

企业知识产权合规实务要点（下）

作者：贾媛媛 陈耀文 王聪睿子

在《企业知识产权合规实务要点（上）》中，我们结合法律法规及作者处理企业知识产权合规业务的实践经验，梳理了企业知识产权管理要点，下篇我们将重点介绍企业在日常经营、研发生产、产品销售、投融资/收并购、企业上市等生产经营活动中可能遇到的知识产权风险，同时提供相应的合规建议。

企业知识产权常见风险防范与应对

1. 日常经营

企业在日常经营中，如员工办公、自媒体运营、生产销售，可能遇到多种知识产权风险。例如，员工办公过程中可能根据需要搜索免费的字体、图片或软件，并下载使用。但通常容易被忽略的是，这些字体、图片或软件的权利人虽允许个人在特定条件下免费下载使用，却严禁商业性的使用行为。若企业缺乏该方面合规意识，则有可能引发侵权法律风险。在下文中，我们将以较为复杂的计算机软件为例，为企业知识产权常见风险防范与应对提供参考。

(1) 商用软件许可中的注意事项

随着知识产权侵权行为打击力度的加大以及各软件权利人维权意识的加强，企业应当注意日常经营中的软件知识产权风险，关注正版化问题，及时购买并使用正版软件。软件“购买”不涉及所有权的转让，本质上是一种软件使用“许可”。企业应当于软件权利人签订许可合同，明确约定许可相关的权利义务。鉴于软件使用环境的复杂性、软件行业销售模式的特殊性，以及知识产权许可的专业性，企业购买正版软件过程中需全面考虑并谨慎对待。如未能及时甄别和规避风险，可能在支出了大量费用后仍面临侵权的风险。具体而言，在许可协议签订过程中，需要注意以下几点：

- 确定权利人身份及经销商的权利范围

目前，市场上商用软件的销售模式主要分为两类：一种为权利人自行销售，一种为由其指定的经销商代为销售。两种模式下均由权利人或其经销商主导软件购买事宜，具有一整套相对成熟的文件和流程，包括格式合同、价格方案、软件安装、运行和维护等。一般情况下，企业不会对权利人和经销商身份做过多关注和审核。但是，在笔者近期处理的几个案件中，皆因权利人身份和经销商资质产生纠纷。在此进行简要说明，以供参考。

关于软件权利人直接销售的模式，权利人通常会指定内部员工处理签约事宜。内部员工可视为权利人的代理人，其权利范围等同于权利人的权利范围，授权链条与经销商销售模式相比相对简单。但实践中也会出现内部员工抓住监管漏洞、监守自盗的情况。在笔者处理的一个案件中，某知名软件权利人指定其销售经理王某负责某企业的软件采购事宜，王某伪造授权文件和公章，要求企业向其指定的第三方账户支付费用，随后向企业提供软件安装和登录方法，该企业可以正常使用该软件。几年后，权利人在审计过程中发现该企业未经授权使用该软件，向该企业发出警告函并投诉至当地监管部门。经过多轮谈判后，双方才发现该员工王某的不当行为，虽最终达成和解，但已给双方均造成损失。因此权利人应当加强内部管理，及时识别监管漏洞，避免因由单人全权负责而产生的监管漏洞，例如，可指定一监管人员协助、监督该销售人员处理软件销售事宜并定期轮换，或者要求销售人员将往来邮件同时抄送指定的监管邮箱。对于被许可企业来说，也应当注意对权利人指定员工提供的相关文件和信息进行核实，并且在软件使用过程中出现的可疑情况（例如授权文件和公章存在伪造痕迹，以及在软件使用过程中，多次与该销售人员联系软件维护和修复问题，一直无法提供解决方案）及时与权利人的其他负责人进行核实。

关于通过经销商销售的模式，是指经销商首先获得软件著作权权利人的授权，在约定的区域、特定销售渠道、以约定的方式，再将软件销售给企业或个人用户。与上述通过权利人直接销售的模式相比，授权链条相对复杂，相当于知识产权许可中的“分许可”。也即企业从经销商处获取的是“二手”的权利，是否合法很大程度上取决于经销商从权利人获得“第一手”权利的范围。因此，企业应当核实权利人与经销商之间的授权文件，核实经销商的授权范围，包括地域、时间、数量、价格等，如果经销商超出自身授权范围向企业销售软件，则企业的超范围使用可能构成侵权。此外，有些软件权利人要求企业与经销商签订许可合同后，也需要与权利人再签订许可合同，即，需要签订“双重”许可合同才视为完成完整许可过程。因此，企业应当向经销商核实是否有此项要求，避免因未满足要求而获得有瑕疵的许可。

