

论我国法人型专利联盟制度的 构建与完善^{*}

张 建

【提 要】专利联盟现已成为企业专利合作最重要的形式。法人型、契约型和社团型专利联盟相比,具有组织严密、管理规范、内部关系清晰、便于融资等优势,应成为我国今后专利联盟构建的主要组织形式。为最大化地促进技术创新和专利管理能力的提升,我国法人型专利联盟应具有开放性,兼具专利管理和集成创新等功能。在完善相关配套立法、规范性文件的前提下,我国法人型专利联盟构建时应处理好联盟内部关系、货币及实物出资与技术出资的关系、设立反垄断与运行反垄断的关系、企业与政府的关系。

【关键词】专利联盟 法人型专利联盟 信托型专利联盟

〔中图分类号〕D923.42 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-2952(2016)05-0133-06

一、引言

专利联盟(Paten Pool),是“两个或两个以上专利所有人间的协定,用以相互间或向第三方授权他们的一个或多个专利,或者交叉授权标的的知识产权集合体,不论其是由专利权人直接还是通过其他机构来专门管理”。^①近年来,国外大型公司专利全球布局快速推进,利用专利的排他性及建立专利联盟抢占全球市场,我国愈发感受到国际竞争的压力。为此,在国家层面上,我国启动了国家知识产权战略,大力推进专利联盟建设是其中重要内容。在《2012年国家知识产权战略实施推进计划》、《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020)》、《2015年国家知识产权战略实施推进计划》,以及国务院办公厅于2012年4月发布的《关于加强战略性新兴产业知识产权工作若干问

题意见的通知》等文件中,均提出了加快构建我国专利联盟的规划。2006年,中国彩色电视专利联盟和LED专利联盟开启了我国专利联盟的实践。随后,电高压锅、陶瓷、电声、海洋医药等产业纷纷建立了专利联盟。为规范我国专利联盟的建设,国家知识产权局2015年5月发布了《产业知识产权联盟建设指南》,中国专利保护协会发布了《行业专利保护战略联盟章程(草案)》示范文本。现有的文件也仅具有纲领性,缺乏专利联盟构建的具体操作规范。理

^{*} 本文为2012年国家知识产权局软科学项目《我国新兴海洋产业发展中的知识产权对策研究》(2012RKK02)的阶段性成果。

^① Klein J I Cross-licensing and antitrust law, address before the American intellectual property law association [EB/OL]. www.usdoj.gov/atr/public/speeches/11183.com.htm, 2004-4-11bg7.

论研究也大多仅涉及专利联盟构建的必要性、反垄断规制、构建模式等宏观方面问题,对国外日渐流行的法人型专利联盟缺乏深入研究。这对我国法人型专利联盟的构建难以提供必要的规则和理论支持。本文拟在比较专利联盟构建模式的基础上,对有关法律制度的完善及其构建提出建议。

二、法人型专利联盟的类型

(一) 契约型和组织型专利联盟

专利联盟是特定行业、领域企业专利合作的重要方式,按照合作方式可以分为契约型和组织型两类。契约型专利联盟,“一般适宜于针对特定技术的小型专利池,没有复杂、严密的组织管理机构,专利权人通过签订合同的方式来集体管理专利池中的专利”。^①这是一种低层次的松散合作模式,往往采用“一事一议”的方式,合作化程度较低,各方利益及行动协调难度较大,缺乏有效的内部制约机制,在竞争中的合作优势不强,因此近年来新成立的专利联盟大多未采用此种模式。组织型专利联盟,按其是否具有独立人格,可分为法人型和非法法人型专利联盟。非法法人型专利联盟组织松散,管理机构只负责日常工作的执行,决策仍由各成员协商处理。其管理机构往往挂靠于行业内的一家大公司,容易发生对中小成员利益的侵害。法人型专利联盟,主要有两种形态,一是由专利联盟成员共同设立专利联盟公司;二是信托型专利联盟公司。前者如1997年,美国哥伦比亚大学资产管理局、通用仪器公司、日本富士通公司、荷兰飞利浦电器公司等9家机构成立的MPEG LA公司;后者受托管理RFID和MPEG等专利的美国SISVAL公司。

(二) 成本化解型专利联盟与利益增长型专利联盟

成本化解型主要是为了降低成员间相互侵权救济成本而设,多见于早期的专利联盟。如世界上最早的专利联盟——美国缝纫机专利联盟, Grover & Baker、Singer、Wheeler & Wilson等几家缝纫机制造商相互指控他方专利侵权,为化解

