

# 企业专利申请的误区及策略<sup>\*</sup>

华 鹰

(重庆工商大学 法学院,重庆 400067)

**摘 要:**企业申请专利的目的除了寻求法律保障以避免他人擅自使用外,也寻求技术授权或转让等路径来实现专利的商品化,以获得价值的最大化。当企业研发出一项新产品或新方法后,有无市场前景;是申请专利还是采用技术诀窍、有无后续研发的可能、能不能形成产品的专利布局、应何时提出专利申请、权利要求书怎么撰写,这都是企业决策层需要认真考量与谋划的。

**关键词:**专利申请;专利性判断;权利要求;策略

**中图分类号:**D923.42 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-0598(2015)05-0057-05

## 一、企业在专利申请中存在的误区

### (一)专利无用论

企业申请专利是有自己预期的,由于同一竞争领域专利网的存在,以及每一项专利在专利网中所起的作用不同,专利就有必要专利和非必要专利之分,企业只拥有一项或几项专利,就很难形成对某一技术领域的领先优势或对某一市场的独占。如果企业没有正确的专利谋划和策略,没有正确的专利思维,认为申请并获得专利后就能够实现对产品的垄断以达到抑制对手的作用,这实际上是不现实的。因为一个企业拥有的必要专利数量是有限的,并且由于专利的滞后作用、专利质量不高等原因,致使企业拥有的专利不能实现其预期目标,出现了专利申请与专利实际发挥功效之间的巨大反差。企业要获得专利必然要有研发经费的巨大投入,但如果授权的专利不能实现专利布局、必要专利有限,难以发挥抑制竞争对手的作用,企业决策层就可能片面得出专利无用的结论,认为研发投入申请

专利只是花钱,很难获得预期的回报。因此,要改变企业决策层专利无用论的误区,就必须在企业专利布局上进行谋划,寻找技术领域的空白点或者替代技术进行研发,从而形成自己的核心专利或必要专利,才能有效地控制新产品而抑制竞争对手。

### (二)专利攻击论

有企业决策者认为:专利是万能的,拥有专利就可以主动出击独占市场,他人擅自使用就可以采用诉讼策略攻击对方。以上看法只看到了专利功效的一个方面,却忽视专利功效的另一面即防护作用。大多数企业在专利谋划之初,申请专利的主要动因在于垄断技术独占市场。事实上在企业专利布局的初期,申请和授权的必要专利有限,其专利发挥的作用是有限的,很难达到预期的理想效果。因此笔者认为,专利的首要作用在于它的防护作用,即拥有专利能够有效地阻止他人擅自使用专利技术,防止他人没有对价地使用,进而有效地阻止同业竞争者的进入,而不在于攻击。专利的攻击

<sup>\*</sup> [收稿日期]2015-03-29

[作者简介]华鹰(1954—),男,江苏无锡人;重庆工商大学法学院教授,主要从事知识产权法研究。

效能往往与许多因素有关,例如市场环境的恶化、专利运用策略等。当过分夸大专利的攻击作用而运用不当的专利策略时,可能会误导企业,致使企业不在专利扩张和专利布局上花工夫,而是为攻击竞争者不断地诉讼,耗费诉讼成本和时间成本。

### (三) 专利无关论

企业决策层通常会根据自己对技术研发成果的评估,将核心技术以及外围技术申请专利,以构成某一技术领域的专利网。然而,企业决策者对自己研发的技术成果的评估也有看走眼的时候,比如,对于产品和技术延伸性研究的技术方案;自认为专利性问题较多的技术方案;准备申请专利的技术方案与自己拥有专利技术的关联性较弱或者申请成功的可能性较小,就断定以上技术方案没有申请价值而放弃专利申请。另外,还有部分企业决策者认为不申请专利,采用商业秘密保护也可以形成新产品的市场优势,没有对研发成果采用何种法律保护方式进行评估。笔者认为,通过专利代理人来评估技术方案的专利性和撰写专利申请文件,可以解决企业决策者对自己研发技术成果看走眼的情况。而对某项技术成果作出是采用申请专利保护还是采用商业秘密保护的判断,对于企业发展至关重要,实践证明这两种保护方式各有自己的优点和缺陷,只有适合自己的才是最好的。

