能是从事汽车诊断系统的上市企业，道通科技则为该企业意图向无人机领域布局而成立的企业，后来于 2017 年独立发展。2015 年初，双方开始因专利问题引发法律纠纷。随着双方专利对峙不断升级，2018 年 8 月 30 日，道通智能旗下子公司美国 Autel Robotics 公司向 ITC 指控大疆及其关联公司对美出口、在美进口或是在美销售的无人机及其组件侵犯其专利权，请求 ITC 发起“337 调查”并发布有限排除令和禁止令。随后，大疆积极应诉，并针对涉案专利向 PTAB 提起无效程序。

2020 年 3 月 2 日，ITC 的行政法官就美国 Autel Robotics 公司对大疆发起的“337 调查”作出初步裁决。ITC 首席行政法官 Bullock 在初步裁决中判定大疆没有侵犯道通智能所拥有的 US7979174 专利，道通智能也没有任何有关 US7979174 专利的国内（指美国）产业实践，并且法官认为其权利要求属于抽象概念因而无效。另外，Bullock 还判定部分被指控的大疆相关产品没有侵犯 US9260184 专利权，该法官还根据多个理由判定 US10044013 专利权利要求是无效。“337 调查”作出初步裁决后，仅

US9260184 专利部分权利对大疆构成威胁。不过，2020 年 5 月 21 日，随着 PTAB 认定 US9260184 号专利权利要求无效，至此，道通智能在 ITC 发起“337 调查”的 3 件涉案专利均被宣告无效。此举意味着大疆在美国的运营与销售相关产品或将不受影响。

【典型意义】

一直以来，专利诉讼中涉案专利权稳定性是业界关注的焦点。公司并购专利时，除了考察专利技术的应用情况外，应当重点评估专利的权利要求保护范围。如果专利的权利要求保护范围过宽，很容易被别人提起专利权无效宣告请求，且被宣告无效的几率较大；如果专利的权利要求保护范围过窄，其无法在字面意义上覆盖目标产品，即使有主张等同技术侵权的可能，在应用时也会面临诸多困境。尽管道通智对并购的专利已尽最大的努力做到小心谨慎，但在这场历时近 2 年的“337 调查”中，道通智能的相关专利还是没能经得住考验。此次“337 调查”涉及到 3 件专利，其中 US10044013 是道通智能自主研发拥有的专利。另两件专利，US7979174 是道通智能从美国公司 Honeywell 购买的美国专利；而 US9260184 是道通智能从加拿大 Draganfly 公司购买的专利。在专利诉讼中，专利权利被无效的情形时有发生。因此，专利权的稳定性不仅关乎企业的切身利益，还需要在诉讼中经得住考验。

2. 杭州骑客公司成功打赢三起 ITC 337 调查案

【案情摘要】

2014 年，杭州骑客公司基于自身原创技术推出了第一代人机互动平衡技术运动车（俗称：电动扭扭车）实现了人机互动平衡技术同传统滑板的完美结合。扭扭车一经推出，国内外销量激增，引起国内外竞争对手（包括 Shane Chen、Razor 公司、Segway 公司以及中国纳恩博公司）对骑客公司及其合作伙伴发起一系列的诉讼，包括最具有杀伤力的 337 调查。

2015 年，为了保护平衡车市场的可持续发展，骑客公司在国内开展了多项专利维权行动，通过网上公证购买、线下取证等方式，主动提起专利侵权诉讼案件 210 件，分别在浙江省高院、江苏省高院、深圳、杭州、宁波、南京等中院胜诉。

2016 年，分别以美国锐哲公司(Razor)、天津纳恩博科技公司(Ninebot)等为首，先后主张对美出口、在美进口和在美销售的平衡车产品侵犯了美国专利(美国专利注册号：US8738278、US6302230、US7275607)、商标等，向美国国际贸易委员会（ITC）发起了 3 起 337 调查案件。

