

# 中企知识产权海外维权如何破局？

■ 本报记者 钱颜



却由于缺乏系统的知识产权无形资产评估,陷入被动。曾经有一个规模不大的企业看重了德国企业的环保技术,于是高价买下整条生产线。但两个月后却发现,支付的费用里面并不包括知识产权费用。此后只能不断地投入知识产权许可费用,维持生产线运行。谭剑说,根本原因在于我国企业自身维权意识与能力不足,获得海外知识产权信息有限,知识产权专业服务与企业需求不匹配,风险防控不到位。企业应从多方面入手,提高整合、购买知识产权的能力,提升相关知识产权的经济价值。

近年来,中国企业借助政策、市场等有利因素,获得快速发展。但很多企业在走出去后,急于扩大规模,没有认识到知识产权这一市场竞争的焦点,往往因为经验不足、认识不够,在海外知识产权纠纷上吃尽苦头。

赴海外投资,企业一定要高度重视知识产权。在中国贸促会商法中心和知识产权服务中心日前联合举办的中企知识产权海外维权政策与实务培训会上,中国贸促会知识产权服务中心副主任谭剑表示,很多企业国际规则不熟悉

且没有做好海外发展的长远考虑。谭剑以海外商标注册为例介绍,按照商标注册在先的国际通行规则,注册满5年可获商标永久注册权。在境外遭遇商标抢注很常见,有些被抢注的商标5年内没有被发现,5年后也拿不回来了。被抢注商标的企业将蒙受巨大损失,不仅无法继续销售自己的商品,抢注商标的企业还会用该商标和商品进入市场牟利,从商誉侵犯角度来讲危害更大。

实践中,很多企业缺乏对知识产权的尽职调查,想购买知识产权,

业产品的性价比高出对方30%,德国企业很难通过正常竞争手段取得市场优势。针对这一形势,谭剑指出,我国企业如果选择不应诉,那么按照当地规定,中国企业败诉。对方官网会立刻发出企业侵权的消息,这对我国企业是非常不利的。同时,对于每个决定开拓国际市场的企业来说,面对司法诉讼是常态,迎难而上才是明智之举。该企业听取建议后,马上聘请德国本土的律师着手应诉。经过一系列沟通,德企主动提出和解。

也有企业在面对相同情况时选择了缺席,导致结果大相径庭。虽然竞争对手也提出合作意向,但该企业已陷入被动局面,至今还在提心吊胆等着对方出价。谭剑表示,这样一来,该企业的生命线容易被对方控制,很难再和对方进行公平竞争。

据谭剑介绍,我国知识产权维权援助措施主要有以下四方面。第一,以培训、咨询为主要形式的智力援助。第二,以国内举报投诉案件协调办理为主的法律援助。第三,以法律法规、检索分析为主的信息服务。第四,以行业预警分析为主的导航服务。

我国知识产权维权现状主要存在社会资源尚未充分发挥作用、

公共部门主动服务范围与内容受限、多数企业无力承担高昂的维权费用等问题。谭剑表示,绝大多数发达国家都开展了知识产权维权援助工作,涉及立法、执法、司法等诸多方面,涵盖知识产权的创造、运用、保护、管理全过程。我国知识产权维权援助工作应借鉴发达国家的先进作法。

首先,立法上与时俱进,特别是应借鉴美国特殊301条款、337条款、306条款和欧盟法律中关于海关扣押和展会禁令的规定,以国内法的形式处理国际贸易中涉及的知识产权问题和争端,通过单边制裁,促使对方国家改变对我国知识产权保护的姿态。

其次,政府应充分发挥其在国际谈判和国际合作中的重要作用,加大国际谈判和国际合作的力度,建立国与国之间的沟通协调机制。加大对我国企业参与海外知识产权竞争的支持力度,为企业海外知识产权维权构筑良好的国际环境。

