

企业知识产权风险管理

目 录

- 商标法律风险及防范
- 专有技术及商业秘密法律风险及防范
- 专利权法律风险及防范

从“凉茶”大战看企业的知识产权保护



VS



加多宝和王老吉 之间的商标之争



王老吉 “红Vs.绿” 之争



一、简介

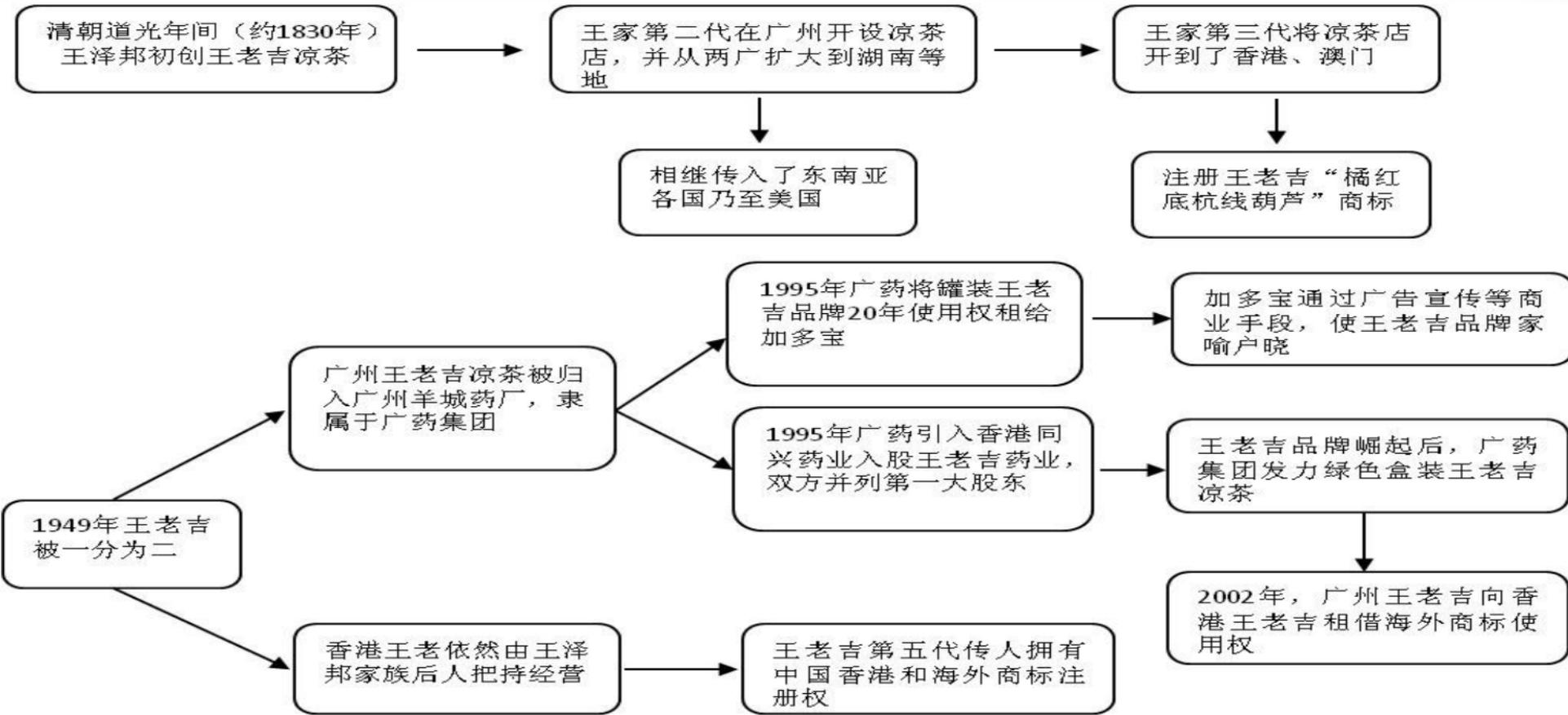
1.加多宝集团：是一家大型专业饮料生产及销售企业，于1995年创立，同年推出首批红色罐装“王老吉”。1998年，集团以外资形式在中国广东省东莞市长安镇设立首个生产基地。销售网络遍及中国大陆30多个省、市、自治区，并销往东南亚、欧美等地。2011年4月11日，红罐“王老吉”所属的加多宝集团宣称已在收集证据，向成都市工商局商标科和执法处以“‘王老吉’知名商品特有的包装、装潢权被侵犯”为由，对广药集团的不正当竞争行为进行举报。2012年5月12日，根据中国国际经济贸易仲裁委员会的裁决书，加多宝停止使用“王老吉”商标。

2.广州药业股份有限公司：广州药业是国内最大的中成药制造商，在中成药制造行业有着悠久的历史，并拥有众多的老字号品牌和丰富的产品资源。广州药业股份有限公司由广州医药集团有限公司属下八家中成药制造企业和三家医药贸易企业于1997年9月1日重组成立，分别于1997年10月和2001年2月在香港联交所和上海证交所上市。目前，本公司旗下拥有八家中成药生产企业、一家植物药研发生产企业、四家医药贸易企业和两家医药研发机构。本公司主要从事中成药制造、医药贸易和新药研发等业务。广州药业亦是国内最大的医药贸易商之一，公司拥有华南地区最大的医药零售网络和医药物流配送中心。

近年来，广州药业因其良好的经营业绩、规范的市场运作和高效的管理水平得到境内外资本市场及业界的关注

二、相识：王老吉的历史-加多宝的过去

王老吉凉茶由王泽邦始创于清道光八年，至今已有184年历史。在动荡的社会中几经周折依然维持着经营。1949年之后，王老吉凉茶分成了两支：一支被收归国有，后更名为“羊城药业”，隶属于广药集团。另一支由王氏后人带到了香港，经营王老吉香港及海外业务，即“香港王老吉国际”，1993年，王氏后人王健仪出任该公





按理说，王老吉分家后隶属不同主人，本应互不相干，怎又牵扯出这么大一桩品牌诉讼案件？这要从一名东莞籍商人陈鸿道说起。

陈鸿道是一名活跃于粤港两地的贸易批发商，1995年，有意在内地经营凉茶产业的他与王氏后人王健仪进行了接触，并获得红罐装王老吉凉茶的配方。然而，王氏后人仅拥有香港及海外的商标所有权，欲在内地经营王老吉凉茶饮料的陈鸿道便转而和座城药城老善食品料分公司（王老吉药业股份有限公司前身）与陈鸿道的香港鸿道集团有限公司签订了商标许可使用合同，合同规定鸿道集团自1997年取得“王老吉”商标生产销售红色纸包装及红色铁罐装凉茶饮料的独家使用权，合同有效期至2011年12月31日止，有效期为15年。后双方又于2001年续签合同，有效期共计20年。为了

王老吉凉茶的发展，鸿道集团投资成立了香港加多宝(广东)股份公司，由香港王老吉集团提供配方，经广州王老吉药业特许在中国内地独家生产，专门负责“红罐”王老吉凉茶的生产与销售，加多宝集团在内地先后设立了四个加工厂，把广药集团授权的王老吉凉茶品牌运作的风生水起。



陈鸿道



JDB

加多宝集团

王老吉

三、联姻：加多宝的推动，王老吉的品牌之路

从1997年广药集团将红罐王老吉商标授权给鸿道集团后，加多宝就开始了为王老吉品牌的苦心经营，然而在2002年以前，王老吉凉茶只是一个区域品牌，销售业绩连续数年维持在1亿元左右，无法走出广东和浙南一带。为此，陈鸿道聘请成美公司对“王老吉”进行了重新定位——明确了红罐王老吉是在“饮料”行业中竞争，竞争对手应是其他饮料；品牌定位为“预防上火的饮料”，独特的价值在于——喝红罐王老吉能预防上火。加多宝对王老吉的重新定位，为王老吉凉茶走向全国扫清了障碍。此期间，加多宝集团投资十多亿元，强化广告宣传，扩建生产基地，拓宽销售渠道，甚至拍摄了一部讲述王老吉凉茶创始人行医的电视剧《岭南药侠》。2008年汶川大地震中捐款1亿元的高调慈善，更是让王老吉声名大振，最终奠定了红罐王老吉在中国饮料品牌中的地位。公开数据显示，加多宝集团2002年销售额还不及2亿元，2003年销售额窜升至6亿元。2007年飙升至50多亿，2008年高达140亿元，2011年已达到160亿元。



昵图网 nipic.com / jasonwong2009

CCTV
中央电视台

王老吉

2007-2008 体育赛事直播合作伙伴

怕上火
喝王老吉



王老吉凉茶

JDB
加多宝集团

怕上火
喝王老吉





怕上火

喝王老吉

08年汶川地震王老吉高调捐款1亿元



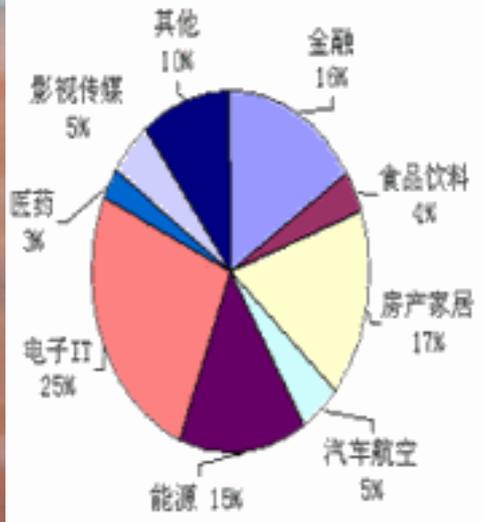


“甘霖行动”第一次新闻发布会



截至2008年5月21日18:15 共计近800家企业响应号召 抗灾捐赠
 各界捐助的现金、物资总计约合56亿6961万元

行业捐赠分析：



企业捐赠排名：

中国移动	2.862亿
国家电网	2.1亿
台塑集团	1亿
日照钢铁控股	1亿
加多宝集团	1亿
天津荣程钢铁	1亿
雅居乐	1亿
工商银行	9840万
农业银行	8149万
沙钢集团	8136万
中航第一集团公司	8055万

