

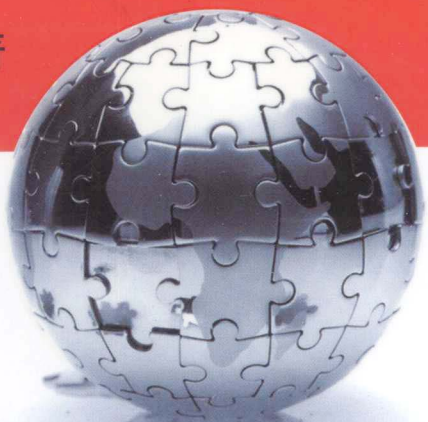


策略实务系列 | 谢会生 总主编

企业IPO 知识产权 风险防范与纠纷解决

刘明俊 操乐龙 史迎春 刘曦雨 著

- 伊立浦电器遭遇立邦涂料商标权侵权诉讼案
- 南开越洋诉汉王科技侵犯著作权纠纷案
- 迅雷公司上市前遭遇33起著作权侵权系列纠纷案
- 长地万方诉凯立德侵犯著作权纠纷案
- 富士康诉比亚迪商业秘密侵权案



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

 策略实务系列 | 谢会生 总主编

企业IPO 知识产权 风险防范与纠纷解决

刘明俊 操乐龙 史迎春 刘曦雨 著



 法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

企业 IPO 知识产权风险防范与纠纷解决 / 谢会生总主编
;刘明俊等著. —北京:法律出版社,2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5118 - 5134 - 5

I. ①企… II. ①谢…②刘… III. ①上市公司—知
识产权—案例—中国 IV. ①D923. 405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 153660 号

©法律出版社·中国

责任编辑/陈睿

装帧设计/李瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/法律出版社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/世纪千禧印刷(北京)有限公司

责任印制/沙磊

开本/710 毫米×1000 毫米 1/16

印张/14.75 字数/224 千

版本/2013 年 7 月第 1 版

印次/2013 年 7 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908
上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 5134 - 5

定价:40.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

总 序

律师作为一个职业群体已经活跃在社会生活的各个舞台上。对于多数百姓来说,律师是精通法律、奔走于法庭、为当事人利益巧言妙辩的打官司者;对于企业而言,律师不仅在法律方面为企业发展保驾护航,还可以为企业经营出谋划策,为企业创造财富,担当“军师”、“谋士”的角色。

北京策略律师事务所由一群怀揣理想、富有工作激情的少壮派律师组成。近年来,我们接受客户委托,成功办理了不少复杂、有影响的案件,对于我们自己办理过的案件,我们进行了系统的总结;同时,我们对一些颇具影响的热点案件也进行了追踪研究。对这些案件的总结与研究成果,我们拟以书籍的形式陆续结集出版。

律师除了具有专业、严谨、高效的执业品格外,还应当具有智慧。很多复杂事务的处理与解决,不仅涉及法律问题,还涉及人际关系、社会伦理、政策背景、经济利益平衡等方面的问题,这些问题互相牵制,没有超脱法律专业之外的智慧,则难以把握解决问题的核心所在,不能实现解决问题并使当事人利益最大化的目标。作为一个专业而充满活力的律师团队,我们在精研业务知识的基础上,注重谋略与方法的运用,这些谋略与方法在我们处理业务的过程中,经常起到超乎预想的效果。

很欣慰我们对于案件总结与研究的部分成果即将付梓,我们期望通过这些书籍的出版,在提升我们自身实务能力的同时,提高我们的理论水平,也期望这些书籍能够对读者起到借鉴与参考的作用,对读者有所裨益。

是以为序。

谢会生

二〇一三年三月十七日

序

中国资本市场在短短二十多年的时间里,实现了超常规的发展,成为全球第二大资本市场,多层次的市场结构初步形成。沪深股市现有上市公司二千四百余家,股票总市值达二十三万亿余元。

