

中小企业知识产权海外维权中的几个问题

李明德

内容提要：中小企业在海外维权，要充分了解知识产权的地域性特征，以及由此而产生的一系列问题。中小企业应当确认自己在相关的国家或者地区拥有特定的知识产权，以及竞争对手是否拥有有效的知识产权。知识产权是一种市场规则，无论是提起诉讼还是应对诉讼，中小企业都要以经济利益的最大化为依归。

关键词：知识产权 地域性 中小企业

Abstract: To protect their intellectual property in the overseas, SMEs shall fully understand the regional characteristics of intellectual property. As a prerequisite, SMEs shall make sure that they do have some specific intellectual property rights in the relevant country or region, and make sure whether their competitor has any specific intellectual property right. While intellectual property rights are the rules of markets, either to sue or to respond to other's litigation, SMEs shall act on the basis of their economic interests.

Key Words: intellectual property; territoriality; small and medium-sized enterprises

—

在现代国际经济体系中，中小企业在各国经济和贸易中占有重要的地位。同时，中小企业在技术创新、营销创新和管理创新等方面也扮演着非常重要的角色。近年来，随着我国经济的日益国际化，随着国际经济竞争的日趋激烈，如何在海外从事知识产权的保护和维权，已经突出地摆在了中小企业面前。

中小企业从事海外维权，首先应当了解知识产权是一种地域性的权利。知识产权具有鲜明的地域性特征，这是知识产权的一个基本特征，但很容易为当事人所忽略。按照地域性的原则，知识产权是由主权国家或者独立关税区的法律所授予的权利，或者给予保护的权力。其中的独立关税区，就我国而言包括了大陆、香港、澳门和台湾四个地区。从这个意义上说，知识产权，包括其中的版权、专利、商标和商业秘密，都是一种板块式的权利，分别存在于或者不存在于特定的板块之中。与此相应，中小企业在从事海外维权的时候，一定要从知识产权的地域性或者板块的特征考虑自己的利益。

近年来，随着欧洲一体化进程的加快，出现了欧盟的商标注册、外观设计注册和植物品种授权。例如，欧共体于1993年通过了《共同体商标条例》，于1998年通过了《共同体植物品种条例》，于2001年通过了《共同体外观设计条例》。^①然而，对于这个问题要做具体分析。一方面，欧盟的成员国，包括德国、法国、英国、西班牙等，仍然有自己的商标注册、外观设计注册和植物品种授权。这些权利仍然是地域性的。另一方面，即使是欧盟层面上的商标注册、外观设计注册和植物品种授权，也是在欧盟成员国让渡了一部分主权之后形成的。有关的商标注册、外观设计注册和植物品种授权是否有效，是否可以获得保护，仍然是由具体的成员国的法院处理的。此外，即使是欧共体层面上的商标注册、外观设计注册和植物品种授权，如果欧洲国家在未来形成了一个主权国家性的欧洲联盟，则有关的知识产权仍然是在欧盟的板块之内。

从知识产权的地域性原则出发，中小企业在海外获取和维护知识产权，还要熟悉和深入了解当地的法律。通常说来，由于一系列知识产权国

作者简介：李明德，中国社会科学院知识产权研究中心研究员，博士生导师

^① Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, Official Journal L 011, 14/01/1994; Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights, Official journal NO. L 227, 01/09/1994; Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2002 on Community Designs, Official journal NO. L 31, 05/01/2002.

际条约的存在,世界各国在知识产权法律方面的差异比较少。但是,这并不表明不存在差异。例如,专利权利要求的撰写方式,权利要求的解释方式,等同侵权原则的适用方式,世界各国都存在着一一定的差异。又如,在商标注册申请方面,有些国家有实际使用或者意图使用的要求,而有些国家则没有这样的要求。除了实体法上的差异,在专利申请程序和商标注册的申请程序上,在民事诉讼和刑事诉讼的程序上,以及在诉讼证据的要求方面,世界各国都会存在这样或者那样的差异。显然,熟悉和了解这些差异,是中小企业在海外获取和维护知识产权的必要条件。

