

平乱网docsriver.com商家巨力法律书



深圳律师实务丛书

WISDOM TO WIN

Practices and Strategies on the enterprise intellectual property
from IP Attorney.

The Review of Shenzhen Lawyers

智 赢

——出自律师的企业知识产权实务谋略

深圳市律师协会知识产权与高新技术
法律业务委员会/编

法律出版社

LAWPRESS · CHINA

WISDOM TO WIN

Practices and Strategies on the enterprise intellectual property from IP Attorney.

智 赢

——出自律师的企业知识产权实务谋略

深圳市律师协会知识产权与

高新技术法律业务委员会/编



法律出版社

LAWPRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

智赢:出自律师的企业知识产权实务谋略/深圳市
律师协会知识产权与高新技术法律业务委员会编. —北京:
法律出版社, 2012. 5

ISBN 978 - 7 - 5118 - 3468 - 3

I. ①智… II. ①深… III. ①企业—知识产权—研究
IV. ①D913. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 080200 号

智赢:出自律师的企业知识
产权实务谋略

深圳市律师协会知识产权
与高新技术法律业务委员
会/编

责任编辑 贺 兰
装帧设计 马 帅

开本 1/16

版本 2012 年 7 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 23 字数 390 千

印次 2012 年 7 月第 1 次印刷

编辑统筹 应用出版分社

经销 新华书店

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939686

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 3468 - 3

定价:55.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

总 序

专业化是律师行业发展的支柱

深圳市律师协会会长 余俊福

中国的律师行业经过 30 年的恢复与发展,已经初具规模,但是,与现代发达国家的律师行业相比,我们仍然处于“初级阶段”,与国家政治、经济、文化发展不能匹配。将律师行业“做强、做大”仍是业内最强的呼声。个人理解,“做强、做大”,无外乎专业化、规模化、规范化、品牌化建设,而其中专业化实乃律师行业发展的支柱。

按照现代广泛运用的利伯曼“专业化”标准的定义解释,所谓“专业”,就应当满足以下基本条件:一是范围明确,垄断地从事于社会不可缺少的工作;二是运用高度的理智性技术;三是需要长期的专业教育;四是从事者个人、集体均具有广泛自律性;五是专业自律性范围内,直接负有作出判断、采取行为的责任;六是非营利性,以服务为动机;七是拥有应用方式具体化了的伦理纲领。

就律师行业而言,专业化应以专业律师为基础,即律师根据自己的特长和优势,精通本专业的法律规定和法理精髓,专门或偏重某一项或某几项法律事务;律师专业化以专业化的律师事务所为标志,即律师事务所主要人员和业务是为某个或某几个法律服务领域提供专门法律服务,具有自己的专业品牌;律师专业化以实现全行业的专业化为最终目标,即大多数执业律师符合律师的专业化,形成了自觉学习、研究法学理论与律师实务的风气和专业习惯,大多数律师事务所具有鲜明的专业品牌。

律师要实现专业化,首先要专业明确,确定适合自己的法律服务领域,之后针对该法律服务领域进行长期的专业研修,在该法律服务领域有自己的实务和理论研究成果,最终拥有业内公认能熟练处理该法律服务领域问题的专业技能。

2 智赢:出自律师的企业知识产权实务谋略

当然,专业化也是一个“舍得”的过程,选择专业化就意味着舍弃某些自己熟悉且收入颇丰的某些业务,甚至要忍受短期内业务量下降的痛苦。只有专注才有专业,如果不舍弃已有的某些业务,心不能专,则难以在专业领域获得成就。此外,在长期执业过程中加入或组建一个强大的专业律师团队,也是律师成就专业之路不可或缺的途径。

律师专业化是一项艰巨、复杂的系统工程,除了律师所在中长期发展目标上确定专业化方向,为律师和律师团队提供专业发展环境之外,律师协会也应为律师行业的专业化分工和发展提供完善的制度保障和政策支持,并且应该加大对律师专业化的培训力度,为律师的专业化发展提供坚强的智力支撑。

资助会员出版实务专著是深圳律协确定的一项具体工作和一项智力工程,目的有两个:一个是倡导律师的专业化发展,引导深圳律师和律师事务所普遍走上专业化发展的道路;另一个是推出行业专业领军人物,在全国专业化发展的浪潮中树立一批深圳律师专业品牌。

深圳律协将每年资助出版一批律师实务专著,期许借此倡导专业化发展之路、弘扬专业研究之风、发出业界深圳之声,更期许借此涌现一批律师专业领军人物。

序 言

清晨,喝完一杯全自动豆浆机磨制的豆浆,踏上零排放电动汽车,开始一天工作的时候,我们知道这是在享受高新技术带来的便捷生活。现在高新技术不仅运用在神州飞船和磁悬浮列车上,而且更加广泛地存在于人们日常生活的方方面面。

真诚感谢那些致力于创新研发的企业,正是有了他们的存在,我们的生活才一天比一天美好。

中国千万家企业是经济发展的主力军。面对日新月异的高科技竞争时代,他们发挥自身的聪明才智,不断地创造出新型实用的产品,满足大众的需要。怎样才能使他们智慧的结晶得到法律充分的保护?这是我们这群专注于知识产权法律服务的律师们密切关注的问题。我们从心底里渴望能够为他们提供优质高效的法律服务,助他们一臂之力。将我们的专业知识结合执业经验加以归纳总结,专门为企业写作本书的想法由此而生。

本书力求运用通俗的语言、大众耳熟能详的谋略故事和知识产权实践案例,从企业投资设立、经营管理、资产运营与资本运作到破产清算,从企业的国内事务到国际化发展的各个阶段,讲述企业存在的知识产权实务以及解决问题的谋略。

本书取名智赢,所谓智,就是智慧,知识产权的别名是智慧财产。赢:一者为赢利,指企业通过经营获取利润;二者为获胜,指企业在市场竞争中占据先机,取得胜利。智赢的含义就是企业用智慧财产获取利润并赢得先机。

纵观古今,许多科技发明都是智慧的结晶,如造纸术、指南针、蒸汽机等,这些科技智慧推动了人类社会的进步。当代企业,正是要凝聚古今中外的智慧,创造更多的知识产权,使其能够在未来更加激烈的市场竞争中取得优势地位,从而获取丰厚的利润。放眼中外,无论是苹果、诺基亚、比亚迪、朗科之类高科技企业,还是可口可乐、王致和、茅台、娃哈哈、迪斯尼之类的传统企业,无一不是凭借专利、商标(品牌)、技术秘密、著作权等知识产权称雄世界、独步天下。

知识产权是以法律形式固定的竞争优势,以国际公约建立的经济秩序。它意味着财富、武器和竞争力。对于现代企业,如何运用好知识产权这一利器在无限的市场里更加有效地发挥自身的能量?本书将从公司的知识产权实务和谋略两方面给出答案。

这是一本写给中国千万家企业经营者和无数创业者的书。期望我们的努力,能为广大的读者开启一扇认识知识产权的窗口,提供一把运用知识产权创造财富和建功立业的金钥匙。

深圳市律师协会知识产权

与高新技术法律业务委员会副主任:江知芸

2012年1月23日于深圳华侨城

目录

CONTENTS

总 序	1
序 言	1

总论——知识产权是企业核心竞争力之心

第一章 企业知识产权实务谋略总论	3
第二章 企业知识产权实务谋略的主要形式	8

第一篇 企业设立过程中的知识产权谋略

第一章 企业登记过程中的知识产权实务	23
第一节 企业名称登记制度对企业名称的相关规定	23
第二节 企业名称知识产权实务	27
第二章 知识产权投资人股实务	32
第一节 知识产权投资人股概述	32
第二节 知识产权投资人股实务操作	40

第二篇 企业经营管理过程中的知识产权谋略

第一章 人力资源管理中的知识产权法律实务及谋略	51
第一节 滴水成渊——企业知识产权培训第一课	51
第二节 信守源于带剑的契约——员工知识产权约定	53
第三节 具体的要求更有效——员工知识产权约定的要求	55
第四节 究竟谁在挡谁的路——解开竞业限制与经济赔偿的困局	61

