

# 海外知识产权纠纷应对指导优秀成果汇编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

—北京—



# 目 录

<b>第一部分 标准必要专利</b> .....	<b>1</b>
标准必要专利许可操作指南（节选） .....	3
新能源汽车视角下的标准必要专利许可研究报告.....	57
<b>第二部分 商标抢注</b> .....	<b>109</b>
长沙市出口企业海外商标指南（RCEP 成员国地区篇）（节选） .....	111
老字号企业防范海外商标抢注操作指南 .....	161
<b>第三部分 商业秘密</b> .....	<b>183</b>
海外商业秘密保护实务指引（节选） .....	185
<b>第四部分 展 会</b> .....	<b>223</b>
德国展会知识产权保护指南 .....	225
<b>第五部分 跨境电商</b> .....	<b>245</b>
韩国电商平台知识产权侵权纠纷应对指南（节选） .....	247
<b>第六部分 风险预警</b> .....	<b>335</b>
美国知识产权高频诉讼风险分析报告（节选） .....	337



# 第一部分

## 标准必要专利



# 标准必要专利许可操作指南（节选）

北京市知识产权公共服务中心（北京市知识产权维权援助中心）

中国贸促会商事法律服务中心

## 目 录

前言 .....	6
一、标准及标准必要专利基本概念介绍 .....	7
1. 标准 .....	7
2. 标准组织 .....	7
3. 标准组织的知识产权政策 .....	7
4. 标准必要专利 .....	9
5. 标准必要专利产品 .....	9
6. 公平、合理、无歧视原则 .....	10
二、许可活动基本步骤 .....	11
1. 双边许可谈判步骤 .....	11
步骤 1: 权利人发出侵权通知并随附相关信息 .....	11
步骤 2: 实施人在合理期限内及时答复 .....	14
步骤 3: 权利人向实施人提出许可条件要约 .....	16
步骤 4: 实施人接受或在合理期限内拒绝许可条件要约, 如拒绝可以提出反要约 .....	17
步骤 5: 权利人接受实施人提出的反要约, 或拒绝并解释原因, 可提出新要约 .....	18
2. 专利池许可 .....	19
3. 许可费的计算 .....	20
(1) 许可费计算基数 .....	20
(2) 许可费率的计算 .....	22
三、其他热点问题 .....	26
1. 许可层级 .....	26
2. 专利劫持、反向劫持、许可费堆叠 .....	29
3. 全球费率 .....	30
4. 禁令 .....	33
四、许可纠纷解决 .....	37
1. 非诉讼纠纷解决机制 (Alternative Dispute Resolution) .....	37
(1) 仲裁 .....	37

(2) 调解 .....	39
(3) 专家决定/评估 (Expert Determination/assessment) .....	41
2. 诉讼 .....	42
3. 行政裁决 .....	54
4. 反垄断投诉 .....	54

## 前 言

近年来，科技、标准、产业协同互动发展，“技术专利化、专利标准化、标准产业化、标准国际化”已经成为科技创新领域的共识。

为贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》相关任务部署，加快创新成果向现实生产力转化，为形成有利于产业发展的标准必要专利国际治理规则发挥建设性作用，北京市知识产权局与中国贸促会商事法律服务中心共同编制了《标准必要专利许可操作指南》。我们既鼓励创新投入获得合理的回报，又提倡标准技术的价值得到充分发挥，希望和支持技术创新促进全人类福祉。

《指南》自2023年启动编写，梳理了重点法域标准必要专利领域的法律法规、政策、司法案例，广泛征求了创新主体、专家学者等多方意见，在此基础上形成开展许可活动建议。《指南》并非以设定规范为目的，也不具有法律约束力。它旨在根据各国司法实践、许可实践等，尽可能客观地总结许可操作现状及观点。因不同法域对标准必要专利许可的要求不同，建议权利人和实施人参考与自身业务活动相关的法域要求，规范自身许可谈判行为。

## 一、标准及标准必要专利基本概念介绍

### 1. 标准

根据国际标准组织（ISO）的定义，标准（Standard）是经协商一致制定，为各种活动或其结果提供规则、指南或特性，供共同使用和重复使用的一种文件。标准以实现在预定领域内获得最佳秩序的效果，以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，以促进最佳社会效益为目的。<sup>①</sup>

标准举例：

WiFi 标准是由电气和电子工程师协会（IEEE）制定的。IEEE 作为标准组织，在 1990 年成立了 802.11 工作组，制定无线局域网的相关标准，并在 1997 年发布了第一个标准 802.11-1997。之后每过几年，802.11 标准就会升级换代一次。

5G（NR）是 3GPP（第三代合作伙伴计划）为第五代移动网络开发的一种新的无线接入技术（RAT），其旨在成为 5G 网络空中接口的全球标准。国际电信联盟（ITU）<sup>②</sup>从 2012 年开始组织全球业界开展 5G 标准化前期研究，持续推动全球 5G 共识形成。5G 通信技术正与人工智能、大数据紧密结合，开启一个万物互联的全新时代。

### 2. 标准组织

标准是由标准组织（Standard Setting Organization, Standard Development Organization, SSO/SDO）制定、开发、发布的。

目前，在通信领域较有影响的标准制定组织主要有 IEC（国际电工委员会）、IEEE（电气和电子工程师协会）、ITU（国际电信联盟）、ETSI（欧洲电信标准化协会）、ISO（国际标准组织）等。

### 3. 标准组织的知识产权政策

标准可推动科技创新、消除技术壁垒。为了在专利权人（通常是标准贡献者）

---

① ISO/IEC Guide2: 2004, 3 Normative documents, 3.2standard.

② ITU 官网: <https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2083/en>

保护知识产权的需求、标准实施方使用标准技术的需求以及公众利益等各种利益间寻求平衡，标准组织通常会制定知识产权/专利政策（IPR Policy），确定各相关方应遵循的基本原则。

以下是部分标准组织知识产权政策基本信息梳理：

标准组织	知识产权政策及下载链接	现行版本日期
IEEE（电气和电子工程师协会）	标准委员会准则（IEEE SA Standards Board Bylaws）第6条专利（Patent）、第7条版权（Copyright） <a href="https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf">https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf</a>	2024年2月
IEC（国际电工委员会）、ISO（国际标准组织）、ITU（国际电信联盟）	ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的通用专利政策实施指南 <a href="https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/04/04/T0404000010006PDFC.pdf">https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/04/04/T0404000010006PDFC.pdf</a>	2022年12月
ETSI（欧洲电信标准化协会）	ETSI知识产权政策 <a href="https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf">https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf</a>	2022年11月

各标准组织知识产权政策内容不尽相同。以通信类技术标准组织为例，知识产权政策可能覆盖以下几方面主要内容：

（1）披露义务。即要求成员披露其持有<sup>①</sup>的实施某项标准必要的专利。有些标准组织对披露义务要求较为宽松<sup>②</sup>，有些相对较为严格<sup>③</sup>。

（2）许可原则。例如，大多数标准组织要求SEP权利人应以公平、合理无歧视（RAND或FRAND）的原则或免费（royalty-free）提供许可。

（3）拒绝根据FRAND原则提供许可的处理方式。部分标准组织在知识产权政策中，规定了在SEP权利人不按照FRAND原则提供许可的场景下，标准组织将采取的措施<sup>④</sup>。

（4）禁令。部分标准组织在知识产权政策中，对SEP权利人寻求禁令救济予以规定或限制<sup>⑤</sup>。

<sup>①</sup> 有些标准组织（如IEEE）要求承担披露义务的不仅仅包括专利权利人，还包括对专利有控制权或许可权的主体。

<sup>②</sup> 如ANSI使用的是“鼓励”（encourage），而非非施加强制性义务。

<sup>③</sup> 如ETSI要求成员应该（shall），在其参与的标准或技术规格开发期间，尽合理努力及时告知标准组织“必要”的知识产权。

<sup>④</sup> 如ETSI根据拒绝的时间点（在标准公布前或公布后）制定不同的应对路径。

<sup>⑤</sup> 如IEEE要求做出FRAND许可声明的SEP权利人不得寻求禁令或者以寻求禁令相威胁，除非标准实施者（潜在的被许可人）不参与谈判，拒绝执行有管辖权的法院所做出的有关合理许可费和其他合理许可条件的裁判，或者有关专利有效性、可实施性、必要性、侵权、损害赔偿以及其他抗辩或者反诉的裁判。

#### 4. 标准必要专利

通常来讲，标准必要专利（Standard Essential Patent），是指实施该项标准所必不可少的专利。

由中国市场监管总局公布并自2023年8月1日起施行的《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》规定：标准必要专利，是指实施该项标准所必不可少的专利。2017年4月20日，北京市高级人民法院发布了《专利侵权判定指南（2017）》，其中第149条第3款界定“标准必要专利是指为实施技术标准而必须使用的专利”。广东省高级人民法院于2018年4月26日发布了《广东省高级人民法院关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》。根据该指引，标准必要专利，是指为实施某一技术标准而必须使用的专利。

部分标准组织知识产权政策也包括了标准必要专利的定义。

例如，2022年《ETSI知识产权政策》<sup>①</sup>规定，在知识产权的语境下，“必要”是指，基于技术（但非商业）的理由，考虑到正常的技术实践和标准化时期普遍可用的最新技术水平，不可能在不侵犯该知识产权的情况下，制造、销售、租赁、以其他方式处置、维修、使用或操作符合标准的设备或方法。在标准只能通过技术解决方案实施的特殊情况下，为了避免疑义，所有这些知识产权都应被视为必要的。

IEEE（电气和电子工程师协会）2022年12月版本的标准委员会准则（IEEE SA Standards Board Bylaws）在6.1条<sup>②</sup>中规定，“必要专利权利要求”是指任何专利权利要求，其实践对于实施IEEE标准规范性条款的强制性或可选部分是必要的，而在IEEE标准批准时，该强制性或可选性条款的实施方法不存在商业和技术上可行的非侵权替代实施方法。必要专利权利要求不包括任何仅对使能技术或上述要求以外的专利是必要的权利要求，即使其与必要专利包含在同一专利中。

综上，通常来讲标准必要专利是指实施标准必不可少的专利。但是目前关于必要性是否涵盖“商业必要性”并未达成一致认识。

#### 5. 标准必要专利产品

互联网、音视频编解码、手机、移动通信设备、数据存储设备等是传统的包含

① <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>

② [https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb\\_bylaws.pdf](https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf)

SEP 较多的产品和服务。部分互联网领域的标准许可惯例为免许可费（例如 URL，HTML，XML，Java Scrip），手机通信行业（如 4G、5G）、音视频编解码等多为收费许可。随着物联网时代的到来，越来越多的标准必要专利可能应用于智能网联车、智能家电等产业。

## 6. 公平、合理、无歧视原则

FRAND 即公平（Fair）、合理（Reasonable）无歧视（Non - Discriminatory）。FRAND 原则是大多数标准组织知识产权政策中的主要内容，也被各法域司法实践广泛采纳。

标准组织对标准贡献方作出 FRAND 声明/承诺的要求：

标准组织通常会在知识产权政策中，要求标准贡献方作出 FRAND 承诺，例如：

欧洲电信标准协会（ETSI）的知识产权政策第 6.1 条规定，知识产权所有者应在三个月内以书面形式作出不可撤销的承诺，以公平、合理和无歧视的条款和条件进行不可撤销的授权许可。

IEEE 的政策 6.2 条规定，如果 IEEE 得知某个拟议的 IEEE 标准可能需要使用潜在的必要专利权利要求，IEEE 将要求专利权利人或申请人提供许可保证。标准贡献者可以提供以下两种保证之一：a) 一般性免责声明，声明提交者不会对任何实施必要专利权利要求的个人或实体主张任何现有或未来的专利权利要求。b) 将向无限数量的申请者提供必要专利权利要求的许可，全球范围内无需补偿或以合理费率，以及其他合理条款和条件，确保没有不公平歧视。

关于在标准组织知识产权政策项下作出的 FRAND 声明的法律性质，各国家和地区的认定不一，而这一问题的结论通常又与认定该问题所适用的准据法密切相关（虽然同一个法域也可能存在不同的观点）<sup>①</sup>。准据法中，可能涉及专利法、反垄断法、合同法等。

---

<sup>①</sup> 美国理论界和司法实践倾向于将许可承诺视为标准组织与 SEP 权利人之间的合同。承诺本身以及标准组织知识产权政策构成合同的内容，标准实施方是第三方受益人，且可基于合同寻求救济。英国最高法院在无线星球诉华为案件中论述：ETSI 知识产权政策（“知识产权政策”）是一份合同文件，受法国法律管辖。它约束 ETSI 的成员及附属机构。它的第 15（6）条规定了因销售、租赁、使用、操作组件而不可避免的侵犯符合标准的专利，系“必要知识产权”。通过要求 SEP 权利人做出将根据 FRAND 条款进行许可的不可撤销的承诺，它创造了一种“利他条款”（stipulation pour autrui），即第三方实施人可以对知识产权权利人请求履行……该案判决认为，标准组织知识产权政策是对普通专利法律的修订（modification of general law of patent）。但该案中，英国最高法院并未依据法国法律对 FRAND 义务进行详细解释。有学者认为该案法官更多基于美国司法判例、ITU 和 IEEE 的 FRAND 文件作为其裁判依据。中国法院部分适用《民法典》诚实信用原则。

在具体的许可活动中，FRAND 原则不仅仅贯穿于许可谈判的步骤及流程（如不履行 FRAND 义务，可能影响禁令的签发、损害赔偿承担责任承担以及是否构成垄断行为的认定等），也应体现在最终达成的许可条件，特别是许可费率中。

## 二、许可活动基本步骤

### 1. 双边许可谈判步骤

标准必要专利许可并没有统一、固定的许可步骤。为便于理解，本《指南》以最高人民法院在高清编解码科技有限公司（Advanced Codec Technologies, LLC）诉 OPPO 六起语音标准必要专利案件作出的二审判决（以下简称“ACT 诉 OPPO 二审判决”）<sup>①</sup> 中，总结的行业惯例为参考，介绍 SEP 许可活动可能涉及的基本步骤：

#### 步骤 1：权利人发出侵权通知并随附相关信息<sup>②</sup>

通常情况下，双边谈判开始于权利人发现实施人产品涉嫌侵权，向实施人发送侵权通知开始。侵权通知（Infringement Notice）可以由权利人或其代理人向涉嫌侵权的实施人发送。通知通常包括以下信息：

具体 SEP 信息：如专利号码、相关技术标准。侵权行为的描述：如哪些产品或技术被认为侵权了 SEP。要求：如要求侵权方采取行动，达成许可协议或支付赔偿。

根据相关案例及政策梳理，建议权利人发送侵权通知时注意以下事项：

（1）如果在发送侵权通知前即提起诉讼，或在谈判中反复以提起诉讼相威胁或付诸行动，可能被认定存在过错，不符合 FRAND 原则。

中国最高人民法院在 ACT 诉 OPPO 二审判决中阐述，在认定权利人在许可谈判中是否存在过错，通常可以综合考虑多重因素，包括“是否未向实施人发出侵权通知便直接提起司法诉讼要求确定使用费，在谈判过程中是否对实施人反复以提起侵

<sup>①</sup> （2022）最高法知民终 907、910、911、916、917、918 号。

<sup>②</sup> 但是，根据相关司法案例及政策梳理，部分案例认为权利人在寻求禁令救济前，应向实施人发出明确且具体的要约，仅侵权通知不足以支撑禁令申请的主张。换言之，侵权通知不构成独立的考量环节，权利人需首先满足发出明确且具体的要约。例如，Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp 中，美国加利福尼亚北区法院认为权利人仅仅要求实施人立即停止侵权，而未随附许可要约，随后向 ITC 提出排除令申请的行为违反了其与 IEEE 的合同义务和向 Realtek 的 FRAND 义务。

权诉讼或向法院申请颁发停止侵权的裁决相威胁或直接付诸实际行动”。欧洲法院（ECJ）在华为诉中兴一案中也明确，提起禁令之诉之前应明确相关专利并说明侵权方式，通知侵权人其存在侵权行为<sup>①</sup>。

此外，中国《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》第十九条也规定：“具有市场支配地位的经营者不得在标准的制定和实施过程中从事下列行为，排除、限制竞争：……（三）在标准必要专利许可过程中，违反公平、合理、无歧视原则，未经善意谈判，请求法院或者其他相关部门作出禁止使用相关知识产权的判决、裁定或者决定等，迫使被许可方接受不公平的高价或者其他不合理的交易条件……”构成市场支配地位的经营者如未经善意谈判即提起禁令申请，也可能被认定为构成垄断行为。

（2）拒绝向实施人披露必要的专利信息，可能被认定存在过错，不符合FRAND原则。

必要的专利信息包括拟许可的SEP组合的专利清单、示例性权利要求对照表等必要信息。

权利要求对照表（Claim Chart）是SEP专利范围与标准规格及或产品之对照表，以便实施人能够了解SEP如何对应到技术标准和/或他们自己的产品。有关权利要求对照表是否必须提供，如何回应才符合FRAND原则，是否应在签署保密协议（NDA）后提供等问题均容易引起争议，且各法域态度不一。

ACT诉OPPO二审判决中，最高人民法院总结认定权利人是否存在过错综合考虑因素之一是：是否拒绝向实施人披露必要的专利信息（例如一定的标准必要专利数量、示例性的权利要求对照表）。广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》第13条规定，在实施者明确表达接受专利许可谈判的意愿后，若权利人未按商业惯例和交易习惯向实施者提供示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息，则可以认定标准必要专利权人违反公平、合理、无歧视义务，存在明显过错。第14条规定，未在合理期限内对标准必要专利权人提供的示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息作出实质性答复，则可以认定实施者存在明显过错。

在中国国内司法实践中，是否按要求提供/回复权利要求对照表应视为专利人/实施人过错判定标准之一，但是法院在个案中仍会根据具体的案情来判断。

例如，在索尼移动通信产品（中国）有限公司（简称“索尼中国公司”）与西

---

<sup>①</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0170>

安西电捷通无线网络通信股份有限公司（简称“西电捷通公司”）侵害发明专利权纠纷一案（以下简称“索尼中国诉西电捷通案”）中<sup>①</sup>，北京高院认为，索尼中国公司理应能够从专利清单等材料中判断出被诉侵权产品在生产制造过程中是否实施了涉案专利，并非一定需要借助于西电捷通公司提供的权利要求对照表，且索尼中国公司以权利要求对照表和保密协议问题作为拖延手段，从而导致双方没有实质上进入技术谈判和商务谈判。因此，西电捷通公司在谈判过程中没有过错，双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序的过错在索尼中国公司。

欧盟法院并未在 2015 年在华为诉中兴一案中确定的善意谈判的框架中明确专利权人是否应向作为许可谈判当事方的实施者提供权利要求对照表<sup>②</sup>。

2020 年 5 月 5 日，德国联邦法院（FCJ）在 Sisvel 诉 Haier 一案中<sup>③</sup>，认为，在善意谈判阶段，专利权人向专利实施人提供“权利要求对照表”可满足侵权通知的要求，但是这并非强制性要求，即在仅提供专利清单等材料而未提供“权利要求对照表”的情况下，专利权人仍可能被视为已履行提示侵权的义务。

日本《标准必要专利许可的善意谈判指南》建议专利权人向实施者提供许可谈判要约时应提供：专利清单、权利要求对照表（如涉及 SEP 数量较多则提供示例性对照表）、实施人产品如何符合标准的信息、是否存在 FRAND 声明以及对应标准号等信息。

（3）权利人应避免要求实施人签署不合理的保密协定（如把并不构成商业秘密的信息覆盖在内，或不合理限制披露对象）。

发出侵权通知后，SEP 权利人通常会向实施人发送并要求其签署保密协议（Non - Disclosure agreement, NDA）。根据各法域现有司法实践，要求实施人签署保密协议，原则上是合理要求。

例如，在索尼中国诉西电捷通案中，北京高院在说理部分表示，权利要求对照表往往包含着权利人对其专利权利要求、技术标准的解释和说明，涉及权利人核心机密，其内容较为敏感。根据实务中的通常做法，一般谈判过程中权利人都会在双方签订保密协议的前提下提供权利要求对照表。在此情形下，专利权人要求双方签署保密协议的主张具有合理性。据此，西电捷通公司在同意提供权利要求对比表的基础上要求签署保密协议是合理的。德国杜塞尔多夫地区法院和杜塞尔多夫高等法

---

① 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司诉索尼移动通信产品（中国）有限公司侵害发明专利权纠纷案（2017）京民终 454 号

② Huawei 诉 ZTE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0170>

③ Sisvel v Haier（德国，最高法院，2020 年）

院也在 2017 年的两份判决中确认了该原则。

但具体谈判中，是否签署保密协议、保密协议涵盖的信息范围、限制披露的群体等是较容易产生争议的领域，建议 SEP 权利人避免不合理扩大保密协议范围，体现谈判善意。

例如，日本《标准必要专利许可的善意谈判指南》呼吁权利人不要将权利要求对照表涵盖在保密协议范围，除非权利要求对照表本身包含保密信息。此外，该指南还建议 SEP 权利人不要限制实施人将信息披露给谈判相关的有限群体（如内外部律师、供应商、辅助人员等），因实施人可能需要这些群体的协助才能达成许可。

## 步骤 2：实施人在合理期限内及时答复

根据相关司法案例及政策梳理，建议实施人收到权利人发送的侵权通知后，及时答复，表示愿与其协商具体的实施许可条件，如拒绝也应说明原因，并注意如下事项：

(1) 及时回应并表示愿与其协商许可，如拒绝也应说明原因。

何为“合理时间”、“及时”，需根据谈判具体情况来认定，可能取决于多重因素：例如谈判专利的数量，实施人对谈判 SEP 涉及技术的熟悉情况，双方是否对有效性、必要性存在争议等。

(2) 尽快启动调查及评估程序，知己知彼

收到权利人通知后，为做好可能的谈判准备，实施人可启动内部尽职调查，例如梳理己方的标准产品、销往的国别和区域。如质疑 SEP 本身的有效性、必要性等，也可进行分析评估。

如实施人对 SEP 必要性、有效性、是否侵权等提出质疑，可以与权利人交涉沟通。但关于是否应在前述争议尚未有结论时就按照本步骤答复权利人，观点不一。实践中，实施人可以选择尽快答复表明有许可意愿，但声明保留对争议问题进一步挑战的权的做法，以降低被认定存在过错，不符合 FRAND 原则的风险。

必要性审查

标准组织通常鼓励或要求标准贡献者尽早披露其所有已知的专利信息。例如：IEEE 知识产权政策要求，标准委员会批准标准前，标准贡献方（Submitter）需提交保证信“Letter of Assurance (LOA)”，并须进行“合理且善意的问询 (Reasonable and Good Faith Inquiry)”，以确保尽到合理努力去识别和联系所有曾经或正在参与（提议）标准开发的个人，从而梳理对于（提议）标准可能构成必要的专利权利要求。

但标准组织不对披露专利的有效性和必要性进行审查<sup>①</sup>。有观点认为当前 SEP 存在过度声明（over-declaration）的现象，例如将 non-SEP 声明为 SEP、一件专利声明为多个标准的 SEP 并重复收费等。为提升透明度，部分标准组织建立并维护 SEP 声明数据库<sup>②</sup>。SEP 数据库是开展必要性审查的重要参考工具，以下是部分标准组织数据库链接：

标准组织名称	SEP 数据库链接
IEEE	<a href="https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents/">https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents/</a>
ETSI	<a href="https://ipr.etsi.org/">https://ipr.etsi.org/</a>
ITU	<a href="https://www.itu.int/net4/ipr/search.aspx?sector=ITU&amp;class=GS">https://www.itu.int/net4/ipr/search.aspx?sector=ITU&amp;class=GS</a>

针对专利组合必要性和有效性的技术谈判是 SEP 许可谈判中的重要环节。如许可谈判当事方对于专利的必要性存在争议，可委托第三方进行独立评估。

部分国家/地区的知识产权行政管理机构提供或计划提供中立的必要性审查服务。例如，2018 年 4 月 1 日起，日本专利局（JPO）开始按照《必要性检查咨询意见手册》提供必要性咨询服务<sup>③</sup>。

最新趋势观察：

2023 年 4 月 27 日，欧盟委员会正式发布了《欧洲议会和欧盟理事会关于标准必要专利条例和修订（EU）2017/1001 号条例的提案》（《Proposal for a Regulation Of The European Parliament And Of The Council On Standard Essential Patents And Amending Regulation（EU）2017/1001》），提案规定，在欧洲知识产权局（EUIPO）内创建一个能力中心，管理 SEP 数据库、SEP 注册和 SEP 的必要性检查程序以及 FRAND 的确定。

（3）避免仅表示愿意协商，但实际行动却存在无正当理由拖延或中断协商的情况

实施人还需注意，根据相关司法案例和政策梳理，如仅表示愿意协商，但实际行动却存在无正当理由拖延或中断协商的情况，也可能增加被认定存在过错的风险。例如，德国联邦法院在 Sisvel 诉 Haier<sup>④</sup>一案中，认为实施人除了需要明确、毫不含

① 如《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的共同专利政策》表明，国际电联电信标准化局（TSB）、国际电联无线电通信局（BR）以及 ISO 和 IEC 的首席执行官（CEO）办公室不可能就专利权或类似权利的证据、有效性和范围提供权威或全面的信息，但适宜的做法是最充分地披露其所掌握的信息。

② 如 ETSI <https://ipr.etsi.org/>

③ [https://www.jpo.go.jp/lelssystem/trial\\_appeal/shubetu-hantei/index.html](https://www.jpo.go.jp/lelssystem/trial_appeal/shubetu-hantei/index.html)

④ Sisvel v. Haier, docket no. KZR 36/17

糊的表示愿意接受许可，还应开展“目标导向”的谈判，并应为谈判作出投入。

#### (4) 签署合理的保密协议

如前述，权利人或实施人要求签署保密协议，原则上是合理要求，因此如无正当理由拒绝签署保密协议，或反复以就保密协议谈判为由采取拖延战术，可能被认定为存在过错。

同时，因保密协议文本多由权利人提供，建议实施人仔细审核保密协议条款，例如秘密范围是否包括已公开信息。如果实施人需依赖第三方（如供应商、外部律师、检索机构、第三方技术专家、经济学家、专利对标机构等）才可对谈判条件是合理进行评估，应注意根据保密协议是否可以将材料披露给相关第三方。此外，因实施人在商业谈判阶段可能提供既往销售数据等敏感信息，也建议审核保密协议条款确认是否将己方秘密信息覆盖在内。

### 步骤 3：权利人向实施人提出许可条件要约

根据相关司法案例及政策梳理，建议权利人发送许可条件要约时注意如下事项：

#### (1) 向实施人解释许可费率计算依据

要约通常包括许可费用、许可范围、许可方式、许可期限等内容。其中，许可费用应列明计算方式及依据，否则可能增加被认定存在过错，不符合 FRAND 原则的风险。

中国最高人民法院在 ACT 诉 OPPO 二审判决中，总结认定权利人综合考虑因素之一是：是否拒绝向实施人公开所主张的许可费数额或许可费计算依据或计算方式。广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》也将“未向实施者提出具体许可条件及主张的许可费计算方式，或提出的许可条件明显不合理，导致无法达成专利实施许可合同”作为权利人过错行为之一。

欧盟法院在华为诉中兴案件中确立的善意许可谈判框架，也明确权利人是否要在要约里明确许可费及计算依据是考虑是否构成滥用支配地位的因素之一。

日本《标准必要专利许可的善意谈判指南》也将不提供费用计算方式或证明要约是符合 FRAND 义务列为增加非善意认定风险的行为之一。

(2) 向实施人提出的许可条件中的报价不应明显高于或不合理地高于其他同业竞争对手提出的报价，且拒绝说明理由

例如，中国最高人民法院在 ACT 诉 OPPO 二审判决中，将明显高于或不合理高于其他同业竞争对手的报价列为过错认定综合考虑因素之一。在英国 InterDigital 诉

联想案中<sup>①</sup>，英国高等法院也是认定 InterDigital 在谈判过程中，不断提出超出 FRAND 范围的报价，这一行为上不构成 FRAND 许可人，拒绝了 InterDigital 的禁令申请。

但是，因实际谈判中可能存在多轮报价。根据相关司法案例和政策总结，如发生争议，法院或其他裁判机构可能会综合考虑权利人多轮报价情况。例如，前述英国 InterDigital 诉联想案中，尽管案件焦点集中在双方分别发出的 2 次要约，但是英国高等法院在认定双方行为是否 FRAND 时，综合考虑 InterDigital 的 16 轮报价和联想的 2 轮报价。在 Microsoft Corp. 诉 Motorola<sup>②</sup> 一案中，美国联邦地区法院认为，SEP 权利人的初始要约不必符合 FRAND 原则。理由是要求 SEP 权利人根据 FRAND 原则主动提出要约，可能会使 SEP 权利人担心其提出的初始要约被认为不符合 FRAND 原则而被起诉，反而阻止 SEP 权利人与实施者进行初步接触。

#### 步骤 4：实施人接受或在合理期限内拒绝许可条件要约，如拒绝可以提出反要约

收到权利人许可条件要约后，实施人如认为可接受，双方可就此达成许可协议。如认为许可条件不合理，应在合理期限内拒绝并说明原因，可以提出反要约。根据相关司法案例及政策梳理，建议实施人如拒绝要约，应注意以下事项：

##### （1）在合理时间内提出反要约，避免拖延

实施人如拒绝要约、拖延提供反要约或未进行实质性答复，可能被认定存在过错，违反 FRAND 原则。例如，在 2018 年中国深圳市中级人民法院审理的华为诉三星案中，法院认为三星在报价方面消极懈怠，不积极对华为报价也不积极对华为提供的报价进行反报价，存在过错，不符合 FRAND 原则<sup>③</sup>。在 Sisvel 诉 Haier 案中，德国联邦法院分析了 Haier 在谈判过程中提出的反要约，认为该系列反要约只针对了 Sisvel 在法院提起诉讼的专利，未就 Sisvel 要约的专利组合中其他专利提起反要约（而 Haier 本身有充足的时间对其他专利进行检索评估），该系列反要约不能证明 Haier 的许可意愿<sup>④</sup>。

但是，也有案例显示，如果权利人提供的信息不足，使得实施人难以接受要约

<sup>①</sup> InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd (FRAND Judgment – Public Version) [2023] EWHC 539 (Pat) (16 March 2023)

<sup>②</sup> Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc., No. 14 – 35393 (9th Cir. 2015) <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/14-35393/14-35393-2015-07-30.html>

<sup>③</sup> (2016) 粤 03 民初 816、840 号

<sup>④</sup> Sisvel v. Haier, docket no. KZR 36/178

或提供反要约，实施人不一定被认定没有意愿。如 InterDigital 诉联想案<sup>①</sup>中，英国高等法院认为联想在谈判中未接受 InterDigital 的要约，且多次向 InterDigital 寻求信息的行为是合理的。法院还阐释，在联想掌握的有关 InterDigital 拟许可的专利组合费率的信息非常少的情况下，没有提出反要约是可以理解的。

## (2) 提出反要约时解释说明反要约条件

ACT 诉 OPPO 二审判决中，中国最高人民法院总结认定在实施人提出反要约环节，认定实施人是否存在过错的综合考虑因素包括“是否向权利人提出明显不合理的许可条件”。实施人提出反要约应明确许可条件、许可费计算方法和依据。根据相关案例梳理，对反要约进行解释一定程度上可降低被认定没有意愿的风险，例如在 InterDigital 诉联想案<sup>②</sup>中，英国高等法院认为虽然联想 2018 年 7 月提出的要约较低，但联想对此作出了解释。如实施人主张以可比许可协议法计算许可费，也可考虑提供实施人自己的可比协议。在 Optis 诉 Apple 案<sup>③</sup>中，Apple 作为实施人提供了可比协议，英国高等法院最终认定 Apple 提供的协议较 Optis 提供的更合适。

## 步骤 5：权利人接受实施人提出的反要约，或拒绝并解释原因，可提出新要约

ACT 诉 OPPO 二审判决中，最高人民法院总结认定在实施人提出反要约环节，认定权利人是否存在过错的综合考虑因素包括“收到实施人的反要约后是否在合理期限内向实施人作出反馈”。

值得注意的是，双方可能存在多轮谈判，在谈判过程中是否不合理的中断或拖延谈判，是贯穿整个谈判过程的过错考量因素。

在这一步，可能涉及实施人提供一定的担保。例如，ACT 诉 OPPO 二审判决中，最高人民法院总结提出，如“权利人认为实施人的反要约不公平合理，则实施人可以及时将其反要约对应的许可费用予以提存”<sup>④</sup>。欧盟法院在华为诉中兴案<sup>⑤</sup>中，法院阐述如果权利人拒绝了实施人提出的反要约，而实施人还在继续使用权利人的专利，则应根据商业惯例提供担保（例如银行保函或者押金）。

---

<sup>①</sup> InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd (FRAND Judgment – Public Version) [2023] EWHC 539 (Pat) (16 March 2023)

<sup>②</sup> InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd (FRAND Judgment – Public Version) [2023] EWHC 539 (Pat) (16 March 2023)

<sup>③</sup> Optis v Apple [2023] EWHC 1095 (Ch)

<sup>④</sup> 具体的提存机构、提存方式以及与《民法典》中的提存制度是何关系有待进一步明确。

<sup>⑤</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0170>

## 2. 专利池许可

专利池（或称专利联盟、专利联营）是开展 SEP 许可的主要途径之一。在专利池中，多个专利持有人将专利权汇集起来，并打包向成员及非成员提供许可服务。相比较双方单独谈许可，在一定条件下专利池具备提高许可效率，降低许可成本等优势，因此在某些行业领域取得了较大的成功<sup>①</sup>。有些专利池是通过部分权利人专门设立的公司开展许可<sup>②</sup>，有的专利池作为权利人的代理开展许可<sup>③</sup>。

关于许可费的分配，部分是按照专利数量占比分配利润（如 MPEG-2，索尼因贡献专利数量较多，利润分配率占比较高）；部分采取混合计算模式，即一半按照专利按照数量，一半根据成员数量（如 RFID）；部分根据专利剩余有效期评估其价值，再按比例分配利润（如 DVD 专利池）<sup>④</sup>；部分采取积分制<sup>⑤</sup>。

专利池对外许可一般执行统一的收费标准。一些专利池建立了防止双重许可费收入的机制<sup>⑥</sup>。专利池的清单是动态的，会随着部分专利的无效、失效或新专利的加入而动态变化，但小幅度的数量增减通常不会影响专利池对外许可的价格。

专利池许可与双边许可的谈判步骤大致相同，但有些因素会导致各个环节的时间、节奏有所区别（例如，部分专利池有相对固定的许可费率，实施人与这类专利池谈判时，相应的商务谈判空间相对于双边谈判更小）。此外，专利池许可还涉及专利池管理人的行为以及专利召集、入池专利评估等建池准备工作。

专利召集阶段，由专利权人或专利池管理者作为发起人，主动召集具有一定市场占有率的专利权人，或通过公告吸引其他专利权人加入。入池专利通常需要接受第三方专利必要性评估，评估通过后方可入池。专利池评估程序有以下特点：自愿

<sup>①</sup> Harry Rijnen, 《An insider's guide to patent pools》, 2017 年 3 月 31 日, <https://www.iam-media.com/article/insiders-guide-patent-pools>

<sup>②</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) PATENT POOLS AND ANTITRUST - A COMPARATIVE ANALYSIS Prepared by the Secretariat (March 2014)

<sup>③</sup> 如 Avanci 在其官网介绍是“独立的专利许可方案提供商” <https://www.avanci.com/>

<sup>④</sup> Michael Mattioli, Power and Governance in Patent Pools, Harvard Journal of Law&Technology Volumn 27, Number 2 Spring 2014

<sup>⑤</sup> 如 Avanci 以积分计算许可方在平台的抽成收入。积分将取决于：许可方“经评估为必要专利”的专利数量；池外许可使用费收入；标准贡献率；许可或强制执行支持程度等

<sup>⑥</sup> 如 Avanci 5G 专利池主协议规定，许可方有权在平台外独立许可其必要专利，但禁止许可方“双重收费”，即通过平台以及独立许可两个渠道对包含许可专利的相同产品或组件同时收取使用费；另，根据 2022 年 1 月 1 日新修订的 Access Advance LLC (“Advance”) 重复特许权使用费政策 (“DRP”)，如许可方通过 HEVC Advance 专利组合许可协议就某专利已获得许可费，Advance 承诺扣除此类双池许可方在 HEVC Advance PPL 项下的专利的重复使用费金额。

参与评估；要求持有人提供权利要求表并说明为何申请入池的专利是必要的；具体评估工作由专业第三方开展；设置申诉程序（如未通过，允许持有人申诉）<sup>①</sup>。考虑到时间及评估费用成本，专利权人通常须保证其专利组合中至少有一件经评估后满足必要性要求，并对其余基本内容一致的同族专利的必要性自行声明担保。

维权方面，如专利池管理人作为当事人维权，通常有以下两种情况，一是该专利池管理人也是池里某些专利的权利人，可以作为原告提起诉讼；二是获得了专利权人有关诉权的授权。专利池管理机构只有在专利权人明确授予诉权的情况下才能代表其参与诉讼，大多数情况下仅拥有专利许可权，但可协调相关方的诉讼活动。

### 多边联合许可

除了双边谈判和专利池谈判，当前也有企业在进行多边联合许可的尝试。多边联合许可模式介于上述两种传统模式之间，是谈判主体自发性组建了由多家权利人组成的临时性交易集团，并以多边谈判的方式达成联合许可交易。例如，2023年，小米在与 IP Bridge、Orange、西门子三家企业完成的专利许可交易中，和三家许可方采用了多边联合许可的方式，完成了许可交易。<sup>②</sup> 同样，自称为专利风险平台的知识产权交易公司 RPX<sup>③</sup>，曾组织多个实施人与专利权利人或专利池签署许可协议。近期，RPX 组织和代表多个实施人跟专利池 Sisvel 签署了 Sisvel's Video Coding Licensing Platform 项目的许可协议。<sup>④</sup>

### 3. 许可费的计算

许可使用费是 SEP 谈判和纠纷解决中最核心和关键问题之一。许可使用费支付有不同形式：一次性总付、定期分期付款、根据报告的销售量或营业额付款等，或前述任何一种形式的组合。有关许可费。主要争议点如下：

#### （1）许可费计算基数

<sup>①</sup> 2020年，欧委会联合研究中心（EC Joint Research Centre）发布了《标准必要专利必要性评估试点研究》的报告（全文见 <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894>）。报告第4节针对当前部分专利池的必要性评估工作进行了实例研究，结论是“专利池在开展必要性评估方面有丰富的经验。”

<sup>②</sup> <http://epaper.legaldaily.com.cn/fzrb/content/20230213/Article06004GN.htm?spm=zml012-001.0.0.1.nvFn0W>

<sup>③</sup> <https://www.rpxcorp.com/>

<sup>④</sup> <https://www.sisvel.com/news/aggregator-arranged-video-patent-deal-brings-licensing-efficiency/>

实践中，许可费计算基数有以下类型：(a) 包含专利技术的最小可销售专利实施单位的销售额或销量（SSPPU 方法）；(b) 最终产品的销售额（可以是零售价也可以是净售价）；(c) 中间产品的销售额，例如模块组件（介于 SSPPU 和最终产品之间的方法）；(d) 以上几种方法的组合。也有学者认为，主流原则是全部市场价值原则（EMV）和最小可销售专利实施单元原则（SSPPU）<sup>①</sup>。不同的行业和产品可能有不同的惯例。

以下是部分司法案例和政策梳理：

#### 中国：

OPPO 诉诺基亚<sup>②</sup>一案中，法院以 5G 多模手机净售价为计费基础，认为如果使用零售价计费将不恰当地将实施者对于产品利润的其他技术、设计、品牌附加值等贡献计算在内，导致过度补偿。

#### 美国：

美国多个案件中涉及 SEP 许可费计算基数问题，认定不一。

在 In re Innovatio IP Ventures LLC 案<sup>③</sup>中，Innovatio 认为，法院应考虑 802.11 功能给终端产品带来的价值，许可费计算基数应该是具有无线功能的终端产品（包括笔记本电脑、平板电脑、打印机、终端设备等）的销售价格。按照 Innovatio 建议的方法，平均每个接入点的专利许可费约为 3.39 美元，每台笔记本电脑约为 4.72 美元，每台平板电脑高达 16.17 美元，每个库存跟踪设备（如条形码扫描仪）高达 36.90 美元。生产商则主张采用 SSPPU，认为法院应该按照生产商为每个无线芯片支付费用为基数计算许可费，许可费在 0.72 美分到 3.09 美分之间，大大低于 Innovatio 公司提出的使用费。法院认为，Innovatio 公司未能合理的得出，专利技术价值占终端产品价格的比率，因此，法院别无选择，只能采用生产商提出的基于 Wi-Fi 芯片价格计算许可费的方法。

HTC Corp. 诉 Telefonaktiebolaget LM Ericsson<sup>④</sup>一案中，美国第五巡回上诉法院认定，SEP 权利人向欧洲电信标准协会（ETSI）作出的 FRAND 承诺适用法国法律，并不要求权利人基于最小可销售专利实施单元（SSPPU）作为 FRAND 许可费计算基础。法院同时指出 ETSI 的知识产权政策没有要求也没有排除适用 SSPPU 计算许可费率。

① 刘国畅、刘淑均，《如何确定标准必要专利许可费率基数》，《中国知识产权杂志》总第 142 期

② (2021) 渝民初 1232 号

③ In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 886 F. Supp. 2d 888, 894 (N. D. Ill. 2012)

④ HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, No. 19-40566 (5th Cir. 2021)

### 德国：

在诺基亚诉戴姆勒案<sup>①</sup>中，德国慕尼黑法院指出，原则上，专利权利人必须“分享”“技术对价值链最后阶段可销售最终产品的经济利益”。法院认为，TCU 的售价并未充分反映戴姆勒生产的汽车的诺基亚标准必要专利的价值。TCU 的售价仅对应戴姆勒的成本，互联性使戴姆勒能够通过向客户提供的额外服务获得收入。此外，法院指出，戴姆勒的几家主要竞争对手接受 Avanci 平台的许可模式（仅向汽车制造商授予许可），进一步表明在汽车领域基于终端产品的价格计算费率也是合理的。

在 Conversant 诉戴姆勒案<sup>②</sup>，德国慕尼黑地方法院也未支持 SSPPU 作为许可费基数的主张。

### 英国：

在 Unwired Planet 诉 Huawei<sup>③</sup>案件中，双方原则上同意采用 EMV 标准，但因为缺少足够数量的等价或基本等价产品的销售价格，争议焦点之一是如何确定替代的许可费基数。Huawei 主张许可费基数按成本 + 20% 计算。Unwired Planet 公司认为 Huawei 基础设备收入的很大一部分不是来自设备销售，而是来自于后端服务。因此华为的设备成本非常低，且后端服务的加价远超 20%。Unwired Planet 公司主张许可费基数应为指定的行业跟踪机构按设备类别分配给华为的平均销售价格。法院最终支持了 Huawei 的主张，认为华为的方案更直接且链接了具体的数字。

在 Optis 诉 Apple 案<sup>④</sup>中，英国法院也拒绝了 Apple 提出的 SSPPU 计算方式。

#### (2) 许可费率的计算

SEP 许可费率的计算主要有自上而下法、可比许可协议法、自下而上法等。其中自上而下、可比许可协议法或其二者的结合应用较广。

自上而下法（Top-down approach）。自上而下法的具体计算公式可能有细微差别，但基本思路是首先确定全部相关 SEP 的许可累计使用费，再根据许可 SEP（通常基于专利族而非单个专利）占全部相关 SEP 的比值，确定许可 SEP 的许可费率。

中国广东高院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》第 18 条列举了确定 SEP 许可使用费可参照的方法，包括：（1）参照具有可比性的许可协

① case ID: 21 O 3891/19

② Case No. 21 O 11384/19

③ Unwired Planet v. Huawei. Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd and ors [2017] EWHC 711 (Pat) (judiciary. uk)

④ Optis v Apple [2023] EWHC 1095 (Ch)

议；(2) 分析涉案标准必要专利的市场价值；(3) 参照具有可比性专利池中的许可信息；(4) 其他方法。

根据该指引，“可比协议法”、“自上而下法”等均可参考。在个案中，可能会使用不同的方法相互检验、印证从而对使用费作出修正，使其更合理。

关于“自上而下法”的具体应用，《指引》第23条规定，分析涉案标准必要专利的市场价值，需确定涉案标准必要专利占全部相关标准必要专利的比值及全部相关标准必要专利的许可使用费。为确定涉案标准必要专利占全部相关标准必要专利的比值，标准必要专利权人或实施者可以就涉案标准必要专利在全部相关标准必要专利的数量占比及贡献程度情况进行举证。

第24条规定了采用“自上而下法”的考虑因素，通过分析涉案标准必要专利的市场价值来确定许可使用费，可考虑以下因素：(1) 涉案标准必要专利对产品销售与利润的贡献，该贡献不包括专利被纳入标准所产生的影响；(2) 涉案标准必要专利对标准的贡献；(3) 在标准制定之前，该专利技术较之于其他替代技术的优势；(4) 使用涉案标准必要专利的产品所交纳的全部标准必要专利许可使用费情况；(5) 其他相关因素。全部相关标准必要专利的许可使用费的确定，可以参考相关产业参与者声明的累积许可费情况。

在中国江苏省南京市中级人民法院做出的华为诉 Conversant 案的判决中<sup>①</sup>，法院采用了自上而下的方法，给出一个确定 SEP 使用费率的公式（中国特定行业的总费率 \* 一个标准必要专利族的贡献率）。在该案中，原告华为主张适用自上而下法计算 FRAND 许可费率。具体过程为测算全球市场和中國市场上 2G、3G、4G 标准对手机价格的贡献价值，根据全球累积费率折算出中國市场上 2G、3G、4G 通信标准的累积费率。再根据中国 2G、3G、4G 认定的标准必要专利数，计算单族专利在中国的许可费率，并对多模手机进行相应调整。江苏省南京市中级人民法院认为，原告主张的自上而下法更适合本案。采用自上而下法，标准必要专利的中国费率的计算公式为：单族专利的中国费率 = 标准在中国的累积费率 × 单族专利的贡献占比。

在 OPPO 诉诺基亚一案<sup>②</sup>中，中国重庆市第一中级人民法院认为，原告采用的自上而下法，其总体公式为：诺基亚 5G 多模手机许可费率 = 5G 标准全球累积许可费率 × 诺基亚在 5G 标准中专利实力占比 × 5G 标准在多模手机的价值占比 + 4G 标准全

① (2018) 苏 01 民初 232、233、234 号

② (2021) 渝民初 1232 号

球累积许可费率 × 诺基亚在 4G 标准中专利实力占比 × 4G 标准在多模手机的价值占比 + 3G 标准全球累积许可费率 × 诺基亚在 3G 标准中专利实力占比 × 3G 标准在多模手机的价值占比 + 2G 标准全球累积许可费率 × 诺基亚在 2G 标准中专利实力占比 × 2G 标准在多模手机的价值占比。该方法符合已有司法实践中采信的上而下法计算方法，被告也未对该总体方法提出质疑并举证反驳，故本院对此方法予以采纳。

欧盟最新趋势观察：

根据《关于标准必要专利及修改条例的提案》<sup>①</sup>，由欧盟委员会建立机制以确定总许可费，并且 SEP 权利人和实施人都可以就总许可费征求专家意见。鉴于 SEP 许可的全球性特征，个案中的总许可费和 FRAND 原则可以根据全球总许可费和 FRAND 原则来确定，或者由利益相关方或诉讼各方另行约定。从新规草案的整体来看，欧盟委员会更倾向于采纳自上而下法以确定费率，认为确定总许可率和使用自上而下法能够更有效提升 SEP 许可透明度和可预测性，促进科技创新的全球化发展。

可比许可协议法（Comparable license）。可比协议法是以可比协议约定的 SEP 作为参照来确定 FRAND 许可费率的方法。可以基于业务规模、许可范围、许可对象、许可年份、许可地域、诉讼情况等因素来考虑许可协议的可比性。

中国广东高院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》第 18 条第 1 款规定，可参照具有可比性的许可协议来确定标准必要专利许可使用费。第 20 条规定，许可协议是否具有可比性，可综合考虑许可交易的主体、许可标的之间的关联性、许可费包含的交易对象及许可谈判双方真实意思表示等因素。第 22 条规定，以具有可比性的许可协议或专利池中的许可信息确定标准必要专利许可使用费的，应以该许可使用费为基础，并考虑本案许可与该许可的差异程度，对其予以合理调整。比较相关许可与本案许可的差异程度，可以考虑两者在许可交易背景、许可交易内容及许可交易条件等方面的差异。

美国：

在“Ericsson 诉 D - Link 案”<sup>②</sup>中，美国联邦巡回上诉法院法官明确表示“可比协议法”是确定 FRAND 承诺下标准必要专利许可费的可靠方法。法院比较了几份协议，认为 Microsoft 诉 Motorola、Innovatio 和 Ericsson 诉 D - Link 案的判决并不涉及 2G、3G 或 4G 技术，它们主要涉及 IEEE 802.11 标准（Microsoft 诉 Motorola 案也涉

<sup>①</sup> COM (2023) 232 – Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001

<sup>②</sup> Ericsson Inc. v. D - Link Sys. , 773 U. S. 1201, 1227 (Fed. Cir. 2014)

及 ITU H. 264 视频标准)。因此, 这些标准中设定的费率不容易具有可比性。在 SK Hynix Inc. 诉 Rambus Inc. 一案中, 法院将 FRAND 费率作为对 Rambus 违法行为的处罚, 法院认为“通过要求 SK Hynix Inc. 的主要竞争对手协商和支付特许权使用费来进行“金钱处罚”是……一种适当和直接的方法, 以减轻 Rambus 对 SK Hynix Inc. 造成的损失。因此, 法院根据 Rambus 其他类似许可确定了 FRAND 费率。

#### 英国:

2019 年, InterDigital 诉联想案中<sup>①</sup>。法院拒绝了 InterDigital 选择的所有 20 个可比协议 (“InterDigital 20”), 主要考虑了以下因素: 一是许可业务规模。InterDigital 20 中每个被许可人的业务规模都远远小于联想提出的可比协议; 二是许可年份。InterDigital20 的许可年份均较为久远或者已经失效, 且 InterDigital 时常变更其许可模式; 三是许可范围。InterDigital 中年份久远的许可协议大多适用于 3G 或 3G/4G, 仅有与 Blu 签订的许可协议涉及 3G/4G/5G 的许可范围; 四是许可地域。在许多情况下, 被许可人的业务主要或完全局限于一个国家或地区, 如日本的松下、夏普、NEC 和富士通, 西欧的 Fairphone, 南美的 Blu。因此, 与固定地域商定的费率无法作为全球许可证的可靠指引; 五是其他因素。先前的被许可人已退出市场或遭遇严重的业务下滑, 正在进行诉讼, 被许可人在特定专业领域运营, 一些被许可人与 InterDigital 存在其他利益关联等。

法院认定联想选择的 7 份许可协议更具有可比性, 并从中选取了 2017 年与 LG 签署的许可协议作为本案的最佳可比协议, 该协议是法官确认本案 FRAND 费率的基础。

自下而上法 (bottom – up approach)。类似于增值法, 是通过计算专利技术对产品总价值的增值来进行评估。通过该方法, 首先确定一组在标准化之前可用的替代方案, 再确定 SEP 相较于这些替代方案的价值增量, 从而确定许可费率。

#### 美国:

2011 年 3 月, 联邦贸易委员会 (FTC) 公布的报告《持续发展的知识产权市场: 使专利通知和补救措施与竞争保持一致》中, FTC 建议, 法院需认识到, 应利用专利技术相对于次优替代方案的增量价值 (如可确定) 来确定被许可人在谈判中支付的最高许可费。法院不应判给高于此金额的合理许可费损害赔偿金。

在 Microsoft 诉 Motorola 案中, 法官部分拒绝应用增值法, 理由是它缺乏“现实

<sup>①</sup> InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd (FRAND Judgment – Public Version) [2023] EWHC 539 (Pat) (16 March 2023) InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd (FRAND Judgment – Public Version) [2023] EWHC 539 (Pat) (16 March 2023) (bailii.org)

适用性”。在 Innovatio 案中，法官也未采纳制造商利用“自下而上”法计算出的 FRAND 许可费，该方法与增量价值规则有许多共同点。<sup>①</sup>

自上而下法的优势是对于终端厂商成本可预测性高，缺点是部分产品累计许可费率、真实 SEP 数量的确认的难度较大。可比许可协议法优势是可能符合市场发展现状和行业惯例，但找到合适的可比历史协议和参考价格较难<sup>②</sup>。自下而上法可能导致 SEP 权利人过度声明必要专利，扭曲特定标准覆盖专利的总体情况，权利人的实际贡献价值也可能被夸大。

### 三、其他热点问题

#### 1. 许可层级

如产业链上各层级的供应商都有权利获得标准必要专利许可，称作“对任何人许可”（License to All）。如 SEP 权利人有权任意选择许可层级，只要保证供应链上其他层级的实施者能不受限制地接入标准，称对“任何人开放”（Access to All）。目前许可层级的问题在物联网和智能网联车领域争议较大。以下是部分国家/地区的司法及政策动态，以及行业发声梳理。

##### 中国：

2022 年 9 月 13 日，中国汽车技术研究中心、中国信通院联合发布《汽车标准必要专利许可指引》，该指引提出：“产业链任一环节均有资格获得许可原则。”

##### 欧盟：

欧盟目前对“对任何人许可”与“对任何人开放”的许可模式的选择未有明确倾向。2021 年 1 月，欧盟委员会发布了一项标准必要专利许可和评估专家组的报告<sup>③</sup>。该报告中，专家组成员未对于应当在产业链的哪一层级进行授权这一问题表明立场。但部分专家成员试图通过制定几条原则，以指导产业链中的标准必要专利

---

<sup>①</sup> Koren W. Wong - Ervin, Methodologies for Calculating FRAND Royalty Rates and Damages, October 22, 2014

<sup>②</sup> 马一德，《技术标准之许可定价规则的“非国家化”——以可比许可法为中心》，《法学研究》2022 年第 3 期第 103 - 124 页

<sup>③</sup> Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents ‘SEPs Expert Group’, Contribution to the Debate on SEPs, January 2021, <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45217>

许可实践：首先，对于同一种产品（或应用），在产业链的固定的某一层级而非多个层级进行许可；其次，无论许可级别如何，特定产品的 FRAND 许可费最终结果应一致；第三，FRAND 许可费属于组件价格中的成本，应转移到下游产业链。2023 年 4 月 27 日，欧盟委员会发布《关于标准必要专利和修订（EU）2017/1001 号条例的提案》，在同期发布的《影响评估报告》中，也仅对针对许可层级的不同观点进行了归纳列举。

#### 德国：

2018 年，戴姆勒及其零部件供应商向欧盟委员会投诉，称诺基亚拒绝向汽车零部件制造商给予 SEP 许可，违反了欧盟反垄断法。<sup>①</sup> 在相关联的诺基亚诉戴姆勒专利侵权案件中，杜塞尔多夫法院<sup>②</sup>请求欧盟法院释明，当零部件供应商向曾作出 FRAND 承诺的 SEP 权利人寻求许可但是被拒绝，而后该 SEP 权利人又对集成商寻求禁令救济，该 SEP 权利人是否构成《欧洲联盟运作条约》第 102 条规定的滥用支配地位？从而不能获得禁令？<sup>③</sup> 因诺基亚和戴姆勒双方和解，欧盟法院并未给出最后的结论。在另一件诺基亚诉戴姆勒案中，德国曼海姆法院认为 SEP 权利人有权选择对供应链上的任何层级行使权利，只针对终端设备制造商的行为不会导致损害消费者利益。<sup>④</sup> 在夏普诉戴姆勒案中，慕尼黑法院也认为 SEP 权利人只向终端设备制造商进行许可并不构成滥用支配地位。<sup>⑤</sup>

#### 美国：

美国司法部向 Avanci 5G 专利池出具的商业审查函以及地区法院和第五巡回上诉法院在大陆集团与 Avanci 反垄断诉讼中的态度，偏向于支持“对任何人开放”，即允许限制许可使用层级。

专利池 Avanci 与其 SEP 权利人成员签订主许可管理协议（Main Licensing Management Agreement, MLMA），约定 Avanci 作为 SEP 权利人的许可代理人，按照 FRAND 条款开展许可活动。根据 MLMA，Avanci 只能向汽车整车制造商或原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer, OEM）进行许可（但是允许成员在专利池以外以 FRAND 费率单独许可给零部件供应商）。2020 年 7 月 28 日，美国司法部

---

① 《戴姆勒集团向欧盟反垄断监管机构投诉诺基亚汽车通信相关专利》，国家知识产权局网站，2019 年 4 月 1 日。

② 杜塞尔多夫法院的态度偏向于 License to all，认为 SEP 持有人有义务向供应链各层级上提出许可请求的厂商进行许可

③ C-182/21, Nokia Technologies (23 March, 2021)

④ Nokia v Daimler, District Court of Mannheim, judgment dated 18 August 2020, Case - No. 2 O 34/19.

⑤ Sharp v Daimler, District Court of Munich, judgment dated 10 September 2020, Case - No. 7 O 8818/19.

(DOJ) 向 Avanci 出具的有关用于汽车的 5G 无线标准专利池的商业审查函 (Business Review Letter) 中, DOJ 认为, 尽管该专利池仅针对汽车而非组件进行许可, 但并不必然导致该专利池限制竞争, 主要原因如下: 美国《知识产权许可反垄断指南》(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property) 明确, 限制使用领域可能对许可人产生激励作用, 从而促进竞争; 汽车行业供应链非常复杂, 追踪每个上游各层级的供应商难度太大, 而汽车制造商更容易明确; Avanci 的许可协议模板包括“让他人制造权 (Have made right)”, 允许汽车制造商委托组件供应商使用经许可的知识产权; 限制许可的使用领域有先例 (如 RFID 联盟、3GPP); 向终端产品许可的许可人可获得更高的补偿; Avanci 已承诺按照 FRAND 费率许可; 组件供应商仍可以单独与权利人谈许可 (根据 DOJ 的调研事实上也有此种模式的许可)。

(组件供应商) 大陆集团以 FRAND 费率向 Avanci 和个别专利权人寻求 SEP 许可但未获成功, 遂向美国地区法院提起诉讼称被告未履行 FRAND 义务, 理由是 Avanci 和专利权人的做法违反了 FRAND 承诺, 从而违反了反垄断法。该案后经美国第五巡回上诉法院 (US Court of Appeals for the Fifth Circuit) 审理<sup>①</sup>。上诉法院认为, 首先, 大陆集团不是合同 (标准组织与 SEP 权利人之间) 项下有权获得许可的预期受益人, 无权请求执行 FRAND 承诺。其次, 即使大陆集团拥有 FRAND 合同项下的权利, 由于 Avanci 和专利权人正在积极向整车企业许可, 大陆集团并不需要亲自拥有 SEP 许可来经营其业务。根据 FRAND 原则, SEP 权利人并没有义务必须向供应链各层级进行许可。因此大陆集团并没有损害 (injury), 也无权提起反垄断损害赔偿诉讼。

#### 日本:

日本专利局出台的《标准必要专利许可谈判指南》<sup>②</sup> 列举了供应链谈判之主体的不同选择。该指南在“供应链谈判之主体”的描述中指出, 虽然谈判主体的层级应根据具体情况确定, 但为了简化许可管理, 权利人通常倾向于与最终产品制造商签订许可协议。另一方面, 终端产品制造商则希望由在主体零件方面拥有更多技术知识的供货商作为授权和缔结许可协议方, 这意味着供应商将负担许可费。该指南还介绍, 在 Apple 诉三星一案中, 法院认为, 根据 ETSI 知识产权政策的措辞, FRAND 声明在字面上并不被视为确定的许可授予。

<sup>①</sup> Continental Automotive Systems v. Avanci, LLC, No. 20-11032 (5th Cir. 2022)

<sup>②</sup> <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/rev-seps-tebiki/guide-seps-en.pdf>

## 2. 专利劫持、反向劫持、许可费堆叠

专利劫持是指权利人通过诉讼或威胁禁令，迫使实施人接受不合理高昂的许可费用或其他不合理的许可条件的行为。根据行为的不同程度，专利劫持可能涉及违反诚信原则、违反竞争法等法律问题。

与此相对的是反向劫持的概念，标准的实施者拖延或拒绝寻求 SEP 许可或长期免费实施这些专利。导致 SEP 权利人无法获得合理补偿。反向劫持的表现形式包括拒绝协商或接受 FRAND 许可、提起虚假诉讼以及不遵守法院的赔偿决定等。

理论界和实务界普遍认可，FRAND 原则的目的是防止“专利劫持”和“反向劫持”。权利人与实施人是否破坏 SEP 许可谈判流程，实施劫持与反向劫持，对法院判断是否颁发禁令有关键影响<sup>①</sup>。

SEP 许可使用费堆叠是指当产品涉及多个 SEP 时，SEP 实施人需要向众多权利人支付许可费，叠加在一起可能导致价格过高的情况<sup>②</sup>。通常认为，自上而下法可一定程度消减许可使用费堆叠的问题。

是否在认定许可费率时考虑劫持和费率堆叠问题，各国司法实践不一致。

### 中国：

在华为诉美国交互数字公司案中，为了评估符合 FRAND 原则的标准必要专利许可使用费，一审（深圳市中级人民法院）和二审法院（广东省高级人民法院）主要考虑了三个因素：总量控制、反专利劫持和避免专利许可使用费堆叠。一审二审法院均认为，许可使用费数额的高低应当考虑实施该专利或类似专利所获利润，以及该利润在被许可人相关产品销售利润或销售收入中所占比例。技术、资本、被许可人的经营劳动等因素共同创造了一项产品的最后利润，专利许可使用费只能是产品利润中的一部分而不应是全部，且单一专利权人并未提供产品全部技术，故该专利权人仅有权收取与其专利比例相对应的利润部分。专利权人所作出的贡献是其创新的技术，专利权人仅能够就其专利权而不能因标准而获得额外利益。许可使用费的数额高低应当考虑专利权人在技术标准中有效专利的多少，要求标准实施者就非标准必要专利支付许可使用费是不合理的。专利许可使用费不应超过产品利润一定比例范围，应考虑专利许可使用费在专利权人之间的合理分配。

---

<sup>①</sup> 黄武双、谭宇航，《标准必要专利许可谈判中的“劫持”“反劫持”消解机制研究》，《知识产权杂志》，2023 年 2 期。

<sup>②</sup> Mark A. Lemley, Carl Shapiro, “Patent Holdup and Royalty Stacking”, *g*, 85 Tex. L. R. 2163, 2172 – 73 (2007)

## 美国：

在 Microsoft 诉 Motorola 案<sup>①</sup>中，法官认为：“要确定 RAND 许可费，合理的方法是事先处理好许可费堆叠的问题。这就需要考虑总许可费金额时，考虑其他 SEP 权利人对实施人所要求支付的许可费。”

在 Innovatio 一案<sup>②</sup>中，就许可费堆叠问题，Innovatio 的专家认为仅仅在堆叠不能准确地反映出专利技术价值的情况下，许可费堆叠才会成为问题。如果技术价值被准确衡量，堆叠每项发明的许可费则只是反映了各项发明组合成整体产品时所创造的价值。基于专家证言，法院认定，相比专利对标准所作出的技术贡献，该专利的 RAND 许可费率没有估值过高。法院还阐述，仅仅基于数量来认定未被主张的标准必要专利的价值是不适当的。如果专利权人拥有对于给定标准必要的一百个专利权中的十个，并非必然表示其对标准的价值的贡献为 10%。因此，在对潜在的 RAND 许可费进行评估时，法院将考虑所有标准必要专利的整体许可费是否会妨碍标准被广泛采纳。

在 Ericsson 诉 D - Link 案中，美国德克萨斯东区法院认定被告没有证据证明存在费率堆叠，并支持了 Ericsson 使用终端产品的价值确定许可费的许可费计算方法。被告 D - Link 随即上诉至美国联邦巡回上诉法院<sup>③</sup>。D - link 在上诉中提出，应该就专利劫持和许可费堆叠等概念对陪审团进行指示，陪审团应当知道如果 RAND 许可费率太高可能会发生的危害。联邦巡回上诉法院认为，除非被控侵权人提出实际的证据，表明存在专利劫持或许可费堆叠，否则地区法院不必就专利劫持或许可费堆叠对陪审团进行指示。该案中，法院认为 D - link 没有提出足够的证据，认定 Ericsson 遵守了其 RAND 的义务。

## 德国：

杜塞尔多夫高等地区法院在 Sisvel 诉 Haier 案<sup>④</sup>中的判决，FRAND 许可要约协议应当包括：…（iii）解决许可费堆叠问题的条款，即当公司希望销售符合标准的产品时，可能需要其他专利许可，（产生许可费堆叠问题）。

### 3. 全球费率

关于一国法院是否可以裁定许可费率，甚至是全球许可条件或全球费率，是争

<sup>①</sup> Microsoft v. Motorola, 696 F.3d 872, 884, 104 USPQ2d 2000 (9th Cir. 2012)

<sup>②</sup> In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 886 F. Supp. 2d 888, 894 (N. D. Ill. 2012)

<sup>③</sup> Ericsson, Inc. v. D - Link Sys., Inc., No. 13 - 1625 (Fed. Cir. 2014)

<sup>④</sup> Sisvel v. Haier, docket no. KZR 36/17

论较为激烈的一个话题。

#### 中国：

在 OPPO 诉诺基亚一案中，重庆法院做出了中国首个全球费率判决，认可了 OPPO 的主张，判决确认了诺基亚 2G - 5G 标准必要专利的全球性的公平、合理和无歧视（FRAND）费率，并首次确定手机行业 5G 标准全球累积费率为 4.341% ~ 5.273%。2022 年 9 月 7 日，在该案的管辖权异议程序中，最高人民法院知识产权法庭驳回诺基亚基于重庆法院没有管辖权这一主张的上诉请求，维持了一审裁定。在关于原审法院在本案中是否适宜对涉案标准必要专利在全球范围内的许可使用条件作出裁判的争议焦点阐释中，最高人民法院在二审裁定中明确，本案证据初步表明，双方当事人就涉案标准必要专利全球许可使用条件进行过磋商，均有达成许可使用协议的意愿，由此构成本案具备确定涉案标准必要专利全球范围内许可使用条件的事实基础。而且，本案证据还初步表明，涉案标准必要专利中中国专利占较大比例，且中国是涉案标准必要专利的主要实施地和主要营收来源地、双方当事人之间涉案专利许可使用条件的磋商地，也是专利许可请求方即 OPPO 公司方可供财产保全或者可供执行财产所在地。据此，本案标准必要专利许可纠纷显然与中国具有更为密切的联系。由中国法院对涉案标准必要专利在全球范围内的许可使用条件进行裁判，不仅更有利于查明 OPPO 公司方实施涉案标准必要专利的情况，还更便利案件裁判的执行。

#### 英国：

在 Unwired Planet 诉华为案中<sup>①</sup>，英国法院认为由于 ETSI 的知识产权政策采用全球许可条款，因此其有权在全球范围内设定 FRAND 许可条款。上诉法庭指出：“标准必要专利权利人逐个国家进行专利权许可谈判几乎是不切实际的，同时，逐个国家来行使权利的诉讼成本也可能高得令人望而却步。”法院认为，至少从原则上讲，在某些情况下，期望标准必要专利权利人逐个地区进行许可谈判或提起诉讼可能是不公平且不合理的。在这种情况下，只有全球许可或至少是多区域许可才是符合 FRAND 原则的。

在 InterDigital 诉联想案<sup>②</sup>中，英国法院参考了德国、日本及欧盟等地的判例来说明其裁定全球许可费率的合理性。关于德国，在上诉法院判决书第 63 段讨论的

<sup>①</sup> Unwired Planet v. Huawei. Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd and ors [2017] EWHC 711 (Pat) (judiciary. uk)

<sup>②</sup> InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd (FRAND Judgment – Public Version) [2023] EWHC 539 (Pat) (16 March 2023)

Pioneer 诉 Acer 7 O 96/14 一案中，曼海姆地区法院在 2016 年 1 月 8 日的判决中，根据行业的惯常做法考虑了 FRAND 许可的地理范围。在接受标准必要专利权利人提出的全球许可作为 FRAND 时，它指出（第 119 段）：根据行业的经验，如果专利使用人活跃在许多国家，则选择规定全球组合专利许可费而非针对每个国家单独提供专利保护，符合全球适用标准必要专利领域的通常做法。关于日本，上诉法院参考了日本知识产权高等法院于 2014 年 5 月 16 日对 Samsung Electronics Co Ltd 诉 Apple Japan Godo Kaisha [案件编号 2013 (Ne) 10043] 的判决。上诉法院认为，日本法院没有被要求认定，也没有认定全球组合许可不能是 FRAND。关于欧盟，上诉法院提及 2017 年 11 月 29 日向欧洲议会、理事会和欧洲社会经济委员会发出的函件 [COM (2017) 712 final] (“函件”) 中阐述了欧洲对标准必要专利的态度。就与本案问题相关的情况而言，函件赞成为提高效率而对全球流通的产品进行组合许可，并承认逐国许可谈判方式可能效率不高或不符合相关工业部门的既定做法。因此，英国法院认为裁定全球费率应当得到支持。

#### 美国：

TCL 诉 Ericsson 一案中<sup>①</sup>，法院将许可区域划分为美国、欧洲和世界其他地区，并在全球范围内设定特许权许可费率，依据是实施者 TCL 已经同意法院设定全球许可条款。但该判决在 2019 年因上诉被撤销。

美国司法实践中也有判例认为法院无权裁定全球费率。在 2018 年 Optis Wireless Technology LLC 诉华为技术有限公司一案<sup>②</sup>中，美国得克萨斯州东区地方法院驳回了关于外国标准必要专利的索赔请求，认为，“其他国家的法院适用自己的法律来认定是否符合 FRAND 要求并确认许可费，而相关法律可能与侵权法一样，与美国法律有很大不同。” Optis 主张“与其说是关于法律是什么，不如说是关于公平”以及“外国法院倾向于做出全球 FRAND 费率裁定，如果美国法院不遵循这一趋势，那将是不公平的”，但相关主张未被法院采纳。

InterDigital 诉中兴一案<sup>③</sup>中，被告请求为标准必要专利权利人的许可组合设定 FRAND 费率，该请求被法院驳回，理由是“即使法院确定了 FRAND 费率，也不清楚该如何实际执行这样的裁决。”

---

<sup>①</sup> TCL Communications v. Ericsson, Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law (C. D. Cal., Dec. 21, 2017, SACV 14 - 341 JVS (DFMx) and CV 15 - 2370 JVS (DFMx)).

<sup>②</sup> Optis Wireless Technology, LLC et al v. Huawei Technologies Co. Ltd. et al, No. 2: 2017cv00123 - Document 114 (E. D. Tex. 2018)

<sup>③</sup> InterDigital Communications, Inc. v. ZTE Corp., No. 1: 13 - CV - 00009 - RGA, 2014 WL 2206218, at \* 3 (D. Del. May 28, 2014)

#### 4. 禁令

禁令是法官发布的要求当事人为某种行为或禁止其实行某种行为的命令。禁令是专利权人寻求避免进一步遭受损害的重要救济手段。SEP 既有私有财产属性，又涉及公共利益，因此 SEP 相关的禁令颁发需要权衡和限制。SEP 禁令可能涉及专利法、合同法、竞争法等多个层面的法律。

中国：

《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》第十九条：具有市场支配地位的经营者不得在标准的制定和实施过程中从事下列行为，排除、限制竞争：

……

(三) 在标准必要专利许可过程中，违反公平、合理、无歧视原则，未经善意谈判，请求法院或者其他相关部门作出禁止使用相关知识产权的判决、裁定或者决定等，迫使被许可方接受不公平的高价或者其他不合理的交易条件；

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第 24 条：

推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。

本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》152 条还进一步指出：“没有证据证明标准必要专利的专利权人故意违反公平、合理、无歧视的许可义务，且被诉侵权人在标准必要专利的实施许可协商中也没有明显过错的，如被诉侵权人及时向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保，对于专利权人请求停止标准实施行为的主张一般不予支持。”

广东省高级人民法院关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）第 12

条规定：“综合考虑标准必要专利权人是否符合公平、合理、无歧视声明的要求，实施者是否有过错，按照以下情形分别决定是否支持停止实施标准必要专利的请求：（1）标准必要专利权人的行为不符合公平、合理、无歧视声明的要求，而实施者无明显过错的，不支持停止实施标准必要专利的请求；（2）标准必要专利权人的行为符合公平、合理、无歧视声明的要求，实施者存在明显过错的，可以支持停止实施标准必要专利的请求；（3）标准必要专利权人的行为符合公平、合理、无歧视声明的要求，实施者也无明显过错的，如果实施者及时提交合理担保，可以不支持停止实施标准必要专利的请求；（4）标准必要专利权人与实施者在谈判中均有过错的，综合考虑各方过错程度、有无采取补救措施、过错对谈判进程的影响、过错与谈判破裂的关系等因素，决定是否支持停止实施标准必要专利的请求。”

在西电捷通诉索尼一案<sup>①</sup>中，北京知识产权法院认为：“在双方均无过错，或者专利权人有过错，实施人无过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求不应支持，否则可能造成专利权人滥用其标准必要专利权，不利于标准必要专利的推广实施；在专利权人无过错，实施人有过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求应予支持，否则可能造成实施人对专利权人的‘反向劫持’，不利于标准必要专利权的保护；在双方均有过错的情况下，则应基于专利权人和实施人的过错大小平衡双方的利益，决定是否支持专利权人有关停止侵权的诉讼请求。”该案上诉至北京高级人民法院<sup>②</sup>，北京高级人民法院认为：“西电捷通公司在与索尼中国公司协商的过程中解释了 WAPI 相关技术、提供了专利清单和许可合同文本并明确其许可条件，尽到了作为权利人的义务。而索尼中国公司以权利要求对照表和保密协议问题作为拖延手段，从而导致双方没有实质上进入技术谈判和商务谈判。即使在诉讼阶段，索尼中国公司也没有提出明确的许可条件，也未及时向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保，并没有表示出对许可谈判的诚意。因此，索尼中国公司在谈判过程中具有明显过错，原审判决认定索尼中国公司停止侵权行为具有事实和法律依据，予以支持。”在涉及 WAPI 技术的另一案件<sup>③</sup>中，最高人民法院在禁令问题上采取了与上述案例类似的立场，认为：“对于专利权人请求停止标准必要专利实施行为的主张，在同时具备以下情形时，人民法院可以予以

<sup>①</sup> 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司与索尼移动通信产品（中国）有限公司侵害发明专利权纠纷一案判决书，北京知识产权法院，（2015）京知民初字第1194号。

<sup>②</sup> 索尼移动通信产品（中国）有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷一案二审判决书，北京市高级人民法院，（2017）京民终454号

<sup>③</sup> 最高人民法院，（2022）最高法知民终817号

支持：(1) 专利权人、被诉侵权人就涉案标准必要专利的许可进行了协商谈判；(2) 专利权人履行了公平、合理、无歧视的许可义务；(3) 被诉侵权人在协商谈判中有明显过错；(4) 专利权人对于专利许可谈判的中断没有明显过错”。

#### 美国：

在 eBay 案之前，美国法院长期采用所谓的“自动禁令”规则，即一旦发现侵权行为，法院即发布永久禁令，防止侵权者再次实施侵权行为。直到 2006 年，美国最高法院才在 eBay 诉 MereExchange<sup>①</sup> 一案中确立了发布禁令的四要素标准，即专利所有人必须证明：专利所有人遭受了无法弥补的损害；其他救济不足以弥补；禁令救济存在正当理由且不会损害公共利益。eBay 案确立的态度对美国法院审理 SEP 案件产生了深刻的影响。

在 Apple 诉 Motorola 案<sup>②</sup> 一案中，美国伊利诺伊北区法院认为：Motorola 承诺按照 FRAND 条款许可其专利，承诺将‘898 专利许可给任何愿意支付 FRAND 费用的人，默认了许可费是对使用该专利的充分补偿。因此，FRAND 许可费将是 Motorola 有权获得的所有救济，无权获得禁令。美国联邦巡回上诉法院在上诉案件审理中，认为地区法院将 SEP 权利人不应获得禁令作为一种默认当然适用规则（per se rule），这一法律适用是错误的。联邦巡回上诉法院认为，Motorola 做出的 FRAND 承诺本身是决定是否应授予禁令需要考虑的因素。如果“侵权人单方拒绝了 FRAND 费率，或者不合理拖延谈判导致同样的效果，禁令也可以是正当的。”虽然上诉法院在法律适用问题上指出了地区法院的错误，但是认为该案中 Motorola 并未证明 Apple 的侵权导致了不可弥补的损害，维持了地区法院拒绝签发禁令的裁定。

#### 欧盟：

欧盟法院在华为诉中兴<sup>③</sup> 一案中，确立了权利人申请禁令的必要步骤。此外，2024 年 2 月 28 日，欧洲议会审议通过了《关于标准必要专利规定的提案》，其中进一步补充规定，FRAND 裁定程序项下，权利人可以请求侵权人缴纳保证金作为财务性质的临时禁令。这一做法目的是避免涉嫌侵权人的活动被严重限制，同时也确保权利人在提出损害赔偿要求时能够收到足额赔偿。

#### 德国：

普遍认为，德国奉行自动禁令原则，一旦法院认定侵权成立，则会当然地对侵权人作出停止侵权判决作为补救措施，因此被认为是对专利权人最友好的地区。

① eBay Inc. v. Mere Exchange, L. L. C., 547U. S. 388 (2006).

② Apple, Inc. v. Motorola, Inc., No. 1: 11-cv-08540, 2012 WL 2376664 (N. D. Ill. June 22, 2012)

③ Huawei v. ZTE. C-170/13, EU: C: 2015: 477.

2021年6月德国联邦议会通过修改《专利法》的法案，修订后的新法第139条第一款，引入比例原则。即限制专利权人获得停止侵权判决的条件，以避免专利权人利用自动禁令来威胁侵权人以勒索远超专利本身价值的费用。

但是，由于上述修订引入的比例原则需要案例来明确“例外”的条件，该项新修订的法律规定在具体案例中的适用仍需进一步观察。例如，2022年，因福特在车辆中搭载4G芯片，但并未为此支付专利费用，因此遭到移动通信技术专利所有者IP Bridge指控，该公司希望汽车制造商福特公司为导航系统、车辆通信系统和自动驾驶起这种使用的技术专利支付专利费。慕尼黑地区法院仍然按照一贯的处理方式，对福特下达了适用于全国范围的销售和生产禁令。即便这一禁令使得福特公司可能面临关闭工厂的困难，但德国法院仍不认为这是“不适当的负担”，结果导致福特公司无法在德国销售和生产可以接入互联网的汽车。

#### 英国：

英国知识产权局在2024年2月27日发布的《标准必要专利：2024年展望》<sup>①</sup>中表示：通过征求意见和行业参与，考虑了业界对禁令的意见，并在仔细考虑了证据、相关法律框架的运作和国际义务后，英国知识产权局得出结论，不会就立法修改进行咨询，以缩小SEP争端中禁令的使用范围。言外之意，英国在未来将不会对SEP禁令采取限缩政策。

在2020年Unwired Planet诉华为案<sup>②</sup>中，英国法院认定，如果实施者不承诺按照法院将要确定的FRAND条件接受许可，即可颁发禁令，无需等到法院已经确定FRAND条件的时候。比起被告向法院提供担保的方式，FRAND禁令无疑给被告施加了更大的压力，为原告争取了谈判的优势。<sup>③</sup>在英国最高法院支持利用禁令主动为案件双方当事人裁判全球费率后，英国法院已成为标准必要专利权利人的首选司法管辖区。<sup>④</sup>

在2022年10月底，英国上诉法院对Optis诉Apple案<sup>⑤</sup>作出二审判决，英国上诉法院认定，一旦权利人的SEP被认定为有效、对标且被侵权，其便有权获得

---

<sup>①</sup> <https://www.gov.uk/government/publications/standard-essential-patents-2024-forward-look/standard-essential-patents-2024-forward-look>

<sup>②</sup> Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Anor, [2017] EWHC 711 (Pat) (05 April 2017), Case No: HP-2014-000005.

<sup>③</sup> 仲春、关佩仪，《国际标准必要专利热点案件介评》，中国应用法学，2022 [2]，

<sup>④</sup> <https://www.iam-media.com/hub/sepfrand-hub/2022/article/united-kingdom-seps-and-frand-litigation-policy-and-latest-developments>

<sup>⑤</sup> Apple Retail UK Ltd and others v. Optis Cellular Technology LLC and others, [2021] EWHC 2564 (Pat).

FRAND 禁令，除非 SEP 实施者承诺将接受随后法院所确立的 FRAND 许可条件。这将大幅缩短英国法院就 SEP 案件的有效审理周期，使得权利人迅速获得禁令从而加速与 SEP 实施者之间的谈判进度。

## 四、许可纠纷解决

在 SEP 许可谈判中，许可人和被许可人如就某些问题僵持不下，可能会通过发起诉讼的方式“边打边谈”。一些非诉讼纠纷解决机制（ADR）也可以将双方拉回理性轨道继续进行谈判。因此，除了解决纠纷本身，提起纠纷解决程序可能也是达到谈判目的的手段和工具之一。

### 1. 非诉讼纠纷解决机制（Alternative Dispute Resolution）

ADR 在 SEP/FRAND 领域并不绝对的比法院诉讼更有优势，但是可以在某些情况下成为优选<sup>①</sup>，具体原因如下：1. 当事人可以选择仲裁员/调解员（可选择有技术或商业背景的人士）；2. 保密性；3. 可提供一揽子解决方案，避免平行诉讼的消耗；4. 执行（法院判决较难跨境执行）。这也是 ADR 传统优势的体现。

此外，当事方愿意通过第三方来调停 FRAND 纠纷本身，可能被视为符合 SEP 谈判的诚信（good faith）要求<sup>②</sup>。

#### （1）仲裁

一国法院作出的判决，除非判决作出国与申请承认和执行的国家有双边或多边的条约，或依据国际礼让原则，否则很难得到执行。1958 年《关于承认和执行外国仲裁裁决的公约》（《纽约公约》）为仲裁裁决的跨境执行提供了制度保障。根据《纽约公约》，除非存在第五条所列可以不予承认和执行的几类情况，一成员国境内作出的仲裁裁决应在另一成员国获得承认和执行。跨境的可执行性使得仲裁成为有吸引力的解决国际知识产权纠纷的渠道之一。

<sup>①</sup> Picht, Peter Georg & Loderer, Gaspare Tazio. ‘Arbitration in SEP/FRAND Disputes: Overview and Core Issues’. *Journal of International Arbitration* 36, no. 5 (2019): 575 - 594.

