

企业知识产权合规实务要点（上）

作者：贾媛媛 陈耀文 王聪睿子

随着我国知识产权保护制度的不断完善和企业知识产权意识的提升，知识产权合规也成为企业持续健康发展和正常经营过程中必不可少的一环。2021年底，最高人民检察院发布了第二批企业合规典型案例，在总计6件案例中有2件知识产权合规案例[1]。上海市浦东新区检察院审理的上海某高新技术企业的合规不起诉案件中，检察院发现该企业的管理层及员工法律意识淡薄，尤其对涉及商业秘密、专利权、商标权等民事侵权及刑事犯罪等规定缺乏了解，在合同审核、财务审批、采购销售等环节均存在管理不善等问题。浦东新区检察院向该企业制发《合规风险告知书》，从合规风险排查、合规制度建设、合规运行体系及合规文化养成等方面提出整改建议，引导该企业作出合规承诺。该企业制定了递进式合规计划并按照时间表稳步推进，包括制定合规章程、建立合规组织体系、制定知识产权专项合规政策体系、打造合规程序体系、提升企业合规意识等。最终，浦东新区检察院经过听证和评议后对该企业及相关个人作出了不起诉决定[2]。

企业知识产权合规涉及到多种知识产权类型，不仅需要对技术的深入了解和法律方面的实践经验，也需要丰富的行业知识。许多企业对我国的知识产权保护制度缺乏了解，尚未建立完善的合规制度，为正常的生产经营留下巨大隐患。本文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、并指出了企业在生产经营活动中可能遇到的知识产权风险并提供应对策略，为企业知识产权合规提供方向和建议。

企业知识产权管理要点

1. 知识产权布局

全面的知识产权布局是企业搭建自身技术护城河，占领技术创新高地，保持市场竞争力的重要武器。同时，全面的知识产权布局还能够反映企业的创新能力、技术实力，助力企业收获更多投资机构的青睐。企业应当结合自身研发水平、主营业务或核心产品特点、企业发展部署方向等因素，运用不同类型的知识产权对产品进行组合保护，量身打造最贴合企业需求的知识产权布局。以计算机软件产品为例，其产品构成较为复杂，通常包括计算机程序及其文档，其中计算机程序又包括源程序和目标程序，文档包括程序设计说明书、流程图、用户手册等[3]。因此，计算机软件产品可能涉及多种知识产权，对于软件的源代码和目标代码，企业可以通过著作权和商业秘密进行保护；对软件的框架设计、运算逻辑，企业可以通过专利的形式进行保护，综合运用多种知识产权类型，实现对产品的全方位、多维度的保护。

企业对各个类型的知识产权均应进行周密而详细的布局。以专利为例，企业应当综合考虑产品研发周期、更新迭代周期、技术升级规划、销售地域等因素，确认申请专利的类型、地域与申请时间，使核心产品与专利布局相对应，保证专利有效期能够覆盖产品上市、销售、升级迭代等不同阶段。以石家庄以岭药业围绕莲花清瘟产品展开的专利布局为例，自2003年起，以岭药业便积极开展莲花清瘟相关专利的布局工作，针对不同疾病和适应症，申请了用途和方法等不同技术主题的专利，打造了全面且坚固的专利壁垒，防止竞争对手抄袭和仿制，从而保持高市场占有率[4]。因此，建议企业通过组合不同技术主题的专利进行布局，同时就周边技术和更新迭代的技术不断申请专利，使专利的布局与企业的产品迭代、商业部署相互配合，在最大程度上发挥保护作用。

2. 知识产权管理

取得知识产权并不代表企业能够就此高枕无忧，日常的知识产权管理维护对于知识产权作用的发挥同样重要。知识产权管理工作包括维持权利有效性、进行权利转让、许可等等。由于知识产权的有效期限、维护措施、续期方式均不同，需要进行定期监控，期间也可能涉及较为繁琐的程序流程。如果企业知识产权数量较大，或者在多个关联公司知识产权权属较为分散的情况下，为了保证企业知识产权得到有效保护与最高效率的运用，建议设立专门的知识产权管理部门或公司，以对知识产权进行统一管理和运作。

