

专利战略的合理运用与企业自主创新成果保护

臧凯屏,张攀宏,常建林,费鹏卫

(西北工业集团有限公司,西安 710043)

摘要:简述了专利、专利权与专利制度、专利战略等一般概念,就如何合理运用专利战略,对专利申请的时机与类型选择、企业知识产权管理制度建设、不同创新成果的保护等相关问题作了简要叙述。

关键词:专利战略;知识产权保护;创新成果;企业

中图分类号:T-18 **文献标识码:**A **文章编号:**94007-(2013)01-0040-03

0 引言

企业专利战略被认为是在国际市场中占据竞争优势,获取最佳经济效益的秘诀。依法利用专利并将其与经济战略结合,是企业经营活动和战略的主要因素。企业作为市场经济的基本单位和最主要的市场竞争主体,唯有用好专利战略,确保自主成果得到保护,才能不断提高自身竞争实力,同时有效遏制竞争对手。

1 企业专利战略及其运用

1.1 专利、专利制度与专利保护

专利权是一种法律认定的权利,是国家授予申请人在一段时间内禁止他人未经许可为生产经营目的实施其专利的权利,具有独占性、地域性和时间性特点。专利法是一部独立部门法,是由国家制定、用于专门调整因确认发明创造的所有权和因发明创造的使用而产生的各种社会关系的法律规范,要解决发明创造权归属、利用、保护等问题。专利制度的基本内容是依照专利法,对申请专利的发明创造经过审查和批准,授予专利权,公开发明,其特点是依法保护、科学审查、技术公开、国际交流。

1.2 专利权的获得与保护

发明人或设计人必须将发明创造内容和请求保护的权利要求等按《专利法》所规定的专利申请程序,以书面形式向专利行政部门提交申请文件,经法定审批程序后方有可能获得专利权。专利保护有以下形式:行政保护、行政诉讼保护、民事诉讼保护、刑事保护。发明或实用新型专利的保护范围以其权利要求书的内容为标准。外观设计专利权的保护范围,不是根据权利要求书的内容来决定的,而是以表示在图片或照片中的该项外观设计专利产品为准。

1.3 企业专利战略概念、特点与意义

专利战略是为获得与保护市场竞争优势,运用专利保护手段和专利信息,谋求获得最佳经济效益的总体谋划,其具有法律性、保密性、非独立性、地域性、时间性和技术性等特点。企业专利战略独到的功能和作用,是其他任何战略或规划不能替代的。企业运用专利战略,既遏制竞争对手,还能提高自身竞争能力,追求用较少的投入换取丰厚的回报。

1.4 企业专利战略构成与制定

企业专利战略思想,是企业在一定时期对专利的全局性、长期性的看法和打算而形成的观念体系。企业专利战略目标,是企业在一定时期内关于专利

收稿日期:2012-12-25

作者简介:臧凯屏(1976-),女,山西人,工程师,主要从事知识产权与成果管理工作。

张攀宏(1984-),男,西安户县人,助理工程师,从事人力资源开发与管理工作。

常建林(1959-),男,陕西米脂人,高级工程师,主要从事科技情报与知识产权管理工作。

费鹏卫(1983-),女,助理馆员,从事事情报资料及档案管理工作。

战略的奋斗目标,及专利战略预期达到的总要求。企业专利战略方案,是实现企业专利战略目标的可行途径,包括运用专利战略取得专利权和运用专利保护手段获得市场竞争优势地位的策略两方面。

企业专利战略制定的前期准备包括班子组建,资金准备,专利与市场调查,目标确定,企业实力与专利情报分析、市场分析等。制定企业专利战略,一是立足于企业自身实际;二是将其纳入经营发展总战略、紧密结合企业科技发展战略;三是针对不同阶段的市场竞争形势制定相应的专利战略;四是从技术、经济和法律考虑。同时注重专利文献情报利用,分析了解同类产品专利状况、技术水平现状和趋势,进行技术预测,确定专利技术投资决策。

