

美国《创新法案》评析*

易继明

内容提要:近年来,“专利蟑螂”呈日益蔓延的态势,已给美国创新企业造成了巨大的损失。美国国会不断提出相关法案,旨在遏制专利蟑螂。美国众议院2013年12月9日通过《创新法案》,修改专利侵权诉讼程序以制止专利蟑螂滥用诉权的行为。主要修改内容包括:原告提供额外的必要诉讼细节,提高专利权属的透明性,败诉方承担诉讼费用,重新塑造证据开示程序,终端用户诉讼例外以及对商业方法专利进行规制等内容。通过这些改革,新的《专利法》在专利侵权诉讼中建立起了一整套诉讼审查、证据开示、滥用失权、责任费用承担和用户平行诉讼等规则体系。美国出台《创新法案》遏制专利蟑螂的做法,是奥巴马政府专利新政的一种体现,中国政府及企业应加强应对,掌握专利诉讼程序的新特点,以避免该法案实施之后陷入被动。

关键词:美国《创新法案》 专利蟑螂 专利诉讼 诉权滥用

易继明,北京大学法学院研究员。

2013年12月美国众议院以325票赞成、91票反对的绝对优势,通过了由美国众议院司法委员会(Judiciary Committee)保护知识产权小组组长鲍勃·古德莱特(Bob Goodlatte)众议员提出的《创新法案》(*Innovation Act*)。^[1]《创新法案》重点在于对专利诉讼程序进行改革,旨在遏制日益蔓延的“专利蟑螂”(Patent Troll,或称“专利流氓”、“专利海盗”、“专利怪物”等)现象。^[2]提案人古德莱特议员在2013年12月5日举行的众议院议员表决会议上发言时表示,奥巴马总统为了遏制滥用专利诉权而与国会保持持续合作的态度

* 本文在北京大学国际知识产权研究中心主任助理蔡元臻、杜克大学法学院法律博士(J. D.)何文钢协助下完成,特别致谢。

[1] *Innovation Act*, H. R. 3309, 113th Cong. (2013), <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr3309rfs/pdf/BILLS-113hr3309rfs.pdf>. 此为《创新法案》的最终文本,本文采用此版本。

[2] 尹新天较早将这种现象介绍到国内时,将其翻译为“专利怪物”。相关“专利蟑螂”现象的介绍,参见易继明:《遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示》,《法律科学》2014年第2期,第174-175页;又参见尹新天:《美国专利政策的新近发展动向》,载刘春田主编:《中国知识产权评论》第三册,商务印书馆2008年12月第1版,第256页。

让他倍受鼓舞。在美国,无论是大型企业还是中小型企业,目前均受到专利投机行为的冲击,制定专利改革法案是事关美国竞争力、就业率和国家经济安全的核心问题。^[3]

鉴于《创新法案》在专利诉讼程序方面的重大革新,以及其在遏制专利蟑螂、促进创新与经济增长方面的巨大作用,中国政府和企业应予高度关注。了解这项《创新法案》的具体内容,跟踪这项法案的进程及实施效果,对于完善我国专利制度和创新体系具有一定的借鉴意义。

一 美国《创新法案》出台的背景

(一) 高技术产业发展的困境:“专利蟑螂”的蔓延

在美国,20世纪90年代专利蟑螂现象兴起,目前已泛滥成灾。根据国际法律组织——电子前沿基金会(Electronic Frontier Foundation)的定义,专利蟑螂是一种“不创造、发明、或出售任何有用的东西,其获得专利的唯一目的是威胁那些可能使用与专利相关的技术的人群的主体”。^[4]他们经常从无力支付诉讼费用的小企业、独立开发者和非盈利组织那里榨取和解费,结果使得众多小企业被迫停业。而且,专利蟑螂有时候带上“白手套”,设立空壳公司主张专利维权。据美国著名科技博客网站 Techdirt. com 披露,截至2012年底,在滥用专利权方面“声名远播”的高智发明公司(Intellectual Venture)共拥有空壳公司2000余家。高智发明公司将专利权转至其空壳公司名下,同时操纵空壳公司进行“专利维权”诉讼的策略,被认为是专利蟑螂的行为典型。^[5]

近年来,美国创新企业每年不得不付出巨大的代价来应对专利蟑螂。据统计,仅2011年,美国专利蟑螂就给创新企业造成了超过290亿美元的直接损失。^[6]尽管这一统计数据尚有一定的分歧,^[7]但美国总统行政办公室的基本判断还是值得信赖的:2013年6月白宫发布的《专利主张与美国创新》(*Patent Assertion and U. S. Innovation*)报告中指出,专利蟑螂所发起的诉讼数量近年来高速增长。据统计,2010年专利蟑螂共发起专利侵权诉讼729件,约占全部专利侵权诉讼的29%;2011年此类案件数量增长到1507件,约占到全部专利侵权诉讼的45%;而到了2012年,专利蟑螂共提起诉讼2921件,约占全部专利侵权诉讼案件总数的62%。如图表所示,最近几年以来,专利蟑螂发起的侵权诉讼增加了4倍之多,已经严重危及美国专利系统的健康运行。

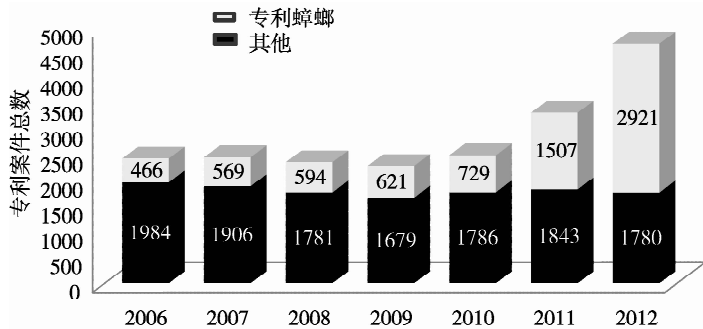
[3] 159 *Cong. Rec.* H7511, H7525 (Statement of Rep. Goodlatte). 这是美国国会议事录(congressional record)中的会议实录。但是,这种会议记录一般分两种编排方式:一个是 daily edition,属于初编版本;另一个是 permanent edition,是最终版。本注释引征自初编版本。

[4] Patents, Electronic Frontier Foundation, <https://www.eff.org/patent>, 访问时间:2014年4月21日。

[5] Mike Masnick, Intellectual Ventures: Don't Mind Our 2000 Shell Companies, *That's Totally Normal*, Techdirt, (Dec. 20, 2012, 2:15 PM), <https://www.techdirt.com/articles/20121220/02365821447/intellectual-ventures-dont-mind-our-2000-shell-companies-thats-totally-normal.shtml>, 访问时间:2014年5月25日。

[6] James Bessen, Michael J. Meurer, The Direct Costs from NPE Disputes, 99 *Cornell L. Rev.* 387, 397 (2014).

[7] 这种分歧来自于所获得的数据之样本提取、信息来源、数据对比、对“非实施主体”(NPE)的界定等方面的疑虑和不同见解。参见《NPE在专利制度中的作用分析》(*Analyzing the Role of Non-Practicing Entities in the Patent System*), 资料来源: http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstract_id=2117421, 访问时间:2014年4月10日。

2006—2012年专利蟑螂诉讼数量对比^[8]

(二)《创新法案》的立法进程

在全球经济竞争加剧、专利权滥用现象泛滥的大背景下,美国的立法者们已经意识到了形势的严峻性,并且纷纷作出了反应。仅在2013年,就有多达7项有关遏制专利蟑螂的法案被提交国会讨论。^[9] 不过,大多数议案胎死腹中。鉴于此,鲍勃·古德莱特议员在总结先前法案的经验和吸取相应教训的基础上提出了《创新法案》,主张采取多元化的治理手段去解决专利蟑螂问题。他的提案很快就获得了奥巴马总统的积极响应与支持。事实上,《创新法案》提出之后的立法进展,也较为顺利。2013年11月21日,美国众议院司法委员会以33票赞成和5票反对批准了这项针对专利蟑螂的法案。短短一个月不到,立法机构再传捷报:《创新法案》于同年12月9日在众议院内获得通过。此前不久即2013年12月4日,奥巴马政府曾表示支持此项遏制专利蟑螂的法案。再上溯半年,美国白宫曾敦促国会采取措施,遏制近年来在科技产业中滥用专利诉权的势头,并就遏制专利蟑螂宣布采取5项行政措施,以及向国会提出了7项立法意见。这些措施和意见大部分在《创新法案》中得到了体现。

为了规制专利诉权滥用行为,通过诉讼改革保护企业对抗无根据的专利侵权诉讼,《创新法案》中包含了一些能够改变专利购买、所有权和权利实施等生态系统的一系列条款。身兼众议院司法委员会主席的古德莱特议员称,“过去几年中我们已经看到,利用劣质专利和未能受到充分审查的专利对付美国企业,企图快速获得报酬的案例正在以式增长。这些诉讼都以和解为目标,而寻求和解的赔偿额刚好低于诉讼成本,企业为避免支付

