

企业知识产权保护指南

第七章

法务与知识产权管理

导 读

法务与知识产权事务，
往往紧密联系，相辅相成，
一位经验丰富的法务人员，
对合同管理、合规风控、争议解决涉及的知识产权问题有
明确认知，

既有助于和知识产权部门的跨部门合作，
也有助于全面把控企业的风险，妥善解决诉讼争议。

您是否思考过如下问题：

1. 法务和知识产权人员如何分工合作？
2. 合同管理中需要注意哪些知识产权条款？
3. 企业的风险防控中要考虑哪些知识产权问题？
4. 如何借助知识产权更多地了解业务？
5. 涉及知识产权的争议解决应如何处理？

一、合同管理

(一) 劳动合同中要约定的知识产权条款

1. 保密义务约定

保密义务是指劳动者在与用人单位建立劳动关系时，对其接触或者可能接触到的用人单位的商业秘密负有保密义务。为了保护持有商业秘密企业的合法权益，企业与劳动者可以在劳动合同中约定保密条款，也可以单独签署保密协议。

保密义务是一种法定义务，用人单位没有义务定期向劳动者支付保密费用。保密义务的期限与商业秘密存续期限相同，即只要商业秘密一直存续，保密义务就可以始终附随。

企业与劳动者签订劳动合同时应约定需要保密的信息，包括：

- ① 界定哪些技术信息和经营信息属于商业秘密；
- ② 明确需保密的人员和保密的方式，以及保密的期限、违反保密义务的违约责任等；
- ③ 除列举一般性的保密信息范围外，可以专门列举与该员工岗位相关的、企业重视的保密信息，也可以约定如果员工不确定

某信息是否为保密信息，则应按保密信息处理，除非企业或上级明确说明不属于保密信息。

保密协议的签订只是用人单位保密体系中的一个环节，还可以考虑制定保密制度，进行保密培训等强化保密意识。对于重要的保密信息，应通过技术加密、控制信息知情人员范围等措施增加保密效果。

2. 竞业限制约定

竞业限制是指用人单位与负有保密义务的劳动者约定在解除或者终止劳动合同后，劳动者不得到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务、有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。约定竞业限制条款是企业通过合同方式对劳动者就业权的一定限制，是企业保护自身商业秘密的手段。竞业限制与保密义务有关联，使用对象也有一致性，可以考虑一并约定在同一份协议中，对于重要人员也可以单独签订竞业限制协议。

竞业限制的约定具体而言包括：

① 竞业限制人员一般限于企业高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员，例如掌握客户信息的销售人员，可以视为“负有保密义务的人员”。对于比较低层的、没有技术含量也不掌握客户信息或其他商业秘密的人员一般没必要实施竞业限制。

② 对具体的竞业限制范围需要明确，可以列举重点竞争对手，必要时也可以限制竞业限制地域。

③ 竞业限制的最长期限为2年。在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内企业按月给予劳动者经济补偿。

④ 如果是员工入职或劳动合同履行中签署的竞业限制协议，则还需要考虑对在职期间的竞业限制也要作出约定，明确在职竞业限制没有额外补偿，同时应该约定违约责任。

（二）市场推广和广告合同中要约定的知识产权条款

广告是市场推广中常见的宣传方式。近年来，由广告宣传带来的知识产权侵权案件和纠纷频发。为了避免企业的声誉受到影响，企业在广告合同中应约定必要的知识产权条款，具体而言：

① 广告合同履行过程中产生的知识产权的归属问题应明确。广告合同一般会涉及广告制作、设计等方面的作品权利归属问题，应当明确约定上述权利的归属。通常情况下，广告主提供的广告内容、创意、设计等知识产权及收益应归广告主享有。建议在合同中明确约定：未经广告主书面同意，广告经营者、发布者不得擅自使用或者提供给任何第三方使用广告中涉及的内容。

