

陈静艳 徐嵩 张华东 / 主编

SOLUTIONS  
TO LEGAL  
PROBLEMS OF  
INTELLECTUAL  
PROPERTY

# 企业知识产权 痛点法律问题

## 解决之道

剖析200余个典型案例，  
直击企业痛点知识产权法律问题，  
全面防范相关法律风险，  
为企业发展保驾护航！

中国法制出版社  
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



更多法律电子书尽在 [docsriver.com](http://docsriver.com) 商家巨力书店

# 企业知识产权痛点法律问题解决之道

中国法制出版社  
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目（CIP）数据

企业知识产权痛点法律问题解决之道 / 陈静艳, 徐嵩, 张华东主编. —北京: 中国法制出版社, 2019. 10

ISBN 978-7-5216-0588-4

I. ①企… II. ①陈… ②徐… ③张… III. ①企业-知识产权保护-研究-中国 IV. ①D923. 404

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第222851号

策划/责任编辑 马金凤 封面设计 杨泽江

企业知识产权痛点法律问题解决之道

QIYE ZHISHI CHANQUAN TONGDIAN FALÜ WENTI JIEJUE ZHIDAO

主编/陈静艳, 徐嵩, 张华东

经销/新华书店

印刷/

开本/710毫米×1000毫米 16开 印张/ 28 字数/ 426千

版次/2019年10月第1版 2019年10月第1次印刷

中国法制出版社出版

书号ISBN 978-7-5216-0588-4 定价: 79. 00元

北京西单横二条2号

邮政编码 100031 传真: 010-66031119

网址: <http://www.zgfzs.com> 编辑部电话: 010-66070041

市场营销部电话: 010-66033393 邮购部电话: 010-66033288

(如有印装质量问题, 请与本社印务部联系调换。电话: 010-66032926)

# 本书编委会

## 主 编

陈静艳 广东广信君达（佛山）律师事务所

徐 嵩 广东国智律师事务所

张华东 北京市律师协会律师

## 副主编

魏镇胜 北京市盈科律师事务所

钟兰安 北京市京师律师事务所

董留生 上海律师

倪加洲 浙江浙杭律师事务所

申基成 吉林大华铭仁律师事务所

编委会委员（以下排名不分先后）

韩丹英 山西黄河律师事务所

王帅可 河南银隆律师事务所

阮智杰 福建卓法律师事务所

孟湘明 美国大卫雷文国际专利集团  
吴银书 江苏圣典（泰州）律师事务所  
赵碧波 河南天广律师事务所  
古利新 北京知润律师事务所  
张 良 湖北神宇律师事务所  
王 军 江苏正东律师事务所  
李琼英 广东百利孚律师事务所  
高建平 福建亚太天正律师事务所  
张晏维 上海市联合律师事务所  
张林青 广州市公安局  
冷永军 北京铃韬律师事务所  
邢 鑫 湖南金州律师事务所  
万 平 北京市朝阳区律师协会律师  
谭旺朝 广东广立信律师事务所  
游潘念 四川能言律师事务所  
章思开 北京京师（厦门）律师事务所  
冶有贵 青海龙启律师事务所  
孟 怡 广东卓建律师事务所  
张其水 福建瀛莱律师事务所

夏明聪 四川公生明律师事务所

范景峰 福建亚太天正律师事务所

周泽成 湖北善迁律师事务所

郭文萃 广东广信君达律师事务所

# 序一

知识产权对企业重不重要？即使每年的4月26日已经被定为“世界知识产权日”，但据笔者了解，大部分企业对何为知识产权，理解不深，更不明白知识产权对其自身企业发展的重要性。国家企业信用查询系统已将企业的知识产权状况作了相关的链接，一查询就会发现，很多企业商标、专利、著作权信息中都是空白的，如能发现有商标权的，笔者都对这个企业刮目相看了，觉得这个企业开始对自己的知识产权有保护的意识了。因为一个企业即便无发明专利，也会有自己的商标，至少自己的商标要申请注册保护吧，这应是每个企业最基本的知识产权权利保护需求。然而，很多企业往往连这都忽略了。

