



NSIPPC

南山知识产权保护中心

NSIPPC

海外主要国家知识产权 纠纷应急服务指南

Nanshan Intellectual Property
Protection Center

2022年

目 录

前 言

第一章 海外知识产权纠纷应对总体策略.....	1
一、发送律师函.....	1
二、法院起诉.....	1
三、贸易调查.....	2
四、海关执法.....	2
五、展会投诉.....	3
第二章 不同国家知识产权纠纷应对策略.....	5
一、美国.....	5
（一）美国知识产权的法律法规和相关机构.....	5
（二）遇到知识产权风险的处理方式.....	6
1、应对警告信函.....	6
2、应对诉讼.....	7
3、应对临时禁令.....	8
二、欧洲.....	9
（一）欧洲知识产权的法律法规和相关机构.....	9
（二）遇到知识产权风险的处理方式.....	10
三、日本.....	11
（一）日本知识产权的法律法规和相关机构.....	11
（二）遇到知识产权风险的处理方式.....	11
1、被要求禁令.....	11
2、被诉讼赔偿损失.....	12
3、其他维权措施的应对.....	12
4、是否应诉的考量.....	12
四、韩国.....	14

(一) 韩国知识产权的法律法规和相关机构.....	14
(二) 知识产权风险的应对.....	14
1、警告函的处理.....	14
2、被起诉后的处理.....	15
五、德国.....	17
(一) 德国知识产权的法律法规和相关机构.....	17
(二) 知识产权风险的应对.....	18
1、海关扣押.....	18
2、临时禁令.....	18
3、侵权诉讼.....	18
六、法国.....	20
(一) 法国知识产权的法律法规和相关机构.....	20
(二) 知识产权风险的应对.....	20
1、收到警告信.....	20
2、应对诉讼.....	21
3、应对临时禁令.....	21
七、英国.....	23
(一) 英国知识产权的法律法规和相关机构.....	23
(二) 知识产权风险的应对.....	24
1、收到侵权警告.....	24
2、被起诉.....	24
3、行政程序.....	24
八、俄罗斯.....	26
(一) 俄罗斯知识产权的法律法规和相关机构.....	26
(二) 知识产权风险的应对.....	27
1、收到侵权警告.....	27

2、被起诉.....	27
3、被海关查扣.....	27
九、印度.....	28
（一）印度知识产权的法律法规和相关机构.....	28
（二）知识产权风险的应对.....	29
1、收到警告信函.....	29
2、被起诉.....	29
3、被发出禁止令.....	29
十、澳大利亚.....	31
（一）澳大利亚知识产权的法律法规和相关机构.....	31
（二）知识产权风险的应对.....	32

前 言

自从我国 2001 年加入世贸组织以来，出口外向型经济发展很快，企业纷纷将产品销售到海外获取利润。2020 年疫情期间，我国的疫情防控卓有成效，各地企业的生产得到了迅速地恢复和增长。然而，伴随着外贸企业数量不断增多和出口额不断增大，例如汇率波动、关税壁垒等各种贸易风险也随之而来，给企业的生产和销售造成了不利的影响，轻则利润减少份额下降，重则禁止销售失去市场。

在企业面临的海外贸易风险中，知识产权纠纷的数量近十年来出现逐渐增多的趋势，我们称之为企业“走出去”的知识产权风险。知识产权风险的特点是可预测性差，破坏性强，迅速解决的难度大，给企业的贸易安全带来很大的威胁。针对上述情况，本指南整理了企业出海面临的一些主要的知识产权方面的纠纷及应对策略，以及我国主要的十几个贸易伙伴的知识产权风险的常规处理手段，希望能够为我国企业的对外贸易提供参考和帮助。

第一章 海外知识产权纠纷应对总体策略

知识产权是个泛化的概念，其内涵包括专利权、商标权及商业秘密权、版权、植物新品种权、集成电路布图设计权等多种种类，每种权利都有可能被权利人用于维权，总体说来，维权的手段和应对策略主要有以下几种。

一、发送律师函

律师函通常为权利人向相对人发送的带有警告性质的函件，其中包含权利人拥有的知识产权的名称、代码、具体文件等，并要求相对人停止侵权，以及如果相对人不停止侵权的后果。被控侵权方接到律师函后，应当尽快实施以下步骤。

1、**从形式上判断律师函的真实性**，包括查询权利人声称的权利是否存在，权利是否仍处于有效期内，权利是否属于发送律师函的主体等。

2、**从实质内容上判断律师函的威胁**，包括查询自身的生产、销售、展示等行为涉及的产品、材料、设计、商标、版权等知识产权是否确实落入该权利的保护范围。

上述两项步骤需要专业的知识产权部门或者外聘的知识产权律师来处理，可以给出比较准确的判断。如果判断涉嫌侵权，则需要针对具体的内容进行分析评议；如果不构成侵权，可以不用理会对方的律师函；如果可能构成侵权，则需要采取暂停销售、规避设计、无效对方知识产权、请求和解等策略。

二、法院起诉

如果权利人认为相对人侵犯了自己的知识产权，通常会收集相对人侵权的证据，

然后向当地法院起诉，要求法院判决相对人停止销售、销毁生产工具、赔偿损失等。

针对已经提起的诉讼，被控侵权人一方应及时组建法律团队，由内部技术人员和外聘律师共同分析对方提出的理由和证据。如果对方证据能够证明侵权事实，可以采用谈判和解的方式进行处理；如果对方的证据不真实，或者与我方的产品差异较大，不会被判定侵权，则可以积极抗辩，等待法院驳回对方的起诉。

