

涉外知识产权合规指南

一、美国、欧盟、WIPO 知识产权保护重点规则

(一) 美国

1. 知识产权法律法规

美国是世界上实行知识产权制度较早的国家之一,已建立起一套完整的知识产权法律体系,主要包括:《专利法》《商标法》《版权法》《反不正当竞争法》。为了全面履行 WTO《与贸易有关的知识产权协定》规定的各项义务,美国政府于 1994 年 12 月 8 日制订了《乌拉圭回合协议法》,其中也对知识产权法律作了修改。2011 年 9 月 16 日,美国颁布了《莱希—史密斯美国发明创造法》(Leahy-Smith America Invents Act)。该法将美国专利制度从“先发明制”变成了“先申请制”,修改了异议程序,大幅减少了申请费用,改革了自 1952 年以来美国的专利申请制度,成为政府近年来推动科技创新的重要举措。

1) 专利法

联邦《专利法》对专利权的获得和保护有明文规定。《专利法》赋予专利所有者禁止他方制造、使用、销售和进口该专利产品的权利。专利所有者可在联邦地区法院对专利侵权方提起诉讼以求获得法律救助。专利所有者必须能证明被告侵犯了专利所有者的权利。通常情况下,专利所有者必须维护专利的有效性和执行力度,否则侵权人会从各方面对专利进行挑战,连已授权的专利也不会放过。专利申请的相关规定:

a. 一般情况

专利申请应由发明人以书面形式向局长提出或授权提出，除非另有规定，此类申请应包括第 112 条规定的说明书，第 113 条规定的图纸；及第 115 条规定的宣誓或声明。费用、宣誓或声明以及 1 项或多项索赔可在申请提交日期后，在署长规定的期限内提交，包括支付附加费，如未在规定期限内提交费用、宣誓或声明，以及 1 次或以上索赔，则视为放弃申请。申请日期应为美国专利商标局收到说明书（无论是否提出权利要求）的日期。

b. 临时专利申请

应由发明人以书面形式向局长提出或授权提出，除非另有规定，该申请应包括第 112 条规定的说明书及第 113 条规定的图纸。临时申请中不应要求索赔。申请应附有法律要求的费用。该费用可在申请提交日期后，在署长规定的期限内提交，包括支付附加费。如未在规定期限内缴交费用，即视为放弃申请。临时申请的申请日期应为美国专利商标局收到说明书（无论是否提出权利要求）的日期。尽管没有索赔，但经及时请求并按照局长的规定，临时申请可被视为根据（a）款提交的申请，根据第 119 条的规定，如果未提出此类请求，则临时申请应被视为在该申请提交之日起 12 个月后放弃，并且在该 12 个月期限后不得恢复。临时申请无权享有任何其他申请的优先权，也无权在美国享有较早的申请日期。

2) 版权法

著作权受联邦《版权法》保护，该法明文规定“独家版权的法定或实益拥有者有权对任何侵权行为提起诉讼。”版权所有人可以在联邦地区法院对侵权方提

起民事诉讼。若版权所有者诉讼成功，法院将对版权所有者作出补救裁决，即赔偿或禁令裁决。没有获得版权所有者允许或授权的个人或机构在下列情况下会触犯版权：复制受版权保护的作品；演绎派生作品；发行受版权保护的作品；公开表演受版权保护的作品；公开展示受版权保护的作品；通过数字音频传送受版权保护的作品。

此外，美国《**优化知识产权与资源组织法案**》放宽了版权人请求法院救济的起诉条件。原版权法规定注册登记虽不是享有作品版权的前提条件，但却是权利人提起侵权诉讼的条件。该法案则规定“版权登记中的偏差，除非属于故意，且会让版权局局长拒绝登记的情况，应视为满足登记的要求。法院在审理此类案件时应咨询版权局局长的意见”，从而更侧重从实质上保护版权所有人的利益。

3) 商标法

联邦《商标法》保护商标所有者的专有权，禁止他人使用该商标混淆消费大众对该产品或服务的认知。根据联邦商标法《**兰哈姆法**》的规定，商标所有者可在联邦地区法院提起诉讼，或在州法院按州普通法行使其权利。原告也可以按不正当竞争法提起诉讼，其涉及的范围要比《商标法》宽广得多。不正当竞争涉及任何一项使公众对某产品或服务的销售及相关活动引起的混淆、误导或欺骗的商业行为，如滥用商业秘密，而商业秘密本身也涉及另一个单行法的范畴。《**商业秘密法**》保护有价值的商业信息，禁止他人盗用。盗用指的是侵权人通过滥用机密关系或其他不正当手段获取商业秘密。在下列条件下商业秘密所有者可将侵权者告上州法院或联邦法院：拥有具有商业价值的秘密；侵权人获得非法的秘密；商业秘密所有者已采取合理措施保护秘密。商业秘密的区别性特点是权利人必须

证明侵权人已经了解或应该已经了解商业秘密信息。这点有别于《专利法》的侵权人在不知情的情况下侵犯专利权。

美国的诉讼体系，包括知识产权诉讼中具有鲜明特色的一环是**证据开示**。证据开示是当事人或代理律师通过向对方要求出示文件或证据，或者通过宣誓作证、书面质询等方法强制对方当事人出示证据的一种审前程序。其出示的证据不单单是对己方有利的证据，对己不利的证据也应出示，目的在于进一步收集证据，披露事实。通过证据开示制度，在审前各方的证据已经浮出水面，案件的事实也大致清楚，专业律师基本上能够判断案件的结果。因此，在审前撤诉或达成和解的几率比较高，这也是美国包括知识产权诉讼在内的民事诉讼真正进入实体审理由法院作出判决的案件数量比例并不太高的重要原因。

