海外知识产权典型案例

目 录

涉外案件.....3
（一）专利类案件.....3
1.华为诉三星侵害发明专利权纠纷案.....3
2.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.....4
（二）商标类案件.....6
1.“斐乐”商标侵权纠纷案.....6
2.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.....7
（三）著作权类案件.....9
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.....9
（四）不正当竞争类案件.....11
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..11
2.“BORDEAUX 波尔多”集体商标侵权及不正当竞争案.....14

海外案件 16
（一）专利类案件 16
1.康文森诉华为案（2017） 16
2.Sisvel 诉小米（2019 年） 18
（二）商标类案件 21
1.“五粮液”商标韩国异议案 21
2.“王致和”海外遭抢注 老字号海外维权路 23
（三）著作权类案件 29
1.美国司法部诉华为案（2020） 29
2.美国电影协会诉迅雷案（2017） 30
（四）商业秘密类案件 32
1.邹永宁侵犯商业秘密被索赔 23 亿美元 32
2.安仕新能源与英华达电力商业秘密案 33
（五）337 调查类案件 35
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 35
2.飞利浦流明斯诉晶元光电发光二极体专利侵权案 37
茂名知识产权维权援助分中心和各工作站联系方式 40

案件来源：中国(深圳)知识产权保护中心

(深圳国家知识产权局专利代办处)

涉外案件

（一）专利类案件

1.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。

2.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。

（二）商标类案件

1.“斐乐”商标侵权纠纷案

【案情摘要】

满景（IP）有限公司是第 163332 号“[obj]”商标及第 163333 号“[obj]”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“[obj]”“[obj]”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。

2.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）著作权类案件

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“л у к о й л”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.“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。

海外案件

（一）专利类案件

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日驳回了该上诉。

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.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。

（二）商标类案件

1.“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非公平竞争，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。

2.“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。

（三）著作权类案件

1.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）提交的对华为的公诉书，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公诉书，补充了被取代的公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。

2.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。

（四）商业秘密类案件

1.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。

2.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。

（五）337 调查类案件

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.飞利浦流明斯诉晶元光电发光二极体专利侵权案

【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。

茂名知识产权维权援助分中心和各工作站联系方式：

广东省知识产权保护中心维权援助（茂名）分中心联系方式：0668-2738267

广东省知识产权保护中心维权援助（化州）工作站联系方式：0668-7383106

广东省知识产权保护中心维权援助（高州）工作站联系方式：0668-6661493

广东省知识产权保护中心维权援助（信宜）工作站联系方式：0668-8880424

广东省知识产权保护中心维权援助（茂南）工作站联系方式：0668-2289844

广东省知识产权保护中心维权援助（电白）工作站联系方式：0668-5597311

广东省知识产权保护中心维权援助（滨海）工作站联系方式：0668-5342323

广东省知识产权保护中心维权援助（高新）工作站联系方式：0668-2686816