- 明确需要的软件数量

企业应根据自己的生产经营情况，确定需要的软件数量。尤其，如果近期业务或人员可能显著增长，应当提前规划软件购买数量，不仅考虑当前需求，也需要将未来的增量纳入考虑。

- 明确所购买的软件在集团内部的各关联公司之间的分配情况

对于集团公司来说，不同的关联公司在法律上属于独立的主体，需要分别获得各自的软件许可，某一关联公司获得软件许可后，理论上只能在该关联公司内部使用该软件，无法自动将软件许可延伸到其他关联公司。

在实践中，集团公司可能会指定某一个公司来统一采购软件，然后再在集团内部的各关联公司之间进行分配。此时，应当在与权利人的软件许可协议中明确约定，由该集团的某一公司作为签约主体购买软件后，会将购买的软件在集团内部的特定公司之间进行分配，以避免因签约主体和实际使用的主体不一致而可能导致超范围使用的问题。

- 明确许可期限和付费模式

企业应当明确软件许可是永久性许可还是有期限许可，授权费用是按期续费还是一次性买断的模式，是否包括维护费用等等。

(2) 接收警告函时的应对策略

- 全面审核权利人身份以及所拥有的权利

在收到警告函时，被警告方首先应当审核权利人的权属证明材料是否齐全，若权利人通过代理人发函，则需要审核代理人是否具有完备的委托手续及合法明确的授权。若上述手续不齐全，被警告方应当谨慎提供权利人要求的信息。在笔者处理的多个案件中，曾出现过发函代理人的委托手续不齐全，并且经多次沟通后仍无法补齐，甚至涉嫌文件造假的情况。这种情况下，该发函的代理人是否有权代表权利人进行维权存在较大不确定性，被警告人应谨慎对待与该代理人的后续沟通。

• 尽快开展内部核查

对于企业内部而言，被警告方应当尽快展开内部核查并停止使用相关软件。企业应当对软件使用人数、使用时间及使用范围进行核查，以判断是否存在未授权或超授权使用的情况。其中，应当重点核查员工是否私自安装盗版软件。在实践中，部分企业试图以侵权行为属员工个人行为为由进行抗辩，但鉴于企业对员工的工作行为负有监督义务，如员工因工作原因使用了盗版软件，员工的行为与企业经营利益一致，企业可能对该员工的行为承担责任。此外，还应当核查软件是否具备合法来源。如被警告人已对相关软件支付过合理对价，则可以收集邮件、合同、票据等，证明软件来源合法。引入专业团队

在收到警告函后，双方之间的沟通与谈判过程中通常涉及专业复杂的法律与技术问题。谈判的情况决定了是否能快速和解还是需要进入诉讼程序。在笔者处理的一些案例中，部分企业在交涉之初就因法律意识不足做出了于己方不利的陈述，导致陷入被动局面。为了避免这种情况，建议企业尽可能在早期引入律师团队，获得专业指导与建议。

• 一揽子解决方案

若经谈判后，企业欲与权利人签订许可协议将软件正版化，除了考虑未来使用软件的情况，企业也需要考虑将历史使用行为一并纳入考虑，提供一揽子解决方案并在许可协议中明确约定，权利人是否放弃针对企业的历史使用行为主张权利，包括法院诉讼、仲裁、向监管部门举报等等。

2. 研发生产

企业在研发生产过程中可能产生侵权、知识产权归属约定不明等风险。如企业在研发生产前未对产品的相关技术进行侵权风险分析，则可能在产品上市后受到权利人的侵权指控。又如企业在开展合作研发时，对于研发成果的归属，如企业未进行全面谨慎的约定，则可能导致企业无法对研发成果享有权利或者可能导致后期实施受到较大限制。以专利权为例，建议企业从以下方面进行知识产权合规：

(1) 尽早进行FTO分析

FTO全称是Freedom To Operate，即自由实施分析，指在不侵犯他人专利权的前提下自由实

施技术，实质是进行专利侵权风险分析。FTO的分析过程为，首先确认企业技术/产品的核心技术，然后在技术/产品计划上市的地域内进行专利检索和比对分析，最终判断企业技术/产品的侵权风险。通过FTO分析能够使企业在研发阶段对技术/产品未来的侵权风险进行预估，及时调整研发方向。故建议企业尽早在研发阶段引入FTO分析，如有相应的侵权风险，企业可以在前期采取绕过设计规避侵权风险，或转换研发方向，避免在现有研发方向上进行重复劳动，导致研发资金的浪费。

