

# 中国跨国企业申请国际专利的策略

姚新超

(北京师范大学 经济与工商管理学院, 北京 100875)

**摘要:** 国际专利不仅是跨国企业在国际竞争中取得竞争优势的工具之一, 同时也是打击竞争对手和防御侵权指控的重要手段。中国企业在实施“走出去”战略的过程中, 应借鉴其他国家的做法, 充分运用国际专利制度, 实施国际专利策略, 防御竞争对手的侵权行为, 不断提高国际竞争优势。美国是中国的第二大贸易伙伴, 中美两国的产品互补性较大, 中国跨国企业应主动运用美国的专利制度, 跨国申请美国专利, 以保护其合法权益并不断巩固和扩大美国市场。

**关键词:** 国际专利; 专利优先权; 申请策略; 美国专利暂时申请

**中图分类号:** F279.7    **文献标识码:** A    **文章编号:** 1002-0594(2005)06-0053-05    **收稿日期:** 2005-07-25

## 一、国际专利申请发展趋势

任何财产权若没有法律予以适当的保护, 则该权利几乎没有任何商业价值<sup>[1]</sup>。专利权是经一国政府或国际组织授权给一个企业或个人后, 可以在一定期间和一定地域内独自制造和销售其专利产品的排他性权利, 这种权利通常可享有长达 20 年的期限。在目前的国际竞争中, 专利已成为企业取胜的关键因素之一。专利不仅是保持市场竞争优势的主要工具之一<sup>[2]</sup>, 也是打击竞争对手或防御侵权指控的手段, 从而成为企业占领市场或保持垄断地位的策略之一。因此, 参与国际竞争的企业无一不重视专利的管理工作。我国对外贸易法修订后, 无论是企业或是自然人均享有外贸经营权, 加之政府不断加大“走出去”战略的力度, 可以预计未来我国的产品将会遍及世界各地。如何保证我国的产品不被国外侵权或被指控为侵权产品, 企业应如何充分利用知识产权法律维护自身权益, 保持国际竞争优势, 这是每一个参与国际市场竞争的企业所面临的最现实的问题之一。

众所周知, 专利制度的目的在于保护发明创造, 促进科学技术的发展与进步。但专利制度最为重要的, 也最能反映其本质特征的属性之一的就是, 以法律的手段实现对技术的“垄断”, 但这种垄断是为了能够更有效维持正常的社会经济秩序, 因此, 垄断在

专利制度中较之其他制度更有其特别意义<sup>[3]</sup>。目前发达国家甚至一些新兴的工业化国家的企业无不充分利用专利法所赋予的这种特殊保障制度, 以达到其提高国际竞争力的目的。其表现有以下几方面:

(一) 通过授权使用专利, 增加营业收入 美国等发达国家的企业已改变了传统的防御型专利策略, 而开始利用专利收取大量的专利授权费用, 进而使专利成为企业重要的营业收入来源。如 IBM 公司在 2002 年从专利授权所获得的收入就高达约 20 亿美元, 约占其营业收入的 25%。

(二) 组成专利同盟, 共同对外授权使用 为了加强竞争势力, 发达国家的许多同类企业往往组成专利同盟, 将各企业的专利整合后对外授权使用。例如, 以美国为主的 9 家跨国企业组成了关于压缩电影、视讯与音乐等数码技术的专利同盟, 该专利广泛应用于 DVD、数码卫星电视等领域。该同盟从 6,000 件各国专利和 800 件美国专利中挑选出了 300 件与此相关的专利, 并在全球 27 个国家授权使用。

(三) 全方位大规模地申请专利 一些发达国家的企业为了控制某一领域的先进技术, 往往采取全方位、大规模的策略, 将某一领域的几乎所有发明创造都申请为专利。例如, Qualcomm 公司到 2002 年已经申请或核准了 1,699 件有关无线通讯技术(CDMA)的专利, 使该公司一举控制了整个第三代无线通讯技

作者简介: 姚新超 (1963—), 男, 山东荣城人, 北京师范大学教授, 博士, 研究方向为国际贸易惯例与规则实务、知识产权等。

术,从而也使得该领域内的许多同类企业必须支付高额的使用费(500万美元的签约金和5%的提成率)才有可能获得这些专利技术的使用权。而中小企业因资金有限无法进入该领域。又如美国的Gemstar-TV公司为了控制电脑、网络及互动式电视这个领域的先进技术,也采取全方位、大规模的申请策略,获得了多达200多件相关技术的专利,而其竞争对手只获得不足100件专利。

