



隆安律师实务与学术丛书

高新技术企业 知识产权战略

徐家力 著

中国加入世贸组织后，中国经济与世界经济一体化，中国企业必须切实加强知识产权保护工作，通过有效地保护知识产权，使自己在知识资源上形成优势，从而促进企业科技的进步，提升企业的国际竞争力。



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

隆安律师实务与学术丛书

高新技术企业知识产权战略

徐家力 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书把高新技术企业分为技术领先型企业和技术追随型企业,以这两种企业分类为基础,围绕着企业专利战略、商标战略、著作权战略、商业秘密战略等展开讨论。本书重点在于为技术领先型企业和技术追随型企业分别建立不同的知识产权战略模型,按照企业不同战略阶段、不同部门、不同系统建立不同的法律机制。

本书适合律师、法律专业师生以及企业管理者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

高新技术企业知识产权战略/徐家力著. —上海:上海交通大学出版社,2012

(隆安律师实务与学术丛书)

ISBN 978-7-313-09069-0

I. ①高… II. ①徐… III. ①高技术企业—知识产权—研究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 243510 号

高新技术企业知识产权战略

徐家力 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

常熟市梅李印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 17 字数: 287 千字

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-09069-0/D 定价: 40.00 元

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 0512-52661481

总 序

前些日子，一位律师同行请我帮他联系原来司法部的一位老领导，我问他什么事，他说隆安律师事务所要搞二十年所庆，想把原来的老领导请来庆祝一番。随着时间的飞逝，改革开放以来建立的合伙制律师事务所陆续进入了十年、二十年，甚至是三十年的发展阶段。隆安所今年建所二十周年整，对于在隆安名下执业的律师们来讲，二十年是个重要的时间节点，如何庆祝我们隆安所建所二十周年，是我们每一名隆安人都很关心、也很在意的事情。在几年之前，我提议：为纪念隆安成立二十周年，我们组织隆安律师撰写二十本理论与实务专著，编辑成一套《隆安律师实务与学术丛书》，以庆祝隆安建所二十周年。

我们不仅要组织隆重的庆祝仪式，还要邀请以往关切我们的老领导、老同事、老客户来参加庆祝活动。更重要的是能够成功编辑出版这么一套二十本的《隆安律师实务与学术丛书》，我认为这是献给隆安二十周年最好的生日礼物。开庆祝大会也好，盛情宴请也好，随着时间的推移，都可能被人遗忘，但出版了这套二十本的丛书却能成为我们隆安人的永久纪念。

现在网络很发达，网上阅读也成为人们读书的一个重要习惯。但是作为律师，把自己办过的案件进行梳理提高，撰写成书籍还是很有价值的。网络在线阅读在大多数时间只能提供信息。而知识的传播主要靠纸质书本，就是在网络信息发达的社会，纸质书本上所记载的知识也是很重要的。况且很多网上的知识或信息就是对纸质书本的电子化而已。所以，无论网络如何方便，纸质书本始终是我的偏爱。纸质书本还有一个好处，就是随时可以拿来翻阅，可以永久保存，任何时候都不过时。

律师在办理大量案件的同时，也积累了大量的案卷资料，但很少有律师有能力、有精力把自己办过的案件资料总结上升到理论层面，更难撰写成书。但我认为：一个好的律师一定是一个善于总结经验的律师，能够写出自己的办案体会、能够进行理论分析是一个律师的基本功。这二十本书就是隆安律师执业水平的一个展示，也是隆安人办理了成千上万个案件后的职业经验的总结和归纳，是隆安集体智慧的结晶，是隆安二十年的优秀成果。

这套丛书从无到有,从选稿到出版,可以说是历尽了千辛万苦。律师是十分繁忙的行业,每个律师手中都有大量的案件需要办理,日常工作都排得满满当当,在这种工作状况下让律师写出一本书,谈何容易?功夫不负有心人,在本套丛书作者的共同努力下,每位作者都克服了千难万险,终于完成了本套丛书的撰写,使之能够最后顺利出版。在此期间,我作为本套丛书的主编,像黄世仁逼债一样,“威逼”每一位律师作者,使他们饱受压力和煎熬,在此向参加本套丛书撰写的每一位作者深表谢意和十分诚挚的致歉。没有你们的辛勤劳作就不会有今天的这二十本丛书,你们的执业成就为隆安增添了很多光彩,同时,你们的大作更为隆安增加了光芒。

