



广西贸促会

# 广西企业 海外知识产权风险预警 服务指南

2024年4月

## 目 录

广西企业海外知识产权风险预警 .....	
导 言 .....	3
1.企业海外知识产权风险预警机制 .....	4
1.1 企业海外知识产权风险预警的定义 .....	4
1.2 企业海外知识产权风险预警机构 .....	4
1.3 企业海外知识产权风险预警工作运行机制 .....	5
2. 企业海外知识产权布局 .....	7
2.1 专利申请 .....	7
2.2 商标注册 .....	9
2.3 著作权登记 .....	10
2.4 其他知识产权布局 .....	10
3.企业海外知识产权风险 .....	11
3.1 企业海外知识产权风险定义 .....	11
3.2 企业面临海外知识产权风险的主要形式 .....	11
4.海外知识产权常见风险应对措施 .....	13
4.1 企业海外知识产权被侵权的应对措施 .....	14
4.2 企业海外被控侵犯知识产权的应对措施 .....	15
4.3 其他知识产权海外风险的应对措施 .....	16
5.企业海外知识产权纠纷典型案例 .....	18
5.1 专利权纠纷 .....	18
5.2 商标权纠纷 .....	21
5.3 著作权纠纷 .....	22
6. 相关机构简介及实用信息汇总 .....	24
6.1 广西贸促会 .....	24
6.2 广西贸易救济与产业安全预警法律服务工作站 .....	24
6.3 相关网站信息汇总 .....	24

## 导 言

《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》中明确提出，“我国要在“一带一路”知识产权合作实现新进展，海外知识产权获权维权能力进一步提高”“建立国际知识产权风险预警和应急机制，建设知识产权涉外风险防控体系。建立国际趋势跟踪研究基地，加强对商业秘密保护、互联网企业走出去等重点前沿问题的研究。提升海外知识产权信息服务能力，建立健全国外展会知识产权服务站工作机制。鼓励保险机构开展知识产权海外侵权保险业务。积极发挥贸易投资促进机构作用，不断加强知识产权海外服务保障工作。”国家知识产权局、中国国际贸易促进委员会于 2021 年底发布《关于进一步加强海外知识产权纠纷应对机制建设的指导意见》（国知发保字〔2021〕33 号）进一步明确“力争到 2025 年，横向互联、纵向互通、央地协同、合作共享的海外知识产权纠纷应对机制基本建立，便捷高效的国际知识产权风险预警和应急机制初步形成，知识产权涉外风险防控体系更加健全”。当今世界正经历百年未有之大变局，但反观中国企业在国际市场上的表现，仍然在“走出去”的路径中保持着极大的潜力，尤其是广西特色产业对广西企业海外布局的影响力在近年来逐渐显现。据海关统计，2023 年广西外贸进出口总额 6936.5 亿元，比上年增长 7.3%，总体增速高于全国、高于西部，已连续 3 年实现“两个高于”，并提前两年达到“十四五”规划目标总额。其中，出口 3639.5 亿元，同比增长 1.5%；进口 3297 亿元，同比增长 14.6%。随着广西对外贸易的发展，广西“走出去”企业在开展海外业务过程中所遇到的知识产权风险也越来越大，专利侵权、商标侵权、境外展会侵权等问题时有发生。准确地把握各类知识产权风险因素并对其进行分析、评估和预警，对中国企业海外发展具有重大意义。本指南旨在为广西“走出去”企业开展有效的海外知识产权预警服务，帮助广西企业建立境外知识产权预警体系，使企业不仅“走出去”，而且走得稳、走得远。

# 1.企业海外知识产权风险预警机制

## 1.1 企业海外知识产权风险预警的定义

企业海外知识产权风险预警,是指企业通过依靠自身或借助外部力量收集与企业自身产品或技术相关的商标、专利等知识产权动态信息,并进行有针对性的统计、分析,对商标、专利等知识产权风险进行警示和主动防范,更好地确定研究开发和产业发展方向。

## 1.2 企业海外知识产权风险预警机构

### 1.2.1 企业海外知识产权风险预警机构的定义

企业海外知识产权风险预警机构是有效完成预警工作,并使预警工作常态化、长期性开展下去的组织保障,企业应设立海外知识产权风险预警工作常设机构,如预警工作组或预警工作办公室等,成员一般包括企业知识产权、研发和市场部门的主管人员,也可通过聘请外部专业机构或专家加入其中,以加强和充实海外知识产权风险预警工作力量。

### 1.2.2 企业海外知识产权风险预警机构的职能及工作内容

▲定期与研发、市场等相关部门进行沟通和交流,了解并确定企业重大研发方向和目标市场;

▲制定企业海外知识产权风险预警制度,对企业海外知识产权布局进行规划;

▲搜集和检索与公司经营生产相关的知识产权信息,建立常态化的监测机制,掌握相关行业领域和竞争对手的境外知识产权布局;

▲对检索到的知识产权进行重点分析,自行或委托外部知识产权律师等专业人员出具专业的分析报告,确定风险等级,拟定应对方案;

▲遇到知识产权风险时,迅速制订预警预案,将结果尽快反馈给决策层,并且制订和调整相关策略。

### 1.3 企业海外知识产权风险预警工作运行机制

#### ▲确定风险预警的目标

对海外知识产权风险进行预测，目的是从根本上防止风险的形成、爆发，是一种超前管理。

#### ▲目标产品的知识产权数据检索、筛选及数据统计分析

对目标内容进行文献、信息检索，通过阅读筛选、数据引标、技术分类和动态监测进行文献、专利、商标注册信息检索，并对所获取的数据和信息进行充分统计分析。

#### ▲分析识别风险和法律侵权分析

利用数理统计、计算机辅助系统等工具进行统计、汇总，建立分析与识别模型并由此得出产品研发或经营的风险程度。此外，法律侵权分析是指在预警目标区域内对预警产品所涉及的专利、商标等知识产权进行检索，并根据预警目标区域的法律法规分析企业预警产品进入该区域是否构成侵权。

