企业的知识产权管理

菲利普·格利菲斯[1] 熊 萍[2]
（1. 澳大利亚悉尼科技大学；2. 南澳大利亚大学）

摘 要：对一个企业而言，重要的是应当仔细考虑并且获取有关知识产权的政策及管理制度的信息来确保该企业具有其所需要的各种知识产权并且根据企业自身的商业目标及规划来管理这些知识产权。企业应当对其所拥有的、被许可使用的或者使用的各种知识产品进行审计，以此来考虑是否应当获取更多的财产权，或者转让、许可甚至放弃一些权利，并且应当考虑是否存在侵犯他人知识产权的风险。此外，对企业知识成果采取商业秘密保护抑或专利保护以及企业形成及维护自身知识产权等具体也进行了深入讨论。

关键词：知识产权管理；商标；专利；商业秘密
中图分类号：D913; DF59; DF965 **文献标识码**：A **文章编号**：1003-9945(2011)02-0037-07

一、引言

各类知识产权（包括商业秘密、专利、 各种形式的商标、工业设计或者在中国称为外观设计专利、 版权、地理标志[1]、植物新品种、以及集成电路设计图）的确是各种形式的财产权，但是他们是具有自身独特特点的特殊形式的财产权。最显著的就是他们是无形财产权，但是他们是商业或者企业可利用或者可以帮助拓展商务战略的宝贵资产。他们可以战略性地被使用[2]，并且也可以有技巧地被使用。他们可以成为一个商业企业的全部基石也可以仅仅成为企业可以获得、拥有或者可以处分的许多资产中的一份资产。但是对一个企业来说，认真考虑并获取相关知识产权的政策法规信息及知识产权管理制度的信息来确保企业拥有其所需要的各种知识产权，并且对这些知识产权进行管理及按照企业的商业目标及规划进行利用是绝对重要的。也许可以按一个逻辑顺序的方式来讨论一个企业应当考虑并且采取行动的各种知识产权，但是这一逻辑顺序还没出现。

因此，以下我们要探讨的一些知识产权并不是按照某一逻辑的优先顺序来探讨，而是按照一般常识对一些经常出现的重要问题进行讨论。当然要探讨的这些问题也不代表全部问题。商业企业十分不同，他们的企业目标、结构以及条件也千差万别，并且随着商业环境的变化而变化。这使得相应产生出很多与企业需要面对的与知识产权战略及管理的优先次序相关的管理问题。这些还只是一般的首要问题。

但是对于知识产权管理战略问题的讨论的最好开始方式是从企业知识产权审计的讨论开始，以此来看看一个企业已经拥有或者使用了哪些知识产权。

二、对企业知识产权资产的审计

开始审计企业的知识产权最好是对企业的商号、商标以及标识和该企业的产品的名称开始进行审计。其中是否有注册商标？这些商标是否在中国注册呢？是否这些注册是在企业从事业务的范围内进行的合适注册呢？如果一个企业是一家国际性企业在其它国家从事商务活动，是否这些商标在其它国家中也进行了注册呢？如果产品有商标而且出口到海外，是否那些商标在产品进口国注册了呢？如果答案是肯定的，那么在进行审计后这个问题都要被列举出来做下一步考虑。什么时候注册登记需要延展了呢？谁来负责进行注册登记？这些标记或者设计是否需要修改呢？

收稿日期：2010-12-12；**修回日期**：2011-01-27
作者简介：菲利普·格利菲斯(1947－), 男, 澳大利亚悉尼科技大学法学院教授, 中国科技大学客座教授，博士生导师；主要研究方向：知识产权。熊 萍(1972－), 女，南澳大利亚大学法学院讲师, 法学博士；主要研究方向：国际经济法。

如果这些商标、标记、牌号或者产品名称没有进行商标注册，该怎么办呢？这些资产是否受相关反不正当竞争法的保护呢？是否中国的《反不正当竞争法》或者外国关于“假冒”的侵权或者反不正当竞争的法律能提供足够保护呢？将这些问题列举出来以便在进行了知识产权审计之后能够考虑是否需要注册一些商标。这些标记或者产品名称是否和产品的地理标志相关呢？如果有，则这些权利可以通过地理标志来进行保护，这在许多国家的知识产权法律中都提供此类保护。

