

知识产权管理

— 一个董事会要考虑的策略问题

富而德律师事务所香港办事处合伙人
康博曦 (Connie Carnabuci)
2002 年 12 月 24 日

目前，公司的价值日益取决于其无形资产，特别是取决于其关键员工和知识产权构成的知识资本。在过去四分之一世纪，商业发展的驱动力发生了革命性的变化。土地、人力和资本等传统动力现今在创意和知识面前黯然失色。

最近有人评论说，1975 年《财富》五百家公司的清单表明，这些公司市场价值的 40% 来自无形资产。到 1995 年，《财富》五百家公司的无形资产所占的份额已高达市场价值的 75%¹。2002 年“全球品牌记分卡” (Global Brand Score Card) 是《商业周刊》 (Business Week) 连同 InterBrand² 进行的一项调查，其公布了按美元价值计的全球首 100 大品牌。独占鳌头的全球品牌是可口可乐 (Coca-Cola)，价值 69 亿美元。排名第 100 的是 Armani，价值 15.09 亿美元。上述估价是根据公开可得到的营销和财务数据进行的。

由于知识产权对于公司最终能否在市场上取得成功愈来愈重要，董事会需能在充分掌握资料的情况下就公司的知识产权组合及其策略管理作出抉择。董事会要考虑的主要问题是：

1. 为达致业务目标所用的知识产权中哪一项是最关键的？
2. 有关权利是否已得到充份保护？
3. 公司是否遵守有关其所用第三方知识产权的义务？
4. 公司的经营策略对知识产权有何需求？现有的知识产权组合是否能满足这些需求？

公司内部的和外聘的法律顾问将在协助董事会回答这些问题方面起越来越重要的作用。他们会查明知识产权是如何及在公司内何处创立的，就为保护知识产权而需采取的适当步骤提供咨询意见，并就如何根据公司的经营计划最好地将知识产权商业化提出建议。

目前，为了更好地进行经营，有必要积极、策略地管理公司的知识产权组合。

¹ “The Insurance evolution for intangibles”, Robert Chase, Managing Intellectual Property, September 2002

² www.finfacts.com/brand.htm

对公司知识产权进行策略管理的第一步，是弄清在公司为达致业务目标所用的知识产权中哪一项是最关键的，并设立知识产权资产登记册（最好是采用具有良好搜寻和检索功能的电子数据库格式）。这一工作涉及检视至今已创立的知识产权，以及考察未来可能创立知识产权的领域。这两项中的每一项同等重要。

制备关键性知识产权登记册的主要好处如下：

1. 使公司可对发现的市场机遇作出极快速反应。例如，若你非常清楚地知道你须提供什么，并且你已事先弄清什么可与你的现有资产良好地“配合”，即能对结成战略联盟的邀请作出快速、准确的评估，从而达到“一加一等于三”的指数效果。
2. 协助辨识知识产权组合中的任何缺漏，使公司能找出必要补救行动的范围，并优先就知识产权组合采取补救行动。
3. 使你能找出利用不充分的资产，以便公司能采用适当的商业化技巧，尽量增加“点击收入”（即通过对同一资产的不同层面授予许可的方法赚取额外收入）。例如，公司在某一个市场上在某一方面使用知识产权。但是公司在其他地方的市场上拥有权利，可按独家或非独家的方式，在那些市场上就同一方面，或就可使用该知识产权的其他方面，授予许可。
4. 避免在就市场机遇作出回应时再进行“演习”，使董事会在履行其受信责任时能以有条不紊、合情合理、统筹协作的方式采取行动。

为了对公司过去的关键性知识产权进行检视，有必要确认业务的特征，以便找出其中所包含的知识产权。确认业务特征可采用各种方法，例如：

1. 列出年收益最多的产品/服务/部门/业务单位；
2. 列出主要成本项目；
3. 描述据信公司享有的各方面市场竞争优点。

显然，前两种方法比第三种较为客观。实际上，确认业务特征的方法是无限的。不管采用何种方法，主要目的是对用于开发公司向市场提供之产品和服务的，或者用于用来向市场交付产品和服务之过程和系统的各项知识产权进行评估。

找出有关知识产权的工作最好由一个由业务人员（营销或工程人员）和知识产权法律顾问（内部的或外聘的均可）组成的多学科小组进行。工作的目的是找出为达致业务目标所用的关键性版权、商标、专利、设计和保密资料。

一般而言，我们会建议公司参照法律认可的主要知识产权类别将其知识产权分成几部分注册，即商标、版权、专利、设计和保密资料（例如行业秘密、专有

知识)等。在某些行业中,存在其他较特殊的知识产权(例如电路设计权)。将知识产权组合划分成这些主要类别后,我们建议进一步将每一主要类别划分成独有知识产权和被许可使用的知识产权两个分类。

找出为达致业务目标所用的关键性知识产权后,我们需要记录该等资产的哪些有用资料呢?我将围绕商标讨论某些问题,以指明公司一般会寻求获取哪种资料。概括而言,查询会集中于确认所有权关系链以及找出权利的任何限制或“束缚”。

如果我们首先考虑独有商标,了解以下各点会有所帮助:

- (a) 商标所有人的姓名/名称(如果会因业务单位或单一产品系列的处置(即分拆)等在集团内部造成问题,则这一点尤其重要);
- (b) 商标是为用于哪(些)类产品和服务而注册的;
- (c) 商标的状况(是否已注册;是否有待检查;是否正面对反对或撤销聆讯);
- (d) 商标已在哪些国家注册(是否涵盖现在或将来所有有关的贸易区;公司是否已妥为利用现有的公约申请并从中获益);
- (e) 是否已将商标使用许可授予第三方(如有,这些许可是独家的还是非独家的,制定了什么程序来妥为控制被许可方以确保商标的完整,公司有哪些终止权利,被许可方有哪些选择权(如有)来扩大权利);
- (f) 需以文件记录并随时留意的续期日;及
- (g) 所用的商标中是否有任何未注册?是否应申请注册?

如果公司正在根据第三方的许可使用任何商标,取得下列资料至关重要:

- (a) 许可方的身份和现通信地址,以便通知可按时有效送达;
- (b) 许可的条款是什么;是否有权选择扩大许可;这些选择权需于何日前行使;如果未行使选择权或者许可方有权拒绝授予选择权,将实施什么策略进行商标过渡;
- (c) 许可适用于何地区;是否有扩大适用地区的选择权;如有,可于何时及在何基础上行使该选择权;
- (d) 许可的范围是什么;是独家的还是非独家的;适用于哪些货品、服务和地区;

- (e) 是否存在与类似交易、相关产品或其他地区有关的任何限制（即不竞争）；
- (f) 是否存在若不能达到就会导致可行使终止权利的任何最低销售目标；
- (g) 许可方有何终止权利；如果这些权利被行使，过渡策略是什么。

就版权、专利、设计和保密资料等类知识产权也可进行类似过程。

查明知识产权的另一个重要性在于，确保知识产权资产估值所需的数据可易于取得。这些资产的估值已成为很多收购与合并活动中的关键问题。例如，我们在目前的经济气候下常见的一种趋势，即以知识产权作为“实物”向合资企业出资（根据许可协议或以转让方式）以交换合资企业的股本，就是这种情况。一般而言，会计师在对知识产权估值时会采用下列三种方法之一：

- 历史成本；
- 收入流的净现值；或
- 市场上的可比交易

保有可用于这些估值方法之相关数据的记录至关重要。

对公司知识产权进行有效策略管理的第二步，是建立一个系统，探测未来创立知识产权的活动。其目的是提高公司内会创立知识产权的那些人员、过程和部门（例如实验室、营销部、产品开发部、信息技术部等）的受注意程度。这些既是面对客户的也是后台办公室的活动。

有助于此过程的一些简单步骤如下：

- 传达知识产权政策以提高知识产权在公司内的认知度。专门处理以下问题：什么构成知识产权，为什么其对公司重要，以及雇员交出其在受聘期间创立的知识产权的义务是什么；
- 鼓励经理人员呈交发明/创造报告（即奖励创新），以提高公司内创造人员的受注意程度；
- 委任知识产权高级管理人员，其部分作用是作为公司知识产权组合的记录人，以及作为监控未来创立知识产权的把关人。知识产权高级管理人员应协

助雇员审查项目文件和发明报告，协助管理从外接受或对外授予知识产权使用许可的工作，就公司的知识产权资产事宜与公司内部经理人员和外聘顾问（银行和律师）保持联络。知识产权高级管理人员一般还将通过管理注册知识产权的前期步骤以及管理执行知识产权的反应行动（如果公司得知第三方侵权），协助保护公司的知识产权。知识产权高级管理人员也将负责查找公共注册机构，例如商标、专利、设计和域名注册机构，就公司感兴趣的领域之发展提供咨询意见。知识产权高级管理人员也可检视私人运营的普通法数据库（例如电话名录）以及万维网，并查阅有关贸易杂志中的文章。所有这些市场情报有助于公司评估新想法，以及使公司掌握有关竞争对手活动的最新资料。

知识产权高级管理人员还应负责提高保密资料及其披露控制方面的警觉性。公司的政策规定，未经有关把关人（例如业务单位总经理、项目负责人或知识产权高级管理人员）的同意，不得进行任何披露。这一政策是必不可少的。改变对信息技术系统存取权的级别，更换密码，限制访问者将受限资产从公司场所转至实际地址等措施均是实际可行的安全措施。无知的行为（例如在展销会上披露产品资料）可造成严重损害（例如在呈递注册申请前进行公开披露将失去注册专利的权利，因为公布意味着发明不再新颖）。最后，公司当然应在其聘用和顾问协议中列明适当的知识产权和保密条款，确保在公司对有关个人代表公司创立的知识产权的权利方面，不会出现模棱两可的解释。

总而言之，对知识产权组合的了解可使顾问和经理人员及其董事会能够快速取得关键性资料，从而使他们能够抓住市场机遇，根据对现有资产的充分了解制订扩展计划，在资产未获担保的情况下找出风险所在，实施防御性补救行动，优先考虑会带来机会或威胁的事宜，以及公司将采取的相应行动。这最终将解除知识产权增值的桎梏，带来最大股东价值，使董事会能成功地履行其对股东的职责。