

学习单元5 企业知识产权管理中的法律事务处理

【学习目的与要求】

通过本单元学习与训练,应了解企业知识产权战略制定的方法;知晓知识产权情报收集、运用的方法;能够分析各种知识产权保护策略利弊并作出适当选择;掌握获取和运用知识产权的相关工作方法,并能承办其中事务性工作。

【学习重点与提示】

知识产权情报收集方法;知识产权保护策略分析;知识产权获取程序;知识产权运用方式。

学习情境1 参与构建高效的企业知识产权管理机制

工作任务1 参与企业知识产权发展战略的制订、完善

企业知识产权发展战略是企业就如何依法获取、管理、运用、保护自主的知识产权以遏制竞争对手,提高自己的核心竞争力,获取商业上的最大利益,实现企业发展愿景而做的知识产权发展整体规划和采取的实施策略与手段。其具体内容包括企业知识产权发展目标、实现目标的策略、机构设置和人员配备等等。在当今经济知识化和竞争国际化的背景下,知识产权已经成为比物质资产更为重要的资源,知识产权拥有的量和质直接关系到企业,乃至国家的竞争力和命运。企业没有自主知识产权,只能处于产业价值链的低端,充当“打工者”、“加工者”的角色,时不时还跌入他人知识产权“陷阱”,被排挤打压,甚至被市场淘汰出局。而企业知识产权工作成效又与知识产权发展战略密切相关。只有制订并坚决实施一个周全、完善、适当的知识产权发展战略,企业的知识产权各项工作才能有条不紊、持续高效地展开,企业的全面发展才能获得持续的动力支持。

企业知识产权战略的制定和完善通常由企业高层主持,各有关人员,包括法务人员,共同参与完成。法务人员在其中应注意做好下列工作:

步骤1 调查分析企业知识产权发展基础

“有调查才有发言权”,法务人员要成为企业知识产权发展的行家而不是“门外汉”,必须对企业知识产权发展状况作深入调研,了解企业总体发展战略、企业的经济规模、企业所处行业特点、产品特点、经营管理特点,技术力量、知识产权发展现状等情况,并分析这些情况对知识产权战略的互动影响关系。

例如,就企业行业特点而言,不同行业的企业知识产权战略重点应各有侧重。如专利事务在生产性企业往往处于特别重要的地位,商标管理则为商贸企业所侧重,IT企业可能要特别关注版权和商业秘密管理。

步骤2 准确把握知识产权的特性

知识产权是一种无形资产,一旦受侵害往往就难以恢复,或者说恢复代价巨大,所以,知识产权发展战略不仅要关注怎么获取,而且要关注怎么保护。保护的重点应是事前预防而不是事后的救济。同样因为知识产权的无形性,不劳而获地侵害他人知识产权,获取不法利益比较容易,因而对某些人来说诱惑极大。法务人员则应有清醒的头脑,保证企业知识产权战略内容和实现途径都符合法律的要求,防止企业采取违法手段获取利用知识产权。

步骤3 重点关注企业知识成果的产权化

全国迷你型MBA职业经理双证班

- 学习方式：全国招生 函授学习 权威双证 国际互认
- 认证项目：注册职业经理MBA、人力资源总监、品质经理、生产经理、营销策划师、物流经理、项目经理、企业管理咨询师、企业总经理、营销经理、财务总监、酒店经理、企业培训师、采购经理、IE工业工程师、医院管理、行政总监、市场总监、工厂管理、服装企业管理、六西格玛管理师、车间主管、经济管理师、生产运营管理师、微营销管理师MBA等高级认证。
- 颁发双证：高级注册 经理资格证+MBA研修证+人才测评证+全套学籍档案
- 收费标准：仅收取1280元 招生网址：www.mhjy.net
- 报名电话：13684609885 0451—88342620
- 咨询邮箱：xchy007@163.com 咨询教师：王海涛
- 学校地址：哈尔滨市道外区南马路120号职工大学（美华教育）



美华论坛
www.mhjy.net

- 颁证单位：中国经济管理大学
- 主办单位：美华管理人才学校

全国职业经理MBA双证班

精品课程 火热招生

函授学习 权威双证 全国招生 请速充电



- 近千本**MBA**职业经理教程免费下载
- -----请速登陆: www.mhjy.net

知识产权是智力成果的权利化，但智力成果本身并不必然形成知识产权，它要按照法律规定的条件和程序转化后才能成为垄断性的权利。在企业里，企业业务部门可能更多注重智力成果的产出，法务工作人员则应多关注智力成果的产权化，即着重考虑如何将智力成果转化为法律上的权利。同时，不同类型的知识产权各有自身的特殊性，法律要求的条件和程序各不相同，知识产权发展战略必须适应客体本身的特点。

工作任务2 参与企业知识产权管理机制构建

步骤1 设置精干高效的管理机构

企业要不要设置专门的知识产权管理机构，设置什么样的知识产权管理机构，都应根据本企业的实际需要而定。如果企业的知识产权事务多且复杂，宜配置专门的知识产权管理机构。对大多数中小企业来说，可能就没有这个必要。因为平常并没有那么多的知识产权事务需要处理，也没有那么多人员可以调配。但这项工作绝不可以放任自流，一定应该有明确具体人员负责。实践中，有些中小企业采取临时的议事机构与确定的办事机构或人员相结合的知识产权管理构架。临时的议事机构一般由企业高层和与知识产权有关的业务部门负责人组成，他们主要就企业知识产权发展中的重大事项进行讨论并作出决策。一般的执行性事务交由具体的人员——通常是法务人员——负责承办。这种做法值得借鉴。

