

交货物等值保证金。如果认为未侵犯专利权，被扣的货主可以向海关提供反担保金，尽量争取海关的放行。

⑤ 平行出口问题。因市场营销策略的需要，商标权人出售给海外经销商或者海外被许可使用商标的生产企业生产的商品价格可能与国内市场有差异，国内经销商的产品平行出口后，可能会对商标权人的海外市场造成一定冲击。建议建立产品侵权及平行出口情况监测机制，在不明出口公司出口货物的情况下，通过产品序列号以及防伪溯源的方式对货物进行排查，必要时可借助海关的措施对市场行为进行规范化管理。

此外，对于企业通过自身提前较难防范的相关风险，还可以考虑商业联纵，通过寻找能解决知识产权风险的代理商、渠道商、技术合作伙伴来规避相关风险。近年来，国家知识产权局联合中国国际贸易促进委员会共同设立了国家海外知识产权纠纷应对指导中心，截至2021年底在北京、上海、广东、江苏、浙江等多地设立22个地方分中心；建成海外知识产权信息服务平台“智南针网”（[www.worldip.cn](http://www.worldip.cn)），为企业提供海外知识产权风险预警和纠纷应对指导等服务。企业可对公共服务资源加以充分利用。

### 三、争议解决

#### （一）收到与图片字库等版权相关的律师函

企业可能会收到《字体使用提示函》《图片使用提示函》《商

洽函》《侵权函》等，被指责“在包装装潢、企业商铺、网站、官方微信和户外广告等营销行为中使用了未授权的字体或图片进而构成侵权”。这些函可能是权利人或利益相关方发来的，理由是企业在未经其同意或授权，使用了其图片或字库。

企业遇到此类事件时，内部处理有两个要点：

① 自查摸清是否存在所述行为。市场、法务部门人员一起自查摸清是否存在使用、具体使用场景、使用次数等。

② 摸清内情后，从专业角度判断是否侵犯其知识产权。侵权判定可以由内部知识产权管理人员进行，也可以邀请外部专业律师来进行。

根据初步排查和判定，如果确定有侵权风险，建议与对方律师进行接触并争取和解，支付合理的知识产权使用费。如果对知识产权使用费的认知存在分歧，可以通过诉讼争议渠道解决。

对这类事件处置不当的风险在于：

① 企业可能会遭遇对方发起的诉讼。

② 如果被扩大宣传，会对企业商誉造成一定的影响。

③ 如果在企业关键节点上（如上市进程中）遭遇，则有可能会对企业经营造成重大影响。

对于这类事件的内部管理建议：为需要使用图片或字库等开展的商业行为采取一些防御性策略，比如对使用的图片或字体及时联系版权方采购正版；使用免费授权的图片或字体；对商业活动的宣传资料及时排查，确保不使用版权不明确的字体或图片；

若字体或图片由第三方提供，需使第三方明确使用用途，并获得许可。

## （二）企业员工违规使用盗版软件收到律师函

有些时候，企业会收到软件商或者受委托律师发来的关于使用盗版软件的律师函。使用盗版软件有可能是企业员工正版意识薄弱而无意为之，也可能是企业未能规范管理导致。

这样的律师函是一个常见的商业法律行为。市场上有一些积极维权的软件商（如 Microsoft、Adobe、Protel 等）会频繁、大量地向企业发此类律师函。有的律师函是对方海量发放的，有的是在取得了一定证据之后定向发放的。企业如果置之不理，可能会导致企业被起诉或行政查处，商誉受损，承担经济赔偿责任。

企业收到这类律师函后，建议作如下处理：

- ① 确认律师函的真伪，了解该软件商的过往维权经历。
- ② 对企业内部使用软件的情况组织全面自查。
- ③ 在专业人士的帮助下，要求对方提供证据，同时与对方积极沟通。
- ④ 综合考虑该软件的可替代性、对方提供证据情况、企业发展对该软件的依赖性等因素，决定应对策略。
- ⑤ 提高员工的正版意识，加强企业的软件正版化管理。