搜狐财经 制表

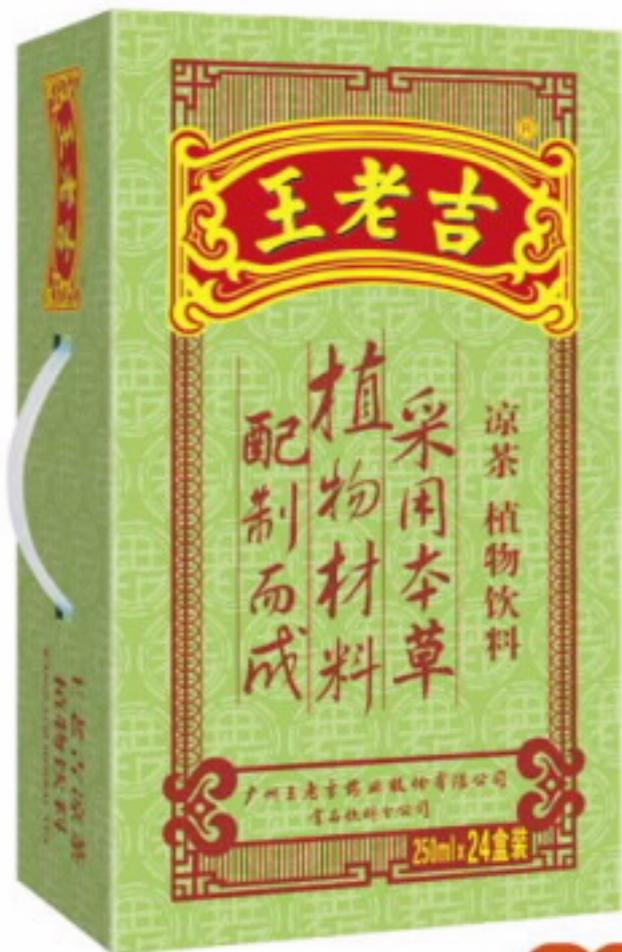
借助王老吉品牌的巨大号召力，广药集团也顺势于2005年推出了绿色盒装王老吉，由此，市面上出现了两个“王老吉”。借红罐王老吉的东风之力，绿盒王老吉年销售额也从2004年的8000万，2005年的1.48亿、2006年的3.43亿、2007年的6.09亿直至2011年达到近20亿元。2006年二者同时入选首批国家级非物质文化遗产。据北京名牌资产评估公司评估，王老吉品牌价值已达1080.15亿元，成为中国第一品牌。可以说，两家公司的亲密合作，让一个有着近180年悠久历史的百年老字号，重新风生水起。甚至到这里，加多宝与广药大体上还是“共赢”的。然而此一时彼一时，眼看着“寄养出去的儿子”名利双收，王老吉凉茶已培育了一个成熟的市场，广药集团不免着急眼红了。随着王老吉品牌在市场上高歌猛进势头不减，从2008年起，加多宝和广药集团双方在“王老吉”商标使用费和商标使用年限上，开始出现杂音。





王老吉
还有盒装







这要先从2002和2003年双方签订的两份脆弱的补充协议说起。1997年，广药集团与香港鸿道集团签订了商标许可使用合同，约定香港鸿道集团对“王老吉”商标的租赁期限至2010年。2002年至2003年期间，时任广药集团总经理的李益民又与加多宝签订了“王老吉”商标租赁期限延长合同，在两份补充协议中同意加多宝对“王老吉”商标租借期限延长至2013年和2020年。

在这两份补充协议签订之后不久，一手促成此事的李益民即被调查出在收受加多宝300万港币贿赂，案发后以受贿罪被判处无期徒刑。广药集团据此认定，王老吉商标被李益民“严重贱租”了。

公开资料显示，从2000年到2010年，红罐王老吉已从2亿的销售额增加到了160亿元，而同期加多宝给广药的年商标使用费仅从450万元增加到506万元，即便到2020年也只有537万元。而加多宝集团一手将王老吉抚育壮大，觉得功劳苦劳都是自己的，在这一点上，当然也不愿意轻易给广药集团这个“生父”太多退让。于是，这场争夺历时两年而不休可以说，这成了二者“婚变”的直接导火线。



该还我了吧!



四、婚变：“吉祥宝宝”红绿之争

王老吉-加多宝婚变起因——

2010年11月10日，广药集团在“中国知识产权高峰论坛暨广药集团王老吉大健康产业发展规划”新闻发布会上，正式对外宣称广药集团旗下王老吉品牌价值已达1080亿元，成为目前中国评估价值最高的品牌。而作为将王老吉打造成国际品牌的最大功臣，红罐王老吉的生产商加多宝集团，竟然被排斥于该新闻发布会之外，并对广药集团的“大健康产业”计划一无所知，其愤怒自是可想而知。须知，王老吉之所以达到千亿的品牌价值，最大的功劳应是香港加多宝集团，正是依赖他们多年的苦心经营与卓越眼光，王老吉才屡屡创造中国饮料产业的新高度。现在瓜熟蒂落，广药却要做摘瓜人？~~可想而知，加多宝当然不会答应。~~

然而，如果仅仅是因为广药眼红王老吉的高歌之势和品牌价值，或许还不足以使二者走向决裂。加多宝集团从长远发展考虑，本可以在剩下的数年内适当提高商标的使用费，努力与广药集团实现谅解，争取获得更久的商标授权，在维护与提升王老吉品牌的基础上实现双方利益的最大化，为何最终却走向决裂呢？







CSJ
事务所



就在双方为品牌使用权而互相博弈的时候，广药的一项举措，促使了加多宝作出“去王老吉化”的决心。2011年11月起，广药集团宣布开始实施“大健康产业战略”，具体举措包括：在全球范围内公开招募新合作伙伴，共享“王老吉”品牌资源，把“王老吉”品牌向药酒、药妆、保健品、食品、运动器械等多个领域扩张，计划到2015年将王老吉品牌下属产品的销量提升到500亿元。消息传出，加多宝立刻指责广药集团“缺乏商业伦理”。加多宝的不满可以理解，毕竟如今“王老吉”的价值，是加多宝一手经营的，而广药的“大健康计划”不仅有坐收渔利之嫌，更无形中稀释了加多宝红罐装王老吉的品牌价值——这是加多宝无论如何都不愿接受的。



2012年5月12日，广州药业发布公告称，中国国际经济贸易仲裁委员会(简称“贸仲”)已裁决，广药集团与加多宝母公司鸿道集团签订的商标使用补充协议无效，加多宝将停止使用王老吉商标。至此，这场旷日持久的中国第一商标案终于落幕，一手缔造了王老吉神话的加多宝，不得不接受这个“为他人作嫁衣裳”的结局。

但是，这一纸裁决并没有给王老吉商标之争画上句号。据新京报报道，沉默多天后，加多宝5月16日召开媒体说明会首次回应称，仲裁委的裁决对加多宝是个沉重打击，并感叹民企力量微薄。就在众人以为加多宝甘愿失去一手培养出来的王老吉商标之时，加多宝杀了一个回马枪。5月17日，鸿道集团(加多宝母公司)表示不服该裁决，向北京市第一中级法院提出了起诉，要求撤销仲裁的裁决。



CHINAUI.COM

五、争执又起

广药集团和加多宝关于王老吉的“凉茶争夺战”依然在继续。对此，专家表示，加多宝和广药集团陷入旷日持久的口水战，最终结局或是双输。在不到1个月的时间里，双方数度交锋，先是商标之讼，广药集团宣布收回王老吉商标，加多宝则向法院申请撤销仲裁裁决；再是索赔之战，广药集团表示将对加多宝非法获利75亿进行索赔，加多宝则要追讨此前对王老吉商标的投入补偿；紧接着是包装之争，广药集团推出红罐凉茶产品，加多宝认为其侵权并决定起诉……王老吉之争似乎陷入“没完没了”的局面。而后，法院受理了加多宝的申请。据中国证券报报道，6月1日，广药集团收到北京市第一中级人民法院发来的应诉通知书。根据该应诉通知书，北京市第一中级人民法院已受理申请人鸿道(集团)有限公司申请撤销中国国际经济贸易仲裁委员会于2012年5月9日作出的仲裁裁决一案。至此，本以为尘埃落定的王老吉商标之争再生变数。

索赔之战

然而，加多宝申请撤销裁决的行动并没有阻止广药集团使用王老吉商标的步伐。中国证券报报道，5月28日，广药集团举行王老吉商标授权仪式，明确将红罐和红瓶王老吉的生产经营权授予王老吉大健康产业有限公司。广药集团营销中心副总经理助理倪依东表示，根据此前的仲裁结果将对鸿道集团从2010年5月2日起因超期使用王老吉商标所获得的利润进行索赔，索赔金额初步预估达75亿元，同时广药集团强调红罐王老吉将在6月初如期上市。

面对广药集团可能高达75亿元的索赔，加多宝表示自己可使用“王老吉”商标至2013年。据京华时报报道，6月4日，加多宝集团首次披露其母公司鸿道集团与广药集团签订有多个许可协议，使用“王老吉”商标具有多方面的合同依据和法律基础。其中，2003年5月2日，双方签订有《商标许可协议》，许可期限为2003年1月20日至2013年1月19日。该协议在国家工商行政管理局商标局办理了备案。

除了强调商标可以使用到2013年外，加多宝还要求向广药追讨此前对王老吉商标的投入补偿。据羊城晚报报道，加多宝表示“我们的投入，我们的期待和利益受到了损害。现在你收回去了，广药没有付出过任何或者是非常小的代价情况下就得到了整个1080亿价值的商标，这违背了等价有产、公平合理、诚实信用价值的原则，最起码我们有这个权利要求对方对我们长期巨额的投入作出补偿。”

