

问题专利与专利权的重构*

——拟议中的“美国专利改革法案”思想评述

陈 武

内容提要:问题专利的大量存在不仅导致专利质量低下,也给创新体系制造了巨大的私人和社会成本,这是美国2007年《专利改革法案》出台的根本动因。专利制度的有效运行依赖于审查授权体系和权利执行体系两个渠道,而问题专利折射出来的诸多弊端则反映了专利制度的整体失灵。在三种改革思路争论之后,人们选择了重构专利权,而改革的支点是改变专利权的有效性推定。这是近50年来美国专利政策的一次重要转折。

关键词:问题专利 专利改革 有效性推定 授权后复审

陈武,华中科技大学法学院知识产权与科技法博士研究生。

专利制度在当今美国的创新语境中被视为“系统性失灵”,^[1]面对困局,一场彻底的专利法改革应运而生。2007年9月,美国众议院通过了《专利改革法案(The Patent Reform Act of 2007)》,由于不同利益集团的分歧,该法案在参议院搁浅;^[2]但2009年3月,该法案作为“2009专利改革法案”再度向参议院提出。这个“拟议”中专利改革法案备受关注,改革的核心议题是提高专利质量,因涉及内容广泛,被称为半个世纪以来美国最大幅度之专利变革。就比较与借鉴的价值而言,认清一场改革的意义最重要的不在结果,而在于改革背后的思想争论和路径选择。因此,本文试图以问题专利为线索,从专利权的基本属性出发,介绍美国此次专利改革的起因、焦点议题和思路论争,期望对推动我国专利制度完善有所启示。

一 问题专利与专利制度的改革动因

专利制度在当今世界虽然呈现蓬勃发展之势,然而其发展的历史可谓一波三折,屡次遭受包括怀疑、反对甚至废除的诘难,原因主要来自专利制度自身,包括专利的授权程序令人费解、成本高昂而又具有不确定性等。^[3]因此,专利制度发展的历史也是专利制度的改革史。

* 本文是国家社科基金项目“产学研结合创新体系的法制建设”(08BFX047)的前期研究成果。

[1] [美]亚当·杰夫·乔西·勒纳:《创新及其不满》,罗建平译,中国人民大学出版社2007年版,第2页。

[2] 改革法案(The Patent Reform Act of 2007)全文详见<http://thomas.loc.gov>;参议院的反对意见请参考<http://www.eff.org/deeplinks/2008/05/patent-reform-act-stalls-senate>, last visit 2008-11-21。

[3] [澳]布拉德·谢尔曼、[英]莱昂内尔·本特利著:《现代知识产权法的演进》,金海军译,北京大学出版社2006年版,第96、156页。

在美国当前的法律制度和创新环境中,专利权的获取比较容易,^[4]随着专利授权量的快速增长,专利质量不断受到怀疑。在一些行业中,如计算机硬件和软件领域,企业需要几十个、几百个甚至几千个专利才能制造一个产品,这就导致了“专利丛林”的产生和大量没有创新价值的“防御专利”。学者们将这类专利称为“问题专利”。美国联邦贸易委员会(FTC)认为“问题专利”是指授权范围过宽或者不应当被授权的专利。^[5]不少学者还用“劣质专利”讨论这一问题。^[6]从美国专利法改革的背景看,“问题专利”既包括授权范围过宽的专利,也包括低质量的没有创新价值的劣质专利。^[7]

这些“问题专利”加剧了专利丛林的形成,造成了许可上的新困难(比如重叠的许可费),并增加了专利前景的不确定性;利用“问题专利”收取高额的使用费或者以诉讼相威胁,也会损抑现有的或潜在的制造商的竞争。有学者甚至指出:授予专利的标准降低以及在技术变化迅猛的行业出现大量没有价值的专利,使得专利在美国创新体系的链条中已经变成了沙子,而不是润滑剂。^[8]简言之,“问题专利”的大量存在不仅降低了专利质量,而且增加了专利实施的私人和社会成本,最终影响了创新的效率,成为美国此次专利改革的根本动因。

