

**Robin Bridge & John Liu**

喬立本 廖依敏 律師行

喬廖(北京)知識產權代理有限公司



# 「一帶一路」的相關知識產 權事宜

湯達熙律師

香港特別行政區版權審裁處 副主席

喬立本廖依敏律師行 管理合夥人

**Robin Bridge & John Liu**

喬立本 廖依敏 律師行

乔廖(北京)知识产权代理有限公司



## 「一帶一路」的相關知識產權事宜

1. 知識產權制度和貿易
2. 一帶一路國家知識產權和法律制度概況
3. 一帶一路國家知識產權執行機制標準化

## 1. 知識產權制度

### 1.1 知識產權制度起因—發展知識產權貿易的經濟因素

- 知識產權制度在發達國家有悠長的歷史—工業革命帶動19世紀末期的歐洲及美日等國，建立知識產權制度
- 國際知識產權制度亦通過1883年的巴黎公約（Paris Convention）和1886年的伯爾尼公約（Berne Convention）開始建立

## 1.2 知識產權的性質和內容

知識產權是一種專利權或類似專利權，具壟斷性和排他性。

- 根據 “世界貿易組織協議” — “有關貿易方面知識產權協議” (WTO—TRIPs)，規定保護的知識產權包括以下7類：
  - 著作權 / 版權和有關權利
  - 商標
  - 地理識別
  - 外觀設計
  - 專利
  - 集成電路布圖設計
  - 未公開的資料 / 商業秘密

## 1.3 知識產權的期限和範圍

- 根據WTO—TRIPs的最低規定，各地法律授予不同知識產權不同的保護期。
- 在保護期間，法律一般授予知識產權擁有人以下各項權利：
  1. 獨家使用
  2. 轉讓
  3. 許可，包括專用特許，單一許可和非單一許可。

轉讓和許可範圍可全面，或可限定使用範圍、地域或期限。

第2項和第3項權利是知識產權貿易的法律基礎。

## 1.4 知識產權貿易

- 知識產權貿易內容廣泛，包含：
  - 知識產權的買賣、轉讓、許可、授權、技術轉移等。
  - 有關知識產權的貿易，如企業併購、共同研發、技術支援等。

除買賣雙方外，知識產權貿易常有中介（如經紀、代理）和高端商貿專業服務（如技術檢索、估價、投資、融資、保險、質押、諮詢、管理、法律、爭端解決等）的參與，促使及支持交易的完成。

通過知識產權貿易，中國企業可以向工業化初期國家轉移技術，亦可以向工業化後期國家申請科技許可達至貿易暢通和資金融通。

## 1.5 知識產權貿易在一帶一路發揮的作用

- 2016工業化藍皮書：“一帶一路”沿線國家工業化進程報告指出：
  - “一帶一路”沿線國家之間工業化水平差距較大，涵蓋了工業化進程的各個階段。包括：
    - (i) 前工業化時期國家 【1個】
    - (ii) 工業化初期國家（勞動密集型產業） 【14個】
    - (iii) 工業化中期國家（資本密集型產業） 【16個】
    - (iv) 工業化後期國家（技術密集型產業） 【32個】
    - (v) 後工業化時期國家 【2個】

## 2. 一帶一路國家知識產權和法律制度概況

- 2.1 一帶一路國家知識產權概況
- 部分世界知識產權組織管理條約：
  - 建立世界知識產權組織公約（WIPO）
  - 巴黎公約
  - 伯爾尼公約
  - 專利合作條約
  - 專利法條約

