企业的知识产权战略

北京张宏伟律师事务所 张宏伟

企业知识产权战略是指：企业为获取与保持市场竞争优势，运用知识产权制度进行确权、保护与运用从而谋取最佳经济效益的策略和手段。

企业知识产权战略是一个跨法律、经济、科技、文化、社会学、心理学等学科于一体的边缘学科，当然其立足点还是法律和经济两方面。我国目前对这一问题的研究主要处于宏观层面，对于操作性较强的微观层面的研究则尚未深入。即使是在宏观层面上，许多问题的研究仍是空白。

但西方发达国家早已把知识产权当作一种资源来看待。随着国际贸易中不断加大对知识产权的保护力度，西方发达国家在出口产品过程中，对知识产权的依赖度也不断增加。20 世纪50 年代美国出口产品对知识产权的依赖度仅为10%，20 世纪90 年代美国出口产品对知识产权的依赖度已经增长到50%，而现在大约为65% 以上。仅1999年美国知识产权方面的出口达370亿美元，超过飞机出口。几年来更是大有收获，据有关资料的2006年统计，美国一年专利许可贸易收入达到了1800亿美元。如果加上商标许可、转让贸易和版权许可，国际知识产权贸易额非常巨大。

从企业资源的角度来看，每一个专利就是一个特质物。作为一种企业资源，知识产权具有不完全流动性，这种不完全流动性使得知识产权成为企业长期性利润的潜在源泉。知识产权造成资源移动壁垒，使其他企业很难模仿。

克林顿之后的美国政府专门制定了面向21世纪的知识产权战略，制定法律以提高产业的技术竞争力，并且把专利制度和贸易结合起来，以及强调标准化问题等等。

日本更是把知识产权作为国家发展的重中之重。日本从2002年开始，连续4年出台“知识产权推进计划”，制定知识产权战略大纲，明确了“知识产权立国”。日本的知识产权战略分为知识产权的创造、保护、应用和人才培养四个部分。

我国科技部从2001年提出专利战略，后来上升为国家知识产权战略，2006年开始酝酿“知识产权战略纲要”，直到2008年4月才由国务院原则通过了《国家知识产权战略纲要》。

针对家电行业而言，企业的知识产权战略，我认为核心应为企业专利战略，这里并不是说品牌就不重要，而是相比较而言，企业的商标和著作权相对容易获得，故本文主要阐述企业的专利战略。

张宏伟
毕业于大连海事大学，硕士学位
北京张宏伟律师事务所主任律师

概括来说，专利战略可分为国家专利战略和企业专利战略。

在国家专利战略中，国家已完成了《国家知识产权战略纲要》和《中华人民共和国专利法》的第三次修改等工作，在《国家知识产权战略纲要》中关于专利战略的规定如下：

1、以国家战略需求为导向，在生物、医药、信息、新材料、先进制造、先进能源、海洋、资源环境、现代农业、现代交通、航空航天等技术领域超前部署、掌握一批核心技术的专利，用来支撑我国高技术产业与新兴产业的发展。

2、制定和完善与标准有关的政策、规范，以便将专利纳入标准的行为。并且支持企业、行业组织积极参与国际标准的制定。

3、完善职务发明制度，建立既有利于激发职务发明人创新积极性，又有利于促进专利技术实施的利益分配机制。

4、按照授予专利权的条件，完善专利审查程序，提高审查质量。防止非正常专利申请。

5、正确处理专利保护和公共利益的关系。在依法保护专利权的同时，完善强制许可制度，发挥例外制度作用，研究制定合理的相关政策，保证在发生公共危机时，公众能够及时、充分获得必需的产品和服务。

国家知识产权局每年评选企事业单位知识产权示范创建单位。北京市知识产权局于2010年10月28日借召开第三批北京市专利示范工作启动仪式之机成立了北京企业知识产权专家团。深圳市知识产权局更是在2008年专门制作了企业海外知识产权诉讼的《应诉分析表》，《风险评判表》，《抗辩理由表》，《中介资源选任表》及企业维权案例选等一系列材料。近两年各省市的知识产权战略文件更是层出不穷。但国家的知识产权战略要想实施的好，企业必须发挥好主体作用，企业究竟应该怎么来运用知识产权战略呢？

首先，企业必须高度重视专利战略；其次，就是要量力而行。

下面重点介绍一下企业专利战略的内容及应用：

企业专利战略主要包含专利竞赛策略，产业竞争中的专利策略和专利信息战略三部分。

一、专利竞赛策略

1、如果你的市场地位处于领先地位，那么领先企业的专利竞赛策略应是警惕潜在进入者的威胁；通过技术创新提高竞争的技术壁垒和资金壁垒；让追寻者看到自己始终能确保领先地位；当存在率先行动者的优势时，先占权效应就变