法务人员在企业知识产权管理工作中作用主要是组织、沟通、协调、咨询。

步骤2 明确管理机构职能

知识产权事务在企业法律事务中具有一定的特殊性，企业根据需要建立专门的管理机构或者兼职的管理机构，目的都是为了提高这项工作的有效性。为了充分发挥这种机构的作用，应该明确它的主要工作包括但不限于下列几项：

- 1、对涉及知识产权事项的决策提供技术和法律的专业意见；
- 2、参与企业内部知识产权奖励、保密、评估制度的制订和落实；
- 3、加强与企业内部业务部门的沟通，对员工进行知识产权知识培训；
- 4、收集企业内外的知识产权的情报，建立必要的知识产权情报档案，充分利用相关的情报；
- 5、承办知识产权的获取、维持、利用、纠纷处理等法律事务；

学习情境2 收集并运用知识产权情报

工作任务1 收集知识产权情报

知识产权情报的收集,就是对企业内部知识产权现状、应用状况和市场上与本企业有关的知识产权发展动态的信息进行收集、整理、分析,为企业知识产权发展战略和策略的制定、执行,以及知识产权的获取、保护提供参考和准备基础资料。由于市场上与本企业有关的知识产权情报信息多且复杂,需要花费大量时间精力跟踪收集,所以需要特别给予关注。

步骤1 收集一般动态的情报

所谓收集一般动态情报是指在平常工作中密切跟踪那些与本企业密切相关的知识产权发展动态。收集的方法主要是通过查阅国内外公开出版的,与本企业经营业务有关的一般性和专业性期刊文献,以及进行市场调查,跟踪竞争对手的技术使用、商标使用、产品销售等情况,掌握市场动态,积累基础资料,以备不时之需。这条途径上的信息非常繁杂,查询收集工作量相当大,需要平时一点一滴的积累。

步骤2 收集特定目的的情报

这主要是在办理特定知识产权业务前,例如,在专利、商标的开发、申请、转让或许可使用前,查询相关信息。查询的途径可以是查阅专利局、商标局定期公开发布出版的专利、商标文告,也可以上这些管理部门网站查询,或者直接到国家知识产权局(专利局)办事大厅或国家商标局商标注册大厅的查询窗口办理查询。企业可以派人亲自直接查询,也可以有偿委托专业机构代办。如国家知识产权局(专利局)下属的检索咨询中心或专利事务所可以代办专利信息查询;国家工商行政管理总局下属的“通达商标服务中心”或其他商标中介代理机构可以代办商标信息查询。

工作任务2 发挥知识产权情报作用

步骤1 参与知识产权开发方向和方案的制定

我国以及世界上大多数国家的专利和商标法律都实行“先申请原则”,著作权和计算机软件实行“先获得原则”。当一项知识成果已经被他人获取“产权”后,该知识产权人即获得了独占性权利,后来者即使通过自己的智慧独立研究掌握了同样的智力成果,也是不能商业运用,更不能获得同样的知识产权。因此,获取相关知识产权情报能有效预警侵权风险,防止侵权投入、重复投入和无效投入。例如,《专利法》第22条规定,发明和实用新型授予专利权必须具备新颖性。企业在开发一项技术前或申请一项技术专利前,若通过情报的收集查询,发现有同样内容的发明创造已经公开,或已有包含其全部必要特征的实物公开出售或公开使用,就应及时停止相关的活动,以免浪费人力物力。

步骤2 阻止他人获得知识产权或使其知识产权无效

一项智力成果要获得知识产权必须符合法律规定的一系列条件,不符合这些条件就不能被授予相应权利,即使授予了相应权利也可能被请撤销。考虑到将来会受到他人知识产权的限制或者已经受到他人知识产权的限制,企业就可以利用自己掌握的他人正在申请的或已经获得的某项知识产权不符合法律要求的信息,阻止知识产权主管部门授予相关权利,或请求撤销已经授予的权利。

例如，申请专利权的发明和实用新型应当具备新颖性和创造性，若有人向专利局提供资料证明一项正在申请专利的技术已经包含在现有的已知技术中，该申请将不能获得专利授予。若该项技术已经被授予了专利，也可以同样方式请求专利复审委员会宣告该专利权无效。又如商标权人通过情报的收集监测，若发现自己的商标被别人抢注或者被别人注册了模仿的、近似的商标，就可以启动异议或撤销程序。

步骤3 发现可以免费使用的知识产权

这一用途对专利事务具有特别重要的意义。因为专利有地域性和时效性，超过保护期和未在本国授予专利的技术，任何人都可以不必支付使用费就可以直接使用，马上投入生产为企业创利。而这样的“宝贝”不会自己从天而降，只能通过辛苦的技术情报寻找才能得到。

步骤4 防范和阻击知识产权侵权

企业对自己的知识产权当然十分珍惜，严密保护，防止被侵害，但知识产权侵权往往相当隐秘，知识产权人必须重视情报的收集，密切监测市场动态，才能及时发现对自己知识产权侵权的行为，必要时给予狠狠打击。

