

Intellectual Innovation

知识产权管理师培训用书

知识产权管理 实务大全

Handbook of Best Practices in
Intellectual Property Management

马越 郭灿辉 主编
国际知识创新学院

D923.4

知识产权管理师培训用书

562

知识产权管理 实务大全

Handbook of Best Practices in
Intellectual Property Management

马越 郭灿辉 主编

国际知识创新学院

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权管理实务大全/马越, 郭灿辉主编. —北京:

企业管理出版社, 2011. 10

ISBN 978 - 7 - 80255 - 898 - 4

I. ①知… II. ①马…②郭… III. ①企业—知识产权—
管理—研究 IV. ①D913. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 199636 号

书 名: 知识产权管理实务大全

主 编: 马越 郭灿辉

责任编辑: 启烨

书 号: ISBN 978 - 7 - 80255 - 898 - 4

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100048

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 发行部 (010) 68701638 编辑部 (010) 68414643

电子信箱: 80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷: 三河市顺怀印刷装订厂

经 销: 新华书店

规 格: 185 毫米×260 毫米 16 开本 40.25 印张 1000 千字

版 次: 2011 年 11 月 第 1 版 2011 年 11 月 第 1 次印刷

定 价: 168.00 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

目 录

第一章 知识产权的发展及概况	1
第一节 知识产权市场的演变	1
一、早期世界知识产权的兴起	1
二、19、20 世纪世界知识产权状况	3
三、当前国际知识产权发展趋势	6
第二节 中国知识产权的发展	7
一、近代中国知识产权制度的开端	7
二、我国现代知识产权保护制度	8
第三节 美国、日本的知识产权战略	9
一、美国政府知识产权战略	10
二、日本政府知识产权战略	12
第四节 专利分析	15
一、专利分析法的产生及含义	15
二、专利分析在企业竞争情报分析中的作用	15
三、专利分析法的主要战略应用	16
第五节 专利申请统计及趋势	17
一、全球发明及实用新型专利申请及授权状况	17
二、PCT 专利申请	24
三、专利积压和审查周期	24
第六节 专利商品化的两个范例	25
一、蒸汽机的发明及市场运用	25
二、安全剃刀的发明及应用	28
附录 1-1：中国主要的知识产权法律、法规和行政规章	32
附录 1-2：中国加入的知识产权国际公约	33
第二章 知识产权的概述及其商品化特殊市场	35
第一节 什么是知识产权	35
一、知识产权的概念和范围	35

二、知识产权的特征	35
第二节 为什么要有专利	37
一、专利对于企事业单位的意义	37
二、专利加诸企事业单位的成本	40
三、对专利存在的常见误解之辨析	41
第三节 知识产权的资本化	42
一、从灵感到财产：专利价值链	42
二、一个专利值多少	43
三、知识产权资本化的不同经济模式	46
第四节 知识产权全球市场不同商业模式及其典型代表	53
一、全球知识产权市场商业模式的基本分类	53
二、全球知识产权市场的三种基本商业模式及其典型代表	53
第三章 专利法基础	61
第一节 中国知识产权法规概述	61
一、中国知识产权基本制度	61
二、专利制度概述	62
三、专利基本程序	65
四、专利授权的实质性条件	69
第二节 专利申请人的充分公开义务	75
一、充分公开义务的历史渊源	75
二、充分公开义务的要求	75
三、能否兼顾充分公开和保留技术诀窍	77
四、专利申请原始公开内容的重要意义	78
第三节 专利事务中的日期和期限	78
一、重要的日期	79
二、重要的期限	81
第四节 主要国际条约	84
一、《巴黎公约》	84
二、《专利合作条约》	86
三、《马德里协定》及其议定书	89
四、《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)	90
五、《欧洲专利公约》(EPC)	90
第五节 专利权人的权利	91
一、概述	91
二、专利权人的权利	92
第六节 专利发明人与所有权人的区别	100
一、概述	100