2. 知识产权侵权的相关处罚规定

美国相关法律对包括贩卖假冒货物或服务、侵犯版权犯罪、假冒专利、盗窃商业秘密等做出了相应的处罚规定。

3. 知识产权侵权救济规则

1) 行政救济

美国知识产权行政执法措施主要集中在边境执法，保护进口贸易中的知识产权，涉及主要部门包括美国国际贸易委员会（ITC）以及美国国土安全部下设的海关与边境保护局（CBP）和移民与海关执法局（ICE）。

a. ITC

美国国际贸易委员会 (United States International Trade Commission, ITC) 是美国国内一个独立的、准司法联邦机构, 拥有对与贸易有关事务的广泛调查权。其职能主要包括: 以知识产权为基础的进口调查, 并采取制裁措施; 产业及经济分析; 反倾销和反补贴调查中的国内产业损害调查; 保障措施调查; 贸易信息服务; 贸易政策支持; 维护美国海关税则。ITC 有权主动或根据原告申请对进口贸易中侵犯知识产权的行为, 比如侵犯专利、注册商标 / 普通法商标、注册版权、注册掩膜作品 (集成电路布图设计)、商业秘密、商业外观、仿冒、虚假宣传或者其他不正当竞争行为等进行调查并作出决定, 一般被称为 337 调查。

337 调查是 ITC 依据美国《1930 年关税法》第 337 节的有关规定, 针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争行为开展调查, 裁决是否侵权及有必要采取救济措施的一项准司法程序, 337 调查通常应当事人的申请发起, 原则上也可由 ITC 自行发起。337 调查虽然不是由司法机关负责, 但其调查程序、调查方式与民事诉讼有许多相似之处。

337 调查的立案条件因涉案行为存在差异。对于侵犯注册知识产权的案件, 如专利权、注册的版权、商标权或掩膜作品权的侵权指控, 申请人必须证明: 申请人在美国具有与涉案知识产权有关的国内产业; 被申请人有向美国进口涉案产品的行为; 被申请人进口的产品侵犯了申请人在美国注册的知识产权。值得注意的是, 在证明此类行为违反 337 条款时, 不需要同时证明存在损害。

如涉案的不公平行为涉嫌侵犯普通法上的商标权利、侵犯商业秘密、错误标示来源、违反《数字千年法案》等其他不公平行为, 申请人除了需要证明被申请人有进口行为、存在国内产业、被申请人的行为构成不公平行为外, 还需要证明:

存在对美国产业的损害或损害威胁；阻止该产业的建立；限制或垄断美国境内的贸易和商业等。

若要证明存在对美国国内产业的损害，申请人必须证明：被申请人的行为导致国内产业遭受了实质性损害；被申请人的行为与国内产业的损害之间具有因果关系。

ITC 在裁定不公平行为是否导致国内产业遭受实质性损害时，考虑的因素包括：被申请人的进口量及对美国国内市场的渗透程度；申请人丧失的销售量；被申请人低于市场价格销售；申请人产量、利润和销售量的减少。

此外，如果认定存在实质性损害，ITC 还会考虑不公平行为对申请人商誉的损害。对于是否存在对美国国内产业的损害威胁，ITC 考虑的因素包括：国外生产成本的优势和产能；相当数量的产能和被申请人渗透美国市场的意图。

此外，申请人必须证明，对国内产业的损害威胁必须是实质性且可预见的，被申请人的不公平行为与所称的未来损害之间具有因果关系。

337 调查的救济措施包括排除令，制止令，临时救济措施。

排除令是 337 条款中最重要也是最具威慑力的处罚措施，由美国海关执行，它将直接导致相关产品无法进入美国市场。排除令包括有限排除令（Limited Exclusion Order）和普遍排除令（General Exclusion Order）。与普遍排除令相比，如果被认定存在侵权，ITC 通常针对被申请人颁布有限排除令，禁止被申请人的涉案产品进入美国。申请人可以要求 ITC 颁布普遍排除令，即裁定所有

涉案产品将不问来源地被排除在美国市场之外。与有限排除令不同的是，普遍排除令针对的是产品，且不仅仅限于被申请人的产品。

普遍排除令的签发有其严格的前提条件：普遍排除产品进入美国市场对阻止规避有限排除令的行为是必要的；或者存在违反 337 条款的侵权模式且难于确定侵权产品的来源。

排除令的目的是防止侵权产品进入美国市场，制止令是为了禁止继续销售已经进口到美国的产品，它主要针对美国企业，尤其是被诉企业在美国的分支机构。ITC 在作出制止令裁决时通常会考虑已经进口到美国的侵权产品的库存，如果库存数量可观，ITC 很有可能根据申请人要求颁布制止令。违反制止令的行为将导致没收侵权产品、罚款或其他制裁。以罚款为例，违反制止令的企业将被处以每天 10 万美元的罚款，或相当于输往美国产品价值 2 倍的罚款，两者以较高者为准。

申请人在提交 337 调查申请书的同时还可提交要求 ITC 采取临时救济措施的动议，包括临时制止令和 / 或排除令。

ITC 在判断是否采取临时救济措施时通常考虑如下因素：申请人在调查中胜诉的可能性；如不采取临时救济措施可能对美国国内产业造成的损害；采取临时救济措施对被申请人可能造成的损害以及对公共利益的影响程度

b. CBP

美国海关与边境保护局（United States Customs and Border Protection, CBP）隶属于美国国土安全部，是美国的边境执法机构。CBP 对

进口贸易中的知识产权侵权行为有权采取禁止入境、扣留、扣押、没收和罚款等法定的执法措施。

CBP 的被动执法措施有：收到 ITC 的扣押没收令后，CBP 将实施扣押并通知被扣押财产的利益相关方，利益相关方可以在 30 天内申请获得救济，否则 CBP 将实施没收。发现被扣押财产不应被扣押的，CBP 将解除扣押；收到 ITC 的排除令后，CBP 将阻止涉案产品进入美国。进口商可以提前向 CBP 缴纳 ITC 规定的保证金来暂时豁免执行排除令。但是 ITC 的排除令最终生效后，CBP 将继续执行排除令，进口商缴纳的保证金将被没收并交给权利人，进口商需在 30 日内在 CBP 监督下出口或销毁进入美国的涉案产品；注册掩膜作品、注册商标、版权权利人可以申请 CBP 执行美国法院发布的禁止进口或扣押令。