学习情境3 选择智力成果的保护方法

企业存在的智力创造成果自然形态主要有技术、商标、各种“作品”和信息。这些智力成果与某些知识产权类型存在一定的联系，但又不是必然的对应关系，因此，对某一特定的智力创造成果，有时需要选择采取适当的知识产权类型进行保护。

工作任务1 选择技术成果保护策略

步骤1 分析技术的先进程度

企业涉及知识产权保护的技术主要是自己开发或以委托开发、合作开发、购买等方式获得的新技术，一般的通用技术不存在知识产权保护的问题。所以，企业法务人员应虚心向技术人员请教，准确掌握本企业技术的内容和特点，深刻理解法律上的有关规定，从而作出适当的判断，确定是否可能或必要将技术申请专利。

步骤2 选择申请专利、维持技术秘密或技术公开

对一项新技术，我们首先要考虑采取商业秘密保护还是采取专利保护。通常，一项技术维持秘密状态的成本高或无法维持秘密状态的，应用后很容易被破解和技术成果的更新换代周期短的，市场前景可观的，采取申请专利，甚至将专利制定为技术标准，是最有利的选择。反之，对该项技术采取商业秘密保护可能更好。

有时，若有可能，也可将一项技术的部分作为商业秘密进行保护，部分申请专利，以实现技术的垄断和市场的独占。

也有极少数情况下，当认为防卫权比获取专利更为重要时，也可选择公开发表有关技术，或者向专利局提交一份只要求公开而不要求实质性审查的专利申请，从而使该技术发明成为一项公有技术，以防止后来的发明人就该项技术获得专利。

步骤3 选择申请发明、实用新型还是外观设计专利

当决定申请专利保护一项新技术成果后，接着需要考虑的是申请发明专利、实用新型专利还是申请外观设计专利。这三种专利之间的界限有些比较清楚，如一项新的技术方法只能申请发明专利，一项没有改进产品性能的产品外观新设计只能申请外观设计专利；有些则不是很清楚，如发明专利与实用新型专利都有“创造性”要求，两者之间只是有依专利局审查人员判断为依据的程度上的差别。同时，对于专利权人来说，这三种专利又是各有利弊的。因此，当设计出一种新产品时，就要仔细分析该产品的技术特点，审慎考虑申请哪种专利。当实在难以决断时，也可以申请两种以上的专利进行重叠权利保护，再根据授权情况见机行事。

步骤4 选择申请专利还是申请商标

技术还可以采取专利权和商标权重叠保护，即可以将一项新技术名称申请商标予以保护，对技术内容申请专利保护。这通常是重大新技术发明的保护方式。例如爱立信公司将其研发的无线数据传输技术命名为“Blue Tooth”（译名为“蓝牙”）并在多个国家申请商标，就收到很好的效果。但这样做也存在风险，若该商标成为商品通用名称则可能失去显著性，商标所有人可能会丧失商标的专有权。阿司匹林、尼龙、暖水瓶等都曾是专有的商标，后因成为商品通用名称而丧失了相应商标的专有权。

工作任务2 确定商标保护策略

步骤1 确定商标注册或不注册

我国商标法规定，除特定商品商标强制注册外，一般商品采用自愿注册，未注册的商标也可以使用。所以，企业是否申请商标注册，应根据市场情况决定，需要就申请，不需要就不申请。不过需要注意的是，只有获得了注册的商标，使用人才享有专用权，才有权排斥其他人在同类商品或服务上使用相同或相似的商标，也才有权对商标侵权指控或起诉。否则，辛苦培养使用的商标若被他人抢注，继续使用反而构成侵害他人注册商标专用权，将是令人十分郁闷的。

一般来说，当企业不打算长期或在很广的地域生产经营某种商品，从经济效益角度考虑，就不一定申请商标注册。有时也可以设计好商标后，不急于注册，而是先进行市场试用，看效果如何再决定是否申请注册。当企业确立长远的发展目标，准备长期稳定地使用自己的商标，为取得竞争的有利地位，应申请注册取得商标专用权。

步骤2 确定注册商标的组合

当一个企业经营多种产品或提供多种服务时，需要根据经营的需要和策略构建适当的注册商标组合。常见的做法有：

- 1、将自己主导产品或服务商标注册的同时，还将同样的商标在自己暂时不经营的产品或服务上也予以注册，构成一个“防御商标”体系，以为将来多元化经营做好准备。
- 2、为防止他人“搭便车”，将与自己注册的商标字型、发音、含义、图案近似的标识都进行注册，构成一个“联合商标”体系。
- 3、不同的商品或服务分别注册不同的商标。
- 4、主商标和副商标搭配使用。即注册一个使用于企业经营的所有品种的主商标，有时这个商标还与企业名称相同；同时又按照经营品种的类别分别注册使用不同的副商标，从而既保持企业品牌的连续性，又突出产品的个性。

企业构建什么样的商标组合是经营问题，同时也是法律问题。从法律角度看，上述做法都是允许的，同时还需注意：

1) 商标法实行“一件商标一类商品一份申请”原则，即一份商标注册申请书，仅允许填报一件商标并仅限用于一类商品或者服务上。每件申请，可以填报同一类中的10件（项）商品服务项目，超过者要加收费用。注册商标仅在经申报的特定类别中的具体商品或服务上享有受法律保护的专用权，该注册商标若要使用于未经申报的不同类别的商品或同一类的未申报的商品或服务上，并不当然享有专用权，仍需另行提出申请。

