

关于专利挖掘的探讨

ON PATENT MINING

杨国权

摘要:

专利是知识产权中的一个重要组成部分，一直被认为是一种强大的商业工具，是研发和市场之间的一个重要链接。本文旨在从专利挖掘的目的出发，讨论专利挖掘的制度和方法方面的问题，以期能够为有意于申请专利的企业提供一些参考。

关键词: 专利挖掘

专利是知识产权中的一种。它所针对的对象是新产品或新方法，通过向社会公开，使得这些新产品或新方法广泛地为公众所知，同时，它赋予专利权人对于这些新产品或方法一定时间的独占权。专利一直被认为是一种强大的商业工具，它又是研发和市场之间的一个重要链接。

作为这种强大的商业工具的基础的表现形式是专利文件。因此，本文所要探讨的是企业如何将研发成果转化成为专利申请文件，即，企业如何进行专利挖掘。

专利可以保护发明、实用新型和外观设计。在本文中，专利或者发明创造主要是指发明和实用新型专利。

专利挖掘的目标

为什么要申请专利？

这是在申请专利之前，首先需要考虑的问题。

美国前总统林肯曾经说过“专利制度是为智慧之火浇上利益之油”。从某个方面来说，可以认为专利制度是以利益为手段来激发人们的创造力的。

那么，申请专利能够给相关企业或人员带来什么好处呢？

作者信息:

杨国权: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所, 专利代理人, 010-66046448, yanggq@ccpit-patent.com.cn, 北京市复兴门内大街158号远洋大厦10层, 邮编100031

我们首先来看一个例子。2009年4月正泰集团与施耐德电器集团就施耐德电气低压(天津)有限公司专利侵权纠纷案达成庭外和解,天津施奈德向正泰集团支付补偿金人民币1.5亿余元。

因此,专利是企业参与市场竞争的一个有力武器,可以帮助企业维护现有的市场或开拓新的市场。

专利给企业所带来的好处还不仅如此。专利可以作为投资的工具,用来募集发展资金,专利技术可以直接入股还可以用于评定股票上市的估值水平。另外,当前我国对于经过认定的高新技术企业给予了税收、人才、融资等方面的大量优惠政策,而专利方面的指标是国家认定高新技术企业的一个重要指标,因此,通过申请专利还可以帮助企业享受国家的优惠政策。

申请专利也可以给技术人员带来许多好处。申请专利可以给技术人员带来经济上的奖励或报酬。申请专利也是对技术人员的发明创造的价值以及技术人员的自身价值的一种肯定。另外,申请专利也可以有利于认定技术人员的工作成果。

什么样的专利才能够更好地实现这些利益呢?换句话说,专利挖掘的目标是什么呢?

可以从两个方面来评价专利挖掘的好坏。

一个方面是专利数量。企业若要在知识产权方面具有持久的竞争力,就需要在发展过程能够源源不断的产生新的专利。

另一个方面是专利质量。从企业和技术人员的角度来说,对于专利质量的评价可以包括四个因素。

第一个因素是发明创造的技术方案是否能够实现。

根据专利法的规定,专利所保护的方案是技术方案,而一个简单的概念或者想法如果不能构成具体的技术方案或者缺少实现的手段,则不能够得到专利保护。

需要注意的是,这里所说的“能够实现”并不完全等同于“已经实现”。换句话说,并不是所有的发明创造都要求只有已经制造出了样品之后才能够申请专利。如果专利申请文件能够清楚地说明发明创造的技术要点,足以使得本领域的普通技术人员知道如何实现发明创造的技术方案,则这样的专利申请文件就已经满足了专利法的要求,而是否有样品通常来说并不是获得专利保护所必不可少的。例如,对于机械和电子类的产品,通过构造图或者电路图,就完全能够使得本领域的普通技术人员知道如何实现发明创造。在这种情况下,不必要