伴随着资本市场的高速发展,与上市公司、拟上市公司以及公司高管等资本市场参与主体相关的诉讼案件不断增多。在诸多类型的纠纷中,企业在上市的过程中所遭遇的纠纷和诉讼,最具挑战性和“杀伤力”,往往会对企业上市造成巨大的阻碍。上市过程中的法律风险防范与纠纷处理,成为拟上市企业必须要面对的课题。

在过去数年间,我们承办了多起在资本市场具有一定影响的案件,这其中包括:“企业负案上市第一案”,我们代理伊立浦(002260.SZ)与立邦涂料(中国)有限公司的商标权纠纷案,不仅在诉讼本身层面取得重大成果,而且使得伊立浦公司在背负逾千万元侵权索赔诉讼的情况下成功通过发审委审核并挂牌,创造了负案上市的奇迹;“上市公司股权激励纠纷第一案”,我们代理某上市公司控股股东,案件经最高人民法院终审,有效维护了上市公司控股股东的权益及上市公司的利益;“上市公司股东滥用股东权利纠纷第一案”,我们代理某上市公司与其第四大股东关于滥用股东权利的纠纷案件,有效维护了上市公司的利益,对滥用股东权利的股东予以了有效约束;某知名投资基金公司投资纠纷案,我们成功为客户争取投资收益逾亿元……此外,我们近年还参与或代理了涉及乔丹体育股份有限公司的商标纠纷、ST金顶(600678.SH)商标纠纷、上海万得公司起诉同花顺(300033.SZ)著作权侵权案过程中发生的内幕交易纠纷,等等。

经过对这些案件系统的研究与总结,我们认为,与其他诉讼案件相比,资本市场的诉讼案件有两大鲜明的特点:一是专业性要求更高,除了涉及案件类型所特定的法律法规,还可能涉及资本市场的法律法规;二是案件往往

涉及多个层面,除法律层面,还包括市场监管机关、知识产权主管机关以及媒体等层面。这些特点也决定了律师在处理资本市场诉讼案件时,必须要熟悉资本市场规则,掌握多重背景的专业知识,同时,特别要注意避免“就官司打官司”,避免陷入单纯纠纷层面而忽视了对其他层面问题以及当事企业整体战略诉求的把控,只见树木不见森林,偏离当事企业核心利益,出现“赢得官司、输掉大局”的情况。

这本书是我们前面数年工作、观察和思考的总结。

知识产权纠纷是企业上市过程中遭遇较多的一类问题。部分企业对知识产权法律风险的评估不充分,或者,面对突然出现的纠纷应对失措,甚至因此断送上市之路。本书从商标权、专利权、著作权和商业秘密四大类别着手,全面介绍企业在上市过程中可能遭遇的各类知识产权纠纷,并从实战角度,对近年发生的有影响的知识产权案件所包含的法律问题、应对思路与处理策略进行分析,以便给拟上市企业提供一些借鉴。

由于编者水平所限,谬误之处在所难免,可能部分观点有失偏颇,在此,我们衷心希望各位读者不吝赐教。

编者

2013年3月15日于北京策略律师事务所

目 录

第一编 企业上市商标权风险防范与纠纷解决

第一章 商标权争议实务操作指南	3
第一节 商标权的取得	3
第二节 企业上市过程中商标权争议的主要类型	6
第三节 企业上市前商标权问题排查	9
第四节 企业上市前商标权风险防范	15
第五节 企业上市过程中商标权问题的处理	17
第二章 IPO 商标权诉讼经典案例评述	21
经典案例一 伊立浦公司遭遇立邦涂料商标权侵权诉讼案	21
经典案例二 乔丹诉乔丹体育侵犯姓名权涉及商标权纠纷案	34
经典案例三 正普科技诉阿里巴巴商标侵权纠纷案	42

第二编 企业上市专利权风险防范与纠纷解决

第三章 专利权争议实务操作指南	59
第一节 专利权概述	59
第二节 专利权的取得	62
第三节 企业上市过程中专利权问题的主要类型	65
第四节 企业上市过程中专利权问题的应对办法	68
第四章 IPO 专利权诉讼经典案例评述	73
经典案例一 广东仕诚诉中山松德专利侵权纠纷案	73
经典案例二 北京科锐诉合纵科技实用新型专利侵权案	86
经典案例三 湖北威尔曼诉誉衡药业发明专利侵权案	92
经典案例四 金运激光与大族粤铭专利权纠纷案	101

