

近期我国重点产业海外知识产权信息

第三期 2024 年 6 月 24 日

导读：

- 广东佛山某金属制品企业在美提起商标维权诉讼
- 联想在欧洲提起专利维权诉讼
- 我国多家电商在美被诉商业外观侵权
- 我国 TP-Link 公司在美提起标准必要专利反垄断诉讼
- 英国上诉法院就 Tesco 侵权一案做出裁定
- 越南首次作出网络版权侵权刑事裁决
- 小米于法国、印度遭起诉，专利打手”导致 SEP 许可市场动荡加剧
- 从海能达案看禁诉令的强大作用
- 云计算 AI 专利战爆发，ParTec 诉微软索赔数十亿美元
- 日本知识产权战略本部发布《知识产权推进计划 2024》

广东佛山某金属制品企业在美提起商标维权诉讼

6月12日，佛山市靓丰明金属制品有限公司（BFL Metal Products Co., Ltd.）在美国佛罗里达州南部地区法院向加拿大公司 RDFN FUM Natural Products, Ltd. 及其高管 Braeden W. Pauls 和 Josiah J. Pauls 提起商标侵权诉讼。涉案商标（No. 4,775,267）为“FUM”字样，以及与此相关的“FUME”标识、“FUME EXTRA”标识、“FUME ULTRA”标识等。（案号：1:24-cv-22267）

原告称，被告在其生产、销售、许诺销售、进口的电子烟产品上使用与涉案商标相近似的名称和标识，并将该名称和标识进一步用于其网页宣传内容、产品包装和说明书上。该行为致使消费者对原被告产品混淆，导致原告重大经济和声誉损失。原告请求法院禁止被告继续侵权，责令其赔偿侵权损失并承担诉讼费用。同日，原告在同一法院向相同被告提起另一起诉讼（1:24-cv-22266），该案于6月13日结案，且未披露任何文书。

（来源：国家海外知识产权纠纷应对指导中心
<https://www.Nacoip-info.com/>）

联想在欧洲提起专利维权诉讼

6月7日，我国知名电脑厂商联想集团子公司联想（新加坡）私人有限公司（Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.）在欧洲统一专利法院（UPC）德国慕尼黑分部向我国台湾地区知名电子产品企业华硕计算机股份有限公司（Asustek Computer Inc.）及其德国子公司 ASUS Computer GmbH、英国子公司 ASUSTEK (UK) LIMITED 发起诉讼，指控其侵犯专利权。涉案欧洲专利（EP3682587）名为“用于监视无线电链路的参考信号”（REFERENCE SIGNALS FOR RADIO LINK MONITORING）。（案号：ACT_33753/2024）

原告指出，被告制造、销售、许诺销售、进口使用涉案专利技术的电子产品，致使原告流失大量市场份额，蒙受重大经济损失。原告请求法院实施禁令救济，责令被告赔偿侵权损失并承担诉讼费用。

值得注意的是，联想与华硕在此前就曾在美国展开诉讼战，2023年11月，联想在美国加州北区地方法院起诉华硕侵犯其四项美国专利：US10,952,203、US7,792,066、US7,760,189 以及 US8,687,354。这些专利涉及无线局域网 LAN 技术、触控屏技术等。（案号：5:23-cv-05892）

近年来，华硕开始进行专利货币化的尝试。2022年，华硕成立了一家技术许可公司 ASUS Technology Licensing (ATL)，试图利用手中积累的专利进行货币化的尝试，将

自己的 3G/4G/5G 的标准必要专利盘活。推测本次诉讼可能是由于华硕已经开始与联想对接谈判许可事宜，而联想先发制人采取反击措施的缘故导致。

（来源：国家海外知识产权纠纷应对指导中心
<https://www.Nacoip-info.com/>）

我国多家电商在美被诉商业外观侵权

6 月 14 日，美国户外用品公司野酲冷却器有限责任公司（Yeti Coolers, LLC）在德克萨斯州西部地区法院奥斯汀分院向广州市泰睿科技有限公司（Guangzhou Tairui Technology Co., Ltd.）等多家中国电商企业提起商业外观侵权诉讼。（列名被告如下表所示，案号：1:24-cv-00661）

序号	被告名称	网店名称
1	广州市泰睿科技有限公司（Guangzhou Tairui Technology Co., Ltd.）	Wenanbeino
2	合肥赛萍商贸有限公司（Hefei SaiPing Commerce and Trade Co., Ltd.）	Kedauud
3	深圳市牡绮网络科技有限公司（Shenzhen Muqi Network Technology Co., Ltd.）	Htnyhtn.
4	深圳市维楠网络科技有限公司（Shenzhen Weinan Network Technology Co., Ltd.）	SayaiPing
5	武汉万太友信息科技有限公司（Wuhan Wantaiyou Information Technology Co., Ltd.）	ForestSource

原告指控，被告在亚马逊平台（Amazon.com）上销售、许诺销售的保温杯产品与原告的漫步者（Rambler）®品牌保

温杯产品在外观上高度相似，致使消费者对原被告产品产生混淆，造成原告极大程度损失市场份额和声誉。对此，原告通过比对原被告产品外观特征予以证明。原告请求法院实施禁令救济、命令电商平台下架侵权产品、责令被告赔偿侵权损失并承担诉讼费用。

