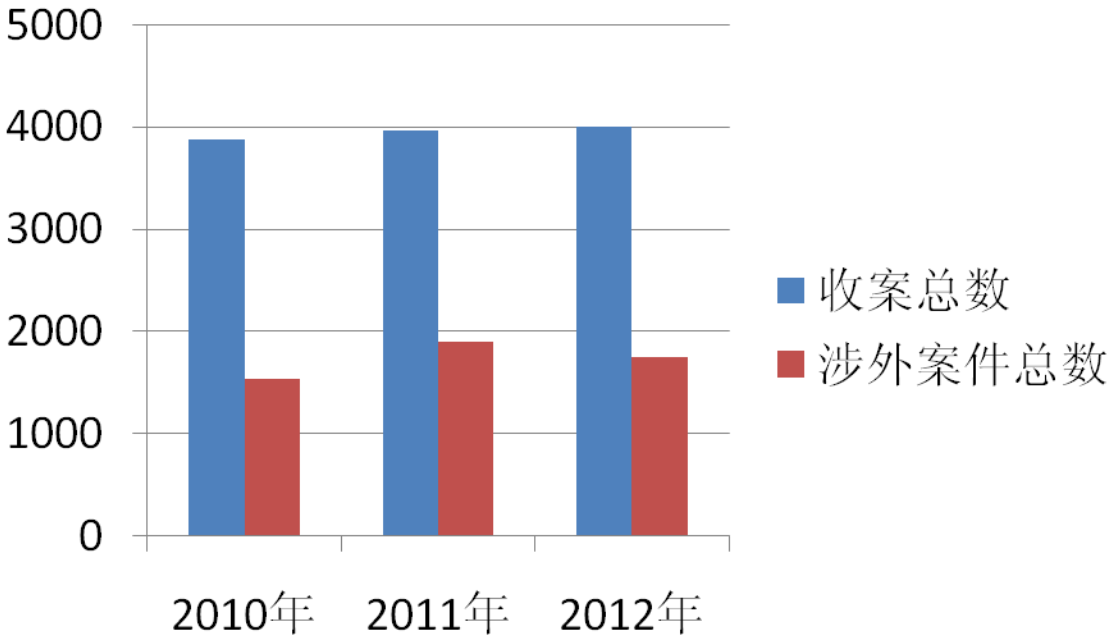
涉外知识产权案件相关情况介绍

北京市第一中级人民法院知识产权审判庭
仪　军
2013年7月

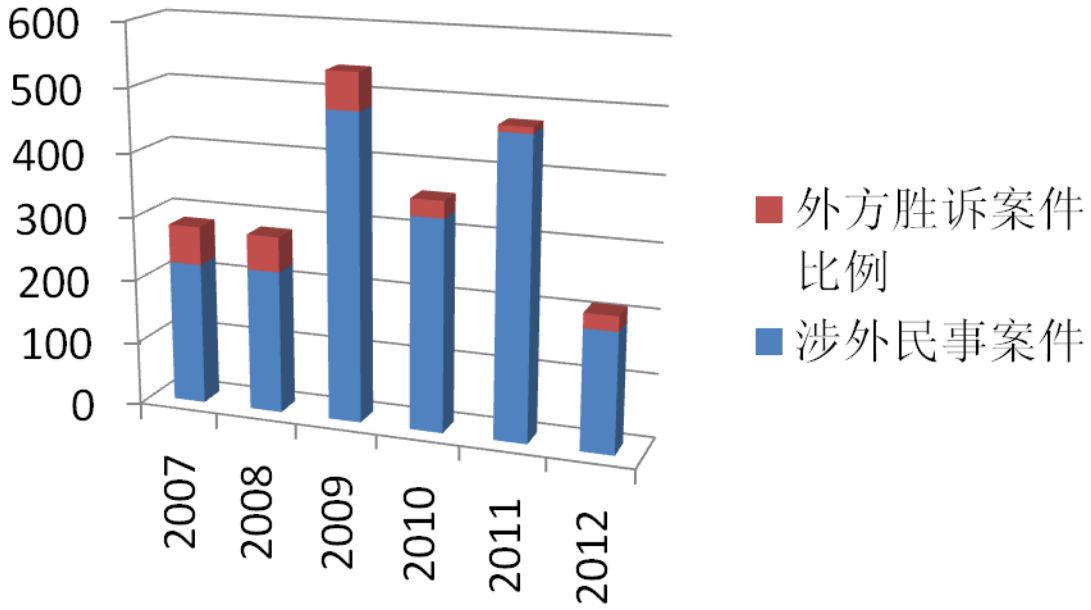
一、概况

- 基本数据：
  - 我庭近三年的收案量以及涉外案件所占比例：



外方的胜诉率

- 基本数据：
  - 近三年涉外民事案件的外方当事人胜诉情况：



特点

- 外方的整体胜诉率有所降低，但仍不容小视；
  - 侵权证据确凿；
  - 越来越熟悉、适应中国的政策、法规；
  - 相对而言，找到了比较有专业水准的代理人。
- 败诉案件中有一些是作为侵权方或者共同侵权方，或者是在行政案件中作为原告。

外方胜诉率高的原因

- 注重诉讼策略：
  - 诉讼之前要明确诉讼的目的。有些外资企业虽然败诉却依然能够达到目的，例如：丰田诉吉利商标侵权案，尽管丰田败诉，但是通过媒体对诉讼的报道，使得相关公众清楚了吉利和丰田的关系，吉利也在诉讼后改变了原来的标志。从这个案例中不难看出，胜诉不是外商的唯一目的。
  - 在诉讼之前就要明确想要得到一个什么样的结果，然后再制定相应的诉讼战略。

