

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

一、前言

专精特新中小企业是指实现了专业化、精细化、特色化发展，创新能力强、质量效益好的优质中小企业^[1]。专精特新中小企业往往聚焦于高新技术产业链中的某个关键环节，为客户提供专业化、精细化、特色化及新颖化的优质产品或服务，由于其创新能力强，细分市场占有率高，经济效益显著，因而具有良好的发展潜力。

为了推动专精特新中小企业的高质量发展，近年来中央及地方出台了系列专精特新中小企业培育政策，从认定奖励、研发补贴、科技金融及资金支持等多个方面为专精特新中小企业的健康发展提供支持。截至2023年2月，我国已培育出7万多家专精特新中小企业^[2]，另据《“十四五”促进中小企业发展规划》中列明的培育目标，“十四五”时期我国将培育十万家“专精特新”中小企业^[3]。

专精特新中小企业之所以能够在高新技术产业链的细分市场中站稳脚跟，主要得益于其强劲的创新能力和保护知识产权就是保护创新，因此,做好专精特新中小企业的知识产权保护工作对于专精特新中小企业的可持续发展而言至关重要。

多数专精特新中小企业具有较强的知识产权保护意识，实践中也能够以某种形式对其核心技术采取知识产权保护措施，但我们在调研中同时也发现，一些专精特新中小企业的知识产权保护工作还存在诸多亟待完善的地方，例如，部分企业的知识产权管理体系不够健全、核心技术的知识产权布局不够完善、应对知识产权突发事件的能力较弱等。因此，如何基于专精特新中小企业的发展特点，针对性地帮助专精特新中小企业健全知识产权管理体系、完善知识产权布局、加强知识产权运用与转化能力、提高应对知识产权风险的监测预警能力、应急响应能力以及事后恢复与重建能力，对于提升专精特新中小企业的知识产权管理水平具有现实意义。

本系列文章聚焦于专精特新中小企业的知识产权保护实务，结合作者多年来从事科研、专利审查、律师及专利代理师的工作体会，和大家一起探讨如何做好专精特新中小企业的知识产权培育工作。本文为系列文章的第一篇，旨在阐述专精特新中小企业在自主创新过程中的IP风险管控要点。

二、自主创新过程的特点

自主创新是专精特新中小企业获取核心技术的主要途径之一，自主创新强调的是创新主体通过积极主动的创新活动从源头上形成产业核心技术，创新主体对创新过程及由此形成的核心知识产权的收益分配权往往具有控制力。

自主创新的形式不限于原始创新，实践中更常见的是在现有技术基础上的集成创新或二次创新（即在引进消化基础上的再创造），从这个角度讲，自主创新的技术成果不仅包括开拓性发明创造，更多的是改进型发明创造。

自主创新的体系具有开放性特点，自主创新不是闭门造车，自主创新过程涉及人、物、知识、权利的内外交互。从“人”的角度讲，企业常常需要从外部引进专业人才以保障项目顺利执行，有时为了解决某个特定的技术难题，还需要外部专家的协助；从“物”的角度讲，企业需要从第三方采购元器件、功能模块或中间产物等生产资料；从“知识”的角度讲，研发人员不仅要使用公司内部的知识储备，往往还需要调用其在前单位工作期间所形成的知识与经验；从“权利”的角度讲，产品上所使用的元器件、功能模块等常常会涉及第三方的知识产权，有时产品本身就是在第三方知识产权的基础上进行的二次开发。

正是由于自主创新的过程具有开放性的特点，由此也决定了专精特新企业在自主创新过程中所面临的IP风险是多方面的，专精特新企业在自主创新过程中不仅要关注所产出的技术成果的知识产权保护，同时也要关注创新过程中的知识产权风险管控。

三、自主创新过程中的IP风险管理

自主创新过程的特点决定了自主创新过程中的IP风险管理方向，本文不一一介绍自主创新过程中的IP风险，仅选取几种常见的典型情形进行阐述。

（一）人才管理过程中的IP风险管理

在人才引进、人才日常管理以及离职流动的过程中，常见的IP风险主要包括：

技术成果的权属风险，研发人员入职后所作出的技术成果被认定为原单位职务技术成果的风险；研发人员在业余时间所作出的发明创造的权属问题；临时聘用的外部专家在协助研发期间所作出的技术成果的权属问题；以及研发人员离职后将本公司的技术成果擅自申请专利而导致的权属纠纷等。

职务发明创造的奖励权纠纷，发明创造被授予专利权之后或专利被实施后，因发明人/设计人的奖励问题引起的纠纷。

商业秘密侵权风险，研发人员在本公司工作期间因使用或披露第三方的技术秘密而导致的侵权风险；研发人员离职后因违反保密义务，披露、使用或者允许他人使用本公司的商业秘密而导致的商业秘密侵权风险等。

