

Professional
&
Practical

一流的**制度**造就一流的**企业**！

Enterprise IP Processing Management

企业知识产权 流程管理

王明 欧阳启明 石瑗 ◎ 编著

▲身为企业负责人的你，是否关注企业的知识产权战略？是否期待企业知识产权的保值增值？

▲身为企业经营高管的你，是否懂得对企业的知识产权进行日常管理？是否能够预控管理中的风险？

▲身为企业法务主管的你，是否可以填补企业知识产权管理中的漏洞？是否能够妥善解决企业的知识产权纠纷，为企业的发展保驾护航？

中国法制出版社

CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

企业知识产权 **流程管理**

王明 欧阳启明 石瑗 © 编著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业知识产权流程管理 / 王明, 欧阳启明, 石瑗编著. —
北京: 中国法制出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5093 - 2502 - 5

I. ①企… II. ①王… ②欧… ③石… III. ①企业 - 知识产
权 - 管理 - 研究 - 中国 IV. ①D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 256742 号

责任编辑: 刘经纬

封面设计: 李宁

企业知识产权流程管理

QIYE ZHISHICHANQUAN LIUCHENG GUANLI

编著/王明 欧阳启明 石瑗

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/710 × 1000 毫米 16

版次/2011 年 8 月第 1 版

印张/21.5 字数/312 千

2011 年 8 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 2502 - 5

定价: 68.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 66070084

市场营销部电话: 66033393

邮购部电话: 66033288

序 言

一流的制度成就一流的企业

说起古代的名医，大家最熟悉的莫过于扁鹊了。但扁鹊讲自己的医术却没有大哥高，这是怎么回事呢？有这么一则小故事可以帮助我们揭开这个谜底。

《鹖冠子·世贤》记载：“王独不闻魏文王之问扁鹊耶？曰：‘子昆弟三人其孰最善为医？’扁鹊曰：‘长兄最善，中兄次之，扁鹊最为下。’魏文侯曰：‘可得闻邪？’扁鹊曰：‘长兄于病视神，未有形而除之，故名不出于家。中兄治病，其在毫毛，故名不出于闾。若扁鹊者，鑿血脉，投毒药，副肌肤，闲而名出闻于诸侯。’”

上面这段话的意思是，魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢？”扁鹊答说：“长兄最好，二哥次之，我最差。”魏文王又问：“那么，为什么是你最出名呢？”扁鹊答说：“我长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去，只有我们家的人才知道。我二哥治病，是治病于病情初起之时。一般人以为他只能治轻微的小病，所以他的名气只及于本乡里。而我扁鹊治病，是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管来放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明，名气因此响遍全国。”

扁鹊的意思其实很明确：事后补救不如事中控制，事中控制不如事前预防，而大哥的高明之处，是因为擅长事前预防；二哥次之，能事中控制；而扁鹊呢，仅能在事后修补整复。

之所以不厌其烦地讲述这个故事，是因为作者在多年的律师执业生涯中发现，很多企业并不重视法律风险的事先防范，而是等出现了纠纷再去解决，而等企业出现漏洞以后再去解决问题，已经为时已晚了。而企业老板对律师的认识也多是如此，认为凡是能够解决麻烦的律师都是大律师、名律师，如果请律师做法律顾问，企业几年下来都没有事情，很多老板都认为请律师也没有什么作用了，于是就不请了。其实这种认识是极其错误的，高明的律师应该就类似扁鹊的大哥，能够在企业风险还没有发生时，就将风险消灭或者控制在萌芽状态，而不是出现了问题再去解

决。企业在日常运行过程中，可能遇到很多法律风险，而这些法律风险一旦发生，将可能给企业带来无法挽回的损失，因此待到风险发生时再去挽救，为时已晚。而正确的做法应当是，在企业日常运营时，就聘请专业人士，将企业可能遇到的风险消灭在萌芽状态。

业界一直流传着这种观点，像肯德基、麦当劳这样的企业，是用三流的人才，做二流的事情，成为一流的企业，赚一流的钱。为什么会是这样？因为肯德基、麦当劳这种企业，经过多年的发展，已经形成完善的制度，每一个流程需要怎么做，均有详细的规定，员工只要按照规定就可以把事情做好。肯德基、麦当劳在中国雇佣的员工，大多都是初中、高中毕业，并没有太多的文化，但只要按照制度做事情，还是能够做出二流的事情。但正是因为他们具有一流的制度，成为了一流的企业，赚了一流的钱。一流的制度可以规范企业的生产经营流程，预控企业在日常运营中的风险，减少不必要的执行障碍，进而降低经营成本，使得企业达到一个良性经营的状态。

