

师夷长技 ——中国企业海外知识产权保护策略

跨国公司之间发生的知识产权大战无疑是最好的学习教材

文/刘进然

刘进然，重庆索通律师事务所律师，此前曾就职于企业知识产权部。执业方向包括知识产权、娱乐业和技术法律事务，如专利权保护、商标权保护、著作权及邻接权保护、技术许可、制止反不正当竞争、知识产权侵权纠纷处理等领域。曾发表若干专业文章

3月4日，中国电子产品企业在德国汉诺威 CeBIT 展览会上遭遇来自意大利 Sisvel 公司指控并被扣押，而在大洋彼岸的美国，中国企业更成为 337 知识产权调查的主要对象。诸如此类，不断发生在“走出去”的中国企业身上。

150年前，中国清代思想家魏源在《海国图志》中明确提出“师夷长技”的主张，并吹响中国近现代发展的号角。150年后，走向海外的中国企业更需要“师夷长技”的态度和智慧，跨国公司之间发生的知识产权大战无疑是最好的学习教材。

剃须刀战：醉翁之意不在酒

我们来看一个关于飞利浦的故事。1980年前的主流电动剃须刀产品是直线运动型，主要的制造商有飞利浦、雷明顿、博朗和松下等。1980年初，飞利浦公司率先研发出三头旋转型新型剃须刀，并在全世界范围内，申请了外观设计和专利保护，同时又在法国等允许立体商标注册的国家进行申请，利用知识产权保护的垄断优势，在剃须刀市场上遥遥领先于竞争对手。

两年后，剃须刀新秀的日本泉精密（IZUMI）公司首先在美国进入三头型剃须刀市场，并作为博朗公司的主要供应商，挑战了飞利浦公司在这一领域的垄断地位。

飞利浦公司毫不犹豫地在全世界范围内以专利、工业设计、商标侵权和不正当竞争等理由向泉精密公司及其销售商发难。这场知识产权大战波及美国、澳大利亚、西班牙、德国、波兰、瑞典、意大利、英国和法国等主要市场。1984年—2004年，飞利浦公司以耗资 5000 万美元的代价，在德国、澳大利亚和西班牙的等国赢得诉讼，而其大部分诉讼均以不侵权或权利无效告终，从形式上看，飞利浦公司似乎得不偿失。

但值得注意的是，在大多数市场上，竞争对手因害怕诉讼而被迫延迟进入新市场。在瑞典，泉精密的进口商甚至从 1994 年延迟到 2004 年最终胜诉后才进口，而飞利浦公司拥有合法的市场垄断期间，所获得的市场收益远远超过了申请和保护知识产权所花费的成本。

飞利浦公司应用的策略无疑是新产品知识产权保护的经典。

明确专利地图 确定不同策略

中国企业新产品在进入海外市场前，首先应对新产品所处的专利地图（Patent Map）位置，以及知识产权竞争优势进行分析，评估新产品是属于开拓型还是改进型产品，从而确定不同的申请策略。

开拓型的新产品，应当采用专利、外观设计到商标的多重而全面的知识产权申请策略。例如，相比于传统的剃须刀，飞利浦公司的三头型剃须刀属于开拓型新产品，飞利浦

除将产品结构申请专利，将外观设计登记工业设计外，还针对剃须刀的三头型特点进行立体商标的注册申请，希望通过注册立体商标的方式，在外观设计或专利保护期后，依然可以运用商标权无限期延展的特点，延长产品的保护期。类似的例子屡见不鲜：可口可乐公司对其独特瓶子，宝马公司也对其汽车栅格，除首先申请外观设计外，都曾在世界范围内申请过立体商标。

更多的中国企业研发新产品属于改进型产品，针对海外竞争对手的成熟产品，进行应用型改进或外观设计的改变，由于缺乏核心知识产权，适宜采用防御型和包围型申请策略。

华为公司在经历思科专利纠纷后，采取了包围型申请策略，自 2003 年起，华为海外专利申请量连续多年保持中国企业之首，虽然其海外申请大多属于改进型专利，但华为仍然赢得了国内外知识产权领域的尊重。

