

企业

专利战略 实务指南

QIYE ZHUANLI ZHANLU
SHIWU ZHINAN

《企业专利战略实务指南》编写组



全国百佳图书出版单位
知识产权出版社

企业

专利战略 实务指南

QIYE ZHUANLI ZHANLU
SHIWU ZHINAN

《企业专利战略实务指南》编写组



全国百佳图书出版单位
知识产权出版社



内容提要

本书分为企业专利战略概述和企业专利战略战术库两大部分。第一部分企业专利战略概述,对企业专利战略的内涵、构成要素、目标、作用和特征做出了总体性介绍。第二部分企业专利战略战术库,按照时间的顺序将企业专利战略划分为前期准备、技术研发、专利申请、专利利用、专利诉讼五个阶段,各阶段再根据运用效果将具体战略细分为进攻型和防御型两大类,进行系统性介绍,并结合国内外实际案例进一步阐述各战略的具体运用方法。

责任编辑:纪萍萍

图书在版编目(CIP)数据

企业专利战略实务指南/《企业专利战略实务指南》

编写组编. —北京:知识产权出版社, 2011. 2

ISBN 978-7-5130-0389-6

I. ①企… II. ①企… III. ①企业管理-专利-中国-指南 IV. ①G306-62②F273.1-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第019039号

企业专利战略实务指南

《企业专利战略实务指南》编写组

出版发行: 知识产权出版社

社址: 北京市海淀区马甸南村1号

网址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010-82000860-8130

印刷: 北京富生印刷厂

开本: 880mm × 1230mm 1/32

版次: 2011年2月第1版

字数: 62千字

邮编: 100088

邮箱: bjb@cnipr.com

传真: 010-82000860-8240

责编邮箱: jpp99@126.com

经销: 新华书店及相关销售网点

印张: 3.25

印次: 2011年2月第1次印刷

定价: 12.00元

ISBN 978-7-5130-0389-6/G · 378 (3302)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

主 编：黄迪南

副主编：徐子瑛 何荣泉

编 委：黄建民 邬雁忠 顾晓月 王 敏 戴顺孝
崔 琳 郭霁雯

编者按

随着经济全球化的进程，我国企业已经意识到专利战略是企业经营发展战略中的重要组成部分，企业专利战略的研究越来越受到重视。如何将专利战略的理论在企业日常实务中有效运用，使企业专利工作得以有序发展，真正为企业的发展大局服务，是企业领导者和知识产权工作者不断追求和努力的方向。在开展企业专利工作的一些实践中，我们发现企业管理人员在遇到专利问题时，往往缺乏系统的战略思考。因此，我们结合自身的工作经验，针对企业管理人员日常工作中会遇到的问题，从简理论叙述，注重引用案例分析，编写成《企业专利战略实务指南》一书。希望能为企业领导者和知识产权工作者在专利实务工作中提供参考和帮助。

本书将企业专利战略分为前期准备、技术研发、专利申请、专利利用、专利诉讼 5 个阶段，各阶段又将具体战略细分为进攻性和防御性两大类，进行系统介绍，并在具体战略后附上国内外实际案例加以例证。

由于我们本身的水平有限，书中难免有不当之处，敬请同仁批评指正。本书在编制过程中得到了上海市知识产权局、上海市知识产权服务中心和上海市知识产权研究中心的指导，在此，表示衷心的感谢。

说 明

本《企业专利战略实务指南》的内容若与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

本《企业专利战略实务指南》所引用国内外案例若与实际情况有出入，以实际情况为准；若是未审结案例，以最终审判结果为准。

企业专利战略战术库

	进攻型	防御型
前期准备	激励发明战略……8	文献检索战略……11
技术研发	基本专利战略……17 进攻型外围专利战略……18	防御型外围专利战略……20
专利申请	地域选择战略……29 途径选择战略……30	选择申请战略……21 文献公开战略……27 时机选择战略……37
专利利用	专利获取战略……39 专利引进战略……39 直接收买战略……40 间接收买战略……42 专利许可战略……44 交叉许可战略……49 专利出售战略……51 专利回输战略……53 专利入股战略……54 专利联盟战略……55 与产品结合战略……57 与商标结合战略……58 与标准结合战略……59	利用失效专利战略……63
专利诉讼	进攻前的准备……69 具体进攻策略……72	防御前的准备……76 防守策略……77 反击策略……84 和解策略……89

目 录

1 企业专利战略概述	(1)
1.1 企业专利战略的内涵	(1)
1.2 企业专利战略的构成要素	(2)
1.2.1 企业专利战略的制定与实施主体	(2)
1.2.2 企业专利战略的客体	(2)
1.3 企业专利战略目标	(3)
1.4 企业专利战略作用	(4)
1.5 企业专利战略特征	(5)
2 企业专利战略战术库	(8)
2.1 前期准备阶段	(8)
2.1.1 激励发明战略	(8)
2.1.2 文献检索战略	(11)
2.2 技术研发阶段	(17)
2.2.1 基本专利战略	(17)
2.2.2 进攻型外围专利战略	(18)
2.2.3 防御型外围专利战略	(20)
2.3 专利申请阶段	(21)
2.3.1 选择申请战略	(21)