此外，CBP 也会采取主动执法措施。注册商标（仅包括主簿注册）、注册版权、使用超过 6 个月的商号或商业风格（trade style）可以申请在 CBP 电子备案系统备案，备案之后 CBP 通过监控进口贸易，对于合理怀疑侵犯备案知识产权的商品采取扣留、扣押、没收，罚款等执法措施。产品被没收的，进口商可以申请获得救济。通过电子备案系统填写相关信息，比如商标、版权的注册号，权利人的姓名、营业地址，被许可人的姓名和地址或者被许可公司的身份等等。权利人还可向 CBP 提供其知识产权相关的产品指南资料和培训等，以协助 CBP 发现侵权产品。

针对不同情形，CBP 会采取差异化执法措施。假冒商标情形见图 1，抄袭或相似的商标和商号、灰色市场物品见图 2，版权侵权见图 3。

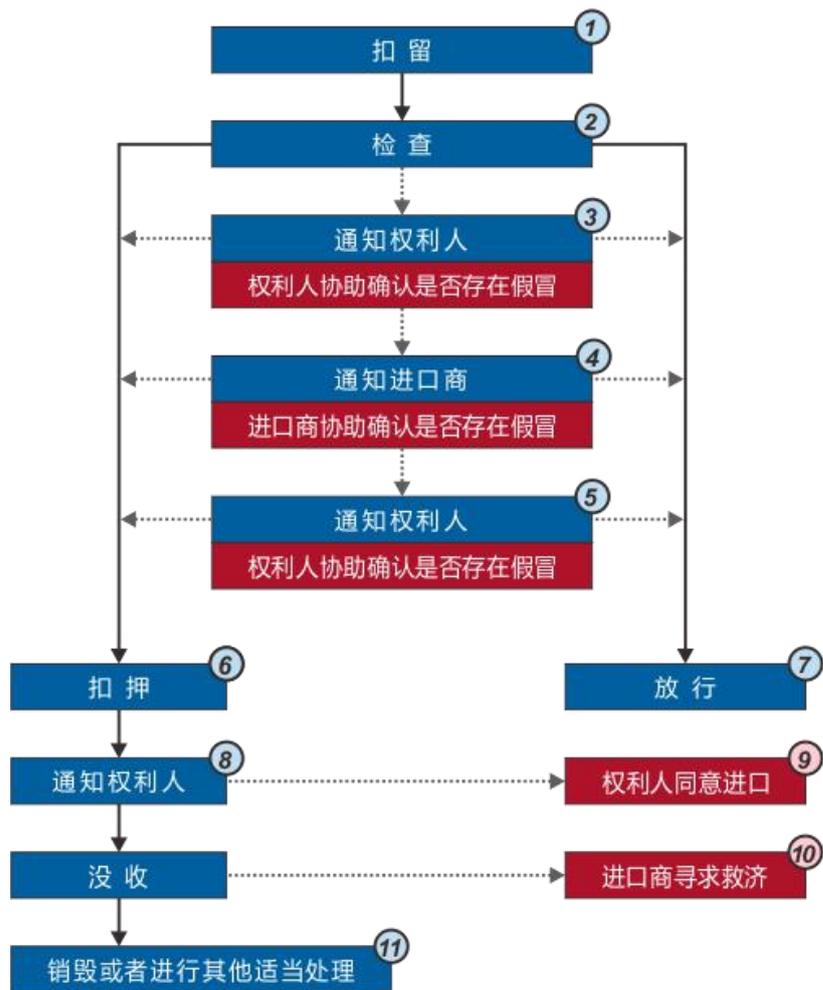


图 1

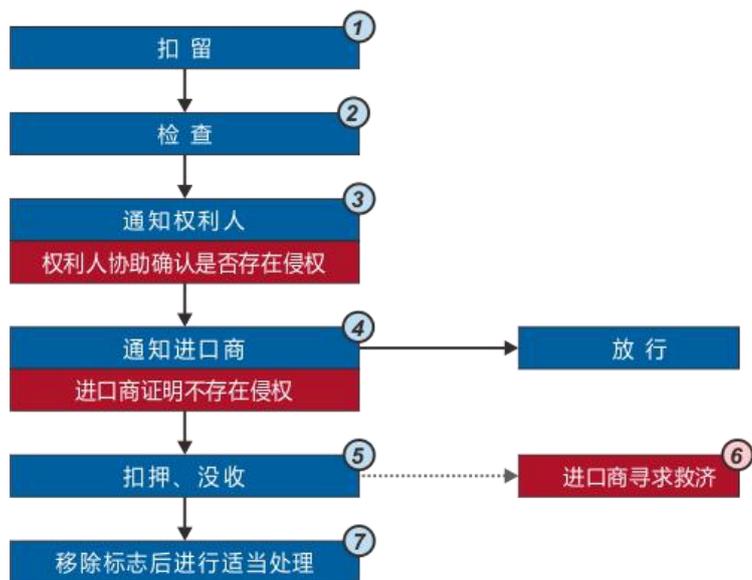


图 2

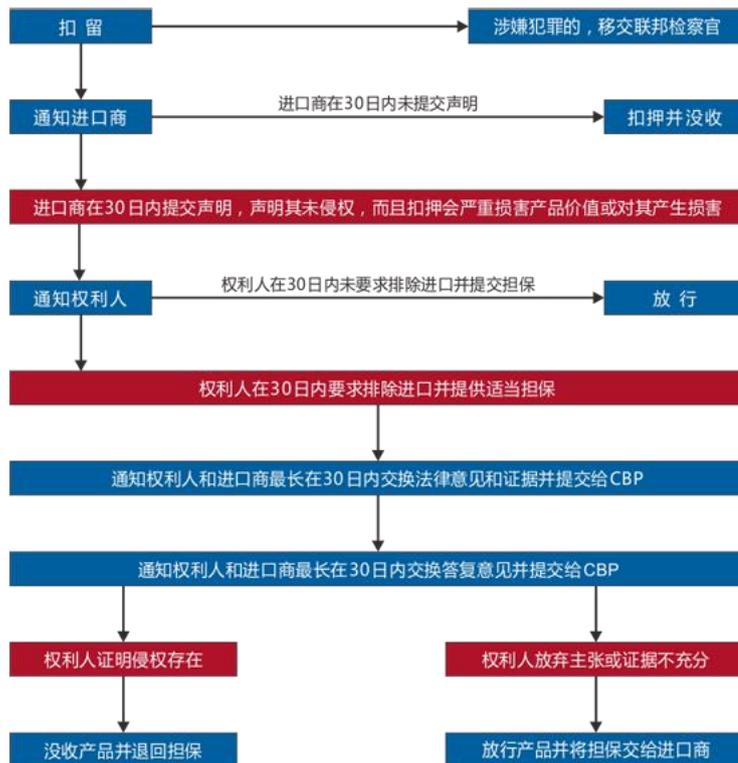


图 3

c. ICE

美国国土安全部移民与海关执法局（United States Immigration and Customs Enforcement, ICE）内设的国土安全调查司（Homeland Security Investigations, HSI）负责对货物的跨境非法流动进行刑事调查，包括违反知识产权法律的货物。根据美国 2015 年《贸易便利化和贸易执法法案》，ICE 设立了国家知识产权协调中心（National Intellectual Property Rights Coordination Center, IPR Center），与国内外知识产权调查机构合作，高效快速地处理知识产权违法犯罪案件。通过知识产权违法犯罪举报系统，任何人都可以向该中心举报知识产权违法犯罪行为，中心在收到举报后将迅速审查处理，发给 HSI 或合作的其他知识产权调查机构。

2) 司法救济

美国法院分为联邦与州两个系统，分别都是三级法院系统。美国属于二审终审制，大部分案件经过初审和上诉审之后即告终结，但是州最高法院和联邦最高法院分别对州法和联邦法事项拥有最终解释权，可以分别决定是否受理州上诉审案件和联邦上诉审案件。

a. 联邦民事救济

针对专利侵权，为了阻止侵权，法院可以根据衡平原则授予禁令。认定侵权存在的，法院应要求被告向原告支付足以补偿侵权损失的损害赔偿金，但是该损害赔偿金不得低于侵权人使用该发明的合理许可使用费，还有诉讼费用和利息。法院可将损害赔偿数额增加至 3 倍。法院在特殊情况下可向胜诉方判付合理的律师费。