<sup>②</sup> 例如，欧盟委员会在阐述摩托罗拉诉三星一案时表示，如专利权利人想“安全”的申请禁令而不被视为一种反垄行为，可证明其愿意通过法院或仲裁员来解决 FRAND 纠纷；慕尼黑法院在 *Conversant 诉 Daimler* 案中，认为不接受通过仲裁来确定 FRAND 许可费可被视为“无许可意愿”；在华为诉三星案中，华为提出仲裁而三星拒绝，中国法院也因此认为三星存在过错。

合同类纠纷提交仲裁通常不存在可仲裁性的障碍。通常认为，只要当事人之间有有效的仲裁协议，侵权纠纷也可仲裁。

侵权纠纷的可仲裁性：

《仲裁法》第二条：“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。”通常认为“其他财产权益纠纷”，包括侵权纠纷。我国《著作权法》和《计算机软件著作权保护条例》也都明确规定，著作权纠纷可以仲裁。最高人民法院受理的（2012）民申字第178号案件中，法院也认定：“原告提起的计算机软件著作权侵权之诉，系法人之间的其他财产权益纠纷，属于《仲裁法》规定的可以仲裁的范畴。”但《专利法》和《商标法》未明确这两类侵权纠纷的可仲裁性。《美国专利法》第294条：“有关专利或者专利权项下的合同可以约定通过仲裁方式解决任何由该合同引起的与专利效力或者侵权有关的争议。如果在合同中无此约定，当事人可以另外通过书面形式约定通过仲裁方式解决专利有效性和侵权争议。”此外，瑞士和比利时的法律，明确所有类型的知识产权纠纷（包括有效性问题）均可仲裁。

确权纠纷的可仲裁性：知识产权确权类纠纷是可仲裁性问题面临最大争论的一类纠纷。以我国为例，根据我国《仲裁法》第三条，依法应当由行政机关处理的行政争议不可以提交仲裁。《民事诉讼法》第二百七十九条规定，因与在中华人民共和国领域内审查授予的知识产权的有效性有关的纠纷提起的民事案件，由人民法院专属管辖。通常认为，根据现行有效的《专利法》第四十五条和《商标法》第三十五条，专利和商标的有效性应首先由知识产权行政管理部门作出认定，属于《仲裁法》第三条列举的不可仲裁的事项。

除了瑞士等明确认可，涉及专利有效性的裁决，只要经过瑞士法院宣布可以执行（declare enforceable），则瑞士联邦知识产权局可以变更登记等赋予仲裁庭较大权力的法域外，其他法域解决这一问题的思路主要是区分裁决的对世效力（Erga Omnes Effect）和对当事人的效力（Inter partes Effect）。例如，根据中国香港《2017年仲裁（修订）条例》，当事人可以利用仲裁解决任何有关知识产权的争议，无论有关知识产权可否经注册而受到保护，以及是否于中国香港或其他司法管辖区注册或存在。但是，仲裁裁决只对仲裁各方和透过或借着任何一方提出申索的人具有约束力，该裁决对仲裁当事人以外的人不具约束力，亦不会被中国香港相关知识产权的注册处处

长受理注册或记录。换句话说，如果在裁决中某项专利被认定为无效，也不发生对世效力，只约束仲裁当事人，即被控侵权一方实质上获得了永久免费使用许可，

而权利人仍然可以对第三方提起侵权索赔。美国、法国等亦有类似制度安排。

仲裁庭的管辖权源自于有效的仲裁协议或条款，以下是主要仲裁机构的示范条款举例：

仲裁机构	国际商会国际仲裁院 (ICC Court)	世界知识产权组织 (WIPO)	中国国际贸易仲裁委员会 (CIETAC)
基本介绍	国际商会国际仲裁院 (ICC International Court of Arbitration, 简称“ICC Court”), 成立于 1923 年, 隶属于国际商会 (International Chamber of Commerce), 提供世界领先的争议解决服务。逾百年来, ICC Court 致力于推动国际仲裁的发展, 为国际工商界解决争议以促进全球贸易和投资, 例如推动并起草《联合国承认和执行外国仲裁裁决公约》(《纽约公约》)。	世界知识产权组织 (WIPO) 仲裁与调解中心是一个中立的、国际性的和非营利的争议解决机构, 提供多种经济高效的替代性争议解决 (ADR) 服务。WIPO 调解、仲裁、快速仲裁和专家裁决 让私人主体之间可以通过诉讼以外的方式, 有效地解决国内或跨境知识产权和技术争议。	中国国际经济贸易仲裁委员会 (英文简称 CIETAC, 中文简称“贸仲委”) 是世界上主要的常设商事仲裁机构之一。贸仲委以仲裁的方式, 独立、公正地解决国际国内的经济贸易争议及国际投资争端。为满足当事人的行业仲裁需要, 贸仲委在国内首家推出独具特色的行业争议解决服务, 为不同行业的当事人提供适合其行业需要的仲裁法律服务。此外, 除传统的商事仲裁服务外, 贸仲委还为当事人提供多元争议解决服务。
示范条款参考链接	<a href="https://iccwbo.org/news-publications/arbitration-adr-rules-and-tools/standard-icc-arbitration-clauses-english-version/">https://iccwbo.org/news-publications/arbitration-adr-rules-and-tools/standard-icc-arbitration-clauses-english-version/</a>	<a href="https://www.wipo.int/amc/zh/clauses/arbitration/">https://www.wipo.int/amc/zh/clauses/arbitration/</a>	<a href="http://www.cietac.org.cn/index.php?m=Article&amp;a=show&amp;id=216">http://www.cietac.org.cn/index.php?m=Article&amp;a=show&amp;id=216</a>

## (2) 调解

根据《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》(《新加坡公约》)的定义, 调解是指: “由一名或者几名第三人 (“调解员”) 协助, 在其无权对争议当事人强加解决办法的情况下, 当事人设法友好解决其争议的过程”。国家知识产权局知识产权保护司组织编写的《知识产权纠纷调解工作手册》中, 将调解定义为: “在第三方的主持下, 通过说服、疏导、教育等方法, 促使纠纷当事人之间达成基于自主意志的协议, 以消除争议的一种法律制度和纠纷解决方式。”

## 中国：

中国有人民调解、司法调解、行政调解、商事调解等多种类型，而前述类型在知识产权纠纷解决领域均有适用。

中国国家知识产权局和司法部在 2021 年联合印发《关于加强知识产权纠纷调解工作的意见》<sup>①</sup>，要求根据知识产权纠纷化解需要，因地制宜推进知识产权纠纷人民调解组织建设。要加强知识产权纠纷行政调解工作，知识产权管理部门要积极履行行政调解职能，引导更多当事人通过调解方式解决知识产权纠纷。2023 年，在涉华为技术有限公司、华为终端有限公司与小米通讯技术有限公司，小米科技有限责任公司与华为终端有限公司相关专利侵权纠纷系列案件立案后，国家知识产权局多次组织行政调解，引导双方对包括标准必要专利在内的相关专利许可开展多轮协商。双方最终于 9 月 14 日达成专利交叉许可协议<sup>②</sup>。

标准必要专利案件证据材料多、法律关系复杂、技术难懂晦涩、争议大，且社会关注度高、影响大，因此中国法院在审理标准必要专利案件时，也尽力组织双方以调解的方式谈判。例如，在华为公司诉三星公司标准必要专利禁令救济纠纷一案中，在案件庭审结束后，法官两次组织双方以调解的方式进行许可谈判，第一次调解给双方 40 天的时间进行许可报价，第二次调解要求双方提交具体的许可条件。办案法官组织纠纷双方调解，双方均会理性慎重对待，从而有可能促成双方达成标准必要专利 FRAND 许可协议，同时，双方在调解中的表现也能够帮助法官分析判断各方是否遵循 FRAND 原则进行许可谈判<sup>③</sup>。

商事调解领域，2021 年 9 月，中国贸促会调解中心成立知识产权专业委员会了，起草并发布《中国国际贸易促进委员会/中国国际商会调解中心知识产权争议调解规则》，在一般商事调解的基础上增加技术性内容和涉外知识产权内容，是国内首个涉外知识产权争议商事调解规则。<sup>④</sup>

## 美国：

近年来，美国专利商标局（USPTO）也积极推行调解等 ADR 在 SEP 纠纷领域中的应用。2022 年 7 月，美国专利商标局与世界知识产权组织签署合作备忘录，双

<sup>①</sup> [https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/fzgz/fzgzggflfwx/fzgzrmcycjtz/202110/t20211029\\_440242.html](https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/fzgz/fzgzggflfwx/fzgzrmcycjtz/202110/t20211029_440242.html)

<sup>②</sup> 《国家知识产权局审结第二批重大专利侵权纠纷行政裁决案件》[https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/25/art\\_53\\_187784.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/25/art_53_187784.html)

<sup>③</sup> 祝建军，《标准必要专利全球许可条件的司法裁判研究》，《知识产权》2022 年第 1 期，第 36 - 49 页

<sup>④</sup> 《国内首个涉外知识产权争议商事调解规则正式实施》，[https://www.gov.cn/xinwen/2021-11/02/content\\_5648326.htm](https://www.gov.cn/xinwen/2021-11/02/content_5648326.htm)

方致力于推动通过仲裁、调解等多元化纠纷解决机制解决标准必要专利纠纷<sup>①</sup>。

2008年10月28日，美国国际贸易委员会为337调查设立了一个试点调解程序，随后于2010年将试点程序转为永久性程序。2019年11月，ITC在其官方网站上发布了《Section 337 Mediation Program》（《337调查调解程序》）第10版，旨在促进争端的解决，提高337调查的效率，并协助ITC管理其案件量，即使调解程序不能解决所有诉求和事实认定，也有助于聚焦案件调查中的问题。<sup>②</sup>

#### 欧盟：

《统一专利法院协议》（“UPCA”）第七章“专利调解和仲裁”第35条规定，在卢布尔雅那和里斯本设立专利调解和仲裁中心，其制定独立的规则和程序。中心应制定调解员和仲裁员名单，协助当事人解决争议，为本协议范围内的专利纠纷的调解和仲裁提供便利。然而，需注意的是，专利不得在调解或仲裁程序中被撤销或限制。

此外，世界知识产权组织（WIPO）仲裁与调解中心也提供调解服务。双方当事人达成同意调解协议，同意调解协议可以是合同中的调解条款（mediation clause），也可以是纠纷发生后双方当事人达成的同意调解协议（submission agreement）。没有达成同意调解协议的，一方当事人也可以提交申请中心调解，调解中心可以指定一名外部调解员协助当事人达成同意调解协议。

#### （3）专家决定/评估（Expert Determination/assessment）

知识产权纠纷具有较高的专业性和复杂性，当事人不借助外部协助，可能较难对案件形势有理性客观的预判，专家决定或专家评估可根据案件情况为双方当事人提供专业决定或评估意见，指引和帮助当事人解决纠纷。以下是专家决定/评估在知识产权纠纷中的部分应用：

世界知识产权组织提供专家裁决（Expert Determination）服务，指经当事人同意，将当事人之间的争议或分歧提交给一名或多名专家做出裁决。除双方另有约定外，该决定对双方具有约束力。专家裁决是WIPO的ADR模式之一，相较于仲裁等程序更具有灵活性和保密性，在需要确定技术、科学或相关商业性质问题等情况下被广泛适用。<sup>③</sup>

新加坡知识产权局同样采用专家裁决这一ADR模式，且大致沿用WIPO的裁决

<sup>①</sup> <https://www.uspto.gov/subscription-center/2022/uspto-and-wipo-agree-partner-dispute-resolution-efforts-related-standard>

<sup>②</sup> <https://www.usitc.gov/publications/337/pub4990.pdf>

<sup>③</sup> <https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/what-is-exp.html>

程序。当事人可以向 IPOS 提交专家裁决协议和请求来申请专家裁决，在收到当事人提交的材料后 IPOS 将就专家的任命和费用事宜与当事人联系，在确定专家名单后由其作出裁决结果。特别是专利问题，往往涉及复杂的技术问题，有了专家裁决，这些问题可以提交给相关技术领域的专家进行解决。<sup>①</sup>

## 2. 诉讼

标准必要专利权利人向标准组织（SSO）做出声明，承诺将遵守公平、合理无歧视原则（FRAND）。实践中，专利是否是必要的，是否是有效的？在特定案例中，何种条件满足 FRAND 原则？权利人是否违反了 FRAND 声明等，都是产生大量诉讼乃至国际平行诉讼的原因。

欧盟、英国、中国、美国等是 FRAND 争议的热门法域，但近年来印度、巴西等国法院也审理了一些颇受关注的 SEP 案件。

### （1）中国

近年来，中国法院也先后作出了一系列有关 SEP 许可纠纷的判决。2021 年 8 月，在 OPPO 诉夏普案中，中国法院首次确认了对全球 SEP 使用费费率的管辖权。2022 年，最高人民法院在 OPPO 诉诺基亚案中再次肯定了这一“对全球 SEP 使用费率具有管辖权”的观点。中国法院认为在被告系外国企业且其在中国境内没有住所和代表机构的情况下，该纠纷与中国是否存在适当联系的判断标准，可以考虑专利权授予地、专利实施地、专利许可合同签订地或专利许可磋商地、专利许可合同履行地、可供扣押或可供执行财产所在地等是否在中国领域内。只要前述地点之一在中国领域内，则应认为该案件与中国存在适当联系，中国法院对该案件即具有管辖权。

2023 年 12 月，重庆市第一中级人民法院就 OPPO 诉诺基亚标准必要专利使用费纠纷一案作出了一审判决，确认了诺基亚 2G、3G、4G 及 5G 标准必要专利组合全球性的公平、合理和无歧视（FRAND）许可费率，并裁定手机行业 5G 标准全球累积费率为 4.341% ~ 5.273%。本次判决是中国法院首次对标准必要专利诉讼作出全球费率判决，也是全球范围内对 5G 标准累积费率的首次确定。

以下是部分典型案例、案由、诉讼请求以及裁判结果梳理：

---

① <https://www.ipos.gov.sg/manage-ip/resolve-ip-disputes/expert-determination>

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	“OPPO 与夏普”标准必要专利许可纠纷管辖案	知识产权合同纠纷/标准必要专利许可纠纷	<p>原告 OPPO 公司向法院提出的诉讼请求 1. 请求人民法院判决确认两被告在许可谈判中的相关行为违反公平、合理、无歧视 (FRAND) 义务或者违反诚实信用原则, 包括但不限于不合理拖延谈判进程、拖延保密协议的签署、未按交易习惯向原告提供权利要求对照表、隐瞒其曾经做过 FRAND 声明、未经充分协商单方面发起诉讼突袭、以侵权诉讼禁令为威胁逼迫原告接受其单方面制定的许可条件、过高定价等行为, 原告保留在诉讼过程中针对两被告其他 FRAND 义务或者诚信原则的行为进行追诉的权利;</p> <p>2. 请求人民法院就被告夏普株式会社拥有作出许可 WiFi 标准相关标准必要专利、3G 标准相关标准必要专利以及 4G 标准相关标准必要专利在全球范围内针对原告的智能终端产品的许可条件作出判决, 包括但不限于许可使用费率;</p> <p>3. 请求人民法院判令被告赔偿原告因违反 FRAND 义务给原告造成的经济损失共计人民币 300 万元。</p> <p>夏普株式会社在提交答辩状期间, 对案件提出管辖权异议, 请求: 1. 驳回起诉; 2. 如果上述请求不能全部满足, 则依法裁定驳回该案中侵权纠纷起诉, 裁定将涉及中国专利在中国境内的许可条件纠纷移送广州知识产权法院管辖, 驳回涉及其他国家或地区的专利许可条件的起诉。</p> <p>赛恩信吉日本株式会社亦提出管辖权异议, 同意夏普株式会社意见, 并认为其与本案侵权纠纷及专利许可纠纷均无关系, 不应成为本案被告。</p>	<p>原审法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法) 第一百八条、第一百二十七条、第二百六十五条之规定裁定: 驳回被告夏普株式会社、赛恩信吉日本株式会社提出的管辖权异议。案件受理费人民币 100 元, 由被告夏普株式会社、赛恩信吉日本株式会社共同负担。</p> <p>二审判决: 驳回上诉, 维持原审法院裁定。</p>

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	“OPPO 与夏普” 标准必要专利许可纠纷管辖案	知识产权合同纠纷/ 标准必要专利许可纠纷	夏普株式会社上诉请求：1. 撤销原审裁定，驳回 OPPO 公司、OPPO 深圳公司的起诉；2. 如以上请求不能全部满足，则依法裁定驳回 OPPO 公司、OPPO 深圳公司关于侵权责任损害赔偿、裁决 WiFi 标准相关标准必要专利全球许可条件及裁决 3G 标准、4G 标准相关标准必要专利在中国境外的许可条件的起诉；3. 裁定将涉及 3G 标准、4G 标准相关标准必要专利在中国境内范围的许可条件纠纷移送中华人民共和国广州知识产权法院（以下简称广州知识产权法院）管辖。	原审法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称民事诉讼法）第一百八条、第一百二十七条、第二百六十五条之规定裁定：驳回被告夏普株式会社、赛恩倍吉日本株式会社提出的管辖权异议。案件受理费人民币 100 元，由被告夏普株式会社、赛恩倍吉日本株式会社共同负担。 二审判决：驳回上诉，维持原审管辖权裁定。
中国	OPPO 诉 InterDigital 全球 SEP 许可费案	标准必要专利使用费纠纷	原告 OPPO 公司向法院提出的诉讼请求 1. 确定交互数字方持有或有权作出许可的 3G、4G、5G 标准、802.11 标准、HEVC 标准（以下合称涉案标准）的标准必要专利针对 OPPO 方符合公平、合理、无歧视（英文简称为 FRAND）原则的全球许可条件（限于 OPPO 方有权接受且需要获得许可的智能终端产品），包括但不限于全球许可使用费率；2. 交互数字方承担 OPPO 方为本案支出的合理费用和本案的诉讼费用（暂计为 50 万元人民币）。 被告：交互数字公司（InterDigitalInc.） 上诉请求：撤销一审判决；驳回 OPPO 方的起诉或驳回 OPPO 方针对中国以外他国授权的标准必要专利许可条件的起诉；如法院认为不应驳回 OPPO 方的起诉，将本案移送至北京知识产权法院审理。	一审判决：（一）许可标的涉及多项中国专利，OPPO 方实施专利的制造行为发生在中国，故中国法院无论是作为专利权授予地法院还是专利实施地法院，亦或是许可磋商地法院，均对本案依法具有管辖权。（二）东莞市是 OPPO 的主要研发地和生产地，是主要的专利实施地，本院依法享有管辖权。（三）境外的专利侵权诉讼与本案明显不同，本案不构成重复诉讼。 二审裁定：驳回上诉，维持原审管辖权裁定。

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	索尼移动通信产品(中国)有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷案	知识产权与竞争纠纷/侵害发明专利权纠纷	1. 依法撤销一审判决; 2. 依法改判驳回西电捷通公司的全部诉讼请求或将本案发回重审; 3. 判决本案一、二审诉讼费用全部由西电捷通公司负担。	驳回上诉, 维持原判。
中国	华为技术有限公司与IDC公司滥用市场支配地位纠纷	知识产权与竞争纠纷/滥用市场支配地位纠纷	1. 撤销本六案一审判决; 2. 改判驳回高清公司本六案的全部诉讼请求或者重新确定许可使用费; 3. 判令本六案一审、二审案件受理费均由高清公司负担。	一、维持中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院(2018)苏01民初3350、3354、3355、3356、3358、3364号民事判决第三项; 二、撤销中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院(2018)苏01民初3350、3354、3355、3356、3358、3364号民事判决第一项、第二项; 三、OPPO广东移动通信有限公司自本判决生效之日起十日内向高清编解码科技有限责任公司支付专利(专利号分别为: 99813641.7、99813640.9、99813602.6、99813601.8、00815854.1、01803954.5)许可使用费人民币15390527元及其利息(利息以本金人民币15390527元为基数, 自××起计算至OPPO广东移动通信有限公司实际支付之日止)和合理开支人民币××元; 四、驳回高清编解码科技有限责任公司其他诉讼请求; 五、驳回OPPO广东移动通信有限公司的上诉请求。

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	华为技术有限公司与交互数字技术有限公司等滥用市场支配地位纠纷案	知识产权与竞争纠纷/滥用市场支配地位纠纷	<p>华为公司、交互数字均不服原审判决，向本院提起上诉。</p> <p>1. 华为公司上诉请求本院撤销原审相关判决，改判交互数字立即停止将其***范围内的专利捆绑搭售的行为，立即停止将***范围内的专利捆绑搭售的行为。</p> <p>2. 交互数字上诉请求本院判决撤销原审判决，驳回华为公司的全部诉讼请求，并由华为为公司承担本案一、二审诉讼费用。</p>	<p>驳回上诉，维持原判。</p>
中国	华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司与康文森无线许可有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷	知识产权与竞争纠纷/不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷	<p>华为技术有限公司及其中国关联公司请求判令：1. 确认其在中国制造、销售、许诺销售移动终端产品的行为不侵害康文森公司享有的专利号为 ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7 的发明专利权。2. 请求就康文森公司所有以及有权作出许可的、声称并实际满足 2G、3G、4G 标准或技术规范且为华为技术公司及其中国关联公司所实际实施的全部中国必要专利，判令确认符合公平、合理、无歧视原则的对华为技术公司及其中中国关联公司产品的许可条件，包括费率。</p> <p>申请人华为技术公司申请行为保全：请求责令被申请人康文森公司在本案终审判决作出之前不得申请执行德国杜塞尔多夫地区法院（以下简称杜塞尔多夫法院）就康文森公司诉华为技术公司、华为技术德国有限公司、华为技术杜塞尔多夫有限公司（以下简称华为技术公司及其德国关联公司）侵害标准必要专利权纠纷案件作出的停止侵权判决。</p>	<p>一审裁定：1. 对华为技术公司及其中国关联公司请求确认在中国制造、销售、许诺销售移动终端产品的行为不侵害康文森公司享有的专利号为 ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7 发明专利权的诉讼请求不予支持；2. 对华为技术公司及其中国关联公司与康文森公司所涉标准必要专利许可应按下条件确定：（1）许可专利：康文森公司所有以及有权做出许可的、声称并实际满足 2G、3G、4G 标准或技术规范且为华为技术公司及其中国关联公司所实际实施的全部中国必要专利。（2）许可产品：华为技术公司及其中国关联公司的移动终端产品，</p>

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	华为技术有限公司、 华为终端有限公司、 华为软件技术有限公司 与康文森无线 许可有限公司确认 不侵害专利权及标 准必要专利使用费 纠纷	知识产权与竞争纠 纷/不侵害专利权及 标准必要专利使用 费纠纷	华为技术公司及其中国关联公司请求判令：1. 确认其在中国制造、销售、许诺销售移动终端产品的行为不侵害康文森公司享有的专利号为 ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7 的发明专利权。2. 请求就康文森公司所有以及有权作出许可的、声称并实际满足 2G、3G、4G 标准或技术规范且为华为技术公司及其中国关联公司所实际实施的全部中国必要专利，判令确认符合公平、合理、无歧视原则的对华为技术公司及其中中国关联公司产品的许可条件，包括费率。 申请人华为技术公司申请行为保全：请求责令被申请人康文森公司在本案终审判决作出之前不得申请执行德国杜塞尔多夫地区法院（以下简称杜塞尔多夫法院）就康文森公司诉华为技术公司、华为技术德国有限公司、华为技术杜塞尔多夫有限公司（以下合称华为技术公司及其德国关联公司）侵害标准必要专利权纠纷案件作出的停止侵权判决。	即手机和有蜂窝通信功能的平板电脑。(3) 许可行为：制造、销售、许诺销售、进口许可产品，以及在许可产品上使用许可专利。(4) 许可费率：上述许可行为中，华为技术公司及其中国关联公司需要向康文森公司支付的费率为：单模 2G 或 3G 移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为 0；单模 4G 移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为 0.00225%；多模 2G/3G/4G 移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为 0.0018%。并且，华为技术公司及其中国关联公司仅需就含有 ZL200380102135.9 专利技术方案的 4G 移动终端产品向康文森公司支付上述许可费率。 二审裁定：康文森无线许可有限公司不得在本院就本案作出终审判决前，申请执行德意志联邦共和国杜塞尔多夫地区法院于 2020 年 8 月 27 日作出的一审停止侵权判决。

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	<p>华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司与康文森无线许可有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷</p>	<p>知识产权与竞争纠纷/不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷</p>	<p>华为技术公司及其中国关联公司请求判令：1. 确认其在中国制造、销售、许诺销售移动终端产品的行为不侵害康文森公司享有的专利号为 ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7 的发明专利权。2. 请求就康文森公司所有以及有权作出许可的、声称并实际满足 2G、3G、4G 标准或技术规范且为华为技术公司及其中国关联公司所实际实施的全部中国必要专利，判令确认符合公平、合理、无歧视原则的对华为技术公司及其中中国关联公司产品的许可条件，包括费率。</p> <p>申请人华为技术公司申请行为保全：请求责令被申请人康文森公司在本案终审判决作出之前不得申请执行德国杜塞尔多夫地区法院（以下简称杜塞尔多夫法院）就康文森公司诉华为技术公司、华为技术德国有限公司、华为技术杜塞尔多夫有限公司（以下简称华为技术公司及其德国关联公司）侵害标准必要专利权纠纷案件作出的停止侵权判决。</p>	<p>如违反本裁定，自违反之日起，处每日罚款人民币 100 万元，按日累计。</p> <p>案件申请费人民币 5000 元，由华为技术有限公司负担。</p> <p>本裁定立即开始执行。</p> <p>如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。</p>

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	<p>高通编解码科技有限公司与OPPO广东移动通信有限公司、南京白下苏宁易购商贸有限公司侵害发明专利权及标准必要专利使用费纠纷</p>	<p>侵害发明专利权及标准必要专利使用费纠纷</p>	<p>高通公司不服本六案一审判决提起上诉，请求：1. 撤销本六案一审判决第一项、第二项；2. 改判OPPO公司每案赔偿高通公司5700万元。 OPPO公司不服本六案一审判决提起上诉，请求：1. 撤销本六案一审判决；2. 改判驳回高通公司本六案的全部诉讼请求或者重新确定许可使用费；3. 判令本六案一审、二审案件受理费均由高通公司负担。</p>	<p>一、维持中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院（2018）苏01民初3350、3354、3355、3356、3358、3364号民事判决第三项； 二、撤销中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院（2018）苏01民初3350、3354、3355、3356、3358、3364号民事判决第一项、第二项； 三、OPPO广东移动通信有限公司于本判决生效之日起十日内向高通编解码科技有限公司支付专利（专利号分别为：99813641.7、99813640.9、99813602.6、99813601.8、00815854、101803954.5）许可使用费人民币15390527元及其利息（利息以本金人民币15390527元为基数，自计算至OPPO广东移动通信有限公司实际支付之日止）和合理开支人民币四、驳回高通编解码科技有限公司的其他诉讼请求； 五、驳回OPPO广东移动通信有限公司的上訴请求， 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》（2021年修正）第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p>

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	华为技术有限公司与三星（中国）投资有限公司、惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、深圳市南方韵和科技有限公司侵害发明专利权（专利号为 ZL201110269715.3）纠纷	侵害发明专利权纠纷	原告华为公司提出诉讼请求：1. 五被告立即停止侵害原告第 201010104157.0 号发明专利权的行为，包括但不限于停止制造、使用、销售以及许诺销售被控侵权的产品（涉案侵权产品型号列表见附件）；2. 被告惠州三星公司、被告天津三星公司与被告三星（中国）公司连带赔偿原告经济损失人民币 8000 万元整；3. 被告惠州三星公司、被告天津三星公司与被告三星（中国）公司连带承担原告为制止侵权行为所支付的合理开支人民币 50 万元整；4. 五被告承担本案的诉讼费用	一、被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星（中国）投资有限公司立即停止对原告华为终端有限公司享有的“组件显示处理方法和用户设备”（专利号：201010104157.0）发明专利权的侵害，即停止在移动终端的操作系统中搭载实施涉案专利的图形用户界面，停止制造、许诺销售、销售搭载涉案专利技术方案的移动终端（具体型号如下：SM - A5100、SM - A7108、SM - 5108、SM - 7355C、SM - T550、SM - N9200、SM - A7100、SM - G9280、SM - J5108、SM - A8000、SM - T810、SM - G9250、SM - A9000、SM - T715C、SM - J5008、SM - J7008、SM - G9200、SM - C5000、SM - C7000、SM - A9100、SM - G9300、SM - G9350）； 二、被告福建省泉州市华远电讯有限公司、泉州鹏润国美电器有限公司应立即停止对原告华为终端有限公司享有的“组件显示处理方法和用户设备”（专利号：201010104157.0）发明专利权的侵害，即停止销售搭载涉案专利技术方案的移动终端；

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	华为技术有限公司与三星（中国）投资有限公司、惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、深圳市南方韵和科技有限公司侵害发明专利权（专利号为 ZL201110269715.3）纠纷	侵害发明专利权纠纷	原告华为公司提出诉讼请求：1. 五被告立即停止侵害原告第 201010104157.0 号发明专利权的行为，包括但不限于停止制造、使用、销售以及许诺销售被控侵权的产品（涉案侵权产品型号列见附件）；2. 被告惠州三星公司、被告天津三星公司与被告三星（中国）公司连带赔偿原告经济损失人民币 8000 万元整；3. 被告惠州三星公司、被告天津三星公司与被告三星（中国）公司连带承担原告为制止侵权行为所支付的合理开支人民币 50 万元整；4. 五被告承担本案的诉讼费用	三、被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星（中国）投资有限公司应于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告华为终端有限公司经济损失 80000000 元； 四、被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星（中国）投资有限公司应于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理费用 500000 元； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息； 本案一审受理费 444300 元，由被告惠州三星电子有限公司负担 140000 元，由被告天津三星通信技术有限公司负担 140000 元，由被告三星（中国）投资有限公司负担 140000 元，由被告福建省泉州市华远电讯有限公司负担 12150 元，由被告泉州鹏润国美电器有限公司负担 12150 元。

## (2) 英国

英国法院是标准必要专利所有人寻求解决与其标准化技术实施者之间的许可纠纷的热门场所。在过去五年中，英国 FRAND 有关 FRAND 的司法活动较为活跃，做出了诸如 Unwired Planet 诉华为案、InterDigital 诉联想案、Optis 诉 Apple 案和诺基亚诉 OPPO 案等受关注的判决。

英国法院的特色之一是法院愿意（继英国最高法院对 Unwired Planet 诉华为案的判决之后）在全球范围内确定 FRAND 许可的条款，包括特许权使用费。英国将 FRAND 纠纷主要视为合同法问题。通常，在英国，专利权人能够获得针对侵权人的禁令；但是，如果专利受 FRAND 承诺的约束，实施人可以依靠该合同承诺，通过迫使专利权人提供 FRAND 许可来避免禁令。<sup>①</sup>

关于平行诉讼中的禁诉令，英国法院目前已经在几起不同的 FRAND 案件中签发了禁诉令。

## (3) 德国

对于想要通过自动禁令来促进谈判许可的专利权人来说，德国是非常有吸引力的法域。OPPO 诉诺基亚、Sisvel 诉海尔等案件体现了德国法院对没有许可意愿的被许可人的禁令也完全适用于标准必要专利领域。虽然 2021 年对《专利法》的修订引入了相称性要求，但德国法院实践中几乎从未因禁令可能会给实施者带来不适当的负担而拒绝发布禁令。

德国法院为专利权人提供了一个有利的平台，不仅体现在更容易获得禁令上，其主要优势还体现在德国专利诉讼的二元制度。专利的侵权问题与所主张专利权效力无效问题分开在不同的程序中处理。<sup>②</sup>

德国法院曾试图就 FRAND 条件提供指导。然而，德国联邦法院（FCJ）在一定程度上阻止了相关指引的出台。根据 FCJ 的说法，没有一个特定的许可费率或一套特定的许可条件符合 FRAND。

## (4) 法国

尽管巴黎司法法院（Judicial Court of Paris）在多起案件中确认了自己对确定“FRAND”的管辖权，但法国法院并未确定过全球许可费率。无论是在飞利浦诉

---

① <https://www.iam-media.com/hub/sepfrand-hub/2023/article/united-kingdom-seps-and-frand-litigation-policy-and-latest-developments>

② <https://www.iam-media.com/hub/sepfrand-hub/2022/article/germany-seps-and-frand-litigation-policy-and-latest-developments>

TCL<sup>①</sup>或小米案（案件编号：21o13772/20）中，还是在 Intellectual Ventures 与几个实施者及其共同被告之间的纠纷（案号：18/00406、18/00407）中<sup>②</sup>，到目前为止，纠纷都以专利的法国部分被撤销或双方和解而告终。在 Conversant Wireless 诉 LG 案（案号：061/2019）<sup>③</sup>中，法官宣布诉讼专利为非必要专利。因此，法国法院还未通过 FRAND 判决传递出较为明确的倾向讯息。<sup>④</sup>

#### （5）荷兰

荷兰同样是全球 SEP 诉讼的重要战场。海牙地区法院尤其具有吸引力。荷兰法院还以发布在欧洲有效的跨境禁令而闻名<sup>⑤</sup>。相比欧洲其他国家的法院，荷兰法院一直以来都比较积极的适用外国法律，包括外国专利法。在欧盟法院 Primus 诉 Roche 案之后，跨境禁令的范围通常仅限于被告位于荷兰境内且专利有效性没有争议。欧洲法院 Solvay 诉 Honeywell 案也确认，法院可以签发欧洲范围内的跨境禁令。因为荷兰是产品销往欧洲的重要中转地，权利人通常会利用荷兰的在贸易链条中的独特地位以及荷兰擅于签发跨境禁令的特点，在荷兰法院提起跨境临时禁令。

2022 年 2 月，海牙地区法院宣布对 Vestel 和专利池 Access Advance 之间的 FRAND 诉讼具有管辖权。作为本案的一部分，Vestel 曾请求作出宣告性裁决，认定专利池的出价及其双边许可出价为非自由裁量权出价。在没有宣告裁决的情况下，Vestel 请求海牙地区法院为 Access Advance 设定一个全球 FRAND 费率。

#### （6）美国

美国加利福尼亚州、特拉华州和得克萨斯州的地区法院是 SEP 许可纠纷热门的法院地。

关于 SEP 纠纷中的许可费率，美国法院关于 FRAND 的第一次裁决可以追溯到 2013 年的 Microsoft 诉 Motorola 案，是美国历史上首次由法院判定标准必要专利 FRAND 许可费率的案例。TCL 诉 Ericsson 一案中<sup>⑥</sup>，法院将许可区域划分为美国、欧洲和世界其他地区，并在全球范围内设定特许权许可费率，依据是实施者 TCL 已

① TCL v. Philips, Case No. RG 19/02085.

② <https://www.juve-patent.com/cases/intellectual-ventures-suffers-another-defeat-in-france/>

③ <https://caselaw.4ipcouncil.com/cn/french-court-decisions/conversant-v-lg-court-appeal-paris>

④ <https://www.juve-patent.com/insights/insights-from-the-cutting-edge-of-global-licence-rate-setting/worlds-apart-in-sep-litigation/>

⑤ 2021 年 10 月 1 日，隆基股份全资子公司荷兰隆基收到荷兰鹿特丹法院的简易判决跨境临时禁令。然而，韩华的 EP2220689B1 专利在欧洲 16 国是有效的，但在荷兰却未注册。

⑥ TCL Communications v. Ericsson, Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law (C. D. Cal., Dec. 21, 2017, SACV 14-341 JVS (DFMx) and CV 15-2370 JVS (DFMx)).

经同意法院设定全球许可条款。但该判决在 2019 年因上诉被撤销。美国司法实践中也有判例认为法院无权裁定全球费率。在 2018 年 Optis Wireless Technology LLC 诉华为技术有限公司一案<sup>①</sup>中，美国得克萨斯州东区地方法院认为，“其他国家的法院适用自己的法律来认定是否符合 FRAND 要求并确认许可费，而相关法律可能与侵权法一样，与美国法律有很大不同。” InterDigital 诉中兴一案<sup>②</sup>中，被告请求为标准必要专利权利人的许可组合设定 FRAND 费率，该请求被法院驳回，理由是“即使法院确定了 FRAND 费率，也不清楚该如何实际执行这样的裁决。”

最新趋势观察：

欧洲统一法院<sup>③</sup>由 2013 年 2 月 19 日签署的《统一专利法院协议》（UPC 协议）<sup>④</sup> 确认成立，允许统一专利和欧洲专利的所有人在批准 UPC 协议的所有欧盟成员国国内行使其权利，并允许第三方撤销专利。法院由原审法庭、上诉法庭和法院登记处组成。UPC 还将设立一个专利调解和仲裁中心，以促进纠纷友好解决。

### 3. 行政裁决

专利侵权纠纷行政裁决制度是中国特色知识产权制度的重要组成部分。行政裁决，是指行政机关根据当事人申请，根据法律法规授权，居中给与行政管理活动密切相关的民事纠纷进行裁处的行为。

2023 年 9 月，国家知识产权局立案受理涉及华为和小米相关公司重大专利侵权纠纷行政裁决系列案件共 10 件，部分案件涉及通信领域标准必要专利<sup>⑤</sup>。

### 4. 反垄断投诉

有关 SEP 的反垄断规制，关系知识产权保护与市场自由竞争之间的协调与平衡。在涉及 SEP 的许可纠纷中，当事人可能也会考虑寻求反垄断行政或司法救济。

例如，在华为诉 InterDigital 一案中，华为在反诉 InterDigital 专利标准垄断的同

---

<sup>①</sup> Optis Wireless Technology, LLC et al v. Huawei Technologies Co. Ltd. et al, No. 2: 2017cv00123 – Document 114 (E. D. Tex. 2018)

<sup>②</sup> InterDigital Communications, Inc. v. ZTE Corp., No. 1: 13 – CV – 00009 – RGA, 2014 WL 2206218, at \* 3 (D. Del. May 28, 2014)

<sup>③</sup> <https://www.epo.org/en/applying/european/unitary/upc>

<sup>④</sup> <https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2013/05/p287.html>

<sup>⑤</sup> 《国家知识产权局审结第二批重大专利侵权纠纷行政裁决案件》 [https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/25/art\\_53\\_187784.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/25/art_53_187784.html)

时向中国国家发展和改革委员会投诉其滥用市场支配地位并收取歧视性高价的专利许可费。发改委随后对 InterDigital 发起了反垄断调查。最终，此案以 InterDigital 向发改委提出终止调查的申请并做出一系列承诺而告结。

2023 年 6 月 25 日，中国国家市场监督管理总局修订出台了新《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》，并于 2023 年 8 月 1 日起正式施行。

美国的司法部（DOJ）及联邦贸易委员会（FTC）针对标准制定背景下的损害竞争的行为均负有监督及执法职责。2013 年，美国司法部反垄断司和美国专利商标局发布了“关于受自愿 FRAND 承诺约束的标准必要专利的补救措施的政策声明”，其中表示禁令及排除令救济不适用于 SEP。然而 2019 年的声明推翻了此前的声明，强调此类救济仍然适用于 SEP 争议。此后，2019 年声明也同样被撤回。2020 年，在 Continental Automotive Systems 诉 Avanci 案在内的 SEP/FRAND 反垄断案件中，美国司法部出具的法庭之友意见表示原告的投诉未能说明对竞争过程的损害。该意见得到美国法院支持，并认定仅凭违反 FRAND 承诺并不足以认定违反反垄断法。<sup>①</sup> 2022 年，DOJ 等三部门在撤回 2019 声明时表示将逐案审查 SEP 权利人及实施人的行为，从而确定是否存在不正当竞争行为。

长期以来，FTC 一直站在解决标准制定过程参与者的不正当竞争行为的最前沿。《联邦贸易委员会法》第 5 条明确禁止“在商业中或影响商业的不公平竞争方法”。同时 FTC 还对欺骗行为和不遵守 FRAND 许可义务的案件进行调查<sup>②</sup>，并提出了滥用标准必要专利的不正当竞争补救措施。2013 年，FTC 对谷歌公司和 Motorola Mobile 公司（现为 Motorola Mobile 有限责任公司，被告谷歌公司的全资子公司）的不正当竞争行为展开调查。<sup>③</sup> 起因是 2012 年谷歌收购 Motorola Mobile 后声称实施人侵犯其

<sup>①</sup> Continental Automotive Systems 诉 Avanci 一案中，Avanci 被指控违反《谢尔曼法案》第 1 条和第 2 条，因为 Avanci 作为一个专利池，其成员是市场上的竞争对手，Avanci 的专利集合安排是竞争对手之间的横向垄断协议，以收取超 FRAND 费用。同样，大陆集团的反垄断诉讼全部被驳回。在审查期间，美国司法部向德克萨斯州北区法院提交了一份法庭之友简报，指出原告的投诉未能说明对竞争过程的损害，而法院同意了这一点。在美国，很明显，除非存在止赎（几乎不可能证明），否则违反 FRAND 不构成反垄断违规行为。

<sup>②</sup> See In the Matter of Motorola Mobility LLC, Decision and Order, FTC File No. 121 - 0120 (July 23, 2013), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf>; In the Matter of Robert Bosch GmbH, Decision and Order, FTC File No. 121 - 0081 (Apr. 23, 2013), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/04/130424robertboschdo.pdf>; In the Matter of Union Oil Company of California, Complaint, FTC File No. 011 - 0214 (Mar. 4, 2003), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2003/03/030304unocaladmincomplt.pdf>; In the Matter of Rambus Inc., Complaint, FTC File No. 011 - 0017 (June 18, 2002)

<sup>③</sup> See In the Matter of Motorola Mobility LLC, Decision and Order, FTC File No. 121 - 0120 (July 23, 2013), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf>; In the Matter of Robert Bosch GmbH, Decision and Order, FTC File No. 121 - 0081 (Apr. 23, 2013)

已作出 FRAND 承诺的 SEP，并向美国法院及美国国际贸易委员会（ITC）申请禁令救济。随后，FTC 指控其涉及利用专利将标准实施者排除市场的不正当竞争行为，违反了《联邦贸易委员会法》第 5 条。2013 年 FTC 在相关处理文件中为谷歌提起禁令及排除令设置了限制条件，包括需在先向实施人发出书面要约等。

# 新能源汽车视角下的标准必要 专利许可研究报告

2023 年 10 月

## 目 录

一、概述	60
二、标准必要专利概述	61
2.1 标准与标准必要专利 SEP	61
2.2 标准必要专利的特性	62
2.3 标准必要专利的社会效应及 FRAND 原则	63
三、新能源汽车视角下的标准必要专利许可层级研究	67
3.1 汽车领域许可层级的问题提出	67
3.2 许可层级分类	68
3.3 关于许可层级的现行规定及典型诉讼案例	69
3.3.1 诺基亚诉戴姆勒案	71
3.3.2 大陆集团对 Avanci 专利池的“许可层级”诉讼	72
3.3.3 许可层级诉讼小结	73
四、新能源汽车视角下的标准必要专利许可费率	74
4.1 标准必要专利许可费率整体原则	74
4.2 标准必要专利许可费的计算基数	75
4.2.1 标准必要专利权利人倾向于全市场价值法 (EMV)	76
4.2.2 标准必要专利实施人倾向于最小可销售单元法 (SSPPU)	77
4.2.3 全市场价值法 (EMV) 与最小可销售单元法 (SSPPU) 的 司法判例	78
4.2.4 全市场价值法 (EMV) 与最小可销售单元法 (SSPPU) 存在的问题	80
4.3 标准必要专利许可费率的计算方法	81
4.3.1 假想谈判法	82
4.3.2 可比协议法	84
4.3.3 自上而下法	87
4.3.4 FRAND 许可费率确定方法的问题及对策	89
4.4 汽车行业的 SEP 许可费率的确定	90
4.4.1 汽车行业 SEP 许可费计算基数的争论	91
4.4.2 汽车行业 SEP 许可费率计算方法的问题	93

4.5 《汽车标准必要专利许可指引》相关规定的解读 .....	94
<b>五、标准必要专利许可平台 Avanci 介绍 .....</b>	<b>95</b>
5.1 Avanci 标准必要专利许可平台简介 .....	95
5.2 Avanci 标准必要专利许可平台的创新经营方式 .....	96
5.3 Avanci 标准必要专利许可平台发展现状 .....	97
5.4 Avanci 典型诉讼 .....	99
<b>六、结语 .....</b>	<b>101</b>
6.1 企业层面 .....	102
6.2 司法行政层面 .....	103
<b>参考文献 .....</b>	<b>105</b>

# 新能源汽车视角下的标准必要 专利许可研究报告

## 一、概述

作为中国七大新兴战略产业之一，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。另外，在2012年7月国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》中也对新能源汽车进行了定义：新能源汽车是指采用新型动力系统，全部或主要由新能源驱动的汽车。<sup>[1]</sup>

早在2001年9月，中国就启动了《国家“863”计划电动汽车重大专项》，确立了新能源汽车“三纵三横”的技术路线，全面组织启动大规模电动汽车技术研发，为中国电动汽车发展奠定了技术基础。其中，《国家“863”计划电动汽车重大专项》确立了新能源汽车“三纵三横”的研发布局，纵向以燃料电池汽车（FCEV）、混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV）三种整车技术为主要发展对象，横向以多能源动力总成系统、驱动电机、动力电池三种关键技术为重点研发对象。

在2020年11月，国务院发布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，<sup>[2]</sup>该发展规划进一步深化了“三纵三横”研发布局，其中，该发展规划仍以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链，以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。

近年来，在国家政策的大力扶持下，作为“十四五”能源战略重点发展对象，新能源汽车产业发展迅猛，表现优异，根据公安部交通管理局的数据来源，截至2023年9月底，全国新能源汽车保有量达1821万辆，纯电动汽车保有量达1401万

辆。<sup>[3]</sup>另外，中国汽车工业协会统计数据显示，2012年我国新能源汽车销量为12791辆，2022年新能源汽车销量跃升至564万辆，增长势头迅猛。

特别是，随着近年来新能源汽车的网联化及智能化的快速发展，使得新能源汽车产业与通信、互联网等技术呈现出融合发展的态势。在国务院发布的上述《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中，将新能源汽车产业中的网联化与智能化技术确立为了新能源汽车的重要的技术发展方向，各大汽车制造企业对智能网联汽车技术的研发投入也不断加大。

另一方面，通信技术是智能网联汽车能够实现互联互通的基础，早在2019年，德国专利数据公司IPLytics就在其发布的《汽车行业5G标准必要专利竞争态势报告》中指出：“除智能手机外，汽车行业可能会成为全球首批最依赖5G技术的行业之一”。伴随着汽车网联化、智能化的发展趋势，

随着通信、互联网等技术与汽车行业深度融合，通信、互联网等领域的标准必要专利广泛应用于汽车产业，与此同时，由于FRAND原则、许可模式的模糊性，产生了跨行业间关于许可对象、许可模式等一系列的许可纠纷问题。基于上述情况，本课题小组在包括新能源汽车在内的汽车产业的视角下，对与标准必要专利许可相关的问题进行了研究。

## 二、标准必要专利概述

标准必要专利（Standard Essential Patents，简称为SEP）是指被纳入了技术标准的专利，也即实施某一项技术标准必不可少或者必须使用的专利。其中，标准必要专利所涉及的许可费的确定，是标准必要专利适用中各方关注的重点问题。从实践看，标准必要专利许可费也是此类纠纷的核心争议点。在本章中，首先对标准必要专利的内涵进行解释说明。

### 2.1 标准与标准必要专利 SEP

根据中国国家标准化管理委员会出版的《标准化工作指南》中的记载可知，标准是指为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，为各种活动或其结果提供规则、指南或特性，供共同使用和重复使用的一种文件。<sup>[4]</sup>标准通常具有一定的行业属性，因为正如它定义里提到的，其一般由公认机构批准，例如知名的电气和电子工程师协会（IEEE），其致力于电气、计算机工程、电子和与科学有关的技术领域的开发和研究，并且制定了上千个相关的行业标准

因此，对于这些公认的机构或者协会制定的行业标准，通常所属行业的企业在进行产品设计开发时是必须遵守的。但是对于非本行业的企业来讲，虽然没有加入行业组织或协会，但是在应用到相关技术标准时同样需要严格遵守这些行业标准。特别是，技术标准作为标准的其中一种，是指为推广并规范某项技术的使用，规定该项技术所需要用到的技术方案，以确保相关领域的产品能达到该项技术的使用要求。在这一过程中，会涉及先进技术的使用，也就是专利的使用，标准必要专利由此而得以产生。

关于标准必要专利的定义，国际电信联盟（ITU）将其定义为：任何“可能完全或部分覆盖（may fully or partly）”标准草案的专利或专利申请。<sup>[5]</sup>欧洲电信标准化协会（ETSI）对它的定义为：在技术而不是商业的基础上，在充分利用当前已存在的技术后，无论是制造、销售、出租还是其他维修、实现符合某一特定标准的装置或方法而肯定会侵犯专利权的，就是标准必要专利。<sup>[6]</sup>另外，其他组织也分别有各自对标准必要专利的定义。我国的法律中对于标准必要专利的定义大体上相同，均认为标准必要专利是无法避免使用的专利。例如，国家标准委与国家知识产权局发布的《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》第四条规定：标准必要专利是指实施国家标准时必不可少的一个专利；国家市场监督管理总局发布的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》（2020年修订版）第十三条规定：本规定所称标准必要专利，是指实施该项标准所必不可少的专利。

虽然对于标准必要专利的定义不尽相同，但显而易见的是，标准必要专利是实施某一技术标准时无法回避的，如果制造、使用、销售、许诺销售、进口符合该技术标准的产品是确定侵犯其专利权的。因此标准必要专利至少具有两个特点：第一，不可替代性，没有其他技术可以取代该专利技术；第二，必然被侵权性，一旦该专利技术被纳入某标准，专利权人将会占据较为稳固的市场优势地位，甚至造成垄断。

然而，由于标准更多追求公共利益，而专利偏向于保护标准必要专利权人的私有利益，标准必要专利作为专利和技术标准的融合，具有私权保护和标准强制两方面的冲突性。专利权人通过申请专利获得授权形成了一定的优势，而后参与标准制定，向标准制定组织申请纳入标准，成为标准必要专利将获得进一步的垄断优势，所以标准必要专利在国际贸易竞争和技术创新中具有举足轻重的作用。

## 2.2 标准必要专利的特性

如上所述，由于标准必要专利作为专利和技术标准的融合，具有私权保护和标

准强制两方面的冲突性，因此，这也决定了标准必要专利不同于非标准必要专利（也即普通专利）而具有如下特性<sup>[7]</sup>：

### （1）兼具自愿属性与强制属性

一项专利想要转变成为标准必要专利，需要专利权人的同意，从这一角度而言，标准必要专利尊重专利权人的个人意愿；然而，专利权人想将所持专利变为标准必要专利，必须在专利价格、专利许可谈判等方面接受相较一般的专利而言更为严苛的法律规制，如果专利权人选择不接受这一义务，则其所持有的专利无论如何先进，也不会转变成为标准必要专利，从这一方面而言，标准必要专利又是带有强制属性的。

### （2）兼顾公共利益与个人利益

维护公共利益与维护个人利益分别为标准与专利的制度价值与显著特征，因此标准与专利天然地互相排斥。但标准必要专利作为二者的结合物，同时具备二者的特性，也就是说标准必要专利既要维护公共利益，又要保护个人利益。实施标准必要专利是为了达到行业的技术标准的必然选择，因此标准必要专利必须考虑到公共利益，否则无法实现推动技术标准实施的目标；但标准必要专利权人为该项专利付出了大量的经济成本与时间成本，其个人的利益也需要保护，否则会使专利权人不想让自己的专利被纳入标准里，不利于标准及时更换，也并不利于行业的发展。综上所述，标准必要专利需要同时兼顾公共利益与个人利益。

### （3）具有“垄断”属性

标准必要专利对于其所在的行业的技术标准而言，具有“不可替代性”，其搭乘标准的便车而成为他人进入该行业不能够躲避的条件，标准必要专利权人因此而拥有对该行业的“垄断”地位。但应当注意，此处的“垄断”地位是因标准必要专利对技术标准非常重要所得出的结论，并非说明在实际中标准必要专利权人必然拥有垄断地位，进而应该受到反垄断规制。也就是说，在滥用市场支配地位案件的审理过程中，还应当结合具体的案件情况来做综合的判断。

## 2.3 标准必要专利的社会效应及 FRAND 原则

如上所述，标准必要专利具有作为标准的公共属性和作为专利的垄断属性，存在积极和消极两方面的社会效应。

标准必要专利产生的积极社会效应主要体现在：首先，标准有助于推动专利技术的整合，深入发掘专利技术价值。一项标准往往包括成百上千的专利技术，专利

技术为纳入特定技术标准，符合标准化的统一、简化、协调和优化原理，需要经历一系列省烦从简、合并归一的整合过程。<sup>[8]</sup>该过程有助于发挥各专利优势，形成技术合力。其次，技术进步速度的加快和创新时长的缩短促使标准的制定、更新能够与技术创新的速度保持一致，甚至超过技术本身的创新速度，<sup>[9]</sup>将最具新颖性和创造性的专利纳入标准之中也是促进标准的更新，提高标准质量，使得标准实施者得以使用最新的技术成果，提高社会经济整体效益。再次，标准能有效促进激励创新。技术标准可能先于专利技术更新的情形可倒逼技术不断革新，激励更多的发明创造。例如，当社会公众刚开始接触使用5G标准之际，以高通、华为、三星为首的通信巨头已经开始研发第六代通信技术的标准必要专利。

与此相对，标准必要专利产生的消极社会效应主要体现在：标准必要专利权人会集聚专利权和标准带来的双重权益，尤其是伴随着标准的不断推广，专利权人还将获得技术锁定效应。所谓技术锁定加持，即与标准内技术处于竞争关系的其他替代专利被排除在标准之外，制造商为达标准只能使用标准必要专利，标准必要专利权人因此身价倍增，<sup>[10]</sup>这会导致即使标准必要专利权人滥用权利，也能占领巨大的市场。直接由标准必要专利带来的消极影响主要体现在专利劫持和专利许可费堆积。

标准必要专利在获得技术锁定加持的情况下，极易获得谈判许可优势地位，再借以禁令或诉讼胁迫专利使用者接受不平等的许可条件，此即专利劫持现象。<sup>[11]</sup>具体而言，专利劫持有如下表现形式：（1）攫取高于专利价值的许可费。牟利是商人天性，处于谈判优势地位的专利权人更有机会向标准使用者索取过高的许可费。（2）搭售许可。一般而言一项标准中不仅包括必要专利，还包括一些非必要专利，甚至是无效专利或过期专利，专利权人极有可能将标准中所有专利打包许可，这种行为实际上违背了标准实施者的签约意愿，给其带来不必要的负担。（3）要求标准实施者接受不合理条件。如强迫被许可人需得将自身持有的专利技术无偿或低价许可给许可人。

向多个标准必要专利持有人支付过高许可费的现象被称为“专利许可费堆叠”，<sup>[12]</sup>现代知识经济时代下，每一产品往往都包含着数以万计的专利技术。生产者为保证自己生产的产品符合标准，不得不使用多项专利技术，即意味着必须向不同标准必要专利权人支付多项许可费用，从而导致其支付的总许可费过高。

由于标准必要专利具有公共属性与垄断属性，因此，在处理标准必要专利的相关纠纷时，所要考量的因素与普通专利的纠纷所需考量的因素就要有所区别。为保护标准制定组织和标准实施者的合法权益，限制专利劫持和许可费堆叠的消极效应，绝大部分标准制定组织（SDO，Standard Development Organization）都要求其会员对其

持有的标准必要专利作出 FRAND 承诺（Fair、Reasonable and Non - Discriminatory：公平、合理、无歧视，有时也称为 FRAND 原则）。典型而言，国际电信联盟（ITU）的专利政策规定，技术标准所涵盖的专利须对所有人开放，不允许设定太多限制使用的条件；潜在的标准必要专利权人必须做出承诺，愿意在公平、合理、无歧视的基础上，与技术标准实施者协商专利许可条款。美国标准化学会（ANSI）最早于协会知识产权政策第 11.6 条中规定，除非标准必要专利持有人允诺在合理条件下，向任何实施者给予授权许可，否则标准将不考虑该持有人的专利技术。无线通信行业中，美国电子电器工程师协会（IEEE）和欧洲电信标准化协会（ETSI）也都规定了标准必要专利权人应当受 FRAND 承诺的约束。

因此，标准必要专利通常会涉及三方，标准制定组织（SDO）、专利持有人（Patent Holder）和标准实施者（User of Standard）这三方在理论上通过 FRAND 原则，即公平（Fair）、合理（Reasonable）和无歧视（Non - Discriminatory）原则关联。对于汽车行业标准必要专利而言，标准制定组织是专利涉及技术的标准制定组织，专利持有人是来自非汽车行业的专利权人，标准实施者则是汽车行业的整车及零部件供应商。在 FRAND 原则下，标准必要专利的许可其实是专利持有者、标准实施者和标准制定组织的三方博弈，三者通过博弈达到利益的均衡。<sup>[13]</sup>

如上所述，公平、合理与无歧视为 FRAND 原则的三项要件，但 FRAND 原则的内涵宽泛，不同主体对其理解也存在分歧。接下来，在查阅了相关资料的基础上，对 FRAND 原则的内涵进行说明。

#### （1）公平（Fair）

FRAND 原则中的“公平”是指：标准必要专利的持有者对于标准组织所做的 FRAND 保证不仅约束专利持有者，也同时对专利的实施者创设了一个义务，即专利的所有者负有以 FRAND 条件给出专利许可的义务，同时专利的实施者应当具有以积极的善意来与专利所有者进行谈判，达成 FRAND 许可费率并支付费率的义务。也就是说，公平意味着许可双方在谈判地位基本平等的基础上，达成符合双方利益的协议。权利人不得附加搭售、强迫被许可人购买非必要专利、无效专利等限制性条件。

#### （2）合理（Reasonable）

FRAND 原则中的“合理”是指：标准必要专利许可费率“合理”的要求应当落实在厘定费率的具体计算方法上，这更多涉及经济学方法。国外经济学家认为，“合理”意为标准实施者向标准必要专利权人支付的专利许可费不能高于某一专利被纳入标准之前、有替代技术与之竞争时的许可费。<sup>[14]</sup>即专利许可费应与专利技术

本身的价值相当，而不能包括因标准的公共属性而为专利技术所带来的溢价。也有学者搭建了一个事前竞标模型来计算合理许可费，并提出：合理的许可费应该是专利权人为进入标准时与其他替代技术公开竞争的价格，而不能是专利被纳入标准后，专利权人可利用技术锁定夺取的许可费。<sup>[15]</sup>

### (3) 无歧视 (Non - Discriminatory)

FRAND 原则中的“无歧视”是指：标准必要专利许可费率在操作上应着眼于涉案标准必要专利实施者获得的费率与其他该专利组合的实施者支付的费率的比较，也即决定费率是否“无歧视”的参考指标为“可比较的专利许可协议”。

“无歧视”的含义在 FRAND 承诺中最具争议，也是许多案件争议焦点。以我国“华为 vs IDC”案<sup>[16]</sup>为例，当事人争议焦点之一就是：对比 IDC 许可给其他方的协议，IDC 给华为的报价是否是歧视性报价。域外经典案例“无限星球 vs 华为”案<sup>[17]</sup>中，法官提到了“一般无歧视”和“硬性无歧视”两个概念，一般无歧视关注被许可人的市场地位，不同身份的被许可人抵御专利劫持和专利许可费堆叠的能力不同，例如，刚进入市场的小公司的企业规模、议价能力明显不如早已进入市场的大型公司，要求其支付与大型公司支付相同的许可费率不能说是“公平、合理”的，因此应当根据被许可人的特点来评估什么是“无歧视”；而“硬性无歧视”认为对所有被许可人一视同仁才能被称为没有歧视。而目前学术界大多数都支持一般无歧视的观点，即——无歧视并非是要对所有的标准实施者适用完全相等的许可费率，而是“对情况相同的标准实施者适用相同的许可费率”。<sup>[18]</sup>

总体而言，在 FRAND 原则中，公平、合理与无歧视这三项要求各有侧重点。有的学者认为 FRAND 原则的内涵应当这样理解：公平指标准必要专利许可合同中不应当存有限制性的条件；合理指许可费要合理，既不能费用过高增加实施者的负担，又需要体现专利的价值；无歧视是指在专利授权中，没有歧视性的条款，以此来保证下游市场中的实施者可以公平竞争。<sup>[19]</sup>更具体而言，可以进行如下理解：公平主要调整的是当事人之间的谈判地位与较为均衡地分配标准必要专利权人与实施者双方的权利与义务；合理主要体现在专利许可费层面；无歧视则针对专利权人对实施者的态度。标准必要专利权人与实施者易处于不平等状态，这是因为在普通专利中，专利权人与实施者无法就专利的许可条件达成合意时，双方均可以自由地退出谈判，另外再寻找其他的合作对象；但标准必要专利许可中，实施者想要顺利地进入市场，就必须使用该专利，所以其并没有其他的选择。基于此，标准必要专利权人处于谈判优势的地位，存在攫取不合理许可费的可能。公平就是主要针对这一问题。合理则是对许可费的要求，既能使专利权人从中获利，也要保证许可实施者

可以接受许可价格，促成标准必要专利许可合同，推广实施技术标准。无歧视要求专利权人许可所有实施者使用，不可以随意地挑选实施者；同时在没有特殊的情况下，不同的实施者所支付的许可费不应该差异过大。

### 三、新能源汽车视角下的标准必要专利许可层级研究

#### 3.1 汽车领域许可层级的问题提出

当前，在新能源汽车领域，特别是随着网联化和智能化的快速发展以及与信息与通信技术（information and communications technology，以下简称 ICT）的不断融合，在以车联网为代表的技术中标准必要专利许可最大争议点在于：汽车制造领域的零配件供应商是否应有资格获得 SEP 许可。

在 ICT 行业，标准必要专利的权利人通常是与终端产品厂商谈判和达成许可，零部件供应商跟随加入许可合同，这是该行业的惯常实践。具体而言，通信行业向移动终端行业的专利许可是横向的，拥有雄厚技术及大量通信标准必要专利的专利权人，仅向芯片制造商许可技术而不许可专利，其向终端制造商或代工厂进行标准必要专利许可。而且在许可谈判中，由于标准必要专利的持有者处于产业链中的上游，在谈判中处于主导地位，终端制造商不得不接受以整机价格作为许可费的基础。

与此相对，汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备等四个基本部分组成。一部车根据其型号的不同，通常由一万多个不可拆卸的独立零部件及数万个可拆卸的零部件组成。由于供应链、市场结构、商业模式和采购规范等方面的差异，因此，在汽车行业的专利许可通常是纵向许可。汽车制造商一般不会向设备制造商申请许可费，而是将使用零件供应商或第三方知识产权的许可纳入零部件采购合同中。而且，在许可谈判中，汽车制造商和设备制造商之间的许可费用通常是基于一项发明改进的单一零件，其许可成本对于整车价格的影响微乎其微。<sup>[20]</sup>

然而，通信行业的标准专利持有人意图将在其移动终端市场许可成功的经验复制于汽车行业，持有标准必要专利的专利权人拒绝将其技术授权给只收取几美元的芯片制造商，而是直接寻求与汽车制造商签署授权许可，意图获得更高的许可费用。另一方面，如上所述，由于汽车行业的惯常实践是零部件供应商先获得许可，再向整车厂商提供不包含侵犯他人权利的零部件，因此，在这样的背景下，汽车行业与 ICT 行业的实践差异使得各方对“应由哪一层级的实施者获得 SEP 许可”产生分歧。具体而言，标准必要专利许可层级的分歧点主要在于向标准制定组织（SDO）

作出了 FRAND 声明的标准必要权利人承担的义务为：（1）有义务向任何请求获得标准必要权利许可的实施者直接提供许可，无论请求者是终端厂商抑或是零部件制造商；还是为：（2）有权任意选择许可 SEP 的层级，只要保证供应链上其他层级的实施者能不受限制地接入标准。<sup>[20]</sup>

此外，需要说明的是，许可层级选择与 SEP 许可费计费基础/计费单元（也即是按照整体市场价值即 EMVR 方法，以终端产品作为计费基础；还是采纳最小可销售专利实施元件即 SSPPU 方法，以终端产品的元件作为计费基础）的选择有关联，但两者又有明显区别：许可层级选择关注许可谈判过程，讨论权利人选择许可层级是否合法；SEP 许可费计费基础/计费单元关注许可费率计算，讨论应如何符合 FRAND 原则以确定许可费的一个乘数。<sup>[21]</sup>

### 3.2 许可层级分类

许可层级是汽车标准必要专利许可类案件的争议焦点之一，目前，关于 SEP 许可层级存在两大观点相左的阵营，分别为“对任一人开放”（access to all，以下简称 ATA）和“对任一人许可”（license to all，以下简称 LTA）。ATA 是指 SEP 所有者没有义务向任意层级要求许可的实施者颁发许可，而是拥有选择被许可方的权利，例如在车联网领域，SEP 所有者可以选择对整车制造商颁发许可，而无需许可给要求许可的零部件供应商。LTA 是指产业中的任意层级均有获得许可的权利，SEP 所有者有义务向任意层级要求许可的实施者颁发许可，因此 SEP 所有者有义务向要求许可的零部件供应商颁发许可。

ATA 阵营主要以部分 SEP 所有者为代表。该观点的支持者认为：第一、FRAND 承诺并非要求 SEP 所有者向使用 SEP 技术的所有实施者颁发许可；第二、按照移动通信行业的惯例，一般均是终端产品级别获得 SEP 许可；第三、相关 SEP 均在终端产品中实现，因此终端许可方可完整体现标准的价值；第四、终端产品级别许可能够降低交易成本，并且有助于监测许可产品的销售和许可使用费的支付。

LTA 阵营主要以部分整车厂商及其零配件供应商为代表。该观点的支持者认为：第一、SEP 所有者必须向所有希望获得许可的实体发放许可，无论他们在供应链中处于什么级别，FRAND 原则保障零配件供应商的标准获得权；第二、很多 SEP 在组件级别实现技术，组件最能反映标准化技术的价值，因此组件供应商是许可谈判中合乎逻辑的对应方，SEP 也应在该级别获得许可，并且终端级许可存在过度补偿 SEP 所有者的风险并可能导致专利劫持；第三、无法获得许可的零部件制造商可能

面临着未知的商业和法律的不确定性；第四、组件级许可刺激组件供应商的创新，同时保持 SEP 所有者的创新动机。

从实践中看，目前车联网领域两种许可方式并存。<sup>[22]</sup>第一种方式是只对整车进行许可，即采取 ATA 模式。例如，2016 年 9 月，前爱立信集团首席知识产权官 Kasim Alfalahi 发起并创建了世界上第一个专门针对物联网领域进行 SEP 许可的 Avanci 专利池。截至 2022 年 11 月，已经有 47 个汽车品牌获得了一站式 SEP 许可，囊括了全球主流汽车品牌。经过主流权利人和外国车企厂商全球范围内的多轮谈判以及司法较量与禁令威胁，诸多车辆领域的 SEP 许可采取了这种方式。第二种方式是 SEP 所有者直接与车联网的零部件供应商达成 SEP 许可。例如，2020 年 7 月 6 日，夏普公司与华为公司签订了汽车部件级别的 SEP 许可协议，而华为公司作为戴姆勒公司的上游零部件供应商，由此，使得夏普公司在与戴姆勒公司的 SEP 纠纷中撤回了部分针对戴姆勒公司在德国的 SEP 侵权诉讼。2021 年 7 月 7 日，华为公司宣布与大众汽车集团的一个供应商达成 4GSEP 许可协议，涵盖装有无无线连接功能的大众汽车。<sup>[23]</sup>2022 年 6 月，华为公司与位于北欧地区的 Nordic 半导体公司签订专利许可协议，并向 Nordic 半导体公司及其客户授予了低功耗广域蜂窝物联网 SEP 的组件级许可。据报道，这是蜂窝物联网领域首次实现组件级专利许可。

此外，国内一些学者还提出了一种介于 ATA 阵营和 LTZ 阵营之间的中间阵营。中间阵营认为：在 SEP 所有者直接发放许可的模式下应遵循 LTA 许可模式，即，SEP 所有者必须向所有希望获得许可的实体发放许可，无论他们在供应链中处于什么级别；而在以专利运营为业的专利池运营者、例如 Avanci 发放许可的模式下，只要所涉及的 SEP 所有者仍保留直接发放许可的模式，则允许专利池运营者仅选择供应链中的一个级别发放许可。中间阵营认为，这两种模式并存的方案既符合 FRAND 原则，也能促使双方更为公平、高效地达成许可协议，减少不必要的争议与诉讼，进而促进行业的更快和良性发展。

### 3.3 关于许可层级的现行规定及典型诉讼案例

我国在 SEP 治理方面也已采取了相关举措。例如，我国在 2016 年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中规定了标准必要专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务时所应承担的后果，以及法院在经请求而确定实施许可条件时所应依据的原则和考虑因素。

另外，北京市高级人民法院和广东省高级人民法院也分别于2017和2018年发布了《专利侵权判定指南（2017）》和《广东省高级人民法院关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》，就审理SEP案件中的相关问题进行了规定。此外，为鼓励创新，维护知识产权领域公平竞争的市场秩序，助力全国统一大市场建设和知识产权强国建设，结合近年来反垄断监管执法的新形势、新情况、新问题，市场监管总局修订出台了《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》，已于2023年8月1日起正式施行。

除了司法和行政部门，我国的相关行业协会和研究机构也在SEP问题、例如SEP许可层级问题上开展了许多工作。2020年11月12日，在工信部科技司的委托下，中国汽车技术研究中心有限公司依托中国汽车工程学会知识产权分会、中国汽车知识产权联盟等组织，发起成立了汽车标准必要专利工作组，推进行业标准必要专利许可指引的起草工作。2022年9月13日，《汽车行业标准必要专利许可指引（2022版）》正式出台。在《汽车行业标准必要专利许可指引（2022版）》中确立了汽车标准必要专利许可核心原则：第一、利益平衡原则；第二、公平、合理、无歧视原则；第三、产业链任一环节均有资格获得许可原则；第四、协商处理行业差异原则。该《指引》作为中国首个规范汽车行业标准必要专利许可活动的参考性文件，直面行业争议焦点，基于我国汽车行业的发展现状，明确提出了“产业链任一环节均有资格获得许可原则”“以标准必要专利技术对汽车产品中起到实际贡献的产品单元作为许可费计算基数”等观点，体现了中国对汽车行业良性发展的深入思考，展现了中国在标准必要专利许可领域的经验和智慧。

关于标准必要专利的许可层级方面，《指引》规定：根据在标准化组织做出的FRAND承诺或者标准化组织的知识产权政策，任何善意的专利实施者都有获得标准必要专利许可的权利，标准必要专利权人有义务向有意取得许可的实施者授予许可，无论其处于产业链的何种层级。标准必要专利权人不应向同一产业链中处于不同层级的制造商重复收取标准必要专利许可费。由此可见，《指引》支持按照LTA许可模式。尽管如此，《指引》还明确提出“协商处理行业差异原则”，即，汽车产业链体系复杂，整车上所有零部件数量数以万计，在目前成熟的产业实践中，汽车行业通行的商业惯例是产业链纵向许可模式，即汽车企业通常会以合同约定的方式由上一级供应商来解决其供货零部件产品的知识产权许可问题，且整车企业通常会通过供应商来解决整车上各类零部件产品的知识产权问题。当面向汽车产品的标准必要专利许可模式与汽车行业现行的许可模式和商业惯例存在差异或分歧时，宜充分尊重和考虑双方行业的行业特点和商业惯例，以积极和善意的方式进行谈判协商，寻

求双方都可接受的许可模式。

该《指引》的推出再次引发了我国从业者关于许可层级选择的争议。尽管我国尚未发生与许可层级选择相关的司法争议，但我国作为全球市场的关键一环，预先做好知识资源储备，以提高许可层级选择的透明性、效率性、公平性为目标，向全球生产经营者表明立场、提供指南，有助于打造更优实践。

如上所述，由于我国尚未发生与许可层级选择相关的司法争议，接下来，对域外与许可层级选择相关的诉讼案例进行介绍。

### 3.3.1 诺基亚诉戴姆勒案

许可层级选择是 SEP 许可谈判的一部分，SEP 许可谈判的一般性规则，同样适用于判断许可层级选择是否合法。<sup>[21]</sup> 诺基亚诉戴姆勒案是德国曼海姆地区法院澄清物联网背景下 SEP 许可谈判规则的一次尝试，关注焦点包括权利人是否有权选择许可层级、实施者是否有权拒绝由本层级获得许可（而由其他层级获得）等。同类案件还有德国慕尼黑地区法院审理的夏普诉戴姆勒案，其基本案情、争议焦点及裁判理由均类似。

诺基亚诉戴姆勒案的基本案情是：原告诺基亚公司声称拥有实施 4G - LTE 标准必须的专利，并以部分专利加入 Avanci 组织。被告戴姆勒公司是德国汽车制造厂商，拥有梅赛德斯 - 奔驰等品牌。诺基亚公司曾向戴姆勒公司发出侵权通知及许可要约，但戴姆勒公司一直回应称，应由其 TCU 元件供应商获得许可，而不是戴姆勒公司。后诺基亚公司提起侵权诉讼，请求法院颁发针对戴姆勒公司的禁令。戴姆勒公司根据 TFEU 第 102 条提出抗辩，认为不应颁发禁令。

法院支持了诺基亚公司的诉讼请求，裁判观点如下。（1）戴姆勒公司作为实施者，并非愿意无条件地获得 FRAND 许可，不享有 FRAND 抗辩。原因在于其总是要求原告向供应商提供许可，并提到“是否”及“怎样”许可。（2）对“公平、合理”的理解是，权利人总是有权分配到技术应用在供应链终端层级的经济利益。不能忽略专利包实际情况，权利要求并非均仅覆盖芯片，专利包价值在芯片层级上不能充分反映。（3）权利人参与终端产品利益分配，不意味着权利人必须与终端产品生产生产者签订许可协议。相反，各方可通过各种方式达成协议，使该利益被识别并考虑到。（4）支持“对任一人开放”：权利人选择许可层级是行使权利的自由，不能迫使权利人去接受汽车行业的许可实践。权利人只要保证标准能被接入、权利人只收取过一次费用（不存在重复收费），就不违反 FRAND 的非歧视原则及竞争法，不构成滥用市场支配地位、实施差别对待。（5）权利人向终端产品厂商提供许可，包

括直接的许可和“让他人去制造”（“have made” right）的许可等，能减少供应链各实施者重复付费的问题，便于核算许可费，合理地在供应链中分配技术价值，是有效合理的许可模式。

该案因双方和解而宣告结束，具体而言，2021年6月1日，戴姆勒公司和诺基亚公司宣布已经签署专利许可协议。根据协议，诺基亚公司将移动通信技术授权给戴姆勒公司，并收取报酬。双方已同意就戴姆勒公司与诺基亚公司之间所有未决诉讼达成和解，包括戴姆勒公司在欧盟委员会向诺基亚公司提起的诉讼。双方达成的协议条款将保密。

### 3.3.2 大陆集团对 Avanci 专利池的“许可层级”诉讼

近年来，Avanci 专利池迅速发展，因其仅提供终端级许可的商业模式，引发零部件厂商不满，诉讼频发。2019年，戴姆勒的供应商大陆集团在美国对 Avanci 专利池及其联营成员诺基亚公司、夏普公司等发起的诉讼很具有代表性。

大陆集团是德国一家汽车一级零部件生产商和供应商，主要为整车商提供集远程通信、广播娱乐和安全功能于一体的远程信息控制单元设备 TCU。TCU 内置网络访问设备，其中包括 1 个基带处理器。为了接入 2G、3G、4G 蜂窝网络，基带处理器、网络访问设备和 TCU 都必须符合 SDO 制定的通信标准。

2019年5月10日，大陆集团在美国加州北部地区法院起诉称，Avanci 专利池及其联盟成员诺基亚公司、康文森公司、PanOptis 公司、夏普公司等在进行专利许可时，合谋仅给予整车商以专利许可，以获得远超过 FRAND 的许可费。

地区法院判决认为大陆集团仅仅是被控行为的“间接受害者”，否认了大陆集团是提起反垄断诉讼证明所指控损害的最佳主体。认可了被告认为原告缺乏起诉权的动议。<sup>[24]</sup>大陆集团不服该判决并上诉到美国联邦第五巡回上诉法院。2022年，美国第五巡回上诉法院做出裁决认为大陆集团并没有受到事实上的损害，缺乏提起损害诉讼的基础，因此撤销了地区法院的判决，将该案发回重审，并指示驳回大陆集团因缺乏起诉权而提起的诉讼。对于反垄断方面的指控，美国联邦第五巡回上诉法院以缺乏管辖权，无法分析该问题一笔带过。

2022年4月13日，大陆集团向美国联邦第五巡回上诉法院提出再听证请求，要求重新审理对 Avanci 专利池、诺基亚公司、Optis 公司和夏普公司等公司提出的反垄断诉讼请求。大陆集团在请愿书中认为，美国联邦第五巡回上诉法院对大陆集团案作出的判决与美国联邦第九巡回上诉法院和本院在先判例冲突。

大陆集团在请愿书提出：“美国联邦第五巡回上诉法院对大陆集团案作出的判

决打乱了许多依赖 SEP 许可承诺的行业。该判决颠覆了价值数十亿美元的标准制定和 FRAND 许可的全球生态系统的规则和期望。这将允许 SEP 所有者拒绝将他们的技术许可给所有需要许可的公司。但是 SDO 希望 SEP 许可证能够广泛应用于所有实现其标准的企业，而不管该企业位于供应链的哪个位置，也不管他是否是 SDO 成员。”

2022 年 6 月 21 日，美国联邦第五巡回上诉法院重新作出判决，依然认为大陆集团不能对 Avanci 专利池平台及其几家授权方——诺基亚公司、Optis 公司和夏普公司提出反垄断索赔。

### 3.3.3 许可层级诉讼小结

由上述诺基亚与戴姆勒诉讼等汽车行业 SEP 许可纠纷可知，许可对象的层级问题是汽车行业 SEP 许可类案件的核心问题。换言之，许可对象是处于供应链中间层的零部件供应商，还是处于供应链终端的整车企业，以及权利人是否有权选择许可对象。对于 SEP 权利人而言，仍希望将其他行业内的终端产品许可模式延续到汽车行业上，但对于终端整车企业而言，则支持由上游供应商获取许可。一方面，根据汽车领域的惯例，车企与供应商之间通常事先会签订赔偿协议，由供应商处理知识产权许可问题，提供知识产权担保，保证其提供的零部件产品不侵犯第三方的知识产权，专利许可费纳入供应商对车企的报价中。另一方面，汽车零部件的利润比整车低，以整车为 SEP 许可费计算基准将导致过高的收费。<sup>[25]</sup>

虽然上游零部件供应商表面看是整车计费模式中暂时的赢家，但由于赔偿协议的存在，终端车企在支付许可费后将利用赔偿协议中的约定，将支付义务转嫁于供应商。此外，按照终端产品收取许可费的付费模式使上游零部件生产商只能根据终端的需求来生产，因为专利许可掌握在终端车企手中，由车企在固定范围内转授权供应商生产合法使用 SEP 的产品，供应商超过这一范围安排生产则有侵权风险。这使得零部件供应商在与车企的谈判中落入被动地位，也无法自由安排生产计划。因此，零部件供应商在许可层级问题上会与车企站在同一战线，即主张由上游供应商而非整车企业支付许可费。

许可层级争议的本质在于合理许可费的确定和收取。无论是汽车产品中的零部件还是整车作为许可费计算基数，都应考虑标准必要专利技术对于该汽车产品的实际价值贡献；此外，无论许可层级如何，对于同一汽车产品计算得到的标准必要专利许可费应该大致相同，不应由于许可层级的不同而导致许可费产生显著差异。

因此，需要提出一种独立于许可层级的标准必要专利许可费计算机制，以便确

定合理的许可费。合理的许可费应取决于其技术本身和对最终用户的价值。SEP 所有者不应该从包含相同技术的终端产品中获取更高的许可费，而应该根据它们的技术价值本身收取许可费。无论在供应链的哪个级别进行许可，SEP 所有者应获得基本一致的许可费。

## 四、新能源汽车视角下的标准必要专利许可费率

### 4.1 标准必要专利许可费率整体原则

如前文所述，标准本质上属于公共利益范畴，标准的制定实际属于社会公众的一种福利，即社会公众无需为自己产品符合标准而支付费用；然而，当标准涉及相关专利技术时，专利制度会保障专利权人依法收取实施者专利使用费的权利。这是因为标准中所包含的专利技术花费了专利权人大量的资本、时间和劳动。实施者使用专利技术付出合理的使用费作为对价，也属合情合理。但是标准必要专利许可合同与普通专利许可合同区别之处在于，对标准必要专利许可的条件及许可费率的收取必须进行合理的限定，因为许可费的费率大小以及许可条件均决定了专利权人和社会公众之间的利益平衡。<sup>[26]</sup>对专利权人合理的限制，符合专利法的立法目的。

在普通专利许可合同中，专利许可条件及费率是在双方平等自愿的基础上协商确定的，此时许可活动属于正常的商业活动，双方只需考虑市场这只“看不见的手”，无需司法机关介入。但在专利标准化的条件下，专利权人对实施者收取许可费，除了收取专利技术本身的技术价值外，往往还会依靠专利被标准化而收取“额外”利益。这部分利益是标准的兼容性和强制性产生的，属于公共利益的范畴。专利权人常常会将属于自己的专利技术部分价值和属于社会公众的标准部分价值相混淆，误认为标准的强制性带来的“额外”利益也属于自身所有，从而收取专利技术部分价值之外的“额外”利益。因此，标准必要专利许可合同必须能够平衡专利权人和社会公众之间的利益，防止专利权人肆意利用优势地位“抢夺”属于社会公众那部分的利益。虽然一份许可合同里并不存在涉及社会公众的条款，但是标准必要专利许可合同正是通过影响专利实施者来影响社会公众的利益。一方面，如果专利权人要求高额的专利许可费用，潜在的实施者可能由于专利许可费率过高而不实施标准，从而阻碍标准的实施，损害公共利益；另一方面，过高的专利许可费是由专利技术部分价值与社会公益部分价值之和组成，过高的专利许可费最终将体现在产品的销售价格上，这无疑使对公众利益的一种“掠夺”。专利权人对社会的贡献是

其技术方案本身，而不是因为其被认定为了标准。因此，专利权人不能享受属于标准带来的属于社会公共利益范畴的“额外”利益。平衡专利权人与社会公众之间的利益关键是要基于 FRAND 原则找到双方合适的利益平衡点。

综上所述，当事人之间的利益平衡点的关键就是在于 FRAND 原则下的标准必要专利许可费率的确定。另外，基于推广标准和促进专利实施的目的考量，FRAND 原则下的许可费应主要符合以下两个原则<sup>[27]</sup>：

第一，应有利于提高专利权人积极性，从而建立高质量的标准并使之能够在社会中得到推广和应用。专利许可费率应该是专利权人有利可图的，不至于金额过低，使专利权人一听到就不乐于进行 FRAND 承诺，甚至不愿意将自己的技术纳入标准。

第二，应有利于提高社会公众对于标准使用的积极性，从而推广使用标准，避免因专利标准化引发的问题使得实施者怠于实施标准技术，从而阻碍标准的推广和应用。这项原则要求：（1）专利权人只能合理的收取自身专利技术部分包含的价值。（2）应当避免许可费堆积问题。

在包含新能源汽车在内的汽车行业标准必要专利许可中，许可费的计算基准是核心问题，因为整车的价格和作为通信模块的远程控制单元的价格存在巨大差异，因此，计算基准的差异将导致最终许可费的金额存在巨大差异。标准必要专利的许可费反映了专利对产品的价值，一般而言，许可费计算公式可以概括如下：

计算公式：SEP 许可费 = 许可费基准（计算基础）× 许可费比例（费率）

从上述许可费计算公式可以看出，许可费基准方面，是应当适用全市场价值（Entire market value，简称为 EMV）还是最小可销售单元（Smallest salable patent practicing unit，简称为 SSPPU）一直是争论的焦点。由此引发大量诉讼，法院的判决也并不确定。接下来，分别对当前主流的标准必要专利许可费的计算基数和标准必要专利许可费的计算方法进行说明。

## 4.2 标准必要专利许可费的计算基数

关于计算基数的确定，假设某一产品仅包含一个专利，那么将产品全部市场价值作为计费基数自不待言。但当一件产品涵盖多部件、多专利时，是否还能以产品终端价格为计费基数？如果不妥，又当如何确定计费基数？对于这一问题，国内外学术界确定了两大计算基数原则，即以终端产品全部市场价值为计费基数的“全部市场价值（EMV）原则”和以与专利联系最为密切的产品部件为计费基数的“最小可销售专利实施单元（SSPPU）原则”。在司法实践中，我国相关判决中并未对该问

题进行过详细论述，但域外司法审判中就这两原则的争议早已旷日持久。

#### 4.2.1 标准必要专利权利人倾向于全市场价值法（EMV）

全市场价值法是指当标准必要专利被认为能“实现整个最终产品的功能，还带动用户对产品的需求”时，以这个最终产品的价格作为标准必要专利许可费的计算基准。

对于通信行业来讲，一旦采用了某个标准必要专利涉及的技术，就没有机会转向别的标准，因为这会面临不能承受的替换成本。因此，对于高通这样的标准必要专利的权利人来讲，其在专利许可中处于极为强势的地位，“无芯片，无许可”的基带芯片政策也只能被通信行业的手机终端制造商所接受。并且高通在专利许可中一直采用全市场价值法来计算许可费，就是说高通的许可费计算基准是以采用了高通基带芯片的手机终端的售价作为基准来计算。

但是不能否认的是，在通信行业的发展中，标准起到了重要作用，它使得众多厂家基于同一标准生产能够互相兼容识别的设备，从而极大地促进了这些设备在市场中的需求。另外，重要的是，例如通信协议相关的标准技术在终端产品中具有重要的功能价值，这些技术是终端产品实现各种功能的基础。因此，虽然以手机终端计算许可费在众多诉讼中被多次挑战，但是依旧是通信行业主流的许可费计算方式。

通信行业标准必要专利的专利持有人计划将其在移动通信终端市场许可的成功经验在汽车行业中直接适用，5G 标准必要专利的专利持有人直接寻求与汽车制造商签署授权许可，以整车的许可方式来获得较高的许可费，并且在目前阶段拒绝将其技术授权给汽车零部件公司。汽车的整车许可对应于全市场价值法，就是以这个最终产品即整车的价格作为标准必要专利许可费的计算基准。全市场价值法存在导致过高计算基准的可能，但是这有利于标准必要专利的持有人获得较高的许可费，实现其利益的最大化。

此外，标准必要专利许可费计算的便利性和可操作性也是标准必要专利许可费计算中的一个考虑因素。例如在通信行业标准必要专利许可中，标准必要专利的专利持有人无法监测和确认在手机终端中的基带芯片数量，但是，手机终端的销售量以及销售价是公开数据，这有利于专利持有人计算并统计其许可费金额。同样的，在汽车行业中，专利持有人认为在一辆汽车中究竟有哪些模块使用了通信行业的标准必要专利并不容易确认，但是汽车的整车销售量是公开数据，只要汽车制造商接受了专利许可，许可费的计算以整车许可费乘以整车的销量即可。因此，在汽车行业标准必要专利许可中，标准必要专利的专利持有人倾向于全市场价值法。

特别是，以车联网标准必要专利平台 Avanci 为代表的标准必要专利权人直接面向智能终端企业收取专利费用，对每辆车收费 15 美元，而不是直接向汽车电子制造商授权许可。全市场价值法中，标准必要专利技术被认定为对所有终端产品有贡献，所有终端产品的价格都是计算基准。Avanci 虽然没有制定仅授权给汽车厂商的明确政策，但是通过标准必要专利包的形式，向每一个自动驾驶汽车收费 15 美元，间接排斥了汽车电子制造商购买许可的可能性。相对于一台车付 15 美元，大陆集团一个自动驾驶的智能模块销售价格在 75 美元左右，支付 15 美元许可费后，大大降低了利润空间。因此，Avanci 试图打破汽车原有纵向产品供应链的模式，直接授权整车厂商，整车厂商戴姆勒和汽车部件厂商大陆集团分别在起诉 Avanci。大陆集团向美国法院起诉 Avanci 平台，并请求反垄断调查，但无论是美国司法局调查结果还是法院，都是倾向于认可 Avanci 只面向自动驾驶智能终端厂商收取许可费的方式。

专利权人坚持适用全市场价值法，理由在于标准必要专利技术贡献于全市场而且主导产品需求，能够吸引消费者。在智能终端领域，如果被誉为“汽车大脑”的智能导航模块远超发动机、车辆外观和汽车内饰等对汽车的贡献，消费者购买某一款自动驾驶汽车仅是为了追求其智能模块的高效和极致安全性，忽略其他购车因素，才有可能适用全市场价值法。

#### 4.2.2 标准必要专利实施人倾向于最小可销售单元法（SSPPU）

最小可销售单元法是指在计算专利许可费时，以实施了专利技术的最小零部件的价格作为专利许可费的计算基础。

在汽车行业的传统专利许可中，汽车制造商一般不会向设备制造商申请许可费，而是将使用零部件供应商或第三方知识产权的许可纳入零部件采购合同中。<sup>[20]</sup>通常在零部件采购合同中都会有知识产权条款，汽车制造商一般都会要求零部件供应商提供知识产权担保，确保供应的零部件不会侵权任何第三方的知识产权。因此，零部件供应商在供应零部件之前会进行专利侵权风险评估，并且在需要的情况下与拥有专利的专利权人进行专利许可谈判。因为是零部件级别的专利许可，许可费的确定也是基于零部件的价格作为许可费的计算基础。

新能源汽车等终端产品制造商坚持适用最小可销售原件法的理由在于标准必要专利技术限于所有终端产品的一部分组件。一方面，不同于手机终端主要依赖于通信芯片，在自动驾驶汽车等终端产品中，汽车的自身的制造成本大于某些智能模块的成本，所以按照整车价格为计算标准对于制造厂商而言明显不合理。另一方面，汽车产业链上，已经形成了稳定的供应链模式（即纵向许可模式），即汽车终端厂

商采购零部件厂商的部件产品时已包含知识产权，无需再向第三方知识产权权利人支付许可费。

然而，如上所述，目前以 Avanci 为代表的专利许可平台制定的每辆汽车 15 美元的许可费已经超出了零部件公司生产作为通信模块的远程控制单元的利润，遭到了以大陆集团为代表的零部件公司的强烈反对。作为标准必要专利实施人的汽车零部件公司主张以零部件的价格作为许可费的计算基础，即以实施了标准必要专利的最小可销售单元作为许可费计算基础，因为这样能维持汽车行业传统的专利许可惯例并且有效降低专利许可费。

此外，对于汽车行业的零部件公司来讲，其同样作为标准必要专利的标准实施者，并且愿意以 FRAND 许可条件支付许可费，却被拒绝授予许可，这不仅打乱了汽车行业专利许可的行业惯例，也与标准必要专利的专利持有人的 FRAND 承诺不符。为此，自 2019 年起，以德国大陆集团为代表的汽车零部件公司在欧盟以及美国向专利持有人提起了大量的关于标准必要专利许可费纠纷的诉讼案，其诉讼理由包括违反 FRAND 原则，垄断及不正当竞争，无合理理由拒绝向其及其供应商许可汽车移动蜂窝领域 2G、3G、4G 的标准必要专利。

综上所述，对于标准必要专利实施人来讲，其倾向于以“最小可销售单元”来计算许可费，并且希望以零部件作为主体获得专利许可。

#### 4.2.3 全市场价值法（EMV）与最小可销售单元法（SSPPU）的司法判例

近年来的判例中，全市场价值法（EMV）和最小可销售单元法（SSPPU）都有所适用。例如，Exmark 诉 Briggs & Stratton 案<sup>[28]</sup>，法院通过计算终端产品价格乘以一定比例确定标准必要专利许可费。CSIRO 诉 Cisco 案<sup>[29]</sup>中，法院指出，如果一方能够证明专利发明推动了对被控最终产品的需求，则可以依据最终产品的全部市场价值作为许可费的基础。当标准必要专利技术支持比单个芯片大的设备运行，贡献超越了芯片自身的功能，使用芯片的价格作为基准则无法反应标准必要专利技术的真实价值。但是，当标准必要专利的贡献限制于芯片自身，芯片独立而具有市场价值，芯片的价格可被视作合适的计算基准。

关于全市场价值法（EMV），在我国司法审判中虽未就如何选择标准必要专利许可费的计算基数作详细论述，但分析已有案例，高通反垄断调查案中，高通提出“按整机批发净售价的 65% 收取专利许可费”；“华为 vs IDC 案”中，法院裁判许可费率不超过相关产品销售价格的 0.019%；“西电捷通 vs 索尼案”中法院认定许可费为 1 元/件以及华为 vs 康文森案确定的单模 4G 移动终端产品许可费率为

0.00225%，多模 2G/3G/4G 移动终端产品许可费率为 0.0018%，实际上都是以终端产品价格作为计算标准必要专利许可费的基数。

而在域外司法实践中，全部市场价值原则最早出现在 1884 年美国联邦最高法院对“Garretson v. Clark decision 案”的判决中。该案法院强调“专利权人必须根据涉案专利覆盖的技术特征和并未覆盖的技术特征，提供分摊侵权人所获利润和专利权人损害赔偿的证据，且该证据应当是切实可信的，而不能是推测的或想象的。否则，专利权人应以同样可令人信服的证据证明应以整台机器作为基准计算所获利润和损害赔偿”。由此便发展出“全部市场价值原则”理论。简单来说，全部市场价值原则认为，当专利权人能够证明作为商品的整个机器的市场需求可以归因于专利技术特征时，即使该专利的技术特征只覆盖产品的某个部分，专利权人也可以主张以全部产品价值作为计算损害赔偿的基数。

在涉及标准必要专利许可费的典型案件中，“Microsoft v. Motorola”案与“CSIRO v. Cisco”案法院都选择适用全部市场价值原则。尤其是 Cisco 案中，地区法院经审理否决了 Cisco 以芯片价格作为许可费计算基数的提议，理由是：根据无线芯片的价格来计算 CSIRO 专利的价值并不符合逻辑。根据单一芯片的价格来计算专利许可费就好比在衡量小说价值时，仅仅计算纸张、墨水等用来实际生产物品的基本费用，而一部小说的价值不在于其使用的纸张和油墨的价值。

另一方面，关于最小可销售单元法（SSPPU），在 2009 年，“Cornell Univ. v. Hewlett – Packard”案中，法官在判决中提出了“最小可销售专利实施单元”的概念，该案中，康奈尔大学首先提出了基于惠普公司的服务器产品的索赔要求，法官 Rader 针对该主张召开听证，最终裁决康奈尔方没有充分地证明该案能够以服务器终端为计算基数。遭到法院拒绝后，康奈尔方将主张改为以中央处理器组块为基础计算赔偿，法官以“没有证据证明涉案专利驱动了中央处理器组块的需求，不能适用全部市场价值原则”，驳回了其主张。法院认为：“Cornell 没有证据证明中央处理器组块与其专利对消费者购买需求的驱动性，此时谨慎的法律人士应当以与涉案专利最具有关联性的最小可销售单元——处理器本身为侵权损害赔偿计算基础”。

在 Cornell 案之后，最小可销售专利实施单元的应用逐渐成为主流，尤其是在“Laser Dynamic v. Quanta Computer USA Inc.”案<sup>[30]</sup>中，法院认为，专利权人没有提供足够的证据证明与专利特征有关的部件是构成计算机整机的主要需求动力，因此应以与专利特征覆盖的最小元件为计算基数来计算许可费赔偿金额。这份判决似乎表明，当专利侵权赔偿案件涉及复杂产品或分摊侵权法无法满足全部市场价值原则时，最小可销售专利实施单元原则应作为一种实体上的、普遍适用的原则。但在后

续的判例中，美国法院逐渐限制了最小可销售专利实施单元原则的应用。

#### 4.2.4 全市场价值法（EMV）与最小可销售单元法（SSPPU）存在的问题

##### 4.2.4.1 全市场价值法（EMV）的问题

以终端产品整机价值作为许可费计算基数有导致过高赔偿的风险。虽然从数学原理考虑，无论是以计算基数还是计算比例都可以实现技术分摊的目的。较大的基数配合较小的许可比例，较小的基数配合较大的许可比例，理论上，只要数值精确，两种分摊方法将得到同样的许可费。但实践难以达到理想状态，不同层面的计算基数可能导致最终赔偿数额的巨大差异，而以终端产品本身作为计算基数时，即便法院确定了一个很小的许可费率，也可能得到高于专利价值的许可数额。甚至有学者认为，当且仅当专利权人能够证明专利对产品的改进/专利覆盖部件是产品存在在市场上的唯一理由（否则该产品不可能在市场上销售），才能适用全部价值原则。<sup>[31]</sup>

此外，全部市场价值原则引发了造成专利劫持和专利许可费堆积的忧虑。<sup>[32]</sup>尤其是在多组件产品中，不同专利权人在计算许可费率时一般不会考虑与其他专利权人分配利润的问题，都以终端产品为计算基数将极有可能导致许可费堆叠。又因标准实施者处于谈判劣势地位，即便许可费过高，为达标准，实施者也不得不接受，由此便提高了专利劫持的可能性。

##### 4.2.4.2 最小可销售单元法（SSPPU）的问题

最小可销售专利实施单元（SSPPU）原则忽略了产品部件之间的互补性以及协调效应。当终端产品属于多元复杂器件产品时，产品的专利部分和非专利部分组合起来所产生的价值往往远远大于各部件价值直接相加的总和。如此情形下适用最小可销售专利实施单元为计算基准会严重低估一项特定发明的商业价值，也相当于把各部件之间的协调效应所产生的价值全部“拱手让给”了侵权人，导致赔偿过低的风险。以手机电池为例，现代技术下，大毫安但厚度小的电池技术使得智能手机也走入了“超薄时代”，而在市场上，更换一块手机电池的价格大概在100~200元之间，如果仅以电池零部件作为其中关键专利的许可费的计算基数，可能难以体现专利技术带给手机的价值贡献，也将难以使专利权人根据技术所作出的贡献获得合理许可费。

其次，技术层面上难以分解出“最小单元”。目前，现在大多数产品都可以被分为一个个相互独立的、小的元件，但何谓“最小”，没有定论。即便对“最小单元”无所争议，如果要对每一个涉及的产品就其每项专利或权利要求分别确定最小可销售专利实施单元并逐一估价，然后对每一项专利/组合实施恰当的许可费率以计

算许可费总额，其工作量之大，将无以计数。<sup>[33]</sup> 因为最小可销售专利实施单元几乎必然因专利而异，即使是对同一个专利，也会因专利权利要求书上所涵盖范围的不同而有所差异。

此外，将最小可销售单元作为汽车行业专利许可费计算基础也存在一定的局限性，因为首先要确认最小可销售单元对应的实施主体，在整车中，实施了专利技术的最小可销售单元数量可能存在多个，这个情况下，需要分别去计算对应许可费。此外，当涉及大量的专利组合时，需要分别针对专利技术方案确认最小可销售单元对应的实施主体，这意味着大量的分析确认。还有，最小可销售单元对应的零部件的销量和价格没有汽车整车透明，易于获取，因此双方争议的潜在可能性也存在。最为重要的是，最小可销售单元的适用只是解决了汽车行业专利许可中的计费基础的问题，并没有解决最终许可费具体怎么计算的问题。因此，上述这些问题会导致专利许可中增加许可谈判成本。

总体而言，在确定许可费计算公式中的许可费基准（计算基础）时，无论是全市场价值法（EMV）还是最小可销售单元法（SSPPU），共同点均在于根据标准必要专利的贡献确定计算基准。Ericsson 诉 D - Link Systems, Inc. 案<sup>[34]</sup> 中，法院提出，最终合理的专利许可费必须基于专利发明给最终产品增加的价值进行衡量。另外，在该案中，联邦上诉法院认定，如果已有现实中存在的许可协议可用作基于市场的许可费的证据，那么无论协议是否是采用最小可销售专利实施单元进行谈判的，法院都将支持实际许可协议确定的计算基数。这表明，两种原则都并非是计算许可费中强制性的实体要求，也不是非此即彼的必选项。当市场上已有确定的专利权许可费计费基数时，以市场为基准的计费基数肯定比其他理论性的计算方法好，应当据此计算公平、合理的许可费。无论是全部市场价值（EMV）原则还是最小可销售专利实施单元（SSPPU）原则，都旨在探寻最合理、最符合专利价值的许可费，而市场是检验价值的最好途径，许可双方是自身利益的最佳判断人，尊重市场价值，而不是生搬硬套计算规则，才能得到符合许可双方心理预期的标准必要专利许可费。

