

# 研发活动中的专利管理

## Patent Management In Research Activities

(河南新飞电器有限公司 刘杰)

(Henan Xinfei Electric Co. Ltd liujie)

摘要：本文结合项目管理制度，阐述企业在研发活动中的专利管理创新，包括专利申请的管理、专利实施的管理、专利信息资源利用的管理等，并对和专利相关的技术性论文的发表提出具体管理方案，为大中型技术中心或研发中心的专利管理提供参考。

Abstract: Based on project management system, the paper expounds enterprise management improvement of patent in research activities, including patent application management, patent enforcement management, patent information resources management, and related technical papers management system relevant patent, and provides the reference for large and medium-sized technology center about management of patent.

关键词：专利申报；专利申请；有效专利申请；专利实施；专利信息

Keywords: patent filing; patent application; effective patent application; patent enforcement; patent information

随着创新性国家的建设和国家知识产权战略的实施，部分国内企业已开始设置了专利管理部门。然而，这些专利管理部门还多仅停留在作为专利代理机构的助手这个层面，即配合专利代理机构办理专利申请、专利缴费等事宜，只是把研发中的发明创造申请成专利保护起来。

其实，企业的专利管理不仅要服务研发工作，保护研发中的发明创造<sup>1</sup>，更要指导、监督研发工作。通过专利信息分析进行技术预测，确定技术开发方针，从而避免盲目立项、低水平重复开发；通过专利信息分析，开拓思路，提升研发起点，缩短开发周期、减少开发费用；通过专利信息分析，激发创新能力，助推二次开发、形成自主知识产权；通过专利信息分析，获知专利侵权风险、及早提出解决方案……

另外，企业的专利管理还要评价研发工作。通过专利申请的数量和布局，来评价研发的水平 and 方向，通过专利实施情况评价研发的经济贡献和技术储备。

因此，本文认为，研发中的专利管理应至少包括专利申请的管理、专利实施的管理、专利信息资源利用的管理等。

目前，大中型技术中心或研发中心已普遍采用项目管理制度，以下便结合项目

管理阐述企业在研发活动中如何进行专利管理。

## 一、专利申请的管理

(一)新技术立项或新产品立项时,项目组应根据主要技术开发内容及技术创新点来判断是否属于专利法所属的新的技术方案<sup>2</sup>或新的设计,在《项目立项书》列出“专利申报计划”,其格式如下:

专利申报计划:

发明专利 X 项,其中 1 项保护内容为: …; ……

实用新型 Y 项,其中 1 项保护内容为: …; ……

外观设计 Z 项,其中 1 项设计要点为: …; ……

专利管理部门(本文所述的专利管理部门均是企业内部的职能部门,而非国家政府相关部门)应根据《项目立项书》中内容进行专利挖掘,审核、调整上述“专利申报计划”。所述的“专利申报”是指向企业内部的专利管理部门申请的专利报批,引入此概念,主要用来区别向专利局提交的“专利申请”。

所谓的专利挖掘即站在专利的视角,对纷繁的技术成果进行剖析、拆分、筛选以及合理推测,进而得出各技术创新点和专利申请技术方案。主要目的在于增加专利的拥有量,避免研发成果出现专利保护的漏洞,将专利保护的范围延伸到所有可能具有专利申请价值的技术点。

另外,专利挖掘还可帮助企业建立周密的专利保护网。从基础专利出发梳理出所有的关联技术点和其对应的外围专利,为基础专利建立牢固的保护网,避免给竞争对手留下可乘之机。

最后,专利挖掘还会对研发起到重要的指导和提示作用。分析出的所有可能存在专利申请素材的创新点,都可以是进一步研发的方向。

(二)项目进展中,项目组要积极实施前述“专利申报计划”,向企业专利管理部门提交专利申报,包括计划创新点的实现与突发专利点的捕捉。另外,随着对技术的重新认识,需要对立项目的、主要技术开发内容及技术创新点等做出实质调整的,需要重新调整“专利申报计划”,并交专利管理部门核准。项目进展汇报时,应同时汇报“专利申报计划”实施进展情况。

