

涉外知识产权合规案例

一、美国

(一) 专利侵权判例

1. Amgen Inc. v. Sanofi, 598 U.S. 594, 143 S.Ct. 1243 (2023),

1) 基本案情:

Amgen (原告/专利权人) 与 Sanofi (被告/被控侵权方) 围绕 PCSK9 抑制抗体药物的专利有效性产生纠纷。Amgen 于 2014 年获得的两项专利(' 165 和 ' 741 专利), 主张对 “所有能够结合 PCSK9 特定区域并阻断其与 LDL 受体结合的抗体” 的独占权, 覆盖范围包括数百万种潜在抗体 (功能性权利要求)。争议焦点为 Amgen 的专利是否符合《美国专利法》第 112(a) 条的 “可实施性” (enablement) 要求, 即说明书是否足够清晰, 使得本领域技术人员能够制造和使用所有权利要求范围内的抗体。

2) 法院判决

美国最高法院维持联邦巡回上诉法院的判决, 认定 Amgen 的专利无效, 因其未满足可实施性要求。理由如下: Amgen 试图垄断所有满足特定功能的抗体, 但仅公开了 26 种抗体的氨基酸序列及两种实验方法(“路线图” 和 “保守替换”), 未揭示通用原理或共性特征; Amgen 提供的方法本质上是 “试错研究任务”, 未提供足够指导, 导致本领域技术人员需通过大量实验才能实现所有权利要求范围内的抗体; 法院援引 19 世纪经典判例 (如 Morse、Incandescent Lamp), 强调 “权利要求范围与说明书支持需匹配” —— 越宽泛的权利要求, 越需要充分

的实施例或通用原则支持。

2.Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., 594 U.S. ___, 141 S.Ct. 2298 (2021),

1) 案件情况

原告：Hologic, Inc. (持有改进后的 NovaSure 子宫止血设备专利，专利最初由 Csaba Truckai 发明并转让), 被告：Minerva Surgical, Inc.(由 Truckai 创立，开发类似设备“Minerva 子宫内膜消融系统”，被诉侵权)。争议焦点为：Minerva 主张 Hologic 的专利无效，因其后续修改的专利权利要求 (claims) 与原专利申请的描述不符，Hologic 援引转让人禁止反悔原则 (Assignor Estoppel) 原则，认为 Truckai 作为原专利转让人，不得在后续诉讼中主张专利无效。

2) 法院判决

转让人禁止反悔原则的基础为当发明人转让专利时，隐含保证专利有效性，禁止其在后续诉讼中反悔 (基于公平交易原则)，若后续专利权利要求被显著扩大，转让人可挑战其有效性，因其转让时未保证新权利要求的有效性。最高法院认定联邦巡回上诉法院错误拒绝审查 Hologic 是否扩大了专利权利要求，发回重审以评估新权利要求是否“显著超出”原转让范围。

(二) 商标侵权判例

1.Jack Daniel’ s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140, 143 S.Ct. 1578 (2023)

1) 案件情况

原告：Jack Daniel's Properties, Inc. (拥有杰克丹尼威士忌的注册商标，包括瓶型、标签文字及图形)，被告：VIP Products LLC (生产“Bad Spaniels”狗玩具，模仿杰克丹尼的瓶型与标签，但进行滑稽改编，如“Jack Daniel's”改为“Bad Spaniels”，“Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey”则被换成了“The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet”等，并添加“43% poo by vol.”等幽默元素)。争议焦点为商标侵权被告的模仿是否构成消费者混淆（违反《兰哈姆法》第 1114 条和第 1125(a)条）以及被告的使用是否损害原告著名商标的声誉（违反《兰哈姆法》第 1125(c)条）。

2) 法院判决

当被告使用商标作为自身商品的来源标识（即商标性使用）时，不适用 Rogers 测试（原用于保护“表达性作品”的司法门槛），需直接进行“混淆可能性”分析（即是否可能误导消费者认为商品来源与原告相关）。被告的模仿行为属于商业性使用，不适用“非商业使用”例外，法院强调《兰哈姆法》明确将“作为自身商品来源标识的模仿”排除在“合理使用”例外之外，故撤销第九巡回法院判决，案件发回重审。

2.Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, 600 U.S. 412, 143 S. Ct. 2522 (2023)

1) 案件情况

原告：Hetronic 是一家总部位于美国的公司，主要从事用于建筑设备的无线遥控系统的制造和销售，拥有注册商标（黑黄配色标识），被告：Abitron，

原为 Hetronic 的欧洲分销商，后声称拥有 Hetronic 知识产权，开始仿制并销售带有 Hetronic 商标的产品，主要在欧洲销售，部分直接销往美国。Hetronic 指控 Abitron 在全球范围内侵犯其商标权，要求赔偿约 9600 万美元，并申请全球禁令。争议焦点为《兰哈姆法案》(Lanham Act) 中的商标侵权条款是否具有域外效力，即能否适用于被告在国外的商标侵权行为。

