

提炼高频问题 · 采取问答模式

企业
知识产权

IP

合规与管理

郭桂峰 刘桂芝 著

直击风险难点 · 提供解决方案

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

企业知识产权合规与管理

郭桂峰 刘桂芝著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

自序

合规是指符合法律法规中的一些强制性规定，否则可能导致被处罚、被起诉或丧失某些法定权利。合规管理、业务管理、财务管理是现代企业经营管理中的“三驾马车”，而知识产权合规是企业合规管理中的重要组成部分。随着2021年6月修改后的《专利法》开始生效实施，惩罚性赔偿已经在《民法典》、知识产权相关法律中得到全面体现。知识产权管理不能合规对企业经营的影响越大、伤害越大，就越容易受到企业管理者的重视。作为知识产权从业人员，我们很高兴知识产权给企业的永续经营带来了巨大影响，可以毫不夸张地说，知识产权在某种程度上已经关系到企业的生死存亡。

很难想象，如果企业没有平时的知识产权储备与合规管理，关键时刻，如何能“一剑定乾坤”？知识产权的合规与管理融入于平时的知识产权管理制度建设、知识产权申请、审查意见答辩、流程管理、商业秘密管理、海外知识产权布局、产品风险预警、外宣合作管理、维权诉讼管理中。一方面，我们要求企业对自身知识产权进行有效管理；另一方面，企业在知识产权管理过程中要做到合规管理，只有积跬步才能致千里。本书尝试把这些企业日常知识产权工作中的各种管理问题进行汇总，并给出合规化建议，从而帮助企业真正做好知识产权合规与管理的工作，让企业在生死攸关的知识产权问题上，面对攻击时，能使风险最小化；在捍卫自身权益时，能使保护最大化。

写这本书时，笔者诚惶诚恐，生怕不自量力，班门弄斧，贻笑大方，但思来想去，觉得还是想写，原因在于：

1.与人分享，结识同道

我从事知识产权律师工作已经15年，一直跟发明人与企业知识产权工作者打交道，先后服务了2000多家科技型企业，他们教会了我很多知识，我也学习了解了很多企业知识产权工作，非常希望能把一些优秀经验以及利害得失总结出来，与各位读者分享！

2.新的知识产权发展时代需要更多有知识产权意识的企业

中国的知识产权事业在2008年、2020年是两个大的发展拐点：

2008年，我国确立了国家知识产权发展战略，自此中国知识产权事业发展进入突飞猛进的十年黄金期，各种知识产权业务模式百舸争流，百花齐放。

2020年，《民法典》《专利法》《商标法》《著作权法》将“惩罚性赔偿”纳入，知识产权事业从政策驱动时代进入保护驱动时代。

新的发展时代，需要我们的科技企业能够有积极正确的知识产权意识，毕竟政策需求下的企业知识产权工作与保护驱动下的企业知识产权工作还是存在很大差异的。在本书中，我尽量阐述一些对企业知识产权合规与管理工作的观点，如果能够影响到一些人，也是为中国知识产权事业贡献了自己的绵薄之力。

3.对知识产权事业的感恩回报

我非常庆幸自己选择从事知识产权职业，在2004年开始与知识产权结缘，近20年的时光中，我一直感觉自己选对了职业、找对了方向，知识产权行业既让我能够安身立命，又让我增智广识、收获快乐。至今，年已不惑，更坚定一生奉献知识产权事业的信念，在这个

时代的滚滚洪流中，如果能为中国知识产权事业发展加上两片瓦，此生足矣！

本书的主要内容是将企业知识产权合规与管理工作中的七大部分做梳理总结，涉及企业内部知识产权管理制度建设、商业秘密、产品研发生产采购销售售后、对外宣传合作、科技政策申报与实施、海外知识产权布局及风险管理、知识产权维权诉讼。在将企业日常经营管理过程中遇到的约200个高频问题罗列出来，并给出具体管理建议以及合规化做法，辅以案例说明，供企业在实际运营中参考。本书的大部分案例来源于本人过去十几年的知识产权执业实践，也有部分案例选取自中国法院十大知识产权案件、上海知识产权保护典型案例，这些案例具有普遍性与代表性，值得我们认真研习。

