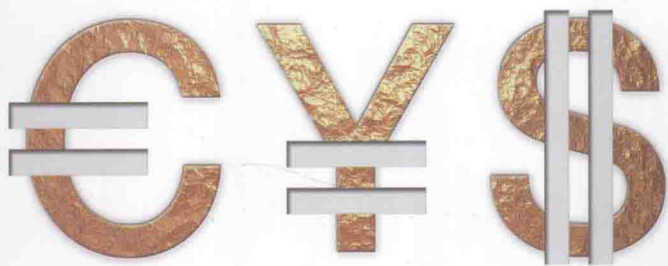


企业专利 风险 管理手册

Corporate Patent
Risk Management Manual

王晋刚 刘旭明 著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

企业专利风险管理手册

王晋刚 刘旭明 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

企业专利风险管理手册/王晋刚,刘旭明著. —北京:知识产权出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5130-2549-2

I. ①企… II. ①王… ②刘… III. ①企业管理—专利权—风险管理—中国

IV. ①D923.42 ②F279.23

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第007291号

内容提要

本书在介绍和分析专利风险管理原则、流程、机制的基础上,从企业风险识别、风险分析、风险评估和风险应对的实际需要出发,详细列举了企业日常管理中可能遇到的100多种专利风险,并一一作了详细的分析介绍,有的还列举了专利管理中的经典案例予以说明。

本书目的是帮助中国企业规范企业知识产权管理,积极应对日常经营中的知识产权风险,提升企业的科技创新能力,促进企业发展方式的转型,保障企业的稳定可持续发展。

责任编辑:龙文 崔玲

责任校对:董志英

装帧设计:道宽克井设计工作室

责任出版:卢运霞

企业专利风险管理手册

Qiyè Zhuanlǐ Fengxiǎn Guānlǐ Shouce

王晋刚 刘旭明 著

出版发行:知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址:北京市海淀区马甸南村1号 邮 编:100088

责编电话:010-82000860转8123 责编邮箱: longwen@cnipr.com

发行电话:010-82000860转8101/8102 发行传真:010-82005070/82000893

印 刷:北京科信印刷有限公司 经 销:各大网上书店、新华书店及相关销售网点

开 本:720mm×960mm 1/16 印 张:19.5

版 次:2014年5月第1版 印 次:2014年5月第1次印刷

字 数:347千字 定 价:58.00元

ISBN 978-7-5130-2549-2

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序

给书写序对我这个已经很多年没写过中文文章的美国律师来说真是个不小的挑战！盛情难却，我就借这个机会谈谈我对这部书的主题“企业运行中的专利管理风险”的一些个人感想。希望能起到抛砖引玉的作用，加深大家对其内容的理解。

这本书着重于解析企业运行中专利管理上的各种风险及防范措施。大家都知道专利是法律赋予专利权人对其创新技术的有限垄断权。它让专利权人拥有对其专利技术的独占使用和许可权，从而可以从相关专利产品的销售或许可中获得最大利益。在一个尊重、保护知识产权的社会里，这样的独占权越来越得到大家的重视。中国这两年在专利申请方面突飞猛进，专利年申请量已经达到世界第一的高度。但企业对专利的认识和运用绝不应该仅仅停留在申请上。申请获得专利只是万里长征的第一步，如何有效管理运营、从专利资产中获得最大利益才是企业需要专注的地方。而通过认识专利过程中的诸多风险才能更好地经营专利资产，同时也能从容应对专利所带来的各种法律挑战和风险。

认识到专利技术带来的法律风险对中小新兴企业尤其重要，很多时候甚至直接关系到企业的生死存亡。我到现在还清楚地记得多年前参与一个专利诉讼时的经历。当时我才入行没多久，就听到一个为被告的小公司负责人告诉我：他们公司本来就财务欠佳，这个案子更是让他们雪上加霜，成了压垮公司的最后那根稻草。听起来很残酷，但商业社会之间的竞争确实如此。

再举个最新的例子，手机大厂（至少目前还算吧）黑莓今年初（2014年1月3号）刚把一个小公司Typo告上法庭，理由是Typo公司侵犯了黑莓的键盘设计。Typo公司是由美国电视名人Ryan Seacrest等人创建的，主打产品就是专供苹果iPhone手机用的外界键盘。Typo公司的产品现在还没正式上市，黑莓的这个官司无疑对他产品的推出以及后续是否能存活下来都打上了个大问号。

外部竞争对手的专利带来的侵权风险对企业生存和产品的成功非常重要。所以美国的很多公司，特别是大公司，一般在新产品上市甚至在研发过程中通常会做一个Freedom to Operate研究，主要目的就是评估新产品有可能带来的专利和其他知识产权风险。企业通过这样的研究可以评估相应风险，并采取必

