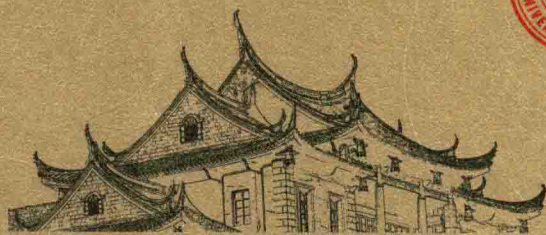


厦门大学南强丛书【第六辑】



Xiamen daxue
Nanqiang Congshu

中国企业海外知识产权保护 法律体系研究

韩秀丽 衣淑玲◎著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位



厦门大学南强丛书

【第六辑】

法治建设与法学理论研究部级科研项目成果

中国企业海外知识产权保护 法律体系研究

韩秀丽 衣淑玲◎著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国企业海外知识产权保护法律体系研究/韩秀丽,衣淑玲著. —厦门:厦门大学出版社,2016.3

(厦门大学南强丛书. 第6辑)

ISBN 978-7-5615-5960-4

I. ①中… II. ①韩… ②衣… III. ①海外企业-知识产权保护-法律体系-研究-中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 048509 号

出版人 蒋东明

责任编辑 甘世恒

装帧设计 李夏凌

责任文编 杨木梅

责任印制 许克华

出版发行 厦门大学出版社

社 址 厦门市软件园二期望海路 39 号

邮政编码 361008

总 编 办 0592-2182177 0592-2181253(传真)

营销中心 0592-2184458 0592-2181365

网 址 <http://www.xmupress.com>

邮 箱 xmupress@126.com

印 刷 厦门集大印刷厂印刷

开本 720mm×1000mm 1/16

印张 20.25

插页 4

字数 332 千字

版次 2016 年 3 月第 1 版

印次 2016 年 3 月第 1 次印刷

定价 70.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换



厦门大学出版社
微信二维码



厦门大学出版社
微博二维码

“厦门大学南强丛书”（第六辑）编委会

主任委员：朱崇实

副主任委员：李建发 韩家淮

委 员：（以姓氏笔画为序）

万惠霖 朱崇实 孙世刚 李建发 宋文艳

陈支平 陈武元 陈振明 周 宁 周涵韬

洪永森 蒋东明 韩家淮 谢素原 谭绍滨

作 韩秀丽，厦门大学法学院教授，博士生导师。负责全书

者 统稿，撰写第一章。

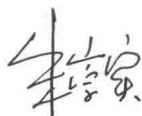
简

介 衣淑玲，烟台大学法学院副教授，硕士生导师。撰写第

二章、第三章、第四章、第五章。

总 序

厦 门 大 学 校 长
“厦门大学南强丛书”编委会主任



厦门大学是由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办的,有着厚重的文化底蕴和光荣的传统,是中国近代教育史上第一所由华侨出资创办的高等学府。陈嘉庚先生所处的年代,是中国社会最贫穷、最落后、饱受外侮和欺凌的年代。陈嘉庚先生非常想改变这种状况,他明确提出:中国要变化,关键要提高国人素质,要提高国人素质,关键是要办好教育。基于教育救国的理念,陈嘉庚先生毅然个人倾资创办厦门大学,并明确提出要把厦大建成“南方之强”。陈嘉庚先生以此作为厦大的奋斗目标,蕴涵着他对厦门大学的殷切期望,代表着一代又一代厦门大学师生的志向。

1991年,在厦门大学建校70周年之际,厦门大学出版社出版了首辑“厦门大学南强丛书”,共15部优秀的学术专著,影响极佳,广受赞誉,为70周年校庆献上了一份厚礼。此后,逢五逢十校庆,“厦门大学南强丛书”又相继出版数辑,使得“厦门大学南强丛书”成为厦大的一个学术品牌。值此建校95周年之际,我们再次遴选一批优秀著作出版,这正是全校师生的愿望。入选这批“厦门大学南强丛书”的著作多为本校优势学科、特色学科的前沿研究成果。作者中有院士、资深教授,有全国重点学科的学术带头人,有新近在学界崭露头角的新秀,他们都在各自的学术领域中受到瞩目。这批学术著作的出版,为厦门大学95周年校庆增添了浓郁的学术风采。