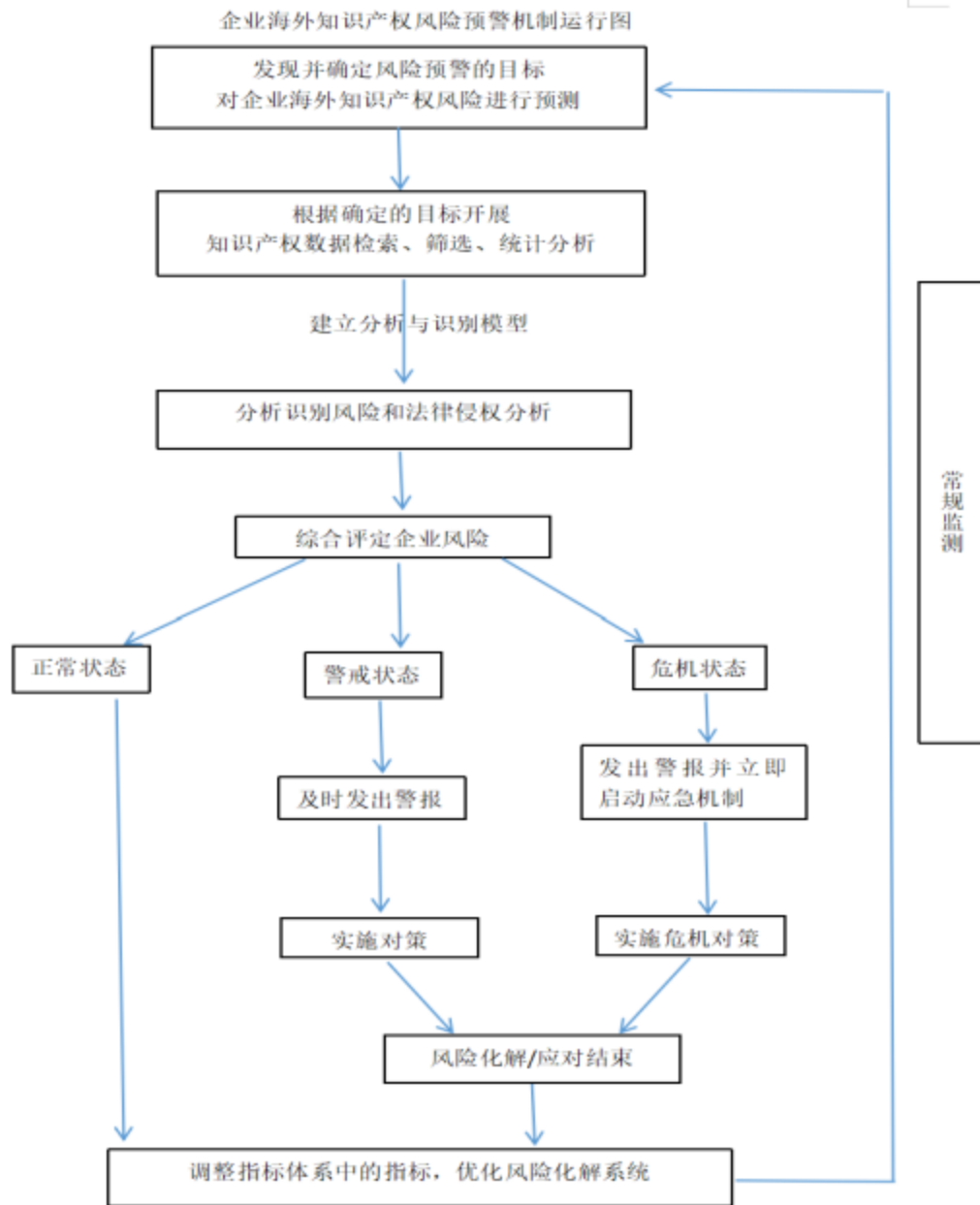
#### ▲评价风险并及时实施对策

企业根据实际经营情况及所处环境，可建立一套能够评估企业风险状态的“知识产权风险预警指标体系”，通过收集企业各项风险指标数据，比较计算出的指标值与预先设定的额度，然后评定企业风险，并通过风险评价得出知识产权风险处于正常状态、警戒状态还是危机状态。如果知识产权风险已经处在警戒状态，需要及时发出警报并实施对策；如果已经处于危机状态，应及时启动应急机制，实施危机对策。

风险正常状态	海外经营的企业内部及目标国知识产权运行环境状况良好，不对企业经营发展产生较大的不良影响。这时以预防和加强监控为主。
风险警戒状态	海外经营企业内部及目标国不确定知识产权风险因素增加，并对企业经营发展产生直接损失。此时需要发出警报，实施对策。
风险危机状态	知识产权风险已经出现，对企业的经营和发展产生直接损失到达企业预先设置的底线。此时需要启动应急机制，实施危机对策。最大限度的保证企业的权益和资金安全，将风险损失降到最低。

### ▲及时优化风险化解系统

每次风险化解或应对结束后，企业可根据预测结果与实际风险发生的概率、造成的影响等进行分析，及时灵活调整指标体系中的指标，使预警系统更客观准确。



## 2. 企业海外知识产权布局

企业进行海外知识产权布局对企业海外知识产权预警具有重要意义。对于将海外市场作为主要市场或者未来产品的潜在市场在海外的企业而言，通过进行海外知识产权布局，一方面在发生海外知识产权风险预警事件时，企业可以及时根据自身在当地的知识产权布局，组织应对方案和措施；另一方面也可以增强品牌价值、占领技术高地、提升产品竞争力，同时还可以通过知识产权许可、权利转让等方式增加收入。更进一步地，企业围绕国际技术标准开展海外知识产权布局，逐步达到影响产业规则，实现市场主导地位的作用。因此，企业在风险体系建设应格外重视海外知识产权的布局。

海外知识产权布局主要可分为以下四大类别：



### 2.1 专利申请

#### 2.1.1 《专利合作条约》（PCT）申请

PCT是一份拥有超过 155 个缔约国的国际条约。在 PCT 申请程序中，申请人仅需提交一份“国际”专利申请即可请求在多个缔约国家同时对其发明进行专利保护。

PCT 申请的主要程序可分为国际阶段（包含提交国际专利申请、国际检索、国际公布、补充国际检索【可选】、国际初步审查【可选】）和国家阶段。申请人可在提交国际专利申请日起 18 个月（或自提出优先权要求的首次专利申请的申请日起 30 个月）开启国家阶段的申请程序。

##### （一）国际阶段

主要步骤	受理机构	具体内容
提交申请	国家或地区专利局，或者国际局 (WIPO)	以一种语言，提交国际申请或主张优先权，并缴纳一组费用，费用为 1,330 瑞士法郎
国际检索	国际检索单位 (国际检索单位、补充国际检索单位、国际初步审查单位)	通常自国际申请日起 4 个月内作出国际检索报告及国际检索单位书面意见，费用为约 150 到 2,000 瑞士法郎不等
国际公布	国际局 (WIPO)	自优先权日起十八个月届满之后，若国际申请尚未撤回，WIPO 会将其连同的国际检索报告一起在 PATENTSCOPE 上在线公布。

可选补充程序	用途
补充国际检索	帮助申请人扩大检索的文献语言、技术范围，降低在国家阶段发现新专利文献和其他技术文献的风险
国际初步审查	提供更好的基础以供申请人评估获得专利权的可能性

