



普通高等院校“十二五”规划教材

企业知识产权管理

陈媛媛 主编

容伯轩 陈 静 副主编



中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

普通高等院校“十二五”规划教材

企业知识产权管理

主 编 陈媛媛

副主编 容伯轩 陈 静

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本书围绕企业知识产权管理涉及的要素,从实际操作的角度出发,系统介绍了与企业知识产权创造、管理、运用相关的知识和法律规定,立足于企业知识产权经营管理的实际应用,将专利法、商标法、著作权法等知识产权的法律规定和企业如何进行知识产权经营管理有机地结合起来,通俗易懂地说明企业应该如何提高知识产权创造、管理、保护和运用能力。本书理论论述深入浅出,国内外企业案例丰富翔实,每章均附有知识体系图、典型案例评析、复习思考题和技能训练,是高校进行相关教学的必备用书,也是企业进行知识产权管理的必备资料。

本书适用于各高等院校相关专业师生、企业经营管理者、法律界相关专业人员,以及知识产权领域工作人员。

图书在版编目(CIP)数据

企业知识产权管理 / 陈媛媛主编. —北京: 中国铁道出版社, 2014. 8

普通高等院校“十二五”规划教材

ISBN 978-7-113-18394-3

I. ①企… II. ①陈… III. ①企业—知识产权—管理—高等学校—教材 IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 153810 号

书 名: 企业知识产权管理
作 者: 陈媛媛 主编

策 划: 潘星泉 读者热线: 400-668-0820
责任编辑: 潘星泉 贾淑媛
封面设计: 付 巍
封面制作: 白 雪
责任校对: 汤淑梅
责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)

网 址: <http://www.51eds.com>

印 刷: 北京尚品荣华印刷有限公司

版 次: 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16 印张: 23.5 字数: 577 千

书 号: ISBN 978-7-113-18394-3

定 价: 45.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社教材图书营销部联系调换。电话:(010) 63550836

打击盗版举报电话:(010) 51873659

前言

随着经济发展知识化和知识产权制度国际化进程的加快,知识产权已经成为推动各国经济发展和增强其竞争力的关键因素,企业之间甚至国家之间的竞争越来越表现为知识产权的竞争。

作为一种通过经济手段促进科技创新的法律制度,知识产权制度总体上有利于提高生产力、促进经济的发展。但它不仅仅是一种法律制度,同时,也是一种经济制度、一种技术制度,还是一种管理制度。尤其是在知识产权法律制度已经基本建立起来以后,知识产权工作的重点也发生了变化,主要体现在以下几个方面:从重点解决立法问题逐步向重点解决执法、司法、守法等问题转化;从重点强调相应的法律制度的健全逐步向重点强调法制环境的优化转化;从重点关注知识产权的权利属性向重点关注知识产权的财产属性和资源属性转化。美国斯坦福大学教授 John Barton 指出:发展中国家与发达国家在知识产权方面的差距,不在于制度本身,而在于运用制度的经验。因此,全面提升创造、管理、实施和保护知识产权的能力特别重要。

但我国大多数企业不具备运用知识产权策略发展自己的能力,其稚嫩的知识产权管理方式难以适应“知识产权战争”时代的需要,在市场竞争中处于十分被动的地位。我国一大批生产产品的企业,因受到来自发达国家企业的专利压力而被迫退出市场的严酷现实印证了这一点。因此,学习知识产权管理知识,提高企业的知识产权管理能力,包括强化研究开发人员和管理人员的知识产权意识、培养知识产权管理人才、健全知识产权管理机构 and 制度,将知识产权管理落实到企业经营的各个环节中,已经成为我国企业面临的一项紧迫任务。

因此,我们结合所承担的国家知识产权局软科学研究项目“服务地区经济发展的知识产权人才培养模式的探索与实践”(项目编号:SS13-A-16)的成果,组织编写了这本《企业知识产权管理》,希望它有助于提高我国企业的知识产权管理能力。

本书在内容和体例上具有以下特点:

其一,视角新颖、注重实用。本书深入探讨了我国企业各类知识产权的战略定位、战略步骤、实施路径与策略,详尽剖析了我国企业知识产权管理的经验、方法以及运作策略,既有理论知识的铺垫,又有实用方法论的指导;主要侧重从管理学的角度对知识产权法律制度进行梳理,力求把法律知识运用到企业管理中去。

其二，内容合理、突出重点。在尊重我国知识产权法律制度基本框架的前提下，侧重从知识产权的获取、维护、应用和风险管理4个方面组织和安排有关知识内容。对于一些与基本知识关系不大的内容（如性质、特征、意义等），或简述要领，或略而不谈，以突出重点、突出应用。

其三，案例丰富、融会贯通。本书运用了丰富的实践案例，将知识讲授与案例评析有机结合，避免“两张皮”。真正做到以案说法，用案例突出、引导和解释重点知识，突出案例与知识的互动，有利于读者结合自己积累的相关知识，进行较深入的思考，并拓宽探究的思路。

其四，启发思维、侧重能力。各章均有明确的知识和技能目标，教学重点突出，内容难度适中，深入浅出，并配套设置了相关阅读、实务操练、复习思考题和技能训练等内容，引导学生结合法律知识进行管理思维训练。同时将思考题分成两类：一类是对本章理论的总结和深化，帮助读者记忆所学到的理论；另一类是实践性、创新性比较强的思考题，帮助读者拓展思维，训练自己实际解决问题的能力。这两类思考题充分考虑到读者的需要，既有理论的深化，又有实践能力的提高。

