

# 大陸智慧財產權保護現狀

王 曄

世界智慧財產權組織中國區 法律顧問  
寰華知識產權代理有限公司 專利/商標代理人



台一

[www.taie.com.tw](http://www.taie.com.tw)

## 大綱

- ▶ 從國家政策看大陸智財保護現狀
- ▶ 各項IP立法與規定
- ▶ 從案例分析看司法保護
- ▶ 行政執法與權利保護
- ▶ 企業如何在大陸進行IP保護
- ▶ 北京、上海與廣州智財保護現狀



台一

[www.taie.com.tw](http://www.taie.com.tw)

## 一、國家政策

2008年6月5日，為提升智慧財產權創造、運用、保護和管理能力，制定了《國家智慧財產權戰略綱要》。

- (一) 提升智慧財產權創造能力；
- (二) 鼓勵智慧財產權轉化運用
- (三) 加快智慧財產權法制建設；
- (四) 提高智慧財產權執法水準
- (五) 加強智慧財產權行政管理；
- (六) 發展智慧財產權仲介服務
- (七) 加強智慧財產權人才隊伍建設；
- (八) 推進智慧財產權文化建設
- (九) 擴大智慧財產權對外交流合作



## 成效

- (一) **專利** 截至2012年底，國內有效專利數量達300萬件，受理三種專利申請205.1萬件。2013年上半年，國家智慧財產權局共受理3種專利申請101.2萬件。
- (二) **商標** 1983年3月1日，商標法正式施行，當年商標申請量僅為1.9萬件；2010年突破100萬件。2012年共受理商標註冊申請164.8萬件。我國商標累計申請量突破千萬大關，達1136萬件，累計註冊量765.6萬件，有效註冊商標640萬件。
- (三) **版權** 2011年，自願登記的作品數量：461363件；攝影作品：297056件；文字作品：82717件；美術作品：67474件；影視作品：8030件；音樂作品：2339件。  
2012年，軟體著作權登記：139228件。2013年前8個月累計完成軟體著作權登記93894件。



## 實效

2013年7月1日，世界智慧財產權組織與歐洲工商管理學院（INSEAD）聯合發佈《2013年全球創新指數（GII）：增強創新聯動，促進全球增長》報告。該報告基於創新能力和成果對142個國家/地區進行排名，中國列第35位（2012年列第34位）。



## 各項IP立法與規定

從1983年起，大陸陸續頒佈了《商標法》（1982）、《專利法》（1984）、《著作權法》（1990）、《反不正當競爭法》（1993），以及《電腦軟體保護條例》、《植物新品種保護條例》、《積體電路布圖設計保護條例》、《智慧財產權海關保護條例》和《奧林匹克標誌保護條例》等一系列專門立法，並在民法通則、刑法和外貿法等相關法律法規中就智慧財產權問題作了規定。



## 1、關於商標法

全國人大常委會表決通過了關於修改《商標法》的決定，修改後的《商標法》將于明年5月1日起施行，這也是《商標法》自1982年制定以來第三次修改。這次修改的主要內容：

**1、增加誠實信用原則條款。**修改要點：草案增加了“申請註冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則”條款。影響：將民事活動應遵循的基本原則明確寫入《商標法》，目的在於宣導市場主體從事有關商標的活動時應誠實不欺，同時對當前存在的大量商標搶注行為予以規制。可以預見的是，該條款將在日後的商標確權以及維權案件中作為兜底條款被大量適用。



## 2、商標註冊申請進一步便捷。

一是增加可註冊商標要素。商標形式從傳統的平面文字、圖形商標，到三維立體、顏色商標，甚至出現了聲音、氣味、動態商標。我國商標法也在第二次修改時增添了立體商標這一新內容。這次商標法修改，使聲音得獲准註冊成為商標並得到法律保護。

二是明確“一標多類”的申請方式。現行商標法規定，商標註冊申請人在不同類別的商品上申請註冊同一商標的，應當按商品分類表分別提出註冊申請。修改後的商標法允許申請人以一份申請書就多個類別的商品申請註冊同一商標。

三是增加審查意見書制度。目前，商標申請人提交的檔資料即使有小的瑕疵也有可能被駁回，不得不再次提出申請。修改後的商標法以審查意見書的方式允許申請對檔資料瑕疵加以修正，從而避免多次申請。



**3、完善商標註冊異議制度。**現行的異議程式過於複雜，審查期限過長，影響了申請人及時獲得商標註冊。

新商標法簡化了異議程式，商標局對商標異議進行審理後，對異議不成立、准予註冊的商標，將直接發給註冊證，異議人不服的只能向商評委請求宣告該註冊商標無效；而對商標局決定異議成立、不予註冊的，被異議人可以向商評委申請複審。

新商標法將有權提出異議的主體，由原來的“任何人”改為“認為這一商標註冊申請侵犯了其在先權利的在先權利人或者利害關係人”，並限定了提出異議的理由。



**4、增加商標審查時限的規定。**商標局初步審查時限為九個月；對異議申請調查核實的時限為十二個月。商標評審委員會對商標局駁回申請不予公告決定進行複審的時限為九個月、對商標局認為異議成立而不予註冊決定複審的時限為十二個月。

**5、厘清馳名商標保護制度。**新商標法遵循了“個案認定、被動保護”的原則，明確規定商標局、商標評審委員會、人民法院不得主動適用商標法有關保護馳名商標的規定，只有當事人在商標案件中提出保護其馳名商標的申請後，才可以適用相應的規定；同時規定，認定結果僅對該案件有效。新商標法禁止以‘馳名商標’的名義進行廣告宣傳，避免誤導消費者。規定生產、經營者不得將‘馳名商標’字樣用於商品、商品包裝或者容器上，或者用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。違反上述規定，通過宣傳自己的商標是‘馳名商標’的方式進行廣告宣傳的，由地方工商行政管理部門責令改正，處十萬元罰款。



**6、加強商標專用權保護:**加大對商標侵權的處罰力度，加強對商標專用權的保護：

一是增加應承擔法律責任的侵權種類。如未經許可將他人商標作為企業字型大小或商品名稱、幫助他人實施商標侵權等，被納入商標侵權行為。

二是提高法定侵權賠償數額。惡意侵犯商標專用權情節嚴重的，可以在權利人因侵權受到的損失、侵權人因侵權獲得的利益或者商標使用許可費的一到三倍的範圍內確定賠償數額。將法定的侵權賠償額由“五十萬元以下”修改為“三百萬元以下”，即權利人因侵權受到的損失、侵權人因侵權獲得的利益或者商標使用許可費難以確定的情況下，由法院根據侵權行為的情節判決給予三百萬元以下的賠償。

三是加大對重複侵權的處罰力度。如對實施兩次以上商標侵權的，予以從重處罰。

四是減輕被侵權人的舉證負擔。規定，人民法院為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的帳簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的帳簿、資料的，人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定侵權賠償數額。這將一定程度上減輕權利人的舉證負擔，有利於解決商標侵權案件中的索賠依據不充分的問題。



**7、禁止搶注他人商標。**規定，因與他人具有合同關係、業務往來關係或者其他關係明知他人商標存在，而將他人先使用的商標申請註冊的，不予註冊。

還規定，將他人註冊商標、未註冊馳名商標作為企業名稱中的字型大小使用，誤導公眾，構成不正當競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理。

**8、規範商標代理活動。**規定，商標代理機構應當遵循誠實信用原則，遵守法律、行政法規，按照被代理人的委託辦理商標註冊申請或者其他商標事宜。對在代理過程中知悉的被代理人的商業秘密，負有保密義務。委託人申請註冊的商標可能存在商標法規定不得註冊情形的，商標代理組織應當明確告知委託人。商標代理組織知道或者應當知道委託人申請註冊的商標屬於惡意搶注他人商標或者侵犯他人先權利的，不得接受委託。商標代理機構有商標法規定的違法行為的，除依法追究其法律責任外，由工商行政管理部門記入信用檔案；對違反法律規定且情節嚴重的商標代理組織，還可以由商標局、商標評審委員會決定停止受理其辦理商標代理業務，並予以公告。



## 2·關於專利法

大陸的專利法是1984年3月12日頒佈，1992年進行了第一次修訂。2000年專利法進行了第二次修訂。2008年進行了第三次修訂。

國家智慧財產權局從2011年11月開始啟動了第四次修改《專利法》的準備工作，專利法的修改已經列入了國務院2012年立法工作計畫。



專利法修改建議，主要如下：

### (一) 賦予司法機關和行政執法機關調查取證權，解決專利維權“舉證難”的問題

一方面，對專利侵權民事訴訟，根據《民事訴訟法》的相關規定，進一步明確受案人民法院調查取證的權力，即規定：對於由被控侵權人掌握的涉嫌侵權的產品以及帳簿、資料等證據，人民法院應當根據原告或者其訴訟代理人的申請依法調查搜集；被控侵權人不提供或者轉移、偽造、毀滅證據的，人民法院依法採取妨害民事訴訟的強制措施；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

另一方面，為充分發揮行政執法機關在處理專利侵權糾紛中的作用，徵求意見稿借鑒《商標法》相關規定，建議賦予管理專利工作的部門對專利侵權案件的調查取證手段，以解決權利人在侵權糾紛行政處理中的“取證難”問題。

### (二) 增加管理專利工作的部門對侵權賠償額的判定職能，解決專利維權“週期長”的問題

依據現行專利法，管理專利工作的部門處理專利侵權糾紛時，可以應當事人請求就侵權賠償數額進行調解，調解不成的，當事人可以依照《民事訴訟法》向人民法院起訴。實踐中，由於關於賠償額的行政調解協議沒有強制執行力，侵權人在事實清楚、結果顯而易見的情況下，仍然就賠償問題另行提起民事訴訟，人為製造訴累，使權利人的利益難以得到有效維護。在不減少當事人後續救濟途徑的前提下，賦予管理專利工作的部門在處理侵權糾紛過程中對賠償數額的判定職能，有利於維護權利人的合法權益，減少訴累，節約公共資源，並與各級人民法院正在推行的智慧財產權民事、行政、刑事“三審合一”的做法相協調。



### (三) 明確無效宣告請求審查決定的生效時間及相關後續程式，解決專利維權“週期長”的問題

專利複審委員會宣告專利權無效或者維持專利權的決定（簡稱無效宣告請求審查決定）的生效時間問題直接影響專利侵權糾紛審理或者處理的效率。目前，專利法及其實施細則對於無效宣告請求審查決定的生效時間未作明確規定，實踐中有不同理解和操作，導致許多侵權糾紛出現“週期長”的問題。例如，維持專利權有效的決定作出後，無效宣告請求人為逃避侵權責任，往往會提起行政訴訟。在行政訴訟期間（一般為6個月至2年左右），人民法院或者專利管理機關往往會繼續中止審理或者處理，許多專利侵權案件因此久拖不決。

為了使公眾及時獲知專利權的法律狀態，徵求意見稿建議規定國務院專利行政部門應當及時登記和公告宣告專利權無效或者維持專利權的決定，並明確該決定的生效時間。同時，為了提高專利糾紛解決效率，解決專利侵權案件因無效宣告程式而週期過長的問題，徵求意見稿建議規定，宣告專利權無效或者維持專利權的決定生效後，人民法院和管理專利工作的部門應當根據該決定及時管理和處理侵權糾紛。

### (四) 增設對故意侵權的懲罰性賠償制度，解決專利維權“賠償低”的問題

當前，智慧財產權侵權賠償與其他民事侵權賠償一樣，實行“填平”原則或者“補償性原則”，即權利人獲得的賠償是用來補償權利人的實際損失。但是，由於智慧財產權的客體是無形的，智慧財產權保護比有形財產的保護成本更高、難度更大，侵犯智慧財產權比侵犯有形財產風險更小、代價更低，從事智慧財產權侵權活動的收益遠遠大於其風險、代價，因此，從實踐來看，“填平”原則不僅無法補償權利人因侵權所遭受的全部損失，而且對侵權行為無法產生任何遏制作用。這也是智慧財產權侵權屢禁不止的原因之一。為了充分保護專利權人的合法權益，有效遏制故意侵權行為，徵求意見稿建議引入懲罰性賠償，以鼓勵專利權人積極行使權利，實現專利法保護和激勵創新的立法宗旨。



### (五) 賦予管理專利工作的部門查處和制止惡性侵權行為的職能，解決專利維權“成本高，效果差”的問題

針對故意侵權、反復侵權、群體侵權等惡性侵權行為，專利權人逐一向侵權人維權成本很高，收效甚微，很多權利人因此而喪失了對專利制度的信心。這些惡性侵權行為不僅直接侵害了專利權人的合法權益，而且擾亂了市場秩序，損害了專利制度的權威，打擊了全社會的創新活力，具有嚴重的社會危害性。為了有效查處和制止這些惡性侵權行為，重塑創新主體對專利制度的信心，維護專利制度的權威，徵求意見稿參照《商標法》等相關法律的規定，建議賦予管理專利工作的部門對涉嫌擾亂市場秩序的侵權行為主動查處權以及相應的行政處罰權。





### 3、關於著作權法

我國《著作權法》於1990年9月7日由第七屆全國人大常委會第十五次會議審議通過，並於1991年6月1日起正式實施。2001年10月27日，為完善我國著作權法律制度，促進經濟、科技和文化的繁榮發展，並適應我國加入世界貿易組織的進程，第九屆全國人大常委會第二十四次會議審議通過《關於修改〈中華人民共和國著作權法〉的決定》，對1990年《著作權法》進行了修正。修正後的《著作權法》由原來的六章、五十六條變更為六章、六十條。2010年2月26日，為進一步完善我國著作權法律制度，並根據執行世界貿易組織中美智慧財產權爭端案裁決的現實需要，第十一屆全國人大常委會第十三次會議審議通過《關於修改〈中華人民共和國著作權法〉的決定》，並自2010年4月1日起施行。本次修正涉及兩個條款，修正後的《著作權法》共六章、六十一條。