#### 4.3 标准必要专利许可费率的计算方法

基于许可费计算公式，在选择了恰当的计算基数后的下一步，即是确定合适的许可费分摊比例，即许可费率。SEP 许可谈判长久存在的重难点便是许可费率的计算，界定 SEP 许可费率，需要检讨计算原理与计算方法，这两者相互关联，先需要根据 FRAND 的内涵界定一些计算原理，再根据计算原理确定具体的计算方法。然

而，由于 FRAND 的内涵产生持续争议，这使得计算原理不明，计算方法不清。<sup>[35]</sup> 在各国已审案例中，主流的许可费率计算方法包括假想谈判法、可比协议法、自上而下法。

#### 4.3.1 假想谈判法

假想谈判法是假设专利权人和被诉侵权人在侵权行为开始前愿意开始谈判，双方在平等协商地位中综合考虑各项影响许可费数额的因素所达成的许可费就是符合 FRAND 承诺的许可费。<sup>[36]</sup> 在该方法下，首先需要确定许可双方的许可费谈判区间，区间上下限分别是标准实施者愿意接受的最高许可费和专利权人愿意接受的最低许可费。然后，在设定的谈判区间内，最终许可费的确定取决于专利权人和专利实施者各自的“谈判能力”，而在具体衡量双方谈判能力时，法官则需要借助其他因素来提供指导和依据。

对假想谈判法最早的应用是在 Georgia – Pacific V. United States Plywood Corp. 案<sup>[37]</sup>（以下，简称“Georgia – Pacific 案”）中，法院在审理案件确定侵权赔偿数额时提出采用假想谈判法的计算合理许可费，同时罗列了 15 项影响决定合理许可费的参考因素（以下简称“GP 因素”）。该案之后，在美国司法确定标准必要专利许可费相关的案件大多使用假想谈判法，美国第三巡回法院在“Broadcom Corp. V. QualcommInc”一案中提出“现今法院审理标准必要专利许可费案件通常以 GP 因素为参考”。<sup>[38]</sup>

在美国较为典型的 Microsoft V. Motorola 案<sup>[39]</sup>（以下，简称“微软案”）中，法院适用的计算合理许可费案件也使用了假想谈判法。该案中，摩托罗拉公司拥有 802.11 标准和 H.264 标准中的相关专利，微软公司在其产品中使用了上述两项标准，之后摩托罗拉公司以终端产品价格的一定比例主张许可费。微软公司则以摩托罗拉公司提出的许可使用费过高，要求法院裁定合理许可费。假想谈判法是在现实中模拟双方平等自愿的谈判，逻辑上应当可以得出符合 FRAND 原则的许可费。本案中，审理案件的 Robart 法官采取假想谈判法并参考了“GP 因素”，但法官并未照搬“Georgia – Pacific 案”的 15 项参考因素，而是在原被告双方自主提出的计算方法情况下，根据本案案情，在 Georgia – Pacific 因素上加以修正，具体修正见下表。<sup>[40]</sup>

通过对下表中的对“Georgia – Pacific”修改后的参考因素分析可知，确定标准必要专利许可费时，法官着重关注以下几个方面：一、专利技术对标准的贡献度和对标准实施者产品的贡献度，二、排除专利因为纳入标准带来的额外价值，三、选

择之前的标准必要专利许可或者类似的谈判中达成的许可使用费作为本案的参照对象。<sup>[41]</sup>

假想谈判法通过模拟 SEP 权利人与标准实施者谈判的过程，罗列了许多可能会影响谈判结果的技术因素以及商业因素，因此“假想双边谈判法”得到的标准必要专利许可使用费是综合权衡各项因素的结果，考量因素越多，许可费结果可能会更加准确合理。与此同时，假想谈判法并非是一个具体的计算方法，它只是提供了一种原则性的思维框架，而不涉及许可费的具体计算，在假设协商的框架之下，涉案专利的许可费的上下区间和最终许可费金额都需要根据具体计算方法或考量因素来确定。

表 1 “Georgia – Pacific” 因素在微软案中的修正

序号	“Georgia – Pacific” 因素	修改后的参考因素
1	涉案专利既往收取的许可费。	专利权人做出 RAND 承诺下既往收取的许可费。
2	专利实施者使用相似专利所支付的许可费。	与 1 相似，被许可人支付给类似涉案专利的 RAND 许可费。
3	许可的性质和范围。	无修改。
4	专利权人通过拒绝许可等方式设定的垄断政策。	删除。标准化组织的 RAND 承诺通常不允许专利权人通过拒绝许可维持对标准必要专利的独占。
5	专利许可的双方商业关系。	删除。理由同 4。
6	销售涉案专利产品对专利实施者其他产品销售的影响程度，涉案产品是否带动了其他产品销售量。	考虑该因素时，要关注专利自身价值，剔除标准化带来的价值增量。
7	涉案专利的期限和许可期限。	RAND 原则要求专利许可期限应当达到专利有效期限，因此该因素对 RAND 许可费影响较小。
8	涉案专利产品的获利即其市场的占有率。	考虑该因素时，要关注专利技术本身价值。
9	涉案专利与可替代技术相比存在的优势。	确定 RAND 许可费时，应考虑的比较对象是标准制定时其他可替代技术。
10	涉案专利的性质；涉案专利产品的特征、被许可方的获利情况。	涉案专利对标准及产品技术贡献

续表

序号	“Georgia – Pacific” 因素	修改后的参考因素
11	侵权程度（技术使用程度、侵权时长，以及因侵权给专利实施者带来的价值。	理由同 10。
12	同一或类似商业领域中，涉案专利或者类似专利许可费在产品利润或者售价中的占比。	应以附加 RAND 承诺的专利作为参照对象。
13	归因于专利的那部分的利润。	无修改。
14	专家的证言。	无修改。
15	双方自愿协商达成的许可费能够使得专利实施者自愿支付并获得合理利润，专利权人自愿授权许可使用。	假想谈判时，模拟专利权人许可条件应当符合 RAND 原则，避免专利劫持和许可费叠加，促进标准的使用和推广。

#### 4.3.2 可比协议法

利用具有可比性的市场交易为参考对象来确定争议标准必要专利许可费的方法被称为可比协议法。<sup>[42]</sup>可比协议法的正当性主要在于以下两点：第一，符合 FRAND 承诺中“无歧视”的要求。即标准必要专利权人应当给予条件相当的标准实施者基本相同的交易条件，如果有协议证明专利权人曾以某一许可费将专利授予给其他专利使用者，那么有理由要求专利权人无特殊情况下继续以该许可费进行许可。第二，行为人是自己行为所获利益的最佳判断人。对于理智的许可双方来说，能够达成某一许可费的约定一定是因为该许可费能够为双方均带来利益。<sup>[43]</sup>即专利权人认同这一许可费能够弥补其创新、交易成本并为其带来利益，专利使用者也认为该许可费成本小于使用该专利所能获得的价值。因此，理论上，只要找到类似的、具有可比性的参考对象，法院就能根据参考对象的交易条件、许可费率确定涉案专利的许可费率。可比协议法几乎是各国计算许可费一定会考虑的方法，我国“华为 vs IDC 案”、“西电捷通 vs 索尼案”就是使用该方法确定的许可费率，而“华为 vs 康文森案”中，虽最终未采用该方法，法院也探讨过该方法的可行性。域外实践中，“微软 vs 摩托罗拉案”、“Unwired Planet v. Huawei 案”、“TCL v. Ericsson 案”等多案都采用过该方法。

可比协议法是我国确定标准必要专利许可费率的常用方法，典型案例有“华为 vs. IDC 案”和“西电捷通 vs. 索尼”案。

- 华为 vs. IDC 案

在华为 vs. IDC 案中，原告华为认为 IDC 向华为提出的许可费报价不符合 FRAND 承诺，其理由在于根据《美国证券交易委员会的财务报告》和《交互数字公司 2010 年年报》公布的内容，IDC 与苹果公司和三星公司签订的专利许可合同中约定的许可费率大大低于 IDC 给予华为的报价。法院认可了两份协议中确定的许可费率，并考虑到 IDC 与三星的许可费率是在诉讼中达成的，而与苹果公司的许可费率是在双方在自由协商中签订的，因此选择了苹果公司的专利许可协议作为对比协议，并将 IDC 许可苹果公司的固定许可费总额除以销售收入计算出参考基准许可费率。

该案体现了我国确定标准必要专利许可费案件的巨大进步，但在选择对比协议时存在诸多不完美之处。法院选取的 IDC 与苹果的许可协议至少有两点与涉案专利许可的交易条件不同。一是许可的地域范围不同。IDC 许可给苹果公司使用的是全球范围内的专利，而该案华为主张的是中国范围内的专利许可。二是许可模式不同。IDC 与苹果公司之间采用的一次性给付许可模式，即事前确定固定数额许可费。而与华为公司协商的浮动许可费，具体来说是根据实际销售收入的比例支付许可费。在事前确定固定数额许可费的模式下，无论专利实施方的未来销售量或收入额是多少，专利权人将得到一笔确定的许可费。但在浮动许可模式下，专利权人将收取的许可费与实施方未来的营业情况息息相关，交易条件不同，对比协议的可参照性将大打折扣。

- 西电捷通 vs. 索尼案

在“西电捷通 vs. 索尼”一案中，原告西电捷通向法庭递交了四份索尼与其他公司签订的专利授权协议，四份协议中约定的专利提成费均为 1 元/件，据此主张索尼应以 1 元/台的标准向西电捷通支付许可费。索尼方指出，西电捷通提交的对比协议中约定的 1 元/件的许可标准所针对的是整个专利包的许可使用费，但涉案专利只是专利包其中一项，故主张以协议中的收费标准实施许可并不合理。一审法院认为，合同所针对的专利包涉及的专利均与 WAPI 技术相关，且涉案专利为专利包中关键核心技术，据此认定四份合同中约定的 1 元/件的专利许可费能作为该案许可费的收费标准。二审中，索尼提交了西电捷通与苹果公司之间涉案专利许可的相关文件，用以证明西电捷通与苹果在包括涉案专利在内的专利许可协议中所确定的费率远低于 1 元人民币/终端。二审法院采信了该证据，在后续赔偿数额的认定中，仍然支持了一审法院裁判的赔偿额，也并未就索尼新提供的协议做进一步分析。

该案选取可比协议时存在的问题也非常明显，首先，正如索尼所述，一审法院参考的对比协议针对的是专利包，而涉案专利仅仅是专利包中的一件专利。尽管法

院声明涉案专利是专利包中的核心专利，但直接以对比协议的许可费率套用在该案中，也可能导致涉案专利许可费率偏高。其次，索尼在二审中提交了一份可以证明涉案许可费率远低于1元/件的许可协议。由此便产生一个问题，即当现有协议所约定的许可费率不同，甚至出入较大时，法院应当依据什么样的标准选择最终的参照协议，遗憾的是，二审并未就为何依旧选择参考一审中西电捷通提交的四份许可协议，而排除参考二审中索尼提交的许可协议作出说明，导致裁判结果缺乏说服力。

在国外最广为人知的运用可比协议法确定标准必要专利许可费的案例为英国法院审理的UP（Unwired Planet，无线星球）诉华为案。

• UP（Unwired Planet）vs. 华为案

2017年，英国法院审理了UP公司诉华为公司一案，在本案中，UP公司以华为公司侵犯其六项专利权为由向法院提起诉讼，这其中有五项专利为标准必要专利。在案件审理过程中，法院获得了两个最直接的可比较许可协议<sup>[44]</sup>，然而这两份许可协议中的许可费率差距较大，因此没有可比性。后来，法官了解到，本案UP公司主张的五项标准必要专利均来自爱立信公司，爱立信公司之前对外签署的许可协议中就包含了拥有上述标准必要专利的专利包，这也是本案的特殊之处。法院据此采用了以下方法：假定爱立信公司专利包的许可费率是E，UP公司从爱立信公司取得的与本案相关的专利包价值与其从爱立信公司取得的全部专利包价值比值为R，那么本案中UP公司专利包的标准必要专利许可费率便是 $E \times R$ ，可以看出该方法与接下来介绍的自上而下分析法类似。

法院认为，本案可以参考2014年爱立信公司与三星公司签订的许可协议，因为两家公司的经济实力较为对等，并且双方是通过自由平等协商达成了该许可协议，尽管这两家公司寻求通过司法途径解决纠纷，但是没有证据可以表明该诉讼影响到双方达成许可协议。法院最终依照该许可协议确定了爱立信公司相关标准必要专利的许可费率数额。此外，法院分析了UP公司与华为公司提交的其他许可协议没有参考价值的原因。例如，法院无法识别UP公司与联想公司之间许可协议的费用是标准必要专利许可费还是专利移转的费用；华为与爱立信之前也曾经发生过有关标准必要专利许可费的纠纷，双方最终通过仲裁的方式达成许可协议，但是因为涉及商业秘密，所以仲裁理由没有被公开，其许可协议也没有被采纳；Innovatio IP Venture公司案、微软诉摩托罗拉案以及爱立信诉D-LINK案<sup>[45]</sup>涉及的标准与本案标准没有关联，因此案件有关标准必要专利许可费的许可协议同样不具有参考价值。

本案的主审法官并没有仅使用可比协议法这一种方法来确定标准必要专利许可费，而是将该方法与自上而下法结合使用，用可比协议法得到许可费率之后，再

使用自上而下法验证该数值的准确性，进一步提高了所得结果的合理性。

#### 4.3.3 自上而下法

自上而下法是指通过为一个标准中包含的所有标准必要专利确定一个公平合理的总使用费，然后根据涉案专利权利人持有的专利价值在全部标准必要专利总价值所占比例，向该权利人分配许可费<sup>[46]</sup>，该方法也是司法审判中备受青睐的方法，在我国“华为 vs 康文森案”、域外“*In re Innovatio* 案”、“*Samsung v. Apple* 案”等案中都被采纳。

##### • 华为 vs 康文森案

在“华为诉康文森无线许可公司”一案中，南京中级人民法院分析认定该案不适合适用可比协议法，而选择采用自上而下法并最终确定公式为：单族专利的中国许可费 = 标准在中国的行业累积费率 × 单族专利的贡献占比。

为计算标准在中国的行业累积费率，法院先采纳了专家报告中确定的全球累积费率，再通过等式换算得出最终中国 4G/3G/2G 行业累积费率。其次，计算单族专利的贡献占比的具体计算方法为：（一）确定 4G/3G/2G 的中国标准必要专利族数；（二）使用中国累积费率除以各自标准项下的中国标准必要专利总族数得出各标准下单模移动终端产品中国单族标准必要专利的基准费率；（三）将中国单族标准专利基准费率乘以确定的中国“真实标准必要专利族数”，得到各标准项下中国标准必要专利费率；（四）考虑到移动终端产品 2G、3G、4G 技术对于单个产品的整体价值的贡献度不同，相应的价值权重也不一样，酌定权重后得到多模终端的许可费率。

该案是我国法院首次尝试采用自上而下法来计算标准必要专利许可费率，但利用过往裁判肯定的公认的全球累积费率折算得出中国市场行业累积费率这一计算本身可能就存在合理性与客观性的偏差。再者，通过数值比例计算单族专利贡献价值即意味着将标准下每一专利视为同等价值，这也将可能导致计算结果与客观情况不符的情况。

##### • *In re Innovatio* 案

在 *In re Innovatio* 案中，法院通过价格利润法来确定许可费基准的数额，将芯片制造商的芯片销售利润作为最大的潜在许可费，计算步骤为“芯片平均价格 × 芯片制造商平均利润率”。对于许可费率的计算，*In re Innovatio* 案考虑了重要专利的标准贡献度和重要专利百分比。该案援引了公开信息，从援引的信息中法院得到了两个重要信息：一是 802.11 标准必要专利数量约为 3000 件，二是所有电子领域前

10%的专利占有所有电子领域专利总价值的84%。因 Innovatio 专利对于 802.11 标准来说都是较为重要的专利，因此法院认定 Innovatio 专利全部处于标准的前 10% 内，从而计算许可费率的数值为： $\{19/(3000 \times 10\%)\} \times 84\%$ 。

- Samsung v. Apple 案

在 Samsung v. Apple 案中，法院同样分析了 UMTS 标准对产品的贡献度以及三星专利技术对于 UMTS 标准的贡献度。总许可费的计算公式确定为 UMTS 标准对于原告产品的总销售额所作贡献  $\times$  总许可费率，而总许可费率的数值则采纳了证据中提到的“W-CDMA 专利池设定的最高 5% 的总专利许可使用费率”。对于涉案专利对标准的贡献度，由于证据不足，法院只能将标准中每一专利视为同等价值，最后将三星拥有的专利数量比例确定为三星专利对标准的贡献度。

- TCL v. Ericsson 案

在 TCL v. Ericsson 案中，适用自上而下法的特点在于，法院认为标准必要专利许可费的数额应当与权利人在各地区的专利实力成正相关。法官以爱立信的专利实力强度差异性为标准，划分了爱立信主要市场（包括美国、日本、韩国、印度和几个欧洲国家）和非主要市场（包括中国），分别确定了各地区许可费率。<sup>[47]</sup>关于许可费率的计算，TCL 援引了 Ericsson 在进入标准之前发表的公告信息，法院认为，这些公告都是在标准制定前作出的，可以体现标准被采纳和生产商被锁定之前的合理许可费，且 Ericsson 发布公告时既是标准必要专利许可人也是被许可人，因此其有动力在设定合理的许可费率。最终法院采纳了公告信息中的许可费率，认定 2G/3G 标准的总许可费率为 5%，4G 标准总许可费率为 6% - 10%。关于权利人持有的有效专利数量占比，法院采纳了 TCL 的计算结果。

- Unwired Planet v. Huawei 案

在 Unwired Planet v. Huawei 案中，关于总专利许可费率的确定，法院与“TCL v. Ericsson 案”中法官的观点不同，UP 案法官认为，权利人发布总许可费的公告的行为属于利己行为，不能代表公平、合理的许可费率。因此应该采取可比较协议法确定总许可费率，并且由于该案无限星球专利均是从爱立信受让取得，法院参照了爱立信许可协议，并确定：如果爱立信专利组合的费率为 E，且无限星球专利组合对于爱立信专利组合的相对价值为 R，则无限星球的费率将是  $E \times R$ 。法官通过拆解爱立信的许可协议，得到 Ericsson 基准费率，再通过 Unwired Planet 与 Ericsson 之间的专利强度比例，计算得到 Unwired Planet 的基准费率。关于专利贡献比例的计算，该案仍是以权利人拥有的专利数量比来计算贡献比，华为和 Unwired Planet 分别采用不同的方法进行了计算，最终法官对双方计算所得的数额进行了简单的调整，折取

了较为中间的数值。

在适用自上而下法裁定标准必要专利许可费且影响力较大的上述案件中，法官均根据案件特点和证据提交情况确定了不同的计算公式，归纳可见下表<sup>[48]</sup>：

表 2 自上而下法裁定标准必要专利许可费典型案件的计算公式总结

案件名称	FRAND 许可费计算公式
In re Innovatio 案	$\text{芯片平均价格} \times \text{芯片平均利润} \times \left( \frac{\text{专利权人标准必要专利数量}}{\text{标准必要专利总数} \times \text{重要专利百分比}} \right) \times \text{重要专利的标准贡献度}$
Samsung v. Apple 案	$\text{总许可费率} \times \text{标准对产品的贡献度} \times \left( \frac{\text{专利权人标准必要专利数量}}{\text{标准必要专利总数}} \right)$
TCL v. Ericsson 案	$\text{总的许可费率} \times \frac{\text{Ericsson 未过期的标准必要专利}}{\text{标准必要专利总数}} \times \text{区域强度比例}$
Unwired Planet v. Huawei 案	$\text{Ericsson 的许可费率} \times \frac{\text{Unwired Planet 有效的标准必要专利}}{\text{Ericsson 的标准必要专利数量} \times \frac{\text{有效的标准必要专利}}{\text{标准必要专利总数}}}$

#### 4.3.4 FRAND 许可费率确定方法的问题及对策

我国主要适用的标准必要专利 FRAND 许可费司法确定方法有两种，分别是可比协议法和自上而下法。这两个确定方法在适用基础的问题上仍然存在一定的缺陷，这也是学界对于这两个确定方法一直争议不断的主要原因。<sup>[49]</sup>

- 可比协议法适用需有基本相同的交易样本存在

可比协议法就是通过分析现有或过往协议中体现出来的许可费用来确定涉案专利的 FRAND 费用，也就是说双方同意应该向情形相似的公司提供相同或相近的费用，体现了 FRAND 承诺中“无歧视”的要求，提高了裁判结果被接受的程度，不易产生后续争端。与此同时，经分析可知，可比协议法的适用基础就是需有基本相同的交易样本存在。

然而，可比协议法的适用基础问题是其不能避免的一个缺陷，因为司法实践中不一定就能准确地找到基本相同的交易样本，或者有可能根本就不存在基本相同的交易样本。在缺乏了适用基础的情况下，可比协议法就不能被适用，即使法官适当放宽了可比协议法的适用基础条件，忽略对于交易样本是否基本相同的相关质疑，同样也会引发很大的争议。可比协议法适用需有基本相同的交易样本存在，这也导致了该方法无法以简单复制的形式运用到每一起标准必要专利许可费确认诉讼中去，

我国标准必要专利 FRAND 许可费司法确定方法的完善需要考虑到这一问题。

- 自上而下法适用需要基础性的行业数据作为支撑

自上而下法可以有效减少专利许可费堆叠的负面效应，但适用该方法确定标准必要专利许可费也存在一些问题，处理不当将可能影响到最终结果的公正性。首当其冲的问题即是难以确定标准必要专利整体费率。整体费率是指一项标准内全部标准必要专利的总使用费，但是，由于保密协议和相关法规的限制，大多数标准必要专利许可协议的各方不得对外透露许可费用。<sup>[50]</sup>法官只能通过间接的公开信息或者已有判例中确定的许可费率来作为计算起点，但又无法保证信息的客观性和准确性，这就给自上而下法的适用带来困难。如 Samsung v. Apple 案和 TCL v. Ericsson 案都是援引信息公开来确定总专利许可费。其次，自上而下法为人所诟病的最大问题在于其无法量化每个标准必要专利的贡献度。法院在实际计算过程中都是给予所有的专利相同的价值权重，这极有可能导致裁判数额与专利客观价值不符。不难理解，每项标准下涵盖的成千上万的专利所具有的技术价值及专利对标准、产品的贡献程度不可能完全相同，但在缺乏证据或缺乏衡量专利价值的方法之时，法院只能假设每项专利具有相同价值，这也是适用自上而下法需面临的巨大挑战。

针对上述问题，在前文中介绍的 Unwired Planet v. Huawei 案中提供了一种运用多种方法确定并验证许可费的解决思路。法官在该案件中将选择可比较许可协议的参考标准以及通过该标准确认标准必要专利许可费的过程较为完整地展现了出来，由于缺少当事人的许可协议，因此法官创设性地从相关联的案外人一方选择了可比较许可协议，除此之外，本案法院并没有使用可比较许可协议法这一种方法确定许可费，而是将该方法与自上而下分析法综合运用，通过自上而下分析法检验可比较许可协议法获得的许可费数额是否合理，取得的成效甚好。

可以结合可比许可协议法和自上而下法，分别得出许可费率，并进行交叉检验。例如，计算方法可以采用：先可比许可协议法确定 SEP 许可费率，后自上而下法校验 SEP 许可费率；或者可以采用：先自上而下法确定 SEP 许可费率，后可比许可协议法校验 SEP 许可费率。由此，可以补偿可比许可协议法和自上而下法存在的缺陷而得到符合 FRAND 原则的专利许可费率。

#### 4.4 汽车行业的 SEP 许可费率的确定

汽车行业目前正在经历由内燃机技术向智能化、电动化的变革，随着汽车智能化的快速发展，通信、互联网等技术汽车产业呈现融合发展态势，以新能源汽车

为代表的汽车行业逐渐应用到通信、互联网的相关技术，因而需要获得通信、互联网等信息技术公司的标准必要专利许可。智能网联汽车如何确定智能汽车 SEP 许可费率给汽车行业带来新型挑战。

然而，汽车行业的标准必要专利许可与其他行业相比具有其特殊性：第一，汽车行业标准必要专利许可中的专利来自于非汽车行业，目前要求许可的标准必要专利集中在无线通信相关的技术领域，这就导致了专利技术所属领域与实施领域的差异性；第二，标准必要专利对汽车价值的贡献远低于其所属行业，在汽车行业中，从价值上来讲，实施了标准必要专利的通信模块在汽车的总价值中占据不到千分之一的份额，远低于通信领域中通信模块在手机终端的价值占比百分之二十，此外，从功能上来讲，通信模块给汽车增加的是可选的辅助功能，但是通信模块是手机终端的核心元件，因此产生了专利技术对终端产品价值贡献的有限性；第三，汽车行业标准必要专利许可费远高于对应零部件的利润，以 Avanci 为代表的无线专利授权平台，在与汽车制造商的许可条件中提出了许可费为每车 15 美元，这样汽车商的 TCU 才能具有无线连接功能。Avanci 公司所要求的专利许可费已经超过了零部件企业供应该远程控制单元的利润。汽车行业标准必要专利许可费远高于对应零部件的利润从而导致了高额许可费的不合理性。<sup>[51]</sup>

在汽车行业所涉及的标准必要专利中，标准必要专利纠纷的最根本原因还是标准必要专利持有人与实施者之间就许可合同的许可费的数额不能够达成一致。在确定汽车行业的 SEP 许可费率时，与 ICT 行业同样地也面临着如何确定计算基数（全部市场价值 EMV 原则 or 最小可销售专利实施单元 SSPPU 原则）以及如何确定专利许可费率的计算方法（可比协议法 or 自上而下法）的问题。

#### 4.4.1 汽车行业 SEP 许可费计算基数的争论

如在第 4.2 节说明的那样，在确定汽车行业 SEP 许可费计算基数时，各方存在着较大的争议。以汽车整车来计算许可费还是以实施了标准必要专利的零部件来计算许可费对汽车行业标准必要专利许可具有重要意义。标准必要专利持有人倾向于整车许可，因为这是其在通信领域标准必要专利许可中的惯例，并且能维持其高额的许可费收入；但是标准必要专利的实施人则倾向于最小可销售单元，因为最小可销售单元是实施了标准必要专利的主体，以整车计算许可费将导致其对应零部件没有利润，其希望以最小可销售单元计算许可费从而降低许可成本。

如前文所述，汽车行业标准必要专利许可中的专利来自于非汽车行业，目前要求许可的标准必要专利集中在无线通信相关的技术领域。通信行业惯用的许可模式

是向终端产品制造商发放许可证，该习惯目前因通信技术在智能网联汽车领域的广泛应用而延伸至汽车行业。Avanci 是全球第一个以汽车行业为主要客户的专利池组织，由爱立信、高通等通信标准必要专利优势企业联合创立。Avanci 拒绝给零部件厂家发放许可，仅面向汽车厂商进行整车级许可。

这种以整车为对象的许可模式并不符合汽车行业惯例。在传统汽车产业链中，专利许可往往是纵向的，即由供应商负责获得相应零部件的专利授权并承担专利许可成本，汽车厂商从供应商处采购零部件组装成整车，汽车厂商通过采购合同中的知识产权条款来规避侵权责任。这种整车级的许可模式有可能会被认为违背了 FRAND 的无歧视原则，专利持有人和运营人为了能够获得最大的利益，通过所处产业链中的层级及所生产的产品价值来确定被许可方，以得到更高的许可单元费率计算基础，从而无视 FRAND 原则的约束。<sup>[52]</sup>

另外，在汽车行业基于最小可销售单元的许可费计价基础的合理性与可行性也被广泛探讨。<sup>[20]</sup>一方面，在汽车中使用的通信模块可以更利于人对车的操作，以及丰富人在驾驶车辆过程中的体验，通信模块及其实现的功能并不能达到优化车体的结构、提升发动机的性能等技术效果。也就是说，汽车的基础性功能还是车辆的行驶，通信模块只是集成在车辆中，对汽车带来的改进仅是提升驾驶性能和丰富行驶体验的辅助性功能，离开了通信功能的汽车还是能够完成其行驶的功能。另一方面，促使消费者购买某辆汽车的因素有很多，品牌、发动机性能、驾驶舒适性、油耗、售价及售后等都是影响消费者购买的因素。很少会有消费者会因为汽车搭载了 5G 功能而购买某型号汽车，可以说，搭载在汽车上的 5G 通信模块仅起到锦上添花的作用。此外，在移动终端中，通信模块对于移动终端的贡献度与通信模块对于汽车的贡献度有着本质的差异。通信模块是移动终端中众多应用功能得以实现的基础。即使在 WiFi 环境中，WiFi 芯片可以代替基带芯片完成终端与网络之间的数据交互。移动终端的通信模块仍是一个不可或缺的功能，如果失去了通信模块，移动终端就仅是一个电子终端。而失去通信模块的汽车仍然是能够满足用户出行需求的工具。通过对比可以看出，通信模块在支撑移动终端设备的价值，但是对于汽车价值的支持却很微弱。

以最小可销售单元作为许可费计价基础与 FRAND 原则有相同的内在逻辑。FRAND 许可承诺作为一种合同安排，旨在确保实施方能够获得标准化技术，同时创新者的研发也能够得到足够的回报，从而促使创新者有意愿继续向标准制定组织的标准化过程贡献技术。其目的在于保护专利权人通过专利许可获得合理的许可费，防止专利权人利用其优势地位获得超出标准必要专利技术所带来的价值收益。最小

可销售单元与 FRAND 原则的核心要求都在于，给予专利权人持有的技术合理的价值回报。汽车整车价格从近 1 万美元至几百万美元不等，而基带芯片价格只有几十美元，即使在许可环节以较低的许可费率计费，在整车价格如此庞大的许可费计价基础下，许可费的数额也是相当可观的。而且相同的通信技术在不同型号的车型上所带来的提升并不会因为车型的不同而带来太大的差异。以整车价格作为许可费基础会造成严重的差别待遇问题，也不符合 FRAND 原则。另外，基于最小可销售单元确定合理的许可费计价基础具有可行性。实现通信功能的基带芯片，其从设计、生产到销售均是一个独立存在的部件。既然在产业上，芯片处于一个独立的产品链，在销售上，基带芯片也可以脱离使用的终端，那么芯片中所使用的标准必要专利技术的价值是可以被估算的。通信行业向移动终端行业许可计费的计价基础不能套用于汽车行业。如果以整车的销售价格作为许可费计价基础，无异是攫取了发动机技术、车辆外形设计及车内驾驶舒适度提升等多种技术所作出的技术贡献，以及这些技术对用户购买某品牌车辆的驱动作用，显然是不合理的。

因此，Avanci 的这种以整车为对象的许可模式在汽车行业内受到普遍的质疑与挑战。2019 年 5 月，大陆集团在美国加州将 Avanci 及其成员告上法庭，起诉它们违反 FRAND 原则拒绝标准必要专利的“组件级”许可，特斯拉、本田、丰田、德国汽车工业协会（VDA）、美国汽车创新联盟（AAI）等汽车行业企业、组织纷纷向法院呈送法律意见书，支持大陆集团的主张，认为 Avanci 的许可模式违反了 FRAND 原则，在削弱市场竞争、阻碍行业进步的同时，也损害了消费者的利益。但是，从结果来看，根据 2020 年美国司法部发表的声明和法院的判决，都对 Avanci 的专利池运营模式持明显的支持态度，即该运营模式不违背反垄断法的规定。随着 Avanci 在德国、美国等通过发动专利诉讼而成功逼迫欧美车企加入该专利池、并通过谈判使得日本车企加入专利池之后，面对全球最大的中国汽车市场，Avanci 很有可能会继续推进其专利收费计划。

#### 4.4.2 汽车行业 SEP 许可费率计算方法的问题

首先，智能汽车 SEP 许可费率可以参照 ICT 行业来确定。在以往的 ICT 行业中，从已判决的案例可知，法院目前通常采用可比许可协议法和自上而下法来计算 SEP 许可费率。另外，在《汽车标准必要专利许可指引（2022 版）》中已经指出在计算标准必要专利许可费时，可采用自上而下法、可比许可协议法等。采用自上而下法可以避免专利许可费堆叠问题，该方法首先需确定特定标准中所有标准必要专利的累积许可费率的上限，然后通过计算不同专利权人的实际标准必要专利占比，进而

计算得出不同专利权人的合理许可费比例。采用可比许可协议法时，可以综合考虑许可交易的主体、许可产品、许可地域、许可标的之间的关联性、许可包含的交易对象及许可双方的谈判过程等因素。无论采用自上而下法还是可比许可协议法，都应考虑专利权人的实际标准必要专利占比、标准必要专利的地域分布，同时可考虑标准必要专利权人对于标准的实际贡献及提案情况。

但是，在将自上而下法、可比许可协议法应用于汽车行业费率计算时，显然还面临着诸多问题。对于拟寻求通信 SEP 许可的智能网联车企而言，其作为实施人与 SEP 专利权人之间的天然信息不对称，使得车企较难对专利权人提出的许可报价是否符合 FRAND 原则作出判断。一方面，对于汽车行业而言，如何构建自上而下法尚不存在一个相对成熟的惯例，另一方面，车企往往无法直接获悉专利权人或专利池与其他实施人签署的可比协议。<sup>[53]</sup>

更具体而言，自上而下法的难点在于如何计算出合适的累积费率。在 ICT、例如手机行业，蜂窝通信功能是体现手机价值的核心技术之一。以价格较低的芯片价格作为计算基数，最终可确定出 2G、3G 的全球累积许可费率为 5%，4G 的全球累积费率为 6%~8%。而对于汽车行业，其产品主要价值体现在与驾驶功能相关的技术上，而且如果 SEP 许可费率的计算基准不是基带芯片而是 NAD、TCU 甚至整车，则如何在相对昂贵的整车费用中确定出蜂窝通信技术的累积费率，将是一大难点。对于可比许可协议法，目前能查到具体费率的协议有 Avanci 专利授权平台与各大汽车厂商签订的最高 32 美元/车的固定收费模式。此外，据报道，华为与夏普签订了组件级别的许可，并和大众集团的一家供应商达成专利许可协议，有 3000 多万辆汽车将获得其专利许可，这意味着，以最小可销售单元对应的主体获得许可已经在汽车行业标准必要专利许可的实务中有所实践，但是，由于目前行业内协议数量较少且其许可费率大多不明，可比许可协议法的可操作性依然较低。<sup>[54]</sup>

对于汽车行业，也可以借鉴在前文中介绍的 *Unwired Planet v. Huawei* 案中提供的思路，可以结合可比许可协议法和自上而下法，分别得出许可费率，并进行交叉检验。例如，计算方法可以采用：先可比许可协议法确定 SEP 许可费率，后自上而下法校验 SEP 许可费率；或者可以采用：先自上而下法确定 SEP 许可费率，后可比许可协议法校验 SEP 许可费率。由此，可以补偿可比许可协议法和自上而下法存在的缺陷而得到符合 FRAND 原则的专利许可费率。

#### 4.5 《汽车标准必要专利许可指引》相关规定的解读

如前文介绍的那样，在 2022 年 9 月 13 日，中国汽车技术研究中心有限公司和

中国信息通信研究院联合发布了中国首份用于指导智能网联车领域进行标准必要专利许可谈判的《汽车标准必要专利许可指引》（以下，简称为“《指引》”）。该《指引》归纳总结了近年来全球智能网联车领域标准必要专利许可谈判中的难点问题，提出了利益平衡，公平、合理、无歧视，产业链任一环节均有资格获得许可以及协商处理行业差异等四项核心原则，阐明了标准必要专利许可费计算基数、许可费考虑因素、累积许可费率限制原则、合理选择许可费计算方法等合理许可费的计算原则。

许可层级一直是目前全球智能网联车领域标准必要专利许可的最大争议。《指引》提出了“产业链任一环节均有资格获得许可原则”，这将对中国智能网联车领域标准必要专利许可谈判的走向产生影响。

另外，《指引》就许可费率的计算基数，特别强调，一是无论是汽车产品中的零部件还是整车作为许可费计算基数，都应考虑标准必要专利技术对于该汽车产品的实际价值度贡献；二是对于同一汽车产品计算得到的标准必要专利许可费应该大致相同，不应由于许可层级的不同而导致许可费产生显著差异。

关于究竟以整车还是最小可销售单元为计费基础在汽车业内尚无定论，欧美关于汽车标准必要专利诉讼案例的判决也体现出不同法院对于该问题的不同倾向和态度。此次《指引》认可了最小可销售单元计算许可费的计算方式，也明确了不同层级处的许可费应大致相同，反映了中国汽车业界对于该热点问题明确、清晰的立场。

另外，《指引》对于许可费率计算方法给出了建议，倡导在计算标准必要专利许可费时，可采用“自上而下”法、可比许可协议法等方法。但不同于通信领域，目前的智能网联车领域标准必要专利许可模式还在起步阶段，能够参照的许可协议比较少，而自上而下法的适用也由于计费基础的空白而存在一定难度。

总体而言，《指引》还是一个比较粗放的规定，未来，中国汽车产业界如何在《指引》的指导下探索出既符合 FRAND 规则又适合中国国情的中国标准必要专利许可途径，需要拭目以待。

## 五、标准必要专利许可平台 Avanci 介绍

### 5.1 Avanci 标准必要专利许可平台简介

Avanci 成立于 2016 年 9 月，总部位于美国得克萨斯州达拉斯市，第一个向物联网智能终端生产商提供无线技术标准必要专利的平台（专利池组织），爱立信、高

通和中兴通讯等通信企业将含有标准必要专利在内的专利包授权给 Avanci 平台，由该平台向自动驾驶汽车等智能终端提供连入物联网所需的标准必要专利。Avanci 的运营模式有助于促进物联网连接，无线连接将使得智能仪表、自动驾驶汽车、机器人和远程手术设备连入物联网。

Avanci 平台承诺遵守 FRAND 原则，以“公平、合理和非歧视”的方式提供最新技术。Avanci 的授权专利涵盖范围广，包括已有和平台许可人未来获得的专利，有效降低从汽车到物联网领域的行业壁垒，为自动驾驶和其他智能网联汽车等智能终端互联提供便利，而且价格透明，解决了标准必要专利许可过程复杂和许可费计算标准不一的诸多问题。Avanci 包含的专利具体涵盖了（1）已加入该平台的通信企业所持有的所有标准必要专利；（2）以及在智能终端制造企业许可期限内通信企业开发或获得的任何此类专利；（3）根据智能终端的功能，可能还涵盖非必要专利许可；（4）平台的许可权人获得新的专利权自动包含在许可里；（5）新加入 Avanci 平台的专利权人持有的标准必要专利，加入后自动包含在授权许可中。<sup>[55]</sup>但是 Avanci 和加入其平台的通信企业近年来引起了在美国和德国的诸多标准必要专利诉讼和反垄断诉讼。

## 5.2 Avanci 标准必要专利许可平台的创新经营方式

Avanci 通过“一站式市场”简化了许可谈判的过程，为制造商提供其联网产品所需的关键无线专利技术的许可，降低行业壁垒。进入互联设备领域的制造商之前没有获得无线技术许可的经验，很难知道需要哪些专利及其合理价格。尤其当专利许可普遍被认定为秘密协商条款。除此之外，保密条款让新进入市场的生产商很难了解获得授权的方法和许可费条款。Avanci 通过一个协议和统一的费率授权，提高授权谈判效率，帮助智能终端制造企业聚焦于技术，更快地推出新产品。

Avanci 平台优势在于强调统一、透明的价格和知识产权成本可预测。如本文第二章所讨论的内容，标准必要专利的许可费谈判计算方式复杂且至今各国都没有明确的计算方法，但 Avanci 的定价简单而透明。随着新的专利拥有者加入 Avanci 平台，即使专利授权数量增加，专利使用费也将保持不变。另外，Avanci 平台的优势还在于，如果脱离产品的具体产量提前支付标准必要专利许可费，基于未来销售额的大额一次性支付，一旦产品销售不好，专利所有权人就获得了超额回报，智能终端厂商将蒙受损失。而且用销售额比例计算许可费需要大量的报告，对许多物联网产品而言，很难从设备销售价格中分离出每一项标准必要专利的价值。Avanci 规定

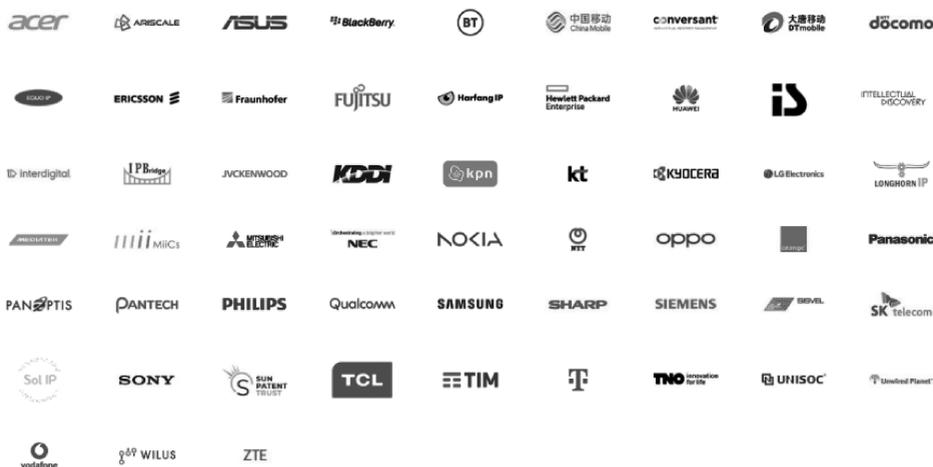
所有同领域的竞争者使用相同技术支付相同许可费。

### 5.3 Avanci 标准必要专利许可平台发展现状

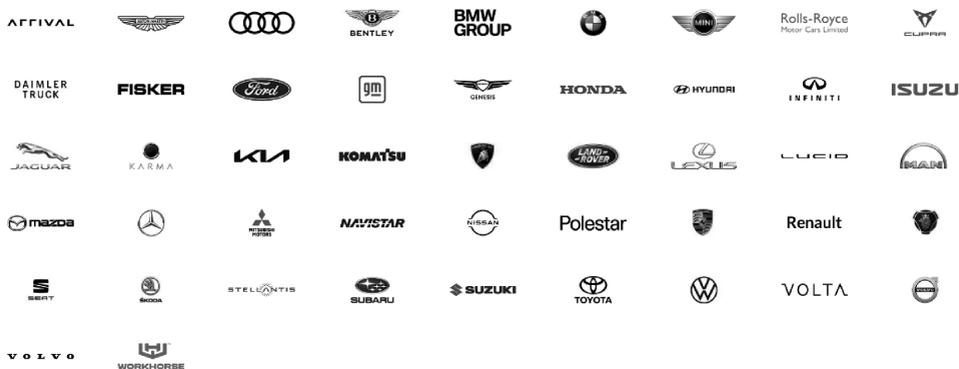
根据 IPlytics 平台数据、INPADOC 家族计数和 LexisNexis 最终所有者数据，Avanci 在全球所有已宣布的 2G-5G（包括 C-V2X）授权专利和有效专利中所占的份额达到了 80%~83%。<sup>[56]</sup>

Avanci 4G 车辆项目提供专利权人的 2G、3G 和 4G 标准必要专利的许可。截止到 2023 年 8 月底，Avanci 4G 车辆项目的许可方已达 57 家，被许可方已获取许可的联网车辆已超过 1.3 亿辆。<sup>[57]</sup>

#### Avanci4G车辆项目许可方



#### Avanci4G车辆项目被许可方



目前，Avanci 4G 车辆项目的许可费定价如下：

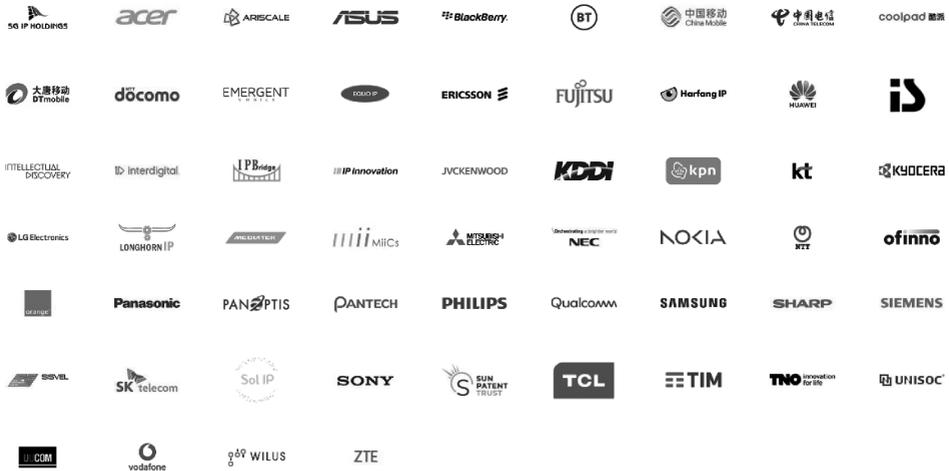
定价	
仅限紧急呼叫	3美元/车
3G(包括2G和紧急呼叫)	9美元/车
4G(包括2G、3G和紧急呼叫)	20美元/车

Avanci 承诺，在许可协议有效期内，Avanci 4G 车辆项目的许可费率不会涨价，无论：

- (1) 2G、3G 或 4G 标准必要专利的增加数量；
- (2) 新的专利权人加入，即使所有标准必要专利权人都加入；
- (3) 一辆车包含的连接点数目。

Avanci 5G 车辆项目的许可涵盖参与许可方的所有 2G、3G、4G 和 5G 标准必要专利，包括蜂窝车联网（C-V2X）技术。截止到 2023 年 8 月底，Avanci 5G 车辆项目的许可方已达 58 家，被许可方目前只有奔驰。<sup>[58]</sup>

#### Avanci 5G 车辆项目许可方



目前，Avanci 5G 车辆项目的许可费定价如下：

<b>5G许可费率</b> (包括2G、3G和4G许可)	<b>32美元/车</b> 基于汽车销量的基准许可费率
<b>早期被许可人许可费率</b> 在2024年2月16日前或首次售出5G网联汽车前(以较晚者为准)签署5G许可协议,且接受其他条款	<b>29美元/车</b>

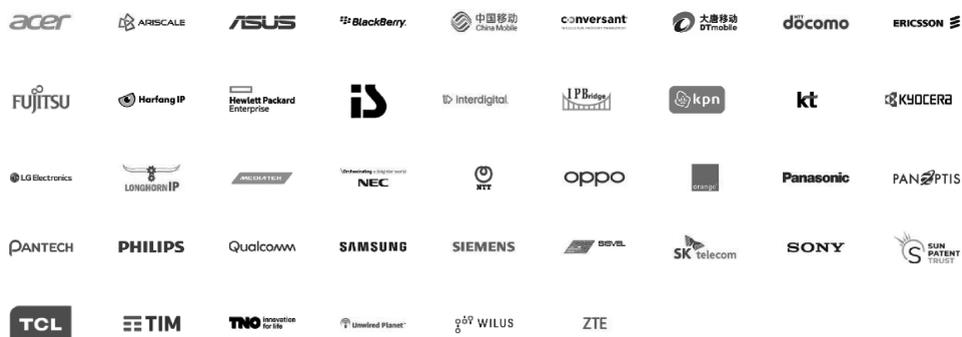
Avanci 5G 车辆项目的上述许可费率将来可能会有变动。

Avanci 还为使用 2G、3G 和 4G 蜂窝通信的车辆售后市场产品创建了一站式许可平台，目前主要提供三类产品的许可：信息娱乐产品、其他多功能售后市场产品和监控专用产品。<sup>[59]</sup>

#### Avanci 售后市场被许可方



#### Avanci 售后市场许可方



目前，Avanci 车辆售后市场项目的许可费定价如下：

售后市场设备定价 每台设备支付一次，覆盖设备的使用寿命。		
	2G/3G	2G/3G/4G
信息娱乐产品	9美元	15美元
其他多功能产品	6美元	7.50美元
监控专用产品	3美元	4美元

Avanci 承诺，在许可协议有效期内，售后市场许可费率不会上涨，无论：

- (1) 2G、3G 和 4G 标准必要专利的增加数量；
- (2) 新的专利权人加入。

#### 5.4 Avanci 典型诉讼

截止到目前，Avanci 的成员分别在德国、美国、日本等地对众多汽车厂商发起了专利侵权诉讼，大部分案件都以和解方式结案。在这些案件中，还没有法院对于

汽车行业 SEP 专利费率应采用的具体计算方式进行说明。

福特公司曾被 Avanci 的四个成员起诉专利侵权，分别是：日本 IP Bridge 公司在德国慕尼黑起诉；L2 移动技术公司在美国特拉华州起诉；西斯维尔在慕尼黑和特拉华州起诉；Sol IP 在美国得克萨斯州起诉。2022 年 5 月，德国慕尼黑地区法院裁定禁止福特在德国范围内销售和生产具有 LTE 通信功能的汽车。该案中，为执行该禁令，法院要求原告缴纳 2.27 亿欧元的保证金。面对众多的专利侵权诉讼，福特最终选择了与 Avanci 达成专利许可协议。<sup>[60]</sup>

戴姆勒公司被 Avanci 的三个成员夏普、诺基亚和康文森在德国起诉专利侵权。戴姆勒辩称，应由组件供应商承担许可费，且根据 TCU 的单价，Avanci 要求的许可费太高。慕尼黑法院认为，SEP 专利权人向整车商收取许可费不属于滥用权利，并对戴姆勒公司下达了禁售裁定。法院要求诺基亚缴纳 70 亿欧元的保证金，以执行针对戴姆勒的禁令。戴姆勒曾准备与夏普、诺基亚和康文森分别进行许可谈判，但最终出于成本考量而直接与 Avanci 达成了许可协议。<sup>[61]</sup>

特斯拉公司也曾被 Avanci 的多个成员起诉专利侵权。夏普在日本东京、西斯维尔在美国特拉华州、康文森在美国得克萨斯州分别起诉特斯拉，特斯拉面临着很大的诉讼压力。最终，所有案件均以撤诉结案。业界估计特斯拉已经与 Avanci 达成了专利许可协议，尽管特斯拉对此未予公开确认。<sup>[62]</sup>

整车厂商在将许可费交给 Avanci 之后，可能会再向组件厂商要求补偿这一部分损失。因而，组件厂商德国大陆集团（Continental）在美国发起对 Avanci 及其成员诺基亚、夏普等的诉讼，认为 Avanci 拒绝根据 FRAND 原则将 SEP 专利许可给部件厂商。一审法官驳回了大陆集团的起诉，认为大陆集团缺乏诉讼主体资格；美国联邦第五巡回上诉法院驳回了大陆集团的再审申请。这意味着 Avanci 可以选择向整车厂商收取 SEP 许可费。<sup>[63]</sup>

Avanci 运行机制的特点可以概括为独立、可选择性和折中性。Avanci 以独立的身份在专利权和专利被许可方之间搭起桥梁。这意味着 Avanci 既不被任何专利权人拥有或控制，也不被任何汽车厂商或者是其他的被许可人拥有或控制。Avanci 提供了关于专利许可的一种选项。车企可以选择和已加入 Avanci 平台的多家专利权人去进行一系列的一对一的单独谈判，来获取他们所需要的蜂窝通信标准必要专利；也可以选择通过 Avanci 平台获得一个打包的专利许可协议，这其中包含了目前各家专利权人拥有的所有 2G、3G 和 4G 标准必要专利。车企可以在两种许可方式之间自由选择。另外，Avanci 提供的专利许可协议实际上是体现了整个市场的各个利益相关方的一种折中方案。作为平台运营方，Avanci 的角色是倾听合作行业中各利益相

关方的关切和需求，然后通过其独立的判断，来达成一套在市场上能得到各方广泛认可和接受的专利许可条款。这种倾听的过程，对于找到一个能够让潜在的许可方和被许可方都能接受的专利许可项目来说，至关重要。

近年来，Avanci 采用了多种方式，包括与车企协商谈判、发起专利侵权诉讼等，成功使得德国、美国、日本等国家的车企加入其专利池。其在全球扩大专利影响力的持续扩大也说明了其运行机制符合市场规律，契合了市场发展需求。曾经坚定反对 Avanci 的整车级收费模式的华为，如今也加入了 Avanci 平台，成为许可方之一。基于过去的成功经验，Avanci 高效便捷的许可方式已逐渐扩展到技术领域，例如已经诞生的 ATSC 3.0 广播电视一站式许可平台。

然而，Avanci 的发展并非一帆风顺，并不是所有汽车相关厂商都认可其运行模式。在通信标准必要专利许可方式的实践中，Avanci 是整车许可模式的主要推行者之一。包括中国车企在内的许多大型传统车企的惯常做法，通常倾向于采用部件级许可模式。车企更倾向于通过由零部件供应商解决知识产权许可的方式来避免知识产权负担。Avanci 尤其在收费方面面临不小的挑战。例如德国大陆集团就不认可 Avanci 专利收费模式。大陆集团长期为戴姆勒公司提供使用蜂窝标准的零部件。戴姆勒要求大陆集团直接与其谈判，搞定专利许可。然而 Avanci 先是拒绝与作为零部件供应商的大陆集团谈判，后来干脆提出苛刻要求，一视同仁按照 15 美元一部的标准收费。然而，大陆集团生产一台模块卖给戴姆勒的售价是约 75 美元，专利费率要占到不可思议的 20%，生产商自然难以接受。

与其当前 4G 专利池中每辆车 20 美元的收费相比，Avanci 5G 专利的许可费用上涨幅度较大，而且未来还可能继续涨价。与其他公司的智能手机 5G 专利收费相比，Avanci 的许可费价格同样高高在上。例如，华为每部 5G 手机的专利许可费约为 2.5 美元。2017 年，爱立信每部手机的收费为 2.50 至 5 美元。<sup>[64]</sup> Sisvel 对其 5G 专利池每个设备收取 0.5 美元的费用。诺基亚的定价为至多 3.50 美元。<sup>[65]</sup> 高通认为，每售出一部 5G 手机，它可以获得 16.25 美元的许可费。<sup>[66]</sup> 可见，Avanci 在提供便捷高效的授权模式同时，在如何提高收费的透明度和说服力以获得更为广泛认可的方面，依然面临长期的挑战。

## 六、结语

以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”正在引领全球汽车产业变革，成为世界范围内汽车制造强国争夺产业技术制高点的重要阵地，也是中国汽车产业创新的主要布局和发展方向。随着以新能源汽车为代表的汽车产业与

通信行业的不断融合，通信行业的 SEP 纠纷逐渐向汽车产业扩展，对于中国汽车市场，需要构建智能网联车领域标准必要专利许可与实施的良性生态。

## 6.1 企业层面

对于汽车行业来讲，汽车企业应该提升在知识产权方面的能力，提高车企决策层对标准必要专利这一战略性知识产权的认识和风险意识。由于汽车企业涉及知识产权的诉讼相对较少，在面对标准必要专利许可政策和司法的诸多不确定性时，中国汽车厂商需要未雨绸缪，积极做好应对挑战的准备。

首先，汽车企业需要不断地提升创新水平，转化创新成果并提升知识产权保护意识，主动参与到相关国际标准制定的工作中，将自身拥有的基础专利纳入到不同层级的标准体系中，尽可能多地积攒谈判筹码。全球数字经济快速发展，在汽车行业“新四化”的发展趋势下，新一代信息通信技术与汽车产业融合渗透、相互赋能，尤其新一代移动通信技术（6G）的全球竞争已悄然上演，将为汽车产业的发展带来翻天覆地的变化，为汽车企业发展带来重大机遇。汽车企业需要转变思维，发挥想象力创造力，广泛和深入的研究产业创新需求，不断发展创新技术，形成更多的标准提案，促成标准制定，推广标准实施，实现汽车产业、技术尤其是运用信息通信技术发展的目标。拥有 SEP 的企业对于产业的发展有巨大控制力，在产业竞争中势必处于重要的优势地位，因此，汽车企业应充分发挥知识产权本身对于创新和效率的推动作用，提升对汽车产业甚至整个社会发展的促进作用

其次，汽车企业应当密切关注不断更新的标准必要专利诉讼国内国际动向，研判涉诉风险，及早制定应对策略，防患于未然。特别是，在费率协商进程不顺利的情况下，汽车厂商需要准备应对国内外的专利侵权诉讼或者调查，并可根据案件情况考虑采取以下反制措施：（1）发起对于涉案专利的无效，达到釜底抽薪的效果；（2）发起反垄断诉讼或调查，联合其他汽车厂商请求法院或市场监管总局调查专利权人的垄断行为；（3）发起 SEP 费率诉讼，请求法院裁定合理的许可费。

最后，相较于汽车行业，通信企业长期以来重视对新技术的研发，并在专利保护上投入了大量的资金，通过专利许可，帮助企业保持研发投入和实现长期盈利模式，专利许可已经成为通信企业商业模式中的重要环节。通信企业在向汽车行业的企业进行许可时，可能会依靠其对通信技术的掌控以及丰富的许可经验压制不了解通信技术并缺乏横向许可经验的汽车零部件制造商和汽车制造商，迫使他们接受不公平的许可条件。通信技术在汽车产品中的深入应用，使得车联网产业中通信与汽车

行业的关系变得异常复杂，未来的专利诉讼在所难免。为了应对潜在的知识产权风险，汽车企业应该加大在与通信技术相关的领域的创新能力，了解标准必要专利许可及其 FRAND 原则。同时，积极进行与 5G 相关的车辆领域标准必要专利的申请，并做好车联网相关技术的专利布局。

总而言之，为了更好地应对通信行业 SEP 许可过程中严峻的挑战，智能网联车企应当提前熟悉通信行业 SEP 许可谈判、费率设定及纠纷处理的经验、规则和实践，并密切关注各司法辖区前沿案例进展及政策动态，以建立风险预防和应对机制。

## 6.2 司法行政层面

### (1) 建立第三方对标准必要专利的审查机制

在标准制定过程中，参与者往往都希望自己的专利技术被纳入标准。标准化组织如果不能保证被纳入标准的专利的“必要性”，就会造成标准内非必要专利众多，不仅加剧了专利许可费堆叠问题的恶化，也不利于推动标准制定的良性发展。标准必要专利之“必要性”是相对的、动态的，一方面，标准化组织没有针对专利技术纳入标准的必要性的审查义务，标准必要专利的必要性其实是不能得到完全保证的；另一方面，制定标准时被纳入标准的专利一般是有必要性的，但随着新技术的发展，可能在实施标准阶段又出现了更加先进的可替代专利技术，其必要性就不复存在了。针对目前标准化组织拒绝对标准中所涉及的专利的有效性和必要性负审查义务的现象，其原因表现在两个方面：一方面是认为标准必要专利的“必要性”争议可以通过司法手段进行解决，所以不愿意承担额外义务；另一方面是认为判定标准必要专利可能涉及很多法律问题，引发标准化组织的困扰。基于此，可以建立起第三方组织对标准必要专利的审查义务机制，充分引入第三方评估机构帮助标准化组织承担必要性审查义务，既降低了标准化组织的工作压力，又避免因后续法律问题造成标准化组织的困扰。不过标准化组织仍然需要负责组织和推动第三方机构对标准专利的必要性审查。第三方评估机构的任务主要包括专利纳入标准前的审查、原有标准内专利的审查两个方面。第三方评估机构需要指定评估专家对需要纳入标准的专利展开必要性审查，确保被纳入标准的专利都具有必要性，另外还要对已经纳入标准的专利进行定期审查，因为随着技术的不断发展，很多更先进更高新的可替代专利技术方案会使得很多标准内的原有标准必要专利可能会丧失其必要性，第三方评估机构也需要对标准内原有标准必要专利进行定期的二次审查，一方面确保审查工作不出现重大纰漏，另一方面也顺应了科技进步的新形势。标准化组织根据第三方知

知识产权评估机构的评估结果，将专利纳入标准，并且标准化组织还负有修正和排除已经纳入标准的非必要专利的义务。

### (2) 构建 FRAND 许可费司法确定的相对公开制度

标准必要专利许可费的不公开一方面导致了交易双方存在交易信息差，很难达成公平合理的专利许可协议并产生争议，引发标准必要专利许可费诉讼，另一方面也放大了自上而下法和可比较交易法的适用基础缺陷，因为没有公开的可比较专利许可协议，自上而下法在确定整体累积许可费率时就难以获得用于计算的信息，可比较交易法也很难找到基本条件相似的公开交易样本。不过，如果强制要求标准必要专利许可交易双方公开专利许可费信息也是不妥的，因为交易的许可方有权设定保密条款，被许可方也有义务遵守约定保守商业秘密。因此，专利许可费信息其实是可以相对公开的，因为交易中的标准必要专利权人有义务向标准必要专利实施者表达商业谈判的真实意思，交易中的许可方不应该以保密先前专利许可费的方式试图恶意实施专利劫持行为，这是不符合诚实信用原则的。标准必要专利的交易被许可方可以要求许可方将先前的专利许可费信息相对公开，并承诺对相对公开的内容保密，这既保证了交易双方的谈判地位对等，也不会造成商业机密的泄露。<sup>[67]</sup>

因此，我国宜构建标准必要专利 FRAND 许可费司法确定的相对公开制度，要求标准必要专利权人承担将可比较许可协议许可费相对公开的义务。<sup>[68]</sup> 标准必要专利实施者如果有正当理由或者证据质疑标准必要专利持有者在交易中给出许可费是一种不公平，不合理或者歧视性的报价，即可以要求持有者将先前与其他公司签订的专利许可协议的许可费条款相对公开，但实施者需要承担将相对公开内容保密的义务。FRAND 许可费司法确定的相对公开制度旨在减少标准必要专利许可交易双方的信息差，避免交易谈判地位的失衡。相对公开制度并不违反商业交易的诚实信用原则，不仅在很大程度上帮助减少了标准必要专利许可费的交易纠纷，还大大降低了后续法院处理标准必要专利许可费纠纷的难度。

### (3) 在司法程序中以调解为主、尊重市场调解机制

专利技术的价值是由市场决定的，标准必要专利也是如此，<sup>[69]</sup> 因此可以将标准必要专利的定价权交给市场，让 SEP 权利人与标准实施者在自由、平等的基础上自愿就许可协议进行协商谈判、得到一个符合双方心理预期的标准必要专利许可费。如果不能就许可费达成共识，其中一方一般会向法院提起诉讼，必然要向法院提交相关的证据，然而当事人出于自身利益的考虑提交的证据可能会不完整不真实不客观不具有关联性，或者遗漏重要的证据，因此法院在对证据进行甄别、筛选、综合运用之后再结合双方当事人之前的谈判情况确定的许可费数额可能会达不到某一方

当事人的预期目标，使得判决结果缺乏说服力。因此在司法实践中，法院应当注重对纠纷的调解，鼓励引导双方回到谈判桌前以诚信友好的态度进行磋商，尊重双方的商业意愿，为双方当事人的分歧提供解决方案，尽量避免以第三方裁判取代当事人的协商。因此，法院应当以市场的调解机制为优先，尊重市场的客观规律，鼓励双方在不违反 FRAND 原则的前提之下以协商的方式确定一个合理的标准必要专利许可费数额。

## 参考文献

- [1] 国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）的通知；[https://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content\\_2182749.htm](https://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2182749.htm)。
- [2] 国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》；[https://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/02/content\\_5556716.htm](https://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/02/content_5556716.htm)。
- [3] [http://www.caam.org.cn/chn/11/cate\\_120/con\\_5236191.html](http://www.caam.org.cn/chn/11/cate_120/con_5236191.html)。
- [4] 中国国家标准化管理委员会：《标准化工作指南》，中国标准出版社，2007 版。
- [5] Guidelines for Implementation of ITU-T Patent Policy, 12 March 2005. <https://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/files/guidelines-patent.pdf>, Sept. 29, 202.
- [6] 张俊艳，靳鹏霄等：《标准必要专利的 FRAND 许可定价——基于判决书的多案例研究》，载《管理案例研究与评论》2016 年 10 月，第 458 页。
- [7] 郝阳. 标准必要专利 FRAND 原则研究 [D]. 辽宁师范大学, 2022. DOI: 10.27212/d.cnki.glnsu.2022.001026.
- [8] 高印立、程志军. 论标准与专利的关系 [J]. 标准科学, 2012, 01: 32.
- [9] 王博、丁堃、刘盛博、张春博. 基于技术标准的下一代移动通信产业竞争情报分析 [J]. 科技管理研究, 2015, 02: 134-135.
- [10] 王晓晔. 论标准必要专利的特殊性 [J]. 中国价格监管与反垄断, 2015, 10: 23.
- [11] 易继明. 标准必要专利实施中的竞争政策——专利劫持与反向劫持的司法衡量 [J]. 陕西师范大学学报（哲学社会科学版）, 2021, 02: 84.
- [12] 张吉豫. 标准必要专利“合理无歧视”许可费计算的原则与方法——美国“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的启示 [J]. 知识产权, 2013, 08: 2.
- [13] 靳鹏霄：《FRAND 准则视角下标准必要专利的许可定价方法研究》，天津大学硕士学位论文，2015 年。
- [14] Mario Mariniello. Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Terms: A Challenge for Competition Authorities [J]. Competition Law & Economics (2011): 532.
- [15] Swanson, D. G. Baumol. W. J., Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power [J]. Antitrust Law Journal, (2005) 73 (1): 1-5.

- [16] 华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司与康文森无线许可有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利许可纠纷三案（江苏省南京市中级人民法院〔2018〕苏01民初232、233、234号民事判决）。
- [17] Unwired Planet. V. Huawei. Ltd, No: HP-2014-0000005, (Royal Courts of J RB, 2017).
- [18] 罗娇. 论标准必要专利诉讼的“公平、合理、无歧视”许可——内涵、费率与适用 [J]. 法学家, 2015, 03, 89.
- [19] 乔岳, 郭晶晶. 标准必要专利 FRAND 许可费计算——经济学原理和司法实践 [J]. 财经问题研究, 2021 (04): 47-55.
- [20] 丁彦辞:《汽车行业应用 5G 标准必要专利的许可问题探讨》, 载《汽车工艺师》2020 年第 5 期, 第 31 页。
- [21] 黄武双, 谭宇航. 物联网背景下标准必要专利许可层级的选择 [J]. 知识产权, 2022 (09): 25-52.
- [22] 仲春. 万物互联背景下标准必要专利许可层级的确定 [J]. 知识产权, 2022 (12): 87-122.
- [23] 许诺:《被上汽“拒绝”后, 华为与大众供应商达成大型专利许可协议》, 载百家号“新京报”2021 年 7 月 7 日, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1704622960548083077&wfr=spider&for=pc>.
- [24] Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, 485 F. Supp. 3d 712 (N. D. Tex. 2020).
- [25] 关于汽车行业标准必要专利许可层级的若干思考, 访问网址: <https://www.chinacourt.org/article/detail/2023/03/id/7195667.shtml>.
- [26] 冯晓青:《知识产权法利益平衡原理》, 长沙: 湖南人民出版社 2004 年版, 第 279 页。
- [27] 李永梦. 标准必要专利许可问题研究 [D]. 西南政法大学, 2015.
- [28] Exmark Mfg. Co. v. Briggs & Stratton Power Prods. Grp., LLC, 879 F.3d 1332, 1348 (Fed. Cir. 2018).
- [29] CSIRO v. Cisco Systems, Inc., 809F.3d1295, 1307 (2015).
- [30] Laser Dynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, 67 (Fed. Cir. 2012).
- [31] 孔繁文. 标准必要专利许可费计算基数之初步法律研究 [J]. 中国发明与专利, 2017, 03: 97.
- [32] David J. Kappos, Paul R. Michel. 最小可销售专利实施单元的起源、沿革及走向 [J]. 竞争政策研究, 2011, 02: 87-98.
- [33] 马海生. 标准必要专利许可费司法定价之惑 [J]. 知识产权, 2016, 12: 10.
- [34] Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc. United States Court of Appeals, Federal Circuit. December 4, 2014773 F.3d 1201113 U. S. P. Q.2d 1001.
- [35] 知产前沿: 黄武双 | 智能网联汽车 SEP 许可谈判及许可费率的计算; <https://zhuanlan.zhihu.com/p/631858555>.

- [36] 张吉豫. 标准必要专利“合理无歧视”许可费计算的原则与方法——美国“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的启示 [J]. 知识产权, 2013, 08: 27.
- [37] Georgia – Pacific V. United States Plywood Corp. , 318 F. Supp. 1116, 1120 (S. D. N. Y. 1970).
- [38] Broadcom corp V. Qualcom Inc, 501 F. 3d 297 (3dCir. 2007) . Note 8.
- [39] Microsoft Corp vs. Motorola Inc. , 2013 U. S. Dist. LXIS 60233.
- [40] 张超奇. 标准必要专利许可费的司法判定 [D]. 华东政法大学, 2021. DOI: 10. 27150/d. cnki. ghdzc. 2021. 000831.
- [41] 秦天雄. 标准必要专利规制问题的法律思考及建议: 兼评《专利法修订草案 (送审稿)》第 85 条 [J]. 北京化工大学学报, 2016 (3): 15 – 22.
- [42] 李剑. 标准必要专利许可费确认与事后之明反思——反思华为诉 IDC 案 [J]. 中外法学, 2017, 01, 237 – 243.
- [43] 赵启杉. 标准必要专利合理许可费的司法确定问题研究 [J]. 知识产权, 2017, 07: 13.
- [44] Unwired Planet – Lenovo 2014 & Unwired Planet – Samsung 2016.
- [45] Ericsson, Inc. v. D – Link Systems, Inc. , 773 F. 3d 1201, 1226 (Fed. Cir. 2014).
- [46] 张玉蓉、张晓娜. 信息通信技术行业标准必要专利许可费计算方法研究——基于 TCL 对爱立信和 UP 对华为案的比较 [J]. 中国科技论坛, 2019, 12: 126 – 135.
- [47] Jason Rantanen, Guest Post by Prof. Jorge Contreras: TCL v. Ericsson: The First Major U. S. Top – Down FRAND Royalty Decision, <https://patentlyo.com/patent/2017/12/contreras-ericsson-decision.html>.
- [48] 曾莹. 标准必要专利许可费的司法确定问题研究 [D]. 北京化工大学, 2022. DOI: 10. 26939/d. cnki. gbhgu. 2022. 000282.
- [49] 刘涛. 标准必要专利 FRAND 许可费的司法确定方法研究 [D]. 南京理工大学, 2022. DOI: 10. 27241/d. cnki. gnjgu. 2022. 000655.
- [50] 谢玲. 标准必要专利许可费中 Top – Down 方法探析 [J]. 标准科学, 2020, 02: 14 – 18.
- [51] 王朝阳. 最小可销售单元在汽车行业标准必要专利许可中的适用研究 [D]. 华东政法大学, 2021. DOI: 10. 27150/d. cnki. ghdzc. 2021. 001709.
- [52] 王军雷, 龙悦, 王亮亮. 智能网联汽车通信标准必要专利许可及其反垄断规制 [J]. 西部学刊, 2023 (13): 150 – 154. DOI: 10. 16721/j. cnki. cn61 – 1487/c. 2023. 13. 030.
- [53] 钱晓强, 林熙翔. 智能网联车企面临的通信 SEP 许可挑战及应对, 访问地址: [https://www.sohu.com/a/696825993\\_120133310](https://www.sohu.com/a/696825993_120133310).
- [54] 陈莎莎, 张俊杰. 汽车行业标准必要专利收费方式初探, 访问地址: <http://www.unitalen-law.com/html/report/16128022-1.htm>.
- [55] Avanci 官网, 访问地址: <https://www.avanci.com/>.
- [56] 汽车专利池 Avanci 推出 5G 许可计划, 华为官宣加入, 访问地址: <https://baijiahao>.

baidu.com/s? id = 1774464539897077104.

- [57] <https://www.avanci.com/cn/avanci-车辆/avanci-车辆4g/>.
- [58] <https://www.avanci.com/cn/avanci-车辆/avanci-车辆5g/>.
- [59] <https://www.avanci.com/cn/avanci-车辆/avanci-售后市场/>.
- [60] Mathieu Klos, Regional Court Munich imposes sales ban against Ford, <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/regional-court-munich-imposes-sales-ban-against-ford/>.
- [61] Igor Nikolic, injunctions Facilitate Patent Licensing Deals: Evidence from the Automotive Sector, <https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2022/06/IP-Column-June-2022-Full.pdf>.
- [62] 黄莺: 特斯拉向全球最大汽车专利收费组织“投降”, 中国车企恐难逃一劫, 访问地址: <https://new.qq.com/rain/a/20210325A00Z3K00>.
- [63] Fospatent, Continental gives up antitrust battle against Avanci patent pool—no cert petition filed—but keeps pursuing long-shot case against Nokia in Delaware Chancery Court, <http://www.foss-patents.com/2022/11/continental-gives-up-antitrust-battle.html>.
- [64] <https://www.ericsson.com/assets/local/patents/doc/frand-licensing-terms-for-5g-nr-in-3gpp-release-15.pdf>.
- [65] <https://www.fiercewireless.com/5g/nokia-says-it-owed-3-for-every-5g-smartphone>.
- [66] <https://www.fiercewireless.com/5g/qualcomm-to-charge-up-to-16-25-royalties-for-every-5g-phone-more-than-ericsson-s-5-phone>.
- [67] 祝建军. 标准必要专利使用费的公开——以治理专利劫持和反向劫持为视角 [J]. 人民司法, 2015 (15): 56.
- [68] 祝建军. 标准必要专利使用费条款: 保密抑或公开——华为诉 IDC 标准必要专利案引发的思考 [J]. 知识产权, 2015 (05): 32.
- [69] 刘影. 标准必要专利许可费率的计算: 理念、原则与方法 [J]. 清华法学, 2022, 16 (04): 148-167.

## 第二部分

# 商标抢注



**长沙市出口企业海外商标指南**  
**(RCEP 成员国地区篇)**  
(节选)

长沙知识产权保护中心编制  
2023 年 11 月

## 引 言

2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署。RCEP成员包括东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰等十五国，RCEP区域也成为世界上人口最多、成员构成最多元、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区。

近年来，随着我国企业赴海外经营步伐的加快，中国品牌在世界范围内获得广泛关注和认可，企业商标在海外被抢注或被侵权的问题愈加凸显。根据中华人民共和国长沙海关官网数据显示，RCEP区域是湖南省外贸企业产品的主要出口地区。因此，了解RCEP成员国知识产权法律制度显得尤为迫切。

但是，RCEP成员国的知识产权法律制度存在较大差异。比如，菲律宾、新加坡和马来西亚等国继承了英美普通法传统，越南、柬埔寨和泰国等国则沿袭了德国和法国的法律习惯。而各国知识产权制度的执行程度和国际化程度差异，也增加长沙市出口企业知识产权保护的难度。

对此，我们以系列专题的形式对RCEP成员国的商标制度逐一进行解读，形成了《长沙市出口企业海外商标指南（RCEP成员国地区篇）》，旨在为长沙企业在RCEP成员国应对商标纠纷提供切实可行的参考，帮助企业有效维护自身权益，同时为企业推进海外商标布局、顺利拓展海外市场提供更多有益的参考。

## 编写组

组 长：侯向宇

副组长：黄向红 阳 明

成 员：肖娟闻 谢 妍 罗 瑶 朱刚琴

徐 思 禹佳媚 宋 洋 田达良

## 目 录

日本篇 .....	115
印度尼西亚篇 .....	121
柬埔寨篇 .....	125
泰国篇 .....	131
韩国篇 .....	137
菲律宾篇 .....	143
越南篇 .....	148
马来西亚篇 .....	155

# 日本篇

## 一、概述

日本是世界第三大经济体，也是重要而成熟的消费大市场，其原材料、资源、能源、食品等都依赖进口。日本有完备的法律制度、健全的法治环境和信用体系、友好的商务环境。在世界银行公布的《2019 年营商环境报告》中，日本在 190 个经济体中位列第 39 位。世界经济论坛《2019 年全球竞争力报告》显示，日本在全球最具竞争力的 141 个国家和地区中，排第 6 位。

## 二、商标保护主要法律依据

1959 年 4 月 13 日生效的《商标法》

## 三、特殊制度介绍

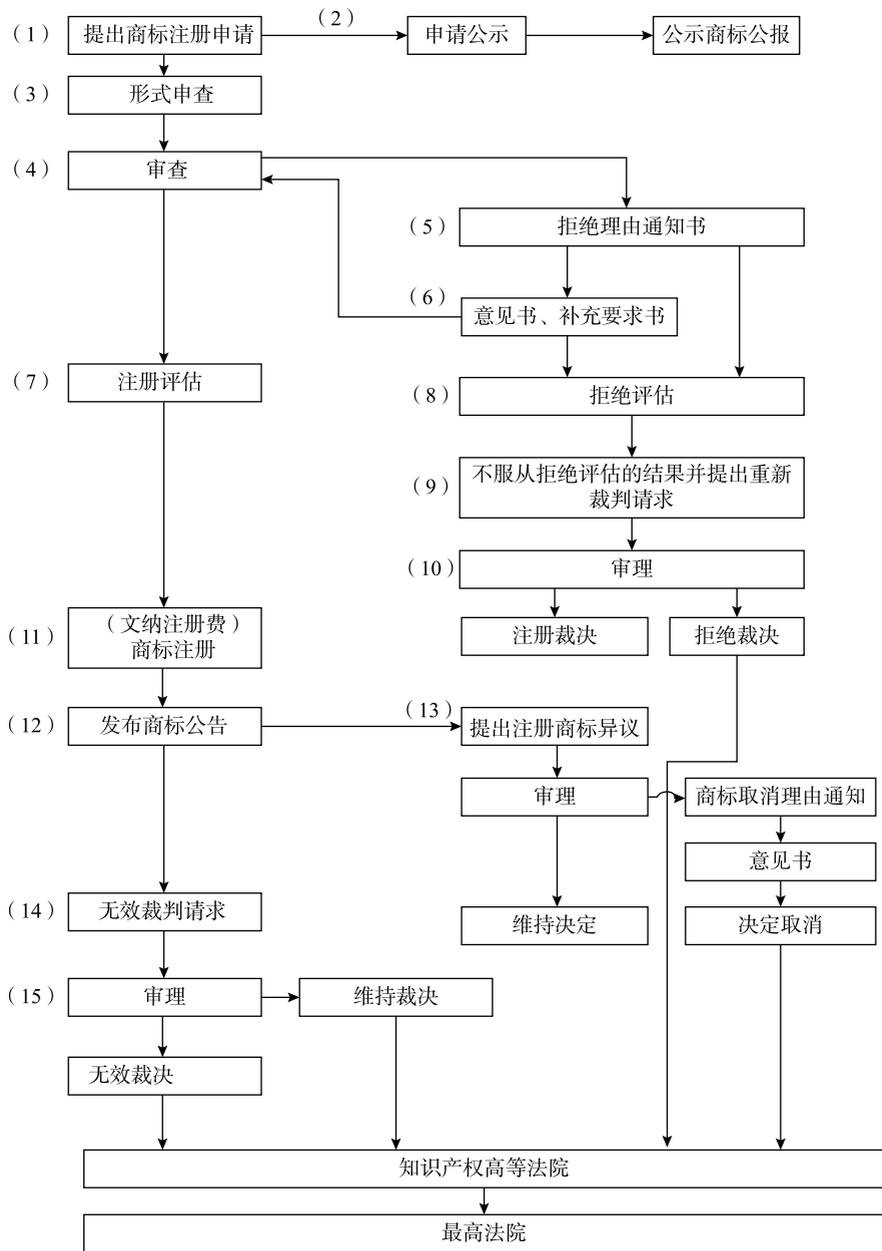
### 1. 异议公告

日本采用异议公告后置程序，即初审公告和注册公告合二为一，统一在注册后予以公告。且自注册公告后 2 个月内，第三方可以提出异议。

### 2. 快速通道和加快审查制度对比

	快速通道	加快审查
平均审查速度	申请日起 6 个月完成审查	申请日起 2 个月完成审查
单独申请	否	是
要求	指定商品均为日本规范商品	1. 申请商标已经投入使用或者商标使用准备工作已就绪。 2. 指定商品为日本规范商品。

#### 四、商标注册流程



## 五、典型案例分享

### 案例 1：审查意见之商品/服务范围过于宽泛

#### 【案情简介】

2019 年 3 月，某商标申请收到审查意见，审查员认为该申请商标第 35 类指定服务范围过于宽泛，无法确认该商标申请人是否已经或将来会将所有指定服务实际投入商业使用，因而驳回了该商标申请。商标申请人考虑到后续可能涉及这些服务项目，遂提交了其签署的意图使用证明书和商业计划书以说明商标申请人的真实使用意图。

2019 年 7 月，该申请商标在原申请商品/服务范围内获得注册。

#### 【争议焦点】

申请时指定商品/服务范围过于广泛，如何处理？

#### 【案件评析】

日本商标制度目的在于保护商标的正常使用，因此，如果一件商标申请的类别特别多或者涉及的领域过于广泛，审查员会怀疑商标申请人对于商标的真实使用意图从而下发审查意见。

针对该类审查意见，重点在于打消审查员疑虑，一般可通过下述三种方式克服：1) 如果确实不需要过于宽泛的指定商品/服务，则可以细化商品/服务或者删除部分商品/服务；2) 如果已经在所涉及商品/服务范围在日本进行了实际使用，则提供相应使用证据向审查员说明即可；3) 如果在日本尚未使用，则商标申请人可以签署意图使用声明书和商业计划书说明未来将在日本在所涉及商品/服务范围进行使用的意图和计划即可。

### 案例 2：驳回理由之品质误认

#### 【案情简介】

2019 年 2 月，第 2018 - 32031 号第 25 类日本“”商标申请收到驳回通知，审查员认为该商标中“jeans”意为“牛仔”，会使得消费者认为该商标仅销售与“牛仔”相关的商品，若销售“牛仔”以外商品时，则会导致消费者对品牌产品内容和实际产品的误认，因此下发了驳回。商标申请人考虑到进行限定后不能涵盖其实际业务范围，因此提交了复审争辩该商标不会造成消费者的误认。

2019年11月，该商标在原指定商品范围内获得注册。

### 【争议焦点】

商标是否对指定商品/服务的品质产生误导

### 【案件评析】

日本《商标法》第4条第1款列举了19项不得注册为商标的事由，其中第16项为“存在导致消费者对商品/服务品质产生误认的可能性”。具体而言，当商标中包含某组成部分对指定商品/服务的性质、特点可能使得消费者对实际产品产生误认则不能作为商标获得注册。该商标中“jeans”通常含义为“牛仔”，但是在时装行业中，已经衍生了“时尚潮流”的含义，而非描述商品性质的固有词汇，且通过对日本已注册商标的检索发现，在日本曾有多件商标中含有“jeans”一词，且指定商品并非全部为“牛仔”相关的商品，据此成功说服了审查员。

在面对这类驳回时，首先需要考虑的是，商标申请人是否仅使用在需限定范围内。如果确实仅使用在限定范围内，即可以直接同意审查员建议，对指定商品/服务进行限定，例如“roseonly”商标仅使用在“玫瑰花”相关产品上，可以直接限定为与“玫瑰花相关”。若限定范围不能涵盖商标申请人实际使用范围，则需要综合考虑该商标构成、含义、在先案例等综合进行决策。

## 案例3：驳回理由之其他

### 【案情简介】

2018年3月，第1361412号第03；09；14；18；25；30；43类“**BORA AKSU**”马德里指定日本申请收到驳回通知。其中一项驳回理由为审查员通过检索发现“BORA AKSU”为一名生活在英国的设计师，若申请人未获得该设计师同意则无法获得注册。商标申请人提交了该设计师签署的同意函向审查员说明其已获得该设计的授权并申请商标。

2018年11月，该商标获准注册。

### 【争议焦点】

如何应对绝对理由驳回

### 【案件评析】

根据日本审查实践，审查员在审查中会详细核查商标的不可注册事由，比较常见的如不良影响以及本案中人名等。遇到此类驳回则需要根据具体驳回理由去说服审查员，本案中可以直接提供该姓名权人同意函即可；如果遇到不良影响，则需要

提供足够的证据去说明，如消费者调查报告、专家意见、各类检索报告等等。

#### 案例 4：基于三年未使用为由的撤销案件

##### 【案情简介】

2018 年 3 月，第 2017-096631 号第 35 类“OPPO”商标日本申请收到驳回通知，因其与第 4526044 号在先商标“OPPO”和第 4526045 号在先商标“OPPO”构成近似而被驳回。申请人对这两件在先商标基于“三年不使用”为由提起撤销，由于仅部分指定服务阻碍申请人商标申请，在对指定服务进行梳理后，申请人仅针对阻碍申请商标的部分指定服务提起撤销。2019 年 3 月，在先商标阻碍申请商标的部分成功被撤销。随后，申请商标在提交复审说明后也顺利获得注册。

##### 【争议焦点】

商标撤销案件中对于需撤销商品/服务的筛选

##### 【案件评析】

根据日本对于商标撤销案件的审查规则，如果被撤销人可以提供被撤销商品/服务中任意一项商品/服务的有效使用证据，则撤销申请不被支持。因此，如果申请人遇到需要通过对引证商标进行撤三以克服申请障碍的情况时，建议不要笼统地对整件商标提起撤销，而是仅针对引证申请商标的类别和类似群组商品/服务提起撤销，这样可以在满足排除障碍的基础上尽可能降低风险，提高撤销成功把握。

#### 案例 5：异议及无效程序

##### 【案情简介】

2015 年 8 月，携程公司认为他人在日注册的第 5763706 号“ Ctrip japan 携程日本”商标侵犯其商标权利，因此对其提起异议。异议未获支持，携程公司则于 2016 年 11 月对其提起无效。该件商标最终被成功无效。

##### 【争议焦点】

商标在日本域外的知名度是否能够被支持

##### 【案件评析】

日本异议制度为先注册后异议，异议失败可以对该注册商标提起无效。本案中，携程公司在异议阶段中曾主张其“ Ctrip 携程、携程 CTRIP”等商标在日本已获较高知名度的证据未获支持，因此在无效阶段，携程公司改变策略，修改了无效理由。

根据《商标法》第4条第1款第19项“出于不正当的目的，在与他人业务相关的商品或者服务上与他在日本国内或国外知名的商标相同或者近似的商标，不予注册”，如果商标权利人可以证明他人出于不正当目的，那么该商标与其域外驰名商标构成近似也不应予以注册。

在本案中，携程公司提供了大量证据证明了其商标在中国的高知名度，同时说服审查员对方商标与其商标构成近似并存在“搭便车”的不正当目的，因而获得审查员支持，将该注册商标无效。

针对该条款，如果企业在日本没有在先商标权利，也没有在日本在先使用或者使用证据不够充分，但是在国内或者其他国家已经获取较高知名度，则可以考虑积极提供日本域外证据说明其域外知名度，在满足商标近似以及申请人不正当目的情况，域外知名度证据也会被审查员予以接受并考量。

# 印度尼西亚篇

## 一、概述

印度尼西亚（以下简称“印尼”）是全世界最大的群岛国家。该国法律体系整体比较完整，但也存在很多法律规定模糊、可操作性差，且不同的法律之间相互矛盾或冲突的现象。

经济方面，印尼以其持续向好的经济前景和特有的优势吸引着外资涌入。2019年，在东盟各国中，印尼是唯一一个经济总量超过1万亿美元的国家。世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示，印尼在全球最具竞争力的141个国家和地区中，排第50位。世界银行《2019年营商环境报告》显示，印尼在全球190个经济体中，营商便利度排名第73位。

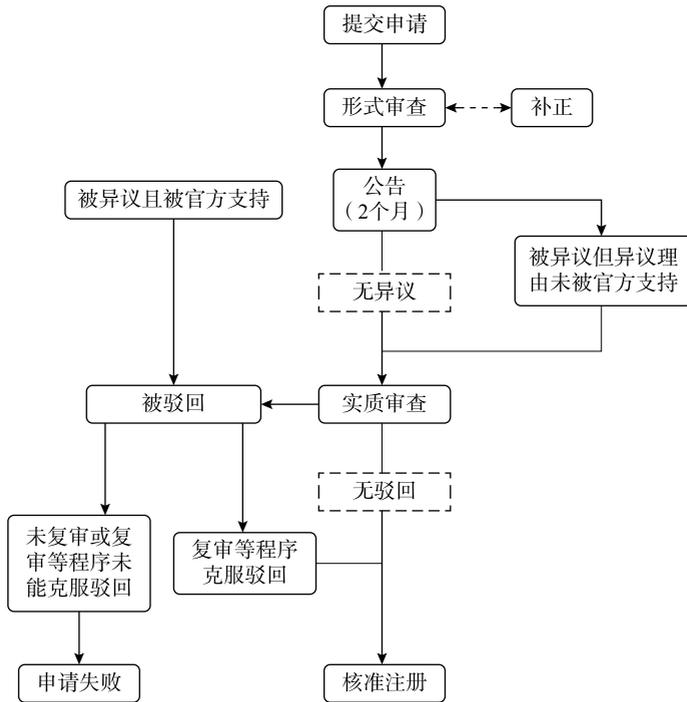
## 二、商标保护主要法律依据

印尼商标法经历过多次修订，目前适用的商标法为2016年11月25日生效的《第20/2016号商标和地理标志法》。

## 三、商标注册流程

商标申请流程：申请→形式审查（受理）→公告→实质审查→注册发证。

商标申请注册流程示意图如下：



#### 四、特殊制度介绍

1. 印尼商标撤销、无效为诉讼程序，成本较高，因而此类型案件数量较少。
2. 印尼为先公告后实审制度，即商标被核准公告并不意味着通过实质审查，被核准公告后的商标申请仍可能遭遇驳回。
3. 印尼商标审查存在二次驳回制度，第一次驳回不答复的，官方会下发二次最终驳回。但若仅针对最终驳回进行复审，则会导致较高成本。
4. 印尼官方不接受同意函或共存协议方式来解决近似商标冲突的问题。
5. 商标恶意抢注现象印尼较常见。

#### 五、典型案例分享

##### 案例 1：印尼商标驳回为二次驳回制度

##### 【案情简介】

2016年2月，印尼“Lumi”商标申请被官方引证在先“Lumiderm”商标驳回。2016年3月，申请人以“争辩商标标识不近似”方式提交了复审。2016年8

月，印尼官方下发首次复审决定，维持认定两件商标构成近似的观点，对申请商标下发了二次最终驳回，但仍给予申请人向印尼商标上诉委员会申请复审的机会。同月，申请人继续提交了复审，进一步补充陈述了与首次复审不同的复审意见。

### 【案件评析】

印尼商标制度存在二次驳回制度，对于初次驳回，商标申请人需在收到驳回 30 日内提交复审，否则商标将在全部商品上下发最终驳回。对于二次最终驳回，可在收到驳回后三个月内向上诉委员会提出复审。上诉委员会采用合议庭审理的方式，合议庭成员由不少于三位的单数构成，但原审查员不能成为本案的合议庭成员。上诉委员会的审理将综合考虑多方意见，审理结果也更为合理。

