

doi: 10.15936/j.cnki.1008-3758.2015.01.013

# 专利楚奥的含义、影响及应对

徐升权

(南京理工大学 知识产权学院, 江苏 南京 210094)

**摘要:**“专利楚奥”是实践中出现的一种特殊的专利权人,也可以指此类专利权人行使其专利权的现象。专利楚奥往往有“放任侵权”或“欺诈、要挟”之嫌,在导致一些企业受到巨额经济损失的同时也加剧了专利制度的“工具化”倾向,影响了专利诉讼制度等的健康运行。不过,专利楚奥也探索出了一种专利运营模式;因此,对其不能一味地予以反对或是支持。应对专利楚奥,可从专利性判断标准、专利权人不当行为的法律责任等方面来完善具体的专利法律制度。

**关键词:** 专利楚奥; 专利诉讼; 专利运营

**中图分类号:** D 923.42

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1008-3758(2015)01-0077-05

## On the Implications, Impact and Countermeasures of Patent Troll

XU Sheng-quan

(School of Intellectual Property, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

**Abstract:** Patent Troll refers to not only a specific type of patentees in practice, but also the phenomenon of patentees' exercising patents. Patent Troll may be suspected of "indulging in infringement" or "fraud and coercion" causing some enterprises' huge economic losses and intensifying the tool orientation of the patent system, which has affected the healthy operation of the patent litigation system. However, Patent Troll has also explored a model of patent operation; therefore, it couldn't be opposed or supported absolutely. To deal with Patent Troll, the patent legal system should be improved in terms of the judgment standards of patentability and the legal liability of patentees' misconduct.

**Key words:** Patent Troll; patent litigation; patent operation

伴随着经济全球化的快速发展,专利制度现已在国际范围内成为市场经济发展的支撑性法律制度之一,但近年来,专利制度的发展也遭遇到一些困境,如广泛活跃于全球市场的专利楚奥,其在利用专利制度追求经济利益的同时却也存在着背离专利制度宗旨之嫌,为此,美国、澳大利亚等国家已开始讨论针对专利楚奥的专利制度完善问题。在我国,专利楚奥正逐渐活跃,故有必要充分

认识专利运营与专利权不当行使之间的界限,辩证地分析专利楚奥的影响,并从我国专利法律制度完善的角度提出应对专利楚奥的参考意见。

### 一、“专利楚奥”的含义

“专利楚奥”是英文“Patent Troll”的音译,在我国大陆和台湾地区的一些介绍性的新闻与评论

收稿日期: 2014-04-15

基金项目: 教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA820011); 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(30920130132015)。

作者简介: 徐升权(1984-),男,江苏泗阳人,南京理工大学讲师,法学博士,主要从事知识产权法研究。

中,其也常被意译为专利海盗、专利投机人、专利诱饵、专利屠夫、专利蟑螂、专利怪物、专利流氓等。目前,“专利楚奥”虽已在知识产权法理论领域常被提及,实践中也已出现了不少与之有关的案件,但其并没有明确且统一的法学定义<sup>[1]</sup>。归纳而言,对于“专利楚奥”的内涵主要可以从两个层面来理解。

首先,“专利楚奥”是指一种特定类型的专利权人。从词语的产生来看,“专利楚奥”一词最早出现于1993年,被作为贬义词用来形容那些发起挑衅性专利诉讼的公司,后在2001年被时任英特尔公司法律顾问的Peter Detkin用于描述那些低价购买发明者的专利而非自行发明或开发,再行使专利权的公司。此后,“专利楚奥”一词开始流行,并在2005年被扩展用于指代任何不受欢迎的专利诉讼中的原告<sup>[2]</sup>。根据维基百科的解释,作为专利权人,“专利楚奥”一般并没有打算制造或销售自己的专利发明,而是采用挑衅式的或投机性的态度对所谓的专利侵权者行使其专利权。具体而言,此类专利权人具有一些共性特点,如:其通常是从破产公司或其他并没有打算商业化利用其专利的权利人处购买专利,然后起诉另外一个公司,声称该公司的某一产品侵犯了其专利权;其并没有参与发明研究,也无意生产专利产品或提供专利服务;其往往是一些小公司,而被其锁定并指控涉嫌侵权的公司往往是一些大公司;其并非是要禁止他人实施其专利,而是希望能从那些涉嫌使用其专利的公司获得较高的许可费用,等等<sup>[3]</sup>。