纠纷、消除高昂的救济成本而设立。^②现在的专利联盟早已超出了之初的功能,而是兼具防御和进攻功能,一方面当联盟内专利遭受外部主体侵权时启动集体维权行动;另一方面进行专利布局,甚至建立某种技术标准,排挤其他竞争者。

(三) 开放式专利联盟和封闭式专利联盟

按照是否对第三人开放,可以将专利联盟分为开放式专利联盟与封闭式专利联盟。开放式专利联盟成员间互相交叉授权进行专利技术共享,对外由联盟统一进行许可,收取许可费用并进行利益分成。封闭式专利联盟则只能进行专利技术的内部共享,不能对外许可授权。封闭式专利联盟将会限制专利技术的推广和应用,阻碍技术的社会创新。而开放式专利联盟不仅有利于最大化地实现专利技术的社会效益,同时也可防范遭致反垄断调查。

(四) 前端控制型专利联盟和事后评估型专利联盟

前端控制型专利联盟,是指:“由相关产业的企业组成技术联盟,根据组成成员的各自优势,联合和分工研发核心技术、形成核心专利进而形成专利池”。^③事后评估型专利联盟,构建之前“进行专利的必要性评估,以确定哪些专利可以放入专利池中”,“各成员已经拥有的核心专利是其进入专利池的入场券”。^④事后评估型专利联盟构建的基础是已合法取得专利,具有技术稳定性优势,这同时也是其劣势,因为从技术研发、申请到获批专利历时较长,纳入专利联盟管理时可能已经不再具有高新性的优势。前端控制型专利联盟重视成员间技术的分工创新,不仅具有“守成”功能,更重要的是还具有“创业”功能。

结合我国产业发展情况,我国专利联盟不

^① 朱瑞博:《战略性新兴产业培育的知识产权与标准竞争战略研究》,《上海经济研究》2011年第4期。

^② Archana Srinivasan, *Modern Inventors*, Sura Books, 2009, Tamil Nadu, at 3.

^③ 余文斌、华鹰:《技术联盟“前端控制”型专利池构建与运作模式研究》,《科技与法律》2009年第6期。

^④ 朱瑞博:《战略性新兴产业培育的知识产权与标准竞争战略研究》,《上海经济研究》2011年第4期。

仅应立足于共同防御外部侵权，还应具有协同创新的功能。这些功能在组织化的专利联盟中更能得以实现，因此我国企业在构建专利联盟时应以组织型专利联盟为主，并具有一定的开放性。

三、法人型专利联盟的优势

国外企业在建立专利联盟时越来越多地采用法人型专利联盟模式，如 MPEG LA、SISVAL 等均为独立法人。近年来，法人型专利联盟也备受我国企业的青睐，如深圳市中彩联科技有限公司，是由我国九大彩电企业所设立的专门负责专利管理的独立法人。在众多专利联盟类型中，该模式之所以得到越来越多运用，是与其自身的优势分不开的。具体而言，其优势主要体现在如下几个方面：

法人型专利联盟组织严密，内部治理结构完善，有利于发挥专利联盟的协同优势。联盟成员通过股东会制定《联盟章程》及对联盟专利管理和公司重大事项进行决策，董事会按照《联盟章程》和《公司法》的规定行使管理职权，监事会对董事会管理行为进行监督。三机构职权的划分及相互配合与制约，有利于加强联盟成员合作，协调成员内部利益，化成员分散行动为专利联盟公司的单一行动，大大提高专利联盟的协同优势。

法人型专利联盟有利于厘清联盟机构与联盟成员的关系。契约性专利联盟成员的关系主要依赖于合作契约，合同不可能事无巨细地一一规定，且存在较高的违约风险。而独立法人型专利联盟成员的权利表现依据其股权，各成员与联盟机构的关系将统一地表现为股权关系，通过公司面纱在很大程度上削弱了单一成员对联盟运行的直接干涉，解决了挂靠附属式专利联盟非独立性的问题，减弱了其他联盟成员的顾虑，提高了加入专利联盟的积极性。

法人型专利联盟有利于降低内耗，提高运营效率。专利联盟各成员借助法人治理结构可迅速解决联盟运营中存在的问题，而无需“一事一议”，提高决策效率。并通过对董事会的授权执行联盟决议，而无需采取集体执行行动，

