

区域知识产权产业分析研究丛书

QIYE HAIWAI ZHISHICHANQUAN FENGXIAN YINGDUI GUANLI ZHIYIN

企业海外知识产权 风险应对管理指引

广东省知识产权研究与发展中心（广东省知识产权维权援助中心）
深圳市智汇远见知识产权管理有限公司◎ 编著

产权出版社
经 图 书 出 版 单 位

企业海外知识产权风险 应对管理指引

广东省知识产权研究与发展中心（广东省知识产权维权援助中心）
深圳市智汇远见知识产权管理有限公司

编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

企业海外知识产权风险应对管理指引 / 广东省知识产权研究与发展中心 (广东省知识产权维权援助中心), 深圳市智汇远见知识产权管理有限公司编著. — 北京 : 知识产权出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5130-3770-9

I . ①企… II . ①广… ②深… III . ①企业-知识产权-涉外案件-研究-中国

IV . ① D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 217225 号

内容提要

本书是国内目前较为详细介绍并阐述企业如何应对和管理海外知识产权风险的著述, 系统化详细论述了企业应对美国“337 调查”、海外知识产权诉讼、海外参展中的知识产权风险以及企业海外投资与合作中的知识产权风险的方法与流程。而且, 本书在介绍流程的同时, 引入了各种适应于不同风险处理的管理工具, 便于研究与管理人员参考使用。

责任编辑: 李德升 王 辉

企业海外知识产权风险应对管理指引

广东省知识产权研究与发展中心 (广东省知识产权维权援助中心)

深圳市智汇远见知识产权管理有限公司

编著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>;

电 话: 010-82004826

<http://www.laichushu.com>

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

责编电话: 010-82000860-8355

责编邮箱: ldsnk@126.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8029

发行传真: 010-82000893/82003279

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 7.5

版 次: 2015 年 9 月第 1 版

印 次: 2015 年 9 月第 1 次印刷

字 数: 120 千字

定 价: 26.00 元

ISBN 978-7-5130-3770-9

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

本书编委会

主 任：马宪民

副主任：谢 红 李 强

编 委：李 俊 张 滢 魏庆华 陈 蕾 何 谦
方晓龙 陈宇萍 陈小静 黄少晖 吴建华
冯建宁

本书编写组

主 编：李 强

副主编：刘羽波 张 滢 何 谦

成 员：吴海华 江晓慧 姬莎莎 谢祥武 罗晓涵

前言 ◀

越来越多的中国企业走出国门参与国际市场竞争，随之而来的诸多市场风险也都开始显现，这其中最让企业头疼的莫过于知识产权风险。虽然近几年国家大力推进知识产权战略，企业或多或少都开始部署适合自身的知识产权发展规划，无论是积极开展专利布局，还是“市场未动，商标先行”的国际化商标行动，与欧美日等国家与地区娴熟运用知识产权规则参与市场竞争的企业相比，我国企业至少在以下三个方面是欠缺的：一是经验不足，历练不够；二是缺乏日常的风险防范措施和管理机制；三是企业内部缺乏专业人才队伍。基于此，我国企业如何应对海外知识产权风险就成了各企业在开拓海外市场时面临的重要问题。

企业在国际化过程中适应海外当地的市场和法制环境是国际化的应有之义，但过程却是痛苦的，教训也是惨烈的。一个国家的企业不能也不应该全部都走一条自己去试错的路，这样的代价就太大了。因此，整理一套适合所有企业应用的海外知识产权风险应对的管理规范和操作指引对于广大即将走出去或已经走出去的企业而言，具有重大的意义和作用，虽然这件工作本身就充满了挑战和争议。这也是本书出版的缘起。

这件工作充满了挑战，就是因为无论是政府层面，还是社会层面（例如各种协会、律所和各种法律服务机构）都在积极推动这件事情，都在做着各自的努力。国家知识产权局推出过一套六册的《走向海外系列宣传手册》，该手册为六本实务指引，涵盖了美国“337调查”、海外参展、美国专利诉讼、跨国并购等领域内的知识产权风险应对措施，内容既翔实又简练，可以做企

