



NSIPPC

南山知识产权保护中心

NSIPPC

主要国家海外知识产权 风险防控信息服务指南

Nanshan Intellectual Property
Protection Center

2022年

目 录

前 言.....	
第一章 “走出去”企业常见的知识产权法律风险.....	1
一、海外商标风险.....	1
（一）商标在海外被抢注风险.....	2
案例 1：中国知名商标在德国被抢注.....	2
案例 2：中国某品牌笔商标在日本被抢注.....	3
案例 3：中国某地玩具品牌商标在智利被批量抢注.....	3
（二）商标在海外被侵权风险.....	4
案例 4：中国知名品牌在海外被假冒.....	4
案例 5：中国知名品牌产品被仿冒.....	5
二、海外专利风险.....	5
（一）专利权利流失风险.....	6
案例 6：提前公开产品设计导致专利权丧失.....	6
（二）专利侵权风险.....	7
案例 7：中国某电器公司因侵犯美国专利权被发布永久禁令.....	7
三、海外版权风险.....	7
（一）版权合规风险.....	8
案例 8：中国某自媒体平台通过国际合作获得音乐版权授权.....	9
（二）版权侵权盗版风险.....	9
四、商业秘密风险.....	9
（一）商业秘密泄露风险.....	10
（二）商业秘密侵权风险.....	10

案例 9：中国某新能源公司在美国被诉侵犯商业秘密纠纷	10
五、海关知识产权合规风险	11
案例 10：出口货物侵犯他人商标专用权	12
案例 11：权利人主动申请知识产权海关保护	12
六、海外投资并购知识产权风险	13
（一）知识产权交易风险	13
（二）知识产权运用风险	13
案例 12：中国某汽车公司收购瑞典某汽车公司知识产权	14
七、海外参展知识产权风险	14
（一）海外参展知识产权风险的表现形式	15
（二）海外参展侵犯知识产权的后果	15
（三）中国企业海外参展因知识产权受阻案例	16
案例 13：中国企业汉诺威展会被查抄	16
案例 14：中国医药企业法国参展遭指控	16
八、海外知识产权恶意诉讼风险	16
案例 15：美国某公司诉中国某公司侵权系列纠纷	17
第二章 企业海外知识产权风险防控工作指引	18
一、构建企业内部海外知识产权风险防范体系	18
（一）专门的海外知识产权战略	18
（二）专项规章制度	19
（三）知识产权管理机构与专业人才	20
（四）知识产权风险防范机制	20
二、开展海外知识产权布局	21
（一）布局思路	22

(二) 海外商标注册途径.....	24
1、逐一国家注册.....	24
2、地区注册.....	25
3、马德里体系注册.....	25
(三) 海外专利申请途径.....	26
1、直接向目标国家提出申请.....	26
2、《巴黎公约》途径.....	26
3、PCT 途径.....	27
三、善用海外知识产权信息检索与分析.....	28
(一) 专利检索分析报告类型.....	28
(二) 专利数据检索和筛选.....	30
(三) 专利数据对比分析方法.....	32
(四) 专利侵权分析方法.....	35
四、建立海外知识产权风险预警机制.....	35
(一) 海外知识产权风险预警流程.....	36
(二) 企业海外知识产权风险识别.....	36
(三) 海外知识产权风险评估.....	37
(四) 知识产权风险控制措施.....	38
五、做好海外知识产权尽职调查工作.....	39
(一) 海外知识产权尽职调查的场景与目标.....	39
(二) 海外知识产权尽职调查的内容.....	39
(三) 海外知识产权尽职调查的开展.....	40
六、组建或参与海外知识产权联盟.....	40
(一) 海外专利联盟.....	41

(二) 国内专利联盟.....	42
(三) 涉外知识产权保护联盟.....	44
七、有效利用外部知识产权资源.....	44
(一) 借助知识产权专业服务机构的力量.....	45
(二) 借助行业组织的力量.....	45
(三) 借助政府部门的力量.....	46
八、海外参展知识产权风险防控.....	47
(一) 展前准备.....	47
1、机构和人员配备.....	47
2、参展产品知识产权分析.....	47
3、法律与市场环境分析.....	48
4、参展知识产权资料准备.....	48
5、展前的风险规避措施.....	49
(二) 展中应对.....	49
1、展中遭受侵权应对.....	49
2、展中被控侵权应对.....	50
(三) 展后处理.....	50
第三章 主要国家和地区的知识产权法律环境及风险防控提示.....	52
一、北美地区——以美国为例.....	52
(一) 美国知识产权法律环境.....	53
1、美国知识产权法律环境总体概况.....	53
2、美国主要的知识产权法律.....	54
3、美国的知识产权管理体系.....	56
(二) 美国知识产权类型及保护要点.....	57

1、专利	57
2、商标	58
3、版权	59
4、商业秘密	59
(三) 美国 337 调查诉讼风险防控	61
1、337 调查概述及特点	61
2、337 调查的主要程序	62
3、337 调查的救济措施	63
4、337 调查前的风险防范	64
5、337 调查过程中的应对	65
6、337 调查结束后的措施	66
7、337 调查中的反制策略	67
8、深圳企业涉案美国 337 调查的趋势	68
9、近年来深圳企业涉 337 调查胜诉案例	69
(四) 美国 NPE 专利诉讼风险防控	70
1、NPE 整体诉讼趋势分析	70
2、NPE 专利诉讼风险防范	71
3、NPE 专利诉讼应对策略	72
二、欧盟地区	74
(一) 欧盟知识产权法律环境	75
1、欧洲知识产权制度的发展	75
2、欧盟主要的知识产权法律	76
3、欧盟的知识产权管理体系	77
(二) 欧盟知识产权类型和保护要点	78

1、欧洲专利	79
2、欧洲统一专利	82
3、欧盟外观设计	82
4、欧盟商标	83
5、欧盟版权	84
(三) 欧盟知识产权海关执法规定	85
1、欧盟知识产权海关保护机构设置与执法依据	85
2、欧盟知识产权海关执法情况	86
3、欧盟知识产权海关保护的	87
4、欧盟知识产权海关的执法环节和程序	87
5、侵权货物的处置、处罚及其责任	90
6、海关执法行动计划	90
(四) 德国展会知识产权风险防控要点	91
1、德国知识产权保护体系	91
2、德国展会知识产权常见纠纷及应对措施	91
3、德国参展知识产权风险防范办法	93
(五) 英国脱欧知识产权风险防控要点	94
1、发明专利的保护与风险提示	94
2、注册外观设计的保护与风险提示	94
3、未注册外观设计的保护与风险提示	95
4、商标的保护与风险提示	95
5、版权的保护与风险提示	96
6、地理标志的保护与风险提示	96
7、在英国的边境处保护知识产权	97

三、亚洲地区——以日本为例	97
(一) 亚洲自贸协定中关于知识产权保护的规则	98
(二) 日本知识产权法律环境	100
1、日本知识产权制度的发展	100
2、日本主要的知识产权法律	100
3、日本的知识产权管理体系	101
(三) 日本知识产权类型和保护要点	103
1、发明专利	103
2、实用新型	103
3、外观设计	103
4、商标	103
5、著作权	104
6、商业秘密	104
7、植物新品种	104
8、集成电路布图设计	105
(四) 日本商标专利申请实务指引	105
1、商标注册	105
2、专利申请	106
3、申请植物品种保护	107
(五) 跨境电商知识产权风险防控要点	107
1、日本跨境电商发展与法律体系概况	107
2、日本跨境电商相关的知识产权制度	108
3、平行进口侵权风险及应对措施	109
四、非洲地区——以南非为例	112

(一) 两大非洲知识产权组织.....	113
1、非洲地区知识产权组织 (ARIPO)	113
2、非洲知识产权组织 (OAPI)	115
(二) 南非知识产权法律环境.....	117
1、南非主要知识产权相关法律.....	117
2、南非主要知识产权保护制度.....	117
3、知识产权侵权的相关处罚规定.....	119
(三) 南非知识产权申请实务指引.....	119
1、商标注册.....	119
2、专利申请.....	120
3、外观设计.....	122
五、“一带一路”沿线国家——以阿联酋为例.....	122
(一) “一带一路”国家加入国际知识产权体系情况.....	123
(二) 阿联酋知识产权法律环境.....	125
1、阿联酋主要知识产权相关法.....	126
2、阿联酋的知识产权管理机构.....	126
3、阿联酋主要知识产权保护制度.....	127
(三) 阿联酋知识产权申请实务指引.....	128
1、商标注册.....	128
2、专利申请.....	129
3、著作权登记.....	130
附录：海外知识产权信息与服务网站链接.....	131

一、各国知识产权局	131
二、各国知识产权律师名录	133

前 言

经济全球化为企业创造了大量机遇，企业无论规模大小，都有机会跨国出售产品与服务。近年来，我国企业和产品“走出去”的步伐持续加快，遇到的知识产权摩擦纠纷也逐渐增多，面临知识产权问题挑战形势严峻。2020年9月，国家海外知识产权纠纷应对指导中心发布的《2019年中国企业涉美知识产权诉讼报告》显示，中国企业涉美诉讼案件新立案469起，涉及中国企业1602家次，涉案量和涉案中国企业数量相比2018年均有所增加；涉诉中国企业约有五成分布在广东省，涉诉中国企业有98.1%为被告方；中国企业胜诉案件较少，专利和商业秘密诉讼有75.8%以撤案结案，商标诉讼有63.1%是因缺席判决败诉结案；判赔额居高不下，专利案件平均判赔额1095.5万美元，商标案件为649.8万美元。2020年12月，欧盟知识产权局发布《海关知识产权执法报告》指出，2019年，中国是涉案侵犯欧盟知识产权商品的主要来源国，占侵权产品的33%。由此可见，不断提升知识产权保护意识和能力，做好知识产权风险防控工作，完善应对知识产权纠纷应对体系，仍然是企业国际化发展面临的重要挑战和必修课。

为了引导“走出去”企业提前做好知识产权布局，更好地防范海外知识产权风险，增强市场风险抵抗能力，中国（南山）海外知识产权协同服务平台编制了《主要国家海外知识产权风险防控信息服务指南》。本指南主要介绍企业“走出去”常见的知识产权法律风险类型，综合企业海外知识产权风险防控工作指引，汇总美国、欧洲、日本等主要国家和地区的知识产权法律环境及风险防控提示，以期为企业建立和完善海外知识产权风险防控体系提供参考。本指南还收录了海外知识产权风险防控有关的机构、网站等资料，以期为读者获取更多有关信息和服务提供便利。

“走出去”企业常见的知识产权法律风险

根据《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS 协议）以及其他相关文件，知识产权主要包括：著作权与邻接权、商标权、地理标志权、工业外观设计权、专利权、集成电路图设计权、未披露的信息专有权、植物新品种权等。当前，“走出去”企业常见的知识产权风险，涉及专利、商标、商业秘密等知识产权在企业研发、生产经营、使用过程中产生的被非法占有、流失、遭受侵权纠纷等情形。此外，企业在进出口海关保护、海外投资并购和海外参展环节也面临诸多知识产权问题。指南第一章内容汇总了“走出去”企业常见的八个方面的知识产权风险及其案例，包括：海外商标风险、海外专利风险、海外版权风险、商业秘密风险、海关知识产权合规风险、海外投资并购知识产权风险、海外参展知识产权风险和海外知识产权恶意诉讼风险。

一、海外商标风险

在全球范围内注册商标，保护企业的产品与服务，使其与竞争对手的产品和服务区分开，这是保护企业在国外商业价值的第一步，也是任何成功的全球商业战略不可或缺的一部分。“产品未动，商标先行”，已成为发达国家跨国公司的普遍做法。

根据国家海外知识产权纠纷应对指导中心发布的《2019 中国企业涉美知识产权诉讼报告》，2019 年我国企业在美遭遇商标诉讼的数量同比增长 137.88%，涉案企业数量同比增长 117.66%。2020 年 12 月，由国家知识产权局知识产权保护司组织、中华商标协会发布的《海外重点国家商标维权指南》指出：近年来，随着我国企业赴海外经营步伐的加快，中国品牌在世界范围内获得广泛关注和认可，企业商标在海外被抢注或被侵权的问题愈加凸显。商标海外运营风险主要有两种情形：一是企业商标（或品牌、字号等）在海外被抢注；二是企业商标（或品牌、字号等）在海外被侵权使用。

（一）商标在海外被抢注风险

商标权具有地域性，商标专用权的保护受地域范围的限制。注册商标专用权仅在商标注册国享受法律保护，非注册国没有保护的义务。在我国注册的商标要在其他国家获得商标专用权并受到法律保护，就必须分别在这些国家进行注册，或者通过《马德里协定》等国际知识产权条约在协定的成员国申请领土延伸。

不少企业缺乏海外商标注册筹划的意识，未能及时开展商标国际注册工作，直到国际业务拓展至某国市场时，才着手进行商标国际注册。滞后的品牌商标保护工作，让竞争对手或投机者有机可乘，提前抢注海外商标，将给真正的品牌商开拓市场和正常经营带来额外的阻碍，甚至遭受一定的利益损失。中华商标协会发布的《中华商标协会会员企业国际商标抢注预警报告》披露，截至 2017 年底，其 313 家会员企业中有 105 家遭遇过海外商标抢注，占比达 33.5%；2018 年和 2019 年各有 58 家知名企业在海外遭遇过商标抢注；2020 年上半年，有 38 家企业商标在海外遭遇过抢注，占比达 12%。抢注商标的主体主要是中国企业的海外经销商、竞争对手，以及职业抢注人、某些华人或相关利益人。

以下分享几个商标抢注案例，提醒企业尽早完善品牌商标保护，避免商标在海外被抢注，防患未然。

案例 1：中国知名商标在德国被抢注

中国某品牌始创于清朝康熙年间（公元 1669 年），作为地道的中华老字号，其腐乳产品声名远播。2006 年 7 月，该中国公司拟在三十多个国家进行商标注册时，发现其商标在腐乳、调味品、销售服务等三类商标，已被德国某公司于 2006 年 3 月在德国注册，且德国某公司申请的商标标识与该中国公司产品使用的商标标识一模一样。德国某公司是柏林一家主要经营中国商品的超市，其员工全部是华人。调查发现，该德国公司还曾抢注过其他众多知名商标。

2007年初，中国某公司向慕尼黑地方法院提起诉讼，要求判定该德国公司无偿归还商标并予以赔偿。2009年4月，慕尼黑高等法院对中国某公司诉德国某公司商标侵权及不正当竞争一案作出终审判决：德国某公司不得擅自使用中国某公司的商标，否则将对其处以25万欧元的罚款或对主要负责人处以六个月监禁；德国某公司应注销其抢注的商标。此案以中国某公司的商标物归原主而画上了圆满的句号，该案也被称为“中国知识产权跨国维权第一案”，是中国加入世贸组织后国内企业在海外胜诉的第一个知识产权官司。^①

中国某公司虽然最后赢得诉讼，但也一定程度上阻碍了其进军国际市场的步伐。中国某公司也是幸运的，因为德国某公司抢注的商标与中国某公司的商标完全相同，倘若德国某公司只注册了“商标名称”的普通字体，中国某公司要想拿回商标就比较困难了。

案例2：中国某品牌笔商标在日本被抢注

中国某品牌笔深受日本消费者的欢迎，但商标被日本商人抢先在日本注册，要求中国某公司按其品牌笔在日本的销售量向其支付5%的佣金，由此导致中国某公司在日本的代销商无利可图，不得不停止代销。

抢注者的目的多为逐利，往往狮子大开口，索要巨额转让费用、佣金或提出代理要求等。品牌商标的知名度越高，对方提出的条件往往越苛刻。事实上，无论抢注者提出什么条件，都将给中国企业及其知名品牌造成巨大损失。

案例3：中国某地玩具品牌商标在智利被批量抢注

在2017年8月，国家工商行政管理总局商标局就我国某地一百二十多家礼品玩具企业的字号及商标被一名外籍商人以个人名义在智利工业产权局（INAPI）申请注册事件，发出预警通知。中国某地是世界知名的玩具礼品生产基地，是我国首个“国家级玩具礼品出口基地”。此次被抢注对象多数为玩具礼品行业的中小型生产商，一旦这批商标被

^① 案例整理参考：智南针网站文章《盘点那些在国外遭遇抢注的中国商标》，源自高沃知识产权 <https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=294&id=937>

抢注成功，或将影响我国相关厂商的产品进入智利及南美周边国家市场。

该抢注事件引起了多方高度重视与关注，相关政府部门、行业协会随即牵头组织召开维权会议进行企业维权动员，并集结了政府、行业协会、专业机构和高校力量研究组织代表团赴智利进行维权谈判。经过艰难的谈判，智利抢注行为人答应将其在智利抢注的 130 余件商标无偿转让予中国相关玩具企业。

（二）商标在海外被侵权风险

海外知名品牌商标被中国企业仿冒的案件屡见报端，殊不知中国品牌商标在海外被侵权仿冒的情形亦不少见，尤其是在知识产权制度不是非常完善的国家。中国企业在海外被侵权的情形主要有两种：一种是贴牌假冒同名商标，侵犯中国企业的商标权，这种情况比较容易识别；另一种是对中国企业的商标或字号进行一定程度的模仿，混淆消费者认知，这种情况在跨境电商平台较为突出，侵权认定相对复杂。被假冒或被恶意模仿的品牌商标，通常已经在海外具有一定知名度，受消费者的青睐和认可，如不及时采取有效措施，可能有损中国企业商誉，导致中国企业商标淡化风险，或造成直接利益损失。

案例 4：中国知名品牌在海外被假冒

中国某公司注册商标“飞天牌及图”是中国驰名商标，其产品远销全球各地。由于该中国公司的产品——酒的稀缺性，导致国际市场上产生了大量假冒伪劣产品。2020 年 9 月，柬埔寨发布“非法售假产品检查与查扣行动”新闻发布会披露，在柬埔寨国内查获该中国品牌的假酒多达 530 吨。假冒伪劣的酒包装往往与正品极其相近，价格一般低于市场价，巨额利润让假冒者前赴后继。据悉，该中国公司每年防伪、打假的投入达 2 亿多元，海外维权难度较大。

中国某品牌手机在海外市场受到消费者的青睐，在印度等国家出现供应商销售假冒该中国品牌手机商标产品的现象。

案例 5：中国知名品牌产品被仿冒

国内某企业主要从事眼镜及零配件的生产、加工、销售，名下拥有多款自主知名品牌，在业内有着广泛的影响力。该企业发现，在亚马逊、来赞达（Lazada）等国际电商平台上，其品牌和产品的模仿者层出不穷，包括对商标发音的模仿、对商标文字字形的模仿等，这些仿冒类似产品蚕食了企业的市场份额，给企业利益带来严重损失。^②

二、海外专利风险

科技企业的国际竞争，在很大程度上就是专利技术的竞争。专利具有独占性的特点，作为企业核心无形资产，在海外布局尤为重要。专利也具有地域性的特点，专利在一个国家或地区申请授权，并不意味着在其他国家和地区也能得到保护。因此，对出口产品而言，尤其要做好海外专利的申请和布局，不仅是企业的核心竞争力，也是捍卫自身的必备武器。

过去很长一段时间，我国以货物贸易为“走出去”的主要方式，专利技术尤其是核心专利技术少，知识产权意识薄弱，致使我国企业在海外屡遭专利钳制。近年来，中国科技水平大幅提升，对海外专利技术的保护日益重视，中国科技企业在海外市场逐步拓展的同时，海外专利侵权风险逐渐凸显。很多中国科技企业进军国际市场时因专利侵权被挡在了市场之外，或陷入海外专利诉讼案，遭遇跨国企业的专利围剿。以智能手机为例，华为、小米、OPPO 等各大品牌在加速扩展海外市场时，几乎每一家都遭遇了海外专利侵权的“拦路虎”。2019 年中国企业涉美国知识产权诉讼情况统计显示，新立案 143 起专利诉讼，中国企业作为被告的 132 起，91.6%的专利诉讼中国企业作为被告。一旦陷入侵权诉讼案件，企业会花费高额的资金成本和时间成本。

企业专利海外产品研发、销售过程中面临的专利风险，主要包括专利权利流失风险和专利侵权导致的法律风险。^③

^② 案例来源于 2020 年 10 月国家知识产权局知识产权保护司《海外重点国家商标维权指南》。

^③ 海外专利风险分类及具体表现，参考自张永其《浅谈中国企业海外专利风险防控体系的建立》。

（一）专利权利流失风险

专利权利流失风险主要指在研发过程中产生的技术成果未进行及时、有效地保护和布局，或专利授权后未能对有价值的专利进行及时维护导致的权利丧失或者不能有效行使的风险，以及对外技术合作过程中因权属、责任约定不明造成的权利流失的风险。

案例 6：提前公开产品设计导致专利权丧失

授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。所谓新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。实践中，不少企业因疏忽大意，在申请日前在新闻发布会、科技成果鉴定会、产品宣传册上、自媒体上披露了发明创造的实质性内容，在技术成果诞生后不及时申请专利，而是在产品生产出来试销或者完全投放市场后才去申请专利，都会导致新颖性的丧失而无法获得专利权或者授权后又被告无效，苦心研发出的专利技术沦为公有技术，给企业造成无法挽回的损失。

例：2019 年，苏州某专利权人王先生向苏州市知识产权保护中心投诉高新区某家具店（被请求人）侵犯其 4 项家具外观设计专利。王先生在申请日之前就已经通过网络（抖音视频、微信公众号、微信朋友圈及微信个人聊天记录）的形式对外发布专利产品的相关信息，被请求人以此作为现有设计抗辩依据，并向国家知识产权局专利复审委提出专利无效请求。最后涉案专利被宣告无效。

例：某公司是德国著名的客车生产商，其 2005 年生产销售“欧洲星航线”系列客车并将外观设计申请了专利。后该公司以中国某公司等 3 家中国公司生产销售的大客车抄袭其客车外观设计为由，诉至北京市一中院，索赔 4000 余万元。2009 年，市一中院一审判决中方 3 公司赔偿德国某公司 2116 万余元。2012 年北京高院二审判决发生

大逆转，撤销一审判决结果，原因竟是德国某公司涉案专利被宣告无效。据悉，涉案专利申请日是2004年9月23日，而此前一个月内德国某公司在新闻发布会、《客车杂志》上展示了涉案专利产品设计，直接破坏了涉案专利的新颖性。

（二）专利侵权风险

专利侵权是直接导致企业产品出口受阻并造成重大影响的风险。专利侵权风险主要指产品侵权导致的查封、禁售、赔偿风险及相应的商誉受损风险。其中，风险来源包括：企业仿制过程中产生的技术风险，企业自主研发过程中产生的风险技术，通过技术合作、技术外包或技术引进引入的风险技术，以及通过外部零部件采购引入的风险技术等。侵权的方式包括：制造、使用（如未经许可使用他人有专利权的零部件）、销售、许诺销售（如广告宣传、要约、展示）、进口。

案例7：中国某电器公司因侵犯美国专利权被发布永久禁令

2018年，美国某一公司向美国纽约地区法院提起诉讼，控告中国某电器公司及销售商在亚马逊平台出售的VAV自动卷发器产品，侵犯其“美国公司自动卷发器”的产品的专利权，且在收到诉讼文书后继续侵犯该专利，要求被告停止侵权。涉案的中国某电器公司未应诉，法院传票和控告文件因“查无此人”被退回，法院对其作出缺席判决，并发布禁止令，永久禁止中国某电器公司生产和销售侵权产品。

三、海外版权风险

版权即著作权，是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利（包括财产权、人身权），内容包括文学作品、音乐作品、美术作品、摄影作品、电影及类电作品、模型作品、计算机软件作品等，表现形式多种多样。在世界上大多数国家，版权是创作完成之日起自动产生，不需要履行手续。我国加入了《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》、《世界版权公约》、《保护录音制品制作防止未经许可复制其录音制品公约》、《世界知识产权组织表演和录音制品条约》、《世界知识产权组织版权条约》等有关版权保护

的国际公约，遵守国际版权保护的规则，也使我国作品在公约成员国获得保护。需要注意的是，使用外国作品要依法取得著作权人的授权，否则属于侵权行为。我们也可以通过著作权贸易的方式，有选择地利用优秀的国外作品。

文化创意产业是以版权开发和运用为主体的知识密集型产业，版权既是文化创意产业的重要组成部分，也是文化企业的核心资源。随着各国间文化交流日益频繁，中国文化创意产业开启了国际化经营之路，不断向海外输出与版权有关的文化产品和服务，开展版权方面的国际合作。例如，国家广电总局公布的 2020 年度 20 部作品获评优秀海外传播作品中，《在一起》、《老酒馆》、《三十而已》、《庆余年》、《以家人之名》等在电视荧屏深受观众喜爱的电视剧作品，纷纷走出国门，或被外国影视公司翻拍，或被海外公司买下版权。再如，当下盛行的中国网络文学 2019 年海外的市场规模达到了 4.6 亿元，其传播以东南亚地区与欧美为主，已覆盖四十多个“一带一路”沿线国家和地区。^④文化与数字科技的深度融合，催生出短视频、电商直播、网络游戏、云音乐、云录制、云展览、云旅游、云教育等多种新兴业态，走出去面临的海外版权保护问题更为复杂和迫切。

中国企业出海面临的海外版权风险，集中体现为版权合规风险、版权侵权盗版风险。

（一）版权合规风险

企业在对外贸易活动中，只要涉及作品的使用，都可能会涉及版权的合规使用问题。例如企业未经著作权人授权，在亚马逊、eBay、阿里巴巴等跨境电商平台上使用他人所有的图片、宣传文案，可能会因版权侵权投诉而致产品下架。内容产品如新闻、直播、视频、游戏等，内容制作需要涉及到音乐、文字作品、影视剧、图片等素材，具有侵犯著作权、表演者权、肖像权、名誉权的风险，需要进行合规使用。

^④ 数据来自艾瑞咨询微信公众号 2020-10-30 发布文章《2020 年中国网络文学出海分析报告》

案例 8：中国某自媒体平台通过国际合作获得音乐版权授权

内容平台通常需要与国内外的版权发行商和授权组织达成批量购买协议，以解决版权授权问题。中国某自媒体平台是一款音乐创意短视频社交软件，用户可以通过这款软件选择歌曲，拍摄音乐短视频，形成自己的作品。该平台上线后获得很好的市场反响，随后推出该平台的海外版软件。音乐是该中国自媒体平台的主要内容素材，该中国自媒体平台及其母公司为了解决海外音乐版权合理使用问题，先后与包括索尼、环球、华纳、太合、杰威尔、Avex 等国内外知名音乐厂牌达成版权合作，获得音乐资源，供创作者在其平台上使用。

（二）版权侵权盗版风险

版权有可复制性，数字网络技术发展的背景下，版权侵权盗版层出不穷。全国政协委员阎晓宏呼吁重视海外中国知识产权的保护：“监测发现，超过 50% 的侵权链接出现在社交媒体，大多数侵权网站来自境外。近年来，《我们的少年时代》、《白夜追凶》、《大军师司马懿》等大量国产优质电视剧在海外主流网站上的被侵权数量不断增多，而这些跨国侵权盗版链接往往来自小网站。由于内容传播呈现出国际化、移动化和社交化趋势，权利人跨国维权困难重重。打击跨国网络侵权盗版活动，需要国与国之间的协同、协调和协作，通过技术手段、市场手段、法律手段整合利用，打击跨国界网络侵权盗版。”

⑤

四、商业秘密风险

商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，包括设计资料、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等。

⑤ 全国政协委员阎晓宏：重视海外中国知识产权的保护
<http://www.nccac.gov.cn/chinacopyright/contents/518/361279.html>

商业秘密是企业无形资产重要的组成部分，关乎企业的竞争力甚至直接影响到企业的生存，对企业的发展至关重要。

中国企业“走出去”面临的商业秘密风险，主要包括商业秘密泄露风险和商业秘密侵权风险。

（一）商业秘密泄露风险

在企业“走出去”的过程中必然伴随着与国外各方的密切接触，在雇佣外国员工、委托开发、合作开发中很容易使商业秘密泄露，对国外法律法规、技术和经营环境的了解也使泄露己方商业秘密的概率增加，需注意防范商业秘密泄露风险。

（二）商业秘密侵权风险

在世界各国尤其是市场经济比较发达的国家，不仅企业高度重视商业秘密的保护，国家也提供较周密完备的立法和强有力的司法保护支持。美国是商业秘密保护最严格的国家之一。2013年美国发布“减少盗窃美国商业秘密战略”，将美国的商业秘密保护上升到国家战略层面，目的是协调与改进美国政府对驱动美国经济发展和保证就业的创新活动的保护工作，阻止外国竞争对手或外国政府以包括网络在内的任何方式窃取商业秘密。2016年美国奥巴马总统签署了《保护商业秘密法》（Defend Trade Secrets Act of 2016, DTSA），将美国对商业秘密盗窃案件的民事保护法律上升到联邦法律，为起诉侵害商业秘密案件、获取民事救济提供统一的联邦法律依据。近年来，中国“走出去”企业尤其是高科技企业频繁被卷入与美国企业的商业秘密纠纷。

案例 9：中国某新能源公司在美国被诉侵犯商业秘密纠纷

中国某新能源公司成立于 2014 年，是一家以锂电池应用为核心业务，集研发、生产、销售为一体的高科技企业。2020 年，美国某公司及其中国子公司向美国伊利诺伊州联邦地方法院东部分院提起诉讼，控告中国某新能源公司侵犯其商业秘密权。

原告美国公司是一家有 60 年历史的提供电源解决方案的全球开发商和制造商，专注

于锂离子电池组、智能充电器和高效电源的设计和制造，广泛应用于便携式、移动和固定设备领域。美国公司投入巨资支持其工程和商业团队，以研发行业领先的技术和产品，并依靠商业秘密来保护其知识产权。该美国公司指控中国某新能源公司指使团队成员到该美国公司的中国子公司任职，获取原告产品示意图、图纸、技术说明等商业机密材料，用以改进和设计与其美国公司的产品相竞争的产品。

法院最终颁布了临时禁令，禁止中国某新能源公司管理人员、服务人员等员工以及任何类型的代理商、经销商、律师，继续拥有、披露或使用美国公司的商业秘密，并要求交出含有美国公司商业秘密的所有文件、源代码和源代码库的信息资料。

五、海关知识产权合规风险

知识产权海关保护，也称为知识产权的边境保护，指海关依法禁止侵犯知识产权的货物进出口的措施。国内企业进出口货物，需要接受出口国和目的国的双重监管，知识产权风险首当其冲。货物的进出口，需要就相关知识产权如商标专用权、专利权、著作权等获得合法的授权。进出口货物未经合法授权使用他人知识产权，海关将依法查扣，涉及犯罪的，当事人会被追究刑事责任。

知识产权海关保护是各国双边贸易关注的重要领域。2020年1月，中美第一阶段经贸协议中多处提及知识产权边境保护的合作问题，例如针对假冒货物和盗版货物的第1.20条《销毁假冒商品》规定，“除特殊情况外，销毁被当地海关以假冒或盗版为由中止放行并作为盗版或假冒商品查封和没收的商品……”等。欧盟知识产权局发布海关知识产权执法报告指出，2019年，欧盟边境查获的假冒商品零售价值超过7.6亿欧元，扣押案件量比2018年上升了30%；中国是涉嫌侵犯欧盟知识产权商品的主要来源国（33%）；欧盟海关扣押的大部分物品涉嫌侵犯欧盟商标（EUTM）、国际商标（ITM）或国家商标（NTM），涉嫌侵犯外观设计的情况越来越多；被扣押的涉嫌侵犯知识产权的产品包括包装材料、玩具、手机零部件和技术配件、办公文具和鞋子等。

中国企业无论是货物的出口，还是商品、原料的采购进口，都需要对知识产权海关

保护领域的合规风险有所关注，并积极向海关部门寻求知识产权保护，阻止假冒商品进入目标市场。

案例 10：出口货物侵犯他人商标专用权

当事人于 2019 年 4 月向 Y 海关申报出口的货物，海关经查验，发现标有“TINKLE”商标标识的修眉刀 14400 包，当事人不能提供授权文书或正规购买证明。“TINKLE”商标权利人认为上述标有“TINKLE”商标标识的货物侵犯了其商标专用权，向海关提出了采取知识产权保护措施的申请并提供了担保。Y 海关于 2019 年 5 月 16 日扣留该批侵权货物。Y 海关经调查，认为当事人出口的修眉刀上使用的商标，与商标权利人注册的“TINKLE”商标相同，且事先未经商标权利人许可，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项的规定，上述货物属于侵犯商标专用权的货物，货物价值人民币 43200 元。当事人出口上述货物的行为已构成出口侵犯他人商标专用权货物的行为。

案例 11：权利人主动申请知识产权海关保护

中国某半导体有限公司是业内研发、组装集成电路等设备的先进企业，先后开发了具有自主知识产权的芯片设备，并在全球范围内申请了 1200 余项专利。随着国际市场份额的逐渐扩大，与美国某公司发生知识产权纠纷，双方在中国、美国等多地互相展开专利诉讼、无效宣告等知识产权司法与行政领域的诉争。福建省高级人民法院于 2017 年 12 月裁定美国某公司的子公司停止进口、制造、销售和许诺销售被诉侵犯中国某公司专利权的设备。中国某公司根据法律程序向海关总署申请知识产权备案，并积极向货物进出口地海关寻求保护，在掌握了涉嫌侵犯其专利权的设备即将从上海浦东国际机场进口的情况后，立即向上海海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请，并缴纳相应担保。上海海关依据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》规定，及时启动知识产权海关保护程序，暂停涉嫌侵权设备通关，该设备价值 3400 万元人民币。海关执法过程中，美国某公司主