在国家、省、市、区政府部门的大力支持下，该公司积极应诉，历经两年的听证、初裁、终裁等环节，2017 年 7 月 28 日，美国国际贸易委员会依据美国 1930 年《关税法案》（修正版）的第 337 节,19 U.S.C.1337，对锐哲 337 案，ITC 决定不审查先前发布的终局初裁结果中关于骑客的内容。这意味着 ITC 终局初裁（不侵权以及美国国内不存在相关产业）成为了委员会的终裁裁决，没有颁布禁止进口令。2017 年 12 月 11 日，ITC 对纳恩博 337 案作出终裁：认定原告只获得了针对 Swagway 和 Segaway 侵犯其商标权利的禁令。专利方面，原告没有证明其有国内产业，被告产品因多个原因不侵权，因而没有违反 337 的行为存在。骑客在 ITC

审理中赢得 3 起 337 调查的胜诉。

目前，公司联合行业龙头企业成立了以杭州骑客、纳恩博和反侵权联盟主导的智能短交通行业知识产权联盟，与 20 多家规模较大、产品质量较好的平衡车生产企业达成知识产权合作，共同做大做强电动平衡车产业。

美国国际贸易委员会作出判决后，美国锐哲公司、天津纳恩博科技公司均继续向美国联邦巡回地方法院提起上诉，骑客应诉，2018 年，天津纳恩博科技公司与骑客达成和解，锐哲上诉案目前仍在审理中。

【典型意义】

骑客 337 胜诉为中国“智”造赢得了良好的国际形象。该案被美中时报评为“2016 年美中经贸十大新闻”之一，并成功入选商务部“应诉 337”经典案例；该案是国内中小企业应对海外贸易知识产权纠纷的典型案列，为国内中小企业知识产权维权和运营打下了坚实的基础。

3. 苹果诉宏达电只能手机系统专利侵权案

【案情摘要】

苹果与宏达电均为世界级手机制造商，且双方在专利诉讼中均是以智能手机市场为竞争市场，该专利诉讼案受到国际间电子信息产品制造者的广泛关注。苹果为巩固其在国际智能手机市场的地位，利用其拥有的多款软件和人机界面专利，在2010年3月2日向美国国际贸易委员会指控适用安卓系统的宏达电所生产制造的数款智能手机产品涉嫌专利侵权。

行政法官在2011年7月15日初步裁定宏达电对苹果所拥有的美国专利第5946647号和第6343263号专利构成侵权，但并未侵犯苹果所另外主张美国专利第6275983号专利和第54818721号专利。宏达电随即向美国国际贸易委员会要求复审，美国国际贸易委员会在2011年12月19日复审后，推翻行政法官原有的裁定，认定宏达电仅构成对美国专利第5946647号的侵权，美国国际贸易委员会作出最终裁定，认为宏达电仅构成对美国专利第5946647号的侵权，美国国际贸易委员会作出最终裁定并对宏达电就该专利核发“限制排除禁令”（limited exclusion order），禁止宏达电所有侵犯美国专利第5946647号中第1和第8请求项的产品进入美国市场。

【典型意义】

本案典型意义在于宏达电与苹果双方在337条款诉讼攻防中，通过申请专利范围解释从而扩大或缩减该专利的解释范围，在构成对其在专利技术的有效性、侵权判断或国内产业要件上，取得对自己有利的判决结果。申请专利范围解释在337条款诉讼中具有绝对的重要性，申请专利范围解

