



书籍 专利工厂内情

高效管理企业专利的必备手册

道纳尔·康奈尔
Wiley, 2008
其他语言版本：英语

导读荐语

如果企业想申请专利以保护产品的知识产权，那么，道纳尔·康奈尔 (Donal O’Connell) 的这本手册可以说正中下怀。康奈尔认为，与其将每项专利都看成是一个单独的成果，不如研究专门的工具和步骤进行流水作业，就像生产产品一样，这样才能够使组织的智慧得到最大发挥。这本书以英国为中心进行论述，但同时也对欧洲、美国和亚洲的专利法做了实用性对比，并指出了其中的区别。康奈尔坦言，申请专利并不是保护知识产权的万金油，而且，如果申请专利的数量不多的话，就没有必要建立一个“专利工厂”了。然而，如果你的公司依赖连续的技术创新，那么，BooksInShort认为这本书大有裨益，尽管从文字叙述上来看，本书并不出众。在书中，康奈尔为开发新产品、追踪专利申请流程和获得专利后的专利保护，设计了一整套的有效程序。

要点速记

- 专利是对知识产权的证明，并为其提供保护。
- 保护知识产权 (intellectual property rights，即IPR) 的其他措施还包括版权和商标。
- 如果企业在创新过程中会不断有新的专利产生，那就有必要建立一家“专利工厂”。
- 制定一个专利策略可以帮助企业实现预期目标。
- 要和你的创新团队一同工作，这样团队成员才知道需要发明什么。
- 遵守并执行专利申请六步法。
- 无论是企业自己申请专利，还是把它外包给第三方，都要管理并监督每项专利申请的进程。
- 要采用适当的衡量标准来管理你的“专利工厂”。
- 要选择最适合企业产品和生产方式的特定专利开发工具。
- 国际专利法正在不断地进行精简化、协调化，申请专利的成本也在不断降低。

浓缩书

“专利工厂”

某些企业需要不断创新、不断推出新产品才能够占据市场领先地位。正如工厂在生产实体产品时要调动人力、物力、管理生产流程一样，在保护知识产权的“专利工厂”中，也可以建立固定的步骤和措施工具，将专利生产过程进行流水化管理。在制定专利策略之前，要对公司目前的地位进行细致研究，撰写一份有关公司发展方向的报告，并制定一套专利战略来弥补现实与计划之间的差距。

在考察公司的现状和愿景时可以使用常用工具，例如企业使命陈述、SWOT分析 (即Strengths优势、Weaknesses弱项、Opportunities机会、Threats危机) 和过程评估。应包括的内容有：公司的目标、行动计划、团队和个人目标等。同时要确定一套标准来衡量公司向目标迈进的程度。如果对战略实行模块化，那么创建和管理战略就会非常容易，但也要有大局观，不能只见树木不见森林。

专利的意义何在

专利保护已有600多年历史，最早的专利起源于威尼斯的专利法。第一个英国专利诞生于1449年：这项专利为一种玻璃生产工艺提供了长达200年的专属保护。美国政府于1790年，也就是在建立宪法的次年创立了专利法。

“企业领导人应该激励自己的公司跟随闻所未闻的新颖音乐翩翩起舞。”——沃伦·本尼斯(Warren G·Bennis)

虽然专利保护知识产权，但并不是保护知识产权的唯一方式。其他保护方式还包括：版权、商标、设计权、商业机密、实用模型、半导体拓扑图和数据库版权等。在选择这些保护工具时要小心，因为每种工具提供不同的保护，并且要求披露不同的信息。不同的工具适合不同的情况。

专利证明了任何既有理念的所有者。专利可以保护公司在高技术产品、药品和其他资本密集型产品中的巨额投入，在这些领域，竞争者的抄袭往往比发明技术要容易得多。如果你有一些新的想法，但自己来不及开发和实现，申请专利就可以帮助保护这类创意，专利可以防止别人肆意改造你的产品。一种想法要成为专利，需要满足三条标准：“新颖性”、“原创性”、“实用性”。专利的数量在日益增加，一些跨专利范围的许可机构也在保护各企业各自专利权的前提下，促进企业间的共同研发。

收获自己发明的红利

许多成功的创业者之所以能成为商业巨贾，是因为他们懂得一个道理：从长远来看，知识产权比资本更重要。创新思维是专利工厂的原材料，公司需要寻找的技术就是那些能够彻底颠覆现有市场或突破现有技术的新技术，如果不然，也至少应该能够对现有产品进行一定的升级改造。

