



深圳律师实务丛书

WISDOM TO WIN

Practices and Strategies on the enterprise intellectual property
from IP Attorney.

The Review of Shenzhen Lawyers

智 赢

——出自律师的企业知识产权实务谋略

深圳市律师协会知识产权与高新技术
法律业务委员会/编

法律出版社

LAWPRESS · CHINA

WISDOM TO WIN

Practices and Strategies on the enterprise intellectual property from IP Attorney.

智 赢

——出自律师的企业知识产权实务谋略

深圳市律师协会知识产权与

高新技术法律业务委员会/编



法律出版社

LAWPRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

智赢:出自律师的企业知识产权实务谋略/深圳市
律师协会知识产权与高新技术法律业务委员会编. —北京:
法律出版社, 2012. 5

ISBN 978 - 7 - 5118 - 3468 - 3

I. ①智… II. ①深… III. ①企业—知识产权—研究
IV. ①D913. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 080200 号

智赢:出自律师的企业知识
产权实务谋略

深圳市律师协会知识产权
与高新技术法律业务委员
会/编

责任编辑 贺 兰
装帧设计 马 帅

开本 1/16

版本 2012 年 7 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 23 字数 390 千

印次 2012 年 7 月第 1 次印刷

编辑统筹 应用出版社

经销 新华书店

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939686

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 3468 - 3

定价:55.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

总 序

专业化是律师行业发展的支柱

深圳市律师协会会长 余俊福

中国的律师行业经过 30 年的恢复与发展,已经初具规模,但是,与现代发达国家的律师行业相比,我们仍然处于“初级阶段”,与国家政治、经济、文化发展不能匹配。将律师行业“做强、做大”仍是业内最强的呼声。个人理解,“做强、做大”,无外乎专业化、规模化、规范化、品牌化建设,而其中专业化实乃律师行业发展的支柱。

按照现代广泛运用的利伯曼“专业化”标准的定义解释,所谓“专业”,就应当满足以下基本条件:一是范围明确,垄断地从事于社会不可缺少的工作;二是运用高度的理智性技术;三是需要长期的专业教育;四是从事者个人、集体均具有广泛自律性;五是专业自律性范围内,直接负有作出判断、采取行为的责任;六是非营利性,以服务为动机;七是拥有应用方式具体化了的伦理纲领。

就律师行业而言,专业化应以专业律师为基础,即律师根据自己的特长和优势,精通本专业的法律规定和法理精髓,专门或偏重某一项或某几项法律事务;律师专业化以专业化的律师事务所为标志,即律师事务所主要人员和业务是为某个或某几个法律服务领域提供专门法律服务,具有自己的专业品牌;律师专业化以实现全行业的专业化为最终目标,即大多数执业律师符合律师的专业化,形成了自觉学习、研究法学理论与律师实务的风气和专业习惯,大多数律师事务所具有鲜明的专业品牌。

律师要实现专业化,首先要专业明确,确定适合自己的法律服务领域,之后针对该法律服务领域进行长期的专业研修,在该法律服务领域有自己的实务和理论研究成果,最终拥有业内公认能熟练处理该法律服务领域问题的专业技能。

当然,专业化也是一个“舍得”的过程,选择专业化就意味着舍弃某些自己熟悉且收入颇丰的某些业务,甚至要忍受短期内业务量下降的痛苦。只有专注才有专业,如果不舍弃已有的某些业务,心不能专,则难以在专业领域获得成就。此外,在长期执业过程中加入或组建一个强大的专业律师团队,也是律师成就专业之路不可或缺的途径。

律师专业化是一项艰巨、复杂的系统工程,除了律师所在中长期发展目标上确定专业化方向,为律师和律师团队提供专业发展环境之外,律师协会也应为律师行业的专业化分工和发展提供完善的制度保障和政策支持,并且应该加大对律师专业化的培训力度,为律师的专业化发展提供坚强的智力支撑。

资助会员出版实务专著是深圳律协确定的一项具体工作和一项智力工程,目的有两个:一个是倡导律师的专业化发展,引导深圳律师和律师事务所普遍走上专业化发展的道路;另一个是推出行业专业领军人物,在全国专业化发展的浪潮中树立一批深圳律师专业品牌。

深圳律协将每年资助出版一批律师实务专著,期许借此倡导专业化发展之路、弘扬专业研究之风、发出业界深圳之声,更期许借此涌现一批律师专业领军人物。

序 言

清晨,喝完一杯全自动豆浆机磨制的豆浆,踏上零排放电动汽车,开始一天工作的时候,我们知道这是在享受高新技术带来的便捷生活。现在高新技术不仅运用在神州飞船和磁悬浮列车上,而且更加广泛地存在于人们日常生活的方方面面。