针对版权侵权，为了阻止或限制版权侵权，法院可以授予临时禁令和永久禁令。侵权物品在诉讼过程中，法院可以命令扣押非法复制或使用的复制品、非法复制的工具和记录等，但是法院同时应发布保护令，保护保密信息等不被非法披露。在作出最终判决时，法院可命令销毁或以其他方式适当处理被扣押的物品。侵权人应向版权权利人赔偿损失。法院可以判定一方支付合理的诉讼费和律师费。

针对商标侵权，为了阻止商标侵权，法院可以根据衡平原则授予禁令。属于假冒商标的，法院可以命令扣押假冒商标商品、扣押制作假冒标记的工具以及扣押相关的文件材料。法院认定侵权存在的，商标权人可以获得损害赔偿以及诉讼费用赔偿，但是注册商标权获得损害赔偿救济必须在商品上标注注册商标标记或

向法院证明被告在事实上注意到了自己的商标是注册商标。属于假冒商标的，法院可以判决 3 倍的损害赔偿。法院可以在特殊情况下判决胜诉方获得合理的律师费。属于假冒商标的，法院应判决商标权人获得律师费赔偿。

针对商业秘密，在特殊情况下，法院可以根据原告的单方申请发布财产扣押令，扣押被告财产，阻止商业秘密的进一步散播。发布扣押令的条件是：如果不发布禁令，原告将遭受紧急的不可挽救的损失；原告未公开宣扬其申请扣押令的情况；如果通知被告，被告可能会转移、隐藏财产；原告的利益大于对被告或其他可能第三人造成损失的利益；原告存在胜诉可能性；禁令、临时限制令等传统救济方式不足以救济原告；原告必须提供一定的保证金以赔偿错误扣押造成的损失。法院可以授予临时禁令（诉讼中）和永久性禁令（认定侵权存在后），要求停止侵犯或阻止进一步侵犯商业秘密。认定侵权存在后，被告须向权利人赔偿实际损失、未计入在实际损失计算中的被告的不当得利或合理的许可使用费；如果是恶意侵犯商业秘密，被告该应赔偿不超过 2 倍损害赔偿数额的惩罚性赔偿金。恶意侵犯商业秘密的，被告须向原告方赔偿合理的律师费，恶意提起诉讼的，原告须向被告赔偿合理的律师费。法院在诉讼中应发布保密令和采取其他必要措施维持商业秘密的秘密性。

针对掩膜作品（集成电路布图设计），为了阻止侵权法院可以授予临时限制令、临时禁令以及永久禁令。认定侵权的，被告须向原告支付一定的损害赔偿，损害赔偿可以是权利人因侵权遭受的损失，也可以是侵权人因为侵权获得的利润。法院在审理案件过程中可以查明扣押侵权产品以及用于制作侵权产品的物品。法

院在作出最终判决时可以命令销毁以其他方式处置被扣押的侵权产品和物品。法院在适当时候可以判给胜诉方合理的诉讼费和律师费。

b. 联邦刑事公诉

针对**版权犯罪**，**欺诈使用版权标记行为**需满足：主观上具有欺诈目的，客观上在任何物品上设置虚假版权标记或类似用语；或公开销售或为了公开销售目的进口任何带有此等标记或用语的物品。**欺诈移除版权标记**需满足：主观上具有欺诈目的，客观上移除或改变任何版权复制品上的版权标记。**在申请版权注册时虚假陈述**指故意在申请版权注册过程中对重要事实作出虚假陈述。**破坏版权权利管理信息**指为了获得商业优势或私人经济利益而故意规避版权保护技术措施或破坏版权权利管理信息。

