

## 专精特新中小企业 IP 培育系列 II：如何做好创新成果的专利保护工作

张占江

北京市海问律师事务所

### 前言

创新是专精特新中小企业的灵魂，但创新的过程从来都没有一帆风顺，从知识产权的角度讲，企业在自主创新的过程中可能面临各种各样的知识产权风险，在本系列文章之一中（《专精特新中小企业 IP 培育系列：自主创新过程中的 IP 风险管控》），笔者聚焦于创新活动的执行，从三个维度详细介绍了自主创新过程中的 IP 风险及管控要点，本篇将聚焦于创新活动的成果产出，基于专精特新中小企业的视角，谈谈如何做好创新成果的专利保护工作。

### 1. 什么类型的创新成果适合专利保护

专利是知识产权的重要类型，也是保护创新成果的重要方式，但并非所有类型的创新成果都适合专利保护，或者说，对于某些类型的创新成果而言，专利未必是最佳的保护方式，因此，如何为创新成果匹配合适的保护方式值得关注。

- 对于新材料、化学化工等技术领域：创新成果往往涉及材料的组成、结构、制备方法、特定用途、工艺流程、专用设备 etc.，可供选择的知识产权保护方式包括专利、技术秘密、软件著作权等，其中专利或技术秘密往往是优选的保护方式，而对于专用设备或生产工艺的智能控制方法等技术主题，如果仅涉及软件层面的改进，可以考虑软件著作权或技术秘密保护，如果同时涉及软件及硬件的改进，也可以考虑专利保护。
- 对于人工智能、计算机等技术领域：创新成果一般是以数据为基础、以算法为核心，借助计算机程序来实现某种特定的功能，可供选择的知识产权保护方式包括软件著作权、技术秘密、专利等。如果创新成果仅仅涉及软件层面的改进，那么软件著作权或技术秘密是优选的保护方式；如果创新成果除涉及软件系统之外，还涉及硬件系统，则对于一些技术主题可以考虑专利保护。

以上示例表明，知识产权保护方式的选择需要综合考虑创新成果所属的领域特点及创新成果的呈现形式等因素。

建议企业在确定创新成果的保护路径时，与研发人员、外部服务机构保持良好的沟通，基于创新成果的特点，因地制宜，确定合适的保护方式。

## 2. 如何评价创新成果的专利保护成效

提交了专利申请并获得了专利授权并不意味着创新成果就得到了切实有效的专利保护，举例来说，实践中一种常见的情形是，企业申请了许多专利，但专利的质量不高，专利的保护范围很小，专利的保护范围不能有效地覆盖创新成果的核心技术点，或仅能覆盖部分核心技术点，由此导致无法为创新成果提供全面有效的专利保护。因此，如何评价创新成果的专利保护成效就成了创新主体或外部投资人关注的话题，本节重点为大家介绍创新成果专利保护成效的评价思路。

### · 创新成果专利保护状况的常规核查

所述的常规核查通常是指对创新成果上的专利申请情况进行一个全面的梳理和盘点，核查的内容包括专利申请的数量、类型、法律状态、保护期限、权属情况、专利权的许可、质押情况以及专利纠纷状况等，其目的是为了了解创新成果上是否存在专利权，以及专利权对创新成果保护状况的影响。

### · 专利权与创新成果的对应性分析

在第一阶段常规核查的基础上，我们已经对创新成果的专利保护状况有了初步的认识，但如果评价工作止步于第一阶段，还无法深层次地反映创新成果的专利保护成效。前已述及，实践中一种常见的情形是专利多而不强，专利权的保护范围狭小，无法有效地保护创新成果的核心技术点，专利的价值也大大折扣。为此，我们需要进一步分析专利权与创新成果的对应性，以评价创新成果受专利权保护的有效性。

所谓专利权与创新成果的对应性分析是指，从实体上分析专利权的保护范围能否有效全面地覆盖创新成果的核心技术点，分析的目的是为了评

价专利权能否为创新成果提供全面有效的保护。此外，通过专利权的对应性分析也能甄选出对创新成果形成有效保护的重要专利或核心专利，为专利权的价值评估提供参考依据。

- **重要专利或核心专利的稳定性分析**

通过第二阶段的对应性分析，我们已经对专利保护的有效性有了认知，并且甄选出了对创新成果能够提供全面有效保护的重要专利或核心专利，但此时我们对创新成果专利保护成效的评价分析尚未结束。

我们知道，实践中一种常见的情形是，重要专利或核心专利的稳定性较差，容易被第三人宣告无效，由此导致对创新成果的保护力度不足。为了事前了解重要专利或核心专利抵御第三人无效挑战的能力，就需要开展专利的稳定性分析。

所谓专利的稳定性分析是指，以目标专利为评价对象，基于专利法的相关规定及对现有技术的检索分析，判断目标专利是否存在违反专利法所规定的不应授予专利权的情形，进而对专利权的有效性作出评价。如果出现重要专利或核心专利稳定性较差的情形，企业就需要提前做好应对预案，并及时调整或强化专利布局。

- **创新成果的专利布局分析**

前面的分析工作更多的是从技术模块或技术点出发，去评价创新成果的专利保护成效，无法从整体上反映创新成果的专利保护全貌，为了能够从整体上获知创新成果的专利布局情况、技术先进性及技术发展壁垒等信息，往往需要开展创新成果的专利布局分析。

专利布局的总体思路是围绕创新成果的产生和运用，从产品链、产业链等角度出发，构建完备的专利保护网。专利布局的方式多种多样，影响专利布局的因素也很多，以化药领域为例，如果从技术主题的角度出发开展专利布局，通常不仅需要关注药用化合物的申请专利情况，还需要关注包绕了该药用化合物的相关主题的专利申请状况，只有这样才能形

成体系化的专利保护网（参见下图）。

借助于专利布局分析，还可以获知创新成果在业内的技术先进性及技术发展壁垒信息，能够为企业下一阶段的研发工作提供专利导航或专利预警信息。



化药领域的专利布局方向（从技术主题出发）

### 3. 实务建议

本文基于专精特新中小企业创新主体的视角，为大家介绍了确立创新成果知识产权保护方式的基本原则，并从四个方面由浅入深、层层递进地介绍了如何做好创新成果专利保护成效的评价工作。实践中，企业可以根据实际情况选择其中的部分项目或全部项目开展创新成果的专利保护成效分析。

在开展创新成果的专利保护成效分析时，通常秉承的基本思路如下：

- 根据创新成果的行业特点及呈现形式判断是否需要创新成果的专利保护状况给予特别的关注。
- 评价创新成果的专利保护成效时，不仅要关注专利的数量、类型、权属状态等常规信息，更要关注专利权的保护范围是否适中，是否全面涵盖了核心创新点，能否为创新成果提供全面有效的保护。

- 考虑到重要专利或核心专利通常会对企业的生产经营活动及持续盈利能力产生重要影响，因此企业需要格外关注此类专利权的稳定性，评价此类专利抵御第三方无效挑战的能力，并根据评价结果事先做好应对预案，及时调整或强化专利布局。
- 创新成果的专利布局分析能够从整体上反映专利保护体系的建设情况、创新成果在行业内的技术先进性及技术发展壁垒信息，一般而言，创新主体需要围绕核心技术点构建重要专利群，围绕外围技术点构建外围专利群，进行形成有效的专利组合和专利保护网。

首发于知产前沿个人专栏。