## (二) 国家阶段

申请人在完成 PCT 国际阶段程序之后，再向意向获取专利授权的国家或地区的专利局请求专利授权，此时需要满足三个条件：

- (1) 申请期限是自优先权日起或国际申请日起三十个月；
- (2) 依据各国规定递交 PCT 申请文件的译本和缴纳规定的费用；
- (3) 各国专利局依其专利法规定对该 PCT 申请进行审查，并决定是否授予专利权。

### 2.1.2 通过《巴黎公约》申请专利



《巴黎公约》于 1883 年在法国首都巴黎缔结，中国于 1985 年 3 月 19 日正式成为巴黎公约成员国。《巴黎公约》成员国的申请人可以直接在希望获得保护的所有《巴黎公约》缔约国分别提交专利申请，《巴黎公约》赋予申请人一定的优先权，即已经在一个成员国正式提出了发明专利、实用新型专利、外观设计专利的申请人，在其他成员国提出同样的申请，在规定期限内应该享有优先权。《巴黎公约》规定的期限为自优先权日起 12 个月（发明、实用新型）或 6 个月（外观设计）内。

## 2.2 商标注册

### 2.2.1 直接向各国商标局申请注册商标

单一国家商标注册，是取得商标国际保护的基本途径。申请人通过委托各国商标代理人向各个国家或地区商标主管部门办理商标注册申请，单一国家商标注册需要按照各国的具体法律程序办理，并按照不同国家的收费标准缴纳相应费用。

### 2.2.2 通过马德里体系申请注册商标



来自 WIPO 官方网站 [https://www.wipo.int/madrid/zh/how\\_madrid\\_works.html#media1](https://www.wipo.int/madrid/zh/how_madrid_works.html#media1)

#### 第一阶段：通过申请人国家或地区的知识产权局（原属局）提交申请

在向 WIPO 提交国际申请前，申请人需首先在本国知识产权局取得商标注册证或已提交注册申请（基础商标），随后再通过本国知识产权局提交国际申请，最终由该局将申请者的申请交至 WIPO。

#### 第二阶段：由 WIPO 进行形式审查

WIPO 对国际申请进行形式审查，经审查通过后的商标将被登记入国际注册簿，同时会在《WIPO 国际商标公告》上公布，最后由 WIPO 颁发国际注册证。但是在此阶段申请人仍未

获得被指定缔约方的国家的知识产权保护，后期需要 WIPO 移交相关材料给被指定缔约方的国家进行实质审查确定是否能获得该国的保护声明。

### **第三阶段：由国家或地区知识产权局进行实质审查（被指定缔约方主管局）**

被指定缔约方的国家的知识产权局会在适用的时限内（12 个月或 18 个月），根据该国立法作出审查决定。WIPO 将在国际注册簿上记录各局的决定并通知申请人。各个国家主管局对于商标进行独立审查，在一国被驳回并不影响在其他被指定缔约方国家的判断，申请人对于驳回可以向该国主管局直接申请复审。商标国际注册有效期为 10 年，期满可以直接向 WIPO 续展注册，在指定缔约方同样有效力。

## **2.3 著作权登记**

著作权是指作者或者其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的专有权利，包括人身权利和财产权利两个部分。

《保护文学艺术作品伯尔尼公约》（以下称伯尔尼公约）是关于著作权保护的国际条约，我国于 1992 年 10 月 15 日正式加入公约，《伯尔尼公约》同样适用于我国港澳台地区。《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS 协定）是知识产权保护的国际标准，TRIPS 协定第 9 条第 1 款规定，世贸组织成员即使不是《伯尔尼公约》的缔约国，也必须遵守《伯尔尼公约》的实质性条款。

国民待遇原则、自动保护原则和版权独立性原则是《伯尔尼公约》的三项基本原则。《伯尔尼公约》第 5 条第 2 款规定：“享有及行使依国民待遇所提供的有关权利时，不需要履行任何手续。”按照这一原则，公约成员国国民及在成员国有惯常居所的人，在作品创作完成时即自动享有著作权；既非成员国国民又在成员国无惯常居所者，其作品首先在成员国出版时即享有著作权。但值得注意的是，成员国仍然可以要求“将所有作品或任何特定种类的作品以某种物质形式固定下来”作为获得版权保护的前提。

## **2.4 其他知识产权布局**

海外知识产权保护还涉及到植物新品种、集成电路布图设计、数据库的国际保护等。申请人寻求植物新品种国际保护可以通过《国际植物新品种保护公约》按照“早期公开—延期审查”的原则向成员国申请，审批程序与发明专利类似。关于集成电路布图设计，申请人可通过《集成电路条约》在缔约国按照国民待遇原则申请保护。数据库的国际保护分为版权保

护以及特别权利保护，《WIPO 数据库草案》尚未通过，各国对于数据库的保护可考虑从数据编排的独创性进行申请。

## 3. 企业海外知识产权风险

### 3.1 企业海外知识产权风险定义

企业海外知识产权风险主要是指企业在拓展海外市场，开展海外业务的过程中，所发生的可能导致的知识产权侵权或被侵权事件，进而导致企业因相关知识产权侵权而承担赔偿责任或因被侵权而产生损失的不确定性。从中国企业向外发展所面临的海外环境来看，海外市场中各国的知识产权制度复杂多变，这一风险普遍存在于企业海外发展的整个经营与管理活动中。

### 3.2 企业面临海外知识产权风险的主要形式

#### 3.2.1 侵权诉讼

企业在“走出去”的过程中，通常会面临知识产权类的侵权诉讼包括：专利侵权诉讼、商标侵权诉讼、著作权侵权诉讼和侵犯商业秘密的诉讼等，其中又以专利侵权诉讼和商标侵权诉讼更为常见。比如专利侵权诉讼一般表现形式为：他国专利权人认为其所享有的专利权被我国企业侵犯，在掌握了一定证据后向有管辖权的法院对我国企业提起诉讼；同时也会存在我国企业在他国市场发现他国企业侵犯我国企业专利权的情况，我国企业为维护自身合法权益亦有可能向所在国有管辖权的法院对他国提起诉讼。知识产权类侵权诉讼具有耗时长、诉讼以及维权成本高昂等特点，这会对我国企业带来一系列的负面影响，因此知识产权类侵权诉讼是企业海外经营的过程中需要重点关注和防范的知识产权风险。