(四) 充分利用优先权,并逐步扩大专利范围 各国专利法通常都规定了优先权制度,对最先申请者给予保护。许多企业通常都利用这一制度,争取最先申请某一项专利。此后再依据市场发展情况,逐步扩大专利申请范围,从而逐渐合法地垄断某一领域的技术。例如,在基因晶片(Gene Chip)领域,居美国领先地位的Affymetrix公司,首先利用优先权制度申请了DNA晶片制造技术专利。随着市场的不断扩大,该公司又申请了点状互补性DNA晶片专利以及具有超过400种不同的DNA探针技术专利。目前该公司已在基因晶片领域申请了一千多项专利。因此,该领域的同类企业几乎无法超越该公司的专利技术。

(五) 先申请,再不断修改、补充其内容,延长专利的取得时间 这种专利申请策略是指某一技术发明者,一旦发明一项新技术,立即申请专利,但不急于取得专利。在申请期间,不断地对原申请内容修改、补充,其结果可能是,使原申请案变为两个以上的申请案,即使不能变为两个以上新的申请案,原申请案因被修改或补充,其审查时间被延长;若原申请案变为两个以上的新申请案,一旦被批准,可获得多项专利;其二是使申请案处于申请程序中,没有其他同类企业发明或使用相同技术时,则可免缴专利费,一旦同类企业再发明或使用该技术,则立即指控其侵权。

## 二、我国企业的国际专利申请策略

从上述国际专利申请发展趋势可以看出,专利已成为企业在竞争中取得优势地位的重要武器,与发达国家企业的做法相比,我国企业在这方面还存在着较大差距。为此,我国企业可依据具体情况充分运用以下策略申请国际专利,以取得国际竞争优势。

(一) 国际优先权策略 我国企业若要申请国外专利可以充分运用国际优先权制度这一申请策略。优先权制度是巴黎公约第4条的规定,我国是该公约的成员国。该公约规定,申请人在该公约的任何一成员

国内(包括在我国),已依法提出专利申请(称为前案),只要在公约规定的优先权期间内,即发明专利和实用新型专利的优先权期间为一年、工业品外观设计专利为半年,从该期间第一次向公约的成员国提出专利申请日的次日起算,再向其他成员国提出专利申请(称为后案)时,则可主张享有优先权,并以第一次提出申请之日(前案申请日)作为受理后案申请国的专利机构审查申请案是否有新颖性的判断时间。换言之,一旦申请人所主张的优先权被受理国专利机构所认可,则可产生优先权效力,即优先权人在优先权期间所作的申请,受理申请的各国专利机构对其新颖性、创造性和实用性均以优先权日(前案申请日)作为判断的基准日。这就使得后案的专利要件(如新颖性等)判基准日可回溯到优先权日。

若没有优先权制度,申请人只要在任何一个国家提出申请,就有可能因时间的推移而丧失新颖性,并且会使申请人因首先公开发明,在不能获得其他国家的专利权的情况下,又暴露了其技术秘密。因此,巴黎公约特别规定了这一保护申请人的制度。该制度弥补了专利属地主义与新颖性要求所导致的缺失。

由于WTO的TRIPS协议明文承认巴黎公约的全部规定<sup>[4]</sup>,因此WTO的148个成员均应遵守巴黎公约。这为我国企业在巴黎公约成员和WTO成员中申请国际专利提供了良好的机遇。此外PCT、EPO等专利机构均承认国际优先权。但应注意,我国企业在依据国际优先权申请其他国家专利时,可能后案会超过优先权期间,此时,为了防止发明的公开可能损害其在其他国家未提出的申请,申请人可请求暂缓公告,以保持其申请的新颖性。但由于绝大多数国家均采用18个月的早期公开制度,因此最迟不能超过18个月,否则申请案一旦公开,就可能影响其后续申请的新颖性。由此可见,有了国际优先权,专利权的授予并不完全依照发明创造在该国提出专利申请的实际日期的先后顺序,而是依据优先权日决定专利权的归属。

(二) 国内优先权策略 我国的专利法在保持国际优先权规定的同时,也增加了国内优先权制度。该法第29条第2款规定:“申请人自发明在中国第一次提出专利申请之日起12个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。”这一规定可使申请人在提出申请案后,可以先提出的申请案为基础,再提出补充、修改或合并新的请求标的,且能享有与国际优先权相同的利益。因

