

企业知识产权国际合规管理规范

International compliance management specification for enterprise intellectual
property

2022 - 04 - 20 发布

2022 - 07 - 20 实施

目 次

前言.....	III
引言.....	IV
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 总体要求.....	2
4.1 组织环境.....	2
4.2 体系范围.....	2
4.3 基本原则.....	2
4.4 文件要求.....	2
5 组织管理.....	3
5.1 领导力和承诺.....	3
5.2 合规方针.....	3
5.3 合规目标.....	3
5.4 管理评审.....	3
5.5 职责和权限.....	4
6 支持保障.....	4
6.1 资源.....	4
6.2 能力.....	5
6.3 培训.....	5
6.4 沟通.....	5
7 合规风险识别.....	5
7.1 总则.....	5
7.2 重点关注.....	6
7.3 获权.....	6
7.4 维护.....	6
7.5 运用.....	6
7.6 保护.....	7
8 合规风险评估.....	7
8.1 风险准则.....	7
8.2 风险分析.....	7
8.3 风险评价.....	7
9 合规风险应对.....	7
9.1 总则.....	8
9.2 预防.....	8
9.3 发现.....	8

9.4 处理.....	9
10 检查和改进.....	10
10.1 内部审核.....	10
10.2 不合格及纠正措施.....	10
10.3 持续改进.....	10
附录 A（资料性） 重点国家和地区知识产权合规要点.....	11
附录 B（资料性） 跨境电商知识产权合规风险应对指引.....	17
附录 C（资料性） 海外参展知识产权合规风险应对指引.....	20
附录 D（资料性） 商业秘密国际合规推荐性实践清单.....	25
附录 E（资料性） 著作权国际合规推荐性实践清单.....	27
参考文献.....	29

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广东省市场监督管理局（知识产权局）提出，并组织实施。

本文件由广东省知识产权服务标准化技术委员会（GD/TC 123）归口。

本文件起草单位：广东省海外知识产权保护促进会、深圳市标准技术研究院。

本文件主要起草人：邱庄胜、彭雪辉、曾旻辉、黄怀、徐驰、邹亦雄、文旷瑜、王越玥、郑露、谭丽、黄安娜、姚佳。

引 言

本文件基于过程方法、以风险为导向，指导企业建立、实施、维护并持续改进知识产权国际合规管理体系，建立并完善知识产权国际合规风险管理流程，针对企业对外贸易或跨国经营管理活动中所面临的知识产权合规风险进行识别、分析和评价，并采取适宜的应对措施，以有效预防、控制、处理知识产权国际合规风险。

建立有效的知识产权国际合规管理体系有助于降低不合规发生的风险，或减轻不合规发生后所带来的不利影响。

企业知识产权国际合规管理规范

1 范围

本文件规定了企业建立、实施、检查、改进知识产权国际合规管理体系的基本要求。

本文件适用于开展或计划开展对外贸易、境外投资、对外承包工程等国际贸易相关业务的中国境内企业及其境内外子公司、分公司、代表机构等组织。

高等院校、科研院所、社会团体等组织，可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21374-2008 知识产权文献与信息 基本词汇

GB/T 35770-2017 合规管理体系 指南

3 术语和定义

GB/T 21374-2008和GB/T 35770-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

知识产权 intellectual property

在科学技术、文学艺术等领域中，民事主体对自己的创造性劳动成果依法享有的专有权，其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密及法律规定的其他客体。

[来源：GB/T 21374-2008，3.1.1，有修改]

3.2

组织 organization

为实现目标，由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人或一组人。

[来源：GB/T 35770-2017，2.1]

3.3

合规义务 compliance obligation

组织有义务遵守的要求或选择遵守的要求。

[来源：GB/T 35770-2017，2.14、2.15、2.16]

注：有义务遵守的要求通常来源于：相关国家或地区的法律法规、监管规定、适用的国际条约、司法解释、司法惯例、判例法以及司法裁决、行政决定等。选择遵守的要求通常来源于：组织内部规章制度、要求，相关行业标准、准则，签订的合同、协议，以及有效治理原则、自愿性原则或道德准则等。

3.4

合规 compliance

履行组织的全部合规义务。

[来源：GB/T 35770-2017，2.17]

3.5

不合规 noncompliance

未履行某项合规义务。

[来源：GB/T 35770-2017，2.18]

3.6

知识产权国际合规风险 international compliance risk for intellectual property

对于开展对外贸易或跨国经营管理活动过程中的某项知识产权合规义务，组织不履行该项合规义务的可能性及其后果对组织知识产权合规目标的影响。

4 总体要求

4.1 组织环境

4.1.1 组织及其环境

企业应确定与其知识产权国际合规风险有关、与其宗旨和战略有关并影响其知识产权国际合规管理体系预期结果实现的各种内部和外部因素。

4.1.2 相关方需求和期望

企业应确定知识产权国际合规管理体系的相关方，理解相关方的需求和期望。

4.1.3 知识产权国际合规义务

企业应识别其知识产权国际合规义务，以及这些义务对其对外贸易或跨国经营管理活动的影响，并确保持续识别新的、变更的合规义务。

4.2 体系范围

企业应确定知识产权国际合规管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定范围时，企业应考虑4.1中提及的内外部因素、需求和期望、合规义务。

4.3 基本原则

企业建立知识产权国际合规管理体系，应遵循下列基本原则：

- a) 领导重视。最高管理者应充分发挥领导力和承诺作用。
- b) 系统整合。知识产权国际合规管理应融入企业对外贸易或跨国经营管理全过程，是企业活动的有机组成部分。本文件可与企业知识产权管理体系整合后实施。
- c) 个性适用。结合企业自身业务状况、规模大小、行业特性、业务或活动所涉国家或地区等，建立能够反映和适应企业实际情况的知识产权国际合规管理体系。
- d) 风险导向。根据企业已识别出的知识产权国际合规风险，重点针对中、高风险点开展知识产权国际合规管理工作。
- e) 动态调整。知识产权国际合规管理体系应及时反映企业内外部环境变化，并获得持续改进。

4.4 文件要求

4.4.1 总则

知识产权国际合规管理体系的文件包括但不限于：

- a) 知识产权国际合规管理的方针和目标；
- b) 本文件要求形成文件的程序和记录；
- c) 与知识产权国际合规管理相关的外来文件；
- d) 企业确定的、为确保知识产权国际合规管理体系有效性所需的程序和记录。

4.4.2 文件控制

企业应对知识产权国际合规管理体系文件进行控制，确保：

- a) 文件在创建或更新时，得到适当的审核和批准；
- b) 文件得到充分的管理和保护，避免泄露机密或被不当使用；
- c) 对外来文件的识别、保管和处置；
- d) 采取必要措施对译文的准确性、真实性、权威性进行审核或传达。

5 组织管理

5.1 领导力和承诺

最高管理者是企业知识产权国际合规管理的第一责任人，应通过以下方式证明其对知识产权国际合规管理体系的领导力和承诺：

- a) 传达知识产权国际合规管理体系的重要性以及符合体系要求的重要性；
- b) 确保知识产权国际合规方针和目标的制定；
- c) 明确知识产权国际合规管理职责和权限，确保有效沟通；
- d) 确保所需资源的配备；
- e) 组织管理评审，确保持续改进。

5.2 合规方针

最高管理者应批准、发布知识产权国际合规方针，确保方针：

- a) 与企业对外贸易或跨国经营管理实际相适应；
- b) 形成文件并保存；
- c) 在企业内明确传达，得到全体员工的理解，必要时向相关方传达；
- d) 得到评审和更新，以保持其适宜性。

5.3 合规目标

最高管理者应针对企业内部相关职能和层级，明确知识产权国际合规目标，确保目标：

- a) 与知识产权国际合规方针保持一致；
- b) 形成文件并保存；
- c) 可被测量和考核；
- d) 得到评审和更新，以保持其适宜性。

5.4 管理评审

5.4.1 评审输入

最高管理者应定期评审知识产权国际合规管理体系，评审输入应包括：

- a) 知识产权国际合规管理体系有关的内部、外部环境变化情况；
- b) 知识产权国际合规方针的适宜性；
- c) 知识产权国际合规目标的可行性；
- d) 知识产权国际合规管理的实施有效性；
- e) 知识产权国际合规管理体系的可持续性。

5.4.2 评审输出

评审输出应包括：

- a) 与持续改进知识产权国际合规管理体系有关的决定；
- b) 持续改进建议及所需支持保障。

5.5 职责和权限

5.5.1 管理者代表

最高管理者应指定专人作为知识产权国际合规管理者代表，全面负责企业知识产权国际合规管理工作，授权其承担以下职责：

- a) 建立、领导并管理知识产权国际合规管理机构；
- b) 贯彻执行最高管理者对知识产权国际合规管理工作的各项要求；
- c) 确保知识产权国际合规管理体系的建立、实施、检查和持续改进，协调、落实所需的各项资源；
- d) 向企业管理层报告知识产权国际合规重大事项、管理绩效和改进需求。