动与中国某公司开展和解谈判，双方最终达成全球范围相互授权的和解协议。^⑥

六、海外投资并购知识产权风险

在海外投资并购中，专利技术、商标等经常成为海外投资的目标，其中对知识产权价值的评估客观与否直接决定了投资合作的成败。跨国投资并购的知识产权风险主要有知识产权交易风险和知识产权运用风险这两方面的风险。^⑦

（一）知识产权交易风险

1、法律法规政策风险。对于有关智力成果的进出口、交易、销售、知识产权权利获得程序和标准等问题，各个国家和地区的规定存在一定差异。在大规模跨国并购交易中，各国知识产权法律 and 政策的差异性可能会直接影响并购交易进程以及并购后企业对知识产权的使用。

2、知识产权有效性风险。包括：授权专利的有效性及其权利稳定性风险、时间和地域性风险、知识产权的权属瑕疵（被收购方根本不拥有知识产权、被收购的知识产权为共同所有、被收购的知识产权存在权利限制。）

3、市场价值不确定风险。包括知识产权所体现的技术的先进性，知识产权与产品的保护体系构建的完整性，知识产权本身的技术、法律、市场角度评估的价值问题。

（二）知识产权运用风险

1、协议陷阱。并购对象与他人签订的知识产权协议或技术协议中可能存在知识产权风险或限制，导致并购后期知识产权或技术不能“为我所用”。

2、技术侵权。并购对象的技术本身在实施过程需要依赖于非自有专利，这样的技术实施存在侵权风险。如未对风险进行提前预防与防范，在并购后侵权赔偿的风险将直接转嫁给并购方。如果第三方正在或可能对目标知识产权提起诉讼，那么并购方不但难

^⑥ 案例 10、案例 11 参考自 2020-04-20 汇业律师事务所吴展、姚欣《知识产权海关保护合规风险与案例分析》
https://www.sohu.com/a/389538456_100138309

^⑦ 参考自老白聊专利《跨国并购中可能遇到哪些知识产权问题》 https://www.sohu.com/a/386048705_120598014

以达到预期的商业目标，而且可能因此而官司缠身。

3、其他风险。企业并购中也涉及到商标和著作权等方面的知识产权风险问题。例如，待并购企业的商标是属于自有商标还是属于其他企业授权使用的商标，在企业并购中是否涉及相应的知识产权可以由并购企业使用的相关协议等等问题。跨国并购存在很多不确定性，企业应特别注意与并购方就谈判过程涉及的细节内容签署保密协议，以防并购计划如果最终流产而损害中方企业的利益。

案例 12：中国某汽车公司收购瑞典某汽车公司知识产权

2009 年，中国某汽车公司以 1.97 亿美元收购了瑞典某汽车公司质量与制造工艺体系，包括三个整车平台、三个车型、两个发动机系列、主打的四个发动机、两个变速箱的知识产权；9-3 三厢运动轿车、9-5 的三厢车、9-5 车运动型轿车；知识产权交易的技术文件（整车设计规范、零部件子系统设计规范、试验验证方法和验证规范、分析方法）制造工艺，供应商管理体系。相当于除品牌之外，将瑞典某汽车公司所有的技术资源统统收入囊中。中国某汽车公司基于瑞典某汽车公司平台的加持，迅速推出自主品牌“绅宝”，但这不意味着中国某汽车公司的自主品牌很容易做成功。据悉，收购清单中并没有原瑞典某汽车公司研发团队的介入，语言文化的差异使得国内的工程师在理解和运用上不可能达到轻车熟路的程度，而缺乏持续的技术创新，瑞典某汽车公司原有的技术也快速被市场边缘化，难以支撑产品形成市场优势。

七、海外参展知识产权风险

海外展会是企业树立国际形象以及开拓国际市场的重要途径。由于国内企业缺乏对海外知识产权保护体系的了解，企业在“走出去”过程中经常会遭遇到知识产权司法和行政的执法调查，例如展会前产品被没收、展会进行中展台被查封、参展企业被展会组

织方拒绝参展等。企业需重视海外展会知识产权风险，有效避开雷区。^⑧

（一）海外参展知识产权风险的表现形式

1、产品侵权。知识产权在参展产品中的体现最为集中。例如，一件包含了节能技术的灯具展品，其结构设计和节能技术方案可能受到发明或实用新型专利权的保护；灯具的外形可能受到外观设计专利的保护；如果该灯具的商标进行了注册或虽未注册但声名远扬的，则可能享有商标专用权的保护；该灯具的使用说明书可能涉及版权的保护。此外，视当地的知识产权制度规则，还有可能涉及货源标记、原产地名称、商业秘密等知识产权保护。参展产品是众多知识产权的综合载体。因此，参展企业需要避免因产品的专利、商标、版权侵权等问题遭遇竞争对手起诉或管理机构的执法处理。

2、材料侵权。参展材料通常包括：展台、展板、宣传手册、产品说明、产品演示的音频视频等，这些材料往往涉及到版权保护。因此，推销、演示、宣传或展示设计可能因使用到受保护的美术、摄影、图形或模型作品，背景音乐，计算机软件等而引起纠纷。

（二）海外参展侵犯知识产权的后果

直接后果：参展企业一旦被举报侵犯他人知识产权，其展品将有可能被扣押、查封、颁发临时禁令或追诉等，企业将无法进行产品展示、商贸洽谈等活动。

间接后果：企业在展会中遭遇的知识产权纠纷不仅仅使企业参展受挫，而且可能极大地损害企业的国际形象，影响其市场营销，展后还可能使其陷入诉讼纠纷的泥潭，使得企业损失惨重。

^⑧ 海外参展知识产权风险表现形式、后果、案例内容，主要摘自智南针官方网站《海外参展应当关注哪些知识产权问题？》 <https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=69&id=468#A1>

（三）中国企业海外参展因知识产权受阻案例

案例 13：中国企业汉诺威展会被查抄

2007年3月，在德国汉诺威举行的国际消费电子、信息及通信博览会（CeBIT）上，开展仅数小时，12家中国参展商的数码类展品因涉嫌侵犯意大利 SISVEL 公司的 MP3 专利遭到德国海关查抄，涉及产品包括 MP3、DVD 播放器、汽车导航仪等多种支持 MP3 播放功能的电子产品。中国某数码公司由于旗下所有展品全部被扣，宣告闭展。

类似行为又发生在 2008 年 3 月的 CeBIT 上，德国海关又开展了更大规模的查抄，仅 3 月 6 日一天就有 24 家来自中国内地、3 家来自中国香港、12 家来自中国台湾的企业展台被查抄，占当日被查抄企业的八成。

案例 14：中国医药企业法国参展遭指控

2006 年 10 月，在法国巴黎举办的世界医药原料展览会上，赛诺菲指控中国三家医药及化工贸易企业专利侵权，法国内政部有关部门对三家企业的六名参展代表进行了扣押，并展开司法调查，这直接导致当天参展的中国企业全部“弃柜”回国，在欧洲民众心目中造成中国参展企业都有知识产权侵权嫌疑的恶劣影响，在法国及欧洲引起了当地媒体的高度关注，这一事件被称为中国医药行业的“巴黎门”。

八、海外知识产权恶意诉讼风险

一些跨国公司利用自身经济实力和知识产权诉讼周期长、成本高的特点对具有竞争优势的他国企业恶意起诉，将竞争对手拖入漫长的诉讼泥潭，从人力、财力甚至名誉上消耗对方，从而达到损害竞争对手的市场形象，打压竞争对手的目的。近年来，我国企业在海外遭遇的知识产权的诉讼案件数量不断上升、涉及的行业领域越来越广，甚至很多跨国公司结成联盟对我国的主导企业或整个行业提起诉讼，严重阻碍了我国企业海外

发展的速度和规模。^⑨

中国高科技企业“走出去”的过程中，还可能遭遇来自非专利实施实体 NPE（或专利主张实体 PAE）的恶意诉讼风险，意图阻击中国企业进入国际市场，或者牟取高额专利许可费。NPE 是这样一类企业，他们并不从事技术开发、生产等活动，而是通过收购某一领域的某些专利，凭借这些专利起诉其他企业以获取大量金钱。NPE 主要攻击目标是高科技行业的大公司，苹果、亚马逊、华为、谷歌、三星、微软、小米等，都曾频繁遭到 NPE 攻击。据统计，2012 年美国 NPE 发起的专利诉讼占全美专利诉讼案的 62%，在 IT 以及生物制药等高科技行业该比例更高达 88%。

案例 15：美国某公司诉中国某公司专利侵权系列纠纷

专利主张实体 (PAE) 美国某公司很早之前就对通信领域的标准必要专利进行专利布局。通过从爱立信、松下、LG、三星电子等众多科技巨头处采购而拥有了涵盖 2G、3G 到 4G/LTE 标准所必需的诸多标准必要专利。早在 2014 年 4 月，该美国公司就向中国某公司通报了其最近收购的专利。在接下来的几年里，该美国公司多次联系中国某公司讨论该美国公司 SEP 授权问题，中国某公司认为该美国公司的报价违反公平合理非歧视原则 (FRAND)，拒绝其报价。双方就专利许可报价一直未达成一致。2017 年该美国公司以专利侵权为由将中国某公司诉至美国德克萨斯州东区联邦地区法院马歇尔分院，法院于 2019 年做出判决，中国某公司需赔偿 1000 余万美元给该美国公司并负担该美国公司所支出的相应律师费。后双方于 2020 年达成和解。

^⑨ 参考自金明浩《湖北省高新技术企业应对跨国公司知识产权壁垒研究》[R].2013.8

第二章

企业海外知识产权风险防控工作指引

知识产权是科技企业的一项核心资产，对于计划进入或者已经在拓展海外市场的中国科技企业，应提前做好知识产权布局工作，利用知识产权在海外市场获得新商机、形成新优势，同时开展海外知识产权风险预警，及时识别、防范和控制潜在的知识产权风险，为企业商业发展保驾护航。

指南第二章主要从构建企业内部海外知识产权风险防范体系、开展海外知识产权布局、善用海外知识产权信息检索与分析、建立海外知识产权风险预警机制、做好海外知识产权尽职调查工作、组建/参与海外知识产权联盟、有效利用外部知识产权资源、海外参展知识产权风险防范等八个方面，介绍企业海外知识产权风险防控工作的要点。

一、构建企业内部海外知识产权风险防范体系

企业海外知识产权风险的防范是一项系统工作，要有一套完整的风险防范体系，才能产生全面、持续的防范效果。企业的知识产权风险防范体系主要涉及海外知识产权战略、专项规章制度、知识产权管理机构与人才队伍、防范机制四个方面。^⑩

（一）专门的海外知识产权战略

企业面临的三个基本的、关键性的问题是：我们现在在哪里？我们要去哪里？我们将如何到达那里？我们现在在哪里——须考虑公司的市场地位和竞争压力，面临的竞争优势和能力、竞争缺点、产品和服务类型、客户满意程度；我们要去哪里——是指经营管理的方向，市场变化的风向，公司竞争的市场定位、业务地域范围和产品线；我们将

^⑩ 本节内容参考董刚等作者《国内大型钢铁企业知识产权风险防范体系的构建》，发表于《冶金经济与管理》2017年第1期；董新凯《企业“走出去”的知识产权风险及防范》，发表于现代经济探讨，2017-05-15。

如何到达那里——制定和实施一个战略，使公司到达它想去的地方。

企业海外知识产权战略应与企业整体的发展战略有机融合，根据企业整体战略来搭建知识产权堡垒，贯穿确权—用权—维权各环节，全面覆盖商标、专利、著作权、商业秘密、域名等各类知识产权，形成从律师函到投诉、打假、诉讼等各个维度的应对系统，进可攻、退可守，防止“头痛医头、脚痛医脚”的被动局面。

不同企业的知识产权战略各有不同，一般而言企业建立知识产权战略主要有以下四种模式：**一是进攻型战略模式**。即以拥有和主动开发自主知识产权为核心，抢占本行业知识产权发展的制高点，垄断或扩大市场。**二是防御型战略模式**。即紧跟本行业知识产权发展方向，稳定的持续推出具有自己企业特点的知识产权，以求抵御对手的强大攻势，保护自己已有的良好市场状况，这种模式中商标及品牌战略会产生较为重要的作用。**三是跟进型战略模式**。主要通过研究已有的先进技术，通过技术对比与分析，结合自身特点开发新技术或新产品，这种模式要求企业应有较强的捕捉和搜集最新信息能力。**四是混合型战略模式**。从企业和市场的实际情况出发，综合采用进攻、防御和跟进各种方式的战略，这种企业一般不强调有特别鲜明的自身特点。^①

（二）专项规章制度

规章制度应覆盖企业面临的主要海外知识产权风险点，它既可实现风险防范的长效化，也能增强全员的风险防范意识。我国的知识产权相关法律主要包括《专利法》、《专利法实施细则》、《著作权法》、《著作权法实施细则》、《商标法》、《商标法实施条例》和《反不正当竞争法》等，企业应以这些相关法律法规为依据，结合本企业实际制定知识产权规章制度。通常企业制定的《知识产权管理办法》，包括总纲和专利、商标、著作权、商业秘密等实施细则，各项知识产权管理工作有章法可依。

企业制定规章制度时，需注意采用不同的保护策略，完善保密制度。对核心技术成果进行甄别，在申报专利、软件或技术秘密中选取合适的知识产权保护方式，并在日常

^① 参考自知恒律所李伟相律师《企业如何建立自主知识产权战略》http://www.zealhave.com/news_158.html

生产管理、对外交流、人才流动中做好保密工作。同时，要建立知识产权运用奖励制度。建立对知识产权成果转化有突出贡献者的奖励制度，适时对现有知识产权进行评估，对既没有应用前景又没有专利战略意义的权利进行放弃，对于已经不适合用技术秘密保护的领先技术，可以申请专利。

（三）知识产权管理机构与专业人才

企业应设立专门的知识产权管理机构，根据海外知识产权战略配备专门的知识产权管理人员，一般包括知识产权专业人员、法律事务人员、技术研究人员、管理人员及营销人员。对于中小企业，虽然不需要设立专门的知识产权组织机构，但也应有专门的人员或其他人员兼职从事知识产权方面的管理工作，最好也聘请知识产权事务所提供相关的法律服务。

稳定的知识产权专业队伍是长期跟踪和分析境外知识产权风险的需要。企业知识产权专业人员应当具有较强外语及信息检索能力，熟悉本企业产品或服务的技术特点和品牌状况，熟悉目标市场的情况和主要竞争对手，了解目标市场的知识产权法律和相关司法与执法情况。

（四）知识产权风险防范机制

企业通过分析生产经营流程中的知识产权风险，找出风险点，提出防范措施，并建立合规审核机制，建立风险防范体系。

企业生产经营环节常见知识产权风险及防范措施		
经营环节	风险点	防范措施
采购环节	① 采购的商品侵犯他人知识产权； ② 采购过程中泄露商业秘密。	① 尽职调查并要求供方提供知识产权瑕疵担保； ② 健全企业保密制度，签订保密合同。

产品研发	<ul style="list-style-type: none"> ① 合作开发、委托开发成果权利归属; ② 职务发明创造成果权利归属; ③ 新产品试制过程中泄露商业秘密。 	<ul style="list-style-type: none"> ① 合作开发、委托开发合同中明确知识产权权利归属; ② 知识产权管理制度中明确职务发明创造的范围, 制定职务发明创造对发明人的奖励制度; ③ 与受托方签订保密协议; ④ 加强员工对商业秘密的保密意识。
制造销售环节	<ul style="list-style-type: none"> ① 生产设备、工艺、检验方法涉嫌侵犯他人知识产权; ② 他人侵犯本企业知识产权; ③ 商品许诺销售、公开销售后申请专利而丧失新颖性。 	<ul style="list-style-type: none"> ① 采购设备时明确相关知识产权侵权责任条款; ② 采用国家、企业或行业通用标准; ③ 尊重他人知识产权, 与对方签订许可合同; ④ 健全企业保密制度, 签订保密合同; ⑤ 多渠道维权, 积极向行政管理部门申诉, 必要时向法院提起诉讼; ⑥ 在产品以任何形式公开前先申请专利。

(后文详细介绍企业如何建立海外知识产权风险预警机制)

此外, 企业还可以整合运用政府、行业组织设立的海外知识产权风险防范资源平台与知识产权专业服务机构的力量, 形成多层次的防范机制方案。

二、开展海外知识产权布局

知识产权具有地域性, 知识产权受法律保护的地域范围受到领土的限制。除签有知识产权国际公约或知识产权双边互惠协定外, 经一国知识产权法律所保护的某项权利只在该国范围内发生法律效力。因此, “走出去”企业除了要在国内做好知识产权保护工作, 还需要在国际市场开展知识产权布局, 利用不同国家的法律制度对其知识产权进行全方位的保护。

（一）布局思路

企业应根据其不同国家的业务特点和竞争对手情况，就知识产权类型、知识产权数量、知识产权申请时机等作差异化的布局。总体而言，企业海外知识产权布局可遵循“5W+2H”原则。^⑫

Why —— 为什么要进行海外知识产权布局？企业进行海外布局的目的是什么？

企业根据制定的知识产权战略规划，确立海外知识产权布局的目标与策略。以专利布局为例，处于不同经营阶段的企业，对专利的价值需求不同，专利布局的策略也不同。

企业不同经营阶段对于专利的价值需求可以分为五个阶段：安全经营、成本控制、获得利润、战略整合和远见。在安全经营阶段，企业需要积累一定数量的专利作为保护手段和准入筹码；在成本控制阶段，在控制专利数量的前提下提高高价值专利的比例尤为重要；而到了远见阶段，企业主动预见未来，专利布局重在占领未来技术变革中的制高点，甚至可以跨领域，为实现企业战略转型提早做好准备。^⑬

What —— 针对什么进行布局？有哪些知识产权需要在海外获得保护？

企业需要审视和梳理自身的无形资产，明确哪些需要在海外获得保护，筹划申请不同层次、不同功能的知识产权保护，包括商标、专利、版权、域名等。例如，拥有自主研发技术的高科技企业，可考虑构建由“核心专利、外围专利、防御专利、竞争专利”组成的专利保护体系，以及建立技术秘密保护体系。

Where —— 需要在哪些国家和地区进行知识产权保护？

商标和专利都具有地域性，有效性和保护范围仅限于其授权的国家。全世界有二百多个国家和地区，企业不可能也没有必要在所有国家均获得商标注册和专利授权。一般而言，知识产权的地域布局，主要是考虑企业相关产品的销售地、生产地和竞争对手的产品生产销售地。

^⑫ 整理参考自《漂洋过海来看你——浅谈海外专利布局》，作者 韩威威，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所，<https://www.ccpit-patent.com.cn/node/5291>

^⑬ 整理参考自：智南针《开展海外专利布局应当考虑哪些要素？》
<https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=67&id=125>

实践中，由于美国、德国、英国、日本、韩国等国家拥有较大的市场和良好的知识产权保护环境，受到很多企业的青睐，也成为企业海外的首选之地。部分“一带一路”国家的创新水平和司法保护环境比较优越，成为企业海外知识产权布局的优选地。例如以色列在 WIPO 公布的 2018 年《全球创新指数》中位列第 11 位，很多国际产业巨擘都在以色列设有研发中心，包括 Facebook 以及大型制药企业如诺华、罗氏等在以色列的申请量处于 Top 10 的地位。此外，一些港口国家也是在海外知识产权布局中需要重点考虑。例如荷兰拥有欧洲最大的港口鹿特丹，苹果公司就曾经利用专利诉讼在荷兰获得针对三星 Galaxy 手机的禁令，导致三星公司不得不紧急更改手机设计以避免欧洲供货渠道被切断风险。

Who —— 海外知识产权布局和应用交给谁处理？

海外布局往往需要企业领导层、市场/销售部门、研发部门、知识产权部门共同制定策略，也常常需要与知识产权服务机构的合作。另外，如果在海外设立了办事机构，也可能需要海外办事机构协助来了解海外市场状况以及当地的法律法规。

When —— 何时布局？

对于布局的时间而言，可以从纵向和横向上考虑。以专利为例，在纵向上，对于围绕某一核心产品的外围技术，可以考虑在时间上合理布局以延长保护期。例如，在生物药如抗体领域，常见的策略往往是围绕单克隆抗体，对于其用途、制备方法、剂型等在不同的时间点上多方面布局。随着时间的推移和技术成果的取得，这种布局方式能够有效地形成专利壁垒。在横向上，则需要考虑相关递交申请的方式和时间，是同步申请多个申请、还是单独申请。

How —— 如何布局？通过什么途径申请？申请后如何管理？

目前企业知识产权海外布局常用途径包括单一国家申请、巴黎公约、PCT（发明/实用新型）、马德里体系（商标注册）等途径。企业可根据自身需求，选择不同的申请途径。

How much —— 花费多少？

费用也是企业在海外布局中需要考虑的至关重要的因素。在进行海外布局的同时，企业需要拥有一定的资金储备来用于申请（包括递交申请、答复审查意见、授权等费用）、权利维持以及后续的维权。企业知识产权管理和海外布局也是动态的过程，企业可根据海外市场战略的调整，战略性放弃一些低价值知识产权的申请和维持。

（二）海外商标注册途径

企业进行海外商标注册，主要有逐一国家注册、地区注册和马德里体系三种途径。

1、逐一国家注册

逐一国家注册是依据《巴黎公约》，按照各国法律规定，向各国商标主管机关逐一递交商标注册申请，各个国家商标主管机关单独受理、审核、发证。

《巴黎公约》全称《保护工业产权巴黎公约》，目前有 177 个成员国，我国于 1985 年加入。《巴黎公约》规定的工业产权的保护对象主要包括专利、实用新型、外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记或原产地名称和制止不正当竞争等。

《巴黎公约》第 4 条关于“优先权”的规定：已经在一个成员国正式提出了发明专利、实用新型专利、外观设计或商标注册申请的申请人，在其他成员国提出同样的申请时，应该在规定期限内享有优先权。发明专利和实用新型专利的优先权申请期限为 12 个月，外观设计和商标的优先权申请期限则为 6 个月。

优点：适用范围广，多数国家都接受直接申请，不需要在原属国有基础注册。仅需在一个国家注册时，费用低。

缺点：每个国家商标申请制度、程序要求、语言不同，当一个商标需要在多个国家注册时，采用单一国注册的方式需要逐一走申请、审查、缴费流程，相对于其他申请方式，手续较为繁琐，成本较高，后续权利的管理难度较大。

2、地区注册

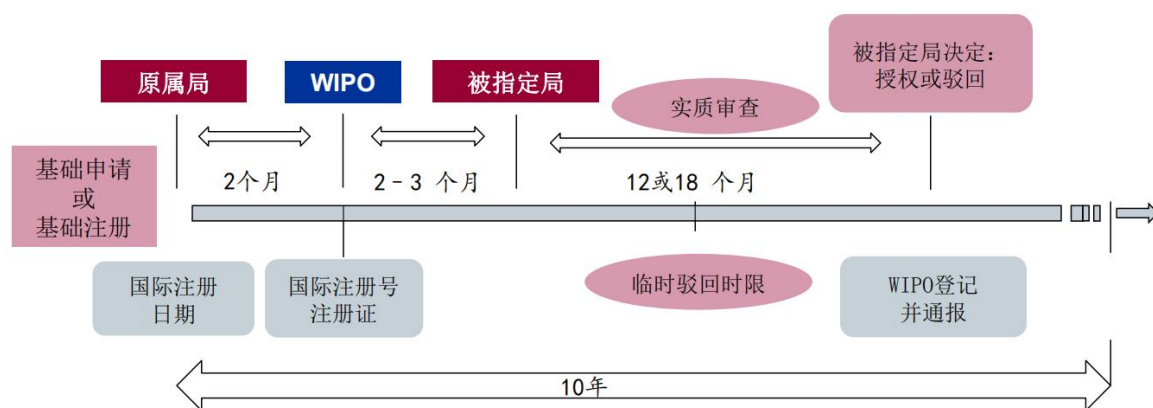
地区注册是通过一些区域商标主管机关递交商标注册申请，注册成功效力覆盖区域内所有成员国。常见的区域商标主管机关有欧盟知识产权局（EUIPO）、非洲区域知识产权组织（ARIPO）、非洲知识产权组织（OAPI）等。

优点：递交一份申请，注册成功后，在组织内的成员国都有效。

缺点：如果商标在一个国家被异议，其他国家也都无法使用。在欧盟注册的商标，如果商标因其中一个成员国异议导致驳回，该注册可以转换为国家申请，且保留原商标申请日，但申请人还须支付向每个国家的转换费用。

3、马德里体系注册

依据世界知识产权组织管理的《商标国际注册马德里协定》和《商标国际注册马德里协定有关议定书》建立的商标国际注册和保护体系，称为“马德里体系”。马德里联盟目前有 107 个成员（包括欧盟和非洲知识产权组织 OAPI），覆盖 123 个国家。中国于 1989 年和 1995 年先后加入了马德里协定和马德里议定书，成为马德里联盟成员国。



马德里商标申请流程图

通过马德里体系注册商标，申请人只需向一个主管局递交一份申请书，使用一种语言（英语/法语/西班牙语），缴纳一种货币，即可指定多个国家或组织申请，商标注册在多个国家或组织产生法律效力。

优点：只需提交一份申请即可在各国办理商标申请、续展、变更、转让等程序，手续简单、费用较低。通过马德里体系注册商标一般需要 12-18 个月，周期比较固定。

缺点：马德里注册必须以国内商标注册或者国内商标注册申请为基础，在申请的时间上有一定的限制，指定国家的类别不可以变化，商标的设计也不可以调整。通过马德里国际注册程序注册的商标，如果在注册之日起 5 年之内，基础商标撤销会导致国际注册撤销。

(三) 海外专利申请途径

企业进行海外专利申请，主要有巴黎公约途径、PCT、直接向目标国家提出申请三种途径。

中国目前尚未加入工业品外观设计国际注册海牙体系，在此不作介绍。

1、直接向目标国家提出申请

中国申请人可以选择直接向目标国家的专利管理部门提交专利申请，并依照目标国家的专利审查制度进行审查。但是这种做法相当于放弃了 12 个月的优先权与准备时间，很可能导致撰写成本等大幅上升，在当前专利实践中较少被申请人采用。

对于在中国完成的发明创造，申请人直接向国外申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查，保密审查通过后方可在国外申请专利。

2、《巴黎公约》途径

根据《巴黎公约》的规定，申请人需要先在各国提交专利申请，在申请之日起 12 个月（发明和实用新型）或者 6 个月（外观设计）内，就相同的主题到其他巴黎公约成员国申请专利，且可以享有对应国内申请的优先权。

优点：《巴黎公约》途径的主要优势在于优先权制度，即可以排除他人在优先权期内就同样的发明创造提出申请，同时使申请人在优先权期限内有机会对自己的发明创造进行改善；通过巴黎公约途径在国内在先申请日起 12 个月内，即可直接进入目标国家进

行专利申请和审查，因此到目标国家申请专利的等待时间较短。

缺点：通过《巴黎公约》申请海外专利，需要在有限的优先权期限内准备申请文件，时间紧迫，容易导致因优先权期限过期而无法向他国申请专利。同时，申请人需要向各国缴纳的费用集中，企业需要有充足的资金准备。

3、PCT 途径

PCT 即《专利合作条约》，是由世界知识产权组织（WIPO）国际局管理的、在《巴黎公约》下的一个方便申请人获得国际专利保护的国际性条约。目前 PCT 成员国为 153 个，我国于 1994 年加入，国家知识产权局是 PCT 的受理局、国际检索单位和国际初步审查单位。

通过 PCT 途径在海外申请专利，申请人只要根据该条约提交一份国际专利申请，即可以同时所有成员国中要求对其发明进行保护。需要注意的是，只有发明或实用新型专利才可以通过 PCT 途径申请专利，外观设计不能通过 PCT 途径申请。

PCT 途径申请专利可分为国际阶段和国家阶段。在国际阶段，PCT 指定的受理局对国际专利申请进行形式审查；国际检索单位对国际专利申请进行国际检索并作出国际检索报告；经申请人要求，国际初步审查单位对国际专利申请进行国际初步审查并作出国际初步审查报告，对请求保护的发明是否具有新颖性、创造性和工业实用性提出初步的无约束的意见。中国申请人可以中文或英文向国家知识产权局提交申请。完成国际检索和国际初步审查后，在优先权日起 30 个月（欧洲地区阶段的期限为 31 个月）内，办理进入指定国家手续，专利申请进入国家阶段，由被指定的 PCT 成员国审查决定是否授予该国的专利权。

优点：申请人只须向受理局提交一份国际专利申请，即可获得在各个国家生效的国际申请日，申请人有最长 30 个月的时间选择进入国家阶段，有更充裕的时间决定申请的目的国和准备申请文件；申请人可使用自己熟悉的语言（中文或英文）撰写申请文件，递交方式更为便捷。此外，由于 PCT 途径在国际阶段申请人会收到一份国际检索报告和

一份书面意见，根据国际检索报告或书面意见，申请人可以对发明是否具有专利性进行初步判断，然后根据需要来决定是否办理进入某个或某几个国家的手续，还可对申请文件进行相应修改完善。

缺点：由于通过 PCT 途径申请专利需要历经国际阶段，因此其申请周期相对于巴黎公约途径略有延长，所需费用也增加了一笔对应的国际阶段费用。

三、善用海外知识产权信息检索与分析

掌握海外知识产权的实际状况是企业防范海外知识产权风险的基础，因此海外知识产权信息检索与分析成为防控海外知识产权风险的常规工作。

专利检索与分析是企业知识产权管理的重要组成部分，可以为企业研发、专利组合布局、专利风险预警、专利诉讼提供重要支撑。以下主要介绍企业专利管理中常用的专利分析报告类型，以及专利数据检索、筛选、对比分析、侵权分析的路径和基本方法。

（一）专利检索分析报告类型

1、研发前的知识积累专利分析报告：研发前进行专利分析，通过对在先技术的把握，掌握目前的技术方案，帮助企业节省研发费用和避免重复研究。此报告常用专利地图的形式，有时候也会通过技术功效图更细致地了解细分技术问题的解决方案。

2、技术路线图分析报告：系统的检索与分析，把握竞争对手、某一技术领域的技术发展路线图，查看本公司的路线趋势与行业的趋势比较情况。

3、专利布局的检索与分析报告：打造什么样的专利组合，该在哪个方向申请专利才最有价值，哪些领域是热点、哪些领域是空白，最优的专利组合从来不会是跟踪研发被动形成的，强有力的专利组合需要知识产权管理人员对自身和行业的专利状况有详细的了解，需要系统的专利检索与分析。

4、专利挖掘分析报告：对研发中遇到的技术问题的深度解读和检索，能为研发人员提供新的思路。比如在核电领域的点火器遇到点火速度的问题，解决这个问题在发动

机点火器中就有许多成熟的方案，能为研发人员提供参考和启示，能对现有技术做出有价值的改进，需要说明的是挖掘分析报告，不同于替代方案的分析报告，替代的方案更注重现成的专利失效方案，而挖掘的分析更多是为研发人员或科学家提供某个技术问题的方案，这个方案可能是不成熟的，可能是在其他领域需要科学家的智慧去进一步加工，挖掘分析报告是辅助参考的角色，但这种启示有时很重要。

5、可专利性检索分析报告：也称为新颖性检索或查新，用于判断技术方案相对于现有技术是否具有新颖性或创造性，查找影响技术方案新颖性或者创造性的现有技术，常用于专利申请前的检索。专业的可专利性检索报告，可以帮助申请人从整体上评估能否授权以及授权范围。

6、技术状态检索分析报告：旨在了解该技术的目前的状态。技术状态检索的报告形式也相对不固定，有时也和专利地图重叠，有时只需要罗列目前的专利和技术资料，不同的是，技术状态检索不但检索专利，也要检索非专利文献。

7、侵权检索分析报告：也称为自由实施分析（Freedom to Operate，简称FTO）。由专利律师出具的法律意见书，表明在特定的司法管辖区域内采用特定技术的制造、使用、销售产品、许诺销售产品等行为，是否会侵犯第三方专利权。在产品上市前进行的防侵权检索，严格上说是上市前用来证明产品不侵权的专利分析报告，防止以后被诉故意侵权。一般的侵权风险分析只检索在相应区域的有效专利，FTO的检索分析则包括使用失效的专利以证明自由使用权。

8、专利预警检索分析报告：不同于产品侵权分析，预警分析侧重于在产品研发的前端，在产品成型前对专利风险的整体把握，避免到产品成型后做FTO时才发现有侵权风险，预警的目的在于让研发人员提前知道有哪些潜在的专利需要注意，避免重复研究或落入别人的专利权利要求范围。

9、竞争对手/合作伙伴的专利监控报告：主要监控竞争对手、合作伙伴在相应领域的专利情况，第一时间了解竞争对手的研发动向，尽早评估第三方的专利对自己企业的

影响，以便采取相应的应对措施，调整自身的专利策略。

10、无效稳定性检索分析报告：在专利诉讼中或许可谈判中，有力的对比文件是最重要的砝码。

11、专利反诉检索分析报告：在遭遇专利侵权诉讼时，反诉是常用的策略，但如何找到对方也侵权的专利，或者购买到对方也侵权的专利，专利检索的准确性非常重要。

12、知识产权尽职调查报告：在国际投资并购、知识产权交易中，通常需要进行知识产权尽职调查，需要专利检索分析，系统评估对象专利的权利法律状态、归属以及FTO问题。

13、替代方案的专利检索分析报告：对于一项有众多专利组合布局的技术方案，进行技术方案的替代检索是节省研发成本的好方法，替代方案的检索关键在于精确找到能解决目前技术问题的现有方案。

