

INTELLECTUAL PROPERTY
MANAGEMENT STRATEGY

企业全生命周期 知识产权管理策略

王正志 / 主编

实务指引 · 典型案例 · 风险防范



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

INTELLECTUAL PROPERTY
MANAGEMENT STRATEGY

企业全生命周期 知识产权管理策略

主 编：王正志

副主编：潘 聪 张飞虎 曹玲柱 王 晋
李 勇 骆振宇 彭 畅 姜金姬



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业全生命周期知识产权管理策略 / 王正志主编

· 一北京: 中国法制出版社, 2022.1

ISBN 978-7-5216-2362-8

I. ①企… II. ①王… III. ①企业—知识产权—风险管理—中国 IV. ①D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 271227 号

策划编辑: 程思

责任编辑: 秦智贤

美术设计: 杨鑫宇

企业全生命周期知识产权管理策略

QIYE QUANSHENGMING ZHOUQI ZHISHI CHANQUAN GUANLI CELÜE

主编 / 王正志

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 / 18 字数 / 247 千

版次 / 2022 年 1 月第 1 版

2022 年 1 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5216-2362-8

定价: 68.00 元

北京市西城区西便门西里甲 16 号西便门办公区

邮政编码: 100053

传真: 010-63141852

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 010-63141798

市场营销部电话: 010-63141612

印务部电话: 010-63141606

(如有印装质量问题, 请与本社印务部联系。)

前 言

知识产权是权利人的重要资产，必要的管理与维护是应有之义。长期以来，企事业单位或个人对于知识产权的财产属性认识不足、重视不够，常重视研发、申请注册，却忽视知识产权对应的无形资产的维护、管理和应用。更有甚者，部分权利人认为知识产权一经授权或产生，就可以高枕无忧，坐享其成。

随着知识经济时代的发展，知识产权对应的无形资产正在逐渐成为企业资产的重要组成甚至核心。知识产权安全是保证企业生产经营正常进行的物质基础和根本保障。如何提升知识产权管理技能、推动企业高质量发展？如何加强知识产权管理，使无形资产在使用过程中的价值逐渐体现？如何运用知识产权思维积极影响企业的产品成本，进而影响企业的经济效益？如何真正发挥知识产权的制度优势，促进和提高竞争优势进而推进行业发展？

毫无疑问，上述问题是企业管理者需要面临的挑战。知识产权律师在诉讼、非诉讼领域积累的广泛经验，能够帮助企业管理者总结和反思知识产权管理工作中的问题。通过分析知识产权律师在不同方位、时点对于具体知识产权相关问题的解决方案（包括解决过程中的思考和探讨），有助于企业日常知识产权管理工作的完善和提高，也有助于企业管理者对知识产权管理的反思和改进。

本书由高文律师事务所主任王正志律师担任主编，各章节由高文律师事务所律师分领域撰写，专利：张飞虎、曹玲柱、王晋；商标：李勇、骆振宇；版权：潘聪；商业秘密：彭畅、姜金姬。文字校对工作由李亚楠、周心仪完成。

高文律师事务所的合伙人和律师们长期以来深耕知识产权服务领域，汇集了一批经验丰富的知识产权律师。其中，有身经百战的成就多个指导案例的诉讼律师；有从代理行业起步后，在外国公司发展的前公司高管；有为知识产权主管部门、司法机关工作多年的资深顾问；也有承担多个政府课题和立法研究的学者型律师……汇集高文知识产权部门的经验优势，为企业知识产权管理贡献智慧，为知识产权服务行业发展贡献力量，是本书作者们的美好愿望。希望本书的刊印和出版，能够有助于企业知识产权管理工作的提升，限于篇幅，本书纰漏之处，也请读者们批评指正。



第一章 概论 / 001

- 1.1 如何充分地对企业知识产权进行维护、管理和应用? / 002
- 1.2 实务中知识产权律师如何看待企业的知识产权管理工作? / 003
- 1.3 企业全生命周期的不同阶段如何进行知识产权管理? / 003

