

专利条约下“潜水艇专利”策略 及其合法性分析

□ 唐雯, 刘超

(南京财经大学, 江苏 南京 210046)

摘要: 随着知识经济的发展,“潜水艇专利”策略已成为国家或企业获取利益的竞争手段。然而,部分学者和企业家认为其违反了专利信息披露义务,应被取缔。笔者则认为比较合理的做法是维持现状。本文从该策略的表现形式和合法性出发,探讨其致损的原因及应对对策,以期更好地面对这场知识产权之战。

关键词: 专利策略;披露;合法性;专利条约

中图分类号: D923.42

文献标识码: A

文章编号: 1007-8207 (2012) 09-0104-05

收稿日期: 2012-04-13

作者简介: 唐雯(1988—),女,江苏南通人,南京财经大学硕士研究生,研究方向为国际经济法;刘超(1969—),男,江西赣州人,南京财经大学法学院教授,研究方向为国际法学。

随着知识经济的形成与发展以及经济全球化的不断加强,知识产权已处于国际贸易的前沿,成为各国尤其是发达国家的治国方针和处理国际经贸、科技问题的重要策略。在国际竞争中,由于一些发达国家或公司的技术相对先进,知识产权策略便成了他们最大限度谋取经济利益的一种竞争手段。

近年来,国外频发“潜水艇专利”诉讼,一些专利潜伏达数十年之久。其在相关技术被普及应用后才被授予公告,既可以在事后收取大量的专利使用费,又可以用于发起规模庞大的专利侵权诉讼。例如,Lemelson公司在1950年代申请了条形码专利,1989年美国汽车工业宣告启用条形码技术,Lemelson随即就依据原先提交的专利申请提出多个二维码分案专利申请,并在专利授权后起诉日本、欧洲、美国汽车厂商以及二维码设备制造商,从上千家被许可企业获得了约15亿美元的专利许可收入。^[1]尽管在该案的最终判决中,法院剥夺了相关专利的执行力,但“潜水艇专利”策略并没有消失。至于该手段是否属于专利策略的一种,是否合法,可否继续被采用,在企业界和学术界有着不同的呼声。笔者认为维持现状是比较合理的选择。

一、专利策略的种类及其意义

专利权的获取是专利商业化的先决条件,它不仅取决于专利权人的知识和技术创新能力,而且有赖于

专利权人的专利申请和使用策略。专利策略是随着专利制度在西方主要工业国家的发展而逐渐发展起来的,其主要包括进攻型、防御型和综合型三种。

进攻型专利策略指企业为巩固和扩展自身优势,赢得市场主动权,及时将新技术申请专利,利用专利保护抢先占领市场、合法垄断市场。其包括抢先策略、绕过对方专利策略、获取核心专利策略等。

防御型专利策略指企业为了实现自己权益的最大化,或因受到其他企业的专利进攻或因专利纠纷而威胁到本企业利益时,为保护自身利益或减少损失所采取的改善被动地位的一种策略,其包括技术联盟策略、申请外围专利策略、宣告专利无效策略等。

综合型专利策略实际上是在前两种策略的基础上形成的,即企业既要抢占市场,又要为了维护自身利益而防止受到竞争对手打击而采取的一种手段。随着国际技术竞争的不断加强,这种手段无疑是企业立足市场的重要谋略之一。

在技术经济全球化的背景下,专利权不仅是法律问题,也已经逐渐成为国家间产业创新和竞争的一种基本手段。并且这种竞争已经上升到国家层面,成为一项国家战略。对发达国家而言,为了挤占或者争得更大的市场空间,企业需要频繁地使用专利策略打击竞争对手,而国家政府也会积极配合其跨国公司的策略,不

断强化自己的专利制度;对发展中国家而言,企业为了保护自身利益、提升自身竞争力并拓展发展空间,也不得不采用一定的专利策略,而国家政府则需要启动强制许可法、反垄断法等配套法律制度来限制发达国家的“掠夺”策略。

