

企业专利战略的缺陷与应对

The Flaw of Enterprise Patent Strategy and How to Cope With It

摘要

目前，我国企业对知识产权的重视程度已经达到一个较高的水平，然而新的挑战也随即而来，一味追求专利乃至发明专利的知识产权战略是不明智的，企业因在律师及专利代理人的协助下，更深入地了解各类知识产权保护制度，主动寻求变通的应对之策，有针对性地利用实用新型与外观设计专利、PCT国际申请、著作权登记、商业秘密、品牌建设等方式，为企业获得更强的核心竞争力。

关键词

知识产权战略，专利，缺陷，变通，专利战略

正文

一、概述

随着我国知识产权法律制度的日趋完备，知识产权保护力度的日益加强，知识产权越来越成为现代企业新的竞争力的主要来源，越来越多的企业开始意识到了知识产权的重要，并开始了企业自身知识产权战略的建设和实施。其中，专利战略的开展成为了绝大多数企业最为重视也投入最大的领域，本文就有关的问题进行探讨，希望能给我们的企业家们一些有益的参考。

二、企业专利战略面临的问题及其成因

尽管有政府的资助、减缓等众多优惠鼓励政策，但为了通过知识产权获得较大的企业竞争力，目前企业在专利战略的实施上投入仍然巨大。但是大投入真的必然能带来大回报吗？答案是否定的，目前企业在专利战略的实施上，主要面临以下问题：

1.发明专利授权难，审查周期长

专利法将分为发明专利、实用新型专利以及外观设计专利，众所周知，其中发明专利“分量最重，含金量最高”，主要因为发明专利具有创造性强、保护范围广、保护周期长等众多优点，因此成为了众多企业在专利战略中最为看重的香饽饽。

然而，正因为其“含金量高”，发明专利的审查程序相较于实用新型和外观设计专利要严格得多。首先，实用新型与外观设计专利只需要进行形式审查，而发明专利除了形式审查还需要实质审查，实质审查对发明专利的内容要求极为严格，不符合专利法要求或不具备足够发明点的申请将很可能难以得到授权。除此之外，实质审查需要消耗大量审查时间，审查周期很长，技术内容较为简单的发明专利申请，走完整个申请程序到获得授权一般至少也要三年以上，这几乎相当于我国中小企业的平均寿命了，而很多申请还要更久。

这注定了发明专利的“高门槛”，一般中小型企业难以涉足，而大型企业则需更多地投入成本。

2. 专利保护范围存盲点

除了审查严、授权难之外，专利制度本身存在一些盲点。同样以最受青睐的发明专利为例，发明专利保护的必须是方法或产品，通俗地说，这里所指“方法”必须是一种技术方案，这样的限制使得许多具有极具智慧创造性的方案或产品难以通过发明专利得到保护。

例如中国银联、花旗银行等金融业巨头曾获得过众多涉及商业方法的发明专利授权，然而，事实上，这样专利鲜有真正发挥作用的，大部分只是消耗着企业的维护成本，有的涉及纠纷的甚至还被无效了。而之后，类似这样设计商业技术的专利更是几乎无法获得授权。类似地，企业的商业方案，电视台的节目方案，游戏的玩法规则等，尽管同样是极具创意的智慧成果，却均无法通过发明专利得到应有的保护。

3. 丧失秘密性，时间及地域限制

尽管存在授权难，审查周期长，以及专利制度本身存在的盲点等问题，但许多企业依然成功地获得了一定量的发明专利授权，更有实力雄厚的企业累积了大量的

发明专利。然而，专利得到授权也并不意味着相应的发明内容能得到有力的保护，更不意味着企业必然能获得相应的竞争力，从某种意义上说，专利的授权只是在一定情况下获得保护与竞争力的基础和前提，如果处理得不好，甚至还可能得到反效果。

发明专利申请最直接的风险就是申请内容要公开，而且由于发明专利审查的严格程度，其申请内容至少需要达到一定程度的详实，否则难以获得授权。这相当于企业要把自己的技术、方案、产品特征等较为详细具体地进行广而告之，任何人都可以毫无成本的获得，这对那些投入巨大研发成本后将成果申请专利的企业来说，无疑是存在风险的。

从某种意义上说，专利制度就是让你通过将技术内容公开为代价，来获得法律的保护。需要注意的是，这样的保护并不是毫无限制的，首先值得注意的，就是保护期。相较于实用新型和外观设计 10 年的保护期，发明专利具有长达 20 年的保护期，均是从申请之日起算，这也正是发明专利如此受欢迎的原因之一，但同样地，由于发明专利的授权周期长且不确定，在有些情况下，发明专利的实际保护时间远小于 20 年，甚至对于一些核心技术来说，即使完全达到 20 年仍显保护时间过短。例如你能想象如果可口可乐将他们引以为傲的“神秘配方”申请为专利的结果吗，那样他们的辉煌可能只能延续 20 年。一旦专利保护期到了之后，申请企业将不再拥有其相关的独占权利，任何人都能免费地使用实施它，而怎么实施，已经写在公开的文件上了。

