

美国对专利海盗的规范措施及我国的借鉴

吕 磊

(北京大学法学院 北京 100871)

内容提要: 由于近年来专利海盗对美国经济以及企业的技术研发和生产经营所产生的影响正在扩大,学术界的分析和研究、行政主管部门的调查和国会立法都在展开。美国政府也发布了关于专利海盗的研究报告并公布了一系列行政措施和立法建议,提出了包括惩罚滥用诉讼、披露权利人信息、提高审查标准以及改进行政执法等多项措施以遏制专利海盗。借鉴美国针对专利海盗的各类最新调查与规范,我国也应当通过提高专利质量、限制恶意诉讼以及加强反垄断执法等措施防范和限制专利海盗。

关键词: 专利海盗 非实施主体 专利主张主体

2013年6月4日,美国白宫公布了五项行政措施和七项立法建议,限制专利海盗(Patent Trolls)的诉讼行为。^①这是继2012年12月美国司法部和联邦贸易委员会共同举办评估专利海盗对市场竞争影响力的研讨会,2013年2月美国总统奥巴马在白宫就美国专利问题回答提问,2013年3月美国国会议员提出旨在限制专利海盗诉讼的《“盾牌”法案》(SHIELD Act)后,美国政府针对专利海盗的最新重要举措。分析美国政府与学术界针对专利海盗公司的最新调查与规范,对我国出台相应政策和避免专利海盗对于创新的消极影响具有重要意义。

一、专利海盗对创新和市场的影响

专利海盗是指专门通过投资或者购买的方

式来获得专利,而本身并不实施专利技术,也不从事产品制造与提供技术服务的公司。专利海盗在获得某一技术领域的重要专利或者专利组合后再通过许可、转让或者诉讼的方式获利。而专利诉讼会对涉诉企业的正常产品研发和销售产生不利影响,涉诉企业往往通过和解等方式满足专利海盗公司的要求。在近年来的研究中,专利海盗也被美国学者定义为“非实施主体”(Non-Practicing Entities,下文简称为NPE)或者“专利主张实体”(Patent Assertion Entity,下文简称为PAE)。

(一) 专利海盗对诉讼的影响

2010年以来,在美国,专利海盗发起的专利诉讼数量和涉及的金额迅速增加,影响了企

作者简介:吕磊(1982-),男,汉族,黑龙江佳木斯人,北京大学法学院2010级博士研究生。

^① “White House weighs in with plans to combat patent assertion entities” <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04d00419-d4b8-454c-9acb-50d07a245e49>,访问日期:2013年12月25日。

业的正常生产和研发,消耗了大量的经营资金,对技术创新和市场竞争均产生了不利影响,已经成为干扰美国经济和技术创新的重要因素。

2013年6月4日,白宫发布的报告中引用学者的数据指出:2010年,专利海盗共发起专利侵权诉讼731件,占全部专利侵权诉讼的29%;2011年,案件数量增长到1500件,占全部专利侵权诉讼的45%;而2012年,案件数量迅速增长到2921件,占全部专利侵权诉讼案件的62%。^②两年间,专利海盗提起的诉讼增长了近3倍。

根据2012年波士顿大学发布的报告,经过统计NPE类公司在2011年涉及的专利纠纷高达290亿美元。^③报告认为很少有证据证明NPE类公司整体上促进了发明,多数诉讼涉及中小型企业。这一数据随即在美国法律界和产业界引起了巨大的反响,美国国会议员的提案及白宫的专利报告均援引了这一数据。但这一数据的准确性也引起了美国学术界的争议,^④有学者对290亿美元的数据本身提出质疑。不可否认的是,专利海盗公司提起的诉讼已经在美国专利诉讼中占据了相当大的比例,专利海盗对传统的专利制度提出了挑战。

由于NPE这一概念范围比较广泛,大学、科研机构以及企业的研发部门也属于拥有专利

的“非实施主体”,在针对专利海盗公司的调查中这一范围可能会扩大。位于美国硅谷的圣克拉拉大学法学院的柯琳·简在其学术报告中提出了PAE(Patent Assertion Entity)这一概念,旨在进一步对NPE进行细分。PAE(专利主张实体)是指以购买专利和主张专利权为主要商业模式的公司,将大学和科研机构、个体发明人等拥有专利的实体排除在外。该定义一经提出就在2011年被美国联邦贸易委员会出台的报告所引用,^⑤并被美国官方用于后续报告中。