上述兩次《著作權法》修改均與世界貿易組織有關，第一次修改是為了滿足加入世界貿易組織的直接需要，第二次修改是為了履行世界貿易組織關於中美智慧財產權爭端案裁決的現實需要。因此，這兩次《著作權法》修改均具有被動性和局部性的特點，而不是為適應我國經濟社會的發展和科學技術的進步的現實需要對《著作權法》作出的主動、全面的調整。



《著作權法》修改的主要內容：

- (1) 將目前規定於《著作權法實施條例》、《電腦軟體保護條例》和《資訊網路傳播權保護條例》三部行政法規中的內容，如著作權產生時間，“三步檢驗法”、技術保護措施和權利管理資訊等，應在著作權法中規定的一般性問題上升至法律；
- (2) 根據國際公約的基本要求，在現行著作權法中增加必要內容，如作者的出租權、表演者出租權、技術保護措施和權利管理資訊等；
- (3) 將實踐證明行之有效的司法解釋的相關規定，如著作權和相關權登記、委託作品的使用等，規定到著作權法中；
- (4) 將業界反復呼籲和實踐中迫切需要的內容，如著作權集體管理組織延伸性集體管理、實用藝術作品、資訊網路傳播權和廣播權的界定、視聽作品歸屬、職務作品歸屬、著作權專有許可和轉讓登記、著作權糾紛行政調解等，寫入法律中。



現將本次修法的主要內容簡要說明如下：

(一) 關於篇章結構和體例：修改草案共八章、八十八條。

(二) 關於作品：草案增加了作品的定義，並將《著作權法實施條例》中關於各類具體作品的定義上升至法律中。

(三) 關於著作權和相關權登記：

著作權和相關權權利的產生適用“自動保護”原則，無需履行任何手續。但是著作權和相關權作為無形財產權在適用“自動保護”原則的實踐中存在兩方面不足：一是權利狀態不清晰，不利於權利人，尤其是未發表或匿名作品的著作權人行使權利；二是交易相對方很難判斷權利狀態，不利於市場交易，過大的交易風險和過高的交易成本會抑制交易市場的發展和繁榮。為有效解決上述問題，許多國家和地區紛紛建立著作權登記制度。該制度不影響“自動保護”原則的適用，對權利人享有著作權起到初步證明的作用，是確保版權交易安全、減少版權交易成本，降低版權法律風險的重要制度保障。我國早在1994年12月就由國家版權局制定了《作品自願登記試行辦法》。十七年來，作品登記制度在促進版權相關產業發展、推動社會主義文學藝術科學事業的發展和繁榮方面作了有益的探索和嘗試。作品登記體系的建立不僅得到了著作權人、文化傳播企業以及產業界的歡迎和認可，也得到了各級司法機關和行政執法機關的肯定。如最高人民法院《關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，海關總署《關於〈中華人民共和國智慧財產權海關保護條例〉的實施辦法》等等均對作品登記證書的法律地位有明確的規定，而在公安機關辦理侵犯著作權刑事業的實踐中，作品登記證書則是證明權利人權利的重要證據。因此，草案從我國國情出發，借鑒國際社會做法，參考《電腦軟體保護條例》規定，明確了著作權和相關權登記制度的法律依據、登記文書的法律效力以及收費標準制定問題。



#### (四) 關於著作權內容

草案明確劃分了著作權中的人身權利和財產權利。

草案對人身權利進行了調整：

- (1) 修改署名權的定義——決定是否表明作者身份及如何表明作者身份的權利；
- (2) 關於修改權，認為修改權和保護作品完整權屬於一個權利的兩個方面，草案刪去修改權將其納入保護作品完整權，使著作權中的人身權利縮減為三項：發表權、署名權和保護作品完整權。

草案對財產權利進行了調整：

- (1) 複製權修改為包括數位化在內的任何形式；
- (2) 發行權增加了其它轉讓所有權的方式；
- (3) 出租權客體增加了包含作品的錄音製品；
- (4) 播放權增加了有線播放的內容，同時為避免與廣播混淆，將名稱由廣播權修改為播放權；
- (5) 將資訊網路傳播權由互動式擴張為直播、轉播等方式，以解決實踐中提出的定時播放和轉播等問題；
- (6) 刪除了彙編權；
- (7) 增加了追續權的規定；
- (8) 將《電腦軟體保護條例》中關於電腦程式的修改權移到本法中。

此外，考慮到資訊網路傳播權和追續權的內容相對比較複雜，因此授權國務院另行規定。



### (五) 關於著作權歸屬

草案對著作權的歸屬進行了調整：

- (1) 關於法人作品，增加了法人或其他組織投資，以法人、其他組織或者其代表人名義發表的要件，使得法人作品更加清晰，實踐中更容易判斷；
- (2) 關於合作作品，增加了合作作品作者的訴權，使得任何一個合作作品作者都可以就整部合作作品提起訴訟，但同時規定其獲得的賠償應當合理分配給其他合作作者；
- (3) 關於視聽作品，修改了視聽作品著作權歸屬，增加了視聽作品著作權首先通過合同約定的規定，如無約定則歸製片者，但是編劇、作詞、作曲等作者對視聽作品的後續使用享有獲酬權；
- (4) 關於職務作品，與現行《著作權法》相比，草案簡化了職務作品著作權歸屬的規定，即首先由當事人約定，如無約定則歸職工，單位在其業務範圍可以免費使用，但是對於工程設計圖、產品設計圖等作品的著作權則歸單位，職工享有署名權。



### (六) 關於“孤兒作品”

所謂“孤兒作品”是指作者身份不明或者雖然作者身份明確但查找無果的作品。近年來隨著數位網路技術的發展，對於這類作品的使用是世界範圍內的討論焦點，特別是隨著穀歌公司“數字圖書館計畫”的推進，美國、歐洲等對此討論非常激烈。為回應技術的發展和商業模式的更新，草案對“孤兒作品”探索性地作了原則規定，即對於此類作品，使用者可以向國務院著作權行政管理部門申請並提存使用費後使用作品。關於具體的審批和管理工作，草案規定由國務院著作權行政管理部門另行規定。

### (七) 關於表演者出租權

表演者出租權是《世界智慧財產權組織表演和錄音製品條約》第九條的規定，我國在2007年加入該條約時國內法未就表演者出租權作出規定，此項權利一直是我國《著作權法》與該國際條約的差距之一。因此，草案增加了表演者出租權的規定，使我國《著作權法》與該國際條約保持一致。



#### (八) 關於視聽表演者的權利

2012年6月，世界智慧財產權組織將在北京召開關於締結視聽表演者權利條約的外交大會。因此，我國政府應當對視聽表演者的權利以及該條約持積極態度。基於這種考慮，本次修法，草案借鑒了該條約（草案文本）第十二條，規定了視聽表演者享有約定視聽作品歸屬的權利，如無約定則歸製片者，但表演者對其表演的後續利用享有獲得報酬權。

#### (九) 關於表演者和錄音製作者的播放權

2007年，我國在加入《世界智慧財產權組織表演和錄音製品條約》時對其第十五條進行了保留。該條是關於表演者和錄音製作者享有因他人播放或向公眾傳播錄音製品獲得報酬的權利。近年來，唱片公司為代表的音樂產業界強力呼籲我國《著作權法》增加關於錄音製作者的播放權和表演權，理由是隨著數位技術和網路技術的發展，唱片業界傳統的通過發行有形唱片的商業模式幾近消亡，因此賦予錄音製作者播放權是音樂產業可持續發展的迫切要求。草案增加了關於表演者和錄音製作者獲酬權的規定，使我國《著作權法》與相關國際條約保持一致。



#### (十) 關於廣播電臺電視臺

在廣播電臺電視臺權利部分，除了將轉播擴大為無線和有線兩種方式外，草案還增加了廣播電臺電視臺有權禁止他人以網路方式轉播其廣播電視節目的權利，主要理由是目前在實踐中他人通過網路轉播廣播電視節目的問題比較突出，如果法律不作出明確規定實踐中將無法處理，但是對於資訊網路傳播權，考慮到目前《世界智慧財產權組織廣播組織條約》還在討論中，尚無定論，因此草案沒有作出規定。

#### (十一) 關於電腦程式反向工程

電腦程式反向工程是電腦程式相容必不可少的一個環節，多年來這個問題一直未得到合理解決。草案借鑒歐洲和德國等著作權法的做法，明確規定電腦程式的合法授權使用者可以複製和翻譯該程式的相容性資訊，但是同時規定不得將該資訊用於其它目的或者侵權行為。



## (十二) 關於著作權法定許可制度

我國現行《著作權法》規定了教科書編寫出版、報刊轉載、錄音製作、電臺電視臺播放等五類著作權法定許可制度。著作權法定許可制度允許他人使用作品不經權利人許可，本質上是對權利人權利的限制。如果權利人的報酬權不能保證，那麼這項制度在實際上就會成為對權利人權利的剝奪。但是從著作權法定許可制度二十年的實踐來看，基本沒有使用者履行付酬義務，也很少發生使用者因為未履行付酬義務而承擔法律責任，權利人的權利未得到切實保障，法律規定形同虛設。在修法徵求意見過程中，鑒於這項制度的實際效果，有專家建議取消法定許可制度。我們經分析後認為，著作權法定許可制度的價值取向和制度功能符合我國的基本國情（如教科書使用作品），目前該制度不成功的原因在於付酬機制和法律救濟機制的缺失。因此，草案對法定許可制度著重從這兩方面進行了調整和完善，增加了關於法定許可必須事先備案、及時通過著作權集體管理組織付酬和指明來源等義務的規定，如使用者不及時履行上述義務，著作權行政管理機關可以根據具體情況課以行政處罰。這樣的調整既滿足了使用者使用作品的客觀需要，也保證了權利人的基本權利。此外，草案取消了法定許可制度中聲明不得使用的例外，即權利人關於不得使用的聲明不影響法定許可使用，報刊專有權聲明除外；教科書法定許可增加了圖形作品；轉載法定許可增加了專有出版權聲明；錄音法定許可調整為合法錄音製品出版後3個月；將廣播電台錄音製品法定許可併入廣播電台作品法定許可制度。



## (十三) 關於著作權集體管理組織延伸性集體管理

著作權集體管理制度是衡量一個國家或地區著作權保護水準的重要標誌，也是解決廣大使用者合法使用作品的重要途徑。近年來，我國建立了一系列著作權集體管理組織，但是社會各界關於著作權集體管理的認識和知識尚有待提高，很多作者還沒有加入相應的集體管理組織，在現實中常常出現使用者願意合法使用作品卻找不到權利人的情況。為解決使用者使用作品的困境，草案根據我國國情，借鑒北歐國家著作權集體管理制度，原則性規定了延伸性集體管理制度，即對於具有廣泛代表性的著作權集體管理組織，國務院著作權行政管理部門可以許可其代表非會員開展延伸性著作權集體管理業務。

## (十四) 關於著作權集體管理組織授權使用費標準異議

在我國著作權集體管理制度中，著作權集體管理組織可以根據權利人的授權進行集體管理，可以對法定許可進行集體管理，也可以經國務院著作權行政管理部門許可後進行延伸性集體管理（本次修訂增加內容）。其中法定許可的付酬標準涉及社會公共利益，具有公共政策因素，所以必須由政府部門制定，授權性的使用費根據《著作權集體管理條例》規定，由集體管理組織制定、國家版權局公告。但在現實中，如果使用者對該標準有異議的，如何處理，法律並無明確規定。因此，草案規定，對著作權集體管理組織授權使用費有異議的，可以由國務院著作權行政管理部門組織專家委員會進行裁定。



### (十五) 關於專有許可合同與轉讓合同登記制度

近年來，著作權和相關權市場交易中經常出現“一物二賣”或者“一女二嫁”的案件，對於著作權交易安全產生很大威脅，社會各界也多次提出要建立專有許可和轉讓的登記備案制度。草案綜合考慮各方因素，規定了著作權和相關權專有許可和轉讓的登記制度，在法律效力上採取了“登記對抗主義”，同時規定法定許可賠償必須以登記為前提條件（另一類法定賠償的前提條件是著作權和相關權登記）。

### (十六) 關於技術保護措施和權利管理信息

技術保護措施和權利管理資訊是《世界智慧財產權組織版權條約》和《世界智慧財產權組織表演和錄音製品條約》的規定，我國在2001年修訂《著作權法》時在法律責任中也作了規定，但是從邏輯上來講不完善，因為前文中並沒有關於技術保護措施和權利管理資訊的定義和義務的規定。2006年國務院制定《資訊網路傳播權保護條例》，其中雖然規定了技術措施和權利管理電子資訊，但由於該條例僅適用於網路環境，對於非網路環境的技術措施和權利管理資訊並未規定。因此，2007年我國加入上述國際條約時，關於技術保護措施和權利管理資訊的規定實際上與該兩部國際條約存在一定差距。基於上述原因，草案作了如下調整：

- (1) 將現行《著作權法》中的技術措施名稱改為“技術保護措施”，權利管理電子資訊改為“權利管理資訊”，以與公約相符；
- (2) 考慮到技術保護措施和權利管理資訊不屬於著作權和相關權的內容，但與這兩類權利密切相關，因此單設一章專門規定；
- (3) 將《資訊網路傳播權保護條例》中關於技術保護措施和權利管理資訊的內容擴張至非網路環境下，規定相關方的義務以及限制與例外，同時在“權利的保護”一章除規定民事責任外，專門規定一條關於違反技術保護措施和權利管理資訊義務的行政責任。