是否该企业是发明专利的权利所有人？是否该企业是外观设计专利权的所有人？是否该企业是植物新品种所有权的所有人？这些信息在查看企业的商业记录中很容易得到，当然也能在专利局的登记册中得到，或者商标局的登记册中得到。如果这些权利都已经进行了登记，则要弄清楚这些权利能存续多长时间，是否需要到期续展以及费用支付并且谁来负责确保所有这些要求都能达标？

另外还有两种知识产权需要考虑。第一种是版权。每一个企业都可能对其有的大部分材料享有自己的版权。任何书面材料、文件、记录、会议记录、工作手册、图表、艺术作品、绘图、解说、示意图、照片、工作流程图等，都可以得到版权的自动保护，不需要进行申请也不需要登记。该企业有可能拥有很多创作的版权，但是试图管理每一创作的版权却有些不太现实。这需要对这些“作品”或者产品是否需要特别关注进行判断从而作出决定。

另外还有一个问题是“未披露的信息”的保护，这对一个企业来说是很特别的并且有时被称为“保密信息”或者是“商业秘密”。如果该信息具有“相对保密性，且由于其秘密性具有商业价值，而且被采取合理措施来保护该信息的秘密性”的情形，法律会对未披露的信息提供保护。[①]法律不会保护受“未经权利人许可而为了不正当竞争商业目的而进行的披露、获取或者使用这些信息的行为”。[②]因此，这些获得了权利保护的信息也是一种有价值的资产。把这种信息和这一制度进行保护本身是很重要的，这是在确定作为专利获取或者许可的战略之一，尤其是在管理与企业职工的关系当中，这包括劳动关系存续期间以及职工解除劳动关系之后都很重要。

当前重要的任务是要把商业企业内所有的信息考虑进来看看是否有些信息“相对来说属于秘密信息，在这种意义上来说就是这种信息在这个行业当中被人使用该种信息来说还不属于已知的信息的一部分”。[③]然后，确定该信息是否对该企业具有商业价值。因为这些信息可以带来一些竞争优势，比如说这种优势是让机器更有效地被使用、或者客户信息表等等。当确定好这些信息之后，就要开始考虑应该怎样来“采取合理措施来保守这个秘密”[④]。

三、审计企业使用的被许可的知识产权

经过审计就可以开列出该企业使用的知识产权许可。企业是否已经签署了许可协议[3]来使用这些商标、专利、外观设计、地理标志、植物新品种 、版权或者是商业秘密？如果已经有许可协议，还有很多问题需要考虑。比如，这些合同文件在什么地方？这些许可协议是否还有效？这些许可什么时候到期？能否更新许可？怎样支付？如果许可是按照提成方式收费，提成费是按照何种标准计算？谁负责管理计算及确保支付这些款项及这些是否公平有效且具有安全风险防范性？

四、对侵犯知识产权潜在风险的审计

对企业知识产权的审计应该考虑该企业正在使用的知识产权资产是否属于他人所有而在未经他人许可或者授权的情形下使用，这就是对企业是否会产生侵犯知识产权风险的审计。实际上，这并不是件容易的事情，有可能需要有专门的知识产权专家来提供服务，但是还是有一些可行的战略。比如，在专利局和商标局的数据库中进行专利和商标的注册登记查询，对自己已知的竞争者或者供应商或者商业合作伙伴或者相关合作伙伴注册的任何产品予以特别关注，以及考虑该企业是否雇用了竞争对手以前的职工或者考虑是否雇用的人员在原先的用人单位带来了一些想法、技术或者方法，审阅这些信息或者技术是否是合法取得并且确保已经做了必要检查。

在这一审阅过程当中可以考虑是否存在任何竞争对手或者供应商或者是商业合作伙伴或者其相关伙伴有从事侵

① 与贸易有关的知识产权协议(TRIPS)建立世界贸易组织马拉喀什协议(1995)附件1C第39条(2)。
② 与贸易有关的知识产权协议(TRIPS)建立世界贸易组织马拉喀什协议(1995)附件1C第39条(2)。
③ 与贸易有关的知识产权协议(TRIPS)第39条(2)(a)。
④ 与贸易有关的知识产权协议(TRIPS)第39条(2)(c)。

