

# 专利鲨鱼及其专利挟持问题研究\*

黄国群

(华东政法大学知识产权学院 上海 201620)

**摘要** 专利鲨鱼用于形容某些特定的个人或企业以极具攻击性的方式,向被其视为侵权的个人或企业、公司等发起诉讼攻击,以谋取高额利益的现象。专利鲨鱼具有针对性强、隐蔽性高、凶猛性等特点。近年有案件数量迅速上升、技术涵盖领域集中、地域范围扩大等趋势。专利鲨鱼的挟持策略主要有临时禁令、损害赔偿、转换成本等三种。为遏制专利鲨鱼的专利挟持,预防专利鲨鱼现象的泛滥,应从专利法的制度层面、专利行政部门审查程序层面和企业专利管理层面做出相应调整。微观层面的应对策略包含短期策略和长期策略两类。

**关键词** 专利鲨鱼 专利挟持 专利诉讼 制度异化

中图分类号 D923.4 F270

文献标识码 A

文章编号 1002-1965(2012)08-0062-06

## Study on Patent Sharks and Patent Holdup

HUANG Guoqun

(School of Intellectual Property Right, East China University of Politics and Law, Shanghai 201620)

**Abstract** The concept of patent sharks refers to the phenomena that patent holding individuals or firms with hidden intellectual property that surface, threatening to sue, when their rights are inadvertently infringed, and attacks those users without legal permit in order to receive damage awards for the illegitimate use of their technology. Patent sharks are characterized by disguise, fierceness and configuration to specific firm. The quantity of such cases is increasing dramatically, while technological scope involved is concentrating rapidly. The tactics of patent sharks include injunction strategy, damage strategy, and costs transfer strategy. Measures to curb patent holdup should be taken in patent law, investigation procedures, and patent management in business. Countermeasures in corporations include short-term strategy and long-term strategy.

**Key words** patent sharks patent holdup patent litigation system dissimulation

在专利应用领域,学界常用动物名称,如专利蟑螂、专利怪兽等,直观地形容一类专利权人利用专利制度给生产企业或侵权人造成各种影响与压力的现象。专利鲨鱼,顾名思义,由鲨鱼这种凶残动物名称与专利的结合,突出反映了这类专利诉讼中发起攻击一方的力量强大,让生产厂商难以招架,以及攻击方式的特殊性。对生产企业来说,这样的攻击通常来自不知名的源头,甚至连对手的身份都不能确认,直到他们想要采取反应时,已经为时已晚。企业为可见的竞争者设置的传统防御线完全不能适应专利鲨鱼的这种游击战。专利鲨鱼现象起源自美国,并在19世纪末美国专利部门承认装饰外观设计也构成专利的情形下达到高峰<sup>[1]</sup>。近年来专利鲨鱼现象有再度兴起趋势,逐渐引起人们的普遍关注。本文通过回顾专利鲨鱼的相关研

究,对专利鲨鱼及其挟持问题进行梳理,重点分析专利鲨鱼专利挟持的方法与前提,以及对抗专利鲨鱼及其专利挟持的对策,并结合我国专利鲨鱼的现状提出相关对策。

### 1 专利鲨鱼概述

1.1 专利鲨鱼概念 Schankerman等学者认为,专利鲨鱼在协商专利许可费用的谈判之前已经确认生产企业已经违法使用其专利,并且根据专利赔偿金的法律规定证明其指控侵权是正当之后,导致生产企业在专利许可费用谈判过程中地位情况急转直下的现象<sup>[2,3]</sup>。Reitzig等学者早期认为专利鲨鱼是指其根本没有实施专利商用或者事前许可他人使用的意图,主要目的则是为在谈判中求得优势地位<sup>[4]</sup>。显然该定义

