

# 团 体 标 准

T/ZSP 011—2024

## 海外知识产权风险预警工作规范

2024 - 05 - 17 发布

2024 - 06 - 05 实施

浙江省公共管理学会 发布

# 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 风险识别类型 .....	1
5 预警方式 .....	1
5.1 尽职调查 .....	1
5.2 合同履行监控 .....	1
5.3 合规风险监控 .....	1
5.4 侵权风险分析 .....	1
6 风险防范 .....	1
6.1 知识产权布局 .....	1
6.2 关注信息动态 .....	2
6.3 关键环节防范 .....	2
6.4 海关保护备案 .....	3
7 侵权应对 .....	3
7.1 被诉侵权 .....	3
7.2 被侵权 .....	4
附录 A（资料性） 风险识别类型 .....	5
附录 B（资料性） 常见的知识产权信息查询网站 .....	7

## 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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省公共管理学会提出并归口。

本文件起草单位：浙江省知识产权保护中心、浙江英普律师事务所、杭州果智知识产权咨询有限公司、中国计量大学、浙江省长三角公共服务标准化研究院。

本文件主要起草人：蔡丽红、庞美蓉、田青竹、金良盛、龚一川、王璟、毛爱东、李声宏、陈科屹、金苏宁、李一、张欢、黄飏、张文霞、韩尚杰、张潞璐。

# 海外知识产权风险预警工作规范

## 1 范围

本文件规定了海外知识产权风险预警的风险识别类型、预警方式、风险防范和侵权应对等内容。本文件适用于企事业单位开展海外业务时进行知识产权风险预警工作。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 风险预警

通过检索分析、监控、调查等方式，识别与企业关键产品或核心技术相关的国际知识产权信息，对海外知识产权风险进行警示、防范和应对的活动。

## 4 风险识别类型

海外知识产权风险识别类型包括产品出口、境外参展、跨境电商、技术转让、境外投资并购、境外人才流动、其他贸易措施等。风险识别类型见附录A。

## 5 预警方式

### 5.1 尽职调查

企业在海外技术许可、转让、投资并购等海外活动前期，针对知识产权市场价值、技术价值和法律价值，自行或聘请专业法律服务机构对知识产权的权利主体、权属、权利有效性、许可使用及知识产权申请状况等进行尽职调查。

### 5.2 合同履行监控

建立知识产权履约监控机制，设立定期的监控节点，在履约期间对合作方在履约过程中是否遵守权属条款进行监控。

### 5.3 合规风险监控

对目标市场引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的违规行为进行监控。

### 5.4 侵权风险分析

通过侵权风险分析、侵权责任保证等方式降低知识产权侵权风险。

## 6 风险防范

### 6.1 知识产权布局

#### 6.1.1 开展检索及布局

6.1.1.1 自行或聘请知识产权服务机构对产品所涉知识产权信息进行调查，了解目标市场同类产品主要竞争者及其知识产权布局情况。

6.1.1.2 在目标市场进行商标注册、专利申请、版权登记等知识产权布局。

### 6.1.2 采取侵权规避措施

企业发现有侵权风险，宜及时采取如下措施：

- a) 暂停产品销售，对侵权风险进行评估；
- b) 聘请目标国知识产权服务机构出具不侵权法律意见；
- c) 聘请知识产权服务机构指导技术方案规避设计；
- d) 加强知识产权管理体系建设。

### 6.1.3 获得转让/许可

通过洽谈，与权利人签订知识产权的转让或授权使用协议，明确知识产权权属、权利义务和侵权责任等内容：

- a) 审核使用技术转让合同与技术许可合同、买卖合同、承揽合同、委托合同的混合；
- b) 使用技术作为出资方式，审查出资协议起草要点；
- c) 确认转让方是转让技术的权利主体，查询转让技术是否存在权属等法律争议。

### 6.1.4 申请权利保护

宜通过以下措施来保护自身知识产权，包括但不限于：

- a) 及时缴纳专利年费、办理商标续展，维持知识产权有效；
- b) 及时进行海关知识产权备案，加强海关知识产权保护；
- c) 对他人实施的侵犯己方知识产权的行为，通过侵权警告、提起诉讼等方式要求侵权方停止侵权、赔偿损失，维护自身知识产权。

## 6.2 关注信息动态

### 6.2.1 信息采集

6.2.1.1 关注海外知识产权政策信息、知识产权相关文献及其他公开信息。

6.2.1.2 根据预警的预期效果、各数据库文献存储量、时间跨度、更新速度及使用费用等情况确定数据来源。常见的知识产权信息查询数据库、网站见附录 B。

### 6.2.2 信息分析

对行业技术发展状况、知识产权状况、竞争对手状况等进行分析，评估知识产权风险。通过筛选剔除不相关信息、失效信息以及重复信息，将分析结果、防范预案作为研发、设计、创作的依据。

