

# 用专业守护智慧成果 用服务保障知产价值

——专访众成清泰律师事务所知识产权团队

■青岛财经日报/首页新闻记者 刘瑞东

山东众成清泰律师事务所由同为全国优秀律师事务所的山东众成仁和律师事务所、山东清泰律师事务所于2015年3月合并成立，总部位于济南，为省直律师事务所，下设济南、青岛、北京、德州、城阳、东营、聊城、淄博、滨州、烟台、西海岸、潍坊、上海、威海、临邑、泰安、菏泽、临沂和西藏仁布等19家分所，并与港澳优秀律师事务所合作设立联营律师事务所，与知名高校、机构等联合发起设立多家应用型民非法律研究机构。众成清泰律师事务所拥有合伙人300余人，律师及员工1000余名，是山东规模大所，曾先后荣获“全国优秀律师事务所”“全国创先争优先进基层党组织”“全国律师行业先进党组织”等称号，名列ALB“全国规模律所20强”和“亚洲规模律所前50强”。

众成清泰律师事务所知识产权中心以众成清泰律师事务所总部及各分所知识产权律师为依托，以从专利代理机构和商标代理机构引进的高端知识产权精英为骨干，辅助以专利工程师、商标代理专业人员组建而成，拥有30余名律师、专利代理师、商标版权代理人 and 科技服务专员。众成清泰律师事务所知识产权中心具有国家知识产权局核准的专利代理资质，并在国家知识产权局商标局备案从事商标代理业务。

众成清泰律师事务所知识产权中心向国内外众多客户提供了广泛而深入的知识产权法律服务，业务涵盖专利、商标、版权、反不正当竞争、信息网络、电子商务、特许经营、媒体、文化等传统和高新技术知识产权业务领域，形成专利、商标、版权、知识产权非诉、知识产权刑事案件、知识产权行政案件、商业秘密保护、特许经营、知识产权战略、涉外知识产权保护等十大服务团队。团队在知识产权创造、运用、管理和保护过程中提供全程无缝综合法律服务，专注于企事业单位商务、改制、重组、并购、上市



业务交流。

过程中知识产权尽职调查、知识产权战略和反不正当竞争、商业秘密、网络知识产权及其他与知识产权相关的领域。

团队担任众多知名企业的知识产权法律顾问，可提供全方位的知识产权专项法律服务，包括：办

理商标注册、专利申请、著作权、计算机软件登记等法律服务；参与知识产权转让、许可合同谈判，起草、审查相关法律文件并代办相关登记备案手续；代理知识产权侵权监测、调查取证、申请行政审查等；提供电子商务、电子政务相关法律服务；代理著

作权、商标权、专利权、反不正当竞争、技术合同、计算机软件、网络侵权、植物新品种纠纷和其他知识产权案件的诉讼和仲裁；代理商标、专利及其他知识产权行政案件；知识产权刑事案件论证、诉讼代理、刑事辩护；其他知识产权业务代理等。

## ■典型案例

### 线上线下全面细致取证 打赢摩托车商标侵权案

日本某企业是某系列商标的商标权人，其商标在中国国家知识产权局进行了注册，并经长期使用，具有较大影响力。国内某摩托车生产商，未经许可，在其摩托车产品上擅自使用上述商标，侵犯了该企业的商标权，该企业遂委托众成清泰律师事务所知识产权团队律师维权。众成清泰律师事务所知识产权团队律师在全国进行了大量线

上、线下取证，并代理提起诉讼。诉讼中，被告否认商标侵权，试图通过一系列长达数十年的企业股权变化历史，证明其有合法的商标许可权。律师团队对此进行了细致地梳理，推翻了被告的抗辩。最终法院认定被告商标侵权行为成立，判决被告停止使用该系列商标，并赔偿原告损失数百万元。

### 追究“劣迹艺人”责任 维护良好社会风气

“劣迹艺人”问题是当前演艺界比较关注的问题。知名艺人一旦被曝出有失德违法行为，不仅会对社会风气产生巨大危害，还会使经纪公司、广告厂商和代言企业遭受巨大损失。众成清泰律师事务所律师团队代理了山东影视制作股份有限公

司与演员高某某、北京海润时代演艺经纪有限公司、赫某合同纠纷一案。法院判决被告赔偿损失，退还全部酬劳。本案明确了艺人因劣迹行为导致其作品未播出应承担的法律后果，保护了制作方的合法权利。



## 众成清泰律师事务所 JOINTIDE LAW FIRM



接待来访客户。

## ■知识产权热点

### 让专利真正成为专以谋利的权利

专利——专以谋利，就是为谋取专有之权利而获得的权利。换句话说，一旦可专利的技术方案经申请形成了专利权，就代表着形成垄断性优势的重要权益和资产。

但在现实中某些企业对专利一无所知，甚至有很深的误解：专利就是费用，就是面子，专利很简单。

这些误解来源于相关专利没有为权利人带来应有的商业利益，原因或是专利本身的技术因素，或是专利申请的质量因素，导致专利不具备为权利人带来利益的能力。那么，为什么有了专利却难以享受应有的利益？要回答这个问题，首先要明白专利能带来哪些利益。从根本上说，专利之利是垄断实施带来的利益，可粗分为因垄断实施产生的利益和让渡垄断实施权利所获取的利益。让渡垄断实施权利常见的方式是许可，就是通过许可第三方实施从而获取许可费的获利方式，如我们常见的4G、5G标准中标准必要专利持有人的许可费率。