如对上诉委员会的决定不服，根据印尼商标法，商标申请人有权以商标上诉委员会或者知识产权局决定不符合法律规定为由，向雅加达商事法庭提起诉讼。

### 案例 2：印尼对商标不类似的认定，以及部分驳回的问题

#### 【案情简介】

印尼官方驳回了“**JACK**”商标申请，理由为该商标与在先商标“**JACK**”构成近似。申请人提交复审后，官方最终决定认为申请商标仅在“裁布机；锁眼机；电动剪刀”上与引证商标构成近似，故而仅在前述商品上下发了最终驳回，而核准了申请商标在其他商品上的注册。申请商标及引证商标申请信息对比如下：

商 标	指定商品
申请商标： <b>JACK</b>	缝纫机；熨衣机；缝纫机踏板传动装置；纺织工业用机器；缝合机；裁布机；纺织品用便携式旋转蒸汽熨压机；按压机；锁眼机；工业缝纫机台板；粘合机；电动剪刀；制革机；非陆地车辆用马达；卷边机
引证商标： <b>JACK</b>	电动磨床；电钻；陶瓷切割机。

#### 【案件评析】

在印尼商标初次驳回中，通常直接针对全部商品下发驳回（马德里指定商标及被异议商标除外），如遇此种情况，鉴于印尼审查员会考虑同类别下产品在功能、用途等方面的区分，并在复审中直接核准其认为不类似的商品，对于其认为类似的商品，将再次下发最终驳回。因此，可在复审中强调申请商标指定商品与引证商标

注册商品存在的区别，以争取尽可能多地保留指定商品/服务。此外，印尼此前不允许在复审中主动删除或限定商品，但近期该制度有所变化，允许商标申请人在驳回复审中删除部分商品，但不可以对指定商品进行修改、限定。故后续如遇类似驳回，也可尝试通过删除冲突商品的方式提交复审。

### 案例 3：在无在先权利的情况下，可基于恶意抢注提起异议

#### 【案情简介】

一印尼个人在印尼申请了国内一知名企业的商号商标并被核准公告之后，国内企业积极提起异议，在异议中声明并提供证据证明国内企业为题述商标的真正所有人，且国内企业的商标在印尼具有较高知名度，题述商标申请存在抢注恶意。随后，印尼审查员经查阅异议材料，支持了该商标应为中国企业所有的观点，基于恶意申请的商标不应核准注册为由，驳回了被异议商标申请。

#### 【案件评析】

印尼为商标抢注现象较为多见的国家，鉴于抢注商标注册后和谈购买或撤销/无效的成本均较高，企业在正式商标布局前可以考虑对印尼商标进行监测，如发现有抢注商标提交申请并进入公告期，可以基于中国或其他世界范围内的商标在先申请/注册证明及使用证据、知名度证据以恶意抢注为由积极提起异议，在提交的证据证明力较高的情况下，印尼官方裁定异议成立的可能性较大。

# 柬埔寨篇

## 一、概述

柬埔寨，东盟成员国之一，经济以农业为主，工业基础薄弱。2016年7月1日，世界银行宣布柬埔寨正式脱离最不发达国家，成为中等偏下收入国家。世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示，柬埔寨在全球最具竞争力的141个国家和地区中，排第106位。世界银行发布《2019年营商环境报告》显示，柬埔寨在全球190个经济体中排名第138位。而据美国传统基金会“2019年度经济自由度指数”排名，柬埔寨居第105位，较上年下降了4位。在东南亚地区，柬埔寨排名落后于马来西亚、泰国和印尼，但在越南和老挝之前。

## 二、商标保护主要法律依据

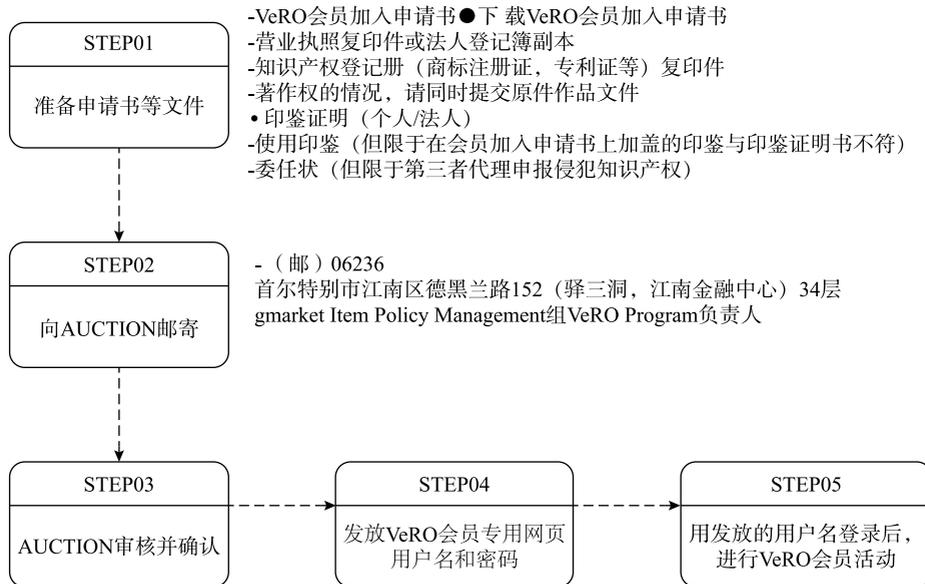
柬埔寨现行商标法为2002年2月首次颁布的《柬埔寨王国商业标记、商标名称和不正当竞争行为法》。

## 三、商标注册流程

商标申请流程：申请→审查→注册→公告。

商标申请注册流程示意图如下：

### VeROprogram的加入方法



只有拥有“知识产权”的权利人才能加入会员，不得以价格及流通渠道制裁为目的加入会员。

## 四、特殊制度介绍

1. 柬埔寨商标异议公告程序后置，即官方先对商标申请核准注册并发证后，再安排商标进入异议公告程序，注册人收到商标注册证并不代表权利稳定。

2. 柬埔寨商标自注册之日起第五至六年间，以及每次续展后每5~6年间，注册人均需主动提交商标使用或未使用声明。逾期未提交的，商标局可以依职权注销该商标。然而，商标注销决定公告之日起60天，商标权人仍可以付费恢复该商标注册。此外，自2020年4月起，若以使用方式提交声明的，应辅以销售单据等具体商标使用证据。

3. 柬埔寨商标显著性审查非常严格，且常出现要求放弃商标部分构成要素专用权的审查意见。此外，若商标申请因缺乏显著性的理由被驳回，通过驳回复审程序克服驳回的概率较高。

## 五、典型案例分享

### 案例 1：官方常下发放弃专用权的审查意见

#### 【案情简介】

2018 年，柬埔寨知识产权局对“”商标申请下发审查意见，认为申请商标

中，“福”字具有积极含义，对指定商品具有直接描述性，因此要求放弃商标中“福”字的排他专用权。在申请人同意该要求后，申请商标被核准注册。

#### 【案件评析】

柬埔寨官方在审查商标时，会根据商标文字的含义，判断是否具有显著性。即使为中文汉字，若该中文汉字包含积极含义（如本案），或其他对指定商品的性质等特征具有直接描述性的，亦会要求放弃该部分的专用权。同时，审查员常会进行拆分审查，如“CFMOTO”商标要求放弃“MOTO”部分的专用权。此时，与审查员的争辩难度较大，在不影响商标显著部分和整体部分使用的情况下，申请人可同意审查员意见，以使商标尽快获得核准注册。

案例 2：柬埔寨存在不合理缺乏显著性驳回，通过复审程序存在克服的可能性

#### 【案情简介】

柬埔寨知识产权局对马德里指定柬埔寨“**源码 source code**”商标申请基于缺乏显著性的理由下发驳回通知。审查员认为，“源码 SOURCE CODE”是指一种计算机语言指令，对于指定服务具有直接描述性，因此基于柬埔寨《商标、商号和不正当竞争法》第 4 条（a）款的规定，认定该商标不具备区分商品/服务来源的功能，缺乏显著性。针对该驳回，申请人递交了驳回复审，说明计算机语言指令对于第 36 类金融相关服务并不具有直接描述性，最终成功克服缺乏显著性驳回，申请商标得以核准注册。

#### 【案件评析】

柬埔寨官方对商标显著性的审查较为严格，常会对商标中的文字进行字面的理解，并据此认定缺乏显著特征。

如遇此类驳回，结合实际情况，判断驳回的合理性和争辩空间。若尚有一定争辩空间，即商标的常用/固有含义仅具有间接描述（如本案），或商标中的文字含义与描述性含义并不具有唯一对应性（如“贵烟”商标在第34类），仍可积极尝试争辩。但若文字含义确为直接描述商品特征的，如“MINIHOME”商标使用在第35类，即使整体为臆造词汇，无空格，但柬埔寨审查员仍会依据一般消费者的阅读理解习惯，判断该标识缺乏显著性。

### 案例3：可通过修改商标标样，克服在先商标驳回

#### 【案情简介】

柬埔寨知识产权局驳回了“**FUTINA**”商标申请。原因是审查员认为申请商标与在先商标“**SANYO**”构成混淆性近似，故援引柬埔寨《商标、商号和不正当竞争法》第4条（g）款的规定，驳回了申请商标的申请注册。

申请人提交第一次复审争辩后，审查员坚持了申请商标与引证商标中字母“N”的设计构成近似，因此容易使消费者产生混淆或误认的意见，再次下发了驳回决定。随后，申请人通过修改商标标识为“**FUTINA**”的方式提交复审，顺利克服，该标识得以核准注册。

#### 【案件评析】

柬埔寨驳回复审制度与国内有所区分。一方面，虽然驳回复审审查亦由柬埔寨知识产权局审理，如遇驳回情形，审查员将下发临时驳回，申请人可在60日内予以答复，但如复审请求未被接受，审查员可再次下发临时驳回，给申请人再次答复的机会。若审查员下发最终驳回，则需向法院提起诉讼。另一方面，可在复审中修改商标标识，如移除或修改与在先商标近似的元素部分，从而克服驳回。在修改标识前，建议先行与审查员进行口头沟通，以确保修改后的标识可以被审查员认为不构成近似标识。

本案申请商标与引证商标在文字构成、发音等方面均有明显的区分，但因柬埔寨审查员在判断商标近似时，会对商标中的设计元素予以着重考量，因此本案系通过修改商标标识的方式克服驳回。

### 案例4：可通过多次答复临时驳回，克服在先商标障碍

#### 【案情简介】

柬埔寨知识产权局驳回了某一商标申请，原因是审查员认为申请商标与两件在

先商标构成混淆性近似，故援引柬埔寨《商标、商号和不正当竞争法》第4条（g）款的规定，驳回了申请商标的申请注册。申请人提交第一次复审争辩后，审查员接受了申请商标与一件引证商标不构成近似的争辩意见，但仍认为申请商标与另一件商标构成近似，再次下发二次驳回决定。随后，申请人提交了二次复审争辩意见，审查员最终接受了二次复审争辩意见，申请商标最终得以核准注册。

### 【案件评析】

在柬埔寨，审查员对商标申请下发最终驳回前，商标申请人可多次向柬埔寨知识产权局提交争辩意见。如本案情形，确有争辩空间的，可利用多次复审机会，强调双方商标在文字构成、发音、含义以及整体商业印象上的区分。同时柬埔寨审查员在判断混淆误认可能性时，会综合考虑双方主营业务的区别，以及双方商标在其他国家的共存先例。因此，在复审中，若申请人并无柬埔寨当地的使用证据，亦可通过说明商标创意来源、具体使用方式和使用领域等，增加与引证商标的区分。

另外，柬埔寨对同意函的接受程度较高。若有机会获取引证商标所有人同意函的，亦可通过递交同意函的方式克服在先商标驳回。

案例5：在无在先权利的情况下，可基于恶意抢注提起无效宣告

### 【案情简介】

中国某化妆品公司发现柬埔寨个人 HENG SOKHA 在柬埔寨申请注册了第3类“CARSLAN”商标，与其主用商标文字构成和设计完全相同，遂基于柬埔寨《商标、商号和不正当竞争法》第14条（e）款“无效商标所有人并非该商标的真正权利人”、第14条（f）款“与驰名商标相同或近似”的相关规定，对争议商标提起无效宣告申请。2019年，柬埔寨知识产权局经审理，支持了无效宣告申请人的无效主张，争议商标予以无效宣告。

### 【案件评析】

柬埔寨并没有直接的禁止恶意注册的条款，但柬埔寨《商标、商号和不正当竞争法》第14条（e）、（f）款为制止此类恶意抢注行为提供法律依据，且第（f）款中的“驰名商标”的地域范围并不仅限于柬埔寨地区。

在柬埔寨无效程序中，申请人除提交无效理由申请书外，还需提供经公证的宣誓证据。此类宣誓证据主要由宣誓书和随附的宣誓证据构成，在公证时需公证宣誓书上的签名属实。在宣誓书中，需详细提供无效宣告申请人的商标最早使用和注册情况，在争议商标申请日前大量的使用证据等，由此证明无效宣告申请人为争议商

标的真正权利人，且该商标已构成驰名商标。

另外，柬埔寨虽然有撤销五年不使用制度，但根据当地审查实践，在提交撤销申请后，只要被撤销人提交一份宣誓书，声明其打算使用该商标，即使该商标已连续五年未实际使用，官方也倾向于维持该商标，因此撤销成功的难度较大。此种情况下，可优先考虑无效宣告申请。

# 泰国篇

## 一、概述

泰国是世界新兴市场经济体之一。根据世界经济论坛《2019 年全球竞争力报告》，泰国在全球最具竞争力的 141 个国家和地区中，排第 40 位。世界银行发布的《2019 年全球营商环境报告》显示，在 190 个经济体中，泰国营商环境排名为第 27 位。世界知识产权组织发布的 2019 年全球创新能力指数排名显示，泰国排名第 43 位，比 2018 年上升了一位。此外，根据联合国可持续发展解决方案中心（UNSD-SN）和贝塔斯曼基金会联合发布《2019 可持续发展目标指数报告》，泰国 2019 年可持续发展目标总指数全球排名第 40，在东盟排名第一。

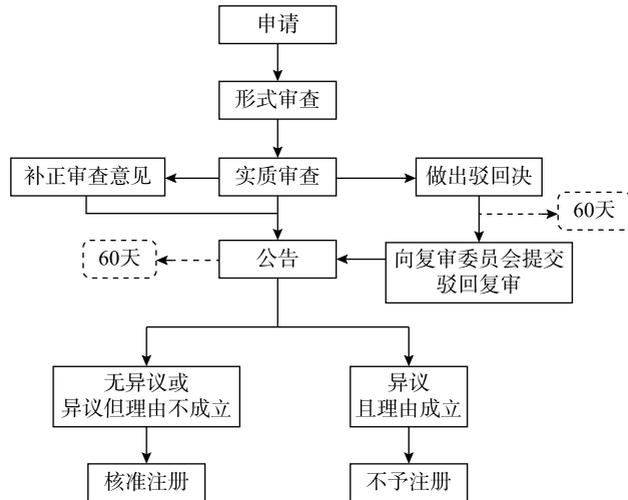
## 二、商标保护主要法律依据

泰国目前适用于 2016 年 7 月 28 日生效的第 3 次修订版《第 B. E. 2559 (2016) 号商标法》。

## 三、商标注册流程

商标申请流程：申请→形式审查→实质审查→公告→注册。

商标申请注册流程示意图如下：



#### 四、特殊制度介绍

1. 泰国商标申请中，商品审查非常严格，官方仅参照适用国际尼斯分类，官网上有限的公开的能被接受的商品及服务分类表也仅具有参考意义。审查员对于商品的审查具有较大自由裁量权，且不遵循先例，而是依其职权判断商品描述是否规范，是否能被接受，且各审查员的意见各有不同。因此下发商品审查意见概率较高。

2. 对于马德里指定泰国的商标申请，在进入泰国时需由相关国际局工作人员将英文翻译为泰文，未被翻译为泰文的商品在泰国境内不受保护。为满足马德里申请进入泰国商标审查的时间限制，可能出现翻译错漏或商品完全未被翻译成泰文，而审查员仅就英文表述下发商品审查意见的情况，需在提交商品修改前进一步核查。

3. 泰国商标显著性审查也非常严格，审查员在审查商标时会单独查询每个字词的含义，并将该含义与指定商品或服务进行任何可能性的联想。尤其是带有积极含义的字词，均会认为对指定商品具有直接描述性，而认为缺乏显著性。此外，对于未经设计的简单字母及审查员认为可能指代地理位置的地名，也会认为缺乏显著性。故下发缺乏显著性驳回的情况较多且总体商标申请存在较高概率被官方要求放弃部分要素专用权。

4. 泰国商标制度设置了较为灵活的与审查员沟通的程序。因在大部分案件尤其是显著性审查案件中，泰国商标复审委员会倾向于维持审查员的观点，故如遇部分有争辩空间的案件，可尝试与审查员口头沟通争辩，并在审查员同意后提交书面文件要求审查员在复审期限前撤回驳回或审查意见。

5. 泰国商标抢注现象较多，对于已注册商标的不使用撤销持较严格的审查标

准，故撤销已注册商标的难度大。可尝试通过主张对方恶意抢注对已注册商标提起无效或对公告中商标提起异议。最佳的方案是积极对商标进行监测并及时提起异议，如商标申请人不进行异议答辩，则该商标将被视为放弃。

## 五、典型案例分享

### 案例 1：泰国商品审查意见

#### 【案情简介】

泰国官方对“”商标申请下发商品审查意见，认为部分申请商品非规范商品，要求将尼斯分类中的标准商品“Jacks [machines] 千斤顶（机器）”修改为“Hydraulic jack [machines] being parts of machines 液压千斤顶（机器），是机器的一部分”。

#### 【案件评析】

由于泰国仅参照适用国际尼斯分类，官网上有限的公开的能被接受的商品及服务分类表也仅具有参考意义。因此，审查员对于商品的审查具有较大自由裁量权，且不遵循先例，而是依其职权判断商品描述是否规范，是否能被接受，且各审查员的意见各有不同。即使在提交申请前尽力审核申请的指定商品，仍有一定被下发商品审查意见的风险。即使相同申请商品，在不同审查员的审查下，也可能下发完全不同的审查意见。

### 案例 2：商标显著性审查较为严格且较难克服缺乏显著性驳回理由

#### 【案情简介】

泰国审查员基于缺乏显著性的理由驳回了“韩粉世家”商标申请，原因为审查员将四个汉字作拆分理解为“韩国”、“化妆粉”、“世代”、“家族”，进而认为题述商标中的整体含义为“在化妆粉行业经营的老牌家族”，从而对指定商品“化妆粉；粉底霜”等具有直接描述性，因而缺乏显著性。

申请人积极提交了驳回复审，争辩申请商标“韩粉世家”为臆造的词汇，在汉语中，并非常用组合词汇，其在整体上没有任何含义；且申请商标在中国港澳台地区已获得核准注册的事实可以证明题述商标作为汉字具有显著性。尽管如此，泰国复审委员会最终维持了申请商标缺乏显著性的驳回决定。

### 【案件评析】

泰国审查员对商标显著性的审查十分严格，在审查商标时会单独查询每个字词的含义，并将该含义与指定商品或服务进行任何可能性的联想，尤其是带有积极含义的字词，均会认为对指定商品具有直接描述性，而认为缺乏显著性。且复审委员会在70%的商标显著性驳回复审案件中倾向于维持审查员的认定，故通过驳回复审克服缺乏显著性驳回的可能性较小。若商标在申请日前，已在泰国使用经长期使用积累了大量的使用证据（3~5年连续使用，500张以上发票），可通过提交相应使用证据，通过说明在已使用商品上具有第二含义获得显著性。

#### 案例3：可与审查员口头沟通争取到撤回商标驳回决定

### 【案情简介】

泰国审查员驳回了“**GREATVIEW**”商标申请，原因为该商标可被拆分为“GREAT”和“VIEW”两部分，其中“VIEW”有“picture, sight, or landscape”（图片，景象或风景）的固定含义，故题述商标整体具有“very good picture”（非常棒的图片）的含义，应用在指定商品上具有直接描述性，因而缺乏显著性。

申请人积极与审查员进行了口头沟通，在同意删除申请商品“picture 图画”的基础上，与审查员争辩该申请商标指定在其他商品“包装纸；卡纸板；印刷信息出版物”上具有显著性，请求审查员撤回驳回，审查员同意了该意见。随后，申请人正式递交了商品删减申请及请求撤回驳回决定的书面申请文件，审查员撤回了驳回决定。

### 【案件评析】

鉴于泰国因缺乏显著性驳回后通过复审委员会进行复审的成功概率较低，且复审耗时较久（1~2年），在部分案件中可尝试与原审查员进行口头沟通，通过删除相关商品或放弃部分文字专用权的方式争取说服审查员撤回驳回。但此方案需后续留足较充裕时间供审查员在官方系统撤回驳回，如未能在驳回复审官方期限前争取到撤回驳回的，则仍需提交书面驳回复审以维持商标有效。

#### 案例4：异议阶段被异议人不答辩视为放弃商标

### 【案情简介】

泰国一件“**NōMe**”商标申请被核准公告后，国内一企业以在先著作权为基础对该商标提起了异议。随后，泰国官方下发通知，被异议商标所有人期限内未提交异

议答辩，该商标被视为放弃无效。

### 【案件评析】

在泰国异议程序中，接受以在先著作权为权利基础提起的异议，且如果被异议人不答辩，则申请商标将直接被视为放弃，不会继续进行异议理由是否成立的审查。

### 案例 5：商标申请人泰文名称不一致也会导致被驳回

#### 【案情简介】

泰国官方对某英文商标申请基于同一申请人委托不同代理机构提交的另一件商标申请下发了驳回。经沟通后了解，该驳回系因引证商标与上述申请商标的申请人名称、地址泰语翻译不完全一致，审查员认为系不同主体申请，故引发了上述驳回。申请人对引证商标泰文申请人名称进行变更，并修改了商品后，泰国官方核准公告了申请商标。

#### 【案件评析】

在泰国，商标申请人的名称泰语翻译不一致也会导致被驳回。部分客户可能同时指示不同的代理所在相近的时间递交相同商标申请，外所律师在申请前会在官方数据库中核查，但因数据库更新时间滞后，且英文翻译成泰语并不具有唯一对应性，核查具有一定难度，可能因无法及时核查到在先申请的申请人泰文名称而以不同泰文翻译申请，后续被官方驳回。因此建议在申请时，申请人应当告知现有代理机构已提交的当地其他申请注册，以便保持名义的一致，避免被驳回。

### 案例 6：泰国商标近似判断中将以泰文发音、含义等进行考量

#### 【案情简介】

“KANS”  
韩束 第 3 类泰国商标申请（指定商品：化妆品等）被泰国商标局基于泰国《商标法》第 6 条和第 13 条在先商标混淆误认条款下发驳回，审查员认为申请商标与在先注册商标“KAN”（指定商品：第 3 类口红等，有效期至 2017 年 7 月 26 日，以下简称引证商标 1）、（指定商品：第 35 类化妆品销售管理，以下简称引证商标 2）及在先申请商标（指定商品：第 3 类化妆品，以下简称引证商标 3）构成混淆性近似。

申请人向泰国商标复审委员会提交驳回复审申请，争辩申请商标与上述3件在先商标不近似。至审查之时，引证商标1、3已失效。对于引证商标2，复审委员会认定，申请商标中除“KANS”部分以外，还包含汉字，而引证商标2除“KAN”文字部分以外，还包含蝴蝶图形，故申请商标与引证商标2在构成要素和整体外观等方面尚有一定区别；在发音上，引证商标2文字部分“KAN”为泰国姓氏，在泰语中发音为“karn”，与申请商标的发音“kans”在发音音节上亦存在区别，因此申请的商标与引证商标并不构成近似，故予以初步审定。

#### 【案件评析】

本案申请商标的文字构成为“KANS韩束”。依据中国区分要素审查，以及英文比对的审查标准，则倾向于认定“KANS”与“KAN”构成近似商标。但在泰国，复审委员会在审查商标近似程度时，对商标在泰语环境下的含义、发音，以及商标整体外观因素等一并进行了考量，并据此认定申请商标与引证商标不构成混淆性近似。

# 韩国篇

## 一、概述

近年来，韩国的经济发展态势良好，市场消费潜力较大。2018年，韩国GDP居世界第11位。世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示，韩国在全球最具竞争力的141个国家和地区中，排第13位。在世界银行《2019年营商环境报告》对全球190个国家和地区的营商便利度排名中列第5位。

## 二、商标保护主要法律依据

2016年2月29日生效的《商标法》

## 三、特殊制度介绍

### 1. 申请人码管理

韩国商标申请人，按照申请人码管理。

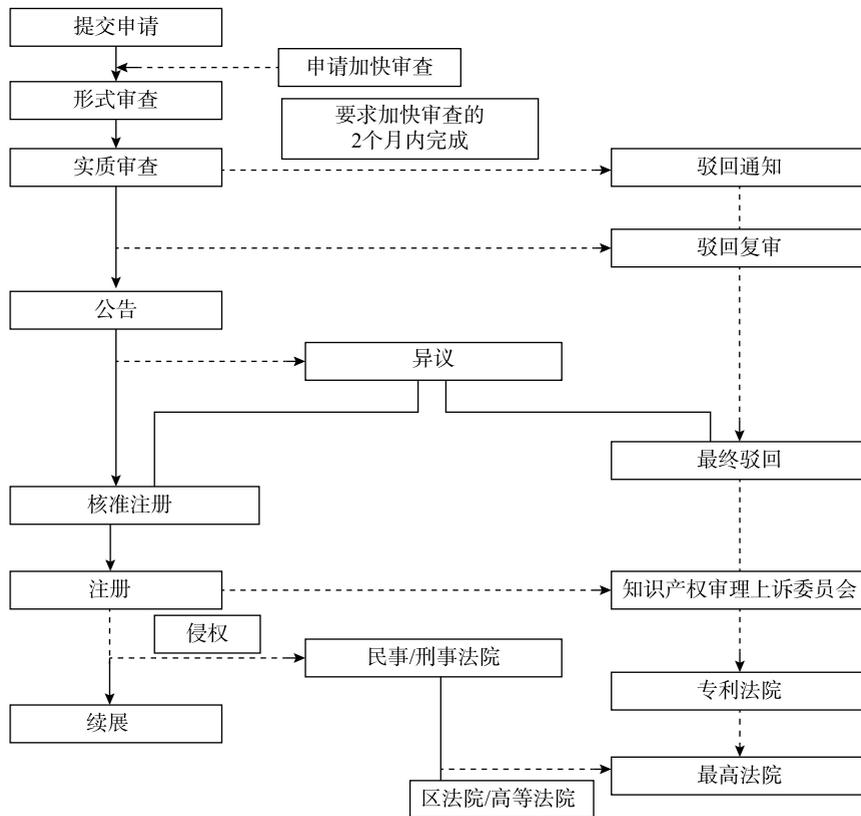
### 2. 韩国禁止重复注册

对于相同商标在相同商品上，即便是同一主体，亦禁止注册。

### 3. 转让文件要求

若转让方是非韩国籍的，则需要提供转让人的国籍声明。若转让方是韩国公司的，则需要提供韩国公司登记处开具的转让方公章证明，以便于审查员审查转让方公章是否属实。

## 四、商标注册流程



## 五、典型案例分享

### 案例 1：审查意见之商品细化修改

#### 【案情简介】

2019年12月，国际注册号第1445332号第09；35类的“FINOX”商标指定韩国申请收到官方审查意见，要求对“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务”中“卫生制剂”和“医疗用品”进行细化说明。

在答复审查意见过程中，通过修改具体商品描述使得该商品描述清晰和准确，要求予以核准注册。2020年6月，上述商标通过实质审查，予以初审公告。

#### 【争议焦点】

对于不规范商品或者不常见商品/服务，或者本案中的尼斯规范商品，在遇到审

查意见时，如何处理。

### 【案件评析】

韩国商标局采用本地分类表，该分类表基本遵循尼斯标准商品，但对个别标准商品仍会认为过于宽泛，而要求对部分表述不明确的商品进行细化说明。

遇到此类商品审查意见，一般处理思路为：若需细化商品非申请人主营，或者已被其他商品/服务包含，建议直接删除；其次，若审查员提供修改建议，且该建议未明显改变商品/服务范围、性质的情况下，可直接同意审查员意见；再次，若审查员未提供修改意见，或修改意见不符合申请人主营业务，可根据自身主营业务对商品/服务提出细化修改建议。

### 案例 2：驳回复理由克服方式之删除冲突商品或细化商品

#### 【案情简介】

2016 年 9 月，国际注册号第 1287504 号第 11 类的“”商标指定韩国申请，因被引证第 21 类“”商标而驳回。虽然申请商标与该引证商标涉及不同类别，但是审查员认为申请商标中第 11 类商品“烹调用装置和设备”与引证商标第 21 类“手动咖啡机；碟罩；筷子；调料罐”等构成类似商品，又因为两件商标在发音、文字构成上比较近似，因此，审查员认为申请商标与引证商标在类似商品上构成商标近似。

#### 【争议焦点】

对类似商品如何判断？

#### 【案件评析】

与中国类似，韩国采用本地的类似群组划分判断商品是否类似。不同的是，韩国类似群组的划分并非在同一类别下按顺序编号，而是采用其旧分类表的编号。因此，同一商品，可能有多个类似群组号；在不同类别中的商品也可能属于相同或类似群组。

本案中，申请商标中第 11 类商品“烹调用装置和设备”范围较广，涵盖了 4 个类似群组，即 G1803，G1805，G1806，G390601。其中，仅 G1803 类似群组被引证商标所覆盖，因此，将“烹调用装置和设备”修改为 G1805，G1806，G390601 类似群组项下的“Ovens for camping cooking 野营烹调用烤箱”“Roasters for camping cooking 野营烹调用烤炉”等范围更小的商品，即可避开与引证商标的冲突。

实践中，韩国在商标审查中对类似商品的判断较为严格，申请人可以充分利用

韩国类似群组的制度，排除冲突商品，以克服在先商标导致的障碍。

### 案例 3：驳回理由克服之商标近似的综合判断

#### 【案情简介】

2018 年 7 月，第 40-2017-0113520 号第 20 类韩国“”商标申请收到驳回通知。审查员认为该商标与在先商标“”和“”构成混淆性近似而下发驳回通知。具体如下：

申请商标	引证商标 1、2	引证商标 3、4
		
第 20 类：床垫 G2606)；床用垫褥（床用织品除外）(G2606)；摇篮；床；按摩用床；床架；医院用病床；婴儿床；床用非金属附件；床用非金属脚轮。	第 22 类：吊床 (G2606)；登山帐篷；野营帐篷；包装用织物包等。 第 24 类：枕套 (G2606)；床单 (G2606)；毯子 (G2606)；浴巾；防水面料等。	第 22 类：吊床 (G2606)；登山帐篷；野营帐篷；包装用织物包等。 第 24 类：枕套 G2606)；床单 (G2606)；毯子 (G2606)；浴巾；防水面料等。

考虑到商标标识的区别，申请人重点以争辩商标不构成近似的方式提交了复审。2018 年 7 月，该申请商标予以初审公告。

#### 【争议焦点】

具有部分包含关系的商标，是否构成近似商标。

#### 【案件评析】

韩国采用类似群组划分，在商品构成类似的情况下，重点只能从商标近似判断入手。

韩国在商标近似判断上，对发音十分看重。本案申请商标主要识别部分“PLATZ”虽与引证商标中“PLATS”发音完全相同，但是由于引证商标首部分“KARAMELL”显著性较强，且更易被消费者所首先呼叫。因此，在商标标识的发音和整体商业印象上有一定区分，通过争辩文字构成、发音以及商标整体商业印象的区别，成功克服了在先商标的驳回理由。

另外，韩国不接受同意函，因此如果要考虑与引证商标所有人和谈共存，只能从商标转让或购买方向着手。

#### 案例 4：驳回理由克服之引证未注册商标

##### 【案情简介】

2020 年 1 月，第 40-2019-0094242 号第 11 类韩国“COSORI”商标申请收到驳回通知。审查员通过网络查找到该商标与美国 Arovast Corporation 公司创造并使用的“COSORI”商标完全相同，虽然该美国公司尚未在韩国申请注册，但审查员认为申请商标系出于恶意，进而下发了驳回通知。

考虑到申请人为上述美国公司的关联公司，申请人通过办理了转让，并向审查员说明该商标申请并非恶意申请，顺利克服了驳回理由。

##### 【争议焦点】

如何应对引证的非注册商标？

##### 【案件评析】

韩国《商标法》第 34 条第（1）款列举了 21 项不可注册情况，其中第 13 项为“若申请注册商标与韩国或海外消费者可识别商品来源的商标，构成相同或近似（地理标志除外），且该申请注册出于非正当目的，如为了不当获取利益或对特定人造成损失的，则不应予以核准注册”。

因此，韩国审查员在针对申请商标进行实质审查时，除了检索商标数据库中的在先申请和注册商标，还会通过网络检索或其他方式了解是否存在韩国域内或域外的其他在先商标。若申请商标与其查询到商标近似程度高或者该商标知名度较高而申请人名义不同，则很有可能被下发驳回通知。

针对这种情况，如果商标申请人与被引证商标所有人存在关联关系的话，除上述案例中办理转让统一名义的方式克服驳回理由外，还可以通过提交相关文件证明公司关系以及商标权属关系，说明并非恶意注册的方式来克服驳回理由。如果商标申请人与被引证商标所有人不存在任何关联关系，则可以通过说明商标不近似、不会导致消费者的混淆误认，或并不具有不正当的目的等常规处理方案去尝试克服驳回理由。

#### 案例 5：异议之跨类别、跨类似群组异议

##### 【案情简介】

2019 年 7 月，第 4020180163823 号第 35 类韩国申请商标“PowerVision”进入异议公告期，指定服务为第 35 类“民用无人机批发服务、救援用无人机批发

服务、水下民用无人机批发服务”。

异议人认为上述公告中商标，与其在先的“PowerVision”商标文字构成相同，且申请服务与其注册的第7；12类“航空发动机；飞机发动机；飞机；航空设备”相关产品关联度较高，与其主营的无人机产品直接关联，故基于混淆误认条款，对该公告商标提起异议。

2020年3月，韩国官方下发裁定，认为本案争议商标与引证商标构成相同或类似商品/服务上的近似商标，故驳回了争议商标的申请注册。

#### 【争议焦点】

不同类别、不同类似群组的商品/服务是否构成类似？

#### 【案件评析】

针对本案，双方商标文字构成完全相同，但是异议人并没有第35类的在先商标权利，仅申请注册了第07；12类商标，且与被异议商标指定服务分属于不同类似群组。根据韩国审查标准，一般根据类似群组划分判断商品/服务是否构成类似，这也是被异议商标能顺利通过实质审查未被下发驳回通知的原因。

但是，类似群组的划分并不是绝对的，在商品/服务确实有一定关联的情况下（如本案），审查员仍会考虑商品/服务在功能、用途、消费群体、销售途径、服务对象和内容等方面的因素，考虑双方商品/服务的关联性。本案中，审查员最终支持了异议人的异议理由，突破了韩国商品/服务类似群组的划分，认定申请中商标与异议人商标构成近似，且在类似商品/服务上构成类似，容易造成消费者的混淆和误认，故驳回了争议商标的申请注册。

# 菲律宾篇

## 一、概述

菲律宾，东盟成员国之一，也是亚太经合组织（APEC）成员国之一。菲律宾为发展中国家、新兴工业国家及世界的新兴市场之一，但其法制改革进展较为缓慢。世界经济论坛《2019 年全球竞争力报告》显示，菲律宾在全球最具竞争力的 141 个国家和地区中，排第 64 位。世界银行《2019 年营商环境报告》显示，在 190 个经济体中，菲律宾营商环境便利度排名第 124 位，分值为 57.68。根据世界知识产权组织（WIPO）发布的《2019 年全球创新指数》（GII）报告，菲律宾从 2018 年的第 73 位跃升至今年的第 54 位（共 129 个经济体）。

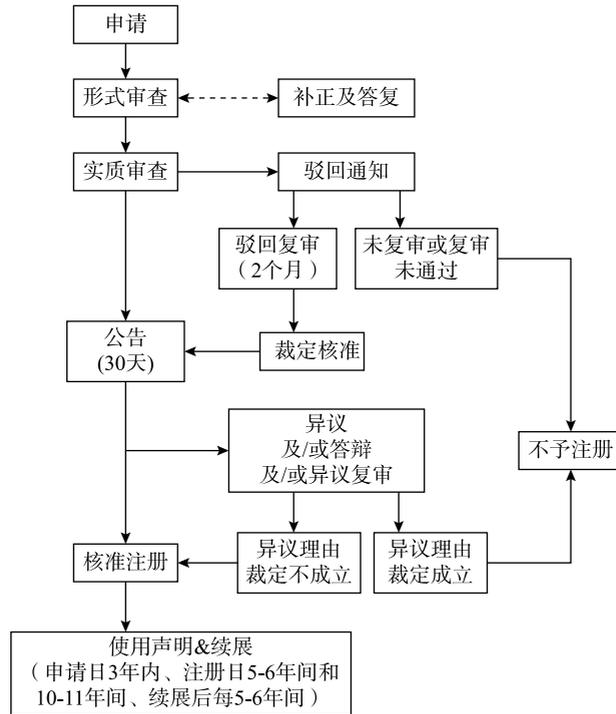
## 二、商标保护主要法律依据

1997 年，菲律宾颁布了首部 RA8293 号《知识产权法典》，此后经历第 9150、9502 和 10372 号文件修订，现行的商标法律为 2015 年修订版《知识产权法典》。

## 三、商标注册流程

商标申请流程：申请→审查→公告→注册。

商标申请注册流程示意图如下：



#### 四、特殊制度介绍

1. 菲律宾商标异议、无效、撤销程序为向菲律宾知识产权局法律事务局提交的多回合类诉讼程序，成本较高。

2. 菲律宾商标在申请日起3年内、注册日起5~6年间、注册日起10~11年间以及续展后每5~6年间均需提交使用声明，否则商标将自动无效。

3. 为打击恶意注册，商标实质审查中，即使不存在在先申请/注册近似商标，审查员会主动进行网络检索（包括其他国家商标数据库）；若检索结果显示，商标申请人可能并非真正商标所有人的，会基于易误导消费者对产品来源产生误认的理由下发初审驳回。

#### 五、典型案例分享

案例1：商标申请常被下发放弃专用权的审查意见

##### 【案情简介】

中国企业在菲律宾申请了包含词汇“BioSecurity”的图文组合商标，菲律宾官

方下发驳回意见，认为经维基百科词典查询，词汇“BioSecurity”有“旨在降低农作物和牲畜、检疫性有害生物、外来入侵物种和改性活生物体中传染病传播风险的预防措施”的含义，而互联网信息显示申请人主营产品功能与此相关，因此该词汇描述了商标申请商品和服务的类型、目的和特征，是具有描述性的商标构成要素，鉴于此，菲律宾审查员要求申请人放弃题述商标中词汇“BioSecurity”的专用权。申请人同意了该要求，随后该商标整体被核准注册。

### 【案件评析】

菲律宾官方在审查商标时，会拆分商标的各个要素判断是否具有显著性。鉴于此类审查意见中，通常审查员的要求合理，在不影响商标显著部分和整体部分使用的情况下，申请人可同意审查员意见，以使商标尽快获得核准注册。

**案例 2：对菲律宾商标申请要求优先权的，需提供第一次基础国商标注册证才能最终成功争取优先权**

### 【案情简介】

中国一知名企业在菲律宾提交了“OPPO RENO”商标申请，并对该申请基于中国第一次相同的商标申请要求了优先权。随后，菲律宾官方下发了审查意见通知，表示该商标通过审查可被核准公告，但该商标申请要求了优先权，根据菲律宾商标制度，申请人应当提供该商标中国基础申请注册证复印件，才能核准该商标的优先权申请。申请人按要求提供了中国注册证，随后该商标在菲律宾成功要求优先权并核准注册。

### 【案件评析】

根据《巴黎公约》，在成员国内第一次申请商标的 6 个月内，在其他成员国内提出后一相同商标申请，后一商标申请可以基于第一次申请要求优先权。通常来说，商标申请要求优先权后，无论第一次商标申请的结果如何，不应当影响其他成员国内后一商标申请要求优先权的结果。但显然，菲律宾商标制度对这方面的规定是属于例外。这种商标优先权申请结果受基础国商标申请结果约束的特例，需要申请人特别注意，规避可能带来的优先权申请失败风险。

**案例 3：因提交使用声明频率要求较高，商标容易被遗漏维护导致无效**

### 【案情简介】

中国一企业 2013 年通过马德里国际注册的方式指定菲律宾申请并成功注册了

“”商标。由于菲律宾存在需“对商标在申请日起3年内提交使用声明”的制度，而当时中国较少存在有效的马德里国际注册指定菲律宾商标使用声明时限监测措施，导致该商标在2016年被官方自动登记无效。在该商标无效后仅一周左右时间，菲律宾一公司立即瞅准时机恶意抄袭抢先申请了该商标。在发现抢注事件后，中国企业迅速采取措施反对了抢注商标申请，并及时重交了注册申请，最终争取并有效维护了己方商标在菲律宾的稳定注册。

### 【案件评析】

菲律宾商标存在全球最高频率的申请人需提交使用声明制度，即商标在申请日起3年内、注册日起5~6年间、注册日起10~11年间以及之后每5年间均需提交使用声明，否则商标将自动无效。由于马德里国际注册途径指定菲律宾并不单独下发菲律宾注册证，导致登记记录菲律宾商标申请日、注册日存在较高的人工维护需求，申请人监测稍有疏漏，就可能在不知情的情况下，菲律宾商标在有效期前无效。因此，高效准确的商标时限监测，以及及时的商标使用及提交使用声明维护，是中国企业有效并稳定争取菲律宾商标权的关键。

### 案例4：菲律宾存在大量抢注商标

#### 【案情简介】

中国企业在菲律宾分别提交了一件纯英文文字和一件纯图形两件商标申请，被菲律宾官方基于一位菲律宾个人在先申请的完全相同文字和图形组合商标下发驳回通知。鉴于在先商标明显属于抄袭中国企业的恶意抢注商标，中国企业对抢注商标提起了异议。异议中，中国企业除证明己方在先设计商标、商标具有高知名度等事实外，指出了抢注商标的同一菲律宾个人另外在菲律宾抢注了大量中国企业商标，包括中国的“1号店”、“米家<sup>米家</sup>”等商标。审查员依据异议人提交的证据材料，认可中国企业为本案商标真正权利人，最终作出了有利于异议人的裁定。

#### 【案件评析】

本案系典型的恶意抢注，且从该一例恶意商标抢注中，通过对抢注人类似行为的检索，折射出菲律宾存在大量被抢注的中国商标。在本案中，审查员详细阐述了商标系基于使用产生权利人归属于最先使用人，商标申请注册仅为权属的初步证据，在无法提供使用，或者有更优先权属的情况下，申请注册应予驳回或撤销。该抢注商标成功被解决的案例，也体现了中国企业应当积极对海外被抢注商标采取反对措施。

### 案例 5：菲律宾禁止相同商标重复申请

#### 【案情简介】

菲律宾知识产权局驳回了“**KENDO**”商标申请，理由为该申请人在相同商品上曾经注册过“**KENDO**”商标，两件商标构成相同商标，而根据菲律宾商标制度，禁止相同商标重复注册。申请人随后提交了驳回复审，详细阐述了两件商标在设计细节上的差异之处，该商标最终得以核准注册。

#### 【案件评析】

菲律宾禁止相同商标的重复注册，因此，申请人在申请商标时，要提前做好档案核查，避免在先注册过且尚有效的相同商标存在。不过，若是商标标识确实稍有变化设计的，即使遭遇下发此类驳回通知，也可积极复审指出设计上存在区分的细节，存在克服此类驳回理由的可能。在禁止重复注册的国家，需把握和确认重复注册的标准，即是否为相同商标、相同商品。

# 越南篇

## 一、概述

越南是东盟成员国之一，为发展中国家，1986年开始实行革新开放，政局稳定，经济发展较快，但经济很大程度上依赖出口，易受国际经济环境的影响。世界银行发布《2019年营商环境报告》显示，越南在全球190个经济体中排名第69位。世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示，越南在全球最具竞争力的141个国家和地区中，排第67位。

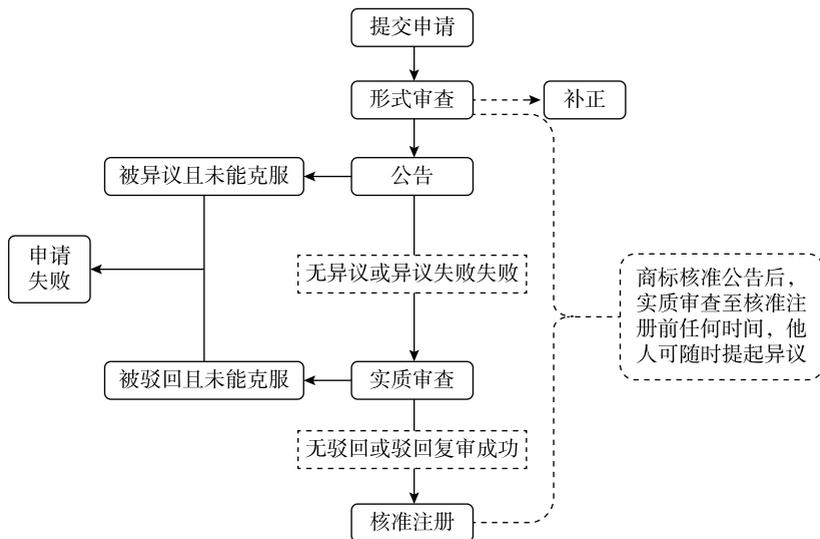
## 二、商标保护主要法律依据

越南于2005年颁布了首部《知识产权法》，此后经历了2009年、2019年和2022三次修订，现行商标法律为2022年最新修订的《知识产权法》。

## 三、商标注册流程

商标申请流程：提交申请→形式审查→公告→实质审查→注册。

商标申请注册流程示意图如下：



#### 四、特殊制度介绍

1. 根据越南商标法和审查实践，除越南文字和拉丁文字之外，其他语种纯文字商标，例如纯中文商标，均将被视为是消费者无法识别的文字，无法作为商标起到区分商品来源的作用，因此无法获得注册。但若商标进行了风格化设计，则有可能成功注册。

2. 越南商标异议期为五个月。新的《知识产权法》同时保留了反对制度，即在商标核准公告后，自实质审查至核准注册期间，任何人可随时提起反对。异议和反对二者的区别在于，对于异议申请，官方必须进行审查，但对于反对申请，官方可依职权决定是否审查。

#### 五、典型案例分享

##### 案例 1：缺乏显著性及放弃专用权

##### 【案情简介】

2017 年 3 月，第 4 - 2015 - 09776 号第 33 类商标 “**YANGHE SPIRIT CLASSIC**”  
洋河蓝色经典  
 商标越南申请收到驳回通知，审查员根据越南《知识产权法》第 74 条第 2 款 (a) (c) (e) 项认为该商标缺乏显著性而驳回了该商标申请。申请人提交复审后于 2018 年 3 月获得注册。

### 【争议焦点】

越南对商标显著性的判断以及缺乏显著性理由如何克服

### 【案件评析】

越南在商标审查时，即使认为商标中仅部分要素缺乏显著性也会基于缺乏显著性下发驳回通知，但申请人可以在复审中主动放弃部分要素的专用权而基于商标整体具有显著性要求获得注册保护。审查员在下发驳回通知时往往不会明确说明其认为缺乏显著性的具体原因。申请人在复审时可以根据审查员援引的具体条款进行推测和判断。本案中，审查员援引的第74条第2款（a）项中“非广泛语言”对应说明本案商标中汉字部分，在越南汉字被认为是非广泛使用的语言，一般不具有显著性；第74条第2款（c）项中“对指定商品的性质、数量、特征等具有直接描述性”对应说明本案商标中“SPIRIT CLASSIC”部分；第74条第2款（e）项中“指示商品/服务地理来源”则对应说明本案商标中“YANGHE”部分。最终，申请人根据实际情况主动放弃了汉字和“SPIRIT CLASSIC”部分的专用权，说明“YANGHE”部分的显著性，并要基于商标整体具有显著性要求获得了注册保护。

### 案例2：引证已失效商标下发驳回通知

#### 【案情简介】

2018年11月，某越南商标申请，因其与在先商标构成近似而下发驳回通知。该引证商标于2015年11月未续展已失效。申请人对引证商标进行了调查，基于该商标已连续五年未使用，不再存在混淆可能性提交了复审申请。

#### 【争议焦点】

引证失效商标如何应对

#### 【案件评析】

根据越南《知识产权法》第74条第2款第（h）项，如果申请商标与失效未满足5年的商标在相同类似商品/服务上构成近似，应予以驳回，除非可以证明该商标已经连续5年无正当理由未使用。因此，越南商标存在5年隔离期，即注册商标在失效5年内均可以被引证阻止后续近似商标的注册。遇到此类驳回，由于引证商标已经失效，申请人无法再通过无效、撤销程序或通过转让、获取同意函的方式克服驳回理由，一般可以采取以下两种方案：1）提交争辩说明申请商标与引证商标不存在混淆可能性；2）对引证商标进行使用调查证明其已连续5年未使用，并以此方式提交复审申请。

### 案例 3：商标近似的综合判断及商标申请的分割

#### 【案情简介】

2019 年 3 月，第 4-2016-18582 号第 02 类“EliColor”商标越南申请收到驳回通知，审查员认为申请商标中“Color”部分对第 02 类“涂料（油漆）”类商标具有直接描述性，显著性较弱，因此基于其与第 76178 号在先商标“**ELIE**”构成近似而被驳回。因本案中审查员明确说明本案仅“涂料（油漆）”一项商品与引证商标相冲突，申请人对本件商标申请进行了分割，即将该商标分割为两件商标，使得未冲突的商品先行注册，针对冲突商品则另行提交复审。2019 年 12 月，该件商标申请在原未冲突商品上获得注册；2020 年 11 月，该件商标申请经驳回复审在“涂料（油漆）”商品上获得注册。

#### 【争议焦点】

商标近似的综合判断。

#### 【案件评析】

本案中，虽然申请商标中“Color”部分对指定商品显著性较弱，但是在越南商标实践中，商标近似判断中仍然需要综合考虑商标整体进行判断，因此，申请人在遇到类似驳回时，可以积极尝试提交复审。另外，需要注意的是，越南商标在申请过程中可以进行分割，因此，如遇部分驳回，申请人可以根据案件具体情况对商标申请进行分割。例如本案中，分割后，可以优先使得未被驳回的商品先行获得注册，同时就被驳回商品部分另行提交驳回复审申请，以尽快获得部分商品上的商标注册，同时尽量争取获得更全面的商标保护。

### 案例 4：撤销案件中市场调查为必须

#### 【案情简介】

2013 年 12 月，第 4-2012-24013 号第 31 类“”商标越南申请收到驳回通知，因其与第 4-2006-08023 号在先商标“**DAK**”构成近似而被驳回。申请人对该件在先商标进行调查后基于“连续五年不使用”为由提起撤销。2016 年 2 月，在先商标成功被撤销。随后，申请商标经复审顺利获得注册。

#### 【争议焦点】

撤销商标的使用调查

### 【案件评析】

越南商标撤销案件提交申请前需事先进行市场调查，根据越南实践，目前有两家调查机构的调查结果可以被越南知识产权局（NOIP）所接受，即越南工业贸易部信息中心和越南金融报。两家机构各有利弊，申请人可以根据具体情况进行选择。在获取调查结果后，申请人则可以根据调查结果提起撤销申请，以克服在先商标障碍。

#### 案例 5：异议人在越南当地没有在先权利的异议策略

### 【案情简介】

2015 年 7 月，第 4201517212 号第 7；35 类商标“**AOSIF**”提交申请。2016 年 5 月，异议人留意到该件商标申请为其代理商抢注，故援引越南《知识产权法》第 87 条的相关规定，对该件商标提起异议。2018 年 11 月，申请人针对异议理由提交了异议答辩。2019 年 5 月，越南官方裁定支持异议人的异议理由，驳回了争议商标的注册申请。

### 【争议焦点】

如何判断恶意抢注

### 【案件评析】

越南商标为先公告后实审制度，在商标申请核准注册前任何时间，任意第三人均可以对商标申请提交异议。该案为典型的越南当地代理商恶意抢注商标情形，这种情况在越南当地较为常见。主要难点在于，通常情况下，异议人在当地既没有申请注册商标，其商标在当地也没有通过长期大量使用在当地获取较高知名度。在此情况下，若双方为代理关系，可以根据越南《知识产权法》第 87 条第 7 款积极提交证据，证明异议人的商标权属以及双方的代理关系，打击恶意抢注。同时，可援引越南《知识产权法》第 87 条第 2 款，提交证据证明异议人为指定商品的真正所有人，来提起异议申请。因此，若异议人在越南并没有在先权利，也可以积极利用当地制度，有效打击恶意抢注。同时，权利人在与代理商合作时，需注意签署相应合同，并留存相关证据。

## 六、商标侵权及维权

在越南，遭遇商标侵权时，通常需按照以下流程维权：调查取证，请求官方机构进行侵权性质评估→商标权人向疑似侵权人发送警告函→提起民事诉讼，或请求

行政机构惩处侵权行为。具体如下：

(1) 调查取证，请求官方机构进行侵权评估

在越南，对侵权人采取正式措施前，商标权人可先调查取证，并向越南知识产权研究所就疑似侵权人的行为进行侵权性质评估认定，同时需确认侵权人在疑似侵权产品上无合法商标权。

该程序虽非制止侵权行为的必经程序，但最终侵权性质评估认定结果对后续采取正式措施制止侵权行为有重要的参考价值。

(2) 发送警告函

对侵权人采取正式措施前，向疑似侵权人发送警告函。通过警告函，阐明对方侵权行为事实，并同时向对方提出己方的相关维权要求。

发送警告函并非商标侵权诉讼等程序前必经程序，但往往可以起到提前、高效解决侵权纠纷的作用，能节省高昂的司法维权成本。

(3) 提起民事诉讼或请求行政机构惩处侵权行为

在越南，制止侵权行为的正式措施主要为向法院提起民事诉讼，或请求行政机构惩处侵权行为。

越南管辖商标侵权民事诉讼的机关为各省级人民法院的民事法院。而有权惩处侵权行为的行政机构主要为三个：市场管理部门，科学技术部监察局和越南海关。

虽然司法诉讼程序和行政惩处程序并行，但在越南实践中，90%以上的商标侵权案件是通过行政机构处理解决。而行政机构处理的商标侵权案件的90%以上是由越南63个省市各省市级市场管理部门处理。

## 案例6：越南“Knoppers”商标侵权维权案

### 【案情简介】

德国知名糖果生产商 August Storck KG 通过马德里国际注册的方式在越南注册了巧克力等糖果商品上的“Knoppers”商标。商标有效期内，注册人在越南市场上发现一款产品模仿了真正的“Knoppers”品牌和产品设计。随后，德国公司迅速对侵权者采取了以下行动：首先，向越南知识产权研究所申请进行知识产权侵权性质评估。经审核，越南知识产权研究所下发评估结论：行为人在“涂层奶油巧克力”商品包装上粘贴的“Knope + 图形”标志，与德国公司商标“KNOPPERS”和“KNOPPERS + 图形”近似，构成对德国公司的侵权行为。

获取侵权评估确认书后，德国公司向侵权人及其经销商基于评估确认书发送了

警告信，要求对方停止生产“Knope”品牌新产品、停止交易、召回所有“Knope”品牌产品，并在其网站上删除有关“Knope”品牌所有图片和相关信广告息。被警告人接收警告信后，最终承认了己方侵权性质，并履行了商标权人部分要求，最终该案提前解决。

#### 【案件评析】

该案体现了在越南商标维权中，委托行政机构进行侵权性质评估的实践必要性，以及警告函解决争议的高效性。

## 七、海关备案

越南海关可进行商标备案，商标海关备案有效期为2年，到期可续展。通过海关备案的措施，可实现由越南海关协助监控进口产品、暂时阻止侵权产品进入越南市场的作用。

通过越南海关备案的方式实现查处侵权产品的流程为：海关监控进口产品→海关暂扣疑似侵权产品→海关通知商标权人→商标权人接收通知3个工作日内，向海关递交暂时扣押疑似侵权产品申请→海关对申请进行形式审查→申请被核准后，商标权人向海关交纳被扣产品20%价值的担保金→海关核准申请，并向商标权人和疑似侵权人发出核准扣货申请通知书→海关依申请暂扣疑似侵权产品10个工作日（可进一步申请延期，但总扣货时长不得超出20个工作日）→扣货期内，商标权人收集商标侵权证据→确认商标侵权的，商标权人对侵权人提起民事诉讼，或申请海关对侵权人进行行政处罚，或与侵权人协商和解。

# 马来西亚篇

## 一、概述

马来西亚是东盟重要成员之一，法律体系受英国影响颇深，成文法与判例法在商业活动中都发挥作用。马来西亚经济基础稳固，经济增长前景较好。世界经济论坛《2019 年全球竞争力报告》显示，马来西亚在全球最具竞争力的 141 个国家和地区中，排第 27 位。世界银行《2019 年全球营商环境报告》显示，马来西亚营商环境在全球 190 个经济体中排名第 15 位，在东盟地区仅次于新加坡。

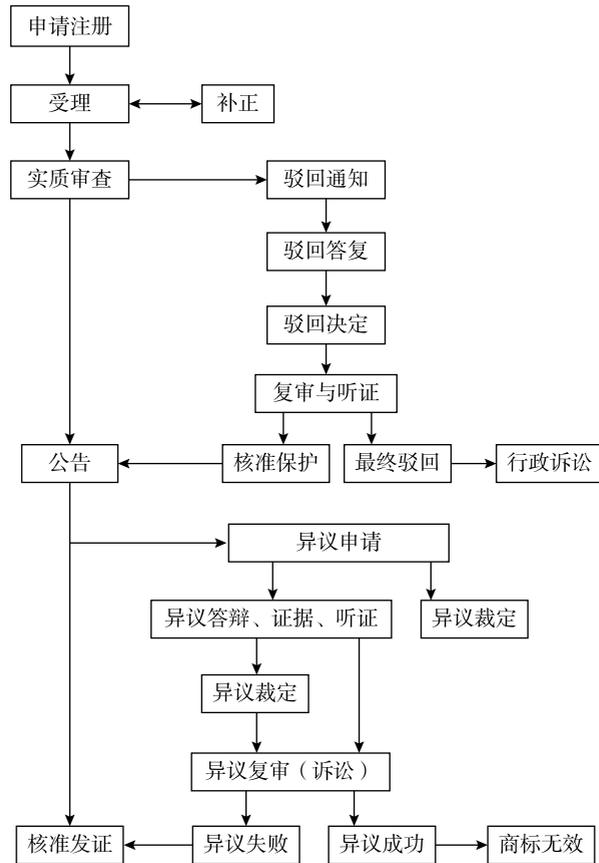
## 二、商标保护主要法律依据

2019 年 12 月 27 日，马来西亚适用最新的《2019 商标法》。同日，《马德里议定书》在马来西亚正式生效。

## 三、商标注册流程

商标申请流程：申请→审查→公告→注册。

商标申请注册流程示意图如下：



#### 四、特殊制度介绍

1. 马来西亚商标撤销/无效程序为高等法院诉讼程序，成本较高；
2. 马来西亚商标适用在先使用制度，申请日相近的同处于审查中的商标申请，无论申请日先后，会同时被驳回；
3. 商标驳回复审存在书面复审和听证两重行政复审流程。

#### 五、典型案例分享

案例 1：马来西亚常下发放弃商标部分要素专用权审查意见

##### 【案情简介】

马来西亚知识产权局对“”商标申请下发审查意见，要求申请人放弃申请商标对普通字母“Y”的专有使用权。

### 【案件评析】

对于商标中缺乏显著性的部分要素，不同于中国默认为缺乏显著性的做法，马来西亚官方会要求申请人书面明示商标中部分要素放弃专用权。

案例 2：马来西亚知识产权局对广告语类商标显著性审查较为严格，易下发绝对理由驳回通知，但有较大的克服空间

### 【案情简介】

马来西亚知识产权局基于马来西亚商标法第 10 款（1）条（c）、（d）、（e）条“缺乏显著性”这一绝对理由，驳回了“*New Light, New Life*”商标马来西亚申请。

### 【案件评析】

通常情况下，文字含义具有暗示效果的商标并非法律明文规定缺乏显著性的商标。马来西亚广告语商标在对指定商品无直接描述性的情况下，可成功注册。

案例 3：马来西亚审查员会检索网络在先使用商标信息下发驳回

### 【案情简介】

审查员经网络检索认为申请商标“**SDPTOP**”的真实所有人系其他第三人，因此，基于马来西亚商标法第 14（1）（a）条可能构成“欺骗或误导公众，或违反法律”的情形驳回了申请商标的注册申请。

### 【案件评析】

马来西亚知识产权局在商标审查中，除了会引证商标库中在先相同/近似商标驳回在后申请，还会主动进行网络公共资源检索，对商标申请所有人信息存疑时，即使不存在在先商标，也会基于“欺骗误导”等绝对理由下发驳回通知，若为申请人关联公司的，一般提供公证的同意函及关联关系说明即可克服。

案例 4：马来西亚审查员对同期审查的不同申请日近似商标会同时互相引证被驳回

### 【案情简介】

马来西亚知识产权局对不同申请人同期申请的“**MPT**”商标和“**MPT TOOLS**”商标基于互相构成类似商品上的近似商标而均予以驳回。申请商标与引证商标信息对比如下：

申请商标	申请日
<b>MPT</b>	2019-03-13
<b>MPT TOOLS</b>	2019-03-28

### 【案件评析】

马来西亚商标遵循在先使用原则，尽管“MPT”申请日早于“MPT TOOLS”两周，但根据马来西亚商标审查实践，对于同期审查的近似商标，马来西亚知识产权局会同时驳回两件商标申请。因此，两件商标均因对方商标被驳回。

以上情形，马来西亚提供的解决争议途径为：两件商标申请人主动协商、签署协议后一方主动退出；若双方不能协商一致的，则需将争议提交由法院诉讼程序解决。由于马来西亚法院诉讼程序成本较高，协商则往往为最优选择。

### 案例 5：马来西亚存在跨类驳回

#### 【案情简介】

马来西亚知识产权局驳回了“**KENDO**”商标注册申请，理由为与在先申请的“”商标构成类似商品上的近似商标，属于马来西亚商标法第 14（1）（a）条“欺骗或误导公众，或违反法律”和第 19（1）/（2）条规定的“与在先商标构成混淆、误认”。申请商标与引证商标信息对比如下：

商标	指定商品
申请商标： 	第 07 类：车床；钻头（机器部件）；铣床；刀（机器部件）；进料器（机器部件）；磨刀机；砂轮（机器部件）；钻头夹盘（机器部件）；非手动的手持工具；磨刀轮（机器零件）；锯台（机器部件）；锯条（机器部件）；攻丝机；链锯；锯条夹（机器部件）。
引证商标： 	第 11 类：空调设备；空调设施；空气冷却装置；空气过滤装置；空气净化设备及机器；空气消毒器；用于空气或水处理的电离装置；炊具；烹饪用具和设施；烹饪环；电烹饪用具；烧烤 [烹饪用具]；冷却设备和装置；冷却装置和机器；冷冻机；冰箱；制冷装置和机器；制冷设备和装置；照明设备和安装；车辆照明装置；灯；风扇 [空调]；个人用电风扇；风扇 [空调设施]；自动浇水装置；水过滤装置；净水设施；净水设备和机器；水消毒器

### 【案件评析】

在马来西亚，对于相同文字构成的商标，即使申请商品并不类似，但审查员倾向于认为相同商标仍会造成消费者对于产品来源的混淆误认，比如说会让消费者误认为相同商标产品的不同生产公司之间具有关联关系，因此，相同商标跨类别驳回颇为常见。

案例 6：马来西亚同一申请人以不同地址申请多件近似商标，存在被驳回风险

### 【案情简介】

马来西亚知识产权局对“power dekor”商标申请，基于与同一申请人在先申请的“”商标申请地址不一致问题下发审查意见，要求申请人统一两者地址。

### 【案件评析】

在马来西亚，申请人名称、地址存在细微差别，均可能被审查员下发审查意见要求统一。因此，商标权人对全球商标申请人名称地址统一管理非常重要。

原则上，申请人名义与营业执照登记的最新名义应保持一致。因海外商标申请往往涉及英文翻译，建议英文翻译与申请人日常经营活动中常用海外申请名义及对外贸易登记系统名义保持一致，避免因英文表述不同，导致被驳回。如申请人名称、地址发生变更，建议一并对名下商标进行变更，否则在后相同/近似商标申请亦会面临被驳回的风险。对于部分国家申请需要办理文件公认证的国家，若名义不一致，亦会导致公证无法办理的风险，进而影响商标申请及后续转让、续展、异议等案件。

案例 7：马来西亚存在书面复审、听证复审两层行政复审程序，且可通过增加商品/服务限定语的方式避免冲突

### 【案情简介】

马来西亚知识产权局驳回了“LIFESENSE”商标的注册申请，理由为与在先申请的“sense”商标构成类似商品上的近似商标，属于马来西亚商标法第 14（1）（a）条“欺骗或误导公众，或违反法律”和第 19（1）/（2）条规定的“与在先商标构成混淆、误认”。申请商标与引证商标信息对比如下：

商标	指定商品
申请商标： 	第10类：医疗器械和仪器；血压计；脉搏计；医用体育活动器械；电动牙科设备；医用体温计；理疗设备；助听器；奶瓶；非化学避孕用具。
引证商标： 	第44类：保健；矿泉疗养；医学美容服务；芳香疗法；美容服务；医疗诊所服务；按摩；医疗辅助；医疗护理；医药咨询；整形外科；提供桑拿浴设备；针灸服务。

在书面复审程序失败后，申请人申请了听证复审，争辩申请商标与引证商标不构成混淆性近似，同时将申请商标商品限定为“家庭或个人专用血压计”，审查员随后下发裁定接受了争辩理由，核准申请商标进入异议公告。

### 【案件评析】

根据马来西亚商标制度，第一次书面驳回复审程序失败后，在行政诉讼程序前，马来西亚还存在另一救济程序，即“听证复审程序”。在听证复审程序中，马来西亚律师有当面向审查员陈述商标不近似细节、说服审查员的机会，该程序复审成功率往往会高于书面复审程序，申请人应当充分利用该救济程序。

本案中，申请商标与引证商标两者文字构成相同，且指定商品/服务关联程度较高的情况下，通过争辩不近似的方式提交驳回复审的把握不大，若两者主营业务存在差异，可以考虑将商品限定为主营业务。若书面驳回复审程序失败，后续还可积极利用听证复审救济程序。

### 案例 8：马来西亚商标被异议、不答辩的，视为放弃申请

#### 【案情简介】

中国企业对马来西亚被抢注的“JOSINY”商标提起异议申请。随后马来西亚知识产权局下发异议决定，因对方未在指定期限前提交异议答辩，支持了中国企业的异议申请，诉争商标将视为放弃而失效。

#### 【案件评析】

马来西亚异议程序中，被申请人不答辩的视为自动放弃商标申请，同样，异议人不及时以宣誓书形式提交异议详细理由和证据的，也会视为放弃异议。

马来西亚商标异议程序为行政程序，无效程序为诉讼程序。若错过公告期，商标被核准注册后，提起无效诉讼相对异议程序费用高出很多。因此，针对抢注商标，在异议期及时提交异议申请非常重要。

安徽省海外知识产权风险预警项目系列工作指引之二

## 老字号企业防范海外商标抢注操作指南

国家海外知识产权纠纷应对指导中心安徽分中心

2022年7月

## 目 录

一、《关于促进老字号创新发展的意见》文件发布的背景 .....	163
二、商标权益保护国内外立法现状的对比分析 .....	164
三、“中华老字号”海外抢注成风的原因分析 .....	172
四、老字号企业应对海外商标抢注的困局难点 .....	174
五、“中华老字号”商标频遭抢注的危害预警 .....	175
六、老字号企业面对海外抢注的应对策略 .....	175
七、国内企业商标权益保护的实务建议 .....	177

# 老字号企业防范海外商标抢注操作指南

## 一、《关于促进老字号创新发展的意见》文件发布的背景

2022年1月25日，商务部等八部门联合发布了《关于促进老字号创新发展的意见》（商流通发【2022】11号），为推动老字号创新发展，充分发挥老字号在建设自主品牌、全面促进消费、坚定文化自信方面的积极作用作出政策性指导。《意见》着重强调：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政府引导和市场主导相结合、文化价值和经济价值相结合、保护传承和创新发展相结合、分层推进和分类指导相结合的基本原则，通过加强组织领导、健全名录体系、强化工作支撑、持续宣传推广，来加大老字号保护力度，健全老字号传承体系，激发老字号创新活力，培育老字号发展动能。

“中华老字号”对于中国企业发展意义重大，但发展状况却不容乐观。新中国成立初期，我国有16000家中华老字号。至1990年，经国内贸易部认定，中华老字号数量骤减至1600多家，其中70%勉强存续、20%濒临破产。对此商务部采取了一系列扶持老字号品牌的举措，启动“振兴老字号”工程。2006年，商务部认定第一批中华老字号企业计434家，2011年，商务部公布第二批中华老字号，与第一批共计1128家，涉及餐饮业、纺织制造业等二十余个行业。各地也相应出台了保护地方老字号品牌的相关政策，同仁堂、全聚德、稻香村、王致和、六必居等老字号首先打开国际知名度。但由于国内企业产权意识不强和我国知识产权国际布局能力不足等原因，我国老字号企业开拓国际市场严重受阻，老字号商标被恶意抢注的问题尤为突出。

据原国家工商行政管理总局不完全统计，早在2005年，国内就有15%的知名商标在国外被抢注，年均被抢注案件超过100起，涉及化妆品、饮料、家电、服装、文化等多个行业。其中超过80个商标在印尼被抢注，近100个商标在日本被抢注，近200个商标在澳大利亚被抢注。据国家工商管理总局商标局数据，从20世纪80

年代起至 21 世纪初，中国出口商品商标被抢注的有 2000 多起，每年造成的直接经济损失在 10 亿元以上。如大白兔在日本、菲律宾、印尼、美国、英国被抢注，五粮液、老龙口、龙井茶、碧螺春、大红袍、信阳毛尖、竹叶青等在韩国被抢注，同仁堂、女儿红、龙井、杜康、狗不理、英雄等在日本被抢注。老字号品牌商标一旦在海外被抢注，或花费巨大成本进行海外维权或拱手放弃海外市场，这为我国老字号企业走出去带来极大的阻力。因此，从国家层面对老字号商标进行保护十分必要。

## 二、商标权益保护国内外立法现状的对比分析

### （一）“中华老字号”商标保护国内政策扶持

我国现行《商标法》作为商标保护的基础性保障法律，也与国外的法律进行了衔接，援引了《保护工业产权巴黎公约》《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS 协议）的相关规定，从两个方面加强了对驰名商标的保护力度：一是规定了对未在我国注册的驰名商标的保护，即“就相同或相类似商品申请注册的商标是复制、模仿或翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用”；二是规定了对已在中国注册的驰名商标的保护，即“就不相同或不相类似商品申请注册的商标是复制、模仿或翻译他人已在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”。

与之配套的，国家自 2006 年起针对“中华老字号”商标保护制定了一系列扶持政策，主要包括“中华老字号”的认定、标识使用及管理、品牌战略、国际合作、改革创新等方面。同时，地方积极响应中央，制定了“地方老字号”认定规定。如《广东老字号评定规范》《四川老字号认定规范（试行）》《浙江老字号认定办法》、天津市商务委等 21 部门印发的《关于促进我市老字号创新发展的实施意见》等，下表中部分列举了国家关于“中华老字号”商标保护的相关规范性文件，可见我国已经认识到对老字号商标保护的重要性。

2006 年 4 月	商务部《关于实施“振兴老字号工程”的通知》	首次对“中华老字号”给出了一个政策性定义，即指历史悠久，拥有世代传承的产品、技艺或服务，具有鲜明的中华民族传统文化背景和深厚的文化底蕴，取得社会广泛认同，形成良好信誉的品牌
------------	-----------------------	--

续表

2006年4月	商务部《“中华老字号”认定规范（试行）》	对“中华老字号”的认定条件作出了明确规定，认定条件包括：品牌创立于1956年（含）以前；拥有商标所有权或使用权；传承独特的产品、技艺或服务；具有良好信誉，得到广泛的社会认同和赞誉，经营状况良好等
2007年4月	商务部发布《“中华老字号”标识使用规定》	对“中华老字号”标识使用及管理作出了明确规定
2015年11月	国务院办公厅《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》	“鼓励中华老字号服务企业利用品牌效应，带动中医药、中餐等产业开拓国际市场”
2017年5月	工商总局《深入实施商标品牌战略推进中国品牌建设的意见》	探索建立“一带一路”沿线国家和地区商标案件协处机制，维护我国企业商标合法权益，推动国内行业协会、服务机构与国外相关组织合作交流，服务中国企业参与竞争
2018年9月	商务部《中华老字号认定管理办法（征求意见稿）》	对“中华老字号”的定义及认定条件基本沿用了之前规范中的表述
2020年4月	商务部《关于统筹推进商务系统消费促进重点工作的指导意见》	“保护和发展中华老字号，建立动态管理机制，培育一批文化特色浓、品牌信誉高、有市场竞争力的中华老字号品牌”

## （二）美德两国商标保护立法现状

国外没有“老字号”的相关概念，而是将其归属于商标权加以保护，其中对恶意抢注规制最完备的属美德两国。

德国商标法将恶意抢注分为三种类型分别是：代理抢注型、储备抢注型、同行抢注型。代理抢注型是指生产、外销型企业在海外的独家代理商或销售商以自己的名义注册了其代理的中国产品的德国商标；第二类同行抢注型是指中国企业的品牌被境外同行竞争企业注册；第三类储备抢注型是以通过出售商标赚取经济利益的公司或个人。对比我国《商标法》，第十五条规定了代表人、代理人、其他关系人抢注的三种情形，即代理抢注型、同行抢注型，而2019年新修订的《商标法》修改后的第四条规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，即为储

备抢注型。

美国商标注册原则上采用申请在先原则，但在先使用者在一定期限内拥有撤销权。美国商标法规定：“如果商标的后使用者先于先使用者取得商标注册，先使用者仍可在该注册五年内主张商标权、向法院提出诉讼，要求撤销后使用者的商标注册。如果先使用者在后使用者注册后五年之内未行使其撤销权，就丧失了提出撤销的权利，后使用者的商标注册就成为不可争议。”商标的使用必须符合“实际使用”和“附于产品上或载现于服务中”两个条件。据此，只要商标在美国州际贸易或对外贸易中使用，就满足了注册商标权的基础条件。发生权利冲突时，在先使用人只要能证明他首先使用该商标，法院就可对后使用者发禁止使用命令。美国《兰哈姆法》第二条“不得在主簿中注册”的有关情形第四点规定的“包含有与他人已在专利与商标局注册的某一标志十分相似的标志，或者是他人在美国已经在先使用并且尚未放弃的某一标志或者商号”也肯定了商标在先使用人的权利，防止恶意抢注。此外，美国还有明确的判例审判此类案件。

### （三）与商标保护有关的国际公约

公约名称	相关条款	注 释
1883年3月20日《保护工业产权巴黎公约》（我国于1985年加入）	工业产权的保护对象有专利、实用新型、工业品外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记或原产地名称，和制止不正当竞争。	把商标列为工业产权的范围
1966年11月11日《发展中国家商标、商号和不正当竞争行为示范法》	<p>（1）与第三者就相同商品或服务，或就在商标使用中可能会对公众产生误解的其他商品或服务已经有效申请或注册的，或已由有效要求优先权的人后来申请的商标相似，以致容易对公众引起误解的商标；</p> <p>（2）与第三者在该国用于相同或类似的商品或服务上的早已使用的尚未注册的商标相似，以致容易对公众引起误解的商标，而且申请人知道或者不可能不知道这种使用情况的；</p> <p>（3）与第三者在该国已经使用的商号相似，以致容易对公众引起误解的商标，而且申请人知道或者不可能不知道这种使用情况的；</p> <p>（4）全部或部分模仿、翻译、抄袭第三者所有的已在该国为大家所知的商标或商号的复制物，而容易对公众引起误解的商标</p>	该示范法是一个范本而非统一法，发展中国家有权根据自己的需要、传统和法律，决定是否遵循该示范法来进行本国立法。

续表

公约名称	相关条款	注 释
1891年《商标国际注册马德里协定》（我国于1989年参加）、1989年《商标国际注册马德里协定有关议定书》（我国于1995年参加）	(1) 商标在原属国注册以后，商标注册人只需用一种语言——法语，向一个机构——位于瑞士日内瓦的世界知识产权组织国际局，提交一份注册申请和缴纳费用，无须用各种不同的语言分别向各成员国的商标主管部门提出申请，也无需分别向各成员国缴纳费用，只要在申请书中任意指定《商标注册马德里协定》体系成员国中若干国家（被指定国），即可能获得在相应成员国的商标保护，保护的权力范围等同于该商标在各国国内的逐一商标注册。 (2) 《马德里议定书》建立在《商标注册马德里协定》的基础上，它放宽了申请商标国际注册的条件，对于我国这样进行商标注册实质审查的国家的注册申请人来说是十分有利的，延长了商标国际注册审查期限，增加了英语作为工作语言。	
1994年1月1日世界贸易《TRIPS协议》	(1) 规定了国民待遇原则、最惠国待遇原则 (2) 第15—21条规定了商标权 (3) 第18条规定了缔约国商标保护最短时间7年 (4) 第16条第2款、第3款规定了驰名商标保护规定	

### 1. 《保护工业产权巴黎公约》

《巴黎公约》为世界知识产权保护奠定了一系列基本原则，截至2013年7月，《巴黎公约》共有175个成员国，其中与商标保护有关的原则如下：（1）国民待遇原则。在工业产权保护方面，公约各成员国必须在法律上给予公约其他成员国相同于其本国国民的待遇；即使是非成员国国民，只要他在公约某一成员国内有住所，或有真实有效的工商营业所，亦应给予相同于本国国民的待遇。（2）独立性原则。申请和注册商标的条件，由每个成员国的本国法律决定，各自独立。对成员国国民所提出的商标注册申请，不能以申请人未在其本国申请、注册或续展为由而加以拒绝或使其注册失效。在一个成员国正式注册的商标与在其他成员国（包括申请人所在国）注册的商标无关。（3）商标的使用。某一成员国已经注册的商标必须加以使用，只有经过一定的合理期限，而且当事人不能提出其不使用的正当理由时，才可撤销其注册。凡是已在某成员国注册的商标，在一成员国注册时，对于商标的附属部分图样加以变更，而未变更原商标重要部分，不影响商标显著特征时，不得拒绝注册。（4）驰名商标的保护。无论驰名商标本身是否取得商标注册，公约各成员国都应禁止他人使用相同或类似于驰名商标的商标，拒绝注册与驰名商标相同或类似的商标。对于以欺骗手段取得注册的人，驰名商标的所有人的请求期限不受限制。

(5) 商标权的转让。如果成员国的法律规定商标权转让应与其营业一并转让方为有效，则只需转让该国营业就足以认可其有效，不必将所有国内外营业全部转让。但这种转让应以不会引起公众对贴有该商标的商品来源、性质或重要品质发生误解为条件。(6) 展览产品的临时保护。公约成员国应按其本国法律对在公约各成员国领域内举办的官方或经官方认可的国际展览会上展出的产品所包含的专利和展出产品的商标提供临时法律保护。

## 2. 《商标国际注册马德里协定》

马德里联盟目前有 110 个成员，覆盖 126 个国家，占世界贸易的 80% 以上。马德里体系为申请人提供了“一站式”注册模式，申请人在原属局注册商标或提交注册申请后，只需用一种语言（英语、法语或西班牙语）交一份申请，以同一种币种向一个局一次性缴费即可获得多个国家的商标保护，不必用不同语言向各缔约方的商标局分别申请、向每个商标局分别缴费。国际注册之后的所有变更，如注册人名称地址变更、注册人所有权（全部或部分）变更、全部或部分被指定缔约方的商品和服务删减，只需在国际局办理一项程序、缴纳一笔费用即可完成登记并生效。马德里体系大大缩短了取得商标权的时间，从申请人向所属国国际注册管理机构提交国际注册申请，到最终成功注册商标，大致需要 6 个月的时间，比起一些国内商标申请时限很长的国家来说，具有时间上的显著优势。

## 3. 《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS 协议）

《TRIPS 协议》属于世界贸易组织框架下的多边协定，凡世界贸易组织的成员都必须加入，中国于 2001 年 12 月 11 日正式加入世界贸易组织。

《TRIPS 协议》有以下特点：(1) 保护范围广，几乎涵盖了知识产权的各个领域。(2) 保护水平高，在多方面超过了前有的国际公约对知识产权的保护水平。首先，协议第 4 条明确规定了最惠国待遇原则，这是最惠国待遇原则首次在知识产权国际保护领域适用，进一步加强了知识产权的国际保护，有利于知识产权的国际发展。其次，协议从七方面规定了各成员国各类知识产权保护的最低要求，并涉及对限制竞争行为的控制问题。有条件地将不同类型的成员区分对待，将成员分为发达国家成员、发展中国家成员、正在从计划经济向市场经济转型的国家成员、最不发达国家成员几类，在一些条款的执行上给予不同的过渡期。(3) 将关贸总协定和世界贸易组织中关于有形商品贸易的原则和规定延伸到对知识产权的保护领域。(4) 强化了协议的执行措施和争端解决机制，把履行协议保护知识产权和贸易制裁联系在一起，具体规定在第 64 条。(5) 强化了知识产权保护的执行措施和程序。

(6) 设置了监督协议执行所需的机构。

#### (四) 中国企业在海外注册商标的主要途径

中国企业在海外注册商标主要有三种途径：马德里国际商标注册、区域性知识产权组织商标注册、各国逐一注册。

##### 1. 马德里国际商标注册

注册流程为：向原属局申请或注册了国内商标、通过原属局向商标局国际注册处提交申请书、依据马德里协定指定中国的申请，商标局必须在 12 个月内审查完毕；依据马德里议定书指定中国的申请，商标局必须在 18 个月内审查完毕、国际局认为国际申请符合有关要求的，把商标在国际注册簿上注册，并把国际注册通知各个被指定缔约方的主管局，告知原属局，并向注册人发出注册证。取得周期约 18 ~ 24 个月。注册费用包括：基本费；为每一个被指定缔约方缴纳的补充费；以及为三类以上每类商品和服务缴纳的附加费。对于某些缔约方，由“单独规费”取代补充费。要确认某个缔约方是否采用单独规费以及单独规费的数额，见单独规费表。

《马德里议定书实施细则》费用表部分内容（于 2021 年 11 月 1 日生效）

商标国际注册国际局收费标准	瑞士法郎
1 仅属协定的国际申请（应支付下列注册费并将适用十年）	
1.1 基础注册费（“协定”第 8 条第（二）项第 1 款）	
1.1.1 非彩色图样	653
1.1.2 彩色图样	903
1.2 超过三类以上每类商品和服务的附加注册费（“协定”第 8 条第（二）项第 2 款）	73
1.3 每一被指定的缔约国的补充注册费 [“协定”第 8 条（二）第 3 款]	73
2 国际申请（应支付以下费用，并应涵盖 10 年）：	
2.1 基本费（《议定书》第 8 条第（2）款第（i）项）	
2.1.1 商标复制品不以彩色复制	653
2.1.2 商标的任何复制品均为彩色	903
2.2 三类以外的每类货物和服务的补充费，除非只指定了应支付个别费用（见下文 2.4）的缔约方（《议定书》第 8 条第 2 款第（ii）项和第（7）款（a）项第（i）项）	100

续表

商标国际注册国际局收费标准	瑞士法郎
2.3 每一被指定缔约方的补充费，除非被指定缔约方是应缴纳单独费用（见下文2.4）的缔约方（《议定书》第8条第2款第（iii）项和第（7）款（a）项第（ii）项）	100
2.4 应向应缴纳单独费用（而非补充费）的每一被指定缔约方收取个别费用，除非被指定缔约方和原属局缔约方均受本协议约束的国家，在这种情况下，应就该被指定缔约方支付补充费（《议定书》第8条第（7）款（a）项和第9条第（1）款（b）项）	个别规费的数额由每个有关缔约方确定
4 商品和服务分类方面的不规范应支付下列费用（细则第12条第（1）款（b）项）：	
4.1 商品和服务未按类别分组	77 加上 4 每学期超过 20
4.2 如果申请中出现的一个或多个术语的分类不正确，则本项目下国际申请的应付总额低于 150 瑞郎的，则不支付任何费用。	每个错误分类的术语 20 加 4
5 国际注册之后的指定应支付下列费用，并应涵盖指定生效之日至当时国际注册的本期届满（《议定书》第三条之三第（2）款）之间的期间：	
5.1 基本费用	300
5.2 同一请求中指明的各被指定缔约方的补充费，但未就该被指定缔约方单独缴纳费用（见下文5.3）	100
5.3 应就其缴纳单独费用（而非补充费）的每一被指定缔约方的单独费用，除非被指定缔约方和注册人的缔约方都是受本协议约束的国家，在这种情况下，应为该被指定缔约方支付补充费（《议定书》第8条第（7）款（a）项和第9条第（1）款（b）项）	个别规费的数额由每个有关缔约方确定

## 2. 区域性知识产权组织商标注册

目前，可直接进行商标注册的区域组织有4个：比荷卢联盟（比荷卢联盟成员国被欧盟成员国涵盖）、欧盟、非洲知识产权组织（OAPI）、非洲区域知识产权组织（ARIPO），具体流程见下表。

	欧 盟	非洲知识产权组织	非洲区域知识产权组织
流流程	<p>①递交申请</p> <p>②缴纳官方费用</p> <p>③欧盟知识产权局将在1~2个月内进行形式审查和绝对理由审查。</p> <p>④如审查积极,1个月内将在欧盟商标官方公报上公开申请。自申请公开日起的⑤个月为异议期,任何第三方可以对商标注册申请提出异议。如申请的商标符合法律保护条件,且申请公开期间没有异议(或异议答辩成功),将发布商标注册决定并在官方公报上公布商标,以及颁发商标注册证(电子版)。</p>	<p>①递交申请</p> <p>②申请提交后1~3个月发出正式商标受理通知书</p> <p>③形式审查和实质审查约2~3个月</p> <p>④审查通过,即被核准注册。</p> <p>⑤在官方公报上予以公告,公告期为6个月。没有异议或者异议不成立,商标予以注册。</p>	略
费费用	<p>个人商标申请办理费用1项产品/服务类目: 在线申报:850欧元; 书面申请:1000欧元; 集体商标或证明商标申请费用1项产品/服务类目: 在线申报:1500欧元; 书面申请:1800欧元</p>	<p>商标查询 RMB 2500</p> <p>入表申请及注册受理费用(含政府登记、公告、发证书) RMB 18000</p>	据成员国不同而有所不同
取得周期	约5~6个月(如按照欧盟知识产权局认可的国际分类表准备商品/服务列表,且没有第三方异议)	10~14个月	12~18个月

3. 马德里国际商标注册和区域性知识产权组织商标注册基本已经可以涵盖大部分国家,各国逐一注册具体流程此处暂不赘述。

### 三、“中华老字号”海外抢注成风的原因分析

早在十几年前，中国知名商标在国外遭遇抢注已经开始，大家耳熟能详的商标例如“狗不理”在日本被抢注；“王致和”在德国被注册；“同仁堂”商标先后被日本、美国、韩国、荷兰、挪威、瑞典等多个国家的企业抢注，“龙井茶”、“碧螺春”、“大红袍”、“信阳毛尖”等多个茶叶名称在韩国被同一茶商注册为商标；“红星二锅头”在瑞典、爱尔兰、新西兰、英国等国家被同一家英国公司抢注；“大白兔”商标在日本、菲律宾、印度尼西亚、美国和英国被抢注。

我们分析造成中华老字号在海外频频被抢注的原因有以下几种。

#### （一）“中华老字号”法律适用混乱

我国目前没有针对老字号的专门立法，实践中或作为商标保护或作为商号对其进行保护。

我国《民法典》第五十四条规定：“自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。”第一百一十条第二款规定：“法人、非法人组织享有名称权、名誉权和荣誉权。”第一千零一十四条规定：“任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名权和名称权。”我国《反不正当竞争法》第六条第一款第二项规定“经营者不得擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括字号）、社会组织名称、姓名，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”。《民法典》和《反不正当竞争法》对老字号的定义均无明确规定，即侵犯老字号的不正当竞争行为规制力有限。

#### （二）老字号企业商标保护意识淡薄

据世界知识产权组织统计数据库截至2021年11月的数据，2020年我国国内注册商标约557.6万件，国际注册商标约129.7万件，只有18.8%的商标为国际商标。而早在2016年，美国的国际商标比例就达到了40%。可见中国品牌尤其是老字号品牌商标国际布局的意识仍有待进一步加强。

#### （三）商标权的获得成本和维持成本过低

我国商标申请采用“一类商品一件商标一份申请”的原则，受理商标注册费的标准为每件申请300元，10个以上商品或服务的，每超过1个商品或服务，加收30

元。受理集体商标、证明商标注册费的标准均为 1500 元。一旦核准注册，有效期十年，此后每十年续展一次，续展费为 2000 元。年平均申请成本为 60 元至 200 元。

美国商标的注册程序大致可以分为申请递交、商标审查、审查或驳回意见（可能出现）、申请公告、注册登记五个阶段，对于意向使用的商标，还有一个补交使用证据的阶段。从递交应用到注册总耗时在 8 ~ 12 个月，其中异议公告期为 30 天，注册费用包括官方费用和代理费用，一般费用在 4000 元 ~ 7000 元人民币不等，商标的有效期为 10 年。

韩国商标的注册流程分为商标申请、专利厅审查、商标登记三个阶段，期限需要 8 ~ 10 个月，如向韩国专利厅支付约 2000 元人民币左右的优先审查费，可以缩短注册韩国商标的注册周期到 3 ~ 4 个月左右，商标注册有效期也是 10 年。

与提前抢占商业市场或者迫使商标真正使用者支付转让费用所获取的天价利润相比，商标的注册和维护成本显得尤为低廉，其中的巨大利润使得外国资本对中国的老字号“情有独钟”。

#### （四）以驰名商标路径保护老字号商标存在缺陷

其一，各国对驰名商标的认定基本上都要求达到“为相关公众所熟知”的程度，而我国老字号企业海外宣传意识不强，可能根本达不到认定驰名商标的标准。即使能够被认定为驰名商标，仍需要在各国逐一注册，因为《巴黎公约》对驰名商标的特殊保护制度（某一商标被成员国主管机关认定为驰名商标，则其也可以在同样实施驰名商标保护制度的其他的成员国得到保护），并非为每个国家所采用。其二，在我国未注册老字号商标在别国被注册于既不相同也不相似的商品或服务类别上时，通过驰名商标路径来维权将难以进行。其三，《巴黎公约》对驰名商标的特殊保护，以主张特殊保护的企业证明其商标在国内被认定为驰名商标为前提，而我国的驰名商标为被动认定和个案认定，当老字号商标在国外被抢注时，老字号便难以及时得到驰名商标的认定等等。

#### （五）商标保护的国际化地域性原则限制

国际商标的注册与保护需要遵循两个基本的法律原则：一是商标权利的地域性原则，商标权仅在本国或本地区有效；二是商标权利不是创造人或使用人自动享有，而是需要经过法定的程序来进行权利归属确认的。因此，如果存在商标未被注册的国家或地区，即任何人都可以在该区域内将无主商标申请注册，而不仅仅是相应商