犯该企业权利的行为。

五、审阅审计结果——保存、许可、转让或者放弃在企业知识产权档案中的资产

一旦关于所有权的审计结束，则要依据企业未来的商业目标和商业规划来进行审阅。这些资产是该企业所需要的吗？是否该企业应当寻求注册更多资产？比如说，如果可能，是否要将未注册的标记、商标、商号、图形商标等注册商标？是否要将已有的商标进行改变使其更具有现代气息或者进行重新设计？如果其中的一些商业秘密信息与新的具有创造性的技术、产品或方法相关，是否该企业要提交一个专利申请？是否需要进行获取更多他人的知识产权许可的谈判或者结束这些谈判？是否需要与其他企业进行交叉许可？是否应当进行“专利共享”[4]？是否该企业应当尝试从其他开发人或者其他企业处购买知识产权？是否该企业应当考虑尝试聘用一位过往经历显示该人为他人知识产权资料中的主要发明人或者创造人？是否该企业为了能取得竞争对手或者互补企业的知识产权资料的所有权，应当考虑收购其竞争对手的企业或者其互补企业？ 该企业是否有多余的知识产权？是否该企业应当将其中部分资产投放到市场上进行转让、出售或者进行排他许可或者非排他许可来将其资产进行多样化转化？是否该企业应当利用该知识产权来分割出一个新的附属企业？或者这些权利必须放弃？

是否该企业在使用所有的商标？按照规定，商标必须用于商业活动当中。如果一个商标在注册后若干年未使用，任何人可以对该注册登记提出异议。是否该企业应当决定不再续展其不使用的商标？或者应当主动放弃该商标？如果该商标没被注册或该注册被取消则该商标可能成为竞争对手可使用的标记。这会是个问题吗？是否该企业应当寻求将该权利许可其他企业来实际使用该权利以使得该企业得到费用回报？或者该企业应当将该商标转让给其他公司呢？这些当然都会有一定风险，至少，如果该商标与该企业所有的其他商标相似并且与其他商标的显著性相关，这很可能造成在销售该企业产品的时候不能产生很好的分辨效果影响销售的有效性。但是这也可能会由于让其他人使用的商标与本企业所有的其商标相似而产生使得该商标丧失其显著性的危险，或者该企业是否应当考虑确保使用这一注册商标？

相似的问题也可以使用到发明专利和外观设计专利上。是否该企业有合适数量的专利来保护企业自身的利益？或者专利数量还不够？或者拥有的专利过多而导致企业自身不能从其所有的专利上得到应有的回报？

专利获得需要消耗大量金钱来进行注册，尤其是在本国获得专利后，作为一个恰当的商业战略，也许要同时在其他12到15个国家申请专利保护。这一过程可能花费20万美元。并且一旦专利得到注册后，一般在专利获得三年后需要交纳专利续展费，其后每年都需要交纳该年费。专利续展的时间越长，续展的费用就越高。尽管拥有专利后产生巨大费用的危险性在于对其他侵权人提起诉讼的费用，专利侵权的诉讼很复杂，具有高技术性及不确定性的特点，也是民事诉讼中最昂贵的一类诉讼，因此拥有和使用专利的费用成本问题必须考虑进去。

如果专利能保护技术，不管是产品专利还是方法专利，都能具有潜在价值，可以通过自己成为市场的唯一生产商或者供应商，或者通过出售或是许可专利而给企业产生出巨大收益。这种情形下，也许值得申请专利，尤其是在开发该项原始技术成本很高的情形下。

比如，医药工业就是专利的主要使用和收益者。新药从研发到投入市场需要大量的成本，一般来说都需要成千万元的成本。但是，一种药品的成功开发，比如说癌症治疗药物、治疗高血压的药物、治疗心脏病的药物、治疗骨科病的药物、止痛片、消炎药、治疗沮丧等精神类疾病的药物、治疗肠胃病的药物等，都会由于该药品的成功开发带来数以亿计的收益，而这些药物大多是政府资助的医疗保险制度所能报销的。如果该药品或者该药品的生产方法不能得到专利保护，则很容易被企业的竞争对手模仿，而该竞争对手并没有投入任何研发成本，因此药品的售价会低很多，导致赚取大量利润或者占有其竞争对手的市场份额。在这种情形下，专利保护不仅仅是有意义的事情，而且是决定企业成功与否的关键。

但是，如果产品在主要市场上并不属于主要的有新颖性的开发产品，虽然该技术具有新颖性、创造性和实用性，但是由于其只是一系列可替代产品中的一种，则兴许没有必要申请专利。在这种情形下给该产品有一个好的商标，然后进行很好的销售和广告公关活动来表明该企业对该产品的首先投入使用，从而对该产品的质量和价值带来的声誉进行投资。