本书由陈媛媛任主编，容伯轩、陈静任副主编。分工如下：陈媛媛：第一章，第三章第一、二、三节，第四章；容伯轩：第二章，第三章第四、五、六节；陈静：第五、六、七章。全书最后由陈媛媛修改、统稿。在本书编写和出版过程中，我们得到武汉市知识产权局的大力支持。武汉市知识产权局专利处处长容伯轩参与编写，并提供了大量案例及相关资料，本书所有案例均为知识产权管理中的经典案例，出处已于参考文献中列举，在此谨向各位专家、作者表示诚挚的感谢。

由于编者水平所限，书中如有不足之处敬请使用本书的师生与读者批评指正，以便修订时改进。欢迎读者在使用本书的过程中向编者（wangxuewen@tyut.edu.cn）提出宝贵意见或建议。

编者

目 录

第一章 企业知识产权管理概述	1
第一节 企业知识产权管理的意义	1
第二节 企业知识产权管理的概念	8
第三节 企业知识产权管理的内容	10
第二章 企业知识产权管理体系	34
第一节 企业知识产权管理体系的拟订	34
第二节 企业知识产权管理体系的具体内容	39
第三节 企业知识产权代理实务	46
第三章 专利管理	59
第一节 专利管理概述	60
第二节 专利信息管理	70
第三节 专利权的取得	82
第四节 专利权的维持和放弃	100
第五节 专利权的利用	105
第六节 专利风险管理	135
第四章 商标管理	166
第一节 商标管理概述	167
第二节 商标的选择和设计	182
第三节 商标的注册管理	190
第四节 商标的维护管理	205
第五节 商标的运营管理	212
第六节 商标风险管理	219
第五章 著作权管理	248
第一节 著作权管理概述	249
第二节 著作权的取得	257
第三节 著作权的维护	264
第四节 著作权的利用	269
第五节 著作权风险管理	273
第六章 商业秘密管理	286
第一节 商业秘密管理概述	287
第二节 商业秘密的获取	298
第三节 企业内部的商业秘密管理	302
第四节 企业对外活动中的商业秘密管理	307

第五节 商业秘密纠纷管理	310
第七章 知识产权的国际化管理	321
第一节 知识产权的国际化申请	322
第二节 货物与服务贸易中的知识产权管理	324
第三节 国际技术贸易中的知识产权管理	325
第四节 国际贸易中其他类型的知识产权管理	330
第五节 美国 337 条款	332
参考示例 企业知识产权管理制度	339
示例一 知识产权管理制度	339
示例二 专利管理制度	341
示例三 发明创造专利申请表	345
示例四 商标管理制度	346
示例五 著作权管理制度	348
示例六 商业秘密管理制度	352
示例七 技术合同管理办法	357
示例八 知识产权管理人员培训制度	360
示例九 知识产权奖励制度	361
示例十 发明创造奖评分表	363
示例十一 发明创造奖申请表	364
示例十二 知识产权相关法律法规名录	365
参考文献	369

第一章 企业知识产权管理概述

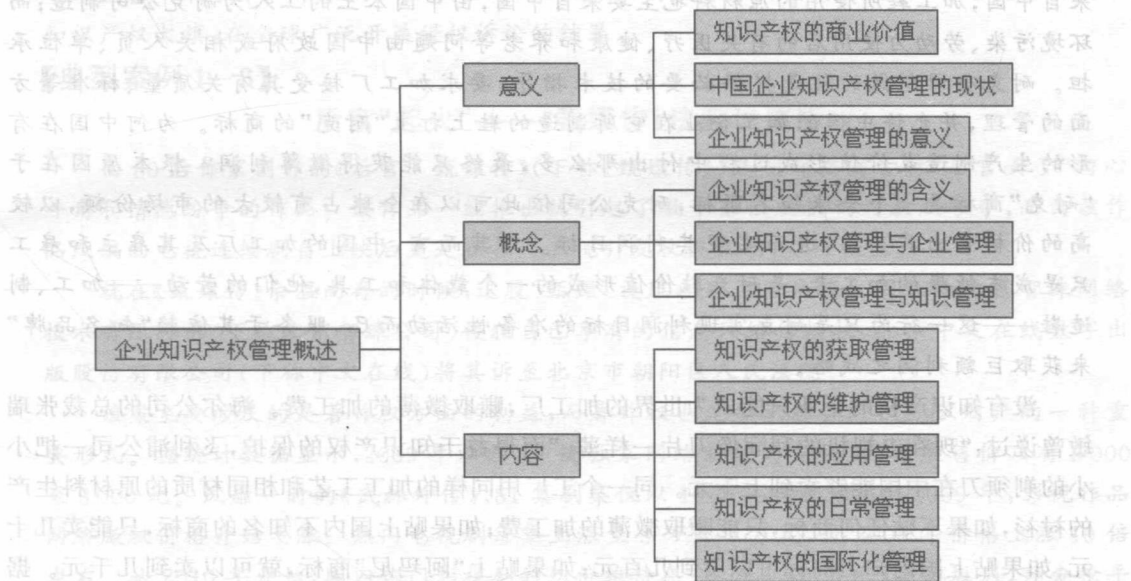
本章导读

企业知识产权管理是为规范企业知识产权工作,充分发挥知识产权制度在企业发展中的重要作用,促进企业自主创新和形成知识产权,推动企业强化对知识产权的有效开发、保护、运营、而对企业知识产权进行的有计划的组织、协调、谋划和利用的活动。企业知识产权管理是企业的重要组成部分。

