

文章编号: 1004-8308(2005)03-0096-05

论失效专利的开发与利用策略

y

符颖

(上海交通大学 科技处, 上海 200030)

摘要: 失效专利是进入公有领域、公众可以自由使用的人类智力成果,通过分析失效专利的成因,探讨了不同类型的失效专利的价值,并提出失效专利的开发和利用策略。

关键词: 失效专利; 价值; 开发; 策略

中图分类号: G306.0 文献标识码: A

随着知识经济时代的到来,经济竞争的核心演变为技术竞争,企业要想在知识经济时代获得竞争优势,就必须善于运用专利战略。失效专利策略是专利战略的重要组成部分,合理运用失效专利将有效增强企业的技术竞争力,特别是对技术力量薄弱的中小型企业更是一条促进企业发展的战略捷径。

1 失效专利的成因

失效专利是指因法定原因及其他原因失去专有权而进入公有领域,社会公众可以自由使用的人类智力成果。失效专利的形成主要有四个方面的原因。

(1) 法定期限届满,失去专有权。纵观各国专利法都对专利的有效期作了限制,专利保护期在不同国家从 10 年到 20 年不等。如美国、加拿大等国家专利法规定发明专利的保护期是 17 年,英、德、法等国专利法规定发明专利的保护期是 20 年。大多数国家的保护期是从专利申请案提交专利局之日起计算,如英、德、法等国;少数国家则从专利证颁发之日起计算,如美国、加拿大等;还有少数国家从公布专利申请案之日起计算,如日本。我国《专利法》规定“发明专利权的期限为 20 年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为 10 年,均自申请日起计算。”

专利权期限的规定源于平衡发明者与社会利益的考虑,专利制度的立法本意在于促进技术革新,推动社会进步。但技术革新是需要成本的,若发明人的付出得不到回报,势必打击其创新积极性,大家都产生“搭便车”的心理,最终必然影响技术进步和革新。因此法律一方面赋予发明人对专利拥有专有权,另一方面又对专有权规定了一定期限。所以,任何一项专利都会成为失效专利,不论其使用价值是否用尽。

(2) 专利权人放弃专有权。专利权人在专有权法定期限届满前主动放弃或被法律视为放弃专有权。根据《专利法》第四十四条规定“有下列情形之一的,专利权在期限届满前终止:没有按照规定缴纳年费的;专利权人以书面声明放弃其专利权的”。《中华人民共和国专利法实施细则》第五十四条规定“国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后,申请人应当自收到通知

y 收稿日期: 2004-05-12; 修改日期: 2004-09-09

作者简介: 符颖(1976-),男,讲师。

之日起 2 个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的, 国务院专利行政部门应当授予专利权, 颁发专利证书, 并予以公告。期满未办理登记手续的, 视为放弃取得专利权的权利”。

据国外统计资料显示: 英国, 其专利权维持到第 10 年的不足 50%, 维持到届满者仅占 18%; 在法国, 维持到第 10 年的约占 25%, 维持到届满者仅占 5%; 在德国, 专利权平均寿命 9 年, 维持届满者仅占 4%^[1]。

(3) 因宣告无效, 专利自始不存在。无效宣告是指一项专利授权以后, 任何单位或个人认为其不符合专利法及其实施细则的规定, 向专利复审委员会请求撤销该项专利的行为。根据我国《专利法》第四十五条规定“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有关规定的, 可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效”。宣告无效的专利权视为自始不存在。请求宣告无效的主要理由有: 发明专利缺乏新颖性、创造性或者实用性; 专利权的取得与他人在先权利冲突; 专利说明书、权利要求书含混、模糊, 或权利要求超出了原说明书和权利要求书记载的范围; 专利的主题违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益; 从社会整体利益出发, 法律规定不得授予专利的智力成果。^y

