

企业防御型专利战略研究

冯晓青

(中国政法大学 民商经济法学院, 北京 100088)

摘要: 企业防御型专利战略是指企业在市场竞争中受到其他企业或单位的专利战略进攻或者竞争对手的专利对企业经营活动构成妨碍时, 采取的打破市场垄断格局、改善竞争被动地位的策略。企业防御型专利战略主要有取消对方专利权战略、文献公开战略、交叉许可战略、失效和无效专利使用战略、绕开专利技术战略、基本专利终了战略等。这些不同的专利战略都有其特定的适用条件和环境, 并且针对不同企业具有不同的策略。

关键词: 企业; 专利战略; 防御; 市场竞争

中图分类号: D923.43

文献标识码: A

文章编号: 1000-5242(2007)05-0033-07

企业防御型专利战略和进攻型专利战略是相对而言的, 企业防御型专利战略是指企业在市场竞争中受到其他企业或单位的专利战略进攻或者竞争对手的专利对企业经营活动构成妨碍时, 采取的打破市场垄断格局、改善竞争被动地位的策略。企业防御型专利战略是为保护自身的利益或将损失减少到最低限度, 防止受他人专利的制约的一种战略, 或对他人专利实施战略性防卫的手段。其基本功能在于以有效的方式阻止竞争对手的专利进攻, 摆脱自己所处的不利境况和地位, 为自己的发展扫除障碍, 因而可以说是为应对竞争对手的挑战而采取的战略。

由于企业防御型专利战略是专利战略体系中不可缺少的重要组成部分, 近些年来在探讨企业专利战略问题时, 已有学者开始关注从防御的角度研究企业专利战略问题。目前研究企业防御型专利战略的文章主要有: 陈展的《企业专利诉讼策略及防御》(《知识产权》2005 年第 4 期)、崔露阳的《专利药企谋求非专利药防御战略》(《世界临床药物》2005 年第 2 期), 以及杨婷的《防御型专利战略在我国企业中的应用》(《山东纺织经济》2005 年第 5 期)。这些文章提出防御型专利战略是打破竞争对手技术垄断的关键, 我国企业运用防御型专利战略对于抵御国外企业专利战略进攻、开拓自己市场具有重要意义。论著方面, 系统论述企业防御型专利战略尚付阙如,

但在研究企业相关战略时, 也有的学者关注从防御的角度探讨专利战略问题。如何敏教授主编的《企业知识产权保护与管理实务》在“专利战略的战略模式和战术库”部分, 简要地提到了企业运用防御型专利战略问题。

从国外文献看, 由于发达国家企业特别是跨国公司整体上以实行进攻型专利战略为主, 防御型专利战略研究没有占据主导地位。但是, 在涉及企业专利战略中或更大范围的知识产权战略研究中, 也不乏重视防御型专利战略的成果。论文方面, 如在美国华盛顿特区出版的《知识产权与竞争战略系列读物》(Intellectual Property Rights and Competitive Strategy (series), Washing D. C. National Academic Press, 1993), 由佛朗克·J. 德若莎撰写的《知识产权战略与使用策略》(A Variety-Pack of Intellectual Property Strategies and Tactics to Use, Frank J. DeRosa, New York: Law Journal, v. 224, 2000)均提到了防御战略的理念。论著方面, 重视防御型专利战略运用的也有。如翻译成中文的以下著作即有体现:《商业秘密(关于保护公司情报的策略与艺术)》(昂科维克著、胡翔译, 企业管理出版社 1991 年版)、《日立的专利管理(开拓企业未来专利及其战略作用)》(高桥明夫著、魏启学译, 专利文献出版社 1991 年版);《商务专利战略》(斯戴

收稿日期: 2007-03-06

基金项目: 国家自然科学基金重点项目“促进自主创新的知识产权管理研究”阶段性成果(70633003); 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“企业知识产权战略研究”