平时与一些企业管理者商谈，初始他们都觉得知识产权离自己很遥远，远不及产品的生产和销售重要，然而，他们忽略了知识产权也是资产啊，无形资产！知识产权=“知识”（智力）+“产”（产出）+“权”（权益），“知识产权”这四个字本身就告诉我们，知识产权可以制造生产力，可以产出收益，可以创造价值。知识产权运营，其实就是告诉我们，运营知识产权可以运赢和运盈！与一些企业家谈及知识产权的重要性时，他们才纷纷恍然大悟：原来知识产权这么重要啊，原来自己一直使用的文字图案标识要注册商标后才能保护的呀！更重要的是，当他们得知，即便是自己首先使用的商标、专利，如果不做好保护，被他人抢注或抢先申请专利的话，会被反告侵权时，这些企业家额头立马冒出了冷汗，感到市场竞争的残酷，唯有此时，才意识到要注重一下自己知识产权保护的意识。然而，知识产权的专业性、复杂性，并非一时半会儿

能明白的，因为知识产权是个总体的概念，其基本分为商标、专利、著作权和商业秘密，即便是专利，也分为发明、实用新型和外观设计等，很多企业管理者单纯理解和区别这些名词概念，就已经晕头转向了，更谈不上相互之间的融合贯通。而且，知识产权不仅是要理解这些名词术语，更重要的是知识产权的申请、维护、运营和保护，单是申请，又分商标注册申请、专利申请和著作权版权登记，保护方面又分行政保护和司法保护等，司法保护又分行政诉讼、民事诉讼和刑事诉讼等，当中如再各自细分，就是一个庞大的知识体系。

如何让企业管理者能简易通俗地理解知识产权，解决他们在生产经营中遇到的知识产权疑点、痛点和难点问题，就是我们本书写作的初衷。笔者将在律师从业中遇到的企业知识产权方面的问题归纳提炼，并以小案例、小故事的形式呈现，通俗易懂之余，根据笔者服务企业的多年法律经验，很多企业管理者在经传业授道解惑之后，必然要问一句：怎么防范风险？因此，我们除了对每个案例的法律问题进行分析后，还着重分析了风险防范和建议，希望大家在日常经营过程中少踩一点坑。诚然，本书也只是抛砖引玉，归纳总结了大部分知识产权问题，随着科技技术的日新月异，新的问题也会陆续产生，这也是笔者会继续努力的动力，继续努力将问题归纳提出并提供实务观点以供参考。

你有你的计划，世界另有计划。在笔者孜孜不倦地为完成本书书稿的同时，在大部分企业还在立足于如何保护自己知识产权之时，外面的世界已在发生变化：2018年3月17日，第十三届全国人大一次会议第五次全体会议正式表决通过了国务院机构改革方案，改革方案提出，将国家知识产权局的职责、国家工商行政管理总局的商标管理职责、国家质量监督检验检疫总局的原产地地理标志管理职责整合，重新组建国家知识产权局，由国家市场监督管理总局管理。这是我国知识产权管理机构自1980年成立以来的第一次重大实质性机构调整和重组。2018年11月9日，经国务院知识产权战略实施工作部际联席会议第三次全体会议审议

同意, 《2018年深入实施国家知识产权战略 加快建设知识产权强国推进计划》正式印发。该计划明确了6大重点任务、 15个重点部分, 共109项具体措施。 2018年11月28日, 国家知识产权局党组会议审议通过《关于知识产权服务民营企业创新发展若干措施的通知》, 聚焦知识产权服务民营企业创新发展提出若干有针对性的政策措施。 2018年10月26日, 第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了最高人民法院提请审议的《关于专利等案件诉讼程序若干问题的决定》, 自2019年1月1日起施行。《决定》规定, 当事人对专业技术性较强的知识产权民事案件、行政案件第一审判决、裁定不服, 提起上诉的, 由最高人民法院审理。而在2018高考语文全国卷Ⅱ中出现了一道全部以知识产权为内容的实用类文本阅读题, 分值高达12份, 如此直截了当、举足轻重地在高考试卷中出现知识产权的试题, 在中国的高考历史上尚属首次。

无可厚非, 不管我们意识到还是没意识到, 不管我们重视还是不重视, 不管我们做还是不做, 知识产权越来越重要, 越来越受到重视, 未来的市场竞争就是知识产权的竞争。