三、贸易调查

权利人在一些国家（主要是美国）可以申请贸易调查，不同于司法程序，这种调查通过主管贸易的部门确定相对人是否侵权，并且下达临时禁令，包括停止制造、销售等，对于涉嫌侵权一方来说危险性很大。

对于这种案件的处理，与司法程序类似，也需要评估被调查的产品在目标市场的销售情况，并聘请律师评估产品在海外的具体侵权情况。如果产品在目标市场销售额不高，前景不佳，则可以放弃应诉，产品退出目标市场，从而节约大量的诉讼费用；如果产品销售较好，或者失去市场会导致财务或者声誉方面有较大的损失，则也需要积极应对，寻找对方调查上的漏洞，争取让调查机构驳回申请；如果贸易调查对我方不利，还可以继续寻求司法方面的救济，这个流程会持续一年到几年的时间。

四、海关执法

权利人可以根据权利凭证向当地的海关申请禁止特定货物通关、扣押一定时限等。被控侵权方可以核对扣押产品的型号、外观等是否和权利人的知识产权相关，如果明显不相关或者不侵权，可以不正当扣押的理由申请异议和撤销。

五、展会投诉

对于企业参加海外展会的情况，权利人可以根据权利凭证向展会主办方投诉相对人侵权，在有初步证据的情况下，相对人的展品可能被扣押、查封，对相对人企业形象产生恶劣影响。这种情况下，被控侵权方应当沉着冷静，积极寻找维护自身利益的策略，如携带证明自身产品拥有知识产权的证明文件，己方产品不侵权说明，寻求当地的中国商会、企业界、产业联盟等机构维护自己的权益。

第二章 不同国家知识产权纠纷应对策略

虽然每个国家管理知识产权的行政管理部门、负责侵权诉讼的司法部门有所不同，知识产权的申请和诉讼法律法规也有所差异，但在遭受侵权调查等问题上，应对策略具有较高的一致性。以下将按照通常的海外市场重要程度和面临知识产权风险的大小，分国别将可能遇到的情况进行概括说明。

一、美国

(一) 美国知识产权的法律法规和相关机构

美国的知识产权保护体系非常完善，各种制度和法规繁多，侵犯知识产权的判赔金额很高。以常见的专利纠纷为例，认定侵权的判赔金额从几百万美元到数亿美元不等。美国又是多数中国企业的出口目的地，因此在面对美国的知识产权纠纷，需要做好充分的准备。

美国的知识产权法律主要包括以下几种：专利法，包括对发明专利、外观专利及植物专利的保护；版权法，对固定于任何有形表现媒介中的独创作品均予以版权保护；商标法，注册的标志可以是姓名、符号、文字、标识语、图案等；商业秘密法，保护对象可以是产品的公式、设计、编辑的数据、顾客名录等；美国关税法 1930，包含著名的 337 条款；反垄断法，一旦企业被裁定有垄断嫌疑，将可能面临罚款、监禁、赔偿、民事制裁、强制解散、拆分等多种惩罚。

此外，美国联邦的每个州都有自己独立的法律，还有自己有关商标、版权、商业

秘密和不正当竞争的规定，可能和联邦法律有一些细微的差别，诉讼中应注意这一点。

美国的知识产权管理机构包括：专利商标局，主要承担专利、商标的登记、审查、公开等事务性工作；美国图书馆下设的版权局，主要负责美国的版权登记管理。

美国的司法方面，联邦地区法院负责审理涉及版权、注册商标、专利、植物品种、集成电路布图设计等知识产权侵权案件，上诉案件由联邦巡回上诉法院管辖，当事人若对联邦巡回上诉法院之判决不服，可以向美国最高法院申请上诉。比较特殊的是，美国国际贸易委员会（ITC）对根据《美国关税法》（1930年）第337条款规定的案件（包括侵犯知识产权的进口商品的案件）拥有管辖权。

（二）遇到知识产权风险的处理方式

1、应对警告信函

首先对警告信函的检查，查询发函人是否有资格提出警告，若不是权利人，则不必理会该警告信函；其次辨别警告信函中的侵权理由是否充分，权利人是否提出停止侵权、赔偿或许可的要求。为了恰当处理被控侵权，应设法了解对方的目的，大部分的专利侵权诉讼属于要求市场以达到商业上的目的为主，即影响被告运营，打击被告经营、市场、缩减其威胁，并扩大自己市场。如果发函人陈述的事实为真，则应迅速组织研发部门、法务部门以及外部律师或专家进行详细的产品侵权分析。若判断侵权不成立可直接回复警告函告知无侵权行为；若存在侵权行为，则应该调查侵权产品的销售数量、销售地区、销售价格，同时也调查专利产品在市场上原有的销售量、销售地区、价格等，并且分析其过去成长率及未来成长率，以推知可能请求的损害赔偿额。

另外，若存在侵权行为，企业应该考虑可否进行规避设计，是否可与对方和解，

若无法和解则应直接准备诉讼。此外，虽然发出警告信，但专利权人很有可能并不提起诉讼，因此回复律师提供的无侵权行为法律意见书即可。在诉讼之前的这份无侵权行为法律意见书非常重要，如果未回复法律意见书，则可能在后期诉讼过程中被判为故意侵权，其赔偿额将是法定赔偿额的数倍。如果分析后认为可能侵权，并且不能直接判断专利权是否稳定，则回复内容只包括总体概括陈述即可。

2、应对诉讼

(a) 提起确权诉讼

在收到专利权人的警告信后，如果认为侵权的可能性很小，应尽快向有管辖权的地方法院提起确认专利无效及产品没有侵权的请求，或者向美国专利商标局递交专利无效请求，从而将专利是否有效，保护范围大小及产品是否侵权等基础问题解决。

