

深耕知识产权法律服务领域 全链条赋能企业创新发展

众成清泰律师事务所发布知识产权典型案例

青岛财经日报/首页新闻记者 刘瑞东

面对日益激烈的知识产权法律服务领域竞争，山东众成清泰律师事务所脱颖而出，交出了一份亮眼“成绩单”。

2024年4月，众成清泰律师事务所知识产权中心正式成立，作为知识产权法律服务领域的深耕者，其始终以构建全链条、专业化的服务体系为核心目标。

众成清泰将通过全链条服务的持续升级与价值赋能，不断提升在国内外知识产权法律服务市场的影响力，成为客户值得信赖的知识产权保护与价值提升合作伙伴。



众成清泰律师事务所知识产权中心正式成立。

案例一

一方委托律师提起确认不侵害专利权之诉 对方提起管辖权异议上诉被二审法院驳回

A公司作为涉案专利权人，认为B公司生产的产品侵犯了其专利权，并向B公司及其客户发送了侵权警告函。然而，B公司认为其产品并未侵犯A公司的专利权，遂委托众成清泰律师事务所知识产权中心的张春霞、宁燕律师向法院提起确认不侵害专利权之诉。

A公司则提出管辖权异议，不服一审法院作出的民事裁定，向最高人民法院提起上诉，认为本案应移送至其住所地法院审理。

本案争议焦点在于一审法院对本案是否具有管辖权。A公司主张本案属于确认之诉，应适用民事诉讼法一般管辖规定，即由被告住所地法院管辖。而一审法院则认为本案为确认不侵害专利权纠纷案件，应由侵权行为地或者被告住所地法院管辖，并依据相关法律法规及司法解释的规定，认为山东省潍坊市即既被诉侵权产品制造地，又是侵权

结果发生地，故一审法院对本案具有管辖权。

最高人民法院在裁定书中指出，确认不侵害专利权纠纷的性质仍属于侵权类纠纷，审理重点在于判断被诉侵权人或利害关系人的行为是否侵犯了他人专利权，与专利侵权纠纷存在密切关联。因此，可以参照专利侵权纠纷地域管辖连结点的规定确定地域管辖。具体而言，因确认不侵害专利权提起的诉讼，被诉侵权产品的制造、销售等行为的实施地、侵权结果发生地以及被告住所地法院，均具有管辖权。

本案中，山东省潍坊市作为被告所在地既是侵权产品制造地，又是侵权行为实施地，且根据最高人民法院的裁定，一审法院对发生在潍坊市辖区内的有关专利纠纷的第一审知识产权民事案件具有管辖权。因此，一审法院对本案具有管辖权，驳回A公司的管辖权异议上诉。

案例二

竞争对手发送律师函警告侵权风险 积极应对提起专利不侵权之诉获胜

山东某建筑材料公司与某高校联合研发了一种防水建筑材料，该建筑材料符合国家标准。某新材料公司是该标准的起草单位之一，其认为山东某建筑材料公司生产的建筑材料侵犯其专利权，遂向山东某建筑材料公司的客户发送律师函，警告其该建筑材料存在侵权风险。山东某建筑材料公司书面催告某新材料公司行使诉权，某新材料公司在法定期间内既未撤回警告，也未提起诉讼。山东某建筑材料公司遂委托众成清泰律师事务所律师向法院提起诉讼，请求确认其产品不侵害某新材料公司专利权。

某新材料公司抗辩称，本案不符合确认不侵权之诉的受理条件，认为警告函未直接发给山东某建筑材料公司，同时其专利为标准必要专利，警告函中所指产品应先鉴定是否符合标准再确定是否侵犯专利权。法院认为，该标准未明确专利为唯一实施方案，且该标准主要规范性能指标，而非具体组分，某新材料公司向山东某建筑材料公司的客户发送警告函，导致其法律关系处于不稳定状态，在催告后某新材料公司未撤回警告或起诉

的情况下，符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，有权提起确认不侵权之诉，并最终判决确认山东某建筑材料公司生产销售的某建筑材料未侵害某新材料公司专利权。在确认专利不侵权的基础上，山东某建筑材料公司可另案主张不正当竞争之诉。

律师分析认为，标准必要专利是有界限的，即使专利被纳入标准，只要标准中未明确专利为唯一实施方案，实施标准未必必然使用该专利。权利人需证明被诉产品实际采用了专利技术，而非仅符合标准性能要求。对于行业内具有一定优势地位享有专利权的企业而言，维权时需谨慎，对标准必要专利要有正确的法律认识，在发出专利侵权警告时切记不可随意而为，最好委托知识产权领域的专业律师进行，避免滥用警告函损害他人商誉，造成经济损失赔偿。对于收到侵权警告的企业，依法通过诉讼澄清事实，结束不稳定的法律关系状态，维护商誉和市场。

案例三

法律顾问制定知识产权交易架构 助力一项目成果转化2.04亿元

山东第一医科大学与河南赛尔金生物医药科技有限公司签订“治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH)新药”专利转让协议，协议金额高达2.04亿元。

