

企业知识产权海外维权指引

第一条【宗旨】 为落实深圳市政府“走出去”战略，加强对企业知识产权的保护与管理，维护企业在开拓海外市场进程中的合法权益，制定本指引。

第二条【定义】 本指引中下列特定用语的解释：

（一）企业，是指开拓海外市场的企业；

（二）对方，是指在海外向企业发出律师函或在事先无任何预告的情况下直接起诉企业的主体；

（三）律师函，是指对方向企业发出的律师函、权利主张声明等带有警告性质的函件；

（四）知识产权海外维权（以下简称维权），是指企业在海外被控侵犯他人知识产权从而围绕该纠纷进行的一系列活动。

第三条【保存材料】 企业收到对方发出的律师函或被直接起诉后，应妥善保存与所涉分歧相关的产品手册、电子文档、内部邮件等原始材料。

企业应注意保存律师函、与对方往来的信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子交换数据和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的材料。

第四条【沟通调解】 企业应积极与对方或对方的中国代理商、分销商、位于中国的关联公司等机构就分歧进行沟通，了解对方行为出发点和目的。

企业可考虑引入客户、政府有关部门、行业协会等第三方进行调解、斡旋。

沟通前，企业可先征询专业人士的意见和建议，以保证相关问题答复的准确性。

第五条【资源利用】 企业在维权中可充分利用深圳市已有的，包括政府部门、司法机关、行业组织和中介机构等资源。前述资源，可见附件 1，但不仅限于附件 1 所列。

第六条【综合评估】 企业应对律师函所涉内容进行综合分析，并可收集包括附件 2 所列的信息，据此判断有关风险，决策相应措施。

第七条【回复律师函】 企业综合评估后认为风险较小，则可礼貌回复律师函，表明尊重且并未侵犯他人知识产权的立场；也可根据情况不予回复。

若发现对方存在欺诈、恶意竞争、诋毁商誉等情形，可向政府相关部门举报。

第八条【选任中介】 企业综合评估后认为风险较大，则可通过中国中介机构并参考附件 3 尽快选任律师事务所等中介。

在与所有备选中介机构就可能存在的知识产权纠纷进行沟通之前，企业可与其逐一签署保密协议。

第九条【应诉分析】 在沟通调解未达成一致时，若对方起诉企业，企业可参考附件 4 所列决定是否应诉及应诉策略，判断应诉后胜诉的几率等。

对方若未经预告而直接起诉企业，企业应按如前所述综合评估风险，尽快选任中介机构，进行应诉分析。

第十条【组建应诉团队】 企业应组建应诉团队。一般而言，应诉团队应包含中国律师、案件审理国律师、企业决策层、企业研发人员和企业知识产权法务人员等。

应诉团队内部应分工清晰、权限明确，力求各司其职、各尽其责。

第十一条【内部培训】 案件审理国律师、企业研发人员应分别就维权相关法律知识、所涉产品的专业技术知识培训应诉团队其他成员，以便团队内部紧密配合寻找事实与法律上的突破。

第十二条【行业协会】 企业可以积极参加知识产权保护行业协会，促进企业知识产权资源调动能力和运用能力。行业协会应给予会员企业必要的维权指导和资源引见，充分发挥其在行业内的服务作用。

企业可与行业协会沟通维权情况，在涉及行业整体利益的维权中，企业可与相关主体联合应诉，从而整合资源、分摊费用。

第十三条【临时禁止令】 若案件审理国有关部门应对方申请发布了临时禁止令，企业应及时提交辩护声明以争取时间、避免出现临时禁止令所带来的严重后果。

企业应收集可以推翻临时禁止令的证据，并据此要求对方赔偿企业因此遭受的损失。

第十四条【证据收集】 企业决定应诉后，应诉团队应紧密合作，按照有关法律规定，多渠道全面收集下列证据：

- （一）企业知识产权权利证明材料；
- （二）企业相关产品研发记录等材料；
- （三）证明企业相关产品所涉技术信息来源合法的材料；
- （四）中立第三方出具的知识产权分析报告等；
- （五）企业制定的尊重他人知识产权的规章制度；
- （六）其他可以证明企业善意、企业有关产品并未侵权的材料。

第十五条【证据保全】 企业可同时收集对方涉嫌侵犯企业知识产权的证据。若发现对方有侵权行为，应妥善保存相关证据材料；涉及容易删除、修改、销毁的证据材料的，可采用公证等方式对前述证据进行保全。

