



中国技术经济学会  
Chinese Society of Technology Economics



上海大学科技园区  
SHANGHAI UNIVERSITY SCIENCE PARK

# 科技成果转移转化能力提升 高级研修班

承办单位:中国技术经济学会

协办单位:上海大学国家大学科技园

2024年8月18日-22日·上海





## 科技成果转化能力提升高级研修班



### 肖延高

#### 讲授模块：知识产权保护与运用

中国技术经济学会常务理事及知识产权专业委员会副主任委员，电子科技大学经济与管理学院副院长、教授、博士生导师，电子科技大学中细软知识产权管理研究中心主任，英国谢菲尔德大学和美国科罗拉多大学访问学者，2007年入选国家首届百名知识产权高层次人才工程。

先后获得过四川省哲学社会科学优秀成果一等奖（2012）、四川省科技进步一等奖（2003）、四川省科技进步二等奖（2001）。在《管理世界》《Research Policy》《Harvard Business Review》《Journal of International Business Studies》等国内外主流刊物合作发表中英文论文50余篇；单独或合作出版《专利许可：后发企业视角下的劫持与反劫持研究》（2020年）、《知识产权管理：理论与实践》（2016年）、《企业知识产权能力与竞争优势》（2011年）、《产业创新与知识产权战略》（2008年）等学术著作6部。





电子科技大学经济与管理学院  
SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS OF UESTC



# 中国技术经济学会 科技成果转移转化能力提升高级研修班

## 知识产权保护与利用

肖延高 副院长、教授、博导  
电子科技大学经济与管理学院

**Prof. Yangao Xiao**

**School of Management and Economics of UESTC**



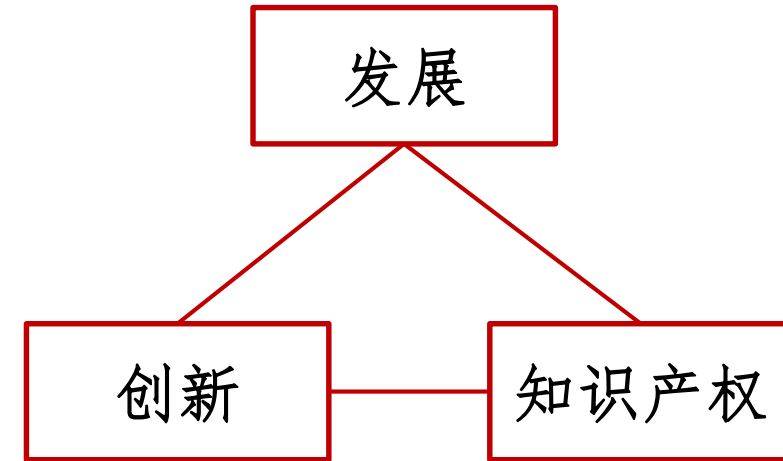
# 知识产权保护与利用

- I. 引言：发展、创新与知识产权
- II. 知识产权管理的基本问题
- III. 专利实施、交易与投融资策略
- IV. 美国对华知识产权诉讼的特点、趋势与应对

## 引言：发展、创新与知识产权

### □ 创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新

- 习近平总书记在十九届中央政治局第二十五次集体学习时讲话强调：创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。知识产权保护工作关系国家治理体系和治理能力现代化，关系高质量发展，关系人民生活幸福，关系国家对外开放大局，关系国家安全。



## 引言：发展、创新与知识产权

### □ 创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新

- 深化科技体制改革，深化科技评价改革，加大多元化科技投入，加强知识产权法治保障，形成支持全面创新的基础制度。
- 加强企业主导的产学研深度融合，强化目标导向，提高科技成果转化和产业化水平。强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

——习近平总书记2022年10月16日在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》

# 引言：发展、创新与知识产权

## ■ 创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新

- 强化企业科技创新主体地位，建立培育壮大科技领军企业机制，加强企业主导的产学研深度融合，建立企业研发准备金制度，支持企业主动牵头或参与国家科技攻关任务。构建促进专精特新中小企业发展壮大机制。鼓励科技型中小企业加大研发投入，提高研发费用加计扣除比例。鼓励和引导高校、科研院所按照先使用后付费方式把科技成果许可给中小微企业使用。
- 深化科技成果转化机制改革，加强国家技术转移体系建设，加快布局建设一批概念验证、中试验证平台，完善首台（套）、首批次、首版次应用政策，加大政府采购自主创新产品力度。加强技术经理人队伍建设。
- 允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权，建立职务科技成果资产单列管理制度，深化职务科技成果赋权改革。深化高校、科研院所收入分配改革。允许更多符合条件的国有企业以创新创造为导向，在科研人员中开展多种形式中长期激励。

——《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》（2024年7月18日中国

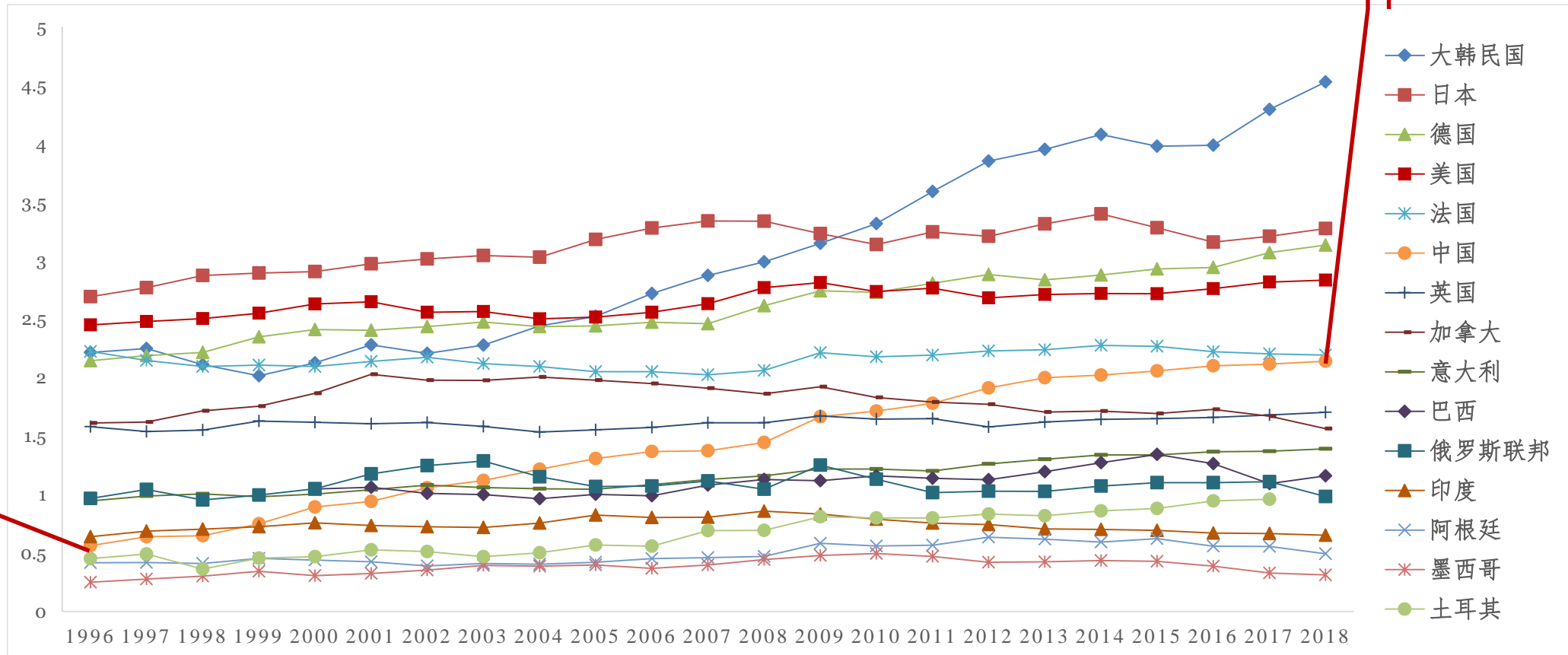
共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过） 5