在本书的收集和编辑过程中,除了我本人作为主编应尽责任以外,隆安的很多同仁都为本套丛书作出了巨大贡献,他们是:宋宇博、智丽虹、石珊珊、杨奇虎、赵金一等。我指导的博士研究生王立梅、徐春成、于雯雯、王娜等,也为本套丛书做出了贡献。

感谢隆安寿步律师,没有他的“牵线搭桥”就没有此套丛书的出版,还要感谢提文静等编辑十分敬业的工作,感谢上海交通大学出版社出版此套丛书。

《隆安律师实务与学术丛书》主编

徐家力

2012年8月

序

自从2009年发布《国家知识产权战略纲要》以来,国家层面和企业层面对企业知识产权战略从理论到实践不断取得新的成果。从战略高度重视企业知识产权工作,把企业知识产权保护和管理全面纳入企业的生产经营和运作中,使知识产权保护内化为企业的法律机制,是笔者多年来一直思考的问题。

对中国企业来讲,面对经济全球化和国际知识产权保护发展的新形势,尤其是中国加入世贸组织后,中国经济与世界经济日益紧密,中国企业知识产权保护工作面临着巨大的压力和挑战。企业必须切实加强知识产权保护工作,通过有效地保护知识产权,使自己在知识资源上形成优势,从而促进企业科技的进步,提升企业的国际竞争力。但是,中国企业现在能够形成自己完整的知识产权战略的可以说凤毛麟角,与国外企业相比我国企业知识产权保护战略处于刚刚起步阶段。

笔者长期从事知识产权法律方面研究工作,同时为企业提供知识产权保护方面法律服务,在企业知识产权战略研究方面积累了一定的素材。在此基础上编撰成书,也算是为我国企业知识产权保护提供实践参考。

全书把高新技术企业分为技术领先型企业和技术追随型企业,以这两类企业为基础,围绕企业专利战略、商标战略、著作权战略、商业秘密战略等展开论述。本书重点在于为技术领先型企业和技术追随型企业分别建立不同的知识产权战略模型,区分企业不同战略阶段、不同部门、不同系统建立不同的法律机制;同时,本书还对知识产权抗辩、知识产权海外保护、并购重组中的知识产权等问题结合相关案例进行了分析和探索。

本书是笔者对企业知识产权保护战略的有益尝试,也为在知识产权保护道路上摸索的企业提供有益借鉴,希望本书的出版能为我国企业知识产权保护战略的实施、为企业知识产权保护贡献绵薄之力。

徐家力

2012年8月

目 录

第一篇 企业知识产权战略的制定与执行

第一章 企业知识产权战略的合理定位	3
第一节 战略的基本含义及属性	3
第二节 国家知识产权战略与企业知识产权战略	5
第三节 企业战略与企业知识产权战略	13
第四节 制定企业知识产权战略应考虑的因素	18
第二章 企业知识产权战略的基本类型	26
第一节 技术领先型企业的知识产权战略模型	26
第二节 技术追随型企业的知识产权战略模型	28
第三章 企业知识产权战略的执行机制	30
第一节 企业知识产权战略的管理机构	30
第二节 企业知识产权战略管理过程	32

第二篇 技术领先型企业的知识产权战略模型

第四章 企业知识产权开发及其法律风险管理	45
第一节 权利预先分配机制	45
第二节 技术负责人、项目负责人的管理	49
第三节 阶段性成果的管理	50
第四节 技术秘密的管理	52

第五章 技术成果保护	56
第一节 专利保护	56
第二节 商业秘密保护	63
第三节 著作权保护	70
第六章 商标保护战略	77
第一节 商标的使用、推广和应用	77
第二节 驰名商标的保护策略	80
第七章 知识产权运用	87
第一节 专利的实施、转让和许可	87
第二节 知识产权出资入股	92
第三节 知识产权质押	99
第八章 企业知识产权防御机制	110
第一节 企业知识产权纠纷处理机制	110
第二节 企业知识产权诉讼中的证据调取策略	123

第三篇 技术追随型企业的知识产权战略模型

第九章 现有技术利用	135
第一节 已失效专利检索	136
第二节 无效专利申请	140
第三节 国外专利利用	143
第十章 知识产权获取	148
第一节 知识产权收购	148
第二节 知识产权许可	152
第三节 合资	155
第四节 自有知识产权研发激励机制	156