(b) 原告诉状审查

收到诉状后，尽快请求法院阐明诉状的内容，删除不明确、不必要或多余内容。也可以提出管辖权异议，延长对方的诉讼时间，消耗对方的耐心。还可以提出专利无效、查阅专利申请过程信息、专利已经失效、否认侵权等。

(c) 收集证据

如决定应诉，还应多方面收集证据。如知识产权权利证明材料、研发记录、产品技术来源合法文件、第三方出具的知识产权分析报告、知识产权相关规章制度等。

(d) 提起反诉

如有可以反诉原告的筹码，例如在美国当地拥有专利权，而原告产品可能涉嫌侵权，则可以将原告作为被告提起反诉，并在诉讼中根据情况的变化考虑是否与对方达成和解，从而消灭两个诉讼。

3、应对临时禁令

临时禁令的到来往往使出口企业猝不及防，因此如果面临临时禁令，应设法拖延原告申请程序，同时收集可以推翻临时禁令的证据。若法院允许该临时禁令，则应遵守该禁令，因为阻碍司法或违抗禁令行为可能会构成藐视法庭罪状，后续会导致高额赔偿。

二、欧洲

（一）欧洲知识产权的法律法规和相关机构

欧洲专利组织在 20 世纪 70 年代成立，其下属的欧洲专利局（EPO）是根据欧洲专利条约建立起来的专利审查机构。申请人向欧洲专利局提交一份专利申请，各参加国承认欧洲专利局的专利审查过程。但是，在欧专局审查通过后，如果想进入某个国家，还需要向该国家提交其官方语言的译本，并由该国专利管理机构公布，才能获得该国的专利保护，且后续维持费用要向该国给付。如果想在多个国家进行保护，需要进入多个国家并缴纳不菲的费用。近 10 年来，欧洲在推进单一专利体系，即一份申请得到授权就能够在整个欧盟拥有专利权，无需进入具体国家即拥有权利，如果该方案得到实施，则大大扩大了专利权保护范围，降低了专利申请和维持费用。

对于商标和外观设计，欧盟知识产权局（EUIPO）是主管机构，负责商标和外观设计的申请和保护。

在司法方面，目前欧洲的专利案件仍在各个成员国国内进行诉讼活动。2012 年底，欧盟通过了关于欧洲统一专利法院的同意书，但目前仍未开始运行。一审法院包括中央法庭、地方法庭和地区法庭。中央法庭总部位于巴黎，并将在伦敦和慕尼黑设立两个分庭。地方法庭和地区法庭位于欧盟各成员国内。上诉法庭设于卢森堡。统一专利法院仅负责涉及欧洲专利和欧洲统一专利相关的专利案件，如侵权和无效诉讼等案件，并且欧洲统一专利法院仅对欧盟成员国开放。

目前欧盟的主要知识产权法律包括：欧洲专利公约、欧共体商标条例、信息社会的著作权及邻接权指令等。

在欧盟范围内，由于其较大的人员流动性和较高的贸易自由度，经常会涉及在欧

洲多国同时发生侵权行为。如果在每个发生侵权行为的国家都提起国内诉讼，将耗费大量的人力物力，并且将导致同一案件的判决不一致。跨境诉讼问题在欧盟境内主要依据《布鲁塞尔条例》来解决。依据布鲁塞尔条例，欧洲专利侵权诉讼可以挑选一个具有管辖权的法院来提起。由该法院作出的判决不需要其他国家的法院再次审理而得到承认并得以执行。依据布鲁塞尔条例的规定，具有管辖权的法院可以是被告人居住地所在国的法院、侵权行为地的法院。如果侵权行为同时在多个国家发生，则存在挑选起诉法院的可能性。如果同时在两个法院或多个法院提起诉讼，一旦最先受理法院作出了管辖决定，即其具有管辖权，则其它法院将拒绝管辖并且这些法院不能否认最先受理法院的管辖权。

(二) 遇到知识产权风险的处理方式

在欧洲范围内，如果被控知识产权侵权，首先要查看是在哪一个具体国家，针对该国的国内法进行研究应对。但专利纠纷裁判的国内效力在某些情况下也有例外，比如英国法庭针对标准必要专利颁布了具有国际效力的裁判，荷兰法庭也经常颁布所谓的“跨境禁令”，可以禁止被控侵权人在另一国家实施专利侵权行为。在异议程序中，任何第三方在一定期限内可以向欧洲专利局就专利的有效性提出异议，一旦异议成立，该专利在全欧洲范围内将被撤销或被认定无效。但一旦该专利进入各国变成一揽子国家专利，再想提出无效请求，就需要逐个国家分别进行，非常耗时耗力且成本高昂。

对于商标而言，在一个欧盟国家侵犯他人合法注册的商标可以在该国被起诉，做好积极应诉答辩的同时，可以考虑申请撤销该商标，理由包括商标为商品通用名称，5年内未真实使用等。

三、日本

（一）日本知识产权的法律法规和相关机构

日本的知识产权与我国类似，包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利、商标、著作权等。日本的知识产权法律法规包括司法组织、禁令程序、海关保护、侵权诉讼等。

日本有关知识产权的机构方面：经济产业省下设的日本特许厅负责发明、实用新型、外观设计的审查，以及商标的注册；文部省下属的文化厅负责著作权和计算机软件的管理工作；农业水产省负责植物新品种的审查和登记，以及实施种苗法；软件情报中心半导体电路登记部负责集成电路的登记。

司法方面，日本知识产权诉讼实行专属管辖，技术性强的案件审理由东京地方法院和大阪地方法院管辖，在东京还有知识产权高等法院负责管辖知识产权纠纷的民事案件的二审和不服特许厅决定的行政案件。