# 引言：发展、创新与知识产权

## 二十国集团主要成员国的R&D/GDP

2018:  
2.14%

1996:  
0.56%



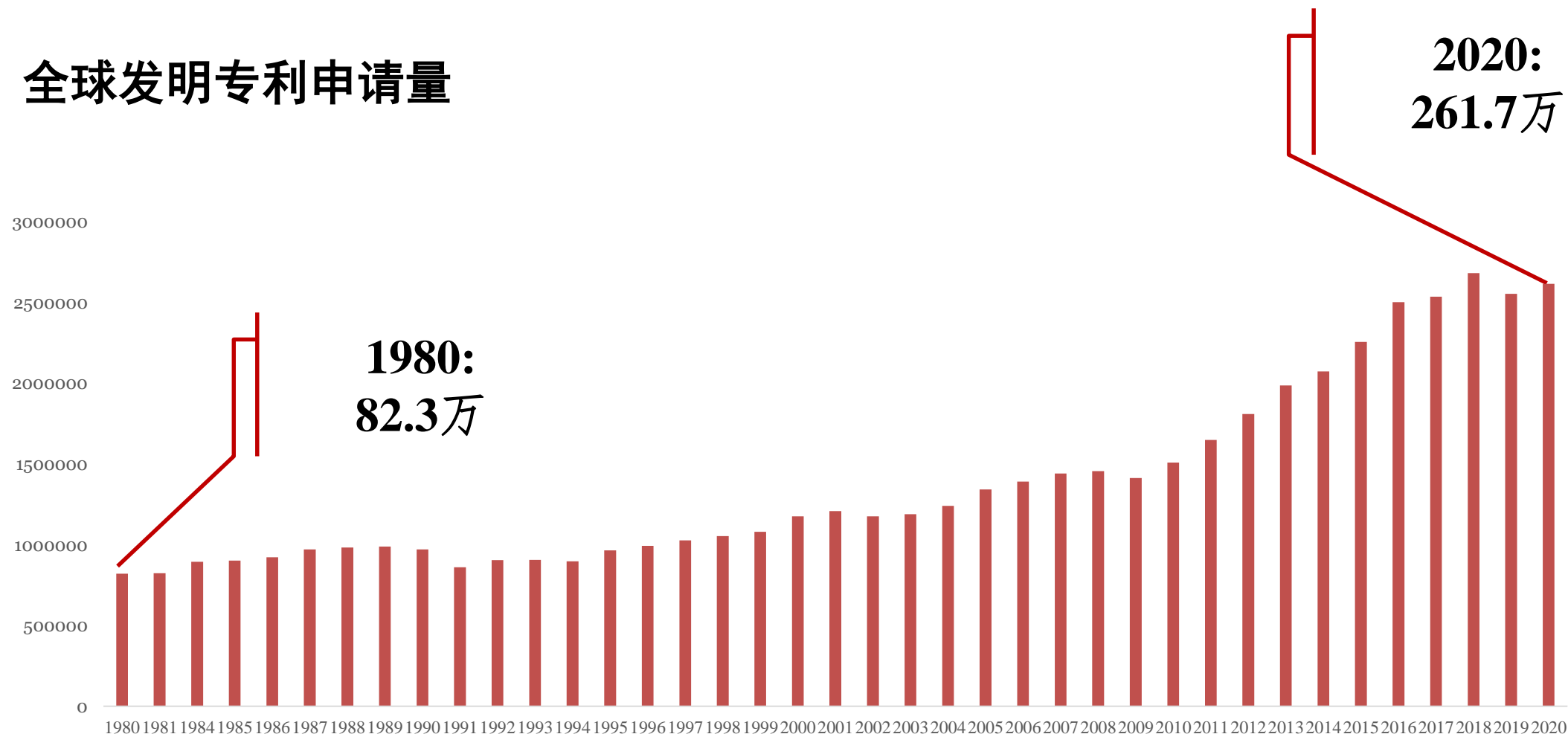
1996-2018年二十国集团主要成员的R&D占GDP的比重（单位：%）

数据来源：根据世界银行统计数据库数据整理



## 引言：发展、创新与知识产权

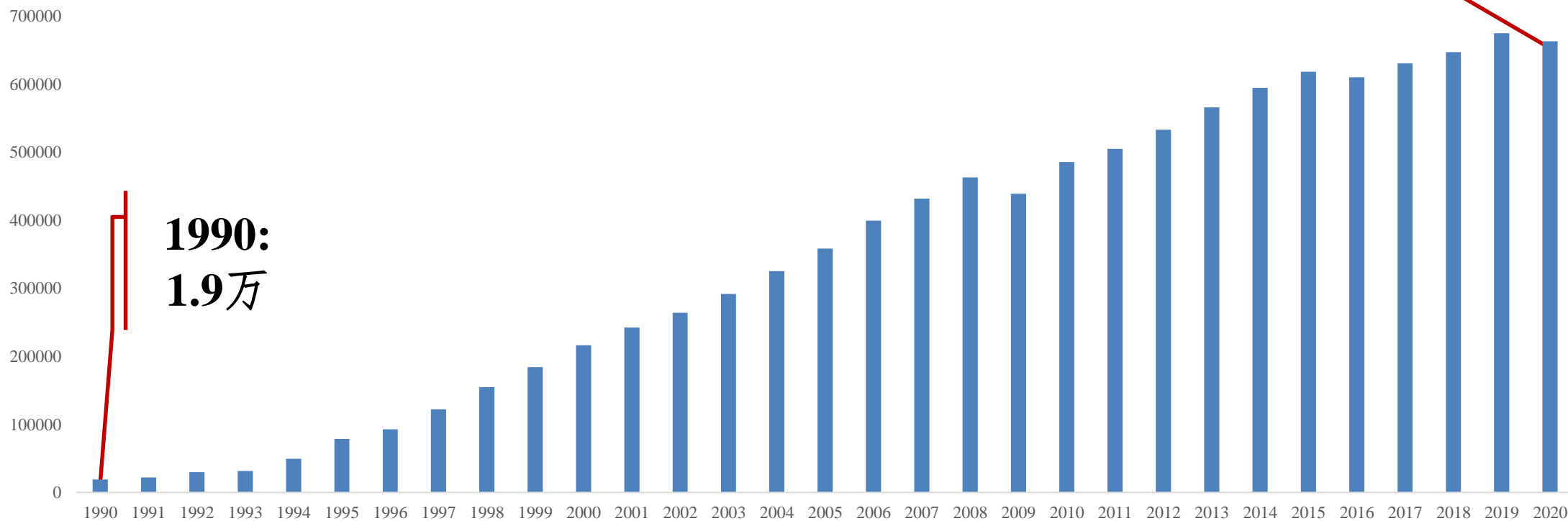
### □ 全球发明专利申请量



1980-2020年全球专利申请数量整体情况（单位：件）  
数据来源：根据WIPO统计数据库数据整理（仅统计发明）

## 引言：发展、创新与知识产权

### □ PCT专利申请量

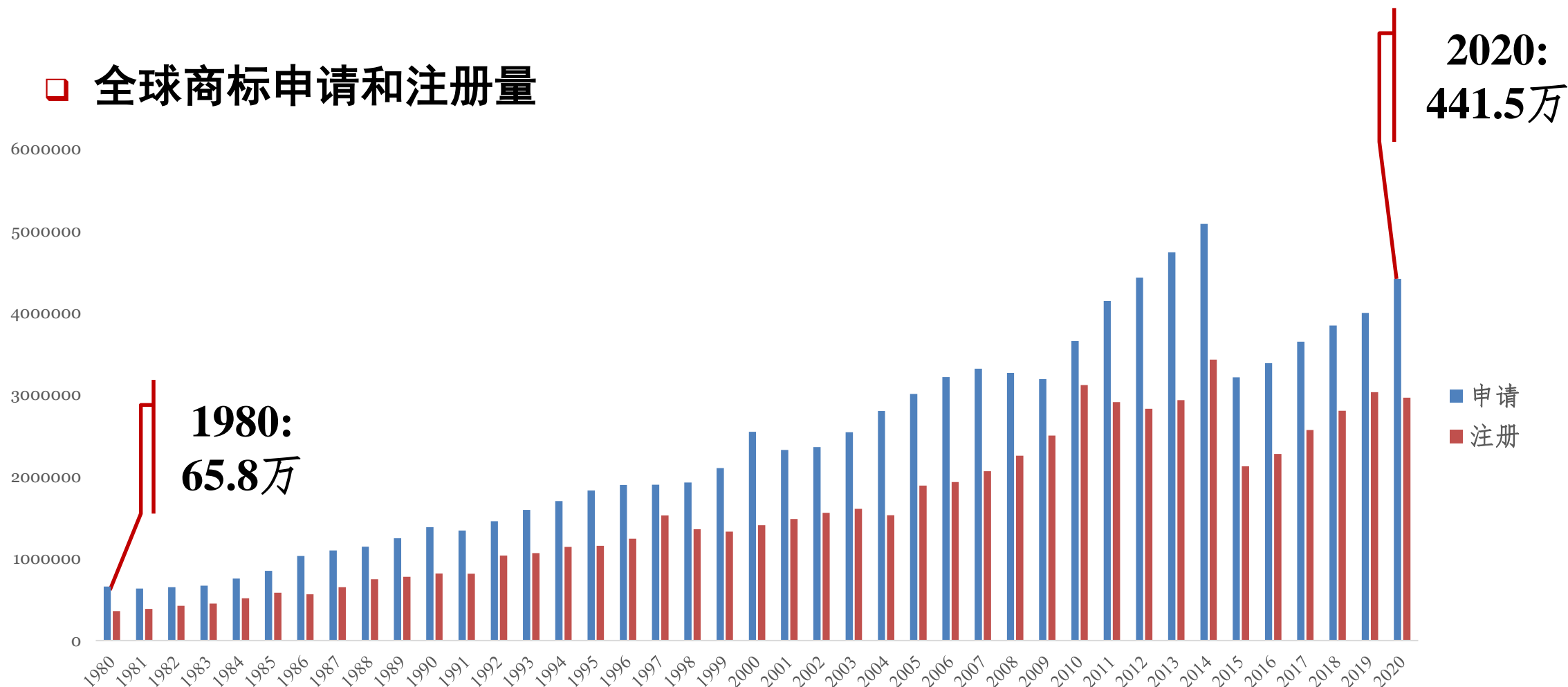


1990-2020年PCT专利申请数量（单位：件）  
数据来源：根据WIPO统计数据库数据整理



## 引言：发展、创新与知识产权

### 全球商标申请和注册量

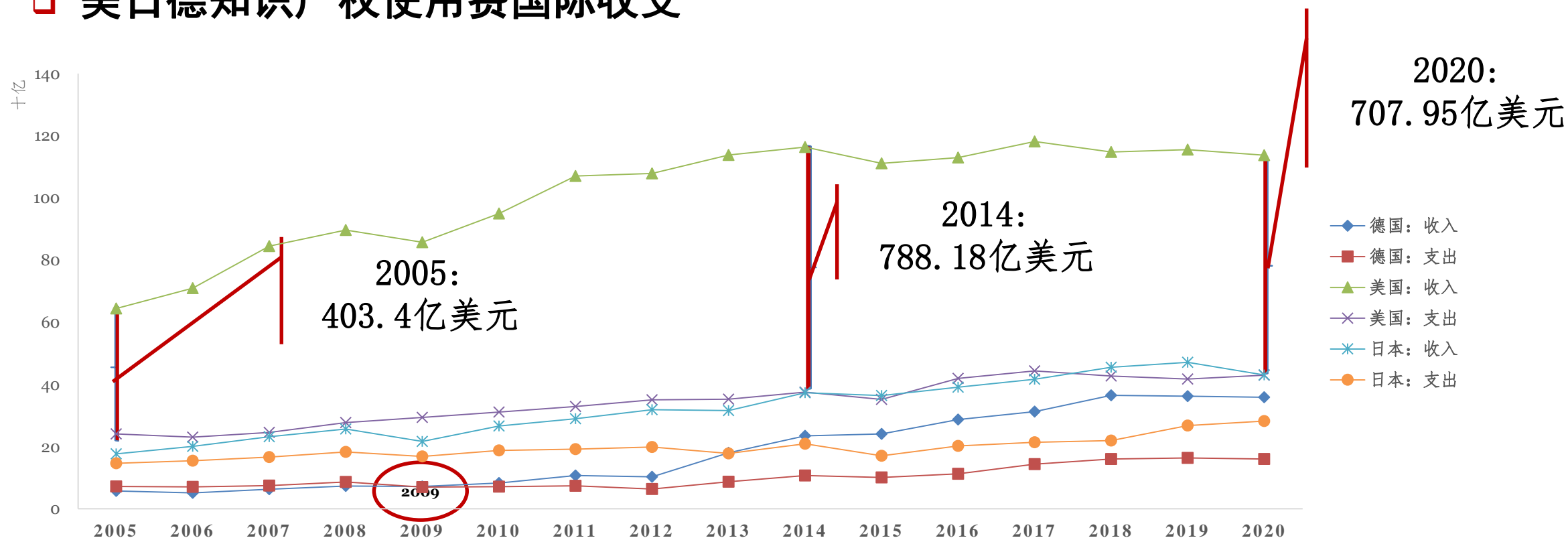


1980-2020年全球商标申请和注册情况（单位：件）

数据来源：根据世界知识产权组织全球品牌数据库数据整理

## 引言：发展、创新与知识产权

### 美日德知识产权使用费国际收支



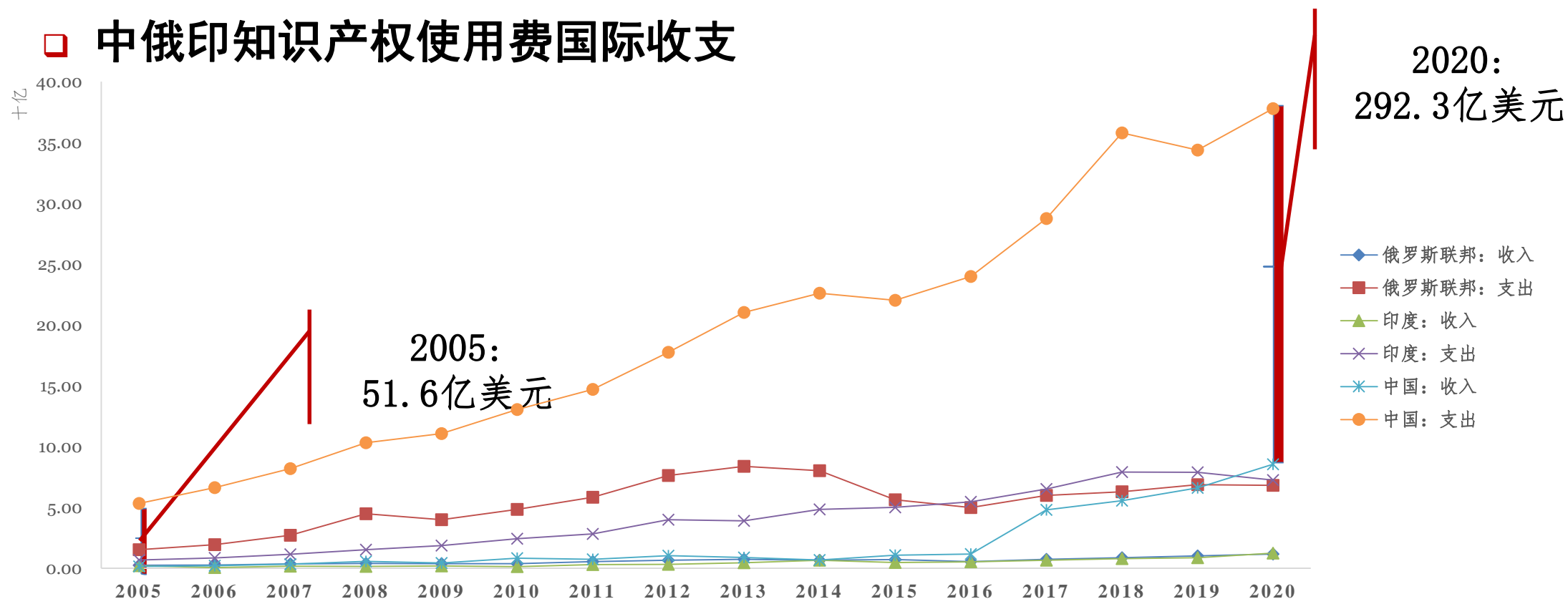
2005-2020年美、日、德知识产权使用费国际收支情况（单位：亿美元）

数据来源：根据世界银行统计数据库数据整理



## 引言：发展、创新与知识产权

### 中俄印知识产权使用费国际收支



2005-2020年中国、俄罗斯、印度知识产权使用费国际收支情况（单位：亿美元）

数据来源：根据世界银行统计数据库数据整理

# 知识产权保护与利用

- I. 引言：发展、创新与知识产权
- II. 知识产权管理的基本问题
- III. 专利实施、交易与投融资策略
- IV. 美国对华知识产权诉讼的特点、趋势与应对



# 知识产权管理的基本问题

## □ 知识产权的含义

- 《布莱克法律词典》（Black' s Law Dictionary）（2014年第十版）
  - （1）从权利（right）的角度来看，知识产权是保护具有商业价值的人类智力成果（或产品）的无体性权利。这类权利主要包括商标权、著作权、专利权，还包括商业秘密权、（商品化）形象权、精神权、反不正当竞争权利。
  - （2）从财产（asset）的角度来看，知识产权是以具象或抽象形式存在的、具有商业价值的人类智力成果，如可著作权化的作品、可受保护的商标、可专利化的发明或商业秘密。

# 知识产权管理的基本问题

## □ 知识产权的类型

第一百二十三条 民事主体依法享有知识产权。

知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：

- （一）作品；
- （二）发明、实用新型、外观设计；
- （三）商标；
- （四）地理标志；
- （五）商业秘密；
- （六）集成电路布图设计；
- （七）植物新品种；
- （八）法律规定的其他客体。

——《中华人民共和国民法典》（自2021年1月1日起施行）

# 知识产权管理的基本问题

## □ 知识产权的特有属性

- 客体的无形性是知识产权的本质属性；
- 专有性是法律赋予知识产权在权利性质上的固有属性；
- 时间性是法律赋予知识产权在时间上的固有属性；
- 地域性是法律赋予知识产权在空间上的固有属性。

金岳霖（1979）认为，事物的性质与关系，称为事物的属性。与偶有属性不同，某类事物的特有属性是指某类事物都具有而别的事物都不具有的那些属性。事物的特有属性包括本质属性（即某类事物的有决定性的特有属性）和固有属性（即某类事物的派生的特有属性）。概念的内涵就是概念所反映的事物的特有属性（本质属性或固有属性），定义不过是揭示事物的特有属性（本质属性或固有属性）的逻辑方法。

——肖延高, 范晓波, 万小丽, 翁治林. 知识产权管理：理论与实践（第二版）. 北京: 科学出版社, 2020: 8-13.

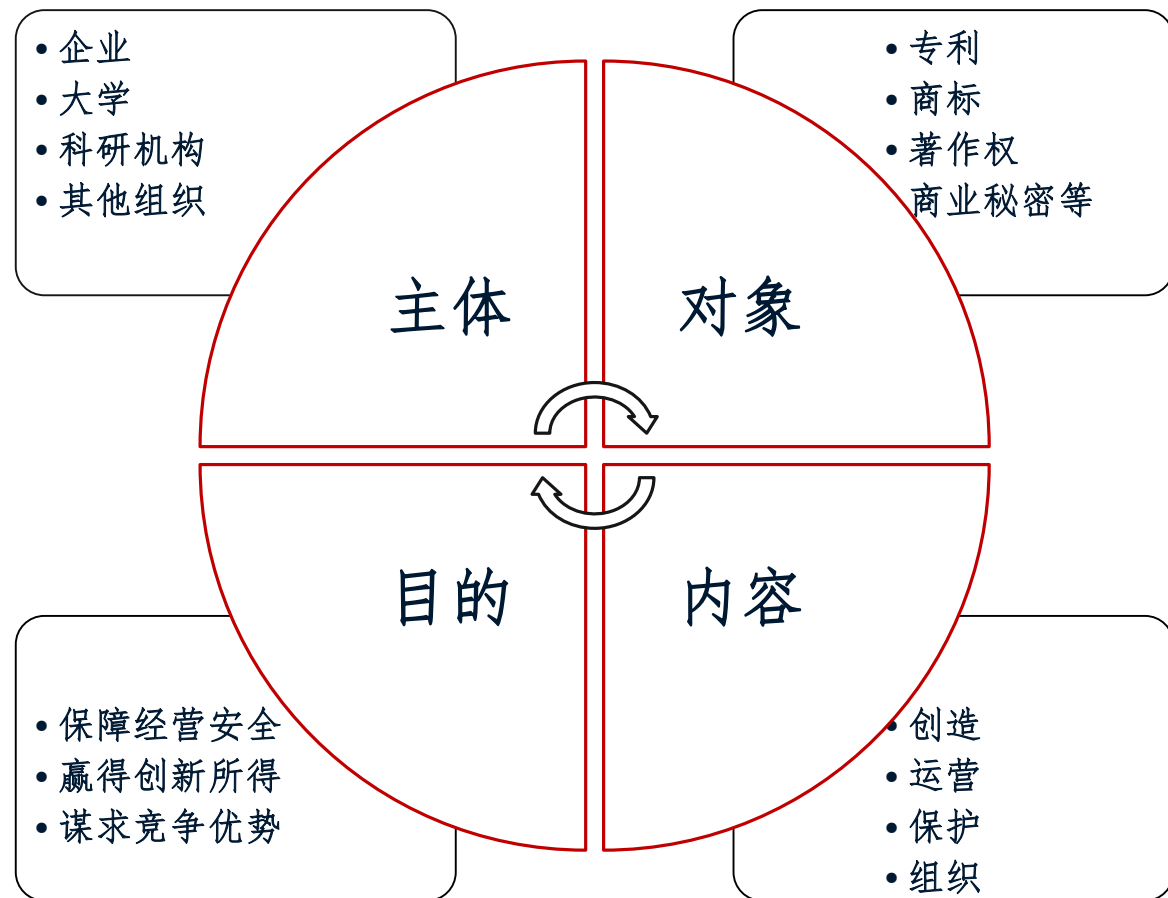


# 知识产权管理的基本问题

## □ 知识产权管理的要素

知识产权管理是指企业为了赢得创新所得和竞争优势，创造、运营、保护和组织其知识产权如专利、商标、著作权、商业秘密等的一系列活动的总称。

——肖延高, 范晓波, 万小丽, 翁治林. 知识产权管理：理论与实践（第二版）. 北京：科学出版社, 2020：40-43.



# 知识产权管理的基本问题

## □ 知识产权管理的功能

- ✓ **护航功能：保护创新成果，维护市场竞争**
  - 组合运用权利类型，保护研究开发成果
  - 控制外部协作风险，支撑生产运作管理
  - 化解知识产权争议，维护市场公平竞争
- ✓ **领航功能：赢得创新所得，支撑经营战略**
  - 萃取知识产权价值，赢得创新所得
  - 构建知识产权管理系统，谋求竞争优势
  - 发展柔性管理能力，动态匹配经营战略
- ✓ **导航功能：指引创新路径，服务市场拓展**
  - 学习利用文献情报，指引创新发展路径
  - 开展知识产权布局，服务目标市场拓展
  - 实施知识产权预警，保障企业经营安全

—肖延高,范晓波,万小丽,翁治林. 知识产权管理：理论与实践（第二版）. 北京:科学出版社,2020：52-57.

### 版权声明

来源：心声社区，书享界（readsharecn）

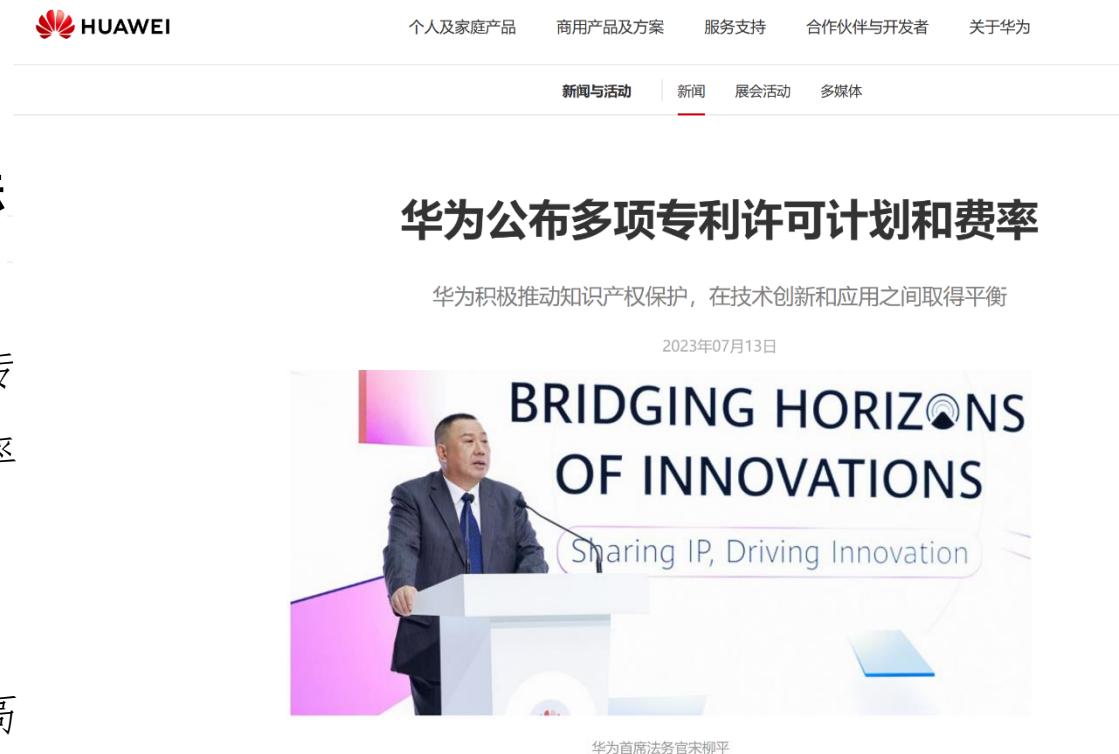
### 导语

2022年4月6日下午，华为心声社区披露了由任正非签发的《专利许可业务汇报》会议纪要。会议纪要指出，以前华为知识产权是为了自我防卫，是为了保证自己的业务安全而努力。通过这么多年的积累，在 5G、WiFi 6 和音视频编解码、光传输、光智能等几大领域已经形成了高价值专利包，拥有了一定的话语权。华为要构建合理的价格基准，让产业界公平合理地使用华为的专利技术，在获得适当的研发回报的同时，也有利于华为在国际社会奠定创新者形象；华为使用了别人的专利，也要合理付费，这样就在全世界建立起了有利于创新的知识产权价值观和土壤。

# 知识产权管理的基本问题

## □ 知识产权管理的功能

华为致力于遵循公平、合理、无歧视（FRAND）原则进行标准必要专利许可。华为公布了其4G和5G手机、Wi-Fi 6设备和物联网产品的专利许可费率。华为是这些领域标准必要专利最大的持有企业之一。华为对4G和5G手机设置的许可费率上限分别为每台1.5美元和2.5美元，对Wi-Fi 6消费类设备设置的许可费率为每台0.5美元。对于以物联网技术为核心的设备，华为设置的许可费率是净售价的1%，每台费率最高不超过0.75美元，而对于通过物联网增强联接的设备，许可费率则为每台0.3 - 1美元。



在本次活动中，多位专家分享了涵盖家庭、交通和工作等领域的多项创新技术，其中包括5.5G、音视频技术、用于手机的十档可变光圈、可以协助车辆识别非“白名单”异常物体的通用障碍物检测网络以及实现智能生产调度和优化的算法等方面的领先研究。

华为致力于遵循公平、合理、无歧视（FRAND）原则进行标准必要专利许可。华为还在此次论坛上公布了其4G和5G手机、Wi-Fi 6设备和物联网产品的专利许可费率。华为是这些领域标准必要专利最大的持有企业之一。华为对4G和5G手机设置的许可费率上限分别为每台1.5美元和2.5美元，对Wi-Fi 6消费类设备设置的许可费率为每台0.5美元。对于以物联网技术为核心的设备，华为设置的许可费率是净售价的1%，每台费率最高不超过0.75美元，而对于通过物联网增强联接的设备，许可费率则为每台0.3-1美元。



# 知识产权管理的基本问题

## □ 我国知识产权法定赔偿数额大幅提升

—《中华人民共和国专利法》第七十一条：侵犯专利权的赔偿数额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确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。**对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。**权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，**确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。**赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

—《中华人民共和国著作权法》第五十四条：侵犯著作权或者与著作权有关的权利的，侵权人应当按照权利人因此受到的实际损失或者侵权人的违法所得给予赔偿；权利人的实际损失或者侵权人的违法所得难以计算的，可以参照该权利使用费给予赔偿。**对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。**权利人的实际损失、侵权人的违法所得、权利使用费难以计算的，由人民法院根据侵权行为的情节，**判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿。**赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

—《中华人民共和国商标法》第六十三条：侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。**对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。**赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。

# 知识产权保护与利用

- I. 引言：发展、创新与知识产权
- II. 知识产权管理的基本问题
- III. 专利实施、交易与投融资策略
- IV. 美国对华知识产权诉讼的特点、趋势与应对

# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利的本质

专利是指公民、法人或者其他组织对其发明创造在一定期限内依法享有的排他性权利。

"Next came the Patent laws. These began in England in 1624; and, in this country, with the adoption of our constitution. Before then, any man might instantly use what another had invented; so that the inventor had no special advantage from his own invention. **The patent system changed this; secured to the inventor, for a limited time, the exclusive use of his invention; and thereby added the fuel of interest to the fire of genius, in the discovery and production of new and useful things.**

--Abraham Lincoln

## □ 专利的类型

- 发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
- 实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
- 外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。