## 二、从多维度考量是否申请专利

### (一) 结合市场需求与成本原则作出判断

这首先要以市场需求为基础,预测、分析可能创造的市场前景和经济效益,即申请专利后,专利产品能否形成规模生产,在市场销售中持续的时间,实施获利的机会有多大等等,再做出是否申请的决策。如果经过评估分析后得出市场前景与投资效益不明的结论,则需要从申请的策略上考量,比如,可以考虑储备专利策略;后续研发申请外围专利实现专利布局策略等。

在有市场需求与获利的前提下还必须考虑成本原则,即以最小的代价获得最大的收益。认真分析申请专利和维持专利所要付出的代价,以及获得专利后专利产品对市场竞争力的影响,以此作出是否申请的判断。坚持成本原则,就是要求企业从专利申请、无效、诉讼、侵权等多角度考察,分析申请

和维持专利所付出的代价与实施专利给企业带来收益的关系,从而在确定专利申请策略时,除了考虑专利布点,还要考虑专利的商品化程度,专利对同业竞争者进入的阻碍,以及每一项专利对企业市场竞争力的贡献度,从而实现用最小的代价获得最大的收益或最大限度地避免损失的效果。

### (二) 在专利与技术诀窍之间作出判断

产品与技术发明的保护方式有两种:专利保护和技术诀窍保护。这两种保护方式各有其优势和缺陷,企业决策者应该充分认识。产品推向市场以后,如果产品本身带有很多技术信息,极易被竞争者通过“反向工程”识破并掌握的,企业必须申请专利保护,因为通过“反向工程”获取的他人技术秘密属于合法取得不算侵权。反之,产品推向市场后其技术信息不会被他人通过“反向工程”识破和掌握的,企业可以采用技术诀窍的方式自我保护,秘而不宣、形成独家生产、独占市场。但是,由于医药产业领域的特殊性,尤其是化学药品,企业要想通过技术秘密进行保护几乎不太可能,根据有关药品法规的规定,药品说明书必须公开药品的成分等内容。因此,在医药领域内,企业选择专利保护自己的独创技术和药品配方已经成为国际惯例。

另外,如果有多家竞争对手同时都在研发同一主题的技术和产品,为了获得竞争优势,企业应抢先申请专利,使自己的研发成果最先被赋予知识产权而给予保护,避免与他人的权利形成冲突,导致不能制造和使用,最终使投入的研发经费打了水漂。

### (三) 对技术方案的专利性作出判断

企业的研发技术能否申请专利,需要对技术方案的专利性作出判断。其一,是看技术方案是否与现有公知技术相同或者相似,是否具有新颖性;其二,是看技术方案的创新度或技术含量的高低,是否具有创造性;其三,能否提炼出恰当的权利要求。如果企业对技术方案提炼出的权利要求不恰当,极易容易被专利局的审查人员驳回申请。因此,企业必须对技术方案从法律和技术角度作深入分析,如果企业对技术方案的专利性作出了错误的判断,将可能导致以下结果:一是申请专利不成功;二是不准予申请专利。如果申请不到专利将给技术方案的保护带来极大的风险,竞争者极有可能快速地申请专利,在市场竞争方面占据优势地位,而未抢

先申请专利的企业有可能在未来被卷入专利诉讼的漩涡。

在实践中,有些企业错误地将自认为缺乏专利性的技术方案不申请专利,使自己陷入了被动的境地。笔者通过对专利申请审查过往实践的梳理,发现一种奇特的现象,在申请审查时,审查员认为没有新颖性、创造性的技术方案,却往往具有新颖性和创造性;而审查员认为具有新颖性、创造性通过授权的技术方案,最终被宣告无效。这说明专利申请人和专利审查人员对技术方案的新颖性都有看走眼的时候。