（二）遇到知识产权风险的处理方式

1、被要求禁令

在日本，专利权人或独占被许可人可以向地区法院申请禁令停止专利侵权行为。停止专利侵权行为的禁令包括永久性禁令和诉前禁令。诉前禁令是一个独立的程序，和正常的专利诉讼分开。请求人在申请诉前禁令时需要证明以下几项：第一、专利侵权行为发生；第二、诉前禁令必要，即存在无法弥补的损害。在颁发诉前禁令前，法院通常要求专利权人提供担保。而申请永久性禁令需要满足两个条件：第一、侵权行

为持续发生；第二、侵权成立很可能发生。日本法院在确定了侵权行为存在的情况下，通常会自动颁布永久性禁令。永久性禁令可以是针对正在发生的侵权行为和即将发生的侵权行为。侵权人收到禁令后，如果认为不存在侵权行为，可以就永久禁令上诉到知识产权高等法院。

2、被诉讼赔偿损失

根据日本《专利法》第 102 条的规定，专利权人或独占被许可人针对侵权行为要求的损害赔偿包括利润损失、合理的许可使用费或侵权人由侵权行为所获得的非法利益。

日本法院一般以合理的许可使用费来赔偿专利权人的损失。也可以在当事人提出请求的情况下，委托专业机构来计算损害赔偿。日本专利侵权赔偿通常不采用惩罚性赔偿。

如果企业被要求损害赔偿，必然也是建立在侵权的基础上，如果认为己方没有侵权行为，则应积极应诉，做出合理的辩解。

3、其他维权措施的应对

日本《专利法》第 100 条第 2 款规定，专利权人或独占被许可人可以要求销毁侵权产品及用于生产侵权产品的工具。根据日本《专利法》第 106 条的规定，专利权人可以要求侵权者采取一些措施恢复其商业信誉。日本在保护知识产权的法规中具有独立罪名和法定刑的刑法规范，对侵权人可以同时适用监禁或罚款两种刑罚。如果确实有侵犯权利人知识产权的行为，应当避免被认定为故意侵权，从而遭受刑事处罚。

4、是否应诉的考量

如果在全面衡量胜诉概率、市场前景、诉讼成本等因素后，诉讼难以有好的结果，或者所涉市场前景不佳，则应放弃应诉，停止侵权产品的制造、出口和销售。如果市场占有率较高，未来发展前景较好，对方的侵权诉讼证据说服力不强，则可积极应诉。

如果双方均有各自的知识产权，可以通过交叉许可的方式避免诉讼，即双方达成和解。当然，达成和解需要进行充分的调研和准确的判断，并通过充分的沟通和谈判，在短时间无法获得诉讼结果，对市场未来的发展充满不确定因素的情况下，双方和解是一种经济高效的处理纠纷的方式。

四、韩国

（一）韩国知识产权的法律法规和相关机构

韩国现行知识产权法律包括：专利法、实用新型法、外观设计法、商标法、著作权法（包括计算机程序作品）、半导体集成电路布图设计法、防止不正当竞争与保护商业秘密法、种子产业法和关税法。

韩国特许厅是韩国知识产权领域的最主要行政管理机构，主要职能包括：专利、实用新型、外观设计和商标的审查和注册、制定保护商业秘密的政策和半导体集成电路布图设计注册、国内外知识产权信息和文件的管理以及知识产权宣传工作、鼓励创造和创新活动、知识产权领域内的国际合作、知识产权领域内的人力资源开发等。

韩国著作权委员会负责具体实施著作权（包括计算机软件）登记等保护事宜。

韩国国立种子院负责植物新品种的登记审查和保护工作。

韩国涉及知识产权案件的法院体系主要有两个分支：特许法院和高等法院。如果对特许法院和高等法院的审判结果不服，可以向大法院上诉，大法院进行最高法院的最终审判。

（二）知识产权风险的应对

1、警告函的处理

首先确认主体是否适格，发函人是否为专利权人、排他被许可人或其代理人，确认告知要件是否符合要求，警告函中是否写明专利号、侵权产品及侵权理由。其次表明专利权人要求停止侵权、要求赔偿等要求以及答复该信函的期限等。核实警告函中

所写的专利权利是否有效，对所指的侵权产品与专利权利进行比对，以确认信函内容中的侵权理由是否成立。如果所提出的理由成立，需要对信函中的赔偿信息等进行分析，了解发函人的态度和意图，从而制定相应的应对策略。如确认未侵权，应告知对方并无侵权的事实，并且提供无侵权行为法律意见书。

2、被起诉后的处理

被诉后，首先应调查相关涉嫌侵权产品的知识产权情况。与其他一些国家不同，原则上在韩国专利无效并非对专利侵权诉讼的抗辩。但是，可以在特许审判院通过单独的无效程序来挑战专利的有效性。如果法院发现该授权专利缺乏新颖性或创造性，法院无需判决专利权无效，可以直接否定专利权的行使，并驳回侵权诉讼。

不侵权抗辩包括提供具有相关技术背景的代理人或各领域专家出具的书面意见，可以加强上述论证。因此，在发起侵权诉讼之前或之后，可以向特许审判院提起权利要求范围确认审判，以确定产品或方法是否属于专利范围。同时，还可以请求法院暂停侵权诉讼程序，直到特许审判院作出权利范围审判决定。