## □ 专利制度嬗变及国别比较

国别	专利类型及其保护期限	立法体例（实用新型或外观设计）
美国	发明专利（20年，自申请日起计算；药品、医疗器械和添加剂可以再延长5年）；植物专利（20年，自申请日期计算）；外观设计专利（14年，自颁发之日起计算）	统一立法（美国法典第35卷即专利法，1952年颁布，2015年最新修订）
加拿大	发明专利（20年，自申请日起计算；1989年10月1日前为17年，自授权之日起计算）；外观设计（10年，自注册之日起计算）	单行立法（专利法，1985年颁布，2015年7月17日最新修订版；外观设计法，1985年颁布，2016年最新修订）
英国	发明专利（20年，自申请日起计算）；外观设计（5年，自注册之日起计算，一次延长5年，最高上限15年）	单行立法（专利法，1977年颁布，2004年7月22日最新修订；外观设计注册法，1949年颁布，1979年最新修订）
法国	发明专利（其中发明专利证书保护期限20年，实用新型证书6年）；外观设计或款型（5年，一次延长5年，最高上限25年）	统一立法（知识产权法典，1992年颁布，2012年最新修订）
德国	发明专利（20年，自申请日起计算）；实用新型（10年，自申请日起计算）；外观设计（25年，自申请日起计算）	单行立法（专利法，1980年颁布，2016年4月4日最新修订；实用新型法，1986年颁布，2011年最新修订；外观设计法，2004年颁布，2014年最新修订）
日本	发明专利（20年，自申请日起计算）；实用新型（10年，自申请日起计算）；外观设计（20年，自注册之日起计算）	单行立法（专利法，1959年颁布，2015年4月1日最新修订；实用新型法，1959年颁布，2011年第63号法令最新修订；外观设计法，1959年颁布，2016年最新修订）

## □ 专利制度嬗变及国别比较

国别	专利类型及其保护期限	立法体例（实用新型或外观设计）
韩国	发明专利（20年，自申请日起计算）；实用新型专利（10年，自申请日起计算）；外观设计专利（20年，自申请日起计算）	单行立法（专利法，1961年颁布，2013年3月23日最新修订；实用新型法，1961年颁布，2013年最新修订；外观设计法，1961年颁布，2014年修订）
俄国	发明专利（20年，自申请日起计算）；实用新型专利（10年，自申请日起计算）；外观设计专利（15年，自申请日起计算）	统一立法（民法典专利法部分，1992年颁布，2006年纳入民法典第四部分，2016年7月3日修订）
印度	发明专利（20年，自申请日起计算）；外观设计（10年，自注册之日起计算）	单行立法（专利法，1970年颁布，2005年4月4日最新修订；外观设计法，2000年颁布）
南非	发明专利（20年，自申请日起计算）；外观设计（美学设计15年，功能设计10年，均自注册日起计算）	单行立法（专利法，2005年12月5日修订；外观设计法，1993年颁布，1997年9月9日知识产权法修正案）
巴西	发明专利（20年，自申请日起计算）；实用新型专利（15年，自申请日期计算）；外观设计（10年，最多可以延长3次，每次5年，自申请日起计算）	单行立法（工业产权法，专利、外观设计和商标分篇立法，1996年颁布，2001年2月14日最新修订）
中国	发明（20年，自申请日起计算）；实用新型（10年，自申请日起计算）；外观设计（15年，自申请日起计算）	统一立法（专利法，1984年颁布，2020年10月17日最新修订）

# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利权的归属

### • 职务发明创造和非职务发明创造——《专利法》第六条

- ✓ 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。
- ✓ 非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。
- ✓ 利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

### • 合作发明创造和委托发明创造——《专利法》第八条

- ✓ 两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。



# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利的商业价值

交易时间	买方	卖方	知识产权数量	交易金额
2011年7月	苹果、微软等	北电	6,000余件专利	45亿美元
2011年8月	谷歌	摩托罗拉	17,000件授权专利和7,500件申请	125亿美元
2012年4月	微软	美国在线	800件专利和相关专利申请	10.6亿美元
2012年7月	英特尔	交互数字	1,700件专利	3.75亿美元
2012年12月	高智、RPX	柯达	1,100件专利	5.25亿美元
2013年9月	微软	诺基亚	所有实用新型专利的10年授权许可、商标的10年授权许可，以及超过8,500件外观设计专利	22亿美元
2015年6月	加拿大WiLAN	英飞凌	7,000件专利和专利申请	3,300万美元
2022年5月	因美纳（Illumina）	华大智造	“双色测序技术(Two-color sequencing technology)”系列专利许可（诉讼和解）	3.25亿美元
2022年全年	三星、苹果等350+	华为	手机、Wi-Fi和蜂窝物联网等领域专利许可（交叉等）	5.6亿美元

# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利的商业价值

### 加拿大百年通讯企业，还不起6.81亿债务却拒绝华为收购，最终破产

知识扬声器 2021-12-16 17:30

现在提及通讯企业，想必不少人脑海中第一个出现的就是华为、爱立信、诺基亚等，但实际上曾经加拿大有一家通讯企业，其实力一直遥遥领先，发展已有百年时间。



该企业就是北电网络，虽然名义上它是在1895年成立的，但实际上寻找其发展根源，完全可以将时间倒退到1874年，作为一家加拿大百年通讯企业，让人比较意外的是，在2009年1月14日，北电网络就已经还不起6.81亿债务，并且在之中还拒绝华为的收购，最终在这一年申请了破产。

90年代末，互联网爆炸式的发展，极大地刺激了运营商用户对数据传输产品的带宽需求。2.5G的产品，根本不够用。10G的光通信产品，才是王道。

北电的10G SDH产品，很快占有90%的市场份额，几乎处于垄断地位。凭借10G产品的成功，北电迅速拉开了和朗讯的差距，成为世界上最大的通讯制造商。

2000年，北电的收入和股价达到了顶峰，营收高达303亿美元，股价为每股120多美元。他们牢牢地占据了全球光纤设备市场43%的份额，几乎是第二名朗讯的3倍。

北电的总市值，飙涨到2670亿美元，占据了整个多伦多交易所总市值的37%。

北电网络破产后，吸引了众多竞争对手前来收购它的残值。

经过一番竞价争夺，爱立信以11.3亿美元买下北电的CDMA和LTE资产，Avaya以4.75亿美元收购了企业网业务，Ciena以5.21亿美元收购了光纤城域网部门，GenBand以1.82亿美元收购网络电话部门。2011年7月，苹果、微软、爱立信等组成的财团，以45亿美元的价格，收购了北电的6000项专利。

来自中国的华为，也想趁机收购北电的优质资产，但是遭到了拒绝。

无奈之下，华为只能捡漏招聘北电的技术人才。这些人才，后来成了华为4G和5G研发的骨干。包括华为现任无线CTO兼5G首席专家，童文博士，当年是北电全球网络技术实验室主管，也是那一时期加入了华为。

北电网络破产后，债权人索赔的官司持续了很久，全球律师和顾问的费用甚至达到了惊人的19亿美元。一直到2017年左右，这些官司才陆陆续续完结。

如今，这家曾经的世界科技巨头，早已被人们所遗忘。

# 专利实施、交易与投融资策略

## 专利的商业价值

### 摩托罗拉经典机型回顾



## 下的一盘好棋 且看Google百亿收购摩托案

2011-08-16 06:26 【中关村在线 原创】作者：吴海宏 | 责编：王彬 评论

分页浏览 | 全文浏览

兵者，诡道也。

相信远在大洋彼岸的桑杰贾博士已经谙熟此道，前几天桑杰博士在公开场合还和微软眉来眼去，表示微软Windows Phone 7平台也是可以考虑的。还没等微软CEO鲍尔默准备好去PPT忽悠，今天Google就正式宣布以125亿美元价格正式收购摩托罗拉移动，并且此次交易活动已经获得了双方董事会的认可。



Google收购摩托罗拉移动专题报道（点击进入）

这则消息可以说震惊了整个手机行业。这两家公司一个是“手机”的缔造者，拥有全球最为悠久的通信领域积淀，创造了手机行业多个奇迹的公司。一个是互联网时代的“奇迹”，拥有全球最庞大的互联网用户，由他主导的Android操作系统短短两年内横扫千军，与iOS成为目前最为火热的操作系统。当两者结合在一起的时候，不仅仅让微软、苹果侧目，同时也让HTC、三星、LG等公司感受到了压力。



# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利实施的注意事项

- 善用禁止权排除他人的妨害
- ✓ 对于产品专利，禁止权主要包括禁止他人制造、使用、许诺销售、销售、进口该产品的权利。
- ✓ 对于方法专利，专利权的效力不仅是方法本身，而且及于以该方法直接获得的产品，因此方法专利的禁止权内容包括禁止使用该方法，使用、许诺销售、销售、进口依该方法直接获得的产品。
- ✓ 对外观设计专利的禁止范围主要体现在禁止制造、许诺销售、销售、进口该外观设计专利产品，而不包括使用含有外观设计专利产品的行为。



# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利实施的注意事项

- 借助抗辩权维护自身合法权益
- ✓ 专利权效力抗辩。抗辩理由包括专利权超过保护期、被专利权人放弃、被生效法律文书宣告无效等。以专利权不符合专利授权条件、应当被宣告无效进行抗辩的，无效宣告请求应当向专利复审委员会提出。
- ✓ 滥用专利权抗辩。如专利权人将申请日前已有的国家标准、行业标准等技术标准申请专利并取得专利权的，或者将明知为某一地区广为制造或使用的产品申请专利并取得专利权的。

# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利实施的注意事项

- 借助抗辩权维护自身合法权益
- 不侵权抗辩
- ✓ 被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求中记载的一项或一项以上技术特征的；
- ✓ 被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求中对应技术特征相比，有一项或者一项以上的技术特征既不相同也不等同的；
- ✓ 被诉侵权技术方案省略权利要求中个别技术特征或以简单或低级的技术特征替换权利要求中相应技术特征，舍弃或显著降低权利要求中与该技术特征对应的性能和效果从而形成变劣技术方案的。

# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利实施的注意事项

- 借助抗辩权维护自身合法权益
- 不视为侵权的抗辩
- ✓ 首次销售；
- ✓ 先行实施；
- ✓ 临时过境；
- ✓ 非营利性实施；
- ✓ 为行政审批而实施。

-- 《专利法》第七十五条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；

（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利实施的注意事项

- 借助抗辩权维护自身合法权益
- ✓ 现有技术或现有设计抗辩。现有技术抗辩是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合。
- ✓ 合理来源抗辩。这是指为生产经营目的，使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的，虽然属于侵犯专利权行为，但使用者或者销售者能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任，而应当承担停止侵害的法律责任。



# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利转让的注意事项

- 专利转让经登记生效
- ✓ 我国《专利法》第十条规定，专利申请权和专利权可以转让。
- ✓ 中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。
- ✓ 转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利开放许可的注意事项

- 我国《专利法》第五十条规定，专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的，应当提供专利权评价报告。专利权人撤回开放许可声明的，应当以书面方式提出，并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的，不影响在先给予的开放许可的效力。
- 我国《专利法》第五十一条规定，任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的，以书面方式通知专利权人，并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后，即获得专利实施许可。
- 开放许可实施期间，对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。
- 实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可，但不得就该专利给予独占或者排他许可。

# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利开放许可的注意事项

- 各省（直辖市、自治区）知识产权局要广泛宣传一次性付费、提成支付、入门费附加提成等常见的专利许可使用费支付方式，指导专利权人明确许可使用费的支付标准和方式，并按规定提交许可使用费计算依据和方式的简要说明。要加强《专利评估指引》国家标准、《专利开放许可使用估算指引（试行）》的解读，引导专利权人秉持公平合理、互利双赢、切实可行的理念，准确把握开放许可“一对多”的特性和小额、普惠、便捷的特点，合理估算许可使用费。按照《专利审查指南》规定，许可使用费以固定费用标准支付的，一般不高于2000万元；以提成费支付的，一般不高于净销售额的20%或利润额的40%。许可使用费高于上述标准的，引导专利权人通过普通许可等方式进行许可。

-- 《国家知识产权局关于全面推进专利开放许可制度实施工作的通知》（2024年7月3日）

# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利投资的注意事项

- 专利投资的法律依据
  - ✓ 我国《公司法》第二十七条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。
- 专利申请权不能用以投资入股
  - ✓ 专利申请权只是专利申请人向国务院专利行政部门就其发明创造申请授予专利权的主观愿望和资格，属于期待权。专利申请权不具备知识产权的属性，既不是专利权的一部分，也不是独立的知识产权类型。此外，专利申请权不符合现物投资的基本条件，包括确定性、现存价值性、评价可能性。因此，专利申请权不能用以投资入股。



# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利投资的注意事项

- 专利出资要求
  - ✓ 《公司法》第四十八条：“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。”“对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。”
  - ✓ 《公司法》第四十九条：“股东应当按期足额缴纳公司章程规定的各自所认缴的出资额。”“股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。”“股东未按期足额缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。”
  - ✓ 《公司法》第五十条：“有限责任公司设立时，股东未按照公司章程规定实际缴纳出资，或者实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的，设立时的其他股东与该股东在出资不足的范围内承担连带责任。”

# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利投资的注意事项

- ✓ 《公司法》第四十七条：“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。”“法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额、股东出资期限另有规定的，从其规定。”
- ✓ 《公司法》第九十八条：“（股份有限公司）发起人应当在公司成立前按照其认购的股份全额缴纳股款。”“发起人的出资，适用本法第四十八条、第四十九条第二款关于有限责任公司股东出资的规定。”
- ✓ 《公司法》第九十九条：“（股份有限公司）发起人不按照其认购的股份缴纳股款，或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认购的股份的，其他发起人与该发起人在出资不足的范围内承担连带责任。”
- ✓ 《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》（**2024年7月1日**）第二条：“**2024年6月30**日前登记设立的公司，有限责任公司剩余认缴出资期限自**2027年7月1**日起超过**5**年的，应当在**2027年6月30**日前将其剩余认缴出资期限调整至**5**年内并记载于公司章程，股东应当在调整后的认缴出资期限内足额缴纳认缴的出资额；股份有限公司的发起人应当在**2027年6月30**日前按照其认购的股份全额缴纳股款。”

# 专利实施、交易与投融资策略

## 专利投资的注意事项

### 专利出资要求

注册资本10个亿，知识产权来实缴；专利评估500亿，一个鼠标垫专利1.88亿

原创 IPcode 知产库 2024年08月14日 20:29 浙江

2024年8月7日，没错就是上周，中部城市某公司，从货币认缴出资10个亿，变更为知识产权出资认缴10个亿！！

#### 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	姓名：[REDACTED]，职务：监事	姓名：[REDACTED]，职务：监事	2024年8月7日
2	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	股东名称：[REDACTED]，认缴出资额：1000万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2023-04-08；股东名称：[REDACTED]有限公司，认缴出资额：35000万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2023-04-08；股东名称：[REDACTED]有限公司，认缴出资额：9000万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2023-04-08；股东名称：[REDACTED]有限公司，认缴出资额：55000万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2023-04-08；收起	股东名称：[REDACTED]，认缴出资额：1000万，币种：人民币，认缴出资方式：知识产权，认缴出资时间：2029-12-31；股东名称：[REDACTED]有限公司，认缴出资额：35000万，币种：人民币，认缴出资方式：知识产权，认缴出资时间：2029-12-31；股东名称：[REDACTED]有限公司，认缴出资额：9000万，币种：人民币，认缴出资方式：知识产权，认缴出资时间：2029-12-31；股东名称：[REDACTED]团有限公司，认缴出资额：55000万，币种：人民币，认缴出资方式：知识产权，认缴出资时间：2029-12-31；收起	2024年8月7日



只要6千，就能把注册资金1000万的公司实缴



评估范围	无形资产评估 (商标、专利、著作权)	
	备案	不备案
0万-999万	1500	1000
1000万-2999万	2000	1500
3000万-4999万	2500	2000
5000万-9999万	3000	2500

#### 知识产权实缴出资的具体流程



# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利投资的注意事项

### • 虚报注册资本的法律责任：

——《公司法》第二百五十条：“违反本法规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以五万元以上二百万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以三万元以上三十万元以下的罚款。”

### • 虚假出资的法律责任：

——《公司法》第二百五十二条：“公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，可以处以五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处以虚假出资或者未出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以一万元以上十万元以下的罚款。”

### • 资产评估、验资或验证机构的法律责任：

——《公司法》第二百五十七条第二款：“承担资产评估、验资或者验证的机构因其出具的评估结果、验资或者验证证明不实，给公司债权人造成损失的，除能够证明自己没有过错的外，在其评估或者证明不实的金额范围内承担赔偿责任。”



# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利质押的注意事项

### ✓ 专利质押的法律依据

- 我国《担保法》第七十五规定：“下列权利可以质押：....（三）依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权”。
- 我国《民法典》第二百二十三条规定：“债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：....（五）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权。”

### ✓ 专利质押的权利设立

- 《民法典》第四百四十四条规定，“以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，质权自办理出质登记时设立。”“知识产权中的财产权出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但是出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。”

# 专利实施、交易与投融资策略

## □ 专利质押的注意事项

### ✓ 避免不予登记情形

- 出质人与专利登记簿记载的专利权人不一致的；
- 专利权已终止或者已被宣告无效的；
- 专利申请尚未被授予专利权的；
- 专利权处于年费缴纳滞纳期的；
- 专利权已被启动无效宣告程序的；
- 因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利权的质押手续被暂停办理的；
- 债务人履行债务的期限超过专利权有效期的；
- 约定在债务履行期届满质权人未受清偿时专利权归质权人所有的；
- 以共有专利权出质但未取得全体共有人同意的；
- 专利权已被申请质押登记且处于质押期间的；
- 其他应当不予登记的情形。

# 知识产权保护与利用

- I. 引言：发展、创新与知识产权
- II. 知识产权管理的基本问题
- III. 专利实施、交易与投融资策略
- IV. 美国对华知识产权诉讼的特点、趋势与应对

# 美国对华知识产权诉讼的特点、趋势与应对

## 案例研究

042 MANAGEMENT 决策管理  
中欧商业评论·2015/11

肖延高,童文锋,刘佳佳.华为专利狙击战的启示.  
中欧商业评论,2015(11):42-47.

## 华为专利狙击战的启示

是什么促使华为等中国企业能够借反垄断之名,打破二十几年来欧美跨国公司与中国企业之间的游戏规则?

