



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

知识产权经典译丛（第5辑）

国家知识产权局专利局复审和无效审理部◎组织编译

知识产权精要： 法律、经济与战略（第2版）

[美] 亚力山大·I. 波尔托拉克（Alexander I. Poltorak）

◎著

[美] 保罗·J. 勒纳（Paul J. Lerner）

王 肃◎译

李尊然◎审校



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

知识产权经典译丛（第5辑）

国家知识产权局专利局复审和无效审理部◎组织编译

知识产权精要： 法律、经济与战略（第2版）

[美] 亚历山大·I. 波尔托拉克 (Alexander I. Poltorak)

[美] 保罗·J. 勒纳 (Paul J. Lerner)

◎著

王 肃◎译

李尊然◎审校



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

—北京—

© 2011 by Alexander I. Poltorak, Paul J. Lerner. All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc.

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权精要：法律、经济与战略：第2版/（美）亚力山大·I. 波尔托拉克，（美）保罗·J. 勒纳（Paul J. Lerner）著；王肃译。—北京：知识产权出版社，2020.1

书名原文：Essentials of Intellectual Property : Law, Economics, and Strategy Second Edition
ISBN 978-7-5130-6382-1

I. ①知… II. ①亚… ②保… ③王… III. ①知识产权—研究 IV. ①D913.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 262255 号

内容提要

本书从知识产权的类型及其保护切入，详细论述了在当下商业环境中知识产权管理（投资组合、使用竞争情报、知识产权评估等）的基本原则和实现其价值的方法，指出业务经理及董事在知识产权事务上的职责，提出并分析了知识产权实施中的关键问题（策略的制定、律所的选择、成本、诉讼风险等），也涉及专利法改变和演变方式。

读者对象：关注知识产权法律、战略及商业价值的公司管理者、业务主管和会计，知识产权商业法律实践的研究者和从业者。

责任编辑：卢海鹰 可为
装帧设计：卢海鹰 可为

责任校对：王 岩
责任印制：刘译文

知识产权经典译丛

国家知识产权局专利局复审和无效审理部组织编译

知识产权精要：法律、经济与战略（第2版）

[美] 亚力山大·I. 波尔托拉克 (Alexander I. Poltorak) 著
[美] 保罗·J. 勒纳 (Paul J. Lerner)

王 肃 译
李尊然 审校

出版发行：知识产权出版社有限责任公司

社 址：北京市海淀区气象路50号院

责编电话：010-82000860 转 8335

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

印 刷：三河市国英印务有限公司

开 本：720mm×1000mm 1/16

版 次：2020年1月第1版

字 数：250千字

ISBN 978-7-5130-6382-1

京权图字：01-2019-5110

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 编：100081

责编邮箱：keweicoca@163.com

发行传真：010-82000893/82005070/82000270

经 销：各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张：13.75

印 次：2020年1月第1次印刷

定 价：88.00元

出版版权 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

《知识产权经典译丛》 编审委员会

主任 申长雨

副主任 贺化

编审 葛树 诸敏刚

编委 (按姓名笔画为序)

马昊 王润贵 卢海鹰 朱仁秀

任晓兰 刘铭 汤腊冬 李越

李亚林 杨克非 高胜华 董琤

温丽萍 樊晓东

总序

当今世界，经济全球化不断深入，知识经济方兴未艾，创新已然成为引领经济发展和推动社会进步的重要力量，发挥着越来越关键的作用。知识产权作为激励创新的基本保障，发展的重要资源和竞争力的核心要素，受到各方越来越多的重视。

现代知识产权制度发端于西方，迄今已有几百年的历史。在这几百年的发展历程中，西方不仅构筑了坚实的理论基础，也积累了丰富的实践经验。与国外相比，知识产权制度在我国则起步较晚，直到改革开放以后才得以正式建立。尽管过去三十多年，我国知识产权事业取得了举世公认的巨大成就，已成为一个名副其实的知识产权大国。但必须清醒地看到，无论是在知识产权理论构建上，还是在实践探索上，我们与发达国家相比都存在不小的差距，需要我们为之继续付出不懈的努力和探索。

