



南京理工大学知识产权学院文库

“一带一路”建设 与知识产权风险防范

钱建平 董新凯◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



南京理工大学知识产权学院文库

“一带一路”建设与 知识产权风险防范

钱建平 董新凯◎主编



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

“一带一路”建设与知识产权风险防范 / 钱建平,
董新凯主编. —北京: 知识产权出版社, 2018. 11
ISBN 978-7-5130-4592-6

I. ①一… II. ①钱…②董… III. ①知识产权—研
究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 241733 号

责任编辑: 刘 睿 刘 江
封面设计: SUN 工作室 韩建文

责任校对: 谷 洋
责任印制: 刘译文

“一带一路”建设与知识产权风险防范
“Yidaiyilu” Jianshe yu Zhishichanquan Fengxian Fangfan
钱建平 董新凯 主编

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司	网 址: http://www.ipph.cn
社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院	邮 编: 100081
责编电话: 010-82000860 转 8344	责编邮箱: liujiang@cnipr.com
发行电话: 010-82000860 转 8101/8102	发行传真: 010-82000893/82005070/82000270
印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司	经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店
开 本: 720mm×960mm 1/16	印 张: 23.75
版 次: 2018 年 11 月第 1 版	印 次: 2018 年 11 月第 1 次印刷
字 数: 352 千字	定 价: 88.00 元

ISBN 978-7-5130-4592-6

出版版权专有 侵权必究
如有印装质量问题, 本社负责调换。

谨以此书献给
为南京理工大学知识产权学院的建设作出
贡献以及为之不懈奋斗的人们

研究支持单位：

江苏省知识产权发展研究中心；

江苏省知识产权思想库；

江苏省版权研究中心；

知识产权与区域发展协同创新中心

前 言

2013 年，习近平主席在访问哈萨克斯坦时首次提出“丝绸之路经济带”倡议；2015 年，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。自此，“一带一路”倡议受到越来越广泛的关注，在世界上产生巨大影响。“一带一路”建设的主要内容是政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，其主要目的在于实现各参与方的共同发展，这既包括促进中国的发展，也包括促进其他各参与方的发展。“一带一路”本着相互共赢、协同发展的理念，受到绝大多数国家政府、研究机构、民众以及联合国系统的许多组织和部门的肯定与赞赏。党的十九大报告多次提及“一带一路”倡议，强调要以“一带一路”建设为重点，坚持“引进来”和“走出去”并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力，这为“一带一路”倡议的实施进一步拓展了广泛的空间。

“一带一路”倡议为我国企业加快“走出去”的步伐，加大对外贸易、投资与合作的力度，提供了良好的机遇，同时也使企业面临更多的风险，包括知识产权风险。为了帮助参与“一带一路”进程的组织和个人更好地研判和应对知识产权风险，在各方的大力支持下，南京理工大学在 2017 年 12 月举办了“‘一带一路’与知识产权风险国际研讨会”，国内外知名知识产权专家和知识产权新生力量齐聚一堂，就“一带一路”涉及的知识产权风险相关问题进行广泛的交流与热烈的研讨，迸发了很多思想的火花。特别是一批年轻的知识产权人，怀有饱满的热情和锐意探索的精神，从各种不同的角度

就“一带一路”知识产权风险防范问题提出了自己的一些想法，带来了很多有益的启示。为此，研讨会的组织者特意将这些年轻的知识产权人的成果加以整理出版，集中呈现给大家，希望能够借此帮助企业有效防范和应对“一带一路”相关知识产权风险，为政府部门出台相关的政策文件提供更多的参考，同时助力学者们对于“一带一路”涉及的知识产权问题进行更加广泛和深入的研究。