业的案头手册。各大涉外律师事务所也都纷纷开展海外知识产权风险的咨询和诉讼服务。因此，在此基础之上，本书的定位和价值体现，就需要审慎地思考。

在撰写本书之前，我们需要问自己四个问题：1. 一家能够合格的应对海外知识产权风险的企业应具备什么样的条件？2. 企业在海外知识产权风险应对中该关注什么？3. 本书的读者是谁？4. 本书的目的是什么？

就第一个问题而言，我们研究了日本、韩国和中国成功应对欧美市场知识产权风险的企业，总结为以下几点：1. 审慎而严谨的流程。任何一家企业都是由多个部门构成的，如果没有一个贯穿整个企业的知识产权风险预防 and 应对流程，风险管理就无从谈起，而会变成完全无法管理的碰运气的事情。试想，一家企业的市场宣传部门可以任意地盗用别人版权的图片，采购部门无视采购元件的知识产权风险输入，销售部门也无视销售合同中的知识产权风险承担条款，那么这家企业在海关被扣货、在展会中被查抄、在销售时被诉侵权难道不是太正常了吗？风险管理并非是将风险全部消灭掉（实际上也不可能，企业的目标之一就是在市场风险中获得收益），而是将风险从敞口变成窄口可控，将每条风险的来源、发生的概率和影响进行评估，并为此设定不同的策略，例如规避、转移、承担等，将风险控制在可控范围内。而如果想达到这样的目的，没有规范的流程是不可能实现的。值得注意的是，这里所说的流程并非是像销售、市场那种规范的端到端流程，很多风险控制流程是嵌入在主流程之中的，例如在研发流程中，嵌入对专利的检索和分析节点是规避高风险专利的有效手段。2. 完善的技能培训体系。只有流程没有技能，则流程最终会流于形式。企业在这一点上最容易犯的错误就是认为知识产权风险属于法律部门或者知识产权部门应该负责的事情，相应的技能也应该掌握在这些部门手中。但实际上，对企业知识产权风险影响最大的岗位往往是市场和销售部门的管理层、研发部门的研发人员，甚至是市场、销售和采购部门的文员。很多企业拥有庞大的知识产权专业队伍，却疏于对上述知识产权相关岗位进行技能培养，这是造成企业间知识产权风险应对能力差距的主要原因。上述两个条件再加上资源配给就构成了能合格应对海外知识产权风险的企业应具备的最关键的条件。

相比于第一个问题，第二个问题则是企业的选择题。因为知识产权风险

属于法律事务，企业往往过于关注法律细节，但实际上，法律事务完全可以交给外部律所来操作，而企业应将精力放在如何构建内部风险应对流程，如何提升内部相关岗位的操作技能和知识产权风险意识上。

本书的读者主要是企业中负责知识产权风险管理的管理人员，包括主管副总、法务部或知识产权部门中负责管理此业务的负责人，相信本书能够为外向型企业事业单位知识产权部门、法律部门、风险管理部门、政府知识产权管理部门提供借鉴和参考。

本书的目的并非仅仅是指导企业应对具体的知识产权风险，而是帮助企业建立一种机制和流程，指导企业如何提升相关岗位的技能，并指导企业搜寻合适的外部资源。

与以往所有涉及海外知识产权的书籍相比较，本书有三大不同：第一，本书是由致力于提供知识产权维权援助公益服务的广东省知识产权研究中心（广东省知识产权维权援助中心）与专注于企业知识产权风险管控和创新促进的咨询机构深圳市智汇远见知识产权管理有限公司合作完成；第二，本书凝聚了一批来自深圳一线的国际企业的知识产权经理人，结合多年的丰富的海外知识产权实务经验；第三，本书是从企业应对管理的视角进行深入的总结和提炼，将研究结果汇聚，最终付梓成书。

本书是国内目前最为详细介绍并阐述企业如何应对和管理海外知识产权风险的著述，系统化详细论述了企业应对美国“337调查”、海外知识产权诉讼、海外参展中的知识产权风险以及企业海外投资与合作中的知识产权风险的方法与流程。而且，本书在介绍流程的同时，引入了各种适应于不同风险处理的管理工具。