以专利权为例，知识产权管理应当注重以下部分：

(1) 专利权的维护和运营

专利权的维护工作包括监控年费的缴纳情况、审查统计专利法律状态、确认在不同国家的专利同族的有效期限和分布情况等。专利维护并非简单的查询统计，还需要结合公司的产品布局和发展，决定是否需要适时放弃某些专利的维护或采取适当方式进行专利运营。例如，随着公司技术或经营策略的调整，一些专利与企业当下及未来的主营业务不再匹配且对产品线或业务线丧失了支撑作用时，企业可以选择不再缴纳年费而使专利失效，以节约专利支出成本。或者，若上述专利所涉技术市场中仍被其他企业使用，企业可以通过专利许可/转让的方式对专利进行运营，创造营收，实现专利市场经济价值的最大化。

(2) 对专利权转让、许可的管理

专利权的转让需要以官方登记和公示程序为生效条件。即双方签订转让协议并不意味着权利的转移，专利权转让须经国家知识产权局登记和公告后方可生效[5]。而在专利许可过程中，虽然官方登记和公示不是许可合同生效的要件，但是将许可协议进行登记备案能够对抗善意第三人，避免第三人在不知情的情况下与许可方再签订其他专利许可，对本企业的许可实施产生影响。因此，企业在权利许可、转让的过程中应当了解登记和公示程序在权利变更中的法律效力，严格遵守并完成法定程序，对相关许可、转让过程进行监督和管理，避免因未完成登记和公示程序而遭受损失或产生不必要的纠纷。

同时，专利许可的管理也至关重要。无论是作为权利人向他人授予许可，还是作为被许可人从其他权利人寻求许可，企业均应当结合其现阶段和未来可能的业务范围和使用情况，在许可协议中明确许可主体范围、许可期限、许可地域范围、许可费用及计算方式、专利的维护义务和费用承担。同时，还应当考虑到企业的上下游供应商、销售商以及代工厂的需求，如这些关联方在生产经营过程中需要使用所许可的技术，企业还应当在许可协议中就“分许可”权利进行约定，以避免合作方因许可缺失而无法提供相应产品或服务并且降低侵权风险。

3. 人员管理

核心技术人员管理是企业知识产权管理的重要一环。企业应当建立和完善人员管理制度，坚持激励与约束并重，在调动员工研发积极性的同时，规范其职务行为并对知识产权权属进行详细约定。

(1) 激励措施

核心技术人员是企业能够保持创新研发活力的关键。企业应当建立创新成果奖励制度、股权激励制度、保障员工薪资福利，并提供良好职业发展途径，以激发技术人员的研发热情，维持技术团队的稳定性。

此外，根据《专利法实施细则》的规定，被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定奖励、报酬的方式和数额。被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中约定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人^[6]。

(2) 约束措施

为避免产生知识产权权属纠纷或侵权纠纷，企业也应结合相关人员在入职、在职、离职的不同阶段，分别制定相应的约束措施。

在实践中，很多企业的核心技术人员或高管在加入企业之前，可能曾就职于同行业的其他公司，并且其在前单位的工作范围、所参与的研发项目、前单位的主营业务也与企业存在不同程度的重合。尤其是，某些核心技术人员在前单位担任研发团队负责人，或者被列为专利发明人，并与前单位之间签署了知识产权协议。近年来，我国法院对商业秘密采取“强保护”措施，尤其对员工“跳槽”带走商业秘密或通过“挖角”而不正当获取商业秘密的行为进行严厉打击，企业对此类风险应当尤其注意。2021年2月，最高人民法院发布了我国商业秘密侵权案史上最高判赔额的“香兰素”案二审判决，支持了原告主张的1.59亿损害赔偿并在判决中释明原告可另案主张惩罚性赔偿。同时，最高院判令被告公司及其法定代表人承担连带责任，并认为被告已涉嫌构成刑事犯罪，相关线索将移交公安和检察机关[7]。

因此，在核心技术人员入职时，为了防止日后其前单位提起商业秘密等侵权诉讼，建议企业对此类人员在前单位的工作内容和职责，以及其在前单位所承担的知识产权相关义务进行调查，询问其与前单位的保密协议、竞业限制协议等文件的签署情况，书面告知并且要求该核心技术人员书面承诺其不得在工作中违反与原单位的约定或使用原单位的职务成果或商业秘密，以尽早识别并防范因此产生的法律风险。

