
第二部分 “一带一路”知识产权案例

小米在印度的专利侵权纠纷

一、公司概况

小米公司正式成立于 2010 年 4 月,注册资本 19 亿元人民币,是一家以智能手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的消费电子及智能制造公司。³2011 年 8 月,小米推出了第一款智能手机,并于 2014 年开始拓展海外市场。

2018 年 7 月 9 日,小米公司在香港交易所主板挂牌上市。其时,小米的业务已经遍及全球 80 多个国家和地区。2019 年 7 月,小米入选《财富》世界 500 强,成为 2019 年最年轻的世界 500 强企业。2019 年 10 月,2019 福布斯全球数字经济 100 强榜发布,小米位列第 56 位。2021 年 7 月 19 日,Canalys 发布的最新数据显示,在 2021 年第二季度全球智能手机市占率排名中,小米销量首次超越苹果,成为全球第二大智能手机厂商。⁴

二、小米在印度的发展状况

印度作为世界上第二大人口国,拥有 13 亿人口,是智能手机制造厂商重要的市场,也是小米手机当前最大的海外市场。

(一) “闪购模式”打入印度市场。

小米在 2014 年 7 月进入印度市场,同年四季度即取得印度智能手机市场份额第五名,这个成绩被形容为“令人惊奇”。因为在彼时,小米并未通过电视、纸质传媒或户外渠道等进行市场宣传,在印度市场不具备任何知名度。⁵

小米通过巧妙的营销策略打开印度市场:其与印度本土电商零售平台 Flipkart 进行合作,采取“闪购”(Flash sale)的饥饿营销手段——仅限量提供 1 万台手机,感兴趣的顾客需在特

³ 参见小米官网,公司简介, <http://www.mi.com/about>. [2021-08-22]

⁴ 参见央广网,《小米销量超苹果 跻身全球第二》, http://chinatrend.cnr.cn/yw/20210719/t20210719_525537904.shtml. [2021-08-22]

⁵ Rajiv Singh, ET Bureau, How China's handset maker Xiaomi came first in India <https://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/how-chinas-handset-maker-xiaomi-came-first-in-india/articleshow/61798368.cms>. [2021-08-22]

定时间购买。2014 年 7 月 15 日的首次闪购活动，1 万台 Mi3 手机在几秒内销售一空，50 万人参与在线闪购，Flipkart 网站的服务器甚至因无法承受如此巨大的流量压力而陷入瘫痪。⁶紧接着，小米的第二场“闪购”也大获成功。8 月 6 日，小米印度宣布 2 秒内 1.5 万部小米 3 售罄；8 月 12 日，20000 部小米 3 在 2.4 秒内售罄。

（二）高速发展：占据印度智能手机市场份额首位。

2015 年，小米在印度市场份额仅为 3%，但到 2016 年，小米的收入已达到了 10 亿美元并开始实现盈利。⁷2016-2017 年，小米印度的净利润为 16.4 亿卢比，销售额为 838 亿卢比。随着在线渠道市场的增长趋势（从 2017 年第 4 季度的 34% 上升到 2018 年第 1 季度的 36%），小米的电子零售商出货量的市场份额也从 2017 年第 1 季度的 32% 上升至 2018 年第 1 季度的 53%。据研究机构 Canalys 的数据显示，小米智能手机在印度智能手机市场持续高速增长，2018 年第二季度印度市场出货量第一。⁸2019 年，小米在印度的市场份额为 29%，高于三星的 22%，成为印度市场占有率最高的智能手机品牌。⁹直到 2021 年，小米印度在智能手机市场仍然保持着其强劲的势头，出货率及市场份额稳居印度首位。（见表 1¹⁰）

表 1 印度智能手机出货量和年增长率

⁶ 同上。

⁷ IDC Counterpoint Research, <https://link.springer.com/article/10.1007/s40622-020-00242-w/figures/2>.

⁸ See Canalys Smart Phone Analysis, <https://link.springer.com/article/10.1007/s40622-020-00242-w/figures/3> [2021-08-22]

⁹ See Canalys, Annual growth and market share of smartphone manufacturers in the Indian smartphone market in 2018–2019, <https://link.springer.com/article/10.1007/s40622-020-00242-w/figures/4>. [2021-08-22]

¹⁰ See Canalys, Canalys Smartphone Analysis (sell-in shipments), April 2021, <https://www.canalys.com/newsroom/canalys-india-smartphone-market-q1-2021> [2021-08-23]

Vendor	Q1 2021 shipments (million)	Q1 2021 Market Share	Q1 2020 shipments (million)	Q1 2020 Market Share	Annual Growth
Xiaomi	10.5	28%	10.3	31%	2%
Samsung	7.0	19%	6.3	19%	11%
Vivo	6.7	18%	6.7	20%	1%
Oppe	4.7	13%	3.5	10%	35%
Realme	4.3	12%	4.0	12%	9%
Others	3.9	10%	2.8	8%	35%
Total	37.1	100%	33.5	100%	11%

除了小米智能手机极高的性价比，线上线下全面的分销渠道也是小米占据印度最高市场份额成功的重要原因。小米积极与大型零售商合作建立合作门店，并注重扩张印度农村市场。2017年5月，小米通过成立“小米之家”，开启了其在印度的第一个线下渠道。到2018年，小米在印度拥有17家小米之家门店；到2019年末，小米在印度已经拥有了超过100家门店。¹¹

（三）纵深发展：本地制造与拓展产品链。

为了提高产能、降低成本，除了印度的销售业务外，小米还积极发展印度本地的制造能力。2015年，小米宣布与富士康合作，在印度南部安得拉邦的斯里城设立第一家制造工厂。¹²而2020年3月，小米与原件设备制造商FLEX在Tamilnadu开设了小米在印度的第七家工厂。在印度销售的小米智能手机95%以上是在印度本地制造的，这使得小米能够避免印度对进口智能手机征收的关税。¹³同时，小米印度计划邀请更多零部件供应商到印度投资，其中一家供应商Holitech Technology已与印度安得拉邦（Andhra Pradesh）政府签署了一份谅解备忘录，以启动其设施制造。该计划已于2019年第三季度开始运作，预计三年内还将创造6000个工作岗位，制造紧凑型相机模块、屏幕模块、指纹模块、薄膜晶体管、电容式触摸屏和柔性印刷电路。¹⁴

¹¹ See Tabassum, R., Ahmed, S. Xiaomi invades the smartphone market in India. Decision 47, 215–228 (2020). <https://doi.org/10.1007/s40622-020-00242-w> [2021-08-23]

¹² See NILESH CHRISTOPHER, How Indian is an Indian phone? <https://restofworld.org/2020/xiaomi-made-in-india/> [2021-08-23]

¹³ See Rishi Iyengar, How China's Xiaomi took India's smartphone market by storm, <https://money.cnn.com/2018/04/30/technology/xiaomi-india-smartphone-manu-jain/index.html> [2021-08-25]

¹⁴ 同上。

除发展智能手机外，小米还将进军印度的大型家用电器（white goods）市场。小米公司计划打造基于物联网，可以远程操作的智能家电。小米印度潜在的电器品类包括空调、洗衣机、冰箱、笔记本电脑、吸尘器和净水器等。小米被认为将“从印度最大的智能手机制造商成为印度成熟的消费电子公司。”¹⁵

（四）机遇与挑战并存。

小米在印度的发展也并非一帆风顺，同样面临着不少挑战与挫折。

例如 2019 年在印度面临的红米 Note 7S 爆炸事件，曾使小米陷入产品质量危机。虽然小米方声明手机的损坏是“客户诱发的”，但仍然面临着印度社会舆论对于其“拒绝承担责任”的批评。¹⁶

此外，知识产权问题（专利纠纷）也是小米公司在印度发展面临的一大挑战。

三、小米在印度遭遇诉讼状况：均以和解结案

（一）小米与爱立信专利纠纷。

1. 诉讼背景。

爱立信公司(Telefonaktiebolaget LM Ericsson)于 1876 年成立于瑞典首都斯德哥尔摩，是全球领先的提供端到端全面通信解决方案以及服务的供应商。从早期生产电话机、程控交换机发展到今天全球最大的移动通讯设备商，爱立信的业务遍布全球 180 多个国家和地区，其全球业务包括:通信网络系统、专业电信服务、专利授权、企业系统、运营支撑系统(OSS)和业务支撑系统(BSS)。爱立信先后在世界各国申请并获得了超过 35000 项专利，其专利组合涵盖了 2G、3G 和 4G 技术，是移动通信标准化的全球领导者。诉讼之时，爱立信已在印度注册了 400 项专利，是通讯技术领域持有专利最多的公司之一。

在小米案之前，爱立信曾就 2G、3G 无线技术相关的专利对 Micromax、Intex 和 Gionee 等多家印度本土供应商提出过专利侵权诉讼，基本均以爱立信赢得赔偿金告终。¹⁷

2. 诉讼过程。

¹⁵ See Tabassum, R., Ahmed, S. Xiaomi invades the smartphone market in India. Decision 47, 215–228 (2020). <https://doi.org/10.1007/s40622-020-00242-w> [2021-08-25]

¹⁶ See BusinessToday.In, Xiaomi Redmi Note 7S allegedly explodes; company says fire 'customer induced', <https://www.businesstoday.in/latest/story/xiaomi-redmi-note-7s-allegedly-explodes-company-says-fire-customer-induced-240042-2019-11-21>. [2021-08-25]

¹⁷ 参见环球网，爱立信诉小米侵权 小米在印度遭棒喝。<https://tech.huanqiu.com/article/9CaKrnJLn0F>. [2021-08-25]

2014 年 12 月，爱立信将小米诉至印度新德里高等法院，指控其侵犯爱立信所拥有的涉及 ARM、EDGE、3G 相关技术等 8 项专利。涉诉专利对应于 ETSI 标准，属标准必要专利，即任何包含 AMR、EDGE 或 3G 特性的设备都会自动侵犯爱立信的诉讼专利。因此，任何实体进口、制造、销售、供销等任何符合 3G 标准和/或 2G 和 EDGE 标准的设备都必须获得爱立信的许可。¹⁸

2014 年 12 月 11 日，印度德里高等法院发布了诉前临时禁令，禁令内容包括“禁止小米在印度市场销售、推广、制造及进口涉嫌侵犯爱立信专利的相关产品，并要求小米和其印度当地的电子商务合作伙伴 Flipkart 暂时停止销售爱立信起诉的涉案专利产品。”此外，法院还要求小米和 Flipkart 提交在印度境内涉案产品的销售数量以及销售总金额，并派遣官员去小米印度办公室执行相关决议。法院同时向印度消费税和海关中央委员会发出通知，禁止小米侵权产品入境。¹⁹

针对爱立信的侵权指控和法院禁令，小米辩称小米已通过高通公司获得了相关专利许可，而爱立信并未告知法院小米也在手机上使用高通芯片。2014 年 12 月 16 日，小米获得了印度新德里高等法院的“临时许可”，即其以每台设备预付 100 卢比（1.41 美元）的法庭押金为对价，可继续销售搭载高通芯片的智能手机；²⁰但搭载联发科芯片的小米手机则依旧处于“禁售”状态。

法庭之外，一方面，小米表示其已准备好就交叉许可协议或专利展开谈判，以避开潜在的诉讼。²¹另一方面，小米也积极应诉。

2016 年，4 月 22 日，印度新德里高等法院部分支持了小米的抗辩，裁定爱立信隐瞒了其两项 3G 专利（IN229632 和 IN240471）的相关信息，并因此撤销了临时禁令。法院查明，爱立信已于 2011 年 10 月 1 日与高通公司达成专利许可协议，高通公司可对制造、使用、销售和进口移动设备芯片组和包含芯片组的设备的权利进行再次许可。据此，至少在销售包含高通芯片的设备的问题上，小米并不构成侵权。爱立信故意隐瞒其与高通间许可的存在，以“不洁之手”²²接近法院，已无资格要求法院继续执行禁令。²³