专利分析报告的形式，多种多样，还有专门的法律状态检索分析、引用检索、许可状况检索、诉讼情况检索与分析等。^④（更多请查阅脚注链接）

（二）专利数据检索和筛选

专利数据检索和筛选，是指基于企业产品所含技术，对相关国家或地区存在的专利进行收集、整理和分类，以筛选出与企业产品的技术方案高关联的专利。数据检索和筛选工作是预警工作的基础环节，也是最重要的步骤之一。

1、数据检索和筛选的准备

（1）分解预警产品的技术方案，找准、找全产品的各个技术特征，为检索工作做好前期准备；

（2）确定检索目的，便于有针对性地开展检索工作，通常，按检索目的不同，数据检索可分为专利技术信息检索、新颖性和创造性检索、专利族检索和法律状态检索等；

^④ 专利检索分析报告类型内容，整理参考自：《企业常用的十八种专利检索分析报告，你需要哪种？》作者 佑斌，https://www.sohu.com/a/193457659_744387

(3) 确定准确的检索时间范围, 通常根据预警产品技术方案确定的时间、检索目的、相关国家或地区专利的保护期限等因素进行确定。

2、常用的检索途径

检索途径(又称检索入口)是用户作为检索依据文献的特征, 常用检索途径包括: 专利分类号检索——国际专利分类号、各国专利分类号、特定出版物使用的特定分类号; 名称检索——专利申请人、专利权人、专利出让人、专利受让人、发明人、设计人等; 专利文献号检索——包括申请号、公开号、公告号、专利号; 关键词检索——根据前期产品技术方案的分解结果列举的与技术特征相关的各个关键词。

3、检索式的确定

应根据检索目的, 通过逻辑运算符连接不同的检索入口确定检索式, 通常情况下, 所输入的条件越少, 检索式越简单, 所查到的专利量越大, 查全率越高, 但非关联专利的数量也会增加; 如果根据检索人员或技术人员的经验判断, 通过检索查得的资料过多而导致非关联专利的增加, 则视情况增加条件, 如果查得的资料过少则视情况减少或放宽条件。

4、数据库的选择

数据库的选择应根据产品意欲出口的国家或地区、预警的预期效果、各数据库文献存储量、时间跨度、更新速度及使用费用等情况确定, 常用的数据库如下:

公用数据库: 世界知识产权组织数据库、日本专利数据库、欧洲专利数据库、美国专利商标数据库、中国专利检索系统等;

商用数据库: Delphion、Derwent Innovation Index (DII)、STN Express、Patsnap、IncoPat 等。

初步检索后, 对初步检索的结果进行分析研究, 判断初步检索结果的准确性和全面性, 对于误检、漏检数据进行分析, 找出原因, 调整检索式, 进行再次检索。

5、数据筛选

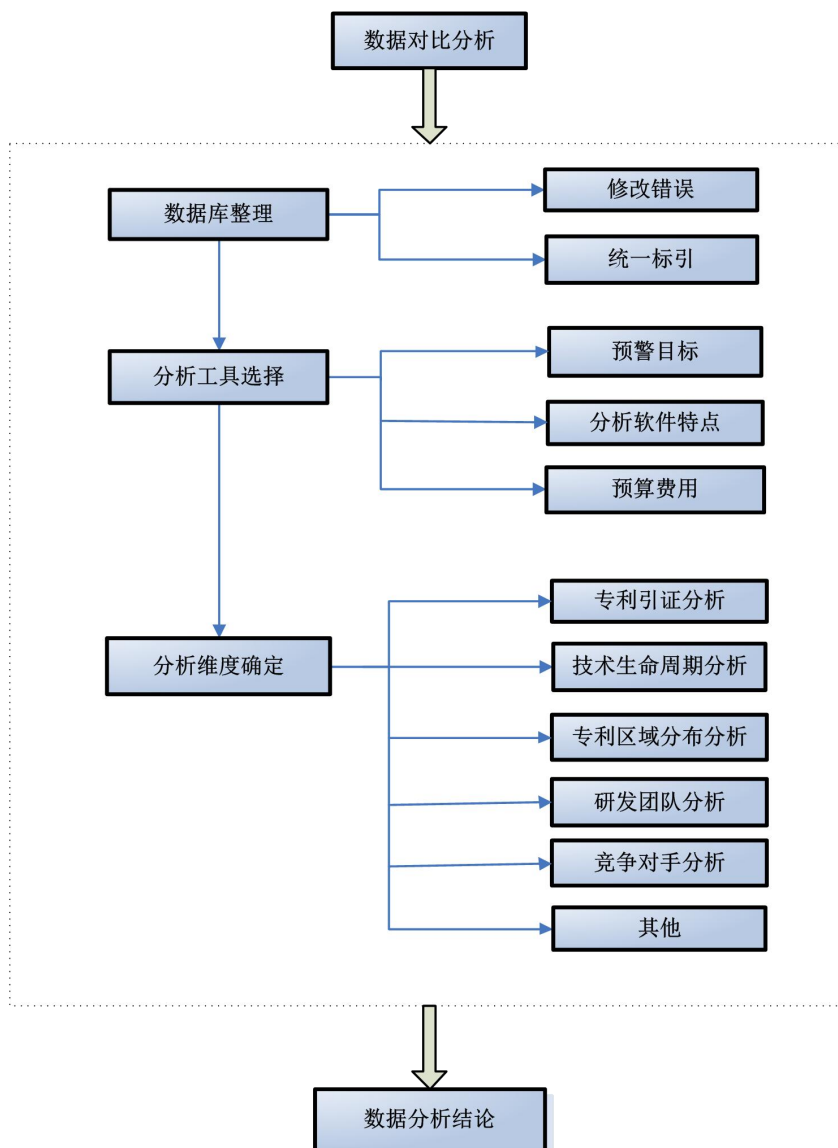
在确定检索结果的全面性基础上，根据检索结果展开数据筛选工作，通过初步筛选剔除不相关专利、失效专利以及重复专利。将通过初步筛选获得的专利整理形成数据库，为开展数据对比分析工作奠定基础。

逐篇阅读和理解初步筛选出的专利，与本企业产品所含技术方案进行比对并结合技术相关性、保护范围等多角度对专利检索结果进行人工筛选，筛选出高关联专利，为开展专利侵权分析工作奠定基础。高关联专利，是指与预警企业产品的技术方案直接相关或者相同的专利。

(三) 专利数据对比分析方法

专利数据对比分析，是指以数据检索和筛选的结果为基础，从技术发展趋势、专利技术分类、专利权利人、技术生命周期、主要竞争对手、专利区域分布等多角度开展分析工作。数据对比分析的首要工作是对样本数据库中的数据进行加工和整理，更改由于录入等人为因素导致的错误记录，统一数据标引。

1、专利数据对比分析流程



2、专利数据分析常用工具

国内分析工具——国家知识产权出版社专利信息分析系统、智慧芽 PatSnap 英策分析系统、东方灵盾中外专利检索及战略分析平台、大为 PatentEX 专利信息创新平台、合享新创 Incopat 科技创新情报平台、恒和顿 HIT—恒库专利分析软件等；

外国分析工具——Derwent analysist、Aureka IPAM、VantagePoint、Citation Link、Snapshot、Patentlab- II、Current Patent、M.CAM DOORS、Starlight、MAPIT、Invention Machine、BizInt Smart Charts、entrieva 等。

3、专利数据对比分析维度

(1) **技术发展趋势分析**。研究专利申请量或授权量等随时间逐年变化的情况，从而分析相关领域专利技术的发展趋势以及技术领域中的重点技术的发展趋势。

(2) **技术生命周期分析**。分析专利技术所处的发展阶段，了解相关技术领域的现状，推测未来技术发展方向。

不同技术生命周期专利技术发展方向	
技术萌芽阶段	厂商的投入意愿低，专利的申请数量较少
技术成长期	技术可能有所突破或者厂商对于这个市场的价值有了新的认识，出现竞相投入的现象，专利申请数量会急剧上升
技术成熟期	此阶段厂商投资于研发的资源不再大幅扩张，只有少数企业会继续发展此类技术，且其他企业进入这一领域的意愿也相应降低，因此专利申请的数量会趋于平稳
技术的衰退、淘汰期	盲目进行研发、市场开拓等投入会造成不必要的浪费

(3) **重点专利技术分析**。在专利分析中，利用分析样本数据中的分类号或主题词对应的技术内容的专利数量的多少或占总量的比例，进行排序，研究发明创造活动最为活跃的技术领域。

(4) **主要竞争对手分析**。按专利申请人或权利人的专利总量、研发团队、重点技术、专利年龄等进行统计分析，以便全面地了解竞争对手的技术状况。

(5) **专利区域分布分析**。按照专利申请人或专利权人的专利优先权国家或地区对专利量进行统计分析，了解不同国家或地区的专利技术拥有量，从而研判国家间或地区间的技术实力。

(6) **研发团队分析**。按照专利发明人拥有的专利数量进行统计和排序，研究相关技术领域中最具研发能力的发明团队或个人。

(7) **专利引证分析**。被其他公司引证次数越多说明该专利的价值越大，可能是该技术领域的基础或核心专利，而自我引证次数越多，说明注重自我研发，与外界的技术

互动有限。

(8) 同族专利分析。某件专利的同族专利越多，说明专利申请人对该专利技术越重视，所以会在不同的国家或地区申请得到专利保护，通常同族专利的区域分布反映了专利权所属机构的市场发展计划、区域分布的变化以及专利权属机构市场战略的改变。

(四) 专利侵权分析方法

专利侵权分析，是指基于检索所得的高关联专利，根据相关国家或地区的法律以及国际条约对企业产品进行侵权分析。

每个国家和地区都有自身的专利法以及审判体系，企业应全面了解并合理运用产品出口相关国家或地区的专利侵权判断原则，才能获得准确的专利侵权分析结果。

进行专利侵权分析时，要将高关联专利的权利要求分解为若干技术特征，并与本公司产品的技术特征进行逐一比较，按照上述侵权判断原则判断产品是否存在侵权风险，并将产品有侵权风险的专利标记为风险专利：

- 1、由于专利的从属权利要求是对独立权利要求的限定，其保护范围小于独立权利要求，在做侵权风险分析时首要考虑独立权利要求；
- 2、查阅高关联专利的历史记录，以确定该专利的法律状态，为后续策略提供参考；
- 3、查阅竞争对手的诉讼记录，以确定涉诉风险，并为涉诉策略提供参考；
- 4、注意境外相关国家和地区的法律环境变化。

四、建立海外知识产权风险预警机制

知识产权风险预警，即是指企业在制作产品研发计划和市场开拓方案时，通过大量收集和具体分析相关领域内的知识产权申请、授权等知识产权信息，以及技术、市场、政策等宏观信息，掌握该领域尤其是主要竞争对手的知识产权布局，判断和预测技术发展的现状与趋势、了解目标市场的市场竞争点的环境与格局，进而发现潜在侵权风险和侵权对象，及时调整研发方案和发展方向来规避侵权行为的发生，并采取正确的应对策

略将损失减少的一系列行为。

企业海外知识产权风险预警是企业在海外发展经营过程中，通过有效运用海外知识产权的保护措施来维护企业海外知识产权安全的前瞻性和预防性工作。^⑮

（一）海外知识产权风险预警流程

企业海外知识产权风险预警流程步骤：首先确定目标内容。其次，对目标内容进行文献检索，包括阅读筛选、数据指标、技术分类三方面。接着，通过风险分析识别进行风险评价。最后得出预警结论，并根据预警结论组织有关知识产权专家、企业决策层共同分析和决策，及时处理风险。在整个知识产权风险预警流程中，风险识别和风险评估是最重要环节。

（二）企业海外知识产权风险识别

知识产权风险识别是指对还没发生的及客观存在的各种风险因素进行系统的分析和归纳的过程。这个过程具有一定的复杂性和多变性，是风险管理中最基本的程序。

在进行知识产权风险的识别时，需要收集有关的知识产权、技术、市场等信息，例如：

1、海外本行业知识产权状况信息：包括海外目标市场的知识产权总体情况、主要的知识产权人、各类知识产权的分布情况，在目标市场主要的知识产权竞争对手和潜在的诉讼对手。对国外主要竞争对手的知识产权状况进行搜集和动态跟踪，分析其与本企业产品的关联性，研究其薄弱环节，分析其产品与本企业知识产权的关联性。

2、海外竞争对手知识产权行动信息：包括海外竞争对手的知识产权管理水平及主要管理措施，其专利标准化和知识联盟等情况，其知识产权许可、转让等交易情况，其知识产权维权情况（维权行动针对的重点知识产权、主要区域、主要对象以及其维权的特点和动向）。

^⑮ 建立海外知识产权风险预警机制内容，主要参考：《我国企业海外知识产权风险预警机制研究》作者：张国玲，武汉工程大学，2017-04-18

3、海外知识产权法律规则信息：目标市场的知识产权法律规则，合理利用这些法律规则以规避相关知识产权风险。

4、海外知识产权执法情况信息：主要是海外目标市场的知识产权行政执法机构、执法力度和动态，以及知识产权司法队伍素质、司法保护力度、司法裁判标准及司法保护成本等情况。

基于前述检索分析，企业还应对其知识产权体系进行专项“体检”，找出防范和应对海外知识产权风险的缺陷。根据对项目方案的技术理解和技术特征分析，进行知识产权文献的检索，及时发现可能会威胁项目预期方案的知识产权风险，以便及时调整项目方向、更改方案设计以及采取必要的应对措施。在这个风险识别过程中，将初步筛选出的专利数据与项目方案进行比对是确认知识产权风险的关键环节。

（三）海外知识产权风险评估

知识产权风险评估是在风险识别的基础上对危险源发生的概率和后果的严重程度等进行定性或定量的分析，是风险管理的关键环节。

海外知识产权风险发生的可能性，通常从行业知识产权风险度、知识产权竞争实力两个维度进行评测。评测指标参考如下：

一级指标	二级指标	评价等级
行业知识产权风险度	知识产权纠纷发生的频度	A. 近2年发生过或超过2起 B. 或少于2起 C. 近10年未发生
	知识产权纠纷的处理结果	A. 原告一方胜诉 B. 双方和解 C. 原告一方败诉
	知识产权纠纷对相关企业的影响	A. 严重 B. 可接受 C. 无影响
	行业的市场规模和成长性	A. 小而低 B. 小而高 C.大而低 D. 大而高
知识产权竞争实力	知识产权人的攻击性	强、较强、一般、弱、无
	知识产权人的知识产权攻击实力	强、较强、一般、较弱、弱

对知识产权风险的评估,主要是从风险发生可能性和损失度两个维度进行综合评测,然后确定知识产权的风险水平。

知识产权风险类别	应对措施
高可能性、高损失度	知识产权风险重点关注对象,要高度重视制定完善的应对措施
低可能性、高损失度	对引发风险发生的主要因素进行监控,尽量消除可能性,一旦发现可能性升级,需马上加强应对措施
高可能性、低损失度	加强对企业内外部运营环境变化的关注,并考虑采用低成本去规避风险
低可能性、低损失度	适当关注

(四) 知识产权风险控制措施

1、获取知识产权许可。当企业通过分析发现存在知识产权侵权风险时,可主动与权利人进行沟通谈判,取得知识产权许可。或谋求与风险专利的专利权人进行交叉许可谈判,获得风险专利的实施许可,避免剽窃、抄袭国外企业的专利技术。

2、无效宣告。知识产权的权利边界具有一定的不确定性,企业可以在出口前根据当地法律请求宣告风险专利的专利权无效,从而清除目标市场的专利障碍。

3、规避设计。如果通过检索确认了关键技术方案存在侵权风险,企业可通过对该技术方案展开针对性的规避设计,降低技术侵权风险。如果商标标识存在侵权风险需要及时更换,避免落入他人知识产权权利保护范围。

4、技术合作。就知识产权风险较大的技术,可通过与知识产权持有人共同开展技术方案或项目合作,实现共赢以消除知识产权风险。

5、签订免责协议。以贴牌、代工方式出口的外贸企业,应主动索取相关知识产权证明文件。如果存在侵权可能,可与国外进口商签订知识产权免责协议,转移知识产权侵权风险。

五、做好海外知识产权尽职调查工作

海外知识产权尽职调查，是指在海外项目投资、并购、知识产权交易、技术合作等经营活动时，对所涉及的知识产权（核心专利、商标、版权等）进行权属调查、风险分析和价值评估的专业活动，可为企业经营活动提供决策支撑。对于跨国企业并购这类大型交易活动，知识产权尽职调查更是一项核心事务，与企业并购和长远发展生死攸关。

（一）海外知识产权尽职调查的场景与目标

在尽职调查中，知识产权尽调出现在很多场景，不同场景下知识产权尽调的目的从宏观上讲基本相同，主要有两方面：一是厘清知识产权状况，二是分析知识产权风险。但是不同场景下尽职调查的范围、重点、难点则有很大差异。^⑩

尽调场景	尽调需求方	尽调对象	尽调目的
海外并购	潜在投资方	目标公司/目标资产	1、厘清知识产权状况：包括范围、内容、权属、法律状态、来源、权利负担、价值等； 2、分析法律风险，包括自由实施、知识产权管理风险等。
海外投资	投资方	被投资方的知识产权	
海外知识产权出资	其他出资方	用于出资的知识产权	
知识产权融资	资金提供方	用于融资的知识产权	
知识产权许可	被许可方	用于许可的知识产权	
上市准备	拟上市公司	公司自身知识产权	
技术合作	合作方	合作相对方知识产权	
新技术研发 新产品上市	研发单位 产品上市方	新技术/新产品涉及的知识产权	
知识产权自我诊断	知识产权持有企业	知识产权管理、资产风险	

（二）海外知识产权尽职调查的内容

海外知识产权尽职调查应当尽可能覆盖相关的各种知识产权情况，以全面防范海外

^⑩ 内容源自：北京市炜衡律师事务所 王桂香《知识产权尽职调查》课程 http://www.iprdaily.cn/article_22371.html

知识产权风险。

以新产品上市为例，其专利尽职调查的内容包括：① 主要竞争对手在相关领域技术的专利情况（包括主要技术分布领域、主要专利权人专利申请情况、专利申请趋势、专利法律现状等）；② 目标国家/地区市场相关技术领域专利情况；③ 核心技术及高风险专利深度分析（包括对权利要求保护范围、具体技术方案、创新点、技术效果、技术手段、技术先进性的分析等）。

以跨国并购为例，知识产权尽职调查的内容包括：① 并购目的与知识产权的关联性；② 被并购方关键的知识产权资产是否包含其中；③ 知识产权资产的权属是否明晰；④ 目标方附属企业知识产权资产的权属情况；⑤ 并购对目标方知识产权协议的影响；⑥ 知识产权的价值；⑦ 并购后知识产权资产的转移问题（所在国法律的相关规定或限制）；⑧ 知识产权侵权风险和责任的承担等。^⑩

（三）海外知识产权尽职调查的开展

海外知识产权尽职调查可由企业知识产权人员进行，也可以委托知识产权专业机构进行。调查往往涉及知识产权法律层面的内容，也涉及技术层面的内容，应根据需求匹配相应的专业领域人才。开展海外知识产权尽职调查的主要步骤：① 明确尽职调查的需求，确定尽职调查的范围；② 准备尽职调查的清单及资料；③ 自行开展/委托专业机构开展知识产权尽职调查；④ 完成尽职调查报告。

六、组建或参与海外知识产权联盟

“走出去”企业可根据自身的战略需要，通过组建或参加海外知识产权联盟，获得专利技术交叉许可、专利技术研发、知识产权诉讼维权等资源支持。有关的知识产权联盟包括海外专利联盟、国内专利联盟、涉外知识产权保护联盟等三种。

^⑩ 董新凯《企业“走出去”的知识产权风险及防范》<http://ipr.njust.edu.cn/86/c2/c7102a165570/page.htm>

（一）海外专利联盟

专利联盟是企业之间基于共同的战略利益，以一组相关的专利技术为纽带达成的联盟，联盟内部的企业实现专利的交叉许可，或者相互优惠使用彼此的专利技术，对联盟外部共同发布联合许可声明。全球工业化的发展催生了各种技术领域的专利联盟，其功能大同小异，通过联盟内部专利池的交叉许可，限制内部竞争，抵御外部威胁。专利联盟既可以是进攻性的，也可以是防御性的。专利联盟作为一种企业组织形式，通过一定的专利组合或者搭配，可以在很短时期内改变产业的竞争态势，为企业带来多重价值。

国外的专利联盟旨在建立主导产业发展走向的技术专利，市场化性质更明显，以专利运营收益为主要组建目标和动力。

例如：

全球最大的专利保护社区 OIN（Open Invention Network）成立于 2005 年，是一个共享的防御性的专利池，支持开源软件（OSS）关键元素 Linux 的自由开发环境，核心技术专利保护是开源软件内部的文化规范，因此只有加入 OIN 社区，才能了解社区里的行为诚信与否。OIN 社区目前拥有超过 3200 名成员，向所有组织开放，以免许可费的方式进行 Linux 系统专利的交叉许可授权，从而对核心 Linux 技术和相关的开源技术实施专利保护。OIN 所拥有的专利对所有同意不向 Linux 系统主张其专利权的组织提供免费许可。任何从事 Linux、GNU、Android 或任何其他 Linux 相关的软件开发的公 司、项目或开发者都可以免费加入 OIN。OIN 拥有强大的产业支撑，已获得谷歌、IBM、NEC、飞利浦、红帽、索尼和 SUSE 等企业的支持。中国龙头企业华为、腾讯、阿里巴巴、360、紫光展锐等企业也是 OIN 成员。

LOT Network（Licenseon Transfer Network）是谷歌为首的多家科技公司 2014 年组建的一个专利联盟，该联盟致力于保护其成员免受专利主张实体（PAE）的威胁。LOT Network 提供一种免授权金的交叉授权对会员产生保护，当会员公司持有专利时就能行使专利权利，而专利如果被卖掉，也会对其他成员公司提供法律保护，免于 PAE 的专利

的诉讼。目前 LOT Network 现有一千多家会员组织，拥有二百多万项专利资产。联盟会员包括谷歌、佳能、SAP、新蛋、Dropbox 和 Asana、IBM、TOYOTA、亚马逊等多家企业，来自中国的会员有阿里巴巴、蚂蚁金服、腾讯、京东金融、字节跳动、联想、美的、TCL、美团等。

（二）国内专利联盟

2015 年，国家知识产权局发布的《产业知识产权联盟建设指南》指出，产业知识产权联盟是以知识产权为纽带、以专利协同运用为基础的产业发展联盟，是由产业内两个以上利益高度关联的市场主体，为维护产业整体利益、为产业创新提供专业化知识产权服务而自愿结盟形成的联合体，是基于知识产权资源整合与战略运用的新兴产业协同发展组织。产业知识产权联盟的主要任务包括：加强产业关键领域知识产权运营，建立订单式知识产权研发体系，构筑和运营产业专利池，推进知识产权与标准的融合，共同防御知识产权风险；支撑成员单位创新发展，开展产业专利导航分析服务，构建以专利池为基础的产业发展核心要素池，搭建知识产权产业化孵化体系；服务知识产权创新创业，创新知识产权创新创业模式，开展具有产业特色的大众创业服务等。

截至 2017 年 12 月，国家知识产权局备案在产业的知识产权联盟已经达到 100 家。目前国内的知识产权联盟（专利联盟）主要偏防御型，希望形成专利合力、改善国内在于跨国公司专利技术对抗中的不利竞争地位，或是希望能够形成与国外跨国公司主导产业技术发展方向走向的技术标准相抗衡的自主技术标准。

例如：

因防御外来风险而组建专利联盟——中国彩电专利联盟：北美市场是我国彩电出口的主要目标市场，但随着北美市场推出新的数字电视标准规定，由于该标准下的多项专利技术掌握在外国企业手中，中国企业出口彩电无法避免外部标准化专利的风险。这一动因直接促使彩电行业成立专利联盟。2007 年 3 月，由中国主要彩电集团 TCL、长虹、康佳、创维、海信等 10 家企业共同投资在深圳组建中国彩电专利联盟。

以降低行业内耗而组建的专利联盟——医疗器械专利联盟：从2011年4月开始，国内知名医疗器械生产企业深圳迈瑞对深圳理邦精密仪器发起知识产权诉讼，前后历经5年多，双方爆发的知识产权纠纷，最终结果是两败俱伤。为减少医疗器械行业发展中的行业纠纷，避免内耗，2015年4月，迈瑞、理邦、开立、信立泰等14家深圳医疗器械行业龙头企业作为创始发起单位，共同组建深圳市医疗器械行业专利联盟。

以推动行业标准发展而组建的专利联盟——AVS产业联盟：在标准更新换代迅速的音视频领域，为构建国内自主的标准体系，2005年5月，TCL、创维、华为、中兴、海信、浦东新区移动通信协会、中关村高新技术产业协会等12家企业和单位在北京自愿联合发起成立AVS产业联盟。该联盟旨在尽快联合行业上下游企业，提升研发、制造和产业化水平，并最终推动自主标准的落地。

以政府政策为主要推动力组建的专利联盟——工业机器人专利联盟：近年来，国家和地方知识产权局对专利联盟的组建出台了多项鼓励政策。2015年底，国内几家主要的机器人生产企业在深圳组织成立了工业机器人专利联盟。联盟的发起单位共有7家，包括了4家企业、1家行业协会、1家科研机构以及1家服务机构，广州华进联合专利商标代理有限公司作为联盟唯一的服务机构，担任其秘书处单位。

以降低海外知识产权风险而组建的专利联盟——LED产业专利联盟：由于中国的LED产品主要出口美国、欧盟等国家和地区，且出口量越来越大，企业规模小、专利储备薄弱、专利质量不高等问题严重制约了LED企业的发展，国外知名企业频频对我国LED企业发出专利诉讼，美国更是启动了337调查来遏制中国LED企业进入美国市场。2010年，国家专利技术（深圳）展示交易中心、深圳市LED产业联合会发起成立了深圳市LED产业专利联盟。截至2017年，联盟拥有成员31家，核心成员包括了深圳市勤上节能科技有限公司、深圳万属科技股份有限公司、深圳市量子光电子有限公司等。^⑧

^⑧ 参考文章：刘云、桂秉修、冉奥博《中国专利联盟组建模式与运行机制研究——基于案例调查》中国科学院院刊2018, 33(3): 225-233

（三）涉外知识产权保护联盟

参加海外知识产权保护相关的联盟，有助于从整体上增强企业应对海外知识产权侵权指控和保护自身知识产权的能力，提高企业应对海外知识产权纠纷的信心。企业的海外知识产权保护联盟，可以是同一个行业的“走出去”企业进行联合，也可以是同一个地区的“走出去”企业进行联合，或者在同一个目标国从事生产经营活动的“走出去”企业进行联合。国内现有的海外知识产权保护联盟往往是由企业、行业组织、中介服务机构等多种性质的主体联合组建而成。

例如：

广东企业海外知识产权维权联盟：由广东省知识产权研究与发展中心和中国国际贸易促进委员会知识产权服务中心广东分中心牵头发起成立，致力于促进联盟成员在知识产权领域的交流与合作，协调联盟成员间的关系，通过与政府、法院、组织、机构合作，构建便捷的海外知识产权维权途径。

浙江省涉外知识产权联盟：由宁波市科技局（知识产权局）联合中国（宁波）跨境电商综合试验区成立，联盟主要做好资源整合、数据共享、风险预警等工作，为企业进行海外业务拓展提供知识产权领域的风险预判。

北京海外知识产权保护联盟：由京津冀三地知识产权维权援助中心指导，北京海通国际知识产权研究院发起，邀请致力于海外知识产权保护的企（事）业单位、行业协会、产业联盟、律师事务所、知识产权服务机构和各界专业人士自愿共同组建。联盟聚焦企业海外投资、并购、参展及产品布局等环节的知识产权风险，提供有针对性的服务。

七、有效利用外部知识产权资源

海外知识产权风险具有复杂性、多样性，单个企业很难独自防范和应对，需要适当借助外部的专业力量和资源。企业通常需要寻求三种外部支持：

（一）借助知识产权专业服务机构的力量

即便已建立非常完善的内部知识产权体系的企业，与外部知识产权事务所、律所的协作也是不可或缺的。往往越是具有内部知识产权部门专业支持的企业，对外部服务机构的需求越精准，越容易与外部服务机构达成共识。

企业可借助知识产权专业服务机构在国内外知识产权策略制定、案件管理、检索分析、疑难复杂案件处理等方面的经验优势，为企业海外知识产权保护提供支持与协助。

主要包括：

- ① 协助企业进行海外知识产权总体战略策划；
- ② 海外知识产权法律环境调查研究；
- ③ 海外知识产权并购；
- ④ 核心专利的检索、评估、选购；
- ⑤ 专利池的组建、扩充、运营；
- ⑥ 产业专利的预警分析、竞争同行的知识产权研究；
- ⑦ 海外商标确权审查标准信息交流；
- ⑧ 海外使用商标的法律风险预警；
- ⑨ 商标海外被抢注的对策和措施；
- ⑩ 通过著作权集体管理组织降低版权授权成本；
- ⑪ 337 调查等与贸易有关的知识产权问题；
- ⑫ 相互许可、转让知识产权或者向竞争对手争取公平合理无歧视的许可条件；
- ⑬ 应对 NPE (Non-Practical Entity) 等新型专利经营组织的诉讼和商业竞争行为。

（二）借助行业组织的力量

行业协会在帮助企业防范和应对海外知识产权风险方面发挥多种作用：一是引导创新协同，如引导外向型企业进行协同技术创新，推动企业结成海外知识产权保护联盟，

共同抵御海外知识产权风险；二是开展风险预警，如发布海外知识产权风险提示及相关重要信息；三是纠纷应对协同，如联合企业协同应诉美国 337 调查，应对境外企业在知识产权方面的不正当竞争或垄断行为，对接维权援助资源；四是沟通协调作用，组织海外知识产权风险研讨、经验交流、信息沟通，代表企业向国内外行政司法部门、行业组织就有关问题进行沟通，为企业的海外知识产权事务提供指导。

在广东省，聚焦海外知识产权的行业组织应运而生。广东省海外知识产权保护促进会（GDOIP）由广东省市场监督管理局（知识产权局）指导，由广东省知识产权保护中心和中国贸促会知识产权服务中心作为主要发起人发起成立，集结多方资源建设广东企业海外知识产权保护综合服务平台（www.gdoip.com），融合多方信息、优质资源、维权援助为一体，为广东省外向型企业提供全方位、便利化、公益性的知识产权服务。

在深圳市，在深圳市市场监督管理局（知识产权局）的指导下，约有七十多家行业协会设立了知识产权保护工作站或知识产权境外保护工作站，提供国内外知识产权宣传培训、业务指导、维权援助等服务；深圳市知识产权牵头成立了深圳市知识产权保护工作站联盟，给予行业协会保护工作站指导与支持，纳入深圳市知识产权“一站式”协同保护平台体系。在深圳市公平贸易促进署的指导下，约有二十多家行业协会设立了公平贸易工作站，在对外贸易摩擦、不公平竞争领域搭建企业和政府间政策、信息、服务的桥梁，帮助企业获得海外经营合规、贸易救济、美国 337 调查应对指导等支持。

（三）借助政府部门的力量

国家、省、市及各区知识产权主管部门和其他相关部门，为深圳企业防范和应对海外知识产权风险提供了多样化的支持，包括政策指引、资金支持、纠纷应对指导支持、信息支持和专业人才培养支持等帮助。（主要机构及联系方式请见附件）

以美国 337 调查风险防控为例，深圳市公平贸易促进署建立了深圳 337 调查服务体系。该署建立了中央政府、地方政府、社会组织和企业共同参与的“四体联动”工作机制，召开应诉协调会，开展 337 调查案件预警信息通报、案件跟踪、案件总结和评估等

工作，对积极应诉的企业最高给予 100 万元的资助，鼓励和指导企业积极开展知识产权国际布局，合理运用国际知识产权规则，在最大程度上维护自身合法权益。

2020 年 4 月，国家海外知识产权纠纷应对指导中心深圳分中心、中国（南山）海外知识产权协同服务平台相继落地深圳市南山区，发挥各自职能，联动国内外知识产权专家团队，建立企业海外知识产权风险预警、纠纷应对指导和协助机制。

八、海外参展知识产权风险防控

为提高企业境外参展知识产权预警能力，深圳市市场监督管理局 2013 年 1 月 16 日发布了《企业境外参展知识产权预警指引》。基于该《指引》，本节内容主要从展前准备、展中应对、展后处理三个环节，讲述企业海外参展知识产权风险防控工作。

（一）展前准备

1、机构和人员配备

以知识产权部门为基础，联动公司法务部门、市场部门、研发部门等相关部门，建立海外参展知识产权工作制度，做好参展知识产权管理和风险预警工作。对于没有知识产权部门或者缺乏海外知识产权人才的企业，可聘请专业的知识产权服务机构、法律服务机构进行协助。