为了在诉讼中占据主动，应妥善保存与所涉产品的产品手册、电子文档、内部邮件等原始材料。保存律师函、往来的邮件和数据电文等证据材料。

企业应积极与对方或对方的中国代理商、分销商、关联公司等机构进行沟通，了解对方行为出发点和目的。也可考虑引入客户、政府有关部门、行业协会等第三方调解。

一旦确定应诉，应尽快组建应诉团队，应诉团队应包含中国律师、韩国律师、企业决策层、企业研发人员和企业知识产权法务人员等。应诉团队应紧密合作，多渠道全面收集下列证据：知识产权权利证明材料、相关产品研发记录等材料、证明相关产

品所涉技术信息来源合法的材料、第三方出具的知识产权分析报告、知识产权规章制度等。

五、德国

（一）德国知识产权的法律法规和相关机构

德国的知识产权主要分为工业产权和著作权，工业产权包括发明专利、实用新型、外观设计、商标、地理标志、植物品种等；著作权包括文学、科学和艺术作品等。

在德国，专利侵权案件采取民事诉讼程序，由地区法院、州法院和联邦法院三级法院负责。请求人可以向有管辖权的地方法院提起侵权诉讼。地方法院可以应请求人的请求颁布临时禁令，以扣押涉嫌物品，临时禁令和搜查等实施由警察部门执行。对地方法院的判决不服的，可以逐级提起上诉。

德国设有专门的专利法院，主要负责专利无效、异议等案件的审理。专利法院由技术委员和法务委员组成。专利法院分为申诉判决委员会和无效判决委员会。不服德国专利商标局的审理结论的，可以向专利法院提起申诉。不服专利法院的判决的，可以向联邦法院提起上诉。

知识产权行政执法方面，德国海关有权对境内涉嫌侵权的进出口商品进行查扣，阻止来自外国的假冒商品进入德国市场，为工商业界提供法律保护。

德国海关主要查扣的侵权产品分为商标侵权和产品侵权两类。按欧盟细则或德国细则，海关依据权利人的申请进行查扣或者依职权进行查扣，即只要有足够的侵权嫌疑，可以进行短期查扣。

德国是展会大国，为避免知识产权纠纷，在参展之前，应当事先做好海外专利预警工作。首先应当对竞争对手在德国和欧盟境内受保护的专利、商标等知识产权进行调查分析。其次，评估风险，包括竞争对手的动向、有风险的产品，以及发生纠纷时，对纠纷有管辖权的法院。最后，应提前向地方法院提交保护性备忘录，陈述不适合颁

布临时禁令的理由，包括由于专利技术方案的复杂性而不具有明显侵权行为，或者时间不具备紧迫性等等，并且准备证明其合法来源的文件。

(二) 知识产权风险的应对

如果在德国境内遇到了知识产权纠纷，应当利用法律规定的上诉或抗辩理由积极应对。

1、海关扣押

如果货物在海关受到扣押，应当在海关的查扣通知所指定的争辩日期内向海关提出争辩，提出争辩后，将由申请人即权利人负责侵权的举证。如果确实存在明显的侵权行为，可以委托律师与权利人进行调解。

2、临时禁令

在展会上遭遇临时禁令时，应当在禁令颁布一个月内及时上诉，并主张临时禁令申请人赔偿其因此所受到的损失。并强迫申请人在一定期限内提起主诉讼。上诉理由可以包括，如临时禁令不具备紧迫性、没有侵权行为等。如果权利人申请了多个临时禁令，也可以请求审查其是否有滥用临时禁令的行为。如果侵权行为较为明显的，可以委托律师与对方达成和解。

3、侵权诉讼

在进入诉讼程序之前，通常涉嫌侵权的一方会收到权利人委托律师的警告信，其中包括事实陈述、停止侵权和支付费用等要求。对于警告信，应辨别是否具备充足的理由。如果警告信中没有侵权理由，或者理由不成立，根据德国法律，没有具体理由

的警告可能涉及不正当竞争。反之，如果警告理由成立，则应考虑发送停止侵权声明，以免导致其他不利后果。

在进入诉讼程序之后，应积极应诉。缺席判决将很可能导致原告胜诉，并且强制执行，其中包括将被告货物强制从市场上清除，禁止被告再次进入德国市场等。

在诉讼程序中，应以现有技术等理由抗辩，并推荐相应的专家提出技术意见，以供法院参考。如果侵权行为极其明显，应当尽量避免故意侵权，以免触犯刑事处罚条款。

在专利侵权诉讼中，被控侵权方也可以尽快向德国专利商标局提起专利无效，无效的理由包括公开不充分、内容非法、分案超出原有申请的范围等。

六、法国

（一）法国知识产权的法律法规和相关机构

法国是世界上较早建立知识产权制度的国家之一，1791年就颁布了专利法，1793年颁布版权法，法国还是世界上最早进行商标注册的国家。在1992年，法国将本国23个与知识产权有关的单行法规整理汇编成统一的《知识产权法典》，法典总计1400多页，分为三部分，涉及文学和艺术产权、工业产权及海外领地和马约特岛条款。这一法典在全世界也是首部知识产权法典，为世界知识产权法的法典化奠定了基础。

法国的知识产权法律体系包括发明专利法、工业品外观设计法、关于保护文学和艺术作品所有权法、商业法等。法国的专利包括发明和新型，其中发明的保护期限为20年，新型的保护期限是6年，外观设计的保护期限为5年，每5年可续展一期，最多为25年。针对药物专利，药品已经获准上市之后，其可以通过授予增补保护证书延长保护期。延长的保护期最长不超过七年。

法国的知识产权管理部门是国家工业产权局（INPI），其主要负责：专利申请、外观设计、商标申请的受理、审查、登记等工作。法国海关管理机关有权就入境的侵犯知识产权的制品进行知识产权执法，根据知识产权法典的相关海关扣押的规定，执行边境扣押。

