

# 浙江省海外知识产权纠纷应对指导现状与建议

◆蔡丽红 金良盛\* 庞芙蓉 龚一川 田青竹

(浙江省知识产权保护中心,浙江杭州310012)

**【摘要】**为了深入贯彻落实海外知识产权保护战略,助推浙江省三个“一号工程”实施,为海外知识产权纠纷应对指导工作提供建议与参考,本文实地调研了解了杭州、台州、金华等地区重点企业,以及知识产权中心的海外知识产权纠纷应对指导工作情况,统计了浙江省近十年海外贸易重点国家知识产权诉讼信息、海外知识产权纠纷多发领域和主要地区的应对指导工作情况,明晰了现有海外知识产权纠纷应对指导工作现状,结合我省目前的海外知识产权纠纷应对指导工作体系提出相关建议。本文明晰了浙江省海外知识产权纠纷应对指导工作面临的主要问题与挑战,提出了信息收集、风险防控、协同保护以及专家人才四个维度的建议。面对浙江省海外知识产权纠纷应对指导工作的现状、问题与挑战,需要不断完善海外信息收集机制、风险防控体系、全省协同保护机制、海外知识产权专家人才库,优化海外知识产权纠纷应对指导体系。

**【关键词】**海外知识产权纠纷;应对指导;风险防控

2022年,浙江省进出口规模再创历史新高,全省进出口规模4.68亿元,出口对全国增长的贡献率达18.5%,居全国首位。随着浙江省企业“走出去”规模的不断壮大,海外知识产权维权问题也成为实现高质量“出海”的关键。一方面是海外市场愈发激烈的产品竞争,另一方面是来自发达国家的知识产权壁垒,大部分企业在面对海外知识产权问题时,难以采取有效措施予以应对。在知识产权这一具有高度专业性的领域,海外市场化程度趋于成熟,而我国企业(尤其是为数众多的中小型企业)尚显稚嫩,开拓国际市场必然受到诸多阻碍。对此,浙江省构建了布局全省的海外知识产权纠纷应对指导体系。然而,现有的浙江省海外知识产权纠纷应对指导体系还不能完全跟上出口企业的发展步伐。在当前国际贸易和知识产权保护形势下,如何有针对性地完善海外知识产权纠纷应对指导体系助力浙江省企业实现高质量“出海”成为一个新的命题。

## 一、浙江省海外知识产权纠纷现状

从涉及侵权内容和对象来看,浙江省企业遭遇海外知识产权纠纷主要有三类:一是由于企业海外知识产权布局意识不足,导致出口产品的专利、商标等知识产权遭遇抢注,被抢注人控告侵犯知识产权;二是部分企业仍处于转型升级阶段,升级换代后的产物仍落入外国企业的专利保护范围内,出口到海外市场时发生专利侵权纠纷;三是随着企业核心技术不断增强,先进专利技术、商业秘密和知名商标被外国企业侵犯,该类案件也在逐年增长。

从历年纠纷发展情况来看,浙江省近十年海外知识产权诉讼呈现高发态势,近两年立案量快速增长。2013年至2022年,全省海外重点贸易国家知识产权诉讼案件新立案

总量775件,其中商标类案件543件、专利类案件186件、版权类案件144件和商业秘密案件7件。与江苏省、广东省知识产权诉讼立案量相比,低于广东省(1842件),但明显高于在江苏省(589件)。从2020年起,浙江省立案量快速增长,年均增幅22.1%。

## 二、浙江省海外知识产权纠纷应对指导现状

### (一)近三年海外纠纷应对指导趋势

全省指导案件数量增长较快,和解及原告撤诉比例较低,协同应对指导案件数量较少。自国家知识产权局批准在浙江省设立国家海外知识产权纠纷应对指导中心地方分中心(以下简称“海外中心地方分中心”)以来,全省4家海外中心地方分中心共指导海外纠纷案件242件,其中达成和解33件,原告撤诉23件,和解及原告撤诉占比23.1%,省内地方分中心协同应对指导案件仅为4件。

### (二)各地区海外纠纷应对指导分布

全省海外中心地方分中心的设立有力支撑了当地海外知识产权纠纷应对指导。从省内案件发生地域分布来看,案件主要集中在宁波、金华和台州地区,自海外中心地方分中心成立以来,宁波地区海外知识产权纠纷应对指导案件117件,金华39件,台州38件,三个地区的海外知识产权案件指导数占全省数量的90%,省内其他地域发生较少。

### (三)海外知识产权纠纷应对指导领域分布

通过对海外知识产权纠纷应对指导案件分析,发现指导案件多集中于电子商务、机械制造以及玩具日用品等。从省内案件发生的产业分类来看,案件重要集中在电子商务和机械制造产业,自2020年以来,电子商务产业发生海外纠纷案件42件,机械制造产业39件,两类行业的海外案件指