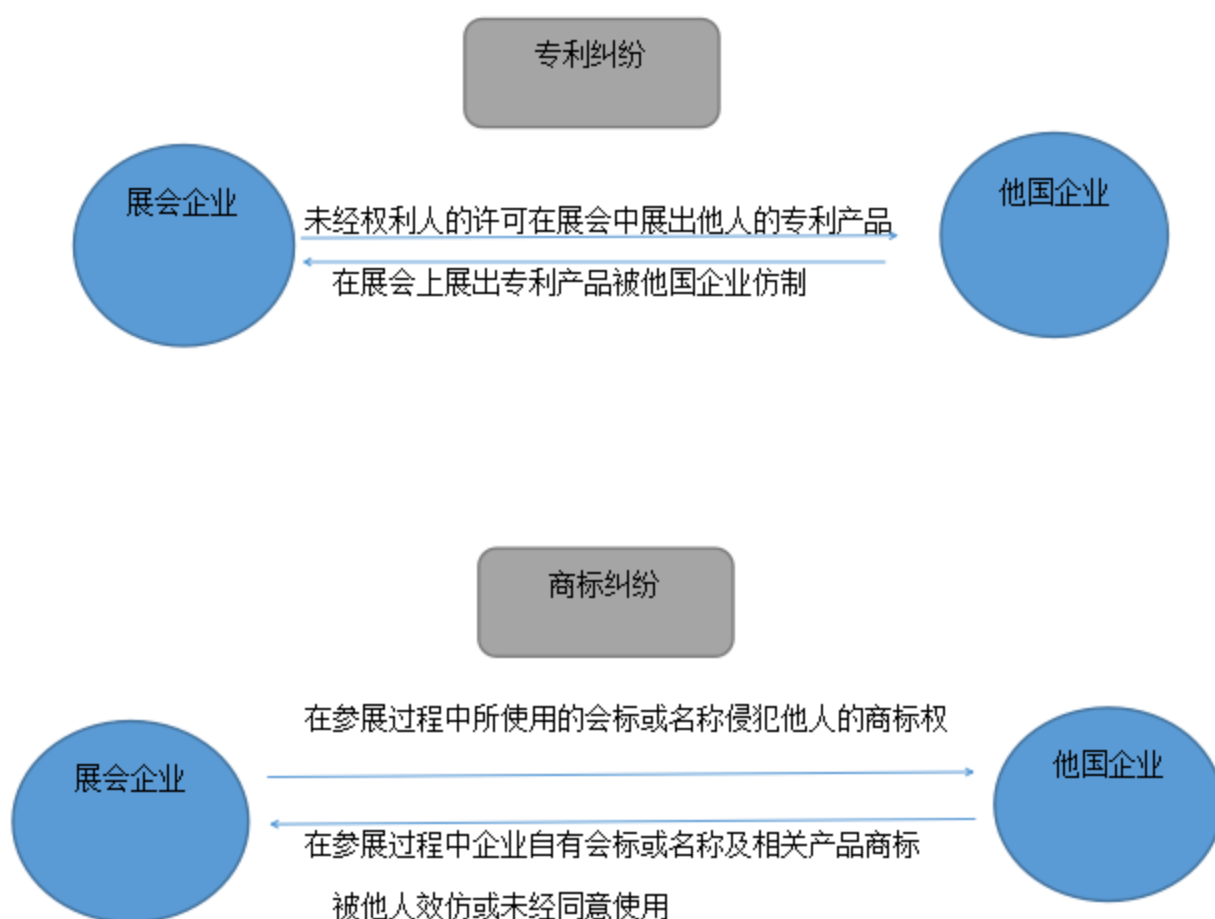
#### 3.2.2 海关风险

海关风险通常是由一国的知识产权海关保护措施引起。知识产权海关保护是各国知识产权保护体制的重要组成部分，即一国海关根据本国相关法律对侵犯本国知识产权的进出口货物采取的调查、处罚等措施。

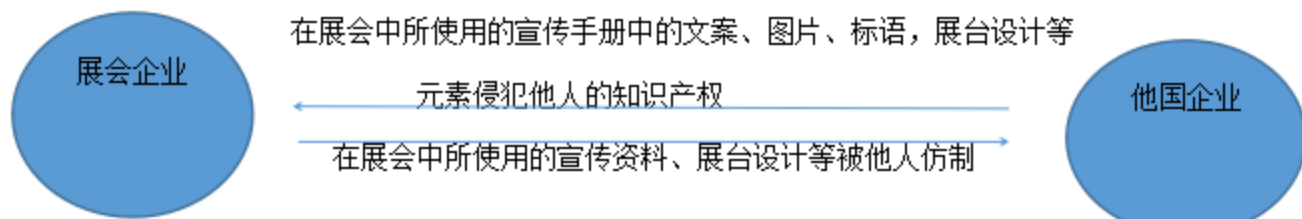
各国海关均在货物进出口环节根据国际知识产权保护相关公约及本国知识产权保护体系，设置对进出口货物的知识产权查验环节。一旦被海关发现货物涉嫌侵犯合法有效的知识产权的，海关会立即启动海关知识产权保护措施，企业面临的将是需出口或进口货物的暂停通关、海关调查、货物被确权扣留甚至是被海关没收销毁等风险，企业在从事进出口贸易的过程中因自身知识产权保护意识淡薄而忽略各国海关知识产权保护体制是面临海关风险的重要原因。

### 3.2.3 展会风险

作为企业海外经营战略的一部分，企业需要参加海外展览推销产品，吸引客户投资。企业在海外参展的过程中会面临以下形式的知识产权风险：



## 著作权纠纷



### 3.2.4 337 调查风险

近年来，我国产业结构转型升级取得重大进展，出口产品科技含量随之增加，中国企业成为了美国 337 调查的重点对象。

337 调查是指美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission，简称 USITC）根据美国《1930 年关税法》（Tariff Act of 1930）第 337 条相关规定对进口贸易侵犯知识产权的行为以及其他不公平竞争行为开展相关的调查，并根据调查结果决定是否对上述行为进行制裁以及是否针对上述行为所造成的损害采取必要的救济措施。

据美国国际贸易委员会（ITC）数据显示，2020 年至 2022 年，ITC 受理 337 调查案件 159 起，涉及中国企业 54 起，超过 30%，其中绝大多数案件的诉由是专利侵权，商标侵权的占比比较小。涉及中国大陆企业的 337 调查主要集中在电子工业、电气工业、通用设备、专用设备、医药行业这五大领域，针对电子工业发起的 337 调查的案件数量居于各行业领域之首。

## 4. 海外知识产权常见风险应对措施

随着中国企业在海外市场的发展，中国企业遭遇的知识产权诉讼等风险也逐年增加。近些年随着中国综合国力的不断增强，广西企业在东南亚地区的各项业务开展也不断增多，与企业知识产权有关的纠纷也时有发生。企业在海外面临的与知识产权有关的常见风险包括被侵权的风险、被控侵权的风险、海关风险、展会风险及 337 调查风险等。过去广西企业在发

