



扬帆出海 合规路

探寻知识产权合规之道

企业合规经营,“单打独斗”是件难事。近年来,我国出台一系列重要政策文件,明确合规工作的发展方向 and 措施,打造有利于创新发展的营商环境,为我国企业规避了法律风险,赢得了更多的商业机会。企业合规管理包括知识产权合规、数据合规、反垄断合规等诸方面,是一个系统性管理集成。本报今起推出《扬帆出海合规路》专栏,陆续报道和解读合规领域的新政策、新业态、新方向,为企业出海提供合规建设、风险规避方面的指引。

本期关注知识产权合规。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提升,企业全面加强知识产权等各项合规和管理,对于提升企业整体管理水平,保障企业持续健康发展具有重要意义。

开栏语

加强知产合规管理 引领企业健康发展

今年9月,由国家知识产权局组织起草、国家知识管理标准化技术委员会归口管理的《企业知识产权合规管理体系 要求》发布,将于2024年1月1日正式实施,为企业建立完善知识产权管理体系、防范知识产权风险、实现知识产权价值提供了参照标准。

国家知识产权局知识产权运用促进司有关负责人介绍称,相较于上一版《企业知识产权管理规范》,此次修订突出了标准的合规属性,通过提供知识产权合规管理的标准化、全流程指引,显著提升了标准对于企业守底线、控风险和降低信用成本的有效性,旨在更好地满足新时代提升企业知识产权竞争力、支撑创新发展的需要。

知识产权合规是一般合规的一部分。一般合规要求企业遵守所有适用的法律法规,而知识产权合规则是针对知识产权相关法规的特殊部分。2012年,企业知识产权合规管理机制的相关政策,在国家知识产权局《企业知识产权管理规范(试行)》中首次出现。2018年,《中央企业合规管理指引(试行)》正式对知识产权提出合规管理要求,但此时仅针对中央企业。2020年,《关

于推进中央企业知识产权工作高质量发展的指导意见》为知识产权合规管理确立总体目标。随后,2021年《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》与《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》,均强调要“推动企业健全知识产权管理体系”“引导企业自觉履行尊重和保护知识产权的社会责任”。

新标准的制定和实施,不仅能够帮助企业建立更为完善的知识产权管理体系,同时也为企业防范知识产权风险、实现知识产权价值提供了更为明确和可操作的参照标准。据了解,与前版标准将专利作为主要管理对象的情况不同,此次修订扩大了覆盖范围,强化了对知识产权类型的全面覆盖,对专利、商标、版权、地理标志、商业秘密等多种类型知识产权,分别提出了获取、维护、运用、保护等管理要求,并在绩效评价中针对不同类型知识产权规定了审核重点。同时,新标准在篇末增加了“附录A(资料性)商业秘密管理的工具与方法”,帮助企业能够通过建立知识产权管理体系管理好各类型知识产权,为核心业务保驾护航。

当前国际知识产权竞争环境复杂,知识产权跨境纠纷、专利运营新形态层出不穷。段和段律师事务所律师陈颖告诉记者,通过《企业知识产权合规管理体系 要求》可以为企业提供知识产权标准化工具,尽快帮助企业步入知识产权合规轨道,提升风险应对能力,从而建立起符合国际市场要求的合规标准,为企业走出去提供保障基础。

北京市京律师事务所律师钟兰安表示,新要求突出了标准的合规属性,为企业建立完善知识产权管理体系、防范知识产权风险、实现知识产权价值提供了参照标准。对于企业而言,需要认真学习和落实上述的要求,来做好知识产权风险识别和预警工作。

腾讯集团知识产权部专利政策负责人表示,新标准具体列举了商业秘密管理的推荐性实践及专利、商标、著作权、商业秘密典型禁止性行为为列表,全面展示了许多实操及注意事项。相信通过实施新版标准,创新主体可以避免绝大多数的合规风险,提升整体组织系统的合规管理能力。

为能建立有机高效的知识产权合

规管理体系,企业应贯彻执行新标准,建立适合自身发展要求的知识产权合规管理体系。北京时代华地律师事务所高级合伙人徐新明表示,企业须注意的是,建立一套合理有效的知识产权合规管理体系,不可能一蹴而就,需要一个比较漫长的过程,反复调整到最佳状态。企业可以聘请专业人士,结合其知识产权诉讼实践经验,对企业有关人员进行专业培训,帮助企业设计知识产权战略,并切入一些关键环节,最终形成一套具有生命力的知识产权合规管理体系。

“对于科技企业来说,知识产权布局尤为重要。不同规模、行业的企业在构建保护体系时不是完全相同的,需要因企业而异,定制针对化的方案。”陈颖建议,一方面企业需要吸纳精通专利、商标、商业秘密保护方面的专业人才,制定和执行专门的管理制度和配套文件。另一方面,期待行业组织、政府部门对《企业知识产权合规管理体系 要求》等文件加大落实和推广力度,提升企业合规意识,遇到困难及时协助解决,强化企业核心竞争力,有力支撑现代化产业体系建设。