### （三）产品被线上投诉下架

随着《电子商务法》的推出，成熟的电商平台都在大力推进平台治理。为了达到侵权产品快速下架的目的，一些权利人会选择线上投诉这种快捷经济的维权方式。线上投诉的内容以简单且容易判别的侵权类型居多，如产品外观被投诉外观设计专利侵权、使用的标识或名称被投诉商标侵权，或宣传图片被投诉著作权侵权等。投诉方投诉后，平台方会至少给产品销售商一次申诉的机会。

企业如有产品被线上投诉下架，在收到投诉通知后，建议：

① 首先了解电商平台的具体维权规则，确定产品是否属于应下架的情形。

② 自查产品是否有侵权的可能性，判断是否侵权不能仅凭企业的主观判断和直觉，而是需要专业人士的专业意见。

③ 如果并未侵权，应利用申诉机会积极与平台沟通，出具详细的分析报告向平台方说明不侵权的理由，比如外观、商标并不构成近似，具体使用的商品或服务与对方注册商标的类别不同；或向平台方阐明使用的产品名称、标识、宣传图片是经过合法授权的，并提供相应的授权书。

④ 如果确实存在较大的侵权可能性，可以联系投诉方，争取获得其授权、许可或通过其他方式协商解决，在尊重知识产权的同时保护企业在电商平台的信誉或评级。

⑤ 建立对网络销售产品的预先审查机制。

#### （四）因产品侵权被投诉到行政管理部门

行政保护是我国知识产权保护制度的一大特点。企业可能会因专利侵权、商标侵权、侵犯商业秘密等被投诉到各地的行政管理部门。各地行政管理部门按照职能进行行政裁决或行政执法，依法对知识产权纠纷作出处理。行政保护的特点是效率高、专业性强。行政管理部门可以进场调查、作出责令停止侵权的决定等，针对商标侵权和专利假冒行为还可以处以罚款。存在重复侵权行为或者受到行政处罚会影响企业的信用记录，企业应特别予以重视。

企业在收到行政管理部门的立案通知后，需要迅速组织专业团队进行侵权分析。如果分析结果是侵权风险不高，则可在收集证据的基础上，积极答辩。如果分析结果是侵权风险高，对于商标侵权，企业需要做好换标的准备，并且准备应对处理决定；对于专利侵权，企业可尝试与投诉的专利权人协商，通过支付使用费或其他方式进行和解；如果无法达成一致，需立即停止侵权行为，寻找替代方案。

相比于法院诉讼，行政保护的优点是速度快、程序简单、可以尽快地制止侵权行为，但是行政程序中并不能直接作出赔偿损失的决定，只能应双方请求就赔偿数额进行调解。如果希望进一步要求损失赔偿，权利人则需向法院提起诉讼。实践中，这两种情况经常同时出现。

## （五）因产品侵权被起诉到法院

产品侵权可能涉及的知识产权侵权类型较为广泛，包括专利侵权、商标侵权、著作权侵权、集成电路布图设计侵权、商业秘密侵权等。一般情况下，如果企业直接收到了法院的应诉通知书，则说明起诉方在这之前已经做了诸多的诉前准备。这是市场竞争中一种比较常见的竞争方式，被诉企业应慎重对待。如果最终败诉，企业可能面临产品被禁止销售，赔偿经济损失甚至企业负责人承担刑事责任等后果。