[8] 本图表根据《专利主张与美国创新》报告第5页图表和专利集成公司RPX数据制作。原表中突出了诉讼量之比例;本图表选取了诉讼案件的具体数据。Chien 2013, using data from RPX corporation; Chien, Colleen V. *Patent Assertion Entities, Presentation to the DOJ/FTC hearing on PAEs*. Washington, DC, December 10, 2012, <http://www.rpxcorp.com>, 访问时间:2014年4月26日。

[9] 2013年,美国国会针对专利蟑螂提出的法案包括: *Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act (SHIELD)* of 2013, H. R. 845, 113th Cong. (2013); *Patent Quality Improvement Act* of 2013, S. 866, 113th Cong. (2013); *End Anonymous Patent Act*, H. R. 2024, 113th Cong. (2013); *Patent Abuse Reduction Act*, S. 1013, 113th Cong. (2013); *Patent Litigation and Innovation Act* of 2013, H. R. 2639, 113th Cong. (2013); *Stopping the Offensive Use of Patents Act*, H. R. 2766, 113th Cong. (2013); 以及本文具体评述的《创新法案》。然而,除了《创新法案》以外,其余6项法案均因为其规制手段过于单一或者缺乏针对性,而逐一遭到了否决。

高昂的诉讼成本可能会支付赔偿费用。”^[10]

《创新法案》在众议院内部可谓一帆风顺。但从历史上来看,参议院对于众议院的审议结果往往带有疑虑。^[11]《创新法案》中的一些的激烈措施,在有些参议员看来显然“用力过猛”,如下文将论述到的败诉方支付胜诉方诉讼费用的规定、“终端用户诉讼例外”规则。^[12]客观地讲,《创新法案》将打破专利侵权诉讼中权利人与侵权人之间平衡关系,建立起一套新的规则体系以遏制专利蟑螂。在新的平衡机制建立之初,拥有大量专利储备的利益集团必将纷纷参与到立法的进程中去,通过积极游说,在参议院审议阶段尽可能地推动法案向有利于自己的方向加以修订,甚至阻碍法案的通过。因此,尽管《创新法案》从提案之初就备受推崇,但其在参议院的立法前景仍然存在诸多变数。

二 美国《创新法案》关于专利诉讼程序的主要变化

如果说《美国发明法案》^[13] (*Leahy-Smith America Invents Act*) 揭开了奥巴马专利改革的序幕,那么《创新法案》作为其延续,在秉承前者的改革基调之余,正以更直接和激烈的方式展开对专利蟑螂的制裁。为了重振经济、恢复就业和提升国家竞争能力,《创新法案》在《美国发明法案》的基础上,对多项涉及专利蟑螂的专利诉讼程序等有关规定进行了修改,涉及各类法律条文近 30 条,包括提供必要诉讼细节、提高专利权属透明性、原被告诉讼费用的承担转移、重塑证据开示程序、终端用户诉讼例外和对商业方法专利的重新规制等。

(一) 原告必须提供额外的必要诉讼细节

《创新法案》第 3 部分第 (a) 条第 (1) 款首先对美国《专利法》中第 281 条作出了重大修改。原第 281 条只是专利侵权救济的诉讼途径:“专利权人应通过民事诉讼获得对侵害其专利权的救济。”^[14]此次《创新法案》对此加以修改,增加了第 281A 条,规定专利案件的原告在起诉中需要提供其诉讼的必要细节。这些细节要求包括:

- (1) 指出每一项被侵权的专利;
- (2) 列出第 (1) 项中被侵权专利的每一个权利主张;
- (3) 指出第 (2) 项中权利主张所涵盖的所有方法、机械、产品和组合物(统称为“被控侵权工具”——Accused Instrumentality);

[10] 159 *Cong. Rec.* H7511, H7511 (Statement of Rep. Goodlatte).

[11] Gene Quinn, *House Passes Innovation Act, Battle Goes to Senate*, IPWatchdog (Dec. 08, 2013, 2:27 PM), <http://www.ipwatchdog.com/2013/12/08/house-passes-innovation-act-battle-goes-to-senate/id=46611/>, 访问时间:2014 年 4 月 30 日。

[12] Gene Quinn, *House Passes Innovation Act, Battle Goes to Senate*, IPWatchdog (Dec. 08, 2013, 2:27 PM), <http://www.ipwatchdog.com/2013/12/08/house-passes-innovation-act-battle-goes-to-senate/id=46611/>, 访问时间:2014 年 4 月 30 日。

[13] 也称为《莱希—史密斯美国发明法案》,是美国《专利法》自 1952 年以来规模最大的一次修订,授予美国专利商标局更大的自主权,着力点在于刺激就业与经济增长。*Leahy-Smith America Invents Act*, Public Law 112 - 129, enacted on Sept. 16, 2011, 125 Stat. 284.

[14] 《美国专利法》,易继明译,知识产权出版社 2013 年 1 月第 1 版,第 101 页。

(4) 针对第(3)项中每件被控侵权工具,在已知的前提下,准确地描述以下细节:

(A) 每件被控侵权工具的名称和型号;或者

(B) 在不带有名称和型号的时候,提供每件被控侵权工具的具体描述;

(5) 针对第(3)项中每件被控侵权工具,对以下事物作出清晰和简要的陈述:

(A) 被控侵权工具如何涵盖了第(2)项中各个权利主张的专利构成要件;与

(B) 被控侵权工具如何满足了第(2)项中各个权利主张的专利限制条件,需提供详细说明;

(6) 针对间接侵权的每一个诉求,描述被控间接侵权方“帮助”或者“引诱”直接侵权的行为;

(7) 有关维护第(1)项中每件专利的诉讼请求方背后的负责方,和提供法院参考的所有诉讼理由,分别给出描述;

(8) 若有的话,对指控侵权方从事的主要业务作出清晰和简要的描述;

(9) 在指控侵权方具备足够认识的前提下,对其它任何主张第(1)项中同样专利的每份起诉书列出清单;

(10) 针对第(1)项中的每件专利,指出该专利是否被一个标准设定组织明确宣称必要的、潜在必要的或者有成为必要的潜力的,以及美国或者外国政府对该专利施加了具体的许可要求。

(二) 提高专利权属的透明性

为了促使专利所有权公开化和透明化,《创新法案》第4部分更新了原《专利法》中第290条,要求原告披露并且更新关于专利有效期的基本信息(例如最终的母公司或利益相关人),其目的是阻止专利蟑螂躲藏在空壳公司背后不断提起诉讼。原《专利法》第290条规定的是“专利诉讼的通知”,《创新法案》提出修订该条的标题,从原来的“专利诉讼的通知”修改成为了“专利诉讼通知与权益披露”。这样,将原第290条中有关专利诉讼通知的内容作为新第290条的(a)款;在其后,增加了有关权益披露的数款规定:“在原告提交上诉的同时,应当向专利商标局、法院和各被告披露:(A) 涉案专利的权利所有人;(B) 任何有权授予涉案专利再许可的主体;(C) 除原告以外,原告所知晓的任何与涉案专利之间存在利益关系的主体;(D) 任何与(A)、(B)、(C)项中的主体有关联的幕后专利主体。”

修改后的第290条(e)款中,第(1)项还对条文所提到的“利益关系”一词着重进行了界定。界定通过“应然”和“非应然”两个角度阐述。按照该项规定,“利益关系”一词是指:

(A) 其含义应为——

(i) 有关一项或者多项专利,个人所享有的有关实施这一项或者多项专利所得收益的权利,包括固定的部分收益与变动的部分收益;和(ii) 有关诉讼原告,个人对其所拥有的、多于百分之5的直接或者间接的所有权或者支配权;同时

(B)其含义不应为——

(i)在相互或者共有投资基金中的股权或者其它利益的所有权,除非这种所有权涉及到上述基金的管理;或(ii)对合伙保险公司中一个投保人,或者对合伙储蓄机构中一个存款人所享有的业主权益以及类似的业主权益,除非案件诉讼程序的结果将对上述权益的价值起到巨大影响。

在第290条(e)款第(3)项中,专门对“幕后专利主体”进行了说明:(A)通常情况下,除本项(B)目中规定的情况以外,“幕后专利主体”一词的含义应参照《联邦法规》第16编第801.1条第(a)款第(3)项,或者任何后续修订的法律;(B)对定义的修改,即主管人^[15]有权依据法规修改“幕后专利主体”的含义。

(三)败诉方承担诉讼费用

《创新法案》第3部分还对《专利法》第285条作出了修改。原第285条规定,“在特殊情况,法院也可判定败诉方负担胜诉方合理的律师费用。”这一规定,在费用承担方面相对缓和。修改后的新规定,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律师费之外的其他费用。具体规定为:如果原告侵权诉求被驳回,法院可以视具体情况判定败诉方负担胜诉方在诉讼中产生的合理的律师费和其它费用,被告还可以要求原告支付相关的诉讼费用;如果败诉方不能应法院判决支付给另一方费用,法院可以判定与败诉方有密切联系的“利益相关人”支付合理的律师费和其他费用。这一规定,实际上扩大了连带责任的主体和客体范围。

针对第285条的修改中,增加了“排除诉讼条款”,即原告在诉讼中提出排除诉讼,将被视为非胜诉方面承担诉讼费用,除非该方在法院令下达前主动撤销诉讼或主张。这一规定,直接针对专利蟑螂以诉讼为手段的“专利敲诈”行为。同时,为避免打击一般专利侵权诉讼中原被告双方和解的积极性,《创新法案》在进行上述修改的同时,将和解意向限定为单方面,从而保留了基于双方共同的意向达成合意的可能性及其合法性。

