

1
VOLUME

总 主 编
吴汉东

专利

战略 管理 诉讼

Patent

Strategy
management
litigation

黄贤涛 等编著

专利中流出的滚滚财源
三星的外围专利战略
微软的“深耕计划”
海尔小小神童的9年18变
联想的知识产权发展历程
专利分析的获益者
美的空调的专利麻烦
扬子电冰箱厂的专利入股
盖顿公司虎口夺食
专利贩子的生意经
湖南老爹公司的专利抵押贷款
S3公司：让大象害怕的小老鼠



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

企业知识产权保护丛书
实 例 作 证

D923.424/4

2008

1
VOLUME

总主编 吴汉东
企业知识产权保护丛书

专利

战略 管理 诉讼

Patent

Strategy
management
litigation

黄贤涛 等编著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

专利:战略 管理 诉讼 / 黄贤涛等编著. —北京:法律出版社, 2008. 4

(企业知识产权保护丛书:实例作证)

ISBN 978 - 7 - 5036 - 8331 - 2

I. 专… II. 黄… III. 专利权法—研究—中国 IV. D923. 424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 041800 号

© 法律出版社·中国

专利:战略 管理 诉讼
黄贤涛等 / 编著

编辑统筹 法律应用出版社
策划编辑 韦钦平
责任编辑 韦钦平
装帧设计 乔智炜

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京北苑印刷有限责任公司
责任印制 陶 松

开本 787 × 960 毫米 1/16
印张 31.75
字数 418 千
版本 2008 年 6 月第 1 版
印次 2008 年 6 月第 1 次印刷

法律出版社(100073 北京市丰台区莲花池西里 7 号)

网址 / www.lawpress.com.cn

电子邮件 / info@lawpress.com.cn

销售热线 / 010 - 63939792/9779

咨询电话 / 010 - 63939796

中国法律图书有限公司(100073 北京市丰台区莲花池西里 7 号)

全国各地中法图分、子公司电话:

北京分公司 / 010 - 62534456

上海公司 / 021 - 62071010/1636

深圳公司 / 0755 - 83072995

西安分公司 / 029 - 85388843

重庆公司 / 023 - 65382816/2908

第一法律书店 / 010 - 63939781/9782

书号:ISBN 978 - 7 - 5036 - 8331 - 2

定价:68.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

总序

知识产权从市场中来,也必须回到市场中去。基于此,在多年的知识产权理论研究和教学工作中,本人一直非常关注知识产权法律制度的实施情况,希望从实践和理论两个层面的结合,寻求知识产权研究成果得以服务知识产权实践的途径。近年来,与知识产权相关的重大事件时常见诸报端,成为课堂教学和学术研究的对象,也成为本人在承担国家有关机关委托的立法和司法解释起草等工作过程中的思考对象。随着我国知识产权立法的日益完善,相关的法制宣传与知识产权教育活动也逐步在全国范围日益深化,保护知识产权的法治意识正逐步深入人心。从内在的知识产权意识到保护与运用知识产权的外在行动的转变,会受到一系列条件的制约与影响。我国企业的研发和自主创新能力不高,普遍缺乏知识产权保护意识,这是我们不可回避的现实。外国企业频频以知识产权为武器对中国企业实施打压,表面上是知识产权侵权纠纷,但本质上则是企业之间的市场之争。

加入世界贸易组织之后,企业作为市场主体对知识产权的认识在逐步提高,许多企业成立专门的知识产权部门,积极保护自己的知识产权,处理相关的知识产权事务,这无疑是一个十分可喜的现象。一些受过良好知识产权教育、对知识产权制度和管理有深刻认知的人士进入企业知识产权管理第一线,针对本企业以及相关行业的实际情况开展学术探讨与对策性研究,取得了丰富的思想成果和有价值的政策方案。应该看到,仍有部分企业对知识产权或是重视不够,或是虽有一定认识,但对于如何管理知识产权和

应对知识产权纠纷缺乏认知,实务界关于这些问题所提供的分析和解决方案也较为有限。这一情况表明,理论和实务两个领域之间客观存在着有待消弭的信息障碍。本人认为,失去理论的指导是无法应对重大疑难问题的,而脱离实践的空洞理论也是不可取的。如何在二者之间找到比较理想的契合点,是理论界与实务界的共同目标。在知识产权领域,对法律制度展开理论评析的著述居于多数,由接受系统知识产权理论训练并从事知识产权事务工作多年的人士作出的经验总结并不多见,他们在工作中的心得之作无疑对企业界具有重要的参考意义。