商标所属“类别”及“商品/服务项目”依据《商标注册用商品和服务国际分类》（尼斯分类）第八版以及国家商标局根据上述国际分类表修改的《类似商品和服务区分表》确定。

2) 我国商标法无防御及联合商标的规定，实际操作只能将各个商标分别提出申请。同时有些商标暂时可能不用，但商标法又有注册商标连续3年停止使用的，商标局可以撤销注册的规定。为协调这个矛盾，必须注意灵活利用商标法规定的注册商标使用方式，如在广告、商业展览、招牌、合同、信笺等上面标注商标都可视为注册商标的使用。

步骤3 确定商标是否国际注册策略

对于外向型企业来说，需要考虑商标是否申请国际注册。商标的国际注册比较复杂，花费不菲，商业前景也不是十分明朗，所以，实力较弱的企业并不一定要注册自己的国际商标，而是采取“贴牌”经营。但贴牌经营会受别人牵制，只能赚取产业链末端一点微薄利润，

无法在竞争激烈的国际市场赢得一席之地，因此，它只能是一时的权宜之计，从长远发展角度看，企业必须树立自己的品牌，重视商标的国际注册。

商标的国际注册有两条途径：一是根据《商标国际注册马德里协定》和《商标国际注册马德里协定有关议定书》，若要在马德里体系的国家提出商标注册申请，可以通过我国商标局向世界知识产权组织（WIPO）国际局提交申请以在相关国家获得注册；二是在不属于马德里体系的国家以及属于马德里体系的国家但并未通过国际注册来提出商标注册申请的，只能在各个国家逐一提出。

鉴于商标的国际注册远比国内注册复杂，大多数企业缺少相关知识和经验，因此，将该事项委托专业代理机构不失为明智选择。这些机构可以是准备注册的所在国代理机构。在不能直接接触国外代理机构情况下，可以委托中国国际贸易促进委员会、中国专利代理（香港）有限公司、中国商标事务所、上海商标事务所等国家认可的涉外机构代理。

步骤4 确定是否认定驰名商标

驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。驰名商标受到法律的特殊保护，能给企业带来特别的利益，因此，实践中是企业竞相追逐的对象。企业商标要获得“驰名”的声誉，根本途径应当是改善自己的经营管理、提高商品质量和服务水平，赢得顾客认可，同时也要注意相关法律法规的灵活运用。

我国对驰名商标采取“个案认定、被动保护”规则，即只有在商标所有人认为其驰名商标权益受到损害并请求保护其合法权益时，认定机构才考虑是否认定驰名商标。根据《商标法实施条例》、《驰名商标认定和保护规定》、《关于申请认定驰名商标若干问题的通知》等法规、规章的规定，商标局、商标评审委员会有权根据当事人的请求，在查明有侵害商标事实的基础上，依法认定其商标是否构成驰名商标。这是驰名商标的行政认定。又根据最高人民法院出台的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。这是驰名商标的司法认定。

当企业的商标（包括注册商标和未注册商标）被他人侵害时，除了按照一般侵害知识产权案件的方法积极应对外，还应积极考虑申请驰名商标的认定。至于是进行司法认定还是行政认定，则应根据案件主管机关而定。实践中也有企业制造假的纠纷或侵权案件，以将自己商标认定为“驰名”。这种做法违背诚实信用原则，也浪费司法和行政资源，并不可取。

工作任务3 确定企业内部信息保护策略

步骤1 甄别信息的价值

企业在生产、经营、管理过程中会产生各种信息，法务人员应该有知识产权意识，对这些信息进行缜密的甄别，分析是否具有商业上和法律上的价值，对有价值的信息注意从知识产权角度进行开发、利用和保护。

步骤2 建立信息保护机制

企业的各种信息散见于企业运转过程中，具有复杂性、隐蔽性和模糊性，因而其保护和利用非法务人员一己之力所能胜任。克服这一困境的基本办法是，一方面，对企业的各种信息，企业法务人员不仅自己有权利敏感性，更要积极对员工，特别是每个业务部门负责人做好宣传培训，帮助他们树立相应的意识，改变现实中常见的漠视各种信息保护和利用的观念；另一方面，要协助各部门建立信息管理制度，对企业一些重要的信息，应与各部门共同会商，确定处理的方案。

步骤3 选择信息保护方法

对企业各种信息的利用和保护方式主要有公开或保密两种选择,由此可能形成著作权和商业秘密权。公开某些信息是因为这些信息能给企业带来知名度和美誉度,因此,通过公关、宣传等活动广而告之。在这个过程中,这些信息表达方式构成著作权上的“作品”受到保护。它们在企业中存在的形式多样。如商品和服务项目的说明书、专利说明书、目录、表格、宣传册、设计图,等等。保密某些信息是因为这些信息能给企业带来市场垄断地位,因而,采取缜密的措施秘而不宣,从而构成商业秘密权。这些信息的形式通常是一些客户名单、货源情报、产销策略、管理诀窍、招投标中的标底及标书内容,等等。

学习情境4 依法获取知识产权

在知识产权中,专利权、商标专用权必须办理登记手续才能得到保护,著作权、商业秘密权不需办理注册手续也可以得到保护。对于注册才能取得的专利权、商标专用权,当事人不仅要满足法律规定的实体条件要求,而且要办理相关手续才能取得相应的权利。著作权、商业秘密权虽然不需办理注册手续,但法律也有一些实体条件要求,必须按照这些条件要求做好相应工作。