提高了执行效率。

法人型专利联盟更具有专业性。法人型专利联盟具有专业的专利管理机构、从业人员，汇聚各成员方的专利管理经验，实现知识共享、经验共享，大大提升其专利管理能力，提高专利管理效能。

法人型专利联盟便于融资。法人型专利联盟作为独立法人，可以自己的名义在资本市场上筹措资金，向银行贷款、发行债券，甚至将技术打包形成资产池实现专利证券化。而契约性专利联盟由于不具有法人资格，而无法实现上述功能。

法人型专利联盟还可有效降低成员风险。法人型专利联盟具有独立的法人资格，以其全部资产对外承担责任，而各成员方则仅需要承担有限责任，能有效化解各成员的风险。

四、法人型专利联盟相关法律梳理及完善

法人型专利联盟与契约型及社团型专利联盟相比，具有明显的优势，应成为今后我国企业组建专利联盟的主要选择。但目前我国与之相关的法律还比较分散、立法层次低、缺乏可操作性规范，亟待完善。

（一）现有相关法律法规的梳理

我国目前尚未专门针对专利联盟制定相关法律。《专利法》及其《实施细则》、《促进科技成果转化法》、《科技成果进步法》均未涉及专利联盟。《公司法》也未对专利联盟法人的设立进行专门规定。《信托法》也未对专利信托组织进行规范。虽然《关于加强战略性新兴产业知识产权工作若干问题意见的通知》及近几年《知识产权战略推进计划》等文件，提出了大力推动专利联盟建设，但缺乏具体操作细则，无法为专利联盟建设提供规范依据。为了对专利联盟的构建提供指引，国家知识产权局 2015 年 5 月发布了《产业知识产权联盟建设指南》。这是我国首个以专利联盟构建为主题的文件，《指南》的第三部分集中规定了专利联盟的组建主要涉及设立的条件、组织形态、设立程序和联

盟章程四个方面,该《指南》的发布对我国专利联盟规范建设具有关键性的意义。

但是在法人型专利联盟构建方面,该《指南》仍存在以下不足:一是并非正式立法文件,仅是部门软法,效力层次较低。二是《指南》主要关注防御型专利联盟,所在产业领域“并处于萌芽期或发展期”,按其规定对于已经进入成熟期的产业似乎不能建立专利联盟,这不仅不利于成熟产业领域企业联合增强国际竞争力,也与现实不相符,例如中国高铁企业正拟建立专利联盟。三是《指南》对企业法人式专利联盟界定过窄,仅指各联盟成员新设企业法人一种形态,而排除了信托式专利联盟。选择何种形式的专利联盟法人类型,应交由市场主体自行选择,而不应先验地人为限定。四是《指南》和其他文件的相关内容多为原则性规定,缺乏具体操作规范。

与联盟成员共同新设专利联盟公司相比,信托型专利联盟更缺乏直接的法律依据。2001年《信托法》并未对专利信托作出专门规定,仅第7条第二款关于信托财产的解释中规定“本法所称财产包括合法的财产权利。”依据这一规定,2007年武汉开元科技创业投资有限公司和武汉创新科技股份有限公司首开我国专利信托先河,但其主要功能在于创新融资,而非旨在构建专利联盟。

(二) 立法完善建议

为给法人型专利联盟的构建提供有效的规范依据,必须完善现有制度,主要有以下几个方面:1.在立法中明确规定法人型专利联盟,完善顶层制度设计。建议在《专利法》中增设专利管理一章,其中规定专利联盟内容,列举契约型、社团型、新设法人型和信托型等专利联盟类型,并就各类型专利联盟的设立规定援引性规则。如此设计的理由有四:一是专利联盟的各类型具有不同的属性,如在《合同法》、《公司法》、《信托法》等立法中分别规定,不仅造成立法的分散,而且立法成本较高;二是《公司法》修订不久,短期内不可能再次修订,而专利联盟法人构建的现实又亟待立法规范;三是《信托法》即使修订也仅能满足信托型专

利联盟构建的需要;四是2012年1月《专利法》新一轮修改工作已正式启动,专利联盟规定正好可乘此东风而集中规定。

2.完善《信托法》以与《专利法》的修改相衔接。《信托法》自2001年颁布以来已逾十五载,针对实施中存在的诸多问题,全国人大已有对其修改的动议。完善商事信托是今后《信托法》修改的重要组成部分,其中也应包括完善专利信托的内容。另外,银监会《信托公司管理办法》关于信托公司的职能范围应予拓展,完善专利信托的职能,并适当降低设立标准。

