



西安交通大学 学术文库

基于规范治理视角的 专利价值开发研究

金春阳 著



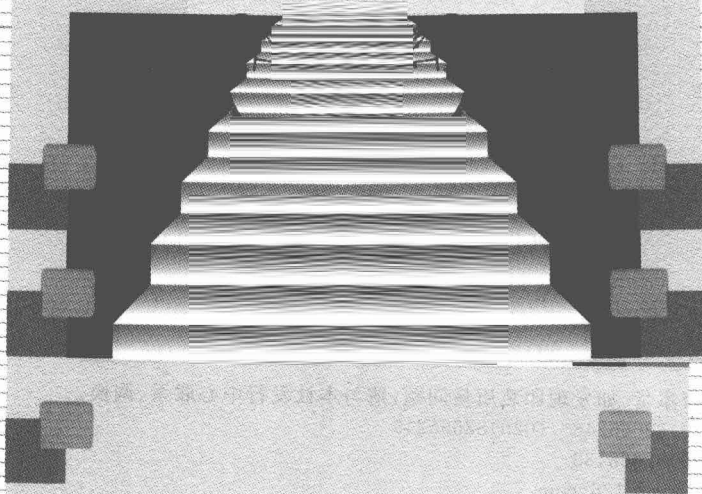
西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS



西安交通大学学术文库

基于规范治理视角的 专利价值开发研究

金春阳 著



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内容简介

本书从内涵建设与价值实现、问题与主义、法律与契约等方面探讨了专利价值开发过程的规范治理问题,系统研究了专利价值开发的合法性、可行性与可能性,提出了规范治理原则,并运用大量的实例,深入探究了各种规范的最佳形式。本书可作为研究人员、在校学生、企业管理人员以及法律工作者学习和掌握专利知识的参考书籍。

图书在版编目(CIP)数据

基于规范治理视角的专利价值开发研究/金春阳著. —西安:西安交通大学出版社,2012.8

ISBN 978-7-5605-4464-9

I. ①基… II. ①金… III. ①专利-研究 IV.
①G306

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 178966 号

书 名 基于规范治理视角的专利价值开发研究
著 者 金春阳
责任编辑 李逢国

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtpress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 陕西时代支点印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 7.625 字数 100 千字
版次印次 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-4464-9/G·459
定 价 25.00 元

读者购书、书店添货,如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133

读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

作者简介

金春阳,男,江西丰城人,毕业于华东师范大学日语系,获得文学学士学位,毕业后留学日本同志社大学,获得法学硕士和法学博士学位,其间留学美国密歇根大学安娜堡分校,获得比较法学硕士学位。曾在松下公司日本总部工作多年,积累了丰富的知识产权实践经验。曾在日本同志社大学兼职,担任讲师。日本国际商务贸易学会会员。现为西安交通大学副教授、硕士生导师、法学院学位评定分委员会委员,入选中华人民共和国商务部企业知识产权海外维权援助中心专家。

在《Doshisha Law Review》(Japan)、《Academy for International Business Transactions Review》(Japan)、《西安交通大学学报(社会科学版)》、《中国高等教育》、《西北农林科技大学学报(社会科学版)》、《专利法研究》、《电子知识产权》等中外学术核心刊物发表论文十余篇。在日本成文堂出版社出版专著《Trade Secret Law: A Comparative Study of China, Japan and the United States》(Japanese)。在清华大学出版社出版了《知识产权法要论》,研究成果于2012年荣获陕西省社科界优秀科普读物奖。《基于规范治理视角的专利价值开发研究》是作者主持的陕西省社会科学界重大理论与现实问题研究项目(2012C062)、陕西省知识产权战略研究课题项目(ZL2011—20)以及中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SK2011011)的研究成果之一。

