

Research on the Scope and Legal Regulation of Patent Trolls

Jinyu Dong

Faculty of Law, South China University of Technology, Guangzhou Guangdong
Email: fisher4ever@163.com

Received: Dec. 20th, 2017; accepted: Jan. 2nd, 2018; published: Jan. 9th, 2018

Abstract

With the expansion of the patent centralization strategy and the interest in patent litigation, patent trolls are increasing by using the patents as a bait in technology market. A large number of claims of tort make the high-tech innovation entities suffering, while the patent trolls have got rich profits. The boundary between patent trolls and legitimate rights is blurred, and the changing methods of patent trolls have led to the difficulty of recognition. This article tries to make a more reasonable definition of the category of patent trolls, and puts forward some solutions to the problem on this basis.

Keywords

Patent Trolls, Scope, Legal Regulation

专利海盗的范畴与法律规制问题研究

董晋瑜

华南理工大学法学院, 广东 广州
Email: fisher4ever@163.com

收稿日期: 2017年12月20日; 录用日期: 2018年1月2日; 发布日期: 2018年1月9日

摘 要

伴随着专利集中战略的扩张和专利诉讼中的利益获取手段被挖掘, 囤积大量专利并以此作为诱饵开展诉讼活动的专利海盗不断增加, 甚至一些以创新为原始目的的专利运营实体也开始参与进来。大量的侵权主张使得科技创新实体苦不堪言, 而专利海盗却得到了丰厚的利润。制度对专利权的保护已经开始向遏制创新进行异化。“海盗行为”与正当专利维权诉讼的界线模糊以及专利海盗不断更新的获利手段导致

其定性的困难。本文试图对专利海盗的范畴进行较为合理地界定，并在此基础上提出一些解决专利海盗问题的方案。

关键词

专利海盗，范畴，法律规制

Copyright © 2018 by author and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

专利海盗(Patent Trolls)的问题源自 NPE (Non-Practicing Entities)，即非专利实施主体。NPE 在 20 世纪末开始出现，主流观点认为这与美国在八十年代开始施行的“亲专利”政策息息相关，即在急剧扩大专利申请数量的同时并未严格确保专利质量。这种问题同样出现在了今天的中国。根据 Patent Freedom 的统计，截至 2011 年 1 月 1 日，全球有 380 多家 NPE；而到 2013 年 8 月，该数量已经增长到了 710 家。

[1]其中较为著名的 NPE 包括高智发明(Intellectual Ventures)，交互数字专利控股公司(Inter Digital)等。与传统专利运营“创新 - 受益 - 再创新 - 再受益”的模式不同，NPE 的科研人员相对于通常的技术创新企业来说非常少，它的专利主要来源于直接购买和资助研发。除了 NPE 之外，美国白宫国家经济会议在 2013 年发布的《专利操控与美国创新》报告书中还采用了 PAE (Patent Assertion Entities)的称谓，即专利操控实体，强调的是以诉讼作为盈利手段的市场主体。

但 NPE 本身是一个中性的语词，它既包含了正当运营的非专利实施主体，也包含靠侵权诉讼和禁止令相威胁获取谈判利益的主体，而正当与不正当的界线是动态的，一个从事正常发明与运营业务的主体同样也能在一定情况下被认定为专利海盗。如 NPE 巨头高智发明，其公司设立了三种基金，其中 ISF (Intellectual Science Fund)发明科学基金就是用于内部研发和召开科学家会议进行“头脑风暴”，以获取具有前瞻性和市场前景的专利技术[2]，这本身是一种值得提倡的科研创新模式，但它同时也可能涉嫌利用收购并囤积的大量专利进行恶意诉讼。