生海外纠纷时较少主动作为，囿于相关意识的缺乏，且维权成本相对较高，导致大部分纠纷出现时，均处于被动的状态。对企业海外知识产权风险的忽视，以及对海外知识产权风险应对措施缺失，将导致广西企业丧失在海外市场的的话语权，乃至失去整个海外市场。因此，企业海外知识产权的预警还应包含，在相关风险发生后，企业可以及时提出科学有效的应对措施。

## 4.1 企业海外知识产权被侵权的应对措施

广西企业在发现海外市场中有涉嫌侵犯本企业知识产权(包括但不限于专利权、商标权、著作权等)的行为时，可开展以下应对措施：

(1) 聘请专业机构对本企业在所在国所取得的知识产权进行研判分析，主要从所涉知识产权在该国的权利稳定性、权利获的保护范围、维权难度、维权方式及维权成本等方面进行详细研判，如广西企业所享有的知识产权在该国维权存在极大的无效或无法获得保护的风险，在未做研判的情况下，盲目开展海外维权工作，则往往得不偿失。

(2) 做出维权决定后，企业可以通过选聘中国以及涉诉国家或地区的专业律师，共同组成专业法律服务团队，并开展证据的收集和保全工作等维权的前期工作。维权团队成员应了解所在国的法律制度，同时也应了解中国与所在国之间已经缔结的双边或多边条约以及是否共同为某国际公约的成员国等等相关法律问题。维权团队可根据争议所适用的实体法对诉称的纠纷事实是否成立、可能的诉讼结果进行初步判断，并对应诉程序所涉及的期限、证据收集和提交程序问题予以明确，避免因程序问题的原因而导致实体问题的不利结果。

(3) 相关侵权的证据收集和保全工作完成后，企业可向侵权人发送警告函。向侵权人发送警告函不仅可以起到一定的震慑作用，也可能直接解决纠纷，并且可以作为恶意侵权的证据起到一定的法律效果。需要注意的是，侵权警告函的草拟和发送应当符合当地的法律规定。

(4) 谈判和和解。谈判和和解是处理海外知识产权侵权纠纷的重要方式之一。如果能够与侵权行为人直接通过谈判与和解的方式解决纠纷，费用成本通常比司法程序更低，周期更短，商业效果可能也会更好。

(5) 仲裁。侵权纠纷发生后，企业可以根据双方达成的合意，选择仲裁的方式来解决纠纷。仲裁的特征是当事人导向，且仲裁裁决一般具有法律执行力，其国际执行力相较于当地法院判决的域外执行力也更为容易。

(6) 行政程序。通过行政措施解决侵权纠纷也是一种较为重要的救济途径。行政程序相较于诉讼程序，效率更高、效果更佳。一般知识产权法律制度健全的国家或地区大多规定了对知识产权侵权行为的限制和打击措施。比如日常监管措施和行政执法措施，实施部门主要包括海关、警察局或者负责市场监督管理的行政部门等。

(7) 诉讼程序。诉讼程序作为处理海外知识产权侵权的重要方式之一，是权利人维权的重要手段，该手段的保护力度是众多救济手段中较强的。广西企业的知识产权在海外被侵权时，可以选择向当地法院提起诉讼解决。

## 4.2 企业海外被控侵犯知识产权的应对措施

企业在海外市场开展业务时，也时常会发生被控侵犯知识产权的情形，遇到此种情况时，企业也应当保持冷静、积极应对，可以按照以下流程开展应对工作：

(1) 针对被控侵权事件积极开展研判。企业通过组织企业专业技术人员与专业机构人员组成专门工作小组，对被控侵权事件所涉及的权利及侵权行为从技术、法律等方面进行全面分析，根据研判结果，及时制定应对策略。

(2) 可通过积极协商，与权利人达成许可协议。若经研判认为侵权成立的可能性很大时，企业可积极与对方开展谈判工作，及时把握对方意图，力争与对方达成和解，避免损失的扩大。

(3) 及时停止侵权，改用规避设计。若经研判认为侵权成立的可能性较大的，企业应及时停止侵权行为，避免侵权的损害后果扩大，同时可组织技术攻关或进行设计调整，通过减少产品与专利权相同的部分技术特征或者替换一些技术特征（专利权）、或进行图形、文字的设计（商标权、著作权）调整来规避侵权行为。

(3) 积极应诉，及时提出反诉等反制措施。若经研判认为侵权不成立，且已经遭到起诉，则考虑对对方提出反诉，指出对方的虚假指控并要求确认不侵权承担诉讼费用。

(4) 主动出击，提出对方权利无效或撤销的申请。若经研判认为侵权不成立，且对现有技术、商标、著作权进行全面的检索和调查后，寻找对方所主张的权利不符合获权条件的证据，如专利权缺乏新颖性和创造性、商标权侵犯他人先在权利、著作权非原创或不具独创性等。依据前述证据和理由主动出击，对对方的权利提出无效或者撤销的申请，为企业知识产权在海外市场的使用和保护扫除障碍。

## 4.3 其他知识产权海外风险的应对措施

### 4.3.1 海关风险的应对措施

各国海关均禁止侵犯知识产权的货物进出口,并依照有关法律规定实施本国海关知识产权保护。因此,面对各国海关因启动职权保护导致的海关风险,各出口企业应当区分两种情况予以应对:一是拥有合法知识产权的,应当充分利用好中国海关对知识产权保护的相关利好,强化涉外知识产权保护布局的进出口环节关键点;二是出口货物代理企业,非相关知识产权权利人,则应当在出口前取得相关权利人的许可,合法合规使用他人知识产权,避免在出口环节因知识产权瑕疵导致货物不能出口或遭遇海关调查暂停出口,导致无法及时交货或在调查期间产生其他费用及违约责任,造成企业损失。

#### 其一、拥有合法知识产权企业的应对措施

拥有合法知识产权的企业应当在安排货物出口前通过海关总署知识产权海关保护备案系统完成相关权利的备案,尤其针对生产型企业的货物非经本企业亲自安排出口事项或该生产型企业仅作为某一国际品牌在海外的生产企业的情况,更需要关注货物出口前在海关的备案情况,以便货物在实际出口时遇到海关查验,海关能够第一时间通过查询系统确认权利状态,避免不必要的通关时间延长,实现企业按时交货目的。

根据《中华人民共和国海关知识产权保护条例》的相关规定,海关查获涉嫌侵犯知识产权货物的,若现场海关无法直接从查询系统中确认权利状态,则由海关及时向在海关总署备案登记的品牌权利人确认该货物是否侵权,海关仅对在海关总署备案登记的品牌权利人的确认状态予以认可,品牌权利人确认是否侵权的时间为三个工作日,由此计算,若因前端工作未提前布局及应对,出口企业就有可能面临因现场海关需向品牌权利人确认是否侵权所需要的三个工作日及以上的不可预测时间,出现违约风险。