## 2.1 一帶一路國家知識產權概況(續)

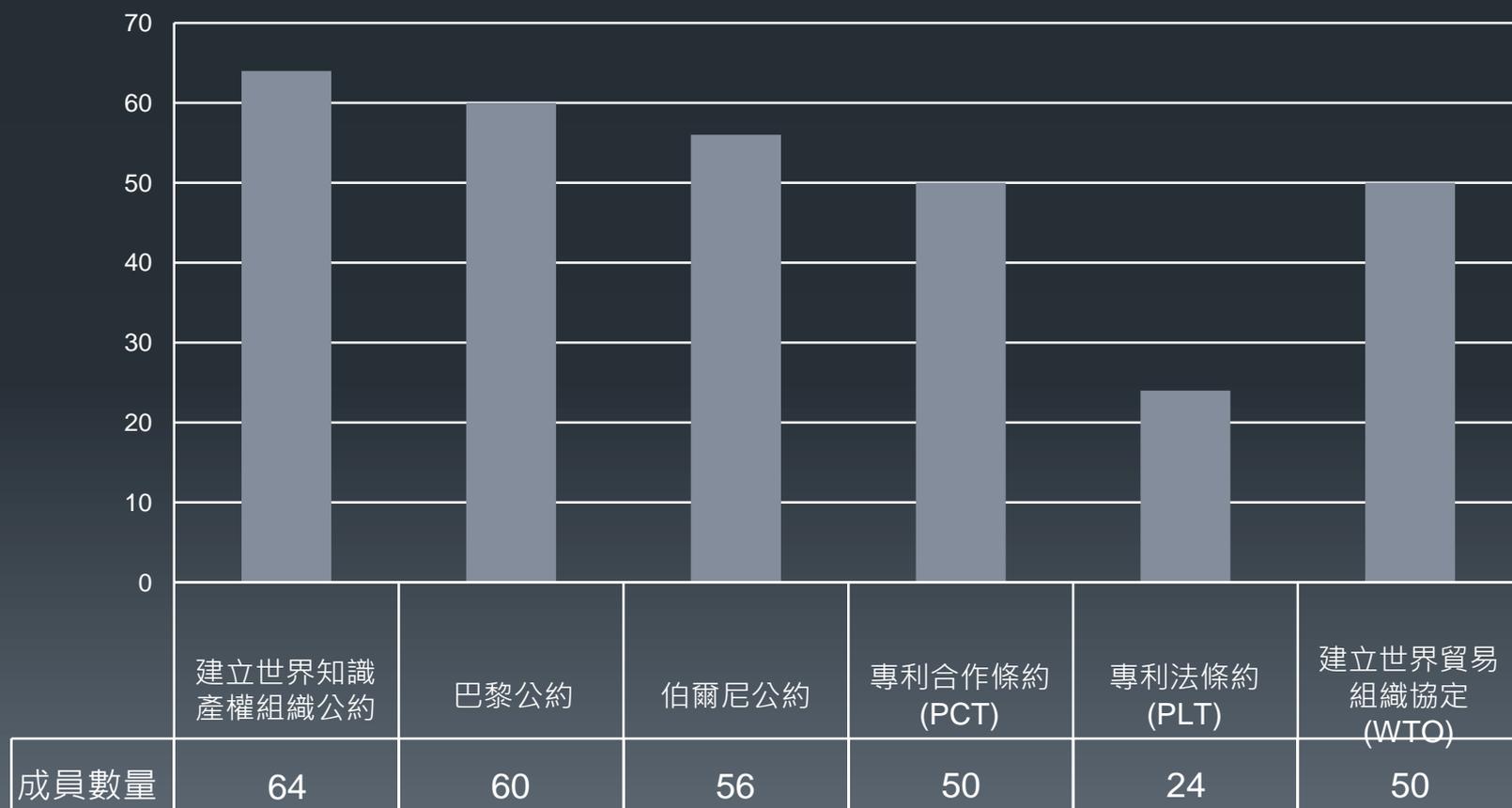
- 1. 建立世界知識產權組織公約：
  - 世界知識產權組織（WIPO）賴以組成的文書——《WIPO公約》，於1967年7月14日在斯德哥爾摩簽訂，1970年生效
- 2. 巴黎公約：
  - 1883年通過的《巴黎公約》適用於最廣義的工業產權，包括專利、商標、工業品外觀設計、實用新型、服務商標、廠商名稱、地理標誌以及製止不正當競爭
- 3. 伯爾尼公約：
  - 1886年通過的《伯爾尼公約》涉及對作品及其作者權利的保護。公約為作者、音樂家、詩人以及畫家等創作者提供了控制其作品依什麼條件由誰使用的手段

## 2.1 一帶一路國家知識產權概況(續)

- 4. 專利合作條約
  - 通過《專利合作條約》(PCT)，可以只提交一份“國際”專利申請，即在許多國家中的每一個國家同時為一項發明申請專利保護
  
- 5. 專利法條約
  - 2000年通過的《專利法條約》(PLT)的宗旨是，協調並簡化國家和地區專利申請和專利的形式程序，使這些程序更加方便用戶使用
  
- 6. 建立世界貿易組織協定(WTO)