文 / 肖延高 电子科技大学副教授、中细软知识产权管理研究中心主任  
童文锋 美国科罗拉多大学利兹商学院终身教授,北京大学光华管理学院特聘教授  
刘佳佳 英国曼彻斯特大学商学院助理教授

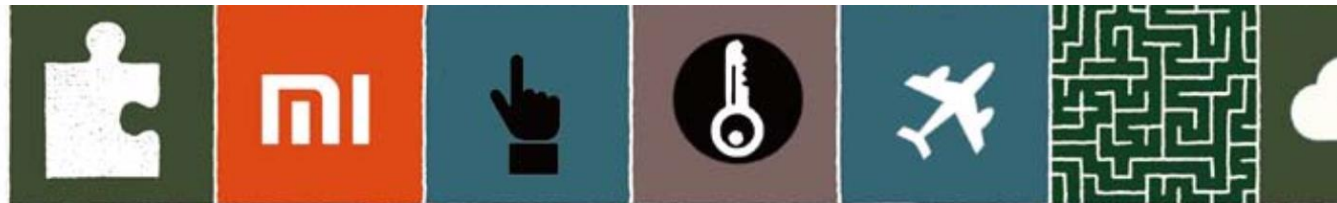
今年2月,《华尔街日报》《纽约时报》《金融时报》等媒体纷纷聚焦中国国家发改委处罚美国高通公司案,以技术或商业头条连篇报道该案并发表评论。上述报道和评论在援引高通高管表达遗憾和整改的同时,不约而同提出这样一个问题:是什么因素促使中国ICT企业如华为和中兴通讯等,能够借反垄断之名,打破二十几年来欧美跨国公司与中国企业之间通行的单向专利许可模式和游戏规则?

这是一个非常理性的问题,显现出欧美

业与美国跨国公司之间专利竞争曲线的拐点就出现了,即从单方面承受高额专利许可费,到主动实施反专利劫持行动,寻求全球市场和利润的重新分配。因此,如果能够结合过去25年华为的经营战略变迁及其与欧美跨国公司专利竞争动态演化过程,理清华为的反

表1 华为等中国ICT企业与IDC和高通在中国的反专利劫持案件

案件期间	当事人	案由	裁判人	结果
2011.12 ~ 2013.10	华为诉IDC	标准必要专利许可使用费纠纷	中国深圳中级人民法院和广东省高级人民法院	判令IDC中国标准必要专利及标准必要专利申请对华为许可费率以相关产品实际销售价格计算,不超过0.019%。(IDC要许可费率为2%)



## 小米国际化如何突破专利困局

肖延高 童文锋 | 文

肖延高,童文锋.小米国际化如何突破专利困局.  
清华管理评论,2016(7-8):46-53.

# 2014

年7月,成立仅四年的小米科技有限责任公司(以下简称“小米”)决意踏上国际化征程,先后试水印度、巴西、南非、美国等国际市场。然而,来自欧美实体性跨国公司和NPE(非专利实施实体)的专利讼案却如影随形,在一定程度上延缓或阻滞了小米进军国际市场的步伐。

小米国际化初期的专利困局,不禁让人联

想起2003-2005年期间发生的思科诉华为专利侵权案、索尼诉比亚迪专利侵权案等系列讼案。不过,与十年前华为等国际化初期的专利竞争态势相比,以小米为代表的中国新一代创业型公司身处的专利竞争情境已经发生了根本性变化,远非仅仅汲取华为等上一代中国本土企业的经验或教训,就能安然走出国际化初期的专利困局。

因此,深入剖析小米国际化面临的专利之

肖延高:电子科技大学经济与管理学院副教授,电子科技大学中细软知识产权管理研究中心主任  
童文锋:美国普渡大学克拉克特管理学院教授、北京大学光华管理学院特聘教授



## 美国对华知识产权诉讼的特点、趋势与应对

案件期间	当事人	案由	裁判人	结果
2011. 12 -2013. 10	华为诉 IDC	标准必要专利许可使用费纠纷	中国深圳中级人民法院和广东省高级人民法院	判令 IDC 中国标准必要专利及标准必要专利申请对华为许可费率以相关产品实际销售价格计算，不超过0.019%。（IDC要约许可费率为2%）
2011. 12 -2013. 10	华为诉 IDC	滥用标准必要专利许可市场支配地位的垄断民事侵权纠纷	中国深圳中级人民法院和广东省高级人民法院	判令 IDC 立即停止针对华为实施的过高定价和搭售的垄断民事侵权行为；IDC 赔偿华为经济损失人民币2000万元；驳回华为的其他诉讼请求。
2013. 12 -2014. 3	华为举报 IDC	滥用标准必要专利许可市场支配地位的垄断纠纷	国家发改委	应 IDC 的申请中止调查。IDC 采取消除涉嫌垄断行为后果的具体措施，主要包括：不对中国企业收取歧视性高价许可费，不将非标准必要专利与标准必要专利进行捆绑许可，不要求中国企业将专利向其进行免费反向许可，不直接寻求通过诉讼方式迫使中国企业接受其不合理的许可条件等。

# 美国对华知识产权诉讼的特点、趋势与应对

## ❑ 困局一：竞争空间从海外法域波及到中国本土

- 华为、中兴通讯、TCL等这一代企业的国际化初期，中国知识产权制度环境的主要特征是国内知识产权保护弱化。因此，知识产权竞争空间主要发生在国际市场拓展过程中的海外法域。
- 加入世界贸易组织后的十八年里，中国为适应全球化和数字化时代发展要求而主动进行的特色化立法与执法努力，明显改善了中国知识产权制度环境。新一代创业型中小企业国际化的知识产权竞争将不仅仅出现在海外法域和市场，而且可能在中国本土市场爆发。



迈克尔·杰弗里·乔丹  
与乔丹体育股份有限公司  
“乔丹”商标争议案

<https://new.qq.com/omn/20200115/20200115A04K4Foo.html>

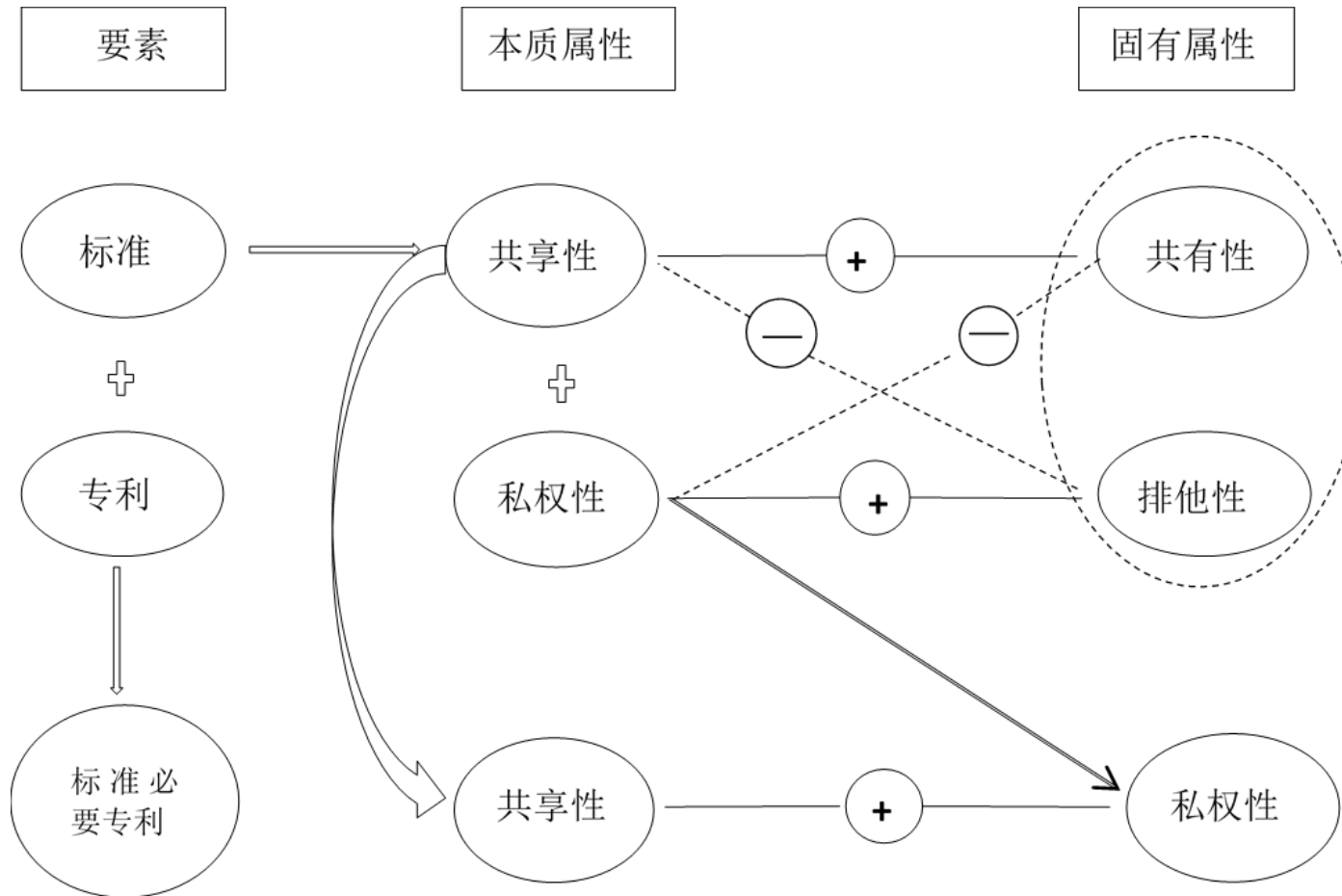
# 美国对华知识产权诉讼的特点、趋势与应对

## ❑ 困局二：竞争结构从标准必要专利延伸到非标准必要专利

- 当年华为、中兴通讯和TCL等这一代企业主要是凭借其在既有产业技术轨道上，通过“技术引进”或“技术模仿”建立起来的低成本制造能力，去占领本土市场和拓展国际市场。
- 新一代创业型中小企业崛起的“本钱”，是利用新兴的互联网技术、移动通信技术和商业模式持续开发设计和营销新的产品，增加消费者体验和社会福利。不仅会直接触碰到全球新兴产业领域领先企业嵌入在技术标准中大量、尚且有效的标准必要专利，还会面临不断涌现的非标准必要专利。面对的专利结构将更加复杂、且存在诸多不确定性。

# 美国对华知识产权诉讼的特点、趋势与应对

## □ 困局二：竞争结构从标准必要专利延伸到非标准必要专利



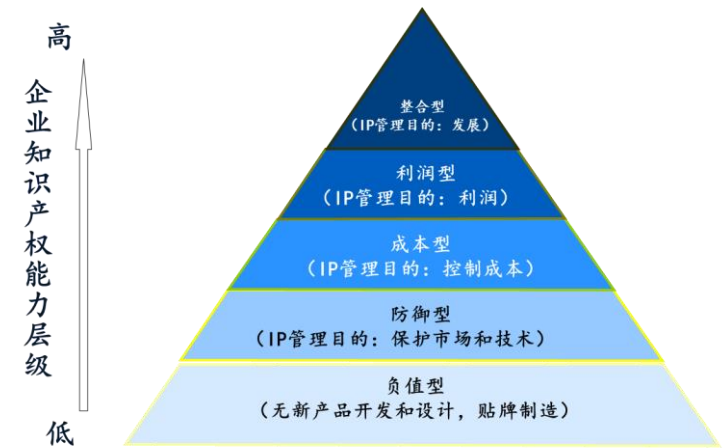
肖延高,邹亚,唐苗.标准必要专利许可费困境及其形成机制研究.中国科学院院刊,2018,33(3):256-264.



# 美国对华知识产权诉讼的特点、趋势与应对

## ❑ 困局三：竞争周期从大约十年一波到大幅缩短

- 以华为、中兴通讯、TCL等为代表的这一代中国本土企业，伴随其国际化成败进程的知识产权积累和能力发展周期大约为十年。
- 影响甚至决定新一代创业型中小企业国际化成败的知识产权能力和技术发展周期将会大幅缩短，需要在更短的时间内积累起知识产权防御乃至进攻能力。主要原因是：
  - ✓ 随时面临新进入者“创造性毁灭”或者产业在位者“吞噬”
  - ✓ 随时可能遭遇“粉丝”用脚投票并快速蔓延，不得不黯然出局
  - ✓ 因知识产权诉讼、全球供应链等原因出现市场估值大幅缩水，止步于企业发展的“冬天”



--Davis, Julie L., Suzanne S. Harrison. Edison in the boardroom: How leading companies realize value from their intellectual assets. New York: John Wiley & Sons, 2002.

突破性创新vs破坏性创新

## 美国对华知识产权诉讼的特点、趋势与应对

### □ 困局四：竞争格局从海外竞争者“赢得市场” 演化为海内外竞争者和非竞争者“赢得市场与萃取商业价值”

- 当年华为、中兴通讯和TCL等这一代企业在国际化初期遭遇的专利竞争，主要来源于海外竞争对手的专利打压，目的是阻滞中国企业进入其先占的国际市场。
- 新一代创业型中小企业面对的专利主体及其竞争目的就要复杂得多。特别是部分中小企业具有科技型、成长性、充足现金流和专注市场拓展等特性，可能成为NPE眼中的新晋“肥羊”。

## NPE专利诉讼：研究背景、问题和方法



中兴、华为

VS.

Technology Properties Limited

Straight Path IP Group

Interdigital Communications Corporation

Rockstar Consortium US LP

Blue Spike

.....等多家美国NPE企业

如何应对美国NPE  
对中国企业的  
专利诉讼威胁？

2008年以来，华为、中兴通讯在美国遭遇的专利诉讼80%  
以上来自于NPE。

# NPE专利诉讼：研究背景、问题和方法

## > 研究背景

美国NPE专利诉讼威胁

## > 研究方法

大样本采集美国NPE提起的专利讼案进数据挖掘

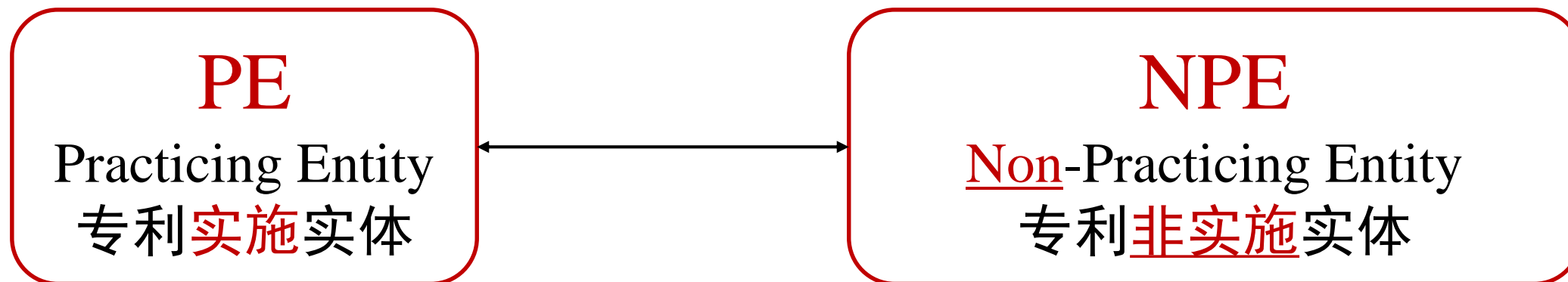
## > 研究问题

- (1) 系统分析2000-2018年期间，与**美国典型NPE有关**（包括NPE作为原告、被告或第三人）的**608件专利讼案**的时间、空间、诉讼主体、诉讼结果、诉讼周期等方面的**特点和趋势**。
- (2) 全面总结2000-2018年期间，**华为和中兴通讯遭遇的来自美国NPE的334件专利讼案的分布和特点**。
- (3) 针对性给出本土企业和行业组织**应对美国NPE专利诉讼的策略**，以及市有必要采取的**相应措施和政策建议**。



## NPE专利诉讼：有关NPE的总体认识

### □ NPE的特征



- 创造、购买或被许可专利
- 将专利技术**运用至生产经营活动中**

- 多数通过**投资或者购买**的方式来获得专利
- 不“**实施**”专利技术，也不**从事**产品制造

## NPE专利诉讼：有关NPE的总体认识

### □ NPE的盈利模式

#### 进攻型

利用收购的专利积极起诉可能侵权的企业，通过收取侵权赔偿或和解费获利。

#### 防御型

收取“保护费”：大量购买可能对企业具有价值，并可能被NPE利用的专利，从而形成专利聚集。在此基础上，向企业销售会员，并保证其不被其NPE诉讼骚扰。

**NPE**  
盈利模式

## NPE专利诉讼：研究设计和数据收集

### 研究设计



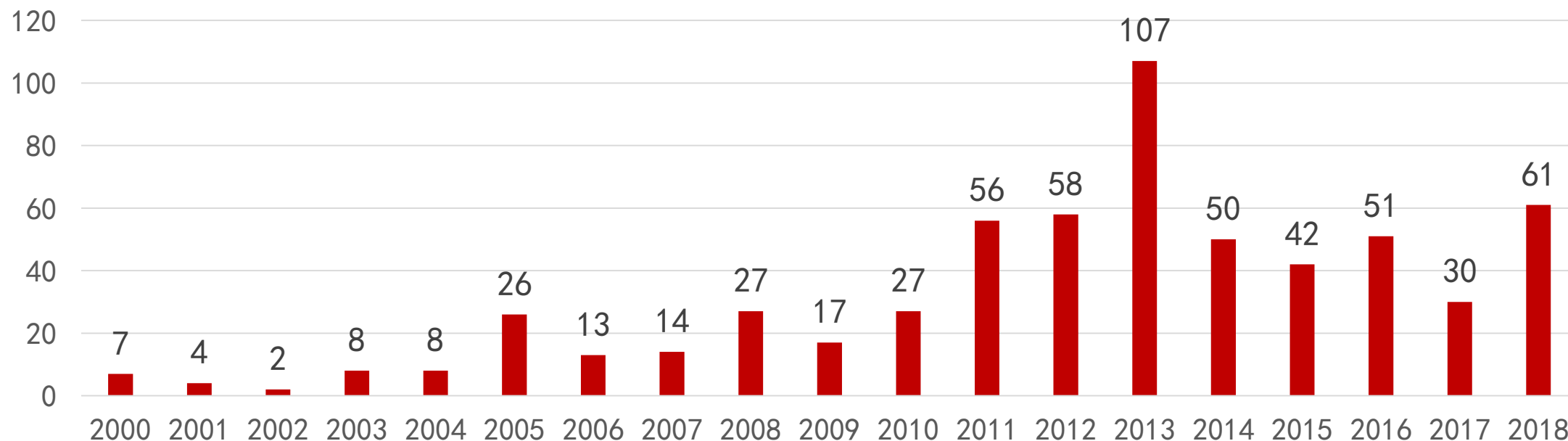
### 数据收集

专利诉讼收集对象	收集数量	样本期间	收集内容
49家典型NPE（29家上市NPE和20家购买专利数量TOP20NPE）	608件	2000年1月1日——2018年10月1日期间所有作为原告、被告和第三人，并已完结的专利诉讼案	基于美国Lex Machina判例数据库，收集判例基本概况及诉状、反诉、裁决书、命令等重要法律文书
华为和中兴通讯	334件		