此外,《创新法案》第3部分结合第285条的新规定,对《专利法》第299条进行了修改,即在原先规定的“合并被控侵权人”、“诉讼合并理由不充分”和“弃权”3项之外,增加了“合并利益相关人”一款。第299条(a)款“合并被控侵权人”中规定:

根据国会法案提起有关专利之诉的,在满足下述条件的情况下,被控侵权人可以合并为一个诉讼的被告或反诉被告,或者将诉或反诉合并审理,但因271条e款第2项规定的侵权行为提起诉讼或进行审理的除外:

(1)请求救济的权利共同或分别针对的是这些当事人,或者因同样的(系列)交易、(系列)事件而请求救济,该(类)交易或事件与同一被控产品或工艺的制造、使用、进口到美国、许诺销售或销售有关;

(2)在诉讼中将会出现对所有被告或反诉被告来说共同的事实问题。^[16]

[15] 《创新法案》对“主管人”一词在其第2部分中作出了定义,即美国商务部下负责知识产权的助理部长(Under Secretary of Commerce for Intellectual Property)和美国专利商标局局长。

[16] 《美国专利法》,易继明译,知识产权出版社2013年1月第1版,第114页。

显然,上述规定更多地是为了节省司法资源,避免讼累。而经由《创新法案》修订后的《专利法》新法规定,对于与原告有关的“利益相关人”,也进行了“合并”。《创新法案》规定,在《美国法典》(United States Code)第35编第299条的后面增加新的款项:

(d)合并利益相关人——

(1)合并——在任何根据国会法案提起的有关专利的民事诉讼中,当诉讼费用和其他相关费用已经根据第285条的规定,不由专利侵权诉讼中的被告胜诉方担负,而败诉方无力担负上述诉讼费用和其它相关费用时,如果胜诉方可以证明败诉方在维护其专利权以外没有其它明显的利益关系,法院应当批准胜诉方提出的动议,合并一个新的利益相关人……”

《创新法案》在原《专利法》第299条增加上了利益相关人的责任连带的规定,自然涉及“利益相关人”一词的界定问题。根据增加部分即第299条(d)条第(4)项的定义,利益相关人可以包括涉案专利的被授权方、正在行使或再授权专利中的权利主体,以及在不同渠道与专利之间能够形成利益关系的一方。不过,《创新法案》将收取合理代理费的律师,以及仅拥有涉案专利股权而无法影响或控制诉讼的个人,排除在需要承担连带责任的相关利益主体之外。

(四)重新塑造证据开示程序

在《创新法案》对《专利法》第299条作出上述修改之后,还增加了第299A条关于“专利侵权诉讼的证据开示”的规定。该条规定分三款:(a)款,是关于专利侵权诉讼证据开示的一般规定;(b)款,是有关扩大证据开示范围的判断;(c)款,则是证据开示限制的排除。

第(a)款规定,“除本条(b)款和(c)款中的情况以外,在任何根据国会法案提起的有关专利的民事诉讼中,如果法院认为诉求所涉专利中的某项权利要求,其中有关某个字词的解釋需要由法院作出判定时,其需要出示的证据,在上述判定被作出之前,应当仅限于能够协助法院作出上述判定的相关信息,包括有关上述字词的解釋性信息。”该款规定,是对于证据开示限制的一般性规定。第(b)款规定中,分4项规定了有关扩大证据开示范围的判断:

(1)有限诉讼时效。在适用联邦法律的任何诉讼中,如果专利民事诉讼能否在一定时间内作出判决会不可避免地影响到诉讼一方对于涉案专利的正当权利时,法院应当在本条(a)款所规定的证据范围以外,和(a)款中所描述的判定被作出之前,允许出示额外的证据,以保证诉讼的及时解决;

(2)解决法庭动议。如果诉讼一方在本条(a)款中所描述的判定被作出之前,正当地提出了一项必须解决的法庭动议,法院可以在本条(a)款所规定的证据范围以外,允许出示额外的证据,以保证动议的解决;

(3)特殊情况。在某些特殊的情况下,如果拒绝额外证据的出示是明显的非正义的决定时,法院可以在本条(a)款所规定的证据范围以外,允许出示额外的证据,以避免非正义的出现;

(4)基于竞争性损害而索要赔偿的诉讼。如果原告方已经销售、许诺销售

的产品,或者是生产过程中使用的某种方法,与被告方实施侵权专利过程中所作出的使用、销售、许诺销售行为之间存在竞争关系,而原告方期望通过法院授予禁令而追回一定损失时,不应适用本条(a)款中所规定的对于证据开示的限制。

第 299A 条(c)款则是对证据开示限制的排除(除外规定),允许原告与被告对于证据开示限制的协商。该款规定,“在至少有一方原告和一方被告自愿签署协议、提交并且得到法院认可的情况下,诉讼双方可以就部分证据或者全部证据的开示免除本条(a)款中规定的限制。通过签署协议被免除限制的证据开示,应当由相关诉讼方根据《联邦民事诉讼规则》(*Federal Rules of Civil Procedure*)的有关规定而作出。”

当然,《创新法案》在其第 6 部分中也要求美国司法大会(Judiciary Conference)解决证据收集中原告负担不对称的问题;同时,在对原《专利法》第 299 条的增加部分(即第 299A 条)中给法官在证据收集问题上提供更加充分的弹性空间,规定在诉讼时效有限、需要迅速解决纠纷以及在必须解决法庭动议时,可以适当扩大文件收集的范围。

(五)终端用户诉讼例外及商业方法专利诉讼的规制问题

由于专利的终端用户往往需要面对强制性诉讼,专利蟑螂惯用一种“忽略技术厂商而直接起诉终端用户”的策略来实现其目的。例如,当专利蟑螂认为某个厂家生产的无线网络设备可能侵权其专利时,考虑到大型生产商往往资金雄厚、诉讼抗性很强,专利蟑螂往往会选择绕过后者,而直接起诉那些使用侵权设备的终端用户(如咖啡馆、宾馆、商场等)。小型终端用户则会因为无力承担诉讼费用而早早缴械,与专利蟑螂迅速达成和解。为避免此类现象的继续泛滥,《创新法案》第 5 部分修改了原《专利法》第 296 条,增加了“用户诉讼例外”一款,在终端用户同意将其诉讼结果与涉及生产商的平行诉讼的结果进行绑定的情况下,允许中止其诉讼程序。换言之,新的规定出台之后,小型专利实施企业可以置身大型设备生产商的保护伞之下,减少专利蟑螂行为对其所造成的侵扰和损失。

近些年,关于商业方法专利备受争议。商业方法之可专利性,是上世纪 90 年代两个著名案例(1998 年 *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*; 1999 年 *AT & T Corp. v. Excel Communication, Inc.*)最终确立的,认为它符合《专利法》第 101 条的规定。从此,一项夹杂了计算机软件或其它技术的商业方法,也可以申请专利。由此,也迎来了商业方法专利申请的浪潮。^[17] 由于认知的局限性,商业方法专利的权利要求往往较为模糊,充斥着功能性的表述。这种具有不确定的保护边界,近 10 年以来往往为专利蟑螂所利用,在专利纠纷中被大肆滥用,不但损害了大量创新企业的正当利益,也“侵蚀了专利制度的公示价值”。^[18] 《创新法案》的提案人希望通过修法解决这一问题。《创新法案》第 8 部分的标题为“针对专利交易、质量和审查的研究”,要求美国商务部下负责知识产权的助理部长、美国专利商标局局长和美国总审计长,在与商务部长、财政部长、证券

[17] 参见吉玉成:《商业方法软体专利之标的的适格性研究——以比较法之研究为中心》,《科技法学评论》2004 年第 1 期,第 123-161 页。

[18] 张韬略:《美国 IT 产业“专利流氓”诉讼的制度根源和最新发展趋势》, http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d7d20930101dm6z.html, 更新时间:2014 年 3 月 26 日,访问时间:2014 年 4 月 9 日。

交易委员会主席和其它有关机构、企业的负责人进行咨询和商议后,在《创新法案》签署后的一定期限内(1 年、18 个月或 2 年),向分属于众议院和参议院的两个司法委员会提交研究报告。其中,《创新法案》第 8 部分第(f)条便要求总审计长牵头,组织审计总署(Government Accountability Office)的研究力量,对涉及商业方法专利(Covered Business Method)的诉讼量和诉讼性质进行深入研究,并最终形成含有修法建议的报告。

在 2013 年 11 月前一个较早的法案版本中,曾有过一个名为“商业方法专利过渡程序”(Transitional Program for Covered Business Patents)的规定,意在延长商业方法专利重审程序的时间限制,赋予第三方更多的时间利用授权后重审的程序来攻击商业方法专利的可专利性和专利有效性。通过明确商业方法专利的定义,^[19]严格审查标准,提高此类专利的质量,减低其被专利蟑螂利用的可能性。在此之上,当时的法案还赋予了该程序的永久性。不过,这一意图通过快速重审程序筛除劣质商业方法专利的规定,最终因为微软、IBM 等大型企业的强烈反对和游说而搁浅了。^[20]由于《创新法案》暂时只是通过了众议院的审核,接下来还需要面对参议院的多轮激烈争论,届时,审查标准、重审程序和专利定义等一系列有关商业方法专利的规定、适格性乃至存废问题,必将成为院内外争论的焦点。