这套丛书基于企业的知识产权实践活动,由知识产权实务界人士主笔写就。丛书考虑了我国企业的实际情况和部分行业的特点,通过企业知识产权管理活动中的成功经验与失败教训的总结归纳,面向企业有针对性地提供系统而全面的知识产权解决方案。就写作体例而言,这套丛书通过典型案例透彻剖析,较好地将知识产权制度的理论知识与企业知识产权实践结合起来,使丛书兼具理论性和实用性,增强了阅读的生动性和针对性。古人云:“徒法不足以自行。”只有作为市场主体的企业充分认识到了知识产权的重要性,并将保护自己的知识产权和尊重他人的知识产权从遵守法律的被动要求内化为企业的主动行为,才能够真正有效地贯彻知识产权法。丛书在国家实施知识产权战略之际问世,无疑为中国企业送来及时雨,有利于提升我国企业的知识产权运用与管理水平。

日本前首相中曾根康弘曾说:在国际交往中,索尼是我的左脸,丰田是我的右脸。纵观今日之世界,企业拥有知识产权的数量与质量成为企业竞争力的一个重要判断标准,也是衡量一国国家经济竞争力的重要指标。全球工业 500 强,也是全球知识产权 500 强。我殷切地希望借本丛书的东风,能够有更多的中国企业拥有并挥动知识产权的坚矛利盾,在知识经济时代展示中华民族释放智慧的力量。

吴汉东

2008 年 5 月

作者简介 |

黄贤涛,北京大学法学院知识产权方向法律硕士生,曾就职于海尔集团知识产权部。主要研究企业知识产权战略、企业专利管理、专利申请、专利分析、专利诉讼、专利标准化等。在《中国知识产权报》、《中国发明与专利》、《北京大学报》等发表文章20余篇,参与编写《开源软件与知识产权》(信息产业部软件与集成电路促进中心编),2005年曾获中国高校校报新闻奖一等奖、北京新闻奖三等奖。

马宝霞,北京大学知识产权学院,助理研究员。在《科学研究月刊》等发表文章数篇。

赵学武,信息产业部电子知识产权咨询服务中心,专利工程师。主要研究专利许可、专利分析、专利诉讼、企业并购等。

张晔华,中国政法大学法学院知识产权方向法律硕士,律师。现就职于海尔集团知识产权部。

潘元元,中国政法大学法学院知识产权方向法律硕士,律师。现就职于海尔集团知识产权部。

周林,北京大学法学院知识产权方向法律硕士。现就职于海尔集团知识产权部。

吴琴,北京大学法学院知识产权方向法律硕士。现就职于海尔集团知识产权部。

张凯,清华大学法学院知识产权方向法律硕士。现就职于海尔集团

致读者

美国前总统林肯曾说过：“专利制度就是给天才之火添加利益之油”，伴随着专利制度的兴起，这把缘于17世纪的星星之火，已在全球形成燎原之势，促使跨国企业借此掀起新一轮的“圈地运动”，利用专利制度建立起层层技术壁垒和贸易壁垒，并在全球发起一轮又一轮的专利战。

世界未来的竞争就是知识产权的竞争。作为知识产权中居于首要地位的专利竞争,将会成为未来竞争的重头戏。因为专利,吃饭、穿衣、居住、出行、娱乐……我们要付出更高的代价。因此,生活在专利时代的我们,学习专利知识就显得尤为重要。

作为企业的管理者,你会经常遇到这样的烦恼:竞争对手拥有所属领域的核心专利,赚取了行业的绝大部分利润,自己的生存空间越来越小;耗巨资研发的新技术被跳槽的技术人员带走了,给企业造成严重影响;不时有人找上门来收取专利费,一不留神就被竞争对手以涉嫌专利侵权为由告上法庭;出口到国外的产品因专利问题被海关扣押,参加大型展览会却因专利问题被强行撤柜;千辛万苦从国外引进了先进技术或者收购了一家企业,专利却还在别人手上;别人的专利技术成了行业标准或国家标准,自己只能顺从……这些只是本书帮助你回答的其中几个问题。

作为科研人员,你会经常遇到这样的情况:为单位开发的新技术申请了专利,自己却得不到相应的奖励?和委托单位共同开发的新技术,却被委托单位申请了专利;开发的新产品被竞争对手抢先申请了专利,自己却还要向

其交纳专利许可费;尽管为新技术申请了专利,却轻易地被别人改进并申请了新的专利,迅速超越了自己;想及时地跟踪了解竞争对手的专利申请和技术发展情况,却不知从何处入手……本书将为你提供参考意见。

作为专利工作者,你会经常面临这样的问题:企业申请了不少专利,却躺在那里睡大觉,还需要花去一笔维护费用;企业缺乏相应的专利战略,却不知如何制定;企业的专利流程纷繁复杂,每天忙于签字盖章;企业申请的专利质量不高,甚至出现了垃圾专利;技术人员不知如何撰写技术交底书,提供的技术交底材料参差不齐;员工的专利意识不强,申报专利积极性不高;竞争对手发来了警告函,拉开架势要打专利战……这本书将和你一起探讨对策。

