

知识产权 风险管理

Intellectual
Property

Risk Management

刘旭明 王晋刚 著

IP



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

知识产权风险管理

刘旭明 王晋刚 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权风险管理/ 刘旭明, 王晋刚著.

—北京: 知识产权出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5130-2438-9

I. ①知… II. ①刘… ②王… III. ①知识产权—风险管理

IV. ①D913.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第272874号

内容提要

随着科学技术、经济的发展, 决定企业竞争力的主要因素已经不再是规模的大小或资金的多寡, 更多的是企业所拥有的知识产权, 知识产权也就成为企业经营管理中的重要风险, 纳入了风险管理的范畴。

本书从知识产权分类角度列举出企业知识产权管理过程中存在的各种风险, 对专利风险、商标风险、商业秘密风险、著作权风险作了一一列举和剖析。同时, 对知识产权风险管理的原则、流程、体系等重要理论问题进行了一定程度的探讨。

责任编辑: 龙文 崔玲 责任校对: 韩秀天
特约编辑: 周贺微 责任出版: 刘译文



知识产权风险管理

Zhishichanquan Fengxian Guanli

刘旭明 王晋刚 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社址: 北京市海淀区马甸南村1号

责编电话: 010-82000860转8123

发行电话: 010-82000860转8101/8102

印刷: 北京科信印刷有限公司

开本: 720mm×960mm 1/16

版次: 2014年7月第1版

字数: 215千字

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: longwen@cnipr.com

发行传真: 010-82005070/82000893

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 12.25

印 次: 2014年7月第1次印刷

定 价: 39.00元

ISBN 978-7-5130-2438-9

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

管理风险，驱动创新（代序）

知识产权制度是从西方引进的创新制度安排，大部分国内企业还没有完全适应知识产权的水温，对知识产权规则的理解和掌握不甚到位。所以说，在很大程度上，知识产权对我国企业而言，风险大于机遇和收益。

知识产权是什么？个人认为，知识产权的本质特征是激励竞争，甚至是保护垄断。恰恰是知识产权制度具有激励竞争、保护垄断的本质特征，它才客观上起到鼓励创新的作用，而且这种作用是十分巨大的。美国经济在立国二百多年就发展到今天的水平，与其完善的知识产权制度，特别是强大的专利制度有很大关系。

我国经济在转型，需要创新驱动，需要创新制度和一整套的创新机制。知识产权制度，特别是专利制度是经过历史经验证明的最好的创新制度，是最完善的创新驱动机制。但是，在国家眼中，知识产权是促进创新的机制；在企业家眼中，知识产权就成了竞争的策略手段；在某些不良商家眼中，知识产权更退化成限制竞争、获得高额利润的垄断工具。于是企业的经营管理中就出现了各种各样的知识产权风险。这需要国家管理部门的不断平衡，但企业也要学会管理自己的知识产权风险，适应知识产权竞争规则。

我国是知识产权大国。2012年国内专利申请205.1万件，其中发明专利申请65.3万件，发明专利授权21.7万件，已成为世界第一专利申请大国。商标也是一样，多年前就已经是世界第一。古人讲“操刀必割”，外国人也讲：如果手里拿着锤子，眼中就满是钉子。故此知识产权争端的不断增加是不可避免的事实。在制度不够完善，企业对知识产权不够了解的环境下，知识产权风险的不断增加也是不争的事实。

我国还是知识产权弱国，在跨国的知识产权对抗中屡屡吃亏就是明证。海外知识产权风险是华为这样的创新企业开拓全球主流市场——欧美市场要面对的主要风险。在国内，跨国公司也储备了大量的专利，威胁着我国企业的

生产和创新。这些风险也要进行系统的预警和管理。

当然，企业面临的知识产权风险不限于“保护”环节，在知识产权创造、知识产权管理、知识产权应用各个环节都存在大大小小的风险因素。现在国际上认可的和近几年国内推广的是“全面的风险管理”，也就是系统地辨别、分析、管理应对所有的风险因素，减少风险，进一步变风险为机遇，促进企业的盈利增长和健康持续发展。本书依据国际和国内标准的规则，列举了很多案例，用生动形象的语言，对我国企业可能遇到的知识产权风险进行了全面的挖掘、扫描、分析，并给出了详细的应对策略。

希望有机会就这一主题做进一步深入研究，为我国创新机制的完善，为企业知识产权风险管理制度的建立，为企业知识产权管理能力的全面提升做更多工作。

目录

第一章 绪 论

一、风险管理	3
二、知识产权风险管理	5
三、知识产权风险分类	7
四、知识产权风险管理的内容	9
五、国内企业知识产权风险管理问题及解决办法	11
六、企业开展知识产权风险管理的意义	13

第二章 知识产权风险管理原则、机制与流程

第一节 知识产权风险管理原则	17
一、控制损失、创造价值原则	17
二、以企业知识产权战略目标为导向	17
三、与企业整体管理水平相适应	17
四、系统化、结构化原则	17
五、融入企业管理流程	17
六、以充足有效的信息为基础	18

