基于专利检索的法律权利尽职调查

专利文献部　董小灵

摘要：专利法律关系的确认是专利尽职调查活动的重要组成部分，准确确认专利法律权利，有效防范专利法律风险成为专利尽职调查实践亟待解决的问题。及时、全面、客观的专利信息是专利尽职调查活动中确认专利法律权利的基础，运用四步骤的专利检索方法全面收集目标专利的必要信息，摸清目标专利的基本法律状况，识别目标专利的法律风险，实现对目标专利相关法律关系的全方位确认，为企业专利资产的科学运营提供重要的法律参考依据。

关键词：专利法律权利　尽职调查　专利检索

董小灵：专利文献部主任科员，现文献管理处工作，从事文献资源规划、管理与分析工作。

一、引言

专利是一种无形资产，已逐步成为企业核心价值中越来越重要的组成部分。企业通过对专利资产的科学运营实现技术优势向竞争优势的转变，使企业能够保有持久的市场竞争能力。企业在专利资产运营过程中主要面临两类潜在的专利风险：一是法律风险，专利法律权利的稳定性问题；二是价值风险，专利价值的明晰性问题。专利尽职调查正是企业专利资产运营中规避专利法律风险的重要“安全阀”[1]。在专利尽职调查现行实践中，重视对专利价值的数字估算，建立了不同的方法与模型实施专利价值的评估[2,3,4]，却往往会忽视对专利法律权利的确认，也缺乏具体的途径验证专利法律权利。 因此，准确确认专利法律权利，有效防范专利法律风险成为专利尽职调查实践亟待解决的问题。

及时、全面、客观的专利信息是专利尽职调查活动中确认专利法律权利的基础，通过对目标专利全方位的检索，收集目标专利必要充足的相关信息，摸清目标专利的基本法律状况，识别目标专利的法律风险，从而为企业专利资产的科学运营提供重要的法律参考依据。因此，专利检

索是专利尽职调查实践中确认专利法律权利的有效途径。

二、专利法律权利的调查内容

专利尽职调查就是对专利资产状况所进行的确认与证实活动[5]。专利法律权利是专利资产状况的重要组成部分，专利法律权利的尽职调查就是要对专利法律权利进行必要的确认，以规避潜在的法律风险，主要包括三个方面的内容[6]：一是确定专利法律权利的权属关系；二是确定专利法律权利的有效效力；三是确定专利法律权利的自由运作。

（一）专利法律权利的权属关系

专利法律权利的权属关系调查就是要明确专利所有权的合法归属，重点要捋清专利所有权两个方面的权属关系。一是专利权的地域归属。由于专利制度的地域性特征，所以专利申请人对一项技术方案的申请保护策略直接导致技术方案的专利权地域保护范围的不确定性。由此可见，确定技术方案的专利权地域管辖范围是进行专利法律权利尽职调查的必要前提与基础。二是专利权的权利归属。专利所有权的权利归属决定了专利权人对专利的处分权利。一般而言，专利所有权表现为三种基本形式：独家占有、共同占有与第三方（企业雇员、独立合同方和其他第三方）[7]占有。不同专利所有权表现形式意味着专利权人对专利拥有不同的处分权利。此外，还要充分调查专利权人与发明人等利益相关方之间相关关系。

（二）专利法律权利的有效效力

专利法律权利的有效效力调查就是要明确专利权的长期合法存续。衡量专利法律权利的有效效力要重点调查两个方面内容：一是形式有效，专利权满足法律程序要件或者相关要求而维持有效。举例而言，专利授权后，需要及时按照相关费用缴纳要求才能够维持专利权的有效。二是实质有效，再度确认专利有效保护范围的新颖性和非显而易见性。通过对目标专利有效保护范围的评估，重新评价其相对于现有技术的区别，客观审核目标专利的新颖性与创造性。