2 智赢:出自律师的企业知识产权实务谋略

第五节	究竟是谁的奶酪——知识产权权利归属的确定	66
第二章	合同管理中的知识产权法律实务及谋略	72
第一节	先小人后君子——合同中知识产权的约定	72
第二节	骗你没商量——签约前对知识产权的尽职调查	73
第三节	权利无形,你要小心——知识产权法律状态的锁定与跟踪	77
第四节	莫为他人作嫁衣——技术开发中知识产权的归属约定	80
第三章	生产流通管理中的知识产权法律实务及谋略	83
第一节	“死亡地带”上的扫雷行动——知识产权的检索与查询	83
第二节	没有暴力的圈地运动——国际专利圈地运动与应对策略	86
第三节	攻破敌人的堡垒——让对手的知识产权失去威胁	89
第四节	保护自己的武器——企业知识产权的自我保护	93
第五节	无形的价值与无比的威力——企业知识产权的价值分析	97
第六节	没有未来必然背叛——对参与创新的员工的激励	101
第七节	师夷长技以制夷——将知识产权数据库为我所用	105
第八节	田忌赛马,重在规则——积极参与技术标准的制定	108

第三篇 企业的信息管理和对外事务实务及谋略

第一章	企业信息传播管理中的知识产权法律实务及谋略	115
第一节	保密就是保存战斗力——专利申请前的保密工作	115
第二节	面子也是靶子——宣传、展会中避免知识产权侵权	116
第二章	企业的网络与电子商务知识产权保护实务及谋略	128
第一节	保护好你的名字——网络域名知识产权保护	128
第二节	网络传播作品的知识产权保护指南	134
第三节	电子商务企业网站与网页的知识产权保护	148
第四节	电子邮件证据的取得、固定和保全	151
第三章	企业知识产权代理法律事务外包	155
第一节	考虑机会成本——专业代理机构的价值与作用	155
第二节	立于不败之地——专利代理机构对专利保护范围的确定	157
第三节	进二退一的策略——答辩审查意见的策略	161
第四节	一夫当关,万夫莫开——拟申请专利之技术主题的确定	164
第五节	光的波粒二象性——知识产权的保护类型的确定	166

第六节 筹码——知识产权的制衡策略·····	169
第四章 知识产权诉讼与反不正当竞争·····	174
第一节 火眼金睛——穿透知识产权诉讼主体迷雾·····	174
第二节 不打无准备之仗——精心做好诉讼准备·····	177
第三节 衡平之道——知识产权诉讼价值最大化·····	180
第四节 一击制胜——教企业打赢知识产权官司·····	182
第五节 三头六臂——企业被告抗辩策略与技巧·····	206
第六节 全能救济——反不正当竞争·····	216

第四篇 企业融资中的知识产权谋略

第一章 知识产权融资·····	235
第一节 知识产权融资概述·····	236
第二节 知识产权融资操作实务·····	253
第二章 企业上市中的知识产权谋略·····	260
第一节 朝潮、潮朝、潮朝朝——上市公司的知识产权·····	260
第二节 言无不尽——上市前和上市后的信息披露·····	264
第三节 长涨、涨长、涨长长——企业知识产权价值·····	270

第五篇 企业破产清算中的知识产权谋略

第一章 企业清算概述·····	275
第二章 清算过程中的知识产权法律实务及谋略·····	285

第六篇 企业国际化的知识产权谋略

第一章 出门之前先铺路——知识产权国际布局的五个谋略·····	303
第一节 定好位,再登台亮相·····	303
第二节 专利和商标的国际申请:随形而造·····	304
第三节 占“山头”与“搭船出海”·····	309
第四节 基于客户需求,持续创新·····	311
第五节 国际布局综述·····	313
第二章 展会“反围剿”谋略·····	316
第一节 展前三检一了解·····	316

4 智赢:出自律师的企业知识产权实务谋略

第二节	展中自卫——运动战·····	318
第三节	展后诉讼——歼灭战还是速决战·····	320
第三章	御敌于国门之外——用“边境措施”保护权利·····	321
第四章	法庭巧周旋——主要贸易国的知识产权诉讼谋略·····	324
第一节	日本知识产权诉讼全程谋略·····	324
第二节	德国知识产权侵权诉讼·····	332
第三节	美国专利侵权诉讼·····	337
第四节	美国 337 调查·····	341
后 记	·····	358

总 论

——知识产权是企业核心竞争力之心

第一章

企业知识产权实务谋略总论

一、百年筑基——企业知识产权谋略的作用及重要性

在我国,深圳唯冠公司与美国苹果公司“IPAD”商标之争硝烟四起、如火如荼。美国时间2011年8月15日,谷歌宣布以125亿美元收购摩托罗拉移动。因此,谷歌可以获得摩托罗拉大量的专利以防范竞争对手的知识产权诉讼。不论是唯冠与苹果的“IPAD”商标之争,还是谷歌收购摩托罗拉移动,都撬动着巨大的市场利益,涉及全球百亿以上的市场,关乎跨国巨头未来数年的市场谋略布局和核心竞争力。无一例外,上述事件的核心都是知识产权问题。由此可见,知识产权正逐步成为现代企业核心竞争力的主要源泉,知识产权问题已成为企业参与市场竞争必须面对的一个问题,知识产权已经成为企业最重要的财富、投资资本、竞争工具及非关税壁垒,知识产权贸易已经成为重要的贸易形式。这一切令知识产权成为当前国际市场中的兵家必争之地。

面对时代大潮,时不我待。我们的企业要想傲立潮头,必须要尽快树立强烈的知识产权谋略意识,采取切实可行的知识产权保护谋略。因为:

第一,知识产权是企业的核心竞争力。具体表现为:(1)知识产权自身具有巨大的市场价值,它可以为权利人带来巨大的收益;(2)知识产权本身已经成为企业重要的财富、无形资产、投资资本(如“可口可乐”2004年评估价值就已经673亿美元);(3)知识产权自身的专有权可以使企业获得技术上的垄断,从而赢得市场竞争力。特别是知识产权与标准相结合,可以使企业获得极强的市场竞争力,反之,则可能丧失市场竞争力,例如近两年的某些乳品企业经历的品牌滑铁卢;(4)知识产权贸易已经成为一些企业经营的重要形式,随着国内外知识产权交易、许可、合作等活动的活跃,知识产权贸易已经成为很多企业打破知识产权壁垒、获得更大的市场空间和核心竞争力的主要手段。

第二,实施企业知识产权谋略,有利于降低潜在的侵犯他人知识产权的法律风险,保护企业自身的合法权益。

第三,知识产权已经成为最重要的非关税壁垒,实施知识产权谋略,有利于

4 智赢:出自律师的企业知识产权实务谋略

企业突破非关税壁垒,获得国际市场生存空间。

第四,实施企业知识产权谋略,有利于持续提升企业的创新能力。知识产权制度是建设创新国家的保障,是激励和保护创新的重要法律制度,企业依据国家知识产权制度实施知识产权谋略,鼓励创新,有利于维护与提升企业技术创新,从而赢得市场先机。

第五,实施企业知识产权谋略有利于帮助企业寻找新的、潜在的市场空间。同时,通过知识产权交易等策略助企业实现其资本运营并获得市场份额。

第六,实施知识产权谋略,有利于企业有效地了解竞争对手的市场动向,所谓知己知彼,百战不殆。

二、高屋建瓴——企业知识产权谋略的构建

企业知识产权谋略,主要是指通过对市场及企业自身知识产权特点和规律的研究,建立企业自主知识产权,充分运用知识产权管理和保护制度,以达到确立市场竞争中的优势地位,使自身的合法权益最大化并遏制竞争对手,谋求最佳经济和社会效益而制定的整体性规划和一系列的策略和措施。

企业的知识产权谋略体系中至少包括三个系统,即知识产权管理系统、情报分析与预警系统、危机应对保障系统。除了这三个系统,企业还要熟练运用知识产权民事、行政、刑事等救济手段和策略。不仅要充分利用现有的知识产权制度,有效地获得和保护权利,而且还要尽可能地运用知识产权交易、诉讼等手段和策略,充分实现企业知识产权价值的最大化和深入发掘知识产权的潜在商业价值。