② 应规定广告发布者在广告设计中不得使用未经授权的字体、图片及名称、商标等标识，广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专利号和专利种类。广告发布者应承诺发布的广告中不存在侵犯第三方知识产权的情形，并在合同中明确如若发生知识产权侵权，应由广告发布者承担赔偿责任及补偿由此对广告主带来的损失。

③ 广告主提供相关品牌、著作权等知识产权的使用授权后，应要求对方规范使用商标、标识等知识产权信息，不得改变商标、标识、作品的使用样式。

（三）销售合同中要约定的知识产权条款

在销售合同中需要嵌入必要的知识产权条款，约定各方当事人的权利和义务，避免合同履行过程中因知识产权引起纠纷。具体而言，在销售合同中通常应该约定如下知识产权条款：

① 对于产品销售中的具体事项（包括商务、财务、技术、产品信息等）应详细约定保密条款，包括界定哪些技术信息和经营信息属于商业秘密，明确需保密的人员和保密的方式，以及保密的期限、违反保密义务的违约责任等。

② 提供相关技术、品牌等知识产权的使用授权，并且要求对方不得超出授权范围使用，例如规定具体销售地域和销售产品，并要求对商标、名称、涉及专利号等标识信息规范使用。

③ 明确知识产权侵权责任承担条款；如若发生侵权诉讼，生产方或供货方和销售方通常都会被列为共同被告，此时由哪方来主导应对侵权诉讼、具体的赔偿责任如何分担均应在合同中予以明确。

④ 销售方有监控产品或服务是否被第三方侵权的义务；如若发现第三方侵权行为，应及时向生产方或供货方提供相关信息，看是否有必要提起诉讼，并就诉讼所产生的费用以及获得收益进行约定。

（四）技术委托开发或合作开发合同中要约定的知识产权条款

知识产权条款对技术委托开发或合作开发合同来说必不可少。企业在合同签订时应应对知识产权成果的归属及其保护进行明确约定，避免后续出现知识产权权属纠纷，造成知识产权成果的流失。

① 应约定技术成果的权属。对于技术委托开发项目，如果未作约定，通常认为委托开发过程中所产生的专利、技术秘密等知识产权归受托方。实践中也有在合同中明确约定支付委托开发费用后，所对应的委托开发技术成果的知识产权归委托方所有的情形。为避免日后发生纠纷，建议委托方和受托方在合同中明确权利归属，具体以合同约定为准。对于合作开发项目，各方合作前需要对知识产权权属进行界定和约定，包括：合作前各方分别有哪些背景技术和已有专利；在合作开发过程中如可能有改进形成的新技术、专利或源代码等，合同中需要对合作开发中取得成果的权属进行明确约定，约定各方按份共有的还应该规定具体比例。如果约定权利为（有贡献方）共有，则可以进一步约定任何一方未经共有方同意不得将权利转让、抵押或授权他人使用等。为了保证合作开发的顺利实施，合作各方通常会相互许可使用背景技术和已有专利。

② 应约定保密条款。包括界定哪些技术信息和经营信息属于商业秘密，明确需保密的人员和保密的方式，以及保密的期限、

违反保密义务的违约责任等。

③ 明确知识产权担保条款。受托方或合作方应承诺交付的成果或开发过程中不存在侵犯第三方知识产权的情形，并在合同中明确如若发生知识产权侵权时的侵权责任承担。

④ 明确后续知识产权的管理与维护事务及相关费用的承担。通常情况下，对于共有的知识产权，可以由知识产权管理制度较为完善、能力较强的一方承担后期管理与维护事务，但是可以要求另一方支付部分费用。一般情况下，各方都负有监控是否被第三方侵权的义务，如若针对第三方侵权行为提起诉讼，所有共有权利人应达成一致，并就诉讼所产生的费用以及获得收益进行约定。

（五）采购合同中要约定的知识产权条款

在采购过程中，几乎所有的产品——从材料到外形，从结构到使用，从软件到硬件，从生产到操作——方方面面均可能涉及知识产权。因此，在采购合同中要约定知识产权条款，在促成合作的同时，最大限度地降低日后因为知识产权纠纷而影响企业商业利益的风险。为此，采购合同中至少应该约定如下知识产权条款：

