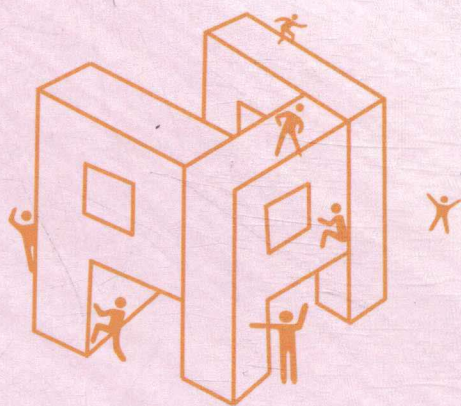


企业知识产权管理

操作实务与法律风险防范



王小兵 / 著

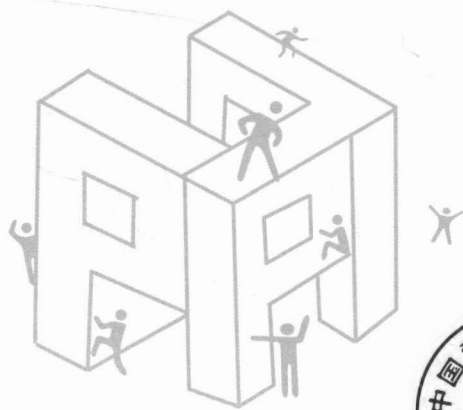
OPERATIONAL PRACTICE AND
LEGAL RISK PREVENTION

Enterprise Intellectual Property Management

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

企业知识产权管理

操作实务与法律风险防范



王小兵 / 著



OPERATIONAL PRACTICE AND
LEGAL RISK PREVENTION

Enterprise Intellectual Property Management

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业知识产权管理: 操作实务与法律风险防范 / 王小兵著. —北京: 中国法制出版社, 2019.7

ISBN 978-7-5216-0139-8

I. ①企… II. ①王… III. ①企业—知识产权—管理 IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 070749 号

策划 / 责任编辑: 马金凤 (editormjf@163.com)

封面设计: 杨泽江

企业知识产权管理: 操作实务与法律风险防范

QIYE ZHISHI CHANQUAN GUANLI: CAOZUO SHIWU YU FALÜ FENGXIAN FANGFAN

著者 / 王小兵

经销 / 新华书店

印刷 / 三河市紫恒印装有限公司

开本 / 710 毫米 × 1000 毫米 16 开

印张 / 20.25 字数 / 310 千

版次 / 2019 年 7 月第 1 版

2019 年 7 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5216-0139-8

定价: 69.00 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: 010-66070046

市场营销部电话: 010-66017726

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)

序 一

收到我的学生王小兵律师的《企业知识产权管理：操作实务与法律风险防范》书稿，距离他第一本专著《知识产权案件办案策略与技巧》（中国法制出版社出版）已有四年时间，我感叹时间飞逝，也对小兵律师即将出版的第二本专著表示祝贺！

小兵律师曾于 2006 ~ 2010 年在我的律师事务所实习、工作，我见证了他从一名法学院学生到一位优秀知识产权律师的成长过程，他喜欢钻研疑难、新类型法律问题，从发现问题到查找资料，再到最终解决，可以看出他是一位刻苦钻研、上进好学的律师，这些疑难、新类型问题的解决，也常常为我们办理的案件提供新思路、新方法，我对这些仍记忆犹新。

我常常对所里的年轻律师和实习生讲，一名合格的律师不仅应该有出色的口头表达能力，还要有绝佳的书面表达能力，而后者往往被人忽视。殊不知，书面表达在某种程度上的功能远远大于口头表达。书面表达的传播性更广，固定性更强，给人传达的专业形象更深入。书面表达在律师日常工作中经常用到，小到律师函、起诉状，大到法律意见书、代理词和辩护词等，都在考验着律师的书面表达功底。所以，律师应当注重提升自己的书面表达能力，而写文章、著书就是非常好的锻炼途径，这种方式不但可以让自己沉下心来思考，还能组织语言将问题讲清、说透，让更多人了解你的观点，以将自己的想法和做法留给他人或后人借鉴。