再次,构建知识产权海外维权工作体系,发挥机构优势,建立海外维权援助联动机制。

最后,设立中国企业海外知识产权维权联盟,共享知识产权,提升竞争力,分工协作,有效防范风险。

## Waymo诉Uber商业侵权案开庭

本报讯 近日,备受关注的自动驾驶商业侵权案Waymo诉Uber侵权一案在美国开庭。2017年2月,谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶公司Waymo提起诉讼,Waymo的指控是,前工程师莱万多夫斯基在2015年12月下载了超过1.4万份机密文件,其中包括自动驾驶汽车的设计相关文件。之后莱万多夫斯基在2016年前往Uber工作,并领导其自动驾驶汽车部门。这一案件争议的焦点在于,Uber是否使用了Waymo的商业秘密来推进其自动驾驶业务。

自动驾驶车队在未来的共享出行中将扮演关键角色,作为这一领域的两大科技公司,Waymo和Uber在未来也将会是最针锋相对的对手,着眼于未来的发展,眼下的诉讼案是一场必须要打的战争。(韩嘉诚)

## 贸易预警

### 阿根廷完成对华太阳镜反倾销调查取证

日前,中国驻阿根廷经商参处收到阿根廷生产部贸易国务秘书处外贸副国务秘书处照会,通告阿方对原产于中国的太阳镜、眼镜架、矫正眼镜进行反倾销调查已完成取证,涉案企业可查阅有关文件。

### 印度对华亚麻纱启动反倾销立案调查

印度商工部发布公告称,应印度国内企业Jaya Shree Textiles提交的申请,对原产于或进口自中国的亚麻纱(Flax Yarn)进行反倾销立案调查,倾销调查期为2016年10月1日至2017年9月30日,损害调查期为2014年4月至2015年3月、2015年4月至2016年3月、2016年4月至2017年3月以及本案倾销调查期。利益相关方应于公告发布之日起40日内向印度商工部反倾销局提交本次调查有关信息和听证会申请的纸质版文件、调查问卷答卷以及对本案的评述意见等。

### 墨对华聚酯短纤进行反倾销调查

墨西哥经济部在官方日报发布公告,决定对原产于中国的聚酯短纤进行反倾销立案调查。调查期为2016年7月1日至2017年6月30日。损害调查期为2014年7月1日至2017年6月30日。立案公告第22条中列明的中国出口商需在23个工作日内提交答卷(从调查问卷寄达日5日后开始计算)。其他利害关系方需在公告公布日后5天开始计算,23个工作日内提交答卷。涉案企业应根据调查机关要求完整填写答卷。(本报综合报道)

## 印度反垄断部门对谷歌开出巨额罚单



本报讯 2月9日,印度反垄断监管机构对谷歌公司开出了13.6亿卢比(约合2117万美元)的巨额罚款,惩罚其存在搜索偏见和滥用主导地位。

印度竞争委员会(CCI)称,美国Alphabet旗下的核心分支谷歌通过搜索设计,将商业搜索功能放在

搜索结果页面的突出位置,这对试图获取市场准入资格的企业相当不利。

印度竞争委员会在190页的处罚令中指出:人们发现谷歌沉迷于搜索偏见,这样做势必给竞争对手和用户造成损害。

为遏制反垄断行为,印度竞争

委员会决定以谷歌印度业务平均总收入的5%为标准征收罚款。但谷歌在当地的竞争对手认为处罚力度不够。

谷歌这一罪名其实已经不新鲜,在全球多个国家,谷歌曾经遭到反垄断调查和罚单,最主要的原因是在搜索结果中整合了自

家的服务信息,歧视和损害了竞争对手。

谷歌是全世界最大的网页搜索引擎。若干年前,谷歌已经进入各种垂直领域,包括网络购物、快递、航班预订等。谷歌将自家的业务信息整合到搜索引擎中,以便获得更高流量,这样的举动自然引发对手不满。

