

# “专利蟑螂”之美国规制\*

朱光琪

(武汉大学 法学院 湖北 武汉 430072)

**摘要:** 基于专利权的排他性,专利制度的缺陷,专利侵权的后果而产生的“专利蟑螂”(patent troll)在美国引发了巨大的争议。“专利蟑螂”威胁到大量企业的生存,阻碍了创新,破坏市场竞争秩序,损害消费者利益。为了应对中国将来可能大规模出现的“专利蟑螂”的境况,也为在美国遭遇“专利蟑螂”的中国企业提供指导,文章借助美国专利制度改革、司法改革和竞争法等方面来探讨“专利蟑螂”之规制。

**关键词** “专利蟑螂”; 专利制度; 司法改革; 竞争法

**中图分类号:** D923.4

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1009-5837(2014)06-0048-05

## 一、“专利蟑螂”之背景探讨

当前,美国“专利蟑螂”(patent troll)的现象泛滥,法院专利案件中含“专利蟑螂”的案件比例不断增加。美国于2013年6月在白宫国家经济会议中发布了《专利操控与美国创新》(Patent Assertion and U. S. Innovation)的报告。2013年8月美国国会辖下的政府考评局(Government Accountability Office)根据2011年《美国发明法》(AIA)第34条的要求出台了《评估影响专利侵权诉讼因素可帮助改善专利质量》(Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality)<sup>[1]</sup>。在政府考评局公布报告书后,美国联邦贸易委员会(FTC)对“专利蟑螂”展开了新一轮的研究与分析<sup>[2]</sup>。本文主要对“专利蟑螂”进行研究以提出应对之策。

### (一) 概念界定

“专利蟑螂”(patent troll)是纯粹的翻译用语,也可译为“专利流氓”,带有贬义。对“专利蟑螂”并没有统一的定义。笔者认为,“专利蟑螂”可界定为主要通过购买手段获得专利,但不将专利用于生产产品或提供服务,也没有实施专利的意图,而是通过诉讼威胁或和解等途径获得数额较大的专利许可费的企业或个人。

感情色彩为中性的用语是“非实施实体”(non-

practicing entity),指不实施专利的实体。“非实施实体”并非都是“专利蟑螂”,如大学等公共研究机构,以及个人发明者可能因为缺乏商业化的条件而不实施专利,只通过许可的模式获取专利许可费。这些实体对创新作出了重要贡献,尽管部分实体与“专利蟑螂”存在密切联系,但不宜将其均列为“专利蟑螂”。实施型企业也可能存在类似“专利蟑螂”的行为,因此应关注“蟑螂”行为本身,而非关注特定的实体<sup>[3]</sup>。

### (二) 模式与策略

“专利蟑螂”主要有三种模式:只针对特定对象从事诉讼威胁,以期望获得一次性较大回报的“彩票模式”(lottery);以拥有权利范围不明的专利,向不特定多数对象寻求和解的“底层喂食”(bottom feeding)模式;通过累积大量专利,试图以专利量来迫使使用者让步的“专利垒筑”(patent aggregation)模式<sup>[4]</sup>。

“专利蟑螂”滥用专利权和专利诉讼制度,大部分“专利蟑螂”的行为掩盖在空壳公司之下,他们持有的专利质量较低且权利要求多<sup>[5]</sup>,在生产者已经投资了沉没成本之后才提起诉讼,并倾向于用即将过期的专利起诉<sup>[6]</sup>,绝大多数专利诉讼涉及计算机软件<sup>[7]</sup>,大部分瞄准小的创新型企业<sup>[8]</sup>,总是在同一诉讼中起诉大量被告<sup>[9]</sup>,他们更倾向于和解并且提出的和解数额总是低于诉讼的费用,而胜诉率远低于一般实体的胜诉率,除了诉讼,“专利蟑螂”还