专精特新企业在人才管理的过程中，建议重点从以下角度开展IP风险的管控：

做好研发人员的入职尽调及入职前的承诺保证：入职前，重点关注核心技术人员在原单位的岗位职责，与原单位签署的知识产权协议、保密协议、竞业限制协议等；入职时，可要求核心技术人员作出承诺，承诺其在工作中不违反与原单位签署的相关协议，不侵犯原单位的商业秘密等，明确责任承担方式及事后补救措施。

做好内部知识产权制度安排：明确研发人员在本公司工作期间及离职后一段时间内所作出的技术成果的权利归属、权利行使方式、收益分配方式、奖励制度及违约责任等事宜。

与研发人员签署保密协议，做好企业商业秘密的保护工作；离职时可要求离职人员作出离职承诺，在符合法律规定的前提下，视情况与高级管理人员、高级技术人员等签署竞业限制协议。

做好与外部合作单位/人员的外部知识产权制度安排：明确技术成果及二次改进成果的权利归属、权利行使方式、收益分配方式等，涉及第三方知识产权的，可要求合作单位/人员作出不侵权陈述保证、明确纠纷解决机制、事后补救措施及责任承担方式等。

（二）生产资料采购过程中的IP风险管理

专精特新企业从第三方采购生产资料的过程中，常见的IP风险主要包括：

供应商提供的产品存在侵犯第三方知识产权的风险。

供应商提供的产品存在权利瑕疵，受第三方知识产权许可等方面的权利限制。

在OEM/ODM等特殊采购过程中，企业疏于管理而导致技术秘密外泄；或由于知识产权条款约定不明或没有约定而导致出现知识产权纠纷。

专精特新企业在采购生产资料的过程中，建议重点从以下角度开展IP风险的管控：

做好供应商的背景尽调，尽量选择规模大、信誉好、技术实力强、知识产权保护体系完善、不存在潜在知识产权侵权风险的商家作为供应商。

要求供应商作出不侵权第三方知识产权的陈述保证，明确侵权纠纷的解决机制、事后补救措施及责任承担方式。

涉及第三方知识产权许可等权利限制的，要求供应商事先做好前手的知识产权工作，并承诺所提供的产品不受第三方的权利限制，安排好纠纷解决机制及责任承担方式。

涉及OEM/ODM等特殊采购事宜的，签署保密协议，做好商业秘密的保护工作，同时就知识产权归属、权利行使方式、收益分配方式、纠纷解决机制、责任承担方式等作出明确约定。

做好采购流程的管理工作，在发生知识产权侵权纠纷时，能够提供充分的证据证明采购产品的合法来源。

（三）研发执行过程中的IP风险管理

研发执行过程中的IP风险往往贯穿于技术成果产出的全流程，常见的IP风险包括：

重复研发的风险。

目标技术落入第三方知识产权保护范围的风险。

目标技术被授予专利权后，构成第三方在先专利的从属专利，实施受限于第三方专利权。

合作开发或委托开发过程中的IP风险。

目标技术成果的知识产权布局不完善。

专精特新企业在研发过程中，建议重点从以下角度开展IP风险的管控：

立项之初，开展查新检索及项目评议，防止重复研发。

在研发执行过程中，开展FTO检索，并根据FTO检索的结果调整研发方向，防止目标技术方案落入第三方专利权的保护范围。

目标技术方案被授予专利权后，构成第三方在先专利的从属专利的，在产品上市前做好知识产权许可、转让等方面的安排。

合作开发、委托开发过程中，做好技术成果及二次改进成果的IP归属、权利行使、收益分配、权利瑕疵担保、不侵权陈述保证、纠纷解决机制、事后补救措施及责任分担等方面的知识产权制度安排。

提前做好目标技术的商业秘密管理工作、知识产权申请布局工作，完善知识产权保护体系。

四、小结

创新是专精特新企业的灵魂，创新的形式不限于开拓性新创，更多的是在现有技术基础上的集成创新或二次创新，创新过程具有开放性的特点，并且往往是多部门协同执行的结果，正因为如此，专精特新企业在创新过程中不仅要关注所产出的技术成果的知识产权保护，同时也要关注创新过程中的知识产权风险管控。

创新过程中的知识产权风险是多方面的，企业不仅需要从技术层面关注知识产权的管理，还要从“人”“物”“知识”和“权利”等角度展开知识产权风险的管控。

本文聚焦于专精特新企业的自主创新过程，从研发人员的管理、生产资料的采购以及研发过程的执行三个角度介绍了自主创新过程中的知识产权风险管控要点，不求全面但求重点，希望能为专精特新企业开展知识产权风险管理工作提供思路。

[1] 《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》工信部企业〔2022〕63号。

[2] 信息来源：http://www.gov.cn/xinwen/2023-03/01/content_5743991.htm，2023年3月1日。

[3] 《“十四五”促进中小企业发展规划》工信部联规〔2021〕200号。

* 首发于知产前沿平台

2023-03-31