三 美国各界对《创新法案》的态度

对于《创新法案》的提议及其出台,美国各界表现出不同的态度:支持或反对的,各自发出了自己的声音;另外,也有学者提出提高专利维持费的方案。但总体上,多数人都支持对专利蟑螂采取遏制的态势。

(一)美国政府对《创新法案》的态度

美国东部时间 2014 年 1 月 28 日晚,美国总统奥巴马在美国国会发表年度国情咨文演讲(State of the Union Address),特别提到了《创新法案》的重大意义。他说:“我们知道,今天在创新领域锐意进取的国家将在明天主宰世界经济——这是一条美国不能放弃的战线。联邦政府资助的科学研究扶持了谷歌和智能手机背后的发明和创意。因此,国会应该尽力弥补由去年削减基础研究资金所带来的伤害,这样我们就能解放美国人的下一个伟大发现——不论是具有抗药性的疫苗,还是像纸一样纤薄和像钢一样强硬的材料。同样重要的还有,让我们通过一项新的专利改革法案,使我们的企业能够长期专注于创新,再不用为了毫无必要却花销巨大的诉讼而费尽周章。”^[21]这是奥巴马总统对《创新法案》

[19] 《创新法案》借鉴了判例法,其对于商业方法专利的定义最初来自于一个著名案例。SAP America, Inc. v. Versata Dev. Group, Inc., CBM2012 - 00001, Paper 36.

[20] Timothy B. Lee, Software Patent Reform Just Died in the House, Thanks to IBM and Microsoft, The Washington Post, (Nov. 20, 2013, 10:17 AM), <http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2013/11/20/software-patent-reform-just-died-in-the-house-thanks-to-ibm-and-microsoft/>, 访问时间:2014 年 4 月 26 日。

[21] 演讲原文,可参见 Office of the Press Secretary, *President Barack Obama's State of the Union Address*, The White House, (Jan. 28, 2014), <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/28/president-barack-obamas-state-union-address>, 访问时间:2014 年 4 月 26 日。

发出的最为直接的呼吁。

每年一度的国情咨文演讲是在任总统于每年年初在国会所做的年度报告,主要内容包括针对美国每年所面临的国内外情况和政府的应对方针,对于美国国内政府机构具有明显的指导意义,对于他国政府来说也非常值得关注。整个咨文演讲在“促进就业”和“恢复经济”的语调中展开,提出促进经济和就业回暖的关键在于鼓励发展制造业和推动创新。咨文中对于专利改革法案的强调,可以说向全球范围传达了一个强烈的信号,即在《美国发明法案》、《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》^[22] (*Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013*) 和《创新法案》的铺垫之下,美国政府对于专利蟑螂现象的遏制,必定会以更为汹涌的势头继续下去。美国众议院通过《创新法案》两个月后,白宫又公布了旨在鼓励创新和完善专利制度的三项新措施:第一,通过“众包”模式检索现有技术,让企业、专家和公众帮助专利审查员、专利权人和申请人更好地检索现有技术,以确保专利质量;第二,强化技术培训,将这种技术培训项目从专利审查员扩展到技术专家、工程师和其它领域专业人士;第三,提供专门的教育和实践服务,为缺乏法律支援的发明人提供帮助,并将美国《美国发明法案》提及的免费服务项目覆盖至全美 50 个州。^[23]

(二) 主要的支持意见

在《创新法案》获得众议院司法委员会和整个众议院的支持之后,也受到了美国学界的称赞;其中的支持者,包括美国高等院校 60 余名知识产权法教授,如华盛顿大学的竹中俊子 (Toshiko Takenaka) 教授、斯坦福大学的马克·莱姆雷 (Mark A. Lemley) 教授等。^[24] 在 2013 年 11 月致国会的《联名信》中,学者们纷纷表达了对此项专利改革法案的支持,认为《创新法案》在治理专利蟑螂的权利滥用行为上将起到立竿见影的作用。当然,电子前沿基金会以及一些饱受专利蟑螂之害的思科、苹果和谷歌等科技型大公司也表达了对此议案的支持。^[25]

在《联名信》中,学者们首先一致认为,专利维权主体对现行专利系统的误用会严重阻碍创新。他们指出,在一般情况下,两家制造企业在提起专利诉讼的同时,往往会因为担心对方提起反诉而在诉求上有所顾忌,这也在很大程度上成为专利诉讼的“妨碍因素”,并由此建立了一种诉讼费用上的平衡。然而,对于专利维权主体来说,由于它们不生产或者销售任何产品,因此无法被轻易地提起反诉,这就在举证层面上赋予了它们优势

[22] 《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》在 2013 年 2 月 27 日被提交至众议院下属委员会后,至今尚未通过委员会审查,根据美国著名法律信息网站 GovTrack.us 的评估,其通过率不会超过 5%,而最终的立法可能性更只有 1%。H. R. 845; *Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013*, GovTrack.us, <https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr845>; H. R. 3309; *Innovation Act*, GovTrack.us, <http://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr3309>, 访问时间:2014 年 4 月 30 日。关于《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》的介绍与分析,参见易继明:《遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示》,《法律科学》2014 年第 2 期,第 179-181 页。

[23] 参见专利局文献部:《美公布 3 项执行措施完善专利制度》,《知识产权竞争动态》2014 年第 4 期(总第 91 期),第 2 页。

[24] John R. Allison et al., *Professors' Letter in Support of Patent Reform Legislation*, (2013), <http://www.patentlyo.com/media/2014/02/professorsletterontrolls.pdf>, 访问时间:2014 年 4 月 28 日。

[25] Mengyi Wang, *Innovation Act of 2013-Latest Effort to Disarm Patent Trolls*, JOLT Digest, (Nov. 03, 2013), <http://jolt.law.harvard.edu/digest/patent/innovation-act-of-2013-latest-effort-to-disarm-patent-trolls>, 访问时间:2014 年 4 月 28 日。

地位,打破了上述平衡,并使其能够在毫无顾忌的情况下逼迫经营主体达成和解。这种诉讼策略对于大量的小型企业来说更像是一个噩耗,由于后者不具有应付巨额诉讼费用的实力,同时对专利系统的细节规定不够了解,使得其往往成为专利蟑螂最常定位的目标,专利权滥用现象由此更加恶化和蔓延。特别值得一提的是,马克·莱姆雷教授在十几年前的一篇研究专利审查制度的论文中,他认为大约只有 5% 的专利在授权后被许可或者卷入侵权诉讼,由此得出应该采取较为宽松的专利审查标准的结论。^[26] 但如今,面对专利蟑螂之猖獗,他的学术观念也为之改变。

基于专利蟑螂的各种权利滥用行为,学者们在《联名信》中向国会提出了六项建议:对不愿和解而选择诉讼的被控侵权方增加补偿律师费的频率;限制证据(尤其是软件源代码、邮件等电子资料)收集的要求;在专利权人和生产商之间的诉讼结果产生之前中止涉及零售商和终端用户的诉讼程序;要求专利权人在提出诉求时提供更多的专利细节;要求专利权人提供更多有关专利权属和利益相关人的信息;以及在“欺诈性”、“误导性”和其它带有滥用性质的专利许可要求方面,由国会进行专门立法。^[27]

(三)主要的反对意见

在《联名信》表达支持意见的同时,美国大学协会(Association of American Universities)、美国教育委员会(American Council on Education)、美国医学院校联合会(Association of American Medical Colleges)、美国公共及赠地大学协会(Association of Public and Land-grant Universities)、美国大学科技经理人协会(Association of University Technology Managers)和政府关系理事会(Council on Governmental Relations)6家机构发表《联合声明》表达了发对意见。他们指出,《创新法案》的通过有可能导致一系列“非蓄意导致的”难题。^[28] 针对《创新法案》中的费用承担转移条款,《联合声明》认为这会对正当专利权人主张权利产生不必要的遏制作用,而更为合理的规定应该是将上述条款瞄准不进行生产或者销售的非发明人。同时,对于上述条款所涉及的“利益相关人”,他们认为在《创新法案》中的定义过于宽泛,不利于各高校、发明人和非盈利技术转移组织的维权活动。此外,他们还认为,《创新法案》中要求原告提供额外诉讼细节的规定过于严厉,因为实务中对于这项要求的满足很可能需要到举证环节结束之后才能实现,这就在一定程度上导致了诉讼程序的混乱。《联合声明》在最后还指出,《创新法案》不允许原告在举证程序之后通过修改诉求以添加新的权利要求,并被要求就专利权属提供更加详细的细节的同时,又免除了被诉侵权人对侵权产品的解释,这样过分地免除了被告的举证责任,会造成不公平的诉讼局面,也将引发其它的程序问题。^[29]

[26] Mark A. Lemley, Rational Ignorance at the Patent Office, 95 *Nw. U. L. Rev.* 1495, 1507 (2001).