一个企业的发展对知识产权的依赖度越大，这个企业的知识产权工作就越重要，这并不是我们知识产权从业者自己臆想的“重要”，而是市场竞争予以了肯定的“重要”，市场的肯定可能来自：知识产权“壁垒”让企业能够始终保持先发优势，获取市场更多利润；知识产权组合形成的权利威慑让同行不敢轻易挑起争端；知识产权的大量积累能吸引投资机构的融资；知识产权能推动研发形成更多创新；知识产权能让企业获得更多资质荣誉……

中国人从来不缺乏创新能力，但这个能力有可能被我们的传统思想所“封印”，只要打开这个“封印”，我们的聪明才智就能源源不断喷薄而出。知识产权制度可以帮我们解除对创新能力的“封印”，而知识产权的有效管理与合规管理可以让企业知识产权工作如虎添翼。

期待作为创新源头的企业知识产权工作在得到严格保护的年代，能够为企业经营发展保驾护航、贡献力量。到了那一天，企业的知识产权一定会更加重要，这也是我们知识产权职业共同体为之努力的目标。

最后，我要感谢我的所有客户朋友多年来对我的信任与支持，本书很多知识产权问题的选题都是来自与你们的交流沟通，感谢我的同事们一直以来对我的支持与帮助，感谢王逸贇、卞静恬两位小伙伴认真阅读了本书，并给出了中肯务实的修改完善建议。

期待与大家一起为中国知识产权事业贡献力量！共勉共努力！

郭桂峰

2022年5月于上海

- 第一部分 企业内部制度合规与管理

- 一、专利提案

- 1.先公开发表再申请专利，影响专利授权
- 2.已经公开销售的产品再来申请专利，可以吗
- 3.申请专利时不写主要发明点，专利很难获得授权
- 4.申请专利时不想公布太多技术，如何进行技术隐藏
- 5.只写专利技术框架不写具体细节的专利交底，专利申请很难获得授权
- 6.只口头叙述发明构思，不写技术交底书，专利代理师可以代为处理吗
- 7.还没做出产品，但发明构思及细节已经确定，可以申请专利
- 8.怎样利用国外的先进技术在国内申请专利
- 9.企业产品只在国内销售，不销售到国外，有无必要申请专利
- 10.研发项目不做专利检索查新，会存在专利侵权风险
- 11.微创新也可以申请专利，专利并不需要“高大上”
- 12.微创新专利申请的衡量尺度与挖掘方向
- 13.目前不会去做的产品有无必要申请专利
- 14.从专利制度的发展历程来看为什么要委托专利代理师
- 15.专利证书在手，也可能构成专利侵权

- 二、专利申请

- 1.发明与实用新型专利有什么区别
- 2.申请专利一定要委托专利代理事务所吗
- 3.如何选择好的合作知识产权事务所
- 4.如何选到性价比更高的事务所

- [5.如何评价知识产权事务所的综合质量](#)
- [6.承诺发明专利包授权的事务所，值得合作吗](#)
- [7.高质量专利申请文件的撰写注意要点](#)
- [8.如何评价专利代理师撰写的专利申请文件质量](#)
- [9.将实际产品完整描述出来的是好专利吗](#)
- [10.如何申请到高质量的专利](#)
- [11.专利申请提交后，还能再修改增加新内容吗](#)
- [12.专利公开公告，就受到法律保护了吗](#)
- [13.专利在国内授权后还能去国外申请专利保护吗](#)
- [14.为什么同样一个技术却要同时申请发明和实用新型](#)
- [15.软件算法程序可以申请专利吗](#)
- [16.商业方法可以申请专利保护吗](#)
- [17.初创公司，用公司名义还是老板个人名义申请专利](#)
- [18.公司将所有专利的发明人都写成老板的名字，这样对吗](#)
- [19.离职后的员工还需要给予奖励与报酬吗](#)
- [20.离职后的员工还可以继续使用原单位的发明创造吗](#)
- [21.如何避免在离职后做出的发明创造构成职务发明](#)
- [22.如果与其他公司共同申请专利，对专利权人有什么影响](#)
- [23.增加其他公司的员工作为专利发明人，对专利权人有什么影响](#)
- [24.发明人离职后将其在专利文件中删除替换为新员工，可以吗](#)
- [三、专利答辩](#)
 - [1.专利审查意见答辩的两种方式：“我都同意”与“我不同意”](#)