笔者认为,专利策略既然能成一项策略,就应当是合法的竞争手段,否则,只能成为一种违法行为而被取缔。“潜水艇专利”策略实属专利策略,有维持现状的可能性和必要性。

二、“潜水艇专利”策略的表现形式及其特点

(一)“潜水艇专利”策略的表现形式

所谓“潜水艇专利”,是指企业提出专利申请之后,在未公开的状态下潜伏数十年后突然浮出水面生效的专利。考察专利领域的实践我们发现,“潜水艇专利”策略主要有以下几种表现形式:

普通“潜水”模式。这种模式是指专利权人没有采用其它手段,而是直接隐藏自己所申请的专利。其在实施手段上表现为:权利人在专利申请时,提交保护范围相对宽泛的申请,然后对相关权利要求提交相关连的修改,使之前的申请处于一个不确定的状态。而发明人后来所提交的修改部分将使其对手开发出的具体方案无效。这种手段不算光彩,但对于企业来说,却是它们获得关键专利和巨额利润的好方法。

“化整为零”模式。这种模式是指权利人将一项专利技术分散成多种形式的专利进行申请。从美国INTERDIGITAL公司在我国的专利申请情况分析,该公司以美商内数位科技公司的中文名字申请了6件实用新型专利,以交互数字技术公司的名字申请了14件专利申请,还以交互数字专利控股公司的名字申请了1件发明专利申请。^[2]这样,该公司即使通过同一专利代理公司的同一位专利代理人,也以不同的中文名字提出,这种方式意在分散目标,回避竞争对手的监控。

“垃圾专利”模式。该模式表现为某些跨国公司为了隐藏自己的核心技术,不是首先在别国申请自己的基本专利,而是申请许多原理相同的小专利或中下游专利、外围专利,制造专利检索规避,以防止专利被抄袭或者给予对方国家尤其是发展中国家的竞争对手有益的技术指导。尽管这个屏蔽构筑起来非常昂贵,但是对方企业要规避这个屏蔽的费用,则要高出数十甚至数百倍。据专家分析,国外企业在电子、信息、自动化等领域的专利丛林战略实际上是“垃圾专利”战略。^[3]采用大量的“垃圾专利”进行申请,其实就是专利权利

人隐藏其核心专利技术的一种掩人耳目的做法,因此笔者将其归纳为“潜水艇专利”策略表现形式之一。

(二)“潜水艇专利”策略的特点

通过对“潜水艇专利”的三种表现形式的分析不难发现,其实际上属于上文所指的兼进攻和防御型的专利策略。专利权是一项专有性很强的权利,而其被保护也是基于进行申请的前提,故权利人抢先申请专利便是进攻型策略的表现;既是获取高额利益以及限制竞争对手对自己的核心专利进行“潜水”的方法,又是防御型策略的表现。其突出的特点包括四个方面:

局部隐蔽性。从法律的角度来看,“潜水艇专利”策略似乎与专利保护以公开为前提的原则相矛盾,但作为一项竞争手段,其隐蔽性仅仅是局部的,因为专利权利人只希望自己的核心专利技术不被尽早地公开。专利权利人或者通过专利申请的修改延长专利公开的时间,达到隐蔽该专利的目的,或者通过专利分案的申请,隐蔽重要专利。局部隐蔽性还指权利人通过申请外围专利或者绕过对方的专利进行申请的方式来使自己的专利“潜水”,即权利人只有局部行为是隐蔽的,而大部分的行为都是公开进行的。

对企业自身的高风险性。该策略的使用是为了获取高额利润,但有意地延迟专利的公开时间所带来的风险也是很高的,因为对于专利而言,越早公开越有利于保护自己的权利。采取“潜水艇专利”策略,延迟了专利的公开时间对使用方而言,有可能永久地失去某一国的市场。