2、参展产品知识产权分析

参展企业应对参展产品所涉及的商标、专利、著作权、商业秘密等各类型的知识产权进行风险分析评估，选择经过检索、分析后判定没有知识产权风险或风险可承担的产品参展。

（1）应对参展产品及其零部件涉及到的专利进行检索，将检索到的专利进行筛选以确定风险专利，了解风险专利涉及专利池和标准的情况，结合展会举办地相关法律进行分析并做出风险判定。

(2) 应对参展产品及包装涉及到的商标和标识进行商标检索，结合展会举办地的相关法律进行分析，做出风险判定。同时确保商标（或商标的译文）不与东道国的道德、宗教信仰或公共秩序相违背，与该国已注册地理标识、集体商标及商号无冲突。

(3) 展台展板设计、文字资料、图片、计算机软件、音乐、广告语等涉及著作权的应定位高风险内容，需结合展会举办地的法律分析是否涉嫌侵犯他人的著作权，做出风险判定。

(4) 应结合展会举办地的法律分析参展产品是否涉嫌侵犯他人商业秘密、集成电路布图设计权、植物新品种权、地理标志权等知识产权，做出风险判定。

3、法律与市场环境分析

参展企业应对展会举办地的知识产权法律制度、知识产权执法状况、执法方式、司法判例和展会知识产权保护规则等进行分析；对参展产品的市场份额、参展产品涉及到的知识产权、竞争对手的知识产权布局等进行分析；根据以上分析综合评估参加展会存在的知识产权风险。

4、参展知识产权资料准备

(1) 合法有效的知识产权权属证明。涉及专利的，应准备专利证书、公告文本、专利权人的身份证明、专利法律状态证明、专利实施许可合同等；涉及商标的，应准备商标注册证书、商标权利人身份证明、商标使用许可合同等；涉及著作权的，应准备著作权权利登记证明、著作权人身份证明等。

(2) 解决潜在知识产权风险的证明材料。包括但不限于风险专利权利人的授权书、参展产品所涉及知识产权问题已由第三方解决等证明材料。

(3) 委托他人或单位处理相关事务的，应具有授权委托书。

(4) 展会举办方发布的与知识产权保护有关的文件。展会举办地与知识产权相关的法律法规、司法判例等；参展企业事先对非展会举办地境内形成的证据材料按其法律规

定做好的翻译、公证等。

(5) 反制他人的材料。包括但不限于侵犯参展企业知识产权的证明材料和起到无效对方知识产权作用的材料。

5、展前的风险规避措施

(1) 企业参展前向展会举办地的海关进行知识产权备案；

(2) 通过分析发现存在知识产权侵权风险时，可主动与权利人进行沟通谈判，取得知识产权许可；

(3) 发现参展产品存在专利侵权风险时，可在参展前主动请求宣告风险专利的专利权无效，或针对风险专利的相关技术申请外围专利以与风险专利的专利权人进行交叉许可谈判，获得风险专利的实施许可；

(4) 参展企业可通过修改产品技术方案或更换商标标识等措施，避开他人知识产权权利保护范围；

(5) 发现有侵犯自身知识产权的企业将会参展，应做好起诉等相关维权措施准备；

(6) 参展企业可通过组建联盟、加入行业协会等形式，与相关的企业和机构联合参展，共同抵抗知识产权风险。

(二) 展中应对

1、展中遭受侵权应对

(1) 参展中，当发现有参展产品涉嫌侵犯自身知识产权时，应立即保留好证据，并确认自身知识产权的有效性和稳定性。

(2) 将自有专利的权利要求与对方参展产品的技术特征或参数进行对比，对对方构成侵权的可能性进行分析评估，按照分析评估结果选择维权策略。

(3) 准备好证据等维权材料，联系专业律师或机构。鉴于不同国家的证据制度存在差异，企业在取证时最好委托有资质的专业律师处理，避免证据被认定为无效不被采信。

(4) 在参展过程中发现他人侵犯自身的知识产权，可采取发警告函、沟通协商、向主办机构投诉、证据保全、执法申请、申请临时禁令、诉讼等方式进行维权。

2、展中被控侵权应对

(1) 参展企业如收到其他企业侵权警告信，应核实警告信发出人身份，并判断自身产品是否构成侵权；如果认为警告有理且标的值合适，可以签署警告信并就标的额与对方进行沟通协调，谋求和解；如果确认不构成侵权，可拒绝签署警告信，同时可以提出反警告，并向法院或海关书面申请保护。

(2) 参展企业如收到展会主办方的警告函等通知，应予配合，遵循主办方指令，签署承诺书、移除有关物品，或出示证据证明有权展示相关货品，消除误会。

(3) 参展产品如果涉嫌侵犯他人知识产权而被展会举办地的海关、法院扣押时，应积极配合执法人员的工作，索取相关的收据和文件，在律师等专业人员的帮助下寻求解决途径，避免因抵抗或妨碍执法而承担相应的法律责任。可依照展会举办地的法律向相关部门提出异议或上诉，并提交证明自身没有侵权的相关证据，维护自身的合法权益。

(4) 积极寻求协助。在参展时遭遇知识产权纠纷或参展产品被展会举办地的海关、法院等机构扣押时，可向展会举办方或我国商务部门派驻展会的知识产权工作站等驻外机构寻求知识产权维权协助；可积极寻求其他外部力量的支持，例如行业协会、产业联盟、知识产权维权援助中心等。

(5) 媒体公关。参展企业在面临知识产权纠纷时，应有效引导媒体报道，减少负面影响。

(三) 展后处理

1、对于自身不存在侵权行为并因他人权利滥用而造成的损失，企业应在诉讼时效内及时向当地司法行政部门提出申请，请求对方赔偿损失，返回被扣押的参展产品；

2、对于确实存在侵权行为的，应积极和权利人达成和解，争取获得授权，或在有条

件的情况下采取提起无效诉讼等措施，为将来在当地参展和开辟市场扫清障碍。

3、参展企业应及时总结境外参展的经验和教训，评估企业自身海外知识产权布局工作和预警工作，加强类似知识产权风险的预见能力，提升企业知识产权预警水平。

4、参展企业应及时将参展经验向知识产权主管部门反映，以便政府部门制定相关的规章和政策。

第三章

主要国家和地区的知识产权法律环境 及风险防控提示

“走出去”企业在进行海外知识产权的确权、用权和维权时，需要对当地的知识产权法律环境有所了解，包括知识产权相关的法律规定、行政保护、司法保护等。不同的国家和地区，其知识产权保护制度迥异。指南第三章，主要介绍部分重点国家和地区的知识产权法律环境及知识产权风险防控要点，包括北美地区（以美国为例）、欧盟、亚洲地区（以日本为例）、非洲地区（以南非为例）、“一带一路”沿线国家（以阿联酋为例）。

一、北美地区——以美国为例

北美洲国家包括美国、加拿大、墨西哥、古巴、巴拿马等 23 个独立国家，其中美国是世界上经济最为发达的国家，是中国最为重要的贸易伙伴之一，也是与中国企业发生贸易摩擦、海外知识产权纠纷最频繁的国家。

美国的知识产权制度具有两百多年历史，从 20 世纪 80 年代开始实施知识产权战略，发展至今不仅建立了完备的知识产权保护体系，也使知识产权集约型产业也成为美国的经济支柱，美国企业更视知识产权为“生命线”。美国商务部经济和统计管理局（ESA）、美国专利商标局（USPTO）联合发布的《知识产权与美国经济：2016 更新版》报告指出，2014 年美国共有 81 个知识产权密集型产业，创造产值 6.6 万亿美元，对美国国内生产总值（GDP）的贡献率达 38.2%。知识产权密集型行业直接提供的就业岗位 2790 万个，占全部就业岗位的 18.2%。^⑩据统计，美国企业的无形资产占美国企业总资产的占比达到

^⑩ 数据来源：国家知识产权战略网《知识产权与美国经济：2016 更新版》研究报告述评

26%，远高于其他国家，美国公司 80%的市值源于无形资产的价值，如专利和品牌。^⑩

中国企业要进入美国市场，与美国企业开展合作与竞争，既要了解美国知识产权法律制度，同时也要学习美国企业知识产权经营理念，不断完善企业自身的国内外知识产权体系。本节内容聚焦北美地区最重要的经济体——美国，介绍其知识产权法律环境、美国知识产权类型及保护要点，美国 337 调查诉讼风险防控，以及美国 NPE 专利诉讼风险防控，为企业做好进入美国市场的知识产权风险防控工作提供信息参考。

（一）美国知识产权法律环境

1、美国知识产权法律环境总体概况

美国历来重视知识产权法制建设，建国之初，美国宪法就授权国会制定了有关知识产权的法令，将知识产权法写入宪法。1790 年美国颁布实施第一部专利法《促进实用技术进步法》，此后对专利法进行了多次修改和完善，1836 年美国国会通过了专利制度立法史上最重要的专利法，该法不仅创立了专利审查制度，还在实体法方面奠定了美国现代专利制度的基础。1952 年，美国重新修改了专利法的条文，将美国专利法实施一百多年来的所有法律规定法典化，并将判例法所形成关于专利权的保护范围及非显而易见性的标准作了法典化。

1790 年，美国颁布第一部联邦《版权法》，仅对书籍、地图、插图等书面作品给予版权保护，1831 年《版权法》扩展到音乐作品，后又做出了一系列修正，其中 1976 年的《版权法》和后续于 1990 年所做的修正案，加上法院系统对这些立法的解读和使用，一并构成了今日美国的版权保护体系。

1870 年第一部商标法《美利坚合众国联邦商标条例》诞生，1946 年美国颁布《兰哈姆法》，1988 年又进行修改，制定了《1988 年商标法修正案》，形成了美国现行商标制度的完整框架。

<http://www.nipso.cn/onevs.asp?id=37458>

^⑩ 数据来源：王宇《那些你不知道的科技创新数字——中美对比》https://www.sohu.com/a/314058167_819609

1979年美国将知识产权战略上升到国家战略层面，其后开始实行产业结构的调整和相应的知识产权改革，修订法律，重新界定知识产权的权利归属和利益分配，形成完善的知识产权法律体系。²¹

在对外贸易方面，美国主要运用“特别 301 条款”和“337 条款”强化美国企业在境外的知识产权保护，阻碍侵犯美国知识产权的产品进入美国市场。近年来，中国企业向美国出口产品遭遇的贸易壁垒和知识产权纠纷，主要的法律依据也涉及“特别 301 条款”和“337 条款”。

美国对知识产权恶意侵权的行为打击力度大，规定了惩罚性赔偿的原则，这是美国知识产权保护的一大特点。如美国专利侵权的损害赔偿包括补偿性赔偿和惩罚性赔偿。惩罚性赔偿适用于故意侵权，在补偿性赔偿的基础上可判处最高三倍赔偿金。

2、美国主要的知识产权法律

目前美国涉及到知识产权保护的相关法律有《美国专利法》、《美国商标法》、《美国版权法》、《统一商业秘密法》、《反垄断法》等。

序号	法律	相应的实施细则、法规
1	美国专利法	美国专利实施细则
		美国专利审查程序手册
		美国外观设计申请指南
		美国计算机相关发明的审查指南
2	美国关税法 1930	
3	美国商标法	商标审查程序手册
4	美国版权法	
5	统一商业秘密法	
6	反垄断法	

²¹ 以下美国知识产权法律环境的有关内容，主要参考自：智南针发布，北京康信知识产权陈钧、董文倩撰写的《美国 USA 美国知识产权环境概览》<https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=54&tid=54>

(1) **《美国专利法》**：美国法典第 35 编中涉及美国专利法相关内容，专利法分为三章，第一章规定了美国专利商标局的建制、官员、职权、专利费用等内容，第二章涉及发明创造的可专利性及专利审批相关规定，第三章涉及专利证书与专利权保护相关规定。

《美国专利实施细则》：美国联邦法规第 37 编中涉及美国专利法实施细则的相关内容，详细规定专利及商标申请案件的处理细则，包括申请文件的准备、费用及期限、签署文件的准备、其他人或律师的代理行为、宣誓书等内容。

《美国专利审查程序手册》（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）：该手册可在美国专利商标局网站上下载，是美国专利商标局为规范审查程序制订的行政规章，是审查员审批专利的依据。

(2) **《美国关税法 1930》**：根据该条款，美国国际贸易委员会有权调查有关专利和注册商标侵权的申述，其中著名的 337 调查源自该关税法的第 337 条款。

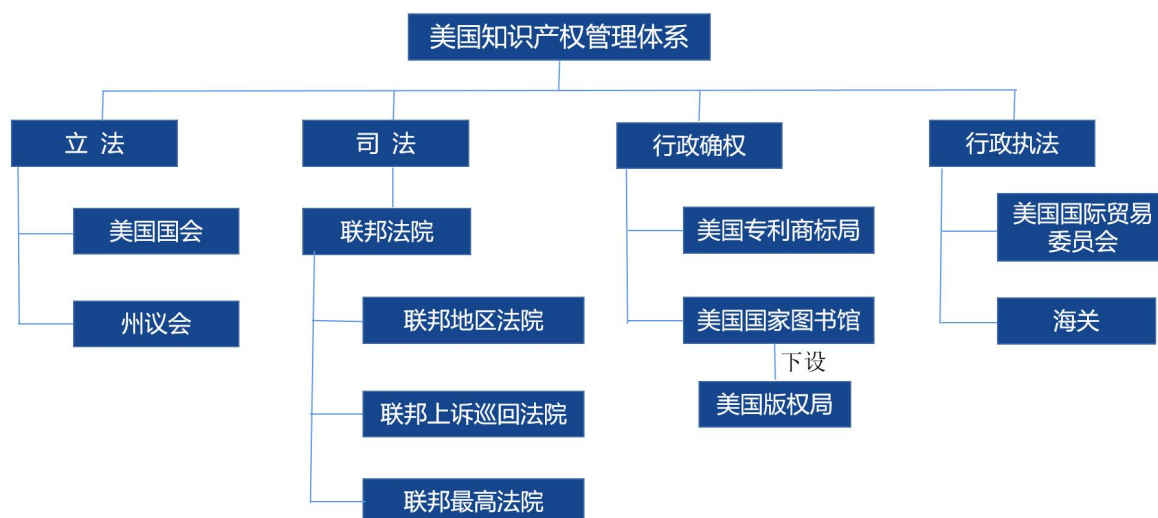
(3) **《美国商标法》**：《美国商标法》确定商标权的确立和保护过程中应予遵循的基本准则，包括商标的注册流程，所需文件及保护期限等相关规定。

(4) **《美国版权法》**：对所能保护的客体、权利保护期限及版权所有人具有哪些权利等内容进行了相关规定。

(5) **《商业秘密法》**：在美国对于商业秘密的保护属于州法律的范畴，不存在联邦法意义上的商业秘密法。各州的商业秘密法是由 1939 年的《侵权法重述》和 1979 年的《统一商业秘密法》作为法律基础。

(6) **《反垄断法》**：美国的反垄断法包括三部法律，其中最为著名的是被公认为世界反垄断法里程碑的《谢尔曼反托拉斯法》，其余两部则是《联邦贸易委员会法》和《克莱顿法》。根据美国反垄断法，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。

3、美国的知识产权管理体系



(1) **立法体系**：美国国会、州议会分别是行使联邦和州立法权的主体。美国是联邦制国家，属于普通法系，以成文法为主体、以判例法为补充。美国的知识产权成文法包括联邦议会和各州议会制定的知识产权法律，联邦议会制定了的专利法、商标法、版权法、贸易法等，各州也大多制定了自己的商标、版权法律。知识产权判例也包括联邦法院和各州法院的判例。

(2) **行政确权体系**：美国专利商标局（USPTO）主要承担专利、商标的登记、审查、公开等事务性工作，以及对知识产权纠纷进行行政处理。美国图书馆下设的版权局，主要负责美国的版权登记管理。与我国一样，美国版权也是自动生成制度，但版权登记是提供法律保护的必要手段。

(3) **司法体系**：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，联邦地区法院案件判决的上诉专属于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。

(4) **行政执法体系**：美国国际贸易委员会（USITC）根据《美国关税法》第 337

条款对侵犯美国知识产权的进口商品案件拥有管辖权。美国海关有权对进入美国的假冒商标的商品或盗版商品实行扣押。

（二）美国知识产权类型及保护要点

1、专利

专利保护类型包括发明专利、外观专利及植物专利的，其中外观设计于 1842 年纳入了美国专利法的保护范围。

发明专利（utility patent）：美国专利法中规定，凡是发明或发现新颖且具有实用的方法、机器、产品、物质组合物，或者对已知物质的新用途，或者是对现有技术的进一步改进，都属于美国专利法所要保护的客体。发明专利的保护期限为 20 年，从申请日开始计算。通过 PCT 专利申请在进入美国后获得授权的专利，其专利保护期限自 PCT 专利申请日开始计算。

外观专利（design patent）：外观设计专利保护对产品本身或附加到产品上的视觉装饰性的新的和独创的改进。外观设计专利的保护客体通常涉及产品的整体或局部的形状或造型、附加到产品上的表面装饰、形状或构型与表面装饰的组合。外观设计专利与发明专利最显著的不同，在于外观设计专利必须是装饰性的，如果该外观设计决定了产品的主要性能，则该设计因功能性设计而不能申请外观设计专利保护。

外观专利保护期限自专利授权日开始计算，2015 年 5 月 13 日当日或之后申请的外观设计，其保护期限为 15 年，在此日期之前申请的外观设计，其保护期限为 14 年。

植物专利（plant patent）：植物专利保护利用无性繁殖方式培育出的任何独特且新颖的植物品种，包括变形芽、变体、杂交等新品种。申请人可对种子、植物本身以及植物组织培养物进行专利保护，要求保护的植物品种必须具有显著性、一致性和稳定性。植物专利的保护期限是 20 年，从申请日开始计算。任何对该种植物进行无性繁殖的行为、使用或销售该植物的行为，都构成植物专利侵权。

美国专利申请中针对发明专利有一项特殊的“临时申请”制度，不需要准备权利要求书，只需提交符合要求的说明书和附图即可获得申请日，申请费用也相对便宜，不公开发明信息，从而有效地保护了发明机密。需要注意的是，美国专利临时申请并不是真正意义上的专利申请，它既不予以审查，也不能获得授权，但临时申请可以作为要求优先权的基础，为后续的正规申请抢占一个较早的申请日。如果在临时申请的申请日起 12 个月内，申请人没有提出后续的正规申请来要求临时申请的权益，则该临时申请将被视为放弃。

2、商标

根据美国法律，商标是用于表示商品或服务来源的文字、名称、符号、图案或者其组合，包括商品商标、服务商标、集体商标和证明商标。在美国，可注册商标的元素包括文字、图形、颜色、声音、气味、外观设计、商品包装、立体及其组合等。

美国商标注册采取“使用在先”原则，谁先有真诚使用意图并投入了使用，则可以优先享有商标权。注册美国商标需要提供使用的证据，根据美国商标申请方式的不同，提供使用证据的时间也有所区别。

(1) 基于实际使用提交申请：以“已经使用”为基础提交的美国商标注册申请，必须在申请时一并提交使用证据。

(2) 基于意向使用提交申请：申请人在提交美国商标注册申请时还尚未在美国将商标投入使用，但是申请人有在美国将商标投入使用的真诚意图，从下发授权通知之日起 6 个月需要提交使用证据，申请人可以申请延期，最长时间为从下发授权通知之日起三年。

(3) 基于一项国外注册提交申请：以“国外注册”为基础提交的美国申请，在商标注册前不需要提供使用证据，但是在商标注册后以及每次续展时同样需要提交。

商标注册有效期 10 年。允许续展，每次续展的期限是 10 年。需要注意的是，在商标注册日起在第五至第六年期间，商标持有人应向美国专利商标局提交使用证明，以维

持该注册商标的有效性。未能及时提交使用证明的，或将导致商标被撤销。

3、版权

美国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，这种表现媒介包括目前已知的或以后发展的，通过这种媒介，作品可以被感知、复制或以其他方式传播。受版权保护的作品类型包括但不限于：文学作品、视觉艺术作品、表演艺术作品、电影作品、摄影作品、其他数字作品（如计算机程序、网站）等。

在美国境内出版的作品，在美国享有著作权；在美国境外出版的作品，根据其所属国同美国签订的协议或者共同参加的国际条约享有著作权，受美国法律保护。通常情况下，1978年1月1日后的出版的作品，版权保护期限从作者完成创作开始至作者死后70年。若作品是匿名或者使用笔名的，被保护期限至出版后95年为止，或者自创作之日算起至120年后为止。

在美国，版权采用自动保护原则，自创作完成之日起自动获得保护。版权所有权人可以通过美国版权局办理版权登记，获得权利归属的初步证明，在权属发生争议或者需利用版权进行维权时，版权登记证明可作为初步证据，节省繁琐的举证工作。同时，版权登记可以在海关进行备案，以获得海关知识产权保护。

4、商业秘密

美国国家层面的商业秘密保护体系主要由《减少盗窃美国商业秘密战略》、《贸易法》特别301条款、《2016保护商业秘密法》、《外国经济间谍惩罚加重法》、《商业秘密盗窃澄清法》、《经济间谍法》、《统一商业秘密法》、《侵权法重述》、《反不正当竞争法重述》、《总统行政命令》等组成。美国大多数州都采用了《统一商业秘密法》保护商业秘密。

（1）商业秘密的构成

《统一商业秘密法》第一条第4款规定，商业秘密是指包括配方、模型、编辑、计

划、设计、方法、技术、程序的信息。其构成要件包括：①因为不为公众所周知、无法由他人通过正当方法轻易获知、其泄露或者使用能够使他人获取经济利益，而具有现实的或潜在的独立价值。②根据具体情况采取了合理的努力，以维持其秘密性。

(2) 侵犯商业秘密的认定

《统一商业秘密法》中对侵犯商业秘密行为的认定，基本可以分为以下几类：一是以不正当手段获取他人商业秘密。不正当手段包括盗窃、贿赂、虚假陈述、违反或诱使违反保密义务，或通过电子或其他手段进行间谍活动。二是以不正当手段公开他人商业秘密。有法律上的保密义务或受到其他的限制的商业秘密正当取得人，违反法律和义务教育限制的规定，非法公开他人的商业秘密。三是以不正当手段侵占他人商业秘密：①明知或应知他人是通过不正当手段取得商业秘密，又以不正当手段从该人处取得该项商业秘密。②明知或应知他人违反保密义务，仍从他人处获得、使用或泄露商业秘密。③明知或应知他人的商业秘密是因为意外或错误而泄露，在取得后仍然使用和泄露的。

《统一商业秘密法》将以下手段获得的商业秘密可视为正当合法的商业秘密：①独立开发获得；②反向工程；③接受商业秘密所有人的许可获得；④对公开使用或公开展出观察所得；⑤从公开出版物获得商业秘密。

(3) 美国侵犯商业秘密的法律救济

依照《统一商业秘密法》、《经济间谍法》等法案，包括民事救济（禁令/损害赔偿）、刑事救济（经济间谍罪、侵占商业秘密罪）。²²

民事救济	禁令	临时性禁令	在诉讼开始前或诉讼进行中，原告可以向法院申请发布禁令，禁止当事人为某事或不作为某事，期限至案件审理结束为止
		终局性禁令	法院在案件审理之后，法院依据法律规定或当事人是诉讼请求作出，成为判决的一部分
	损害赔偿	参考了原告的实际损失、被告的不当得利、合理许可费、研发成本/重置成本	

²² 参考自：广东良马律师事务所 Leah.Wen 《美国是如何保护商业秘密的？》2020-07-14 良马观花专栏

刑事救济	经济间谍罪	针对窃取美国个人或单位商业秘密的外国经济间谍，涉及的商业秘密的犯罪行为是为了外国政府、外国机构或者外国代理人的利益	个人：罚金或 15 年以下有期徒刑，或并处
			单位：罚金（1000 万美金以下）
	侵占商业秘密罪	针对纯粹为了获得经济优势或商业优势而窃取美国个人或单位商业秘密的行为	个人：罚金或 10 年以下有期徒刑，或并处
			单位：罚金（500 万美金以下）

（三）美国 337 调查诉讼风险防控

美国 337 调查，是指美国国际贸易委员会（USITC）依据美国《1930 年关税法》第 337 节及相关修正案的规定（现被汇编在《美国法典》第 19 卷第 337 节），针对进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的不公平竞争行为开展调查，并采取制裁措施的一项准司法程序。337 调查号称世界上“最严厉贸易限制措施”，一旦认定侵犯知识产权，美国 ITC 可以发布普遍排除令或者有限排除令，不仅涉诉产品被排除美国，而且可能涉及产业链上下游产品，是企业在美国市场打击竞争对手及其产业链最快捷省力的法律途径。²³

1、337 调查概述及特点

根据美国 337 条款的规定，如果任何进口贸易中存在侵犯知识产权或其他不正当竞争的行为，美国 ITC 都可以进行行政调查。如果 ITC 认定某项进口产品侵犯了美国国内知识产权，或虽未侵犯知识产权但其效果却破坏或实质上损害美国某一产业，或阻碍该产业的建立，或对美国商业或贸易造成限制或垄断，则 ITC 有权采取制裁措施。

美国 337 调查的主要特点：

（1）立案容易。发起“337”调查的申请人只需要证明在美国存在与申请人主张的知识产权相关的产业，不需要证明有损害。

²³ 美国 337 调查诉讼风险防控 1-7 内容，主要参考自国家知识产权局保护协调司 2014 年组织编制的《美国“337 调查”实务指引》，高文律师事务所、工业和信息化部电信研究院知识产权中心参与合作编写。

(2) 处罚严厉。一旦被认定侵权，非但被申请人的相关产品，其他同类的产品也有可能被禁止进入美国

(3) 周期短。大多数情况下，ITC 的调查期限为 12-16 个月，复杂案件可能会延长至 18 个月，而联邦地区法院的专利案件审理周期长达两年甚至更长。

(4) 对物管辖。对于所有进口到美国的产品，适用属物管辖权。只要能够证明存在涉案进口产品，申请人就可以请求 ITC 对世界各地的被控企业同时展开调查。仅在涉及禁止令时才需考虑对人管辖权。

2、337 调查的主要程序

337 调查的基本程序主要包括立案、证据开示、听证会、行政法官初裁、复审和终裁，以及总统审查等。当事人对终裁结果不服的，可向联邦巡回上诉法院上诉。

337 发布立案公告后，涉诉企业应在 30 日内（美国境外）针对立案通知提交答辩状，时间非常紧迫。答辩状必须包括以下几项内容：① 对申请书和立案公告中所指控的每项事实予以承认、否认或声明对某项事实并不知情；② 对申请书和立案公告中每项指控进行抗辩所依据的有关事实；③ 关于涉案产品对美出口量、出口金额及被告生产能力的的数据，以及关于美国市场对该被告的重要性的陈述；④ 其它任何积极抗辩。

证据开示是 337 调查中一项非常重要的程序，当事双方都需要向美国 ITC 提供大量的证据资料，企业需要十分细致、审慎。

337 调查的主要程序如下：

(1) 立案

- 可由申请人提起，也可由 ITC 主动发起
- ITC 初步审查后决定是否立案并在《联邦公报》上公布立案公告（30 日内）

(2) 证据开示

- 被申请人对被申请事项作出书面答辩（美国境内 20 日，境外 30 日）
- 行政法官展开调查，证据开示（调查发起后 6-7 个月）

(3) 听证会（通常持续 1-2 周）

- 听证会前准备：庭审前陈述、准备庭审证据等
- 听证会：陈词、举证、询问等
- 听证会结束：提交所有证据及辩论状

(4) 行政法官初裁

- 行政法官根据案件事实就被申请人是否违反 337 条款作出初裁，包括事实认定和法律结论（调查期限小于 15 个月的，初裁在结束前 3 个月内发布，否则在结束前 4 个月内发布）

(5) 委员会复审和终裁

- 初裁后当事人可提出复审请求（12 日内）
- 初裁发布后，委员会可决定是否复审（60 日内）
- 委员会可以作出维持、撤销、修改初裁的决定，也可以发回重审

(6) 总统审查

- 总统对 ITC 的终裁进行审查，衡量裁决的利弊，并可基于公共政策的原因批准或者否决终裁（60 日内）

(7) 上诉程序

- 当事人对终裁不服的，可以向联邦巡回上诉法院上诉（60 日内）
- 当事人仍不服联邦巡回上诉法院的裁决的，可向联邦最高法院上诉，联邦最高法院的裁决为终局裁决

3、337 调查的救济措施

如果 ITC 经调查认定进口产品侵犯了美国的知识产权，ITC 有权采取救济措施：

主要措施	法律后果
普遍排除令	不问来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场

有限排除令	禁止被告的侵权产品进入美国市场，可能波及上下游企业
停止令	禁止继续销售、宣传已经进口到美国的侵权产品
同意令	终止调查，达成和解的一种方式，保留 ITC 管辖权
罚 款	对违反排除令和停止令的金钱惩罚
扣押没收令	海关可扣押并没收所有试图出口到美国市场的侵权产品
临时救济措施	包括临时排除令和停止令，期间进口侵权产品需缴纳保证金

救济措施没有确定的有效期，除非 ITC 认为侵权情形已不存在，否则排除令和停止令可在涉案知识产权有效期内一直执行。

4、337 调查前的风险防范

在生产经营和对外贸易活动中，对美出口企业可以采取预防性措施，避免成为 337 调查的被申请人。

(1) 在生产对美出口产品时，先初步分析评议出口到美国的产品是否落入美国授权专利、集成电路布图设计等的保护范围，以及使用的外观设计及商标是否和美国授权的外观设计和商标类似。如果发现有侵权的可能，应及时对产品进行规避设计。

(2) 对于无法规避而又必须使用的核心专利技术，应积极准备谈判，探索采取支付许可费、购买专利或合资、合作等措施的可行性，尽量避免因 337 调查而失去美国市场。

(3) 在接受进口商、承销商以及分销商委托加工、制造和销售对美出口产品时，应通过协议明确约定知识产权免责条款。

(4) 生产或出口前主动在美进行合理知识产权布局。拥有一定数量的美国专利权，对申请人也是一种对抗和威慑。同时设计可能的替代方案，减少侵权可能性。

(5) 委托律师出具出口产品不构成知识产权侵权的法律意见书，避免在 337 调查中被判故意侵权，并承担 3 倍赔偿金的处罚。

(6) 企业应尽快建立面向全球的知识产权战略，提高自身知识产权风险意识和整体防御能力。

5、337 调查过程中的应对

如果企业成为 337 调查的被申请人，可以采取如下措施加以应对：

（1）权衡是否应诉

当面临“337 调查”时，被申请人应首先权衡利弊并作出选择是否应诉。应诉与否主要关乎成本利益分析和企业的发展战略。“337 调查”的应诉费用根据情况不同通常为几万至上百万美元不等，企业要从成本收益的角度考虑应诉是否值得。

除此之外，企业还应考虑不应诉带来的消极后果：对于缺席应诉的被申请人，行政法官可以推定申请书中的事实成立并认定被申请人违反 337 条款，进而签发排除令阻止被申请人的产品进入美国市场。如果企业选择不应诉，其后果等于放弃了美国市场。假如美国市场对该企业意味着生死存亡，即使企业的规模很小，美国市场份额不大，也应当应诉求存。总之，企业应根据具体情况不同，仔细权衡，慎重做出决定。

（2）是否作为第三方应诉

第三方根据自身利益的考量如果愿意参与调查程序，可向 ITC 提交希望参与调查程序的书面动议，并同时提交其已经向每个当事人送达该动议的证明，调查机关会进行审查。如果利害关系方不参与调查，将失去利用调查程序收集信息、表达主张的机会，最终可能会受到 ITC 作出的裁决以及有关救济措施的影响。

（3）应诉团队

企业决定应诉 337 调查后，应立即着手组建应诉团队，包括内部团队与律师团队。337 调查节奏快、工作量大，需要高素质的团队迅速应对。

（4）证据收集与保全过程

在我国民事诉讼中的证据收集程序，诉讼任何一方都没有向对方提供证据的义务。而美国宽泛的查证义务，申请人与被申请人双方都必须向对方提供相关信息，即使该信息对提供方可能产生不利影响。由于证据属于非单方自主行为，并且范围宽泛，因此申请人在调查前一般无需开展调查，而是依赖开庭之后的查证。在美国，证据持有人有证

据保全的义务。严禁销毁证据，否则可能承担严厉的处罚。

(5) 抗辩理由

企业遇到的“337 调查”，大多数与专利有关。应对与专利有关的 337 调查，被申请人一般可从涉案产品不侵权、对方专利无效、专利不可实施等三方面抗辩。

(6) 应诉策略

面对 337 调查，中国企业可以采取多种策略，以最小的成本和风险最有效地保护自身利益。①**联合应诉**。多家涉案企业选择联合应诉，可以整合资源、共享信息、分担应诉工作，一定程度上分摊应诉费用，降低单个企业的应诉负担。②**和解**。双方当事人可以通过签订和解协议解决争议，终止 337 调查。③**规避设计**。美国 ITC 并不限制经过合理规避设计后的产品进入美国市场。如果被申请人侵权可能性比较大，可以通过研究设计不同于涉案产品的新产品来规避申请人的专利权。在行政法官作出初裁和委员会作出终裁前，将规避设计后的产品提交其审阅，一旦获得 ITC 的认可，将不受 ITC 最终签发的排除令等救济措施的影响。