六、商业秘密和专利

当一企业开发出一项“商业秘密”，而这一“商业秘密”具有新颖性、创造性和实用性，则该企业应当考虑是否要申请专利[5]。商业秘密法的保护是途径之一。当销售出去的产品并不会透漏出该产品的组成成分或者加工方法的时候，很有可能他人不能独自发现或者发明同样的东西的时候，则利用商业秘密进行保护比利用专利保护更具有优势，可能的优势有：没有复杂、冗长且昂贵的申请和注册程序；没有在授予专利前的信息公开公报；垄断地位不会有固定期限；避免复杂、昂贵的专利侵权诉讼程序。

但是也许该产品通过“反向工程”能将其特点暴露出来，或者他人也在该领域从事研发且有可能发明该产品进行专利申请，则对该企业来说就是不利的。在这种情形下，商业秘密及保密法在专利申请程序中是很有价值的。

专利只授予给具有新颖性的未公开的信息。秘密信息还没有公诸于众，因此有可能利用保密法来将一些秘密的发明透露给能资助研发的他人，比如说银行或者商业合作伙伴，然后再进行专利申请。仅仅将信息透露给一个人而没有签署保密协议也有可能导致丧失新颖性，而得不到专利。

实际上，作为一种现实的策略，大多数专利权人都只将一些核心技术、方法或者方式申请专利，而将其他信息利用商业秘密进行保护。他们可以利用许可协议来将秘密信息许可给被许可人。将专利和商业秘密进行打包一并许可，可以增加许可的价值。这些商业秘密在其中的一些专利到期后兴许还有价值。

七、知识产权档案的价值评估

另外一项与审计一起进行的任务就是尝试对所拥有的或者许可的知识产权资产进行价值评估。对一个企业来说，有一系列的内部或外部的原因要对资产进行价值评估。内部因素包括获取相关信息用于准备资产负债表、对资产进行监督和管理、计算税收权利与义务、企业资产化的信息、企业资产重组中重要的信息。外部原因包括知识产权资产在企业融资、资产化、破产清算及税收计算、企业资产并购中的价值评估、许可他人使用时的价格确定、合资企业中真实资产的评估、并且对该合资企业资产评估中可能的诉讼费用与效率的计算等。[6]

在商业环境中对无形财产权的评估是很困难的也是很难以确定的。⑤这方面有一些职业的评估师，其收费昂贵且其评估结果难被证明。但是企业可以尝试一些粗略的方式进行评估。比如，企业获得这些知识产权的成本是多少？重新建立起这些知识产权要花费多少？这些不仅应当包括注册费用、律师或者知识产权代理人的费用或者是购买专利、取得许可或者保守秘密的费用，也包括创造了发明或者从事了研究和设计的聘用人员的工资和间接营业成本。多少收入应该计算在知识产权资产的年收益当中？能带来提成费收入收益？一个企业商标的标识能值多少钱？该企业打算准备接受什么对价就可以“无保留地”出售知识产权？如果该知识产权被竞争对手或者与该企业业务有利害关系的企业获得，多少费用可以许可该知识产权？如果进行“独占”许可，该许可费用应为多少？如果是“普通许可”，则应是多少费用？

一旦确定了对知识产权资料价值的评估意见基准，就要记住这只是一个意见，企业还应当考虑是否可以对该资料进行增值或者增加该资料产出的可能性。

八、企业知识产权的获取和培训

另外一个管理任务就是要确保企业能辨别并获取在该企业经营当中创造的知识产权，要将自己时刻放在一个能够取得相关形式知识产权的位置上来经营，把他们添加到知识产权档案中来，并且考虑是否实际上需要寻求在当前业务或者新业务中注册该产权或者使用该产权，或者许可、让该产权乃至接放弃该产权。

一个企业必须建立一套教育及培训制度，以便职工至少能了解在创造了一些东西后会有一些知识产权存在，让他们能汇报给企业负责管理、收集和评估这些知识产权的负责人。这也意味着需要有该制度来确保一些知识产权不会由于不正确的使用而丧失。

企业职工要理解什么是保密信息，同时企业的实验室或者研究及设计部门要小心记录所有研究结果并且每天都记载实验室的实验日志。该日志要有一系列的索引并且要确保秘密信息不会丧失新颖性，以便在条件成熟的时候进行专利保护。

⑤ In addition to the useful explanations of approaches to valuation provided by Monteiro see the various Chapters in Part III of The Management of Intellectual Property edited by Bosworth D and Webster E. Edward Elgar Publishing Limited, 2006.