本书在撰写过程中，受到诸多领导和同仁的帮助，参考了业界诸多文献，同时得到了华星光电、恩智浦（NXP）等数家外资或合资企业的知识产权负责人，以及万慧达、威世博、盈科等律师事务所或知识产权服务机构提出的宝贵意见，在此表示深深的感谢。同时感谢所有参与本书研究、整理、分析、编写、审校、出版的同志，大家的辛勤劳动与努力付出必将为国家知识产权战略增光添彩。

由于编者水平有限，本书难免有诸多疏漏，希望读者在参考本书的过程中能够提出宝贵的改进意见和建议，以利于后续版本的完善，在此也一并感谢。

目 录 ◀

第一章 美国“337 调查”的应对指引	1
一、知识速查	4
(一) 美国“337 调查”制度概述	4
(二) 美国“337 调查”的主要特点	5
(三) 美国“337 调查”的各参与方	6
(四) 美国“337 调查”的基本程序	8
(五) 美国“337 调查”的结果及影响	12
二、流程指引	16
(一) 案件处理	16
(二) 内部能力模型建设	26
三、案例解读	33
(一) 无汞碱性电池案	33
(二) 爱普生墨盒案	35
(三) 埃索拉覆铜板案件	37
(四) 国际糖业巨头泰莱三氯蔗糖案件	38
第二章 海外知识产权诉讼风险的应对指引	41
一、知识速查	44
(一) 海外知识产权诉讼风险分类	44
(二) 海外知识产权诉讼风险防范的内部制度基本原则	46
二、流程指引	47
(一) 预防流程	47
(二) 应对流程	55

三、案例解读 62

 (一) 思科诉华为案 62

 (二) 朗科诉美国 PNY 案 63

 (三) 罗地亚诉中华化工案 65

第三章 海外展会知识产权风险的应对指引 67

一、知识速查 70

 (一) 展会中经常发生的知识产权风险类型 70

 (二) 展会中知识产权高风险国家执法情况概况 73

二、流程指引 75

 (一) 准备流程 75

 (二) 应对流程 79

 (三) 补救流程 81

三、案例解读 81

 (一) 海鸥表业应对瑞士巴塞尔钟表展侵权指控案 81

 (二) 2007 年德国 CeBIT MP3 扣货案 82

第四章 海外投资与合作知识产权风险的应对指引 85

一、知识速查 88

 (一) 海外收购前 88

 (二) 海外收购中 88

 (三) 海外收购后 89

二、流程指引 89

 (一) 整体流程 89

 (二) 具体流程 90

三、案例解读 104

 (一) 北汽收购萨博知识产权案 104

 (二) 华立并购飞利浦 CDMA 专利案 105

参考文献 107

第一章

美国“337调查”的应对指引 ◀◀

近年来，我国企业在走出国门后屡遭美国“337 调查”。“337 调查”案件数量连年居高不下，成为阻挡我国企业进军海外市场的一种重要的非贸易壁垒手段。我国企业遭受“337 调查”案件中 9 成以上涉及专利侵权，应诉门槛高，专业性和实践性强，维权成本与维权难度越来越大。“337 调查”在一定程度上阻碍了我国企业在开拓国外市场时的正常贸易活动，使企业在时间和资金上遭受重大损失。

本章旨在帮助我国企业了解美国“337 调查”制度，从而引导我国企业更好地应对“337 调查”。

一、知识速查

（一）美国“337 调查”制度概述

根据美国《1930 年关税法》（现被汇编在《美国法典》第 19 卷第 337 节）第 337 节的规定，如果任何进口贸易中存在侵犯知识产权或其他不正当竞争的行为，美国国际贸易委员会（ITC）都可以进行行政调查。

如果 ITC 认定有如下情况之一，则 ITC 有权采取制裁措施：

- 某项进口产品侵犯了美国国内知识产权
- 虽未侵犯知识产权但其效果却破坏或实质上损害美国某一产业
- 或阻碍产业的建立
- 或对美国商业或贸易造成限制或垄断

现行有效的 337 条款规定的是进口贸易中的不正当行为，该条款经数次修正，形成目前从第（a）款到第（n）款共计 14 个条文，大致可以分为两部分：实体性规定和程序性规定。其中实体性规定主要由（a）款规定，剩余的（b）至（n）款则都是关于 337 条款的程序性规定。