在员工在职期间，企业应当重视与核心技术人员之间签订知识产权相关协议。企业应当避免对所有员工使用统一的格式合同，对核心技术人员的知识产权协议中应当详细约定其任职范围、所接触的知识产权范围和具体内容、知识产权归属、保密义务、违反相关约定应当承担的责任，并充分告知核心技术人员其知识产权相关的权利和义务。对于此类约定，企业可以通过在劳动合同、保密协议、竞业限制协议中制定知识产权条款来实现，也可以通过签订专门的知识产权协议进行约定。

在员工离职时，企业应当做好离职交接工作，签署完善的离职协议书，明确离职之后的知识产权义务。例如，员工需归还相关文件和物品、删除全部技术资料、签署离职交接清单，承诺不向新单位或任何第三方披露或允许其使用相关技术信息。向离职人员明确告知，其离职后一年内不申请与前单位工作范围相关的专利，不得使用在公司任职时所产生的职务成果，从源头预防公司技术泄露。同时，企业在离职时应当监控核心技术人员登录公司邮箱、服务器、云盘并大量下载技术资料的行为，并及时终止核心技术人员访问公司邮箱、服务器、云盘等的相关权限。

(3) 员工培训

员工培训对于知识产权保护是一种有效且必要的措施，但在实践中经常被忽略。根据笔者经验，很多员工实施侵权行为是由于其对各类知识产权的定义、何种行为构成侵权以及应承担何种法律后果缺乏了解。通过员工培训，一方面可以提高员工的合规意识，避免因法律知识的缺乏而实施侵害知识产权的行为；另一方面，通过对近期高额赔偿、构成刑事犯罪等典型案例的介绍，使员工对侵害知识产权需承担的法律后果有清楚的了解，以起到威慑作用，降低企业技术泄露的风险。对此，建议企业聘请专业人员对员工进行长期、定期、有效的培训。

4. 文件、物品及场所的管理

在实践中存在大量因企业和员工的保密意识薄弱，不遵守相关规定，导致其重要技术资料 and 经营信息泄露的情况。我们以商业秘密的保护为例，建议企业着重从以下角度去建立和完善企业的文件、物品及场所管理制度。

(1) 规章制度

建议企业通过章程、制度、员工手册以及书面通知等方式，划定保密信息的范围以及员工的相应保密义务。同时，应当确保相关制度与规定已实际送达且被员工所知悉（例如通过邮件发送或者要求员工签字确认），并保存相应记录。

(2) 场所管理

建议企业对涉密场所与非涉密场所进行明确区分，并对进入涉密场所的人员范围、权限、程序、允许的行为进行明确限制。此外，企业应当注重对物理保护措施和硬件防护设备的布置，如在涉密场所设有标识、门禁、监控等。同时，还应当有专门的管理人员与监督人员对涉密场所的保密制度实施情况进行定期更新和核查。

(3) 文件管理

文件管理包括根据文件的涉密级别进行文件标记、分类、加密、管理，以及对接触人员范围进行限制、对文件的保存、流转、查阅进行记录等。除了纸质文件外，随着电子化的普及，企业还应当重视对电子文件和数据的管理，包括对内部系统及云端服务器中电子文件的查阅、上传、下载等活动进行常态化监管和记录。

(4) 物的管理

对于涉及商业秘密的物品，包括但不限于员工的电脑、生产设备、流程图、操作规程、产品原材料及配方等，企业应制定相关制度以全面管理其存放、使用、更新及销毁等过程。例如，在化工领域企业可将工艺流程中涉及的原材料、化学药品的名称或成分均使用代号进行表示，代号对应的真实名称或成分严格限制知晓人员范围。

[1] 最高人民检察院《第二批企业合规典型案例》2021

[2] 同上

[3] 《计算机软件保护条例(2013修订)》第二条、第三条

[4]《中国医药企业知识产权管理》北京：知识产权出版社，2021年3月第1版，第113页

[5]《中华人民共和国专利法》第十条

[6]《专利法实施细则》第七十六条至第七十八条

[7]最高人民法院（2020）最高法知民终1667号判决书

2023-04-19