

知识产权及许可管理指南

Integrated Intellectual Asset Management
A Guide to Exploiting and Protecting your
Organization's Intellectual Assets

知识产权整合管理

知识产权发掘和保护指南

加雷斯·戴维斯 著

吴建斌 译 李国良 译

王卫华 校



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

知识产权转让及许可系列丛书

国家知识产权局专利管理司 组织翻译

Integrated Intellectual Asset Management
A Guide to Exploiting and Protecting your
Organization's Intellectual Assets

知识产权整合管理

知识产权发掘和保护指南

斯蒂芬·曼顿 著

张建宇 任 莉 李德升 译

王文静 审校



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

知识产权整合管理: 知识产权发掘和保护指南/ (美) 诺顿 (Manton, S.) 著; 张建宇, 任莉, 李德升译. —北京: 知识产权出版社, 2014. 2

书名原文: Integrated Intellectual Asset Management: A Guide to Exploiting and Protecting your Organization's Intellectual Assets

ISBN 978-7-5130-2593-5

I. ①知… II. ①诺…②张…③任…④李… III. ①知识产权—资产管理—指南
IV. ①F273.4-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 028632 号

© Steve Manton, November 2005. This translation of Integrated Intellectual Asset Management is published by arrangement with Gower Publishing Limited.

本书中文简体字版由 Gower Publishing Limited 授权知识产权出版社独家出版发行。

未经书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何内容。

责任编辑: 李琳 卢海鹰 王祝兰
装帧设计: 玉祝

责任校对: 韩秀天
责任出版: 刘译文



知识产权转化许可系列丛书
知识产权整合管理

——知识产权发掘和保护指南

斯蒂芬·曼顿 著

国家知识产权局专利管理司 组织翻译

张建宇 任莉 李德升 译

王文静 审校

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区马甸南村1号 邮 编: 100088

责任编辑电话: 010-82000860 转 8122 责编邮箱: lilin@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 保定市巾画美凯印刷有限公司 经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16 印 张: 10.75

版 次: 2014年4月第1版 印 次: 2014年4月第1次印刷

字 数: 200千字 定 价: 38.00元

京权图字: 01-2013-7694

ISBN 978-7-5130-2593-5

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序 言

在当今经济全球化的背景下，世界范围内的产业转型升级不断加快，以自然资源和廉价劳动力为代表的传统生产要素对经济增长的边际贡献率呈递减趋势，而以专利为代表的知识产权对经济社会发展的推动作用日益凸显。国家竞争力越来越表现为对知识产权的拥有和运用能力。

近年来，随着我国技术创新能力的显著增强和社会公众知识产权意识的不断提高，专利数量持续快速增长，到 2013 年底，我国发明专利受理量已连续三年保持世界首位，国内专利有效量已超过 350 多万件，每万人口发明专利拥有量达 4.0 件，提前完成了“十二五”规划目标。

实现建成创新型国家的目标，拥有创新资源仅是基础，促进专利价值实现，将创新优势转化为市场优势才是关键。知识产权转移转化既能使市场主体获得利润和差异化竞争优势，提升市场主体创新积极性，促进创新良性循环，也有利于推动我国经济转型升级，引导传统产业结构调整 and 战略性新兴产业培育发展，缓解我国资源环境约束，形成新的经济增长动力。提升知识产权转移转化能力，是建设创新型国家的迫切需要。

整体上看，我国知识产权运用和管理水平不高，理论方法研究薄弱，缺少实操经验，许多企业在国际贸易竞争中，因缺乏谈判经验和技巧而承担高昂的“学习”费用。企业、高校及科研机构迫切希望在知识产权运用和管理方面得到科学的指导和帮助，增强专利运营能力和市场竞争力。

