doi:10.3969/j.issn.1003-5559.2020.11.018

从一则案例看跨境电商出口中的知识产权侵权风险与防范

■ 万 丽 广州城市职业学院

摘　要：近年来，随着我国跨境电商迅猛发展，知识产权侵权风险日益凸显。知识产权海关保护和品牌方起诉是目前查获侵权的两种主要途径。国内跨境电商企业知识产权意识薄弱，导致知识产权侵权事件频频发生。面对日益增多的知识产权纠纷，跨境电商企业维权意识薄弱，不积极应诉，导致法院判定损害赔偿，被冻结的账户资金作为损害赔偿金全额被划走。因此，基于一则品牌方起诉跨境电商出口商标侵权案例，详细分析我国跨境电商出口中面临的知识产权侵权风险，并对如何防范知识产权侵权风险提出相关建议。

关键词：跨境电商；知识产权；侵权风险；防范建议

目前，我国跨境电商企业已建设了超过1200个海外仓，服务范围覆盖全球。2019年，我国跨境电商零售进出口额达到1862.1亿元，是2015年的5倍，年均增速49.5%。2020年1月以来，我国传统外贸受到全球新冠疫情的严重冲击，但跨境电商却逆市而行，蓬勃发展，成为外贸主流，助力外贸逆势前行，对外贸创新发展起到了积极的引领和推动作用。2020年5月，国家新增46个跨境电商综合试验区。到目前为止，我国跨境电商综合试验区数量已达105个，基本上覆盖我国30个省、市、自治区。随着我国跨境电商的迅猛发展，商标权、专利权、版权等知识产权侵权事件频发。目前，欧美是我国跨境电商的主要目标市场，欧美的知识产权法律制度相对健全，知识产权保护机制也非常成熟，而我国跨境电商企业知识产权保护意识较弱，法律风险防范能力不强，处理境外纠纷渠道不畅，面对突如其来的侵权索赔，往往手足无措、应对乏力。因此，跨境电商企业在出口时要重视知识产权保护，对知识产权侵权风险进行有效分析，采取合理的防范措施，避免遭遇知识产权侵权诉讼。

一、案例介绍

江西某公司在ebay网站注册并售卖女式双层双面印花斜纹手袋长围巾，展示的产品图片中有一张与国际某知名品牌迪奥（Dior）相似。2020年5月26日，该公司收到Paypal支付平台的通知，通知主要包括三部分内容：第一，Paypal平台在5月22号收到法院指令，由于该公司可能侵犯了Christian Dior的知识产权，Paypal账号必须受到限制，在得到进一步消息之前，该公司Paypal账号的付款、收款、提款功能，以及部分或所有款项的使用均可能受到影响。第二，Paypal平台可能会收到法院裁决，要求对该公司的Paypal账号做进一步行动，因此要求该公司立即与原告代理律师事务所Greer Burns & Crain（简称GBC）联系相关事宜。第三，该案件编号为20CV02421，原告为Christian Dior，受理法院为美国伊利诺伊地区法院。Paypal支付平台在收到法院的临时冻结令（TRO）后，冻结该公司Paypal账户所有资金，共计19万美金，折算成人民币约百万资金，所有资金不得提取和转移。该公司在

[作者简介]万丽（1973—），女，广州城市职业学院讲师；研究方向：国际贸易理论与实务。

Paypal 账号被冻结后，立即与专业律师联系，在律师的帮助下，通过 GBC 取证地址，排查 GBC 订单，找到侵权产品。原来在 2020 年 1 月份，来自美国的 GBC 买手(ID 号显示为 lysan_9564)买下了涉嫌侵权图片对应的窄丝巾产品，产品上面有一个 “CD”标识侵犯了迪奥(Dior)的商标权，美国 GBC 买手向该公司索要了 Paypal 账号。在 4 月 20 日，美国律师事务所 GBC 代理原告 Christian Dior Couture SA 向美国伊利诺伊地区法院提起商标侵权诉讼。接下来，美国 GBC 会向该公司发出邮件，告知其侵权，如果 21 天内不去美国应诉的话，法院就要进行缺席判决。一旦 Paypal 账号被冻结，如果不去处理的话，账号余额清零，账号被永久冻结。尽管美国律师费用较高，估计整个官司打下来，可能要支付几万元人民币的律师费。但是，由于该公司被冻结的 Paypal 账户金额较大，并且有证据证明其确实侵犯了迪奥的商标权。因此，该公司决定聘请美国当地律师与 GBC 律师所联系商量和解事宜。本案属于典型的品牌方起诉跨境电商出口商标侵权案例，江西某公司知识产权观念淡薄，对跨境电商出口中的知识产权侵权风险没有给予足够的重视，侵犯了国际知名品牌迪奥的商标权，导致知识产权侵权诉讼。截止本文撰写时，该公司正在与美国当地律师沟通与 GBC 进行和解。