\* 收稿日期:2014-10-17

作者简介:朱光琪(1987-)女,江苏镇江人,武汉大学博士生,研究方向:国际经济法。

从美国国际贸易委员会( ITC) 处寻求排除令( exclusion order) 和停止令( cease and desist order) , 并且“专利蟑螂”直接攻击技术的终端使用者已成为目前的主要趋势, 涉及“专利蟑螂”的诉讼中有 39% 的诉讼集中在美国的五个地区法院中<sup>[10]</sup>。

### (三) 主要争议

“专利蟑螂”并非对社会完全没有益处, 作为中介商, 他促进了专利二级市场的发展, 他们从发明者中购买专利, 可供其进一步研发, 为其提供实施专利之外的选择; 减少发明者为定位购买者和搜集价格信息而产生的费用; 在购买专利时会考虑专利的重要性、可市场化程度等多种因素, 淘汰应用性差的专利, 帮助市场认定技术的价值; 促使独立制造侵权产品的侵权者审查是否侵权<sup>[11]</sup>。“专利蟑螂”的存在利用了专利法对专利的保护, 因此要严格界定“专利蟑螂”的行为。

“专利蟑螂”同时也对技术使用者造成了严重的伤害。“专利蟑螂”处于有利地位甚至垄断地位, 许可费通常过高, 技术使用者没有选择, 即使其认为争议专利无效或没有侵权, 也只能支付高昂的许可费。“专利蟑螂”可以捆绑替代性专利或竞争性专利, 使许可费更难降低。虽然从统计上被控侵权方胜诉率高, 但绝大多数仍然选择和解, 因考虑诉讼成本所造成的耗时长, 费用昂贵等后果, 法院一旦颁布禁令, 被诉企业的产品在市场上无法流通, 后续研发很难持续, 对被诉企业将造成极大损失。因此, 即使当专利有效性和侵权并不确定时, 被诉企业通常会选择接受“专利蟑螂”的许可条件。

“专利蟑螂”对社会产生的不良影响也很大, 最近的研究表明“专利蟑螂”每年的社会花费大约是 300 亿美元。大量增加的许可费, 使部分专利价值明显被高估, 专利使用者的财富遭到不合理转移; 减少专利使用及专利产品的生产和销售, 从而造成消费者福利和社会福利的减少; 提高了被告的费用及风险, 企业的信誉和股价都可能受到影响; 实施型企业可能将资金从研发中抽离以应对“专利蟑螂”, 可能不投资创新企业而投资“专利蟑螂”, 产生机会成本, 最终阻碍创新。“专利蟑螂”的价值不能弥补其对创新、竞争、消费者和社会造成的损害, 因此有必要在保证财产原则的基础上对“专利蟑螂”进行规制。

## 二、美国对“专利蟑螂”的规制

### (一) 专利制度改革

“专利蟑螂”反映了美国现有的专利制度已被

滥用, 他利用了美国专利制度的特点。一方面, 专利法不要求原告证明被告从原告处复制了专利, 且绝大部分案件都针对独立发展侵权技术的一方; 另一方面, 专利法主要是和发明有关, 而非和发明的商品化有关, 不会施加商品化的义务。

美国的专利制度并不完美, 低质量专利大量存在, 专利信息不确定, 交易费用高<sup>[12]</sup>。专利商标局( PTO) 资源有限, 审查者很难找出质量低的专利以及弱的权利要求。检验标准偏低进一步增加了对专利有效性的质疑, 同时增加了证明专利无效的难度, 而专利有效性的不确定又增加了协商专利许可的负担, 广泛解释专利范围使诉讼会牵涉大量公司, 被控侵权者支付的总体费用便会很高。权利要求缺乏明确界定, 也使得对权利要求的不同解释成为争议中最关键的因素。由此可知, 强化专利审查程序与专利质量才是治本之道。对新颖性和非显而易见性的专利应建立适当的标准, 提倡专利商标局与软件产业合作, 对与计算机软件相关的专利制定更加统一的术语。要求专利商标局向专利审查者提供新的培训以审查其功能性权利, 改善其清晰明确性。将专利所有者和专利申请透明化, 以使得企业更容易分辨专利所有者, 使反垄断机构可以监督专利购买的竞争效果。