3.完善相关软法。国家知识产权局发布的《产业知识产权联盟建设指南》是目前我国主要的专利联盟软法。但如前所述,该《指南》还存在诸多问题,建议在以下几个方面予以完善:一是取消产业“处于萌芽期或发展期”的限制,允许处于各个发展阶段的产业企业均可设立专利联盟;二是扩展企业法人式专利联盟的类型,除成员共同新设专利联盟公司外,还应纳入信托型专利联盟;三是细化设立的相关规定,如专利评估规则、联盟章程、进一步明确援引性规定等。

五、法人型专利联盟构建中应处理好的几个关系

(一) 联盟内部关系

信托型专利联盟由于各成员不能通过股权直接参与公司的经营管理,联盟成员间协议和信托协议就成为专利联盟运转最重要的依据。在该种专利联盟内部关系的处理中应注意:信托公司的财产和信托专利之间的关系,按照《信托法》第16条的规定,信托专利非信托公司固有财产,信托公司的债务、破产、清算时不以其作为执行对象;除非信托公司专用于某一专利联盟管理,否则信托协议还应规定信托公司不得再接受其他具有竞争效应的同质性专利联盟的委托。

无论是成员新设专利联盟公司还是信托型专利联盟公司,成员对联盟机构的专利许可授权以及利益分配都是最重要的内容。“专利联盟

建立专利池时，由联盟成员将其拥有的专利纳入专利池，并授予联盟治理机构使用权”。^① 如果缺乏互信基础，将出现联盟成员隐瞒、保留自己核心技术，同时又想最大化地获取其他联盟成员专利技术的博弈，这将导致专利联盟基础的根本性丧失。因此，内部协议中必须订入专利技术披露及交叉许可的统一条件。“如果某成员故意或因重大过失隐瞒其本应入池的专利，不管其是以作为的方式，还是以不作为的方式进行，都应认为其不履行专利信息披露义务，必须承担相应违约责任”。^② 利润分配主要按照成员专利价值制定，这将依赖于对专利价值的评估。

（二）货币及实物出资与技术出资的关系

成员新设专利联盟公司的设立还涉及到出资问题。专利联盟最重要的资产并非货币及实物出资，而是专利资产。《公司法》的修订，取消了无形资产出资比例上限和货币出资比例下限的限制。且将实缴资本制改为认缴资本制，就公司设立本身而言，出资的制度性障碍已不是问题。主要的问题乃是专利准入的问题，即联盟成员对拟进入专利联盟的专利应进行适宜性审查。

适宜性审查，包括专利的有效性和必要性和非竞争性三个方面。只有有效专利才能进入专利联盟的专利池，因此联盟应成立专门审查委员会或委托独立第三方，对专利的有效性进行审查。拒绝未持有效专利者进入联盟，在运转过程中对被判无效专利、失效专利予以及时清理。另外，“有效运作的专利联盟决不是专利的大杂烩，而是经过精心设计和规划的专利组合”，^③ 进入联盟的专利应具有必要性与非竞争性。必要性即指该项专利必须符合联盟所属产业发展需要及联盟宗旨；非竞争性指专利技术之间不存在相互替代性，而是应具有互补性与牵制性。“只有必要和互补的专利进入到专利联盟中，才会使专利技术的竞争不相互掣肘”。^④