目 录

第一部分 “一带一路”建设与知识产权风险基本问题

知识产权风险的类型化分析	董新凯 (3)
“一带一路”国家的知识产权制度	李甜甜 (13)
知识产权国际保护制度的发展趋向及“一带一路”背景下	
中国的路径选择	刘依佳 (20)
如何认识“一带一路”倡议下的知识产权风险	刘 珊 (30)
浅谈“一带一路”倡议下的知识产权风险与应对	张宇航 (37)
“一带一路”背景下企业知识产权风险表现、成因与防范	何 岚 (51)
“一带一路”倡议下企业的知识产权保护	王天姿 (59)
浅谈“一带一路”背景下知识产权的保护战略	马慧娟 (69)
“一带一路”国家的知识产权边境保护制度研究	郭珍珍 (76)
“一带一路”背景下跨国企业的知识产权保护研究	
——以土耳其为例	郭雨凡 (81)
企业海外经营中知识产权风险防控研究	马小燕 (93)

第二部分 “一带一路”建设与专利风险防范

“一带一路”倡议下我国企业专利的海外风险与应对	周小华 (105)
-------------------------------	-----------

“一带一路”倡议下中国企业在印度投资专利风险及防范…… 蒋冰菁 (112)

欧洲市场中我国专利优势企业的知识产权竞争战略研究

——以华为为例 …………… 陈帅君 (119)

传统医药知识的知识共享与专利保护机制研究

——以泰国等“一带一路”沿线国家为例 …………… 陈昌莹 (127)

“一带一路”背景下企业并购中的专利权法律风险与防范

——以汽车行业为例 …………… 卞雅娴 (136)

第三部分 “一带一路”建设与商标风险防范

“一带一路”建设中商标抢注问题研究…………… 周宣辰 (145)

“一带一路”倡议下中国对外投资的商标品牌风险及防范…… 李天悦 (152)

“一带一路”背景下企业对外贸易商标法律风险防控…………… 李祺莹 (163)

中国企业“走出去”的商标风险分析与防范

——以东盟自贸区为例 …………… 尹 洁 (170)

“一带一路”背景下我国中小企业商标国际注册对策…………… 曹金娅 (182)

论“一带一路”建设进程中商标注册与在先权利保护的冲突

——以“乔丹”案为视角 …………… 刘 敏 (191)

第四部分 “一带一路”建设与对外贸易中的
知识产权风险防范

“一带一路”倡议下我国对外贸易的知识产权风险与布控…… 宋 歌 (203)

“一带一路”视角下对外贸易知识产权风险的成因、表现与
防范 …………… 刘艳婷 (215)

“一带一路”倡议下企业对外贸易中的知识产权形势…………… 王碧云 (222)

“一带一路”倡议下中国企业对外投资知识产权风险的一般
分析 …………… 陈翔宇 (230)

“一带一路”倡议下我国企业对外投资知识产权风险的预防 措施	李安琪 (239)
“一带一路”建设与企业对外投资中的知识产权法律风险 防控	巴 萍 (258)
“一带一路”背景下我国企业对部分国家投资的知识产权 风险防范	裘方倩 (269)

第五部分 “一带一路”建设涉及的其他知识产权问题

“一带一路”背景下的中国高铁企业知识产权风险及其 应对	何 萌 (283)
“一带一路”倡议下我国玩具企业知识产权风险及其防范	朱南茜 (289)
“一带一路”背景下知识共享协议的本土化适用研究	王晓娟 (299)
传统医药知识在“一带一路”国家/地区的保护及对我国的 启示	张薇子 (307)
中国—东盟自由贸易区知识产权保护现状和建议 ——以“一带一路”倡议为视角	谭成龙 (317)
“一带一路”倡议下商号保护的法律制度研究	陈志颖 (327)
特许经营合同中信息不对称问题的政府规制途径	高凡雅 (344)
论 TPP 知识产权规则对我国“一带一路”对外投资的 适用性	唐安然 (350)
后记	(366)