6、337 调查结束后的措施

如果经过分析，被申请人可能败诉，或是经过抗辩被认定侵权而败诉，这并不意味着全军覆没。可以采取如下措施：

(1) 规避设计

企业即使在应诉中错过了规避设计的最佳时机，也可以在签发排除令后，采取措施重新获得进口资格。

337 调查的排除令由美国海关执行，由其判断相关进口产品是否落入 ITC 裁决中的侵权产品范围。如果企业的产品被 ITC 签发了排除令，企业或其进口商可以就经过规避设计的产品请求美国海关发表意见。如果海关认为规避设计产品不落入 ITC 裁决侵权产品的范围，则相关产品可以进入美国市场。企业也可以请求 ITC 启动咨询意见程序，由其就规避设计产品是否侵权发表意见。

(2) 专利许可

被申请人可以与申请人谈判获得使用专利的许可，并交纳合理的许可费。专利许可费可以用被许可方的利润为基数，从利润中支付。如果专利权人坚持要用销售额为基数，被许可方应当通过谈判，争取不以整个产品，而仅以涉及专利的零部件的价值为基数，尽量降低专利许可费。

(3) 战略合作

被申请人可以与申请人商讨开展战略合作。例如，谈判探讨成立合资企业等。

7、337 调查中的反制策略

在 337 调查中，被申请人还可以采取反制策略，化被动应对为主动出击。反制策略可以包括但不限于如下方式：

(1) 向美国专利商标局提起专利无效程序。被申请人可以向美国专利商标局专利审判和上诉委员会提出专利无效请求。对专利审判和上诉委员会作出的审理决定不服的，可向美国联邦巡回上诉法院上诉。

(2) 向法院提出专利无效诉讼或不侵权之诉。尽管 337 调查不允许在同一案件中进行直接反诉，但是被申请人可以同时在有管辖权的美国联邦地区法院对申请人的专利提出无效诉讼，或者确认被申请人的不侵权之诉。

(3) 向美国联邦地区法院提起反垄断等诉讼。被申请人可在美国联邦地区法院提起诉讼。如果申请人是某个行业的巨头，其在实际经营活动或行为中存在垄断、试图取得市场主导地位等行为，则被申请人可以针对申请人的这些不公平的商业行为向地区法院提出反垄断审查。

(4) 在美国之外提起诉讼。在全球化和跨国经营的背景下，申请人可能在多个国家进行跨国经营。被申请人如在美国之外的其他国家或地区拥有专利优势，可以考虑在当地针对申请人提起知识产权诉讼，发挥反制作用。

(5) 提起新的 337 调查。如果被申请人在美国拥有有效专利，且同时认为该专利保

护的技术领域属于美国国内产业，则可以申请人的身份向 ITC 提出新的 337 调查，让对手成为被申请人。

8、深圳企业涉案美国 337 调查的趋势

中国是涉诉 337 调查最多的国家。据统计，1972 年以来，美国 337 调查案件共 1243 件，涉及中国企业（不含港澳台）的案件达 329 件，占案件总量的 26%。近年来，随着中美贸易摩擦升级，知识产权问题日益成为焦点，中国企业涉案 337 调查的数量仍处高位。2017-2020 年，美国国际贸易委员会（ITC）一共立案 337 调查 205 起，涉及中国企业（不含港澳台）89 起，占比 43%。从涉案企业省市分布看，广东省是我国遭遇 337 调查的重灾区，以深圳市尤为突出，其次是浙江、上海、江苏、北京等地区。

2017-2020 年，广东企业涉案的 337 案件 48 起，涉及企业 152 家；深圳企业的案件 36 起，占 ITC 案件的 18%，涉华案件的 40%，占涉粤案件的 75%；深圳涉案企业数量 92 家，占涉粤企业的 61%。（注：不重复计算当年多次被诉的企业）

从深圳涉案企业的规模看，涉及大中型高科技企业主要有大疆创新、中兴通讯、海能达通信、洲明科技、雷曼光电、万普拉斯科技、TCL 新技术、银星智能科技等，其他涉案主体以小微企业为主。小微企业占涉案企业的 70%以上。

从涉案行业看，深圳企业涉诉 337 调查的行业主要集中在电子工业领域，共有 16 起，占比 44%；少量分布在电气、烟草、化工、家具、其他等行业。从涉案产品看，深圳企业涉诉 337 调查的产品多种多样，包括通讯设备、无人机、LED 显示屏、液晶写字屏、电子烟、耳机听筒、净水器、不倒杯等，机电产品占比较大。

从 337 调查的案由看，专利侵权是最主要的案由。单纯以专利侵权为由发起 337 调查的案件有 33 件，占比 92%；另外 3 件的案由是商标权和著作权侵权、专利权和商标侵权、专利权和著作权侵权的综合案件。

从调查结果看，截至 2021 年 1 月，正在调查的案件 12 起，终止调查的案件 24 起（涉及 68 家企业）。从 24 起案件的裁决情况看，被列为缺席被告的有 11 起，占案件量

的 46%，约有 32 家企业未应诉，占涉诉企业的 47%，ITC 发布普遍排除令或禁止令；以和解结案的有 7 起，涉及企业 10 家；基于申请方撤回而结案的有 5 起，涉及企业 16 家；应诉且不认定侵权的有 2 起，应诉但认定侵权的有 2 起；以同意令结案的有 2 起。

9、近年来深圳企业涉 337 调查胜诉案例

(1) LTE 和 3G 蜂窝通信设备案 (337-TA-1138)

2018 年 10 月，美国 ITC 正式对苹果公司、HTC 公司和中兴通讯公司启动 337 调查，涉及 LTE 和 3G 蜂窝通信设备，申请人为美国 INVT SPE LLC 公司，涉案专利为 US6760590、US7206587、US7764711、US7848439 和 US7339949，其中 US6760590、US7206587 和 US7339949 均为标准专利。2020 年 6 月，美国 ITC 作出部分终裁，裁定本案不存在侵权，并终止调查。

中兴通讯是深圳被诉 337 调查最多的企业，自 2011 年以来已应诉了 8 起 337 调查，其中 6 起取得胜诉，2 起以和解结案，为国内企业积极应对 337 调查挑战树立了典范。

(2) 无人机案 (337-TA-1133)

2018 年 9 月，美国 ITC 对特定无人机及其组件启动 337 调查。申请人 Autel Robotics USA，是深圳道通智能在华盛顿的子公司，被申请人是深圳独角兽企业大疆创新。这是继平衡车案件后又一起在美国 ITC 进行、实质为中国公司之间的专利纠纷引起的诉讼。涉案的三项专利主要涉及飞行稳定控制技术、无人机电池和电机桨叶片。大疆公司采用釜底抽薪的做法，向美国专利审判和上诉委员会 (PTAB) 请求将涉案专利进行无效宣告，最终成功将涉案专利无效，大获全胜。

(3) LED 显示屏案 (337-TA-1114)

2018 年 3 月，美国 LED 显示屏公司 Ultravision 分别在 ITC 和美国联邦地区法院对 44 家公司提起了 337 调查和专利侵权诉讼，涉诉的企业来自中美日韩、英法等多个国家，几乎覆盖整个 LED 显示屏行业。其中涉中国企业 12 家，包括深圳雷曼光电、洲明科技、艾比森光电等上市公司及科技企业 10 家。2018 年 5 月，ITC 决定对特定模块化 LED 显

示面板及其组件启动 337 调查。

ITC 发布案件公告后，深圳涉诉企业抱团应诉，找到专业律师团队，与政府主管部门、行业协会磋商应对方案，有效完成证据开示和庭外质证，迫使 Ultravision 公司向 ITC 提出撤诉动议。该案成为行业抱团成功应诉 337 调查的典型案列。

（四）美国 NPE 专利诉讼风险防控

NPE（Non-Practicing-Entities）即非专利实施主体，其拥有专利权但本身并不实施专利技术。NPE 主要的盈利模式是通过购买相关专利或者获得相关专利许可，利用自身掌握的专利来发起诉讼，从而获得高额赔偿来获取利益。美国专利侵权的赔偿数额通常较高，因此集中了相对较多的 NPE 主体。近年 NPE 诉讼数量持续上涨，且不断向垂直领域拓展战场，我国越来越多高科技企业“走出去”，市场份额逐渐增长，正慢慢成为 NPE 眼中的“肥羊”，给产业发展带来较大风险。²⁴

1、NPE 整体诉讼趋势分析

（1）美欧仍为 NPE 诉讼首选地。截止到 2021 年 1 月，98%的 NPE 都选择在美国和欧盟发起诉讼，其中美国独占鳌头抢占 94.3%的诉讼份额，欧盟占比 3.91%，其他地区诉讼数量仅为 1.8%。

（2）NPE 诉讼数量持续上涨。根据 RPX²⁵2020 年 1 月公布的数据，除纯外观设计专利诉讼外，NPE 诉讼数量较 2019 年增长 11.8%，新增 2192 名被告涉诉，占 2020 年总诉讼量的 61.2%。2020 年提起诉讼最多的 NPE 为 IP Edge 和 WSOU，分别对 475 名被告和 175 名被告提起诉讼。NPE 诉讼数量的增加与各国近年法律制度的改革息息相关，其中包括美国颁布的标准必要专利政策和欧盟的司法实践。

（3）除传统 ICT 领域外，智能网联车产业成为 NPE 诉讼新目标。2020 年针对汽车

²⁴ 美国 NPE 专利诉讼风险防控——NPE 整体诉讼趋势分析内容，主要参考自：IPRDAILY 发布的《全球 NPE 诉讼情况及典型 NPE 分析》，作者为中国信息通信研究院技术与标准研究所工程师秦乐、李梅、毕春丽，https://www.sohu.com/a/451914187_195414

²⁵ RPX Corporation 是领先的专利风险管理平台，2008 年成立，提供防御性购买、收购联合、专利情报、保险服务和咨询服务，提供合理的诉讼替代方案。

领域的诉讼较 2019 年增长 120%，尽管医疗、电子商务和软件领域也增长明显，但汽车领域增长率远超其他领域。汽车领域诉讼主要聚焦于汽车信息娱乐、导航系统、远程启动、智能钥匙、蓝牙接收器等，上述技术领域皆为智能网联车产业发展中的关键技术领域。

(4) NPE 倾向于选择企业 IPO 前夕进行诉讼。根据 RPX 公布的数据，对美国地区法院 2009-2019 年的 IPO 企业的诉讼情况进行分析，十年间 75% 的企业 IPO 之前的诉讼由 NPE 发起，虽然自 2017 年以来 NPE 整体诉讼数量呈下降趋势，但 NPE 所占诉讼比例逐年上升，2019 年 NPE 诉讼数量达到总数量的 81%，为十年来的最高值。

2、NPE 专利诉讼风险防范

(1) 注重自由实施 (FTO) 检索，完善专利布局。在项目立项、研发过程中及产品上市前，进行全面、细致的 FTO 检索与分析，以便最大限度地减少专利侵权风险。同时，尽早申请专利，完善专利布局，通过严密的专利组合来覆盖和保护自身的产品，尽量不给 NPE 造成可乘之机。²⁶

(2) 关注本行业 NPE 诉讼的动向。在日常经营活动中，密切关注企业所属行业的 NPE 诉讼的动向，把握其股东背景、诉讼历史、专利组成、申请动向及其他活动特点，分析预判 NPE 的意图，以便有备无患。此外，同行业企业之间共享涉及本行业的 NPE 的相关信息，将有效提高同行业企业抵御 NPE 诉讼的能力。

(3) 采购合同中明确供应商的知识产权担保义务。一般而言，NPE 提起诉讼以赔偿金或许可为目的，为避免承担过重的责任，对于外购产品应在合同中明确约定供应商的知识产权担保义务。这样一方面可以提高供应商的注意义务，另一方面也可以在发生争议时促使供应商积极主动地解决相关纠纷。

(4) 注意本企业网站所披露的产品信息。NPE 作为原告提起诉讼，一般需将涉嫌

²⁶ 美国 NPE 专利诉讼风险防控——NPE 专利诉讼风险防范内容，主要参考自：《中国大陆 NPE 诉讼的现状与企业应对策略》，作者为金杜律师事务所，秦玉公，https://www.sohu.com/a/222755461_221481

侵权产品作为证据提交。若被告企业网站披露的产品信息足以进行侵权比对，则 NPE 为降低诉讼成本，倾向于不购买涉嫌侵权产品而将这些信息作为证据提交。因此，从减少 NPE 诉讼风险的角度来说，企业最好避免在其网站上披露详细的产品信息。

3、NPE 专利诉讼应对策略

遭遇 NPE 起诉的中国企业一部分是手机或其他运行软件的电子产品制造商，以他们为例，介绍中国企业如何应对 NPE，以保护自己在美国的投资。

遭遇 NPE 指控的中国企业在诉讼刚开始时就应考虑采取应对策略，主要包括 4 个部分：一是分析被指控的产品并确定相关供应商和侵权损失补偿人；二是找出 NPE 案件中的弱点；三是利用这些弱点将诉讼压力转移给 NPE；四是向美国专利商标局 USPTO 提出请求，挑战 NPE 专利的有效性。这些策略可打乱 NPE 的常规部署，有可能帮助中国制造商和供应商避免向 NPE 支付不必要的“过路费”，宣示公司并非“待宰羔羊”的态度。²⁷

(1) 了解自身产品及供应商

在案件中，越早确定并开始收集有价值的侵权和专利无效信息，对抗 NPE 的抗辩力度就越强。电子设备的元件通常来自多个不同的供应商，因此在 NPE 提交起诉书后，应该在第一时间采取的关键步骤是，确定被指控专利所涉及的元件以及提供这些元件的供应商。

了解自己的供应链至关重要，主要有三个方面的原因：一是供应商可能最了解所涉及的元件，并拥有你证明不侵权所需的技术信息；二是供应商通常知晓一些非常好的将 NPE 专利无效掉的技术。三是你所在公司与供应商之间可能签有协议，可以补偿公司受到专利侵权诉讼造成的损失。应确定协议中是否包含补偿条款，尽快将诉讼信息及损失补偿协议内容告知供应商，与供应商形成对抗 NPE 的统一战线。

²⁷ 美国 NPE 专利诉讼风险防控——NPE 专利诉讼应对策略内容，主要参考自：《如何应对美国 NPE 发起的专利诉讼》，作者为莱昂纳尔·莱弗纽 (Lionel Lavenue)、朱韶斌，刊载于中国知识产权报。
<http://ip.people.com.cn/n/2015/0625/c136655-27206264.html>

(2) 分析权利要求，找出对方弱点。

NPE 倾向于针对一些无需大量技术分析或专家参与就能轻松调查和指控的产品元件提起诉讼，因此，NPE 指控的产品元件通常是在测试中可以观察到的元件，或者用户手册或制造商网站上公开描述的元件，其目标经常是电子产品的用户界面和软件应用程序。NPE 这种惯用指控通常包含根本性缺陷，即被诉产品可观察到的部分可能包含与涉案专利相似的技术特征，但可能不满足专利权利要求所需的其他要素，从而不构成侵权。

因此在收到诉状后，中国企业应仔细地将 NPE 所主张的权利要求中的要素与被指控的产品或系统进行比对分析。一旦发现 NPE 指控中的弱点，就可以向 NPE 施加压力，要求其说明产品如何侵权。

(3) 通过地区法院向 NPE 发起攻势

NPE 通常不希望在诉讼中投入过多精力，就能快速、轻松地与被诉对象达成庭外和解。如果中国企业在案件的早期阶段采取攻势，就可能扭转势头。

首先，中国企业可以尽快给法院寄送信函，解释为何被诉产品不可能侵犯对方所主张的专利权利要求，并要求 NPE 提供指控依据，将压力转移给 NPE，迫使原告缩小其侵权指控范围。

其次，当 NPE 对被告请求做出实质性回复，被告应尽早明确不侵权立场，向法庭证明自己的产品未构成侵权；当 NPE 无法解释其侵权指控，也无法反驳被告在信函中所解释的不侵权主张时，被告可提出撤销起诉书的动议或规则 11 制裁的动议(Motion for Rule 11 Sanctions)，进一步向其施加压力。如果争取撤销动议成功获批，被告需要证明不存在任何表明被诉产品构成侵权的事实。如果争取规则 11 制裁的动议成功获批，被告不仅要证明产品不存在这些专利权利要求要素，还要证明 NPE 的侵权观点缺乏客观依据，或者证明被诉产品与 NPE 主张的权利要求之间存在显著区别，不构成侵权。

(4) 向美国专利商标局 USPTO 挑战所主张专利的有效性

成功无效涉案专利能起到釜底抽薪的作用。专利无效及后续的行政诉讼程序会大幅

度增加 NPE 的成本，对 NPE 造成更大压力。申请人也可以向 USPTO 提出专利权无效申请后，请求联邦地区法院将案件暂停，等待 USPTO 的裁决。

向 USPTO 提出专利权无效共有 4 种主要途径：单方复审、双方复议（IPR）、授权后复议（PGR）以及所覆盖商业方法的授权后复议（CBM），每种途径都各有优势和劣势。单方复审是成本最低的提出专利权无效的方法。任何一方在专利授权后都可随时提请单方复审，但申请人无法更进一步参与无效程序，专利的有效性将仅由专利审查员和专利权人继续商议，且最终被撤消的专利权利要求不足 20%，超过 80% 的权利要求被确认有效。IPR、PGR 和 CBM 无效程序都是在 2012 年《美国发明法案》（AIA）中才出现的，程序中包含有限的调查取证、询问证人和听证，程序必须在一年内完成，相比于单方复审，申请人的参与程度更高，且成功率显著高于单方复审。

二、欧盟地区

欧盟的前身为欧洲共同体，1993 年 11 月 1 日，《马斯特里赫特条约》正式生效，欧盟正式诞生。欧盟现有 27 个成员国，包括奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、克罗地亚、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典。2020 年 1 月 31 日，英国正式退出欧盟。

中国是欧盟第二大贸易伙伴国，欧盟的知识产权保护备受中国“走出去”企业关注。本节内容主要介绍欧盟知识产权法律环境，欧盟知识产权类型和保护要点，欧盟知识产权海关执法制度，德国展会知识产权风险防控要点，以及英国脱欧知识产权风险防控要点。

（一）欧盟知识产权法律环境

1、欧洲知识产权制度的发展

欧洲的知识产权制度具有悠久的历史，萌芽于中世纪，1474 年威尼斯共和国颁布了

世界上第一部专利法——《发明人法规》。该法案与现代专利法的立法宗旨基本一致，并且与现代专利法的规定基本相近。该法案第一次确定了发明人的独占权，且对专利进行了具体的定义，即专利应当是首创的、新颖的和可实用的。1623年，英国颁布了《垄断法》，废除了国王的垄断权，使得专利制度真正实现了向保护私权的转变。²⁸

18-19世纪，随着出版物贸易、商品贸易的盛行，有关著作权和商标的法律相继出现。1710年，英国首先颁布了《安妮女王令》，这是世界上第一部现代法律意义上的版权法。其明确指出，作者应当享有作品的支配权，并且详细规定了作者、出版商、翻印商等的权利和义务。1777年，法国也颁布了相关的法令，并颁布了1791年的《表演权法》和1793年的《作者权法》。1618年，在英国有了第一个关于商标的案例，以判例的形式确定了对商标的保护。1804年法国的成文法《拿破仑法典》，第一次将商标划入物权的保护范畴。1857年，法国颁布了具体的《商标权法》，首次确立了注册商标制度。此后，欧洲各国相继颁布了有关知识产权的法律。

二战之后，世界格局发生了重大变化，为了对抗美国的经济压力，欧洲各国以法、德为首不断推进欧洲联盟，包括政治联盟和经济联盟等。为了尽可能地消除贸易壁垒，在欧洲境内建立了统一的专利标准和专利保护制度。1973年，欧洲14国签订了欧洲专利公约，并于1977年成立了欧洲专利局，以建立统一的欧洲专利保护制度。时至今日，欧洲专利公约的成员国已经发展至38个国家。欧洲专利在这38个国家和两个延伸国内都能受到保护。2012年底，欧盟又签署了关于欧洲统一专利法院的同意书，并通过了两个与欧洲统一专利相关的条例。欧洲统一专利将更进一步简化专利的申请流程，并将为欧洲范围内的专利异议、侵权等案件提供统一的审理体系。

欧盟在其成立的短短20多年间，积极推动了欧洲各国的知识产权统一化进程，其在知识产权方面颁布了并通过了一系列的法令。目前欧盟的主要知识产权法律包括：《欧洲专利公约》、《欧共同体商标条例》、《信息社会的著作权及邻接权指令》等。

²⁸ 欧盟知识产权法律环境内容，主要参考自：智南针《欧盟知识产权环境概览》作者：徐珊 北京康信知识产权代理有限公司 <https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=54&tid=65>

2、欧盟主要的知识产权法律

欧盟法的法律渊源分为基础性法律规范和派生性法律规范。基础性法律规范占据最高的级别，主要是建立各大共同体的条约及其议定书，也包括一些基本法律原则。派生性法律规范是由欧盟理事会根据基础性条约通过颁布条例、指令和决定等形式做出的立法性文件。此外还有建议和意见，但是建议和决定不具备法律约束力。此外，欧洲法院的判例也是重要的法律渊源。

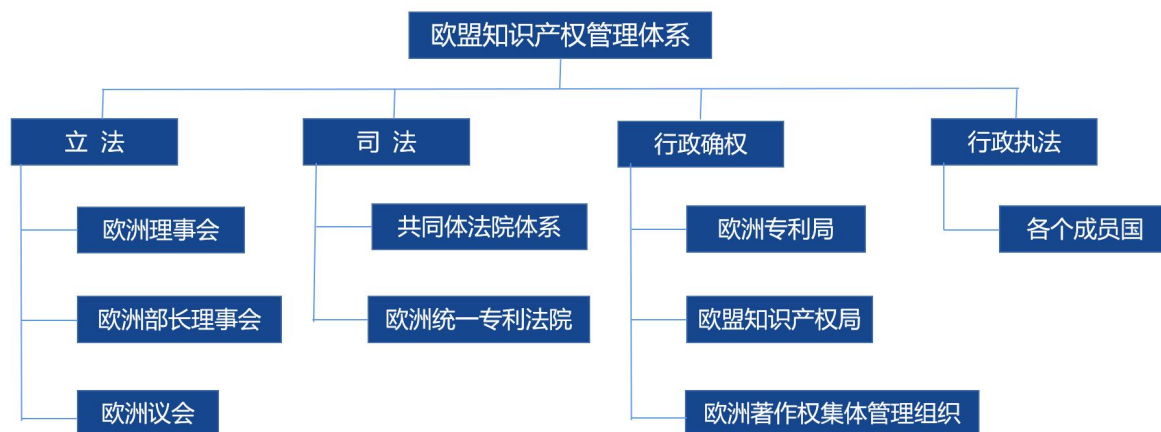
《欧洲共同体条约》是欧洲联盟的基础性法律规范之一，它授权欧洲理事会、欧洲委员会可以通过特别的法律文件，调整共同体内部在有关私人权利领域中的关系。此规定成为理事会和委员会制定知识产权保护规则的基础。

派生性法律规范主要有：

专利、外观设计方面	《欧洲专利公约》 European Patent Convention
	《欧共体生物技术专利指令》 Biotechnological Patent Directive
	欧共体理事会 1768/92 条例 ——药品“补充保护证书”条例 Supplementary Protection for Patented Pharmaceutical and Plant Protection Products
	《外观设计指令》 The Design Directive
	《外观设计条例》 The Community Design Regulation
著作权方面	《计算机软件保护指令》 The Directive on the Protection of Computer Programs
	《数据库保护指令》 The Directive on the Protection of Databases
	《版权与邻接权保护期指令》 The Term Directive of Copyright and Related Rights
	《数字单一市场版权指令》 Directive on Copyright in the Digital Single Market
商标权方面 及关联性法律	《欧盟第 2015/2424 号条例》（新《欧盟商标条例》）
	《地理标志条例》

	《比较广告指令》
植物新品种方面	《共同体植物品种权条例》

3、欧盟的知识产权管理体系



(1) 立法体系： 欧盟的立法体系包括欧盟法和欧洲国内法。欧盟法优先于成员国的国内法。欧盟的主要决策立法机构为欧洲理事会、欧盟部长理事会和欧洲议会。欧洲理事会是欧盟的最高领导机构，由各国元首组成。欧洲理事会的决定由欧盟理事会和欧洲议会制定成法律。欧盟理事会由欧盟各国部长所组成，是欧盟的主要决策机构。欧洲议会的成员由欧盟成员国的国民直选产生。

(2) 司法体系：

共同体法院体系——由欧盟成员国法院和欧洲联盟法院组成。欧洲联盟法院负责审理起诉欧盟机构的诉讼案件和由成员国地方法院转交的涉及共同体法的请求权威意见的案件。欧洲联盟法院下设有欧洲初审法院，其负责对由个人或企业起诉共同体机构的案件。欧洲联盟法院为复审法院，成员国、欧委会的上诉案件应直接由欧洲联盟法院审理。其回复或者裁决对于请求意见的国家法院或者成员国的法院具有约束力。

欧洲统一专利法院——包括一审法院、上诉法院和注册处。一审法院包括中央法庭和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。

(3) 行政确权体系：

欧洲专利局——是欧洲专利组织的下设机构，于 1977 年投入运行，负责欧洲专利的审批和异议工作并提供国际专利检索服务。欧洲专利局每年受理大量的专利申请，包括欧洲专利公约框架下的欧洲专利申请和 PCT 国际申请。

欧盟知识产权局——原欧盟内部市场协调局（OHIM），于 1993 年在西班牙成立，负责欧共体商标的管理工作，包括商标的注册事务与争议和撤销请求。此外还负责根据欧共体外观设计条例处理外观设计的注册事务和无效请求。欧盟知识产权局自 2012 年起，还负责管辖“欧洲知识产权侵权站”，监控欧洲知识产权的侵权行为。

欧洲著作权管理组织——欧洲各个国家的著作权集体管理组织负责著作权的管理。这些著作权集体管理组织在管理本国境内的著作权授权许可之外，也负责本国作品在欧盟范围的许可授予。

(4) 行政执法体系：欧盟的各种法令由成员国负责执行。欧盟关于海关打击知识产权侵权产品的指令也由各国海关依照执行。

(二) 欧盟知识产权类型和保护要点

欧盟的知识产权类型主要有以下几种：欧洲专利、欧洲统一专利、注册和非注册的外观设计、欧共体商标、版权。²⁹

1、欧洲专利

根据《欧洲专利公约》，所有的技术发明都可以申请获得欧洲专利。欧洲专利可以根据申请人的指定请求在《欧洲专利公约》的缔约国生效。此外，根据欧洲专利局（EPO）

²⁹ 欧盟知识产权类型和保护要点内容，主要参考自：智南针《欧盟知识产权环境概览》作者：徐珊 北京康信知识产权代理有限公司 <https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=54&tid=65>

与特定几个国家的单独协议，申请人还可以请求欧洲专利在延伸国和生效国生效。在每一个生效的国家，欧洲专利与国内专利主管部门授权的国内专利具有相同的效力，根据国内法获得保护。欧洲专利局（EPO）负责审查和授予欧洲专利，其总部位于德国慕尼黑，在海牙、柏林、维也纳和布鲁塞尔设有分部。

（1）欧洲专利可生效国家

《欧洲专利公约》缔约国（38个国家）——阿尔巴尼亚，奥地利，比利时，保加利亚，克罗地亚，塞浦路斯，捷克共和国，丹麦，爱沙尼亚，芬兰，法国，德国，希腊，匈牙利，冰岛，爱尔兰，意大利，拉脱维亚，列支敦士登*，立陶宛，卢森堡，马耳他，摩纳哥，前南斯拉夫的马其顿共和国，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，圣马力诺，塞尔维亚，斯洛伐克，斯洛文尼亚，西班牙，瑞典，瑞士*，土耳其，英国。（注*：瑞士和列支敦士登只能同时指定）

延伸国（2个国家）——波斯尼亚—黑塞哥维那，黑山。

生效国（2个国家）——摩洛哥，摩尔多瓦共和国。

（2）欧洲专利授权条件

须为产品发明或方法发明，且满足新颖性、创造性和实用性的条件。

① 具有新颖性，任何不属于现有技术的发明都具有新颖性。现有技术具体指：在申请日以前，通过书面说明、口头描述、使用或者以其他任何方式，向公众公开的所有认知。但在申请日（包括优先权日）前6个月内由于明显滥用与申请人的关系或者为了在特定国际展览会上展览而公开的，不影响新颖性。

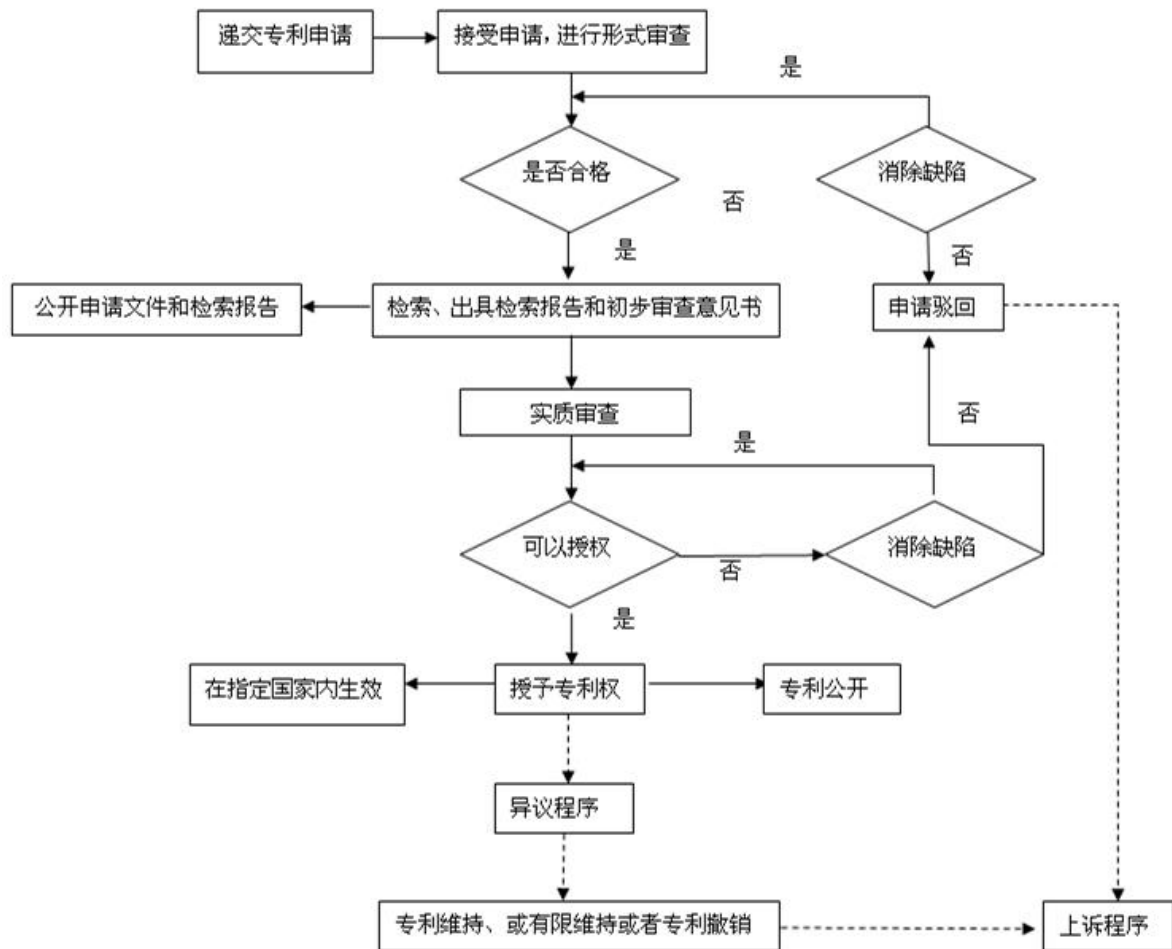
② 具有创造性，即普通技术人员不能以相近的方式由现有技术得到所申请的发明，则视为具有创造性的。

③ 具有实用性。发明应当能够在包括农业在内的任何工业领域内制造或实施，可为工业应用的。

（3）欧洲专利申请流程

获得一个有效欧洲专利有两种方式：一是直接向欧洲专利局 EPO 申请获得欧洲专利，一般需 3 至 5 年；二是提交 PCT 国际专利申请，以 EPO 为指定局。EPO 承认 12 个月的优先权，如果有合理理由可以再延长 2 个月。中国申请人可以根据“五局专利审查高速路（IP5 PPH）项目”请求 EPO 加速审查。

直接向 EPO 申请欧洲专利的程序：



申请文件：包括授权请求、发明说明书、权利要求书、附图（如有）、摘要、优先权文件（如有）、授权代理文件（如有）。文件语言可使用任何语言编写，未使用 EPO 官方语言（英语、法语、德语）的需要后续提交任一种官方语言的翻译版本。

（4）专利申请注意事项

关于分案申请：一次申请仅能涉及一个发明或者属于同一发明构思的一组发明，但在 EPO 可以提出分案申请。

关于检索和公开：形式审查后，EPO 会依职权对申请是否具有新颖性和创造性进行检索，制作检索报告并提供初步审查意见交给申请人，并公开检索报告和申请文件。申请人在公开后 6 个月内应确定是否请求实质审查，缴纳规定的指定费、延伸费及生效费。

关于临时保护：自申请公开之日起，欧洲专利申请中的发明将在指定国、延伸国、生效国获得临时保护，但有的国家可能要求向其本国专利局提交权利要求书的翻译本，在该翻译本公开后才能获得临时保护。