（来源：国家海外知识产权纠纷应对指导中心
<https://www.Nacoip-info.com/>）

我国 TP-Link 公司在美提起标准必要专利反垄断诉讼

6 月 10 日，我国知名路由器生产厂商普联技术有限公司旗下子公司 TP-Link Corporation PTE Ltd. 和 TP-Link Corporation Limited 在美国加州北部地区法院向美国网件公司（Netgear, Inc.）提起专利诉讼，指控其涉嫌专利垄断。涉案专利（US 7,936,714）是 Wi-Fi 联盟（Wi-Fi Alliance）知识产权政策（IPR）下的 IEEE 802.11 标准必要专利，涉及路由器连接频段相关技术。（案号：5:24-cv-03478）

原告称，被告作为 Wi-Fi 联盟的成员，拒绝按照 Wi-Fi 联盟成员资格要求以合理和非歧视性（RAND）条款向原告许可

涉案专利，从而违反了上述条款。而被告曾于 2023 年 4 月 3 日在美国国际贸易委员会（ITC）对原告提起编号为 337-TA-1361 的 337 调查申请，主张对美出口、在美进口及销售的特定 Wi-Fi 路由器、Wi-Fi 设备、Wi-Fi 组网设备及其软硬件组件（Certain Wi-Fi Routers, Wi-Fi Devices, Mesh Wi-Fi Network Devices, and Hardware and Software Components Thereof）侵犯了其知识产权，并要求对原告实施禁令。若该 337 调查裁定通过，ITC 将会对涉案产品发布有限排除令，并对原告发出禁止令，这将会给原告造成严重经济及声誉损失。原告请求法院判决被告违反 RAND 原则、实施禁令救济、责令被告按照 RAND 条款规定对原告许可专利并承担损害赔偿。

TP-Link 公司与美国网件公司均为国际知名路由器制造商，均是 Wi-Fi 联盟组织成员。联盟成立于 1999 年，主要目的是在全球范围内推行 Wi-Fi 产品的兼容认证，发展 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术，拥有较多标准必要专利。该联盟成员单位超过 200 家，其中 42% 的成员单位来自亚太地区，包含 5 家中国区会员。

（来源：国家海外知识产权纠纷应对指导中心
<https://www.Nacoip-info.com/>）

英国上诉法院就 Tesco 侵权一案做出裁定

2024 年 3 月 19 日，英国上诉法院已就英国超市巨头 Tesco 和 Lidl 之间关于乐购使用 ClubcardPrice 标志的纠纷作出判决。一审判决认定，Tesco 应对使用此类标志的商标侵权、假冒和版权侵权承担责任。上诉法院维持了商标侵权和假冒的裁定，但推翻了侵犯版权的裁定。

案件背景

Tesco 和 Lidl 是英国较为著名的超市。Lidl 是一家专注于低价的折扣超市，Tesco 是一家中端超市。

2020 年，Tesco 推出 ClubcardPrice 促销活动，并使用 CCP 标志来表示受此促销活动约束的商品。CCP 标志以蓝色正方形为背景，正方形中央有黄色圆形，圆形中心印有不同的黑色文字。该标志与 Lidl 标志比较相似。Lidl 的标识亦包括蓝色正方形背景以及黄色圆形，但是该中心圆带有红色边框，并且该标志分为有文字本版和无字版本。

一审判决

Lidl 声称 Tesco 侵犯了其版权和商标权，被告假冒原告的商标。Tesco 则声称，无字商标的注册是无效的，理由是未使用、缺乏显著特征和恶意。一审法院（英国高等法院）裁定如下：

被告构成商标侵权。根据 1994 年英国《商标法》第 10 (3) 条，Lidl 的两个徽标均被侵犯。法院认为，CCP Signs

不公平地利用了 Lidl 作为低价折扣商的声誉，并通过暗示 Tesco 产品与 Lidl 的产品价格相差无几而损害了 Lidl 标志的独特性。

被告冒充原告商标。根据普通法的判定假冒的原则，CCP 标志所指的商品在价值上与 Lidl 的相同产品相等，即消，由于 Tesco 使用 CCP 标志及其与 Lidl 标志的相似性，消费者错误地认为这些产品的价格是相匹配的。

被告侵犯原告的商标权。版权被认定为存在于 Lidl 带有文字的商标中，因而被告侵犯了原告的版权。

无字商标无效。由于 Lidl 在提交无字商标时并无意使用无字商标的主观意图，判定无字商标的申请存在“恶意”，进而认定无字商标无效。

上诉法院裁决

被告侵犯原告的商标权并且构成假冒商标。一审法官裁判的核心是，有明确的证据表明，由于 Tesco 使用 CCP 标志，消费者会认为 Tesco 和 Lidl 之间存在价格匹配（“价格匹配混淆”）。上诉法院认为消费者证据是相关的，因为它可以帮助法院衡量普通消费者对法律概念的看法，而法院做出事实认定时应适当重视这些证据。因此，上诉法院认为一审法官关于价格匹配混淆的裁定具有合理性，对于此点的判决应当予以维持。