在这第四次科技革命时代, 每一个人都是弄潮儿, 用好知识产权这把利器, 就能在这场科技革命中获其所得, 希望本书对大家有所帮助。

陈静艳

## 序二

随着知识经济的到来及经济全球化的进一步发展，知识产权日益成为一个国家经济发展的战略性资源，在经济社会中扮演着越来越重要的角色。企业作为市场经济的主体，是知识产权资源的直接创造者、应用者和管理者。从产品开发到产品销售，从商标商号到技术成果，这一系列企业行为的背后都离不开知识产权的身影。

国家知识产权局2018年6月12日发布的《2017年中国知识产权发展状况评价报告》指出，从2012年到2016年的5年时间内，我国知识产权发展的总体水平，尤其是知识产权的保护运用水平快速提升，但与世界水平比较，我国知识产权环境指标处于第29位，知识产权环境仍然是我国知识产权发展的主要掣肘，大力改善我国的知识产权环境、提升我国知识产权发展水平，成为当务之急。此外，在我国，经济较发达省份企业与其余大部分省份企业的知识产权管理体系、发展水平差距较大，为这些企业解决知识产权疑难问题提供帮助和有效的指引、建议，也是笔者着手牵头写作这本书的动机之一。

由于本书面向的是企业，因此在写作过程中避免了一些专业性的理论阐述，力图通过律师在知识产权保护实务中积累的“干货”经验，使非法律专业的企业界人士也能读懂，特别是在实践中如何规避风险、遇到问题之后如何寻求法律解决路径等。本书分别从商标权、专利权、著作权、反不正当竞争这几大知识产权权利的保护着手，每章结合典型情景案例进行深入阐述，不仅能让读者了解、熟悉相关知识产权知识，而

且能够理解、解决实务中遇到的与知识产权相关的法律问题，防控相关风险，具有较强的实操性。

商标专用权是法律赋予商标所有人的民事权利，商标专用权一旦得到正确使用和切实有效的保护，将会成为企业开拓市场、参与竞争、发展生产、提高效益的锐利武器。当某商标所指定的商品能满足人们的消费心理和消费实际时，就能实现较高的信誉价值，使商品货畅其流，给商标所有人带来巨大的经济效益。因此，笔者希望这部分的写作能帮助企业作为商标注册人提高自我保护意识，从过去被动式的保护向主动式的保护转变，商标专用权保护得越彻底，商标的信誉价值就越高，企业的竞争实力就越强，社会的生产力就越能得到发展。

专利权是知识产权的一种，核心特征是赋予专利技术一定时期的实施独占性，目的是保护企业通过技术建立竞争优势，构成技术壁垒，合法地独占市场，打击竞争对手；此外，拥有专利权还可以提高企业形象，获得资本的青睐和政府多种政策扶持；专利权作为无形资产，还可以用于质押贷款。总之，充分利用专利权的各项功能，对企业的生产经营融资等都具有极大的促进作用。

著作权保护作为知识产权保护组成部分之一，它的宗旨在于保护各种文学、艺术、科学作品的创作、传播和使用，从而促进社会的精神文明建设，推动经济发展和社会进步。它在许多方面都与人们的日常生活关系密切，一些涉及著作权的纠纷和事件亦经常见诸媒体。但是其规则非常复杂，与许多人的习惯做法和直观感受有着相当大的差距，因此笔者希望通过不同的情景案例来激发读者探索的热情，帮助广大读者正确认识著作权的含义，自觉依法保护著作权，从而提高整个社会的法治意识。

《反不正当竞争法》自1993年12月1日实施以来，对于鼓励和保护公平竞争，制止不正当竞争行为，保护经营者和消费者的合法权益，保

障社会主义市场经济的健康发展，起到了积极的作用，该法已成为我国社会主义市场经济法律体系的重要组成部分。但是，由于在该法制定之时，我国社会主义市场经济体制刚刚确立，市场经济发展中存在的许多问题还没有得到充分的表现和暴露，更难以反映到法律文本中去，再加上立法本身也存在一些问题，该法修订完善的必要性和紧迫性日益凸显。《反不正当竞争法》由第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2017年11月4日修订通过，自2018年1月1日起施行。这是《反不正当竞争法》实施24年来的首次修订。2019年4月23日由第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议再次修订通过。这对于完善我国竞争法律制度、更好地维护市场公平竞争秩序、促进社会主义法治建设等有着重要意义。在这部分写作中，笔者尝试将律师职业生涯中在反不正当竞争法领域的法律服务经验结合经典情景案例，指出实践中的重点和疑难点并进行深入剖析，帮助读者对反不正当竞争保护有一个由浅入深的认识。