求技术人员实际做出样品。

第二个因素是发明创造的发明高度。

专利授权的条件包括专利的新颖性、创造性和实用性。权利要求书概括的范围越宽，就越容易落入现有技术的范畴，被他人无效的可能性就越大。因此，适当的概括非常重要。

专利授权之后的无效程序中，新颖性和创造性也是评判专利有效性的非常重要的方面。专利权人能够行使专利权的前提和基础是专利的授权和专利的有效性。因此，保证发明创造具有一定的发明高度，这是技术人员在申请专利之初需要着重考虑的。

需要说明的是，技术方案的复杂性并不等同于发明的创造性。专利法中对创造性的定义是“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。这里所说的“实质性特点”是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。“显著的进步”是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。换句话说，即使一个技术方案非常复杂，包含了很多技术特征，但是，该技术方案是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该技术方案也是不具备创造性的并无法获得专利权的。需要注意的是，上述分析、推理或者有限的试验都应该是站在专利申请日之前的立场上进行的。

但是，技术人员也不应陷入到片面技术含量的误区。一个非常简单的技术方案只要包含了能够区别于现有技术的技术特征并且能够产生有益的技术效果，那么，这样的技术方案就具有创造性并能够得到授权。

第三个因素是专利的保护范围。

通常来说，专利的保护范围可以定义为独立权利要求所包括的特征的数量以及权利要求的概括程度。权利要求所包含的特征越少，在进行侵权判定时需要对比的特征也就越少，因此，该专利所覆盖的范围也就越大。在撰写权利要求时还可以使用上位概念来概括多种实施方式。

另外，技术方案的简单或复杂程度有时也会影响专利的保护范围。越是简单的发明或者越是容易想到的发明就越容易被他人效仿，也就越容易给权利人带来收益。

因此，从某个方面来说，专利的保护范围和发明创造的发明高度之间存在一定的矛盾。

专利的稳定性是权利人行使权利的基础，而专利的保护范围决定了权利人的利益是否能够最大化。申请人在撰写专利文件时需要在这二者进行权衡。

第四项内容是专利文件的针对性。

专利文件不仅仅是一个技术文件，其更主要的作用是保证企业在市场竞争中的优势。因此，一个好的专利文件应当针对企业的竞争对手。如果企业设置的专利不具有针对性，则有可能最终无法主张自己的权利。

举一个例子来说，如果一个电信设备制造商的专利所针对的是一种电信系统，则这种专利权很难得到有效地行使。原因在于，通常来说，电信系统通常是属于电信运营商的，而电信运营商又是电信设备制造商的主要客户，因此，很难让一个企业去起诉它的主要客户，故这种专利权也就很难得到行使了。

那么，电信设备制造商的专利应当针对谁呢？应当针对其它电信设备制造商，以防止其制造与本企业类似的设备。

但是，电信设备制造商的专利所涉及一种电信系统也并非是完全没有用处的。例如，在这种情况下，电信设备制造商的专利可以在一定程度上限制电信运营商的系统中所采用的设备，以保证制造商和运营商之间的合作关系。

那么，如何实现专利挖掘的目的呢？这需要进行两个方面的工作。第一，要调动技术人员的创造力，不断的产生新的专利，保证企业的持续发展，企业需要建立合理的专利管理制度。第二，申请专利的相关人员要了解专利挖掘的方法。

专利挖掘的制度

从专利挖掘的角度来说，企业和技术人员的利益是一致的。企业建立一个良好的专利管理制度，能够更加有效地实现双方的利益。

企业建立专利管理制度可以从三个方面入手。

第一，建立有效地激励机制。

一方面，专利法第十六条规定“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬”，因此，给予做出发明的技术人员以奖励和报酬是法律所要求的。另一方面，给予做出发明的技术人员以奖励和报酬也可以激励技术人员积极发挥自身

的创造力，不断产生新的发明创造，保证企业的长远发展。

激励的方式可以包括物质激励和精神鼓励。

物质激励包括奖励和报酬。例如，企业可以在申请专利时、专利授权时，给予发明人一定的奖励；将专利申请与技术人员的工作绩效联系起来，作为给予技术人员季度或年度奖励的评估因素；在通过实施或许可专利而获利时给予发明人一定的报酬。