“专利战略的表述最好做到一目了然，这样才能够提高战略实施的可能性。”

要培育创造性并从中获益，就要帮助创新者专注于创新，要建立一套支持创新的文化，并保护创新成果。要让公司的创新团队明白为什么他们的工作与公司的战略目标相一致。

专利申请

公司可以自己申请或者把申请专利的工作外包给专业机构。申请专利可以遵循以下六个步骤：

1. “申请”——申请材料包括一份有关发明的简要综述和相关示意图，这样才能够证明你的产品是创新的。一个出色的专利申请范围都是非常狭窄的，这样可以避免与现有专利发生冲突。
2. “登记”——及时申请登记可以比其他发明者享有优先权。
3. “初检与审核”——这项工作由专利局完成。
4. “公示”——这一步将使竞争者知道你的发明，他们可以利用这些信息反驳你的申请，甚至对你的专利产品进行重新设计。
5. “详细检查和审核”——这一项由专利局完成。
6. “批准或拒绝专利申请”——专利的有效期因国而异。登记工作做得好的话，专利的有效期可以长达20年。

“创意思想是专利工厂的生产原材料……因此，你要保证自己的思想是最为先进的，而且是可持续发展的。”

在优先性方面，英国的标准是先登记者享有优先权，而美国的标准是先发明者享有优先权。证明自己享有优先权的证据标准很严格。你除了在本国申请登记专利外，还应考虑申请一个国际专利，以保护你在所有成员国中的权利。

确立“专利工厂”的形式和功能

建立“专利工厂”首先要确定并管理“专利工厂”的成员，也就是发明者。公司中专门负责产品开发并有多次开发经验的员工应是团队中的重要成员。然而，“专利工厂”的成功不仅仅需要专门负责研发的人员，还需要有其他人员的参与，比如承包商、第三方和一次性研发人员。还可以征询消费者和厂家的意见，以改善自己的产品和开发新产品。

所有这些人都是创新过程最珍贵的资源。要对他们进行培养，要让他们明白企业对他们的贡献是何等赞赏，不要低估当众认可和真诚感谢的价值。

“基准衡量的作用就在于能够更清晰地认识专利工厂的业绩状况，并帮助企业了解自己的优势和弱项所在。”

企业的高管应该负责制定“专利工厂”的战略方向。如果“专利工厂”能开发出各种优秀的知识产权，并能申请专利以及带来巨额专利费，势必是一件令人愉快的事情。然而，如果你的主要产品的所有创新并非全部来自你自己的“专利工厂”，情形将是如何呢？那意味着你可能无法实现由自己所创造的专利的全部价值。为此，要自己组建一支经验丰富的团队来正确地申请自己的专利，同时确保那些获得恰当授权的使用者才可以使用这些专利，以此保护自己的知识产权，并适时调整专利的收费。

使用第三方知识产权服务

第三方知识产权服务能提供专业性人才，可以给公司自己开发新产品省去不少麻烦，它可以帮助公司迅速确定具有价值的技术发展方向并缩短公司对此做出反应的时间。要选择正确的第三方服务机构，要对自己企业所在领域的专利服务机构多加了解，比较这些公司的业务水平、服务范围并分析其收费结构。请记住，是你的企业在雇佣他们提供服务，要确定自己希望得到的服务结果，并控制合同协议范围。要明确保密性、双方责任、终止协议的条件和方法，以及在第三方知识产权服务机构未能履约的情况下所涉及的赔偿方法等。

对管理者业绩的衡量

管理学中的一条基本原理就是管理者只能管理能够度量的东西。在“专利工厂”中，要找出那些能够产生正面结果并有助于企业实现目标的工作流程，然后，在这些流程中找到能够衡量的指标，以便了解这个流程是否运转正常。这些指标就应该是企业的度量标准，给它命名并决定衡量的方式及期限和指标，以及达到优秀业绩、实现价值、达成目标的标准。不要因为结果容易衡量就选定某种无关的指标作为衡量标准，也不要制定过多的衡量指标而导致无法掌握全局。不要以平均数作为量度标准，相反，要使用离散的测量指标并注意这项指标的变量。没有哪一项指标可以说是十全