2. 学界对专利海盗属性的论争

由于与“NPE、PAE”等中性的专利运营主体的范畴有交叉重叠的部分，专利海盗本身的性质以及社会影响都饱受争议，学界目前存在反对、支持与中立三种基本态度：

持反对态度的学者多从专利海盗对技术创新之冲击的角度来讨论。因为专利海盗本身并不生产产品，甚至不研发技术，他们在现行制度之下所承担的风险微乎其微，而被诉侵权的企业却有可能因为禁令的实施导致产业链的断裂，造成销售额的巨大亏损。专利海盗提高了科技企业的创新风险与成本，而这部分创新的风险最终会转化成为社会整体价值的无端流失；并且，专利海盗低风险高收益的模式会对整个社会的创新环境进行价值诱导，专利丛林的现象会越来越严重，科技创新将进入一个恶性循环。

支持者们则多从专利流通和技术潜在价值挖掘等角度论证广义 NPE 为社会和专利市场带来的正面效用。他们认为广义上的 NPE 是专利集中战略对技术优化整合的典型代表，能够较好地刺激前瞻性技术的研发和专利的转让。退一步讲，NPE 所从事的所有专利流转、诉讼等活动，都是建立在合法专利权的基础上，具有形式正当性。

而持中立态度的学者们，则认为问题的症结在于专利有效性的判断和专利诉讼中可能被利用的一些不合理的漏洞。专利海盗本身对创新既有积极影响也有消极影响，专利海盗行为的界定没有一个普适性的标准，需要在个案中具体分析。因为对于专利非实施主体而言，专利诉讼是其无法避免的一种手段，正当的业务行为向恶意诉讼的异化的标准难以确定。

3. 专利海盗的应然范畴

上述观点产生分歧的根本原因是专利海盗范畴界定存在偏差。我们无法否认，NPE、PAE 这样庞大的群体范围中，存在规模化运作的具有专利流转刺激性作用的专利运营实体，但也必须认识到，其中相当多一部分已经向利用诉讼进行市场投机的主体进行异化。因此，对专利海盗群体的范畴进行一个合理的界定，将会是我们对专利诉讼投机行为限制的必要基础。

作为一个舶来品，不妨先对“专利海盗”一词在美国的学术定义进行考察。Markus Reitzig 教授认为，专利海盗所指向的，是专门以通过许可或出售专利技术给其他生产商来谋取利益的公司或个人。而这些生产商在与公司或个人达成协议时已经被指责侵犯了这些公司或个人的专利技术，从而使生产商迫于压力达成协议[3]。另一位教授 Sujitha Subramanian 则认为专利海盗指那些不会通过将其专利商业化来获利，反而是通过向潜在的侵权人寻求不合理的许可费获利的团体，最后靠专利诉讼存活。这些定义皆存在瑕疵，如 Markus 教授的定义，既没有对专利海盗囤积专利的行为进行归纳，也没有概括生产商妥协的压力来源；而 Sujitha 教授定义中的商业化是一个模糊的概念，外延不甚明确，既包含商品化，也包含货币化。专利海盗没有将专利技术商品化，而是将其货币化[4]。专利的货币化，不论是通过购买获取专利，还是高价许可给生产商，通常就是一个商业化的过程。

笔者认为，专利海盗获取收益的价值链条，应当包含专利的恶意囤积、寻找目标企业并以侵权为由提起诉讼、以禁止令等手段威胁以及获取高额乃至超额许可费用。随着专利攻防战的拉开，专利海盗投放钓饵的手法也在更迭之中，甚至在其专利策略价值实现的过程中已经出现寻找“专利打手”进行技术流转的环节。根据以上价值链条所涉及的步骤逐一分析专利海盗与传统 NPE 的区别，应更加具有合理性与可行性。