根据其调查,PAE类公司的起诉对象不仅包括技术公司还包括零售商在内的大量非技术类公司。其中55%的诉讼针对中小型企业,对这类企业的影响较大。^⑥该报告也印证了NPE或PAE类公司对于美国专利诉讼以及企业的生产经营已经产生了实质性的影响,而且这种影响正在逐年增加。

(二) 专利海盗对创新及市场的影响

专利海盗对创新和市场的影响被认为有正反两个方面。该类公司虽然对创新存在潜在的正面影响,然而通过对高智等不同规模NPE类公司的调查^⑦发现,专利海盗利用其拥有的大量专利已经对企业的创新和市场竞争的公平性产生了潜在的危害,包括:

1. 专利海盗及其关联公司拥有数量庞大

^② “Patent Assertion and U. S. Innovation – The White House” http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf, 访问日期:2013年11月5日。

^③ James E. Bessen, Michael J. Meurer, “The Direct Costs from NPE Disputes” http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210, 访问日期:2013年11月10日。

^④ 在《分析NPE在专利制度中的作用》一文中,芝加哥大学学者大卫·施瓦茨与杰·凯森认为波士顿大学两位教授的数据存在以下问题:(1)数据来源于存在偏差的样本;(2)数字的比较缺乏依据;(3)对于NPE的定义存在不确定性;(4)缺乏可靠的信息来源。参见“Analyzing the Role of Non-Practicing Entities in the Patent System” http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2117421, 访问日期:2013年11月10日。

^⑤ “FTC Report Gives NPEs a new name (PAE), Recommends That Courts and the PTO Improve Patent Notice and Damages” <http://www.patentlyo.com/patent/2011/04/ftc-report-gives-npes-a-new-name-pae-recommends-that-courts-and-the-pto-improve-patent-notice-and-damages.html>, 访问日期:2013年12月15日。

^⑥ “Patent Trolls by the Numbers” <http://www.patentlyo.com/patent/2013/03/chien-patent-trolls.html>, 访问日期:2013年11月15日。

^⑦ 2012年初,斯坦福大学科技法评论发表长篇论文“The Giants Among Us”,对专利海盗公司的重要代表——高智公司及其商业模式进行了较为全面客观的分析,指出了高智公司的商业模式和对美国创新机制可能产生的各种影响。参见Tom Ewing, Robin Feldman, “The Giants Among Us” <http://stlr.stanford.edu/pdf/feldman-giants-among-us.pdf>, 访问日期:2013年10月15日。

的专利,在某些技术领域内已经构成了技术垄断。其通过对专利资源的整合及与关联公司之间的交易实现横向共谋,进而诱发限制竞争行为。

2. 限制了创新型企业的竞争性。由于大型专利海盗公司具有资金优势和数量庞大的专利库,可以直接购买创新型企业的现有技术,或者对其发起诉讼,因此大规模NPE类公司的出现会对技术创新型企业的经营产生较大影响。而根据白宫的报告,在对223个初期创新型技术公司进行的调查中,有40%的公司认为NPE类公司的诉讼对其公司的正常运营存在重大的影响,还包括对产品更新、员工雇佣和资金募集等方面的不同程度影响。^⑧

3. 增加企业成本,消耗社会资源。专利海盗类公司发起大量专利侵权诉讼,使得部分企业资金被用于应对诉讼。专利海盗的出现使专利诉讼的规模和数量逐年增加,大量社会资源被拖入专利诉讼中。

4. 影响经济的稳定性。专利投资成为专利海盗公司的一种新业务,专利被打造成新型的投资理财对象和风险投资产品。大量资金没有投入到实体经济中,而是催生出大量“专利泡沫”,大家争相向这一领域进行投资,而不在乎其真实的价值和回报周期。一旦这一投资模式崩盘,大量资金难以收回,会直接影响到经济的稳定。

