

doi: 10.3969/j.issn.1000-7695.2012.21.038

基于“法商结合”视角的企业专利引进战略探析

罗 娇, 孙忠群

(中国政法大学, 北京 100080)

摘要: 基于“法商结合”的视角, 在整合相关理论的基础上, 对待引进专利进行商业价值与法律风险组合分析, 并借助 SWOT 模型构建企业专利引进方式的分析过程, 进而明确企业专利引进战略的基本思路。

关键词: 专利引进; 战略分析; 法商结合

中图分类号: C18; G306

文献标识码: A

文章编号: 1000-7695 (2012) 21-0167-05

Exploratory Research on Strategic Introduction of Patents Based on “Combination of Law and Commerce”

LUO Jiao, SUN Zhongqun

(China University of Political Science and Law, Beijing 100088, China)

Abstract: In the perspective of “combination of law and commerce”, the article researches the introduction of patents in aspects of both law and commercial factors based on the integration of relevant theories, and then builds the analytical procedure by SWOT model to supply companies with basic ideas of the strategic introduction of patents.

Key words: introduction of patents; strategic analysis; combination of law and commerce

1 问题的提出

企业专利引进有广义与狭义之分, 广义的专利引进包括国内企业和其他主体之间的专利许可与转让; 狭义的专利引进则主要指国内企业从国外引进专利, 即技术进口。本文所称的“专利引进”为狭义的专利引进, 属于技术贸易、技术转移的范畴。

目前, 关于企业专利战略的内涵界定, 国内学者尚未形成共识, 通说认为企业专利战略是指企业利用专利制度, 在市场竞争中获取和保持优势地位的总体性谋略。在此基础上, 本文认为企业专利引进战略是指企业通过专利引进的方式, 在市场竞争中获取和保持优势地位的总体性谋略, 它是“企业专利战略运用过程中对专利战略的一种分类”^[1]。

随着国际贸易和科学技术的加速发展, 技术贸易在国际贸易中的地位越来越高, 知识产权已经成为一种商业工具和竞争手段。据统计, 上世纪 90 年代以来, 跨国公司在华专利申请量以平均每年 30% 的速度高速增长, 涉及电子信息领域、生物医药领域、新材料等高科技领域的核心技术, 其中, 高通、诺基亚、西门子等少数几家跨国公司就掌握了 80% 以上的通信专利技术^[2]。随之而来的是跨国公司利用自身技术优势对我国民族企业施加的“知识霸权”, 如利用专利联盟集结力量索权、投入重金对专利侵权产品展开调查和诉讼。囿于整体技术水平与

研发能力的限制, 我国企业如何借助战略性的专利引进来提升自身技术水平、发展自主知识产权, 对于企业的生存与发展有着重要的意义。然而, 以往企业在专利引进过程中, 多偏重专利商业价值的判断, 而忽视了对相关法律风险的评估与规避, 给企业带来了不必要的损失。对于严格遵循“法定主义”的专利权而言, 权利的取得、移转、消灭均源于法律的规定并有严格的程序要求, 这意味着企业专利引进战略的制定, 应当从法商结合的视角, 对商业价值和法律风险进行多维度组合分析, 以最适合的方式引进最适合的专利技术。

2 待引进专利的“法商结合”视角分析

企业专利引进战略的制定可以分为两个基本步骤: 一是引进什么专利; 二是以什么方式引进专利。就引进何种专利而言, 涉及宏观与微观层面的众多因素的分析, 本文基于“法商结合”的分析视角, 选取其中的两个核心因素——“商业价值判断”和“法律风险规避”对待引进专利进行分析与评估。

2.1 待引进专利的商业价值判断

待引进专利商业价值判断的内容涉及“专利技术商业化的可能性、程度及所需的成本、潜在的市场规模或销售量、引进方的增值利润和预计的研发和维护成本”等^[3], 其实质是对待引进专利经济价值的判断, 通常考虑的是成本-收益问题, 即力求

