



课题三

**Topic 3**

## 中国企业在知识产权管理上的战略和方法

**The Strategies and Methods of Chinese Enterprise in IPR Management**

主讲人

**Lecturer**

谭文晔

王宁玲

专利律师

**Wenye Tan Ningling Wang Patent Attorney**

美国飞翰律师事务所

**American Finnegan Law Firm**

**FINNEGAN**



**谭文晔 律师**

谭文晔律师目前的业务是专利申请和申办、专利组合管理以及向委托人提供多个技术领域的咨询服务。他也参与联邦法院的专利诉讼。

**Wenye Tan**  
Two Freedom Square  
11955 Freedom Drive  
Reston, VA 20190-5675  
571.203.2722  
传真: 202.408.4400  
wenye.tan@finnegan.com

**业务范围: 专利申办、专利交易与策略咨询、诉讼**

**重点行业:** 电气与电脑科技

弗吉尼亚州律师协会  
美国专利商标局律师协会

**语言:** 中文

就读于法学院期间, Tan先生曾在飞翰担任实习律师, 多年专注于电信、无线技术、电脑网络、密码学、信号处理、半导体设备、电脑硬件和商业方法领域的专利准备与申办业务。加入本事务所之前, Tan先生从事通讯和电脑网络行业达六年以上, 曾在《财富》100强公司和新兴公司参与并主持周期性产品开发。他在解决复杂的技术问题以及理解公司研发活动的商业内含方面拥有丰富经验。

**会员身份**

- 美国知识产权律师协会(American Intellectual Property Law Association)
- 美国律师协会(American Bar Association) (知识产权分会)



**王宁玲 律师**

王宁玲目前的业务涉及专利申办、出具法律意见、尽职调查、客户咨询、许可及专利诉讼, 主要领域包括化学、化妆品、药物、医疗设备、半导体材料和纳米技术。无论是与跨国公司及中国公司合作, 还是提供关于知识产权组合管理的法律建议或尽职调查, 她都拥有丰富经验。

**Ningling Wang**  
Temporary address:  
Bank of Shanghai, 21st Floor  
168 Yincheng Zhong Road  
Shanghai 200120, P.R.China  
86.21.5116.7192  
传真: 86.21.5116.7116  
ningling.wang@finnegan.com

**业务范围: 诉讼、专利申办、专利交易与策略咨询**

**重点行业:** 化学、医疗设备、制药

律师资格  
哥伦比亚特区律师、新泽西州律师、纽约州律师  
美国专利商标局律师

司法助理职务: 俄勒冈州联邦地区法院

**语言:** 中文

**重要经历**

- 俄勒冈州联邦地区法院法官Ann Aiken的法务助理。
- 《Oregon Law Review》杂志执行编辑。
- 曾在中国北京柳沈律师事务所及美国Genentech公司工作。

**会员身份**

- 美国联邦巡回上诉法院律师协会(Federal Circuit Bar Association)
- 美国知识产权律师协会(American Intellectual Property Law Association)
- 美国和中国许可证工作者协会(Licensing Executives Society)
- 美国律师协会(American Bar Association)
- 纽约州律师协会(New York State Bar Association)



## 中国企业在知识产权管理上的策略和方法

美国飞翰律师事务所

2008年11月13日

 **IP China 2008**第四届中国软件与集成电路知识产权峰会  
The 4<sup>th</sup> China Software & Integrated Circuit Intellectual Property Summit Forum

**FINNEGAN**

## 演讲人



Ningling Wang 王宁玲 律師  
21.5116.7192  
ningling.wang@finnegan.com



Wenye Tan 谭文晔 律師  
1.571.203.2722  
wenye.tan@finnegan.com

 **IP China 2008**第四届中国软件与集成电路知识产权峰会  
The 4<sup>th</sup> China Software & Integrated Circuit Intellectual Property Summit Forum

**FINNEGAN**

2



## 免责声明

- 本材料为公开资料，仅用于教育与学习用途，以便读者了解美国的知识产权法律。本材料仅代表作者的个人观点，并非个人化的法律建议。读者应理解，每宗案件的事实各有特点，其相应的解决方案也会有所不同。因此，本材料既可能与特定的情况有关，也可能无关。因此，无论从理论研究角度，还是作为目前及今后委托人的代理人，作者及飞翰律师事务所均对本材料所表达的意见概不负责。对作者或飞翰律师事务所而言，本材料的交流并不构成任何律师-委托人关系。虽然我们尽力确保本材料的准确性，但本材料仍然可能包含错误或遗漏，对此我们无法负责。