至此,“厦门大学南强丛书”已出版了六辑。可以说,每一辑都从一个侧面反映了厦大学人奋斗的足迹和努力的成果,丛书的每一部著作都是厦大发展与进步的一个见证,都是厦大人探索未知、追

总

序

I

求真理、为民谋利、为国争光精神的一种体现。我想这样的一种精神一定会一辑又一辑地传承下去。

大学出版社对大学的教学科研可以起到很重要的推动作用,可以促进它所在大学的整体学术水平的提升。在95年前,厦门大学就把“研究高深学术,养成专门人才,阐扬世界文化”作为自己的三大任务。厦门大学出版社作为厦门大学的有机组成部分,它的目标与大学的发展目标是相一致的。学校一直把出版社作为教学科研的一个重要的支撑条件,在努力提高它的学术出版水平和影响力的过程中,真正使出版社成为厦门大学的一个窗口。“厦门大学南强丛书”的出版汇聚了著作者及厦门大学出版社全体同仁的心血与汗水,为实现厦门大学“两个百年”的奋斗目标做出了一份特有的贡献,我要借此机会表示我由衷的感谢。我不仅期望“厦门大学南强丛书”在国内学术界产生反响,而且更希望其影响被及海外,在世界各地都能看到它的身影。这是我,也是全校师生的共同心愿。

2016年3月

序 言

2003年党的十六大报告中提出了“走出去”战略,强调“在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争,充分利用国际国内两个市场”。这一战略符合经济全球化趋势,是作为后进的大国迅速崛起的正确路径。作为这一战略的基础和重要组成部分,中国知识产权战略与法律的进化与完善是一个必然要求和过程。

由于知识产权的地域性特点,在中国取得的知识产权,如申请得到的专利和商标,不能在海外自动得到保护。为了使自己的知识产权在海外也得到保护,权利人必须在海外取得知识产权。随着中国对外贸易与投资迅速发展,中国企业海外知识产权的保护问题亦成为重要的理论和实践问题。中国企业海外知识产权保护形势日益严峻,企业缺乏境外知识产权保护意识,境外申请专利和注册商标数量仍较低,外国企业抢注我国著名商标事件频频发生,中国企业的知识产权还经常在海外遭到恶意诉讼。中国企业海外知识产权保护法律体系不尽完善,这不利于中国企业对外贸易与投资的迅速发展。

从美国、欧盟和新兴工业化国家韩国来看,美国特别 301 条款和 337 条款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;欧盟对知识产权的保护在某些方面甚至比美国更为严格,某种程度上已经构成了贸易壁垒;而韩国像许多发达国家一样,制定了自己的知识产权战略,尤其重视韩国企业的知识产权在国外获得法律保护,甚至将重要企业的技术上升为国家机密加以保护。

在美国、欧盟和韩国等国家,以及国际和区域组织的压力下,中国立法、司法和行政机构不断加大对外国知识产权的保护,但是,中国企业海外知识产权保护体系却不尽完善。与此同时,学者对于知识产权的研究也主要停留在如何加强对外国知识产权的保护上,而国内对于中国企业海外知

知识产权保护的关注,主要体现在政府和实务者的活动中,学术研究较少。马来西亚 Pintas 知识产权集团董事骆俊宏早就提醒,中国企业应注重自身品牌在海外的知识产权保护。新加坡律政部部长何炳基也曾呼吁,中国企业应加强海外市场的知识产权保护,加快在海外主要市场的专利权申请,以进一步增强企业的国际竞争力。可见,这一问题早已引起外国专业人士的注意,但国外已有学术研究只是关注外国知识产权在中国如何受侵害及中国如何保护不利。总之,本书的研究在国内外还很欠缺。