二、针对专利海盗的行政调查和国会立法

由于高科技企业对于专利海盗公司不断发起诉讼产生不满,基于学者对于专利海盗公司运行模式与影响的调查与分析,近两年来美国政府的贸易与知识产权主管部门以及国会开始

对专利海盗公司的影响进行了频繁的调查。

(一) 司法部与联邦贸易委员会的行政调查

鉴于专利海盗给市场竞争、专利诉讼带来的各种影响,美国的贸易与司法部门开始针对专利海盗展开调查。

2012年12月,美国司法部和联邦贸易委员会在华盛顿召开评估NPE(PAE)类公司对市场竞争影响力的研讨会,来自学术界、产业界与行政管理部的与会人员对NPE类公司问题展开了讨论。^⑨在会议上,专家组认为根据学者的研究,目前由NPE类公司发起的诉讼带来的直接成本高达290亿美元,最多仅有25%被回流用于创新。来自产业界的代表认为NPE类公司带来的威胁和诉讼成本远远高于了专利许可费用。^⑩

截至2013年4月,美国联邦贸易委员会与司法部工作组已经收到了68份意见书。其中有公司认为NPE类公司可能会与其投资人在标准制定过程中规避FRAND义务;美国反垄断协会认为“NPE类公司可能会更容易规避之前的FRAND承诺,要求不合理的许可条款、在法院寻求禁令或者排除国际贸易委员会之前的约束条款”。^⑪两部门对NPE类公司展开了持续的调查,其调查也直接影响了美国政府对待NPE类公司的政策态度,并促成白宫报告书的出台。

(二) 美国总统针对专利海盗的规范建议

在美国联邦贸易委员会与司法部对NPE类公司展开研讨和调查后不久,2013年2月14日,刚刚竞选连任的美国总统奥巴马回答了来

⑧ 同注释②。

⑨ “Patent Assertion Entity Activities Workshop Information” <http://www.justice.gov/atr/public/workshops/pae/>, 访问日期:2013年12月20日。

⑩ “DOJ/FTC workshop explores the impact of patent assertion entity activities”, <http://ehoganlovells.com/cv/888b3284b9d8f8a7e551a2d0d64bf68b67ec8977>, 访问日期:2013年11月20日。

⑪ “Public comments on FTC/DOJ Patent Assertion Entity Workshop include worries that PAEs may ‘game the system’ of standard – setting and RAND licensing” <http://essentialpatentblog.com/2013/04/ftcdoj-patent-assertion-entity-workshop-gaming-the-system/>, 访问日期:2013年12月20日。

自美国各界人士关于专利制度改革问题的提问。^⑫ 奥巴马明确提出“Patent Trolls”对于美国创新的负面作用,坦诚国会通过的美国发明法案没有解决所有问题,专利制度改革将继续。他认为(Patent Trolls)是一个典型的例子,他们本身不生产任何产品,“他们本质上是利用和劫持别人的想法,看看是否能敲诈出一些钱”。奥巴马认为“现在需要利益相关各方齐心协力,达成更多的共识和建立更加高明的专利法”。虽然奥巴马的观点实际上并不新颖,但其讲话意味着美国政府将对专利海盗问题采取实质措施,并将其作为下一轮专利制度改革的重要议题。

(三)《“盾牌”法案》的提出

2013年3月1日,美国国会议员彼得·德法西奥再次向国会提出了旨在保护美国高科技企业创新的《“盾牌”法案》(“SHIELD” Act)。^⑬ 法案全称为《保护高科技企业免于恶意的法律诉讼》(Saving High-tech Innovators from Egregious Legal Disputes)。该法案用来加重专利海盗的经济负担,以此来减少针对高科技企业的诉讼。德法西奥议员认为“专利海盗不创造新技术,也不产生新的就业机会”,“它们只是购买并非自己创造的专利产品,然后起诉那些辛苦工作并且创造新产品的发明人”。“这些诉讼伤害了美国的创新,我提出的法案会迫使专利海盗为他们提出的诉讼承担经济责任。”^⑭

