

SZDB/Z

深圳市标准化指导性技术文件

SZDB/Z 72-2013

企业境外参展知识产权预警指引

Intellectual Property Warning Guidance of Overseas Exhibition for Enterprise

2013-01 -16 发布

2013 - 02-01 实施

深圳市市场监督管理局 发布

目 次

前言.....	III
引言.....	IV
1 范围	1
2 术语和定义	1
3 机构与职责	1
4 参展前准备	1
4.1 参展产品选择	2
4.2 材料准备	2
4.3 知识产权分析	2
4.4 法律与市场环境分析	2
4.5 展前的风险规避措施	2
5 展会期间的维权措施	3
5.1 遭受知识产权侵权的维权	3
5.2 被控侵犯知识产权的维权	4
5.3 寻求协助	4
5.4 媒体公关	4
6 总结改进	4
附录 A (资料性附录) 专利信息检索资源	5
附录 B (资料性附录) 专利侵权判断标准	6
附录 C (资料性附录) 商标信息检索资源	7
附录 D (资料性附录) 部分国家展会知识产权规制措施	8

前 言

本指导性技术文件按照 GB/T1.1—2009 给出的规则编制。

本指导性技术文件由深圳市市场监督管理局（知识产权局）提出并归口。

本指导性技术文件起草单位：深圳市市场监督管理局（知识产权局）、深圳市标准技术研究院。

本指导性技术文件主要起草人：陈桂育、赖晓、赵涛、王磊、卢思、沈娇。

本指导性技术文件为首次发布。

引 言

21 世纪以来，受第三次科技革命浪潮的推动，国际展会产业飞速发展。但是，我国企业参加境外展会遭遇了大量的知识产权纠纷，这些事件的发生，严重损害了我国企业的国际形象，为我国企业产品出口带来了不利的影响。为提高企业知识产权预警能力，维护深圳企业境外参展的合法权益，促进我市企业知识产权管理工作迈上新台阶，特制定本指导性技术文件。

企业境外参展知识产权预警指引

1 范围

本指导性技术文件规定了企业境外参展知识产权预警的机构与职责、参展前准备、展会期间的维权措施以及总结改进。

本指导性技术文件适用于深圳市企业境外参展知识产权预警工作。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本指导性技术文件。

2.1

知识产权预警

企业通过收集与企业自身产品或技术相关的知识产权信息，并进行有针对性的统计、分析，对知识产权风险进行预警和主动防范。

2.2

风险专利

某个参展企业不具有实施许可权但与该企业参展产品的技术特征、参数等相关并在参展地有效的专利。

3 机构与职责

3.1 企业应设立知识产权预警机构，配备专（兼）职知识产权预警工作人员加强知识产权日常管理和预警工作。

3.2 企业应设专人负责企业境外参展的知识产权相关工作。

3.3 企业知识产权预警工作人员的职责：

- a) 定期与研发、市场等相关部门进行沟通和交流，了解并确定企业重大研发方向和目标市场；
- b) 搜集和检索与企业经营生产相关的知识产权信息，确定企业产品知识产权的境外分布情况，掌握竞争对手的知识产权布局；
- c) 对企业涉及到的知识产权问题进行重点分析，确定风险等级，拟定应对方案；
- d) 建立知识产权应急机制，应对突发的知识产权风险，将结果尽快反馈给决策层，并制订或调整相关策略；
- e) 及时对所处理的知识产权问题进行梳理和总结，形成企业内部知识产权预警指引或制度，不断提高企业知识产权管理和预警能力。

4 参展前准备

4.1 参展产品选择

参展企业应选择经过检索、分析后判定没有知识产权风险或风险可承担的产品参展。

4.2 材料准备

参展企业在参展前应准备如下资料：

- a) 合法有效的知识产权权属证明,涉及专利的,应准备专利证书、公告文本、专利权人的身份证明、专利法律状态证明、专利实施许可合同等;涉及商标的,应准备商标注册证书、商标权利人身份证明、商标使用许可合同等;涉及著作权的,应准备著作权权利证明、著作权人身份证明等;
- b) 解决潜在知识产权风险的证明材料,包括但不限于风险专利权利人的授权书、参展产品所涉及知识产权问题已由第三方解决等证明材料;
- c) 委托他人或单位处理相关事务的,应具有授权委托书;
- d) 展会举办方发布的与知识产权保护有关的文件,展会举办地与知识产权相关的法律法规、司法判例等;参展企业事先对非展会举办地境内形成的证据材料按其法律规定做好的翻译、公证等;
- e) 反制他人的材料,包括但不限于侵犯参展企业知识产权的证明材料和起到无效对方知识产权作用的材料。

