

企业知识产权博弈

成功维权指南

杨文国◎著

最新理论讲解·经典案例评析·实际业务操作



中国工商出版社

1705122000
428

企业知识产权博弈

——企业成功维权指南

杨文国 著

中国工商出版社

责任编辑/马 佳 徐乃莹

封面设计/慧 子

图书在版编目(CIP)数据

企业知识产权博弈/杨文国著. —北京:中国工商出版社,2014. 6

ISBN 978 - 7 - 80215 - 713 - 2

I. ①企… II. ①杨… III. ①企业 - 知识产权 - 研究 - 中国 IV. ①D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 112580 号

书 名/企业知识产权博弈

著 者/杨文国

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/787 毫米×1092 毫米 1/16 印张/30.5 字数/453 千字

版本/2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074,83610373 电子邮箱/zggscbs@163.com

出版声明/版权所有,侵权必究

书号: ISBN 978 - 7 - 80215 - 713 - 2/D · 461

定价: 58.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

本书是作者近三十年知识产权工作的总结,也是与广大企业分享自己长期研习知识产权管理的成果。

序 言

规则总是伴随利益的纠纷而生,商标法规的出台和实施亦然。在商标权利的维护道路上除了立法和执法的国家机关外,还有一个重要的群体,即活跃在商标事务一线的广大商标事务从业人员,他们本着遵循法律的规定,以自己真心服务客户的标准践行着维护当事人合法权益的历史使命。本书的作者就是这样的一位全心全意为客户服务的资深商标代理人。他曾遭受大家习以为常的“人事规则”的不利,但是那份积极上进的毅力仍在;他曾因为社会中的“暗箱操作”而败诉,但是那份追求真理的真心依旧。

温州是一个市场经济高度发达的城市,大中小企业众多,相应的商标权专利权纠纷案件比较多,作为生活在温州这片热土上的温州人,作者见证了温州经济的腾飞,也见证了温州知识产权事务的发展。从开始服务于温州市工商局再到自己辞职从事商标、专利事务工作,作者经办了温州市范围内几乎所有知名的知识产权事务。期间他不仅得到了工商管理系统的同事的认可,也获得了温州市广大大中小企业业主的充分肯定。

作者曾长期工作在商标行政执法和监管的第一线,负责查办和处理了大量的商标侵权案件,获得了丰富的实践经验;在办案的实践中具有前沿理论思维的特质,尤其在商标事务方面,作者可谓是一位名副其实的商标专家。

马克思主义认识论把我们的思想分为认识阶段和实践阶段,

前者重点阐述人们的认识是由感性认识上升到理性认识,后者讲求认识的正确性在于通过实践的检验,总而言之就是人们的任何行为都为理论的生成提供了原始的资料,而升华后的理论又为人们的实践提供了基本的指导。但是现实生活中实践的人多而总结升华的人少,商标事务实践依然,所以出现商标实务中的“两多两少”的状况,即感性多、理性少,经验多、理论少。从短期来看以上状况有利于经验的积累和操作人才的培养,但是长远来看不利于理论的升华和专业知识的传承。而本书作者正是这样一个将理性与感性、理论与实践结合得很好的商标实务工作者。并在努力使“两多两少”的状况得到改观,希望通过自己的努力克服现实中大家注重实践经验而轻理论探究的不足。本书也正是作者总结自己理论研究和实践经验撰写而成的倾心之作,是一本把理论与实践有机结合的专著。作者希望借此书的写作发行起到抛砖引玉的作用,希望此书能给从事商标事务的或是有志于从事商标事务的人士些许借鉴,更希望此书的出版能吸引更多的有志之士投身商标事务的实践和理论探索,不断促进我国商标事务法制化发展,进而为我们国家知识产权的保护贡献力量。希望作者再接再厉,继续为我国商标保护事业的发展提供第一手的实践材料和最新的研究成果,为我国知识产权事业做出更大的贡献。

中国民营科技促进会品牌建设专家委员会主任

董葆霖

2014年7月

自序

细心算来,自 1986 年我从事商标事务工作以来有近三十个年头了,其中前二十二年我一直任职于温州工商行政管理系统,从事一线的商标、经检案件办理工作;工作之余也经常为群众提供知识产权服务。纠结多年后我于 2008 年辞职下海,其实不为其他,就是不想磨平自己的锐气,想“挑战”一下自己。从公务员到独立执业者,变的是职业身份,不变的是自己对知识产权事务的持久热爱。