作为专利代理人或从事专利工作的律师,你经常会接手这样的业务:代理专利申请、复审和无效;帮助客户进行专利诉讼;帮助客户起草或审核专利合同;为客户提供专利检索和专利分析;为企业提供专利培训;帮助客户进行专利的许可和转让;帮助客户进行专利评估……这本书将试图为你提供解决方案。

该书在系统介绍企业专利工作的基础上,对近200个案例进行了详细的解析,并利用大量的数据和图表进行深入浅出的分析,为读者提供了解决问题的方案。本书包括五部分:绪论部分分析了中国企业的专利保护现状和国内外企业的专利申请状况,使你能够了解我们的专利处境;第一篇介绍了企业专利战略的内容,帮助你制定和实施专利战略;第二篇介绍了企业专利管理的内容,为你管理和规划企业的专利提供参考意见;第三篇介绍了企业的专利诉讼,为你应对日益频繁的专利战提供借鉴;第四篇是企业专利保护专题,对目前的专利热点问题介绍。

在专利为王的时代,这样的一本书也许值得我们去读。

黄贤涛

2008年3月

前言

当今世界,跨国企业以政府的支持为后盾,通过专利强化对产业链的控制,攫取产业的绝大部分利润,掌控行业的话语权,表现得越来越明显。在全球各地,大到飞机轮船,小到电池芯片,由跨国企业主导的专利战争频频上演,我国企业也未能幸免,有些专利纠纷甚至对我国的相关产业造成毁灭性打击。

《孙子·谋攻》云:“知己知彼,百战不殆。”正因如此,深刻洞察我们所处的时代背景,分析我国企业的专利保护现状,为我国企业的专利保护提供切实可行的应对策略,并成功突破跨国企业精心设置的专利围城,就显得尤为重要。2006年12月,我开始利用工作之余的时间收集和编写材料,并组建起一支团队编写该书。2007年11月,经过近一年的编写,共计修改8次,终成定稿。本书包括绪论、企业专利战略、企业专利管理、企业专利诉讼、企业专利保护专题五个部分。具体分工如下:

绪论:第一章第一节由黄贤涛编写;第一章第二节由黄贤涛、赵学武共同编写,第二章由黄贤涛编写。

第一篇:第三章由黄贤涛编写;第四章由黄贤涛、周林共同编写;第五章由潘元元编写。

第二篇:第六章、第七章由黄贤涛编写;第八章第一节由黄贤涛、吴淑娟共同编写;第八章第二节、第三节由黄贤涛编写;第九章由黄贤涛、张凯共同编写。

第三篇:第十章由张晔华编写;第十一章、第十二章、第十三章、第十四章由黄贤涛、马宝霞共同编写。

第四篇:第十五章、第十六章由黄贤涛、吴琴共同编写;第十七章由张晔华、黄贤涛共同编写。

黄贤涛负责全文的统稿和修改,并直接参与了其他章节的编写。

在此期间,中南财经政法大学的吴汉东教授、北京大学知识产权学院的张平教授对该书的编写给予了很多的指导和帮助;法律出版社的韦钦平老师对该书的内容设计和章节布局提供了很多宝贵意见,并使得该书得以和读者见面。对于他们以及其他未能提及的各位恩师和同仁宝贵支持,在此一并表示感谢。

黄贤涛

2008年3月于燕园

企业知识产权
保护丛书 1

专利

战略管理诉讼

总主编:

吴汉东 中南财经政法大学校长, 教授

执行主编:

张平 北京大学知识产权学院, 教授

丛书编委会委员:

何越峰 国家知识产权局协调管理司, 副司长

陶鑫良 上海大学知识产权学院院长, 教授

张今 中国政法大学民商经济法学院, 教授

于晓 全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室, 处长

赵怀勇 全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室, 调研员

李德成 北京市金诚同达律师事务所高级合伙人,

全国律协知识产权专业委员会执行委员

于泽辉 北京集佳知识产权代理有限公司, 董事长, 律师,

国际保护知识产权协会中国分会, 理事

杨安进 北京市维诗律师事务所执行合伙人,

国家知识产权战略制定工作领导小组课题评审专家

韦钦平 法律出版社, 高级策划编辑

本册作者:

黄贤涛 周林 张晔华 潘元元 吴琴 马宝霞

吴淑娟 张凯 赵学武

CONTENTS

目 录

结论	第一章 中国企业的专利保护	3
企业专利保护现状	第一节 时代背景	3
	第二节 中国企业的专利困境	6
	一、DVD 产业——心痛仍在继续	6
	二、数字电视——下一个 DVD 悲剧	7
	三、电池——能量被专利耗去	9
	四、墨盒——枯鱼过河泣	12
	五、电脑——美利坚阻击战	17
	六、MP3——专利战风云	20
	第二章 企业的专利申请布局	31
	第一节 企业在华专利概况	31
	一、2006 年企业在华专利申请概况	31
	二、2007 年企业在华专利申请概况	36
	第二节 企业专利布局分析	39
	一、国内专利布局分析	39
	二、全球专利布局分析	41
第一篇	第三章 企业专利战略概述	47
企业专利战略	第一节 专利战略的发展概况	47
	一、国外的专利战略发展概况	47
	二、我国的专利战略	51