① 针对供应商提供的产品以及相关生产过程，应约定获得供应商的相关技术、品牌等知识产权的授权，包括合理使用、组装以及销售或许诺销售的权利。

② 明确知识产权担保条款。要求供应商提供所涉物料的知识

产权不侵权责任担保。实践中，一些处于优势地位的供应商可能会拒绝提供担保，或者要求更高的对价。建议明确如若发生侵权诉讼的责任承担，明确由哪方来主导应对侵权诉讼，并可以要求一旦发生诉讼由供应商提供技术支持。

③ 如供应商提供的产品或服务中包含第三方知识产权，应要求供应商提供有关详情和使用限制（包括使用范围、使用期限等）以及其与第三方的许可使用合同或其他证明其可以合法使用的证据。

④ 对于采购中的具体事项（包括商务、财务、技术、产品信息等）应详细约定保密条款，包括界定哪些技术信息和经营信息属于商业秘密，明确需保密的人员和保密的方式，以及保密的期限、违反保密义务的违约责任等。

（六）代工或贴牌合同中要约定的知识产权条款

随着社会化大生产及全球化的推进，代工（original equipment manufacturer, OEM）/贴牌（original design manufacturer, ODM）生产模式已经被广泛采用。OEM 和 ODM 的主要区别就在于 OEM 是由委托方提出产品设计方案，且被委托方不得为第三方提供采用该设计的产品；而 ODM 从设计到生产都由生产方自行完成，仅使用定作方的商标贴牌。为了更好地管理加工生产中的知识产权，避免日后产生知识产权纠纷，需要在 OEM、ODM 合同中至少约定如下知识产权条款：

① 规范双方交互提供的技术信息和商业信息。对于商务、财务、技术、产品信息等，应详细约定保密条款，包括界定哪些技术信息和经营信息属于商业秘密，明确需保密的人员和保密的方式，以及保密的期限、违反保密义务的违约责任等。

② 约定生产过程中产生的技术成果的权属。对于 OEM 模式，因为产品设计方案由委托方提供，可以约定过程中所产生的专利、技术秘密等知识产权归属于委托方。对于 ODM 模式，可以约定生产过程中所产生的相关知识产权为 ODM 厂商所有。以上仅是建议的权属约定方式，具体实践中双方可以根据各自的诉求具体约定。

③ 侵权责任承担条款。具体规定如若发生侵犯第三方知识产权的情形时的侵权责任的承担方式。通常而言，如果委托方向生产厂商提供了技术或设计方案，则生产厂商的制造行为必然受委托方的控制并且产出或形成的产品也完全体现了委托方的意志，委托方应承担对应的侵权责任。如果定作方仅贴牌，应由生产厂商承担制造产品的行为产生的法律责任。

④ 委托方应提供 OEM/ODM 厂商对生产过程中所涉及的相关技术及品牌的授权，在产品包装、产品说明书等上标注名称、商标或其他标识。但是应要求对方不得超出授权范围使用，例如规定具体销售地域和销售产品，并要求规范使用商标、名称等标识信息。

（七）知识产权转让合同要点

知识产权作为一项权利或资产从一个权利人转移到另一个权

利人，对转让方和受让方而言，签订一份权利义务关系约束明确、合同内容考虑周全的转让合同，是非常重要的工作。

① 对于受让方而言，在转让前要做好尽职调查，确保被转让的知识产权真实有效。调查内容包括权利是否稳定（商标是否被申请撤销、异议或宣告无效，专利是否被申请宣告无效），是否存在质押等。如权利已被质押，则需要谨慎考虑。