我自 20 世纪 80 年代开始，坚持将自己的办案经历用文字记录下来，形成一本本案例精选集并由出版社出版，至今已有十本，不久将出版第十一本《商标、专利代理纪实（续）》。这些案例集是对我律师生涯最好的诠释，也是我作为最早一批知识产权专业化律师为知识产权法律服务行业做出的一点贡

献。因此，我对自己培养的学生，也更加注重书面表达能力的考察。

然而著书立说并非易事，作者既要有丰富的办案经验，也要有扎实的理论基础，还要有相当的文字能力，更要有持恒的顽强毅力。为此，多人将其视作“畏途”！在每年一度的中华全国律师协会知识产权专业委员会年会上常出现“论文多如牛毛，著作凤毛麟角”现象（当然 2018 年南宁年会上涌现出十三本著作是可喜可贺的）。小兵律师可以说在这方面做得很好，从业十余年，不但在专业期刊上发表数十篇专业论文，还出版了两本专著，其中首本还成为 2016 年中华全国律师协会知识产权专业委员会西安年会上仅有的三本优秀著作之一，实在难能可贵。

本书主要是从律师角度来谈企业知识产权管理工作中的操作实务和常见法律风险防范措施。律师，特别是诉讼律师，对法律纠纷的风险点相对比较敏感，那么从诉讼律师处理纷繁复杂的法律纠纷经验出发，能更准确地识别企业法律风险并做好应对措施。纵观本书的体例，既有理论又有实务，分别介绍了专利管理、商标管理、著作权管理、商业秘密管理、技术合同管理和反不正当竞争管理等方面的理论知识、操作实务、常见法律风险及应对措施，同时在每一章又精选若干相关案例进行深入剖析，以案例解读法律纠纷产生的原因，让企业在活生生的案例中了解知识产权法律风险及其化解方法。可以说，本书是一部很好的知识产权法律风险防范参考书，相信会对从事此项工作的人士提供帮助。

在写这篇序时，我已七十有四，做知识产权律师也已三十多年。这三十多年里，我见证了中国知识产权法律服务事业的起步和蓬勃发展，也深刻体会到知识产权法律服务工作的多样化、专业化和一体化的重要性。当我看到越来越多的法律工作者投入到知识产权事业中来，将知识产权作为毕生职业追求时，我坚信，未来会更好！

最后，我祝愿小兵律师在知识产权法律实务的征途上继续多办案，勤著书。是为序！

中华全国律师协会知识产权专业委员会原副主任

朱妙音 律师

二〇一九年四月于上海

序 二

知识产权制度发轫于工业经济时代，并在其后不断完善，与其所保护的无形智慧互相促进、共同生长，推动人类社会由工业经济时代迈入知识经济时代，由传统贸易时代进入电子商务时代，更在有限的实体经济之上生发出无限的“互联网+”。由此，知识产权法就如同制造业中的航空发动机，伫立于法学阶梯的顶端，其迷人的光芒吸引着优秀的法学理论与实务工作者拾级而上，付出或许不可为外人道的辛苦，收获他人绝难体会的欣喜。

歌德在《浮士德》中宣称：“理论是灰色的，而生命之树常青。”如果说知识产权法学理论是寂寥的、晦涩的，那么知识产权律师则通过案件的办理让理论鲜活起来，而案例的示范效应也刷新着一般商事主体对知识产权制度的认知与接纳，当知识产权的观念与制度生长成为社会本身的有机部分时，知识产权法律制度就一定程度上演变为埃利希所谓的“活法”，这是知识产权制度之幸运，也是知识产权律师无上的荣光。

近十年来，随着我国知识产权司法保护环境的改善，立法制度的健全，企业知识产权保护意识的提高，知识产权法律纠纷也呈现爆发态势。新类型的复杂、疑难案件层出不穷，高赔偿额的案件时有发生，这些都说明企业在知识产权法律风险防范方面应当更加重视，做好风险的防控工作，以应对日益严格的知识产权保护要求。