4.3 知识产权分析

4.3.1 参展企业应对参展产品所在领域的专利进行检索(现有的专利信息检索资源参见附录A),将检索到的专利进行筛选以确定风险专利,了解风险专利涉及专利池和标准的情况,结合展会举办地相关法律进行分析并做出风险判定,目前世界通行的专利侵权判断标准参见附录B。

4.3.2 参展企业应对参展产品的商标和展品涉及到的标识进行商标检索(可利用的商标信息检索资源参见附录C),结合展会举办地的相关法律进行分析,做出风险判定。

4.3.3 参展企业应结合展会举办地的法律分析参展所涉及的展台展板设计、文字资料、图片、计算机软件、音乐、广告语等是否涉嫌侵犯他人的版权,做出风险判定。

4.3.4 参展企业应结合展会举办地的法律分析参展产品是否涉嫌侵犯他人商业秘密、集成电路布图设计权、植物新品种权、地理标志权等知识产权,做出风险判定。

4.4 法律与市场环境分析

参展企业应对展会举办地的知识产权法律、知识产权执法状况、执法方式和司法判例等进行分析;对参展产品的市场份额、参展产品涉及到的知识产权等进行分析;根据以上分析综合评估参加展会存在的知识产权风险。

4.5 展前的风险规避措施

参展企业参展前可通过以下措施防范或应对知识产权风险：

- a) 企业参展前向展会举办地的海关进行知识产权备案;
- b) 参展企业通过分析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;
- c) 参展企业发现参展产品存在专利侵权风险时,可在参展前主动请求宣告风险专利的专利权无效,或针对风险专利的相关技术申请外围专利以与风险专利的专利权人进行交叉许可谈判,获得风险专利的实施许可;
- d) 参展企业可通过修改产品技术方案或更换商标标识等措施,避开他人知识产权权利保护范围;

- e) 参展企业发现有侵犯自身知识产权的企业将会参展，应做好起诉等相关维权措施准备；
- f) 参展企业可通过组建联盟、加入行业协会等形式与相关的企业和机构联合参展，共同抵抗知识产权风险。

5 展会期间的维权措施

5.1 遭受知识产权侵权的维权

5.1.1 维权渠道

参展企业在展会中发现有他人侵犯自身知识产权的，可通过展会举办方设立的知识产权投诉机构、展会举办地的知识产权行政和司法部门采取维权措施，部分国家展会知识产权规制措施参见附录D。

5.1.2 维权准备

维权准备包括：

- a) 将自有专利的权利要求与对方参展产品的技术特征或参数进行对比，按照分析结果选择维权策略；
- b) 与展会组织单位取得联系，了解其所提供的知识产权纠纷解决机制；
- c) 准备好证据等维权材料，选择投诉机构或法院；
- d) 联系专业律师或机构，研究展会举办地的相关法律法规。

5.1.3 维权材料

参展企业维权时涉及的材料主要包括：

- a) 书面投诉文件，应包括被告、侵权行为的描述、诉求等；
- b) 证明自身享有知识产权的证据；
- c) 对方实施侵权证据，如侵权产品实物或样品、销售记录、销售发票、侵权产品广告、网络信息、证人证言等，证据的收集尽量采用公证的方式进行；
- d) 其他资料，包括企业营业执照复印件，注明授权权限的授权委托书等。

5.1.4 分析评估

参展企业应从以下方面进行分析评估：

- a) 对遭受侵犯的知识产权权利稳定性进行分析评估；
- b) 根据收集的证据材料，研究纠纷发生地的相关法律法规，对对方构成侵权的可能性进行分析评估，必要时可委托律师进行专业的分析评估。