### (十七) 關於民事責任

草案在民事責任部分的修改主要有：

- (1) 簡化了民事責任的規定，主要理由是既然前文規定了明確的權利邊界，那麼只要是未經權利人許可使用擅入就構成侵權，承擔民事責任不言而喻，因此承擔民事責任的具體情形無列舉之必要；
- (2) 明確規定提供純技術服務的網路服務商不承擔與著作權和相關權有關的審查義務，概要規定了通知移除程式，其具體內容還規定於《資訊網路傳播權保護條例》中；
- (3) 對於現實中已經向著作權集體管理組織支付過使用費又被訴至法院的，草案規定豁免使用者的損害賠償責任，但是要停止侵權並支付費用，主要理由是通過疏堵結合引導權利人運用著作權集體管理制度，鼓勵合法使用作品，減少當事人惡意訴訟，促進作品的合法傳播和使用；
- (4) 調整了損害賠償的規定。在現行《著作權法》實際損失、違法所得的基礎上，借鑒《專利法》規定，增加了權利交易費用倍數的規定，同時對法定賠償增加了限定條件——即必須進行著作權或相關權登記、專有許可合同登記或轉讓合同登記，此外，對於兩次以上故意侵權的增加了一至三倍的懲罰性賠償規定。



#### (十八) 關於著作權行政管理機關執法手段

我國著作權保護制度實行行政保護和司法保護雙軌制，但現行《著作權法》中沒有規定任何行政強制手段，尤其在網路技術迅猛發展互聯網上侵權盜版現象普遍甚至在某些地區、領域和環節還十分猖獗的形勢下，這種立法上的不足和欠缺已經嚴重影響和制約了著作權行政保護的有效性和威懾力，不利於打擊侵權盜版行為，著作權行政管理部門特別是一線執法部門在實際執法和社會監管中反應強烈。為有效打擊侵權盜版行為，完善我國著作權行政保護制度，草案借鑒其他智慧財產權法律的做法（《商標法》第五十五條、《專利法》第六十四條規定），增加了著作權行政管理部門執法手段的規定，特別是增加了查封和押權。

#### (十九) 關於著作權糾紛行政調解

根據國務院關於推進法治政府建設的要求，結合著作權領域的實際情況（案件量增長最快、規模最大，目前全國法院系統受理的智慧財產權案件著作權案件占一半以上），草案探索性地規定了著作權案件行政調解制度。主要理由是充分發揮著作權行政管理機關專業性的優點，發揮行政調解高效、便捷的特點，減輕當事人的訴訟成本，釋放法院系統的案件壓力。考慮到行政調解制度涉及很多程式性規定，因此草案僅作原則性規定，具體事項另行規定。



#### (二十) 其他內容

草案還根據《著作權法》多年來的實踐和現實提出的問題，明確規定了其它一些事項，如著作權和相關權的產生時間、著作權保護期的計算起點、“三步檢驗法”、時事新聞、合理使用中刪除了欣賞、個人學習研究複製的份數、版式設計和廣播電視節目的定義，以“破壞社會主義市場經濟秩序”代替“同時損害公共利益”作為行政責任的構成要件等。



## (二) 行政立法

國家智慧財產權局、國家工商總局、國家版權局、公安部、海關總署、國家質檢總局等國務院相關部委、地方政府，均對保護各類智慧財產權，做出了不同的行政規定，如：《專利法實施細則》、《專利代理條例》、《專利審查指南》、《專利行政執法辦法》、《商標法實施條例》、《商標評審規則》、《商標使用許可合同備案辦法》、《著作權法實施條例》、《電腦軟體保護條例》、《互聯網著作權行政保護辦法》、《植物新品種保護條例》、《積體電路布圖設計保護條例》，以及地方政府所制定的各種規定等。



## (三) 司法解釋

司法機關（最高法院、最高檢察院）通過司法審判活動，對於司法審判中所遇到的普遍性、代表性問題，根據案件的具體情況，對智慧財產權法律的相關規定做出相應的解釋，以指導各級司法機關在具體案件審理當中予以應用。例如：《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》、《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》、《關於審理專利申請權糾紛案件若干問題的通知》、《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《關於審理商標案件有關管轄和法律適用範圍問題的解釋》、《最高法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》、《關於審理涉及電腦網路著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《關於辦理侵犯智慧財產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》、《關於審理植物新品種糾紛案件若干問題的解釋》等。





## 從案例看司法保護

大陸的智慧財產權法律保護體系，是一種司法保護與行政保護的雙軌體系。這種制度實質上與其它國家的智慧財產權法律保護制度基本相同，只不過其行政保護的執法職權更在而已。

大陸建立了以司法為主，司法和行政雙管齊下的智慧財產權執法體系。各類智慧財產權的糾紛，除法院處理外，也可根據當事人的選擇，由經授權的地方智慧財產權行政管理機構處理。當事人對行政管理機關處理決定不服的，還可以依法向法院申訴。



### (一)、司法保護：

2012年，地方各級法院共審結智慧財產權民事一審案件83850件，審結智慧財產權刑事一審案件12794件，審結智慧財產權行政一審案件2899件，比上年增長17.37%。在智慧財產權行政一審案件中，涉外、涉港澳臺的案件全年共計1349件，其中，審結涉外智慧財產權行政一審案件1127件，涉港案件109件，涉台案件113件。



## 與智慧財產權司法保護措施相關的新規定

大陸加入世界貿易組織前後，《專利法》、《商標法》、《著作權法》及其實施細則(條例)均做了修訂；最高人民法院也在這段期間出臺了審理智慧財產權糾紛案例使用法律的多個司法解釋。等同授權、馳名商標司法認定與保護、訴前禁令和訴前證據保全等不斷運用在了司法實踐當中。

**訴前禁令**，是根據世界貿易組織TRIPS協定對智慧財產權執法的要求新增設的條款，屬於智慧財產權權利人在其權利受到侵害時獲得的臨時救濟。大陸關於訴前禁令的規定體現在《專利法》第六十一條、《商標法》第五十七條、《著作權法》第四十九條。《最高人民法院關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》和《最高人民法院關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》也做了類似規定。

訴前責令停止侵犯專利權行為裁定的效力一般應維持到終審法律文書生效時止。法院也可以根據案情，確定具體期限；期限屆滿時，根據當事人的請求，仍可以作出是否繼續採取停止有關行為的裁定。當事人申請覆議的，覆議期間不停止裁定的執行。訴前禁令的適用不因反擔保而解除。



**訴前證據保全**，《民事訴訟法》第七十四條規定，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，訴訟參加人可以向人民法院申請證據保全。相關的規定還體現在《商標法》第五十八條、《著作權法》第五十條。《專利法》第六十一條僅規定了訴前停止侵犯專利權行為的措施和財產保全，沒有規定訴前證據保全的內容。作為補充，最高法院《關於訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第十六條對訴前證據保全加以規定。

訴前證據保全，是在智慧財產權侵權案件中尋求賠償的重要方法，對於獲得權利保護及合理的損害賠償非常重要，運用得當，會有效地制裁侵權行為，保護合法的權利，並獲得相應的賠償。



## “鴨王”商標案討論



北京鴨王  
VS  
上海全聚德



www.taie.com.tw

37

2002年1月29日，上海全聚德向商標局申請註冊“鴨王”文字商標（即被異議商標，如右圖），該商標審定號為第3083416號，指定使用服務專業為第43類餐館、快餐館、餐廳等服務。

注册号/申请号	3083416	国际分类号	43	申请日期	2002-01-29
申请人名称(中文)	鸭王餐饮集团有限公司	申请人地址(中文)	上海市天钥桥路20号二楼		
申请人名称(英文)		申请人地址(英文)			
商標圖像			商品/服务列表	类似群	4301
初审公告期号	976	注册公告期号	1261		
初审公告日期	2005-05-21	注册公告日期	2011-04-28		
专用权期限	2005年08月21日至2015年08月20日		年		
后期指定日期		国际注册日期			
优先权日期	无	代理人名称	北京中北知识产权代理有限公司		
指定颜色	否	商標类型	普通商標		
是否共有商標	否	备注	商標已无效。		
商標流程	变更 驳回复审 许可合同备案 异议 异议复审 转让				



www.taie.com.tw

38

2002年12月24日，商標局以該商標直接表示了服務的內容、特點為由予以駁回。

2003年1月8日，上海全聚德向商標評審委員會申請複審。商標評審委員會經過評審決定，該商標可以初步審定公告。

在初審公告異議期內，北京鴨王向商標局提出異議，商標局裁定北京鴨王異議理由成立，被異議商標不予核准註冊。

上海全聚德不服商標局的異議裁定，向商標評審委員會申請複審。商標評審委員會裁定：被異議商標予以核准註冊。



北京鴨王不服該裁定，向北京市第一中級法院提起訴訟。北京市第一中級法院判決，撤銷商標評審委員會裁定；上海淮海全聚德烤鴨店有限公司申請註冊“鴨王”商標不予核准註冊。

上海鴨王不服北京市一中院判決，向北京市高級法院上訴。北京市高級法院判決：撤銷商標評審委員裁定，由商標評審委員會重新對被異議商標是否予以核准註冊作出決定。

商評委重新審理後裁定：上海淮海全聚德烤鴨店有限公司申請註冊“鴨王”商標不予核准註冊。

上海鴨王不服商評委裁定，向北京市一中院起訴。北京一中院駁回其起訴。

在北京市高級法院做出上述判決之後，上海鴨王向最高法院申訴，最高法院駁回其申訴。

上海鴨王向最高檢察院提起抗訴申請，最高檢察院向最高法院提起抗訴。最高法院裁決北京高級法院重審。北京高級法院重審判決：維持商評委准予“鴨王”商標註冊的裁定。

北京鴨王不服，向最高法院申訴。最高法院裁定，駁回北京鴨王再審申請。



## 2012年度中國法院智慧財產權司法保護十大案件

### 1、“IPAD”商標權屬糾紛案

2000年，唯冠集團旗下的子公司分別在多個國家、地區註冊了iPad商標，其中包括唯冠科技（深圳）有限公司在中國大陸註冊的iPad商標。2009年，蘋果公司通過IP申請發展有限公司（下稱IP公司）與唯冠集團旗下一家子公司——臺灣唯冠公司達成協議，約定將iPad商標以3.5萬英鎊價格轉讓給蘋果公司。

2010年4月19日，蘋果公司、IP公司向深圳市中級人民法院提起訴訟，請求確認唯冠科技（深圳）有限公司在中國大陸註冊的“IPAD”商標歸其所有並賠償其損失400萬元。

此案經過深圳中級法院一審，駁回蘋果公司、IP公司的訴訟請求；多地工商機關查處蘋果公司IPAD平板電腦產品；廣東省高級法院二審，雙方以6000萬美元價格轉讓該商標達成調解。

【典型意義】 蘋果公司ipad產品是一款在市場上廣受歡迎的產品，獲得該商標對其來講意義重大。而該案糾紛發生時，深圳唯冠公司瀕臨破產，涉及債權人多達數百人，最大的財產估值集中在iPad商標上。對雙方來講，調解是其解決糾紛的最佳方式。法院從這一基礎出發，最終促成雙方調解。該案的成功調解徹底解決雙方在美國、中國香港以及內地的一系列紛爭，向國際社會展現了我國日益成熟的智慧財產權制度和司法保護狀況。



### 2、“三一”馳名商標保護案

三一重工股份有限公司（下稱三一重工）是“三一”文字註冊商標專用權人。馬鞍山市永合重工科技有限公司（原名馬鞍山市三一重工機械製造有限公司，下稱永合公司）未經三一重工公司許可，在其企業名稱中冠以“三一”文字，並在其機床類產品、廠房外牆、廣告宣傳及網站首頁中使用“三一重工”、“三一機床”等標識。三一重工據此提起商標侵權及不正當競爭訴訟。

湖南省長沙市中級人民法院一審判決永合公司停止商標侵權及不正當競爭行為並賠償三一重工經濟損失40萬元。湖南省高級人民法院終審維持原判。

【典型意義】 三一重工是國內知名企業，其所擁有的“三一”文字註冊商標被相關公眾廣為知曉。永合公司在其機床類產品上突出使用“三一”標識，並在其企業名稱中冠以“三一”文字。法院根據商標法的規定，依法認定三一重工擁有的“三一”文字註冊商標為馳名商標，判定永合公司的行為構成商標侵權及不正當競爭。本案通過馳名商標的司法認定，有力地保護了商標權人的合法權益，對於維護正常的經濟秩序，制止“傍名牌”、“搭便車”行為，促進知名企業的品牌建設具有積極的意義。



### 3、電腦中文字形權著作權糾紛案

北京北大方正電子有限公司（下稱北大方正公司）是方正蘭亭字體V5.0版中的方正北魏楷體GBK等5款方正字體的權利人。該公司認為暴雲娛樂股份有限公司（下稱暴雲公司）旗下網絡遊戲《魔獸世界》的漢化版侵犯其電腦軟體著作權以及其中每個漢字的美術作品著作權，據此向北京市高級人民法院提起訴訟，索賠4.08億元。

北京高院一審判定侵權成立，判令暴雲公司等立即停止侵權並賠償北大方正公司經濟損失140萬元。最高人民法院終審判決暴雲公司等立即停止侵權並賠償北大方正公司經濟損失200萬元。

【典型意義】 本案涉及到電腦中文字形權的法律屬性的認定。最高法院在本案中認為：方正蘭亭字體應作為電腦軟體而不是美術作品受到著作權法的保護。電腦中文字形權運行後產生的單個漢字，只有具有著作權法意義上的獨創性時方能認定其為美術作品。電腦中文字形權運行後產生的單個漢字，無論其是否屬於美術作品，均不能限制他人正當使用漢字來表達一定思想、傳達一定的資訊的權利。