我们通常所说的企业知识产权,包括商标、专利和著作权(即版权)、商业秘密、集成电路布图设计、植物新品种、地理标志及其他智力创造的可运用于企业经营的智力成果。所以,企业知识产权谋略按知识产权权利内容分为企业商标谋略、企业专利谋略、企业版权谋略和企业商业秘密谋略等。

企业知识产权谋略的建立应确定原则、目标和基本任务,其中主要是对企业知识产权利用和保护的谋略定位。企业知识产权的谋略定位主要有以下几种模式:(1)进攻型谋略模式,即以拥有和主动开发自主知识产权为核心,抢占本行业知识产权发展的制高点,利用知识产权保护手段抢占、垄断或扩大市场的谋略;(2)防御型谋略模式,即紧跟本行业知识产权发展方向,稳定的持续推出具有自己企业特点的知识产权,以求抵御对手的强大攻势,保护自己已有的良好市场状况,采取的打破市场垄断格局、改善市场竞争被动地位的策略;(3)跟进型谋略模式,主要通过研究已有的先进技术,通过技术对比与分析,结合自身特点

开发新技术或新产品,这种模式要求企业应有较强的捕捉和搜集最新信息能力;

(4)混合型谋略模式,从企业和市场的实际情况出发,综合采用进攻、防御和跟进各种方式的谋略,这种企业一般不强调有特别鲜明的自身特点。

在实践中,制定企业知识产权谋略时还要考虑以下一些更为具体的方法和手段:

1. 在进行新的项目研发之前,最好充分利用专业机构的专利及技术文献数据库,通过对国内外、行业及主要竞争对手现有技术的检索和分析,确定研究开发方向,使企业的知识产权在先进的技术基础上发展,始终保持先进性,避免重复研究,浪费资源。还可以利用国家最新发布的专利及技术信息及时制定和修改市场谋略。现在很多企业开始学习一些跨国公司的先进经验,自行或与专业机构合作建立有关数据库、动态监控系统、专业分析和评估系统等。

2. 通过针对企业研发项目的有关检索和对比分析,确定具备专利申请条件的技术项目。及时地将自主开发的技术申请专利,进行有效的保护,使之成为企业的无形资产。还可以避免该技术落入竞争对手手中,造成竞争中的被动局面。

3. 通过知识产权专业人士的指导及时对企业知识产权现状进行分析和预判,制定预防和保护措施,化解风险漏洞。另外,一定要注意对自己的专有技术进行保密,在申请专利之前不要公开销售、展览和以论文等形式发表。否则,该技术将很难进行专利保护,一旦公开后成为公知技术,任何人都可以无偿使用。

4. 确立品牌的全面保护意识,通过知识产权专业机构检索商标数据库以避免使用已有商标。在启动使用新品牌的产品或服务之前查询和注册商标,充分利用商标预警、监控、注册、异议、复审、诉讼等民事、行政、刑事手段有效保护自主知识产权,预防和打击侵权和假冒,逐渐确立本企业的品牌优势。

5. 对本企业的商业秘密及时建立保密制度、采取保密措施。除与企业内部相关的员工签订保密协议外,在与商业伙伴谈判和共享信息时,应在适当的时机签署保密协议或取得保密承诺或声明。

6. 知识产权的国际保护。鉴于现在国际上主要国家都十分重视知识产权保护、甚至作为国家间产业竞争的主要非关税壁垒工具的情况,企业在没有知识产权保护下进入别国市场,风险巨大,已有的教训堪称惨痛。一般来说,如果企业的产品准备进入国际市场,首先必须考虑在拟出口的国家及潜在的出口国进行知识产权保护,如申请专利或注册商标、进行知识产权交易或购买许可等。在专利申请方面,重要的是要记住,通常情况下,企业可在自递交本国申请之日起12个月内向其他国家递交同样的专利申请,享受优先权保护。商标则可以通过

马德里国际注册、国际组织注册、单一国家注册等方式进行国际保护。

7. 可以将企业的知识产权进行转让、许可、投资合作,创造直接的利益。

8. 建立市场预警和监控体系,跟踪市场并确定知识产权冲突状态。如果发生知识产权冲突,可以委托专业的知识产权律师进行整体规划布局,最大化维护自身的合法权益和市场秩序。

三、前事之鉴——企业知识产权谋略案例

日本企业非常重视知识产权谋略管理,将知识产权谋略应用在知识产权实务中。例如在专利谋略管理中进行专利监测分析,制定专利谋略过程中绘制专利谋略图,将每项技术开发的目标、已获得专利权的状况、竞争对手已获得专利权情况用图表体现出来,并在此调查的基础上评价竞争对手专利对本企业的妨碍程度。

SISVEL 与 MPEG 的一站式专利池管理模式,SISVEL 与 MPEG 分别拥有 MPEG-2 视频与系统、MPEG-4、DVB-T 等核心专利,在 DVD、MP3、数字电视及机顶盒方面形成专利池,如 MP3,分别在除美国以外的国家与美国按 MP3 每台收取 0.6 美金的专利许可费。

中粮集团因无商标策略而在“金龙鱼”商标上经历了惨痛的教训。中粮集团与郭兄弟公司合作,在深圳成立南海油脂公司,在中国第一次生产小包装食用油,没有要求将“金龙鱼”商标注册在合资公司的名下。“金龙鱼”商标注册在郭兄弟公司名下,以商标许可的名义授权给合资公司使用。合资公司投入大量的精力推广小包装食用油与“金龙鱼”商标,使“金龙鱼”商标在国内取得了很高的知名度,此时郭兄弟公司又将“金龙鱼”商标许可给另两家油脂公司使用。类似的案例,因为中国企业的知识产权意识不强,在以前的中外合资中经常会遇到,令合资企业大力推广的品牌成为外企的嫁衣。

苹果公司的一品多牌谋略,在 APPLE 商标下面注册多个子商标,不同功能的产品使用不同的商标,如 iPod、iPhone、iPad 等。如此安排,一旦某一子商标出现纠纷,便不会影响其他子商标。如最近出现的 iPad 事件对 iPhone 等其他商标没有任何影响。

解百纳商标之争反映了张裕公司商标策略的缺失。“解百纳”由张裕公司 20 世纪 30 年代创立并使用,是中国最早的干红葡萄酒品牌。但是张裕公司在未获得注册时就投入大量的广告,使用与维护商标不当导致该商标争议。20 世纪 80 年代后期以来,已有部分专业书籍将“解百纳”解释为一种或几种葡萄名称,或者认为“解百纳”代表一定的葡萄酒口味,张裕公司未提出更正。在 21 世

纪初,张裕公司在自己的产品和网页上将“解百纳”介绍为葡萄品种。知识产权策略的失误导致该商标存在被淡化而成为通用名称的风险。唯冠科技(深圳)有限公司与苹果“iPad”商标之争,武汉唯冠科技有限公司与伊姆西公司(EMC corporation)(注:美国注册公司)的“EMC”商标之争。深圳唯冠在清算程序前提起的商标诉讼及武汉唯冠有关“EMC”商标诉讼,一方面反映出唯冠公司商标策略的独到之处,另一方面反映出即使是国际跨国公司在商标策略的实施过程中也可能存在细节上的失误而导致商标使用的风险。武汉唯冠科技有限公司在第九类申请注册了“EMC”商标,伊姆西公司(EMC corporation)在计算机储存业拥有很高的知名度,其拥有 EMC 商号权,但没有及时在中国申请商标注册。苹果虽然购买并实际变更了全球多个国家的“iPad”商标权,并同时拥有著作权,却唯一没有变更中国的商标权,导致轩然大波。笔者认为两家跨国公司在运用商标策略上都忽视了知识产权战略的整体性。无论商号权还是著作权根据国际条约都不分地域,不同于商标权,两家跨国公司完全可以好好解决知识产权的权利冲突,从而免于被动局面。为了免于承担高额的诉讼费用,在“EMC”商标之争中,笔者曾经向唯冠集团建议仅诉求“停止侵权”即可,既可免掉高额诉讼费用又可获得高额赔偿。唯冠集团采用了笔者的这一方案而改变了之前拟定的高赔偿诉求。唯冠集团在与苹果“iPad”商标侵权案中延续了笔者的这一方案。知识产权谋略中的成本谋略在本书中也会提及,这里不再详说。