二 专利权的推定有效及其误用

在分析“问题专利”带来的危害中,人们发现了产生这一问题的制度原因——专利权推定有效的误用。许多年以来,专利被当成一种明确的财产权利,它赋予所有者对市场的某种垄断权。尽管如此,专利权是一种法定权利,而非自然权利。而且这种法定权利鲜明的特征就在于其推定有效性。^[9]一项专利一旦被授权,则倾向于推定这个专利有效,推定授予一个范围明确的权利,并且专利技术的使用者应尊重该权利或者由法院强制他这样做。

实际上,专利权作为一种推定有效的权利有深层次的原因。首先,从专利权的产生来说,专利体系涉及一个“对价”。如果你是第一次做出具有新颖性和创造性的发明,并且准备好去向公众披露发明的作品,作为交换,你可以在一定期限内获得实施该发明的独占权。然而,当没有新颖性或者创造性的发明被不适当地授权,持有这种权利的人直接取得财产上的垄断优势,而使他人的福利状况恶化,则持有这种财产就没有正义可言了。^[10]其次,从权利获得的方式上分析,专利权是一种私权,专利权的获得是发明创造加上行政审查。专利权需经行政审查才能享有,由于审查内容的复杂性和授权程序的特殊性,加上专利申请中的投

[4] 统计显示,联邦专利商标局(PTO)近年来的专利授权率在80%到97%之间。参见 Lawrence B. Ebert, On Patent Quality and Patent Reform, 88 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 1068, (2006), p. 39.

[5] 参见 To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf, 最近访问时间:2008-12-21。另参见徐棣枫:《问题专利探析》,《东南大学学报》(哲社版)2007年第4期,第54页。

[6] “劣质专利”主要指那些低质量的、不当授权的、价值可疑的甚至可笑的专利。见 Mark Lemley, Doug Lichtman, Bhaven Sampat, What to Do about Bad Patents? Regulation, Winter 2005-2006, at 10. p. 12.

[7] 需要注意美国专利制度的独特之处,它包括实用专利、植物专利、外观设计,同时外观设计也通过版权法得到保护。参见李明德:《美国知识产权法》,法律出版社2003年版,第31页。此次改革主要针对1952专利法中的“发明专利”部分。

[8] [美]亚当·杰夫·乔西·勒纳:《创新及其不满》,罗建平等译,中国人民大学出版社2007年版,第18页。

[9] 《美国专利法》第228条:专利权应被推定为有效,每一项权利要求均应推定为独立有效,而不受其他权利要求之影响;主张专利权全部或其中任何部分权利要求无效之举证责任,应由主张者负担之。

[10] [美]罗伯特·诺齐克:《无政府、国家与乌托邦》,何怀宏等译,中国社会科学出版社1991年版,第179页。

机行为,最后经行政机关确认的专利权就难以胜任激励创新和提高公众福利之双重任务。因此,核准将产生一种对权利的法律推定。这种推定有两层含义:第一,除非被有权机关依照法定的程序撤销或宣布无效,否则其权利就将受到法律的保护。第二,这种推定有效的权利受公众和相关行政机关的质疑有合理性,制度上应该为这种质疑提供程序保障。而后者则为第三方挑战专利以及司法机构或准司法机构的介入提供了条件。

专利权被推定有效在理论上的正当性就是在审查时专利审查员有专门技术,如果审查员已决定一个发明值得保护,法官不应该怀疑专家。然而现实则是专利审查部门的专家虽有专门技术上的优势,却需要面临资金不足和外部信息不充分的劣势。专利行政机关的一个主要任务是阅读专利申请书并决定何种专利申请值得专利保护。这是一项相当艰巨的任务,审查部门面临着人员、资金、信息等制约,难免不出现错误。同时,申请专利的权利要求评估的是一项技术的早期阶段,而此时公众对该技术可能并没有更优越性的信息,现有技术的充分对比十分困难。即使像美国那样利用公众向申请公开后的专利提请异议,也面临着信息选择和可靠性检验的问题。