企业需动态完善知产规划、布局、管理体系

在当今经济高速发展的时代,知识产权对企业的发展意义重大。然而,建立专门的知识产权合规管理体系的企业并不多。仍然有很多企业缺乏打造自己品牌的长远意识,甚至缺乏尊重他人创新成果的意识,导致出海过程中风险丛生。

北京时代华地律师事务所高级合伙人徐新明告诉记者,究其原因,大多数企业并没有真正的重视知识产权。只知道知识产权重要,但不知道知识产权为什么重要,重要到什么程度,对知识产权缺乏前瞻性、系统性和整体性认识,未能主动将知识产权与企业的经营活动予以有机融合,以至于知识产权和企业的经营活动相分离,未能形成行之有效的知识产权管理制度。

很多企业所理解的知识产权,就

是在日常的经营活动中,想办法申请注册一些专利、商标、著作权等,导致知识产权数量多,但质量不足,同时对于知识产权缺乏进一步的规划、布局、管理意识。

合规工作要随着内外部环境变化而变化,在徐新明看来,企业知识产权合规管理体系是一个动态的过程。每一个企业均应立足现状,着眼未来,在环境的发展变化中完善知识产权合规管理体系。尤其是技术领域的合规工作,随着技术发展,知识产权保护体系也要不断进步。合规工作还须覆盖企业经营过程中的各个环节,如专利合规涉及到立项、研发、申请、授权、生产、销售、许可及转让等。

对于从事涉外业务的企业来说,完善知识产权合规是参与国际市场竞

争的重要途径。“企业要在拟出口产品的国家或地区提前进行布局,如将生产、出口的产品涉及的发明创造、核心技术申请为专利。如有可能,还应进一步将核心专利转化为技术标准,即所谓的“专利标准化”。同时,对该国家或地区处于有效期内的相关专利进行检索,发现有可能侵犯外国公司的专利权,可以通过交叉许可化解侵权风险。此外,企业要将字号和拟投入使用的标志在目标国家和地区申请注册商标,以免被他人抢注,遭遇商标侵权风险。”徐新明表示,建议企业加强知识产权合规的文化建设,重塑企业和员工的知识产权观。从企业到个人,从高层管理者到基层员工,都要真正认识到知识产权是企业的核心资产。

目前,中国正处于从知识产权大

国向知识产权强国转变的关键时期。知识产权主体包括有企业、高校、科研院所、个人等,而企业则是其中最为重要的一类。“企业面向市场,直接参与市场竞争,所以企业最有可能创造出满足生产、生活需求的前沿技术,推动科技、经济及文化的发展,增强中国本土的知识产权竞争力。企业知识产权合规管理至关重要,不仅关乎科技、经济的发展,也关系到中国能否以知识产权强国的姿态屹立于世界之林。”徐新明表示,从某种意义上说,企业知识产权的市场价值,决定于知识产权的司法价值。合理、充分的知识产权司法赔偿,有助于提升企业的知识产权意识。希望有关部门完善公平、严格的知识产权司法保护制度,为企业知识产权合规管理提供有利的外部因素。

从大疆在美被罚近20亿元看专利权纠纷

前段时间,美国法院对于我国无人机制造商大疆与美国航空航天企业德事隆集团的专利诉讼裁决引起国内外广泛讨论。

据悉,2021年,德事隆就以大疆侵犯其两项专利为由,在美国德克萨斯州法院对其提起诉讼,称大疆部分具有自动悬停功能的无人机工作方式与其专利技术相同,并向大疆索要高额赔偿。大疆否认指控,并认为双方的技术不相同。

经过两年的官司,美国法院最终判决大疆赔偿德事隆2.75亿美元(近20亿元)的罚金。大疆发表声明表示,将坚决捍卫公司权益的决心。

在企业出海过程中,专利权问题、商标权问题、商业秘密问题、技术转让和许可问题都是非常常见的知识产权合规问

题。北京市京律师事务所律师钟兰安告诉记者,本案中大疆公司在美国法院涉及的诉讼就是专利权纠纷,耗时很长,判决金额非常高昂,对企业影响巨大。

钟兰安表示,对于这种情况,大疆方面可以采取以下应对措施:首先,如果大疆对一审判决不服,可以在规定时间内提起上诉,将案件提交给上级法院进行复审。上诉程序将重新审查案件的事实和证据,有可能改变原判结果。其次,提出无效宣告请求。如果大疆公司认为对方的专利无效,可以向相关专利主管部门提出无效宣告请求,要求撤销对方的专利权。这需要企业提供充分的证据和理由,证明对方的专利不符合专利法的要求,从而削弱对方的侵权主张。若无效宣告成立,则大疆公司将无需承担巨额赔偿的法律责任。最后,大疆公司也可以主动与对方进行沟通,寻求和解或谈判的机会。通过

协商达成双方都能接受的解决方案,避免长时间的诉讼过程和高额的赔偿费用。

当前,部分企业已经意识到合规的重要性,但在知识产权合规领域投入资源相对较少,造成企业面临的风险增加。尤其是科创型中小企业,更易发生知识产权方面的问题。企业如何做好知识产权风险识别和预警工作,避免像大疆一样陷入知识产权纠纷?在钟兰安看来,企业在进入一个新市场之前,应该深入了解目标市场的知识产权法律和规定,包括了解专利、商标、著作权等方面的法律要求,并建立相应的保护机制。企业可以通过咨询专业律师或研究相关的法律文献来获取这些信息,这也是企业完善合规机制最重要的一点。