对竞争对手的强杀伤力。这个特点是针对第二个特点而言的,因为一旦这项策略得到成功使用,对使用方而言无疑会获得极大的利益,这种策略是发达国家对发展中国家所使用的极具杀伤力的策略。

阶段性。所谓阶段性,就是指该策略只是在这样一个特定的时间而产生并存在的,但其不可能永久地存在下去,因为该策略的成功使用取决于竞争双方能力的悬殊。当双方能力相当的时候,其中一方便无从下手,而到那个时候自然会有另外的策略应运而生。

不管采用何种形式的策略,都透露着专利权人希望尽可能长时间地把即将应用的专利隐蔽起来的目的,等到相关技术已经广泛应用之后才突然公开,继而向使用者收取相关专利费或者侵权费用。但是笔者认为这种策略并未违反相关协定,如专利法中信息披露等义务,也不存在相关学者或者专家所说的滥用专利权的嫌疑。相反,这种策略的采用是专利技术在造福社

会的同时以一种私力方式从社会获得回报的手段。

三、“潜水艇专利”策略的合法性

目前,在专利领域,国际社会已达成了六个条约,包括《巴黎公约》、《专利合作条约》(PCT)、《专利法条约》(PLT)、《斯特拉斯堡国际专利分类条约》、《布达佩斯条约》和TRIPS协定。^[4]学界对于“潜水艇专利”策略的合法性一直存在不同的观点,笔者试图对照以上协定和条约对该策略的合法性做出分析。

(一)是否违背TRIPS协定有关促进技术转让与传播的规定

TRIPS协定第7条规定,“知识产权的保护和执法应有助于促进技术革新和技术转让与传播,使技术知识的创造者和使用者互相受益并有助于社会和经济福利的增长及权利和义务的平衡。”称“潜水艇专利”策略不合法的声音认为,此项策略违背了该条所规定的知识产权应以“促进技术转让与传播”为目标。他们认为,使自己的专利技术在非公开的状态下潜伏,显然不利于技术的传播和转让。笔者认为,用这样的理由来否定一项竞争策略的合法性是不妥的。专利技术是专利发明人的智力成果,尽管知识产权的保护和执法应有助于促进技术革新、转让及传播,但是我们不能为了技术的传播而阻止权利人采取相应的策略保护自己的技术成果,谋取一定的利益。否则,不仅不能维护专利权人的经济利益,调动发明人创新的积极性,更不利于促进科技的发展。同时,专利技术发明人采用该策略给对手造成限制只是一种竞争手段,其目的并非阻止技术传播,而是为了获取利益。企业为己谋利,社会就是在这样的互相竞争中发展和进步的。只有允许这样一种竞争策略的存在才能真正实现权利与义务的平衡,因为容忍专利权人的“潜水艇专利”策略获取收益,是专利制度造福社会的道德基础。

(二)是否违背TRIPS协定中有关申请披露的规定

反对者的另一个理由是根据TRIPS协定第29条的规定,“各成员应要求专利申请人清楚和完整地公开其发明以使本专业领域的技术人员实施该项发明,并可要求申请人在申请日或在要求优先权时,在申请的优先之日指出发明人所知的实施该发明的最好方式。各成员可要求专利申请人就其相应的国外申请与授予情况提供信息。”这实际上就是专利申请的披露要求。我们知道所谓的“潜水艇专利”并不是没有申请专利技术,也并非不公开相关信息。从阶段上看,专利申请的披露包括申请披露和公开披露两个阶段,申请披露是