5.5.2 管理机构

知识产权国际合规管理机构应配备专业的专职或兼职工作人员，或委托专业的服务机构代为管理，承担以下职责：

- a) 起草知识产权国际合规管理基本制度及配套程序；
 - b) 组织开展知识产权国际合规风险识别、评估、应对；
 - c) 受理知识产权不合规信息举报，组织或参与对不合规事件的调查，并提出处理建议；
 - d) 组织开展知识产权国际合规监督、检查及持续改进；
 - e) 推动建立知识产权国际合规管理绩效评价体系；
 - f) 组织或协助开展知识产权国际合规培训；
 - g) 就合规相关事宜向企业和员工提供合规意见咨询和审查等。
- 其他管理机构负责落实与本机构相关的知识产权国际合规工作。

6 支持保障

6.1 资源

企业应确定并提供建立、实施、检查和持续改进知识产权国际合规管理体系所需的各项资源，或为这些资源的获取创造有利条件，包括但不限于：

- a) 经常性预算费用；
- b) 办公场所、软硬件设备等基础设施；
- c) 必要的数据、信息及现时参考资料。

6.2 能力

6.2.1 总则

企业应确定员工具有在其控制下完成知识产权国际合规管理体系绩效所必备的工作能力，确保员工基于自身工作经验，或在接受适当的教育、培训后能胜任工作。必要时可采取措施以帮助员工获得所需的能力。

注：适用的措施可包括：对员工的培训、指导或调岗；或聘用、外包胜任的人员等。

6.2.2 管理者代表

知识产权国际合规管理者代表所必备的工作能力，包括但不限于：

- a) 知识产权、法律、合规、风险控制等相关实务和管理能力；
- b) 外语沟通能力；
- c) 对于知识产权国际合规具有较为深刻的认识和理解。

6.2.3 合规工作人员

知识产权国际合规工作人员所必备的工作能力，包括但不限于：

- a) 知识产权、法律、合规、风险控制等相关实务能力；
- b) 外语沟通能力；
- c) 对于知识产权国际合规具有一定认识和理解。

6.3 培训

企业应确定知识产权国际合规教育和培训的要求，制定计划，持续执行，形成记录，确保：

- a) 结合 7.2.1 的要求，培训内容可体现重点市场地域的法律文化、知识产权合规环境、合规要点、合规操作实务等；
- b) 结合 7.2.2 的要求，组织对重点岗位人员进行合规培训；
- c) 结合 7.2.3 的要求，组织对重点经营管理环节所涉及的相关人员进行合规培训；
- d) 组织对全体员工进行合规文化教育。

6.4 沟通

企业应确定与知识产权国际合规管理体系相关的内部和外部沟通需求，采取适当的措施，确保沟通的有效性。

7 合规风险识别

7.1 总则

企业应将知识产权国际合规义务与其对外贸易或跨国经营管理实际联系起来，全面识别可能发生知识产权不合规的场景，包括事件、原因及后果。

有条件的企业可考虑对合规风险进行日常监测，确保：

- a) 持续追踪已识别的合规风险；
- b) 监测残余的合规风险；
- c) 识别新的合规风险。

7.2 重点关注

7.2.1 市场地域

企业可明确其识别知识产权国际合规风险时需要重点关注的市场地域，特别是主要贸易国家或地区。

7.2.2 岗位人员

企业可明确其识别知识产权国际合规风险时需要重点关注的岗位人员，包括但不限于：

- a) 中、高层管理人员，特别是海外管理人员；
- b) 知识产权管理、人力资源管理人员；
- c) 重要研发、设计、创作人员，特别是海外研发、设计、创作人员；
- d) 海外市场销售人员。

7.2.3 经营管理环节

企业可明确其识别知识产权国际合规风险时需要重点关注的经营管理环节，包括但不限于：

- a) 向海外销售产品或提供服务；
- b) 海外参展；
- c) 海外投资、并购、许可；
- d) 海外技术研发、技术转移；
- e) 海外工作人员招聘和管理。

7.3 获权

企业应识别海外知识产权获取过程中的合规风险，应特别注意识别是否符合以下合规义务：

- a) 遵守关于知识产权申请、注册、登记的法律法规要求；
- b) 因职务、合作、委托等产生创新成果时，遵守相关法律法规要求或合同约定；
- c) 进行知识产权海外申请时，遵守关于保密审查的法律法规要求；
- d) 进行知识产权海外申请时，遵守目标国家或地区的特殊性要求；
- e) 遵守企业内部规章制度、合同、协议等对知识产权权属作出的规定。

7.4 维护

企业应识别海外知识产权维护过程中的合规风险，应特别注意识别是否符合以下合规义务：

- a) 遵守关于知识产权权利维持的法律法规要求；
- b) 权利内容或信息发生变更时，及时按照法律法规要求履行变更程序；
- c) 遵守企业内部规章制度、合同、协议等对知识产权维护作出的规定。

7.5 运用

企业应识别海外知识产权运用过程中的合规风险，应特别注意识别是否符合以下合规义务：

- a) 遵守关于禁止滥用知识产权排除或限制竞争的法律法规要求；

- b) 注册商标、地理标志等标识的印制、使用符合法律法规要求或合同约定；
- c) 许可、转让、质押时，遵守有关合同形式、审查、备案或登记的法律法规要求；
- d) 许可、转让、质押后，遵守许可、转让、质押合同约定；
- e) 跨境许可、转让时，遵守有关技术进出口管制的法律法规要求；
- f) 参与标准化工作、知识产权联盟时，遵循公平、合理且无歧视原则；
- g) 遵守企业内部规章制度、合同、协议等对知识产权运用作出的规定。

7.6 保护

企业应识别海外知识产权保护过程中的合规风险，应特别注意识别是否符合以下合规义务：

- a) 尊重他人知识产权和在先权利，避免故意、恶意侵犯他人知识产权和在先权利；
- b) 主动维权或应对侵权纠纷时，遵守程序、时效、期限、文件等法律法规要求；
- c) 不得向执法机关或司法机关作出虚假陈述，或销毁、隐瞒、伪造相关证据，或要求证人或专家证人陈述或隐瞒特定信息；
- d) 自觉履行生效的知识产权行政处理决定或司法裁决；
- e) 处理跨境知识产权纠纷时，遵守当地国家的特殊的法律法规要求；
- f) 遵守企业内部规章制度、合同、协议等对知识产权保护作出的规定。

8 合规风险评估

8.1 风险准则

企业应结合对外贸易或跨国经营管理实际，确定知识产权国际合规风险准则，确保准则与合规方针和目标保持一致。风险准则的内容包括但不限于：

- a) 合规风险识别、分析、评价应遵循的原则或方法；
- b) 合规风险等级及其确定标准或方法；
- c) 不同风险等级的应对策略或措施。

8.2 风险分析

企业应对已识别的知识产权国际合规风险进行分析，可考虑的因素包括但不限于：

- a) 合规风险的性质；
- b) 风险源；
- c) 合规风险事件发生的可能性及其结果（包括正面的和负面的）；
- d) 影响发生可能性及结果的因素；
- e) 企业对合规风险的承受、接受程度；
- f) 企业现有的应对措施及其有效性；
- g) 企业以往是否发生过相应、相关的不合规事件。

8.3 风险评价

企业应遵守知识产权国际合规风险准则，在风险分析结果的基础上，对已识别的合规风险进行等级划分。

9 合规风险应对

9.1 总则

企业应根据知识产权国际合规风险评估的结果，选择、策划和实施相应的应对措施。应对措施的预期目标包括但不限于：

- a) 预防不合规事件发生或降低其发生的可能性；
- b) 发现不合规事件；
- c) 处理不合规事件，纠正不合规或控制其影响范围、程度。

9.2 预防

9.2.1 总则

企业应结合实际，采取适当措施，以预防、阻止不合规事件发生或降低其发生的可能性。企业可实施包括但不限于9.2.2至9.2.4中提及的措施。

9.2.2 海外知识产权布局

制定适当的知识产权全球布局策略，加强重要技术、重要设计、重要品牌在重要海外市场、潜在海外市场的布局，及时获取知识产权。有条件的企业可组建或参与组建专利池。重点国家和地区知识产权合规要点参见附录A。

9.2.3 知识产权尽职调查

针对海外投资、并购、许可、技术转移等重大经营管理活动，开展知识产权尽职调查，包括但不限于权属调查、风险分析和价值评估。

9.2.4 外部供方控制

采取合同管理、评价、绩效监视、第三方监督等控制措施，确保外部提供的过程、产品符合企业知识产权国际合规管理要求，且不会对其知识产权国际合规义务产生不利影响。

在下列情况下，企业可确定对外部提供的过程、产品实施控制：

- a) 外部供方提供的技术、设计、产品将构成企业自身技术、设计、产品的一部分；
- b) 知识产权代理机构、律师事务所等外部供方为企业提供知识产权申请代理、知识产权纠纷处理等服务；
- c) 由外部供方提供的过程或部分过程，如知识产权资产管理和投资、工作人员招聘等。