2) 法院裁决

《兰哈姆法案》的商标侵权条款不具有域外效力，仅适用于侵权行为发生在美国国内的情形。

法律依据：反域外推定原则，除非国会明确表明法律具有域外效力，否则推定仅适用于美国领土内行为；两步分析法，第一步，法案未明确授权域外适用(如条款未提及“外国商业”)，第二步，判断侵权行为是否涉及“国内商业使用”(use in commerce)，即商标是否在美国市场实际使用并可能导致消费者混淆。

最终，最高法院撤销第十巡回法院的判决，要求重审案件，仅支持对 Abitron 在美国境内直接销售或明确标注美国为最终目的地的侵权行为追责，其他海外销售行为不受《兰哈姆法案》管辖。

以上案例来自 <https://www.wipo.int/zh/web/wipolex/index>

(三) 337 调查案例

1. 美国 ITC 发布对注塑机及其组件和下游产品的 337 部分终裁

国	美国	信息来源:	中国贸易救济信息网
---	----	-------	-----------

家 / 地 区 :			
起 诉 方 :	Husky Injection Molding Systems, Inc. of Milton, Vermont	被诉方:	中国某模具有限公司
法 院 名 称 :	美国国际贸易委员会 (ITC, 准司法机构)	结束时间:	2016 -
性 质 :	专利权及相关权利	类型:	其他—337 案件
简 述 :	2025 年 4 月 15 日, 美国国际贸易委员会 (ITC) 发布公告称, 对特定注塑机及其组件和下游产品 (Certain Components for Injection Molding Machines, And Products Containing the Same, 调查编码: 337-TA-1427) 作出 337 部分终裁: 经过复审后确认, 向经由缺席被告中		

	<p>国某模具有限公司对美出口、在美进口和在美销售的涉案产品发布有限排除令，对总统审查期间的涉案产品征税 100%，本案调查终止。</p> <p>2025 年 2 月 28 日，美国国际贸易委员会（ITC）发布终裁：对本案行政法官于 2025 年 2 月 14 日作出的初裁（No.7）不予复审，即认定列名被告中国某模具有限公司为缺席被告，并向利益相关方征集意见。</p> <p>2024 年 12 月 12 日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定注塑机及其组件和下游产品（Certain Components for Injection Molding Machines, And Products Containing the Same）启动 337 调查（调查编码：337-TA-1427）。2024 年 11 月 12 日，加拿大 Husky Injection Molding Systems LTD. of Canada、美国 Husky Injection Molding Systems, Inc. of Milton, Vermont 向美国 ITC 提出 337 立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品违反了美国 337 条款（侵权美国注册专利号 9,713,891、11,794,375、10,093,053、8,834,149、7,645,132），请求美国 ITC 发布有限排除令、禁止令。中国某模具有限公司为列名被告。</p>
结果：	<p>ITC 对缺席被告发布有限排除令。</p> <p>原文： https://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337_1427_notice04152025sgl.pdf</p>

2.美国 ITC 发布对充电电池及其组件的 337 部分终裁

国	美国	信息来源：	中国贸易救济信息网
---	----	-------	-----------

家 / 地 区 :			
起 诉 方 :	美国 LithiumHub, LLC of Norris, SC、美国 Lithiumhub Technologies, LLC of Marshall, TX、美国 Mr. Martin Koebler	被诉方:	中国广东某新能源科技有限公司等
法 院 名 称 :	美国国际贸易委员会 (ITC, 准司法机构)	结束时间:	2016 -
性 质 :	专利权及相关权利	类型:	其他—337 案件
简 述 :	2025 年 4 月 21 日, 美国国际贸易委员会 (ITC) 发布公告称, 对特定充电电池及其组件 (Certain Rechargeable Batteries and Components Thereof, 调查编码: 337-TA-1421) 作出 337 部分终裁:		

对本案行政法官于 2025 年 3 月 21 日作出的初裁 (No.19) 不予复审, 即基于和解, 终止对列名被告美国 Dragonfly Energy Corp. of Reno, NV、美国 Dragonfly Energy Holdings Corp. of Reno, NV 的调查。

2025 年 2 月 3 日, 美国国际贸易委员会 (ITC) 发布终裁: 对本案行政法官于 2025 年 1 月 8 日作出的初裁 (No.11) 不予复审, 即列名被告中国广东某运动科技有限公司为缺席被告。2024 年 10 月 16 日, 美国国际贸易委员会 (ITC) 投票决定对特定充电电池及其组件 (Certain Rechargeable Batteries and Components Thereof) 启动 337 调查(调查编码: 337-TA-1421)。