当然,这里所说的“熟悉和了解”当地的法律规则,并非要求企业的负责人或者工程技术人员熟知相关的法律法规。在现代社会分工日益细化的条件下,企业的知识产权事务应当有专人负责管理。在涉及海外获得和维护知识产权方面,中小企业还应当聘用当地的律师或者专业人员,帮助处理自己的知识产权事务。例如,聘用当地的代理人办理专利申请、商标注册申请的事宜。又如,聘用当地的律师搜集竞争对手的侵权证据、发出侵权警告函,并且在必要的时候提起针对竞争对手的侵权诉讼。事实上,根据很多国家的法律规定,办理外国人的专利申请、商标注册申请,以及出庭提起诉讼,都只能由本国的专业人员和律师办理。这一方面涉及了文书送达的问题,另一方面也涉及了语言和对于当地法律的了解问题。按照巴黎公约的规定,工业产权方面的国民待遇,仅适用于实体权利,而不涉及司法程序、行政程序、管辖、送达地址和代理人的选定等。^②

二

中小企业要在海外维护知识产权,应当首先明确自己在相关的国家或者地区是否已经获得或者拥有了必要的知识产权。在知识产权的获得方面,版权、专利、商标和制止不正当竞争,在法律上和程序上都有很大的不同。

先来看版权。版权是就作品所享有的权利。在版权的获得方面,世界各国基本奉行自动获得

原则,作品一旦完成即可获得保护。按照《保护文学艺术作品伯尔尼公约》和世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》,成员国国民的作品一旦完成,不仅可以在作者所在国获得保护,而且可以在其他成员国获得保护。^③我国已经于1992年加入《伯尔尼公约》,于2001年加入世界贸易组织,这样,中小企业拥有版权的作品,包括计算机程序,都可以在伯尔尼公约成员国或者世界贸易组织成员国自动获得保护。目前,伯尔尼公约的成员国共有166个,世界贸易组织的成员共有157个。^④显然,这些国家或者地区,已经涵盖了我国企业在海外发展的区域。如果个别中小企业到了这些成员国之外的国家,也可以依据该国与我国的双边安排寻求保护。

再来看专利权。专利权是发明者就自己做出的发明所享有的权利。不过,仅仅做出发明不能获得专利,只有申请专利并获得批准之后,才可以受到保护。中小企业在做出相关的发明之后,通常都会先向国家知识产权局提出专利申请,然后再向国外提出专利申请。这样,中小企业在向国家知识产权局提出专利申请的同时,就获得了一个国际优先权。在12个月的优先权期限内,中小企业可以向保护工业产权巴黎公约的成员国,或者世贸组织的成员申请专利,不丧失专利新颖性的要求。如果中小企业做出相关的发明之后,首先向外国申请专利,则应当经过国家知识产权局的保密审查。^⑤中小企业向海外申请专利,至少应当注意两个问题。第一,按照我国的《专利法》,可以授予专利权的发明创造包括发明、实用新型和外观设计。但在很多国家,专利法是技术发明保护法,不涉及外观设计的问题。例如在欧盟成员国和日本,外观设计是作为专门的权利予以保护的,相应的法律也叫做“外观设计法”。又如在美国、英国和加拿大等很多国家,没有实用新型的保护。德国和日本等国,则将实用新型作为专门的权利予以保护,相关的法律也叫做“实用新型法”。当然,实用新型也属于广义的技术发明。所以,中小企业虽然在我国申请了实用新型的保护,在不保护实用新型的国家

② 参见《保护公约产权巴黎公约》第2条第3款。

③ 参见《保护文学艺术作品伯尔尼公约》第3条,《与贸易有关的知识产权协议》第3条和第9条。

④ 分别参见世界知识产权组织网页和世界贸易组织网页,最后访问日期:2012年11月18日。

⑤ 参见《专利法》第20条第1款。

或者地区，也可以申请发明专利的保护。不过，在申请时要确认相关的申请案可以达到发明专利的要求。第二，中小企业在海外申请专利的时候还必须注意，不同的国家或者地区在权利要求的撰写方面要求不同。例如，美国对于专利权利要求解释的方式是周边限定原则。根据这一原则，申请人应当尽可能清楚地列举发明的技术特征，进而划出专利保护的边界。这与欧洲国家有所不同。因为，依据《欧洲专利公约》第69条及其议定书，权利要求的解释方式是主题限定原则。根据这个原则，法院在解释权利要求的时候，虽然以权利要求书所记载的技术特征为准，但在必要时可以依据说明书解释权利要求的范围。^⑥根据这个原则，中小企业在申请专利的时候，就可以在保护范围的确定上具有一定的空间。在这方面，我国也是以主题限定原则解释权利要求。^⑦