前 言

创新是一个国家蓬勃发展的动力,也是一个企业走向可持续发展和一个社会实现富裕安康的必由之路。对于创新、发展和民生之间的关系,胡锦涛总书记在 2012 年 6 月召开的两院院士大会上指出:“实现创新驱动发展,必须坚持把以人为本贯穿科技工作始终,让广大人民群众共享科技创新成果。”也就是说,创新成果应当早日进入市场,切实改善人民群众的生活。而知识产权对于推动创新成果的市场化进程,促进科技与经济紧密结合,提高自主创新能力有着不可替代的作用。

自主创新是一个过程,身在其中的企业往往要经历从模仿到被模仿的螺旋式上升的角色转换。这一点,已在日韩企业与欧美企业在激烈竞争中从小到大、从弱到强的发展历程中得到了验证。而遵循知识产权申请规范和运用规范提升知识产权实力显得至关重要。知识产权申请规范是基于对法律和判例的正确理解而形成的规范。企业在申请知识产权时,只有严格遵循这些规范,才能获取高质量的知识产权。就专利申请而言,申请文件的表达宜简不宜繁、实施例举宜多不宜少、权利要求宜密不宜疏、覆盖的产品宜贵不宜廉、权利的范围宜宽不宜窄,这些都是应当遵循的规范。知识产权运用规范是指企业在运用知识产权时应当遵守的规范,否则就容易构成技术垄断。知识产权申请规范和运用规范分别指导着知识产权实力建设的两个重要部分,即内涵建设和价值实现。

本书以专利为切入口,从大量的现实问题出发,提出了既能够加强内涵建设,又可直接指导专利价值具体实现的重要原则,即“规范治理原则”,关注对各类主体及其行为的规范治理,从而既防止内涵建设不到位和价值实现不充分引发的后续创新动力不足,又能够确保各类市场主体

在专利价值的开发过程中获得合法的保护,促进公平竞争。

本书之所以强调规范治理,是因为专利实力建设规范与否和全社会的创新环境密切相关。不可否认的是,在市场经济大潮的冲击下,投机主义思想不断侵蚀创新生态,“山寨”、专利劫持、专利滥用现象时有发生。只有加强规范治理,对低层次的模仿和低水平的产能过剩说“不”,才能突破投机主义盛行等制约创新高水平、可持续发展的“瓶颈”问题。从世界大格局来看,我国经过三十多年的改革开放,逐渐从追赶型经济发展阶段向齐头并进型经济发展阶段过渡,这就要求我国发挥制度优势,依靠自身擅长的资本动员能力和要素聚集能力,弥补自主创新能力不足的短板。而在全社会形成鼓励创新、尊重知识产权的大环境,无疑是尤为重要的。

基于以上考虑,本书共分四章,每一章既相互独立,又彼此相连,围绕规范治理这一共同的话题,深入研究专利价值开发的合法性、可行性和可能性。祈愿本书能对中国创新生态之改善与知识产权实力之提升有尺寸之功,疏漏错谬之处,敬请各位方家硕学不吝赐教。

金春阳

2012年6月22日

于西安交通大学

目 录

导论	(1)
第一章 专利价值的基本问题分析	(5)
第一节 专利价值的内涵探究	(5)
一、专利的质量问题	(5)
二、专利的数量问题	(7)
三、专利的行业问题	(8)
第二节 专利价值的实现手段探微	(9)
一、许可的特点、程序与步骤	(10)
二、信托的特点、风险与问题	(14)
第二章 专利申请的规范治理	(18)
第一节 专利申请的博弈分析	(18)
一、文件表达的繁与简	(19)
二、实施例举的多与少	(20)
三、权利要求的密与疏	(21)
四、覆盖产品的贵与廉	(24)
五、占有领地的宽与窄	(24)
第二节 商业方法专利的挑战与机遇	(27)
一、Bilski 标准的内容分析	(27)
二、Bilski 标准的理论检讨	(29)
三、Bilski 标准的现实意义	(32)