（二）知识产权风险的应对

1、收到警告信

如果收到警告信，首先确认主体是否适合，发信人是否为专利权人或其代理人，

如果不是则可以不予理会，如果确认对方有有效权利，应查看警告信中是否写出专利号、侵权产品及侵权理由，并表明专利权人要求停止侵权、要求赔偿。

2、应对诉讼

在专利权人发出警告函后，可以在专利权人提起诉讼前向有管辖权的地方法院提起确认诉讼，确认专利无效及确认产品没有侵权，或者向位于法国巴黎的专门法院提起反诉，递交专利无效宣告请求，使自己成为反诉的原告，专利权人为被告。在该阶段也可将专利保护范围、专利是否无效及产品是否侵权等基础问题解决。

如果要应诉答辩，则应当尽可能积极抗辩。例如，提出专利无效、专利权不可实施、专利申请过程禁止反悔、诉讼时效、未侵权等抗辩。如果有充足的证据，还可以提起反诉，以攻为守。反诉也可以成为与权利人达成和解的在先步骤。

法国专利侵权与不正当竞争诉讼的管辖权，集中于巴黎的专门法院。在答辩阶段，还应考虑法院是否具有管辖权，原告在送达程序和诉讼声明中是否有瑕疵等问题。如有则应充分利用程序，起到延缓诉讼进程、为己方争取更多准备时间的效果。

决定应诉后，应全面收集以下证据：知识产权权利证明材料、相关产品研发记录、相关产品所涉技术信息来源合法的材料、第三方出具的知识产权分析报告、知识产权的规章制度等。

诉讼过程中，如果发现对方有可能侵权的行为，则可考虑反诉。可以增加给对方的压力，为后续的谈判和解创造条件。反诉可以在当地法院启动，也可以考虑在中国境内启动，如果对方在中国的市场利益较大，则势必会加以考量。

3、应对临时禁令

如果遭到临时禁令，应尽可能利用所有合法程序拖延原告申请程序的结束，一方

面可以减小中国企业可能面临的损害；另一方面延长了专利权人准备证据的时间。也可以同时收集可以推翻临时禁令的证据。如果法院仍允许临时禁令，则被告应合法遵守该命令。

应积极与对方或对方的中国代理商、分销商、位于中国的关联公司等机构就涉案纠纷进行沟通，了解对方行为的出发点和目的。还可以考虑引入客户、政府有关部门、行业协会等第三方进行调解、斡旋。

七、英国

（一）英国知识产权的法律法规和相关机构

英国是世界上最早形成专利雏形的国家，1624年《垄断法》的形成标志着英国专利制度的确定。英国的知识产权法律包括专利法、外观设计法、商标法、著作权和表演令、种子法。

目前主管英国知识产权活动的机构是英国知识产权局，其主要职能包括：专利、外观设计和商标等申请的受理和审批；促进和支持知识产权法律及知识产权保护的相关活动；执行专利法、外观设计注册法、商标法、著作权法及其他知识产权相关立法；努力确保英国工商业特别是中小企业掌握和运用知识产权，提升其地位和竞争力；努力保证学术界的研究活动能够获得应有的回报；协调相关国际事务。

司法方面，高等法院大法官庭下的专利法庭，专门负责专利、注册外观设计、半导体电路布局、植物新品种民事案件的初审。1949年英国成立了专利法院，其设置在高等法院的大法官部下，系大法官部的一个专门法庭，其审理不服专利授权的上诉案件、无效案件以及专利侵权案件。另外，英国还有知识产权企业法庭，受理专利工业设计纠纷，当事人不服专利郡法院的判决，向上诉法院上诉。

当地时间2020年1月31日，英国正式脱离欧盟。由于欧洲专利局不属于欧盟下属机构，因此在英国的专利事项基本不受影响，申请人仍然可以通过英国知识产权局向欧专局申请专利，使用欧洲专利公约（EPC）在欧洲30多个国家获得专利保护，英国的作品版权在欧盟仍然可以获得保护，而商标和外观设计则需要分别在欧盟和英国分别提出申请，才能得到在整个欧洲的保护。

(二) 知识产权风险的应对

英国具有完善的知识产权保护体系，进入英国市场前，应充分调研是否侵犯了当地的知识产权，但再周密的调研也可能会遗漏，如果在英国被人提起知识产权侵权警告或者起诉，可以采取以下策略来应对。

1、收到侵权警告

在收到侵权警告以后，首先研究并确认警告函中的权利人是否真实拥有声称的知识产权，其声称的侵权事实是否存在，对方的要求及目的是什么。可以核实以下几点：对方的知识产权是否处于有效期内；对方的知识产权与我方产品、技术之间的关系是否明确；告知侵权的证据和理由是否真实；对方要求是否明确；我方需要回复的期限。

在明确对方意图和所涉及的权利事实之后，首先应当确认对方的请求是否成立，即是否确实构成侵权。通常建议寻找国内熟悉的律师给予帮助。

对于专利侵权，可以提起对方专利无效。

2、被起诉

在对方已经提起侵权诉讼的情况，由于英国采取成文法加判例法的法律体系，建议聘用专业人士，即律师或代理人来协助考虑最佳解决方案。

在应诉期间，首先应当考虑是否可以提起无效诉讼。一方面，无效诉讼可以加长审理的时间，另一方面，无效对方专利权也是对本方最有效的保护。另外，也可以请求律师协助查询对方是否有滥用市场支配地位或滥用专利权的嫌疑，或者是否已经构成不正当竞争，以提起反诉。

