

这是一场没有硝烟的战争，是二十一世纪一场前所未有的知识产权争夺战！或许，在这场战争中，能够生存下来的企业，既不是实力最强大的，也不是最聪明的，而是能够适应和赢得这场专利攻防战争的。



PATENT PROTECTION STRATEGY

HOW TO MAKE LEADER ENTERPRISES

IN THE PATENT WAR

梁艳 编著

专利攻防战略

如何在专利战争中炼成领袖型企业

法律出版社 LAW PRESS · CHINA

上海交通大学先进产业技术研究院资助出版



PATENT
PROTECTION
STRATEGY

HOW TO MAKE LEADER ENTERPRISES
IN THE PATENT WAR

梁艳 编著

专利攻防战略
如何在专利战争中炼成领袖型企业

法律出版社 LAW PRESS • CHINA

图书在版编目(CIP)数据

专利攻防战略:如何在专利战争中炼成领袖型企业
/ 梁艳编著. —北京:法律出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-5118-5714-9

I. ①专… II. ①梁… III. ①企业管理—专利—研究 IV. ①G306②F273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 285329 号



编辑统筹 法律应用出版分社
策划编辑 李 群
责任编辑 李 群
装帧设计 马 帅

© 法律出版社·中国

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 翟国磊

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 19.5
字数 306 千
版本 2014 年 2 月第 1 版
印次 2014 年 2 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.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/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-5714-9

定价:48.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

最终生存下来的物种，既不是最强壮的，也不是最聪明的，而是最能适应变化的。

——《进化论》

前言

领袖企业与专利攻防的思考与判断

在科技创新和知识产权管理方面,我们经常听到许多对我国企业的负面评价,即使是列入全球 500 强的企业。我们能够深刻地感受到,我国企业与全球科技型领袖企业之间存在巨大的差距。

经过 21 世纪前十年的高速发展,我国在政治经济领域的领先是有目共睹的。无论我们是否认可用中、美“G2”模式来领导和管理全球,无论我们是否在意西方国家“货币战争”的围堵,不管美国“亚太战略”的布局给我们带来多少不安和焦虑,更不管各地“地产经济”和地方债务膨胀的状态下产生多少负面效应,中国经济总量已经稳居第二。然而,放眼眼下的国内企业,我们很难说哪家国内科技企业能够在本领域内被称为世界性的领袖型企业。

我们认为,国内之所以鲜见领袖全球的企业,最重要的原因是在知识产权的战略和战术层面。我们还认为,领袖型企业的铸就是利用知识产权的优势挫败竞争对手、占领国内及国际市场、形成垄断优势的过程。这个过程是一场没有硝烟的专利攻防战争,也将是 21 世纪一场前所未有的知识产权争夺战!或许,在这场战争中,能够生存下来的企业,既不是实力最强大的,也不是最聪明的,而是能够适应和赢得这场专利攻防战争的。

本书从企业经营风险和需求的视角,阐述一种知识产权取得、运用、保护的创新管理模式。这种模式是一种知识产权管理系统化的过程,区别于以往针对知识产权管理不同阶段提供的单纯的专利检索、专利申请或者专

利诉讼服务。这种知识产权模式的宗旨在于,在科技企业的专利竞争中,立足于企业的创新能力,使企业形成以追求主控市场为目的的无形资产和竞争工具,以铸就我国在某科技领域内的领袖型企业。

我们的经验证明,这场知识产权攻防战争,其针对的是本领域内的优质企业开展的市场竞争。这场专利的争夺战,也早已跨过了知识产权的市场打假、专利申请或备案。我们不仅需要从理念上彻底改变,从战略的高度进行整体考量,尤其需要从策略和战术上重新定位。企业需要的知识产权管理模式是能够为企业制定知识产权战略的一整套知识产权管理模式。这种知识产权战略,能够帮助企业在专利丛林中生存、发展,并逐步帮助企业设置自己的雷区,保护企业的自主创新,排除其他企业的竞争,同时能够利用知识产权的无形资产价值,在国家政策的框架和范围内,实现知识产权资本运作价值和技术、市场垄断价值。我们希望企业通过利用这种知识产权模式,利用知识产权中以赋予企业利用该项技术以获取技术公开的立法宗旨,获得专利等知识产权无形资产,形成企业对创新的技术引领和对科技产品市场的垄断,实现技术成果的市场价值。