在商标方面，中小企业应当依据自己的业务需要，适时在相关的国家或者地区申请注册商标。这里面有两层含义。第一，是在“相关”的国家或者地区申请注册，而非在所有的国家或者地区申请注册。其中的“相关”，是自己的产品、服务或者经营活动有可能涉及的国家或者地区。在这方面，中小企业不同于大企业。大企业可以根据自己的全球战略，在很多个国家或者地区申请注册自己的商标，而中小企业由于生产经营规模的相对有限，只要在若干个国家或者地区申请注册自己的商标就可以了。第二，是“适时”在相关国家或者地区申请商标注册。通常说来，某一企业在计划向有关国家或者地区出口产品、提供服务或者设立营业所的时候，应当提前申请注册自己的商标。否则，他人一旦抢先注册，就会造成很大的麻烦。例如，2007年发生的“王致和”商标在德国遭到代理公司抢注一案，商标所有人通过两年的诉讼才夺回属于自己的商标，就说明了这个问题。^⑧然而在另一方面，获得商标注册的提前量也不应太大。因为，无论是按照《TRIPS协定》还是按照很多国家的商标

法，已经注册的商标如果连续3年不使用，就会构成撤销的理由。^⑨

中小企业在海外申请注册商标，还要注意商标的实际使用。在此我们有必要说明，商标是指示商品或者服务来源的标记，商标的功能只有在实际的使用中才能发挥出来。在我国，很多人认为商标注册属于商标授权，这是一种错误的认识。商标作为一种财产权，来自于商标的实际使用，以及由此而产生的消费者或者社会公众对某一品牌的商品或者服务的积极评价。这就是我们通常所说的商誉。商标权作为一项财产权，是商标所有人就商标所代表的商誉享有的权利，而非来自于商标的注册。商标注册，不过是获得了一种程序上的权利。例如，就已经使用的商标来说，商标注册使得该商标获得了全国范围内的权利，而不再局限于商誉所影响的范围。又如，就尚未使用的商标来说，自获准注册之日起，可以在3年之内排除他人对于相同或者近似商标的使用。^⑩在很多国家，尤其是英美法系国家，只有实际使用的注册商标才有可能获得法律的保护。

从商标的实际使用和获得保护来说，中小企业还要注重对于反不正当竞争法的运用。具体说来，只要是在相关国家或者地区实际使用的商标，即使是没有申请和获得注册，也可以获得反不正当竞争法的保护。或者说，如果他人使用了与自己的未注册商标相同或者近似的商标，商标所有人虽然不能依据商标法提起诉讼，但可以依据反不正当竞争法提起诉讼，并在有可能造成消费者混淆的前提下，获得必要的保护。从这个意义上说，商标法和反不正当竞争法对于商标提供了不同层面的保护。前者主要保护已经获准注册的商标，后者保护尚未注册但实际使用的商标。^⑪除了未注册商标，世界各国的反不正当竞争法还提供对于商号和商业秘密的保护，以及制止虚假广告、商业诋毁等不正当竞争行为。