我自认为不是个特别聪慧的人,但我是一个不断学习的人。身为公务员期间,我曾为了企业商标纠纷跑遍北京、上海等地寻师,并得到了国家工商局、中国社科院等单位的多位专家的悉心指教。正是这股对知识渴求的韧性,使我进步非凡。1998 年我在指导企业维权中,对苍南“天马”与河北“天马”的商标争议案中涉及的商品分类发表的意见,使商标局多年来关于汽车内燃机活塞分类缺陷的漏洞观点得以更改,并被 2002 年版的《类似商品和服务分类表》一书采纳。同时“天马”商标侵权管辖权再审一案,作为经典案例入选最高法院出版社的《知识产权审判与指导》一书;2002-2004 年间成功代理了“康芙娅”、“李大同”、斗栖茶英文“Hljir”、“钱承思”馄饨等知识产权诉讼案。案例入选《中华商标》、《中国商标报告》、《中国知识产权报告》等刊物。1999 年,我又凭过硬的业务技能荣获浙江省工商系统的“浙江省经济卫士”

称号。

得益于没有染上一部分的公务员骄横的不良习气,不管是在仕途的上升期还是停顿期,我都一如既往地保持全心全意为企业服务的亲民风格。也许正是这种风格为我日后执业打下很好的基础,即当我退尽光环时,仍旧有人认可我。

下海的几年来,我一直在深思自己要做一个什么样的知识产权代理人。有人认为,不管是什么样的代理人,赚钱才是硬道理。我觉得有一定的道理,钱财和名气谁都爱,代理人也一样。但我觉得还要做些修正:有的代理人虽然颇具钱财且名声在外,但在行内怨声载道,这样的人我见过也听说过,但我从不羡慕他们;而很多代理人靠诚实信用、深厚的功力逐渐成为了资深代理人,他们才是我的标杆。

独立执业的这几年,我逐渐明白了自己要做一个什么样的代理人。那就是,做一个问心无愧的代理人。不愧对自己的家小,让他们能有小康的生活;不愧对自己的客户,忠诚于他们的委托;不愧对自己的朋友同行,信守对他们的承诺,无愧自己的良心。

诚恳、专业一直是我的执业理念,也是我执业的温州成大方圆知识产权事务所的理念。因为专业,我们经办的商标、专利、版权、不正当竞争、商业秘密等知识产权事务取得了骄人的成绩;因为诚恳,我们获得了广大客户和同行业者的好评。我非常欣慰于自己目前的状态:领导和老师,会在关键的时候或是我困惑的时候给我指导,他们法度森严,大家风范让我心仪,与他们交往虽清淡如水,却如沐春风;朋友,会在我成功时分享我的喜悦,在我失落时分担我的痛苦,在我需要时帮我绞尽脑汁出谋划策;老总们,认可我的能力,源源不断地给我业务并千方百计地向他们的朋友介绍我。

本书汇集了我三十年来从事知识产权工作的点点滴滴,书中

98%的案例都是我亲自办理或参与办理,这些案件大多发生在温州,反应了温州企业为保护知识产权所做的努力。

目前仍有很多企业对知识产权如何进行管理不清楚;生产经营过程可能存在的知识产权风险不清楚;当出现风险后,如何解决不清楚。

我想通过此书的撰写,使企业知识产权的管理制度化、流程化,使企业清楚如何进行知识产权管理;在生产经营中应该注意哪些问题;当出现问题时,如何解决问题;如何预防控制可能出现的知识产权危机,做到防微杜渐。同时也希望书中四十多篇知识产权经典案例能够给众多企业保护知识产权提供有益的借鉴。

最后,我要感谢培育我的温州工商局,因为有了她,我才有机会接触宽广的社会和众多的企业,尽管期间有荣耀也有委屈。同时还要感谢与我一同奋斗的成大方圆全体员工,没有全体员工辛勤的耕耘就没有事务所今天的辉煌。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。鉴于笔者理论和写作能力有限,其中不完善之处还望广大同仁批评指正。

杨文国

2014年3月26日于温州

前 言

战略制定者要在所取信息的广度和深度之间做出某种权衡。他就像一只在捉兔子的鹰,鹰必须飞得足够高,才能以广阔的视野发现猎物,同时它又必须飞得足够低,以便看清细节,瞄准目标 and 进行攻击。不断地进行这种权衡正是战略制定者的任务,一种不可由他人代理的任务。

——弗雷德里克·格卢克

进入 21 世纪以来,人类进入了一个知识大爆炸时代,各种新兴技术、科学成就层出不穷,知识对人类社会的推动作用越来越大。相对应的,企业间的竞争也越来越多地表现在以知识产权为核心的竞争上。受困于我国长期以来的低级产业结构构造,以及长期以来的僵化的企业发展经验,很多国内企业家未能及时转换思想,仍心怀侥幸,不能真正认识到知识产权对企业发展的巨大作用,不能将知识产权战略落实到实处。很多企业为此付出了沉重的代价。然而,与此同时,国内也有一些具有战略眼光的企业,通过企业的知识产权布局,打败竞争对手,成功崛起或保持强劲的发展势头。