加多寶出品 正宗涼茶 加多寶出品

加多寶

出品

Net Vol.: 310mL

加多寶出品 正宗涼茶 加多寶出品
為國家級非物質文化遺產。

王老吉 涼茶 始祖王老吉

王老吉

加多寶出品

Net Vol.: 310mL

王老吉涼茶 材料配製

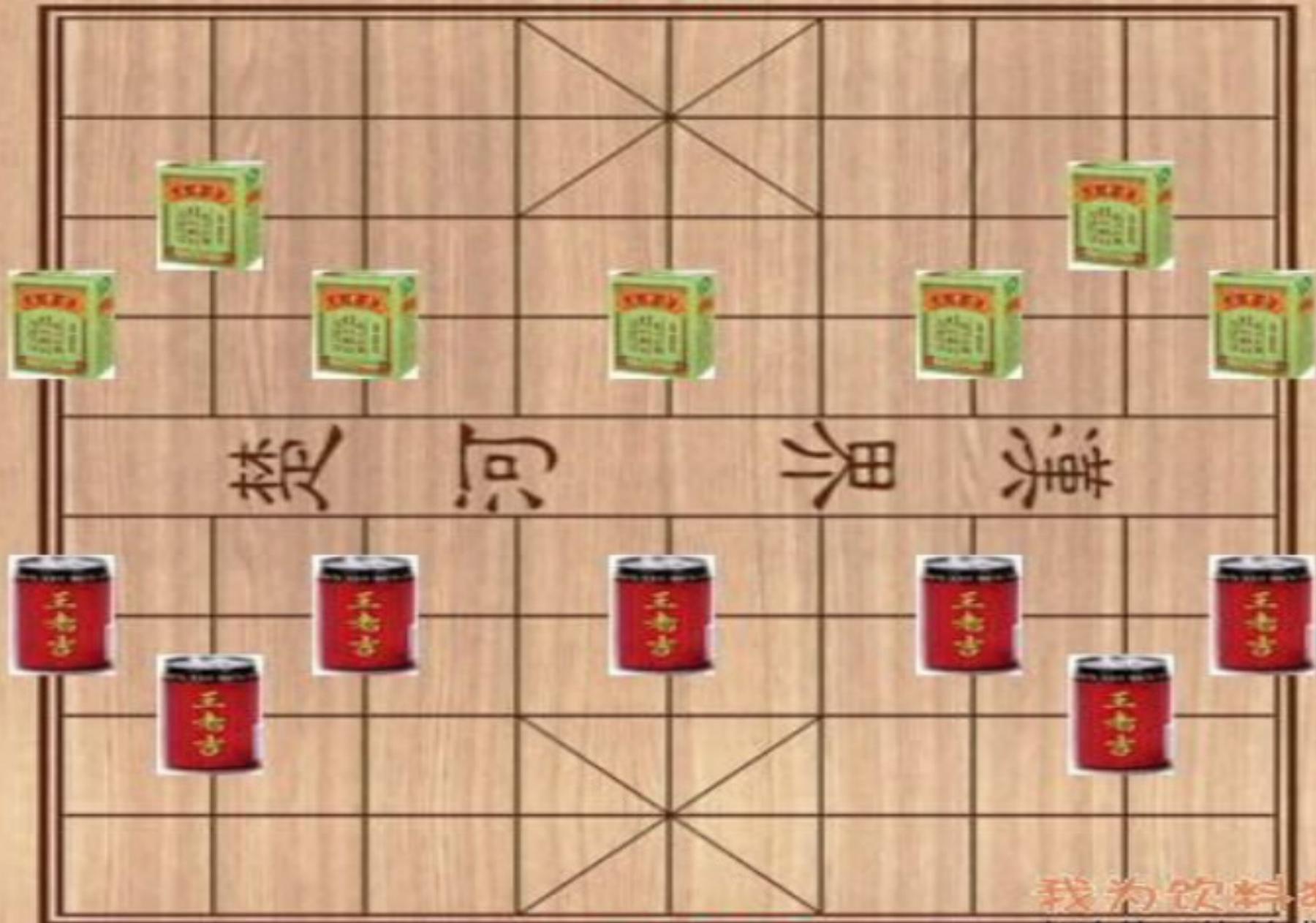
包装之争

虽然加多宝全力阻击，但广药版的红罐王老吉还是如期上市了。6月3日，广药集团在京召开发布会，宣布推出新装王老吉凉茶，外观与原先加多宝生产的王老吉非常相似。广药预计，新王老吉五年内销售额将达到300亿元，2020年将实现600亿元销售额。

对此，加多宝做出强烈反应，认为广药集团是侵权。加多宝集团相关负责人在接受羊城晚报记者采访时表示，鉴于广药新推出的红罐王老吉与加多宝红罐凉茶的包装高度相似，已经侵犯了其的红罐装潢专利权，加多宝决定起诉。加多宝进一步解释称，北京市第一中级人民法院已经接受加多宝要求撤销仲裁裁决的申请，按照国家《仲裁法》规定，在法院没有最终裁决之前，广药没有权利申请执行仲裁结果，在此期间生产红罐王老吉凉茶是违法行为。

面对加多宝的侵权质疑，广药集团回应表示不存在任何侵权。目前广药的红罐王老吉外包装已经成功获得专利申请受理。目前市场上仍在销售的加多宝生产的红罐王老吉均为违法。中国国际经济贸易仲裁委员的裁决即终裁，相当于法院二审，为终审判决，可以立即执行，除非被判定无效。不存在任何侵权。

广药



加多宝

我为饮料狂

全球第一饮料博客

ideavip.com/drink



从5月9日至今，王老吉之争一波未平一波又起，大有“没完没了”之势，对此，著名品牌战略专家李志起在接受京华时报采访时表示“两家陷入旷日持久的口水战，在市场上都是双输”。争执和攻击，不能换来消费者的同情，反而唤起消费者的逆反心理。

李志起表示，加多宝与广药的这场战争最终将造成两败俱伤，在已经到来的饮料销售旺季，两家企业还在把精力放在如何打赢这场内部战争上，无疑将造成今年业绩的下滑，受益的将是和其正等其他竞争对手。也有业内人士认为，广药收回王老吉后，王老吉品牌将丧失加多宝曾给予的“养料“，广药需投入更多的传播成本才能将王老吉品牌维持在高位，因此，广药收回王老吉商标可能导致双输的局面。

王老吉之争和其正 渔翁得利

清火气、养元气、中国凉茶和其正

和其正

【心平气和·平心静气】

凉茶



开瓶有奖 再来一瓶

HEQIZHENG HERBAL TEA 《草本植物饮料》

即日起至2009年6月1日，凡购买本活动促销装和其正凉茶(600ML)，只要瓶盖发现盖内印有“再来一瓶”字，即可凭中奖盖在次产品销售点或达利集团指定办事处免费兑换600ML和其正凉茶一瓶。

【活动说明】

兑奖截止2009年6月1日

盖内印有“再来一瓶”字样为中奖盖，中奖盖须保持清洁、完整，达利集团对中奖盖的真实性和有效性拥有查验权与决定权，中奖盖不兑换现金，活动咨询电话：

0595-87488616 (日间)