标的创造者或使用者才可以申请注册。

#### （六）国外资本对中华老字号利益的攫取

一方面，未注册商标在绝大多数国家的保护力度非常有限，而在缺乏全球商标检索的现实环境下，部分机构看重老字号的海外发展前景，企图恶意囤积老字号知识产权以牟取利益；另一方面，品牌是企业参与海外市场竞争的利器，是企业的无价之宝，同类商品品牌为抢占市场占有率，通过抢注实现不正当竞争之目的，打击老字号品牌在海外市场影响力和销售市场。

比较典型的是以下三种形式：一是职业商标掮客批量注册知名商标，但并不将商标实际使用，而是主动联系或被动等待国内商标持有企业与其协商，利用极低的投入换取高额利润。二是作为同行业竞争对手占领市场的策略，以西门子公司抢注一系列国内竞争对手商标的事件为例，同行业的国外竞争对手为阻止中国企业进入当国市场抢占市场份额，利用抢注商标并提起侵权之诉的手段，将中国企业挡在门外。三是商标的代理商为垄断独家代理权反水抢注，中国企业在国外的当地经销商或代理商凭借对中国商标和国内企业的深入了解，又有在国外商标保护领域扎根的天然优势，在合作过程中枉顾商业信用，以抢注商标为筹码威胁国内企业，要求获得该产品在当国的独家代理权，以达到垄断当国市场的目的，如“五粮液”商标韩国异议维权案。

#### 四、老字号企业应对海外商标抢注的困局难点

随着中国整体经济和中国企业综合实力的不断增强，中国在国际贸易中的市场份额也在不断扩大，民族品牌尤其是知名的老字号品牌作为我国商业和手工业竞争中历经百年留下的极品，不仅拥有时代沉淀下的产品技艺和服务，还传承着鲜明的中华民族传统文化底蕴，承载着巨大的商业价值和品牌形象，在“一带一路”的国家战略支撑下，推动老字号品牌走出去已成为大势所趋。

从法律角度分析，老字号品牌是以商标和字号为基础，代表着该品牌特有的名称、包装、商誉、历史背景、创始人形象等知识产权权利，有些甚至已经成为行业的代名词，商标的无形资产不言而喻。具体来说，在处理抢注问题上的痛难点如下：

（一）监控手段有限。除非企业预先建立了全球商标监视与检索系统，不然很难及时发现抢注商标信息。

（二）法律行动时间有限。有些国家的公告期非常短暂，例如：美国商标的公

告期仅有 30 天。一旦错过公告阶段，打击抢注商标的难度将更大。

(三) 证明抢注事实难度大。除了证明抢注人具有恶意、使用不正当手段、谋取不正当利益、存在代理商或经销商关系，还需要提供被抢注商标自身具有相当影响力甚至达到驰名商标的状态，在提供支持证据方面的负担较重。

(四) 语言与法律体系理解差异。海外商标维权规定差别巨大，需要克服语言沟通障碍、文化理解障碍、法律体系差异、具体程序差异、法律术语内涵的差异等。

(五) 维权途径困难、维权费用高昂。企业难以在短时间与外国律师建立信任和委托关系，也无法衡量维权策略是否得当，且海外商标维权的律师收费高昂。

(六) 维权时间漫长。英美法系国家，争端解决机制十分复杂，长达数年的和解诉讼是常见情况。

以上种种，造成老字号在走出去的过程中，遭遇到巨大的知识产权阻力。

## 五、“中华老字号”商标频遭抢注的危害预警

国内企业商标一旦在海外目标市场被他人抢注，可能面临以下危害后果：

(一) 当地商标抢注人可能阻挠国内企业带有抢注商标的产品在当地的生产、运输、分销和进出口，迫使品牌放弃海外市场；

(二) 当地商标抢注人可能在国内企业相同或类似的商品上使用或许可第三方使用抢注商标，恶意扰乱市场秩序；

(三) 当地商标抢注人可能以持有的抢注商标迫使国内企业高价购买转让以此牟利，使企业遭受巨大损失；

(四) 国内企业如果保持沉默置之不理或被迫更换商标，则会中断构建全球知名品牌的努力，同时在当地已经建立起的商誉和对该品牌的认可也将难以延续，直接损失海外市场。

(五) 如果企业选择通过涉外诉讼维权，则需要考虑外国法律在适用上“水土不服”的问题，还要耗费大量的人力物力财力。

综上，如果不能及时采取更为全面的商标和品牌保护策略，将给老字号品牌的整体保护留下巨大隐患。

## 六、老字号企业面对海外抢注的应对策略

### (一) 正确认识商标的“含金量”

驰名商标依赖于区域市场的知名度又受到区域市场范围的限制，国内驰名商标

不能等同于国际驰名商标，不能单纯依赖国内的“驰名商标”的名号就疏于防范潜在的外来侵权风险。在商标权利管理层面，我们提倡“产品未到，商标先行”，即对于有规划进驻国际市场的现代企业来说，应当在产品还没有推出前，就着手申请注册商标保护，以免他人抢先申请注册，这是企业一项重要商标战略。换言之，积极行使商标权尤其是按照法律规定积极履行注册商标的权利，才是各国法律都给予充分肯定的权利。

## （二）“因地制宜”布置商标布局规划

企业需要结合企业发展规划和品牌行业特点，规划商标布局。从品牌成长初期即把控商标知识产权风险，根据海外发展战略规划，在对应区域先行注册商标及其近似商标；注册后由专业的管理机构监测商标侵权与被侵权以及商标被撤销的风险，有效利用品牌的在先权利；品牌一旦遭遇商标在国外因侵权涉诉的情况，企业应尽快整理相关证据材料，并及时与当地知识产权保护中心或相关机构联系，获取专业帮助，合理应对讼争后的维权。

## （三）建立商标预先检测机制

企业在进入海外市场之时应该建立起商标预警机制，通过当地监控方进行实时监测，定时在产品或服务所在国进行商标检索，一旦发现相同或近似商标，及时利用各国的商标异议、无效和撤销程序提出商标异议或撤销请求，阻止商标抢注行为，否则等到抢注商标已被注册或使用多年并建立了稳定的市场秩序后，提起商标撤销或无效等行政程序的效果将会大打折扣。

## （四）留存商标使用和知名度证据

各国对于商标抢注的法律规定虽有不同，但基本都规定了商标注册后不投入使用的消极后果，以及商标在原领域知名度的重要影响，这是开展商标维权行动的重要前提。商标被实际投入使用的越长、商标的知名度越大，更容易从法律层面进行维权，也更容易证明第三人使用或注册相同或近似商标的主观恶意。

## （五）完善商标国际注册程序

商标注册是商标保护的途径，企业应从自身考虑尽可能地在产品或服务所在国申请商标注册或商标国际注册。同时，企业在跨域合作的过程中应谨防海外代

理商或客户的抢注行为。在发现抢注行为后，要及时采取法律措施或其他措施如购买、合作等方式积极解决问题。总之，企业应在商标未被抢注之时，积极做好预防保护工作，已被抢注的应该及时救济，虽亡羊补牢也为时不晚。

## （六）构建老字号企业知识产权保护体系

纵观近年来跨国知识产权诉讼纠纷，商事贸易的背后往往隐藏着更深层次的商业目的和政治博弈，无论是原告还是被告，胜诉或赔偿都是手段，真正目的在于通过诉讼制造舆论和市场压力，从而迫使竞争对手合作或者退出市场竞争，以占据更大的市场份额，因此应聚集多方力量，构建老字号企业公共服务平台和服务体系。老字号知识产权保护平台的建设应当包括相关政府部门、各级行业协会、工商联老字号专委会等社会团体以及经过认定的老字号企业，在老字号企业维权过程中整合各方资源，开展境内外知识产权纠纷的预警、诉讼和维权工作。一旦中国企业在涉入此类跨国知识产权诉讼时，亦可以通过平台向政府或者有关社会组织寻求帮助和资金支持。此外，政府还可通过该平台的建设使得相关扶持政策落地生根，如对国际商标申请的资助、对老字号企业国际战略实施的引导等。

## 七、国内企业商标权益保护的实务建议

### （一）企业商标预防阶段

#### 1. 增强知识产权保护意识

企业应当加强知识产权保护意识，不仅企业内部需要培养专业的商标管理专员，与市场拓展部、财务部、法务部等部门积极沟通统筹协调，在有能力的情况下还应当选择优质的外部合作代理机构，如律师事务所或者商标代理机构，依据驰名商标、在先权利、商业许可、代理代表关系、不正当竞争行为等条款最大程度地保护商标权益，系统防控对外合作和投资中的潜在纠纷。

以企业应对商标在国内被抢注时的对策为例：若抢注人申请注册的商标处于初步审定公告阶段，根据《商标法》第三十三条的规定，自公告之日起3个月内，包括该商标在先使用人在内的任何人均可以向商标局提出异议。经裁定异议成立的，商标局驳回商标注册申请，使之不能注册。如果被抢注的商标已经过了3个月的公告期获得核准注册了，企业可以依据《商标法》第四十五条的规定，请求国家知识产权局商标评审委员会宣告该注册商标无效。《商标法》对无效宣告申请有5年的

时间限制，即如果某件商标获得注册时间超过5年，就不能以被抢注为由申请无效宣告（恶意抢注驰名商标不受此时间限制）。对商评委的裁决，如果有任何一方不服，还可以向人民法院提起行政诉讼。对于已经注册成功的商标，也要时刻关注着此商标的使用情况，根据《商标法》第四十九条第二款的规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

## 2. 制定商标发展规划，产品未动，注册先行

经营者应当加强商标风险防范意识，制定商标发展规划，提前布局，防患于未然。尤其是拥有知名品牌的企业，以及将来可能进军海外市场的急速扩展型企业，更加需要重视商标的基础性注册、拓展性注册和防御性注册。我国目前已加入的知识产权保护类条约包括《保护工业产权巴黎公约》、《商标国际注册马德里协定》、《商标国际注册马德里协定的议定书》、《与贸易有关的知识产权协定》等。

我们建议，企业应当在充分了解上述条约规定的基础上，重点关注国际商标的注册申请程序，包括通过国际商标注册体系进行注册（马德里国际商标注册体系和欧盟体系）以及在体系之外的国家逐一申请进行注册，例如本企业将来打算开拓欧美市场，就应该尽早在该欧美国家申请相关商标注册。

## 3. 申请商标注册的保护范围扩大化

实践中，商标抢注还经常在类似的商品或服务上发生。部分经营者会将他人具有一定知名度的注册商标在非相同或类似商品上使用或者抢先注册，用人们对知名商标的信任，造成对商品或服务来源的误导，使人们以为该商品或服务来源于同一个生产者或服务者，通过这种典型的搭便车行为达到借船出海、推销自己的产品或服务的目的。

我们建议，经营者在本企业的核心商品或服务上申请注册商标的同时，还应将申请商标注册的保护范围扩大到与本企业类似的商品及服务之上。为谨慎起见，还可以申请注册近似含义或者图案的商标以避免混同误导，从而构建立体的综合的商标保护框架。对于具有较高创新性的图形商标，还可以通过申请作品著作权登记，或者在国内外知名度高的正规媒体先行刊登广告等形式，以确定在先权利凭据，防患于未然。

## （二）企业商标保护阶段

### 1. 避免经销商和代理商抢注风险

企业的产品要想进入海外市场，一般会寻找当地经销商和代理商，因此在前期洽谈合作期间经销商和代理商不可避免会掌握商标和产品信息。

我们建议：一是可以在合作协议中对代理商、经销商的商标申请行为作出限制，或者双方签署有关知识产权的保密协议，明确如存在抢注商标或者窃取知识产权的情况，需要承担违约责任，对此种违反诚实信用原则抢注合作方商标的行为产生一定的威慑作用；二是应妥善保管合作过程中所获得的企业交接材料、试销的商品付款凭证、合作协议、交易往来等，尽量采用邮件形式进行资料往来以便保留证据，万一对方抢注了商标，则被抢注方也可以基于自己手里掌握到尽可能多的充分的证据来使得自己在异议中占据有利地位。

### 2. 建立海外商标动态监测系统

海外商标动态监测系统包括商标公告监测和市场监测。商标公告监测是指通过委托商标代理机构对国际商标注册公告以及特定国家的申请商标公告进行实时动态监测，一旦发现抢注或侵权的情况即抓住异议期这一黄金时期，积极举证，通过行政手段最迅速最低成本避免抢注；市场监测是指通过对市场上已出现的企业注册商标、未注册商标、企业字号、产品名称、产品装潢、广告语宣传进行监测，一旦发现恶意侵犯老字号商标权益的不正当竞争，应及时委托专业团队采取法律手段维护企业合法权利和形象，比如可以通过发送警告函、律师函、申请临时措施、提起诉讼等方式，积极阻止并威慑对方的侵权行为。另外，企业还应当格外留意各行业展会、促销等特殊时期，跟踪和调查知识产权在相关地域的被侵权情况，及时准确地对侵权者精准打击。

## （三）企业商标维权阶段

### 1. 做好企业商标档案管理工作

国内企业为了做好将来可能发生的商标争议预警，应当做好企业商标档案管理工作，定期收集并保存使用该商标持续使用时间和范围、商品所占的市场份额、销售区域、地域辐射范围、销售合同、商标的宣传推广投入、媒体报道、商标受保护的记录、驰名商标认定的记录、商标享有的市场声誉、所获奖项、市场价值、在先

使用证据等，做到有备无患，以便对已经被抢注的商标提起异议、无效和撤销等“清障”行动。

## 2. 海外维权证据提交要点

中国企业提出商标异议或主张权利时，应当注意从主观和客观两个方面搜集相应的证据。主观方面需证明抢注人有主观恶意，包括双方当事人之间的函电往来、产品加工或独家代理合同、索取商标使用费的书面要求和抢注人的公司业务范围等证据。客观方面的证据主要应证明抢注事实的存在，即企业对该商标使用在先的证据，通常可以是在商务活动中使用该商标的商务文件、账单、合同、广告、宣传册和展会证明等。另外还需要注意，任何维权阶段都尽量一次提交所有有公信力的证明材料。

### （四）组建老字号行业协会提供必要帮助

各级老字号行业协会作为服务于老字号企业的组织，应当在老字号商标海外维权的过程中发挥更为重要的作用。一方面行业协会可以通过定期开展组织培训学习等方式加强各老字号工作人员知识产权专业能力的培养，比如整合老字号企业维权的经验、梳理“一带一路”沿线国家的有关知识产权保护的法律规定、普及有关国际条约中关于商标保护的适用法律情况、建立商标注册数据库，增加老字号企业在商标保护方面的知识积累；另一方面，行业协会可以在各成员企业的同意下，委托代理机构对老字号商标进行商标公告监测、市场监测、协助进行国际商标的注册等，进行系统的侵权预防工作；还可以在老字号企业申请海外商标异议、诉讼维权的过程中为其提供必要的帮助。

## 安徽省海外知识产权风险预警项目系列工作指引 编委会

《老字号企业防范海外商标抢注操作指南》编委：

陈胜利 北京金诚同达（合肥）律师事务所高级合伙人（本文主编）

蒋海军 江苏瑞途律师事务所主任

刘海芳 合肥工业大学文法学院法学系书记、副教授

复 核：洪建国

执行编辑：俞 纯 邱雪松



# 第三部分

## 商业秘密



# 海外商业秘密保护实务指引（节选）

中国（深圳）知识产权保护中心

二〇二三年三月

## 目 录

前 言 .....	188
摘 要 .....	189
<b>1 海外商业秘密保护现状</b> .....	<b>190</b>
1.1 海外商业秘密保护政策及国际环境 .....	190
1.1.1 保护政策 .....	190
1.1.2 国际环境 .....	193
1.2 我国海外商业秘密保护现状 .....	198
1.2.1 海外商业秘密诉讼整体呈增长趋势，美国成为中国企业海外 商业秘密纠纷主要发生地 .....	198
1.2.2 海外商业秘密诉讼不仅仅是维权方式，更成为一种竞争手段 .....	200
1.2.3 中国企业主动维权的意识较低，在商业秘密纠纷在多处于 被动防守的地位 .....	202
1.2.4 中国企业在海外商业秘密诉讼中并不占据优势 .....	203
1.2.5 中国企业海外商业秘密保护难度大 .....	204
1.3 深圳市海外商业秘密维权保障机制现状 .....	205
<b>2 海外商业秘密保护问题</b> .....	<b>206</b>
2.1 企业风险高发环节 .....	206
2.1.1 企业管理环节的商业秘密泄露 .....	212
2.1.2 企业经营环节的商业秘密泄露 .....	213
2.2 风险高发的企业类型及秘密类型 .....	214
2.3 海外商业秘密纠纷高发的行业、企业 .....	215
<b>3 海外商业秘密保护实务指引</b> .....	<b>215</b>
3.1 建立事前保护机制 .....	215
3.1.1 完善企业制度，加强人员管理 .....	215
3.1.2 开展企业商业秘密分析评议 .....	216
3.1.3 制定行业自律守则，规范行业行为 .....	217
3.1.4 充分关注和运用商业秘密保护规则 .....	217
3.2 完善基础设施，加强技术更迭 .....	217
3.2.1 重要场所加强防护 .....	217

3.2.2	完善网络保护，提升防护能力	218
3.2.3	升级文件防扫描、复印技术	218
3.2.4	保护计算机终端	218
3.2.5	加密电子文档	218
3.2.6	控制人员访问	218
3.2.7	设置定位报警系统	219
3.2.8	采用移动端即时通信	219
3.2.9	对数据进行脱敏	219
3.2.10	创新秘密上链	219
3.3	加强维权风险防控	219
3.3.1	组建应对团队	219
3.3.2	明确应对策略	220
3.3.3	合理利用程序进行有利抗辩	220
3.3.4	慎重提交材料	220
3.3.5	妥善保存档案和文件	221
3.3.6	做好风险防控，对仍在诉案件应预防高额判赔	221
4	结语	222
	参考文献	222

## 前 言

随着贸易自由化和国际全球化程度的不断深化，商业秘密越来越成为国家、企业间竞争的宝贵资源。但国际上却频现中国企业和公民因商业秘密纠纷而产生的重大案件，且整体案件数呈增长趋势。商业秘密诉讼不仅仅是维权方式，也成为一种竞争手段，一旦我国企业在海外商业秘密纠纷案件中失利，很可能面临失去大量市场份额或巨额赔偿等严重后果。这意味着中国各企业在出海经营的时候将会面临更大的风险。

因此，为贯彻落实《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》《关于强化知识产权保护的意见》国家文件的要求、提升中国企业海外商业秘密维权能力，加强海外商业秘密保护工作力度迫在眉睫。开展海外商业秘密保护研究工作，能够提高中国企业海外知识产权维权的能力，从而促进我国企业高质量快速发展、有力推进更高层次的对外开放，助力我国社会主义现代化建设。

## 摘 要

本项目旨在通过对我国企业面临的海外商业秘密保护问题进行研究，运用数据统计、对比分析等方法，梳理国内企业在海外商业秘密保护中存在的问题，探讨相关案例中有效的应对手段，为我国企业因商业秘密问题可能遭受到的海外法律诉讼、外国政府有关部门的调查提供对策建议，为企业海外商业秘密保护合规管理、获权维权提供帮助，提出建立具备风险预警、纠纷应对等完备服务功能的海外商业秘密维权保障机制的相关建议。

本报告分为海外商业秘密保护现状、海外商业秘密保护问题及海外商业秘密保护对策建议三个章节。项目组采用了查找文献和资料研究、电话、会议、调研等方法，对海外商业秘密保护开展了系统性分析。第一章研究分析了海外商业秘密保护宏观政策和国际环境、海外商业秘密保护问题现状、深圳市商业秘密海外维权保障机制现状；第二章通过收集典型海外商业秘密相关案例，以及结合分析前期调研成果，对企业海外经营的风险高发环节及维权现状进行了深入的研究，归纳总结出了海外商业秘密保护的常见问题、难点痛点；第三章则是根据企业实际“走出去”的需要，结合前期梳理的问题，从建立事前保护机制、完善基础设施并加强技术更迭、和加强维权风险防控三个方面出发，提出了切实可行的防范建议。

## 1 海外商业秘密保护现状

### 1.1 海外商业秘密保护政策及国际环境

随着全球经济、信息技术以及科技革命的飞速发展和不断推进，商业秘密保护在国际竞争中的作用也愈发重要，同时，侵犯商业秘密的技术手段同时变得越来越高明及隐蔽。为克服侵权难题，全球各国家积极出台了相关法律政策用以强化商业秘密的保护，一些国家甚至已经制定了专门的商业秘密法。宏观上看，商业秘密作为国际竞争的重要抓手，保护强度不断增加，同时，虽然各国的历史文化、经济发展程度和法律传统，以及各国商业秘密保护范围、立法模式等具体制度设计都普遍存在差异，但建立国际统一的商业秘密保护体系仍是不争的趋势。

#### 1.1.1 保护政策

##### （一）我国高度重视商业秘密保护

加入 WTO 之后，我国成为世界上最大的对外经贸国，商业秘密的保护不再是我国国内经济市场调控不正当竞争行为的单一方面，与国际经贸的融合使得商业秘密成为我国对外贸易中的重要竞争领域。为进一步适应海外商业秘密保护的需求，陆续出台了一系列政策文件及法律法规、规范性文件来加强商业秘密保护、优化营商环境，并将其放在了影响国家安全的高度。

1993 年，《中华人民共和国反不正当竞争法》颁布，第十条明确提出“禁止侵犯商业秘密”。

2018 年，中美双方开启贸易谈判，其中商业秘密保护是首要问题。

2019 年 4 月，《中华人民共和国反不正当竞争法（第二次修订）》获第十三届全国人大常委会第十次会议通过，其中有五点改变：一是扩大了商业秘密的保护范围。将商业秘密定义中的“技术信息和经营信息”修改为“技术信息、经营信息等商业信息”。二是扩大了侵权行为的范围。增加了以电子侵入手段获取权利人商业秘密，以及教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者权利人有关保密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密的情形。三是明确了侵犯商业秘密责任主体的范围。将经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违

法行为的，视为侵犯商业秘密。四是强化了侵犯商业秘密行为的法律责任，加大保护力度。增加了商业秘密侵权案件适用惩罚性赔偿制度“经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”，法定赔偿额度由三百万元提高至五百万元，增加没收违法所得的处罚，并将罚款的上限由五十万元、三百万元分别提高到一百万元、五百万元。五是增加了举证责任转移的规定，适当减轻了权利人的举证责任。新增“商业秘密构成要件”方面的举证责任转移规定“在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯，涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密”，新增“侵权行为”方面的举证责任转移规定“商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯，且提供以下证据之一的，涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为：（一）有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同；（二）有证据表明商业秘密已经被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险；（三）有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯。”

2019年10月，党的十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》再一次强调“加强企业商业秘密保护”。

2020年1月15日，中美双方经过历时两年多、十三轮的谈判，签订了中美之间第一阶段的经贸协议《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》，即《中美经贸协议》。

2020年9月，我国修改相关刑事司法解释，《最高人民法院、公安部关于修改侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准的决定》《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》两个司法解释与中美经贸协议约定保持一致。主要修改内容是降低了入罪门槛，损失或违法所得数额从50万降到30万且损失在不同情形下可以根据许可费用、研发费用、补救费用确定，同时，最高刑期提高到10年。

2020年12月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国刑法修正案（十一）》，其中，对于商业秘密罪的规定与中美经贸协议约定保持一致，将结果犯改为行为犯“重大损失改为情节严重”，增加了不正当手段“电子侵入、欺诈”，将保密义务入刑“违反约定”改为“违反保密义务”，主观上要求故意“明知或应知”改为“明知”。

2021年9月，中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》，在“建设面向社会主义现代化的知识产权制度”一项中明确提出“制定修改强化商业秘密保护方面的法律法规，完善规制知识产权滥用行为的法律制度以及与知识产权相关的反垄断、反不正当竞争等领域立法。”2021年10月，国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，将商业秘密立法列为重点举措，并设置了商业秘密保护专栏工程，提出知识产权事关国家安全发展大事，将加强商业秘密立法与保护等工程作为知识产权强国战略的重要基础性工作。

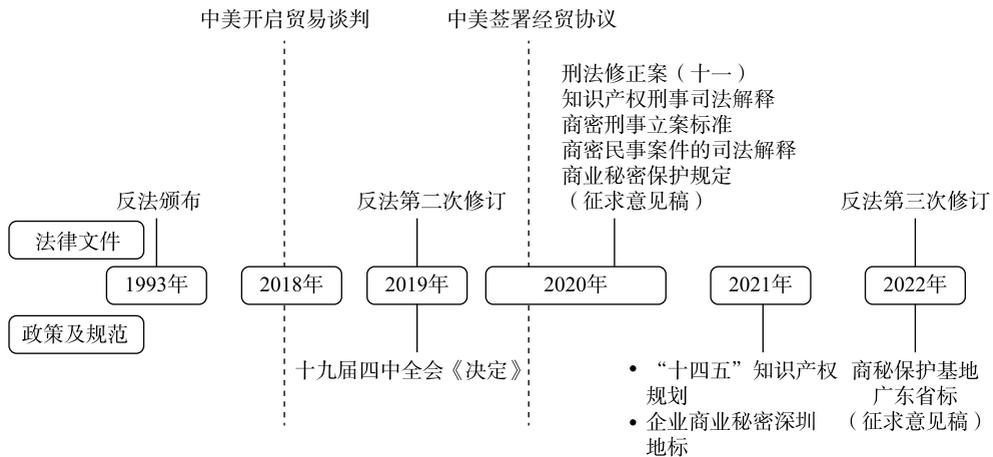


图 1.1 我国商业秘密纠纷法律文件及政策规范

## （二）加强商业秘密保护已经成为国际共识

商业秘密的重要性毋庸置疑，各国都在出台了相应的政策、法规或指导意见等文件加强对于商业秘密的保护。

2016年4月14日，欧洲议会以502票通过、131票反对、18票弃权的结果通过了《商业秘密保护指令》。该指令已获得欧盟成员国部长会议的非正式同意，欧盟建立统一、系统的商业秘密保护体系指日可待。2022年9月19日，欧盟知识产权服务台（EU IP Helpdesk）与中国知识产权中小企业服务台（China IP SME Helpdesk）合作制定了一份联合指南《欧盟和中国网络犯罪和商业秘密保护》（Cybercrimes and trade secret protection），重点介绍了欧盟和中国的网络安全和商业秘密保护，概括了关于商业秘密保护的网络安全风险，中小企业可以采取的应对潜在网络犯罪的措施，以及发生知识产权网络盗窃时的法律追索权等。

2021年12月23日，韩国知识产权局（KIPO）发布首个《防止不正当竞争和商业秘密保护基本计划（2022—2026年）》；2021年12月22日，韩国知识产权局

发布《专利和商业秘密战略（IP - MIX）指南》，旨在制定最佳的技术保护战略。在专利和商业秘密保护中，不是仅以其中一类来保护研发成果，而是以是否容易被模仿等为标准，适当地选择和组合专利和商业秘密，以确保对成果进行全面保护。

2016年，美国通过了《捍卫商业秘密法》（Defend Trade Secrets Act）之后，美国联邦法院受理的民事商业秘密案件增加了30%；2018年，美国司法部又制定了“中国行动”（2018年至2021年“中国行动”行动的相关案件信息附件2），用以优先考虑中国盗窃美国商业秘密和经济间谍活动的行为，为美国各企业对中国相关竞争对手增加了提出商业秘密索赔的支撑；2020年，中美签署了以商业秘密保护为重点内容之一的《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》，其中有更多的关于商业秘密保护的条款。

其他国家诸如英、德、日等均有相关保护政策出台。

### 1.1.2 国际环境

（一）在各国经济关系日益紧密和经济全球化的大背景下，建立国际统一的商业秘密保护体系是不争的趋势

#### （1）商业秘密逐步被纳入知识产权保护体系

全球第一个用于保护知识产权的国际公约是《保护工业产权巴黎公约（1883年版）》。巴黎公约至今已经经过了7次修订，现行版本是1980年于日内瓦修订的。巴黎公约的保护对象是专利、外观设计、实用新型、商号、商标、原产地名称或产地标记。巴黎公约并没有解释应该如何保护商业秘密，但在第10条提到了特别禁止的关于商业秘密的三种情况，其中一种情况是禁止任何人窃取他人工商活动中的技术信息或使用任何手段给他人的工商活动带来混乱。可见，该版本虽然没有提到商业秘密这个词语，但已经初步显现出了商业秘密的法律保护。

20世纪60年代后，商业秘密的国际保护法制进入了快速发展阶段。

早期的国际政策文件显示，商业秘密一开始是以技术秘密为载体来加以保护的，与当时的国际经济发展形式密不可分。当时国际新兴经济正在蓬勃发展，国际社会对于新技术的转让与交换十分频繁，技术转让也一般是通过签订技术秘密转让合同的方式来进行。20世纪60年代，国际商会起草了《专有技术保护标准条款草案》（Draft Standard Provisions for the Protection of Know-how），其中第一条明确规定了专有技术的定义：“专有技术指的是具有秘密性的技术知识或是包含相似特征知识的聚集，且这样的知识对经济活动有利并具有一定实用价值”。

1993年12月由美国、加拿大及墨西哥签订的《北美自由贸易协定》(North American Free Trade Agreement)也是保护商业秘密的重要国家条约。条约中第1711条对商业秘密的构成要件以及保护原则进行了规定:1.该公约明确规定了缔约国应充分保障商业秘密持有人的合法权益,能够防止所有人的商业秘密在未经其同意的情况下被他人用违反诚实商业的行为取得、使用或者披露;2.该公约明确规定了三个形成商业秘密的条件,一是该信息具有一定的秘密性,二是该信息存在商业价值,三是所有人对该信息已经采取了适当的保密措施;3.欲使商业秘密获得法律保护,须以光盘、影片、电磁方法、文件或其他工具证明该信息的存在;4.只要商业秘密具备以上的构成要件,且其秘密状态持续存在,那么缔约国就不可以限制商业秘密的保护期限;5.不得附加任何歧视性规定在商业秘密权利保护行使权上。

1994年与世界贸易组织所有其他协议一并缔结的《与贸易有关的知识产权协定》(简称《知识产权协定》或TRIPS协定),是目前为止比较成功也比较全面保护知识产权的多边协议。在该协定第7节第39条专门作出对未披露信息的法律保护,即认为商业秘密保护与专利、商标保护一样同属于知识产权保护,是第一个将未披露信息正式纳入保护范围的国际公约。根据目前通说,未披露信息就是指我们俗称的商业秘密,从这一协定开始商业秘密正式被纳入国际保护范围。TRIPS协定第39条对未披露信息所作出的规定,意义非常重大影响也非常深远,为各国对商业秘密进行了保护提供了指引。TRIPS协议第十部分以列举的方式确定了知识产权的保护范围,正式规定了对未披露信息的保护,至此,商业秘密正式作为知识产权的一种被纳入了协议的保护范围,也被大多数国家所接受。

## (2) 商业秘密的立法正趋于完善

商业秘密的保护最初起源于英美的判例实践,通过发达国家一百多年的发展,现今已经有了较为完整的成文法。从判例法到成文法,从发达国家到发展中国家,从英美法系到德日等大陆法系,从个别法条保护到专门立法保护进而发展到国际公约保护,现在商业秘密的法律保护正趋于完善。

英国是全球最早对商业秘密进行保护的国家,最初通过判例对商业秘密进行保护。一直遵循判例传统使英国商业秘密法制保护进程发展相对缓慢,为摆脱传统判例的束缚,1981年,英国提出有关商业秘密的《信任违反法草案》,其中规定:“商业秘密是指属于一家商行的某一工序或产品的知识或消息,如果透露出去将会损害该商行的利益”,此举也代表着将侵犯他人商业秘密的行为纳入了成文法制的轨道。

德国是大陆法系国家中的典型代表,德国商业秘密保护主要依据的是反不正当竞争的理论。目前德国商业秘密保护所依据的成文法以《反不正当竞争法》为主,

其中列举了侵犯商业秘密的主要行为方式以及如何对商业秘密持有人进行法律救济，不过该法没有对商业秘密的定义、构成要件等进行明确界定，而是以判例的形式对什么是商业秘密予以间接解释。值得注意的是，针对侵犯他人商业秘密的行为，德国的《反不正当竞争法》最高可以将其判处5年的监禁，这种处罚力度在其他国家的反不正当竞争中较为少见。

日本是大陆法系国家中的另一个典型代表，日本的立法体系一般是延续了德国立法的思想。1974年，日本在刑法修改案中专门增加并规定了泄露商业秘密的刑事责任，用以打击严重侵犯商业秘密从而破坏正常市场交易秩序的行为，但该修改案中对于“企业”和“秘密”的定义没有单独进行说明，导致了劳工离职后的择业自由被限制等一些在实践中操作性不强的缺点。之后于1990年，日本修订了《不正当竞争防止法》，并在该法中强化了对商业秘密的保护。该法规定了工商业活动中与商业秘密有关的不正当竞争行为，同时明示了如果行为人侵犯他人的商业秘密应承担怎样的法律责任。日本法律界大部分认为对商业秘密进行保护的意义不仅体现在对商业秘密权利人利益的保护，更主要的还是维护了公平竞争的市场秩序，这一点与德国相同。

美国是目前全球对商业秘密保护最为全面的国家，美国商业秘密保护制度的建立较为完善，很多其他国家都借鉴了美国在保护商业秘密保护方面的经验。美国现行的商业秘密保护制度是一套以传统判例法为起源，同时以《统一商业秘密法》作为执行支撑的法律体系。美国最开始的商业秘密保护形式是以判例的形式出现，截至目前美国已经有很多保护商业秘密的典型案例，为美国的商业秘密保护增添了重要的宝贵经验。随着美英法系与大陆法系两大法系逐步相互借鉴，美国也越来越重视商业秘密保护中成文法的价值。美国现行的商业秘密保护成文立法由三个层次组成，即联邦法律、普通法和州立法。美国商业秘密保护的联邦法律主要有《商业秘密法》、《经济间谍法》、《国家被盗财产法》、《计算机欺诈与滥用法》。普通法主要有1939年的《侵权行为法第一次重述》及1995年的《反不正当竞争法第三次重述》。州立法则以1979年的《统一商业秘密法》为代表，由美国统一州法律委员会修订，共12条，该法律统一了对商业秘密的界定以及对侵犯商业秘密行为的具体规定，同时还明确了商业秘密的法律救济途径。总体而言，美国的保护商业秘密的法律体系较为完善，整体形成了以《统一商业秘密法》为核心，同时其他法律予以配合的体系。

此外，瑞典在1990年制定了《商业秘密法》，美国的《统一商业秘密法》也已经在包括哥伦比亚特区等在内的半数以上的州生效。可见，制定统一的商业秘密

(保护)法已成为全球商业秘密保护的趋势。

(二) 在全世界范围内, 商业秘密的保护力度呈加大趋势

(1) 商业秘密案件数量增多

下图 1.2 统计了自 2018 年至 2022 年美国、英国、德国、日本的山业秘密纠纷已有案件数量情况。需要说明的是, 本报告所指“已有案件”是指已经立案公开或正在审中尚未判决的案件。

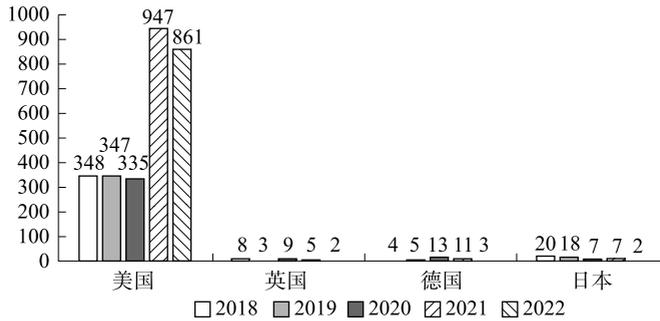


图 1.2 2018 年至 2022 年四国商业秘密纠纷已有案件数量情况

下图 1.3 统计了自 2018 年至 2022 年美国、英国、德国、日本的山业秘密纠纷已决案件数量情况。需要说明的是, 本报告所指“已决案件”是指作出生效判决的案件。

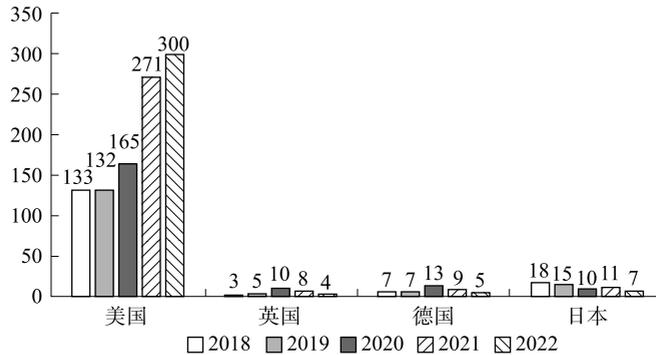


图 1.3 2018 年至 2022 年四国商业秘密纠纷已决案件数量情况

从图 1.4 可以看出, 自 2016 年 5 月 11 日美国总统奥巴马签署《商业秘密保护法》以来, 在近 5 年美国商业秘密纠纷案件呈现逐年增长的态势。在已有案件方面, 2018 年至 2020 年保持了相对稳定的数量, 分别是 348 件、347 件和 335 件, 而在 2021 年开始出现了数量的迅猛增长, 达到了每年 947 件和 861 件。

而在已决案件方面, 2018 年至 2022 年保持持续的逐年增长态势。考虑到商业

秘密案件大量以和解结案，已决案件整体数量低于已有案件数量；进一步考虑到诉讼案件从起诉立案、审理到最终作出裁判中间可能经历若干年时间，可以预想到，在未来的几年内，美国商业秘密纠纷已决案件的数量还会保持相当长一段时间和数量的增长态势。

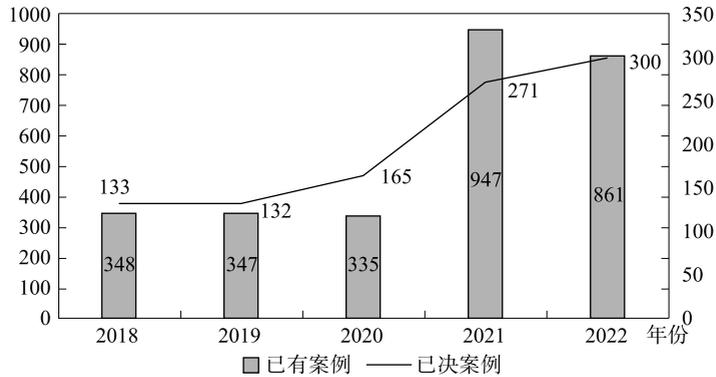


图 1.4 美国近 5 年商业秘密纠纷案件趋势

## （2）商业秘密保护措施越来越严格

以《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》（2020 年 1 月 15 日）为例，其将商业秘密保护列为首要条款，在第一章第二节“商业秘密和保密商务信息”中便规定了商业秘密保护的内容。主要有以下几点：一是扩大了侵犯商业秘密责任人的范围，双方确保自然人承担商业秘密法律责任、中国将经营者定义为包括自然人。二是扩大了侵犯商业秘密行为范围，包括电子入侵、违反保密义务。三是民事程序中的举证责任转移。四是阻止使用商业秘密的临时措施。五是启动刑事执法的门槛显著降低，取消将商业秘密权利人确定发生实际损失作为启动侵犯商业秘密刑事调查前提的要求。六是刑事程序和处罚应至少将出于非法目的，通过盗窃、欺诈、实体或电子入侵的形式侵犯商业秘密的行为，以及未经授权或不当使用计算机系统的行为列为禁止行为。

可以看出，商业秘密已经由以民事救济为主的方式发展成了以民事救济、行政救济、刑事救济多方并存的方式，其中刑事救济方式的作用和地位逐步凸显。在救济区间上，保护范围也在逐步拓宽，正逐步由原来的事后侵权救济为主的方式发展为事前预防与事后救济相结合的方式。在立法模式选择上，正逐步由《反不正当竞争法》《合同法》《侵权行为法》等相对分散的保护方式变为制定专门的商业秘密保护法、签订国际条约来予以保护。

### （三）高新技术的发展对商业秘密国际保护影响较大

高新技术的发展促进了信息资源和数据在全球范围内的使用效率，利用通过电子邮件传递信息或者计算机技术存储数据等方式，是现阶段国际贸易中交流储存商业秘密最主要的方式。但高科技的进步也同时对商业秘密的发展提出了新的要求，例如科技的发展拓展了知识产品的涵盖范围，一些新产生的经营信息或者技术无法获得传统知识产权法的保护。不仅如此，通过跨国计算机网络手段窃取商业秘密的现象在国际贸易实践中屡见不鲜，电子邮件、远程互联网、卫星线路逐渐成为国际商业间谍窃取商业秘密的主要对象。因此，避免高科技对全球商业秘密保护产生的不利影响十分关键。首先，商业秘密立法应及时拓展其保护范围，使更多新型的经营、技术及管理信息得到充分且及时的保护。其次，在引导商业秘密持有人强化保密措施的同时，应通过立法手段保护在网络传输的商业秘密，将各类有关商业秘密的高技术型侵权行为和犯罪行为尽快纳入商业秘密保护法。此外，在全世界范围内强化各国有关高科技环境的商业秘密侵权救济的协助也十分必要。

## 1.2 我国海外商业秘密保护现状

### 1.2.1 海外商业秘密诉讼整体呈增长趋势，美国成为中国企业海外商业秘密纠纷主要发生地

中国企业在海外尤其是美国频频遭遇商业秘密纠纷，特别是近五年来，中国企业在美商业秘密纠纷案件整体呈增长趋势。这与美国近年来商业秘密侵权案件数量总体增长有一定关系。

下图 1.5 展示了近 5 年美英德日四国商业秘密纠纷案件中涉中国企业的案件趋势。可以看出，近 5 年美英德日四国商业秘密纠纷案件中涉中国企业的案件整体呈现增长的趋势，中国企业在这些国家受到越来越多的商业秘密纠纷影响。

总数上来看，近 5 年案件总数为 191 件，相比于美国相关纠纷案件几千件数量而言，数量并不算多。但是，总体来说，商业秘密案件的数量整体呈增长趋势。对于企业而言，缺乏知识产权尤其是商业秘密保护意识和能力的企业在出海经营时也将面临更大法律风险。

下图 1.6 示出了纠纷发生国家趋势统计柱状图（涉中国企业）。可以看出，纠纷发生国家还是主要集中在美国，少量案件在日本和英国。

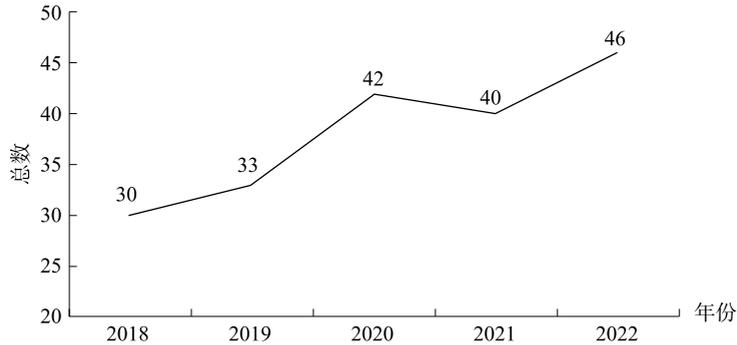


图 1.5 涉中国企业案件趋势

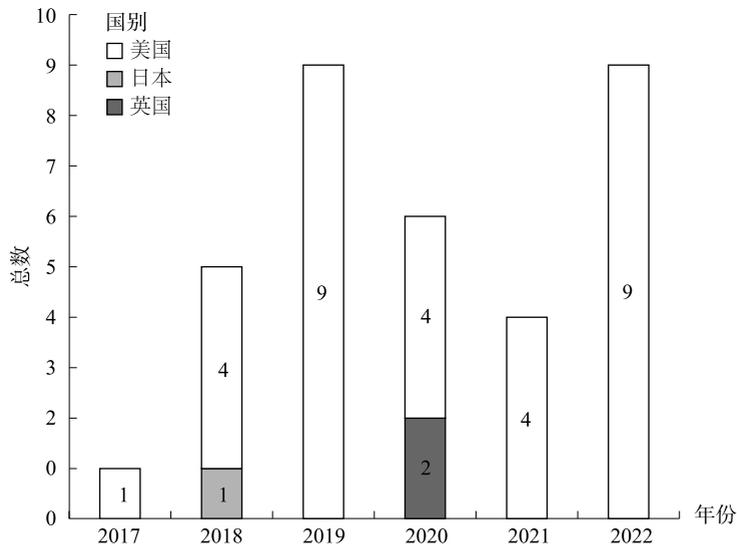


图 1.6 纠纷发生国家趋势统计柱状图（涉中国企业）

随着我国越来越深入地参与到全球市场经济活动中，我国企业在国际贸易中遭遇的海外商业秘密纠纷越来越多。为借助商业秘密在国际贸易中建立优势地位，有些国家会通过各种政治或经济手段对我国企业和政府施加压力，典型代表就是美国《特别 301 报告》，作为美国的单边贸易制裁武器，自 1989 年发布以来，共计有 14 个年度的报告涉及中国的商业秘密问题，并且逐年增加了有关商业秘密保护的表述，我国近年来更是因为商业秘密保护的问题受到美国商务部、国安部等有关部门的调查甚至制裁，如美国对中兴的封锁事件及声称华为盗窃商业密封锁华为的事件。中国企业在面对竞争国商业秘密保护壁垒的同时，还面临商业秘密被窃取等风险。

### 1.2.2 海外商业秘密诉讼不仅仅是维权方式，更成为一种竞争手段

近年来，中国企业着眼于海外市场，出海企业增多，伴随而来的是，中国企业在众多领域直接面对国外企业的竞争与挑战。当下，因相关法律规则尚由美国等发达国家绝对主导，审判中的自由裁量空间巨大，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竞争工具和有力武器。竞争对手常用的手段一是通过商业秘密案件民事高额判赔、刑事责任将中国企业驱离本国市场，二是利用中国企业上市或 IPO 上会等关键时机打压竞争对手。

（一）通过商业秘密案件民事高额判赔、刑事责任将中国企业驱离本国市场

摩托罗拉诉海能达案：2017 年 3 月，摩托罗拉在伊利诺伊州提起诉讼，指控三位摩托罗拉的前雇员 Gee Siong Kok, Yih Tzye Kok 和 Samuel Chia 先后加入海能达，并在其 DMR 产品组工作。摩托罗拉指控称，虽然他们签署的保密协议均明确禁止披露任何保密信息，但是三人仍然在 2008 年离职前，秘密登入并下载了数千份含有摩托罗拉商业秘密的保密技术文件，摩托罗拉 DMR 产品的源代码也在其中。随后，这些商业秘密被吸收进海能达的产品和商业战略中。除此之外，摩托罗拉还指控 Yih Tzye Kok 自 2008 年 6 月便开始为海能达工作，远远早于他从摩托罗拉正式离职日期（2008 年 10 月）；Samuel Chia 尚在摩托罗拉任职期间，在海能达与 Gee Siong Kok 进行会面，随后下载大批量文件档案。

在本案中，就赔偿额度的认定问题，海能达有很大一部分利润来自于美国域外，而按照相关法律，《伊利诺伊州商业秘密法案》并不适用于境外，因此，海能达主张在计算赔偿金额时，海能达美国域外的收入不应纳入计算额度。但伊利诺伊法院认为虽然《伊利诺伊州商业秘密法案》确实不适用于域外，但是当 18 U. S. C. § 1837 所要求的条件均被满足时，可适用美国联邦《商业秘密保护法》，按照这一依据，摩托罗拉公司有权主张海能达在境外的获利纳入赔偿计算金额。遗憾的是，2020 年 3 月 5 日，美国伊利诺伊北区联邦地方法院作出判决，宣告中国企业海能达公司因盗用商业秘密和著作权侵权，需赔偿摩托罗拉公司 3.458 亿美元补偿性赔偿金及 4.188 亿美元惩罚性赔偿金，共计 7.646 亿美元。

有分析指出：2008 年，海能达招聘了三位摩托罗拉辞职的工程师开发产品。直到 2017 年 3 月，海能达在美国的两家全资子公司在美国被摩托罗拉起诉商业秘密侵权。中间有 9 年时间摩托罗拉公司都没有起诉。直至 2020 年，陪审团作出裁决，认定赔偿金额为 7.65 亿美元，远超海能达上市以来的总利润 20 亿元人民币。2022 年

2月，美国司法部以21项刑事罪名指控海能达窃取摩托罗拉商业秘密，如指控成立将面临三倍商业秘密价值的刑事罚款。如此庞大的赔偿金额直接决定了企业的生死。

同样的案例还有“中国无人驾驶第一案”，文选智行及中智行商业秘密侵权纠纷。该案百度自动驾驶负责人王某从百度离职后创办文远知行，后又离开文远知行进入中智行，三方由此引发的一系列商业秘密诉讼。在该案中，中国诉讼由广东高院一审，涉案金额1亿元，因美国诉讼涉及刑事案件，最终双方达成诉辩交易认罪，案件最终和解。

## （二）利用中国企业上市或IPO上会等关键时机打压竞争对手

“ITC”诉浩辰软件案：2021年4月27日（美国）/4月28日（中国）“The IntelliCAD Technology Consortium”（“ITC”）和苏州浩辰软件股份有限公司（“浩辰”）宣布，双方已在全球范围内，针对由双方先前商业关系引发的所有纠纷（包括目前正在进行的、由ITC在美国俄勒冈联邦地区法院对浩辰发起的诉讼，以及浩辰在中华人民共和国江苏省苏州市中级人民法院对ITC发起的诉讼），达成了全面和最终的和解。此前，在美国的诉讼案件中，ITC声称浩辰不当使用了ITC的知识产权并侵犯了商业秘密。浩辰否认了ITC的指控，并坚持相关产品由其独立开发，并对相关产品拥有独立的知识产权。浩辰进而在苏州的诉讼案件中请求法院作出确认不侵权的认定。双方本次全球范围内的和解全面且最终地解决了双方的纠纷。任何一方均不承认任何不当行为或责任，并且法院也未就双方诉讼案件的实质性内容做出任何认定。

综合考虑到涉外案件诉讼成本较高、时间较长，长期的诉讼过程对发行人日常经营可能产生负面影响，特别是证据出示环节源代码出境存在知识产权和商业秘密泄露风险，以及可能受中美政治环境影响等因素，发行人同意与ITC进行和解。2021年4月，发行人与ITC签署了《保密和解协议》，同时双方在各自官网公开发表了和解声明：任何一方均不承认任何不当行为或责任，并且法院也未就双方诉讼案件的实质性内容作出任何认定。为了全面地解决纠纷，并避免任何将来可能产生的误解，双方签订了《保密和解协议》。

这场与美国ITC（IntelliCAD）的知识产权纠纷始于2015年，直到2021年4月双方才达成全球和解。而浩辰软件在2020年12月就进入上市辅导流程，这也说明，双方的和解也是浩辰软件迫于上市压力而作出的一种选择，终于结束了两家长达六年的知识产权纠纷。而浩辰软件的这种“被动和解”，为诉讼所耗费了巨大资金，其中仅2020年境外律师诉讼费就高达784.29万元，这已经占到当年净利润的17%。

报告期内，公司营业收入分别为 11,410.30 万元、15,341.20 万元、18,588.59 万元和 10,952.56 万元，2018-2020 年度复合增长率为 27.64%。报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为 3,966.52 万元、4,626.49 万元、4,626.51 万元和 3,197.43 万元，2018-2020 年复合增长率为 8.00%，整体呈上升趋势。2018-2020 年度公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的增速低于营业收入的增速，主要原因包括：

第一，因公司与 ITC 发生诉讼纠纷，导致 2020 年度境外诉讼律师费用高达 784.29 万元；第二，由于 2020 年度人民币升值幅度较大，致使汇兑损失大幅增加至 513.92 万元；第三，为提高技术研发实力，报告期内公司加大了技术研发的投入力度，导致研发费用增加较多，2018-2020 年度研发费用复合增长率为 34.82%，高于营业收入的复合增长率。

来源：浩辰软件招股书

不仅是律师费，在 4 月的双方和解中，浩辰软件还支付了 420 万美元的和解费。近 3000 万的预计负债已经显示在 2019 和 2020 年的财务报表中。由于双方和解协议保密，目前尚并不清楚浩辰软件是获得了一揽子和解，还是后续还需要向 ITC 每年缴纳一定费用。

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
ITC 诉讼	-	2,924.62	3,126.90	-
乐普盛通诉讼	373.10	373.10	358.87	208.87
合计	373.10	3,297.71	3,485.77	208.87

报告期各期末，公司预计负债金额分别为 208.87 万元、3,485.77 万元、3,297.71 万元和 373.10 万元，主要为 ITC 诉讼事项和乐普盛通诉讼事项而产生的潜在付款义务。

2019 年 12 月，ITC 就知识产权相关事项向美国俄勒冈联邦地区法院对公司提起诉讼。2021 年 4 月，双方达成和解，公司向 ITC 支付和解金 420 万美元并缴纳相关税费。据此，公司在 2019 年 12 月计提了与本次诉讼相关的预计负债 3,126.90 万元，在 2020 年因当年汇率变动产生汇兑损益而减少了期末预计负债 202.28 万元，在 2021 年 4 月公司支付了和解金并缴纳相关税费后冲减剩余预计负债。

来源：浩辰软件招股书

### 1.2.3 中国企业主动维权的意识较低，在商业秘密纠纷在多处于被动防守的地位

下图 1.7 示出了近五年涉及中国企业的海外商业秘密诉讼案件原告国籍统计饼状图（涉中国企业）。从图中可以看出，中国企业很少作为原告出现在商业秘密纠纷案件中（合计仅占约 26%），原告国籍主要是美国，合计占比达到了约 80%。

下图 1.8 示出了被告国籍统计饼状图（涉中国企业）。可看出，中国企业主要作为被告出现在商业秘密纠纷案件中（占约 90%），美国和日本公司也少量地出现在了被告当事人一方中。

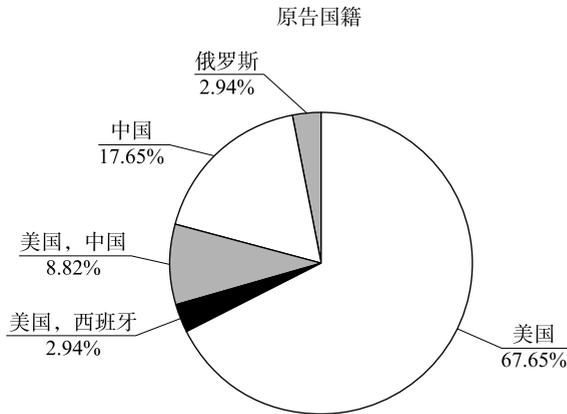


图 1.7 原告国籍统计饼状图（涉中国企业）

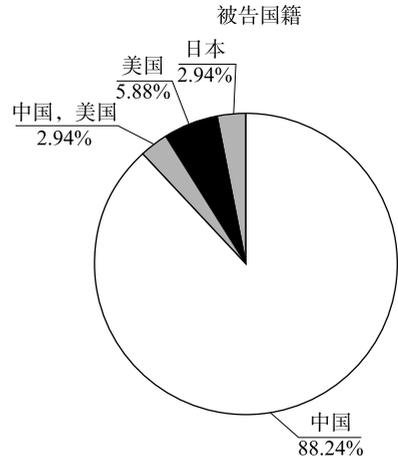


图 1.8 被告国籍统计饼状图（涉中国企业）

#### 1.2.4 中国企业在海外商业秘密诉讼中并不占据优势

从已有的海外商业秘密案件数据统计分析结果来看，涉中国企业案件大多并没有公开的判决结果，在已经作出判决的案件中，出现了多种涉商业秘密的结果情况，包括中国企业处于优势地位（如另一方商业秘密主张不被支持、另一方撤诉等）、中国企业处于劣势地位（如受禁令约束、另一方商业秘密主张被支持等）或其他结果（如和解、其他裁定等），排除暂无结果的案件，中国企业占据优势的案件仅有三成；在涉深圳企业的案件中，6 成以上暂无判决结果，在已经作出判决的案件中，深圳企业处劣势地位的案件占比 6 成。

下图 1.9 示出了判决结果统计饼状图（涉中国企业）。由图 1.9 可以看出，涉中国企业案件大多并没有公开可查询的判决结果（占比约 7 成），因此以“暂无”状态标识出来，这可能存在以下几种情况：一是案件最终通过和解方式结案且并未公开或已撤诉；二是案件仍在审理过程中，还未作出判决。

在已经作出判决的案件中，出现了多种判决结果情况，包括中国企业处优势地位（此处指中国企业就涉商业秘密案由获得诉讼优势地位，例如另一方撤诉、另一方商业秘密主张不被支持，约占 12%）、中国企业处劣势地位（（此处指中国企业就

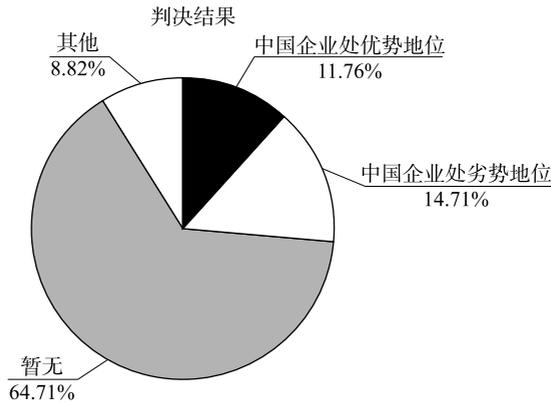


图 1.9 判决结果（涉中国企业）

涉商业秘密案由处于诉讼劣势地位，例如受禁令约束、另一方商业秘密主张被支持等，约占 15%)、其他（例如和解、涉冻结令等，合计约 9%)。

由于商业秘密案件审理周期长，且通常涉及保密信息，以及考虑到美国诉讼案件以和解结案比例较高，故上述统计数据中暂无判决结果的案件比例较高。

若排除掉案件状态暂无的案件，可查询结果的案例中，判决结果情况的饼状图如图 1.10 所示。由图 1.10 可以看出，在可查询结果的 12 件案件中，中国企业处优势地位 4 件（占比 33.3%）、中国企业处劣势地位 5 件（占比 41.6%）、其他 3 件（如和解、涉冻结令等占比 25%）。

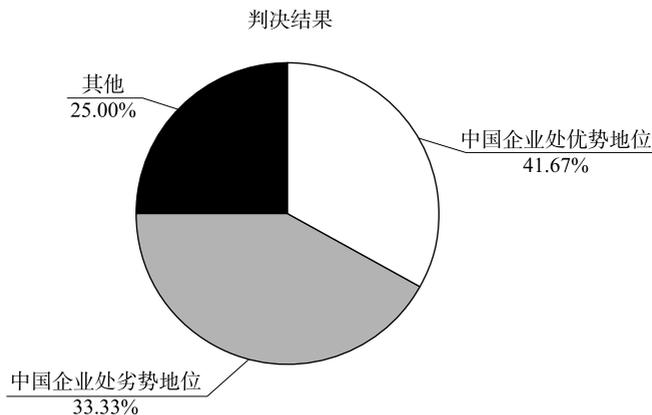


图 1.10 可查询判决结果（涉中国企业）

### 1.2.5 中国企业海外商业秘密保护难度大

各国之间法治建设程度不在同一层次，相应的法律规定的也不尽相同，从法律

层面来说，海外商业秘密保护的阻碍十分明显。面对差异化巨大的营商环境和实施局面，企业很容易陷入商业秘密保护陷阱。一旦陷入海外商业秘密纠纷，要在各国的规定和要求中取得尽如人意的结果，难度很大。一是对国外法律制度、司法程序不熟悉。国外法律环境错综复杂，各国政策和法律制度各不相同，企业难以在短时间内获取和掌握法律信息。二是寻找优质专业服务机构及专家资源难。商业秘密保护专业性强，兼具法律、技术专业的复合型专家较少，遭遇海外纠纷后，企业难以迅速准确找到优质海外维权专家资源以匹配其维权诉求。三是海外维权成本高、周期长。企业在面对海外商业秘密纠纷时压力巨大，很多中小企业直接放弃维护自身的权益，甚至很多具备实力的大企业也疲于应对。

### 1.3 深圳市海外商业秘密维权保障机制现状

中国对商业秘密的法律保护在 1978 年之后开始逐步重视，经过 44 年的发展已经取得了不小的进步。其中深圳作为全国商业秘密保护创新试点地区，始终致力于为出国型企业提供海外商业秘密维权援助，为企业出海保驾护航。2019 年以来，深圳先后获批国家知识产权局知识产权侵权纠纷检验鉴定技术支撑体系建设首批试点和全国专利侵权纠纷行政裁决示范建设首批试点，同时依托深圳市市场监督管理局、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），建立并启动运行了知识产权一站式的协同保护平台，首批 8 家知识产权保护机构均已入驻；深圳同时获批了国家海外知识产权纠纷应对指导中心深圳分中心的建设项目，及广东深圳（南山）商业秘密保护基地的建设项目，将依托深圳南山知识产权保护中心，建立省市区三级联动共建的商业秘密保护基地，为全省首个。深圳市 32 部门联合签署《深圳市关于对知识产权（专利）领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》也将推进深圳市知识产权诚信体系的建设。

服务于企业发展需要，深圳统筹协调各类知识产权服务资源、积极开展海外知识产权维权指导和援助服务，提供海外知识产权业务公益培训，帮助有关企业在深化合作的同时提升了维权意识和能力。深圳市对其企业出口的重点区域及重点领域提供了知识产权分析预警的公共服务，也不定期组织有关专家、企业及专业服务机构举办各类海外知识产权保护研讨会，加强企业的业务研判能力，也对其面临的困难提出了指导性对策建议。此外，深圳以中国获批建立国家海外知识产权纠纷应对指导中心深圳分中心为契机，秉持“一平台、两支撑、三体系”理念，构建了海外维权多元化立体工作格局。值得关注的是，作为经济大区、科技强区、创新高地，南山知识产权保护中心也搭建了中国（南山）海外知识产权协同服务平台，汇集了

海外知识产权实战专家及服务机构，针对企业出海面临的常见知识产权纠纷，归纳总结了《海外主要国家知识产权纠纷应急服务指南》《主要国家海外知识产权风险防控信息服务指南》，包含海外商业秘密部分，将分期向企业推送，帮助企业提升海外知识产权保护意识的同时提高其纠纷应对能力。

## 2 海外商业秘密保护问题

据统计，中国企业在美、日、德、英四国的民商事诉讼近5年案件总数为191件，整体呈增长趋势。

进一步地，对该191件案例进行二次检索，对二次与商业秘密纠纷关系紧密的检索结果进行判决或文书的阅读和分析，提取关键信息，过滤掉噪声和无关信息，进行人工标引和分类。下表2.1展示了经人工筛选和标引后的近5年美英德日四国商业秘密纠纷案件中，在涉中国案件中的诉状或判决中详述关于商业秘密的实质性请求或主张的基本情况，例如包括原被告名称、原被告国别、纠纷发生国家、起诉年份、判决结果、泄漏环节、秘密类型等，相关典型海外商业秘密案例详见附件。

### 2.1 企业风险高发环节

对商业秘密进行法律保护已经成为企业的共识。但是随着科学技术和国际国内经贸关系的深入发展、商业合作的广泛开展以及人才的频繁流动，企业在经营过程中的商业秘密泄露现象愈演愈烈，商业秘密被无端泄露或遭他人盗用的现象频发，给企业带来无法估量的利益损失。侵犯商业秘密行为的存在，不仅极大地消减了企业开发商业秘密的热情，也破坏了公市场公平自由的竞争秩序。

侵犯商业秘密的行为是指通过不正当手段，行为人非法获取、披露、使用或未经他人允许使用权利人商业秘密，从而侵犯到权利人合法权益的行为，具体可以分为以下四种：“1. 不正当获取商业秘密，也即行为人采取了不正当手段直接获取了权利人的商业秘密；2. 滥用不正当获取的商业秘密；3. 滥用合法掌握的商业秘密；4. 第三人间接侵犯商业秘密的行为，即第三人明知或者应知行为人作出了侵犯商业秘密的行为，却毅然接受并获取该商业秘密来加以使用、披露或扩散”。泄密方式主要包括：1. 前员工及员工的人员流动；2. 业务往来中被第三方获取 3. 其他方式。

下图2.1示出了商业秘密泄漏环节统计饼状图（涉中国企业）。

表 2.1 涉中国企业案件基本情况

编号	起诉年份	是否涉深	原告	原告国籍	被告	被告国籍	法院	判决结果	泄漏环节	秘密类型
1	2022	否	北京斯图飞腾科技有限公司	CN	XIAOYU “DEREK” WANG	CN	North Carolina Western District Court	—	前员工	技术秘密
2	2022	否	Olulo (NPE)	US	Lolo Surgical et al.	CN	Virginia Eastern District Court	—	前员工	技术秘密
3	2022	否	Gelab Cosmetics	US	珠海市正嘉贸易有限公司 Zhuhai Zhengjia Trading et al. 等	CN	Illinois Northern District Court	—	第三方	技术秘密
4	2022	否	Sysco Machinery	TW	Cymtek Solutions et al.	CN	North Carolina Eastern District Court	—	前员工	技术秘密
5	2022	否	GDES Intl	RU	上海雷奎流体科技有限公司 Shanghai Leikui Fluid Technology Co. et al. 等	CN	New York Southern District Court	—	其他	技术秘密
6	2022	否	Sunco International et al.	US, CN	江苏申港锅炉有限公司 Jiangsu Sunco Boiler Co. et al.	CN	Illinois Northern District Court	—	前员工	技术秘密和经营秘密
7	2022	否	JANSSEN PRODUCTS, L. P. et al.	US, SP	江苏恒瑞医药股份有限公司 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals CO. et al.	CN, US	New Jersey District Court	—	其他	技术秘密

续表

编号	起诉年份	是否涉深	原告	原告国籍	被告	被告国籍	法院	判决结果	泄漏环节	秘密类型
8	2022	否	宁波瑞华电子塑料有限公司 Ningbo Ruithua Electronics Plastics	CN	CHARLES HWANG, a. k. a. et al.	CN	California Central District Court 一审	—	前员工	技术秘密和 经营秘密
9	2022	否	Pfizer (辉瑞)	US	Min Zhong et al.	CN	Connecticut District Court	—	前员工	技术秘密
10	2021	否	北京新云东方系统科技有限责任公司 Beijing Neu Cloud Oriental System Technology Co.	CN	International Business Machines et al.	US	New York Southern District Court	原告败诉	第三方	经营秘密
11	2021	否	Beta Pharma	US	益方生物科技(上海)股份有限公司 Inventisbio (shanghai) CO. et al. 等	CN	New Jersey District Court	—	第三方	技术秘密
12	2021	是	Mitchell Repair Information Company, LLC, Snap - on Inc.	US	深圳市道通科技股份有限公司	CN	California southern District Court	—	其他	技术秘密
13	2021	是	Business Efficiency Solutions, LLC	US	华为技术有限公司	CN	California Central District Court	—	第三方	技术秘密
14	2020	否	Teetex	US	上海天安纺织品有限公司 Shanghai Tianan Textile et al. 等	CN	California Northern District Court	原告败诉	第三方	经营秘密

续表

编号	起诉年份	是否涉深	原告	原告国籍	被告	被告国籍	法院	判决结果	泄漏环节	秘密类型
15	2020	是	MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. et al.	US, CN	茂睿芯（深圳）科技有限公司 Meraki Integrated Circuit (shenzhen) Technology et al. 等	CN, TW	Texas Western District Court	—	前员工	技术秘密
16	2020	否	Guangzhou Catfish Latex Clothing	CN	Catfish Imports et. al	US	Texas Eastern District Court	—	第三方	经营秘密
17	2020	否	Deltona Transformer	US	FENG DEQIAN d/h/ a MROINGE	CN	Florida Middle District Court	—	前员工	技术秘密
18	2020	是	摩托罗拉 Motorola	US	海能达 Hytera	CN	英国商事与财产法院	其他 (被告上诉被支持)	前员工	技术秘密
19	2020	是	Celgard, LLC	US	深圳市星源材质科技股份有限公司 Shenzhen Senior Technology Material Co	CN	英格兰 - 威尔士上诉法院	其他 (禁令)	前员工	技术秘密
20	2019	是	Celgard, LLC	US	深圳市星源材质科技股份有限公司 Shenzhen Senior Technology Material et al. 等	CN	California Northern District Court	—	前员工	技术秘密

续表

编号	起诉年份	是否涉深	原告	原告国籍	被告	被告国籍	法院	判决结果	泄漏环节	秘密类型
21	2019	否	AGILENT TECHNOLOGIES INC.	US	J&X TECHNOLOGIES CO., LTD. (强生上海)	CN	Texas Northern District Court	—	前员工	技术秘密
22	2019	否	Admiral Craft Equipment et al.	US, CN	广州市乐百纳餐饮设备制造有限公司 Guangzhou Rebenet Catering et al. 等	CN	US International Trade Commission	—	前员工	技术秘密和经营秘密
23	2019	是	楼氏电子亚洲等	US	广州飞微电子科技有限公司 Guangzhou Fiu Electronics Technology et al. 等	CN	US International Trade Commission	原告胜诉	前员工	技术秘密
24	2019	是	Inventus Power et al	US	深圳市安仕新能源科技有限公司	CN	Illinois District Court	—	前员工	技术秘密
25	2019	否	Graduation Solutions	US	LUYA ENTERPRISE, INC. et al.	CN	California Central District Court	—	第三方	经营秘密
26	2019	否	IntelliCAD	US	苏州浩辰软件股份有限公司	CN	Oregon District Court	—	前员工	技术秘密
27	2019	是	SIMO, Skyroam, Inc	US	深圳市优克联新技术有限公司 Shenzhen Cloudlink Network Technology Co. Ltd.	CN	Northern District of California	—	前员工	技术秘密

续表

编号	起诉年份	是否涉深	原告	原告国籍	被告	被告国籍	法院	判决结果	泄漏环节	秘密类型
28	2019	否	Usens, Inc.	US	重庆君马新能源汽车有限公司 ZhongCan, Bruder, Wu, Cheng, Chi Shi, and six other engineers	CN	Northern District of California	原告败诉	前员工	技术秘密
29	2018	否	FLEXSTEEL PIPELINE TECHNOLOGIES, INC.	US	OFFSHORE PIPELINES AND RISERS ( OPR ) INC., et al.	CN	Texas Southern District, U. S. Court of Appeals, Federal Circuit	原告败诉	其他	技术秘密
30	2018	否	Fna Group	US	江苏龙腾鹏达机电有限公司 Jiangsu Longfeng - pengda Electric Mechanical	CN	Nevada District Court	原告胜诉	第三方	技术秘密
31	2018	否	American River Nutrition	US	B北京绿色金可生物技术股份有限公司等 ejing Gingko Group Biological Technology et al.	CN	California Central District Court	—	第三方	技术秘密
32	2018	否	WorldSolWing 有限公司	CN	糸喜 - Musubi 株式会社	JP	Tokyo District Court	其他 (和解)		经营秘密
33	2018	是	AhRPharmaceuticals, Inc.	US	上海唐润医药科技有限公司 深圳创新惠世生物科技有限公司等	CN	WESTERN DISTRICT OF WISCONSIN	—	第三方	技术秘密
34	2017	是	摩托罗拉 Motorola	US	海能达 Hytera	CN	Illinois District Court	原告胜诉	前员工	技术秘密

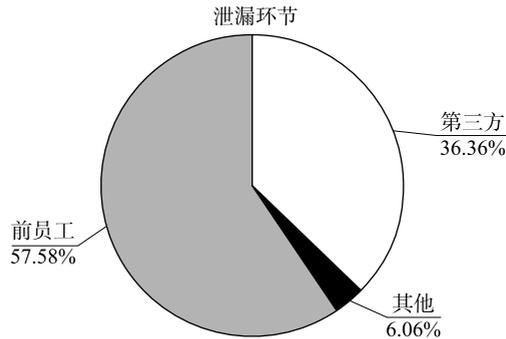


图 2.1 泄漏环节 (涉中国企业)

从图 2.1 可以看出，涉中国企业的案件，商业秘密的泄漏环节大多是来源于以下几种途径：1. 前员工（占比约 58%），也是商业秘密纠纷中最为常见的泄漏途径；2. 一部分由第三方泄漏（占比约 36%），这里所指的第三方包括但不限于制造商、代理、合作磋商、代工厂等；3. 还有部分原告未明确途径（占比约 6%），此处合理预估原告是希望通过美国的证据开示程序（discovery）获取进一步的证据。而对于涉深圳企业案件而言，如图 2.2 所示，11 件案件的商业秘密泄漏环节主要来源于前员工（占比 72.73%），此外第三方泄漏占比 18.18%，其余未明确途径。

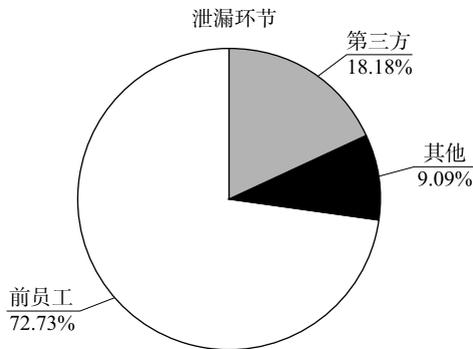


图 2.2 泄漏环节 (涉深圳企业)

### 2.1.1 企业管理环节的商业秘密泄露

在海外企业管理过程中，商业秘密泄露的原因主要包括以下几点：一是管理不充分。具体体现在：1. 企业随意处置涉密资料、卫生清洁工或服务无关人员可以随意获得；2. 企业没有制定接待外部人员参观访问时的相应防泄密预案，导致参访期间访客能够随意拍摄涉密设施或者随意带走涉密资料；3. 企业工作人员不设防，

在进行有关商业秘密的业务交流时，可能被他人口头套取技术或者秘密信息；4. 企业管理层在涉密会议上没有提出保密要求，导致员工随后便把商业秘密转发泄漏出去；5. 企业没有在宣传、员工投稿、发表论文等行为时进行保密审查等。二是制度不善。一些企业复制同行的商业秘密管理制度，导致其制度缺乏针对性及可行性。例如，企业没有对员工保密培训制度提出适合自身企业发展情况的具体指标及相应考核措施、没有切合企业所在国的法律制定相应制度等。三是有制不依。很少企业能够将对涉密人员管理工作做到位，例如要求岗前进行审查、上岗进行保密培训、离岗进行执行脱密等，且这类现象较为普遍，存在极大的泄密隐患。四是约束不力。例如有些企业虽然与员工签订了保密协议，但不对协议执行情况进行检查；或是有些企业虽然印发了商业秘密的管理计划，但实践中缺少对计划的检查及考核；以及部分企业在出现泄密事件以后也并不查处和惩戒侵权（失职）者，导致了泄密事件层出不穷。五是技术落后。面对信息时代，窃密手段越来越先进，越来越隐秘，但企业相应的保密技术、保密措施落实不到位，导致企业在面对高科技窃密时漏洞百出，特别是企业部分商业秘密信息在即时互联网或通信工具上的传播，形成了客观不设防的局面，企业竞争对手及窃密者能够轻易收集到其所需要的商业秘密信息。

### 2.1.2 企业经营环节的商业秘密泄露

在海外企业经营环节，商业秘密泄露的原因主要包括以下几点：

一是外部调查咨询带来泄密风险。企业在持续扩大高水平对外开放，积极参与全球贸易，与跨国企业寻求密切的“竞合”关系的同时，有关倾销与反倾销、贸易争端、关税壁垒等涉外类竞争也愈发激烈，商业秘密保护的复杂性与不确定性也不断上升。部分跨国企业通过委托三方调查咨询公司，以开展企业考察或引诱员工泄密的方式窃取我国涉外企业的商业秘密。一种方式是第三方公司以业务咨询为名义，以高额的咨询费用引诱企业内部员工泄露商业秘密；另一种方式是第三方公司以考察选取国际知名品牌的全球供应商并提供大量订单为名义，要求企业填写涉及工艺流程设计、生产成本及客户信息等商业秘密问题的相关问卷。这些相关三方调查咨询公司人员既懂法律法规，又具备反侦察意识，导致该类“引诱他人披露商业秘密的侵权行为”难以防范、处置、追责。

二是线上邮件商谈带来泄密风险。当下疫情影响仍存，线上邮件商谈逐渐成为企业开展内外贸交易的主流，但是因为网络的虚拟属性，交易各方在洽谈磋商的过程与面对面交易的过程有所不同。黑客可以通过更改企业局域网服务器中邮件管理

器的配置，或是更改企业主页上邮箱链接的方式，分析底层协议后截收或窃听有关邮件，通过远程管理程序操作目标计算机中的邮件等方式盗取企业商业秘密。企业不仅需要预防窃密者冒充客户套取价格、销售策略，更需要防止自身被窃密者冒充而引发的客户信息流失。

三是大数据分析带来泄密风险。当今数据存储介质与传输方式的改变，导致传统商业秘密保护手段难以应对“爆炸式”增长的数据信息，商业秘密保护难度更为凸显。很多数据尤其是一些隐性数据具有较高的价值，企业内部用户在使用网络时，也可能存在数据商通过收集高价值隐性数据后再进行大数据分析的方式窃取商业秘密信息。这种方法隐蔽性高，企业难以察觉并防范，严重威胁了企业的商业秘密信息安全。

四是三方评估论证带来泄密风险。当下国际上，医药、医化等行业在项目建设开展前大多需要第三方评估机构完成环境影响评估，部分项目还需要进行安全评价论证等多类评估工作。其过程中评估论证人员极易接触到的配方、生产工艺、流程数据（如时间、用料量等）等商业秘密，加之企业监管存在死角、处罚条款缺失等因素，导致企业商业秘密泄露风险大幅增加。部分三方评估机构还存在层层转包、资质挂靠、人员流动性强等问题，导致机构对评估论证工作实际完成人的“控制力”缺乏，商业秘密保护存在监管死角。

## 2.2 风险高发的企业类型及秘密类型

下图 2.3 示出了商业秘密类型统计饼状图（涉中国企业）。从图中可以看出，涉中国企业的案件大多涉及技术秘密（占比约 76%），少量涉及经营秘密（占比约 15%），少量既涉及技术秘密又涉及经营秘密（占比约 9%）。而对于涉深圳企业案件而言，全部 11 件均涉及技术秘密。

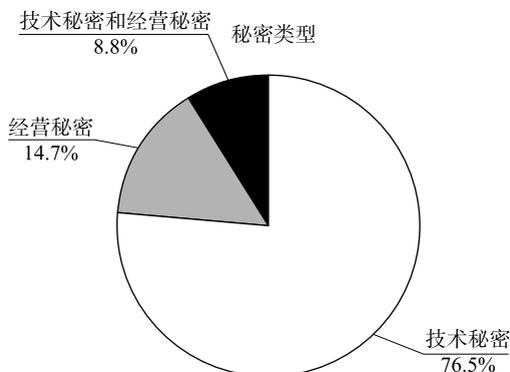


图 2.3 商业秘密类型（涉中国企业）

## 2.3 海外商业秘密纠纷高发的行业、企业

涉中国企业商业秘密民商事纠纷案件的计提情况主要有：

(1) 海外商业秘密高发的行业：通信技术、软件和信息技术服务业；生物、医药产业；新能源产业；材料产业。这些行业科技含量较高，企业保有的技术秘密较多，面临的竞争风险相应增加。

(2) 头部企业容易遭遇来自竞争对手的阻击，如华为技术有限公司、海能达、苏州浩辰软件股份有限公司、深圳市星源材质科技股份有限公司等。商业秘密诉讼涉案金额大，关涉影响企业生存发展的重大利益，因此，商业秘密诉讼成为国外竞争对手打击中国企业的手段，重点行业的头部企业成为首要的打击对象。

# 3 海外商业秘密保护实务指引

综合以上研究情况来看，商业秘密纠纷成为经贸摩擦制裁和制衡中国企业的新增长点之一。因此应该建立以企业为核心的融合保护机制，助力打造良好的商业秘密保护环境，全面提升企业对商业秘密的创造、运用、管理以及保护，可以从建立事前保护机制、完善基础设施并加强技术更迭，以及加强维权风险防控三方面开展保护工作。

## 3.1 建立事前保护机制

以企业为中心，建立综合保护机制，首先要在商业秘密纠纷发生前做好预防措施：

### 3.1.1 完善企业制度，加强人员管理

目前我国涉足海外的企业以中小企业居多，企业多数规模不大，企业管理相对简单，部分企业甚至没有建立符合自身特点的商业秘密保密制度，部分企业保密制度也不够科学严谨，对于企业的商业秘密信息、商业秘密保护的责任人、商业秘密的保护期限等事项界定不清，没有进行严格的分类。因此，作为商业秘密保护的关键环节之一，外贸企业是否能够建立健全外贸企业商业秘密保密制度尤为重要。外贸企业应建立切合惬意实际且可实施的商业秘密保护制度，例如制定保密手册、制

定完善商业秘密保护举报奖励、员工培训等相关制度，鼓励员工反映举报泄密问题，提升员工保密意识与法制观念，为商业秘密的保护提供可靠的制度保障。对外界能接触到商业秘密的各类交易、非交易行为施行并落实严格的保密措施，并要求相关人员签订保密协议。根据海能达被诉案件的前车之鉴，中国企业应强化商业秘密保护意识和手段，建立商业秘密保护制度规则，特别是要加强员工管理。具体而言：

首先，在员工入职前，企业要重点关注招聘的岗位是否为涉密岗位。如果是涉密岗位，要对人员进行涉密提醒，而且确保是书面提醒，必要时候应对拟聘用的人员进行背景调查，同时与其签署保密协议。一般劳动合同中均有保密条款，但应根据具体岗位决定是否需要单独签署保密协议。同时，企业应结合所在地政策及法律顾问意见，选择是否与员工签订“竞业协议”，限制员工在竞业期内，特别是在对外合作的重要阶段“跳槽”或对外提供专业有偿咨询服务。其次，在聘用过程和常规的新员工培训中，企业对曾经任职于竞争对手公司的员工，应禁止其使用前雇主或者任何第三方的机密信息或者专有信息，并着重强调员工对前雇主和现雇主均承担保密义务，以保护自身的商业秘密，降低或者减少潜在的第三方指控的风险。再次，对于在职员工，企业领导应注意工作量状况及市场情况等客观条件，在进行充分的综合评估后，决定是否采纳以下措施：1. 进行保密培训，加强员工相关法律法规和商业秘密保护制度宣贯，强调尊重第三方知识产权，保证员工知法、懂法、守法；2. 罗列涉密清单，包括涉密人员、涉密机器等；3. 对于特殊岗位，要定期/不定期签署保密协议；4. 设置匿名举报通道；5. 设置违规人员问责处罚机制；6. 研发人员及相关涉密人员要记录工作过程和成果，以及有关涉密点的证明材料；7. 加强商业秘密保护涉及的新技术、新方法的培训，使员工及时掌握相应的保密技能。

从次，在工作期间，若企业发现员工有任何盗用或者滥用任何第三方商业秘密或专有信息的行为，应及时研究制定救济方案，保存有关证据。若企业发现员工有任何盗用或者滥用任何第三方商业秘密或专有信息的行为，应立即联系法务部门或者对接外部合作律师，对可供选择的救济方案进行评估，及时采取恰当的救济措施。

最后，在员工离职时，企业也应书面提醒其持续保密义务，并签署确认书。

### 3.1.2 开展企业商业秘密分析评议

企业应针对商业秘密纠纷聚焦的内容进行实质性分析评议，例如开展己方是否有侵犯商业秘密的行为的评估，以及企业划分的商业秘密范围是否符合法律政策等

一系列分析评议工作。分析评议工作可委托企业所在地的律师事务所或知识产权服务机构，同时企业也应鼓励内部人员也深度参与评议工作，系统了解企业自身风险。

### 3.1.3 制定行业自律守则，规范行业行为

企业应制定行业自律守则，对环评、安评专家进行建库管理，及时通报业务背景、及时发现回避情形。同时建议企业出台行业规范，约束第三方机构信息保管和信息存档的范围，对于涉及商业秘密信息的存档由行政部门和企业自行保管。

### 3.1.4 充分关注和运用商业秘密保护规则

2020 年中美双方签署了中美经贸协议，且商业秘密保护是其中的重点内容之一。据此，美国有关商业秘密的保护规则可能将有所调整，并必将进一步趋严。例如，协议中民事程序中的举证责任转移和降低启动刑事执法门槛的规定，可能导致更多商业秘密案件的立案。对于企业而言，这也将是一把双刃剑，知识产权保护得力并能够充分运用规则的企业将从中获益，而缺乏知识产权尤其是商业秘密保护意识和能力的企业也将面临更大风险。

## 3.2 完善基础设施，加强技术更迭

提升商业秘密保护要软件硬件都跟上，目前，部分海外企业的商业秘密保护基础设施较不完善，但随着互联网的快速发展，企业的技术信息和经营信息的形成、存储、传递、获取及保护都更加离不开信息化手段。据统计，现阶段在商业秘密泄露的方式中，10.08%是U盘拷贝的，12.31%是电子邮箱发送的，而在涉及互联网违规传输的涉密文件中，即时的通信软件泄密已经占到了60%以上。可见，运用发达的信息技术对抗泄密并构建商业秘密安全保护平台十分关键。企业应该通过加强信息化基础建设，从线上对商业秘密资料的下载、复制以及访问实行全程管控，从线上商业秘密信息的形成、流转、存储、应用及脱密等全生命周期着手，形成文件全周期的安全保护，以及“进不来、打不开、拿不走、赖不掉”的科学管理机制。完善基础设施、加强技术更迭可采取以下方式：

### 3.2.1 重要场所加强防护

企业的重要场所应安装门禁或视频监控等安全防护系统，可通过门禁卡+生物特征识别相结合的技术，实现对通行权限的管理，从而避免无关人员随意进出重

要区域。除此之外，企业还可在重要场所配备信号屏蔽装置，防止重要会议被窃听或重要信息通过无线网泄露。

### 3.2.2 完善网络保护，提升防护能力

企业应加强对黑客等非法入侵的预警，制定网络泄密处置预案并定期开展演练处置。同时建议通过专门网络、专门系统洽谈联系客户，所有操作及信息均存在该系统及专网中，建立会员注册的实名制或身份认证制度，能够防止企业商业秘密在网络交易过程中被侵犯的风险。

### 3.2.3 升级文件防扫描、复印技术

目前，防扫描、复印技术包括两类：一是使文件不可被扫描、复印；二是文件被扫描、复印后能被查知。其原理一是利用光的折射、反射、偏振原理，制造特殊的防复印纸，或使用热敏油墨、光敏油墨打印输出文件，防止文件被复印；二是使用光学变色材料在制造原件的纸张表面加盖水印或不可见的标识，一旦文件被扫描或复印，水印或标示会显现出来，并能在复印件上留下文件非法复印的记号。

### 3.2.4 保护计算机终端

采用电源滤波、信号滤波技术和“红/黑”隔离的布线方式，减少计算机终端电磁辐射，对计算机终端显示屏进行防拍摄保护，防止偷拍、偷录造成商业秘密失窃。

### 3.2.5 加密电子文档

文档加密系统可以通过加密的算法对文件进行加密，使文件在使用、传输过程中都处于加密状态。同时，只有在加密系统授权的客户端能对文件进行解密，其他系统中无法打开文件。这样，还能设置文件权限，包括是否允许打印、复制、截屏、删除、拖拽、外发、插入以及是否强制加密。

### 3.2.6 控制人员访问

身份认证技术对信息安全起到至关重要的作用，企业应采用静态密码加动态口令与访问控制、入侵检测（如防火墙保护、网闸隔离等）相结合的技术防护措施，

推广电子文件审批、存档、输入/输出系统，从而能够在真正实现办公无纸化、涉密信息无盘化、载体管理智能化的同时，能限制非授权终端的访问和非法接入。

### 3.2.7 设置定位报警系统

当前，实时定位、报警技术已经日趋成熟，在存放商业秘密载体的密码公文包、密码文件柜中内置一套定位、报警系统，信号接收器放置在文件柜附近或人随身携带，能实时接收定位、报警系统位置信息。一旦信号接收器和定位、报警系统距离超过设置的上限，信号接收器便能发出报警信号，及时提醒有关人员。

### 3.2.8 采用移动端即时通信

将移动端即时通信软件用于企业内部人员对信息传递、召开内部会议，既便于信息交互，又利于信息监管，消除秘密泄露隐患。

### 3.2.9 对数据进行脱敏

数据脱敏技术能通过遮掩、替代、数值变化等自动化算法将数据中的商业秘密的私密信息进行特殊处理。在形式上保持真实信息结构、语法、内容的表象下，隐藏敏感信息，即使遭受攻击和窃取也不会泄漏敏感信息。与传统的通过人工手动查找，或利用首字母或特殊符号替换的方法相比，更加高效安全。

### 3.2.10 创新秘密上链

企业可以依托区块链技术具有的保密性、透明性、完整性以及全程可追溯性的特点，解决商业秘密网络保护难追溯、难查处的问题。以持续扩容的链式结构提供商业秘密保护纵向保障，以区块链存储技术的多点分布存储机制提供商业秘密保护横向保障，纵横保障大数据背景下商业秘密信息内容的内在安全性。

## 3.3 加强维权风险防控

企业在维权阶段也应做好风险防控工作，在依法维权的同时将损失降至最低，应采取的措施包括但不限于：

### 3.3.1 组建应对团队

商业秘密案件普遍存在边界模糊、涉及技术内容繁多且复杂，同时诉讼程序繁

杂的情况。因此，企业应着手组建由企业内部人员和外部专业人员共同组合成的专业商业秘密纠纷应对团队。其中企业内部人员负责提出合理要求、整体把控纠纷方向、协调工作内外等工作；建议外部专业人员负责制定纠纷应对策略、具体谈判等诉讼相关事务。值得注意的是，企业对外部专业人员的雇佣应考虑其商业秘密专业资质，并着重考量其是否具有办理同类案件的经验以及其商业秘密纠纷应对的成功率。

### 3.3.2 明确应对策略

企业可采取的应对商业秘密纠纷的策略主要包括：1. 以“涉案商业秘密已经成为公知，并不构成商业秘密”的角度出发进行抗辩。例如可以提供证据证明所涉技术秘密曾经已被公开，并不具有秘密性。2. 以“企业或个人未实施侵犯商业秘密的行为”的策略来进行抗辩。例如举证证明的被指控者未实施法律文件规定的侵犯商业秘密的行为，所以其行为不构成侵犯商业秘密的行为。3. 以“权利人对商业秘密未采取保密措施”的策略进行抗辩。例如有证据表明持有人没有采取任何保密措施、具有放任商业秘密公开的主观意图。

此外，因为波及被告企业的商誉以及企业可能面对刑事制裁，商业秘密的诉讼案件往往会对被告产生很多负面影响，因此选择与原告达成和解是该类诉讼常见的解决方式。但企业应注意，即使经专业人士分析评议后企业决定和解，也应该选择恰当的和解策略，例如在和解的准备阶段，企业应制订并优化和解策略，在权衡整体利弊后选择是否制定有效的反制手段用于支撑谈判，常用的反制手段包括获得原告的合作伙伴支持、提起反诉、采用舆论影响、减少或削减对原告企业的采购及合作项目等。

### 3.3.3 合理利用程序进行有利抗辩

商业秘密诉讼程序普遍较为复杂，原告和被告在程序上的较量，例如是否或者如何引入陪审团，是否或者如何引入专家等选择，往往是案件胜诉的关键。因此，企业应重视并合理利用诉讼程序，尽量干预并能够阻止不利于己方的陪审团和专家的参与。

### 3.3.4 慎重提交材料

被告为了证明无侵权责任，在应对商业秘密纠纷时往往需要主动或被动向法院

提交其研发的档案资料。此时如果企业仍然欠缺保密意识，因为急于应诉而将有关的研发资料全盘托出，可能反而导致自身商业秘密泄露流失。因此，在向法院提交研发有关材料时，企业应慎重考虑哪些材料适合提交。企业应该充分利用有关程序，在与己方律师充分沟通后，权衡各种利弊，具体如其他证据是否充分、相关材料的证明力度、如果因为败诉可能导致的市场以及商誉损失状况等，并尽可能地减少提交自身研发资料，可以的话尽量不提交研发资料，即便一定要提交，企业也应尽量灵活使用相关程序规定，缩小法官等法院人士向他人透露的范围。

### 3.3.5 妥善保存档案和文件

在美国诉讼程序中，未能保留潜在的相关文件可能会让一方处于极度劣势。即使无意中删除或损坏证据的行为，也可能引起不利事实推断，即被法庭或陪审团推论为这些证据是因为对该当事方不利才遭损毁。因此，只要诉讼开始，甚至只要某指控或法律主张有被提起的可能性，企业就应该采取措施确保相关证据的完好无损。在诉讼中或者预期会发生诉讼的情况下，律师会例行发出证据保存通知，确保所有能接触到相关证据的员工认识到自己的义务和责任。而此时企业的首要任务是按照该通知的要求，确保任何潜在涉诉的证据材料都被恰当保存。

### 3.3.6 做好风险防控，对仍在诉案件应预防高额判赔

根据近年来案件数量发展趋势，以及受一些诉中国企业获得较高赔偿的有利判决影响，我国企业在海外商业秘密纠纷仍可能在高位运行，企业应做好风险防控，尽可能避免卷入纠纷。对于已经进行抗辩的案件，企业在诉讼过程中，应当积极收集证据并保证证据的完整性，可以在适当的时候申请财产保全。另外，企业必须要衡量所要保护的海外知识产权与可能的胜算率及实际收益是否成一定比例，在诉案件需要从企业的利益和长远发展角度出发，充分汲取中国企业前案经验，做好高额判赔预案和应对准备。

概言之，商业秘密是企业持久的生存动力，企业需要不断地创造和研发。因此，我国海外企业在应对国际商业秘密摩擦时，应以国家为后盾，在满足以商业秘密为核心的企业发展需求的同时，保证企业高新技术的良性循环，形成商业秘密融合的保护机制。

## 4 结 语

综上，通过对海外商业秘密保护宏观政策和国际环境、海外商业秘密保护问题现状、深圳市商业秘密海外维权保障机制现状等海外商业秘密保护现状的分析，同时对典型海外商业秘密相关案例的进行剖析，深入了解企业海外经营的风险高发环节及维权现状，本报告归纳总结出了海外商业秘密保护的常见问题、难点痛点。针对企业应管理环节和经营环节中可能存在的商业秘密保护漏洞，本报告从建立事前保护机制、完善基础设施并加强技术更迭、加强维权风险防控三角度提出切实对策建议，切实满足了企业“走出去”过程中的商业秘密保护需要，为我国企业因商业秘密问题可能遭受到的海外法律诉讼、外国政府有关部门的调查提供了对策建议，为企业海外商业秘密保护合规管理、获权维权提供帮助，提出了建立具备风险预警、纠纷应对等完备服务功能的海外商业秘密维权保障机制的相关建议。

### 参考文献

- [1] 张加鑫, 谢遥星. 外向型企业商业秘密保护现状及存在的问题建议 [J]. 中国价格监管与反垄断, 2022 (07): 37 - 39.
- [2] 周澎. 中美商业秘密保护问题及对策研究 [J]. 法学杂志, 2020, 41 (09): 132 - 140. DOI: 10.16092/j.cnki.1001-618x.2020.09.0
- [3] 李华娟. 商业秘密的国际保护制度研究 [D]. 山东大学, 2012.
- [4] 高鹏. 商业秘密国际保护问题分析 [J]. 法制与经济 (下旬), 2013 (02): 70 - 72.