本书从律师角度来审视企业知识产权管理和风险防控工作的得失。作者王小兵律师在知识产权争议解决领域已有十余年的经验，其办理的案件曾入选最高人民法院公报案例，还曾多次入选中国法院十大知识产权案件、全国法院知识产权典型案例、上海法院知识产权司法保护十大典型案例、上海知

知识产权十大典型案例、上海知识产权法院十大典型案例、中华全国律师协会知识产权专业委员会十佳案例等，他同时还是上海市徐汇区专业人民调解中心知识产权纠纷特邀调解员。这说明他在知识产权纠纷解决方面已经积累了丰富的实践经验。我相信，以他处理知识产权纠纷的敏感性来审视企业知识产权法律风险点再合适不过，本书一定能够给企业知识产权管理工作者和研究者以参考和启示。

本书的篇章体例清晰，逻辑结构严密，每章以理论、实务指引为引领，以企业不同类型知识产权管理操作实务为框架，以企业常见知识产权法律风险及防范措施为核心，以精选案例分析为拓展，由表及里，以深释浅，完整地展现了企业知识产权管理和风险防范方面的理论依据、工作思路和工作方法，并且就企业知识产权管理工作中常见的、高发的法律纠纷点进行详细剖析，给企业以警示。笔者认为，本书的出版充分体现了知识产权律师的专业价值，即我们不但能够帮助企业进行事后法律纠纷的化解，更可以对企业知识产权法律纠纷进行事前预防，而后的意义远远大于前者。

期待小兵律师在知识产权专业化道路上继续前行，为读者奉献更多的作品。

国际知识产权律师联合会（FICPI）中国分会副会长

全国知识产权分析评议服务联盟副理事长

中国专利保护协会副会长

中华商标协会副会长

中华全国专利代理人协会常务理事

隆天知识产权代理有限公司董事长



二〇一九年四月于北京

第一章

企业知识产权管理体系建设

第一节 企业知识产权管理目标 / 001

- 一、企业知识产权概述 / 001
- 二、知识产权管理与企业经营风险 / 003
- 三、企业知识产权管理的目标及内容 / 005

第二节 企业知识产权管理制度建设 / 006

- 一、专利管理制度 / 007
- 二、商标管理制度 / 007
- 三、著作权管理制度 / 008
- 四、商业秘密管理制度 / 009
- 五、技术合同管理制度 / 010
- 六、反不正当竞争管理制度 / 010

第三节 企业知识产权管理模式 / 011

- 一、最高层直管模式 / 011
- 二、法务部门管理模式 / 012
- 三、研发部门管理模式 / 013
- 四、行政部门管理模式 / 013
- 五、设立专门公司管理模式 / 014

第四节 企业知识产权管理运行控制 / 014

- 一、知识产权管理运行控制的概念 / 014
- 二、知识产权管理运行控制的目标 / 015
- 三、知识产权管理运行控制的内容 / 015

第二章

企业专利管理

第一节 概述 / 019

- 一、企业专利权须依申请并由国家授予 / 019
- 二、授予专利权的条件 / 020
- 三、专利权的终止和无效 / 022
- 四、关于专利权保护的基本知识 / 023

第二节 企业专利管理操作实务 / 024

- 一、企业专利挖掘与专利布局 / 025
- 二、专利申请前的准备工作 / 027
- 三、专利授权后的维持工作 / 028
- 四、企业专利档案管理 / 029
- 五、职务发明创造的奖励与报酬 / 032
- 六、专利评估 / 034
- 七、专利保险 / 035
- 八、专利权（专利申请权）转让 / 037
- 九、专利权许可 / 038
- 十、专利纠纷的处理措施 / 040

第三节 常见法律风险与防范措施 / 043

- 一、专利申请被视为撤回导致专利无法授权 / 043
- 二、专利权终止导致丧失专利维权的基础 / 044
- 三、企业因专利申请日前公开发明创造的内容而丧失专利权 / 045
- 四、企业因在委托开发协议中对专利权归属约定不明而丧失专利权 / 046
- 五、企业因在加工承揽过程中未及时申请专利而引发权属纠纷 / 046