冷藏后口感更佳 保质期12个月

和其正凉茶根据民间传统配方，精选草本植物材料，采用现代科学方法精制而成，清火气、养元气、中国凉茶和其正。



陈道明

和其正

【心平气和·平心静气】

凉茶

清火气、养元气、中国凉茶和其正

王老吉之争全过程：

2000年签署主商标合同(时限至2010年)；

2002年11月签署第一份补充协议(时限延长至2013年)，此前广药集团原老总李益民收受香港鸿道集团董事长陈鸿道港币200万元；

2003年6月签署第二份补充协议(时限再延长至2020年)，李益民收受陈鸿道港币100万元，随后李益民落马；

2010年11月广药在北京发布王老吉品牌价值过千亿一事，随后加多宝发声明澄清与广药之间没有隶属关系，让矛盾公开化；

2011年4月广药递交“王老吉商标”仲裁申请；

2011年12月“王老吉商标”案进入仲裁程序；

2012年5月11日，广药集团收到中国国际经济贸易仲裁委员会日期为2012年5月9日的裁决书，广药胜诉。

2012年5月15日，广药集团赢得王老吉商标。

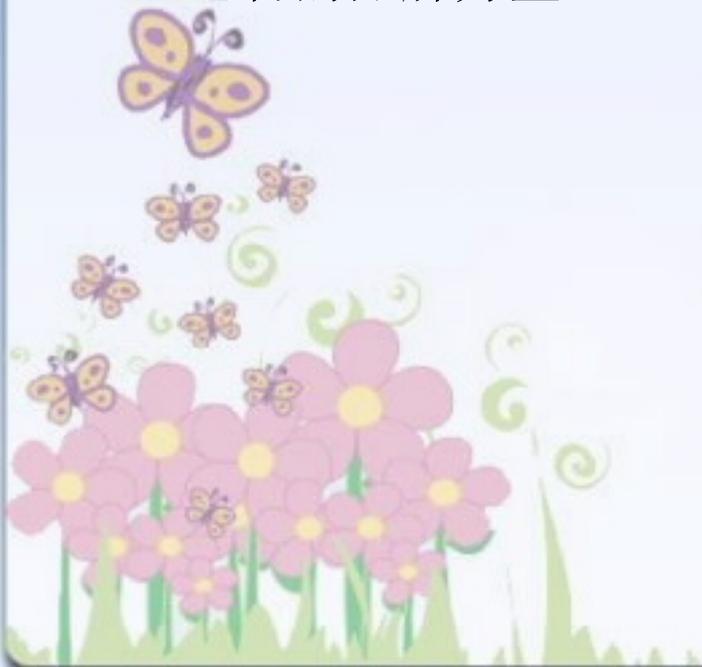
PK

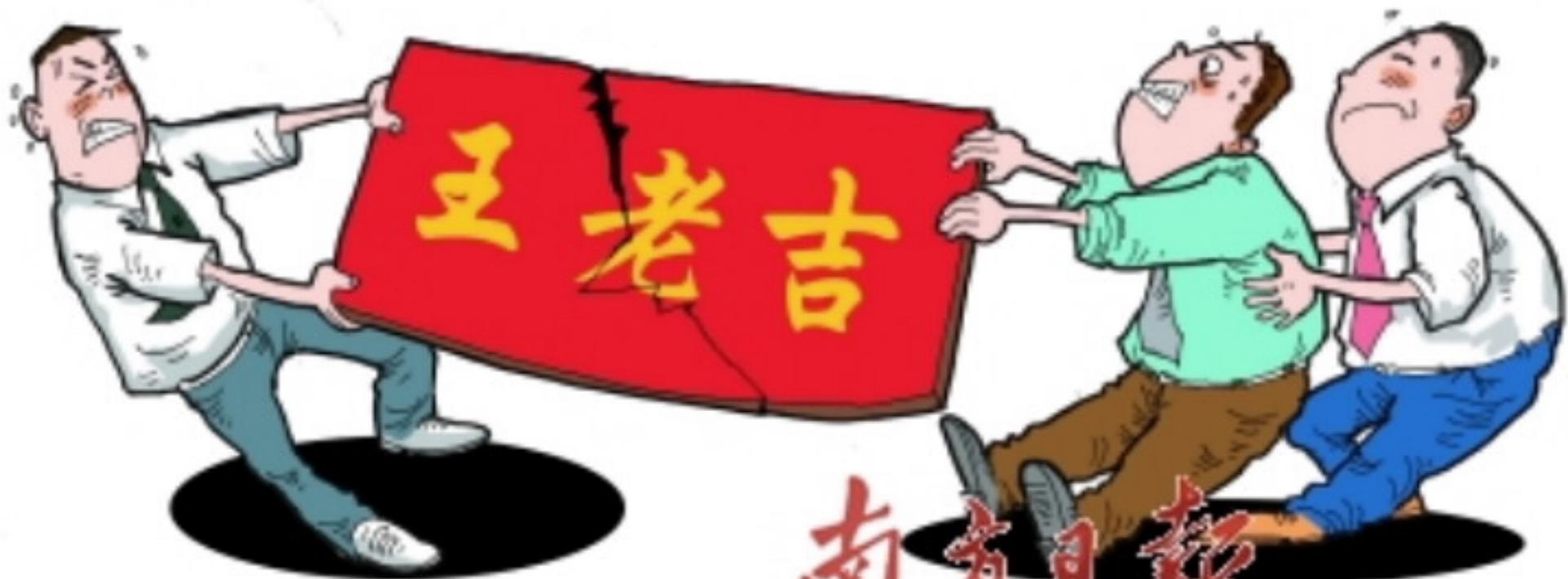


六、王老吉之争最终伤害了谁？

这场争斗，看似以广药夺回“王老吉”品牌使用权大获全胜为结局，然而，果真如此吗？从过去的经营模式来看，加多宝负责红罐王老吉的品牌运营与产品营销，广药负责绿盒王老吉及其他凉茶的品牌延伸与市场销售，两家公司联而不争，相辅相成，不断提升着王老吉的品牌力量。

现在双方走向决裂，且广药在红罐王老吉的生产经营、品牌运作等方面经验欠缺，不仅导致了王老吉的品牌的生硬解体，而且大大损害王老吉的品牌美誉度，王老吉的品牌可谓前途未卜。即使已有加多宝苦心经营多年的市场，离开加多宝，回到广药集团怀抱的王老吉还能火多久？现在下定论，还为时过早。





南方日报
www.nfdaily.cn

而对于痛失王老吉的结果，加多宝早有预料，并自2011年年底开始，就开始了“去王老吉化”：先是在王老吉红罐包装的一面上加大“加多宝”的字样，然后从2012年3月起，在电视广告宣传上不再使用和“王老吉”相关的文字，取而代之以“加多宝出品”的字样，广告语也从以前的“怕上火喝王老吉”变更为“正宗凉茶，加多宝出品”。加多宝品牌管理部副总经理王月贵更表示：“到目前为止，商标之争对销售没有影响。更换新包装后部分消费者短期内可能有认知上的模糊，但相信很快就会改观，2012年我们的销售增长目标仍然不低于30%。”现在，在互联网、电视、地铁等媒体，随处可见加多宝集团的广告。据称仅2012年4月，加多宝集团投入的广告费用就有4亿元之多。对外加强宣传之外，为预防人才流失，加多宝集团还在内部进行了员工加薪等动作。更重要的是，所谓“哀兵必胜”，有着国际化品牌运作经验的加多宝，在大打同情牌的同时，强势推出“正宗凉茶，加多宝出品”，势必会成为王老吉品牌的最大竞争者。据一项调查数据，64%的人表示今后会选择购买加多宝凉茶。此外，2011年达利园旗下的“和其正”靠瓶装包装生生从加多宝手中抢占了一席之地，对他们来说，“王老吉”之争是一次难得的上位机会。随着“广药版”王老吉凉茶6月上市，凉茶市场竞争将更加激烈且趋向同质化，



广药和加多宝的王老吉之争，最终结果只能是捏死王老吉



师 事 务 所



加多宝

广约集团

南方都市报
www.nddaily.com

七、冥想：我们看到什么？

王老吉之争之所以受到各界人士如此多的关注和讨论，其主要原因，是大家对这个千亿价值的品牌抱有深刻的关切，担心它未来的发展和命运。毕竟历史上，饮料大品牌陨落的例子不胜枚举：健力宝、乐百氏、太子奶等等。如今，王老吉易主的事实已不容更改，我们需要思考的是：广药集团如何才能继续保持和增值“王老吉”这个优质的、有深厚积累的千亿品牌资产？



原来如此，倾听品牌的呼唤——

品牌虽然没有市场生命周期，但竞争者品牌逼近、部分消费者偏好的变化，消费者改变对该企业的信任等原因，都会导致市场份额的下降，品牌影响力的降低。在加多宝大打悲情牌并强势推出自有品牌的情况下，消费者基于感性观念，很容易转而成为加多宝的支持者。王老吉如何保持原有消费者对该品牌的忠诚度，是极大的挑战。



真正的较量是争夺消费者的较量。加多宝需要时间做消费者迁移工作，广药尽快推出，才能最大限度留住消费者。加多宝不管下多大功夫，也不可能短短几个月甚至1年内做好消费者培育工作，更不可能在全国数十万家终端都派驻促销员，一旦广药的红罐王老吉上市，消费者不是自然迁移到加多宝上去，而更大的概率是延续购买习惯。只有做过市场的人，才真正理解品牌的巨大力量，品牌是发动机，渠道是跟着品牌走的。

- 1、商标的许可使用
- 2、特有装潢
- 3、技术秘密

一、商标法律风险管理



深圳唯冠诉苹果 商标侵权案

- 商标权，是商标注册人对其注册的商标所享有的权利。商标仅仅作为一种标识并不以注册为条件，但是如果想让商标具有专利权等权利，就必须进行商标注册。

商标注册及法律风险

（一）未注册商标及误认标识的法律风险

- 案例：1999年9月，王守义集团申请注册“十三香”并拥有了商标所有权。当时，同样是生产“十三香”调味品的山东定陶永兴调味品厂向国家商标局提出异议：根据我国商标法的相关规定，“商品（十三香）的通用名称和图形”不能用来注册商标。他们指出“十三香”是13种天然香料研磨而成，“十三香”表示原料和成份的组成和数量，“香”表示商品的性质和特点，同“五香粉”一样，“十三香”是调味品的通用名称，不能予以注册。



- 国家商标局认为：“十三香”不是调味品的通用名称，王守义十三香已有了一定的知名度，具备商标应有的显著性。永兴调味品厂再次提出复审后，国家商标评审委员会下发“十三香”商标异议复审裁定书（2003年第1264号）：“将‘十三香’作为商品通用名称无明确依据”，“‘王守义’和‘十三香’之间存在密切联系，成为消费者识别调味品的标志，‘十三香’商标理应予以注册。”

后该案经过北京市第一中级人民法院一审和北京市高级人民法院二审，都认定该商标可以注册。2004年4月23日作出终审判决。

这意味着全国有几千家生产“十三香”的企业都不能在产品上使用“十三香”标识。

- 我国商标保护采用注册原则，未经注册的商标不具有专属权利。被他人使用时，无法进行权利保护。而且当他人抢先注册后，还可能面临着企业将不能继续使用商标或标识的风险。该法律风险造成的损害不仅使企业投入的各种品牌建设付之东流，而且企业重新树立品牌需要大量的费用投入。因此，被他人抢注商标的法律风险属于企业的高风险。



- 法律禁止将通用名称注册为商标。不少行业都有本行业通行的一些说法，而这些说法从商标注册角度看并不属于通用名称。企业在使用某些名称时，特别是已经具有一定通用性的名称作为标识，应当仔细甄别其是否属于通用名称，能否注册商标。误认标识为不能注册商标的通用名称，将贻误企业申请商标注册，而且这种误认的法律风险对企业经营者属于隐性法律风险，在实际产生法律危机之前很难重新识别法律风险。

（二）未充分行使商标申请权利的法律风险

- 案例：1994年，云南红河光明股份有限公司（以下简称云南红河）申请注册“红河”商标，工商局以“县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名，不得作为商标”为由拒绝。后公司转而注册“滇泉”商标。
- 1997年，黑龙江省大兴安岭北齐神保健品有限公司顺利注册了“红河”啤酒、饮料类商标，2000年11月，将“红河”商标转让给了山东省济南红河饮料制剂经营部（以下简称济南红河）。几个月后，济南红河以云南红河生产的“滇泉”牌啤酒侵犯了其“红河”商标专用权为由，向工商局投诉，并向法院起诉，要求赔偿损失499万元。