### 6.2.3 评估风险

预测风险发生的时间、频次、影响因素及后果等方面开展知识产权风险评估，并根据可能造成的影响及其后果的严重程度，将风险进行相应的分级，对不同级别的风险采取适当的方式加以预防和应对。

### 6.2.4 信息报告

6.2.4.1 定期或不定期报告知识产权预警分析，重大事件立即报送。

6.2.4.2 对报送的预警分析报告及时汇总、分析，提出处理意见或建议。

## 6.3 关键环节防范

### 6.3.1 技术研究开发环节

参与产业知识产权导航，开展产品知识产权微导航，加强知识产权跟踪检索与分析研判，规避研发过程的知识产权侵权。

### 6.3.2 生产经营采购环节

开展专利检索、商标标识管理、新员工入职尽调等分析管理，规避侵权。加强合同管理，在采购合同中明确约定双方的知识产权权利义务，明确侵权责任。

### 6.3.3 委托生产加工承揽环节

6.3.3.1 对委托生产的产品进行国内外知识产权检索，明确其专利授权、商标注册情况，确定产品的目标市场，规避侵权风险。

6.3.3.2 加工承揽业务应在合同中明确双方知识产权责任义务，要求委托方承担知识产权瑕疵担保义务，尽可能减少和降低侵权责任承担，规避侵权风险。

6.3.3.3 在合同中应设置违约金条款，约定产生侵权纠纷时委托人所承担的法律风险。

### 6.3.4 产品出口环节

出口目标市场前，应进行目标市场国及出口国专利、商标检索分析、技术秘密管理，规避侵权风险。

### 6.3.5 对外宣传展销环节

应了解对外宣传、展会举办方所在目标市场的知识产权法律规定、相关竞争对手和相同产品的知识产权状况、对参展企业和参展产品的要求，防范知识产权侵权风险，包括但不限于：

- a) 参展地知识产权保护环境信息：当地知识产权法律制度、执法状况和执法形式、侵权司法程序和判定标准、展会知识产权保护规则、展会以往的知识产权执法案例情况等；
- b) 合法有效的知识产权权属证明：参展产品在参展地获得有效保护的知识产权凭证、解决潜在知识产权风险的证明材料、授权委托书、参展地律师出具的不侵权报告等；
- c) 参展竞争对手知识产权材料：收集参展竞争对手可能侵权己方知识产权的证据材料，作为展会维权证据材料或风险发生时反制对手的有效措施；
- d) 分析参展产品的知识产权风险：参展产品是否侵犯参展国权利人的专利和商标权，展台设计、广告手册、宣传标语、图片、产品说明书、背景音乐等是否侵犯他人版权，现场使用电脑中所安装的软件是否是权利人许可商业性使用的正版软件等；
- e) 海外参展知识产权应急预案：建立知识产权应急团队和决策应对机制，适时启动知识产权无效程序，或对自身产品开展规避设计，或采取谈判和解等有效措施。发现他人侵犯自身知识产权的，评估维权成功可能性，适时展开维权行动。

## 6.4 海关保护备案

6.4.1 及时掌握目的地国家及产品运输过程中过境国家的海关知识产权保护规定。

6.4.2 将企业在目标市场注册的商标、专利等知识产权及时向边境执法部门申请知识产权备案，获得海关知识产权保护。

## 7 侵权应对

### 7.1 被诉侵权

7.1.1 依托国内外知识产权服务机构，在分析侵权风险基础上制定纠纷解决整体策略，与对方或对方的中国代理商、分销商、位于中国的关联企业等机构就分歧进行沟通，将和解作为解决纠纷的方式之一。

7.1.2 加强与海外客户、政府部门、行业协会等第三方的协作，引入第三方进行调解、斡旋。

7.1.3 企业收到权利人侵权通知时，可采取以下措施：

- a) 积极收集信息，对收到的律师函进行综合分析，预判相关风险，回应律师函。对存在恶意欺诈、诋毁商誉、不正当竞争等情形，可采取反制措施；
- b) 对权利人的知识产权的有效性及其保护范围分析评议，做出应对决策；
- c) 有侵权风险，可通过积极谈判签订许可协议，或利用己方或关联企业的知识产权寻求交叉许可；
- d) 及时调整产品设计方案，通过规避设计规避侵权风险，增加和解可能性。