9.3 发现

9.3.1 总则

企业应结合实际，采取适当措施，以尽早发现不合规事件。企业可实施包括但不限于9.3.2至9.3.3中提及的措施。

9.3.2 合规咨询与审查

编制程序，建立合规咨询与审查机制，包括但不限于：

- a) 相关管理机构及员工针对知识产权国际合规风险疑问或事项，可向知识产权国际合规管理机构咨询合规意见；

- b) 对于复杂疑难事项或存在重大知识产权国际合规风险的事项，可组织跨部门交流研讨、聘请外部专家或委托专业服务机构进行论证并提出合规意见。
- c) 针对海外投资、并购、许可、技术转移，海外重要岗位人员招聘等重要经营管理活动，要求相关管理机构主动咨询合规意见，并配合开展合规审查。

9.3.3 不合规举报与调查

编制程序，针对潜在或现实的不合规行为建立举报与调查机制，包括但不限于：

- a) 设立专门的举报渠道，可选择电话、信件、电子邮件、网站等渠道；
- b) 面向企业全体员工以及利益相关方；
- c) 对举报人的保护、奖励和免责制度；
- d) 对举报对象和举报内容的调查以及结果反馈制度。

9.4 处理

9.4.1 总则

企业应结合实际，采取适当措施，以处理不合规事件，纠正不合规或控制其影响范围和程度。企业可实施包括但不限于9.4.2至9.4.5中提及的措施。

9.4.2 处理预案

针对可能导致严重消极后果的重大合规风险事件或以往发生过的不合规事件，制定处理预案，形成文件并保存。跨境电商知识产权合规风险应对指引、海外参展知识产权合规风险应对指引、商业秘密国际合规推荐性实践清单、著作权国际合规推荐性实践清单参见附录B至附录E。

重大合规风险事件的确定，可考虑的因素包括但不限于：

- a) 经济或资产损失，市场份额缩减；
- b) 企业声誉、品牌受损；
- c) 民事纠纷；
- d) 行政或刑事处罚。

9.4.3 风险分散

有条件的企业可考虑通过投保海外知识产权相关保险等措施，增强企业合规风险承受能力。

9.4.4 问责处罚

编制程序，针对不合规事件（特别是重大不合规事件）的相关责任人建立问责处罚机制。问责处罚可考虑的因素包括但不限于：

- a) 相关责任人的岗位职责；
- b) 不合规事件的性质、主观状态、情节严重性及后果危害性；
- c) 问责处罚预期实现的效果。

9.4.5 纠纷应对

针对不合规事件造成的知识产权纠纷，制定适当的应对策略，选择合适的专业服务机构或寻求其他组织支持，积极化解纠纷，控制纠纷影响范围和程度。

10 检查和改进

10.1 内部审核

企业应定期对知识产权国际合规管理体系进行内部审核，以确保满足本文件的要求。

10.2 不合格及纠正措施

发生不合格时，企业应及时作出反应，采取适当措施以控制、纠正不合格，或处理不合格造成的后果。必要时可采取措施消除不合格的根本原因，以避免再次发生类似情况。

10.3 持续改进

企业应持续改进知识产权国际合规管理体系，以确保适用性和有效性。

附录 A

(资料性)

重点国家和地区知识产权合规要点

表 A.1 重点国家和地区专利合规要点

国家/地区	合规要点	具体内容
美国	发明人声明	<p>美国专利的署名发明人必须为全体实际发明人且仅为实际发明人。这里的发明人也包括外观设计的设计人。具体而言：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 申请美国专利时，必须提交发明人声明（Declaration），表明其确信自己为实际发明人。只有在特殊情况下，如发明人死亡、丧失行为能力、失去联系、有义务但拒绝在发明人声明上签字等，才可由他人提交替代声明。 2. 对于署名发明人与实际发明人不一致的，应及时更正发明人信息。 3. 发明人与授权专利的权利要求范围对应。当在专利申请答复过程中因修改权利要求导致发明人产生相应变化时，应及时更正发明人信息。 4. 企业应保存每个发明人的研发记录，以应对后续可能的权属纠纷。
	信息披露声明	<p>专利申请的相关人员基于诚实信用原则，有义务向美国专利商标局以信息披露声明（Information Disclosure Statement）的形式提供任何其已知的可能对专利性构成影响的现有技术公开（文字或行为）。负有提交信息披露声明义务的主体不仅限于每个发明人或权利人，还包括处理该申请的每个专利代理人 and 专利律师，和任何其他重要的参与专利申请的人，包括实际或潜在的权利受让人。</p>
	雇员发明	<p>美国专利法中没有职务发明的规定。员工在受雇期间完成发明的归属一般是通过雇佣协议的约定而确定。雇主并非自动享有受雇员工任职期间作出的发明创造的美国专利的申请权和所有权。</p>
	避免不公正行为	<p>申请美国专利时，应尽可能避免导致本不应授权的美国专利授权的不公正行为（Inequitable Conduct），主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对美国专利商标局做出虚假陈述（False Statement）：虚假的发明人声明；在专利申请文件、审查意见答复或专利诉讼过程中提交了虚假的实验数据以证明发明功效；在审查意见答复或专利诉讼过程中提交了虚假的证人证言，或者未披露证人与权利人存在的可能涉及利益的关系；在审查意见答复中关于本案的事实陈述与相同申请人或发明人的其他相关美国或其他国家专利申请的审查意见答复中就相关事实做出的陈述相矛盾。 2. 未充分履行信息披露义务（Duty of Disclosure）：隐瞒已知的现有技术；虽提交了与发明高度相关的现有技术文献，但与大量相关度较低的现有技术文件一同提交，企图淹没该高度相关的现有技术文献；提交信息披露声明时，对非英文文献未提供实质性相关部分的英文翻译；隐瞒在先的公开使用或销售行为；在专利申请审查中，未及时提交与该申请相关的其他案件的审查意见；在专利申请审查（通常为再审查）中，未及时提交与该申请相关的专利诉讼中的证据、证词以及引用的现有技术。 3. 其他不公正行为：不满足小实体、微实体要求的申请人以小实体、微实体申请美国专利，或者在权利人不符合小实体、微实体时未及时提出变更；申请人虽符合小实体、微实体要求，但在申请美国专利前已有义务或约定将专利权转让、许可或将要转让、许可给不符合小实体、微实体要求的实体；为加速审查提交检索报告同时声明申请人进行了充分细致的检索，但实际仅进行了非正式的检索；故意错误的主张优先权以克服现有技术的在先公开。

表 A.1 重点国家和地区专利合规要点（续）

国家/地区	合规要点	具体内容
美国	期限放弃声明	为克服重复授权（Double Patenting）核驳而提交了期限放弃声明（Terminal Disclaimer）的美国专利，应使其与期限放弃声明中声明专利权同日届满的专利归属于相同权利人所有或共同行使。
	在先销售或公开使用	美国专利法禁止权利人销售或许诺销售之后再申请专利，即使该销售或许诺销售的行为是对外保密的，或者即使上述销售、许诺销售或公开使用行为并不造成中国专利法意义上的技术公开，也会破坏该申请在美国专利法意义上的新颖性。但美国专利法给予权利人1年的宽限期，允许其在申请前公开自己的发明，而不会导致新颖性丧失。因此，在销售、许诺销售或公开使用专利产品或方法1年内，应至少提交中国专利申请，并在申请美国专利时主张基于中国专利申请的优先权。
《欧洲专利公约》成员国	在先申请的官方检索结果	欧洲专利局会向申请人发出官方通知，要求申请人自发文日起2个月内提交首次申请的审理局出具的检索结果，或者说明并未收到相关检索结果。如不答复，该欧洲专利申请将被视为撤回。 但是，来源于以下国家的在先申请可以豁免提交在先申请检索结果的义务：奥地利、丹麦、日本、韩国、西班牙、瑞士、英国、美国、瑞典、中国（中国自2021年7月1日起适用）。
	授权后生效制度	欧洲专利授权公告后，申请人需要在规定的期限内（对于大部分国家来说是授权公告日起3个月），在指定国范围内选择生效国并办理生效手续，欧洲专利只在生效国享有专利权。
	异议程序	欧洲专利授权公告日起9个月内，除权利人本人以外的任何人都可以针对该专利向欧洲专利局提出异议请求，经过异议审查，专利可能被维持授权、部分修改后维持授权或被撤销。所述异议决定对全部欧洲指定国有效，如果对异议决定不服，可自异议决定日起2个月内向欧洲专利局上诉委员会提出上诉。 如果9个月异议期届满，无人提出异议，则该专利正式具备法律意义上的效力。后续如果有无效请求，须在该欧洲专利的生效国内提出。
	补充保护证书	通过授予补充保护证书（Supplementary Protection Certificate）给予药品一定期限（最长5年）的专利期延长，以补偿药品专利权人在寻求上市行政许可过程中损失的专利保护期。 补充保护证书儿科规则：如果进行了儿童临床试验，则药物的补充保护证书期限可以再延长6个月。 补充保护证书的授予与管理隶属于各成员国专利局，申请人须向各成员国专利局递交补充保护证书申请，获得的补充保护证书只在该成员国有效。
德国	职务发明报告	发明的权利首先归属于发明人。职务发明的发明人完成职务发明后有义务向雇主报告，雇主通过声明取得发明的财产性权利。需要注意的是，如果雇主放弃相关权利，需要征得发明人同意，否则相关权利将转移给发明人（审查过程中放弃或者授权后不缴费放弃要征得发明人同意）。
	异议程序	专利授权公告日起9个月内，任何人都可以针对该专利向德国专利商标局提出异议请求，经过异议审查，专利可能被维持授权、部分修改后维持授权或被撤销。如果9个月异议期届满，无人提出异议，则该专利正式具备法律意义上的效力。 如果针对异议决定不服，可以向德国联邦专利法院提出上诉。 即使异议期届满，后续也可以向德国联邦专利法院提出针对专利的无效请求。

