

# 出海企业要“智”用知识产权

■ 本报记者 张伟伦

措施限制国外产品进入市场,使国外非专利人处于一种十分不利的地位。面对此种情景,中企往往碰壁。

“知识产权往往以技术、知识为基础,而能够取得专利权的发明制造往往与科学技术的水平直接相关。”德国律师彼得·盖尔在接受《中国贸易报》记者采访时认为,从当前世界各国知识产权的布局情况来看,发达国家握有主动,发展中国家相对被动。

更值得一提的是,在全球化的背景下,中国经济正快速融入世界,中国的企业特别是高科技企业的发展将直接威胁到跨国巨头的利益,面临各种打压是必然的。说不清、道不明的知识产权诉讼成为常见的手段,知识产权诉讼更像一场商业战。

“企业出海,在知识产权领域首先要争取主动。”彼得·盖尔表示,很多公司尤其是高科技公司,在其发

展的过程中,任何一个环节的失误,都会对经营形成阻碍,如果处理不当,其后果不堪设想。因此,明智的公司通过知识产权这一手段保障自身的权益,并同时利用手中的知识产权给竞争对手造成麻烦,从而使自己立于不败之地。

通过知识产权途径,公司不仅能保护自己的技术,还可以通过手中持有的专利作为商业谈判的筹码。很多中国企业也开始意识到这一点。记者从相关部门获悉,2018年上半年,我国主要知识产权指标实现较快增长,呈现良好发展势头。我国发明专利申请量为75.1万件。发明专利授权21.7万件,其中,国内发明专利授权17.1万件。在国内发明专利授权中,职务发明15.9万件,占93.2%;非职务发明1.2万件,占6.8%。

日前,美国商会全球知识产权中心(GIPC)发布的《2018年国际知识产权指数报告》认为,中国在建设

面向21世纪的知识产权环境方面正在取得实质性进展,一是专利权和著作权领域的改革增强了保护力度和执法效果,二是各级政府和执法机构对知识产权更加重视,三是研究机构和个人的知识产权意识和运用能力明显提升。

“同时,企业在开拓目标国市场时,还要对知识产权进行调研,以排除雷区。”彼得·盖尔表示,唯有如此,才能更好地运用知识产权的工具。“当然,面对繁杂的国际市场,单一企业的资源和能力往往显得渺小。助力企业走好走稳,知识产权转化体系的构建不可或缺。这就需要相关政府部门、商协会的支持与服务。”彼得·盖尔说。

此外,有关专家在接受记者采访时还补充道,知识产权申请后也并非万事大吉,还要将知识产权和产业发展相融合,打通知识产权转移转化的通道,着力于创造商业价值,而不仅仅是一种法律程序。

## 奢侈品牌Dunhill打赢中国商标侵权战

近日,历峰集团旗下奢侈品牌Dunhill宣布其已赢得在中国的商标维权案。广东省佛山市中级人民法院日前裁定平价男装品牌Danhuoli存在商标侵权和不正当竞争行为,需赔偿Dunhill1000万元人民币,约合147万美元。虽然Danhuoli最初以普通字体注册的Danhuoli商标,但近年来一直采用的是Dunhill标志性的细长字母和黑白色调,令消费者造成混淆。

Dunhill在诉讼文件中指出,虽然Danhuoli最初以普通字体注册的Danhuoli商标,但近年来一直采用的是Dunhill标志性的细长字母和黑白色调,令消费者造成混淆,且对Dunhill品牌形象造成严重损害。更严重的是,Danhuoli在香港注册成立了一家名为Dunhill Group的影子公司,专门负责品牌的合作经营业务。

Dunhill表示,此次胜诉可被视为全球品牌在中国打假里程碑式的胜利,其获赔金额远超过中国其它商标侵权案的平均值。据悉,负责该案的法官还认为被告公司法人还应应对侵权行为承担个人责任,并表示法院会对裁决的执行提供额外帮助,以提升中国在知识产权保护方面的声誉。

Dunhill创立于19世纪中期,最初只是一家英国伦敦街头以卖烟草为主的小杂货铺,后逐渐从专营烟草转向男士用品,涵盖服装、皮具和配饰等,该品牌现任创意总监为John Ray。

