

Guidance on Intellectual Property
Management for
SME

中小企业 知识产权 管理指南

高富平 主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

Guidance on Intellectual Property Management for SME

中小企业 知识产权 管理指南

高富平 主编

撰稿人：高富平 张晓莉 王世海 王瀚 等



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

中小企业知识产权管理指南 / 高富平主编. —北京:
法律出版社, 2011. 9
ISBN 978 - 7 - 5118 - 2248 - 2

I. ①中… II. ①高… III. ①中小企业—知识产权—
中国—指南 IV. ①D923.4 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 121349 号

中小企业知识产权管理指南

高富平 主编

责任编辑 孙东育
装帧设计 马 帅

© 法律出版社·中国

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
版本 2011 年 9 月第 1 版
出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
印刷 固安华明印刷厂

印张 21 字数 250 千
印次 2011 年 9 月第 1 次印刷
编辑统筹 独立项目策划部
经销 新华书店
责任印制 张建伟

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 2248 - 2

定价:39.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序

随着知识经济的到来,经济全球化和贸易自由化的进一步发展,知识产权日益成为一个国家经济发展的战略性资源,在经济社会中扮演着越来越重要的角色。企业作为市场经济的主体,是知识产权资源的直接创造者、应用者和管理者。从商标商号到技术成果,从产品开发到产品销售,这一系列企业行为的背后都离不开知识产权的身影。

20 世纪 80 年代美国开始实行知识产权战略,经过了近三十年的发展,成为世界知识产权领域的主导者。日本、德国、法国等发达国家均十分重视本国的知识产权。今天许多世人瞩目的跨国企业,在其发展过程中,也都有一个共同的特点,那就是从企业长远战略的高度对知识产权加以重视,建立有效的知识产权制度,不断完善其知识产权的创造、管理、运用和保护机制。

近年来,我国政府对知识产权工作也高度重视,在知识产权立法、建立知识产权保护制度等方面取得了举世瞩目的成就。2008 年 6 月 5 日开始实施的《国家知识产权战略纲要》,更是把知识产权提高到了战略性的高度。在十一届人大四次会议上,温家宝总理也再次强调了要“坚定不移地实施国家知识产权战略,提升知识产权的创造、应用、保护、管理能力,激发全社会创新活力。”知识产权制度的飞速发展无疑为企业发展知识产权提供了广阔的天地和良好的法律环境。截至 2010 年,我国中小企业数量已超过 1000 万户,占我国企业的绝大多数,在我国国民

经济中占据十分重要的地位。现在,每天都会有新的品牌产品和创造性的外观设计出现市场上,这其中很多都是中小企业的成果,但中小企业由于先天受规模、资金和人才等因素的制约,普遍还存在知识产权保护意识薄弱、知识产权管理缺乏经验等不足。中小企业运用、管理、创造、保护知识产权的能力将直接决定和影响我国知识产权战略的成功与否。

今天,中国的中小企业已经站在了历史的舞台上,它们在日益激烈的竞争中如何有效利用知识产权,推动企业的持续发展,是一个放在我们面前十分紧迫的问题。古语说:“凡事预则立,不预则废”,这要求中小企业加紧学习,采取有效的管理手段和措施,培育企业内部的创新环境,并及时将创新成果通过法律规定的程序和要求加以确认,并在此基础上合理运用这些知识产权资源,形成企业的核心竞争力,在商业竞争中获得比较优势,最终转化为商业效益。具体来说,中小企业一方面应当加快对知识产权制度的了解认识,注重企业商业秘密、商标权、著作权和专利权的保护,防止侵权和被侵权;另一方面也应当从正确使用商标,实现专利商业化,妥善解决和处理知识产权纠纷等角度逐步建立起一套切实可行,符合企业自身特点的知识产权战略,使其真正成为企业发展的助推器。