表 A.1 重点国家和地区专利合规要点（续）

国家/地区	合规要点	具体内容
法国	临时专利申请制度	从2020年7月1日起，可以向法国国家工业产权局提出临时专利申请，提交临时申请可以通过简便的方式（提交说明书）快速获得一个申请日。满足正式专利申请的条件后，通过临时申请获得的申请日将作为判断是否存在在先技术的基准，从而对授权决定以及权利范围产生影响。申请人需要在自临时申请提交之日起12个月内将临时申请转变为正式申请，包括正式发明专利申请或正式实用新型申请。
	职务发明	职务发明的专利申请权默认归于发明人。职务发明获得专利权后，单位有普通实施权。单位可以在相关章程中规定或约定职务发明的专利申请权归单位，在此情况下，该申请权可直接归属于该单位。对于除职务发明之外的发明，约定从业人员所作发明的专利申请权、专利权归单位，或者要求为单位设立临时独占实施权或独占实施权的协议、员工守则及其他规定的条款无效。申请权或专利权归单位的，或者为单位设定了临时独占实施权或独占实施权的，从业人员有权获得合理的金钱或其他的经济上的利益。
	异议程序	自2020年4月1日起授权的专利，将适用新推出的异议程序。自专利授权公告日起9个月内，除专利权人本人以外的任何人都可以针对该专利向法国国家工业产权局提出异议请求。该异议程序不适用于实用新型和补充保护证书。 如果针对异议决定不服，可以向巴黎上诉法院提出上诉。
日本	专利申请中的发明人记载	不仅要记载权利要求书中提及的发明的发明人，还要记载由说明书、附图等体现的整个发明的全部发明人。
	关联外观设计	关联外观设计的特别要件（须同时满足）：1. 基础设计与关联设计的申请人须相同；2. 关联设计须与基础设计相类似；3. 关联设计的专利申请须为在基础设计的专利申请日之后（含当日）并在基础设计的专利申请日起10年内提交的申请。
	部分外观设计	部分外观设计保护的是产品的一部分，不构成产品的一部分的抽象图案不能作为部分外观设计来保护。要求作为部分外观设计保护的部分必须是在整体外观设计中包含的一个封闭的区域，并且该部分属于部分外观设计的可创作部分。成套产品中的部分产品不能作为部分外观设计来保护。部分外观设计所主张的优先权申请必须是部分外观设计申请，否则不能享有优先权。
	秘密外观设计	申请人可指定外观专利授权登记日起3年以内的期限，请求在此期间内对其外观设计进行保密。
	成套产品外观设计	对于具有相同设计构思且同时使用的成套产品，可以作为一件申请提出。与中国不同的是，只有日本意匠法执行规则中规定的成套产品可以进行这样的申请，不在规定之列的成套产品则不可以提出成套产品外观设计申请。
	过境货物	过境货物也会因为知识产权侵权而成为海关查扣的对象。
	平行进口	日本并未统一允许或禁止平行进口，而是将该决定权交予权利人。根据日本最高院判例，若权利人希望禁止平行进口，则可在专利产品或其包装上标明该禁止意思，该产品被平行进口后，权利人可基于该日本专利进行维权。相反，若权利人未做相应表明，则默认为允许平行进口，不得基于日本专利禁止该平行进口。

表 A.1 重点国家和地区专利合规要点（续）

国家/地区	合规要点	具体内容
印度	信息披露义务	<p>申请人有持续向印度专利局报告在印度以外的国家或地区提交的相同或实质相同的发明专利申请的义务。这些信息须在印度申请递交日起6个月内提交。此后如果在其他国家或地区有新提交的相关申请，须自该新申请提交之日起6个月内提交给印度专利局。</p> <p>此外，印度专利局的审查员有权要求申请人提交同族外国专利申请的审查信息，如关于新颖性、可专利性的审查意见以及获得授权的权利要求。通常，相关要求会在专利局发出第一次审查意见通知书时提出，则申请人应在该通知书发文日起6个月内予以提供。</p>
	专利实施声明	印度发明专利授权后，在专利权有效存续期间，专利权人或被许可人有义务每年9月30日前，提交上一年度的发明专利的商业实施声明。

表 A.2 重点国家和地区商标合规要点

国家/地区	合规要点	具体内容
美国	注册基础	通过单一途径递交申请的，需选择注册基础：实际使用；意图使用；原属国申请；原属国注册。通过马德里途径递交申请的，默认意图使用为基础。
	续展申请及使用声明	商标持有人须自注册日起第5-6年间提交商标持续使用（正当理由未使用）的声明。商标持有人须自注册日起每第9-10年间提交商标持续使用（正当理由未使用）的声明以及商标续展申请。
	商标三年不使用撤销	注册日起连续3年不使用的商标，可能被撤销。
	商标使用证据	<p>使用证据注意事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用证据中显示的产品/服务项目必须是美国申请/注册所指定的商品/服务之一，不能超出原申请/注册的范围。 2. 使用证据上的商标要清楚显著，且必须与申请/注册的商标一模一样；但如果申请的是纯英文商标，且声明了英文字母为普通字体（Standard Characters），则使用证据上的英文商标可以是与申请商标稍有不同英文字母。 3. 使用证据必须提供真实的产品照片，而不是产品的设计图纸或宣传照片。
	委托代理律师	<p>具体包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 非美国商标申请人必须委托具备资质的美国律师代理美国商标注册事宜。 2. 委托美国代理机构/律师代理商标相关事务的，必须由商标权利人出具其签署的授予代理权的声明，如文件签字并非商标权利人提供的，视为无效，不可作为商标注册的基础。另外，商标申请人的地址需与其实际所在地址保持一致，递交虚假、捏造的地址信息将受到制裁。 3. 美国律师要代理美国商标事务的，需先在USPTO官方网站注册账号，才可上传相关文件，同时也应对自己的使用行为负责，共享账号的行为是明令禁止的。
欧盟	商标异议	<p>欧盟商标的异议期为3个月。异议人提起异议，欧盟知识产权局受理后会给双方下发异议通知（冷静期通知），自下发异议通知之日起2个月内，双方可自行协商，异议人可撤回异议；冷静期后双方如未达成一致，异议人需递交异议理由及证据，之后，被异议人需递交答辩。如果异议基础商标注册满5年，被异议人可要求提供使用证据，若无法提供，则异议将被驳回。</p>
	商标五年不使用撤销	注册日起连续5年不使用商标，可能被撤销。

表 A.2 重点国家和地区商标合规要点（续）

国家/地区	合规要点	具体内容
德国	商标异议后置	商标注册后，有3个月的异议公告期。异议人提起异议后，公告商标申请人需在2个月内递交异议答辩。不论公告商标申请人是否递交异议答辩，官方仍会继续审理。本轮交互后，双方可再行进行一轮证据交互用以补充，本轮后审查员将进行审查，并下发异议决定。
	商标无效宣告	商标被提起无效宣告后，被无效宣告人须在收到通知之日起两个月内进行答辩，否则商标将会失效。
	商标五年不使用撤销	注册日起连续5年不使用商标，可能被撤销。
英国	商标异议	商标公告后，任意第三方认为公告商标侵犯其权益或不符合商标法规定的，可在公告之日起2个月内向英国知识产权局提交异议申请；或提交异议警告通知(Notice of Threatened Opposition)，双方可在异议警告通知提交后的1个月内协商；协商未成的，异议人可提交正式异议申请。在双方同意的情况下，可在异议答辩期限前申请为期9个月的冷静期(Cooling-Off Period)，双方可申请一次为期9个月的冷静期延期。若异议人的引证商标已注册满5年，被异议人可要求异议人出具商标使用证据，若无法提供，则异议将被驳回。
	商标五年不使用撤销	注册日起连续5年不使用商标，可能被撤销。
日本	申请人编码	日本特许厅对于每个申请人均有对应的编码，申请人在申请前应核查是否已经在日本申请过商标，如有，建议采用相同的申请人名称和地址，以免因前后申请人信息不一致遭遇驳回。
	商标异议后置	日本实行商标异议后置，即对商标申请核准注册后进行公告，自公告之日起2个月内提起商标异议。
	商标三年不使用撤销	注册日起连续3年不使用商标，可能被撤销。
韩国	申请人编码	韩国知识产权局对于每个申请人均有对应的编码，申请人在申请前应核查是否已有在韩国申请过商标，如有，建议采用相同的申请人名称和地址，以免因前后申请人信息不一致遭遇驳回。
	商标三年不使用撤销	注册日起连续3年不使用商标，可能被撤销。
俄罗斯	商标要素	中文商标在俄罗斯通常被视为具有显著性，但不会作为文字商标而是被视为图形商标进行审查。
	无商标异议程序	俄罗斯无商标异议程序。但任何利益相关方可在审查员下发最终决定前，提交“反对意见”来辅助审查员进行审查。
	商标三年不使用撤销	注册日起连续3年不使用商标，可能被撤销。
泰国	商标要素	如果商标中汉字的一种含义与指定商品或服务有关，虽然该商标整体为臆造词，但仍会较高几率被认定为缺乏显著性，从而被驳回。
	商标无效宣告	注册商标被提出无效宣告的，如果被申请人即商标权人未答辩，该商标并不会直接被宣告无效，官方将在权利人未答辩情形下进行审理。
	商标三年不使用撤销	注册日起连续3年不使用商标，可能被撤销。但申请人需提供证据，证据提供主要为线上线下载证，证明对方并无使用。即使被申请人没有进行任何答辩，官方也可能因为撤销申请人提供的证据不充分而驳回申请人的撤销商标请求。