#### 其二、出口货物代理企业,非相关知识产权权利人的应对措施

该类企业在对有知识产权特征的货物安排出口前,应当提前与经销商或交付人确认货物的知识产权状况,并及时要求货物供应商在安排装货前能够对即将出口的货物知识产权状况通过通过知识产权海关保护备案系统完成相关权利的备案,使本企业可以作为该货物品牌的合法使用人。

根据《中华人民共和国海关知识产权保护条例》的相关规定,海关查获涉嫌侵犯知识产权货物,除应及时联系品牌权利人确认权利状态,并产生三个工作日的等待时长外,若企业



所出口的货物未能得到权利人的许可出口，海关将会启动调查程序，该调查程序原则为立案之日起 30 个工作日调查终结并及时作出行政处罚决定书，若在调查过程中发现出口侵权货物货值达到入刑标准，甚至有可能被公安机关立案调查。

因此，货物代理进出口企业应当提前与货物供应商对货物知识产权状况予以确认，并通过签订合同等方式确认对货物承担实际责任的主体，避免因证据不足导致自身承受行政处罚或刑事责任的法律风险。

### 4.3.2 展会风险的应对措施

随着广西企业在国外的产业布局及贸易量的提高，随之而来的必然是相关产品的参展需求的增加。国内企业面临展会风险的，可从以下应对措施着手准备：

首先，参展企业应当了解即将参加的展会性质、举办单位、举办国家等对相关知识产权的保护要求及措施、展会所在国家是否有与即将参展产品相同或类似的产品或产业等基本市场调查。

其次，参展企业应当将能够证明自身产品享有自主知识产权权利性质的相关文件准备齐全。

最后，遭遇成为展会知识产权被告时，积极应诉，及时联系律师介入并寻求举办方或我国派驻展会的知识产权工作站等驻外机构的帮助和支持，律师可以提供包括证据收集、知识产权侵权判别等专业服务，也可向商会、行业协会、援助中心等外部力量寻求支持。

### 4.3.3 337 调查风险的应对措施

337 调查风险来源于美国《1930 年关税法》第 337 节的规定，调查的主要对象之一为进口货物侵犯美国知识产权的行为。针对 337 调查的环节及时长，有向美国出口货物需求的出口企业应当从以下三方面采取应对措施：

其一，出口前尽职调查。出口美国前，通过调查公司等海外中介机构等第三方对所出口的货物或企业在美国的商业发展计划有针对性地开展美国市场调查，重点关注同类产品或产业在美国的发展情况、是否已经有相同或类似的技术、商标、专利等。若是接受委托加工的企业，首先需要确认进口方是否是将生产后的产品在美国销售，该类情况的委托加工企业，应当在委托加工合同中明确知识产权免责条款。

其二，善于收集证据材料。<sup>337</sup> 调查在知识产权方面的不正当贸易法律构成要件分为进口产品侵犯了美国的专利权、著作权、商标权等专有权及美国存在相关产业或相关产业正在筹建中。因此，对美出口企业应当从出口产业布局开始进行相关的知识产权相关材料的全方面收集，包括合同签订时的知识产权免责条款也应当成为出口企业产业布局的必要注意事项。

其三，积极应诉。相关企业若获知 337 调查案件的预警信息后，应当第一时间寻求专业律师、相关的商会及行业协会等提供专业法律指导，结合被申请的产品描述及涉案知识产权情况，有针对性地作出分析对比报告书及相关材料的收集。因该类调查与市场影响力紧密相关，建议在接受调查的同时，被调查方迅速向市场发布有关自身立场的声明及采取保护行动。

## 5. 企业海外知识产权纠纷典型案例

### 5.1 专利权纠纷

#### 5.1.1 罗伯特·博世有限公司诉台州市四书五金有限公司侵害发明专利权纠纷案

罗伯特·博世有限公司（以下简称“博世公司”）向我国国家知识产权局申请了名称为“电机和手持式工具机”的发明专利，并获得公告授权。

台州正威工具有限公司（以下简称“正威公司”）与阿联酋某公司签订电锤买卖合同一份。同年 8 月 21 日，正威公司与四书五金公司签订委托代理出口协议一份，该代理出口协议约定四书五金公司接受正威公司委托代理出口货物。同年 10 月 14 日，根据博世公司申请，我国宁波海关对四书五金公司向宁波海关申报出口的含有涉嫌侵害博世公司专利的电锤予以扣留。四书五金公司认为上述电锤未侵害博世公司特定的发明专利权，遂向宁波海关办理担保出运手续，后该批货物被放行出关。

博世公司以四书五金公司侵害其发明专利权为由诉至法院。经审理，因四书五金公司客观上所售案涉产品来源于正威公司，且其在主观上没有过错，故合法来源抗辩成立，最终法院判令四书五金公司应当承担停止侵权的法律责任但无需承担赔偿责任。

**案例启示：**我国各企业如在出口贸易中，应保证出口产品不存在侵犯他人合法有效的知

识产权的情况。如被海关扣留出口产品，我国各企业应第一时间保留和收集证据，联系海关询问具体的理由，针对具体的问题寻求法律专业人士的帮助，做到积极应诉、提前准备，在诉讼中可以适用销售者合法来源的抗辩（合法来源抗辩成立的要件包括两个方面：一是在客观上销售者所销售的被诉侵权产品来源于他人，二是在主观上销售者不知道相关产品系侵权产品），从而最大程度地保障自身的权益。

### **5.1.2 世界连接公开股份有限公司诉东莞市佳旅电器有限公司、杭州阿里巴巴广告有限公司侵害发明专利权纠纷案**

2009年6月16日，华特·鲁夫拿向国家知识产权局申请了名为“多路滑动式插头”的发明专利，授权公告日为2013年10月30日。该专利在诉讼期间内维持有效。2018年12月14日，该发明专利的专利权人变更为世界连接公开股份有限公司（以下简称“连接公司”），根据连接公司与华特·鲁夫拿的转让协议约定，连接公司获得对任何在专利转让生效之前及之后发生的侵犯专利权的行为单独以自己的名义在我国有管辖权的法院进行起诉和收取损害赔偿的权利。

2019年2月20日，连接公司委托的诉讼代理人向北京市某公证处申请证据保全公证。在公证人员的监督下，相关人员通过东莞市佳旅电器有限公司（以下简称“佳旅公司”）在1688上的店铺，下单购买其首页显示的“厂家直销全球通转换插头4USB旅行转换插头多功能礼品转换插头”。该物品邮寄到指定地点，进行拆封后重新封存保管，且内装有一张收据，其上盖有佳旅公司的公章。而后，连接公司委托的诉讼代理人向公证处申请证据保全公证并获得公证书。