(2) 明确约定合作研发的知识产权权属

企业与外部机构进行合作研发的模式主要可分为委托开发与合作开发。在两种开发模式下，法律均给予了当事人较大的意思自治空间，双方就可以就开发过程中各自承担的工作、技术成果的归属和使用等做出约定。如果双方未对研发成果归属进行约定或者约定不清楚，则分别按照委托开发和合作开发模式下的法定规则执行。具体如下：

• 委托开发

委托开发是指开发方基于委托方的委托进行开发，委托方一般仅负责提供开发需求、资金、设备等物质条件或者承担辅助协作事项；而开发方是承担实质性开发工作的一方，负责制定和实施研究开发计划，按期完成开发工作，交付开发成果，提供有关技术资料 and 必要的技术指导，帮助委托人掌握开发成果。

在实践中，企业经常会与科研机构或者科技公司合作，由企业提供资金和需求，科研机构或者科技公司负责开发工作。按照传统买卖合同的逻辑，企业通常会认为，研发成果理所应当归企业单独所有，而科研机构或者科技公司除收取约定报酬外不再享有其他权利。但是，在知识产权的法律框架下，法律倾向于保护付出智力劳动的一方，而不是提供物质支持的一方。因此，如果未在委托开发合同中明确约定，那么研发成果将归科研机构或者科技公司所有，企业仅可在约定的范围内（例如约定的地域、期限、用途）免费使用。

例如，在委托开发中，委托开发完成的发明创造，除法律另有规定或者当事人另有约定外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以依法实施该专利。

• 合作开发

合作开发是指双方基于共同的创作意愿，均分别投入资金、人员或技术，通过技术投资、分工参与、协作配合等方式，共同参与技术的研发过程。

在合作开发中，合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。值得注意的是，合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得擅自申请专利。在权利共有的情况下，权利人对研发成果的后续使用会受到其他权利人的限制，尤其在涉及到专利申请以及转让、排他或独占许可的情况时，需要征得全部共有人的同意。

在实践中，在合作开发的初期，双方的创作意愿、合作、分工相对容易达成一致，但随着各自的发展需要，对研发成果的后续使用方式容易产生分歧。因此，建议企业提前规划好未来的发展和可能遇到的问题，评估共有权利的情况下是否会限制企业发展以及潜在的业务机会。如果可能的话，尽量约定知识产权由企业单独所有。

3. 产品销售

产品上市销售后，在市场中便处于公开状态，此时权利人发现企业侵权或他人仿冒企业技术/产品的可能性都大大提高。因此，我们从以下几个方面提供了相关合规建议供企业参考：

(1) 降低风险，妥善应对

如上文所述，企业可以通过FTO分析降低侵权风险，但是由于FTO分析在客观上无法穷尽检索，因此无法完全排除侵权的可能性。且部分竞争对手将专利诉讼作为一种商业竞争手段，意在阻碍企业的商业发展，那么企业在这种情况下便无法通过预防措施杜绝侵权诉讼的发生。当企业最终面临侵权指控时，可以采取如下应对策略：

• 不侵权抗辩/专利无效

企业应当在专业律师的协助下对涉案专利和相关产品进行对比，判断是否存在侵权的可能性。若企业侵权的可能性较小，则可以主张不侵权抗辩。若涉案专利和相关产品较为相

似，而经现有技术检索后认为对方的专利不具备新颖性或创造性，则可以针对对方专利提起无效宣告请求。一旦成功无效对方专利，便从根本上推翻了对对方提起侵权诉讼的基础。

• 现有技术抗辩/抵触申请抗辩

在专利侵权诉讼中，除了上述不侵权抗辩和主动提起专利无效的策略外，还可以分析涉诉产品所使用的技术是否为现有技术。如涉诉产品使用的技术为现有技术，则可采用现有技术抗辩，主张涉诉产品不应认定为侵权[1]。值得注意的是，涉诉专利的抵触申请也可能公开相关的技术方案，如果被诉侵权产品使用的是抵触申请中公开的技术方案，而该技术方案未在抵触申请中保护，则可参照现有技术抗辩的规则进行抵触申请抗辩[2]。

• 在先使用/合法来源

若企业在专利申请日前已经制造了相同产品、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，则属于在先使用而不被视为侵权[3]。

若企业通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。那么可以主张合法来源抗辩[4]，并提交符合交易习惯的相关证据，如企业的进货渠道合法、支付了合理的对价并可提供相应的票据等证明。