工作任务1 办理专利申请手续

步骤1 选择适当的申请时机

我国《专利法》实行“先申请原则”,两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。因此,及时申请是获得专利权首先需要注意的。如果千辛万苦研究出技术成果,却因为懈怠被别人先申请了专利,那将是十分可惜的事。

这里特别要注意技术成果成熟与申请专利的关系。专利技术未必是成熟的技术,技术开发过程中的阶段性成果,只要符合《专利法》的“三性”要求,就可以申请并获得专利,然后在技术不断试验和改良过程中持续地对改良成果申请专利。

当然,也不能过早提出申请。过早提出申请会因不具有专利的“三性”而被驳回,导致延误或申请失败;或者因构思展开不够导致专利权的保护范围狭窄,不能充分保护自己的权利。究竟什么时候申请,技术人员与法务人员要深入分析,共同协商。

步骤2 撰写申请文件

专利申请最重要的工作是撰写申请文件。申请发明或者实用新型专利的应当提交:发明专利请求书、说明书(说明书有附图的,应当提交说明书附图)、权利要求书、摘要(必要时应当有摘要附图),各一式两份。

申请外观设计专利的,应当提交外观设计专利请求书、图片或者照片;要求保护色彩的,还应当提交彩色图片或者照片;如对图片或照片需要说明的,应当提交外观设计简要说明;全部一式两份。

上述文件的样本可以到国家专利局办事大厅领取或在其网站下载。

一项专利的授予,不仅要求技术本身符合法律的要求,而且要求申请的文件也要符合《专利法》和《专利法实施细则》规定的一系列复杂的要求,因此,申请文件的撰写是一项法律性和技术性都很强的工作,撰写的质量将直接影响发明创造能否获得专利以及专利保护范围的大小,也会影响该专利申请的进度。对此,申请人或申请承办人必须给以高度重视。

《专利法》虽然规定申请文件可以由申请人自己撰写,也可以委托专利代理机构代为办

理,但是考虑到精心撰写申请文件的重要性,以及审批程序的法律严谨性,对经验不多的申请人来说,最好委托专利代理机构办理,或者请专业人员给予指导。

我国的专利代理机构有经国家专利局核准的专业专利代理机构和兼业专利事务代理的律师事务所,其承办人员应取得《专利代理人资格证》和《专利代理人执业资格证》。委托人应与专利代理机构而不是直接与专利代理人建立委托关系,并签订委托代理合同,但可以指定对自己申请的专利技术熟悉的代理人承办业务。企业若委托了专业代理机构办理专利申请事务后,并非就无所事事了,其技术人员要做好技术交底工作,法务人员应当做好沟通协助以及常规事务的办理。

步骤3 提交申请文件

专利申请文件可以提交给国家知识产权局专利局受理处,也可以提交到设在地方的国家知识产权局专利局代办处。这些机构的地址可以在国家知识产权局网站查阅。

提交方式有三种:1、直接面交;2、挂号或特快专递寄交;3、电邮。文件形式可以采用书面版本或者电子版本,不能用口头说明或者提供样品或模型的方法,来代替书面申请文件。此外,申请文件的文字、书写、纸张、排列顺序等,都有一系列严格要求,申请人必须按照要求做。具体要求可以查阅专利局网站上的公示。

步骤4 缴纳规费

专利局受理处或各专利局代办处收到专利申请后,对符合受理条件的申请,将确定申请日,给予申请号,发出受理通知书和缴纳申请费通知书。申请文件采取面交的,受理机构当时进行申请是否符合受理条件的审查,符合受理条件的当场办理受理手续。申请文件采取寄交的,一般在一个月左右可以收到专利局的受理通知书,不符合受理条件的,将收到不予受理通知书以及退还的申请文件复印件。

申请人接到受理通知书和缴纳申请费通知书后,应按照上面的要求缴纳申请费¹。缴费前应仔细阅读专利局的有关通知或与专利局办事机构沟通,弄清相关要求,不要因麻痹大意而误事。缴费可以直接向知识产权局缴纳,也可以通过邮局或者银行汇付。通过邮局或者银行汇付的,应当在汇单留言上注明费用名称、专利申请号或专利号和申请人,否则视为未缴纳导致弃权。汇款人应当要求银行或邮局工作人员在汇款附言栏中录入上述缴费信息,通过邮局汇款的,还应当要求邮局工作人员录入完整通讯地址,包括邮政编码,这些信息在以后的程序中是有重要作用的。

步骤5 配合专利局的审查

专利申请提交后,专利局将对申请进行审查。审查分为初步审查和实质审查。这期间申请人应按照专利局的要求完成一系列工作。

如,经初步审查后,专利局可能会认为申请手段不正确,或者认为申请文件不完整、不规范的,就会通知申请人限期修改、补正。这时申请人就要及时修改、补正,否则被视为撤销申请。

发明专利通过初步审查后,申请人还要在3年内向专利局提出进行实质审查的申请,有时专利局认为必要的,也可以自行进行实质审查。如果申请人没有在规定期限提出实质审查申请,将视为撤销申请。

专利局经初步审查或实质审查后,也许会认为申请不符合法律要求,作出驳回申请的决定。对此,申请人还可以向专利局专利复审委员会提出复议申请。对复议决定不服的,可以向法院提起诉讼。