企业在收到应诉通知书后，最紧要的有以下几个应对要点：

① 迅速成立应对诉讼的团队，内部团队的成员至少包括来自市场部门、技术部门、法务部门、知识产权部门、公共关系部门和企业决策部门等的相关人员。

② 迅速寻找优质外部专业法律资源。如果临时寻找法律资源，通常效率较低。建议企业平日注意考察和储备一些外部专业法律资源，包括律师事务所、外部专家顾问、鉴定机构等。

③ 建立适合自身的内外部合作机制，储备必要的案件成本预算。因诉讼时限性要求严格，企业应迅速应对法院的通知。

④ 在自查分析是否侵权的同时，应该将视角上升到企业市场竞争的高度，尽快确定该诉讼背后的商业意图，以便准确决策。

实际处理案件时，在不同的情况下企业应选择不同的应诉策略，具体包括：

- ① 如果初步判断不侵权，可以直接作不侵权抗辩。
- ② 打击对方的权利基础，例如提起专利、商标无效程序。一旦失去了权利基础，对方就只能撤诉或被法院驳回诉讼请求。
- ③ 如果有证据表明起诉方的知识产权是恶意取得的，提供相应恶意证据，诉讼请求也可以被驳回。
- ④ 如果不知道使用或者销售的是侵权产品，能证明该产品合法来源的，此种情况不需要承担赔偿责任，可以作合法来源抗辩。
- ⑤ 对起诉方提起反诉，迫使对方和解或撤诉。
- ⑥ 双方通过谈判达成和解，获得对方知识产权的授权或许可，在许可范围内使用。

具体案件中，可以选择一种或几种应对策略结合使用，并视案件进展情况进行调整。

#### （六）产品因侵权被海关查扣

企业在出口或进口的过程中都有可能因知识产权侵权行为而被各国家（地区）海关进行查扣。海关进行查扣的依据是该国家（地区）的海关知识产权备案系统备案的内容。

海关知识产权备案是指权利人将拥有的知识产权在海关进行备案，为海关查扣侵权产品提供依据。备案的知识产权包括：专利（发明、实用新型、外观设计）、商标、著作权和与著作权有关的权利。中国海关备案系统备案的知识产权内容可以通过网络进行公开查询，网址为 <http://202.127.48.145:8888/>。

知识产权海关查扣大致可以分成两大类：

① 涉及商标和外观设计、比较容易直观判断侵权的。如果海关初步判断侵权，就会发给权利人进行比对。如果权利人判断为疑似侵权，海关则会对该批货物进行行政查扣。

② 涉及技术的专利侵权。海关对于专利侵权的行为一般依照权利人的申请进行查扣。

实践中，如果是以权利人的举报和申请为基础查扣，知识产权权利人在主张知识产权侵权的过程中，应当向海关提交与货物等值的保证金。而对于被扣的货主，如果认为未侵犯专利权的，可以向海关提供与货物等值的反担保金。海关收到担保金后，如果权利人未在法定期限内起诉，或要求诉讼中财产保全的，货主可以向海关要求放行，并要求海关退还相应的反担保金。

值得一提的是，海关知识产权查扣到的商品并不一直都是“假货”，也有“正品”。对于假冒商标的“假货”，权利人有权对该货物的报关单位以及出口单位发起侵权诉讼，同时要求海关对该侵权货物进行销毁；如果货值较大，还可以追究其刑事责任。但是有些被海关依据备案商标查扣的商品有可能是不同的代理商未经权利人允许而进出口的“正品”商品。这种情况下，海关也会以商标疑似侵权发给商标权利人予以确认。所以，实践中也有一些企业（权利人）通过关注知识产权海关查扣情况对代理商“串货”的行为进行规范管理。

海关知识产权查扣的另一个特点是处理时间较短，可能仅有

三五天的时间留给企业进行处理和反馈，且各国家（地区）海关知识产权保护力度不同，形式多样。因此，涉及进出口业务较多的企业，应该对这类业务予以足够的重视并做好充分准备。