第二章

企业知识产权实务谋略的主要形式

一、技术制胜——企业专利谋略

企业专利谋略是一种围绕专利技术达到促使企业生存、发展并取得竞争有利地位的总体谋划。其内容涉及面广泛,包括技术的研究开发决策,具体有与专利有关的制度构建、专利技术开发、专利申请、专利情报和市场情报的分析与利用、专利实施、对竞争企业专利采取对策、专利诉讼等方面。

(一) 专利开发谋略之专利情报谋略

企业专利开发谋略的制定首先要准确了解国内外相关行业及竞争对手、产品、技术、市场等方面的全面信息和数据。例如,研发动向,专利技术过去、现在的状况及未来发展趋势;未来产品发展趋势;竞争对手技术开发动态及专利谋略。

通过专利情报的分析,即可掌握以下信息:

1. 从核心技术专利的新申请,可以推测竞争对手未来企业技术发展趋势;从新产品专利的新申请,可以推测未来新产品的发展趋势和市场布局。
2. 通过分类统计竞争对手专利分布状态可以推测竞争对手专利谋略意图,为企业选择发展方向、制定市场谋略提供支持。通过统计竞争对手的专利分布数及同族专利,可以推测出哪些竞争对手有非常重要的发明及其市场范围。例如,某企业基本专利少而同族专利多,这说明该企业实行的是以少数拳头专利产品占领市场的专利谋略。基本专利与同族专利多代表了极强的开发能力或雄厚的经济实力,遇到这样的竞争对手,必须采取防御专利谋略模式以应对可能形成的专利池。
3. 利用数理统计方法,了解同行企业拥有同族专利与所有专利最多的几家,这些企业就是最值得关注的竞争对手。

通过专利信息分析,企业可以了解到相关专业的国内外技术现状和水平,透视该技术或产品发展趋势,从而确定待开发的新产品是否具有市场竞争力,是否符合需要,以避免无效投入和开发的盲目性。

(二) 专利申请谋略

申请决策、申请时机、申请种类、申请范围、申请国别等都是专利申请谋略需要解决的基本问题。

1. 申请决策。是否申请专利,选择申请何种专利是申请决策首先要考虑的问题。

对于高新技术,采取商业保密保护还是申请专利,是否申请专利是企业综合各方面情况后决定的。专利授权是公开的、垄断的、排他的、在保护期限内能得到很好的保护;缺点是本领域技术人员依权利书就可以制造出产品。而技术秘密是不公开,不为人知的,如果保密措施适当可以长久地保护下去,如可口可乐配方;缺点是一旦泄密将不复保护。

我国专利的种类有发明、实用新型和外观设计,企业应根据自己发明创造的特点,结合这三种专利的不同要求选择适当的专利申请种类。发明专利保护的特点是,创造性程度要求高,可以是产品发明、方法发明、改进发明等,保护期较长,审批周期较长,申请费用较高。实用新型可以是产品发明、改进发明等,特点是申请周期短,申请费用较低,保护期较短,但因为不经过实审,权利往往处于不稳定状态。

2. 申请时机。世界上大多数国家在专利确权上都实行申请在先原则,专利的申请日是十分重要的。对于方法专利申请而言,可在提出实施方案并进行小试成功后,申请专利。对于产品发明则应在上市前提出专利申请,防止竞争对手捷足先登,自己反而受制于人。但是,专利申请时机究竟何时适宜,并不存在一个统一的模式。以下几个方面是值得考虑:(1)充分考虑竞争对手目前的状况,特别是研究相同发明创造的可能。如果竞争对手目前还无力研究出同样的成果,那么不必急于申请,待竞争对手准备研制但尚未研制出来时再申请专利。当竞争对手已完成该产品的研发,准备批量投入生产时,此时立即申请专利保护是非常合适的。对自己具有优势、竞争对手在短期内难以做出同样的发明创造的,可以推迟一点申请专利,一般可以等到竞争对手快要追上时再申请专利。这样做的好处是避免了技术被过早地公开而给竞争对手以可乘之机,同时也延长了技术的保护期限。但是,如果本企业的技术创新成果同时有多家企业或者其他主体在进行研制,那么应抢先申请。特别是当竞争对手多,而市场需求又很强或者技术容易被模仿时,企业应毫不犹豫地尽快申请专利。(2)未申请专利前注意采取保密措施,以免技术被公开而丧失新颖性。(3)企业在申请专利前不宜召开新闻发布会、成果鉴定会、参展,不宜发表论文,在报纸杂志等领域披露发明

创造的细节。(4)防止专利过早申请。专利先申请原则对专利的及时申请提出了要求,但是,申请专利的时间也并不是说越早越好。过早申请也会存在一些缺陷。例如,在企业技术创新成果尚未成熟时过早申请专利,由于不具备授予专利权的条件而会影响专利权的获得;过早申请等于是向竞争对手过早地暴露了自己的技术秘密。此外,过早申请也等于未来专利权的过早结束。(5)对于企业的基本发明专利申请的时间,原则上,为防止其他企业或其他竞争对手以基本发明为基础展开外围研究,或者抢先申请发明专利覆盖自己的基本发明,企业一般应等到在基本发明的应用研究或周边研究大体成熟后再申请基本发明专利。要考虑本企业基本发明与外围研究开发成果专利申请的协调,防止单纯申请基本专利公开技术方案后让竞争对手多头开发外围专利技术,反过来限制自己。企业也应对围绕基本专利的周边技术或者对基本专利所做的改进及时申请外围专利,在基本专利外再形成一层“技术壁垒”,使竞争对手无法攻破。否则,一旦被竞争对手所利用,申请基本发明专利的企业将处于被动地位。

(三)专利运营谋略——专利战术

企业进攻型专利谋略,是指企业积极主动地将研发出来的技术及时申请专利并取得专利权,利用专利权保护手段抢占和垄断市场。它是企业利用专利制度建立并扩大自己的专利阵地,取得市场竞争主动权,避免受制于人的前提和条件。

企业进攻型专利谋略具体包括:(1)基本专利谋略;(2)专利网谋略;(3)专利有偿转让谋略;(4)专利收买谋略;(5)专利与产品相结合谋略;(6)专利与商标相结合谋略;(7)专利回输谋略;(8)专利投资与产品输出谋略;(9)专利诉讼谋略等。

企业防御型专利谋略。企业防御型专利谋略和进攻型专利谋略是相对而言的,是指企业在市场竞争中受到其他企业或单位的专利谋略进攻或者竞争对手的专利对企业经营活动构成妨碍时,采取的打破市场垄断格局,改善竞争被动地位的策略。企业防御型专利谋略是为保护自身的利益或将损失减少至最低限度的一种谋略,是利用专利捍卫自己的专利阵地,防止受他人专利的制约,或对他人专利实施谋略性防卫的手段。

企业防御型专利谋略主要有:(1)取消对方专利权谋略;(2)文献公开谋略;(3)交叉许可谋略;(4)失效和无效专利使用谋略;(5)绕开专利技术谋略;(6)基本专利终了谋略等。

在我国的部分企业目前创新能力较弱的情况下,可实施“农村包围城市”策

略,通过引进、消化、吸收、再创新,开发出一批围绕他人核心专利的应用技术专利、组合专利、外围专利。在形成对原核心专利的包围网后,可通过交叉许可,取得发展的空间。

(四) 专利技术标准化谋略

俗话说:“三流的企业卖产品,二流的企业卖专利,一流的企业卖标准。”标准化谋略三步骤:技术成果专利化、专利标准化、标准国际化。中国的企业要进入国际市场,要过的第一关是一系列的产品标准认证,这些标准包含了大量的专利,接下来就是专利许可费问题。因此,企业要积极地参与国际标准的制定。

(五) 专利成本谋略

企业专利谋略目标确定以后,通过全面、周密的分析、比较,即可根据专利谋略目标,综合专利情报分析所掌握的情况确定最佳的专利谋略方案。但同时必须考虑成本原则。考虑调研成本、研发成本、申请成本、维护成本及保护成本。