经典案例五 新大公司与河南醒狮专利侵权纠纷案 110

第三编 企业上市著作权风险防范与纠纷解决

第五章 著作权争议实务操作指南 125

第一节 著作权的取得 125

第二节 企业上市过程中著作权纠纷的主要类型 129

第三节 企业上市前著作权问题排查 134

第四节 企业上市前著作权风险防范 136

第五节 企业上市过程中著作权问题的处理 137

第六章 IPO 著作权诉讼经典案例评述 142

经典案例一 上海步升诉百度侵犯著作权纠纷案 142

经典案例二 南开越洋诉汉王科技侵犯著作权纠纷案 153

经典案例三 迅雷公司上市前遭遇 33 起著作权侵权系列纠纷案 160

经典案例四 超星公司诉优酷网著作权纠纷案 172

经典案例五 长地万方诉凯立德侵犯著作权纠纷案 183

第四编 企业上市商业秘密风险防范与纠纷解决

第七章 商业秘密诉讼实务操作指南 193

第一节 商业秘密简述 193

第二节 企业上市过程中存在的商业秘密风险 195

第三节 商业秘密风险对上市的影响 199

第四节 如何防范商业秘密泄露风险 201

第五节 遭遇商业秘密诉讼如何处理 206

第八章 IPO 商业秘密诉讼经典案例评述 211

经典案例一 富士康诉比亚迪商业秘密侵权案 211

经典案例二 理邦仪器与迈瑞公司专利和商业秘密侵权纠纷案 219

第一编

企业上市商标权风险 防范与纠纷解决

第一章 | 商标权争议实务操作指南

第一节 商标权的取得

商标是生产经营者在商品或服务上使用并由文字、字母、数字、图形、三维标志以及颜色组合构成的标记,其具有显著的特征,用于识别商品或服务的来源。

根据《商标法》的规定,经国家商标局核准注册的商标为注册商标,商标注册人享有商标专用权。而对于未经注册的商标,同样可以使用,但使用人不享有商标专用权,也不得与他人的商标相冲突。例如,云南城投前身为云南红河光明股份有限公司,原先主要从事“红河”啤酒的生产与销售,但“红河”啤酒没有注册为商标。自2001年起,山东一位私营企业主林某作为“红河”注册商标的权利人,数次起诉红河光明公司,要求赔偿损失并停止侵权。林某的诉讼请求多次得到法院支持,而红河光明公司经过数轮打击元气大伤,最终将主营业务由生产销售啤酒转变为房地产开发。“红河案”充分展示了商标注册的意义。本书此后关于商标的内容,除非特别指明,均是指注册商标。

商标权的取得方式有两种:一是原始取得,即直接注册商标;二是继受取得,即通过有偿或无偿的转让取得商标权,或者通过继承程序,由继承人取得原属于被继承人的商标权。

一、商标注册的原则

(一) 申请在先原则

即两个或两个以上的申请人在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,注册申请在先的申请人获得商标专用权。

根据《商标法实施条例》第 18 条的规定,商标注册的申请日期,以商标局收到申请文件的日期为准。如果申请手续不齐备或者未按照规定填写申请文件的,商标局不予受理。申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定,但是需要补正的,申请人应当自收到商标局的补正通知之日起 30 日内,将补正材料并交回商标局,商标局将保留申请日期;如果期满未补正的,视为放弃申请,申请日期不予保留。

(二) 使用在先原则

即两个或两个以上的申请人在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册,如果又在同一天申请的,实行最先使用者取得注册的原则。