（三）专利法律权利的自由运作

专利法律权利的自由运作调查就是确认自由使用目标专利的技术而不侵犯第三方专利权[5]。专利权是一种阻止别人使用其专利的权利，而不是一种自由任意使用的权利，也就是说专利权人拥有某项技术的专利权，不代表其能自由地、不受限制地使用该技术，其技术仍有可能落入其他专利的保护范围[8]。因此，通过对专利法律权利的自由运作调查，确认目标专利未落入他人的专利保护范围，不受他人专利权的限制，能够自由使用，从而保障目标专利的可执行性，有效降低交易风险。

三、专利法律权利调查的检索实践

专利法律权利调查活动本身就是反复、耗时与昂贵的过程，全面掌握专利法律权利的调查内容则需要足够的专利信息作为支撑，而专利检索正是获取专利信息的有效途径之一，因此，树立最佳的专利

检索实践成为专利法律权利调查的高效率低成本方法。

（一）专利族检索

专利族检索用来查明技术方案的专利保护地域范围，明确技术方案的专利权司法管辖地域，是专利法律权利调查检索实践的起点。专利族检索关键在于如何保证确定专利族成员，在专利族检索实践过程中要重点把握两个方面内容：一是准确理解不同种类专利族定义的差异。尽管 WIPO《工业产权信息与文献手册》给出 6 种专利族的定义，但是数据库商出于数据处理便利 [9] 对专利族定义进行必要调整，这样直接导致各个专利族数据库对于专利族的规定不尽相同。因此，进行专利族检索需要合理选择相关专利族数据库。二是重点关注未主张优先权。优先权是专利族构建的基础，巴黎公约优先权 12 个月期限之外提交的专利虽然具有相同申请人并且涵盖相同技术内容 [10]，却有可能无法归入相关专利族。因此，需要通过发明人姓名或者标题关键词在各国网站进行必要的补充检索。

（二）专利法律状态检索

专利法律状态检索是通过调查一项专利或者专利申请的法律活动状态，确定该项专利或专利申请的权利归属与权利维持。运用各国专利机构在线法律状态数据库可以初步检索专利或专利申请的法律状态，但是要准确确定专利或专利申请的法律状态应当以各国专利公报以及专利状态登记簿记载内容为准 [11]。在专利法律状态检索实践过程中要重点把握三个方面内容：一是专利期限的计算，判断专利技术有效期是否届满成为公有技术。在不同国家，专利制度与审批程序不同有可能造成专利期限的差异。譬如美国发明专利的保护期限一般为 20 年，但申请日期、修正证明、限期放弃书、抵触申请、侵权决议、专利期限延长等多个因素都会造成美国发明专利保护期限有可能长于或者短于 20 年 [12]。二是专利维持费的缴纳。专利维持费是专利权人为维持专利权的效力在特定时间内向专利审批机关缴纳的费用，不同国家对专利维持费的缴纳有不同规定。譬如美国专利维持费是在专利授权后的 3.5 年、7.5 年与 11.5 年，窗口期（每个应付日期之前 6 个月期限）支付专利维持费无滞纳金，宽限期（每个应付日期之后 6 个月期限）需支付专利维持费与滞纳金，无法及时或者在 6 个月宽限期内支付维持费可导致专利权失效。三是专利权利归属的变更。专利权人或者专利申请人的变更，直接决定专利处分权的归属，影响专利交易活动的合法性，因此需要关注专利权转让、许可、质押等活动，核实专利实际权利人或者占有人。

（三）专利有效性检索

专利有效性检索也称为专利无效检索，验证专利申请或者授权专利是否满足专利性要求，确认专利申请或者授权专利对于现有技术有效。专利有效性检索结果用于评估专利申请或者授权专利的新颖性与非显而易见性。值得注意的是，各国专利制度对于新颖性与非显而易见性的相关规定表述略有差异。专利有效性检索关键在于如何确定

现有技术，在专利有效性检索实践过程中要重点把握四个方面内容：一是检索现有技术的文献范围不仅包括专利文献公布物，也包括非专利文献公布物甚至还包括公开使用。二是检索现有技术的地域范围可能严格限制本国范围内，譬如新西兰对于新颖性的标准限定于本国范围内，这意味着要成为在先技术必须在相关日期之前在新西兰国内可获取。三是检索现有技术的时间范围在大部分实施先申请制的国家通常限定在相关日期之前公开可获取。四是现有技术的宽限期，在提出专利申请前特定期限内发明人自行公布的技术内容不视为现有技术。譬如，在澳大利亚发明人如果在提交非正式专利申请 12 个月内公布技术方案则不危害该申请的有效性。