### 三、专利申请时机的选择

#### (一) 抢先申请策略

在知识经济时代,产品的技术变迁加快、生命周期缩短,以及各国专利制度均采用了先申请原则,基于上述原因,企业的研发成果只要初具轮廓,基本符合专利的三性,即新颖性、创造性和实用性,就不必考虑技术的成熟度,抢先申请专利。在相同产业领域的竞争中,对同一主题产品或技术的研发往往有诸多企业同时进行,在申请专利之前,企业之间对自己的技术都是互相保密的,如果没有抢先申请的意识,很可能被后成功者抢先申请专利,痛失即将到手的专利权。企业在抢先申请专利的同时,还应注意产品和技术信息不宜在申请前公开,如果疏忽大意一旦公开,将会失去新颖性,即使专利申请成功被授权,也可能被宣告专利无效。也就是说向专利局提出专利申请之前,不宜通过出版物、广告、新闻发布会公开该项技术,也不宜向社会销售或扩散该产品,以防失去新颖性。

#### (二) 技术成熟时申请策略

该申请策略是多数企业采取的一种策略,也是一种比较保守的策略。当企业研发的技术方案达到一定成熟度时才提出申请,其专利申请成功的可能性极大,减少了失败的风险。不过对于不同的产业和技术领域,对技术成熟度的理解会有较大差异,有的在研发得到初步成果时就应提出申请,有的可能要很成熟完备时才适合提出申请。一般而言,通过专家组的技术鉴定后,进入应用研究或工业性中间试验之前提出申请应该还是比较适当的时机。

#### (三) 延缓申请策略

对专利的保护是有时间限制的,其期限的计算是从申请日开始,过早的申请必然会使专利相对较早到期,同时也需要考虑以下情况而延迟申请:一是企业技术保密措施无虞,竞争者通过“反向工程”破解的机会不大,所以不急于申请专利,以免过早公开技术;二是新产品在市场上的需求不明朗,消费者暂时还不接受,目前无其他企业申请的迹象,并且没有替代产品;三是技术不成熟,有诸多技术问题未能解决,甚至后续不打算继续投资研发;四是企业研发的技术有很大的局限性,能够获得保护的技术范围较窄,有待进一步研发突破后获得更大范围的技术保护,提高专利应用获利的能力。

#### (四) 不申请策略

为避免暴露研发策略和意图,企业可采用不申请策略。申请专利是以把自己的发明成果向社会公开为代价的,企业在权衡利弊后,有可能以不申请专利为上策。以下三种情况是需要考虑的:一是专利权利要求书撰写不到位,很可能导致专利保护不佳,招致他人直接使用并规避侵权,而丧失应有的市场商机。二是可以延长产品或者技术独占的时间。如果研发成果推向市场后很难被竞争者通过“反向工程”破解模仿时,可考虑不申请专利,采用技术诀窍给予保护,这就解决了专利期限保护过短的缺点。三是专利实用价值不高,但又不希望竞争者取得专利反过来限制自己发展,则可放弃申请,直接适度地公开该项技术,使该项技术失去新颖性。

### 四、专利申请中技术范围的选择

#### (一) 全部申请与部分申请

企业为了避免遭到竞争者的模仿或仿冒,可以有意识地将部分核心或关键技术不纳入申请范围,或在撰写权利要求书和说明书时巧妙隐藏之。这是因为授予专利是以公开专利的发明内容为代价的,专利局通过专利文献将其记载发明技术内容的说明书、权利要求书向社会公开,他人依据公开的专利文献就可以了解、研究掌握该项发明技术。但如果申请人在申请专利和公开自己发明内容时保留其中的关键技术,他人即使模仿和仿制产品,也不可能达到最佳效果,从质量上难于形成对专利产

品的竞争力。这就要求申请人在撰写专利权利要求书时把握好“度”的界线,权利要求书中既要对其发明的关键技术予以适当的保留,同时又要对必要的技术特征描述清晰、准确,否则国家专利机关将不会授权。因此,权利要求书对技术特征的保护范围过宽或者是过窄都是不恰当的。