针对**商业秘密犯罪**，**构成经济间谍**需满足：主观上想要或知道其行为会对外国政府、外国机构或外国代理人有利。客观上偷窃或未经授权侵占、获取、拿走、隐藏或以欺诈、欺骗等手段获取商业秘密；未经授权复制、描摹、拍摄、下载、改变、毁坏、复印、传送、寄送、发送或传播商业秘密；接受、购买或占有某商业秘密，知道该商业秘密是通过未经授权盗窃等方式获得。**构成盗窃州际或对外贸易中产品或服务相关的商业秘密**需满足：主观上为了他人利益，知道或想要其行为会对商业秘密权利人造成损害。客观上偷窃或未经授权侵占、获取、拿走、隐藏或以欺诈、欺骗等手段获取此等商业秘密；接受、购买或占有此等商业秘密，知道该商业秘密是通过未经授权偷窃、盗用等方式获得。

针对**商标犯罪**，构成**非法买卖假冒商品或服务**需满足主观上故意，客观上非法买卖该商品或服务，知道该商品或服务上的标志或相关标志为假冒商标；非法买卖标签、标志、徽章、容器、文件、包装等，知道这些物品上带有假冒商标，使用该假冒商标可能导致混淆、错误或欺骗；非法买卖走私药品，知道在该药品上的标志或相关标志为假冒商标。

(二) 欧盟

按照《欧洲联盟运行条约》第 118 条规定，欧盟通过立法对知识产权提供欧盟内的统一保护，并建立集中授权、协调和监督安排，以推动商品在欧盟单一市场上的自由流动。欧盟已经出台的主要知识产权法规如下：

1. 商标权

欧盟于 2015 年 12 月通过了协调成员国商标法律的第 2015/2436 号指令；2017 年 6 月通过了创设欧盟商标的第 2017/1001 号条例。欧盟商标并不取代在成员国注册的商标，申请人如果希望获得欧盟范围内的商标保护，可以选择注册欧盟商标；如果仅需要在特定成员国获得商标保护，可以仅在该成员国进行商标注册。

2. 工业设计

欧盟于 1998 年 10 月通过了协调成员国工业设计法律的第 98/71 号指令；2001 年 12 月通过了创设欧盟范围内一体有效的工业设计的第 6/2002 号条例。

3. 实用新型

欧盟并未出台欧盟层面的实用新型制度，实用新型只能申请获得成员国层面的保护。

4.专利权

一是“传统”欧洲专利。按照《欧洲专利公约》规定向欧洲专利局提出申请，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(现为 39 个)、延伸国(1 个)和生效国(4 个)生效。

二是欧洲统一专利。欧洲统一专利制度于 2023 年 6 月 1 日生效，申请人向欧洲专利局提出申请，审查通过后可在 17 个批准了《欧洲统一专利协定》的成员国生效，一定程度上简化了程序且节省费用。

5.著作权

欧盟各成员国在著作权(版权)领域的法律差异较大，协调程序较低，呈现碎片化特点。目前，欧盟在著作权领域出台的指令和条例主要有：

- 1) 《关于协调信息社会中版权及相关权某些方面的指令》(《信息社会版权指令》，2001/29/EC)；
- 2) 《关于出租权和出借权以及知识产权领域与版权相关的某些权利的指令》(《出租权和出借权指令》，2006/115/EC)；
- 3) 《关于为原创艺术作品作者的利益的转售权的指令》(《追续权指令》，2001/84/EC)；
- 4) 《关于协调适用于卫星广播和有线转播的版权和版权相关权利的某些规则的指令》(《卫星广播和有线传播指令》，93/83/EEC)；
- 5) 《计算机程序法律保护指令》(《计算机程序保护指令》，2009/24/EC)；
- 6) 《数据库法律保护指令》(《数据库保护指令》，96/9/EC)；
- 7) 《关于版权和某些相关权保护期限的指令》(《保护期指令》，2006/116/EC)；

- 8) 《关于孤儿作品某些允许使用的指令》(《孤儿作品指令》, 2012/28/EU);
- 9) 《关于版权及相关权集体管理以及内部市场在线使用音乐作品权利多地域许可的指令》(《版权和相关权集体管理指令》 2014/26/EU);
- 10) 《关于为盲人、视障者或其他印刷品阅读障碍者的利益而允许使用受版权和相关权保护的某些作品和其他客体的指令》(在欧盟实施《马拉喀什条约》指令, (EU) 2017/1564);
- 11) 《关于欧盟与第三国之间为盲人、视障者或其他印刷品阅读障碍者的利益而受版权和相关权保护的某些作品和其他客体的无障碍格式副本的跨境交换的条例》(在欧盟实施《马拉喀什条约》条例, (EU) 2017/1563);
- 12) 《内部市场在线内容服务跨境使用条例》(《服务跨境条例》, (EU) 2017/1128);
- 13) 《数字单一市场版权及相关权指令》(《数字单一市场指令》, (EU) 2019/790);
- 14) 《关于适用于广播组织某些在线传输以及电视和广播节目转播的版权和相关权行使指令》(《卫星广播和有线传播指令 II》, (EU) 2019/789)。

6. 商业秘密

欧盟于 2016 年 6 月通过了《关于防止未披露专有技术和商业信息(商业秘密)被非法获取、使用和披露的指令》(《商业秘密指令》, (EU) 2016/943)。

7. 植物新品种

欧共同体于 1994 年 7 月通过了《共同体植物新品种权条例》((EC) No 2100/94), 欧盟于 2009 年通过了相关实施条例((EC) No 874/2009)。