收稿日期:2012-02-08

修回日期:2012-05-01

基金项目:华东政法大学科学研究项目“分布式创新中知识产权风险及管理策略研究”(编号:10HZK035)。

作者简介:黄国群(1972-),男,博士后,讲师,研究方向:组织与管理创新、知识产权管理、知识产权法研究。

范围非常过大,并没有完全抓住专利鲨鱼的实质特点。随着研究深入,Reitzig和Henkel两学者对其早期提出的概念进行完善,形成了新的专利鲨鱼概念:专利鲨鱼是指拥有一项细微专利技术的自然人、法人为了达到从生产企业手中取得高额利润、达到排他性许可和转让专利技术目的,在生产企业已经侵犯其专利权前提下,并且造成双方当事人地位极不均衡的情况下,生产制造者由于该种压力与其达成一致协议的情形<sup>[5]</sup>。不难看出,不同定义强调的侧重不同,有的定义强调在许可费用谈判过程中形成的优势地位作用,而有的定义则概括专利鲨鱼取得专利权的本质意图,以及该类公司或自然人所拥有专利权特点,因此需要整合不同学者的定义,才能从总体上把握专利鲨鱼概念的范畴。事实上,专利鲨鱼是专门用于形容某些特定的个人或企业,这些个人、企业拥有一项或多项专利,但其本身并不生产或销售专利产品或提供专利服务,也无生产或销售的意向,但往往以极具攻击性的方式,在其认为适当的时候向被其视为侵权的个人或企业、公司等发起挑战,以谋取利益。他们往往躲在暗处,蛰伏数年,等到使用它们专利的产品占有一定份额市场之时,将生产和销售这些专利产品的公司告上法庭,要求支付许可费,以及高价转让他们所持有的专利。与问题专利不同,专利鲨鱼公司的发起攻击所凭借的专利是基于自身的发明、通过许可或者转让所得(有时是从破产的公司手中获得)获得专利,是有效专利,只是专利鲨鱼利用了现有法律制度运行的漏洞,使得现有专利法不能使争议专利无效。生产企业也没有办法替代该类专利,在相关诉讼中处于不利地位。尽管与专利蟑螂、专利流氓等概念一样反映了类似性质问题,但专利鲨鱼相对于其他“专利动物”,如专利蟑螂,专利怪兽等,攻击性更强、隐蔽性更高,对特定生产企业的影响更深远。在相关研究中,专利鲨鱼是一种事后的称谓,通常把采用类似于鲨鱼行为的公司和自然人称之为专利鲨鱼,而其相应的搜寻、诉讼、获得高额赔偿等行为简称为专利鲨鱼行为。

1.2 专利鲨鱼特点 基于Reitzig、Henkel等学者的观点可以归纳出专利鲨鱼具有如下特点:a.专利鲨鱼拥有技术的新颖性、创造性和实用性等“三性”要求并不高。b.针对性强。专利鲨鱼针对的目标群体是专利密集型和专利实施的制造行业,如通讯行业、计算机行业等,其目的是要在专利技术谈判过程中取得谈判主动权和绝对优势地位,从而获得商业利益的最大化。c.涉及的侵权专利技术错综复杂,专利无效抗辩路线通常难以奏效。这类专利侵权诉讼大多以庭外和解告终,侵权公司在专利鲨鱼支付高额赔偿金后获取相关专利许可。d.隐蔽性。通常这类公司具有隐蔽性特

征,规模小,生产能力受限或不生产。所持专利是复杂产品众多技术之一,属边缘化专利,但又很难绕过去,其法律价值往往被低估,侵权公司事前很难全部了解相关专利权来龙去脉。e.凶猛性。尽管专利鲨鱼拥的几项专利不足以覆盖任何一项产品所涉及的所有专利,无法独立进行产品开发活动,但是这类公司似乎有备而来,取得有价值的专利、锁定特定用户,通过聘用了高级专利律师和技术专家,通过专利诉讼获取的侵权赔偿远高于基于“事前协商”可以达成的技术转让费用。