## NPE专利诉讼：特点和趋势

### □ 美国NPE专利讼案的总体情况

2000-2018年典型NPE专利讼案新增数量



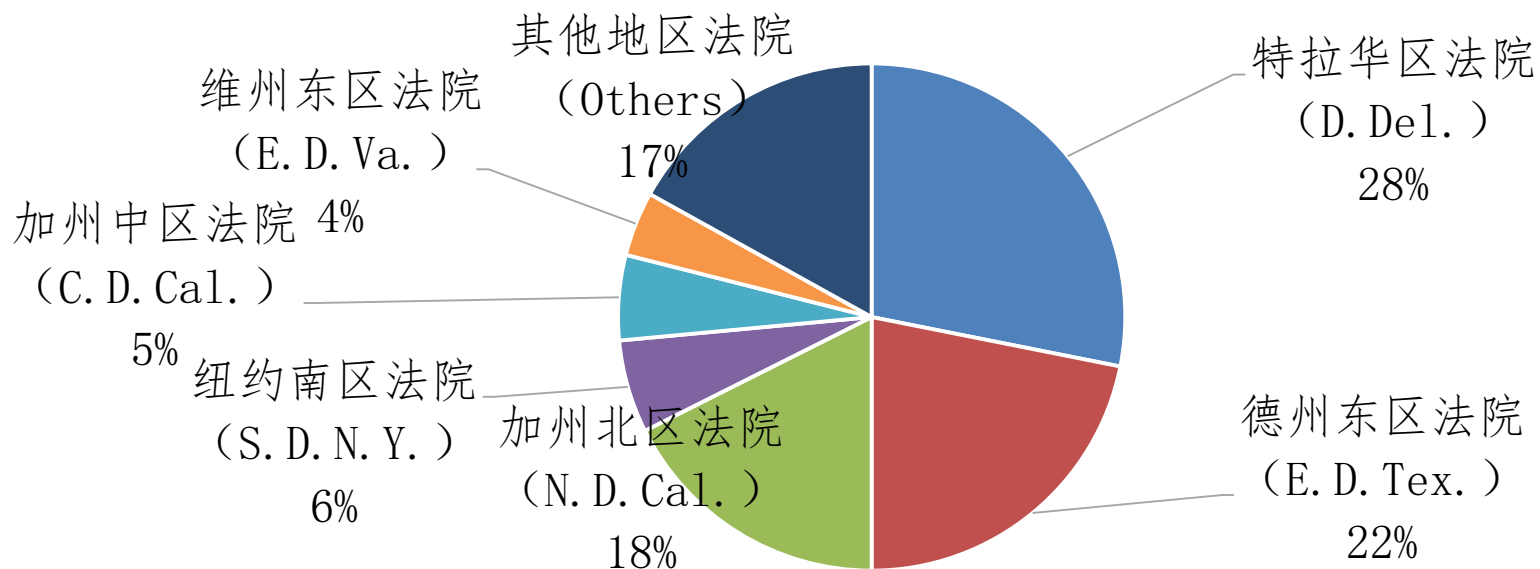
2000年以来，49家典型NPE的专利讼案在时间上整体呈上升趋势。2011年-2018年期间，典型NPE专利诉讼**明显处于活跃状态**，其中峰值出现在2013年，达到107件。



## NPE专利诉讼：特点和趋势

### □ 典型NPE的专利讼案一审法院分布

2000-2018年典型NPE专利讼案一审法院总体分布

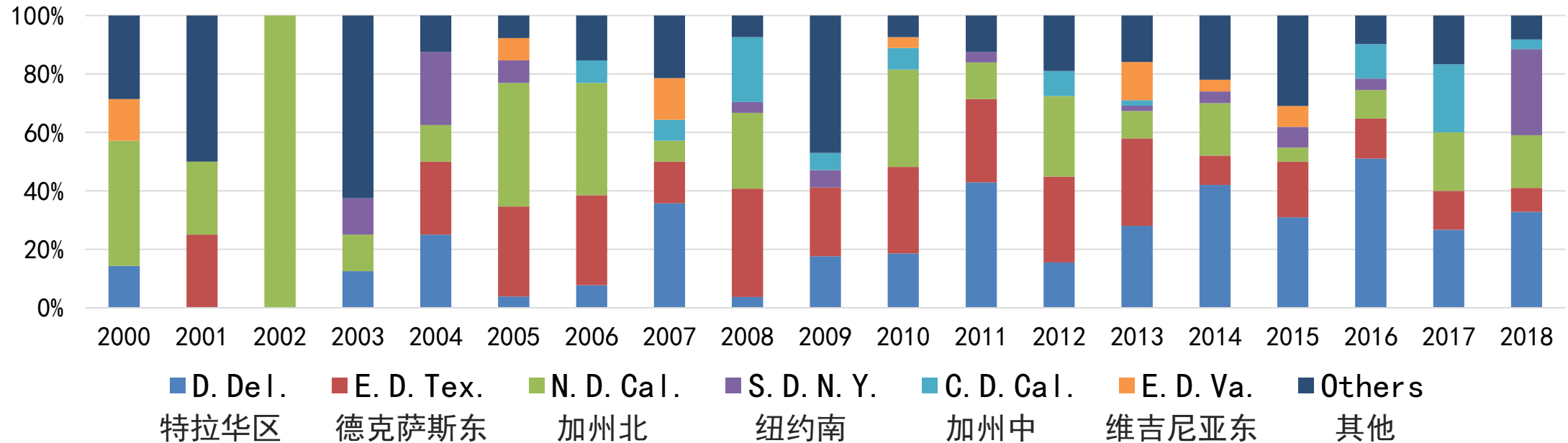


特拉华地区法院、德州东区法院以及加州北区法院受案数量分列前三，占到总体案件样本量的68%。是美国NPE相关专利讼案的主审法院，积累了大量判例。其次是纽约南区法院、加州中区法院、维州东区法院。

# NPE专利诉讼：特点和趋势

## □ 典型NPE的专利讼案一审法院分布

2000-2018年典型NPE专利讼案一审法院时空分布

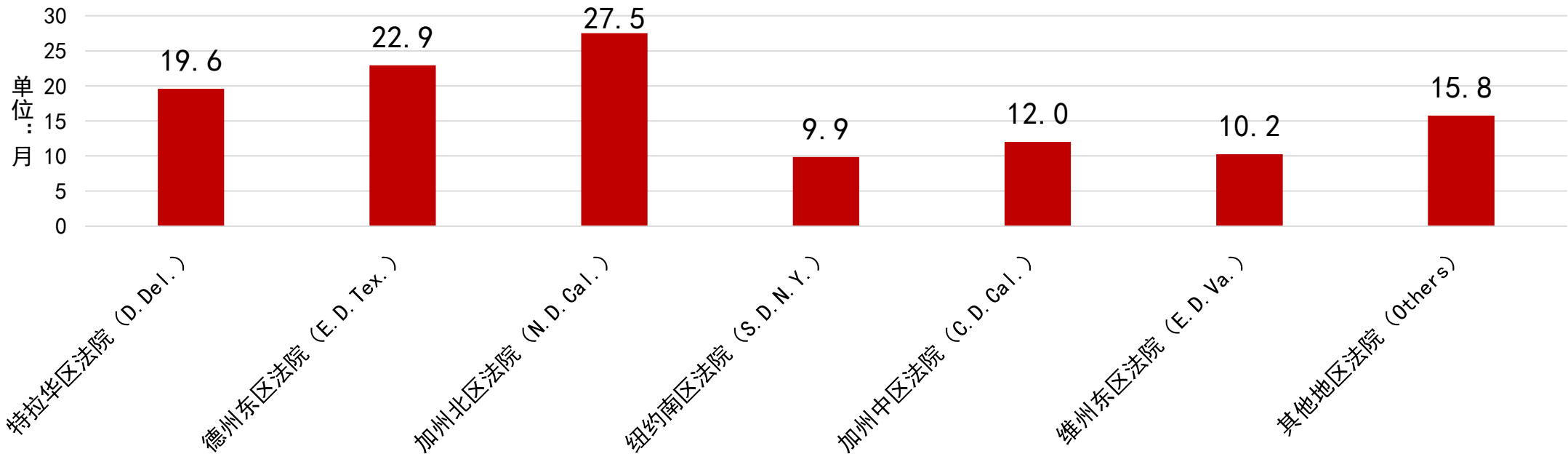


2017年，TC Heartland案件判决后，美国联邦最高法院认定只能在被告居住地法院提起诉讼。曾经德州东区法院因其对原告友好成为NPE诉讼的首要选择，由于特拉华州是美国注册公司数量最多的州，2014年以来，特拉华地区法院受理的专利讼案一直居高不下。

## NPE专利诉讼：特点和趋势

### □ 典型NPE的专利讼案一审法院分布

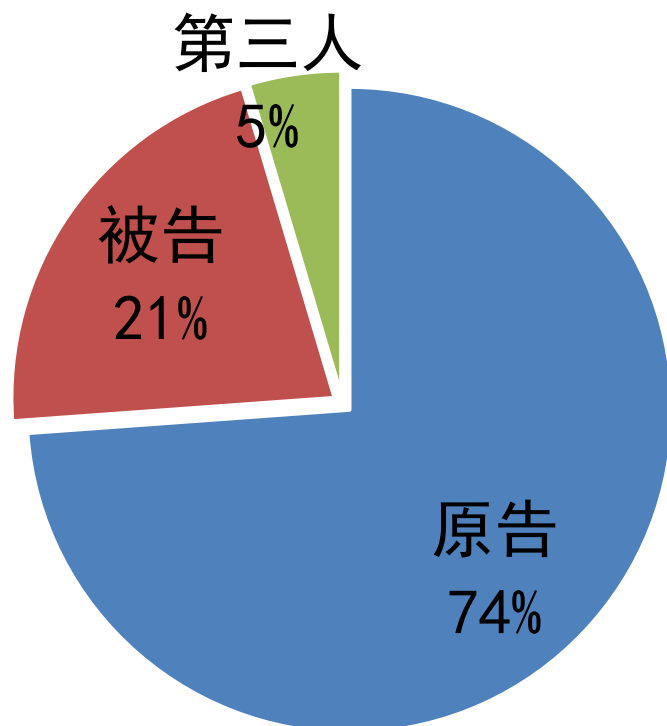
2000-2018年典型NPE专利讼案一审主要法院平均结案周期



美国一审法院审理NPE专利诉讼案件的平均结案周期为16.7个月，比美国非NPE专利诉讼平均周期30个月缩短了44%。特拉华区法院近年来成为最受NPE原告欢迎的一审法院，其在美国排名前三的NPE专利讼案一审法院中平均结案周期相对较短。

## NPE专利诉讼：特点和趋势

### □ 典型NPE的诉讼主体地位



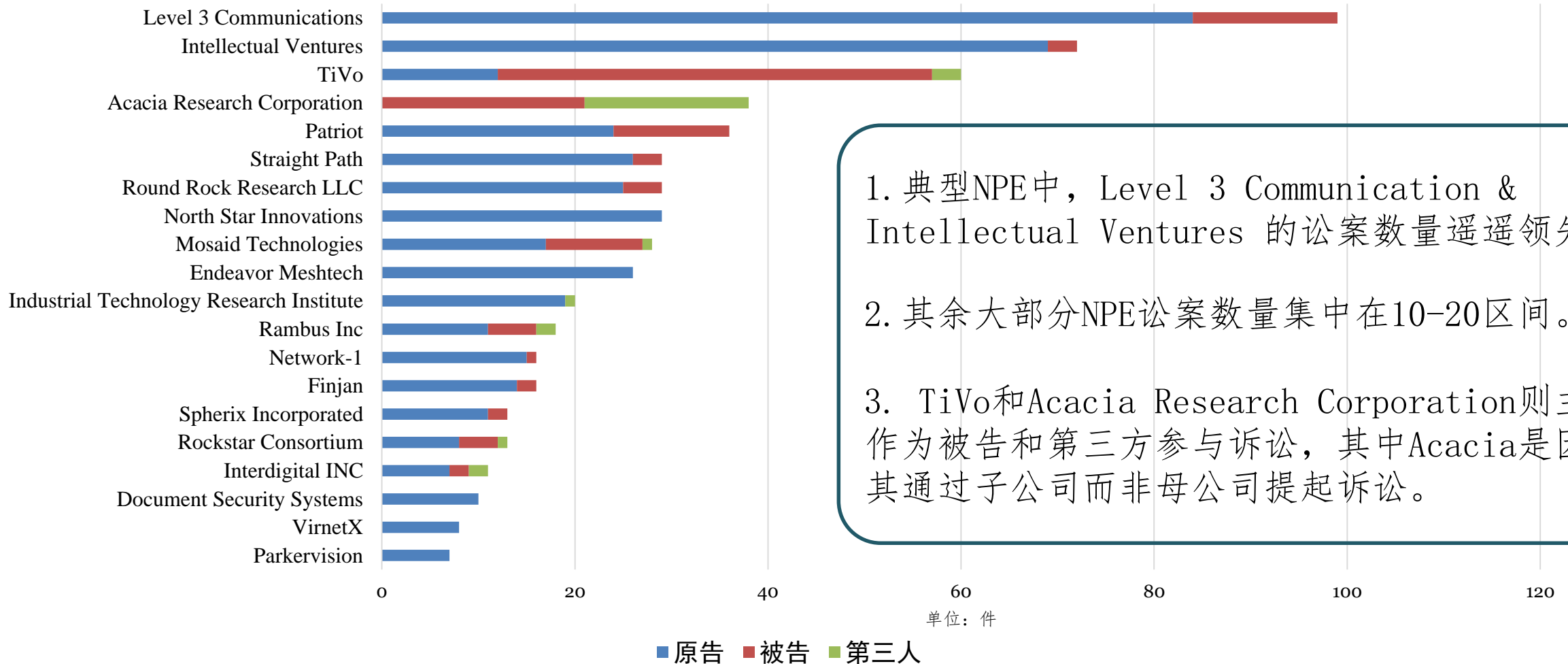
2000-2018典型NPE主体结构分布

NPE在专利诉讼中的主要角色是发起诉讼的原告。随着产业界对NPE的认识逐渐加深，不少企业针对NPE的专利诉讼也采取了一系列应对乃至反制措施，而非一味“被动挨打”。



## NPE专利诉讼：特点和趋势

### □ 典型NPE的诉讼主体地位——专利讼案数量排名前20主体地位结构

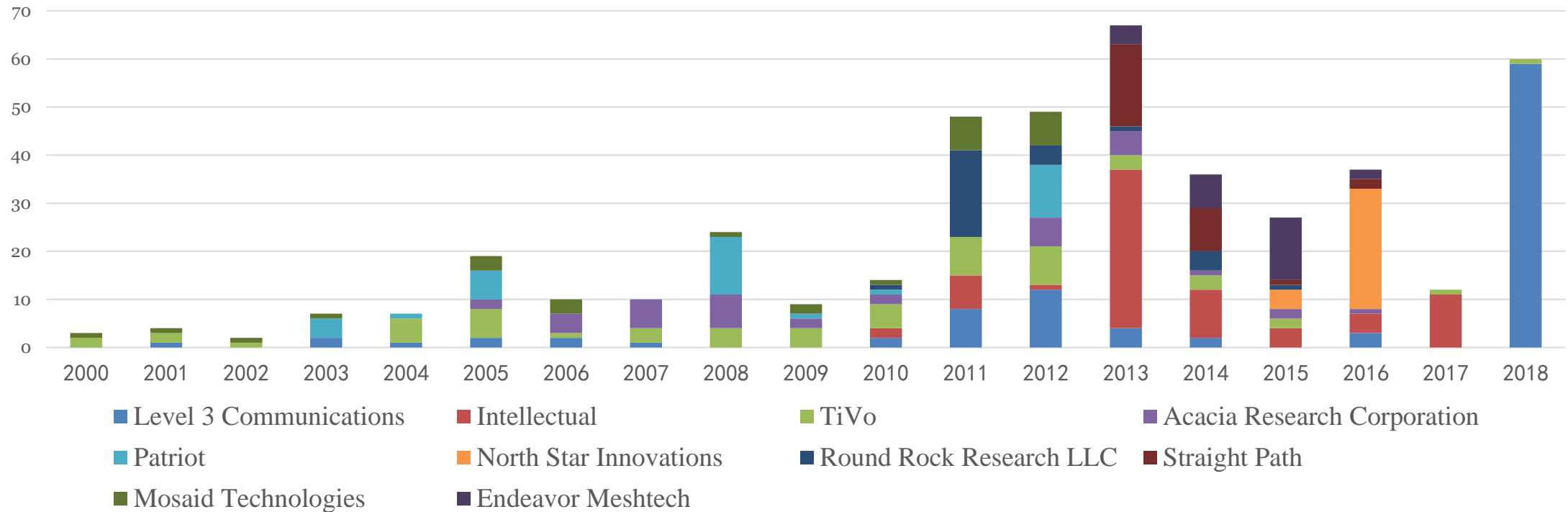


1. 典型NPE中，Level 3 Communication & Intellectual Ventures 的讼案数量遥遥领先。
2. 其余大部分NPE讼案数量集中在10-20区间。
3. TiVo和Acacia Research Corporation则主要作为被告和第三方参与诉讼，其中Acacia是因为其通过子公司而非母公司提起诉讼。