长期以来，党中央、国务院高度重视知识产权工作，特别是十八大以来，更是将知识产权工作提到了前所未有的高度，作出了一系列重大部署，确立了全新的发展目标。强调要让知识产权制度成为激励创新的基本保障，要深入实施知识产权战略，加强知识产权运用和保护，加快建设知识产权强国。结合近年来的实践和探索，我们也凝练提出了“中国特色、世界水平”的知识产权强国建设目标定位，明确了“点线面结合、局省市联动、国内外统筹”的知识产权强国建设总体思路，奋力开启了知识产权强国建设的新征程。当然，我们也深刻地认识到，建设知识产权强国对我们而言不是一件简单的事情，它既是一个理论创新，也是一个实践创新，需要秉持开放态度，积极借鉴国外成功经验和做法，实现自身更好更快的发展。

自2011年起，国家知识产权局专利复审委员会*携手知识产权出版社，每年有计划地从国外遴选一批知识产权经典著作，组织翻译出版了《知识产权经典译丛》。这些译著中既有涉及知识产权工作者所关注和研究的法律和理论问题，也有各个国家知识产权方面的实践经验总结，包括知识产权案

* 编者说明：根据2018年11月国家知识产权局机构改革方案，专利复审委员会更名为专利局复审和无效审理部。

件的经典判例等，具有很高的参考价值。这项工作的开展，为我们学习借鉴各国知识产权的经验做法，了解知识产权的发展历程，提供了有力支撑，受到了业界的广泛好评。如今，我们进入了建设知识产权强国新的发展阶段，这一工作的现实意义更加凸显。衷心希望专利复审委员会和知识产权出版社强强合作，各展所长，继续把这项工作做下去，并争取做得越来越好，使知识产权经典著作的翻译更加全面、更加深入、更加系统，也更有针对性、时效性和可借鉴性，促进我国的知识产权理论与实践探索，为知识产权强国建设作出新的更大的贡献。

当然，在翻译介绍国外知识产权经典著作的同时，也希望能够将我们国家在知识产权领域的理论研究成果和实践探索经验及时翻译推介出去，促进双向交流，努力为世界知识产权制度的发展与进步作出我们的贡献，让世界知识产权领域有越来越多的中国声音，这也是我们建设知识产权强国一个题中应有之意。



2015年11月

作者简介

亚力山大·I. 波尔托拉克 (Alexander I. Poltorak), 通用专利公司 (General Patent Corporation, GPC) 的创始人、董事长和首席执行官。GPC 是一家专注于专利授权及实施知识产权战略和估值的知识产权管理公司, 总部设在纽约的萨芬 (Suffern)。他还是知识产权控股有限公司 (IP Holdings LLC) 的董事总经理, 该公司是一家以知识产权为中心的商业银行组织, 提供与知识产权相关的金融、经纪和咨询服务。他是非营利性行业组织“美国专利改革创新者”的创始人和主席, 同时是一名认证授权专家 (CLP)。

波尔托拉克博士曾担任康奈尔大学医学院神经内科学的生物数学助理教授, 是托洛 (Touro) 学院的物理学助理教授, 也是环球理工学院的法学副教授, 曾在哥伦比亚大学商学院和工程学院担任知识产权法和经济学客座讲师。他拥有俄罗斯库班州立大学的理论和数学物理研究生学位。他因为广义相对论的研究而被授予博士学位。

除了《知识产权精要: 法律、经济与战略》之外, 波尔托拉克博士还与人合著了《知识产权许可》(John Wiley & Sons, 2004), 并为创新支付知识产权转化为股东价值贡献了一章 (John Wiley & Sons, 2006)。他还撰写或共同撰写了许多关于知识产权的文章, 这些文章发表在《华盛顿时报》《基督教科学箴言报》《专利战略与管理》《美国风险投资》《发明家文摘》等出版物上。他曾在专利战略与管理顾问委员会任职。他是美苏贸易与经济顾问委员会信息交流小组委员会的美方联合主席。