1.3 专利鲨鱼产生的背景 专利鲨鱼的产生与以下因素相关:

a. 现有的法律制度并未要求专利权人自己实施。法律并未要求专利权人自己实施专利,专利鲨鱼公司获得专利方式合法,拥有的专利也是有效的,即使其本身并不生产专利产品,生产企业在短时间内无效其专利并非易事。

b. 亲专利的法律制度促成了大量专利产生。亲专利的法律制度在一定程度上促进了专利泛化,导致行业专利存在信息过载、鱼龙混杂,生产企业无法识别哪些专利是真正基础专利。这种情况下,一些边缘专利的法律价值容易被低估。

c. 现有赔偿制度使得被侵权专利的价值随着生产规模的扩大而增加。专利鲨鱼所攻击对象往往是有一定生产规模的企业。通过诉讼,有一定规模企业侵权后获得的损害赔偿金远远大于侵权前进行许可谈判能获得的许可费。

d. 技术复杂性增加,事前发现所有专利技术越来越不可能。传统化工、医药等行业单个专利有时候能够保护整个产品,这类行业内企业会很好保护核心专利,但电子通讯类产品的多技术现象越来越明显,越来越需要集成,这类行业动辄涉及的专利上千个,事前发现所有专利技术越来越不可能。

1.4 现状及发展趋势 近年来,专利鲨鱼的现象在我国也开始出现,有逐步增多趋势。从全球范围来看,专利鲨鱼现象有如下一些发展趋势:

a. 案件数量迅速上升,技术涵盖领域集中。专利鲨鱼在很多技术领域运作着,不过它们主要还是集中于计算机、移动通信等技术密集型领域。利用其难以替代技术的专利保护,专利鲨鱼捕获制造商的案件近年来逐步增多。只要其技术一旦被融进了一个复杂产品或者技术标准,生产复杂产品的制造商侵犯了专利技术,专利鲨鱼有可能发起攻击。

b. 地域范围持续扩大,在美国之外的一些国家开始出现公司专利鲨鱼行为。专利鲨鱼现象近年来有逐步国际化趋势,专利鲨鱼已经不再是美国专利领域一

个特有现象,在国际范围内开始浮出水面,正如德国电信专利部门的 Klaus Hacker 断言“我认为在欧洲会出现更多的专利鲨鱼的活动”<sup>[6]</sup>。

c. 美国最高法院最新的一些判例有遏制专利鲨鱼行为的意图和倾向。由于高技术生产者和其他利益集团为政策转变进行了大肆游说,美国最高法院近期的一些判决为美国的专利鲨鱼创造了不那么友好的环境。如 2006 年在 eBay 诉 MercExchange 案中,法院认为,永久禁止令并非在专利侵权事实确定后就自动产生,这使得专利所有人,尤其是专利鲨鱼要获得救济比以前要困难许多。另外一个案例是 2007 年 KSR 国际公司诉 Teleflex 案的判决使得琐碎发明要获得专利更难并且对它们提出无效更容易。以这两个相关典型判决为代表,美国最高法院最新的一些判例在理论上遏制了专利鲨鱼行为效果和意图。

d. 越来越多的企业图谋或已经加入专利鲨鱼行列。一些小型科技公司从原先的产品生产活动转向了部分生产、部分专利授权活动,甚至完全从生产活动中退身而出,“专心”从事专利诉讼活动。最近专利领域的一些创业行为活跃,一些公司专门成立风险投资资金,收购有可能为公司带来巨额利润的潜在专利,进行许可,或潜伏其专利,静候相关领域的生产企业侵权。该类公司从传统的电信、计算机、通讯领域走出,走向更广阔的其他领域。例如,在研发投入及知识产权的药物销售额不断激增的形势下,部分生物制药公司通过类似专利鲨鱼的行为获取经济收益。2006 年底,大众媒体认为 45 家公司属于专利鲨鱼,它们有 135 项已知的掠夺性专利——这些可能仅是冰山一角<sup>[6]</sup>。

