附件4

出口防疫物资知识产权参考

为支持全球抗击疫情，防范知识产权风险，本参考指南就常见的专利和商标的风险点进行梳理，以下仅作为信息资料供参考，不作为法律依据。

1. 出口产品的专利风险防范

医用口罩、防护服、护目镜、呼吸机、红外测温仪等产品布局有大量的国内外专利。由于知识产权具有可追溯性，产品一旦出口销售，会有潜在的专利侵权风险，因此建议企业通过以下操作妥善应对。

**（一）构建知识产权风险防范方案**

可对照2018年颁布的《企业境外经营合规管理指引》的要求，构建知识产权风险管理组织架构、知识产权管理制度等，做好知识产权风险防御应对预案，预案中应对出口目标国所在的知识产权环境、权利人的布局和维权状况做好知识产权侵权预警分析，进行规避设计或及时获得权利人的专利许可,避免诉讼风险。

**（二）及时申请专利或进行规避设计**

产品研制或试生产过程中，可通过查询新冠肺炎防疫专利信息共享平台（http://ncp.patentstar.com.cn）或委托第三方机构进行专利检索。对创新技术或规避设计技术进行专利申请的，可借助国家知识产权局新冠疫情专利申请的“绿色通道”，加快专利审查进度。同时，需要注意的是，疫情期间，各国知识产权局陆续针对专利商标事务发布了临时性调整政策，要紧密跟踪相关工作动态调整申请流程，以免贻误专利申请。

**（三）积极获得专利权人的专利许可**

若出口产品是代工产品，需要遵守与委托方的约定，不在出口范围的，要重新签署协议，避免在国外遭受知识产权侵权纠纷。有生产资质的企业还未获得专利权人许可的，或超出许可约定的地域范围进行销售的，应与相关专利权人进行协商获得相关许可，或与委托方达成新的销售协议。

**（四）梳理专利风险点并做好应对**

提起专利诉讼的原告主体有三类，一是既有技术也做制造的企业，二是只研发并通过收取专利许可使用费而获得回报的研究机构，三是既不研发也不制造，但通过收购专利并采取诉讼等形式收取许可费或者和解金的原告。针对不同的诉讼主体要依托第三方法律机构做好应对方案，特别是要对专利的有效性进行评估，针对第一类可考虑进行交叉许可，后两类可考虑通过谈判来达成和解。需要特别注意的是，根据不同国家的法律规定，企业主要负责人也可能需要承担相关责任，所以要做好积极应对。

二、出口产品的商标风险规避

**（一）不得恶意注册相关商标**

根据国家知识产权局商标局制定的《疫情防控相关商标审查指导意见》，不得申请与疫情相关人员姓名、含疫情病毒名或疾病名的相关标志、疫情相关药品标志、防护产品相关标志及其他疫情相关标志等易产生不良影响的商标。同时在对外出口中，也要遵从出口目标国的商标注册要求，以及与疫情相关的政策意见，不要借助疫情恶意注册相关商标。

**（二）不得生产销售假冒混淆产品**

在生产经营中，不得生产无生产日期、厂名厂址、产品质量合格证明等“三无”产品以及冒用认证标志产品。

在产品销售中，不能仿冒混淆、侵犯已有产品的商标权，如是国外品牌的代工方，不得超过合同范围将其商标进行更换销售，如有超范围销售需重新签订合同。

三、其他注意事项

1.知识产权问题复杂，本指南并不能预见实践中的所有风险点，遇到相应纠纷应及时向知识产权管理部门、行业协会、知识产权专业机构反映问题、寻求帮助。

**2.**国外政府允许中国相关标准产品进入，但并未承诺对知识产权相关权利进行豁免，因此产品出口仍要根据此指南进行风险梳理，并加强应对。

信息来源：中国信息通信研究院 联系电话：010—62304212

风险点防控表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险类别 | 风险点 | 风险描述 | 规避建议 | 参考法律法规 |
| 1 | 专利 | 恶意诋毁商业信誉风险 | 恶意指责中国企业生产的产品没有得到专利权人授权。 | 1. 构建知识产权风险防范预案； 2. 收集证据。 | 1.美国：《统一商业秘密法》、《反垄断法》、《药品价格竞争和专利期限恢复法案》（又称《哈奇-维克斯曼法案》（Hatch-Waxman Act））（针对仿制药）等；  2.欧盟：《欧盟欧洲专利公约》、《欧盟欧洲专利审查指南》等。 |
| 2 | 法院诉讼风险 | 1．在海外，对中国产品提起专利诉讼。  2．企业的主要负责人有可能会面临刑事处罚。 | 1. 建立自有专利数据库，关注同行业同领域相关专利申请授权情况，积极申请专利；  2.针对不同原告构建不同的应对方案；  3.充分利用各种渠道和资源提供抵抗专利风险的能力。 | 1.美国：《美国专利法》、《美国专利实施细则》、《专利审查程序手册》、《美国外观设计申请指南》、《美国计算机相关发明的审查指南》等；  2.欧盟：《欧盟欧洲专利公约》、《欧盟欧洲专利审查指南》等；  3.法国：《民法典》、《知识产权法典》等；  4.英国：《英国专利法》、《英国专利规则2007》、《英国专利实践指南》等。 |
| 3 | 美国行政调查（337）风险 | 向美国出口的产品及设计侵犯美国的专利和商标，其所有人就可依据该条，向美国国际贸易委员会（ITC）申请保护自己的权利。 | 1. 积极应诉； 2. 争取和解。 | 1.美国：《1930年关税法》、《美国专利法》、《美国专利实施细则》、《专利审查程序手册》、《美国外观设计申请指南》、《美国计算机相关发明的审查指南》等。 |
| 4 | 商标 | 商标假冒风险 | 1.代工产品没有按照合同约定进行超范围销售；  2.仿冒混淆、侵犯已有产品的商标权。 | 不得仿冒混淆、侵犯已有产品的商标权，如是国外品牌的代工方，不得超过合同范围将其商标进行更换销售。 | 1.美国：《美国商标法》、《反垄断法》等；  2.《欧盟商标法》、《欧盟欧共体外国设计法》等；  3.法国：《关于打击假冒的第2007-1544号法》等。 |

注：各国法律法规情况可参考国家知识产权局智南针网站：<https://www.worldip.cn>