精神鼓励可以有多种形式。例如，可以给予发明人某种荣誉称号，或者，可以作为技术人员的工作成果的一个评估因素，等等。

第二，对技术人员的知识产权培训。

技术人员不是专利领域的专业人员。在很多情况下，技术人员由于不了解专利知识而无法做出符合专利法意义的发明创造。另外，技术人员还有可能由于不了解专利制度而在申请专利之前发表了文章，最终导致无法申请专利。企业知识产权工程师可以针对这些方面对技术人员进行培训。

第三，专利挖掘的规划和安排。

技术人员的主要工作并不一定是申请专利，因此，合理的规划专利挖掘的时机以及进度安排，能够避免与技术人员在工作时间上产生冲突。另一方面，合理地规划专利挖掘的方向以及安排进行专利挖掘的时间，这也可以使得技术人员和企业知识产权工程师的工作更加平滑，防止某段时间所有人都无事可做而在另一段时间突击申请专利的情况出现。

专利挖掘的方法

每个人发挥自身创造力的方式是不应受到约束的。换句话说，对人的思维方式进行限制，这本身就是对创造力的一种扼杀。因此，产生发明创造的途径应当有很多种，例如，专利可以是对相关技术进行了深入研究之后而得出的新的技术方案，也可以是发明人在不经意之间得到的新的技术方案。

然而，对于一个企业而言，更需要的是一种例行的工作，以保证企业的持续发展。从这个方面来说，企业需要有一个进行专利挖掘的方法。

那么什么样的专利挖掘方法适合企业呢？

首先，可以从进行专利挖掘的目的入手，确定专利挖掘的方向。

如前面所讨论的，企业申请专利最直接的目的是限制竞争对手和维护现有的市场。一

方面，通过专利，专利权人可以限制竞争对手实施专利保护范围内的产品和方法。另一方面，通过专利，专利权人也可以限制客户采用竞争对手的产品。

因此，在挖掘专利时，应当确定本企业要生产什么样的产品，以使用专利来进行保护。还应当了解竞争对手会制造什么样的产品，以防止对方采用替代的方式绕过专利保护范围。另外，在某些情况下，企业的客户本身也是一个企业。此时，还应当了解客户需要什么样的产品，以针对客户的需求设置专利，保证与客户的合作关系。例如，产品制造商不仅需要针对与自身具有竞争关系的其它产品制造商设置专利保护，在可能的情况下还应当针对采用专利产品的系统集成商设置专利，以维护企业的市场。因此，在专利挖掘过程中可能需要有了了解企业市场的市场人员的参与，为专利挖掘提供指导。

接着，在确定了专利挖掘的方向之后，技术人员可以针对具体的技术细节，形成专利的技术方案。

在评判专利的创造性时需要考虑专利所要解决的技术问题、专利的技术方案中所采用的区别技术特征以及其技术效果。在挖掘专利的时候，技术人员也可以按照这样的思路来形成技术方案。

例如，技术人员可以研究现有技术，找出其中存在的技术问题，针对技术问题寻找解决方案，从而达到一定的技术效果。

结论

知识产权正成为国家经济、科技实力和国际竞争力的重要体现，政府现在也已把提高自主创新能力作为调整经济结构、转变经济发展方式、提高国家竞争力的中心环节，把建设创新型国家作为面向未来的重大战略选择。知识产权对于一个企业来说，其作用也越来越重要。专利作为知识产权中的重要组成部分，对于企业的发展具有重要的意义。本文从专利挖掘的目的出发，讨论了专利挖掘的制度和方法方面的问题，以期能够为有意于申请专利的企业提供一些参考。

作者信息:

杨国权: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所, 专利代理人, 010—66046448,
yanggq@ccpit-patent.com.cn, 北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 10 层, 邮编 100031