## 美国飞翰律师事务所简介

- 专精于知识产权法的所有领域
  - 专利，商标，版权，及商业秘密
  - 初审及上诉诉讼
  - 专利及商标申请
  - 许可证及其他知识产权事务
  - 意见及咨询
  - 专利复审
  - 文档管理
- 专精于各个技术领域
  - 电子及计算机技术
  - 生物技术/制药
  - 化学/冶金学
  - 机械工程



## 美国飞翰律师事务所简介

- 世界上最大的专门从事知识产权法的律师事务所 - 共有366位律师
- 321位律师有科学技术学位
- 259位律师有知识产权诉讼经验
- 91位律师在科学技术方面有硕士学位
- 60位律师在科学技术方面有博士学位
- 63位律师曾是美国专利局的审查员
- 69位律师曾是美国其它法院或司法机关助理
- 42位律师曾是美国联邦巡回上诉法院助理
- 40多位可以说中文
- 6位律师曾是美国国际贸易委员会的诉讼律师

## 美国飞翰律师事务所简介

- 《美国律师媒介》(American Lawyer Media)一直将飞翰评为Fortune 250强公司在知识产权咨询和诉讼方面所信赖的最佳律师事务所之一。
- 《管理知识产权》(Managing Intellectual Property) 在2002年-2008年的*世界知识产权* (World IP) 调查中, 一直将飞翰评为全美最佳专利诉讼和非诉讼类专利业务律师事务所。
- 《管理知识产权》(Managing Intellectual Property)在2005年-2008年的调查中, 在商标诉讼和非诉讼类商标业务方面也将飞翰评为全美数一数二的律师事务所。
- 《美国律师》(The American Lawyer) 2006年在知识产权诉讼方面把本事务所评为全美第一。



## 我们在美国的办事处



乔治亚州-亚特兰大



马萨诸塞州-坎布里奇



华盛顿哥伦比亚特区 (总部)



弗吉尼亚州-莱斯顿



加利福尼亚州-帕洛阿尔托

## 我们的国际办事处



比利时-布鲁塞尔



中国-上海



台湾-台北



日本-东京



## 知识产权管理

- 制定执行战略知识产权管理计划的结构和程序
- 创造、最佳化及利用知识产权资产增加企业价值的积极方法
- 业务、法律和技术团队的合作努力

## 为何进行知识产权管理？

- 知识产权经常是公司最有价值的资产
  - 无形资产占公司总值的百分比
    - 3M: 75.6%
    - 强生: 87.9%
    - 默克: 93.5%
    - 微软: 95.2%
- 在当今牵涉技术转让的公司交易中，知识产权的重要性日渐增加
  - 知识产权保护耗资巨大的研究与开发
  - 交易规模更大
  - 知识产权对交易至关重要



## 知识产权管理的关键问题

1. 如何建立知识产权组合？
2. 如何管理知识产权组合使知识产权的价值最大化？
3. 如何实现知识产权组合的价值？

## 1. 创造有价值的知识产权组合

- 提高知识产权意识
  - 管理层
  - 专利工程师
  - 知识产权教育计划
- 创建企业知识产权流程
  - 打造发明项目
  - 专利计划正规化
  - 企业知识产权委员会
- 决定申请还是不申请专利





## 知识产权意识

- 提高知识产权意识对增强企业知识产权至关重要
- 知识产权意识必须从公司高层开始，自上而下推行
- 公司必须执行计划来提高知识产权意识
  - 向所有员工宣传公司的知识产权计划
    - 保密义务
    - 专利申请程序
    - 公司发明的提交、分析及审批程序
    - 奖励制度

## 知识产权意识-管理

- 高级管理层必须认识到知识产权对公司的重要价值
  - 无论是公布的还是保密的
  - 公布知识产权“所得”
  - 知识产权得失的事后分析
- 员工会按对其工作的评价来行事！
  - 设定专利目标
  - 将知识产权纳入各个级别的工作目标和期望值中
  - 年度评价必须包括知识产权执行标准
  - 薪酬变化和晋升决定