## NPE专利诉讼：特点和趋势

### □ 典型NPE的诉讼主体地位——活跃趋势

典型NPE专利讼案涉案数量前十的NPE活跃趋势变化

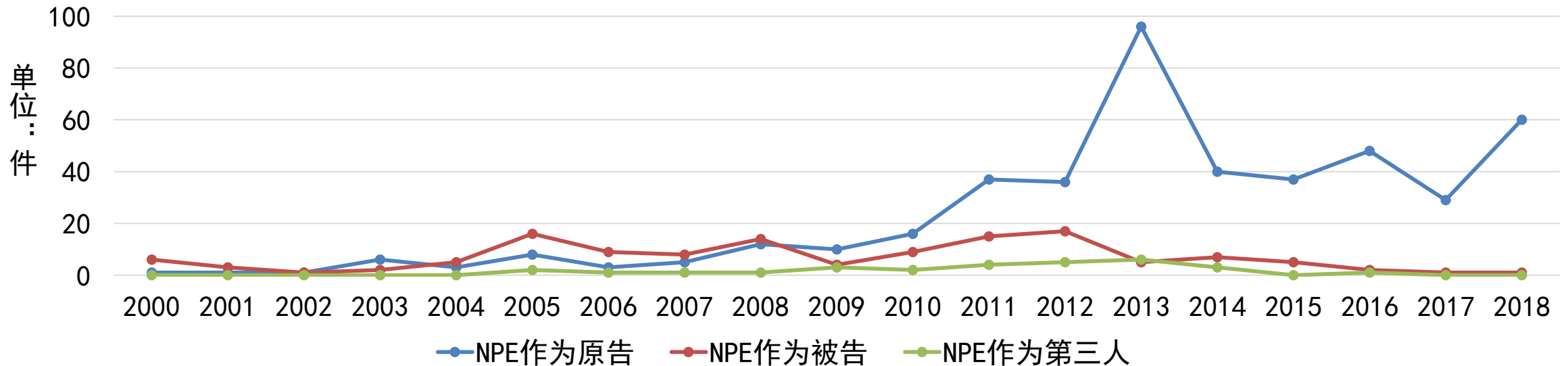


NPE企业活跃趋势变化特点：多在某一年集中大量起诉。

## NPE专利诉讼：特点和趋势

### □ 典型NPE的诉讼主体地位——活跃趋势

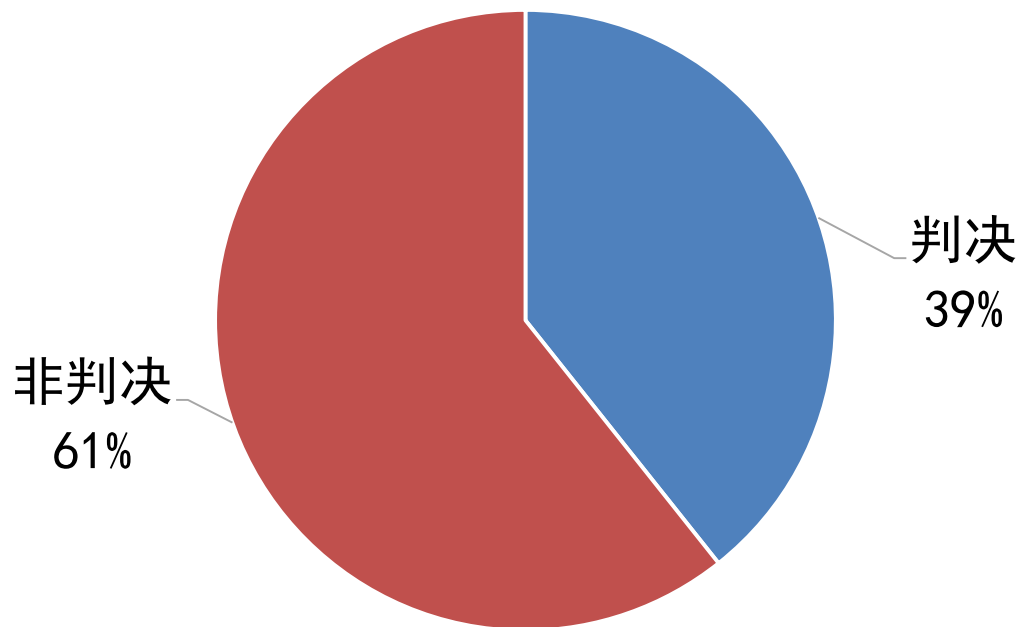
典型NPE各主体角色的变化趋势



典型NPE作为原告的专利诉讼活动从2010年左右快速增长并在2013年达到峰值的近100件。2014–2018年间，典型NPE作为原告的诉讼案件年均保持在40件左右。作为被告的专利讼案数量在2012年以前呈现波动趋势，2012年以后，典型NPE作为被告的案件数量呈下降趋势，体现出NPE的内部调整已见成效。

## NPE专利诉讼：特点和趋势

### □ 典型NPE的诉讼结果



典型NPE的专利讼案处理结果

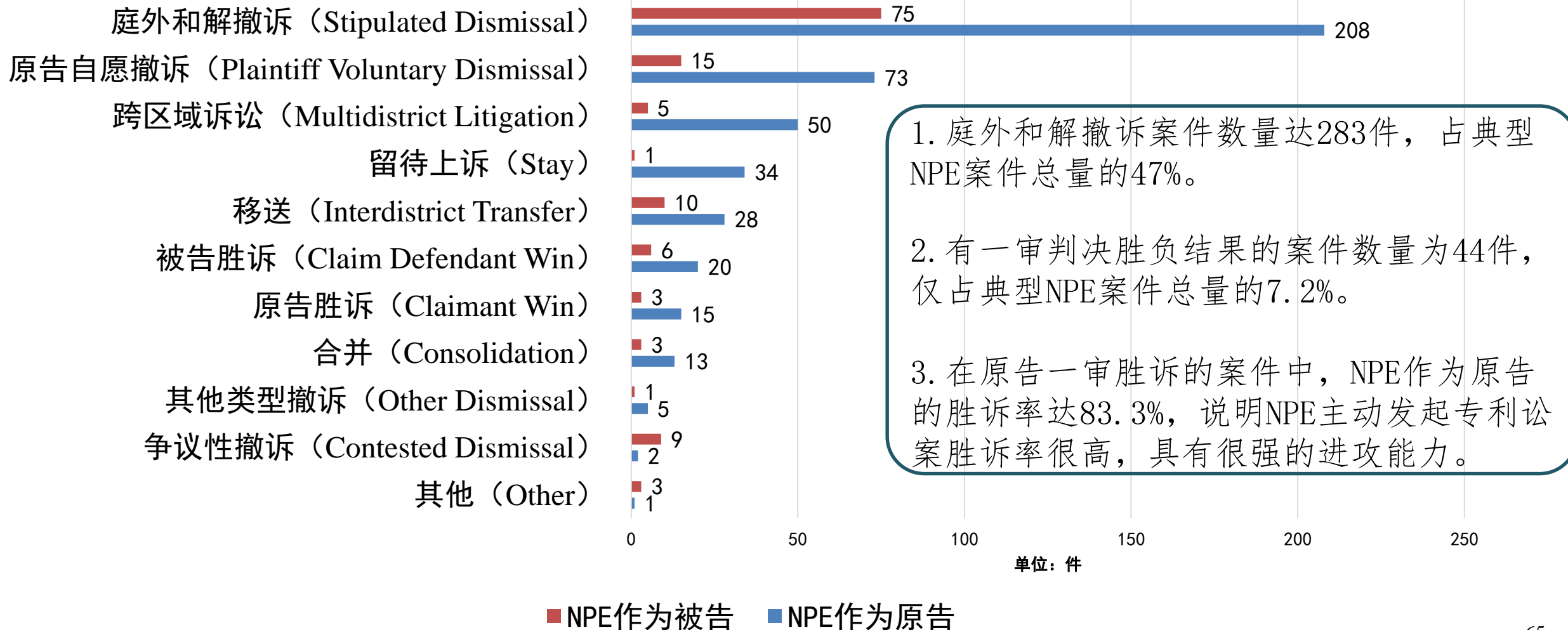
(1) NPE的理想策略是不需要在诉讼中投入过多精力，就能快速、轻松地与被告达成庭外和解，获得赔偿。

(2) NPE起诉的大部分中小型企业出于无力应付或是基于对自身专利与技术的不确定，或是为了避免专利诉讼的长期拉锯给企业声誉带来不良影响，更多优先选择以少量赔偿、达成一致、庭外和解的方式终止诉讼。

(3) “大事化小小时化了”和“短平快”是NPE专利诉讼的典型特征之一。

## NPE专利诉讼：特点和趋势

### □ 典型NPE的诉讼结果





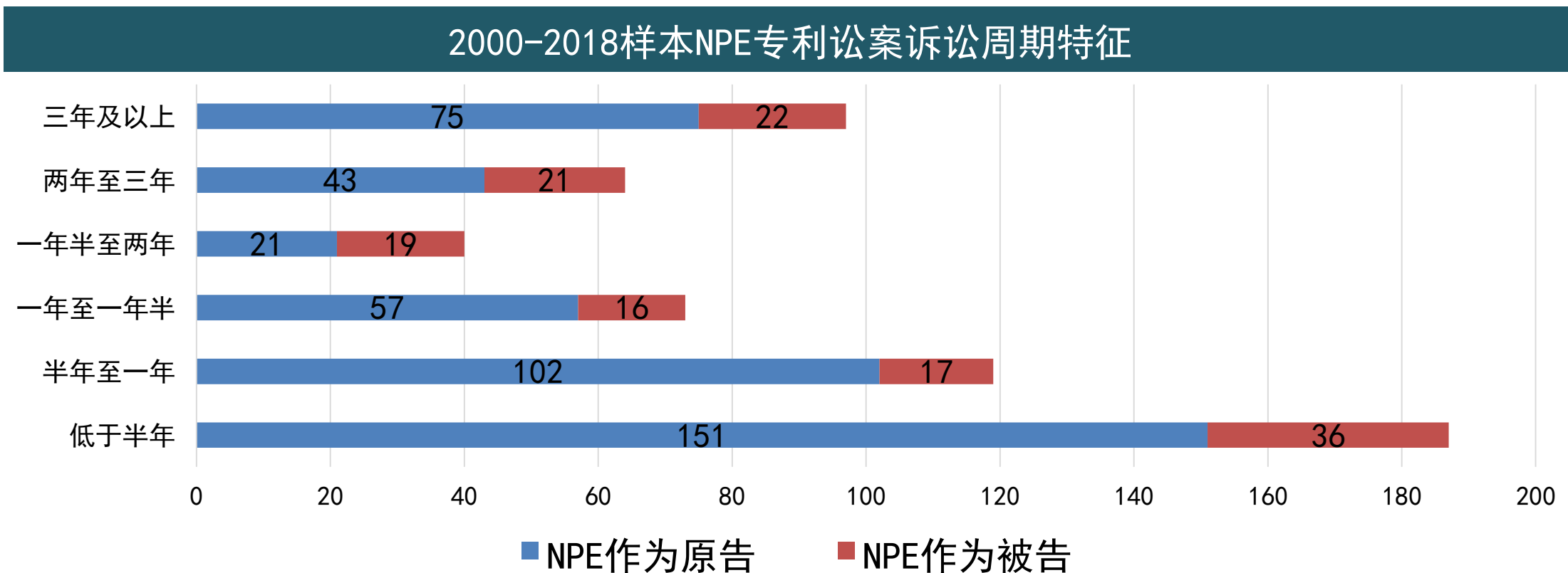
## NPE专利诉讼：特点和趋势

### ■ 典型NPE的诉讼结果——赔偿金额

案例名称	起止年份	赔偿情况
原告：HTC Corporation等 被告：Technology Properties Limited (母公司为Patriot公司) 等	起：2008 终：2013	HTC公司被判专利侵权，赔偿Technology Properties Limited 公司958,560美元。
原告：SK Hynix Inc等 被告：Rambus Inc	起：2000 终：2012	原告公司被判专利侵权，赔偿Rambus公司349,035,842美元
尽管统计有明确赔偿额的专利讼案数量不多，但值得注意的是均为NPE胜诉并获得赔偿，且赔偿额均较高，这也导致很多被告实体公司愿意通过约定支付一定赔偿额与NPE达成和解结案		
原告：VirnetX Inc 被告：Apple Inc	起：2012 终：2018	Apple公司被判专利侵权，赔偿原告VirnetX公司502,567,709美元
原告：VirnetX Inc 被告：Apple Inc	起：2010 终：2017	Apple公司被判专利侵权，赔偿原告VirnetX公司368,160,000美元
原告：VirnetX, Inc 被告：Microsoft Corporation	起：2007 终：2010	Microsoft公司被判专利侵权，赔偿原告VirnetX公司105,750,000美元

## NPE专利诉讼：特点和趋势

### □ 典型NPE诉讼周期特征

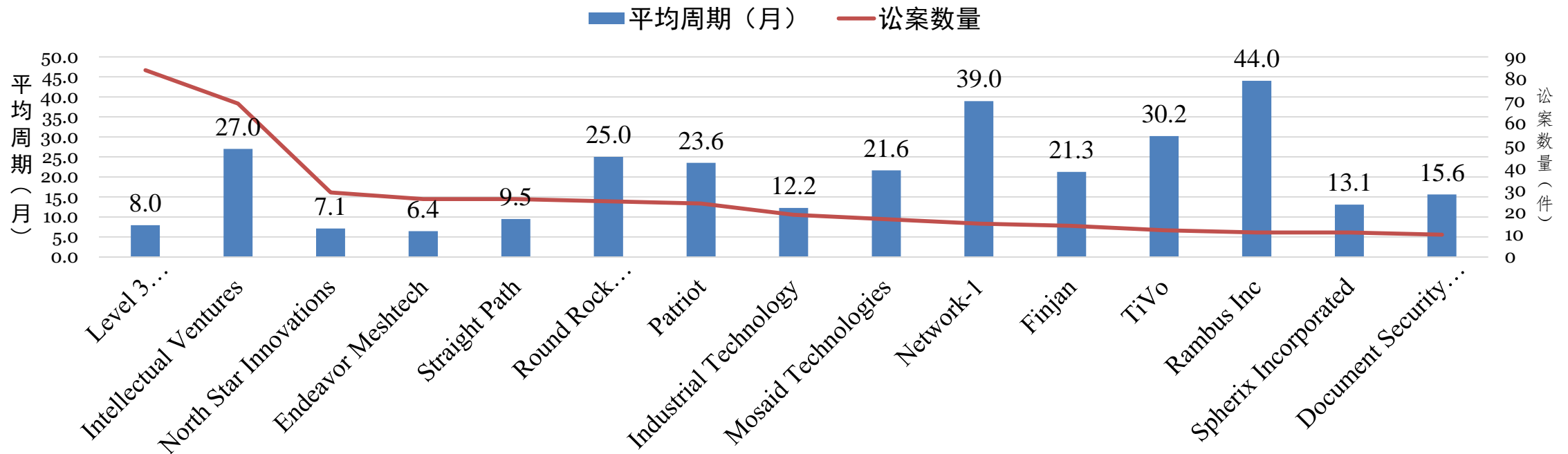


典型NPE专利讼案大多数为周期相比美国一般专利诉讼明显更短，多是一年以内的“短跑式”诉讼，“马拉松式”诉讼十分少见。诉讼周期小于一年的占到50.3%，超过三年的讼案仅占16%。

# NPE专利诉讼：特点和趋势

## □ 典型NPE诉讼周期特征

典型NPE作为原告讼案数量前五公司诉讼周期特征



“短跑型”NPE采取的是“短平快”诉讼模式，企图迫使被诉企业在短期内实现妥协并与其达成和解协议。“马拉松式”NPE则不惜耗费平均三年以上时间开展专利侵权诉讼，与被告死磕到底，应对专利诉讼的综合能力较强。

## NPE专利诉讼： 启示与建议

典型NPE专利讼案  
特点和趋势

华为和中兴通讯在美  
与NPE有关专利讼案

- 美国NPE的专利诉讼仍然是未来一个时期国内企业需要面对的重要威胁
- NPE的专利诉讼与PE的专利诉讼存在显著差异
- 国内企业采取针对性策略应对美国NPE专利诉讼

## NPE专利诉讼： 启示与建议

### 国内企业与行业应对美国NPE专利诉讼的策略建议

#### (1) 从诉讼主体来看

- ① NPE作为被告的专利讼案占了NPE作为诉讼主体的专利讼案相当的比例。
  - ② 华为和中兴通讯与NPE的专利讼案来看，NPE作为被告的专利讼案占比很少。
  - ③ 来自NPE的专利诉讼并非是完全分散的，而是呈现聚集特征。
- 尽快熟悉美国的专利制度和司法制度。
- 敢于主动出击，策略性提起针对特定NPE的专利效力的诉讼。
- 特别关注专利诉讼频发、诉讼经验丰富的NPE，对其专利分布和专利讼案进行专项分析和动态跟踪，增强专利讼案的预见性。



## NPE专利诉讼： 启示与建议

### 国内企业与行业应对美国NPE专利诉讼的策略建议

#### (2) 从诉讼周期来看

① NPE作为原告的专利诉讼总体呈现“短平快”特征，这与被告期望尽快解决诉讼，减少企业市场绩效损失有关。



寻求与美国其他非NPE企业不一样的市场绩效损失与赔偿数额之间的均衡解，必要时采取延长诉讼时间以拖累NPE的诉讼策略。

② NPE作为被告的专利诉讼周期明显延长，NPE的主要资源就是专利，当面临专利无效诉讼时，NPE势必会拼死抵抗。



国内企业在以NPE作为被告提起专利诉讼时，应当做好打持久战的准备。

## NPE专利诉讼： 启示与建议

### 国内企业与行业应对美国NPE专利诉讼的策略建议

#### (3) 从诉讼管辖法院来看

2017年TC Heartland案件的判决之后，美国最高法院认定专利诉讼只能在被告居住地法院提起诉讼。



为应对NPE可能提起的专利诉讼，中国企业在美国选择企业注册地时应尽量避免选择对原告友好型的法院所在地区，如德克萨斯州东区。

#### (4) 从诉讼结果来看

NPE无论是作为原告还是被告，以双方庭外和解撤诉的讼案始终占比较大。



国内企业在与NPE进行专利诉讼对抗时，不仅要熟练掌握专利诉讼的法庭对抗技巧，而且要掌握庭外和解谈判的技巧。

## NPE专利诉讼： 启示与建议

### 国内企业与行业应对美国NPE专利诉讼的策略建议

#### (5) 从NPE提起专利诉讼的来看

- ① NPE提起专利诉讼的被告来看，往往呈现出行业背景相同的多被告特征。
- ② 表明NPE掌握了行业背景相同的企业普遍应用的专利。



- 国内同行业企业之间、行业协会、产业联盟等应建立应对NPE专利诉讼的协同机制，避免各自为战造成的各个击破不利后果。
- 国内行业、企业亟需针对NPE重点领域进行专利大数据分析，找出对国内行业、企业影响较大的关键专利并识别其特征。
- 伺机主动出击，把对行业发展存在潜在威胁的NPE专利无效掉。