希望本书能为读者提供参考、指导和启迪，在了解每项具体知识产权的基础上，合理地选择知识产权保护方式。

最后，请允许笔者对创作团队的每位成员表示最由衷的感谢和最崇高的敬意，因为你们的奉献和付出，成就了本书！感谢参与本书写作的全体编委会委员；感谢广东国智律师事务所及主任王志军先生给予的大力支持，感谢助理潘美玲、黄佳萍的辛勤付出。由于时间仓促，本书写作过程中难免存在疏漏和不妥之处，敬请读者朋友们批评指正。

徐嵩

[目录](#)

[封面](#)

[扉页](#)

[版权信息](#)

[本书编委会](#)

[序一](#)

[序二](#)

[第一章 商标法律问题](#)

[一、商标申请](#)

- [1. 广告公司设计的LOGO无法申请商标,怎么办?](#)
  - [2. 商标代理公司为什么不敢承诺商标一定能申请下来?](#)
  - [3. 法定代表人有权以自己的名义申请注册公司的商标吗?](#)
  - [4. 企业想到一个好名字后,如何注册商标?](#)
  - [5. 一个LOGO有中文、英文与图形三个要素,如何注册商标?](#)
  - [6. 注册商标可以随意使用字体吗?](#)
  - [7. 商标代理机构以“不能注册为由”恶意抢注商标,如何维权?](#)
  - [8. 为保护主商标,企业需要注册一系列与主商标近似的商标吗?](#)
  - [9. 商标类别确定后,如何选择类别下面的商品/服务项目?](#)
  - [10. 《商标注册证》没有核定使用的商品,可以在商标名字右上角加®标志吗?](#)
  - [11. 对商标局驳回申请的商标不服,有什么法律救济途径?](#)
  - [12. 企业如何申请国外商标?](#)
  - [13. 注册商标时,是交黑白稿还是彩色稿?](#)
  - [14. 商标是否可以随便起名?](#)
  - [15. 商标申请注册可否同时申请版权登记?](#)
- [二、商标权属](#)
- [16. 使用多年的商标被他人抢注,怎么办?](#)
  - [17. 公司注销后,商标归谁所有?](#)

[18. 借朋友的公司注册商标, 商标权归谁所有?](#)

[19. 其他主体对商标权权属的合同约定能否对抗注册商标转让登记的公示性和公信力?](#)

### [三、商标效力](#)

[20. 中国注册的商标, 在国外有法律效力吗?](#)

[21. 申请中的商标具有法律效力吗?](#)

[22. 商标使用多年但没有注册, 受法律保护吗?](#)

[23. 注册商标连续3年不使用, 是否会被撤销?](#)

[24. 商标申请部分被驳回, 还能使用吗?](#)

[25. 公司名称变更后, 以原公司名称注册的商标有效吗?](#)

### [四、商标侵权](#)

[26. 企业生产假冒注册商标的产品, 会有什么后果?](#)

[27. 销售的商品被起诉侵犯商标专用权, 销售者要承担责任吗?](#)

[28. 被他人侵犯商标专用权, 如何维权?](#)

[29. 其他行业的产品使用企业的注册商标, 构成侵权吗?](#)

[30. 将企业的注册商标用作企业字号, 可以起诉吗?](#)

[31. 商标侵权人已被工商局查处, 被侵权人还可以起诉吗?](#)

[32. 代工企业受托生产的产品侵犯他人的商标权, 责任由谁承担?](#)

[33. 如何确定商标侵权人的赔偿数额?](#)

[34. 商标侵权行为发生已超过两年, 还可以索赔吗?](#)

[35. 向法院起诉后, 对方仍然实施商标侵权行为, 怎么办?](#)