### 4、“葫蘆娃”角色形象著作權權屬糾紛案

胡進慶、吳雲初是上海美術電影製片廠的職工，上個世紀80年代，上海美術電影製片廠指派胡進慶、吳雲初擔任系列動畫片《葫蘆兄弟》的造型設計，二人共同創作了“葫蘆兄弟”角色造型形象。胡進慶、吳雲初認為，“葫蘆兄弟”形象作為美術作品可以獨立於影片而由作者享有著作權，該美術作品屬於一般職務作品，在雙方未就著作權進行約定的情況下，“葫蘆兄弟”角色造型形象的美術作品著作權應歸二人所有，遂訴至上海市黃浦區人民法院。黃浦法院經審理駁回了兩人的訴訟請求。上海市第二中級人民法院終審維持原判。

【典型意義】 本案涉及動畫造型著作權的認定，法人作品與職務作品、一般職務作品與特殊職務作品的比較和區分等法律問題以及計劃經濟時代著作權歸屬的問題。本案判決綜合考慮了作品創作之時的特定歷史條件和規章制度以及當事人的具體行為及其真實意思表示等各個層面，認定由單位職工創作的動畫角色造型屬於“特殊職務作品”，單位享有除署名權之外的著作權。這一方面符合公眾對此類作品著作權歸屬的通常認識，另一方面也維護了文化產業的健康發展。



## 5、涉及百度文庫著作權糾紛案

韓寒為當代知名青年作家，其在百度文庫中發現有多位網友將其代表作《像少年啦飛馳》（下稱《像》書）上傳至百度文庫，供用戶免費線上流覽和下載，其多次致函經營百度文庫的北京百度網訊科技有限公司（下稱百度公司）協商處理未果。韓寒認為百度公司侵犯了其《像》書的資訊網路傳播權，向北京市海澱區人民法院提起訴訟，請求立即停止侵權、採取有效措施制止侵權，關閉百度文庫，賠禮道歉，賠償經濟損失25.4萬元等。

海澱法院經審理，判決百度公司賠償韓寒經濟損失3.98萬元。一審判決後，雙方均未上訴。

【典型意義】 本案是作家維權聯盟與百度公司就文庫模式發生衝突尋求司法解決的典型案件，廣受各界關注。本案判決在論證資訊存儲空間網路服務商的過錯時以“注意義務”為切入點，結合百度文庫的客觀現狀、作者及作品的知名度、作者與百度公司就百度文庫引發糾紛的協商情況等情節，審查百度公司是否採取了符合其身份、滿足其預見水準和控制能力範圍內的措施，並對百度公司所採取技術措施的妥當性進行了判斷。判決肯定了百度公司為文庫這一商業模式預防侵權所做的積極努力，但也指出其制止侵權應注重規範化管理，而不能依賴於應急措施和尚不完善的技術措施。本案判決意在平衡文化產品創作者、傳播者以及公眾的利益，促成權利人與網路企業的合作，實現互聯網文化的繁榮。



## 6、CDMA/GSM雙模式移動通信方法專利侵權糾紛案

浙江華立通信集團有限公司（下稱華立公司）系名稱為“一種GSM/CDMA雙模式移動通信的方法”的發明專利獨佔許可的被許可人。華立公司認為深圳三星科健移動通信技術有限公司（下稱三星公司）製造、銷售的SCH-W579手機的技術方案與其專利權所記載的技術方案相同，請求法院判令三星公司停止侵權、賠償華立公司經濟損失5000萬元；停止銷售侵權手機。

一審法院全部支援了華立公司的訴訟請求。浙江省高級人民法院終審判決撤銷原審判決，駁回華立公司的訴訟請求。

【典型意義】 本案是國際知名手機生產商被訴侵犯中國同行專利權第一案，訴訟請求和一審判賠數額均高達5000萬元，受到國內外廣泛關注。二審法院積極引導當事人舉證質證，準確採用合理的比對方法，鼓勵雙方當事人聘請專家輔助人幫助其說明技術問題，並借助技術鑒定等事實查明機制，有效解決技術難題，正確適用相關法律，改判駁回了國內手機廠商的全部訴訟請求，平等保護了各方當事人的合法權益，營造了公平競爭的市場環境。



## 7、“泥人張”不正當競爭糾紛案

張明山在世時因精於捏塑被群眾稱為“泥人張”，其後代張錫、張宏岳繼承和發展了家族的泥塑藝術。北京泥人張博古陶藝廠和北京泥人張藝術品有限公司分別於1982年11月和1994年7月成立，法定代表人均為張鐵成，在經營中均使用了“泥人張”。“泥人張”傳人向北京市第二中級人民法院提起訴訟，請求判令三被告停止侵權、賠禮道歉並賠償經濟損失110萬元等。

北京二中院一審認定三被告侵權成立，須停止侵權、賠償合理費用1萬元。北京高院二審認為，張鐵成使用“北京泥人張”有其合理依據，故判決三被告賠償合理費用1萬元、在“nirenzhang”功能變數名稱前附加區別性標識，撤銷了一審關於停止使用“泥人張”專有名稱的判項。最高法院經再審，判決撤銷二審判決，維持一審判決。

【典型意義】 本案雙方當事人主張的家族傳承歷史久遠，涉及法律關係複雜，判決結果對於雙方當事人有重大影響，因而受到了社會的廣泛關注。再審判決書在全面充分清楚展現案情、事實和訴辯主張的基礎上，準確適用法律，結合法理和情理，對適用稱謂的認定、“泥人張”特定稱謂體現的權益及保護、公開出版物記載內容真實性的審查判斷、三被告是否構成不正當競爭等問題進行了深入分析，保證了裁判結果的說服力，取得了良好的法律效果。



## 8、侵害姚明人格權及不正當競爭糾紛案

武漢雲鶴大鯊魚體育用品有限公司（下稱雲鶴公司）在未經姚明同意的情況下，將其姓名和肖像用於生產和銷售的“姚明一代”產品及其宣傳上，姚明認為其上述行為侵犯了姚明的人格權，亦構成不正當競爭，遂請求法院判令雲鶴公司立即停止侵權，賠償經濟損失1000萬元。

武漢市中級人民法院經審理，酌定雲鶴公司賠償姚明經濟損失30萬元。湖北省高級人民法院終審改判賠償額為100萬元。

【典型意義】 人格權商品化問題一直是法學理論界與司法實務界探討的熱點。以姓名、肖像等主體的外在標誌和表徵為內容的人格權在商品經濟社會呈現出巨大的商業價值，特別是名人的姓名和肖像。本案由於姚明本人的知名度及其影響力，備受媒體和社會關注。本案不僅通過適用反不正當競爭法對具有商業價值的、在商品經營中使用的自然人姓名、肖像等給予了保護，而且在確定賠償數額上也相應選擇適用了反不正當競爭法及其司法解釋，對審理人格權與不正當競爭案件具有借鑒意義。





## 9、“樂活”商標侵權行政處罰案

蘇州鼎盛食品有限公司（下稱鼎盛公司）因商標侵權被蘇州市工商行政管理局處以“責令停止侵權行為並罰款50萬元”。鼎盛公司不服向蘇州市政府申請行政覆議，蘇州市政府維持蘇州工商局做出的工商處罰決定。鼎盛公司對此仍不服，向蘇州市中級人民法院起訴。蘇州中院經過審理維持了蘇州工商局的處罰決定。鼎盛公司不服向江蘇省高級人民法院上訴。江蘇高院終審改判鼎盛公司停止侵權。

【典型意義】 本案是江蘇法院在智慧財產權“三合一”框架下，首例以司法判決方式對顯失公正的行政處罰予以變更的智慧財產權行政案件。本案向智慧財產權行政執法機關做出如下指引：工商行政機關依法對行政相對人的商標侵權行為實施行政處罰時，應遵循過罰相當原則行使自由裁量權，即在保證行政管理目標實現的同時，兼顧保護行政相對人的合法權益，行政處罰以達到行政執法目的。



## 10、網路遊戲私服侵犯著作權案

2009年2月，趙學元、趙學保以營利為目的，未經《熱血傳奇》遊戲中國運營商上海盛大網路發展有限公司許可，租用網路伺服器，私自架設網路遊戲伺服器運營“熱血傳奇”，用銀行卡綁定支付平臺，供網路遊戲玩家通過網銀轉帳、遊戲點卡充值等方式付費。至案發，趙學元運營私服遊戲的非法經營數額為62.9113萬元，趙學保非法經營數額為7.9663萬元。

連雲港市中級人民法院判決趙學元、趙學保構成侵犯著作權罪，分別判處有期徒刑3年，並處罰金40萬元、有期徒刑1年6個月，緩刑2年，並處罰金7萬元等。江蘇高院終審維持原判。

【典型意義】 私自架設、租用網路遊戲伺服器從事“私服”活動是目前利用互聯網實施侵犯著作權犯罪的主要手段之一。本案通過司法裁判準確界定了此類犯罪的性質，同時結合能夠證實匯款方匯款性質的系列證據，對被告人非法經營數額做出準確認定，有效維護了網路遊戲作品權利人的著作權，規範了互聯網遊戲經營行為，有力打擊了犯罪。



## (二) 行政保護——行政執法

智慧財產權案件司法審理耗時長，當事人訴訟成本過高，有時不能及時保護智慧財產權權利人的合法利益。

以專利權為例，專利權人對專利權的保護期限自申請日起計算，發明專利20年、實用新型專利10年、外觀設計專利10年。如果在這期間內遇到了侵權事件，通過司法手段又不能很快地解決糾紛，那麼，就會使得很多權利人的權利就不能得到妥善的保護。

在這種情況下，行政執法就成了解決智慧財產權糾紛、實現智慧財產權產業化途徑的另外一個很好的選擇。



**行政執法**，就是法定的國家行政機關依照法定程式，實施行政法律規範，管理、維護市場秩序，制裁不法行為的行政行為。依據國家相關法律，行政執法在處理案件的時候有著法律效力。主要職能有：行政監督檢查、行政處理決定和行政強制執行。

行政執法在處理案件的時候**一般比較快捷**，從案件受理到做出處罰決定，一般都在幾個月之內，這和較長的司法審理期限相比較，給權利人可以省下不少的人力和財力。



## 1、法律依據

《專利法》第五十七條、第五十八條、第五十九條；

《商標法》第五十三條、第五十四條、第五十五條；

《著作權法實施條例》第三十六條、第三十七條；

《反不正當競爭法》第三條、第十六條、第十七條、第二十一條、第二十五條、第二十八條；

以及相關的行政法規或地方法規中的規定。



## 2、行政保護措施的實施機關

專利權保護：國家智慧財產權局(原專利局)以及各地智慧財產權局(科技局)；  
執法職責：一是處理專利侵權糾紛案件；二是查處假冒他人專利行為、冒充專利行為；  
三是調解專利糾紛。

商標權保護：國家工商總局及地方各級工商管理行政管理局；查處生產經營領域內的行政違法行為，是工商行政執法的主要工作內容。

著作權保護：國家版權局及各省市、自治區、直轄市和較大的城市的版權局；

品牌品質保護：國家品質檢查檢驗監督總局及地方各級品質檢查檢驗局；

進出口保護：海關總署及各級地方海關。

## 3、智慧財產權的行政保護措施

對於侵犯智慧財產權的行為，權利人可以向行政主管機關申訴，行政機關也可以依職權進行查處。智慧財產權行政主管機關可以在查處過程中對侵權物品進行查封和扣押，可以採取責令停止侵權、罰款、登記封存或暫扣措施、展覽會(交易會)執法、行政調解、行政處罰等多種保護措施。這些措施主要規定在與智慧財產權相關的一些部門規章以及地方法規中。



#### 4、專利權行政執法

《專利法》規定，未經專利權人許可，實施其專利，即侵犯其專利權，引起糾紛的，由當事人協商解決；不願協商或者協商不成的，專利權人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時，認定侵權行為成立的，可以責令侵權人立即停止侵權行為，做出行政處罰，當事人不服的，可以申請行政覆議或者直接向人民法院起訴；侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的，管理專利工作的部門可以申請法院強制執行。進行處理的管理專利工作的部門應當事人的請求，可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解；調解不成的，當事人可以依照《民事訴訟法》向法院起訴。

假冒他人專利的，除依法承擔民事責任外，由管理專利工作的部門責令改正並予公告，沒收違法所得，可以並處違法所得三倍以下的罰款，沒有違法所得的，可以處五萬元以下的罰款；以非專利產品冒充專利產品、以非專利方法冒充專利方法的，由管理專利工作的部門責令改正並予公告，可以處五萬元以下的罰款。

2012年，全國智慧財產權系統共辦理各類專利案件9022件。其中，受理專利侵權糾紛案件2232件；查處假冒專利案件6512件；其他專利糾紛案件278件。



#### 5、商標權行政執法

《商標法》規定，如果發生侵犯註冊商標專用權行為，引起糾紛，可由當事人協商解決。不願協商或者協商不成的，商標註冊人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。工商行政管理部門處理時，認定侵權行為成立的，責令立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品和專門用於製造侵權商品、偽造註冊商標標識的工具，並可處以罰款。當事人對處理決定不服的，可以申請行政覆議或者直接向法院起訴；侵權人期滿不起訴又不履行的，工商行政管理部門可以申請法院強制執行。進行處理的工商行政管理部門根據當事人的請求，可以就侵犯商標專用權的賠償數額進行調解；調解不成的，當事人可以依照《民事訴訟法》向法院起訴。

對侵犯註冊商標專用權的行為，工商行政管理部門有權依法查處。進行查處時，工商行政管理部門可以詢問有關當事人，調查與侵犯他人註冊商標專用權有關的情況；查閱、複製當事人與侵權活動有關的合同、發票、帳簿以及其他有關資料；對當事人涉嫌從事侵犯他人註冊商標專用權活動的場所實施現場檢查；檢查與侵權活動有關的物品；對有證據證明是侵犯他人註冊商標專用權的物品，可以查封或者扣押。



對侵犯智慧財產權構成犯罪的，工商行政管理部門應當依據國務院《行政執法機關移送涉嫌犯罪案的規定》和最高檢察院公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》，移送司法機關，追究其刑事責任。例如《商標法》第54條，“對侵犯註冊商標專用權的行為，工商行政管理部門有權依法查處；涉嫌犯罪的，應當及時移送司法機關依法處理。”