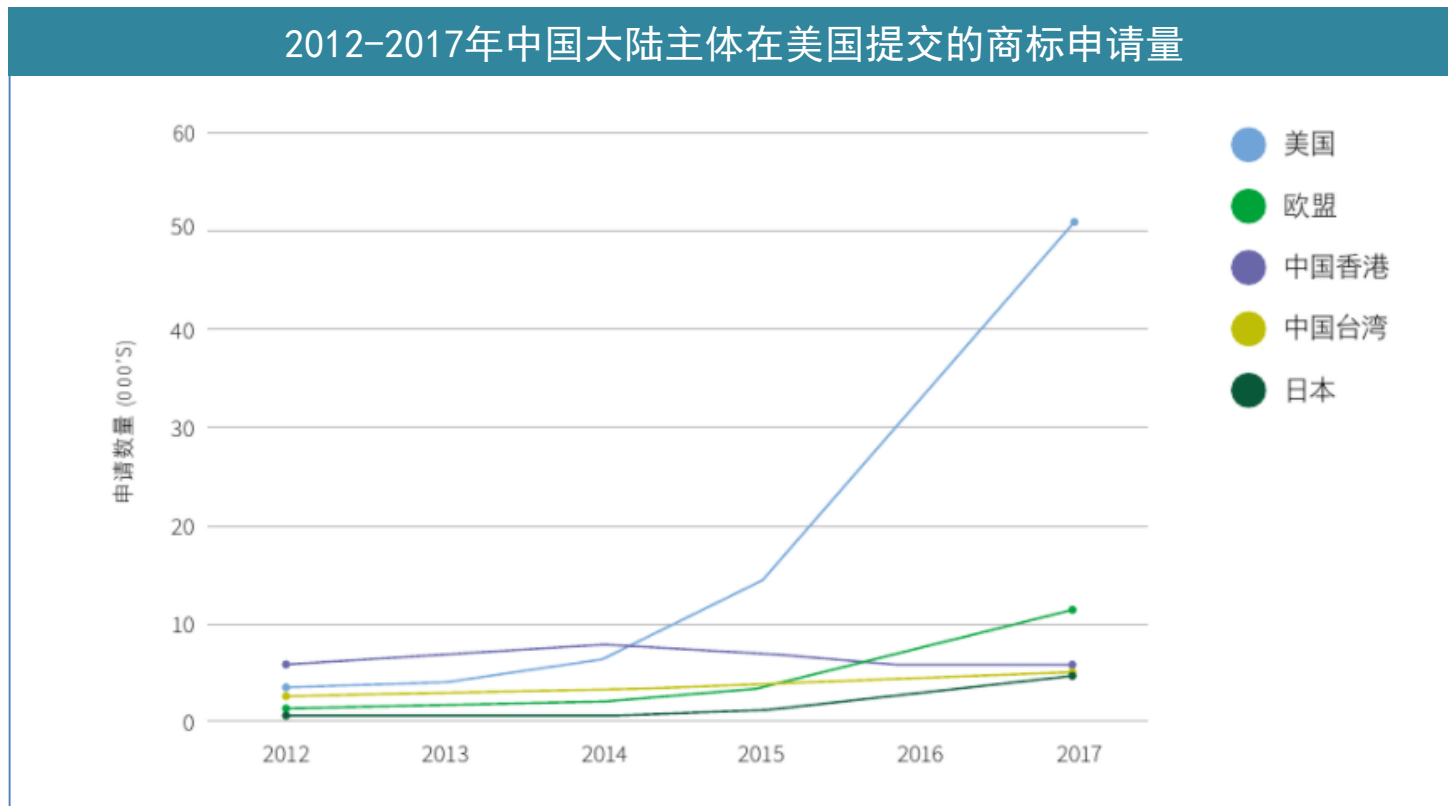
## NPE专利诉讼： 启示与建议

### □ 国内政府应对NPE专利诉讼的政策和措施建议

1. 设立海外专利诉讼基金，帮助企业应对来自NPE的非竞争性专利诉讼。
2. 试点开展海外专利诉讼保险，支持企业主动到海外目标区域市场提起主要针对NPE的专利诉讼。
3. 谨慎对待NPE在中国本土提起的专利诉讼，以免引发专利严保护情境下的NPE专利诉讼井喷。
4. 积极支持重点行业协会和重点企业开展针对NPE专利诉讼的预警和协同应对。

## 商标诉讼：研究意义和方法

### □ 美国成为中国品牌的主要市场，商标申请量呈指数增长



自2014年以来，美国已成为中国品牌的主要市场，中国大陆主体在美国提交的商标申请量从2014年的6200余件到2017年的超过5万件，整体成指数增长。



# 商标诉讼：研究意义和方法

## □ 中美知识产权贸易摩擦与商标风险

### 第一章 知识产权

#### 第一节 一般义务

美国认识到知识产权保护的重要性。中国正从重要知识产权消费国转变为重要知识产权生产国，中国认识到，建立和实施知识产权保护 and 执行的全面法律体系的重要性。中国认为，不断加强知识产权保护 and 执法，有利于建设创新型国家，发展创新型企业，推动经济高质量发展。

#### 第八节 恶意商标

##### 第1.24条

为加强商标保护，双方应确保商标权充分和有效的保护和执法，特别是打击恶意商标注册行为。

- USTR continues to place China on the Priority Watch List and Section 306 monitoring remains in effect. China's placement on the Priority Watch List reflects U.S. concerns with China's system of pressuring and coercing technology transfer, and the continued need for fundamental structural changes to strengthen IP protection and enforcement, including as to trade secret theft, obstacles to protecting trademarks, online piracy and counterfeiting, the high-volume manufacturing and export of counterfeit goods, and impediments to pharmaceutical innovation. Under Section 301 of the Trade Act of 1974, USTR has taken action to address a range of unfair and harmful Chinese acts, policies, and practices related to technology transfer, IP, and innovation. USTR also initiated dispute settlement proceedings at the WTO to address discriminatory licensing practices. Structural impediments to administrative, civil, and criminal enforcement continue to undermine IP protections, as do certain information communications technology (ICT), IP-ownership, and research and development localization requirements. Over the past year, the United States' engagement of China began to demonstrate key progress with the signing of the U.S. – China Economic and Trade Agreement in January 2020.<sup>3</sup> The agreement requires changes in China's acts, policies, and practices, including structural reforms and other changes to China's legal and regulatory regime to address numerous longstanding concerns of a wide range of U.S. industries.

2020年1月，中美两国签订《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4月，美国贸易代表办公室（USTR）发布的《2020年特别 301 报告》

# 商标诉讼：研究意义和方法

## □ 研究问题与对应的研究方法

### > 研究背景

在美商标申请呈指数增长、中美知识产权贸易摩擦

### > 研究方法

文献阅读、调研收集数据、深度访谈等

---

### > 研究问题与对应的研究方法

- (1) 对美国商标法律渊源、商标保护的条件、侵权与救济等内容进行系统梳理；
- (2) 采集2011年—2020年期间美国代表性地区法院的商标侵权讼案400件以上，按照研究目的进行深度数据挖掘，进而采用描述性统计给出美国商标侵权讼案的类型、特点和发展趋势；
- (3) 系统采集美国联邦政府和各州针对深圳企业的商标侵权判例，凝练出美国针对中国企业的商标侵权判定标准和赔偿数额认定依据；
- (4) 深度访谈美国和中国企业管理者和法务人员，结合上述研究成果，给出中国企业防范和应对美国商标诉讼的策略。

# 商标诉讼：研究意义和方法

## □ 研究问题与对应的研究方法

### > 数据库

Lex Machina的商标诉讼数据库

### > 检索时间

“file on” 字段：2011年-2020年

---

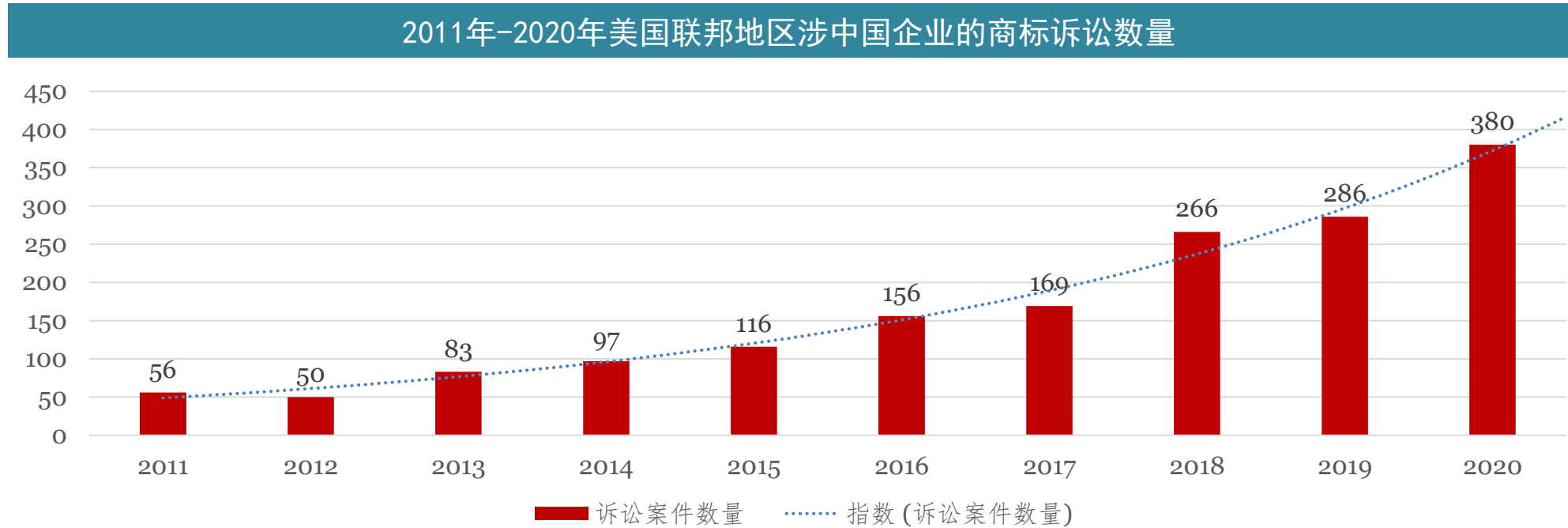
### > 检索策略

(1) 检索词：根据国家对企业命名的规定，检索按照中华人民共和国民政部2020年12月对中国县以上行政区划划分，分别对我国34个省级行政区以及其下的市区进行检索；

(2) 数据筛选：选择原被告或者第三方含有中国企业的诉讼案件，剔除在诉讼文件内容中出现中国地名的诉讼案件，对于无法确定国别的原被告或者第三方，使用企查查全球企业查询、全球天眼以及OpenCorporates平台查询企业的国别。

# 商标诉讼：涉中国企业案件数据分析

## 商标诉讼的时间分布



数据来源：Lex Machina数据库数据收集整理

从2011年到2020年，美国联邦地区法院涉中国企业的商标诉讼案件**逐年增多**。

# 商标诉讼：涉中国企业案件数据分析

## 商标诉讼的地域分布

2020

38

商标侵权诉讼主要发生在经济发达的**沿海地区**，内陆和边疆的省份近两年呈现**增多的趋势**

>7  
<=7  
<=2  
<=1  
<=0  
<=0



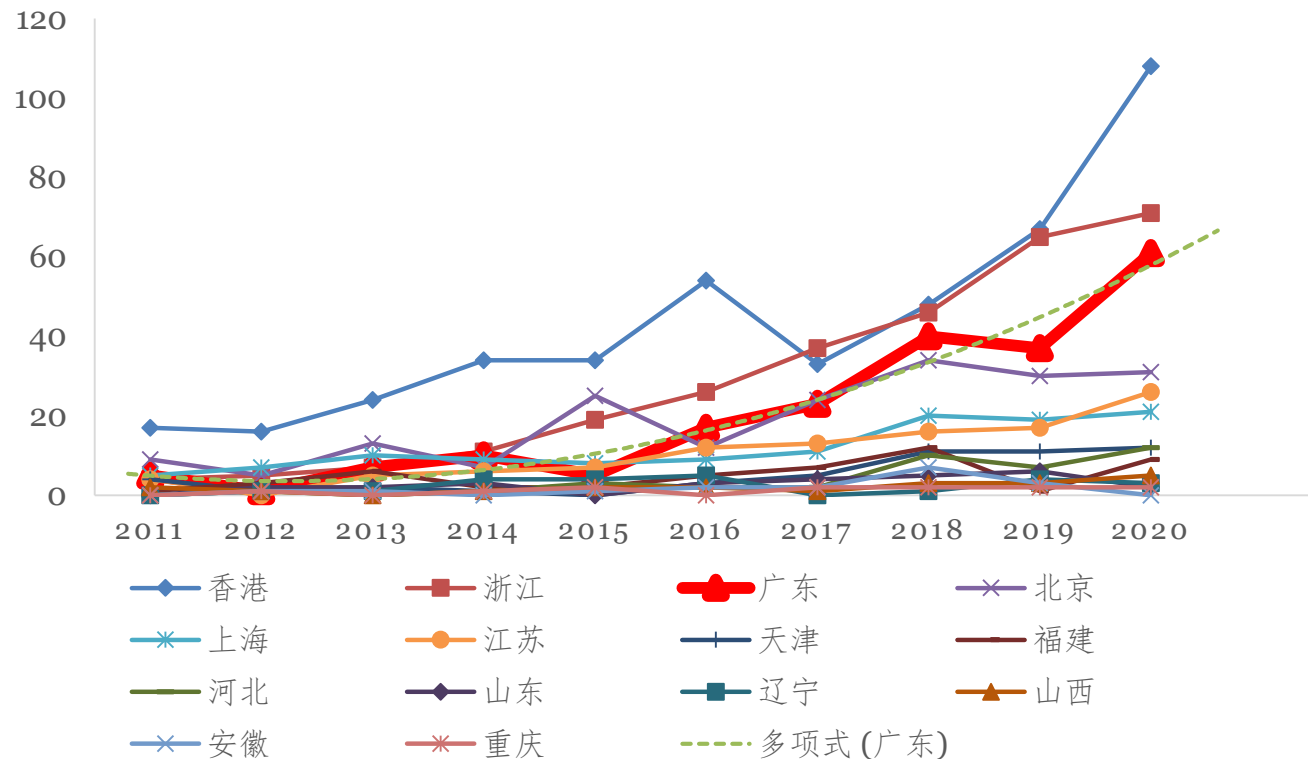
数据来源：Lex Machina数据库数据收集整理



# 商标诉讼：涉中国企业案件数据分析

## 商标诉讼的地域分布

2011年-2020年美国涉中国企业的商标诉讼省份数量对比



数据来源：Lex Machina数据库数据收集整理

浙江、广东、北京、上海  
和江苏等货物出口较多的省份  
商标诉讼案件**增长趋势明显**

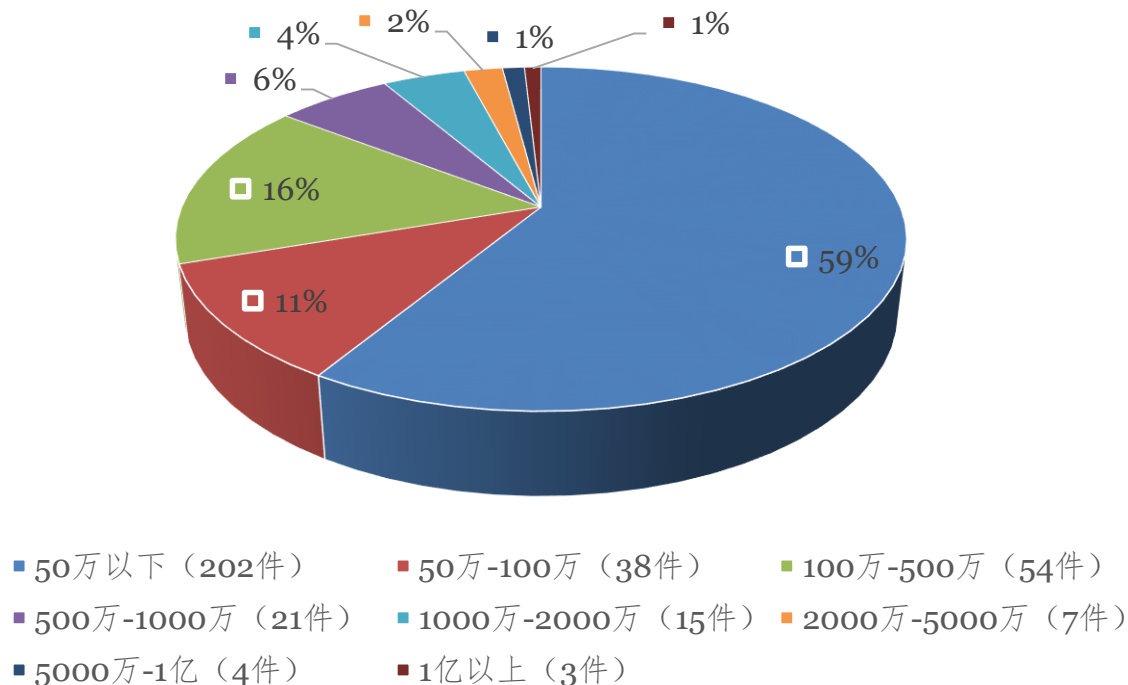
省份	出口总额	占全国出口总额 (179278.8) 的比例
北京	4664.1	2.60%
上海	13720.9	7.65%
江苏	27433.3	15.30%
浙江	25169.3	14.04%
广东	43490.2	24.26%

数据来源：2021年统计年鉴[11-8 分地区货物进出口总额 \(2020年\)](#)

# 商标诉讼：涉中国企业案件数据分析

## 商标诉讼的赔偿金额

2011年-2020年美国涉中国企业的商标诉讼赔偿额



数据来源：Lex Machina数据库数据收集整理

赔偿金额**差异巨大**，  
超半数在50万美元以下。

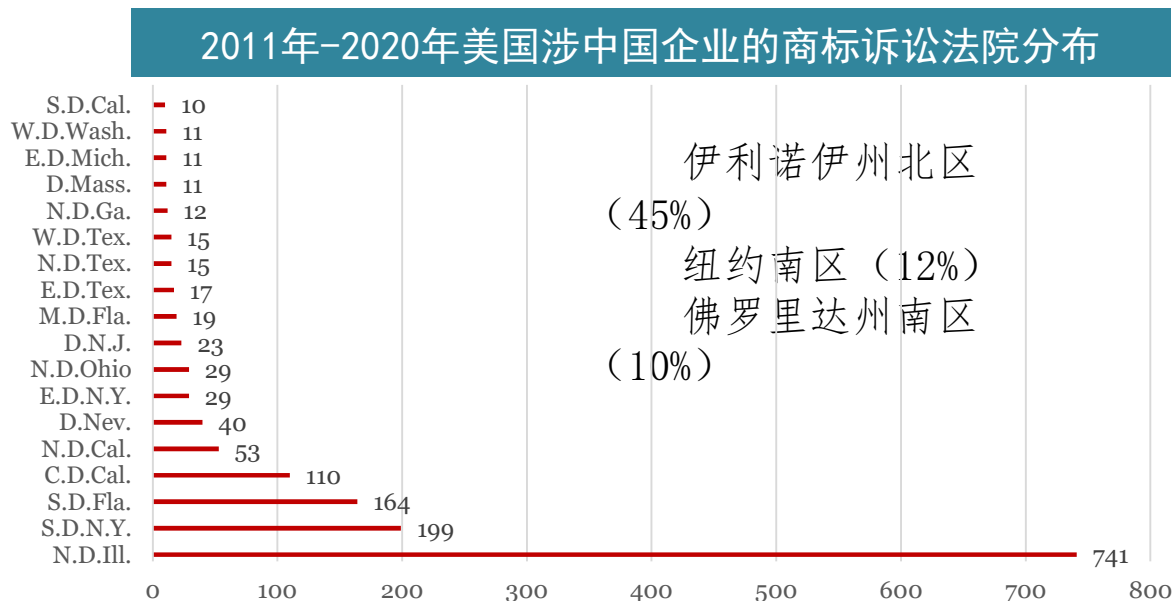
在1659条数据中，有344个诉讼案例含有赔偿金额字段。

根据统计，赔偿金额在50万以下的案件数量达202件，占有赔偿金额案件的59%。

# 商标诉讼：涉中国企业案件数据分析

## 商标诉讼的法院所在地

**约七成的案件**发生在伊利诺伊州北区、纽约南区、佛罗里达州南区和加州中区的四个法院，其中**约半成的诉讼**发生在伊利诺伊州北区法院。



数据来源：Lex Machina数据库数据收集整理

法院	英文全称	案件数量
N.D.Ill.	Northern District of Illinois 伊利诺伊州北区	741
S.D.N.Y.	Southern District of New York 纽约南区	199
S.D.Fla.	Southern District of Florida 佛罗里达州南区	164
C.D.Cal.	Central District of California 加州中区	110
N.D.Cal.	Northern District of California 加利福尼亚州北区	53
D.Nev.	District of Nevada 内华达州	40
E.D.N.Y.	Eastern District of New York 纽约东区	29
N.D.Ohio	Northern District of Ohio 俄亥俄州北区	29
D.N.J.	District of New Jersey 新泽西区	23
M.D.Fla.	Middle District of Florida 佛罗里达州中区	19
E.D.Tex.	Eastern District of Texas 德克萨斯州东区	17
N.D.Tex.	Northern District of Texas 得克萨斯州北区	15
W.D.Tex.	Western District of Texas 得克萨斯州西区	15
N.D.Ga.	Northern District of Georgia 乔治亚州北区	12
D.Mass.	District of Massachusetts 马萨诸塞州	11
E.D.Mich.	Eastern District of Michigan 密歇根州东区	11
W.D.Wash.	Western District of Washington 华盛顿东区	11
S.D.Cal.	Southern District of California 加利福尼亚州南区	10