无字商标无效。上诉的重点在于 Lidl 首次注册无字商标时是否具有恶意。Lidl 上诉时辩称，一审法官不应将证明无字商标申请时具有善意的责任转移给己方。由于 Lidl 承认其申请无字商标的原因是为了获得更广泛的保护（与带有文字的商标提供的保护相比），从未使用过无字商标。所以，上诉法院认为，此种情况足以发生证明责任转移，即 Lidl 在首次注册无字商标时具有善意。同时，维持了一审法院的裁决，即 Lidl 的所有四个无字商标注册都是恶意注册的，该无字商标的注册行为无效。

被告未侵犯原告的版权。上诉法院认定：Lidl 商标在 15 年时间里分三个阶段完成，且可能为不同的作者：第一个阶段仅有“LiDL”文本；第二个阶段增加了黄色圆形和红色边框；第三个阶段在前一阶段基础上添加了蓝色方形背景。因此，只有在最后一个阶段才形成带有文本的标志。文字标记的作者所做的创造仅为蓝色背景部分、第二阶段作品在蓝色方块中的位置，以及第二阶段作品的边缘与蓝色方块之间的距离。而第三阶段带有文字的标记具有原创性的至少两个元素没有被复制到 CCP 标志中：即蓝色的阴影以及黄色圆形和蓝色方块之间的距离。

（来源：<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?G=14745390-70e8-432e-96d0-aa8d077a05e8>

供稿：国家海外知识产权纠纷应对指导北京分中心）

越南首次作出网络版权侵权刑事裁决

越南河内人民法院于 2024 年 4 月 23 日对越南史上第一例侵犯网络版权的案件作出了刑事判决。

该法院判处盗版服务 BestBuy IPTV 运营商黎海南（Le Hai Nam）30 个月缓刑监禁，罪名是通过其订阅平台向越南境内外的观众提供盗版英超足球比赛、电影和电视内容流式传输。河内人民法院还命令黎海南为其非法行为支付 1 亿越南盾（约合 3930 美元）的罚款，外加 3 亿越南盾（约合 11770 美元）的赔偿金。此外，作为 BestBuy IPTV 非法收入的 6.15 亿越南盾（约合 24150 美元）被没收。BestBuy IPTV 是在美国 and 欧洲非常受欢迎的盗版服务。

在过去的 5 年中，BestBuy IPTV 一直被美国列入美国贸易代表办公室（USTR）的假冒和盗版商品《恶名市场名单》。

胡志明市 Frasers Law Company 的律师阮文远（Nguyen Van Vien）表示，知识产权执法是越南知识产权保护体系中最薄弱的环节，尤其是在数字环境中。

他表示：“在这种情况下，河内人民法院最近对越南首例网络版权侵权行为作出的刑事判决，在知识产权执法方面树立了一个具有象征意义的里程碑。这一判决表明了国家在与公众权利和利益平等的基础上保护知识产权所有人权益的政治决心。”

阮文远还解释称，在这一具有历史意义的判决之前，人们一直存有一个疑问，即在知识产权执法方面，国家保护的是公众的权益，而不是知识产权所有人的权益。

“自从这一判决下达以来，越南的知识产权律师在制止知识产权侵权和/或阻止试探性侵权方面有了非常有力的参考依据。”

越南司法史上的这一里程碑是越南主管机关、执法部门、英超联赛（EPL）和创意与娱乐联盟（ACE）共同努力的结果，ACE 是一个打击数字盗版的全球联盟，而数字盗版在越南十分猖獗并且迅速蔓延起来。

媒体顾问公司亚洲媒体合作伙伴（Media Partners Asia）在 2022 年发布的一份报告将越南列为人均访问和分享盗版在线视频最多的国家/地区。多年来，越南也因假冒和盗版问题严重而一直被列入 USTR 针对美国贸易伙伴的《特别 301 报告》的观察名单中。

（来源：<https://www.asiaiplaw.com/section/cover-story/vietnams-first-criminal-sentence-for-online-copyright-infringement> 供稿：国家海外知识产权纠纷应对指导江苏、贵阳分中心）

小米于法国、印度遭起诉，专利打手”导致 SEP 许可市场动荡加剧

5 月底，据国外知识产权专业媒体 ip fray 报道，一家名为 Sun Patent Trust 的专利信托机构宣布其已在法国和印度起诉中国智能手机制造商小米公司，声称小米侵犯了其与 LTE-A 技术相关的标准必要专利（SEP）。据悉，此番诉讼中，Sun Patent Trust 向法国巴黎司法法院（Tribunal judiciaire de Paris）请求裁决其涉案专利的全球 FRAND 许可费率，并可能着手或计划在其他司法管辖区内发起平行诉讼。荷兰媒体 Smartphone Magazine 称，Sun Patent Trust 的索赔额可能高达 3 亿美元。

全球移动通信技术 SEP 许可领域的司法纠纷近年来早已屡见不鲜，但本案依然因原告身份的特殊性而尤为值得关注。尽管原告 Sun Patent Trust 在普通消费者群体中声名不彰，但在行业内部，其却被认为是全球蜂窝技术领域最大的专利私掠者（patent privateer），亦即从某些实业公司收购专利以协助其打击其他实业公司的“专利打手”。回顾旧闻，我们更能发现这家“专利打手”与其背后“雇主”之间的日渐清晰的共谋。