- 六、专利申请撰写质量不高导致保护范围变窄 / 047
- 七、职务发明创造立项研发管理不规范导致专利权属纠纷 / 047
- 八、因生产、销售产品前未进行侵权检索分析而产生侵权风险 / 048
- 九、权利人因超过诉讼时效主张权利而丧失胜诉权 / 049
- 十、因签发警告函不当导致被诉侵权 / 050

第四节 典型案例评析 / 052

- 案例 1: 徐州圣龙机电制造有限责任公司与王某慈及徐州溥龙泵业有限公司侵害发明专利权纠纷案 / 052
- 案例 2: 苏州安特威阀门有限公司与上海开维喜集团股份有限公司、柳州化工股份有限公司侵害发明专利权纠纷案 / 057
- 案例 3: 汪某洪与杭州图强工程材料有限公司专利权权属纠纷案 / 061

第五节 企业专利管理制度范本 / 065

- 一、总则 / 065
- 二、专利管理部门 / 066
- 三、技术项目研发工作机制 / 066
- 四、专利申请程序 / 067
- 五、专利维护工作机制 / 069
- 六、专利运营工作机制 / 069
- 七、职务发明创造奖励与报酬 / 070
- 八、专利保护工作机制 / 071
- 九、责任与处罚 / 071
- 十、附则 / 072

第三章

企业商标管理

第一节 概述 / 073

- 一、商标的特点 / 073
- 二、商标与品牌的关系 / 074
- 三、商标的分类 / 074

- 四、注册商标须由国家核准授予 / 075
- 五、不得作为商标使用的标志 / 076
- 六、商标国际注册 / 076
- 七、著名商标与驰名商标 / 077
- 八、商标的异议和无效 / 079
- 九、侵犯注册商标专用权的表现形式 / 081

第二节 企业商标管理操作实务 / 084

- 一、商标申请注册的基本常识 / 084
- 二、企业商标申请策略 / 086
- 三、商标的使用管理与维护 / 088
- 四、商标许可与转让 / 089
- 五、商标维权实务 / 091

第三节 常见法律风险与防范措施 / 094

- 一、因不重视申请前的查询检索而导致商标申请被驳回 / 095
- 二、因忽视商标申请战略规划导致商标被他人抢注 / 095
- 三、外国企业因忽视中文商标的注册导致在中国市场开拓受阻 / 096
- 四、因企业使用商标不当导致商标淡化而丧失显著性 / 097
- 五、因三年未使用注册商标而被撤销 / 097
- 六、因企业管理制度不规范产生商标转让纠纷 / 098
- 七、因商标许可合同未备案导致商标多重许可 / 099
- 八、因未明确商标许可的类型而引发纠纷 / 100
- 九、因忽视商标被许可人的商品质量而承担侵权责任 / 101
- 十、销售者因未尽到合理的注意义务而承担赔偿责任 / 101

第四节 典型案例评析 / 102

案例 1：合肥美菱环保设备技术有限公司与合肥美菱股份有限公司侵害商标权纠纷案 / 102

案例 2：米其林集团总公司与佛山市顺德区超洁金属制品有限公司侵害商标权纠纷案 / 105

案例 3: 上海帕弗洛文化用品有限公司与毕加索国际企业股份有限公司、上海艺想文化用品有限公司商标许可合同纠纷案 / 109

第五节 企业商标管理制度范本 / 113

- 一、总则 / 113
- 二、商标管理部门 / 114
- 三、商标注册工作机制 / 115
- 四、商标维护工作机制 / 115
- 五、商标的使用规范 / 116
- 六、商标运营工作机制 / 116
- 七、商标保护工作机制 / 117
- 八、责任与处罚 / 118
- 九、附则 / 118