知识产权对于企业来说,有着极其重要的作用和战略意义。知识产权是企业利润的源泉。知识产权可以增加企业的绝对竞争优势,就目前的现状来看,哪一家企业在知识产权领域掌握了主动权,那么其将获得的利润和市场份额将是无限大的。1992 年,台湾

宏基集团董事长施振荣提出了经济学中著名的“微笑曲线理论”。“微笑曲线”说明：一个产业的附加值较高的部分在“微笑曲线”的两端，一端是研发和知识产权，另一端是品牌和服务，中间附加值最低的是制造。对于企业来讲，仅仅进行品牌营销是笑不出来的，依旧无法摆脱产品同质、价格血拼的低价竞争局面。要想品牌成功，必须要有企业知识产权的合理布局和保护。

知识产权是企业的无形财产，无形财产往往不能像有形财产那样容易被别人注意。同时，无形财产的价值也经常不容易被发现。为了使企业管理者加大对知识产权的重视力度，我们出版此书。此书的名字叫《企业知识产权博弈——企业成功维权指南》，之所以以该名命名此书，是因为我们希望此书的讲解，可以使企业管理者了解基本的国家知识产权战略和优惠政策，使企业经营者知晓基本的知识产权保护制度，使企业在保护企业知识产权时不断开发知识产权优势，进而使企业在日益激烈的市场竞争中不断发展。

我们致力于企业知识产权权益维护，我们立志成为企业的知识产权专家。为此我们一直在努力。但是因为资料和实践所限，书中难免不能涉及现实中所有情形。在此也说明一点，就是文中案例解析所引用法律法规都是以案例发生时有效的法律法规为准。

目 录

第一篇 企业知识产权基础理论

第一章 知识产权概述	(3)
第一节 知识产权就在你身边	(3)
第二节 知识产权是企业的重要财产	(4)
一、知识产权是企业的重要财产	(4)
二、知识产权是企业重要的投融资资产	(5)
三、知识产权是企业的战略资源	(6)
第三节 国家对企业知识产权的激励政策	(8)
一、国家的知识产权战略	(8)
二、国家对企业知识产权战略的激励	(8)
第二章 企业可能面临的知识产权危机及对策	(10)
第一节 企业可能面临的知识产权危机	(10)
一、因未及时缴费或未及时申请续展而导致知识产权流失	(10)
二、企业重组中的知识产权流失	(12)
三、企业人才流动中的知识产权流失	(12)
四、档案管理和对外交流中的知识产权流失	(13)
五、商务谈判中商业秘密的流失	(13)
六、企业知识产权被他人侵犯导致资产流失	(13)

第二节 企业成功应对知识产权危机的对策	(14)
一、提高对企业知识产权的认识	(14)
二、应对企业知识产权危机的具体策略	(15)
第三节 展会知识产权保护的注意事项	(17)
第三章 企业知识产权顾问角色	(20)
第一节 企业知识产权顾问的重要性	(20)
第二节 温州成大方圆知识产权顾问经验	(21)
一、帮助企业构建知识产权管理部门	(21)
二、帮助企业健全知识产权管理制度	(22)
三、帮助企业对知识产权进行日常维护	(22)
四、帮助企业进行知识产权侵权的处理	(23)
五、帮助企业实现知识产权的价值	(24)
第四章 商标概述	(26)
第一节 商标的含义和分类	(26)
一、商标的含义	(26)
二、商标的分类	(26)
第二节 不得作为商标使用的标志	(28)
一、不得作为商标使用的标志	(28)
二、不得作为商标注册的标志	(29)
三、不得申请注册商标的三维标志	(29)
第五章 商标的注册与撤销	(30)
第一节 注册商标的申请	(30)
一、注册商标的申请	(30)
二、申请注册商标的驳回	(34)
三、申请注册商标的异议	(36)
四、商标注册的异议复审	(39)
五、商标的国际注册	(42)