Sun Patent Trust 与松下：一场事后张扬的“围堵”共谋

据其官网介绍，Sun Patent Trust 于 2015 年 12 月成立于美国特拉华州，是一家专利信托机构（patent trust），其不从事实业经营或技术研发，而是通过向其他企业收购专利用于授权甚至诉讼以牟利。此类机构常被称为专利主张实体（Patent Assertion Entities, PAE）。其中，相当一部分机构往往采取一种游走在灰色地带的盈利模式，即：首先向某些实业公司（Operating Companies）收购专利，继而针对卖方公司的竞争对手发起专利诉讼，并与卖方公司分享赔偿金等诉讼收益。由于这一盈利模式十分类似于近代欧洲历史上的海盗私掠（privateer）行为，此类机构也获得了一个更为形象的名称——专利私掠者。

根据 2022 年年初国际知名商业咨询公司 Stout 发布的《标准必要专利私掠者报告》（Standard Essential Patent Privateer Report，下称“《Stout 报告》”），在当时统计的全球近 5 万个已知有效的 5G 多制式（multimode）SEP 专利族（每个族至少有一个专利已被直接宣布为 5G 和/或旧一代的必要标准）之中，约有超过 1100 个专利族掌握在私掠者手中。而在当时所有已公布的 3G-5G 通信专利族中，排名前 20 位的蜂窝 SEP 私掠者大约占到了整个市场的 1.1%（基于族数量）或 2.5%（基于有效资产数量）。此外，《Stout 报告》还根据蜂窝 SEP 专利族交易数量列出了全球 TOP 20 私掠者榜单，其中，Sun Patent Trust 以共计 173 族的交易

数量高居榜首，Conversant（康文森）、Sisvel、Acacia 等 SEP 诉讼常客也榜上有名。耐人寻味的是，入榜的专利私掠者大多拥有多个专利收购对象，最高者有 9 个之多；而交易最多的 Sun Patent Trust 却仅有一个专利卖方——日本松下（Panasonic）公司。

Sun Patent Trust 与松下之间究竟是何关系？有报道曾指出，“Sun Patent Trust 是松下设立的专利托管人，松下则是 Sun Patent Trust 唯一的受益方”。国外媒体也直接使用“松下专利信托”（Panasonic patents trust）这一说法指称 Sun Patent Trust。两者在专利交易上的特殊紧密联系，或可侧面印证这一说法的真实性。此外，松下近年来与中国智能手机厂商关系日趋紧张，2023 年 8 月，松下发布公告称已对小米和 OPPO 提起蜂窝通信领域 SEP 侵权指控，相关诉讼计划在德国、英国、欧洲统一专利法院（UPC）及中国同时进行。而 Sun Patent Trust 此番则避开了上述的 SEP 纠纷热门司法管辖区，选择在法国和印度针对小米发起诉讼。尽管 Sun Patent Trust 声称其选择法国是由于欧洲电信标准协会（ETSI）总部位于该国，但这一说法依然不能完全洗脱其与松下相互配合以实现针对小米的战略“围堵”的嫌疑。

核心争议：超额费率与专利组合质量和价值问题引爆纠纷

反观作为被告的小米一方，其在 SEP 许可上一直表现出相当积极的姿态。自 2019 年至今，小米已先后与爱立信、诺基亚、NTT Docomo、华为等移动通信领域主要企业签订或续签通信 SEP 交叉许可协议。而就在 Sun Patent Trust 起诉的前几天，5 月 24 日，日本企业夏普发布消息称，已与小米签订了无线通信技术相关专利的交叉许可协议。正因如此，ip fray 认为，小米的绝大多数专利许可均以友好协商而非诉讼方式达成，并且肯定了小米拥有“善意被许可人”（willing licensee）的声誉。

在此背景下，小米又为何会与 Sun Patent Trust 走到对簿公堂的地步？要解答这一问题，关键仍在于 SEP 许可纠纷的核心争议——FRAND 费率之上。《Stout 报告》指出，从每专利族收费情况来看，通信领域 SEP 私掠者的要价约为非私掠者专利使用费的 15 倍，远高于行业一般水准；以此费率为基准计算，私掠者拥有的蜂窝 SEP 的隐含的许可费累计负担总额（aggregate royalty burden），将高达每台手持设备平均销售价格的 164.07%。在长期参与 SEP 许可实践并已达成多项中大型交叉许可协议后，小米对行业内 4G/5G SEP 之合理费率范围所形成的充分认知，显然无法接受专利私掠者破坏行业规则而开出的惊人价码。