那么，要享有专利的应有之利，只要专利能授权就能实现吗？答案当然是不能，因为法律在规定权利人可行使垄断实施之权的同时，也规定了要成为专利须具备的条件及第三方为对抗该垄断实施之权可以采取的救济手段，如对相关专利提起无效宣告请求等。因此，只有能经得起验证和考验的高价值专利，或者说只有高质量的专利申请文件和以实战为检验标准所产生的专利才有可能实现目的。为什么只有高价值专利才能实现？举

个例子，申请的专利因为保护范围的原因，发现竞争对手的产品中缺少某个技术特征而不能被认定为构成侵权。在专利侵权诉讼中法院认定构成侵权，但在无效宣告程序中被告被认定为不具备专利性，从而导致专利侵权案件被驳回起诉。

因此，高价值专利必须是“能授权、保得住、难规避、打得赢”的专利。“能授权、保得住”是基础，“打得赢”是目标，“难规避”是要求也是标准。从实战角度说，一个高价值专利必须具备这四个特质。因此，企业有必要重新审视自家的专利，有几件能够符合前述要求。

怎样才能获得高价值专利以真正实现其应有的价值？至少要做到以下三点：首先，要有精准的划界，与现有技术精准划界才能保持专利较高的稳定性。要精准划界，在专利申请前对现有技术比对分析和背景调查是必要功课；其次，权利要求要有足够的修改余地，以应对不定的无效挑战。这就需要在专利撰写过程中，充分理解发明点并根据发明点对技术方案进行合理组合；第三，合适的布局 and 分类，在保证充分挖掘发明点的前提下，尽可能通过多种权利类型、多种专利类型进行保护。

为了让专利真正实现其应有的价值，成为企业真正的优质资产，除了研发端的持续投入外，认真审慎处理可专利技术的申请方案，提高技术交底质量，把关专利申请文件质量，成为打造高价值专利的必经之路。

### 指向恶性同业竞争的利剑——商业秘密

员工离职带走核心机密导致大量客户流失，付出巨大代价研发的技术被竞争对手窃取使用，低价恶性竞争不堪其扰。这就是企业商业秘密被侵犯后会面临的艰难境地。

商业秘密在企业经营中发挥着越来越重要的作用，多数企业保持自身个性的独特信息大多可以列入商业秘密范畴，商业秘密很大程度上可以称得上是企业重要的DNA信息。商业秘密可以包括的内容范围非常大，无论是技术方案等的技术信息，还是客户名单等经营信息，均可作为商业秘密进行保护。同时，侵犯商业秘密的责任不仅包括民事责任，还包括行政责任和刑事责任，能够很好地震慑侵权行为。

那么，什么是商业秘密，哪些信息可以作为商业秘密，侵犯商业秘密维权怎样操作？侵犯商业秘密在《中华人民共和国反不正当竞争法》中明确规定是不正当竞争行为。商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

首先，商业秘密包括两类信息，一是技术信息，二是经营信息。

其次，商业秘密有其特定属性，只有具备这些属性，才能符合商业秘密的法律规定加以保护。商业秘密有三个特性：非公知性、保密性和价值属性。非公知性是指权利人请求保护的信息在被诉侵权行为发生时不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的，也就是信息不能是公开渠道可以得到的；保密性是指权利人为防止商业秘密泄露，在被诉侵权行为发生以前所采取的合理保密措施，也就是只有权利人采取了保密措施的信息

才有成为商业秘密受到保护的可能；价值属性是指权利人请求保护的信息因不为公众所知悉而具有现实的或潜在的商业价值，也就是该信息必须能为权利人带来经济效益，可以是现实的经济效益，也可以是可期的潜在利益。

那么，如何保护好自己的商业秘密？首先要明确法律规定的侵权行为包括哪些。《中华人民共和国反不正当竞争法》明确规定，以下行为构成侵犯商业秘密，包括：（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；（四）教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。

由此可见，侵犯商业秘密的主要行为包括不正当手段获取、非法披露、使用和许可他人使用的行为。要保护好自身的商业秘密，就要针对可能的特定侵权行为。不仅要企业在管理过程中减少商业秘密被非法获取的可能，也要通过管理使要保守的商业秘密能够成为法律规定的商业秘密。另外，也要在管理中注意留存信息披露、使用的相关材料，通过存证保留相关证据，以保证维权和索赔的成功率。这需要企业在经营过程中重视商业秘密的作用，从管理体系到信息载体都应从实战出发，以维权为导向，进行管理体系建设，管控相关涉密高风险人员。同时，在管理过程中同步做好存证工作，以便一旦发现侵权行为，能够及时通过维权防止损失扩大和挽回损失。