2012年，全國各級工商行政管理機關查處各類商標違法案件66227件，其中查處商標侵權假冒案件59085件。在查處各類商標違法案件中，查處涉外商標案件14033件，共收繳和消除違法商標標識1104.8萬件，移送司法機關涉嫌商標犯罪案件576件，移送司法機關商標犯罪嫌疑人557人。

查處案件數量居前10位的省（市）是：廣東省11096件，浙江省7653件，安徽省6288件，河南省5138件，福建省4819件，山東省3938件，上海市2449件，江蘇省2360件，湖北省2349件，山西省1760件。以上10個省（市）查處的商標違法案件共計47850件，占查處商標案件總數的一半以上，達到72.25%。



從商標侵權案件看，“銷售侵犯註冊商標專用權的商品”案件仍是商標侵權案件的主要形式，共查處40415件，占商標侵權案件總數的80.37%；“未經註冊商標所有人的許可，在相同商品上使用與其註冊商標近似的商標或在類似商品上使用與其註冊商標相同或近似的商標”案件7907件，占15.72%；“在同一種或類似商品上，將與他人註冊商標相同或近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾”案件1361件，占2.71%。

從商標假冒案件看，全年共查處商標假冒案件8796件。其中，“未經註冊商標所有人的許可，在相同商品上使用與其註冊商標相同的商標”和“銷售明知是假冒註冊商標的商品”案件是商標假冒案件的主要違法形式，這兩類案件分別為3985件和3766件，分別占商標假冒案件總數的45.3%和42.81%。



2012年，全國各級工商行政管理機關共查處涉外商標違法案件14291件，其中涉外商標侵權假冒案件14033件，占涉外商標案件總數的98.19%。從案件結構看，涉外商標侵權假冒案件繼續佔據主體地位。

2012年，全國工商系統共出動執法人員152.73萬人次，檢查批發零售市場、集貿市場等各類市場39.45萬個，搗毀制假售假窩點7339個，立案查處侵權假冒案件12.04萬件、罰沒金額8.51億元。

全國工商系統通過網路檢查網站共計287662個，實地檢查網站經營者共計28347個，刪除違法商品資訊7138287條，責令整改網站2605個，關閉網站168個，立案查處違法案件167件，移送公安機關案件32件。



## 6、著作權行政執法

《著作權法》規定，出現未經著作權人許可，複製、發行、表演、放映、廣播、彙編、通過資訊網路向公眾傳播其作品等行為時，除應當根據情況，承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責任，還可以由著作權行政管理部門責令停止侵權行為，沒收違法所得，沒收、銷毀侵權複製品，並可處以罰款；情節嚴重的，著作權行政管理部門還可以沒收主要用於製作侵權複製品的材料、工具、設備等。



## 7、產品品質行政執法

《產品品質法》第18條第1款第4項，“對有根據認為不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業標準的產品或者有其他嚴重品質問題的產品，以及直接用於生產、銷售該項產品的原輔材料、包裝物、生產工具，予以查封或者扣押。”

《產品品質法》第53條，“偽造產品產地的，偽造或者冒用他人廠名、廠址的，偽造或者冒用認證標誌等品質標誌的，責令改正，沒收違法生產、銷售的產品，並處違法生產、銷售產品貨值金額等值以下的罰款；有違法所得的，並處沒收違法所得；情節嚴重的，吊銷營業執照。”

《反不正當競爭法》第21條，“經營者假冒他人的註冊商標，擅自使用他人的企業名稱或者姓名，偽造或者冒用認證標誌、名優標誌等品質標誌，偽造產地，對商品品質作引人誤解的虛假表示的，依照《商標法》、《產品品質法》的規定處罰。經營者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品的，監督檢查部門應當責令停止違法行為，沒收違法所得，可以根據情節處以違法所得一倍以上三倍以下的罰款；情節嚴重的，可以吊銷營業執照；銷售偽劣商品，構成犯罪的，依法追究刑事責任。”

2012年，全國質檢系統打擊侵犯智慧財產權和制售假冒偽劣商品相關行動中，全國質檢系統共出動執法人員246萬人次，查處各類違法案件16.1萬起，涉案貨值金額達61.3億元。針對問題突出的食品、農資、建材、汽配、化妝品等類產品的侵權、假冒偽劣違法行為，集中執法力量，打掉了大批跨區域和行業的侵權制假售假窩點和囤積、端掉制假窩點9243個，已查辦大案要案2084起，移送公安機關1687起。



## 8、海關智慧財產權執法

我國海關保護的智慧財產權包括商標專用權、著作權、專利權、奧林匹克標誌專有權和世界博覽會標誌專有權。海關可運用法律賦予其的檢查權、查驗權、處罰權等權力調查智慧財產權侵權案件，並對侵權貨物處以扣押、沒收和對侵權人處以罰款。

智慧財產權權利人請求海關扣留侵權嫌疑貨物的，只需要向侵權嫌疑貨物的進出境地海關提出申請，可以不事先向海關總署辦理智慧財產權海關保護備案。只有智慧財產權已經在海關總署備案的情況下，海關才將發現進出口侵權嫌疑貨物的情況通知智慧財產權權利人；海關只能對涉嫌侵犯在海關總署備案的智慧財產權的貨物才有權進行調查處理。

海關總署公佈的“2012年中國海關智慧財產權保護狀況”顯示，2012年中國海關共採取智慧財產權保護措施1.83萬次；扣留侵權嫌疑商品9312萬件，其中涉及侵犯自主智慧財產權的進出口商品2800余萬件。中國海關扣留的侵權商品以煙草、食品、五金機械、化妝護理產品、服裝鞋子、汽車配件等產品為主，侵權商品多為消費類貨物，其中扣留侵權假冒食品類貨物806萬件。



#### 四、企業 I P 保護

“從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂，此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井、鬥而鑄錐，不亦晚乎！”——《黃帝內經》素問，第一卷，第二篇，“四氣調神大論”。

企業智慧財產權策略是指企業為在經濟、技術領域獲取與保持市場競爭優勢，與智慧財產權相聯繫的法律、技術、經濟原則的結合，運用智慧財產權制度進行確權、保護與運用從而謀取最佳經濟效益的一系列策略和手段。



企業智慧財產權策略與經營策略與企事業的生產、銷售、研發、推廣緊密相關，包括：

- 1、企業專利策略：專利情報策略、專利獲得策略、專利實施策略、專利技術標準化策略、專利維護策略；
- 2、企業商業秘密策略；
- 3、企業商標策略；
- 4、企業版權策略
- 5、企業智慧財產權綜合運用策略；
- 6、企業智慧財產權資本運營策略；
- 7、企業智慧財產權組織管理策略；





雖然企業智慧財產權涉及到方方面面，但主要的幾項智慧財產權大多數企業都會涉及到，這包括專利、商標、著作權。

對於產品設計、生產型企業來說，專利策略是企業在激烈的競爭中最有力的武器，商標是產品的代號，也是必不可少的，而產品說明書等有關產品資訊的一系列檔，都是著作權法中的作品物件，受著作權法保護，建立起專利、商標、著作權保護框架是十分必要的。



對產品銷售型企業來說，雖然不從事技術開發，但必須充分重視避免技術侵權，所以，專利策略也不能被忽視。雖然僅銷售自己的產品，商標的作用不向生產型企業那麼重要，但從長遠來看，擁有自己的註冊商標，特別是將企業字型大小註冊為註冊商標，是非常必要的，一方面可以便於企業將來進軍其他行業，另一方面，也可以加大企業字型大小的保護。故，將企業字型大小進行註冊商標保護是非常重要的（當然，有些企業字型大小不能登記為註冊商標）。企業在發展壯大的同時必將會提升字型大小的影響力，從而提升字型大小商標的影響力，一個有價值的註冊商標，即便自己不直接使用，也可以許可使用，同樣能為企業帶來利潤；也可以通過貼牌來實現商標的最大價值。產品銷售型企業在經營過程中，也同樣會碰到著作權的相關問題，不能被忽視。

對於服務型企業，服務是無形的產品，商標策略和產品生產型企業一樣重要，其次是著作權，當然也會涉及專利。服務型企業註冊商標的類別不僅包括服務的行業，還要涵蓋於其自身行業相關的行業。例如，美容行業，其註冊商標不僅要包含美容行業，還應涵蓋於相關化妝品。一旦企業做大，必將涉獵與美容相關的化妝品，即便自己不生產，也可以通過商標許可的方式實現產品化。



## (一) 商標策略的具體實施

### 1、選擇設計有創意又文化內涵的商標

很多剛剛註冊的企業，為了短期內提高自己的知名度，都會攀富（即傍名牌），但從企業的長遠來看，這是萬萬使不得的。傍名牌的商標難以被註冊，即便是註冊了，也可能被撤銷掉，在使用過程中很容易因不正當競爭而成為被告，長期的風險遠大於短期的利益。在選擇設計商標時儘量選用強力型商標，避免使用弱力型商標。選擇商標應把握以下幾個原則：

- a、儘量避免使用與知名企業字型大小或註冊商標相近似的標誌作為註冊商標；
- b、優先選用強力型標誌；
- c、構思深刻、構圖簡潔，彰顯企業文化或民族文化或產品文化內涵；
- d、構思的商標與企業字型大小緊密聯繫，這樣不僅可以獲得“雙重保護”，對整個商標策略的實施都是非常有利的。在選擇設計商標前，有必要對做相應的檢索，瞭解知名商標、現有註冊商標等有關情況，以防事倍功半。



### 2、及時將精心設計的商標註冊登記

產品未到，註冊商標先行，這是企業商業策略的基本原則之一。未經註冊的商標只能稱之為商業標誌，主要依據《反不正當競爭法》給予保護，但保護力度相當有限，主要經註冊核准後才給予《商標法》保護。並且，我國《商標法》規定商標註冊登記的基本原則之一便是在先申請原則，即誰先申請就授予誰，先使用並沒有優先權，僅僅是在發生商標爭議的時候考慮的因素之一。在商標註冊時，還應注意其註冊類別不能僅限於產品類別或企業經營範圍內列，對與產品類別或企業經營範圍相近似的類別，都儘量予以註冊，以防止被其他人註冊。同時，在被選定的商標註冊登記時，還應注意將與被選定商標相近似的標誌予以註冊，以防止他人註冊。例如，杭州娃哈哈集團有限公司不僅註冊了“娃哈哈”商標，同時還註冊了“哇哈哈”、“哈哈娃”、“WA HA HA”等週邊商標，其目的是充分利用週邊商標保護其核心商標“娃哈哈”。在此需要做重要提醒的，註冊商標的保護期限為十年，並非一次註冊永久保護，期限屆滿前應及時申請續展，註冊商標需要續展的，應當在法定期限內提交申請，超過法定期限（註冊有效期滿後六個月）不予續展。



### 3、約定商標的著作權屬

在選擇設計商標時，應當注意原始權利的權屬問題，對企業來說，企業自身無法設計商標，都是由企業的員工設計出來的，當然也有委託專業的設計單位或個人設計，這時原始權利人都可能不是企業自己，所以有必要通過書面協定的方式取得商標的所有權利，這包括但不限於對商標載體的所有權、獨佔的使用權、著作權（著作權中的署名權除外）等所有相關權益，以避免將來不必要的糾紛發生，即使發生，自己也不至於處於被動地位。即便是企業員工設計的，且企業也有明確的規章制度，仍然有必要簽訂書面的權屬協議。



### 4、申請註冊商標的同時，到著作權主管部門進行著作權登記

很多註冊商標都不是規範的文字疊加，而是帶有技術創意的作品，特別是帶有圖形的商標，而《商標法》無法給註冊商標以著作權保護，雖然作品自創作完成之日起便享有著作權，但完成時間往往不能準確確定，而到著作權主管部門登記是證明作品完成時間的有力證據，故對由藝術創意的商標進行著作權登記是有必要的。這樣，註冊商標不僅可以通過商標法獲得保護，也可以通過著作權法獲得保護，大大提高了註冊商標的保護力度。



## 5、充分使用註冊商標

任何商標只有使用才能提高其知名度，體現其標識價值。商標使用包括將商標用於商品、商品包裝或容器以及商品交易文書上，或將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。需要注意的是，《商標法》中規定的使用註冊商標是指在商業活動中對商標進行公開、真實、合法的使用。商標使用可以是權利人自己使用，也可以通過許可（授權）的方式給其他主體使用。許可使用是發揮商標價值的重要方式。商標許可根據對權利人的限制不同分為普通許可（權利人可以使用並可以許可協力廠商使用）、排他許可（權利人可以使用，但不能再許可協力廠商使用）和獨佔許可（權利人不能使用，也不能許可協力廠商使用）。作為權利人，為保證商標的信譽度，應當監督被許可人使用其註冊商標的商品或服務品質，商品或服務的品質標準可以在許可合同中進一步明確。需要注意的是，雖然商標許可合同備案不是商標許可合同生效的必要條件，但許可人應當儘量將許可合同備案，以備將來侵權訴訟或申請馳名商標認定使用。在使用註冊商標的過程中應當注意對使用時間和使用量以及成本投入檔案材料的保存，這些材料在商標保護或申請馳名商標認定時是非常有用的。



在商標使用中，應注意下列問題：

**首先，註冊商標專用權人應當注意保存使用證據。**根據《商標法》和《商標法實施條例》的有關規定，無正當理由連續三年停止使用的，任何人可以向商標局申請撤銷。實踐中常常出現有些註冊人雖然有使用行為，可由於不重視保存原始資料，無法提交使用的證據，結果導致商標專用權喪失。此外，在涉外註冊過程中有些國家要求提供使用的證據，在同一日申請註冊商標的，授予先使用的一方，故保存使用商標的證據是非常重要的。