二、专利发明人与专利权人重合	101
三、专利发明人与专利权人分离	102
四、职务发明中发明人权利	108
第七节 中外专利法比较	109
一、美国专利制度简介	109
二、欧盟专利制度简介	115
三、欧洲共同体外观设计制度简介	117
四、日本专利制度简介	118
五、台湾地区专利法简介	123
附录3-1: 与专利有关的期限	125
第四章 知识产权的其他内容	128
第一节 外观设计专利	128
一、外观设计专利的概念	128
二、外观设计专利的申请	128
三、外观设计专利的分类	129
四、外观设计专利的授权条件	130
五、外观设计专利保护的内容	130
六、外观设计专利保护的 范围	131
七、外观设计专利侵权的 损害赔偿	132
第二节 商 标	132
一、商标的概念	132
二、商标的种类及其特点	133
三、商标的作用	138
四、商标的选择	138
五、中国商标申请的流程	141
六、商标与其他概念之间的关系	142
七、商标权的保护范围和 保护期限	143
八、商标侵权行为	144
九、侵犯商标权损害赔偿	144
十、美国商标注册系统	145
十一、其他商标注册系统	146
十二、商标注册的重要性	147
十三、商标公示	147
十四、域名	147
第三节 版 权	148
一、版权的概念	148
二、版权保护的 范围	149

三、版权的取得	149
四、版权的许可	150
第四节 软 件	151
一、软件著作权的保护	151
二、保护的主体	151
三、保护的方式	152
四、对软件著作权的限制	152
第五节 集成电路设计图	152
一、集成电路布图设计的保护	153
二、集成电路布图设计专有权的取得	153
三、集成电路布图设计权的限制	154
四、对侵犯集成电路布图设计权的法律救济	155
第六节 商业秘密	156
一、商业秘密的界定	156
二、商业秘密和专利之间的关系	157
第五章 如何解析专利	159
第一节 专利的解剖	159
一、扉页	159
二、说明书	166
三、权利要求书	169
四、附图	170
五、检索报告	170
第二节 如何解析发明所涵盖的范围	172
一、阅读的要点	172
二、阅读的顺序	173
三、阅读的技巧	173
四、对保护范围的确定	173
第三节 专利的权利要求	174
一、权利要求的作用	174
二、权利要求的结构	175
三、权利要求的类型	180
四、如何解析权利要求	182
五、权利要求的稳定性	182
第四节 专利解读	183
一、第一眼看专利如何找到切入点	183
二、如何解析专利中的不同实现	183
三、专利的重要日期	185

四、进一步解析发明所涵盖的范围	185
第五节 针对不同目的对专利解析的不同方法	195
一、希望利用该专利技术	195
二、准备申请专利	195
三、在专利审查或无效程序中被引用的专利	196
四、避免侵权该专利技术	197
五、别人侵犯了你的专利	197
第六节 专利解读练习	198
一、电子类	198
二、机械类	213
三、化学类	226
附录 5-1: 专利文献著录项目数据识别代码 (INID 代码) 说明	235
附录 5-2: 国家代码及专利文献种类代码	237
第六章 专利的检索	257
第一节 中国专利库及检索方法	257
一、中国知识产权局专利库	257
二、授权中国发明专利的查询	261
三、中国专利文献	264
第二节 美国专利库及检索方法	267
一、美国知识产权局专利库	267
二、谷歌专利库	276
三、美国专利文献	279
第三节 欧洲知识产权局专利库	281
一、收藏范围与内容	281
二、检索方法	281
三、检索字段的输入格式	283
四、专利说明书全文的获取	283
五、欧洲专利说明书种类	286
第四节 日本专利库及检索方法	287
一、日本工业产权数字图书馆	287
二、日本专利文献	288
三、日本公开特许公报与日本特许公报	290
第五节 韩国专利局网站	292
第六节 专利分类系统	293
一、中国专利分类	293
二、美国专利分类	293
三、国际专利分类	294

四、欧洲专利分类	296
五、分类的转换	297
第七节 专利下载	298
一、PatDL Pro	298
二、亿愿专利下载器	300
第八节 专利检索诀窍	302
一、专利文献检索技巧一：注意选词	302
二、专利文献检索技巧二：考虑同义词	302
三、专利文献检索技巧三：注意歧义	303
四、专利文献检索技巧四：选择数据库	303
五、专利文献检索技巧五：检索策略调整	303
第七章 专利申请审理过程	305
第一节 专利申请审理流程	305
一、国内专利申请一般过程	306
二、复审及无效程序	309
三、国防专利的申请和审批	310
四、国外专利申请一般过程	313
第二节 专利的申请	317
一、审理过程中现有技术的搜索	317
二、发明报告	317
三、专利申请类型的选择	319
四、专利技术交底书的准备	319
五、阻碍专利申请的绊脚石	324
第三节 专利的审批	327
一、专利申请审批过程中的策略与对策	327
二、审批过程纪事性文档及重要性	330
三、修改权利要求书的规则	332
第四节 专利代理	333
一、专利代理的作用	333
二、专利代理所不能帮助的	335
三、如何有效利用专利代理的服务	335
第八章 企业自由运作和专利组合的开发策略	337
第一节 专利的侵权	337
一、专利侵权责任构成要件	337
二、专利侵权的判定	338