与此同时，Sun Patent Trust 手中与本案相关的 LTE-A 技术专利组合，在数量上难以支撑其潜在的超高额费率诉求。

ip fray 报道提到，Sun Patent Trust 目前在 LTE-A 技术方面拥有 167 个专利族。在当前全球近 3 万族的已声明 4G SEP 总规模中，Sun Patent Trust 的涉案专利组合占比仅为约 0.56%。相比之下，已经与小米达成专利许可的华为、爱立信、诺基亚、NTT Docomo 等企业均为全球蜂窝 SEP 领域的顶级专利权人；以诺基亚为例，其已声明了超过 6000 族 4G/5G SEP。面对自身在 4G/5G 大盘中的微弱份额，Sun Patent Trust 或许还需寻找更多权利基础，方能支撑起传闻中其提出的 3 亿美元索赔。

除数量外，如果再考虑技术适配程度，Sun Patent Trust 的 LTE-A 技术专利组合就更加无法支撑起其超高额费率诉求。LTE-A 是指 3GPP 标准组织制定的 LTE Release 10/11/12 版本，其是对 LTE 基础版本（Release 8）的演进与扩展，提供了大量可选的功能。除载波聚合外，LTE-A 的众多可选功能并未实现规模商用，例如 Relay、EPDCCH、CoMP、DC、UL MIMO 等。此外，LTE-A 支持的 IoT、D2D 等功能也并不应用在手机上，遑论为消费者带来更好的体验。因此，至少就手机设备而言，通常认为 LTE-A 相关专利的价值应远远低于 LTE 基础版本相关专利，这一点也得到了域外司法判决的确认。在 2017 年 Unwired Planet 诉华为案中，英国英格兰和威尔士高等法院法官 Colin Birss 便指出，Release 8 始终是 LTE 的基础技术，而“如果认为 LTE Release 9-11 中的任何内

容所必需的任何专利，具有与（LTE Release 8 相关专利）的同等价值，将不可避免地造成夸大”。该案中，Colin Birss 法官也认可了 Unwired Planet 提出的 80:20 赋值方法，即认为 LTE 基础版本全部相关专利与 LTE 后续演进技术全部相关专利的价值比应为 80:20。

此外，来自中国信息通信研究院的数据显示，目前，中国市场中的 5G 手机占比已达 84.1%。作为 4G 技术中较为边缘的后续演进技术，LTE-A 本身在 5G 多模手机中的价值就日益低下；况且，Sun Patent Trust 的 LTE-A 专利组合在数量上也并不占优。可以预见的是，随着 5G 技术的普及深入乃至新一代通信技术标准的推出，Sun Patent Trust 手中的专利包价值还将持续走低。

私掠来袭：保护良性许可生态亟需形成行业共识

在欧洲媒体 Euractiv 的报道中，Sun Patent Trust 管理受托人、曾在松下任职的 Joseph Casino 表示，“这是（Sun Patent Trust）自 2015 年成立以来第二次不得不诉诸诉讼”。此前，Sun Patent Trust 曾于 2021 年在美国起诉 HTC 侵犯其 6 件美国专利，涉案专利均来自松下。此外，另一家知名 PAE 机构 IP Bridge 自 2016 年起陆续在德国、美国、英国等地分别起诉 TCL、HTC、联想、华为、OPPO、小米等公司，涉案专利亦几乎全部来自松下。《Stout》报告统计显示，松下与 Sun Patent Trust 都是 IP Bridge 的专利卖方。由此

可见，部分实业公司与不同私掠者之间早已形成了多线互动的利益交换机制，乃至在诉讼策略上也形成了互为犄角之势。

面对私掠者的不断来袭，众多中国智能手机厂商近年来在技术研发和专利储备上持续发力，并逐渐在 5G 时代形成了突出的领先优势。以小米为例，有别于人们固有印象中的纯粹的消费电子公司，小米在 5G 技术领域早已积累了丰厚的专利储备。根据中国信息通信研究院去年发布的《全球 5G 标准必要专利及标准提案研究报告（2023 年）》，当前拥有有效全球 5G 专利族最多的企业榜单中，小米跻身前十，其全球有效专利族占比达 4.1%。自身专利实力的增长，或许正是小米近年来得以与诸多移动通信头部企业达成交叉许可协议的底气所在。

2022 年 12 月发布的《小米知识产权与创新白皮书》宣称，“小米充分尊重他人知识产权，以积极开放友好的方式解决知识产权问题。小米践行以合理的方式保护自身利益、以合法的使用方式尊重他人权利”。对于移动通信领域内的广大实业公司而言，无论是彼此基于平等友好协商而达成许可协议，还是联手合作以形成对抗专利私掠现象、保护良性许可生态的行业共治机制，都是上述宣言的题中之义。人类社会的发展繁荣与科学技术的永续进步，有赖于通过知识产权制度设计维系技术研发者与使用者之间的利益平衡，以形成生生不息的创新循环。风物长宜放眼量，相较于放纵私掠

者以破坏行业生态为代价而攫取短期超额利益，实业公司更应关注在如何在健康的许可模式之下探索共赢之道，将自身发展融入全行业、消费者群体乃至广大社会公众的福祉改进之中；而对于“专利打手”及其背后“雇主”破坏行业生态的行为，全行业也走到了提高警惕、联手抗击的关键节点。