以最小的成本获取最大的收益。其中,成本主要体现于引进成本和消化成本,收益主要体现于将来的市场潜力。在此基础上,本文认为可以特别重视以下因素的分析。

2.1.1 待引进专利的成熟程度。专利的成熟程度取决于其技术研发所处的阶段,即处于起步、试验、成长、成熟还是衰退阶段。通常,引进尚处起步和试验阶段的专利技术风险较大,因为该技术能否最终产业化并进入市场具有不可确定性。该技术只有最终成功进入市场,才能率先占领市场、收获可观利润。引进处于成熟阶段的专利技术风险较小,因为该技术能够直接投入生产,使产品迅速面世。

2.1.2 待引进专利的商业化程度。专利的商业化程度包括该专利的实用性(创造的竞争优势、降低成本的幅度)、市场前景(是即将兴起的市场产品还是夕阳产业产品)和商业寿命长短(有无可替代技术)。商业化程度较高的专利应当是实用性较强、市场前景较好、商业寿命较长的专利。

2.1.3 待引进专利的二次开发可能性。企业引进专利的最终目的并不是引进技术,而是对所引进的专利技术进行消化、吸收、整合、创新,从而发展自主知识产权、促使技术进步。目前,我国企业对所引进的专利进行二次开发的投入不容乐观。根据2004年国家统计局的数据,我国用于引进技术的资金和对引进技术消化、吸收、创新的资金投入比例为1比0.07^[4],专利二次开发的现状亟需改善。企业专利引进战略的制定需要考虑加强重视对所引进技术的二次开发,将“外来技术”“国产化”,避免陷入了“引进——落后——再引进——再落后”的恶性循环。

2.1.4 待引进专利的回输潜力。企业在对引进专利技术二次开发之后,应考虑利用专利回输战略将专利回输海外企业,以换取对方的核心技术或实现更大利润。“如果外部市场不完全,可在海外建立合资子公司,以获得内部化交叉许可收益,实现利润最大化;企业也可以技术或技术设备投资在海外建立合资企业,以充分利用它们的价值,并适时地进入国际市场”^[5]。

2.1.5 待引进专利的其他商业价值影响因素。对于其他影响待引进专利商业价值的因素,如待引进专利与引进方企业自身资源的匹配性、待引进专利是否需要配套引进相关技术人员等,企业可结合具体情况选择是否需要评估分析。

2.2 待引进专利的法律风险规避

专利引进涉及的法律规范复杂多样,包括合同法、进出口管理法和对外贸易法等法律。在企业专利引进战略中,法律风险规避的首要问题是专利引进行为的合法性问题,即引进行为必须在法律、行政法规允许的范围内进行,不得违反法律、行政法

规的强制性规定中的效力性规定。若满足此前提,则可重点考察待引进专利的权利类型、权属瑕疵、权利稳定性及权利限制等核心问题。

2.2.1 待引进专利的权利客体。根据我国现行专利法的规定,专利权的客体有发明、实用新型和工业品外观设计三种。不同的客体所适用的法律规范不同,如发明专利的申请需经过实质审查,而实用新型和工业品外观设计的申请只需经过形式审查。在专利引进中,明确所引进专利之类型的意义在于,实用新型和工业品外观设计的专利申请不需要经过实质审查,其效力很可能在日后侵权诉讼的“反诉无效”中被无效掉^[5]。