作者简介: 冯晓青(1966—), 男, 湖南长沙人, 中国政法大学民商经济法学院教授, 博士生导师, 博士, 中国人民大学博士后。

国内外的相关研究成果无疑为研究企业防御型专利战略奠定了基础。但是, 这些研究总体上缺乏系统性, 几乎只是提到或者很简单地介绍企业防御型专利战略的类型和特点。比较而言, 本文则对企业防御型专利战略做了系统的梳理, 并从策略运用的角度, 结合实证分析, 较全面、深入地探讨了企业防御型专利战略的理论和实践问题。本文的主要创新体现在: 立足于我国企业的现实需要, 为企业制定和实施防御型专利战略提出了一个具有实践操作价值的理论框架。本文拟以战略模式为考察对象, 对企业防御型专利战略做一系统研究。

一、取消对方专利权战略

这是排除竞争者对本企业构成威胁的一种最有效的方式。这种战略既可以作为企业主动进攻的手段, 也可以在企业遇到专利纠纷, 受到专利侵权指控时作为防御策略运用, 实现以攻为守的目的。其实是利用竞争对手专利上的漏洞、缺陷或不符合专利条件的情况, 运用专利法赋予的权限, 启动专利权无效程序, 部分或全部取消对方的专利权。我国《专利法》规定, 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起, 任何单位或个人认为专利权的授予不符合专利法规定的, 可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。关于无效宣告申请的理由, 除了缺乏单一性和权属争议不能成为无效宣告理由外, 说明书公开不充分、权利要求书得不到说明书支持、不符合专利“三性”的要求等都是宣告其无效的理由。

企业要想使无效宣告成功, 关键是要收集到竞争对手专利权无效的充分证据。主要渠道有:

1. 研究、调查对方专利说明书对技术内容公开的充分性。由于专利法的目的是鼓励和推动发明创造的实施, 各国专利法都要求专利说明书应写得全面而充分。我国《专利法》即规定: 说明书应当对发明和实用新型作出清楚、完整的说明, 以所属技术领域的普通技术人员能够实现为准。但在实践中, 我国《专利法》对实用新型公开充分性的问题是不作审查的。对于发明专利而言, 尽管这一问题在专利申请实质审查中已经解决, 但囿于主客观条件, 有些说明书公开不充分的发明专利申请依然获得了专利权。并且, 专利申请人为加强专利获权后许可证谈判的筹码, 以及为了防止技术内容公开后会很容易地被他人仿制, 通常要将其发明的一部分关键技术要点作为技术秘密保密。如果企业有充分的证据证

明对方专利说明书公开不充分, 即可行使无效宣告请求权。

2. 分析、调查竞争对手专利说明书在审批中的修改、变动情况。专利说明书修改、变动是为法律所允许的。发明、实用新型专利申请的说明书及其附图、权利要求书公开的发明创造内容是以后修改的基础。但是, 修改后的专利说明书不得超出原说明书的范围。企业如果找到竞争对手这方面不符合专利法规定的证据即可请求宣告该项专利权无效。

3. 分析、调查竞争对手不符合专利“三性”的情况。我国《专利法》对实用新型专利申请并不进行新颖性、创造性、实用性这“三性”方面的审查, 因而实践中不符合专利“三性”的实用新型专利申请被授权的并不少。对发明专利而言, 由于专利审查员知识的局限性和技术本身的复杂性, 也很难保证被授予的发明专利都符合专利“三性”要求。企业可以通过文献调查、产品调查、追踪调查等方式来判断有无相似技术或产品已经公开或实施, 以及其他关于专利“三性”方面的事实材料, 进而决定是否请求宣告对方专利权无效。

此外, 尽管我国《专利法》取消了专利授权之前的异议程序, 但竞争对手的专利申请被公开以后至授权之前, 企业仍然可以向国务院专利行政部门提供涉及该专利申请的专利性条件、申请人资格等内容的情报, 阻止对方专利申请。但应当注意, 此举应当是善意的, 不能有意提供虚假情报。

二、文献公开战略

根据我国《专利法》的规定, 发明创造欲取得专利权必须具备新颖性等特征。所谓新颖性, 是指发明创造成果具有前所未有的特点。新颖性是一个客观事实, 它不以专利申请人的主观意志为转移。新颖性的标准由各国法律规定, 依据大多数国家专利法的规定, 如果某项技术是“现有技术”中所没有的, 它就具有新颖性, 反之则不具备新颖性。现有技术是已公开的技术, 是在专利申请日以前, 公众能够得知的。