8. 地理标志

欧盟将地理标志视为商标之外的单独的知识产权类型,为地理标志制定专门法律,提供专门保护。涉及的相关条例包括:第 1308/2013 号条例(葡萄酒)、第 2019/787 号条例(烈酒)、第 1151/2012 号条例(农产品和食品)和第 2023/2411 号条例(工艺品和工业产品)。

(三) WIPO

1. 专利: PCT 专利制度

专利合作条约(PCT)方便申请人在国际上寻求对其发明的国际专利保护,帮助专利局作出专利授予决定,便利公众查阅这些发明中涉及的丰富技术信息。根据 PCT 提交一件国际专利申请,申请人可以同时在全世界绝大多数个国家寻求对其发明的保护。

PCT 的主要目的在于,简化以前确立的在几个国家申请发明专利保护的方法,使其更为有效和经济,并有益于专利体系的用户和负有对该体系行使管理职权的专利局。

在引进 PCT 体系前,在几个国家保护发明的唯一方法是向每一个国家单独提交申请;这些申请由于每一个要单独处理,因此,每一个国家的申请和审查都要重复。为达到其应有的目的,PCT 提出:

建立一种国际体系,从而使以一种语言在一个专利局(受理局)提出的一件专利申请(国际申请)在申请人在其申请中(指定)的每一个 PCT 成员国都有效;

可以由一个专利局,即受理局对国际申请进行形式审查;

对国际申请进行国际检索,并出具检索报告说明相关的现有技术(与过去的

发明相关的已出版的专利文献)，在决定该发明是否具有专利性时可以参考该报告；该检索报告应首先送达申请人，然后公布；

对国际申请及其相关的国际检索报告，进行统一的国际公布并将其传送给指定局；

提供对国际申请进行国际初步审查的选择，供专利局决定是否授予专利权，并为申请人提供一份包含所要求保护的发明是否满足专利性国际标准的观点的报告。

上述通常称其为 PCT 程序的“国际阶段”，但 PCT 不对国际专利授权，授予专利的任务和责任仍然只能由寻求专利保护的各个国家的专利局或行使其职权的机构掌握，即“国家阶段”。进入国家阶段的程序不是自动发生的，必须由申请人来启动。

2. 商标：马德里商标体系

请人到国外申请注册商标主要有两种途径：一种是逐一国家注册，即分别向各国商标主管机关申请注册；一种是马德里商标国际注册，即根据《商标国际注册马德里协定》（以下简称“马德里协定”）或《商标国际注册马德里协定有关议定书》（以下简称“马德里议定书”）的规定，在马德里联盟成员国间所进行的商标注册。我们通常所说的商标国际注册，指的就是马德里商标国际注册。“马德里联盟”是指由“马德里协定”和“马德里议定书”所适用的国家或政府间组织所组成的商标国际注册特别联盟。

申请程序为：



3.世界知识产权组织仲裁与调解中心（WIPO Arbitration and Mediation Center）

1) 调解

a. 调解规则

《世界知识产权组织调解规则》（WIPO Mediation Rules）

b. 受理纠纷范围

世界范围内任何私人之间的商事纠纷，不限于知识产权相关纠纷。

c. 受理条件

双方当事人达成同意调解协议，同意调解协议可以是合同中的调解条款（mediation clause），也可以是纠纷发生后双方当事人达成的同意调解协议（submission agreement）。没有达成同意调解协议的，一方当事人也可以提交申请中心调解，调解中心可以指定一名外部调解员协助当事人达成同意调解协议。

d. 调解裁决的效力

在双方当事人之间有效，具有一般民商事合同的效力。

e. 调解程序



当事人申
请启动

确定调解
员

调解程序
终结

采取保密
措施

2) 仲裁

a. 仲裁规则

《世界知识产权组织快速仲裁规则》(WIPO Expedited Arbitration Rules)

《世界知识产权组织仲裁规则》(WIPO Arbitration Rules)

b. 受理纠纷范围

世界范围内任何私人之间的商事纠纷，而不仅限于与知识产权相关的纠纷。

c. 受理条件

双方当事人同意仲裁并提交仲裁协议。仲裁协议可以是合同中的仲裁条款 (arbitration clause)，也可以是纠纷发生后双方当事人达成的仲裁协议 (submission agreement)。

d. 仲裁裁决的效力

世界知识产权组织仲裁与调解中心作出的仲裁裁决可以在《承认与执行外国仲裁裁决纽约公约》成员国境内强制执行。

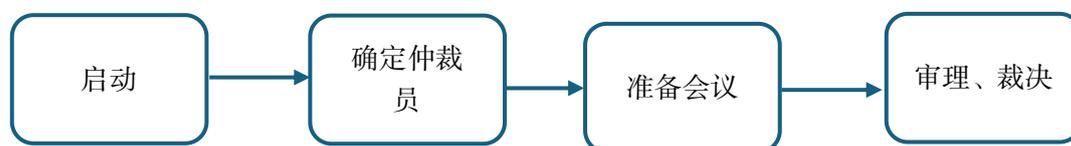
e. 中立人员数据库 (WIPO List of Neutrals)

该数据库中共有全球 1500 多个擅长纠纷解决和具备知识产权纠纷专业知识的中立人员，包括仲裁员、调解员和专家等，仲裁中心需要指定仲裁员时，将从此数据库中根据案件具体情况选定。仲裁中心一般不会仅向纠纷一方建议仲裁员人选。

f. **在线案件管理系统（WIPO Electronic Case Facility, WIPO ECAF）**

纠纷当事人可以在提交仲裁申请前或之后的任何时候达成协议，向仲裁中心申请使用 WIPO ECAF 在线提交案件文件、进行案件进度查询等。

g. **仲裁程序**



二、涉外知识产权保护风险

(一)知识产权诉讼法律风险

在国际化进程中，中国出口型企业面临的知识产权法律纠纷呈现多元化特征。此类争议主要呈现两种形态：一是企业遭受境外知识产权侵权指控，二是企业合法权益遭受海外侵害。前者可细分为技术许可收益型诉讼和市场壁垒型诉讼两类。技术主导型企业及非专利实施主体多采用前者作为技术变现手段，而行业竞争者