为深入贯彻党的十八大和十八届三中全会重要精神，全面落实

《国家知识产权战略纲要》，服务并推动市场主体加快知识产权转移转化，国家知识产权局经广泛调研，并经行业内专家推荐，遴选引进了国外部分优秀著作，组织翻译了这套知识产权转让及许可系列丛书，涵盖了知识产权许可转让、技术秘密、跨国公司商业模式和竞争策略、许可协议起草及谈判技巧、企业知识产权管理等内容。此套丛书的编译得到了全国知识产权行政管理部门、高等院校、专业服务机构及业内知名专家的积极响应和支持。

希望这套丛书的出版，能够为我国知识产权从业人员探寻和解决知识产权转移转化的实际操作问题提供有益参考，并为完善我国知识产权运用和管理的理论和实践发挥积极的作用。

前 言

本书力求在该领域中有所建树，试图通过促使组织建立框架体系，将其全部知识产权整合到已有的业务流程和实践中，从而实现知识管理与知识产权管理的统一。

知识产权管理整合的方法和技术在过去数年内不断演变。然而，其基本理念可通过以下案例分析阐述。该案例是关于制定一份知识产权规划来帮助一家大型废物处理厂的发展。进行知识产权规划评估时，该工厂的轮廓设计方案已全部完成，详细的工程图纸也在设计过程中。

制定知识产权规划需要遵循较为规范的流程，需举办一个或多个研讨会以确定以下问题：

- 确定项目、服务或产品的重要知识产权（例如：技术秘密、数据、软件，等等）；
- 确定具有商业敏感度的知识产权，以及有必要采取的阻止未授权的第三方使用的行动（例如：专利化，技术保密，等等）；
- 确定关键业务级的知识产权面临的威胁（例如：关键人才流失、阻止第三方申请专利，等等），以及量化或缓解风险所需采取的任何活动；
- 确定需要组织内、外部知识互享的活动。

评估过程中，发现实际工作中存在以下问题：

➤ 虽然此设计的多个特征均有专利化的可能，而且也存在提供相关资金支持的业务模式，但组织还是没有寻求专利保护。高级管理层认为这个项目具有很强的创新性和颠覆性，已经将它作为展示性案例，通过发布该发明的详细信息吸引大量的潜在客户。

- 许多设计特征很明显可以应用于组织内部。然而，这些成熟的

特征信息并未与组织内部的其他项目共享——尽管已经建立了覆盖整体的数据库用于信息共享，而且也有汇编完整的手册可以获取和传播这种设计特征信息。

➤ 通常，项目中最重要“资产”莫过于和客户之间建立起紧密的合作关系——这种关系对赢得后续的“业务”相当重要。众多承包商承担项目实施，他们不但了解此设计方案详细信息，而且也被允许直接与客户联系。从组织整体考虑，哪些权益具有商业敏感性、以及项目承包商参与度，该项目未接受任何明确的指导性建议。

➤ 项目审批和管理业务流程都要求此项目应附一份知识产权规划——但是无论是项目经理、还是项目批准人，都不知晓此文档应包含的内容；并且无明确职责规范确保项目规划制定和实施。

从根本上说，失误主要归咎于项目外部：

➤ 没有提供战略指导，帮助项目确定它可以共享的，以及需要保护的知识资产；

➤ 没有通过组织的职责体系为知识资产管理建立责任机制；

➤ 项目经理和项目审批者未接受充分培训，无法深入理解项目涉及的知识资产并进一步确定应采取的措施；

➤ 无推动作用下，知识管理系统的使用低效；

➤ 组织的高级管理层和董事会均对松散的低效率知识资产管理毫无察觉。

综上所述，知识资产管理并没有在组织政策、战略、职责体系以及管理流程中得到妥善处理。而相比来说，在知识资产平台的外部，其管理框架却很健全，例如，建立清晰的职责体系，审查项目的业务规划的合理性，定期监控客户服务质量，考核员工的技术能力，等等。所有的这些体系本能够并且应该融入知识资产范畴，但是，由于存在各种原因，这些核心重要知识资产却被完全忽略。

史蒂芬·曼顿 (Steve Manton)