2.3.1.1	选择以专利形式保护	(21)
2.3.1.2	选择以技术秘密形式保护	(26)
2.3.1.3	文献公开战略	(27)
2.3.2	地域选择战略	(29)
2.3.3	途径选择战略	(30)
2.3.3.1	申请国内专利	(30)
2.3.3.2	申请国外专利	(31)
2.3.4	时机选择战略	(37)
2.4	专利利用阶段	(39)
2.4.1	专利获取战略	(39)
2.4.1.1	专利引进战略	(39)
2.4.1.2	直接收买战略	(40)
2.4.1.3	间接收买战略	(42)
2.4.2	专利许可战略	(44)
2.4.2.1	专利许可的模式	(44)
2.4.2.2	专利许可战略的运用	(45)
2.4.2.3	交叉许可战略	(49)
2.4.3	专利出售战略	(51)
2.4.4	专利回输战略	(53)
2.4.5	专利入股战略	(54)
2.4.6	专利联盟战略	(55)
2.4.7	与产品结合战略	(57)
2.4.8	与商标结合战略	(58)

2.4.8.1	专利与商标搭配	(58)
2.4.8.2	专利与商标交换	(59)
2.4.8.3	利用商标延续专利垄断权	(59)
2.4.9	与标准结合战略	(59)
2.4.9.1	追随战略	(61)
2.4.9.2	标准引进战略	(62)
2.4.9.3	研发替代标准战略	(62)
2.4.10	利用失效专利战略	(63)
2.5	专利诉讼阶段	(67)
2.5.1	进攻型诉讼战略	(67)
2.5.1.1	进攻型诉讼战略目的	(67)
2.5.1.2	进攻前的准备	(69)
2.5.1.3	具体进攻策略	(72)
2.5.1.4	进攻型诉讼战略运用实例	(75)
2.5.2	防御型诉讼战略	(76)
2.5.2.1	防御前的准备	(76)
2.5.2.2	防守策略	(77)
2.5.2.3	反击策略	(84)
2.5.2.4	和解策略	(89)
2.5.2.5	防御型诉讼战略运用案例	(91)

1 企业专利战略概述

1.1 企业专利战略的内涵

专利战略是指企业为了在市场竞争中保持自己的技术优势、谋求最大经济利益，在正确利用各种专利信息及有关专利的法律制度的基础上制定的整体性谋略。

从狭义的角度看，专利战略主要涉及专利信息、专利技术的开发、专利申请、专利引进、专利实施、专利运用许可等维权和增值活动。从广义的角度看，作为知识产权战略的一部分，专利战略又同企业的商标战略、品牌战略、市场营销战略构成一个有机整体。

企业专利战略是企业的决策者和知识产权部门面对激烈变化、严峻挑战的市场环境，主动利用专利制度提供的法律保护及其种种方便条件有效地保护自己，并充分利用专利情报信息，研究分析竞争对手状况，从而推进专利技术开发，控制独占市场；为取得专利竞争优势、求得长期生存和不断发展而进行总体性谋划。

1.2 企业专利战略的构成要素

1.2.1 企业专利战略的制定与实施主体

新技术的发明，专利权的取得和利用是企业的人力资源、技术、资金、信息等要素投入的基础上，经过计划、组织、指挥、协调和控制等一系列周密而复杂的管理活动而实现的。在上述运营过程中，企业的决策层和执行层需立足企业运行现状和未来发展的战略需要，对关系企业生存和发展的核心技术、品牌等知识产权要素进行统筹规划和集成运作。从企业内部分工的角度看，专利战略的制定和推进主体是企业的最高管理层，而专利战略的实施主体是企业的全体员工。

1.2.2 企业专利战略的客体

专利战略的客体具有狭义和广义之分。狭义的客体是指包括专利技术及专利管理在内的系统性专利工作，即专利战略是对专利技术的运营策略设计和对专利管理工作的总体规划。广义的客体包括专利技术、待申请专利的技术、技术秘密（Know-How）、与专利技术相关的商标、著作权、专利技术的发明者、设计者或者专利技术的持有人等。

1.3 企业专利战略目标

企业专利战略无论如何完善或精妙，都是为最终的战略目标服务的。

从市场角度来说，企业制定专利目标目的在于打开市场、占领市场、最终取得市场竞争的有利地位，其中，占领市场是专利战略目标的核心内容。专利战略与科技、经济发展和市场竞争密切联系。对企业来说，专利战略是企业经营发展战略的重要组成部分。在经营方面运用专利战略，可以有力地对抗和排挤竞争对手，以较小的投入获取最大的市场占有率，同时也能增强自身的竞争能力。

在技术的研究与开发方面，企业专利战略可使企业的发明创造及时得到法律保护，并能及时掌握技术的最新发展，从中借鉴寻找出企业的技术创新的出路。这样可以有效地避免重复研究，节约大量人力、物力、财力和宝贵时间。