第十一章 商标保护战略	161
第一节 企业商标选择、设计遵循原则	161
第二节 企业商标使用推广战略	163
第三节 企业商标宣传推广战略	166
第四节 企业商标纠纷处理	172
第十二章 知识产权抗辩机制	175
第一节 专利权抗辩机制	175
第二节 商标权抗辩机制	179
第三节 著作权抗辩机制	181
 第四篇 企业知识产权竞争法保护及涉外保护相关问题	
第十三章 企业知识产权战略中的反不正当竞争法运用	189
第一节 企业知识产权与反不正当竞争法	189
第二节 企业知识产权反不正当竞争法保护相关要点	191
第十四章 企业商业秘密战略	206
第一节 商业秘密的识别	206
第二节 商业秘密的合法获取	210
第三节 保密措施	211
第四节 解决商业秘密纠纷的途径	214
第十五章 企业知识产权战略中的反垄断法运用	219
第一节 知识产权垄断的特征	219
第二节 知识产权许可的反垄断审查	224
第三节 企业应对知识产权滥用的基本策略	233
第十六章 企业并购中的知识产权战略	236
第一节 企业并购中涉及的知识产权问题	236
第二节 企业并购中各方的策略	237

第十七章 企业应对“337”诉讼的相关措施	247
第一节 遭遇“337”	247
第二节 解读“337”——以内容为视角	248
第三节 解读“337”——以程序为视角	250
第四节 解读“337”——以案例为视角	255
第五节 应对“337”	257
后记	261

第一篇

企业知识产权战略的制定与执行

第一章 企业知识产权战略的合理定位

第一节 战略的基本含义及属性

一、战略的基本含义

现代汉语中,“战略”一词是指:①指导战争全局的计划和策略;②泛指指导或决定全局的策略。在英语中,战略 strategy,其含义是:①策略、计策、行动计划;②策划、规划、部署、统筹安排。

从词源上说,战略源于军事领域,其大意指筹划和指导战争的方略,是战争的指挥者依据战争规律所制定的作战方针、策略和方法。源于军事领域的战略一词,后来被广泛地运用于其他领域,形成了各个领域的战略,如政治战略、经济战略、科技战略、外交战略、知识产权战略、企业战略等。战略通常由战略目的和任务、战略方针、战略手段和战略力量等几个基本的要素构成,主要通过对战略力量的建设、划分、配置、运用来实现既定目的。一般而言,战略研究所解决的主要问题是:战略主体面临的客观内外形势、战略主体欲实现的任务、战略主体未来的方向、战略主体所处的历史发展阶段、战略主体所掌握的战略资源、战略主体自身战略系统的组建和完善等。

战略的关联用语是战术。战略是宏观层面的,而战术是微观的;战术是具体的,战略则是抽象的;战略是个体性的,战术是通用的。如果说抗日战争的战略是持久战,那么抗日战争中,中国军队采用的游击战、地道战、运动战,则是战术。在希腊语中,战术用 tactics 来表示。战略与战术密不可分,甚至,两者可以相互转化。从现有文献看,准确划分战略与战术似乎不太可能。对企业来说,似乎也没有必要弄清战略的精确含义。长江商学院教授曾鸣甚至认为:“战略就是想明白企业到底该做什么。是在想做、可做、能做这三个环中找到一个很小的交集——这就是你真正该做的。”^①

^① 曾鸣:《什么是战略》,《中国企业家》2004年第4期,第28页。

二、战略的属性

任何事物都有区别于其他事物的本质属性,战略亦不例外。战略的特征表现为全局性、对抗性、谋略性、相对稳定性、保密性、思想性。

(一) 全局性

全局性是反映战略本质的特征。这个全局指的是战略主体所面临的内外环境的全局,带有照顾各方面、各部分和各阶段的性质。战略是战略主体关于战略问题的最高决策,处于战略领域的最高层次。在现实生活中,全局是可以区分层次的。凡是相对独立的,具有照顾各个方面、各个部分、各个阶段性质的事物,都可以称之为全局。不管任何战略类型,它的全局有其特定的对象和范围。战略对全局的指导,往往是通过全局具有决定影响的关键问题的筹划和解决来实现的。战略制定者要把注意力放在关照全局上面,处理好全局中的各种关系。

(二) 对抗性

战略所研究的行为都是有组织、有计划的持续性行为,是攻防双方以战略力量为依靠而展开的较量。任何战略都具有鲜明的对抗性,这种对抗性,在实践中主要表现为战略主体在面临威胁时,全面筹划和运用所掌握的力量去夺取斗争的胜利。一般而言,战略的对抗性既是整体的,也是连续的。