释是否能让行政法官和美国国际贸易委员会接受，将会成为影响整个判决结果关键因素。在本案中，宏达电所采取的诉讼防御策略是针对苹果的申请专利范围解释；同时，宏达电也针对部分其判断风险性较高的申请专利解释范围的请求项要求美国国际贸易委员会核发商业秘密保护禁令，以降低在诉讼后的技术泄漏风险。纵观宏达电的诉讼策略，宏达电虽明知要在 337 条款诉讼中去全面推翻苹果的指控存在极大的难度，但是其通过完善的申请专利范围解释，最大范围内的缩小了苹果指控的侵权范围，从而有效的降低诉讼对其国际市场的影响，也有助于减小宏达电未来相关产品或新研发产品进入美国市场所面临的专利诉讼风险。针对第 6343263 号涉案专利的攻防中，宏达电成功地将苹果的申请专利范围在美国国际贸易委员会复审时推翻，进而扭转初裁阶段对宏达电在美相关产品销售的负面影响。总的来说，宏达电在 337 条款诉讼中通过申请专利解释范围极大程度上降低了专利诉讼对其在美市场的负面影响，但就专利申请解释范围的攻防仍是一把双刃剑。因此，企业在 337 条款诉讼中，如果需要利用申请专利范围解释进行攻防，必须在诉讼准备阶段注意判断，相关资源的提供是否足够充分，是否可以寻找到更多证据，包括专家证言，在先佐证案件等。

4. 义隆电子诉苹果触控屏幕专利侵权案

【案情摘要】

义隆电子股份有限公司 (ELAN Microelectronic Corp.) 是亚太区著名的 IC 设计公司, 并分别在亚洲、美洲两大区域都建有密集的销售及技术中心, 资本额约 7 亿人民币。相对于义隆而言, 苹果 (Apple) 占据全球信息产业在专利技术领域的主导地位, 无论在专利池的数量上, 还是在专利诉讼资源上, 苹果都占据绝对优势。

2009 年 4 月 7 日, 义隆在美国北加州联邦地方法院起诉苹果侵害其美国专利第 5825352 号以及 7274353 号, 义隆除了要求苹果必须负担因专利侵权的损害赔偿外, 还向法院请求对苹果的相关产品核发停止生产销售等禁止令 (5:09-cv-01351-RS)。苹果随后在 2009 年 7 月 1 日提起反诉, 控告义隆涉嫌对其所有的美国专利 5764218 号、7495659 号、6933929 号侵权。苹果在 2010 年 1 月 27 日推出 ipad 并提出将在 4 月 3 日上市的消息后, 2010 年 3 月 29 日, 义隆向美国国际贸易委员会提起要求就苹果涉嫌侵害其美国专利 5825325 号进行调查并签发永久禁令, 要求禁止包括 i-pad 等苹果产品在美国境内销售等一切商业行为。义隆一共请求美国国际贸易委员会对该专利所有的 14 个请求项进行调查, 后美国国际贸易委员会经过初步调查后仅同意对其中的第 1、2、7、16 项进行调查。本案所争议的美国专利第 5852352 号专利是一种在触控板上模拟鼠标按键和鼠标操作的多手触控方法, 该专利经过多次转手后由义隆在 2001 年并购日本 k-tech 公司时取得所有权。

2010 年 8 月 4 日，美国国际贸易委员会针对本案进行马克曼听证，针对本案与该专利举行听证会，检视其专利内容。2010 年 11 月 29 日就该专利的“申请专利范围进行解释”。2010 年 2 月 16 日针对义隆是否已经在“美国境内成立国内产业进行国内产业要件认定”，行政法官裁定认为义隆未能证明苹果侵犯其 5825352 号专利，苹果也未能证明该专利无效，并认定义隆并未在美国境内有相关产业存在的最终初裁，因此并不符合临时禁令申请条件。美国国际贸易委员会行政法官在最后对本案进行“最终裁定”（final initial determination）认定苹果并没有侵权事实存在而终止调查。

2012 年 1 月 5 日，义隆与苹果在美国北加州联邦地方法院所进行的专利诉讼也宣告和解，双方签署专利交叉许可协议。义隆和苹果间的交叉许可协议，进一步巩固其原有专利的有效性，并降低其在销售触控芯片、模组芯片产品，以及中下游供应链中可能存在的内隐专利风险。