文献公开的战略就是一种以公开发明来阻止部分对手申请专利、获得专利的战略。如果企业认为自己开发成功的技术没有必要取得专利权, 但又担心其他企业取得这一技术的专利权将给本企业带来威胁时, 就可以采取抢先公开技术内容的方式, 使之丧失新颖性, 以阻止竞争对手获得专利权。国际上一些企业如美国的 IBM 公司就常常采用这种战略。如该公司从 1950 年至今每月自行出版技术公报, 在

技术公报中公开了大量未申请专利的技术信息。近年来,该公司每年申请的专利才600—700件,但登载在技术公报上的发明数量则达到8000件以上。这一文献公开战略显然是为了实现阻止他人申请相应专利之目的,与其在开发、制造、销售产品的过程中没有阻力,以确保自身活动自由的基本战略是一致的。西方一些报刊也时常登载企业提供的一些技术文献,使他人申请有关专利的计划流产。

三、交叉许可战略

这是指企业间以专利技术作为合同标的进行对等交换的一种战略。在以复杂的综合技术为对象的领域中,这种许可可作为有力的专利战略被广泛运用。一个企业不可能开发所有的技术,也不可能保证所有开发的技术都能获得专利权。如果本企业拥有自主开发的优秀专利,而竞争对手的专利对本企业的生产经营又构成妨碍时,就可实施交叉许可战略。美国思科公司的 Robert Barr 先生的以下观点从一个侧面反映了企业实施交叉许可战略的意图:“我们并不需要申请这么多专利来防止他人的复制。对每件产品而言,我们可能需要一个、两个、三个专利足矣……但既然我们的目的是创造一个专利组合,那么我们发现储备专利,向专利局积压专利申请是必要的……”;“为了对付无意的和有时不可避免的侵权,唯一的办法就是每年自己申请成百上千的专利,以至于我们能够将其作为交易筹码带上交叉许可的谈判桌。换言之,在我们这个行业,针对他人的大量专利权,唯一的理性反映就是加入到申请专利权的队伍中去”。^{[1] 679—689}

交叉许可战略通常在企业间的专利比较接近,而专利权的归属又错综复杂或相互依存的情况下适用。如就改进发明与原发明、从属发明与基本发明有必要相互许可对方利用自己的专利,订立专利交叉许可合同。在专利实施许可合同中规定的“反馈条款”^①也属于企业运用交叉许可的范畴。这在技术贸易中是常见的。还有一种情况则是就互不关联的两项专利技术,各方搞出的发明创造取得专利权后,相互之间都可以自由使用。西方一些大企业为合作垄断技术市场,就常常利用这种交叉许可战略

达到对专利实施的垄断。特别是近些年来,西方的一些跨国公司通过专利手段将技术实施的各种可能保护起来,并按照市场竞争实力的对比,互相之间形成技术联盟。对内相互实行交叉许可,对外则统一抵制其他的品牌进入该市场。^②

交叉许可战略在国外企业运用得非常普遍,并且被作为一种实现双方战略合作、充分发挥专利战略价值的途径。如美国 IBM 既重视对自己的专利的授权许可,也十分重视交叉许可。这一做法始于20世纪50年代,迄今世界上的很多企业、政府部门以及其他团体都与其订立了授权契约,其中多数属于交叉许可型。如1999年 Dell 公司与 IBM 达成了价值160亿美元的交叉许可协议。通过实施这一协议,双方都减少了研究开发和技术购买成本,缩短了技术创新进程,同时提高了双方的市场竞争力。^{[2] 2—5}

在利用交叉许可战略方面,日本三菱公司也有成功的经验。该公司针对他人指控专利侵权的情况,常常利用互相转让的手段抵御他人的专利侵权指控。具体手段是,当公司被指控专利侵权时,公司在查明后即以自己的专利为谈判的筹码,和对方谈判相互转让专利技术,从而达到顺利解决专利纠纷的目的。日立公司也非常重视运用包括交叉许可战略在内的专利许可战略。如在专利许可谈判中,公司往往摆出强大的谈判阵营,包括技术人员、律师、研究人员、专利代理人及其知识产权管理机构的中枢“知识产权本部”负责专利管理业务的人员一同出席,以获得最佳的许可条件。