本章目标

明确企业知识产权管理在知识经济中的地位 and 作用;弄清企业知识产权管理的含义;了解企业知识产权管理的内容。

本章知识体系图



第一节 企业知识产权管理的意义

一、知识产权的商业价值

在现代企业竞争中,无形资产比有形资产更具企业战略资源的特质。进入到以知识为基础的时代,知识产权、软资源和其他迅速增长的无形资产,构成了创造财富的主体资源。对于企业而言,知识经济带来的是财产结构的重大变化,企业固定资本、金融资本的重要性已让位于企业所拥有的无形资产。伴随着经济全球化进程的加快,知识产权已经打破了国界在全球范围内活动,促进了全球经济的发展。在世界贸易组织(WTO)框架下进行的国际

贸易,无论是货物贸易,还是服务贸易,许多都与知识产权有关。在国际范围内,发达国家及跨国公司极力将其拥有的智力成果优势转化为知识产权优势,最终形成国际市场的竞争优势。

1982年,在500家美国代表性上市公司的市值中,有形资产与无形资产的比例,前者占62%,后者占38%;到了1992年,情况发生逆转,前者为38%,后者占62%;到了2002年,有形资产的比例进一步缩小,仅占13%,而无形资产的比例高达87%。以专利和商标为代表的知识产权,作为无形资产的重要组成部分,其价值自然节节攀高,连年上升。

【典型案例1-1】

120美元一双耐克鞋,企业利润1.8美元

耐克品牌鞋在中国的某生产商,生产一双鞋的出口价是12美元,但在美国本土,一双耐克的售价是80美元至120美元,而该生产商在售出一双鞋后所获取的利润分配中,只能得到1.8美元;一双鞋所获取的暴利绝大部分被耐克公司攫取。利润分配是如此的不平衡,那么鞋的价值形成和实现的具体分工又如何呢?我们现在来看,在鞋的价值链形成的过程中,双方投入和分工的情况:加工厂设在中国,厂房、土地是中国的,耗费的能源、水、电、气等来自中国,加工鞋所使用的原材料也主要来自中国,由中国本土的工人为耐克公司制造;而环境污染、劳动力使用后的有关医疗、健康和养老等问题由中国政府或相关人员、单位承担。耐克公司所做的就是提供必要的技术指导,要求加工厂接受其有关质量、标准等方面的管理,并允许中国的加工企业在它所制造的鞋上打上“耐克”的商标。为何中国在有形的生产制造或价值形成过程中付出那么多,最终只能获得微薄利润?根本原因在于“耐克”商标是一个全球知名商标,耐克公司依此可以在全球占有较大的市场份额,以较高的价格售出其产品,进而实现其利润目标。对其而言,中国的加工厂及其雇主和雇工只是成本低廉的加工者,是耐克鞋价值形成的一个载体和工具,他们的劳动——加工、制造鞋——这一行为只是耐克实现利润目标的准备性活动而已,服务于其依赖“知名品牌”来获取巨额利润之战略。

没有知识产权的企业只能成为世界的加工厂,赚取微薄的加工费。海尔公司的总裁张瑞敏曾说过:“现在电视机的利润像刀片一样薄。”而得益于知识产权的保护,飞利浦公司一把小小的剃须刀在中国能够卖到上千元。同一个工厂用同样的加工工艺和相同材质的原材料生产的衬衫,如果不贴任何商标,只能赚取微薄的加工费;如果贴上国内不知名的商标,只能卖几十元;如果贴上国内知名商标可以卖到几百元;如果贴上“阿玛尼”商标,就可以卖到几千元。据测算,消费者每花费100元购买品牌商品,30元购买的是产品,70元则在为商标“买单”。

商标本身只是一个符号,在被人创造出来并经申请获得国家有关机关批准时,它没有太大的价值;但是一旦它由企业等经过经营,依赖技术、商业信誉等建立的形象被消费者和市场所接受,就意味着市场份额和利润。而且,在知识产权贸易背景下,商标的转让和许可使用还可以为权利人带来丰厚的回报,如麦当劳、肯德基等餐饮店及家乐福、沃尔玛等超市主要通过以商标为载体的特许经营来实现企业经营目标就是例子。

【典型案例1-2】

申请破产保护的公司,专利卖出45亿美元

2011年7月初,已经申请破产保护的电信设备供应商北电网络宣布,自己的专利技术打包拍卖已结束,多达6000多项专利一共卖了45亿美元。

由于面临全球信贷危机加剧和设备销售下滑的局面,2009年1月14日,有着100多年历史的全球顶尖电信设备商北电网络申请破产保护。而其拥有的大量专利,被认为是北电网络破产案中最有价值的资产。

一家已经申请破产保护的公司,其专利还能卖出这么多钱?外界对其专利所产生的价值分外侧目。而买家的阵容也十分豪华,它们是苹果、微软、RIM、EMC、爱立信和索尼组成的联合体,它们是击败了谷歌和英特尔的联合体之后胜出的,其中苹果一家就贡献了26亿美元。

这场备受关注的专利拍卖凸显了知识产权在商业价值方面的重要性。类似的案例还有很多,尤其是在知识产权市场极为发达的欧美市场,企业知识产权资产已经成为最为重要的企业资产之一。比如谷歌125亿美元收购摩托罗拉移动业务,这一超级大收购的核心交易内容同样是专利。