【典型意义】

苹果一贯在专利诉讼中采取强势态度，使得其他中小企业一旦面临苹果的诉讼时，无论其是否在技术上占有优势地位，往往多半采取和解的方法结案。本案的典型性的意义在于亚洲中小企在面对苹果的专利诉讼时，主动采取强势的专利诉讼手段应对的范例。

本案中，义隆以 500 万美金逼使在电子信息产业交叉许可态度强硬的苹果，愿意与对手进行交叉许可。义隆选择同时在联邦地方法院和美国国际贸易委员会提起诉讼的商业战略，是决定诉讼结果的关键，其策略对中小企业在面对国际大厂在美所提起的专利侵权诉讼程序和诉讼策略的运用

上具有极高的参考性价值。纵观美国国际贸易委员会所公布的双方诉讼攻防的过程，可以发现义隆在“证据开示程序”对苹果提出的相关文件，数量充足且专业性强。此外，义隆充分利用了 337 条款诉讼中的“全国性传唤权”进行原被告间的攻防。义隆完善的诉讼策略使苹果在诉讼中改变态度从而达成和解，将义隆纳入其全球供应链的一环。该案值得国内具有技术潜力和远景的中小型高科技企业深入研究。

中国(深圳)知识产权保护中心

5. 飞利浦流明斯诉晶元光电发光二极管专利侵权案

【案情摘要】

2001 年 9 月 6 日，飞利浦流明斯在通过美国专利诉讼中确认其在美专利第 5008718 号专利的有效性后，于 2004 年 7 月对晶元光电提起首次专利诉讼，晶元同意以一次性支付专利许可费的方式，双方达成和解。根据双方协议内容，如果未来飞利浦流明斯对晶元就在美专利第 5008718 号提起专利侵权诉讼，则晶元有权保留挑战该专利有效性的权利。由于双方在全球二极管 LED 市场上的竞争激烈，飞利浦流明斯在 2005 年 4 月 11 日向美国国际贸易委员会提起对晶元光电的诉讼，并以晶元侵害其在美专利第 5008718 号为由，要求美国国际贸易委员会保护其所有的高亮度 LED（HB-LEDs）技术及相关专利。

美国国际贸易委员会在 2005 年 12 月 8 日完成调查，认为晶元对飞利浦流明斯在美专利第 5008718 号造成专利侵权。2007 年 1 月 1 日，飞利浦流明斯以第 5008718 号专利的有效性和可执行向美国国际贸易委员会要求对晶元所生产编号为 OMA 和 GB 的 LED 产品核发限制排除令。晶元认为美国国际贸易委员会错误地解释了该专利的有效性范围，并向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。

美国联邦巡回上诉法院在 2009 年年间 5 月 22 日作出判决，认为晶元的产品在专利范围解释上属于侵权范围，但是晶元对于双方许可协议中对专利有效性的主张有理由，并且认为美国国际贸易委员会所同意的排除限制令扩大到产品下游厂商，不符合契约法精神。因此，美国联邦上诉巡回

法院将本案发回美国国际贸易委员会重新审判。发回重新审判的结果，促使了飞利浦流明斯与晶元光电达成和解协议，晶元也顺利取得其在美专利第 5008718 号专利的完整许可使用权。

【典型意义】

本案典型性在于该案是美国涉及电子信息产业的专利侵权诉讼中，为数不多诉讼经过完整的案例。飞利浦流明斯 (Philips Lumileds Lighting ConBany) 不仅在美国国际贸易委员会控诉晶元光电 (Epistar Corporation Ltd.)，还将本案上诉至联邦巡回法院，最后双方选择和解结案。聚焦于本案的重要内容有两点：一是，存续企业与被收购子公司和第三方签署的专利许可协议在适用上的问题；二是，限制排除令在适用上可不可以延及下游生产商的产品。由于新能源产业是一种上下游供应链相当紧密的产业，上游企业专利诉讼的结果，会直接地影响下游产业产品的生产，进而对整个新能源产业在产业链的供应造成巨大影响。在 LED 产业全球市场供应环节中，中国企业多扮演下游供应商的角色。因此，本案在指导企业如何避免 LED 产品专利许可侵权，以及与国外上游企业和解后的协议签订方面具有重要指导价值。