1992年,Dunhill在成立100年之际正式进军中国市场,并迅速扩张,成为最早被中国消费者所熟知的欧洲奢侈品牌之一。不过,Dunhill的迅速扩张和在中国的高



制作 耿晓倩

知名度却成为其发展的绊脚石。随着该品牌在中国市场上所占份额变大,品牌也开始老化,并且逐步失去了自己的特色和发展方向。

有观点认为,Dunhill之所以遭遇这样的挑战,离不开品牌在中国的一级城市的过度开店,过多的曝光令Dunhill在消费者心目中的形象从奢侈品牌变为随处可见的中端品牌,而忽略了品牌背后长达126年的历史底蕴。

意识到问题所在后,据投资调查公司Bernstein出具的一份名为《门店之战》的报告显示,从在2016年7月到2017年7月期间,Dunhill成为在中国开店最多的品牌之一。与此同时,和年轻消费者的脱轨也是导致Dunhill业绩迟迟没有起色的原因之一。

值得关注的是,在中国受到侵权的品牌远不止Dunhill一家。

Nike旗下品牌Jordan就曾起诉福建的体育用品公司乔丹体育,这场官司打了5年之久,最终在去年年底结案,乔丹体育在鞋类、服饰等商品上可以继续使用“乔丹”的中文商标。Under Armour则于去年将福建廷飞龙体育告上法庭,后者曾于2016年举办发布会推出“Uncle Martian 安可玛汀”和“N品牌”两大品牌。

有分析人士认为,虽然品牌在中国打击制假售假仍然是一件道阻且长的艰巨任务,但中国消费者越来越精明,Dunhill此次的胜仗不会是例外,未来奢侈品牌在维权中有望获得更高的赔偿。

(白波)

## 苹果双摄像头技术涉嫌侵犯专利权

本报讯 苹果不是被起诉,就是在被起诉的路上。近日,苹果再一次被诉讼。苹果iPhone的双摄像头技术最早可追溯到iPhone 7 Plus的智能手机型号中,其侵犯了使用一项专利。该诉讼由美国加利福尼亚州北区地方法院提起,原告为Yanbin Yu和Zhongxuan Zhang,他们声称苹果iPhone的双摄方案侵犯了其1999年开发的一项发明专利。据悉,该项专利申请于2003年,专利名称为《使用多个镜头及感应器还拍摄多个照片的方法》。

Yanbin Yu和Zhongxuan Zhang表示,苹果的iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS和iPhone XS Max侵犯了其专利。上述列举的苹果手机都采用了后置双摄像头设计,并使用广角镜头和远摄镜头来进行人像模式的拍摄、人像照明以及数码变焦照片,这些都侵犯了自己的专利。苹果在2008年就申请了自己的多传感器相机系统专利,专利名称为《带有两个图像传感器的电子设备》,并于2012年被正式授予合法专利。原告声称,这份专利申请侵犯了其早期专利,因为该专利与其早期专利“具有许多相同的特征”。

两位原告表示,苹果并未获得他们的授权就使用他们的专利,而且在明知侵犯专利的情况下仍然在不同款型的iPhone中使用了这项技术,因此向苹果公司要求三倍赔偿。(朱欢)

## ▼贸易预警

### 美国对涉华混凝土钢筋作出反倾销终裁

日前,美国商务部发布公告,对进口自中国、白俄罗斯、印度尼西亚、拉脱维亚、摩尔多瓦、波兰和乌克兰的混凝土钢筋作出第三次反倾销快速日落复审终裁:若取消现行反倾销措施,中国、白俄罗斯、印度尼西亚、拉脱维亚、摩尔多瓦、波兰、乌克兰涉案产品的倾销将分别以133.00%、114.53%、71.01%、16.99%、232.86%、52.07%、41.69%的倾销幅度继续或再度发生。

### 巴西对华轧辊产品作出反倾销初裁

日前,巴西工业外贸服务部在官方公报上发布外贸秘书处通告,决定对原产自中国的轧辊产品作出反倾销否定性初裁:裁定涉案产品的倾销幅度为101.7%,但因没有足够证据表明涉案产品的倾销与国内产业损害存在因果关系,故暂不实施反倾销措施。

2018年3月26日,巴西工业外贸服务部在巴西官方公报上发布外贸秘书处2018年第14号决议,应巴西企业于2017年10月30日提出的申请,决定对原产自中国的轧辊产品启动反倾销立案调查。倾销调查期为2016年7月至2017年6月,损害调查期为2012年7月至2017年6月。