(六) 专利技术破解谋略

免费使用现有技术、失效专利、未在中国申请专利;利用合理使用制度、宣告专利无效制度、合理规避专利独立权利要求书记载的保护范围等合理破解专利侵权风险。

二、品牌无限——企业商标谋略

(一) 商标申请谋略

1. 申请人的选择。

根据我国《商标法》第4条第1~2款的规定,自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品,或提供的服务项目,可以申请商标注册。但是,具体选择谁做申请人,应该考虑后期的所有权和使用权、商品或服务的问题,避免因申请主体选择不当导致的商标闲置、使用混乱,影响商标的识别功能等。

2. 商标命名。

《商标法》第9条第1款规定:“申请注册的商标,应当具有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”也就是说,商标名称的确立一要具备显著特征;二要便于识别;三要合理规避“他人在先取得的合法权利”。这是商标名称确立的基础和要求。

从某种意义上说,商标资源是有限的,特别是一些为大家熟悉、便于呼叫的字词组合及图案往往早已被申请注册,但是并非有在先核准注册就绝对不能使用,只要不导致相关公众混淆误认,也可以在不同类别或相同类别不同商品上提出申请。

3. 商标类别及对应的商品/服务项目选择技巧。

《商标法》第19条规定：“申请商标注册的，应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称。”在商标类别及对应的商品/服务项目选择上，尽量使商标保护范围最大化，综合申请人商标类别及对应的商品/服务项目的延伸性及关联性，尽可能兼顾横向与纵向保护深度，参照以下方法选择合适的商标类别及对应的商品/服务项目：

(1) 选择重点类别及对应的商品/服务项目。正在产生或使用的直接类别及对应项目，属于目前重点保护的内容。

(2) 选择关联类别及对应的商品/服务项目。目前尚未使用，但与所使用的商标类别及对应的商品/服务项目有关联，甚至以后很可能会延伸使用。

(3) 选择防护类别及对应的商品/服务项目。基本上不会使用，但是该商标类别及对应的商品/服务项目属申请人的重要业务，很容易被别人利用，因此，即使自己不用也不能让其他人使用，防止他人搭便车，今后也可以以商标许可方式获取利润。

(4) 全类防御性注册保护。即将全部45个类别中，互不类似的项目全部选定。全类注册的费用高，通常非驰名商标一般没必要全类注册。

4. 数据盲期后的风险排除。

商标注册申请提交前，为了确保注册的成功率，务必对所涉的类别和类似群组上的在先相同或近似商标进行查询判断。但由于已申请的商标数据上传需要一段时期，查到的数据通常截止于五到六个月前，这就给商标申请造成了一定的潜在风险而没办法避免。有鉴于此，在商标申请提交商标局后，应该及时留意申请进度并对数据盲期进行监控，及时检索盲期内有无在先申请与本人申请商标相同或近似。如有在先申请，分析具体情况，做好商标驳回后的复审准备，停止运作申请商标，避免投入大量人力财力等，造成日后商标不予注册的损失，防止在先权利商标所有人追究侵权责任等经营风险；如果发现在先权利申请人实施了恶意抢注本人商标的行为，并在其申请商标初审公告的三个月内提出商标异议申请。

(二) 著名商标谋略

著名商标，是指在一定地域范围内（如省级地域）较有知名度的商标。多出现在中国以省、（直辖市）市一级名誉商标评选中使用，并常在地方法规中出现。

著名商标的认定机构是省级工商行政管理部门。自著名商标被认定之日起，他人将与该著名商标相同或相近似的文字作为企业名称一部分使用，且可能

引起公众误认的,工商行政管理机关不予核准登记该企业名称。已经登记的,著名商标注册人可以自知道或应当知道之日起两年内,请求工商机关予以撤销该企业名称。

(三) 驰名商标谋略

驰名商标是指经过有权机关依照法律程序认定为“驰名商标”的商标,我国法律对驰名商标的解释(司法解释)内容:驰名商标是在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标,其中“相关公众”是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。

依据工商局自己出的《驰名商标认定和保护规定》,驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。可以作为证明商标驰名的证据材料有:(1)证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料;(2)证明该商标使用持续时间的有关材料,包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料;(3)证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料,包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料;(4)证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料,包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料;(5)证明该商标驰名的其他证据材料,包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。

依据《驰名商标认定和管理暂行规定》对驰名商标的扩展保护主要体现在三个方面:

1. 禁止不当注册。将与他人驰名商标相同或近似的商标在非类似商品上申请注册,且可能损害驰名商标注册人的权益,商标局可以驳回其注册申请。已经注册的,驰名商标注册人可以请求商标评审委员会予以撤销。

2. 禁止不当使用。将与他人驰名商标相同或者近似的商标使用在非类似的商品上,且会暗示该商品与驰名商标注册人存在某种联系,从而可能使驰名商标注册人的权益受到损害的,驰名商标注册人可请求工商行政管理机关予以制止。

3. 禁止作为商号使用。自驰名商标认定之日起,他人将与该驰名商标相同或近似的文字作为企业名称的一部分使用,且可能引起公众误认的,工商行政管理机关不予登记;已经登记的,驰名商标注册人可以请求予以撤销。修正后的我国《商标法》第13条中将驰名商标的保护扩展至非类似商品或服务上,正式以立法形式确立了对驰名商标的扩张保护。

(四)统一商标谋略

我国知名企业采取统一商标谋略的较多,如“光明”、“伊利”、“蒙牛”、“长虹”、“康佳”,统一商标谋略的优点是统一宣传,一荣俱荣,缺点是一损俱损。如三鹿牛奶事件致三鹿商标与企业及全部商品一损俱损。

(五)一品多牌谋略

苹果公司采取的是一品多牌谋略,旗下不同类商品使用不同的子商标。各子商标相互独立,不受影响。

(六)联合商标谋略

联合商标是指同一个商标所有人在同一种或者类似的商品和服务中注册两个或两个以上近似的商标,总称为联合商标。其中一个被指定为主商标,是实际使用的商标,其余的是为了防止他人注册近似商标造成混淆而注册的,用于积极防卫,可谓在正商标外围筑起防止近似商标出现的保护带。例如,“乐口福”食品商在注册该商标的同时,注册了“乐福口”、“口乐福”、“口福乐”、“福口乐”等商标;“全聚德”烤鸭店同时注册了“德聚全”、“聚全德”、“聚德全”、“德全聚”、“全德聚”等商标。娃哈哈与“娃娃哈”、“哈哈娃”、“哈娃娃”、“笑哈哈”等。

(七)防御商标谋略

防御商标即商标所有人将一具有独创性或已为公众知晓的商标,在该商标核定使用的商品和服务类别之外的不同商品和服务上加以注册的同一商标,称为防御商标。防御商标扩大了商标权受保护范围,加强了商标的保护力度。但是因为全类注册的成本较高,一般只有驰名商标才有必要注册防御商标,这实际上是对驰名商标所采取的一种特殊的、有效的保护形式,如可口可乐公司在所有类别上注册了防御商标。

(八)商标商号一体化谋略

如全聚德,商标商号统一有助将商标商号的优点结合,便于宣传。

(九)知名商标反淡化谋略

商标淡化是对知名商标的损害,一是以一定方式丑化有关知名商标;二是以一定方式暗化有关知名商标;三是将商标误解为普通名称。我国商标法尚没有“淡化”与“反淡化”的提法,但实践中已经有朗科“优盘”、“解百纳”案例。

朗科公司于1999年8月向国家工商总局商标局提出了“优盘”商标注册,用于一种新型的计算机外存储产品,2001年1月21日,“优盘”商标经核准注册。2003年“优盘”商标被部分厂家使用,大量侵权现象涌现,朗科公司虽然维