其次,“专利楚奥”还是一种特定类型的行为与现象,即指上述特定的专利权人以挑衅式的或投机性的态度行使其专利权的行为,以及此类专利权人的不断增多并持续地活跃于相关市场领域,从而对相关市场及专利法律制度带来挑战和不利影响的现象。随着“New Technologies Products Inc. V. Research in Motion Ltd.”及“Ebay Inc. V. Mercexchange LLC.”等典型案件在美国的发生与发展,并非以制造或销售自己的专利发明为目的而旨在通过对所谓的专利侵权者行使其专利权的专门性小公司正越来越多,且以“高智发明(Intellectual Ventures,简称IV)”“Klausner Technologies”“Round Rock Research LLC”“Cascades Computer Innovation”“Eolas Technologies Inc.”<sup>[4]</sup>“British Technology

Group”,以及“IP-Com”<sup>[5]</sup>等为代表的此类公司已活跃于全球,诸如微软、甲骨文、三星、惠普、戴尔、HTC、索尼、夏普、摩托罗拉移动等全球知名的大公司均遭受过他们的控告,这已经成为了全球经济发展中的一种与专利法律制度关系密切的亟须关注的现象。

## 二、专利楚奥的影响分析

### 1. 专利楚奥的负面影响

“专利楚奥”一词之所以在出现之初会被界定为贬义词并在相关实践中饱受指责,主要是因为其存在与发展直接产生了一些不利于经济发展、有损专利法律制度的负面影响,具体体现在以下几个方面。

第一,专利楚奥直接导致一些企业受到了巨额的经济损失,且这种形势正在加剧。相关研究报告显示,2005年,专利楚奥给其他公司造成的费用支出总额为67亿美元,2011年,硬件和软件公司因专利楚奥而支付的直接成本则已经高达292亿美元<sup>[6]</sup>,而且其他公司的这些支出往往并非理所应当。在实践中,专利楚奥基于对较高经济利益的追逐而通常并不会在第一时间制止他人可能涉嫌侵权的行为,相反,它们会放任所谓的“涉嫌侵权行为”以等待获取经济赔偿的最佳时机,并常利用“被告担心诉讼成本过高”等心理来将“提起诉讼”作为要求对方给予较高经济赔偿的要挟条件,甚至有些专利楚奥的要挟范围会远超过涉嫌侵权的公司而扩大到并无任何不妥行为的企业。在市场经济中,经济利益的获取本是一件很自然的事情,但任何经济利益的获取都应当是恰当的。专利楚奥通过“要挟”来追逐经济利益的行为存在不当之嫌,因为如果从被指控或被威胁的专利实施者的角度来看,其付出的巨额经济赔偿则实际上是由专利楚奥“故意放任”甚至是“欺骗”所造成的。

第二,专利楚奥加剧了专利制度的“工具化”倾向。在知识产权法基础理论中,专利权不仅是一项重要的无形财产权,甚至还会被认为是一种自然权利,属于人权的范畴,故而专利制度是属于尊重和保人权的基本需要,但随着专利制度在实践中的运行,现已有不少学者对此提出了质疑,认为专利制度实际上只具有“工具”价值<sup>[7]</sup>;认为在经济全球化的背景下“专利已经主要成为一种