第三章 专利许可的规范治理	(34)
第一节 核心问题的契约整序	(34)
一、垄断理论与滥用理论	(34)
二、许可产品与许可专利	(39)
三、合同主体范围的界定	(44)
四、许可条款的权益内容	(48)
五、过去免责与将来许可	(53)
六、委托制造风险的规避	(58)
七、权利利用尽范围的限定	(61)
第二节 边缘问题的契约整序	(64)
一、信息利用的限制	(64)
二、责任范围的限制	(66)
三、合同转让的限制	(70)
四、挑战专利与破产保护	(72)
第四章 专利联营的规范治理	(77)
第一节 提高效率的契约整序	(79)
一、专利有效主义	(79)
二、费用削减主义	(80)
三、专利开放主义	(80)
第二节 防止垄断的契约整序	(82)
一、专利互补主义	(82)
二、公平交易主义	(88)
三、专利联营主义	(92)
四、小结	(93)
结 语	(96)
参考文献	(98)
附 录	(101)

导 论

创新是一个国家蓬勃发展的动力,也是一个企业实现可持续发展的必由之路。创新的成果必须有知识产权保护,否则创新的价值就会大大缩水。随着全社会知识产权意识的深入,专利作为技术创新成果的最佳载体,在维护创新价值,占据市场竞争主动权方面扮演着日益重要的角色。基于规范治理视角的专利价值开发,是指遵循以专利法和竞争法为代表的“硬规范”,运用以专利申请规范和契约为代表的“软规范”,对专利申请、专利许可和专利联营进行规范和治理。专利价值的开发过程规范与否和全社会的创新环境密切相关。不可否认的是,在市场经济大潮的冲击下,投机主义思想不断侵蚀创新生态,“山寨”、专利劫持、专利滥用等现象时有发生。本书把着眼点放在“规范治理”上,抓住当前技术创新最核心问题,对低层次的模仿和低水平的产能过剩说“不”,对专利价值的越界开发说“不”,有助于突破投机主义盛行等制约技术创新高水平、可持续发展的“瓶颈”问题。

一、基本观点

本书从大量的现实问题出发,提炼出专利价值开发应关注的两大问题,即内涵建设问题与价值实现问题,进而总结出专利价值的内涵主要在于抵御竞争对手的模仿,从而在竞争中占据主动,专利价值的实现有赖于多种方式的运用。在此基础上,本书首次提出了既能够加强内涵建设,又可直接指导专利价值具体实现的重要原

则,即“规范治理原则”,强调应关注专利价值开发的合法性、可行性与可能性的问题;在具体的开发过程中,强调在申请人与专利行政机构之间、许可人与被许可人之间、专利联营与联营参与人之间有效地界定权利与义务,关注对各类主体及其行为的规范治理,从而既防止内涵建设不到位和价值实现不充分引发的后续创新动力不足,又能确保各类市场主体在专利价值的开发过程中获得合法的保护,促进其公平竞争。在研究过程中,本书提出了一系列观点,其中较为重要的有:

(1)在对专利价值的研究中,有两个方面的基本问题需要特别关注,一个是内涵建设问题,一个是价值实现问题。二者贯穿于整个专利价值开发过程,是专利价值开发研究应当把握的关键。

(2)基于对专利价值开发过程复杂性的把握,可以把规范治理的对象分为内涵建设和价值实现,其中,前者形成的规范(专利申请规范)相对稳定、明确,是能够广泛普遍适用的规范;而后者形成的规范(专利许可和专利联营的契约)相对易变、模糊,仅在相对较小的主体范围内适用。对于专利价值的开发过程而言,它们分别属于“基础性规范”和“应用性规范”。

(3)作为应用性规范的专利许可契约,主要功能在于解决影响专利价值实现的核心问题和边缘问题。核心问题是契约当事人最为关注的问题,如垄断与滥用、许可产品与许可专利的范围、权利利用尽的范围等。边缘问题是维护专利价值的辅助性问题,如信息利用的限制、责任范围的限制、合同转让的限制等。

(4)作为应用性规范的专利联营契约,其功能主要在于明晰专利联营各方的权利与义务,既让专利在联营中实现价值,又避免专利因为联营而具备额外的价值。关键在于构建一种专利运用的新机制,在提高效率的同时防止垄断的发生。