- 云南红河遂向商标局要求撤销“红河”注册商标，2002年9月，商评委维持“红河”商标有效。云南红河起诉商标局，经两级法院判决，均败诉。

云南红河已经提出了商标申请，而在申请被驳回后，没有按照商标法规定用尽权利，导致了主张赔偿不力。



- 根据商标审查的结果不同，各国法律都规定了严密的审查程序。我国商标法规定了两审终审制。第一审由商标局审查。商标局认为申请人提出的商标注册申请的实质内容不符合商标法规定，作出驳回商标申请的通知。申请人对于商标局驳回申请的理由和引证的法律条款，没有不同意见的，商标局的审查结果即为终结。如果申请人不服商标局的驳回理由和法律依据，则可以向国家工商行政管理局商标评审委员会申请复审。

（三）商标申请战略与法律风险

- 商标战略是制定者为了本身的长远利益和发展，运用商标制度提供的法律保护，在非技术性因素竞争和市场竞争中谋求最大经济利益，并保持自己非技术性竞争能力优势的整体性战略观念与谋略战术的集成总和体。商标申请战略作为商标战略的分支，是为了实现商标战略的整体目标，在商标申请活动中，根据实际需要综合考虑不同的商标注册时间、申请类别、商标文字和图形等因素的影响，确定申请方案的总体。

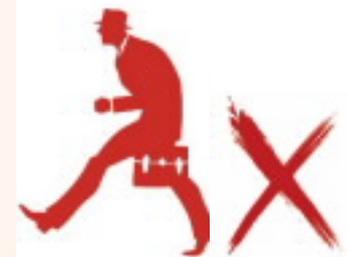


- 1、注册商标时间安排及法律风险

案例：1997年9月7日，北京市国美电器总公司向国家工商行政管理局申请注册了“国美电器”商标（其中“电器”放弃专用权）；注册有效期限自1997年9月7日至2007年9月6日止。1998年4月成立北京国美电器有限公司，现在已经发展成为从事家电零售连锁经营的全国知名企业。



- 商标从申请到核准注册，一般需要较长时间，从各国规定来看，短的需要一年左右时间，长的需要几年时间。不少企业创立品牌时，往往采取先投放市场，根据实际市场效果再决定是否注册商标。随着企业品牌知名度的上升，被他人抢注的法律风险日益增强。另外商标注册周期较长，企业从申请到获得注册商标过程中，可能由于商标在社会的实际使用，而被他人仿冒、恶意注册类似商标等。由于此时企业仍不具有商标专用权，无法禁止他人行为，商标被恶意行为淡化的法律风险显而易见。



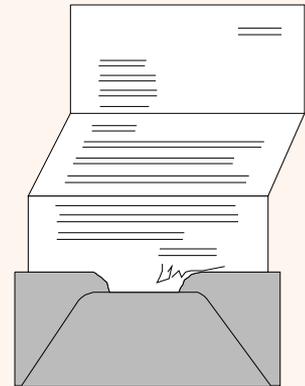
- 2、缺乏防御性商标注册的法律风险

案例：1997年7月至2002年5月，北京国美电器有限公司先后从北京市国美电器公司受让或者自己申请了“国美电器”、“国美”、“COME”、“GUOMEI”文字和图形商标，核定服务项目涉及9个类别，涉案商标使用范围广泛。这些商标申请中，多数商标并不实际使用，而仅仅是限制他人注册类似商标。

- 缺乏防御性商标注册的法律风险主要有：
 - (1) 近似或类似商标被他人抢注的法律风险。
 - (2) 相同商标在不同类别被抢注的法律风险。

商标合同法律风险

- 在商标转让或许可使用中，标的物应当是商标权。所以商标转让和商标许可使用的前提条件就是注册商标。



（一）商标权转让

- 转让形式有两种，一为合同转让；二为继承转让。无论何种转让都必须依法办理转让手续。转让商标必须办理有关手续。如果未办理，属于自行转让商标的行为，按照商标法的相关规定，将受到行政处罚。

- 办理商标转让申请须向商标局提交以下文件：
 - (1) 转让人和受让人签订的《商标权转让协议》；
 - (2) 《商标转让申请书》一份，申请书上应加盖申请人及受让人的印章；
 - (3) 商标转让申请手续通常由受让人办理，受让人应当提供有效证件的复印件。如果委托他人办理，应当有受让人加盖公章的《商标转让委托书》；
 - (4) 受让人《营业执照》的复印件；
 - (5) 按规定缴纳商标转让申请等费用。



2、商标转让合同法律风险

- 商标转让合同同样存在法律风险，在评估时也常将这些风险并入合同法律风险进行评估。企业在整个经营期间涉及商标转让事项顶多两三次，商标转让合同特殊性带来一些特殊的法律风险，以下对企业经营者交易忽视但较为严重的法律风险予以说明。

- (1) 防御性商标转让及法律风险

企业为保护自己的商标常常注册类似的防御性商标，这些商标并不实际投入使用。而商标转让涉及的商标多数属于实际使用且有一定知名度的商标，多数受让人缺乏对防御性商标的关注。然而这些商标极易导致混淆或者淡化转让的商标，一旦出让人启用原注册的防御性商标，将给受让人造成严重损害。

第 3607411 号
申请日期 2003 年 6 月 25 日
商 标

妈 老 干

使用商品 果酱；腌制蔬菜；蛋
申 请 人 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司
地 址 贵州省贵阳市龙洞堡龙洞路138号
代 理 人 贵州省德华商标知识产权事务所有限公司

小肥羊

图1



图2

- 《商标法实施条例》第二十五条第二款规定：“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。”因此这部分商标的受让必须在受让商标时一并考虑，避免出让人事后以此为要挟，索取高额转让价款。

企业在受让商标时，容易忽视防御性商标问题，该法律风险大小与转让的商标情况相关，但两者之间并非简单的成正或反比函数关系，当商标知名度较低，法律风险同样较低；当商标知名度较高时，由于商标被淡化的法律风险也将降低。另外，防御性商标的数量、归属、有效期限等都是影响法律风险评估的因素。

- (2) 申请中商标的查询及法律风险

法律规定只考虑了出让人获得的注册商标中类似商标的一并转让，如果转让人尚有其他正在申请的商标与转让的商标构成使用于类似商品上的相同或近似商标的，该如何办理法律没有规定。而普通经营者更难考虑到此类商标的问题，因此产生商标淡化的法律风险将严重影响企业利益。



- 多数的企业经营者没有涉及商标转让交易，即使涉及商标转让也属于一次性、偶然的交易活动，难以对该交易活动积累经验。因此在商标转让中，企业一般没有采用任何法律风险防范措施，交易是否实际遭遇法律风险完全依赖个别交易是否显示存在法律风险，运气成为主要因素。

（二）商标权许可使用

- 注册商标的使用许可是指商标注册人通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。根据商标使用许可合同，被许可人得到的只是一定条件下使用该注册商标的权利，注册商标的所有权仍然属于注册人。



- 1、商标许可形式及法律风险

商标许可基本形式包括独占使用、独家使用和普通使用三种。独占使用许可形式，是指许可人将注册商标的使用权授予一家被许可人，在商标使用许可合同的存续期间许可人放弃自己依法享有的商标使用权。独家使用许可形式，是指在商标使用许可人存续期间，除商标许可人自己使用外，只授予一家许可人使用其注册商标。普通使用许可形式，是指许可人可以将被许可商标许可多家使用，同时商标权人自己也可以使用该商标，这种形式较为普遍。



- 很多采用加盟连锁经营方式的企业，通常都包括商标许可，其许可形式采用普通使用，即将商标提供给若干的加盟商使用，在快速扩大经营的同时迅速提升自身商标的价值。

由于商标本身的创新价值不高，更多体现为具体使用商标企业的商誉和信用，因此若企业希望独占使用，则可能采用洽谈商标转让的方式直接获得商标所有权。正因为这种特点，商标许可与专利许可形式不同，普通使用许可是商标许可中最为常见的形式。



www.sj33.cn



- 即使是普通使用许可，被许可方同样需要在一定区域、一定时间、一定领域内排除竞争，若商标权人在同一区域同时许可多家使用商标，必然影响被许可人的利益。在普通使用许可形式合同中缺少对商标权人的必要限制，应当认为被许可方面临法律风险。必要的限制包括商标权人不得在特定区域、时间、领域许可第三方使用商标，商标权人在特定区域、时间、领域自营的限制等。



2、商标使用许可合同及法律风险

- (1) 合同当事人及法律风险

被许可商标必须是注册商标，许可人必须是注册商标的所有人。按照相关规定，使用人用药品、医用营养食品、医用营养饮料和婴儿食品商标的，被许可人需提供卫生行政管理部门的证明文件；使用卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝的商标的，被许可人需提供国家烟草主管部门批准生产的证明文件，被许可人是我国内地以外的，不需要此类文件。

若合同当事人不符合相关规定，属于不具有法定资格的主体不合格，因此导致合同无效的法律风险。

- (2) 超范围许可的法律风险

被许可人使用许可商标的商品或服务应当与该商标被商标局核准使用的商品或服务相一致，不得超出商标局核准使用的商品或服务的范围。一旦超过范围许可使用，被许可人超范围使用商标，可能侵犯他人的商标权，被他人追究侵权责任；许可方同样面临合同无效、违约等法律风险。

- (3) 商标使用不当的法律风险

按照规定，经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。一些被许可人为了避免商品被认为是贴牌产品，而隐瞒实际的生产人名称和产地，这种对商标的不当使用，将导致行政法律风险和民事法律风险。按照法律规定，这种情况被许可人所在地的工商行政管理机关可以责令被许可人限期改正，收缴其商标标识，并可根据情节处以5万元以下的罚款。另外，被许可人违反商标许可合同的正常使用商标的义务，将面临承担违约责任的法律风险。

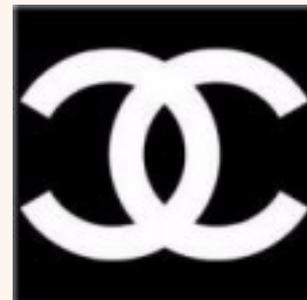
- (4) 许可合同备案及法律风险

《商标法》第二十六条规定：“商标使用许可合同应当报商标局备案。”《商标法实施条例》第四十三条规定：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起**3**个月内将合同副本报送商标局备案。”

