

浅析盘活存量专利的路径

作者：车小燕 | 王曦 | 杨维

前言

此前，通力律师梳理了如何让专利不再“沉睡”的建议，引起了众多企业的关注。近期，鉴于本所客户关心企业存量专利如何盘活的问题，引发了笔者的进一步思考。为此，笔者结合 2023 年底国务院办公厅印发的《专利转化运用专项行动方案(2023—2025 年)》，站在企业的角度，为如何在新形势下有效盘活企业存量专利提供如下可参考的思路。

一. 关于存量专利的现状

我国在 2008 年颁布的《国家知识产权战略纲要》中便点明了“将知识产权的运用作为战略重点”，之后亦推出了《促进科技成果转化法》《促进科技成果转化行动方案》等多项配套措施。到 2023 年底，国务院办公厅所印发了《专利转化运用专项行动方案(2023—2025 年)》，旨在 2025 年实现(1)高校和科研机构专利产业化率明显提高，全国涉及专利的技术合同成交额达到 8000 亿元；以及(2)一批主攻硬科技、掌握好专利的企业成长壮大，重点产业领域知识产权竞争优势加速形成，备案认定的专利密集型产品产值超万亿元。但根据国家知识产权局发布的《2022 年中国专利调查报告》，我国截至当年的有效发明专利产业化率为 36.7%，仍与发达国家动辄 50%以上的转化率有相当大的差距。如何有效利用存量专利、提升专利转化率仍是令高校、科研机构以及技术型企业感到困惑的问题。

如您需要了解我们的出版物，
请联系：

Publication@llinkslaw.com

二. 存量专利的利用策略

存量专利指专利主体已有的专利权资源，即通过自主研发开发获得的专利权或通过合同安排获得的专利权的各项权能。¹对于企业而言，积累专利存量仅仅是企业专利工作的开始，专利的落地运用转化为生产力才是实现企业专利战略、获取经济和社会效益的核心手段。从企业视角出发，存量专利至少存在以下的盘活路径：

(1) 专利许可

一般专利许可。除了自行实施外，存量专利最常见的利用方式便是授权许可给他人实施，从而获得许可收益，大幅缩短研发资金回报周期。同时，许可人还可以以被许可人为桥梁，将自己的暂未来得及利用的专利技术覆盖到本来不延及的市场，帮助企业达到先期进入市场的目的，从而间接提高企业的行业话语权和终端客户认可度。²此外，根据权限大小和许可方式，专利许可一般分为独占许可、排他许可和普通许可，且大型企业之间通常还存在一种商业战略层面的许可方式——**交叉许可**，但这往往是在专利诉讼进行到有一定倾向性的程度后达成的和解手段。尤以**诺基亚、高通**等企业为典型代表，这些企业虽然本是科技企业，在自家产品的研发过程中积累了大量专利，但并非全部应用到自己的产品上。所以对大量储备但未充分利用的部分专利，该类企业便会转而用于向其他企业提供许可或发起侵权诉讼后再转向以许可的方式进行和解，从而形成**开发——许可——再开发——再许可**的循环。但对一般企业而言，则主要须根据企业的实际发展战略，视具体情况向外进行独占许可、排他许可或普通许可。

标准必要专利(SEP)许可。前述的高通和诺基亚，甚至是 InterDigital、Sisvel、PanOptis 等专利非实施主体(NPE)，能够在自己不实施专利的同时却通过专利许可获得巨额利益的一种重要事实基础便是其手里持有的存量专利大都属于各行业的 SEP。这样一来，想要进入特定行业的企业便总会面临一道道难以躲避的由 SEP 筑城的基础技术壁垒，不得不为获得许可而支付许可费。以目前火热的汽车、通信、新能源等领域为例，便活跃有 Avanci、Via Licensing Alliance 和 UTLP 等诸多大型专利池。因此，除了收取专利许可费，更是为了争夺行业先机，企业至少还可以采取：(a) 推进构建新的行业技术标准；(b) 在新的标准体系内储备自有 SEP 存量；或者(c) 积极寻求将自家存量专利加入已有的各类标准必要专利池等措施。