• 反诉/和解

当企业自身技术实力及知识产权储备较强，可以采取反诉的方式向对方施加压力，推动谈判进程，尽早达成和解。例如，某上市公司曾面对其竞争对手的三件专利侵权诉讼。针对竞争对手的诉讼，该上市公司迅速提起专利无效。与此同时几乎在被告的同一时间向竞争对手提出10件专利侵权诉讼的反诉。经历了近三年的攻防战争，最终竞争对手向最高院申请撤回全部起诉，该上市公司依靠其核心技术建立的完善专利体系取得了案件的全面胜利[5]。

(2) 建立侵权防御机制

建议企业建立防御机制，一方面应当尽早申请专利，以形成对自身技术的保护。另一方面应当加强对侵权行为的监测，对同行业市场进行常态监控。通常企业可以通过电商平台、

展会和线下实体店收集侵权线索，并及时打击抄袭、仿冒等行为。

4. 投融资/收并购

知识产权是投融资/收并购过程中的重要工具，通过对目标公司进行知识产权尽调，可以掌握目标公司实际拥有的知识产权，衡量目标公司技术先进性和投资价值，并防止在收/并购过程中遗漏重要的知识产权。另一方面企业可以通过对尽调结果的分析，判断目标公司是否存在影响企业正常经营的知识产权法律风险。如在唯冠与苹果公司的商标侵权案中^[6]，苹果在布局相关产品之前未收购深圳唯冠享有的iPad商标。在深圳唯冠作为该商标的权利人向苹果提起侵权诉讼并获得胜诉判决后苹果以3.8亿的巨额代价购买下该商标。为了避免此类情形的发生，建议企业从以下方面进行全面详细的知识产权尽调：

(1) 知识产权基本信息调查

检索和核实目标公司已注册的知识产权（专利、商标、著作权等）的法律信息，包括法律状态、权利期限、权利范围、有效性、注册类别、担保状态、许可和转让备案信息等。

(2) 知识产权产生的过程文件

核查创作底稿、研发记录、立项报告、开发文档、会议记录等材料。

(3) 知识产权协议

• 核查目标公司与第三方的协议

审阅目标公司与合作方、政府、科研机构等主体之间的知识产权相关协议，包括许可、转让、合作开发合同等，评估目标公司的知识产权权属状态及风险。

• 核查目标公司与内部员工的协议

审查目标公司涉及知识产权及相关技术发明、创造、开发、研究、创作、设计的相关人员的关于知识产权归属的协议，评估目标公司的知识产权权属状态及风险。

(4) 知识产权纠纷

检索和确认目标公司参与的，与知识产权相关的法律纠纷，包括知识产权侵权诉讼、行政诉讼、无效程序等。

(5) 知识产权管理情况

调查目标公司对知识产权的管理情况，包括内部保密措施、与员工之间的竞业禁止规定等，对可能的知识产权保密情况及泄露风险进行评估。

(6) FTO分析与专利稳定性分析

在对现有知识产权的信息进行调查后，企业还应当进行FTO分析与专利稳定性分析，以考察企业知识产权未来的法律风险。与研发销售中的FTO不同，在投融资/收并购中进行FTO分析是为了考察目标公司技术的侵权可能性，从而帮助企业判断是否可以进一步推进商业进程。而专利稳定性是指，企业在专利律师或专家的协助下，通过对专利进行全面的现有技术检索，从专利的新颖性、创造性出发考察专利质量，识别是否存在因专利无效而撼动企业市场地位的风险，旨在评价目标企业自身专利的质量。

5. 企业上市

近年来，竞争对手在企业上市进程中提起系列知识产权诉讼来阻碍其上市进程的案例也屡见不鲜。在一则案例中，某公司上市过程中被竞争对手指控侵犯其商业秘密及集成电路布图设计权，要求追究该公司及其核心技术人员的民事责任与刑事责任。该竞争对手也对该公司的81项实用新型专利提起无效，其中59项专利被全部无效或部分无效，无效比例高达72%。监管机构对该公司的知识产权诉讼和专利无效纠纷高度重视，展开了多轮问询，最终该公司撤回了IPO上市申请。

在企业上市过程中，监管机构会重点关注企业是否存在知识产权风险以及是否会对企业的未来发展产生重大不利影响[7]。在科创板等板块，监管机构亦将知识产权储备和质量等列为硬性指标。以科创板为例，根据统计数据，截至2021年9月，在500余家科创板IPO企业中，共计452家企业被问询知识产权权属和完整性的问题，占比80%以上，共计38家企业在IPO受理前后遭遇过知识产权纠纷[8]。其他主要的问询要点则集中在核心技术人员、科创属性、合作研发、技术先进性等方面。