## 2 专利鲨鱼实施专利挟持策略

2.1 挟持前提及诉讼策略 专利挟持是专利鲨鱼整体专利策略的一部分,是其搜寻并锁定侵权企业之后开始的与企业的博弈行为。通常在相关条件具备后,专利鲨鱼通过专利诉讼而获得相应利益。专利鲨鱼拥有无独立实施价值的专利技术,但与认定已构成专利侵权的生产企业在专利权利转让或者专利许可费用谈判过程中却能形成绝对优势地位,并且达到获取最大利润目的。专利鲨鱼公司会将拥有的知识产权隐藏起来,当其权利不经意的被侵犯了的时候,就浮出水面以诉讼威胁他人,从而形成专利挟持。为实施专利挟持,必须具备某些前提条件。如果缺乏必要实施前提条件,则无法实现既定挟持策略。事实上,专利鲨鱼的疯狂捕食一方面来源于法律制度的不完善,另一方面,专利鲨鱼紧紧抓住生产企业“侵权”的事实。法律制度的不完善及事实上生产企业由于疏忽等原因造成

的“侵权”为专利鲨鱼实施专利挟持创造了前提。本文把专利鲨鱼实施专利挟持的前提条件划分为法律前提和事实前提两个部分。法律前提是指在法律制度层面上,制度设置和运行对形成专利鲨鱼现象产生的影响,可以归纳为:当前专利法中专利授予的标准不高,一些实施价值不高的专利技术充斥专利市场;在专利救济的程序上,诉前禁令发放随意。因此,能够在短时间打击到制造商,并且施加压力。事实前提则是指从生产制造环节过程中技术内容、实施专利监控和策略实施上为产生专利鲨鱼现象提供的有利条件。事实前提可以归纳为:a. 专利鲨鱼拥有的技术虽不具有独立的商业实施价值,但其是生产企业产品生产过程中性价比较高的专利技术,并且其替代技术的实施成本费用较高。b. 专利鲨鱼先采取隐蔽其具有专利的技术,并且静候生产企业无意间在产品生产上使用其专利。

专利鲨鱼整个挟持过程可以用隐藏、搜寻及诉讼高度概括。从其权利实施过程来看,专利鲨鱼公司整体过程可分为专利获取、专利诉讼和专利赔偿三部分,其中专利获取是前提,只有获取了专利权,才能享有禁止他人实施其专利技术的权利;专利诉讼是关键,在恰当的时候提起专利诉讼,使侵权者措手不及;专利赔偿是核心,专利鲨鱼主张专利的终极目的并非保护自己的市场或研究成果,而是获取高额专利赔偿。在专利诉讼的对象选择方面,从至今发生的多例专利鲨鱼诉讼案看,被告多为技术能力强且市场份额大的行业龙头企业,诉讼时机选择方面,不宜过早,也不宜过迟。如果过早启动诉讼,专利的保护期均自申请之日起计算,如果他人是在申请日之后开始实施发明专利技术,则专利权人可以要求该实施人停止实施,但却不能要求其支付在技术公开之前的实施费用;在市场成长期,侵权企业的生产和销售均较小。如果过晚,维持专利需要缴纳高额年费;专利权在时间上不是无限的,一旦超过了保护期限相关技术则进入公共领域,侵权行为也不复成立。因而专利鲨鱼往往待生产企业的市场发展壮大、产品形成规模后再进行起诉。

2.2 专利挟持策略 专利鲨鱼的专利挟持策略主要有三种:

a. 临时禁令。当专利权受到侵害时,除了提起民事诉讼救济外,有管辖权的法院为了防止专利权遭受侵害,通常会依照衡平原则及在法院认为合理的情形下,颁发禁令措施。禁令救济措施包括临时限制令、初步禁令和永久禁令三类。专利鲨鱼通常会向法院要求对已经侵犯专利的生产制造商提出临时禁令的措施。这样对于专利鲨鱼而言,产生的效果就可在极短的时间内挟持制造商,导致停止其运行的商业生产链,从而形成双方力量的不均衡状态。对制造商而言,很难以