337 条款的实质性规定中，下列关键词需要深刻理解：

- 不正当行为。

包括：侵犯版权、专利、商标、掩模产品 and 设计权的行为，以及其他进口中的不公平竞争方法或不公平的行为。

- 在美国国内存在相关产业。

即在美国有“现存的或正建立”的相关国内产业。认定上述知识产权的产业在美国存在的考虑因素为：① 对工厂及设备有一定的投资；② 雇佣一定的工人或投入一定量的资金；③ 对开发利用专利技术有大量的投资，包括工程、研发或专利许可。

- 对美国国内产业造成损害。

337 条款中对是否对美国国内产业造成损害做了区分，在该条款的

(a)(1)(A) 中规定：除了 (B)、(C)、(D)、(E) 的规定，只有实施了 (A) 项下的不正当竞争方法或不正当的行为进口货物才需要国内损害作为 337 条款的实质要件；如果实施了该条款的 (a)(1)(B)~(E) 项下的侵犯知识产权的行为，不需要产业损害作为 337 条款的构成要件。另外，判断是否造成产业损害的条件为：破坏或实质性损害美国的产业；阻止此产业的建立；限制或垄断美国的贸易和商业。

(二) 美国“337 调查”的主要特点

1. 保护范围广

首先，“337 调查”较之于知识产权司法保护，其保护范围更广，包括专利、商标、著作权、商业秘密、商业外观、平行进口行为、毁谤企业商誉、对契约关系的侵权干扰或阻碍商业行为等。除了知识产权外，它还包括其他侵权行为导致的“不公平行为或方法”。但是，由于 90% 以上的“337 调查”案件与知识产权有关，因此它常常被理解为主要是保护知识产权的。

2. 立案容易

申请人只需证明在美国存在与申请人主张的知识产权相关的产业，不需证明有损害。

3. 周期短

ITC 的调查期限为 12~16 个月，复杂案件延长为 18 个月。相比而言，联邦地区法院的专利案件审理周期长达两年甚至更长。

4. 对物管辖

对所有进口到美国的产品，适用属物管辖权，因此外国公司即使没有在美国直接设立分公司，而是通过中间商将产品销售到美国，其也可能因为进口产品涉嫌侵权而成为“337 调查”的被告。只要能够证明存在涉案进口产品，申请人就可以请求 ITC 对世界各地的被控企业同时展开调查，对整个行业产品进行封杀，而不是单独一家公司，该产品、企业甚至整个行业都将失去进入美国市场的机会。仅在涉及禁止令时才需要考虑对人管辖权。

5. 处罚严厉

一旦被认定侵权，不仅被申请人的相关产品，其他同类产品也有可能被禁止进入美国。处罚结果包括：普遍排除令、有限排除令、禁止令、同意令、扣押和没收令、罚款和临时救济措施。

（三）美国“337 调查”的各参与方

1. 申请人

337 条款目的是保护美国本国的产业，但是在涉及知识产权的“337 调查”中，美国知识产权权利人，无论是美国企业（自然人）还是非美国企业（自然人），只要认为进口产品侵犯了其在美国有效的知识产权，并能够证明美国国内已经存在或正在形成相应的国内产业，无需证明损害，都可以依法向 ITC 提起“337 调查”申请，并要求 ITC 采取相关救济措施。在确定美国是否存在国内产业这一问题上，应考虑合格申请人条件：是否在厂房和设备方面作了重要投资，是否雇佣了大量劳动力或筹措了大量资金，是否对涉案知识产权的开发进行了设计、研发、许可等重大投资活动。

2. 被申请人

被申请人是指申请人要求调查的对象。

3. 第三方

认为调查结果会对其产生影响的企业可以以第三方名义申请参与调查。例如虽未在被申请人名单内，但可能会因普遍排除令而受影响的企业。

4. ITC

ITC 全称为美国国际贸易委员会，是一个独立的、非党派的（Bipartisan）、准司法性的联邦机构，为政府的立法和行政机关提供贸易方面的专业意见。ITC 确定进口产品对美国产业的影响，并针对某些不公平的贸易行为，如反补贴，反倾销，专利、商标和版权的侵权等，指导采取相应的行为。ITC 有 3 个目标：① 客观公正地实施美国贸易补偿法；② 向总统、美国贸易代表办公室和国会提供独立的、高质量的分析及信息，并提供有关关税和国际贸易