## 2.1 一帶一路國家知識產權概況(續)

部分世界知識產權組織管理條約和建立世界貿易組織協定圖表

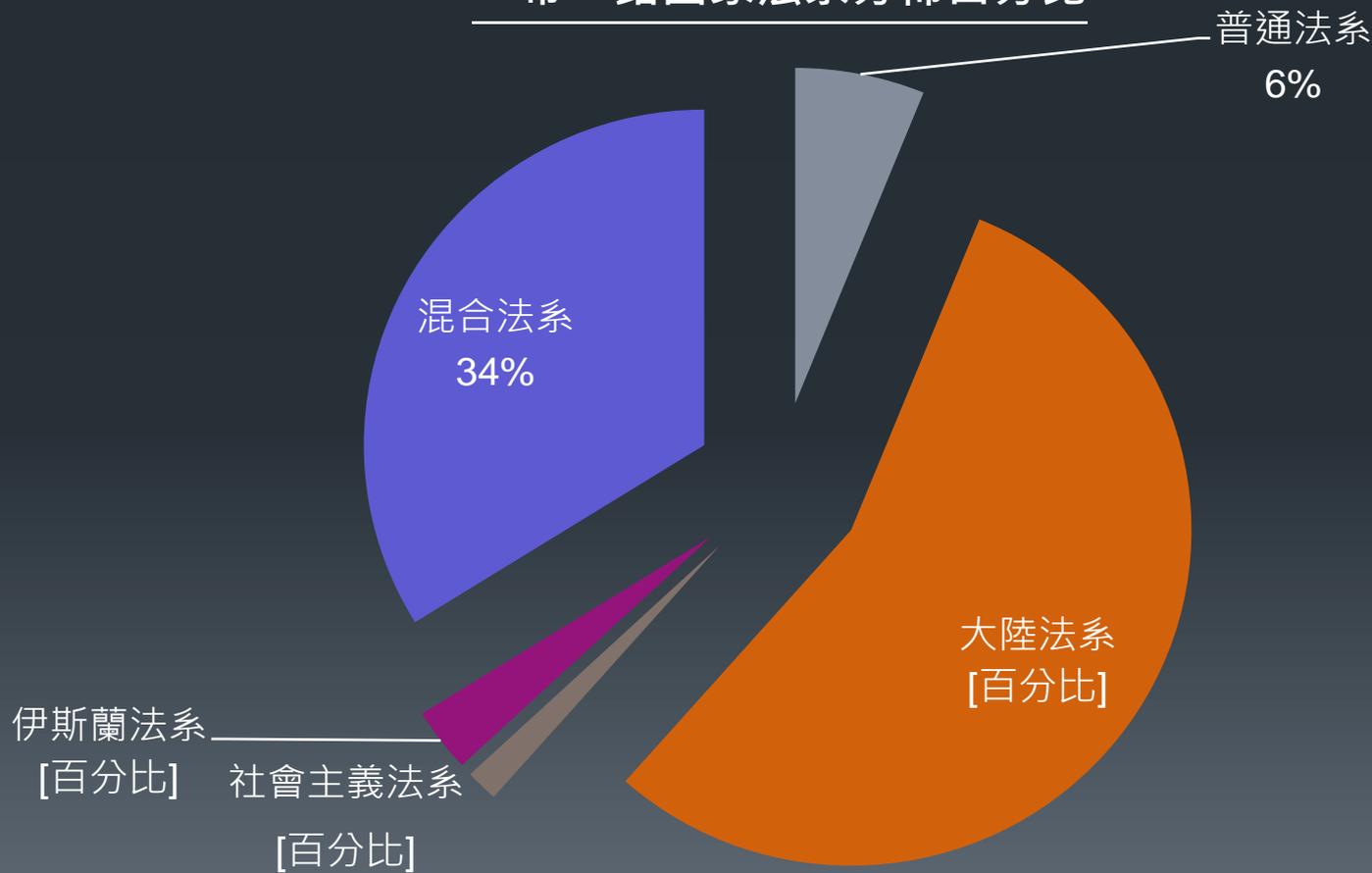


## 2.2 一帶一路法律制度概況

- 一帶一路國家法律制度包括以下：
  - 普通法系：主要特點是注重法典的延續性，以判例法為主要形式-基於法院的判決而形成具有法律效力的判定
  - 大陸法系：一般是指以羅馬法為基礎而形成和發展起來的法律體系的總稱，強調成文法的作用
  - 社會主義法系：是指在共產主義或原先是共產主義的國家普遍使用的一種法律體系
  - 伊斯蘭法系：指公元7~9世紀形成的阿拉伯哈里發國家的法律，包括穆斯林宗教、社會、家庭等各方面的法規
  - 混合法系：以上法律組合的體系