权但并没有加大维权力度来维护公司对“优盘”商标的独占权利,导致“优盘”商标存在被淡化的风险,导致全国第一起商标淡化争议。

“解百纳”由张裕公司 20 世纪 30 年代创立并使用,是中国最早的干红葡萄酒品牌。但是张裕公司在未获得注册时、商标争议期间就投入大量的广告。使用与维护商标不当导致该商标争议。20 世纪 80 年代后期以来,已有部分专业书籍将“解百纳”解释为一种或几种葡萄名称,或者认为“解百纳”代表一定的葡萄酒口味,张裕公司未提出更正。在 21 世纪初,张裕公司在自己的产品和网页上将“解百纳”介绍为葡萄品种。商标策略的失误导致该商标存在被淡化而成为通用名称的风险。

越是驰名商标,越是垄断产品品牌,就越有可能淡化成通用名称,正确使用商标,及时采取各种手段维护商标并阻止与防范他人不当使用是商标反淡化谋略的重要一环。

三、剑出无形——企业版权谋略

随意的东西很难控制,无形的东西可能杀伤力更强。版权就是这样一种权利,没有法定的申请或注册形式,随意性强而不易引起重视和控制,但其由于范围更广、重剑无锋而可能杀伤力更强。我们很容易从种种打击盗版的集体行动、清理网吧放映的深层次维权、群攻网络文学和音乐的文化现象等看出端倪。正因为剑出无形,更要求企业谋定而后动,把握时机,深入布局。在版权领域,企业谋略影响更广泛、意义更深远。

例如微软的版权谋略,首先利用零成本的盗版软件开拓市场,当微软的操作系统获得垄断地位后,便开始大规模的反盗版行动,因“用软件会上瘾”,继而推行垄断高价。目前 360 安全卫士采取的版权谋略也有“异曲同工”之处,目前对消费者采用直接开放平台,市场占有率节节上升,在此基础上再获取其他版权收益。因此,版权谋略是指企业对版权各要素进行整合,充分运用版权管理与保护制度,谋求企业效益最大化而制定的策略和措施。

版权虽然实行自动生成原则,原则上作品不论是否进行登记都可以进行保护,但也因此增加了保护难度。版权登记。由于作品的特殊性,作品的创作、开发过程难以举证,版权的权利主体难以举证,版权登记可以有效地证明权利人、创作时间、作品内容等。

版权的合理使用策略。《著作权法》明确限定了合理使用的情形,企业可以在法定情形下合理使用他人著作权。

四、未攻先防——企业商业秘密谋略

传统知识产权制度所保护的范同,不能覆盖全部智力成果,目前已有许多因不具备条件而不能给予专利、商标、版权等保护的产品、技术和方法等,而这些智力成果都大多可以凭借商业秘密来维护其应有权利。可口可乐公司的配方采用的就是典型的商业秘密谋略。商业秘密的法律保护相比专利权保护来说,不受时间性、地域性的限制,也无需向特定机关交纳费用,一旦保密成功,在不同国家,在相当长的时间内都会得到保护。将一项智力成果用专利权加以保护,往往需要办理一定的手续,在未得到国家法律保护之前,仍然需要以技术秘密的形式加以保护。即使授予了专利权,其专利产品的具体生产操作规程及未公开部分仍需以商业秘密形式来保护。因此商业秘密谋略也是企业非常需要的谋略。

(一)合法获得他人商业秘密谋略

书曰:知己知彼,百战不殆。通过反向工程、许可、转让可以合法获得他人商业秘密。

(二)企业商业秘密的保护谋略

学问之道,先知而后行。谈商业秘密的保护,首先要了解商业秘密的法律特征。关于商业秘密的提法,国际上尚无定论。商业秘密(trade - secret)是较为通行的法律术语,而法国、德国则称之为工业秘密(business secret),有的国家和学者如我国学者温旭则倾向于称之为技术秘密(know - how)。尽管称呼各异,但构成一项为法律所保护的商业秘密所必须具备的条件却相当一致,即秘密性、新颖性、实用性,我们也可称之为商业秘密的三性。秘密性是商业秘密区别于专利的显著特征,专利必须通过技术公开来获取法律上的专有权。因此保密措施是商业秘密保护谋略中重要一环。

1. 可依据民法保护,完善企业商业秘密保护流程。合同保护是民法保护的主要手段,现列举几种主要的合同制度保护方法,供企业参考。①合作开发合同,是指当事人各方就技术秘密共同开发所订立的合同。合同开发完成的技术秘密,除合同另有约定的以外,应归合作开发各方共有,因此,共有各方均有保守技术秘密的义务。②委托开发合同,是指当事人一方委托另一方进行技术秘密的研究开发所订立的合同。委托开发所完成的技术秘密,除合同另有约定的以外,技术秘密归研究开发人,即受托人所有。双方可在合同中约定技术秘密的归属与保密义务。特别是委托方需特别注意是否在合同中约定技术秘密的归属与保密义务。③技术秘密转让合同,是指技术秘密成果的权利人或者其授权的人

作为让与人将技术秘密提供给受让人,明确相互之间技术秘密成果使用权、转让权,受让人支付价款或者使用费所订立的合同。许可的方式包括独占许可、排他许可、变通许可、交叉许可、分许可和混合许可等。不论签订何种方式的许可方式,许可方与被许可方均要签订保密合同,或者是在许可合同中明确约定保密条款。④商务咨询及服务合同,企业在经营中遇到专门问题,可能求助于专业的咨询服务机构,如产品设计、企业形象设计、财务制度的建立及法律事务、资产评估等。上述机构在从事咨询及服务的过程中可能知悉企业的商业秘密,也有可能同时为竞争企业提供咨询和服务,所以非常有必要签订保密合同,或者在咨询合同或者服务合同中约定明确的保密条款。正式合同订立前的商业秘密合同或保密承诺、声明,企业在进行技术转让、联合投资、企业购并等情形下,存在将企业的商业秘密交给相对方进行论证和评价,这时主合同是否签订尚不能确定,企业可以与相对方签订对商业秘密的评价合同,约定保密和不使用义务。

2. 依据劳动法保护商业秘密。

(1) 建立保密规章制度。

用制度保护商业秘密,是法律认可的重要措施,也是现代企业制度的重要内容。规章制度根据不同的角度可以作不同的区分,没有固定的要求,根据要求保密的对象可分为对物的保密和对人的保密,相应地可以称之为对物的保密制度和对人的保密制度。对物的保密制度又包括厂区或生产区域的保密、生产设备、过程的保密、对原材料、模具的保密、对文件的保密、对计算机的保密以及对废弃物的保密等。

对人的保密制度则包括外来人员的驻留保密、内部人员保密管理(在此主要指保密合同或者竞业禁止合同以外的保密管理)、离职职工清退资料的保密管理等。相应的对上述内容均应当制定相应的保密制度。

商业秘密保护制度应根据商业秘密产生、复制、存储、传递、使用、保管等运行轨迹,以有效制度控制全部流程和接触范围,消除泄密隐患为主要目的制度,商业秘密保护制度可以是一揽子规定,也可以针对不同环节分别制定。在涉及核心机密的技术和信息方面的保护,亦要有充分的流程保障,如在企业内部的分部门、分人员地给予限制的保密,如不同部门之间的保密、不同阶层管理人员之间的保密等。

商业秘密保护制度主要包括:载体保密制度;保密要害部门管理制度、保密人员管理制度,办公自动化管理制度,对外宣传制度;重点事项保密管理制度;奖惩制度等。

(2) 与劳动者签订保密合同。

加强员工尤其是掌握核心技术和机密的员工的流动管理。

诸如员工手册、培训教育、保密协议和同业竞争禁止协议等。《保密协议》和《同业竞争禁止协议》被认为是主要手段。

3. 准确确定商业秘密保密范围。

确定商业秘密范围;确定商业秘密的密级;依商业秘密保护价值,确定保密期限;明确商业秘密标志。

4. 严格控制接触范围。

需要原则,即根据需要限定接触范围,分割核心竞争力的几个信息。商业秘密关键部分的信息,要控制在必要的需要范围内。

分割原则,即把涉及商业秘密的完整事项,按知悉的需要分割成若干个部分,使不同的人员只知道自己确需知道的部分,而不掌握全部成果信息。

隔离原则,即把商业秘密信息有效封闭或隔离起来,隔离控制可以增加窃取商业秘密的难度系数,有效降低泄秘风险,达到阻断窃秘泄秘渠道的目的。

5. 加强重点部门的监控与管理,生产、处理、存储、使用商业秘密的部门,是保密管理的重点。重点部门的监控和管理可以采取下列措施。

确定重点部门。部位的明确确定,是保密监控和管理的前提。企业应根据商业秘密信息生产、使用保管的实际情况,把那些最集中,最核心的部门或部位确定下来,在企业内通报,使管理者和被管理者做到心中有数。这些部门大致为产品技术研发研究部门、商业秘密集中处理部门、企业策划部门、财务部门、商业秘密信息显示的生产部门等。