本书的使命是,从企业经营风险和需求的角度的角度,分析和讨论企业专利战争中知识产权战略和战术,更多的是综合各国专利制度中的共性,从而形成有价值的专利攻防网络,以实现专利的实施价值、资产价值、策略价值,保持竞争优势或收获市场垄断的利润,将法律条款赋予的权利和一个国家的知识产权制度安排,变为企业竞争的武器,变为抢占市场的工具。具体而言,就是制定专利战略,利用专利检索、分析和布局工具,运用技术公开和防御的手段,形成企业对创新技术的“市场主控”,膨化专利等知识产权无形资产,实现技术的市场价值,从而在专利的攻防战争中取得全面的胜利,炼成本领域内的世界级领袖型企业。

我们在本书中设定了三个具体命题。

第一个命题是知识产权要为企业形成专利竞争能力和竞争优势服务。

一种体系化的知识产权管理模式,要帮助企业实现专利和其他知识产权的商业资产和策略资产的价值;同时在专利策略的竞争中抢占制高点,实现商业价值。在这一过程中,这种体系化的知识产权服务的角色和作用是为:为企业制定完整的且符合企业实际状况的知识产权战略,并帮助企业实施这一战略,获得更多的市场份额。

在知识经济时代,企业需要依赖技术创新来维持生存与发展,提升竞争优势并强化竞争力。这种创新如果不被模仿和抄袭,当然需要专利的保驾护航。作为知识产权大家族中最具技术含量的专利,不仅仅表现为独占性的法律权利和法律资产,更进一步表现为商业资产和策略资产:作为商业资产,专利可以为权利人带来商业利益和经济利润,许多大公司正在享受着专利许可带来的滚滚财源;而作为策略资产,专利正在为权利人带来无可比拟的竞争优势,并日益发展成为新型的商业竞争工具,甚至已经成为一些大公司相互平衡竞争关系的重要武器。毫无疑问,专利正在逐渐成为高科技公司的核心竞争力和企业发展的核心战略。

第二个命题是知识产权要为企业参与国际竞争、开拓国际市场护航。

这种知识产权管理模式,能让企业从容地在“专利灌木丛”、“专利雷区”中生存,体现知识产权管理体系构筑的攻防网络的防御职能。这种模式可为企业辨认哪些是真正的威胁和致命的袭击,哪些是市场竞争策略的“烟雾弹”;为企业处理应接不暇地要求企业停止生产、停止销售、停止进出口的律师函、警告信;协助企业应对展会中随时可能来临的由于知识产权的扣押、停展威胁。

专利竞争已经成为企业市场竞争的主战场。在这个战场中,大公司竞相追逐专利申请量并形成专利池,越来越多的中小企业也加入了专利竞赛的潮流。互为竞争对手的企业正在抢占专利质量和专利价值的制高点,数量庞大的专利支撑起一个又一个像 IBM、微软、三星、谷歌等专利帝国。专利本身已经以所谓“灌木丛”、“雷区”的方式形成市场准入门槛。被排除在外的企业要想进入这个市场,就只能闯入相互交织的专利丛林和专利雷区。