表 A.2 重点国家和地区商标合规要点（续）

国家/地区	合规要点	具体内容
越南	商标要素	非常见语言的简单形状和几何图形、数字或字母缺乏显著性，除非这种标识已经过广泛使用获得了显著性，但通过提交使用证据证明获得显著性的难度很高。中文在越南被视为非常见语言，因此由纯中文组成的商标，在审查中会被判定为缺乏固有显著性而不被接受。如申请人希望中文获得注册，一般可通过中文与英文或图形组合申请，且中文在组合商标中所占比例较小，从而尽量降低因缺乏显著性而被驳回的风险。
	商标续展	越南商标不续展后5年内仍作为商标的注册障碍，但通过连续5年未使用而撤销的，则不受该法条影响。
	商标五年不使用撤销	注册日起连续5年不使用商标，可能被撤销。
马来西亚	商标翻译	非马来文或英文商标，需由当地合法认证的翻译员提供翻译。
	商标三年不使用撤销	注册日起连续3年不使用商标，可能被撤销。
柬埔寨	商标异议后置	柬埔寨商标异议程序后置，即对商标申请核准注册后公告，自公告之日起3个月内提出异议。
	商标无效宣告	一般情况下，柬埔寨仅接受在商标注册之日起5年内提出无效宣告请求。但若商标系抢注，合法正当权利人在任何时间均可提出无效宣告请求。对于与第三方所有的知名商标构成相同或近似的注册商标，提出无效宣告请求不受时间限制。
	商标使用宣誓	商标注册后，商标持有人需在注册或续展日期后的第5-6年提交使用/不使用的宣誓书。如不提交使用证据，商标不会当然失效，可后期补交或续展时提交，但会产生罚金。
	商标五年不使用撤销	注册日起连续5年不使用商标，可能被撤销。
澳大利亚	商标异议	澳大利亚商标异议程序中，被异议人逾期不提交答辩即视为放弃商标申请。
	商标三年不使用撤销	注册日起连续3年不使用商标，可能被撤销。
印度	注册基础	印度商标申请需选择注册基础：实际使用、意图使用。
	商标五年不使用撤销	注册日起连续5年不使用商标，可能被撤销。
巴西	商标申请	通过单一途径递交申请的，不允许一标多类申请。对于保护色彩设计的商标申请，无须明示国际认可的色彩编码，申请人只须提供该商标的色彩设计（样本）。
	商标异议	巴西商标异议程序相对简单。异议人提起异议申请后，官方将通知公告商标申请人，该申请人需在60天内提交异议答辩。异议人答辩后，将由官方依职权对双方所提交的材料进行审查后直接下发决定。异议程序的审查通常需要3年时间。
	商标转让	巴西商标转让需相同或类似商品/服务上的相同或近似商标一并转让，未一并转让的商标将会被撤销，权利人需在60天内申诉重新拿回商标权利。申诉申请期限为1-2年，需提交一并转让的证明文件。
	商标五年不使用撤销	注册日起连续5年不使用商标，可能被撤销。

注：附录A的内容由专业人员总结、整理而成，具体的原文表述请见相关法律法规。

附录 B

(资料性)

跨境电商知识产权合规风险应对指引

表 B.1 常见知识产权风险类型

类型	风险点	表现形式
商标权	商品/服务提供	<ol style="list-style-type: none"> 1. 销售的商品或提供的服务中，未经许可，在相同或类似商品/服务类别范围内使用与他人注册商标相同或近似的商标。 2. 明知侵权仍然售卖上述侵害他人商标专用权的商品，且无法证明商品是通过合法渠道取得。
	宣传推广	<ol style="list-style-type: none"> 1. 店铺页面、商品详情页面、广告语、关键词、商品描述、背景音乐、视频等使用与他人注册商标相同或近似的商标。 2. 上传伪造的商标授权证明或商标许可使用证明进行宣传。
著作权	商品/服务提供	销售的商品（特别是服饰、玩具、日用品等）或提供的服务（如广告设计）中，擅自复制、发行、表演、放映、改编、翻译、注释、传播他人作品，特别是图片、图案、字体、形象、音乐、视频、计算机软件等。
	宣传推广	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擅自复制、发行、表演、放映、改编、翻译、注释、传播他人作品，用于店铺或商品详情页面的排版设计、宣传图片、广告语、关键词、背景音乐、视频等。 2. 上传伪造的著作权登记证明或许可使用证明进行宣传。
专利权	专利侵权	<ol style="list-style-type: none"> 1. 销售的商品侵犯他人的发明、实用新型或外观设计专利权。 2. 销售的商品未被授予专利权，而在商品或商品包装上标注专利标识。 3. 专利权被宣告无效或终止后，在商品或商品包装上继续标注专利标识并销售。 4. 未经专利权人许可，在商品或其包装上标注他人的专利标识。 5. 在店铺页面、商品详情页面、商品包装等材料中将尚处于专利申请阶段或未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或专利设计，或使用伪造的专利证书、专利文件或专利申请文件。 6. 销售伪造的专利证书、专利文件或专利申请文件。
不正当竞争	/	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未经许可使用他人的商标、字号、商品服务文字或图形做超链接标志或设置为搜索引擎关键词，并以此吸引消费者点击或进入的。 2. 平行进口的商品与进口国的商品存在实质性质量差异或进口商品在投放市场后发生改变或损害，误导消费者或损害了商品声誉的。 3. 未经许可，将与商标权人的商标相同或近似的文字注册为店铺名称或域名，并通过该店铺名称或域名开展相关商品交易的跨境电子商务活动，可能引起消费者误认的。

表 B.2 常见知识产权风险后果

可能的后果	具体内容
警告函	警告函是权利人向疑似侵权人发出的附带侵权证据、要求停止侵权的函件。
平台经权利人投诉后处罚	<p>1. 权利人或买家根据跨境电子商务平台的投诉规则就卖家的知识产权侵权行为向该平台进行投诉。</p> <p>2. 通常而言，平台接到投诉后，将对涉嫌侵权的商品进行初步审查，若存在侵权，将删除涉嫌侵权商品/服务列表、链接及相关信息，并通知该卖家。若卖家认为未侵权，可通过平台进行申诉，提供初步证据证明，并要求恢复删除的商品/服务列表、链接及相关信息。平台经审查后予以恢复的，将通知权利人或买家。</p>
海关扣押	海关依照权利人申请对涉嫌侵权产品予以扣押，或依职权主动扣押有重大侵权嫌疑的产品。
337调查	<p>1. 美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission，以下简称ITC）依权利人申请（占大多数）或依职权主动对进出口贸易中存在的侵犯专利权、著作权、商标权的行为或不正当竞争行为发起调查，并对侵权行为采取制裁措施。</p> <p>2. 若侵权成立，ITC将发布排除令，指示美国海关及边境保护局阻止侵权产品进入美国。排除令由海关执行；</p> <p>3. 若侵权成立，则ITC可以通过发布禁止令，禁止继续销售、库存、宣传已经进口到美国的侵权产品。禁止令由ITC执行。</p>
民事诉讼	<p>临时禁令：是为避免申请人无法弥补的损失，由法院根据申请人的申请而签发的禁止侵权人实施一定行为的强制令。通常来说：</p> <p>1. 根据权利人的申请，法院将冻结跨境电商的店铺和支付账户；该冻结失效前，原告可继续提出颁布初步禁令的动议，确保冻结失效后初步禁令能无缝衔接。</p> <p>2. 初步禁令颁布后，很快传票发出，民事诉讼开始。</p> <p>3. 冻结后，跨境电子商务平台可能通知已购买商品的买家退货，并直接在跨境电商的账户中扣除退货款。</p> <p>4. 如果跨境电商认为被法院冻结的金额不多，选择不和解、不应诉或者放弃旧店铺打算开新店铺的，那么法院缺席判决之后，支付账户的钱将被划走，店铺将无法运营，新店铺的注册及账户的开立只要是和之前店铺存在关联信息，都可能面临再次被追诉的风险。</p> <p>1. 被告历经临时禁令、初步禁令后进入民事诉讼程序，或不经前述程序直接被诉至法院。</p> <p>2. 被告应在收到传票后的规定期限内应诉，否则法院将缺席判决；对于不积极应诉的被告，程序就此完结，其被冻结的支付平台账户中的资金即被划走作为赔偿金；如果被冻账户的资金不足以支付赔偿金，被冻账户一般会被永久限制。原告可能会持续监控被告的网上行为，一旦发现涉诉店铺的其他收款账号（甚至包括国内银行账户），原告会继续申请法院强制执行。</p>
刑事诉讼	权利人向当地检察机关就侵权企业的侵权行为提起刑事举报，刑事执法人员在接到举报后进行审查，符合条件立案后，启动刑事调查和诉讼程序。