（四）专利侵权检索

专利侵权检索用来帮助识别实施专利技术可能遭遇的潜在侵权风险，避免专利技术的制造、销售或使用过程中侵犯第三方专利权，保证专利技术的自由运用。专利侵权检索结果要通过专业人员的评估来确定目标专利技术是否侵犯第三方专利权。专利侵权检索关键在于如何确定目标专利技术的关键特征，在专利侵权检索实践过程中要重点把握三个方面内容：一是专利侵权检索主题对象不应局限于目标专利所主张的内容，而应适当扩展检索主题对象范围。譬如目标专利权利要求主张一种制作热牛奶咖啡的方法，侵权检索主题对象范围应当扩展到制作咖啡的方法。二是专利侵权检索的文献范围应当是目标专利实施地域内所公布的专利文献，包括授权专利与申请专利。三是专利侵权检索的时间范围应当自检索日向前追溯 20 年，但这可能无法包括药物专利保护期的延长或专利保护期的调整，因此最好增加五年的检索范围。譬如，2013 年 11 月 1 日实施专利侵权检索，检索时间范围最好是 1988 年 11 月 1 日而不是 1993 年 11 月 1 日。

四、结语

专利法律关系的确认是专利尽职调查活动的重要组成部分，也是有效防控专利资产运营风险的有效途径。运用四步骤的专利检索方法全面收集目标专利的必要信息实现对目标专利相关法律关系的全方位确认。具体而言，专利族检索确定专利技术的全球保护地域范围。专利法律状态检索确定专利技术的专利权权利归属与权利维持。专利有效性检索重新评估专利的新颖性与创造性，确定专利技术的专利性。专利侵权性检索识别专利技术实施的潜在侵权风险，规避侵犯第三方专利权，确定专利技术的可执行性。当然，通过专利检索方法仅能够帮助完成对专利法律关系的初步确认，要最终准确地确认专利法律关系仍需要专业律师或者专利代理人的审核把关。

参考文献

[1] 刘丽，陈彬．中国企业海外并购中的知识产权审慎性调查问题研究 [J]. 科技与法律 .2011, 89(1):41-46

[2] 孙玉艳，张文德．基于组合预测模型的专利价值评估研究 [J]. 情报探索 ,2010.152(06):73-76.

[3] 李振亚，孟凡生，曹霞． 基于四要素的专利价值评估方法研究 [J]. 情报杂志 ,2010.29(8):87-90.

[4] 万小丽，朱雪忠．专利价值的评估指标体系及模糊综合评价 [J]. 科研管理 ,2008.29(2):185-191.

[5] 王宁玲，吴晓群．全球创新浪潮下的知识产权尽职调查 [J]. 今日财富 ,2010(4):67-70.

[6] 王宁玲．海外并购中的知识产权尽职调查 [J]. 中国经贸 ,2012(8):74-75.

[7] 黄清华．浅析药企并购中的专利风险与尽职调查要点 [J]. 中国发明与专利 ,2012(8):67-69.

[8] 徐明．技术实施前的自由运作权分析 [J]. 当代石油石化 .2012.208(4):24-27,31.

[9]Adams, S.R.(2006), Information Source in Patents[M], 2nd edition, Munich: K.G. Saur, 2006:15.

[10]Patent family searching using Derwent World Patents Index(DerwentWPI), http://ip-science.thomsonreuters.com/support/patents/dwpiref/reftools/searchtips/searchtip_apr, 2013-4-12访问.

[11] 杨铁军．专利信息利用技能 [M]. 北京：知识产权出版社，2011:293.

[12]Clark AM, Berven H. The face of the patent is not the ‘‘Whole Story’’: determining effective life of a pharmaceutical patent in the United States [J].World Patent Information 2004.26(2):283－95.

（专利文献部 陈少芳　审校）