十美的，随着经验的积累和企业运行状况的改变，“专利工厂”也要进行必要的变革，对度量体系进行调整。

质量控制

根据专利的有效性和申请专利的过程来衡量专利的质量。是否企业的所有专利在申请时都是一次通过？通过率是多少？是否使用加速审查流程？是否援引同行对专利的评审？有些公司和美国专利商标局进行合作，对相关的专利申请进行评估并提供第三方意见。

“在变革的时代，初学者尚在认识世界，但博学的人则具备改变世界的能力。”

要为公司的“专利工厂”设定具体的质量控制方针——但不要过于吹毛求疵，这样会适得其反。企业律师需要掌握如何以最恰当的方式呈报专利的灵活性。

定期评估你的“专利工厂”需要什么样的人才，根据需求对人才进行匹配。通过提供恰当的激励机制和必要的基础设施来激励并支持创新团队。

成本控制

专利登记是很花钱的，但是如果“专利工厂”能定期研发新产品和新技术，就可以通过提高工作效率来降低成本。虽然专利局对每一项专利的收费是固定的，但公司聘请的专利律师和第三方知识产权服务商的收费却是灵活的。在每一项专利申请中，都要先把自己能够做的工作出色地完成，然后将剩下的工作移交给律师，以降低成本。和专利律师商讨如何才能更高效地利用他们的时间，要求律师和第三方服务提供商提供账单明细，这样就可以核对每项服务的收费和所用时间了。

“为了打造成功的专利工厂，你需要将精力集中在组织结构和运行模式上。”

只申请登记很有可能被批准的专利。不要在那些通过率很小或容易遭到同业挑战的专利上浪费时间和金钱。

所需的工具和流程

设计成立一个“专利工厂”就要像设计一个普通的生产工厂一样，以提供最高效率的工作流程为目标，实现效率的最大化。在选择用于研究和撰写专利申请的工具之前，要看看别人使用这些工具的情况。对这些工具进行测试以检验其是否能够完成你期望完成的工作，要知道，在需要锯子的时候一把大锤是毫无用处的。要使用能够帮助你创建创新模型，并能在现实世界中检验其有效性的实用工具。

许多从没有发挥作用的创意也获得了专利。要寻找能够提高专利的技术含量并便于维护的工具，有些工具可以帮助公司追踪专利申请的进程和结果。在线服务可以帮助你搜索世界范围内的专利法以及即将生效的专利法，其他一些服务项目可以帮助你评估专利申请的成本。不要做一个被动的角色，专利是用来辅助工作的，而不是指挥工作的。

建立并利用基准衡量

基准衡量和指标度量是类似的，它们都可以帮助你掌握工作的有效性和相关性。同时，基准衡量能够方便你评估变革，这样就可以知道什么时候对“专利工厂”进行调整以实现公司的目标了。利用基准可以将工作对照以往的成绩、目前需实现的目标以及同行业公司的表现(如果你能够得到相关数据的话)予以衡量。制订基准衡量的方案、组建一个团队、获得用于比较的数据、进行分析并找出差距所在。请记住，运用基准衡量的标准仅仅能提供信息和数据，除此之外，还必须采取相应行动，并实施所制定的解决方案。

专利法的演变

由于申请专利的数量正在不断增加，而且很多申请者都在寻求国际专利法保护，各国和地区都在精简专利申请的审批流程，并对国际间的专利制度进行协调。欧洲国家正在建立自己的专利诉讼体系，这一体系与美国和日本的专利制度相比要昂贵很多，美国和日本的专利制度既便于实施又成本低廉。同时，亚洲国家的专利体系也得到了加速发展，随着中国不断加快创新速度，中国将制定自己的专利法和其他保护知识产权的法规。国际间的专利审批机构并不把对方看成是竞争者，而更多的是相互之间积极寻求合作的机会。

总结

专利保护之所以重要，是因为很多企业的真正价值在于知识产权。随着公司发明并注册大量的专利，专利在企业投资中所占的比重也越来越大，这些专利必将成为推动企业未来业绩的发动机。因此，有必要建立一个能够产生实实在在成果、性价比高、并能够让企业从知识产权的投资中充分获益的“专利工厂”。

关于作者

道纳尔·康奈尔(Donal O'Connell)，担任诺基亚知识产权部门的负责人，在国际无线通讯领域有着丰富的经验。