第十六条【程序时间管理】 应诉团队应清晰列明并严格监控维权中的各程序时间。

企业应按照各程序时间要求向应诉团队提供相应材料。

第十七条【整体配合】 企业可积极与对方的竞争对手洽谈合资、并购、知识产权许可、知识产权转让等合作事宜，同时注重与案件审理国媒体和危机公关公司的沟通，多方位出击寻求支持。

企业可将案件情况、维权进展等向政府有关部门报告，请其提供职责范围内的帮助。

第十八条【合法使用抗辩权】 世界上绝大多数国家都有知识产权合法使用抗辩权等公众权利救济制度，企业应根据案件审理国知识产权等法律法规的规定充分行使抗辩权。一般而言，企业可援引的抗辩理由见附件 5，但不仅限于附件 5 所列。

第十九条【提起反诉】 诉讼中，企业可依照案件审理国法律的规定就对方知识产权是否有效等向案件审理国法院提起反请求等诉讼。

第二十条【在中国起诉】 若对方在中国有分支机构、代理商、分销商或其他诉讼连接点，且可能存在知识产权侵权行为、不正当竞争行为或垄断行为等，企业可依据我国相关法律提起诉讼。

第二十一条【和解谈判】 诉讼中，企业应综合分析事态发展决定是否与对方和解及和解谈判策略等。

一般而言，在欧洲和北美等地的知识产权纠纷绝大多数以和解结案，企业应听取案件审理国律师的意见，必要时加大和解谈判力度。

第二十二条【签署书面协议】 若双方就纠纷解决协商一致，此时应签署书面协议并向法院申请结案。书面协议应包括以下条款：

（一）知识产权条款（包含知识产权许可、知识产权瑕疵担保、知识产权侵权赔偿和知识产权责任等）；

（二）纠纷解决对价及支付条款；

（三）保密条款；

(四) 违约责任条款;

(五) 争议解决条款;

(六) 其他与纠纷解决有关且必须载入的条款。

第二十三条【提起上诉】 若双方未能达成和解, 在法院做出判决后, 企业应综合分析上诉可能带来的结果、上诉费用、上诉胜算几率等, 决定是否上诉及有关策略。

第二十四条【经验总结】 企业应将维权活动整理总结, 以加强类似知识产权风险的预见性, 传承相关经验, 提升企业竞争力。中国企业相关维权案例可参见附件 6。

第二十五条【知识产权布局】 企业应加快知识产权海外布局的步伐, 重点在重要市场国、目标市场国和竞争对手所在国等申请或获取相关知识产权, 为商业竞争做好准备。

第二十六条【安全保密】 企业应建立严格的信息安全管理制度, 保护企业信息资产和商业安全。企业可采取下列措施:

(一) 在劳动合同和离职承诺中, 约定保密条款和竞业限制条款等;

(二) 在企业内部设立门禁、权限管理等制度;

(三) 对研发文档和材料设立严格的记录和妥善保存制度, 有关文档应有研发人员的亲笔签名和日期、地点等;

(四) 制定员工使用软件、发送邮件、拷贝数据材料、打印文档等方面的规章制度;

(五) 制定企业对外合作、对外交流、出差、接受培训等方面的管理制度;

(六) 其他涉及企业信息安全管理制度的措施。

企业可同时建立员工诚信档案, 以切实提高员工保护企业信息安全的职业素养。

第二十七条【信息反馈】 企业应积极向政府部门反馈海外维权中的经验与教训，以便政府部门制定有关规章及配套政策，不断完善适合企业发展的法治环境。

企业可积极与行业协会沟通维权情况，便于行业协会就相关问题开展宣传培训，提高企业解决问题的能力。

第二十八条【新闻宣传】 企业应慎重宣传企业特定产品或全部产品的年产量、国际市场占有率、国际市场优势地位等信息。

企业可加强对其知识产权工作的新闻报道力度，包括但不限于以下事项：

（一）企业内部就特定国家的知识产权法、反不正当竞争法、反垄断法等法律法规进行专题培训；

（二）企业与海外知识产权律师事务所进行合作；

（三）企业每年取得知识产权的数量；

（四）企业所做的其他有关知识产权的工作。

第二十九条【管理能力提升】 企业应建立并不断完善知识产权管理制度，重视知识产权战略，提升知识产权检索分析能力、侵权判断能力和谈判能力等，在开拓国际市场中不断利用已建立的知识产权制度有效化解风险，保护自身权益。