交叉许可战略的运用对企业双方来说都是有好处的,特别是对那些相似专利技术而言,为了防止相互侵权、促进共同发展,更具有意义。例如日本一公司在申请了离子膜交换制碱法专利后,不久另一公司也申请了类似专利。此后两公司为争得市场独占权而打得不可开交。为避免两败俱伤,双方以签署专利交叉许可协议的方式握手言和,并以此为基础成立了联合技术公司,共同占领了国内外市场。

当然,企业实施专利交叉许可战略除了上面分析的情形外,实际情况要复杂得多。日本发明协会曾对日本企业与欧美企业签定的104件交叉许可合

① “反馈条款”的主要内容是,许可人在发放许可证后,就其改进了的相关技术取得了专利,继续允许原被许可人实施;相应地,被许可人以许可人的专利技术为基础取得了新的专利,也须把新专利的许可使用权授予原许可人。

② 西方国家的很多大公司为何大量申请专利,从交叉许可战略的角度分析,也能得到一定的理解:专利申请被作为一种远期战略手段——数量庞大的专利,并不都是为了使用,而是为了防止被他人使用,对自己的产品构成替代性竞争,同时在自己的产品或技术受到他人的专利控制时能够以专利作为筹码与对方交换使用,甚至可以“化干戈为玉帛”,即组成专利联盟共同对付其他竞争对手的进入。这种远期战略手段在一定程度上也反映了西方国家跨国公司对知识产权的运作背离了知识产权的立法宗旨,演变一种遏制竞争的商业工具。

同的原因进行了调查,概括出引起交叉许可的原因有:由于日本技术的进步,技术差距已不存在;与欧美企业的技术交流在不断扩大,如共同开发等;仅靠单方面的经营许可,得不到满足要求的技术交流;专利权的增多或复杂化;日本企业在海外的活动不断扩大;解决纠纷,免受其他企业的攻击;新技术开发困难;为了引进新技术等。从这里我们确实可以看出,实施交叉许可战略的原因是多方面的。

四、利用失效专利战略

失效专利是专利权已过保护期或因故提前终止的专利技术。专利权有一定的保护期限,保护期一旦届满,该专利技术即进入公有领域,成为公共财富,任何人都可以自由利用,而不会涉及专利侵权问题。我国《专利法》规定的专利保护期为:发明专利为20年,实用新型和外观设计为10年,均从申请日起计算。专利权除因过期失效外,还可由于专利权人自动放弃或者未按规定缴纳年费而提前终止。利用失效专利战略就是从失效专利中有针对性地选择相关技术进行研究开发、生产的一种战略。

由于失效专利的利用不需要专利使用费,而其技术含量依然存在,市场价值也不一定消失,有识之士认为失效专利是一个未被人们开发的宝库,是一座未被人们挖掘的金山。失效专利严格地说是指在法律上的失效,而并不等于在经济技术价值方面的失效。有些失效专利仍然具有很高的开发、利用价值和广阔的市场前景。这是因为,有些专利的保护期虽然届满或者因故提前终止,但在技术性能上并没有过时,其技术生命力也就没有过时,甚至在相当长的一段时间内也不会过时。因而,企业应善于利用这一战略。其实,这是一种“借船出海”之策。在利用失效专利等方面,企业有时可以收到意想不到的结果。这正应验了荀子的名言:“登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰……善假于物也。”失效专利的利用可以被看成是对专利技术资源的二次开发。另外,很多失效专利不再具有多大的经济技术价值与市场前景,却依然可以为企业的创新提供借鉴,启迪发明思维,达到“青取之蓝,而青于蓝”的效果。

据统计,现在世界上专利累计数已达3000万件,其中有效专利占12%左右,这说明企业可以从占专利总数88%的失效专利中进行筛选,利用空间十分巨大。再从我国的情况看,共有失效专利20多万件,其中不乏技术含量很高的专利。企业使用这些不再受法律保护的失效专利技术风险小、效益高,