第二章 企业设立时的知识产权管理 / 005

- 2.1 企业设立时的专利管理 / 005
- 2.2 企业设立时的商标管理 / 010
- 2.3 企业设立时的版权管理 / 014
- 2.4 企业设立时的商业秘密管理 / 041

第三章 企业研发中的知识产权管理 / 050

- 3.1 企业研发中的专利管理 / 050
- 3.2 企业研发中的商标管理 / 060
- 3.3 企业研发中的版权管理 / 064
- 3.4 企业研发中的商业秘密管理 / 075

第四章 企业采购中的知识产权管理 / 111

- 4.1 企业采购中的专利管理 / 111
- 4.2 企业采购中的商标管理 / 119

- 4.3 企业采购中的版权管理 / 124
- 4.4 企业采购中的商业秘密管理 / 132

第五章 企业销售中的知识产权管理 / 137

- 5.1 企业销售中的专利管理 / 137
- 5.2 企业销售中的商标管理 / 154
- 5.3 企业销售中的版权管理 / 166
- 5.4 企业销售中的商业秘密管理 / 177

第六章 企业融资中的知识产权管理 / 194

- 6.1 企业融资中的专利管理 / 194
- 6.2 企业融资中的商标管理 / 210
- 6.3 企业融资中的版权管理 / 220
- 6.4 企业融资中的商业秘密管理 / 229

第七章 企业上市中的知识产权管理 / 241

- 7.1 企业上市中的专利管理 / 241
- 7.2 企业上市中的商标管理 / 252
- 7.3 企业上市中的版权管理 / 255
- 7.4 企业上市中的商业秘密管理 / 260

第八章 企业终止时的知识产权管理 / 266

- 8.1 企业终止时的专利管理 / 266
- 8.2 企业终止时的商标管理 / 269
- 8.3 企业终止时的版权管理 / 273
- 8.4 企业终止时的商业秘密管理 / 277

第九章 总结 / 281

第一章

概论

“知识产权”，其原意是“知识(财产)所有权”或者“智慧(财产)所有权”，也称为智力成果权，在我国台湾地区和香港地区，则通常称之为智慧财产权或智力财产权。

《民法典》第一百二十三条规定：“民事主体依法享有知识产权。知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：（一）作品；（二）发明、实用新型、外观设计；（三）商标；（四）地理标志；（五）商业秘密；（六）集成电路布图设计；（七）植物新品种；（八）法律规定的其他客体。”其中专利权、商标权、著作权、商业秘密是知识产权领域非常重要的四大保护客体。

专利权，是指一项发明创造向国家专利局提出专利申请，经依法审查合格后，向专利申请人授予的在规定时间内对该项发明创造享有的专有权。根据《专利法》，发明创造有三种类型，即发明、实用新型和外观设计。

商标权，是指商标主管机关依法授予商标所有人对其申请商标受国家法律保护保护的专有权。商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志，由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合构成。

著作权，是指自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品组成的版权。著作权是文学、艺术、科学技术作品的原创作者依法对其作品所享有的一种民事权利。

商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。其中，技术秘密包括与技术有关的结构、原料、组分、配方、材料、样品、样式、植物新品种繁殖材料、工艺、方

法或其步骤、算法、数据、计算机程序及其有关文档等信息。经营秘密包括与经营活动有关的创意、管理、销售、财务、计划、样本、招投标材料、客户信息、数据等信息。

因此，知识产权是各种主体（特别是企业）对其智力劳动成果依法享有的专有权利，本质上是一种无形财产权。随着经济的发展和社会的进步，知识产权这种无形资产越来越成为国家之间、企业之间竞相争夺的重要资产。对于中国企业而言，如何在激烈的市场竞争中保持竞争优势，提升企业自身的知识产权管理水平，是亟须加强的永恒主题。

目前知识产权方面的书籍，有些侧重于知识产权的获权业务（例如专利申请、商标注册、版权登记等），有些侧重于知识产权的运营过程（例如诉讼、转让、许可、质押等），有些仅对企业的知识产权管理进行笼统的介绍，但鲜有从知识产权律师角度来为企业知识产权管理出谋划策的书籍，特别是针对企业全生命周期过程中的知识产权管理工作进行辅导的书籍。本书的撰写初衷正是基于这样的考虑，具体来说，本书的撰写考虑到企业如下三个方面的急迫需求。