第三十条【使用】 本指引从发布之日起供企业结合实际情况使用。

附件 1

深圳知识产权机构资源列表

（一）知识产权专门资源

1. 深圳市知识产权保护领导小组成员单位

序号	名称	地址	邮编	电话	传真	网址
1	深圳市知识产权局 (版权局)	深圳市上步 中路 1001 号科技大厦 1101 室	518051	83699659	83699659	www.szip.org
2	深圳市贸易工业局	深圳市福田区福中三路 市民中心 C 区 3 楼	518026	82107327	82001360	www.szbti.gov.cn
3	深圳市教育局	深圳市福田区福中三路 市民中心 C 区 2 楼	518026	82222205	82228352	www.szeb.net
4	深圳市科技和信息局	深圳市上步 中路 1001 号科技大厦 14 楼	518031	83699669	83699670	www.szsti.net
5	深圳市公安局经侦局	深圳市福田区 侨香路	518000	84465214	82870113	www.szga.gov.cn
6	深圳市财政局	深圳市福田区景田东路 9 号	518000	83938506	83938682	www.szfb.gov.cn
7	深圳市人事局	深圳市福田区福中三路 市民中心 C 区 3 楼	518026	82108496	82001729	www.rsj.sz.gov.cn
8	深圳市农林渔业局	深圳市福田区福中三路 市民中心 C 区 1 楼	518026	82001991	82001987	www.szagru.gov.cn
9	深圳市文化局	深圳市福田区福中三路 市民中心 C 区 2 楼	518026	82002241	82002242	www.szwen.gov.cn
10	深圳市卫生局	深圳市罗湖区田贝一路	518000	25531462	25607967	www.szhealth.gov.cn
11	深圳市工商行政管理局	深圳市深南 大道 7068	518000	83070032	83070030	www.szaic.gov.cn

	理局	号工商物价大厦 10 楼				
12	深圳市质量技术监督局	深圳市福田区福中三路市民中心 C 区 4 楼	518026	82107470	82003069	www.szbqts.gov.cn
13	深圳市人民政府法制办公室	深圳市福田区福中三路市民中心 C 区 5 楼	518026	82108990	82002930	Fzb.sz.gov.cn
14	深圳市外事（侨务）办公室	深圳市福田区福中三路市民中心 C 区 2 楼	518026	82107139	82002512	www.szfao.gov.cn
15	深圳海关	深圳市和平路 1087 号	518017	84398311	84398383	www.customs.gov.cn
16	深圳市高新技术产业园区领导小组办公室	深圳市高新技术产业园南区虚拟大学园 3 楼	518060	26551509	26551526	www.ship.gov.cn
17	深圳市行业协会服务署	深圳市福田区福中三路市民中心 C 区 4 楼	518026	82108731	82002661	www.szhx.org.cn

2. 知识产权服务机构

序号	名称	地址	邮编	电话	传真	网址
1	深圳市知识产权事务中心（深圳市保护知识产权举报投诉服务中心）	深圳市福田区滨河路 229 号海安中心 1 楼	518031	12312, 83797123	83797123	shenzhen.ipr.gov.cn
2	国家知识产权局专利局深圳代办处	深圳市福田区滨河路 229 号海安中心 1 楼	518031	83797303	83797304	

3	深圳市 WTO 事务 中心	深圳市福田区福中三路市民中心 C 区 3 楼	518026	82107401	82002090	www.szwto.gov.cn
---	---------------------	------------------------	--------	----------	----------	------------------

(二) 可以受理知识产权案件的深圳法院资源

序号	名称	地址	邮编	电话	传真	网址
1	深圳市中级人民法院(民事审判第三庭)	深圳市福田区彩田北路 6003 号	518036	83535000	83535614	www.szcourt.gov.cn
2	深圳市罗湖区人民法院	深圳市罗湖区沿河北路 2019 号	518021	25520247	25520247	www.szlhfy.gov.cn
3	深圳市南山区人民法院	深圳市南山区南新路 3024 号	518052	26469191	26469173	nsqfy.chinacourt.org
4	深圳市龙岗区人民法院	深圳市龙岗区中心城德政路 8 号	518172	28923311	28916658	
5	深圳市福田区人民法院	深圳市福田区福民路 123 号	518048	82918999	82918352	www.ftcourt.gov.cn
6	深圳市宝安区人民法院	深圳市宝安区建安一路 3 号	518100	29997777	29997583	www.bafy.gov.cn