《商标法》第 29 条规定:“两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。”《商标法实施条例》第 19 条规定:“两个或两个以上的申请人,在同一种商品或者类似的商品上,分别以相同或者近似的商标在同一天申请注册的,各申请人应当自收到商标局通知之日起 30 日内提交其申请注册前在先使用该商标的证据。同日使用或者均未使用的,各申请人可以自收到商标局通知之日起 30 日内自行协商,并将书面协议报送商标局;不愿协商或者协商不成的,商标局通知各申请人以抽签的方式确定一个申请人,驳回其他人的注册申请……”

(三) 优先权原则

《商标法》第 24 条第 1 款规定:“商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。”《商标法》第 25 条第 1 款规定:“商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上

首次使用的,自该商品展出之日起六个月内,该商标的注册申请人可以享有优先权。”

商标注册优先权是《保护工业产权巴黎公约》规定的一项重要原则,中国是该公约的成员国。商标申请人如果希望能够在多个国家获得商标注册,优先权具有非常大的意义。

申请人要求优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在3个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本,或者提交展出其商品的展览会名称、在展出商品上使用该商标的证据、展出日期等证明文件。

二、商标公告与异议

商标局收到商标注册申请后,将进行初步的审查,审查通过的,将予以公告。自公告之日起3个月内,任何人都可以提出异议。异议的理由包括:商标近似、违反商标禁用条款、侵犯他人先权利、侵犯他人驰名商标权益,等等。

如果有人提出异议,则申请人应当在限定的期限内进行答辩并向商标局递交相关的材料。商标局应该听取异议人和被异议人陈述事实和理由,然后作出是否同意商标注册的裁定。当事人对商标局的裁定不服的,可以在收到通知之日起15日内向商标评审委员会申请复审,由商标评审委员会作出裁定;当事人如果对评审委员会的裁定不服,可以自收到通知之日起30日内向法院提起诉讼。

三、商标转让

商标转让是商标继受取得的主要方式。根据《商标法》的规定,转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

第二节 企业上市过程中商标权争议的主要类型

商标权是企业资产的重要组成部分,也是企业在上市过程中颇受关注的问题。企业在上市过程中如果遇到商标权争议,则上市过程可能面临巨大的变数。从现有案例来看,企业上市过程中遭遇的商标争议主要是各类型的商标侵权,主要包括:

一、一般商标近似侵权

经过商标局核准注册的商标,即在核定使用的商品类别中获得专用权,他人不得侵犯。未经注册商标所有人许可,在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似商标的,即构成侵权。

例如,在正普科技公司诉阿里巴巴商标侵权纠纷案中,正普科技公司于2007年10月19日获得了“阿里巴巴 alibaba”商标在第42类4220与电子商务相关服务的计算机编程等商品类别的注册,而在同年10月23日,即阿里巴巴公司新股发售日,正普公司向法院提起诉讼,要求阿里巴巴公司立即停止使用“阿里巴巴 alibaba”商标。

判断商标是否近似,一是对商标本身进行对比,根据商标审查的规定,两个商标在文字、读音、含义和图形等方面,任何一部分构成近似,就可以被认定为是近似商标;二是对商品分类进行对比,依据《商标注册用商品和服务国际分类》所规定的类似商品划分,对商品是否类似作出判定。商标注册用商品分类与一般商品分类的最大区别在于,前者侧重于考虑相关商品是否可能会引起消费者的混淆与误认。上述两方面的对比认定,须同时满足,缺一不可。

二、侵犯他人驰名商标权益

《商标法》第13条规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、摹仿

或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”商标局负责驰名商标的认定与管理。商标注册人可以向商标局申请进行驰名商标认定;商标局也可以根据工作需要主动认定驰名商标。而在具体的商标侵权纠纷案件中,法院也可以对驰名商标作出个案认定。法院对驰名商标的认定,仅在特定的案件中作为案件事实和判决的理由,对其他案件并不具有必然的约束力。

驰名商标可以获得扩大保护,其保护范围可以扩大到驰名商标注册的商品类别之外的其他类别。驰名商标这一特性,使其成为“大规模杀伤性武器”。例如,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“伊立浦公司”)在上市过程中遭遇立邦涂料公司的起诉,立邦涂料公司认为其持有的“立邦”商标为驰名商标,应当获得最广泛的保护,伊立浦公司在电器产品上使用“立邦”商标涉嫌侵犯其商标权,因此,立邦涂料公司对伊立浦公司提出了数千万元的巨额索赔。