¹⁸ IA 3074/2015 in CS(OS) 3775/2014 [2021-08-26]

¹⁹See business-standard ,Ericsson-Xiaomi battle may be heading for a settlement, https://www.business-standard.com/article/companies/ericsson-xiaomi-battle-may-be-heading-for-a-settlement-115060300523_1.html. [2021-08-25]

²⁰ See See gizchina , Patent Litigation of Xiaomi and Ericsson Came To End, <https://www.gizchina.com/2019/10/29/patent-litigation-of-xiaomi-and-ericsson-came-to-end/> [2021-08-25]

²¹ See BGR. Xiaomi to beef up its patent portfolio to avert IP challenges, <https://www.bgr.in/news/xiaomi-to-beef-up-its-patent-portfolio-to-avert-ip-challenges-345656/> [2021-08-25]

²² “不洁之手”（Unclean Hands Doctrine），是一种衡平法上的抗辩，意为禁止在其索赔标的上做出不公

3. 诉讼结果。

2019 年 10 月 15 日，爱立信向知识产权媒体《知识产权资产管理》（IAM）证实，爱立信与小米签署了一项全球专利许可协议，双方在印度德里高等法院握手言和。至此，小米与爱立信的专利诉讼落下帷幕。²⁴

（二）小米与 InterDigital 专利纠纷。

1. 诉讼背景。

美国 InterDigital 公司是一家非专利实施实体（NPE），即不以实体产品为商业模式，而以收取专利许可使用费为主要利润来源，将公司所有的研发投入转化为专利，再依靠专利向终端厂商收取许可使用费。苹果、谷歌、索尼和中兴通讯等公司均是其被许可人。InterDigital 为维持其运营模式、收取专利许可费，与多家通讯公司产生过专利侵权纠纷。仅在 2019 年，InterDigital 就起诉中兴通讯、华为和联想等公司侵权其专利，诉讼多以和解结案。2019 年，InterDigital 知识产权执法成本为 2,540 美元；2020 年，这个数字上升至 2,860 美元，占其年度专利管理和许可成本总额（1.702 亿美元）的 17%。²⁵

自 2015 年起，小米就与 InterDigital 展开专利许可谈判。2020 年，由于双方在专利许可费率问题上难以达成一致意见，谈判陷入僵局。

2. 诉讼过程。

2020 年 6 月 9 日，小米在 2020 年 6 月 9 日在武汉中院对 InterDigital 提起诉讼，要求法院裁决涉案标准必要专利（SEP）全球费率。7 月，InterDigital 在印度德里高等法院对小米发起回击，指控小米侵犯了 InterDigital 在印度的 IN 262910、IN 295912、IN 298719、IN 313036 和 IN 320182 等五项标准必要专利，并向印度法院申请临时禁令与永久禁令。

2020 年 8 月，小米向武汉中院申请禁诉令保全，要求 InterDigital 撤回印度法院申请的禁令，不得在案件审理期间在其他地区和国家申请禁令或强制执行。9 月 23 日，武汉中院作出裁定，为 InterDigital 颁布禁诉令（anti-suit injunction）。²⁶要求 InterDigital 立即撤回或

平行行为(包括欺诈、欺骗、显失公平或恶意)的一方获得救济。参见 practical law, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-5219533?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-5219533?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true) [2021-08-25]

²³ IA 3074/2015 in CS(OS) 3775/2014 https://indiankanoon.org/doc/64182738/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_ofgbYuYVP4Y6zDbvx7QYFsg0kUb2OGgfLsT__ur8z6Y-1629891349-0-gqNtZGzNAiWjcnBszQiR [2021-08-25]

²⁴ See gizchina, Patent Litigation of Xiaomi and Ericsson Came To End, <https://www.gizchina.com/2019/10/29/patent-litigation-of-xiaomi-and-ericsson-came-to-end/> [2021-08-25]

²⁵ 参见企业专利观察，《InterDigital 与小米签署专利和解协议，全球反反……诉禁令或重回起点》，https://mp.weixin.qq.com/s/ddN7zDpzn50K_SOPs5ISyg [2021-08-25]

²⁶ (2020)鄂 01 知民初 169 号民事裁定书

中止在印度针对“小米”申请的专利许可费率裁决及禁令，且不能在全球任何法院针对“小米”申请专利许可费率裁决及禁令。如果 InterDigital 违反禁诉令，法院将对其处以日罚金 100 万元，按日累计。12 月 4 日，武汉中院驳回 InterDigital 对禁诉令的复议。

2020 年 9 月 29 日，在获悉武汉中院的禁诉令后，InterDigital 向印度法院申请针对小米公司的反禁诉令，印度法院于 10 月 9 日批准了该申请，判定在案件审理和判决期间，小米公司不得对 InterDigital 执行武汉中院 9 月颁布的禁诉令。²⁷随后在 2021 年 5 月 3 日，印度德里高等法院做出最终判决，不承认中国的禁令，并发出印度历史上首个反反诉禁令（anti anti-suit injunction）。²⁸

3. 诉讼结果。

2021 年 8 月 3 日，美国 InterDigital 公司发表声明，宣布与中国小米公司达成和解，双方签署了一份为期多年的、全球范围的、非独家的专利许可协议。该许可涵盖了 InterDigital 标准必要专利所涵盖的小米移动设备，包括 3G、4G、5G，WiFi 和 HEVC 视频技术。作为协议的一部分，InterDigital 公司和小米公司同意撤销双方所有未决的专利诉讼。

四、诉讼对企业在“一带一路”国家发展中的启示

（一）积极进行自身专利积累。

年轻的中国手机厂商知识产权积累起步较晚、基础相对薄弱，在与老牌知识产权巨头的谈判中处于弱势地位。在进军“一带一路”国家市场的过程中，如何绕开通讯专利巨头设置的“专利壁垒”是企业必须面对和重视的问题。

相关专利诉讼不仅反映出企业在“一带一路”国家发展过程中可能面临的知识产权侵权风险，更昭示着专利积累不足这把“达摩克利斯之剑”。2014 年，小米公司申请专利 2318 件；而相比之下，三星仅在中国就拥有 11,877 项发明专利，技术基础的对比不可谓不悬殊。在爱立信诉小米案刚发生之时，即有评论者担忧除了爱立信之类的通信企业，小米还可能面临更多诸如 Unwired Planet 等“专利流氓”（patent trolls）的威胁。²⁹果然，在 6 年后其被非专利实施主体 InterDigital 找上了麻烦。工信部电信研究院知识产权中心曾专门发布过一份风险

²⁷ Delhi High Court, INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION & ORS v. XIAOMI CORPORATION & ORS on 9 October, 2020 [2021-08-25]

²⁸ I.A. 8772/2020 in CS(COMM) 295/2020 [2021-08-26]

²⁹ See Foebes, Xiaomi May Have A Major Patent Problem. <https://www.forbes.com/sites/parmyolson/2015/01/29/xiaomi-patent-problem/?sh=34d7fb003ace> [2021-08-26]

预警报告，提醒中国手机厂商“须高度重视知识产权在海外市场可能带来的重大影响”。³⁰

一方面，中国企业应当积极投入专利研发，实现自身专利积累，并提前在“一带一路”市场上进行专利布局；另一方面，企业可通过收购、专利交叉许可等方式进行专利合作。例如在爱立信诉小米案中，鉴于高通曾和爱立信进行过交叉授权，相当于小米通过高通间接获得了爱立信的授权，方使其打破了“禁售令”的阴霾，得以继续在印度市场上进行销售活动。

（二）正确的应诉策略是关键。

尤其在标准必要专利领域，诉讼本身通常并非专利持有者的最终目的，以诉讼促成有利于自己的专利许可条款才是专利权人的根本取向。³¹而对于遭遇诉讼的中国企业而言，关键在于根据实际情况做出明智的决策，确定何时应当强硬应诉，何时应尽快和解并达成交易。³²印度等“一带一路”国家的诉讼成本相对较低，这是对中国企业的有利环境，企业应当勇于和善于正面应诉，同时也应注重知识产权谈判、许可、诉讼等方面人才的培养和储备。

对于 InterDigital 与小米的和解事件，有分析者提出，小米对于专利侵权诉讼采取了正确的应对态度：“虽然 InterDigital 在诉讼中有着更大的影响力，但小米迄今为止一直在向专利持有人展示它既不是‘软柿子’，也不是不想被许可，或专利反向劫持（hold out）。小米似乎很快就学会了专利许可和诉讼游戏。”³³

³⁰ 参见人民网，《工信部发预警：印度成智能终端专利风险聚集地》，<http://it.people.com.cn/n/2014/1121/c1009-26068160.html>. [2021-08-26]

³¹ 小米与爱立信的专利侵权纠纷似乎也让更多企业看到了知识产权在市场竞争中的意义。有分析师表示，其诉讼可能在印度掀起一场针对低成本智能手机制造商的“新专利纠纷浪潮”。班加罗尔一家律师事务所 Trilegal 的合伙人兼技术专家 Rahul Matthan 曾说：“印度有很多关于药品的专利诉讼，但几乎没有关于软件和硬件的专利诉讼，因为它不值得付出努力。”“但是，当像小米这样的低成本智能手机制造商开始赢得巨大的市场份额时，大公司开始花钱来执行他们的专利突然变得值得了，所以我们可以看到更多这样的事情。”See Financial time, Indian court to investigate Xiaomi in Ericsson case, <https://www.ft.com/content/cd0c9b5e-ad2f-11e4-a5c1-00144feab7de> [2021-08-22]

³² See Foebes, Xiaomi May Have A Major Patent Problem. <https://www.forbes.com/sites/parmyolson/2015/01/29/xiaomi-patent-problem/?sh=34d7fb003ace> [2021-08-26]

³³ 参见企业专利观察，《InterDigital 与小米签署专利和解协议，全球反反……诉禁令或重回起点》，https://mp.weixin.qq.com/s/ddN7zDpzn50K_SOPs5ISyg. [2021-08-26]

海螺公司被非洲企业侵犯注册商标

一、企业概况

安徽海螺水泥股份有限公司³⁴成立于 1997 年 9 月 1 日，1997 年 10 月 21 日在香港挂牌上市，开创了中国水泥行业境外上市的先河。公司主要从事水泥及商品熟料的生产和销售。

公司经过多年的快速发展，产能持续增长，工艺技术装备水平不断提升，发展区域不断扩大。公司先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖 5 个千万吨级特大型熟料基地，并在安徽芜湖、铜陵和广东阳春兴建了 4 条 12000 吨生产线。

海螺水泥产品质量卓越，享誉全国，并远销海外；下属 140 多家子公司，分布在省内基地和十四个区域，横跨华东、华南和西部 18 个省、自治区、直辖市和印度尼西亚、缅甸、老挝、柬埔寨等国，形成了集团化管理和国际化、区域化运作的经营管理新格局，成就了“世界水泥看中国，中国水泥看海螺”的美誉。公司生产线全部采用先进的新型干法水泥工艺技术，具有产量高、能耗低、自动化程度高、劳动生产率高、环境保护好等特点。公司在华东、华南地区拥有丰富的优质石灰石矿山资源，含碱度低，碳酸钙含量高，为生产高品质低碱水泥提供了得天独厚的原材料；公司生产全部采用新型干法旋窑工艺技术，装备先进，实现了从矿石开采到码头装运的全程自动化控制，按照 ISO9001 国际质量认证体系进行质量管理和监控；依靠完备的铁路、公路及水路运输系统，形成了专业化生产体系和庞大的市场营销网络。