在人才培养方面，通过专利技术的研究开发、专利申请、专利技术运营，能够培养和造就一批既能进行技术研究开发、设计，又会运营技术资产、使技术资产不断增值的复合型人才。这是因为人才的培养是企业自身能力的富集和储备，是企业未来发展的前提。在企业的专利战略实施过程中，一方面培养了企业员工的创新能力，积累了知识资本；另一方面也打造了一种尊重创新、宽容失败、倡导合作的企业文化。

正如海尔集团首席执行官张瑞敏所说，“创新是海尔文化的价值观，也是真正的核心竞争力”。可见，文化目标是企业专利战略中最深层，也是最持久的目标。

1.4 企业专利战略作用

专利战略具有五方面的优势。

第一，有利于企业参与市场竞争

市场经济的本质是一种竞争型经济。企业作为自主经营、自负盈亏的独立的经济实体，毋庸置疑地充当了市场竞争的主角。企业间的市场竞争，表现为产品竞争；产品竞争的背后，实质上是技术的竞争；技术竞争就是抢先创新并取得新技术所有权的竞争，即取得专利权的竞争。

第二，有利于推进技术创新

专利战略推进技术创新，是增大技术创新的源泉；专利战略作为动态的战略过程，第一步是激励发明创造战略。先有发明，后有创新，发明是创新的重要源泉。激励发明创造战略，使得技术创新的源泉不断增大、永不枯竭。

第三，有利于加强技术创新的环境建设

专利战略要求政府鼓励企业增加科技投入、开发新产品，要求政府制定有关技术引进、高新技术产业的税收、金融、关税等优惠政策，以及进一步加强宣传，培养创新意识，建立综合性、全方位的服务机构，利用现代化手段建立信息网

络，提供重要的市场信息、技术信息等。这些都大大推动了技术创新环境的形成。

第四，有利于把“战略”理念引入技术创新

技术战略的选择比具体的技术选择更重要，开展专利战略的专利引进战略、追随性战略以及国家级战略的研究，引入“战略”理念，实行战略管理。

第五，有利于增强国际竞争能力

市场竞争的主要体现在于产品质量和成本的竞争，归结底是科学技术的竞争，进而是知识产权的竞争。

从当前专利保护日趋国际化、实施统一的专利保护标准、并将之提高到一个很高水平的发展趋势看，专利保护在未来经济发展中的作用越来越重要。企业要具备国际竞争力，必须生产出具有自主知识产权、高科技附加值的产品。上海作为一个国际化的大都市，未来将有更多的外资和跨国企业涌入上海。上海的地区专利战略和在上海的企业的专利战略要站得更高、看得更远。近年来主要依靠政府政策与资金支持“催生”出来的“专利高产量”不是“可持续”发展需要的，只有激发出企业的主体创新动力才是根本之道。

1.5 企业专利战略特征

专利战略除具有企业战略所具有的全局性、长远性、竞争性、纲领性的一般特性以外，还具有下列特征。

1) 保密性

除了专利说明书必须按时公开外，专利人员对有关专利申请等事务都要保密，在专利战略中所策划的战略战术更属于企业的重要机密。

2) 目的性

专利战略是关于企业专利经营长远发展的纲领，是企业适应未来环境变化而制定的具有革新性质的对策。它不是为了维护企业的现状，而是为了创造企业的未来；它不是研究企业专利经营活动的表象，而是研究基本性质的问题，研究专利经营中的主要矛盾，论述企业专利工作的大方向、基本发展趋势以及未来的主要目标。

3) 风险性

专利战略是确定未来企业竞争行动的，而未来企业的外部环境是变化的，具有很大的不确定性、随机性、偶然性，其内部环境均属于高技术领域的风险企业，具有高收益和高失败率的风险性。由于决策对象的复杂性和面对的问题常常是突发性的、难以预料的，再加上它涉及的是企业的前途，企业能否把握未来内外环境的变化，以作出重大的战略决策，是其带有风险性的重要原因。

4) 法律性

专利战略所应用的专利保护，是以专利法和国际知识产权协定作为依据的。受专利法制约的专利制度，在专利战略中起着举足轻重的作用，它为专利技术竞争提供了可靠的法

律保护，它是制定专利战略具体措施的行为准则，是用于维护专利权的有力武器。因此，专利战略具有鲜明的法律性特征。

5) 特殊性

专利战略不同于具体管理方法和手段，各个企业不能通用，没有一个固定不变、通用的模式。它总是根据企业具体情况的不同而制定，每个企业的专利战略根据其自身各阶段的不同情况而定，每个企业的专利战略都有自己的特征。它总是依据企业外部环境和内部条件的变化，适当加以调整，以适应变化后的情况。

6) 综合性

仅仅靠专利战略是不能在市场竞争中取胜的，还要与企业经营的其他战略（如准确选定研究开发的目标、重视质量与成本的降低战略等）综合运用才能取得最佳效果。

7) 内外有别

对于本国的企业和发明人，为了促进本国的科技进步和经济发展，一般各国都能严格依法办事。而对于他国的企业资本或产品的输入多从有利于本国的经济发展来考虑，其政策向本国的企业倾斜。