七、定制原则	18
八、广泛参与、充分沟通原则	18
九、持续改进的原则	19
第二节 知识产权风险管理机制	20
一、概述	20
二、知识产权风险管理政策方针	20
三、知识产权风险管理组织结构及职责设计	22
四、知识产权风险管理的制度及流程	23
五、知识产权风险管理的资源配置	23
六、知识产权风险管理的沟通和报告机制	23
七、知识产权风险管理文化	24
八、执行风险管理机制调整	24
第三节 知识产权管理流程	25
一、概述	25
二、确认知识产权风险环境	25
三、制定企业知识产权风险准则	27
四、知识产权风险评估	28
五、知识产权风险应对	35
六、监督和检查	37
七、沟通和记录	38

第三章 专利风险管理

第一节 专利创造风险	43
一、重复研发风险	45
二、侵权研发风险	45

三、权属纠纷风险	46
四、合作研发风险	46
五、对外公开风险	49
六、内部披露不足风险	50
七、交底书撰写不当风险	54
八、申请不当风险	55
九、申请文件撰写不当风险	60
十、答辩不当风险	60
十一、布局不当风险	60
 第二节 专利运用风险	 63
一、错误标识风险	65
二、权利瑕疵风险	65
三、价值评估风险	65
四、竞争杠杆策略风险	67
五、许可对象风险	67
六、转让对象不当风险	67
七、许可策略风险	67
八、合同风险	71
九、专利并购风险	79
十、权属变更、备案、登记风险	81
 第三节 专利保护风险	 82
一、诉讼时效风险	82
二、权利不稳定风险	82
三、证据不足风险	82
四、被告积极应诉风险	86
五、法院管辖风险	88
六、律师风险	89

七、商务关系风险	89
八、舆论风险	89
九、诉讼时间风险	89
十、被诉风险	91
十一、外包业务被诉风险	94
十二、法院管辖风险	95
十三、诉讼决策风险	95
十四、和解风险	98
十五、商务关系风险	100
十六、舆论风险	102

第四节 专利管理风险	103
一、档案管理风险	103
二、提前终止风险	106
三、专利无效风险	106
四、专利质量风险	106
五、专利组合风险	107
六、组织或参加专利池风险	108
七、专利标准化风险	109

第四章

商标风险管理

第一节 商标创造风险	113
一、权属纠纷风险	114
二、权利冲突风险	114
三、品牌不能获得足够保护风险	117
四、标志违法风险	121

五、抢注风险	122
六、国外布局风险	125
第二节 商标运用风险	130
一、劣化风险	130
二、商标淡化风险	132
三、合作者抢注风险	132
四、权利不稳定风险	132
五、价值评估风险	132
六、权属登记变更风险	132
七、许可到期风险	133
第三节 商标管理风险	134
一、档案缺失风险	135
二、撤销风险	137
三、淡化风险	138
四、丑化风险	149
 第五章	
商业秘密风险管理	
第一节 概述	153
第二节 商业秘密风险管理要点	155
一、档案管理风险	155
二、保密策略和保密措施风险	157
三、员工管理风险	159
四、对外合作风险	164

第六章 著作权风险管理

第一节 概述	169
第二节 著作权风险管理要点	170
一、著作权登记风险	170
二、衍生作品纠纷风险	171

第七章 知识产权风险管理经验

第一节 华为公司专利风险管理	175
第二节 苹果公司商标风险管理	180

第一章

绪论

一、风险管理

所有类型 and 规模的企业都面临内部和外部因素的影响，使得它不能确定是否或者何时实现其目标。这种对企业的目标影响的不确定性就是风险。

企业的所有活动都涉及风险。企业通过识别、分析、评价风险以及处理风险，以满足自己的风险承受标准。可以说所有企业在某种程度上都在管理风险，但是将风险管理与现代管理相结合却是近几十年的事。

现代风险管理的概念和实践起源于20世纪50年代。开始主要运用于保险金融领域，后逐渐向所有行业扩张。在20世纪90年代初，随着外资企业进入中国市场的需求进入中国，近几年随着国有企业资产权利的需求在中国大型企业中开始受到重视。

知识产权风险涉及法律风险、市场风险、信用风险等多个类别。

2009年，名为《风险管理 原则和指引》的国际标准发布，代表着国际风险管理走向标准化。2009年12月，在国际标准的基础上，国家标准化管理委员会发布了GB/TY24353—2009号标准，名为《风险管理原则和实施指南》。陆续发布的相关国家标准还有：《风险管理 术语》（GB/TY23694—2009），《企业法律风险管理指南》（GB/T27914—2011），《风险管理 风险评估技术》（GB/T27921—2011）等。

2006年6月，国资委颁发了《中央企业全面风险管理指引》以进一步加强和完善国有资产监管工作，深化国有企业改革，加强风险管理，促进企业持续、稳定、健康发展。在国资委的推动下，央企基本上都建立