当新生产线建立起来并有新的商标及标识进行一系列广告公关活动时，这些商标和与销售有关的权利能被企业识别并且获取。在进行新产品设计和包装设计的时候，企业也要同时考虑是否需要寻求外观设计专利的保护。

企业负责销售、广告的职工或者企业的广告代理商要知道怎样在广告中使用商标，确保该广告不会让公众将该商标当成产品的名称或对产品进行描述，从而使得使用该商标成为整个一类产品的通用描述名称。一个企业要能使顾客在购买特定产品时能通过该商标想起该企业，但是他们不能让该商标成为描述该类产品的名称，不管是谁生产或者销售这些产品。然后，这一标记会成为一个通用名称从而丧失其识别产品的特征，最终会丧失对该标记的注册权和商标保护的权利。⑥

还要有一套制度来确保新的工作手册或者企业自身的杂志、录像或者动听押韵的广告词一旦创立，要了解他们是否及如何受版权保护。

九、商业秘密和企业职工

商业秘密及保密信息的管理或者商业诀窍需要大量的管理技巧与战略。商业秘密的保护需要采取“合理措施”来保护信息、数据或者技术的秘密性。比如说，必须采取下列所有或一些措施：应当有给各类文件和信息的秘密性分级的制度；信息必须保存在安全的文件当中；这些文件都标有“机密”或者“秘密”的字样；这些机密文件及数据不应当离开其所在地；这些文件不能通过传真发送、不能被复印或者上传到不安全的电脑；不要用电子邮件发送或者放到网站上；确保只有确定的少数人能够接触到文件；确保接触文件的少数人事先得到培训且得到警告要保守秘密；确保这些人或是签署协议要求遵守企业保密制度或守则或是签署保密协议。在一些情形下，信息、设备或者技术要保存在所在地安全的地方，确保出入人员使用密码进入并穿戴专门颜色的服装，等等。

然而职工还是可能学会用人单位使用的商业秘密，该企业应当认识到这一危险的存在并且要对其进行管理。很多的商业秘密或者违反保密义务的诉讼都是发生在用人单位阻止他们在职职工或以前的职工披露或者使用在雇佣过程中学到的信息。在雇佣过程中的保密义务与解除劳动关系后的保密义务有所不同。职工的义务，不管是现在的还是过去的，都必须按照劳动合同条款进行考虑，因此该劳动合同要确保有商业秘密保护条款，并且要要求职工遵守保密规定及进行培训。在合同中没有明示条款确定何信息为保密信息以及保密义务的情形下，该保密义务为合同的暗示条款。如有明示条款，则涉及到该条款是否能被执行的问题。

在许多法律管辖区域内劳动合同的条款中都包含有职工对用人单位负有保密义务的一般义务。职工必须以诚信服务于用人单位。这意味着职工负有不损坏用人单位利益的义务而且也不允许使用在雇佣过程中获得的信息。该义务也阻止职工故意尝试学习用人单位的秘密用来在解除劳动关系后使用该信息。

在劳动关系终止后职工不再对用人单位负有忠实于用人单位的一般义务。但是职工仍然受商业秘密法或者保密义务的一般法律的管辖。因此，有些在雇佣过程中学到的信息，如果不属于商业秘密，是可以使用的。但是如果属于商业秘密且职工在劳动过程中获得了这些信息，他们仍然受一般法律中的保密义务约束，以阻止他们使用该信息。

信息的秘密性质以及雇主采取措施来强调及保护信息的秘密性是很重要的。如果用人单位没有尽力阻止该信息的自由流通，若职工只是记住了该信息，则不能阻止职工在解除劳动关系后使用该信息。但是如果职工故意在未经许可情形下找到该信息或者复制该秘密信息则不可在解除劳动关系后使用该信息。

用人单位也许会尝试通过在劳动合同中规定用人单位在和职工解除劳动合同关系后的具体期限内职工仍负担保密义务来阻止该信息的使用，这被称作“竞业禁止”条款。这些条款可以是在合同中规定为不许使用或者披露一定信息，该等条款也可以是协议，在该协议中规定不许在若干年内设立与用人单位相竞争的业务或者为用人单位的竞争对手工作。

同时，许多法律管辖区的法律都包含有劳动者自由选择劳动的原则，如果该竞业禁止条款与该原则相冲突，则该条款可能无效或不能被执行。一般来说，竞业禁止条款

⑥ International Trade Mark Association, Trademarks vs., Generic Terms (Fact Sheet) at http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1514.