关于第三方意见：任何人均可在欧洲专利申请公开后向 EPO 提出有关发明是否符合授权条件的意见。EPO 会将意见通知申请人或专利权人，但不会将最终结果告知该第三方。如果专利申请还未获得授权，意见将得到 EPO 的考虑，但如果专利申请已经获得授权，则意见不会得到考虑，但会被加入专利文件中。

关于实质审查与授权：EPO 收到实质审查申请后将审查申请是否符合授权条件。如果认定符合授权条件，且申请人已经缴纳了授权和公开费，EPO 将发出授权决定，并公布在欧洲专利公报上。授权专利有效期为申请日起 20 年，需依法缴纳年费。申请人不服 EPO 驳回授权决定的，可向 EPO 上诉委员会提起上诉。如果认为上诉程序存在重大程序瑕疵或依法基于其他特定理由，当事人可以请求扩大的上诉委员会进行复审。

关于国内生效：授权决定公开后，授权欧洲专利须在规定时限内在指定国、延伸国、生效国履行生效程序才能生效。根据各国国内法的规定，申请人可能需要缴纳必要费用、提交说明书或权利要求书翻译版本等来履行生效程序。但是，英国、德国、法国、瑞士、卢森堡、摩纳哥、列支敦士登、爱尔兰、阿尔巴尼亚不再要求履行国内程序，授权欧洲专利自动在这些国家生效。

关于异议：欧洲专利授权后，他人认为不符合授权条件的，可以在授权决定公开后 9 个月内向 EPO 提交异议通知。EPO 将根据异议人和申请人在异议程序中提交的证据材料等作出维持或撤销授权专利的决定。不服 EPO 决定的，可向 EPO 上诉委员会提起上诉。如果认为上诉程序存在重大程序瑕疵或依法基于其他特定理由，当事人可以请求扩

大的上诉委员会进行复审。

关于限制或撤销：欧洲专利授权后，专利权人可向 EPO 提出对自己专利的限制或撤销程序，欧洲专利限制或撤销决定自在欧洲专利公报上公开后自动在所有指定国、延伸国、生效国生效。

2、欧洲统一专利

随着欧洲专利诉讼协议的通过，欧洲正在建立统一专利制度，但目前欧洲统一专利还没有正式施行。如果施行，欧洲统一专利将与欧洲专利、国家专利并行存在。欧洲统一专利在审查程序上与传统的欧洲专利大致相同，不同的是，欧洲统一专利不需要在获得授权后继续在各成员国内进行登记生效，而是在获得授权后立即在 25 个国家内受到保护，而且也不需要向各成员国递交官方语言译文，译文将由欧洲专利局的机器译文来提供，只有在涉及侵权和无效诉讼等涉及专利的诉讼案件时，才需要提交人工译文。

3、欧盟外观设计

外观设计条例第 3 条指出：外观设计指产品整体或一部分的具有特征的外观，特别是产品自身的或其装饰的线条、轮廓、颜色、形状、纹理和/或材料。

欧盟外观设计体系的主要优势在于，以一种语言、提交一份申请，并支付一笔费用，申请人的外观设计可以在欧盟 27 个国家/地区申请受到保护。

欧盟外观设计保护分为注册外观设计（RCD）和非注册外观设计（UCD）。

（1）注册外观设计（RCD）

注册外观设计，即在欧盟知识产权局注册的欧盟外观设计，获得的保护期限最长为 25 年。欧盟注册外观设计的申请流程主要包括申请递交、审查和注册环节，一般周期需要 2-4 个月。

① 申请递交环节：一般是采用电子方式递交，需要的材料包括申请人信息和申请文件。如果要求优先权，还需要提交优先权信息及优先权副本。

② 审查环节：欧盟知识产权局会进行形式审查和初步审查，形式审查着重审查复制品或图片是否足以阐述发明设计内容、非欧盟成员国国民没有委托代理人、没有交纳费用等问题，初步审查着重审查设计特征是否完全受技术功能制约、是否违背公序良俗等规定，对新颖性和独创性不做审查。如果外观申请中有缺陷，会收到审查通知书，申请人应在规定时间内答复。

③ 注册环节：如果审查通过，欧盟知识产权局会授予注册证书并进行公布。注册外观设计保护期自申请日起 5 年，期满后可续展，每次续 5 年，最长保护期为 25 年。

(2) 非注册外观设计 (UCD)

非注册外观设计，即没有向欧盟知识产权局申请注册的外观设计。自于欧盟境内首次被公众知悉之日起，外观设计自动受到为期 3 年的法律保护。3 年保护期后，非注册外观设计的保护不能续展。但在首次公布 1 年之内，外观设计可以在享受非注册外观设计的保护的同时注册欧共体外观设计。

注册外观设计 (RCD) 和非注册外观设计 (UCD) 除了保护期限不同，保护的 范围也有所差异。获得注册外观设计 (RCD) 的保护，能排除任何相同或类似的设计，即使未知存在该外观设计的情况下的善意侵权；而非注册外观设计 (UCD) 的保护范围，仅涉及知晓存在有该外观设计的情况下的故意或恶意的侵权。

4、欧盟商标

欧洲议会和理事会第 2008/95/EC 指令第 2 条指出：商标可以由任何能以图形代表的标志组成，特别是保护名称的文字、设计、字母、数字、物品形状或其包装，只要该标志能够使物品或服务与其他的物品或服务相区分。商标大体分为：文字商标、图形商标、具有文字部分的图形商标、三维商标、颜色商标和声音商标。

(1) 欧盟商标注册审查流程

欧盟商标由欧盟知识产权局负责注册审查。欧共体商标的审查主要是形式审查。在审查过程中，首先审查申请文件是否符合要求，包括文件的语言、签名、所有人、优先

权等问题。其次审查绝对理由，包括：商标是否能够以代表性图形描述，商标是否缺乏显著性、是否违反公序良俗等。不符合绝对理由的，商标注册将予以驳回；符合以上要求的，予以注册并公告，公告期为三个月。公告期内，如有第三人提起异议，认为该商标与其他在欧盟范围内或其成员国境内受保护的商标相同或类似，则进入异议程序。如公告期内没有第三人提起异议，商标核准注册，经核准注册的欧盟商标可在欧盟 27 个成员国内产生效力并受到保护。

(2) 商标保护期限

欧盟商标保护期为 10 年，到期后可续展，每次续展保护期为 10 年。

5、欧盟版权

欧盟内部各国均有各自的版权法律文件，欧盟通过一系列指令来推动实施其法律体系，各成员国需要将这些指令的内容制定为国内法。目前，与版权有关的指令有《版权与邻接权保护期指令》、《数据库保护指令》、《计算机软件保护指令》和《数字单一市场版权指令》等，2019 年 3 月 26 日《版权指令（COM（2016）593）》草案在欧洲议会上通过最终版本。同时，欧盟依赖一些国际公约进行版权保护，如以欧盟整体作为其成员国的《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）以及欧盟所有成员国均是缔约国的《伯尔尼公约》。

(1) 受欧盟法律保护的权利：

- ① 版权归作者、表演者、录音制品制作人、电影及广播机构所有；
- ② 作者、表演者、录音制品制作人、电影及广播机构向公众传播的权利；
- ③ 作者及表演者、录音制品制作人、电影及广播机构之发行权；
- ④ 表演者及广播机构的固定权；
- ⑤ 作者、表演者、录音制品和电影制作人的租赁和/或出借权利，并对作者和表演者的出借和/或出借享有公平报酬的相关权利；
- ⑥ 表演者、录音制品制作人及广播机构的广播权；

⑦ 作者、表演者、录音制品制作者和广播组织通过卫星和电缆向公众传播的权利；

⑧ 作者享有复制、发行、出租计算机程序的权利；

⑨ 道德权利通常被认为是成员国国内法的问题，有些国家将上述某些权利，特别是向公众传播的权利，归为作者的道德权利而不是作者的财产权利。

（2）欧盟版权保护期限

① 作者的权利在他们的有生之年和死后的 70 年内都受到保护。

② 表演者的权利自演出发行或者传播之日起五十年，未向公众传播的自演出之日起五十年。

③ 电影制作者的权利在电影传播给公众后持续 50 年，或者在电影创作后 50 年，如果在此期间电影从未传播给公众。

④ 广播机构的权利在广播节目首次播出后持续 50 年。

（三）欧盟知识产权海关执法规定

知识产权海关执法是世界各国特别是西方经济发达国家对知识产权保护的一种重要手段，是指海关依据国家法律的授权，在边境采取的制止侵犯受国家法律和行政法规保护的知识产权的货物进境或者出境的行为。随着中欧国际贸易的发展，知识产权海关保护的地位和作用更加凸显。³⁰

1、欧盟知识产权海关保护机构设置与执法依据

欧洲委员会设有经济、金融、税务与海关委员，同时设有税务与海关同盟总司，主管海关事务。欧盟税务与海关同盟总司协调和指导各成员国在知识产权执法方面的事务和政策，具体的知识产权海关执法工作则由各成员国海关实施。

欧盟在知识产权海关执法方面最重要的依据有《欧洲共同体海关法典》和《欧盟知

³⁰ 欧盟知识产权海关执法规定相关内容，参考自：中国知识产权研究会、湘潭大学《欧盟知识产权海关执法制度》2020年2月；

中国知识产权报《欧盟海关知识产权保护之道》http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?newsId=118586

识产权海关执法条例》（欧盟理事会第 1383/2003 号条例）。

2、欧盟知识产权海关执法情况

自 2000 年以来, 欧盟在其官方网站公布欧盟及其成员国的知识产权海关执法情况报告。2020 年 12 月, 欧盟知识产权局发布了《欧盟海关知识产权执法报告》。该报告分析了 2019 年欧盟海关依据海关程序所扣押的货物的信息统计, 包括货物的种类、数量和价值, 原产地、运输工具和可能受到侵犯的知识产权类型等数据。³¹

该报告数据显示, 2019 年, 欧盟边境查获了零售价值超过 7.6 亿欧元的假冒商品, 比 2018 年增加了 2000 万欧元, 同期被扣押的案件量上升了 30% 以上。自 2013 年新的《欧盟知识产权海关执法条例》（EU Regulation 608/2013）实施以来, 欧盟海关对盗版和假冒商标行为采取更严厉的打击措施, 欧盟海关扣押涉嫌侵犯知识产权案件的数量呈现先减少后增加的趋势, 扣押涉嫌侵犯知识产权物品的价值持续增长。

（1）从产品来源地看, 中国是涉嫌侵犯欧盟知识产权商品的主要来源地（33%）。巴基斯坦、摩尔多瓦、保加利亚、土耳其、中国香港和黎巴嫩是货物来源国的其他主要地区。

（2）从产品类别看, 越来越多的日常生活用品出现在欧盟海关所扣押的侵犯知识产权的货物之列。欧盟海关执法的货物中, 排名前五的分别是火柴（22.9%）、香烟（21.3%）、包装材料（13.6%）、玩具（9.6%）及服装（3.9%）。向欧盟海关提出执法申请最多的是服装、运动鞋、香水和化妆品。

（3）从知识产权类型看, 2019 年, 欧盟海关扣押的大部分物品涉嫌侵犯欧盟商标（EUTM）、国际商标（ITM）或国家商标（NTM）。涉嫌侵犯外观设计的情况越来越多。被扣押的涉嫌侵犯知识产权的产品包括: 包装材料、玩具、手机零部件和技术配件、办公文具和鞋子。其中, 涉嫌侵犯版权频率最高的是玩具和家具, 侵犯专利最多的是封

³¹ 欧盟海关知识产权执法报告有关内容和数据, 参考自中科院知识产权信息《欧盟知识产权局发布海关知识产权执法报告》赵颖会编译, <https://mp.weixin.qq.com/s/33fuXh9-fwWUFYv118gAJg>

袋技术类产品在内的其他商品，侵犯葡萄酒地理标志最多的是起泡葡萄酒，侵犯植物新品种最多的是水果和种子。

(4) 从海关相关程序看，2019 年欧盟海关 80%以上的案件是在货物进口时采取的行动。在货物数量方面，过境和转运所占比例较高。海关启动扣押程序中，84.7%的货物是经货主与权力人同意按照标准进行销毁的，因提起诉讼扣押的货物占 3.6%，因刑事诉讼确定侵权行为的扣押货物占 2.8%。海关扣留的货物中，75%已被销毁或正在诉讼阶段；22%的扣留货物最终获得放行，包括：权利人没有对海关发出的通知做出回应(12%)，最终发现物品为原装商品（10%）以及无侵权（0.2%）。

3、欧盟知识产权海关保护的範圍

(1) 海关执法主体范围：欧盟知识产权海关执法的主体比较广，包括货物进口过所在地的海关当局、其他获得法律授权的主管机关、权利持有人（有权利申请海关开展执法行动的一切当事人）。权利人包括商标权、版权或邻接权、设计权、专利权、补充保护证书、植物新品种权、受保护的原产地设计权、受保护的地理标志权和更广义知识产权的持有人与知识产权的授权使用人以及上述使用人的代理人。持有人范围不仅有直接的权利人，还有权利人授权的使用者和生产者，以及他们的代理人。因此，进口商也是申请海关行动的重要当事人。

(2) 海关执法针对的侵权行为：主要有假冒、盗版、侵犯专利权的行为，以及侵犯植物新品种权、地理标志权、原产地标识权等行为。

4、欧盟知识产权海关的执法环节和程序

(1) 进出口环节海关执法

欧盟对于知识产权海关执法的环节规定较为宽泛，主要以进口环节为主，兼顾出口环节的保护。欧盟理事会第 608/2013 号条例规定：各国应当建立一套程序使海关能够有效地阻止来自第三国的侵权货物进入共同关税区，包括转运、进入共同体自由流通、

以任何方式存放或寄存在免税区和免税仓库。同时，对于正在出口、复出口的侵权货物，海关也可以采取措施。即欧盟海关对于进口的保护是强制性的，而对于出口的保护是可选择的。

(2) 依申请保护与依职权保护

根据欧盟法律规定，其知识产权海关执法分为两种情况：一是由海关依职权主动对货物进行检查，发现侵犯知识产权的货物后可以主动扣押并通知权利人，权利人依海关的通知而提出申请；二是由权利人或其代理人提出申请，海关根据申请采取行动措施。

依申请保护模式下，中国知识产权海关保护程序与欧盟知识产权海关保护程序的主要区别：

① 在中国知识产权持有人是否已经向海关提交备案并不是必要因素，而在欧盟，依申请保护程序下，必须是知识产权持有人已经向海关或其他主管部门提出申请，并且该申请获得了海关或其他主管部门的同意；② 在中国，发现嫌疑货物并提交申请的主体是知识产权人，而在欧盟，发现嫌疑货物的主体可以是权利人也可以是海关部门，而且更多的是海关部门；③ 在中国，当权利人发现疑似侵犯知识产权的货物后，提交申请的同时必须提供担保，海关才会扣押嫌疑货物，然而，在欧盟，权利人是否提供担保并非海关行动的必要条件；④ 在中国，权利人在向法院申请财产保全后，20个工作日内未送达通知书，海关才会放行货物，因而海关扣押的期限是20个工作日，而在欧盟，海关扣押的期限是10个工作日，超过10个工作日，货物持有人和知识产权持有人未能达成一致的意见，或者权利持有人未提起确认侵权的程序，海关部门应立即放行货物。

依职权保护模式下，中国知识产权海关保护程序与欧盟知识产权海关保护程序的主要区别：

① 在中国，海关依职权保护知识产权的前提是该知识产权已经备案，而在欧盟，只要海关发现货物涉嫌侵犯知识产权便可依职权扣押或中止放行该货物，而且在此程序下，知识产权持有人未提交海关行动的申请书；② 在海关依职权扣押嫌疑货物之后，无论是

中国海关还是欧盟海关都存在一个通知程序，将扣押的情况通知知识产权持有人，由该知识产权持有人在3个工作日内向海关提出申请，不同的是，在中国，知识产权权利人还必须提供担保；③ 在中国，海关扣押嫌疑货物的期限是自扣押之日起50个工作日内，未收到法院协助执行的通知，并且经调查不能认定被扣押的货物侵犯知识产权的，海关才能放行货物，然而，在欧盟，海关扣押后，经知识产权持有人递交申请的，后续程序就并入了依申请保护的程序，不存在例外的情况；④ 在侵犯知识产权的货物持有人申请提供反担保的情况下，中国与欧盟的处理是不一致的，中国尚需海关调查后不能认定存在侵权情况才能放行嫌疑货物，而欧盟只要反担保符合法律规定的条件，海关应立即放行嫌疑货物。

(3) 普通执法程序和简化的执法程序

欧盟的海关执法分为普通的执法程序以及简化的执法程序。

在普通执法程序中，当权利人将同意申请的决定递交给知识产权海关执法当局后，如果货物属于法律规定的涉嫌侵犯知识产权货物，在必要时与申请人协商后，海关当局会中止放行或者扣押货物，并立即通知有资格处理知识产权边境侵权案件的海关部门。

各成员国可以依照其本国法的规定提供一个简易执法程序，在与权利人达成协议后，权利人允许海关当局控制并销毁侵权货物，而不需要根据其国内法来确定该货物是否侵犯知识产权。

(4) 关于担保与反担保

欧盟并未明确规定权利人在申请海关执法时必须提供担保，但规定了涉嫌侵权一方当事人的反担保措施。对于反担保措施，不适用于涉嫌侵犯商标权、著作权和邻接权的货物，仅适用于侵犯专利权、药品补充保护证书、外观设计权和植物新品种权的货物。当海关当局扣留的上述货物已经进入调查程序且有关当局未对货物采取临时禁令，货物的所有人、进口人、持有人或收货人在提交担保并完成所有海关手续后，可以获得货物的放行或者终止货物的扣留。

5、侵权货物的处置、处罚及其责任

侵权货物的处置：一旦货物被认定为侵犯知识产权，则海关当局将采取下列措施：不允许进入欧盟关税区；不能放行进入自由流通；不能再从欧盟关税区离开；不能出口；不允许复出口；也不可以置于一中止程序下或置于一自由区或保税仓库中。在不妨碍权利人可采取的其他形式的法律救济的情况下，成员国应采取必要的措施，以允许海关当局在发现并认定侵权货物时根据根据相关的国内法，将此货物销毁，或将其清除出商业渠道。

对侵权人的处罚：侵权行为人应当承担行政处罚责任，海关当局应当有效地剥夺有关人员从该非法交易中获得的任何经济利益。欧盟知识产权海关保护条例规定，每一成员国都应当接受如果发生条例规定的侵权时所适用的处罚措施。此处罚应当是有效的和成比例的，并构成对侵权的有效防止。

海关执法机构的免责：如果申请中描述的侵犯知识产权的货物没有被海关发现，或海关没有扣押该货物，权利人并不能因此向海关提出赔偿请求。

6、海关执法行动计划

为了指导海关打击知识产权侵权，2018年1月21日，欧盟理事会正式通过并发布《关于打击知识产权侵权的2018-2022欧盟海关行动计划》，这是欧盟制定的第三个五年海关知识产权执法行动计划。该计划详细回顾了2013-2017海关行动计划的实施情况，尤其是加强欧洲监察会与海关执法部门在打击侵犯知识产权货物方面所采取的合作措施，并提出了欧盟对未来几年的具体规划。2018年至2022年欧盟海关行动计划的主要战略目标为：①确保欧盟范围内有效的海关知识产权执法措施；②处理贸易中知识产权侵权商品的主要趋势和领域；③处理国际贸易供应链中的知识产权侵权商品；④加强欧盟海关与欧洲知识产权监察会以及法律执法部门的合作。

以外，欧盟认为应当进一步加强海关当局和欧洲刑警组织以及其他执法组织的合作

来应对欧盟范围内知识产权侵权问题，增加应对知识产权侵权风险的能力。计划中也涉及知识产权执法的电子化和便利化，其具体措施值得中国政府和企业关注。

(四) 德国展会知识产权风险防控要点

德国被誉为会展王国，每年全球约三分之二的世界级会展在德国举办，每年举办产业第一的国际级展览约 150 场，吸引来自全球近 20 万家厂商参展及近千万名参观访客。德国会展内容涉及众多行业，知识产权纠纷时有发生。早在 2009 年，深圳市知识产权局制定了《深圳企业德国参展知识产权指引》，引导深圳市企业维护在德国参展的合法权益。结合该指引与德国知识产权法律规定，简要介绍德国知识产权法律制度、展会常见知识产权纠纷之应对措施与风险防范方法。³²

1、德国知识产权保护体系

德国拥有完善的知识产权保护体系，其知识产权法以民法典为基础，形成包括德国《专利法》、《实用新型专利法》、《外观设计法》、《商标法》、《著作权法》以及与知识产权相关的《反不正当竞争法》等基本法律框架。与《欧洲专利公约》、欧盟关于商标、外观设计专利和发明专利等条例，以及在德生效的国际知识产权公约共同构成完整的法律框架。

2、德国展会知识产权常见纠纷及应对措施

警告函：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、停止侵权声明和支付使用费用等要求。

应对措施：参展时如收到停止侵权警告信必须及时处理。首先检查对方是否具有发出警告函的权利，如对方不具资质则应明确拒绝。其次仔细查看其警示是否具备充足的

³² 德国展会知识产权风险防控要点内容，整理参考自：深圳市知识产权局《深圳企业德国参展知识产权指引》2009.4.28；

德中联合事务所《赴德参展，你了解德国的知识产权保护体系吗？》2020.2.25
https://m.sohu.com/a/375797089_120166791

理由，如果警告函中没有说明具体的认定侵权理由，或者警告不能成立，根据德国《反不正当竞争法》，没有具体理由的警告可能涉及不正当竞争，可委托己方律师出具反警告函；如果警告理由成立，应考虑另委托己方律师起草停止侵权声明，以免导致其他后续结果。

保证书：警告函通常会附带一份停止侵权保证书，要求侵权人保证立即停止在德国生产、销售、进口带有商标或外观设计的产品，如果违反保证，将产生罚金。

应对措施：如果未侵权，则不应签署保证书，并明示自己有权采取措施维护合法权益。如对是否侵权并不确定，应注意避免签署对方提供的停止侵权保证书，而由己方律师代拟保证书，并注明仅承诺而非证明自己有义务履行，这样既可减少经济损失，也可保留诉讼主动权。

海关扣押：德国海关有权查扣、没收涉嫌侵权的产品。海关可以按照德国法规依据权利人的申请进行查扣，也可以按照欧盟法规依据申请或者职权进行查扣。

应对措施：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（一般为十日内）。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。

临时禁令（Preliminary Injunction）：是德国地方法院根据权利人申请颁布的禁止涉嫌侵权商品参加展会的强制令，一般包含扣押参展产品命令。临时禁令是一种诉前保全手段，权利人在展会上经常使用的法律武器，风险和门槛较低，无需支付法庭费用，只需提供权利人的专利证明复印件、对方产品的照片或广告等材料并阐述意见。如果法院认为存在侵权可能，一般不经庭审直接颁发临时禁令，被申请人没有机会辩解。

应对措施：积极配合执法人员工作，同时收集相关证据材料，在顾问团队的帮助下寻求法律途径解决相关纠纷问题。如果参展产品遭到当地法院的扣押，参展企业可以在一个月内提出异议，经过法院的口头审理等法律程序保障权益，避免临时禁令作为永久性判决，遭受损失。由于执法人员根据临时禁令除了扣押参展产品也可以扣押展台其他

财产物品，参展企业可以通过向法院交纳保证金，避免其他财产物品被扣押，从而减少损失。

诉讼：诉讼是展会知识产权纠纷的常用手段，但在时效性上不及临时禁令，不能实现快速停止对方继续侵权的效果。根据德国《民事诉讼法》规定，外国企业赴德参展期间，其展台即被视为企业在德营业场所，起诉方可以到展台送达文书，但起诉书不附加强制措施，不影响展商继续参展。

应对措施：参展企业可以委托顾问团队通过调解协商的方式，对原告达成和解协议撤诉结案，或进行不侵权抗辩，或通过专利无效、反诉等法律途径，形成对参展企业有利的诉讼结果，维护参展商的知识产权权益。

3、德国参展知识产权风险防范办法

为避免知识产权纠纷，中国企业在参加展会或者进入德国之前，应当事先做好海外知识产权布局和专利预警工作：

(1) 尽早注册品牌商标，将自主研发的技术和产品申请专利，做好产品技术储备和自我保护。参展企业应选择具有自主知识产权的产品参展，优先选择在德国申请专利和商标保护的产品。

(2) 应当对竞争对手有全面的了解，包括其在德国和欧盟境内受保护的专利、商标等知识产权。

(3) 评估纠纷风险，包括可能发生纠纷的对象、有风险的产品。对参展产品所在领域专利进行检索，将参展产品与检索到的德国的专利进行对比分析，确认该产品不侵权再参展。

(4) 向地方法院提交保护性备忘录（Protective Memorandum）。向德国地方法院提交的避免法院颁布临时禁令的法律文书，有效降低法院颁布临时禁令、海关扣押和警察扣押的可能性。保护性备忘录一般包括以下内容：可能纠纷的双方当事人、可能纠纷涉及的专利、不适合颁布临时禁令的理由。理由可以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。并且准备证明其合法来源的文件。

(5)参展企业可以在参展前检索竞争对手是否在德国海关提出涉嫌知识产权侵权货物扣押申请；如果发现有相关海关扣押申请，及时与德国海关沟通，可以结合法院判例说明参展产品为非侵权货物，避免海关扣押参展产品。

(五) 英国脱欧知识产权风险防控要点

从法律层面上看，2020年1月31日英国已经脱欧。2020年2月1日至2020年12月31日过渡期内，欧盟知识产权体系对英国有效。2021年1月1日起，欧盟知识产权体系不再适用于英国，英国脱欧对于中国企业在英国的知识产权保护产生了一定影响。³³

1、发明专利的保护与风险提示

欧洲专利局不是欧盟组织，所以英国脱离欧盟对欧洲专利系统没有影响。因此，脱欧并不影响英国作为欧洲专利系统的一部分，英国仍将继续保留在《欧洲专利公约》中。所以，申请人可以通过向欧洲专利局提交，授权后生效获得在英国的专利权利。

2、注册外观设计的保护与风险提示

过渡期内，和欧盟外观设计（RCD）权利继续在英国有效。过渡期结束时，英国知识产权局（UKIPO）为这些欧盟外观设计生成相应独立的英国外观设计。

对于已授权的欧盟外观设计：自2021年1月1日起，UKIPO会为每一个已经完成注册的国际外观设计再创建一个相对应的独立的英国外观设计。这件新创建出来的外观设计在脱欧过渡期结束后仍可在英国得到保护。

对于申请中未授权的欧盟外观设计：如果申请人已经提交了指定欧盟的国际外观设计申请，但上述申请尚未受到保护或者尚未进行公开，那么申请人需要在2021年9月30日之前在英国提出获得相同保护的请求。申请人需要支付一定的申请费用，而且该申

³³ 英国脱欧知识产权风险防控要点内容，主要参考自：《英国脱欧为知识产权工作所带来的影响》发布于中国保护知识产权网 2021-01-13，翻译：刘鹏 校对：李艳秋 <http://ipr.mofcom.gov.cn/article/gjxw/gfgd/202101/1958833.html>；

《脱欧倒计时，英国知识产权制度变革概览》作者：瀚恒欧洲专利商标律师事务所 Marie Walsh，发布于南山知识产权保护中心微信公众号 2020-11-10，https://mp.weixin.qq.com/s/uwz8-1ueW3Wk_bcz5WgK5A

请必须要符合英国的审查与公开规定。

对于拟申请英国的外观设计：不能再通过指定欧盟国际外观设计的方式在英国获得保护，申请人需要单独向 UKIPO 提交外观设计申请，或者通过巴黎公约指定该国申请，或者通过海牙协定指定该国申请（中国目前未加入海牙协定）。

3、未注册外观设计的保护与风险提示

在脱欧过渡期结束前产生的未注册共同体外观设计（UCD）仍可在原有 3 年的保护期的剩余时间内继续在英国得到保护。

自 2021 年 1 月 1 日起，英国的法律还提供了一种补充未注册外观设计（SUD）。SUD 将会提供与未注册共同体外观设计相类似的保护，但保护的范围仅限于英国境内。人们需要通过在英国或者其他符合条件的国家或者地区中进行公开才能获得上述 SUD，仅在欧盟境内首次公开无法获得这种 SUD。需要特别注意的是，日后需要在英国获得未注册共同体外观设计的权利时，此举可能会破坏外观设计的新颖性。因此，企业需要仔细考虑在何处首次公开自己的产品，以确保它们能够在最重要的市场中得到充分和适当的保护。

4、商标的保护与风险提示

对于已注册的欧盟商标：2021 年 1 月 1 日，UKIPO 为每个已注册的欧盟商标自动创建了一个相对应的独立的英国新商标权利，无需商标权利人提交申请，权利人可以在英国知识产权局官网在线查看对应的英国商标信息，但不会针对此类权利颁发证书。英国知识产权局官网数据库保留原始欧盟商标信息，包括商标申请日、优先权及先前权。

对于申请中未核准注册的欧盟商标：如果欧盟商标申请在 2021 年 1 月 1 日仍处于受理中未授权状态，则权利人需要在 2021 年 9 月 30 日之前向英国专利局提交相对应新英国商标申请以在英国获得保护（商标及类别应保持与未授权的欧盟申请的商标相同）。此类英国商标申请须缴纳正常的英国商标的申请费。

对于撤销/无效程序中的欧盟商标：如果欧盟商标在过渡期结束时正处于未决的注销程序（撤销或无效），则之后的官方决定中被注销，则该结果应适用于对应的新英国商标。官方决定中全部或部分被注销，那么新产生的对应的英国商标也将被同样程度的自动注销，而无需向英国知识产权局提交申请来注销新产生的对应的英国商标权利。但如果欧盟商标被注销的理由在英国不适用，则权利人可以向英国知识产权局就对应的英国商标提出申请，要求新产生的对应的英国商标不被注销。

5、版权的保护与风险提示

因为英国将会继续参加各类有关版权保护工作的国际条约，因此大部分英国的版权作品（例如书籍、电影和音乐）仍在欧盟和英国受到保护，欧盟的版权作品也会在英国继续受到保护。这适用于在 2021 年 1 月 1 日之前和之后出现的各类作品。

此前欧盟成员国独有的跨境版权安排将会在脱欧过渡期结束后自动停止，包括线上内容服务的跨境可移植性、卫星广播的版权许可、数据库的对等保护以及孤儿作品的例外情形等。

6、地理标志的保护与风险提示

地理标志是一种用在具有特定地理来源的商品上的知识产权。英国环境、食品和农村事务部是该国负责处理农业与食品地理标志的机构，该部门发布了一部新的指南，其中包含有关英国地理标志的全新指导意见（生效日期为 2021 年 1 月 1 日）。

此外，UKIPO 也与英国环境、食品和农村事务部展开了合作，以确保新的指导意见能够与该国知识产权的整体框架更加兼容。

7、在英国的边境处保护知识产权

在英国脱欧过渡期结束之后，欧盟和英国将会采用不同的边境保护措施，企业在英国边境处保护知识产权的方式也会出现一定的变化。想要在欧盟和英国为其知识产权提供保护的企业，需要同时持有两份行动申请（AFA），一份用于欧盟，另一份用于英国。

如果企业在脱欧过渡期结束之前在某一个欧盟国家提交了在英国保护其知识产权的申请，那么这些企业需要在英国重新提交一份 AFA，才能继续保护其在英国境内的知识产权。

三、亚洲地区——以日本为例

2020年6月，科睿唯安发布的《亚太知识产权2020年度报告》数据分析显示，亚洲已成重要的全球知识产权中心。亚洲在专利申请、商标申请、工业品外观设计申请和域名注册的数量上均已超过其他地区，亚洲作为全球创新领导者的地位正在日益凸显。过去十年，中国大陆的专利申请量持续快速增长，在全球总量中占比巨大，并推动了全球的上升趋势。东南亚地区各政府对研发的广泛投资和整个地区对知识产权合作与保护日益重视，新加坡领跑东南亚创新驱动型专利增长，而日本专利申请数量有所下降，但日本的战略重点已经从发明数量转向了发明质量，专注于那些更具影响力、更优质的发明，更加重视专利保护的地域性，以在子公司所在地提交更重要的专利申请。³⁴

除了欧盟和美国，东盟和日本也是中国重要的贸易伙伴。日本是亚洲的科技强国，知识产权法律制度起步早、体系完善。因此，本节内容主要介绍亚洲自贸协定中关于知识产权保护的规则，并以日本为例，讲述日本的知识产权法律环境、知识产权类型和保护要点、日本商标专利申请实务以及跨境电商知识产权风险防控要点，为企业做好亚洲知识产权保护工作提供信息参考。

（一）亚洲自贸协定中关于知识产权保护的规则

20世纪90年代，跨国企业要求保护版权、专利和商标的呼声日益高涨，国际协定中开始订立知识产权条款，《与贸易有关的知识产权协定》（简称《TRIPS协定》）应运而生，旨在统一国际社会的知识产权体系。《TRIPS协定》对发展中国家影响极大，许多发达国家在签署自由贸易协定时，均将相关知识产权规定拆分进两类规定之中：投

³⁴ 内容参考自《<亚太知识产权2020年度报告>数据分析显示——亚洲已成重要的全球知识产权中心》，发布于科技日报2020-07-02，http://stdaily.com/sipo/sipo/2020-07/02/content_968492.shtml