(4) 未向我国提出申请的国外专利。专利作为私权具有地域性的特征, 一项专利要在国外获得保护必须向寻求保护的所在国提出申请。未向我国提出专利申请的国外专利, 在我国不具有专利资格, 任何人都可以自由使用。但必须注意一点, 即在判断国外专利是否在我国享有专利权时必须查明这些专利是否享有优先权, 是否在优先权期间内。根据《巴黎公约》的规定, 在一成员国首次提出专利申请后的一定期限内, 又在其他成员国就同一内容的发明创造提出专利申请的, 可将其首次申请日作为其后续申请的申请日。这种将后续申请的申请日提前至首次申请的申请日的权利就是优先权。优先权的意义在于, 一是在优先期内, 发明创造不因任何将该发明创造公诸于世的行为而丧失新颖性, 二是可以排除他人在优先权日后就同样的发明创造提出专利申请^[2]。我国《专利法》第二十九条第一款对此进行了规定, “申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内, 或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内, 又在中国就相同主题提出专利申请的, 依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约, 或者依照相互承认优先权的原则, 可以享有优先权。”其第三十条规定“申请人要求优先权的, 应当在申请的时候提出书面声明, 并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本; 未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的, 视为未要求优先权。”

2 开发失效专利的现实意义

专利的“失效”是从法律角度而言, 而从技术角度讲, 失效专利并不一定丧失技术价值。有不少专利在失效后仍是该领域的重要技术, 仍然创造着巨大的经济价值。如早在 1841 年, “橡胶硫化技术”就由查尔斯·固特异在美国获得专利, 现在这项技术早已成为失效专利, 但“橡胶硫化技术”却仍是橡胶制品领域普遍使用的关键技术之一。

y 对于同一权利客体, 可以先后受到多种权利的保护。依权利产生的先后顺序, 可称之为在先权利或在后权利。在先权利和在后权利的主体可以是同一主体, 也可以是两个或两个以上不同的主体。如一件美术作品, 自作品创造完成之日起, 作者就享有著作权, 若就这件美术作品再申请外观设计或作为商标标识进行商标注册, 由此产生的外观设计专利权或商标权就是在后权利。专利法第二十三条规定“授予专利权的外观设计, 应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似, 并不得与他在先取得的合法权利相冲突。”

世界知名的美国苹果电脑公司,就是其创始人费莱·瓦尔丁在美国专利局查阅了一份微电脑失效专利技术后,利用该技术与他人合作,投资 50 万美金创建的。由于经营得当,该公司 10 年之内销售额达 1 500 万美元,成为全美颇有影响的高新技术企业之一。

从日本经济的腾飞来看,日本在进口或模仿国外专利的同时,也非常重视失效专利的开发和利用,并在二次开发的基础上建立了自己的技术体系,实现技术的快速进步,由一个专利进口国转化为专利出口国。据日本人自己推算,通过引进国外专利和利用失效专利掌握外国现成的先进技术,大约节省了三分之二的时、十分之九的研究开发费用。

国家专利局的统计资料显示,截止 2003 年 12 月 31 日,专利申请量已达 190 多万件,授权量为 106 多万件,其中失效专利已超过 50 万件,占授权总量的 1/2 强。失效专利还以每年 10% 左右的速度递增。而全球专利技术的储量已约 4 500 万件,其中有效专利只有 12% 左右,失效专利占 88%。随着申请量的增加,失效专利的数量进一步扩大。重视和珍惜这些失效专利将使我们站在巨人的肩膀上进行技术创新,更快推动我国经济建设的发展。^y

3 失效专利的价值状态分析

不同的失效专利因失效原因不同,其蕴涵的经济价值也不同。一般来说,失效专利主要有三种价值状态:一种是已经转化为生产力,可以直接运用的失效专利;第二种是具有前瞻性的创新,目前难以转化,但通过技术提高和二次开发可以产生巨大经济价值的超前专利;第三种是由于技术迅速进步、已经落伍的专利,使用价值不大。

法定期限届满而失去专有权的专利一般都具有很好的使用价值。经济收益是驱使权利人维护该专利的直接动力,经济效益差的专利很难维持到法定期限届满。大多数国家法律都规定,专利的年费是分阶段递增的,时间越长年费越高。若专利不能产生经济效益,随时间推移还要交纳高额年费,从经济的投入产出收益讲,专利权人无利可图,一般就较早放弃了这些专利。