作为中国企业公民的一分子,英特尔公司十分关注中国创新环境的培育和知识产权的发展,并同中国政府相关部门、著名高校和学者有着广泛的合作。非常高兴地读到高富平教授主笔的《中小企业知识产权管理指南》一书。它语言简练,内容深入浅出,在结构上既注重保持了知识产权管理体系的全面和完整,同时各篇章之间又相对独立,便于读者根据实际需要进行有针对性的阅读,丰富了中小企业知识产权的理论,加强了对它们实践的指导。

我们相信,恰当的知识产权战略必能帮助一个企业有效整合内外资源,完成由成功向杰出的跨越。我们期待,经过全社会的共同努力,中国的中小企业在知识产权的创造、应用、保护、管理上取得新的辉煌,迎来灿烂的明天!

戈 峻

英特尔中国区执行董事

2011年6月3日

目 录

第 1 章 法律与管理双重视野下的知识产权 / 001

1.1 知识产权的范围 / 002

1.2 知识产权的类型 / 003

1.2.1 创作性成果专有权利和商业标识性标记专有权利 / 003

1.2.2 国家确认性知识产权和非经国家确认的知识产权 / 003

1.3 知识产权法及其类型 / 004

1.4 知识产权的无形性:兼与有形财产比较 / 006

1.5 关于知识产权的一些认知 / 008

1.6 作为企业管理对象的知识产权 / 009

1.6.1 知识产权管理 / 009

1.6.2 知识产权管理视野下的智力资产 / 011

1.7 关于知识产权的时间性和地域性 / 012

第 2 章 中小企业知识产权战略指引 / 014

2.1 中小企业与知识产权战略 / 015

2.1.1 为什么中小企业也需要知识产权战略 / 015

2.1.2 什么是企业知识产权管理 / 017

2.1.3 知识产权战略是知识产权管理的起点 / 019

2.1.4 知识产权管理对中小企业的重要性 / 020

- 2.1.5 我国中小企业制定知识产权战略的紧迫性 / 022
- 2.2 知识产权战略类型 / 023
 - 2.2.1 知识产权战略概览 / 023
 - 2.2.2 技术战略 / 024
 - 2.2.3 商标战略 / 026
 - 2.2.4 商业秘密战略 / 027
 - 2.2.5 攻击性知识产权战略和防御性知识产权战略 / 028
- 2.3 如何制定企业知识产权战略 / 029
 - 2.3.1 明确企业的经营目标 / 029
 - 2.3.2 识别企业的知识产权现状和竞争环境 / 031
 - 2.3.3 形成企业的知识产权战略 / 032
- 2.4 企业知识产权战略实施:知识产权管理基本框架 / 034

第3章 中小企业知识产权管理实施指引 / 036

- 3.1 中小企业知识产权管理实施的组织架构 / 037
 - 3.1.1 知识产权管理是每一个部门的事情 / 037
 - 3.1.2 企业知识产权管理组织的架构 / 038
 - 3.1.3 中小企业是否需要建立知识产权管理部门 / 041
 - 3.1.4 知识产权管理部门的职责 / 042
 - 3.1.5 知识产权管理相关部门的职责 / 043
- 3.2 知识产权管理的制度化 / 045
 - 3.2.1 知识产权政策 / 046
 - 3.2.2 知识产权管理手册 / 047
 - 3.2.3 知识产权制度规范 / 049
- 3.3 知识产权管理实施:外部资源的利用 / 050
 - 3.3.1 可资利用的外部资源 / 050
 - 3.3.2 知识产权调查 / 051
 - 3.3.3 知识产权评估 / 053