1.1 如何充分地对企业知识产权进行维护、管理和应用? ▶▶▶

目前中国企业在知识产权管理方面，存在重研发轻保护、重获权轻运营、重授权轻维护等较为普遍的问题。企业投入大量的研发力量，但在保护维度和保护力度上可能存在不够充分的问题。在知识产权的获权过程中，企业过于关注如何获得权利，而未考虑到获权的保护范围，难以有效保护自身权益，以及获权后难以进行有效运营和运用。在知识产权授予权利之后，又经常忽略后续维护，导致维护成本过高、不能充分发挥知识产权的效能等问题。

因此，如何在企业设立的时候，就考虑到知识产权的管理工作；如何在企业研发、采购、销售、融资的各个环节上加强知识产权的保护和应用；如何在企业上市、终止的各个阶段充分发挥知识产权的效用，这些都是企业在知识产权管理方面需要考虑的问题。

1.2 实务中知识产权律师如何看待企业的知识产权管理工作? ▶▶▶

知识产权律师在诉讼业务中是连接企业与行政机构、司法机构的纽带,在非诉业务中是企业知识产权管理工作的服务保障。由于能够接触到不同的部门机构、不同的企业主体,因此知识产权律师在诉讼、非诉讼领域积累了丰富的知识产权相关经验,特别是企业在知识产权管理工作方面的风险点,以及可供借鉴的优秀的知识产权管理经验。

本书期望从知识产权律师的角度,帮助企业管理者总结和反思企业知识产权管理工作中的问题,通过典型的司法判例或者实际案例,来帮助企业完善和提高日常的知识产权管理工作。

1.3 企业全生命周期的不同阶段如何进行知识产权管理? ▶▶▶

企业的发展包括不同的阶段,如何让企业管理者根据自身的不同发展阶段,直接就能找到符合企业发展阶段需求的、有针对性的知识产权管理工作的解决之道,亦是本书的关注重点。

本书的撰写充分考虑到企业全生命周期知识产权管理工作中可能存在的特殊问题,细致地将企业的知识产权管理工作划分为企业设立、企业研发、企业采购、企业销售、企业融资、企业上市、企业终止等不同阶段,并有针对性地研究其典型性的知识产权管理问题,从而为企业管理者提供极具参考价值的知识产权管理工作相关建议。

在书籍内容上,本书重点关注知识产权领域中的专利、商标、版权和商业秘密这四大板块的相关问题,这四大板块也代表了知识产权管理工作的重中之重。并且,本书还引用了大量的典型案例,特别是司法判例、上市案例,期望这些实际的典型案例的介绍和研究能够为企业的知识产权管理工作提供具有实际借鉴价值的参照样本。

总之，本书通过理论经验与实际案例相结合的方式，为企业全生命周期的知识产权管理工作提供了极具实际借鉴意义的宏观策略和微观建议。希望本书能够提供绵薄之力，以推动企业更为高效地进行知识产权管理工作，为企业的飞速发展和持续繁荣保驾护航。

第二章

企业设立时的知识产权管理

知识产权管理工作应当在企业设立之前规划和谋划好，以取得竞争上的先机优势，具体包括：专利、商标、版权、商业秘密、域名注册等各个方面的规划工作，并且各方面侧重点有所不同。

2.1 企业设立时的专利管理



2.1.1 企业设立时应提前做好专利布局规划

针对不同类型的企业，知识产权的管理是不同的。在专利方面，初创企业技术积累通常较为薄弱，研发初期的主要任务在于对产品的功能进行改进，或者对商业模式进行创新应用。

针对“核心技术”类知识产权，企业可以考虑重点专利布局，将可能的可替代技术方案形成专利包，避免竞争对手可能作出的专利规避。而针对“改进型的应用型技术”，可以采用面向市场宣传和推广的专利申请策略，将能够提升用户体验感的技术点打造成核心卖点专利，配合宣传推广。