三、间接侵权	339
四、专利侵权的责任	339
第二节 如何做到自由运作	340
一、什么是自由运作	340
二、如何具备自由运作权	341
三、自由运作权分析报告	343
第三节 发展自己的专利组合	344
一、基础专利与从属专利	344
二、“篱笆”专利战略	345
三、什么是专利的组合	346
第四节 专利挖掘	347
一、专利挖掘的概念及意义	347
二、专利挖掘的方法	348
第五节 专利景观地图及定向	351
一、专利景观地图及定向的概念和意义	351
二、专利景观地图的表示方法	352
第六节 专利的开发	354
一、创新性想法的开拓和挖掘	354
二、专利的集思广益和收获	356
第七节 专利申请战略与战术	357
一、什么样的内容可以申请专利	357
二、何时申请专利	359
三、在哪里申请专利	360
四、专利申请种类的选择	361
第九章 专利的质量评估	362
第一节 专利质量评估概论	362
一、专利质量评估主要内容	362
二、专利的价值评估	363
三、专利分析评价	365
第二节 专利质量评估要素	368
一、专利使用及市场潜力评估	368
二、专利技术方面的评估	369
三、专利法律方面的评估	371
第三节 专利文件的技术强度分析	372
一、专利权利要求的判读	373
二、侵权产品和同等意义的分析	377
第四节 专利风险评估	380

一、技术的风险评估	380
二、产业化风险评估	380
第五节 经济效益和社会效益评价	381
一、经济效益评价	381
二、社会效益评价	383
第六节 专利实施政策支撑程度评估	384
第十章 知识产权的尽职调查	386
第一节 尽职调查的概念	386
一、尽职调查的意义	386
二、不进行尽职调查可能带来的风险	387
三、进行尽职调查的好处	388
第二节 知识产权尽职调查流程	389
一、“保密协议”	389
二、成立知识产权尽职调查专家组	390
三、制定知识产权尽职调查的工作方案	391
四、进行信息收集	391
五、撰写知识产权的尽职调查报告	392
第三节 专利所有权的寻根	394
一、专利申请人	394
二、共同发明人（设计人）	394
三、关于委托开发和合作开发	395
四、“职务发明”和“非职务发明”	396
五、完成国家投资项目发明的权利归属与分享	396
六、服务外包合同发明和背景发明之间的区分	396
第四节 专利价值和企业自由运作权	397
一、权利要求定位自由运作权范围	397
二、知识产权的特点约束自由运作权	400
第五节 专利的有效性、可执行性和专利强度	400
一、专利有效性	400
二、可执行性	401
三、专利强度	402
第十一章 专利交易的操作实务	406
第一节 专利的出售及购买	406
一、专利的出售	406
二、专利的购买	407

三、专利交易中介	409
四、风险投资	410
五、专利的出售及购买的操作实务	412
第二节 专利的剥离交易	414
一、专利剥离的概念	414
二、专利剥离的交易实务	414
三、基于知识产权的企业并购	415
第三节 专利许可	416
一、专利许可的概念	416
二、专利许可的方式与范围	417
三、专利实施许可合同备案	420
四、专利许可的操作实务	420
第四节 技术转让	424
一、技术转让的概念	424
二、技术转让的形式	425
三、技术转让合同	427
四、技术转让费用	428
五、技术转让操作实务	431
第十二章 专利的价值评估	436
第一节 无形资产及其价值评估的作用	436
一、无形资产的概念和分类	436
二、基于无形资产来源的分类	438
三、关于工业产权	443
四、专利的价值评估	443
五、《知识产权资产报告书》	444
第二节 典型的专利价值评估方法	445
一、成本法	445
二、收益法	448
三、市场法	453
四、二项式和其他非传统的评估方法	456
第三节 基于案例统计的专利价值评估系统	459
一、采用计算机进行专利价值评估系统的结构	459
二、专利价值评估运算流程	459
第四节 发明及科研成果的评价	461
一、发明专利的评价方法	461
二、评价应用范例	461
第五节 专利交易中拍卖	463