注：深圳法院对知识产权民事纠纷案件级别管辖划分如下：

1. 深圳市罗湖区、南山区、龙岗区、福田区、宝安区人民法院受理下列第一审知识产权民事纠纷案件：（1）不属于专利、植物新品种、集成电路布图设计纠纷的案件；（2）争议金额不满人民币 200 万元的案件；（3）案情简单、社会影响不大的案件。

2. 深圳市中级人民法院受理下列第一审知识产权民事纠纷案件：（1）争议金额不满人民币 1 亿元、除罗湖区、南山区、龙岗区、福田区、宝安区人民法院管辖之外的深圳市

法院管辖的案件（植物新品种纠纷案件除外）；（2）在本市有重大影响的案件；（3）上级人民法院指定管辖的案件。

（三）可以受理知识产权案件的深圳仲裁资源

序号	名称	地址	邮编	电话	传真	网址
1	中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会	深圳市福田区彩田路 5015 号中银大厦 B 座 19 层	518026	83501700	82468591	www.sccietac.org
2	深圳仲裁委员会	深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 13-15 楼	518000	25831662	25831662 25831661	www.szac.org

（四）知识产权行业协会资源

序号	名称	地址	邮编	电话	传真	网址
1	深圳市知识产权研究会	深圳市福田区上步中路 1001 号科技大厦 1001 室	518031	83699653	83699637	www.szips.org
2	深圳市专利协会	深圳市福田区振兴路 6 号上步工贸楼南座 305 室	518028	83242378	83242379	www.szpa.org
3	深圳市版权协会	深圳市南山区科技园南区高新一道 TCL 大厦 B 座 9 楼	518060	86185515 86185519	86185516	www.scs.org.cn
4	深圳市商标协会	深圳市深南东路 5033 号金山大厦 19 楼	518008	82073488	82073018	www.sts426.com

（五）国家知识产权局批准的具有涉外知识产权代理资格的中介机构

序号	名称	地址	邮编	电话	传真	网址

1	深圳 市中 知专 利商 标代 理有 限公 司	深圳市上步 中路 1001 号科技大厦 裙楼 1 楼、 主楼 11 楼 1103、1104 室	518031	83699766 83699677	83699700 83699463	www.zzpatent.com
2	深圳 市顺 天达 专利 商标 代理 有限 公司	深圳市福田 区深南大道 7008 号阳 光高尔夫大 厦 810-815 室	518040	82872707	82873034 82872706	www.szstd.com
3	深圳 千纳 专利 代理 有限 公司	深圳市深南 中路新城大 厦西座 601-605 室	518000	25943395 25944335 25943653 25985415	25986996	www.qianna.com
4	广东 国欣 律师 事务 所	深圳市红岭 中路 1010 号国际信托 大厦 6 楼	518008	82113366 82117575	25564216	www.shenzhen-lawyer.com
5	深圳 创友 专利 商标 代理 有限 公司	深圳市福田 区上步南路 佳兆业中心 B 座 2201	518031	21920098	83671968	www.cypatent.com
6	深圳 中一 专利 商标 事务 所	深圳市深南 中路深圳报 春大厦 4 楼 西	518000	82091818	82100908	www.zyip.com
7	深圳 市永	深圳市深南 中路 2008	518031	83667576	83667567	www.yongjie.org

8	杰专利商标事务所 深圳市雄杰专利商标代理有限公司	号华联大厦 1413 室 深圳市上步 中路科学馆 7 楼 705 室	518031	83997828	83993968	www.xjpatent.com

附件 2

风险评判表

序号	信息点	定性判断 ^{注 1}
1	对方是否位于市场经济国家注 2	是，则风险相对高
2	对方与企业是否属同行业竞争对手	是，则风险相对高
3	对方的经营规模是否较大	是，则风险相对高
4	对方近 10 年是否有过知识产权诉讼	是，则风险相对高
5	企业的经营规模是否较大	是，则风险相对高
6	企业的发展速度与国际化进程是否明显	是，则风险相对高
7	企业的国际市场销售额是否呈上升趋势	是，则风险相对高
8	企业的国际市场区域是否逐渐扩大	是，则风险相对高
9	企业所涉产品的国际市场销售额是否呈上升趋势	是，则风险相对高
10	企业所涉产品的国际市场占有率是否较大	是，则风险相对高
11	企业所涉产品是否采用国际标准	是，则风险相对高
12	企业所涉产品采用有关国际标准是否获得许可	否，则风险相对高
13	对方涉案知识产权与企业所涉产品采用的标准相关性是否较高	是，则风险相对高
14	企业在案件审理国是否已申请或获取有关知识产权	否，则风险相对高
15	对方是否有产品销售	否，则风险相对高
16	案件审理国是否为市场容量较大的国家或地区注 3	是，则风险相对高
17	案件审理国是否为企业的重点市场国	是，则风险相对高
18	双方是否存在协议或其他合作关系	是，则风险相对低