第一部分

“一带一路”建设与知识产权风险 基本问题

知识产权风险的类型化分析

董新凯*

内容摘要 知识产权风险可以根据风险的内容、风险的成因、风险发生的地域、风险作用的范围、风险的管理难度及风险的表现形式等多种标准进行划分。现实的知识产权风险可以概括为知识产权法律纠纷风险、知识产权成果获取风险、知识产权价值损失风险和知识产权成果流失风险等，每类风险都由多方面的风险构成。

关键词 知识产权 风险 类型化

在创新经济时代，知识产权已经渗透到经济社会发展的方方面面。对于一个企业而言，他们几乎无时无刻不与知识产权打交道，或为知识产权的主动创造者、运用者、维护者，抑或被动地卷入知识产权纠纷。从近些年的实践情况看，知识产权风险已经成为企业绕不开的问题，尤其是涉及创新成果运用的企业；知识产权风险也因此受到广泛关注。对于知识产权风险进行类型化分析，有助于人们更加深刻地认识知识产权风险，能够促进政府部门、行业组织和企业在风险管控方面采取更加有针对性的措施。

* 董新凯，南京理工大学知识产权学院教授、博士生导师，法学博士。

一、关于知识产权风险的分类

对于知识产权风险,有学者从某些具体领域探讨了其类型问题,如有学者研究了数字图书馆涉及的知识产权风险的类型,^①有学者分析了企业国际化经营中知识产权风险的类型。^②对于知识产权风险在整体上的分类,目前还未见相关学术成果,本文试图就此阐述一些个人见解。知识产权风险作为一种社会现象,与其他事物一样,可以依不同的标准进行分类。

其一,根据知识产权风险的内容,可以划分为知识产权法律纠纷风险、知识产权成果获取风险、知识产权价值损失风险和知识产权成果流失风险等。知识产权法律纠纷风险是指企业因知识产权与其他企业或者行政机关发生纠纷,特别是产生法律诉讼的风险。知识产权成果获取风险是指企业或者研发机构未能获得预期的创新成果或者知识产权的风险。知识产权价值损失风险是指知识产权成果的拥有者未能基于其知识产权获得应有的经济利益或者知识产权的价值遭受不正常减损的风险。知识产权成果流失风险是指知识产权成果的拥有者非基于自己的意愿而丧失知识产权的风险。

其二,根据知识产权风险发生的原因,可以划分为主观风险与客观风险。主观风险主要是指基于双方当事人自身的原因而发生的知识产权风险。客观风险是指基于外在的因素而导致的知识产权风险。从知识产权风险的实际情况看,客观风险又可以分为技术风险、市场风险和法律风险等。技术风险是指因为技术的发展变化而产生的风险,比如因为新技术的出现而导致企业知识产权价值减少的风险,因同类技术的产生或者技术上的障碍导致企业放弃研发而不能获得预期的知识产权成果。市场风险是指因市场的变化而使企业遭受知识产权风险或者加重企业原有的知识产权风险,比如因市场上竞

① 李樵:“图书馆数字参考咨询服务中知识产权风险类型研究”,载《图书馆工作与研究》2013年第6期。

② 彭绍华、刘介明:“企业国际化运营中的知识产权风险分析”,载《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》2013年第1期。

争对手的增多而使企业遭受知识产权市场价值降低的风险，因出口产品竞争力的增强而使企业在境外遭受更多知识产权壁垒的风险。法律风险是指因为法律规定的模糊性或者法律的变动而使企业容易发生知识产权纠纷或者加大企业在知识产权风险中的损失，比如因为商标法对于类似商品判定标准规定的不确定性就容易导致一些知识产权诉讼的增加，^①再如因商标法规定的法定赔偿限额的提高会使遭遇商标侵权指控的企业支付更多的赔偿金。