近几年来,中国政府部门和企业开始重视海外知识产权的法律保护。中国政府在认真考虑为自己的企业“走出去”(无论是对外贸易还是对外投资)进行“保驾护航”,从国家的角度和层面对中国企业海外知识产权提供了一些保障。中国政府积极采取了多种措施来保护企业海外知识产权,并取得了一些成绩。首先,商务部积极召开研讨会、论坛和培训,探讨相关产业的海外维权,并设立了维权中心;商务部积极举办境外展会知识产权展前研讨会、论坛和培训;商务部和国家知识产权局积极开展知识产权海外交流活动。^①其次,很多企业出口或计划出口货物或服务,或者在国外有投资或计划在国外投资,它们也在努力将商标、专利或著作权的保护扩展到那些进行贸易或投资的国家。

同时,加强有关国际知识产权保护的法律问题研究,提出中国知识产权法律保护战略,维护国家在国际竞争中的利益成为国际经济法领域重点研究的法律问题。商务部条约法律司认为,中国企业海外知识产权保护的主要法律问题,是需要学者们深入研究的一个重要理论和实践问题。司法部也将“知识产权国际保护与我国应对研究”这一课题列在2014年的课题指南目录中,在《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020年)》中也将拓展知识产权国际合作作为其重要内容。总之,加强中国企业海外知识产权的保护,对促进中国经济全球化发展具有重要的理论意义和实践意义。

本书从中国企业海外知识产权法律保护的角度出发,考察主要国家或区域经济组织保护其企业海外知识产权的做法,借鉴其经验。这对中国更

^① 商务部条约法律司网站, available at <http://tfs.mofcom.gov.cn/article/cj/>, last visited on Jun. 27, 2014.

具有现实意义。总体上,本书是从中国角度考察外国的做法,而不是从外国角度来指责中国,从中国角度介绍中国企业知识产权在海外受侵害的情况。走出中国总是“被动挨打”的局面,中国政府同样要谴责外国对中国知识产权保护的不利,甚至以保护知识产权为名来保护其产业的不公正做法。然而,最为关键的是,要为中国企业的海外知识产权保护提出法律对策,全面考虑中国企业海外知识产权的法律保护机制和体系,这样才能保证中国企业在海外进行公平竞争和开拓市场。所以,除国内法外,从双边、区域及多边条约的角度来全面考虑中国企业海外知识产权的保护也是本书的创新点。本书最为核心的观点是,从法律的角度,中国应当借鉴主要国家的做法,完善海外知识产权保护的法律保护,包括国内立法与国际立法。

目 录

第一章 主要国家企业海外知识产权的国内法保护	1
第一节 美国企业海外知识产权的国内法保护	1
第二节 欧盟企业海外知识产权的法律保护	8
第三节 韩国企业海外知识产权的国内法保护	14
第四节 中国企业海外知识产权的国内法保护	18
第二章 双边经济协定与中国企业海外知识产权的法律保护	34
第一节 双边知识产权协定与中国企业海外知识产权的 法律保护	35
第二节 双边贸易协定与中国企业海外知识产权的法律保护	65
第三节 双边投资保护协定与中国企业海外知识产权的 法律保护	101
第三章 区域经济协定与中国企业海外知识产权的法律保护	126
第一节 区域贸易协定与中国企业海外知识产权的法律保护	126
第二节 区域投资协定与中国企业海外知识产权的法律保护	153
第四章 《TRIPS 协定》与中国企业海外知识产权的法律保护	161
第一节 《TRIPS 协定》与知识产权保护全球化	167
第二节 《TRIPS 协定》争端解决实践	178
第三节 与《TRIPS 协定》有关的议题谈判	186