保罗·J. 勒纳 (Paul J. Lerner), GPC 的高级副总裁兼总法律顾问。在加入 GPC 之前, 勒纳先生是康涅狄格州哈特福德佩佩与哈泽德有限公司 (Pepe & Hazard LLP) 商业律师事务所的合伙人。他曾领导过奥林公司 (Olin Corporation)、百得公司 (Black & Decker Corporation) 以及跨国电气建筑巨头艾波比 (Asea Brown Boveri) 等公司的知识产权法律部门。

在从事法律职业之前, 勒纳是芝加哥伊利诺斯理工学院的项目经理, 他管理着一个技术转让和技术预测团队。他拥有普渡大学航空工程学士学位、洛约拉大学工商管理硕士学位、德保罗大学法学博士学位以及约翰马歇尔法学院法学研究生学位。目前, 勒纳先生是一名注册专利律师和纽黑文大学知识产权副

教授。

除了《知识产权精要：法律、经济与战略》之外，保罗·J. 勒纳还与亚历山大·I. 波尔托拉克合著了《知识产权许可》（John Wiley & Sons, 2004），并共同撰写了许多关于知识产权的文章。

作者序

知识产权：新经济的货币

知识产权，也被简称为 IP，已经成为当今商界讨论最多的话题之一，但它仍然是最不为人所知的话题之一。简单地说，知识产权是由受法律保护的人类头脑和创造力的产物。它既无形又无体，它既不长也不宽也不高，没有重量也没有影子，它是无色、无嗅、无味的。

与有形财产一样，知识产权可以买卖和租赁；与有形财产一样，它也可能因粗心大意或疏忽而丢失或销毁。它是可保险的，可以用作抵押品。它可能是一时灵感的闪现，也可能是多年辛勤劳动的结果；它可能会在一瞬间丢失，或者永远继续存在。

然而，无论知识产权的其他特性如何，其的确具有经济价值，而且通常具有巨大的经济价值，尽管其价值经常被忽略和低估。在商界，它可能构成机遇，也可能构成威胁，这在很大程度上取决于谁拥有它。

人们常说知识就是力量。知识虽未言，但也是财富。事实上，在当今知识经济时代，知识产权往往是企业最重要的资产。截至 2009 年，无形资产占标准普尔 500 指数成分股公司总市值的 81%，是 20 年前的 2 倍多。

那些未能将知识产权置于企业议程首位的公司，现在充其量也只能注定失去竞争优势，在最坏的情况下，它们可能面临破产。正是因为这个，商人们应该对知识产权的性质和用途有一个基本的了解。

当企业或行业在正常的商业生命周期中运行时，知识产权提供了不同的机会（和不同的挑战）。它可能构成初创公司甚至新行业的基础，可以为成长型企业提供新产品、新服务。在成熟的行业中，它可以建立竞争优势，解释繁荣与衰退之间的差异，从而最终消亡。

直到最近，人们还认为知识产权只是少数工程师和科学家关心的问题（当然，专利律师也关心）。这种观点从来都不正确，现在基本上已经不可信了。实际上，市场营销和产品规划人员、工程师和产品设计师以及产品推广和广告人员都关心知识产权，或者应该关心知识产权。更不用说，企业董事会、首席执行官（CEO）、首席财务官（CFO）、企业家和其他业务经理都必须充分理解知识产权，并首先关注它。实际上，随着商业方法专利的出现和随后的爆炸式增长，现在几乎没有（如果有的话）不需要涉及知识产权的业务功能。

此外，法院日益认识到公司管理人员和董事在管理中应尽的注意义务，以及对公司知识产权的保护、有效利用和适当估价。

本书的序言定义了知识产权并描述了其用途，然后在第一章和第二章中向读者介绍各种类型的知识产权以及如何保护它们。

本书接下来将讨论知识产权的管理。有两章专门记录发明和知识产权投资组合管理（第三章）以及收集和使用竞争情报（第四章）。第五章确定了评估知识产权的各种方法，第六章讨论了实现这种价值的方法。