《美国发明法》为此新建了质疑专利有效性的三个程序。首先, 双方复审( Inter Partes Review) , 允许权利持有者外的任何人通过先技术质疑授予专利的可专利性, 提出审查专利是否有新颖性或显而易见性; 其次, 事后审查( Post-Grant Review) , 允许专利持有者外的任何人基于任何专利无效事由提出审查; 最后, 商业方法专利审查( Covered Business Method Review) , 是用过渡性的方案, 和事后审查大致相同, 但针对商业方法专利的有效性<sup>[13]</sup>。

### (二) 司法改革

过高的诉讼费用, 不断增加的赔偿请求, 过高的和解金额和禁令威胁, 诉讼结果的不确定性, 这些都是“专利蟑螂”的有力武器。一般法院判决的损害赔偿金通常过高, 一些对产品贡献不大的专利也会给予高额赔偿。eBay 案之前, 地区法院在判决是否授予永久禁令时普遍适用一般规则<sup>[14]</sup>, 即只要证明专利合法且存在侵权行为, 就可推定存在无法弥补的损害。而 eBay 案后, 法院回归了四要素测试法: 如果不发布禁令, 原告是否面临无法弥补的损害; 金钱救济是否足够; 禁令是否合乎公共利益; 双方困难的程度如何<sup>[15]</sup>。这样使得获得永久禁令的机会减少了, 且减少了禁令带来的专利阻滞, 减少了侵权者

和公众的危害。

《美国发明法》在第19条规定了限制在同一案件中或同一诉讼中要根据诉讼请求来判定是否侵犯了专利而起诉大量被告<sup>[16]</sup>。另外,根据《联邦民事诉讼规则》(Federal Rules of Civil Procedure)第11条的规定,如果原告没有进行诉前调查就提起诉讼,该规则将施加强制性惩罚,这样有助于制止恶意的起诉<sup>[17]</sup>。专利法(Patent Act)第285条列出了允许在例外情形下,法院可以将律师费判给胜诉方<sup>[18]</sup>。这些规定为打击“专利蟑螂”提供了有力支撑。

提高提起专利诉讼的要求,这包含确定侵权的特定产品以及侵权的具体要求<sup>[19]</sup>。应减少诉讼的费用,包括诉讼发现的费用。如果“专利蟑螂”在专利有效性或专利侵权案件中败诉,则需要支付法庭费用和律师费<sup>[20]</sup>。针对利用空壳公司进行专利布局和执行诉讼策略的“专利蟑螂”,刺破公司面纱是更为有效的遏制手段,也使“专利蟑螂”不能通过空壳公司逃避法律责任,同时更严格限制了“专利蟑螂”对终端使用者提出诉讼。

### (三) 竞争法规制

“专利蟑螂”可能导致实施滥用市场垄断地位的行为。如果许可费远高于相似专利的费用,就可能构成滥用垄断地位;但如果拒绝许可是为了获得高额许可费,拒绝许可和不合理的许可费就相互关联,那么即使有市场垄断地位,拒绝许可本身并不构成滥用,需满足关键设施原则(essential facilities doctrines)。一是拥有设施的垄断者在相关市场具有垄断地位;二是竞争者不能实际或合理复制必要设施;三是拒绝竞争者使用设施,损害了竞争,损害了市场效率;四是没有合理的商业理由使拒绝竞争者使用设施正当化<sup>[21]</sup>。“专利蟑螂”不太可能适用反垄断法,因为不生产也不销售任何产品或提供服务,这在传统意义上没有竞争者,且其专利可能不是关键设施,市场存在代替性技术,使得在相关市场获得市场支配力可能性小。

在美国,专利滥用(patent misuse)处于专利制度和反垄断机制的交叉地带。专利滥用是积极的侵权抗辩事由。这要求被告证明专利持有者未经允许扩大了专利范围,对竞争、创新或公共领域有不正当的限制<sup>[22]</sup>。专利滥用可能比反垄断法规制更有效,因为不需要证明“专利蟑螂”拥有垄断力量或根据反垄断法的理论基础进行认定<sup>[23]</sup>。但其覆盖案件少,仅作为补充手段。《谢尔曼法》第1条规定了禁止由两个及以上的参与者达成协议,造成对州际商