### （七）核心技术被抄袭或窃取

核心技术是企业赖以生存和发展的生命线，是企业产品保持突出优势的竞争力，一旦被抄袭或窃取，影响重大。

核心技术被抄袭通常有两个常见原因：

- ① 技术以专利、论文、产品发布或其他方式被公开了。
- ② 竞争对手获得产品后通过反向工程破解。

如果企业的核心技术已有对应的授权专利，则可以通过主张专利侵权的方式进行维权。

具体操作时，通过主张专利侵权方式维权的，既可以向法院提起诉讼，也可向市场监督管理部门提起行政投诉，或者两者相结合。实践中，需要先对可能侵权的产品进行公证购买，然后与企业拥有的专利进行侵权比对分析，还要对企业拥有的授权专利进行稳定性分析。如果认为专利稳定性较高，并且对方产品落入专利的保护范围，才可以考虑具体的维权举措。

核心技术被窃取常见原因也有两个：

- ① 核心技术作为技术秘密保护不当导致被合作方获得。
- ② 掌握核心技术的人员离职带走了核心技术。

对于这样的情况，企业可以通过主张侵犯商业秘密的方式来

维权。

通过主张侵犯商业秘密进行维权成功的，侵权人除承担民事赔偿责任外，情节严重的，还可能会承担刑事责任。这里的商业秘密主要是技术秘密，具体可能是制造工艺、技术参数、源代码、配方等。在商业秘密案件中，最重要的步骤是：

① 举证核心技术构成了商业秘密，即证明该核心技术是否确实构成技术秘密，企业是否采取了充足的保护措施，该核心技术是否具有商业价值。

② 证明侵权人接触了技术秘密并以不正当手段获取或使用了该技术秘密。

具体实践中，技术秘密类案件存在取证难的特点，权利人自行调查的手段通常难以实现，可以通过向法院申请调查取证或证据保全、向市场监督管理部门投诉通过行政查处程序取证或向公安机关报案等方式获取证据。

需要指出的是，无论是针对专利侵权的维权方式，还是针对商业秘密侵权的维权方式，均涉及比较复杂的法律专业问题，企业需要在得到专业的判断和意见后再进行决策。另外，这两种维权的方式需要企业投入的资金成本、时间成本都比较高，且最后的维权结果具有不可控性。

因此，建议企业以加强自身的核心技术的管理为重点，在专业意见的指导下，合理规划核心技术的具体保护形式是专利还是技术秘密。特别是对核心技术，应建立一套完善的技术秘密保护

措施，防患未然。

### （八）品牌被别人模仿或冒用

品牌承载着商誉，是企业重要的无形资产。随着企业逐步发展，品牌价值持续升高，也会遇到品牌被模仿或冒用的情况。

企业在进行品牌维权时可以采取的方式包括：向法院提起诉讼；向市场监督管理部门进行行政投诉；向电商平台投诉；与侵权方协商解决等。进行上述品牌维权有两个前提条件：①已经获得了注册商标；②已固定侵权证据。

企业维权操作的具体建议如下：

① 在维权前，首先要评估模仿或冒用商家的规模和意图，并固定侵权证据。

② 结合侵权产品，根据其类别、相似度、本企业商标的注册时间选择合适的商标，根据不同的维权目的选择不同的维权方式：如果是为了快速下架，批量处理，可以通过简单的电商平台投诉方式；如果是为了整顿下游销售渠道，治理经销商串货、售假、乱价，可以通过协商解决或电商平台投诉的方式；如果是为了追击制假、售假源头，可以向市场监督管理部门投诉，对侵权商品进行查封或扣押并给予侵权方行政处罚，也可以采取向法院提起诉讼的方式，除禁售侵权商品外，还可以主张经济赔偿。