二、案例分析

(一)上传侵权图片的风险

在本案中，江西某公司在发布产品及产品上架前，没有做有效的产品检索和分析去排除侵权风险，就将涉嫌侵犯商标权的产品图片上传到店铺。根据美国的法律，在互联网上传涉嫌侵权的图片，即使没有实际售卖侵权产品，未造成实际损害，但这种侵权性的宣传行为也可能被法院认定为侵权行为。

(二)售卖侵权产品的风险

在本案中，江西某公司不仅在跨境电商平台上传了涉嫌侵权的产品图片，而且还在 2020 年 1 月将涉嫌侵犯了迪奥(Dior)商标权的窄丝巾产品，实际售卖给来自美国的 ID 号显示为 lysan_9564 的买家，构成了商标侵权。因此品牌方迪奥公司向该公司提起商标侵权诉讼。

(三)本案是侵权诉讼案

在本案中，江西某公司的 Paypal 账号资金被冻结，刚开始，该公司以为是 Paypal 支付平台的问题，后来经过调查，发现这并不是 Paypal 平台的问题，而是由于知识产权纠纷而引发的问题。事实上，Paypal 冻结资金只是财产保全措施的一种，其基础仍然是正在法院进行的知识产权侵权诉讼。只有通过和解或应诉这些司法途径才能最终解决知识产权侵权纠纷，让原告主动撤诉或法院撤销冻结令。

(四)消极应诉的后果

本案中，江西某公司的 Paypal 账号被冻结后，若该公司不主动应对，最终结果有可能是法院依据原告的主张来确定损失金额，Paypal 账号里被冻结的资金将会全部作为赔偿金支付给原告，并且律师事务所仍可以通过购买该公司的店铺产品获得该公司的最新 Paypal 账号，然后继续冻结此账号。

(五)应诉的司法途径

跨境电商企业在出口中遭遇知识产权侵权诉讼时，只有通过应诉或和解才能最终解决知识产权侵权纠纷，让原告主动撤诉或法院撤销冻结令。如果跨境电商企业确信自己不存在侵权行为，那么应该选择应诉，俗称“打官司”，打官司诉讼费用高、耗时较长。如果跨境电商企业确实存在侵权行为，被冻结的 paypal 账户金额较大，那么只能选择和解。本案中，江西某公司 Paypal 账户金额有 19 万美元，金额较大，并且有证据能证明该公司侵犯了迪奥 Dior 的商标权，因此被起诉后只能选择去和解。因为美国每个律师事务所所在的州不同、代理的品牌不同，和解情况也有差异。本案涉及的美国律师事务所 GBC 是根据被冻结的 Paypal 账户金额计算和解费用。如果被冻结账户金额小于 2000 美金，和解费用最低为 2000 美金。如果被冻结账户金额大于 2000 美金，和解费用则根据被冻结的账户金额的 80%-90%来计算。但这也不是绝对的，有的品牌会根据侵权产品的销量来确定和解费用。

三、防范跨境电商出口中知识产权侵权风险的几点建议

(一)政府层面

1. 加强知识产权立法和执法。虽然我国在 2018 年出台了电子商务法，但是电子商务法中较少法律条文涉及到跨境电商知识产权。我国立法机关应加强跨境电商知识产权立法，完善知识产权法律制度。在立法的过程中，如果出现我国国内规定同国际条约或惯例规定不一致的时候，可以借鉴国际条

约等规定，将其转化为我国国内法，对知识产权保护予以明确的规定。其次，我国政府还需要加强跨境电商知识产权保护执法。目前，我国还没有指定专门的监管部门负责监督管理跨境电商知识产权，分管部门却很多，管理分散，非常不利于跨境电商知识产权的管理。政府应统一协调，指定专门的跨境电商知识产权监管部门，设立专门的综合执法机构，制定相关的执法程序，规范侵权责任判定和纠纷处理等。此外，政府还应该建立完善的部门联动机制来提高监管效率。