同时,提升知识产权合规人员管理水平也非常关键。钟兰安表示,企业可以增加知识产权培训的内容,包括专利法、商标法、著作权法等相关法律知识。培训内容可以涵盖知识产权的基本概念、保护方法、侵权行为等方面,以提高知识产权合规人员的专业素养

和法律意识。建立健全的专利管理制度,包括专利申请、审查、维权等环节的规范和流程。令合规人员了解专利的申请程序、审查要求以及维权策略,以确保企业的专利权益得到有效保护。加强合同管理,知识产权合规人员应具备合同管理的知识和技能,能够审查和起草与知识产权相关的合同,包括技术合作协议、许可协议、保密协议等。合规人员应了解合同中的知识产权条款,确保企业的知识产权得到充分保护。合规人员还须密切关注国内外知识产权领域动态,及时了解相关法律法规的变化和新的案例判决,以便及时调整企业知识产权保护策略。可以通过订阅专业期刊、参加行业研讨会等方式获取最新的知识产权信息。

钟兰安强调,对于一些没有设立专门的合规部门的小企业来说,可以与律师事务所、专利代理机构等外部专业机构建立长期的合作关系。无论是侵权还是被侵权,一旦发现可能的行为,立即采取行动,如向侵权方发出警告、提起诉讼等,以维护自身的合法权益。

常见的知识产权合规问题归纳为以下几种情形:

专利权合规管理

许多中国企业在开发新产品或新技术时,如果忽视专利权管理,会出现一系列风险。具体包括专利许可权滥用风险、专利申请权争议风险、专利被侵权的风险、专利被诉侵权的风险、专利转让纠纷风险等。企业可能会面临高额的赔偿费用,甚至可能被禁止在某些市场销售其产品。专利权合规管理问题,是知识产权合规管理中最常见的风险点。

《关于推进中央企业知识产权工作高质量发展的指导意见》中强调,综合企业发展需求、国际维权能力、竞争对手布局等因素,制定海外知识产权策略,绘制专利导航图。优先在符合技术发展趋势、具有领先水平和市场应用前景的领域申请海外专利,加强海外布局,提升国际竞争能力。

企业要做好专利布局,将重要技术或产品及时转化为知识产权以获得保护,设定内部评价准则,确保专利质量管控。在申请专利前进行必要的检索和分析,以评价获得专利的前景以及可实现的

商标合规管理

商标合规管理制度一般包括商标合规行为准则、商标合规制度规范、商标合规管理流程、商标合规管理表单等内容。

《企业知识产权国际合规管理规范》中对重点国家和地区商标合规要点进行了介绍和列举,为企业赴美国、德国、日本等地投资、贸易提供了指引。商标合规管理制度应当以书面形式明确合理地对企业管理层、各相关部门以及相关普通员工的商标合规职责进行规范,从而使企业的商标合规管理工作有法可依。商标合规管理制度的制定应当结合企业自身的实际情况和商业需求,并在制度贯彻执行的过程中不断根据实际情况进行调整和优化。只有真正把商标合规管理制度融入企业的日常经营、管理活动之中,商标合规管理才能真正落到实处。

版权合规管理

数字化时代,版权问题是一行业领域需要关注的重要问题。企业在使用他人的音乐、图片、视频等内容时,如果没有得到授权,可能会侵犯他人的版权。

在《企业知识产权合规标准指引(试行)》中,特别列举了版权法律风险种类,并且强调了版权合规管理的重要性。在《企业知识产权国际合规管理规范》中,境外参展知识产权合规风险排查清单与著作权国际合规推荐性实践清单被纳入附录,前者包括版权高风险内容清查报告,后者设定了各环节的版权合规目标并列举了具体内容。在《侵犯知识产权犯罪涉案企业合规整改指南》中,列举侵犯版权刑事风险提示,即“复制发行、传播、销售著作权作品前,须确认拟复制发行、传播著作权作品已取得许可,应注意防范的风险”。

商业秘密合规管理

侵害商业秘密类犯罪近年来多有发生,其根源在于企业内部商业秘密管理的合规管理缺失。

尤其对于大型企业而言,商业秘密管理的水平将直接决定企业的生存与发展。在国际市场上,企业的商业秘密可能会被竞争对手或前员工泄露,给企业带来损失。

《企业知识产权合规管理体系要求》中特别强调,内部审计中商业秘密的审核重点包括是否建立确认商业秘密的机制;是否存在商业秘密泄密的风险;商业秘密的保护措施是否完善。商业秘密的保护是一项复杂而重要的任务,需要企业建立严格的内部管理制度、采取技术手段并与外部合作伙伴签署保密协议。通过保护商业秘密,企业可以维护声誉、赢得投资者信任,同时推动创新驱动和持续竞争优势的实现。

知识产权合规常见问题