专利权人提前放弃的专利,大多属于第二和第三种价值状态。对此,要具体情况具体分析,对具有前瞻性的专利,通过相关技术的改进或设备更新,可能变得易于转化实施,因此对这类专利不要轻易打入冷宫;而对技术落后的专利必须考虑到,技术的先进和落后是相对的,可以根据自身情况借鉴参考。如我国某公司在改进一种碟阀生产工艺时,通过国际联机检索查出 500 多篇国外专利文献,其中有些专利因技术落后而被放弃,成为失效专利。而世界发达国家的此项技术水平与中国的实际情况相比有 10—20 年的时差,这种失效专利正是我们的适用技术,该企业直接利用之后产生了良好的经济效益。

宣告无效而产生的失效专利可能有两种价值状态,一种是有些智力成果虽然价值很大,但从社会整体利益出发,不能赋予专利。《专利法》第二十五条规定“对下列各项,不授予专利权:科学发现;智力活动的规则和方法;疾病的诊断和治疗方法;动物和植物品种;用原子核变换方法获得的物质”。此类成果直接进入人类文明成果库,公众可以自由使用。另一种主要是不具有专利价值、没有含金量的专利,包括上述提到的宣告无效专利中的前四种情况,此类专利开发使用价值不大。参照宣告无效的理由就能准确判断宣告无效专利的使用价值。

^y 申请量及授权量数据来自国家知识产权局网站 www.sipa.gov.cn 失效专利数据来自中国知识产权出版社出版的光盘《失效专利数据库》2003 年 9 月更新版。

未向我国提出申请的国外专利则可以根据市场情况, 筛选一些技术含量高, 已经或正在创造经济价值的专利, 直接利用或二次开发利用, 对这种失效专利的合理利用风险小, 价值大。

4 失效专利的开发与利用策略

专利战略是一种竞争战略, 是为获得与保持市场竞争优势, 运用专利制度提供的专利保护手段和专利信息, 谋求获取最佳经济效益的总体性谋划^[3]。失效专利策略作为专利战略的重要组成部分, 其利用和开发应遵循以下几点。

(1) 建立跟踪机制, 做好开发准备工作。开发利用失效专利, 首先要了解同行竞争者中所处的地位以及竞争市场的格局与发展动态, 建立失效专利跟踪机制, 对已失效和即将失效的专利资料进行收集, 结合企业技术情况、市场需求及剩余市场空间进行分析, 拟订开发失效专利的可行性报告, 做好开发准备工作。以生产到期专利药品为例, 从 2001 年到 2006 年, 世界上一些大的跨国公司平均将有一半以上的专利药品到期。在这些专利到期药品中, 不乏许多疗效显著且市场需求大的药物, 如奥美拉唑、氟西汀、头孢呋辛酯等。有生产能力的企业, 在药品专利期满后, 就可以开始申请销售专利药品仿制品的批准, 以期专利期满后立刻就能上市销售。

(2) 分清专利失效原因, 制定相应策略。特定失效专利的价值要结合目前技术情况具体分析, 但在前期筛选时可以从失效原因分析, 早期就排除一些无价值的失效专利, 以节约工作成本。例如, 与在先权利冲突而被宣告无效的失效专利是没有开发价值的, 因为开发利用后会引发侵权问题。另外, 应注意失效专利在世界范围的法律状态。凡未向我国提出申请的国外专利, 在我国不受法律保护, 属于失效专利, 可以自由生产销售, 但不能将该产品外销到该有效专利的所在国, 否则将构成侵权。

(3) 结合企业特点, 制定具体利用策略。专利是集技术、经济、法律三位为一体的产物, 企业在制定专利战略时必须结合企业的经济实力、技术竞争与经营状况等多种因素确立可行性方案, 策略性地运用专利战略, 促进企业的持续发展和核心技术的提升。

a 有直接经济价值的专利采取拿来主义。对于一项成熟的专利, 通过失效专利文献提供的技术内容, 按图索骥就能直接生产出产品, 产生经济效益。如青岛某器材厂欲投资 20 万元购买一项“铝制品焊接助剂”的专利技术, 但技术人员在专利文献库检索时, 发现此项专利早已过期, 只需交纳 50 元查询费便可获得该项专利的全部信息。该厂不仅按照该资料开发出新产品, 还迅速推向市场, 获得了丰厚的回报。