此,若发明人在提出专利申请后又有新的类似发明创造时,即可以用后申请案对先申请案记载于专利说明书中的相同发明创造来主张优先权。这样就可以仍然取得先申请案的优先权日,而不至于因为专利申请已公开或有他人先就该改良创作提出申请而丧失其改良创作的权益。

(三) 国际专利申请策略 除运用国际优先权和国内优先权策略外,我国企业还可充分运用专利合作条约(PCT)的国际专利申请机制申请国际专利。我国是该条约的成员,依该条约,国外企业提出PCT申请时,可直接向各成员的专利机构提出专利申请,也可以先提出其本国申请,并在国际优先权期限届满前提出PCT申请,即可转入PCT,并享受其各种优惠待遇。PCT申请的最大特点是“一次申请,多国指定”,即专利申请人只须申请一次,就可直接一次指定未来所要取得专利的所有成员,而无须逐个成员办理申请。这样通过PCT提出申请时,申请人只需要支付国际申请费用,并不需要先支付各成员的审查费用。只有在各成员审查时才需支付该成员的审查费用,且该费用可延长到优先权日后30个月再支付。相比逐个申请时即须支付审查费用可节省大量时间和减少利息损失。另外,该条约还赋予申请人比运用国际优先权还多18个月的期间,以决定其最终所要进入审查的成员。这一优惠不仅大大简化了申请人在国外的申请手续,而且还有效地降低或延缓发明人若逐个国家申请时必须立即支付的各种费用。

由于通过PCT申请专利具有其他策略无法比拟的优惠,近年来,不仅发达国家而且发展中国家的企业均普遍采用这种策略申请国际专利,其数量逐年上升。20世纪80年代时,每件平均专利申请案,只有不到500件,而在2002年已超过11万多件。在指定成员方面,2001年每件申请案平均指定成员为107个,2002年则达到120个成员。从2004年起,申请PCT专利将自动指定全部成员,即121个成员(但德国、韩国和俄罗斯持保留态度)。因此,PCT在2002年11万多件申请案,若乘以120个成员,就等于约有1,400万件申请案。尽管申请人最终不一定会在全部成员正式提出专利申请,但至少可以抢先取得国际优先权,一旦决定其产品进入某些成员,则可依据优先权要求该成员实际审查专利申请,以便取得专利权。目前美、德、日等发达国家企业通过PCT申请的国际专利占其总量的60%以上,最近几年发展中

国家的企业运用这一策略申请专利的案件也大幅增加。在2002年,韩国就申请了2,552件,而我国的申请案还不足韩国的一半,仅为1,124件,其次为印度、南非、新加坡等国家的企业。另外,我国在外国的企业也可以利用当地居民的身份,运用PCT策略申请国际专利。由此可见,PCT的121个成员可以为我国企业申请国际专利提供极大的空间范围。

(四) 美国专利暂时申请策略 美国是我国最主要的贸易伙伴之一,我国企业在美国申请专利对扩大我国对美进出口产品具有十分重要的现实意义。因此,我国企业应充分运用美国的专利申请制度,提高我国产品的国际竞争力。

传统的专利申请做法是,发明人在技术发明完成之后才向有关专利机构申请。但美国的专利法已经改变了这种传统做法,而实行一种更加有利于申请人的“专利暂时申请”(Provisional Patent application,PPA)制度。该制度已成为包括美国企业在内的各国企业争先采用的专利申请策略,我国企业应对此有所重视。美国的专利暂时申请制度是以国内优先权的方式保护发明人,使发明人通过暂时申请的方式,先取得一个优先权日,并据此作为向其他国家提出申请时主张国际优先权的依据,也可以在采取先发明原则的美国作为及早取得已完成发明的证据。

依据美国专利法第11条第2款,提出PPA与提出正式专利申请(non-provisional patent application)基本相同,可能通过专利代理人以书面方式向美国专利商标局(PTO)提出申请,其不同之处在于提出PPA的申请人,仅需提供申请书、专利说明书、必要的图样,并以说明书与图样被PTO收到之日为取得优先权的申请日。但应注意,专利说明书应满足三个要件,即专利说明书应具有描述性(description)、可实施性(enablement)和最佳模式(bestmode)。