三、侵犯他人优先权利

《商标法》第31条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”这里的“在先权利”不是商标申请或注册在先的权利,而是指他人的著作权、外观设计专利、名称权(姓名权)或肖像权,等等;“他人已经使用并有一定影响力的商标”,是指他人使用在先但并未注册的商标。

2012年2月,在乔丹体育股份有限公司(以下简称“乔丹体育”)申报上市阶段,遭遇美国著名篮球运动员乔丹的起诉。乔丹认为,其在长期的运动生涯和商业活动过程中,建立了良好的个人品牌形象,而乔丹体育未经许可便利用他的中文名字、球衣号码等开展商业活动,侵犯他的姓名权,故要求乔丹体育立即停止侵权,不得再使用乔丹商标和商号,并赔偿数千万元损失。而在乔丹起诉之前,还曾有一名消费者在北京某商场购买了乔丹体育生产的乔丹牌服装,之后将乔丹体育起诉至法院,认为乔丹体育及其经销商构成误导和欺诈,应赔偿其损失并赔礼道歉。

与乔丹体育具有类似遭遇的还有紫光华宇公司。2011年4月18日,证监会通过紫光华宇公司首次公开发行股票的应用。但2011年4月26日,也

就是紫光华宇通过创业板发审委审核后的第 7 天,它因侵犯企业名称权并涉嫌不正当竞争被知名企业清华紫光告上法庭。

除了多种类型的侵权赔偿纠纷,正在申请注册的商标可能会遭遇异议,已经注册的商标也可能遭遇撤销或无效的异议。例如,伊立浦公司在上市过程中不仅遭遇立邦涂料公司的侵权索赔诉讼,同时其正在申请注册的多个立邦商标均遭到立邦涂料公司的异议。

第三节 企业上市前商标权问题排查

企业在上市过程中发生商标权争议,会对上市进程造成巨大影响,甚至上市之路面临断送的危险,例如,乔丹体育虽然通过了中国证监会的股票发行审核,但此后却迟迟未能正式发行上市,该公司向媒体承认,商标诉讼确实影响到了公司的上市进程。而中国人民保险集团股份有限公司在登陆香港交易所前夕,其下属子公司突然爆出商标侵权争议,也一度引发投资者的猜测和担忧。

总体上看,商标权问题具有一定的分布特性。企业在上市前,可以对容易出现问题的环节进行重点排查。

一、商标未注册风险

由于未经注册的商标仍具有一定的经济价值,因此如果拟上市公司所使用的商标尚未经过注册,则会为企业上市带来巨大的风险。

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“河北养元公司”)是国内核桃饮品生产巨头,虽其拥有的“养元”商标知名度平平,但其打造的“六个核桃”却为广大消费者所熟知。虽然“六个核桃”为河北养元公司带来了巨额利润,然而“六个核桃”却迟迟未申请商标注册。在2011年河北养元公司准备上市之时,由于其最具知名度的“六个核桃”没有取得商标注册权,对公司未来可持续盈利能力构成重大不利影响,致使其上市之路就此断送。

与河北养元公司具有类似遭遇的还有知名团购网站——拉手网。2011年10月拉手网拟登陆美国纳斯达克并向其提交上市申请。但其招股书中显示,拉手网当时并未获得“lashou”英文商标。实际情况是,“lashou”英文商标被深圳市签到电子商务有限公司于2011年2月注册。2012年六七月间,深圳市签到电子商务有限公司通过媒体发表声明,重申其拥有的“lashou”英文注册商标的合法性,并表示其不排除对拉手网采取“法律形式捍卫己方商标专用的合法权益。”面对质疑,拉手网声称其英文商标为“lashouwang”,并“反对任何恶意抢注商标、牟取暴利、扰乱市场正常竞争的行为”。而此时“lash-