外方胜诉率高的原因

- 注重诉讼策略：
  - 重视对中国法律法规的研究学习；（日本公司）
  - 在律师的建议下选择诉讼地点：起诉地点多选择在大城市。
    - 国外的品牌在中国的发达地区都有销售；
    - 法制环境相对较好。

外方胜诉率高的原因

- 注重诉讼策略：
  - 运用诉讼保全的技巧；（世纪博森案件）
    - 资金账户被查封问题；
    - 查封产品，导致对客户的供货出现问题；
    - 查封库房、在报纸上登公告、开新闻发布会等措施，如果下家是大公司，会非常注意这些措施带来的负面影响，给侵权者施加压力。下游厂家考虑到的是上游厂家给它带来的麻烦，一般调解比判决效率更高。
  - 取证全方位，多渠道。（不仅是律师取证，还有行政查处、调查公司等等。）

外方的劣势

- 外方的主要问题：
  - 仅凭自己的主观思维处理；
  - 没有主动适用中国的法律规定，而是依据自己国家的法律规定或惯例；
  - 或者未做好充分准备就开始诉讼，这样应诉的结果往往事与愿违。
  - 譬如：2009年的法拉利公司所有的“奔马图形”商标不是驰名商标。判决的理由是法拉利公司未提供证据证明其商标在中国的使用和宣传情况，仅提供了相关商标在国内外注册的证明及国外的产品目录，这些不足以证明该商标在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉。
  - 不了解中国的文化、政治、历史。

外方的抱怨

- 反映的主要问题：
  - 诉讼时间过长；
  - 取证困难；
  - 被告在诉讼保全之前转移财产；
  - 判决赔偿数额小；
  - 判决难以执行。
- 和中国企业之间的纠纷其实并无太大的差别。

国内企业的问题

- 国内企业缺乏知识产权发展战略；
- 行政部门开展帮扶活动深度、广度不够；
- 我国企业亟待建设知识产权专门管理部门；
- 我国知识产权服务严重向外资企业倾斜；
  - 我国拥有知识产权专业技能的人员分布不均；
  - 知识产权服务紧盯代理费；
  - 涉外知识产权服务中存在“钓鱼”现象。

外方的其他维权选择

- 行政执法。
  - 处理时间在一定情况下较审判快；
  - 程序上相对便捷；
  - 制止侵权的效果有些情况下好于法院；
  - 行政程序中的相关材料可以直接作为法院认定的依据。
- 存在的不足：
  - 行政执法部门分散；
  - 地方保护主义；
  - 行政执法不具有广泛适用性；
  - 各制法部门的力量配置有较大偏差；
  - 进行侵权判断的难度较大，行政机关不易把握；
  - 决定的最终生效要经过司法审判，时间较长。

外方的其他维权选择

- 行政执法与民事诉讼各有利弊，外方可以选择适用：
  - 容易进行侵权判断的案件，主要目的在于将侵权人清除出市场的可以优先选择行政查处；（竞争案件、商标案件和一些盗版案件）
  - 专业性相对较强，主要目的不仅是将侵权人清除出市场还兼具获得赔偿的，可以优先选择民事诉讼。（复杂的商标案件、专利案件、版权案件）

二、涉外知识产权案件的法律适用

- 政策和法律的关系：
  - 知识产权案件往往具有很强的国际敏感性和社会关注度，要注意立足于国际国内两个大局认识和处理知识产权纠纷，既要保障对外开放和优化投资环境，遵循相关国际公约及国际惯例，也要激励和促进我国自主创新能力，始终维护国家利益和经济安全，不顾此失彼、厚此薄彼。
  - 负责任的大国必须有公正、高效、权威的司法，必须有值得国内外当事人高度信赖的司法。
  - 要遵循国民待遇原则，严格依法平等保护中外当事人，既不因涉外案件的敏感性而给与外国当事人以超越法律的特别待遇，也不以保护国家利益为名而实行地方保护和行业保护。

二、涉外知识产权案件的法律适用

- 知识产权国内法与相关国际条约：
  - 对于可以直接适用的知识产权国际条约，在国内法与其规定不一致的情况下，在涉外案件中应当优先适用国际条约的规定；
  - 对于包括TRIPs协定在内的WTO的各项规则，我国承诺转化为国内法适用，不能直接作为裁判的法律依据。但对国内法的解释涉及我国参加的国际条约时，应当尽量与国际条约一致；
  - 对于已转化为国内法的规定，严格执行国内法就是信守国际条约。

关于赔偿数额的确定

- 以侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。
- 保全结果不理想，很多情况下无法保全到相应证据。
- 同时需要注意的是，即使通过审计能够获得销售量及利润等数据，也不能简单地将其确定为赔偿数额，而是应当结合个案的具体情况考虑在被告所获利润中，因侵犯原告权利获得的违法所得所占的比例，再以此为据进行计算，确定赔偿数额。

关于赔偿数额的确定

- 许可使用费在侵犯商标专用权、专利权纠纷案件得赔偿数额计算中，也起着十分重要的作用。
- 在将商标使用许可费作为依据确定赔偿数额时，须考虑到许可的种类、时间及范围等因素。
- 独占或排他许可使用费相对普通许可较高，在确定侵权的赔偿数额时，应在独占或排他使用许可费的基础上酌情降低考虑比较适宜。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/736110033121010211