b 对具有市场潜力的失效专利进行二次开发, 推动技术革新。随着新技术革命加快, 产品寿命周期缩短, 国家市场竞争加剧, 研制的难度越来越大, 人力、物力的投入也越来越多, 风险也越来越大。发展中国家由于经济技术水平的限制, 常常感到力不从心, 解决这个问题的有效途径之一就是利用失效专利的技术文献资料, 借鉴吸收有用技术, 开拓思路, 进行再次开发。这既节省大量的时间、人力和财力, 又可以实现技术的短平快发展。如日本一位石川的工厂主, 准备投资生产一种轻型隔热建筑材料, 当时国外有些厂商已在日本获得有关这种材料的专利, 但有效期即将届满。石川掌握这情报后, 便在原有技术的基础上进行二次开发, 待专利有效期一过, 立即大规模地制造、销售根据上述专利研制改进成功的新型建筑材料, 取得了巨大成功。这种借鉴他人成果, 实现自身产品开发的方法, 已是现代工业发达国家常用的一种手段。

c 专利转让和许可中的谈判筹码。在专利转让和许可贸易中, 及时掌握失效专利的法律状

态,可以在谈判中赢得主动地位,知己知彼百战不殆。如上海耀华玻璃厂与英国皮尔金顿玻璃有限公司谈判引进浮法玻璃生产技术项目时,对方提出要 2 500 万英镑的“专利入门费”。我方经专利文献检索后,发现该公司就该项技术的 137 项专利中,有 51 项已经过期。我方据此力争,最后只付给英方 52.5 万英镑便成交,从而避免了 2 000 多万英镑的损失。此外,将现有专利与失效专利的技术方案进行比较,分析失效专利与现有专利技术的可替代性,及现有专利的技术市场价值,也是降低专利转让与专利许可贸易费用的重要手段。

d 探测市场动向,制定科技战略。从专利战略来讲,能产生经济效益的专利和专利群,公司总是设法维持到专利法定期限届满,而失去技术前景或经济利益的专利会及时放弃。许多大公司采用外围专利网战略就是延长基础专利寿命的重要手段,这可以保护核心技术不被攻破。如美国菲利浦石油公司在取得耐热性能出类拔萃的热塑性树脂聚苯硫醚的基本专利后,又不断改进,陆续取得了从制造、应用到加工等外围技术专利 300 余件。因此,尽管基本专利于 1984 年 11 月到期,但大量的外围专利仍在有效期内,使得基本专利可以继续得到有效保护,为菲利浦石油公司创造了巨大的经济效益。考察分析大公司及竞争对手现在拥有和正在申请的专利,以及失效专利的情况,能较准确地掌握竞争对手的未来发展动向,及时调整公司的科技战略。

e 失效专利战略与其他专利战略交叉运用,可以产生更大的经济效益。如企业在运用追随型战略(又称模仿改进型战略)时,在专利技术可替代的情况下,应选择失效专利或即将失效专利为基础技术进行改进和开发。这样,企业一方面通过对本企业 and 他人已采用的技术进行改进、完善,在原有基础上创造出高质量、低成本的产品以控制和占领市场;另一方面,改进专利在实施时不受或可以较少受前一专利的制约。因为专利保护期即将届满,在寻求获得前一专利权人许可时,可以尽量降低专利实施许可费,基于专利快过期的考虑,许可方一般也不会坚持较高的许可使用费。

参 考 文 献

- [1] 知识产权报·专利十日谈(七)[N]. 知识产权报, 2003-09-29(5).
- [2] 刘春田. 知识产权法[M]. 北京:高等教育出版社,北京大学出版社, 2000. 171.
- [3] 冯晓青. 企业专利战略若干问题研究[J]. 南京社会科学, 2001(1): 53—58

Strategy for Development and Utilization of Invalid Patent

FU Y ing

(Division of Science and Technology, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China)

Abstract Invalid patent is the intellectual achievements that belongs to the public and can be freely used. The value of different invalid patents was discussed according to the formation reason of invalid patent. It also puts forward the strategy for developing and utilizing the invalid patent.

Keywords invalid patent value development strategy