# 第四部分

## 展 会



# 德国展会知识产权保护指南

宁波知识产权保护中心  
国家海外知识产权纠纷应对指导宁波分中心  
2023 年 4 月

## 目 录

第一章 海外展会知识产权风险 .....	228
一、展会知识产权风险 .....	228
(一) 专利权风险 .....	228
(二) 商标权风险 .....	228
(三) 版权风险 .....	228
二、海外参展知识产权纠纷类型 .....	229
(一) 产品侵权 .....	229
(二) 材料侵权 .....	229
三、德国展会知识产权纠纷常见法律程序 .....	229
(一) 警告信 .....	230
(二) 保证停止侵权书 .....	230
(三) 临时禁令 .....	230
(四) 临时财产扣押命令 .....	231
(五) 民事诉讼 .....	231
(六) 海关扣押 .....	232
(七) 刑事调查程序 .....	232
四、海外参展侵犯知识产权的后果 .....	232
第二章 德国知识产权法律环境 .....	234
一、德国专利法律制度 .....	234
(一) 发明专利 .....	234
(二) 实用新型发明 .....	234
(三) 外观设计专利 .....	235
二、德国商标法律制度 .....	235
三、德国著作权法律制度 .....	236
四、德国知识产权管理部门 .....	236
第三章 德国展会知识产权风险防范应对 .....	238
一、展前风险防范 .....	238
(一) 开展风险排查 .....	238
(二) 强化进行自我保护 .....	239

二、展中纠纷处置 .....	240
三、整合各方力量 .....	243
(一) 加强专业服务保障 .....	243
(二) 组建专门人员队伍 .....	243
(三) 预设专项资金 .....	243
(四) 寻求有关部门支持 .....	244

## 第一章 海外展会知识产权风险

企业海外参展常见的知识产权风险集中在专利权（发明、实用新型和外观设计）风险、商标权风险和版权风险三大方面。

### 一、展会知识产权风险

#### （一）专利权风险

参展产品一般融合了最先进的研发成果，因其外形、结构、原理被抄袭而引发的专利侵权纠纷是展会中发生比例最高的。外观设计专利、普通的实用新型专利，行内人观察后一般就能模仿。大部分的展会查抄都因专利而起，并且已经由简单的外观设计、实用新型侵权纠纷发展成为复杂的、不易判断的发明专利侵权纠纷。例如参展商未经专利权人许可开展许诺销售、销售、生产、使用、进口专利产品的行为。许诺销售与销售的区别在于，许诺销售仅仅是一种要约，而销售则是对物的归属的转移。

#### （二）商标权风险

商标一般由文字、图形或者其组合图案构成，附注在商品、商品包装、服务设施或者相关的广告宣传品上，显著而醒目，有助于消费者将一定的商品和服务项目相区别，便于认牌购物，也便于经营者展开正当竞争。商标具有地域性，如果某企业的商标在中国注册，但在参展地却被其他人抢注成功，那么企业未经授权在参展地使用该商标就属于侵权行为。此外，如果在商品、包装以及相关广告宣传品上出现了在中国属于通用名称而在其他国家受法律保护的商标时，企业也可能在不知情的情况下被视为商标侵权。判断商标侵权的基本标准，是新的商标是否与老的商标有混淆危险。

#### （三）版权风险

参展企业散发的参展材料中如果使用了他人作品，或者搭建的展台使用了他人设计方案，都可能导致侵犯他人版权。展会中，因使用背景音乐、他人摄影作品或

美术作品等而被追究责任的纠纷也时有发生。企业还应注意展会现场使用的电脑中所承载的软件是否是正版。

## 二、海外参展知识产权纠纷类型

### （一）产品侵权

参展知识产权纠纷主要集中在产品方面。一件展品，其结构设计和技术方案可能受到发明或实用新型专利权的保护；外形可能受到外观设计专利的保护；如果产品的商标进行了注册，则可能享有商标专用权的保护；该产品的使用说明书可能涉及版权的保护。此外，视当地的知识产权制度规则，还有可能涉及货源标记、原产地名称、商业秘密等知识产权保护。参展产品正是众多知识产权的综合载体。因此，参展企业需要避免因产品的专利、商标、版权侵权等问题遭遇竞争对手起诉或管理机构的执法处理。

### （二）材料侵权

展台、展板、宣传手册、产品说明、产品演示的音频视频等，这些材料往往涉及版权保护。如在展位设计上，参展商往往投入大量心血，进行精心设计和组合，用来表达企业和产品的个性，凝结了设计者的创意和劳动成果，不可随意抄袭。国际展会中展台设计侵权更多发生在参展商未经许可使用设计方的展台设计，而非参展商之间的侵权。因此，推销、演示、宣传或展示设计可能因使用到受保护的美术、摄影、图形或模型作品，背景音乐，计算机软件等而引起纠纷。

## 三、德国展会知识产权纠纷常见法律程序

德国和欧洲企业针对中国展商常用的法律手段分为民法、行政法和刑法三种，民法上的主要形式有警告信（附带保证书）、临时禁令、起诉书，行政法上的主要形式是海关扣押，刑法上则是对故意侵权嫌疑人的刑事调查程序。按德国法律，故意侵犯知识产权的，不仅要承担民事责任，而且也触犯刑法，而过失侵犯知识产权不触犯刑法，只承担民事责任。海关扣押和刑事调查程序在大多数情况下都由海关人员来执行，因为除了一般的警察机关以外，海关人员也是德国法律所定义的“检察机关的辅助调查人员”，所以除了执行海关自己的公务外，也要接受检察院的指示协助刑事调查。

### （一）警告信

警告信在德国之所以是常见的法律手段之一。一般由权利人的律师撰写，然后直接送交到侵权人的展台上，大多数情况下是英文或德文。按德国法律，此类民事法律文书不需要翻译成收件人母语。所以中国展商在收到警告信的情况下，千万不要以为对方没有用自己能读懂的语言发函就可以置之不理。而是应当先请懂德文或英文的人给自己解释一下信的内容，以便及时考虑应对策略。警告信还往往会附带一份事先草拟好的保证停止侵权书。权利所有人会要求侵权人在保证停止侵权书上签字。这类保证停止侵权书因公司或律师事务所不同格式会有很多差别，但是有一条总是存在，即侵权人保证如果将来再发生同样的侵权行为，那么就支付给权利人一笔合同罚金。

### （二）保证停止侵权书

警告信经常会附带一份保证停止侵权书（下文中简称“保证书”）。保证书常常会有以下内容：侵权人向权利所有人保证，立即停止在德国的商业领域内生产、经销、进口等等或出于以上目的占有带有如下商标（或含有如下外观设计）的产品。如果将来违反上述保证，每违反一次，甘愿承担合同罚金××××欧元。保证书还经常包括：侵权人许诺给权利所有人提供具体的生产和销售信息、销售渠道、销售额等；侵权人保证赔偿权利所有人因侵权所遭受的一切经济损失，包括律师费。

### （三）临时禁令

临时禁令，或称诉前禁令。如果警告信的收件人不肯签署附带合同罚金的保证停止侵权书，那么权利所有人下一步就会去法院申请临时禁令。临时禁令是德国企业在展会上互相攻击的常规武器，而且风险门槛比较低。虽然德国民事诉讼法第945条也有规定，如果事后打正式官司证明临时禁令是无理的，那么申请人要赔偿被申请人的损失，但不像中国的诉前禁令，申请的时候就要缴纳担保押金。在德国申请诉前禁令时，连法庭费都不用预付。申请人只需要提供自己的专利证明的复印件，对方产品的照片或产品目录复印件，或打印出对方网上的广告等，然后“比较可信地”阐述一下对方的产品为什么侵权就可以。只要法院感到侵权的可能性超过50%，那么就会按照申请人的请求颁发诉前禁令。法院裁决时一般是不经庭审直接裁决，被申请人因而没有机会在颁发诉前禁令之前做庭审答辩。被申请人即使不认

为自己侵权，也要（暂时）完全服从诉前禁令的要求，撤下或交出相关产品，涂黑或者销毁相关产品目录，千万不能硬碰硬，否则会有遭遇警方拘留的风险。

#### （四）临时财产扣押命令

德国法院可能为了保障临时禁令官司费用，而发布的临时财产扣押命令。临时财产扣押命令是一种和临时禁令程序类似的紧急程序，其目的是防止被告（或被申请人）利用法院正式裁决之前的时间转移财产，所以在法院正式裁决之前就要求被告（或被申请人）交纳保证金或暂时扣留他的财物和资产以保证将来法院裁决的执行。在展会上，有时有些德国律师会在申请临时禁令的同时也申请临时财产扣押命令。其效果是，中国展商作为被申请人不但要依照临时禁令的裁决，立即停止展出侵权产品，涂黑产品目录上相关的页面，而且还要马上支付一笔保证金来担保临时禁令程序和临时财产扣押命令程序的所有官司费用，额外还要加上法庭执行员的费用。

#### （五）民事诉讼

尽管通过正式起诉原告不能像用临时禁令那样，马上就能达到禁止对方继续使用相关商标或专利的目的，但正式起诉仍然是德国和欧洲企业在展会上经常采用的方式之一，原因之一是在展台上可以很方便地送达起诉书。按德国民事诉讼法，如果外国企业来德国参加展览会，那么在展会召开期间，展台也属于该企业在德国的“营业场所”，而营业场所也是可以有效送达起诉书的地点之一。而有效的送达是法院给被告规定的应诉期限和其他期限开始记时的前提条件。通知里一般会规定被告在2到4周之内委托律师应诉。

在起诉书里原告律师一般都会附带提出如下申请：如果被告不按时应诉，就请法院做缺席判决。民事案件里，法院做缺席判决时不做实质性的调查，而是直接按原告的主张判决，并判被告承担官司费用。对缺席判决，被告人只有2周的时间提起复议。但是如果中国展商既不委托律师应诉，也不按期在德国指定一个送达收件委托人，那么在缺席判决下来后，法院只需把判决交付德国邮局，2周后就视为送达，随着送达的完成，被告人的复议期限就开始计时，错过了复议期限，缺席判决就无法获得救济。由于起诉书本身还不会对被告人采取任何强制措施，所以不会影响本次展会的继续进行。但这也使不少中国企业参展的职员对起诉书不重视、不及时请人翻译、不注意保管甚至丢失起诉书，导致被告的中国企业对已经有效送达的

起诉书不做任何反应，错过了法庭规定的各项期限，以至于第二年参展时法院的缺席判决已经成为不能救济的判决。

#### （六）海关扣押

海关扣押不仅仅发生在边境口岸，比如海港、航空港（国际机场）等地方。虽然德国的商标法、外观设计法、实用新型法和发明专利法也对海关扣押有具体规定，但欧盟成员国都有义务在欧盟法律法规适用的情况下，优先应用欧盟的法律法规。所以德国国内法中关于海关扣押的规定实际上只起补充作用，主要适用于未被欧盟条例覆盖的领域，比如从欧盟其他成员国进口到德国的产品。

德国境内的海关扣押，一旦权利人的扣押申请在海关成功备案，被举报货物入关时即会被海关截获并进行检查，该检查仅为依据申请材料进行的形式上的检查，并不涉及技术及法律问题的判定。货物扣押后，海关会立即通知有关当事人。如果被扣押方对海关执法行为有异议，必须在收到通知两周之内提出，否则货物将被海关扣押。被扣押方提出异议后，权利人需在收到异议通知两周内决定维持扣押或解除扣押，如权利人希望维持扣押，则须于两到四周内向海关提交一份临时禁令裁决，以支持海关的继续扣押，否则扣押解除。如果被扣押人不同意禁令，则须启动主诉侵权程序。主诉程序如果判定不侵权，将解除海关扣押。

#### （七）刑事调查程序

由于故意侵犯知识产权也触犯刑法，所以有时候海关人员也会在检察机关的指示下进行刑事调查程序。启动这种刑事调查程序一般都是权利所有人向先检察机关提起举报和调查申请。在实施刑事调查时，海关人员有权根据德国刑事诉讼法把涉嫌侵权的展品作为证据暂行没收。另外，在少数案例中，如果海关人员认为故意侵权嫌疑相当明显的话，会通过电话和检察官联系，在征得检察官同意后，要求嫌疑人缴纳一份保证金。海关在没收涉嫌的侵权产品时，会给嫌疑人一份没收清单要他签名。清单上往往会有一项声明，即嫌疑人表示，如果刑事调查程序因情节轻微而不提起公诉，自动结案的话，放弃要回没收展品的权利。这样海关在结案后就可以销毁被没收的展品。

### 四、海外参展侵犯知识产权的后果

参展企业一旦被举报侵犯他人知识产权，其展品将有可能被扣押、查封、颁发

临时禁令或追诉等，企业将无法进行产品展示、商贸洽谈等活动。企业为参展投入的精力和资金可能付之东流。

此外，企业在展会中遭遇的知识产权纠纷不仅仅使企业参展受挫，而且可能极大地损害企业的国际形象，影响其市场营销，展后还可能使其陷入诉讼纠纷的泥潭，使得企业损失惨重。

## 第二章 德国知识产权法律环境

### 一、德国专利法律制度

德国知识产权实体法与中国大致相同，主要包括《专利法》、《实用新型法》、《商标法》、《外观设计法》和与知识产权保护相关的《反不正当竞争法》，此外，还有欧共体指令和条例所规定的共同体商标、共同体外观设计专利，以及欧洲发明专利公约规定的欧洲发明专利。德国的专利类型主要包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利等。

#### （一）发明专利

德国《专利法》第一条第一款规定，专利（发明专利）应授予所有技术领域中新颖的、基于创造性活动的、可工业应用的发明。科学发现以及科学理论和数学方法、美学创作、智力活动、游戏或者商业活动的方案、规则和方法，和数据处理装置的程序、信息的表达等均为不可授予专利权的发明主题。

依据德国专利法，可授予专利权的发明主题应是所有技术领域中新颖的、基于创造性活动的、可工业应用的发明。即发明应具有新颖性、创造性和工业实用性。

德国发明专利的保护期限是自申请日起 20 年，但是在一定条件下，根据《补充保护证书》对植物保护产品、人用或动物用药品专利保护期至多延长 5 年，对于儿童药物的公认研究保护期至多可延长 5 年半。从申请日第三年起，每年需要缴纳年费以维持专利申请或专利的有效性。

#### （二）实用新型发明

德国的实用新型采取注册制，其保护客体与专利类似，但不包含方法或工艺，但医学指征的权利要求可以通过实用新型予以保护。实用新型也应当具有新颖性、创造性和工业实用性。但实用新型中所指的现有技术与发明中的现有技术略有区别，《实用新型法》第三条第 1 款指出：现有技术包括，在申请日或优先权日前，通过书面说明或者通过适用本法在德国境内完成的应用对公众公开的认知。而且，在申请日或优先权日前六个月（宽限期）内的书面公开或使用，若源于申请人或其前权

利人，则不属于现有技术。但申请发明专利日期之前向公众公开了发明，则该公开情况不利于取得发明专利权。也就是说，实用新型的现有技术范围比专利法中的现有技术范围小。

但是，实用新型注册时并不进行新颖性、创造性、实用性审查。德国专利商标局对于实用新型仅进行形式审查。而新颖性、创造性、实用性则作为对注册实用新型提出撤销请求的理由在异议程序中提出。

实用新型可以声明享有同一发明主题的专利申请的申请日，这使得众多驳回或废除的专利能够以实用新型的方式获得保护，而进一步保护了发明创造。该保护期限为自申请日起10年，并应在申请日起的三、六年和八年过后分别缴纳延展费来维持实用新型的有效性。

### （三）外观设计专利

德国外观设计的保护客体为任何能够工业制造或手工生产的产品的的设计，以及产品的零部件的设计。

外观设计应具有新颖性和独创性，但是德国专利商标局在审查时，并不对外观设计的新颖性和独创性进行审查，而是将其作为驳回依据应用于无效程序中。因此，外观设计申请只需满足《外观设计法》中的形式要件即可。

德国外观设计的保护期限为自申请日起5年，每5年延展一次缴纳维持费来维持权利的有效性，最多可达25年。

判断产品外观是否侵犯一个外观设计专利的标准，要看其是否会造成混淆危险。产品外观是否与一个外观设计专利相同或几乎相同，主要看整体印象是否相同或几乎相同，原则上细节上的差异不予考虑。

## 二、德国商标法律制度

德国的商标法全称为《商标和其他标识法》，其保护客体为商标、商业标识、地理来源标识。

商标是指任何能够使企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开的标识，特别是文字、图案、字母、数字、声音标识、三维造型、包括颜色或者颜色的组合。商标分为文字商标、图形商标、文字/图形商标、三维商标、声音商标，色标线商标、和其他的商标形式。

商业标识则包括公司标识和作品标题。作品标题即出版物、电影、音乐、戏剧

或类似作品的名称或特殊标识。

商标的所有权人可以是自然人、法人或者有能力获得权利并承担责任的合伙组织。

商标的审查程序：首先审查是否存在绝对的保护障碍，即是否是《商标和其他标识法》所规定的不予保护的情形。其次，审查是否存在注册障碍，即文件是否齐全，是否具备所有的申请要件等。如果合格，则在商标注册簿中登记，并在电子商标册中公开。在审查程序中，并不审查是否有类似的注册商标或标识。如果审查通过后，因为已有商标或标识而被提起异议的，商标将存在可能的撤销风险。

### 三、德国著作权法律制度

与专利、商标等不同，著作权属于自然权，不需要在德国的有关部门进行登记注册。

《著作权》的保护客体包括：文学、科学和艺术作品，特别是语言作品，如文字作品、讲话、计算机程序；音乐作品；哑剧作品，包括舞蹈作品；造型艺术，包括建筑艺术作品和工艺美术作品，以及这些作品的设计草稿；照片，包括类似于照片实施的作品；影视作品，包括类似于影视实施的作品；科学和技术方法的表现形式，如草图、计划、表格、符号、图片和造型。

《著作权》法中的著作权人指作品的创作者。作品由多人完成的，在没有特别分配权利份额的情况下，创作者为共同著作权人，并共同实施相关的民事权利。

著作权的保护期限为作者过世后 70 年。

### 四、德国知识产权管理部门

司法 机关	专利法院	德国设有专门的专利法院，负责专利无效、异议等案件的审理。专利法院由技术委员和法务委员组成，以保证其专业性。专利法院分为申诉判决委员会和无效判决委员会。申诉判决委员会主要负责因专利申请驳回、不许可专利等提起的申诉。无效判决委员会主要负责因专利无效异议、强制许可等提起的申诉。不服专利法院的判决的，可以向联邦法院提起上诉。
	地方法院	地方法院负责专利侵权案件的一审。请求人可以向有管辖权的地方法院提起侵权诉讼。地方法院可以应请求人的请求颁布临时禁令，以扣押涉嫌侵权物品。
	州法院	对地方法院的判决不服的，可以向州法院提起申诉。对州法院的判决不服的，可以向联邦法院提起上诉。

续表

司法机关	联邦法院	德国联邦法院是德国最高司法仲裁机构，如对专利法院或者地区法院的裁决有异议者，可以向德国联邦法院提起上诉。联邦法院的判决结果为最终裁决。
行政确权机关	德国专利商标局	德国专利商标局（DPMA）是管理德国工业产权的中心，主要职能包括：发明专利申请的受理、审查和授权；实用新型、工业产品外观设计、商标和集成电路布图设计申请受理、审查和注册，相关信息的公布；代表政府对工业产权状况执行监督管理，对知识产权授权纠纷进行裁决。DPMA 负责除著作权和植物新品种保护之外的所有知识产权授权和管理事宜，下设有专利部、信息与交流部、商标与外观设计部、中心管理和法律事务部。
	德国版权集体管理组织	目前，德国的集体管理组织主要有文字作品管理协会（Wort）、音乐版本管理协会（VG Musikedition）、电影演出权管理公司（GüFA）、电影及电视制片人集体管理公司（VFF）、表演艺术家集体管理公司（VG Bild Kunst）、电影与电视演出权管理公司（GWFF）、音乐作品与录音产品生产企业管理协会（GVL）、电影作品使用权管理有限公司（VGF）、AGICOA 版权保护有限公司、卫星发射企业集体管理公司（VG Satellit）。
	德国品种登记局	联邦德国品种登记局是联邦德国唯一的品种登记机构，育种者可以向本机构申请品种登记和保护。它的任务是对申请的品种进行鉴定、登记和保护。

## 第三章 德国展会知识产权风险防范应对

面对德国展会可能遭遇的知识产权纠纷，企业可以从展前预防和展中处置两个方面开展防范应对工作。

### 一、展前风险防范

#### (一) 开展风险排查

##### 1. 了解当地展会知识产权制度规则

建议企业在专业律师的协助下，了解展会所在国家的法律制度和实践。主要包括：(1) 研究德国知识产权法律制度、政策，了解其特殊规定和制度特色，尤其是展会相关的规则；(2) 了解德国常见的维权措施、采取该措施需要满足的条件、该维权措施的一般流程、该维权措施产生的法律效力和后果；(3) 了解德国应对前述维权措施的一般流程和应对策略；(4) 从公开渠道了解德国监管机构处理的以往案例，并从中总结对企业有帮助的关键信息和注意事项；(5) 了解德国知识产权监管机构职权划分；(6) 了解德国较为专业的法律服务机构。

##### 2. 了解竞争企业的情况

对竞争企业的情况进行及时跟踪，主要包括：(1) 竞争企业同族专利的申请和授权情况；(2) 竞争企业重要专利（尤其是与展品相关的专利）的稳定性；(3) 竞争企业有效专利的保护范围与本企业的比对，本企业展品是否可能落入竞争企业专利的保护范围；(4) 竞争企业近期在全球维权的方式、策略、特点和趋势，对本企业采取维权措施的可能性评估。

##### 3. 对展品等相关材料开展合规性核查

在专业律师和技术专家的协助下，审核参展产品和布展材料：结合参展地的知识产权规则进行分析，研判风险。

(1) 针对本企业的展品所属的专利领域，进行全面专业的专利检索和分析，对本企业相关专利的稳定性和有效性进行评估，对展品是否侵犯他人的专利权进行分析；

(2) 对产品及其包装上的标志是否侵犯他人商标权进行检索分析;

(3) 在产品说明书、宣传资料和广告材料(展台展板设计、文字资料、图片、计算机软件、广告语、宣传彩页、宣传视频音频资料、公司中英文网站等)内容是否侵犯他人的版权进行分析。

#### 4. 规避设计降低风险

请专业律师进行新产品投放德国市场的可行性分析,有选择性地新产品投入市场中,对展品及宣传材料进行调整,如通过提前修改产品技术方案或更换商标标识,避免落入他人权利保护范围。

### (二) 强化进行自我保护

#### 1. 开展知识产权布局

按照业务需求,通过申请专利和注册商标在德国获取知识产权保护,尽早完成申请递交、权利登记等相关工作。

#### 2. 海关备案与查询

查询与参展产品关联较大的各类知识产权是否已在国家海关进行备案,提前进行风险防控;另一方面也应将自身在参展地获得的知识产权进行海关备案,以阻击竞争对手。

#### 3. 主动出击

在确有把握的情况下,可以针对部分竞争对手的权利提起异议/无效/删除/撤销等程序,或针对他人专利的相关技术申请外围专利以求获得交叉许可。另一方面,在德国,企业可以通过提前发出保护信来预防竞争对手对自己申请临时禁令。在竞争对手企业提出禁令申请之前,企业如果已经意识到可能碰到来自竞争对手企业或其他同行业竞争者的侵权主张,那么企业可以提前以不侵权、无紧迫性等理由向有管辖权的德国法院提交保护信。以来避免在未经过听取本企业答辩的情况下就颁发禁令。

#### 4. 提前准备抗辩文件

对本企业的展品涉及的自有知识产权,可准备相关的抗辩文件,以便在遭遇对方提起的诉讼、临时禁令和海关扣押等措施时及时向司法机关和海关执法人员出示,协助陈述抗辩理由。主要包括:

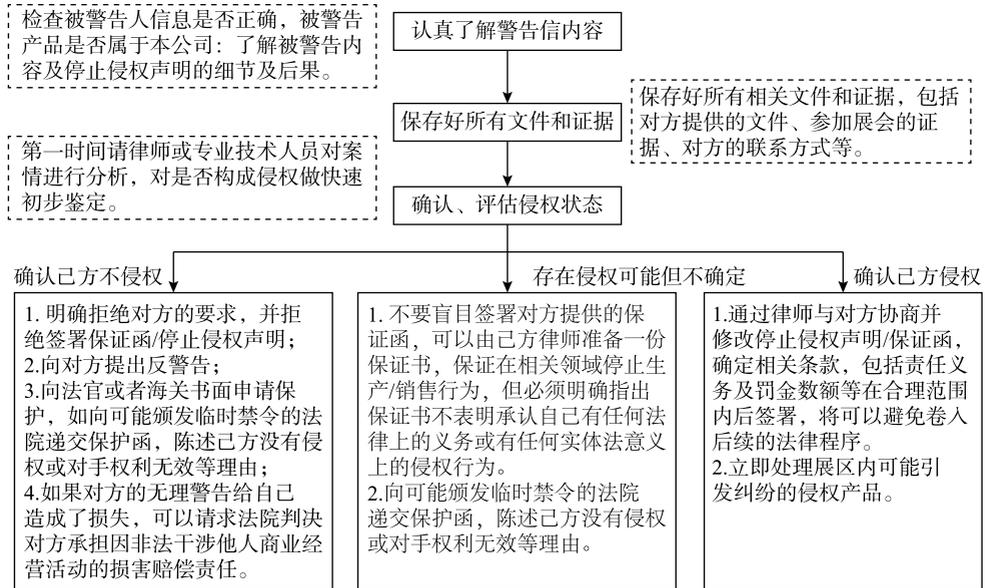
表 1 建议提前准备的抗辩文件

材料种类	具体说明
合法有效的知识产权权属证明	专利证书、专利公告文本、专利登记簿副本、专利法律状态证明、专利实施许可合同。
	商标注册证书、商标续展注册证书、商标使用许可合同。
	原始而具有独创性的手稿、原件、原著、创作素材等；发表或登记证明等；软件登记证；音乐视频的使用许可协议；作品系合作创作、科技成果系合作开发的意向书、协议书等。
主体身份证明文件	知识产权权利人的身份证明文件、自然人的身份证明、企业营业执照。
解决潜在知识产权风险的证明材料	包括但不限于风险专利权利人的授权书、参展产品所涉及知识产权问题已由第三方解决等证明材料；参展产品如曾发生过专利、商标、版权纠纷而被法院或其他权威机构证实没有产生侵权行为的相关证明；如判决书或者其他行政司法文书；当地知名律所出具的不侵权分析报告。
反制他人的材料	包括与原告/申请人过往沟通的证据（可用来质疑临时禁令的紧迫性）；原告/申请人的知识产权缺乏稳定性、权利无效的评估报告（如有）、原告/申请人过往类似维权措施失败的证据；
展会举办方发布的与知识产权保护有关的文件	展会举办地与知识产权相关的法律法规、司法判例等；参展企业事先对非展会举办地境内形成的证据材料按其法律规定做好的翻译、公证等。
其他	委托他人或单位处理相关事务的，应携带授权委托书及委托代理人的身份证明文件。

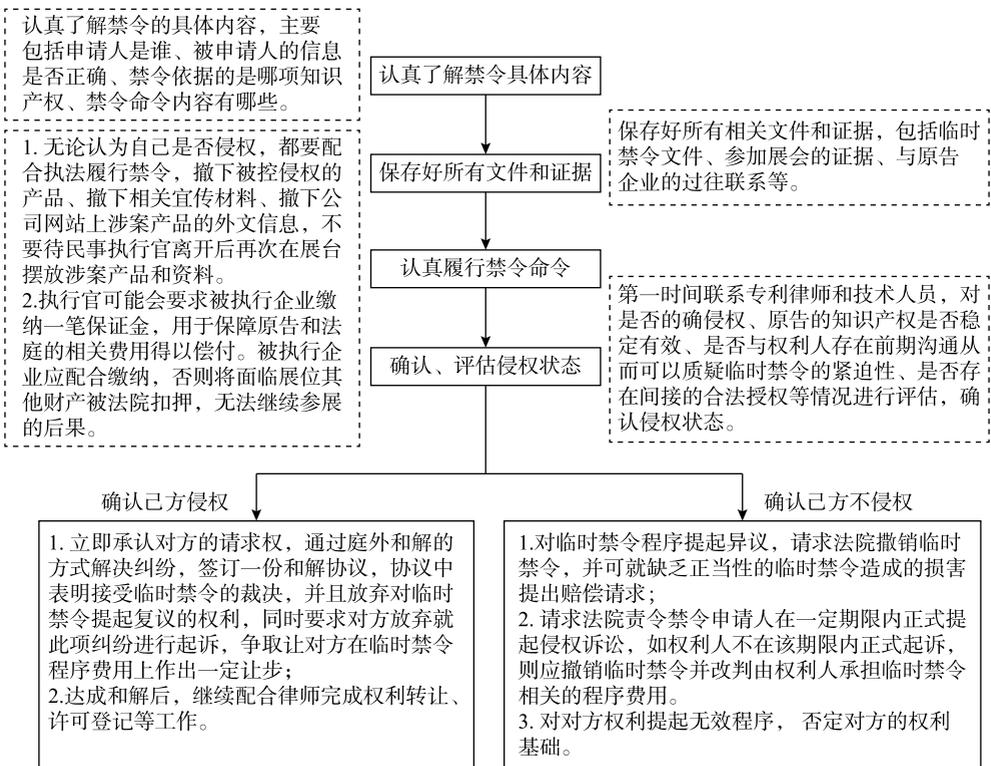
## 二、展中纠纷处置

针对德国展会可能遭遇的知识产权风险类型，建议企业在展会现场采取以下措施处置和应对：

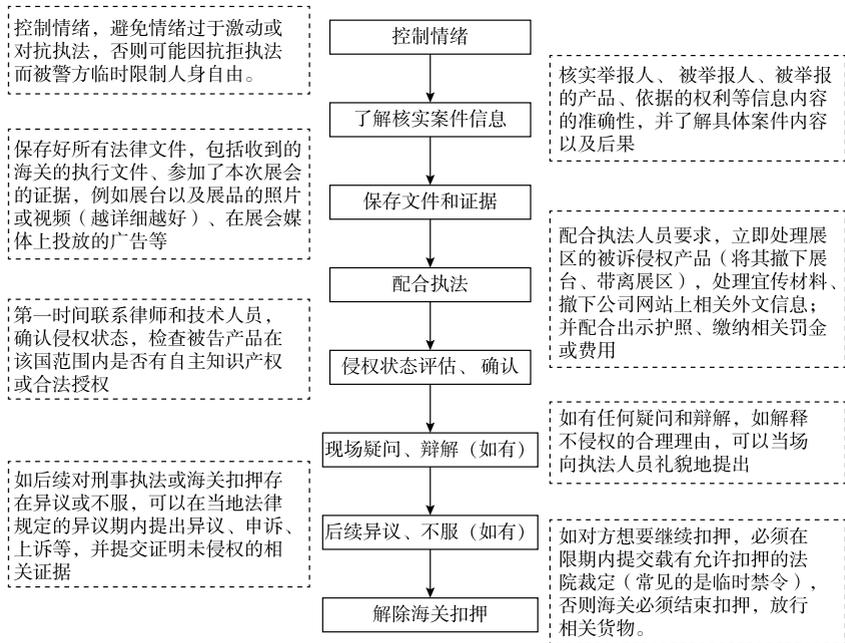
### (一) 收到警告信函/停止侵权声明/保证函的应对措施



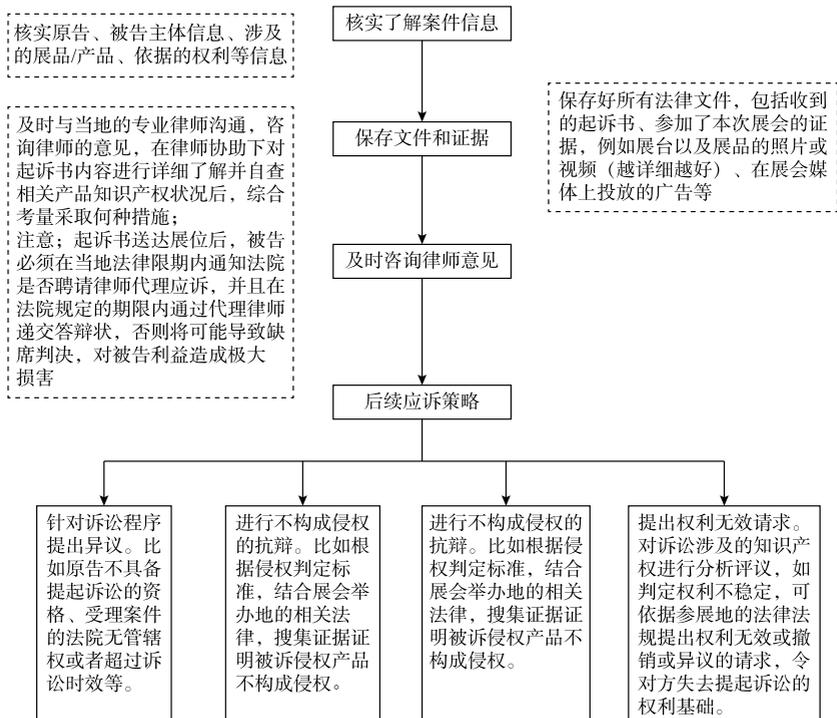
### (二) 参展期间被送达临时禁令的应对措施



### (三) 遭遇刑事执法和海关扣押时的应对措施



### (四) 展会期间收到起诉书的应对措施



### 三、整合各方力量

#### （一）加强专业服务保障

企业如在海外展会现场遭遇维权措施，往往由于专业知识理解不足、语言沟通不畅导致企业在维权当中处于弱势。建议企业提前与德国擅长知识产权实务的律师进行沟通，咨询律师的专业意见，并在发生纠纷时及时安排专业翻译人员。提前采取措施一方面有利于企业参展前在专业人员的协助下做好展前风险防范工作，另一方面更有利于在现场遭遇维权措施时为企业争取宝贵的应诉和沟通时间，避免因未及时委托律师导致采取简易送达程序，导致企业在应诉中处于被动和弱势地位。

#### （二）组建专门人员队伍

安排专门机构和专职人员，组建危机处理团队，在有知识产权纠纷发生时进行响应处理。团队可包括法务人员、媒体公关人员、研发人员等。法务人员负责处理从现场传递回来的法律文件，快速进行知识产权分析，与海外现场的律师进行沟通，并准备提供后续法律支持文件。媒体公关人员负责制定媒体宣传策略，与国内外媒体沟通，向主管政府部门汇报事件情况。研发人员负责分析被查抄产品所涉及的技术问题，提供专业技术意见。

#### （三）预设专项资金

有条件的企业，可在参展资金中预留知识产权专项资金。专项资金主要包括：知识产权风险分析费用，提交海关备案和保护信函的费用，聘请知识产权专业人员的费用，缴纳临时禁令的保证金费用、后期民事诉讼程序的费用，提起赔偿诉讼的费用以及请求专利无效的费用等。

企业在海外参展过程中如遭遇临时禁令，法院往往要求被申请人缴纳一笔保证金，以保证法院、海关等机构产生的费用和对方当事人可能产生的经济损失能够及时得到偿付。因此建议企业到海外参展时准备一笔该国通用货币的现金，以防备由于没有足额的现金而无法缴纳相关费用，以至于发生参展物品被有关部门扣押或其他不利情形，对企业造成不必要的损害。

#### （四）寻求有关部门支持

提前收集展会所在地的纠纷援助机构信息，了解即将参加的展会是否有我国知识产权有关部门派员出席。目前，国家知识产权局知识产权保护司、中国国际贸易促进委员会知识产权服务中心每年都在部分重点展会设置服务工作站，现场为中国企业提供知识产权服务，帮助企业处理知识产权纠纷。企业在展前和展中如遭遇知识产权纠纷，可及时与上述部门及其聘请的专家取得联系，请求协助沟通和协调。

# 第五部分

## 跨境电商



# 韩国电商平台知识产权侵权纠纷应对指南 (节选)

南京市知识产权保护中心  
国家海外知识产权纠纷应对指导中心南京分中心  
2023 年 11 月

## 前 言

经济全球化的时代背景下，随着我国推动共建“一带一路”高质量发展，鼓励企业深度参与国际分工和合作，我国对外投资流量逐渐增长，越来越多的企业积极融入全球产业供应链，不断提升对外投资合作的质量和水平。

而近年来，国际贸易的目标市场逐渐从美国、欧盟等传统贸易市场转向了亚太地区的新兴经济体，韩国则是其中发展较快的国家。拥有五千多万人口的韩国虽然不算人口大国，但是其人均消费能力不输欧美。总体来说，韩国的投资环境良好，其以便捷的交通物流，一流的网络通信设施，以及多样的消费方式对外形成了较强的投资吸引。尤其是随着消费者对购物体验的不断追求和数字化购物的普及，电子商务市场在全球得到了显著发展的大背景下，韩国已成为仅次于中国、美国、英国和日本的全球第五大电子商务市场。

为更好地帮助我国企业了解和熟悉韩国电子商务的营商环境，有效防范化解知识产权相关风险，南京知识产权保护中心委托北京派特恩知识产权代理有限公司编写了《韩国电商平台知识产权侵权纠纷应对指南》（以下简称《指南》）。本《指南》以从互联网或出版物等其他公开渠道可获知的信息为基础，涵盖了韩国主要电商平台，全面客观反映了韩国电子商务相关的知识产权法律法规等我国企业关注的事项。希望本《指南》对有意赴韩国电商平台投资合作的企业有所帮助，也欢迎各界提出宝贵意见，我们将认真吸纳有益建议，不断改进工作，更加精准有效地为我国企业提供优质的服务。

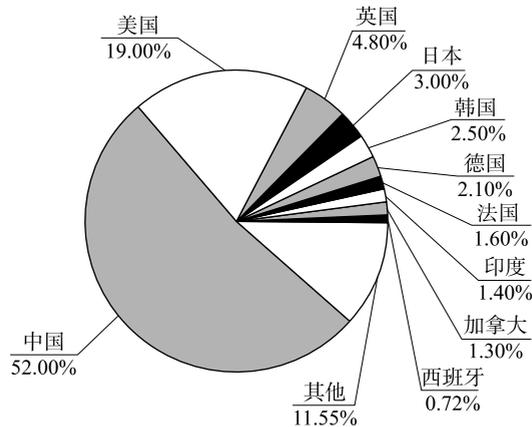
## 目 录

韩国电子商务平台之知识产权纠纷解决 .....	251
第一节 韩国电子商务发展历史 .....	253
第二节 韩国主要电商平台介绍 .....	253
1. 韩国国内电商平台 .....	254
1.1 Coupang .....	256
1.2 Gmarket .....	258
1.3 Auction .....	260
1.4 11 Street .....	261
1.5 WEMAKEPRICE .....	262
1.6 Interpark .....	263
1.7 Lotte On .....	265
1.8 TMON .....	266
1.9 Naver shopping .....	267
1.10 SSG.COM .....	269
1.11 Danawa .....	270
1.12 Domeggook .....	271
2. 全球电商平台在韩国 .....	272
2.1 亚马逊 .....	273
2.2 AliExpress .....	273
2.3 TEMU .....	275
2.4 Qoo10 .....	276
第三节 韩国主要电商平台纠纷解决指引 .....	278
1. 韩国国内电商平台 .....	278
1.1 Coupang .....	278
1.2 Gmarket .....	280
1.3 Auction .....	284
1.4 11 Street .....	291
1.5 WEMAKEPRICE .....	293
1.6 Interpark .....	296

1.7	Lotte On	299
1.8	TMON	301
1.9	Naver shopping	304
1.10	SSG.COM	312
1.11	Danawa	314
1.12	Domeggook	315
2.	全球电商平台在韩国	320
2.1	AliExpress	320
2.2	TEMU	326
2.3	Qoo10	330

## 韩国电子商务平台之知识产权纠纷解决

韩国是全球范围内电商市场最为发达的国家之一，根据 eMarketer 相关数据<sup>①</sup>，如下图所示，2022 年韩国零售电子商务占全球零售电子商务总额的 2.5%，其零售电子商务市场的规模仅次于中国、美国、英国、日本，世界排名第五位。

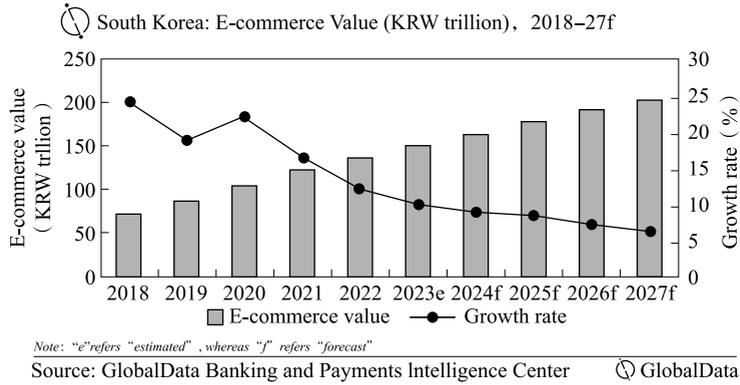


根据咨询公司 Global Data 预测，未来韩国将继续发展而成为全球主要的电子商务市场，预计 2023 年至 2027 年复合年增长率（CAGR）将达到 7.7%，到 2027 年将达到 202.6 万亿韩元（1604 亿美元）。

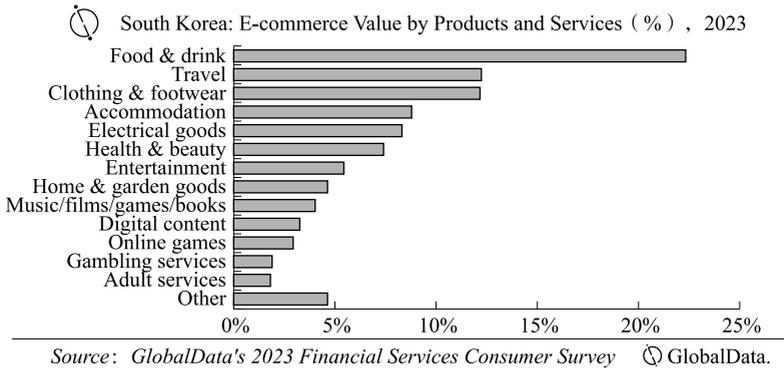
有 Global Data 数据显示<sup>②</sup>，韩国电商市场 2018 年至 2022 年间复合年增长率达 17.4%。2022 年韩国电商市场规模达到 136.6 万亿韩元（约 1082 亿美元）。据 Global Data 预测，这一增长趋势将在今年继续保持，2023 年韩国的电商销售额将同比增长 10%。

① Business.com The 10 Largest E-commerce Markets in the World by Country Apr 21, 2023

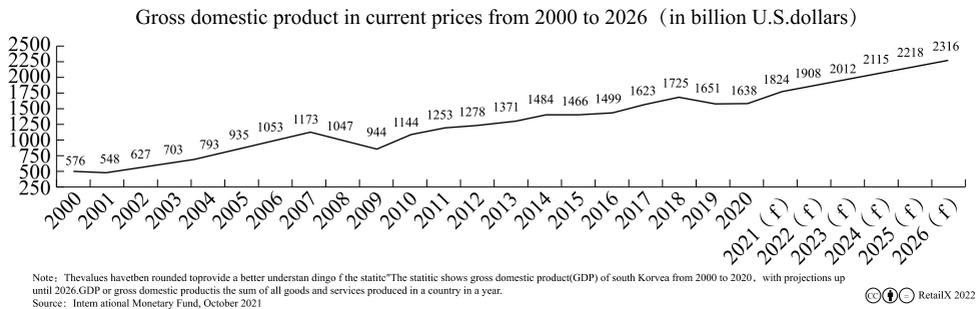
② Global Data South Korea e-commerce market to surpass \$160 billion mark in 2027, forecasts Global Data 01 Aug, 2023



另据 Global Data 《2023 年金融服务消费者调查》显示，超过 80% 的韩国消费者表示在过去 6 个月内网购过，只有 10% 的消费者表示从未网购过。其中，2023 年食品和杂货等日常必需品将占韩国电商销售额的近四分之一，而服装和鞋类则占 12.2%。



据国际货币基金组织预测<sup>①</sup>，到 2026 年，韩国的电商市场规模或领先日本市场约 12%。



① 扬帆出海 2022 年韩国电商市场报告 2022.09

韩国电商市场之所以能够蓬勃发展，其关键因素在于韩国互联网、智能手机普及率不断提高、安全在线支付系统的可用性以及消费者对在线购物的信心不断增强。由此可见，无论是韩国当前的电子商务市场规模，还是其未来发展前景，都值得我国有意开展跨境电子商务的企业给予关注。

## 第一节 韩国电子商务发展历史

韩国电子商务的演进可以划分为以下三个主要阶段。

第一阶段（1995年—2003年）为韩国电子商务的萌芽和初期发展。在这个时期，韩国以图书和影像制品的销售网站为主导。同时，C2C购物网站和拍卖网站等电商平台开始逐渐崭露头角。1996年，Inter park的创立引入了商品搜索、下单购买以及物流配送的电商系统。同年，乐天百货成为韩国零售业首家开展电子商务的企业。1998年，C2C拍卖网站Auction也应运而生。

第二阶段（2004年—2009年）是电商平台的全盛期和独立网店的快速发展时期。在此阶段，韩国电商平台的兴起引起了线下流通企业的关注，同时专营独立网店开始不断增多，实现了品牌化。此时韩国电子商务系统的广泛普及亦促使了独立网店创业的快速增长。至2006年，Cafe24电商系统已经支持了超过10万家创业网店。至2009年，eBay完成对Gmarket的收购。

第三阶段（2010年以后）为电子商务平台在移动端的普及以及全球化的崛起。随着iPhone进入韩国市场，韩国移动电子商务迅速发展。这一时期，消费者可以随时随地进行网购，而网店运营者也可以灵活经营销售。团购网站的出现打通了线上与线下，跨境电商的兴起也模糊了零售业的国界。韩国消费者开始关注美国的黑色星期五和中国的双十一等消费节日。韩国商家也将目光投向海外市场，引发了跨境电商进出口的热潮<sup>①</sup>。

## 第二节 韩国主要电商平台介绍

韩国电商行业的蓬勃发展使得竞争愈发激烈，各主要电商平台之间为了争夺市

---

① 雨果跨境 韩国电商发展史，专营独立网店或成“韩流”风向标 2016.12

场份额和用户，采取多种策略以保持竞争力。例如，海外公司通过收购韩国本土电商平台打开韩国市场，韩国公司通过收购同类企业扩大市场占有率，甚至改变市场竞争格局。2023年，韩国各大电商加大对物流的投资，保障配送时效；不断增加营销投入，打造新的亮点，已经成为韩国电商领域的竞争常态。

近年来，韩国电商市场出现了多次的收并购交易。2021年，韩国新世界集团成功完成对 eBay Korea 80.01% 股权的收购，成功将 Gmarket 和 Auction 收入麾下。为避免与 Gmarket 平台的业务部分重叠，新世界集团旗下电商平台 SSG.COM 宣布计划关停公开市场业务，并实施“高端化战略”，在平台上持续引入奢侈品牌的官方商店；2022年，韩国电商企业 Korea Center 完成对比价网站 Danawa 的收购后，表示将在飞速增长的电子商务市场上创造出新的增长点；2022年，新加坡电商巨头 Qoo 10 完成对韩国电商平台 TMON 的收购，2023年又相继完成对 WeMakePrice 及 Interpark Commerce Co. 的收购，持续扩大韩国市场占有率；目前，Qoo 10 正在与 11Street 洽谈收购事宜。如果交易成功，目前由 Coupang Inc.、Naver Shopping 和 Gmarket 三大巨头主导的韩国电子商务市场预计将面临重大调整。

此外，随着中韩跨境贸易的快速发展，越来越多的韩国电商平台陆续在中国境内开展招商活动并给予入驻的中国企业相当力度的优惠与扶持，持续吸引中国企业入驻韩国电商平台，为韩国消费者提供优质的商品与服务。

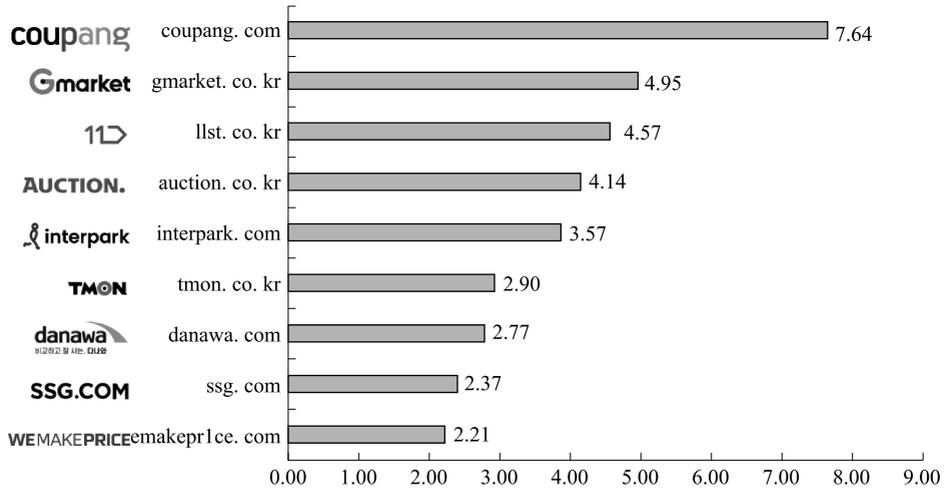
## 1. 韩国国内电商平台

韩国福布斯根据 2023 年 4 月份的用户数据（MAU）发布了韩国购物 APP Top 20 的报告（二手交易、奢侈品购物应用程序等特定垂直应用和积分优惠券应用程序除外）<sup>①</sup>，韩国购物类移动应用排名如下所示。

모바일커머스 애플리케이션 톱 20			모바일커머스 애플리케이션 톱 20		
순위	애플리케이션	사용자수	순위	애플리케이션	사용자수
1	쿠팡	27,915,021	11	롯데홈쇼핑	2,475,524
2	11번가	8,271,848	12	옥션	2,356,133
3	G마켓	5,089,336	13	롯데ON	2,063,457
4	GS SHOP	4,357,851	14	SSG.COM	1,880,529
5	위메프	3,519,055	15	홈플러스	1,818,662
6	CJ온스타일	3,494,223	16	이마트몰	1,797,153
7	티몬	3,423,914	17	NS홈쇼핑	1,203,193
8	홈플러스	3,154,138	18	인티마크	1,099,758
9	알리익스프레스	2,903,759	19	공영쇼핑	1,060,097
10	현대HMall	2,618,573	20	신세계라이브쇼핑	917,655

① 포브스[대한민국모바일커머스대해부]팽창기멈춘모바일커머스시장 202306 호, 2023. 05

根据 Statista 相关数据<sup>①</sup>，截至 2023 年 5 月，按照独立访客数量计算，韩国访问量最高的电商平台网站如下所示。



综合考虑福布斯韩国 2023 年 4 月 APP 榜单及 Statista 2023 年 5 月份相关数据，结合本《指南》对韩国主要电商平台相关信息调查，筛选出以下平台作为本次调查的主要对象。

APP	平台名称	主要功能/平台定位	类比中国平台
	<b>coupang</b>	综合类电商	淘宝
	<b>Gmarket</b>	综合类电商	淘宝
	<b>AUCTION.</b>	拍卖 & 综合类电商	淘宝 & 闲鱼
	<b>11D</b>	综合类电商	淘宝
	<b>WEMAKEPRICE</b>	比价 & 综合类电商	淘宝
	<b>interpark</b>	综合类电商	淘宝

<sup>①</sup> Statista Most popular online shopping properties in South Korea as of May 2023, by number of unique visitors, 2023. 9

续表

APP	平台名称	主要功能/平台定位	类比中国平台
	<b>LOTTE ON</b>	综合类电商	苏宁 & 淘宝
	<b>TMON</b>	社交 & 团购综合类电商	大麦网 & 淘宝
	<b>NAVER</b>	比价 & 综合类电商	百度 & 淘宝
	<b>SSG.COM</b>	综合类电商	淘宝
	<b>danawa</b> 비교하고 잘 사는, <b>다나와</b>	比价 & 综合类电商	小红书
	<b>도매꾹</b> 돈 버는 쇼핑	B2B 批发类电商	1688

注：国内综合电商以“淘宝”为代表。

各平台相关信息及知识产权保护内容均来自平台官网或其他公开途径，相关规定可能发生变动，具体请以平台最新规定为准。

## 1.1 Coupang

### 1.1.1 平台介绍

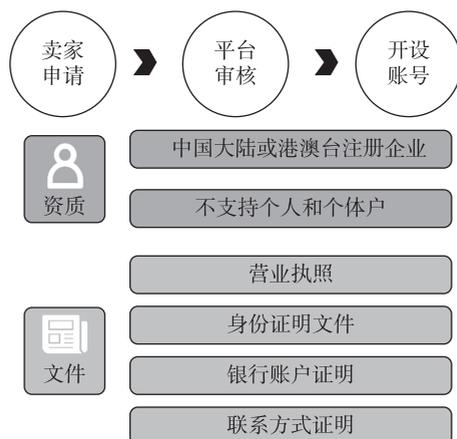
Coupang			
网址	<a href="https://www.coupang.com/">https://www.coupang.com/</a>		
创立时间	2010年	运营公司	쿠팡주식회사 (Coupang Co., Ltd.)
			

2010年，Coupang 创立于韩国首尔，是亚洲最大的科技零售商之一，同时也是全球最大和发展最快的商业公司之一。2016年，Coupang 开放第三方卖家入驻。Coupang 注重提升顾客消费体验，以具有竞争力的价格、种类丰富的商品、高效的物流配送体验和全面的客户服务赢得了消费者的青睐。2015年5月，Coupang 的融资总额已经达到了14亿美元，Coupang 的估值已经超过了1万亿韩元<sup>①</sup>。2020年8月4日，《苏州高新区·2020胡润全球独角兽榜》发布，Coupang 排名第26位<sup>②</sup>。

### 1.1.2 涉外企业入驻指引

2019年，Coupang 在中国开启了第三方卖家业务，目前 Coupang 在中国运营有中文官网（<https://gs.coupang.cn/>）、微信公众号等，拟入驻的中国企业可登录官方中文网站或在微信公众号查询入驻相关事宜。此外，官方网站及公众号内发布有官方咨询及活动、卖家教育等内容，为入驻企业提供相关支持与服务。

根据 Coupang 官方信息，中国企业入驻 Coupang 的资质及文件要求如下所示。具体申请入驻流程及其他细节要求详见附录第二章 1-1-1。



① 搜狐 [一周投融资] 软银欲复制在中国的成功 10 亿美元投资韩电商 Coupang 2015-05-17

② 胡润百富 苏州高新区 8 2020 胡润全球独角兽榜 2020-08-04

## 1.2 Gmarket

### 1.2.1 平台介绍

Gmarket			
网址	https://www.gmarket.co.kr/ (South Korea) http://global.gmarket.co.kr/Home/Main (Global)		
创立时间	2000年	运营公司	주식회사지마켓 (Gmarket Inc.)
			

Gmarket 作为韩国实力雄厚的本土老牌综合类电商平台，其使用人数覆盖韩国总人口的 64%，拥有近 700 万的月访客量，位居全韩第二，支持韩国境内及跨境电商<sup>①</sup>。

① Gmarket & Auction 跨境电商平台，“官方最新！门槛降低 & 材料简化入驻 Gmarket & Auction 多重利好”，2023.10

Gmarket 所属集团新世界集团于 2022 年在中国设立跨境业务部，2022 年 8 月开始在中国境内进行招商。2023 年，正式开始了对外招募商家，逐步扩大中国市场，丰富线上线下相关业务。2023 年第二季度，新世界集团会发布线上和线下混合的会员制度，在原有的线上会员数量的基础上，吸引线下零售业的会员到线上平台购买商品，线上平台的流量会有较为显著的增长。

相关数据显示，Gmarket & Auction 有 74% 的消费者是男性用户，但是不同平台的消费者购买倾向会有所不同，在 Gmarket 上，会有更多的消费者去购买鞋服包以及家居用品，Auction 上，会有更多的消费者去购买电子产品、工具、户外商品等等。据相关数据统计，跨境卖家主营类目主要分布在户外、3C 电子、家居、运动、服装、工具、宠物等品类，在这些品类上的数据表现比较优秀。

企业可以根据以上这些特征去做选品和上架，但 Gmarket 和 Auction 同属新世界集团，使用一套资料可以同时注册两个平台店铺，上传一个商品也能同时售卖到两个平台<sup>①</sup>。

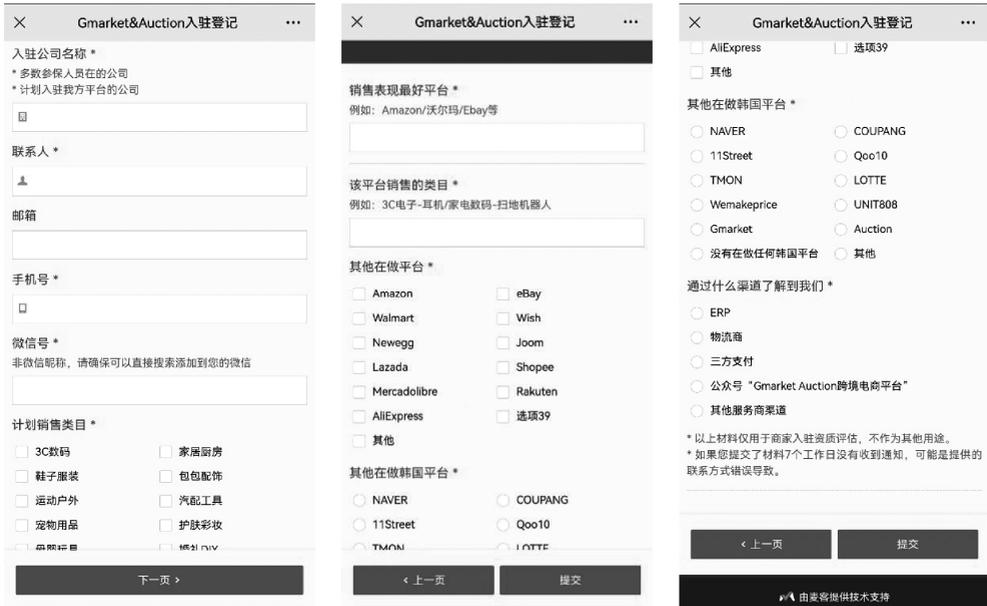
### 1.2.2 涉外企业入驻指引

新世界集团于 2022 年在中国设立跨境业务部，2022 年 8 月开始在中国境内进行招商。2023 年，Gmarket & Auction 正式开始了对外招募商家，逐步扩大中国市场。目前平台官方已开通官方微信公众号“Gmarket Auction 跨境电商平台”，根据公众号发布的入驻手册，目前中国企业入驻将享受入驻门槛降低、流程手续简化、平台扶持等多重利好，具体详见附录第二章 1-2-1。目前中国企业入驻平台所需资质及文件等要求如下所示。



企业入驻流程为：填写申请→提交材料→审核→入驻。填写申请相关页面如下所示。

<sup>①</sup> Gmarket & Auction 跨境电商平台，“Gmarket & Auction 平台介绍”，2023.09



### 1.3 Auction

#### 1.3.1 平台介绍

Auction			
网址	https://www.auction.co.kr/		
创立时间	1998年	运营公司	주식회사지마켓 (Gmarket Inc.)

Auction 是韩国史上首家拍卖类电商平台，也是韩国史上第一个电商平台，目前是韩国排名第一的电商拍卖行，已成为韩国主流综合型电商平台之一。与 Gmarket

同属韩国新世界集团旗下电商平台，商家可以同步入驻 Gmarket & Auction 两个平台，相关商品同步至两平台。

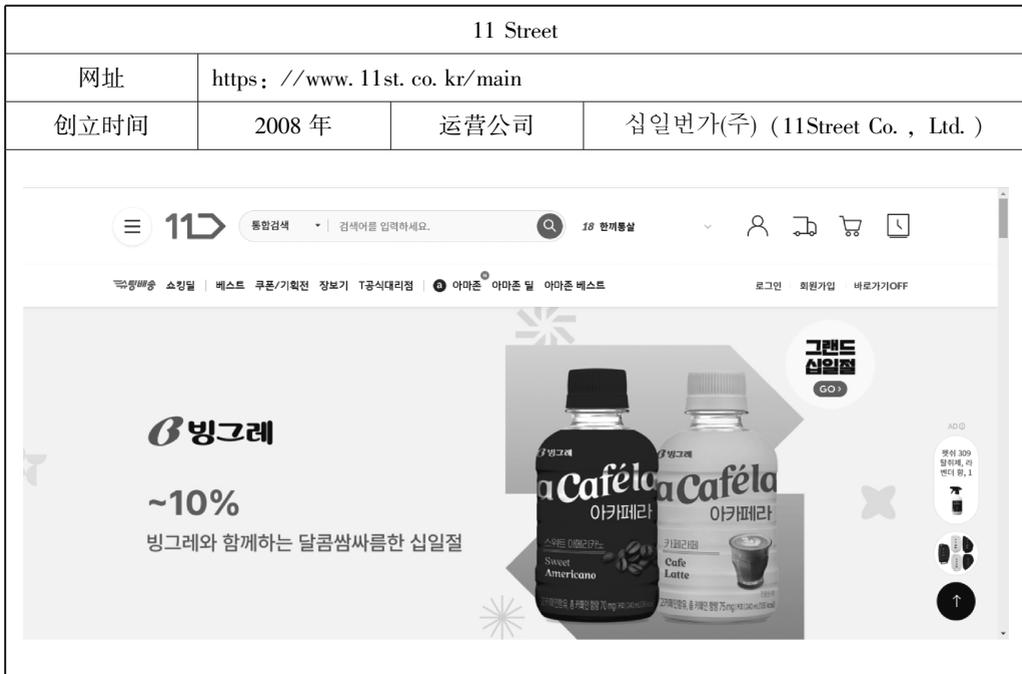
据相关数据分析，Gmarket & Auction 有 74% 的消费者是男性用户，但是不同平台的消费者购买倾向会有所不同，在 Gmarket 上，会有更多的消费者去购买鞋服包以及家居用品，Auction 上，会有更多的消费者去购买电子产品、工具、户外商品等等<sup>①</sup>。

### 1.3.2 涉外企业入驻指引

Auction 相关入驻资质及文件要求与 Gmarket 相同。同上述 1.2。

## 1.4 11 Street

### 1.4.1 平台介绍



11 Street 是韩国移动通信公司 SK 旗下知名电商平台，运营公司为 11 Street Co., Ltd.。11 Street 自 2008 年成立起发展迅速，会员持续增长，截至 2022 年，11 Street 拥有 5000 万以上会员。其将商业创新与集团子公司各种技术相结合，例如个性化推荐和人工智能，通过与集团附属公司的协同效应以及与全球合作伙伴的战略合作计划，为客户提供服务。11 Street 通过与“亚马逊”合作推出的“亚马逊全球店”以

<sup>①</sup> Gmarket & Auction 跨境电商平台，“Gmarket & Auction 平台介绍”，2023.09

及根据客户需求细分的生鲜、奢侈品、翻新品等垂直服务。根据 11 Street 官网相关介绍，11 Street 详细介绍详见附录第二章 1-4-1。

### 1.4.2 涉外企业入驻指引

根据平台相关介绍，海外经营者可入驻 11Street，相关流程如下所示。

#### 注册流程



海外卖家入驻所需文件：

- 1) 营业执照
- 2) 法定代表人身份证件（公民身份证、永久居民卡、护照均可）
- 3) 企业名义银行账户对账单。

平台为海外用户提供详细的入驻指南，海外用户可以根据相关手册指引准备相关资料并进行操作，具体详见附录第二章 1-4-2。

## 1.5 WEMAKEPRICE

### 1.5.1 平台介绍

WEMAKEPRICE			
网址	https://front.wemakeprice.com/main		
成立时间	2010 年	运营公司	주식회사위메프 (WeMakePrice Co., Ltd.)

WeMakePrice (薇美铺) 是韩国时尚购物平台之一, 于 2010 年成立上线。WeMakePrice 是一个提供特价, 折扣服务, 根据个人喜好推荐商品信息的线上购物平台, 目前正在从社交商务向“Meta Shopping”进化。WeMakePrice 以追求时尚的 20、30 代消费者为主要目标, 为消费者寻找值得信赖的商家, 让消费者能够以较低折扣购买商品。网站商品类别包括时尚/美容, 食物/生活/婴儿/儿童, 家庭电子/数字, 旅游/休闲等, 中国用户可以使用支付宝账号来登录 WeMakePrice。详细介绍详见附录第二章 1-5-1。

### 1.5.2 涉外企业入驻指引

根据目前网页公开可查信息, 海外企业入驻 WeMakePrice, 所需文件包括: 法人证件 (身份证/护照)、营业执照 (中国香港公司需要提供 BR + CR + NNC1)、美金对公账户、仓库图片或者工厂图片、商品图、两份平台表格。

相关入驻其他具体事宜, 可登录官方网站 <https://front.wemakeprice.com/partners/support> 进行咨询。

## 1.6 Interpark

### 1.6.1 平台介绍

Interpark			
网址	<a href="https://shop.interpark.com/malls/index.html">https://shop.interpark.com/malls/index.html</a>		
创立时间	1998 年	运营公司	(주)인터파크커머스 (Interpark Commerce Corp.)

Interpark 是韩国首家综合性网络购物商城，2014 年 10 月开始以“global interpark”为平台向全球客户提供服务，主要销售商品为：影像家电、生活家电、电脑与电脑周边商品、时尚韩装、名品饰品、化妆品、运动有关商品、家具、生活与健康用品、食品类、婴幼儿商品、图书、预售门票、旅行商品等，经营范围较广。为了给海外顾客创造更加便捷的购物环境，网站以多种语言（中文、英文、日文、韩文）显示，并支持多种结算方式，例如，信用卡、PayPal、支付宝、财付通等，以及多种配送方式（EMS、e-Post 邮政小包菜鸟物流、海上快递等）。

### 1.6.2 涉外企业入驻指引

海外企业可以申请加入 Interpark 电商平台，参加商品销售到促销活动的各种活动。申请入驻流程如下所示。



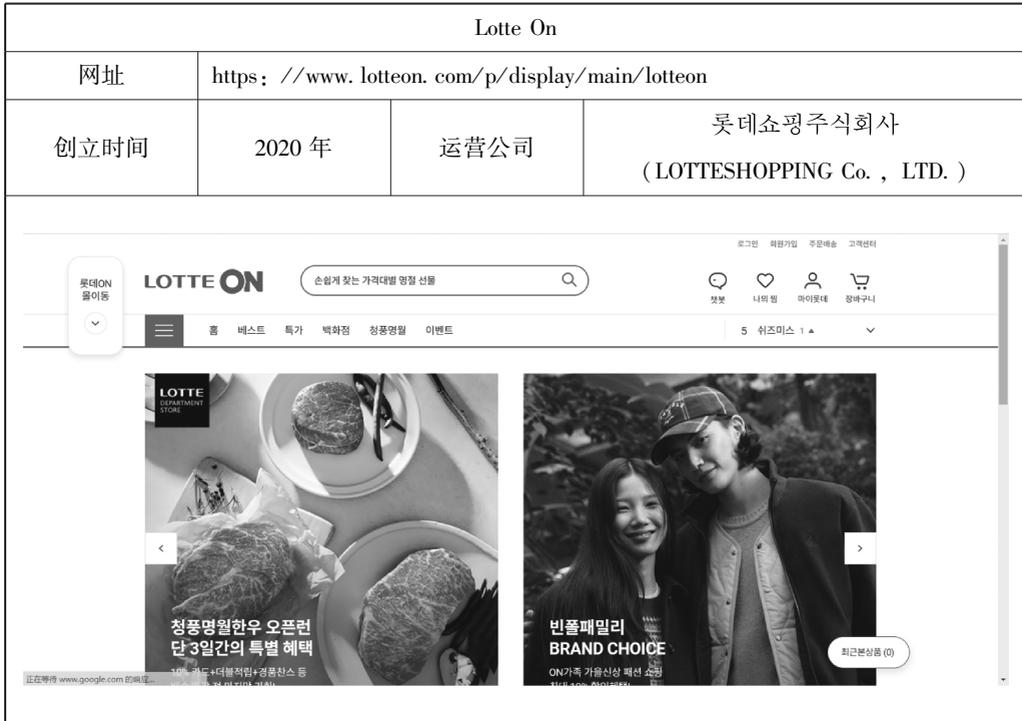
企业提交入驻申请后，加入卖家会员时选择“海外卖家”身份，注册完成 30 天内需提交相关文件，具体文件清单如下所示。

序号	所需文件	备注
1	海外商业登记证副本	最近 3 个月内签发
2	海外卖家销售协议副本	需提供联系方式并亲自签字
3	法定代表人身份证复印件	/
4	法定代表人护照复印件	/
5	公司名称的银行存折副本	/
6	银行对账单	需要银行名称、银行分行地址、银行代码、账号、账户持有人（公司名称）
7	居住确认书、海外销售报告、销售交易确认书、水电费账单、个人租赁协议、公司卡使用声明	任选其一即可

文件提交后审批审核需要 2 至 4 个工作日，审批结果将发送至注册电子邮件地址；如果提交后发现信息不完整，可通过电子邮件或短信索取额外文件。

## 1.7 Lotte On

### 1.7.1 平台介绍



2020年4月，韩国乐天整合旗下乐天百货、乐天超市、乐天免税店、LOHB、乐天 fresh、乐天 home shopping、乐天 Himart 等7大平台，推出了一款电子商务应用程序 Lotte On。此后，Lotte On 在两年时间里迅速布局线上平台，Lotte ON 基于3800万客户数据，将乐天的线上线下服务连接起来，形成综合协同效应。

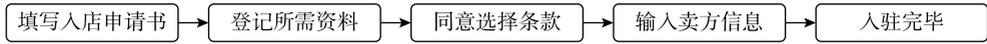
与大多数电商平台不同的是，Lotte ON 发挥在线下流通的经验和优势，在电商中同样将商品的品牌化作为扶持方向，并针对中小企业优质商品进行品牌营销，并在每月定期举行的品牌活动及各类购物活动。

根据平台相关资料，目前平台内主流商品为：数码/体育29%，生活用品27%，其他垂直领域占30%，据统计，购买群体中为30~40年龄段之间的人群为主流群体<sup>①</sup>。平台具体介绍详见附录第二章1-7-1。

### 1.7.2 涉外企业入驻指引

海外经营者可入驻 Lotte ON，相关流程及所需文件如下所示。

① 롯데ON[롯데ON]롯데ON소개서\_v4.0, 2023.09



平台为海外用户提供详细的入驻指南，海外用户可以根据相关手册指引准备相关资料并进行操作，具体请详见附录第二章 1-7-2。

## 1.8 TMON

### 1.8.1 平台介绍

TMON			
网址	https://www.tmon.co.kr/		
创立时间	2010年	运营公司	(주)티몬 (TMON INC.)

TMON 成立于 2010 年，是韩国首家社交电商。其网站提供各种团购优惠券，以及各种团购商品和服务，例如，时尚/美容、食物/生活、玩具、家具、家居装饰、家用电器、运动/汽车、宠物、书籍、旅游等。

2011 年，TMON 月交易额突破了 200 亿韩元，并在 2011 年上半年销售额突破 1 千亿韩元。2013 年，TMON 引进了移动退款功能无存折存款结算系统，年累计交易额突破了 1 万亿韩元。

TMON 先是于 2015 年在业界推出简便结算系统 Tmon Pay，并推出了网上低价生活必需品超市，接着在 2017 年通过媒体商务频道推出 TVON，公司名称改为 Tmon，开始提供电商平台服务<sup>①</sup>。

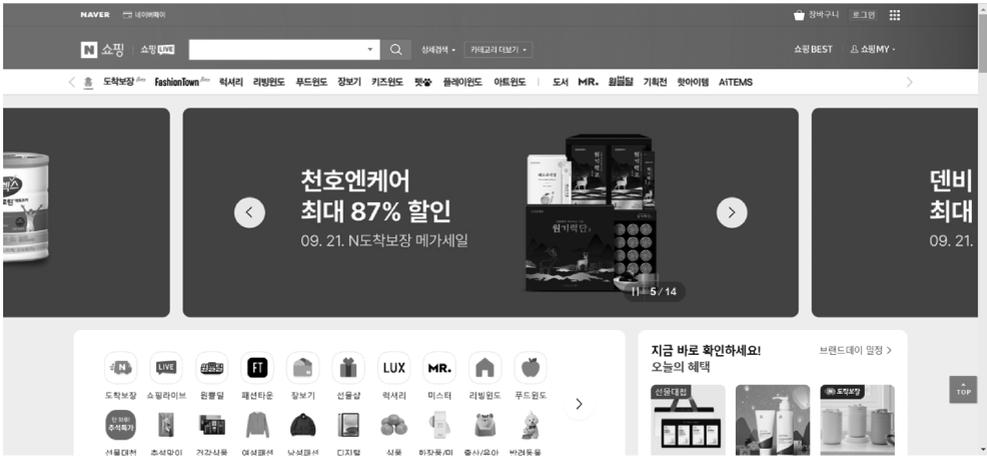
① Ethan 聊跨境新市场 韩国社交电商 TMON 首次中国区招商，限时开放入驻通道！2022.05

### 1.8.2 涉外企业入驻指引

2022年，TMON在中国首次招商，根据相关招商信息，海外卖家入驻需要提供海外营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、银行账户复印件。

## 1.9 Naver shopping

### 1.9.1 平台介绍

Naver shopping			
网址	https://shopping.naver.com/home		
创立时间	1999年	运营公司	네이버주식회사 (NAVER Corp.)
			

NAVER Corp. 成立于1999年6月，是一家全球 ICT (Information and communications technology) 公司，总部位于韩国。NAVER Corp. 提供韩国第一搜索门户“NAVER”及其子公司和关联公司提供的服务，包括 LINE Messenger、SNOW 相机应用程序、数字漫画平台 NAVERWEBTOON、集团社交媒体平台 NAVERBAND 和元宇宙平台 ZEPETO。其对人工智能、机器人、移动出行等未来技术趋势持续研发，该公司主要商品为在线搜索引擎和门户网站、移动消息平台，核心业务在线广告和内容创作。

Naver Shopping 为 NAVER Corp 旗下电商平台，是一个购物门户服务，提供商品搜索、类别分类、价格比较、购物内容等服务。为了方便网络购物用户，Naver Shopping 收集并整理在互联网上发布的网络购物中心的信息（商品信息、价格信息、商品构成、图片等），帮助购物用户方便地比较和购买商品。

例如，消费者在搜索商品后，Naver Shopping 会找到最低的价格。消费者可以一

次性比较 11 Street、Auction、WeMakePrice、Smart Store 等著名商场以及专卖店的商品价格最低。如果消费者在 Naver 上搜索，可以找到来自 Auction、G Market、We-MakePrice、Interpark、GS SHOP、CJ Mall 等众多大中型购物中心以及众多销售多样化的商品。

当消费者访问 Naver Shopping 时可以同时看到商品评论，并自动从多个购物中心提取一种商品的一行摘要。Naver Shopping 还提供了每个商品对应的购物内容（博客、帖子）信息，让消费者获取多种商品信息。

Naver Smart Store 是卖家在 Naver 平台注册的电商店铺。如果在注册 Smart Store 时选择和 Naver shopping 联动的话，商品将会展示在 Naver shopping 的网页拥有曝光度，但将产生 2% 的联动手续费。如果考虑使用 N - pay 支付系统，将产生 3 ~ 5.85% 的手续费<sup>①</sup>。

### 1.9.2 涉外企业入驻指引

Smart Store 入驻方式分为个人、商家、海外经营者，相应所需文件及信息不同。中国商家可选择海外经营者进行注册，需要注意的是，自 2021 年 10 月 7 日起，中国的销售商将被限制性地允许新加入，因中国的销售商通过伪造文件加入和销售假冒商品的情况持续被发现，因此，Smart Store 限制了某些出现假冒商品的部分类别的商品注册，不能注册和销售商品的类别如下：

商品登记限制类别	限制范围
时尚杂货	整个
服装	整个
休闲运动	整个
化妆品/美容	整个
生孩子/育儿	生孩子/育儿
	化妆水/身体用品
	孕妇服
	新生儿服装
	儿童服装
	幼儿杂货
	泳装/用品
	幼儿珠宝
	儿童内衣/睡衣

<sup>①</sup> Naver Smart Store 官方网站，smartstore.naver.com 스마트스토어 및 네이버 쇼핑 이해하기, 2023

海外经营者注册所需文件：

- 1) 法定代表人护照复印件
- 2) 营业执照复印件（美国的情况是 IRS 文件）
- 3) 在海外开设的事业者或法人名义的存折（或海外账户认证文件）复印件

## 1.10 SSG.COM

### 1.10.1 平台介绍



SSG.com 是一个综合性网上购物平台，消费者可以在网上购买新世界百货、易买得等新世界集团的所有商品。SSG.com 原本属于 Emart（新世界集团旗下的大型综合超市）的线上业务，2018 年剥离 Emart 后，SSG.com 与 Shinsegae Mall 合并，成为新世界集团旗下一个综合性的电商平台。SSG.com 的电商平台业务于 2021 年 4 月开始试运营。新世界集团完成对 Gmarket 和 Auction 的收购后，SSG 宣布计划退出电子商务业务，以减少与 Gmarket 重合部分。SSG.com 实施“高端化战略”，在其平台上引入奢侈品牌的官方商店。

### 1.10.2 涉外企业入驻指引

申请入驻 SSG.COM 平台，相关流程如下所示。详细步骤请详见附录第二章 1-10-1。



需要注意的是，申请入驻 SSG.COM 商店，第一步必须在线申请咨询，申请审核平均需要 7 个工作日。在线咨询时，平台主要审核拟入驻公司的公司规模及管理情况、订单/交货能力、商品供应能力、质量认证和卫生管理能力、品牌知名度等几个方面。

## 1.11 Danawa

### 1.11.1 平台简介

Danawa			
网址	https://danawa.com/		
创立时间	2000 年	运营公司	(주)커넥트웨이브 (Connect Wave Co., Ltd.)
			

Danawa 成立于 2000 年 4 月，并于 2011 年在 KOSDAQ 市场上市。一开始是主要电脑配件的比价，现在是一个涵盖所有品类的综合比价网站。其主要子公司包括负责电脑制造和分销的 Danawa Computer，以及从事电子竞技平台建设的 DPGzone。Danawa 提供电脑、家电、婴儿用品、游戏、汽车、户外用品等主要商品的比价服务。Danawa 提供有关商品的详细信息以及按选项搜索商品信息。

2022 年，韩国电商企业 Korea Center 以 3974 亿韩元收购比价网站 Danawa，二者合并后 IR 数据请详见附录第二章 1-11-1。

## 1.12 Domeggook

### 1.12.1 平台介绍

Domeggook			
网址	https://domeggook.com/main/index.php		
创立时间	2002 年	运营公司	(주)지앤지커머스 (G&G Commerce, Ltd.)
			

Domeggook (多卖库) 电商平台的运营公司为 G&G Commerce Co., Ltd, 该公司除多卖库外, 还运营多个 B2B 相关业务平台。Domeggook 平台成立于 2002 年, 是韩国本土最大的线上线下综合性批发平台, 它拥有韩国综合类线上批发 80% 的市场份额, 是韩国各大电商平台分销货品的源头。该平台拥有超百万的注册会员, 日均成交单量超过 80 万笔, 并且增长速度明显。Domeggook 平台直接为韩国本土电视购物、线上主流 C 端平台 (如 Coupang、Naver 等) 及线下经销商、网红店铺提供线上批发采购业务<sup>①</sup>。具体介绍请详见附录第二章 1-12-1。

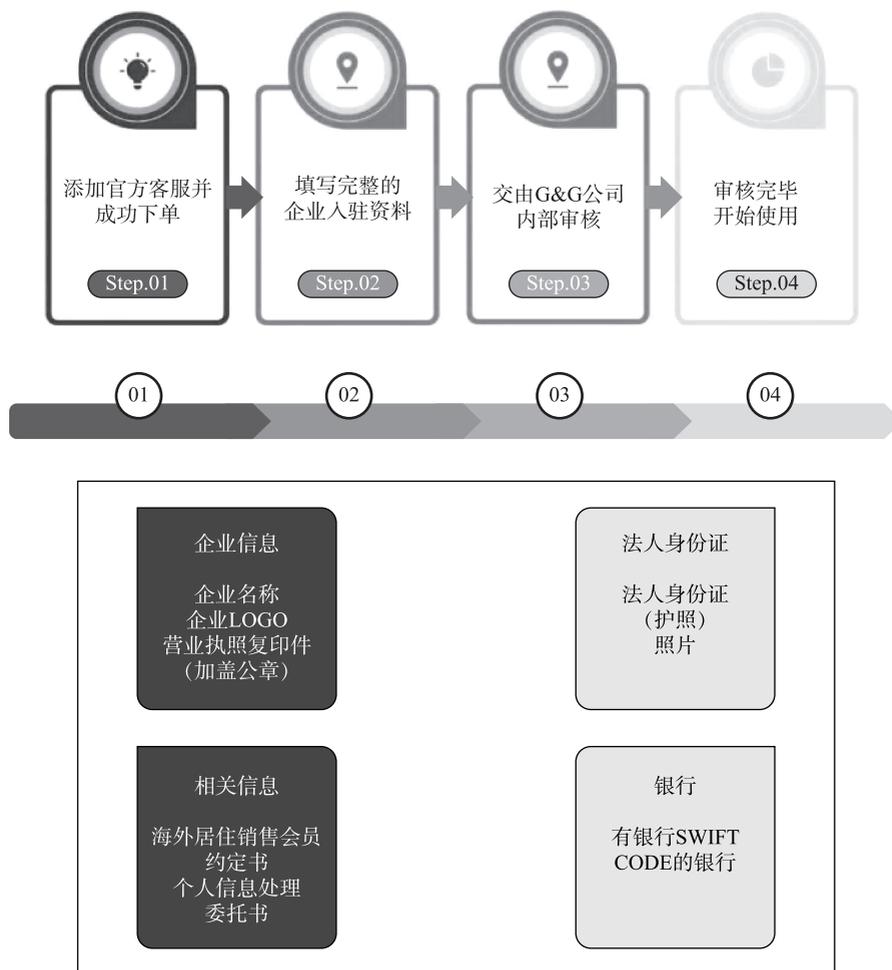
### 1.12.2 涉外企业入驻

Domeggook 官方卖家手册请详见附录第二章 1-12-2。2022 年 7 月<sup>②</sup>, 多卖库中国招商正式启动, 目前已开通微信公众号“多卖库 Domeggook”。多卖库作为 B2B 型平台, 其招商对象为具备生产制造能力的工厂或者有工厂资源的品牌经销商和贸易商。拟入驻企业还可访问官方微信公众号, 查看所需流程及资料。具体如下

① 多卖库 Domeggook 官方网站, “韩国最大线上批发平台多卖库入驻扶持方案介绍”, 2023

② 多卖库 Domeggook, “赚钱新路径? 韩国跨境电商 B2B 平台多卖库在中国开始招商啦!”, 2022. 11

所示<sup>❶</sup>。



Domeggook 平台是全品类的平台，一般的小商品，大件商品甚至是农副商品都可以在平台销售。目前卖得比较好的包括：小家电、宠物周边、生活（家居）用品。目前平台为中国卖家提供多项运营扶持。

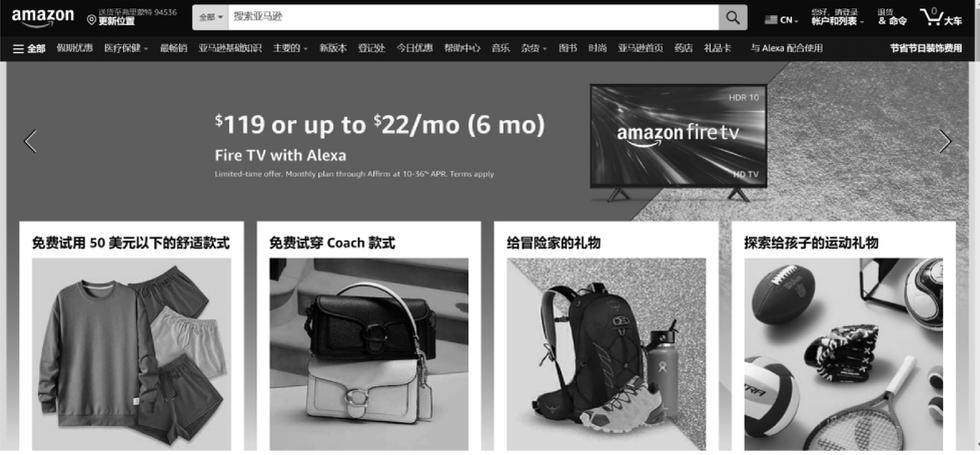
## 2. 全球电商平台在韩国

韩国电商市场蓬勃发展，吸引了众多国际平台的关注和进入。这一市场的增长潜力和韩国消费者对线上购物的持续热情，使得许多国际电商巨头纷纷进军韩国市场，带来了更多的购物选择和竞争，为消费者提供了更广泛的商品和服务。本次调

❶ 多卖库 Domeggook, “前方流量高能! 新手入驻“敢”赢大促!”, 2022. 11

查涉及的国际电商平台包括亚马逊、AliExpress（阿里速卖通）、TEMU（拼多多）及 Qoo10 等。

## 2.1 亚马逊

Amazon			
网址	<a href="https://www.amazon.com/">https://www.amazon.com/</a>		
创立时间	1994 年	运营公司	Amazon.com, Inc
			

Amazon（亚马逊）成立于1994年，由Jeff Bezos创办。公司最初以在线书店的形式启动，后来逐渐扩展其业务范围，成为全球最大的在线零售商之一，提供各种商品和服务，公司总部位于美国华盛顿州的西雅图。亚马逊公司（NASDAQ: AMZN）2022年营收为5140亿美元，是美国最大的一家网络电子商务公司。

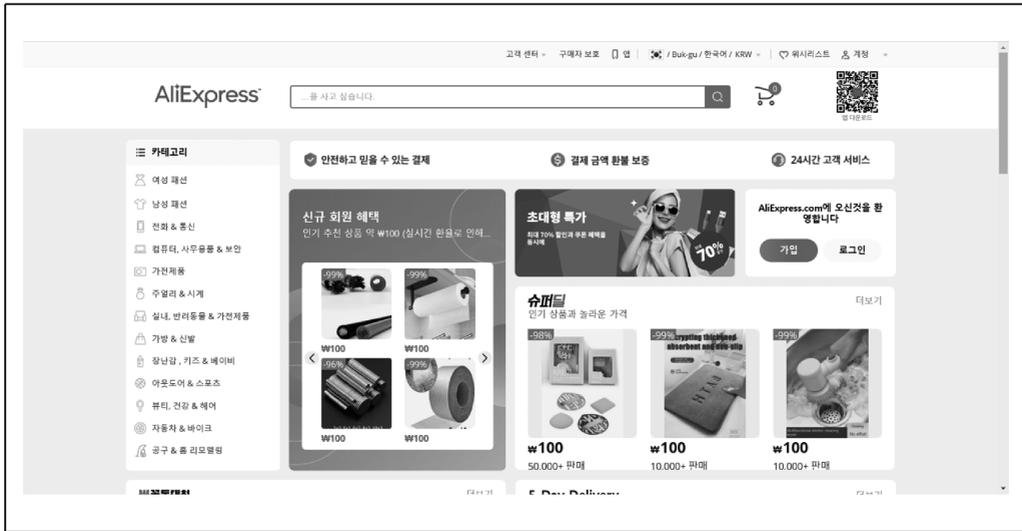
据查，目前亚马逊没有专门的韩国站，但亚马逊联手韩国的SK公司，在11 Street购物平台开发了亚马逊对接通道，以期打造亚马逊韩国站。

11 Street 亚马逊服务使用条款请详见网页 <https://www.11st.co.kr/annn/Annc-MainPreview.tmall?method=getProvision&annnCd=70>。

## 2.2 AliExpress

### 2.2.1 平台介绍

AliExpress			
网址	<a href="https://best.aliexpress.com/">https://best.aliexpress.com/</a>		
创立时间	2010 年	运营公司	杭州阿里巴巴广告有限公司



AliExpress（速卖通）成立于2010年4月，是阿里巴巴集团的子公司之一，是阿里巴巴旗下的面向国际市场打造的跨境电商平台，目前已经成为全球消费者喜爱的海淘平台，被誉为“国际版淘宝”。全球速卖通面向海外买家客户，通过支付宝国际账户进行担保交易，并使用国际物流渠道运输发货，是全球第三大英文在线购物网站。速卖通于2010年上线，发展迅猛，目前已覆盖220多个国家和地区的海外买家，每天海外买家流量已超过5000万，最高峰值达到1亿，速卖通已经成为全球最大的跨境交易平台。根据《福布斯》报告韩国版汇编的数据，AliExpress韩国用户在3年内扩大了150%以上，截至2023年4月底，用户数已达到290万。

为了进一步吸引和留住消费者，AliExpress积极投资韩国市场，宣布投资1000亿韩元用于建设“3~5日达物流服务”，在首尔设立韩语客服中心、租赁地铁广告加大营销等，这些举措旨在加强市场推广力度，带动订单量持续增长。

在中国，为帮助国内跨境商家能快速、低成本打开韩国市场，速卖通已在山东建立了两座专门面向韩国发货的仓库。目前从中国寄往韩国的商品只需3个工作日左右即可送达。速卖通通过设立在山东的威海优选仓及烟台优选仓，帮中国跨境商家在韩国市场提供类似本土电商的物流体验，同时物流成本也大幅降低。

速卖通韩国相关负责人表示，2023年3月，速卖通的订单量同比增长了50%。近期韩国消费者对手机配件、户外露营、女装、小家电的需求剧增。

### 2.2.2 商家入驻指引

中国商家入驻可登录速卖通招商门户网站（<https://sell.aliexpress.com/zh/>）

pc/newsellerlanding.htm), 商家需要在速卖通平台上进行开启店铺进行经营活动, 必须入驻速卖通。商家可以按照以下步骤操作。



平台为商家入驻提供了详细说明, 具体详情见附录第二章 2-2-1。

## 2.3 TEMU

### 2.3.1 平台介绍

TEMU 韩国站			
网址	https://www.temu.com/kr-en		
创立时间	2023 年	运营公司	WhaleCo Inc.