第七章讨论了业务经理在知识产权方面的职责，并提出了如何满足这些职责的指导方针。在第八章中，提出并分析了知识产权实施中涉及的关键问题，即实施策略的制定、律师事务所的选择与管理、成本、风险以及诉讼风险分析。第九章讨论了互联网和电子商务带来的知识产权问题。第十章讨论了专利组合可能对股票价格的影响。

最后两章专门讨论了专利法改变和演变的两种不同方式：第十一章描述了法院如何在一些里程碑式的案件中改变专利法，第十二章讨论了国会对专利制度提出的一些关键改革，以及如果专利改革法案通过，这些改革将对发明人和企业主产生什么影响。

再版前言

根据亚伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）的说法，人类历史上最为重要的三个进展是印刷术的完善、美洲大陆的发现以及专利法的出台。

印刷在时间和空间上为广泛传播思想打开了大门。美洲的发现向世界展示了广阔的资源大陆，并产生了一种独特的政府形式，这是世界历史上第一次人民自治。正如林肯所言，专利制度是为智慧之火浇上利益之油。

林肯对专利法的赞赏也反映出了乔治·华盛顿和美国其他创始人的观点。华盛顿作为最突出的宪法制定者在宪法文件中提出了一个简单的 32 字条款^①，这是两个多世纪以来美国进步的基础：

国会有权为促进科学及有用技术的发展，确保作者和发明人对其有关的作品和发现，享有一定期限的独占权。

这是宪法正文中唯一存在“权利”一词的地方，权利指的是言论自由、拥有枪支自由、向政府请愿自由以及不受强迫自证其罪等。这个权利后来被作为宪法修正案通过。

1790 年 1 月，华盛顿在第一次国情咨文中，要求国会颁布专利和版权法。

1790 年 4 月 10 日，美国颁布的第六部法律是专利法。1790 年 5 月 31 日颁布的第八部法律是版权法。在此之后，第一届国会制定了一项国家发展政策，其基础是激励创新、创造、投资以及专利和版权促进的知识共享。

专利法第 1 条第 8 款的高明之处在于，在授权国会制定知识产权法律的同时，它还鼓励国会修改这些法律，以适应一个国家不断发展的需要。正如所预期的那样，国会通常明智地修改了这些法律，但有时却没有。

美国人民的知识产权代表着社会和有创造力的个人之间的黄金契约，它鼓励人们分享他们的知识，以换取在一定时间内公开授予的专用权。这一契约是美国经济的基础。

尽管这些知识产权具有最根本的重要性，但大多数美国人，包括企业领导人、学者、商人、国会议员甚至大多数发明家，对于这些权利是什么以及如何

^① The Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.

应用，都只有模糊的认识。

2002年，亚历山大·I. 波尔托拉克（Alexander I. Poltorak）和保罗·J. 勒纳（Paul J. Lerner）出版了《知识产权精要：法律、经济与战略》。此书一经出版，便成为那些希望了解知识产权是什么以及如何最好地保护和实施自己知识产权的人的标准。

波尔托拉克是一位天才物理学家，22岁时获得了博士学位。1982年，他从苏联移民到美国，成为一名发明家，并成立了通用专利公司（General Patent Corporation, GPC），帮助发明家和公司保护他们的知识产权。

勒纳是一名航空工程师，拥有MBA（工商管理硕士）和法律学位。在成为GPC的高级副总裁和总法律顾问之前，他曾领导过奥林公司（Olin Corporation）、百得公司（Black & Decker Corporation）和其他重要公司的知识产权部门。

此次更新还包括关于法院如何通过重新解释长期思考的规则和实践来改变专利法的新章节，并且它提供了对专利改革立法的最新分析。对发明家和大多数公司来说，幸运的是，国会拒绝在第109届、第110届和第111届会议上颁布。