第五章 其他经济协定与中国企业海外知识产权的法律保护	225
第一节 《反假冒贸易协定》与中国企业海外知识产权的 法律保护	225
第二节 《跨太平洋伙伴关系协定》与中国企业海外知识产权的 法律保护	251
第三节 多边投资协定与中国企业海外知识产权的法律保护	265
缩略语表	272
参考文献	278

第一章 主要国家企业海外知识产权的国内法保护

中国企业海外知识产权受侵害的案件时有发生,立足中国企业海外知识产权保护的实际状况,本章将对美国、欧盟及韩国对企业海外知识产权进行法律保护的主要做法加以介绍和阐释。^①尤其是美国“特别 301 条款”(针对那些对知识产权没有提供充分有效保护的国家)和“337 条款”(主要规定外国货物进口到美国时“不公平竞争方法和措施”的违法性),欧盟海关边境措施中的知识产权保护,以及韩国最新的保护企业海外知识产权的法律实践。本章的主旨在于在了解主要国家的知识产权保护法律体系,并希望我国能加以借鉴。

第一节 美国企业海外知识产权的国内法保护

早在 20 世纪 80 年代中期,美国官方就曾经强调指出,知识产权保护正“迅速成为一个最近十年和未来的国际贸易和国际投资中最重要的问题”^②。自此,美国就一贯强调知识产权保护是一个贸易问题和投资问题,而且将外国的知识产权保护不力视为贸易壁垒和投资壁垒。美国运用自身强大的经济实力和政治影响,采取调查方法,不断对知识产权保护“不

① 欧盟虽然由 28 个成员国组成,但本章将其作为一个整体看待,不考虑欧盟内部的知识产权执行问题。而且,为介绍方便,本书将欧盟层面保护企业海外知识产权的法律也称为国内法,但实际上是欧盟法。

② Intellectual Property and Trade; Hearings before the Subcomm. on Courts, Civil Liberties, and the Administration of Justice of the House Comm. on the Judiciary, 99th Cong., 2d Sess., at 51 (statement of Harvey E. Bale, Jr., Assistant United States Trade Representative) (1986).

力”的国家施加压力,甚至不惜动用经济制裁和报复的手段。

美国自《1988 年综合贸易法》通过后的第一年,即 1989 年就开始对中国实施用于保护知识产权的“特别 301 条款”,使“特别 301 条款”调查成为开展中美知识产权谈判和迫使中国对美国知识产权加强保护的强有力手段。在世界贸易组织(WTO)的 301 条款案中,专家组裁决的分析过程,明确地阐明了单边措施的违法性,但是根据美国《行政行为声明》(*Statement of Administrative Action*, SAA)的规定和美国对该案专家组做出的承诺,没有裁决 301 条款本身违法。^① 因此,这一裁决为 WTO 其他成员方所诟病,但无论如何,中国加入世界贸易组织及 301 条款案并没有阻止美国对中国采取“301 条款”及“特别 301 条款”调查措施。

美国贸易代表办公室(Office of the United States Trade Representative, USTR)每年对所谓拒绝给予美国知识产权适当和有效保护的国家,或者拒绝对依靠知识产权保护的个人提供公正和平等市场准入的国家进行调查。^② 其中包括几乎历年都被列入“重点观察国家”名单的中国。中美在 1991 年、1994 年和 1996 年有过三次知识产权谈判,均发生在“特别 301 调查”之后,在美国以贸易报复相威胁的情况下,以中国最终签订协议而告终。^③ 2005 年,美国公布的“特别 301 调查报告”再次将中国列为“重点观察国家”,2006 年“特别 301 调查报告”则发展到威胁将中国起诉到 WTO。2007 年度和 2008 年度的“特别 301 调查报告”继续将中国列入“重点观察国家”名单,认为中国仍没有提供一定水平的知识产权保护

① United States-Sections 301-310 of the Trade Act of 1974, Report of the Panel, DS152/R (1999).