依据现行“有效性推定”的原则,任何非专利权人和法院都有义务尊重专利行政机关的决定,也就是说该发明有资格获得专利保护,除非可以通过异议或无效程序证明该专利不应当被授权。在美国需要被告出示“清晰和令人信服的”证据证明授权之错误。因此,如果PTO授予一项专利然而该发明在事实上并不领先,被告就面临一个高难度的任务去说服法院推翻错误的决定。目前的这种有效性推定排除了那些大量的值得再次检验的专利。结果,目前法院忠实地执行授权过宽和不应授权的专利,而深谙此道的申请者会持续申请那些不应得的专利,因为PTO犯错是他们的机会。“容易授权、容易执行”使得问题专利大行其道,由此酿成了美国专利制度的危机。

三 基于“问题专利”的改革路径选择

(一) 权利的不确定性与改革思路论争

这次专利制度改革的核心议题是提高专利质量,解决“问题专利”的负面影响。作为专利改革的一个出发点,应考虑在授予一项专利时该制度具有何种程度的确定性。因为这涉及到是从源头上防止“问题专利”产生抑或事后避免“问题专利”得到保护,以及改革是否具有经济效率、可操作性和对创新主体的行为影响等多种考量。

实际上,沿着“推定有效”这条线索,如果做进一步推理,则专利权的推定有效意味着权利的不确定性,因为专利权被认定为全部无效或部分无效的概率很大。但这种不确定性有其存在的合理性。专利自初审公告之日到获准授权后的专利存续期间,其权利一直是不确定的,而且这种不确定性有助于实现专利法促进创新与维护社会公益的双重目的。^[11] 专利的不确定性是理解专利对创新和竞争作用的基础,它不仅关涉专利制度发挥作用的机制,而且对创新、发明者以及竞争、消费者有重要影响。

考虑到这些不确定性,人们逐渐认识到,专利权不是赋予其拥有者的一种排他权,而是在法院主张专有权利以尽力排他的一种权利。如果专利持有人针对所谓的侵权者主张其专

[11] 谢铭洋:《智慧财产权基本问题研究》,翰芦图书出版有限公司1999年版,第211页。

利,专利持有人则正在掷骰子。如果专利被认定无效,则财产权很快被蒸发。换言之,专利体系不应当向发明者授予一个绝对的权利去排除他人实施其发明。更妥当的是,专利体系给专利拥有者一种通过司法或准司法途径尽量去排除其他人的权利。一个专利权的实际范围,甚至权利本身是否经得住诉讼的考验,都是不确定的和随机的问题。这种不确定不是意外或者错误,相反,它是专利体系固有的一部分。但现实是,每年太多的专利申请在简单审查后就获得授权,第三方却无力有效参与监督,事实上大多数授权专利的权利要求只有很少或者毫无商业价值。将专利权视为一个不确定的权利需要反思:专利授权过程,专利异议程序,以及专利诉讼机制,包括专利无效方式和针对专利纠纷的反垄断政策。^[12]

针对上述问题的研究较为深入。联邦政府机构和学术团体发布了颇具影响的研究报告,最主要的有三个:一由联邦贸易委员会(FTC)提出,二由国家科学院(NAS)提出,三由美国知识产权协会(AIPLA)提出。^[13]学者们对改革也进行了广泛持久的理论争鸣,提出了诸多改革办法。基夫教授(F. Scott Kieff)认为应当重新使用注册体系来授予专利,而不是审查体系,仅仅少数有商业价值的才使用审查程序。^[14]默杰斯教授(Merges)认为应当通过改革专利申请过程来解决问题,包括重新设计审查员的薪酬奖励体系,设立允许全面复审的异议程序等。^[15]莱姆利教授(Mark A. Lemley)认为,只有少数专利才有价值而且会得到关注,不值得去改革审查体系增加花费,其有效性推定应当加以改革。^[16]将这些意见加以综合归类,可以发现关于“问题专利”形成了三种改革方案:一是改革专利授权体系以避免“问题专利”的授予;二是改革目前的专利执行体系来避免执行“问题专利”带来的负面影响;三是通过有效性推定和授权后的复审程序对现行专利权的效力进行重构。