第二节 企业专利战略的内容	52
一、企业专利战略的概述	52
二、企业专利战略的阶段	53
三、企业专利战略的类型	55
四、企业专利战略的作用	56
第四章 企业专利战略的制定	63
一、企业专利战略制定的原则	63
二、企业专利战略制定的方法	63
三、企业专利战略制定的步骤	65
第五章 企业专利战略的实施	69
第一节 企业专利进攻战略的实施	69
一、基本专利战略	70
二、专利网战略	72
三、专利收购战略	74
四、专利转让战略	78
五、专利与产品结合战略	80
六、专利与商标结合战略	81
七、专利回输战略	85
八、专利投资与产品输出战略	86
九、专利共享战略	88
十、专利诉讼战略	89
第二节 企业专利防御战略的实施	91
一、取消对方专利权战略	92
二、文献公开战略	94
三、交叉许可战略	96
四、利用失效专利战略	98
五、绕过障碍专利战略	100
六、专利诉讼防御战略	102
第三节 企业综合性专利战略的实施	104

127	第二篇	第六章 企业的专利管理概述	119
181	企业专利管理	第一节 企业专利管理机构职能演变	119
181		第二节 企业的专利管理模式	125
181		一、直线式组织	126
181		二、职能式组织	127
181		三、矩阵式组织	128
170		第三节 企业专利管理机构职能	129
171		一、专利战略的规划和运营	129
181		二、制定企业专利制度和专利业务流程	130
182		三、建立和优化专利服务平台	130
181		四、企业专利日常事务	131
191		五、专利技能培训	131
191		六、专利信息的利用	132
191		七、专利谈判和诉讼	133
191		八、专利权的归属	135
191		九、专利的许可和转让	136
191		十、审查专利合同文本	137
191		十一、专利奖励	137
191		十二、专利标准化	139
191		十三、与政府和协会的专利沟通机制	141
191		十四、企业专利预警机制	141
191		十五、专利的评估	143
191		十六、企业技术保密制度	143
191		十七、企业实验室登记制度	144
191		第七章 企业专利申请	150
191		第一节 专利申请程序	150
191		一、企业专利申请流程	150
191		二、专利申请的审批程序	153
191		第二节 专利申请条件	157

157	一、新颖性	157
160	二、创造性	160
163	三、实用性	163
164	四、不能授予专利权的情况	164
164	第三节 专利申请文件	164
164	一、技术交底书	164
170	二、权利要求书	170
178	三、说明书	178
193	四、专利申请文件的审核	193
195	第四节 PCT 专利申请	195
195	一、PCT 专利申请概述	195
197	二、PCT 国际阶段程序	197
201	三、PCT 进入国家阶段程序	201
204	第八章 专利信息利用	204
204	第一节 专利检索	204
204	一、专利检索概况	204
205	二、如何进行专利检索	205
208	三、部分国家专利检索系统介绍	208
221	第二节 专利分析	221
221	一、专利分析概况	221
226	二、专利分析的内容	226
228	三、如何进行专利分析	228
241	第三节 专利布局	241
241	一、专利布局概况	241
241	二、如何进行专利布局	241
244	三、跨国企业的专利布局	244
256	第九章 专利经营	256
256	第一节 专利经营综述	256
257	第二节 专利收购	257

838	一、专利收购概述	257
840	二、专利收购的内容	258
842	三、专利购买的注意事项	265
846	第三节 专利转让	265
848	一、专利转让概述	265
850	二、专利转让的注意事项	266
852	第四节 专利许可	269
854	一、专利许可概述	269
856	二、专利许可的注意事项	271
858	三、部分企业的专利许可案例	273
860	四、经典案例:MP3 领域的专利许可	276
862	第五节 专利评估	285
864	一、专利评估的作用	285
866	二、专利价值评估方法	286
868	三、专利评估需要考虑的因素	288
870	第六节 专利融资	290
872	一、专利投资	290
874	二、专利质押	292
876	三、风险投资	294
878	第三篇 第十章 专利侵权诉讼	297
880	企业专利诉讼 第一节 专利侵权监控	297
882	一、专利侵权监控概述	297
884	二、如何监控专利侵权	299
886	第二节 专利侵权分析	300
888	一、专利侵权的外部分析	301
890	二、专利侵权的内部分析	312
892	第三节 专利侵权后的行动	336
894	一、专利权人的行动	336