2.2.2 待引进专利的权属瑕疵。专利引进行为的法律本质是以专利权为标的物的技术转让合同行为。与其他转让所有权的合同的标的物权属瑕疵类似,待引进专利的权属瑕疵包括以下几个方面:第一,专利的授权是否明确,即待引进专利的状态是已经授予、尚未授予还是正在申请;专利是否经过异议程序,并已被宣布不成立。对于在我国没有申请或得到授权的专利,企业则可直接利用专利情报,不必引进,因为专利权的获得只能适用“权利主张地法”的冲突规范,外商拥有的专利只有在我国依法办理申请或注册手续才能得到我国法律的保护。第二,专利技术的权利主体是否有完整的处分权。如果权利主体是自然人,则需考察该专利是否属于职务作品;如果权利主体是企业,则需明确专利引进合同的签署人是否有代理权;如果专利属于多个主体的共有,则需考察转让行为是否取得了其他专利共有人的同意。第三,专利权上是否设置了担保物权。我国《物权法》第223条的规定,专利权可以作为质权的标的,如果待引进专利已被质押,则要考虑质押权的实现的风险。

2.2.3 待引进专利的权利稳定程度。知识产权具有客体虚拟占有和权能多样化特征,因此企业必须考察待引进专利在法定保护期限内被权利人控制并受法律保护的稳定程度,内容涉及专利侵权和专利撤销、无效制度。具体而言,企业应了解待引进专利是否正被牵扯到侵权诉讼、无效诉讼等专利未决纠纷中,是否有可能因法定原因被宣告无效。实践中,若待引进的专利可能面临专利侵权、专利无效等纠纷,企业可在引进合同中设置担保条款,要求专利输出方为引进方在合同期内使用专利技术、制造销售专利产品等不受任何第三方关于该专利的指控提供担保。

2.2.4 待引进专利的权利限制。专利权有着严格的时间和空间限制,企业在专利引进中必须考虑待引进专利的保护时间和授权地域范围。在时间方面,由于专利保护期不可续展,企业需考察专利剩余保护期的长短。专利技术有“越老越不值钱”的特点,

要避免引进剩余保护期过短甚至是超过保护期的专利。在地域方面，企业需考察将来产品出口可能遭遇的技术壁垒，如果出口产品被国外知识产权侵权调查或诉讼缠身，不仅会使企业付出高额的应诉成本，而且该产品在进口国市场的竞争力也会被削弱。

2.2.5 待引进专利的其他法律风险。关于待引进专利的其他法律风险，企业可以在引进合同的条款设计中予以规避。原则上，企业应保持专利引进合同的权利义务对等性，排除专利输出方预设的权利滥用条款及限制竞争条款^[6]，以防止和规避转让方基于技术优势的不合理要求。具言之，在权利使用方面，可针对具体情形明确约定合同期限届满后的引进方企业对待引进专利的使用权和合作开发出新技术的权利归属；在转让价款支付方面，要注意对支付方式的选择和对汇率风险的考虑，可选择硬通货，如欧元、美元等进行支付；在国家行政管理方面，要引进符合国家技术转移、外汇外贸管理、环境生态保护等制度以及符合国家产业政策的专利技术。

2.3 待引进专利商业价值判断与法律风险规避的组合分析

上述关于待引进专利的商业价值判断和法律风险规避并非相互孤立、互不影响，而是相互渗透、相互作用的。因此，企业管理者在制定专利引进战略时，须对二者进行组合分析。本文依据定向决策矩阵的原理构建了专利引进“法商结合”评价矩阵（如图1所示），可以作为企业管理者在明确“法”与“商”关键影响因素的基础上评价待引进专利的工具。其基本步骤是：（1）确定关键“法”与“商”因素；（2）给出每个关键因素的权重；（3）列出企业待引进专利方案；（4）对每个待引进专利在各关键因素的吸引力进行打分；（5）计算吸引力加权评分和总评分；（6）根据“商业价值”的大小和“法律风险”的高低将所有待引进专利分别划入四象限，其类别类似于波士顿矩阵分析中的“问题”、“明星”、“金牛”和“瘦狗”。

关键因素		待引进专利			
		权数	专利 1	专利 2	……
商业价值	专利成熟程度				
	专利商业化程度				
	专利的二次开发				
	专利的回输潜力				
	其他商业价值因素				
法律风险	专利的权利客体				
	专利的权属瑕疵				
	专利的权利稳定性				
	专利的权利限制				
	其他法律风险因素				