监控:商业秘密重要部位应有必要的监控措施。如重点部门“红线区”管制,电子监控报警,人员身份识别系统。人员进出特别许可批准制度,进出特许身份牌标识,对外接待禁止参观区域和禁止行为标识明示,进出携带物品的禁止目录和检查措施,涉密人员离开工作地点前清理工作台面和计算机桌面的清桌制度。

商业秘密的法律保护相比传统知识产权法对智力成果的保护来说,不受时间性、地域性的限制,也无须向特定机关交纳费用。一旦保密成功,在不同国家,在相当长的时间内都会得到保护。将一项智力成果用传统知识产权如专利权加以保护,往往需要办理一定的手续,在未得到国家法律确认和保护之前,暂时需要以技术秘密的形式加以保护。而即使授予了专利权,其专利产品的具体生产操作规程仍需以商业秘密形式来保护。

五、慧眼识珠——企业网络域名、网站和网页谋略

涉及网络资源可谓眼花缭乱,如果企业没有一双慧眼,能够慧眼识珠,想要有所收获或强力保护权利十分困难。但是,大的挑战也意味着大的机遇,金子往往来自泥沙,沙里淘金、慧眼识珠是现代企业市场生存所需要的技能。利用好企业网络域名、网站和其他网络资源,既可以全部或部分替代传统营销模式,给企业带来发展机制的转变,也可以给企业创造巨大的市场利益,赢得更广泛的发展空间;反之,则可能丧失新兴市场份额,在市场竞争中举步维艰。

关于企业网络域名、网站和网页具体谋略,在之后的章节中另有论述,这里主要概述如下:

1. 企业应加强网络域名等网络资源的保护意识,进行域名预先保护性注册。防止涉及域名、商标、商号等抢注情况出现。现在已有很多的国内外企业,采用了极强的自我保护策略,包括注册了大量国内外关联域名、商标等以实现主动的自我保护。同时强化域名的防御性注册,即基于一个或多个关键词,在不同的类别和语言上注册各类主域名及其衍生或相似域名,形成一个完整的域名防御圈,以防患于未然,同时也为企业拓展和进一步发展赢得更大的空间。

2. 加强域名等网络知识产权维权,包括域名仲裁或司法诉讼。

3. 建立包括域名、网站、网页、数据库等保护谋略在内的网络资源知识产权保护体系。域名等网络资源的维权,涉及企业名称权、商标权、著作权等多种知识产权,必须建立立体的知识产权保护体系,才能建立企业网络防火墙,全面保护企业的知识产权。

第一篇

企业设立过程中的知识产权谋略

第一章

企业登记过程中的知识产权实务

知识产权对于一个企业来讲,可以说是如影随形、无处不在。不仅贯穿于经营管理过程中的每一环节,甚至在企业孕育、创建的过程中,已经受到知识产权法律规范的约束了。企业在登记过程中涉及的知识产权主要在企业名称、字号方面。企业名称与字号,是区别企业主体形象最直接的符号,本身具有无形资产价值。下面来讲讲企业登记过程中的在企业名称、字号方面的知识产权实务。

第一节 企业名称登记制度对企业名称的相关规定

开办企业,在选好项目,资金到位,投资人之间议定投资协议时,必然要拟定所要开办企业的名称。而企业名称,是对企业的称谓。企业名称中包含字号,字号是企业名称的核心部分,一般作为企业的简称。企业的名称、字号,本身就是一项知识产权。投资开办企业,从一开始就要有知识产权意识,对相关的法律法规做一个初步的了解。

一、企业名称权的取得

在我国,企业名称权的取得采用核准登记制。企业的名称必须经过企业登记管理部门的核准、登记之后才能使用,未经核准登记不得使用。《企业名称登记管理规定》第3条规定:“企业名称在企业申请登记时,由企业名称的登记主管机关核定。企业名称经核准登记注册后方可使用,在规定的范围内享有专用权。”因此,初步拟定好企业名称之后,应向登记管理机构申请核准登记。要是拟定的企业名称顺利通过核准登记,就应该了解企业名称的法律特征以及相关法律法规在这方面的规定。

二、企业名称特征

(一)唯一性

企业名称的唯一性指两个方面,首先是企业只能使用一个名称。《企业名

称登记管理规定》规定,企业可以使用一个名称,还可以选择字号。但企业字号只是企业名称核心的简称。比如,“中国石油天然气股份有限公司”字号为“中国石油”,“中国工商银行股份有限公司”字号为“工商银行”。字号只能使用一个。

企业名称的唯一性还体现在该名称在登记主管机关管辖区域内不得和已经登记注册的同行业企业名称相同或近似(《企业名称登记管理规定》第6条)。这方面是相对的唯一性而不是绝对的,仅限于“管理辖区与同行业”范围的唯一性。

比如,在北京市登记一家叫“五月天”的餐馆,如果北京市范围内餐饮行业已经有其他企业登记使用该名称,那么就不会被核准登记,需要另取他名。如果在北京市工商局管辖辖区范围内餐饮行业以外的其他企业使用了这个名称,或者北京市工商局辖区范围以外有其他企业使用了这个名称,那么不影响该名称在北京市餐饮行业注册。但该名称被注册为该行业商品或服务相关类别商标,或者虽然未注册为该行业商品或服务相关类别的商标,注册为其他商标,但属于跨行业、跨区域保护的驰名商标则另当别论。

在企业名称的唯一性方面也有例外,但被严格限制。《企业名称登记管理规定》第6条第2款规定:“确有特殊需要的,经省级以上登记主管机关核准,企业可以在规定的范围内使用一个从属名称。”这种情况非常少见。

(二) 专用性

专用性指企业名称、字号一旦经过核准登记,除了该企业以外,任何企业不得使用相同或者近似的企业名称、字号,否则不仅行政违法,可能受到行政处罚,而且属于侵权行为,应承担相应的民事责任。企业名称的专用性,是企业名称成为一项知识产权的必要条件,由此赋予了企业名称权的财产权属性。对此,《企业名称登记管理规定》第27条规定:“擅自使用他人已经登记注册的企业名称或者有其他侵犯他人企业名称专用权行为的,被侵权人可以向侵权人所在地登记主管机关要求处理。登记主管机关有权责令侵权人停止侵权行为,赔偿被侵权人因该侵权行为所遭受的损失,没收非法所得并处以五千元以上、五万元以下罚款。对侵犯他人企业名称专用权的,被侵权人也可以直接向人民法院起诉。”

《反不正当竞争法》第5条规定,把擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品的行为作为不正当竞争行为予以禁止;《商标法实施条例》第53条规定:“商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。

企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。”

《企业名称登记管理规定》还规定,企业名称可以随企业或者企业的一部分一并转让,但企业名称只能转让给一户企业。企业名称转让后,转让方不得继续使用已转让的企业名称。此规定都体现了企业名称的唯一性,也说明企业名称具有可转让的财产权属性。

(三) 规范性

这里的规范性指企业名称使用文字的排列、行政区划名称的冠以、民族文字以及外文的使用、文字内容的禁忌、字号的选择、总部与分支机构名称的使用、联营性质的表明等均有明确规范。在相关方面使用时必须规范使用,不得任意简化、变更。

三、法律、法规、行政规章对企业名称的规范

企业名称的规范,主要由国家工商局的行政规章《企业名称登记管理规定》调整,此外,在《商标法实施条例》、《反不正当竞争法》对企业名称的保护方面也有相应的规定,这些规定也是使用企业名称规范的一部分。这里着重介绍《企业名称登记管理规定》对企业名称的规范。

