

海外知识产权预警手册

乐知新创（北京）咨询服务有限公司

二零二一年十月

目录

第一章 海外知识产权法律体系	1
(一) 不同法系的特点	1
1. 英美法系	1
2. 大陆法系	1
(二) 国内法和条约公约	1
1. 国内知识产权法律法规	1
2. 国际条约	3
第二章 知识产权预警三步走	4
(一) 知识产权注册	4
1. 定义	4
2. 类型	4
3. 注册流程	7
(二) 知识产权风险防范	10
1. 了解海外知识产权制度与执法情况	10
2. 加强海外知识产权信息检索与分析	11
3. 提高出口产品的自主知识产权比重	11
4. 科学进行境外知识产权布局	11
(三) 知识产权纠纷应对	12
1. 专利纠纷多发环节	12
2. 知识产权纠纷应对策略	13

第一章 海外知识产权法律体系

（一）不同法系的特点

1. 英美法系

判例法系：英美法系的法律渊源既包括各种制定法，也包括判例。诉讼程序以原告、被告及其辩护人和代理人为重心，具有抗辩式的特点，同时还存在陪审团制度。在司法制度上，各国的法律体系不尽相同，目前没有统一的标准。

适用国家：英国，美国，加拿大，印度等地区。

2. 大陆法系

大陆法系：大陆法系是成文法系，其法律以成文法即制定法的方式存在，诉讼程序以法官为重心，具有纠问程序的特点。在司法制度上，各国的法律体系差异性较大，并没有统一的程序。

适用国家：法国、德国等欧洲国家，拉丁美洲和亚洲大部分。

（二）国内法和条约公约

1. 国内知识产权法律法规

中国知识产权立法起步较晚，但发展迅速，现已建立起符合国际先进标准的法律体系。我国知识产权立法一直采用民事特别法的立法方式，如专利法、商标法、著作权（版权）

法，还涉及反不正当竞争法等法律和集成电路布图设计保护条例、植物新品种保护条例等行政法规，常见的法律法规如下图所示：

知识产权 类型	法律法规
专利	中华人民共和国专利法
	中华人民共和国专利法实施细则
	国防专利条例
商标	中华人民共和国商标法
	中华人民共和国商标法实施条例
	驰名商标认定和保护规定
	商业特许经营管理条例
版权	特殊标志管理条例
	中华人民共和国著作权法
	中华人民共和国著作权法实施条例
	著作权集体管理条例
其他	出版管理条例
	计算机软件保护条例
	植物新品种保护条例
	中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则（农业部分）
	中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则（林业部分）
	信息网络传播权保护条例

2. 国际条约

中国在制订国内知识产权法律法规的同时，加强了与世界各国在知识产权领域的交往与合作，加入了十几项知识产权保护的国际公约，其知识产权对应的相关国际条约如下表所示：

知识产权类型	相关国际条约
专利	《专利合作条约》(PCT) 《保护工业产权巴黎公约》(简称“巴黎公约”) 《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs) 《专利国际分类协定》(IPC)
商标	《商标国际注册马德里协定》 《保护工业产权巴黎公约》(简称“巴黎公约”)
版权	《保护文学艺术作品的伯尔尼公约》(简称“尼泊尔公约”) 《世界知识产权组织表演和录音制品条约》(WPPT) 《世界版权公约》
工业品外观设计	《工业品外观设计国际分类协定》(简称《洛迦诺协定》) 《保护工业产权巴黎公约》(简称“巴黎公约”) 《工业品外观设计国际注册海牙协定》

第二章 知识产权预警三步走

(一) 知识产权注册

1. 定义

知识产权是指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利，通常是国家赋予创造者对其智力成果在一定时期内享有的专有权或独占权。知识产权从本质上说是一种无形财产权，他的客体是智力成果或是知识产品，是一种无形财产或者一种没有形体的精神财富，是创造性的智力劳动所创造的劳动成果。

2. 类型

定义：专利是授予发明的专有权利，发明通常是一种提供新的处理方式或为问题提供新的技术解决方案的产品或过程。要获得专利，必须在专利申请中向公众披露有关发明的技术信息。

注册方式：通过 PCT 国际专利制度，巴黎公约或各国专利局进行申请。

专利

	PCT 国际专利	巴黎公约
涉及国家	148 个国家	173 个国家
专利保护类型	发明，实用新型	发明，实用新型，外观设计，商标
申请办理国家阶段	首次提交专利申请后的 30 个月内	首次提交申请后，外观设计 6 个月内、发