表 B.3 跨境电商知识产权合规风险管理措施

措施	具体内容
风险识别	<p>1. 熟悉目标市场知识产权保护环境，以及竞争对手的知识产权情况，包括但不限于：</p> <p>a) 目标市场所在国的知识产权法律制度、监管环境、贸易政策、过往典型判例等；</p> <p>b) 目标市场主要电子商务平台的知识产权保护环境、投诉规则、过往投诉处理案例等；</p> <p>c) 竞争对手清单、知识产权布局情况以及过往的知识产权维权状况。</p> <p>2. 谨慎、全面地甄别开展跨境电子商务活动中可能遭遇的知识产权合规风险，应着重排查以下风险源：</p> <p>a) 销售的商品/服务，特别是服装、饰品、玩具、日用品等风险高发行业的商品/服务；</p> <p>b) 经由供应商提供销售的商品/服务，供应商资质，知识产权权属或许可状况，保证不侵犯第三方知识产权的声明等；</p> <p>c) 宣传推广所使用的店铺和商品详情页面排版设计、广告语、关键词、商品描述、图片、照片、图案、字体、背景音乐、视频等材料。</p>
风险防控	<p>依据风险排查结果，及时采取风险规避或控制措施，包括但不限于：</p> <p>1. 对自主创新成果进行知识产权布局申请，保留相关权属证明文件，适用时，向海关申请知识产权备案；</p> <p>2. 产品上架、出口、销售前，及时获得相关知识产权的转让或许可，并保留相关转让、许可合同；</p> <p>3. 产品出口、销售前，聘请目标市场当地律师等专业人员对商品在本地销售是否侵权出具意见书；</p> <p>4. 对侵权风险高发的产品，采取规避设计；</p> <p>5. 在生产合同、采购合同中，针对生产商、供应商的知识产权合规义务进行明确约定，声明已尽合理注意义务，并要求生产商、供应商确保不侵犯第三方知识产权。</p>

附录 C

(资料性)

海外参展知识产权合规风险应对指引

表 C.1 常见知识产权风险类型

类型	风险点	表现形式
商标权	参展产品、宣传材料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 参展产品上所附的商业标志侵犯他人的商标权或其他在先权利。 2. 宣传材料上的标志、图案等侵犯他人的商标权或其他在先权利。 3. 除商品商标外，认证类、公益类标识的使用有可能已在境外被注册为商标，这类标识的使用有可能构成商标侵权。 4. 商标授权许可使用的期限已届满，但参展时仍在使用的，可能构成商标侵权。 5. 未按照许可协议的要求，不规范使用或超出地域范围使用他人授权使用的商标。 6. 不规范使用注册商标标识。
著作权	展台设计、宣传材料（如广告、音乐、视频、图片、图案、软件、网站、商业标志等）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未经著作权人许可，在展会上以展览、改编、复制、放映、通过信息网络向公众传播等方式使用作品。 2. 未经表演者许可，从展会现场直播或者公开传送其现场表演。
专利权	参展产品、展台二维或三维设计	<ol style="list-style-type: none"> 1. 参展产品的生产方法、技术、外观设计落入他人发明、实用新型、外观设计专利权的保护范围。 2. 展台的二维或三维设计侵犯他人的外观设计专利权。 3. 实用新型和外观设计相较发明专利较为简单，易通过外部观察就能发现侵权，因此在展会上用这两类（特别是外观设计）来维权的情况较为突出。权利人仅通过说明书和产品展示图便能进行是否侵权的判断。
不正当竞争	宣传材料（图片、广告、文字描述等）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 参展过程中可能因为未遵守与合作伙伴之间的保密协议而导致泄露他人商业秘密。 2. 宣传语夸大其词、不诚信，可能导致违反参展地反不正当竞争法。例如在德国，只有销量领先第二名 20% 以上才能宣传为销量冠军。

表 C.2 常见知识产权风险后果

可能的后果	具体内容
警告函	警告函是权利人向疑似侵权人发出的附带侵权证据、要求停止侵权的函件。
展会投诉	<ol style="list-style-type: none"> 1. 权利人根据展会的投诉规则就知识产权侵权行为向展会组展方进行投诉。 2. 各大展会一般设有线上或线下的投诉平台，通常会在展前发布投诉机制和规则。
侵权诉讼	<p>临时禁令：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 为避免申请人无法弥补的损失，法院根据申请人申请而签发的禁止侵权人实施一定行为的强制令，临时禁令自送达即生效。 2. 申请临时禁令的条件一般为：具有紧迫性；可能给申请人带来不可弥补的损害；申请人需要提交宣誓声明；案件本身法律关系比较简单明了。

表 C.2 常见知识产权风险后果（续）

可能的后果	具体内容
侵权诉讼	<p>侵权诉讼：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 权利人针对展会上的知识产权侵权行为向法院提起诉讼。 2. 起诉书有效送达则民事程序启动，在展会中有可能出现便装人士假装进行商务谈判但实为进行文书送达的情况。
海关扣押	<ol style="list-style-type: none"> 1. 海关对涉嫌侵犯知识产权的展品予以扣押，对展台予以查封。扣押地点可在海港、航空港、国际展会等。 2. 权利人可在展会前或展会中向海关申请扣押。例外情况下，海关可在申请前或在申请获得批准前采取行动，但一般需以银行担保等方式提供预先财产担保。 3. 扣押的条件一般为：权利人提出申请；相关知识产权有效；海关认为被扣押展品涉嫌侵权。 4. 海关也可自行决定扣押有重大侵权嫌疑的货物。 5. 展会常设有海关工作站。
刑事调查	<ol style="list-style-type: none"> 1. 权利人向当地检察机关就侵权企业的侵权行为提起刑事举报，刑事执法人员在接到举报后，同当地海关及执法人员启动刑事调查程序。 2. 程序一般为：权利人申请后进行侵权指认；执法人员来到展会上获得疑侵权人的信息后搜查；执法人员没收展品。 3. 拒绝执行临时禁令、不配合法院行动的行为都有可能遭到刑事调查或指控。

表 C.3 境外参展知识产权合规风险管理措施

环节	措施	具体内容
展前	风险识别	<p>企业应对其参展产品、参展资料等进行全面清查，以识别、评估在展会上可能发生的知识产权合规风险。主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对参展产品所在领域的专利进行检索，了解参展产品涉及的专利、专利池情况，并对专利进行风险评估。 2. 对参展产品、包装及宣传材料中使用的商业标识进行注册商标或驰名商标的检索，对商业标识进行风险评估。 3. 对展台设计、宣传手册、广告标语、产品说明书、现场演示软件、背景音乐等作品进行著作权检索，进行风险评估。 4. 对参展产品及材料进行集成电路布图设计、地理标志权等其他知识产权的检索，进行风险评估。 <p>风险排查清单详见表 C.4。</p>
	材料预备	<p>企业应针对高风险点，提前准备好相关材料，包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 合法有效的知识产权权属证明。 2. 能够解决潜在知识产权风险的证明材料。 3. 竞争对手信息，以及竞争对手与参展产品相关的知识产权文书。 4. 展会举办地相关法律、法规、规则。 5. 反制他人的材料。 <p>材料预备清单详见表 C.5。</p>