7.1.4 企业面对诉讼时，可采取以下措施积极应对：

- a) 组建诉讼团队开展应诉，诉讼团队由企业技术人员、国内知识产权律师和纠纷发生地知识产权律师等人员等组成；
- b) 开展知识产权评议，明确应诉方案，提出抗辩：
  - 可从原告是否为知识产权权利人、诉讼程序、不构成侵权、在先使用、现有技术、专利无效请求、专利是通过“不公正行为”获得、滥用权利、非法垄断等方面进行抗辩；

- 商业秘密可从诉讼程序、技术秘密不具有秘密性、权利人未采取合理保密措施、未实施侵犯商业秘密的行为、被诉商业秘密喜自主研发方面进行抗辩；

c) 主张善意使用或善意销售减轻侵权责任；

d) 在展会被投诉知识产权侵权、面对“337”调查时，可寻求国际行业协会和政府帮助。

7.1.5 面临知识产权海关保护措施，企业可采取对不当扣押提出异议、在民事诉讼中进行抗辩、向权利人争取获得知识产权许可。

## 7.2 被侵权

### 7.2.1 谈判和解

7.2.1.1 开展知识产权评议，分析己方知识产权的稳定性、有效性，做出应对决策，提高和解成功率。

7.2.1.2 调查对方企业生产经营状况，企业的专利技术、关联企业等基础信息，争取有利和解条件。

### 7.2.2 诉讼

7.2.2.1 结合侵权行为实际情况，可通过民事诉讼、刑事诉讼和行政程序对侵权行为制定诉讼应对方案。

7.2.2.2 组建诉讼团队，诉讼选择处理知识产权纠纷案件多、对权利人友好的法院。

**附录 A**  
**(资料性)**  
**风险识别类型**

风险识别类型见表A.1。

**表A.1 风险识别类型表**

风险识别		
风险名称	风险内容	
产品出口	委托生产	未审核商标、专利等知识产权权属和商业秘密保密协议所产生的侵权风险。
		未审核商标注册证书与产品贴附商标标识的一致性所产生的商标侵权风险。
		未核实产品贴附商标与国内注册商标或未注册驰名商标是否相同或构成近似所产生的商标侵权风险。
		未对出口产品是否侵犯专利权进行检索和分析所产生的专利侵权风险。
产品出口	自有品牌产品出口	未在出口目的地国家及过境国进行商标注册、专利申请等知识产权布局，导致自有商标、外观设计专利、技术方案在产品出口国、过境国被他人抢先实施商标注册、外观设计申请（登记）、实用新型和发明申请所产生的侵权风险。
		国内企业在与海外代理商建立合作关系时，未明确约定知识产权归属，导致代理商在国外申请、抢注国内企业的商标所产生的侵权风险。
境外参展	专利	参展产品因落入参展国专利权人享有的外形、结构、原理等专利保护范围而引发的专利侵权纠纷风险。
		参展产品商标标识侵犯参展地商标权或在参展地被他人抢注为商标，参展企业在参展商品、商品包装或容器、广告宣传中使用该商标所产生的商标侵权风险。
	商标	对授权使用商标，违反许可使用期限、许可使用地域范围或其他许可使用协议约定条款所产生的商标侵权风险。
		参展商品、商品包装或者容器，广告宣传中使用的国内通用名称在参展地受法律保护的商标侵权风险。
境外参展	版权	未经许可，在参展产品、产品宣传、展台搭建方案设计使用他人作品所产生的版权侵权风险。
		展会现场使用未经版权人授权的软件、背景音乐、摄影作品或美术作品等所产生的版权侵权风险。
跨境电商	专利	未经许可，在跨境电商平台上许诺销售、销售专利产品或者销售、许诺销售依照他人专利方法获得的产品所产生的专利侵权风险。
		未经许可，在跨境电商平台上许诺销售、销售侵犯注册商标权的商品所产生的商标侵权风险。
	商标	将与他人注册商标相同或相近的文字作为跨境电商平台网络店铺名称或店铺装潢，并通过该网络店铺进行商品展示或交易所产生的商标侵权风险。
		为实施商品交易，在跨境电商平台中未经许可使用他人视频、音乐、动画等作品而产生的版权侵权风险。
跨境电商	不正当竞争	在网络店铺中使用与他人相似的店铺装潢、名称及产品包装等行为，可能导致消费者混淆或误认、侵害其他经营者合法权益的不正当竞争风险。
技术转让	合同主体	未对转让方的权利主体资格进行审核所产生的合同无效等法律风险。
		未对转让技术相关的专利申请信息、专利授权信息和专利有效期进行审核所产生的专利有效期届满、专利保护期过短、相关专利申请或授权专利未全部转让所产生的法律风险。
		未对转让技术是否存在权属、侵权等法律争议进行审核所产生的法律风险。
		未对转让技术是否许可他人使用进行审核所产生的法律风险。
	合同程序	经批准或登记的转让技术，涉及到相关专利权、专利申请权变更的，未审核办理变更手续所产生的法律风险。
		技术转让涉及正在申请中的专利，未审核技术转让过程中专利申请状态，导致专利申请被视为撤回或被驳回的法律风险。
合同形式	未将转让登记文件作为合同附件一并签署所产生的法律风险。	
	技术转让未采取“用于登记的简单合同+详细的技术转让合同”的形式所产生的法律风险。	