提交绝限		明或实用新型 12 个月内
注册地点	国家知识产权局	国家知识产权局
申请方式	一表多国，方便省力	一表一国，分别申请
缴费方式	只需向受理局缴纳国际费用，国家阶段再分别缴纳	向所有要求获得专利保护国家的专利局缴纳专利申请费用
申请风险	小，评估时间长，可以对人、物和财力进行合适配置	较大，评估时间短，一旦判断失误或未得到授权，成本损失较大
申请文件要求	申请材料可用母语	申请材料需要指定语言
审查方式	提供国际检索报告和书面意见参考，评估后决定是否进入国家	国家正常程序
授权所需时间	时间长，可控性强	时间相对较短
授权难易程度	国际阶段通过后、国家阶段较易	严格，国家正常程序
费用及优惠	额外付费，由政府补助；某些国家对 PCT 国家阶段申请的费用比	正常费用，有政府补助

	普通申请要低	
成本	申请国家数量 2~3 件， 选择巴黎公约更划算	申请国家数量较多， PCT 更划算

相较而言，通过 PCT 条约申请的优势较为明显：

1. 递交一份申请即可在多个国家抢先登记。
2. 获得一份国际性检索报告，方便企业评估自己专利授权前景。
3. 优先权日保留时间长于巴黎公约，企业有宽裕的时间考虑进入哪些国家。
4. 对于二者的成本问题，申请国家数量较多时，PCT 优于巴黎公约。
5. 建议所想要去国外申请的发明或者实用新型专利都通过 PCT 途径申请，获得一份国际检索报告，了解风险后再考虑进入的各个国家。

商标

定义： 商标是一种能够将企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开的标志。商标受知识产权保护。

注册方式： 直接向各国的商标局注册申请，或通过 WIPO 的马德里体系注册申请。

著作权

定义： 著作权是用来表述创作者因其文学和艺术作品而享有的权利的一个法律用语。版权是对计算机程序、文学著作、音乐作品、照片、电影等的复制权利的合法所有权。

注册方式： 根据《伯尔尼公约》，无需注册或其他手续即可

自动获得版权保护。

不过大多数国家还是有一个允许自愿注册作品的系统。

工业
品外
观设
计

定义：工业品外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

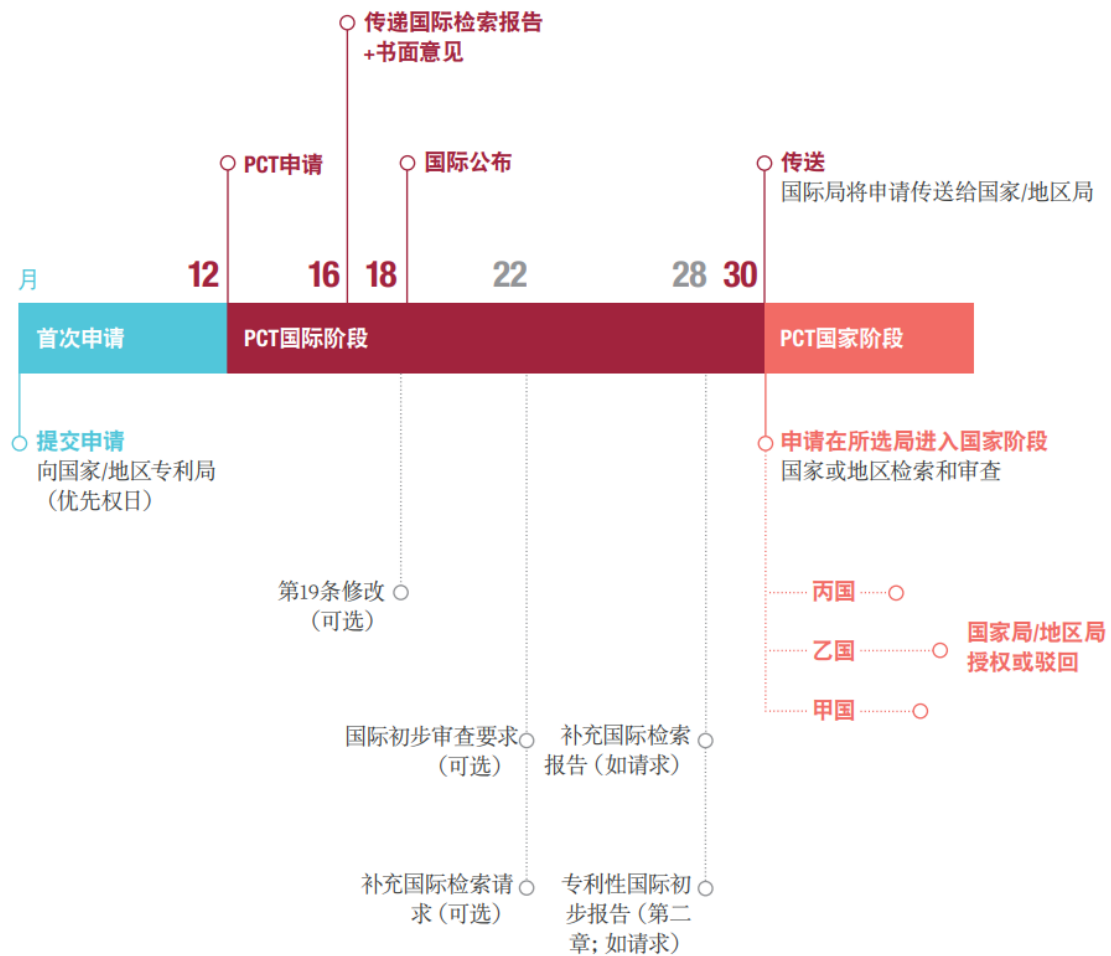
注册方式：通过巴黎公约进行各国的注册，部分国家可申请外观设计专利；通过海牙协实现一次申请多国注册（中国不是成员国，但若在 71 个海牙协定成员国有经常居所，依然可以申请）