③ 如企业尚未取得注册商标，可以尝试通过主张构成不正当竞争的方式向法院起诉。但是这种情况需要企业准备非常充足的

使用证据以证明该品牌已经达到了较高的知名度和影响力，才有可能得到法院的支持。通常来说，企业证明自身品牌知名度的举证责任会比较重。

④ 企业提前做好品牌布局，及时进行商标注册，包括主商标注册和防御性注册，并完整地保存品牌使用证据，以便需要的时候高效维权。

### （九）域名被抢注

有不少企业在希望把商号、商标或者某些特殊的信息进行域名注册时，发现相关信息已经被第三方注册或者恶意抢先注册成域名。

互联网的发展使得域名的重要性凸显，域名甚至被称为“网上商标”，和商标、商号、App、微信公众号等企业的形象标识物一起成为企业重要的无形资产。域名注册遵循“先申请先注册原则”，由管理认证机构根据在先企业提出的申请而进行核准。因此，在世界各地的域名注册服务机构注册的每一个域名，都是独一无二、不可重复的。

在这种情况下，建议企业组织内外部专业人员，根据每个案件的具体情况以及获得域名的紧迫性，进行应急处理。以下几种方法有助于将域名转回企业：

- ① 向域名所有人发送律师函；
- ② 协商购买；

- ③ 匿名购买；
- ④ 民事诉讼；
- ⑤ 域名仲裁程序；
- ⑥ 将域名监测起来，一旦过期未续费，则自行注册；
- ⑦ 监测网站是否有侵权内容。

实践中，品牌知名度较高的企业购买域名，可能需要更高的价格，此时可采取匿名购买的方式。另外，建议有条件的企业建立必要域名保护策略和工作机制，对拟使用的域名及时进行保护注册，同时进一步对相关的域名进行补充注册。

#### 域名小知识

- .COM 用于商业机构，是最常见的顶级域名；
- .NET 最初是用于网络组织，例如互联网服务商和维修商；
- .ORG 是为各种组织（包括非营利组织）而定的；
- 近期较热门的顶级域名有 .AI、.TOP、.SHOP、.XYZ、.Video、.IO 等。

#### （十）核心商标被人抢注

实际经营活动中，“有产品无品牌，有品牌无商标”的案例屡见不鲜，经营多年的商标被他人抢注的现象也不少见。有些抢注

是竞争对手的商业行为，但更防不胜防的是某些专门的商标抢注机构有组织、有目标地进行大批量抢注。

中国商标注册采取的是先申请原则。在商标已被抢注的情况下，企业只能在原有的产品范围内继续使用该商标，一旦扩大使用范围，比如扩大产品类型和类别，就可能产生侵权风险。

如果发现被抢注的商标尚未获得注册，比如还处于公告期，这是阻止其获得注册的最佳时期，可以通过向国家知识产权局提交异议的方式来维护企业的在先权利。

如果该商标已经取得了注册，企业可以通过“注册商标没有正当理由连续3年不使用的”这一理由，在商标注册3年后提出撤销该注册商标，或者也可以直接向国家知识产权局提起对该商标的无效宣告请求。当然，也可以考虑协商购买。

虽然法律上对商标抢注有一些事后的救济措施，但是其耗费的成本会是商标注册成本的几十倍甚至更高，耗费的时间也会更长，其结果也充满不可控性。因此，建议企业及早注册并注意留存自身的商标使用证据，如最早的商标使用证据、宣传推广证据、所获荣誉等任何能够证明未注册商标知名度、经营范围的相关证据。

商标权具有地域性，目前出现了很多我国知名品牌的商标在海外被抢注的情况。企业应在重要贸易目的地、竞争对手所在地或商标抢注较为高发的一些国家（地区）尽早注册商标，避免事后救济（程序长、成本高）。

### （十一）产品开发涉及的开源软件是否可免费使用

开源软件在企业研发活动中得到了越来越多的使用。开源的精神在于使用者可以使用、复制、散布、研究和改进软件。目前，诸如 Linux、Apache、Eclipse 等众多开源项目已被大众所知悉，而且由于其具有节省开发成本、易于实时改进、高质量等优势在业界被广泛使用。

但开源并不意味着完全免费，开源软件仍然会涉及专利、商标、著作权、商业秘密等方面的法律保护。企业如果使用了开源软件但并未遵守其合规义务的话，可能会面临以下法律风险：