二、主要创新

本书提出的主要观点大都是未曾被关注,或者有所关注但未曾

被深入研究和论证的。本书把专利价值开发作为一个整体来考虑,在提出两大基本问题的同时,运用提炼出来的“规范治理原则”指导问题的具体解决,并运用大量的实例,深入探究“软规范”(专利申请规范和契约)的最佳形式,其理论的创新性和实践的指导力都是较为突出的。

三、学术价值

本书的学术价值在于,从现实问题出发,提炼出专利价值开发应关注的两大基本问题,即内涵建设问题与价值实现问题,并首次提出解决上述两大问题应遵循的“规范治理原则”;同时提出遵循“硬规范”(法律),运用“软规范”(专利申请规范和契约),彻底解决投机主义盛行等制约技术创新高水平、可持续发展的“瓶颈”问题,这些对于完善创新激励制度是非常重要的。在上述问题探讨的基础上,本书还首次提出了规范治理而形成的规范在专利价值开发过程中存在稳定性与变易性、一般普适与局部普适的观点。

四、实践价值

专利价值开发本身是一个实践问题,围绕这个问题所展开的内涵建设与价值实现、专利申请与专利运用、专利许可与专利联营无不与实践密切相关。“规范治理原则”更是直接可以用于解决实践问题的原则,特别是该原则延伸出来的“硬规范”和“软规范”对于专利价值开发的合法性、可行性和可能性的判断,具有突出的指导意义。如果专利价值开发的相关各方能够有效贯彻这一原则,仔细体会和执行本书提炼出来的各种规范,实践中的很多问题都能得到圆满解决,许多纠纷也都可以得到预防。

五、研究方法

本书广泛运用了案例分析方法和逻辑分析方法,还将许多研究

方法贯穿始终,例如:

(1)博弈分析方法。不仅用于具体的专利申请的研究,而且也用于价值实现相关的规范治理等理论问题的研究。

(2)系统分析方法。本书对专利价值开发的两大问题和“规范治理原则”的提炼,是把专利价值开发作为一个系统来进行研究的,大量融入了系统分析方法中的整体分析和级次分析方法。

(3)法律解释方法。本书从现有法律制度出发,对美国和中国的专利法、竞争法等法律展开深入的解释,提炼和总结出各种“软规范”。

六、篇章结构

本书共分四章。第一章“专利价值的基本问题分析”,从质量、数量和行业三个角度出发分析了专利价值的内涵问题,提出了企业只有拥有体现行业特色的,与市场占有率相匹配数量的高质量专利,才能真正具备核心竞争力。第二章“专利申请的规范治理”,提炼出了决定专利价值内涵建设质量的专利申请规范。第三章“专利许可的规范治理”,提出了专利许可中的核心问题和边缘问题,以及解决这些问题的契约规范。第四章“专利联营的规范治理”,提出了在解决专利联营问题时必须关注的六大主义,并凝练出了秉承六大主义、解决现实问题的契约规范。

第一章 专利价值的基本问题分析

本章从质量、数量和行业三个角度出发分析专利价值的内涵问题,提出了企业只有拥有体现行业特色的、与市场占有率相匹配数量的高质量专利,才能真正具备核心竞争力,进而对专利价值的实现手段展开分析,主要探讨了许可和信托两种方式。

第一节 专利价值的内涵探究

一、专利的质量问题

什么样的专利是好专利?对于企业来说,好专利就是他人不得不实施的专利。这句话中有四层意思:第一,他人实施的专利;第二,专利中没有瑕疵;第三,权利范围明确;第四,易于检测。

第一,好专利必须是他人实施的专利,他人不实施的专利,不具有市场价值,充其量只是个摆设。美国专利法第 271(a)条规定,除非本法另有规定,任何人未经许可在美国境内,在专利有效期内制造、使用、许诺销售、销售任何获得专利的发明,或者进口到美国任何获得专利的发明的,构成侵犯专利。我国专利法规定,发明专利被授予后,任何单位或个人未经专利权人许可不得实施。这些条款明确赋予专利权人以制止他人实施行为的权利,表明专利的价值主要体现在权利人可以制止他人的实施行为。他人不实施专利,专利就失去了存在的意义,只能是一个摆设,用来装装门面。相反,如果