ESG 标准必要专利许可。近年来 ESG(环境、社会、治理)逐渐成为企业高质量发展的重要建设理念，越来越多的企业开始向 ESG 倾斜资源。2023 年 10 月，欧洲太阳能管理倡议组织发布了全球首个针对光伏行业的 ESG 标准 SSI(The Solar Stewardship Initiative Standard)；接着在 11 月，欧盟理事会亦通过了欧盟 ESG 信息披露核心法规《企业可持续发展报告指令》(CSRD)，这些也说明了企业 ESG 表现对拓展海外业务的重要性。在此背景下，IPwe 启动了首个 ESG 智能专利池，并很快又在 2023 年底联合上技国际、山东金交中心也发布了首个 ESG 生物质专利池。此外，我国的其他相关行业也相继发布了《中国汽车行业 ESG 信息披露指南》《中国汽车行业 ESG 评价指南》《中国汽车行业 ESG 管理体系要求及使用指南》《能源企业 ESG 披露指南》和《能源企业 ESG 评

¹ 王小飞. 我国企业专利发展战略新探 [J]. 中南大学学报(社会科学版), 2004, 10 (01): 117-122.

² 王静. M 公司专利战略实施研究[D]. 河北工程大学, 2020.

价指南》等新标准。鉴于目前我国尚未形成普遍适用的 ESG 披露标准，将推进构建新标准、储备符合标准的专利以及寻求加入标准专利池的战略目标落实到 ESG 领域亦是让企业在未来几十年竞争中拔得先机的关键机遇。

专利开放许可。专利开放许可制度在 2020 年修订的《专利法》中被引入，其申请、撤回以及纠纷解决的一般机制被规定在第五十至五十二条。在此制度下，专利权人自愿声明并经国知局公告，任何人依照声明的价格和标准支付费用即可便捷地获得专利实施许可。不同于传统的“一对一”许可方式，开放许可可以实现权利人一视同仁、简便快捷的“一对多”许可，有利于促进供需对接、提升谈判效率、降低制度性交易成本。³虽然我国的专利开放许可制度才刚刚建立，实践中有诸多问题如何解决尚待进一步明确，但诸如《关于专利开放许可业务办理的通知》《专利开放许可试点工作方案》等越来越多的配套法律法规也在陆续积极发布，国家层面和各地方政府也相继出台了鼓励展开专利开放许可的政策。因此，企业不仅可以通过将沉睡的存量专利加入专利开放许可来减免专利年费、获得许可费收益，也同样可以获得地方政府的现金奖励或者政策倾斜。

(2) 专利转让

专利转让的实务关键在于确保企业在控制核心技术的前提下，将存量的非核心专利或沉睡专利转让给其他企业。及时转让这些专利不但有助于降低企业无形资产的运营成本，还可以增加企业的经济收入。至于哪些专利可以转让，企业一般可以考虑以下因素：⁴(a)相关专利技术不再具有领先优势，或替代技术已经逐渐出现并趋于成熟；(b)企业实施专利受限。例如，竞争对手围绕企业专利进行周边申请构筑了专利网，对企业专利实施包围策略，导致企业专利技术实施受到掣肘，此时企业便可以考虑转让相关专利技术回收研发资金、从而尽快投入新的技术路线；(c)拥有大量闲置的沉睡存量专利，但是受战略路线、资金或硬件设施等多种因素的影响而无法实施时，企业可以通过专利转让降低维持费用，获得新技术的研发资金。

(3) 唤醒失效或无效专利

失效专利和无效专利是两个不同的概念。失效专利主要源于因未缴或漏缴年费或主动放弃导致的专利权提前终止，或因专利权届满导致的自然失效；而无效专利则往往来源于第三人的无效宣告请求。失效专利和无效专利最显著的区别是前者通常自失效事由发生时失效，而后者视为自始无效。虽然在专利权失效或被无效后，相关技术方案会落入公有领域，但这并不意味着这些专利就失去了技术价值和经济价值。对于因疏忽而提前终止的专利，还可以依照法定程序申请恢复。而对于确实已无法恢复的失效专利和无效专利，其依然是企业重要的研发资源。因此，企业在实践中可以安排专人或委托专业机构动态跟踪监测行业主流技术的法律状态，定期梳理无效和失效专利信息，汇总形成监测报告，交由企业研发部门从中提取有效技术信息，并将其直接转化成生产力或在此基础上进行二次研发。⁵

³ 李文江. 专利开放许可的制度优势、实施障碍和促进机制 [J]. 电子知识产权, 2023, (08): 19-31.