资保护约定和自由贸易约定。

以下介绍的八项亚洲自由贸易协定都包括关于知识产权的条款，其中大多数沿用了《TRIPS 协定》的规定，对知识产权进行保护，包括版权、专利和商标及地理标志等。其中，部分协定还强调了行政流程和执法工作的重要性。日本、新加坡和韩国在知识产权保护方面的规定更为详细。³⁵

1、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》：协定对知识产权保护与鼓励创新投资，支持创新型产业，杜绝盗版和假冒产品，促进信息、知识与技术的传播和推广做出了规定。与知识产权相关的规定建立在世界贸易组织《TRIPS 协定》的基础之上，涵盖版权、商标、地理标志、专利权、工业品外观设计、保密信息、植物多样性保护、民事执法、边境执法和刑事执法等。此外，协定还包括有关药品、域名抢注、盗窃贸易秘密等方面的条款。

2、《印度—日本全面经济伙伴关系协定》：第 9 章规定，双方确保按照《TRIPS 协定》的规定，为知识产权提供充分、有效、非歧视的保护。双方应采取恰当措施简化行政程序，加强公众的知识产权保护意识。协定条款包括：保护专利和商标，确保标明地理标志，不公平竞争的处理，以及知识产权的安全例外规定。

3、《中国—东盟自由贸易协定》：双方重申各自作为缔约方加入的已有国际协定中有关知识产权的既有承诺，包括 WTO、世界知识产权组织（WIPO）和其他有关纪律。在该协定中，知识产权包括与如下各项相关的权利：版权、专利和实用新型、工业品外观设计、商品和服务的商标、地理标志、集成电路的布线设计、商业名称、商业秘密、技术流程、专业知识和商誉等。

4、《中国—韩国自由贸易协定》：第 15 章规定，根据《TRIPS 协定》、《世界知识产权组织表演和录音制品条约》（WPPT）及相关国际协定，双方承认，知识产权保护和执法应当平衡权利人和公众的合法利益。该协定的主要条款包括：知识产权与公

³⁵ 亚洲自贸协定中关于知识产权保护的规则内容，参考自文章《亚洲各自贸协定中关于知识产权与环境保护的规则详解》，<https://new.qq.com/rain/a/20210226A01LC300>，摘选自对外经济贸易大学出版社《自由贸易协定：亚洲的选择》

共健康，版权和相关权利的保护，包括知识产权与公共健康、广播和向公众传播的权利，技术措施的保护；商标保护；专利和实用新型；遗传资源、传统知识和民间文艺；植物新品种保护；未披露信息；工业品外观设计保护。此外，协定还包含了知识产权执法，尤其是关于最终司法判决和普遍适用的行政裁决的规定。

5、《日本—欧盟经济伙伴关系协定》：第 14 章规定，双方根据《保护工业产权巴黎公约》和《TRIPS 协定》第 1 部分的规定，推动相关知识产权保护，避免不公平竞争。协定还涉及版权和相关权利、商标、地理标志、工业设计、未注册产品外观、专利、商业秘密、未披露测试或其他数据、植物品种和不公平竞争、执法、合作和机构安排等。具体而言，该章节规定，版权有效期延续至作者去世后 70 年，强调了对 56 种日本产品和 200 多种欧洲农产品的保护。

6、《新加坡—欧盟自由贸易协定》：第 10 章以《TRIPS 协定》为基础，通过保护知识产权和实施相关措施，推动创新和创意产品的生产和商业化，提高贸易和投资利益，其覆盖范围包括版权和相关权利、商标、地理标志、设计、专利、测试数据保护、植物品种、知识产权民事执法等。

7、《韩国—美国自由贸易协定》：第 18 章规定，双方确认继续维持各自在《TRIPS 协定》下，在知识产权保护方面的既有权利和义务，并给予对方国民不低于其给予本国国民的待遇。协定条款包括通过地理标志、商标和管理国家代码顶级域名等方式，应对在线商标盗版问题。该协定还包括双边换文，对某些问题进行了确认，主要包括：互联网服务提供者的责任限制、促进版权保护和有效执法、预防在线盗版以及专利链接的相关争端等。

8、《区域全面经济伙伴关系协定》：旨在通过加强知识产权使用、保护和执法方面的经济融合与合作，减少与知识产权相关的贸易和投资壁垒。

（二）日本知识产权法律环境

1、日本知识产权制度的发展

日本是亚洲最早向西方学习近现代法制的国家之一，其知识产权法律的建立始于明治政府时期，此后陆续完善知识产权制度。³⁶

早在19世纪70-80年代明治维新时期，日本为了适应新技术发展与国际贸易的要求，参考欧美国家，开始建立知识产权制度，颁布了有关专利法、商标法、著作权法的法律，形成近代知识产权法律的雏形。二战后，日本知识产权法律体系参照美国体系进行改造，在1959年至1970年间，日本对原有知识产权法律进行了集中修改，奠定了现行专利法、商标法、著作权法的基础。随着加入《专利合作条约（PCT）》、《关于保护表演者等的罗马公约》等国际公约、日本不断根据国际规则对本国知识产权法律进行扩充、修改，知识产权法获得了很大的发展。21世纪初，日本政府实行知识产权立国战略，制定知识产权基本法，对知识产权公共政策进行调整。

发展至今，日本知识产权制度体系涵盖了日本知识产权国家战略、知识产权法律制度及其相配套的知识产权政策法规体系，包括日本知识产权管理体系、业务指导体系、行政保护体系、服务体系等，为“技术立国、振兴新产业”的目标提供支撑。

2、日本主要的知识产权法律

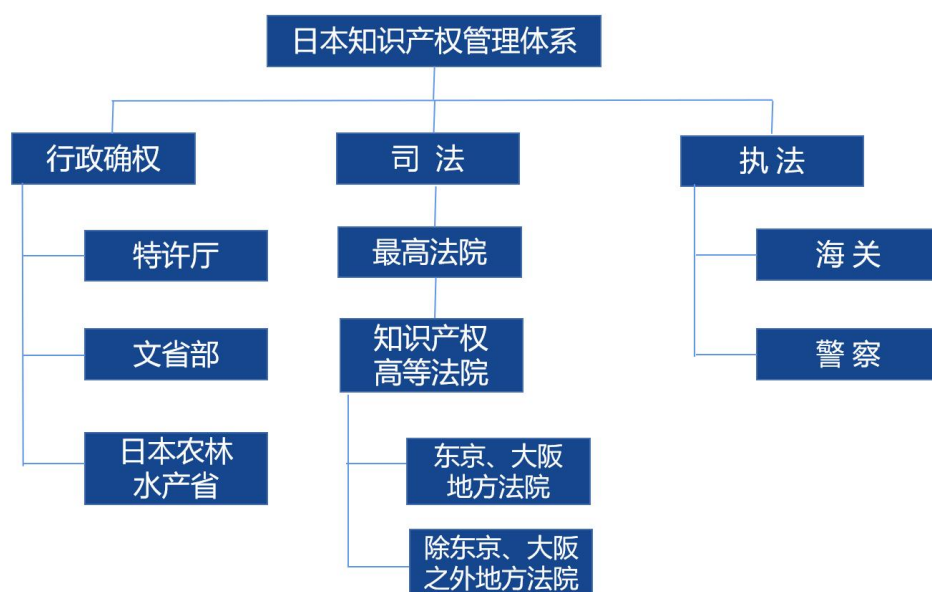
日本法律的现代化以欧洲法律体系为基础，属于大陆法系国家，成文法起主导作用。日本的知识产权法律体系主要的特点：一是立法严谨且详尽具体，便于执法操作和保持执法的统一性，各部法律对知识产权客体的保护既全面又不重复。二是日本非常重视知识产权法律的国际化，修法次数频繁，以便与美国为主的经济发达国家在知识产权保护的方向和力度上保持一致。

³⁶ 日本知识产权法律环境内容，参考自：智南针《日本知识产权环境概览》
撰写人：北京康信知识产权代理有限公司 金高善子、万欣容、田喜庆、玉昌峰、李倩，
<https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=54&tid=59>

日本现行的知识产权法律主要有：

序号	法律	相应的实施细则、法规
1	知识产权基本法	
2	特许法（专利法）	特许法施行规则
3	实用新案法（实用新型法）	实用新型注册命令
4	意匠法（外观设计专利法）	工业品外观设计法实施条例
5	版权法	版权例外规定法
6	商标法	商标法实施细则
7	植物新品种保护和种子法	植物新品种保护和种子法实施细则
8	集成电路布图设计法	关于集成电路布图设计注册权的内阁命令
9	反不正当竞争法	
10	建立知识产权高级法庭法	
11	专利合作条约国际申请法	专利合作条约国际申请法执行条例
12	独占禁止和保护公平贸易法	公平贸易委员会事务总局规则

3、日本的知识产权管理体系



(1) 行政管理机构：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。

日本特许厅（JPO）的前身是 1885 年设立的“专卖特许所”，现隶属于经济产业省。JPO 的主要职责为：工业产权申请受理、审查、授权或注册；工业产权方针政策拟订；工业产权制度的修订；工业产权领域国际合作；为促进日本产业发展，对工业产权信息的完善。日本特许厅管辖的范围除专利外还包括商标。

文部省负责管理著作权，计算机软件也成为著作权法保护的主体。对著作权的管理，除政府职能部门外，民间还成立了各种社团法人性质的协会，如计算机软件著作权保护协会、音乐著作权保护协会、艺能实演家团体，协议会、私自录音补偿金管理协会等。参加这些协会的会员是日本和外国的著作权企业法人、作家和艺术家，各协会以著作权法等为武器，保护其会员的知识产权，协助会员调查收集侵权证据，提供法律咨询服务，并参与侵权纠纷的解决，接受法院委托提供鉴定意见。

（2）司法机构：日本的法院分为最高法院和地方法院，地方法院又分为地方高等法院、地方法院、家庭法院和简易法院。在审级上，简易法院、家庭法院和地方法院是同级法院，案件实行三审终审制，二审称为控诉审，三审称为上告审。地方法院原则上是一审法院。

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，还专门组建了东京的知识产权高等法院。知识产权高等法院不仅就知识产权纠纷的民事案件的二审能够进行集中审理，而且对于不服特许厅决定的行政案件也享有专属管辖权。当事人如果不服特许厅就专利审查所作决定，可以直接起诉至知识产权高等法院。

（3）执法机构：日本是由海关和警察进行知识产权执法。日本海关负责查处的知识产权侵权产品包括：质量低劣、对公共健康安全造成隐患的假冒或盗版商品，以及受专利权或外观设计保护的发明和设计。日本警视厅设立“知识产权保护办公室”，专门从事打假工作，警察拥有打击假冒商品的执法权。

（三）日本知识产权类型和保护要点

1、发明专利

日本特许法第二条规定“发明”是指利用自然规律的技术思想的创作中的高水平创作物。按照现行特许法第2条的规定分为产品发明、方法发明、生产产品方法发明三种。发明专利有效期为20年，自专利申请日起计算。农药和医药等专利由于需要药物安全审查认可等受安全保护方面的法规的约束而无法实施的情况下，可以基于专利权人的申请，在无法实施的期间（最长五年）的范围内进行延长。

2、实用新型

实用新型（实用新案）是利用自然法则做出的技术创作中的涉及物品的形状、构造或其结合的创作（《实用新案法》第2、3条）。实用新型采用无实审登记制，保护期限为自申请日起10年。

3、外观设计

外观设计专利（意匠专利）保护针对物品（包括物品的局部）的形状、图案或色彩或者其结合所做出的能使观看者感受到美感的设计（《意匠法》第2条）。

外观设计专利采用实质审查制，授权后公开，申请人可要求提前审查。自2005年起，外观设计申请人在发现侵权仿制品后可向JPO提出请求，JPO即对其申请案实行优先审查，并于1个月（普通申请为8个月）内结案。外观设计保护期为自申请日起20年。

4、商标

日本的商标法中的商标，指下列文字、图形、标记、立体形状、它们的结合或者它们与色彩的结合：（1）在营业生产中，生产、证明或者转让商品的人在商品上进行使用的；（2）在营业中，提供或者提供服务的人在服务上进行使用者。日本保护平面商标和立体商标，不保护声音商标。商标保护期为自注册日起10年，可无限次续展，每次续展

10 年。

5、著作权

保护客体是著作物、表演、唱片、广播和有线广播有关的著作人的权利及其邻接权利，著作权人对其作品享有三项人格权利：发表权，署名权，保持作品完整性权。保护期限是著作人死亡或第一次出版之日起 50 年，电影著作权在公布后 70 年内受到保护。

6、商业秘密

日本《反不正当竞争法》第 2 条 6 规定，商业秘密是指作为秘密进行管理，尚未众所周知的生产方法、销售方法及其他经营活动中实用的技术上或经营上的情报。按照这条规定可知，其商业秘密必须具备三个条件：一是必须是作为秘密进行管理，指的是此种管理达到第三人不以非法手段就不能获知其商业秘密的程度；二是必须在经营活动中有实用价值的技术上或经营上的情报，主要指在经营活动中被采用，并取得经营效益或得到改善，并非任何情报都可以成为商业秘密；三是尚未众所周知，是指除了商业秘密持有者的管理，其他人在正常情况下不能得知的状态。基于反向工程获知某一项技术的情况错综复杂，则需要结合具体案件进行具体分析。

7、植物新品种

日本是亚洲最早实行植物新品种保护制度的国家。受《农业种子和种苗法》保护的植物包括种子植物、蕨类植物、苔藓类植物、多细胞藻类和其他植物。此外，日本还将蘑菇列入受保护品种的范围，这一规定涵盖了几乎所有在日本农业中种植的蘑菇品种。

对育种者权利的保护期限规定为自授予品种权之日起满 25 年，如果申请保护的品种为木本植物则为 30 年。

8、集成电路布图设计

日本“半导体集成电路线路布局法”保护的客体是“线路布局”（Circuit Layout），

“线路布局”是指在半导体集成电路中的电子元件及连接这些元件的导线的布局。集成电路布图设计保护期限为自登记之日起 10 年。

(四) 日本商标专利申请实务指引

1、商标注册

日本商标注册实行申请在先原则。申请人应按规定的格式制作申请书向特许厅（JPO）审查业务部提出申请，核准注册的商标由 JPO 登记并公告。非日本居住或成立的申请人，需委托日本专门的代理人办理。

日本注册商标流程如下：商标查询→提交申请→受理→审查→核准注册→公告→发证。JPO 对商标申请的审查包括形式审查和实质审查。形式审查主要审查申请文件是否符合，实质审查是根据法律审查商标是否具有可注册性，如商标是否具有显著性。如果审查员认为商标不宜注册，发出驳回通知。申请人可以在规定时间内予以答复，也可以申请延时进行答复。一般情况下，从申请到第一次审查结果的通知大约需要 10-12 个月。

在商标公报发行日起 2 个月以内，任何人可以对商标注册向特许厅提出异议申请，异议的审理由特许厅 3 人或 5 人的审判官以合议方式进行，若异议成立，则该商标权自始便不存在。

注册日本商标所需基本材料：

- (1) 商标图样
- (2) 类别及具体商品项目
- (3) 申请人名称及地址
- (4) 若声名优先权的，需提供优先权证明文件及日语翻译

2、专利申请

申请日本专利主要有三个途径：《专利合作条约》PCT 途径、《巴黎公约》途径以及向日本特许厅（JPO）提交专利申请。通过 PCT 途径申请的，需要在国际申请日起（有

优先权的自最早优先权日起)30个月内,向JPO提出进入日本国家阶段的申请。通过《巴黎公约》途径申请的,发明专利和实用新型优先权期限为12个月,外观设计优先权期限为6个月。直接向JPO递交专利申请的,在中国境内完成的发明和实用新型需要事先在中国进行保密审查。

一般情况下,在日本申请专利需要经历以下流程:

(1) 专利资料的准备。基本资料:申请人的姓名、地址、身份证明等资料;申请专利的名称、说明文档、附图(外观设计专利需要提供图片或照片)、摘要、权利要求等资料需要日文书写。

(2) 资料提交和受理。申请人将申请日本专利的相关资料递交至日本特许厅,日本专利局在接受相应专利申请后,会向专利申请人发出受理通知书,并确定专利申请日。

(3) 审查。发明专利需要申请人在申请日起3年内,向日本特许厅递交实质审查申请,方进入实质审查程序,如果该专利存在疑问的,还需要专利申请人进行答辩。实用新型专利不进行实质审查,只进行形式审查,审查内容包括该专利申请是否存在明显缺陷、递交的专利申请文件是否完整等。外观设计专利的审查内容较为简单,主要确认外观设计是形状、花纹、色彩或者它们的结合,具有一定的审美意义,可以在工业上被利用,具有创新性以及不违反公序良俗。

(4) 专利授权及公告。通过审查的新专利申请,将取得相应的专利权证书,并进行公告。在专利公报之日起六个月内,任何人都可以向特许厅提出专利异议请求。

3、申请植物品种保护

日本农林水产省种子与种苗课负责植物品种保护,其业务包括品种登记、种子与种苗的生产、运销和消费以及管理国家种子与种苗中心,其中的植物育种者权利办公室负责检验和审查。

申请植物品种保护权利的程序:农林水产植物品种的育成→申请→公开→审查→品种注册→注册费用交纳。

育成者权的存续期间为 25 年或 30 年，其中，多年生植物（果树、林木、观赏树木等木本植物）的育成者权的存续期间为 30 年，多年生植物之外的育成者权的存续期间为 25 年。

（五）跨境电商知识产权风险防控要点

1、日本跨境电商发展与法律体系概况

日本电子商务市场萌芽于 1995 年，21 世纪初期飞速发展壮大，随后日本大型企业开始瞄准海外市场，跨境电子商务应运而生。³⁷目前，日本已成为全球第三大电商市场，仅次于中国和美国，研究公司 Statista 预计，2020 年日本电子商务销售额将达到约 1000 亿美元。日本约有 75% 的消费者在网上购物，乐天 Rakuten、亚马逊 Amazon、Yahoo Japan Shopping 等是日本受欢迎的电商平台，通过跨境电商平台购物的仅 10%，日本跨境电子商务市场潜藏巨大潜力。³⁸

日本政府从法律层面对电子商务进行规范，虽未制定专门的电子商务法规，但是已经形成了电子商务纲领性法规和其他相关法规相配套的法律体系。纲领性法规为《高度信息通讯网络社会形成基本法》，是参照《全球电子商务框架》、《欧盟电子商务倡议》而制定，明确规定国家必须发展电子商务行业。日本修改完善了诸多现有法律以适应电子商务发展，如为禁止电商经营者虚假经营、强制推销等而修改《特别指定商业交易法》。同时，日本也制定了一系列细节性法规如《电子签名与认证服务法》、《不良网站对策法》等以保障公平交易、消费者权益。此外，为全面维护电商行业中各方利益，2001 年日本颁布了一项细则性文件，不仅规定了电商平台的避风港适用规则，也规定若电商经营者被举报或被发现确实存在知识产权侵权行为的，电商平台或电商服务者有权采取阻止措施，若该电商经营者未在限定期限内做出反对回应的，则电商平台或服务者不必为

³⁷ 跨境电商知识产权风险防控要点 1-2 内容，主要参考自《跨境电商中的知识产权侵权风险探析》——第三章 国外跨境电商中的知识产权侵权风险防范制度考察，作者郝若兰，广西民族大学，2019-05-01

³⁸ 数据参考自：《日本跨境电子商务市场是一块诱人的大蛋糕》https://www.sohu.com/a/399772202_120556164

其阻止措施而产生的损失承担赔偿责任。

2、日本跨境电商相关的知识产权制度

日本类似于德国，采取民法、民事诉讼法与刑法相辅助的形式预防知识产权侵权行为，但与德国相比，日本法律对知识产权侵权行为的惩处极为严厉。目前，日本主要以立法、司法和其他辅助方式对知识产权侵权行为予以防范和处罚。

在立法方面，日本《民法》规定知识产权侵权人必须承担赔偿责任、恢复商业名誉、销毁侵权产品等民事责任。此外，日本还对知识产权侵权行为设置了严苛的刑事惩罚条款，分散在各类知识产权单行法中，即在相关知识产权法规中对各类知识产权侵权行为设立了独立的刑法罪名和法定刑。目前，对侵权人主要有监禁和罚款两种刑罚，最高可达十年有期徒刑、1000 万日元罚金等。

在司法方面，日本设置了禁令制度，包括诉前禁令和永久性禁令。诉前禁令是属于《民事诉讼法》程序中的，独立于知识产权侵权诉讼，申请人请求诉前禁令，一般必须满足以下要求：①有侵权行为发生；②有必要发布诉前禁令，即如不发布会造成不可逆的损失；③申请人提供担保。而永久性禁令则属于民事责任，指的是永久性禁止侵权人实施该商业行为。当知识产权侵权行为持续发生或可能发生时，申请人可以申请启动永久性禁令，而当法院已经确认侵权行为存在时，可直接颁布永久性禁令，但允许侵权人在提供担保情况下，上诉至知产高级法院。

除立法和司法外，日本还设置了其他制度来防范知识产权侵权风险。例如，在海关通关方面，日本海关不仅采用高新信息技术如自动化风险管理系统，用以评估企业信用等级，加强货物通关后的监督与管理。此外，日本政府鼓励行业协会建立业内信息信用数据库，形成信息共享平台，提高信息的流通速度和利用效率，为行业协会内部的企业或个人提供可靠充足的信息源，从而减少知识产权侵权风险，促进跨境电子商务发展。

3、平行进口侵权风险及应对措施

(1) 平行进口侵权风险

在跨境电商经营活动中，存在一类特殊的知识产权侵权行为，该行为下销售的产品既不是仿冒产品，也不是走私产品，而仅是在一定程度上打破了商标权人与授权经销商对商品销售的地域控制能力，即由于平行进口行为引起的知识产权纠纷。此类知识产权纠纷一般是指商标侵权。³⁹

平行进口（Parallel Import），是指同一商标在两个或两个以上的国家、地区均受到合法保护，进口商未经商标权人同意，将由权利人自己或经其同意在其他国家或地区投放市场的产品，向知识产权人或独占被许可人所在国或地区的进口。该行为具有以下特征：①平行进口商品在出口国是由商标权利人生产或经过商标权利人授权生产的品牌产品；②平行进口商品在进口国的商标权由同一权利人所有；③平行进口商品是为在出口国销售而定制并包装生产，而非为在进口国销售而生产的产品，且该商品的进口未获得商标权人的同意；④平行进口商品经合法途径进口而非走私入境。

随着对商标平行进口问题认识的深入，司法实践中对平行进口商标问题形成了相对统一的观点，认为根据商标权利用尽原则，平行进口在一般情况下可以被认定为合法，但如损害了商标的商标来源识别功能、品质保证功能、商标信誉功能或超出一定合理范围内的，则可以认定为商标侵权。

以大王制纸株式会社、大王（南通）生活用品有限公司与杭州俊奥贸易有限公司侵害商标权纠纷一案为例。该案中，俊奥公司与大王制纸株式会社在中国及日本均享有合法的商标权，其中，大王制纸株式会社将其在我国享有的“GOO.N”的商标权授权给了大王南通公司，授权其为“GOO.N”品牌家庭用纸产品（包括纸尿裤）在中国大陆地区的唯一进口商、唯一总代理商。然而，俊奥公司通过平行进口，将大王制纸株式会社在

³⁹ 平行进口侵权风险及应对措施内容，参考自：《跨境电商的知识产权侵权风险及防范措施（下）》作者：王红燕金萍霞，发布于中伦世界微信公众号，2020-11-17，<https://mp.weixin.qq.com/s/UDwzB-djhj4VuyG2Katn5g>

日本生产的“GOO.N”纸尿裤进口至中国国内销售，由此引发了本案纠纷。法院经审理后认为，通过平行进口的纸尿裤在产品标识、包装、质量上等均与大王（南通）生活用品有限公司销售的产品无实质性差异，未造成商誉损害，且俊奥公司能够提供证据证明进口产品的合法路径，宣传中也未损害大王（南通）生活用品有限公司的商品权益，因此判定被告不构成商标侵害行为。本案件适用了商标权利用尽原则，在充分考虑涉案商标功能及商誉未受损害的基础上，认可了平行进口产品的合法性。然而，与之相对的我国平行进口第一案——米其林轮胎案以及“Prada案”中，均是由于进口产品或是未满足我国法律的强制性规定、影响商标功能，或是对商标商誉有所影响，在即便能证明入境渠道合法的基础上，最终也未能逃脱被法院认定为商标侵权行为成立的结局。

（2）日本对商标产品平行进口合法性判定三要件

合法要件一：商标产品合法。要求平行进口的商标产品自身是合法的“真品”，非“假冒商品”，即商标权属相同。同时，进口商的进货方式合法，产品的流通进口要符合海关监督。进口产品的“合法性”，需要通过举证进口来源是否符合/违反权利人签订的合同内容。

合法要件二：权利人相同。要求来源国的国外商标权人和日本商标权人是同一人、或者视为同一人、或者在法律或经济上有某种联系。只要产品可以认为出于同源，做了正确的标示不至于使公众发生误解，就满足该要件。如与某公司签订许可协议，进入目标市场。

合法要件三：质量保证。当平行进口的商品与国内市场上同一品牌质量相同时，商标产品的平行进口不构成商标侵权；如果两类商品的质量不同时，则一般会认为是商标侵权，因为平行进口行为损害了商标品质保证功能，导致本国的消费者对产品质量的误认，同时损害了商标权人的信誉。⁴⁰

（3）平行进口侵权风险的应对

⁴⁰ 参考整理自《论日本商标产品平行进口合法性判定的“三要件”规则》，作者 吴晶博，南京师范大学，2017-03-20

虽然目前我国司法实践中有条件地认可了平行进口产品的合法性，但对于跨境电商企业来说，在开展经营活动时，仍然需要高度警惕因平行进口行为可能面临的商标侵权风险，“内外兼修”地预防、控制法律风险。

“内修”方面：

首先，跨境电商企业在境外采购时，应通过正规销售渠道采购商品，例如，从商标权人或其合法授权的经销商处采购，通过大型商场、超市或者展销会采买，以确保商品来源的合法有效。

其次，确认、核实出口国的商标权人与进口国的商标权人一致，以避免丧失主张商标权权利用尽的前提条件。如前所述，平行进口商品在进口国、出口国的商标权的权利人均均为同一权利人是平行进口的四大特征之一，也是构成平行进口的权利基础，如果进口国、出口国的原始商标权人不一致，则跨境电商的进口销售行为就成为了普通的商标侵权行为，无法以平行进口行为抗辩。

再次，按照我国相关法律法规规定，按要求完成海关、税务等相关手续，确保进口通关手续合法合规，并保留好相应的凭证。

第四，除我国强制性法律要求外，跨境电商在销售产品时，应尽最大努力保持商品原有的标识、包装及识别码等有效信息，切勿破坏商标的识别功能以及与产品的对应关系，造成消费者的误认或混淆。

最后，充分尊重国内商标权人的权利，在宣传销售时，明示所销售商品的来源、可能存在的差异、与国内商品的区别，以区别不同渠道同款商品的来源，避免消费者对不同来源的商品质量及信誉造成混淆或降低评价，例如，在销售产品的界面明确表明“平行进口”等等。

“外练”方面：

作为进口商，跨境电商在遇到平行进口商标侵权纠纷案件时，可以根据具体情况，通过以下三个方面进行抗辩：

第一，未对所销售的商品进行改变，所售商品与商标间的对应关系并未被破坏，商标的识别功能未受损害，不会造成消费者的混淆。

第二，证明所受产品来源合法，与权利人在国内销售的产品在质量上无实质性差异，商标的品质保证功能及商誉并未受到损害。

第三，企业在进口被诉产品时，已经履行了合法的通关手续，商品进入国内市场的方式并未违反法律规定。作为国内权利人，跨境电商在维权时，可以从证明自身销售的产品与国内权利人销售的产品存在明显的区分、被控产品与权利人产品存在实质性差异、被控行为造成权利人商标权实质性损害等方面展开，论证商标侵权行为的成立。

四、非洲地区——以南非为例

在非洲，权利人通常选择通过非洲地区知识产权组织（ARIPO）和非洲知识产权组织（OAPI）这两个组织获得知识产权保护。南非比较特殊，它并非 ARIPO 和 OAPI 的成员，权利人需要通过国家申请取得注册商标、专利等。南非是非洲最大的经济体，作为金砖五国的成员之一，是我国在非洲最重要的贸易伙伴。南非与我国贸易额在非洲各国中连续多年位居首位，在南非如何进行知识产权保护，受到越来越多中国企业的关注。

因此，本节内容主要介绍 ARIPO 和 OAPI 两个非洲知识产权组织，以及南非知识产权法律环境和申请实务，为企业布局非洲知识产权提供信息参考。

（一）两大非洲知识产权组织

1、非洲地区知识产权组织（ARIPO）

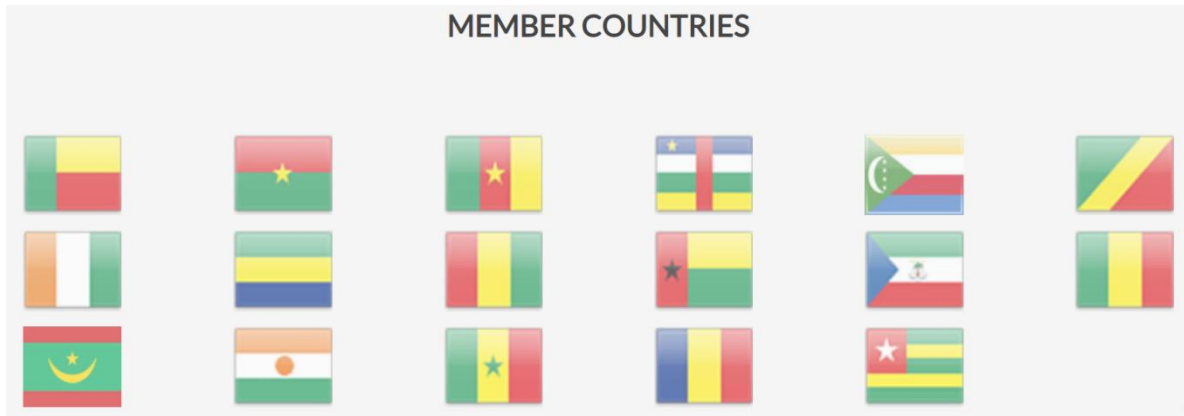
非洲地区知识产权组织（ARIPO）是非洲地区英语国家工业产权保护区域性组织，是一个政府间组织，成立于 1973 年，以“促进创造和创新，促进非洲经济增长和发展”为使命，代表其成员国授予和管理知识产权所有权，并提供检索服务、出版物等知识产权信息服务。



ARIPO 向非洲联盟或联合国非洲经济委员会的所有成员国开放。该组织目前的成员是博茨瓦纳、冈比亚、加纳、肯尼亚、莱索托、利比里亚、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、圣多美和普林西比、塞拉利昂、索马里、苏丹、斯威士兰、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦，共计 **19** 个国家。ARIPO 秘书处设在津巴布韦哈拉雷。⁴¹



⁴¹ 整理翻译自 ARIPO 官方网站 <https://www.aripo.org/>



(1) 专利申请

1982年12月，ARIPO行政理事会通过了《哈拉雷议定书》，议定书于1984年4月生效，授权ARIPO局代表议定书成员国受理和处理专利、外观设计和实用新型申请。

根据《哈拉雷议定书》，一件专利申请或外观设计注册申请只需要提交一件申请，就可以指定任何其希望对该发明或者外观设计给予保护的成员国。议定书要求该申请在缔约国之一或者直接在ARIPO局提交。

申请ARIPO专利有两种方式。第一，提出专利PCT申请并指定ARIPO，也就意味着指定所有同时为哈拉雷议定书和PCT的成员的国家的国家，目前，《哈拉雷议定书》缔约国都签署了PCT协议。第二，直接向ARIPO办事处提交，或者向任一缔约国知识产权局提交，两者具有同等效力。

在非洲地区工业产权组织（ARIPO）专利注册后，自申请之日起有效期20年。

(2) 商标注册

ARIPO的商标注册制度由《班珠尔议定书》规定。该议定书于1993年11月19日在冈比亚首都班珠尔采用。历经7次修改，至今已发展至10个成员国，即博茨瓦纳、莱索托、利比里亚、马拉维、纳米比亚、圣多美和普林西比、斯威士兰、乌干达、坦桑尼亚和津巴布韦。

根据《班珠尔议定书》规定，申请人可向《班珠尔议定书》某一个成员国的知识产权局递交申请，也可直接向ARIPO递交申请。成员国的知识产权局收到商标申请后，

需在 1 个月内将该申请递交至 ARIPO。

通过 ARIPO 注册商标，申请人仅提交一份商标申请，可同时指定多个国家，从而省去逐一国家注册所需的大量申请文件和手续。如果商标申请在某一个指定国家被驳回，商标仍然可以在其他未被驳回的国家注册。

非洲地区工业产权组织（ARIPO）商标注册后，自申请之日起 10 年内有效。可在有效期届满前 1 年内申请续展（可再宽限 6 个月），每次续展可延长有效期 10 年。

