

企业国际化发展的 知识产权战略选择

Intellectual Property Tactics
In World Market For Chinese Enterprises

中国国际贸易促进委员会北京市分会
北京国际商会
北京国际经济贸易学会

◎编著



中国政法大学出版社

企业国际化发展的 知识产权战略选择

Intellectual Property Tactics
In World Market For Chinese Enterprises

中国国际贸易促进委员会北京市分会
北京国际商会
北京国际经济贸易学会

◎ 编著



中国政法大学出版社

2018 · 北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

企业国际化发展的知识产权战略选择/中国国际贸易促进委员会北京市分会，北京国际商会，北京国际经济贸易学会编著. —北京：中国政法大学出版社，2018.5

ISBN 978-7-5620-8313-9

I. ①企… II. ①中… ②北… ③北… III. ①企业—知识产权—战略管理—研究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第109713号

- 书 名 企业国际化发展的知识产权战略选择 QI YE GUO JI HUA FA ZHAN
DE ZHI SHI CHAN QUAN ZHAN LUE XUAN ZE
- 出版者 中国政法大学出版社
- 地 址 北京市海淀区西土城路 25 号
- 邮 箱 fadapress@163.com
- 网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
- 电 话 010-58908435 (第一编辑部) 58908334 (邮购部)
- 承 印 固安华明印业有限公司
- 开 本 880mm × 1230mm 1/32
- 印 张 8
- 字 数 208 千字
- 版 次 2018 年 5 月第 1 版
- 印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷
- 定 价 43.00 元



出版说明

当今世界，科技创新不断，国际竞争加剧，知识产权越来越成为影响企业发展的重要因素。相对于发达国家，中国市场经济体制的建立历时较短，知识产权制度起步于改革开放以后的 80 年代，随着我国加入 WTO，对外贸易和国际经济合作日益增多，知识产权才逐渐为社会关注。目前我国已成为世界第一贸易大国，与此同时，对外贸易中的知识产权争端也日益增多，成为我国由贸易大国走向贸易强国过程中必须高度重视的问题。

目前国际上关于知识产权保护方面共有 24 项国际条约（16 部关于工业产权、7 部关于版权以及《建立世界知识产权组织公约》），同时各国和地区都制定有自己的知识产权法律规定，对知识产权保护采取不同的政策措施。中国企业在响应国家“一带一路”倡议，积极“走出去”的过程中，遵守当地知识产权法律法规，并运用国际条约和当地法律维护自身权益尤为重要。在和企业交流的过程中我们了解到，很多企业在拓展境外市场时都在知识产权的问题上走过弯路、吃过亏，迫切希望能得到专业的指导。为切实增强企业在国际化发展中实施知识产权战略的能力，北京市贸促会和北京国际经济贸易学会共同策划，在调研北京知识产权服务贸易、研究北京涉外知识产权服务体系基础上，与中国政法大学联合开展

“企业国际化发展的知识产权战略选择”课题研究并将研究成果编印成书，以供企业参考。希望企业在国际化发展过程中，能够重视知识产权，加强与国内外知识产权专业服务机构合作，在国际业务中减少风险，提高国际竞争能力。

本书由中国国际贸易促进委员会北京市分会、北京国际商会、北京国际经济贸易学会确定写作方向、构建内容框架、筛选撰稿人、组织调研并提供项目经费支持。书稿内容由中国政法大学国际法学院副教授杨帆主笔，并请原联想集团知识产权部门经理高非根据实际情况增加了少许内容，在此一并表示衷心的感谢。

编委会
2018年4月19日



前言

2013年，我国首次提出“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的构思，自此“一带一路”成为中国对外开放的重点内容。借用古代丝绸之路的历史符号，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益、命运和责任共同体，是“一带一路”建设的主旨。

随着“一带一路”建设的推进，越来越多的中国企业“走出去”从事贸易活动。但是由于各国法律的差异以及我国企业知识产权意识不足、维权能力相对薄弱等原因，企业在境外商事活动中存在的各类与知识产权相关的风险，已经成为“走出去”的一大障碍。本书旨在从企业的角度出发，为其指明国际化发展的知识产权战略选择，使其增强知识产权意识，及时对相关风险进行预判和防范，更好地维护自身权益。

本书在中国国际贸易促进委员会北京市分会、北京国际商会、北京国际经济贸易学会确定的内容框架和写作方向下，第一章初稿由丰硕完成，第二章初稿由杨葳葳完成，第三章初稿由来晓磊完成，第四章初稿由张鑫完成，第五章初稿由我完成。在五章初稿的基础上，我进行进一步的内容修改、文字润色、体系优化等工作，最终编辑成稿。