**其次，使用過程中不能改變註冊商標的樣式。**根據《商標法》的規定，自行改變註冊商標的文字、圖形或其組合的，不能被視為是使用註冊商標，且有可能導致註冊商標有被撤銷。故在使用註冊商標時，一般僅限於按比例放大或縮小，但如果以僅改變商標的一些部分而不改變商標註冊顯著特點的形式，雖然使用的商標與原註冊的商標不完全一樣，但保留了原註冊商標的主要特點，可視為使用，一般儘量不要改變註冊商標。

**再次，商標註冊人在單件商品上同時使用多個商標的問題。**註冊人可以在核定的商品或服務上同時使用多個註冊商標，但應注意標明註冊標記，並將每個註冊商標分開，各自獨立，不得重疊在一起產生新的視覺效果，否則不視為使用該多個註冊商標。

**最後，商標權利人發生變更的，應及時到商標局辦理變更手續，**根據《商標法》的有關規定，註冊人名稱或地址變更的，應當向國家商標局辦理變更手續，否則屬於違法行為，將受到行政處罰。



## 6、廣告用語註冊商標保護的相關問題

大多數廣告語僅僅是企業宣傳時一種語言溝通方式，企業可能用很多廣告語去宣傳一個產品，但是，有特色的廣告語能為企業樹立良好的形象，同時也能為其打開銷路。但很多廣告語被多個廠家重複使用（例如，碧生源減肥茶的廣告詞被其他減肥茶使用），如果能將這些廣告語申請註冊商標保護，無疑是對廣告用語給予最有力專用保護。有些廣告構思別致，具有獨創性，還有些進行了大量宣傳，在社會公眾中享有較高的知名度，客觀上起到了識別商品來源的作用，起到了商標的作用，由此產生了對其予以法律保護的必要性與合理性。一個廣告語要成為商標，受商標法的保護，必須滿足商標的基本條件，即該廣告語具有顯著性，便於識別。一般認為，滿足下列條件之一的廣告語，具有顯著性，可以註冊為商標：

其一，該廣告語為申請人所獨創，並非常見的廣告宣傳用語；

其二，在廣告語中包含申請人已經註冊的商標，整體具有顯著特徵；

其三，該廣告語經長期使用、廣泛使用與宣傳，已經起到商標識別作用。



## 7、註冊商標的品牌維護

第一，需要產品或服務品質的保證，企業信譽的保障。商標的品牌價值一般都是通過產品或服務的品質、企業的信譽等經過長期的積累而沉澱下來的，故而商標價值的維護，離不開產品或服務品質的保證，更離不開企業的信譽保障。故商標品牌價值的維護，首當其衝的是產品或服務的品質保證，企業信譽的保障基礎，沒有基礎保障，其他都是空中樓閣。這裡企業信譽包括產品售後服務，服務理念，也包括企業的社會責任感。

第二，慎重地進行商標許可使用。雖然商標許可可以為企業直接帶來經濟利益（許可費），並增強商標的知名度，但商標許可是把雙刃劍，許可的物件越多，管理難度就越大，一旦被許可人的產品或服務出現品質問題，必將影響到商標的價值，故在註冊商標許可中，一定要謹慎的選擇被許可人，有必要對被許可人產品的生產環節及服務過程進行全程監控，保障產品及服務的品質，避免因品質問題給註冊商標帶來負面影響。一般來說，註冊商標的許可，僅限於商標權利人名下的子公司或代理商。

第三，必要的廣告投入。廣告宣傳是擴大商標知名度最直接的方式，前面已經分析，此不再贅述。

第四，商標維權，任重道遠。任何商標一旦馳名或知名度達到一定程度後，都不可避免的被他人冒用，而假冒註冊商標不僅會導致權利人產品或服務市場佔有率下降（假冒產品一般在價格上都比正宗產品的價格要低得多），同時，由於假冒產品的品質低劣、粗糙，這會給正宗產品致命的打擊，致使商標的品牌價值大大下降。商標打假，一般來說除需要企業的多部門之間的配合外，還需要打假公司（負責跟蹤調查）、律師事務所進行緊密配合，並需要工商等行政部門進行協助。

第五，統一管理。一般來說一個主打註冊商標都會有很多的聯合商標和防禦商標，這些註冊商標的管理是一項統一的工作，而不能由不同的人分別去管理。



## (二) 專利策略的具體實施

### 1、對所要突破的領域做必要的技術現狀檢索

第一，技術現狀檢索的首要目的是瞭解現有技術的發展現狀，是制定適合自己的技術研發計畫的必要前提。大多數企業的技術人員其知識的獲取除在學校學習獲得外就是來自在本企業工作過程中獲取的技術知識，其知識面不是很完善，其最熟悉的是自己公司的技術現狀，對直接競爭對手的技術可能比較熟悉，對整個行業的技術現狀並不準確瞭解，盲目的指定研發計畫，極有可能投入大量的人力物力，得出結果時卻發現早已被其他人突破，已經是現有技術。技術文獻特別是專利文獻是一種兼具技術、法律、經濟內容的、在世界範圍內廣泛傳播的資訊。專利文獻具有品質可靠、內容廣泛詳盡、報導迅速的特點。專利文獻以其非常規範、嚴格的形式，彙集了人類最完整、最重要、最有經濟技術和法律意義的成千上萬的資訊。它反映著過去容、當今的技術，而且預示著未來技術發展的趨勢。根據世界智慧財產權組織的研究，全世界最新的發明創造資訊有90—95%都是首先通過專利文獻反映出來的。通過對現有技術檢索（主要是專利檢索、技術文獻檢索）可以準確的瞭解整個行業的技術發展現狀，避免重複創造。據有關統計，在應用技術的研究中，充分利用專利文獻資訊，可以減少創新時間的90%，降低成本75%，節約研究開發費用60%，還可以減少風險。正如愛因斯坦說過的，“我之所以有這樣的成就，是因為我站在巨人的肩膀上”，創新的第一步就是充分學習利用前人的成果。



第二，技術現狀檢索是瞭解競爭對手的最有效的手段。凡是有專利策略意識的企業，都會將自己的技術創新及時申請專利，以獲得專利保護，故專利檢索可以直接瞭解競爭對手的技術創新現狀、專利佈局。雖然有些企業將某些技術創新作為技術秘密保護，但在科技高速發展的今天，今天的技術秘密明天就可能成為現有技術，故專利檢索很可能發現競爭對手的技術秘密的具體內容，即便不能發現，也可以找到替代競爭對手技術秘密的技術方案，擊垮競爭對手。

第三，技術檢索是改進生產工藝，生產新產品的有效方式。雖然申請專利的技術，未經權利人許可不能使用，其保護期長達10年或20年。但是，專利保護的前提是專利權人繳納專利費用，許多專利，因沒有繳納年費，而變成公共技術，使用這些專利權終止的技術不構成侵權。有些授權的專利，因為不符合授權條件而被無效或可以被無效掉的專利技術，也成為公共技術，可以免費使用。這樣大大減少了研發成本，加快了企業技術更新。

第四，專利檢索可以有效的避免專利侵權的發生。根據《專利法》的有關規定，除專利法另有規定外，未經專利權人的許可，不得實施其專利。很顯然，專利侵權不以行為明知為前提，而是以有實施行為為充分必要條件。在專利檢索過程中將企業所實施的技術與專利技術對比，可以及時發現自己所實施的技術是否涉嫌專利侵權，一旦發現應儘早採取措施，避免陷於專利侵權糾紛中。



## 2、制定符合企業發展的具體的技術研發計畫

企業研發計畫首先要選定研發的技術領域，可以通過專利檢索，並結合企業的技術優勢以及現階段要解決的技術問題等因素，綜合確定研發的技術領域。研發的技術領域可分為短期研發計畫、中長期研發計畫。短期研發物件一般是企業現階段面臨的技術問題或行業面臨的技術難題，由於在這方面的技術問題往往是單一的技術問題，一般可以在短時間內突破，越早突破越快速衝擊市場，節約企業生產成本，且容易投入實際生產，快速給企業帶來經濟效益；中長期研發計畫代表某一技術未來的發展方向，有的甚至還沒有被人們注意，其技術難題相對較多，研發週期較長，一旦研發出來，可能在較長時間內佔領市場，但投入應用的成本相對較大。中長期研發計畫是放眼未來的專利策略，雖然中小企業實施中長期研發計畫成本較高，但一定要關注這方面的技術問題，這是居安思危的表現，也只有這樣企業才能長期的生存下去。

企業研發計畫的制定一定的結合實際情況，充分利用企業的技術優勢，保證計畫的可實施性。中小型企業先從企業生產過程中碰到的具體問題入手，制定短期技術並有效執行，通過大量的小專利提升企業的實力，大中型企業除制定短期研發計畫外還應充分重視行業發展方向，制定中長期研發計畫，以保證或提升在行業內的優勢。



## 3、挖掘潛在的可以申請專利的技術創新

每個企業在生產經營過程中，都會有自己的技術創新，有些創新是無意中發現的（例如汽車輪胎、蘇37飛機的機翼結構），有些創新是經過多次試驗花費當量人力、物力得到的，但並非所有的技術創新都可以申報專利，有些技術創新雖然可以申報專利，但需要站在另一角度進行申報，才有可能授權，故必須對技術創新進行篩選、挖掘，才能提煉出專利技術進而申報專利。由於研發創新人員往往都是技術人才，對專利制度不熟悉，對專利只有概念認識，不清楚如何挖掘技術創新中的專利成果，如果企業缺乏既熟悉技術又熟悉專利的人才，或技術人員對專利沒有較深的認識，首先應對技術人員進行專利培訓，加深他們對專利的認識，促使他們在技術研發過程中專利的發掘、挖掘，或者設立專人挖掘技術研發成果中的可申報專利技術，避免技術成果成為公共領域的技術，為別人做嫁衣。



#### 4、技術創新後，要及時確定保護的方案

技術創新獲得突破後，首先要考慮的便是知識成果的保護問題，而技術方案的保護無外乎是專利保護還是商業秘密保護。二者的優缺點在於：

採取專利保護的缺點在於，技術方案必須的公開，他人可能在該技術方案的基礎上開發出新的專利，其他人可能未經許可而使用該技術，在某些情況下維權非常困難。採取商業秘密保護的缺點是，同樣的技術方案可能被他人攻破，一旦被他人攻破，該技術方案無法再獨佔的使用。一旦他人將其申請專利，自己將無法自由使用。且商業秘密被公開後，就無法獨佔性的使用。採取專利保護的優點是，不需要付出保密成本，任何人使用該技術方案都應經權利人許可（強制許可除外），並支付許可費用。

採取商業秘密保護的優點是，可以保證自己獨佔性的使用，在該技術領域享有絕對的優勢，例如雲南白藥配方。除考慮二者的優勢外，還必須認真的審核技術方案適合那一種保護方案。其唯一的標準在於技術方案是否容易被他人破解。任何技術方案都凝聚在產品中的，故技術方案的運用，必然伴隨著產品，而產品是流通的，同領域技術人員很容易獲得技術創新的產品，如果可以通過產品的特徵破解出實施的技術方案，無論該技術創新如何的高，只能採取專利保護，機械領域的創新最為明顯；如果同領域技術人員無法通過產品推導出對應的技術方案，則可以考慮採取技術秘密保護，例如配方類發明。一般來說產品的配方及方法發明可以考慮採取技術秘密保護，凡產品結構發明創造及不複雜的化學發明，基本上只能採取專利保護。



確定專利保護後，應當及時的申請專利保護。根據《專利法》的有關規定，我國專利申請是先申請原則，而不是先創造原則。即同一技術方案被兩個以上的人申請專利保護的，只授予最先申請的人專利權。同時，根據《專利法》的規定，授予專利的必要條件是符合新穎性要求。所謂新穎性是指發明或實用新型不屬於現有技術（設計），也沒有任何單位或者個人就同樣的發明、實用新型或外觀設計在申請以前提出過專利申請，並公佈在公告的專利申請文件中。故，如果技術方案不及時申請專利，一旦被他人先申請或被他人公開，就無法獲得專利權。





## 5、委託專業的專利代理機構申報專利

專利檔是非常強的技術檔和法律檔，要求撰寫人既懂技術又懂專利方面的法規，稍有不慎，就可能導致本來可被授權的專利申請因撰寫不符合法律規定，而不能被授權，造成無法挽回的局面，特別是發明專利。有的專利申請雖然被授權，但由於撰寫的重大瑕疵，很容易被競爭對手找到瑕疵而被無效掉；有些專利檔雖然被授權，但由於保護範圍過窄，沒有實現最大範圍的保護，只能給予很小的保護，競爭對手輕易的繞過專利權利要求書，而不構成侵權。同時，專利申請涉及多個流程，只要一個流程出現問題（如，未按期繳納申請費、實審費，未及時要求恢復權利），就可能導致專利申請不能被授權。專利申請被授權後，每年還應繳納年費，逾期交納年費，專利權自動終止。這一系列的技術問題、法律問題以及繁雜的法律流程，必須由專業的人細心的處理，普通的企業人員是無法很好的完成的。



智慧財產權保護的一個重要特徵是地域保護原則，專利保護也不例外。地域保護原則，是在該國家或地區申請專利的，在該國家或地區才能獲得專利法律保護。如果該專利只在大陸申請專利，未在香港或美國申請專利，則該專利就不能在香港、美國獲得專利保護。故一項創新比較高的發明創造有必要考慮國外申請，國外申請的管道包括直接向具體的國家或地區申請和通過PCT申請。PCT申請僅僅是讓申請人獲得了在PCT成員國申請的優先權，如果不向具體的國家或地區申請實質審查，也無法在其他國家獲得專利保護。確定是否申請外國保護時，從實用主義出發，如果該技術創新對應的產品不向國外銷售，或權利人也不到國外生產，則沒有必要向外國申請專利；如果產品出口到國外或在國外生產，則應向對應的國家申請專利保護。