专利无效性的诉讼来进行反抗,同时也会造成因商业停滞而产生损失并且不能在短时间内寻找到替代技术来维持正常生产。对诸如移动电话运营这种快节奏、复杂的行业尤为有效。这种行业无论歇业的时间多短,只要一旦停止正常运转,就可能使得一个运营得好好的企业破产。当然,专利鲨鱼采用临时禁令策略只是初步打击专利技术实施者,产生突然出击和出其不意的效果,但是要达到获取超高的经济利益,还需要结合或者采取其他相关手段达到目的。禁令使得专利鲨鱼的猎物在时间压力的情况下,弱专利可以和那些强专利一样具有攻击性。

b. 损害赔偿。专利鲨鱼采用临时禁令策略没有达成其预期挟持效果的情况下,会继续提起要求专利技术生产制造商为侵犯其专利权偿付赔偿金的诉讼,并且在诉讼中利用法律上的相关漏洞并结合专利技术隐蔽性和实施过程中成本效用的不可避免性,来主张损害赔偿金。造成专利鲨鱼在侵权诉讼后获得过多的损害赔偿往往是由于法院不区分两种重要的专利类型:第一种是具有固有价值专利,当一个已知的专利具有高度的内在价值时,生产企业通常会去商谈将该专利所保护的技术进行许可,这些谈判往往会达成反映专利真实经济价值的价格;第二种是那些包含较小内在价值的专利,专利持有人通过许可该项专利所获得收益较小,因为生产企业自己可以在该技术的周边进行研发,但一旦专利持有人在对抗制造商不经意将专利技术运用到其产品中的诉讼中获胜,这种专利就能基于诉讼获得价值。因为在决定损害赔偿额的时候,法院通常都会适用标准的产业许可费率。经济赔偿金额的计算方式有三种:侵权人因侵权获得的利益;被侵权人因为侵权而受到的损失;按照专利许可费的倍数合理确定。专利鲨鱼可以选择第一种或第三种计算方法索取赔偿。如果采取第一种计算方法,可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。如果采取第二种计算方法,一般许可费用取销售额的4.5%,倍数一般为1至3倍。

c. 转换成本策略。专利鲨鱼使用该策略的前提是其所有的专利技术在目标产品上具有很小的替代性,并且替代专利技术运用在产品上将会产生较高的成本,还不如取得该专利的许可使用权。因此,专利鲨鱼实施专利挟持策略不会因为涉诉案件的胜诉而告终,一旦取得赔偿金之后,它还可以利用其拥有的技术替代成本高和市场上替代技术少的特性,要求对方购买或者许可对方专利使用权为目的。因此,专利鲨鱼成功实施专利挟持策略之后,不仅可以取得在侵犯专利权过程中的赔偿费用,还能在转让或者许可专利权谈

判过程中取得第二次的收益费用。

### 3 对抗专利鲨鱼及其专利挟持的对策

专利鲨鱼是一种典型的专利权滥用现象,如果纵容专利鲨鱼及其专利挟持,对企业正常生产的制约和打击会非常大,一些产品和新兴技术或因此无法上市。这样不利于技术扩散和进一步创新,形成反公地悲剧,不利于社会福利改善。因而无论企业还是政策制定者与立法者,应该充分认识到专利鲨鱼的负面效应,在立法、司法、执法过程中对这一现象进行纠正。除此之外,还应采取一些切实的针对性措施来遏制专利鲨鱼的专利挟持。这需从专利法的制度层面、专利行政部门审查程序层面和企业专利管理层面做出相应调整,以此遏制专利鲨鱼现象的泛滥,阻止整个社会在科技创新方面产生“劣币驱逐良币”的效应。下文从微观企业层面和宏观层面来分析对抗专利鲨鱼及其专利挟持的对策。

3.1 企业层面对策 本文把企业层面应对策略分为短期和长期两类对策。短期的对策是就事论事的救急对策,而长期应对策略则考虑从制度层面彻底杜绝专利鲨鱼攻击的应对之策。短期内一些应对办法一定程度上可缓解专利鲨鱼的攻击,然而除非从根本上改变它们对知识产权保护的思路、与竞争者的关系、设立标准的方式以及构建内部的研发进程,否则企业很难真正找到解决办法,因而必须有长期的对策。