3.1. 专利的恶意囤积

持有专利是专利海盗进行滥诉活动的前提。专利海盗的一般运营模式是囤积专利 - 恶意诉讼 - 强迫对方接受许可 - 获取利润 - 新一轮的专利囤积，所以对专利海盗集中专利行为性质的界定，将是我们建立整体规制框架的出发点。有的学者认为，应将专利海盗囤积的专利限定为“明显缺乏价值”的专利。但是这样会带来更多的问题，首先“明显缺乏价值”本身就是一个范围不甚清晰的表述。这种价值量的确定，在专利运营机构、司法机关和市场交易主体之间基本无法达成共识，而且专利的价值并非一成不变，一个当前价值未被发掘的专利技术可能在不同市场背景下的受重视程度是不一样的；其次，这个限定对专利海盗界定的实质作用并不大，根据 Lexis Nexis 专利信息数据库显示，在 2006 年美国所有专利纠纷中，经营实体作为原告的胜诉率为 20%，专利海盗作为原告的胜诉率为 18%，有 NPE 倾向的个体发明者作为原告的胜诉率为 33%。这表明专利海盗所持有的专利技术水平是具有一定创新性的，并非毫无价值[5]。对于高智发明，交互数字等专利运营实体，决定它们是否为专利海盗的要素并非持有专利的质量，而是持有专利后的行为的性质。

理论上而言，对非实施专利主体行为的主观恶性的考察是较为合理的方式。但 NPE 的主观状态的探知是一件几乎无法实现的司法任务，从可行性的角度来看我们仍然需要一些能够被量化的要件作为替代性的标准。笔者认为，这其中应包含实体所拥有的非实施专利所占的比例以及收益的来源。专利海盗的

共同特点就是持有的非实施专利数量占到了其总专利数量的全部或绝大部分，在专利集中效应的基础上加以整合形成专利丛林，再寻找目标企业。但是非实施专利的集中同样也是广义 NPE 群体的特点之一，仅凭借非实施专利数量似乎难以将专利海盗从 NPE 群体中剥离出来。如 Vringo 公司，它本身声称运营一个移动社交应用的发布平台，但是平台所带来的收益和运营平台所付出的成本完全不成比例，产生了巨大的净亏损。2012 年其从诺基亚取得蜂窝设施技术和标准必要专利后便立即向中兴通讯提起诉讼。Vringo 专利许可的费率为每部中兴制造或销售的手机收取 2.5 美元且其他用户装置收取 1.2 美元[6]。由此可见，专利海盗用一些伪装服务来掩饰实际的恶意诉讼，但这掩饰不了其另一特点：收益主要来源于非实施专利的许可或存在“超竞争价格”许可。这样一个标准的实现可以通过对公司财务报表的审查进行核实，得到较为清晰的收益比例的统计。这些因为双方地位不平等而签订的许可协议的费率通常与市场竞争价格相背离，倘若在这其中因诉讼而达成的许可协议所收取的许可费用占到了公司收入的一定比例，则其便可能具有专利海盗之嫌。

3.2. 专利的恶意流转

随着司法界和学界对于专利海盗问题的关注度和警惕性越来越高，专利海盗们自身的风险也在增加，由于自身持有专利数量与关注度正相关，并且亲自参与诉讼可能导致其“海盗属性”的暴露进而落入多数企业的黑名单，于是它们也开始寻求新的组织形式，尝试把自己持有的专利转让给他人，进而间接获取经济利益。

利用专利转让实现专利诉讼大概有两种模式，一种是将专利转让给第三人之后由第三方提起诉讼。这种形式下不论专利转让方还是专利受让方，其本身行为的正当性都是不容置疑的。但是在实际产生的社会效果方面，这种情形下的 NPE 似乎成为了专利诉讼的催化剂，在企业间的专利诉讼中，专利海盗公司往往会通过关联公司给涉及诉讼的一方或者双方企业提供专利乃至专利组合，供双方诉讼[7]。为了赢得诉讼，涉诉双方都不得不大规模收购专利。虽然这样的专利流通并不贴和专利法的精神，但是规制起来实属不易。另外需要考量的模式是，专利海盗将专利形式上转让给自己的空壳公司(专利打手)，让专利打手参与诉讼，由此专利海盗公司的实际获利手段就具有相当高的隐蔽性。即便空壳公司受到追踪，其母体专利海盗实体也不用担心受到太大的影响。这种模式当前俨然成为 PAE 进化的新趋势。此外，独立发明人的地位也值得关注。在专利海盗问题中，独立发明人一般是作为专利打手参与诉讼，因此独立发明人可以与空壳公司作为同一类主体加以规制。