业或贸易的不合理的限制,第2条则规定了关于垄断贸易或商业的法律责任,如果收购实质减少了竞争或倾向于造成垄断,可能会触犯《克莱顿法》第7条的规定<sup>[24]</sup>。

当专利成为标准必要专利时,违反公平、合理和无歧视(Fair, Reasonable and Non-discriminatory,简称FRAND)的条款将违反竞争法。FRAND条款禁止专利权人滥用标准必要专利权,包括不合理收费、不合理拒绝许可,通过许可合同迫使许可人接受除专有技术之外的某些非专有技术产品或服务(即搭售、捆绑行为)、禁止被许可人与特定企业交易和固定含有被许可技术的产品的价格等<sup>[25]</sup>。

根据《1930年美国关税法》第337条规定,美国国际贸易委员可以针对侵犯专利的进口产品和进口方发布排除令和停止令。如果对竞争和消费者的影响是负面的,美国国际贸易委员会有权利和责任拒绝发布禁令。337条的调查应采用更公正的标准,这也使“专利蟑螂”更难获得排除令和停止令。当“专利蟑螂”没有专利权或者利用过期专利权进行错误的诉讼威胁时,联邦贸易委员会可根据《联邦贸易委员会法》第5条,去保护企业免受欺骗性的“专利蟑螂”的侵害。作为反垄断机构的联邦贸易委员会、司法部以及州的总检察长可以在其职权范围内针对“专利蟑螂”的欺骗性及不公正的竞争行为、损害消费者的行为进行审查、起诉和施加处罚。

## 三、对中国的启示

中国目前“专利蟑螂”的诉讼行为并不多见,截止2013年5月底,中国发明专利的累计授权总量已达到300多万件<sup>[26]</sup>,实际利用率却极低,一旦“专利蟑螂”所进行低价收购,中国将面对“专利蟑螂”所提起的大规模诉讼<sup>[27]</sup>。中国专利侵权诉讼中被告败诉的概率高达76.1%,而且随着中国对专利保护的加强,中国的专利侵权赔偿金额总体呈上升趋势,这就会提升“专利蟑螂”在中国的生存条件和利润空间。因此,有必要正视“专利蟑螂”大规模出现的可能性。

而面对“专利蟑螂”时,中国的专利制度、司法和企业都存在很多问题。大多表现为,专利审查较为宽松,无效专利普遍;在判定诉前禁令和侵权责任时,没有建立对请求人是否存在“专利蟑螂”行为进行审查的制度;没有专利恶意诉讼的判断标准与惩罚性规定;企业知识产权战略弱,专利侵权风险大,应对能力差。基于上述问题,作者提出如下建议以

应对中国将来可能产生的“专利蟑螂”。

第一,严格专利申请审查程序,提高专利审查标准,避免对专利权利要求作模糊宽泛的解释,限制功能性专利和商业方法专利的授予。中国目前的专利体系中实用新型占据了很大的比例,而实用新型专利的特点是门槛低,容易大量申请或收购,更易引发“专利蟑螂”的商业模式,因此应注意提高实用新型专利的审查标准和质量。

第二,完善专利权人公示的制度。应及时更新权利人变更的信息,保证第三方能够清晰了解专利权人的状况,并且起诉方有披露的义务,法院在必要时可以刺破公司面纱,保证真正利益人及其责任承担的透明化。

第三,《专利法》规定对以下情形适用强制许可:不实施专利,基于竞争法规制,基于国家紧急状态或非常情况、公共利益、公共健康,有显著经济意义的重大技术进步的实施依赖于前一发明或实用新型的实施<sup>[28]</sup>。强制许可促使使用者以合理的许可费获得使用权,但同时应保证专利权人的法定权利。

第四,“专利蟑螂”在通知侵权方侵权之前和起诉前应作尽职调查,明确起诉所涉及的专利、产品以及被告的具体侵权情况,并及时通知对方。

第五,在发布诉前禁令时,应严格审查标准,要求申请人提交初步证据和担保,并且应在如果不发布禁令可能会对申请人造成不可弥补的损害的基础上,综合衡量对被申请人可能造成的损失、被申请人的抗辩、公共利益等因素后作出判断。