2.建立和完善国际协调机制。目前，知识产权方面主要面临以下问题：第一，管辖和法律适用问题。在跨境电商的情况下，如何去确定侵权行为地，如果所有的终端所在地都是侵权行为地，那就面临哪个国家都有可能有管辖权的问题；法律适用方面，我们适用侵权行为发生地国家的法律，但是在互联网上这个侵权行为发生地到底怎么确定。第二，各国对虚拟空间中的诉讼主体、送达、执行和临时措施，以及涉外、小微企业、小额、多发诉讼的制度安排各有不同。这些问题是跨境电商本身的技术性与知识产权的技术性带来的，最终要以技术创新加上制度创新来应对，创新与网络空间相适应的制度。我国政府既要协调各国实体法规定，又要协调冲突法规范；既可在新的技术条件下谋求新形式、新内容的司法互助，也可改造现有国际司法机制或建立新的国际司法机制。国内专家们提出了构建国际互联网法院，尝试建立国际司法协助和联合执法机制。

（二）行业组织层面

1.发挥组织协调作用。目前，知识产权侵权风险预警、境外法律服务资源等相关公共服务的不到位与跨境电商高速发展不相匹配。行业组织作为政府与企业的桥梁和纽带，应积极发挥其组织协调作用，把跨境电商企业组织起来，不定期地开展知识产权培训，邀请经验丰富的专家给跨境电商企业培训知识产权方面的相关知识。邀请有应诉经验的企业来分享经验，交流信息，及时发现问题，有针对性地解决企业遇到的问题，共同应对国际竞争。同时，行业组织可以通过各种渠道，搜集、整理进口国的知识产权侵权风险预警有关信息情报，并及时将这些信息情报反馈给跨境电商企业。当出现知识产权侵权苗头时，及时发布预警信息。当跨境电商企业遭遇国外知识产权侵权诉讼时，行业组织应组织跨境电商企业积极应诉，必要时可通过抱团签约律师来降低企业的诉讼成本。

2.加强行业自身监管。知识产权保护不仅需要政府部门的外部监管，更需要行业组织的自身监管。通过建立知识产权自律规范和信用机制，健全跨境电商知识产权保护制度。首先，行业组织要大力加强跨境电商平台自律，保证平台在制定知识产权规则时保持中立，确保执行效率。其次，可以通过组织跨境电商平台发布自律打假方案，让广大消费者参与知识产权保护。最后，建立信用评价制度，构建知识产权保护体系。2018年我国出台的电子商务法规定电商平台经营者应当建立健全的信用评价制度，建议把跨境电商企业是否侵犯知识产权纳入信用评价制度，构建政府引导、法律约束、企业自查、社会监督的跨境电商知识产权保护体系，奖惩结合。例如对侵犯专利和商标的企业进行处罚，严重者甚至退市；反之，对自主创新企业出台奖励政策；对提供线索的个人和组织进行奖励，提高侵权成本，倒逼各类企业自主创新，维护市场规则。

（三）跨境电商企业层面

1. 提升知识产权意识。现阶段，我国跨境电商企业知识产权意识薄弱，因贪图短期利益而忽视知识产权风险。跨境电商企业应该正视知识产权的重要性，提升知识产权意识，学习国内外知识产权法律，熟悉国内外知识产权规则，强化权利意识，尊重他人知识产权和自己的诉权。在保证不违法的前提下，学会用法律维护自己的权益。跨境电商企业应建立专门的知识产权管理部门，安排专职人员管理。

2.做好知识产权部署。目前，跨境电商出口中主要是侵犯商标权、专利权。由于大多数国家采用商标申请、专利申请在先的原则，因此跨境电商企业要做好知识产权的战略部署，不仅要在国内积极注册商标、申请专利，而且还要在产品所要销售的国家或目标市场国抢先注册商标、申请专利。为了保护产品的商标权，在产品上架之前，跨境电商企业要在电商平台做商标备案。跨境电商企业在商标注册之后，每满10年必须续展一次。此外，对于跨境电商而言，专利申请优先申请的是外观专利，之后要及时申请核心技术专利。

3.打造自有品牌。对于中小型

跨境电商企业而言，打造自有品牌谈何容易，难度大、成本高、时间长。但是，一个企业要想在激烈的市场竞争中拥有一席之地，依靠的就是自有品牌。跨境电商企业只有不断进行自主创新和研发，打造和维护自有品牌，才能让自己在众多跨境电商中脱颖而出，获得更多的利益。同时，也能够尽可能地避免知识产权侵权纠纷的产生。