#### 1. 运用美国专利暂时申请策略的效用。

第一,获得较长的保护期。虽然美国的PPA制度也属于国内优先权制度,但它却与其他国家的国内优先权制度不同。提出PPA的申请人所取得的12个月优先权期间并不计算在专利权期间之内。只有等到申请人在该12个月内提出正式申请,专利权期间才从该正式申请日起算。以发明专利申请为例,通过运用PPA策略,专利申请将来可能获得21年的专利保护期,而一般情况下申请人最长只能获得20年的保护期。

第二,及早获得优先权日。美国的PPA制度比正

式专利申请的要件宽松,只要符合专利法第 112 条的专利说明书,有时可能需要图样,即可取得 12 个月的优先权,而不需要载明申请专利范围。这样,该策略要比正式申请可及早地获得优先权日。因此,包括美国在内的各国企业,特别是那些研究时间较长的高科技行业,如生物科技企业,纷纷采用该策略抢先取得优先权。<sup>9</sup>例如,2003 年 SARS 之后,许多国家的企业就是利用这一策略,首先在该领域获得优先权,在优先权期间再根据情况的发展来决定专利申请问题。

第三,灵活、有效并先发制人。依美国专利法,提出 PPA 时,美国的 PTO 原则上不对暂时专利申请进行实质性的审查。若申请人在 12 个月的优先权期间内没有提出正式申请,则该申请即视为自动放弃。这对申请人而言,不会导致发明的泄露,因为申请资料不会被公开,另外,申请资料内容也是最简略的描述。若申请人在优先权期间内提出正式申请,完成必要程序后,PTO 才开始进行实质性审查。这样,由于优先权期间加上审查期间的时间较长,在此期间内申请人可以进一步了解评估其发明的商业价值和发展前景,有助于申请人提出更加有效的专利申请范围。当正式专利申请获得批准后,PPA 申请不仅可以作为首先发明的依据,而且还可以使后来提出相同的专利申请失去新颖性和创造性,进而可达到垄断某一领域的技术的目的。若他人对 PPA 申请的发明时间提出异议时,该申请还可以作为已经付诸实施的有利证据。根据美国的判例,在此类争议中,法院判决申请在先的一方获胜,申请在后的一方无法推翻申请在先的一方由法律所推定的发明时间,从而使先提出 PPA 的申请人可以在此类诉讼中取得先发制人的效果。

第四,费用较低。依据 2003 年 1 月 1 生效的美国专利申请费用表,PPA 的申请费用仅为 160 美元,较小的企业,则仅为 80 美元,而一般申请的费用则为 4000 美元至 5000 美元。因此,通过 PPA 可节省可观的申请费用。

2. 申请美国专利应注意的几个问题。申请人提出专利申请主要是企图垄断某一领域的先进技术,以保持竞争优势,但也不愿过早地暴露自己的发明创造,因此,申请人所采取的申请策略有时期望及早取得专利权,但有时只要先取得了优先权,则期望延缓审查时间,而不急于取得专利权。由于美国是一个专利申请开放国,加之与我国有着紧密的经贸关系,为此,我国企业在向美国申请专利时还应注意以下几点:

第一,将类似的发明合并提出申请。尽管专利法要求专利申请应遵守单一性,但若将几个数似的发明合并申请专利,美国的 PTO 也只是通知申请人将该申请予以分割,而分割后的各件申请均保持原申请的优先权日。采用这一策略既较早地取得了优先权日,起到了垄断技术的目的,又可延缓专利审查时间,不过过早地暴露其发明,同时又可延缓缴费时间;另外,分割后的各件申请均有相同的优先权日。

第二,故意遗漏申请人的签名、保证书、图样等。采用这一策略可起到与上述第一种情况类似的效果。例如在提出专利暂时申请后的 12 个月内正式提出申请时,若缺少上述资料之一的,则 PTO 将以欠缺文件通知形式要求申请人在 90 天内补足。这样就会延缓 3 个月的审查时间。但应注意,这一策略只能在申请 PPA 时使用,而不能运用于一般专利的申请。因为美国只有 PPA 可以先确定其优先权日,而其他申请方式都必须以申请文件备齐之日才能取得优先权。

第三,请求延长专利核发时间。依美国专利法,申请人可以要求延长 PTO 批准专利的发布时间,一般最长可延长 5 个月。这一策略的作用与上述情况相同。但采用这一策略申请人必须缴纳 2000 美元以上的相关费用。

