

海外知识产权保护典型案例

1. 美国NOCO公司针对华思旭发起337调查

【案情简介】

2021年1月，美国NOCO公司向美国国际贸易委员会（下称“ITC”）申请发起337调查，指控华思旭等110家汽车应急启动电源企业，侵犯其两件专利，并请求颁布普遍排除令和禁止令，其中两件专利为US9,007,015（‘015专利）和US10,604,024（‘024专利）。

2021年3月，美国国际贸易委员会（ITC）决定对特定便携式电池启动器及其组件启动337调查，案件号为337-TA-1256，涉诉企业包括华思旭在内的44家企业，其中13家为中国企业。华思旭在1256案337调查发起前，便已经意识到知识产权的重要性。虽然确定美国NOCO公司借合作剽窃华思旭技术的事实取证困难，但据调查，美国NOCO公司在专利申请环节存在重大问题。华思旭于2020年5月在美国专利审查与上诉委员会（PTAB）发起对美国NOCO公司‘015专利无效程序。

2021年11月，美国专利审判与上诉委员会（PTAB）发布了对‘015专利的无效决定。因此逼迫美国NOCO公司撤回1256案中对‘015专利的337调查。

2022年8月，美国国际贸易委员会（ITC）作出了终裁，即美国NOCO公司‘024专利不满足国内技术产业要求，华思

旭产品不侵权美国NOCO公司美国专利。这意味着华思旭终裁获胜,打赢了胜诉率仅5.2%美国“337调查”。

【典型意义】

此次“337调查”的胜诉印证了严密完善的知识产权布局网络是企业最坚实的后盾,“打铁还需自身硬”,国内中小企业应重视自身研发创新能力的提升,强化知识产权布局与体系建设能力,才能从根本上提升防范与应对“337调查”案件的能力,为企业发展保驾护航。

此次“337调查”的胜诉为国内汽车应急启动电源同行开辟美国和其它海外市场扫除了障碍,同时也为维护市场秩序及合法竞争提供了重要助力,更是为中国和国际汽车应急启动电源企业树立了独立发展先进技术以及在国际市场依法竞争的优秀榜样。

2. 涉“西门子”商标侵权及不正当竞争纠纷案

【案情简介】

西门子股份公司及西门子(中国)有限公司(以下统称西门子公司)是“西门子”“SIEMENS”注册商标的权利人,两商标注册在洗衣机等商品上,经过其长期使用和大力推广宣传,已经具有较高知名度。宁波奇帅电器有限公司等将在海外注册的“上海西门子电器有限公司”名称,作为商业标识广泛使用在其生产、销售的洗衣机产品、产品外包装及相关宣传活动中。西门子公司认为宁波奇帅电

器有限公司等的行为侵害其注册商标专用权并构成不正当竞争，遂诉至法院。

一审法院认为，宁波奇帅电器有限公司等的被诉侵权行为未构成商标侵权，但构成不正当竞争，判决宁波奇帅电器有限公司等立即停止侵权，并赔偿经济损失1亿元及合理开支16.3万元。宁波奇帅电器有限公司等不服，提起上诉。

最高人民法院二审认为，宁波奇帅电器有限公司等明知“西门子”“SIEMENS”商标的知名度，故意将“上海西门子电器有限公司”使用在洗衣机产品上，造成消费者混淆误认，构成商标侵权；在产品外包装及宣传活动中使用该标识亦构成不正当竞争，应当承担赔偿责任。

【典型意义】

本案中，权利人字号具有较高知名度，其注册商标属于驰名商标，而被诉侵权人作为同业经营者，通过海外注册的企业名称和商标的不规范使用，侵权主观故意明显。是否构成商标性使用，应当结合行为人的动机及行为的具体表现形式进行综合判断。行为人侵权故意明显，将以企业名称为表现形式的商业标识在惯常使用商标的位置、场合进行使用的，应认定属于商标性使用。该案充分体现了人民法院平等保护中外当事人的鲜明司法态度，有力打击了恶意攀附知名商标商誉的行为，对净化市场秩序、营造良好营商环境起到了重要推动作用。

3. 涉“拉菲”商标侵权及不正当竞争纠纷案

【案情简介】

拉菲罗斯柴尔德酒庄（以下简称拉菲酒庄）系“LAFITE”商标、“CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD”商标（以下统称涉案商标）的权利人，两商标注册在含酒精饮料商品上。涉案商标经过长期使用具有较高知名度，“LAFITE”与“拉菲”已经建立了稳固的联系。

2005年4月1日，南京金色希望酒业有限公司（以下简称金色希望公司）在葡萄酒等商品上申请注册了“拉菲庄园”商标。此后，金色希望公司等在生产、进口、销售葡萄酒的过程中使用了“拉菲庄园”“LAFEI MANOR”等标识，并在网站、交易文书中进行宣传推广。2016年12月23日，最高人民法院作出再审判决，支持商标行政主管部门撤销“拉菲庄园”商标。拉菲酒庄遂将金色希望公司等七被告诉至法院。

一审法院认为金色希望公司等七被告构成商标侵权及不正当竞争，判令其停止侵权，并适用惩罚性赔偿。金色希望公司等不服，提起上诉。

最高人民法院二审认为，金色希望公司等在申请注册及使用“拉菲庄园”商标的过程中存在对拉菲酒庄涉案商标的攀附恶意，不具有善意的信赖利益，其使用“拉菲庄园”“LAFEI MANOR”标识构成商标侵权，在宣传中夸大“拉菲庄园”葡萄酒的历史传承及知名度构成虚假宣传。

金色希望公司等侵权恶意明显，侵权情节严重，依据拉菲酒庄的请求适用惩罚性赔偿，判令金色希望公司等合计赔偿经济损失及合理开支7917万元。

【典型意义】保护商标专用权是为了建立和维系诚信公平的竞争秩序，使市场主体能凭借自己的产品或服务质量在消费者中赢得声誉，实现经营者获得足够利益回报、消费者获得优质产品服务、社会经济获得健康发展动力的综合目标。本案判决指出存在攀附意图的商标注册人，其商标使用行为不应受到保护，对于倡导市场主体以诚信和善意的方式参与市场竞争具有积极意义，彰显了人民法院严惩“傍名牌”“搭便车”的力度与决心，有利于规范引导市场竞争行为、打造良好的营商环境。

4. 华为诉三星侵害发明专利权纠纷案

【案情简介】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。