表 C.3 境外参展知识产权合规风险管理措施（续）

环节	措施	具体内容
展前	风险防控	<p>企业可采取以下措施，预防或降低知识产权合规风险事件发生的可能性：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据商业因素，对展品及资料含有的创新成果和商业标识，及时在国内及境外进行知识产权注册。 2. 对于在展会举办地获得保护的知识产权，在参展前向展会举办地海关进行知识产权备案。 3. 通过风险评估发现存在知识产权侵权风险时，可主动与权利人进行沟通谈判，取得知识产权许可，也可在参展前主动请求宣告相关知识产权无效。 4. 根据风险评估情况，对涉嫌侵犯他人知识产权的展品及资料进行调整。 5. 提前了解当地知识产权法律和展会知识产权保护措施、纠纷处理程序。 6. 了解组展方、行业协会或知识产权维权援助机构等第三方支持组织，提前聘请当地律师等。 7. 对拟参展的市场销售人员进行合规风险应对培训。 8. 在德国参展之前，当参展商根据以往参展经验、展会之前的种种迹象或出于对竞争对手的了解，预判对方可能会在展会期间向法院申请临时禁令时，可以提前向具有管辖权的法院发出保护函，以达到阻止法院作出临时禁令裁定的目的。
展中	警告函	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聘请律师，核实警告函的发函人是否为权利人或其代理人，并判断自身产品是否构成侵权。 2. 如果经核实，认为警告函内容不属实，则被警告人可不答复，但可以与发函方进行合理交涉，以避免不必要的诉讼；如果经核实，确定警告函中提及的侵权行为不属实，则被警告人可拒绝签署停止侵权的承诺函，也可以委托律师提出反警告，或向当地管辖法院提出保护函申请；如果因为不合理地发送警告函，使被警告人遭受损失，被警告人可以要求发函方赔偿相应损失。 3. 如果经核实，认为确有较大侵权可能性，应在规定期限内与发函方进行合理交涉。 4. 如果经核实，认为确有侵权行为，应按照与发函方协商后的要求停止侵权行为。
	展会投诉	<ol style="list-style-type: none"> 1. 首先应了解展会的投诉规则，审阅投诉方提交的投诉文件，判断文件是否符合投诉所需文件的规定，若不符合，可向组展方提出投诉资格的异议。 2. 若投诉内容属实，则按照规定将相关产品或宣传品下架。
	临时禁令	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遵守临时禁令，移除被指控侵权的展品且从网站上删除相关宣传信息。 2. 聘请当地律师和翻译尽快判断是否签署停止侵权的合同。 3. 留意相关文件，若有后续诉讼应及时出庭并抗辩。
	民事诉讼	<ol style="list-style-type: none"> 1. 展会中收到起诉书后应咨询专业的法律意见。 2. 对起诉书内容进行详细了解并自查相关产品知识产权状况。 3. 积极应诉，不与当地法院官员起冲突。
	海关扣押	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执法人员根据临时禁令扣押或没收展品时，企业应配合执法人员的工作，获取、保存执法文件以及扣押或没收清单，在律师等专业人员的帮助下寻求解决途径，不应置之不理。 2. 可联系权利人尽快开启和解谈判。 3. 可依据当地法律向相关部门提出执法异议、申诉、诉讼等，提交证明企业没有侵权的相关证据。被扣押人应及时提出异议，书面表明不同意销毁涉嫌侵权的产品。

表 C.3 境外参展知识产权合规风险管理措施（续）

环节	措施	具体内容
展中	刑事调查	1. 参展现场人员面对检察官、执法人员的执法活动，应避免情绪过于激动或对抗执法，若抗拒执法有可能发生被警方临时限制人身自由的情况。 2. 被调查的参展企业可以向检察官核实举报人、被举报人、依据的权利等内容，并且解释不侵权的合理理由。 3. 应配合执法人员处理展区内的侵权产品、宣传材料等，并配合出示护照、缴纳刑事罚金等要求。 4. 委托当地律师维护自身权利，可联系当地商会、行业协会、领事馆等组织获取必要的帮助。
展后	海外知识产权布局工作	1. 在缺乏知识产权特别是商标和专利布局的地区启动申请和布局工作。 2. 缺乏相应知识产权许可的，可适时启动许可谈判工作。 3. 对于展会中发现的侵权风险产品进行规避设计。
	内部知识产权合规机制	1. 针对展会中遇到的知识产权问题进行内部总结和培训。 2. 制定内部知识产权合规管理整改清单，改进内部知识产权合规管理体系。
	外部知识产权支持力量储备	1. 积累海外知识产权资源信息，以备不时之需。 2. 了解海外知识产权纠纷应对援助政策或机构。 3. 重视国内外舆论舆情控制。

表 C.4 境外参展知识产权合规风险排查清单

类目	细目	不共性文件			共性文件
		竞争对手	行业协会	NPEs	
参展产品	专利	竞争对手清单、 展会维权历史报告	行业协会清单、 展会维权历史报告	NPEs 清单、展会动 作历史报告	高风险专利检索报告； 标识高风险清查报告； 著作权高风险内容清查 报告
	外观设计				
	商标				
	著作权				
参展资料	广告	参展地广告法合规报告； 虚假宣传清查报告； 关于宣传材料是否过于详尽的评估报告			
	宣传材料				
	产品手册				
	产品说明书				
	参展光盘或软件				
其他资料					
其他	配件				
	制作工艺				
	……				

注：NPEs，是Non-Practicing Entities的缩写，即非专利实施主体或者非实施主体。

表 C.5 境外参展前材料预备清单

类型	具体内容
合法有效的知识产权权属证明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉及专利的，包括专利证书、公告文本、专利权人身份证明、专利法律状态证明、专利实施许可合同等。 2. 涉及商标的，包括商标注册证书、商标权利人身份证明、商标使用许可合同等。 3. 涉及著作权的，包括著作权权利证明、著作权人身份证明、著作权许可合同等。
解决潜在知识产权风险的证明材料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 相关知识产权权利人的授权书。 2. 参展产品所涉及知识产权问题已由第三方解决的证明材料，如法院裁判文书、调解书、和解协议书以及仲裁裁决文书等。 3. 当地律所出具的不侵权分析报告、不侵权意见等。 4. 委托他人或单位处理相关事务的，应出具授权委托书。
竞争对手信息，以及竞争对手与参展产品相关的知识产权文书	<ol style="list-style-type: none"> 1. 竞争对手企业相关信息和文件。 2. 竞争对手参展产品相关知识产权已经被展会举办地相关机构无效的法律文书和法院生效裁判文书，或其他能够证明相关知识产权无效的证明材料等。
展会举办地相关法律、法规、规则	<ol style="list-style-type: none"> 1. 展会举办地的知识产权保护官方规范性文件。 2. 展会举办地与知识产权相关的法律法规、司法判例等。 3. 组展方发布的投诉相关规则和过往投诉案例。 4. 参展规范、流程、规则等。
反制他人的材料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 侵犯参展企业知识产权的证明材料和证明对方知识产权无效的材料。 2. 对在展会举办地域外形成的证据材料，企业按照展会举办地法律制作的翻译、公证文书。

附录 D

(资料性)

商业秘密国际合规推荐性实践清单

表 D.1 跨境人员流动过程中的商业秘密合规

环节	具体内容
招聘	<ol style="list-style-type: none"> 1. 避免录用那些强调自己熟悉或能够获取竞争对手保密信息的应聘者。 2. 在面试中，提醒应聘者在回答问题时不要泄露原雇主任何保密信息，避免录用透露保密信息的应聘者。 3. 避免提出可能导致披露任何第三方保密信息的问题。 4. 记录和保存录用过程中应聘者与企业之间的沟通。 5. 询问应聘者是否与原雇主签署过任何保密协议或竞业禁止协议。如果条款本身不是机密的，可查看此类协议，且在决定录用之前做好背景调查和法律风险评估。 5. 对于以下几类人员招聘，应特别注意商业秘密合规，在决定录用之前做好背景调查和法律风险评估： <ol style="list-style-type: none"> a) 高管或其他身居要职的掌握大量保密信息的部门骨干； b) 以团队形式招募员工或挖来整个部门； c) 从直接竞争对手处招来员工或团队做竞品开发。 6. 发出录用通知的同时，提醒被录用者及时向原雇主提交书面辞职信，并在离职前将所有原雇主的财产和保密信息归还原雇主。必要时，可考虑通过证人证明归还或与原雇主确认归还。 7. 在被录用者正式从原雇主处离职之前，避免让其为企业工作。
入职	<ol style="list-style-type: none"> 1. 书面通知所有新员工以下内容： <ol style="list-style-type: none"> a) 期望他们履行对前雇主的持续保密义务； b) 禁止他们将从任何前雇主或其他第三方处获得的保密信息、文件或实物带入企业； c) 企业尊重其他企业的知识产权，包括商业秘密； d) 如不遵守这些要求则将面临纪律处分。 2. 提醒新员工哪些地方有可能不小心保留了前雇主的信息，如归档数据、垃圾文件夹、个人设备或账户、纸质副本等。 3. 对于高风险的新员工，可考虑采取进一步措施确保其不会带入第三方保密信息，例如，在新员工可以访问企业的电子邮件系统、服务器、内网或云存储帐户之前，考虑聘请企业外部法律顾问对新员工进行访谈，盘点所有可能存有原雇主保密信息的设备或账户，妥善处置或归还可能构成商业秘密的信息，并聘请取证专家对相关证据进行固定。
履职	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为员工提供滚动式的全面教育和培训，强调尊重第三方知识产权（包括商业秘密）的重要性以及个人和企业不合规时所面临的风险。 2. 建立匿名举报渠道，以举报任何违反商业秘密合规管理要求的行为，确保举报人不会被报复。接到举报后，企业应酌情开启调查，评估是否有违反要求的行为，如果有，则应当采取补救措施。 3. 严格实施商业秘密合规管理，对违规行为进行问责处罚。 4. 要求研发人员全面准确地记录工作过程和成果，例如通过工作笔记本、版本控制系统中的详细说明、代码中的注释等，以便在必要时可以证明公司的独立研发。