真诚感谢那些致力于创新研发的企业,正是有了他们的存在,我们的生活才一天比一天美好。

中国千万家企业是经济发展的主力军。面对日新月异的高科技竞争时代,他们发挥自身的聪明才智,不断地创造出新型实用的产品,满足大众的需要。怎样才能使他们智慧的结晶得到法律充分的保护?这是我们这群专注于知识产权法律服务的律师们密切关注的问题。我们从心底里渴望能够为他们提供优质高效的法律服务,助他们一臂之力。将我们的专业知识结合执业经验加以归纳总结,专门为企业写作本书的想法由此而生。

本书力求运用通俗的语言、大众耳熟能详的谋略故事和知识产权实践案例,从企业投资设立、经营管理、资产运营与资本运作到破产清算,从企业的国内事务到国际化发展的各个阶段,讲述企业存在的知识产权实务以及解决问题的谋略。

本书取名智赢,所谓智,就是智慧,知识产权的别名是智慧财产。赢:一者为赢利,指企业通过经营获取利润;二者为获胜,指企业在市场竞争中占据先机,取得胜利。智赢的含义就是企业用智慧财产获取利润并赢得先机。

纵观古今,许多科技发明都是智慧的结晶,如造纸术、指南针、蒸汽机等,这些科技智慧推动了人类社会的进步。当代企业,正是要凝聚古今中外的智慧,创造更多的知识产权,使其能够在未来更加激烈的市场竞争中取得优势地位,从而获取丰厚的利润。放眼中外,无论是苹果、诺基亚、比亚迪、朗科之类高科技企业,还是可口可乐、王致和、茅台、娃哈哈、迪斯尼之类的传统企业,无一不是凭借专利、商标(品牌)、技术秘密、著作权等知识产权称雄世界、独步天下。

知识产权是以法律形式固定的竞争优势,以国际公约建立的经济秩序。它意味着财富、武器和竞争力。对于现代企业,如何运用好知识产权这一利器在无限的市场里更加有效地发挥自身的能量?本书将从公司的知识产权实务和谋略两方面给出答案。

这是一本写给中国千万家企业经营者和无数创业者的书。期望我们的努力,能为广大的读者开启一扇认识知识产权的窗口,提供一把运用知识产权创造财富和建功立业的金钥匙。

深圳市律师协会知识产权

与高新技术法律业务委员会副主任:江知芸

2012年1月23日于深圳华侨城

目录

CONTENTS

总 序	1
序 言	1

总论——知识产权是企业核心竞争力之心

第一章 企业知识产权实务谋略总论	3
第二章 企业知识产权实务谋略的主要形式	8

第一篇 企业设立过程中的知识产权谋略

第一章 企业登记过程中的知识产权实务	23
第一节 企业名称登记制度对企业名称的相关规定	23
第二节 企业名称知识产权实务	27
第二章 知识产权投资人股实务	32
第一节 知识产权投资人股概述	32
第二节 知识产权投资人股实务操作	40

第二篇 企业经营管理过程中的知识产权谋略

第一章 人力资源管理中的知识产权法律实务及谋略	51
第一节 滴水成渊——企业知识产权培训第一课	51
第二节 信守源于带剑的契约——员工知识产权约定	53
第三节 具体的要求更有效——员工知识产权约定的要求	55
第四节 究竟谁在挡谁的路——解开竞业限制与经济赔偿的困局	61

第五节 究竟是谁的奶酪——知识产权权利归属的确定	66
第二章 合同管理中的知识产权法律实务及谋略	72
第一节 先小人后君子——合同中知识产权的约定	72
第二节 骗你没商量——签约前对知识产权的尽职调查	73
第三节 权利无形,你要小心——知识产权法律状态的锁定与跟踪	77
第四节 莫为他人作嫁衣——技术开发中知识产权的归属约定	80
第三章 生产流通管理中的知识产权法律实务及谋略	83
第一节 “死亡地带”上的扫雷行动——知识产权的检索与查询	83
第二节 没有暴力的圈地运动——国际专利圈地运动与应对策略	86
第三节 攻破敌人的堡垒——让对手的知识产权失去威胁	89
第四节 保护好自己的武器——企业知识产权的自我保护	93
第五节 无形的价值与无比的威力——企业知识产权的价值分析	97
第六节 没有未来必然背叛——对参与创新的员工的激励	101
第七节 师夷长技以制夷——将知识产权数据库为我所用	105
第八节 田忌赛马,重在规则——积极参与技术标准的制定	108