## 2.2 一帶一路法律制度概況(續)

一帶一路國家法系分佈百分比



# Robin Bridge & John Liu

喬立本 廖依敏 律師行

乔廖(北京)知识产权代理有限公司



## 2.3 國家知識產權局：“一帶一路”暨拉美有關國家或地區知識產權環境報告



# Robin Bridge & John Liu

喬立本 廖依敏 律師行

乔廖(北京)知识产权代理有限公司



## 2.3 “一帶一路” 知識產權環境報 告 (續)



- 波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞
- 均為歐盟成員國
- 均為WIPO和WTO成員國
  - 政局相對穩定
  - 經濟發展水準相對較高
  - 知識產權執法力度普遍較嚴

## 2.3 “一帶一路” 知識產權環境報 告 (續)



- 沙特阿拉伯、阿聯酋、卡達、巴林、阿曼、科威特、埃及
- 均為WIPO和WTO成員國
  - 高收入經濟體
  - 除阿聯酋外，國家創新指數偏低
  - 體制、市場競爭和商業成熟度欠缺
  - 商業文化環境深受伊斯蘭文化影響

## 2.3 “一帶一路” 知識產權權環境 報告 (續)



- 沙特阿拉伯、阿聯酋、卡達、巴林、阿曼、科威特
- 為海灣阿拉伯國家合作委員會成員國 (Gulf Cooperation Council (GCC))
  - 在商標註冊和外觀設計方面，不加入國際合作體系
  - GCC區域性的實體商標法尚未推行，沒有統一的申請註冊制度，商標申請須向各國管理機構提出
  - 在專利方面，GCC專利局不直接受理PCT國際申請
  - 申請GCC專利還需直接向GCC提出或通過PCT向各國提申請 (科威特除外)

## 3. 一帶一路國家知識產權執行機制標準化

- 執行機制標準化的需要

沿線國家法律制度和知識產權法律不一，例如：

- 在著作權方面，各國的保護期不同
  - 中國：作者終生及死後50年
  - 捷克：作者生前及死後70年
  - 印度：作者生前及死後60年
  - 埃及：作者生前及死後50年

## 3. 一帶一路國家知識產權執行機制 標準化(續)

- 在商標方面，標誌是否能在沿線國家註冊為商標取決於各國對商標的定義。

## 3. 一帶一路國家知識產權執行機制 標準化(續)

- 中國：“任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的標誌，包括文字、圖形、字母、數字、三維標誌、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請註冊。”（商標法（2013年修正）第8條）
- 捷克：“任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠借書寫或繪圖方式表述的標誌包括文字，個人姓名，設計式樣、字母、數字、顏色，貨品的形狀或其包裝。”（2003年法律第441項第1條）
- 印度：“任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠借書寫或繪圖方式表述的標誌包括貨品的形狀或包裝和顏色組合。”（1999年商標條例第2條(zb)）
- 埃及：“…一個能通過視覺識別的標誌才能注為商標。”（2002年保護知識產權法律第82項第63條）

## 3. 一帶一路國家知識產權執行機制 標準化(續)

非傳統商標 - 五感商標

氣味標誌

- 達美航空公司 (薰衣草、甘菊花)
- 新加坡航空有限公司 (薰衣草、玫瑰、橘子)



## 3. 一帶一路國家知識產權執行機制 標準化(續)

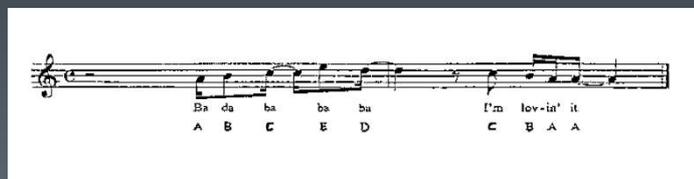
非傳統商標 - 五感商標 (續)

