

日韩企业警示中国企业

欧美专利部署：做个早起的孩子

如行动迟缓，中国企业很有可能在进入欧美市场的过程中将四面楚歌

文/裘伯纯（Benjamin Qiu）

裘伯纯（Benjamin Qiu），路伟国际律师事务所北京代表处律师，法律博士，有在美国和中国从事知识产权诉讼的经验，代理过多起跨国知识产权纠纷。曾在《发明与专利》、《电子知识产权》和《中国版权》等刊物上发表署名文章

中国企业的海外专利保护，美国和欧洲最为重要。近几年，一些外国企业在美国遭遇专利诉讼事件被媒体报道后，越来越多中国企业开始担心被卷入昂贵甚至灾难性的知识产权侵权案中。理智的中国企业已经着手建立国外专利部署，以便在侵权诉讼中占据有利位置。

这是一种可喜的变化，除了通过专利申请和收购等方式外，专利的实施力同样重要。一些知名的日本企业在国外（特别是美国）的经验教训尤其值得中国企业借鉴。

德州仪器的故事

一个值得记住的故事发生在约半个世纪前，日本企业认为专利应当采取防御性地公开，忽略了申请中的公开技术也是日后专利权行使的根据。因此，当日本一些企业在美国市场迅速扩张时，仍不充分公开技术，也不充分列举权利要求。20世纪80年代，日本产品大举进入美国市场，尤其是计算机存储芯片，随后，芯片价格下跌，美国同行损失惨重。当时，英特尔、摩托罗拉、国家半导体等主要领航企业转向开拓 DRAM（动态随机存储器）市场。但美国的另一家重量级企业——德州仪器（TI），选择主动出击的专利策略，与日本同行进行竞争性对抗。

业内人都深知，德州仪器的专利自不必说，在该行业，它拥有集成电路和微处理器设计两个领域的基础专利，并决定在市场策略中，运用其专利优势。这代表了德州仪器对专利的态度的基本转变。

宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授理查德·谢尔的《制定规则，战胜对手》一书中写道，在1985年，“专利被视为是自由使用别人知识产权的贸易工具，公司之间只是进行简单的专利交叉许可”。公司并不是把专利当作武器来捍卫自己开拓的市场。而德州仪器不同，它选择了诉讼，或者向其他寻求进入美国存储芯片市场的企业收取专利使用费。1986年，德州仪器向日本和其他亚洲竞争者提起诉讼，一些企业大为震惊。书中称“这个打击很大，你可听见从美国达拉斯到东京的路上，满是惊呼。”

德州仪器的专利诉讼活动前所未有的。“德州仪器同时起诉了9家公司：日立、NEC、三菱、松下、OKI、富士、东芝、夏普和三星，并在两个不同的管辖机构提出起诉：德州仪器所在地德州达拉斯的联邦地区法院，和位于首都华盛顿的国际贸易委员会（ITC）。”

这一举动很可能会阻止所有的亚洲竞争者进入美国市场，这是许多应对方的公司所无法接受的。当时，韩国企业受到日本企业文化的影响，更愿意采取一种温婉的纠纷解决方式，而非在国外法院的诉讼。于是，在知识产权极度不均的情况下，最终该案以各方和解告终，和解内容对德州仪器十分有利。谢尔教授的书中写道：“在和解协中，日本和韩国的九个企业向德州仪器支付了10亿美元作为5年的许可费。”

点评：发明专利可以用防守策略，应对诉讼威胁，也可以主动出击。比如，获取可观的专利使用费和在竞争中建立战略壁垒。对美国或欧洲市场有兴趣的中国企业应当注意在专利许可和诉讼当中的法律风险。

日立专利年收入曾过亿

一案惊醒梦中人，就在德州仪器诉讼进行的同时，日本企业快速改变了在美国的专利部署，不但提升了专利的数量和质量，还改变了他们在美国的专利战略，规避其专利不均衡的风险。

从 1989 年摩托罗拉诉日立案中便可见日本企业专利策略的迅速转变。法院要求两方都将产品撤出市场，相比日立，这个结果对摩托罗拉的打击更大。日立的胜利使得日立决定更加主动地使用专利权。虽然在 1984 年之前，日立支付的专利使用费比它收到的要多，但是日立通过专门的许可部门管理技术许可后，1994 年，日立专利使用费上的净收入达到了 1.1 亿美元。

现在，美国商标专利局每年授予日本申请人 3 万件以上美国专利。如果每件专利按照 3 万-5 万美元计算，日本企业和发明人每年将花费 10 亿美元以获得美国专利。这项投资可以同时满足防御和进攻目的。现在日本公司在全球许可使用他们的美国专利，并且利用美国法院实施专利权，对抗来自其他国家，包括美国和日本在内的竞争对手。