② [澳]沃尔特·古德:《贸易政策术语辞典》,王晓东等译,法律出版社 2003 年版,第 300 页。

③ Robert C. Bird, Defending Intellectual Property Rights in the BRIC Economies, *American Business Law Journal*, 2006, 43(summer), p. 325; 李明德:《“特别 301 条款”与中美知识产权争端》,社会科学文献出版社 2000 年版,第 211 页。

和执法,是下一年度通过双边讨论加强合作的对象。^① 2010年4月30日,美国贸易代表办公室颁布2010年“特别301调查报告”,公布美国77个贸易伙伴国家知识产权的保护情况,该报告将中国等11个国家列入重点观察的“黑名单”。^② 2011年和2012年的“特别301调查报告”继续将中国列为“重点观察国家”,并主要强调中国的自主创新政策会不当地导致美国的知识产权持有人处于不利地位。^③ 2013年的“特别301调查报告”仍将中国列为“重点观察国家”,尤其指出中国的商业秘密侵权问题日益严重,并再次强调中国的自主创新政策会不当地导致美国的知识产权持有人处于不利地位。^④ 2014年的“特别301调查报告”将中国列为“重点观察国家”之首,并指出自从该制度全面启动以来,中国一直被列在这个名单中。该报告尤其认为中国对商业秘密的保护不足,中国的网络盗版是持续存在的挑战,并再次重申中国的自主创新政策会不当地导致美国的知识产权持有

① WTO/FTA 咨询网,美国贸易代表办公室公布 2007 年度“特别 301 报告”,2007 年 5 月 8 日, available at <http://chinaawto.mofcom.gov.cn/aarticle/g/x/200705/20070504642281.html>, last visited on Jun. 2, 2010; 美国贸易代表办公室公布 2008 年度“特别 301 报告”, 2008 年 4 月 29 日, available at <http://chinaawto.mofcom.gov.cn/aarticle/e/r/200804/20080405504159.html>, last visited on Jun. 2, 2010.

② 《美将中国列入知识产权黑名单,批其盗版严重》,环球时报—环球网(北京),2010 年 5 月 1 日; USTR Releases 2010 Special 301 Report on Intellectual Property Rights, available at <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2010/april/ustr-releases-2010-special-301-report-intellectual-p>, last visited on Jun. 7, 2010.

③ Ambassador Ronald Kirk Office of the United States Trade Representative, 2011 Special 301 Report, available at http://www.ustr.gov/webfm_send/2841, last visited on Jun. 7, 2014; Ambassador Ronald Kirk Office of the United States Trade Representative, 2012 Special 301 Report, available at http://www.ustr.gov/sites/default/files/2012%20Special%20301%20Report_0.pdf, last visited on Jun. 7, 2014.

④ Acting United States Trade Representative Demetrios Marantis Office of the United States Trade Representative 2013 Special 301 Report, available at <http://www.ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf>, last visited on Jun. 7, 2014.

人处于不利地位。^①

对于那些所谓通过侵犯美国知识产权对美国经济造成特别伤害的“臭名昭著的市场”，美国还进行不定期的“特别 301 调查”。2013 年此种调查报告就列出了亚洲、东欧等地 23 个在线市场和一些有形市场存在大范围的盗版。对此，美国所采取的执行行动就是使这些在线市场关闭，以及使有形市场的货物得以销毁。