这本修订版的《知识产权精要：法律、经济与战略》是一本写得很好、通俗易懂的知识产权信息简编，并附有精明的建议，我向所有对发明、创新、知识产权和国家发展感兴趣的人强烈推荐这本书。

帕特乔特

华盛顿，弗吉尼亚

2010年9月3日

初版前言

在我写这篇文章时，美国专利商标局（USPTO）刚刚发布了2001年获得专利的前十大私营企业的年度报告。将2001年的专利数量与过去几年的专利数量进行比较后发现，在过去10年里，排名第一的专利申请数量增加了2倍多（IBM自1993年以来一直居首），美国每年颁发的专利总数增加了近65%；排名前十的所有知名电子公司所获得的专利比例从7.5%上升到2001年的近10%。

令人着迷的统计数据，但它们背后是什么呢？简单地说，就是钱。每年，公司和个人〔如已故的杰罗姆·勒梅森（Jerome Lemelson）〕都以许可费的形式收取数十亿美元、日元和欧元，这些公司和个人拥有宝贵的知识产权，主要是专利。仅2001年IBM就在知识产权的相关支付方面获得近20亿美元，其中大部分是现金，而且几乎全部都是纯利润。佳能（Canon）、日立（Hitachi）、朗讯（Lucent）以及其他许多顶级专利持有者的研发投资都获得了可观的回报。还有软件公司甲骨文（Oracle）、微软（Microsoft），当然还有IBM，它们的产品都是知识产权，受到全球版权保护，销售额达数十亿美元。

难怪世界各地规模各异的公司（在美国专利商标局的前十名中，有8家不是美国公司）正在密切关注获取和利用专利、版权、商标和其他知识产权。曾经是专利部门的领域，往往是公司的“死水”，现在得到了大多数首席财务官和首席执行官的充分关注。因为知识产权很少在法学院以外的地方教授，而且只对那些专注于法学领域的人开放，那么业务主管在哪里可以找到关于这种新现象的清晰、简洁和有用的简报呢？大多数法律书籍都以枯燥乏味的文笔、冗长的篇幅，涵盖了知识产权法的方方面面，但没有一个令人兴奋的潜在主题。亚力山大·I. 波尔托拉克（Alexander I. Poltorak）和保罗·J. 勒纳（Paul J. Lerner）所著的《知识产权精要：法律、经济与战略》令人钦佩地填补了这一空白。

这两位作者是通用专利公司（General Patent Corporation, GPC）的负责人，GPC是一家富有想象力和成功经验的知识产权管理和许可公司。他们不仅了解这个主题，而且以一种彻底的、令人耳目一新的方式探索了其中的细微差别和漏洞。他们用通俗易懂的语言，通过系统地解释每一种知识产权的基本法律要素和商业价值，引导我们清晰地理解新经济的货币，并就如何获取、保护

和部署这些创新成果提出有用的建议。

人们已经意识到，大多数知识产权，尤其是公司持有的知识产权，被低估且不受重视。由于知识产权通常不会反映在资产负债表上（目前有大量建议改变这一点），因此那些以资产为代表的负责提供投资回报的人普遍忽视了知识产权。然而，一旦这些有价值的资产被发现并被挖掘其潜力，回报就会非常丰厚。作者在《阁楼里的伦勃朗》（Rembrandts in the Attic）^①一书中提供了全面而有用的见解和指导，以有效识别、保护、利用和评估知识产权。

书中第七章探讨了企业高管和董事可能因知识产权管理不善而承担责任的问题，这一章发人深省。如果没有别的办法，对那些批准大笔资金收购知识产权却不知道怎么做、为什么要这么做的人来说，这应该是一个警钟。如果这还不够，那么第十章“专利组合及其对股价的影响”应该能唤醒企业管理者。

波尔托拉克和勒纳为非律师业务主管提供了一个清晰实用的路线图，并没有指出必要的细节，但令人惊讶的是，他们以非常优雅和幽默的方式完成了这一工作。此外，附录中还包括一些示例表单，涉及从专利申请到示范许可协议的所有内容。

我对二人的敬意莫过于说：“这是我希望我写的书。”

埃米特·J. 默萨
斯坦福，康涅狄格
2002年1月25日

^① RIVETTE K G. KLINE D. Rembrandts in the attic [M]. Boston: Harvard Business School Press, 2000.