导数占全省数量的42%，玩具、服装和日用品产业等产业也超过10件。

### 三、浙江省海外知识产权纠纷应对指导工作存在的问题

针对“出海”企业遭遇海外知识产权纠纷，海外中心地方分中心通过海外纠纷信息预警、海外风险防控体系建设、多部门联动协同保护和海外专家顾问支撑，有力破解了海外纠纷预警难、维权贵和周期长等难题。但在多地企业、知识产权中心走访和调研中，也发现海外纠纷应对指导工作存在一些问题。

#### (一) 海外知识产权纠纷信息收集和共享机制不完善

海外信息收集工作是我国企业海外知识产权维权的主要困难。根据海外知识产权保护工作要求，各海外中心地方分中心对海外知识产权政策及案件信息进行了收集，在整理后上报国家海外知识产权纠纷应对指导中心或者分享至“出海”企业，帮助企业快速掌握第一手海外知识产权风险信息。一方面，由于省内各海外中心地方分中心设立时间不长，缺少信息收集与分工机制，存在重复收集海外信息，外文翻译和整理方式也不尽相同，不利于提高海外信息收集和共享的整体效能。另一方面，从共享的海外政策信息来看，与企业的需求存在不匹配的情况。例如，地方分中心对英国的商标法(中文版本)进行了共享，由于商标法内容繁杂，存在企业一时难以在商标法中找到商标注册常见问题的答案。而企业多数希望得到如菲律宾商标使用宣誓及费用等操作层面的海外信息。

#### (二) 企业海外风险应对能力及意识不强。

随着出口经济贸易的不断发展，“浙”企在国际贸易中的影响力逐渐提高。由于国际环境与国内环境存在很大差异，企业出海发展可能会面临较大的挑战与困难。一是商标抢注而引起的纠纷。由于海外商标注册需要使用当地的语言，公示期通常为2~3个月左右，时间较短，很容易错过商标的异议期。基于海外商标的先申请制度，在抢注商标注册以后，涉案企业将耗费巨大成本提起异议，同时也很难举证证明抢注人申请商标具有谋取不正当利益的目的。二是专利检索不到位而引发的纠纷。由于海外专利检索复杂且存在语言障碍，必须使用专业化程度较高的专利数据库进行检索，从而导致企业海外专利检索费用居高不下。部分企业为节省费用而未进行全面检索，在产品出口到当地市场时陷入侵权纠纷。三是我省部分企业知识产权意识不强，导致海外诉讼数量较多。企业内部没有形成有效的知识产权管理机制和海外风险防控体系，除了个别头部企业，具有比较完备的知识产权管理制度，大部分中小微企业没有设立知识产权部门，尤其是贸易公司、跨境电商被诉风险非常高。

#### (三) 全省海外知识产权协同保护机制不健全

为提高海外知识产权保护水平，响应企业保护需求，浙江省内设立了3家知识产权保护中心、8家快速维权中心、27家维权援助中心和6家海外中心地方分中心，整体知识产权保护水平居全国前列。但由于海外知识产权涉及专业知识广而深，各中心配备的海外工作人员均不相同，协调比较困难，缺乏统一协调的指导机制，而分别指导又不利于海外知识产权纠纷案件建立统一的有效援助机制。部分中心配备了专职的海外工作人员，并完成了海外业务的专题培训，从事专职的海外工作。部分中心配备海外工作人员与国内维权人员相同，而部分中心并未配备专门的海外工作人员。在海外专业知识和服务企业方面，各中心的海外工作人员具有不同的工作优势，全省海外知识产权协同保护机制不健全导致难以形成合力支撑海外企业发展。例如，具有专职海外工作人员的中心在海外业务方面具有显著优势，而快速维权中心或者维权援助中心在联动企业方面具有显著优势，目前缺乏协同保护机制结合两者的优势。

#### (四) 多层次海外知识产权专家人才缺乏

海外知识产权涉及多样的海外专家人才，就海外知识产权布局而言，主要涉及知识产权服务机构。据统计我省缺少高端社会化涉外知识产权服务机构，目前浙江省正常运营的专利代理机构数量共计313家、执业代理人人数1478人，累计255万余件境外申请人在我国的专利申请业务中，浙江省专利代理机构的仅有2235件，占比不到0.1%。就海外知识产权纠纷而言，主要涉及国内外的律师事务所，帮助企业快速处理海外纠纷。通过在全国遴选有资质、有实力的国内外知识产权及法律机构37家，发现拥有海外诉讼资质的为8家，机构注册地分别为北京、上海和广州，办公地点也均未设在浙江省内。而海外律师费更是高达400至500美金/小时，对于一些小微企业服务无力承担如此高昂的费用，缺少低费用、仅提供和解及咨询服务的平价海外专家。