只有在表明用人单位是在寻求保护与客户商业秘密的条款的情形下才有效。该条款必须宽泛而不仅仅是保护用人单位自身的利益。因此何种信息属于该条款管辖的范围必须进行考量，并且可以有时间限制和地域限制。

一些劳动者在工业劳动过程中一般获得的信息应该视为劳动者自己一般的技能和知识，这部分是可以由劳动者带到下一用人单位的。该信息不能被视为商业秘密，因此不能得到一般保密义务法律的保护。该信息也不能用明示限制条款来限制。该信息不仅不是商业秘密而且执行该条款会导致限制劳动力的自由流动，这是不公平的。

关键是企业需要制定管理战略采取切实的具体步骤来在实际经营中保守秘密，需要对职工进行培训、适当形式地沟通以及恰当的合同和劳动政策来确保该秘密信息的合法地位。

十、专利及专利文件信息作为管理工具

对企业来说，还有一个特殊的机会用来将研发的发明申请专利来进行商业化。在过去125年当中专利制度得到了极大发展。世界贸易组织的出现以及《与贸易有关的知识产权协议》的要求标志着每一国家都与专利制度发生联系，尽管还只是萌芽阶段。根据世界知识产权组织在2004年的报告，全世界共有850,000件初次专利申请，若包括在多数国家的重复申请，一年的申请量达到1,600,000件。2004年全世界大约有5,000,000件专利生效。美国专利与商标局、欧洲专利局、日本专利局仍然是大量专利的登记局。欧洲专利局在其网站上表明该局目前拥有60,000,000份专利文件。专利文件是世界上最大的科技信息储存库。所有的专利都是根据一系列标准符号进行分类，基本都可以通过搜索得到相关技术信息、产品方法、权利名称、“同一系列专利”及在该技术领域的所有专利及发明、实际发明人的名字、登记所有人的名字、地址及联系方式和所有的被许可人信息。此外，还有其他一系列详细信息。这些都有索引、搜索服务、摘要服务、技术配套服务等。企业可以从中获得很多信息。

专利信息可以被企业用多种方式使用，也有各种级别的使用目标和策略。比如，第一，专利信息可以被用作与该企业有关的研发相关的技术信息。第二，企业拥有的专利息是企业的主要资产。这些信息可被用作评估企业业绩成功与否的标志之一，或作为评估企业某一部门或分部的业绩表现的标志之一，甚至作为某一研究团队或个人的业绩评估标志之一。第三，专利信息可以通过发明人的名字或者专利权人的名字获取。因此不仅要经常审阅与自己领域相关的技术的专利文献，而且要关注谁是发明人和专利权人，是否自己的竞争对手是该专利的所有权人。企业也许希望说服这些研究人员或者研究团队或者发明人来自己的企业工作。更重要的是企业希望知道谁拥有什么样的权利。第四，竞争对手的申请必须仔细审阅。该企业应当检查自己的专利、专利申请、产品记录、研究成果及公众使用的情况看是否。在这方面，需要注意几个方面问题：一是竞争对手的申请是否可以由于不具有新颖性或者缺乏创造性或者缺乏实用性而可以提出异议；二是如果竞争对手的新专利涉及本企业已有专利或者如果竞争对手获得专利权可能影响本企业将来的活动安排，可以接触竞争对手进行交叉许可；三是竞争对手专利申请或者专利中的权利要求书可作为企业在不侵权的情形下为自己的利益所使用。可能仅仅在竞争对手的专利周围产生外观设计专利。四是也许可以改进竞争对手的专利，然后考虑再单独申请一个专利或者与竞争对手谈判进行交叉许可或者共同改进。第五，当然一个企业不仅应当检查自己的专利和生产记录，也要也要通过专利检索来搜索与企业专利相同或者相似的专利的所有信息。第六，如果企业发现自己在专利侵权诉讼中成为被告，则应当立即开始全面检索并分析竞争对手的专利及其他与专利诉讼中的权利主张相关的专利文献，看能否提起被诉讼的行为不属于权利主张的范围的辩护或者主张竞争对手的专利无效应当撤销的辩护。第七，企业也许只希望进入市场或者从事生产或生产特定产品，因此通过检索专利文献看看哪些专利企业能够使用或者寻求许可。因此专利文献不仅仅是拥有自己研究队伍的企业的技术信息的来源，也是寻求技术或者技术供应商的指南。第八，可能是一项专利申请由发明人个人提出或者由一个小公司提出，而他们不能将该专利用于生产或者缺乏能力来全面开发该获得专利的潜能，则企业也许希望与该发明人接触，或者聘用该发明人个人，或者从该发明人处购买或者得到被许可使用或者收购其他公司。第九，企业应当监测全世界范围内所有与本企业领域内有关联的发明，也许企业希望寻求机会在本国获得该专利权或者得到许可在本国使用该专利。第十，企业应当利用国际专利合作条约(PCT)下的国际检索仔细使用国际检索来检索各国提供的