① 巨额赔偿。2003 年，美国圣克鲁斯公司（Santa Cruz Operation, SCO）对国际商业机器公司（International Business Machines Corporation, IBM）提起诉讼，控告 IBM 将其尤尼斯（Unix）操作系统中的某程序代码移植到林纳斯（Linux），要求 IBM 就不正当竞争、违反合同和侵犯商业秘密等给予 10 亿美元的赔偿。

② 赔礼道歉。2017 年，某企业宣布将其微服务框架开源。2018 年，某人在某开源软件托管平台上提到自己开发的代码被改头换面做成了一个新的微服务框架。随后，该微服务框架项目的相关开发人员在平台进行回复，并就“照搬”代码的问题向原作者道歉。

③ 数据泄露。2018 年，某集团旗下酒店开房记录疑似泄露，并被在黑市进行售卖。这些信息中包含姓名、身份证号码、手机

号，甚至有家庭住址。造成该集团数据库泄露的原因是，其工作人员将公司代码上传到某开源软件托管平台上时，数据库配置信息也被同时传上，黑客利用此信息实施攻击并成功拖库。

对产品开发涉及开源软件的企业，建议建立必要的相关工作机制，包括：

- ① 加强对所涉及的各类开源许可证的解读和理解。
- ② 根据不同发展阶段设置不同的开源软件管理组织；对中小企业而言，建议设置专职或兼职的开源管理组织或岗位。
- ③ 建立源代码审查机制，对开源软件进行必要的流程管理。

## （十二）员工离职引发商业秘密侵权纠纷

企业与员工之间的纠纷占有所有商业秘密纠纷案件的绝大多数，而其中多数又是由员工离职引发的商业秘密纠纷案件。员工离职引发的商业秘密侵权纠纷通常有三类：

- ① 离职员工窃取原单位商业秘密并在新单位使用。
- ② 离职员工自己或与他人共同设立新公司，使用原单位商业秘密。
- ③ 离职员工隐名在幕后操纵他人使用原单位商业秘密。

商业秘密是企业的财产，包括技术信息和商业信息，例如设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等。

企业经常误认为自己觉得是秘密的信息就是商业秘密，其实

不然。法律上认定的商业秘密必须同时具备三个特征：

- ① 不为公众所知悉；
- ② 具有商业价值；
- ③ 经权利人采取保密措施。

只有同时满足这些条件才能得到法律的保护。

企业被侵权后，可以先进行商业秘密的鉴定，再进行商业秘密的立案诉讼。商业秘密诉讼立案需要有充足的证据，取证费、鉴定费、诉讼费和律师费是主要成本支出项目。

对于企业而言，事先预防远比事后救济重要得多。虽然企业可以通过民事诉讼途径主张并获得赔偿，但是由于商业秘密具有“一旦丧失就永远丧失”的性质，其价值往往已严重受损。企业内部构建商业秘密保护体系需要考虑以下因素：

- ① 对企业的技术信息及经营信息进行分级管理，划分不同的保密等级。
- ② 建立健全企业涉及商业秘密的接入控制制度，并采取相应的防范措施，如物理隔绝、加密加锁、设备接入限制和实时监控等。
- ③ 与相关人员签订保密协议和竞业限制协议，提供相关培训。
- ④ 建立涉密人员离职脱密管理制度。
- ⑤ 注意留存、保管涉及商业秘密形成、维护和使用的相关资料，如研发资料、成本核算、许可交易记录等。
- ⑥ 妥善处理涉密设备尤其是电子设备。

### （十三）展会知识产权纠纷

组织产品到国内外参加各种展会已经成为企业展示产品、开拓市场、提高影响力和掌握最新市场信息的常规动作。但企业展会被投诉知识产权侵权，甚至展品被当场查抄的事件也时有发生。一旦发生此类事件，往往对参展企业形象打击很大。