希望本书的出版，能帮助准备“走出去”或已经“走出去”的企业更好地实现创造性成果的知识产权化，知识产权的国际化，充分了解并且有效防范跨国经营中可能遭遇的知识产权风险，在被控知识产权侵权或发现自己的知识产权被侵犯时，能找到最佳的救济途径，维护自身的利益。囿于资料收集有限，本书的不足之处也请各位读者不吝赐教。

杨帆

2018年3月20日于北京



目 录

第一部分 企业实施知识产权战略的重要性	1
一、增强企业境外经济活动的竞争力	1
(一) 创造性成果的知识产权化	1
(二) 商业标记的知识产权化	2
(三) 参与国际标准的制定, 获得更为优势的 竞争地位	3
二、防范境外经济活动中的知识产权风险	5
(一) 减少侵权指控, 降低维权成本	5
(二) 减少外国主管机关针对中国商品的各种 不利措施	6
第二部分 发明创造、商业性标记、作品等的知识产权化	8
一、发明创造的知识产权化	8
(一) 发明创造的知识产权模式选择	8
(二) 发明创造的专利化	15
(三) 发明创造的商业秘密化	30
二、商业性标记的知识产权化	36
(一) 商标	36
(二) 厂商名称 (字号)	53

(三) 网络域名	57
三、作品的知识产权化	61
(一) 《保护文学艺术作品伯尔尼公约》的自动保护原则 及其作用	61
(二) 作品的构成要件、范围及权利归属	64
(三) 计算机程序知识产权保护模式的历史发展	71
第三部分 知识产权的跨国获取	77
一、知识产权的地域性	77
(一) 地域性表现及差异	77
(二) 突破地域性的两种方式 (原始获权和受让 获权)	78
二、跨国原始获权	79
(一) 两种原始获权途径	79
(二) 步骤	81
(三) 逐一国家申请	86
(四) 《专利合作条约》的途径	89
(五) 《商标国际注册马德里协定》的途径	95
三、跨国受让获权	100
(一) 跨国知识产权转让获权	100
(二) 跨国知识产权许可获权	107
(三) 各国对知识产权跨国转让或许可的 法律限制 (以技术进出口为例)	114
第四部分 境外商事活动中的知识产权风险	121
一、与他在先权利的冲突	121
(一) 他人专利或商标获权在先	122

(二) 与他人其他在先权利冲突：姓名权、 商号权等	130
二、进口国知识产权边境措施对货物贸易的影响	133
(一) 知识产权海关保护措施	133
(二) 美国 337 调查	149
三、适用国际标准时的知识产权风险	181
(一) FRAND 原则的内涵	181
(二) FRAND 原则的性质	192
四、国际参展中遭遇临时禁令的风险	205
(一) 禁令的来源（行政程序或民事诉讼程序）	207
(二) 避免遭遇禁令的措施	209
第五部分 境外商事活动中的知识产权侵权救济	212
一、行政程序中的确权争议	212
(一) 专利权确权争议的解决	212
(二) 商标权确权争议的解决	217
二、商事仲裁	220
(一) 通过仲裁解决国际知识产权纠纷的特点 和优势	220
(二) 国际知识产权争议的可仲裁性	223
(三) 世界知识产权组织（WIPO）的仲裁与调解	230
三、民事诉讼	231
(一) 管辖权	232
(二) 诉讼代理人	237
(三) 法律适用	239
(四) 判决跨国承认与执行	243



第一部分

企业实施知识产权 战略的重要性

一、增强企业境外经济活动的竞争力

确定企业国际化进程中的知识产权战略可以将企业自身的智力成果知识产权化，使相关权利能够受到更加稳定的法律保障。一方面可以增加企业的知识产权收益，另一方面也能降低自身权益被侵害的可能性，进而维护企业自身的商业利益和法律权利。

（一）创造性成果的知识产权化

随着“知识经济时代”的来临，我国的经济动力由主要依靠传统的资源密集型和劳动力密集型产业向科技密集型和人才密集型产业转变，国家坚持推进“科教兴国”战略的实施，我国企业也在积极转变自身的发展模式，通过研发和掌握核心技术以提高自主创新能力，寻求符合全球经济发展新形势的利益增长点。自“一带一路”战略提出以来，政府出台多项政策鼓励企业“走出去”，给予了企业诸多优惠和支持，在促进我国企业的自主创新能力和产业更新升级方面起到了关键性作用。所以，信息、知识和科学技术等逐渐成了企业生存和发展的关键性因素。自党的十八届四中全会作出“全面推进依法治国”的重大决定以来，“法治经济”的制度构

建和实践被提到更高的高度，国家对知识产权保护的重视程度显著提高。一方面，拥有成熟的知识产权战略能够促进企业重新整合自身资源、帮助企业更好地参与现代市场竞争；另一方面，知识产权战略能够推动企业重视知识产权保护、提高维权意识以及预防侵权，这也是适应“法治经济”的客观要求。所以知识产权战略对一个企业来讲至关重要。