- [2.专利审查意见中说专利没有创造性，是否专利就不能授权了](#)
- [3.审查员能看懂我的专利技术吗，会不会胡乱审查](#)
- [4.审查意见中说修改就可以授权，我要按要求修改吗](#)
- [5.审查意见会来几次，是否可以请求快点审查](#)
- [6.审查意见反馈专利技术没有创新，可以再加些创新的东西吗](#)
- [7.审查员说我的专利申请内容描述不清楚，我现在可以重新修改描述吗](#)
- [8.审查员说我的专利技术效果不明确，我可以补充实验数据吗](#)
- [9.专利答辩全程委托代理，发明人就可以不用管了吗](#)
- [10.审查员第一次审查意见认为可以授权，第二次审查意见补充检索认为不能授权，可以吗](#)
- [11.审查意见答辩过程中要注意“禁止反悔原则”，谨慎对专利进行解释](#)
- [四、专利流程](#)
 - [1.一个发明专利如果申请费用减免可以减缴22015元](#)
 - [2.初创企业可以申请费用减免吗](#)
 - [3.中国发明专利的申请及审查流程介绍](#)
 - [4.发明专利审批一般要三四年，可以加快审查吗](#)
 - [5.中国实用新型专利的申请及审查流程](#)
 - [6.中国外观设计专利的申请及审查流程](#)
 - [7.发明专利申请通过专利预审制度半年就授权了，真的吗](#)
 - [8.专利授权后还要交年费，可以不交吗？过两年有钱再交，可以吗](#)

- [9.专利年费每年都一样吗？什么时候缴纳？如果少缴或忘缴了怎么办](#)
- [10.专利可以不公开吗](#)
- [11.什么样的专利申请需要保密审查](#)
- [五、专利管理制度](#)
 - [1.企业内部专利工作管理模式及各模式的优劣对比说明](#)
 - [2.企业专利工作的三种认知阶段](#)
 - [3.通过KPI或者物质奖励等激励机制解决专利提案数量问题](#)
 - [4.企业专利工作内容哪些是对企业真正有价值的](#)
 - [5.提升专利提案的两个办法，梳理专利地图及同行重点专利分享](#)
- [六、职务发明](#)
 - [1.我自己想出来的创意，应该是属于我自己的，为什么要给公司](#)
 - [2.职务发明的奖励报酬要制定制度并及时发放](#)
 - [3.发明人在职期间，哪些申请专利的行为仍然属于职务发明](#)
 - [4.招聘研发技术人员入职，要进行入职调查，避免职务发明纠纷](#)
 - [5.员工离职时，进行知识产权侵权风险提醒，避免侵权行为发生](#)
 - [6.上海法院职务发明裁判规则启发我们如何保护职务发明](#)
 - [7.员工在外成立新公司，与公司同业竞争还申请专利，有没有办法阻止](#)
- [七、商标申请](#)