海螺公司为中国最大的水泥集团之一，其主要生产海螺（CONCH）水泥，为世界上最大的单品牌水泥生产企业，约占全国 10% 的市场份额；根据财富中文网信息，海螺水泥自 2013—2015 年在中国 500 强排名分别为第 115、105 和 100 位。“海螺”牌高等级水泥和商品熟料为公司的主导产品。“CONCH”商标被国家商标局认定为驰名商标，长期、广泛应用于举世瞩目的标志性工程，如：京沪高铁、杭州湾跨海大桥、上海东方明珠电视塔、上海磁悬浮列车（轨道梁）、连云港田湾核电站、浦东国际机场等工程。同时，产品出口美国、欧洲、非洲、亚洲等 20 多个国家和地区。

二、企业在“一带一路”国家发展概况

2011 年以来，海螺集团就积极响应国家“走出去”发展的号召，大力实施国际化发展战略，充分利用国内外两个市场、两种资源，加大海外发展和产能转移的力度，到境外投资建设大型水泥熟料生产线，先后完成了对印尼、缅甸、老挝、柬埔寨等国的投资考察和规划布局。2019 年 11 月，海螺集团在老挝建成的第一条水泥熟料生产线——琅勃拉邦海螺水泥项

³⁴海螺集团信息均来自其官方网站，http://www.chinaconch.com/conch/_109/_382/_5548/index.html。

目一期正式投产。与此同时，海螺在印尼、缅甸和柬埔寨的项目，也都呈现出稳步增长的状态。目前，海螺集团已在东南亚、欧洲、北美、非洲等地区拥有 42 家企业，海外员工达 3,600 多人，用工本土化率达到 70%以上。

（一）印尼市场。

海螺在印尼的规划布局坚持以市场为切入点，把发展新项目建在有竞争力和广阔销售市场的区域，建立“基地+粉磨站+中转库”的发展模式，抢占石灰石、码头和煤炭等战略资源，为后期运营发展奠定了良好基础。印尼规划项目建成后，海螺在印尼的熟料、水泥总产能将分别达到 2000 万吨和 2500 万吨，形成较大的产业规模和较强的市场控制力。

（二）缅甸市场。

缅甸自然资源丰富，工业经济处于发展初期，市场空间巨大。海螺集团多次派遣考察组，对缅甸经济社会发展情况、水泥工业发展现状和趋势进行了详细调研。通过充分的论证，制定了在缅甸“二城二江”布局规划发展的总体思路，形成了皎施、曼德勒、仰光等多个项目载体。全部项目建成后，海螺在缅甸的水泥总产能将达到 1000 万吨。

（三）老挝市场。

经过反复论证，海螺把布局规划的重点选在了老挝首都万象和北部重镇琅勃拉邦。2015 年上半年，海螺水泥先后与老挝湖南建材公司和吉达蓬集团签署了琅勃拉邦和万象项目投资合作协议。琅勃拉邦项目前期已完成大部分土地征用，并取得林地使用许可，由于项目拟选厂址距离世界文化遗产保护区仅 36 公里，老挝中央政府对项目公司的环评审批异常慎重、严苛，项目组人员攻坚克难，于 2015 年 9 月获得了老挝环保部颁发的国家级环评证书，打通了项目报批的重要关节。目前琅勃拉邦项目点火在即。

三、企业涉及“一带一路”的诉讼状况

（一）案件基本事实。

1. 涉案注册商标的注册登记情况。

1997 年 5 月 7 日，安徽省宁国水泥厂经国家商标局核准注册第 996978 号“CONCH”商标（见附图一），核定使用商品为第 19 类水泥、水泥预制构件、建筑砖瓦等，注册有效期经续展至 2017 年 5 月 6 日。1997 年 11 月 28 日，该商标经核准转让给海螺公司。2004 年 2 月 25 日，国家商标局认定海螺公司使用在第 19 类水泥商品上的“CONCH”注册商标为驰名商标。

1999 年 8 月 27 日，海螺公司就第 996978 号“CONCH”商标在海关总署取得备案，备案号为 T1999-01498，备案有效期为 1999 年 8 月 27 日至 2006 年 8 月 26 日，该备案因到期

未续展而失效。2015 年 7 月 14 日，海螺公司就该商标在海关总署重新取得备案，备案号为 T2015-40232，备案商品名称为水泥（袋装、散装），备案有效期为 2015 年 7 月 14 日至 2017 年 5 月 6 日。

2007 年 6 月 22 日，海螺公司向非知组织提交商标注册申请，申请在第 19 类水泥、水泥预制件、建筑砖瓦等商品上注册“**CONCH**”商标，2008 年 2 月 29 日获得注册登记，商标的编号为 57363，注册编号为 3200701135。截止 2015 年 8 月 14 日，该商标未在非知组织的商标登记中被注销，亦未逾期。

2. 镇江海关实施具体行政行为的情况。

2015 年 6 月 26 日，方爵公司委托案外人镇江远洋公司分三票向镇江海关申报出口 15000 吨水泥至加蓬，申报价分别为 153000 美元、357000 美元、255000 美元，共计 765000 美元。2015 年 8 月 5 日，镇江海关通过内部邮件与其计核部门确定以 2015 年 7 月 15 日为核算日，适用该月的基准汇率 6.1158，核定涉案货值为人民币 4678587.00 元。

2015 年 7 月 14 日，镇江海关向江苏远洋新世纪货运代理有限公司发出海关查验通知单，通知其将对所申报货物实施查验。次日查验后，镇江海关认为该批货物外包装（子母袋）使用了“**CGNAH**”标识，涉嫌侵犯海螺公司在海关总署备案的“**CONCH**”商标专用权。

2015 年 7 月 15 日，镇江海关向南京海关法规处发出《确认进出口货物知识产权状况联系单》，请求其确认涉案货物是否构成侵权。南京海关于同日向海螺公司发出《关于确认进出口物品知识产权状况的通知》，通知海螺公司确认涉案货物是否侵犯其在海关总署备案的“**CONCH**”商标专用权，如果认为侵权，应向南京海关提出采取知识产权海关保护措施的书面上申请，并提交相应担保。海螺公司随即提出申请，并缴纳了 30 万元担保金。

2015 年 7 月 16 日，南京海关向镇江海关发出扣留货物通知书，通知镇江海关扣留涉案货物。同日，镇江海关决定扣留涉案货物并立案调查。次日，镇江海关分别作出镇关知扣字[2015]1 号、2 号、3 号扣留决定书及扣留清单，并于当日送达方爵公司，扣留地点为张家港。

2015 年 8 月 4 日，镇江海关组织方爵公司和海螺公司召开了知识产权案件证据开示会，方爵公司和海螺公司围绕涉案货物是否侵权进行了举证、质证和陈述；2015 年 8 月 26 日，镇江海关作出行政处罚告知单（镇关知罚告字[2015]01 号），并于同日送达方爵公司；方爵公司随后提出异议，要求举行听证；2015 年 9 月 14 日，镇江海关组织方爵公司和海螺公司召开了行政处罚案件听证会，听取了方爵公司的陈述和申辩意见；同年 9 月 17 日，镇江海关作出涉案行政处罚决定书，并送达方爵公司。

（二）法院判决。

1. 镇江中院一审认为：³⁵

方爵公司未经海螺公司同意，在同一种商品上使用与其涉案注册商标相近似的商标，侵犯了海螺公司的注册商标专用权；镇江海关具有对方爵公司出口货物是否侵犯他人知识产权

³⁵镇江市中级人民法院（2016）苏 11 行初 48 号行政判决书。

进行认定和处理的法定职权，其作出的行政处罚决定证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序，应予维持，遂判决驳回方爵公司的诉讼请求。

方爵公司不服一审判决，向江苏高院提起上诉。

2. 苏高院二审认为：³⁶

一、根据现有证据，涉案行政处罚决定不存在程序违法问题。³⁷

二、关于方爵公司侵犯海螺公司注册商标专用权的主观故意问题

根据现有证据，足以证明方爵公司实施侵权行为的主观故意明显。具体表现为：（1）海螺公司使用在第19类水泥商品上的注册商标，早在2004年2月25日即被国家商标局认定为驰名商标，至今仍具有广泛的知名度；（2）海螺公司早在2007年6月22日即向非知组织提交商标注册申请，并于2008年2月29日在第19类水泥、水泥预制件、建筑砖瓦等商品上获得商标注册，至今该商标仍是有效商标，且海螺公司商标水泥至少在2010年已出口加蓬，这表明商标在加蓬市场具有较高的知名度；（3）方爵公司于2015年5月26日向国家商标局在第19类木材、石灰、石板、石膏、水泥等商品上申请注册商标（该注册申请被国家商标局驳回，并经国家商评委复审决定予以驳回），其次日即与案外人鹤林公司签订涉案水泥《购销合同》，且在鹤林公司工作人员质疑方爵公司要求在包装袋上印制标识与海螺公司的商标近似，尤其是中间的红色粗体斜杠，而方爵公司坚持认为不一样。尽管方爵公司后主张其持有加蓬委托人在非知组织注册的商标的授权，但并不能改变其在国内申请商标并使用在出口水泥包装袋上系其自主行为的事实。（4）方爵公司使用的商标与海螺公司的商标高度近似，尤其是构成显著特征的核心部分的设计特征，具体指中间的红色粗体斜杠，与海螺公司水泥产品包装袋上使用的商标标识特征完全相同。因此，二审法院认为，方爵公司在相同商品上使用与海螺公司高度近似的商标，尤其是在鹤林公司质疑与海螺公司商标近似后，仍未予合理避让并坚持使用，显然是为攀附海螺公司驰名商标的商誉，其侵权故意明显，侵权行为性质严重。方爵公司以其刚从事水泥出口业务为由主张不知情，与本案基本事实不相符，法院不予采纳。

四、关于涉外定牌加工商标侵权判定相关问题

方爵公司上诉主张，其所有产品均出口海外，不构成商标意义上的使用行为，不侵犯海螺公司注册商标专用权。对此，二审法院认为，首先，《商标法》（2013年修订）第五十七条第（一）、（二）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标

³⁶江苏省高级人民法院（2017）苏行终157号行政判决书。

³⁷篇幅所限，本部分不详细展示法院说理，详情参见江苏省高级人民法院（2017）苏行终157号行政判决书。

相同的商标的；未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，均属于侵犯注册商标专用权的行为。至于何为商标使用，第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”而对于与进出口货物有关并受我国法律法规保护的知识产权，《海关法》和《知识产权海关保护条例》赋予海关实施知识产权海关保护的权力。其次，就涉外定牌加工所涉商标侵权的认定，应当注意：1.仅对接受境外委托人定单的国内加工企业在一定限度内认定不构成商标侵权，但不能无限扩大到其他从事出口贸易的国内企业，因为这些国内企业组织加工企业生产加工货物再出口，其组织生产并在商品上贴附商标的过程，首先已经形成了国内商品的生产和流通，属于注册商标专用权所控制的商标使用行为；2.对国内加工企业实行一定限度内认定不构成商标侵权，首先要求其基于善意，即国内加工企业对境外委托人提供的境外商标已尽到必要审查注意义务；3.二审特别认为，由于存在境内外商标恶意抢注和恶意仿冒现象，国内加工企业在接受境外定单时，基于诚实信用原则及尊重他人知识产权，对于国内有一定影响力的商标尤其是驰名商标应当予以合理避让。需要明确的是，给予驰名商标尤其是我国自主品牌的驰名商标与其商誉程度相当的保护强度，制止恶意侵权，始终是我国商标法及司法政策坚持的基本方向，也是当前我国实施创新驱动战略，促进经济转型升级，严格知识产权保护的基本要求。正是基于以上认识，当前在涉外定牌加工商标侵权案件中存在着认定侵权或者不侵权的两种裁判，这符合当前我国经济发展的阶段性要求，是满足我国对外加工贸易发展需求的特殊司法政策体现，而二审法院近年来在审理涉外定牌加工商标侵权案件中亦是区分不同情形分别作出认定侵权或者不侵权的裁判。本案中，方爵公司委托国内加工企业生产涉案水泥出口至加蓬，属于国内企业组织生产加工货物并出口的行为，不符合适用涉外定牌加工特殊司法政策的前提条件，而方爵公司提供加蓬委托人在非知组织注册的商标与本案亦不具有关联性。