5.1.5 维权措施

参展企业在参展过程中发现他人侵犯自身的知识产权，可采取以下维权措施：

- a) 发警告函，指出对方存在的侵权事实，要求停止侵权行为；
- b) 沟通协商，以口头或书面形式就对方侵权问题进行沟通，协商解决办法，达成协议的，应订立书面协议；
- c) 执法申请，参展企业发现他人有侵犯自身知识产权的行为，可依据展会举办地相关法律法规向有关司法、行政部门提出诸如扣押侵权人相关产品的执法申请，并提交相应的材料；
- d) 对可能实施的侵权行为，依当地法律向法院申请，由法院批准后颁发诸如临时禁令等措施规制；
- e) 诉讼，参展企业可结合相关法律对掌握的侵权证据材料进行分析，选择相应的诉讼策略维权。

5.2 被控侵犯知识产权的维权

5.2.1 配合执法

参展企业展品如果涉嫌侵犯他人知识产权而被展会举办地的海关、法院扣押时,应积极配合执法人员的工作,索取相关的收据和文件,在律师等专业人员的帮助下寻求解决途径,避免因抵抗或妨碍执法而承担相应的法律责任。

5.2.2 处罚措施应对

当参展企业参展产品被展会举办地海关、法院等部门扣押时,可依照展会举办地的法律向相关部门提出异议或上诉,并提交证明自身没有侵权的相关证据,维护参展企业的合法权益。

5.2.3 应诉策略

参展企业遭遇知识产权侵权诉讼,可采取以下策略:

- a) 诉讼程序上的抗辩,包括原告主体不适格、受诉法院无管辖权以及超过诉讼时效等;
- b) 不侵权之抗辩,根据商标、专利等的侵权判定标准,结合展会举办地的相关法律,搜集证据证明被诉侵权产品不侵权;
- c) 对侵权权利的抗辩,根据所做的知识产权预警和分析,结合展会举办地和国家的相关法律法规,向有关行政部门或司法部门提出对侵权权利无效或撤销的申请;
- d) 提起诉讼,分析对方产品是否落入到己方知识产权保护范围,一旦对方产品落入到己方知识产权的保护范围,可提起诉讼。

5.3 寻求协助

参展企业在参展时遭遇知识产权纠纷或参展产品被展会举办地的海关、法院等机构扣押时,可向展会举办方或我国商务部门派驻展会的知识产权工作站等驻外机构寻求知识产权维权协助;可积极寻求其他外部力量的支持,例如行业协会、产业联盟、知识产权维权援助中心等。

5.4 媒体公关

参展企业在面临知识产权纠纷时,应有效引导媒体报道,减少负面影响。

6 总结改进

参展企业应从以下方面进行总结改进:

- a) 参展企业应收集知识产权相关材料,并及时总结赴境外参加展会的经验和教训,加强类似知识产权风险的预见能力,提升企业知识产权预警水平;
- b) 参展企业应及时将参展经验向知识产权主管部门反映,以便政府部门制定相关的规章和政策;
- c) 参展企业应对自身知识产权预警工作进行评估,并结合评估的合理化建议进行相应的调整,借鉴知识产权预警水平能力高的优秀企业经验,提升自身预警能力。

附 录 A
(资料性附录)
专利信息检索资源

表A.1 专利信息检索资源表

序号	名称	网址
1.	世界知识产权组织数据库	http://www.wipo.int/ipcpub/#refresh=page
2.	欧专局专利检索系统	http://worldwide.espacenet.com/
3.	美国专利商标局专利检索系统	http://www.uspto.gov/patft/index.html
4.	日本专利数据库	http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
5.	德国专利商标局检索系统	http://www.dpma.de/patent/recherche/index.html
6.	加拿大专利数据库	http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html
7.	澳大利亚知识产权局专利检索	http://www.ipaustalia.gov.au/auspat/index.htm
8.	新加坡专利数据库	http://www.ipos.gov.sg/
9.	韩国 KIPRIS 专利检索	http://patent2.kipris.or.kr/pateng/searchLogina.do?next=GeneralSearch
10.	中国国家知识产权局专利检索系统	http://www.sipo.gov.cn/zljs/
11.	专利信息服务平台	http://www.cnipr.com/
12.	台湾专利检索平台	http://www.patent.org.tw/
13.	香港知识产权署专利检索系统	http://ipsearch.ipd.gov.hk/patent/main.jsp?LANG=zh_TW
14.	广东省专利信息服务平台	http://www.gdzt.gov.cn/
15.	深圳市中外专利信息服务平台	http://platform.szip.org:8080/cnipr/
16.	Delphion 专利数据库	http://www.delphion.com/simple/
17.	Soopat 专利信息检索平台	http://www.soopat.com/