与竞争方面的支持；③ 维持美国关税协调表。为履行上述目标，ITC 采取了 5 大行为：① 进口损害调查；② 基于知识产权的进口调查；③ 项目研究；④ 贸易信息服务；⑤ 贸易政策支持。ITC 由六名委员组成，所有委员由总统提名，经参议院同意后任命；相同政党的委员不得超过三人，六位委员的任期都是九年，且他们的任期交叉而非同时换任，一般不得连任，且上述委员必须保持 ITC 的政治中立，委员会主席和副主席由总统每两年任命一次。ITC 下设有行政法官办公室（Office Of Administrative Law Judge），由行政法官（ALJ）执行 ITC 的诉讼程序。另外，ITC 从不公平进口调查办公室（OUII）中选派一位调查人（Investigative Attorney），作为调查程序中代表公共利益的独立诉讼人，就有关被诉的行为和适当的救济措施采取独立的立场，该人员也有权提出动议或申请及评审和解方案。

5. 律师

律师包括政府律师和代理律师两类。政府律师代表公共利益的独立一方全面参与调查，由 ITC 聘请。代理律师则代表申请人或被申请人或第三方参与调查，代理律师由上述各方各自聘请。

6. 美国专利商标局（USPTO）

根据当事人请求对涉案专利权、商标权进行确权性审查。具体负责机构为其内部的专利审判和上诉委员会。

7. 美国总统

由其管辖的美国贸易代表办公室审议 ITC 做出的“337 调查”的终裁。

8. 美国联邦法院

由 3 级法院构成，联邦地区法院受理“337 调查”案件中的反诉；联邦巡回上诉法院负责对当事人不服 ITC 终裁（经美国总统审查后）的上诉进行司法审查；联邦最高法院则负责终审裁判。

9. 美国海关

是“337 调查”的 ITC 决定的执行机关，负责执行 ITC 的决定，例如扣押或禁止侵权产品进入美国。

（四）美国“337调查”的基本程序

“337调查”的主要程序包括：申请、立案、应诉、证据开示、听证会、行政法官初裁、委员会复议并终裁、总统审议。如果任何一方当事人对ITC的裁决结果不服，可以向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。

1. 申请

“337调查”程序的发起可以由申请人提起，也可以由ITC依职权发起，但ITC很少主动发起。

2. 立案

立案是在申诉方向ITC提交诉状后，该委员会决定是否正式启动“337调查”的阶段。ITC在30天内必须决定是否启动正式的“337调查”。如果同时提交临时禁令申请，则ITC在35日内决定是否立案。如果最终决定启动调查，则在联邦登记簿上予以公报。行政法官应在立案后45日内确定调查结束的目标日期。

ITC通过审查诉状材料是否充分、是否与美国国际贸易委员会规则的规定一致，认定相关信息的来源等方法审查诉状是否合适，以保证诉状本身的可行性（如果需要，还须审查其他原始材料）。委员会通过仔细审查后，最后做出是否启动“337调查”的决定。

根据337条款的规定，在调查程序中，决定调查不能正式立案的原因包括：①不属于ITC管辖的范围；②不符合国内产业的要求；③当事人不适格；④存在仲裁协议等。另外，当事人起诉状的内容不符合规则规定的，“337调查”也不能正式立案。

“337调查”对主体有严格要求。根据337条款的规定，申诉方必须表明起诉的一方是主张被进口产品所侵犯的专利权或者其他知识产权的所有人或者排他性被许可人。主体是否适格，会影响“337调查”能否正式启动。在正式启动前，ITC的审查涉及主体方面的实质性审查。也正是因为对主体的严格审查，这就意味着“337调查”程序一旦被决定正式立案审理，委员会就已经认同申诉方满足“被进口产品侵犯的专利权或其他知识产权的所有人或排他性被许可人”的实体要件，这对申诉方非常有利。

“337调查”属于无陪审团式审理，因而没有附陪审团审理的请求书。但