图1 专利引进“法商结合”评价矩阵

3 专利引进方式的 SWOT 分析

利用上述“法商”组合评价矩阵选择出最适合企业引进的专利之后，还需进一步明确以何种方式引进该专利。影响专利引进方式选择的因素具有多维度、综合性、复杂性的特点，为了将其有效地运用到企业的经营发展战略，我们可以借助 SWOT 分析架构制定出多套备选的专利引进战略决策方案。

3.1 专利引进方式的 SWOT 分析过程

企业专利引进的专利战略的 SWOT 分析可以分为四个步骤进行：第一，S、W、O、T 的识别与整理；第二，构造 SWOT 矩阵；第三，S、W、O、T 的匹配；第四，制定专利引进方案。

SWOT 分析的第一步是对企业内外部环境的分析以及对企业的资源条件分析的结果进行归纳、整理，识别那些对企业的专利引进有较大影响的优势、劣势、机会和威胁，并按照 S、W、O、T 的顺序一一列出。需要特别强调的是，S、W、O、T 的识别结果实际上是主观判断的结果，为了加强判断的科学性与准确性，在识别和整理 SWOT 要素时，应以调查和分析为依据，最好有事实或数据的支持，用客观的方法来做主观判断。

SWOT 分析的第二步是构造 SWOT 矩阵。这是将 S、W 和 O、T 分别列在两个不同方向，两两交叉，构成矩阵的形式。SWOT 矩阵分析的目的在于不仅是矩阵的形式列出企业的优势、劣势、机会、威胁的清单，而是要通过它们之间的匹配得出企业需要或可以采用的专利引进战略决策方案。

SWOT 分析的第三步是 S、W、O、T 的匹配思路。在 SWOT 矩阵中，S 可分别与 O、T 匹配：S 与 O 匹配的战略思路，主要看重优势和机会之间的匹配关系，强调“利用优势，抓住机会”；S 与 T 匹配的战略思路，主要看重优势和威胁之间的匹配关系，强调“利用优势，化解威胁”同样，W 亦可分别与 O、T 匹配：W 与 O 匹配的战略思路，主要看重劣势和机会之间的匹配，强调“利用机会，克服弱点”；W 与 T 匹配的战略思路，主要看重劣势和威胁之间的匹配，强调“规避风险，能改则引”。

SWOT 分析的第四步是制定专利引进战略决策。根据 SWOT 矩阵的匹配结果，企业管理者应该根据企业的发展战略和核心竞争力制定相应的专利引进战略决策。一方面，企业应该注意各种专利引进方式与企业发展战略的衔接，优先考虑那些与企业发展目标相一致的匹配结果。另一方面，企业应该注意各种专利引进方式与企业的核心能力或核心竞争力的衔接，明确专利引进方案必须发挥或强化企业的优势，优先考虑那些能够发挥或强化企业核心能力的匹配结果。

3.2 基于 SWOT 决策矩阵的专利企业引进方式选择战略思路

专利引进的方式很多,就法律层面而言,可分为专利收买(购买专利的所有权)和专利许可(购买专利的使用权)。收买和许可既可直接进行,也可借助企业兼并、合资、合作等形式间接展开。基于上述四种战略思路,可结合具体情况选择以下专利引进的方式,如图 2 所示。

3.2.1 SO: 占领垄断型。当专利引进方企业自身优势明显,如企业的规模大、资金储备足、生产条件好、技术实力强、研发能力和经营管理水平高,而专利输出方的实力处于明显弱势,企业可以通过收购专利所有权的方式引进专利技术,以达到通过组织大规模生产来占领市场,或者维持已有技术垄断地位的目的。收购专利所有权有直接购买和间接购买两种方式。