印度监管机构对谷歌表示失望,因为后者无法在规定的时间内整理出所有收入数据。按照委员会的规定,谷歌需要在60天内缴纳罚款。

印度竞争委员会还表示,在谷歌的专业搜索设计、AdWords和在线分销协议方面,尚未发现任何违规行为。

谷歌的一位发言人说,公司正在审查印度竞争委员会的决定,并将评估下一步措施。

我们一直专注于创新,以支持用户不断变化的需求。印度竞争委员会对此予以确认,在审查的大多数问题上,我们的行为符合印度竞争法。他说。

此次印度监管机构的处罚命令,是谷歌公司最新遭遇的反垄断挫折。去年,欧盟委员会曾对谷歌处以创纪录的24亿欧元(约合30亿美元)罚款,原因是谷歌滥用其主导地位,在搜索结果中推广自己的购物服务以压低竞争对手。谷歌对此已提出上诉。(斯眉)

## 法律干线

### 海仲委上海分会一行走访中国航发

本报讯 日前,中国海事仲裁委员会上海分会副秘书长徐飞一行走访了中国航发商用航空发动机有限责任公司。中国航发法律事务部副部长陈方接待了徐飞一行。

徐飞介绍了海仲委独立和海仲航空争议解决中心的情况以及海事仲裁在专业领域争议中的专业性优势。陈方介绍了中国航发的具体情况,并对海事仲裁在航空领域争议中的积极作用给予充分肯定。双方还就行业热点问题进行了讨论。

海仲委是根据中华人民共和国国务院1958年11月21日的决定,于1959年1月22日设立于中国贸促会内专门受理国内外海事争议的常设仲裁机构。仲裁委员会设在北京,在上海、天津、重庆、深圳、香港、福建设有分会。根据仲裁业务发展的需要,以及就近为当事人提供仲裁咨询和程序便利的需要,海仲委在国内主要港口城市大连、天津、青岛、宁波、广州、舟山均设立了办事处。为满足当事人的行业仲裁需要,海仲委下设渔业争议解决中心、海事调解中心、物流争议解决中心和航空争议解决中心。

(来源:中国海事仲裁委员会)

### 苹果收购受阻: 欧盟将开展反垄断调查

本报讯 据悉,欧盟反垄断监管机构收到来自7个欧盟国家,包括奥地利、法国、爱尔兰、意大利、挪威、西班牙和瑞典的请求,将对苹果收购Shazam的交易进行反垄断调查。

现在,苹果必须正式向欧盟请求批准此次交易。欧盟反垄断监管机构将展开全面调查,或者提出一些条件来批准本次交易。

一名消息人士称,苹果这笔交易的资金数额为九位数,而另一名消息人士则称是大约3亿英镑。值得注意的是,该公司2015年完成最后一轮融资时的估值为10.2亿美元。

Shazam在2016年9月时曾宣布其移动设备软件下载量已超过10亿次。2017年9月,Shazam公告称,2016财年的营收为4030万英镑,亏损达400万英镑,不过这个亏损数字远远小于2015财年的1660万英镑。

(王玉恒)



## 由一个国内域名引发的涉外商标纠纷(下)

■ 本报记者 钱颜

(上接2月8日第6版)

第二,那某及天津贝迪公司对争议域名是否享有权利或合法利益。

本案中,亚洲域名争议中心北京秘书处仲裁专家的观点是,布莱迪公司在争议域名注册前已将注册于第16类“标签”等商品上的商标BRADY及图,使用在安全标识、警示标识等商品上,天津贝迪公司明知上述事实,仍在争议域名网站上推销安全标识、警示标识等商品,与布莱迪公司使用BRADY及图商标的商品在同一市场上直接竞争,天津贝迪公司的行为不属于善意使用争议域名,因而,天津贝迪公司就争议域名不享有权利或合法利益。

徐新明告诉记者,事实上,在那某、天津贝迪公司注册、使用争议域名之前,天津贝迪公司的法定代表人刘某就已经向中国商标局申请在第9类安全防护商品上申请注册商标BRADY及图,且安全标识、警示标识均属于安全防护产品,与布莱迪公司的注册商标BRADY及图所核准的第16类“标签”等商品判然有别。