同时，专利布局规划也应关注目标市场的情况，特别是海外市场。作为管理者，需要考虑产品销售的地区和国家，提前做好海外专利布局。比如，利用《巴黎公约》或者《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty, PCT) 进行国际专利申请的途径来以成本最低的方式进入各个国家，做好全球专利布局和保护。

此外，对于跨国公司在海外新设立的子公司，为了降低侵权风险，在专利方面，需要提前做好布局。特别是对于研发、上市的重点产品，应做好专利自由实施尽职调查（Free to Operate, FTO）的工作，以防止侵权现象的发生，阻碍产品的全球销售和推广。

2.1.2 应关注创始人与企业之间的专利权属纠纷

知识产权（特别是专利）是高科技初创型公司的核心生命线。对于初创型企业而言，很容易发生创始人（包括创始员工）与企业之间的知识产权权属纠纷。

具体来说，高科技初创型公司在知识产权方面的权属风险主要有以下几个方面：

（1）知识产权权属瑕疵：创始人/创始团队投入公司的知识产权权属不清，或者与其原任职机构存在权属争议，或者与其他合作取得该知识产权的合作者之间存在权属争议等。

（2）知识产权衍生权属瑕疵：在将知识产权转化为产品的过程中，公司核心技术团队需要对技术进行调整、优化、升级等工作，此环节会产生新知识产权。若该等衍生知识产权的权属在公司与技术团队之间未能明确其归属，则将对未来产品的迭代升级造成潜在风险。

（3）知识产权泄露：在将知识产权转化为市场接受的产品的过程中，知识产权（特别是专有技术、技术秘密类知识产权）可能被产品加工企业或下游相邻合作伙伴通过不正当手段获取，从而导致专有技术或者技术秘密丧失其商业价值。

针对初创型公司的上述知识产权权属风险，可以考虑采用如下方式来避免：

（1）对知识产权权属进行详尽的尽职调查：通过梳理查询权属证书、权属取得过程中的历史文件等，核查知识产权的权属归属。

（2）与争议方通过谈判、诉讼或调解/和解方式确定最终归属：若知识产权存在权属争议，则需与相关争议方通过谈判、诉讼或调解/和解方式确定最终归属，避免在公司发展壮大后再来处理此源头问题时可能需要支出的昂贵代价。

（3）签署知识产权归属协议及技术秘密保护协议，包括：①与核心技术团

队成员签署知识产权归属协议，防止未来技术更新过程中新增知识产权归属的混淆。②与上下游合作伙伴签署专有技术、技术秘密保护协议，防止专有技术、技术秘密外泄。

【典型案例】彭某晖、张某志与深圳市某百诺基因技术有限公司专利权权属纠纷案，（2014）粤高法审监民再字第 21-25 号

【基本案情】留美博士彭某晖在深圳成立公司，研发、生产基因治疗药物“今又生”。在彭某晖信心满满地开始科研成果产业化后，遇到了资金紧缺的困扰。2006 年，一家公司通过股权转让方式控股了彭某晖成立的深圳市某百诺基因技术有限公司（以下简称某百诺公司），并于 2008 年与彭某晖就“今又生”相关技术专利权属打起了官司。1998 年 1 月，彭某晖回国后，在深圳南山区成立了某百诺公司。将特定基因导入人体，用基因“治疗”疾病，一直是生物医药科技的前沿领域，2003 年，基因治疗药物“重组人 p53 腺病毒注射液”（注册商标名：今又生 /Gendicine）取得新药证书。在某百诺公司初创阶段，主要工作是研发，而当新药开始产业化后，某百诺公司出现了资金短板问题，一度产生危机。为此，彭某晖开始四处融资。而此时，湖北某达鄂北制药公司（以下简称某达公司）出现在彭某晖眼前。2006 年 10 月，某百诺公司董事会决议，同意某达公司收购某百诺公司两个法人股东 57.57% 的股权，某达公司由此入主并控股某百诺公司。在管理经营上，双方发生分歧，而后，双方的分歧开始在专利归属上展开，在公司初创阶段，彭某晖是 6 个专利的申请人和权属人，其中 1 个涉及生产工艺的专利以实际作价 1994 万元，于 2003 年已变更到某百诺公司名下。剩下 5 个专利权属成为双方争论的焦点。2007 年，某达公司要求彭某晖变更其专利到某百诺公司，彭某晖认为不能无条件、无偿变更。2008 年 8 月某百诺公司的控制人一纸诉状将彭某晖等人告上深圳中院，认为彭某晖等人的 5 项中国发明专利和 3 项国际发明专利（已在 36 个国家授权）属于职务发明，应变更专利的权利人。彭某晖等人在深圳中院、广东省高院皆败诉。后向广东省高检申请监督，经最高检向最高法抗诉，该案又被裁定发回广东省高院再审。