第三个命题是应对来自第三方的主动授权、专利诉讼和海关调查。

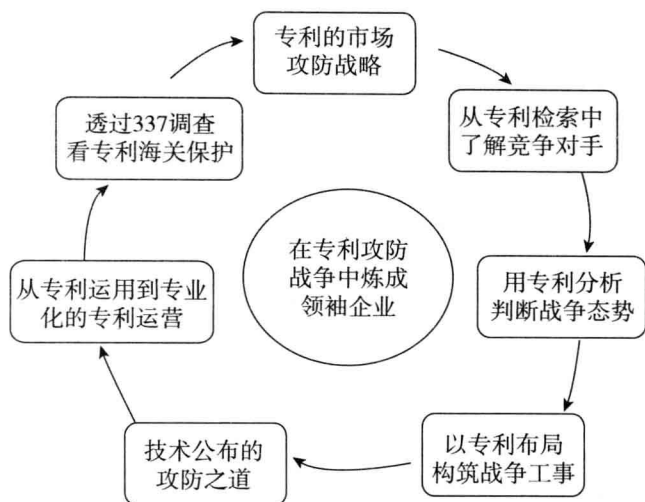
知识产权保护手段越来越严密,从展会危机,到海关出口危机,再到专利诉讼,这些专利大战已经关系到企业的生存。知识产权形成的攻防网络,能够协助企业应对危机,寻找可行的对抗方式,应对生存危机,并从中找到生存、发展的空间。

专利丛林和专利投机的地盘迅速扩张,当中国人还在感叹专利保护难时,国际上的专利诉讼、专利竞购却是此起彼伏、应接不暇。专利的主动授权、专利运营、专利投机和专利诉讼,如今已经专业化、职业化。高智发明在 2000 年刚刚成立时,还属于打擦边球的小公司,现在俨然成为拥有美国专利

最多的五家公司之一。为什么我们的企业要有危机感?因为我们都明白他们花费那么多的资金在全球支持高校科研机构等科研人员的研发,购买创意、技术、专利,并进行布局,其目的并不是真如其所宣传的那样培养职业发明家,赚钱才是他们的目的。他们不实施专利,赚钱的方法当然是主动要求企业付款,通过诉讼向企业施压。在2006年专利投机公司NTP成功通过诉讼赢得黑莓手机的制造商RIM并获得六亿美元赔偿金的时候,市场还为此惊叹,现在类似诉讼案件比比皆是,大家已经见惯不怪了。企业一定会理解这中间的威胁有多大,理由很简单,纯粹的失败不会带来投机,专利投机是一种风险代理,风险代理意味着志在必得的勇气,而落入其视野的企业,就注定要面对成为猎物的命运,不能逃脱就意味着灭亡。

这三个命题不是泾渭分明要去利用哪一条策略的问题,而是本书所有主题都要解决的核心目标。只有融会贯通本书的所有章节的主题,才能做到实现三个命题,充分利用专利这种知识产权,实现垄断的市场价值。因而所谓的三个命题也只是知识产权战略构建、实施的不同阶段,或者面对不同问题时的分法。对于战略和实施而言,各个主题却是实现一体化运作的企业管理谋略安排及其执行情况的具体分解。从企业的专利战略状况,可以看到企业在国际竞争中是否存在被动挨打的可能性,也可以看到企业未来能否在知识产权竞争中长期生存发展的或然性。因此,要进入国际市场的企业,无论眼下的生存状况如何,如果看重其未来的发展壮大,应该考虑利用专利竞争保持企业在行业中的竞争优势,考虑从专利战略开始进行必要的专利检索、专利分析、专利布局,尤其应该研究各种专利竞争策略,包括分析的策略、布局的策略、技术公布的策略,安排企业的攻防战术。在这中间,聘请专业的知识产权管理师、知识产权律师是必不可少的。组建或聘用专业的知识产权团队,通过谈判、诉讼、海关、工商各种措施,打击限制竞争对手,保持竞争优势或垄断利润。作为竞争的手段,还要防止专利投机人或其他竞争者的诉讼、海关扣押等措施。

我们分为七个方面的专题形成循环结构说明我们的想法和目的,具体包括专利攻防战略、专利检索和专利文献、专利分析、专利布局、技术公布、专利战争对企业专利战略的影响、以美国“337调查”为代表的海关保护来揭示高新技术企业保持市场竞争优势的策略。下图是我们这本书的体系:



以专利攻防为主题的循环结构体系

在从传统的中国制造向中国创造转变的过程中,以新材料、新能源、新一代信息技术、生物制造等战略性新兴产业形成和发展的过程中,知识产权受到国家和企业的空前重视。我们有理由相信,未来的中国企业竞争,必定是以知识产权为武器的技术和市场之争为主流,充分重视专利战争并赢得这场战争的企业,将成为未来领袖世界的企业。

愿智慧之星闪烁,让天才之火燎原。基于我们认识上的差距和知识结构上的局限,这本书或许无法实现您成为领袖企业的目标,但只要能够有少许启发,也是编著作者之幸事。

目录

前 言	1
-----------	---

战略管理篇

第一章 专利的市场攻防战略	3
一、知识产权战略及其层次	4
二、专利战略及其价值	8
三、专利战略缺失的后果	11
四、专利战略的类型	13
五、专利战略的定位和构建	14
六、基于专利策略运用的企业专利战略	16
七、专利战略的管理及实施	25
八、以专利管理为核心的知识产权管理基本模式	28

专利检索篇

第二章 从专利检索中了解竞争对手	35
一、专利检索及其分类	36
二、国内外主要官方专利检索系统介绍	41
三、国际主要专利检索数据库介绍	55
四、专利检索与专利的新颖性和创造性	60

五、专利文献及其特点与作用	65
---------------------	----

专利分析篇

第三章 用专利分析判断竞争态势	77
一、专利分析及其产生	78
二、专利分析的应用价值	79
三、专利分析方法及分类	81
四、定量分析的统计对象和具体方法	83
五、定性分析的具体方法	85
六、专利分析的常用指标	87
七、专利分析的常用工具	91
八、专利分析的对象	96
九、专利分析的流程	99
十、专利地图及其制作步骤	100

专利布局篇

第四章 以专利布局构筑战争工事	109
一、专利布局及其价值	110
二、专利布局的基本流程	115
三、专利布局的技术成果来源	117
四、技术成果的市场分析	122
五、专利挖掘及其作用与方法	126
六、专利布局的策略	131
七、专利申请的国际途径	140
八、专利布局应考虑的其他因素	144
九、专利布局的认识误区及解读	148

技术公布篇

第五章 技术公布中的攻防之道	153
一、依法登记发明和防御性公告	154
二、技术公布的原理及公布条件	155
三、技术公布与现有技术	156
四、技术公布与专利布局策略	157
五、技术公布的具体作用	158
六、技术公布的对象	162
七、技术公布文件的编写	164
八、技术公布文件的发表	165
九、技术公布的决策及风险回避	166

专利运营篇

第六章 从专利应用到专业化的专利运营	171
一、以专利诉讼为手段的专利战争	173
二、专利运营的商业化和专业化	177
三、专业化的专利运营机构	180
四、专利运营专业化的范例:高智发明	185
五、专业化的专利运营对中国的影响	191
六、国内专利运营专业化的态势	193
七、国内专利运营专业化模式的思考	195
八、美国对专利投机行为的限制	200

海关保护篇

第七章 透过“337 调查”看知识产权海关保护	205
一、中国的知识产权海关保护	207
二、欧盟的知识产权海关保护	210

三、美国的知识产权海关保护	213
四、提起“337 调查”的动因和手段	222
五、复合木地板“337 调查”案及其影响	227
六、墨盒“337 调查”案及其得失感悟	235
七、以知识产权战略为核心应对“337 调查”	239
附录一 WIPO 用于标识不同种类专利文献的推荐标准代码	249
附录二 专利文献种类标识代码标准(ZC0008-2004)	254
附录三 WIPO《在专利文献中列入引证的参考文献的建议》	259
附录四 中华人民共和国知识产权海关保护条例	268
附录五 中华人民共和国海关关于《中华人民共和国知识产权海 关保护条例》的实施办法	273
附录六 美国“337 条款”:进口贸易中的不公平行为	282
参考文献	292
致谢	296