则通过后者构建市场准入障碍。值得注意的是，当前针对我国企业的诉讼多属市场壁垒型，国际竞争对手正运用知识产权制度遏制我国企业全球化布局。此类诉讼具有司法周期冗长、诉讼成本高昂等特点，可能引发多重负面效应：若败诉不仅需承担巨额赔偿，还将面临市场禁入、商誉贬损及业务发展受阻等次生风险。专利、商标及商业秘密构成跨国知识产权争议的三大核心领域。侵权认定将导致直接法律后果包括产品禁售令、损害赔偿及惩罚性罚金；间接影响则表现为企业信用评级下降和商业关系受损。值得警惕的是，欧美司法体系普遍采用临时限制令制度，可在诉讼初期即实施产品禁制措施。此类司法手段具有快速响应特性，往往对企业正常经营造成重大干扰。近年来的立法动态更强化了这种趋势：美国2023年生效的《保护国家知识产权法案》赋予行政机关主动介入商业秘密保护的权限；欧盟统一专利法院的设立则实现了跨国禁令的同步执行，显著提高了专利维权效率。

（二）知识产权贸易壁垒风险

国际经贸体系中的知识产权审查机制主要包括：美国337条款调查、特别301条款调查及欧盟反不正当竞争调查等监管工具。

337调查程序由美国国际贸易委员会主导，依据《1930年关税法》对进口环节的知识产权侵权行为实施快速审查。统计显示，专利侵权案件占比超过80%，其余涉及商标、版权及商业秘密等领域。该机制具有显著的贸易壁垒效应，ITC颁布的进口排除令可直接阻断特定商品进入美国市场。由于程序周期短（通常12-18个月）且制裁措施严厉，已成为国际竞争者排除市场准入的有效工具。

特别301调查则聚焦于国家层面的知识产权保护评估，授权美国贸易代表对

认定存在制度缺陷的国家实施单边制裁。制裁手段包括加征惩罚性关税、取消贸易优惠等差异化待遇。此类调查程序具有明显政治属性，其裁决结果可能影响整个行业对美出口能力。

(三)跨境物流知识产权风险

国际通行的知识产权海关保护机制包含主动查扣和被动响应两种模式。当权利人或海关监管部门发现涉嫌侵权货物时，可要求货主提供权利证明文件并暂扣货物。需要强调的是，海关执法主要依据形式审查标准，只要存在侵权可能即可启动行政强制措施，无需实质性侵权认定。由此产生的经营风险包括：物流延迟导致的合同违约风险、仓储费用激增、行政处罚及后续司法追责等复合型风险。

(四)国际展会知识产权风险

参展企业在海外推广时面临三重知识产权挑战：技术专利风险涉及产品构造与设计专利冲突；商业标识风险源于商标使用合规性问题；宣传资料则可能触发著作权争议。欧美国家在展会期间实行高强度知识产权监管，监管机构对涉嫌侵权展品可立即采取撤展、扣押等行政措施。此类事件不仅导致即时参展资格取消，更可能引发跨国诉讼程序，造成品牌形象损害和潜在巨额赔偿风险。

(五)数字贸易知识产权风险

跨境电商运营面临特殊的合规挑战，主要表现为平台规则认知差异与境外司法管辖风险。以北美市场为例，电商平台建立了一套快速反应机制处理侵权投诉：接收投诉→内部审核→商品下架→账户冻结的标准化流程。美国司法系统针对跨

境电商构建了三个阶段诉讼机制：首先颁发紧急限制令冻结数字资产，继而转为预备禁令，最终通过 21 天强制应诉程序形成默认裁决。

三、中国企业出海应对建议

（一）参加展会的策略要点

1. 与展会组织者进行联系，了解他们是否对参展商的知识产权侵权行为提供监管服务，以及这一工作机制如何运作。
2. 确保在展会举办国家拥有合法有效的且已经注册的知识产权。
3. 确保你拥有的知识产权没有与一项先行注册了的知识产权相冲突，总体来说，确保你拥有的知识产权不侵犯他人的知识产权，为做到这一点，你可以利用免费数据库做一些检索。
4. 携带能够证明你的知识产权有效性的证书或文件。
5. 携带其它可以证明你的知识产权也曾受到侵害的文件（例如，法院针对竞争者的判决，或对其它竞争者或侵权者的书面警告文件）。
6. 聘请一名知识产权律师，以防止任何争议的产生。
7. 建议参展商明确指出其参展产品或服务受知识产权法保护。
8. 如果参展商得知竞争者将在展会上展出参展商享有知识产权的仿冒品，请与海关当局联系，以阻止被控侵权产品入境。
9. 由于专利的复杂性，将专利可能涉及的现有技术交由该领域的专家进行研究。
10. 确保不要忽略复杂产品任何一方面：例如在高科技产品中，如果你不拥有高科技产品的内部零部件的知识产权，那么必须确保这些内部零部件

的生产已经得到相关知识产权人的授权使用（对于实用新型和商标，上述问题同样必须加以考虑）。

11. 时刻考虑著作权和不公平竞争事宜。

12. 如有疑问，请与专业律所的知识产权顾问联系，就东道国的适用法律事先咨询。建议避免出现疏忽问题，从而导致货物因被控侵权而扣押，或展位被关闭。在许多情况下，展位会被立即关闭，参展公司的名字以及被关闭的理由都将向社会公开，毫无疑问这会对公司的盈利和信誉产生消极影响。

（二）SAD 诉讼应对要点

如前文所述，若企业因不熟悉 SAD 诉讼规定，疏于采取风险规避措施，则可能因 SAD 诉讼遭受重大打击。对于开展跨境电商业务的深圳企业来说，在 SAD 被诉前的预防与 SAD 被诉后的争议解决措施尤为关键。此处就深圳企业可以采取的风险规避建议与对策作简要说明。