3、行政程序

在知识产权纠纷过程中，诉讼通常被认为是最有效和最终的解决方案。然而近年来，英国知识产权局推动调解程序来解决知识产权纠纷。从2006年4月3日起，英国知识产权局正式对外提供调解服务（Mediation Service），将调解作为解决知识产权纠纷的一种有效途径。英国知识产权局既可以受理当事人申请调解的案件，也可以处理由法院移送过来的调解案件。通常来说，耗费时间较长和金钱较多的侵权诉讼程序更加适合调节程序，在知识产权局的协调下，被诉侵权方应积极考虑调解方式结案。

八、俄罗斯

（一）俄罗斯知识产权的法律法规和相关机构

俄罗斯于2006年12月18日颁布了《俄罗斯联邦民法典（第四部分）》，废除了专利法、版权法等单行法律，将所有单独的各知识产权法律法规全部集合在《俄罗斯联邦民法典》中第四部分第七编“智力活动成果和个性化标识权”当中，于2008年1月1日起生效。自此实现了知识产权法的民法典化。

在《俄罗斯民法典》中，知识产权保护的客体有：科学、文学和艺术作品；计算机程序；数据库；表演；音像制品；无线和有线的广播、电视节目；发明；实用新型；工业品外观设计；育种成果；集成电路布图设计；商业秘密；商业名称；商品商标和服务商标；商品原产地名称；商号。

俄罗斯主管知识产权的机构为俄罗斯知识产权局，负责发明和实用新型专利、工业品外观设计、商标、计算机程序、集成电路布图设计等的审查和批准，还负责专利无效案件的审理。

司法方面，俄罗斯在负责商事或经济案件的商事法院系统内建立了专业的知识产权法院，有权处理有关知识产权的一审案件和二审上诉案件。对于知识产权侵权案件，则由其他商事法院作为一审和二审，而知识产权法院作为再审法院，负责知识产权侵权案件所作的判决进行法律审查。

俄罗斯民法典规定强制性知识产权纠纷的争端解决程序，权利人在提起与侵犯专有权相关的损失赔偿诉求之前，需要向被告方发送要求函。此外，强制性审前程序也适用于撤销未使用商标的案件。引入上述审前争端解决程序，可以减轻法院的负担，鼓励各方协商解决纠纷。

(二) 知识产权风险的应对

1、收到侵权警告

在俄罗斯收到侵权警告后，首先研究并确认警告函中内容的事实关系，且需要了解对方的要求及目的；发送的主体是公司的负责人还是代理人；对方的知识产权是否有效；对方的知识产权与我方产品及技术之间是否有关联性；是否详述侵权的证据和理由；对方的要求是否明确；我方需要回复的期限。通常需要聘用律师或代理人来协助完成上述内容。对于专利侵权，可通过无效对方的专利应对，变被动为主动。

2、被起诉

在俄罗斯，根据侵权行为的性质裁量，法院判决的赔偿数额通常为 1 万卢布至 500 万卢布。如果经过知识产权律师判断我方没有侵犯对方的权利，则应争取在法庭上得到法官的支持。如果认定侵权的可能性较大，而对方的知识产权的稳定性较差时，可积极通过无效程序否定对方专利的有效性。如果对方权利稳定，则可以通过和解的方式平息纠纷。如果察觉到对方有产品在国内销售，而已方在国内拥有相关知识产权，对方可能侵权时，可在国内发起侵权诉讼，促成和解，起到围魏救赵的效果。

3、被海关查扣

近年来，俄罗斯海关查处的与知识产权相关的行政违法案件逐年增多，平均每年数百件至上千件。海关收到权利人的请求后，通常会要求提交相关证明和保证金，如果权利人申请查扣有误，我方面可以申请放行，要求赔偿有关扣留损失，还可以向法院提起赔偿损失的诉讼。

九、印度

（一）印度知识产权的法律法规和相关机构

印度是一个文明古国，拥有独特的法律文化和历史。近代，印度社会接受了西方法制文明，加入了普通法系的行列。1947年印度独立以后，印度加强了经济领域的立法，其中包括一系列有关知识产权立法。印度的知识产权领域的法律包括：专利法、商标法、版权法、外观设计法、植物品种和农民权益保护法、地理标志、信息技术法等。其中专利法只包括发明，版权除传统的文字、影视作品等以外，还包括计算机程序，而信息技术法对计算机入侵、盗取用户信息、电子签名、数据库等都作了详细的保护，保护力度较大。

印度专利、商标和地理标志的管理部门为印度工业产权局，下设专利局、商标注册局和地理标志注册局等机构，其中专利局负责专利和外观设计的审查、注册、许可、无效等业务；商标注册局负责商标的申请、注册、续展、转让和撤销；地理标志注册局负责地理标志注册事务。而印度专利、商标、外观设计的申诉和撤销由知识产权申诉委员会（IPAB）执行。

印度版权管理机构为印度版权局和版权委员会，版权局负责受理版权登记注册、发放版权证书，版权委员会负责受理版权案件行政申诉、发放版权强制许可证。

此外，印度警察系统负责侵权、盗版等知识产权类案件的查处，印度海关负责阻止有关知识产权类货物的进口。

司法方面，印度联邦最高法院地位最高，以下是每个州的高等法院和联邦地方法院。印度最高法院审理下级法院和有关公共利益案件的上诉，它对中央政府与州政府之间或是州政府之间的纠纷具有原始司法管辖权。