### 马达加斯加对进口毯子等启动保障措施调查

近日,世贸组织保障措施委员会发布马达加斯加代表团于2018年10月8日提交的保障措施立案通告。2018年9月20日,马达加斯加对进口意大利面和毯子启动保障措施立案调查。

### 美国对华六偏磷酸钠作出反倾销终裁

日前,美国商务部发布公告,对进口自中国的六偏磷酸钠(Sodium Hexametaphosphate)作出第二次反倾销快速日落复审终裁:若取消涉案产品的反倾销税,涉案产品的倾销将以188.05%的倾销幅度继续或再度发生。

2007年3月1日,应美国国内2家企业的申请,美国商务部对原产于中国的六偏磷酸钠进行反倾销立案调查。2008年1月29日,美国商务部对原产于中国的六偏磷酸钠作出反倾销终裁。2018年6月1日,美国商务部对进口自中国的六偏磷酸钠进行第二次反倾销日落复审立案调查。

(本报综合报道)

## 跨境营销应重视商标保护

随着“一带一路”倡议的不断推进,很多中国企业不再满足于单纯的产品销售,而是力图打造具有国际竞争力的驰名品牌,而跨境销售的方式可以帮助企业寻求更多市场机遇,获得众多企业青睐。

据了解,跨境销售一般采用在当地投资建立实体企业、在当地找代理商/经销商、特许经营、经销商品品牌经营等方式。其中经销商品品牌经营方式,是指企业交由经销商负责产品销售和品牌的运营,包括品牌推广、了解市场需求和定位、建立和开拓市场渠道等的跨境销售模式。在经销商品品牌经营过程中,往往涉及到知识产权、侵权诉讼等法律问题,值得中企关注。

采用经销商品品牌经营方式的企业,应重视商标注册和商标的规范使用。大成(上海)律师事务所杨哲炜认为,企业注册并使用商标,令产品在当地具备一定销售规模,获得一定市场知名度后,应尽快将商标在销售当地申请注册为著名商标。

“企业可在合同中明确由经销商办理商标注册或协助办理商标注册的义务,以利用经销商熟悉本土商业环境的优势。注册人的名义可根据实际情况,要求经销商开设新公司,以新公司的名义注册,或以经销商本身的名义注册。经销商还应协助企业向销售地海关申请知识产权保护。”杨哲炜表示。

杨哲炜指出,企业可与经销商明确约定,许可使用期间,经销商因商标的使用行为遭受他人索赔的,企业不负一切责任;因商标权被第三方侵害而向第三方索赔的,经销商应协助企业向法院或仲裁机构申请维权。若获得赔偿的,企业与经销商应根据判决或裁决获得各自的赔偿。经销商应负责及时更新当地有关知识产权和商业秘密的法律法规、行政政策等,并周期性地向企业汇报。出现重大改动、影响到经营活动时,应立即通知企业并协助提供解决方案。对已注册的商标,经销商应做好信息变更、续期等维护工作。

在跨境经销商品品牌经营过程中,因负责货物销售的经销商为外籍公司,因此,需要制定对于纠纷解决和执行较为便捷的救济途径,并且注意对于国际私法的选择和援引。杨哲炜举例说,例如对于实体法的选择,应尽可能在合同中明确约定适用中国法律,或者退一步适用国际条约,避免使用当地的法律。对于纠纷解决机制,既要考虑到争议解决的便利性,也要考虑获得判决或裁决后最后能得以执行的可行性。根据商业习惯,基于相对便利性和中立性,在跨境交易中一般选择仲裁作为纠纷解决方式。同时需要参考跨境销售所在国的法律规定,选择裁决可以在当地执行的仲裁机构并适用该仲裁机构的仲裁条款。(穆青风)

## 中企赴美投资应熟悉执法重点

■ 本报记者 钱颜

近段时间,美国在全球贸易领域动作频频,针对全球各国的政策来势汹汹。“对于赴美投资的企业而言,需要把握法律武器,绕过出海路上的种种障碍。”日前,在中国国际商会举办的在美商事诉讼及政府调查的挑战与应对讲座上,昆鹰律师事务所上海主任合伙人吴俊(Samuel G. Williamson)表示。