因此，一流的制度成就一流的企业。

这本书之所以叫《企业知识产权流程管理》，是因为我们写这本书的出发点是，很多企业尤其是互联网、软件公司等涉及知识产权较多的企业，在日常知识产权管理过程中，对知识产权如何进行管理不清楚；每一个过程可能存在的风险不清楚；当出现风险后，如何解决不清楚。而我们通过本书的撰写，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；在每一阶段，应该注意哪些问题；当出现问题时，如何解决问题。本书的作者均是执业多年的律师，并且在各自的领域做出了出色的成就，具有丰富的实践经验及理论知识。

我们致力于企业知识产权管理的制度化、流程化，以及法律风险的预防控制。我们希望能够创造一流的知识产权管理流程和制度，并且我们为此一直在努力，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。但因为资料和实践所限，因实践中出现的情况各种各样、千变万化，在此不可能一一涉及。

如果您所在的企业遇到什么疑难问题或者潜在法律风险，请按照下列方式联系：

王明律师，邮件：wangming79@126.com

欧阳启明律师，邮件：qiming728@163.com

石璠律师，邮件：cnshiyuan@yahoo.com.cn

目 录

Contents

第一部分 商 标

第一章 商标概述	3
第一节 商标的分类	3
一、商品商标	3
二、服务商标	3
三、集体商标	4
四、证明商标	6
第二节 商标的类别	11
一、商标的类别	11
二、商标类别的依据	11
三、关于《类似商品和服务区分表》	11
第三节 商标的功能	15
一、区别商品或者服务来源	15
二、促进销售	15
三、提高和保证商品或者服务的品质	15
四、对商品或者服务进行宣传	15
五、提高商业信誉	15
第四节 商标的作用	16
一、注册商标的专用权	16
二、注册商标能加大保护力度	17
三、注册商标可以作为无形资产进行融资	18
四、注册商标可以用于质押进行贷款	18

五、注册商标可以作为知识产权出资注册公司	18
第二章 注册商标的取得	20
第一节 商标取得的途径	20
一、申请注册	20
二、受让他人商标	21
三、通过签订授权使用合同取得商标的使用权	22
第二节 避免商标不予注册的情形	23
第三节 商标注册的流程	38
一、提出注册商标申请	39
二、商标局进行形式审查	44
三、商标局进行实质审查	45
四、商标局进行公告	45
五、核准注册	46
六、商标注册过程中需要注意的问题	46
第四节 商标复审及诉讼	49
一、商标复审的概念	49
二、商标复审的类型	49
三、商标复审的时间	50
四、商标复审所需资料	51
五、复审的裁定	51
六、商标诉讼	51
第三章 注册商标管理	52
第一节 商标管理部门	52
一、商标管理部门设置	52
二、商标管理部门职责	52
第二节 商标的转让	57
一、办理商标转让的手续	57
二、办理商标转让途径	57
三、办理商标转让的文件	57
四、商标转让缴纳的费用	59
五、商标转让的注意事项	59
第三节 商标的变更	61
一、注册商标变更的类型	61
二、注册商标变更应提交的文件	62

三、商标变更缴纳变更规费	62
四、商标变更的注意事项	63
第四节 商标的续展	65
一、商标续展的办理途径	65
二、办理商标续展应提交的文件	65
三、商标续展规费	66
四、商标续展的注意事项	66
第五节 商标的异议	67
一、商标异议的概念	67
二、办理途径	67
三、办理步骤	68
四、异议申请的补正	69
五、商标异议的不予受理	69
六、商标异议的注意事项	70
第六节 商标的使用	72
一、自己使用	72
二、授权他人使用	75
三、商标的质押	83
第七节 特许经营	89
一、特许经营概述	90
二、特许经营的好处	91
三、特许经营的风险	92
四、特许经营必须具备的条件	92
五、企业签订特许经营合同中需要注意的问题	96
第八节 驰名商标的认定	99
一、驰名商标的定义	100
二、认定为驰名商标的好处	100
三、驰名商标的构成条件	101
四、驰名商标的认定途径	102
第四章 商标侵权的法律救济	106
第一节 常见的商标侵权情形	106
第二节 侵犯商标的法律责任	123
一、民事责任	123
二、行政责任	127