1.SAD 被诉前：防患未然，分散风险

由于 SAD 诉讼往往会对被诉企业造成巨大损失，建议积极防范先于被动应诉。深圳跨境电商企业应当在进入涉外电商市场前采取充分的合规措施和风险分散措施，尽量降低被提起 SAD 诉讼的风险。

1) 做好在美知识产权注册布局

深圳企业应当同时重视国内和国外的知识产权注册布局。比如，对于企业的原创性产品名称、商标等，可以提前在美国注册为商标，避免他人抢注。与此同时，在技术领域，企业也应及早对涉案技术在美国进行专利布局，掌握技术领域的保护主动权。

2) 及时跟进美国知识产权法律法规

深圳企业应当建设专业的知识产权管理队伍,对美国知识产权法律法规进行持续跟进,及时掌握涉美知识产权诉讼的最新信息、尽早发现问题,弥补知识产权管理漏洞。

3) 提前聘请专业律师合规排查

为尽量避免被提起 SAD 诉讼,从事涉美跨境电商的深圳企业应当在产品进入美国电商平台市场前,聘请专业律师进行合规调查与风险评估。比如,通过检索产品名称和产品描述,确保企业使用的关键词未被他人注册为商标;通过进行技术的自由实施(FTO)尽职调查提前排查专利侵权的风险等。对于相对较容易提起 SAD 诉讼的司法辖区(如伊利诺伊州北区联邦法院所在地区等),在该区域内发生的商品交易行为应当谨慎,特别应当对异常购买行为应当予以重视。因为,这些异常的购买行为可能是权利人安排的取证行为。若及早对权利人的取证行为有所防范或察觉,可提前对权利人的诉讼进行准备。

2.SAD 被诉后:积极应对,切忌拖延

如前文所述,SAD 诉讼中,被告得知被起诉已经是其账户被冻结时,挽回企业经济损失已经迫在眉睫。因此,被诉企业应当在第一时间与在美国伊利诺伊州执业的诉讼律师取得联系,全面评估案件情况,从而尽早确定应对策略,最大可能减少企业的损失。切忌侥幸心理和拖延、消极态度,否则一旦被法院作出缺席判决,将产生高额赔偿金等一系列不利后果。积极应对可包括如下措施:

1) 提出异议,争取时间

原告提出 PI 申请后,法院会给予被告提出异议的时间。深圳企业应当把握好提出异议的机会,对原告提出的 PI 申请进行抗辩,防止 PI 下达后涉案商品被

下架或遭受长时间冻结账户带来的经济利益损失。

2) 进行和解谈判，采取多种措施

由于 SAD 诉讼中即便胜诉，企业也可能在账户冻结期间遭受巨大损失，为了最大程度减少损失，企业可以评估自身能力与原告的条件，争取尽快与原告达成和解。企业还可以对跨境电商平台冻结账户的行为提起申诉，争取让平台解除账户冻结。

3) 积极应诉，主张合法抗辩

若企业与原告和解谈判不成，也可咨询有相关资质和经验的律师评估诉讼成本与策略，积极应诉。在诉讼程序中，企业可以针对原告的知识产权侵权指控主张各种抗辩，比如知识产权无效抗辩、程序性抗辩、不侵权抗辩等。例如，在程序性抗辩方面，企业可以主张其产品未在该司法管辖区内进行过实质性的销售承诺或销售行为，从而法院对其没有司法管辖权；在不侵权抗辩方面，以商标侵权诉讼为例，企业可以主张自己的使用行为是描述性使用而非对原告商标的仿冒，以期免于承担侵权责任。

4) 必要时可进行集体应诉

由于被诉的中国跨境电商许多都为小型企业，难以承受高昂的律师费和诉讼费，因此企业可以考虑在大规模侵权诉讼中联合其他被诉企业共享信息、共同行动，以降低诉讼成本。

(http://www.szipsr.org.cn/szipr/hwwq/fxydzy/wqzy/content/post_1194236.html)

(三) 中国企业应对涉外知识产权风险的具体建议

1.全球化知识产权治理架构建设

在全球化竞争背景下，跨国企业应当构建战略性知识产权治理体系，将知识产权管理深度嵌入企业战略决策流程。具体实施框架包含四个维度：

1) 专业团队建制

设立跨国知识产权事务专责部门，配置具备国际法律素养的复合型人才团队，建立动态法律追踪机制监测各国立法动向，定期迭代区域性知识产权策略。

2) 风险预防机制

构建常态化培训体系，通过案例模拟、沙盘推演等方式提升全员风险识别能力，重点强化研发、市场等关键岗位人员的合规意识。

3) 制度体系优化

制定跨境运营标准化流程，完善国际合作知识产权条款审查机制，建立涵盖危机预警、应急响应、舆情管控的突发事件处理系统。

4) 全流程合规控制

建立从技术研发到市场投放的全生命周期知识产权审查制度，对海外并购、技术输出等重大商业活动实施专项合规审查。

2.战略性知识产权全球布局

1) 市场前瞻性部署

依据商业拓展战略实施知识产权先行布局，重点在目标市场完成核心专利群构建与商标确权，防范抢注风险。建议采用 PCT 国际专利体系与马德里商标注

册协同布局策略，提升确权效能。

2) 多维防御体系构建

- a. 技术维度：围绕关键技术构建专利组合网络
- b. 地域维度：依据市场准入计划实施梯度布局
- c. 类型维度：形成专利、商标、商业秘密协同保护架构
- d. 竞争维度：针对主要竞品制定差异化防御方案

3) 动态调整机制

建立知识产权布局评估模型，结合市场演变、技术革新与法规修订进行策略优化，确保保护体系与商业战略动态适配。

参考信息：

1.<https://policy.mofcom.gov.cn/page/nation/USA.html>

2.<https://www.wipo.int/zh/web/wipolex/index>