

当前,我国知识产权工作面临复杂的国际形势,“走出去”的企业越来越受到海外知识产权案件的困扰,成为发达国家调查的头号目标。

# 中国企业“走出去”遭遇成长烦恼

▶ 本报记者 朱冰报道

“目前,在我国国际经贸交往中,知识产权已成为一个焦点话题,不仅在政府层面,一般官员层面,就是外国领导人来访也每每提及知识产权问题。”在日前召开的企业海外发展与知识产权保护论坛上,商务部条约法律司副司长李成钢表示,近几年,我国对外贸易平均增速在30%以上,成为其他贸易伙伴越来越关注的对象,尤其是发达国家。在对外经贸交往中,知识产权问题几乎是我国与较大贸易伙伴之间谈判中必然涉及的问题。

## 国际形势严峻

李成钢举例分析了我国企业在“走出去”过程中遇到的各类知识产权官司:有我国企业在海外提起诉讼;有国外企业申请海关边境保护,扣押我出口产品的;有商标在境外被抢注的;有我国企业在海外参展过程中涉及知识产权问题的。“近几年在国际知名展会上,我国企业的角色非常尴尬,尤其在欧洲的一些展会上,经常有我国企业参展的产品被查封。近两年又衍生出一种新趋势,除了扣押产品外还扣押企业的相关人员。国际知识产权问题有从追究民事责任向刑事责任过渡的趋势。”李成钢表示,在国际贸易中,我国面临的国际形势越来越严峻。

中国政法大学知识产权研究中心秘书长谭华林指出,目前我国企业涉外专利纠纷主要有以下几个特点:规模越来越大,外国企业或组织索要的专利费、赔偿费越来越多;纠纷涉及的产业和部门越来越多,范围越来越广,从打火机、拉链等传统产业到生物制药、芯片等高新技术产业;纠纷发生越来越频繁,比如我国涉及“337调查”的企业越来越多;手段越来越隐蔽,专利常常隐藏在标准和技术壁垒之后发挥作用;外国企业往往结成利益联盟,对我国的整个行业或主导企业提起专利诉讼,对相关产业的发展造成越来越大的影响,甚至对我国经济安全构成直接威胁。

据了解,为应对海外知识产权纠纷,

维护我国企业的正当权益,营造公平公正的国际贸易环境,商务部设立了中美知识产权工作组、中欧知识产权工作组及中俄、中日、中韩知识产权工作组。

## 成为“头号目标”

“改革开放30年来,我国对外贸易迅速发展,在国际贸易领域扮演着越来越重要的角色;而且,我国出口的产品结构不断升级,对发达国家相关产业构成了巨大压力。在这种情况下,我国企业受到竞争对手‘密切’关注也就不足为奇了。”李成钢分析了我国企业海外知识产权形成的根本原因。

“他们关注的视野非常广阔,手段非常丰富,既有《国际贸易法》规定的反倾销、反补贴等贸易救济调查,也有知识产权方面的调查。”李成钢介绍,从现在趋势看,知识产权在阻击我国产品竞争中扮演着日益重要的角色。

据统计,美国ITC(国际贸易委员会)发起的“337调查”,在2001年20多起中只有1起涉及我国产品,而2005年有1/3的案件涉及我国产品,2006年有一半的案件涉及我国产品,2007年也有将近一半。今年到目前为止,在24起“337调查”案件中,有8起案件涉及我国产品。

美国ITC主席在2006年年底曾透露,从他们对案件数据的分析可以看出,中国企业已经成为美国“337调查”的头号目标,而且这种趋势将会在今后相当长一个时期内保持下去。这位主席认为,现在的中国像20世纪七八十年代的日本、韩国及中国的台湾、香港当时扮演的角色。