第4章 中小企业创新管理指引 / 056

4.1 提升创新能力的制度建设 / 057

4.1.1 培育创新文化 / 057

4.1.2 培养创新人才 / 060

4.1.3 建立创新激励制度 / 061

4.2 技术创新管理 / 066

4.2.1 技术创新点的选择 / 067

4.2.2 创新成果的保护和归属 / 072

第5章 中小企业知识产权保护:技术成果权利化指引 / 075

5.1 技术成果权利化管理 / 076

5.1.1 技术成果权利化的基本流程 / 076

5.1.2 是否申请专利的决策 / 077

5.2 专利申请指引——国内途径 / 081

5.2.1 专利申请的基本原则 / 082

5.2.2 专利申请流程 / 083

5.2.3 技术成果在各时间段所处状态及法律保护 / 086

5.2.4 专利申请策略 / 087

5.3 专利申请指引——PCT 途径 / 090

5.3.1 什么是 PCT 申请 / 091

5.3.2 PCT 申请的流程 / 091

5.3.3 PCT 申请的优势 / 093

5.4 专利权的维持 / 094

5.4.1 足额缴纳专利年费 / 095

5.4.2 密切跟踪权利状态 / 096

5.5 专利检索 / 096

5.5.1 专利检索的作用 / 097

- 5.5.2 专利检索的类型 / 097
- 5.5.3 免费的专利检索资源 / 098
- 5.6 专利代理机构 / 099
- 5.6.1 为什么要委托专利代理机构 / 099
- 5.6.2 委托专利代理时需要注意什么 / 099

第6章 中小企业对已有技术的利用指引 / 102

- 6.1 文献研究——寻找可利用的技术资源 / 103
 - 6.1.1 什么是专利文献 / 103
 - 6.1.2 为什么要利用专利文献 / 105
 - 6.1.3 如何利用专利文献 / 106
- 6.2 反向工程——合法利用和改进已有技术 / 108
 - 6.2.1 什么是反向工程 / 108
 - 6.2.2 实施反向工程的意义 / 110
 - 6.2.3 反向工程的风险防范 / 111
- 6.3 合作研发——借助外人的研发能力 / 113
 - 6.3.1 为什么要选择合作开发 / 113
 - 6.3.2 合作研发的注意事项 / 114
- 6.4 技术引进——直接获取技术 / 116
 - 6.4.1 技术引进概述 / 116
 - 6.4.2 技术引进方式的选定 / 118
 - 6.4.3 专利池——一站式技术许可 / 120
 - 6.4.4 技术引进前的准备 / 121
 - 6.4.5 签订技术引进合同的注意事项 / 122
 - 6.4.6 技术合同的谈判技巧 / 124

第7章 中小企业技术成果商业化指引 / 127

- 7.1 知识产权商业化 / 128

- 7.1.1 技术成果商业化的模式 / 129
- 7.1.2 如何做出技术成果商业化决策 / 129
- 7.2 自行实施 / 131
- 7.3 技术转让 / 132
- 7.3.1 什么情况下实施技术转让 / 132
- 7.3.2 技术转让合同的注意事项 / 133
- 7.4 技术许可 / 134
- 7.4.1 什么情况下对外许可技术 / 134
- 7.4.2 技术许可交易策略 / 136
- 7.4.3 技术许可协议要点 / 137
- 7.5 技术入股 / 139
- 7.5.1 什么是技术入股 / 139
- 7.5.2 技术入股的好处 / 140
- 7.5.3 技术入股的注意事项 / 141
- 7.6 专利权质押 / 143
- 7.6.1 什么是专利权质押 / 143
- 7.6.2 专利权质押的好处 / 144
- 7.6.3 专利权质押流程 / 145
- 7.6.4 专利权质押的注意事项 / 145

第8章 中小企业商业秘密管理指引 / 148

- 8.1 商业秘密管理对中小企业的重要性 / 149
- 8.1.1 什么是商业秘密 / 149
- 8.1.2 商业秘密的特征 / 150
- 8.1.3 商业秘密保护对中小企业的重要性 / 151
- 8.1.4 商业秘密管理的重要性 / 152
- 8.2 商业秘密保护的基本框架 / 154
- 8.2.1 商业秘密归属规则 / 154