是一种既简捷又经济省力的途径。具体地说,利用失效专利战略包括两方面内容:

一是以到期或快到期的基本专利作为继续研究开发、创新的起点,重新组织专利申请,有的学者称之为“基本专利终了战略”。^[3]基本专利终了战略运用得当,可以利用原来的基本专利的影响和市场获取丰厚的效益。如美国波士顿的史伯克公司运用这一战略取得了成功。该公司瞄准市场上制药公司销售的专利有效期快到的延缓病人生命的专利药品,并对这些药品通过排除多余的分子或元素等方法对原来的专利药品加以改进,然后就改进后的药品申请专利。获得专利权后,公司再向原来的药品制造商出售专利许可证,以收回开发成本并获取利润。该公司通过这一战略赚取了丰厚利润。如1999年,尽管史伯克公司的改进专利药品的基础专利保护期仍有几年,该改进专利仍被利利公司购买,史伯克公司因此获利9000万元。在年销售额达120亿美元的基础专利保护期届满后,史伯克公司的改进专利将获得更大的市场。

二是对失效专利技术的实施使用战略。就前者而论,企业应在基本专利终止之前即开始实施,这样可以争取时间,以便在基本专利终止之时能迅速组织专利申请。为此,企业应对基本专利进行跟踪监视。就后者而论,企业不能抱有失效专利都是没有利用价值的观念。遗憾的是,从对失效专利的实际利用情况看,利用率并不高。这固然与很多失效专利市场价值不大有关,但认识上的误区也是一个重要原因。一些人错误地认为失效专利都是技术含量不高的技术,使用不会产生多大的效益,以致失效专利变成了“在冷宫中沉睡的金山”,这笔任何人都可以无偿利用的财富被深埋尘里。另外,对失效专利利用的宣传力度不大也是一个原因。

利用失效专利取得巨大效益的例子并不罕见。在专利历史上,盒式磁带录音机专利就颇耐人寻味。磁带录音机是由荷兰飞利浦公司发明的,该公司先后将多国专利都主动放弃,因为公司以为此时发展录音机产业会没有市场。精明的日本人即利用失效专利战略,先后开发出品质不一的各式录音机,受到消费者普遍欢迎,因而获得了巨大的经济利益。

必须特别指出的是,对中小企业而言,利用失效专利战略具有非同寻常的价值。我国的中小企业目前已超过1000万家,在工业企业中所占的比重达到99.7%,占全国工业生产值的60%,全国工业企业实现利税的40%。^[4]可见中小企业的发展对我国国民经济发展具有举足轻重的作用和意义。与国有企

业相比,中小企业在技术开发能力和经济实力上都存在较大的差距,技术开发投入费用也比较低。但提高中小企业核心竞争力却依然需要具有相当数量和质量的自主知识产权。利用失效专利进行二次开发和创新,不仅可以节省大量资金,还可以缩短研究开发时间,尽快将专利技术转化为生产力。对于那些既缺乏研究开发资金,又有意实施专利的中小企业来说,积极开发利用失效专利,不失为一种可资利用的方法。^[4]

当然,包括中小企业在内的利用主体对失效专利的利用不能盲目进行,因为失效专利毕竟有相当大比例的部分要么技术上已经过时,要么不再具有市场价值。换言之,失效专利战略的开展也必须讲究策略和艺术。失效专利的利用涉及到对失效专利的选择问题。大体说来,失效专利的选择应当考虑技术因素、市场因素和产业因素。从技术因素方面看,企业应当考虑的基本技术因素有企业技术积累、外部技术供给、用户对技术特性的要求,以及竞争对手的态势即竞争对手在该技术领域的技术实力和竞争对手可能采取的对策。市场因素主要考虑的是:专利产品的特性,即至少在某一方面具有优于市场上已有产品的特性;市场需求及其变化,即能够满足市场需求并适应市场的变化;企业自身的核心能力,即能够使企业显示自身特色并能为企业带来竞争优势的知识集合;竞争对手态势,即竞争对手现有或同类或替代品的情况,以及竞争对手对推出该项专利产品所采取的态度。新市场领域的进入壁垒及与此相关的市场进入成本也会影响企业对失效专利的选择。再从产业因素看,影响对失效专利选择的因素主要有反映企业所处市场垄断程度的市场集中度、产品差别、进入壁垒和产品的进入阶段特性等。^[4]在综合考虑上述因素后,企业即可以从市场潜力与渗透力、投资评价、成本与价格等方面进行全面考虑,从而能够比较科学地作出选择。