近年来，我国企业的专利申请数量急剧增长，能够反映出我国企业科技创新能力的增强以及对知识产权的重视程度有明显提高，但是这还不足以证明我国企业已经拥有了成熟的知识产权战略，因为在发明创造等智力成果的法律保护方面，申请专利保护只是途径之一，还有商业秘密制度也是保护知识产权的重要方式。形成了成熟知识产权战略的出口企业不仅清晰地了解专利制度与商业秘密制度的异同以及何种选择更加适应自身的产品或者技术，而且对目标市场所在国家的知识产权保护制度也有清楚的认知，从而更好地进行企业的商业布局。如果企业能够将自身拥有的创造性成果在目标市场所在国境内充分地知识产权化，也就是通过法律规定的程序和方式获取知识产权的合法保护，那么这将促进我国企业更好地利用自身的无形财产参与国际市场竞争，实现更多的价值。

（二）商业标记的知识产权化

商业标记作为一种创造性劳动成果是知识产权中的重要一类，主要包括商标、字号、网络域名、地理标志等，主要用来区分商品或者服务的来源。一方面，这种“识别”功能有助于企业推销其产品或服务，并帮助消费者在同类竞争产品或服务中作出选择；另一方面，商业标记本身也被企业投入了大量的资源进行运营，如广告、宣传等。所以说商业标记的无形资产属性以及商业价值是不容忽视的，将商业标记知识产权化，避免受他方当事人侵权导致不正当竞争，提高品牌的国际影响力是所有“走出去”的企业所不容忽



视的问题之一。

在商业标记中，商标是最重要的一种，商标的法律保护主要体现在商标专用权上。商标专用权的取得主要通过商标使用以及商标注册的方式，目前国际社会上取得商标权的方式主要以注册为主，通过行政管理部门注册商标获得商标专用权排除他人对商标的滥用。而对于其他商业标记如厂商名称、网络域名等，由于对其的保护起步较晚并且其自身所包含的知识产权属性确不及商标，所以国际上对这些商业标记的保护程度远不如商标专用权。就如厂商名称，也就是字号、商号而言，《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）中将其作为知识产权的保护对象，但是不同国家的知识产权法的保护程度有所不同。部分国家将商号与商标做同等程度保护，如美国，也有国家认为商号权是一种在先权利，其受到侵犯时可以主张一定的救济，如法国。所以我国企业对字号的知识产权化要有国别差异，根据不同目标国家的规定采取不同的或申请获权或避免被侵权的应对手段。

不过由于知识产权的严格的地域性的特征，一项知识产权只在授权国家内受到保护，所以我国企业的商业标记要想在他国受到保护，多国获权程序就是必不可少的，如我国企业产品的商标就可以通过《商标国际注册马德里协定》这一公约进行国际注册，在多个目标国家取得商标专用权。一方面商业标记的多国获权可以保障我国企业的知识产权在他国得到应有的保护而免受侵害，另一方面这也是扩大企业知名度、提高品牌国际影响力的重要手段。

（三）参与国际标准的制定，获得更为优势的竞争地位

随着经济全球化的发展，国际标准已成为各行业的必争之地。国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）是目前公认的三大国际标准化组织。在国际标准化领域，美、德、英、法、日等发达国家一直占据主导地位，中国主导制定

并发布的标准占比较低。

当前，技术标准与专利结合的趋势越来越明显，将专利纳入技术标准已成为一种发展战略，越来越多的企业通过捆绑标准与专利来占据市场主导。截至目前，从 ISO 网站上可以查到 2874 项 ISO/IEC 标准专利声明，其中来自美国的有 992 项，来自日本的有 714 项，来自中国的只有 17 项。而来自中国的这 17 项声明中，8 项来自华为技术有限公司（下称华为公司），1 项来自中航工业成都飞机工业（集团）有限公司（下称成飞公司），其余的 8 项则来自西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（下称西电捷通公司）。来自中国的这 17 项声明覆盖了 5 个分技术委员会，其中，来自西电捷通公司的声明覆盖了 3 个分技术委员会，分别对应数据通信领域、信息安全领域和自动识别与数据采集领域；来自华为公司的声明覆盖了 1 个分技术委员会，对应多媒体与音视频编码领域；来自成飞公司的声明覆盖了 1 个分技术委员会，对应机床领域。