商业谈判、竞争的工具,作为私有产权的禀赋几乎丧失”<sup>[8]</sup>。专利楚奥利用专利制度来逐利,这体现并恶化了这种“工具化”取向。因为即使将专利制度单纯地视为一种“工具”,也不应脱离“激励技术创新,促进社会经济发展”这一基本价值理念<sup>[9]</sup>,而一般来讲,专利楚奥认为专利的关注点应当是“利润”而不是“创造与发明”<sup>[10]</sup>,专利楚奥实实在在地使得专利制度沦为了追求高额经济收益的工具,并实质上造成了对社会公众及其他相关主体利益的损害,违背了专利制度中的利益平衡原则。同时,专利楚奥工具化利用专利制度带来了一种两难的情形,即如果侵权的确存在,那么至多只能是基于专利楚奥殆于及时行使权利这一主观态度而对专利楚奥作出道德层面的指责,因为现行专利法律制度允许专利权人自由决定是否及如何保护其专利权;但是如果如果没有法律层面对专利楚奥的规制或限制,又会导致一些企业因担心遭受专利楚奥攻击而不得不减少创新,从而使得技术进步受阻<sup>[11]</sup>。这一方面使得专利楚奥只要不顾及道德层面的指责就可以肆无忌惮地继续工具化利用专利制度;另一方面也使得专利法律制度处在了尴尬的状态,其“工具化”倾向无法及时、有效地得以矫正。

第三,专利楚奥对专利法律制度的具体内容带来了诸多挑战。面对专利楚奥的逐利行为,现行专利法律制度的具体内容往往对其“束手无策”或因其变恶。如:专利楚奥之所以能够得以快速发展并在实践中常能成功要挟某些企业,就是因为现行专利诉讼制度下,应诉尤其是败诉的成本颇高。现行专利诉讼制度并没有对起诉者有任何约束制度,即使专利楚奥“恶意”起诉某一企业,在其败诉后,也不会遭致惩罚,而专利楚奥的起诉行为却会真实地给被起诉者的正常市场发展带来干扰或商誉上的不利影响。再如:就专利侵权责任制度而言,一旦专利楚奥的专利权在诉讼中被确认为有效,被告的专利侵权行为被认定为成立,那么侵权者则有可能不得不接受“永久性禁令”或“停止侵权”<sup>[12]</sup>,而专利楚奥自身并不从事任何生产或服务,其对社会技术发展的总体效益无益,这不利于社会技术进步。

第四,专利楚奥也给其他专利权主体带来了不利影响。长期以来,高校一直承担着科学研究的重要任务。在人类技术进步的道路上,高校发挥着无可替代的积极作用,因此,高校是专利法律

制度予以接受和认可的专利权主体之一。但是,高校和企业有着重要的角色差别,其往往并不从事直接的专利转化工作,因而从形式上来看,其往往也和专利楚奥相似,自己不从事任何具体产品的生产,而同时有可能对其他企业提出专利侵权之诉。专利楚奥的产生与发展,使得高校这一原本被普遍接受和认可的主体开始被质疑“是否也归属于专利楚奥”。如:虽然有学者旗帜鲜明地认为高校并非属于专利楚奥<sup>[13]</sup>,但是也有学者认为高校在追逐专利使用费的过程中已经成为了专利楚奥<sup>[14]</sup>。如上文所述,“专利楚奥”自出现之时就被认为是一个贬义词,将高校视为“专利楚奥”无疑不利于高校正当权益的维护,无益于高校科学研究事业的发展。