6. 瑞思迈诉雅博医疗设备专利侵权案件

【案情摘要】

2013 年 3 月 28 日，瑞思迈向美国国际贸易委员会提起对雅博及其销售商“美国加州驱动医疗设计与制造公司”（Driver Medical Design & Manufacturing）对其违法进口及出售有关“睡眠呼吸障碍治疗系统及组件”（certain sleep-disordered breathing treatment systems and components thereof）等产品，侵害瑞思迈有关湿度调节器及呼吸面罩等 7 项专利的调查。与此同时，瑞思迈在美国加州中区联邦地方法院对雅博和其在美代理销售商“美国加州驱动医疗设计与制造公司”以侵权相同专利为由提起平行诉讼。瑞思迈向法院主张其所生产的相关电子装置产品，在国际市场上已经被广泛运用在环节阻塞性呼吸症状，在国际市场上具有驰名性；而雅博的销售商美国加州驱动医疗设计与制造公司进口雅博产品（型号：Apex WiZARD 210, WiZARD 220）并在雅博的许可下重新将产品命名为“Freedom210”和“Freedom220”在美境内销售。瑞思迈向法院提出证据证明，雅博在美销售商美国加州驱动医疗设计与制造公司进口并出售相关侵权商品的事实。故瑞思迈请求美国国际贸易委员会同意发布“永久排除令（permanet exclusion order）”和“永久禁止禁令（permanent cease and desist order）”以阻止雅博和其销售商美国加州驱动医疗设计与制造公司对瑞思迈的进一步侵权。

【典型意义】

本案是一个典型的关于医疗器材的美国 337 条款诉讼案件，通过学习该案

可以帮助企业进一步了解 337 条款诉讼，同时本案还涉及到制造出口商在当地的代理销售商。虽然美国国际贸易委员会应瑞思迈请求启动针对雅博的调查，并发布了禁止雅博进口和销售侵权产品的裁定，但雅博在诉讼策略上采取以合意终止美国国际贸易委员会 337 条款调查的方式，改变其专利战略进行反击，以进一步利用专利回避设计进行诉讼攻防，促使瑞思迈专利无效，使得美国国际贸易委员会在 2014 年 7 月认定雅博所主张的两项专利回避设计有效，促使双方于 2014 年 9 月达成全球和解协议。雅博在本案中采取的诉讼策略是以先承诺被瑞思迈指控专利侵权的六项产品暂停出口美国，以先结束美国国际贸易委员会的 337 调查，然后在转变其诉讼策略至“多方复审”，希望通过最少的成本来拆解竞争对手所发起专利诉讼进攻。多方复审（Inter-Parties Re-exam），是美国专利法变革后，《美国发明者法案》（American Invent Act, AIA）所制定的一个新制度既任何人如果有相当的证据可以证明专利无效，进而可以在该专利注册登记后，向美国专利商标局提起复审申请。对于一般的中小型公司或者创业型公司来说，在应对诉讼经费有限，但又不能放弃海外市场的情况下，采取多方复审的方式是一个较具弹性的高性价比诉讼策略。尤其是针对小资本的医疗器材公司来说，承担美国专利无效诉讼或美国国际贸易委员会的 337 条款调查在资源的花费承担上，无法和大厂相比。本案中雅博先采取承认美国国际贸易委员会的调查的目的在于避免花费更多的诉讼成本和资源，而争取更多的时间、空间供其改变诉讼策略，对国际大厂瑞思迈提出反击，并以此为谈判筹码，逼使瑞思迈和其进行和解谈判，雅博利用低成本的多方复审来使竞争对手消耗精力的做法，值得中国中小企业学习。