第一,直接购买专利。即通过直接收购专利所有权的方式引进专利。直接购买专利所有权的方式在实践中并不多见,因为专利技术输出一方通常不愿意输出自己的核心技术。

第二,间接购买专利。如果专利技术输出一方通常不愿意输出自己的核心技术,可以采取间接收购的方式获得相关专利的所有权,如收购、兼并企业。如果目标企业具有较强专利技术,但实力较弱,甚至经营管理不善濒临倒闭,则可将整个企业买下,成为企业的新专利权人^[8];如果目标企业与本企业实力相当,则可以采用企业合并的方式,整合双方的专利,以保持规模效益,获取领先竞争力。

3.2.2 SW: 开拓创新型。当专利引进方企业自身具有相对优势,但这种优势尚不足以购买专利输出方的核心专利技术,或尚不足以收购、兼并目标企业时,可以采取引进实验室专利技术、专利交叉许可、与技术输出方合资、合作经营等方式引进专利技术,以达到引进核心专利技术或对引进技术进行二次研发的目的。

第一,引进实验室专利技术。即企业引进尖端实验室专利技术进行研发并商品化,以抢先研制出富有市场前景的产品,占领市场并获取超额利润。通常适用于专利技术尖端但为成熟,而引进方企业自身技术优势和商业实力明显的情形。

第二,专利的交叉许可。即“以专利交换专利”,是指企业用自己的专利技术、专有技术的输出换取对国外专利技术、专有技术的使用。通常适用于专利输出方企业不愿出口或限制出口专利技术的情形。

第三,与技术输出方合资、合作经营。即“以市场交换专利”,是指采用设立合资或合作经营企业的方式,牺牲部分国内市场份额,引进核心专利技术。通常适用于专利输出方企业不愿意输出其核心

技术,而专利引进方没有优势专利技术进行交叉许可,且实力亦不足以兼并输出方企业的情形。

3.2.3 WO: 保守引进型。当专利引进方企业自身劣势明显时,如企业的规模小、资金储备少、生产条件差、技术实力弱、研发能力和经营管理水平低,可以全盘引进成熟专利技术或以专利许可方式引进专利技术。

第一,全盘引进成熟专利技术。自身实力处于劣势的企业可以采用全盘引进的方式,以迅速吸收、消化所引进的专利,使相应产品能够及时占领国内空白市场,例如日本企业在二战后商业发展初期,主要采用引进成套设备或进口设备的方式。

第二,以专利许可方式引进专利技术。专利许可使用通常比购买专利所有权价格低,如果企业经济实力不足以购买专利所有权,则可采用专利许可使用的方式引进专利技术。相比之下,如果企业实力不够,却以合资形式引进国外专利技术,不仅容易在合资经营过程中失去主动权,同时也意味着将与专利输出方分享利润和市场。

3.2.4 WT: 不引进策略。当企业自身实力处于弱势,相关专利技术市场潜力并不明显时,通常采用不引进策略,除非引进方企业能对该专利技术进行重大创新。上述专利引进战略思路及方式选择可用下图表示。

	O (机会) O1, O2, …, On	T (威胁) T1, T2, …, Tn
S (优势) S1 S2 … Sn	SO: 利用优势,抓住机会 - 直接购买专利所有权 - 以专利权为目标的企业 - 并购	ST: 利用优势,化解威胁 - 引进实验室专利技术 - 专利交叉许可 - 合资、合作经营
W (劣势) W1 W2 … Wn	WO: 利用机会,克服弱点 - 全盘引进成熟专利技术 - 专利许可	WT: 规避风险,能改则引 - 原则上不引进 - 有重大创新潜力时引进

图 2 企业专利引进战略 SWOT 决策矩阵

4 结论

知识经济时代,科学技术已经成为企业获取竞争优势的重要手段。对于整体技术水平相对落后的我国企业来说,科学地制定专利引进战略是提升企业核心竞争力的有效途径。然而,传统的专利引进理论与实务通常忽视了对相关法律风险的规避,因此,本文在全新的“法商结合”视角下,既从“商”的角度开展价值判断,又从“法”的角度进行风险分析,用“法商组合”评价矩阵和 SWOT 分析架构解读企业专利引进战略制定过程,以期完善专利引进的相关理论研究,并对我国企业的专利引