19	企业是否有可与对方交叉许可的知识产权	是，则风险相对低
20	案件审理国是否为市场较封闭的国家或地区	是，则风险相对低
21	案件审理国是否为美国出口管制国家注 4	是，则风险相对低
22	对方知识产权诉讼惯用手段和案件分析	列出，供应诉团队参考
23	对方在中国是否有分支机构或关联公司等	列出，供应诉团队参考
24	企业已有的知识产权状况	列出，供应诉团队参考
25	企业所涉产品的知识产权保护状况	列出，供应诉团队参考
26	对方涉案知识产权的有效性判断与综合分析	列出，供应诉团队参考

注 1 因企业实际情况、知识产权纠纷类型、案件审理国等均不同，本表给出了风险评判的定性标准而非定量判断。如表中“较大”、“较高”、“相对高”、“相对低”等均为定性化概念，企业应根据实际情况做出判断。

注 2 市场经济国家判断标准参见联合国有关统计数据，网址为：<http://www.un.org>。

注 3 市场容量判断标准参见联合国发布的 GDP 数据，网址为：<http://www.un.org>。

注 4 世界上绝大多数国家均设立了出口管理制度，通常认为美国的出口管制规定最为严格，欧盟次之。若案件审理国为美国出口管制国家（如伊朗），从市场角度考虑，可认为风险较低。美国出口管制规定具体参见 <http://bxa.ntis.gov>。

附件 3

中介资源选任表

序号	信息点	定性判断 ^{注 1}
1	律师所学专业专业是否与企业相同或类似	是，则对企业更有利
2	律师是否有法律专业学习背景	是，则对企业更有利
3	律师是否有与企业相关领域的知识产权纠纷处理经验	是，则对企业更有利
4	律师处理过的案件中胜诉的比例	越高，则对企业更有利
5	律师通常办案领域及关注方向是否与维权类型一致	是，则对企业更有利
6	律师有否公司法律顾问的工作经验	是，则对企业更有利
7	中国律师是否有案件审理国客户	是，则对企业更有利

8	案件审理国律师是否有中国客户	是，则对企业更有利
9	律师服务过的客户的经营规模	越大，则对企业更有利
10	律师的执业时间	越长，则对企业更有利
11	律师是否担任过法官、法官助理、仲裁员、专利审查员、有关行政部门的律师等	是，则对企业更有利
12	律师是否有知识产权审计、知识产权监控、知识产权许可、制定公司知识产权策略等经验	是，则对企业更有利
13	律师收费是否合理	列出，供应诉团队参考
14	中国律师是否掌握案件审理国语言	列出，供应诉团队参考
15	案件审理国律师是否掌握汉语	列出，供应诉团队参考
16	案件审理国律师有无中国律师执业资格	列出，供应诉团队参考
17	中国律师有无案件审理国律师执业资格	列出，供应诉团队参考
18	律师是否为兼职教授或有知识产权执教背景	列出，供应诉团队参考
19	律师是否编写或参与编写有关知识产权法及相关诉讼方面的文章或专著	列出，供应诉团队参考
20	律师以往代理的知识产权案件量	列出，供应诉团队参考
21	律师事务所注册地及主要业务地域	列出，供应诉团队参考
22	律师事务所的人员规模	列出，供应诉团队参考
23	律师事务所在案件审理国的综合排名注 2	列出，供应诉团队参考
24	律师事务所中企业所在行业的专职律师数量	列出，供应诉团队参考
25	律师事务所服务的客户的经营规模	列出，供应诉团队参考
26	律师事务所是否专门从事知识产权服务	列出，供应诉团队参考

注 1 因企业实际情况、维权时间、中介资源业务量等均不同，本表给出了中介资源选任的定性标准而非定量判断。如表中“越大”、“越高”、“更有利”等均为定性化概念，企业应根据实际情况做出判断。企业可在 <http://lawyers.martindale.com/marhub> 查阅美国律师和美国律师事务所的代理资质、简历、联系方式等。