一方面，参与国际标准的制定可以使企业把拥有自主知识产权的专利技术以提案的形式提交标准工作组表决，一旦表决通过，该专利技术就会被纳入到国际标准中。他人若需要采用此标准，就需要支付专利许可费。我国企业纳入到国际标准中的专利技术越多，那么在该标准应用于产业化后获得的专利许可费就越高。另一方面，如果我国企业的技术提案被国际标准工作组采纳的话，还可以取得通过互免专利许可费而共享别人专利技术的资格。例如，如果某个国际标准涉及 10 项专利技术，这些技术分别被 10 家企业所掌握，且每项技术的重要程度相同，假设每项技术的专利许可费都是 1 美元，那么我们拥有其中一项技术，就可以不必交纳任何专利许可费而与其他 9 家企业共享全部 10 项专利技术。但是如果我们没有专利技术被采纳，就需要交纳 10 美元的专利许可费。

因此对于企业来说，积极参与国际标准的制定大有裨益。而要想取得标准制定的主导权，除了增强技术实力和资金实力外，形成



企业参与国际标准制定的观念也至关重要。

二、防范境外经济活动中的知识产权风险

随着“一带一路”战略的继续推进，越来越多的中国企业“走出去”从事贸易活动。但是由于各国法律的差异以及我国企业知识产权意识不足等原因，企业在境外商事活动中存在各类与知识产权相关的风险。知识产权战略的实施将有利于企业对相关风险进行预判和防范，例如减少对外国知识产权权利人的侵权或者避免外国主管机关对本国商品采取不利措施等。

（一）减少侵权指控，降低维权成本

企业在“走出去”发展过程中，知识产权风险一直是问题较大的部分。企业若在境外经营业务，则可能存在与他人先权利产生冲突，进而引发知识产权的侵权纠纷。若遭遇该类纠纷诉讼，一方面，企业会陷入冗长而复杂的争议解决程序，付出成本较高的人力、财力；另一方面，此类争议对企业商誉而言同样有较大的打击。因此，本课题通过案例、法规等，对境外经济活动中的知识产权进行梳理与预测，以期能够对企业起到警示作用，尽量在境外商事活动中规避该类风险。同时，本报告也针对如何提前规避风险、减少侵权指控提出实践性较强的建议，以供企业参考。

另外，在知识产权侵权纠纷中，许多企业因为不通语言、不懂规则而造成经济损失。因此，了解他国的知识产权侵权纠纷救济程序对企业而言是重要而必需的。本课题选择行政程序、商事仲裁、民事程序这三种途径与方法，对这三类不同程序进行解释与介绍，并辅以某些重点国家的法律法规，以期能够为企业在解决知识产权侵权纠纷时降低维权成本，提高维权效果。



(二) 减少外国主管机关针对中国商品的各种不利措施

1. 边境措施

除了目标市场所在国权利人的侵权指控外，境外知识产权风险的另一主要来源就是国家政府主管机关，而这其中海关的边境措施扮演着举足轻重的角色。根据世界海关组织（WCO）的统计，世界超过70%的被没收假冒货物是在边境环节被拦截，因为边境是进入一国市场的大门，所以了解相关国家在知识产权领域的边境执法政策和具体程序也是出口企业知识产权战略的重要内容。一方面，出口企业需要掌握目标市场国家知识产权边境执法的标准，并且在出口之前进行自我审查，以起到防患于未然的作用；另一方面，出口企业还需了解目标国家边境措施的执行程序、应对方式和救济途径，这样即使遭遇海关边境执法也能从容应对，尽量减少企业的损失。

2. 美国 337 调查

“337 条款”是美国《1930 年关税法》第 337 条的简称，现被汇编在《美国法典》第 19 编 1337 节，其主要目的是在美国的对外贸易中保护美国企业不受国外进口产品的不公平行为或者不公平做法的损害。337 调查所针对的是美国进口贸易中的不公平竞争行为，主要包括两个方面：涉及知识产权的不公平行为以及非涉及知识产权的不公平行为。

随着经济全球化的发展，我国高新技术企业越来越多地遭遇到美国的 337 调查。被调查的企业有的拒绝应诉，导致败诉失去美国市场；有的在支付高昂的应诉费用后，或者以高额的专利使用费来获得继续出口美国的机会，或者被裁定侵权仍然被排除在美国市场之外，严重影响了我国高新技术企业的发展。与其他贸易保护措施相比，337 调查是以侵犯知识产权为主要调查对象的，其启动门槛低、处罚措施严厉、应诉难度大、诉讼费用高，所以在我国企业企



图走进美国市场之前就积极做好相应知识产权方面的准备避免被提起 337 调查是十分必要的。

3. 国际展会中的临时禁令

国际展会是企业学习、宣传、拓宽业务来源的良机。然而，当今一种现象是我国的企业在国际展会上频因知识产权纠纷被其他企业向法院申请临时禁令，不仅没有获得好的机会，反而损失了商机与商誉。因此，本课题希望能够通过对禁令程序、法规的介绍，提出具有实践性价值的风险规避方案，从而使得中国企业在境外参展时能够真正利用展会的资源，提升企业收益。