风险就是某一时间发生的概率及其后果的组合。

——《风险管理 术语》（GB/TY23694—2009）

了风险管理机制。同年，工商联发布了《关于指导民营企业加强危机管理工作的若干意见》，给民营企业风险管理提出了建议。这使得很多大型民营企业对风险管理也有了一定的认识。可见，将风险管理引入知识产权管理，是有相当的理论、实践以及管理机制的基础的。

国际上流行两种风险管理学说，一种是纯粹风险说，另一种是全部风险说。美国等国家流行纯粹风险说，将企业风险管理的对象放在企业纯粹风险（只有损失机会而无获利可能的风险）的管理上，将风险的转嫁与保险密切联系。从一定程度上说，该学说是保险型风险管理的理论基础。德国和英国等国家则采全部风险说，将企业风险管理的对象设定为企业的全部风险，包括了企业的纯粹风险和投机风险，也就是既可能产生收益也可能造成损失的风险。该学说认为，企业的风险管理不仅要把纯粹风险的不利性减小到最小，也要把投机风险的收益性达到最大。由于知识产权风险在很大程度上是投机性风险，所以本书采用全部风险说。

风险管理就是指导与控制某一组织与风险相关问题的协调活动。风险管理通常包括风险评估、风险处理、风险承受和风险沟通。

——《风险管理 术语》（GB/TY23694—2009）

二、知识产权风险管理

随着科学技术及经济的发展，决定企业竞争力的因素已经不再是规模的大小或资金的多寡，更多地取决于企业所拥有的人才和技术，而企业要想保护技术的安全，最为有效的方法之一就是知识产权的保护。因此，知识产权也成为企业的重要风险，将其纳入风险管理的范畴理所当然。

知识经济时代，知识产权成为很多企业的主要资产形式，知识产权演变成企业间竞争的重要策略性工具，“商标战”、“专利战”成为企业经营活动中常见的经济行为，被视为垄断、遏制、合纵连横的合法工具。市场的全球化进一步放大了知识产权作为竞争工具的作用，知识产权尤其是专利成为很多企业“谈虎色变”的风险因素，有效识别和控制知识产权风险是企业可持续发展的必要保障。

企业随时可能遭遇知识产权风险，这些风险通常来自内部和外部两方面。企业内部风险

知识经济

按照经济合作与发展组织（OECD）的定义，知识经济是指建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济，是和农业经济、工业经济相对应的一个概念。知识经济的主要特征之一就是经济发展以无形资产投入驱动为主，知识、智力、无形资产的投入在经济发展中起决定作用。知识产权是无形资产中最核心、最尖端的部分，所以也成为知识经济时代的核心竞争力。知识经济时代，以知识产权为核心的无形资产大大超过其有形资产。美国上市企业的80%以上资产属于无形资产，高科技企业无形资产甚至可以有形资产的数倍或数十倍。知识产权资产是这些企业无形资产中最“硬”、最“有形”的资产。

知识产权

知识产权主要包括专利、著作权、商标、商业秘密等。各主要知识产权的主要区别见表1-1。

表1-1 四类知识产权对比表

	专 利	著 作 权	商 标	商业秘密
保护对象	技术发明和外观设计	文艺作品	商品和服务标志	技术信息和商业信息
保护期	实用新型和外观设计10年，发明专利20年	作者终生及其死亡后50年	10年，经过续展无限延伸	无限期
保护成本	多项收费，成本最高	不登记即没有费用	每项商标注册费1000元	根据保护方式不同而成本不同
法律规范	《专利法》	《著作权法》	《商标法》	《反不正当竞争法》

包括制度不完善风险、人力资源风险、企业管理风险等；企业的外部风险包括企业进行专利申请时可能遇到的风险、市场活动产生的知识产权风险、侵权风险、合作合同引发的风险等。企业的内部知识产权风险和外部知识产权风险往往是同时出现，相互影响的。

知识产权预警一直是中国企业知识产权工作的重要内容，也是政府知识产权工作的主要方向。据报道，截至2012年8月，北京市发放的企业海外知识产权预警和应急救助专项资金已达近2000万元，共资助电子信息、生物医药、能源环保、先进制造等重点产业领域的44个预警项目。知识产权预警方面的工作解决了企业面临的一些迫切问题，但并没有从根本上解决企业普遍面临的知识产权风险，也没有解决将知识产权风险管理融入企业整体管理机制的问题，更没有实现知识产权风险预防、应对的常态管理。要从根本上解决中国企业面临的难题，必须引入先进的风险管理的理念。

2013年年初，国家知识产权局起草制定的《企业知识产权管理规范》颁布实施。这是我国首部企业知识产权管理国家标准，其目的之一就是系统化地控制企业知识产权管理风险，指导企业策划、实施和运行、评审和改进知识产权管理体系，有效防范知识产权市场风险。该规范为企业知识产权风险管理提供了重要参考。

本书力图在《企业知识产权管理规范》的基础上，具体阐述知识产权风险管理问题，力求将国际流行的风险管理机制与中国企业面临的知识产权管理需求相结合，帮助企业应对知识产权管理工作中突出的风险问题。