专利审查的要求,申请人需要向专利审查机关提交说明书、权利要求和附图,披露其发明技术,以便审查;公开披露是向社会公布,即申请人的技术方案向社会公开,这才是专利申请的披露要求的真正目的所在,也是专利制度的目的所在。但笔者认为,“潜水艇专利”策略并没有违反申请披露的规定,其仅仅是运用技巧避开了核心技术过早的公开披露。尽管知识产权的保护是以技术方案的公开来换取的,也就是说专利权人采用此策略是有一定的风险的,若被竞争对手抢先申请、公开,其自身反而成了受害方了。况且就目前的相关规定来看,并没有对专利权人在申请专利权之后提出一个具体的披露相关信息如时间期限、地域范围、披露内容以及相关要求的规定。而正在酝酿当中的《实体专利法条约》虽有关于“所有专利必须在提出申请后18个月内公开”的规定,但它尚未生效。

另外,有学者认为,美国专利与商标局所设能源专利过滤小组制造和孕育了大量的“潜水艇专利”,呼吁取消该小组,因为其中一项专利一旦被授权公开,则会对社会产生极大的影响。笔者却认为,美国的这个举措并无违法之处。根据TRIPS协定第73条的规定,如果WTO成员认为一旦披露某信息即会与其基本安全利益相冲突,那么TRIPS协定的任何规定都不应被解释为要求这种披露。我国《专利法》也有规定:“申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的,按照国家有关规定办理”。美国能源专利过滤小组就是为涉及重大利益和国家安全的专利而设定的,故该策略没有取消的必要。

(三)是否有专利权滥用的嫌疑

专利权滥用,是指专利权人或独占实施的被许可人超出法律规定的权利范围不正当行使其权利,不正当地限制交易或采取不公正的交易方法,并造成一定程度公共利益损失结果的行为。^[5]一般的理论研究表明,滥用专利权作为一种法律行为,必须具备四个方面的条件:(1)行为人为享有有效专利权的人;(2)行为人在专利权范围内行使专利权的行为违背了专利权设置的目的;(3)相关行为造成社会公共利益或他人利益的损害,包括已经发生的和可能将要发生的;(4)行为人应当是故意为之。

对照“潜水艇专利”策略的使用,一般情况下行为人一定是拥有有效专利权的人,因为若不是专利权人,在未经许可的情况下也无权处分该专利,否则就构成违法行为了,所以其也就没有利用该专利为一定策略

的可能。另外,行为人的相关行为必然是有意而为之,因为顶着高风险采用该策略无疑是高额利益的诱惑。因此,该策略是否有专利权滥用之嫌,只要看其是否符合以下两个要件便可得出结论:

权利人的行为是否超出法律赋予的权利范围,违背了法律设置的目的。笔者认为“潜水艇专利”策略的使用不构成专利权滥用的行为。因为它是在专利权范围内行使的。(1)专利申请的修改权。PCT第41条对专利权人赋予了对专利申请进行修改的权利,其第2款规定,“修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围,除非选定国的法律允许修改超出该范围。”而对权利人的专利申请赋予一定的修改权也是各国专利法的普遍规定。因此,只要“潜水艇专利”策略的使用者对其专利申请的修改未超出各国或者相关条约及协定规定的范围,就是合法的。申请人利用修改权为“潜水艇专利”策略就是非滥用专利权的行为。(2)专利分案的申请权。专利申请的分案是指在一件专利申请中包含两项以上的发明创造,其通常是因为专利申请违反了专利申请单一性的原则,或者虽然没有违反专利申请单一性的规定,但申请人认为将申请分为两个以上的申请更为有利。^{[6](p115)} 申请人可以主动提出分案申请,否则一旦相关部门认为专利申请违反了单一性原则,就只能对专利进行修改,并且申请人逾期不答复的,申请将要被撤销。因此,如果专利申请人认为将要申请的专利分案有利于保护自己的权利或者能给自己带来更大的利益,只要在专利行政部门授予专利权的最后一次审查意见之前提出分案申请就是合法有效的。尽管这是有意地延迟了专利公开的时间,但至少就目前的法律来看并无不妥。(3)专利优先权。优先权是《巴黎公约》的基本原则之一,目前也被大部分国家的专利法所采纳。根据优先权的规定,当申请人在一个缔约国提出专利申请时,申请人有权要求将第一次提出申请的日期作为后来再就同一主题申请专利的日期。当另一缔约国的企业采用了抢先注册的专利策略在其国内申请同一专利的时候,利用优先权时专利“潜水”的策略使用方需要抱着赌博的心态,推迟专利在该缔约国获批准的时间。只有找准时机,在该国提出优先权申请才能达到既能占领该国市场,又能给对方带来打击的结果。显然,在这样的竞争中双方都冒着很大的风险,但均未违反法律的规定,故不属于滥用专利权的行为。