注 2 可参见《知识产权管理》杂志举办的全球知识产权律师事务所调查，网址为 <http://www.managingip.com>。

附件 4

应诉分析表（注 1）

序号	国家	维权类型	应诉费用 ^{注2}		不应诉后果 ^{注3}	备注
			律师费用	诉讼费等其他费用		
1	美国	337 调查	一般在 200 万美元以上；即使以和解结案，一般也须花费 100 万美元左右的律师费	一般在 30 万美元左右	ITC 将缺席裁决且有权发布“普遍禁止令”(Exclusion Order)等：1. 一般无经济赔偿；2. 企业的全部产品或某一种类的全部产品都被禁止进口至美国或在美国销售；3. 企业相关及下游产品也可能遭遇如 2 所述的措施。简言之，若企业选择不应诉，绝大多数被告将被缺席裁决为侵权，从而在涉案知识产权有效期内丢掉了整个美国市场。	从近十年的统计数据看，90%的案件涉及专利侵权，其中 60%的案件以双方和解告终
2	美国	知识产权侵权诉讼	一般在 500 万美元左右	一般在 50 万美元左右	法院将缺席审理且有权发布“永久禁止令”(Permanent Injunction)等：1. 若败诉方为故意侵权，则可能承担 1—3 倍的损害赔偿；2. 承担原告因此遭受的损失等；3. 支持原告提出的其他合理请求。	从近十年的统计数据看，80%左右的案件以双方和解告终
3	德国	知识产权侵权诉讼	法院首先评估双方争议金额：1. 律师费用通常是双方争议金额的 20%左右；2. 诉讼费等其他费用通常是争议金额的 5%左右；3. 败诉方承担初步禁止令发布后的费用。		法院将缺席审理且有权发布停止侵权的禁止令：1. 判决败诉方承担侵权行为的损害赔偿金；2. 败诉方承担诉讼费用等。	

注 1 本表是据一般维权企业的情况所拟制，并未区分行业和企业规模，供企业参考。实践中，企业应据自身情况、结合案件审理国律师的意见和建议做出综合评定。本表给出的信息参见美国 ITC 官方网站统计数据、美国律师协会统计数据、Lexis&Nexis 数据库和 Westlaw 数据库，其网址分别为：<http://www.usitc.gov>、<http://www.abanet.org>、<http://www.lexisnexis.com> 和 <http://www.westlawinternational.com>。

注 2 本栏给出的是一般情况下的费用支出情况。实践中可能因维权复杂程度、对方欲达目的、是否反诉上诉等而导致费用发生变化。

注 3 本栏给出的是一般情况下的不应诉后果。实践中可能因产品性质、纠纷类型、对方请求变化等情况而导致结果变化。

附件 5

抗辩理由表（注）

（一）法定抗辩理由

序号	抗辩理由	备注
1	对方诉讼主体资格抗辩	企业应据案件审理国程序法规定行使此两项抗辩权
2	对方的请求超过诉讼时效期限抗辩	
3	对方权利利用尽抗辩	企业应据案件审理国知识产权法规定行使此四项依法使用抗辩权
4	企业先用权抗辩	
5	企业临时过境抗辩	
6	科研目的的抗辩	
7	企业不侵权抗辩	企业应据案件审理国侵权行为法规定行使此项抗辩权
8	对方专利等知识产权无效抗辩	企业应据案件审理国知识产权法律原理原则等行使此五项抗辩权
9	对方所涉知识产权系公知技术抗辩	
10	双方存在知识产权协议或其他协议抗辩	
11	禁止反悔原则抗辩	
12	对方默示许可企业使用有关知识产权	

（二）表面上构成侵权但可摆脱对方指控的抗辩理由

序号	抗辩理由	备注
1	对方专利等知识产权保护范围不清楚抗辩	企业行使此六项抗辩权的前提是对方的侵权指控满足通常所言的知识产权全面覆盖原则
2	对方证据不可信抗辩	
3	对方发明实际范围差异抗辩	
4	对方违反充分公开原则抗辩	
5	对方违反专利申请中的其他法律或事实问题抗辩	
6	对方专利等知识产权撰写失误责任抗辩	
7	对方的专利已公开但没要求保护的技术方案已经进	企业行使此项抗辩权的前提是确证对

8	入公有领域，不能再要求保护 等同原则的主张不能适用到完全删除权利要求中的相关特征的程度	方知识产权存在未要求保护的情况 企业行使此两项抗辩权的前提是对方的侵权指控满足通常所言的知识产权等同原则
9	等同原则的主张不能适用到与权利要求中的相关结构明显不同或功能特征恰好相反的程度	等同原则