[27] John R. Allison et al., *Professors' Letter in Support of Patent Reform Legislation*, (2013), <http://www.patentlyo.com/media/2014/02/professorsletteronrolls.pdf>, 访问时间:2014年6月25日。

[28] Association of American Universities et al., *Statement from the Higher Education Community on H. R. 3309, The Innovation Act*, (2013), <https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=8E724EADE7543F0D%21150&ithint=file%2c.pdf&app=WordPdf&wdo=2&authkey=%21ALqqfWoqzksEpM>, 访问时间:2014年6月25日。

[29] Aditya Gupta, *Innovation Act Receives Support from Intellectual Property Professors; Education Organizations Express Reservations*, JOLT Digest, (Dec. 18, 2013), <http://jolt.law.harvard.edu/digest/patent/innovation-act-receives-support-from-intellectual-property-professors-university-organizations-express-reservations>, 访问时间:2014年6月25日。

在多数学者为《创新法案》的出台而欢欣鼓舞之时,少数学者所提出的警示也暴露了《创新法案》可能带来的潜在问题。诉讼程序中有关举证责任和费用承担部分的过分调整,不但会引发新一轮的程序混乱,也会伤害到诸如高校和个体发明者的正当利益。因此,一些实务机构和商业公司对该法案仍持一些反对意见。^[30] 例如,著名专利博客网站 Patent Docs 认为,该《创新法案》并没有清楚地定义“专利蟑螂”一词,因而无法明确区分专利实施主体和非实施主体(即单纯的专利维权实体);另外,有关前文中提到的费用承担转移条款,其在遏制专利权滥用行为的同时,也很有可能起到阻碍或抑制合法专利侵权诉讼的副作用。^[31]

另有一些业内人士认为,虽然用户诉讼例外规则在理论上得到了广泛的认同,但是其法条的具体内容仍需要进一步的推敲。美国生物技术工业组织(Biotechnology Industry Organization)旗下的生物技术网站 BIOtech Now 在其文章中表示,用户诉讼例外的涵盖范围过于模糊,以至于实施事实侵权行为的生产商也有机会逃脱诉讼。而且,由于受到例外保护的用户能够继续其侵权行为,专利权人所遭受的损害将不断加重,甚至难以弥补。^[32]

而美国商业软件联盟(Business Software Alliance)更是认为,延长商业方法专利的重审程序,会“在无意中向侵权者暴露出一个用来延迟专利实施的新的程序漏洞,从而损害许多有效专利”。而《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs)协议已明确规定,“专利的授予和专利权的拥有不应因为技术领域的特性而遭受歧视。”可见,《创新法案》针对商业方法专利所设想的措施,在《与贸易有关的知识产权协议》协议框架下可能还存在法律适用方面的冲突。^[33]

(四)另案的保留意见

也有学者提出,无论是那些遭到否决的法案(如《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》)还是这一次的《创新法案》,事实上都未能切中专利蟑螂的要害:专利蟑螂所利用的大部分专利,实际上都是在耗尽其应有的经济利益后的“晚年”专利和“鸡肋”专利。因此,与其修改繁杂的诉讼程序,国会更应该将修法的焦点置于增加专利的维持费用,这是一项“能够真正对‘使创业者们望而却步的专利丛’起到修正作用”的改革方案。^[34] 学者们将这种额外的专利维持费用称为“庇古专利费”(Pigovian Patent Fee)。^[35] 在这些学者

[30] Mengyi Wang, *Innovation Act of 2013-Latest Effort to Disarm Patent Trolls*, JOLT Digest, (Nov. 03, 2013), <http://jolt.law.harvard.edu/digest/patent/innovation-act-of-2013-latest-effort-to-disarm-patent-trolls>, 访问时间:2014年6月25日。

[31] Andrew Williams, *Rep. Goodlatte Introduces “Innovation Act” to Combat Patent Trolls*, Patent Docs, (Oct. 23, 2013), <http://www.patentdocs.org/2013/10/rep-goodlatte-introduces-innovation-act-to-combat-patent-trolls-.html>, 访问时间:2014年6月25日。

[32] Daniel Seaton, *Innovation Act Passed by House*, BIOtech Now (Dec. 05, 2013), <http://www.biotech-now.org/public-policy/patently-biotech/2013/12/innovation-act-passed-by-house#>, 访问时间:2014年6月25日。

[33] Business Software Alliance, (2013), <http://www.bsa.org/~media/Files/Policy/Patents/JointCBMLetter091913>, 访问时间:2014年6月25日。

[34] Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, 1 *Innovation Policy and the Economy* 119 (Adam B. Jaffe et al. eds., 2000).

[35] 在经济学中,有一个叫做“庇古税”的概念,即根据污染所造成的社会危害程度,对排污者相应地进行征税,通过针对性的税收来弥补排污者生产的私人成本和后续社会成本之间的差距,使二者最终达成平衡。这里,“庇古专利费”派的学者们,将专利蟑螂比作排污者,将滥用专利权所导致的经济损害比作污染所造成的危害,并就此以“庇古税”为模板,推衍出了具有异曲同工之妙的“庇古专利费”。

看来,专利蟑螂所持有的大量专利都属于高新技术领域,这些专利对于正经的生产商和销售商来说,其价值一般在授权后的 9 年就会基本耗尽;^[36]维持与否,其重要性显然已经下降,在大多数情况下,它们只是被这些高新技术企业用来遏制竞争对手的工具罢了。至于那些依赖长效专利的企业(如制药企业),其在市场上所得到的收入用以支付几十个专利维持费用(药品专利的数量较之高新技术专利要少得多),可谓绰绰有余。而对于专利蟑螂来说,维持上述专利的重要性就不可同日而语了,因为无论专利处于哪一个周期,专利蟑螂都需要倾其所有来保证其所持专利的有效性,这是由其商业模式所决定的。这样一来,如果基于专利所处的周期,对专利维持费用予以不同程度的提高,就能够迅速加重专利经营主体的经济负担,同时又不会伤及专利维持负担较小的高新技术企业和资金实力雄厚的制药企业。^[37]

学者通过对比分析发现,同样以海量发明专利闻名的欧洲,所遭受的专利蟑螂的侵扰比美国要少得多,其主要原因便是高昂的专利维持费用;相比之下,欧洲专利的维持费用是美国的 15 - 25 倍。^[38]如果采用另一种视角,对比人均国内生产总值,现有美国专利维持费用也正处在其历史的最低点。^[39]一旦提高专利维持费用,专利巨头高智发明公司便要付出每年 1.75 亿美元的代价用于维持其专利。毫无疑问,如此高昂的费用必定会大大缩减专利蟑螂的利润和生存环境。提倡“庇古专利费”的学者相信,比起《创新法案》中对诉讼程序的繁复修改,“庇古专利费”的施行明显具有几项优势:首先,其普适性的推行并不需要对专利法中的许多名词进行定义;其次,专利维持费用的变更不会引起变更诉讼程序的“连锁反应”,而且费用的变更更为灵活,可以接受较为频繁的修改;最后,决定专利维持费用的权力机构在美国并非只有一个,除国会以外,美国专利商标局同样有权设置其收费门槛,这就赋予了这一方案的更大的灵活性。^[40]

四 对专利诉讼程序修改的评价

在《美国发明法案》修改美国《专利法》之后,此次《创新法案》有关专利侵权诉讼程序的修改,意在从根本上更为彻底、更加迅速地解决专利诉权滥用的问题。

(一) 总体评价

“知识产权滥用现象主要表现为拒绝许可或不实施专利、采取过度的技术措施、专利

[36] Brian J. Love, An Empirical Study of Patent Litigation Timing: Could a Patent Term Reduction Decimate Trolls Without Harming Innovators?, 161 *U. Pa. L. Rev.* 1335 (2013).

[37] James Bessen & Brian J. Love, Make the Patent “Polluters” Pay: Using Pigovian Fees to Curb Patent Abuse, 4 *Cal. L. Rev.* 84, 87 - 88 (2013).

[38] James Bessen & Brian J. Love, Make the Patent “Polluters” Pay: Using Pigovian Fees to Curb Patent Abuse, 4 *Cal. L. Rev.* 84, 89 (2013).

[39] Gaétan de Rassenfosse & Bruno van Pottelsberghe, *The Role of Fees in Patent Systems: Theory and Evidence*, Intellectual Property Research Institute of Australia 6 (2010), http://www.ipria.org/publications/wp/2010/Working%20Paper%20207_2010.pdf, 访问时间:2014 年 6 月 25 日。

[40] James Bessen & Brian J. Love, Make the Patent “Polluters” Pay: Using Pigovian Fees to Curb Patent Abuse, 4 *Cal. L. Rev.* 84, 91 (2013).