除了时间限制，专利战略面临的另一个挑战就是地域限制，有一些企业在国内获得了专利，一旦涉及到出口等国际贸易行为时，其产品往往在别国无法得到保护，甚至还存在侵犯别国的专利的风险。

因而，即使发明专利得到了授权，企业也远不能高枕无忧。

三、解决之道

针对目前国内企业在企业专利战略中遇到的这些问题，企业有必要主动寻求变通的应对之策，以下为我们的一些建议：

1.发明专利申请为主，实用新型与外观设计为辅

首先，为了弥补发明专利授权周期长的缺陷，企业可以在对一项发明创造申请发明专利的同时，进行实用新型的申请。《专利法》第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

这样，该发明创造的实用新型专利将较快地获得授权，并在很大程度上使得该发明创造得到有力的专利保护，发明专利授权周期长的缺陷在一定程度上可以得到弥补。

此外，对于一些创造性不够，主要是起到防御性作用或占有市场作用的作用的创造或产品，实用新型或外观设计专利可能是比发明专利更为合适的选择。这样的创造或产品更多地和市场情况有关，往往并不需要过长的保护期，而实际运用的可能也并不大。

因而，根据企业的需要以及创造和产品的特点，企业可以采取发明专利申请为主，实用新型与外观设计为辅的方式，弥补发明专利授权周期长的缺陷，更好地达到相应的市场目的。

2.PCT 申请剑指国际市场

由于专利具有地域性，我国企业在国内申请获得授权的专利一旦走出国门，将不再得到保护。因此，对于涉及国际市场的企业应考虑对于相关技术或产品在外国也进行专利申请，PCT 申请无疑是一个优选的解决之道。

PCT 专利申请是指根据《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty, PCT）的规定，专利申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请，向多个国家申请专利。即申请人只要使用一种语言向国际申请受理局提交一份国际申请，就可以获得在多个 PCT 成员国的专利保护，这样就大大地简化了向国外申请专利的手续。

可以说 PCT 申请是涉及国际市场的企业在建设实施企业专利战略的过程中，非常值得考虑采取的。

3.著作权登记护航

对于许多创新型企业来说，创造力以及相应的智慧财产是他们的根本，一旦他们的创新成果无法得到法律的有力保护，其生存能力面临重大的考验。然而这些创新企业的创新成果类型多种多样，若一味地寻求专利法的保护，面对专利制度本身存在的众多盲点，部分创新成果将必然难以得到专利授权。在这种情况下，企业可以考虑采取著作权登记的方式对创新成果进行保护。普通原创的文字、图像或音乐作品，是著作权登记最常见的客体，例如前文提到的商业方案、节目方案乃至游戏规则等都属于此列。而在另一个重要的创新领域——计算机软件业中，计算机软件同样可以作为著作权登记的客体。事实上，著作权法规定，作品自完成之日即可获得相应的著作权，而著作权登记作为一种公权力的证明，可以对相关权利进行更好的保障作用，弥补了专利制度面对形形色色创新成果类型的无能为力。

4.不宜泄漏的核心技术采用商业秘密的保护方式

专利公开制度使得许多企业不得不查收技术方案公开的风险，由于任何人都可以轻易地获得该技术方案，一旦专利保护期限届满，原权利人对该专利将丧失独占权利，竞争者可以轻易地模仿、实施该技术方案。因而，企业在对技术方案或产品选择专利申请作为其保护方式前，应当慎重考虑秘密丧失性的问题，对于一些技术性强、研发难度高的方案和产品，可以考虑采用商业秘密的方式进行保护，设置严密的保密措施，与相关人员签订相应的保密合同，并于律师共同建设较为完善的商业秘密保护体系，将很大程度地避免专利公开制度带来的技术公开风险，同时，只要保密措施得到，企业将可能获得无限期地占有该项创新成果带来的众多好处。

5.在商业上采取品牌战略

最后，无论在何种情况下，企业都应重视其品牌建设，无论是否获得专利或者其他知识产权方面的保护，若企业在某技术或产品领域成功地打出了自己的品牌，那么客户在筛选该领域的商品时，第一时间会联想到该品牌，这就是品牌效应，将品牌战略与知识产权战略相结合往往可以给企业带来更大的竞争力。

四、结论

目前，我国企业对知识产权的重视程度已经达到一个较高的水平，然而新的挑战也随即而来，一味追求专利乃至发明专利的知识产权战略是不明智的，企业因在律师及专利代理人的协助下，更深入地了解各类知识产权保护制度，主动寻求变通的应对之策，有针对性地利用实用新型与外观设计专利、PCT国际申请、著作权登记、商业秘密、品牌建设等方式，为企业获得更强的核心竞争力。

作者：崔维、桂云柯

工作单位：上海市光大律师事务所

职务：律师

联系电话：13916135063

通讯地址：上海市静安区巨鹿路687弄3号