3.1.1 短期对策。生产企业,尤其是高科技公司(特别是高科技大型企业)应对专利鲨鱼现象应引起高度重视,在专利战中从以下几个方面有所为,争取掌握主动,避免或尽量减轻专利鲨鱼可能造成的损失。首先,高科技企业应加强对其所处行业专利部署的监视,雇用专利律师和市场分析人员,通过持续跟踪洞察可能发生的侵权行为。其次,高科技企业应通过技术联盟或标准等方式增强自身技术的独立性。第三,提高专利制度应用能力。其一,在专利申请授权阶段时,申请文件的内容能覆盖申请的权利要求,减少纰漏的产生,必要时可以对申请文件进行内部审查;其二,建立专利技术实施的监控制度,企业面对一个产品的生产过程不可避免的会使用二种以上的专利技术,而使用过程中的专利技术也并非企业自身享有,因此对使用的专利及时进行包括专利时效性、转让专利有效性、专利许可使用期限等问题进行审查与监控;其三,当专利鲨鱼实施专利挟持时,企业要积极的面对相关诉讼和谈判并且利用专利鲨鱼“三性”不高的特征,提出专利无效的申请;其四,企业专利技术监控部门和专利技术研发部门联合发挥协同作用,根据专利技术监控的结果展开技术研发。如围绕企业的实质性专利开发

相关的专利,形成专利技术的防御体系等。

3.1.2 长期对策。放弃那种建立大量专利组合以供和竞争者进行交叉许可的做法。近十几年来,高科技企业通常认为它们能够通过与其他企业建立技术上相互依赖关系来降低被勒索的风险。其结果是虽然它们建立起了大量的具体专利组合,与其它企业进行交叉许可,以此作为进入壁垒来对抗新加入者,但这种做法导致了大量专利产生。具有讽刺意味的是,它对专利鲨鱼不起作用,因为鲨鱼对于技术交换没有兴趣。对抗专利鲨鱼的最彻底的选择就是不使用它们保护的技术。

a. 简化技术标准,创造更模块化的设计。

建立并坚持技术标准可以减少无谓的复制及降低企业间合作的交易成本,从而提高总体效率。这对专利鲨鱼也极具诱惑力:如果专利鲨鱼的技术被标准采纳了,其他企业就既不能停止使用也不能切换到其他可行的选择。因此,为防止专利挟持,企业必须以更为模块化的方式设计技术,以便它们能够在问题出现时轻松的换掉侵权部件,而且标准必须简化,这样就会减少令人担心的不可替代的核心组件。MPEG 标准化组织的成员、慕尼黑科技大学数据处理中心的 Klaus Diepold 详细说明了这种挑战“一个公司需要确保其基本发明的核心完全被‘友好的’专利或者公有领域技术所涵盖。标准的非核心部分需要高度的模块化。”<sup>[6]</sup>

b. 在研发阶段的早期就开始与竞争对手合作。在电信和半导体行业等行业,如果单个企业不能自己识别出专利鲨鱼,那么联合相关力量以及和直接竞争者的早期合作可以帮助企业避免开发那些最终可能会被攻击的产品。如果不能联合相关企业,有哪些生产企业被专利鲨鱼攻击等类的重要信息都可能无法知道,更谈不上联合对抗专利鲨鱼。这需要制造企业之间相互交换他们努力方向,在研发早期就开始与竞争对手合作。

c. 开展跨部门、跨企业的合作。技术与法律部门协调,专利律师全程跟踪从开始研发到产生高质量技术的项目是一种很好的应对之策。跨公司之间的协调问题也非常重要,尤其在标准制定过程中。尽管让法律专家早些参与进来可能会造成复杂性,但无疑是对抗专利鲨鱼的有效措施。

d. 停止用无意义的发明塞满专利空间。由于专利申请数的猛增,研发密集型企业确实成功减低了获得专利的门槛,使得寻求对简单专利的保护变得容易。但专利监管变得越来越困难。企业积累的专利组合数量之大导致他们搞不清什么是核心发明,他们以及竞争者的专利组合都被小的无意义的专利塞满了。结果

