

电子信息产业企业涉外知识产权风险 防控体系建设实务指南

一、建立稳定的知识产权团队

企业应组建专门的知识产权团队，整合智力资源，为涉外知识产权实务提供坚实组织保障，全面防控涉外知识产权风险。团队成员可以包括研发成果知识产权管理、知识产权布局与申请管理等知识产权管理人员，及代理事务、纠纷谈判和诉讼应对等知识产权法律事务人员。

同时，企业可以在可能涉及知识产权海外纠纷的重点国家/地区建立一些合作伙伴关系，包括掌握一些当地的知识产权代理机构、知识产权分析咨询机构、知识产权律师事务所信息，寻找能力较强、水平较高、对华友好的相关机构建立合作关系和联络机制。

二、建立研发成果知识产权管理机制

建立知识产权挖掘机制，在技术研发或产品开发中，对所取得的技术成果从技术和法律层面进行剖析、整理、拆分和筛选，根据不同国家/地区的知识产权环境特点，对技术创新点、技术方案等选择合适的知识产权保护类型，明确合适的知识产权布局方案。

三、建立海外知识产权布局机制

建立海外知识产权布局前论证机制，明确企业是否有必

要进行海外知识产权布局，充分考虑产品布局与境外那些国家/地区文化环境相较认同，着力从企业自身产品知识产权保护、抗衡或制约竞争对手、直接获取利润、增加产品附加值等方面开展论证。

（一）海外专利布局

1. 技术和目标国家或地区的选择

关于选哪些技术去海外布局和去哪些国家或地区布局，主要需要考虑的是技术因素和市场因素。其中技术因素包括：该技术是否为核心技术；新颖性和创造性如何；是否有替代技术等等；而市场因素包括：当前相关产品的主要市场以及未来的潜在市场；与竞争对手的博弈情况等。

2. 海外专利布局的途径

申请海外专利主要有三个途径，分别是直接申请途径、巴黎公约申请途径和 PCT 申请途径。

第一个是直接申请。直接申请途径是申请人将技术方案写成专利申请文件的形式并翻译成目标国家或地区的官方语言，最后提交到目标国家或地区的专利局的一种途径。针对直接申请途径，需要在提交至目标国家或地区之前，在中国知识产权局先申请并进行保密审查。

第二个途径是巴黎公约途径。最常见的一个申请过程如下，申请人可以在中国先交一个专利申请作为首次申请，在首次申请的申请日起 12 个月内，其可以向其他国家或地区提交第二个申请。第二申请可以要求首次申请作为优先权，

进而第二申请的优先权日就是首次申请的申请日。针对不同专利类型，所规定的优先权期限不一样。发明和实用新型专利的优先权期限是 12 个月内，而外观专利的优先权期限是 6 个月内。

第三个途径是 PCT 途径。针对这种途径，最常见的一个申请过程如下，首先在中国先交一个专利申请，在中国专利申请日的 12 个月内，可以提交一个 PCT 国际专利申请，并要求该中国专利申请作为优先权。PCT 国际专利申请不是一个确权的程序，只是一个申请途径。需要在 PCT 进入某一目标国家，然后由目标国家的审查员对专利进行审查并通过后才真正获得一个专利权。PCT 组织下属有 100 多个成员国，各个成员国对 PCT 进入国家阶段的期限的规定不一样，大部分国家规定 PCT 进入期限为 30 个月。

若企业希望有更长时间考虑海外专利申请目标国家或地区的话，PCT 途径可能会比较合适。而若企业已经明确了要进驻目标国家或地区，巴黎公约所产生的成本可能会较低。若企业希望进入的是巴黎公约或 PCT 成员国以外的国家或地区，则只能选择直接申请。

（二）海外商标布局

海外商标布局主要需要考虑到以下五个维度。

1. 商标的选择，即选择何种标样

考虑到海外商标在各个国家或地区的文化习俗、语言以及商标法律法规的差异，建议结合目标市场消费者的认知、

语言习惯、文化风俗以及商标法的特殊规定，设计和选用既能够代表企业或者品牌形象，又能够在消费者中具有较高的辨识度，同时符合当地法律规定的商标进行布局。

2. 国家或区域的选择

企业可以结合业务发展需要，划分核心区域、重要区域和其它区域，并针对各个区域分别进行海外商标布局。其中核心区域可以是产品已经出口或者即将出口，重要区域可以是产品预计出口进行提前布局的区域，而其它区域可以是中短期无明确规划但长期可能会覆盖，包括在部分抢注高发地区进行提前防御布局的区域。

3. 商品和服务的选择

企业可以结合自身商业商品经营范围、产品出口规划、防御性保护的需求、目标国家的商品分类特点，同时参考同行的保护案例来选择商品或服务。目前大多数国家或地区采用尼斯国际商品及服务分类，但需要注意的是，部分国家或地区的分类规范与尼斯分类可能有所差异。

4. 商标申请人名义的选择

常见的海外商标布局申请主体的模式有两种：

第一种模式是统一由总公司名义申请，或者统一由知识产权管理公司来进行申请，再根据业务发展的需要，许可授权给各地的子公司、分支机构、代理商、经销商或者关联公司使用。这种方式的优点在于，对商标实行了统一管理，且对商标布局统筹把控，以及布局管理成本相对较低。但由于

实际使用商标的主体与权利人主体不统一，在使用的规范性保障，使用证据的保留和收集上可能会有一定难度。

另一种模式是由实际使用主体负责当地市场的商标布局。例如由各地的经销商代理商，各地的子公司或者关联公司作为商标的申请人来进行申请。该模式虽然统一了商标的实际使用主体以及申请主体，但由于注册人名义不统一，总公司可能会丧失对商标的控制权，不利于商标布局的统筹。而且，把控管理成本和维护成本相对较高，并且可能会面临经销商或者代理商抢注商标的挑战。