(一) 名称的组序规则

企业名称组成顺序应当由字号、行业或者经营特点、组织形式并且冠以企业所在地省行政区划名称。这里的行业应当根据其主营业务,依照国家行业分类标准划分,标明所属行业或者经营特点。组织形式则是根据其组织结构或者责任形式,标明组织形式。冠以的行政区名称一般与核准登记的工商行政管理机构的级别相对应。比如,如果开设一家字号为“五月天”的餐饮企业,组织形式为有限责任公司,在北京市工商局核准登记,其名称即为:“北京市五月天餐饮有限责任公司”;如果在北京市朝阳区工商局核准登记,则为“北京市朝阳区五月天餐饮有限责任公司”。以此类推。

此外,经国家工商行政管理局核准,全国性公司;国务院或其授权的机关批准的大型进出口企业;国务院或者授权的机关批准的大型企业集团以及国家工商行政管理局规定的其他企业,可以冠以“中国”、“中华”、“国际”字词而不必冠以地方行政区划。还有历史悠久、字号驰名的企业;外商投资企业也可以不冠以所在地行政区划。比如,“中国石油天然气股份有限公司”、“中国工商银行股份有限公司”等。

(二) 使用文字的规范

使用文字规范主要体现在:

1. 语种规范:企业名称应当使用汉字,民族自治地方的企业名称可同时使用当地民族文字。使用外文名称的,外文名称应当与中文名称一致,并报登记主管机关登记注册。

2. 内容规范:文字内容中,不得使用涉及有损于国家、社会公共利益的;可能对公众造成欺骗或者误解的;外国国家(地区)名称、国际组织名称;政党名称、党政军机关名称、群众组织名称、社会团体及部队编号;汉语拼音字母(外文名称中使用的除外)、数字以及其他法律、行政法规规定禁止的内容。

3. 字号称谓规范:企业选择字号应当由两个以上的字组成,企业有正当理由可以使用本地或者异地名作字号,但不得使用县以上行政区划名称作字号;私营企业可以使用投资人姓名作字号。

(三)分支机构、联营企业名称规范

具有三个以上分支机构的企业方允许在名称中使用“总”字;非法人分支机构应当冠以其所从属企业的名称,缀以“分公司”、“分厂”、“分店”等字词,并标明该分支机构的行业和所在地行政区划名称或者地名;独立承担民事责任的法人分支机构,应当使用独立的企业名称,可以使用其所从属企业的企业名称中的字号;若该机构再设立分支机构的,不得再在所设企业名称中使用总机构的名称。联营企业的企业名称可以使用联营成员的字号,但不得使用联营成员的企业名称,并应在其企业名称中标明“联营”或者“联合”字词。

此外,若设立企业集团,要遵守《企业集团登记管理暂行规定》第14条的规定。《企业集团登记管理暂行规定》第14条:企业集团名称的登记管理,参照有关企业名称登记管理的规定执行。企业集团的名称可以有简称。母公司可以在企业名称中使用“集团”或者“(集团)”字样;子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称;参股公司经企业集团管理机构同意,可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。

(四)名称使用规范

《企业名称登记管理规定》第20条规定,在使用企业名称时,“企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化,但应当报登记主管机关备案”。不过在实践中,对于有限责任公司,直接简化为有限公司已经成为惯例,但股份有限公司不得直接简称有限公司,否则难以区分其组织形式。

第二节 企业名称知识产权实务

一、企业名称权冲突及权利冲突规则

企业名称权作为以文字为载体的一项知识产权,在使用过程中必然有可能与其他以文字为载体的知识产权相冲突。文字为载体的知识产权包括著作权、商标权。企业名称权冲突主要表现在与商标权的冲突上,在使用的形式上,还可能与著作权相冲突。投资者在选用企业名称时,必须注意自己所选用的名称与他人的相关权利是否发生冲突。在此,有必要对相关权利冲突的规则予以了解。

1999年4月5日,国家工商行政管理局发布了《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》(以下简称《意见》),对企业名称权与商标权的冲突做出规范。

《意见》规定,商标专用权和企业名称权的取得,应当遵循诚实信用原则,不得利用他人商标或者企业名称的信誉进行不正当竞争;对于商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似,使他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆(包括混淆的可能性,下同),从而构成不正当竞争的,应当依法予以制止。《意见》对混淆的情形予以列举:

1. 将与他人企业名称中的字号相同或者近似的文字注册为商标,引起相关公众对企业名称所有人与商标注册人的误认或者误解的;
2. 将与他人注册商标相同或者近似的文字登记为企业名称中的字号,引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认或者误解的。

《意见》确立了处理商标与企业名称的混淆的基本原则:“应当适用维护公平竞争和保护在先合法权利人利益的原则。”

这里的在先合法权利简而言之就是根据先来后到的原则,先注册者得以被保护。在先合法权利人指的是在先注册企业名称或者商标权利的公民或者法人。对于未注册商标或者商号,尽管在先使用,但除了商标、字号驰名,历史悠久的之外均不受法律保护。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第1项也规定:“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,应当认定为侵犯注册商标专用权。”在这里也仅限于已经注册的商标范围。

在这方面的知识产权司法实践中,比较典型的的就是谷歌信息技术(中国)有

限公司诉被告北京谷歌科技有限公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷一案。

【案例】谷歌中国诉北京谷歌侵犯商标权及不正当竞争纠纷一案

美国 GOOGLE 公司于 2000 年注册了互联网信息服务类别的“GOOGLE”商标。2007 年,国家工商行政管理总局认定“GOOGLE”为驰名商标。谷歌中国是“GOOGLE”和“谷歌”商标的被许可人。2006 年年初,美国 GOOGLE 公司又在相关类别上申请注册了“谷歌”中文商标,同时向国家工商行政管理总局申请核准并预留了谷歌中国的企业名称。北京谷歌在美国 GOOGLE 公司对外公布“谷歌”中文名称后,遂以“谷歌”为其企业字号。

谷歌中国认为,北京谷歌的行为,违反了诚实信用原则和公认的商业道德,损害了美国 GOOGLE 公司以及谷歌中国在先取得的合法权益。2008 年,谷歌中国将北京谷歌诉至海淀区人民法院,请求判令被告停止商标侵权及不正当竞争行为,变更其企业名称,且变更后的企业名称中不得包含“谷歌”文字;判令被告赔偿因其侵权行为给原告造成的经济损失人民币 20 万元及维权费用。

法院审理后认为,企业名称是区别不同企业的标志,商号是区别不同企业的主要标志。企业名称包括行政区划、商号、行业或经营特点、组织形式四部分。企业名称中的商号具有独立的财产价值,具有典型的商业标记属性,可以许可使用。美国 GOOGLE 公司通过协议许可谷歌中国使用“GOOGLE”和“谷歌”商号并授权其提起本案之诉,协议内容未违反法律、行政法规规定,合法有效,谷歌中国据此可对“GOOGLE”和“谷歌”商号享有相应权利。美国 GOOGLE 公司和谷歌中国对 GOOGLE 享有驰名商标权和翻译名称权,且该翻译名称“谷歌”根据在先受理原则享有了企业字号的合法权利,北京谷歌在企业名称中擅自使用“谷歌”的行为既存在主观上的故意,也造成相关公众混淆误认的后果,侵犯了美国 GOOGLE 公司和谷歌中国对“GOOGLE”的商标意义上的翻译名称权和“谷歌”已被核准为企业字号的企业名称权,违反了公平、诚信原则和公认的商业道德,构成不正当竞争。已经登记注册的企业名称,在使用中违反其他法律规范对公众造成欺骗或者误解的,或者损害他人合法权益的,该企业名称的使用人应当予以纠正。北京谷歌使用企业名称的行为,违反了《商标法》、《反不正当竞争法》等法律规范,应当停止使用。北京谷歌应当停止使用其企业名称,并向工商行政管理机关申请企业名称变更,变更后的企业名称中不得含有“谷歌”字样。对于上述不正当竞争行为给谷歌中国造成的损失,北京谷歌亦应一并赔偿。

最终法院判令被告北京谷歌科技有限公司停止使用企业名称,并向工商行