第四章

企业著作权管理

第一节 概述 / 119

- 一、作品的概念和形式 / 119
- 二、对作品“独创性”的理解 / 120
- 三、著作权人及其权利 / 121
- 四、著作权的保护期限 / 122
- 五、对著作权的限制 / 123
- 六、著作邻接权 / 124
- 七、计算机软件著作权保护 / 125
- 八、著作权集体管理 / 126
- 九、著作权侵权判定原则 / 127

第二节 企业著作权管理操作实务 / 128

- 一、著作权的产生及企业常见作品种类 / 128
- 二、作品自愿登记的作用 / 128
- 三、著作权的梳理及建档 / 129

- 四、法人作品与职务作品的区别 / 130
- 五、著作权转让 / 130
- 六、著作权许可使用 / 132
- 七、著作权出质 / 133
- 八、侵害著作权的常见行为表现 / 133
- 九、著作权保护的途径 / 135
- 十、互联网环境对著作权管理和保护的影响 / 137

第三节 常见法律风险与防范措施 / 138

- 一、因忽视对作品创作过程材料的保存而无法证明著作权权属 / 139
- 二、因委托创作或合作创作过程中对权属约定不明确而发生纠纷 / 139
- 三、著作权合同中因用语不规范而产生纠纷 / 140
- 四、因未明确著作权合同中的“验收条款”而产生纠纷 / 141
- 五、对职务作品和非职务作品的区分不清晰而产生纠纷 / 141
- 六、对合作作品的著作权行使协商不一致而产生纠纷 / 142
- 七、演绎作品因未取得原著作权人同意而产生纠纷 / 143
- 八、因疏于事前审查导致侵犯他人著作权 / 143
- 九、因不清楚模仿和抄袭的界限而引发侵权 / 144
- 十、在诉讼中，因对作品类型的选择错误而导致维权失败 / 144

第四节 典型案例评析 / 145

- 案例 1：福安市珍华工艺品有限公司与成都宝之诚珠宝有限公司、浙江天猫网络有限公司著作权侵权纠纷案 / 145
- 案例 2：左尚明舍家居用品（上海）有限公司与北京中融恒盛木业有限公司、南京梦阳家具销售中心侵害著作权纠纷上诉案 / 149
- 案例 3：蒋某男与东阳市乐视花儿影视文化有限公司委托创作合同纠纷上诉案 / 152

第五节 企业著作权管理制度范本 / 156

- 一、总则 / 156
- 二、著作权管理部门 / 157
- 三、著作权的主要内容 / 158

- 四、著作权归属 / 159
- 五、著作权维护工作机制 / 159
- 六、作品使用规范 / 160
- 七、著作权运营工作机制 / 160
- 八、著作权保护工作机制 / 161
- 九、责任与处罚 / 162
- 十、附则 / 162

第五章 企业商业秘密管理

第一节 概述 / 163

- 一、商业秘密概念和特性 / 163
- 二、阶段性的技术信息与经营信息也属于商业秘密 / 164
- 三、商业秘密分类 / 165
- 四、技术秘密与专利之间的区别和联系 / 165
- 五、商业秘密侵权行为的表现形式 / 166
- 六、判定商业秘密侵权的一般原则 / 167
- 七、侵害商业秘密纠纷的民事责任承担方式 / 168

第二节 企业商业秘密管理操作实务 / 168

- 一、企业商业秘密梳理与归类建档 / 169
- 二、企业商业秘密泄露的主要途径 / 170
- 三、企业对商业秘密应采取合理的保密措施 / 171
- 四、企业商业秘密保密期限设定 / 173
- 五、注意区别客户名单与客户名称的不同 / 175
- 六、正确区分保密义务与竞业限制义务 / 175
- 七、正确理解保密义务与保密费之间的关系 / 176
- 八、商业秘密的保护途径 / 177

第三节 常见法律风险与防范措施 / 179

- 一、因对商业秘密的法律概念不了解而忽视商业秘密保护 / 180

- 二、因未采取合理的保密措施导致商业秘密被侵权 / 181
- 三、对新入职员工疏于审查和防范导致侵犯他人商业秘密 / 182
- 四、因对商业秘密界定不清楚而产生纠纷 / 182
- 五、因对商业秘密权属约定不明产生纠纷 / 183
- 六、因客户基于对职工个人信赖而交易产生纠纷 / 183
- 七、因对转让或许可使用的技术未尽职调查而产生纠纷 / 184
- 八、因对秘密点的总结不当而在维权中陷入被动 / 184