连接公司于2020年向法院提起对佳旅公司和杭州阿里巴巴广告有限公司（以下简称“阿里公司”）的诉讼。经法院审理，佳旅公司确认被控侵权物品系其制造、销售，被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，且被诉落入专利权保护范围的侵权技术方案不属于现有技术；另，针对连接公司对阿里公司的诉请，法院认为，阿里公司系提供交易平台（1688）的服务提供商，其已在服务协议中要求不得发布侵害他人知识产权的信息，尽到了事前的提醒义务，且未有证据证明佳旅公司曾就本案维权向其进行投诉或其佳旅公司存在侵权合意，因此阿里公司并不构成侵权。法院最终认定佳旅公司侵犯连接公司的案涉产品的发明专利权，判决佳旅公司应停止制造、销售、许诺销售落入案涉专利号的发明专利权保护范围的产品，并销毁库存侵权产品，且还应赔偿连接公司的经济损失及合理费用。

**案例启示:**无论是借助网络交易平台或是线下实体店,我国企业都应了解和熟悉自身生产或经营的产品,均应在合法合规合理的范围内开展商事活动,注重自身对产品的科技与研发,避免侵犯其他主体已有的发明专利权。如被控侵权,我国企业应积极应诉,如案涉产品属于现有技术,则我国企业应尽可能收集证据、据理力争,进行相应的抗辩,从而维护自身的权益。此外,在网络交易平台上进行商事贸易活动时,我国企业还应注意该平台是否已尽到与知识产权有关的提醒义务,并应知悉服务协议中具体的条款,规范自身的经营业务。

### 5.1.3 埃斯科公司诉广西嘉顺贸易有限公司、奉化市海马铸造有限公司与广西首顺机电设备有限公司发明专利权侵权纠纷案

2011年2月和4月,广西嘉顺贸易有限公司(以下简称“嘉顺公司”)因代理大锰公司出口的产品涉嫌侵犯美国卡特彼勒公司“CAT”商标被中国海关查扣。埃斯科公司从该事件中得知该产品还侵犯了其专利权,遂诉至广西壮族自治区南宁市中级人民法院。

本案中,嘉顺公司代理大锰公司出口的产品系另一名被告广西首顺机电设备有限公司(以下简称“首顺公司”)销售给大锰公司,嘉顺公司根据大锰公司的指定,作为形式上的买家与首顺公司签订购销合同。这些产品又系首顺公司向奉化市海马铸造有限公司(以下简称“海马公司”)所购买。首顺公司向海马公司购买了两批次由该公司生产的假冒美国卡特彼勒公司“CAT”商标的产品。所以,本案中埃斯科公司以嘉顺公司、海马公司与首顺公司作为被告一同起诉至法院。

法院经审理后认为,埃斯科公司已获得案涉产品专利权授权,该专利在诉讼时仍处于有效期内,且案涉产品落入该专利权保护范围内,埃斯科公司的合法权益依法应受法律保护,最终,法院判令三名被告立即停止侵权行为且被告海马公司还应赔偿埃斯科公司的经济损失。

**案例启示:**我国各企业应重视知识产权,注意日常经营的合规管理与风险防范,避免侵犯他人合法有效的专利权,不应轻视甚至放任侵权行为的发生。如侵犯他人合法权益,则该企业应承担极为不利的法律后果与责任(其中包括停止侵权行为、赔偿损失和赔礼道歉)。此外,出口海外贸易的根本出路应该是加大对科研的投入,培养创新人才,不断发展技术,提高科技创新意识,提升自身科技研发能力,增强法律意识,熟悉与了解出口商品是否存在侵权风险,避免侵犯他人合法的权益。

## 5.2 商标权纠纷

### 5.2.1 出口跨境电商 TRO 禁令案例

Levi Strauss & Co. (Levi's 李维斯) 是全球知名的牛仔品牌，该品牌的商标主要是 Levi's、一些牛仔裤的样式与花纹以及经典款式的编号。李维斯于 2019 年在美国伊利诺伊州东部分区北部法院对主要来自全球速卖通等出口跨境电商平台的包括专营牛仔服饰的出口 B2B 厂商和小额零售 B2C 卖家在内的 36 名被告提起诉讼，该案件于 2019 年 8 月 16 日立案，2019 年 9 月 5 日开始各被告资金账户被冻结。

其中的一名被告为在全球速卖通上售卖牛仔服饰的中国某店铺，于 2019 年 4 月接到一笔来自美国伊利诺伊州芝加哥市的买家订购一条牛仔裤的订单，中国某店铺依单发货。但在 2019 年 9 月，中国某店铺被告知其侵犯李维斯的知识产权且其全球速卖通账户中的所有可用资金被冻结，同时中国某店铺所有商品被强制下架。随后，中国某店铺发现前述订单的产品被指控侵权，该产品侵犯了李维斯注册的牛仔裤后袋海鸥线设计。该海鸥线的商标具有系统性，即在包括牛仔裤内的任何长裤、短裤、衬衫以及夹克上使用均违法。

中国某店铺在全球速卖通平台的工作人员与律师的协助下，与李维斯所委托的律师事务所达成和解，登记了侵权信息与被冻结账户信息，承认了侵权事实，同时赔偿冻结金额的 50%。中国某店铺全球速卖通账户被扣除和解金之后，账户恢复功能。

**案例启示：**TRO 即 Temporary Restraining Order，中文译名为“临时禁令”，指品牌所有者通过委托律师事务所根据美国联邦民事诉讼法向美国联邦法院提起诉讼，并要求法院立即限制涉嫌侵犯知识产权的被告在电商交易平台上的交易行为和付款处理，以维护原告知识产权的一种临时禁令。需要注意的是，海外案件一般发案迅速且过程复杂，中国各出口企业需要于发案之时起一直保持警惕，向律师咨询处理的办法，并在律师的指导与帮助下不断收集有利于自身合法权益保护的证据与材料。此外，中国出口企业应提高相关的法律意识，既要注意商品的细节审查，做到合法合规地生产与经营以避免被控侵犯知识产权，也要学习出口贸易相关法律知识，尤其是所出口国家（地区）特殊的规定、政策与案例，从而保障自身的合法的权益。

### 5.2.2 本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜

## 集团有限公司侵害商标权纠纷案

本田技研工业株式会社（以下简称“本田株式会社”）是一家专业生产摩托车等产品的全球知名的大型跨国企业，其所有的第 314940 号“HONDA”商标、第 1198975 号“H及图”商标与第 503699 号“HONDA 及图”经核准取得注册，分别核定使用于第 12 类车辆、摩托车以及前述商品零部件等。