⁴ 同前注[2]

⁵ 同前注[2]

(4) 专利联盟(或专利池)

专利联盟是与标准必要专利相辅相成的概念,指企业之间基于共同的战略利益,以一组相关的专利技术为纽带达成的联盟,联盟内部的企业实现专利的交叉许可,或者相互优惠使用彼此的专利技术,对联盟外部共同发布联合许可声明。⁶例如,对 MPEG2 技术标准进行管理的 MPEG2 LA 著名专利池即包含哥伦比亚大学、富士通公司、朗讯、索尼等九个成员。专利联盟可以实现产业技术优势互补,促进专利技术的实施与转化,实现专利资产经济效益最大化,还可以有效规避“专利丛林”所引发的“反公地悲剧”(tragedy of the anti-commons)。⁷不过值得注意的是,专利联盟机制虽然有助于形成集群优势,提升产业群市场竞争力和市场形象,但同时也存在陷入垄断纠纷的风险。例如,国家市场监督管理总局《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》第十七条⁸和国务院反垄断委员会《关于知识产权领域的反垄断指南》第二十六条⁹等规范性文件都对专利联盟是否构成排除、限制竞争的认定因素作出了规定。因此,企业在专利联盟实践中需要关注垄断合规等问题。

(5) 其他

除以上介绍的路径外,专利质押融资、专利权证券化,专利权入股投资也是企业存量专利的惯常利用方式,本文不多赘述。

三. 存量专利的保护策略

技术保护维度。存量专利的技术保护一般指构筑专利网,即在基本专利或核心专利的护城河较薄弱时,基于相同技术原理围绕其进行专利布局来加固自身专利体系的被动防御策略;或者在特定技术的基本专利或核心专利由竞争对手掌握、企业实施受到约束时,主动围绕目标基本专利或核心专利构建专利网,由外向内发起层层围堵的主动防御策略。专利网策略既能有效地牵制持有基本专利或核心专利的竞争对手,又能很好地为企业自己的技术构建起厚重的技术护城河。另外,专利网也可适用于引进的先进技术,围绕引进的技术积极主动地展开应用性开发研究以形成外围专利网,突破竞争企业的技术垄断,变被动为主动摆脱受制于人的不利境地。¹⁰

⁶ 参见百度百科词条“专利联盟”

⁷ 杨韬,张同建,丁江涛. 专利联盟特质对联盟企业技术创新促进效应研究 [J]. 科技管理研究, 2018, 38 (15): 1-6.

⁸ 《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》第十七条:“经营者不得在行使知识产权的过程中,利用专利联营从事排除、限制竞争的行为。专利联营的成员不得交换价格、产量、市场划分等有关竞争的敏感信息,达成反垄断法第十七条、第十八条第一款所禁止的垄断协议。但是,经营者能够证明所达成的协议符合反垄断法第十八条第二款、第三款和第二十条规定的除外……本规定所称专利联营,是指两个或者两个以上经营者将各自的专利共同许可给联营成员或者第三方。专利联营各方通常委托联营成员或者独立第三方对联营进行管理。联营具体方式包括达成协议、设立公司或者其他实体等。”

⁹ 国务院反垄断委员会《关于知识产权领域的反垄断指南》第二十六条:“专利联营一般可以降低交易成本,提高许可效率,具有促进竞争的效果。但是,专利联营也可能排除、限制竞争,具体分析时可以考虑以下因素:(一)经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力;(二)联营中的专利是否涉及具有替代关系的技术;(三)是否限制联营成员单独对外许可专利或研发技术;(四)经营者是否通过联营交换商品价格、产量等信息;(五)经营者是否通过联营进行交叉许可、独占性回授或者排他性回授、订立不质疑条款及实施其他限制等;(六)经营者是否通过联营以不公平高价许可专利、搭售、附加不合理交易条件或者实行差别待遇等。”

¹⁰ 于志红. 谈我国企业专利战略的实施 [J]. 知识产权, 2003, (02): 35-37.