- 8.2.2 商业秘密外泄或受侵害的情形 / 155
- 8.2.3 商业秘密保护的法律法规 / 156
- 8.3 员工管理制度 / 159
 - 8.3.1 入职教育 / 159
 - 8.3.2 保密协议 / 159
 - 8.3.3 核心员工的特殊政策 / 161
 - 8.3.4 离职面谈和离职保密承诺 / 162
 - 8.3.5 竞业禁止条款(协议) / 163
- 8.4 研发(实验室)管理制度 / 165
 - 8.4.1 研发记录管理 / 166
 - 8.4.2 实验室安全管理 / 167
- 8.5 企业安全管理制度 / 168
 - 8.5.1 商业秘密文档存管制度 / 168
 - 8.5.2 厂区或办公区安全措施 / 169
 - 8.5.3 信息网络安全管理 / 170
- 8.6 对外交往和合作中商业秘密保护措施 / 171
 - 8.6.1 对外宣传中的商业秘密保护 / 172
 - 8.6.2 技术贸易中的商业秘密保护 / 172
 - 8.6.3 保密条款和保密协议 / 173

第9章 中小企业品牌管理指引 / 175

- 9.1 中小企业品牌管理 / 176
 - 9.1.1 品牌的重要性 / 176
 - 9.1.2 商标与品牌 / 179
 - 9.1.3 中小企业与品牌 / 182
 - 9.1.4 品牌管理的主要内容 / 185
- 9.2 品牌定位 / 186
 - 9.2.1 什么是品牌定位 / 186

- 9.2.2 为什么要确立品牌定位 / 187
- 9.2.3 如何进行品牌定位 / 189
- 9.2.4 品牌命名 / 194
- 9.3 品牌权利化——商标专有权的取得 / 196
 - 9.3.1 注册商标的法定要素 / 196
 - 9.3.2 商标申请指引——国内途径 / 197
 - 9.3.3 商标国外注册指引——马德里途径 / 200
- 9.4 品牌建设 / 201
 - 9.4.1 提升产品或服务的品质 / 202
 - 9.4.2 企业品牌文化建设 / 203
 - 9.4.3 广告宣传,提升公众品牌认知度 / 205
- 9.5 品牌经营 / 205
 - 9.5.1 品牌经营 / 205
 - 9.5.2 商标许可指引 / 211
 - 9.5.3 特许经营指引 / 214
- 9.6 品牌维护 / 215
 - 9.6.1 商标的自我维护 / 215
 - 9.6.2 积极防御商标侵权,制止商标淡化和仿冒 / 216
- 9.7 中小企业如何充分利用集体商标 / 220
 - 9.7.1 地理标志、证明商标和集体商标 / 220
 - 9.7.2 集体商标的利用要点 / 222

第10章 中小企业的著作权管理指引 / 225

- 10.1 中小企业与著作权管理 / 226
 - 10.1.1 何谓著作权 / 226
 - 10.1.2 中小企业与著作权管理 / 232
 - 10.1.3 中小企业著作权管理的具体内容 / 233
- 10.2 著作权的应用:著作权作为智力成果保护手段 / 240

- 10.2.1 著作权与商标权的联合战略 / 240
- 10.2.2 著作权与专利权的联合战略 / 241
- 10.2.3 著作权与商业秘密的联合战略 / 242
- 10.3 著作权风险防范管理 / 244
- 10.3.1 企业面临的著作权风险及其防范 / 244
- 10.3.2 企业经营活动中著作权侵权防范指引 / 246

附录:参考范本 / 256

- 附录1:企业知识产权管理政策 / 257
- 附录2:企业知识产权管理手册 / 260
- 附录3:员工创新激励制度范本 / 272
- 附录4:技术合作开发合同范本 / 276
- 附录5:专利权转让合同范本 / 282
- 附录6:专利技术/专有技术许可合同范本 / 287
- 附录7:技术入股合同范本 / 296
- 附录8:专利权质押合同范本 / 301
- 附录9:企业员工保密协议范本 / 306
- 附录10:(委托、合作等交易)保密协议范本 / 308
- 附录11:商标许可合同范本 / 311