(三) 表面上构成侵权且无法摆脱指控，但可不交纳或部缴纳专利费的抗辩理由

序号	抗辩理由	备注
1	对方用明知已经丧失新颖性的技术申请专利，后通过诉讼打击商业竞争对手	
2	对方通过故意隐瞒事实等欺诈手段来取得专利	
3	对方通过省略关键技术等内容取得专利	企业可结合案件审理国反不正当竞争法、反垄断法的规定行使此六项抗辩权；同时，企业还可从对方的主张损害公共利益、严重违反诚实信用原则等角度出发进行抗辩
4	对方通过错误解释权利要求等不正当方式取得专利	
5	专利申请人故意不公开最接近的现有技术，以提高取得专利权的可能性	
6	专利申请人故意不公开最佳的实施例，以向竞争者隐瞒发明的精华内容	
7	案件审理国不存在使用该知识产权的产业	企业可举证对方无实施有关知识产权的显著投资等行为
8	企业所涉产品与对方专利比对是否正确	企业可利用法院比对时间收集证据等
9	企业所涉产品与对方要求保护的专利并不等同	企业应使法院注意到企业产品并未使用专利的全部技术要素
10	对方违背反垄断法，滥用知识产权	尤其适用于对方为企业的同行业竞争对手
11	对方试图在专利授权范围以外实施专利等	企业应重点收集对方专利实施的时间和具体实施对象
12	有关知识产权费用缴纳比例与许可条款是否合理	企业可将许可条件与费用支付等重要条款交由法院裁判
13	对方行为已构成知识产权懈怠	企业可重点收集对方明知或应知其涉案知识产权早已被人使用、对方待该行业市场占有率提高后再通过诉讼获利的证据

注 本表较多的适用于专利权侵权方面抗辩，企业可结合实际情况使用。

企业维权案例选（注）

序号	时间	地点	诉由	原告	被告	管辖法院	中方选用的资源	案情概述	可以思考的问题
1	2003—2004	美国	版权侵权、商业秘密侵权	思科	华为	得克萨斯州东区法院马歇尔分院（据不完全统计，这个法院向来偏向知识产权所有者，对知识产权诉讼的判罚严厉、结案快速，大多数被告侵权的外国公司都在这里输掉了官司）	Jones and Jones 等律师事务所	2002 年，华为宣告正式进军北美市场。尽管技术上仍有差距但思科不可能再继续容忍这个对手长大。实际上，将专利诉讼作为阻击竞争对手的手段，对于美国的高科技企业来说，是一种相当熟练的策略，纵观美国的各大高科技公司，诉讼与被诉讼已成为一道最为常见的风景。	1. 侵权诉讼已经成为打击竞争对手的商业手段；2. 随着中国制造业的兴起，这会不会是一个漫长的知识产权纠纷时代的开始？
2	2005—2007	美国	专利侵权	美国 SigmaTel 公司	珠海炬力（美国纳斯达克上市公司）	得克萨斯州 Austin 的美国联邦法院；美国国际贸易委员会（ITC）	Finnegan Henderson 律师事务所	为了阻止竞争对手不断扩张的市场份额，SigmaTel 起诉珠海炬力侵犯其专利权并提起 337 诉讼。珠海炬力奋起反击。双方最终达成全面和解协议。	如何解决技术核心的流失和超越国际对手的阻拦，是珠海炬力等崛起迅速的新兴企业下一阶段最大的考题。
3	2007—?	美国	专利侵权	韩国 LG 电子	TCL 旗下的	得克萨斯州东部地区法院（US	不详	2007 年 3 月 1 日起，TCL 出口至美国的	TCL 与汤姆逊彩电业务的整