其三，根据知识产权风险发生的地域，可以划分为境内风险和境外风险。境内风险是指发生在中国境内的知识产权风险，这是最常见的知识产权风险。境外风险是指企业在境外遭遇的知识产权风险，比如一些企业其知名度较高的商标在境外被他人抢注的风险，向美国出口产品的企业遭遇美国“337 调查”的风险等。我国正在大力推进“一带一路”倡议的实施，更多的企业将与“一带一路”沿线国家或地区的企业进行贸易与合作，在此过程中自然也会产生各种各样的知识产权风险，这种知识产权风险基本上都可以涵盖在境外风险中。

其四，根据知识产权风险作用的范围，可以划分为单个风险和行业风险。单个风险是指在知识产权风险发生后其直接影响仅及于某一特定的企业自身，不会扩大到其他企业身上；绝大多数知识产权风险属于单个风险。行业风险是指在知识产权风险发生后其直接影响可能会扩展到其他企业，尤其是同类企业的身上；最典型的行业风险就是遭遇美国“337 调查”的风险，由于普遍排除令颁发的可能性，“337 调查”不是仅仅涉及一家或者几家企业的利益，而是对整个相关产业和整个对外贸易都可能构成威胁。^②

其五，根据知识产权风险的管理难度，可以划分为可控风险和不可控风险。可控风险是指企业可以通过有效管理防止这些风险的发生或者减少这些风险发生的频率及造成的损害；企业所面临的大部分知识产权风险属于可控

① 蔡崇山：“再论商品类似判断标准——兼评新商标法的有关修订”，载《电子知识产权》2014 年第 6 期。

② 彭红斌、石磊：“美国对华人美产品的‘337 调查’：特点、原因与对策分析”，载《求实》2012 年第 6 期。

风险,是可以通过企业的努力进行有效管控的。不可控风险是指从企业的角度看是无法避免、很难管控的知识产权风险;这些风险通常是外在力量造成的,而企业很难抗拒这种外在力量,比如因市场竞争的激烈而加剧的知识产权风险、因法律规定的模糊性而导致的知识产权风险等。

其六,根据知识产权风险的表现形式,可以划分为直接风险和间接风险。直接风险是指企业因风险的产生在知识产权方面直接遭受损害或者因知识产权问题直接导致损害;人们所关注的知识产权风险绝大多数属于直接风险,如创新成果被他人抢先申请知识产权的风险、因竞争性技术的出现导致特定企业知识产权价值贬损的风险等。间接风险是指因知识产权方面的问题间接导致企业在某些方面的损失或者困难。近期美国对中国的中兴通讯公司进行制裁,禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术,给中兴通讯运营带来较大损失;据估计,中兴通讯的所有设备中 25%~30% 的组件来自美国供应商,美国“断粮”后,短期内没有替代品,生产和销售将面临大幅度缩减。^①中兴通讯遭受的损失和困难实质上是源于芯片技术的核心知识产权掌握在美国公司手中而自身又没有足够的对抗筹码,这是典型的间接知识产权风险。

二、知识产权法律纠纷风险

知识产权法律纠纷风险是最常见的知识产权风险,当前大部分人在谈及知识产权风险时往往是指知识产权法律风险。知识产权法律风险在内容上也有很大的差异,具体而言,其又可以分为侵权风险、受害风险、合同风险和违法风险等四种。

侵权风险是指企业被控侵犯他人知识产权的风险。在很长一段时间内,存在这种风险的企业主要是自身没有具有竞争力的知识产权成果的企业。由于对于现有知识产权成果检索分析不力或者知识产权法律意识淡薄,他们在

^① 董少鹏:“如何看待美方对中兴通讯的制裁?”,载 http://finance.ce.cn/rolling/201804/18/t20180418_28860789.shtml, 2018 年 4 月 20 日。

生产经营过程中所运用的技术成果或者标志很容易涉嫌侵害他人的知识产权。后来,由于企业之间技术和品牌竞争的加剧,加上同一领域技术的交叉性和知识产权界限的模糊性,以在本行业具有优势地位的大企业为代表的先进技术企业之间相互进行知识产权侵权指控的现象增多。近些年,一些在某一行行业具有影响力或者较强竞争力的企业遭受中小企业商标侵权指控的现象使知识产权侵权风险呈现出一些新的特点。