## 2. 专利楚奥的积极影响

虽然专利楚奥可能引发上述种种负面影响,但其仍在争议中得以继续存在并活跃于专利实践领域,而之所以如此,和其也能产生一定的积极影响是分不开的。

首先,专利楚奥在现行法律制度框架下创新和发展出了一种专利运营模式。在知识经济中,专利与经济发展是分不开的,而对于促进经济发展而言,虽然专利的数量是基础,是衡量一个企业、地方创新能力的重要尺度,但专利运营才是关键,才是发挥专利市场竞争力的必然选择<sup>[15]</sup>。从专利制度的发展历程来看,专利运营的重要性已经得到了一定程度的重视,但专利运营并不像专利申请那么容易实现,有效专利运营模式的探索一直是各国专利工作中的重要任务。专利楚奥虽有不少负面影响,但不可否认的是其实际上有可能使得一些专利的市场价值得以实现,能使得专利在市场中得以应用和推广。专利楚奥由于并不从事直接的产品生产或服务提供,所以其能够有精力专注于对专利市场价值的挖掘,并不断探索有效的专利运营模式。如:高智发明等知名的专利楚奥经过多年的发展,现常被承认为是一股在实践中真正实现“专利货币化”的国际专利运营新势力,促进了美国等国家的专利运营产业的完善与发展<sup>[16]</sup>。

其次,专利楚奥的存在与活跃也能为某些技术研发活动提供推动力与保障。面对来自外界的诸多质疑,专利楚奥自身也在不断探索新的活动方式。目前,一些成立较早、发展较快的专利楚奥已不再是依靠从破产企业购买专利,而更多地将

专利获取工作扩大到技术研发活动的全过程之中。如在我国,高智发明就已和多所高校合作,针对“目前我国技术转移仍比较偏向中端和后端而对处于前端的想法支持力度小”的现实,在一些技术研发的初期为研发者提供资金支持<sup>[17]</sup>,或在一些技术研发取得成果后就将其直接购买,以取得申请专利的权利,这样的做法在一定程度上能激励技术研发者,使有市场潜力的技术的研发工作获得充足的资金保障,也能避免一些有价值的技术由于专利申请经验的缺乏而未能获得专利权的问题。

第三,专利楚奥促使企业在技术研发与应用中更为重视知识产权问题。专利楚奥往往能通过诉讼或“要挟”来获取巨额的经济收益,这虽会阻碍一些企业的技术创新或应用活动,但另一个角度来看,专利楚奥产生的“威慑”作用也必然使得相关企业的知识产权意识得到提高和加强。为了避免遭受专利楚奥的攻击,在技术创新或应用中,企业将会更加注重对已有技术的检索、分析工作,注重对他人专利权的尊重,注重对自身所掌握技术的专利申请与保护工作。

### 三、应对专利楚奥的相关建议

专利楚奥的出现与发展,是知识经济时代专利与市场结合的一种结果。如上所述,专利楚奥产生了诸多负面影响,也有可能产生一些积极影响,故一味地对其予以反对或支持都并非是应对专利楚奥所应坚持的合适态度。只有“及时且有效限制或消除专利楚奥的负面影响、促进其积极影响的发挥”才是应对专利楚奥的最佳选择。

目前,有关专利楚奥的定性还存在一些争议<sup>[18]</sup>,如:一些以软件、信息、通讯行业利益为出发点的研究往往将专利楚奥视为专利制度的破坏者,要求消除专利楚奥现象<sup>[19]</sup>;而一些以传统产业利益为出发点的研究往往会肯定专利楚奥存在的合法性,并为专利楚奥的发展寻求支持<sup>[20]</sup>。分析来看,就其活动、行为的正当性问题而言,诸多指责专利楚奥的观点是基于其相关活动、行为不具有正当性而展开的,但专利楚奥的活动、行为既是一种行使专利权的行为,也更是一种普通的商业行为。作为行使专利权的行为,判断其是否具有正当性在专利法基础理论问题的讨论中并无不可,但是作为一种普通的商业行为,正当性的要求

似乎较为严苛并往往难以实现。在市场经济环境中,对商业行为的合法性判断才更具有实际价值,也更为可行。从现行的各国专利法律制度来看,专利楚奥的行为一般都并不违法,甚至还符合各国对于行使专利权的相关规定。也正因为如此,应对专利楚奥,不能也无法完全禁止其存在与发展,只能通过现行专利法律制度的改革和完善来消除或减轻其存在的负面影响。为有效应对专利楚奥,避免专利楚奥对专利制度、相关产业和企业带来的负面影响,专利制度至少可以在以下几个方面作出改革和完善。

