

海外专利信息如何为我所用

了解专利在欧美日的受保护情况对企业进行决策颇有价值。而对相关信息的分析更可以让企业在研发、营销和专利授权谈判等方面抢占先手

文/裘伯纯（Benjamin Qiu）

裘伯纯（Benjamin Qiu），路伟国际律师事务所北京代表处律师，法律博士，有在美国和中国从事知识产权诉讼的经验，代理过多起跨国知识产权纠纷。曾在《发明与专利》、《电子知识产权》和《中国版权》等刊物上发表署名文章

海外专利信息主要指欧洲、美国和日本的专利文献以及已公开的专利申请。这些地区有成熟的专利权授予和保护机制，也是中国企业特别是高新技术企业主要的产品销售地。因此，了解哪些专利在这些地区受到专利保护对企业作决策颇有价值。

欧美日的专利信息公布

美国和日本都有专利局接受专利申请，并对专利的审查、公开和授予进行统一管理。各自的专利局都有庞大的数据库，利用这些数据库，公众可以通过多种方式进行免费专利检索，包括关键词和技术领域搜索。和欧洲专利局一样，美、日两国所有的专利申请都在申请提出的18个月后公开。

由于欧洲由几十个国家组成，专利权的授予也相对复杂。权利人在欧洲申请专利保护的主要途径有两种：向欧洲专利局申请欧洲专利、向各欧洲国家的专利机构分别申请其国内专利。

最初，欧洲各国的专利保护基于各国的国内专利法和专利制度，但欧洲经济一体化的进程，客观上要求欧洲各国加强专利保护合作，在一定程度上打破专利保护的地域限制，建立统一的欧洲专利制度。为此，旨在为欧洲范围内专利的授予制定单一程序和共同标准的《欧洲专利公约》于1973年诞生，并于1977年正式生效。

根据《欧洲专利公约》的规定，欧洲专利局基于该公约，对于有创造性并且能在工业中应用的新发明授予的专利称为欧洲专利。欧洲专利与缔约国授予的该国专利具有同样的效力，保护期限为20年。

向欧洲专利局递交的欧洲专利申请经审核后，申请人需指定要求获得发明保护的一个或几个缔约国，并履行相应登记手续。之后，该发明人将取得与指定国国内专利同等效力的专利权。值得注意的是，欧洲专利并没有取代成员国国内专利，而是与之并存。申请人仍然可以选择通过欧洲各国国家专利局的程序申请其国内专利。

申请欧洲专利的单一程序与分别申请国内专利的程序相比，大大降低了发明人在专利申请阶段所花费的时间和经济成本，同时确保了同一专利技术在不同缔约国的专利审批结果一致。如今，越来越多的发明者开始将欧洲专利作为欧洲境内专利保护的重要途径。截止到2005年底，《欧洲专利公约》的成员国已达31个，欧洲专利的影响范围进一步扩大。

在专利检索方面，欧洲专利局通过其“esp@cenet”数据库为公众提供了很大便利。esp@cenet（<http://ep.espacenet.com>）是一个提供网上专利文本和已公开专利申请搜索的免费服务网站，由欧洲专利局和欧洲专利组织的成员国共同开发。esp@cenet提供的高级检索功能，可以准确报告某项专利技术在世界上哪些国家已经进行了申请或得到了授权。

分析和利用海外专利信息

通过分析专利信息，企业可以确定研发、产品、服务的市场趋势，并对企业的投资和企业间协作作出规划。这里的协作包括共同开发、交叉许可、专利费的收取等。通过对专利权人的专利申请和专利权实施情况进行了解，企业可以增加谈判筹码。不仅如此，了解一个权利人与其他授权对象已有的协议内容（比如使用费比例）对谈判十分有利，但这些协议多处于保密状态。这时，对专利信息本身进行分析就尤其重要。

目前，对有市场价值的技术革新在全球范围内寻求专利保护已是多数企业的通行做法。鉴于技术对经济增长的重要作用，很多国家也对此采取鼓励和支持政策。但对一个试图拓展海外市场的企业来说，从商业和法律的角度对与其行业相关的大量海外专利进行分析并不是件容易的事情。

首先，企业需要关注其主要竞争对手的专利状况，并对自身的市场战略进行调整。前面提到的 esp@cenet 数据库可以提供很多信息，但多数企业由于缺乏内部资源、专业知识等原因，很少能对这些专利信息进行深入分析，甚至包括一些已经在海外建立了诸多专利部署的企业。

解决这一问题的途径之一是由提供专利审计的公司或有知识产权经验的律师事务所代劳，但对专利信息的审查和阐释必须成为企业日常商业考量的一部分。此外，企业如何协助外界知识产权专家的工作也很有讲究，因为他们对专利的洞察与分析只有在基于特定行业的竞争领域以及相关技术的发展趋势时才有价值。

案例分析

有一家生产小型医疗设备的国内企业，其多数产品通过进口商提供给美国的医院和药店。公司除了从事生产外，还建立了有 100 多人的研发部门，每年成功申请 20 个左右中国专利和 2 至 3 个美国专利。公司的知识产权管理由一个 3 人团队负责。

该公司的产品开发通常包括 6 个步骤，而掌握专利信息对最初几步尤其重要。第一步（约一个月）是市场调查和对产品设计提出大致想法，主要由营销部门负责，但需要知识产权专家参与，以便对该设计的侵权风险做出粗略估计。

第二步（约 2 个月）是由研发部门根据第一步的结论做出产品原型，这时需要知识产权部门对是否有侵权风险等提出十分具体的建议。

第三步（1 至 2 个月）是送交生产部门评估，并根据反馈信息对设计进行修改，这时对产品设计的任何修改都必须通知知识产权部门，以评估其法律风险和可专利性。

之后的步骤包括小规模生产（1 至 2 个月）、临床试验观察决定是否需要其他改进（1 个月）以及美国药物和食品管理局的批准（3 至 6 个月）。这样下来，一个产品的研发周期为 8 个月至 2 年。其中有至少一半的时间需要知识产权专家参与，而在这过程中，没有充足的专利信息就无法做出合理正确的评估。

这家医疗设备公司对专利信息的利用可以概括为“产品设计自由度”评估：即公司对一个产品是否有在中国制造和在美国销售的自由。很多专利代理人常常错误地认为，被授予专利权的产品必然有销售的自由，而忽视了侵权风险。因为拥有专利仅意味着可以阻止别人使用该技术，并不能对自己产品的销售提供任何保证。

总之，通过对某项技术领域的专利进行整体分析，可以了解哪些公司有强大的专利实力，哪些公司正在专利部署方面呈上升趋势，哪些是在技术开发上领先的学术机构等。另

外，企业还应当关注一些关键专利何时失效。这些分析可以为企业作研发、营销和专利授权谈判决策提供参考。

版权所有 © SGLA 2008。

此出版物仅供阁下参考和兴趣阅读之用，无意作为完整全面的信息，并不构成亦不应予以依赖为法律意见。请根据自身情况寻求专门咨询。