

## 知识产权保护三十六计

文/马锦德 (Douglas Clark)

编译/《法律风险观察》研究员 李克歆

马锦德 (Douglas Clark)，路伟国际律师事务所上海代表处合伙人。国际商标协会 (INTA) 和亚洲专利代理协会 (APAA) 的会员，在知识产权领域经验丰富，在香港和中国大陆地区处理过 1000 余起专利、商标、版权和不正当竞争案件

在中国，很多外企将中国企业造假侵权的原因归咎于政府，事实上，他们往往忽视了自身的保护。俗话说，知己知彼，百战不殆。治标又治本的办法：了解造假者行为，寻求解决之道。

### 侵权者三种惯用伎俩

**暗渡陈仓：**利用他人身份注册公司，生产和销售记录不能表明其正在侵害他人的权利，导致了权利人和执法机构很难确定背后的主谋，无从让其承担法律责任。

**瞒天过海：**采用“零库存”的生产方式，针对订单生产，这样做降低了相关成本和“现形”的风险。即使需要仓库，也通常将侵权产品保存在隐蔽并和生产地分离的场所，只有通过深入调查才可能发现。更有甚者，自己不生产侵权产品，而通过各自独立的分包人生产，再通过其它分包人组装起来。

**混水摸鱼：**侵权者对那些不像实际买家的人往往不提供样品，并可能拒绝交易，这给取证带来了难度。造假者在发货时，也经常购买一些真品混迹其中，目的是一旦假货被识破并遭到起诉，侵权者会以自己也受到了欺骗为由躲避刑事责任。

### 政府的三种应对之策

政府部门可以采取的应对之策：构建一个有效的商标注册体系；严惩制假和售假行为；采用有效的民事诉讼程序。

**釜底抽薪：**首先营造一个有效的商标权注册体系。快速检查和验证商标，同时，快速应对商标异议和商标撤销。该体系可通过利用 IT 技术，以及引入不通过商标评审委员会而直接向法院起诉的程序等提高效率。

**敲山震虎：**造假行为很难被发现和举证，目前打假的政府部门主要是国家工商总局、国家质检总局。按要求，个人因侵权获利的最低限额是人民币 3 万元，企业则要达到人民币 9 万元才能被公安部门受理，这使得许多案件很难转成刑事案件。

中国政府可以考虑以下几种方式达到敲山震虎的目的：

首先，取消刑事检控的金额限制，所有与假冒有关的生产、销售、出口或进口案件都应被认定为犯罪案件；

其次，应允许行政机构直接向检察机关移交案件，作为对向公安部门移交案件的补充；

再次，将所有进口和出口假冒产品的案件（除个人使用外）交给相关调查部门并尽可能地移交给检察机关。

**借刀杀人：**在民事案件审理程序中，应考虑到举证困难的问题，特别是在原告已经提供足够的证据表明造假行为已经发生的情形下，可以采取举证责任倒置，即要求被告提供涉案产品并不是造假产品的证据。同时应当针对涉案被告适用禁令制度。

### 知识产权拥有人的商业策略

对于知识产权的权利人来说，同样需要在产品设计、商标管理、调查和行动三个方面采取策略。

**人无我有：**产品应当在设计上难于复制，可以采用更加复杂并难于复制的技术，虽然这会增加企业的生产成本，但同样会增加侵权者的成本。

**以逸待劳：**企业在产品进入市场前就将商标注册，外企还应注册中文商标以及一些类似的商标。

**擒贼擒王和关门捉贼：**企业必须投入相当的资源从事于打假，特别是调查和找出策划者。企业可以运用计算机软件来分析不同生产厂商和造假者的关系，这样可以帮助企业梳理关系并发现真正的侵权者。

在企业内部，从上而下的所有员工都必须认识到侵权的危害，并自觉抵制任何形式的买假行为。

## 知识产权保护建议

领域	对中国的建议
商标检控	招收更多的审查人员，并利用计算机系统，减少商标审查的延迟
商标异议和撤销	增加更多的审查人员，允许对双方直接向法院申请撤销，减少延迟
行政/刑事程序	允许行政机关直接向人民检察院移交案件，作为向公安机关移交案件的补充
消费者发现/刑事程序	规定所有涉及进出口假冒产品的案件都移交给调查机构，并在可能情况下予以检控
刑事最低涉案金额	取消所有的刑事检控最低金额的限制，对于所有生产、销售、出口、进口假冒产品的案件均视为刑事案件
民事程序 — 禁令	在法律上规定违反禁令的处罚
民事程序 — 举证责任倒置	在知识产权案件中适用举证责任倒置
领域	对外国公司的建议
一般	理解并运用中国的法律体系； 注册需要在中国受到保护的权力； 不要抱怨没有注册的权利受到侵害
行使知识产权	在反假冒计划中投入适当的资源； 追查假冒的主谋； 拨付调查经费； 公司不应当根据查获产品的数量判断反假冒计划的成败
立法	运用民事法律系统
教育	教育雇员如何行使知识产权； 不要纵容购买假货的行为，即使是为了个人使用

## 他山之石

中国与专利有关的法律法规已经符合国际惯例，但鉴于专利技术的性质，应当考虑参考英国、日本等国做法，在全国范围内设立处理专利案件的特别法庭，目的是能够增加判决的确定性和可信度。

版权所有 © SGLA 2008。

此出版物仅供阁下参考和兴趣阅读之用，无意作为完整全面的信息，并不构成亦不应予以依赖为法律意见。请根据自身情况寻求专门咨询。