第四节 典型案例评析 / 185

案例 1: 朱某基、希施生物科技(上海)有限公司与吉尔生化(上海)有限公司侵害经营秘密纠纷上诉案 / 185

案例 2: 兖州市量子科技有限责任公司与邹城充煤明兴达机电设备有限公司、吴某庆等侵害商业秘密纠纷上诉案 / 189

案例 3: 被告人何某亮、刘某刚等侵犯商业秘密罪刑事案 / 192

第五节 企业商业秘密管理制度范本 / 195

- 一、总则 / 195
- 二、商业秘密管理部门 / 196
- 三、商业秘密的内容 / 197
- 四、商业秘密的认定程序 / 197
- 五、保密措施 / 198
- 六、保密期限 / 199
- 七、商业秘密运营工作机制 / 199
- 八、商业秘密纠纷解决机制 / 200
- 九、责任与处罚 / 200
- 十、附则 / 201

第六章

企业技术合同管理

第一节 概述 / 202

- 一、合同基本概念 / 202

二、技术合同的内容和分类 / 203

三、技术开发合同 / 204

四、技术转化合同 / 205

五、技术转让合同 / 205

六、技术咨询合同 / 206

七、技术服务合同 / 206

八、技术培训合同 / 207

九、技术中介合同 / 207

十、技术进出口合同 / 208

第二节 企业技术合同管理操作实务 / 208

一、技术合同谈判 / 209

二、技术合同订立及主要条款 / 210

三、技术合同认定登记 / 212

四、技术合同履行过程中的管理 / 213

五、技术合同纠纷解决 / 215

第三节 常见法律风险与防范措施 / 216

一、因签约主体不具有民事主体资格而产生纠纷 / 216

二、因技术合同被撤销产生纠纷 / 216

三、因技术合同被无效产生纠纷 / 217

四、因合同相对方不具有履约能力而导致合同不能履行 / 218

五、因验收标准约定不明而产生纠纷 / 219

六、因技术合同用语不规范而产生歧义 / 219

七、因未及时制止违约行为而导致损失扩大 / 220

八、因对技术成果归属约定不明而丧失知识产权 / 220

九、因侵犯第三方知识产权而导致合同不能履行 / 221

十、因未及时主张权利而导致超过诉讼时效 / 221

第四节 典型案例评析 / 222

案例 1: 成势广告(上海)有限公司与中国联合网络通信有限公司浙江省分公司技术委托开发合同纠纷上诉案 / 222

案例 2: 汾州裕源土特产品有限公司与陕西天宝大豆食品技术研究所
技术合同纠纷再审案 / 225

案例 3: 钦州锐丰钒钛铁科技有限公司与北京航空航天大学技术合同
纠纷上诉案 / 229

第五节 企业技术合同管理制度范本 / 233

- 一、总则 / 233
- 二、技术合同管理部门 / 234
- 三、技术合同的主要条款 / 235
- 四、技术合同签订流程 / 236
- 五、技术合同履行监督 / 237
- 六、技术合同纠纷解决机制 / 238
- 七、责任与处罚 / 239
- 八、附则 / 239

第七章 企业反不正当竞争管理

第一节 概述 / 240

- 一、常见的不正当竞争行为类型 / 240
- 二、仿冒行为 / 241
- 三、商业贿赂行为 / 244
- 四、虚假宣传行为 / 246
- 五、违反规定的有奖销售行为 / 247
- 六、商业诋毁行为 / 248
- 七、互联网领域不正当竞争行为 / 249

第二节 企业反不正当竞争管理操作实务 / 250

- 一、熟悉各种类型的不正当竞争行为 / 251
- 二、建立企业合规审核制度 / 252
- 三、注意相关权益的证据形成和保存 / 253