并且,知识产权的价值远远不止其自身能卖多少钱,更重要的还是对企业整体价值和营利能力的提升。最为经典的案例是苹果,这家只做研发,完全不生产产品的企业,却能吸走销售利润的绝大部分,而为其代工的许多中国企业则只能得到一点点,正是因为核心技术牢牢掌握在苹果手中。苹果的产品在全球所向披靡,利润丰厚的重要原因之一,也是苹果高举知识产权大旗,在全球广泛开展侵权诉讼的结果。

【典型案例1-3】

后宫“起火”——《甄嬛传》法庭讨要版权

由80后作家创作的《后宫·甄嬛传》(下称《甄嬛传》)是一部描写古时“后宫女子”勾心斗角和情感纷争的作品。该作品一经推出就引起了数十家出版机构的激烈争夺,而由该作品改编的电视连续剧自上映后更是在各大卫视引发收视狂潮,口碑极佳。

就在《甄嬛传》余温尚存的时候,这股“甄嬛”旋风也刮上了法庭。因认为北京智珠网络技术有限公司(下称北京智珠公司)侵犯自己享有的信息网络传播权,北京中文在线数字出版股份有限公司(下称中文在线)将其诉至北京市朝阳区人民法院。

该案主要涉及的是著作权方面的利益,而著作权也是知识经济时代知识财产的一种重要形式。据统计数据显示,2009年以前,即使独家网络版权的电视剧,每集售价只有2000至3000元。风靡一时的《武林外传》,81集剧集仅以10万元价格出售。2009年,影视作品网络版权价格开始飞涨。热门电视剧每集上涨至3万至5万元,较2008年价格上涨10倍左右。从2010年开始,国内热门影视剧的均价维持在30万~80万元/集的级别,部分抢手大戏报价百万元/集的情况也屡见不鲜。《甄嬛传》在2011年初即以高达2000万元的价格售出了独家网络版权。

文学、艺术和科学作品等在知识经济时代给很多人带来了传统经济条件下根本带不来的财富;比尔·盖茨主要靠软件成为世界上最富有的人之一;《哈利·波特》小说作者罗琳的身家高达10亿美元,甚至比英女王还要富有;著名学者易中天和于丹等依靠《百家讲坛》及他们出版的与讲坛相关的作品,进入中国知识分子中的富人行列;赵本山、小沈阳等依赖自己的艺术表演,让自己也让许多与自己相关的人改变了命运,成为中国最先富起来的人之中的一部分。动画片《狮子王》在1994年放映后获得了极大的成功,以4.9亿英镑(约合52亿人民币)的票房净收入位列史上动画票房榜榜首,在动画界的地位至今仍未撼动。这些都说明文化产品在知识经济时代,作为独立的商品所具有的巨大的商业价值。

【典型案例 1-4】上海某挡风玻璃厂专利技术与专有技术许可案

上海某挡风玻璃厂专利技术与专有技术许可案

国内某挡风玻璃厂商(技术受方)从日本一汽车厂家引进生产有色汽车挡风玻璃专利技术,双方签订专利技术普通许可合同,许可费为 1500 万美元。为形成特色,在国内有色挡风玻璃市场上获得竞争优势,该厂家投资 2000 多万美元买地建厂,设备购置和人力成本等花去费用 1000 多万美元。但等厂家投产后,根据专利技术一直没能生产出质量、效果与技术供方一样的产品,为此在市场上毫无竞争力,形成了大量的积压产品。后来该厂家与技术供方沟通,想找到问题的症结,结果让中国企业没有想到的是,技术供方说,如果要生产出与其一样好的产品,它还需从供方处获得专有技术的许可,因为只有将专利技术与专有技术结合起来,才可达到满意的生产效果。当中国企业问到专有技术的许可费用时,对方开价竟然是专利技术的两倍——3 000 万美元!如果技术受方不接受该价格,则意味着其前期投入的 4500 万美元要白白浪费,要么被迫转产;如果接受,则明知对方在利用对受方不利的地位获取暴利。最终受方经过权衡,无奈之下再签下专有技术许可合同。

本案是涉及一些公司利用知识经济时代的另一种不同于专利技术的特有知识形态——专有技术——来获取高额利润的案例。专有技术是商业秘密中的一种重要形式,在知识经济时代,同样具有不可低估的价值。在现实中,不少跨国公司对其有信心持有的技术核心内容并不申请专利,它们把专利法要求的那些最基本的成分拿去申请专利,而将核心部分作为秘密武器握在手中,获取或继续占有竞争优势地位,为获取超额利润创造有利条件。例如,英特尔公司的芯片制造技术自 1970 年发明以来,一直以专有技术的方式存在,至今已经过去 40 多年了,它依然可以凭借这一技术获取市场利润;而如果它申请专利的话,则可能从其申请之日起至 20 年保护期结束,其技术就应当进入公有领域,为他人所无偿使用。另一著名例子是可口可乐公司的配方,可口可乐公司不将其拿去申请专利,而是以专有技术的方式持有,至今给可口可乐公司带来了 100 多年持续盈利。

上述案例涉及知识经济时代知识以特定财产形式存在的主要情形,这些知识产权以不同的方式给有关权利人带来了利益。只有充分认识知识产权的无形资产价值,利用知识产权制度的优势,才能做好知识产权经营,实现知识产权价值,从根本上提升企业的竞争力。