附 录 B
(资料性附录)
专利侵权判断标准

B.1 全面覆盖原则

被诉侵权技术方案包含与专利权利要求记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的,认定其落入专利权的保护范围,而被诉侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同,认定其没有落入专利权的保护范围。

B.2 等同原则

等同原则是认定全面覆盖原则中等同特征的原则,等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

B.3 禁止反悔原则

禁止反悔原则是指专利权人如果在专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、复审程序中,为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩,则之后在主张专利权时,不得将通过该限缩而放弃的权利内容重新纳入专利权保护范围的原则。

附 录 C
(资料性附录)
商标信息检索资源

表C.1 商标信息检索资源表

序号	名称	网址
1.	WIPO 商标注册马德里体系联网数据库	http://www.wipo.int/madrid/en/
2.	欧洲内部市场协调局欧共体商标检索系统	http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic
3.	德国专利商标局	http://www.dpma.de/
4.	澳大利亚知识产权局商标检索	http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/search-for-a-trade-mark/
5.	日本商标检索系统	http://www3.ipdl.inpit.go.jp/cgi-bin/ET/ep_main.cgi?1336447950281
6.	中国商标网	http://sbcx.saic.gov.cn/trade/index.jsp
7.	香港知识产权署商标检索系统	http://ipsearch.ipd.gov.hk/tmlr/jsp/main_schi.jsp
8.	商标国际分类(中文)	http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/spfl/
9.	商标国际分类(英文)	http://www.wipo.int/classifications/zh/

附 录 D
(资料性附录)
部分国家展会知识产权规制措施

表D.1 部分国家展会知识产权规制措施表

国家	规制措施	简介
德国	海关扣押	可在展会前或展会期间向海关申请,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;执行条件是:知识产权所有人提出申请、相关知识产权有效、海关怀疑侵权。有十日的异议或上诉期限;后续法律程序是民事诉讼;如不提出异议则永久扣押。
	临时禁令	是法院根据权利人申请颁布的禁止涉嫌侵权产品参展的强制令,一般包含扣押参展产品命令。发生于展会期间;申请条件是:(1)情况紧急,(2)临时禁令的签发可避免更大的损失,(3)禁令的签发可避免侵权范围扩大等。执行条件是:技术简单、权利是有效的、显而易见的侵权、案件紧急。后续法律程序是口头审理或民事诉讼;如不上诉可成永久判决。如果启动正式的知识产权诉讼,临时禁令程序则被正式的诉讼程序吸收;但在临时禁令未被解除的期间内,须先执行禁令的内容。应对方法:(1)提出异议,异议的提出不受期限限制。法院收到异议大多尽快口审,如对口审的裁判不服,可上诉。(2)禁令相对人可向法院提交申请,令对方起诉;如果对方在一定期限内没有起诉,临时禁令自动失效。
	警察扣押	发生于展会期间;执行条件是:“合理的初步怀疑”、故意的知识产权侵权行为、权利是有效的。有三个月的异议或上诉期限;后续程序是刑事诉讼;法律效果是结案或确定赔偿金。
法国	海关扣押	依知识产权所有人的申请或海关依职权执行。依申请时,如海关人员发现涉嫌的物品是假冒的,最多可将物品扣留10个工作日,并通知知识产权所有人并向其披露有限的信息,以便知识产权所有人确定商品是否属假冒从而可以在海关扣留货物的10天内向法院起诉,否则海关会将货物归还。依职权执行时,则会通知知识产权所有人及检察官,知识产权所有人可在接到通知起3天之内向海关申报权利,否则海关会归还货物;如果产品明显是假冒的,并且没收的数量非常有限,则海关人员可以主动销毁这些产品。
	调查取证程序	只能在展会前申请;申请执行的条件是:紧急和理由充分(所谓紧急即双方当事人没有就同样的事项讨论过或者原告知道该事项分别不超过6或9个月;理由要充分,提供可靠证据)。申请后通常会在1至2天内颁发令状;令状的执行范围根据令状的内容为限,可以将涉嫌侵权的产品从展会中清除出去,并可扣押部分或全部产品。后续诉讼程序必须在“调查”开展后的20个工作日之内或31天(以较长的为准)提出,否则“调查”就会失效,可能会要求索赔人对损害承担赔偿责任。
	没收及禁令	申请时间:必须是展会开始之前;执行条件:紧急和理由充分(紧急就是要有证据证明常规诉讼过长的诉讼期间可能给知识产权人带来不可挽回的损失,且索赔人对侵权行为的态度也应及时表现出来:如果自知道侵权行为之日起6个月内不主张,其后提出的临时救济申请就可能被驳回;理由充分就是需要有能对侵权行为做出迅速评估的最基本的证据)。