（来源：https://mp.weixin.qq.com/s/yrzNTgj_FDEn_MJ690LDEw 供稿：国家海外知识产权纠纷应对指导湖北分中心）

从海能达案看禁诉令的强大作用

第七巡回法院的裁决维持了对海能达通信公司每天 100 万美元的制裁，理由是海能达通信未执行撤销中国商业秘密和版权诉讼的命令，这凸显了律师在与中国法院合作时所面临的困难，同时也向专利律师展示了禁诉令的威力。

在第七巡回法院于 4 月 16 日暂停制裁之前，海能达已累计了高达 1400 万美元的潜在罚款，当时该公司表示已经采取了措施来遵守禁诉令。此外，律师们表示，这一重大的经济制裁提醒了全球范围内处理涉及标准必要专利案件的从业者，美国法院十分愿意执行禁诉令。

来自犹他大学 S. J. 昆尼法学院的 Jorge L. Contreras 教授说：“禁诉令本身具有强大的威慑力。它们是可以执行的，而且看起来美国法院将会继续积极且认真地执行禁诉令。”

海能达和摩托罗拉之间的诉讼是之前纠纷的延续。在之前的纠纷中，伊利诺伊州联邦陪审团于 2020 年裁定海能达因侵犯摩托罗拉权益而需赔偿 7.64 亿美元，但随后一位法官将该金额削减至 5.4 亿美元。当前，双方正在对另一款产品展开诉讼。

海能达曾请求中国法院认定其没有侵犯摩托罗拉的商业秘密和版权。作为回应，摩托罗拉向伊利诺伊州法院申请了一项禁诉令，旨在阻止这一诉讼程序的进行，美国法院在 4 月份批准了这一禁诉令。

尽管美国司法系统无权干预中国法院处理诉讼，但美国法院可以发布禁诉令来惩罚海能达，直到它撤回在中国申诉的案件。除了每日罚款外，伊利诺伊州法官还下令禁止海能达在全球范围内进行销售。

“这笔罚款数额巨大，意义重大，” McCarter & English LLP 合伙人 Leigh Martinson 说。“伊利诺伊州的法官做得很好，他通过强制罚款让海能达做法院想要做的事情，而不是惩罚海能达。[法院]利用其权力施加压力，以完成需要做的事情。”

当就 SEP 的许可费率提起诉讼时，禁诉令手段很常见，但罚款数额达到数百万美元的很少有。

例如，中国深圳的一家法院曾发布一项禁诉令，禁止总部位于日本的 Sharp 公司在日本和德国对中国智能手机制造商 Oppo 提起许可诉讼。据《华尔街日报》报道，2020 年 12 月的命令对 Sharp 处以每周约 100 万美元的罚款作为惩罚。两家公司于 2021 年 10 月达成和解，但从新闻报道中尚不能知悉该禁令是否得到执行。

Mintz Levin Cohn Ferris Glovskyand Popeo PC 的 Drew DeVoogd 表示：“这是有先例的。我只是没有意识到美国法院为了执行域外禁令而施加如此强制性的罚款。”

海能达是否需要支付 14 天的所有制裁费用尚不确定。在这段时间里，海能达的大部分挫折来自于它声称自己遵守了禁令，但难以从中国获得证据。4 月 6 日，第七巡回法院表示因没有足够的证据，所以维持原制裁。但上诉法院于 4 月 16 日发出暂缓令，希望外国法院能给出明确说明。

律师们表示，中国法院缺乏透明度是禁诉令难以实施的原因之一。

Spencer Fane LLP 的 Erick Robinson 表示：“法院确实不够透明。中国法院没有 Westlaw、PACER 或 Lex Machina 这样的系统。这意味着很多时候他们内部之间会出现信息不同步的问题。”

Ropes & Gray LLP 的合伙人 Kevin Post 也表示，这种系统也使得律师很难为客户提供建议。

“许多美国从业者已经习惯了一定程度上公开的案件记录，通过追溯先例来预测案件未来的结果，”他补充说。

“对于美国律师来说，评估中国可能发生的情况就比较困难了。”

近年来，爱立信和三星在 2021 年就 SEP 费率发生了引人注目的禁诉令纠纷，前者在美国德克萨斯州东区提起诉讼，后者在中国武汉提起诉讼。中国法院发布了禁诉令后，美国地区法院首席法官 Rodney Gilstrap 在 2021 年 1 月以反禁诉令予以回击。

Gilstrap 法官对三星的禁令侧重于维护美国审理争议的权利，并不涉及经济处罚。他表示，此案应关注实质内容，“而不是通过诉讼手段来取得商业优势。”几个月后，两家公司达成了和解。

“法院在 SEP 领域普遍对待禁诉令的方式，本质上是在侵犯主权”，DeVoogd 说。“武汉法院如何能够限制或阻止专利所有者行使印度授予的有限垄断权？或者在三星诉爱立信案中，武汉的法院如何能够阻止爱立信行使美国授予的垄断权利？不同司法管辖区的法院将如何全力保留自己的主权？这是一个引人深思的跨境问题。”（来源：丹尼·卡斯 供稿：国家海外知识产权纠纷应对指导浦东分中心）