1.5 企业专利战略的运用

企业专利战略的运用关乎企业在技术竞争、市场竞争中的成败。内容涉及技术研究开发决策、专利技术开发、专利申请、专利情报和市场情报的分析与利用、专利实施、对其他企业竞争专利采取的对策、专利诉讼等。

进攻型专利战略,是企业积极主动地将开发出来的技术及时申请专利并取得专利权,从而抢占和垄断市场。包括基本资料战略、专利网战略、专利有偿转让战略、专利收买战略等等。可采取以下策略:尽快开发外围专利,在基本技术领域筑起牢固的专利保护网;采取多种手段和途径设法阻止在基本技术周围未开发的领域被他人获得专利;对产生基本专利的技术做一定的技术储备,以便在基本专利期限届满时,通过取得改进专利实施保护。

另一种是防御型专利战略,是保护自身利益或将损失减少到最低限度的一种战略。用于当受到外来专利战略进攻或竞争对手的专利对本企业经营活动构成妨碍时,以打破垄断格局、改善被动地位。包括取消对方专利权战略、文献公开战略、交叉许可战略、利用失效专利战略、绕过障碍专利战略等。

1.6 技术创新中的专利战略

企业研究、开发战略其实主要就是专利技术研究、开发战略,包括开拓型、追随型和引进型战略。开拓型战略并非适用于任何企业,而应具备一定的条件:如企业研发能力与基础研究实力;经济实力;市场预见与开拓能力等。追随型战略也即模仿改进型战略、跟随型战略,需具备的条件:有健全的专利情报网络、较强的研究开发能力、新产品开拓营销能力等。引进型战略是一种“拿来主义”做法,即通过有偿转让形式利用他人专利技术。

2 企业专利申请战略与运用

申请专利时需要注意处理好同保护技术秘密的关系。因为作为一种战略,将发明创造的基本内容公开在说明书中,其程度是只需满足专利法的“充分公开”要求即可,而发明创造的关键部分则作为技术秘密实施保护。

2.1 是否申请专利应分别情况

申请专利不是在任何情况下都合适的,要考虑几个方面:(1)费用问题:申请专利须缴纳必要的费用,获得专利权后要缴纳年费。(2)发明生命周期:发明专利审批周期较长,对经济周期不长的发明,要考虑经济利益价值。(3)不被授权的风险:专利的申请意味着技术方案的公开,容易给对手以机会,特别是未被授权的发明更如此。

2.2 尽量申请专利的情况

当某项创新成果构成专利主题时,在下列情况下应尽量申请专利:(1)技术较复杂、竞争对手难继过去的成果;申请专利可有效控制竞争对手的创新并防止竞争对手控制自己;能掣肘竞争对手优势的创新成果。(2)竞争对手易于通过反向工程获得发明创造成果技术要点的;市场潜力较大而创造性不高的成果。(3)申请专利不是为了自己利用,而是限制对手(仿冒侵权)或实施有偿转让。(4)对有市场前景或耗资较大的成果。

2.3 适合作为技术秘密加以保护的情况

把创新成果作为技术秘密保护的优点是:无需办理申请手续和缴纳费用;竞争对手无法得知发明内容并加以利用(前提是保密措施得当),可长期在事实上获得技术的独占性利用。以下类型的成果适合用技术秘密的方式加以保护:

(1)明显不能适用于专利保护的技术创新成果:技术创新成果不属于专利法保护的主体;技术创新成果不具备专利性。

(2)可获得专利权,但保护风险大(技术、经济、市场考量,可能利于对手):竞争对手能在研究专利说明书后轻易绕过该成果;技术创新成果商业应用价值不大,申请专利会公开发明内容却无经济利益;技术创新成果经济寿命周期短,等到授权时可能被更先进的技术替代。