三、刑事责任	127
第三节 如何打商标侵权官司	131
一、搜集被侵权的证据	131
二、管辖法院的确定	134
三、诉前责令停止侵犯注册商标专用权行为	135
四、商标侵权的诉讼时效	137
五、商标侵权赔偿的计算	137

第二部分 著作权

第五章 著作权概述	145
第一节 著作权的主体	145
一、中国公民著作权归属	145
二、外国人、无国籍人的著作权归属	145
三、著作权人	146
第二节 著作权的条件及形式	146
一、著作权的条件	146
二、著作权的形式	148
第三节 著作权的内容	156
一、发表权	156
二、署名权	157
三、修改权	158
四、保护作品完整权	158
五、复制权	159
六、发行权	159
七、出租权	159
八、展览权	160
九、表演权	160
十、放映权	160
十一、广播权	160
十二、信息网络传播权	160
十三、摄制权	163
十四、改编权	163

十五、翻译权	163
十六、汇编权	164
十七、应当由著作权人享有的其他权利	164
第四节 著作权的归属	165
一、单位作品的著作权归属	165
二、职务作品的著作权归属	167
三、改编、翻译、注释、整理已有作品而产生作品的著作权归属	171
四、合作作品的著作权归属	174
五、汇编作品的著作权归属	175
六、电影作品的著作权归属	176
七、委托作品的著作权归属	176
八、美术作品的著作权归属	180
九、公民死亡、法人或者其他组织变更、终止后的著作权归属	181
十、其他几种特殊作品的著作权归属	182
第五节 著作权的保护期	182
一、署名权、修改权、保护作品完整权的保护期	183
二、发表权、著作权财产的保护期	184
三、著作权的合理使用	187
四、著作权的法定许可	192
第六章 著作权的管理	194
第一节 著作权的管理部门	194
一、著作权管理部门的设置	194
二、著作权管理部门的职责	194
第二节 著作权的登记	195
一、进行著作权登记的意义	195
二、著作权登记的流程	196
第三节 著作权的转让	197
一、著作权转让的概念	197
二、著作权转让合同的内容	198
第四节 著作权的许可	200
一、著作权许可的概念	200
二、著作权许可使用合同的内容	200
第五节 著作权使用中应注意的问题	202
一、企业在商标设计中应该注意的著作权问题	202

二、企业在宣传广告制定中应注意的著作权问题 204

三、企业包装装潢设计的著作权保护 205

第七章 著作权侵权的法律救济 206

第一节 民事手段 206

一、停止侵害 206

二、消除影响、赔礼道歉 206

三、赔偿损失 206

第二节 行政手段 207

一、著作权行政管理部门 207

二、行政处罚的种类 208

三、行政处罚的程序 209

四、处罚的执行 212

第三节 刑事手段 213

一、侵犯著作权罪 214

二、销售侵权复制品罪 215

第三部分 专 利

第八章 专利概述 219

第一节 专利和专利权 219

一、专利 219

二、专利权的基本特征 220

第二节 专利的类型 222

一、发明 222

二、实用新型 223

三、外观设计 223

第三节 专利权的保护范围 223

第九章 企业专利战略 225

第一节 概 述 225

一、企业专利战略的特点 225

二、专利战略在企业经营发展中的地位和作用 226

三、企业专利战略的内容 226

第二节 企业专利部门的设置 227

一、独立的企业专利部门	227
二、企业专利部门在企业架构中的地位	228
三、企业专利部门的职责	230
四、企业专利管理机构人员配置	232
第三节 企业专利的产生	232
一、企业专利战略	232
二、对研发人员的培训	239
三、与研发人员沟通,促进研发设计方案或者设计概念向专利转化	241
四、对技术方案评估,决定是否申请专利	242
五、激励机制	245
第四节 企业专利申请	246
一、企业专利申请的基本程序	246
二、选择专利代理机构代理专利申请还是自行申请	251
三、如何选择专利代理机构	251
四、签订代理协议需要注意的事项	252
五、向代理人提交的交底书	255
六、对代理人撰写的申请文件审核的要点	258
七、如何答复专利实质审查中的审查意见	263
第十章 专利权的保护、专利侵权的判定与规避	266
第一节 专利权保护范围的确定	266
一、发明和实用新型专利的保护范围	266
二、外观设计专利的保护范围	269
第二节 专利侵权判定	271
一、构成专利侵权行为的条件	271
二、发明和实用新型专利侵权判定	273
三、外观设计专利侵权的判定方法	277
第三节 不视为侵犯专利权的情形	283
一、计划许可的实施行为	283
二、强制许可的实施行为	291
三、五种不视为侵犯专利权的行为	296
第四节 专利侵权救济	297
一、行政救济	297
二、民事救济	303
三、刑事救济	309