(二)三种方案之比较

1. 方案一:完善授权体系

正如前面所分析的那样,专利权的获得源于授权,由此出现“问题专利”首先想到的是专利授权体系的改革,这包括申请和审查两方面。在决定社会应当花费多少努力来审查专利申请时有两个关键问题。第一,加强审查将在多大程度上清除客观上不好的专利,而不会不适当地否定真正的创新?第二,当这些已经授权的专利若经过更加细致的审查时将不会被授权,对第三方会施加多大的成本?

理论上,专利获得和执行体系是一个运行良好的黑匣子。^[17]但实际上,专利局在授予专利的程序上面临着猛烈的批评:1)专利局在审查专利申请时没有对不同领域的现有技术进行充分检索。2)专利申请者不甚清楚其发明的商业价值,或者对现有技术拥有足够的信息,但没有义务去对相关现有技术进行检索;专利申请者为了让审查员接受其权利要求可以坚持重复地延长申请过程。3)专利审查员面临大量的申请,但对每一个申请却投入很少的

[12] 参见 Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Probabilistic Patents, 19 *J. Econ. Persp.* 75 (2005), p. 95.

[13] 参见 Peter S. Menell, A Method for Reforming the Patent System, 13 *Mich. Telecomm. Tech. L. Rev.* 487 (2007), p. 31.

[14] 参见 F. Scott Kieff, The Case for Registering Patents and the Law and Economics of Present Patent-Obtaining Rules, 45 *B. C. L. REV.* 55 (2003), p. 58.

[15] 参见 Joseph Farrell & Robert P. Merges, Incentives to Challenge and Defend Patents: Why Litigation Won't Reliably Fix Patent Office Errors and Why Administrative Patent Review Might Help, 19 *Berkeley Tech. L. J.* 943, (2004), p. 197.

[16] 参见 Mark A. Lemley, Rational Ignorance at the Patent Office, 95 *NW. U. L. REV.* 1495, 1497 (2001), p. 18.

[17] 参见 Jay P. Kesan & Andres A. Gallo, Why "Bad" Patents Survive in the Market and How Should We Change? —The Private and Social Costs of Patents, 55 *Emory L. J.* 61 (2006), p. 125.

时间。目前在美国专利有 75% 的授权率,美国审查员在每个专利上平均花费时间是 18 个小时,包括阅读申请文件、收集相关技术的信息以及与发明人和代理人交流,而且分布在三年的时间内,难以保证不犯错误。及 4) 专利商标局不能免受政治影响,重要的利益集团会向其施加压力,因此专利局会改变专利政策。

对于通过改革专利申请制度解决问题专利,有不少学者赞同。加利尼教授(Gallini)坚持认为避免一些无效专利对社会来说益处很多,因此社会应当支付更多的钱去清除不好的专利。^[18]在专利审查方面,目前一个普遍性的建议是雇佣更多的专利审查员并且允许他们付出更多的时间去审查所选择的专利申请。作为该努力的一部分,可以激励审查员去寻找与该专利申请相关的信息。再有是通过雇佣和工作培训以提高专利审查员的经验和素质,改变那些促进审查员授权那些“问题专利”的制度激励,可能以最低的成本提高检索过程。而这些变化需要增加很多资源。

但反对者认为,通过改革专利申请制度不能有效解决“问题专利”。因为这种提高申请质量的努力没有经济效率,因为专利行政机关对一个专利的准确有效性是“理性忽略”,许多专利在授权后既不实施也不被许可,对每一项专利申请严格要求无疑是一种浪费。^[19]仅仅增加专利审查资金和审查员对于解决“问题专利”并不真正促效,而是一种浪费,因为大多数专利只是像彩票,申请之后可能陷于“沉睡”,从不被关注、实施或许可,用不着在每一个专利上认真。