就商标的保护来说，中小企业一定要注意，指示商品或者服务来源的标记具有非常广泛的含

⑥ 参见《欧洲专利公约》第69条，及该条的《解释议定书》。

⑦ 参见《专利法》第59条。

⑧ 参见《王致和商标德国维权胜诉之路》，载《国际先驱导报》2009年4月27日。

⑨ 参见《与贸易有关的知识产权协议》第19条第1款；《商标法》第44条第4项。

⑩ 参见《与贸易有关的知识产权协议》第15条第3项。

⑪ 例如，我国《反不正当竞争法》第5条第2项所说的“知名商品特有的名称、包装、装潢”，就是指未注册商标。

义。例如,《TRIPS协定》第15条规定,任何标记,尤其是指文字、姓氏、字母、数字、颜色组合,以及上述标记的任何组合,都可以作为商标注册。成员可以将“标记系视觉可以感知”作为注册要求。又如,我国《商标法》第8条规定,任何可视性标记,包括文字、图形、字母、三维标志和颜色组合,以及上述要素之组合,均可以作为商标申请注册。这表明,任何“可视性标记”都可以作为商标注册。至于文字、图形、字母、三维标志和颜色组合,不过是举例而已。一些论著将商标狭隘地理解为文字、字母、数字和图案,是非常错误的。此外,依据2006年世界知识产权组织缔结的《新加坡商标法条约》,任何标记都可以注册为商标,从而不限于可视性标记。根据该条约的《规则》,可以注册的标记包括文字、字母、全息标记、动态标记、姿势、声音和其他非可视性标记等。^⑫由此可见,商标在相关的国际公约和各国法律中具有非常广泛的含义,可以获得注册的,或者已经获得注册的,只是其中的某些标记。对于如此相反的商业标记,商标所有人除了寻求注册商标的保护,还可以寻求反不正当竞争法的保护。

三

中小企业除了在海外获得和维护自己的知识产权,还有可能面临竞争对手的侵权威胁。例如,竞争对手发出警告或者提起诉讼,主张中小企业的相关产品、服务或者营业活动侵犯了其版权、专利、商标、商号或者商业秘密。除此之外,中小企业在出口产品的时候,还会碰到知识产权保护中的边境措施。例如,针对我国出口到美国的产品,美国的国际贸易委员频频发起“337条款”的调查。又如,欧盟成员国和日本等国也针对来自我国的产品,以保护知识产权为由采取了一系列限制进口的措施。这就要求我国企业在将自己的产品出口到相关国家之前,进行知识产权风险的评估,包括是否有可能侵犯相关国家有效的版权、专利和注册商标的分析。

近年来,我国的一些专家学者和产业界,对美国的“337条款”做出了激烈的批评。然而从知识产权的地域性来看,知识产权的边境措施,包括美国的“337条款”,又有其存在的合理性。从地域性的原则出发,无论是我国的海关,还是美国、日本和欧盟成员国的海关,都可以将侵犯本国知识产权的产品拒之国门之外。例如,依据《与贸易有关的知识产权协定》,成员应当采取措施,防止假冒注册商标产品和盗版产品的进口。成员还可以采取措施,防止侵犯其他知识产权的产品进口,甚至防止相关产品的出口。^⑬事实上,无论是美国的“337条款”,还是我国的《知识产权海关保护条例》,与上述规定的精神都是一致的。例如,美国《关税法》第1337条规定,如果从外国进口到美国的产品侵犯了美国权利人的版权、专利和注册商标,权利人可以向国际贸易委员会提起申请,禁止相关产品进入美国。^⑭又如,我国的《知识产权海关保护条例》规定,如果进出口货物侵犯了在我国有效的注册商标、专利、著作权和相关权,权利人可以请求海关查扣。^⑮值得注意的是,无论是美国的“337条款”,还是我国的《知识产权海关保护条例》,所涉及的知识产权仅限于注册商标、专利和版权(或者著作权与相关权),并不涉及未注册商标、商业秘密和其他知识产权。如果进一步分析就会发现,我国企业出口到美国的产品,涉及美国权利人注册商标和版权的情形也不多见,而是集中在专利方面。事实上,近年来美国针对我国产品的“337条款”调查,绝大多数都是与专利有关。这样,中小企业在产品出口之前做好相关国家的专利检索和分析,就是非常重要的。

有必要说明,在现代国际经济和国际贸易的条件下,知识产权已经成为市场竞争的一种手段。与此相应,面对竞争对手的侵权警告或者侵权诉讼,包括“337条款”的调查,中小企业应当理性对待,既不要匆忙撤退也不要盲目应诉。一方面,中小企业可以依据地域性的原则,查证自己的产品、服务或者营业活动是否侵犯了竞争