[36. 起诉前发现对方毁灭商标侵权证据, 怎么办?](#)

[37. 企业贴防伪标志可避免商标侵权吗?](#)

[38. 企业可以聘请律师打假吗?](#)

[39. 网络购买商标侵权产品, 可否在收货地法院诉讼?](#)

[40. 有人用我的注册商标名称做淘宝店铺名, 算侵权吗?](#)

### [五、商标许可](#)

[41. 加盟商合同期限届满后, 继续使用企业商标怎么办?](#)

- [42. 商标被许可人擅自将商标许可他人使用, 是否构成侵权?](#)
- [43. 以商标权作价投资金额入股, 需要签订商标使用许可合同吗?](#)
- [44. 商标许可使用合同不备案, 有什么法律后果?](#)
- [45. 注册商标转让前签订的商标许可合同, 是否继续有效?](#)
- [46. 商标许可要办理公证吗?](#)
- [47. 企业如何通过“商标许可”获得收入?](#)

## [六、商标转让](#)

- [48. 商标转让存在哪些法律风险?](#)
- [49. 注册商标被恶意转让, 应该怎么办?](#)
- [50. 公司商标转让给公司外的第三方, 需要经公司全体股东同意吗?](#)
- [51. 商标受让人能否对商标转让前的侵权行为提出索赔?](#)
- [52. 企业注销后, 商标还可以转让吗?](#)
- [53. 商标转让需要交税吗?](#)

## [七、法律责任](#)

- [54. 在未注册的商标上加®标记, 有什么法律后果?](#)
- [55. 对自己已注册的商标图形不满意, 自行修改后再使用, 是否可以?](#)
- [56. 产品包装字体和注册商标的字体不一样, 合法吗?](#)

## [第二章 专利法律问题](#)

### [一、专利申请](#)

- [57. 自己将技术公开后又申请专利的, 可获得授权吗?](#)
- [58. 企业如何到国外申请专利?](#)
- [59. 申请人对驳回专利的申请决定不服, 怎么办?](#)
- [60. 专利申请被驳回, 能否解除已订立的专利申请权转让合同?](#)
- [61. 发明专利申请究竟多久才能授权?](#)
- [62. 能否在竞争对手的专利申请授权之前阻止其授权?](#)
- [63. 计算机程序可否直接获得专利保护?](#)

### [二、专利权属](#)

- [64. 专利受让人在办理更名手续后, 拒不支付专利转让款, 后又将专利转](#)

让给他人,那专利权归谁所有?

65. 职务发明中,专利权归企业所有吗?

66. 合作开发的发明创造,专利权归谁所有?

67. 委托开发合同未约定开发成果的专利申请权归属,怎么办?

68. 两人作出同样的发明创造,专利权归谁所有?

69. 专利登记簿副本与专利证书,哪个更重要?

70. 离职后所作发明创造专利权应该归谁?

### 三、专利效力

71. 不服专利复审委员会作出的专利无效审查决定,怎么办?

72. 专利申请后不使用,是否会被撤销?

73. 获得专利证书就等于获得有效的专利权吗?

74. 国外的实用新型专利,授权国内企业生产产品,在国内销售,但在国内有近似的实用新型专利,如继续使用该技术生产产品是否存在侵权风险?

### 四、专利侵权

75. 发现别人侵犯自己的专利权,怎么办?

76. 假冒专利产品,生产商、销售商是否可列为共同被告起诉?

77. 竞争对手正在生产企业的专利产品,可以要求先行停止吗?

78. 竞争对手非法取得公司专利资料,但尚未生产出产品的,构成侵权吗?

79. 对失效专利的使用,构成侵权吗?

80. 企业应该向哪个法院起诉专利侵权?

81. 侵犯专利权的诉讼时效是多久?

82. 申请专利后尚未得到授权时被山寨怎么办?

83. 擅自制造侵犯专利权产品并全部出口到国外,构成侵权吗?

84. 销售商赠送的赠品侵犯他人专利权,构成侵权吗?

85. 销售商因不知情销售了侵犯专利权的产品,构成侵权吗?

86. 将侵权产品作为零部件制造另一产品并销售,构成专利侵权吗?

### 五、专利实施许可