				TTE 公司	<p>District Court, Eastern District of Texas, 得克萨斯州的法院是较严厉的法院, 上个世纪八九十年代, 日本企业在当地法院多以败诉或和解告终。而美国是判例法, 如果 TCL 败诉, 将对中国其他彩电企业在美出口不利)</p>		<p>电视应符合美国通信协会 (ATSC) 制定的标准。而 LG 研发的传送技术“EVS”是 ATSC 标准内容之一。于是 LG 电子在美国起诉 TCL 旗下的 TTE 公司 (TCL-汤姆逊电子有限公司) 侵犯其四项数字电视专利并要求获得侵权赔偿。现该案在进一步审理中。</p>	<p>合成败, 系着世界对中国企业奋勇投诸国际化所有的怀疑与好奇, 而公司整合带来的知识产权风险如何规避?</p>
4	2004—2007	美国	专利侵权	Unlink、爱尔兰地板工业公司等	燕加隆	美国国际贸易委员会 (ITC)	<p>2005 年 7 月 1 日, 欧洲地板锁扣专利持有企业, 联合向 ITC 提出 337 调查申请, 指控包括圣象、升达、菲林格尔、大自然、燕加隆等知名品牌在内的 17 家中国企业的强化木地板产品, 侵犯了其锁扣专利权, 并要求对此进行调查。燕加隆在不懈坚持下, 最终赢得了 337 调查的全</p>	<p>1. 鉴于启动法律程序应对国际贸易争端费用高昂, 而我企业多数仍比较弱小, 目前主流观点是强调企业联合应诉, 以分摊争端解决成本。但燕加隆却反其道而行之, 敢于单独应诉并最终获得成</p>

								面胜利。	功；2. 燕加隆注重企业精神的养成，应诉讨论过程中士气激昂，十分感人。
序号	时间	地点	诉由	原告	被告	管辖法院	中方选用的资源	案情概述	可以思考的问题
5	2007—?	美国	专利侵权	朗科	美国 PNY (Paris and NewYork) 公司	得克萨斯州东部联邦地区法院	美国摩根路 易斯律师事务所 (Morgan, Lewis & Bockius LLP)	2006年2月，深圳市朗科科技有限公司在美国得州起诉美国 PNY 公司侵犯其“美国闪存盘”专利。该公司随即进行了答辩。现该案正在进一步审理之中。	此案件开中国 IT 企业在境外起诉美国厂商侵犯专利权的先河，被称为“中国 IT 企业境外专利维权第一案”。
6	2006—2007	美国	商标及商业外观设计侵权	美国 Fluke 公司	包括深圳弘大电子有限公司、深圳市胜利高电子科技有限公司等 4 家深圳企业在内的多家中国企业	美国国际贸易委员会 (ITC)	北京刘松涛律师事务所	2006年10月6日，美国 Fluke 公司以其万用电子表所用商标及商业外观设计遭侵犯为由，向 ITC 递交申诉书，正式起诉包括 4 家深圳企业在内的多家中国企业。经过艰苦抗争，ITC 于 2007年7月19日签署正式文件，决定终止对深圳华谊仪表有限公司等三家企业数字万用表的“337 调查”。	这是深圳市企业第一次集体应对国际贸易摩擦并取得较好结果的事件，值得业界学习的很多。
7	1999	德国	商	海信	德国博世—	德国科	中国徐国建	1999年，德国	1. 在与博

	— 2005	国 标		西门子公司	隆地方 法院	律师等及德 国某律师事 务所	<p>博世—西门子公 司抢注了海信集 团的主商标 —HiSense，导 致海信在拓展德 国市场时遇到种 种阻力和诉讼压 力。后博世开出 4000 万欧元的 商标转让价格， 双方协商未果。 在中国商务部的 协调下，海信最 终同意以 40 万 欧元的价格买回 该商标。虽然博 世笑称这是“萝 卜白菜价格”，但 相较于几万人民 币的商标注册费 用，40 万欧元仍 是十分昂贵的。</p> <p>2006 年，隆鑫 发现法国某企业 侵犯其商标权并 销售有关产品， 在诉至法院并友 好协商后，法国 企业主动要求和 解并同意赔偿隆 鑫 6 万欧元。双 方达成协议。结 案后不久，该法 国企业主动与隆 鑫谈合作并成为 隆鑫在法国的代 理商。</p>	<p>世—西门 子公司的 博弈中， 海信采取 的发动宣 传攻势、 多方借 力、多重 博弈以及 适时妥 协、灵活 应对等策 略值得我 国企业借 鉴；2. 企 业如何保 护自己， 规避境外 商标、域 名等知识 产权抢注 风险？</p> <p>海外维权 中重要的 是证据的 搜集和固 定，隆鑫 在此处做 的非常 好，这也 是其达成 预期目标 的重要保 障。值得 思考的是 双方不打 不相识的 合作，此 点也可以 为某些消 费类企业 所借鉴。</p>
8	2007 年	法 国	商 标 侵 权 及 不 正 当 竞 争	隆鑫 Fangli Marketing Co., Ltd.	法国	北京集佳知 识产权代理 公司		

注 本案例选均由公开信息收集整理而成，主要关注中国企业（尤其是深圳企业）在海外维权的经验，供企业参考。信息收集时间截至 2007 年 12 月 31 日。