5. 商标注册途径的选择

企业到海外申请注册商标主要有两种途径：

第一种途径是分别向各国或地区的商标主管机关直接递交商标注册申请。

第二种途径是马德里商标国际注册，即在马德里联盟成员国或地区间所进行的商标注册。目前马德里联盟总共有112个成员，覆盖了128个国家或地区。马德里注册的步骤主要包括通过所在国家或地区的知识产权局提交申请，由世界知识产权组织进行形式审查，再由被指定的缔约方的国家或地区知识产权局进行实质审查。

四、建立知识产权风险防控机制

（一）风险评估

风险评估主要是指评估风险发生的可能性以及风险一旦发生可能带来的损失，具体包括评估行业风险、产品或

技术风险的评估。

1. 行业风险评估

通过收集目标国家或地区的与电子信息行业相关的专利诉讼案件的统计数据，可以评估企业所处行业的专利诉讼风险。例如在美国，电子行业是属于比较热门的专利诉讼行业。

2. 产品或技术风险评估

产品或技术风险的评估主要是从市场以及产品或技术本身这两个维度来评估：

从市场维度来说，需要特别注意产品销量大或销量增长快的国家或地区以及知识产权保护力度大的国家地区；

从产品或技术本身的维度来说，需要重点评估新产品、拳头产品、竞品等重点战略发展的产品或技术；相应的产品或技术应该拆解为多个技术点或功能点，以区分其中的公知技术、自研技术、外购技术或标准技术。

（二）风险控制

1. 产品研发阶段

在产品研发的每一个阶段都应该持续进行风险识别和控制。这些阶段包括技术研发的立项阶段、设计阶段以及应用阶段。具体可以通过专利检索或分析等工具分析行业现有技术的水平和发展、识别并规避潜在风险。

2. 专利布局阶段

为了防控风险，在专利布局阶段可以收集并分析各国或

地区的知识产权政策、专利申请实务和商业环境等信息。例如，由世界知识产权组织公布的《2021 年全球创新指数报告》具有较大的参考价值。创新指数高，说明这个国家或地区比较注重经济和知识产权的发展和保护，商业环境好、市场健康等。

3. 建立风险防控体系

有条件的企业可以建立完整的风险防控体系，具体包括建立固定的知识产权管理和法律团队、搭建合理的成果保护和专利布局的内部机制、建立应急纠纷处理小组、以及整合包括外部律师事务所在内的外部资源等。

（三）专利预警分析

针对重点产品或重点市场，企业可以考虑利用专业的机构或专家开展一个完整的专利预警分析。该分析具体包括以下几个步骤：

1. 确定产品技术方案

全面分析产品技术构成并分解形成具体技术方案，以确定专利检索方向。

2. 目标国的法律制度

收集和分析目标国的相关法律制度规定和司法环境。

3. 检索风险专利

在专利数据库中检索得到相关专利。此过程中，可能需要不断调整检索策略以保证专利检索的查全率。

4. 筛选高相关专利

人工筛选出高度相关专利并确定高度相关专利的法律状态和保护范围。

5. 侵权比对分析

根据目标国的实际情况，利用侵权判定的主要原则进行侵权比对分析。这些主要原则包括全面覆盖原则、等同原则和禁止反悔原则。

6. 提供解决方案

提供包括法律、技术和商业措施在内的解决方案。其中法律措施包括诉讼应对和专利无效等；技术措施包括规避设计、替代方案、检索现有技术或进行专利储备等；而商业措施包括技术合作、专利购买或共享等。

五、建立涉外知识产权纠纷应对机制

（一）涉外纠纷类型

企业在海外可能遇到的知识产权纠纷主要包括以下几个方面：

1. 行政调查、专利或商标等知识产权侵权诉讼：专利权人可能以知识产权侵权为由请求禁止企业产品在相关国家的销售并要求赔偿侵权损失；

2. 海关执法：企业产品被海关以知识产权侵权为由扣押；

3. 展会维权：企业赴海外参加展会的产品被会议组织方在展会现场以知识产权侵权为由扣押；

4. 平台下架：企业在电商平台上销售的产品因为知识产

权侵权的投诉而下架；

5. **知识产权无效**：企业申请的海外知识产权被竞争对手无效；

6. **跨国并购或技术引进**：企业在跨国并购或技术引进时发生权利归属等知识产权纠纷；

7. **反不正当竞争或商业秘密纠纷**。

（二）制定知识产权纠纷应对预案

组建纠纷应急处理小组，研究当地知识产权环境，深入分析企业知识产权纠纷情境，结合企业及纠纷对手的知识产权布局特点和冲突点，制定相应的知识产权纠纷应急处理计划和应对预案。

（三）知识产权分析评议

发生纠纷时，对产品是否侵犯知识产权、知识产权权利的稳定性、纠纷的性质、可能的结果以及对企业的影响等均开展深入的综合分析评议。

（三）纠纷处理应对

依据分析评议的结果，选择合适的应对方案和策略。例如，若分析评议结果显示产品不构成侵权，企业可采取积极应对方案，加强产品不构成侵权的抗辩准备；若分析评议结果显示存在一定侵权风险的，可提前制定应对方案，视情况采取规避设计方案、无效对方知识产权、或停止使用、积极沟通提出合理谈判方案等。

按照所确定的应对方案和策略，协调内外团队共同开展

工作，按照纠纷的法定程序积极应对和处理，力争化解知识产权风险。