通常认为，商标许可合同备案并不是商标使用许可合同生效的条件，仅仅是程序要求。但商标许可合同没有进行备案，不能产生对抗第三人的效力。在这种时候，若商标权人将商标转让，新的受让人可能排除被许可人使用商标的权利。因此没有进行备案虽然不影响许可合同的效力，但同样给被许可人造成法律风险。

企业商标管理

- 产品的质量、企业的效益和声誉，都凝聚在商标上。一个企业的商标文化，也可以反映出这个企业的经营理念、员工的精神风貌、商品的竞争能力等企业特质。所以，每个企业都要像爱护生命一样保护自己的商标。商标管理是企业对于注册及未注册商标的控制、使用、维护的过程，正确完善的管理可以很大程度地降低商标的法律风险，提升品质牌价值。



- （一）商标档案管理及法律风险

档案管理是商标管理的基础，档案内容至少包括每个商标的注册类型、申请时间、公告时间、核准注册时间、权利变动等。

商标档案管理需要专门人员或部门，目前多数企业商标管理缺乏科学性，人员配备缺乏相关知识，无法有效管理。

飞利浦公司全球设有10个知识产权办公室，约有150名知识产权专业人员，管理该公司的无形资产，其中包括21000个商标。



- 如果有纠纷发生，商标档案管理资料就是最有效的证据。而且企业能很好地了解商标状况，哪些商标需要续期，哪些需要及时提出异议等。这些工作任何一项出现状况，都可能给企业带来难以弥补的损失。

在法律风险评估时，将企业缺乏有效保证这些活动顺利完成的机制都纳入法律风险进行管理，不能认为企业个别处理方案能够长效地确保无误。企业商标数量越多、商标关系越复杂则越需要这样的管理制度，若企业只有一件商标，即使缺乏商标制度法律风险也可以忽略。

- （二）商标惯性管理及法律风险

知识产权惯性，是在知识产权战略基础上企业对知识产权事务所表现出来的处理习惯，商标惯性是其中的重要一环。商标惯性就是要认识到商标工作的重要性，确定在商标保护的各个环节中企业的态度。比如确定什么样的客体要通过商标注册的形式进行保护，何时进行保护，怎样进行保护；商标储备的操作进程和要达到的效果；商标在国外进行保护的方案；商标异议、商标争议的运作模式；反假冒的相关内容；遭遇到侵权后企业的处理方法；对他人造成侵权的解决方案等。

- 商标惯性管理首先应当在企业建立良好的商标策略，之后将该商标策略培养为企业的商标惯性，加以维持。良好的商标惯性会使企业注意到各个产品线在新产品推出之前已经解决了商标注册问题；一些企业推出的独创性的文字、图形组合，包括卡通形象、项目名称、产品名称、广告语等都要提前考虑能否通过商标的形式注册下来。

这种商标惯性对法律风险评估的影响，类似于企业法律风险偏好的作用。虽然商标惯性与具体法律风险没有直接的对应关系，但反映了商标法律风险的维度、企业对待商标法律见险的认知状态等事项。商标惯性是商标法律风险评估需要考虑的重要整体性因素。

- （三）商标流程管理及法律风险

流程管理不仅包括商标本身的流程，还包括商标工作同其他工作的配合。现代知识产权运作强调知识产权渗透到企业的每一个细节，商标也不例外。商标管理部门应该建立各种商标事务流程，比如：商标注册流程、商标使用流程、问题反馈流程、反假冒流程等。以商标注册流程为例，应首先由市场部门提出需求，然后由企划部门完成创意、设计，最后由法务部门进行评估、查询，并将意见反馈，最终确定方案并注册。在流程的各个环节中，落实到人世间，如果出现问题，可以由管理部门进行调节。

- 管理流程的遗漏直接导致产生相应的法律风险，该因素与具体识别的企业商标法律风险进行综合研判，能够帮助企业认识商标法律风险产生机理以及长效的解决途径。



- （四）商标法律风险管理

要建立根据商标管理办法制定的监测机制，通过商标管理部门进行监测，同商标代理机构结合，对商标时效进行监控，使商标续展等工作得以顺利进行，避免类似于商标连续三年不使用导致权利丧失等情况的发生；通过一线销售队伍对市场进行监测，及时反馈市场中可能出现的侵权行为；通过商标代理机构对于商标公告进行监测，及时发现相同或近似类别注册的同企业在先权利相同或近似的商标。

对于商标纠纷发生后，及时保全证据、采取应急措施等都是应该在管理制度中考虑的问题。

- （五）商标运作管理及法律风险

把商标作为一种无形资产运作是商标管理的高层次，可以有效提高企业的经济效益，运作方式主要有：

第一，许可使用。这是商标无形资产运作的基本形式，可以通过直接许可他人使用其注册商标，取得商标权的许可使用费。

第二，投资。商标作为一种无形资产，通过合理评估商标价值，完全可以以商标权作为出资对外进行投资。还包括和其他企业联营，以商标权作为出资与其他企业组成新的经济实体，可以有效扩大生产规模，既能从联营企业获得利润回报，又能以原有商标优势开拓新市场，同时增强商标影响力。

- 第三，特许经营或连锁经营。注册商标所有人通过授予商标的特许权是对方加入连锁经营，这在服务商标领域表现突出，如麦当劳、肯德基等快餐连锁店，这种方式可以有效地进行品牌营销。

第四，品牌延伸。当商标具有一定知名度以后，可以不失时机地实施品牌延伸，向其他行业扩展，借以增加利润增长点，做大市场“蛋糕”。另外，品牌延伸还包括子商标注册的延伸，对企业本身自有的商标进行整理汇总后，进行整体策划，重点树立其中已经具有一定知名度的商标，将其他商标作为子商标进行管理。



二、专有技术和商业秘密的 法律风险管理

专有技术风险管理

（一）专有技术（know-how）的概念

从总体来看，可以把专有技术的定义分为两大类，即狭义和广义的专有技术概念。

狭义的定义通常把专有技术仅限于工业目的，认为专有技术是指用于工业生产的技术知识，例如设计图纸、工艺流程、配方、公式、生产数据等等。

广义的定义将专有技术的概念扩展到工业、商业和管理三个方面，认为除工业技术外，还包括生产管理和商业经营方面的知识。



(二) 专有技术的表现形式

1、文字图形形式

这种表现形式是大量的，诸如图纸、资料、照片、缩微胶卷、磁带、软盘等。

2、实物形式

例如尚未公开技术的关键设备、产品的样品和模型等。

3、口头或操作演示形式

主要是存在于少数专家头脑中或个人笔记中的有关生产管理和操作的经验、技巧以及一些关键的数据、配方等。从技术贸易的角度来看，这种形式的专有技术十分重要，能否掌握它，往往直接关系到技术转让的成败。

(三) 专有技术的基本特征

1、知识性

专有技术是一种不受法律保护的技术知识，是人类智力劳动的产物，具有非物质属性。

2、保密性

无论哪一种形式体现的专有技术，其内容一般都是秘密的，而且对生产具有一定的实用价值。专有技术是不公开的，是未经法律授权的秘密技术。

3、经济性

专有技术的经济性，也称为实用性，是指它是可以应用于生产实践并能够产生经济利益的技术知识。

4、可传授性

专有技术作为一种技术必须能以言传身教或以图纸、配方、数据等形式传授给他人，而不是依附于个人的天赋条件而存在的技术。正因为专有技术具有这一特征，它才能成为技术贸易的标的。

专有技术的可转移性还在于其具有确定性，即通过技术指标、质量标准等参数，能够确定其存在着经济价值。

(四) 专有技术与专利的区别

- 1. 非公开性

专利是公开的，因为其专有性受到专利法等工业产权法的保护，且其取得专有权的前提之一就是公开技术，以证明其新颖性和创造性。

而专有技术具有秘密性质，它不受工业产权法的保护，因此不能公开。一旦被泄露，便成为公开技术，任何人都可以使用。因此，保持专有技术的秘密状态对于专有技术所有人来说至关重要。

- 2. 不受工业产权法的保护

专利权是受《专利法》等工业产权法保护的，其法律保护明确具体；

专有技术的保护没有专门立法，不受工业产权法保护，主要采用民法、刑法、《合同法》、《反不正当竞争法》中的使用条款加以保护，因此保护程度十分有限。

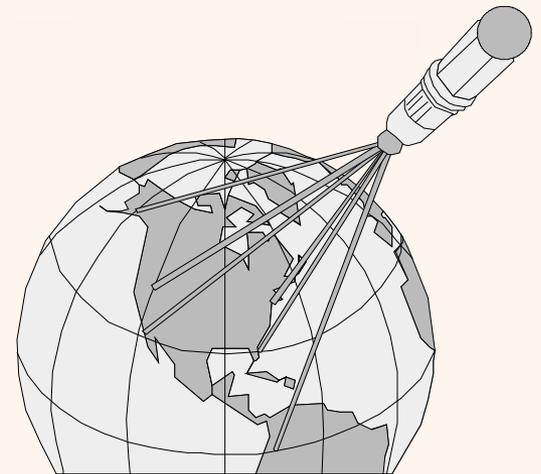
- 3. 内容更广泛

专利的技术水平必须要达到一定的标准，具备一定的创造性、新颖性与实用性，否则不会被授予专利权。

专有技术水平高低不一，有的完全达到了获得专利的水平，有的达不到。专有技术内容更广泛，一切可用于生产的技术知识和经验的都可以归为专有技术。

- 4. 专利的保护有严格的地域性

只有在申请到专利的国家才受法律保护。专有技术的秘密性决定了它不受地域限制，不论哪个国家，只要专有技术处于保密状态，就不会失去该专有技术的独占权。



- 5. 专有技术的保护有严格的时间性

专利的保护期限一般在10~20年之间；而专有技术的保护期限，全取决于对它的保密，只要专有技术所有人能够保密，就可以专有。

一些专有技术可以通过申请注册专利的方式获得专利法的保护，比如可口可乐的配方。促使专有技术所有人不申请专利的原因在于，专利保护是有期限的，因此许多跨国公司在某些工业技术上更喜欢通过公司内部严格的规章制度和保密措施施行自我保密，而不是让这些技术秘密公开去申请有时间限制的专利权，以谋求专利法的保护。