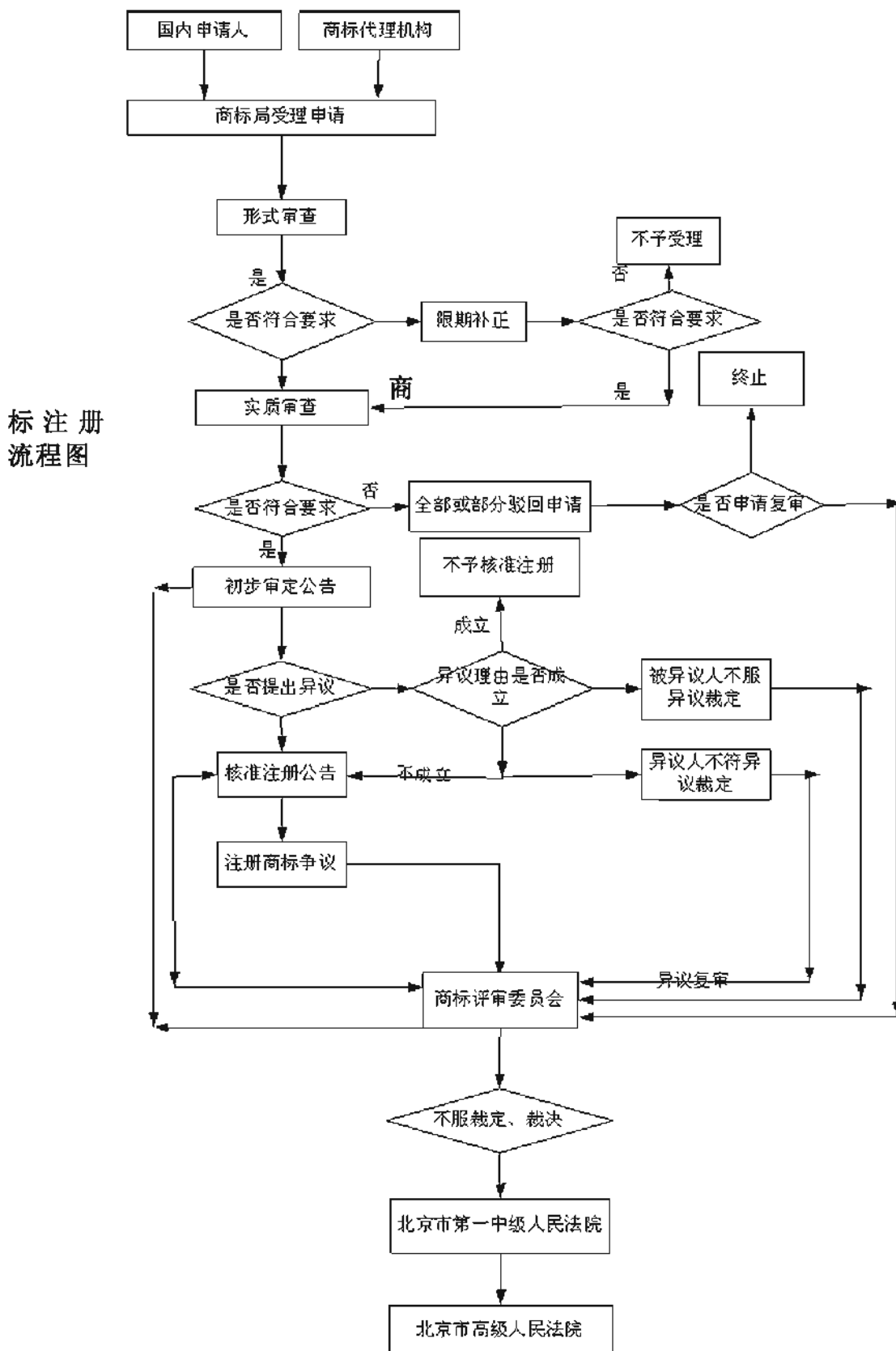
¹ 根据《专利法》第92条规定,发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。

总之，审查期间，专利局有什么要求，或者作出什么决定，都会通知申请人。申请人应根据通知及时作出反应。

工作任务2 办理商标注册申请

商标注册由申请人向国家工商行政管理局商标局提出，商标局经审查确认授予。

从申请的提出到注册的完成可能的全部过程和手续如下页图示：



承办商标注册申请需要做的主要工作有：

步骤 1 选择申请方式

申请人办理各种商标注册事宜有两种方式：一是自己直接到商标局的商标注册大厅办理；二是委托国家认可的商标代理机构代理。所有在商标局备案的商标代理机构都公布在商标局网站上的“代理机构”一栏中，可以上网查询选择。三、通过“中国商标网”进行商标网上注册申请。不过这种申请方式目前还有诸多特殊要求，其具体内容可在该网站查阅。

步骤 2 审查商标的合规性

对准备申请的商标要自我审查，避免被要求补正或被驳回。这项工作商标设计时就要做，并一直持续到申请文件提交前。审查内容首先是查询申请注册的商标有无与在先权利商标相同或近似的情况。其次应审查准备申请注册的商标是否符合《商标法》第九条规定的显著性要求，有无违反《商标法》第九、十、十一、十二、十三条的禁止性规定。一旦申请被提交后，商标图样以及申请人、商品或服务项目就不得更换。