五、绕过障碍专利战略

有些情况下如果企业竞争对手的专利权十分牢固,并且将对本企业构成制约,则可以采用迂回策略,实行绕过障碍专利战略。主要方式有:

1. 绕过权项,开发不抵触的技术。国外如日立金属对阿赖德公司的非结晶金属专利,国内如北京科技大学为绕开日美钕铁硼专利,开发出与日美专利不抵触的新技术,先后申请了多项制备钕铁硼直接法合成合金的新技术的专利,其中直接法的系列新技术在国际发明展览会上还获得了优秀发明奖。

对于在这种情况下开发出的技术在受到竞争对手专利侵权指控时,企业应当分析本企业的技术与专利技术是否存在抵触关系,弄清对方专利的权利要求范围。如果证实本企业技术与专利无抵触关系,不在专利权利范围之内,则可据理反驳,即使对簿公堂,也有胜诉的把握。

2. 使用替代技术。企业为避免专利讼累,可以考虑采用与专利不抵触的替代技术。不过,使用替代技术本身也有一定的局限性。例如,替代技术效果明显不如专利技术,使用替代技术会给企业带来一定的损失。而且替代技术是否侵犯他人专利权,也要心中有数,以免适得其反。如果专利权人愿意与企业订立专利实施许可合同,企业是否有必要使用替代技术,需要从经营战略的角度综合权衡。

3. 在不受专利地域保护范围内利用他人专利。专利权除具有专有性、时间性特征外,还具有地域性特征,即专利权只在申请的国家或地区才有效。据此,我国企业对于超过优先权期间没有在我国申请专利的外国企业的国外专利,完全可以在我国使用,不构成专利侵权。其实,这方面国外企业对我国企业专利已有一些成功地实施地域规避的先例,值得我国企业借鉴。例如,我国上海某医疗器械公司生产的“恶性肿瘤固有荧光诊断仪”在中国获得专利后,又相继在美国和日本获得专利,垄断了美国和日本市场。但美国和日本企业为了规避这一专利,联合在加拿大生产这种产品,然后将产品出口到在我国尚没有获得专利的国家和地区销售,仍然取得了巨大的经济效益。^[5]我国企业完全可以在国外竞争对手专利所不及的国家或地区无偿利用这些专利。不过,实施这种迂回进攻策略应注意,如果将利用该国外专利生产的产品出口到该外国专利受到保护的国家和地区,就会被当作侵犯专利权对待,这是应当加以注意的。

六、专利诉讼应对策略

专利诉讼应对策略也属于企业防御型专利战略范畴。这里将从诉讼对策的角度阐述企业在被控专利侵权情况下的应对之策。

在专利侵权诉讼中,相当一部分是不能成立专利侵权的。当企业受到他人的专利侵权指控时,不必过于慌张,而应当以积极的态度参与诉讼程序,运用法律所允许的方式和手段澄清事实和阐述理由,力图摆脱被动状态,依法维护自己的合法权益。企业的应对策略主要有:

1. 检索专利文献,弄清楚原告专利的法律状况。

在专利侵权诉讼中,专利文献检索具有重要意义。被控企业可以收集与该专利技术有关的技术资料和现有文献,查阅专利登记簿、专利公报、专利申请人文件,了解原告的专利申请人、公开日和授权日等具有法律意义的日期,弄清楚原告是否为真正的权利人或利害关系人,确认对方专利权是否在专利保护期内。这种专利文献检索,旨在查明以下事实:对方专利权的状况特别是专利权的有效性;专利权主体;在原告申请专利日前是否存在相同或类似专利,以及是否存在与之相同的公知技术等。^①