数据来源：Lex Machina数据库数据收集整理

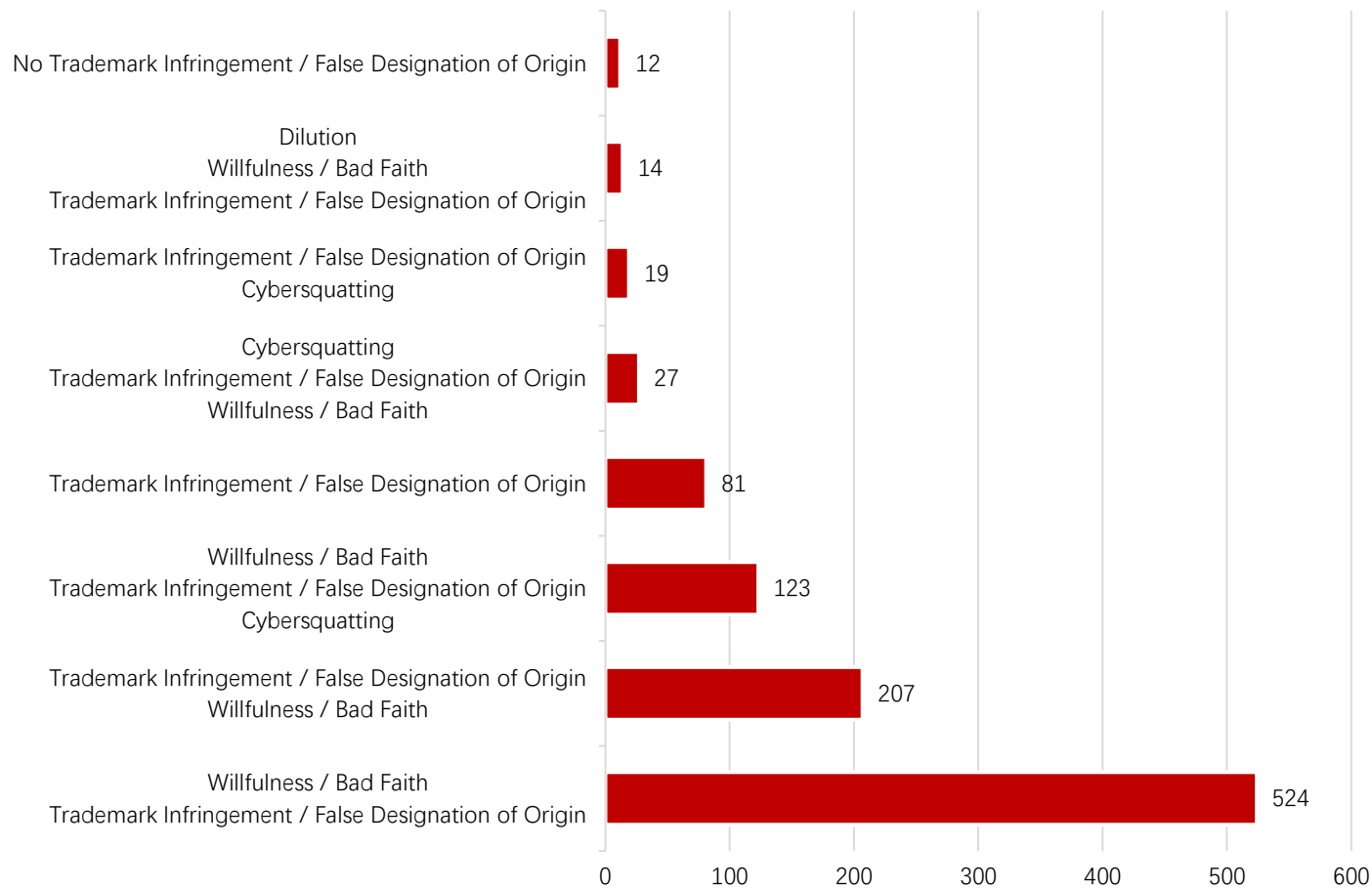
# 商标诉讼：涉中国企业案件数据分析

## □ 商标诉讼的案由

约半数商标诉讼案件的主要案由是**故意或者假冒原产地**

样本中，有1088件诉讼案件写明了诉讼的理由，其中48%的案件是由于故意或商标侵权或假冒原产地（Willfulness / Bad Faith; Trademark Infringement / False Designation of Origin）

2011年-2020年美国涉中国企业的商标诉讼案由



数据来源：Lex Machina数据库数据收集整理

# 商标诉讼：涉中国企业案件数据分析

## □ 商标诉讼中中国企业的地位

中国企业作为被告的诉讼金额高于作为原告的诉讼金额，中国企业属于**明显的弱势方**

分析1659条数据，发现中国企业在这些诉讼中，约有88%都处于被告的地位。作为第三方被诉的主要是支付平台、电商平台等，此类案件中其索赔数额明显高于单独作为原告或者被告的案件索赔额度。

企业角色	案件数量 单位（件）	有赔偿额的数量 （单位：件）	赔偿额均值 （单位：美元）
原告	124	10	3064815
被告	1260	318	3384719
第三方	45	13	5001107

数据来源：Lex Machina数据库数据收集整理



# 商标诉讼：应对策略

## □ 美国商标侵权案件类型及判定标准

### (1) 《兰哈姆法》对于假冒商标认定的规定

任何人在商业中，在商品或服务上或与之相关方面，或在商品的容器上，使用任何文字、术语、名称、符号或图形，或其组合，或任何**虚假的原产地标记**，对**事实的虚假或误导性描述**，或对事实的虚假的或误导性表述；

(A) 可能引起对该人与他人的附属、联合或结合关系的混淆、误认或欺骗，或者对其商品或服务或商业活动来源于他人、由他人赞助或认可的混淆、误认或欺骗，或者

(B) 在商业广告或推广中，**错误表示了**他或她或他人的商品或服务或商业活动的性质、特征、质量或原产地， 在任何人认为这种行为已经或可能使其蒙受损害而提起的民事诉讼中，该人应承担任。

# 商标诉讼：应对策略

## ❑ 美国商标侵权案件类型及判定标准

### (1) 《兰哈姆法》对于假冒商标认定的规定

“仿冒商标”是指：

(i) 对在美国专利商标局的主注册簿上注册，使用在销售、许诺销售或分销的商品或服务上，并正在使用的商标的伪造品，**无论救济所针对的人是否知道这一商标已经注册；**  
或者

(ii) 与根据美国法典第36篇第220506条的规定可得到本法救济的标示完全相同或实质上不能区分的欺骗性标示；

但是，该名词不包括商标或标示的使用权人授权的生产商或制造商在其生产制造的商品或服务上或其相关方面使用的商标或标示。

# 商标诉讼：应对策略

## ❑ 美国商标侵权案件类型及判定标准

### (2) 《联邦贸易委员会法》对于假冒商标认定的规定

根据《联邦贸易委员会法》第五条 (a) (1) 商业中或影响商业的不公平的竞争方法是非法的；商业中或影响商业的不公平或欺骗性行为及惯例，是非法的。

### (3) 《反假冒消费者保护法》对于假冒商标认定的规定

《反假冒消费者保护法》第104-153条规定：“对进口到美国的假冒产品实行扣押和销毁。对那些帮助进口假冒产品的人，处以民事罚款。

# 商标诉讼：应对策略

## □ 中国企业应对美国商标侵权指引

### 1 美国商标侵权预防

#### (1) 寻找正规代理，杜绝虚假或欺骗注册美国商标

美国专利商标局（USPTO）向中国深圳一家知识产权代理机构下发陈述理由令，基于其律师不具美国执业资格、代理商标申请时递交虚假材料、代理行为欺骗官方等理由，要求其在6月22日前答复，以“自证清白”，否则将受制裁，其代理的14017件申请中的商标将被删除。

商标注册包括申请人应委托正规的商标代理机构和有资质的美国律师办理美国商标事务，根据美国官方的收费（见附录）合理估算价格，不要盲目追求低价。

# 商标诉讼：应对策略

## □ 中国企业应对美国商标侵权指引

### 1 美国商标侵权预防

#### (2) 商标按期维护，及时续展

美国商标申请注册的难度大，时间长，在期满之后还需要使用商标的商标拥有者，应该及时续展和提交相关文件。

#### (3) 切忌使用虚假的原产地标示、虚假的描述

中国企业应当核实产品的真实来源；农业产品（包括牛肉、易腐农产品）销往美国需按照美国《强制性原产地标签》规定加贴原产地标签；切忌在产品及外包装上使用虚假描述或表述。



# 商标诉讼：应对策略

## □ 中国企业应对美国商标侵权指引

### 1 美国商标侵权预防

#### (4) 商标使用需有合法授权

企业需要具备商标及品牌常识，并动态监控自己销售的产品是否与国际著名品牌商标相同或近似，是否易使消费者发生混淆；如果是，应该尽早防范。

#### (5) 面向消费者的企业（零售、跨境电商）的诉讼风险预防

中国企业为了降低诉讼风险，应采取有效措施保证其所销售的产品有正当的来源渠道，如果发现来源不明的侵权产品，应当及时下架侵权产品。

# 商标诉讼：应对策略

## □ 中国企业应对美国商标侵权指引

### 2 美国商标侵权应对方面

#### (1) 在法院规定的期限内答辩

原告申请缺席判决，判决结果会对被告极为不利。如果未在规定的时间内做出答辩，原告可以根据美国《民事诉讼规则》第55条，缺席判决的相关规定，寻求缺席登记，在完成后，寻求法院作出缺席判决。

尽管缺席登记并不赋予原告救济权，但是缺席登记切断了被告对起诉状提出回应的权利。一旦原告提出了缺席登记，且被法院书记官登记，那么被告就不能再提出答辩状。

# 商标诉讼：应对策略

## □ 中国企业应对美国商标侵权指引

### 2 美国商标侵权应对方面

#### (2) 明确否定原告的事实主张

被告未对原告主张的事实明确否定，法院会认定原告主张事实成立。在答辩状中，要明确否认原告主张的事实，不得以“原告无证据证明”作为答辩理由。因为，如果被告在实体事项上的观点软弱无力，或者被告恶意行事，法院将倾向于做出缺席判决。

在案件中，即使被告做出了有价值的答辩，如果被告故意不和律师们联系，并在缺席之前完全不认真对待诉讼，且因而导致损害了原告利益，法院将会做缺席判决。

# 商标诉讼：应对策略

## □ 中国企业应对美国商标侵权指引

### 2 美国商标侵权应对方面

#### (3) 在诉讼答辩中积极抗辩

被告如果**未积极陈述抗辩理由**，例如受欺诈、受胁迫或者不属于商标侵权行为等，将**导致法院认定原告主张事实成立**。因此，被告应在答辩状中积极陈述抗辩理由，具体包括：

①**程序理由**：缺乏对人管辖权；审判地不适当；不适当的起诉文书；不适当的送达；未陈述救济请求；超过诉讼时效等。

②**实体理由**：提出原告商标无效；欺诈；违反反垄断法；合理使用；懈怠、默许和禁止反言等。

# 商标诉讼：应对策略

## □ 中国企业应对美国商标侵权指引

### 2 美国商标侵权应对方面

#### (4) 在诉讼中及时提出动议申请

如果被告在收到法院传票和诉状后，未在**第一时间提出动议**：包括管辖权异议、不当送达等，将导致**永久丧失对己有利的司法救济途径**。

因此，被告应在收到法院传票和诉状后，在第一时间提出争议动议（针对诉讼程序），包括：缺乏对人管辖权；审判地不适当；不适当的起诉文书；不适当的送达；未陈述救济请求；超过诉讼时效等。



# 商标诉讼：应对策略

## □ 中国企业应对美国商标侵权指引

### 2 美国商标侵权应对方面

#### (5) 针对非著名美国商标的使用抗辩措施

在此类诉讼中，被告可采取如下抗辩措施：

- ①主张原告未在其商标上标注“已在美国专利与商标局注册”的文字或R加一个圈，即®，以显示其商标已获注册，将不能依据规定获得权益或损害赔偿；
- ②主张除非这种行为是在明知会引起混淆、误认或欺骗的情况采取的，否则商标权人（原告）无权追索收益或损害赔偿。

# 商标诉讼：应对策略

## □ 中国企业应对美国商标侵权指引

## 2 美国商标侵权应对方面

### (6) 面向消费者的企业（零售、跨境电商）诉讼应对措施

首先，关注账户信息，对异常应当予以高度重视。如果消极对待，判决会在法院收到诉状之后的一个半月左右作出。

**临时禁令TRO（14天）→初步禁令（7天）→传票（21天）→判决**

其次，及时止损。如果被**冻结的账户中余额不多**，应当及时委派律师，在美国法院裁判前与对方进行和解谈判，及时止损，避免了高额的诉讼成本，另一方面和解金往往是冻结金额的一部分，仍会有部分剩余。如果被**冻结的账户中余额较多**，且侵权行为比较轻微，积极应诉所预期的赔偿金额低于谈判所能争取的和解金额，电子商户可以选择委托律师等专业人士，积极地参与诉讼。

# 商标诉讼：应对策略

## □ 中国企业应对美国商标侵权指引

### 2 美国商标侵权应对方面

#### (7) 合理估算损害赔偿风险，力争和解或计算依据得到法院支持

美国商标法明确规定了商标侵权损害赔偿金的计算方法和依据。

中国企业针对美国商标侵权损害赔偿之诉，应当首先根据美国法律，以及原告起诉状中提出的救济请求，**合理估算赔偿金额**，然后评估是通过和解还是法院判决方式解决侵权赔偿问题，从而避免因缺席判决造成原告主张的赔偿金额全部得到法院支持的不利结果。

# 商标诉讼：应对策略

## □ 应对美国商标侵权相关机制完善

### (1) 熟悉美国商标注册的基本流程

(1) 商标查询，检索设计的商标是否与在先申请的商标近似，以方便及时调整商标设计，更加突出显著性。

(2) 提交申请，将商标申请文件（一般包括申请人身份证或护照复印件；企业营业执照副本复印件加盖公章；申请商标的图样或文字样本；申请商品或服务项目的国际分类；商标使用证明；申请人企业名称，中英文地址，联系方式等）提交美国专利商标局（USPTO），并缴纳申请费用。

(3) 形式审查，USPTO收到注册申请后，会进行形式审查以确定其是否符合商标注册的基本要求。如果符合，USPTO会签发日期并在提交申请两个月后发给申请人一份通知书（Receipt）。如果不符合要求，则将所有材料包括申请费全部退还给申请人。

# 商标诉讼：应对策略

## □ 应对美国商标侵权相关机制完善

### (1) 熟悉美国商标注册的基本流程

(4) 审查决定，在提交申请四个月后，USPTO的审查员审查并决定该商标能否注册。如不能，审查员会发函注明退回理由或者需要做的改动。申请人必须在收到函件后六个月内答复，否则该申请即终止。如果申请人的答复不能成立，审查员将发出最终驳回。

(5) 商标公告及异议。如果注册申请没有被退回或申请人答复理由成立，该商标即会被印制在商标公告上，并规定有30天异议期。

(6) 颁发注册证。在登报公布的一个月内，如果没有人提出异议，USPTO将于公告12个星期后颁发注册证。



# 商标诉讼：应对策略

## □ 应对美国商标侵权相关机制完善

### (2) 商标被驳回的处理方式及救济渠道

**如商标被驳回，在信函中，USPTO审查员一般会告知申请被驳回的理由：**

产品的描述不符合要求，商标不清楚，图像不符合要求等，通常会给申请人审查意见，建议更改。

申请的商标和已经注册的商标近似，被认为会引起公众混淆，一般会被驳回。

USPTO审查员认为申请人的使用证据系伪造，不仅被驳回，还有可能会被列入黑名单。

**如商标被最终驳回，**申请人可进一步分析评估驳回理由，若因明显的近似混淆，建议选择放弃，若有充足理由证明商标的显著性和在先使用，申请人可上诉商标审查及上诉委员会。为了提高注册通过率，建议企业委托专业机构，尽量避免因资料信息不全、不符合形式要求导致的注册时间拖延。

# 商标诉讼：应对策略

## □ 应对美国商标侵权相关机制完善

### (3) 准确把握实际使用、意图使用等商标使用证据

如该商标的产品已经在美国商场上**出售**，或在**美国媒体上进行了宣传推广**，可将**产品使用的图片**拍照提交，或者提供**跨境电商平台使用证明**等。提交的证据还包括到美国时的**海关报关单**，在美国**参加展会的门票**，在美国的**宣传资料**，在美国商店销售的相关资料，中美之间的采购合等，**提供证据时要标明具体的使用时间**。

意图使用是指商标在请求日前，暂未在美国实际使用，但有证据表明商标注册后将很快投入使用，在商标注册后半年内，应提交实际使用的证明，否则该商标请求可能被注销。

# 商标诉讼：应对策略

## □ 应对美国商标侵权相关机制完善

### (4) 建议政府加强对美国商标侵权判罚标准的研究

美国在其知识产权立法和司法实践中确立并严格执行惩罚性赔偿制度

按照目前的数据趋势，会有更多的商标侵权诉讼案件发生，建议通过案例收集，深入模拟和分析具体影响美国联邦政府和各州针对中国企业商标侵权判定标准的因变量，影响判赔额的因素，从而全面了解中国企业商标在美的诉讼雷区，推导出应对策略，为企业提供更全面科学的指引。

知识产权保护是一个系统工程，覆盖领域广、涉及方面多，要综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理等多种手段，从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律、公民诚信等环节完善保护体系，加强协同配合，构建大保护工作格局。要打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，健全知识产权综合管理体制，增强系统保护能力。要统筹做好知识产权保护、反垄断、公平竞争审查等工作，促进创新要素自主有序流动、高效配置。

——习近平总书记《全面加强知识产权保护工作 激发创新活力推动构建新发展格局》，《求是》2021（3）

# Thank you!