战略管理篇

第一章

专利的市场攻防战略

企业经常会提出一个问题:如何延缓其他企业对本企业产品的模仿和开发的进度。这一问题恰好是企业专利攻防战略的核心目标,围绕这一核心目标,必然展开专利的争夺和战争,而企业的专利战略又关系到企业的生存。因此,专利战略已经成为高科技企业的必修课。

当今世界,随着知识经济和经济全球化深入发展,知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素,成为建设创新型国家的重要支撑和掌握发展主动权的关键。发达国家更加重视知识产权,更加重视鼓励创新。因而,随着《国家知识产权战略纲要》的发布,作为竞争手段的知识产权,已经上升到国家战略的地位。因此,就一个国家或者地区而言,知识产权是知识经济的基础,是核心竞争力的集中体现。

在一个更加开放和更加激烈的竞争环境中,在愈演愈烈的国际专利、商标、软件等的知识产权战争中,越来越多的中国企业认识到了作为跨国公司的大企业的核心竞争力,那就是知识产权,他们成功最重要的前提之一就是知识产权技术垄断带来的市场垄断。知识产权逐渐成为国家设置非关税壁垒的工具,成为企业之间抢占市场、击退竞争对手的核心武器,成为企业资本运作的关键资产。

制定适合企业发展的知识产权战略,才能在走出国门面对激烈的国际市场竞争时,不会被强大的对手击退,才能获得更大的市场份额,在激烈的国际竞争中发展壮大。在少数公司的专利投机行为大行其道的今天,专利作为垄断工具逐渐被接受和利用。在国内,许多企业正在或将受到专利等知识产权诉讼或主动授权的威胁,因此制定企业的知识产权发展战略是企

业面临的重要课题。在专利战略的问题上,企业面临的选择只能是主动利用还是被动接受的问题而已,也就是说,是积极利用专利战略扫清发展障碍并且夺取市场,还是在兵临城下的威胁来到时临危应对。对这个问题作出选择时,除了考虑企业的规模和能力外,还取决于企业的市场战略是继续发展壮大还是苟且偷安。

在工业企业,以专利、软件著作权等为代表的知识产权具有巨大价值,其中的重要原因是知识技能和知识已成为长期可持续竞争优势的唯一资源。对于以专利竞争为特征的世界市场竞争而言,谁拥有知识产权,谁就拥有了企业发展的主动权。相反,没有知识产权,就会处于受遏制的被动发展地位。在这个背景下,只有从被动的防御者变为主动的竞争者,企业才可能由弱变强。

企业对待知识产权的态度决定着企业未来的商业机会,决定着企业未来的市场地位,也决定着企业未来的兴衰成败。知识产权战略是实现企业特定商业目标的手段,是企业商业目标制定和执行的支持力量。

由于知识产权的范围广泛,各种权利又各有其权利内容,如何通过核心知识产权的管理实现企业知识产权的总体战略,是企业知识产权在知识产权管理中需要考虑的首要问题。在各种工业产权中,专利权是最重要和最复杂的一种权利,专利是企业技术研发和产品生产的基础,且对专利侵权进行判断又是一项十分复杂、专业的工作,故专利是最容易被用来作为市场攻略的武器。故本书以专利战略为核心,解读企业如何在资本、战术和武器的三重境界下运用专利实现企业知识产权战略(专利战略)。

一、知识产权战略及其层次

所谓战略,是一种解决全局性、长远性、根本性问题的管理决策和行动。它决定了企业的长期绩效,而不是眼前的利益。企业发展战略的基本目标是实现竞争优势,也就是在市场竞争中建立起来的、持久的、获取优势地位的能力。这种竞争优势只有在竞争对手“偷不去、买不来、拆不开、带不走”的条件下,才能使企业在其独有的能力或资源的基础上,获取独有的市场竞争地位。

企业知识产权战略是以知识产权为核心资源获取竞争优势的一系列决策和行动。具体是指企业主体为实现其长期利益和发展,利用知识产权制度所提供的法律保护及其有利条件,通过知识产权情报信息,研究、判断和分析竞争对手的状况,实施技术研发、专利应用,实现对市场的独占控制,从