## 知识产权意识-管理层

- 各级管理层必须理解，知识产权的相关职责将消费其部门的资源。
- 研发经理必须给员工足够的时间，以草拟发明披露并与专利工程师及律师合作。

## 知识产权意识 - 专利工程师

- 专利工程师应参与新产品开发的最初阶段
  - 明确问题
  - 设计规避
  - 确定潜在发明
  - 告知潜在危险
- 在产品开发周期内,专利工程师应定期出席会议



## 知识产权意识-知识产权教育

- 公司必须执行提高知识产权意识的计划
- 向所有员工宣传公司的知识产权计划
  - 保密义务
  - 专利申请程序
  - 公司发明的提交、分析和审批程序
  - 专利系统和公司专利计划的基础
  - 奖励制度

## 知识产权意识-知识产权教育

- 培训频率
  - 每位新员工都应参加培训
  - 应定期开展培训课程以支持培训计划
- 公司业务通讯中应对新发明人、发明和知识产权成果给予鼓励和认可
- 知识产权计划应向员工展示公司对知识产权的承诺



## 知识产权流程

- 知识产权部门如何识别、“征集” 并处理发明？
- 新想法的结构化生成（“打造发明项目/密集思考”）
- 执行正式的公司专利制度
  - 发明披露表（纸载体和电子版）
  - 审查并处理发明披露表；三方意见
  - 决定寻求专利保护
  - 摘要系统

## 知识产权 - 打造发明项目

- 打造发明项目 -有结构性地产生创意
  - 召开包括工程师和专利律师在内的集思广益会议
  - 重点针对公司现有的产品、正在开发的产品和竞争对手的产品
  - 不要批评或筛选在会议中提出的任何想法
  - 会议主持人应鼓励各种想法自然涌现，不需要自我斟酌删减
  - 使用思想流或聚类图
  - 在想法旁作好标记以便做进一步调查



## 知识产权 - 专利计划正规化

- 用发明披露表格征集新想法
- 组建专利委员会或下属委员会，采纳营销、工程和法律部门的意见
- 专利工程师可初步审查披露表
- 专利委员会决定是否应寻求专利保护，是否应出版或作为商业秘密保留
- 建立摘要系统，追踪记录发明披露表、专利申请表和专利

## 新发明披露

- 发明披露表应放在所有员工可获得的地方（电子版）、应易于理解、可以轻松提交（通过邮件）
- 发明披露表的完成和提交不应存在任何阻碍
  - 每月都应给员工一些时间来填写发明披露表。
  - 应鼓励员工提交发明披露表，即使不在其直接工作范围之内。
  - 提倡员工不应自我保留。



## 新发明披露

- 专利工程师应迅速审查表格并确定所提交的发明是否有价值。
  - 先有技术调查?
  - 主管或产品经理的意见?
- 发明人应迅速得知任何决定。
  - 如果决定是不采用, 解释原因并鼓励今后继续提交表格。

## 知识产权委员会

- 大型企业应设立一个知识产权委员会及一个或多个专利小组委员会。
- 知识产权委员会
  - 至少有一名公司管理人员
  - 总法律顾问或首席专利律师
  - 研发代表
  - 财务人员
  - 生产人员
  - 销售及营销人员



## 知识产权委员会

- 知识产权委员会的目标
  - 制定知识产权开发的短期及长期目标
    - 关键产品和工艺
    - 自己的产品
    - 竞争对手的产品
  - 做出艰难的决定
    - 申请许可
    - 不申请许可
    - 高级别诉讼决定
    - 销售或购买知识产权资产

## 专利委员会

- 专利小组委员会/委员会
  - 由知识产权委员会制定的战略进行指导
  - 组成
    - 专利部门
    - 研发/工程/产品开发
    - 销售和营销?
  - 职能
    - 确定是否执行发明披露表内容
      - 哪些国家?
      - 有多重要?
    - 维持费用/修整
  - 必须定期会面（通常至少每月一次）



## 申请还是不申请专利？

- 为什么提出专利申请？
  - 创造商业资产，通过许可、专营、交叉许可或保卫许可权为公司创造价值。
  - 涵盖公司产品或方法，或者涵盖竞争对手的产品或方法。
- 创建记分卡
  - 如何创造价值？
  - 与业务单位或竞争对手相关联？
  - 独家经营、特许经营、交叉许可？