② 转让方应披露全部与拟转让知识产权有关的许可情况，并在转让合同中列明被许可方名称、许可方式、许可期限、许可地域范围以及对被许可方权益的处理方式。

③ 双方应明确拟转让知识产权的名称、专利/商标注册号、专用权期限等信息。尚未获得授权或注册的专利/商标申请也可以转让，但是应约定清楚如未获得授权或注册的情况下的处理方式。另外，还要确保在转让完成前维持知识产权权利有效。由于转让申请的核准周期较长，如果合同签订日期临近商标专用期限届满日，则应约定转让方要办理续展。

④ 约定转让费用及其支付方式。转让费可以是一次性付费，也可以分期付款。对商标转让费用建议分期支付，由于商标转让申请核准有一定周期，因此受让方一般分别以合同签订和知识产权管理部门对转让申请核准公告作为时间节点，向转让方分期支付转让费用。此外，还应约定转让方和受让方都应该按照知识产权管理部门的要求提交材料，确保转让手续办理顺利。

⑤ 明确责任承担。可以约定如知识产权存在权利瑕疵（例如

转让后被宣告无效等), 转让方应承担违约责任; 也可以约定如侵犯其他方的在先权利, 转让方应承担赔偿责任。

⑥ 对于商标转让, 如转让方有相同或近似商标, 应一并转让。如果因核准周期等原因导致受让方不能立即成为商标权人, 则可以约定商标转让合同生效后至核准公告期间, 受让方有权独占使用拟转让商标, 并且建议明确约定在此期间内, 受让方对拟转让商标享有独立且完整的诉权。

⑦ 知识产权转让如果涉及某些特定领域的技术进出口问题, 还应注意严格执行我国及涉及相关国家的进出口管制法律法规, 核查相关技术是否属于限制出口技术的范畴。确定可以合法进出口后, 再考虑具体的转让事宜。在技术出口活动中, 出口技术为我国政府明确的禁止出口限制出口技术目录中限制出口的技术时, 涉及专利权、集成电路布图设计专有权、计算机软件著作权等知识产权的, 应按照国家《知识产权对外转让有关工作办法(试行)》有关规定, 按程序报批审查。

(八) 知识产权许可合同要点

知识产权许可并不转移所有权, 只是让渡了部分知识产权的使用权。知识产权许可合同, 尤其是专利许可合同是涉知识产权合同中条款内容最为复杂、专业性要求最高的一类合同。在签订合同时, 通常需要考虑以下几点:

① 被许可方的尽职调查。对于被许可方而言, 在许可前要做

好尽职调查，确保被许可的知识产权真实有效，并且确定权利是否有不稳定风险。调查内容包括权利是否稳定（商标是否被申请撤销、异议或宣告无效，专利是否被申请宣告无效），是否存在质押等。如权利已被质押，则可能存在风险。

② 明确关联企业。在合同最前面需要确定关联企业的定义。这决定了被许可方的哪些企业主体可以获得许可。

③ 明确被许可的产品范围。对于专利许可而言，通常会要求被许可方提供其产品的品牌清单。对品牌持有人与产品生产相分离的情形，例如 OEM、ODM 以及第三方贴标的产品是否属于被许可产品，专利许可合同应明确约定。对于商标许可而言，需要明确商标使用方式、使用规范以及使用的产品类别，不得超出范围擅自使用到新的产品或者不规范使用商标；还要约定产品的质量保证金，避免因授权许可影响品牌声誉。

④ 明确许可方式。明确许可的类型是独占许可、排他许可还是普通许可，许可的地域范围以及约定许可的使用期限。一般而言，许可人更希望是较小范围的普通许可；而对于被许可人而言，可能更希望获得更大范围的独占许可或排他许可，以助其获得竞争优势，但是这种情况下往往也需要支付更高的许可费。

⑤ 许可费用及其支付方式。许可费可以是一次性付费，也可以根据实际生产或销售情况分期付款。一次性付费对被许可人的资金支付能力要求比较高，通常用于小规模许可项目。实践中更多采用的是分期付款，但是采用此种形式，被许可人需要向许