联营、滥用市场优势地位的行为(如搭售)、延长保护期(如将专利期限延长至法定期限之外)、滥发警告函和滥用诉权等。大致可分三类:一是以权利之绝对性为基础的拒绝许可、不实施或实施不充分的行为、过度的技术保护措施等;二是以权利之相对性为基础的排除或限制竞争的市场行为;三是以程序性权利为基础的规则滥用。”^[41]这一《创新法案》,主要针对的是以程序性权利为基础的诉权滥用现象。“滥用诉讼权利是伴随着现代法的发展而出现的负面产物。”^[42]早期的普通法并不认为这是一种侵权行为,后来则以受害人某种“特别损害”为要件;但现代社会中,随着这种“负面产物”的扩大,侵权行为理论已经普遍地将恶意诉讼行为定义为一种侵权行为的类型。^[43]通过《创新法案》的修改,美国《专利法》对专利滥用行为的规制,已经从对实体权利滥用的单一规制,转入了对实体权利滥用和程序权利滥用的双重规制。这一转变,将传统的因恶意诉讼导致损害赔偿的侵权诉讼,纳入专利纠纷的“并案诉讼”,减少累讼的同时,也让专利纠纷回归到一种以权利为基础的争讼之中,而不是一种地道的牟利性质的“专利敲诈”。应该说,这是因应知识经济与知识社会的大背景,对于专利诉权滥用行为的一种更为直截了当的规制。

从《美国发明法案》到《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》,再到奥巴马2013年6月提出的5项行政措施和7项立法意见,直至美国众议院此次通过的《创新法案》,这一系列的现象表明,美国已经对专利经营公司或称“非实施主体”^[44](英文“Non-Practicing Entities”,简称“NPE”;又称之为“专利主张实体”,英文“Patent Assertion Entity”^[45],简称“PAE”)开始持有一种审慎的态度。尽管“非实施主体”和“专利主张实体”的存在并不等于专利蟑螂,但其潜在的可能性及其存在的一些权利滥用行为,已经导致美国政府则由先前的克制与容忍,转变为一种积极规制的态度。这些政策或举措,是奥巴马政府近年来推行专利新政在立法上的一种体现。从《创新法案》的具体规则分析,它基本上接受了此前奥巴马政府提出的5项行政措施及7项立法意见的全部内容;而对专利蟑螂的遏制态势,甚至有过之而无不及。对比《创新法案》及其此前国会提出的《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》,我们可以发现,虽然《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》在恶意诉讼判定、诉讼费分配和举证责任等问题上也有所规定,但缺乏针对性和足够的倾向性,导致这项法案的必要性不甚明了。不过,此类缺陷或不足,很大程度上已经在《创新法案》中得到了解决。

(二)主要制度设计

事实上,透过《创新法案》对专利法的多项修改,美国针对滥用专利诉权的行为建立起了一套诉讼审查规则、证据开示规则、权利滥用失权规则、责任费用承担规则、用户平行诉讼等较为完备的制度。而且,《创新法案》也透露出了试图严格专利审查标准并发挥法

[41] 易继明:《禁止权利滥用原则在知识产权领域中的适用》,《中国法学》2013年第4期,第48页。

[42] 张晓薇:《滥用诉讼权利之比较研究》,《比较法研究》2004年第4期,第124页。

[43] 参见徐爱国:《英美法中“滥用法律诉讼”的侵权责任》,《法学家》2000年第2期,第120-121页。

[44] 关于“非实施主体”和“专利主张实体”的定义,参见刘斌强:《NPEs:反垄断面临的挑战》,《科技与法律》2013年第4期,第14-15页。

[45] 这一概念,先由圣克拉拉大学法学院柯琳·简(Colleen Chien)提出,以加强对“非实施主体”的具体分析。后来,2011年美国联邦贸易委员会在其正式报告中沿引之后,一直被官方报告中使用。

官司法能动性的明显倾向。

1. 诉讼审查规则

《创新法案》在《专利法》第 281 条后面增加 281A 条,要求原告必须提供额外的必要诉讼细节;同时,在原第 290 条中增加款项,要求原告对专利权权属及利益相关人进行披露。这两项规则,为专利侵权诉讼设立了更高的起诉门槛,加强了对专利诉讼的审查。

作出上述修改,是因为在过去的专利侵权诉讼中,专利蟑螂往往不需要为其认为被侵犯的专利给出足够细致的描述。美国民事诉讼(包括专利诉讼)的起诉书中,通常对案件的描述是简略的,有时甚至模糊的;而且更加具体的指控可以在随后的诉讼环节特别是证据收集时进行补充或加强。这样一来,就给专利蟑螂轻而易举地起诉其它公司带来方便,因为它们无需在诉前花费巨大成本进行准备。鉴于此,《创新法案》在专利诉讼案中,在原告提起具体的案件主张时,提高了诉讼细节的描述要求,从而实质上提高了专利诉讼的门槛,增加了原告(包括专利蟑螂)的诉前成本,也就增加了原告发起诉讼的难度。同时,专利诉讼审查制度的强化,防止案件审理过程中裁判突袭和证据突袭,促进诉讼两造诉权的平等保护。此外,根据新的规定,原告提供的专利信息可以被法官作为重要的判断上的参考,而关于专利权属状况的透明,使得法官能够更加迅速地判断出案件是否属于专利蟑螂案件,以节省诉讼时间和节约司法资源。

2. 证据开示规则

《创新法案》在重塑证据开示制度时,在《专利法》第 299 条后面增加了第 299A 条。该条规定的意图是,在法院需要对权利要求解释作出判定的时候,原告不能要求被告提供数量过多的文件,更准确地说,被告无需提供上述争议范围之外的其它文件,从而降低被告方的诉讼成本。

以往,根据《联邦民事诉讼规则》的规定,被告方在收集证据的过程中需要提供大量的文件,时间周期长,而且会产生巨额的费用。事实上,证据收集也是最昂贵的诉讼环节之一。这是因为旧的诉讼程序规则规定,被告方必须提供“所有相关的”文件;而《创新法案》规定,被告方只需提供“必要的”文件就可以了。这样一来,就节省了被告方大量的人力财力,不再像以前那样容易因为害怕高额应诉成本而向起诉方屈服,轻易就支付和解费。由此,通过加强被告的应诉能力,实际上间接地削弱专利蟑螂的诉讼优势。如果结合上述审查规则对原告起诉门槛的提高,这一升一降,对专利蟑螂(原告)与被告之间诉讼地位的实质性偏斜,就起到了较大的纠偏或矫正作用。

3. 权利滥用失权规则

《创新法案》在针对第 285 条的修改中,增加了较为严厉的规定:主张专利权利的一方如果单方面向另一方提出排除诉讼条款,那么该主张权利的一方将被视为非胜诉方,除非该方在法院令下达前主动撤销诉讼或主张。

这项规定源自于专利蟑螂的一贯做法,即“起诉——寻求和解——收取和解费用”的典型行为模式。《创新法案》之前,由于被告方诉讼义务多、可能产生的律师费和其他费用通常大于起诉方要求的和解金额,导致被告方往往愿意支付一定和解金额,以避免败诉后却要支付更高费用。较多的情形是,专利蟑螂普遍开始采用这种策略,起诉多家被告,

随后便向“侵权方”提出和解,并怂恿后者在和解协议中同意其提出的排除诉讼条款,藉此获得可观的收益。排除诉讼条款的运用,在很大程度上相当于专利授权,而且也可能产生权利耗尽的问题。表面上,排除诉讼条款免除了“侵权方”日后的专利诉讼之忧;但实质上,专利蟑螂藉此获得了大笔的和解费用,并免于接受司法审查,实现其通过滥用专利权及其诉权获取利益的目的。但在《创新法案》之下,专利蟑螂要求和解却可能被视为败诉,失去了相应的权利,还要承担赔偿对方的费用,从而给其带来更大的诉讼风险。

4. 责任费用承担规则

责任费用承担机制是通过两个具体规则实现的:一是“费用承担转移条款”;二是“合并利益相关人”。转移承担的费用包括律师费、诉讼费及其它合理的费用。

专利滥诉行为本身具有非正当性和侵权性。专利蟑螂违背诚信原则,以诉讼侵扰为手段,导致被告人无端涉诉,并负担相关诉讼费用及潜在的名誉上的不利益,是一种具有主观故意的积极作为性质的侵权行为。这样,在双方当事人负担一般诉讼费、律师费及其它费用(如鉴定费、宣告无效费等)之后,在法官最终裁决中判定受滥诉行为侵害一方的全部或部分费用转移给实施滥诉行为的一方,就是对受害人的一种民事救济。当然,“利益相关人”是一种潜在的责任费用承担者。从诉讼两造平等角度来说,既然原来规定可以“合并被控侵权人”,那么新法也可以规定“合并利益相关人”,因为其也可能是潜在的滥诉行为的“侵权人”。新的《专利法》第 299 条(d)款中增设了“合并利益相关人”,其意图就是,当败诉方无力支付第 285 条中规定的各项费用时,仍能保证实现诉讼费用承担的顺利转移。此举的目的非常清晰,承认了专利蟑螂及其“同伙”的侵权性质,对他们缺乏根据的专利诉讼及其“怂恿行为”给予警告和处罚。当然,与第 299 条(a)款“合并被控侵权人”同理,在责任费用承担时要求“利益相关人”承担连带责任,自在情理之中。不过,在“利益相关人”的“非应然”界定中,又排除了相关股权人、保险人、律师等,避免了连带责任主体的扩大化。

5. 用户平行诉讼规则

美国《专利法》第 296 条原有两款规定,主要涉及行政职能部门职务主体侵权、救济等。《创新法案》在该条后面又增加一款“用户诉讼例外”规定,规定在小型终端用户同意的情况下,允许其与大型设备生产商绑定,进行平行诉讼。这就增强了小型终端用户的应诉能力,能够联合生产商有效地抵御专利蟑螂的侵扰。