第六,法院应谨慎判决停止侵权的救济措施,在符合强制许可的情形下,不应使用停止侵权的措施;如果停止侵权会给被告造成巨大的损失,只需要支付合理的许可费即可,否则会造成资源浪费。

第七,损害赔偿的计算应遵循比例原则和公平原则,不应超出必要限度。法院可通过灵活施加惩罚性赔偿遏制“专利蟑螂”。

第八,运用《反不正当竞争法》和《反垄断法》审查“专利蟑螂”的许可、并购、滥用市场支配地位等行为,对其滥用市场支配地位拒绝许可和不合理提高许可费的行为进行规制,提高专利成为标准必要专利的门槛,审查其是否遵守FRAND条款,严格控制其并购行为,防止由并购所引发的垄断行为。

第九,企业可质疑专利有效性和反诉,同时加强专利布局和提高风险防范意识,发展企业的知识产权战略。政府可建立致力于企业发展的专利服务部门,对企业的专利许可、专利价值评估、专利诉讼等

一系列行为提供指导性意见。

参考文献:

- [1] 孙远钊. 专利诉讼“蟑螂”为患?——美国应对“专利蟑螂”的研究分析与动向[J]. 法治研究, 2014(1): 74-84.
- [2] FTC seeks to examine patent assertion entities and their impact on innovation, competition [EB/OL]. [2013-09-27]. <http://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/09/ftc-seeks-examine-patent-assertion-entities-their-impact>.
- [3] E. S. K. Ng. Patent trolling: innovation at risk [J]. *European Intellectual Property Review* 2009, 31(12): 593-608.
- [4] Mark A. Lemley. Missing the forest for the trolls [EB/OL]. [2013-03-23]. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2269087](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2269087).
- [5] Jonathan H. Ashtor, Michael J. Mazzeo, Samantha Zyontz. Patents at issue: the data behind the patent troll debate [EB/OL]. [2014-08-08]. [http://www.law.northwestern.edu/research-faculty/searlecenter/innovationeconomics/documents/Mazzeo\\_Zyontz\\_Ashtor\\_patents\\_at\\_issue.pdf](http://www.law.northwestern.edu/research-faculty/searlecenter/innovationeconomics/documents/Mazzeo_Zyontz_Ashtor_patents_at_issue.pdf).
- [6] Brian J. Love. An empirical study of patent litigation timing: Could a patent term reduction decimate trolls harming innovations [EB/OL]. [2011-08-31]. <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1543&context=facpubs>.
- [7] Colleen V. Chien. Patent assertion entities [EB/OL]. [2012-10-10]. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2187314](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2187314).
- [8] Colleen V. Chien. Startups and patent trolls [EB/OL]. [2014-08-08]. <http://papers.ssrn.com/abstract=2146251>.
- [9] John R. Allison, Mark A. Lemley, Joshua Walker. Patent quality and settlement among repeat patent litigants [EB/OL]. [2014-08-08]. <http://016b916.netsolhost.com/blog/9-26-2013-2.pdf>.
- [10] Chris Barr, Landan Ansell, Ronen Arad. 2013 Patent litigation study [EB/OL]. [2014-08-08]. [http://www.pwc.com/en\\_us/us/forensic-services/publications/assets/2013-patent-litigation-study.pdf](http://www.pwc.com/en_us/us/forensic-services/publications/assets/2013-patent-litigation-study.pdf).
- [11] Miranda Jones. Permanent injunction, a remedy by any other name is patently not the same: how ebay v. mercexchange affects the patent right of non-practicing Entities [J]. *Geo. Mason L. Rev* 2007(14): 1035-1070.
- [12] Robin Cooper Feldman, Tom Ewing. The giants among us [EB/OL]. [2012-07-01]. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1923449](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1923449).
- [13] United States Government Accountability Office Report to Congressional Committees. Assessing factors that affect patent infringement litigation could help improve patent qual-