可人报告生产或销售情况，而这会导致对一些大型的专利许可项目而言，许可人需入场审计，需考虑由此对生产经营带来的影响。

⑥ 明确是否允许转授权。如果允许被许可方再转许可给其他人，那么权利人可能对之后获得转许可的主体缺乏直接合同约束。这在一定程度上会削弱权利人对其知识产权权利的控制。

⑦ 明确侵权责任。应约定如侵犯其他方的在先权利，许可方应承担赔偿责任。

知识产权许可合同的签署专业性较强，复杂程度较高，对于特定情形的知识产权许可，建议企业咨询知识产权领域熟悉许可事务的专业机构或人员。

（九）知识产权转让许可备案

知识产权的转让并非签订合同即生效。对于专利或商标的转让，必须经知识产权管理部门批准。在我国，专利或商标转让，双方当事人必须订立书面合同，经国家知识产权局登记或核准后生效。尤其是对于商标，如果类似商品上的近似商标没有一并转让，或者转让容易导致市场混淆或有其他不良影响，国家知识产权局可能对该转让不予核准。转让专利或商标可以通过官方网站的电子申请途径，也可以面交或委托代理机构办理。

对于著作权的转让，可以根据实际情况约定著作权转让合同备案事宜、计算机软件著作权转让登记事宜。若拟转让已登记的软件，为不影响受让方对软件的使用，双方可以约定受让方办理

著作权登记时转让方的协助义务及费用承担主体。在中国版权保护中心办理转让时，受让方可以直接选择计算机软件著作权登记，权利取得方式选择“受让”，也可以选择计算机软件著作权转让合同登记，来获得著作权登记证书。对于其他著作权，并没有规定转让必须登记才能生效，但是受让方要辨别转让方是否享有著作权、著作权是否完整无瑕疵、是否有其他转让记录通常比较困难，也很难阻止著作权人和第三人再次签订转让合同。因此，建议受让方到中国版权保护中心办理合同备案，以获得最大限度的法律保护。

知识产权的许可可以在知识产权管理部门办理备案登记手续，不作为强制要求，也不是许可合同生效的要件，但是合同备案登记具有对抗第三人的效力，具体体现在：

① 对于独占性或排他性许可合同而言，如果没有备案登记，权利人违反约定再次向第三方授权许可的，第三方以善意第三人抗辩，在先独占性或排他性被许可人不得追究其侵权责任，但可追究权利人的违约责任。

② 如果在先许可没有备案登记，权利人再次向第三方发放独占性或排他性许可并经备案的，在后独占性或排他性被许可人可以对抗在先被许可人，从而禁止在先被许可人使用知识产权。此种情况下，在先被许可人可通过追究权利人违约责任获得救济。

因而，许可合同最好还是约定双方需要对许可合同进行备案登记以及费用承担主体，并配合提供许可备案所需的材料。办理

许可备案，可以通过官方网站的电子申请途径，也可以面交或委托代理机构办理。

二、风险评议与情报

（一）如何了解竞品的业务方向

随着行业竞争越来越激烈，为了获取竞争优势，企业不仅要保持自身创新发展，还要时刻关注竞品市场和技术。了解竞品的业务方向，既有助于企业通过对比分析了解各方技术优劣势，帮助其作出最优选择，也有利于企业把握行业发展趋势，抢占技术制高点。

企业要获取竞品的技术和研发方向，开展如下工作会有所帮助：

- ① 关注最新发布的竞品宣传信息，例如通过行业会议或者新品发布会了解。
- ② 购买竞品，通过产品分析竞品的技术和研发方向。
- ③ 检索专业数据库，最好由专业的技术人员或者熟悉该领域技术的知识产权从业者检索。从事的行业不同在选择数据库时侧重点也不同。例如，互联网行业可以检索行业内的产品论坛，通信行业可检索通信标准、专利数据库。

建议有条件的企业可以建立知识产权信息定期跟踪机制，从竞争对手企业以及技术领域等角度切入进行检索，提取竞品的关