

桂林市市场监督管理局

企业知识产权涉外风险防控与预警指引

根据现阶段海外知识产权风险防控现状，为提高企业“走出去”过程中知识产权纠纷防控意识，推动维权成本合理分配，使企业敢于在海外进行维权，同时加强与海外知识产权维权援助机构的联系和沟通，制定本指引。

一、知识产权涉外风险类型

（一）被诉知识产权侵权

主要包括：竞争对手、关联企业或NPE（非专利实施主体）在海外发起的专利、商标诉讼，参加海外展会期间遭遇的知识产权纠纷，美国国际贸易委员会（ITC）发起的“337”贸易调查等。

（二）主诉知识产权侵权

主要包括：在境外被抢注商标，被侵犯专利权、商标权、著作权等。

二、知识产权涉外风险防控策略

涉外企业应建立知识产权风险管控部门和保护管理机制，构建知识产权涉外保护策略：

一是对产业整体海外知识产权情况进行跟踪和调查。在企业产品项目立项前进行风险分析，有效降低后期侵权风险。

二是围绕主营产品，注册、申请国际专利、商标和工业品外观设计等，提前针对主要市场进行知识产权布局。

三是向国外市场销售产品或投资时，对目标市场和竞争对手的知识产权情况开展分析评议和风险评估。如：进行FTO（专利自由实施分析）风险排查，排查竞争对手的海外专利、高风险专利等内容，调查NPE（非生产专利实体）在该行业的活跃程度。

四是全面梳理和分析产品涉及知识产权状况，制定知识产权风险规避、纠纷应对方案。如：对有侵权风险的产品进行规避和改进，针对改进的技术方案申请海外专利。

五是提前联系当地知识产权机构，储备海外服务资源。

三、知识产权涉外风险预警和应急预案

（一）涉外风险预警

专利领域：

1. **专利保护水平评价。**针对目标产品开展技术解构，梳理确认产品包含的全部技术要素；解析自有专利保护范围，对应分析自有专利对产品技术要素的保护支撑水平。

2. **风险专利解析。**针对主要海外市场，围绕产品技术要素开展检索；解读风险专利技术方案，确定风险专利的保护范围，分析产品落入风险保专利护范围或因其相关纠纷的可能性。

3. **专利风险评价应对。**结合企业自身技术保护状况，从风险概率、可能导致后果等维度评价企业面临的专利风险；

从专利挖掘、规避设计、专利无效等维度制定应对风险的可行性策略。

商标领域：

开展海外商标预警监测工作。通过对产品或服务所在国进行商标检索和监控，评估侵权风险，对已经发生的抢注等侵权行为及时采取措施。

（二）诉讼应对预案

1. 主张不视为侵犯专利权的行为。包括已得到专利权人授权，如专利权用尽、明示或默示许可等情况；在先使用；科学试验目的的使用；超过损害赔偿主张的时效；禁止反悔的情形等。

2. 主张没有侵犯专利权。包括与专利客体不相同和提出专利权无效等。

3. 主张专利权不可实施。包括专利权的获取不公正以及专利权滥用、垄断等情况。

（三）展会纠纷应对预案

1. 展会前准备工作。一是了解展会当地知识产权法律制度、政策，监管机构职权，举办地常见维权措施、以往案例等。二是核查展品所属的专利领域，产品及其包装上的标志是否侵犯他人的商标权，产品说明书、宣传资料和广告资料是否侵犯他人的版权。三是提前准备合法有效地知识产权权属证明、主体身份证明文件，解决潜在知识产权风险的证明材料，反制他人的材料等。四是查询与参展产品关联较大的知识产权是否已在展会举办国经海关备案。

2. 参展期间被送达临时禁令的应对措施。一是认真了解禁令的具体内容，申请人是谁、被申请人信息是否正确、禁令依据的知识产权、禁令命令的内容。二是保存好所有相关文件和证据，包括临时禁令文件、参加展会的证据、与原告企业的过往联系等。三是认真履行临时禁令，无论是否认为侵权，都要配合执法履行禁令，撤下被控侵权产品、相关宣传资料，缴纳保证金。四是确认评估侵权状态，确认己方侵权，协调对方以求达成和解；确认己方不侵权，对临时禁令提出异议，请求撤销、提出赔偿，发起无效的程序。

（四）“337”调查应对预案

1. 应诉考量。对于“337”调查，积极应诉更为关键，因为根据规则，被申请人如不应诉，自动判为败诉。**应诉需考量：**是否存在侵权可能、诉讼费用和己方应诉能力。

2. 应对策略。在调查期间，对被诉商品或方法进行改造，对新的商品或制造方法进行规避设计；寻求和解，获取使用许可；提出无效抗辩、提起反诉。如企业有海外知识产权风险防范诉求或建立海外知识产权风险防控工作制度的指导需求，可以向桂林市市场监督管理局提出海外知识产权维权援助申请。桂林市市场监督管理局向企业介绍基本情况及相应策略，视情邀请海外维权专家，组织召开座谈会，为企业提供海外知识产权风险防范建议，提供专业、公益的咨询和指导服务。

四、咨询渠道

桂林市市场监督管理局

联系电话：0773—5816976