第三篇 企业的信息管理和对外事务实务及谋略

第一章 企业信息传播管理中的知识产权法律实务及谋略	115
第一节 保密就是保存战斗力——专利申请前的保密工作	115
第二节 面子也是靶子——宣传、展会中避免知识产权侵权	116
第二章 企业的网络与电子商务知识产权保护实务及谋略	128
第一节 保护好你的名字——网络域名知识产权保护	128
第二节 网络传播作品的知识产权保护指南	134
第三节 电子商务企业网站与网页的知识产权保护	148
第四节 电子邮件证据的取得、固定和保全	151
第三章 企业知识产权代理法律事务外包	155
第一节 考虑机会成本——专业代理机构的价值与作用	155
第二节 立于不败之地——专利代理机构对专利保护范围的确定	157
第三节 进二退一的策略——答辩审查意见的策略	161
第四节 一夫当关,万夫莫开——拟申请专利之技术主题的确定	164
第五节 光的波粒二象性——知识产权的保护类型的确定	166

第六节 筹码——知识产权的制衡策略·····	169
第四章 知识产权诉讼与反不正当竞争·····	174
第一节 火眼金睛——穿透知识产权诉讼主体迷雾·····	174
第二节 不打无准备之仗——精心做好诉讼准备·····	177
第三节 衡平之道——知识产权诉讼价值最大化·····	180
第四节 一击制胜——教企业打赢知识产权官司·····	182
第五节 三头六臂——企业被告抗辩策略与技巧·····	206
第六节 全能救济——反不正当竞争·····	216

第四篇 企业融资中的知识产权谋略

第一章 知识产权融资·····	235
第一节 知识产权融资概述·····	236
第二节 知识产权融资操作实务·····	253
第二章 企业上市中的知识产权谋略·····	260
第一节 朝潮、潮朝、潮朝朝——上市公司的知识产权·····	260
第二节 言无不尽——上市前和上市后的信息披露·····	264
第三节 长涨、涨长、涨长长——企业知识产权价值·····	270

第五篇 企业破产清算中的知识产权谋略

第一章 企业清算概述·····	275
第二章 清算过程中的知识产权法律实务及谋略·····	285

第六篇 企业国际化的知识产权谋略

第一章 出门之前先铺路——知识产权国际布局的五个谋略·····	303
第一节 定好位,再登台亮相·····	303
第二节 专利和商标的国际申请:随形而造·····	304
第三节 占“山头”与“搭船出海”·····	309
第四节 基于客户需求,持续创新·····	311
第五节 国际布局综述·····	313
第二章 展会“反围剿”谋略·····	316
第一节 展前三检一了解·····	316

第二节 展中自卫——运动战·····	318
第三节 展后诉讼——歼灭战还是速决战·····	320
第三章 御敌于国门之外——用“边境措施”保护权利 ·····	321
第四章 法庭巧周旋——主要贸易国的知识产权诉讼谋略·····	324
第一节 日本知识产权诉讼全程谋略·····	324
第二节 德国知识产权侵权诉讼·····	332
第三节 美国专利侵权诉讼·····	337
第四节 美国 337 调查·····	341
后 记·····	358

总 论

——知识产权是企业核心竞争力之心

第一章

企业知识产权实务谋略总论

一、百年筑基——企业知识产权谋略的作用及重要性

在我国,深圳唯冠公司与美国苹果公司“IPAD”商标之争硝烟四起、如火如荼。美国时间2011年8月15日,谷歌宣布以125亿美元收购摩托罗拉移动。因此,谷歌可以获得摩托罗拉大量的专利以防范竞争对手的知识产权诉讼。不论是唯冠与苹果的“IPAD”商标之争,还是谷歌收购摩托罗拉移动,都撬动着巨大的市场利益,涉及全球百亿以上的市场,关乎跨国巨头未来数年的市场谋略布局和核心竞争力。无一例外,上述事件的核心都是知识产权问题。由此可见,知识产权正逐步成为现代企业核心竞争力的主要源泉,知识产权问题已成为企业参与市场竞争必须面对的一个问题,知识产权已经成为企业最重要的财富、投资资本、竞争工具及非关税壁垒,知识产权贸易已经成为重要的贸易形式。这一切令知识产权成为当前国际市场中的兵家必争之地。

面对时代大潮,时不我待。我们的企业要想傲立潮头,必须要尽快树立强烈的知识产权谋略意识,采取切实可行的知识产权保护谋略。因为:

第一,知识产权是企业的核心竞争力。具体表现为:(1)知识产权自身具有巨大的市场价值,它可以为权利人带来巨大的收益;(2)知识产权本身已经成为企业重要的财富、无形资产、投资资本(如“可口可乐”2004年评估价值就已经673亿美元);(3)知识产权自身的专有权可以使企业获得技术上的垄断,从而赢得市场竞争力。特别是知识产权与标准相结合,可以使企业获得极强的市场竞争力,反之,则可能丧失市场竞争力,例如近两年的某些乳品企业经历的品牌滑铁卢;(4)知识产权贸易已经成为一些企业经营的重要形式,随着国内外知识产权交易、许可、合作等活动的活跃,知识产权贸易已经成为很多企业打破知识产权壁垒、获得更大的市场空间和核心竞争力的主要手段。

第二,实施企业知识产权谋略,有利于降低潜在的侵犯他人知识产权的法律风险,保护企业自身的合法权益。

第三,知识产权已经成为最重要的非关税壁垒,实施知识产权谋略,有利于

企业突破非关税壁垒,获得国际市场生存空间。

第四,实施企业知识产权谋略,有利于持续提升企业的创新能力。知识产权制度是建设创新国家的保障,是激励和保护创新的重要法律制度,企业依据国家知识产权制度实施知识产权谋略,鼓励创新,有利于维护与提升企业技术创新,从而赢得市场先机。

第五,实施企业知识产权谋略有利于帮助企业寻找新的、潜在的市场空间。同时,通过知识产权交易等策略助企业实现其资本运营并获得市场份额。

第六,实施知识产权谋略,有利于企业有效地了解竞争对手的市场动向,所谓知己知彼,百战不殆。

二、高屋建瓴——企业知识产权谋略的构建

企业知识产权谋略,主要是指通过对市场及企业自身知识产权特点和规律的研究,建立企业自主知识产权,充分运用知识产权管理和保护制度,以达到确立市场竞争中的优势地位,使自身的合法权益最大化并遏制竞争对手,谋求最佳经济和社会效益而制定的整体性规划和一系列的策略和措施。

企业的知识产权谋略体系中至少包括三个系统,即知识产权管理系统、情报分析与预警系统、危机应对保障系统。除了这三个系统,企业还要熟练运用知识产权民事、行政、刑事等救济手段和策略。不仅要充分利用现有的知识产权制度,有效地获得和保护权利,而且还要尽可能地运用知识产权交易、诉讼等手段和策略,充分实现企业知识产权价值的最大化和深入发掘知识产权的潜在商业价值。

我们通常所说的企业知识产权,包括商标、专利和著作权(即版权)、商业秘密、集成电路布图设计、植物新品种、地理标志及其他智力创造的可运用于企业经营的智力成果。所以,企业知识产权谋略按知识产权权利内容分为企业商标谋略、企业专利谋略、企业版权谋略和企业商业秘密谋略等。

企业知识产权谋略的建立应确定原则、目标和基本任务,其中主要是对企业知识产权利用和保护的谋略定位。企业知识产权的谋略定位主要有以下几种模式:(1)进攻型谋略模式,即以拥有和主动开发自主知识产权为核心,抢占本行业知识产权发展的制高点,利用知识产权保护手段抢占、垄断或扩大市场的谋略;(2)防御型谋略模式,即紧跟本行业知识产权发展方向,稳定的持续推出具有自己企业特点的知识产权,以求抵御对手的强大攻势,保护自己已有的良好市场状况,采取的打破市场垄断格局、改善市场竞争被动地位的策略;(3)跟进型谋略模式,主要通过研究已有的先进技术,通过技术对比与分析,结合自身特点

开发新技术或新产品,这种模式要求企业应有较强的捕捉和搜集最新信息能力;
(4)混合型谋略模式,从企业和市场的实际情况出发,综合采用进攻、防御和跟进各种方式的谋略,这种企业一般不强调有特别鲜明的自身特点。

在实践中,制定企业知识产权谋略时还要考虑以下一些更为具体的方法和手段:

1. 在进行新的项目研发之前,最好充分利用专业机构的专利及技术文献数据库,通过对国内外、行业及主要竞争对手现有技术的检索和分析,确定研究开发方向,使企业的知识产权在先进的技术基础上发展,始终保持先进性,避免重复研究,浪费资源。还可以利用国家最新发布的专利及技术信息及时制定和修改市场谋略。现在很多企业开始学习一些跨国公司的先进经验,自行或与专业机构合作建立有关数据库、动态监控系统、专业分析和评估系统等。