这已经是该法案第二次被提出。由于专利

海盗起诉成本低,而被诉企业辩护成本高,一直以来被诉侵权的企业往往选择了庭外和解,使得专利海盗有利可图,专利海盗的规模正在扩大。为了解决这一问题,《“盾牌”法案》通过败诉时要求专利海盗支付被告的诉讼费用的方式迫使专利海盗远离这一商业模式。^⑮ 该议员认为,这一原则的提出可以增加专利海盗的诉讼负担,使这一类的专利诉讼得到遏制。这一提案已经得到了部分计算机软件和硬件厂商、消费者组织、风险投资基金的支持。而一旦该法案得到通过,其将作为《美国发明法案》的补充得到实施。

然而该议案刚刚提出就受到了一些专家和学者的质疑。乔治梅森大学法学院教授迈克尔·里什认为,虽然人们很痛恨专利海盗,但是简单地划定某一类行为违法会造成更大的问题。《“盾牌”法案》的内容对于公司的划分具有选择性,同时也可能将某些公司的合法行为定义为“专利海盗的恶意诉讼”。^⑯ 有学者对于法案提出时引用的数据的准确性产生疑问;^⑰ 也有学者认为法案的提出涉及不同的企业利益,其客观性与公正性也需要得到验证。虽然专利海盗对诉讼和企业的影响得到了共识,但由于问题复杂,对于其解决方法在美国还存在相当大的争议,立法工作中还有很多问题需要解决。

三、白宫提出的行政措施和立法建议

2013年6月4日,白宫发布公告,宣布将采取重大步骤,为高科技领域的未来创新改进目

^⑫ “Obama Slams Patent Trolls During Google + Hangout” http://www.pcmag.com/article2/0_2817_2415469_00.asp, 访问日期:2013年11月25日。

^⑬ “Saving High-tech Innovators from Egregious Legal Disputes (SHIELD) Act” <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr845ih/pdf/BILLS-113hr845ih.pdf>, 访问日期:2013年10月25日。

^⑭ “DeFazio Introduces SHIELD Act to protect American Innovation” http://defazio.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=792:defazio-introduces-shield-act-to. 访问日期:2013年12月25日。

^⑮ “Shield Act can rein in patent trolls” <http://www.sfgate.com/opinion/editorials/article/Shield-Act-can-rein-in-patent-trolls-4340366.php>, 访问日期:2013年12月25日。

^⑯ “Scratching my Head Over the SHIELD Act” <http://cpip.gmu.edu/2013/03/13/scratching-my-head-over-the-shield-act/>, 访问日期:2013年12月25日。

^⑰ “The SHIELD Act: When Bad Economic Studies Make Bad? Laws” <http://truthonthemarket.com/2013/03/15/the-shield-act-when-bad-studies-make-bad-laws/>, 访问日期:2013年11月25日。

前的激励机制。^⑮ 白宫发布了五项行政措施和七个立法建议,旨在保护创新者远离不必要的诉讼并确保高质量的专利。同时,美国总统经济顾问委员会、国家经济委员会与科技政策办公室共同发布了题为《专利主张与美国创新》(Patent Assertion and U. S. Innovation)的报告,详细阐述了这些立法行动所带来的挑战和必要性。

(一)《专利主张与美国创新》报告的公布

《专利主张与美国创新》这一报告主要指出了PAE(NPE)类公司对美国经济的不利影响,并提出白宫将采取具体措施来限制PAE类公司的行为。^⑯ 该报告分五个部分,包括引言、专利制度中中介者的作用、“功能性权利要求”及不确定的侵权、PAE活动的经济成本、结论等。报告将PAE类公司定义为“不实施自己拥有的专利,而是积极从事诉讼,从涉嫌侵权的企业那里获得许可费或者其他费用”。报告认为PAE类公司的行为使美国经济减少了创新、收入和就业机会。

报告介绍了PAE类公司的形成、对专利诉讼的影响,并引用了大型企业以及中小型企业被PAE类公司起诉的案例。报告对PAE类公司的经营模式、活动特点以及诉讼方式均进行了总结。针对PAE类公司影响美国的创新,报告指出将实施一系列政策和立法建议用来规范这类公司的诉讼行为。