4. 做好侵权排查。在产品上架售卖之前，跨境电商企业一定要做有效的产品检索，分析该款产品是否在国外申请过相关的知识产权，做好侵权排查。要想知道某款产品是否在国外有申请过相关的知识产权，一定要掌握基本的防侵权排查技巧。例如，排查美国商标时，第一，可以登录美国商标局官网 https://www.uspto.gov/trademark，然后点击 Search Tess，再点击 Basic Word Mark Search (New User)，输入要查询的商标，比如：Dior，会出来一个列表，注意最后一列 Live/Dead，如果是 Dead 说明这个条目是失效的，点击一个 word mark 可以看到这个注册的具体内容：商标名、大类、注册时间、所有者信息。第二，可以登录 https://www.trademarkia.com 网站查询，打开网页，输入要查询的商标，比如输入 gildan，会出来很多条目，注意 Status 为 Registered 是已注册状态，即有效状态：点击一个进去，可以看到这个商标的所有信息，还可以点这个商标所有者的名字，看到这个所有者注册的所有其他商标。当产品涉及专利技术时，跨境电商企业还需要请专业人士提前做好侵权风险分析和评估，避免侵权。

5. 杜绝侵权行为。首先，要从货源上预防侵权，跨境电商企业在进货时，应尽量找到一手货源，确保货源合法正规，并且要求供货商提供能够证明其货源不存在侵权所需的各类有效文件。同时，跨境电商企业要与供货商签订规范的合同，在合同中一定要注明如果出现侵权问题，责任由供货商负责。其次，跨境电商企业还需要了解自己是不是独家销售，如果在产品为独家销售且为原创的情况下，跨境电商企业和生产厂商可以共同为该产品申请专利，从而获得对产品应有的保护。最后，跨境电商企业在发布产品时，产品图片要自己拍摄，标题、产品描述、关键词列表都应该避免写入别人的商标，产品描述一定要避免直接拷贝别人的，用别人的产品描述表面上是省事了，但也给自己埋下了侵权隐患。此外，图形商标也有可能遇到侵权问题。因为图形比较难以查询，所以这一类侵权案件发生的频率更高。因此在平台注册时，尽可能不要使用查不到来源的图片，为了以防万一，可以在相关的产权机构进行检索，从而进行进一步确认。

6. 积极应诉。跨境电商企业遭遇国外知识产权侵权诉讼时，第一，要在第一时间立即停止销售被控侵权的商品，这一举措并非承认侵权而是尽可能降低有可能发生的赔偿数额。第二，要积极寻求境外优质的法律服务资源，聘请合适的境外律师，尽量降低赔偿额。由于跨国知识产权诉讼是在原告提起诉讼地应诉，聘任的律师必须是深谙知识产权诉讼业务，了解中国语言文化，有代表中国公司在原告所在国诉讼的经验，并且最好在品牌商提起诉讼地有办公室的当地律师。第三，要尽力寻求诉讼期间的调解。对于我国跨境电商企业而言，繁琐冗长的知识产权诉讼程序不仅耗费当事人的金钱，还要花费很多的时间和精力，影响了企业正常的生产经营活动。因此，制定短、中、长期的调解策略会节省很多费用，尽可能迅速达成调解方案，保障 Paypal 账户内资金有效运转起来，这是对企业自身商业利益最大限度的保护。

7. 定期转移账户资金。跨境电商企业定期转移 Paypal 账户资金，有利于企业资金周转。如果企业没有定期转移账户资金，从而使账户留存资金数额较大，万一账户资金被冻结，即使最后法院判定没有侵权，但资金冻结这段时间不利于企业的资金周转。本案中，江西某公司没有定期转移 Paypal 账户资金，导致其遭遇到侵权起诉时，账户里 19 万美金被冻结了，资金无法有效运转，给企业造成了一定的损失。▲

参考文献：

[1]闫彩霞.跨境电商中小型卖家知识产权侵权应对与防范[J].对外经贸.2020(3):52-53

[2]陆黎梅.跨境电商知识产权保护问题研究[J].中国经贸导刊(中).2019(10):22-24

[3]王勉.跨境电子商务知识产权保护对策研究[J].环渤海经济瞭望.2020(2):58

[4]陈宇红，梁恒，王勇.跨境电商中的知识产权保护问题研究 [J].商业观察.2020(02)：105-108

[5]就在昨天深夜，卖家上百万资金被 GBC 律所冻结 [OL].https://sellerdefense.cn/gbc-dior/.2020.06.15.