此外，方爵公司上诉还主张，其涉案水泥全部销往国外，不在国内销售，不属于商标性使用，海螺公司注册商标的识别功能并未受到损害。对此，二审法院注意到，海螺公司发现方爵公司侵权行为线索系因双方出口水泥同船装运，且目的港同为加蓬。在二审中，海螺公司主张，在企业国际化进程中，商品的出口权利是企业的重要权利之一，如果允许侵犯他人商标权的产品出口，势必影响合法商标权人的出口权利和出口份额，会导致境外客户产生误认，而保护商标权人的出口权，有利于扩大中国产品的国际影响力，符合国家“一带一路”倡议和“中国制造 2025”的要求。同时，海螺公司还主张，其商标在加蓬已经有多年的较高知名度，侵权水泥如果进入加蓬，可能导致加蓬的相关公众产生误认，而海螺公司的加蓬经销商得知本案后，也担心侵权商品流入加蓬后对海螺公司的商品销售产生冲击。二审法院认为，如果涉案水泥出口到加蓬，势必对海螺公司水泥产品在加蓬甚至非洲市场的利益造成损害，因而在当前我国大力促进品牌战略实施，推动实施中国“一带一路”倡议、推动知识产权

优势企业“走出去”的新形势下，对以往认为凡产品全部出口不在国内销售，并不会对国内注册商标专用权人产生损害的观点，需要重新予以考量。

二审法院认为，近年来，随着我国大力推动创新战略实施，加强重点产业知识产权海外布局，我国出口商品的质量不断提升，“中国制造”凭借较高的性价比在满足国外消费需求方面发挥了积极作用。但与此同时，我国出口商品的侵权假冒问题也日益突出，对我国企业产品的海外市场造成严重损害，有损“中国制造”的国际形象。在此背景下，海关加强出口环节的知识产权保护，加大对侵权假冒违法行为的处罚力度，对于引导企业诚信守法经营、合法开展出口加工业务和提升知识产权保护意识，促进自主品牌发展，遏制侵权假冒现象，维护正常进出口贸易秩序，维护“中国制造”的良好国际形象，都具有积极意义。

江苏高院二审判决：驳回上诉，维持原判。

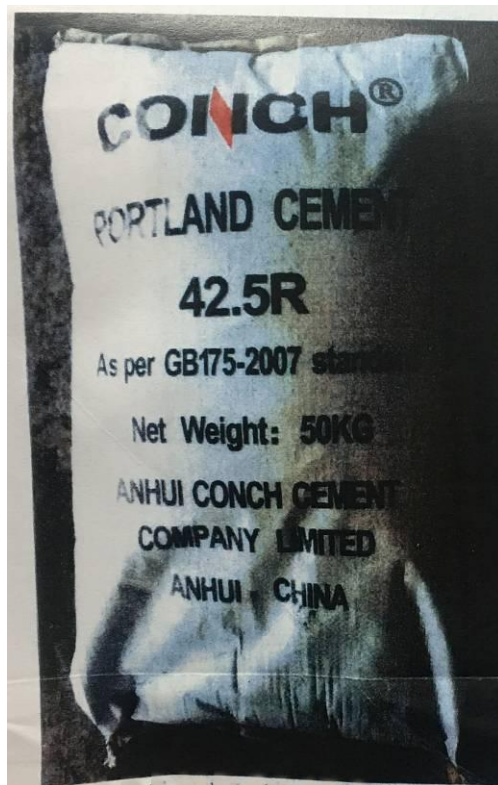
五、诉讼对企业在“一带一路”国家发展的启示

近年来，随着我国大力推动创新战略实施，加强重点产业知识产权海外布局，我国出口商品的质量不断提升，“中国制造”凭借较高的性价比在满足国外消费需求方面发挥了积极作用。但与此同时，我国出口商品的侵权假冒问题也日益突出，对我国企业产品的海外市场造成严重损害，有损“中国制造”的国际形象。在此背景下，我国政府自 2015 年开展中国制造海外形象维护“清风”行动，制定三年行动计划，对出口非洲、阿拉伯、拉美和“一带一路”沿线国家和地区的重点商品，开展专项整治。而本案海螺公司发现侵权线索正是因方爵公司侵权水泥与海螺公司水泥同船装运至加蓬。镇江海关对涉案侵权货物实施知识产权海关执法，对于加强出口环节的知识产权保护，加大对侵权假冒违法行为的处罚力度，引导企业诚信守法经营、合法开展出口加工业务和提升知识产权保护意识，促进自主品牌发展，遏制侵权假冒现象，维护正常的进出口贸易秩序，维护“中国制造”的良好国际形象，具有积极意义。本案判决有力支持了海关的行政执法。

此外，在该案二审中，针对方爵公司主张其系涉外定牌加工不构成商标侵权的诉讼主张，江苏高院对涉外定牌加工商标侵权案件的裁判尺度进行了再探讨，认为当前在涉外定牌加工商标侵权案件中存在着认定侵权或者不侵权的两种裁判，这符合当前我国经济发展的阶段性要求。³⁸

³⁸宋健：“中国制造”海外形象的司法维护——浙江方爵进出口有限公司诉中华人民共和国镇江海关撤销行政处罚决定纠纷案，知产力，<http://news.zhichanli.com/article/5994.html>。

附图一：海螺公司第 996978 号注册商标



附图二：海螺公司“CONCH”
注册商标水泥产品包装图片



附图三：被控侵权产品图片

中国企业受玻利维亚企业委托定牌加工产品侵犯韩国

企业商标权

一、企业概况

天长市佳华电子有限公司于 2003 年 1 月 14 日在安徽省滁州市天长市注册成立，主营行业为制造业，生产和销售自产的回扫变压器，遥控器和线圈、激光头、高频头等电子元器件。天长市佳华电子有限公司办公地址，为安徽省天长市秦栏镇天扬南路 48 号。

LG 电子于 1958 年 10 月在韩国首尔成立，是 LG 集团的一部分，负责生产电子产品，主营业务可分为四个部门：家庭娱乐、移动通讯、家电与空调解决方案、车辆部件。2011 年，LG 成为全球第二大电视制造商。

二、企业在“一带一路”国家发展概况

天长市佳华电子有限公司（以下简称“佳华公司”）公司以经销批发的模式经营，注册资本 10 万美元，目前已经注销。

2012 年 1 月，佳华公司与玻利维亚共和国 JEB 科技有限公司（以下简称“JEB 公司”）签订了一份买卖协议，双方约定佳华公司向该玻利维亚外商出售“松下”“飞利浦”“LG”品牌电视机遥控器 27.09 万只。2012 年 4 月 7 日，佳华公司将其生产的标有“Philips”、“Panasonic”、“LG 及笑脸图形”商标的遥控器以及未标注任何商标的遥控器共计 27.09 万只向中华人民共和国上海海关以一般贸易方式报关出口至智利共和国，其中标有“LG 及笑脸图形”商标的遥控器 17.1 万只，价值 36 万余元。佳华公司在其报关单上填写的上述货物数量为“270900 台”，单价为“3.3550 美元”，总价为“908866.00 美元”。

三、企业在“一带一路”国家遭遇的诉讼状况

佳华公司出口遥控器上的“LG”商标与 LG 电子（株）的注册商标完全相同，并且 LG 不仅在中国对该商标进行了注册，在商品出口地智利亦注册了该商标从事商业活动。

2012 年 6 月佳华公司以一般贸易方式，申报出口与玻利维亚签订的遥控器货物时被上海洋山港海关查扣。2013 年 10 月，因佳华公司的上述假冒注册商标行为，其单位主要负责人被安徽省天长市人民法院依法认定构成假冒注册商标罪，并判处相应刑罚。LG 电子（株）认为，佳华公司的上述行为侵犯了涉案注册商标的专用权，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。佳华公司认为其系涉外贴牌加工企业，相关责任人已经受到刑事处罚，涉案侵权货物又被没收，LG 电子（株）没有任何损失，故不同意赔偿。

上海市浦东新区人民法院认为，LG 电子（株）经“LG 及笑脸图形”注册商标权利人株式会社 LG 授权依法享有该注册商标许可使用权，并享有诉讼主体资格。佳华公司与外商签订的是买卖合同，其未经涉案注册商标专用权人的许可，擅自在其生产销售的遥控器上使用与 LG 电子（株）注册商标相同的商标，侵害了涉案注册商标专用权，构成商标侵权。虽然佳华公司的相关责任人已受到刑事处罚，但佳华公司仍应依法承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。由于佳华公司的侵权行为客观上已造成涉案注册商标商誉的损失、减少了 LG 品牌商品的市场份额和市场需求，佳华公司对该些损失仍应予以赔偿。经法院综合判断，认定了安徽天长佳华公司构成商标侵权事实，考虑到相关产品为流入目标市场流通领域且未对 LG 国际市场品牌造成实际影响，上海市浦东新区人民法院判决佳华公司赔偿 LG 电子（株）经济损失及合理开支 10.977 万元。

四、诉讼对企业在“一带一路”国家发展的启示

自贸试验区是中国推进“一带一路”建设的基础平台、重要节点和战略支撑。随着自贸试验区的发展，境内外双向贸易、投资日趋活跃。

而本案为上海自贸试验区成立后，第一起涉外商标侵权纠纷案。上海市浦东新区人民法院适用国内法保护了外商合法的商标权利。享有合法商标专用权的外商在中国不仅能通过刑事诉讼途径保护注册商标专用权不受侵害，而且亦能通过民事诉讼程序保障注册商标权利人的合法权益。本案平等保护了不同所有制经济主体和不同国别当事人知识产权合法权益，坚持权利平等、机会平等和规则平等，切实保障市场主体在知识产权诉讼中享有平等的程序权利和实体权利。³⁹充分体现我国的立法和司法自信，有效提升中国法治的影响力和吸引力，打造了优良的“一带一路”知识产权法治环境。同时，这也启示企业在“一带一路”国家发展中要尊重外商合法商标权，遵法守法，加强自律，顺应知识产权法治环境。本案对于企业在“一带一路”发展中的具体启示如下：

（一）增强知识产权风险防范意识，建立完善知识产权审查管理机制。

由于缺乏知识产权意识，许多企业在进行贴牌加工时发生了大量商标纠纷。我国在 2001 年加入 WTO 进入国际贸易市场后，便实施了知识产权战略，知识产权在国际贸易中起到越来越重要的作用，保护知识产权的意义不言而喻。因此，参与国际贸易的企业应与世界接轨，充分了解知识产权法律法规和相关国际条约，才能有较强的法律意识与能力识别并拒绝

³⁹中国国际贸易促进委员会：上海发布涉“一带一路”建设典型案例上海发布涉“一带一路”建设典型案例 [EB/OL]

2018.10.12] . http://www.ccpit.org/Contents/Channel_3529/2018/1012/1072035/content_1072035.htm.