是否对社会公共利益造成损害或引起损害的威胁。笔者认为,任何一项策略的使用所造成的后果都是相对的,尤其当这种策略是用在竞争对手之间,一方的

胜出必然导致另一方遭受一定的损失,而这种损失是从商者所必须面临的风险。“潜水艇专利”策略只要合理、合法地被采用,并不会对公共利益造成损害或引起损害的威胁,因为无论哪一方成功,其给社会带来的利润都是巨大的。

四、“潜水艇专利”策略致损的原因

正如上文分析,“潜水艇专利”策略作为一种竞争手段并没有违法之处,然而它又的确给一些企业和国家尤其是对发展中国家和企业造成了损害,甚至使对手陷于无法逆转的困境当中。究其原因,笔者认为有以下几点:

(一)信息传播意识不强

就我国而言,过去我国长期处于自给自足的小农经济形态,社会开放性不高,流动性非常低,传统文化中信息传播意识也不强。由于这种传统意识的影响,我国对于信息的披露和传播关注得并不多。由此也造成企业获取信息的途径不畅。试想在一个大背景下,当一个跨国企业需要在我国申请专利,他们知道我国公民的信息传播意识如此薄弱,又如何指望他们严格遵守信息披露义务和传播义务呢?

(二)专利储备不足并缺乏知识产权发展战略意识

对一些发展中国家的企业来说,由于自有的知识产权和专利技术力量薄弱,从而给了国际巨头以可乘之机。在面临国外与贸易有关的知识产权纠纷中,专利储备不足,缺乏知识产权发展战略意识和国际眼光,这就足以使得相关企业受到巨大的损失。但加入到国际竞争,不熟悉专利的竞争规则,又对国外同行竞争对手的恶意恐吓和虚张声势缺乏足够的准备和清醒的认识,或者没有自信的应对心态,对其恶意侵扰缺乏正当防卫的方式和手段也是不行的。

(三)相关协定已不能顺应大势

关于专利这一领域的相关协定已经是几年甚至几十年之前签订的,随着经济技术的发展和知识产权较量的日趋激烈,TRIPS等相关协定已无法适应现今的形势,不能平衡双方的利益,这才造成了专利权人冒着一搏的心态采用“潜水艇专利”策略来获取巨大利益的局面,而与此同时使用方也面临着遭受巨大损失的危险。正是这样的情形使得这场没有硝烟的知识产权战役打得如此让人人心惶惶。

五、我国应对“潜水艇专利”策略的措施

综上所述,采用“潜水艇专利”策略的竞争手段是非常高明的,此举实属合情、合理、合法。在没有相关协定对其进行调整和约束的今天,我们不应将重点放在

抑制该策略上。至于如何应对这种竞争手段,笔者提出如下几点建议:

(一)对“鼓励信息传播”进行明文规定

TRIPS协定第7条有这样的规定,“知识产权的保护和执法应有助于促进技术革新和技术转让与传播”;美国在司法实践中也将鼓励创新和鼓励披露解释为专利制度的双重目的。^[7]而我国专利法的立法目的中并没有体现这一点。而缺乏对发明创造的鼓励公开和传播的重要规定,极易容易导致实践中轻视专利的披露功能。只有国家和企业意识到信息传播的重要性,才有可能畅通和丰富信息传播的渠道,使得相关领域的技术人员和企业及时而完整地掌握信息,从而更好地应对国内外竞争者各种形式的“潜水艇专利”策略。因为百战百胜的重要原因之一就是“知彼”。