在对上述情况进行查明的基础之上,企业即可采取相应的对策。例如,如符合下列情况之一,则提出原告指称的专利不受保护:(1)该专利保护期已过;(2)该专利保护期虽然没有过,但已因故被提前终止;(3)该专利仅在国外被授权,没有在中国被授权;(4)被告使用的技术是自由公知技术,属于进入公有领域的已有技术;(5)原告诉讼时效已过。

2. 分析对比,剖析双方技术特征,采取相应对策。在专利文献检索的基础上,根据对技术特征的判断确定是否构成侵权,进而采取相应对策。原告指控的往往是被告的某产品或方法与其专利相同。被告可以对原告专利的独立权利要求的必要技术特征进行逐一分析,并与被指控的侵权产品的技术特征逐一进行对比,从而判断自己生产的相关产品或者使用的相关方法是否属于原告专利权的保护范围。原则上,只有原告产品或者方法的独立权利要求的必要技术特征全部被被告利用时才构成侵权。换言之,如果被告被指控侵权物的技术特征与原告专利独立权利要求的必要技术特征相比,有一项以上不相等,并且不是等同替换时,被告就不构成专利侵权。为此被控企业应当认真研究对方专利的权利要求书、说明书及其附图,将被指控的侵权产品与专利技术特征进行对比,从技术上寻求突破。如果通过分析,在技术上不能避免侵权责任,则应根据情况寻求法律上的依据。

3. 请求宣告对方专利权无效。专利权的无效是指被授予的专利权因其不符合专利法的有关规定,而由有关单位或个人请求专利复审委员会通过行政审理程序宣告无效。我国《专利法》第45条规定:“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法的有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利

无效。”请求宣告对方专利权无效是一种釜底抽薪的战略。如果能够运用好无效宣告程序,则不仅可以从根本上排除专利侵权的存在,而且可以维护公众使用公知技术的权利。但须注意,实施这一策略需要一定的法律依据和理由。

请求宣告专利权无效是对一种具有法律效力的无形财产权进行剥夺或重新确认的重要法律行为。对此应注意以下条件要求:请求人应向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和有关文件,说明请求宣告无效所依据的事实和理由;请求人应按照规定缴纳无效宣告请求费,即应当自无效宣告请求之日起一个月内缴纳无效宣告请求费,期满未缴纳或者未缴足的,被视为未提出请求。另外,无效宣告请求应以书面形式提出,请求人如委托专利代理机构代理,应提交委托书并载明委托权限。

请求宣告专利无效的理由,依照《专利法实施细则》第64条的规定,主要有:取得专利权的发明或实用新型不符合《专利法》第22条关于专利“三性”的要求;取得专利权的外观设计不符合《专利法》第23条关于不相同的或不相近似的要求;说明书公开不充分,权利要求书得不到说明书的支持;不属于专利法所称的发明创造;取得专利的发明创造或其利用违反国家法律、社会公德或妨碍公共利益;取得专利的发明创造属于《专利法》第25条规定的不授予专利权的领域;取得专利权的发明创造不符合先申请的原则;属于重复授权;取得专利的发明或实用新型的专利申请文件的修改或方案超出了原说明书和权利要求书记载的范围,外观设计专利申请文件的修改超出了原图片或照片表示的范围。

专利权无效的理由可能只存在于几个或某一个权利要求,也可能只存在于某一个权利要求的某些部分。因而,请求宣告专利权部分无效也是可以的。如果作为被告的企业掌握了对方专利无效的充分理由,就应优先选择这种抗辩策略。

合法使用权抗辩。运用这种策略的实质是,被控企业使用原告的专利技术具有合法的使用权,特别是专利法规定的侵权例外的情况。其中先用权抗辩就是一种常见的策略。在实践中,对于在专利申请日前制造、销售行为容易确认,通过审查被控企业制造或销售相同产品的生产记录或销售发票,或者使用相同方法的技术文件即可确认先用权。

^① 查明是否存在与原告专利相同的公知技术的目的是确定是否可以进行自由公知技术抗辩。所谓自由公知技术,是指在专利申请日前在国内外出版物上公开发表过,在国内公开使用过或以其他方式为公众所知的,没有获得专利权的技术。经过技术对比,当发现被控企业的产品或者方法和自由公知技术完全相同时,即可以排除专利侵权的存在。

