

我國企業海外發展時涉及智慧財產權之注意事項

一、拓展海外市場前的智慧財產風險評估

(一) 企業自我檢視項目

- 1、確認進入國外市場之商品或服務之型態(包括設計、製造、進出口或販賣等型態)。
- 2、釐清進入國外市場之商品或服務涉及之智慧財產權風險，產品在當地有無他人專利，有無近似的商標，有無商標搶註、網域名稱搶註、公司名稱搶註等情形。
- 3、評估在國外市場，產品申請發明專利、設計專利及商標註冊之必要性。
- 4、建立企業有關之營業秘密保護機制，與員工簽訂保密契約，建立完備的物、人員及組織管理。
- 5、建立防範仿冒的因應機制

(二) 對可能競爭企業之相關 IP 風險評估

- 1、評估在國外市場之可能競爭者及其商品或服務。
- 2、檢索可能競爭企業在國外當地之專利或商標。
- 3、釐清並確認是否可能侵害他人之智慧財產權之範圍
- 4、掌握可能競爭企業之專利發展趨勢

(三) 掌握當地國家的智慧財產權法律規定

- 1、了解市場之當地國家有關的智慧財產權法律規定
- 2、建立在當地市場有關智慧財產權之諮詢管道
- 3、建立在當地可進行 IP 保護之合作事務所
- 4、評估在當地進行投資獲利與 IP 救濟之成本

二、進入海外市場後之智慧財產維護機制

(一) 建立仿冒救濟機制

- 1、培養業務人員成為查緝仿冒人力，進行市場巡查。
- 2、建立客戶、經銷代理商通報仿冒品之獎勵機制。
- 3、建立消費者通報仿冒品機制。
- 4、健全在當地進行查緝仿冒之法律救濟程序與機制

(二) 建立 IP 活用機制

- 1、評估可以技術移轉與 IP 授權的範圍及適合之方式
- 2、釐清確認技術移轉後，合作廠商改良技術之成果歸屬
- 3、雙方簽訂適當之契約，契約內容包括相關必要的條件，有精通各國法令的律師等專業人士確認。
- 4、健全相關營業秘密、known-how 等維護機制，並進行稽查。

(三) 法規變動風險

持續蒐集當地智慧財產法規變動即時更新機制，並評估公司獲利與未來成本之風險。