2024 年 9 月 12 日, 美国 LithiumHub, LLC of Norris, SC、美国 Lithiumhub Technologies, LLC of Marshall, TX、美国 Mr. Martin Koebler of Norris, SC 向美国 ITC 提出 337 立案调查申请, 主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品违反了美国 337 条款 (侵权美国注册专利号 9,412,994、9,954,207), 请求美国 ITC 发布有限排除令、禁止令。

美国 Bass Pro Outdoor World LLC of Springfield, MO、美国 Cabela's LLC of Springfield, MO、美国 Navico Group Americas LLC of Menomonee Falls, WI、中国广东某新能源科技有限公司、中国江苏某新能源科技股份有限公司苏州分公司、美国 RNG International Inc. of Ontario, CA、美国 Clean Republic SODO LLC of Seattle, WA、中国广东某运动科技有限公司、中国广东某电子有限公司、美国 Dragonfly Energy Corp. of Reno, NV、美国 Dragonfly Energy Holdings Corp. of Reno, NV、美国 MillerTech Energy Solutions LLC of Middlefield, OH

	等为列名被告。
结 果 :	<p>ITC 作出 337 部分终裁：对本案行政法官于 2025 年 3 月 21 日作出的初裁（No.19）不予复审，即基于和解，终止对列名被告美国 Dragonfly Energy Corp. of Reno, NV、美国 Dragonfly Energy Holdings Corp. of Reno, NV 的调查。</p> <p>原文： https://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337_1421_notice04212025sgl.pdf</p>

二、欧盟

（一）专利侵权判例

1.EPO002-j, G 2/21

1) 案件情况

欧洲专利局扩大上诉委员会（Enlarged Board of Appeal）就专利有效性争议案件（G 0002/21）作出裁决。案件涉及专利权人 Sumitomo Chemical Company 与异议人 Syngenta Limited 之间关于杀虫剂组合物专利的创造性争议。核心争议聚焦于专利权人是否可依赖专利申请日后提交的实验数据（post-published evidence）证明其主张的技术效果（协同杀虫效应）以支持创造性，专利申请日后提交的证据是否仅因其未在申请日前公开而被排除？若证据可被考虑，需满足哪些条件以证明技术效果的“合理性”或“非不合理性”？

法律条款：《欧洲专利公约》（EPC）第 56 条（创造性）、第 83 条（充分公

开)、第 117 条 (证据规则)。

2) 裁决

专利申请日后提交的证据 (如实验数据) 不得仅因其在申请日后提交而被排除, 专利权人可依赖技术效果, 但需满足该效果在原始申请文件中被技术人员合理理解为属于发明的技术教导范围, 技术效果的合理性需基于原始申请文件的技术教导和常识判断, 而非单纯依赖后续证据, 若技术效果在申请时未被明确披露或隐含, 但符合发明整体逻辑, 且未被常识否定, 仍可结合后续证据支持。

该案例来自

<https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/2135>

2.EPO007-j, G 1/19

1) 案件情况

申请人 Bentley Systems (UK) Limited, 争议专利涉及“自主实体在环境中的移动模拟”的计算机实施方法 (专利申请号: 03793825.5), 核心争议为计算机模拟是否具备专利性, 尤其是其是否通过技术效果解决技术问题并满足创造性步骤 (Inventive Step)。欧洲专利局审查部门以缺乏技术特征和创造性为由拒绝申请, 技术上诉委员会 (T 0489/14) 将三个法律问题提交至扩大上诉委员会 (G 1/19), 以澄清计算机模拟的专利性标准。

2) 裁决

对于一项被主张为计算机执行的技术系统或过程模拟而言, 在评估其创造性时, 若该模拟能产生超出计算机执行本身的技术效果, 则可认定其解决了技术问

题。在上述评估中，仅以该模拟全部或部分基于被模拟系统或过程所蕴含的技术原理为依据，并不足以满足创造性评估的条件。

该案例来自

<https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/2140>

（二）商标侵权判例

Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, EU:C:2003:641

1) 案件情况

荷兰公司 Shield Mark BV 注册了多个声音商标，包括贝多芬《致爱丽丝》前九音符的乐谱描述、鸡鸣声的拟声词（如“Kukelekuuuuu”）等。被告 Joost Kist 在商业活动中使用了类似声音，Shield Mark 指控其商标侵权。荷兰最高法院因对欧盟《商标指令》第 2 条的解释存在疑问，向欧盟法院提请初步裁决。核心争议为：声音是否可作为商标注册？若可以，声音商标的图形表示需满足哪些条件？

2) 法院判决

根据《商标指令》第 2 条，商标可由任何能够以图形方式表示的标志构成，特别是文字（包括人名）、图案、字母、数字、商品形状或其包装，前提是这些标志能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开来。欧盟法院（EUCJ）对该条款作出解释，认为其涵盖声音标志，只要这类标志本质上能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开来。因此，法院判定，声音可以构成商标，但前提是该声音也能够以图形方式表示。

该案例来自 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62001CJ0283>