肇庆市知识产权保护中心海外知识产权

风险预警提示及典型案例

各相关企业：

为了帮助肇庆企业提前做好纠纷风险防控，肇庆市知识产权保护中心向各有关企业发出海外海外知识产权风险预警提示，并提供典型案例，供各相关企业参考，请各有关企业了解海外经营中的知识产权风险并提前做好知识产权规划布局。

如遇海外知识产权纠纷，可与肇庆市知识产权保护中心联系。

单位：肇庆市知识产权保护中心

地址：肇庆市端州区二塔路68号301室。

联系人：张宇

联系电话：0758-2712800。

附件：1.海外知识产权风险预警提示

2.海外知识产权案例

肇庆市知识产权保护中心

2022年9月20日

海外知识产权风险预警提示及典型案例

全球经济一体化背景下，知识产权作为一个国家国际竞争力要素显得越来越重要，随之而来的是企业拓展海外市场所遇到的知识产权风险越来越大。如果发生海外知识产权纠纷，企业在海外市场的发展竞争力和生存受到巨大威助，导致企业的成本增加。因此，对出口企业进行知识产权风险预警分析，针对国际竞争对手可能采取的知识产权压制，制订相应预警机制，有效防范和应对知识产权风险对企业带来的不良影响就显得非常重要，对我市企业海外发展具有重大意义。

肇庆市知识产权保护中心特此发出预警，提示我市出口企业在知识产权方面注意以下事项：

1.全面了解出口目标市场的知识产权保护情况。其中包括知识产权基本法律制度、知识产权侵权判断标准、司法诉讼程序、知识产权保护水平等。

2.分析评议在出口目标市场是否围绕自主创新产品形成了有效的知识产权布局。若已形成有效的知识产权布局，则应准备相关证明材料，做到先布局，再出口。

3.分析评议出口产品是否会侵权。要仔细比对出口产品是否会被出口目标市场的有效专利所覆盖，是否会遭遇竞争对手的侵权诉讼，只有做到知己知彼，才能心中有数。

4.制定产品出口策略。通过制定产品出口策略，形成产品出口的知识产权风险控制预案。对于出口产品可能侵犯他人知识产权的，应及早开展规避设计，或主动联系权利人进行专利许可。也可以收集竞争对手知识产权瑕疵、对方侵犯自己的知识产权或合作企业侵犯自己的知识产权的反诉材料和证据。对于涉嫌专利侵权的产品已经出口的，则应准备应诉材料，制定诉讼应对策略，积极应诉。

同时，肇庆市知识产权保护中心建议企业在知识产权方面做好以下工作：

1.及时注册商标，特别是注册国际商标。企业在培育品牌、商标过程中，请注意及时进行商标注册，以避免您投入大量人力、物力、资金培育的商业标识轻松为他人所使用。除在国内注册商标外，一定要注意国际商标注册。

国外申请注册商标有三种途径：单一国家注册、地区注册和马德里商标国际注册。

单一国家注册，即依据各国法律向各国商标主管机关递交商标注册申请。

地区注册，即向一个区域商标主管机关申请注册商标，该效力及于区域内各成员国；常见的几个区域商标主管机关有：欧盟知识产权局EUIPO，比荷卢共同局Benelux Office，非洲知识产权组织OAPI，非洲地区工业产权组织ARIPO等。

马德里商标国际注册，即根据《商标国际注册马德里协定》或《商标国际注册马德里协定有关议定书》的规定，在马德里联盟成员国间进行的商标注册。

2.贴牌加工做好知识产权审查。贴牌加工企业，在承接外来加工客户订单时，请务必注意对订单项下加工产品的知识产权合法性进行必要审查，否则可能导致加工、生产侵犯他人专利或注册商标专用权的产品，给企业造成损失。

3.做好知识产权保护工作。在产品研发立项前，请务必注意对已有信息进行充分检索。在产品研发过程中，由于研发尚未完成，尚不能申请专利保护，要特别注意对商业秘密的保护，以避免他人利用研究成果抢先完成产品研发，抢先申请专利。在产品研发完成后，要及时通过申请专利或采取保密措施进行商业秘密保护，否则将可能导致企业的技术被公开，或被他人抢先申请专利，造成损失。

根据不同产品的特点，可以同时考虑采取专利、商标、著作权、知名商品特有包装、装潢等方式进行全方位的知识产权保护。在生产过程中，请注意对涉及商业秘密的技术信息资料以及生产流程加以物理隔离，以防因保密意识不强，任凭他人参观、拍照、摄像而因此遭受不必要的损失。委托他人加工时，企业的一些商业秘密必然会让对方知晓，请注意与对方签订保密协议加以约束。

附件：海外知识产权案例