聲音標誌

■



■



## 3. 一帶一路國家知識產權執行機制標準化(續)

國家	氣味標誌	聲音標誌
中國	現在不能註冊	可以
捷克	現在不能註冊 ( 如能以書寫或繪圖方式準確表述，或有機會 )	不能
印度	現在不能註冊 ( 如能以書寫或繪圖方式準確表述，或有機會 )	已有案例
埃及	不能	不能

## 3. 一帶一路國家知識產權執行機制 標準化(續)

- 3.2 一個標準化的執行機制應覆蓋以下範疇：
  - 一、沿線國家須先加入幾個**基本的**世界知識產權組織管理條約（例如巴黎公約、伯爾尼公約等）。
  - 二、沿線國家應就受保護的知識產權**類別及定義**達成共識。

## 3. 一帶一路國家知識產權執行機制 標準化(續)

- 3.2 一個標準化的執行機制應覆蓋以下範疇：
  - 三、知識產權**執行實踐**：最終司法裁決和行政裁決採取書面方式並說明所有事實情況，裁決理由和法律依據。
  - 四、民事、行政**程序**和補償：在民事司法程序中，當局應有權責令侵權人（故意或有合理理由知道自己從事侵權活動的）給予受害人因侵權活動受到損害的足夠補償或繳還所獲得的利潤。
  - 五、**臨時命令**：當局應有權責令申請人提供任何合理的證據去確認其權利將會或已經被侵犯，並責令申請人向被告提供適當保證金保障被告人的利益，從而防止權利的濫用。

## 3. 一帶一路國家知識產權執行機制標準化(續)

- 六、有關過境措施的特殊要求：
  - 提供申請程序：暫停釋放和扣留任何懷疑具有假冒和混淆商標的貨品或盜版貨品進口到一帶一路國家領土。
  - 申請人發起上述程序應向當局提供足夠證據初步證明其知識產權利益已被侵犯並向被告提供適當保證金保障被告人利益。



## 3. 一帶一路國家知識產權執行機制 標準化(續)

- 七、刑事程式和處罰：
  - 刑事程式和處罰規定應適用於故意假冒商標和侵犯著作權或故意進口和出口假冒商標和侵犯著作權貨品的案件。
  - 監禁和罰款的判決應足以提供阻嚇作用。

## 3. 案例分享 - 貼牌加工（OEM）是否侵犯商標權？

- 中國商標法第五十七條：
- 有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：
  - （一）未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標的；
  - （四）偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的；

# Robin Bridge & John Liu

喬立本 廖依敏 律師行

喬廖(北京)知識產權代理有限公司



## 3. 案例分享 - 貼牌加工 (OEM) 是否侵犯商標權?

- 中國商標搶注問題嚴重...



## 3. 案例分享 - 貼牌加工（OEM）是否侵犯商標權？

- 如果某人/公司在中國搶注了您的商標，您在中國的生產會否侵犯搶注者的商標權？



未經商標註冊人的許可，在同一種商品上**使用**與其註冊商標相同的商標的

## 3. 案例分享 - 貼牌加工 (OEM) 是否侵犯商標權?

- 中國最高人民法院 - PRETUL案
- 原告是國內商標的註冊人,認為被告為海外客戶生產的、標注與其注冊商標相同或近似的“PRETUL”商標的商品侵犯了其“PRETUL及橢圓圖形”商標權。被告所生產的商品100%用於出口。



## 3. 案例分享 - 貼牌加工（OEM）是否侵犯商標權？

- 最高人民法院：
  - “被告受儲伯公司委託，按照其要求生產掛鎖，在掛鎖上使用‘PRETUL’相關標識並全部出口至墨西哥，該批掛鎖並不在中國市場上銷售，也就是該標識不會在我國領域內發揮商標的識別功能，不具有使我國的相關公眾將貼附該標誌的商品，與萊斯公司生產的商品的來源產生混淆和誤認的可性能。”
- 裁定被告不構成對原告“PRETUL及橢圓圖形”商標權的侵犯。

# Robin Bridge & John Liu

喬立本 廖依敏 律師行

乔廖(北京)知识产权代理有限公司



9. 案例分享 品牌加工 (OEM) 且



**Robin Bridge & John Liu**

喬立本 廖依敏 律師行

乔廖(北京)知识产权代理有限公司



謝謝大家！