云计算 AI 专利战爆发，ParTec 诉微软索赔 数十亿美元

ParTec 是一家德国公司，专注于制造全球领先的超级计算机。该公司拥有大约 150 项与超级计算机和量子计算架构相关的专利，并刚刚宣布在德克萨斯州东区对微软提起专利侵权诉讼，索赔金额可能高达数十亿美元，理由是微软在其 Azure 云计算和人工智能基础设施中涉嫌非法使用了 ParTec 的技术。这一诉讼由 Susman Godfrey 代表 ParTec 进行，显示出美国顶级诉讼律师团队对此案的极高期望，因为像 ParTec 这样规模的公司，如果没有特殊的应急安排，几乎无法承担 Susman 的服务费用。

目前，针对 AI 系统（大型语言模型）在软件层面的专利主张尚未引起显著关注。ParTec 诉微软一案针对的是用于 AI 目的的云计算基础设施。2023 年早些时候，谷歌因两项涉及高性能处理器的专利与 Singular 达成数十亿美元的和解。

ParTec 是一家实际运营、专注于技术的公司。ParTec 的网站上列出了其帮助构建高性能计算机系统的多个客户，包括巴塞罗那超级计算中心、意大利的 Cineca、以色列创新局和柏林的 Zuse 研究所等。

ParTec 作为上市公司，其财务状况相当稳健。2023 年 8 月，ParTec 公布的财报显示，2023 年上半年收入超过 5200

万欧元（约合 5500 万美元），息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 1940 万欧元（约合 2080 万美元）。

Susman Godfrey 律师事务所已决定代表 ParTec 与微软进行诉讼。Susman Godfrey 的胜诉率高，且案件选择精准。Susman Godfrey 这家在美国商业诉讼领域享有盛名。他们最近与福克斯新闻达成了一项数十亿美元的案件和解，目前还在代表《纽约时报》与微软就备受关注的的人工智能版权案进行诉讼。此外，Susman 还作为联合律师，参与了前运营公司 Proxense 针对微软、苹果和谷歌的专利侵权诉讼。考虑到 Susman 的参与，以及案件所针对的范围和规模，损害赔偿索赔预计将达到数十亿美元。诉讼文件中包含的一系列数字旨在揭示微软云业务的庞大经济规模。

以下是涉及诉讼的专利信息：

1、美国专利号 10,142,156，涉及“计算机集群排列以处理计算任务及其操作方法”（发明人：托马斯·利普特教授博士）

2、美国专利号 11,934,883，与 ‘156 专利同一家族，因此标题和发明人相同

3、美国专利号 11,537,442，涉及“应用程序运行时确定的异构计算资源的动态分配”（发明人：利普特教授和伯恩哈德·弗罗威特）

ParTec 的新闻稿着重指出 10,142,156 专利的重要性，该专利涉及动态模块化系统架构（dMSA）。据 ParTec 介绍，dMSA 对满足 AI 训练和推理的严苛要求至关重要，并能实现 CPU（中央处理单元）、GPU（图形处理单元）以及超级计算机中其他处理器的动态交互。ParTec 进一步表示，欧洲最先进的超级计算机，包括位于意大利博洛尼亚的 Leonardo、德国于利希的 JUWELS 和 JUPITER，以及卢森堡的 Meluxina，均基于 dMSA 构建。

ParTec 指控微软通过其 Azure 云计算平台上的“AI 超级计算机”侵犯了其相关专利。

之前这些专利并未卷入任何侵权诉讼。然而，专利“156”和“883”所属的家族中，EP2628080 这一专利在 2020 年 3 月被法国专利律师事务所（alatis）提出异议。尽管 2021 年 2 月 1 日反对部门的非约束性初步意见倾向于 ParTec 的利益，但最终该专利因添加了不允许的主题（即专利说明书中未提及的“重新分配”一词）而被宣告无效。反对方提出的非新颖性或显而易见性的论点并未获得支持。目前，欧洲异议程序中关于添加主题的问题仍在等待上诉听证会，但这与 ParTec 与微软在美国的争端并无直接关联。

在 2024 年 2 月，ParTec 公布，其专利组合的价值已高达 7.67 亿欧元（约合 8.24 亿美元）。基于这一评估，弗罗

威特先生强调：“对 ParTec 强大专利基础的商业利用，是 Partec AG 取得成功的关键支柱。”

这份评估报告由 IPCGS 的罗曼·塞德迈尔博士（经济学博士，资深律师）和专利律师简·吉格里希共同撰写，之后得到了 df-mp 专利律师大卫·莫尼亚的审查。目前，塞德迈尔博士正投身于一宗具有划时代意义的案件中，该案涉及专利侵权裁决的域外管辖权问题。上个月，欧洲法院大法庭就此案举行了听证会。此案可能会对统一专利法院（UPC）的管辖权产生深远影响，特别是针对如英国和西班牙等国家，它们虽为欧洲专利组织（EPOrg，负责欧洲专利局运营）的成员国，但并非 UPC 成员国。

显然，除非其他公司选择与 ParTec 达成许可协议，或这些专利被宣告无效（或受到足够的限制而失去其影响力），否则 ParTec 对微软的诉讼不会成为此类案件的终结。