造成了使得琐碎专利能够存在,为专利鲨鱼提供了生存空间。

e. 坚持不与专利鲨鱼和解的立场,增强专利鲨鱼的诉讼成本。一些大公司应对专利鲨鱼提起诉讼的经验值得借鉴,西门子知产部门负责人 Winfried Büttner 指出,“我们总是以斗争方式解决,如果需要,就上法庭,即便为了很小的金额。金额能够负担时有些公司有时候会考虑和解,但和解只会引来更多袭击”。保持既遵守法律,又不肯低头的强硬立场,一定程度上会震慑专利鲨鱼,降低发起攻击的意图。

3.2 宏观层面对策 专利鲨鱼行为本质上属于专利滥用行为,与专利法追求所追求的鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展的目标相抵触,也与民法上的公平、诚信和公序良俗等基本原则发生背离,某种程度上是对有效竞争的理念的破坏。为遏制乃至杜绝专利鲨鱼行为,需要从宏观制度层面入手,完善法律制度,防治法律制度的这种异化,预防这种现象蔓延,杜绝专利鲨鱼行为对我国专利制度和正常经济发展的破坏。

3.2.1 完善相关法规,遏制专利鲨鱼现象的泛滥。我国最高人民法院曾在 2009 年出台了 2 个文件:一个是《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》,另一个是《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》这两个文件虽然没有提到“专利鲨鱼”等词汇,但是从中可以看出,专利鲨鱼现象已经引起了我国司法部门的重视。事实上,美国的专利制度改革经验可供借鉴,例如,对非研发型非专利使用实体(NPE)限制赔偿数额(设定一个相对较低的专利许可费率),或者拒绝发出禁令。根据美国联邦巡回上诉法院(CAFC)判决的其他案例显示,在美国,专利权人获得较大金额赔偿金比以前难很多。如果被告只是侵犯产品当中一个小零件的专利权,那么赔偿金只按小零件赔偿,而不是按整个产品来赔偿。这些都从某种程度上削弱了专利鲨鱼的行为。

3.2.2 提高专利授权标准,从制度层面保证专利的质量要求。首先,在专利法制度层面上要注重专利授权标准稳定性和质量性,保证得到授权的专利具有一定高度的新颖性、创造性和实用性要求。这样就可以从制度层面上把握专利的质量性要求。2008 年 12 月我国公布的《专利法》第三次修改,其目标之一即是稳定专利授权标准、提高专利质量。除了作为保护专利权的强法《专利法》之外,我国《反垄断法》对于专利权滥用、排除、限制竞争的行为也有明显的约束作用。因此,不仅可以利用专利法相关规定保证自己的权利,还可以利用反垄断法进行相应的救济行为。

其次,在专利行政部门审查程序层面上,要严格履行《中国专利审查指南》上的审查义务,防止在审查授权阶段的随意性,按照审查程序规则行事。专利行政部门作为专利权授权的唯一机构,主要可以对权利要求书、优先权、现有技术搜索、权利保护范围等方面进行严格审查,避免产生权利范围过大和无效专利的结果。此外,在条件许可时建立由竞争主管部门或相关主管部门管理的基金以鼓励第三方去挑战一些专利权有效性的制度,有利于发挥同行、社会大众等第三方对专利授权工作监督和参与,也可在一定程度上从权利来源上防止一些本不应得到专利授权的技术成为专利鲨鱼攻击武器。

#### 4 结语及讨论

毋庸置疑,专利鲨鱼现象反映了现有法律制度对专利权的救济与保障,但专利鲨鱼的泛滥是一种违背专利制度本意的异化表现。随着产品技术复杂性增加,创新深入发展,生产企业事前发现所有专利技术越来越不可能,因疏忽等原因“侵权”的现象不可避免,专利鲨鱼应运而生。通常专利鲨鱼“乐”于诉讼,“长”于诉讼,采取“主动”被侵权战略,通过专利诉讼获取的侵权赔偿远高于基于事前协商可以达成的技术转让费用。对于被诉企业来说,专利鲨鱼行为毋庸置疑增加了它们研发、生产、销售等各个环节的风险,对企业正常运营产生了很大的影响,也使企业声誉遭受了巨大的损失。