(二)政府应当为企业提供培训和法律咨询帮助

因为并不是所有企业和技术人员都能了解并熟练运用和遵守相关国际协定和规则,故我们应帮助他们尤其是一些中小企业,了解和熟悉国外的法务环境和法律规则体系。只有通过学习,企业才能够熟练地分析和利用专利信息,通过实证性的专利信息分析,了解对手的经营和技术动向,有针对性地采取措施。

(三)完善专利检索系统

笔者认为,就目前的形势来看,建立一个简便、快捷、专业、全面的专利检索系统是有效应对“潜水艇专利”策略的明智选择。这需要专业人员对其进行设置,使其能够让专利申请人更加直观地看到自己所申请的专利在中国范围内是否具有新颖性和实用性。一个方便、全面的检索系统不仅可以使申请人避免浪费精力申请重复专利,从而避免掉入“潜水艇专利”策略的陷阱,也可以减少专利行政部门以及司法部门的工作量。比如日本丰田公司就拥有一支由200多人组成的知识产权团队,专门负责进行专利检索。

(四)企业应当提高创新能力

企业应该提高创新力,积极革新技术,不要将重点放在如何防范对手的竞争策略上,而应该积极主动地提高自己的能力,力求变被动为主动,抢先申请并公布专利。另外,企业也不能在一项专利上孤注一掷,而是应该积极创新,拥有多种技术发明,以避免因遭遇“潜水艇专利”策略而破产的境地。

(五)行业协会应当提供相应的帮助

国际知识产权保护协会(AIPPI)以及各地知识产权协会应该发挥各自的作用,为国家和企业应对这场知识产权的竞争提供相应的帮助,具体包括:协助政府做好本国和国际知识产权制度的宣传工作;及时了解国内外知识产权案件和发展动向,并对相关问题进行调查;致力于加强国际知识产权法律界和相关业务的联系与合作;将发行的相关刊物及时提供给国内企业,鼓励企业界人士积极参与知识产权的研究和探索。只有这样,我们才能更好地应对这场知识产权战役,并给我国企业带来巨大的经济利益。

正如上文所述,“潜水艇专利”策略只是阶段性的产物,在将来的某个时间定会消失,但就目前来看,它仍有长期存在的可能。然而,在各方的努力下,我国一定会打好这场专利策略的战役。

【参考文献】

- [1]国外容忍“潜水艇专利”,“Patent troll”前身Lemelson获专利许可收入约15亿美元 [EB/OL].http://www.cnips.org/xwzx_list.asp?NewsID=747,2011-02-10.
- [2]INTERDIGITAL先行一步 我国产业界谋应对之策[EB/OL].<http://www.srvee.com/comm/news>.
- [3]刘亚军,胡宏雁,跨国公司知识产权滥用行为界定与治理探析[J].商业研究,2011,(11):88.
- [4][7]吕炳斌.TRIPs协定下专利申请的披露要求研究[D].复旦大学2011:85.
- [5]吴斌.论技术标准中的专利权滥用[J].知识经济,2011,(08).
- [6]胡佐超.专利基础知识[M].知识产权出版社.2004.

(责任编辑:徐虹)

An Analysis on “Submarine Patent” Tactics and Its Validity under the Patent Treaties

Tang Wen, Liu Chao

Abstract: As a competition means for a state or a company to maintain profit, “submarine patent” tactics has come into being with the development of knowledge economy. Some scholars and enterprisers think that the strategy act against voluntary patent information disclosure and appeal for abolishing it. However, in my opinion, it's a reasonable choice to maintain status in quo. This paper analyses some forms of “submarine patent” and its validity. Based on this, the passage discusses reasons of the damages brought by the strategy and countermeasures in order to successfully deal with this battle of intellectual property rights.

Key words: patent tactics; disclosure; validity; patent treaty