表 D.1 (续)

国家	规制措施	简介
美国	海关禁止进口或扣押	<p>美国知识产权权利人可将其商标和版权进行海关备案，海关在检查进口物品时可自行认定相关物品是否侵权并决定禁止进口或扣押。对于没有备案的联邦注册商标和版权，海关也可根据相关法律处置其仿冒商品。侵权物品被扣押之后，如果得不到权利人的书面许可，将被没收并销毁。专利无备案程序，但海关可依国际贸易委员会（ITC）的排除令阻止专利侵权产品入境。对于涉嫌版权或商标犯罪的物品，美国海关的移民与海关执法局有权扣押，相关刑事程序由美国司法部在犯罪行为地的联邦检察官启动。</p> <p>美国贸易法第337条规定如果外国企业出口到美国的产品侵害了美国知识产权，权利人可向ITC提出控告。ITC经过调查核实后，可颁发强制排除令或禁止令，由海关采取相应措施扣押侵权产品。排除令(exclusion order)，即建议美国海关阻止侵犯知识产权的产品进入美国。“排除令”分为“有限排除令”和“普遍排除令”(或“总限制令”)。“有限排除令”只禁止被调查企业生产的侵权产品进入美国，包括涉案类型的侵权产品及侵权产品的下游产品，甚至该企业现在和今后生产的存在侵权行为的所有类型的产品。而“普遍排除令”禁止某一种类的所有进口产品进入美国市场。禁止令(cease and desist orders)，即针对已进口到美国的侵权产品，要求企业或个人停止如停止销售、广告宣传等相关行为。违者可处以最高每天十万美元的罚款。ITC的普遍排除令有全国效力，可禁止所有相关外国产品进入美国。</p> <p>337诉讼特点：胜诉结果由美国海关自动执行；提起337诉讼的同时向法院提起损害赔偿诉讼；337诉讼一旦启动，应诉方不参加诉讼则自动败诉，自动导致其产品被驱逐出美国市场。</p>
	临时禁令	<p>临时禁令是法院对案件实体问题做出裁决之前的临时救济措施，包括“临时限制令和初步禁令”；“临时限制令”适用于诉前，以有效制止即将发生的侵权，“初步禁令”适用于诉中，于阻止被告采取特定的行为。两者获准的条件均为：申请人实体胜诉的可能性；如果拒绝发布禁令，申请人是否会遭受不可弥补的损害；申请人的损害是否大于相对人因发布禁令而遭受的损害；是否影响公共利益。如果对这四项因素评估的结果显示有利于申请人，法官则可在当天就颁发临时限制令。申请临时限制令时法院一般有担保要求。通常法院在发放临时限制令前会事先通知相对人，如果限制令的签发没有事先通知相对人，法庭应尽快对初步禁令申请进行听证。经过听审，法官会决定是撤销临时限制令还是颁发初步禁令；如果在听证时申请人没有继续申请初步禁令或起诉，则法院会撤销临时限制令。若符合一定条件时可单方面签发。在单方面签发临时禁止令的情形下，颁发临时限制令2天(可规定更短期限)后，相对人可申请撤销或变更临时限制令，法庭对此尽快进行听证并做出裁决。初步禁令则必须通知相对人且经过听审程序。申请初步禁令时必须提供担保，但如果相对人提供了相应的反担保，则可以不行禁令；对于初步禁令可提出上诉。</p>
	扣押涉案物品或人员	<p>民事诉讼开始或进行过程中，为了保证在未来的诉讼中证据不会灭失或转移，或申请人胜诉的判决得以顺利执行而由法院采取的相应措施，如扣押物品、冻结账户、拘留涉案人员等，具体类型由法院所在地的州法律所决定。</p>