知识产权与资产管理总监

stevemanton@ip-am.co.uk

目 录

第 1 章 导论	(1)
决策制定	(2)
战略实施	(2)
政策与职责	(3)
员工和行为	(3)
目标及评估	(3)
管理流程	(3)
第 2 章 背景知识	(4)
知识资产管理相关定义	(4)
知识资产管理的目标	(4)
第 3 章 知识资产战略	(7)
“战略”术语误用	(8)
知识资产战略的内容	(9)
差异化战略和使能能力战略	(10)
差异化能力和使能能力排名	(12)
许可战略	(13)
专利战略	(15)
商标战略	(15)
第 4 章 政策与职责	(18)
政策	(18)
责任机制	(19)

问题归属	(20)
政策执行监督和责任免除	(21)
第5章 决策制定	(22)
门径管理流程	(23)
输入	(24)
关卡标准：问题	(24)
关卡标准：资本回报率	(25)
关卡标准：评审标准表单	(25)
第6章 员工与行为	(28)
技术能力	(29)
第7章 目标与行动	(30)
知识资产与经营战略一致性	(30)
知识资产管理效果	(31)
延展性目标——持续改进	(32)
知识资产管理关键作用	(35)
第8章 流程——知识管理	(36)
信息获取与共享	(37)
分类法、分类系统与本体模型	(39)
实践社区	(39)
技术秘密差距	(40)
知识审查与战略	(41)
知识管理总结	(43)
第9章 流程——信息管理	(44)
信息分类	(44)
级别（1）	(44)
级别（2）	(45)
级别（3）	(45)
信息发布审批	(45)

信息处理	(47)
存储	(47)
传输	(47)
所有权	(47)
授权甄别	(48)
信息标记	(48)
第三方信息复制	(48)
第 10 章 流程——专利组合管理	(51)
决策制定系统的应用	(52)
专利评审	(54)
激励措施与限制	(55)
奖励	(55)
资金投入	(57)
专利管理的其他方面	(58)
专利侵权	(58)
主动发明	(59)
发明公开	(60)
第 11 章 流程——知识产权 (IP) 及知识资产 (IA)	
职能部门	(62)
知识资产职能部门	(62)
知识产权与知识资产管理职能部门结合	(63)
知识产权与知识资产管理职能间的关系	(63)
知识产权与知识资产管理职能部门的分离	(63)
专利和商标诉讼外包	(64)
知识产权职能部门	(64)
管理流程程序	(64)
续展费代理	(66)
成本统计	(66)
评估	(67)

第 12 章 流程——知识产权规划	(68)
通用性知识产权规划	(68)
了解知识产权的作用	(69)
保护	(70)
对外导出技术秘密信息	(71)
对内引入技术秘密信息	(71)
持续性获取信息	(71)
规划之间的相互作用	(72)
专利规划	(72)
软件规划	(75)
品牌化规划	(76)
自由使用权	(76)
正确的保护形式	(76)
监测商标使用情况	(77)
保护评审	(77)
知识产权规划——总结	(78)
第 13 章 集团公司内部的知识资产管理	(79)
所有权	(80)
知识产权控股公司所有权形式	(82)
控制权和问责制	(83)
所有权转移	(83)
支出和收入	(83)
商标的总部所有权	(84)
专利的总部所有权	(85)
方法和数据的总部所有权	(85)
税收优惠	(85)
集团内部许可的实际问题	(86)
集团内部协议	(86)
内部控制和审批	(88)

促进转让	(90)
第 14 章 许可	(92)
许可战略	(92)
许可职能机构	(94)
品牌许可	(95)
技术许可	(96)
确认适用于许可的技术	(96)
确认被许可方	(98)
协商	(100)
许可协商准备	(100)
谈判	(102)
第 15 章 协议	(104)
许可协议	(104)
协议方	(104)
序文	(104)
定义	(105)
授权	(105)
报酬	(106)
期限	(107)
财务条款	(107)
协议修正	(107)
保密性	(108)
许可方的义务	(108)
被许可方的义务	(108)
担保和赔偿	(109)
侵权	(109)
仲裁	(110)
协议终止	(110)
许可协议的形式	(110)