表A.1 风险识别表（续）

风险识别		
风险名称	风险内容	
合同条款	对转让技术涉及的知识产权存在权属或侵权、专利申请被驳回等现实或潜在法律争议，转让合同中未明确约定合同解除条款或违约赔偿条款，所产生的无法追究对方违约责任的法律风险。	
	转让技术涉及未公开的商业秘密、转让合同中未明确约定商业秘密权利归属和保密义务，导致商业秘密被转让方使用、允许他人使用或进行披露，所产生的商业秘密权利丧失和损失无法得到赔偿的法律风险。	
境外投资 并购	共同所有	未对共有权利人直接是否存在按约定或当地国法律规定，需要全部共同所有人同意方可进行权利转移的情况进行审核，以及合同中未对相关的许可权限、转移条件、有效性的维持以及侵权发生时的救济方式进行约定所产生的合同无效和维权不能的法律风险。
	雇员所有	未对目标企业雇员合同中专利权归属的约定进行审核，未对相关专利权属状况、对发明人员是否是否需要补偿以及如何补偿等情况进行审核，所产生的专利权属争议或权利丧失的风险。
	独立合同方所有	未对独立合同（如委托开发合同）中完成的技术成果及后续研发技术成果的知识产权归属、技术成果的使用、委托人是否按约定支付合同款项等合同条款进行审核，存在权属争议、多个技术实施主体以及技术迭代的法律风险。
	其他第三方所有	被许可人对许可技术进行改进或无法获得改进成果知识产权的风险。
		无法获得二次开发技术成果知识产权权利的风险。 存在控制权变更风险。
	地域性风险	未对目标企业专利或商标，在投资目标市场及全球的申请、授权状况进行审核所产生的法律风险。
	时效性风险	知识产权超出法律保护有效期限的权利丧失风险。
		未按时缴付费用所产生权利被终止的风险。 商标续展不能的法律风险。
	争议风险	未评估目标公司近五年内涉及的作为原告或被告参与的、已结案的或正在审理的知识产权诉讼、无效案件情况所产生的法律风险。
		未评估目标公司正在申请、审查过程中的知识产权授权不能或与第三方争议所产生的法律风险。
境外人才 流动	雇佣与前单位签订有竞业限制协议的员工，与该员工前单位产生法律争议的风险。	
	雇佣与前单位签订有保密协议的员工，未禁止该员工在本单位工作期间使用前单位商业秘密所产生的法律风险。	
	未制定保密制度、未采取合适保密措施、未与离职员工签订竞业限制协议和提出保密要求，所产生的商业秘密泄密风险。	
	未对员工离职或退休后申请专利和离职员工及新就职单位是否侵犯公司商业秘密进行跟踪和监管，所产生的知识产权权利被侵犯的法律风险。	
其他贸易 措施	海关过境查扣风险：出口产品落入出口目的地国家知识产权保护范围，被权利人视为“未经许可”而构成侵权，海关对进口产品实施查扣而产生的法律风险。	
	美国“337”调查：美国国际贸易委员会（ITC）根据美国《1930年关税法》中的第337条规定，对进口与过境贸易中的不公平行为发起调查后，对侵犯美国知识产权的厂商及其产品采取制裁措施所产生的法律风险。	