- [1.什么样的标识可以申请商标](#)
- [2.少数民族文字及繁体字是否可以用作商标注册使用](#)
- [3.广告语可以申请商标注册吗](#)
- [4.网络热门词汇可以申请商标吗](#)
- [5.申请商标选择指定商品时的五个基本原则](#)
- [6.查询到一个在先相同商标，怎么办](#)
- [7.商标被别人在其他类别抢注，如何应对](#)
- [8.“李鬼们”常见的商标抢注行为案例](#)
- [八、禁止商标注册及使用](#)
 - [1.禁止商标使用1——有害于社会主义道德风尚](#)
 - [2.禁止商标使用2——有不良影响](#)
 - [3.禁止商标注册1——通用名称，图形，型号](#)
 - [4.禁止商标注册2——直接表示商品质量、原料、功能等](#)
 - [5.禁止商标注册3——缺乏显著特征](#)
 - [6.禁止商标注册4——复制摹仿国内外知名品牌](#)
 - [7.禁止商标注册5——抢注被代理商标](#)
 - [8.禁止商标注册6——损害他人先在权利](#)
 - [9.禁止商标注册7——不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标](#)
- [九、商标审查](#)
 - [1.高驳回率——“蹭名牌”申请](#)
 - [2.高驳回率——拼接现有知名品牌](#)
 - [3.如何通过商标设计增加商标显著性](#)
 - [4.有什么样的商标使用行为才不会被别人以连续三年不使用为理由撤销掉该商标](#)
 - [5.商标合理使用的两种形式](#)
 - [6.不规范使用商标的常见情况及后果](#)

- 十、商标流程
 - 1.中国商标申请的基本流程及时间
 - 2.企业名称地址变更了，一定要办理商标变更吗
 - 3.商标卖给别人，要注意什么呢
 - 4.买别人的商标，需要注意什么
 - 5.商标许可给别人使用，需要注意什么
 - 6.商标到期一定要续展吗
- 十一、商标战略
 - 1.尽早确定企业商标战略，早做商标规划布局
 - 2.为避免急用的商标注册不成功带来的商标风险，应当储备商标池
 - 3.定时监控商标初审情况，避免自己家知名商标被他人“搭便车”
- 十二、软件著作权登记
 - 1.哪些作品可以申请著作权保护？作品一定要申请著作权登记吗
 - 2.职务作品与法人作品的区别
 - 3.软件著作权申请与其他著作权申请有什么区别吗
 - 4.软件著作权的每次迭代尽量申请著作权保护
- 十三、著作权登记保护
 - 1.公司经营活动中哪些创作作品需要进行著作权登记保护
 - 2.集成电路布图设计如何进行登记保护
- 第二部分 商业秘密合规与管理
 - 一、有效分离商业秘密
 - 1.哪些商业信息构成商业秘密
 - 2.采用商业秘密保护与专利保护的区别

- 二、有效管理商业秘密
 - 1.建立商业秘密管理制度，有条件的应当购买保密信息管理软件
 - 2.与核心骨干员工签好竞业禁止协议，避免离职员工同业竞争
 - 3.业务员离职后成立新公司开发原公司的老客户，构成商业秘密侵权
 - 4.从竞争对手公司高薪挖人，生产销售对方保密产品构成商业秘密侵权
 - 5.科技企业如何更好地防范商业秘密风险
- 第三部分 产品合规与管理
 - 一、产品研发立项阶段合规
 - 1.专利检索分析可以助力企业研发获得研发启示
 - 2.螺杆压缩机项目提供国外同行最新研发路径与方向
 - 3.超声手术刀项目提供竞争对手如何解决业内技术瓶颈问题的启示
 - 4.轮胎胎压监测器项目提示专利空白点及专利布局方向
 - 5.专利检索分析可以助力企业挖掘出更多专利申请
 - 6.在研发、生产、销售三个时间节点评估知识产权侵权风险
 - 二、产品采购生产阶段合规
 - 1.采购重要产品时要求提供专利不侵权报告，避免采购侵权产品
 - 2.一个产品申请一个专利的观念已经落伍，要用专利包保护重要产品
 - 3.提交专利申请后，产品持续改进迭代，可以再次申请专利