二、中国企业知识产权管理的现状

随着国际知识产权环境日趋严峻,我国企业面临国外的知识产权压力越来越大。一方面国外的大企业在中国的重要技术领域跑马圈地,如在通信、生物、微电子、医药等领域建立了强大的技术壁垒;另一方面是对我国的龙头企业提出侵权指控,其目的无非是要永远把持其垄断地位。同时,国内企业之间由技术竞争导致的市场竞争也异常激烈,企业已经意识到自主创新、知识产权管理和保护对企业生存的重大意义。目前,我国企业的知识产权行为(包括知识产权的获取、管理、保护、利用等)还不能成为一种常规行为和自觉行为,而是在某一特定情形下为某一目的的所为,因此,大多数企业对知识产权不能实施有效的管理,企业的知识产权管理还处于初级阶段。

在实践中,中国企业的知识产权管理现状令人担忧。通过大量的调查研究发现,中国企业在知识产权管理方面存在的共性问题主要表现如下:

(1) 企业知识产权管理意识不强。我国知识产权制度建立比较晚,企业知识产权管理意识比较弱。这主要体现在 3 个方面:第一,企业能真正重视知识产权保护、在内部建立知识

产权制度、运用制度为自己的技术开发和企业发展服务的还不多。北京大学的一次调查表明,北京市高新技术企业有5.9%的企业知识产权工作“无机构,也无人负责”,“有专门机构和专业人员负责”的仅占21.6%,其他地区及传统企业的情况就更严重了。第二,专利申请质量不高。据调查,中国有70%以上国有大中型企业、95%以上小型企业没有专利申请。国家知识产权局统计,在专利八大部类中,国外来华申请发明专利已有5个部类,超过半数,而我国的专利申请中,技术含量和水平远不及外国专利,更谈不上向国外申请专利,有意识地建立专利网和专利壁垒来保护这些成果。“863”计划仅20%的成果申请了专利,多数成果以论文的形式公布于众,有些成果是国外还没有的,处于世界领先地位,因为没有申请专利而拱手让人了,申请的专利和论文的比例大致是1:80。第三,知识产权的管理大多停留在保护层面,还没有进入资本化运作。这说明我国企业还没有认识到知识产权类无形资产对吸引投资和获取利润的巨大作用。

(2)企业知识产权管理机构设置不健全。目前,国内许多企业对于知识产权的保护和管理处于松散状况,知识产权管理无制度、无机构、无人员、无经费的现象严重,知识产权管理不能有效地贯穿于企业科研、生产、经营的全过程,更谈不上灵活地运用知识产权战略来促进企业的发展。即使设置相应机构,有的企业也存在管理职能与管理效果不佳的严重问题,不能平衡、协调与其他企业组织机构的关系。从根本上说,对知识产权管理的重要性并未引起足够的重视。因此,知识产权管理机构就如同一个中枢神经那样重要,缺少它的指挥和支配,知识产权的系统保护将无从谈起。

(3)企业知识产权管理范围狭窄。在实践中,多数企业认为当发生知识产权纠纷或官司时,能够妥善处理争议就算万事大吉。这无疑是一种亡羊补牢的短视行为,而对日常基础的知识产权管理工作缺少法律筹划与管理。知识产权的范围是比较宽泛的,每个企业的侧重点也是不同的。除此之外,完整的知识产权管理范围应包括从研发到应用等各个阶段中涉及的诸多问题。从风险防控的角度来说,理想的状态是进行动态管理,形成全面的网络管理体系。

(4)企业知识产权管理制度不完善。企业知识产权管理必须通过完善的企业内部规章制度予以确定,并得到认真有效的遵守。如果没有明确的管理范围,也难以制定完善的管理制度。此管理制度必须切合实际,同时也作为企业制度建设的重要内容之一,做到知识产权管理有章可循。知识产权管理制度涉及范围十分广泛,主要集中于知识产权的研发、知识产权的归属、知识产权的奖励机制、知识产权的运营、知识产权纠纷的处理、知识产权的培训、知识产权的监督检查等方面。由于各个企业情况不同,需要制定符合实际的管理办法。

(5)企业知识产权管理投入严重不足。在实践中,如果开展全面的知识产权管理,必将需要相关费用的投入,包括市场调研投入、研发投入、培训费用、激励费用、维护费用等。但是,很多企业不愿意为此投入相应的资金,或擅自将相应的资金挪作他用,为知识产权管理工作制造了不必要的障碍。投入知识产权管理必要经费是保障知识产权管理顺利进行的重要措施,在财务上应进行相应的预算。

(6)企业知识产权归属不清晰。在实践中,中国企业对知识产权的权属问题,并没有充分的认识,从而引发了大量的权属争议,职务知识产权成果与个人知识产权成果界定不清楚。企业应重视与职务行为相关的知识产权归属问题,尤其是专利,这样也有助于企业对知识产权进行集中的管理。企业可通过与职工签署有关职务发明或职务作品等权属界定协议,将职工与本职工作相关的知识产权归为单位所有。对于职工个人的,与本职工作相关的