## (二) 系列技术申请与单项技术申请

企业的技术研发成果有单项技术和系列技术,往往是由单项技术的聚集构成系列技术。在申请专利时,企业到底是选择对单项技术申请专利还是对配套的系列技术全部申请专利,这涉及技术信息专利保护的公开性和技术信息秘而不宣之间的平衡性问题。企业在申请专利时,是否把所有相关配套的系列技术全部申请专利?对这个问题的回答是否定的。企业在选择时,应考虑以下因素:第一,看技术方案易于保密的程度。易于保密的技术方案,可以通过商业秘密方式给予保护。第二,看技术方案的重要程度。对市场竞争作用较为重要的技术方案尽可能申请专利保护,而对市场竞争作用较为次要的技术方案可通过商业秘密保护。

## (三) 核心技术申请与外围技术申请

企业掌控的某一产业领域的核心技术越多,其产品的市场竞争性就越强,如果企业就若干项核心技术申请专利取得了专利权,实际上就占领了市场的制高点,掌控了行业的主导权。一般情况下,企业的核心技术毫无疑问是必须申请专利的。所谓外围技术是为实施核心技术所需要的、绕不开的一些配套技术。如果某些企业没有核心技术,但他可以研发外围技术取得若干专利,与拥有核心专利的企业谈判形成相互间的专利交叉许可,使没能掌握核心专利的企业也能取得部分主动权。当企业既掌握核心技术又掌握外围技术的情况下,则要对全部外围技术是否都申请专利作出选择。由此可见,如何申请外围专利同样是企业一项重要的专利策略。

## (四) 储备技术申请与实施技术申请

企业的技术方案从近期是否实施的角度看,有实施技术和储备技术之分,从专利申请策略来看,企业不仅要对其近期实施的技术申请专利,而且还要对其近期内不准备实施的储备性技术申请专利,以备将来拓展技术和市场领域,产品更新换代之用。

## 五、撰写权利要求书的策略

专利的权利要求书是整个专利申请文件中最核心的部分,其撰写的好与坏直接影响到技术特征能否充分得到专利保护或形成最佳专利保护范围,一旦授权后不允许扩大保护范围或缩小保护范围。因此,撰写高质量的权利要求书非常重要。

### (一) 独立权利要求与从属权利要求的关系

权利要求书是申请人对技术方案中的技术特征用法律语言进行的描述,也是授权后专利保护的技术范围,它分为独立权利要求与从属权利要求。独立权利要求应从整体上反映技术方案的主要内容,应包含全部必要技术特征,可以独立存在。在一份权利要求书中,独立权利要求主题的类型必须是明确的,或是方法独立权利要求,或是产品独立权利要求,而不能在一个独立权利要求中既包括方法又包括产品。在撰写独立权利要求时,要仔细梳理哪些技术特征是解决问题所必需的,筛选出必要技术特征形成独立权利要求。从属权利要求是对其独立权利要求的补充限定,限定的技术特征一定是已经出现于在前的权利要求中。通常情况下,一项独立权利要求可以有若干项从属权利要求对其补充限定,有多项权利要求的应当用数字编号,独立权利要求应排在前面,它的从属权利要求尽量紧随其后。

在撰写权利要求书时,为什么要撰写从属权利要求对其独立权利要求进行补充限定,其目的并不完全是为了防止独立权利要求范围过宽。对于发明专利,是为了防止申请过程中独立权利要求保护范围过宽而被驳回,是为在实质审查程序中修改权利要求做准备。对于实用新型专利,是为了在专利权被宣告无效的法律程序中做准备,如果没有从属权利要求,申请人和权利人就非常被动,没有退路。例如,专利机关审查时仅仅是独立权利要求范围过宽,从属权利要求没有问题,那么只能是部分无效,而从属权利要求是有效的;如果这时候没有从属权利要求,那么独立权利要求被无效就相当于整个无效。