不符合法律要求的定牌加工生产。⁴⁰

在本案中,佳华公司的贸易行为不被法院认定为属于涉外定牌加工,就是因为无法提供证据证明其是受委托而进行贴牌行为,从而最终受到一系列处罚。因此,企业在接受境外委托企业提出的贴牌加工委托前,应对贴牌商标进行充分调查,在国内相同或类似商品上检索与境外商标相同或近似的在先商标。如发现相同商标、知名度较高的商标,应予以合理避让⁴¹,谨慎签署存在商标侵权纠纷风险的涉外定牌加工合同,增强知识产权风险防范意识,建立完善的知识产权审查管理机制,避免不必要的纠纷与损失。

(二) 审慎订立合同,履行合理注意义务。

涉外定牌加工合同,是合同双方进行贸易的依据,也是产生纠纷时解决途径的依据。因此,在双方制订合同时,企业最好应采取书面订立合同的方式。同时,在合同中除了要强调合同的一般条款,也应明确条款中双方关于使用商标可能产生的责任,以合同条文的方式明确具体权利义务范围。再次,加工方应着重审查委托方商标权合法性,尽到合理注意义务。明确双方的知识产权责任范围后,对境内加工企业更有利的做法是要求委托方对于所涉案商标知识产权纠纷提供责任担保,在涉外定牌合同中加入“知识产权担保条款”,防止自身陷入知识产权纠纷。

(三) 构建自身品牌,积极创新。

贴牌加工从目前国际贸易分工的角度来讲,仍属于低附加值的产业,受国际经济波动影响很大,一旦不景气,生产要素成本提高,整个产业链就会萧条。因此,加工方企业应当利用参与国际贸易的机会,从简单的代工、模仿阶段进行转型升级,利用掌握的技术进行创新,打造自身品牌,提高参与国际竞争的實力,只有这样,企业才能够经久不衰。⁴²

⁴⁰王娜.我国涉外定牌加工中的商标问题及其防范[J].学术探索,2014(01):49-53.

⁴¹许晓婷.涉外定牌加工中的商标侵权风险及防范[J].中国对外贸易,2021(02):46-47.

⁴²王娜.我国涉外定牌加工中的商标问题及其防范[J].学术探索,2014(01):49-53.

土耳其企业在中国市场遭遇商标侵权

一、企业概况

广东省中山市欧博尔电器有限公司成立于 2010 年 06 月 07 日，注册资本 2000 万元，公司类型为有限责任公司，地址于中山市南头镇万瑞街 1 号，经营范围包括生产、销售：家用电器、五金配件、塑料制品、模具、电子产品；货物及技术进出口。2020 年 7 月 13 日，入选 2020 年广东省专精特新中小企业名单。

土耳其 ZER 中央服务商贸股份有限公司（以下简称“ZER 公司”）成立于 2003 年，起初以 Beko Ticaret A.Ş 的名义开始其经营活动，属于 Koç 集团公司之一，主要经营物流、材料等相关的商贸服务。ZER 公司以“成为土耳其最好的，在战略采购和效率方面处于世界领先地位”的目标，开展工作。2007 年，ZER 公司以 Zer Central Services and Trade A.Ş 的名义注册。ZER 公司自成立之日起，便开始管理了数千家公司的采购系统，积累了跨部门的专业知识，拥有大量采购流程方面的经验。

二、企业在“一带一路”国家发展概况

中山市欧博尔电器有限公司拥有 12 条生产线 800 多人，月标准产能 15 万台以上，并配备了行业领先水平的模具制作部，注塑部，新技术研发中心，品质检测中心等完备设施。以快捷、优质、高效的产、供、销一条龙全方位服务。产品销售网络遍布美国、英国、俄罗斯、中东、东南亚等海外三十多个国家和地区，市场占比里，东欧约占 22.24%，南欧约占 16.93%，中东约占 15.08%⁴³。

土耳其 ZER 公司在中国注册了较多数量商标，是我国第 1301945、1323880、1361801、7022261、7022524 号“BEKO”商标注册人，除 1323880 号外的 4 项商标核定商品类别均主要为厨房电器类家电。在中国地区，ZER 公司许可了全资控股的常州倍科公司和上海倍科公司从 2009 年至 2014 年对“BEKO”品牌进行持续的宣传和销售，常州倍科公司和上海倍科公司均为本案中的案外人。通过常州倍科公司和上海倍科公司对 ZER 公司“BEKO”品牌的持续经营，该品牌家用电器在我国十余个省、直辖市获得了一定销量，并在大量公众中拥有较高知名度。

⁴³ 通关网. 出口企业数据[EB/OL]. [2021]. http://hs.bianmachaxun.com/firm_ali_aouball.

三、企业在“一带一路”国家遭遇的诉讼状况

（一）纠纷产生的原因。

被告中山市欧博尔电器有限公司（以下简称欧博尔公司）未经 ZER 公司授权，注册了域名 www.obeko.cn 和 www.o-beko.com，并进行相关小家电商品交易的电子商务。欧博尔公司在网站上宣传冠以 O-BEKO 商标的家电产品，并在网站显著位置使用“O-BEKO”“OBEKO”标识宣传、介绍其家电产品，该标识与 ZER 公司第 1301945 号、第 1361801 号注册商标构成了混淆。欧博尔公司还将其未经登记注册的英文名称 Zhongshan City O-beko Electrical Appliances Co.,Ltd.用于推广和销售其家电产品。

（二）具体诉讼状况。

原告 ZER 公司认为涉案商标为驰名商标，欧博尔公司构成商标侵权及不正当竞争，遂向广州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令欧博尔公司停止侵害 ZER 公司涉案 5 项商标专用权，立即停止商标侵权及不正当竞争行为并赔偿损失及合理费用 100 万元，并注销域名 o-beko.com 和 obeko.cn。

被告欧博尔公司则认为自己没有侵害 ZER 公司本案商标权，欧博尔公司纯属贴牌企业，没有用 OBEKO 销售过产品，并未使用本案商标。OBEKO 与 BEKO 首字母发音及字形明显不同，相应音译分别为倍科和欧博尔，不是近似商标。同时，欧博尔公司使用 OBEKO 商标和域名均早于 ZER 公司获得本案商标权时间，没有与 ZER 公司发生混淆，而且 ZER 不属于驰名商标。再次，欧博尔公司有权使用自己合法注册的域名。

一审法院认为，原告诉求将“BEKO”商标认定为驰名商标的依据不足，ZER 公司的主营业务收入连续五年发生亏损，其提交的证据不能证明其在中国的市场份额以及在相关公众中享有较高的声誉和市场知名度。其次，被告欧博尔公司将与 ZER 公司“BEKO”商标近似的标识作为其英文字号、域名和商标，通过突出使用、合并使用等方式实施全方位使用，故意侵权。一审判决被告欧博尔公司停止侵权（即停止使用含有“obeko”、“o-beko”字样的域名以及两个注册商标），并赔偿原告损失 10 万元。

原告 ZER 公司和被告欧博尔公司均不服，提起上诉。

二审法院广东省高级人民法院认为，一审未予审查本案商标是否符合认定原则，直接对商标是否驰名的事实进行认定，是不当的。一审以使用 ZER 公司“BEKO”商标的企业连续 5 年处于亏损状态，作为不予认定商标驰名的理由，是错误的。欧博尔公司是否侵权或者构成不正当竞争，不以本案商标是否驰名为判断条件。欧博尔公司注册使用的域名和使用的“O-BEKO”、“OBEKO”标识侵害了 ZER 公司商标权，未经注册使用的英文企业名称构成不正当竞争。ZER 公司的维权开支近百万，根据欧博尔公司网站宣称的销售额，欧博尔公司获利也已经明显超过百万。因此，二审法院在认定被告侵权的同时，还运用证据规则破解

赔偿难题，将赔偿数额从 10 万元提高到 100 万元，全部支持了原告的诉讼请求。

四、诉讼对企业“一带一路”国家发展中的启示

本案是“一带一路”倡议提出后广东省高级人民法院受理的第一起“一带一路”国家（土耳其）知识产权司法保护案例。外方商标流转及使用情况复杂，牵涉主体众多，举证困难、举证及维权成本高昂，本案在权利人对自己的损失举证不力，又未获取被诉侵权产品实物和被诉侵权产品的实际销售依据的情况下，主要依据被告侵权的网络证据，根据诚实信用原则、证据规则，运用裁量权，作出了全额支持权利人赔偿请求的改判⁴⁴。对于企业而言，有以下启示：

（一）充分调查市场，正确识别驰名商标。

本案是厘清驰名商标认定规则的典型案例之一。商标在中国境内为相关公众广为知晓且享有良好的市场声誉，才是认定驰名商标的必要事实条件，而企业整体是亏损还是盈利，并不是认定驰名商标的必要因素。只有企业的亏损直接关系到商标的知名度和产品声誉的情况下，才可以作为考量因素。

因此，企业进行商标注册时，要充分调查市场情况，不以相关企业的经营情况为唯一判断因素，重点关注相关企业的商标是否知名度较高且具有较好市场声誉，从而正确识别驰名商标，避免商标侵权。

（二）审慎命名企业英文名称，诚实守信。

本案中，欧博尔公司未经注册使用的英文企业名称 Zhongshan City O-beko Electrical Appliances Co.,Ltd.构成了不正当竞争，欧博尔公司以此英文名称用于推广和销售家电产品侵害了 ZER 公司的权利，广东省高级人民法院以及二审判决也都表明了这样的观点。

因此，企业应当审慎命名英文名称，诚实守信，注重英文名称的合法性，一要与中文名称相一致，二要报登记主管机关登记注册，三要保持唯一性，只能使用一个英文名称。英文企业名称的使用应当具备正当性，一要符合诚实信用原则，不得恶意使用；二要避让他人合法的在先权利，不得损害他人的合法权利⁴⁵。

⁴⁴China IP. ZER 中央服务商贸股份有限公司诉中山市欧博尔电器有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案[EB/OL].

[2018.5.24]. <http://www.chinaipmagazine.com/topics/InfoShow.asp?47-2068.html>.

⁴⁵ China IP. ZER 中央服务商贸股份有限公司诉中山市欧博尔电器有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案[EB/OL].

（三）注册独创性商标，避免商标混淆。

本案中，欧博尔公司辩称认为自己使用的 OBEKO 商标与 ZER 公司的 BEKO 商标首字母发音及字形明显不同，相应音译分别为倍科和欧博尔，不是近似商标。同时，欧博尔公司使用 OBEKO 商标和域名，均早于 ZER 公司获得本案商标权时间，没有与 ZER 公司发生混淆。但是一审法院和二审法院都否定了欧博尔公司的辩词，认为欧博尔公司通过突出使用、合并使用等方式实施全方位使用 ZER 公司商标，故意侵权。

因此，企业在注册商标以及相关的域名时，应当尽量注册独创性更强的商标，避免与其他商标混淆，避免合并使用、突出使用其他商标，而应注册使用独创性、新颖性的企业标识，防止商标纠纷的同时，构建企业自身的品牌，打造良好的市场声誉。

[2018.5.24] . <http://www.chinaipmagazine.com/topics/InfoShow.asp?47-2068.html>.