## 申请还是不申请专利？

- 优先分配（重要专利/非重要专利）
  - 您可能要在专利准备和申请过程中花费不同的金额根据
    - 发明对公司的重要性；或者
    - 申请专利的地方
  - 美国拥有复杂的独特专利体系，如
    - 在中国，申请过程中的文件或说明书的声明对专利申请范围没有影响，但在美国可能会缩小申请范围
    - 最佳模式问题
    - 发明人问题
    - 不公平行为问题
    - 美国允许的申请范围历来比其他国家要广泛
      - 至少应重新起草原先在中国起草的专利权利要求，这样才能避免图示专利授权。





## 其他方面

- 其他知识产权
  - 商业秘密
  - 商标
  - 版权保护
  - 技术技能
- 制定全球专利申请战略
  - 用PCT, EPC 或其它专利申请方式
  - 针对不同的产品线，采用不同的专利申请策略？
- 控制知识产权的费用
  - 撰写“通用”的专利申请
  - 翻译的费用
  - 经常审阅维持费的支付很重要

## 2. 管理知识产权组合

- 专利警觉性及竞争信息
  - 了解专利情况
  - 获得竞争优势
- 确定良好的专利审批做法
- 维持有效率的知识产权组合
- 购买专利并尽职调查



## 专利警觉性与竞争信息

- 确定你公司及竞争对手未来的关键技术特征
- 了解竞争对手的活动
- 完善技术特征
- 确定和保护你公司特定行业（以及竞争对手的）发展领域内的发明
- 识别和消除战略公司计划的障碍（即在那里竞争对手已经获得知识产权）

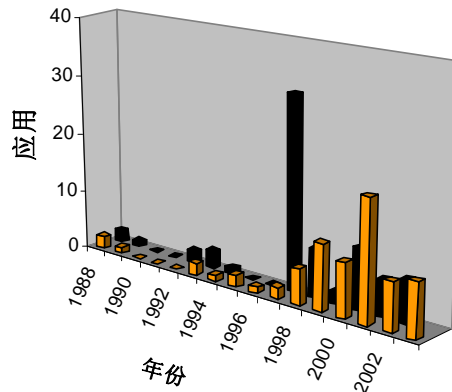
## 专利情况

- 确定相关的专利/工艺
  - 竞争对手
  - 相关领域-不一定是竞争对手，他人持有，可能对你公司业务产生影响
  - 你自己的知识产权-你所在的位置？
    - 与他人相比
    - 与未来目标相关
- 确定“绿色空间”、“走廊”及“窒息点”（战略申办）



## 专利情况 - 示例

- 确定申请趋势
- 比较竞争对手的活动
- 利用技术了解申请-包含权利要求范围、专利条款的详细信息

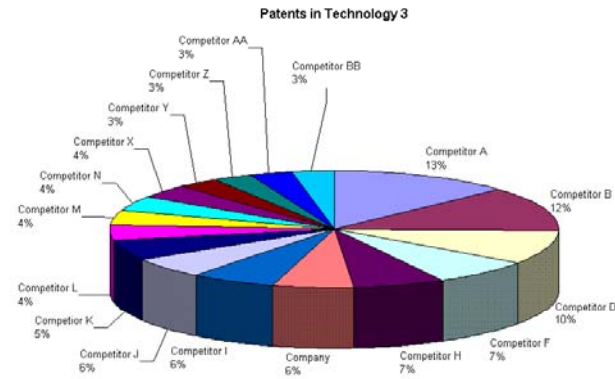


## 竞争优势

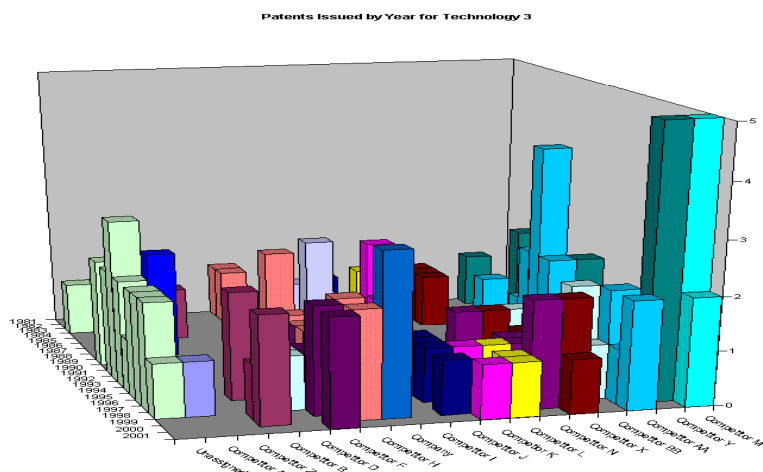
- 利用专利情况工具及其他工具收集竞争对手专利组合检索结果及其他信息
- 分析结果
- 利用这些信息来计划专利申请、许可活动、意见、收购他人知识产权以及诉讼