专利信息。这不仅可以披露各国信息中的现有技术而且可以帮助识别在各国申请专利成功的可能性，并且帮助管理层来决定企业的出口战略。比如说，一项专利如果在一国不用花费过大代价成功地申请并且该国对专利的进口提供适当保护的话，则该企业可以将自己的出口作为该企业的重要内容。另外一种方式是该检索可以识别在相同或者相似领域经营的公司，这样企业可以决定是否与该公司接触购买其专利，或者被许可使用其专利或者与其合资利用该专利。

总而言之，企业需要有明确的管理规划来恰如其分地使用专利和专利信息。对于企业而言，还可以做很多观察和思考。但是最后的建议是，如果一个企业有一份富有意义的资产档案或者潜在档案，或者该企业依赖于该企业的知识产权来生产，则该企业应当与一个可以信赖的商标专利代理人或者知识产权律师建立起长期的合作关系，并将他们纳入管理层一起进行讨论。当然，尤其要注意寻找专家并且按照企业自身的利益有效使用这些专家。STL

建议阅读：IP Toolbox. http://www.iptoolbox.gov.au/；Looks at the tabs for IP and Your Business, IP Commercialisation and IP Management. This is a really useful resource；McGinness P Intellectual Property Commercialisation Lexis Nexis 2003；Granstrand O, The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism Edward Elgar Publishing Ltd 1999；Bosworth D and Webster E(eds). The Management of Intellectual Property. Edward Elgar Publishing Limited, 2006.

参考文献：

[1] WANG Guihong. Application Of Geographical Indication Systems In China: Jinhua Ham[EB/OL]. http://www.foodquality-origin.org/documents/JinhuaHam.pdf.

[2] Corbel, P. Management stratégique des droits de la propriété intellectuelle, Gualino éditeur, (2007), Paris; Hufker, T. et Alpert, F. "Patents: A Managerial Perspective", Journal of Product & Brand Management, vol.3, n° 4, 44-54 (1994); Nickerson, J.A. et Silverman, B.S. "Intellectual Capital Management Strategy: The Foundation of Successful New Business Generation", Journal of Knowledge Management, vol.1, n° 4, 320-331 (1998); Reitzig, M. "Strategic Management of Intellectual Property", MIT Sloan Management Review, Spring, 35-40 (2004); Tao, J. ; Daniele, J. ; Hummel, E. ; Goldheim, D. & Slowinski, G. "Developing an Effective Strategy for Managing Intellectual Assets", Research Technology Management, (2005) January- February, 50-58; Terziovski, M. & Lai, A. "Developing Innovation Capability Through Intellectual Property Strategy in The Australian Biotechnology Industry: Starpharma", in Terziovski, M, Building Innovation Capability in Organisations, Imperial College Press, London (2007).

[3] Raysman R Pisacreta E A and Adler KA. Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis[R]. Law Journal Press, 1999-2008.

[4] USPTO Issues White Paper On Patent Pooling 2001.[EB/OL]. http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patpoolcover.html.

[5] Arundel, A. The Relative Effectiveness of Patents and Secrecy for Appropriation[J]. Research Policy, vol.30, 611-624 (2001).

[6] Monteiro J, Valuation Of Intellectual Of Intellectual Property Rights[EB/OL]. http://www.ecta.org/IMG/pdf/Monteiro_PP.pdf, 2007.