中国企业商标在“一带一路”国家被抢注系列案件

域外商标被抢注的企业，通常是在中国国内已经具有相当知名度，同时在海外市场也颇受欢迎的企业，多集中于中国的传统出口优势项目，如食品、机电和玩具器械。这些项目具有出口量大、出口范围广、市场优势地位明显和具有较强竞争力的特点。

一、巴基斯坦

1、我国重庆鼎工机电公司是一家集科研、生产、销售为一体的民营科技型企业，除在国内二十几个省市有经销网点以外，还远销欧洲、美洲、非洲、南美洲及东南亚等 68 个国家和地区，并占领国内农机、机电等部分中高端市场。据相关报道，重庆鼎工机电公司的商标被其在巴基斯坦一个小代理商抢注，并以此要挟重庆鼎工机电公司，若要拿回商标在巴基斯坦的商标权，必须同意下发该代理商在巴基斯坦 5 年的独家代理权。否则，该品牌产品将无法再进入当国市场进行销售。最后，鼎工机电被迫妥协。

2、杭州“TRUEMAX”始创于 2003 年，是一家集研发、制造、贸易和海外投资于一体的工贸型工程机械供应商。TRUEMAX 至今已建立了十多个重要生产基地，产品涵盖了石料破碎、混凝土搅拌、泵送、布料、升降机、高空作业平台等机械设备，已经出口到 100 多个国家和地区，获得用户一致好评和认可。TRUEMAX 商标也已在近五十个国家和地区进行了注册，其中包括巴基斯坦。



（杭州 TRUEMAX 商标）



（异议商标 1，类别 9，申请号 439031）



（异议商标 2，类别 16，申请号 439030）



（异议商标 3，类别 16，申请号 439028）

2018 年 5 月，TRUEMAX 委托我国全方专利商标事务所进行商标监测，发现有一家巴基斯坦当地公司抢注了“TRUEMAX 及图”商标，商标直接复制了客户在先使用并有一定知名度的 TRUEMAX 及图样，而指定使用商品是与客户主营破碎机、升降机、塔机、起重机等产品完全不同的第 9 类计算机用品、手机用品以及第 16 类的纸巾、文具等。另外还同时注册了“YOYOMAX 及图”商标，图样、排版也是直接进行了复制。2018 年 6 月全方事务所对这三个商标提起异议申请。针对该异议申请，事务所准备了包括版权证书、各国商标注册证书、在巴基斯坦的销售证明、参展证明和广告宣传证明等材料，证明被异议商标侵犯了客户的在先权利，其申请注册明显是对在先商标的复制和抄袭，具有抢注的恶意。2020 年 5 月，巴基斯坦商标局发出异议裁定通知，裁定前述三个商标不予注册。

二、智利

一名外籍商人将 120 多个中国玩具企业的厂名及商标以个人名义在智利工业产权局（INAPI）申请注册，主要涉及第 28 类玩具相关产品。一旦该商标注册成功，或将影响我国相关厂商的产品进入智利及南美周边国家市场。在智利遭遇商标抢注的对象主要涉及广东省汕头市澄海区的玩具礼品企业，澄海区享有“中国玩具礼品之都”的美誉，系中国首个“国家级玩具礼品出口基地”，目前已出口至欧美、中东、南美、东盟、俄罗斯等 140 多个国家和地区。2017 年 8 月，接到中国驻伊基克总领事馆有关上述商标抢注事件等发电后，商标局随即发出预警，汕头市和澄海区有关部门及时牵头有关组织启动维权程序。2017 年 10 月 9 日，中国商标维权代表团赴智利进行维权，研究制定了多项对策，包括：提出商标图案版权诉讼、商标侵权民事诉讼、恶意抢注刑事诉讼、不公平竞争及不当集中商标资源反垄断诉讼，以及在当地申请商标异议和商标无效。同时，代表团通过邮件、电话、微信等沟通渠道向智利相关方发布了中方拟采取的措施。智利抢注人获悉后主动联络了中方代表团表达和解意愿。经过多日谈判，2017 年 10 月 16 日中方和智利方面签署了和解协议，智利抢注人承诺将其在智利抢注的有关商标无偿让与中国相关企业，将抢注的商标全部归还。

截止 2018 年 10 月 9 日，已有 32 家中国相关企业的 48 件商标办理了商标受让手续，并先后获得智利工业产权局的批准，其商标电子证书目前已经在网上公布。智利商标抢注事件提供了“企业主导、政府指导、代理机构参与、行业组织支持”这一可借鉴的维权新模式之余，也给我国企业敲响警钟，培养品牌在注重质量和商誉的同时，要进一步关注商标品牌保护的预防和维护，密切关注国际市场，充分利用好国际商标注册体系。

三、德国

1、老字号“王致和”的海外商标争夺案号称“中国知识产权跨国维权第一案”。北京王致和食品集团有限公司拥有金狮牌系列酱油、龙门牌系列食醋、王致和牌系豆腐乳等产品。上世纪九十年代末，王致和公司开始拓展国际市场，先后在美国、加拿大、东南亚等十几个国家和地区注册了“王致和”商标。2006年7月，王致和集团拟在德国进行商标注册时，发现“王致和”腐乳、调味品、销售服务等三类商标，已被德国欧凯公司于2006年3月抢先注册。按照德国商标法的规定，商标初审公告期为三个月，期间没有其他人对此商标提出异议则予以核准注册。王致和发现商标被抢注时已过异议期，与欧凯公司协商未果后选择提起诉讼。慕尼黑高等法院作出撤销欧凯公司抢注的王致和商标、禁止欧凯公司在德国擅自使用王致和商标的判决。

2、我国洽洽食品股份有限公司成立于2001年，主要生产坚果炒货类休闲食品。欧凯（OKAI Import Export GmbH）是德国一家百货公司，主营业务为代理销售来自中国的食品。2005年，洽洽公司开拓德国市场，出口的食品交由欧凯公司代理销售。2006年11月洽洽公司知悉29类、30类、35类“Chacheer”英文商标和“洽洽”图形商标在德国被欧凯公司抢注，同时被抢注的还有“王致和”、“白家”、“老干妈”等国内著名商标。洽洽公司先以律师函警告，欧凯公司以商标地域性为抗辩，声称虽然洽洽公司在世界知识产权组织注册了商标，但因其先未在德国注册“洽洽”，不受法律保护，洽洽公司可选择支付20万欧元转让费收回该商标。对此，一场时长七年的海外商标维权之路拉开序幕。一审中德国慕尼黑地方法院虽然认定了“抢注”事实，但认为这并不构成对洽洽食品在德国及欧洲市场的不正当竞争，驳回了洽洽的起诉；二审阶段洽洽向二审法院提供了公司将进军德国市场推广洽洽品牌的计划，欧凯公司通过采取不正当手段注册的涉案争议商标属于恶意注册商标行为，如果不予以撤销，将成为洽洽开发德国市场的巨大阻碍。这一场跨国商标诉讼也为我国企业布局海外战略带来启发，在警惕外国企业挑起知识产权纠纷的同时，也应谨防“祸起萧墙”，避免其在海外的代理商或客户的实施商标抢注行为。

本案对我国出口企业的启发有：首先要实行注册，先行拥有自主的品牌和商标；其次，知识产权条款应成为国际贸易合同中的必备条款，在合同条款中明确商标权的归属；且必须详细约定相关责任；再者，企业在国际化过程中需要专业的内外部知识产权团队进行市场运作和管理以防范各类法律风险。在进入海外市场之前，应当事先建立商标监测和预警机制，及时在产品或服务国进行检索，防止商标抢注行为。

四、泰国

江苏洋河酒厂股份有限公司是中国领先的白酒企业之一，其用于白酒上的“洋河”商标屡获殊荣，曾经被认定为中国驰名商标。2016年3月7日，洋河公司的国际商标代理机构监

控到河北省某公司将“洋河”商标在泰国提交注册申请并且已获得初审公告，代理机构将该消息通报给洋河公司，洋河公司立即提出异议申请进行阻止。泰国商标法的申请异议制度规定在商标公告期 60 天内，异议人可提出异议申请（不可延期）。异议申请提交后，被异议人收到商标注册处的通知后在 60 天提交答辩（不可延期，但可申请延期 60 天提交证据）。若被异议人未答辩，则视为放弃商标申请。本案中抢注人未在法定期限内进行答辩，2016 年底泰国商标局决定驳回抢注商标的注册申请，洋河公司最终维权成功。

五、东南亚

我国某硬件高科技公司是全球知名的消费电子品牌，早在 2012 年便开始在中、美、日、澳、韩、欧盟等区域申请了商标，但尚未在东南亚进行商标布局。2017 年 10 月该科技公司首次在东南亚的新加坡提交商标申请后被驳回，才发现其商标已在东南亚多国遭遇抢注。调查得知，泰国商人于 2017 年 8 月首先在新加坡对该科技公司的商标进行注册，且已经被核准注册，随后泰国和越南商标已在公告当中，东南亚其它几个国家的商标也都在审查当中。科技公司委托我国的商标服务公司对已核准的前述商标申请无效，对处于公告期的申请异议，对正在审查中的商标进行检测。同时，团队请泰国律师和经销商调查抢注人的背景及尝试联系对方和谈，并收集在其他国家的商标使用证据以备后续维权之需。科技公司于 2014 年 10 月获得了版权登记证书，根据《伯尔尼公约》，其有权在《伯尔尼公约》签署和批准的国家或地区享有版权保护并提起侵权诉讼，与本案有关的大多数东南亚司法管辖区都认可此版权登记证书的效力。并且，科技公司的产品早已在东南亚地区销售，为东南亚市场所熟知。因此，维权胜算较大。本案最终选择调解，抢注人将其名下注册的所有属于科技公司的商标和域名撤回或转回，并销毁相关资料。

六、阿联酋

李锦记健康产品集团有限公司旗下的无限极是一家从事中草药健康产品研发、生产、销售及服务的港资企业，并且“成功研发生产出 5 大系列、6 大品牌共 145 款产品，并已在中国内地设立 30 家分公司、30 家服务中心，拥有超过 7000 家专卖店，成立 20 余年时间已经相继开通了美国、加拿大、新加坡、马来西亚、泰国和菲律宾等 61 个国家的海外市场。2015 年，无限极公司的下属市场伙伴在迪拜拓展业务时遇到被告华人黄某某的阻挠，黄某某自称已在当地注册了“无限极”商标，不允许他人在阿联酋开展相关产品销售及业务。在阿联酋，对于已注册的抢注商标，实际商标权人可尝试通过向抢注人发送替告函或者协商的途径，要求其撤回抢注商标的注册或与抢注人协商以达到转让商标的目的。如抢注人不配合，再考虑通过民事法院对抢注商标提出撤销诉讼。无限极公司遂委托万慧达北翔知识产权集团与抢注人进行交涉，鉴于对方恶意较为明显，因此无限极选择直接向民事法院提出撤销诉讼。

阿联酋撤销诉讼可基于原告商标在当地的在先使用、抢注商标连续五年未使用、原告和被告有业务往来的理由提出，然而本案的抢注人行为却无法落入前述条件。于是万慧达北翔决定从原告商标的国际知名度、原告商标在包括中国在内的 15 个国家获得商标权及其成员企业享有的商号出发，主张被告的抢注行为具有恶意性和欺骗性。最终阿联酋的民事法院基于无限极良好的国际声誉及其商号，及原告和被告同属于东亚的地域性特点、原告商标在多个国家获得注册等事实，最终判决撤销抢注商标的注册。

中国民族企业的商品除了通过传统出口贸易的模式销售到世界各地以外，还出现了跨境网络销售的方式，到 2019 年，我国已与 22 个“一带一路”国家建立电子商务合作机制，这更突显出商标地域性保护的重要性。因此，建议走出国门的中国企业分层级进行商标布局：对于已经有商品销售的国际市场，应尽快到当地商标主管机构申请商标；对于将来商品可能进入的国际市场，可提前进行防御性申请。此外，建议在商标布局的同时，启动全球监测工作，以便及时发现商标抢注行为并采取相应措施。⁴⁶

七、系列案件的启示

商标一旦被抢注，意味着商标持有人或使用人就无法在该国合法使用该商标，该企业会因此失去对商标的控制、相关市场的份额及所代表的商业利益。原企业想要进入该国家和地区，只能通过高价买回被他人抢注的商标，或是更换产品、修改商标，即便是能够像王致和公司一般通过诉讼夺回商标权利，也会浪费大量的时间和资源。不论是以上何种情况，对于企业来说都需要付出高昂的代价。因此，实行“市场未动，商标先行”的策略对于开拓海外市场、保障企业的商标权益尤为重要。