拼多多, 作为中国知名的社交电商平台, 以其“便宜、好货、多人团购”的模式迅速崛起, 如今已成为了中国乃至全球电商行业的领军者之一。随着拼多多旗下的国际电商品牌 Temu 的正式创立, 该平台将进一步扩展其国际市场布局, 开拓全球消费者市场。Temu 于 2022 年在美国马萨诸塞州波士顿成立, 2023 年 7 月, 正式上线韩国站点。Temu 在韩国采用与第三方物流服务商合作的方式, 为本地消费者提供“最后一公里”的物流服务。目前 Temu 在韩国的合作物流包括 Hanjin、Korea ePOST、KYOUNGDONG、CJ 集团这四家。对于新站点的促销活动, Temu 延续了其低价促销策略, 包括首页的大额优惠券满减活动以及免费包邮服务。在韩国站点上, 商品通常能在一到两周内送达。

### 2.3.2 商家入驻指引

根据 Temu 官网相关信息，目前官网正在征集更多的卖家和物流合作伙伴加入 Temu，为消费者带来更多实惠的优质商品。Temu 的行为准则概述了以道德、合法和负责任的方式开展业务的标准。根据这些标准，Temu 制定了供应商行为准则，以确保其供应商遵守相同的原则。

卖家不得发布或销售任何适用的联邦、州或当地法律法规限制或禁止的任何商品。卖家应进行彻底的研究，以确保在 Temu 上销售的商品符合所有当地、国家和国际法律以及 Temu 的政策。如果 Temu 确定某件商品被禁止或不适合在 Temu 上销售，Temu 可以自行决定对卖家采取一项或多项强制措施，例如发出警告、限制访问或删除列表。

申请加入 Temu，可以通过邮箱联系：



## 2.4 Qoo10

### 2.4.1 平台介绍

Qoo10			
网址	https://www.qoo10.com/		
创立时间	2010 年	运营公司	Qoo10 INC

Qoo10 成立于 2010 年，总部位于新加坡，由 Gmarket 的创始人 Koo Young - bae

创立。Qoo10目前正在包括欧洲、美洲在内的24个国家开展业务，QXpress是Qoo10旗下的物流公司，在11个国家的19个地区拥有物流基地。拥有属于自己的物流团队是Qoo10的优势之一。

Qoo10是亚洲领先的在线市场，目前在包括新加坡在内的5个国家（<http://www.qoo10.sg>）运营着7个本地化的在线市场，并计划在不久的将来扩展到更多的亚洲国家。2016年，Qoo10正式启动韩国站点，2017年成为韩国增长速度最快的平台。此后，韩国成为其主打市场。目前Qoo10平台拥有总会员数约2500万，韩国站会员数量超735万人，年交易额超过5000亿韩元。2022年起，Qoo10相继收购了韩国网购平台TMON，INTERPARK，WEMARKEPRICE，持续扩大对韩国电商甚至于东南亚电商市场的影响力。Qoo10表示，希望WeMakePrice、Tmon将能够通过Qoo10的全球物流网将业务领域扩展到更广阔的市场上去。

Qoo10经营范围较广、覆盖国家多、平台商品种类繁多，Qoo10国际站热门的商品类目有电子3C、运动户外、露营、时尚服饰及家居类商品。目前，Qoo10有固定的促销活动为卖家商品进行引流，如限时折扣/今日促销/团购及幸运转盘。限时折扣每天可以安排3个不同的时段进行活动展示，对于新品来说，有很好的展示机会和效果；今日促销则是每周7天可以连续进行活动展示，针对卖家想要推广的商品，该活动有很好的引流效果。另外，Qoo10每月还有固定的Qoo10 Day、Super Sale、Mage Sale促销和每年固定的双十一、双十二、Black Friday等促销活动为平台商品增加展示<sup>①</sup>。

#### 2.4.2 涉外商家入驻

首先完成普通会员注册，之后再升级为卖家会员；卖家会员可以是个人或者法人商家，入驻时需要购买10,000Q金币（100美金，可用于主站平台广告投放，例如团购、每日特价、推荐位等。一经购买不得退还）。

注册成功后，点击QSM跳转商家后台管理系统，提供身份证明文件（个人商家为身份证，法人商家为营业执照）、账户信息及复印件等文件，设置其他必要信息并下载Qpost客服软件后，即可完成平台内商家入驻。详细操作页面详见附录第二章2-4-1。

① 雨果跨境，“年交易额超5000亿韩元！中国“智造”在Qoo10韩国站热销”，2023.01

## 第三节 韩国主要电商平台纠纷解决指引

在韩国完善的知识产权制度背景下，其电子商务平台的知识产权保护亦较为严格。本节将详细介绍韩国主要电子商务平台知识产权的相关政策以及每个电子商务平台的具体投诉流程。

### 1. 韩国国内电商平台

#### 1.1 Coupang

##### 1.1.1 平台知识产权政策

为了保护知识产权和提供可靠的购物空间，在 Coupang 销售商品的卖方和供应商必须严格遵守以下规定：卖方和供应商不得销售侵犯第三方知识产权的商品。特别是，严禁销售仿冒商品，包括盗版、仿冒商品、假冒商品等。Coupang 的“信任管理中心 - 知识产权保护”保护专利权、商标权、著作权等知识产权，以及肖像权等第三方权利，致力于防止侵权和不正当竞争。包括权利人在内的任何人在发现各类侵权或不正当竞争行为时，都可以通过简单的方式提交报告，将相关文件发送至邮箱 [help@coupang.com](mailto:help@coupang.com)。具体使用条款及知识产权政策请详见附录 1-1-2。

Coupang 平台严禁侵犯他人知识产权的行为，如果平台发现有相关行为，平台可以限制或禁止相关商品的销售，或者限制该商品向消费者的曝光，并可以在不事先通知的情况下采取其他必要的措施。如果商品已经售出，交易可能会被取消。在这种情况下，如果该商品是假冒商品，平台可以直接赔偿买家的货款以及买家所遭受的精神损失费。平台还可对卖家采取限制服务使用、暂停卖家资格、终止服务等措施，并可向卖家要求赔偿由此造成的损失。

此外，平台判断用户发表的帖子含有侵犯他人著作权、商标权等权利的内容，可以无需事先通知，采取暂时阻止访问该帖子的措施。在这种情况下，平台将立即通知发帖用户原因，发帖用户可以反对暂时封锁帖子。

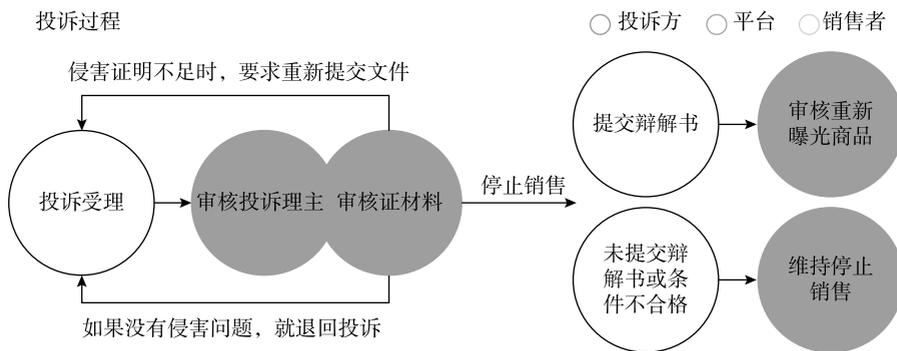
该平台还规定了免责条款，具体有网上购物中心内销售的商品中包括在 Coupang 电商市场注册的销售商销售的商品。从电商市场商品的情况看，Coupang 是通信销售中介，而不是通信销售的当事人。Coupang 对开放市场商品、交易信息及交易等不负责。

### 1.1.2 平台知识产权投诉流程

Coupang 平台为权利人提供了多种知识产权侵权投诉方式，包括在线投诉及电子邮件投诉。具体方式如下所示。

- 1) 通过信任管理中心在线投诉
- 2) 通过侵权商品详情页在线投诉
- 3) 通过电子邮件投诉 [cm112@coupang.com](mailto:cm112@coupang.com)

Coupang 平台收到知识产权侵权投诉后，处理流程如下所示。



#### (一) 通过信任管理中心在线投诉

需要进行在线投诉的投诉人可以进入 Coupang 信任管理中心 (<https://www.coupang.com/np/safety/compliance>)，点击页面中的“投诉”按钮（下图中以红色框示出），进入知识产权投诉页面。



具体投诉页面可参考 Coupang 中国官网提供的文件，具体详见附录第二章 1-1-3。

根据 Coupang 中国官网知识产权政策，商家在收到知识产权侵权投诉时，可以按照《流通渠道解释说明文件指南》《知识产权侵权解释说明文件指南》所示程序准备及提交相关材料，具体内容及要求（详见附录第二章 1-1-4、附录第二章 1-1-5）。所需文件包括营业执照、知识产权侵权解释说明书（详见附录 1-1-6）、针对各类型侵权举报文件所提交的权利证明文件。准备好相关文件后，被投诉的商家可将相关文件及资料回复至邮箱“cm112@coupang.com”。

### （二）通过侵权商品详情页在线投诉

权利人可以在侵权商品详情页下方的商品咨询页面找到“投诉”按钮（下图中以红色框示出），点击并完成登录后即可进入投诉页面。



投诉成立后，Coupang 可能采取禁止销售商品、终止服务合同、冻结卖家账户内款项、赔偿消费者损失等措施，以防止侵犯知识产权，并恢复客户对平台的信任。权利人可以选择直接到法院起诉，此时 Coupang 会将法院名称和案号等相关信息转达给被投诉方。

### （三）通过电子邮件投诉

除上述方式（一）和方式（二）之外，还可以通过直接发送电子邮件的方式，将投诉信息发送至指定的邮件地址进行投诉。该接收投诉的电子邮箱地址为：cm112@coupang.com。

## 1.2 Gmarket

### 1.2.1 平台知识产权政策

根据 Gmarket 相关使用条款，Gmarket 严厉打击侵犯他人知识产权的行为，使用条款具体内容详见附录第二章 1-2-2。Gmarket 平台保护的知识产权权利类型包括专利权、商标权、著作权、姓名和肖像权，针对知识产权侵权行为，平台将采取相关措施，具体如下所示。

平台严禁销售不合格商品，包括不可买卖的商品和限制销售的商品，其中侵犯知识产权的商品被平台归类为不可买卖的商品。平台一旦发现不合格商品，可以在

没有事先通知的情况下，删除或停止销售该商品的广告，如果该商品已售出，可以取消其交易。平台可以停止注册不合格商品的销售会员的会员资格，也可以因不合格商品遭受损失，向销售会员提出索赔。平台认为注册的商品可能对购买者或第三人造成危害或损害时，可以采取以下措施：1) 删除、取消或停止注册该商品及与该商品登记在同一类别或类似类别的该销售会员的其他商品注册；2) 限制该销售会员注册上述第一项新商品；3) 停止该销售会员的会员资格或限制其使用服务。

平台严禁侵犯他人注册商标的行为。销售会员使用他人商标或标志时，必须事先以文件的形式得到相关权利人的使用许可。如未经许可，擅自使用注册商标，属于不正当竞争及侵害商标权的行为。如果商品标题、关键词、商品描述中未经许可使用驰名商标，该商品将被拒绝注册，并适用扣除信用分数、删除商品、中止销售会员账号等惩罚，销售服务使用费及附加服务使用费不予退还。

平台严禁侵犯著作权的行为。销售会员在注册商品时，擅自使用他人拍摄的照片，他人创作的形象或文字等表现人类思想或感情的所有创作物，属于侵犯著作权，平台将禁止使用。侵害他人著作权的商品将被拒绝注册，并适用扣除信用分数、删除商品、中止销售会员账号等惩罚，销售服务使用费及附加服务使用费不予退还。

平台严禁侵犯肖像权及姓名权的行为。使用艺人的照片及视频属于侵害艺人本人及所属经纪公司，相关广告公司等著作权或肖像权。如果发现相关商品侵犯肖像权和姓名权，该商品将停止销售。侵犯他人肖像权及姓名权的商品将被拒绝注册，并适用扣除信用分、删除商品、中止销售会员账号等惩罚，销售服务使用费及附加服务使用费不予退还。

平台严禁侵犯专利权等工业产权以及损害他人名誉等权利的行为。侵犯他人专利权等工业产权或损害他人名誉的商品将被拒绝注册，并适用扣除信用分、删除商品、中止销售会员账号等惩罚，销售服务使用费及附加服务使用费不予退还。

平台免责条款：Gmarket 是邮购中介，不是邮购的一方。因此，Gmarket 不对商品/交易信息和价格负责。

### 1.2.2 平台知识产权投诉流程

Gmarket 平台针对知识产权侵权行为，为权利人提供多种途径以保护其知识产权，平台的知识产权联系人信息详见网页链接（[https://www.gmarket.co.kr/securitycenter/sc\\_03\\_1.asp?skind=24](https://www.gmarket.co.kr/securitycenter/sc_03_1.asp?skind=24)）。

Gmarket 平台为权利人提供了多种知识产权侵权投诉方式，包括在线投诉及 VeRO program。

#### 1) 通过知识产权保护中心在线投诉

## 2) VeRO program

下面将分别介绍上述两种知识产权投诉方式。

### (一) 通过知识产权保护中心在线投诉

Gmarket 知识产权保护中心在线投诉运营机制如下所示。



权利人选择线上投诉的，登录平台安全中心（Security Center，[http://www.gmarket.co.kr/securitycenter/sc\\_02\\_1.asp](http://www.gmarket.co.kr/securitycenter/sc_02_1.asp)）后，点击下方“投诉中心”按钮（下图中以红色框示出），进入在线投诉提交页面。



点击“投诉中心”后进入投诉页面，具体如下所示。

### > 신고센터

G마켓은 관련 법령 및 이용약관, 이용정책을 위반하는 상품 또는 게시물, 행위로부터 이용자를 보호하고 신속한 접수처리를 통해 안전하고 믿을 수 있는 거래 환경을 조성하고자 신고센터를 운영하고 있습니다.

상품명	<input type="text"/>	<input type="button" value="내 거래내역에서 찾기"/>
신고사유	<input type="text" value="권리침해"/> <input type="button" value="특허·실용신안권"/>	
제목	<input type="text"/>	
내용	<input style="height: 40px;" type="text"/>	
회사 메일주소	<input type="text"/>	
파일첨부	<input type="text"/> <input type="button" value="추가"/> (3개까지 가능합니다.)	

**주의사항**

권리침해신고 시에는 신고서 **다운로드** 와 함께 권리 유무 확인이 가능한 증빙자료 (예: 지적재산권 등록원부, 사업자등록증 등)를 첨부하여 주시기 바랍니다. **결제/배송, 취소/반품**과 관련된 문의사항은 고객센터로 문의하여 주시면 정성껏 답변드리겠습니다.

**고객센터 바로가기**

신고내용이 허위로 밝혀지거나, 타인의 정당한 영업활동의 방해로 목적으로 한 신고에 대한 모든 법적 책임은 신고자에게 있습니다.

在上述页面中，投诉人可以填写与侵权事实相关的详细信息，例如，权利类型、商品信息等。

投诉人可以在上述页面下载“侵权申报书”，侵权申报书详见附录第二章1-2-3。投诉人按要求如实填写侵权申报书，投诉人为代理人的，还需要提供相关委托书。将侵权申报书和权利证明文件，如相关权利登记证书、法院判决等文件一并作为附录上传至投诉中心，最多可以添加3个附录。

上述文件或信息按照要求添加完毕后，点击页面下方的提交按钮，即可完成投诉。Gmarket平台收到投诉后，首先查阅举报人的维权举报及所附文件，核实投诉人是否享有权利；其次通知被投诉人侵权情况，并给予48小时内纠正或申辩的期限。如果被投诉人不纠正或者申辩，将暂停销售侵权商品；若被投诉人有正当申辩的，平台将相关内容通知投诉人，之后双方当事人发生纠纷（权利冲突）时，根据相关法令及国家机关判断处理。

## （二）VeRO program

Gmarket平台与权利人共同合作的 Verified Rights Owner Program（经验证的权利所有者计划，简称 VeRO program），可供权利人主动行使其权利，通过判断在 Gmarket 注册的商品是否侵权并直接向 Gmarket 进行投诉。卖家也可在 VeRO program 核查相关产品是否侵权他人知识产权，可以根据权利人在 VeRO program 中披露的联系方式与权利人取得联系，双方可就相关权利达成许可协议。

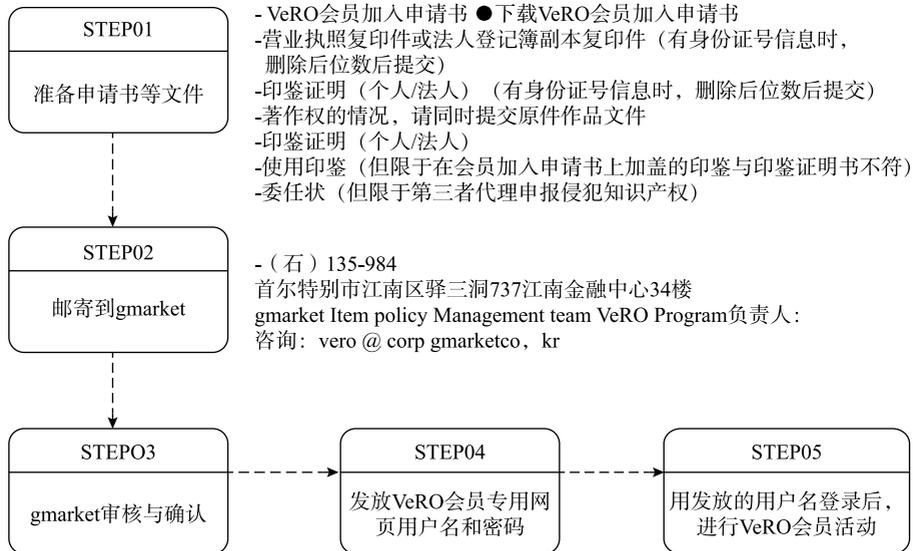
Gmarket 为保护知识产权，使仿品流通及各种侵犯知识产权行为导致会员的损失降到最低，为商家和消费者提供安全的交易场所，和知识产权权利人共同经营 VeRO program。

由于开放市场的性质，任何人都可以自由销售和购买商品，因此可能会出现侵犯他人知识产权或在其不知情的情况下侵犯他人知识产权的问题。此外，为了防止假冒商品等商标侵权商品给买家带来损失，Gmarket 允许知识产权权利人主动行使其权利，通过判断在 Gmarket 注册的商品是否侵权并直接向 Gmarket 举报。VeRO program 相关作业机制如下所示。



VeRO program 仅限权利人注册账号使用，具体加入流程如下所示。VeRO 会员加入申请书详见附录第二章 1-2-4。

VeROprogram的加入方法



只有拥有“知识产权”的权利人才能加入会员，不得以价格及流通渠道制裁为目的加入会员。

加入 VeRO program 后，对于知识产权侵权行为投诉将按照如下流程处理。因 VeRO program 侵权投诉而被暂停销售的商品，销售商需提交申明书才能恢复。VeRO program 会员超出权利范围进行侵权投诉，或侵权投诉妨碍被投诉人或 Gmarket 正当营业活动，则 VeRO program 会员资格可能会被暂停或丧失。

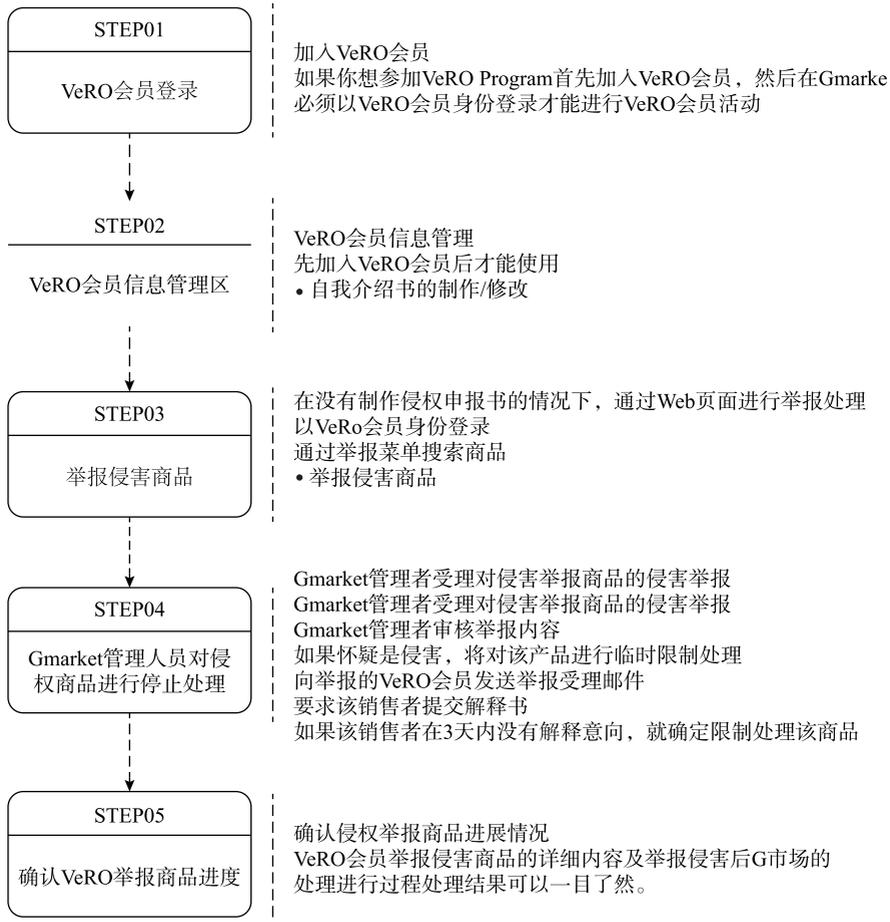
### 1.3 Auction

#### 1.3.1 平台知识产权政策

根据 Auction 相关平台运营规则、商家及消费者平台使用条款等的介绍，Auction 严厉打击侵犯他人知识产权的行为，具体规定详见附录第二章 1-3-1。Auction 平台保护的知识产权权利类型包括专利权、商标权、著作权以及姓名和肖像权，平台在使用条款中对于侵犯他人知识产权的行为作出如下规定。

平台保护包括专利权、商标权、著作权等知识产权，严禁侵犯知识产权的行为，将侵犯他人知识产权的商品定义为不宜销售的商品。

在平台注册的商品为不宜销售的商品的，平台可以依职权或者权利人的要求，采取删除，取消或者停止商品注册等措施。在这种情况下，平台可以通过电子邮件等方式向会员进行通报，在会员联系中断或紧急情况等不得已的情况下，平台可以先采取措施后进行事后通报。



平台认为注册的商品可能对消费者或者第三人造成危害或者损害时，可以采取以下措施：1) 删除，取消或中止该商品及与该商品注册在同一类别或类似类别的该销售商的其他商品注册；2) 限制该销售商注册上述第1项所列新产品；3) 停止销售商的会员资格或限制该销售商使用服务。

平台为保护他人合法权利，在权利人按照平台规定的程序及方式进行投诉时，将对被投诉的商品注册采取删除、取消或暂停等措施，并通知该商品的销售商。这种情况下，平台仅负责以书面形式审查对该权利人身份、申报是否符合平台要求，不审查涉案权利的实际有效性和范围、权利主体，相关合同或实质性关系。对于因权利人的投诉而导致的商品注册的删除、取消或暂停，平台不承担任何责任，这必须由权利人和销售商解决。

平台根据职权或者权利人的投诉，删除，取消或者暂停相关商品注册的，销售商可以按照平台规定的程序和方式阐明异议，要求中断平台的措施。在这种情况下，

平台将采取恢复销售、重新注册等措施，并将此通报给权利人。如果有销售商的解释，平台只对该解释是否符合平台规定的程序和方式进行书面审查，不对该解释的有效性、合法性、妥当性以及销售商的权利等进行审查。平台根据销售商的说明，对重新开始销售、重新注册等不承担任何责任，这应该在权利人和销售商之间解决。

若因注册不宜销售的商品而导致拍卖被删除、取消或暂停的，注册服务费及用于注册所支付的附加服务费将不予退还，且销售商的会员资格将受到限制，无法进行拍卖。因销售商的疏忽而导致商品被登记为不宜销售的，平台可给予事先警告，并为卖家提供主动更正的机会。

平台可以暂时中止拍卖的进行，以检查该商品是否为不宜销售的商品（包括收到有关该商品或商品注册信息的异议或投诉的情况等）。在这种情况下，平台将通知卖方和投标人暂停。如果平台确定该商品不宜销售，将立即采取行动以确保拍卖能够正常进行。

如果消费者在知道或可能知道是不宜销售商品的情况下购买的，平台可以不作为买卖价款的存取中介。

平台在网站内运营会员共享知识的公告栏，也可以让具有一定资格的会员运营。平台禁止发布包含侵犯他人权利、个人信息、信誉或其他合法利益的内容的帖子，平台可采取删除该帖子、限制浏览、禁止编辑或撤销发帖者的会员资格等措施。在这种情况下，平台将通过电子邮件等方式提前通知会员，但法律另有规定或急需限制使用时，不受此限。

会员在平台网站及移动终端上发布、注册的信息构成侵犯隐私、诽谤等侵害他人权利的信息（以下简称“侵权信息”）时，被侵权者须向平台投诉侵权行为，如被侵权人请求删除侵权信息或发表反驳，平台将采取必要措施，如立即删除侵权信息、在 30 天内暂时屏蔽访问等必要措施（下称简称“临时措施”）。如果平台自行判定该信息侵权，则相关措施同样适用。如果平台对侵权信息采取必要的行动，平台将立即通知投诉人和发布侵权信息的人。会员发布或注册的信息被删除的，可以向平台提供充分的证据，例如争议双方的协议或者其他足以证明被删除或暂时删除的信息不属于侵权信息的证据，平台将会回应请求。

会员可以在博客、个人主页等处转载帖子，只要符合平台网站和移动终端注明的用途即可。在这种情况下，必须注明转载帖子的来源（URL 等），并且必须提供来源链接；不得对帖子进行可能损害帖子身份的任意更改、编辑或修改。在平台或著作权人要求的情况下，会员应立即删除已转载的文章。会员不能从已转载的文章中删除链接（URL 等），也不能将已转载的文章链接到其他商业性网站。

平台免责条款：Auction 是邮购中介，不是邮购的一方。因此，Auction 不对商品/交易信息和价格负责。

### 1.3.2 平台知识产权投诉流程

Auction 平台针对知识产权侵权行为，为权利人提供多种途径以保护其知识产权，平台的知识产权联系人信息详见网页链接（<http://member.auction.co.kr/SecurityCenter/Sub.aspx?code=B0104>）。

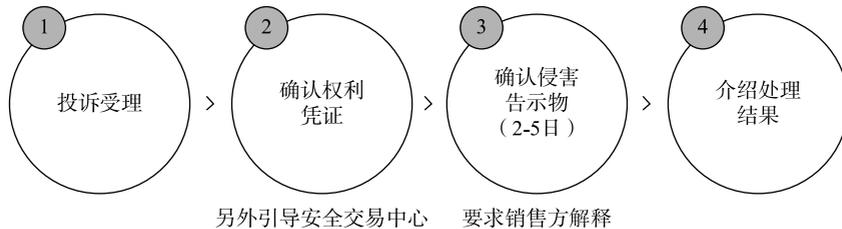
Auction 平台为权利人提供了多种知识产权侵权投诉方式，包括在线投诉及 VeRO program。具体知识产权投诉方式如下所示。

- 1) 通过知识产权保护中心在线投诉
- 2) 通过侵权商品详情页在线投诉
- 3) VeRO program

下面将分别介绍上述三种知识产权投诉方式。

#### （一）通过知识产权保护中心在线投诉

Auction 知识产权保护中心在线投诉总体流程如下所示。



根据平台要求，提交知识产权侵权投诉时需提交的证明材料包括侵权申报表、知识产权权利登记证明、商业登记簿等文件。

权利人选择线上投诉的，登录平台安全中心（<http://member.auction.co.kr/SecurityCenter/index.aspx>），选择下图中的“投诉中心”按钮（下图中以红色框示出），进入投诉页面。



点击“投诉中心”后进入投诉页面，具体如下所示。

The screenshot shows the '신고센터' (Complaint Center) interface. At the top, there are navigation tabs for '상품안전정보센터', '지식재산권보호센터', '개인정보정보센터', and '서비스정책센터'. The main content area contains a form with the following fields:

- \* 상품번호: Input field with a '구매내역에서 찾기' button.
- \* 주문번호: Input field with the value '0'.
- \* 신고사유: Dropdown menu with '지식재산권 침해' selected. Below it, a list of infringement types is provided:
  - 타인의 권리를 침해하는 경우
  - 이미테이션 (위조품)
  - 부정경쟁행위 및 상표권 침해
  - 특허·상용신안권, 디자인권 침해
  - 저작권을 침해 (저작권으로 보호되는 타인이 촬영/창작/제작한 사진, 이미지 문구 등을 권한없이 사용하는 경우)
  - 조상권 및 성명권 침해
- \* 제목: Input field.
- \* 내용: Large text area for the complaint details.
- \* 이메일주소: Input field with '@ gmail.com' and a dropdown menu. Below it, a checkbox for '이메일주소 수정 시 회원정보 이메일 주소도 변경' is present.

A '신고하기' button is located at the bottom right of the form area. Below the form, there is a footer with '공지사항' (Notice) and 'FAQ' links.

在上述页面中，投诉人可以填写与侵权事实相关的详细信息，例如，权利类型、商品信息等，填写完毕后，点击下方的申报按钮完成投诉。

## (二) 通过侵权商品详情页在线投诉

在 Auction 平台所销售的商品，权利人还可通过商品详情页下方的投诉按钮进行知识产权投诉。具体步骤如下所示。

步骤 1：点击侵权商品，找到侵权商品详情页下方的“报告”（下图中以红色框示出）按钮。



步骤 2：点击报告按钮，进入线上投诉页面。投诉人在投诉页面可以填写与侵权事实相关的详细信息，填写完毕后点击提交。具体页面如下所示。

×

## 신고하기

---

문의유형 문의유형 선택 지식재산권침해

---

상품명 상품번호

---

신고인 정보

해당 정보를 반드시 입력 후, 신고글을 작성해 주세요. 본 입력란 내 가입된 민감정보는 모두 암호화되어 저장됩니다.

- 사업체명 (사업자인 경우에 한함) :
- 대표자명 :
- 주소 :
- 연락처 :
- 이메일 주소 :
- 신고인의 권리(권리 등록번호) :

144/2000자

---

문의내용

본 입력란에 개인 민감정보 (주소,연락처,이메일 등)를 작성하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

0/2000자

---

추가 연락 받으실 회원정보 (선택사항) 정보 변경 >

문의 현황은 문의내역에서 확인할 수 있으며, 답변 완료 시 고객센터 알림을 통해 안내됩니다.

이메일로 알림 받기 \*\*\*@q\*\*\*\*.com

문자로 알림 받기 010-\*\*\*\*-\*\*\*50

---

개인정보 제공 동의 (필수) 약관 상세보기

취소하기

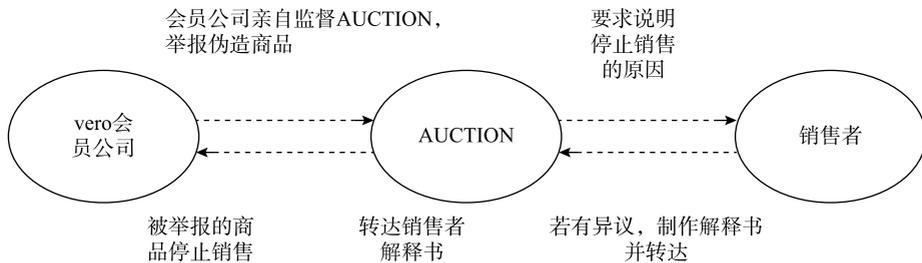
신고하기

### (三) VeRO program

Auction 平台与权利人共同合作的 Verified Rights Owner Program (经验证的权利所有者计划, 简称 VeRO program), 可供权利人主动行使其权利, 通过判断在 Auction 注册的商品是否侵权并直接向平台进行投诉。卖家也可在 VeRO program 核查相关产品

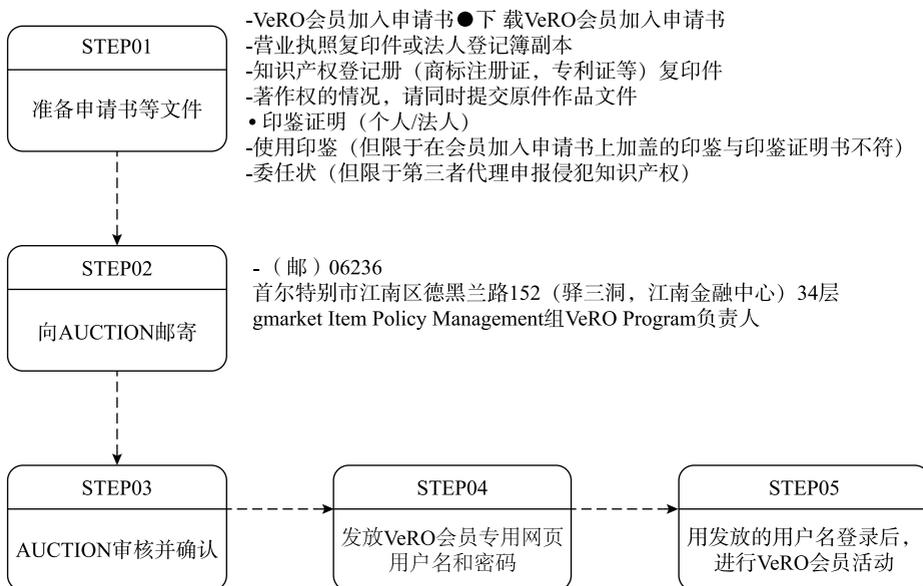
是否侵权他人知识产权，可以根据权利人在 VeRO program 中披露的联系方式与权利人取得联系，双方可就相关权利达成许可协议。

由于开放市场的性质，任何人都可以自由销售和购买商品，因此可能会出现侵犯他人知识产权或在其不知情的情况下侵犯他人知识产权的问题。特别是，为了解决因买卖假冒商品、侵犯版权等造成的损失，Auction 可以让知识产权权利人更积极地行使其权利，通过判断是否侵权来鼓励买家。在 Auction 注册并直接向 Auction 报告的商品。Auction 于 2003 年实施了 VeRO program，与权利人合作，致力于知识产权保护。VeRO program 作业机制如下所示。



VeRO program 仅限权利人注册账号使用，具体加入流程如下所示。VeRO 会员加入申请书详见附录第二章 1-3-2。

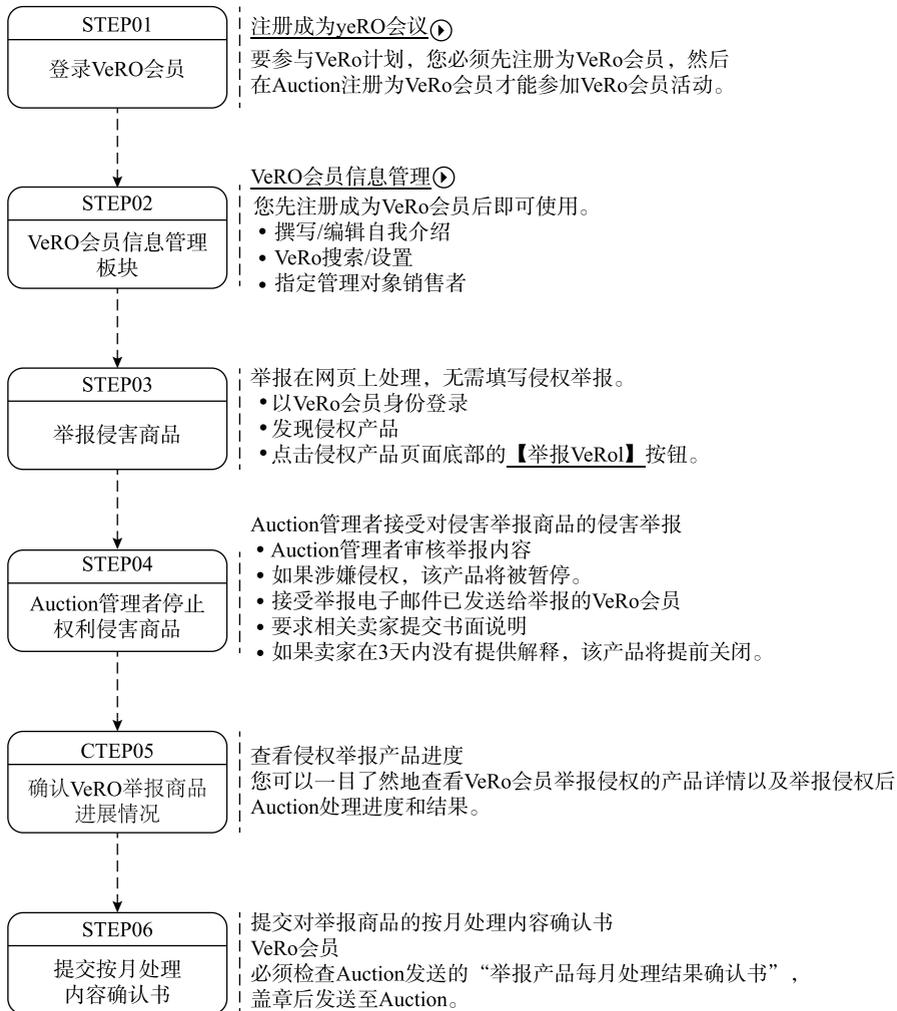
#### VeRO program 的加入方法



只有拥有“知识产权”的权利人才能加入会员，不得以价格及流通渠道制裁为目的加入会员。

加入 VeRO program 后，对于知识产权侵权行为投诉将按照如下流程处理。因 VeRO program 侵权投诉而被暂停销售的商品，可以在销售商提交申明书后恢复。VeRO

program 会员超出权利范围进行侵权投诉，或侵权投诉妨碍被投诉人或 Gmarket 正当营业活动，则 VeRO program 会员资格可能会被暂停或丧失。



## 1.4 11 Street

### 1.4.1 平台知识产权政策

11 Street 使用条款规定（详见附录第二章 1-4-3），销售会员在商品、服务等注册和销售中不得侵犯第三方的商标权、专利权、著作权、姓名权、肖像权等知识产权，侵犯他人知识产权的商品被定义为不宜销售的商品。如果第三方投诉销售会员注册和使用的信息（包括肖像和姓名）侵犯了与知识产权有关的权利，平台可能会采取必要的措施，例如暂停销售相关商品、终止服务协议。

平台在综合相关情况判断销售会员存在法律或本条款禁止的行为时，根据情况的严重程度和数量，平台将采取要求解释、要求改正、警告、限制服务使用（暂停或禁

止销售、暂停或禁止注册新商品、暂停或禁止注册与受制裁商品相同的商品、屏蔽或删除商品展示、限制搜索、禁用广告或限制广告竞价)、暂停会员资格等措施。

平台在采取相关行动之前，将听取销售会员意见。销售会员将得到3个工作日的进行解释。听取销售会员意见后证明销售会员没有违反法律或平台相关条款的行为，平台将立即解除已采取的措施，恢复原状。

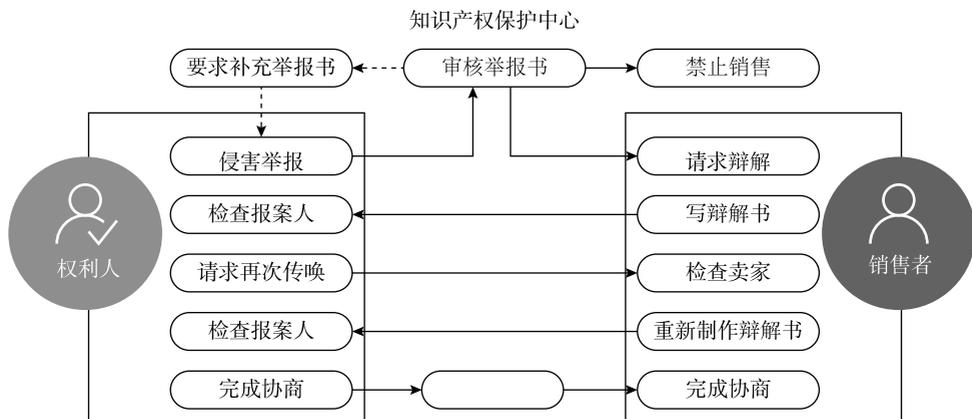
因销售会员有违反法律及平台条款禁止的行为，平台可以向销售会员要求赔偿损失。特别是，销售会员销售不宜销售的假冒商品，给买方造成损害时，平台将直接向买方赔偿相当于该损失的金额（货款和买方精神损害赔偿金）。在此情况下，平台可向销售会员索赔支付给买方的赔偿金以及平台发生的所有费用（商品运输费用等）。

会员在使用平台服务时发表的帖子含有侵犯他人权利、信誉以及其他合法权益的内容时，平台可以删除该帖子、限制或暂停使用特定服务，或者采取终止服务协议等措施。如果某个帖子被删除，则与该帖子相关的所有帖子（回复、评论等）也将被删除。发布者可以向平台提出异议并获得救济。

平台免责条款：作为邮购中介，11Street Co., Ltd. 并非与电商平台内进行交易的一方，11Street Co., Ltd. 不对商店卖家登记的商品信息和交易承担任何责任。

#### 1.4.2 平台知识产权投诉流程

11 Street 运用有知识产权保护中心 (<https://ipp.11st.co.kr/>)，以保护知识产权权利人的权利，防止知识产权侵权。任何权利人或代理人均可注册，权利人证明自己的权利后，可以直接举报侵犯其权利的商品和卖家。此外，每份举报都可以确认卖家的解释和处理结果，从而能够及时进行制裁。知识产权保护中心通过及时、透明的信息披露和对发生的侵权行为的处理，积极保护权利人的知识产权，并支持卖家的正当商业活动。知识产权保护中心作用机制如下所示。



11 Street 知识产权保护中心收到侵权投诉后，将进行审核并将相关内容转送给被投诉卖家，卖家须在 3 个工作日内认可或不认可侵权的声明，该期限不可延长。投诉人在审查卖家相关认可或不认可侵权的声明后选择最终行动；由于 11 Street 不是司法机构，不能任意判定是否侵权，因此，平台将在卖家对投诉事实作出解释后，根据解释采取行动。如果确认为明显侵权，例如附有鉴定报告的假冒商品，或者附有司法机关的判决书，则平台可以立即实施制裁，无需卖家做出解释。

投诉人进行投诉，需要申请加入知识产权保护中心会员，可根据具体情况选择下图所示会员类型之一，需要注意的是，选择代理人身份进行投诉的，还需要提交相关委托书，委托书详见附录第二章 1-4-4。

选择您的会员类型。 | 您的会员类型以后不会改变，您必须仔细检查您所报告的会员类型。



根据具体情况注册为会员后，可以登录知识产权保护中心，对侵权相关事实进行投诉，投诉过程中按照平台要求提交相关信息及文件，如权利人信息、侵权商品信息、权利证明文件等。

## 1.5 WEMAKEPRICE

### 1.5.1 平台知识产权政策

WeMakePrice 平台受保护知识产权包括专利权、商标权、著作权、姓名及肖像权等。WeMakePrice 平台对于售假、盗版和侵权问题采取了多项措施来防范，具体如下（具体条款详见附录第二章 1-5-2）：

1) 商家审核机制：WeMakePrice 在商家入驻时会审核其商品品质、商标等相关资质，只有通过审核的商家才能在平台上销售商品。

2) 多层次商品审核：WeMakePrice 对商家上传的每一个商品进行审核，确保商品的真实性和合法性。

3) 建立监测系统：WeMakePrice 建立了多项监测系统，对平台上商品的交易情况、商家资质、用户评价等进行监控，及时发现售假、盗版和侵权情况。

4) 强制实名认证：WeMakePrice 要求卖家进行实名认证，确保卖家身份的真实性。

5) 防范措施加强：WeMakePrice 在平台端持续加强防范措施，采用了技术手

段、人工审核等多种方式。

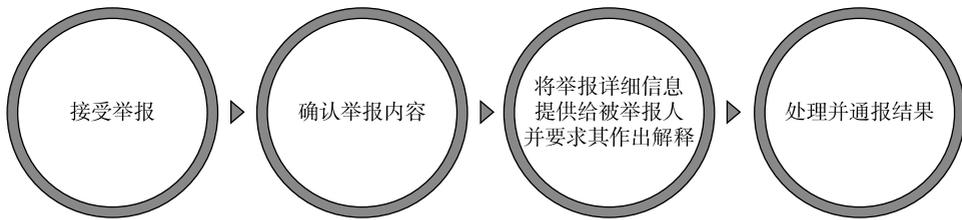
平台禁止销售会员侵犯他人知识产权，销售会员侵犯他人知识产权的，平台可以终止《服务协议》、中止提供部分或全部服务、删除商品、暂停销售或取消商品曝光。根据严重程度，扣留支付部分或全部结算金额，并且可以根据平台使用条款等采取其他行动。

若因销售会员违反相关法律或平台条款等而给消费者造成损害的，销售会员必须自费承担责任，赔偿消费者的全部损失。若平台以正当理由代表销售会员向消费者赔偿损失，平台可以向销售会员提出索赔。

平台免责条款：WeMakePrice Co., Ltd. 是一家邮购经纪商，并非邮购销售的一方。因此，WeMakePrice Co., Ltd. 对参与卖家注册的商品、交易信息和交易不承担任何责任。

### 1.5.2 平台知识产权投诉流程

WeMakePrice 运营有知识产权中心 (<https://wmp-ipcenter-web.wd.wemakeprice.com/sub01.do>) 旨在防止侵犯知识产权行为，保护权利人的权利。收到权利人投诉后，知识产权中心的作业流程如下所示。



投诉人在进行投诉的时候，需提供相关文件，否则平台将不予受理投诉。如有必要，平台可能会要求投诉人提交补充文件。需要注意的是，提交知识产权侵权报告时，需附上外语材料的韩文翻译。所需文件具体如下所示。

文件类型	文件清单	权利人	代理人
权利证明	专利/商标：权利登记证书	√	√
	版权：登记证书副本或可证明原作品的文件		
	其他：法院判决、行政机构决定等。		
身份证件	个人：身份证复印件	√	√
	企业：商业登记证复印件		
委托书	/	/	√

投诉具体步骤如下所示。



点击“投诉”按钮（下图中以红色框示出），进入投诉页面。

필요 서류	-저작권: 저작권등록증 사본, 저작물 원본 확인이 가능한 파일 또는 URL -기타: 법원의 판결문, 행정 기관의 결정문 등  ③ 신고자 본인 확인 자료 -개인: 신분증 사본 (주민등록번호 뒷자리는 반드시 마스킹 처리) -사업자(법인): 사업자등록증 사본	-저작권: 저작권등록증 사본, 저작물 원본 확인이 가능한 파일 또는 URL -기타: 법원의 판결문, 행정 기관의 결정문 등  ③ 신고자 본인 확인 자료 -개인: 신분증 사본 (주민등록번호 뒷자리는 반드시 마스킹 처리) -사업자(법인): 사업자등록증 사본  ③ 위임장
-------	--	---

※ 익스플로러 버전 10 이상 또는 크롬 브라우저를 사용해 주시기 바랍니다.



阅读并勾选 WeMakePrice 保证和举报知识产权侵权行为的指南、个人信息收集和使用情况后，进入填写投诉内容页面，具体如下所示，详细填写步骤详见附录第二章 1-5-3。

본인 신고

대리인 신고

• 신고자와 권리자가 동일한 경우, 본인이 직접 접수하는 신고서입니다.

**권리자명**  법인  개인  ※ 한글 20자(영문40자) 이내  
※ 권리자가 법인 일 경우, 권리자 법인명칭 기재  
권리자가 개인 일 경우, 권리자 개인 이름 기재

**신고자명**  ※ 한글 20자(영문40자) 이내

**신고자 주소**

**신고자 연락처** 010

**신고자 이메일**  @

**침해 신고 상품번호 및 침해관리유형**

특허권  실용신안권  디자인권  상표권  저작권  조상권/상당권

**상품 번호 입력 방법**

※ 역설명의 샘플 수량 금지, 정해진 범위 기한, 별 추가 문의 샘플 양식 시 업로드가 불가능합니다.  
 ※ 특정 판매, 제판매, 판매가게 포장 등 개별 계약관계에 사인은 지식재산권 침해 신고 사유가 되지 않습니다.  
 ※ 침해신고 상품번호 불명확시 유형을 선택하여 주시고, 상품번호가 6자 이상일 경우 역설업로드 진행 부탁드립니다.

**침해 신고 내용**

**일부피담**

**필요서류 안내**

※ 파일 첨부 시 주의사항

- 업로드 가능한 확장자는 jpg, psd, bmp, tiff, pdf, xls, docx, hwp, zip, png, ppt, docx, jpeg입니다.
- 첨부 가능한 최대 파일 용량은 20MB입니다. 20MB 이상의 파일은 반드시 ipcenter@wemakeprice.com 으로 별도 전달 주시기 바랍니다.
- 필요서류가 제출되지 않을 경우 신고 접수가 이루어지며, 필요 시 지식재산권 담당자가 추가 자료 제출을 요청할 수 있습니다.
- 주민등록번호가 포함되어 있는 신분증용 문서의 경우 개인정보보호를 위해 주민등록번호 뒷자리는 반드시 필수로 삭제하여 제출해주셔야 하며, 이름, 영문명칭을 제외한 불필요한 개인정보도 모두 삭제 처리 후 제출해 주시기 바랍니다.

**주민등록증**

주민등록증 가용부위 범위  
1. 주민등록번호 뒷자리  
2. 주소지  
3. 영문명칭

**신분증**

신분증 가용부위 범위  
1. 주민등록번호 뒷자리  
2. 주소지  
3. 영문명칭

※ 관련 문의

- 지식재산권침해 신고 관련 문의: ipcenter@wemakeprice.com
- 지식재산권침해 제 식용, 해당물/자료 기법 문의, 불법촬영(연락처)등(상인용 등) 관련 신고(문의): am@wemakeprice.com
- '특정 판매, 제판매, 판매가게 포장' 등 개별 계약관계에 관한 사인은 신고 사유가 되지 않습니다.

※ 브라우저 안내

- 익스플로러 버전 10 이상 또는 크롬 브라우저를 사용해 주시기 바랍니다.

投诉人在上述页面中确认投诉人身份后，按照要求填写侵权相关事实，如商品编号（侵权商品超过6件需要上传 excel，详见附录第二章 1-5-4），上述页面可以添加的最大文件大小为 20MB，超过 20MB 的文件需单独发送至 ipcenter@wemakeprice.com。

投诉人身份为代理人的，除提供上述文件及信息外，还需要提供相关委托书。委托书模板详见附录第二章 1-5-5，委托书内容包括委托人、被委托人、委托内容及权限、委托时间、委托人签章等可以确认委托范围的项目，即使不使用模板亦可。

完成相关信息填写及文件上传后，点击提交按钮，完成投诉。投诉完成后会收到平台投诉完毕的通知邮件，若未收到本邮件，可主动联系知识产权中心邮箱 ipcenter@wemakeprice.com 进行确认。

平台确认投诉后，将在 3 至 5 个工作日内将处理结果或书面解释发送至投诉者提供的电子邮件地址。如果投诉人很长一段时间内没有收到回复或对处理结果有疑问，可以通过电子邮件联系知识产权中心。

投诉后投诉人与被投诉人达成协议后或者投诉人发现投诉错误的，可将撤回投诉的邮件发至平台的知识产权邮箱账户 ipcenter@wemakeprice.com，邮件中必须输入撤回投诉的商品编号。

## 1.6 Interpark

### 1.6.1 平台知识产权政策

平台使用条款及卖家规则中明确规定，平台保护专利权、商标权、著作权、姓名及肖像权等知识产权。具体使用条款及卖家规则详见附录第二章 1-6-1。

平台将侵犯他人知识产权的商品定义为不宜销售的商品，禁止销售会员进行注册和销售。如果由于销售会员的故意或疏忽而注册了不宜销售的商品，平台将立即停止销售该商品并将这一事实通知销售会员；如果确定销售会员故意注册不宜销售商品的，平台可以终止服务协议。

如果因注册不宜销售的商品而导致销售被删除、取消或暂停，则注册费和用于注册的附加服务费将不予退还，并且销售会员可能会被限制公开市场服务内的销售活动。销售会员对注册和销售不宜销售的商品负刑事责任的，必须就由此给平台或第三方造成的任何损害支付民事赔偿。

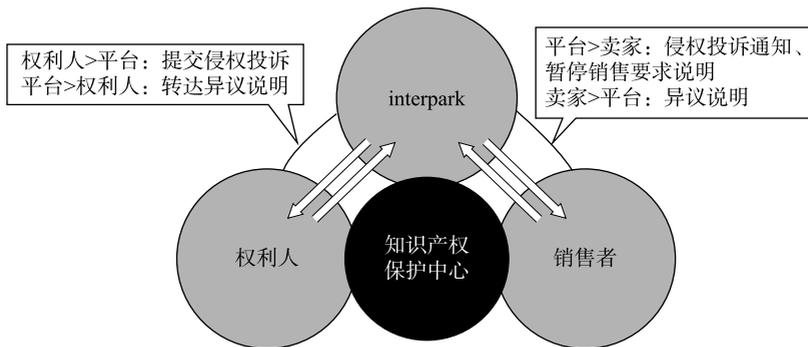
卖家销售侵犯他人知识产权的商品，平台可采取限制或暂停销售会员资格，限制或暂停销售会员资格后，同一行为重复两次以上或 30 天内未纠正的，可以取消该

销售会员资格。认定卖家发布的信息侵犯他人名誉或权利或违反相关法律和政府政策，平台可以将其删除，并可以取消销售、暂停销售或采取其他必要措施。

平台免责条款：Interpark Commerce Co., Ltd. 是 Interpark Shopping 和 Interpark books 的邮购中介，不是邮购销售的一方。因此，Interpark Commerce Co., Ltd. 对于销售商注册的公开市场商品不承担任何责任。

### 1.6.2 平台知识产权投诉流程

Interpark 平台运营设有知识产权保护中心（其网站链接为：<https://shop.interpark.com/tns/IntellectualPropertyRights.html?wid1=footer&wid2=>），权利人通过判断在 Interpark 注册的商品中是否侵权，并向 Interpark 投诉侵权行为，申请禁止该商品销售。被投诉的问题商品的卖家有机会提供相关解释说明，平台根据相关说明材料，被禁止销售的商品可能会再次销售。知识产权保护中心运营机制如下所示。



权利人申请加入知识产权保护中心，相关流程如下所示。



权利人完成权利登记，发现侵权商品后可以点击知识产权保护中心的“投诉”按钮（下图中以红色框示出），进行侵权投诉。



点击“投诉”进入投诉页面，具体如下所示。

### 지식재산권 침해신고

관리자 = 개인    관리자 = 법인
신청일: 2023.11.06

대표자     대리인    관리자가 법인인 경우, 해당 법인의 대리인이 접수하는 신고서입니다.

법인명

법인대표자명

신청자명

신청자주소

신청자연락처

신청자이메일  @ (선택하세요)

법인대표자연락처

\* 신고 사항이 관리자의 진정한 의사임을 확인하기 위해 접수가 완료된 후 접수 담당자로부터 신분증 사본 제출 등 요청이 있을 수 있습니다.

침해관리유형  상표권     상표권

침해신고상품번호

\* 상품번호 2개 입력시 (ex)123456, 4567890) 해당과 같이 입력하십시오.

침해신고내용

\* 지식재산권 소유권 정보를 등록하신 관리자께서는 등록여부 및 등록번호 기재 부탁드립니다. 미기재 시 추가 요청드릴 수 있습니다.

관리확인증명서류

\* 지식재산권등록원부, 계약서, 기타관리확인증서 등을 제출하여 주십시오.  
(이미지도용 신고 접수시 이미지원본 파일을 함께 제출하십시오.)  
\* 민감한 (가 2)정보가 포함된 서류(신분증 사본 등) 및 관리확인증명서류 원부가 불가한 경우 이메일 tms@interparkshop.com 또는 팩스 02-6924-9001로 발송해 주십시오.  
\* 관리확인증 서류를 제출하지 않을 경우, 처리가 지연될 수 있습니다.

\* 본인은 침해신고상품들이  
1) 정당한 권원으로부터 발생한 권리(상표권, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권, 기타 지식재산권 등)의 실시나 사용의 허가를 받지 않았거나  
2) 관할법원에 저촉되는 판매금지조치를 게시 또는 판매하고 있음을 확인합니다.

\* 본 신고와 첨부서류는 진정한 권리자인 본인의 책임하에 정확히 작성되었고, 정당한 권리를 갖고 해당 상품에 대한 게시사제를 요청합니다.

\* 신고내용과 첨부서류가 허위이거나, 주위 사실이 아닌 것으로 밝혀지면, 타인의 정당한 판매행위에 심각한 영향을 미칠 수 있으며, 업무방해죄의 구성요건에 해당할 수 있음을 충분히 인식하고 있으며, 향후 본 침해신고에 따라 판매사 등에게 법적 책임이 발생시키는 모든 신고자가 이를 전적으로 부담하고, 인터파크는 면책시킬 것임을 확인합니다.  
(인터파크를 신조지침 변호사비를 포함하여 신고자는 인터파크의 분쟁처리 비용을 모두 부담합니다.)

\* 인터파크는 판매자와 신고자 간의 재판매각문제에 대하여 전혀 관여하지 않으며, 주위 이와 같은 문제로 정당한 판매자에 대한 영업활동 행위를 자행할 시에는  
독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 재판매각유지행위에 해당하게 판매자가 공정거래위원회에 신고절차를 진행할 수도 있습니다.

\* 통신판매중개업자인 인터파크에 대한 신고자의 특정판매권에 대한 주장은 대한민국 공공기관에 등록된 관리가 아니거나 제 3자에 대한 대항력이 없으면 당사는 이에 관여하지 않습니다.

\* 판매자의 개인정보에 관한 사항은 신고자가 당해 상품판매의 당사자가 아니기에 대한민국 형사소송법 절차를 따르시길 바랍니다.

상기 사항에 대해 신고인은 내용을 충분히 숙지하였고, 이를 준수할 것을 서약합니다.     확인

개인정보 수집 및 이용 동의  
- 수집항목 : 성명, 주소, 연락처, 이메일, 신분증 사본  
- 수집목적 : 본인 및 권리확인, 처리결과통 안내  
- 이용기간 : 수집 및 이용 목적이 달성된 때에 해당 개인정보를 지체없이 파기합니다.  
단, 관련 법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우에는 법령기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.

이 외 사항은 인터파크 개인정보취급방침을 준수합니다.     동의

投诉人可以填写与侵权事实相关的详细信息，例如，权利人类型、投诉人身份、权利类型、商品信息等。按照要求完成上述页面填写后，点击提交，完成侵权投诉。

## 1.7 Lotte On

### 1.7.1 平台知识产权政策

Lotte ON 卖家会员使用条款中明确规定卖家在平台内的相关经营活动不得侵犯第三方知识产权，如专利权、实用新型权、外观设计权、商标权、著作权，肖像权与姓名权以及商业秘密。

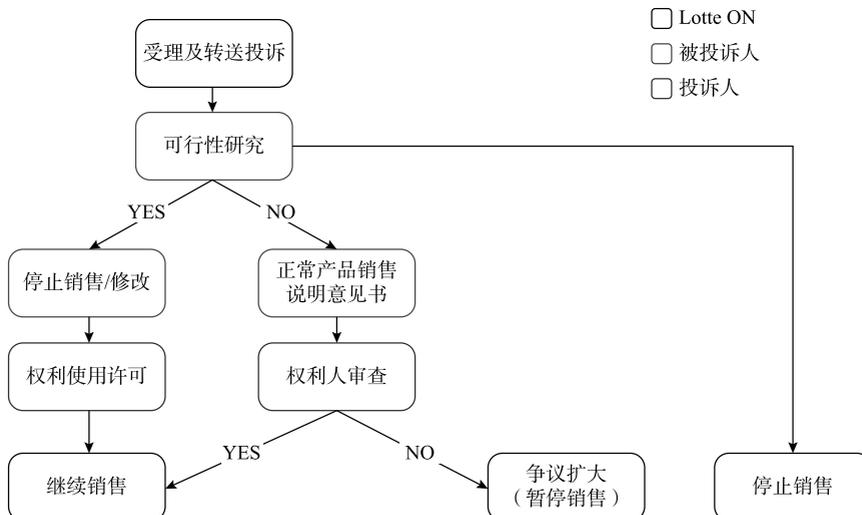
对于第三方提出的知识产权投诉，卖家会员不能予以说明，或者在平台要求的期限内不能改正的，或者发现卖家会员销售侵权商品的，平台可以立即采取停止销售该商品等必要措施。在侵权事实不明确的情况下，为防止可能扩大的消费者受害，平台可对被投诉的商品采取临时停止销售措施。如果卖家因同样的原因被反复投诉/监控，根据累计警告次数，可能会处以停止销售商品/限制 ID 等处罚。具体内容详见附录第二章 1-7-3。

平台免责条款：LOTTESHOPPING Co., LTD. 是邮购中介，并非邮购交易的当事人，对参与卖家注册的商品信息和交易不承担任何责任。

### 1.7.2 平台知识产权投诉流程

Lotte ON 通过所运营的安全交易中心 (<https://www.lotteon.com/p/trustsafety/main>)，发布 Lotte ON 销售商品的安全交易信息及最新公告事项；权利人可以通过安全交易中心内的举报中心，向平台进行知识产权侵权投诉。安全交易中心详细介绍详见附录第二章 1-7-4。

安全交易中心知识产权投诉处理流程如下所示。



权利人登录安全交易中心，点击下方页面“举报非法交易”按钮（下图中以红色框示出），进入投诉页面。



进入投诉页面后，具体页面如下所示。

### 불법거래신고

관련 법령, 이용약관 및 정책을 위반하는 위해상품을 신고해주세요. 내부규정을 기반으로 신중하게 심사하도록 하겠습니다. 신고 후 처리 결과는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 또한 부정거래에 해당 할 경우 해당 거래 및 상품은 삭제 될 수 있습니다

신고유형\*  신고유형 선택

신고자 ID\*

연락처\*

이메일주소\*   
스팸 차단 설정 수준을 높게 했다면 답변 메일 수신에 지연될 수 있습니다

제목\*

상품번호\*    
\*상품번호는 상세페이지 내 '상품 기본정보'에서 확인하실 수 있습니다 최근분상품 (0)

상품명\*

내용\*   
최소 20자 이상 입력하셔야 합니다

신분증    
  
본인 확인을 위한 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)을 첨부해 주시기 바랍니다. (주민번호 뒷자리는 미노출)

첨부파일\*

파일을 선택해 주세요. 파일 선택

권리유무 증빙자료 첨부 파일 선택

+ 첨부파일 추가하기

권리침해 신고시에는 아래의 권리침해신고서와  
권리유무확인 가능한 증빙자료(지식재산권 등록원부, 사업자등록증)를 제출해주시기 바랍니다.  
권리침해신고서 양식 다운로드

(필수) 신고처리 회신을 위한 정보 수집 동의

개인정보 수집 및 이용 동의

신고 내용 처리 관련 의사소통 경로 확보를 위해 연락처 또는 이메일 주소를 수집하며, 3년간 처리 및 보유에 동의합니다.

취소 신고하기

최근본상품 (0) ↑

投诉人可以在上述页面填写与侵权事实相关的详细信息，例如，权利类型、商品信息等，投诉人下载并填写侵权举报表（详见附录第二章 1-7-5），添加相关信息及附录后，点击提交投诉。

此外，关于商品咨询上妨碍销售的文章，卖家不能直接删除商品咨询公告栏，如果判断是诽谤文章或者辱骂等妨碍销售的文章，也可以通过投诉中心进行投诉，投诉中心判断后进行删除处理。

## 1.8 TMON

### 1.8.1 平台知识产权政策

TMON 平台使用条款（详见附录第二章 1-8-1）中明确规定卖家不得侵犯第三方的专利权、商标权、著作权等知识产权的行为，一旦发现有侵权他人知识产权的行为，平台将采取相关措施，限制卖家使用相关服务，终止与卖家的服务协议。

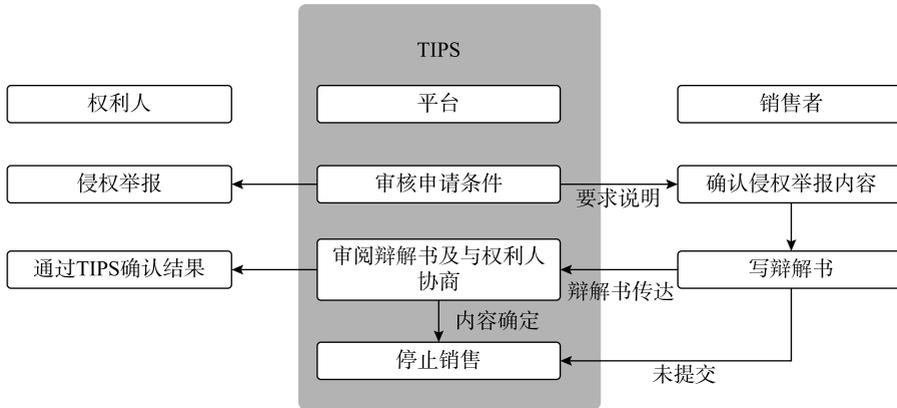
会员发布的帖子的内容侵犯他人著作权或其他权利的，平台可在没有事先通知的情况下删除帖子或限制浏览。任何人因平台内发布的帖子相关内容，其合法权益受到侵害的，可以按照有关程序，要求平台暂停或者删除该发布内容，平台应按照国家政策采取行动。

平台免责条款：TMON INC. 作为邮购中介，并非交易当事人，对参与卖家登记的商品、交易信息、交易不承担任何责任。

### 1.8.2 知识产权投诉流程

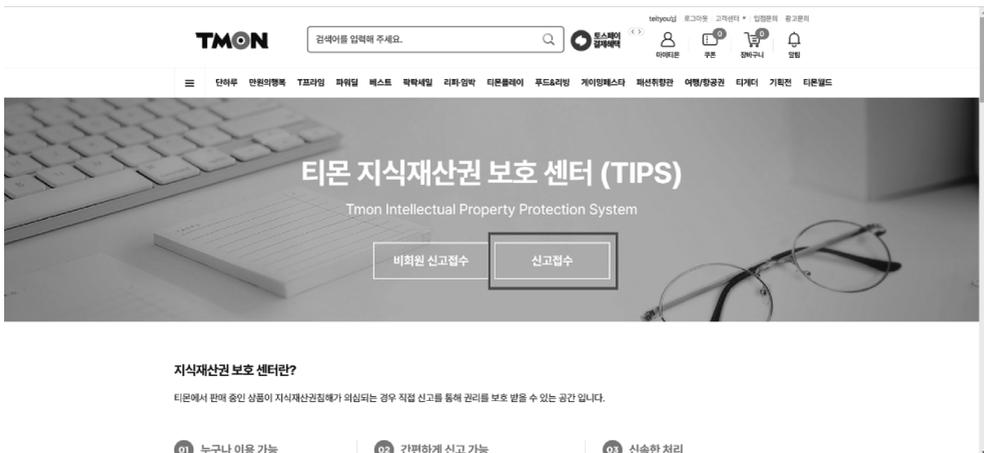
TMON 于 2019 年 10 月设立知识产权中心“TIPS”，（其网址链接为：<https://home.tmon.co.kr/tips>）保护知识产权。任何权利人都可使用 TIPS 举报知识产权侵

权行为，平台收到举报内容后，将按照 TIPS 运营政策及时处理，投诉人可在举报内容页面查看处理进度。TIPS 作业机制如下所示。



TIPS 投诉分为会员投诉及非会员投诉两种方式。非会员根据页面提示完成身份验证后可提交投诉。会员投诉相关步骤如下所示。

点击“投诉”按钮（下图中以红色框示出）



进入 TIPS 会员投诉页面，具体页面如下所示。



## 2. 신고서 작성

신고서를 다운로드하여 작성 후, 증명서류와 함께 첨부하여 접수해주세요.  
(첨부가능 수 1개 / 50MB이하 / jpg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls,xlsx, hwp 첨부 가능)

제목	<input type="text" value="신고 내용을 요약하여 기입하세요."/>	0/20
신고서*	<input type="button" value="신고서 다운로드"/> <input type="button" value="파일 첨부"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 개인 또는 법인 권리자의 대리인(신고자)이 대리 신고</li> <li>· 양식을 다운로드 후 작성해주세요.</li> </ul>	
신고자 확인서*	<input type="button" value="확인서 다운로드"/> <input type="button" value="파일 첨부"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 신고자(대리인) 본인 확인 정보(지식재산권 담당자로부터 신분증 사본 제출 등 요청이 있을 수 있음)</li> <li>· 양식을 다운로드 후 작성해주세요.</li> </ul>	
사업자등록증	<input type="button" value="파일 첨부"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 권리자(위임인)가 사업자인 경우 사업자등록증 첨부</li> </ul>	
권리위임장*	<input type="button" value="위임장 다운로드"/> <input type="button" value="파일 첨부"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 권리자(위임인)가 대리인(신고인)에게 입부(위임 내용)에 관하여 위임한 일체의 권리와 의무</li> <li>· 양식을 다운로드 후 작성해주세요.</li> </ul>	
관리증명서류*	<input type="button" value="파일 첨부"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 등록재산권(상표등록증, 특허등록증, 실용신안등록증, 디자인등록증, 저작권등록증), 이미지, 법원의 확정판결문</li> </ul>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>

## 3. 확인내용

신고자는 본 신고내용 및 제출 서류가 허위가 아님을 확인합니다.  
또한, 해당 내용 및 서류가 추후 사실이 아닌 것으로 밝혀지거나, 향후 권리관계가 변경된 사실을 티몬에 사전 통지 하지 않은 경우, 또는 티몬의 정당한 영업활동을 방해하는 신고를 한 경우 발생하는 모든 법적 책임은 신고자에게 있으며, 본 신고와 관련하여 피신고자와의 법적 분쟁이 발생할 경우 신고자의 책임과 비용으로 당해 분쟁을 피신고자와 직접 해결할 것임을 서약합니다. 만일 티몬에 본 신고내용으로 인하여 타인에 대한 민형사상 책임이 발생하는 경우 신고자의 비용으로 티몬의 책임을 면책 시킬 것입니다.

2023년 11월 05일

주식회사 티몬 지식재산권 보호센터 담당자 귀중

<input type="button" value="취소"/>	<input type="button" value="신고서 제출"/>
-----------------------------------	---------------------------------------

在上述页面中，投诉人可以选择权利类型及投诉人身份，并根据平台要求下载并填写“申报书、确认书、委托书”等文件（请详见附录第二章 1-8-2、1-8-3 以及 1-8-4），按照平台要求上传相关文件后，确认并提交投诉。

权利人提交投诉后，可查看具体投诉进度。

## 신고내역 조회

고객님의 지식재산권 침해 신고 내역과 진행 상태를 조회하실 수 있습니다.(티몬 회원 서비스로, 로그인 후 신고한 내역만 보여집니다.)

① 관련법령

신고 유형	<input checked="" type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 등록상표 <input type="checkbox"/> 등록디자인 <input type="checkbox"/> 저작권(콘텐츠) <input type="checkbox"/> 특허/실용신안 <input type="checkbox"/> 기타(초상권 등)
처리 상태	<input type="button" value="전체"/> <input type="button" value="신고접수"/> <input type="button" value="처리중"/> <input type="button" value="신고종료"/> <input type="button" value="처리완료"/> <input type="button" value="신고반려"/> <input type="button" value="접수반려"/> <input type="button" value="신고철회"/>

총 0건

## 1.9 Naver shopping

### 1.9.1 平台知识产权政策

Naver 尊重他人知识产权给予权，不允许平台内处理侵犯他人知识产权的商品，为防范卖家因此类商品产生的纠纷并减少买家损失，平台将对于销售此类商品的卖家相应惩罚，相关商品销售活动将受到限制，一经查出可能会暂停卖家的会员资格，如果被权利人投诉，卖家可能受到相关法律处罚。平台保护的知识产权包括专利权、商标权、著作权、姓名及肖像权。相关条款详见附录第二章 1-9-1。

平台将侵犯他人知识产权的商品定义为不宜销售的商品。卖家侵犯他人的权利，平台会限制或暂停相关服务，使用限制措施，如限制商品曝光、商品注册或删除不当内容、警告、限期停止使用、永久停止使用、强制下架等，使用限制措施的具体标准和程序由平台确定。平台可以与权利人或者鉴定机构合作对销售的商品进行鉴定，如果商品鉴定结果被判定为假冒商品等情况，平台可能会删除商品、取消订单、限制销售会员的销售活动等措置。

第三方向平台投诉知识产权侵权的，平台将通知卖家提供相关信息，如果卖家提交的资料不是平台认可的数据，平台可以删除商品、限制注册、取消订单、维持对销售活动的限制。

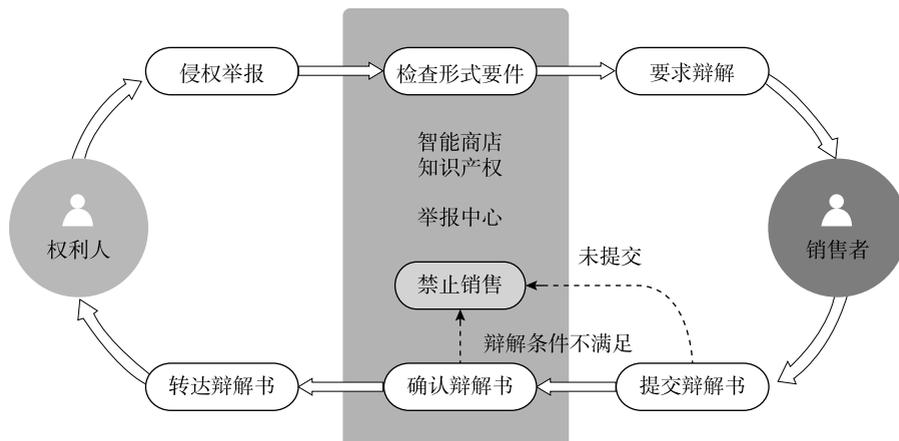
若卖家自平台要求之日起 5 个工作日内未提交或修改，平台可根据经营政策修改销售会员的店铺信息或限制服务的使用。

平台免责条款：Naver Co., Ltd. 是一家邮购中介，并非邮购销售的一方。有关商品、商品信息和交易的义务和责任由卖方承担。

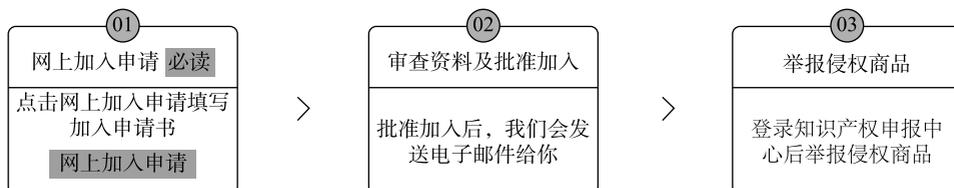
### 1.9.2 平台知识产权投诉流程

#### (一) 举报商品

Naver Shopping 致力于减少因分销侵犯他人知识产权的商品而给买家造成的损失，同时保护知识产权权利人的权利。侵犯知识产权的商品可以通过平台运营的知识产权侵权举报中心（<https://ips.smartstore.naver.com/owner/intro>）进行举报，如果确认存在违反法律或经营政策的行为，可能会在采取商品措施的同时限制销售活动。知识产权保护中心作业机制如下所示。



权利人可以申请注册成为知识产权举报中心的会员，知识产权举报中心会对会员申请进行审核。注册成功后，权利人可以进行权利申报并进行知识产权投诉。其中，商标权人要想直接申报侵权商品，必须在网上申请会员后，提交会员加入申请书和相关文件（可以申请加入的权利仅限于在韩国特许厅已注册的商标权，此项申请对外观设计权、专利/实用新型等权利限制加入）。相关流程如下所示：



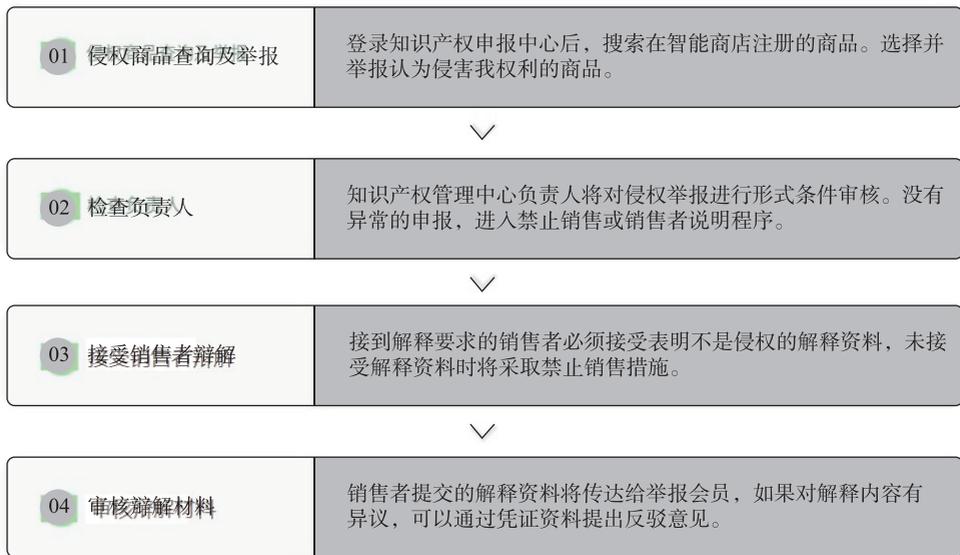
注册知识产权保护中心会员所需文件如下所示。

会员身份	所需文件
企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 企业登记证复印件（法人登记簿副本复印件）</li> <li>2. 企业代表人身份证复印件（需涂黑居民登记号码末位）</li> <li>3. 委托书（如有代理人）</li> <li>4. 商标注册证复印件</li> </ol>
个人	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 身份证复印件（需涂黑居民登记号码末位）</li> <li>2. 委托书（如有代理人）</li> <li>3. 商标注册证复印件</li> </ol>

点击网上加入申请，出现如下页面，按照相关要求填写并提交材料即可。

The screenshot shows a progress bar at the top with four steps: 'Confirm Membership' (active), 'Utilize Consent', 'Enter Member Information', and 'Complete Application'. Below the progress bar, the title 'Confirm Membership' is displayed on the left and 'IP Rights Holder Membership Application' on the right. The main content area contains a form with two rows of input fields. The first row is labeled 'Rights Registration Number' and has two input boxes separated by a hyphen and the character '号'. The second row is labeled 'Representative Telephone Number' and has a dropdown menu followed by two input boxes separated by a hyphen. A 'Next' button is located at the bottom center of the form area.

商标权人成功加入会员后，可以提交相关知识产权投诉。具体相关投诉流程如下：



加入会员后，可直接进行侵权投诉，无需每次提交权利凭证。以下为店铺名称侵犯商标权投诉示例。

상담분류	신고하기	지식재산권(상표권, 저작권)
상품정보	상품번호 10000004 (침해 대표 상품번호 입력)	결제내역선택 초기화
제목	스투어명 상표권 침해 신고 15/50	
내용	<p>신고하는 스토어명이 어떤 권리를 침해했는지 간단히 사유 기재</p> <p>※ 예시 권리자 - 등록상표: 네이버 /지정상품: 신발판매업 신고대상 - 네이버 신발숍</p> <p>문의 시 주민번호, 계좌번호와 같은 개인정보 입력은 지양하여 주시기 바랍니다. 작성하신 내용에 욕설, 성희롱 등의 내용이 포함된 경우 관련 법령에 따라 조치될 수 있습니다.</p> <p>90/5,000</p>	
답변알림	답변이 완료되면 네이버 앱 알림으로 알려드립니다.	
파일첨부	<p>파일첨부 (지식재산권 침해 신고서 다운로드 후 침해 관한 상세 내용을 기재하여 첨부)</p> <p>10MB 이하의 파일 5개까지 첨부하실 수 있으며(최대 20MB) exe, zip 등 일부 파일형식은 첨부하실 수 없습니다.</p>	

如果未注册或无法注册知识产权保护中心会员，也可以通过非会员举报方式在线提交投诉。下载平台知识产权侵权申报表格后，按照平台相关要求提交投诉即可。非会员申报表详见附录第二章 1-9-2。

### 知识产权侵权举报程序

1) 填写知识产权侵权申报表格后，点击下方页面（<https://ips.smartstore.naver.com/report/guide>）投诉按钮（下图中以红色框示出）并连同证明文件一起提交。



2) 权利人需详细填写报告，平台收到投诉后将检查并处理报告的证据文件。

3) 当收到侵权投诉时, 被投诉人将收到投诉通知, 并有机会在规定的期限内进行解释。

4) 如被投诉人不提供说明, 该商品将被禁止销售, 如提供说明, 说明详情将通知权利人。

## (二) 举报帖子

根据 Naver 服务条款, 用户发帖可能侵犯他人权利, 例如侵权著作权或诽谤。为了解决此类问题, Naver 提供通知和删除请求服务 (<https://inoti.naver.com/inoti/main>), 可以应权利人的请求删除帖子, 或者在原始发布者提出异议时重新发布帖子, 该服务非 Naver 会员也可以使用它, 无需单独的会员注册过程 (详见附录第二章 1-9-3)。

在 Naver shopping 页面, 可以举报商品评论、商品问答等内容。点击评论内容或商品问答后的举报按钮, 选择举报类型, 进行举报。

可在商品评论处申请删除:



可在商品问答处申请删除:



上述“通知和删除请求”功能, 除适用于 Naver shopping 及 Naver smart store 之外, 还可以适用于包括 Naver 提供的博客、地图、贴吧 (cafe)、知识问答 (knowledge in) 等服务中的帖子、评论等。

Naver 相关服务中应权利人请求被暂停显示的帖子, 大约需要 1~2 天时间会从

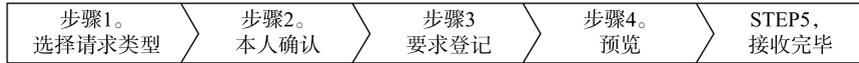
搜索结果中排除，已暂停的帖子除发帖人之外任何人都无法查看，重新发布的帖子可能需要 1~2 天时间重新出现在搜索结果中。

Naver 不能任意判定某个帖子是否确实侵犯了第三方的权利，第三方必须通过具有适当资格的相关组织获得自己权利是否受到侵犯的决定以及对该帖子采取行动的決定。Naver 的“通知和删除请求”服务，通过暂时中止相关发布帖子内容直至相关机构做出最终决定，以防止对第三方权利的进一步侵害。故下架请求服务只是保护第三方权益的临时措施，最终的解决方案可以通过相关组织进行法律咨询和救济程序来达成。

目前可以在 Naver “通知和删除请求”服务中请求删帖的类型及适格申请人如下所示。

序号	可申请删除帖子类型	申请人
1	侵犯著作权的发帖 如果在 Naver 服务上公开发帖侵犯了著作权或受著作权法保护的其他权利。如： 其他人未经许可发布权利人的作品（帖子或图片） 当事人形象未经许可被盗用	对受著作权保护的作品拥有合法权利的各方（个人和组织）以及未经授权发布的原帖作者
2	销售假冒商品的帖子 在公开的 Naver 服务中发布销售假冒商品的帖子，导致商标权等受到侵犯。如： 其他人假冒权利人的商标并销售商品	如果帖子侵犯商标权或外观设计权，相关权利人或权利人授权的代理人
3	诽谤性帖子 如果当事人的声誉因 Naver 服务上向公众发布的帖子而受到损害。如： 当事人的形象因有关的诽谤和贬低内容而受损 由于诽谤公司（组织）而导致公司（组织）的形象和销售额下降等损害	帖子中直接或间接提及并遭受损害的当事人（个人或团体代表），或该当事人授权的代理人
4	其他侵权帖子 因 Naver 服务上公开的帖子而侵犯隐私权、肖像权等个人权利。如： 当事人的个人信息（真实姓名、电话号码等）或人脸图像被泄露，当事人的隐私受到侵犯	帖子中直接或间接提及并遭受损害的当事人（个人或团体代表），或该当事人授权的代理人

提交删除申请整体流程如下所示。



步骤 1：首先选择侵权类型及请求人类型。选择后确认当前是否可以提交所需文件，并作出选择，如果投诉人目前无法提交所需文件，选择相关选项后，投诉人后续可以通过电子邮件提交所需文件。其中诽谤或其他侵权类删帖请求代理人的委托书可详见附录第二章 1-9-4、附录第二章 1-9-5。

步骤 2：进行身份验证。

步骤 3：登记投诉人的请求，输入请求暂停发布的注册 URL 并点击“查看请求的帖子”后，帖子、评论、意见等将显示在下面的选项卡中，选择想要删除的帖子。勾选想要暂停的帖子后，点击“选择请求的帖子”并输入请求的目的和具体说明。

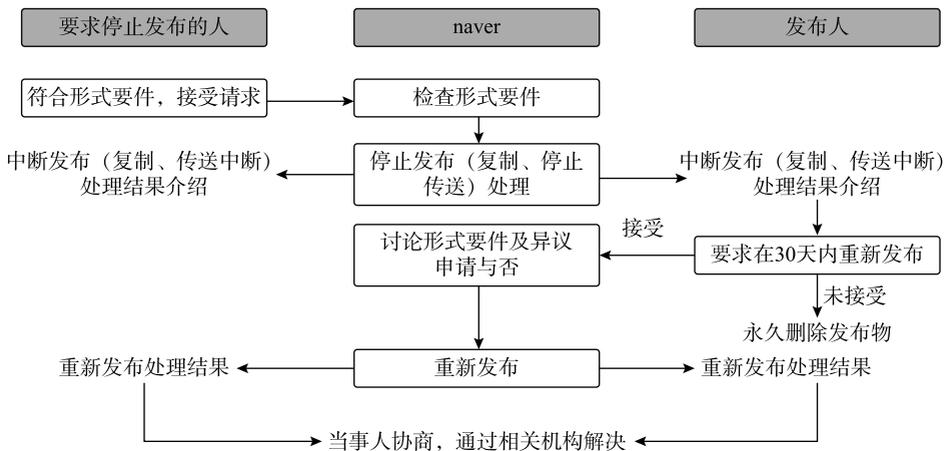
步骤 4：通过预览检查提交的内容。

步骤 5：预览完成后，投诉将自动提交。

处理时间：如果审查删除正式要求所需的文件完整，大约可以在 24 小时内得到处理。但是，如果文件不完整或需要额外审核，处理可能会延迟。可批量提交，一次最多提交 30 个帖子（侵权著作权、销售假冒商品按键最多可提交 100 件）。被投诉侵权人（诽谤或其他侵权行为、侵犯著作权）可以请求重新发布被投诉的帖子。

相关投诉提交后，具体处理流程如下所示。

针对侵犯版权



注意事项：

1) 当发布被暂停时，通知该发布内容的发布者要求解释书（如果是团体，则

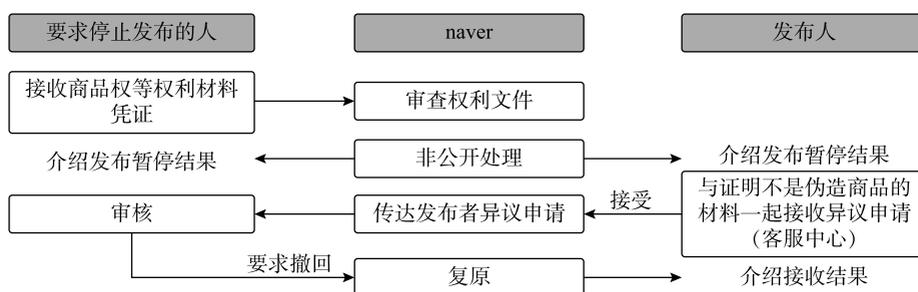
包括团体名称)。

2) 仅当发布者是著作权人或可以证明他或她是合法权利人时, 才可以提出重新发布请求。

3) 根据著作权法第 103 条第 3 款及该法施行令第 43 条第 2 款的规定, 在 Naver 将预定的重新发布日期通知原暂停请求者后, 该发布将在预定的重新发布日期恢复转发日期 (请求重新发布后, 自批准之日起 7 天)。

4) 对于重新发布的发布内容, 不能重复请求暂停发布, 后续程序可以通过双方协议、有关行政机关审议判断或法院裁决解决。

针对销售假冒商品



注意事项:

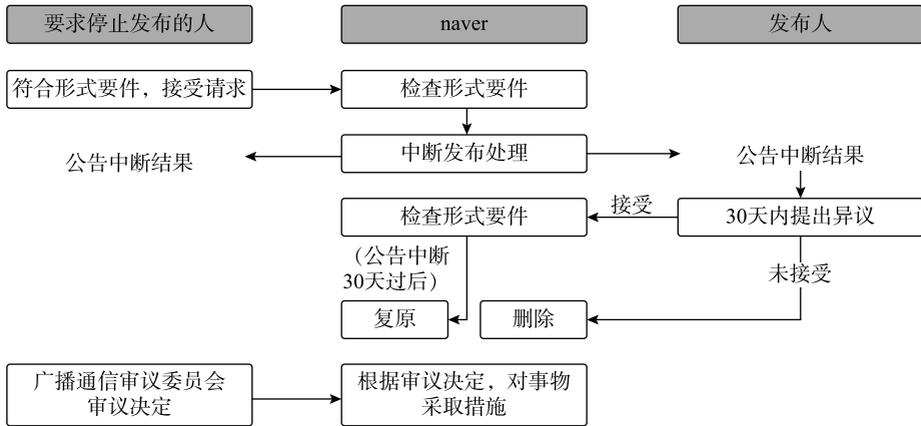
1) 针对假冒商品的诉讼请求只能由权利人根据《商标法》第 107 条 (针对权利侵犯的请求禁止权等) 和《外观设计保护法》第 113 条 (针对权利侵犯的请求禁止权等) 提出。

2) 属于《商标法》第 108 条 (视为侵权行为) 和《外观设计保护法》第 114 条 (视为侵权行为) 的行为时, 将被处理。

3) 当因销售假冒商品而被处理时, 要求发布内容的发布者停止发布 (如果是团队, 则通知“拥有权利的公司”, 如果是个人通知“相关权利人”) 并通知侵害权利。

4) 只有发布者能够证明它不是假冒产品并且是商标的合法使用等, 才可以提出异议。

针对若为诽谤或侵犯其他权利



注意事项：

- 1) 当发布被暂停（临时措施）时，相关发布内容的发布者将收到暂停请求的原因通知。
- 2) 如果发布者对暂停发布请求提出异议，则根据互联网法，暂停（临时措施）将在 30 天后恢复。
- 3) 收到异议后，向暂停发布的请求人通知相关事实，暂停发布的请求人可以向韩国通信审议委员会申请对发布内容进行审查。
- 4) 即使韩国通信审议委员会正在进行审议，在审议完成前，自暂停发布（临时措施）之日起经过 30 天后，该发布内容将恢复。
- 5) 如果韩国通信审议委员会在暂停（临时措施）期间做出决定，则将根据该决定立即删除/恢复等。
- 6) 自暂停发布（临时措施）经过 30 天而恢复发布内容之后，韩国通信审议委员会做出审议决定，则该发布物的状态可能会根据该决定而改变。
- 7) 如果当事人难以接受韩国通信审议委员会的审议结果或对审议过程有任何疑问，可直接向相关机构确认。
- 8) 未经韩国通信审议委员会审议，不得针对因提出异议而恢复的发布内容重复请求暂停发布（临时措施），后续可以通过双方协议或行政机构审议或法院判决来解决。

1.10 SSG.COM

1.10.1 平台知识产权政策

SSG 平台用户协议等规定用户不得侵犯他人知识产权，包括专利权、商标权、

著作权、姓名及肖像权等；销售会员禁止销售侵犯他人知识产权的商品，如有违反，平台可采取暂停服务使用、暂停卖家会员资格、终止使用合同等措施。

平台将侵犯他人知识产权的商品定义为不宜销售的商品，平台可以依职权或应权利人的请求删除、取消或暂停该商品的注册；平台禁止销售不宜销售的商品，销售不宜销售的商品的所有责任由注册该商品的销售会员承担。

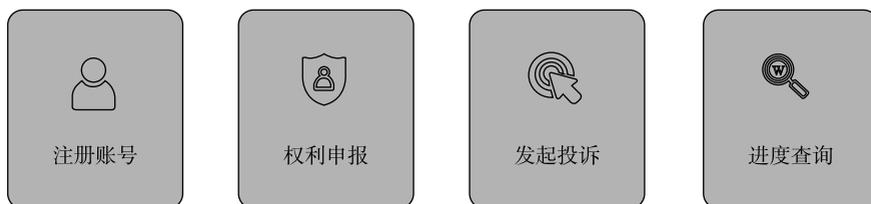
若销售会员在服务中注册和使用的商品信息及其他信息被第三方主张侵权，平台可以采取删除该信息、限制重新注册等措施，平台可要求销售会员提供相关说明资料，销售会员必须配合。若销售会员提交的数据不是平台认可的数据，例如法院的最终判决，平台可能会维持商品删除和注册限制。

如果第三方就服务中注册的信息发生争议，销售会员必须赔偿公由此造成的损失。暂停服务使用的具体标准由平台运营政策确定。具体规定请详见附录 1-10-2。

### 1.10.2 平台知识产权投诉流程

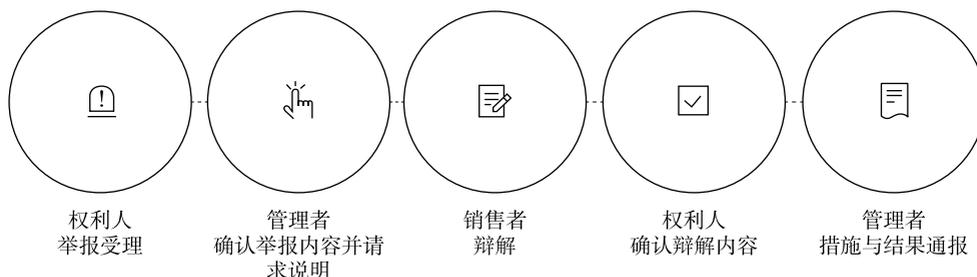
SSG 运营 SSG 知识产权中心 (<https://ipr.ssgadm.com/>)，以保护知识产权权利人的权利并防止侵权。任何权利人都可以通过注册成为会员并直接举报侵犯其权利的商品来保护自己的知识产权。SSG 知识产权中心咨询邮箱为 [ipradmin@ssg.com](mailto:ipradmin@ssg.com)。

如果权利人在知识产权中心注册成为会员后进行了权利登记，权利人可以直接举报侵犯已登记权利的行为，无需每次举报都提交权利证明，以便迅速采取行动。平台使用流程如下所示。



平台收到的侵权报告将由知识产权中心经理审核并转发给卖家，卖家将被要求在 3 个工作日内提交侵权解释。如果卖家未能在期限内提交解释或被发现侵犯知识产权，可能会对该商品实施制裁，例如，禁售。平台具体处理流程如下所示。

知识产权侵害举报处理程序



平台收到权利人投诉后，SSG 不能任意判定侵权行为，卖家（被投诉人）对被投诉事实作出解释后，平台会根据解释采取行动。

## 1.11 Danawa

### 1.11.1 平台知识产权政策

平台《用户协议》中规定，严禁卖家侵犯他人著作权等知识产权，平台判断用户发布或撰写的内容（包括用户之间传送的内容）侵犯平台的著作权或者第三方的著作权以及其他权利时，平台可以在不事先通知的情况下将其删除，并且平台不会因为删除该内容为此承担责任。此外，如果卖家侵犯第三方的著作权或其他权利时，平台可以对卖家采取暂停会员资格等措施。具体内容请详见附录第二章 1-11-2。

平台免责条款：Connect Wave Co., Ltd. 与商品销售没有直接关系，所有商业交易的责任均由买家和卖家承担。Connect Wave Co., Ltd. 对此不承担任何责任。

### 1.11.2 平台知识产权投诉流程

进入平台客服中心（<https://help.danawa.com/>），点击下方页面内“投诉侵犯知识产权”按钮（下图中以红色框示出），进入相关投诉页面。



进入投诉页面后，按照平台要求填写侵权事实相关信息。具体页面如下所示。

다나와 앱 | 자동차 | 조립PC | PC견적 | 기업구매상담 | 여행 | 쇼핑기록전 | DPG | 이벤트/채팅단 | 더보기

danawa 고객센터 | 도움말을 검색하세요.