(二) 白宫的七项立法建议

白宫的公告提出了七个立法建议。白宫支持国会尽快通过法案,用于遏制目前PAE类公司的专利诉讼。例如,可以通过迫使败诉方支付胜诉方的律师费用来增加起诉成本、提高专利质量、扩大审查范围、减少垃圾专利的数量等。

白宫提出的七项立法建议的具体内容包括:^⑰

(1) 要求专利权人和专利申请人披露“真正利益主体”。要求发送专利侵权通知书、提起侵权诉讼或者寻求PTO(美国专利商标局)审查专利时的任何一方提交最新的专利所有权信息。PTO或地区法院对不遵守上述规定的违规行为实施制裁。

(2) 专利案件中,在判定胜诉方的费用上允许有更多的自由裁量权。根据35 USC 285条,对滥用法庭诉讼的制裁(类似的法律标准适用于著作权侵权案件),可在判定律师费用上给予地区法院更多的自由裁量权。

(3) 扩大PTO所承担的商业方法专利的过渡方案,将其扩展到更广泛的计算机功能专利类别,允许更多质疑者申请审查专利审判与上诉委员会(PTAB)已经公布的专利。

(4) 为了保护消费者和企业“正在使用的产品(现成的产品)”,将为他们提供更好的法律保护,避免他们为正在使用的和仅用于其拟定用途的产品承担责任。此外,当起诉这样的消费者时,供应商、零售商或制造商也已经被提起侵权诉讼。

(5) 修改获得禁令的国际贸易委员会(ITC)标准,使其更好地与eBay公司诉Mer-cExchange案所确定的传统四要素标准保持一致,并提高适用于ITC和地区法院标准的一致性。

(6) 利用提高专利侵权通知书的透明度来遏制滥用诉讼,通过使公众更容易获得和检索到通知书的方式来鼓励公众提出对通知书的申请。

(7) 确保ITC在聘请合格的行政法官方面享有充分的灵活度。

(三) 白宫的五项行政措施

白宫的公告中也提出了五项行政措施,使行政部门可以尽快利用现有的法律制度限制

^⑮ 同注释①。

^⑯ 同注释②。

^⑰ “FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues” <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues>, 访问日期: 2013年11月5日。

PAE类公司的不良影响。五项行政措施的具体内容包括:^①

(1) 制定“真正利益主体”披露制度。专利海盗通常设立空壳公司来掩盖它们的活动,这使得被诉企业在与这些空壳公司进行和解谈判时无法了解到专利权的真实状况,也不清楚对手与专利海盗之间的关系。PTO将制定新的流程,在参与诉讼前要求专利申请人和权利人定期更新专利所有权信息,特别是那些受母公司控制的专利和申请。

(2) 收紧功能性权利要求。美国发明法案对审查过程和专利质量做出了重大改进,但利益相关方仍然担心权利要求过于宽泛——尤其是与软件有关的专利。PTO将对负责审查功能性权利要求的审查员提出新的有针对性的培训。在六个月的时间内发布新的政策提高权利要求的清晰度,例如利用专利说明书中的专业词汇表来协助软件领域的审查员。

(3) 授权下游用户。专利海盗越来越多地瞄准零售商、消费者和使用含有专利技术产品的最终用户。最终用户不应该仅仅因为简单使用一个产品而受到诉讼,并且需要一个更简单的方法在面临高额诉讼或者调解前了解他们的权利。PTO将发布新的教育和宣传资料,包括一个全英文网站,为可能受到专利海盗诉讼要求的最终用户提供常见问题的解答。

(4) 扩大专业的宣传与研究。面对美国创新机制受到的挑战,在专利领域需要获得更多的专业关注和有意义的数据。相关利益各方,包括专利持有人、研究机构、消费者权益保护者、公益团体和普通公众的参与都是这一工作向前迈进的重要组成部分。美国还将扩大PTO的爱迪生学者奖励计划,邀请更多的杰出学术专家来到PTO,并就滥用专利诉权问题进行深入研究。