一、美国专利拍卖的发展	463
二、中国专利拍卖的发展	463
三、专利拍卖注意事项	464
第十三章 知识产权诉讼	466
第一节 通过诉讼保护知识产权	466
一、排他的权利可通过法院来执行	466
二、诉讼的多种理由	467
第二节 怎样避免知识产权诉讼	467
一、从知识产权权人的立场来看怎样避免知识产权诉讼	468
二、从被控诉侵权方的立场来看怎样避免知识产权诉讼	469
三、从知识产权权人和被诉侵权人双方的立场来看怎样避免知识产权诉讼	472
第三节 诉讼管理：如何处理知识产权诉讼	473
一、不拖延，尽早获取良好的法律建议	473
二、选择有能力有经验而且具有商业头脑的律师	473
三、制定明晰和可实现的目标，定期审查	474
四、律师的角色	474
五、委托人在诉讼管理中的角色：诉讼经理	474
六、诉讼通常是复杂的，尤其在美国更复杂	475
第四节 美国知识产权诉讼的特点	475
一、美国的法律体制	475
二、美国州法院	475
三、美国联邦法院	476
四、美国诉讼的特色	478
五、国际贸易委员会诉讼	482
第五节 中国的知识产权诉讼	483
一、知识产权诉讼的种类	483
二、中国知识产权诉讼的相关证据	483
三、中国知识产权诉讼的取证方法	484
四、中国确认不侵犯知识产权诉讼	485
第六节 中国公司如何在美国知识产权诉讼中应诉	486
一、美国法院专利诉讼应诉流程	487
二、美国专利诉讼应诉主要步骤	487
第七节 中国企业境外参展知识产权问题	491
一、展会成为围绕知识产权问题展开国际商业竞争与斗争的重要平台	491
二、涉及海外参展的知识产权纠纷的风险	493
三、中国企业参加国际展会遭遇知识产权纠纷的防范	494
四、参展期间有可能出现的法律程序及应对方法	495

五、和参展有关的海关保护	497
六、中国政府对企业在海外参展遭受知识产权纠纷的重视	497
第十四章 企业知识产权战略	500
第一节 知识产权的全面开发战略	500
一、排它权的保护战略	500
二、既有创新形式又有创新功能产品的保护	502
三、知识产权的冲突和交叉保护	503
四、整个产品生命周期符合商业目标	506
五、以商业为中心的综合方法	507
第二节 技术型企业专利战略的运作模式	507
一、防御型许可	508
二、主动许可型	508
三、公开专利型	510
四、专利标准化组织模式	511
五、专利联盟模式	512
第三节 技术创新中的专利战略的要素	513
一、技术创新过程中的专利文献应用策略	513
二、技术研发中的创新策略	514
三、专利内部审核	516
四、商业秘密和专利保护策略的选择	518
第四节 企业专利经营商业模式	519
第五节 专利池	522
一、专利池的兴起	522
二、专利池的作用	523
三、专利池实施的几种模式	523
四、专利池对企业开发专利组合的影响	525
第六节 知识产权和工业标准	527
一、当今工业标准的特点	527
二、工业标准对知识产权的通常做法	527
三、企业对参与工业标准的考虑	528
第七节 知识产权战略的范例	529
一、客户价值驱动公司文化	530
二、团队联谊和团队合作	530
三、为创新而建立的标准化的流程	531
四、可持续发展的生态环境	531
五、核心专利的作用	532
六、创新应有生态环境的支持	532