他人实施了专利,那么专利权人就有权禁止实施。对方要想实施,必须获得专利权人的许可,并支付使用费。使用费的金额通常是和产品的销量成正比的,越热销的产品,需要支付的使用费就越多。可以说,实施专利的产品越热销,专利就越有价值。因此,企业在专利策略的制定上要有大局观,在专利申请文书的撰写上要有前瞻性。不要只看着本企业的产品撰写专利,而要关注竞争对手产品系列的发展,关注相关产品领域的技术走向,关注相关技术标准的发展趋势。

第二,好专利必须是没有瑕疵的专利。某个技术方案要想获得专利,需要满足两个条件,一个是新颖性,另一个是创造性。不具备新颖性和创造性的技术方案,即使在审查中侥幸通过,也会被竞争对手提出无效宣告请求,最终被判定为无效。好专利必须是没有瑕疵的专利,指的就是技术方案不属于现有技术,能够经受无效宣告程序的检验。如果一个专利被人提出无效宣告请求,最终没有被宣告无效,那么这个专利就经受住了考验,就属于好的专利。

第三,好专利必须是权利范围明确的专利。我国专利法规定,发明专利的保护范围以权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。也就是说,决定专利的保护范围有三个要素:权利要求的内容、说明书和附图。如果专利的权利范围不明确,专利权人在主张侵权的时候会遇到意想不到的麻烦。例如,某个企业投入大量资金和人力开发出了一种胶片,权利要求书在描述这种胶片的时候,用了以下词语:“具有光滑表面,平均曲折度为 X 的胶片。”这样的权利要求书所勾画的权利要求范围非常不明确,至少有两处致命的缺陷。第一,表面是否光滑,如何判定?专利权人看到竞争对手在市场上卖的胶片,也很光滑,认为侵犯了专利,但是,对方会说,光滑不光滑,你是如何判断的?你认为光滑,我认为不光滑,权利要求书中又没有具体说达到什么程度就属于光滑。第二,曲折度为 X。如果说明书中没有给出测量曲折度的方法,那么专利权人也没有办

法主张他人卖的胶片的曲折度为 X,没有办法主张他人卖的胶片侵权。

第四,好的专利必须是从他人卖的产品中易于检测出发明的专利。例如,权利要求书在描述一种产品的制造方法的时候,使用了这样的词语:“在制造流程中不被暴露在 50 摄氏度以上。”这样的专利有致命的缺陷。因为,专利权人在主张他人侵权的时候,难以调查取证。被告的产品在生产的时候到底被暴露在多少摄氏度,需要到被告的工厂车间调查取证,需要被告的配合,难度很大。

综上所述,好专利必须是他人实施的专利,且专利中没有瑕疵,权利范围明确,易于检测出发明。

二、专利的数量问题

下面分析市场占有率和专利拥有量的密切关系。假设有两个公司,都是电视机制造企业,都各拥有一项好专利,只不过这两个公司的销售量不同。A 公司的销量是 100 万台,B 公司的销量是 50 万台。A 公司应当向 B 公司支付 50 万回的专利使用费。因为,A 公司使用 B 公司专利的频度是 100 万回,而 B 公司使用 A 公司的频度是 50 万回。A 公司比 B 公司多用了 50 万回,理应向 B 公司支付使用费。

作为 A 公司的经营者,为了扭转这种局面,应当增加好专利的数量。如果 A 公司拥有两项好专利,那么就不用向 B 公司支付使用费了。因为,双方使用对方专利的频度相同,都使用了 100 万回。