企业应当具备防范国内外展会知识产权风险的意识。应对参展材料予以关注和审核，包括：产品、包装、宣传彩页、宣传视频音频资料、公司中英文网站等。所涉及的知识产权问题可能包括：专利、商标、著作权、产品认证等。

建议企业在参展前了解参展国家（地区）相关的法律法规和行政及司法保护形式，借助专业意见评估展会的知识产权风险。企业在参展前还需采取必要的预防手段，如请专业第三方出具不侵权证明、保护函以及预留出担保金，将自身要展出的产品涉及的相关权利及时在参展国家（地区）进行注册，以得到该国家（地区）的知识产权保护。

对于去知识产权高风险的国家（地区）参加展会，企业可考虑聘请当地专业律师随团参展，在展前预防和事后救济方面给予支持和帮助。必要的情况下，企业可以预先建立危机处理团队，负责及时处理展会中出现的知识产权风险问题及其衍生的声誉救济，并在展会的费用中预留知识产权部分的开销。

企业在去国外参展之前，可以寻求行业组织的帮助，还可以

联合同行业内其他参展企业，共同应对和解决可能遇到的知识产权问题。

#### （十四）职务发明创造知识产权流失

实践中，由于某些企业知识产权意识不足、管理水平不高，会出现某些在职员工利用企业的信息、资料、技术在外私自申请专利的情况，且企业发现这种行为的时候可能相应的专利申请已经得到授权。

我国《专利法》有明确规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。”下述情形均属于职务发明创造：

- ① 发明人在本职工作中作出的发明创造；
- ② 履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。
- ③ 退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。

如果员工确实将属于职务发明创造的技术原封不动申请了专利，企业可以积极与员工协商，依据劳动合同以及《专利法》相关规定，规劝员工协助企业完成专利权转让；如协商不成，可诉

诸法律。如果是员工在原有职务发明创造基础上进行了新的改进又申请了专利，则需要综合双方提供的证据重新界定发明点，以判定发明创造的真正归属。

职务发明人与企业的关系是一种劳动合同关系。除了法律规定之外，员工也可以与企业通过合同方式另行约定利用单位物质技术条件所完成的有关发明创造成果权的归属问题，且实践中“合同约定优于法律规定”。鉴于此，规范这个问题最简单的解决方式，是企业在与员工签订劳动合同的时候，依法明确界定职务发明创造的权利归属，同时签署必要的保密协议。

需要提到的是，我国现行《专利法实施细则》中还规定了企业需要履行的义务：企业应当给予发明人的奖金中，1项发明专利的奖金最低不少于3000元，1项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。

企业在实践中，既要通过劳动合同和保密协议规范和预防员工私自申请专利的情况，也要履行法律规定的义务。同时，企业还可以定期监控与本企业技术和产品密切相关的专利信息。

### （十五）合作研发中的专利权属纠纷

在现代企业经营活动中，委托开发和合作开发是一种常见情形。企业往往会天然地认为，“谁出的钱，成果就是谁的”，或者“大家一起完成的，成果就是大家共有的”。实践中，却时常会发生因证据不足而导致企业花费巨资但研发成果及专利权被他人占

有的情况。

如合作方擅自申请了专利，企业应首先查看与合作方签署的协议，看是否就合作项目的知识产权归属有相关约定。如果有约定，按照约定协商处理；如果协议中没有相关约定，且合作方不愿意协商解决该权属纠纷，则可以向国家知识产权局提交因专利申请权属纠纷的中止审查请求（中止请求一般不超过1年），然后整理研发证明资料、相关技术资料曾披露给合作方的证据，请求地方管理专利工作的部门进行调解；此外也可以向法院提起权属纠纷的诉讼索回专利申请权或专利权。

为避免此类事件发生，建议企业在确定合作方时，在未披露合作相关技术前，事先签署保密协议及合作协议，约定清楚对于合作产生的成果所涉及的知识产权的归属及相关违约责任等，以保障自身权益。

# 企业知识产权保护指南