（供稿：国家海外知识产权纠纷应对指导贵阳分中心）

日本知识产权战略本部发布《知识产权推进计划 2024》

2024 年 6 月 4 日，日本知识产权战略本部发布《知识产权推进计划 2024》。此次计划的目标在于“重建知识产权生态系统”，围绕知识产权创造、知识产权保护、知识产权活用、知识产权人才培育、全新“酷日本”战略五大方面展开。

1. 知识产权创造

（1）促进日本国内创新投资

报告指出，创新投资是可持续增长和解决社会挑战的基本要素，日本必须从中长期的角度，以更具战略性的方式进行创新投资。要从中长期角度投资创新，就必须改变企业的思维模式。为了战略性地投资创新，有必要进一步提升创新管理水平，例如建立一种使企业内部创新投资生产率可视化的机制。

目前，日本民营企业研发支出增长乏力、研发向海外转移的倾向日益明显，日本面临着：国内研发环境的优越性下降，尖端技术和信息或有外流海外的风险。同时，日本还决定引入“创新盒”税制。

今后的方向：“创新盒”税制方面，强化包括税制手续规定在内的执行体制；制定相关指南以便相关企业积极参与；与业界团体合作广泛宣传，重新讨论“创新盒”税制对象范围。海外方面，通过对海外税制的动向调查、对知识产权或无形资产等价值评估的探讨等，强化对知识产权、无形资产与企业价值关联性的认识。

（2）人工智能（AI）与知识产权

日本应对知识产权侵权等风险与 AI 治理举措联系起来。通过与政府相关部委和机构的合作提高认识，促进利益相关

者之间的共识，推动广大利益相关者积极致力于实现 AI 技术进步与知识产权保护相协调的生态系统。

随着 AI 技术的发展和多模态化，知识产权侵权风险逐渐增加；在安全、公平、透明的 AI 治理措施中，为实现 AI 技术进步与知识产权保护并存的生态系统，需要 AI 的开发者、提供者、利用者、权利人等相关方运用法律、技术、合同等手段进行合作。

今后的方向：促进 AI 相关各方的积极努力，实现促进 AI 技术进步和知识产权保护并存的生态系统；明确和普及每项知识产权法和生成 AI 之间的关系。

2. 知识产权保护：强化盗版、仿制品的应对措施

目前，日本需要通过政府间合作和官民合作，完善法律并提高海外当局执行机关的管制能力，从而打击跨国盗版。

今后的方向：通过官民一体推进《针对网络盗版的综合对策》；促进日本正版授权版本在海外市场流通与发行；根据《信息流通平台应对法》，要求大型平台运营商加快处理互联网上的违法有害信息和公开运营状况；通过具体指导方针，明确盗版和仿制品违反法令和侵犯权利的具体行为。

3. 知识产权的活用：促进标准的战略性运用

近年来，国际标准的影响力不断增长，尤其是在国际规则方面。在欧洲、美国和中国，加强国际标准正作为一项国家战略加以推进，从通过增强国际竞争力确保经济安全的角

度出发，优先投入资源。日本也将在 2025 年春季之前制定全面推进国际标准的国家战略，并将从根本上加强公共和私营部门的举措。

由于数字社会和经济转型、尖端技术开发，世界各产业和技术等领域的规则形成在全球范围内变得活跃，国际标准的内容在不断发生变化且数量增加。日本在商业方面偏重技术标准，缺乏商业战略方面的应用，因此有必要转变产学官行为；由于高龄化、投资减少导致人力紧缺、资金薄弱、体制脆弱；日本的国际标准化机构和认证机构的规模与职能与海外差距较大，民间战略活动支援基础薄弱。

今后的方向：日本知识产权战略本部将建立完善国际标准化体系，全面推动产业界、学术界和政府的国际标准倡议；以 2025 年为目标，制定国家标准战略。例如，设置与经济安全保障、环境规则、尖端技术相关的代表性战略领域；扩大政府研发项目中的战略举措，促进产学官行为转变；强化人才培养和支撑性基础设施。

4. 战略性培养高级知识产权人才：研发人才的培养与流动

与美国、英国、德国、韩国相比，日本每 100 万人中获得博士学位的人数只占三至四成，且呈减少趋势；博士人才的支援组织经验不足、博士人才和企业匹配困难等问题，导致博士人才经济负担大、职业道路不透明。

今后的方向：日本应加强与产业界的合作，深入探讨民营企业引进博士人才的指导方针、公开博士人才的引进状况、构建博士生的职业支援体制等；为博士生一体化提供经济支援与职业规划，协助其投身于研究。

5. 全新“酷日本”战略

全新“酷日本战略”将“酷日本”周边环境的变化视为一个转折点，旨在通过经验和高附加值创造高利润，并在全球市场进行再投资，从而建立一个可持续的生态系统。

今后的方向：将漫画、游戏等内容产业作为基础产业进行 PDCA 循环，预计到 2033 年海外发展规模达到 20 万亿日元；通过完善情报能力，强化海外商务开展能力，挖掘优秀创作者、合理化活动支援和交易，强化包含盗版对策在内的官民合作体制；通过高附加价值化，进一步推进吸引入境、农林水产品和食品出口等产业发展；将日本各地的魅力体验价值化，如加强艺术、设计功能、培养制片人等。

（供稿：国家海外纠纷应对指导宁波分中心）