3. 注册流程

常见的知识产权包括专利权、商标权、著作权、工业品外观设计。其中，除了著作权无需注册便可获得保护以外，专利、商标和工业品外观设计的外海注册申请，具备较完善的国际注册流程。

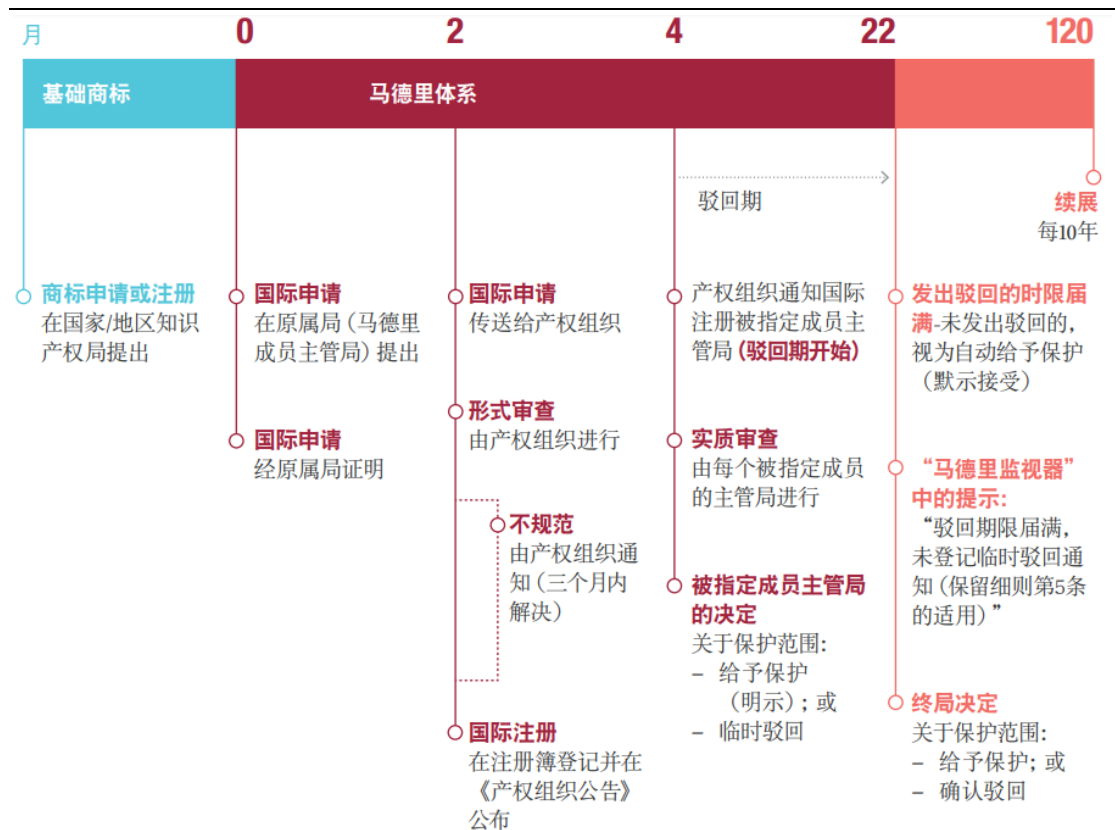
（1）海外专利注册流程——专利合作条约（PCT）

PCT 体系为寻求跨国专利保护的申请人提供了便捷的程序，具有诸多益处。递交一份申请即可在多个国家抢先注册专利。