2. 方案二:改善权利执行体系

一个去执行太多问题专利的专利系统确实值得怀疑,但这并不表明如果专利行政机关授权了一些“问题专利”就不好。相反,整个专利系统,申请、授权、谈判许可、无效之提起以及执行应当是一个整体。^[20]因此,出现了“问题专利”,专利体系的其他环节能否弥补系统的该缺陷并消除这些“问题专利”的消极影响,进而起到安全阀的作用?最有效的环节就有赖于无效之提起或诉讼,因为它直接针对授权专利过宽的保护范围或者创造性高度等。而且提起无效或者在诉讼中通过无效来抗辩的一方当事人多为竞争对手,对相关领域的现有技术以及涉案专利的商业价值有更准确的认识。

但不幸的是,无效程序或诉讼都不是评估专利有效性的可靠工具。一方面,诉讼需要大量的花费,而专利是否有效取决于诉讼结果的胜负,而诉讼结果的胜负与诉讼的花费、证据的准备、双方律师的技巧等均有关系,这为结果带来了诸多不确定的因素,由此,讼争中的专利得以维持也并不表明具有很好的强健性而值得维持其有效性。虽然司法审查是纠正不当授权专利的传统方法,但是,公司和个人都试图将专利诉讼降至最低,因为相关成本很高。

事实上,我们也可以发现专利无效对清除“问题专利”“失灵”的进一步原因。首先,专利无效活动是一项公共物品,具有正外部性。假设在一国市场上有 8 个所谓的侵权者,而专利权人针对其中一方提起了侵权诉讼,该被告以专利无效相抗辩并启动无效程序,尔后成功地将该专利的权利要求全部或部分无效,那么该结果对其他 7 位市场侵权者来说,意味着可

[18] 参见 Nancy T. Gallini, *The Economics of Patents: Lessons From Recent U. S. Patent Reform*. 16 *J. Econ. Persp.* 131 (2002), p. 92.

[19] 参见 Mark A. Lemley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 *NW. U. L. REV.* 1495, 1497 (2001), p. 21.

[20] 参见 Joseph Farrell & Robert P. Merges, *Incentives to Challenge and Defend Patents: Why Litigation Won't Reliably Fix Patent Office Errors and Why Administrative Patent Review Might Help*, 19 *Berkeley Tech. L. J.* 943, (2004), p. 201.

以不用赔偿而继续经营或者等待比预期更少的赔偿。由此,其他7位就成了“搭便车者”。其次就是通道问题,当多个侵权者在一个产品市场上竞争,就会产生特许费向下游的消费者转移的问题。

3. 方案三:改变有效性推定以重构专利权

专利制度的有效运行依赖于两个渠道,审查授权体系和权利执行体系。既然从授权和执行角度出发的两种方案对于解决“问题专利”都不能起到实质性作用,为了完成改革目标,最后的办法就是釜底抽薪——重构专利权的效力。改革的基点是专利权的有效性推定。鉴于现有技术和非显而易见性问题在某种程度上具有内在主观性,故专利局在审查过程中对授权标准采用的实际是“优势证据”。而美国现行法规定,质疑已授权专利的任何人都必须用“清晰和令人信服的证据”证明专利无效。这两个偏向专利权人的有利标准,使得在有效性争论中的法律赛场偏向支持专利权人,也让受到问题专利威胁的一方处境更为不利。^[21]

因此,关键问题在于,现在“专利有效性的假定”过于容易,它植根于一个削足适履的专利体制,而每一个申请都被给予同样严重不足的审查。结果就是一个达不到预期目的的体系:专利被错误授权而照常执行。改革目标不是提高专利行政机关审查的总体质量,而是改变专利有效性的推定以更准确地反应目前的专利实践。^[22]

四 专利权效力重构的展开

(一)降低有效性推定

专利权的有效性假定有着明确的法定基础,但是它只是根据行政法原理简单推出的例子。但是我们知道,专利授予的过程与其他行政决策有着根本性的差异。所有利益各方都非常明确地没有被邀请参与到审查过程中。因此,专利法向所授专利提供的有效性假定从根本上来讲,是一种逻辑性很弱的情况。实际上,专利局放弃专利权的强假定有利于其工作开展,这样可以从根本上减缓申请人及“问题专利”持有人的策略性行为,使审查资源更加集中。