第五节 专利侵权规避设计	310
一、专利检索	310
二、专利保护范围分析	314
三、如何进行规避设计	314
第六节 海关扣留和美国 337 条款	318
一、海关扣留	318
二、美国 337 条款	322

第一部分

商 标

第一章 商标概述

第一节 商标的分类

经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标、集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。

一、商品商标

商品商标是指商品的生产者或经营者为了将自己生产或经营的商品与他人生产或经营的商品区别开来，而使用的文字、图形或其组合标志。商品商标可以是具有某种含义或毫无任何意义的文字、图形或其组合。如同其他商标一样，只要不违反法律的禁止性条款，不损害公共道德或他人的利益，且具有商标的显著性，均可成为商品商标。

对于商品商标，所使用的范围包括生产、制造、加工、拣选或者经销的商品。如果要取得商标专用权，则应当使自己已在使用的或者准备使用的商标成为注册商标，只有注册商标才能依法享有商标专用权，因此，无论是自然人还是法人，或者作为其他组织，都应当依照法定商标注册条件和注册程序，向商标局申请商品商标注册。

因此，凡是注册在商品上的商标，属于商品商标。

像服装、食品、器材等商品上的商标均是商品商标。平常我们接触的商品上所使用的商标大多都是商品商标。例如，“戴尔”电脑、“七匹狼”男装、“茅台”酒都是商品商标。

二、服务商标

服务商标（又称服务标记或劳务标志）是指提供服务的经营者，为将自己提供的服务与他人提供的服务相区别而使用的标志。与商品商标一样，服务商标可以由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合以及上述要素的组合而构成。

在经济活动中，有些企业的“产品”不是作为有形的商品提供给消费者，而是

作为某种商业性质的服务项目用以满足消费者的需求。如旅游服务、修理服务、保险服务、娱乐服务、交通服务、邮电服务等。凡是注册在上述服务上的商标，称为服务商标。

服务商标与商品商标的性质一样，只是商品商标向消费者提供的是商品，而服务商标向消费者提供的是服务。这里所指的服务是指第三产业为消费者所提供的具有劳务因素的服务。同商品商标一样，服务商标一旦被服务企业注册，该企业也就拥有了对该服务商标的独占专有使用权，并受法律的保护。

与商品商标相比，服务商标是较晚出现的事物，我国于1993年2月22日在第一次修改后的《商标法》中增加了服务商标的规定。加强对服务商标保护的意义在于创造服务行业公平竞争机制，有利于第三产业的发展。

当然，很多企业，既提供商品，同时也提供服务，因此有的商标既是商品商标，同时也是服务商标。

三、集体商标

根据《商标法》的规定，集体商标是指以团体、协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。

根据《集体商标、证明商标注册和管理办法》的规定，申请集体商标注册的，应当附送主体资格证明文件，并应当详细说明该集体组织成员的名称和地址；以地理标志作为集体商标申请注册的，应当附送主体资格证明文件，并应当详细说明其所具有的或者其委托的机构具有的专业技术人员、专业检测设备等情况，以表明其具有监督使用该地理标志商品的特定品质的能力。申请以地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织，应当由来自该地理标志标示的地区范围内的成员组成。申请以地理标志作为集体商标注册的，还应当附送管辖该地理标志所标示地区的人民政府或者行业主管部门的批准文件。

例如，“镇江陈醋”、“镇江香醋”、“寿光蔬菜”等都属于已经成功注册的集体商标。

1. 集体商标与普通商标的区别

集体组织可以申请集体商标，也可以申请注册普通商标。集体商标和普通商标具有如下区别：

(1) 集体商标与普通商标的申请人不同

集体商标只能由某一组织申请注册；普通商标既可以由某一组织申请注册，也可以由个体经营者申请注册。

(2) 集体商标和普通商标的申请要求有所不同

申请集体商标注册的时候，必须提交使用管理规则；申请普通商标不必提交使