

韶关市曲江区市场监督管理局

韶关市曲江区知识产权局

韶关市曲江区市场监督管理局发布关于海外知识产权风险预警提示

近年来，我国企业在海外发展面临各种知识产权风险的问题日益突出。为减少风险发生并加快实施我区企业“走出去”战略，现对风险防控提示如下：

一、防范商标侵权风险

注册商标专用权具有地域性特征，因此，出口注册商标商品时，需提前查询使用在出口商品上的商标是否在出口目的国家或地区已被注册，以避免商标侵权风险。若企业正在培育自主品牌，注意及时进行商标注册，以避免企业培育的商业标识为他人所使用。国际商标注册可通过马德里体系提出领土延伸申请，或通过向区域组织[如欧盟知识产权局(EUIPO)、非洲知识产权组织(OAPI)等]提出商标申请，也可依据各个国家或地区法律直接向商标主管机关递交商标注册申请。

二、防范专利侵权风险

专利权也存在地域限制，一个国家授予的专利权只在授予国

的本国有效，对其他国家没有任何法律约束力。企业出口商品前应在出口目的国家或地区进行专利检索，检索出口商品是否属于出口目的国授权的专利产品或依照该国授权的专利方法直接获得的产品。自主研发产品应尽快在海外申请专利，应按照 PCT 途径或巴黎公约途径提出专利国际申请，也可以直接向出口目的国家或地区提出专利申请。

三、防范贴牌加工风险

贴牌加工 (OEM) 企业在承接外来加工客户订单时，应做好知识产权审查。需要审查的内容包括订单加工产品的知识产权合法性及有效性，避免因生产侵犯他人专利或商标权的产品给企业造成损失。

四、防范潜在风险

企业在进行海外市场扩展前，应提前了解出口目的国家或地区的知识产权环境，包括但不限于该国家或地区的知识产权政策法律、司法程序、判定标准、侵权赔偿标准及诉讼成本等。企业还需调研出口目的国家或地区市场专利情况，评估自身产品或技术是否存在侵权风险。如果发现潜在的侵权风险，可以考虑进行技术改进或寻求许可协议。此外，应避免使用与他人主打品牌相同或类似的图片，同时，在国际电商平台进行全方位核查，及时删除存在侵权风险的检索词、图片或下架可能存在侵权风险的出口产品，避免知识产权侵权纠纷发生。

五、防范自身体系薄弱环节存在风险

企业应建立健全的知识产权管理体系，包括专利的申请、保

护、维权等环节。通过建立专门的知识产权部门或委托专业机构进行管理，确保企业的知识产权得到有效保护。

附件：

典型案例

德国生物科技公司 CureVac 起诉 BioNTech

近期备受瞩目的德国 CureVac 生物科技公司起诉 BioNTech 公司侵犯其 mRNA 技术专利权一案正式进入了庭审阶段。

杜塞尔多夫地区法院 4c 民事庭听取了由 CureVac 提出的涉及 2 件专利和 3 件实用新型的主张。不过，杜塞尔多夫地区法院的法官们需要先等待德国联邦专利法院在今年 12 月就涉案专利有效性作出裁决之后才能宣布判决结果。CureVac 指控 BioNTech 一款名为“Comirnaty”的 mRNA 疫苗侵犯了其 2 件专利和 3 件实用新型。去年夏天，CureVac 就 EP1857122B1 号欧洲专利和 DE202015009961U1、DE202015009974U1 和 DE2021003575U1 号实用新型提起了诉讼。今年春季，CureVac 公司又针对 EP3708668B1 号欧洲专利提起了诉讼。