“一带一路”倡议涉及多达 137 个国家，企业在“一带一路”国家进行商标注册时，有逐一注册、欧盟注册、非洲知识产权组织注册和马德里商标国际注册四种方式可供选择。我国企业还需根据自身情况，综合考虑各种注册方式的优劣和保护诉求来选择合适的注册保护方式或方式组合。从企业的使用需求角度看，首先，需要完善保护企业已经实际出口的国家、产品项目；其次，需要提前考虑布局企业未来规划出口的国家、类别；最后，在针对一些抢注频发的国家进行防御性保护，例如对一些关联性类别进行商标注册。并且对于有图案设计的商标而言，可以通过版权来强化商标保护，必要时版权登记能够成为提起侵权诉讼的有力证据和权利基础。⁴⁷此外，从出口的具体国家来看，2019 年，中国境内投资者在“一带一路”沿线的 63 个国家直接投资 186.9 亿美元，占同期总额的 13.7%，主要投向新加坡、印度尼

⁴⁶ 王燕：《“无限极”在阿联酋成功撤销被抢注商标》，载《中华商标》2018 年第 4 期。

⁴⁷ 参见 IPR DAILY：《关于调节一件跨多国商标抢注案的思考》，来源：http://www.iprdaily.cn/news_26558.html，2021 年 8 月 28 日访问。

西亚、越南、泰国、阿拉伯联合酋长国、老挝、马来西亚、哈萨克斯坦、柬埔寨等国家。⁴⁸我国对“一带一路”各个区域以及国家的出口贸易额，也可以作为企业进行海外商标注册时选择目标国的重要参考指标。

⁴⁸ 参见《中国“一带一路”贸易投资发展报告 2020》。

盛趣公司《传奇》游戏系列著作权纠纷案

一、企业概况

盛趣游戏⁴⁹的前身为盛大游戏，2004 年，盛大网络在美国纳斯达克上市。2009 年，盛大游戏作为独立主体在美国纳斯达克上市。2014 年 1 月，盛大游戏宣布私有化并其后完成私有化退市。盛趣游戏是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商。2001 年，盛趣游戏运营《热血传奇》，创下当时全球大型多人在线游戏运营纪录，开创了中国网络游戏时代；2005 年，首创免费模式，引领了全球游戏行业模式变革。

盛趣游戏先后推出和运营了《热血传奇》、《传奇世界》、《泡泡堂》、《龙之谷》、《最终幻想 14》等精品游戏，注册用户超过 22 亿。进入移动游戏时代，盛趣游戏先后成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》与推出自研游戏《热血传奇手机版》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《辐射：避难所 Online》等现象级作品。截至目前，盛趣游戏有近百款游戏在持续贡献利润，在运营产品中自研产品占比达到 50%以上。2019 年 3 月 31 日起，正式启用“盛趣游戏”作为全新的品牌标识。盛趣游戏成立至今获得国内外各种荣誉近两千项，列中国网游企业之首，例如 2016 年 12 月，被评选为 2016 年度中国十大品牌游戏企业。2019 年 8 月 14 日，“2019 年中国互联网企业 100 强”发布，盛趣游戏排名 51。

盛趣游戏拥有多达 50 个的 IP 资源，其中最重要的 IP“传奇”与世纪华通旗下的“传奇”类游戏合作，强化优势。此外，经过盛趣游戏多年的努力，公司不再仅依靠“传奇”IP 作为获利方式。2018 年 1-8 月“传奇”IP 系列产品营收占比降为 24.27%，而同期《龙之谷》实现累积流水 28.81 亿元，为公司贡献了可观的收入。丰富的 IP 资源还有助于未来更多产品的孵化，并向其他文化产业延伸，走向泛娱乐化。

盛趣公司也不断增加研发投入。据公开数据显示，盛趣游戏在 2018 年 1-8 月研发费用为 5.35 亿，占营业收入的 19.60%，研发费用率在 A 股主要游戏公司中位列第一；研发人员方面在盛趣游戏公司总员工人数中占比达 64.73%，研发人员占比在 A 股上市公司中仅次于游族网络。

同时，腾讯的战略入股给盛趣游戏带来了重要的发行资源。盛趣游戏能够借助腾讯在流量、用户、趣道广告平台和社区化等方面的优势，放大公司品牌影响力和盈利效果。此外，盛趣游戏子公司还与国内发行龙头三七互娱共同出资 5000 万成立手游发行公司掌娱网络，向三七互娱学习发行经验。⁵⁰

⁴⁹盛趣公司的情况介绍来源于其官方网站：<http://www.shengqugames.com/cn/about#0>。

⁵⁰黄一帆：盛趣游戏回归亮相：首提三大理念三大战略，<http://m.eeo.com.cn/2019/0729/362428.shtml>。

二、企业在“一带一路”国家发展概况

在海外布局上，盛趣游戏以韩国为主要的海外战略重点，全球同步运营和发行手游产品，在日、韩、东南亚地区积累了海外发行优势。《龙之谷手游》在我国港澳台地区，跻身 iOS 免费榜榜首、畅销榜前三，多次获得 iOS 精选推荐及谷歌手机应用商店热门推荐；还在韩国市场一举拿下 iOS 与安卓免费榜第一及畅销榜前十，获得 iOS 与安卓双平台精品推荐。

同时盛趣游戏还能与世纪华通旗下其他子公司在海外市场的拓展进行合作。点点互动在欧洲、北美市场能力出众，未来还将探索中东、南美等新兴市场，与盛趣游戏在东亚、东南亚的优势可以互补，实现游戏发行全球化的布局。

三、企业涉及“一带一路”的诉讼状况

（一）“传奇”系列纠纷基本情况。

1. 著作权权属与许可情况。

《热血传奇》（英文名 Legend of Mir2）游戏于 2000 年 8 月 22 日首次发表，并于 2003 年 8 月 18 日在中国进行了软件著作权登记，登记著作权人为娱美德公司和亚拓士公司⁵¹。2003 年 8 月 18 日，中华人民共和国版权局出具软著登字第 013925 号《计算机软件著作权登记证书》，该证书内容显示：登记号为 2003SR8834，软件名称为“Legend of Mir2（传奇）游戏软件[简称：Mir2 游戏软件] V1.0”，著作权人为娱美德公司和亚拓士公司，权利取得方式为原始取得，首次发表日期为 2000 年 8 月 22 日。2001 年 6 月 29 日，亚拓士公司作为许可人，盛大网络公司（盛趣公司）作为被许可人，在上海签订了《软件许可协议》，对于“Legend of Mir2”游戏在中国的运营许可事宜进行了相关约定。合同约定有效期至 2003 年 9 月 28 日，后多次通过续签协议的方式将有效期限延长至 2017 年 9 月 28 日。

2. 盛趣公司对《传奇世界》的授权效力遭受冲击。

2017 年，娱美德公司分立并成立株式会社传奇 IP（以下简称传奇 IP）⁵²将《热血传奇》游戏知识产权由株式会社传奇 IP 承继。在数年中，由于合作关系破裂，娱美德、传奇 IP 与亚拓士、盛趣公司及经其授权使用《热血传奇》软件作品方，就《热血传奇》在中国的著作权问题进行了数十起诉讼。⁵³

⁵¹ 2004 年盛大网络发展有限公司宣布用现金 9170 万美元收购韩国 ACTOZ 公司 29% 的股份。

⁵² ChuanQi IP Co., Ltd.

⁵³ 《热血传奇》以及《传奇世界》还遭遇“私服”“外挂”等侵权问题，此外还涉及部分刑事案件，本部分仅分

娱美德一方主要的理由是盛趣一方对于《传奇世界》在客户端这一利用形式以外无权许可他人利用该作品，网页端、手机应用端的授权均无效，通过这些形式改编《热血传奇》的均构成侵权。

（二）影响盛趣公司《传奇世界》客户端游戏“传奇”版权利益的重要判决。

1. 实质上否定了盛趣公司就“传奇”的授权效力——株式会社传奇 IP 等与北京奇客创想科技股份有限公司等计算机软件著作权权属纠纷。⁵⁴

对于盛趣公司就《传奇世界》所享有的著作权范围以及其授权有效性问题，北京知识产权法院持否定态度。北京知识产权法院认为：

江西贪玩公司、奇客创想公司辩称，娱美德公司已经在 2003 年民事调解书中⁵⁵承认盛趣公司对《传奇世界》享有著作权，而《传奇世界页游》是《传奇世界》不同端口的制作，并且两被告获得了《传奇世界页游》的合法授权，故《传奇世界页游》并未侵犯《热血传奇》著作权。

娱美德公司、株式会社传奇 IP 主张《传奇世界页游》是基于《传奇世界》游戏改编而成，《传奇世界页游》侵害了娱美德公司、株式会社传奇 IP 对《热血传奇》享有的著作权。

《传奇世界》在人物角色、技能、场景设置等方面与《热血传奇》完全相同，2003 年民事调解书只针对当时涉诉的《传奇世界》客户端游戏，并不包括同意盛大网络公司或盛趣公司自行或许可其他第三方基于《传奇世界》客户端游戏另行开发新游戏。

在案证据足以证明江西贪玩公司、奇客创想公司享有《传奇世界页游》授权，授权链依次为盛趣公司、乐想公司、江西贪玩公司、奇客创想公司。且依据 2003 年民事调解书，《热血传奇》著作权人娱美德公司及亚拓士公司同意并承认盛趣公司对《传奇世界》享有著作权，并且放弃了基于任何与该案诉讼相同或实质上相同的事实及/或理由针对任何其他一方提起任何诉讼的权利。

但著作权许可或转让应当是明示的，著作权人未明确许可、转让的权利，未经著作权人同意，他人不得行使。第一，2003 年民事调解书中娱美德公司“承认并确认盛趣公司拥有《传奇世界》的著作权”，娱美德公司同意放弃对盛大网络公司、盛趣公司就“与本案诉讼有关的全部诉讼请求”，并且同意在任何时候和任何法域内，均不会“基于任何与本案诉讼相同或实质上相同的事实及/或理由针对任何其他一方提起任何诉讼”。此处的“《传奇世界》”以及“本案诉讼有关”应指该案涉诉《传奇世界》客户端游戏，由于当时还不存在《传奇世界》网页析展示直接涉及娱美德方与盛趣方的纠纷，为保证准确性，本部分主要参考了公开的裁判文书。

⁵⁴北京知识产权法院(2017)京 73 民初 1237 号民事判决书。

⁵⁵娱美德、亚拓士、盛大公司（盛趣公司前身）曾就《热血传奇》与《传奇世界》版权问题产生争议并诉诸北京市第一中级人民法院，最终各方达成和解。

游戏或手机游戏，因此本院认为 2003 年民事调解书中和解内容仅针对当时涉诉的《传奇世界》客户端游戏，而不包括本案中的《传奇世界页游》。第二，2003 年民事调解书中写明“各方进一步同意并确认，在任何时候和任何法域内，均不会基于任何与本案诉讼相同或实质上相同的事实及/或理由针对任何其他一方提起任何诉讼”。此处，在放弃诉讼请求的主体上，2003 年民事调解书中明确娱美德公司与亚拓士公司一方主体“包括受其控制的子公司、关联公司、被许可公司、公司高级官员、董事、股东、继任公司、受让公司、律师以及代理人”，而盛大网络公司、盛趣公司一方主体并不包含“被许可公司”，其余表述与前者完全相同，由此可见，娱美德公司并未通过 2003 年民事调解书明示同意放弃对除“盛大网络公司，盛大网络公司、盛趣公司控制的子公司、关联公司、公司高级官员、董事、股东、继任公司、受让公司、律师以及代理人”以外的“被许可公司”提起诉讼的权利。因此，江西贪玩公司、奇客创想公司提出的本案系基于 2003 年民事调解书相同的事实、理由及诉讼标的再次提起的诉讼的主张不成立，本院不予认可。

综上，江西贪玩公司、奇客创想公司关于《传奇世界页游》与《传奇世界》系同一作品，基于 2003 年民事调解书，《传奇世界页游》并未侵犯《热血传奇》著作权的主张缺乏依据，本院不予支持。⁵⁶