【法院观点】从“重组人 p53 腺病毒注射液”技术及相关成果的成熟完善

以及专利代理合同的签订、相关费用的承担来看，涉案专利权应归某百诺公司享有。1999年6月，彭某晖与某政公司签订《合作投资协议书》时，双方并未就“重组腺病毒-P53抗癌注射液”技术及相关成果的内容进行描述，彭某晖亦未举证证明签订该合同时其已完成了成熟的“重组腺病毒-P53抗癌注射液”技术及相关成果。从1998年开始，“重组人p53腺病毒注射液”研发、临床试验、药品证书颁发及获取政府的资助等均以某百诺公司的名义进行。同时，从某百诺公司申请政府基金资助的文件来看，某百诺公司“重组人p53腺病毒注射液”等技术的研发是包括彭某晖在内的研发团队在进行，由某百诺公司提供物质条件，并承担法律责任。因此，“重组腺病毒-P53抗癌注射液”技术及相关成果的雏形是由彭某晖提出的，该技术的逐步完善是由包括彭某晖、张某志在内的某百诺公司的技术团队完成。自2002年以来，涉案专利委托代理合同及国际专利的申请之协议书的签订，均由某百诺公司与专利代理机构签订，相应的委托代理费、专利申请费等均由某百诺公司支付。

【案例点评】该案经过多轮审理，企业创始人发明的新药是否属于职务发明，应分多种情况判断。如果在企业成立之前，完成了发明创造，则应当属于个人发明；如果是在企业成立之后，则要分情况考虑是否有约定或者其他情形。该案例是创始人与企业之间的知识产权权属纠纷的典型代表，为了明晰权属，建议管理者提前明确知识产权归属，以防止发生争议。

【典型案例】某默生电气（珠海）有限公司诉深圳市某阿尔电气有限公司、王某豫专利权权属纠纷案，（2016）粤03民初2842号

【基本案情】某默生电气（珠海）有限公司（以下简称某默生公司）诉被告深圳市某阿尔电气有限公司（以下简称某阿尔公司）、第三人王某豫专利权权属纠纷一案，原告认为：1. 某默生公司为“热熔断路器冲压装置”技术成果的合法权利人。原告某默生公司隶属于世界知名的某默生电气公司，于1992年在深圳设立，并于1998年开始从事热熔断路器的制造和销售。在热熔断路器制造过程中，需使用热熔断路器冲压装置这一生产工具。某默生公司所使用的热熔断路器冲压装置是依据某默生公司拥有全部权利的技术成果所制造的。由于业务调整，某默生公司热熔断路器制造和销售业务转由某默生公司实施，该等业务相关