进实务提供一些启发。

参考文献:

- [1] 陈湘玲. 论企业专利战略研究 [J]. 情报科学, 2000 (1): 34-35
- [2] 巩耀平. 应对知识产权保护壁垒 [J]. 中国创业投资与高科技, 2004 (12): 45-46
- [3] RAMSAY J T. On Technology Transfers and Licensing [M]. 2nd Edition. Butterworths Canada Ltd., 2002
- [4] 胡元礼, 高粮. 国工业商业研究与开发促进会 2004 年年会暨东北地区等老工业基地振兴理论研讨会观点综述 [J]. 中国工业商

业, 2004 (11): 12-14

- [5] 孔庆江, 胡峰. 论跨国公司对华技术转让中的知识产权战略及其对策 [J]. 法学杂志, 2007 (5): 23-24
- [6] 冯晓青. 企业知识产权战略 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2008

作者简介: 罗娇 (1985—), 女, 云南人, 民商经济法学院硕士研究生, 研究方向为民法、知识产权法; 孙忠群 (1957—), 男, 北京人, 商学院工商管理研究所教授, 副所长, 硕士生导师, 研究方向为企业战略管理、国际市场营销。

(上接第 161 页)

大多由科研处兼管, 对专利的运营还没有引起足够的重视。同时高职院校教师队伍中缺乏既懂专业又懂专利运营的专职人员, 对专利的管理大多停留在专利申报服务上, 专利授权后的开发工作基本上很少。因此高职院校的专利技术转移工作要想取得进一步发展, 必须要有专门的机构和专职人员来从事这项工作, 同时专利运营专职人员的培训应该是有计划地、长期不懈的进行, 因为专利运营人才的知识涉及专业、法律、管理、财务等方面的知识。

我校针对专利申请和专利运营的新形式, 成立了专门的技术转移办公室, 并开始对相关人员进行专业知识和经纪人从业资格的培训, 从机构和人才两个方面入手, 积极推进学校的专利内涵质量提升和技术转移。

当前, 高职院校的专利运营工作才刚刚起步, 随着高职院校专利数量的不断增加, 专利运营尤其是提升专利质量和提高专利技术转移率, 是高职科研工作需要认真研究和考虑的问题。

参考文献:

- [1] 专利代理人考核委员会办公室. 2007 年全国专利代理人资格考试指南 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2007
- [2] 《中国高校知识产权报告 (2010)》[M]. 北京: 高等教育出版社, 2011
- [3] 李玉清, 田素妍. 我国高校科技成果转化的现状、制约因素及对策 [J]. 高等农业教育, 2005 (2): 37-39
- [4] 张丹. 高校专利保护和管理存在的问题及对策 [J]. 农业科技管理, 2010 (2): 26-28
- [5] 田东良, 郝桂琴. 提高科技成果转化率的措施分析 [J]. 农业科技管理, 2008 (8): 78-81
- [6] 王婷, 许明, 刘峰涛. 高校新技术专利评价方法探讨 [J]. 科技管理研究, 2011 (7): 46-50
- [7] 王兴放, 蒋红, 蒋皓, 等. 对高校知识产权保护与管理工作的几点思考 [J]. 研究与发展管理, 2004 (2): 85-88
- [8] 李群, 赖于民, 马敏象. 美国 ATP 计划对促进科技成果转化的作用及启示 [J]. 科技进步与对策, 2006 (3): 50-52
- [9] 刘洪一. “官校企行”四方联动“产学研用”立体推进——关于高职教育有效运行机制的思考 [J]. 高等工程教育研究, 2009 (3): 115-120

作者简介: 冯建光 (1973—), 男, 湖南湘阴人, 高级工程师, 硕士研究生, 研究方向为知识产权运营。