홈 | 서비스 도움말 | 신고·문의·제안 | 비즈니스 센터 | 공지사항

신고·문의·제안

나의 문의내역  
콘텐츠 제안  
나의 콘텐츠 제안내역

신고·문의·제안

신고 | 문의 | 제안

서비스(필수)  주문/결제  가격비교  상담내역  장터  
 DPG  이벤트/채팅단  자동차  회원정보  
 알리지움서비스  다나와 여행  권리침해  기타  
 광고

추가 분류  전체

신고 사용  사이트 오류  기타

제목

내용 (필수)

0 / 1,000 자  
그 이상의 내용이 필요한 경우 cs@cowave.kr 로 접수해 주세요.

첨부 파일

\*0MB 미만의 파일 크기의 첨부이 가능합니다 (PNG, GIF, JPG만 가능)  
그 이상의 파일 크기의 첨부이 필요한 경우 cs@cowave.kr 로 접수해 주세요.

처리결과 회신  즉시  이메일 | tellyou1@naver.com

TOP  
DOWN

## 1.12 Domegook

### 1.12.1 平台知识产权政策

根据 Domegook 使用条款及平台相关信息（详见附录第二章 1-12-3），平台保护的知识产权包括专利权、商标权、著作权等。如果卖家侵犯其他用户的知识产权以及其他合法权益，或有违反韩国法律或公共秩序和道德的行为，平台可以终止服务协议。若用户有侵犯他人知识产权的情形，经管理员确认权利人的侵权投诉后，将拒绝相关商品注册并给予扣分处理。即使用户主动纠正相关问题或暂停销售，也可能会累积扣分，并且网站的使用可能会受到限制。

若权利人按照平台规定的程序和方法提出投诉或要求，平台将删除、取消或暂时中止相关商品注册，并通知该商品的销售商。在此情况下，平台仅负责以书面形式审查权利人的身份、投诉或请求是否符合平台的程序和方法，不审查以及涉案权利的实际有效性和范围、权利主体，相关合同或实质性关系。对于因权利人的投诉或要求而导致的商品注册的删除、取消或暂停，平台不承担任何责任，这必须由权利人和被投诉卖方解决。

若平台依职权或应权利人的投诉或请求删除、取消或暂停商品注册，卖方可以

按照平台规定的程序和方法，通过解释其异议，要求平台暂停其行动。在此情况下，平台可以采取恢复销售、重新注册等措施，并通知投诉人。如果卖方作出解释，平台仅以书面形式审查该解释是否符合平台规定的程序和方法，而不审查该解释的有效性、合法性、正当性或卖方的权利。对于根据卖方的解释而恢复或重新登记销售的情况，平台不承担任何责任，这必须由权利人和卖方解决。

如果平台确定用户发布或撰写的任何内容（包括会员之间传输）诽谤他人并损害其信誉或者侵犯他人著作权或其他权利时，平台以在不事先通知的情况下删除该内容，平台对此不承担任何责任。

此外，平台在提供服务过程中，运营扣分等管理政策，以保证商品卖家和用户之间的安全交易。多卖库可以根据扣分标准进行逐步制裁，并可以根据使用条款和运营政策采取暂停服务使用、终止服务协议或限制商品公开等措施。

1-2. 销售管理扣分			
对限制销售商品登记、延迟发货、取消销售、虚假电子登记、延迟换货/退货处理等交易活动不顺利进行的行为进行扣分。			
物品	详细标准	过失	
产品注册不公平	产品处理限制 产品注册、重复注册、不适当的产品类别、使用非法关键字、未注册详细信息、违反产品标签注册、侵权、使用未经授权的程序、操纵 DB 系统等。	1 至 5 分	
1-3. 服务质量管理扣分			
因管理疏忽、安全交易违规等政策违规导致服务运行中断的，将予以扣分。			
物品	详细标准	过失	
违反安全交易	违反产品注册政策	如果根据相关法律和经营政策确认产品无法销售 如果产品被确认违反安全贸易，例如未报告/无许可的产品，根据现行法律需要报告、许可、认证或资质要求，或者在销售产品时需要谨慎。	1 至 3 分
	违反知识产权保护	如果产品被确认为侵犯知识产权产品	1 分
	违反交易使用政策	直接交易和诱导直接交易 伪造、篡改、操纵信用评级/评论等非法交易	1 至 5 分
	违反隐私政策	当个人信息被披露、分发或使用	1 至 3 分

平台免责条款：G&G Commerce, Ltd. 是邮购中介，并非公开市场的交易方，对商品供应商登记的商品信息和交易不承担任何责任。

### 1.12.2 平台知识产权投诉流程

Domegook 平台为权利人提供了多种知识产权侵权投诉方式，包括在线投诉及 VeRO program。具体知识产权投诉方式如下所示。

- 1) 通过客服中心投诉
- 2) VeRO program

### （一）通过客服中心投诉

在多卖库进行知识产权投诉，可以联系 Domeggook 客服中心。知识产权受到侵害时，客服中心将进行以下处理：

#### 第一阶段：

受理侵犯知识产权的申报文件

通知相关卖家，要求纠正相关内容或提供解释

#### 第二阶段：

接受卖家解释资料时，检讨相关内容并向举报者通报相关内容，3个工作日内未收到卖家说明资料时，停止销售相关商品。被停止销售的注册商品可以通过审核卖家提供的说明资料等方式解除。

证明材料提交方式如下所示。

在线提交：点击客户服务中心，选择 1: 1 咨询，点击其他 > 申报

邮寄提交：(07328) 서울시영등포구국제금융로 6 길 30, 5 층(여의도동, 백상빌딩)  
(주)지앤지커머스도매고객지원센터

传真提交：02 - 6209 - 7628

被投诉的卖家必须证明商品具有合法权利，如果提供虚假事实和材料，由此产生的法律责任由相关卖家承担，并因此给平台或权利人造成损失的，应当予以赔偿。

文件模板：知识产权侵害申报书、侵权知识产权辩解书（详见附录第二章 1 - 12 - 4 以及 1 - 12 - 5）

### （二）VeRO program

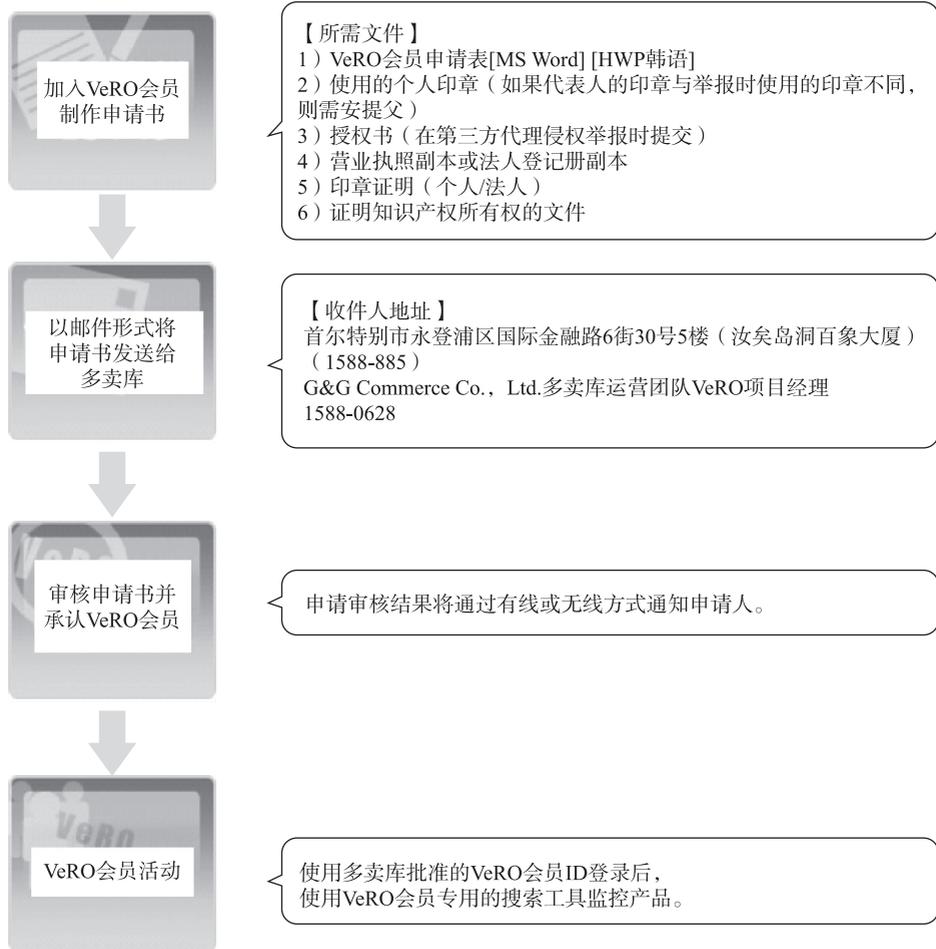
VeRO program (Verified Rights Owner program) 是平台运营的一项侵权举报计划，旨在保护知识产权权利人的权利。

为了保护在平台注册的商品的商标权、专利权等知识产权权利，权利人更积极地行使权利，通过判断特定商品是否侵权，然后直接举报侵权行为商品投诉至平台。

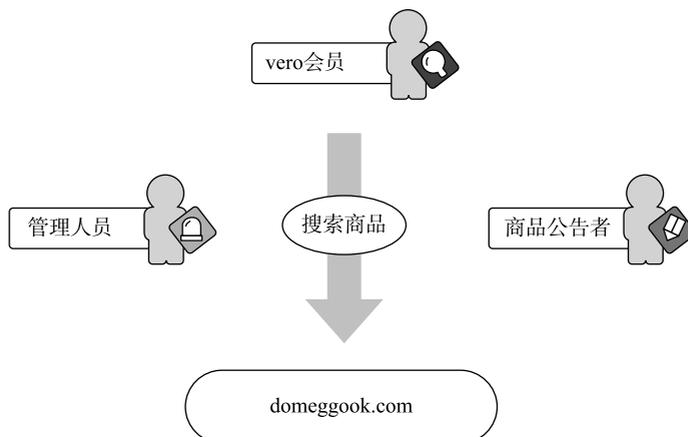
知识产权权利人可以通过主动公布自己合法获得的知识产权的权利，提高自身权利意识。通过确保权利归属清晰，既可以对故意侵权者起到警示作用，又可以提前防止潜在侵权者在不知情的情况下实施侵权行为。

一旦发生侵权行为，可能会因法律纠纷而产生人力和经济成本。VeRO program 是一个不仅能够在侵权早期阶段快速采取行动的计画，而且还具有减少侵权本身发生的效果，从而减少一些可能产生的附带成本。

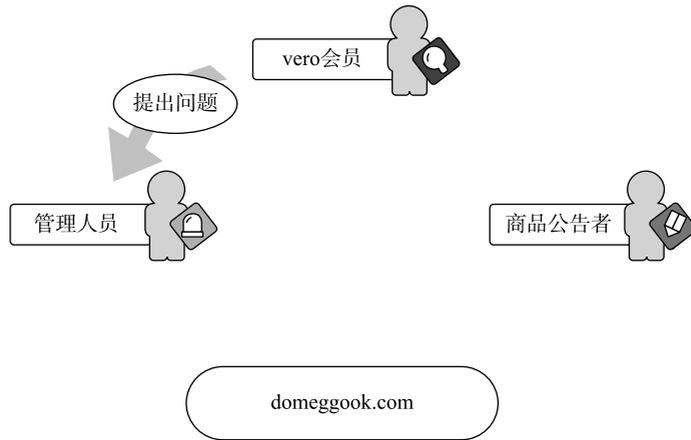
VeRO program 加入流程如下所示。



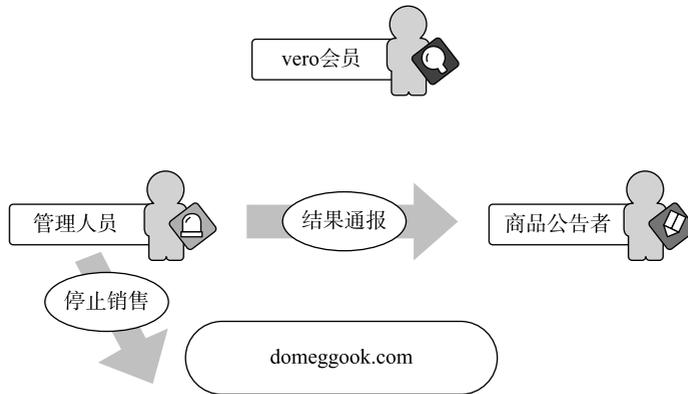
VeRO program 使用方式如下所示。



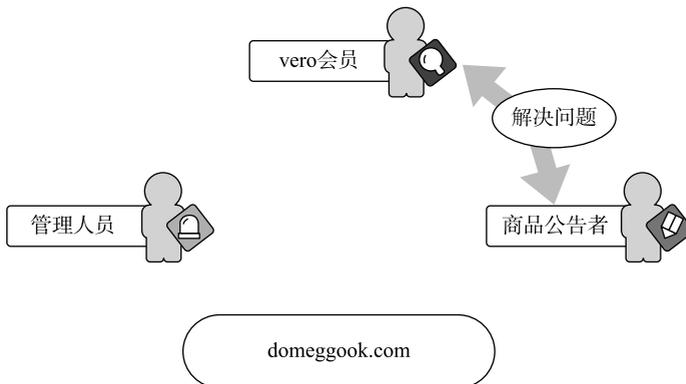
>使用提供给VeRO会员的专用搜索工具, 可以对多卖库上架销售的所有商品进行详细搜索。



>发现侵犯自己商标权的商品时，可以向多卖库的负责管理人员通报侵权事实。



多买库的负责管理人在确认侵权申报书后，发现问题时停止销售该商品，并将事实通报给销售者。



>商品的销售者可以与权利所有者取得联系，提出异议并解决纠纷。

## 2. 全球电商平台在韩国

### 2.1 AliExpress

#### 2.1.1 知识产权相关政策规则

根据全球速卖通卖家基础规则、AliExpress 知识产权规则<sup>①</sup>，平台严禁用户未经授权发布、销售涉嫌侵犯第三方知识产权的商品或发布涉嫌侵犯第三方知识产权的信息，受保护的知识产权包括专利权、商标权、著作权等。

若卖家发布涉嫌侵犯第三方知识产权的信息，或销售涉嫌侵犯第三方知识产权的商品，则有可能被知识产权所有人或者买家投诉，平台也会随机对店铺信息，商品（包含下架商品）信息、商品组名进行抽查，若涉嫌侵权，则信息、商品会被退回或删除。根据侵权类型执行处罚，处罚规则如下所示。速卖通平台对于知识产权侵权处罚如下所示。具体请详见附录第二章 2-2-2 以及 2-2-3。

违规类型	违规节点	处罚
知识产权严重违规	第一次违规	冻结（以违规记录展示为准）
	第二次违规	冻结（以违规记录展示为准）
	第三次违规	关闭
知识产权禁限售违规	2 分	警告
	6 分	限制商品操作 3 天
	12 分	冻结账号 7 天
	24 分	冻结账号 14 天
	36 分	冻结账号 30 天
	48 分	关闭

侵权类型	定义	处罚规则
商标侵权	严重违规：未经注册商标权人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同或相似的商标	1) 三次违规者关闭账号的商标
	一般违规：其他未经权利人许可使用他人商标的情况	1) 首次违规扣 0 分商标的情况 2) 其后每次重复违规扣 6 分 3) 累达 48 分者关闭账号

① 阿里巴巴集团知识产权保护平台，<https://ipp.alibabagroup.com/>，2023

续表

侵权类型	定义	处罚规则
著作权侵权	<p>未经权利人授权，擅自使用受版权保护的作品材料，如文本、照片、视频、音乐和软件，构成著作权侵权。</p> <p>实物层面侵权：</p> <p>1) 盗版实体产品或其包装</p> <p>2) 实体产品或其包装非盗版，但包括未经授权的受版权保护的作品</p> <p>信息层面信息：</p> <p>产品及其包装不侵权，但未经授权在店铺信息中使用图片、文字等受著作权保护的作品</p>	<p>1) 首次违规扣 0 分</p> <p>2) 其后每次重复违规扣 6 分</p> <p>3) 累达 48 分者关闭账号</p>
专利侵权	<p>侵犯他人外观专利实用新型发明专利、外观设计（一般违规或严重违规的判定视个案而定）</p>	<p>1) 首次违规扣 0 分</p> <p>2) 其后每次重复违规扣 6 分</p> <p>3) 累达 48 分者关闭账号 (严重违规情况，三次违规者关闭账号)</p>

平台免责条款：在法律允许的最大范围内，阿里巴巴对网站上或通过网站提供的任何信息的有效性、准确性、正确性、可靠性、稳定性、完整性或时效性不作任何陈述或保证；阿里巴巴不声明或保证网站上提供或展示的商品或服务的制造、进口、出口、分销、提供、展示、购买、销售和/或使用不侵犯任何第三方权利；阿里巴巴对网站上提供或显示的任何商品或服务不作任何形式的陈述或保证。

### 2.1.2 平台内知识产权相关投诉流程

阿里巴巴集团运营有阿里巴巴集团知识产权保护平台（<https://ipp.alibabagroup.com/index.htm#/ippHome>，简称 IPP 平台），IPP 平台将为权利人提供维权投诉、品牌合作、知识产权投诉政策和规则等一站式服务。权利人可以根据《阿里巴巴知识产权保护平台手册》相关内容，注册 IPP 平台账号并进行知识产权相关投诉。

根据 IPP 平台最新公告，IPP 平台将进行拆分。自 2023 年 10 月 31 日起，原阿里巴巴知识产权保护平台（IPP 平台）将继续受理淘宝、天猫、天猫国际、1688 以及闲鱼平台的知识产权侵权投诉，而阿里巴巴国际站、全球速卖通、Lazada、Miravia 平台相关的知识产权侵权投诉将转由阿里巴巴国际数字商业集团知识产权保护平台

(<https://ipp.aidcgroup.net/#/ippHome>) 受理。阿里巴巴国际数字商业集团知识产权保护本地平台受理基于在网站运营所在国受保护的知识产权的投诉请求，例如，在马来西亚网站 [Lazad.com.my](http://Lazad.com.my) 上提交的侵权删除请求必须基于在马来西亚受保护的知识产权。阿里巴巴国际数字商业集团知识产权保护平台的国际平台，如阿里巴巴和速卖通，受理包括美国和欧盟在内的海外司法管辖区注册的知识产权的投诉请求。



阿里巴巴国际数字商业集团知识产权争议解决机制包括：

1) 阿里巴巴国际数字商业集团知识产权保护平台为线上操作系统，注册账号并验证身份信息和知识产权证明材料后，可在线提交侵权商品链接发起投诉，投诉成立后，相应商品链接将被移除；卖家可以提交申诉，平台将结合双方的材料对商品情况进行判断，并决定是否恢复商品链接。

2) 如无需阿里巴巴国际数字商业集团提供前项便捷、快速的知产纠纷解决机制，而需要在投诉后进一步以向有权机关投诉、司法机关起诉的方式来解决本次知识产权争议的，请通过邮箱进行投诉，即：将投诉通知及构成侵权的初步证据发送至 [ipr@alibaba-inc.com](mailto:ipr@alibaba-inc.com) 邮箱。平台将根据相关法律程序处理。

根据阿里巴巴国际数字商业集团知识产权保护平台相关内容，阿里巴巴国际数字商业集团知识产权保护平台操作流程如下所示。



注册账号，完成邮箱验证。成功注册账号后，登录用户中心完善身份信息，按

要求提供相应材料<sup>①</sup>。

进行权利认证。可以通过“用户中心” - “提交知识产权”入口提交知识产权登记注册的证明文件，例如商标注册证、专利证书（外观设计需提交专利权评价报告）、著作权登记证书等。如商标存在续展、变更等情况，需提供续展、变更等证明文件；如专利所有人存在变更或专利存在转让，也需提供变更，转让证明文件。若权利认证人并非知识产权权利人，必须具有来自知识产权权利人的合法有效授权。在备案审核通过后即可对相应平台的侵权商品发起投诉。



提交投诉。选择要投诉的网站，并填写相关信息。



① 阿里巴巴集团知识产权保护平台，<https://ipp.alibabagroup.com/instruction/cn.htm#part4>, 2023

Alibaba.com  
Global trade starts here.

投诉流程及说明

**投诉基础信息**

\* 知识产权类型 请选择

\* 知识产权

\* 投诉链接类型  商品

\* 投诉理由 请选择

\* 理由说明 补充说明：您可以补充侵权理由

举证证明 + 添加文件 (支持zip/rar/jpg/peg/png/bmp/pdf/doc/docx格式, 每个5MB以内, 最多4个文件)

**投诉链接**

\* 投诉链接 每个链接占一行, 最多支持300条链接

验证链接 查看支持链接格式

提交

完成投诉后，可在“投诉管理”中点击对应平台，查看投诉进度。平台投诉审核周期为3个工作日；投诉受理后通知被投诉方会有3次申诉机会，申诉周期分别为3个工作日、7个工作日、7个工作日。如果申诉成立，商品会被恢复。

我的首页

AACA用户中心  
项目管理

我的  
账号设置  
用户服务

知识产权  
提交知识产权  
知识产权管理

侵权投诉  
发起投诉  
**投诉管理**

知识产权服务  
平台指南

**投诉管理**

平台 Alibaba.com 投诉链接类型 商品 投诉时间 2023-06-19 ~ 2023-09-23

知识产权名称 被投诉方名称 投诉单号 查询

处理状态 全部(1) 筛选

批量撤诉 批量申请小二介入

投诉信息	平台	知识产权	处理状态/备注	操作
<input type="checkbox"/> aliqatest01(100000026002) 投诉单号: 202309151103206001 发起投诉时间: 2023-09-15 11:03 https://www.alibaba.com/product...	Alibaba		投诉方已撤诉 处理时间: 2023-09-15 11:14 处理方式: 提交申诉材料 申诉理由: 投诉审核通过, 卖家1不通过, 2...	查看详情

通过“处理记录”可查看投诉进展，并且可查看被投诉方提交的反通知详情。

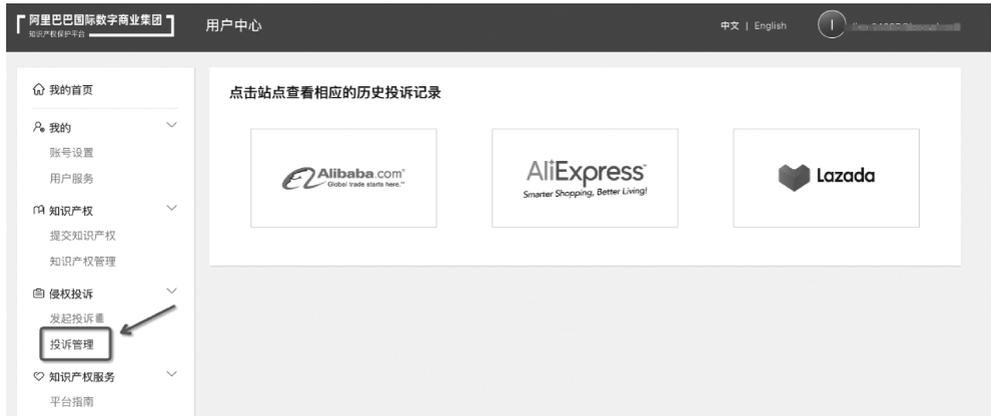
## 处理记录



被投诉人收到权利人知识产权投诉，认为不侵权的，可以选择进行申诉。在投诉详情页先勾选商品，再填写申诉理由并发起申诉。被投诉的商品，如果不是被投诉人在商品管理中自己删除过的，那么申诉成立之后，商品是会被恢复的，销量之类的数据也会在商品被恢复后 24 小时内恢复。具体可申诉理由详见附录第二章 2-2-4，专利权、商标权及著作权侵权案件申诉指引请见附录第二章 2-2-5、2-2-6 以及 2-2-7。



发现投诉错误或与商家和解之后，可以对已发起的投诉进行撤诉操作。若投诉任务为完成，点击页面左侧中间的“投诉管理”按钮，选择需要撤诉任务发起平台；通过投诉单号查询需要撤诉的任务，点击“撤诉”按钮即可。



如果线上撤诉入口已经关闭，可提供加盖投诉方公章（投诉方为个人的，在撤销函上签字）的撤销函原件扫描件或彩色数码拍摄件，并通过知识产权注册邮箱将撤销函发送至 ipr@alibaba-inc.com。撤销函详见附录第二章 2-2-8。

## 2.2 Temu

### 2.2.1 知识产权相关政策

Temu 尊重知识产权，注重知识产权保护，具有严格的销售政策。平台收到知识产权投诉时，将作出迅速反应。受平台保护的权利包括著作权、商标权、专利权、姓名及肖像权。平台运营有“在线知识产权侵权投诉门户（Temu IP Portal）”，权利人及其代理人可以进行知识产权侵权投诉。

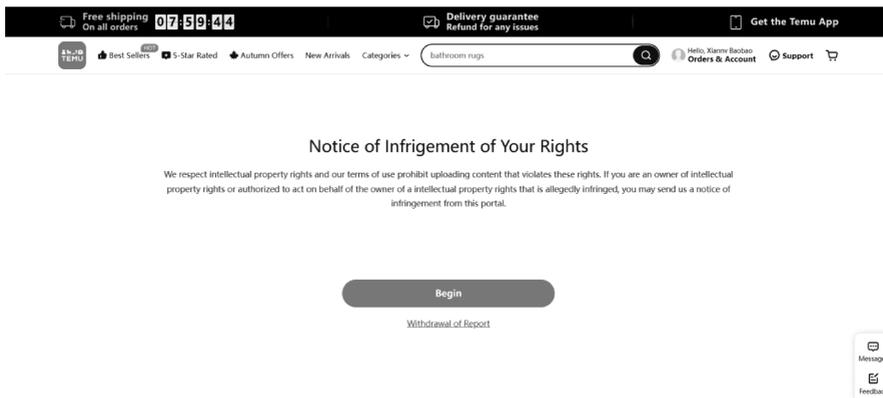
平台在收到适当的侵权通知后，Temu 将删除或禁止访问侵权材料；并将相关措施通知侵权投诉方及被指控侵权的内容提供商。如果内容提供商认为被删除（或禁

止访问)的材料不侵权或经适当授权,内容提供商可向平台发送抗辩。Temu 收到抗辩后,将向投诉方发送相关副本并告知其 Temu 可以在 10 个工作日内恢复删除的内容或者停止禁止访问措施。除非权利人提起诉讼,要求法院对被控侵权的内容提供商下达命令,否则被删除的内容将在 Temu 收到抗辩后 10 天(但不超过 14 个工作日)内被恢复或恢复访问。具体内容详见附录第二章 2-3-1。

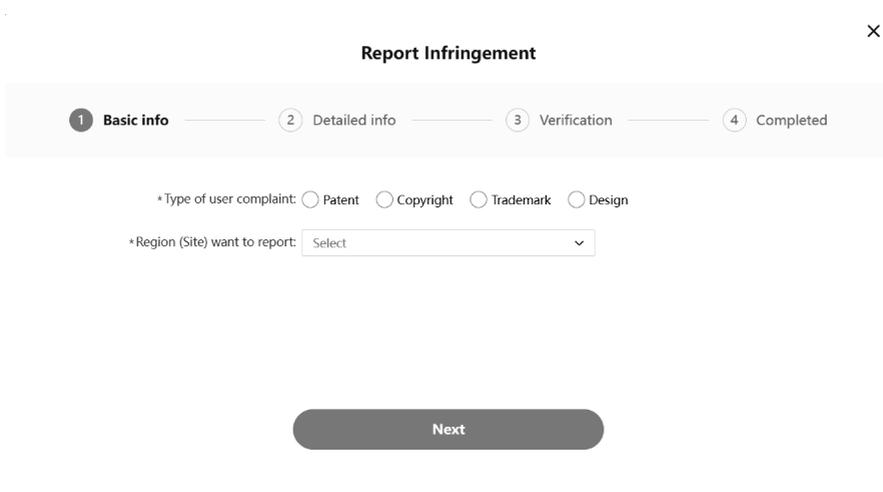
平台免责条款: Temu 是一个电商平台,第三方卖家经营自己的店铺,直接向消费者销售商品,并负责遵守法律。Temu 不参与卖家商品的列出和销售。Temu 平台上上传的商品列表和内容由独立卖家生成,他们不是 Temu 的员工、代理商或代表,有责任确保自己对其上传的商品列表和内容拥有所有必要的权利。

### 2.2.2 平台知识产权投诉流程

进入 Temu IP Portal ([https://www.temu.com/intellectual-property-complaint.html?\\_bg\\_fs=1](https://www.temu.com/intellectual-property-complaint.html?_bg_fs=1))。



点击开始



选择被侵害的权利类型及要投诉的站点，点击下一步。

×

### Report Infringement

✓ Basic info ——— **2** Detailed info ——— 3 Verification ——— 4 Completed

**Infringement Product Information**

\*URL(s) of each infringing material that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit us to locate each of such material:

Multiple urls separated by carriage returns, up to 50

\*Which statement describes your problem?:

- My Patent is used on the product title
- My Patent is used on the product description
- My Patent is used on the product Carousel
- My Patent is used on the product or product package

\*Patent or description of Patent(text):

Enter

0 / 2000

Additional document (picture/file):

📎 Upload file

Supports .pdf and .jpg, the individual size limit is 5 MB

**Patent Information**

\*Registration number:

Enter

Court judgment documents (if applicable):

📎 Upload file

Supports .pdf, the individual size limit is 5MB

\*Name of Right Holder:

Enter

Previous Next

填好相关信息后，点击下一步，

×

### Report Infringement

✓ Basic info — ✓ Detailed info — **3 Verification** — 4 Completed

**Identity Information**

\*Your Identity:  Rights owner  Agent

**Contact Information**  
Attention: Name and email information will be provided to merchants.

\*Name of complainant:

\*Phone number of complainant:

\*Email address of complainant:

\*Verification code of email address:

\*Address of complainant:

身份选择处，如果选择代理人，还要求上传相关委托书。

#### Identity Information

\*Your Identity:  Rights owner  Agent

\*Authorization:   
Supports .pdf, the individual size limit is 5MB

Identification document of coporate right holder (if applicable) :   
Supports .pdf, the individual size limit is 5MB

选择身份并按照规定填写相关信息后，点击下一步，勾选相关承诺并签名后，完成投诉。

## NOTICE



- \*  I have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the Patent owner, its agent, or the law.  
Under penalty of perjury that (i) the information in my notice is accurate, and (ii) i am the Patent owner or authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

\*Please sign your legal name as your digital signature:

Your legal name

Confirm

针对已提交的投诉，投诉人可以撤回投诉，可通过电子邮件 [ipprotection@temu.com](mailto:ipprotection@temu.com) 撤回其举报，或者通过知识产权门户网站进行如下操作撤回投诉。

## Withdrawal of Report



The intellectual property owner or authorized agent who reported infringement may withdraw its report. The withdrawal request must clearly identify the report submitted by including the information the complaining party, the intellectual property right previously claimed to have been infringed, and the material complained against which is to be withdrawn.

- \*Complaint ID for the notice of infringement:
- \*Reason for retraction:  The informaiton in previous report are not accurate  
 The seller is authorized to sell product with alleged intellectual property rights.  
 Other

- \*  I acknowledge that if a withdrawal of report is received by the Temu, Temu may replace the removed material or cease disabling it.

Submit

## 2.3 Qoo10

### 2.3.1 平台内知识产权政策

根据平台用户协议等相关内容，Qoo10 平台注重保护知识产权，具体措施表现如下，用户协议详见附录第二章 2-4-2。

Qoo10 运营有品牌保护计划（BPP），旨在确保所列商品不侵犯第三方的版权、商标或其他知识产权。如果权利人认为其知识产权受到侵犯，可以通知 BPP 团队，平台将进行调查。

如果平台认为用户侵犯第三方的知识产权，在不限其他补救措施的情况下，平台可能会限制、暂停或终止平台的服务和用户账户，禁止访问平台相关网站及其内容，延迟或删除托管内容，并采取技术和法律措施让用户远离网站等措施。此外，在适当的情况下，平台可能会自行决定暂停或终止可能反复侵犯第三方知识产权的用户的账户。

用户禁止发布含有侵犯他人知识产权的评论、照片和其他内容，平台保留删除或编辑此类内容的权利。

平台免责条款：Qoo10 是销售代表，而不是销售方。因此，Qoo10 不对市场商品、交易信息或交易负责。

### 2.3.2 平台内知识产权投诉流程

Qoo10 平台为权利人提供了多种知识产权侵权投诉方式，包括在线投诉及 QbrandSafe。具体知识产权投诉方式如下所示。

1) 通过客服中心进行投诉

2) QbrandSafe

(一) 通过客服中心线上投诉

权利人可以进入平台客服中心（<https://www.qoo10.com/gmkt.inc/CS/NHelpSecurityMain.aspx>），点击页面中的“投诉”（下图中以红色框示出）按钮，进行知识产权投诉。



点击“投诉”按钮，进入投诉页面，如下所示。权利人可以在该页面填写侵权相关事实，例如权利类型、商品信息等。按照平台要求提交相关信息及文件后，点击提交，完成投诉。

客服中心 > 投诉中心 > 投诉 上一页 下一页

为了让客户们避免违反相关法令及使用条款，使用政策的商品或内容，并通过快速的接收与处理来营造安全的交易环境，我们正在运营投诉中心。

电子邮件 \*

联系方式  中国(+86)

商品分类 \*  知识产权保护中心  使用未经许可的图片

受到商标权、特许权、新产品设计专利权、设计权、版权等法令所保护，无正当理由而使用他人权利时，请进行投诉。

商品代码

商品名

内容 \*

文件 \*

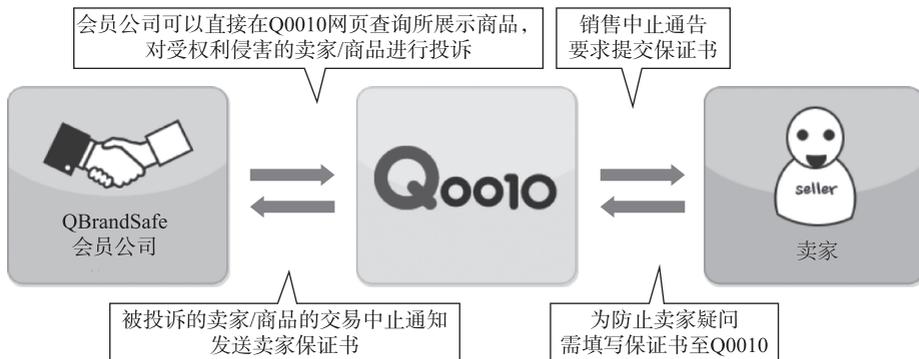
如有疑问可发送附件咨询(pdf, jpg, 其它), 文件可保留6个月。

**公告** 关于付款、取消/退货、配送管理等事项，请联系客户服务中心。联系我们  
 -如发现投诉内容有虚构，或以损害他人利益为目的行为，将追究法律责任。

## (二) QbrandSafe

QbrandSafe 是 Qoo10 和持有商品版权的卖家共同努力防止假冒商品流通并解决各种产权侵害问题而设立的一个项目。

QbrandSafe 作业机制如下所示。



QbrandSafe 注册流程及投诉流程如下所示。

QbrandSafe 注册说明



投诉过程



具体投诉页面如下所示。

权利侵害卖家/商品投诉

! 权利侵害以外的其它原因(违禁品,成人商品等)进行投诉时,请与投诉中心取得联系。 前往安全交易投诉中心 >>  
配送/取消/未领取等一般的疑问事项,请与客户中心取得联系。 前往客户中心 >>

商品代码  搜索

分类 == 商品总分类 == | == 大分类选择 == | == 中分类选择 ==

进入 1 / 1 GO

投诉对象	理由	文件(最多3个)
<input checked="" type="radio"/> 卖家 <input type="radio"/> 商品	== 选择 ==	<input type="text"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Delete"/>

对选择的商品/卖家进行投诉

投诉理由(100字)  
请输入权利受到侵害的详细原因。



# 第六部分

## 风险预警



# 美国知识产权高频诉讼 风险分析报告（节选）

## 前 言

2022 年，佛山进出口总额 6637.80 亿元，其中出口 5562.54 亿元，同比增长 11.1%，外贸出口加速发展，海外知识产权风险也日益增多。2003 年 3 月至 2023 年 3 月的 20 年间，佛山企业涉海外知识产权诉讼案件共 366 件，其中涉美知识产权诉讼案件量高达 331 件，占佛山海外知识产权诉讼案件总量的 90.4%，而美国诉讼中，由 Non-Practicing Entities（非专利实体主体）（以下简称“NPE”）引发的高频专利诉讼风险，以及以国内跨境电商企业为主要对象的群体性诉讼风险急剧上升。

针对这些突出现象，佛山市知识产权保护中心（海外知识产权纠纷应对指导佛山分中心，以下简称“佛山分中心”）开展美国知识产权高频诉讼风险分析研究，梳理美国知识产权诉讼趋势及近三年高频诉讼原告信息，重点分析美国知识产权诉讼中的 NPE 主导诉讼风险以及跨境电商企业诉讼风险，以帮助相关企业做好相关风险防控，及时调整出海战略，提升出海防护力。

## 目 录

一、美国知识产权诉讼整体趋势及活跃原告 .....	340
(一) 专利诉讼趋势及活跃原告 .....	340
(二) 商标诉讼趋势及活跃原告 .....	341
(三) 版权诉讼趋势及活跃原告 .....	342
(四) 小结 .....	343
二、美国知识产权诉讼中的 NPE 诉讼风险 .....	343
(一) NPE 的诉讼特点 .....	343
(二) 典型 NPE 的诉讼趋势分析 .....	344
(三) 小结 .....	351
三、美国知识产权诉讼中的跨境电商企业诉讼风险 .....	352
(一) 中国跨境电商企业涉美知识产权诉讼趋势及特点 .....	352
(二) 中国跨境电商企业涉美诉讼的高频原告 .....	353
(三) 中国跨境电商企业涉美诉讼的高频代理律所 .....	354
(四) 中国跨境电商企业涉美诉讼的高风险产品 .....	355
(五) 小结 .....	358
四、相关建议 .....	359
(一) 加大对专利诉讼风险的监测与防控 .....	359
(二) 加大生产、销售环节的商标侵权风险自查 .....	359
(三) 加大宣传环节的版权侵权风险自查 .....	359
(四) 加大跨境电商重点领域高频风险防范 .....	359

# 美国知识产权高频诉讼风险分析报告

## 一、美国知识产权诉讼整体趋势及活跃原告

### (一) 专利诉讼趋势及活跃原告

2015 年以来，美国专利诉讼整体呈下降趋势，其中，2022 年全美专利诉讼案 3823 件，专利诉讼量同比下降 4.5%。

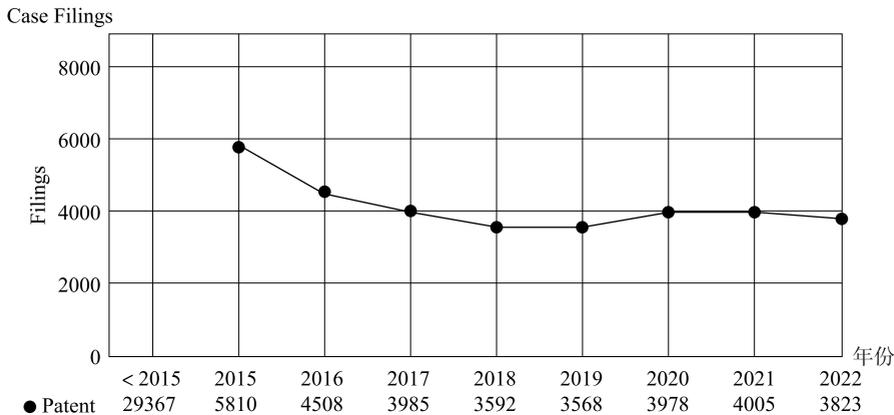


图 1 美国专利诉讼趋势

对 2020 年—2022 年美国专利诉讼最活跃原告进行检索后发现，专利诉讼主要高发在通信、半导体等行业。

表 1 2020 年—2022 年美国最活跃专利诉讼案件原告排名

排名	公司名称	领域	案件量
1	Cedar Lane Technologies Inc	图像通信	336
2	WSOU Investments LLC	通信	205
3	Bell Semiconductor LLC	半导体	106

续表

排名	公司名称	领域	案件量
4	Social Positioning Input Systems, LLC	通信	70
5	Rothschild Broadcast Distribution Systems, LLC	通信	62
6	Symbology innovations LLC	通信	58
7	Stormborn Technologies LLC	通信	57
8	Display Technologies LLC	通信	55
9	Geographic Location Innovations LLC	通信	55
10	BE Labs, Inc.	通信	53

## (二) 商标诉讼趋势及活跃原告

美国商标诉讼呈高速增长，尤其是新冠病毒感染疫情爆发以来，2021 年全美商标诉讼量同比增长 183%，2022 年全美商标诉讼量同比上升 87.9%。

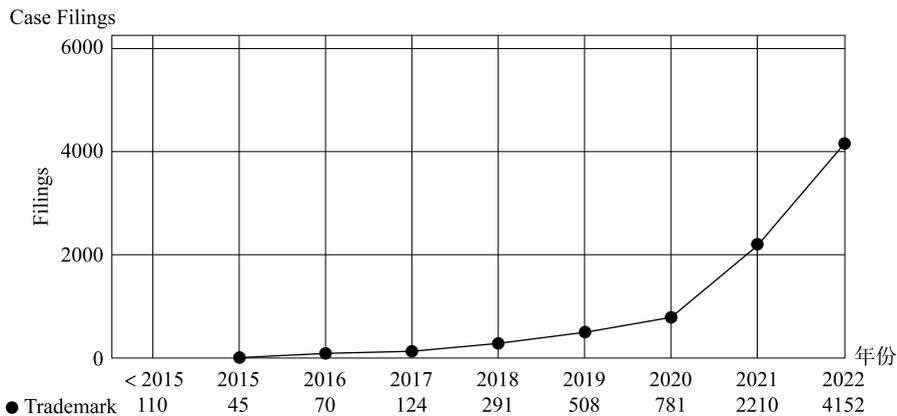


图 2 美国商标诉讼趋势

对 2020 年—2022 年商标诉讼最活跃原告检索发现，电子烟、卷烟相关品牌涉诉占比近 50%，电子烟品牌“GS Holistic”共发起 340 件诉讼案件，位居榜首。此外，服饰、Emoji 表情符号等较易涉诉。

表 2 2020—2022 年美国最活跃商标诉讼案件原告排名

排名	活跃诉讼原告	领域	案件量
1	GS Holistic, LLC	电子烟	340
2	Republic Technologies (NA), LLC	卷烟	101

续表

排名	活跃诉讼原告	领域	案件量
3	Emoji Company GmbH	表情符号	89
4	Juul Labs, Inc.	电子烟	90
5	Sream, Inc.	玻璃烟斗	85
6	Nike, Inc.	服饰鞋帽	83
7	Luxottica Group S. p. A.	眼镜	71
8	Lucy Pinder	时尚服饰	61
9	Imiracle (HK) Limited	电子烟	63
10	Amazon. com, Inc.	网购平台	98

### (三) 版权诉讼趋势及活跃原告

全美版权诉讼案件数量变化相对平稳，在 2018 年呈现了小高峰。2022 年全美版权诉讼案 5644 件，同比增长 24.5%。

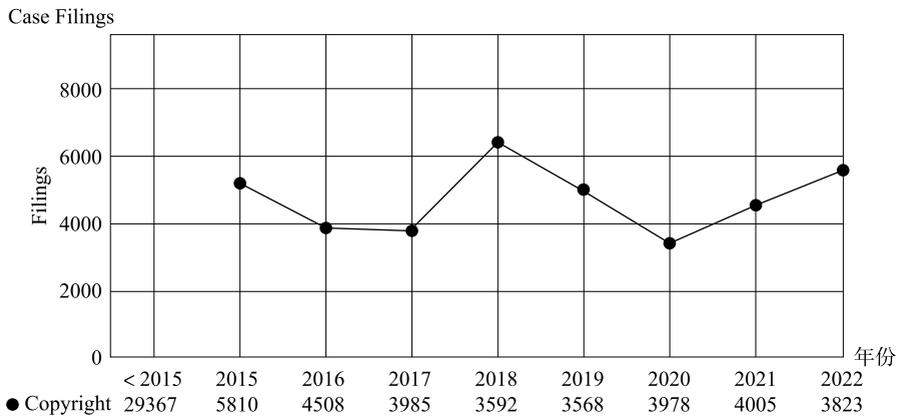


图3 美国版权诉讼趋势

对 2020—2022 年美国版权诉讼最活跃原告检索发现，版权诉讼高发在影视、音乐、摄影图片等领域。如诉讼量位居榜首的“Strike 3 Holdings, LLC”就是电影公司。

表3 2020—2022 年美国最活跃版权诉讼案件原告排名

排名	活跃诉讼原告	领域	案件量
1	Strike 3 Holdings, LLC	影视	5604

续表

排名	活跃诉讼原告	领域	案件量
2	Joe Hand Promotions, Inc.	体育娱乐	120
3	Prepared Food Photos, Inc.	食物图片	113
4	Affordable Aerial Photography, Inc.	航拍图片	90
5	Broadcast Music, Inc.	音乐	81
6	Minden Pictures, Inc.	图片	72
7	Yesh Music, LLC	音乐	66
8	Klauber Brothers, Inc.	蕾丝	53
9	Larry G. Philpot	摄影图片	52
10	TamaraWareka	摄影图片	51

#### （四）小结

一是近三年全美知识产权诉讼量整体呈上升趋势，其中商标和版权的诉讼量增长态势明显。

二是美国专利诉讼中，高频涉诉领域为通信、半导体行业；美国商标诉讼中，高频涉诉领域为电子烟、服饰行业；美国版权诉讼中，高频涉诉领域为影视、音乐、摄影图片等。

## 二、美国知识产权诉讼中的 NPE 诉讼风险

近年来，美国专利诉讼中涌现出一批诉讼型 NPE，通过频繁发起诉讼获取高额和解金，这种投机行为影响了国内实体公司的海外经营与发展，报告对美国知识产权诉讼中的 NPE 诉讼风险进行了分析，帮助企业了解典型 NPE 诉讼特点及诉讼趋势，做好风险规避。

### （一）NPE 的诉讼特点

对 2020—2022 年全美专利高频诉讼前十名进一步分析发现，专利高频诉讼原告均为 NPE。

表 4 2020—2022 年美国专利高频诉讼原告的诉讼特点

排名	公司名称	注册地	性质	和解率
1	Cedar Lane Technologies Inc	加拿大不列颠哥伦比亚省	NPE	96.1% (324/337)
2	WSOU Investments LLC	美国得克萨斯州	NPE	87.3% (137/157)
3	Bell Semiconductor LLC	美国特拉华州	NPE	85% (74/87)
4	Social Positioning Input Systems, LLC	美国得克萨斯州	NPE	100% (68/68)
5	Rothschild Broadcast Distribution Systems, LLC	美国得克萨斯州	NPE	97.4% (113/116)
6	Symbology innovations LLC	美国得克萨斯州	NPE	94.8% (219/231)
7	Stormborn Technologies LLC	美国得克萨斯州	NPE	100% (64/64)
8	Display Technologies LLC	美国得克萨斯州	NPE	89.5% (77/86)
9	Geographic Location Innovations LLC	美国得克萨斯州	NPE	96.5% (83/86)
10	BE Labs, Inc.	美国纽约州	NPE	98.8% (82/83)

NPE 发起诉讼一般具有以下特点：

一是所属行业相对集中。美国诉讼排名前 10 的企业中，基本都是通信、半导体行业。

二是公司注册地相对集中。NPE 注册地以美国得克萨斯州为主，这与美国得克萨斯州东区与西区法院的专利诉讼量大，且以“审理案件速度快、对原告友好”的特点有关。

三是诉讼结果以和解为主，受美国专利诉讼时长和费用的影响，由 NPE 主导的专利诉讼更倾向于快速和解，及早“套现”。

近年来，由 NPE 主导的诉讼还出现新现象：知名 NPE 通过招募多个非专业人士作为诉讼的原告以隐藏真实身份，通过拆分专利，把专利分散到不同的公司（实体）里面，以便对同一目标发起系列诉讼以获得高额赔偿金。如 2022 年 11 月，美国特拉华州的一次法庭听证会，知名 NPE 公司 IP Edge LLC 被爆出使用“Mavexar”（公司名）招募非专业人员作为其诉讼活动中的原告，“Mavexar”试图通过上述方式针对相同的目标提起系列诉讼，以便获得更高价的“全球性”和解协议赔偿。

## （二）典型 NPE 的诉讼趋势分析

下面，报告将以 2020—2022 年美国专利诉讼原告榜首 Cedar Lane Technologies

Inc，以及2022年发起104件诉讼的Bell Semiconductor, LLC为例，进一步分析其诉讼趋势，帮助相关企业做好风险预警。

### 1. Cedar Lane Technologies Inc 诉讼趋势分析

Cedar Lane 于2019年4月29日在加拿大不列颠哥伦比亚省成立，是一家典型的NPE（non-practicing entities，非专利实施主体）。

根据Lex Machina于2023年2月发布的《2023年美国专利诉讼报告》，2020年以来，全美提起专利诉讼量最多的第一原告即为Cedar Lane。如图4所示，从成立至今，Cedar Lane共发起336件专利侵权诉讼，且案件趋势逐年增加。

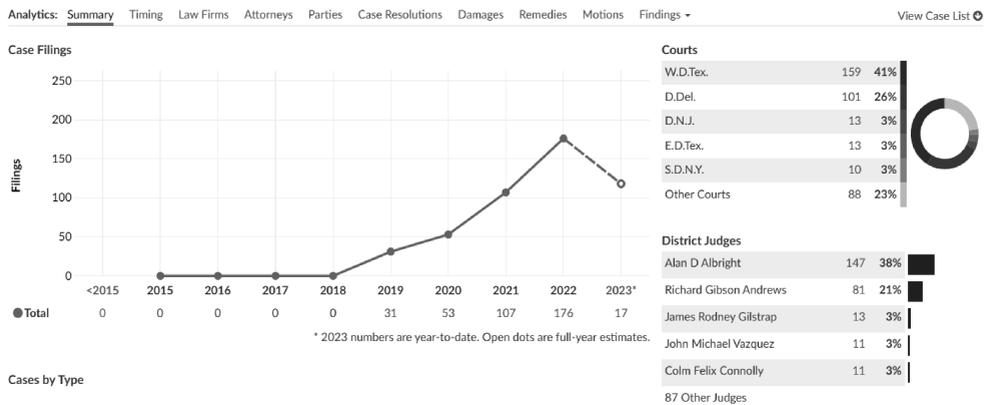


图4 Cedar Lane 诉讼趋势

#### (1) 专利来源分析

Cedar Lane 公司无公司网站，几乎没有任何正式的关于该公司的介绍。其创始人是律师 Greg Benoit，NPE 诉讼经验丰富，在 LinkedIn<sup>①</sup> 上的个人介绍第一句便是“帮专利权人变现他们的专利”。

Cedar Lane 的专利主要来自著名美国 NPE 公司高智（Intellectual Ventures LLC）。高智成立于2000年，通过与4000名发明人合作，或从各大企业或专利持有者手中购买了覆盖逾50个技术领域的70000余件专利，已通过专利诉讼从各大科技企业手中获利数十亿美元。

#### (2) 诉讼结果分析

Cedar Lane 的起诉对象较为分散，已对一百多家企业提起诉讼，对同一被告最多提起2起。目前已有至少14家中国企业涉诉，包括华为、小米、TCL等知名企业。

① linkedin（领英国际版）是一个面向全球职场人士的社交平台。

Cedar Lane 大多选择在美国得克萨斯州西区法院提起诉讼，主要由著名的“劳模”法官 Alan D Albright 审理。其中 2021 年由他审理的案件达到全美专利诉讼量的 23%。Alan D Albright 法官于 2018 年 9 月担任得克萨斯州西区法院法官，他曾在会议上大力宣传自己的法院是提起专利诉讼的理想场所，并制定了简化案件并迅速将其移交审判的诉讼规则，从而改变了专利诉讼的趋势。

另外结合表 4 和图 5 可以看出，Cedar Lane 发起的专利诉讼案件有 96.1% 案件已和解结案，结案周期中位数 94 天，拥有明显的 NPE 特征。

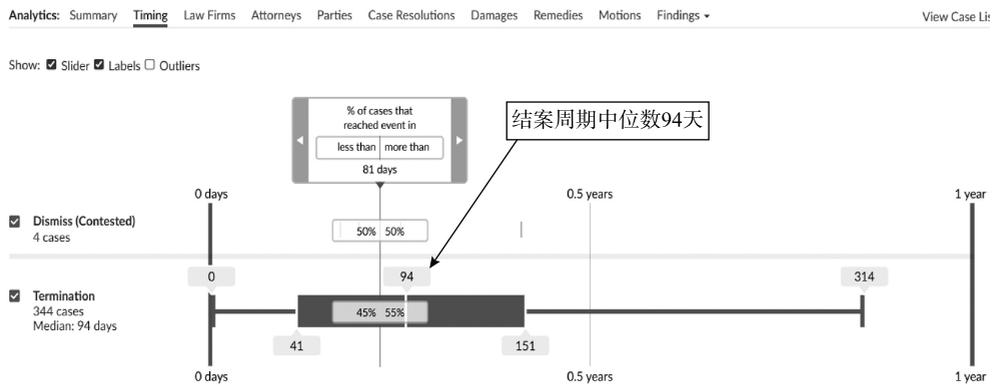


图 5 Cedar Lane 的结案周期表

### (3) 现有专利情况分析

Cedar Lane 拥有 113 件专利，其中 21 件处于有效状态，其余大部分因期限届满而失效。这 21 件有效专利中亦有 16 件将在 2023 年 12 月之前失效。可以看出，Cedar Lane 正通过用诉讼的手段使这些临期专利发挥价值。

H04N图像通信，如电视	G06T一般的图像数据处理或产生	H04L数字信息的传输，例如电报通信（电报和电话通信的公用设备入H04M）[4]	H01L半导体器件；其他类目不包括的固体器件（使用半导体器件的测量入G01；一般电阻器入H01C；磁体、电感器、变压器入H01F；一般电容器入…
G06F电数字数据处理（基于特定计算模型的计算机系统入G06N）	G06K图形数据读取（图像或视频识别或理解G06V）；数据的呈现；唱片公司；处理记录载体	B41J打字机；选择性印刷机构，即不用印刷的印刷机构；排版错误的修正（排版入B41B；特殊表面上的印刷入B41F；作洗衣标记入B41…	

图 6 Cedar Lane 专利拥有情况

专利稳定性方面，除另一家 NPE 公司 UNIFIED PATENTS, LLC 在 2019 年 10 月将 Cedar Lane 一件专利提起 IPR (inter parte reexamination) 并成功部分无效外，无其他专利无效的记录。在 Cedar Lane 目前处于有效状态的 21 件专利，类别主要集中在 H04N、G06F、G06K，以图像通信、图形数据处理方面的技术为主。

Cedar Lane 部分专利已用于上百个案件的起诉，如以下专利：

专利名称：Host interface for imaging arrays

涉诉案件：167 起

专利号：US6972790B2

申请日：2000 年 12 月 21 日

预估到期日：2023 年 8 月 1 日

IPC 分类：H04N5/228 (摄像管用的电路零部件)

摘要：描述了一种用于从具有成像阵列和时钟发生器的图像传感器接收数据并用于将数据传送到处理器系统的接口。该接口包括存储器，用于以由时钟信号确定的速率存储成像阵列数据和时钟信号。响应于存储器中的数据量，信号发生器产生用于传输到处理器系统的信号，并且电路以由处理器系统确定的速率控制来自存储器的数据传输。存储器可以是先进先出 (FIFO) 缓冲器或可寻址存储器。接口优选地集成在与图像传感器相同的管芯上。信号发生器可以产生用于传输到处理器系统的中断信号或用于传输到处理器系统的总线判断单元的总线请求信号。

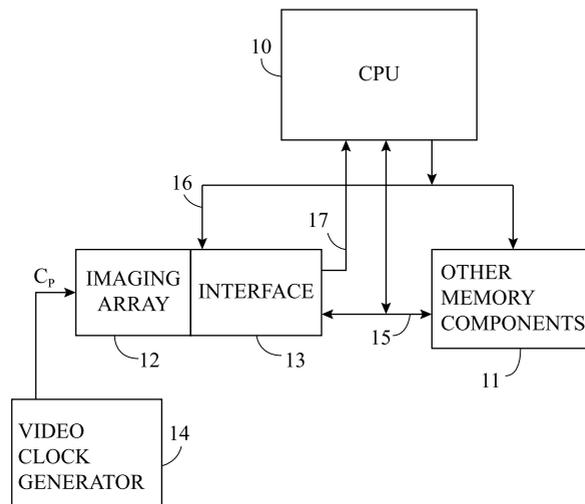


图7 Cedar Lane 主要诉讼专利附图

## 2. Bell Semiconductor, LLC 诉讼趋势分析

2022 年，凭借从博通获得的大量专利，Bell Semiconductor LLC 在美国发起大量专利侵权诉讼，并提起 337 调查。诉讼集中于半导体领域，覆盖了半导体顶尖企业和成长型企业，目前已涉及多家中国企业。建议相关出海企业注意规避侵权风险。

Bell Semiconductor LLC 是一家位于美国特拉华州的有限责任公司，主要营业地点在 One West Broad Street, Suite 901, Bethlehem, PA 18018。根据 Lex Machina 于 2023 年 2 月发布的《2023 年美国专利诉讼报告》，Bell Semiconductor LLC 是 2022 年全美提起专利诉讼量排名第二的原告，并且 2020—2022 年发起专利诉讼的总量排名第三。

根据统计数据，原告自 2020 年起共发起专利侵权诉讼 106 起。2022 年是原告专利诉讼量的分水岭，相比于 2020—2021 年的 2 年共计 4 起，2022 年原告发起的诉讼数量激增至 104 起，呈井喷趋势。原告最高频起诉的企业依次为恩智浦半导体、芯科实验室、英伟达、艾迈斯半导体和超威半导体。受理法院主要为马萨诸塞州地区法院（31 起，28%），其次为加利福尼亚州中区法院（16 起，14%）、加利福尼亚州南区法院（11 起，10%）。

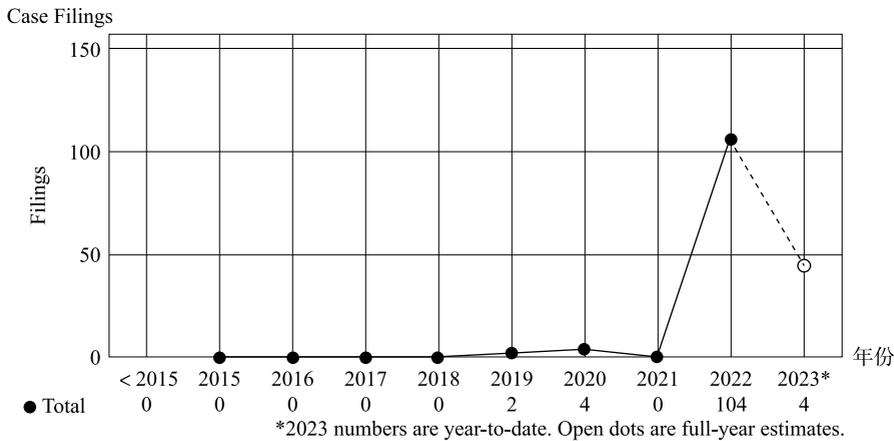


图 8 Bell Semiconductor LLC 诉讼趋势

Bell Semiconductor LLC 为美国 Hilco Patent Acquisition 56 LLC 的全资子公司，而 Hilco Patent Acquisition 56 LLC 进一步为 Hilco IP Merchant Capital LLC 和 Hilco Inc（经营名称为 Hilco Global）共同控制。Hilco Global 是美国的一家资产管理公司，为国际市场提供估值、货币化和咨询解决方案。

2017 年以来，Bell Semiconductor LLC 从全球领先的有线和无线通信半导体公司

Broadcom（博通）陆续取得大量专利。2019年12月，Bell Semiconductor LLC 开始凭借取得的专利发起专利侵权诉讼，涉诉企业涵盖日本瑞萨电子、美国德州仪器、荷兰恩智浦半导体、美国微芯科技等半导体领域的领先企业。2022年，Bell Semiconductor LLC 发起的诉讼数量大幅增加、范围更加广泛，AMD、亚德诺半导体、英飞凌、东芝存储器、英伟达等半导体企业相继涉诉。同年，Bell Semiconductor LLC 还向美国国际贸易委员会申请发起 337 调查，一家中国企业涉诉。经初步分析，原告所持有的专利大多来源于受让，在获取受让专利后才开始发起诉讼，且通常为大规模或频繁起诉，疑似以经营专利为盈利手段的非执业实体，即 NPE。

### （1）诉讼结果分析

目前，有 86 件诉讼已结案，结案周期中位数 134 天。其中 13 起程序性结案，其余 74 起均为和解结案（占全部案件的 85%，占结案案件的 84%）。

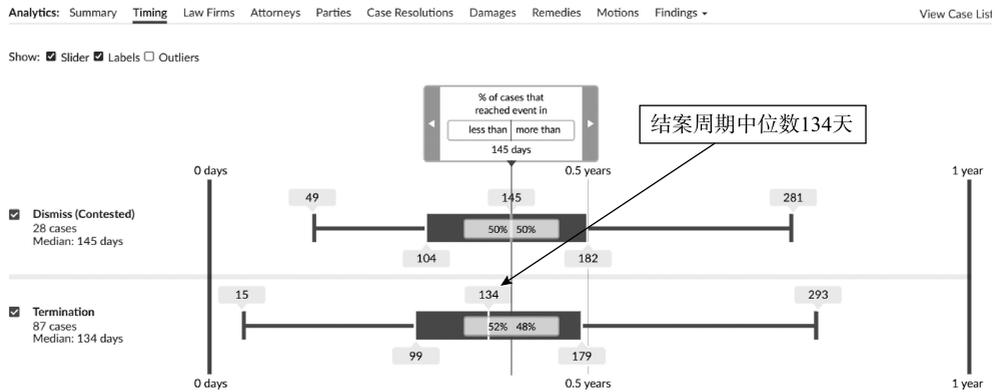


图 9 Bell Semiconductor LLC 结案情况统计

该原告通常在同一诉讼中委托多家律所，集中在 Devlin Law Firm、McKool Smith、Arrowood 和 Michelman & Robinson。其中原告发起的 337 调查委托的律所为 Devlin Law Firm。

表 5 Bell Semiconductor LLC 诉讼案代理律所

原告律所	代理案件量	代理案件占比	处理案件集中法院
Devlin Law Firm	102	89%	马萨诸塞州地区法院
McKool Smith	96	84%	马萨诸塞州地区法院
Arrowood	34	30%	马萨诸塞州地区法院
Michelman & Robinson	30	26%	马萨诸塞州地区法院

## (2) 现有专利分析

原告目前在全球共有 3425 件专利，其中绝大多数为美国专利（3421 件），其余均为欧洲专利（4 件）。从专利有效性来看，有效 548 件，审中 4 件，失效 2873 件。值得注意的是，原告有 3359 件专利（占比 98%）来自于美国 Broadcom（博通）公司的转让，其余专利大部分获取自意法半导体公司。

原告处于有效状态的 548 件专利主要集中在 G06F17/50（计算机辅助设计）、H01L23/48（用于向或自处于工作中的固态物体通电的装置，例如引线或接线端装）等技术领域。

原告专利重复涉案的情形较为普遍，部分高频涉案专利信息摘录如下：

高频涉案专利 1：

专利号：US7149989B2

专利名称：用于集成电路早期设计的物理设计验证和信息发送金属短路的识别方法

发明人：Viswanathan Lakshmanan, Alan Holesovsky, Lisa M. Miller, Jonathan P. Kuppinger

原始权利人：LSI LOGIC CORPORATION

当前权利人：Bell Semiconductor LLC

申请日：2004.09.22

授权日：2006.11.22

预估到期日：2025.04.13

地区法院历史涉诉次数：32

摘要：一种用于早期物理设计验证和识别集成电路设计中发短信的金属短路的方法和计算机程序产品，包括以下步骤：(a) 接收集成电路设计的表示作为输入；(b) 接收一个物理设计规则平台作为输入，该平台规定了要对集成电路设计进行的规则检查；(c) 从物理设计规则甲板生成特定的规则甲板，其中该特定规则甲板仅包括特定于识别集成电路设计中发短信的金属短路以及配电和输入/输出单元放置中的一个物理设计规则。集成电路设计；(d) 根据特定规则对集成电路设计进行物理设计验证。

高频涉案专利 2：

专利号：US7260803B2

专利名称：增量虚拟金属插入物

发明人：Viswanathan Lakshmanan, Richard Blinne, Vikram Shrowty, Lena Montecillo

原始权利人：LSI LOGIC CORPORATION

当前权利人：Bell Semiconductor LLC

申请日：2003. 10. 10

授权日：2007. 08. 01

预估到期日：2025. 10. 18

地区法院历史涉诉次数：32

摘要：本发明公开了一种用于在集成电路的设计数据中执行虚拟金属插入的方法和系统，其中，设计数据包括通过虚拟填充工具插入的虚拟金属物体。在更改部分设计数据后，将执行检查以确定是否有任何虚拟金属对象与设计数据中的任何其他对象相交。如果是这样，则从设计数据中删除相交的虚拟金属对象，从而避免了必须重新运行虚拟填充工具。

高频涉案专利 3：

专利号：US7007259B2

专利名称：使用虚拟区域提供时钟网络感知虚拟金属的方法

发明人：Vikram Shrowty, Santhanakrishnan Raman

原始权利人：LSI LOGIC CORPORATION

当前权利人：Bell Semiconductor LLC

申请日：2003. 07. 31

授权日：2006. 02. 08

预估到期日：2024. 04. 16

地区法院历史涉诉次数：29

摘要：本发明公开了一种用于将伪金属插入电路设计的方法和系统，该电路设计包括多个物体和时钟网。本发明的各方面包括在芯片设计的每一层上识别适合于伪金属插入的自由空间，其中这些自由空间被称为伪区域。此后，对虚拟区域进行优先排序，以使位于与时钟网相邻的虚拟区域最后被虚拟金属填充。在一个优选实施例中，进一步对虚拟区域进行优先排序，使得在与较窄时钟网络相邻的虚拟区域之后，在较宽时钟网络附近的虚拟区域被虚拟金属填充。

### （三）小结

一是美国专利诉讼原告中 NPE 较为常见，近年来频繁发起专利诉讼的 NPE 集中在通信、半导体行业，其专利大多通过转让获得，部分专利处于“临期”状态。

二是由于得州西区法院对专利案原告较为友好，NPE 的注册地也大多集中在得州西区。但随着得克萨斯州西区地方法院（简称“得州西区法院”）的首席法官 Orlando L. Garcia 于 2022 年 7 月 25 日发布命令，宣布将对在韦科新提交的专利案件进行分配，得州西区法院是否一如既往对 NPE 友好也需要持续关注。

三是佛山企业涉由 NPE 主导的专利诉讼案不多，但半导体、集成电路等行业处于快速发展阶段，相关诉讼也需持续关注。

### 三、美国知识产权诉讼中的跨境电商企业诉讼风险

#### （一）中国跨境电商企业涉美知识产权诉讼趋势及特点

##### 1. 中国跨境电商企业涉美知识产权诉讼趋势

2015 年以来，国内跨境电商企业涉美商标、版权、专利诉讼量处于快速增长态势。2022 年，商标、版权诉讼量小幅滑落，但专利诉讼量仍持续小幅增长。

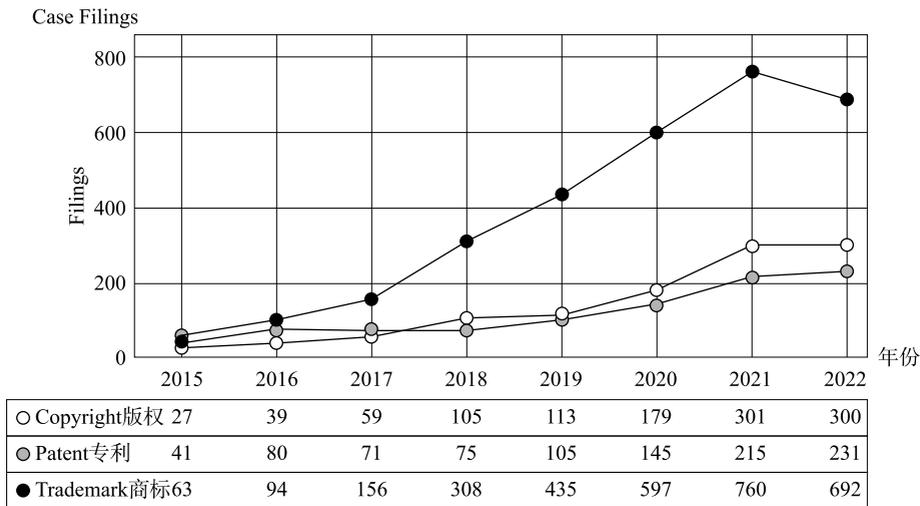


图 11 国内跨境电商企业涉美知识产权诉讼趋势

##### 2. 中国跨境电商企业涉美知识产权诉讼特点

一是诉讼成本与应诉成本不对等。原告的诉讼成本主要包括取证成本、官费、律师费等。在群体性诉讼（同一案件）中，原告通常通过代理律所使用批量取证，取证成本低；同时起诉数百家企业的官费只按一个案件收取，仅需 402 美元；由于

采用风险代理模式，原告甚至不需要支付律师费。而被告要应诉，则需要支出律师费、翻译费等费用，由于美国律师费高昂，被告启动应诉成本至少需要1万美元。成本投入的不对等一方面助长群体性诉讼数量增长，一方面导致被告缺席判决现象突出。

二是电子送达的普遍使用。根据《海牙送达公约》，原告方需要将司法文书通过外交或领事代表机构送至国内被告，但找不到确切地址的不适用本公约。美国作为判例法国家，从以往判例中可以看出，未遵循《海牙送达公约》的电子送达方式已经被众多法院所接受，包括伊利诺伊州北区联邦地方法院、得克萨斯州东区联邦地方法院、纽约西区联邦地方法院、纽约南区联邦地方法院、加州北区联邦地方法院、田纳西州东区联邦地方法院、威斯康星州东区联邦地方法院、佛罗里达南区联邦地方法院等。

三是和解金额受被冻结资金的影响。在收到法院临时禁令后，收付款平台会冻结被告账户，若跨境电商企业使用paypal账户，则只能在结案后解封。若被告不应诉，根据缺席判决书，原告代理律所会要求直接划扣被告paypal账户内的资金。由于美国法院对缺席判决的判赔金额一般较高，当被冻结金额不足以支付赔偿金时，原告代理律所在获取被告新的paypal账户后可以继续申请冻结，直至获得足额赔偿金为止。基于此，被告若有意和解，原告代理律所一般会以paypal账户内被冻结资金为上限，尽可能提高和解金额（被冻结资金的50%~90%），其金额远高于企业实际获利，对国内跨境电商企业造成较大损失。

四是爬虫技术使得群体性诉讼以商标诉讼为主。由于美国法院不会主动调取证据，根据最高法院的判例，美国律师具有取证权。针对跨境电商侵权案件，部分美国律师倾向于使用爬虫技术进行批量取证，尤其是对文字商标侵权取证，这使得群体性诉讼以商标诉讼为主。

## （二）中国跨境电商企业涉美诉讼的高频原告

对2020—2022年国内跨境电商涉美知识产权诉讼高频原告分析发现，跨境电商知识产权诉讼涉及的产品类别较广，涉诉知识产权具有较高的知名度，一定程度上反映了高频原告的发起诉讼以打击“傍名牌”为主要目的。但需要注意的是，即使原告正当维权，受取证方式影响，部分正规经营的跨境电商企业也可能被波及。

表 6 2020—2023 年国内跨境电商企业涉美诉讼高频原告

排名	公司名称	案件量	领域	涉诉知识产权
1	Oakley, Inc.	65	眼镜	商标：亮视点、雷朋、奥克利、香奈儿、巴宝莉、凡赛斯、亚曼尼、普拉达
2	Nike, Inc.	65	衣服配饰	商标：Nike
3	Emoji Company GmbH	48	表情符号	Emoji 表情符号
4	Peanuts Worldwide LLC	40	漫画	商标/版权：史努比
5	HD and Associates, LLC	35	摩托车	商标：哈雷
6	Noco Company	34	电源	商标：Noco Boost、Noco Genius 以及 Noco Accessories
7	Deckers Outdoor Corporation	32	鞋类	商标：UGG
8	Amazon.com, Inc.	31	电子商务	商标：Amazon
9	Entertainment One UK Ltd.	31	娱乐内容	版权/商标：PJ Masks（睡衣小英雄）
10	General Motors LLC	30	货车和多用途车辆	通用汽车 GMC

### （三）中国跨境电商企业涉美诉讼的高频代理律所

在美国跨境电商知识产权侵权诉讼中，代理律所扮演着重要角色。由于普遍采用风险代理，基于利益最大化原则，代理律所擅长通过批量取证，在同一案件中对多家被告发起诉讼，申请法院临时禁令，要求跨境电商平台下架产品、冻结资金，以缺席判决或谈判和解获得最大利润。

国内跨境电商企业涉诉案件中的高频代理律所相对集中，如表 7 所示，这些律所在跨境电商领域具有一定“知名度”，如 Greer, Burns & Crain 律所被称为“亚马逊卖家杀手”，JiangIP 与 Keith Vogt 联合代理多起诉讼，Epstein Drangel 在跨境电商知识产权诉讼中也声名远播。

表 7 2020 年—2022 年跨境电商企业涉美知识产权诉讼代理律所

排名	高频代理律所	代理量
1	Greer, Burns & Crain	890
2	JiangIP	287

续表

排名	高频代理律所	代理量
3	Keith Vogt	287
4	HughesSocol Piers Resnick & Dym	204
5	EpsteinDrangel	148

除直接下单购买获取 PayPal 账号信息和交易信息外，这些高频代理律所普遍使用批量取证方式快速固定侵权证据，为发起群体性诉讼提供了便利：一是请技术公司利用爬虫技术、智能图形检索技术在跨境电商平台上搜集卖家侵权证据；二是直接利用跨境电商平台搜索功能检索商标关键字，对检索结果涉及的商品销售页面截图取证。值得一提的是，利用爬虫技术、智能图形检索、关键字检索等工具批量取证容易产生以下问题：一是将产品介绍详情（listing）中非商标性使用涉案商标关键字认定为商标侵权，如将退化为通用名称的商标 Frisbee（飞盘）、Hula Hoop（呼啦圈）等作为关键字检索，会把描述商品名称的行为错误认定为商标侵权行为；二是由于智能图形检索工具识别精准度不高，可能将不近似图形识别为近似图形，并错误认定为外观设计专利或版权侵权。实操中，原告代理律师会在同一案件中对多家企业发起诉讼，存在未仔细核对批量取证获取的证据，将未侵权企业列为被告的情形。针对上述情形，跨境电商企业应尽量避免在产品介绍详情中使用商标关键字，若遭遇非商标性使用或与涉案图形不近似仍被起诉的情况，应积极答辩，维护自身合法权益。此外，部分跨境电商高频代理律所用邮件跟卖家沟通的方式“钓鱼”获取卖家侵权证据，卖家需对上述购买要约提高警惕，规避被“钓鱼”取证风险。

#### （四）中国跨境电商企业涉美诉讼的高风险产品

在群体性诉讼中获得巨大利润后，与高频代理律所建立深度合作的主要客户成为发起频繁诉讼群体性诉讼的主力军，其主要的涉诉知识产权和高风险产品值得国内跨境电商企业进一步关注。表 8 ~ 表 11 分别列举了高频代理律所的主要客户与高风险产品信息，从表中可以看出，服饰、游戏周边产品、玩具等是跨境电商知识产权诉讼的高发领域。

表 8 Greer, Burns &amp; Crain 代理主要客户与高风险产品

排名	主要客户	涉诉知识产权	高风险产品
1	Art Ask Agency	商标: Anne Stokes 版权: 精灵独角兽	插画
2	Bigfoot 4x4, Inc.	商标: BIGFOOT	玩具车
3	Emoji Company GmbH	商标: Emoji 版权: Emoji 表情符号	日用品、服饰
4	Those Characters from Cleveland, LLC	商标: Care Bears	各类玩具, 服装, 益智游戏
5	Bestway Inflatables & Material Corp.	商标: Best Way、Tritech、Flow-clear、Freeze shiled、H2O GO!	潜水用品、冲浪水池、皮划艇等
6	Ubisoft Entertainment, S. A.	商 标: ASSASSIN'S CREED (刺客信条)	游戏周边产品
7	Grumpy Cat Limited	商标: GRUMPY CAT 不爽猫	服饰、箱包、图书等
8	Blue Sphere, Inc.	商标: Lucky 13	服饰
9	Casio Computer Co., Ltd.	商标: Casio	手表
10	Robert AKloetzy	商标: Lucky 13	服饰

表 9 JiangIP 及 Keith Vogt 代理的主要客户与高风险产品

排名	主要客户	涉诉知识产权	高风险产品
1	Wham - O Holding, Ltd.	商 标: Hula Hoop、Frisbee、SLIP'N SLIDE	运动器材
2	Intersport Corp. DBA Wham - O	商 标: Hula Hoop、Frisbee、SLIP'N SLIDE	运动器材
3	Intersport Corp.	商 标: Hula Hoop、Frisbee、SLIP'N SLIDE	运动器材
4	JeffBartels	商标: JEFF BARTELS 版权: <a href="https://www.redbubble.com/people/JeffBartels/shop">https://www.redbubble.com/people/JeffBartels/shop</a>	服饰、装饰品、手机壳等
5	Toho Co., Ltd.	商标: GODZILLA 哥斯拉	玩具、服饰等
6	Zinkia Entertainment	商标: POCOYO、小 P 优优	游戏周边产品、服饰、玩具等

续表

排名	主要客户	涉诉知识产权	高风险产品
7	Bell Sports, Inc.	商标: GIRO	体育用品、服饰
8	Jonas SebastianJodicke	版权: <a href="https://www.deviantart.com/jojoesart">https://www.deviantart.com/jojoesart</a>	装饰画、服饰等
9	Robert Farkas	版权: <a href="https://robertfarkas.net/">https://robertfarkas.net/</a>	服饰
10	Skechers U. S. A. , Inc. II	商标: Skechers、S 图标	鞋类

表 10 Epstein Drangel 代理的主要客户与高风险产品

排名	主要客户	涉诉知识产权	高风险产品
1	Moonbug Entertainment Limited	商标: Cocomelon、Little Baby Bum、BLIPPI、Arpo、The Sharksons	玩具、服饰等
2	Treasure Studio Inc.	商标: Cocomelon	玩偶、服饰等
3	Kelly Toys Holdings, LLC	商标: Squishmallows	玩具
4	Off - White LLC	商标: OFF - WHITE, 带有减速带以及双箭头的图形商标	服饰
5	AirDoctor, LLC	商标: AirDoctor	医疗器械等
6	Allstar Marketing Group, LLC	商标: HAPPY NAPPERS	玩具
7	Foxmind Canada Enterprises Ltd.	商标: MATCH MADNESS、Pop It、SLAM DICE 等	玩具
8	GSLT Holdings Limited	商标: PALACE、p 图形商标等	服饰
9	Mattel, Inc.	商标: UNO、Barbie	芭比娃娃
10	Poof - Slinky, LLC	商标: Slinky	玩具

表 11 Hughes Socol Piers Resnick &amp; Dym 代理的主要客户与高风险产品

排名	主要客户	涉诉知识产权	高风险产品
1	Nike, Inc.	商标: NIKE 等	服饰、鞋类
2	Deckers Outdoor Corporation	商标: UGG、Teva、Sanuk	鞋类
3	Dyson Technology Limited	商标: Dyson	科技产品
4	General Motors LLC	商标: GMC	汽车配件

续表

排名	主要客户	涉诉知识产权	高风险产品
5	Bryan Fletcher	商标: Outward Hound 专利: 宠物慢食碗	宠物用品
6	Garrett Fletcher	商标: Rainbow Friends	游戏周边产品
7	Christian Dior Couture, S. A.	商标: DIOR	珠宝、服饰、护肤品、化妆品等
8	Harley – Davidson Motor Company, Inc.	商标: Harley – Davidson 等	摩托车配件
9	SamieAsghedom	商标: Nipsey Hussle 等	服饰
10	Spin Master Ltd.	商标: PAW Patrol 版权: 汪汪队立大功	玩具、服饰等

### (五) 小结

一是国内跨境电商企业涉美知识产权诉讼整体呈高速增长态势，2022 年各类知识产权诉讼增长趋势变缓，因傍名牌引发的诉讼风险较高。

二是跨境电商企业涉美知识产权诉讼的律所相对集中，律所在同一案件往往起诉多个被告，和解率高。

三是国内跨境电商企业涉美知识产权诉讼高发领域集中在玩具、服饰、游戏周边产品、运动器材等；佛山跨境电商涉美知识产权诉讼高发领域集中在玩具、服饰、汽车零配件等，知识产权类型以商标、版权为主。

四是结合纠纷特点，对丰田、奥库斯、威猛奥发起跨境电商知识产权侵权诉讼的应对须有针对性。

跨国知名企业丰田，其发起诉讼主要是为应对跨境电商行业普遍存在的傍名牌行为，被诉的企业应提高知识产权保护意识，开展合规经营。

投机性公司奥库斯，其发起诉讼主要是为了获得赔偿金，其通过注册与他人先知识产权关联的商标，全权委托律所开展批量“维权”，使用临时禁令、缺席判决等手段获取高额赔偿金，被诉企业应联合应对，撤销其商标，杜绝后患。

老牌行业巨头威猛奥，其商标 HULA – HOOP、FRISBEE 等已发展成描述商品的通用名称，国内企业极易在售卖相关产品时使用上述商标进行描述而陷入商标侵权纠纷，由于涉案企业大多是非商标性使用，建议企业积极答辩，提交非商标性使用

证据，必要时以商标不具有显著性提起商标无效。

#### 四、相关建议

##### （一）加大对专利诉讼风险的监测与防控

针对美国专利诉讼高频原告大多是 NPE 的特点，建议从事通信、半导体等行业相关企业关注 NPE 的专利转让、许可、诉讼动态，做好风险预警与防范，提高风险识别、应对能力。

##### （二）加大生产、销售环节的商标侵权风险自查

从美国商标诉讼高频原告来看，电子烟、时尚服饰、珠宝、玩具等产品易涉诉，因“傍名牌”引发的商标侵权现象相对突出，企业需提高知识产权保护意识，在生产销售环节开展商标侵权风险自查，重点对产品介绍、包装等进行自查，降低商标侵权风险。

##### （三）加大宣传环节的版权侵权风险自查

随着自媒体行业的兴起，自媒体宣传成为出海企业普遍选择的引流方式之一。在宣传片中不小心使用他人影视、音乐、图片容易引发诉讼风险，建议企业出海前做好相关风险审查，规避版权侵权风险。

##### （四）加大跨境电商重点领域高频风险防范

纺织服饰、童装母婴、陶瓷卫浴、汽配电子、照明灯饰、玩具等是佛山跨境电商企业出口的重要行业，其中，纺织服饰、童装母婴易陷入版权侵权风险，汽配电子易陷入商标和专利侵权风险，玩具更是商标侵权的高发领域。建议上述重点行业的出口企业，对上架产品做好知识产权自查，杜绝傍名牌等明显侵权行为，同时加大对产品网页中他人商标或版权的审查，降低侵权风险。