从以上论述可见,《创新法案》修改了《专利法》诉讼程序,建立了一整套遏制专利蟑螂的规则体系。但如前所述,《创新法案》过于明显的倾向性也遭受了一些诟病,被认为其容易影响到正当权利的行使与捍卫。美国民事诉讼采取的是一种对抗制,当事人承担广泛的开示义务,而法官仅仅作为案件管理人出现。^[46]《创新法案》要求原告在提起诉讼时提供更加详细的必要细节,包括专利权权属状况,但却解除了被告的部分证据开示义务,这在对抗制诉讼中造成了诉讼两造的不平衡。提出“利益相关人”的概念,并“合并利

[46] 参见周翠:《现代民事诉讼义务体系的构建——以法官与当事人在事实阐明上的责任承担为中心》,《法学家》2012年第3期,第120-121页。

益相关人”以让其承担相应的赔偿责任(补充责任),事实上扩大了责任主体的范围,甚至有可能对法人人格制度造成一定的冲击。《创新法案》在严格专利审查标准和法官积极介入专利蟑螂诉讼方面具有明显的倾向性,但专业化审查、制度区隔及相互制衡体制是“美国式优点”之所在,因此可以想象,这一具有倾向性明显的法案在落实到具体规则及运行时,其所发挥的实际功效会在一定程度上被消解。而且,根据美国判例法特征,这一套规则要真正地落到实处,还需要借助法官们在司法过程中透过一系列裁判建立起具体的判例规则体系。

美国立法者们在遏制专利蟑螂问题上不断地提出新的法案,其含义不言自明。诚如《专利主张与美国创新》报告中所指出的那样,专利蟑螂已经造成了美国的发明人和公司的巨大损失,削弱了国家创新能力,美国应当迅速控制专利诉权的滥用行为。当然,如何有效地遏制专利蟑螂,在手段的选择和运用上是一个极为复杂的命题。不仅是因为资本进入专利经营活动本身存在着“活化”专利的客观效果,而且在诉讼程序的改革过程中,到处都充满着改革的不确定性。应该注意的是,在遏制专利蟑螂的同时,如何尽量不伤及正当权利人的权利行使,也是一个难以入手的问题。客观地讲,专利蟑螂的成因与遏制手段,均因应了美国权利文化、资本条件、竞争市场及司法环境,原因与手段之间,两者是处于同一场域下的矛与盾。成文法规范,辅之以法官的自由裁量,让我们有理由相信,《创新法案》所形成的专利侵权诉讼之规则体系,能够有效地遏制专利蟑螂的蔓延之势。

根据美国学者的一项调查分析,“非实施主体”或“专利主张实体”多采取专利许可、建立专利防御基金、为专利诉讼双方提供专利和自己提起诉讼等形式获得投资回报,这种资本进入技术研发与创新市场具有正反两方面的影响。^[47]《创新法案》对专利蟑螂的遏制,如果给裁判者造成了先入为主的观念,损及的不仅是专利权人的正当权利,而且不利于促进专利成果的转化和创新的投入,反过来可能会恶化创新的环境。若如此,一个旨在为高新技术创新者免于诉讼之扰的法案,可能反而阻碍了专利成果的转化与应用,从而又抑制了创新。因此,虽然《创新法案》较之此前的数个法案,至少在理论层面已经有所改善,但规则所形成的平衡度到底如何,其推行之后的实施绩效又怎样,仍然有待进一步的观察。

五 代结论:对中国企业的影响

如前面论及,美国专利蟑螂现象愈演愈烈,究其实质是美国诉讼文化和专利政策演化的衍生结果。昂贵的诉讼成本、高额的赔偿额度,加之为确保美国在所有领域、特别是信息技术领域的领导地位所采取的较为宽泛的专利政策,为资本裹挟专利进军“诉讼市场”牟利创造了土壤和条件。作为一种财产形态,知识产权原本具有使用价值和交换价值。在交换价值实现机制中,经由作价投资、标准联盟、授权转让、买卖让与、侵权诉讼等均不

[47] Thomas Ewing & Robin Feldman, The Giants Among US, 1 *STAN. TECH. L. REV.* 1, 1-61 (2012), <http://stlr.stanford.edu/pdf/feldman-giants-among-us.pdf>, 访问时间:2014年6月25日。

失为一种实现方式；^[48]但经由侵权诉讼并以此为目的的实现方式，实际上已经扭曲了诉讼制度作为程序正义实现方式的价值目标。从这个角度来看，专利蟑螂现象是诉讼制度异化的产物。与此同时，较为宽泛的专利政策为专利蟑螂提供了武器弹药。例如，美国为确保其在电脑软件和电子商务领域的优势地位，自1998年State Street Bank案以来，摒弃“商业方法除外原则”，对商业方法专利采取了相当开放的态度，使得电子商务、银行业务、金融产品、保险、税务等计算或缴纳方式等诸如此类的商业方法专利激增，其专利泛滥、品质下降，“反而会导致后续的发明人因受制于先前之专利，而阻碍科技之发展”。^[49]而这些功能模糊、权利要求宽泛的专利，很多成为了专利蟑螂的诉讼“利器”。从这种意义上讲，《创新法案》在诉讼程序上的变化，直接针对的是专利侵权诉讼，当然也间接地指向专利审查标准和专利侵权的判断标准。

诚然，中国目前的情况犹有不同之处。尽管中国知识产权案件数量近来呈迅猛增长的态势，但总体又呈现出“分布不均衡、赔偿额度低、审判周期长的特点”。^[50]如此一来，只是为了一桩“诉讼的生意”而来的专利蟑螂，利润空间不大，甚或会出现“赔了夫人又折兵”的境遇，其生存的空间受到了极大的挤压。不过，司法保护不力也使得中国企业创新动力不足，导致国家科技创新能力不济，这一赔偿额偏低的局面亟待改善，也正在改善之中。^[51]与美国专利政策动机相同、但情形不同的是：中国专利制度诞生至今，一直奉行专利扶持政策，产生了大量的低质量的专利，甚至也包括了一些“问题专利”或“垃圾专利”，而这些都是专利蟑螂的“潜在的武器”。因此，如何在加大专利保护的过程中提高专利质量，同时又避免诉讼制度的异化，这是中国下一阶段所面临的重大议题。这里，笔者无意据此全面检视中国专利及其诉讼制度，仅就《创新法案》对中国企业的影响加以简要分析。

近年来，华为、中兴等中国企业在美国饱受专利诉讼之扰，并屡遭“337调查”。数据显示，2012年已裁决的“337调查”案件中，中国企业的败诉率高达60%，远高于世界平均值26%。除了直接市场竞争对手外，许多专利蟑螂也纷纷起诉中国公司，索要高昂的和解费。“专利集成公司RPX发布的数据显示，美国移动运营商AT&T成为2013年所谓‘专利流氓’的头号目标，华为也不幸入围前10名。”^[52]如果《创新法案》最终得以通过，那么可以乐观地推测，中国企业在美国所遭遇到的专利蟑螂诉讼将在一定程度上的相对减少——尽管随着中国企业进入美国市场，相关诉讼的绝对数量不一定下降，甚至可能增多。从这个角度来看，我们自然乐观其成。

[48] 诚然，其中又以知识产权作价投资于新创事业、合资事业及公司并购的收益最佳，而且风险也最高。参见周延鹏：《智慧财产作价投资与新创事业》，《政大智慧财产评论》2006年第2期，第3页。

[49] 参见胡心兰、蔡岳动：《促进抑或阻碍创新？从法律经济学角度审视美国商业方法专利之适格性争议——以In re Bilski案为例》，《政大智慧财产评论》2009年第2期，第125-176页。

[50] 易继明：《为什么要设立知识产权法院》，《人民法院报》2014年6月18日，第5版。

[51] 参见王逸吟：《设立知识产权法院，加大司法保护力度》，《光明日报》2014年6月18日，第3版。

[52] RPX的数据显示，AT&T在2013年遭遇相关诉讼54起，平均每周1起还多。谷歌遭遇43起，Verizon遭遇42起，苹果遭遇41起，三星和亚马逊均遭遇39起，戴尔和索尼均遭遇34起，华为遭遇32起，黑莓遭遇31起。这10家公司，至少每12天就会被专利蟑螂起诉1次。参见腾讯网：《华为成为去年“专利流氓”十大目标之一》，《知识产权竞争动态》2014年第5期（总第92期），第26-27页。

从中国企业在美遭遇专利蟑螂提起诉讼的情况来看,美国司法和行政部门在这一问题上所持的立场事实上正在改变。2014 年 3 月 3 日,美国国际贸易委员会(International Trade Commission)就美国闪点专利经营公司(Flashpoint Technology, Inc)诉中兴通讯专利侵权一案,做出终审裁定:中兴通讯不侵犯原告闪点公司图像处理相关的技术专利权,未违反 337 条款。^[53] 闪点公司原为一家从事数码相机芯片技术研发的公司,后来逐渐转变为专利经营公司,主要收入来自于专利许可费、专利侵权诉讼获得赔偿金等知识产权经营业务。2012 年 7 月,闪点公司在美国国际贸易委员会发起对包括中兴通讯在内,涉及中国大陆、中国台湾以及韩国共 8 家企业的调查。美国国际贸易委员会本次终裁维持了 2013 年 9 月的初裁结果。^[54] 据悉,这是中兴通讯在 3 个月内连续赢得的第 3 起美国 337 调查终裁。2014 年 2 月,拥有近 2 万件专利、号称美国“专利大鳄”的 InterDigital 在美国国际贸易委员会起诉中兴一案,最后以前者的撤诉而告终。^[55] 与此同时,美国国际贸易委员会再次终审裁定中兴通讯并未侵犯另一家专利经营公司 Technology Properties Limited LLC 的芯片专利。^[56] 这一系列的胜诉,体现出美国司法和行政系统对专利经营公司的态度正在发生转变。