## 6、做好商業秘密的保護工作

在對技術創新進行挖掘過程中，除注重可申報專利的技術成果外，同時應重視那些潛在的可作為技術秘密保護的技術成果。一旦發掘可作為技術秘密保護的成果，應立即進行技術論證，確定可作為技術秘密保護後，立即採取技術秘密保護。作為技術秘密保護的技術往往是技術研發成果的某一具體細節，其週邊的一個完整的技術方案仍可以申請專利保護。

根據《反不正當競爭法》的規定，所謂商業秘密是指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益，具有實用性並經權利人採取保密措施的技術資訊和經營資訊。



保密措施的證據一般包括以下幾個方面：

第一，有對技術資訊載體加強管理的有關規章制度，即有明確的技術秘密保密制度，在該制度中應明確哪些檔或資料適用該制度，哪些人具有保密義務；

第二，在全體職工會上或有關技術人員會議上針對具體的技術秘密提出保密要求，並形成書面檔，由與會人員簽字。

第三，對涉及技術秘密的場所和人員制定嚴格的保密制度，也即企業技術秘密的借閱制度；

第四，與可接觸技術秘密的人員簽訂保密協定，明確權利與義務。但應注意的是，這些規章制度都應該是針對具體的秘密，對具體的人員做出的，不能籠統含糊。另外，保密措施還包括權利人採取的物質手段，比如將相關檔或核心配方鎖進保險櫃裡，加密等等。

不為公眾所知悉，是指該技術資訊不能從公開管道直接獲取，該事實是消極事實，如果侵權方否認的，由侵權方舉證，不需要權利人舉證證明不為公眾所知悉。



司法實踐認定商業秘密侵權主要使用的“接觸加相似原則”，即權利人能夠證明被侵權人所使用的資訊與自己的商業秘密具有一致性或相同性，同時能證明侵權人有獲取商業秘密的條件，而侵權人不能提供或拒不提供其所使用的資訊是合法獲得或使用的證據的，可以認定侵犯商業秘密。由於很多技術秘密侵權案，都與權利人的技術人員或接觸過該技術秘密的人員有關，故，技術秘密在創新後，應當寫明該技術秘密的創造人，這即是對他們的肯定，也是為將來他們洩露技術秘密時有證據證明他們接觸過該技術秘密。同樣，採取秘密保護後的技術秘密在借閱或複印過程中，應做好登記制度，這樣既可以約束借閱人員的保密責任，也留下他們接觸過該技術秘密的證據，以備萬一。

IBM公司的技術秘密保護制度就非常完善，他們根據一個機密與IBM公司業務的關係、與IBM公司業務的實施方針的關係、有關業界競爭的影響度、是否為IBM公司產品技術上及收益上成功的關鍵等因素，及重要程度的高低，依次分為“絕密”、“機密”、“限閱”、“僅內部使用”等四種。根據不同的等級，決定其複印、對外公開、對內公開、廢棄、保管、資料傳送時的處理規定。例如：對外公開時，前三類的資料必須得到特定人員的同意；複印資料時，前兩類的資料必須轉成密碼才可傳送。為了徹底實施公司的規定，公司內部也設有自我檢查制度，隨時實施內部檢查並指導員工養成自我管理的習慣。技術秘密在傳輸過程中，都採取秘密傳輸的，其保密制度非常嚴謹實用，值得每個企業去借鑒。



## 7、處理好既不申請專利保護也不採取技術秘密保護的技術創新的公開

對於技術創新程度不高，不準備採取保護措施的技術創新，必須儘快將其公開例如，IBM公司每月定期出版一冊技術文獻，將其開發的未採取保護措施的技術創新公開，其每年申請的專利僅幾百項，但公開的技術創新達上萬項，這種公開有效避免該技術方案被他人申請專利，即便是被申請專利，將來也可以以現有技術對抗侵權糾紛。



## 8、專利授權後應進行必要專利權維護

專利申請被授權後的後續維護工作主要是按時足額繳納年費和應對專利無效。在維持專利權的過程中應對專利權的市場價值進行評估，如果無市場價值時，可不再繳納年費，以避免浪費財力。

專利無效，一般是競爭對手或侵權訴訟的被告提起，專利無效程式啟動後，應及時應訴抗辯，並對申報的專利進行評估，特別是實用新型和外觀設計專利，如果確實屬於可被無效的情形，可自動放棄，以避免額外多繳納專利年費。如果企業專利被啟動無效宣告程式，企業除積極應訴外，在應訴過程中，應儘量對其專利檔中的詞句及技術方案做限制性的解釋或排他性解釋。以防止侵權人利用禁止反悔原則，而躲避專利侵權，所謂禁止反悔言原則，是指專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程式中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持。



## 9、打好專利進攻戰和防禦戰

專利策略從不同的角度可做不同的分類，按應對市場競爭的策略實施方式劃分，可分為進攻型專利策略、防禦型專利策略。

專利進攻策略，是指積極、主動、及時地申請專利並取得專利權，以使企業在激烈的市場競爭中取得主動權，為企業爭得更大的經濟利益的策略。專利進攻策略主要包括以下幾種：

第一，基本專利策略，這是準確地預測未來技術的發展方向，將核心技術或基礎研究作為基本方向的專利策略。基本專利策略的實施，需要比較準確的掌握行業技術現狀（從全球至少是在中國範圍內考察），進而確定技術的發展方向，除行業的龍頭企業外，一般的企業由於技術資訊有限，對市場無法準確預料，如果靠自己準確掌握本領域技術未來的發展方向，需要花費大量的人力、物力、財力，成本太高，比較便捷的辦法是密切關注國家有關智慧財產權策略的相關內容，國家每年會將主要突破的技術領域公佈，比如高新技術企業認定中的技術領域、政府智慧財產權策略五年規劃中主要突破的技術領域等等，都代表著各個領域未來的發展方向。並且，這些技術領域，國家都有政策扶持。基本專利策略對搶佔市場先機，保持市場份額尤為重要，龍頭企業要保持自己的龍頭地位，基本專利策略是必不可少的。



第二，週邊專利策略，如果行業的基本專利被其他單位掌握，而又無法另闢蹊徑時，可以採用具有相同原理並環繞他人基本專利的許多不同的專利，加強自己與基本專利權人進行對抗的策略；在自己的基本專利受到衝擊時，在基本專利周圍編織專利網，採取層層圍堵的辦法加以對抗。週邊專利策略不需要花費太大的成本，但它同樣會對基本專利的權利人帶來很多的限制，大大削弱基本專利權利人的威力，比較適合技術起點低的企業，週邊專利戰可以大力推動專利交叉許可的實現，該策略的執行比較適合技術起點比較低、研發團隊實力比較低的企業。

第三，專利轉讓策略，即在自己眾多技術領域取得的專利權中，對自己並不實施的專利技術，積極、主動地向其他企業轉讓的策略。專利的維護要付出經濟成本，如果自己不實施，是無法直接帶來經濟價值，如果存在這樣的情況，應積極啟動專利轉讓程式，不僅可以減少專利管理成本，同時還可以為企業帶來經濟回報。需要注意的是，在專利轉讓過程中應慎重選擇受讓人，並充分重視合同中專利有效性的保障。



第四，專利收買策略，即將競爭對手的專利全部收買，來獨佔市場的策略。在收買專利過程中，因充分重視下列因素：第一，專利可轉讓性，如果專利被質押，則無法轉讓；第二，被無效的風險，任何專利都有可能被無效，對專利被無效的風險，應當由權利人承擔或雙方共擔；第三，權屬瑕疵，由於國家在受理專利申請時，對申請人申請專利的權利僅作表面審查，申請人可能無申請權，主要發生在個人是申請人的情形，該風險應約定由轉讓方承擔，對於共有的專利權轉讓，應由全部共有人簽字；第四，在受讓前應做調查該專利是否被許可使用過，一旦該專利已經許可給他人使用，受讓後將無法獨家使用，該風險應由出讓方說明並承諾；第五，在受讓前，應對專利申請檔，特別是實質審查函件、複審，無效程式中的檔做詳細的分析，以瞭解該專利的保護範圍；第六，購買的專利應包括其從屬專利，必須打包購買，否則，即便是購買了基礎專利，由於未購買其從屬專利，仍然深陷雷區；第七，專利附帶的技術秘密轉讓問題。對於比較重要的專利，權利人很有可能將比較關鍵的技術方案作為技術秘密保護，所以使用專利技術達到的效果總比權利人的效果要差一些，只有將其技術秘密一併購買，才能生產出與出讓方一樣的產品。



第五，專利與產品結合策略，即在許可他人使用本企業專利的同時，將自己的產品強加于對方，提高自己在市場競爭中地位的策略。這裡要注意的是，依據法律，非法壟斷技術、妨礙技術進步或者侵害他人技術成果的技術合同無效，“非法壟斷技術、妨礙技術進步”包括：限制當事人一方在合同標的技術基礎上進行新的研究開發或者限制其使用所改進的技術，或者雙方交換改進技術的條件不對等，包括要求一方將其自行改進的技術無償提供給對方、非互惠性轉讓給對方、無償獨佔或者共用該改進技術的智慧財產權；限制當事人一方從其他來源獲得與技術提供方類似技術或者與其競爭的技術；阻礙當事人一方根據市場需求，按照合理方式充分實施合同標的技術，包括明顯不合理地限制技術接受方實施合同標的技術生產產品或者提供服務的數量、品種、價格、銷售管道和出口市場；要求技術接受方接受並非實施技術必不可少的附帶條件，包括購買非必需的技術、原材料、產品、設備、服務以及接收非必需的人員等；不合理地限制技術接受方購買原材料、零部件、產品或者設備等的管道或者來源；禁止技術接受方對合同標的技術智慧財產權的有效性提出異議或者對提出異議附加條件等情形。應儘量避免合同中出現上述情形，應通過其他方式合理避免，如另立協定等方式予以規避。



專利防禦策略，是指防禦其他企業專利進攻或反抗其他企業的專利對本企業的妨礙，而採取的保護本企業，將損失減少到最低程度的一種策略。專利防禦策略主要有以下幾種：

第一，專利無效策略，即針對對方專利的漏洞、缺陷，運用撤銷以及無效等程式，使對方所取得的專利不能成立或者無效的策略。因無效程式的啟動要支出較高的費用（包括無效申請費，代理機構的代理費、資料的檢索費等），故企業不會積極主動的啟動專利無效，一般只有在對應的產品要入市或侵權訴訟中才啟動。專利無效程式啟動後，一旦對應的專利被無效，便成為公共技術，可以免費使用，有的專利即便是最終沒有無效掉，因當事人為保障專利有效而與請求人和解，請求人也可以達到用較低的費用或不支付對價而獲得專利的使用權。

第二，公開策略，將對於本企業不重要的技術方案予以公開，避免競爭對於申請專利，而對本企業造成技術障礙。

第三，交叉許可策略，即企業間為了防止造成侵權而採取的相互間交叉許可實施對方專利的策略。



## 10、設計出比較好的技術創新激勵制度並有效的去執行

任何技術創新歸根結底是由人去完成的，企業有一批優秀的人才，並不當然表示就可以獲得很多技術創新，還必須的有一套比較完善的技術創新激勵制度並且有效的去執行。激勵制度，應包括以下幾個方面：

第一，儘量為他們提供優質的技術開發平臺。這裡的技術開發平臺包括物質技術條件和技術團隊，大量的技術問題的解決都需要無數起實驗才可以解決，而進行相應的實驗必須要有相應的技術條件，特別是藥品等高新技術開發，物質技術條件是必備的。對於複雜的技術開發，往往需要大量的人員共同參與完成，光靠一個人幾乎無法解決，即便是解決了，也需要大量的時間。故物質技術條件和技術團隊是做技術開發的基礎條件，只有擁有了技術開發平臺，技術人員才會看到技術開發的希望，他們才會去做技術開發。

第二，對他們的付出給予充分肯定，滿足其精神需求，並給予重實質而輕形式的管理制度。技術人員投入技術開發往往需要投入大量的時間和精力，有時候為了攻破某一技術難題，為了保證思維的連續性，在較長的一段時間內幾乎都無法獲得休息時間，故，無論他們是否獲得成功，在精神上都應該給予他們肯定，因為他們付出了。同時，技術人員需要付出大量的腦力思維，為了充分的挖掘他們的智慧並可以寬鬆的工作，不能給他們太多的形式上的要求。



第三，有一套比較公平合理的物質獎勵制度。雖然《專利法》及《專利法實施細則》規定了職務發明的獎勵制度，但是這也僅僅建立在申請專利，獲得授權的基礎之上，並且僅僅是法律的規定，無具體的操作方式，並不能等同於企業的獎勵制度。故，為激勵企業的技術人員，有必要制定一套技術創新制度，而這項制度中的獎勵範圍包括專利，還應包括技術秘密、未做技術秘密和專利保護的技術創新以及技術失敗。IBM公司的獎勵制度，倒是值得我們借鑒：

IBM公司用“計分制”來兌現獎勵。IBM公司的計分制，申請專利給發明人計3分，刊載於出版物，給該發明人計1分。當這些分數累積到12分時，給予現金獎勵。一項發明被第二次採用時，再次給予獎金獎勵（詳見《IBM公司的智慧財產權管理制度》一文）。對於技術失敗，企業應當理性的判定，任何技術創新過程中都有可能失敗，而一旦技術失敗，不僅前期的投入無直接的回報，甚至還造成其他損失。即便是技術失敗了，也告訴後來者，哪些方案是不成功的，從某種程度上講也是一種成功，只不過這種成功不是企業最想要的而已。我們應當正確的評價技術失敗，只要技術人員盡到了謹慎處理的職責，即便是失敗了，也不應給予他們處罰，如果技術失敗對後續創新有較大幫助作用還應給予一定的獎勵，這樣他們才敢於去技術創新。對於企業的重要技術人員，不僅要給予技術創新獎勵，還要想辦法把他們留在企業，很多企業的做法是給予他們重要的職位，或者給予他們期權或股權的獎勵，但是具體的制度設計還應因人而異，且應請專業的律師設計具體的制度。考慮到我國專利審查制度，以及企業的成本考慮，對於外觀設計和實用新型專利，在授權後給予基本獎勵外，還應及時請求國家智慧財產權局做出《專利評價報告》，根據《專利評價報告》的結果再行給予獎勵，這樣對技術人員比較公平，同時，該《專利評價報告》在專利維權過程中也有用處，並且我們可以根據《專利評價報告》的結論確定專利的維護期。