要措施来降低相关风险。

专利侵权的法律风险是企业普遍比较关注的问题，但很多其他方面的风险也很重要。如专利权的获取和管理过程其实也是步步惊心，一招不慎可能让所有的努力和金钱都白费。如在一个软件专利权利项撰写中因为选取角度的问题可能让专利权人很难或者根本无法证明别人侵权而让该专利成了个没用的摆设。还有在授权许可过程的种种风险，如独占许可中如果给被许可方过多控制的话，可能把以后专利技术带来的巨大利益轻易拱手相让。这些各样的风险都值得重点关注。

我和晋刚认识有好几年了，这几年通过学术交流和微博等网络媒体也结识了国内很多知识产权界的同行。晋刚对知识产权，特别是专利制度理解的透彻让我很佩服，是个真正的行家。而且晋刚对目前专利制度的现状和发展，包括美国等国外现行制度的把脉也是相当的精准。对很多问题有深刻且独到的看法，文笔也堪称大家，可读性很强。我之前已经拜读过他的关于知识产权的著作。这部新书的内容相当的全面和深刻，覆盖了专利过程中方方面面的各种风险，是一部值得一读的好书。向大家郑重推荐！

Tim Wang

January 19, 2014

目录

序	1
---	---

第一章 当专利成为风险

一、风险无处不在	3
二、风险管理大势所趋	5
三、中国制造最大风险：知识产权	8
四、专利风险首当其冲	9
五、三星指点向前进	10

第二章 专利创造风险

第一节 研发风险	28
一、重复研发风险	28
二、侵权研发风险	29
三、合作研发风险	30
四、对外公开风险	32
五、专利挖掘风险	33
第二节 专利申请风险	38
一、披露不足风险	38
二、交底书撰写风险	44
三、申请文件撰写风险	45

四、申请不当风险	53
五、申请时间风险	57
六、审查配合风险	60
七、缴费风险	63
八、海外申请风险	63
九、专利布局风险	70
十、代理人风险	80
第三节 专利权属风险	83
一、员工权属纠纷风险	83
二、合作研发权属纠纷风险	83

第三章

专利运用风险

第一节 自有专利运用风险	94
一、自行实施风险	94
二、融投资风险	95
三、品牌营销	98
四、竞争杠杆运用风险	100
五、货币化运用风险	104
第二节 他人专利运用风险	130
一、实施他人专利的风险	130
二、接受许可风险	131
三、收购专利风险	133
四、权属变更风险	147

第四章
专利保护风险

第一节 主动维权风险	154
一、诉讼时效风险	154
二、败诉风险	154
三、诉讼成本风险	155
四、权利瑕疵风险	157
五、证据不足风险	158
六、被告应诉风险	159
七、法院管辖风险	162
八、代理律师风险	162
九、和解风险	164
十、商务关系风险	164
十一、舆论风险	164
十二、诉讼时间风险	165
第二节 被动维权风险	168
一、被诉风险	168
二、败诉风险	176
三、诉讼成本风险	177
四、法院管辖风险	178
五、诉讼决策风险	178
六、代理律师风险	182
七、和解风险	182
八、商务关系风险	185
九、舆论风险	188
十、外包业务风险	188
十一、出口业务风险	189
十二、美国专利诉讼风险	191
十三、“337调查”风险	199

十四、海外参展风险	201
十五、专利许可公司风险	204

第五章

专利管理风险

第一节 战略性管理风险	215
一、战略制定风险	215
二、战略实施风险	216
三、管理架构风险	217
第二节 资产性管理风险	226
一、日常管理风险	226
二、专利数量风险	231
三、专利质量风险	233
四、专利成本风险	238
五、专利组合风险	242
六、参加专利池风险	249
七、专利标准化风险	252
第三节 项目研发管理风险	257
一、立项风险	257
二、研发风险	259
三、商业化风险	260
第四节 他人专利管理风险	262
一、风险专利申请风险	262
二、风险专利授权风险	262
三、风险专利运用风险	263
第五节 专利信息管理风险	264
一、专利检索风险	266

二、专利信息加工风险	270
三、专利信息分析风险	270
四、无效专利信息运用风险	274

第六章

专利风险管理原则和流程

第一节 专利风险管理基本原则	279
一、成本收益原则	279
二、战略导向原则	280
三、系统全程原则	280
四、融入体系原则	281
五、信息支撑原则	281
六、参与沟通原则	282
七、持续改进原则	282
第二节 专利风险管理基本流程	284
一、专利风险识别	284
二、专利风险分析	288
三、专利风险评价	293
四、专利风险应对	294