第四,延缓缴费时间。一般情况下,申请人在接到专利核准通知后 90 天必须缴纳专利费用,若申请人在缴费期间将要届满之前缴费,则可以延缓专利的发布时间,其目的是不过早地暴露专利技术。

第五,请求在专利核准后 2 年内再颁发证书。采用这一策略的目的是,申请人可以补救有瑕疵的专利,如专利申请事项范围太窄或太广,在证书颁发之前请求修正专利权的范围。

第六,及早取得专利权。与上述情况相反,若申请人期望早日取得专利权,则应及早提出专利申请、明确申请范围、遵守专利单一性原则,以免被分割、仔细检索前案并将其资料纳入于申请内容,以免审查机构再次检索而浪费时间、及时回应专利机构的各项通知和要求,争取早日使申请获得批准,及早取得专利权。

专利技术是企业竞争的优势,充分运用各种申请策略,整合企业有限的资源,发挥专利应有的作用,是我国企业跨国经营的重要战略与策略之一。

注释:

Andy Gibbs & Bob DeMatteis, Essentials of Patents(M), 2003.

David L. McCombs & Andres S. Ehmke, Patent it. License it. Enforce it: Three Studies on How Technology Companies Are Using Patents To Help Their Bottom Line (J), University of Texas School of Law, Advanced Patent Law Institute, November 2001.  
Westvaco Corporation V. International Paper Company, 991 F.2d 735, 26 U.S.P.Q.2d 1353 (Fed. Cir. 1993).  
Yearly Review of PCT: 2001, 2002.  
Peter S. Canelias, Patent Practice Handbook (M), 2000.  
Allison, John R. & Mark A. Lemley, Who's Patenting What? An Empirical

Exploration of Patent Prosecution (J), 53 Vand. L. Rev. 2000.

参考文献:

- [ 1 ] 郑成思著. 知识产权论[M]. 北京: 法律出版社, 1998, 1.
- [ 2 ] 罗昌发著. 美国贸易救济制度[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2003, 4.
- [ 3 ] 郑成思著. 知识产权文丛[M]. 北京: 中国方正出版社, 2004, 1.
- [ 4 ] 赵维田著. 世贸组织(WTO)的法律制度[M]. 吉林: 吉林人民出版社, 2000, 1.

The Tactics for China 's Cross- National Enterprises to Apply for International Patent

YAO Xin- chao

( Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract: When China 's enterprises adopt the " Going towards the Global " Strategy, it is wise for them to learn from foreign companies ' practice by making full use of the international patent system as a strategy to guard against their counterparts ' infringement. The paper holds that the U.S. is the second largest trade partner to China and the products manufactured by the two countries are mutually supplementary; therefore, it is natural for China 's enterprises to apply patent rights in the U.S. so as to protect their legal rights overseas and secure more market share in the U.S.

Key words: international patent; priority in patent; tactics for application; provisional patent application

( 责任编辑 王园林)

( 上接第 33 页)

- [ 7 ] J.P.W. Daniels. (1993). Service Industries In The World Economy. U.S.A.: Blackwell. pp. 85-88.
- [ 8 ] Sven Illeris. (1996). The Service Economy: A Geographical Approach. England: John Wiley & Sons Ltd. pp. 169-170.
- [ 9 ] Dorothy I. Riddle. (1986). Service-led Growth: The Role of the Service Sector in World Development. U.S.A.: Praeger Publishers. pp. 198-203.

- [ 10 ] J.P.W. Daniels. (1993). Service Industries In The World Economy. U.S.A.: Blackwell. p. 103.
- [ 11 ] O. Giarini. The Emerging Service Economy. (1987). England: Pergamon Press. p. 31, p. 43.
- [ 12 ] J.P.W. Daniels. (1993). Service Industries In The World Economy. U.S.A.: Blackwell. p. 103.

Comparative Edges and Liberalism Theory of International Services Trade

YANG Yan- jiang

( Sun Yat- Sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: The development of international services trade and the negotiations on international services trade problems among the international services trade organizations trigger off broad discussion of the theoretic adaptability of the H- O- S model to international services trade studies. Many scholars hold that the H- O- S model is as applicable to the international services trade as to international goods trade. Their viewpoint may inspire some enlightenment on the policy- choices for the developing countries in developing their international services.

Key words: the H- O- S model; comparative edges of international services trade; obstacles; policy- orientation

( 责任编辑 李捷)