作者说明

本书的目的是向业务主管介绍在商业环境中识别、保护和使用知识产权的基本原则。为此，主要概念和事实已被描述，作者试图说明这些概念和事实如何影响（实际上应该影响）决策，从制定日常程序到战略规划。当然，也仅是概括性的描述。

本书各章所述的规则均有例外（毫无疑问，你的律师会很乐意为你列举这些例外）。此外，法律是一种有生命的、不断进化的创造物。游戏规则在不断变化——经常是在中场进行，有时是回溯性的。一知半解是危险的。在开始之前，请先与专业人士讨论相关事宜。

本书仅做启示与参考，具体实践中仍要结合专业指导。

致 谢

作者对萨姆森·佛蒙特 (Samson Vermont) 表示衷心的感谢，他慷慨地提供了本书中引用的许多专利统计数据。

感谢为完成这项工作付出颇多的苏姗·麦克德莫特 (Susan McDermott)、米歇尔·李思克 (Michael Lisk) 以及约翰威立出版有限公司的其他工作人员。

这项工作的完成离不开纳瓦·库珀 (Nava Cooper) 的不懈努力。

虽然此项工作得到了许多人的帮助，但错误和不足也是在所难免的。

译者序

2017年7月，我赴美国波士顿学院（B. C）做“美国法律理论与实务”的短期学习与交流。其间，波士顿学院法学院的朱迪·A. 麦克莫罗（Judith A. McMorro）向我推荐了几本书，其中包括《知识产权精要：法律、经济与战略》（Essentials of Intellectual Property: Law, Economics and Strategy）、《知识产权和商业：无形资产的力量》（Intellectual Property and Business: The Power of Intangible Assets），读来感觉不错。心中便想，应该分享给我的本科生和研究生。万里携来，假期内便安排我的研究生阅读，并试着翻译整理。

我长期从事知识产权教学和研究，有着自己购买知识产权书籍的习惯。在我的书架上，关于知识产权的中文书籍大致分为五类：知识产权法律、知识产权管理、知识产权信息、知识产权经济、知识产权哲学。仔细看来，我国知识产权学者的著作基本偏好知识产权法律的研究，而对于后四类的研究著作却并不是太多。既有的关于知识产权经济、管理、信息等方面的书籍大多倾向于理论探讨，书面用语较多；但与实践中的情形有一定的距离，且真实案例较少，与现实中企业、律师事务所、知识产权社会服务机构、行政部门等组织的需求不太衔接。我在主持“河南省知识产权战略实施十年评估报告”项目时，免不了到各个地方调研，也不时听到一些类似的声音，“现在的书水平很高，却不太对口味，以至于消化也有点困难。”当然，在我进行“知识产权总论”“知识产权战略专题”“知识产权资产评估与管理”等课程教学时，我的本科生、研究生也深有感触，拥有一本好懂又实用的知识产权教材，有多难。我国知识产权战略实施十年来，知识产权事业发展取得了令人瞩目的成绩，对促进我国科技经济文化社会发展发挥了关键而重要的作用，但“上热下凉”“学热用凉”“政热企凉”现象还在一些区域、领域不同程度地存在，窃以为应该与“好懂好用的书”太少有关。

让我欣慰的是，美国学者亚力山大·I. 波尔托拉克和保罗·J. 勒纳的《知识产权精要：法律、经济与战略》这本书似乎可以为弥补这种缺憾提供一些帮助。这本书的特点是：体系实用逻辑，用语通俗易懂，案例真实丰富。一路读来，仿佛作者就坐在我们面前，向我们娓娓道来——什么是知识产权，知识产权和我们有什么联系，知识产权有什么作用，应该如何运用知识产权为我们赚取利润、增强核心竞争力，知识产权价值如何评估，知识产权如何保护，