2、非洲知识产权组织（OAPI）

非洲知识产权组织（OAPI）是由前法国殖民地中的官方语言为法语的国家组成的保护知识产权的一个地区性联盟，统一管理各个成员国的商标事务。该组织目前的成员包括喀麦隆、贝宁、布基纳法索、中非共和国、刚果、乍得、加蓬、几内亚、几内亚比绍、科特迪瓦（象牙海岸）、马里、毛里坦尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥、赤道几内亚、科摩罗，共 17 个国家，总部设在喀麦隆首都雅温得。⁴²

1977 年 3 月 OAPI 通过了《成立非洲知识产权组织的班吉协定》。《班吉协定》是非洲知识产权组织成员国范围内的法律文件。根据该协定及其附件的规定，在该组织成员国中应受到保护的知识产权包括：发明专利权和使用权、商标、工业设计和使用权、商用名称、区域名称、文化艺术版权和著作权。

（1）专利申请

OAPI 主要负责审查和颁发如发明专利、实用新型、工业品外观设计、集成电路布图设计（拓扑图）和植物品种等保护证书，同时还负责文献信息传播和知识产权培训与普及。

OAPI 对专利实施和执行统一的立法，统一的立法被视为每个成员国的国内法律。各成员国放弃了自主审查注册专利的权利，OAPI 颁发的专利保护证书自动在各成员国生效。

⁴² 整理翻译自 OAPI 官方网站 <http://www.oapi.int/>

获得 OAPI 颁发的专利权有两条途径：第一，通过 PCT 申请，在国家阶段指定 OAPI；第二，直接向 OAPI 提出专利申请。如申请人在《保护工业产权巴黎公约》成员境内已提交专利申请，在首次申请的申请日后 12 个月内又向 OAPI 提出同一专利申请的，可以享有优先权。

专利权保护期限自申请日起算，最长为 20 年。

（2）商标注册

OAPI 主要负责审查和颁发如产品或服务商标、地理标志等保护证书，同时还负责文献信息传播和知识产权培训与普及。

OAPI 对商标保护实施和执行统一的立法，统一的立法被视为每个成员国的国内法律。各成员国放弃了自主审查注册商标的权利，OAPI 颁发的商标保护证书自动在各成员国生效。

申请人可以通过商标国际注册马德里体系申请注册国际商标并指定 OAPI 为生效地区，或直接根据《班吉协定》向 OAPI 提交申请。

注册商标的保护期限为 10 年，自申请日起计算，可以无限续展，每次续展期限为 10 年。

（3）版权保护

根据非洲知识产权组织（OAPI）《班吉协定——附件 7：文学和艺术产权》（Annexe VII - Propriete Litteraire Et Artistique），作者获得版权无需向有关国家机关注册登记，版权在作品创作完成时自动产生。各国针对版权和邻接权有单独的立法，但 OAPI 的各成员国的立法呈现趋同的趋势，OAPI 主要负责促进文学艺术产权的保护并倡议各成员国设立国内集体管理组织。

OAPI 成员国均是《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》的成员方。

一般作品的保护期限：作者有生之年和死后 70 年，合作作品为最后一位作者死后 70 年，直至第 70 年 12 月 31 日。集体作品和视听作品的保护期限：首次合法发表后 70

年，如未发表，为作品完成后 70 年，直至第 70 年 12 月 31 日。

(二) 南非知识产权法律环境

1、南非主要知识产权相关法律

南非此前是英国殖民地，其最早的关于知识产权的保护法案可以追溯至 1860 的开普专利法（The Cape Patents Act of 1860），沿用英国的专利概念。1910 年南非独立后，于 1916 年制定《专利、设计、商标和版权法》（Patents, Designs, Trade Marks and Copyright Act, 1916）。经过百年发展，历经多次修改，南非的知识产权保护体系已经日渐完善。

南非在 1928 年签订了《伯尔尼公约》，1947 年加入巴黎公约。南非是多个知识产权保护国际协定和公约的成员国，其知识产权法律体系主要包括《专利法》（1978 年）、《版权法》（1978 年）、《商标法》（1993 年）、《工业品外观设计法》（1993 年）、《反假冒商品法》（1997 年）。最新颁布的《知识产权法修正案 2013》，在南非确立了土著知识保护机制，以专门的知识产权对传统知识进行保护。

2、南非主要知识产权保护制度

(1) 专利保护

南非的《专利法》规定，一般来说，如果一项专利具备新颖性、创造性和实用性这 3 个条件就能被认定为一项。1978 年的《专利法》规定，如果一项专利具有创造性并且能应用到商业、工业或农业，就可被认为是新发明。

南非的专利权赋予专利所有人禁止他人制造、使用、运用、处置、提供、转让或进口专利权人发明的权利。侵权包括各种形式使用专利发明的行为，包括私人使用，以及生产、销售、提供销售或进口包含专利技术的物品。专利所有人若想使其发明商业化，须确保其没有侵犯他人的专利权。

专利的有效期为自提交专利申请之日起 20 年，在此期间专利所有人或其代理人需缴付规定的费用，在提交申请的第三年之后需每年缴纳相关费用，否则专利权将会失效。

(2) 商标保护

南非遵循《尼斯国际分类》，规定商标可在 45 个种类和类别下注册，其中货物注册有 34 种，服务注册有 11 种。

从提交申请之日算起，目前注册一个商标大约需要 3-6 个月。如果对于该商标申请没有有效的异议，则该申请能成功地进行注册，有效期为 10 年。只需要交纳规定的续展注册费，商标有效期可以 10 年为单位无限期延长。

在南非也可以注册服务商标。服务商标可以解释为某种服务的表现方式。

(3) 著作权保护

版权是法律赋予作者、设计师等对其原创作品有一定期限的专有权利。在南非，除了电影有注册版权的程序，其他作品不需要注册，著作权自作品创作完成自动归作者所有。在南非受版权法保护的作品类型：文学作品，如书籍和写作小说；音乐作品，如歌曲；艺术作品，如绘画和绘画；电影作品，例如通过卫星传送的节目信号；录音；广播，例如电影或音乐的广播；电脑程序，等等。一部作品要符合版权保护的资格，必须是原创的，并且必须浓缩为某种物质形式。创作该作品的人或单位必须为南非的居民、公民或在南非或《伯尔尼公约》缔约国内有住所。

作品的版权保护期限取决于作品的类型。文学、音乐和艺术作品的版权保护期，为作品作者生前及逝世后 50 年。计算机程序的版权保护期为该程序首次向公众公布后 50 年。已发行的胶片电影、录音、广播和电视节目和其他节目信号的保护期限为首次发行或播放后 50 年。

(4) 工业设计保护

某种物品的外观结合视觉与美学的效果，依照 1993 年制定的设计法第 195 条规定，可依法申请设计权，受设计法的保护。跟以往类似的设计相比，该项设计必须能够展现新创意。设计可分为美学设计与功能设计两大项。任何人都可以申请设计权，无须聘请律师代为申请。

美学设计的设计权有效期长达 15 年，功能设计有效期为 10 年。有效期截止后，可缴费申请重新恢复设计权。

3、知识产权侵权的相关处罚规定

当权利人发现知识产权权利受到侵犯，或即将被侵犯，为确保知识产权权利得到尊重，需要阻止未经授权的使用，遏止未来的侵犯，并弥补侵权行为造成的损害。知识产权执法可能涉及民事诉讼程序，提供补救措施。

此外，通过调解或仲裁、刑事制裁、海关执法也可以保护知识产权。从本质上讲，知识产权是私权利。因此，寻求补救措施，保护权利人的权利是首要责任。在严重情况下，尤其是该侵犯知识产权行为属故意且用于商业用途，将被认为是犯罪，有关当局将采取行动。

（三）南非知识产权申请实务指引

1、商标注册

两种途径提交申请：巴黎公约途径，自最早的优先权日起 6 个月内；直接向南非公司和知识产权委员会（CIPC）递交申请。

南非注册商标的两个阶段：第一阶段，由 CIPC 下设的商标注册机构进行审查，主要审查申请的可注册性及与在先申请或注册的近似性。注册机构有权自主决定接受、驳回或者设定限制条件。一旦接受，商标注册进入第二个阶段，即公告注册申请并接受异议阶段。相关方可自公告日起 3 个月内提起异议。如果没有异议，则申请即可注册。目前，从申请到注册的整个过程大约需要 3 年。

自申请之日起，商标有效期为 10 年，每次续展 10 年，没有次数限制。

注意事项：

南非《商标法》中还规定了不可注册为商标的情况，包括但不限于：商标的构成要素不符合法律规定；没有任何显著性，即完全是通用的商品或服务名称，或者是使公众

对商品或服务的质量、产地、用途等产生虚假印象的标记；与一个依据国际条约已经驰名的外国商标相同、近似的商标；包括南非国旗和徽记；南非法律禁止使用的其他标记；在相同或类似商品或服务上，与一个已经先在南非境内注册的商标相同或近似的商标；与一个在南非已享有声誉的商标相同或近似的商标等。

2、专利申请

在南非，专利申请的类型仅限于发明，保护期限为自申请之日起 20 年。南非对专利仅进行形式审查，而不采用实质审查制度，注册人员并不判定专利申请的新颖性、非显而易见性，也不对范围过于宽泛的专利申请限制其保护范围。申请人有责任保证专利的有效性，如果需要，申请人可以请求国际检索。

虽然南非对于专利申请不进行实质性审查，但对专利申请的实质性授权条款仍然具有相应的法律要求，如果专利申请无法满足实质性授权条款的相关规定，则这些实质性授权条款将成为日后撤销专利的理由。在南非，任何专利在其生命周期内都可被任何人申请撤销，在撤销程序中才会处理新颖性和创造性的问题。

专利申请流程：

(1) 申请途径：申请人可通过三种途径提交南非专利申请：巴黎公约途径、专利合作条约（PCT）途径以及直接向南非公司和知识产权委员会（CIPC）递交申请。PCT 方式进入期限为自最早的优先权日起 31 个月，巴黎公约途径进入的期限为自最早的优先权日起 12 个月。

(2) 形式审查与接受：审查南非的专利申请一般会在 1-2 周给予申请号，申请人需在进入日起的 12 个月内提交所有必要文件，以满足形式上的要求。因南非官方对于专利申请不进行实质审查，申请文件满足官方形式要求后即可授权。如果所需文件全部提交并满足形式要求，则官方可能在申请提交后的几个月内下发接受通知。

(3) 主动修改与延迟接受：申请人可在专利申请授权前或授权后修改申请文件。因授权后修改文件有诸多限制和弊端，一般建议申请人在授权前进行主动修改。为了使申

请人在授权前有更充足的时间准备主动修改，律师在申请提交同时可以提出延迟接受的请求。

延迟请求提出后，接受日可延迟到申请进入日后的1年内。因此，申请人可在延迟接受日前，根据在先技术和检索报告中的意见对权利要求提出主动修改请求（可在说明书记载范围内扩大权利要求的保护范围）。同时，因官方不进行实质审查，要求申请人提交主动修改时，必须提供修改的原因和依据（包括任何在先技术的参考文献资料）。

（4）授权公布：一旦专利申请被接受，需要在接受日起三个月内在专利期刊上安排公布。期刊上公布的日期被认为是专利的授权日。

（5）缴纳年费：按照相关规定，自提交完整的专利申请后第三年起必须每年缴纳续展费，否则专利权将会失效。

专利申请需要准备文件：

（1）必要的申请文件包括：说明书、权利要求书、附图（如有）。

（2）英译文：申请人应当在办理进入南非国家阶段手续当日提交申请文件的英译文文本，或者在进入日起6个月内补交，不可延期，否则申请将被视为撤回。如有19条修改必须提交相应的英译文。

（3）签署文件：需要原件，无需公正认证，可在进入日起6个月内补交（无官费），超出6个月可提延期，有延期官费。

3、外观设计

外观设计的登记分为两种：（1）具有美感的外观设计；（2）功能性外观设计。就同一个外观设计而言，可同时申请美学设计及功能性设计。此外，外观设计可同时针对一类以上的商品登记，所提供的保护也仅限于所选择的商品。

“美学设计”是指适用于任何物品的任何设计，无论是图案、形状、构造、装饰或者以上任何两项或多项的组合，无论采用何种实施方式，无论审美品质如何，能够作用于视觉并其特征仅由视觉判断。

“功能性设计”则指适用于任何物品的任何设计，无论是图案、形状、构造或者以上任何两项或多项的组合，无论采用何种实施方式，其包含的必要特征可实现应用该设计的物品所需具备的功能。功能设计中，也包括集成电路拓扑图（指由电学、电磁学或光学元件以及集成电路构成的三维功能设计）、掩膜作品（指集成电路或集成电路的某一部分）或掩膜作品的系列。

保护期限：（1）具有美感的外观设计保护期限为 15 年，（2）功能性外观设计保护期限为 10 年，自登记之日或公布日期（如果公布日期早于登记之日）起算。

所需文件：登记时需要提交附带有外观设计的图片或照片。

续展费用：自适用的公布日期或者登记日期后起第三年开始，每年支付续展费用。

五、“一带一路”沿线国家——以阿联酋为例

截至 2021 年 1 月 11 日，中国已经同 140 个国家和 31 个国际组织签署 204 份共建“一带一路”合作文件。⁴³ 根据智慧芽全球专利数据库分析，2013 年以来，中国申请人在“一带一路”沿线国家/地区专利申请总量已超 6 万件。除韩国外，捷克、新加坡、俄罗斯、印度尼西亚、南非、马来西亚、越南等也是中国申请人的主要布局国家。⁴⁴

“一带一路”沿线国家和地区涉及亚洲、非洲、欧洲，地域范围非常广，由于每个国家和地区的知识产权制度均有一定区别，难以一一讲述。本节内容主要对“一带一路”沿线国家加入国际知识产权体系的情况进行梳理，便于企业了解进行“一带一路”国家知识产权布局时可选择的路径。以阿联酋为例，介绍其知识产权法律环境和申请实务，为企业做好知识产权风险防范提供信息参考。

（一）“一带一路”国家加入国际知识产权体系情况

对“一带一路”沿线的 146 个国家/地区加入国际知识产权体系情况的统计结果显示：共有 **130** 个国家/地区是《保护工业产权巴黎公约》成员；有 **113** 个国家/地区是《专利

⁴³ 数据来源：中国一带一路网 <https://www.yidaiyilu.gov.cn/gbjg/gbgk/77073.htm>

⁴⁴ 参考文章：IPRdaily 微信公众号 2021 年 1 月 28 日发文《“一带一路”战略下中国申请人的专利布局分析》

合作条约》PCT 成员；有 46 个国家/地区是《工业品外观设计国际注册海牙协定》成员；有 72 个国家/地区是《商标国际注册马德里协定》成员。（备注：非洲知识产权组织 OAPI 分别是海牙体系和马德里体系的成员，欧盟是马德里体系的成员，未将组织所覆盖的国家/地区计入其中）

国家/地区	巴黎公约	PCT	海牙	马德里	国家/地区	巴黎公约	PCT	海牙	马德里
博茨瓦纳	√	√	√	√	特立尼达和多巴哥	√	√		√
刚果民主共和国	√				奥地利	√	√		√
基里巴斯					马达加斯加	√	√		√
尼日尔	√	√	√		巴拿马	√	√		
科摩罗	√	√			摩洛哥	√	√	√	√
贝宁	√	√	√		埃塞俄比亚				
莱索托	√	√		√	苏丹	√	√		√
所罗门群岛					新西兰	√	√		√
马里	√	√	√		波黑	√	√	√	√
赤道几内亚	√	√			黑山	√	√		
利比里亚	√	√		√	土库曼斯坦	√	√	√	√
秘鲁	√	√			立陶宛	√	√	√	√
塞浦路斯	√	√		√	拉脱维亚	√	√	√	√
牙买加	√				巴勒斯坦				
卢森堡	√	√	√	√	阿尔巴尼亚	√	√	√	√
意大利	√	√	√	√	阿富汗	√			√
古巴	√	√		√	爱沙尼亚	√	√	√	√
巴巴多斯	√	√			巴基斯坦	√			
瓦努阿图					斯洛文尼亚	√	√	√	√
汤加	√				克罗地亚	√	√	√	√
库克群岛					黎巴嫩	√			
厄瓜多尔	√	√			阿曼	√	√	√	√
葡萄牙	√	√		√	巴林	√	√		√
斐济					也门	√			
密克罗尼西亚联邦					埃及	√	√	√	√
马耳他	√	√			约旦	√	√		
萨尔瓦多	√	√			叙利亚	√	√	√	√
多米尼加	√	√			印度尼西亚	√	√		√

智利	√	√			菲律宾	√	√		√
萨摩亚	√	√	√	√	缅甸				
苏里南	√		√		文莱	√	√	√	√
格林纳达	√	√			东帝汶				
委内瑞拉	√				不丹	√			√
多哥	√	√			阿联酋	√	√		
冈比亚	√	√		√	泰国	√	√		√
乌干达	√	√			越南	√	√	√	√
佛得角					新加坡	√	√	√	√
布隆迪	√				以色列	√	√	√	√
坦桑尼亚	√	√			阿塞拜疆	√	√	√	√
津巴布韦	√	√		√	亚美尼亚	√	√	√	√
刚果(布)	√	√			捷克	√	√		√
乍得	√	√			孟加拉国	√			
国家/地区	巴黎公约	PCT	海牙	马德里	国家/地区	巴黎公约	PCT	海牙	马德里
尼日利亚	√	√			白俄罗斯	√	√		√
肯尼亚	√	√		√	柬埔寨	√	√	√	√
安哥拉	√	√			格鲁吉亚	√	√		
纳米比亚	√	√	√	√	匈牙利	√	√	√	√
加蓬	√	√	√		伊拉克	√			
莫桑比克	√	√		√	伊朗	√	√		√
赞比亚	√	√		√	吉尔吉斯斯坦	√	√	√	√
加纳	√	√	√	√	老挝	√	√		√
塞舌尔	√	√			哈萨克斯坦	√	√		√
南苏丹					卡塔尔	√	√		
喀麦隆	√	√			科威特	√	√		
塞拉利昂	√	√		√	摩尔多瓦	√	√		√
科特迪瓦	√	√	√		马尔代夫				
阿尔及利亚	√	√		√	马来西亚	√	√		√
哥斯达黎加	√	√			北马其顿	√	√	√	√
吉布提	√	√			蒙古国				
毛里塔尼亚	√	√			尼泊尔	√			
几内亚	√	√			波兰	√	√	√	√
索马里					保加利亚	√	√	√	√
希腊	√	√	√	√	罗马尼亚	√	√	√	√

乌拉圭	√				塞尔维亚	√	√	√	√
纽埃					沙特阿拉伯	√	√		
多米尼克	√	√			斯洛伐克	√	√		√
圭亚那	√				塔吉克斯坦	√	√	√	√
卢旺达	√	√	√	√	俄罗斯	√	√		√
塞内加尔	√	√	√		南非	√	√		
突尼斯	√	√	√	√	斯里兰卡	√	√		
利比亚	√	√			韩国	√	√	√	√
巴布亚新几内亚	√	√			土耳其	√	√	√	√
玻利维亚	√				乌克兰	√	√	√	√
安提瓜和巴布达	√	√			乌兹别克斯坦	√	√		√

(二) 阿联酋知识产权法律环境

阿拉伯联合酋长国，简称阿联酋，是由阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、阿治曼、富查伊拉、乌姆盖万共七个酋长国联合组成，其首府是阿布扎比，商业中心是迪拜。当前中国和阿联酋在贸易投资领域呈现快速发展态势，中国对非洲、欧洲贸易的约有 60% 通过阿联酋中转。

阿联酋主要知识产权相关法律、管理机构、知识产权保护制度如下：⁴⁵

1、阿联酋主要知识产权相关法

1971 年颁布的阿联酋宪法是关于社会政治制度的基本大法，包含了政治和国家宪法机构的基本规则。宪法中包含了私权和知识产权保护相关的规定。阿联酋的知识产权基本法包括 1992 年颁布、2000 年和 2002 年两次修改的《商标法》。阿联酋于 1996 年 9 月 19 日加入了《巴黎公约》，其对商品和服务的分类采用《尼斯协定》第 10 版。阿联酋的主要知识产权法还有 1992 年颁布 2002 年修订的《著作权及相关权法》。阿联酋第一部与专利有关的法律是 1992 年颁布的第 44 号联邦法律——《关于专利、工业制图和工业品外观设计的产业规制及保护的规定》。

⁴⁵ 内容来源：中国知识产权杂志《阿联酋知识产权发展概况》
<http://www.chinaipmagazine.com/ipfirm-country-show.asp?133-2.html>

阿联酋也颁布了一系列知识产权保护相关法规，如 1973 年的《商事注册法》、1980 年的《媒体和出版法》、2009 年的《植物新品种保护法》。

2、阿联酋的知识产权管理机构

阿联酋的主要知识产权行政管理机构是经济部下设的知识产权局，其内设工业产权、商标、版权三个主要部门。

阿联酋的司法诉讼程序可以为知识产权受到侵害的权利人提供救济，除了权利人合法权益的保护外，司法体系也解决权利归属、技术合同、强制许可等知识产权相关争议。

根据阿联酋的司法程序，针对知识产权侵权，权利人需要首先准备好相关文书和证据以便相对容易地保护自己合法权益。

在知识产权执法方面，阿联酋经济部的消费者权益保护局有权扣押、销毁假冒产品并对违法者进行处罚；阿联酋警局可以接受知识产权侵权投诉，启动程序查获并没收侵权产品并将案件移交国家公诉部门（检察机关），公诉部门可以决定起诉相关违法行为并向刑事法院起诉。此外，阿联酋海关对进出口货物进行抽样检查，尤其是那些非 GCC 成员国的进口货物。

3、阿联酋主要知识产权保护制度

(1)根据阿联酋《关于专利、工业制图和工业品外观设计的产业规制及保护的规定》，专利的保护期限是 20 年。

(2) 根据《关于专利、工业制图和工业品外观设计的产业规制及保护的规定》，实用新型是指能够投入工业应用但创新性质不符合专利要件的新发明。实用新型的保护期限为 10 年。

(3) 工业制图指可以被用于工业或工艺，能够产生一种产品的线条或色彩的创新产物。工业品外观设计指可以被用于工业或工艺的创新性三维模型。《著作权和邻接权法》第 2 条规定了作品的种类，包括图书、文册、短文等书面作品，电脑程序及其申请、数

数据库，讲座、演说、布道，戏剧、音乐剧、哑剧，作词或不作词的音乐作品，音频和视频作品，建筑图、工程图纸和地面布局图，手绘、油画、建筑、印刷作品、摄影作品、具有可塑性的作品，地理、地图和建筑相关的插图、地图、素描、三维图纸等。

(4) 阿联酋的商标法于 1992 年颁布，现行法于 2002 年修改；该法是在阿联酋注册和保护商标、保障商标权人商业利益和消费者权益的依据。《第 37 号联邦法律》第 2 款的规定，商标指的是产品所拥有的具有显著性的名称、文字、签名、字母、数字、附图、标语、标题、标志、图章、图片、版画、广告、包装等等。

(5) 地理标志是指明示或暗示某一产品来源于某个地方、城市、区域或国家的词汇，该词汇能指示产品的质量、声誉或其他特性主要取决于其来源于该地区。

(6) 集成电路是指具有电力传输功能的，并安装在一系列的材料上的产品。设计是指能够形成集成电路并应用于生产目的的三维数阵。

(7) 专利特许证应当被授予技术领域内来源于有科学基础并能投入工业应用的创新思维和独创步骤的发明。

特许证有效期为 20 年，实用证书有效期 10 年，自提出申请之日起计算。工业制图或工业品外观设计的保护期为十年，自保护申请提出之日起算。

专利特许证和实用证书都需要缴纳年续展费，自提出申请后一年起每年年初缴付。如果专利特许证所有人在三个月内不能足额缴费，可以格外给予三个月宽限期，在缴纳足额费用后还要附加延迟的宽限费。

(三) 阿联酋知识产权申请实务指引

阿联酋经济部下属的商标注册局专门负责处理维护与下列事务有关的信息：商标、名称、地址、商标所有人所开展的业务类型、货物说明、产品或服务说明、运输与转让说明、所有权转让、针对商标所开展的抵押贷款或者许可业务，以及任何其他类似的变更事项。

1、商标注册

阿联酋商标权的获得基于使用在先原则，商品商标、服务商标、联合商标和证明商标可以申请注册。商品和服务的分类方式采用尼斯分类，不接受一标多类的申请。

阿联酋商标注册流程：

阿联酋商标注册周期大约 12-18 个月。在递交商标申请后，阿联酋经济部会对该申请进行审查。阿联酋商标公告期为 30 天，利益相关方则可以在公告期内递交商标异议申请，到期无人提出异议即可获准注册，阿联酋经济部会发出一份注册证明。阿联酋商标注册无需提供使用证据，通常情况下商标有效期为 10 年，到期需进行续展，宽展期为 3 个月。

与中国相类似，阿联酋也有商标撤销流程，申请人的商标若满 5 年不使用，他人可启动撤销流程，要求申请人提供使用证据。

商标注册需要准备资料：

- (1) 申请人地址及名称。
- (2) 经公证并经使领馆认证的委托书。
- (3) 商品及服务类别、名称。
- (4) 如需声明优先权，需提供优先权证明文件。

注意事项：

由于文化及宗教原因，在阿联酋，猪肉、酒和酒精饮料的商品商标不允许注册，酒吧服务和夜总会服务也均不允许注册。

2、专利申请

阿联酋发明专利专用权期限为自申请日起 20 年，实用新型专利为 10 年，期限不可延长。

阿联酋专利申请流程：

发明和实用新型均需要经过实审才能获得授权。专利进入实审后如果遭遇驳回，需要在 60 日内答复。专利通过实审后进入公告阶段，其他人如有异议，需在 60 日内提交异议申请。阿联酋的年费以自申请日起的周年进行计算，到期需在 3 个月内缴纳年费，若 3 个月内未缴纳，需在后续的 3 个月内补缴并缴纳滞纳金。专利说明书和权利要求可以在实审开始前进行修改。

需注意，通过 PCT 途径进入阿联酋的时限为自优先权日起 30 个月，这个期限不能被延长或者恢复。

专利申请需要准备材料：

- (1) 经使领馆认证的委托书原件。
- (2) 如果申请人是企业，需提供营业执照并经使领馆认证。
- (3) 英文和阿拉伯文的说明书及权利要求书。
- (4) 说明书附图（如有）。
- (5) 小于 200 字的说明书摘要及摘要附图（如有）。
- (6) 如果申请人不是自然人，需要发明人签署权利转让书（DOA）并经使领馆认证。
- (7) 如需声明优先权，需提供有优先权日，申请国家和申请号的优先权文件。

注：上述 3,4,5 的文件需要在阿联酋提出申请之时提交，其余文件可在 90 天内后补。
通过 PCT 途径进入阿联酋的，要同时提交国际局的审查意见。

3、著作权登记

在阿联酋如果需要寻求政府保护本人的著作权，则需要在国家经济部登记作品样本。著作权的保护期限是作者的一生及去世后的 50 年，摄影作品是公开发布后的 50 年。办理作品登记需要 2 周到 1 个月。

著作权登记需要准备材料：

- (1) 经公证并经使领馆认证的委托书。

(2) 三份作品样本。

(3) 作品说明书。

附录:

海外知识产权信息与服务网站链接

一、各国知识产权局

机构名称	网址
世界知识产权组织	www.wipo.int/
美洲地区	
美国专利商标局	www.uspto.gov/
加拿大知识产权局	www.cipo.ic.gc.ca/
墨西哥工业产权研究所	http://www.impi.gob.mx/
伯利兹知识产权局	http://www.belipo.bz/
阿根廷国家工业产权研究所	http://www.inpi.gov.ar/
巴西工业产权研究所	http://www.inpi.gov.br/
智利专利局	http://www.inapi.cl/
秘鲁专利局	http://www.indecopi.gob.pe/
玻利维亚国家知识产权局	http://www.senapi.gob.bo/
欧洲地区	
欧洲专利局	www.epo.org/
欧盟知识产权局	https://euipo.europa.eu/
英国知识产权局	www.ipo.gov.uk/
德国专利商标局	http://www.dpma.de/
法国工业国家研究所	http://www.inpi.fr/
意大利专利商标局	http://www UIBM.gov.it/
瑞典知识产权局	http://www.prv.se/
瑞士联邦知识产权研究所	http://www.ige.ch/
丹麦专利局	http://www.dkpto.dk/
芬兰国家专利和注册委员会	http://www.prh.fi/
荷兰专利局	http://www.agentschapnl.nl/octrooicentrum
挪威专利局	https://www.patentstyret.no/
波兰共和国专利局	http://www.uprp.pl/
葡萄牙专利局	http://www.inpi.pt/
阿尔巴尼亚工业产权总局	http://www.dppi.gov.al/
奥地利专利局	http://www.patentamt.at/
保加利亚专利局	http://www.patentamt.at/
比利时专利局（经济部）	https://economie.fgov.be/en/themes/intellectual-prop

	erty/institutions-and-actors/belgian-office-intellectual
克罗地亚专利局	http://www.dziv.hr/en/
捷克共和国工业产权办公室	http://www.upv.cz/
塞浦路斯共和国公司注册处及破产管理署	http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?opendocument
爱沙尼亚专利局	http://www.epa.ee/default.asp?site_id=2
希腊工业产权组织	http://www.obi.gr/el/
匈牙利知识产权局	http://www.hipo.gov.hu/en
冰岛专利局	http://www.patent.is/
爱尔兰专利局	https://www.ipoi.gov.ie/en/
拉脱维亚共和国专利局	http://www.lrvp.lv/
列支敦士登专利法信息	https://www.llv.li/#/1691/patentrecht
立陶宛共和国国家专利局	http://www.vpb.lt/
卢森堡知识产权处	http://luxembourg.public.lu/en/investir/propriete-intellectuelle/index.html
马耳他工业产权登记局	http://commerce.gov.mt/
北马其顿共和国工业产权国家办事处	http://www.ippo.gov.mk/
摩纳哥知识产权局	https://mcipo.gouv.mc/
罗马尼亚国家发明和商标办公室	http://www.osim.ro/
圣马力诺共和国专利和商标局	http://www.usbm.sm/
塞尔维亚共和国知识产权局	http://www.zis.gov.rs/
斯洛伐克共和国工业产权办公室	https://www.indprop.gov.sk/
斯洛文尼亚知识产权局	http://www.uil-sipo.si/
土耳其专利商标局	http://www.turkpatent.gov.tr/
黑山知识产权局	http://www.ziscg.me/index.php/en
摩尔多瓦共和国工业产权保护国家机构	http://www.agepi.md/
波斯尼亚和黑塞哥维那知识产权研究所	http://www.ipr.gov.ba/en
俄罗斯联邦知识产权局	https://www.fips.ru/
俄罗斯专利局	https://rospatent.gov.ru/en
白俄罗斯共和国国家知识产权中心	http://belgospatent.by/eng/
乌克兰工业产权研究所	http://www.sdip.gov.ua/en/index.html
亚洲地区	
欧亚专利组织	http://www.eapo.org/
中国国家知识产权局	http://www.cnipa.gov.cn/
香港知识产权署	https://www.ipd.gov.hk/
澳门经济局和知识产权厅	http://www.economia.gov.mo/
台湾经济部智慧财产局	http://www.tipo.gov.tw/ch/
日本特许厅	https://www.jpo.go.jp/
韩国知识产权局	https://www.kipo.go.kr/
新加坡知识产权局	http://www.ipos.gov.sg/

印度专利、外观设计和商标局	http://www.ipindia.nic.in/
印度尼西亚专利、外观设计和商标局	http://www.dgip.go.id/
马来西亚知识产权司	http://www.myipo.gov.my/
泰国知识产权司	http://www.ipthailand.go.th/en/
越南知识产权局	http://www.noip.gov.vn/
以色列专利局	http://www.justice.gov.il/mojeng/
格鲁吉亚国家知识产权中心	http://www.sakpatenti.org.ge/
非洲地区	
非洲知识产权组织 (OAPI)	http://www.oapi.int/
非洲区域知识产权组织 (ARIPO)	http://www.aripo.org/
南非公司和知识产权登记处	http://www.cipc.co.za/za/
突尼斯国家标准化和工业产权研究所	http://www.innorpi.tn/Fra/accueil_46_4
阿尔及利亚国家工业产权研究所	http://www.inapi.org/
摩洛哥工业和商业财产办公室	http://www.ompic.org.ma/
澳洲地区	
澳大利亚专利局	http://www.ipaustralia.gov.au/
新西兰专利局	http://www.iponz.govt.nz/cms

二、各国知识产权律师名录

机构名称	网址
中华全国专利代理师协会	http://www.acpaa.cn/
美国知识产权法律协会	http://www.aipla.org/
日本弁理士会	https://www.jpaa.or.jp/
韩国辨理士会	http://www.kpaa.or.kr/
英国特许专利律师协会	http://www.cipa.org.uk/
法国工业产权律师	http://www.cncpi.fr/
奥地利专利律师协会	http://www.patentanwalt.at/
德国专利律师协会	http://www.patentanwalt.de/
匈牙利专利律师协会	http://www.szabadalmikamara.hu/indexfoENG.html
意大利专利律师数据库	http://www.ordine-brevetti.it/
荷兰专利律师协会	http://www.en.octrooigemachtigde.nl/
葡萄牙工业产权代理人协会	http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=226
西班牙工业产权代理人官方协会	http://www.coapi.org/
瑞典专利律师协会	http://www.sipf.se/
在瑞士工业工作的专利和商标律师联合会	http://www.acbis.ch/
瑞士专利律师协会	http://www.chepat.ch/



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