7. 美国嘉吉公司诉南通市外贸医药保健品有限公司专利侵权纠纷案

【案情摘要】

2009年1月,美国嘉吉公司以南通市外贸医药保健品有限公司等六被告侵犯其专利为由,向美国国际贸易委员会ITC提起“337”侵权诉讼调查,申请下发普遍排除令,不分来源地禁止所有侵犯其专利的素食糖胺及含有该物质的产品进入美国市场。南通医保公司对此高度重视,在短期内就针对本案提供大量对己有利的证据材料。该案涉及的素食糖胺制造技术是南通外贸医保公司经过近10年的研究和不断试验,自主研发成功的,其原理是通过柠檬酸发酵渣滓提取葡萄糖胺,整个生产工艺体现了循环经济的特点,解决了环保肥料的处理困难,对我国环境治理工作具有重要意义。

【典型意义】

该案是中国企业自“337”调查应诉史上“结案迅速、成本低廉、结果有力”的第一案,为我省企业如何高效便捷的应对“337”调查案件积累了宝贵经验。通过积极应诉不但使企业多年自主研发的产品能得以继续在国际市场上销售,同时在美国ITC进行中国知识产权的不侵权抗辩提升了中国企业国际形象,对中国医药保健品行业今后应对该类国际诉讼产生极为深远的示范效应。

8. 珠海纳思达公司等应诉墨盒“337 调查”案启示

【案情摘要】

2006 年 2 月 27 日爱普生公司对包括我国企业在内的数家墨盒生产企业提出“337 调查”申请，而后，在同年 8 月 1 日，爱普生“337 调查”案件尚未出现初裁结果时，惠普公司也对纳思达集团下属的 3 家公司提起了“337 调查”申请。

一、爱普生墨盒“337 调查”案概述

2006 年 2 月 17 日，爱普生波特兰有限公司、爱普生美国公司和精工爱普生公司 3 家公司向 ITC 提交申请书，指控中、美、德、韩共 24 家公司向美国出口和在美国销售的墨盒侵犯其在美国的 9 项专利权。上述涉案专利情况如表 2-5-1 所示。爱普生公司申请 ITC 签发普遍排除令或针对被申请公司签发普遍排除令，禁止这些公司和所有相关公司在美国境内与侵权产品有关的进口、销售、分销、营销等行为。此次涉案 24 家公司名单中，涉及我国的企业共 17 家，主要有珠海纳思达数码科技有限公司、珠海格力磁电有限公司和深圳惠尔联贸易有限公司。

2006 年 3 月 23 日，ITC 正式立案，“337 调查”案卷号为 337-TA-565。国内企业除纳思达应诉外，其余企业均放弃应诉。

2007 年 3 月 30 日，ITC 行政法官作出初裁，宣布爱普生的 11 项专利（包括后续追加的 2 项专利）全部有效，认定包括纳思达在内的 24 家公司所出售的墨盒产品中，有超过 1 000 种型号的墨盒侵犯了爱普生的专利。并建议签发禁止令和普遍排除令，要求所有被申诉人停止向美进口和在美销售侵权墨盒，并禁止所有侵权墨盒（无论是否由上述被申诉

人生产)进入美国市场。

纳思达对初裁结果不服,认为 ITC 行政法官采纳了爱普生公司的扩大解释,是对爱普生公司专利权的过度保护。纳思达要求 ITC 对初裁意见进行复审。与此同时,纳思达于 2007 年 7 月向美国专利商标局提起针对爱普生多项专利的无效申请。

2007 年 10 月 19 日,ITC 最终作出了爱普生专利有效、被调查方侵犯爱普生专利的终裁。并签发禁止令和普遍排除令,要求所有进口商都不得将相关侵犯专利的产品进口和销售到美国。根据终裁结果,除珠海纳思达公司的最新的自主专利技术墨盒外,其他没有应诉的中国耗材企业,所生产的相关涉案墨盒产品全都不得再销往美国市场。