得尤为重要—抢先进入。

常见的方法是：

（1）“跑马圈地”，在产品进入某国家市场之前，首先到该国铺天盖地抢注专利，形成专利包围圈；当然这必然要投入大量资金。

（2）“欲擒故纵”，有意放任某些企业使用其知识产权，一旦这些企业发展到一定规模，就依法提起诉讼，要求高额索赔；

（3）将专利与标准挂钩。 现在流传这样一句话：三流企业卖苦力，二流企业卖产品，一流企业卖专利，超一流企业卖标准。

2、如果你是追随者，那么你的专利竞赛策略应是：技术创新是进攻领先者的有力工具之一；应判断领先者确保其领先地位的承诺是否可行；寻觅领先一步的自主开发策略。

二，产业竞争中的专利策略

1、及时申请专利

这里即包括国内专利申请也包括国际专利申请，其中既要注意申请的及时性也要注意申请的专利类型。在实践中经常发生的事情是，一项非常好的新技术，企业先生产销售产品了，回过头来想申请专利，错过了申请时间；或者企业在国内进行了相关的专利申请，但忽视了要求优先权事宜，等到决定向国外申请专利的时候，已超过了优先权保护的12个月或6个月的期限。另外中国的专利分三种类型，即发明专利，实用新型和外观设计专利。在这三种专利中，发明专利是最稳定和最具有威力的，可以说相当于武器中的核武器，而实用新型和外观设计专利充其量算个冲锋枪或步枪吧，所以尽可能申请发明专利。

2、主动实施专利

3、专利的转让与出售

4、专利的交叉许可

5、正确的专利防御策略

要及时排除其他企业的专利，排除对方企业专利的基本方法：

（1）申请撤销对方的专利申请。根据《中华人民共和国专利法》及其实施细则，自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日前，任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由。

（2）申请宣告对方的专利权无效。根据《中华人民共和国专利法》及其实施细则，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效，这是企业经常要用到的方法，以前多发生在专利侵权诉讼中，一个企业依据自己的专利权，将另一个企业诉讼到法院，要求法院认定被告侵权时，被告方通常会打原告的专利无效。但现在提起专利无效的原因很多，我们所刚处理完的一个专利无效案，案件编号为5W100664，发明创造名称为恒压式气压笔，专利权人：黄XX，无效宣告请求人：张行彪，这个案件专利复审委于2010年12月2日 做出决定：宣告专利权全部无效。这个案子的特点是：请求人于2007年7月18日获得了专利号为200520114336.7的气压笔专利，黄XX于2009年6月1日将该专利略作修改，就申报了本案的实用新型专利，并于2010年3月10日获得专利证书，并对外宣称自己的产品是专利产品，进行销售。显然这是行不通的，详细的案情可以到专利局网站上查看。但由于目的不同，类似的“垃圾专利申请”在中国还是大量存在的，所以说宣告专利无效的案件还在增多。

（3）公开自己的研究文献。如果本企业对某项技术已经开发成功，而自己认为没有必要占领，但如果被对手申请为专利，可能对自己的市场份额造成潜在威胁，这时，可将该技术内容以一定的方式公开，这样可以因丧失新颖性而阻止他人获得专利权。例如IBM从1958年起至1998年1月为止，出版《IBM技术披露报告》（IBM Technical Disclosure Bulletin，简称TDB），作为公司内部员工发表防卫性公开数据的论坛，多年来，TDB的文章成为美国专利中最常被引证的参考资料，总计超过48000次的引证次数。

6、 绕过其他企业的专利，这方面应用比较好的典型是比亚迪汽车。

7、利用其他企业的专利，主要指获得专利使用许可。

三、专利信息战略

1、专利信息主要用于技术开发中，但技术保护中也有应用

利用好专利信息可以减少技术信息传播中的扭曲，提高所获信息的质量节约查阅文献的费用，指导和提示新的研究。

2、专利信息调查的内容及方法

专利信息调查的内容包括：技术动向，新颖性，公知情况和权利内容确认。调查方法主要为：对应调查和监视调查。在这方面，中国企业应下足功夫才行，技术开发立项时，一定做好查新检索工作，避免将一项已是公开的技术重复研究。同时利用好专利信息，第一时间使用专利保护期届满的专利技术。这样企业可以不用缴纳高昂的专利使用费，同样使用该项技术，为企业创造利润。