如果 A 公司的老板对专利毫不关心,认为专利只是花钱,不赚钱,不增加专利拥有量,甚至不申请专利,情况则会变得很糟糕。A 公司只有对 B 公司惟命是从,按 B 公司的要求支付使用费。因为,对于 B 公司的无理要求,A 公司缺乏对抗手段,没有专利可以遏制 B 公司的无理要求。为了能够继续生产,只有向 B 公司支付使用费。

从以上的分析可以看出,好专利对于公司而言,本身就是和竞争对手抗衡的经营资源,公司值得花大力气、下真功夫获得更多、更好的专利。只有专利拥有量和市场占有率相匹配,公司才能真正具备核心竞争力。

三、专利的行业问题

以上我们分别从专利的质量和数量两个角度,对为什么公司应当拥有更多、更好的专利进行了分析。接下来,我们将从行业的角度,对专利的存在意义进行分析。虽然任何行业中都或多或少地会存在发明,存在以发明为对象的专利,但是专利对于不同的行业具有不同的意义。

对于制药、材料行业而言,专利是龙头地位的护身符。因为在这些行业里,公司可以凭借一件专利占据行业的制高点,用专利披露的一项技术包打天下。世界一流的制药企业都拥有很多、很好的药品专利。他们获得专利之后不会许可给其他企业使用,而是自己专用。对于其他企业的实施行为,通常都会通过谈判或者诉讼坚决制止。对于这些制药企业而言,专利是维护其对某个药品的龙头地位的护身符,一件专利能够给他们带来巨额利润,甚至可以养活一个企业。

但是,在有的行业,仅凭一件专利披露的技术往往无法制造产品。例如我们刚才讲到的数字电视行业。数字电视用到了很多专利技术,这些专利被多个专利权人拥有。无论是日本的松下、索尼,还是韩国的三星、LG,任何企业在制造数字电视的时候,都需要实施其他企业的专利。这些企业为了避免相互之间主张专利侵权,避免打专利战争,都采取了一些措施。主要有两种措施。第一种是签订交叉许可合同,相互允许对方实施自己的专利。第二种是专利权人将其拥有的专利集中起来,通过一个机构统一对外进行许可,这种许可模式被称为专利联营。无论是交叉许可,还是专利联营,都

具有回避专利侵权纠纷的效果,都具有稳定经营环境的作用。因此,对于电子、通信行业而言,专利是公司安定经营的稳压器。

综上所述,专利是企业核心竞争力的凝缩,其价值集中体现在权利人可以制止他人的实施行为。对于企业来说,专利是龙头地位的护身符,是安定经营的稳压器。企业应当力争拥有更多、更好的专利,达到专利拥有量与市场占有率的有效均衡。

第二节 专利价值的实现手段探微

在市场经济中如何实现专利的价值? 转让、许可、质押、信托,都是可供选择的方式。正如专利的获得不能一蹴而就,专利的运用同样需要循序渐进。纵观世界先进国家,无不如此。例如,日本企业对专利的运用形式主要是许可。各大公司,特别是消费电子、信息通讯行业的主要企业,通过有偿或无偿的交叉许可,已形成了一个专利共享的圈子。也许由于交叉许可合同通常对转让专利有严格限制,大公司转让专利的现象比较少。

关于专利的质押,日本政策投资银行进行过许多有益的尝试,但是,该银行不是因为专利有价值而融资,而是企业的产品有销路、对其经营前景看好而融资。质押的对象虽然是专利,银行并不期待通过变卖专利回收资金。银行的资金回笼,靠的是企业产品在市场的成功表现而产生的利润。这种模式关注的是企业整体的前景,而非专利的市场价值,不要求对专利的市场价值作准确评价,从而绕开了这个难题。这样做虽有其合理性,但其资本运作和专利的价值基本上不挂钩,因此从严格意义上来说不是专利的质押,而是企业整体实力的质押。

我国的《国家知识产权战略纲要》提出,要“推动企业成为知识产权运用的主体,引导企业采取知识产权转让、许可、质押等方式实现知识产权的市场价值”。如何运用专利实现其市场价值成为人们