- 4.生产自主研发的知识产权产品，也可能会侵权
- 三、产品销售售后阶段合规
 - 1.专利检索分析助力企业预判专利侵权风险并进行规避设计
 - 2.技术项目并购时可以通过专利尽调来防控投融资风险
- 第四部分 对外宣传及合作合规与管理
 - 一、对外宣传及合作的常见风险
 - 1.公司经营过程中，谨防三类高发侵权风险：字体、图片、软件
 - 2.做好知识产权管理维护工作，避免知识产权失效
 - 二、对外宣传风险
 - 1.对宣传展出信息进行审核，确保先专利申请再对外公开
 - 2.恶意竞价排名“劫持”他人流量构成不正当竞争
 - 3.假冒专利行为——专利权到期终止失效后不能继续使用
 - 4.假冒专利行为——未交年费已经终止失效专利不能继续使用
 - 5.假冒专利行为——专利申请标注为授权专利，外观标注为发明
 - 6.假冒专利罪——主观故意假冒他人专利，情节严重
 - 7.企业商标注册不全、定位不准、随意使用
 - 三、对外合作风险
 - 1.与他人进行技术合作，要事先约定专利权属
 - 2.投融资前未做专利尽职调查可能导致项目估值极不准确
- 第五部分 科技政策合规与管理

- 一、科技政策说明
 - 1.适合科技企业申报的四大类科技政策说明
 - 2.各个发展阶段的科技型公司适合申报什么样的科技政策
- 二、高新技术企业介绍
 - 1.高新技术企业对企业有什么好处，为什么要申请
 - 2.高新技术企业需要具备什么条件，准备什么资料
 - 3.怎么持续维持高新技术企业称号
- 三、其他科技政策介绍
 - 1.上海市科技小巨人企业
 - 2.上海市企业技术中心
 - 3.上海市专利工作试点示范企业
- 四、科创板上市介绍
 - 1.科创板上市企业的定位是什么
 - 2.科创属性评价是指什么
 - 3.科创板企业上市过程中常见的知识产权问题
 - 4.科创板企业如何增加支撑主营业务的发明专利数量与质量
- 五、科技政策申报常见问题
 - 1.科技项目申报数据作假
 - 2.科技项目实施弄虚作假或者直接不实施
- 第六部分 外贸知识产权合规与管理
 - 一、专利海外申请
 - 1.专利要到国外申请保护，有什么途径与方法
 - 2.国外申请专利费用贵吗？要多久？有资助吗
 - 3.国外申请专利有加快程序吗
 - 4.中国专利局认为可以授权的专利，国外也会授权吗



更多法律电子书尽在 docsriver.com 商家巨力书店

- [5. 如何避免产品出口在海外产生专利侵权风险](#)
- [二、商标海外申请](#)
 - [1. 商标到海外申请保护，有什么途径和方法](#)
 - [2. 商标在海外被他人抢注，怎么应对](#)
 - [3. 如何避免商标被他人海外抢注](#)
- [三、其他知识产权海外保护](#)
 - [1. 著作权也需要海外登记吗](#)
 - [2. 知识产权海关备案可以预防侵权吗](#)
- [第七部分 知识产权维权诉讼合规与管理](#)
 - [一、专利保护](#)
 - [1. 中国知识产权强保护严保护时代](#)
 - [2. 为什么我申请的专利不能真正保护我的产品](#)
 - [3. 好技术好产品没有得到真正专利保护的四个重要原因](#)
 - [4. 好产品如何获得更好、更全面的专利保护](#)
 - [5. 把最终产品申请成专利就能获得保护吗](#)
 - [6. 如何判断专利保护强度](#)
 - [7. 如何利用外观设计更好地保护产品](#)
 - [二、专利维权](#)
 - [1. 如何发现他人侵权线索——专业机构监测+市场监测](#)
 - [2. 可以要求知识产权侵权方先停止侵权吗](#)
 - [3. 发生知识产权侵权行为，可以要求侵权人承担什么样的责任](#)
 - [4. 现在知识产权侵权会被惩罚性赔偿吗？会罚多少呢](#)
 - [三、专利无效宣告](#)
 - [1. 专利授权后还可以通过专利无效宣告来让专利失效](#)
 - [2. 专利无效宣告的基本理由](#)
 - [3. 专利无效的审查流程](#)