**附录 B**  
(资料性)  
**常见的知识产权信息查询网站**

常见的知识产权信息查询网站见表B.1。

**表 B.1 常见的知识产权信息查询网站表**

网站类别	网站名称	网址
专利信息	国家知识产权局综合服务平台	<a href="https://ggfw.cnipa.gov.cn/PatentCMS_Center/">https://ggfw.cnipa.gov.cn/PatentCMS_Center/</a>
	中国专利信息网	<a href="http://www.patent.com.cn">http://www.patent.com.cn</a>
	专利检索及分析	<a href="https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/Disclaimer">https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/Disclaimer</a>
	SooPAT 专利检索	<a href="http://www.soopat.com/">http://www.soopat.com/</a>
	incoPat 科技创新情报平台	<a href="http://www.incopat.com/#page1">http://www.incopat.com/#page1</a>
	patsnap 智慧芽	<a href="http://www.zhihuiya.com/">http://www.zhihuiya.com/</a>
	INNOJOY	<a href="http://www.innojoy.com/searchresult/default.html">http://www.innojoy.com/searchresult/default.html</a>
	美国专利商标查询	<a href="http://www.uspto.gov">http://www.uspto.gov</a>
	欧洲专利局	<a href="https://www.epo.org/index.html">https://www.epo.org/index.html</a>
商标信息	中国商标网	<a href="https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/index.html">https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/index.html</a>
	商标分类表	<a href="http://www.sbfl.cn/">http://www.sbfl.cn/</a>
	企查查	<a href="https://www.qichacha.com/more_brands">https://www.qichacha.com/more_brands</a>
	马德里国际商标查询	<a href="https://www3.wipo.int/branddb/en/">https://www3.wipo.int/branddb/en/</a>
	欧盟商标查询	<a href="https://eutms.gippc.com.cn/">https://eutms.gippc.com.cn/</a>
著作权信息	国家版权局网	<a href="http://www.ncac.gov.cn/">http://www.ncac.gov.cn/</a>
	中国版权保护中心	<a href="http://www.ccopyright.com.cn/">http://www.ccopyright.com.cn/</a>
	中国版权在线	<a href="http://www.chinacopyright.org.cn">http://www.chinacopyright.org.cn</a>
	美国版权局	<a href="https://www.copyright.gov/">https://www.copyright.gov/</a>
	企查查	<a href="https://www.qichacha.com/more_zzqs">https://www.qichacha.com/more_zzqs</a>
国内涉诉信息	中国裁判文书网	<a href="http://wenshu.court.gov.cn/">http://wenshu.court.gov.cn/</a>
	北大法宝	<a href="http://www.pkulaw.cn/">http://www.pkulaw.cn/</a>
	威科先行	<a href="http://law.wkinfo.com.cn/">http://law.wkinfo.com.cn/</a>
	OpenLaw	<a href="http://openlaw.cn/">http://openlaw.cn/</a>
	无诉案例	<a href="https://www.itslaw.com/">https://www.itslaw.com/</a>
	Alpha 法律智能操作系统(数据库)	<a href="https://alphalawyer.cn/">https://alphalawyer.cn/</a>
海外维权信息	中国保护知识产权网	<a href="http://ipr.mofcom.gov.cn/index.shtml">http://ipr.mofcom.gov.cn/index.shtml</a>
	中国保护知识产权网—知识产权服务机构名录	<a href="http://ipr.mofcom.gov.cn/office/list.shtml?area_name=">http://ipr.mofcom.gov.cn/office/list.shtml?area_name=</a>
	知识产权国别环境指南	<a href="http://ipr.mofcom.gov.cn/hwwq_2/zhinan.html">http://ipr.mofcom.gov.cn/hwwq_2/zhinan.html</a>
	中华人民共和国商务部贸易救济调查局	<a href="http://gpj.mofcom.gov.cn/">http://gpj.mofcom.gov.cn/</a>
	智南针	<a href="http://www.worldip.cn/">http://www.worldip.cn/</a>

表B.1 常见的知识产权信息查询网站表（续）

网站类别	网站名称	网址
337 案件查询	337Info	<a href="https://www.itcblog.com/">https://www.itcblog.com/</a>
	美国国际贸易委员会（USITC）	<a href="https://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices.htm">https://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices.htm</a>
标准信息	全国标准信息公共服务平台	<a href="http://std.samr.gov.cn/">http://std.samr.gov.cn/</a>
	国家标准全文公开系统	<a href="https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index">https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index</a>
	欧洲标准学会（CEN）	<a href="https://www.cen.eu/Pages/default.aspx">https://www.cen.eu/Pages/default.aspx</a>
	美国标准学会（ANSI）	<a href="https://www.ansi.org/">https://www.ansi.org/</a>
	德国标准学会（DIN）	<a href="https://www.din.de/de">https://www.din.de/de</a>
	英国标准学会（BSI）	<a href="https://www.bsigroup.com/">https://www.bsigroup.com/</a>
	日本规格协会（JSA）	<a href="https://www.jsa.or.jp/en/">https://www.jsa.or.jp/en/</a>