步骤 3 提交申请文件

需要提交的申请文件有：商标注册申请书、商标图样、申请人和经办人身份证明以及其他证明。

这些材料内容应当真实、准确、完整、规范，形式必须按照其本来的格式，正反面打字或者印刷。对于手写的商标申请文件，商标局和商标评审委员会不予受理。

商标注册申请书应按照上面的“填写说明”认真填写，加盖申请人公章。申请书提交前应仔细检查，尽量杜绝错误。因为申请书提交后发现错误的，需要提交《更正商标申请/注册事项申请书》（书式七）并要交纳 500 元规费才能更正。

商标图样需要递交 6 张（申请书背面贴 1 张，交 5 张），要求图样清晰，规格为长和宽不小于 5 厘米并不大于 10 厘米。若指定颜色，贴着色图样 1 张，交着色图样 5 张，附黑白图样 1 张。

申请人身份证明需要提交申请人的营业执照复印件，并出示营业执照副本原件。如不能出示营业执照副本原件，申请人的营业执照复印件须加盖申请人印章。委托商标代理机构办理的，提交申请人的营业执照复印件。

经办人身份证明只须提交身份证复印件。委托商标代理机构办理的，提交商标代理委托书。

其他证明根据商标局要求提供。如申请注册的商标是人物肖像，应附送经过公证的肖像权人同意将此肖像作为商标注册的声明文件。

步骤 4 缴纳注册规费

商标注册申请或其它事项的办理都需要缴纳一系列规费，申请人应按要求及时缴纳。这些规费在申请提交时就应缴纳。缴纳的方式可以是到商标注册大厅缴费窗口直接缴纳，也可通过银行信汇、电汇方式付款。费用标准在商标局网站和注册大厅都有公示

步骤5 配合商标局的审查

从商标的申请到核准注册，如果顺利的话，经过形式审查→实质审查→初步审定和公告→核准注册并公告等环节，申请人就能取得自己心仪的商标了。其间大约需要2年时间。这期间虽然没有什么实质性工作要做，但承办人还是要密切关注事情进展，以防出现变故。

如果申请不顺的话，可能会出现被商标局要求限期补正、全部或部分驳回申请，被他人提出异议等情况。应对这些情况时，若是涉及注册商标实质要件问题，申请人应按照商标法的有关要求据理力争；若是形式要件问题，申请人应按照商标局的要求去做即可。

可能出现的情况以及需要做的工作有：

1) 当申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定但存在细微瑕疵，商标局通知申请人予以补正的，申请人应自收到通知之日起30天内，按照指定内容补正并交回商标局。

2) 商标注册申请被驳回的，如果对驳回决定不服，申请人可以自收到驳回通知之日起15日内向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请复审，针对驳回的理由申述抗辩意见。

3) 申请注册的商标被提出异议的，如果申请人对商标局的异议裁定不服，可以自收到异议裁定书之日起15日内向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请复审，针对裁定理由申述抗辩意见。

工作任务3 采取保护商业秘密的措施

商业秘密是一种独具特色的知识产权，它既不像专利、商标那样需要国家机关的确认才能产生专有权，也不像著作权随“作品”自然产生，而是要符合法律规定的要件才能得到保护。商业秘密法律要件在《反不正当竞争法》中有较为完整的概括，该法第10条第3款规定，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”。基于此，学界通常将商业秘密的构成要件简括为秘密性、价值性和管理性。根据这三个要件和司法实践中的做法，企业欲使经营管理中的某些信息成为商业秘密并得到法律保护，需要做好下列工作：

步骤1 筛选需要保密的信息

企业经营管理中充斥着各种各样的信息，但并非任何信息都能成为商业秘密。要成为商业秘密，信息本身必须具备秘密性和价值性。所谓秘密性，是指“该信息是不能从公开渠道直接获取的”，（1995年国家工商行政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第2条，1998年国家工商行政管理局《关于商业秘密构成要件问题的答复》）也就是说，该信息不是常识性的、众所周知的。所谓价值性，是指“该信息能为权利人带来现实或潜在的经济利益或竞争优势”。（1995年国家工商行政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第2条。）没有商业价值的信息不能构成商业秘密。

既然并非任何信息都能成为商业秘密，那么就有必要以“秘密性”和“价值性”为标准，对企业经营管理中的各种信息进行筛选。筛选的路径通常有两条：一是在技术活动领域寻找符合要求的信息。这些信息通常的存在形式有设计、工艺、数据、配方、诀窍、计算机程序等；二是在经营、管理活动领域寻找符合要求的信息。

息。这些信息通常的存在形式有管理诀窍、货源情报、客户名单、产销策略、投资计划、招投标中的标底及标书内容等。前者就是通常所说的技术秘密，后者就是通常所说的经营秘密。

步骤2 采取适当的保密措施

如果说秘密性和价值性构成商业秘密客观上的特性，那么管理性就构成商业秘密主观上的特性。

管理性要求商业秘密权利人对有关信息要采取合理的保密措施。这些措施一方面要表明权利人的保密意图，另一方面要向义务人昭示商业秘密的存在。措施的形式实践中花样繁多，常见的主要有订立保密协议，建立保密制度。保密协议由企业因业务上必须知悉秘密的特定员工或业务相关人签订。建立保密制度则针对那些不应知道某些信息的一般人，警示他们要采取合理的回避行为。具体做法可以是对所有涉及秘密的文件标示“秘密”的文字或符号，对信息载体加锁或采取其他物理防范措施，等等。