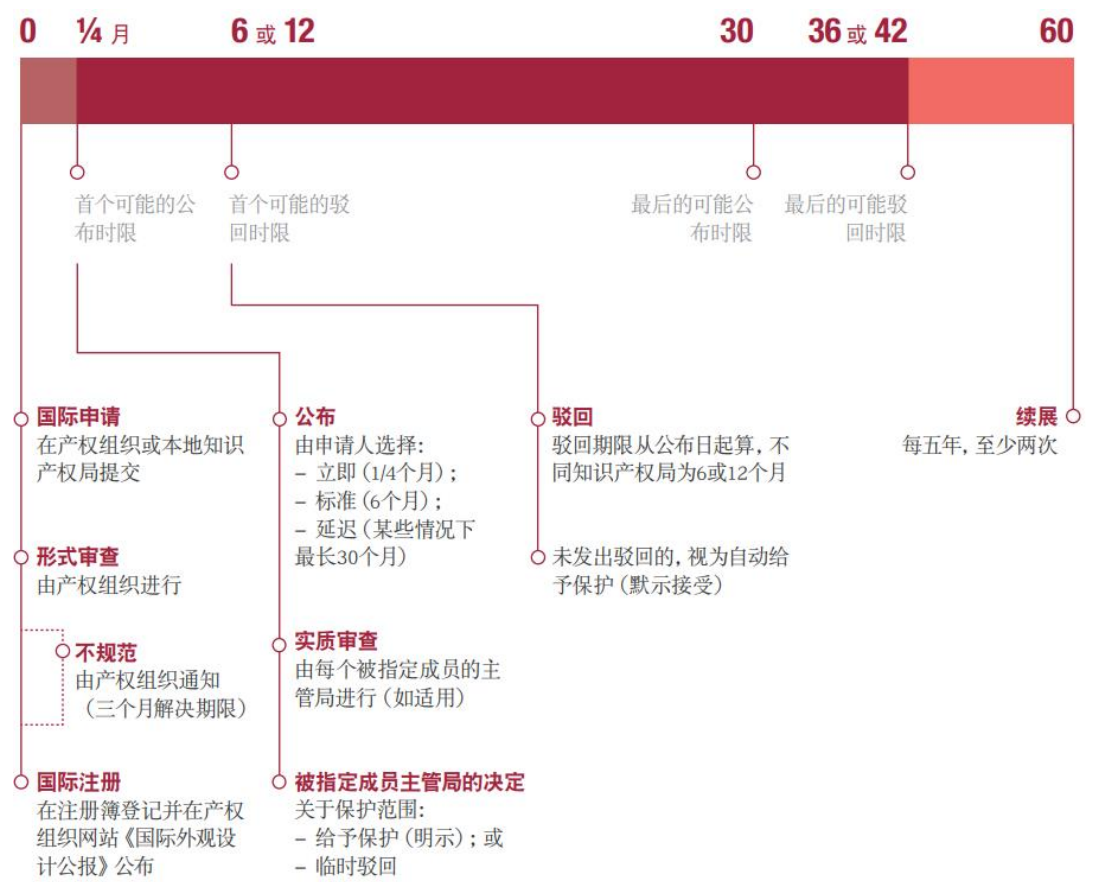
(2) 国际商标注册流程——马德里体系

马德里体系为在多个辖区获得和维持商标保护提供了一种便捷的程序。该程序可以通过一次国际商标申请，便可以获得多个指定国家的商标保护（最多涵盖 116 个国家）。



(3) 国际工业设计注册流程——海牙体系

海牙体系使成员国的申请人能够通过向产权组织提交单一申请在多个国家或地区同时申请工业品外观设计保护。值得注意的是，中国目前并非成员国，但若在海牙协定成员国有经常居所，依然可以使用该程序。