模板条款	(110)
大学研究协议	(111)
学院内部知识产权协议条款	(111)
研究项目赞助商权利	(112)
形成中的知识产权所有权与权利	(113)
第 16 章 知识资产评估	(114)
财务评估	(115)
收入法	(116)
市场方法	(119)
成本法	(119)
许可费节省法	(120)
未成熟知识资产评估	(122)
衡量指标	(122)
专利	(123)
品牌	(123)
评估——最终报告	(125)
第 17 章 尽职调查	(126)
关于兼并、收购和投资的尽职调查	(126)
专利	(128)
商标	(128)
版权（著作权）	(129)
许可	(129)
保密信息	(130)
尽职调查	(130)
专利追踪	(131)
自由使用权分析	(132)
自由使用权分析——流程	(132)
质量与成本	(133)
时间点	(135)

实验侵权	(135)
损害赔偿	(136)
调查和特权信息	(137)
通知侵权	(138)
附录 知识产权权利	(139)
专利	(141)
注册设计	(142)
版权与相关权利	(143)
设计权	(144)
商标	(144)
违反保密义务	(145)
软件	(145)
词表索引	(147)
译后记	(153)

附图列表

图 1.1	知识资产整合管理的六要素	(2)
图 3.1	知识资产战略、流程及规划的作用	(9)
图 3.2	使能和差异化能力支持的一系列产品和服务	(10)
图 3.3	知识资产战略分解为项目级、产品级和服务级	(11)
图 7.1	目标与行为	(30)
图 7.2	使用度量指标评估知识资产规划的效果	(32)
图 8.1	目标式知识管理	(37)
图 8.2	知识管理系统	(38)
图 8.3	不断改进的知识地图	(42)
图 8.4	知识管理与组织现有系统整合	(43)
图 10.1	专利管理系统	(52)
图 10.2	索引并描述专利技术的数据库	(54)
图 12.1	项目级知识资产规划的主要要素	(69)
图 13.1	整合知识资产管理的六要素	(79)
图 13.2	避开正常管理控制的知识资产内部许可	(88)
图 13.3	知识资产转让的审批	(89)
图 15.1	资助项目产生的知识产权的价值	(112)
图 17.1	尽职调查重点	(127)
图 17.2	自由使用权分析流程	(133)

表 目 录

表 2.1	智慧和知识的整合管理	(6)
表 3.1	供管理层审阅的总结性报告	(13)
表 5.1	知识产权评审标准表单	(26)
表 7.1	知识产权指标样例	(33)
表 11.1	知识产权职能部门知识产权管理指标样例	(67)
表 12.1	专利决策制定面临的挑战	(74)
表 A.1	六种类型的知识产权权利	(139)
表 A.2	知识产权权利总结	(140)

第 1 章 导 论

文献、设计、技术秘密、软件、数据、专利以及商标，无论被视为知识产权（IP），或更准确地被确认为知识资产（IAs），对其挖掘和保护的程度决定了大多数组织能否取得商业成功。这些“资产”被寄予可发挥如下功效，包括减轻竞争压力、助力供应链的控制、产生许可收入以及提高组织的生产效率。

一个组织的产品与服务质量或商业上成功都取决于如何合理正确地管理这些基础知识资产。尽管存在这种相依性，大多数组织在某种程度上，却想寻找一套与其产品和服务的管理流程相分离的且独立的知识资产管理流程。

拥有关联业务流程的组织不希望将其知识资产组合与商业战略相对应。而实际上，只有将知识资产管理完全整合入既有业务流程和商业文化中，组织才可以顺利完成知识资产的开发、保护以及利用。同样，如果管理不同形式的知识资产的责任机制被分离，组织必然无法充分利用其知识资产组合。这种情况下，客观上需要一套完整的知识资产管理综合方案（IAM），图 1.1 标示知识资产整合管理方案涵括的六要素。