这些保密措施应针对特定的、具体的信息，商业秘密权利人不能事前泛泛主张所有不愿为外人所知的信息都是商业秘密，事后才明确这些信息是什么，那样就令人无所适从了。

学习情境 5 充分利用知识产权

工作任务 1 参与筹划知识产权利用方式

获取知识产权的目的是要利用知识产权，即权利人通过知识产权的某种形式的运用，实现知识成果的商品化和产业化，以获得最大的经济利益。

知识产权利用的基本方式主要有四种：

步骤 1 自己直接实施知识产权

例如，专利权人使用专利技术于生产经营，提高生产效率，降低生产成本，改进产品质量；同时，还可以在自己的专利产品上标示专利号，以进行广告宣传，赢得市场信誉，扩大市场份额。商标权人在其注册商标核准使用的商品和服务上，或相关的商业活动中使用该商标。这些是知识产权利用的基本方式。

步骤 2 转让知识产权

即将专利申请权或专利权、注册商标专用权、著作权和商业秘密一次性转移给他人以获取利益。就其法律性质而言，知识产权的转让与一般的实物商品买卖没有区别，但就具体操作而言，比一般的实物商品买卖复杂的多。最棘手的问题是其价值不好判断，需要综合考虑权利的稳定性、现有的市场状况、未来的市场前景等多种因素进行评估，因此，买卖双方都应对风险有足够的认识，必要时应请求专业机构的帮助。另外还要注意，根据《专利法》的规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。根据《商标法》的规定，注册商标转让的，当事人应当签订书面协议并报经商标局核准和公告，受让人自公告之日起享有商标专用权。

步骤 3 许可他人实施利用知识产权

这实际就是知识产权人将知识产权成果“出租”给他人使用，以获得经济利益。实践中，这种利用的方式也是很复杂。专利权和商标专用权的许可方式有普通实施许可、排他实施许可，独占实施许可等，当事人应当在许可合同中明确约定采用哪种方式以及许可使用的范围、时间、地域等。商标使用许可合同还应当报商标局备案。

步骤 4 将知识产权资产化运用

即将知识产权的本身价值以及所体现出的预期收益资产化处理，进行担保融资或投资参股。根据《物权法》第二百二十七条规定，注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权可以用于出质担保。根据《公司法》、《合伙企业法》等企业法的规定，注册商标专用权、专利权、著作权中的财产权可以用于对企业的出资，并应当依法办理财产权转移手续。商业秘密可否用于上述用途，法律未作明确的规定，但根据其性质，似乎只能作否定回答。

工作任务 2 办理知识产权利用手续

上述知识产权利用时，还要办理相关的法律手续，主要有：

步骤 1 拟订、审查相关合同

除自己使用外，知识产权其他利用方式都要求签订书面合同，合同应该条款齐备、用

语准确、内容全面。其中有些合同主管部门发布有合同范本，能够利用尽量直接利用这些范本；情况特殊复杂需要自己拟订个性化的合同的话，也应充分参考这些范本。

步骤2 办理登记或备案手续

相关法律规定，专利、注册商标的转让、质押和作为企业投资的，应当到相应的主管部门办理登记手续，登记是相应法律行为和相关权利的生效要件；专利、注册商标许可他人使用的，应到相应主管部门办理备案手续，备案不影响合同的效力，但未备案当事人应当承担一定的行政法律责任。

办理登记或备案的手续大同小异，主要是提交下列文书材料：

1) 按照要求填写并提交主管部门统一印制的申请书。这些申请书可以直接到相关部门领取或在其网站下载。

2) 合同的副本和复印件；

3) 合同当事人身份证明文件（复印件）；

4) 委托代理的提交受让人出具的《代理委托书》，直接在受理大厅办理的提交受让方经办人的身份证原件和复印件；

5) 其他有关证明文件；

6) 申请文件为外文的，还应提供经翻译机构签章确认的中文译本

上述文件提交给主管部门后，主管部门将依法审查，符合相应条件的予以核准并公告；不符合法定条件的，不予核准，书面通知申请人并说明理由。主管部门的决定是终局的。

全国迷你型MBA职业经理双证班

- 学习方式：全国招生 函授学习 权威双证 国际互认
- 认证项目：注册职业经理MBA、人力资源总监、品质经理、生产经理、营销策划师、物流经理、项目经理、企业管理咨询师、企业总经理、营销经理、财务总监、酒店经理、企业培训师、采购经理、IE工业工程师、医院管理、行政总监、市场总监、工厂管理、服装企业管理、六西格玛管理师、车间主管、经济管理师、生产运营管理师、微营销管理师MBA等高级认证。
- 颁发双证：高级注册 经理资格证+MBA研修证+人才测评证+全套学籍档案
- 收费标准：仅收取1280元 招生网址：www.mhjy.net
- 报名电话：13684609885 0451—88342620
- 咨询邮箱：xchy007@163.com 咨询教师：王海涛
- 学校地址：哈尔滨市道外区南马路120号职工大学（美华教育）



美华论坛
www.mhjy.net

- 颁证单位：中国经济管理大学
- 主办单位：美华管理人才学校

全国职业经理MBA双证班

精品课程 火热招生

函授学习 权威双证 全国招生 请速充电



- 近千本**MBA**职业经理教程免费下载
- -----请速登陆: www.mhjy.net