“这几年,随着我国涉案企业的增多以及媒体的报道,‘337调查’已经被越来越多的国内企业熟知。‘337调查’对国内的产品和企业威胁是比较大的,但是,在相当多的案子中,有的企业根本没有拿起武器去进行抗辩,有的中途退却。在许多案件中,我国企业所得到的裁决结果是令人忧虑的。”李成钢表示。

## 成长的烦恼必须面对

我国知名商标在海外被抢注,是当

前知识产权在海外受阻最受关注的一个问题。康信公司高级顾问杨叶认为,“知名商标在海外被大量抢注是‘成长的烦恼’。不成长可能没这个烦恼,成长了必然要面对这个烦恼。经过这个阶段的历练,我国企业整体的知识产权运用和保护水平一定会大有提高。目前关键在于找到问题产生的原因和解决方法,尽快度过这个阶段,并把损失降到最低。”

据调查,当前国内有些企业还残存着计划经济的思维和行为方式,在体制

与机制的活力和知识产权观念上,尚不能很好地适应国际市场竞争的要求,往往只重视有形资产,忽视无形资产,不愿为知识产权花钱。“有时候花钱买的是市场,买的是信誉商誉的维持。企业家应该明白,商标注册的成本与之后为了维权去打官司,不仅成本上差很多,而且风险也是不可比拟的。”专家指出。

如何避免知名商标在海外被抢注,杨叶建议,要组织我国各有关方面深入学习相关国际公约和有关国家知识产权

法律。一些企业特别是想当行业领头羊的企业,应该拿出一些钱为整个行业做了一些事。这方面国外许多企业已经这样做了,因为这样做不仅帮助了别人也提高了自己的影响力。同时,应该培养知识产权人才,积极争取政府、新闻媒体、行业协会、知识产权代理机构等各有关方面对企业的支持。

对于商标抢注的多发地区,特别是发现经常抢注我国商标的人员或地区,一是要向有关方面发出警报,制止和防

止造成更大的危害;二是要将抢注商标者列入黑名单,将其公之于众,防止其进行更多的商业欺诈;三是组织力量,依靠相关的法律开展维权斗争。

杨叶还建议,企业要与涉外商标代理机构密切合作,组成企业海外知识产权发展与维权的战略联盟,制定企业的海外商贸与品牌发展紧密结合的长远规划,确保商标注册申请与参加国外展览会的优先权,形成完整的知识产权纠纷应对措施。

## 策略

# 企业要有策略地利用专利资产

▶ 本报记者 朱冰报道

## 标准不应过于神圣化

技术标准界有一个说法:技术专利化,专利标准化,标准全球化。应该如何看待它们之间的关系?北京康信知识产权代理有限公司高级顾问张长兴认为,“关于标准,企业或产业界有时把它过于神圣化。标准是很重要,但如果不能市场化,标准也就没什么用。”

张长兴举例说,美国有一家公司,是微软的CFO和英特尔的CTO两人合办的。他们在美国每年申请大约4000多个专利,在我国也开始申请,并与所有大学签约,预测在某几个技术行业里可能会有什么样的技术发展趋势,找这些大学的教授或研究生做研究。只要有人以后走到这一步,他们就有专利在等着。如果他们的专利一旦市场化,进入标准是很自然的,其他企业根本绕不过去,一定要用他们的。

据了解,在我国企业与外国企业的合作过程中,由于知识产权知识的缺乏,经常出现知识产权的权属问题,比如中方人员独立开发的技术,知识产权权益最后归属外方所有;合作开发的技术,申请的专利却属于外方;中方在外方提供的基础上开发的新技术,外方可以免费使用,中方却不可以免费使用外方新开发的技术,存在权利和义务不对等现象。