非职务知识产权也应根据实际情况,确定是否由单位受让。并且,对做出贡献的员工应给予适当的奖励。

(7)技术创新与奖励机制并不完善。拥有自主知识产权是企业的核心问题,企业应不断追踪市场需求,谋求技术创新。为保持技术创新,应保证足够的技术研发投入与科研人员力量。在技术创新的同时,对做出重要贡献的科技人员应给予必要的奖励,形成良好的激励机制。但是,在实践中,企业往往对这两个问题并不重视,不能形成良好的互动。一方面,因缺少技术创新能力而在竞争中处于劣势;另一方面,因缺少适当的激励机制也可能造成核心技术员工的流失,技术创新因缺少优秀的人才而难以实现。因此,企业需要认真考虑自主创新与奖励机制的结合问题。

综上所述,企业应建立知识产权管理制度,包括设置专门知识产权管理机构、完善研发制度和知识产权交易合同管理制度、制定知识产权商业利用战略、加强知识产权信息管理、妥善处理知识产权法律争议等,以形成健全而科学的知识产权管理体系和架构。

【典型案例 1-5】

海信国际化遭遇壁垒,西门子 4 000 万欧元卖其商标

“Hisense”是中国青岛海信集团 1992 年首创的,1993 年 12 月 14 日获得注册,同年正式作为商标和商号使用。1999 年 1 月 5 日,海信集团的“Hisense”、“海信”商标被中国国家工商总局商标局正式认定为驰名商标。

1999 年 1 月 11 日,也就是 6 天以后,博世—西门子公司在德国抢先注册了“HiSense”商标,与“Hisense”商标仅有微小的差别。1999 年 7 月,该公司又申请了马德里国际商标注册和欧共体商标注册,使得海信在欧盟地区“Hisense”的商标注册受阻。2002 年年底,西门子以海信集团多次在德国参加展览会,以使用“海信”商标为由,状告海信侵权。海信积极应诉,并要求德国商标局依法撤销博世—西门子公司注册的海信商标。从 2002 年年底开始,海信集团与博世—西门子公司多次就商标抢注和转让问题进行磋商。2003 年 9 月,海信集团提出愿意出 5 万欧元作为注册的补偿,2004 年 2 月,博世—西门子公司开出天价,要求海信支付商标转让费 4 000 万欧元。

上海华诚律师事务所知识产权部律师认为:“我们可以假定西门子是恶意抢注,但需要可靠证据,而且这也掩饰不了海信自身的问题。国际上通行的是以注册原则为主,使用原则为辅,不注册就得不到保护。海信疏漏了欧盟的商标注册工作,是一种战略缺失。海信是不是当初根本就没想得这么远?这么久了才提出商标权问题,表明海信缺乏充分的预见性,缺乏国际视野。”

我国国内的其他驰名商标如“狗不理”、“同仁堂”、“红塔山”、“康佳”、“红星”、“桂发祥十八街麻花”、“大宝”以及“大白兔”等,在日本、欧美、印度尼西亚、菲律宾、新加坡等国也都被抢注。据世界品牌实验室调查公布显示“中国 500 个最具价值的品牌”中,有近 50% 未在美国、澳大利亚和加拿大注册,而在欧盟的未注册比率更是高达 70% 以上。我国知名商标的国际未注册率如此之高给竞争对手和牟取暴利者以可乘之机,海外公司个人争相抢注。据商务部消息,国内有 15% 的知名商标在国外被抢注,其中超过 80 个商标在印度尼西亚被抢注,近 100 个商标在日本被抢注,近 200 个商标在澳大利亚被抢注;每年商标国外抢注案件超过 100 起,涉及多个行业。

我国包括商标法在内的知识产权法律制度已经相对健全,问题在于我国的企业如何掌握这些制度并有意识地去充分地利用它们,这恰恰是中国等发展中国家共同的软肋。著名

的知识产权专家、斯坦福大学教授巴顿曾精辟地指出：“发展中国家与发达国家在知识产权方面的差距不在于制度本身，而在于运用。”

三、企业知识产权管理的意义

知识产权管理,对于企业具有特别重要的意义。在当今依赖知识、创新提升企业竞争力的时代,不重视知识产权,不将知识产权融入企业发展和经营管理中,企业是无法良好成长并取得好的效益的。知识产权管理对企业的重要性体现在以下几个方面:

首先,知识产权管理是企业成长和发展的需要。知识经济时代,企业的竞争优势更多地体现在能以具有竞争力的价格提供高附加值的产品。为了保持竞争力、使企业持续发展,企业需要提升生产效率,降低产品成本,提高产品质量,改善企业信誉,拓展产品市场。为此就必须不断获取新知识,改进管理措施,有效地对产品进行市场开发和技术研发。而所有这些都靠制定清晰的知识产权战略来实现。

其次,知识产权管理是企业获取外部资源的需要。企业自身资源有限,其发展过程中必定需要依靠投资者和金融机构的投资贷款,而投资者、提供贷款的金融机构、合作伙伴以及雇员等,在决定与企业发生业务往来时都会经过选择和考量,而他们的评判标准已经不仅是制造能力、资本设备、地理条件等传统要素。知识经济时代,投资者们更看重的是企业的软实力,如行业信誉、技术能力、企业代表人能力等,而这些软实力的提升则需要依靠体系化的知识产权管理来实现。