2. 通过针对企业研发项目的有关检索和对比分析,确定具备专利申请条件的技术项目。及时地将自主开发的技术申请专利,进行有效的保护,使之成为企业的无形资产。还可以避免该技术落入竞争对手手中,造成竞争中的被动局面。

3. 通过知识产权专业人士的指导及时对企业知识产权现状进行分析和预判,制定预防和保护措施,化解风险漏洞。另外,一定要注意对自己的专有技术进行保密,在申请专利之前不要公开销售、展览和以论文等形式发表。否则,该技术将很难进行专利保护,一旦公开后成为公知技术,任何人都可以无偿使用。

4. 确立品牌的全面保护意识,通过知识产权专业机构检索商标数据库以避免使用已有商标。在启动使用新品牌的产品或服务之前查询和注册商标,充分利用商标预警、监控、注册、异议、复审、诉讼等民事、行政、刑事手段有效保护自主知识产权,预防和打击侵权和假冒,逐渐确立本企业的品牌优势。

5. 对本企业的商业秘密及时建立保密制度、采取保密措施。除与企业内部相关的员工签订保密协议外,在与商业伙伴谈判和共享信息时,应在适当的时机签署保密协议或取得保密承诺或声明。

6. 知识产权的国际保护。鉴于现在国际上主要国家都十分重视知识产权保护、甚至作为国家间产业竞争的主要非关税壁垒工具的情况,企业在没有知识产权保护下进入别国市场,风险巨大,已有的教训堪称惨痛。一般来说,如果企业的产品准备进入国际市场,首先必须考虑在拟出口的国家及潜在的出口国进行知识产权保护,如申请专利或注册商标、进行知识产权交易或购买许可等。在专利申请方面,重要的是要记住,通常情况下,企业可在自递交本国申请之日起12个月内向其他国家递交同样的专利申请,享受优先权保护。商标则可以通过

马德里国际注册、国际组织注册、单一国家注册等方式进行国际保护。

7. 可以将企业的知识产权进行转让、许可、投资合作,创造直接的利益。

8. 建立市场预警和监控体系,跟踪市场并确定知识产权冲突状态。如果发生知识产权冲突,可以委托专业的知识产权律师进行整体规划布局,最大化维护自身的合法权益和市场秩序。

三、前事之鉴——企业知识产权谋略案例

日本企业非常重视知识产权谋略管理,将知识产权谋略应用在知识产权实务中。例如在专利谋略管理中进行专利监测分析,制定专利谋略过程中绘制专利谋略图,将每项技术开发的目标、已获得专利权的状况、竞争对手已获得专利权情况用图表体现出来,并在此调查的基础上评价竞争对手专利对本企业的妨碍程度。

SISVEL 与 MPEG 的一站式专利池管理模式,SISVEL 与 MPEG 分别拥有 MPEG-2 视频与系统、MPEG-4、DVB-T 等核心专利,在 DVD、MP3、数字电视及机顶盒方面形成专利池,如 MP3,分别在除美国以外的国家与美国按 MP3 每台收取 0.6 美金的专利许可费。

中粮集团因无商标策略而在“金龙鱼”商标上经历了惨痛的教训。中粮集团与郭兄弟公司合作,在深圳成立南海油脂公司,在中国第一次生产小包装食用油,没有要求将“金龙鱼”商标注册在合资公司的名下。“金龙鱼”商标注册在郭兄弟公司名下,以商标许可的名义授权给合资公司使用。合资公司投入大量的精力推广小包装食用油与“金龙鱼”商标,使“金龙鱼”商标在国内取得了很高的知名度,此时郭兄弟公司又将“金龙鱼”商标许可给另两家油脂公司使用。类似的案例,因为中国企业的知识产权意识不强,在以前的中外合资中经常会遇到,令合资企业大力推广的品牌成为外企的嫁衣。

苹果公司的一品多牌谋略,在 APPLE 商标下面注册多个子商标,不同功能的产品使用不同的商标,如 iPod、iPhone、iPad 等。如此安排,一旦某一子商标出现纠纷,便不会影响其他子商标。如最近出现的 iPad 事件对 iPhone 等其他商标没有任何影响。

解百纳商标之争反映了张裕公司商标策略的缺失。“解百纳”由张裕公司 20 世纪 30 年代创立并使用,是中国最早的干红葡萄酒品牌。但是张裕公司在未获得注册时就投入大量的广告,使用与维护商标不当导致该商标争议。20 世纪 80 年代后期以来,已有部分专业书籍将“解百纳”解释为一种或几种葡萄名称,或者认为“解百纳”代表一定的葡萄酒口味,张裕公司未提出更正。在 21 世