

专利保护需要有好的策划

PATENT PROTECTION REQUIRES GOOD PLANNING

牛光华 陈亚杰

摘要：一项技术研发成功，不是随便申请一项专利就万事大吉了。曾有一个高新技术企业创办人经过多年的研究，开发出一种全新的污染控制技术，并委托代理机构申请了产品专利，但在该专利申请之后又有多人采用相同的思路分别申请了大量的专利，其中已经公开或授权的专利就有近 20 项要最大限度的进行专利保护，使技术创始人失去了在这些领域的专利保护，因此专利的申请和保护需要进行整体的策划，既要把握好专利申请时机，委托有经验的代理人代理，更要分析市场和技术应用的前景，最大限度地维护好自身的合法权益。

关键词：专利申请 专利保护 专利策划

一项技术研发成功，不是随便申请一项专利就万事大吉了，需要进行整体的策划。最近接触的一家企业给我们留下了很深的印象，这是中关村科技园区的一个高新技术企业，其主要创办人经过多年的研究，开发出一种全新的污染控制技术，并委托代理机构申请了产品专利。但在该专利申请之后，又有多人采用相同的思路分别申请了大量的专利，其中已经公开或授权的专利就有近 20 项。这些专利基本上都属于该企业主要创办人研发技术在某一方面的具体应用，但通过对这些专利的技术分析，我们发现其中多数专利并未落入该技术创始人专利的保护范围，也就是说，这些技术虽然已经基本上由该企业主要创办人研发出来了，但其在许多方面应用的专利权却完全落入他人之手，该企业不仅不

能限制他人使用这些技术，反而在将来的推广应用中要受到他人的限制。更为重要的是，这些专利可能比该企业创办人申请的专利具有更高的市场应用价值，更具有市场竞争力。面对既成的事实，尽管我们又进行了大量的技术和市场分析，将未被他人占领的有保护价值的应用方式进行了专利申请，但这些申请却无法阻止他人已有专利的保护。因此我们不得不感叹该企业主要创办人最初专利的申请究竟是维护了自身的利益还是在为他人做了嫁衣？

如何有效地保护好自己研发的技术，如何避免因专利申请而将技术拱手让与他人，其中关键的因素就是要有一个非常好专利保护策划。对于任何需要进行专利保护的技术，申请人应认真考虑好何时提出专利申请、要求专利保护的技术内容是什么、申请的专利类型是什么、专利申请的数量又应该是多少等问题，这些问题不解决，往往就会出现得了专利但丢了技术的现象，成为他人不计酬的打工仔。

要最大限度的进行专利保护，通常需要做好下列几项工作：

1、 研发前和研发过程中随时注意相关技术的发展：

可以通过专利文献检索、学术论文检索、业内技术交流以及市场调研等方式详细了解相关技术的发展状况，特别是由于专利文献涉及的往往都是最新的研究成果，并且公开的技术内容较为详细，可以根据专利文献随时了解最新的技术状况，这样既可以为研发工作提供大量有用的参考资料，节省研发时间和研发费用，又可以详细了解已经被他人占领的技术范围，找出自己所能保护的内容和所能保护的范围。

2、 把握专利申请时机：

由于申请专利时只要求专利申请文件的描述能够使本领域的技术人员理解

和实施要求保护的技术方案，不要求具有成熟的产品，因此除药品等个别技术领域外，并不需要进行实验验证，更不需要生产出定型的产品。对于技术发展比较快的领域，往往应根据市场竞争的需要，在确立基本的技术路线和技术方案后就提出专利申请。根据专利法确立的先申请原则，谁先提出专利申请，专利就应该归谁。

但对于技术发展速度较慢的领域，则应更多地考虑提前申请对保密的影响以及对实际保护期限的影响。由于专利申请文件公开后任何人都可以查阅，了解和借鉴其中的技术内容，这种了解和借鉴可能会对专利申请人构成一定的威胁，增加专利申请人的竞争压力。另一方面，由于专利的保护期限是从申请日起算的，过早的申请也必然导致专利权的过早终止。

3、 在技术分析的基础上，制定分步骤的专利申请计划：

对于不同创新程度的技术应有不同的专利申请方式。例如，对于基于现有技术进行的简单的局部改进，其创新点也许仅仅是一个零件的形状，所要保护的也仅仅涉及这个局部的各种可能的技术方案，而对于一个全新的产品或技术，其创新点则可能涉及基本的工作原理和基本的技术路线，因此所要保护的往往不仅仅是研发出的具体产品，而应该是这个基本的技术路线，将这个基本技术路线下的所有产品都纳入专利的保护范围，以最大限度的占有市场。

由于研发有一个过程，对于较为复杂的发明创造，应当根据市场竞争的需要分步骤地申请若干项专利，在基本技术路线确立之后先依据专利法要求的方式对基本技术路线进行概括性保护，求得最大保护范围，再根据研发工作的进展对不断细化和优化的具体方案做进一步的保护。特别是对于全新的技术必须进行全面的分析，划定最大的保护范围，切忌因只保护一种非常具体的产品而丧

失独占同类产品市场的机会。

4、 选择优秀的代理机构和代理人：

由于专利的保护内容完全依据专利申请文件的记载,对于相同的技术不同的代理人会有不同的理解和把握,进行不同方式的描述,确定不同的保护内容和保护范围。专利申请和保护的是否得当除了申请人的因素外,往往主要依赖于专利代理人的能力和责任心,特别是在许多企业和技术发明人对专利了解的不多的情况下,更需要专利代理人给其在专利战略和具体申请内容上出谋划策,因此一个优秀的代理人对于专利保护质量来说是至关重要的。

但是,也正是由于企业和技术发明人对专利了解的不多,往往无法对专利代理机构和专利代理人的水平做出准确的评价。考虑到申请人所具有的技术优势,我们认为企业和技术发明人在选择代理机构和代理人时可以依据代理人的下列能力对其水平进行初步判断:(1)是否能够把握好基本的技术路线和关键的创新点;(2)是否能够发现技术中可能存在的使他人模仿专利技术而不构成侵权的漏洞;(3)是否能够对技术的完善和改进方案提出建议。

新飞集团的一位高层管理者曾经说过:“漠视专利就是放弃效益。”,这句话不仅适应于大型生产企业,更适应于以技术开发为主业的高新技术企业。现实中由于主观和客观原因而漠视专利的现象并不少见,因此,加强企业的专利管理、做好专利策划工作、将专利保护同企业发展相结合形成有效的专利保护战略应成为企业经营中的一个重要方面。

作者：^[1]牛光华：北京市卓华知识产权代理有限公司 总经理

^[2]陈亚杰：北京市卓华知识产权代理有限公司 总经理助理

联系电话：64830754

电子邮箱: dfwy18@163.com