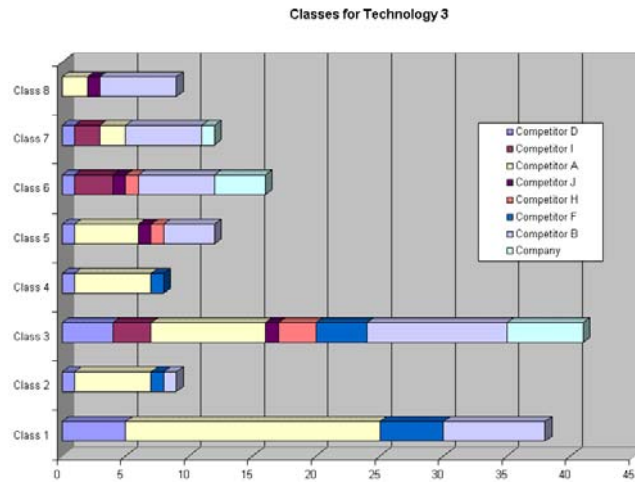
## 竞争信息实例 - 核心技术竞争对手



## 竞争信息实例 - 竞争对手的长期活动



## 竞争信息实例 - 确定创新领域



## 收集和处理数据的软件工具

- 互联网或客户/服务器方面的知识产权产品
  - 专利数据库
    - Google专利 ([www.google.com/patents](http://www.google.com/patents)) 免费
    - 美国专利商标局([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)) 免费
    - eSpace([ep.espacenet.com](http://ep.espacenet.com))免费
    - Micropatent([www.micropatent.com](http://www.micropatent.com))
    - Derwent、Orbit、Lexis、Westlaw
  - 专利分布图制作工具
    - Delphion ([www.delphion.com](http://www.delphion.com))
    - M-Cam DOORS
  - 公司研究
    - Google、Yahoo、Ask.com、Lexis/Nexis、Westlaw
- 数据组织与制图
  - Microsoft Excel、Access、Word



## 审批实践-强有力的专利保护

- 边际发明的审批或权利要求商业价值极低的专利是不符合成本效益的
- 法律及程序的复杂性异常需要有经验的律师
- 获得权利要求以保护发明不受潜在侵犯-计划执行
- 高效的专利审批

## 审批实践-计划执行专利

- 草拟权利要求时，考虑将如何证明受到侵权
  - 在美国，只有每个步骤都发生在美国时才构成方法专利范围侵犯
  - 起草避免证明诱发或间接侵权的权利要求
  - 起草可能受到单个实体侵权的方法及仪器权利要求
  - 对手段加功能条款要谨慎



## 审批实践-说明书

- 在说明书中明确说明权利要求条款并持续应用
  - *Phillips*之后，申请人在未来诉讼中对专利范围架构拥有更多控制
    - “如我们在 *Vitronics*所说，说明书‘始终与专利范围架构分析高度相关。它通常是决定性的；是说明有争议的条款意义的最好指导’。”

*Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1315 (联邦巡回法院 2005)

- 明确说明披露内容为举例

## 审批实践 - 在美国专利局

- 使用面谈
- 不要过分区分先有技术
  - 备案历史禁止翻供
- 论据应体现权利要求语言
- 也要考虑非独立权利要求的论据
- 避免使用不必要的论据



## 知识产权组合

- 此处的常见主题是效率，比如尽量降低知识产权组合的持有成本
- 主要因素有：
  - 根据公司目前的业务和技术目标调整知识产权组合（分组和“修改”）
  - 尽量降低知识产权组合持有成本的技巧
  - 有效地协调多国审批和诉讼