日本内阁官房知识产权战略推进事务局长荒井寿光在他的书中讨论了企业专利策略，他认为，45%的公司申请专利以阻碍近似产品的开发和销售，10%的公司申请是为了在交叉许可中获得优势。有时候有些公司拒绝对没有自主专利的公司进行许可。而 41% 的公司申请是为了阻止其他公司使用该项技术，尽管申请者自己并没有实施该专利计划。

相似的情况也发生在韩国企业身上。对于他们来说，因为长期的专利权悬殊，在美国进行专利诉讼很难获胜。而对于在全球取得专利权，尤其是在中国取得专利权，他们有十分清晰的计划。

到目前为止，日本是中国专利系统的最大外国使用者。2005 年，日本发明者在中国申请了 36221 件专利，其中多为发明专利，18418 件专利获得了授权。美国企业也同样喜欢发明专利。在专利申请数量上次于日本，排名第二，但美国仅申请了 20395 件专利，并最终获得 7595 件。而韩国虽然被认为是发展中国家，但是申请了 9300 件，并有 3273 件获得了授权，与日本和美国相比，韩国虽有差距但仍然名列第三。值得注意的是，2004 年中国本土专利申请量最多的前十名申请者中，有三个韩国 LG 集团下属公司，还有四个申请者是来自台湾的企业。

海外专利部署应紧锣密鼓

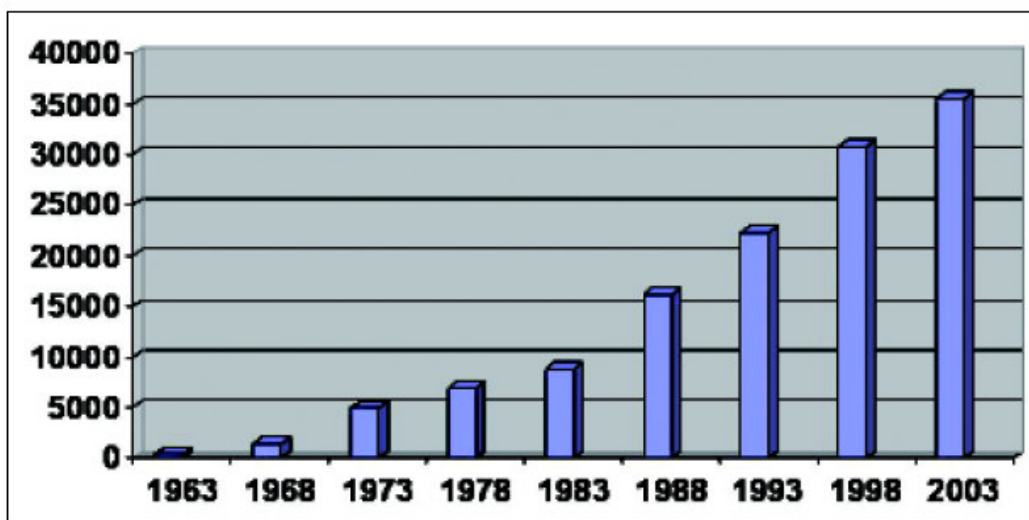
美国商标专利局最近的报道显示，2005 年，该局有 402 项发明专利授予了中国申请人，授予日本申请者的发明专利为 30341 项。

欧洲专利局 2005 年的年报显示，中国申请人从该局获得 82 项专利，而日本申请人获得了 9546 项专利。美国申请人获得了 13007 项专利，比包括欧洲国家在内的任何其他国家的申请人获得的专利数量都要多。

美国和欧洲专利的真正价值源自其经济影响力，以及专利的中国所有人的权利行使状况。北美和欧洲商品服务市场的重要性也不容忽视。在司法管辖的有效性方面，美国诉讼时间长、花费高。而欧洲专利诉讼的速度和时间则因管辖而异。

很难说中国企业建立足够强大的专利部署的步伐是快还是慢，资金投入虽然是一个问题，但是不应成为无法在上述两个最重要的海外市场建立起有力的专利部署的理由，首先，理念应该建立起来。

点评：中国企业应该牢记，在任何重要市场的产品销售中，专利悬殊都可能导致的严重后果。最近的数据表明，中国企业过于关注外国贸易政策的发布，但是对于获得可以决定未来贸易自由和诉讼行动的专利权并没有持应有的观点。如果中国企业在获得专利权方面仍然行动迟缓，很可能在实施进入欧洲和美国的计划中遇到更多的阻碍。



图：美国商标专利局授权给日本申请人的专利数量

版权所有 © SGLA 2008。

此出版物仅供阁下参考和兴趣阅读之用，无意作为完整全面的信息，并不构成亦不应予以依赖为法律意见。请根据自身情况寻求专门咨询。