吃透考题：玩转海外规则

熟悉并充分利用知识产权国际条约中有利的规则就更为重要。

目前，中国企业海外专利申请主要顾虑就在于申请成本太高，且不知道在海外哪些区域申请。而根据专利合作条约（PCT）中的相关条款规定，国际专利的申请人可以在自优先权日 31 个月内选择进入所申请的国家，并可以通过国际检索结果来对申请文件进行修改。

例如，日本本田公司对其摩托车产品专利申请就利用 PCT 申请途径，首先，在日本提出申请；然后，在 31 个月的优先权期届满前，针对摩托车新产品销售的海外市场，有选择地进入新产品销售的美国、澳大利亚和欧洲等其他国家。

在外观设计申请方面，目前国际申请主要途径有《工业品外观设计国际注册海牙协定》，该协定允许在一份申请文件中对多件外观设计进行登记。但遗憾的是，中国还没有加入该国际条约，不过，中国企业仍然可以利用该协定进行申请。中国企业可以在既是新产品的销售国，又是该协定的成员国内设立办事处或分公司，随后以其名义提出申请，同样可以达到既节约费用而又获得有效保护的目的。

令中国企业望而生畏的美国 337 知识产权调查程序，也可以加以利用。只要在美国申请知识产权，并在美国实施其知识产权，就可以名正言顺地通过 337 调查程序对竞争对手的侵权行为进行调查。

向美国国家贸易委员会（ITC）提起 337 调查的提起方有超过三分之一的都是美国本土以外的企业，日本本田进入美国市场初期也曾是福特等美国公司 337 调查被告，2007 年 9 月，本田就摇身一变成为 337 调查的原告，针对中国浙江开普公司生产的发电机产品提出调查。

此外，中国企业还可以利用商标国际注册马德里协定、欧洲专利公约（EPC）和欧共体内部市场商标一体化管理局（OHIM）等国际或区域性知识产权条约途径进行知识产权申请。

合纵连横：敌人的敌人就是朋友

知识产权申请后最重要的是进行应用和保护，海外知识产权之争的目的在于市场之争。

对于缺乏核心知识产权中国企业而言，更多应当采取防御型 IP 策略。不妨学习泉精

密公司，与飞利浦公司的竞争对手博朗公司组成新合资公司，借竞争对手之力，抗击飞利浦公司的指控，所谓“敌人的敌人就是朋友”。

例如，国际上 DVD 专利联盟就有飞利浦、索尼及先锋组成的 3C 联盟，时代华纳、日立、松下、三菱、东芝和 JV 组成的 6C 联盟，假如 A 公司指控你，你就加入 A 公司的竞争对手所在的“专利池”（Patent Pool），类似的联合之术已经成为小公司应对大公司知识产权打压的重要策略。

另外，也可以参股或并购方式拥有核心技术公司的控制权。例如，因缺乏核心技术，中国彩电企业在知识产权方面长期受制于跨国公司，长虹集团通过并购韩国欧丽安（ORION）公司的方法，获取 PDP 屏的核心技术控制权，为中国企业获取关键产业上游核心技术提供了一个样本。

值得注意的是，目前，跨国公司间三分之二的知识产权争议均是以和解收场。假如在商标注册过程中，所申请的商标面临跨国公司的异议，在自身实力尚弱的情况下，应当尽可能在合理的范围内和跨国公司达成商标共享协议，切不可为争胜负而拼个鱼死网破，小不忍则乱大谋。而在面对跨国公司海外专利侵权诉讼中，更多的策略是利用前述的包围型专利与跨国公司达成交叉许可。

上述知识产权保护策略的成功实施，需要专业律师团队支持。飞利浦公司对剃须刀产品的知识产权保护堪称最佳实践，即采用本国律所加国际律师所的模式，利用国际律师所深谙各国法律，有重点地选择海外知识产权申请和保护的最佳时机。

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。