在此次专利转让项目中，众成清泰律师事务所律师作为山东第一医科大学(山东省医学科学院)的专家法律顾问，以自身的专业法律知识对专利技术成果转移转化进行严格把关。

NASH是一种严重威胁生命的全球性疾病，全球约有近5亿患者，目前缺乏有效治疗手段。本次签约的新药项目，由解维林教授团队研发，专注于THRβ激动剂这一靶点，填补了该领域长期无药可用的空白，有望成为治疗NASH的重磅药物。

在此次专利技术转让项目中，牟迅律师严格审查了项目相关的各类文件资料，协助山东第一医科大学(山东省医学科学院)拟定谈判方案，并为山东第一医科大学(山东省医学科学院)制定了符合知识产权交易特点的交易架构等各项工作。

案例四

员工携商业秘密离职另立门户 2人获刑并处罚金，新公司被判罚金

青岛某重工股份有限公司主要从事冶金传送设备的研发制造，系“冶金线材积放式输送线”技术秘密权利人。黄某、宗某先后在青岛某重工股份有限公司任职，并签署保密协议。黄某离职后成立山东某冶金设备有限公司，宗某离职后加入该公司。山东某冶金设备有限公司在生产经营中使用了青岛某重工股份有限公司的技术秘密。

权利人委托众成清泰律师事务所律师作为其代理人，全程参与案件办理和审理。经评估，青岛某重工股份有限公司因被侵权造成损失数额为2169万元。该案是众成清泰律师事务所知识产权中心成功办理的又一起重大侵犯商业秘密的刑事维权案件。

法院经审理认为，山东某冶金设备有限公司

从宗某处获取并使用青岛某重工股份有限公司技术秘密，黄某系山东某冶金设备有限公司直接负责的主管人员，宗某违反保密义务复制青岛某重工股份有限公司技术秘密，其行为均造成青岛某重工股份有限公司重大损失，构成侵犯商业秘密罪。法院分别判处被告单位山东某冶金设备有限公司罚金300万元；被告人黄某有期徒刑4年2个月，并处罚金20万元；被告人宗某有期徒刑3年9个月，并处罚金15万元。

在此，律师提醒，无论是权利人还是保密义务人，均应重视商业秘密的保护和风险防范，无论是被侵权所造成的损失可能无法挽回，还是侵权者锒铛入狱、承担严重刑事责任，都是各方不愿意看到也不希望承受的。

案例五

提起商标不侵权之诉 经协商双方达成和解

A集团通过旗下控股企业，持有一组国际奢侈品牌“H”和“K”的全球商标所有权，许可B(上海)公司使用“H”和“K”商标，并许可B(上海)公司有再授权的权利。据此，B(上海)公司许可A集团下属B(山东)品牌服装有限公司等多家企业使用“H”等商标。

2023年，C服饰股份有限公司发布公告称，其通过旗下公司间接收购A集团所有的国际奢侈品牌“H”和“K”的全球商标所有权。2024年4月，C公司对外多次发布公开信，并向A集团下属企业的经销商、销售平台方发布警告

函，声称B(上海)及B(山东)品牌服装有限公司无权使用“K”等商标，侵犯其商标专用权。该行为对A集团、下属企业及经销商、平台方造成了较大影响，但到2024年7月其仍未采取相应的维权手段。

在充分研究案情的情况下，众成清泰律师事务所律师代理B(山东)品牌服装有限公司对C服饰股份有限公司提起商标不侵权之诉。经过管辖权异议等程序后，确定本案由济宁市高新区人民法院管辖。后经过双方协商，达成和解协议，以B(山东)品牌服装有限公司撤诉结案。

热点解析

特许经营合同纠纷解析

近年来，特许经营合同纠纷数量居高不下，除少数情况为合同到期被特许人仍继续使用特许经营资源引发诉讼外，大多数案件为被特许人一旦经营不善，利润未达预期，就诉至法院主张解除合同，要求特许人退款、赔偿损失等。

众成清泰律师事务所知识产权中心对典型案例进行梳理，被特许人提起诉讼常见的事由主要包括以下三种：

一是《商业特许经营管理条例》第三条第一款规定，“本条例所称商业特许经营(以下简称特许经营)，是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业(以下称特许人)，以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者(以下称被特许人)使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动”。实践中，一般被特许人常常以为特许人授权使用的必须是注册商标，一旦发现特许人特许经营资源不属于注册商标或存在瑕疵，常会以此为由起诉特许人。

二是《商业特许经营管理条例》第七条第二款规定，“特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年”。被特许人经常以特许人未满足“两店一年”规定为由起诉特许人。

三是《商业特许经营管理条例》第二十三条第一款和第三款规定，“特许人向被特许人提供的信息应当真实、准确、完整，不得隐瞒有关信息，或者提供虚假信息”“特许人隐瞒有关信息或者提供虚假信息的，被特许人可以解除特许经营合同”。《商业特许经营管理条例》第二十二条规定了特许人应当向被特许人披露该条规定的信息之一，被特许人常以此为由起诉特许人。

上述三种情况能否导致合同解除，需综合考虑该因素对特许经营合同订立和履行以及合同目的能否实现的影响程度等进行判断，如果未能达到合同目的无法实现的程度，被特许人的主张解除合同则无法获得支持。