重庆恒胜集团有限公司（以下简称“恒胜集团公司”）与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（以下简称“恒胜鑫泰公司”）系总公司和子公司关系。2016 年 4 月 3 日，两公司获得“HONDAKIT”商标授权并与缅甸美华公司签订合同。该合同名为《销售合同》，实为定牌加工合同。恒胜鑫泰公司委托瑞丽凌云货运代理有限公司申报出口标有“HONDAKIT”标识的摩托车整车，目的地缅甸。该批货物后被瑞丽海关查获，昆明海关认为该批货物可能涉嫌侵犯本田株式会社在海关总署备案的知识产权。本田株式会社认为该批货物明显突出使用其注册的“HONDA”商标，易造成相关公众的混淆与误认，便申请昆明海关扣留该批货物。之后，本田株式会社以恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司侵害其商标权为由，向法院提起诉讼。

法院认为被诉侵权行为属于涉外定牌加工，属于商标法意义上的“商标的使用”，案涉商品的消费者与经营者对案涉商品存在接触与混淆的可能性，最终判决恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

**案例启示：**我国企业如在日常出口贸易中涉及涉外定牌加工，需要注意，如果发现海外的委托人有侵权的恶意，应避免与其继续合作，避免出现侵权行为。此外，我国的企业在与海外委托人签订合同之前，应在国内相同或类似商品上检索是否属于与海外商标相同或近似的在先商标，如为一样的或者知名度较高的商标，应避免开展合作。最后，如涉诉，各企业应该积极向律师寻求帮助，收集证据材料，以加工行为完全符合涉外定牌加工的要求为理由进行抗辩。

## 5.3 著作权纠纷

### 5.3.1 迈可寇斯公司诉腾龙公司著作权权属、侵权纠纷

迈可寇斯（瑞士）国际股份有限公司【MichaelKors（Switzerland）InternationalGmbH】（以下简称“迈可寇斯公司”）是一家享誉全球的奢侈品设计、生产企业，其产品在全球已

拥有数量庞大的用户，具备极高的市场知名度。

2013年6月5日，中华人民共和国国家版权局颁发《著作权登记证书》，登记事项为迈可寇斯公司关联公司迈可寇斯有限责任公司（MICHAELKORS, L.L.C）（美国）以法人作品著作权人身份依法享有《MK 图形》的著作权，《MK 图形》为迈可寇斯有限责任公司（MICHAELKORS, L.L.C）（美国）于2007年10月19日创作完成、2008年2月1日在美国首次发表。2013年12月20日，中华人民共和国国家版权局颁发《作品登记证书》，登记事项为迈可寇斯公司经迈可寇斯有限责任公司（MICHAELKORS, L.L.C）（美国）转让，于2013年11月05日取得了美术作品《MK 图形》在中国范围内的著作权。

迈可寇斯公司称，广州市腾龙箱包有限公司（以下简称“腾龙公司”）未经许可在其生产的商品上复制、使用了原告《MK 图形》美术作品，并进行销售、出口，并对腾龙公司提起诉讼。2017年3月7日，深圳海关隶属蛇口海关查获由腾龙公司申报出口的多个“MK”牌拉杆箱。经海关查验，涉嫌侵权商品上使用的“MK”标识涉嫌侵犯迈可寇斯公司在海关总署备案的相关知识产权，经迈可寇斯公司申请，蛇口海关扣留了前述涉嫌侵权商品。迈可寇斯公司未授权腾龙公司将《MK 图形》使用于任何商业活动中。腾龙公司未经迈可寇斯公司许可、授权，在其生产及出口的涉嫌侵权商品上包括吊牌标签、拉链等多处使用了与迈可寇斯公司《MK 图形》美术作品视觉上基本无差异的“MK”图形表示，并将相关商品出口、销售。

经审理，法院认为迈可寇斯公司主张著作权的图案构成著作权法意义上的美术作品。其次，该作品经迈可寇斯公司在其商品上使用与宣传，腾龙公司可接触到该作品。经比对，腾龙公司生产、销售产品上的图案与前述美术作品实质近似，依法构成侵害迈可寇斯公司的著作权。腾龙公司的抗辩理由也不能对抗迈可寇斯公司在先形成并依法享有的著作权。最终，法院判决腾龙公司立即停止侵犯迈可寇斯公司《MK 图形》美术作品著作权的行为并赔偿经济损失（含合理开支）。

**案例启示：**本案中，中国出口公司辩称其受韩国已取得案涉商标的注册商标专用权的委托人委托，进行定牌加工。但经法院调查，该韩国委托方在韩国注册的相关商标无效且被韩国法院认定对迈可公司在先使用的系列商标构成不正当模仿。从事定牌加工的各出口企业应引以为戒，需核实委托方是否对出口产品享有合法的著作权权利、是否存在不正当竞争的情况或风险，并且保证实际受托加工的产品的标识与委托人的商标一致，提高自查能力与风险防范意识，避免因海外委托方违法因素导致自身面临侵权难题。

## 6. 相关机构简介及实用信息汇总

### 6.1 广西贸促会

广西贸促会是自治区党委领导的群团组织和自治区人民政府领导同志联系的全区性贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境外工商界人士开展经贸合作的重要桥梁，是服务“一带一路”建设和促进广西开放型经济发展的重要力量。其机关主要职责包括开展与各国和地区经济组织联络工作、开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动、组织我区或国际展览会、整理与搜集国内外经济贸易信息且为企业提供商务培训与法律服务等以促进我区与各国与地区经贸交往。在知识产权方面，广西贸促会具有承办知识产权领域内的有关法律服务；接受委托承办专利申请和商标注册申请的代理工作等工作职责。

### 6.2 广西贸易救济与产业安全预警法律服务工作站

广西贸易救济与产业安全预警法律服务工作站由广西壮族自治区商务厅牵头设立，旨在监测国际经贸摩擦趋势、动态，研究国际贸易争端解决前沿热点，盘查区内产业供应链合规风险，为相关行业、企业提供专业培训和法律咨询服务，提升重点行业、企业贸易摩擦风险防控意识，引导相关主体关注国际贸易合规要求和运用贸易救济措施维护自身合法权益。

### 6.3 相关网站信息汇总

WIPO 官方网站：<https://www.wipo.int/portal/en/index.html>

国家知识产权局网站：<https://www.cnipa.gov.cn>

中华人民共和国商务部中国保护知识产权网：<http://ipr.mofcom.gov.cn/index.shtml>

广西知识产权公共服务平台网站：<http://www.gxipo.net>

中国（广西）知识产权维权援助中心网站：<http://www.zggx12330.org>

中国国际贸易促进委员会广西分会网站：<https://www.ccpitgx.org>