根据复审结果,在应诉各方是否构成对 US6502917 号专利侵权问题上,ITC 仍旧采纳了爱普生提出的扩大化解释方法。在知晓复审结果之后,纳思达很失望。“普遍排除令的发出必将对全球的兼容耗材厂商产生重大的不利影响。而且实际上,缺少了兼容墨盒的支持,爱普生打印机在美国市场的销量一定会大幅下滑,加快了被美国惠普打印机从美国市场逐出的速度

二、惠普墨盒“337 调查”案件进程

2006 年 8 月 1 日,惠普公司向 ITC 提出申请,要求对请申诉人珠海纳思达公司、纳思达美国公司以及另外 4 家进口纳思达产品的美国公司的部分喷墨打印机及其零部件展开“337 调查”。涉案专利情况见表 2-5-2。申请方认为被申请人生产或销售的 28 个型号的产品侵犯了申请人“intjek”系列产品的美国专利权,请求 ITC 进行调查并签发

普遍排除令和禁止令。

2007 年 2 月 27 日，申请方惠普与被申请方纳思达数码科技有限公司（中国）、纳思达数码科技有限公司（加利福尼亚州）达成和解协议，提出了终止调查的联合动议，其代价是被申请方停止在美国及其他一些国家出售有关争端的打印机墨盒。

2007 年 6 月 6 日，ITC 行政法官作出初裁，同意申请人与被申请人提出的联合动议，终止调查。行政法官认为，联合动议符合 ITC 的要求，而且没有证据表明终止本次调查将损害公众利益。此外，行政法官还指出，终止诉讼作为一种替代解决争端的方法通常是符合公众利益的。

2007 年 6 月 27 日，ITC 终裁同意了初裁结论，决定停止调查。

【典型意义】

在 2006 年的两起墨盒产业中发生的“337 调查”案件中，我们可以得到如下启示。首先，企业在面对“337 调查”不应消极逃避。纳思达面对爱普生和惠普两家企业提起的“337 调查”，都积极应诉，并成功地将爱普生的几项基础专利向国家知识产权局宣告无效、与惠普公司最终达成和解的案例说明，如果我国企业积极应诉，这些案件还是存在很多不同的可能性的。即使最后案件没有得到胜诉的结果，应诉行为本身就为我国企业在国际社会上留下了较好的企业形象。另外，应诉行为可以为企业积累重要的涉外法律事务经验，也为今后的我国企业应对外国企业提起的“337 调查”提供重要的、可供借鉴的经验。

9. 美国钢铁公司与宝钢 337 调查

【案情摘要】

美国钢铁公司在 2016 年 5 月就宝钢、首钢等 40 多家中国钢企针对中国输美碳钢与合金钢发起 337 调查。从反垄断、侵害商业秘密、虚构原产地等三个方面指控中国钢铁企业。商业秘密相关的指控是，用黑客对美国钢铁公司发动网络攻击，窃取商业秘密供中国国有钢铁企业研发高级高强度钢，中国钢铁企业随后将生产的产品出口至美国。宝钢等中国企业在证据开示规则，提交了大量证据证明其独立研发涉案产品；提供了事实证人，在美方律师盘问下进行庭外取证；从美方获取证据，提出抗辩。通过这些措施，宝钢证明被诉产品是其独立研发的产品，从未盗取过美方的商业秘密。对于其他争议点，如反垄断、虚构原产地，USITC 最终裁定原告要证明因被告的垄断行为而受到损害，因原告无法证明，所以不具有诉讼资格。

【典型意义】

在本案中，宝钢等中国企业积极应诉，认真应对，充分地利用了相关规则，尤其是证据开示规则，提交了大量证据证明其独立研发涉案产品；提供了事实证人，在美方律师盘问下进行庭外取证；从美方获取证据，积极提出抗辩。中方企业胜诉，这也是国内企业首个胜诉的 337 调查商业秘密类案件。