在解决专利准入问题之后，随之而来的是对专利价值进行评估。不同的专利技术在应用中的价值是不同的，如不加区分地平均分配各成员的利益，是不公平的。因此，应由专门的

评估机构对各成员授权给联盟的专利技术进行价值评估。这不仅是建立专利联盟的基础，同时这也是确定成员权利及利益分配方案的前提。

通过对专利有效性及必要性审查、价值评估，结合货币及实物出资，专利联盟成员权利义务实现了初始化分配，并在运作过程中根据成员技术创新贡献进行适时、必要调整。

（三）设立反垄断与运行反垄断关系

参考各国反垄断理念的转变，从我国产业发展现状出发，专利联盟的反垄断审查重点应是滥用支配地位的行为，而非设立本身。在专利联盟公司设立时，不应设置反垄断审查的前置程序。首先，按照一般法治理念，法律不应因人立法，而是针对行为立法。虽然其有凭支配性地位而实施限制竞争的内在动机，但却不能仅从其支配地位和内在动机，当然得出其行为必然侵害潜在竞争者的结论。其次，专利联盟往往与技术标准相关联，如果专利联盟公司的技术已转化为国家制定的技术标准，则获得了法定垄断权，此时也不应对其进行反垄断调查。再次，国家工商行政管理总局于2015年4月发布的《禁止滥用知识产权排除限制竞争的规定》，采用的也是行为标准，其第12条规定“专利联营”与本文所称的专利联盟具有内在联系，该条列举了利用专利联营实施的限制行政行为，而未规定对“专利联营”组织的设立进行反垄断调查。最后则是提升国际竞争力的考虑。经济一体化背景下，国际竞争空前激烈，“各国政府不得不实行‘放松管制’的经济政策”，^⑤ 这在我国技术还相对落后、企业竞争力不强的现状下，“抱团”增强国际竞争力具

① 郑昱、王晓先：《论我国专利联盟知识产权攻略及法律风险防范》，《科技与法律》2012年第4期。

② 郑昱、王晓先：《论我国专利联盟知识产权攻略及法律风险防范》，《科技与法律》2012年第4期。

③ 刘林青、谭力文、赵浩兴：《专利丛林、专利组合和专利联盟——从专利战略到专利群战略》，《研究与发展管理》2006年第4期。

④ 陶虹：《战略性新兴产业：专利联盟的十大垄断风险》，《中国科技纵横》2012年第21期。

⑤ 尚明：《国外反垄断立法和执法理念的变化与调整》，《行政管理改革》2009年第4期。

有更为深远的意义。

(四) 企业与政府的关系

专利联盟法人本质上是市场竞争性主体, 主要依靠市场机制组建与运作, 政府不能越俎代庖, 由政府直接注资成立。这不仅会在国际竞争中遭致非议, 还可能因其管理过死不利于技术的创新。但这并不意味着政府可以无所作为, 推卸其公共服务的职责。在专利联盟法人构建中, 政府应做好如下几个方面的公共服务: 一是登记服务职能, 主要是完善专利联盟公司设立的相关规章制度, 削减不合理的管制措施, 取消知识产权管理部门的批准程序, 而实行自愿或事后备案制, 提高设立效率。二是为专利联盟公司的构建提供公共支持, 如财政、金融、税收等方面优惠, 搭建公共信息平台等。三是基础研发支持, 研发公共技术是各国政府的共同做法, 如德国政府为实现重大攻关技术、公共技术、前沿技术的发展, 利用财政资金构建“CAESAR 欧洲中心”。^① 这在一定程度上化解了企业研发的风险, 同时通过授权给专利联盟提高了技术成果的转化效率, 为德国化解全球金融危机打下了良好基础, 值得我们借鉴。

六、结论

专利联盟是专利企业最有效的合作形式, 包括契约型和组织型两大形态, 其中组织型专利联盟又包括法人型和社团型。与契约型和社团型专利联盟相比, 法人型专利联盟更能适应市场竞争的需要。但与发达国家相比, 我国法人型专利联盟尚处于起步阶段。随着《公司法》的修改和《产业知识产权联盟建设指南》等文件的出台, 法人型专利联盟的构建迎来了新的机遇。在当前我国经济下行的压力下, 企业设立法人型专利联盟进行“抱团取暖”, 对提升国际竞争力具有十分重要的意义。这将成为今后我国企业专利合作的“新常态”之一。

本文作者: 山东工商学院法学院讲师
责任编辑: 赵俊

^① 参见莫守忠、王曦、李蓓:《发达国家运用知识产权助推战略性新兴产业发展对我国的启示》,《湖南财政经济学院学报》2012年第2期。

The Establishment and Improvement on Corporate Patent Pool in China

Zhang Jian

Abstract: Corporate patent pool has become the most important form of enterprise patent cooperation. Compared with the contractual patent pool and unit trust patent pool, corporate patent pool has the advantage and strengths of tight organization, standardized management, clear internal relationship and facilitative financing. And it should be the main organization form of the enterprise patent cooperation in the future. In order to maximize the promotion of technological innovation and enhance the ability of patent management, corporate patent pool of our country should have the characteristics of good openness, patent management and integrated innovation. Under the premise of perfecting the relevant legislation and normative documents, the construction of corporate patent pool should handle the relationship within the pool, the relationship between real investment and technology investment, the relationship between the establishment of the antitrust and running antitrust and the relationship between government and enterprises.

Keywords: patent pool; establishment of corporate patent pool; trust patent pool