## 11、做好技術創新檔案保存管理

技術創新過程付出大量的人力、物力和財力，創新過程的檔案包括技術開發計畫書、對技術背景的檢索、技術人員的分工參與、實驗報告、技術開發進展統計等，這些都應當形成文字檔案技術，至少是電子文檔，最好是紙質文檔，而紙質文檔應當由公司有關部門蓋章並由相關負責人和參與人員簽字確認。對於開發計畫書、技術人員分工及技術進展等應形成書面記載，這些檔案直接影響到技術创新的歸屬、侵權抗辯等，做成完成的檔案，也可以提高後續研發的工作效力，不再做重複的工作。技術創新檔案應當長期保存。在正泰訴施耐德案件中，施耐德公司雖然主張正泰公司的技術在其申請前施耐德已經開發完成，但因沒有技術開發檔案，導致法院不予認可，如果有技術開發檔案，也不至於會賠正泰1.7個億。對於有些文檔（如電腦程式，商業秘密除外），還應當考慮進行著作權登記，這不僅可以獲得著作權保護，對確定技術開發完成時間的固定也是非常有助的。

建立起完成的檔案保存制度後，還應建立完善的檔案借閱制度，這不僅是對智慧財產權的尊重，更是有利於商業秘密的維護和檔案的保存。應制定明確的借閱許可權、借閱流程、歸還期限以及借閱記錄制度。



## 12、與員工約定技術创新的歸屬

雖然《專利法》及《專利法實施細則》規定了職務發明創造規定單位所有並明確了職務發明創造的範圍，但是對非職務發明創造的歸屬，法律沒有強制性的規定，而非職務發明創造是財產權，既然是財產權就可以約定歸屬並可以轉讓。與員工對發明創造的歸屬進行約定，必須採取書面方式，最好是在該員工入職時就進行約定，以避免將來不必要的智慧財產權歸屬糾紛，並且在權屬糾紛時占主動地位。對於智慧財產權歸屬的約定，應當採取獨立於勞動合同的形式，該協議中還應包括智慧財產權创新的獎勵制度，這樣員工清楚的知道自已的權利義務，否則，只有義務沒有權利的協議，員工是難以接受的。





### 13、適時的啟動專利侵權訴訟、積極應對專利侵權訴訟

專利訴訟的啟動，要耗費大量的人力物力和財力，一個專利侵權案件，所耗費的時間少則一年，多則七八年，並且，對方是否構成侵權並不像合同違約糾紛那麼清晰，帶有很大的不確定性，故啟動專利侵權訴訟應謹慎考慮。根據《專利法》及其司法解釋的有關規定，實用新型和外觀設計專利侵權訴訟，當事人一旦啟動無效程式，侵權極有可能中止，故權利人在啟動訴訟時，首先要考慮該實用新型或外觀設計專利的穩定性，至少要做一次專利評價報告，如果報告認為該專利穩定性比較差，可能被無效，則不要啟動。在固定被告侵權的證據後，有必要對侵權的證據是否能夠證明被告侵權做一個風險評估，最好是有專家參與論證的評估，如果認為該證據不足以認定侵權，則慎重考慮啟動訴訟程式。考慮到中國目前的司法環境及地方保護因素，儘量避開在源頭侵權人住所地訴訟，最好是找一個被告，將管轄地拉到原告住所地或源頭侵權人住所地之外的其他法院管轄。在啟動專利訴訟時，有必要同時進行財產保全，因為漫長的訴訟給被告充足的時間轉移財產，等到原告勝訴時可能也只是一個空判決。



大多數單位對專利權人發過來的侵權警告書都不重視，有的是認為自己不構成侵權，有的是認為離侵權訴訟還比較遙遠，沒有採取任何措施。這也使得他們在後續的訴訟中處於被動地位。從司法實踐的經驗看，收到侵權警告書後應當：第一，立即進行是否侵權分析，如果不構成侵權，立即啟動確認不侵權訴訟，這也不僅可以使管轄地在原告所在地，減少到外地訴訟的成本，還可以儘早的確認自己的技術方案是否構成侵權，以避免大量的投入後因構成侵權而造成巨大的經濟損失。如果構成侵權，應當積極採取措施，停止侵權，評估權利人調取到侵權的證據（大多數專利權人在發警告函之前都已經將侵權的基本證據固定），與權利人協商獲得專利許可，降低或避免法院確認專利侵權的發生。

當收到專利侵權的訴狀後，也應當積極採取措施，委託專業人員參與訴訟，充分利用專利三性原則、禁止反悔原則、現有技術抗辯原則對抗侵權，如果不能，則可考慮通過專利無效程式將涉案專利無效掉。因我國法律規定，被告人如果在答辯期滿之前未啟動專利無效程式的，侵權訴訟將不中止，故無效程式必須在答辯期滿前提出以終止侵權訴訟，如果可以利用現有技術或禁止反悔原則對抗，再終止無效程式不遲。



### (三) 版權策略的具體實施

- 1、涉及版權保護的領域：物理載體作品版權、網路版權、電腦軟體版權；
- 2、作品的創作；
- 3、版權權屬管理：作品、專利、商標、網路；軟體
- 4、版權登記；
- 5、許可與轉讓；
- 6、侵權現形訴訟應對。



### (四) 建立智慧財產權策略的框架

- 1、設立專門的智慧財產權管理機構，配備專門的智慧財產權管理人員。企業智慧財產權策略可以分為專利策略、商標策略、商業秘密策略等，而每一種策略的制定與實施都需要各方面的人員組合，因此智慧財產權管理機構應同時包括專業人員、技術研究人員、法律事務人員、管理人員及行銷人員等。
- 2、建立智慧財產權管理制度，即制訂商標、專利或商業秘密等企業相關智慧財產權管理制度，分別對管理模式、工作流程、侵權監控、權利保護、績效考核、教育培訓等方面加以規範化。包括：技術引進和轉化時的智慧財產權狀態調查、評估和法律方案規劃；產品試製、委託或合作開發中的智慧財產權歸屬與分享；特許經營、技術許可模式中的相關智慧財產權保護；企業重組、清算時智慧財產權的合理處置等。



3、加大企業技術創新力度，促進智慧財產權的形成。在企業智慧財產權策略中，專利策略以其具有技術性特點在企業的經營發展中有著獨到的功能和作用。對於我國的企業在目前創新能力受限制的情況下，可以通過實施專利“包圍”工作，對短期內無法擁有核心專利的技術，通過引進、消化、吸收、再創新，開發出一批圍繞原核心專利的應用技術專利、組合專利、週邊專利。在形成對原核心專利的包圍網後，可通過交叉許可，取得發展的空間。對企業內部暫不具備轉化條件的智慧財產權，通過合資合作、技術入股等辦法加速實現產業化，有些項目可通過技術市場向外轉讓許可使用，促進智慧財產權的流動和擴散，實現動態中的保護和增值。

4、建立智慧財產權資訊管理系統，以隨時跟蹤和補正企業智慧財產權的申請、投資入股、交易轉讓、許可使用、法律爭議情況以及相關資訊。



#### **(五)、建立企業智慧財產權策略應著重考慮的問題**

- 1、通過智慧財產權專家的指導及時對企業智慧財產權狀況進行分析和預判，制定預防和保護措施。
- 2、智慧財產權的國際保護，企業的產品如果進入國際市場，則首先考慮在擬出口的國家及潛在的出口國進行智慧財產權保護，例如，通過PCT途徑申請專利或通過馬德里體系註冊商標。
- 3、跟蹤市場並確定你的智慧財產權是否被侵害，如果發現自身智慧財產權被侵害，可以委託專業的智慧財產權律師維護合法權益。



## 北京市智慧財產權保護情況

2012年，全市法院全年受理一審智慧財產權民事、專利、商標授權確權行政案件11305件，審結11213件。全市檢察機關受理審查起訴涉嫌侵犯智慧財產權犯罪案件668件973人，起訴602件768人。

公安部門破獲智慧財產權領域犯罪1729件，收繳盜版出版物40余萬張，各類假冒名牌產品涉案3億餘元；

專利執法部門受理專利侵權糾紛57件，立案查處假冒專利案件25件。

商標監管部門共辦理商標假冒侵權案件1318件，案值1437萬元，罰款1462萬元。

文化執法部門立案1220件，收繳非法出版物、音像製品200余萬件。

北京海關累計查獲侵權商品42997件，案值171萬元，涉及52個國家和地區。



## 上海市智慧財產權保護情況

2012年，全市法院共受理一、二審智慧財產權民事、行政和刑事案件4575件、審結4534件。其中受理一審智慧財產權民事案件3420件、審結3404件；受理二審智慧財產權民事案件557件、審結564件；受理一審智慧財產權刑事案件586件、審結550件；受理二審智慧財產權刑事案件8件、審結13件；受理一審智慧財產權行政案件4件、審結3件。



這些智慧財產權案件呈現以下特點：

1、涉外涉港澳臺案件顯著增加，國外及港澳臺當事人勝訴率高。

一審審結涉外涉港澳臺智慧財產權民事案件240件，以判決方式結案的一審涉外涉港澳臺智慧財產權民事案件87件，國外及港澳臺當事人勝訴率超過80%。

2、集中維權案件較多，且被告多為網吧、歌廳、網站以及零售商，表明權利人開始將維權目標集中在市場終端的傳播者、使用者、銷售者。

3、涉及新商業模式的新類型案件和疑難案件不斷出現。近年來，知識經濟和資訊化的迅猛發展，不斷催生新的商業模式，也對智慧財產權司法的規範、引導功能提出新需求。如立邦塗料（中國）有限公司訴上海展進貿易有限公司、浙江淘寶網路有限公司侵害商標權糾紛案，法院認定在網路銷售商業模式中，網店僅為指示所銷售正牌商品的資訊而使用他人註冊商標，未造成相關公眾混淆的，不構成商標侵權。

4、著作權民事案件大幅增加，網路著作權案件居高不下。受理一審著作權民事糾紛案件2396件，同比增加51.9%，占全部一審受理智慧財產權民事案件的70.1%。其中網路著作權案件增幅較大。全市法院受理一審網路著作權案件1790件，同比增加60.4%。



5、商標民事案件增幅較大，被侵權商標仍多為知名度較高的商標。受理一審商標民事糾紛案件443件、審結383件，同比分別增加48.2%、20.4%。商標侵權案件涉及眾多知名品牌，如：ZIPPO、COLUMBIA、MONTBLANC、UGG、Dior、ADIDAS、PUMA、樂購、茅臺、五糧液、洋河等。

6、專利民事案件小幅增加，發明專利糾紛占比較低。受理一審專利民事糾紛案件370件、審結362件，同比分別增加17.1%、14.9%。一審受理的專利民事案件中，侵害外觀設計專利權糾紛占42.9%、侵害發明專利權糾紛占27.7%、侵害實用新型專利權糾紛占24.6%、其他類型專利糾紛占4.8%。

7、智慧財產權刑事案件大幅增加，涉商標刑事案件比例高。受理一審智慧財產權刑事案件586件、審結550件，同比分別增加117.8%、100.0%。智慧財產權刑事案件中涉商標案件比例高，一審受理的智慧財產權刑事案件中，銷售假冒註冊商標商品罪503件，占85.8%；假冒註冊商標罪42件，非法製造、銷售非法製造的註冊商標標識罪6件；涉商標刑事案件合計551件，占全部一審受理智慧財產權刑事案件的94.0%。



## 廣州市智慧財產權保護情況

2012年，廣州法院受理的各類智慧財產權案件數量呈現大幅上升態勢，法院新收智慧財產權民事案件8226件，同比增長61.94%，占廣東省智慧財產權民事案件的近1/3。智慧財產權刑事案件翻倍增長，2012年新收智慧財產權刑事案件740件，比上年增長332.75%；2012年新收智慧財產權行政案件7件比上年增長133.33%。

2012年，知名企業智慧財產權維權現象常態化，涉嫌侵權的主體多為相關專業市場的個體經營者。奧飛動漫、雙魚體育、中國音著協、路易威登馬利蒂(LOUIS VUITTON MALLETTIER)、維氏股份等許多國內外知名企業紛紛進行維權，知名國企就一些老字型大小商標的維權意識也加強。“王老吉”、“蓮香樓”等著名商標的權利人都進行了維權行動。



權利人針對規模侵權、重複侵權提起的大批量維權訴訟持續增加，出現侵權人抱團“阻擊”批量訴訟的現象。由於一些銷售商為獲取不法利益，在批發、零售市場銷售侵權產品，權利人提起了大規模維權訴訟。被告多為法律水準低、交易不規範、舉證能力差、賠償能力弱的個體經營者，他們不僅無法理解和接受權利人的維權行為，對法院的依法公正審理和判決結果也存在明顯的不滿情緒。由此也產生了個體工商戶當事人法律公告難送達的情況。這些個體經營者（老闆）往往是雇傭人員負責店鋪的日常運作。對於這類當事人的送達很困難，很難聯繫到本人，最終往往要通過公告送達，導致審理時間延長。還有一種情況是被告鑽法律空子，對法院避而不見，拖延時間，給法院工作帶來困擾。



謝 謝 ！