总之，结合上述论证，可以将专利海盗界定为：

拥有非实施专利数量超过其全部持有专利数量一定比例，且盈利主要来自于非实施专利的许可费用，或；

非实施专利许可费率定价超出市场竞争价格一定限度，或；

将若干非实施专利转让给关联公司，操纵关联公司进行恶意诉讼的专利实体。

4. 浅议专利海盗法律规制进路

4.1. 宏观视角：《反垄断法》的规制

专利海盗的行为看似是对自身持有专利自由且正当地使用，但是它们不依托于产品的生产，也不依托于正常的专利运营，仅仅着眼于专利的直接货币化，通过诉讼等隐性威胁制造许可谈判地位的不对等。其手中不断扩充的专利“武器库”就是制造威胁的资本。这实际上是对专利权利的滥用，其限制竞争和创新的社会效果甚至比依托于具体产品的垄断行为更加严重。我国《反垄断法》第五十五条规定“经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法”能够为规制专利海盗行为提供一定的依据。

那么关于《反垄断法》之于专利海盗的可适用性，一个重要的问题就在于，专利海盗能否被认定为《反垄断法》意义上的“经营者”。《反垄断法》第十二条规定“本法所称经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和其他组织”，那么，专利海盗所从事的活动是否能被认定为“商品生产、经营或提供服务”呢？笔者认为还是比较牵强的。专利海盗的核心行动是从独立发明人、小型技术公司、破产企业处购获技术并“雪藏”，静待市场时机成熟时用作发动侵略性诉讼和谈判的砝码[8]，这并不符合“生产商品、提供服务”的范畴。当然，我们不能否认也有高智这样可能由专利运营机构异化而来的专利海盗，但总而言之，当前的《反垄断法》规制的经营者主体难以完全涵盖专利海盗的范畴，尤其是大量存在的仅仅从事典型“滥诉——许可”活动的专利海盗类型，有必要依据技术市场实体的性质对“经营者”的范畴做一定的扩充。

4.2. 微观视角：司法程序与行政管理

在立法层面，我国《专利法》第四十八条规定了专利的强制许可，其中包含了三年内没有充分实施专利和被认定为垄断行为的强制许可，这对专利海盗活动起到了一定制约作用。但是在涉及专利海盗滥诉的司法程序改良上，以及针对专利海盗恶意囤积、流转专利的行政监管中，还有很大的修缮空间。

4.2.1. 限制“禁止令”

在美国“易趣案”中，最高法院提出了衡量是否颁布禁令救济需要考虑的四个因素：原告是否遭受了不可弥补的损害；法律救济是否足以赔偿损失；衡平救济是否正当；颁布永久禁令是否损害公共利益[9]。这对我国的专利诉讼中“停止侵权”民事责任承担的标准确定有较好的借鉴意义。“停止侵权”的门槛不宜过低，这不仅是出于双方利益平衡的考虑，也是对技术和产品市场秩序稳定性的维护。

4.2.2. 提高诉讼成本

专利海盗引发“专利诉讼爆炸”的关键因素之一，就是滥诉的低风险，低成本，就算败诉也未必承担巨大的经济负担。而被告方则有可能因为诉讼导致其专利实施和产品销售遭受不可逆的损失。因此，可以引入以下两个措施提高专利海盗的诉讼成本：美国《创新法案》的费用转移制度，以及适当地适用反赔制度。《创新法案》提出了较为激进的“费用承担转移条款”，并将费用扩大至胜诉方合理律师费之外的其他诉讼费用[10]。反赔制度则是要求原告针对因诉讼而造成被告在商业上的损失予以赔偿，其适用应当以慎重考察原告行为确实符合专利海盗的相关界定为前提。