尽管如此,专利蟑螂现象不可能一下子消弭,中国企业仍需加以积极地应对。中国台湾地区“行政院”曾研拟成立一个由政府 and 民间共同出资的“智慧财产基金”,直接到现货市场购买各种专利等权益,协助厂商从事产业及市场布局,实行进可攻、退可守的共同“抵御外侮”策略。台湾地区“行政院”认为,如此一来,便可攻守兼备,或以攻为守,采取反诉策略加以反制,形成有利于台湾本土厂商利益的局面。孙远钊认为,一旦政府积极参与,深陷其中,很可能会产生适得其反的效果。^[57] 本人认为,政府直接参与其中固然存在诸多抵牾,但并不排除相关产业或厂商自发形成相应的专利联盟或行业组织。因此,企业充分利用行业协会,甚至积极组建相应的行业组织为其提供海外应诉服务,仍然大有作为。诚然,从企业自身出发,专利实力是基础,专利运营是关键。^[58] 同时,政府回归自己的公权力本位,研拟并出台本国知识产权与竞争法律政策,这才是政府作为的关键之所在。中国国家工商行政管理总局拟定规制滥用知识产权排除、限制竞争行为的规范性政

[53] International Trade Commission, *Office of Unfair Import Investigations No. 337-TA-850*, <http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/56ff5fbca63b069e852565460078c0ae/6be37d97a60a394785257a2a0054ad8f?OpenDocument&Highlight=0,flashpoint>, 访问时间:2014 年 4 月 5 日。

[54] 参见《中国知识产权报》报道:《中兴通讯为何两胜“337 调查”案》,《中国知识产权研究会通讯》2014 年第 5 期(总第 105 期),2014 年 3 月 25 日,第 26-27 页。

[55] International Trade Commission, *Office of Unfair Import Investigations No. 337-TA-800*, <http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/56ff5fbca63b069e852565460078c0ae/990e4de93330ffc2852578fb00707bab?OpenDocument&Highlight=0,interdigital>, 访问时间:2014 年 4 月 5 日。

[56] International Trade Commission, *Office of Unfair Import Investigations No. 337-TA-853*, (last visited Apr. 05, 2014), <http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/56ff5fbca63b069e852565460078c0ae/7fb713b22bca934585257a63007775c4?OpenDocument>, 访问时间:2014 年 4 月 5 日。

[57] 参见孙远钊:《评台湾面对国外专利侵权诉讼的对应策略——兼论政府参与“智慧财产基金”的可行性》,《政大知识产权评论》2011 年第 2 期,第 137-173 页。

[58] 参见《中国知识产权报》报道:《中兴通讯为何两胜“337 调查”案》,《中国知识产权研究会通讯》2014 年第 5 期(总第 105 期),2014 年 3 月 25 日,第 26-27 页。

策文件时,主要规范的是经营者行使知识产权实体权利的行为。^[59] 不过,也存在一些交叉的地方,如滥发知识产权侵权警告函的行为,还可能涉及到不正当竞争行为。^[60] 2008年《专利法》第47条第2款规定,对宣告专利权无效的,对此前作出的专利侵权裁决、调解或处理决定已经履行的,以及已经履行的专利实施许可和专利权转让,不具有追溯力。不过,该条文第2款的但书部分,包含了恶意诉讼的原则性规定:“但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。”事实上,《专利法》第三次修改草案建议稿中,曾建议直接规制滥用专利诉权进行恶意指控的行为。^[61] 相应的司法判例,其实也确立了部分规则。例如,南京中院2006年审结的中国第一起知识产权恶意诉讼的案件中,认定原告恶意申请获得专利授权,继而控告他人侵犯其专利权,将无辜的被告拖入专利侵权诉讼、专利行政诉讼等诉讼漩涡,干扰了被告的正常的生产经营活动。由此判定,原告的行为已经严重背离了专利制度设立的宗旨,侵害了他人合法权益,客观上给被告造成了损害,已构成恶意诉讼,应当承担相应的法律责任。^[62] 近些年来,最高人民法院和国家知识产权局正在推动限制和控制专利权的滥用行为,规制知识产权恶意诉讼问题。^[63] 正在拟定的《深化实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020年)》,专门部署了规制知识产权滥用问题。按照行动计划的要求:在2015年前制定发布知识产权反垄断指南,除重点规制搭售、歧视性定价、不公平许可等行为以及标准化过程中的知识产权滥用行为之外,也论及“研究加强对滥用知识产权行政和诉讼程序行为的限制”;到2020年,建立完善的制约知识产权滥用规则体系和执法机制。^[64]

就目前的情况来看,中国尚未形成美国《创新法案》所建立的一套遏制专利蟑螂的规则体系,而《创新法案》也给中国企业海外市场(特别是美国市场)开拓带来了一些挑战。中国正在努力建设创新型国家,在科研及产业技术瓶颈之下,本可以发挥资本优势实施知识产权国际发展战略。但是,美国对于专利经营公司的审慎态度,不得不让中国政府和企业重新审视这一战略的实施空间与前景。不过,中国旨在建立的国家创新体系的主体是企业,应用型技术研发机构也在推进市场化、企业化。笔者认为,建立产学研结合创新机制应该成为中国企业和政府推进的重心。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,“建立产学研协同创新机制,强化企业在技术创新中的主体地位,发挥大型企业创新骨干作用,激发中小企业创新活力,推进应用型技术研发机构市场化、企业化改革,建设国家创新体系。”^[65] 这与奥巴马总统2014年1月28日晚(美国东部时间)在国情咨文所表达的观点是一致的:“我们现在有实力能够在下一轮高科技制造业岗位的竞争中

[59] 目前,国家工商管理总局正在拟定《工商行政管理机关关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》和制定《关于知识产权领域反垄断执法的指南》。参见任爱荣:《滥用知识产权排除、限制竞争行为规制的初步探索》,《科技与法律》2013年第4期,第2-3页。

[60] 参见任爱荣:《滥用知识产权排除、限制竞争行为规制的初步探索》,《科技与法律》2013年第4期,第3页。

[61] 参见卞辉:《知识产权恶意诉讼的程序法应对》,《电子知识产权》2009年第10期,第65页。

[62] 参见马治国、张小号:《知识产权恶意诉讼的认定及其民法规制》,《电子知识产权》2008年第6期,第45-46页。

[63] 参见卞辉:《知识产权恶意诉讼的程序法应对》,《电子知识产权》2009年第10期,第64页。

[64] 参见国家知识产权局:《深化实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020年)》(专家论证稿),第2部分“行动计划”之第30条,2014年3月12日(天津·专家论证会材料),第14页。

[65] 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,人民出版社2013年11月第1版,第14-15页。

战胜其他国家。我的内阁已经在罗利 (Raleigh) 和扬斯敦 (Youngstown) 两个地方开始运行高科技制造业中心,在那里,我们已经建立起了产学研结合机制,它将帮助美国在高新技术领域领先世界。今晚,我宣布我们将着手建设、运营另外 6 个类似的中心。”^[66] 这一点,也提醒了中国企业与投资者,在未来国际市场的拓展中离不开产学研相结合的创新机制。这既是企业长足发展的活力之所在,也是免于专利蟑螂嫌疑的发展策略之所需。

[**Abstract**] In recent years, the growing number of “patent troll” has caused severe losses to the innovative business in the U. S. In order to bring a stop to this situation, the U. S. Congress has worked continuously and drafted a series of bills. On December 9, 2013, the U. S. House of Representatives passed the Innovation Act, which amends the procedural rules of patent infringement suit with a view to deterring acts of abusive suits by patent trolls. These amendments include: raising initial pleading requirement, increasing the transparency of patent ownership, awarding reasonable fees to the prevailing party, reshaping the discovery proceedings, customer-suit exception and an expansion to the covered business method patents review program. Through these reforms, the new U. S. Patent Law is expected to provide a complete set of procedural regulations, including those on pre-action review, discovery, right loss due to abusive use, fee-shifting and parallel litigation, which together will form a more integrated regulatory system. The introduction of Innovation Act, which was a strong signal sent by the Obama administration about its determination to promotion the new patent policy, will have a worldwide impact. The Chinese government and enterprises should strengthen their response by making an effort to understand and grasp the new features of patent infringement litigation proceedings. Otherwise they will find themselves in a passive position once the Act is implemented.

(责任编辑:姚 佳)

[66] Office of the Press Secretary, *President Barack Obama's State of the Union Address*, The White House, (Jan. 28, 2014), <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/28/president-barack-obamas-state-union-address>, 访问时间:2014 年 6 月 25 日。