在如今的新形势下，将企业在国内的专利存量转化为在“一带一路”沿线国家或 RCEP 成员国的专利增量同样具有战略意义。2023 年底，国知局发布了《中国与共建“一带一路”国家十周年专利统计报告(2013—2022 年)》，显示近十年来中国与共建“一带一路”国家的专利活动日益活跃的趋势；2022 年随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效实施，中国企业在 RCEP 成员国申请专利的实践也越来越多。不过，中国企业在这些国家的专利申请和布局区域十分不均衡，主要集中在俄罗斯、印度、新加坡、越南和印度尼西亚等少数国家。从细分区域看，以印度、巴基斯坦为首的南亚国家，知识产权法律建设相对较为完善，但知识产权保护形势仍然严峻，侵权纠纷时常发生。以俄罗斯、白俄罗斯为代表的独联体国家，则有着更加成熟完善的知识产权保护体系，具有较高的布局价值。以沙特阿拉伯、阿联酋、巴林、卡塔尔、科威特、阿曼和埃及为代表的西亚国家，知识产权环境相对恶劣，其经济高度依附于能源，科技创新能力却一直处于低位，因此知识产权保护体系也尚未得到有效发展，再加上语言、文化等差异较大，中国企业在这些国家进行专利布局和寻求权利保护的难度则相对较高。中亚五国虽与中国相邻，但其整体的专利意识相对薄弱。蒙古靠着与中国接壤的优势，双边贸易发展势头愈发强劲，知识产权问题也越来越受到重视，中国企业在蒙古申请专利的情况也实现了从无到有。中欧、东欧国家的知识产权制度建设十分完善，但欧美发达国家的跨国企业已经在中欧、东欧市场构筑起严密的专利壁垒，使得中国企业进入的难度增大，开展布局面临诸多障碍。¹¹我国企业已越来越注重全球发展的战略，并相继建立了成熟的全球营销、渠道及服务网络，这样的网络或多或少会覆盖“一带一路”沿线国家和 RCEP 成员国。对于企业已布局的国家，可以尝试识别更多的国内存量专利技术，并向相关的其他国家转化为新的增量生根并站牢；而对于尚未布局的国家，在共建“一带一路”和 RCEP 的政策东风下，则有更广袤的将国内存量转国外增量的布局空间。

法律保护维度。法律保护主要指专利诉讼和无效。如果有 SEP 作为支撑，则利用存量专利主动发起侵权诉讼，从而获得经济赔偿或者倒逼侵权方签订许可协议便会相对容易。如果没有 SEP 储备，或者存量专利大都是沉睡的功能性或者沉睡专利，则需要先筛选具有潜在商业价值的专利，并对可利用方向进行评估分类，之后再充分理解竞争对手的产品或技术情况，并结合企业的战略规划，确定出可以起诉的目标公司以及相对应的专利，同时制作相应的侵权比对表及专利稳定性分析报告，方能考虑是否启动下一步诉讼程序。这种通过专利诉讼保护专利的方式的核心目的一般有二：(a)通过专利诉讼获得经济赔偿，增加企业收益；(b)以专利诉讼为手段，对侵权主体进行精确打击，从而实现企业的特定商业战略。此外，主动对他人的专利发起无效宣告程序或者在特定条件下向国务院专利行政部门申请特定专利的强制许可同样是法律保护维度的重要补充，其不仅可以为企业受到围困的部分存量专利寻求拓展空间，还可以为企业研发的但受到某些第三方在先权利钳制的新技术打开突破口。

结语

综上，如何盘活企业存量专利，不仅是利用存量技术资产构建行业优势的关键，更是企业在《知识产权强国建设纲要(2021—2035 年)》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》和 ESG 话题等大背景下实现进一步突破的时代机遇。

¹¹ 王叶,张天硕,曲如晓. 中国在“一带一路”沿线国家专利布局特征与对策建议 [J]. 国际贸易, 2022, (04): 64-73.

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



车小燕
+86 755 3391 7698
cherri.che@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求，请随时与我们联系: master@llinkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市朝阳区光华东里 8 号
中海广场中楼 30 层
T: +86 10 5081 3888
F: +86 10 5081 3866

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼 3201 室
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.llinkslaw.com



Wechat: LlinksLaw

本土化资源 国际化视野

免责声明:

本出版物仅供一般性参考，并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2024