对难以被他人的反向工程“破译”的技术,可以技术秘密方式保密,但其具有一定的风险性。技术秘密转让或许可他人使用后,如被善意第三人得到该技术,转让或许可合同并无约束力;难以排除别人

也在研究同一技术并申请专利。

2.4 公开技术创新成果

既不适合申请专利也不适于技术秘密保护时,可采用公开技术创新成果的方式。目的是使对手的专利申请丧失新颖性,阻止其获得专利。但风险在于公开后技术不再受任何法律保护,所以该策略的运用须慎之又慎。

2.5 申请时机与种类的选择

鉴于专利制度先申请原则的规定,对拟申请专利的发明就要求及时。但申请专利并非越早越好,因为如创新成果尚不十分成熟时,过早申请专利可能会影响专利权的获得;此外,早申请也等于专利权的早结束(从申请日起计算专利权期限)。确定申请时机的大致原则为:(1)考虑竞争对手的现状;(2)注意技术创新阶段的保密,以避免丧失新颖性;(3)协调好基本发明与外围开发成果申请专利,以免单纯申请基本专利公开技术方案后,给竞争对手开发外围专利技术造成便利,反而限制了自己。

3 知识产权保护工作环境和细节是保障性基础

知识产权保护制度的建设和措施的落实,是保护无形资产的前提和基础。

3.1 基本条件的创造

一是机构设置,条件许可时最好设置专门的知

识产权管理职能机构,以便于全方位管理,落实责任、协调资金的运用、加强人才的培养,协调好专利申请、成果鉴定与发表、申报奖项等的先后次序;二是制度建设,要将知识产权管理工作融入到企业的整体管理之中,融入企业科技创新的全过程;三是经费保障,知识产权保护经费不能只看眼前的经济利益。

3.2 不同阶段的知识产权管理

(1)研发项目立项阶段,需要在充分了解项目的技术内容、研发方向和可行性的基础上评估其前景,初步判断项目可能产生的技术成果(知识产权),通过文献查新分析,了解现有技术发展现状和趋势,了解竞争对手的知识产权状况,在研发当中避开他人的现有技术成果但还要加以借鉴。

(2)随着研发工作的逐步推进,陆续会有科技成果产生,需要重视和加强技术成果的保护,制定科技成果(知识产权)的整体保护方案,选择保护类型。

(3)验收阶段,关注的侧重是成果的产出情况,仍需继续跟踪现有技术文献信息,以便进行总结,或先进性、经济性评价时参考之用。该阶段需要考察自主创新成果的应用前景,选择成果转化的实施途径、内容与形式。

(4)科技成果产业化的实施阶段,将围绕追求利益的最大化,探寻对自主成果的保护,并注意做好诸如及时续缴专利年费等维权事务。

The Reasonable Application of Patent Strategy and the Protection of the Independent Innovation Achievement of the Enterprises

ZANG Kai-ping, ZHANG Pang-hong, CHANG Jian-lin

(Northwest Industry Group Ltd. Xian 710043)

Abstract: Some general and ordinary concepts, such as patent, the right and the rules of patents, patent strategies are briefly introduced here. And some ideas of how to use the patents strategy, the time and the type choice of the patent application, the rule construction of the enterprise's intellectual property right and the protection of different innovation achievement etc are briefly illustrated in this article.

Key Words: Patent strategy; Protection of intellectual right; Achievement of innovation; Enterprise

参 考 文 献

- [1] 冯晓青. 企业知识产权战略[M]. 北京:知识产权出版社,2001. 9
- [2] 张文德. 企业知识产权保护问答[M]. 北京:知识产权出版社,2002. 8
- [3] 陈美章,周政,张平,等. 知识产权教程[M]. 北京:专利文献出版社,1993. 8
- [4] 吴伟仁主编. 国防科技工业知识产权实务[M]. 北京:知识产权出版社,2005. 1
- [5] 中华人民共和国专利局. 专利申请须知[M]. 北京:专利文献出版社,1993. 7