笔者认为,独立权利要求的保护范围应当体现宽,主要是起到专利“进攻”的作用;而从属权利要求则是对独立权利要求进行补充限定,起到专利“防守”的作用。所以,一个好的权利要求书中应当

有独立权利要求和多个从属权利要求。

### (二) 独立权利要求保护范围的“度”的把握

虽然独立权利要求的保护范围应当体现宽,但并不是越宽越好,应该有一个度的把握。在撰写独立权利要求时切勿将权利要求写得较为宽泛,特别是实用新型专利的权利要求书,独立权利要求的范围太宽,所涵盖的必要技术特征过多,可能会涉及他人专利已有的技术特征,使权利不稳定,易于被他人宣告无效。同时独立权利要求的范围太宽,也容易导致与公知技术发生冲突,遭遇公知技术抗辩。

### (三) 独立权利要求切忌写入非必要技术特征

必要技术特征是指生产产品时技术上必不可少的技术特征,独立权利要求应从整体上反映出发明全部的必要技术特征,如果申请人概括或者描述得不对、不准确,捡了芝麻丢了西瓜,把非必要技术特征写入独立权利要求,将导致专利保护范围过窄,使专利的保护陷入被动,很难指控他人侵权。因为在专利侵权认定中,要把被控侵权物的技术特征与专利的权利要求进行对比,如果被控侵权物缺少权利要求记载的一个或多个技术特征,或者有一个或一个以上技术特征不相同也不等同的,应当认定其没有侵权。因此在独立权利要求中切忌写入任何非必要的技术特征,否则很难指控他人侵权。

### (四) 对权利要求书的自查和优化选择

在撰写独立权利要求后,应该从技术问题和技术效果的角度进行自查,独立权利要求中的技术问题和技术效果应相互对应,尽量删除不必要的用语和限制。在对从属权利要求进行自查时,应审视从

属权利要求是否尽可能引用了独立权利要求,是否附加技术特征,是否对其独立权利要求进行补充限定,二者之间的层次是否相差过大。

对同一项发明申请,申请人可以撰写几个不同的权利要求书进行比较,因为要达到既符合国家专利局形式审查和实质审查的要求,又能恰到好处地保护申请人的利益是很不容易的,多撰写几个权利要求书,有利于申请人在反复比较过程中确定一个相对合理的方案。

#### [参考文献]

- [1] 逯长明.从专利申请策略看成本原则[J].中国发明与专利,2007(3):37-38.
- [2] 张占江,张建新,肖向前.专利申请文件中权利要求书的撰写策略[J].吉林工程技术师范学院学报,2013(9):23-25.
- [3] 杜伟,刘保玲,李庆芬.企业的专利申请策略[J].情报探索,2001(2):40-41.
- [4] 刘晓芸.进攻性专利战略:企业的专利申请策略[J].江苏科技信息,2004(10):22-25.
- [5] 华鹰.企业技术创新与知识产权战略[M].北京:科学出版社,2013(10):103-107.
- [6] 胡海容,何培育,唐昱州.重庆外贸企业知识产权创造与管理现状探析——以重庆市相关企业为样本[J].重庆理工大学学报:社会科学,2014(7):73-74.
- [7] 胡冬云.美国专利法律修改及对科技经济的影响研究[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2012(5):115.

(责任编辑:杨睿)

## Mistakes and Strategies of Patent Applications for Enterprises

HUA Ying

(School of Law, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

**Abstract:** Patent application of an enterprise not only aims to search for legal guarantee avoiding unauthorized use of the patent by others, but also intends to search for commercialization of patent by means of license or assignment of technology to achieve maximal value. When an enterprise develops a new product or method, decision-makers of the enterprise should carefully consider and plan for the following issues: whether the new product or method has market prospects; whether the enterprise should file patent application or adopt technical know-how; whether there is possibility for follow-up research and development; whether the enterprise can form patent portfolio of the product or method; when the enterprise shall file the patent application; and how the enterprise shall write the claims.

**Key words:** patent application; determination of patentability; claims; strategy