这意味着法院在专利的有效性争议案件中应放弃对专利挑战者的“清晰和令人信服的”证据标准。具体可操作性的建议是,要么通过法律修改,要么通过司法对现有条例和相关判例的重新解释来实现目标,因为该规则很大程度上是一项司法创造的规则。后者看起来似乎更可行。在改革法案中,异议程序已经取消“专利有效推定”。在原来的程序中,法院在受理无效诉讼时,所有权利要求都被推定是有效的,证明专利无效的举证责任在原告,专利权人不需要提供证据证明自己专利的有效性,原告则要提供“清楚而有说服力”的证据证明专利被错误地授予。而在异议程序中取消这一推定,增加专利的不确定性,权利人仍然要举证证明专利的有效性,而且在该程序中,所采取的是相对于法院诉讼证据要求弱的“优势证据”判定,权利人的权利被削弱,其负担会进一步加重。

如果降低了这种推定有效性,与此相关的问题就是,专利法中故意侵权存在的意义。不

[21] [美]亚当·杰夫·乔西·勒纳:《创新及其不满》,罗建平译,中国人民大学出版社2007年版,第176-178页。

[22] 参见 Doug Lichtman & Mark A. Lemley, Rethinking Patent Law's Presumption of Validity, 60 *Stan. L. Rev.* 45, (2007), p. 932.

少学者提议删除“故意侵权”，因为根据该原则，一个侵权者如果故意侵害一项专利，他将支付更多赔偿。根据现行法，“故意侵权”的构成要件是一位侵权者知道专利并且相信专利是有效的，同时知道其行为侵权。由于专利范围和有效性的不确定性，有学者因此建议应当废除“故意侵权”原则或者至少将它放在一个更客观的位置。^[23]

（二）建立双重效力体系

有人提议建立专利权双重效力体系：通过审查授权的专利只能获得有效性的弱假定，可以设立附加的更严格的审查程序使专利获得强的有效性推定，而该附加审查程序是自愿的，审查费用也主要由当事人支付，通过该附加程度就可以获得“镀金专利”。专利体系依据自我选择有其鲜明的特色，即不需要专利商标局去决定哪些技术在商业上可能最重要。的确，我们可以想象无数种可能性，如果从设计制度的角度考虑授予专利的过程，依据研发过程和选择不同的专利申请可以产生不同层面的强度的一系列财产权。

以上改革思想在 2007 年美国众议院通过的《专利法改革方案》中得以体现，这次改革在很大程度上降低了专利保护的力度，将为制定专利挑战的策略提供更多的方式和灵活性，也使所谓的“侵权”成本降低。

（三）充分利用授权后复审等对抗程序

“问题专利”的不断增多及其危害使美国专利商标局遭到了各方面的严厉批评，目前挑战“问题专利”的有效性通常有两种途径：诉讼和授权后复审。诉讼昂贵耗时，而现行复审制度运行情况并不理想。复审分为单方复审和双方复审两种形式。在单方复审中，申请复审人对专利权人的对抗性程序权利受到极大限制，仅能提起复审请求，却不能参与案件的实质审理，由此并未收到预期的立法效果。于是国会 2000 年通过《美国发明人保护法》新增双方复审程序，提起复审的第三人可有限参与实质审理。由于缺乏交叉询问、披露等程序机制，加上对第三人苛刻的禁止反悔，使得该程序的利用率很少。根据 PTO 公布的官方报告，2006 年提起的单方复审请求达 5537 件，双方复审只有 7 件，单方复审请求 90% 以上都得到了受理，但是达到目的导致某些专利权被宣告无效的非常罕见，只占总数的 7%。所以，无论是单方复审还是双方复审，都没有提供相对经济快捷的否定专利权效力的有效途径。