(三)项目验收时,项目组应完成“专利申报计划”并提供证明。已经被专利局正式受理的,应列出专利局给出的专利申请号,未被专利局正式受理的,应列出专利管理部门受理专利申报时给出的《专利申报审批登记表》编号。

## 二、专利实施的管理

专利常被戏称为有钱人玩的游戏。制造或研发性企业花费较大人力、物力申请专利，绝不能将得到的专利束之高阁，应积极进行专利实施，只有专利产品产业化才能为企业带来真正的经济效益。另外，收集到的专利实施情况，也可作为专利价值评估的依据，为专利维护、放弃、转让或许可提供重要参考。专利实施的管理应包括以下几个方面：

(一)从专利申报开始，发明人向企业专利管理部门提交专利申报时，应认真填写《专利申报审批登记表》，表格中应设有“技术应用情况”项目。该技术用到具体产品的，列出产品型号或系列编号。该技术备用的，要定期向专利管理部门上报实施情况。

(二)新技术立项或新产品立项时，项目组应根据主要技术开发内容及技术创新点来判断是否实施企业有效专利申请(授权且维持有效的专利及未结案的专利申请)，在《项目立项书》列出“专利实施计划”，其格式：

专利实施计划：

专利申请号(或企业编号)…，专利名称…；

专利申请号(或企业编号)…，专利名称…；……

项目调整时，同时调整专利实施计划。项目验收时，汇报“专利实施计划”实际执行情况，专利管理部门审核。

## 三、专利信息资源利用的管理

据 WIPO 统计，全世界每年发明创造成果的 90%至 95%体现在专利技术中，在科技创新中充分利用专利信息资源，可以缩短 60%的研发时间和节约 40%的研发资金。

研发中充分利用专利信息，应具体落实到项目管理中，并作为项目评审的重要依据。

新技术立项或新产品立项时，项目组应做出专利文献检索，充分理解现有技术和获知潜在的专利侵权风险，提供专利检索报告，交专利管理部门审查、备案。并可进一步要求项目组在《项目立项书》中列出专利管理部门给出的《专利文献检索登记表》编号。如果具有专利检索技能的人力资源不足，可以对新项目进行选择性的要求，如仅要求新技术立项、故意模仿他人产品的新产品立项、采取反向工程或解剖他人产品的项目立项应提供专利检索报告。

项目调整或项目进展中,研发人员随着对技术的重新认识,需要对立项目的、主要技术开发内容及技术创新点等做出实质调整的,需要重新调整专利检索方案、重新进行专利文献检索,或补充专利文献检索。

项目进展汇报时,项目组应同时汇报专利文献检索报告中涉及的专利处理情况,如专利规避设计等。

项目验收时,项目组应提供最终版的专利文献检索报告,并据此做出分析,具体列出该项目进展中所有参考的专利清单、所有规避的专利清单、尚存在侵权风险的专利清单等。

#### **四、技术性论文发表的管理**

发表论文,是研发人员进行学术交流的主要方式,也是参与职称、科技项目等评定或奖励的重要指标。

然而,在先的技术性论文发表,会导致在后的相关专利申请丧失新颖性<sup>3</sup>或创造性<sup>4</sup>,从而使得专利申请被驳回或专利授权后被无效宣告<sup>5</sup>。另外,论文的发表也可能造成企业商业秘密<sup>6</sup>的公开。因此,企业应认清技术性论文发表的潜在风险,妥善处理专利申请与论文发表的关系、商业秘密(技术秘密和经营秘密)保护与论文发表的关系,既要保证企业自身的知识产权(专利、商业秘密等)利益,又要给予研发人员发表论文的机会。

企业对技术性论文的发表要施行审批、登记制度。至少应有专利管理部门对欲发表论文进行专利申请的干扰可能性审查,还应有商业秘密保护部门对欲发表论文进行商业秘密的泄露可能性审查。由于企业专利管理部门在审查专利申报时,就会在专利申请文件的充分公开<sup>7</sup>和技术秘密的保护间进行利益平衡,故建议企业的专利管理和商业秘密管理均由专利管理部门负责,从而使企业的知识产权管理工作具有整体统一性。