据吴俊介绍,涉及各个领域的大量美国法律已在国际范围内适用。包括:毒品犯罪、反恐执法、邮件和电汇欺诈、洗钱、共谋、诈骗操纵和贿赂组织等。根据规定,美国法律除对美国公民拥有管辖权外,对美国境内或境外具有或打算在美国境内产生影响的行为,对美国境外但威胁美国国家安全的行为也都具有管辖权。除此之外,非美国公司的股票在美国证券交易所交易,非美国公民的员工在美国的行为(包括只是在美国短暂停留期间产生的行为)、通过美国服务器转接/存储电子邮件,通过美国银行进行美元转账,在美国使用信件等,也可能引发美国对其行使管辖权。

特朗普执政后,其执法领域重点有所调整。“根据美国司法部的说

法,特朗普政府执法重点领域包括非法洗钱避税、医疗保险欺诈、军用采购欺诈、涉及复杂金融交易的罪行(例如走私毒品)等。”吴俊强调,美国司法部近期有侧重指控个人而非企业的趋势,追究个人责任被规定为对企业宽大处理的先决条件,且执法惩罚程度也有所加强。

除了上述重点执法领域外,反腐败、反洗钱等域外合规要求也日益提高。近年来,美国执法部门多次在不同场合强调执行《美国反海外腐败法》的重要意义和加大执行力度的决心。昆鹰律师事务所上海合伙人刘骁指出,美国《反海外腐败法》对非美国公司的刑事执法比对美国公司更多,执法结果更为严厉,罚金更高。

刘骁以知名的摩根大通子女项目案介绍道,在2006到2013年期间,摩根大通在亚洲设立了名为“Sons and Daughters”(子女项目)的招聘计划,有计划、有组织地向大约200位客户、潜在客户以及政府官员的子女、亲戚提供实习和正式工作的机会。这一招聘计划独立于摩根大通正常的招聘体系之外,其目的就是为了利用这些子女、亲戚的

关系,帮助摩根大通更好的在亚洲获取投资银行业务。

据了解,通过这一招聘计划进入摩根大通的实习生或正式员工大多数被特殊对待,“远超过并不符合一般员工的招聘要求,考核和筛选过程也被特殊关照,在公司从事的工作也比一般员工更简单。大部分情况下,摩根大通招聘他们的唯一原因,就是因为他们的父母和亲戚能够直接或者间接地为摩根大通带来可观的业务。总计有100多名员工招聘与超过20家中国国有企业相关。”

此后,美国司法部、美国证监会、美联储宣布摩根大通已同意缴纳罚金、接受处罚并没收违法所得。美国司法部对摩根大通亚太公司缴纳7200美元罚金,美国证监会命令摩根大通支付超过1.2亿美元的违法所得和相应利息,美联储对摩根大通支付近6200万美元的民事处罚。三家监管机构的罚款合计高达2.64亿美元。

有业内人士指出,近年来美国反海外腐败呈现以下趋势:对“政府官员”的理解范畴空前宽泛,包括外国的政府官员以及国有企业的工作人员;管辖理论更强势,对任何与美

国公司有联系的外国公民、外国公司都有管辖权;逐渐开始注意到变相贿赂行为;越来越多的将治理重点放在亚洲地区。而对摩根大通的调查完全符合上述趋势。

中国农业银行纽约分行2016年11月被纽约州金融服务厅(DFS)以洗钱和合规不力的理由罚款2.15亿美元一案,也给中国企业带来颇多启示。

经纽约州金融服务部调查显示,中国农行在当地业务中存在着故意从事违法活动的行为,这其中主要包括对资金来源不明的跨境转账的“失败监控”,并由此打破国际社会原本对受金融制裁国家的金融约束。根据该机构提供的记录显示,中国农行在纽约州的分行接受了来自中国大陆公司与俄罗斯、土耳其和阿富汗等国银行的异常巨额转账服务,这其中有资金涉嫌被用于资助毒品经济的前科。纽约州金融服务部认为,中国农行的这一行为不但违反了纽约州的相关反洗钱法律,与此同时其对不明来源转账的放任,使得增加了给恐怖分子、受金融制裁国家,因此犯罪分子们因此获益的机会,因此对其处以巨额罚款。