#### 1. 专利性判断标准的严格化

目前,全球范围内的专利制度虽已不断趋向统一,但实际上各国专利制度的具体内容还有一定的差别,特别是在专利性的判断标准方面,欧美等地区的要求比起亚洲等地区的要求要稍微宽松些,一些可能尚不属于具体的技术的“商业创意”<sup>[21]</sup>或是仅仅具有“创新性”而并不一定具有“创造性”的“对现有技术的简单发明和完善”<sup>[22]</sup>也有可能获得专利权。随着科技的发展,一些“商业创意”可能在市场中得以实现并体现出巨大的经济价值,提前获得的专利权不仅使得其他市场主体容易忽视或难以实现专利授权的取得工作,也同时使得掌握专利权的专利楚奥有机可乘,可以在等待相关市场主体获得一定收益后有效出击并实现自己期待的经济目标。专利楚奥最早产生于美国并仍在美国市场较为活跃,一定程度上与此有关。而允许“对现有技术的简单发明和完善”获得专利权,则可能使得专利楚奥利用此制度来延长其专利的寿命,从而在更长的时间内限制他人对其专利技术的有效利用<sup>[23]</sup>。要应对专利楚奥,则有必要提高专利性判断要求,适当限制对尚未转化为具体技术的“商业创意”授予专利权,避免专利楚奥低价收购这些“商业创意”的专利权甚至故意隐藏这些专利权;严格区分“创新性”和“创造性”的巨大差别,让专利制度仅保护那些真正意义上的发明创造。

#### 2. 加强对专利权人“放任侵权”或“欺诈”的惩罚

专利楚奥常受指责的一个很重要原因就是其作为专利权人往往为了获取高额的经济收益而在明知他人涉嫌侵权后仍会故意“放任侵权”或者通过可能是欺诈的方法来要挟涉嫌侵权者。现行专利法律制度对这样的情形几乎没有任何有效的规

制,这使得专利楚奥无所顾忌。要应对专利楚奥,有必要在专利诉讼制度中明确专利权人不当行为的法律责任。如:在“*Mercexchange, L. L. C. v. eBay, Inc.*”案后,许多学者关注了“永久性禁令”或“停止侵权”的适用问题,其中,不少学者就赞同应该提高“永久性禁令”或“停止侵权”的适用标准,如果专利权人存在“放任侵权”的故意,则虽可能认定侵权,但却不能理所应当地颁发“永久性禁令”或要求无条件“停止侵权”<sup>[24]</sup>。而针对专利楚奥在向一些中小企业索取赔偿费用时可能存有“欺诈、要挟”等不当做法,美国众议院在2012年就提出了一项名为“从惊人的法律纠纷中挽救高科技发明者”的法案(简称“SHIELD法案”)<sup>[25]</sup>,试图通过迫使败诉的专利原告支付被告诉讼费用的方式来阻止轻率的专利诉讼。要求专利权人为其“放任侵权”或“欺诈”承担相应地法律责任是知识产权法利益平衡原则的基本要求,是维护专利制度健康发展的需要。

### 3. 重视对专利运营的制度化建设

虽然专利运营在实践中已经日趋受到重视,但专利法律制度对专利运营的关注仍较为不足,专利风险投资公司、专利经营公司、专利技术转移中心等专利运营机构的界定与定性不明,相关的法律制度也较不健全。从专利楚奥的各种影响来看,其在一定程度上是专利运营实践探索的结果,要应对其带来的负面影响,最有效地莫过于通过法律制度建设来明确专利运营行为方式与活动范围。从专利楚奥的特点来看,可以将其明确性为专利中介服务机构,要求其遵循诚实信用原则,并从专利法中利益平衡原则出发构建对其行为予以监督和限制的制度。