(5) 加强对于排除令的执法。一旦国际贸易委员会(ITC)发现进口产品违反337条款就会对该产品发布排除令。由美国海关与边境保护局(CBP)和国际贸易委员会负责判断和认定这一进口产品是否属于排除令的适用范围。由于产品和技术的复杂性在不断提高,做出这一判断日趋复杂。为了解决上述问题,美国知识产权执法协调员将对海关与边境保护局与国际贸易委员会的现有程序进行跨部门审查,评估排除令的范围。在使用排除令的执法活动中确保其程序和标准的透明性、高效性和有效性。

(四) 对白宫法律行动的评价

白宫的一系列行政措施、立法建议以及报告出台后引起了产业界的重大反响。某些行业协会与企业对白宫的做法表示赞成,认为行政措施和立法建议具有很强的针对性,可以解决目前存在的实际问题。^②但也有学者认为,这一系列法律行动的出台只表达了某些公司的意见,^③并未充分听取大多数公司的建议。政策在执行过程中会带有选择性,而且其影响并不确定。

四、针对专利海盗调查与规范的背景

近年来美国经济发展的动力不足,经过美国政界、学术界以及产业界的多次讨论,均认为其根源之一就是美国企业在目前的市场竞争中缺乏优势,而创新机制和技术研发能力被认为是美国企业一直以来维持竞争优势的最主要因素。因此如何改善美国企业的创新激励机制、提高技术研发能力、扩大领先优势,被认为是可以促进经济发展与改善就业的重要措施。

2011年,在《美国发明法案》出台前的讨论过程中,美国学术界与产业界少有地就专利问题展开了大讨论。在美国首都华盛顿,乔治华

^① 同上注。

^② 《白宫采取重要措施打击“专利流氓”》, http://www.ipr.gov.cn/guojiprarticle/guojipr/guobiehj/gbhjnews/201306/1758474_1.html, 访问日期:2013年12月10日。

^③ 《谷歌请求美政府对专利流氓采取强硬姿态》, <http://net.chinabyte.com/409/12585409.shtml>, 访问日期:2013年12月20日。

盛顿大学、乔治城大学以及乔治梅森大学接连召开了关于美国专利制度改革的研讨会^④,参会人员也不仅限于与专利有关的司法和行政部门。大量的企业高级管理人员、学者、研究机构的政策专家以及司法和行政部门的负责人被召集在一起,研究专利制度和创新制度的改革建议。与会者在总体上认为美国的经济发展的基础是创新,必须保障创新机制能够对经济起到促进作用。一旦创新机制受到影响,美国在经济上与中国等新兴经济体相比很难保持优势。

正是在这一背景下,专利制度改革也就成为美国应对经济危机、增强美国企业竞争力的重要政策突破口之一。同时,影响创新或者有可能限制企业创新的因素也被更加重视。在《美国发明法案》通过后,虽然其对专利制度进行了一定的修订和调整,产业界仍认为有大量现实问题没有解决,建议政府采取更加切实的行动来保障企业的创新动力。

而专利海盗就成为《美国发明法案》通过后专利制度改革的下一个目标,因此对于专利海盗公司的限制已经被赋予了更多的含义,被认为直接关系到美国企业的创新和美国经济的复苏。相关法案与政策得以快速提出,美国总统专门就此问题发表意见,白宫专利报告书的发表、五项行政措施和七项立法建议的公布,也都是受此背景的影响。美国政府对于专利海盗还将采取进一步的法律行动^⑤,这必然也会对其专利制度与创新机制的调整带来重大影响。

五、我国针对专利海盗的应对措施

目前我国的创新企业也逐渐受到专利海盗的影响,国外的大型NPE类公司已经在国内设立分公司,长期收购专利技术,特别是来自高校

和科研机构的高质量专利。同时国内的小型NPE类公司也正在形成,我国专利保护力度的不断加强也给这些小公司提供了诉讼的机会。因此需要对美国的最新的规范措施和立法文件进行研究和分析,借鉴其专利改革和针对专利海盗公司调查规范的经验,为我国相关的政策制定提供依据。