(二) 知识产权风险防范

面对日趋严峻的国际知识产权竞争形势，企业在“走出去”之前应认真评估其面临的知识产权风险，尽早做好战略布局。本文提供知识产权纠纷的应对策略建议如下：

1. 了解海外知识产权制度与执法情况

积极了解海外知识产权制度，熟知并尽快适应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。收集并分析海外知识产权执法情况，包括目标市场的知识产权行政执法机构、执法力度和动态，以及司法保护力度、司法裁判标准及司法保护成本等情况。

2.加强海外知识产权信息检索与分析

首先是海外本行业知识产权状况的搜集与分析，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。其次海外竞争对手知识产权行动的搜集与分析，包括其知识产权许可、转让等交易情况，其知识产权维权情况。

3.提高出口产品的自主知识产权比重

对大部分国内企业而言，提高出口产品的自主知识产权比重可以更好地防范知识产权风险。通过提高海外自主知识产权比重，企业的产品或服务在事实上侵犯知识产权的概率会减少；即便在被控侵权时会有较强的对抗和反制能力。

4.科学进行境外知识产权布局

企业还应对这些知识产权进行科学布局，才能对当地竞争对手形成很大制约。科学的境外知识产权布局应符合以下要求：（1）根据其在不同国家的业务特点和竞争对手情况，就知识产权类型、数量、申请时机等作差异化的布局。（2）与境外企业的专利联盟或交叉许可，利用联盟的力量对抗其他竞争对手。（3）通过内部专业人员的储备、境外专业人才的搜集与沟通，为应对境外知识产权风险准备好人力资源。

（三）知识产权纠纷应对

1. 专利纠纷多发环节

近年来，中国企业“走出去”的步伐持续加快，在海外开疆拓土的同时，遭受的知识产权摩擦纠纷也逐渐增多。目前而言，国内企业在“走出去”时，一些专利纠纷多发的环节应当予以注意，这些环节包括海关，展会和电商平台等。

（1）海关

我国企业出口到欧美的产品在出口时经常被海关查扣，主要是涉及商标侵权。涉案企业大多为从事出口加工贸易且知识产权保护意识差的中小型加工贸易企业，它们以“代工”、“贴牌”生产为主，对国外企业供的图样、商标涉及的知识产权情况没有仔细鉴别就盲目接单。

海关环节的知识产权纠纷常见的是商标侵权，主要的应对策略有：1）双方达成和解；2）提出不侵权抗辩；3）提起相关知识产权的无效程序。

（2）电商

由于跨境电商已成为拉动出口增长的新途径，电商平台的侵权纠纷事件与日俱增。国内企业的产品在海外的电商平台售卖时，因未及时注册国际商标而引起的纠纷、或因专利侵权导致产品下架的情况屡见不鲜。

电商环节的知识产权纠纷类型较多，有商标侵权、著作权侵权和专利侵权。电商环节的应对策略有 1）双方达成和解；2）提出不侵权抗辩；3）提起相关知识产权的无效程序。

(3) 展会

欧盟的展会侵权调查也是中小企业频频遇到的纠纷。欧盟执法部门在接到申请后往往会在国际展会上对我国参展产品进行大面积搜查；申请如果成立，便立即下达临时禁令并强制执行，主要的专利纠纷类型为商标侵权和专利侵权。

企业需要注意的是，展台没有救济程序，收到禁令即刻撤柜，不服从者将会遭警方拘留的风险。事后可以根据情况选择应对策略 1) 达成和解；2) 正式起诉；3) 临时禁令程序的复议；4) 对费用部分提起复议

2. 知识产权纠纷应对策略

(1) 积极协商，达成许可协议

若侵权成立，则应积极与对方谈判，了解对方意图，力争达成和解，避免损失的扩大。

(2) 停止侵权，改用规避设计

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来规避侵权行为。

(3) 积极反抗，发起专利诉讼

若已经遭到起诉，但是产品并不侵权，则考虑对专利权人提出恶意专利权主张的反诉，指出其虚假的指控并要求承担诉讼费用。

(4) 主动出击，提出专利无效

对现有技术进行全面的检索和调查，寻找该专利缺乏新颖性和创造性的证据，并提出专利无效。