### 四、海外知识产权纠纷应对指导机制完善建议

#### (一) 完善海外知识产权纠纷信息收集和共享机制

在全省范围内建立海外知识产权信息分级分类共享机制，通过数据交换、流程衔接等方式统筹全省共享机制建设。一是依托全省各海外中心地方分中心的优势特点和工作需要，通过划分国家(地区)来分工收集海外知识产权纠纷信息，定期分类整理和分析研究当地纠纷态势，提高信息收集效率和准确度。二是各知识产权保护中心、快速维权中心、维权援助中心负责当地海外知识产权纠纷信息的上传下达，并录入全省统一平台。三是完善海外知识产权信息整理内容，以企业需求为导向，建立重点国家(地区)知识产权法律法规库，及时跟踪调整变化信息，持续发布企业集中出口的重点国家知识产权收费情况及国别指南。

### (二)强化海外知识产权风险防控体系建设

海外知识产权风险防控体系可以汇集商标、专利等知识产权纠纷相关信息，建设公共数据平台，实现信息共享。一是完善海外知识产权诉讼、贸易调查等海外信息跟踪和发布机制，及时为企业提供预警服务，加强后端的海外专家应对指导及咨询服务，帮助企业树立海外纠纷应对信心。二是强化展会及跨境电商平台海外纠纷应对指导，加强与贸促会、商务部门的联动协调，开展展前的企业集中培训、展中驻会指导以及展后总结提升的全流程服务。与当地知识产权部门建立跨境电商海外纠纷应对联动机制，制定跨境电商海外纠纷应对指南。三是突出对省内重点企业的海外商标保护，应用数字化手段为企业提供海外商标抢注预警服务，编制海外重点国家商标注册及维权指南，有力支撑企业应当海外商标纠纷。力求在海外知识产权纠纷发生前做好预警防范，海外知识产权纠纷发生时提供海外法律及应对信息指导。

### (三)完善全省海外知识产权纠纷协同保护机制

一是优化海外工作网点布局，建立省级、市级和县级“三级联动”海外知识产权纠纷应对指导工作网络体系，充分发挥省级海外部门的专业优势和市县海外部门的联动指导优势，建立横向协同、纵向联动、合作共享、互通互联的全省海外知识产权纠纷协同机制。二是共享海外知识产权公益服务点，在重点贸易、投资国家(地区)建设全省海外知识产权纠纷应对指导服务工作站，以点带面扩大工作站影响力。三是在应对指导工作中不断完善海外知识产权纠纷应对指导工作规范，吸收实际工作优秀指导经验，并进一步标准化和体系化，实现海外知识产权纠纷应对指导能力水平的跃迁。

### (四)健全海外知识产权专家制度

为有效保护企业海外市场，应引导海外知识产权专业人才队伍建设，使专业人才在海外市场中充分发挥作用。一是探索建立海外知识产权特派员制度，帮助企业扩充海外知识产权保护人才资源，对提供基础公益性服务的知识产权特派员给予工作补贴。二是丰富多层次海外专家人才，吸纳一批为小微企业提供基础性海外和解服务及咨询意见的海外专家，充实海外专家人才库，为企业提供多元化的海外纠

纷解决方案。三是增加省内海外服务机构。遴选一批有资质、有实力的国内外知识产权及法律服务机构，在浙江省内设立办公地点或联络点，为企业提供专业优质、成本可控的服务。

### 五、结束语

本文结合我省目前的海外知识产权纠纷应对指导工作体系提出了相关建议。一是依托全省各海外中心地方分中心的优势特点和工作需要，通过划分国家(地区)来分工收集海外知识产权纠纷信息；二是部分企业仍处于转型升级阶段；三是突出对省内重点企业的海外商标保护，应用数字化手段为企业提供海外商标抢注预警服务，编制海外重点国家商标注册及维权指南，有力支撑企业应当海外商标纠纷，为企业提供专业优质、成本可控的服务增加省内海外服务机构。

### 参考文献：

- [1]钱子瑜.论知识产权海外维权援助体系的构建[J].知识产权,2021(06):35-49.
- [2]张秋芳.国际竞争视域下我国企业海外知识产权纠纷应对机制研究[J]中原工学院学报,2023,34(02):74-77.
- [3]王赛赛.多边贸易下中国海外知识产权维权援助的路径[J]科技和产业,2023,23(05):121-124.
- [4]潘灿君.美国337条款对我国海外知识产权纠纷援助机制的启示[J].电子知识产权,2011(05):56-60.
- [5]董新凯.论全链条体系化的海外知识产权纠纷防范应对机制之构建[J].科技管理研究,2022(11):135-138.
- [6]胡平.企业知识产权海外维权援助问题研究[J].商业文化(上半月),2011(10):47-48.
- [7]朱珮.企业知识产权保护现状及其对策初探[J].柴油机设计与制造,2006,14(04):50-53.

### 作者简介：

蔡丽红(1979—),女,汉族,浙江杭州人,本科,副研究员,研究方向:知识产权。

### 通讯作者：

金良盛(1988—),男,汉族,浙江杭州人,硕士,助理研究员,研究方向:知识产权。