## 组建知识产权组合

- 如何分类？根据业务还是技术？
- 如何处理与多个业务单位或产品有关的技术？如何处理与任何现有业务皆不相关的技术？
- 将特定知识产权资产与某项业务或产品联系起来
- 确认与某指定产品或业务相关的所有知识产权资产
- 产品发展与改进
- 充分利用“组合经理”（通常为技术或业务人员）
- “捆绑”资产可促进授权或销售





## 购买专利

如何找到可以购买的专利

- 一般很难找到可以购买的专利
- 专利拍卖（例如 Ocean Tomo）
- 专利经济公司（St. Clair Intellectual Property Consultants, Inc. IPotential, Thinkfire, Pluritas）
- 联系一些大的公司
- 作某一技术领域的专利检索

## 购买专利-尽职调查

尽职调查

- 审查专利权利要求，说明书，申请过程中的文件
- 所有权归属
- 对权利的妨碍，例如许可等
  - 明确，检查 并且分析知识产权组合
  - 使知识产权资产的价值/潜在问题明朗化
    - 知识产权所有人拥有的权利
    - 知识产权的强度，范围与可执行性
    - 知识产权的未来可开发潜力
- 标准问题



## 购买专利谈判

### 购买过程中的谈判

- 价值评估 - 卖主和买主的观点很可能不同
- 买者的身份一般会很敏感
- 其他买主
- 所有权归属链

## 3. 实现知识产权组合的价值

- 许可
- 诉讼
- 其他形式的价值
  - 交叉许可
  - 市场地位
  - 合作方案的基础
  - 慈善捐款



## 价值实现-许可

- 有条件放弃排除其他的法定权利
  - 专利、商标、版权
- 有条件转让专有信息
  - 专门技能、商业秘密
- 许可交易是一项商业交易
  - 具有独特特征的交易,但是是出于一个基本的商业目的

## 价值实现-许可

- 许可原因：
  - 为你的组合提供许可收入
  - 获得他人拥有的知识产权
- 不许可的原因：
  - 给潜在竞争对手提供获得你方技术的方法
  - 提供给他人的许可费用会减少利润



## 许可计划

- 优先排列目标
  - 依据案件强度
  - 依据曝光度
  - 依据诉讼声誉
  - 依据方法能力
- 为每个目标制定一个强有力的案例
  - 显示侵权
  - 显示曝光
  - 构建准确性声誉
  - 避免“武力威胁”

## 许可计划

- 建立许可计划
  - 初期会议
  - 讨论侵权及有效性问题的后续会议
  - 确定日期及会议期限以保持进度
  - 避免允许确认权利判决的声明
  - 只有在进一步谈判无望的情况下才将诉讼作为最后手段



## 价值实现-诉讼

- 通过诉讼实现价值
  - 直接影响
    - 损失(Polaroid) (9亿美元)
    - 禁令(Napster; Amazon v. B&N)
    - 庭外和解(Litton) (4亿美元)
  - 对股票价格的间接影响(Lilly/Prozac)

## 价值实现-诉讼

- 诉讼原因
  - 许可谈判失败
  - 迫使对手要求许可
  - 保护商标权
  - 弥补商业秘密遭窃的损失或阻止竞争对手侵犯知识产权（禁令救济）
  - 市场控制-使竞争对手无法使用已进行权利主张的发明



## 诉讼计划

- 确定（与诉讼律师一起）
  - 诉讼目标（如许可、赢、出于商业原因争取时间）
  - 成在的问题（优势与劣势）
  - 风险/回报
  - 策略和预算与目标一致
- 早期分析
  - 确定案件主题
    - 进行与主题一致的发现和行动
  - 专利范围解释及判决总结阶段侧重于决定性问题

## 诉讼计划

- 确保可保持的判决
  - 利用上诉经验来确保上诉获胜
    - 确保已提交合适的证据
    - 提出适当的异议并提供证据
    - 确保适当的陪审团指示和判决形式
  - 保持一致的立场
  - 避免弄巧成拙



谢谢!

[www.finnegan.com](http://www.finnegan.com)

Proprietary to FHFGD © 2008 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP



**IP China 2008**第四届中国软件与集成电路知识产权峰会  
The 4<sup>th</sup> China Software & Integrated Circuit Intellectual Property Summit Forum

<sup>57</sup>  
**FINNEGAN**