第十五章 企业知识产权管理机制	534
第一节 企业知识产权管理体系结构	534
一、知识产权与开发的融合	534
二、典型知识产权管理团队结构	537
第二节 企业内部知识产权的政策及条规	541
一、企业专利管理制度的主要内容	542
二、职务成果归属	542
三、专利的激励措施	543
四、企业的技术秘密保护	544
第三节 企业知识产权管理日常职责	546
一、知识产权目标	546
二、知识产权培训	546
三、知识产权管理经费	547
四、知识产权部门和法务部门	548
第四节 企业知识产权专业人员队伍的组建和管理	549
一、专业人员的背景要求	549
二、知识产权首席官	551
三、选择外部团队	551
第五节 专利开发小组的建立	553
一、企业创新过程中的专利开发小组	554
二、专利委员会	555
第六节 企业知识产权管理机制的案例	555
一、IBM 知识产权管理	555
二、日本三菱公司知识产权管理的特色	558
第十六章 知识产权海关保护	561
第一节 中国知识产权海关保护基本内容	561
一、知识产权海关保护概念	561
二、知识产权海关保护备案申请	562
三、海关依申请扣留侵权嫌疑货物	562
四、请求海关扣留侵权嫌疑货物的担保与费用	563
五、海关依职权保护知识产权的程序	563
六、侵权嫌疑人的权益保护	563
七、海关对侵权货物的处置	564
八、知识产权海关保护的法律责任	564
第二节 知识产权海关保护的功能、意义和模式	564

一、知识产权海关保护功能	564
二、知识产权海关保护意义	566
三、知识产权海关保护模式	566
第三节 中国知识产权海关保护的现状	567
一、中国海关知识产权保护执法情况	567
二、中国海关知识产权备案情况	568
第四节 知识产权海关保护备案	569
一、知识产权海关保护备案的必要性和意义	569
二、知识产权海关备案的程序	570
三、知识产权海关保护备案系统	571
第五节 知识产权海关保护的担保金和仓储费	573
一、担保与担保金	573
二、总担保与总担保金额	574
三、仓储费	574
第六节 展品知识产权海关保护与纠纷防范	575
第十七章 知识产权税务	577
第一节 知识产权税务的概念	577
一、知识产权税务概念	577
二、知识产权税务分类与特点	577
三、知识产权征税对象	577
第二节 中国知识产权税务政策法规现状	578
一、企业所得税	578
二、个人所得税	579
第三节 中国涉外知识产权税务政策法规现状	580
一、外方许可和转让知识产权给中方的所得税	580
二、知识产权关联交易的纳税调整及其报送材料	580
三、外方知识产权转让给中方的营业税及其减免核准流程图	581
四、外方许可和转让知识产权给中方的税务处理程序及报送材料	581
第四节 知识产权税收政策的国际比较	582
一、各国知识产权税收鼓励政策取向	582
二、经合组织成员国知识产权税收减免和优惠做法	582
三、国际知识产权税收减免的双边协议	583
第五节 中国知识产权税收政策法规存在的问题与改革	583
一、中国知识产权税制存在的问题	583
二、中国知识产权税制改革取向	584
第六节 跨国公司知识产权税务规划	585
一、跨国公司知识产权税务规划的基本原则	585

二、跨国公司知识产权税务规划的操作案例	585
第十八章 政府知识产权政策	589
第一节 知识产权政策的内容	589
第二节 国家层面知识产权宏观管理和知识产权战略纲要实施	590
一、国家知识产权宏观管理与政策	590
二、国家知识产权战略纲要及实施	591
第三节 政府知识产权财税支持政策	592
一、知识产权财政支持政策	592
二、知识产权税收支持政策	594
三、知识产权地方政府财税支持政策	595
第四节 政府知识产权金融保险支持政策	596
一、知识产权银行信贷支持政策	596
二、知识产权质押融资政策	597
三、知识产权资本市场与风险投资政策	597
四、知识产权保险担保政策	598
五、地方政府知识产权金融支持政策	599
第五节 政府知识产权进出口和市场管理支持政策	599
一、知识产权进出口支持政策	599
二、知识产权市场管理支持政策	600
第六节 政府知识产权科技支持政策	600
一、知识产权科技促进支持政策	600
二、企业科技身份认定与支持政策	602
三、企业科技项目资助政策	602
四、企业科技成果奖励政策	603
第七节 政府知识产权产业管理和支持政策	603
一、农业知识产权战略纲要	604
二、工业与信息产业知识产权管理与支持政策	604
三、文化产业知识产权管理与支持政策	605
四、服务业知识产权管理与支持政策	605
第八节 国家对企业层面知识产权管理和支持政策	606
一、中央企业知识产权管理和支持政策	606
二、中小企业知识产权管理和支持政策	606
关键词索引表	609