- 6. 诉讼程序不同

专利是对物权，受专门的单行法保护。对物权一般只适用“物之所在地法”，即当专利被侵犯时，专利权人只能在获得该专利的国家起诉。

专有技术是对人权，是一种自然专有权，一般只靠合同法或侵权法的通行原则保护。对人权适于属人法，比如A国居民在B国非法利用他人技术，他不居住在B国，又没有实际营业所，不服从B国法律管辖，此时争议案件将在A国而不是B国起诉。

区别	专有技术	专利技术
存在条件	自行保密	法律保护
时效性	无时间限制	有时间限制
地域性	无地域限制	有地域限制
保密性	技术内容保密	技术内容公开
技术要求	不一定是发明创造，但必须是成熟的、行之有效的	必须具有新颖性、创造性和实用性
技术形态	动态；内容可以不断发展改进	静态：内容固定不变
存在方式	以书面形式或存在于人们的头脑中	需以书面形式表示
诉讼程序	对人权，适用属人法	对物权，适用物之所在地法



(五) 专有技术与专利的联系

1. 专有技术与专利技术都是人类创造性思维活动的成果，都是非物质形态的知识。
2. 专有技术与专利技术通常共处于实施一项技术所需的知识总体之中，即实施一项技术仅有专利技术是不能完全实施的，必须同时具有专有技术，才能使一项技术得以顺利实施。
3. 在技术贸易中，一项技术转让合同往往同时包括专有技术与专利技术许可两项内容，它们相互依存，共同完成一项技术转让交易。

(六) 商业秘密与专有技术

- 一方面，专有技术可以构成商业秘密；
- 另一方面，并非所有的商业秘密涵盖在专有技术之中。商业秘密不仅包括那些不能单独形成一整套完整的技术内容、没有专利性、为少数人所知、能应用于生产实践并产生较好技术效益、经济效益的秘书的技术知识和经验，而且包括那些具有专利性，但是发明人不愿公开而未申请专利，可以在工商业中使用并在商业流通中获得利益的秘密。

（七）专有技术的风险管理

- 在科学技术日益发展的今天，技术已经成为企业不可缺少的生产要素和生产资源。技术合作正逐渐成为普遍的市场交易行为，给企业带来巨大的生产效益和商业利益。作为具备一定经济价值并被技术所有者实施保密措施的非专利技术，在转让过程中可能存在的法律风险尤其需要交易双方关注。本文旨在重点阐述非专利技术转让中可能存在的若干法律风险以及风险防范的相关建议，从而为市场交易双方提供一定的参考。

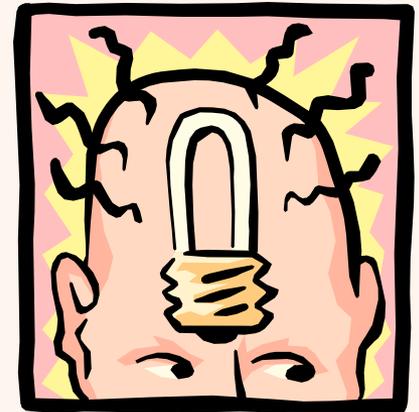
- 风险一：技术权属争议的法律风险
- 风险二：技术已经公开的法律风险
- 风险三：技术标准约定不明的法律风险
- 风险四：技术未被受让人完全掌握的法律风险
- 风险五：技术未能最终实现产业化的法律风险
- 风险六：受让人无资信能力的法律风险
- 风险七：责任无法界定的法律风险
- 风险八：技术配方泄密的法律风险
- 风险九：后续改进技术成果归属约定不明的法律风险
- 风险十：协议签署后履行过程中可能发生的法律风险



商 业 秘 密

（一）商业秘密的概念和特征

- 商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
- 商业秘密的构成条件
 - A、秘密性（不为公众所知悉）
 - B、价值性（现实利益、预期或潜在利益及竞争优势）
 - C、新颖性（普通知识和信息不能被人垄断）
 - D、实用性
 - E、保密性（采取适当的有效保密措施 / 鉴定、评审）



（二）商业秘密的范围

1、技术秘密

如工程设计图纸、资料、新技术方案，技术诀窍，生产工艺流程，计算机软件，配方等工业技术秘密；

2、经营秘密

如客户名单，市场信息，商业数据，生产、经营管理等经营信息。

(三) 商业秘密与专利的区别？

- 商业秘密与专利权一样，都是知识产权的一种，是一种无形资产，两者必然有很多相似之处，如两者所保护的对象都是知识产权，权利人都具有一定的专有性，并且都是分地域保护，这也是知识产权的共性。同时，对于一项技术信息而言，商业秘密和专利权都可以成为其保护的方式，故厘清两者之间的区别也是必要的。



- 1. 权利的产生方式不同。依民法概念而言，商业秘密的取得属于原始取得，基于权利人自身的智力劳动成果，智力劳动成果一经产生即已获得，无须经他人约束；专利权的取得除本身的智力成果的创造，还须依申请获得，即“国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作；统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。

- 2. 两种权利的产生条件不同，即是否对于其技术信息予以公开为取得前提。相较于专利权而言，商业秘密的获得是以不公开技术信息为要件的，即对于技术信息的保密是商业秘密产生的最基本条件。对于专利权而言，其垄断性权利的获得是一项社会公众公开其专利，并与社会签订一项特殊的契约，以此获得权利。故是否公开是两种权利产生的最基本不同条件。



- 3. 获得权利主体范围的区别。通览各国专利法，一项发明只授予一项专利权，专利权的取得采取先申请或先发明的原则，其权利主体是唯一的，其他人以后即使做出相同的发明也不能再取得专利权，也不能自由将其加以使用。而商业秘密权利的获得主体则是没有明确限制的，甚至可以说是竞争性的。只要相互独立的主体之间通过其独立研发、创造或其他的合法手段，取得相同或类似的技术，只要不向外界公布，均可以成为商业秘密权的人。

- 4. 权利的客体范围不同。商业秘密分为技术信息和经营信息，在本文所称的商业秘密特指技术信息。而专利权的客体，即发明、实用新型和外观设计，均属于技术信息的范畴。即使在技术信息领域之内，能成为专利权客体的范围也比能成为商业秘密权客体的范围要小，如动植物新品种在我国就不能被授予专利权，而它却可能被当作商业秘密加以保护。此外，专利权的客体只能是完整的技术方案，而商业秘密的客体则更包括未完成的技术方案。

- 5. 商业秘密权和专利权的权利取得要件不同。对于专利权而言，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。法律对于专利权的取得要件有着明确而又详细的规定，一项专利的取得将有诸多的限制。而商业秘密由于是以不公开为要件的自动取得，因此，只要有秘密性即可。

(四) 侵犯商业秘密行为的认定

- 1、《反不正当竞争法》第十条规定的侵权行为
 - A、以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取商业秘密的行为。
 - B、披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的侵权行为。
 - C、违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的侵权行为。
 - D、第三者明知或应知商业秘密来源的侵权行为。

第三者在主观上并非出于善意而是出于恶意

2、不能认定为侵犯商业秘密的行为

商业秘密作为一种特殊形式的财产，为权利人所有，任何人不得采取任何不正当手段侵犯他人的商业秘密。

但商业秘密又不具有排他性，不能对抗正当竞争。他人通过正当手段获取与权利人相同的商业秘密，不构成侵权。





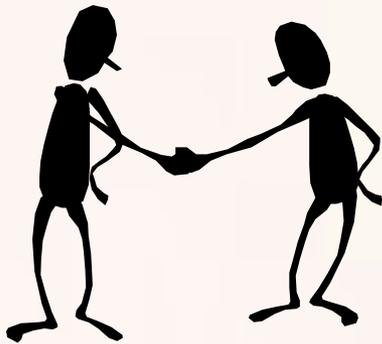
不构成侵权的行为

- ①、经过权利人的合法受让与被许可取得；
- ②、自行独立研究开发的；
- ③、通过反向工程获得的； 可口可乐配方/集成电路的反向工程
- ④、通过直观或简单的对产品进行拆卸、测验得出的；
- ⑤、通过合法参观、访问或权利人的失误获得的，如权利人保密不当泄露等。这种情况应提醒权利人加强对商业秘密的防范措施，尽量减少或禁止他人参观涉密的车间、场所等，防止泄密。

3、商业秘密侵权的认定原则

“实质相同加接触”的原则

- 侵权者使用的商业秘密与被侵权者的商业秘密的实质相同；
- 且二者之间有一种接触关系。



- 接触可以是多种多样，最多的是人员之间的接触，如使用跳槽者，用不正当手段挖人才等。
- 如果双方之间人员无接触，就不存在侵权，哪怕是双方设计图纸相同也不能认定为侵权，因为双方存在各自自行研究开发的可能性。

4、 侵犯商业秘密的法律责任

《反不正当竞争法》及《刑法》的有关法律规定

(1) 民事责任

- 停止侵害，消除影响。禁止侵权人继续使用、披露权利人的商业秘密，并尽可能采取措施减少损失，防止该商业秘密的传播及扩散。
- 2、赔偿损失。赔偿被侵害人的实际损失，包括现有和将来可预计的利润损失及为制止侵害所支付的合理费用等。

(2) 行政责任

视侵权情节由行政主管部门处以罚款、责令停止违法行为，
处1—20万的罚款

(3) 刑事责任

情节严重，触犯刑法构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（五）商业秘密的风险表现形式

- 1、核心人才流动带来的商业秘密泄露
- 2、关键岗位人员聘用考核不当导致商业秘密泄密
- 3、发表学术论文导致商业秘密的泄密
- 4、接待来访等原因泄露商业秘密