第二节 注册商标的续展、转让变更和许可使用	(44)
一、注册商标的续展	(44)
二、注册商标的转让	(45)
三、注册商标的许可使用	(45)
第三节 注册商标的撤销与宣告无效	(46)
一、注册商标的撤销	(46)
二、注册商标的宣告无效	(48)
第四节 驰名商标	(52)
一、驰名商标制度的历史渊源	(52)
二、我国驰名商标的认定	(53)
三、我国驰名商标制度的完善建议	(54)
第六章 日常商标纠纷处理和权益保护	(58)
第一节 常见的商标侵权纠纷	(58)
第二节 商标侵权的法律救济	(59)
一、商标侵权的民事救济	(59)
二、商标侵权的行政救济	(60)
三、商标侵权的刑事救济	(61)
第七章 企业专利管理	(62)
第一节 专利的概念	(62)
一、专利的概念	(62)
二、专利的主要特点	(63)
三、获得专利权的好处	(64)
第二节 专利的申请	(64)
一、专利申请途径	(65)
二、专利申请原则	(65)
三、专利申请文件	(66)
四、专利申请流程	(68)

第三节 专利的复审与无效宣告	(69)
一、专利的复审	(69)
二、专利的宣告无效	(71)
第四节 专利的许可和转让	(74)
一、专利的许可和许可类型	(74)
二、专利的转让	(75)
三、专利转让的注意事项	(75)
第五节 专利的常规保护	(76)
一、按时缴纳年费	(76)
二、先用权的合理使用	(76)
三、优先权的保护	(77)
四、专利的合理使用	(77)
第八章 专利侵权的法律救济	(79)
第一节 常见的专利侵权情形	(79)
一、未经许可实施他人专利行为	(79)
二、假冒他人专利行为	(79)
第二节 专利侵权的判定	(80)
一、侵犯的对象应当是享有专利权的有效专利	(80)
二、有侵权行为存在	(80)
三、行为人主观上有过错	(80)
四、应以生产经营为目的	(81)
第三节 专利侵权的法律救济	(81)
一、民事救济	(81)
二、行政救济	(82)
三、刑事救济	(82)
第四节 专利侵权的诉讼技巧	(83)
一、专利侵权诉讼方法	(83)

二、专利侵权取证方法	(84)
第九章 著作权	(86)
第一节 著作权的含义	(86)
一、著作权的概念	(86)
二、著作权的作品形态	(86)
第二节 著作权具体包括哪些内容	(87)
一、著作人身权	(87)
二、著作财产权	(88)
第十章 企业著作权的管理	(90)
第一节 企业著作权的取得	(90)
一、企业著作权的原始取得	(90)
二、企业著作权的继受取得	(90)
三、著作权的登记	(91)
第二节 企业如何明确自己是作品的权利人	(91)
一、企业在合作作品上的权利	(91)
二、企业在职务作品中的权利	(92)
三、企业委托创作作品的权利归属	(92)
第三节 企业怎样转让著作权或许可使用著作权	(93)
一、企业著作权的转让合同与许可使用合同	(93)
二、企业对著作权许可使用合同和著作权转让合同的管理	(93)
第四节 企业著作权的保护	(94)
一、企业对作品的研发记录、创作档案和材料的保存	(94)
二、企业对其作品或相关作品信息的技术保护	(94)
三、企业在市场营销环节的市场监测,避免侵权	(94)
四、企业可以在劳动合同中订立竞业禁止条款	(95)
五、加入著作权集体管理组织	(95)

第十一章 企业如何应对著作权侵权的情形	(96)
第一节 常见的侵犯企业著作权的情形	(96)
第二节 企业著作权侵权的应对	(97)
一、企业著作权合同纠纷处理	(97)
二、企业如何应对著作权侵权诉讼	(97)
第十二章 企业商业秘密	(100)
第一节 企业商业秘密	(100)
一、企业商业秘密的含义和特征	(100)
二、哪些信息属于企业的商业秘密	(101)
第二节 企业加强商业秘密保护的重要性	(102)
一、商业秘密是企业的重要财产	(102)
二、商业秘密是企业的绝对竞争优势	(103)
三、客户信息是企业的重要商业秘密	(103)
第十三章 企业如何保护自己的商业秘密	(105)
第一节 企业办公设备的使用与商业秘密保护	(105)
一、企业电脑的使用与商业秘密的保护	(105)
二、企业网络使用与商业秘密保护	(107)
三、企业纸质办公材料的处理与商业秘密保护	(108)
第二节 企业人员流动与商业秘密保护	(109)
一、企业与员工签订保密协议	(109)
二、企业与员工签订竞业限制协议	(109)
三、避免掌握企业商业秘密的员工离职	(110)
第三节 企业厂区和生产车间的保密管理	(110)
第四节 国外企业商业秘密的保护措施	(111)
第十四章 企业商业秘密侵权的应对	(113)
第一节 侵犯商业秘密行为的表现形式	(113)
第二节 侵犯商业秘密的法律救济	(114)