最后,知识产权管理是企业生存的基本保障。一个企业,可能没有研发团队,但不可能没有技术人员;一个企业,可能没有专利,但不可能没有商业秘密;一个企业,可能没有注册商标,但是不可能没有区别于其他企业的商品外观、企业字号等标识,而所有这些也需要起码的知识产权管理制度;一个企业不可能不发生对外交往、签署合同,而在所有这些过程中均可能有知识产权问题。了解知识产权基本知识,学会应用知识产权维护自己的利益,降低或避免法律风险,进而提升企业的创新能力,将创新成果转化为知识产权,提升企业的市场垄断能力或竞争力,最大化利用、运作或经营知识产权,获取市场价值,是企业稳健发展的必要手段。

可见,企业进行知识产权管理具有深刻的现实意义,直接影响到企业在市场竞争中的优势和地位,这也是重要的商业价值所在。

【典型案例 1-6】

柯达的失败教训引人深思

在频繁发生、接连不断的专利诉讼战中,当首推宝丽来与柯达两公司围绕一次性成像技术而展开的长达 14 年的专利诉讼大战。这是专利史上一个著名的案例,这场专利诉讼战创下了赔偿损失最高的世界纪录。

双方诉讼争执的技术是一次性成像技术。20 世纪 60 年代早期,柯达就开始关注快照市场,开始了小规模的研究工作,开发照相机和胶卷技术,以期能抢夺快照的市场。但那时候,该行业已被宝丽来公司完全控制,宝丽来公司在这方面拥有 150 项专利。虽然宝丽来公司的年均销售额仅及柯达 100 亿美元的年销售额的 1/10,但这是一个快速增长的市场,柯达不想放弃。

然而柯达前期的研发工作基本失败,因为其研究开发的产品质量不过硬,不能与宝丽来竞争,所有努力都不得不付之东流。1969 年,柯达不遗余力地发起了新一轮研究浪潮,取名

“130 工程”。这一次柯达不想像上次一样另辟蹊径了,它已经很清楚地意识到,除开发一些与宝丽来公司相似的,且已受专利权保护的技术以外,别无选择。于是,柯达采用了日本人发明的“绕过”战略。

柯达公司于 1976 年 4 月 20 日推出了一系列新的快照相机和胶卷。7 天之后,这方面的销售额达到了宝丽来公司年销售额的 90%。结果,宝丽来公司控告柯达侵犯了它的 12 项快照摄影技术专利权。

法院判决柯达赔偿 9.25 亿美元的损失费。除直接的侵权损害赔偿外,柯达还被迫关闭资产为 15 亿美元的生产设备,解雇了 700 位工人,并花费了近 5 亿美元买回柯达在 1976 年至 1985 年间售出的 1600 万架快速照相机。在长达 14 年的法庭斗争中柯达也花费了 1 亿美元的律师费用。除此之外,柯达长达十几年的研发工作取得的所有成果都灰飞烟灭。

柯达公司付出侵权代价的重要原因在于,对专利研发中的法律风险缺少防范,对竞争对手的知识产权状况缺少必要的了解,不能合理地利用专利文献指导研发工作,结果造成了侵权的严重后果。

第二节 企业知识产权管理的概念

一、企业知识产权管理的含义

知识产权作为一项重要的生产要素,其自身并不能直接带来竞争优势,只有经过有效管理,将其与其他生产要素合理配置,才能形成竞争优势。

知识产权管理,是指为了规范知识产权工作,充分发挥知识产权制度的重要作用,促进自主创新和形成自主知识产权,推动知识产权的开发、保护、运营,由专门的知识产权管理人员利用法律、经济、技术等方式方法所实施的有计划的组织、协调、谋划和利用的活动。

企业知识产权管理是企业管理的重要组成部分,特别是在知识经济时代的企业知识管理、战略管理中具有特别重要的地位。企业知识产权管理是为规范企业知识产权工作,充分发挥知识产权制度在企业发展中的重要作用,促进企业自主创新和形成知识产权,推动企业强化对知识产权的有效开发、保护、运营,而对企业知识产权进行的有计划的组织、协调、谋划和利用的活动。

企业知识产权管理的根本目的,主要在于将企业的人力资源、技术信息、管理方式、市场分析等知识资源与企业的资本资源,以及企业经营战略资源等予以有效整合,面向市场促进企业的知识创新,以此来实现企业知识的有效应用。

可以从以下几点全面把握企业知识产权管理的含义:

(1) 知识产权管理属于资产管理范畴,是对无形财产的经营管理。在某种意义上,企业经营过程就是投入资源(资产)最大化的过程,其中包括有形资产和无形资产,而知识产权管理就是对无形资产的管理。实际上,在过去我们也存在无形资产的管理,只是因为其为企业竞争中占有越来越重要的地位,因而将其突出出来。尽管如此,知识产权管理也必须与整个企业管理融为一体才能发挥作用。

(2) 知识产权管理的首要内容是创新管理,即为企业创造更多的有效的智力资源和无形财产。企业知识产权既可以从外部获得(技术交易),也可以来源于内部自主研发和创新。

但从长远来看,企业自主创新很重要。即便是中小企业,没有专门的研发机构,也应当建立相应的机制,激励员工在管理、技术、工艺等各个方面追求创新,增加企业的智力成果,并使之转化为权力或企业的竞争力。

(3)知识产权管理的重要内容是如何保护创新成果,使其为企业所用。其中包括采取何种保护方式、是否要权力化(申请专利或注册商标),以及不需要权力化的创新成果如何保护和利用。

(4)知识产权的经营和运作是知识产权管理的重要内容。创新和获得知识产权的目的是提升企业竞争力,从而给企业带来更多的利润。而这这就要求企业有效地经营和利用知识产权,包括通过投资、许可、转让等。这些利用知识产权的方式称为知识产权商业化。