1、核心人才的流动泄露商业秘密

- 掌握商业秘密的技术人员或管理人员被业务竞争的单位“挖走”，是企业商业秘密泄露的主要途径。防范人才流动导致的商业秘密泄露，应注意从签署与核心人才的《劳动合同》入手，在与他们的《劳动合同》中，应对商业秘密的保护作出明确的约定，避免企业人员管理的缺陷。



2、关键岗位人员聘用考核不当导致商业秘密泄密

- 为了避免工业间谍导致商业秘密泄密，企业的人事主管部门在核心人才的人事任免、聘用方面，应仔细审查被录用的职员职业背景和经历，辨别是否可能系竞争对手委派的“卧底”。



3、发表学术论文带来商业秘密的泄密

- 企业防范发表论文泄露商业秘密的法律风险的方法是：企业与职员签署合同，约定工作范围内的技术和方法不得以讲座、技术交流、发表论文等任何形式泄露。



4、接待来访等原因泄露商业秘密

- 企业应建立完善的对外接待政策，注意在接受采访和参观过程中商业秘密的保护；组织的参观应避免核心的敏感区域；与来访者、参观者签订保密协议；不把最核心的秘密介绍给来访记者等。



（六）商业秘密风险管理措施

1、合理有序的流动

人才可以合理流动，但不能随意带走原企业的商业秘密。

- 原国家科委颁布的《关于加强科技人员流动中技术秘密管理的若干意见》第1条：科技人员可以正当合理的流动，但不得因流动而损害国家或单位的合法权益，
- 一个人要求离开原单位，只有办理正当的流动手续才属于正常合理的流动。
- 如提出离职、辞职、调动报告，与单位解除劳动关系及订立流动后对原单位商业秘密负保密义务和竞业限制义务协议，移交涉及商业秘密的有关资料等。



2、人才流动后可利用哪些技术

- 处于公知技术中的一般知识、技能、经验；
- 属于个人的非职务技术成果，包括个人发明的专利。
- 不能带走属于单位的商业秘密（包括职务技术成果），哪怕是自己参与研究开发完成的，因为职务技术成果的权利主体是单位，而非个人。

3、单位发现职工可能“跳槽”时如何处理？

- (1) 对可能损害本单位利益的跳槽者发出警告，提醒其不得在自行开业或为他人工作中利用单位的商业秘密。
- (2) 收回欲跳槽者保管的涉密资料和各种实物，索回复印件和复制品，从重要岗位上及时调离；派人接手客户，采取措施防止被跳槽者带走客户或经营信息。
- (3) 与跳槽者订立合同，约定跳槽者保密义务及竞业避止条款。
- (4) 及时了解跳槽者去向及从事的岗位等情况，判断其对单位利益有否损害，必要时向接收单位发函，告之跳槽者在本单位所承担的职务，防止商业秘密被侵犯。

4、关于竞业禁止

竞业禁止合同又叫“不竞争合同”，是指雇主与劳动者双方之间订立的用以约束其雇员在职或离职后一段时间内不得与雇主竞争的行为。

- 签订竞业禁止合同可在双方劳动关系建立之时，也可在劳动关系结束时；
- 竞业禁止条款必须是合理公平，不能违反法律规定，变相剥夺劳动者劳动就业的权利限制竞业时间及补偿费由双方协商确定。
- 期限最长不得超过三年。

- 1、不合理地限制雇员的劳动就业权利；
- 2、条款目的是限制合法竞争；
- 3、条款发生损害社会利益的禁止条款无效。

三、专利权法律风险及防范

- “专利不是目的，目的是利润”

美国是一个专利权人的天堂

“I don't care a damn for the invention. The dimes are what I'm after.”

--Isaac M. Singer

（一）专利申请阶段的法律风险

1、申请程序

- 发明：申请---初步审查---补正---公开或依申请提前公开---依申请实审---修改---授权决定---授权公告和专利证书 审查时间：1.5-5年 保护时间：20年，自申请日计算

- 实用新型： 申请---初步审查---补正---授权决定---授权公告
和专利证书 审查时间： 约9-11个月 保护时间： 10年， 自
申请日计算

- 外观设计：申请---初步审查---补正---授权决定---授权公告
和专利证书 审查时间：约5-7个月 保护时间：10年，自
申请日计算

2、申请阶段法律风险

- 若申请专利的策略不当，将可能给企业造成严重的损失。
- 专利申请存在最长18个月的检索盲期。
- 专利说明书及权利要求书撰写不当带来的法律风险



（二）专利运营阶段的风险管理

- 在专利运营中，主要面临来自专利许可、专利转让等专利市场运作与合同管理中的法律风险。
- **1、专利许可的法律风险**
- 风险一：专利许可边界模糊，埋下争议隐患
- 许可期限、
- 许可对象、
- 许可方式、
- 许可地域、
- 许可内容等

- 风险二：专利许可合同未登记，引发效力争议

- 风险三：收费计算约定不明，引发收费争议

- 风险四：许可条款过于苛刻，导致约定无效

《合同法》第329条规定：“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。”

- 风险五：滥用专利权，触犯《反垄断法》

2、专利转让风险管理

- (1) 拟转让专利的尽职调查：
 - 所有权问题：应先通过法律状况检索，以证实其是有效专利，以及转让方持有专利权的合法性和转让的合法性；
 - 专利的历史问题：应先了解该专利以前是否与他人签过许可实施合同，以及专利权人自行是否实施过，并要明确这些问题的法律责任及解决方法；
 - 检查必备的法律文件：专利权转让的双方均须提供证实其身份的法律文件，向国外转让的另须提交国家专利管理机关的批准文件；
 - 必须采用国家专利管理机关监制的合同文本或其他符合专利法及有关法律规定的能规范专利权转让的合同文本；
 - 专利权转让合同需经国家专利管理机关登记公告后才能生效；



- **(2) 签署专利转让合同**
- 1、前言，应写明转让方拥有某专利权，转让方必须与所转让的专利的法律文件相一致，专利应写明专利号、公开号、公告号、申请日、授权日、公开日、专利权的有效期，且需与所转让的专利的法律文件相一致。同时应写明转让有转让该专利的和受让人受让该专利的意思表示；
- 2、转让方向受让方交付资料，应明确详尽的列明所需交付的材料；
- 3、交付资料的时间、地点及方式；
- 4、专利实施和实施许可的情况及处置办法
- 5、转让费及支付方式，
- 6、专利权被撤销和被宣告无效的处理
- 7、过渡期条款，应约定合同签订之日起至受让该专利期间由谁维持专利的有效性及其费用承担。

- 8、税费；
- 9、违约责任
- ①转让方要注意，当其逾期或拒不交付专利资料、转让手续时应承担的违约责任。
- ②受让方要注意，当其逾期或拒不交付转让费时应承担的违约责任。
- 10、争议的解决办法，在协商无果的情况下可以选择有利于己方的专利管理机关、法院、仲裁机构进行处理。
- 11、其他及合同的生效等

3、及时办理专利转让变更手续

- (一)提交双方法定代表人签章的专利权转让合同书、专利权人和受让人的身份证明、专利证复印件和法律状态证明书、与原代理机构的解聘书及受让人新的代理委托书、工商变更证明材料原件。
- (二)国家知识产权局收取著录事项变更费200元。
- (三)国家知识产权局专利局在3-5个月内审查完成并予以登记公告。
- (四)专利权转让自国家知识产权局登记公告文之日起生效。

（三）专利侵权法律风险管理

- 权利人获得专利权后，最大的法律风险就是专利侵权。一方面，专利权人有遭到他人侵权的可能；另一方面，也有企业侵犯其他人的专利权利的可能。



专利侵权是指未经专利权人许可，以生产经营为目的，实施了依法受保护的有效专利的违法行为。包括：

- 1、未经许可制造专利产品的行为；
- 2、故意使用发明或实用新型专利产品的行为；
- 3、销售、许诺销售未经许可的专利产品的行为；
- 4、使用专利方法以及使用、销售、许诺销售依照专利方法直接获得的产品的行为；
- 5、进口专利产品或进口依照专利方法直接得的产品得的行为；
- 6、假冒他人专利的行为；
- 7、冒充专利的行为。

不视为侵犯专利权：

- （一）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的；
- （二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；
- （三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；
- （四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。
- 为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。

- 专利侵权行为分为直接侵权行为和间接侵权行为两类。
- 直接侵权行为：这是指直接由行为人实施的侵犯他人专利权的行为。
- 间接侵权行为：这是指行为人本身的行为并不直接构成对专利权的侵害，但实施了诱导、怂恿、教唆、帮助他人侵害专利权的行为。

如何规避专利侵权风险？

➤ 不侵别人权

- (1) 确定检索信息；
- (2) 检索相关专利；
- (3) 专利影响风险评估
- (4) 障碍专利
 - A、排除障碍专利
 - B、规避 通过研究开发替代技术绕过障碍专利
 - C、利用先用权抗辩（证据要求极高）
 - D、采用开发交叉许可专利策略获得谈判主动 针对障碍专利技术开发相关专利
 - E、主动出击，获得障碍专利的所有权或使用权



➤ 被侵权

- 企业获得专利权之后，应在该专业领域内进行侵权产品或者侵权行为的跟踪，及时发现被侵权的事实，保留相关证据以便及时制止侵权、索赔。



（四）专利管理的法律风险管理

1、研发阶段专利管理

- 新产品上市前未及时申请专利;
- 新产品落入他人专利保护范围;
- 研发过程中项目人员泄密;
- 技术被竞争对手公开或被抢先申请专利等等。

2、企业进入国际市场的专利风险防范

- a、对出口产品是否侵犯该国专利权不进行文献检索与调查分析;
- b、未考虑对出口产品是否应取得目标市场国的专利既将产品推入国际市场;
- c、被指控侵权不及时抗辩应对。面对337调查，我国企业的反映是或者因法律费用巨大不愿意应诉，或者放弃美国另辟市场。
- d、被他人侵权不迅速启动法律程序。



联系我们

- 陕西睿诚律师事务所
- 地址：陕西省西安市高新路2号西部国际广场大厦东塔区19层
- 电话：029——89387882
- 宋欢律师 电话：18729371890