受害风险是指企业的知识产权被他人侵害的风险。企业的知识产权遭受他人的侵害既有显性的,也有隐性的。显性的侵害是较容易被发现的,如企业的注册商标被他人假冒,企业的外观设计专利被他人盗用等,这种知识产权侵害的证据也较容易获取。隐性的侵害是难以被人发现的,或者发现侵害的成本比较高,获取侵害的证据也比较困难,典型者如企业的专利方法被他人非法运用等。

合同风险是指企业因知识产权与他人发生合同纠纷的风险。知识产权合同纠纷风险通常发生于专门的知识产权合同,主要是技术开发合同、知识产权许可合同、知识产权转让合同、知识产权质押合同、知识产权服务合同等,围绕合同的订立、合同的效力、合同的履行、合同的变更、合同的撤销或者解除、违约责任等事项发生纠纷。比如,在技术转让合同中双方有关信息披露义务履行问题的纠纷。^①知识产权合同纠纷风险也可能发生于其他涉及知识产权的合同,比如,在聘用合同中双方就聘用期间产生的知识产权成果的归属发生争议,在买卖合同中双方因合同标的物侵害他人知识产权的责任承担问题发生争议。

违法风险是指企业行使知识产权的行为因涉嫌违反国家法律、行政法规而受到法律制裁的风险。就拥有某些知识产权成果的企业而言,其某些行为在表面上符合知识产权法的要求,但可能因为违反其他法律的规定而要受到相关行政执法机关或者司法机关的责任追究。从近些年的实践情况看,较典型的知识产权违法风险是在知识产权许可过程中发生的违法行为。比如,高

^① 张铤:“技术转让中信息披露存在的问题及其应对”,载《知识产权》2015年第7期。

通公司被控滥用标准必要专利的问题、^① IDC 被控滥用标准必要专利的问题。^②

三、知识产权成果获取风险

企业或者科研院所为了提升市场竞争力，总是不断通过研发或者其他方式追求更高水平的创新成果并取得相应的知识产权，实现在一定时期内对于某些技术成果的合法垄断及有效运用。但是，企业或者科研院所获得某些创新成果及相应知识产权的预期可能会因遭受风险而落空或者出现较大的曲折。从我国的实际情况看，这类知识产权成果获取风险又可以分为三种情况：在自我研发设计过程中的风险；在合作研发过程中的风险；在从外部获取知识产权成果过程中的风险。

在自我研发设计过程中企业或者科研院所的知识产权成果取得风险的具体表现是多种多样的：由于自身技术条件不成熟或者其他技术上障碍导致研发失败，未能形成研发设计的目标技术成果；在研发设计过程中发现作为研发设计目标的技术成果已经由他人申请或者取得知识产权，因研发设计工作的继续失去意义而不得不放弃原定的研发设计任务；在研发设计工作完成后，虽然产生了预期的技术成果，但由于他人抢先申请了知识产权或者与已有的知识产权成果相冲突，致使企业或者科研院所无法按照预期申请相关的知识产权；^③企业或者科研院所虽然通过研发设计获得预期的创新成果，但由于该成果不符合法律规定的授予知识产权的条件而难以申请和获得相关的知识产权。

① 王尔德：“中国反垄断第一大案：高通认罚 60 亿”，载《21 世纪经济报道》2015 年 2 月 11 日第 2 版。

② 叶若思、祝建军、陈文全：“标准必要专利权人滥用市场支配地位构成垄断的认定——评华为公司诉美国 IDC 公司垄断纠纷案”，载《电子知识产权》2013 年第 3 期。

③ 这些研发设计单位不仅不能申请和取得知识产权，也不能使用研发设计成果，因为这种使用会构成对他人已经获取的知识产权的侵害。