可见,国际合作中的知识产权是把双刃剑,在合理利用它的同时,也要保护自有的知识产权。

## 利用“专利包”与“专利资产”

联想集团专利管理高级主管李治忠认为,“在企业,专利是一种商业武器。作为一种资产,专利会随着其他的资产如知识产权、商标、商业秘密、版权等,变得越来越重要。”李治忠介绍了一些企业在管理专利方面的经验,企业可以针对不同的目的,把专利进行不同的组合,也就是把专利打包,产生1+1>2的威力。可能每一件专利价值都不是很大,但是如果把它联合起来,它的价值就会很大。对于企业来讲,如何把专利价值进行优化组合,然后在全球范围内布局,对于企业“走出去”是非常有用的。

“企业走出国门,面临国外企业传递过来的专利竞争压力,要摆正自己的心态,要尊重别人的游戏规则,尊重别人的知识产权。”李治忠认为,仅这样是不够的,还要积极参与海外竞争。只有自己强大才有资本跟别人谈,练内功是非常重要的。企业不是为了申请专利而申请专利,是带有目的的,就是围绕企业的重大投资领域、重点技术方向、重点技术领域申请专利。企业的长期发展要有自己的战略规划,这种战略规划必然会带来技术上的长期规划,因此,必须围绕长期发展方向,以便于专利规划

支撑长期战略。

在申请专利时,企业要保障产品的关键特征和用户的需求点。李治忠举例,用户提出笔记本电脑的键盘使用特别麻烦,效率不高。企业要根据用户的这个需求进行改进,这种情况就特别适合申请专利。关键是发掘这些专利点,把它和用户的需求点结合起来。这需要企业建立一套机制来保证这些点不会被错过,又能很准确及时地把他们找出来。

李治忠认为,企业在申请专利时不能只想到自己,一个专利有没有价值是对别人讲的,对别人来讲有价值对你来讲就有价值,如果你送给别人别人都不去,就不用去申请专利了。所以,申请专利不要把眼睛放在自己企业,要看到别人怎么样,整个业界怎么样,他们有什么需求。申请这样的专利对企业才更有价值。

企业怎样有策略地利用专利资产的价值?李治忠认为,核心就在企业的商业目的,企业使用这个专利的需求有哪些地方,目的是什么,包括对于每一个使用场景的底线,企业家的最高期望值,这些企业一定要很清楚,然后针对不同的目的建立不同的“专利资产包”,针对不同的情况把专利进行不同的组合,然后推出去。

## 合理编制预算

跨国公司是怎样管理海外知识产权纠纷的?摩托罗拉(中国)电子有限公司高级知识产权法律顾问罗正红介绍,去年3月,摩托罗拉制定了相关专利策略,以刑事手段为主要的知识产权保护手段,并在知识产权刑事保护上投入很大资源,包括委托调查公司。“我们请知识产权代理机构做一个刑事案件,至少花2万美元律师费。我们鼓励大家多做案件,多做刑事案件,抓到,进行刑事判决,这样对其他侵权人有很大威慑力。”罗正红说。

罗正红认为,一个中国的律师,再有能耐也不可能通晓美国、欧洲各个国家的法律及律师事务,“必须跟当地律师合作,要选定目的国或地区的商标律师,要了解中国的商标法与美国、欧洲、英国的有哪些区别。如果需要在英国或美国开拓市场,就要进行商标注册,中国企业应当确认自己是否有足够的能力与当地律师进行沟通。我建议中国企业,如果在海外进行知识产权保护,应该在中国选一个律师事务所或知识产权代理机构,同时选定所在国的商标律师。”

罗正红提出,企业要进行知识产权预算编制。国外有些公司在年初就编制全年计划,比如全球几百万美元,在某地区是多少钱;还有一些公司在侵权案件发生后,跟律师谈需要花多少钱,然后向商务部门申请,根据个案批准。此外,企业会有很多突发性的商标诉讼、知识产权诉讼以及专利许可等问题,企业在做年初预算时一定要这笔预算。

## 建议

▶ 本报记者 朱冰报道

## 企业要改变成本观念

面对海外知识产权案件的困扰,我国企业在海外如何展开知识产权维权行动?

