

## 知识产权管理三部曲

**重视商标包括中文商标的重要性；注册和排查新专利技术，规避侵权和被侵权的风险；技术保护措施可有效防止盗版**

文/马锦德（Douglas Clark）

编译/《法律风险观察》研究员 何艳军

马锦德（Douglas Clark），路伟国际律师事务所上海代表处合伙人。国际商标协会（INTA）和亚洲专利代理协会（APAA）的会员，在知识产权领域经验丰富，在香港和中国大陆地区处理过 1000 余起专利、商标、版权和不正当竞争案件

如何实现知识产权价值最大化？有前瞻力的企业家们不约而同地认为，一套行之有效的商标、专利和技术保护的知识产权管理计划至关重要。

### 第一步：运筹帷幄 制定整套商标策略

企业不断注册商标及子商标，商标战略的重要性不言自明。在某些行业，特别是消费品和食品行业，中文商标的重要性已超过了外文商标。

制定商标战略，需要注意几个问题：商标的使用前后一致；不要注册过多的子商标，因为注册与维护的费用不菲；商标应涵盖企业的所有产品与服务；产品上面预先印制商标。

如果你是一个外资在华企业的老板，你需要考虑：重视注册有效的中文商标。目前外资企业在华注册中文商标有音译、意译和专门注册独特的中文商标等三种方式。外企选择和使用中文商标及商品名称需要慎之又慎。随着中国市场的扩大，外企需要通过合适的办法，确定在各地具有吸引力和统一的中文商标和商品名称。倘非如此，企业在中国市场上，会步履维艰，即使耗费巨大的财力和时间，也拿不到较高的市场份额。

### 第二步：眼观六路 注册和排查专利

外企进入中国，开始在华实施研发战略，此时，对新技术的合理分析不可少，这样做可以确定新技术是否可以取得专利，并确定专利是否可以在海内外市场注册。

在中国，企业需要考虑申请发明专利还是实用新型。按照专利法，可以获得三种形式的专利权：发明专利、实用新型以及外观设计。实用新型的专利权年限为 10 年，而发明专利的专利权年限为 20 年。

另一方面，对于未经查验的实用新型，专利排查的重要性正日益增加。

企业对竞争对手的专利状况进行排查时有三种检索方法：

首先，可通过名称以及竞争对手优先申请的产品范围进行检索；

其次，按照国际技术类型分类进行检索调查。此方式比较全面，按照企业及其竞争对手的技术分类进行调查。不论竞争对手是否拥有特定技术的专利权，通过检索都可以确定特定技术是否已经进行注册；

最后，还需对最为关键的技术术语进行检索，从而确定竞争对手拥有的未经注册的其它技术，或者在其它国际类别中进行注册的技术。

针对结果，要深入分析，并进行风险评估，确定各项专利的独立权利及其衍生出的权利，在此基础上，进行侵权和无效分析，确定产品是否侵犯了其它企业的专利权以及专利是否有效。

### 第三步：技术保护 保护非专利技术

众多外企在中国，尤其是娱乐与软件业，正不断尝试在产品中添加技术保护措施。

中国《著作权法》2001年颁布修正案，首次引入了禁止技术保护措施规避条款。迄今为止，中国政府没有再出台与技术保护相关的法律法规。

《著作权法》有关条款规定：未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的，除法律、行政法规另有规定，都将视为侵犯版权行为。

《著作权法》尚待完善，但上述条款意义重大。假以时日，这一条款将成为中国境内保护非专利技术的重要工具。企业应该在产品中加入技术保护措施，从而在日后行使权利时有所保障。

### 价值最大化的管理流程图

归纳起来，知识产权管理过程包括：

**分析阶段：**分析商标战略，包括分析：企业国内商标、子商标、中文商标的组合状况，以及分析竞争对手的商标组织状况。

**核查阶段：**核查企业在中国境内现有的知识产权，考虑是否有进一步进行注册的必要；核查竞争对手现有的知识产权。

**制定战略阶段：**为境内企业制定商标战略，包括如何使用和保护中文商标；设定程序，确定中国境内需要进行保护的知识产权，并且在中国进行注册。

**计划实施阶段：**确定可以采用的技术保护措施，审核现有的商业协议，从知识产权保护的角度出发考虑是否需要进行相应地修改和补充。管理良好的中外企业早已着手制定并实施自身的知识产权管理计划。企业管理层和法务部人员还需要对企业现有的技术、商标和市场进行分析，对未来态势进行预测。

**精益求精阶段：**也是最后阶段，需要进行相应的核查以确保知识产权管理计划无懈可击。

版权所有 © SGLA 2008。

此出版物仅供阁下参考和兴趣阅读之用，无意作为完整全面的信息，并不构成亦不应予以依赖为法律意见。请根据自身情况寻求专门咨询。