(一) 提高专利质量

根据美国专利海盗的经营模式,一般专利海盗会购买大量低质量专利与部分核心专利,形成专利组合,再利用专利组合向中小型企业提起诉讼。而我国目前的实用新型与外观设计专利审查标准低,部分发明专利的质量也不高,这就为专利海盗购买和筹集专利用于专利诉讼提供了便利条件。

我国大量中小型企业缺少核心技术与专利,没有技术优势。一旦专利海盗提起诉讼,出于诉讼成本和时间成本的考虑,不少企业只能选择接受和解,因此应当进一步提高专利质量和专利审查标准,加强专利审查员的管理与培训,减少低质量专利的授权数量,提高实用新型与外观设计专利的授权标准,控制这两类专利的数量^⑥。

提高专利质量,一方面可以防止专利海盗利用大量收购的低质量专利提起恶意诉讼,危害企业的正常研发与经营;另一方面可以促进国内企业加强研发力量,申请核心技术专利,提升真实的技术水平。

(二) 防止高校和科研机构的专利流失

近年来国外的大型NPE类公司已经开始在国内展开专利收购活动,而重点目标就是国内的高校和科研机构。这些国有研究机构拥有为数众多的高质量专利,但由于技术转化率较

^④ “Is the Patent System Working or Broken? A Discussion with Judges Posner and Michel - Podcast” <http://www.fed-soc.org/publications/detail/is-the-patent-system-working-or-broken-a-discussion-with-judges-posner-and-michel-podcast>, 访问日期:2013年12月25日。

^⑤ 《美联邦贸易委员会计划彻查专利流氓》, <http://www.cnetnews.com.cn/2013/0620/2164845.shtml>, 访问日期:2013年11月10日。

^⑥ 贺宁馨、袁晓东《专利钓饵对专利制度的挑战及其防范措施研究》,载《科学学与科学技术管理》2013年第1期。

低,产学研结合得不紧密,专利权人对技术应用和转化积极性不高。国外的大型NPE类公司正是看中了国有研究机构专利质量高、转让成本较低的特点,开始收购专利。

为了避免高校和科研机构专利向国外NPE类公司流失带来的不利影响,我国应该采取以下措施:

1. 严格执行《科学技术进步法》

我国《科学技术进步法》第21条规定“国家鼓励利用财政性资金设立的科学技术基金项目或者科学技术计划项目所形成的知识产权首先在境内使用。前款规定的知识产权向境外的组织或者个人转让或者许可境外的组织或者个人独占实施的,应当经项目管理机构批准;法律、行政法规对批准机构另有规定的,依照其规定。”

按照规定,国有高校和科研机构的专利成果主要由国家科研项目产生,因此在对外转让过程中应当经过项目管理机构批准。项目主管部门应当制定审批标准和流程,严格执行相关规定;同时制定责任追究机制,处罚违规转让行为。

2. 高校和科研机构加强对专利的内部管理

高校和科研机构应该设立专利技术转让审查部门制定技术转让的流程和标准。在技术对外转让过程中应当审核受让方的身份和企业经营情况,对专利价值进行合理评估,审查专利转让合同,报项目主管部门或者部门领导审批。

高校应当完善技术成果的转化与应用,促进专利技术的对内转让,促进我国企业的技术进步与产业升级。同时应当进一步改革技术成果的激励措施,提高专利权人的积极性,使科研项目成果可以更快地实现产品化与市场化,使高校和科研机构的技术成果成为我国企业提升技术竞争力的重要来源,而不是成为国外专利海盗的潜在专利库。

(三) 限制恶意诉讼

为了限制专利海盗的恶意诉讼,美国《“盾牌”法案》及白宫发布的行政措施和立法建议

均提出,当原告被认定为专利海盗时,若其败诉则需要支付被告的诉讼费用,以此来限制恶意诉讼的提出。一旦设置类似规定,专利海盗的成本和风险都会提高,也会鼓励被诉企业积极应对诉讼,不用担心赢了诉讼却支付了大量费用。

我国也应当制定类似的法律规则,限制专利海盗的恶意诉讼行为。首先要严格限定专利海盗的定义和范围,将原始发明人、高校和科研机构、技术转让机构排除在专利海盗之外。制定判断标准和原则,对专利海盗进行公平、合理的认定,防止误将拥有专利的中小型创新企业认定为专利海盗。其次应当明确补偿被告方诉讼费用的原则与标准,减少被告方的损失。