主要参考资料 / 317

后记 / 319

第1章 法律与管理双重视野下的 知识产权

本章导读

知识产权是法律赋予智力成果创造者或商业标记所有人的无形财产权。知识产权法律制度的目的是在保护公众利益的同时最大限度地激励人们进行智力创作或者合法经营。知识产权是企业重要的无形资产,无论企业规模大小如何,其内部一定存在能给企业带来竞争优势的智力资产,企业要对这些智力资产进行妥善的管理和保护,使其成为企业的核心竞争资源。

本章目标

介绍知识产权的范围、类型、属性等基本知识;指导中小企业正确认识知识产权;指导企业认知可以作为企业管理对象的知识产权。

本章包含以下内容:

- 1.1 知识产权的范围
 - 1.2 知识产权的类型
 - 1.3 知识产权法及其类型
 - 1.4 知识产权的无形性:兼与有形财产比较
 - 1.5 关于知识产权的一些认知
 - 1.6 作为企业管理对象的知识产权
 - 1.7 关于知识产权的时间性和地域性
-

1.1 知识产权的范围

知识产权,英文为“intellectual property”,是法律认可的一系列无形财产权的统称。

传统上,知识产权主要指专利权、商标权和著作权。但是知识产权的范围一直都在扩张,包含了越来越多的内容。

《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs)将“知识产权”确定为:

- (1) 版权与邻接权;
- (2) 商标;
- (3) 地理标志(《巴黎公约》表达为原产地信息);
- (4) 工业品外观设计;
- (5) 专利;
- (6) 集成电路布图设计(拓扑图);
- (7) 未披露过的信息。

由于世界贸易组织的巨大影响力,TRIPs 所确立的 7 类知识产权得到了世界各国的普遍认同。我国也基本上遵循了 TRIPs 所确定的 7 类知识产权类型,其相应的法律规范如表 1-1 所示:

表 1-1 我国知识产权类型及其法律依据

TRIPs 规定的权利类型	我国相关法律规定
版权与邻接权	《著作权法》
商标	《商标法》
地理标志	《商标法》
工业品外观设计	《专利法》
专利	《专利法》
集成电路布图设计	《集成电路布图设计保护条例》
未披露过的信息	《反不正当竞争法》

1.2 知识产权的类型

1.2.1 创作性成果专有权利和商业标识性标记专有权利

从知识产权是否包含智力创作要素来看,知识产权分为:

1. 创作性成果的权利

包括对发明、集成电路、植物新品种、技术秘密、工业品外观设计、著作、软件等享有权利。

这类知识产权的共同特征是来源于智力创造,均涉及对前人和公有领域的知识、技术成果的学习、借鉴,因而权利人只能对自己贡献的部分享有专有权,而且其权利受到公共利益的限制。

2. 识别性标记的权利

包括商标权、商号权以及其他与制止不正当竞争有关的标记权。^①

识别性标记权利的功能在于区分产品或服务的来源,使企业可以独享其经营形成的商誉。以商标为例,商标设计本身需要一定创意,许多商标也可以纳入著作权保护,但是商标权的价值主要不在于标识的独创性,而在于企业在使用商标过程中所积累的商誉。

1.2.2 国家确认性知识产权和非经国家确认的知识产权

从知识产权专有权产生的角度来看,知识产权分为:

1. 须经国家确认产生的知识产权

包括专利权和商标专有权(包括地理标志)。

^① 国际保护知识产权协会成立于1897年,英文名称为:INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY,简称:AIPPI。现有近70个国家和地区分部,会员8000多人。它是世界上致力于知识产权发展和进步的主要组织,是联合国世界知识产权组织最主要的非政府性知识产权咨询机构,为非营利性组织,总会设在瑞士。国际保护工业产权协会1992年《东京大会报告》将知识产权分为“创造性成果的权利”和“识别性标记的权利”。