这里的先用权是相对于专利权而言的, 是对专利权的一种抗辩, 并且是依赖于专利权存在而存在的一种对专利的法定实施许可。依我国《专利法》第 63 条第二项之规定, 企业先用权具体是指企业在他人专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好了制造、使用的必要准备, 享有继续在原有范围内制造使用的权利。先用权之设立是基于保护没有取得专利权的另一发明创造人的最低利益。当企业对自己的产品或方法享有先用权时, 那么在竞争对手取得专利权后, 只要是在原有范围内继续制造或使用的, 就不能被视为专利侵权。而且, 如果在原告申请日前, 被告不仅制造了相同产品, 而且存在公开销售产品的行为, 或者对使用的方法没有采取保密措施而被公众获知, 那么作为被告的企业还可以向专利复审委员会提起无效请求, 以“釜底抽薪”, 从根本上扫除技术发展的障碍。但也应看到, 由于企业的先用权会受到生产规模、生产销售范围等的限制, 且先用权本身不是独立的交易对象, 它既不能单独转让, 也不能成为许可贸易对象, 不具有独占性, 因此, 企业先用权战略是一种被动的防御性战略。再有, 当同时具备宣告对方专利无效的证据和先用权抗辩的理由时, 作为被告的企业可以先提起无效请求。只是在无效请求没有获得支持的前提下再考虑先用权抗辩战略。这是因为, 先用权抗辩的法律效果比较有限, 而专利权被宣告无效则可以彻底解决原告专利对自己的制约问题。

在合法使用权抗辩方面, 我国《专利法》对专利权的其他限制形式自然也可以利用。例如, 专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后, 使用或者销售该专利产品的行为, 属于“专利穷竭”的范畴, 不承担专利侵权责任。又如使用或者销

售不知道该产品是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品, 虽然在客观上构成了侵权, 但根据《专利法》的规定可以免除侵权赔偿责任。另外, 企业为科学研究和试验目的而使用有关专利, 也不构成专利侵权。

最后, 在防御型专利战略利用方面, 针对国外企业专利的滥用行为、垄断行为, 我国企业也可以在条件成熟时利用国内法律规定予以反击。知识产权本身是一种合法的垄断权, 但如果权利人超越了法定范围, 就会构成对权利的不适当利用, 如上述滥用甚至垄断行为。近几年发生的国外跨国公司针对我国企业发起的专利战略攻势, 其中一些是带有上述性质的。我国部分 DVD 厂家从 2004 年底以来在美国状告国外 DVD 巨头非法垄断行为, 就反映了上述特点。相信随着我国《反垄断法》等竞争法律的出台, 我国企业在有效抵御国外厂商知识产权战略进攻方面将取得更大成效。

参考文献:

- [1] 袁真富. 从工具主义到恐怖主义——论国际知识产权保护之异化趋势 [A]. 第五届海峡两岸知识产权学术研讨会论文集: 第 2 册 [C]. 上海: 2004.
- [2] IP Assets Development and Management—A Key Element of Economic Development, WIPO Magazine July - Sep, 2002.
- [3] 王祖宇. 企业的专利战略应用 [N]. 中国专利报, 1998-04-15.
- [4] 赵国强. 利用失效专利提高中小企业竞争力 [J]. 江苏商论, 2003, (4).
- [5] 李旭. 应对洋专利的挑战有办法 [J]. 机电新产品报道, 2002, (10).

[责任编辑 王华生]

Research on Defense Strategy of Patent for Enterprises

FENG Xiao-qing

(Civil, Commercial and Economic Law, China University of Political Science and Law, Beijing 100088, China)

Abstract: Defense strategy of patent for an enterprise means a tactic to break through the situation of monopoly and improve the status in competition where it is suffered from attack by other enterprises or entities or the patent of contests has hampered to its business. The contents thereof has the patent strategy to invoke the other party's patent, strategy to put the documents to the public, cross-license strategy, strategy of invalidation or nullity, patent of steer clear of patent, strategy to end basic patent and the like. Such different patent strategies have special application condition and circumstance and there exist different tactics as to different enterprises.

Key words: enterprises; patent strategy; defense; market competition