在确认欲发表论文不涉及或经修改后不涉及企业技术秘密后,专利管理部门才需对欲发表论文进行专利申请的干扰可能性进行如下审查:

(一)对于研发人员提出欲发表论文的相关技术已经向专利局申请专利的(已确定专利申请日),专利管理部门核对无误后,应批准论文可以立即发表。

(二)对于研发人员提出欲发表论文的相关技术正计划向企业提交专利申报的,应预计本企业可能获得的专利申请日(被专利局正式受理专利申请的日期)和论文予以公开的确切日期。在确定论文公开日不早于专利申请日时才能予以批准发

表。其中需要注意的是，在没有证据证明论文具体公开日时，出版物的印刷日应视为专利法意义上的公开日。印刷日只写明年月或者年份的，以所写月份的最后一日或者所写年份的 12 月 31 日为公开日。

(三)对于研发人员提出欲发表论文的相关技术无需或不能申请专利的，专利管理部门核对无误后应批准论文可以立即发表。

## **五、以上是研发中的专利管理创新，要落到实处的话，专利管理部门还应先完成以下任务：**

(一)展开研发人员的专利知识培训，使得研发人员具备一定的专利基础知识，掌握专利文献检索、专利信息分析、专利侵权判定、专利规避设计等技能；

(二)建立企业有效专利申请数据库，并对研发人员做好宣传和推广，使研发人员熟知本企业的所有专利情况。

(三)健全企业专利管理制度，包括优化专利申报渠道、完善专利奖励办法等，使得研发人员能积极、主动地申报专利、实施专利、利用专利信息。

最后，本文提醒大家，企业不仅要在研发活动中进行专利管理创新，还要把专利管理工作涉及到制造、采购、销售、进出口、产业规划等各种活动中。正如管理先进的国外企业往往把知识产权管理部门作为一级职能部门的初衷，只有统筹、协调各个职能部门的参与或配合，才能形成包括专利风险预警、专利侵权信息反馈等在内的完整的企业专利管理体系。

### 参考文献：

1. 《中华人民共和国专利法》第二条，2008 年 12 月 27 第三次修正，[S]
2. 中华人民共和国国家知识产权局. 《专利审查指南》. 2010 年：135 页，[S]
3. 《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款，2008 年 12 月 27 第三次修正，[S]
4. 《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款，2008 年 12 月 27 第三次修正，[S]
5. 《中华人民共和国专利法》第四十五条，2008 年 12 月 27 第三次修正，[S]
6. 《反不正当竞争法》第十条第三款，1993 年制定，[S]
7. 中华人民共和国国家知识产权局. 《专利审查指南》. 2010 年：130 页，[S]

### References:

1. Article 3, 《Patent Law of the People's Republic of China》, On December 27, 2008, the third revised document, [S]
2. State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, 《Guideines for Patent Examination》, 2010, P135, [S]
3. Paragraph 2 of article 22, 《Patent Law of the People's Republic of China》, On December 27, 2008, the third revised document, [S]
4. Paragraph 3 of article 22, 《Patent Law of the People's Republic of China》, On December 27, 2008, the third revised document, [S]
5. Article 54, 《Patent Law of the People's Republic of China》, On December 27, 2008, the third revised document, [S]
6. Paragraph 3 of article 10, 《Law Against Unfair Competition of the People's Republic of China》, 1993, [S]
7. State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, 《Guideines for Patent Examination》, 2010, P130, [S]

作者简介：刘杰，男，1977年4月出生，现任河南新飞电器有限公司专利科科长。全国注册机械工程师，首届上海市专利管理工程师，具有专利代理人资格。

Author introduction: liujie, 1977, April, male, han nationality, As a long position. Patent coco of Henan Xinfei Electric Co. Ltd. The registered a mechanical engineer, Shanghai patent management engineer, With the patent agent qualification.

作者联系方式：河南省新飞电器有限公司 科技管理部 刘杰

TEL: 0373-3371083; 15083 141516

ADD: 河南省新乡市宏力大道370号

P.C: 453002

E-MAIL: lajy@sina.com