(三) 谋略性

谋略是對抗双方基于客观情况而提出的计谋和策略,它是人的自觉能动性的高度体现,是指导对抗活动取得胜利的一个重要因素,也是战略的一个突出的特征。充满谋略思想的经典《孙子》明确指出“兵者,诡道也”,主张“上兵伐谋”,把以智谋取胜定为用兵之上策。

(四) 相对稳定性

对抗活动是发展变化的,战略必须随着对抗活动的发展变化而发展变化。可以说,绝对没有一成不变的战略。但是,我们知道,战略是某一对抗领域的最高层次的方略,它指导范围广,对全局的影响重大而深远,不能朝令夕改;否则,战略主体所进行的活动就会失去方向,最终走向失败,因此战略又必须具有相对稳定性。相对稳定性保障了战略持续性,这与战略主体的持续性密切相关。

(五) 保密性

战略是战略主体获得竞争优势的核心,是對抗竞争对手的指导思想,是战略主体对内外环境的综合判断后采取的措施和应对态度。这种态度和指导思想一旦泄漏,竞争对手就会顺势而上,这样一来,战略主体势必处于劣势。

(六) 思想性

战略是一种思想。战略不是知识,不是既有材料的综合,而是既有材料的升华。战略是战略主体在对内外环境进行审视之后所产生的想法,是关于该做什么的答案。战略在指导该做什么的同时,也指导不该做什么,应该拒绝什么。战略不是具体的方案,具体的方案只能是战术。但是,战略是形成具体工作方案的指导思想。战略如同一个国家的国歌,如同一个学校的校训。战略是一个战略主体生存的根本。

第二节 国家知识产权战略与企业知识产权战略

一、国家知识产权战略

从全球范围看,发达国家普遍制定了自己的知识产权战略。这一战略是国家战略的一部分,是国家层面的宏观战略。以下简要介绍美国、日本的国家知识产权战略以及我国的国家知识产权战略。

(一) 美国国家知识产权战略

美国的知识产权战略体现出强烈的扩张态势。美国在建国之初即在宪法中明确规定要保护专利,要求国会制定法律授予发明家对其发明一定期限的专利权,以此促进科学发展^①。1790年,美国国会即颁布了联邦专利法,将专利法纳入联邦法的范畴。随着美国经济社会的发展,美国逐渐成为技术大国和技术强国。特别是20世纪50年代以后,美国的基础研究和应用研究一直处于世界领先地位。在20世纪50年代之前,美国是技术输入国,其每年派到德国的留学生约1万名;之后,美国取代了德国、英国等欧洲国家成为世界上最大的技术输出国。人们学习的首选对象不再是欧洲,而是美国。每年都有大量的技术人员和留学生到美国学习。在新经济领域,特别是在生物、信息、通信、金融等领域,美国处于遥遥领先地位。在这种背景下,美国采取了强势的知识产权保护战略,要求其他国家加强知识产权保护。由于美国的努力,在1993年的乌拉圭谈判中,TRIPS协议得以成为WTO的一部分。TRIPS协议强调的是加强对知识产权的保护。近年来,为了维持其科技霸主地位,美国在国内法中频频使用“特殊301条款”和“337条款”,动辄以贸易制裁相威胁,逼迫其他国家加强保护美国企业的知识产权。另

^① 美国宪法第1条。

外,为了防范本国技术被他国窃取,美国在 1996 年通过了《反经济间谍法》,以刑法制裁窃取商业秘密的行为。该法规定了经济间谍罪和侵犯商业秘密罪,其刑罚相当严厉,触犯这两个罪名的,最高刑罚可达 15 年监禁和 1 000 万美元罚金^①。