欧洲和日本的专利异议制度成为美国专利法改革的参考对象，但日本的专利授权后异议制度在 2004 年专利法改革中被新的无效制度所吸收，根据《欧洲专利条约》第 99 条：“在刊载授予欧洲专利之日算起的 9 个月内，任何人均可向欧洲专利局对所授予的专利提出异议通知。”经过长期争论，设立授权后复审程序最后得到认同，在美国参议院通过的《2007 年专利改革法案》中，新增了授权后复审程序。提起该程序有几个条件：（1）专利权利人外的申请人可以在不迟于专利被授予后的 12 个月内请求专利商标局撤销或无效该专利或其中某项权利要求；（2）申请人有证据表明该被提起的权利要求对其造成或可能造成经济损害，或者该申请人受到专利权人的专利侵权指控。专利权人有权做出回应。同时，该程序中的当事人有采用优势证据标准证明自己主张的义务。

新增加的授权后复审程序提供了相对经济快捷的确定专利有效性的异议途径，有望提高专利质量，这种直接向专利商标局提出异议的方式降低了挑战专利权的成本，第三人可以

[23] 参见 Mark A. Lemley and Ragesh K. Tangri. Ending Patent Law's Willfulness Game, 18 *Berkeley Tech. L. J.* 1085 (2003), p. 1367.

更容易地挑战已获得授权的专利。但这一新增加的程序也可能带来诸多不利的影 响,由于请求人的举证责任相对较轻,因此该程序极有可能被滥用,一旦这一程序被竞争者利用,权利人再针对专利商标局的决定向法院提出诉讼,无疑会导致时间和费用的增加,很可能给权利人带来重大损失,不利于发明的许可和实施。^[24]

五 结 语

总体上看,拟议中的美国专利改革法案一改先前的“亲专利”政策,通过降低授权专利的有效性推定、减少侵权赔偿金等方式弱化了专利权人的权利,加重了其负担,减少了对侵权的救济。但改革之彻底也导致不同利益集团的分歧很大,在激烈的争吵与艰难妥协中,改革方案的最终通过尚需时日。

我国《专利法》第三次修改已经完成,此次修订通过采用“绝对新颖性”标准提高了发明专利和实用新型的授权标准,对外观设计中的“垃圾专利”也有所防范,^[25]同时强化了对专利权人的保护,但在整体改革思路上没有涉及从专利权效力出发探讨“问题专利”的本质与专利质量问题,而这正是美国专利改革法案带给我们的最大启示。

历史经验与现实改革告诉我们,专利制度利弊兼备,它对社会发展的巨大促进作用不是当然产生的,并不是所有建立专利制度的国家都能实现技术的发展和经济的繁荣,因此改革是经常和必须的。但专利系统的变革过程就像是一个钟摆,“修改专利法产生的问题可能与解决的问题一样多”,问题的恶化通常会导致专利制度的显著变换,这种变换通常会在另一个方向走得过远,产生出它自身的一系列新问题,专利制度真正是一个不可预料的领域。也许这正说明知识产权自产生之日,就是一种必要之恶。^[26]

[Abstract] The existence of a large amount of questionable patents leads not only to poor quality of patents, but also to huge private and social costs to the innovation system—which became main motive force behind the adoption of the Patent Reform Act of 2007 in the U. S. . The effective functioning of patent system depends on the system of acquisition of patent right and the system of enforcement of patent right. The many shortcomings resulted from questionable patents indicate the failure of the patent system as a whole. After an extensive debate on the three patent reform proposals, the approach of reconstruction of patent right was chosen, and the strongpoint of reform is to change the presumption of validity of patent right. This is an important change of the U. S. patent policy in 50 years.

(责任编辑:陈 洁)

[24] 参见程永顺、林刚:《美国 50 年来最大规模的专利体制变革》,《中国知识产权报》2007 年 11 月 9 日第 6 版。

[25] 见 2008 年 12 月 27 日修改通过的《专利法》第 22 条第 2 款及第 25 条第(六)项。

[26] 参见 Mark A. Lemley, Ex Ante versus Ex Post Justifications for Intellectual Property, 71 *U. Chi. L. Rev.* 129 (2004), p. 617.