- ity [EB/OL]. [2014-08-08]. <http://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf>.
- [14] John L. Dauer Jr, Sarah Elizabeth Cleffi. Trends in injunctive relief in patent cases post-eBay [EB/OL]. [2014-08-08]. <http://www.metrocorpounsel.com/pdf/2007/February/16.pdf>.
- [15] eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C., 547 U. S. 388 (2006). [EB/OL]. [2014-08-08]. [http://fr.wikipedia.org/wiki/EBay\\_Inc.\\_v.\\_MercExchange.\\_L.\\_L.\\_C.](http://fr.wikipedia.org/wiki/EBay_Inc._v._MercExchange._L._L._C.)
- [16] Leahy-Smith America Invents Act, section 19, jurisdiction and procedural matters [EB/OL]. [2014-08-08]. <http://www.bitlaw.com/source/America-Invents-Act/19.html>.
- [17] Rule 11. signing pleadings, motions, and other papers; representations to the court; sanctions [EB/OL]. [2014-08-08]. [http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule\\_11](http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_11).
- [18] Brandon Baum, Jonathan Helfgott. Attorneys' fees under section 285: A double standard in patent litigation [EB/OL]. [2014-08-08]. <http://patentlawcenter.pli.edu/2010/07/16/attorneys-fees-under-section-285-a-double-standard-in-patent-litigation>.
- [19] Rep. Jeffries, Hakeem S. H. R. 2635-patent litigation and innovation act of 2013 [EB/OL]. [2013-10-07]. <https://beta.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/2639/text>.
- [20] Rep. Defazio, Peter A. H. R. 845-saving high-tech innovators from egregious legal disputes act of 2013 [EB/OL]. [2013-02-27]. <http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/845/text>.
- [21] Ali A. Massadeh. The essential facilities doctrine under scrutiny: EU and US perspective [EB/OL]. [2011-01-11]. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1738326](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1738326).
- [22] Robin C. Fedelman. The insufficiency of antitrust analysis for patent misuse [J]. The Hastings Law Journal, 2003(55): 399-450.
- [23] Gene Quinn. Patent misuse exploring the basics [EB/OL]. [2011-11-18]. <http://www.ipwatchdog.com/2011/11/18/patent-misuse-exploring-the-basics/id=20460>.
- [24] Ilene Knable Gotts, Scott Sher. The particular antitrust concerns with patent acquisitions [EB/OL]. [2014-08-08]. <http://www.wsgr.com/publications/PDFSearch/sher-august-12.pdf>.
- [25] 文希凯. “专利蟑螂”的反垄断法规制 [J]. 知识产权, 2014(6): 3-9.
- [26] 国家知识产权局. 国家知识产权局专利业务工作及综合管理统计月报 [EB/OL]. [2013-06-17]. [http://www.sipo.gov.cn/ghfzs/zltj/tjyb/2013/201306/t20130617\\_803288.html](http://www.sipo.gov.cn/ghfzs/zltj/tjyb/2013/201306/t20130617_803288.html).
- [27] 易继明. 遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示 [J]. 法律科学: 西北政法大学学报, 2014(2): 174-183.
- [28] 国家知识产权局. 《中华人民共和国专利法》(2008年修订) [EB/OL]. [2008-12-27]. <http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzf/200812/t20081230-435796.html>.

## Regulation of “Patent Troll” in the United States

ZHU Guang-qi

(Law School, Wuhan University, Wuhan Hubei 430072, China)

**Abstract:** Caused by patent exclusiveness, the imperfection of patent system and the consequences of patent infringement, “patent troll” triggers considerable controversy in the United States. “Patent troll” threatens the survival of lots of enterprises, interferes with innovation, does harm to competition order and consumers' interests. In order to deal with its possible large-scale occurrence in China and provide guidance for Chinese enterprises to fight against “patent troll” in the United States, this paper discusses the regulation of “patent troll” from the aspects of the reform of American patent system, judicial reform and competition law etc.

**Key words** “patent troll”; patent system; judicial reform; competition law

(编辑: 张文渲)