印度知识产权申诉委员会（IPAB）对专利撤销享有管辖权，地区法院对专利侵权纠纷享有原始管辖权，高等法院对涉及专利有效性的侵权诉讼享有管辖权。

（二）知识产权风险的应对

1、收到警告信函

在权利人发出警告信后，首先要从形式上看对方要求的知识产权是否存在，是否仍在有效期内，是否具有清晰的保护范围。以专利权为例，在专利权人提起诉讼前，我方可以向有管辖权的地方法院提起确认诉讼，确认产品没有侵权，或者向印度知识产权申诉委员会或高等法院递交专利授权后异议请求或撤销专利请求，使专利权无效。

在此阶段，如果能将专利权保护范围、专利有效性及侵权事实是否确实等基础问题解决，则非常有利于后续的纠纷处理。

2、被起诉

如果已经被起诉，则应积极准备应诉答辩，论述的主要理由包括提出存在专利授权契约、未侵权、权利利用尽、合法渠道购买等。如果掌握对方侵权的事实，可以通过反诉的方式打击对方，也增加了和解息诉的可能性。

3、被发出禁止令

在原告的申请下，法庭如果认为被告的侵权行为正在给原告造成金钱不可挽回的损失，法庭会授予单方面临时禁止令。随后，原被告双方就是否应当实施临时禁令进行口头辩论。如果被告理由充分合理，法院将综合考虑利益平衡，公共利益及不可挽回的因素，法院可能会撤销临时禁止令。

利益平衡：是指一旦禁止令被授予，哪一方的利益将遭受损害。例如原告在知晓被告制造侵权产品很久而未制止，在这种情况下利益平衡的结果可能有利于被告人。

基于公共利益的考虑：印度往往在药品领域更加关注禁止销售侵权产品会对公民生命安全的威胁，因而通常不会颁发此类禁止令。

不可挽回的损失：例如商品的声誉等。

在收到禁止令请求后，应积极从上述几个方面考虑答辩策略。

十、澳大利亚

（一）澳大利亚知识产权的法律法规和相关机构

澳大利亚拥有完善的知识产权法律体系，包括专利法、商标法、版权法、集成电路布图等。对于专利，澳大利亚专利分为标准专利、革新专利，标准专利的保护期为20年，审查过程与大多数国家类似；革新专利保护期为8年，只要形式审查，但从2021年8月26日起，将不再受理新的革新专利申请，即终止该项制度。

澳大利亚的知识产权管理机构为知识产权局，管理专利、商标、外观设计、植物新品种、以及PCT国际检索和初步审查。

澳大利亚行政执法由联邦警察、州警察和海关负责。澳大利亚联邦警察是打击知识产权犯罪行为的主要法律的执行机构。但各州警察也进行执法，他们有权调查知识产权犯罪行为。州警察和联邦警察经常合作，共同调查知识产权犯罪行为。

澳大利亚海关总署有权就入境的侵犯知识产权的制品进行知识产权执法。澳大利亚《版权法》和《商标法》规定了海关在边境行使的权力，阻止货物进口到澳大利亚。

司法方面，澳大利亚的知识产权诉讼案件主要由联邦法院体系中的联邦法院管辖，少量由州法院体系中的州最高法院管辖。大部分的知识产权诉讼都在新南威尔士州首府悉尼和维多利亚州首府墨尔本的联邦法院提起。一些简单的知识产权诉讼案件也可以在较低等级的联邦治安法院提起。

在澳大利亚的侵权诉讼中，专利权人获胜可以获得胜诉声明。对于侵权人，联邦法院会发出最终禁令，禁止继续侵犯专利权，专利权人还可以获得损失赔偿，或者获得侵权人的盈利所得。

（二）知识产权风险的应对

就专利而言，在澳大利亚，每年由联邦法院对专利诉讼的判决只有 20 件左右，而起诉的数量为 100-200 件。这是因为双方当事人和解的比例相当高。但是发出专利侵权警告函的数量要比最终诉诸法院的数量高得多。

收到侵权警告后，首先要判断对方是否确实拥有声称的知识产权，以及我方是否确实有侵权的产品在澳大利亚生产或销售，如果没有，或者数量很少，权利人势必要花费大量的资金和时间来维权，但所得赔偿却不多，因此，可以尽快与权利人进行谈判，寻求和解，另外也可以积极改进自己的产品，避免侵权的事实进一步扩大。

在针对警告函作出决定前，可以寻找当地知识产权律师，来提供一份正式的书面回应。一方面向专利权人表明不会轻易地放弃的决心，另一方面争取到更多时间对己方产品进行评估和寻找对策。

对于专利侵权而言，澳大利亚标准专利并没有常规意义上的授权后无效程序。如果想在标准专利授权后对其提出挑战，通常有两种方式：一种是向澳大利亚知识产权局提出复审请求，请求对授权的标准专利再次进行审查，该请求可以是匿名的。但是，提起复审请求的理由只能是新颖性和创造性，而且通常很难被接受。另一种是向澳大利亚联邦法院提出专利撤销申请。但该程序的费用十分昂贵。

我方的应对措施应关注知识产权的有效性和侵权的可能性，这将会帮助确定如何运用法律程序，或如何与专利权人进行谈判。具体的判断方式包括：分析产品是否确实侵犯对方专利权，是否在产品上做出容易的改进即可避免侵权；检索现有技术，用于推翻或者质疑专利的有效性。在谈判中尽量展示我方取得的各种证据，令权利人衡量后做出妥协。

另外，在我方受到关于知识产权侵权诉讼的威胁时，如果认为对方的威胁是不正当的，可以发起不正当威胁的诉讼。如果该诉讼成功，我方可以获得不侵权声明、限制进行威胁的禁令以及由威胁引起的损害赔偿。



南山知识产权保护中心

Nanshan Intellectual Property
Protection Center

电话：0755-26929202

地址：深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋B座3楼