附录

附录一：图表索引	298
附录二：主要企业索引	299

第一章

当专利成为风险

一、风险无处不在

2011年3月11日，西太平洋国际海域发生里氏9.0级强震，日本东北部受高达23.6米的海啸侵袭，造成1.4万多人死亡，1.3万人失踪，直接经济损失超过三千亿美元，这还不包括断电、交通、核辐射等造成的间接损失，尤其是给企业经营造成的损失。

日本东海岸集中了大量钢铁业、石化业、制造业、核电工业等日本重点产业。地震发生后，震区以及地震波及地带21家大型企业的数十家工厂被迫停工。仅索尼就有6家工厂在地震发生后关闭了生产设施，佳能和康尼两大相机企业相继宣布部分工厂停产……

地震在给当地造成重大损失的同时，也震断了全球汽车产业链。近年来，以丰田汽车为代表的汽车企业为了最大限度地避免浪费现象和降低成本，采用“零库存”运营模式，这种“精益管理”被引进美国，成为21世纪标准的全球生产体系。汽车企业在全球各地建立起严密的供应链，大大提高了资金利用效率，但也导致了产业链断裂的风险。在由汽车制造商和各种零部件供应商所构成的汽车产业链上，任何一个环节阶段性出现问题，都将给企业的正常生产经营带来风险，因为工厂已将零部件的库存消减到最低水平。汽车行业的很多零部件都来自日本；汽车行业近年来流行的“后装市场”，如车载电子系统、显示屏等基本上是日本产品一统天下。地震海啸导致了相关企业停产，也给全球汽车行业带来了零部件断货风险。

日本大地震发生后三天，丰田、日产、本田三大汽车巨头就有15家主要工厂先后因零部件供应不足停产。五天之后，停产范围迅速扩大，马自达、斯巴鲁、铃木等主要在日本西部地区布局的企业也因为零部件供应短缺先后停产。在地震的重创下，日本国内汽车生产全面停滞。同时，由于来自日本的零部件供应不上，日本企业在欧洲、北美的产能先后缩水，甚至停滞。2011年4月14日，丰田决定其在欧洲的5家工厂(英国整车及发动机工厂、法国和土耳其整车工厂、波兰发动机工厂)临时停产，并取消5月份的加班计划，由此导致减产规模将达5万辆。4月20日，在公布中国减产决定的同一天，丰田公司宣布该公司北美14家工厂开始减产。

不但日系汽车企业，美欧的汽车企业也很快中招。3月21日，美国通用汽车表示，由于日本生产的汽车电子配件短缺，旗下多家工厂不得不停产。首先是美国路易斯安那州的一座工厂，接着是西班牙的萨拉戈萨工厂，位于德国的

爱森纳赫工厂也减少轮班。由于缺少空气流量传感器的供应，3月30日起，法国标致雪铁龙集团停止了西班牙马德里和比戈、法国普瓦西和欧奈以及斯洛伐克特尔纳瓦的工厂，开工率降至40%~50%。法国雷诺位于韩国的合资企业雷诺三星和福特俄罗斯公司也宣布因零部件供给跟不上，分别减缩产能和停产。

天灾带来的纯粹风险不可避免，但企业面对的更多是“人祸”风险，也就是管理风险。

安然公司曾是美国著名的能源公司。一直以来，该公司都笼罩在金色光环中：它是世界最大的能源交易商，世界最大的电力、天然气以及电讯公司之一。该公司2000年拥有约21 000名雇员，总收入高达1 010亿美元，连续六年被《财富》杂志评选为“美国最具创新精神公司”，名列该杂志“美国500强”的第七名。该公司股票是所有证券评级机构都强力推荐的绩优股，股价高达70多美元。

2001年年初，一家短期投资机构公开对安然的盈利模式表示了怀疑，指出虽然安然的业务看起来很辉煌，但实际上赚不到什么钱，同时还发现安然的高级管理者一直在抛出手中的本公司股票。人们开始追究安然的盈利情况和现金流向，对于安然的疑问越来越多，并最终导致了其股价暴跌。

2001年10月16日，安然发表该年第二季度财报，宣布公司亏损总计达到6.18亿美元，每股亏损1.11美元。同时首次透露因首席财务官与合伙公司经营不当，公司股东资产缩水12亿美元。美国证券交易委员会瞄上安然，要求公司自动提交某些交易的细节内容，并最终于10月31日开始对安然及其合伙公司进行正式调查。11月8日，安然被迫承认做了假账，虚报数字让人瞠目结舌：自1997年以来，安然虚报盈利共计近6亿美元。11月28日，标准普尔将安然债务评级调低至“垃圾债券”级。11月30日，安然股价跌至0.26美元，市值由峰值时的800亿美元跌至2亿美元！

2001年12月2日，安然正式向破产法院申请破产保护，成为美国历史上最大的破产企业。

可以说，所有企业都面临各种各样的风险，企业的所有经营活动流程都涉及严重程度不同的风险，俗语讲就是“风险与机遇并存”。每个企业都在追求盈利最大化的同时力求避免风险，这个过程就是风险管理。