表 D.1 跨境人员流动过程中的商业秘密合规（续）

环节	具体内容
离职	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以书面形式提醒离职员工负有持续的保密义务，并要求其签署确认书，表示收到提醒并同意遵守持续的保密义务。 2. 在离职前，收集离职员工保管的所有公司财产和保密信息，包括员工个人设备上存储的任何与企业或工作相关的信息。 3. 在离职后，切断员工对企业系统和数据库的访问权限，包括修改登录密码等。 4. 在适用时，可考虑将审查离职员工访问日志纳入辞职流程的一部分，或至少在发现某些可疑或异常行为后，立即审查访问日志。 5. 建立公司离职员工文档保存制度，在离职后的一段时间内保存离职人员的工作邮件、文档、访问记录等。 6. 考虑询问离职员工下一份工作的性质和领域。指示员工在回答此问题时不要泄露其下一个雇主的任何保密信息。 7. 考虑通知新雇主离职员工的持续义务。 8. 考虑对某些员工离职后的情况进行追踪和关注，分析评估离职员工的新雇主的竞品。

表 D.2 跨境业务活动过程中的商业秘密合规

环节	推荐性实践
业务合作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 仔细审查并妥善保管所有与合作伙伴签署的保密协议，确保公司遵守保密协议，特别注意保密协议中对使用保密信息的限制。 2. 避免接收对于业务合作目的不必要的保密信息。 3. 记录和管理与合作伙伴的信息交流。 4. 严格控制接触合作伙伴保密信息，建立按需访问机制，只有符合保密协议规定且出于适当目的的人员才能访问该信息。 5. 确保处理合作伙伴信息的所有员工了解保密协议的内容和法律义务，并确保员工严格按照保密协议执行。 6. 按照保密协议的规定妥善归还或销毁保密信息。
研发与业务伙伴的产品互相竞争或者互联互通的产品	<ol style="list-style-type: none"> 1. 考虑聘请外部律师制定适当的操作规范，以确保开发过程不受任何第三方保密信息的影响。 2. 严格按照保密协议规定的方式和范围使用业务合作伙伴的保密信息。 3. 将企业内开发团队与能够接触业务合作伙伴保密信息的团队进行隔离。 4. 完整准确并尽可能详细记录所有独立研发过程，包括参与研发的人员、研发的产品、所有信息来源以及何时、何地 and 如何进行的产品研发，取得的阶段性成果等。
商业情报收集	<ol style="list-style-type: none"> 1. 避免通过黑客、窃听等不正当或非法手段收集信息，也避免接受或使用已知或怀疑是通过不正当或非法手段获得的信息。 2. 在采访客户或接近竞争对手时，避免谎报自己的身份或工作地点。 3. 考虑使用第三方商业情报收集和分析机构。 4. 记录所收集的任何竞争情报的来源，包括所参考的材料、任何受访人员的身份、收集信息的大致时间等。

附录 E

(资料性)

著作权国际合规推荐性实践清单

表 E.1 著作权国际合规推荐性实践清单

合规目标	环节	具体内容
防止侵犯他人 著作权	软件	<p>审查企业使用的所有软件的许可协议，包括可能会购买的软件，以及想要集成到产品中的第三方源代码和库文件。代码是“开源的”或可以“免费下载”的，并不意味着可以免费用于商业目的。</p> <ol style="list-style-type: none"> 制定IT政策，以确保在法律或合规团队审查、批准软件许可条款之后再安装到企业计算机（包括服务器、台式机和笔记本电脑）上。其中： <ol style="list-style-type: none"> 注意对软件使用的限制（例如仅供试用、研究/开发、商业发布）； 确保企业没有超出许可证允许的使用次数； 可采取信息技术政策防止用户安装从互联网下载的软件。 成立软件许可审查委员会，以评估第三方软件的许可条款。评审对象不仅包括用于研发目的的软件，还包括企业所有部门（如人力资源或信息技术）使用的软件。 制定企业的知识产权合规培训计划，组织对员工著作权合规进行培训和教育，倡导尊重知识产权的企业文化。 制定与研发相关的政策和流程，以确保开发流程有良好的文档记录，以便企业可以追踪任何软件或代码的来源。 对代码进行定期审核，删除或替换无法确认其合规性的代码。
	文件和产品信息（手册、说明书）	<p>著作权保护具有创造性的文档，包括文本、图表或照片。即使第三方文档是公开的，也不擅自复制文档中的创造性元素。</p>
	市场营销和网站	<ol style="list-style-type: none"> 确保企业宣传材料中使用的元素（如音乐、视频、照片、图表、艺术品等）都已经得到许可，或符合合理使用、法定许可等免责事由。确保权限覆盖到该材料使用的特定目的。 不使用从第三方网站上抓取的材料。 建立一个已经获得许可的材料资料库（包括照片、图像、字体等）供员工和承包商使用。 确保合作方、承包商和临时工也遵守相关的许可规定或约定。 要求合作方保证其劳动成果不侵犯任何他人权利。 要求就因合作方产生的著作权侵权行为签订免责条款。
	字体	<p>制定政策，以确保企业产品和网站上用到的所有字体都已经获得许可。</p>
	开源软件	<ol style="list-style-type: none"> 制定政策和流程，以审查企业产品中包含的所有开源软件的许可条款。 <ol style="list-style-type: none"> 对于软件产品，确保开源软件通知与软件一起发布； 对于宽松式许可（Permissive License），如MIT和BSD许可，确保所有著作权声明与产品一起发布。 对于Copyleft许可（如GPL），确保源代码随产品一起发布或在请求时出示源代码。

表 E.1 著作权国际合规推荐性实践清单（续）

合规目标	环节	具体内容
防止侵犯他人著作权	开源软件	<p>d) 如果产品中包含Copyleft许可（如GPL）下的软件，确保发布产品的许可与许可证要求相匹配。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 确保随产品发布的许可条款与开源许可相匹配。 3. 定期组织培训，以确保每个人都理解使用开源软件的含义。 4. 确保第三方提供的软件能够满足相同的开源标准。
保护自己的著作权	著作权归属	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确保企业与员工、承包商和合作伙伴的合同明确规定著作权归属。 2. 详细记录创作信息。 3. 在文件和代码中进行标注，表明作者和著作权所有者。
	反向工程与使用第三方信息	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可以访问产品、文档或代码，并不意味着可以将其用于任何目的。除了著作权限制之外，还必须考虑是否有任何合同义务限制企业使用所拥有的材料。 2. 如果想对第三方产品进行反向工程，以构建一个竞争的、可互操作的或兼容的产品，企业可制定操作规范来防止对第三方著作权代码的不当使用。建议聘请熟悉著作权法的律师来制定适当的协议。 3. 确保企业遵守任何关于访问第三方材料的合同限制。
	保护性措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用严格的保护措施来保护敏感材料。 2. 积极主动进行监控和维权。 3. 在代码术语中包含可识别的术语，这些术语即使在编译后仍然是明文，例如显示文本或数值。

参 考 文 献

- [1] GB/T 21374-2008 知识产权文献与信息 基本词汇
- [2] GB/T 24353-2009 风险管理 原则与实施指南
- [3] GB/T 29490-2013 企业知识产权管理规范
- [4] GB/T 35770-2017 合规管理体系 指南
- [5] GB/T 39550-2020 电子商务平台知识产权保护管理
- [6] DB4403/T 76-2020 跨境电子商务知识产权保护指南
- [7] SZDB/Z 245-2017 反贿赂管理体系
- [8] DB3204/T 1001-2019 企业境外参展知识产权指引
- [9] DB31/T 1255-2020 经营者竞争合规指南
- [10] 国家知识产权局保护协调司、深圳市标准技术研究院、高文律师事务所编制：《海外参展知识产权实务指引》。
- [11] 广东省知识产权研究与发展中心（广东省知识产权维权援助中心）、深圳市智汇远见知识产权管理有限公司著：《企业海外知识产权风险应对管理指引》，知识产权出版社，2015年版。
- [12] 《与贸易有关的知识产权协定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
- [13] 《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)
- [14] 《保护工业产权巴黎公约》(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)
- [15] 《工业品外观设计国际注册海牙协定》(Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)
- [16] 《商标国际注册马德里协定》(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)
- [17] 《商标国际注册马德里协定有关议定书》(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)
- [18] 《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty)
- [19] 《欧洲专利公约》(European Patent Convention)
- [20] 《欧盟商标条例》(European Union Trade Mark Regulation: (EU) No 2017/1001)
- [21] 《欧盟外观设计条例》(Community Design Regulation: (EC) No 6/2002)
- [22] 美国《1930年关税法》(Tariff Act of 1930) 第337节
- [23] 美国专利法 (Consolidated Patent Laws)
- [24] 美国发明法案 (Leahy-Smith American Invents Act)
- [25] 美国版权法 (U.S. Copyright Act of 1976)
- [26] 美国商标法 (U.S. Trademark Law)
- [27] 美国保护商业秘密法 (Defend Trade Secrets Act of 2016)
- [28] 日本特許法 (昭和34年4月13日法律第121号)
- [29] 日本商標法 (昭和34年4月13日法律第127号)
- [30] 日本意匠法 (昭和34年4月13日法律第125号)