(四) 利用竞争法对专利海盗行为进行规范

专利海盗利用其资金优势,大量收购专利,打造专利库或者专利银行,实际上形成了对于专利资源的垄断。这种垄断不同于《反垄断法》意义上的市场垄断性行为,而是对专利或者技术创新等技术资源实施不同程度的垄断。

专利资源的垄断虽然不会对市场直接造成影响,但由于专利权具有排他性,实际上造成的垄断效果将比市场垄断更加难以撼动。专利海盗公司已经开始升级,其资金规模和关联企业的数量与一个大型技术企业相当,其大量的技术分析和评估专家在全球范围内搜索具有潜在价值的专利,对现有技术进行收购或者对其下一代的技术开发进行投入,使专利资源快速向少数专利海盗集中。

因此对于专利海盗的规范不应仅局限在专利制度内部的完善与修补,应当利用《反垄断法》等外部机制对其进行制约。完善《反垄断法》的适用范围,将对专利资源进行垄断的前市场行为纳入到其规范范围内;分析专利海盗实施专利垄断的特点及其危害,明确其违法特征和处罚原则,严格区分专利海盗与正常的专利收购、技术投资的界限,从而有效地防止专利海盗对专利资源大规模垄断的出现,保障我国企业的技术创新和公平的竞争秩序。

北京大学法学院教授、博士生导师张平点评:

随着世界范围内专利“巨人族”的崛起,专利领域中的创新活动已经成为一种商业投资行为,向发明投资与向其他领域投资一样变成一种直接的市场盈利行为。这种对创新的投资已经偏离了原来人们意识中企业为提升产品竞争力而进行创新的本意。这种通过市场分析进行的选择性创新活动,形成了一种新的创新市场,也让同业竞争者的专利战略发生了改变。而聚集了大量专利“产品”的“专利海盗”(或者NPE)并不进行商品生产,利用专利投资、收购、许可和诉讼等方式获取利益,对企业的技术创新和生产经营构成了影响,在专利应用的模式上也不同于传统的方式。我们能够感受到近年来专利诉讼、专利许可在世界范围内的活跃,因此对专利应用的新模式及其影响进行研究,对分析专利制度的发展趋势和当代问题具有重要意义。

《美国对专利海盗的规范措施及我国的借鉴》一文聚焦于近年来专利海盗产生的各种影响,并对美国采取的法律措施进行了分析和研究,介绍了美国联邦贸易委员会和司法部展开的行政调查、国会议员提出的《“盾牌”法案》、白宫发布的《专利主张与美国创新》报告以及五项行政措施和七项立法建议等。该文还分析了这些法律措施出台的政策背景,指出针对专利海盗的规范措施已经成为美国专利制度改革的下一个重要目标。这些分析和研究可以让我们更加全面地认识专利应用模式最新的发展趋势,为我国防范“专利海盗”的不利影响提供了政策依据。

在我国,由于专利的作用和影响正不断加强,政府也在推动技术许可和技术交易并提供各种支持政策,但也应当注意到国际上的变化,了解“专利海盗”等新模式具有的潜在影响。该文对我国需要采取的应对措施提出了具体建议,对我国专利政策的完善具有现实意义。

Regulation on Patent Trolls in United States and the Reference for China

Lv Lei

Abstract: In recent years, the influence of patent trolls on American economy and enterprise's technology research and management is expanding. A series of academic analysis, administrative investigations and Congress legislation are launched. The White House issued several executive actions and legislative proposals and released a report about patent trolls. It is proposed that punishing the abuse of litigation, disclosing information of patent holder, enhancing the review standard, improving the administrative enforcement and other measures to limit patent trolls. By introducing and analyzing various surveys and specification on patent trolls in America, we also should limit and regulate this problem in China. It is suggested that enhancing the standard of patent, improving anti-monopoly enforcement, limiting malicious litigation and other measures.

Keywords: patent trolls NPE PAE

(责任编辑:李辉)