### 参考文献:

- [1] Grab L T. Equitable Concerns of *eBay v. Mercexchange*: Did the Supreme Court Successfully Balance Patent Protection Against Patent Trolls [J]. *North Carolina Journal of Law & Technology*, 2006,6(1):81.
- [2] Sandburg B. You May Not Have a Choice: Trolling for Dollars[EB/OL]. (2001-07-30)[2014-03-10]. <http://phonetel.com/pdfs/LWTrolls.pdf>.
- [3] Thomas A H. Patent Troll[EB/OL]. [2014-02-25]. [http://en.wikipedia.org/wiki/Patent\\_troll](http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll).
- [4] 盘点全球专利流氓[EB/OL]. [2014-06-08]. <http://www.5ipatent.com/news/NewsDetail.aspx?newsguid=ob3d47ad-02f3-4924-aa25-f9af17d05652>.
- [5] 李明峻. 从 Patent Trolls 议题看美台专利改革与解决之道[D]. 台北:台湾政治大学法律科技整合研究所, 2010: 32-69.
- [6] Bessen J, Meurer M J. *The Direct Costs from NPE Disputes*[R]. Massachusetts: Boston University School of Law, 2012.
- [7] 和育东. 专利政策目标的一元化[J]. *科学学研究*, 2011(8):1155.
- [8] 张冬. 专利权滥用认定专论[M]. 北京: 知识产权出版社, 2009:30.
- [9] 刘凡. 专利制度价值理念的哲学评判[J]. *科技与经济*, 2007(5):52.
- [10] Cotropia C A. The Individual Inventor Motif in the Age of the Patent Troll[J]. *Yale Journal of Law & Technology*, 2010,9(12):52.
- [11] 陈瑶. “屠夫”与“诱饵”——略谈“troll”现象对知识产权领域竞争秩序的影响[J]. *商场现代化*, 2009(3):269.
- [12] 鲁灿,詹锐. 从 ebay 案看美国专利保护趋势——兼论我国专利“停止侵权”责任方式[J]. *电子知识产权*, 2006(9):50.
- [13] Lemley M A. Are Universities Patent Trolls? [J]. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2008,18(3):611.
- [14] Gene Q. Universities are Not Patent Trolls[EB/OL]. [2014-10-23]. <http://www.ipwatchdog.com/2014/10/23/patent-trolls-are-not-the-biggest-barrier-to-innovation/id=51699>.
- [15] 谢小勇. 专利数量是基础 专利运营是关键[N]. *中国知识产权报*, 2011-09-09(1).
- [16] 聂士海. 国际专利运营新势力[J]. *中国知识产权*, 2012(12):1.
- [17] 陈瑜. 高智发明:创新“天使”还是专利“魔鬼”[N]. *科技日报*, 2011-08-22(1).
- [18] 国家知识产权局知识产权发展研究中心. “Patent Troll”现象及其法律规范研究[EB/OL]. [2014-06-25]. <http://www.sipo-ipdrc.org.cn/article.aspx?id=63>.
- [19] Luman J F, Dodson C L. No Longer a Myth, the Emergence of the Patent Troll: Stifling Innovation, Increasing Litigation, and Extorting Billions [J]. *Technology and Intellectual Property Law*, 2006,18(5): 12-16.
- [20] Shrestha S K. Trolls or Market-makers? — An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities [J]. *Columbia Law Review*, 2010,110(1):114.
- [21] 中国知识产权研究会. 美国知识风险公司在四大国家的发展前景[J]. *知识产权竞争动态*, 2013(1):30.
- [22] 中国知识产权研究会. 澳大利亚拟进行专利法改革以遏制专利流氓[J]. *知识产权竞争动态*, 2012(20):19.
- [23] 中国知识产权研究会. 澳大利亚政府拟提高革新专利授权门槛[J]. *知识产权竞争动态*, 2012(19):18.
- [24] 程艳. EBay 案后美国永久性禁令颁发标准之转变[J]. *现代经济*, 2008(2):73.
- [25] 中国知识产权研究会. 美国新法案将迫使专利流氓为被告支付诉讼费用[J]. *知识产权竞争动态*, 2012(16):24.