同时,此案中布莱迪公司未能举证证明其在争议域名注册之前已将商标BRADY及图使用在安全标识、警示标识等安全防护产品上。

第三,那某及天津贝迪公司注册、使用争议域名是否具有恶意。基于几乎相同的理由,亚洲域名争议中心北京秘书处仲裁专家认为,天津贝迪公司使用争议域名经营与布莱迪公司的注册商标BRADY及图核准使用的商品相同的商品,故意利用争议域名混淆、误导公众,具有恶意。

布莱迪公司的注册商标BRADY及图,核准使用的商品是第16类“标签”等商品,根本不可能涵盖安全标识、警示标识,这是基本事实。天津贝迪公司使用争议域名经营的包括安全标识、警示标识在内的安全防护产品,与布莱迪公司的“标签”业务不存在混淆的可能性。徐新明表示,那某及天津贝迪公司使用争议域名的行为正当,不具有恶意。

第四,那某及天津贝迪公司注册、使用争议域名是否构成不正当

竞争。

本案中,被告布莱迪公司的企业名称为BRADY CORPORATION, BRADY为其字号。根据有关规定,只有具有一定市场知名度、为相关公众所知悉的字号,才能获得反不正当竞争法的保护。本案中,布莱迪公司提交的媒体报道、杂志等证据,数量不多、覆盖范围小,不足以证明其BRADY字号在中国大陆范围内已经具有一定市场知名度并为相关公众所知悉,故布莱迪公司对于BRADY字号尚未形成反不正当竞争法所保护的合法利益。徐新明指出,那某及天津贝迪公司注册、使用争议域名不构成不正当竞争。

### 启示

抢注商标或域名不必然构成侵权

商标作为知识产权的一种,具有突出的地域性特征,即相同标识在不同国家和地区注册将形成不同的商标权。本案中,布莱迪公司虽然在美国、加拿大、日本等国家均注册有BRADY及图商标,但

其在中国是否享有商标权以及享有多大程度的商标权,仅能依据其在中国注册、使用BRADY及图商标的事实予以确定,而与其在其他国家注册使用BRADY及图商标的事实无关。徐新明介绍道。

同时,即使是注册在同一国家和地区的同标识,如果核定使用的商品/服务类别不同,通常情况下仍然形成不同的商标权。本案中,布莱迪公司在中国分别在第7类、第16类商品上注册有BRADY及图商标,享有相应的商标专用权。天津贝迪公司法定代表人刘某在第9类商品上申请注册BRADY及图商标。由于第9类商品与第7类商品及第16类商品均不属于相同或类似商品,因此,天津贝迪公司法定代表人刘某在第9类商品上申请注册的商标不侵犯布莱迪公司的上述商标权。二者可以共存,并不犯河水。徐新明表示,中国企业将国外企业尚未在中国注册、使用的商标在中国进行商标或域名注册,或者将已在中国注册的非驰名商标在不同商品/服务类别上注册、使用商标或域名,法律并不禁止。

徐新明还指出,当中国企业因抢注商标而遭遇国外企业提出异议、无效宣告请求或提起诉讼时,如果自己抢注的商标指定使用的商品/服务和对方注册商标指定使用的商品/服务既不相同也不类似,而对方商标又不属于驰名商标,那么,所谓的抢注就是合法注册,依法应取得商标专用权。

### 遭遇诉讼要积极应对

本案中的亚洲域名争议中心及其他域名仲裁机构,在性质上属于民间仲裁机构,其适用的仲裁规则和中国法律不尽契合,其裁决并不当然产生效力。当任何一方当事人向法院提起诉讼时,裁决自然失效。因此,中国企业一旦因域名纠纷遭遇不利的仲裁结果,应及时向有管辖权的法院提起诉讼,勇于维护自身合法权益。徐新明告诉记者,中国企业的商标尤其是知名品牌,经常在国外遭遇抢注。其中一部分被抢注的商标,很难通过正常的法律途径收回。企业应根据自身情况进行商标布局,在进入目标市场前先行注册商标,最大限度地规避商标被抢注的风险。