专利鲨鱼行为的泛滥不仅冲击了企业整体专利战略观念,而且向现行专利制度发起了挑战。专利鲨鱼的行为不仅没有违法,恰恰受到了很强的法律保护,其相关策略完全是在现行专利制度框架下得以实施的。专利已从保护目的之“盾”转变成为专利鲨鱼的攻击之“矛”。专利鲨鱼合法并获利多的现象使得利益天平过多倾向于个体,专利负外部性没有很好地得到抑制,并使企业创新风险增加,创新动力降低,也使消费者利益受损,阻碍了社会福利最大化,有悖于专利制度

设计的初衷。对多技术性产品的生产企业来说,专利鲨鱼越来越成为最严峻的挑战之一。短期内,生产企业积极寻求可能的替代技术,花更大精力从事专利监测、游说专利赔偿制度的修改政策制定者重新考虑专利赔偿制度及其实践等或许有效的解决办法,但长期内,必须完善制度本身方能有效制止类似的事情普遍发生。

通过深入研究专利鲨鱼这类企业及其专利挟持策略等企业微观专利行为,为完善专利制度提供了样本,也为反思现有专利制度提供了较好的机会。虽然专利鲨鱼现象当前在我国仅见少量案件,但有逐渐增多趋势,这一现象应该引起生产企业和法律制定部门及有关管理部门高度重视。企业如何同时基于短期和长期考虑采取应对之策,政府相关部门如何完善专利制度,遏止专利鲨鱼大范围蔓延,防治专利制度异化,从而在鼓励个体企业创新与维护专利制度初衷之间寻求平衡是当务之急。

#### 参考文献

- [1] Robert P, Merges. The Trouble with Troll: Innovation, Rent-seeking and Patent law Reform [J]. Berkeley Technology Law Journal 2009 24(4): 1583-1614
- [2] Schankerman M, Scotchmer S. Damages and Injunctions in the Protection of Intellectual Property [J]. Rand Journal of Economics 2001 32(1): 199-200
- [3] Lanjouw J O, Lerner J. Tilting the Table? The Predatory use of Preliminary Injunctions [J]. The Journal of Law and Economics, 2001 44(2): 573-603
- [4] Markus Reitzig Joachim Henkel On Sharks, Trolls, and Their Patent prey—Unrealistic Damage awards and Firms' Strategies of “being infringed” [J]. Research Policy 2007 36: 134-154
- [5] Joachim Henkel, Markus Reitzig, Patent Sharks [J]. Harvard Business Review 2008(7): 129-133
- [6] Reitzig M, Henkel J. Patent Shark and the Sustainability of Value Destruction Strategies, Working Paper [EB]. <http://ssrn.com/abstract=985602>

(责编:王平军)

(上接第93页)

- 突——兼析农业上市公司的竞争力减弱现象[J]. 农业经济问题 2002(5): 18-22
- [12] 杨晓维. 农民收入与市场结构[J]. 北京师范大学学报: 社会科学版 2005(5): 88-94
- [13] 段进册, 郭芳论. 论我国农业企业化经营[J]. 经济与管理研究 2006(4): 62-65
- [14] 张延凤. 泛论农村工业化与工业农村化[J]. 西北大学学报: 自然科学版, 1944(1)
- [15] 赵芳. 简论日本的农业信息化[J]. 日本研究, 1993(3): 28-

- [16] 孙振玉. 访日见闻: 日本农村信息化已初见端倪[J]. 北京农业科学, 1998, 16(3): 41-42
- [17] 刘芳. 农业技术经济学简介[J]. 理论探索, 1986(10): 48
- [18] 吴天锡. 世界粮食安全政策[J]. 世界农业, 1983(6): 1-4
- [19] Stephan M, Jutta R, Sandrine B. Health Information and Substitution between fish: Lessons From Laboratory and Field Experiments [J]. Food Policy, 2008, 33(3): 197-208
- [20] 马涛, 李绍东, 郭建斌, 周星. 实验经济学研究(专题讨论)[J]. 学术月刊 2006 38(2): 83-91

(责编:贺小利)