美国国际贸易委员会 (United States International Trade Commission, USITC) 是美国联邦政府下设的一个独立进行事实调查的联邦政府机构，主要负责报告其他国家关税及非关税措施对美国出口的影响，其不制定贸易政策，但其调查结果是美国贸易政策的基本决定因素。^②除了负责判断进口对美国工业的损害，该委员会还是打击涉及专利、商标和版权侵权的不公平贸易实践的重要联邦机构。因此，该委员会所进行的对外国知识产权保护情况的调查也是保护美国企业海外知识产权的重要手段。例如，应美国参议院财政委员会的要求，2010 年美国国际贸易委员会向其发出两个调查报告。第一个调查报告是《中国：知识产权侵权，自主创新政策及衡量对美国经济影响的框架》(China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U. S. Economy)，于 2010 年 5 月 5 日发起。第二个调查报告于 2010 年 5 月 25 日发起，题为《中国：知识产权侵权和自主创新政策对美国经济的影响》(China: Effects of Intellectual Property Infringement and Indigenous Innovation Policies on the U. S. Economy)。第二个调查报告介绍中国知识产权侵权的规模 and 范围；对中国知识产权侵权对美国经济和就业的影响提供定量分析；讨论中国自主创新政策对美国经济和就业的实际和可能影响，并在可行的情况下量化这些影响。第二个调查报告以第一个调查报告的定性调查结果为基础。为了进行调查，美国

^① Ambassador Michael B. G. Froman Office of the United States Trade Representative, 2014 Special 301 Report, available at <http://www.ustr.gov/sites/default/files/USSTR%202014%20Special%20301%20Report%20to%20Congress%20FINAL.pdf>, last visited on Jun. 7, 2014.

^② [澳]沃尔特·古德：《贸易政策术语辞典》，王晓东等译，法律出版社 2003 年版，第 179 页。

国际贸易委员会举行了公开听证会(public hearing),并对书面陈述书备案,两个调查报告分别于2010年11月和2011年5月完成。^①

如果说“特别301调查”和美国国际贸易委员会应参议院财政委员会要求的调查是在国家层面上的全面调查,对被调查国家起威慑作用,那么“337调查”则是直接针对外国企业和行业的“利器”,是对向美国出口与过境贸易中,侵犯美国知识产权的厂商及其产品,甚至行业实施制裁。^②

所谓“337调查”,是美国《关税法》第337条规定的独立于联邦法院系统的行政救济制度或者说准司法救济制度,又称为“不公平贸易做法”条款,因其雏形最早显现于1930年美国《关税法》第337条而得名,后经数次重大修订。受该条管辖的不公平贸易做法,包括一般不公平贸易做法和与知识产权有关的不公平贸易做法。根据该条款,美国国际贸易委员会不仅有权调查有关侵犯在美注册专利和注册商标的申诉,而且有权开展涉及盗用商业机密、商品包装侵权、仿制和虚假广告等内容的调查。

“337调查”不仅管控美国国内的州际贸易,也监督国际贸易,执法对象不仅包括美国本土企业,也包括外国企业。具体来说,该制度规定:进口行为若存在不正当竞争(包括侵犯知识产权),且对美国国内相关产业造成实质性损害,美国国际贸易委员会可根据美国国内企业的申请进行调查,^③对违反“337条款”输入美国的产品,美国国际贸易委员会可以发布排除或禁止进口命令,进行扣押和没收。例如,2006年3月21日,美国国际贸易委员会行政法官判决珠海炬力侵犯了两项SigmaTel专利,并推荐该

① 这两个调查报告的调查号分别是:Inv. No. 332-514, Inv. No. 332-519, available at http://www.usitc.gov/research_and_analysis/china_ipr.htm, last visited on Jun. 25, 2014.

② United States-337 of the Tariff Act of 1930 and Amendments thereto,DS186.

③ 例如,2005年2月,美国企业连续对中国企业提起“337调查”申请。2月23日,美国Flmsp公司向美国国际贸易委员会(简称ITC)提交申请,指控5家对美出口和在美国销售的橡胶抗降解剂(rubber antidegradants)及其制品侵犯了该公司3项专利,要求对上述公司发起337调查。2月24日,法国Thomson licensing公司和美国Thomson licensing公司向ITC提交申请,指控4家公司对美出口和在美国销售的彩色电视接收器和彩色显示器(color television receivers and color display monitor)及其零部件侵犯了其专利,要求对上述公司发起“337调查”。