“鼓励企业在海外积极维护自己的知识产权,并要求企业尊重别人的知识产权,这是政府的立场;对企业来说,一方面要不断提高知识产权意识,既要保护自己的知识产权,也要尊重别人的知识产权。”商务部条约法律司副司长李成钢表示,这对我国很多企业来说有些难,有的企业刚刚起步,国际市场经验比较少,更别说是美国、欧洲打官司的经验。这是我国企业的一个弱点,企业需要在走向国际市场的过程中尽快培养这方面的能力。

李成钢建议,我国企业要改变成本观念。在海外遇到问题的企业中,70%-80%都抱怨没有经济实力将官司打下去。因为在美国、欧盟打官司聘请律师的费用很高,我国企业没有这方面的成本预算,而欧美的企业却有。“这说明我国企业在产品成本预算方面存在问题,没有将这种风险成本计入产品预算成本。”李成钢说。

他表示,我国许多企业很不容易,靠着勤奋挣得并不丰厚的利润,四五百万美元的律师费让他们感到束手无策。但如果改变成本观念,将风险成本加入产品预算成本,在产品价格中包含今后可能进行维权的这部分费用,我国企业在

面对国际市场知识产权官司时也许会更坦然一些。

## 诉讼不能不计成本

中国社会科学院知识产权中心主任李明德提出,知识产权有地域性,商标权也是这样。对此企业应该了然于胸。

“一些知名商标在国外被抢注,包括国内的一些老字号。为什么企业自己不去注册?你不去注册,别人在巴西注册了,在阿根廷注册了,这完全合乎他们的规定,企业不能抱怨。”李明德认为,“当然,在必要的时候可以以未注册驰名商标主张自己的权利。”

李明德举例,“去年,王致和商标在德国被一家华人企业在当地抢注,双方到法院打官司。未注册驰名商标的判定标准,是在相关公众领域中广为知晓,而像王致和这样的商标被德国人全部知道是不大可能的。但只要在德国的华人包括进出口公司、在当地消费的华人知道王致和就可以了,不一定非要德国人都知道。在必要的时候可以以未注册的驰名商标主张自己,但是这样做相对比较被动。企业的生意做到哪儿,或者有可能做到哪儿,就应尽快在当地注册商标、申请专利。”

“另外,企业在向某个国家出口某产品的时候,首先应当进行有关知识产权的调查,判断有关产品会不会侵犯在那个国家有效的知识产权。按地域性原则,如果

项技术发明仅仅在美国申请了专利,在中国没有申请专利,这项技术在中国就属于公有领域范围,我们可以去使用,也可以制造、销售、出口产品,但不能出口到美国,一旦到美国就有可能被拒之门外,而且可能遭受很大的损失。”李明德说。

他建议,“一旦遭到这样的调查,企业应当沉着应战:可以主张没有侵犯对方的知识产权。专利权的侵权构成是一个技术性非常强的问题,专利权的范围不是整个产品,而是所主张的那些技术要素。如果被控侵权的产品或技术要素没有完全体现在被控侵权的产品中,就可能不构成侵权。”

“还可以诉对方专利权无效,最坏的结果是支付相应的许可费用,总之要选择最小的损失,使自己的产品继续经营下去。不必着急撤退,也不必不计成本。”

企业要不要花费巨大代价打官司,李明德举例说,“浙江有个集团涉及到专利纠纷,诉对方侵权,在海外打官司,老总讲要不计成本,打到倾家荡产也要打下去,为我们国家争光等等。这样的说法我不太赞同,企业就是企业,应该以市场主体的角色理性分析这样的事情,要不要一直打到底,要不要倾家荡产,还是适当的时候和解,换取最大的经济利益。”

## 完善知识产权体系

中国政法大学知识产权研究中心秘书长谭华林认为,我国企业应对涉外专



# 师夷长技以制夷 企业应改变知识产权诉讼成本观念