^⑫ 参见《新加坡商标法条约》第2条,《新加坡商标法条约规则》第3条。

^⑬ 参见《TRIPS协定》第51条及其注释。

^⑭ 参见美国《关税法》第1337条。

^⑮ 参见《知识产权海关保护条例》第2条。

对手在相关国家或者地区的知识产权。如果发现确实有问题,则应当采取积极的应对之策。例如与对方达成和解,支付必要的许可使用费,或者修改自己的商标、商号等。另一方面,中小企业也可以积极应诉,通过法庭解决相关的纠纷。例如,主张竞争对手的专利权无效,自己使用的技术不同于竞争对手的专利技术。又如,自己使用的商标或者商号,不会造成消费者混淆的可能性,没有构成不正当竞争。

知识产权是一种私权,这就意味着无论是获取还是维护知识产权,都是企业自己的事情。同时,获取或者维护知识产权都需要支付一定的费用。这样,中小企业是否需要在海外获取知识产权,是否需要维护自己的知识产权,都应当依据市场或者经营的需要做出规划。就专利而言,不仅申请专利需要支付费用,包括相关的代理费和申请费,而且维持专利的有效性也要支付费用。中小企业如果不是有选择地申请或者维持专利,仅专利费用的支出就会难以承担。商标注册虽然费用较低,而且通常10年续展一次,但如果中小

企业在很多国家申请注册和进行续展,也会是一笔不小的费用。至于专利、商标和其他知识产权诉讼,无论是主动提起诉讼,还是被动应诉,都是一个耗费时日、人力和资金的事情。聘请律师、搜集证据、出庭应诉,都会有各种各样的支出。

这样,从市场规则的角度来看,中小企业是否有必要在海外获取或者维护知识产权,是否有必要提起侵权的诉讼,以及是否有必要将官司打到底,都应当从企业经营的角度加以考量。近年来,个别企业不计成本,在海外从事维权活动。然而,最后的结果却是赢了官司输了钱,甚至丧失了市场,这其中的经验教训值得总结。从市场规则的角度来说,知识产权是一种工具,企业获得和维护知识产权的终极目的是为了获得更大的经济利益。由此出发,包括中小企业在内的我国企业,应当做一个理性的市场主体,而非不计成本的维权者。如果可以通过和解或者在诉讼的某一阶段进行维权活动,并且赢得一定的经济利益,就没有必要维权到底,或者非要将诉讼进行到底。^{①6} ■

^{①6} 参见《陈伍胜的六年知识产权保卫战》,载《财经国家周刊》2010年10月12日。

(上接第65页)

当然,延伸集体管理作为自愿集体管理制度的延伸,其简化了取得著作权的手续,对非会员权利人来说是相对的自愿,因此,应当在维护著作权人正当权益的范围内,配合产业的发展,从制度设计上就相关问题立法予以进一步明确规定,特别要从延伸集体管理的适用组织和适用范围方面进行考量:

1.由政府核准集体管理组织延伸集体管理的地位,以加强对实行延伸集体管理组织的监督。在全国具有广泛的代表性,并成立了一定年限和有足够影响力的著作权集体管理组织,向国务院著作权行政管理部门提出申请并经其认定和批准,可以代表全体权利人开展延伸性集体管理。

2.在严格的著作财产权范围内适用延伸集体管理。一是限定在权利人众多,被市场主体广泛使用,具有产业意义,且著作权人无法控制又不能从这些使用中获得应有报酬的难以有效行使的

“小权利”范围内,诸如广播权、表演权、放映权、复印权;二是须由著作权人管理的著作权除外,主要涉及改编权这类再创作行为的权利。

余论

我国官方性的集体管理组织,著作权利人缺少话语权,集体管理组织运行过程中许可使用费收取标准行政化,以及管理费的提取、著作权许可使用费用的分配欠公开等问题的存在,影响到社会对延伸性著作权集体管理制度的理性认识。建立延伸集体管理制度的同时,为使集体管理组织真正代表权利人的利益,集体管理机制能够高效运转,应逐步确立我国著作权集体管理组织竞争性的市场主体地位,消除集体管理组织设立过程中的人为许可制,根据市场需要协商确定著作权许可使用费标准,并建立相关的争议解决机制。■