的技术成果全部转让给某默生公司。因此，原告某默生公司是“热熔断器冲压装置”这一技术成果的合法权利人，可以据此提出专利权权属纠纷的民事诉讼。

2. 被告系从原告处获取了涉案技术成果，并据以取得了名称为“热熔断器冲压装置”、专利号为 ZL201020142264.8 的实用新型专利权，该专利权于 2010 年 3 月 26 日由被告申请，记载的发明人为王某豫。上述专利记载的发明人王某豫于 2005 年 6 月至 2008 年 1 月任职于某默生公司，其间，任热熔断器生产线协调员，能够接触到某默生公司与热熔断器冲压装置相关的技术图纸。同时，被告原董事长林某于 1994 年 7 月 11 日至 2007 年 10 月 25 日任职于某默生公司，并于 2004 年 3 月 18 日至 2007 年 10 月 25 日任董事长职务，管理某默生公司产品的全部运营工作，同样能够接触到热熔断器冲压装置的全部技术信息。经对比，原告发现被告申请的涉案专利技术方案的与某默生公司自 1998 年以来使用的热熔断器冲压装置技术方案完全相同，甚至其实施例的附图与原告保存的技术图纸中的图示完全相同。由于某阿尔公司的创始人以及被告涉案专利的发明人均曾任职于某默生公司，且均可以接触到某默生公司热熔断器冲压装置的技术方案和技术图纸。

3. 某阿尔公司利用非法获取的实用新型专利权向广东省知识产权局投诉某默生公司侵犯其专利权，另外，某阿尔公司还利用上述 ZL201020142264.8 号实用新型专利权投诉了为某默生公司制造热熔断器冲压装置的供应商深圳市 ×× 精密机械有限公司。某阿尔公司主要从事热熔断器的制造和销售，与原告具有竞争关系；某阿尔公司为了市场竞争的目的，利用某默生公司所拥有的技术成果，非法获取实用新型专利权，并且利用知识产权行政投诉程序投诉某默生公司及某默生公司供应商，窃取技术成果、非法获得专利、非法投诉的行为具有明显的恶意，严重干扰了原告的正常生产经营活动，并在市场上造成了十分恶劣的影响。

【法院观点】由于某阿尔公司的创始人林某以及涉案专利的发明人王某豫均曾任职于某默生公司，均可以接触到某默生公司热熔断器冲压装置的技术方案和技术图纸，某阿尔公司专利中的技术方案与形成于涉案专利申请日之前的原告图纸的技术方案实质相同，结合庭审涉案专利发明人王某豫的陈述，足以认定被告的涉案专利技术来自某默生公司，并非基于被告自行研发的技术成果，其权利应当由原告享有。

【案例点评】本案是典型的由员工离职创业导致的知识产权归属纠纷，而且该等员工还实施利用申请的专利进行投诉等恶性竞争行为，这提示管理者在企业管理过程中要加强专有技术、技术秘密的管理，并加强员工知识产权归属和技术秘密意识的培训。而对于初创企业而言，应在企业成立过程中，做好核心技术的权属风险防控，特别是对于创始者或员工的背景应加强调查，防止与先前工作单位产生知识产权权属纠纷。

2.2 企业设立时的商标管理



有管理者认为，公司设立时没有考虑商标问题是正常的，毕竟商标申请的主体还没设立，应等公司设立之后开始商标注册。这种观点看似符合逻辑，但常见情况是，待公司设立后再考虑商标布局和注册，可能为时已晚，而且刚刚设立的公司名称可能还会存在侵权风险，因此在企业设立之初考虑商标规划工作，十分必要。

2.2.1 企业名称的登记应注意规避“傍名牌”的恶意行为

实践中，很多公司都会将公司名称中的字号作为核心商标进行注册和使用，如知名品牌华为和联想。在中国，商标权与企业名称权经不同的行政机关依法注册、登记产生，两者的审查机制和主管机关完全不同。

具体来说，商标授权确权的行政主管机关在我国只有一个，即国家知识产权局商标局；而对于企业名称登记，县级以上人民政府市场监督管理部门即有权负责辖区内设立企业的企业名称登记管理。因此，商标和企业名称中（字号）的冲突经常不可避免。这种冲突有时候是侵权人故意为之，称之为“傍名牌”。

【典型案例】某度建筑装饰（北京）有限公司与苏州某螳螂建筑装饰股份有限公司不正当竞争纠纷案（“某螳螂”案），（2017）京73民终1078号

【基本案情】苏州某螳螂公司成立于1993年1月6日，原名苏州某螳螂建筑装饰有限公司，于2004年4月30日经工商行政机关核准名称变更为现名，