(5)企业知识产权管理的重要内容还包括,如何确保企业在创新、新技术运用、商品开发和推广等经营方面不侵犯他人权利,同时如何监督潜在的第三人侵权,如何应对侵权诉讼等,以为企业争取最好的法律效果。

总之,知识产权管理是对企业资源进行整合分配,从而创造、取得知识产权并加以有效利用和保护的系统工程,是将知识产权创造、运用、保护融入企业经营,服务于企业成长和价值创造的企业管理行为。

二、企业知识产权管理与企业管理

企业管理是指企业为了有效实现自己的组织目标,由专门的管理人员利用专门的知识、技术和方法对企业活动进行计划、组织、领导和控制的过程。

企业知识产权管理和企业管理是两个既相互联系又相互区别的概念。企业知识产权管理是企业管理的下位概念,企业管理包括企业的知识产权管理,企业的知识产权管理要和企业管理相结合,使知识产权的管理符合企业整体管理的运营计划。企业知识产权管理和企业管理是部分与整体的关系。

(一)企业知识产权管理与企业管理的相同点

(1)管理任务相同。两者都是为了通过各自的管理活动来促进和保证企业运作的顺利进行,从而使企业能够以较少的资源消耗实现其经营目标。

(2)管理主体相同。两者的管理主体都是具有专门知识的专业人才,他们在管理过程中都能运用专门的技术和手段来实现管理的目的。

(3)管理方法相同。两者都是综合了计划、组织、执行和控制等一系列工作在内的多阶段、多目标的系统工程。

(二)知识产权管理与企业管理的不同点

(1)管理对象不同。企业的知识产权管理针对的只是企业的智力成果,而企业管理则针对的是企业所有的经营活动。企业管理在管理范围上比知识产权管理要更为宽泛。

(2)管理的内容不同。知识产权管理主要包括专门针对知识产权而实施的获取管理、维护管理、应用管理、日常管理和国际经营管理等若干方面。企业管理则涉及所有与企业运营有关的内容,其中包括经营管理、生产管理、科技管理、人事管理和财务管理等多个方面。

三、企业知识产权管理与知识管理

知识管理是对知识生产(创新)、分配、交流(交换)、整合、内化、评价、改进(再创新)全过

程进行管理的活动。旨在实现知识共享,增加知识增量和产品中的知识含量,提高创新能力和核心竞争能力,提高整个社会成员对产品的满意度和忠诚度,保证社会的高速、健康、持续发展,在激烈的全球化竞争中立于不败之地。知识管理是一个范围很广的概念,它可以包括企业的知识管理、政府部门的知识管理、信息服务机构的知识管理、教育组织的知识管理等。在这里,我们提到的知识管理主要是指企业的知识管理。

(一) 企业知识产权管理与知识管理的相同点

(1) 两者都是以知识和知识活动为核心的管理。它们的管理对象都是知识,通过对知识活动规律的研究构建相关的组织机构,实施相关的管理活动。

(2) 两者的管理过程都是一个知识的学习、运用、创新、传播的过程。通过这一过程,使企业的价值体现在企业的知识结构所形成的特定的知识体上,使企业的经营管理上升为企业知识创新和知识传播的管理,以知识为工具,充分发挥员工的聪明才智来实现企业的目标和需要。

(二) 知识产权管理与知识管理的不同点

(1) 所指的对象范围不同。在企业的知识管理中,作为管理对象的“知识”包括企业员工头脑中的隐性知识、企业内部网络知识、提高企业竞争能力有关的外部知识、物化在各种设备上的知识,以及渗透到组织制度、管理形式和隐含在企业生产的产品和企业文化中的知识等。而知识产权管理所指的“知识”一般仅指企业的智力成果,其范围小于知识管理的范围。

(2) 管理目的不同。知识管理的目的主要包括两方面的内容:第一,对于企业内部而言,通过对知识的管理,实现企业内部各种知识的共享,提高企业内部运作上的效益;第二,对于企业外部而言,提高企业产品的知识含量,从而提高企业的竞争力。对于知识产权管理来说,它的侧重点则在于有效地利用企业的智力成果,制订智力成果的保护和利用的战略,与企业其他的经营管理战略相配套,从而使智力成果的运用为企业带来更多的短期、长期的效益。

(3) 管理内容不同。企业知识管理的内容主要包括:企业的知识资源及知识信息系统的管理、企业技术创新的管理、企业文化的管理、企业员工知识的管理、企业组织制度的管理,以及企业固化知识的管理等。而企业的知识产权管理的涉及面则相对较小,也相对较为集中,它主要包括:知识产权的获取管理、知识产权的维护管理、知识产权的应用管理、知识产权的日常管理和知识产权的国际经营管理等。

(4) 管理模式不同。知识管理往往强调的是扁平式的管理方式,便于学习知识、创新知识和建立良好的组织氛围。而知识产权管理则大多采用的是由上至下的、层层负责的管理模式。知识产权的管理是立体的、多方位实现的。

第三节 企业知识产权管理的内容

企业知识产权管理按知识产权的类别可分为专利权管理、商标权管理、著作权管理和商业秘密管理等。

企业知识产权管理按管理的过程可分为知识产权的获取管理、知识产权的维护管理、知识产权的应用管理、知识产权的日常管理,以及知识产权的国际化管理5个部分。