二、风险管理大势所趋

现代风险管理的概念起源于20世纪50年代。当时美国一些大公司的经营因风险管理不善遭受了重大损失，很多企业管理高层决策者开始认识到风险管理的重要性，推动了美国风险管理活动的兴起。1984年12月，美国联合碳化物公司在印度的一家农药厂发生了毒气泄漏事故，1986年4月，前苏联乌克兰切尔诺贝利核电站发生了核事故，这一系列重大风险事件大大推动了风险管理在世界范围内的发展。与企业重视风险管理同时发展的，是相关的学科研究。在美国的商学院里首先出现了一门涉及如何对企业的人员、财产、责任、财务资源等进行保护的新型管理学科，这就是风险管理（Risk Management）。

资料：切尔诺贝利核电站事故

切尔诺贝利核电站是苏联时期在乌克兰境内修建的第一座核电站。曾被认为是世界上最安全、最可靠的核电站。但在1986年4月26日，该核电站第4发电机组爆炸，核反应堆全部炸毁，产生大量放射性物质泄漏，成为地球进入核电时代以来最大的事故。该事故辐射危害严重，导致事故后前3个月内有31人死亡，之后15年内有6~8万人死亡，13.4万人遭受各种程度的辐射疾病折磨，方圆30公里地区的11.5万多民众被迫疏散。

专家认为，风险管理是一个管理过程，包括对风险的定义、测量、评估和应对风险的策略，目的是将可避免的风险、成本及损失极小化。风险管理也是一个对企业所面临的所有风险进行优先排序的过程，排序的目的是优先处理可能引致最大损失及最可能发生的风险。理想的风险管理是以最少的资源化解最大的风险。

现在全球流行全部风险说，除了纯粹风险（只有损失机会而无获利可能的风险，如自然灾害，人的生老病死等）外，更关注“投机风险”的管理。投机风险就是指既可能产生收益也可能造成损失的不确定性，通常较高的风险同时带来较高的收益。例如知识产权风险，政策环境等的变化既能造成潜在损失，又是企业可能盈利的机会。从这个意义上说，知识产权风险属于“投机风险”，所以知识产权风险管理既要关注不确定因素（也就是“风险”）带来的

消极影响，又要关注这些不确定性因素带来的积极影响。^①

风险管理开始主要应用于保险和金融领域，后逐渐向所有行业扩张。在20世纪90年代初，随着外资企业进入中国市场的需求进入中国。近几年来，为了加强国有企业资产监管，国资委开始积极在中国大企业中推广全面的风险管理，风险管理的概念开始受到社会各界重视。

2006年6月，国资委颁发了《中央企业全面风险管理指引》，以进一步加强和完善国有资产监管工作，深化国有企业改革，加强风险管理，促进企业持续、稳定、健康发展。在国资委的推动下，国务院直属的国有企业基本上建立了风险管理机制。同年，工商联发表了《关于指导民营企业加强危机管理工作的若干意见》，给民营企业风险管理提出了一系列建议。这使得很多大型民营企业对风险管理也有了一定的认识。这些为中国风险管理奠定了理论、实践以及管理机制的基础。

在全球化的复杂市场环境中求生存求发展，中国企业已经离不开风险管理。2009年，名为《风险管理原则和指引》的国际标准发布，代表着国际风险管理走向标准化。2009年12月，在国际标准的基础上，国家标准化管理委员会发布了GB/T24353-2009号标准，名为《风险管理 原则和实施指南》，这是中国风险管理标准化的重要成绩。相关的国家标准还有《风险管理 术语》GB/T23694-2009、《企业法律风险管理指南》(GB/T27914-2011)、《风险管理 风险评估技术》(GB/T27921-2011)等。

^① 参考国家标准《风险管理 术语》GB/T23694-2009。

资料：风险管理常用术语

1. 风险偏好：为了实现目标，企业在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。简单地讲就是企业愿意承受哪些风险。^①

2. 风险承受度：企业愿意承担的风险的最低限度和不能超过的最高限度，也是企业风险偏好的边界。

3. 风险处理：选择和实施风险应对措施的过程，风险应对措施包括规避、优化、转移和保留风险。

4. 风险优化：将风险有关的消极后果及其发生概率最小化，同时将积极后果及其发生概率最大化的过程。

5. 风险对冲：通过承担多个风险，使相关风险能够互相抵消的方法。使用该方法，必须进行风险组合，而不是对单一风险进行规避、控制。如：资产组合、多种外币结算、战略上的分散经营、套期保值等。

^① 国务院国有资产监督管理委员会《中央企业全面风险管理指引》。