2. 肯定了盛趣公司就“传奇”的开发权利——娱美德娱乐有限公司、株式会社传奇 IP 与上海数龙科技有限公司、盛趣信息技术（上海）有限公司著作权纠纷。⁵⁷

浙江世纪华通集团股份有限公司在《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼仲裁事项进展的公告》（公告编号：2020-068）披露：其子公司上海数龙科技有限公司（以下简称“数龙科技”）在公司另一子公司盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣信息”）享有的《传奇世界》基础上研发了《传奇世界》手游，娱美德娱乐有限公司、株式会社传奇 IP 认为数龙科技的行为侵犯了其权利且构成不正当竞争，向浦东法院提起诉讼。被告为数龙科技。因案件的处理与亚拓士公司有法律上的利害关系，浦东法院追加亚拓士公司为共同原告。原告娱美德、韩国传奇公司的诉讼请求为：1.判令被告立即停止著作权侵权及不正当竞争行为；2.判令被告向原告赔偿经济损失人民币 2000 万元（以下币种同）；3.判令被告向原告赔偿合理费用 60 万元（包括律师费 50 万元，公证费、公证认证费及翻译费 10 万元）。

浦东法院判决：驳回原告娱美德、韩国传奇公司的诉讼请求。案件受理费由原告承担。浦东法院经审理认为：在娱美德、亚拓士起诉《传奇世界》端游的游戏画面侵犯《热血传奇》游戏画面的著作权侵权纠纷（案号：（2003）一中民初字第 11013 号）中，确认盛趣信息享有《传奇世界》的著作权，但并未对该游戏画面的呈现手段和终端作出任何限制，应视为其

⁵⁶北京知识产权法院最终根据被诉作品与《热血传奇》构成实质性相似经盛趣公司“授权”的江西贪玩信息技术有限公司等构成著作权侵权。

⁵⁷上海市浦东新区人民法院（2017）沪 0115 民初 83817 号民事判决书。

认为无需作出限制。并且，该调解协议划分的市场范围不仅包括争议当时已有的游戏市场，还应包括随着技术发展而必然会出现的其他游戏细分市场。判决认定盛趣信息有权行使其关于《传奇世界》游戏的完整著作权，《传奇世界》手游未侵害原告的改编权、信息网络传播权。

3. 域外仲裁与诉讼情况。

娱美德公司与亚拓士还就《传奇》版权问题在新加坡国际商会国际仲裁院（ICC）、韩国法院提起诉讼，娱美德称，裁决书中指明，盛趣游戏(原上海盛大网络发展有限公司)在中国大陆独占运营《传奇》PC 客户端游戏的权利的全部且唯一来源是 2001 年与《传奇》著作权人签订的《软件许可协议》(简称“SLA”)，且 SLA 协议仅限于 PC 客户端游戏运营的授权，不包含任何其他游戏形式的授权。新加坡仲裁裁决明确确认了 SLA 已于 2017 年 9 月 28 日终止，所以盛趣游戏试图通过“传奇世界”的名义授权《传奇》IP 的行为，严重侵犯了株式会社传奇 IP 的著作权。

不过，盛趣公司母公司发布的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼仲裁事项进展的公告》指出：ICC 作为国外仲裁机构无权否定和改变已经生效的确认 2017 续约协议有效的上海国际仲裁中心裁决的有效性性与可执行性；且 ICC 作为民间仲裁机构作出的本部分裁决亦无权否定和改变蓝沙信息所在地的上海知识产权法院及娱美德、亚拓士公司所在地的韩国首尔中央地方法院已经依据司法主权作出的驳回娱美德与韩国传奇公司关于 2017 续约协议无效诉讼请求的判决结果。⁵⁸

四、诉讼对企业在“一带一路”国家发展中的启示

总体来看，盛趣公司在《传奇》这一软件作品上的权利面临较多纠纷且结果差异较大，除了各方利益冲突未能有效协调以外，还反映出盛趣公司在版权授权阶段以及后续纠纷的协商中就版权归属与行使问题约定不清、对于作品利用形式（主要是软件作品的利用技术）缺乏长远考虑。虽然盛趣公司一方通过企业并购的方式收购了《传奇》的一方权利人，但是其他权利人的非一致行动还是导致双方纠纷不断，从结果来看，这种混乱的局面对《传奇》的深度开发、推广造成了严重的负面影响。

回顾发展历程，我国企业在软件开发领域曾经自主研发能力较差，因此大量的软件需要从美、欧、日、韩等国家或地区引进，很多国内的软件企业主要承担了外国软件的代理工作，一方面由于缺乏专业的知识产权协商、布局能力，另一方面在议价能力上也比较差，因此常处于被动地位。

随着近些年国内对相关高新产业的重视，大量产业人才不断涌现，我国已经基本改变了

⁵⁸法院最新裁定发布，《传奇》版权纠纷或迎新局面，<http://news.zhichanli.com/article/9377.html>.

软件开发行业落后的基本面貌，乃至出现了如腾讯、字节跳动等在世界领先的互联网软件开发企业。对于软件开发等互联网企业而言，无论是引进来还是走出去，一方面要不断加强自身研发能力，另一方面还要借助专业力量做好知识产权合规和整体布局工作都是关键一步，企业应当进行长远、周密的版权、商标、专利等知识产权规划，避免由于权属不清日后陷入产品法律纠纷的泥潭中，使得多年运营陷入困境。

中国企业受缅甸企业委托生产摩托车侵犯日本本田商标

一、企业概况

随着国际商业合作的日益深化和我国对外商事活动的频密开展,涉外定牌加工成为了国际加工贸易中的一种主要方式。涉外定牌加工通常是指国内生产商经国外合法商标权利人等合法授权进行生产,并将所生产的产品全部出口至该商标权人享有商标权的国家和地区。对于国内加工企业接受境外委托贴牌加工,生产与国内商标权人注册商标核定使用的商品相同或类似的产品,是否构成侵犯国内商标权人的注册商标专用权,是备受关注的问题。

本田技研工业株式会社是日本一家专业生产摩托车等产品的大型跨国企业。自 1982 年开始在中国生产 Honda 摩托车,树立了“先进技术”和“高品质”的品牌形象。其所有的第 314940 号“HONDA”商标于 1988 年 5 月 30 日经商标局核准注册,核定使用的商品为第 12 类的飞机、船舶、车辆和其他运输工具等;第 1198975 号“H 及图”商标于 1998 年 8 月 14 日获得核准注册,核定使用的商品为第 12 类的车辆、陆用机动运载器、空用机动运载器、水用机动运载器、汽车、摩托车等;第 503699 号“HONDA 及图”商标于 1989 年 11 月 10 日经核准取得注册,核定使用的商品为第 12 类的摩托车、拖拉机以及上述商品零部件等。以上注册商标均在专用权有效期内。

重庆恒胜集团,前身为重庆恒胜摩托车工业有限公司,成立于 1998 年 9 月,是一家集摩托车研发、制造、销售和服务于一体的专业化大型民营企业。重庆恒胜鑫泰贸易有限公司是恒胜集团下设的子公司,成立于 2001 年,自营和代理各类商品及技术进出口业务。缅甸公民吴德孟昂在缅甸享有 HONDAKIT 商标权,并担任美华公司的常务董事,吴德孟昂授权恒胜集团在相应产品上贴附 HONDAKIT 商标,另一被申请人恒胜鑫泰公司代办相关报关出口事宜,将相关产品全部出口至缅甸。

二、类案简析

贴牌加工是否构成“商标性使用”是认定贴牌加工是否侵权的必要条件,典型案件中存在一些“类案不同判”的现象。在鳄鱼案中,法院指出商标法上的商标使用,应当是与商品流通相联系的使用行为,瑞田公司所加工产品全部出口,并不在中国市场上销售。因此,在中国境内,上述吊牌、领标不具有识别商品来源的功能。加工方按照委托方的要求,将商标贴附于加工之产品上,就其性质而言,属于加工行为,不是商标法意义上的商标使用行为;东风案中,常佳公司与印尼 PTADI 公司签订委托书接受该公司委托,依据印尼 PTADI 公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件,并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中,相关标识指向的均是作为委托人的印尼 PTADI 公司,并未影响上

柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。这两个案例都与 HONDA 诉恒胜案截然相反，HONDA 案对“商标使用”和“相关公众”作了整体性理解，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。而“相关公众”除被诉侵权商品的直接消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者，只要存在接触到商品的可能性，都不应被排斥在外。

HONDA 案在中国的诉讼概况如下：2016 年 6 月 30 日，昆明海关向本田株式会社发出《中华人民共和国昆明海关关于确认进出口货物知识产权状况的通知》，告知该海关下属的瑞丽海关于 2016 年 6 月 28 日查获重庆恒胜鑫泰贸易有限公司申报出口的 220 辆摩托车使用“HONDAKIT”标识。经瑞丽海关调查，该批货物由恒胜鑫泰公司委托瑞丽凌云货运代理有限公司向瑞丽海关申报出口，母公司恒胜集团公司接受缅甸美华公司委托进行承揽加工，生产 220 套摩托车散件，目的地缅甸且仅在缅甸销售。海关遂将涉案产品扣押。本田株式会社认为，恒胜集团公司未经许可，在相同商品上使用与其注册商标相近似的商标标识导致了混淆，并且由恒胜鑫泰公司将商品销售出口，以上行为侵犯其注册商标专用权，便将上述两家中国企业起诉至我国法院。一审法院认为本案两被告构成侵害注册商标专用权，二审法院因这批摩托车不进入中国市场流通认为这并非商标法意义上的商标使用行为，再审时最高院将被诉侵权行为定性为商标使用，具有造成相关公众混淆和误认的可能性，最终认定被申请人的贴牌加工行为构成商标侵权。

三、诉讼影响和启示

随着 HONDA 案的作出，可以看出法院对涉外定牌加工的情形是否构成侵权不再做单一调，而是在遵守商标法的大前提下，考察国内和国际经济形势，结合市场、生产方式和消费形式的变化，再作出判断。在境外取得授权亦不会再轻易成为被诉一方的抗辩，意味着以后涉外的定牌加工要想合法化，所涉商标必须在国内注册。我国从事涉外定牌加工的企业，也需注意跟随司法风向，今后在接受委托时应当充分评估相关产品涉及的商标法律问题：一方面，应考察其是否取得国内商标权人的注册和授权情况。若未经授权擅自贴附委托方在国内没有商标权的商标，即使全部商品直接销往国外，也有识别商品来源、造成相关公众混淆的可能性，也构成商标法意义上的使用，属于商标侵权行为；另一方面，审查范围也需扩大，除却注册和授权问题，其他与定牌商标有关的在先权益，如驰名商标、商号和著作权，也是可能致使境外委托方、国内被委托人面临侵权风险的情况。对此，企业在签订合同时可以考虑在协议中约定保证条款，要求境外委托人对维护注册商标权利的有效性 & 授权的有效性承担保证义务，还可以约定委托方应承担因商标授权瑕疵和第三方商标侵权指控带来的损失等内容。

同时，在涉及货物进出境的知识产权问题上，相关企业是可以把握主动的。如若知识产

权权利人已经向海关总署进行了知识产权备案,海关则会根据备案的知识产权权属及商品信息、侵权人信息、侵权货物信息,依照职权主动中止涉嫌侵权货物的通关程序,通知有关知识产权权利人,并根据知识产权权利人的申请对涉嫌侵权货物实施扣留、调查,并对侵权货物的收发货人实施行政处罚。在这个案件中,瑞丽海关在恒胜公司申报出口环节留意到涉案货物,认为涉嫌侵犯本田公司的知识产权,遂通知了本田公司,后瑞丽海关还做出了调查结论。从这个流程上看, HONDA 方已向瑞丽海关进行过知识产权备案。