4.2.3. 建立合法 NPE 白名单制度

针对 NPE 专利运营市场的无序性，将公权力机关监管引入 NPE 市场能够使以专利恶意囤积和恶意流转为核心的众多问题得到解决。所谓 NPE 白名单制度，也就是非实施专利运营行业准入制度。这种制度的建立，能够使得技术市场上的交易、运营实体的动态受到行政机关的监督。NPE 极易造成技术市场的垄断，对其实行登记、审查合格后才能准入专利技术服务市场，能够有效遏制专利海盗主体的泛滥。以此白名单为基础，定期对所有技术市场主体进行审核，监测其持有专利的数量，防止专利恶意囤积。同时，这个白名单使得专利贸易制度的建立变得更加具有可行性，凡涉及非实施专利主体的专利流转需强制进行登记，可以防止 NPE 操纵空壳公司在合法的市场运作表象之下从事阻碍创新和专利实施的不正当活动。

5. 结语

在专利集中成为一种技术趋势的情况下，合法专利运营主体中掺杂着大量专利蟑螂的情况是难以逆转的；而为了技术市场的繁荣以及保护善意专利权人的合法权利，专利流转的行政监管手段也难以过度

紧收。面对如此两难的局面，首先要解决的便是专利海盗的属性界定。通过对目前技术市场上专利海盗行为模式的类型化梳理，可以得出一个专利海盗的基本范畴，并且依据其行为模式在立法与行政监管层面限制其通过权利滥用而得到的收益。这不仅维护了技术市场的有序竞争，刺激了创新技术实体的研发活力，也体现了专利法乃至知识产权制度的利益平衡理念。

参考文献 (References)

- [1] 曹晓宁. 浅谈 NPE 与传统专利运营模式之间的异同及冲突根源[J]. 中国专利与发明, 2015(6): 125-128.
- [2] 孟奇勋. 专利集中战略研究[M]. 北京: 知识产权出版社, 2013.
- [3] Reitzig, M.G., Henkel, J. and Heath, C. (2006) On Sharks, Trolls, and Other Patent Animals—“Being Infringed” as a Normatively Induced Innovation Exploitation Strategy. *SSRN Electronic Journal*, **75**, 1524-1528. <https://doi.org/10.2139/ssrn.885914>
- [4] 于凯旋. 专利海盗的分类与特征[J]. 电子知识产权, 2013(8): 20-27.
- [5] Fischer, T. and Henkel, J. (2012) Patent Trolls on Markets for Technology—An Empirical Analysis of NPEs’ Patent Acquisitions. *Research Policy*, **41**, 1519-1533. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.05.002>
- [6] http://www.vringoip.com/documents/FG/vringo/ip/35142_CMC_Term_Sheet.pdf, 2017-10-28.
- [7] 吕磊. 论专利海盗扩张的成因与影响[J]. 电子知识产权, 2013(8): 28-33.
- [8] 曹耀艳, 詹爱岚. 专利海盗的特征、类型及其应对[J]. 浙江工业大学学报(社会科学版), 2013(6): 233-239.
- [9] Lemley, M.A. and Melamed, A.D. (2013) Missing the Forest for the Trolls, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 443. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2269087 [转引自张体锐. 专利海盗投机诉讼的司法对策[J]. 人民司法, 2014(17): 108-111.]
- [10] 易继明. 美国《创新法案》评析[J]. 环球法律评论, 2014(4): 146-166.

知网检索的两种方式:

1. 打开知网页面 <http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=WWJD>
下拉列表框选择: [ISSN], 输入期刊 ISSN: 2329-7360, 即可查询
2. 打开知网首页 <http://cnki.net/>
左侧“国际文献总库”进入, 输入文章标题, 即可查询

投稿请点击: <http://www.hanspub.org/Submission.aspx>

期刊邮箱: ojs@hanspub.org