美国实施知识产权战略主要沿着三个轨迹不断延伸。一是根据国家利益和美国企业的竞争需要,对专利法、版权法、商标法等传统知识产权法律不断修改与完善,扩大保护范围,加强保护力度。近年来,随着生物、信息及网络技术的发展,将一些新兴技术形式不断纳入保护范围。例如,将网络营销模式等列入专利保护范围;在功能基因方面,美国专利申请已达 4 000 多项,知识产权优势明显。二是国家加强调整知识产权利益关系,立法鼓励转化创新。自 1980 年的《拜杜法案》到 1986 年的《联邦技术转移法》以及 1998 年的《技术转让商业化法》,1999 年美国国会又通过了《美国发明家保护法令》,使美国大学、国家实验室在申请专利,加速产、学、研结合及创办高新技术企业方面发挥更大的主动性。2000 年 10 月,参众两院又通过了《技术转移商业化法案》,进一步简化归属联邦政府的科技成果运用程序。三是在国际贸易中,一方面通过其综合贸易法案的“特殊 301 条款”对竞争对手予以打压,另一方面又积极推动 WTO 的知识产权协议(TRIPS)的达成,从而形成了一套有利于美国的新的国际贸易规则。美国企业在技术创新方面拥有强大优势,特别是美国众多的高新技术企业具有雄厚的技术实力。美国企业知识产权战略管理的目标就是对技术创新成果实施知识产权保护,将丰富的技术创新潜力转化为知识产权资源优势和市场竞争优势。对于专利、外观设计、版权、商标、商业秘密等知识产权保护方式,由于它们保护的客体都必须是“已经固定的知识”,因此,美国企业大都会采取有效措施对技术创新过程加以监控,及时将技术创新成果加以固定,从而构成企业知识产权管理的前提条件和基础。美国国家的知识产权战略与企业的知识产权战略互相影响,形成了企业的知识产权保护与国家利益的良好互动。无论是对知识产权的开发和保护,还是对知识产权的管理,以及对知识产权的动态利用,美国企业都取得了骄人的成绩并积累了丰富的实践经验。美国德州仪器公司(简称德州公司)在知识产权战略运用方面为其他美国公司树立了榜样。面对日本企业低廉半导体的激烈市场竞争,该公司通过诉讼和谈判的方式,最终迫使日本公司为基尔比集成电路基本专利支付 3% 的专利提成费。以当时半导体产业每年 250 多亿美元的市场份额计算,日本公司每年需支付 7.27 亿美元许可费。在 20 年的专利期内,德州公司总共可以获得约 150 亿美元

^① 周铭川:《侵犯商业秘密罪研究》,武汉大学出版社 2008 年版。

许可收入。进入 20 世纪 90 年代,德州公司又成功与三星、日立进行了价值 10 亿美元的许可交易。仅 2000 年,德州公司就获得了 5 亿美元许可收入。德州公司的巨额许可收入既支持了其进一步的研究开发活动,又大大限制了日本、韩国企业的技术和产品竞争力。德州公司不仅巩固自己的领先优势,同时也成为专利许可收入多于产品收入的企业。目前,美国企业界已经成功建立了基于“R&D 投资—知识产权—许可收入—R&D 投资”良性循环、以利润创造为核心的知识产权许可战略模式。

(二) 日本国家知识产权战略

日本国家知识产权战略经历了一个从引进、消化吸收、再创新的过程。为了追赶美国和欧洲,日本派出大量技术人员和留学生到欧美学习。日本企业积极引进美国和欧洲的技术,利用引进的技术发展工业。在引进消化欧美技术的同时,日本大力提倡模仿创新。此时,日本政府提出了“技术立国”战略。随着日本科学技术和经济的发展,日本的知识产权战略发生了转变,从“技术立国”转变为“知识产权立国”。近年来,日本特别重视技术人才培养、技术创新、知识产权保护和应用。在法律和政策层面,日本专门制定了《知识产权基本法》,在政府中设立知识产权战略本部,推进日本的知识产权战略。日本的知识产权战略与美国有所不同,美国是扩张型的,日本则相对稳健。这是与日本的技术水平相契合的。日本的科研机构和企业研发部门注重技术应用,在技术应用上拥有优势,在基础研究上,日本赶不上美国。然而,科学研究的层次性,正好给不同的国家提供了专业分工的空间。缺少开拓性的发明创造并不妨碍后续性发明创造。新发明和改进发明对于技术而言,具有同等重要的价值。日本的技术多属于后续新发明,但这不妨碍日本取得大量的专利。这些专利正意味着市场利益。

(三) 中国国家知识产权战略

我国自改革开放以来,即十分重视技术革新和技术引进。1980 年开始筹建专利局,1984 年我国制定了专利法,1985 年开始授予专利。1982 年制定《商标法》。随着我国经济社会的发展,特别是我国加入 WTO 之后,我国面临着新的世界经济、政治、形势,这要求我国必须重新审视我国的知识产权战略。1992 年,中美达成知识产权备忘录。按照中美达成的谅解,美国在贸易制裁黑名单中去掉了中国;中国按照立法程序,完成了对商标法和专利法修订,进一步提高了知识产权保护水平,其中最重要的是开始授予化学物质和药品专利权,取消了专利权的国内实施义务。进入 21 世纪,我国进一步修订专利法、著作权法和商标法,再次提高知识产权保护水平。在 2004 年 1 月召开的全国专利工作会议上,吴仪副总理