



专利权人自提无效宣告行为的过程机制

——基于扎根理论的多案例研究

蒋启蒙, 朱雪忠

(同济大学 上海国际知识产权学院, 上海 200092)

摘要: 防范专利被宣告无效是专利风险管理的重要内容,但实践中却存在专利权人自提无效宣告这一“自陷风险”行为。为解释该现象发生的驱动因素、过程机理及行为效应,运用多案例研究方法诠释专利权人自提无效宣告的过程机制。研究发现:维护专利法律效力稳定性、消除权利要求歧义、解决权利要求重叠问题是自提无效宣告的主要动机;该过程经历了风险识别、评价及应对3个阶段,专利审查经历与经济收益促使权利人感知、发现及评价无效风险,专利制度限制则驱动权利人选择自提无效宣告应对无效风险,最终符合权利人预期的无效结果将扩大专利经济收益。研究结论弥补了专利风险管理领域的中层理论缺陷,为专利无效风险事前防范提供了新路径,同时也为我国论证建立授权后专利文本修改程序提供了证据支持。

关键词: 自提无效宣告;风险管理;专利不确定性;专利文本修改;自陷风险

中图分类号: C939;G306

文献标识码: A

0 引言

“自陷风险”(assumption of risk),又称自甘风险,是指行为人已意识到某种风险的存在或明知将遭受某种风险,却依然冒险行事,致使自己遭受损害^[1]。在技术创新创业过程中,专利无效宣告作为一种参与技术与市场竞争的制度工具常被纳入风险管理范畴之中,维护创新成果的专利权稳定、避免专利被他人宣告无效是风险防控的重点。然而,在权利人竭力避免专利被他人宣告无效之际,实践中却存在权利人主动向国家知识产权局提起无效宣告请求以致专利陷入无效风险境地的“自陷风险”现象。

专利权人自提无效宣告系我国知识产权管理实践中的独特行为。我国《专利审查指南》并未禁止专利权人的无效宣告主体资格,仅对无效请求内容与无效证据类型作出限制^[2],相反,域外主要国家明确将专利权人排除于无效宣告主体范畴之外^①。这一现象的原因在于,我国未借鉴域外主要国家经验创设授权后专利修改规则,权利人无法直接对授权专利文本错误进行修改,而无效宣告程序则为此创造了契机,赋予专利权人提起无效请求的主体资格使无效宣告程序成为替代授权后专利修改规则的备选方案^[3]。

然而,自提无效宣告行为仍与常见的专利无效风险管理措施相异。在自提无效宣告情境中,专利权人呈现风险偏好特征,主动提起无效宣告请求以造成风险敞口。同时,无效宣告审查行为在一定程度上兼顾了当事人请求原则与依职权审查原则,审查员可对专利权人未请求的范围、理由及证据依职权进行审查,致使无效宣告结果可能超出权利人预期以致专利权陷入更大的风险与不确定性之中,这在形式上与风险管理理论所追求的减少无效风险发生概率及其所致负面影响的期望相悖。对此,本文所凝练的关

收稿日期:2021-08-13;修改日期:2022-01-11。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“国家重大科技产业项目知识产权安全风险监测预警与防控体系”(19ZDA102)。

第一作者:蒋启蒙(1995—),男,博士研究生,研究方向为知识产权管理, enlightenj@tongji.edu.cn。

通信作者:朱雪忠(1962—),男,博士,教授,博士生导师,研究方向为知识产权管理, xzhu@tongji.edu.cn。

由衷感谢四位匿名评审专家提供的宝贵修改意见,感谢同济大学博士研究生滕子优为本文数据筛选提供的技术支持。当然,文责自负。

①美国将专利权人排除于双方复审程序与授权后异议程序的适格主体范畴之外,欧盟专利异议程序规定专利异议请求人是除专利权人以外的任何人,德国专利制度明确排除专利权人作为异议或无效宣告请求人的情形,日本在再次引入专利异议程序后明确异议请求人系除专利权人外的任何人。

键科学问题在于如何基于风险管理理论揭示专利权人自提无效宣告的驱动因素、过程机理与行为效应,简言之,本文致力于回答“为什么专利权人要自提无效宣告”“自提无效宣告的过程是怎样的”“自提无效宣告的结果是什么”3个问题。

综上所述,本文拟运用探索性案例研究方法对11起专利权人自提无效宣告事件展开研究,结果表明,专利权稳定性风险、权利要求歧义风险、权利要求重叠风险3类风险形态的客观存在促使权利人产生验证专利法律效力、消除权利要求歧义、解决权利要求重叠问题的行为动机,对此,权利人选择通过自提无效宣告这一特殊行为方式实现保证专利权法律稳定性之最终目的。本文的创新之处在于:①将风险管理理论应用于专利权人自提无效宣告行为的过程机制研究中,为专利权人“自陷风险”现象提供理论解释;②明晰自提无效宣告行为在专利无效风险管理体系中的功能、定位及与其他专利无效风险管理行为的逻辑联系,以期丰富专利无效风险管理理论及实践。

1 文献综述

1.1 专利无效风险管理

专利无效风险管理是风险管理理论应用于专利研究中所形成的中层理论,现有研究主要包括专利无效风险形成与发展、风险监测与预警、风险管理措施3个方面,具体阐述如下。第一,专利无效风险内生于专利法律效力或保护范围的不确定性^[4],专利权被视为“概率”产权^[5],其因客体无形性、权利范围模糊性、审查行为主观性等不确定性特征而导致无效风险^[6],并随之影响后续的专利技术合作与转化^[7]。第二,在创新创业活动中,专利无效风险可通过技术或经济类指标进行监测与预警^[8],现有研究认为专利无效宣告发生率与专利检索报告中的X或Y类文献占比^[9]、专利审查质量^[10]、专利经济价值^[11]、专利产品的市场份额^[12]等指标相关,这为无效风险监测与预警提供了情报支撑。第三,专利无效风险管理措施包括:①专利无效风险转移,即通过专利诉讼保险将风险损失转嫁给金融公司^[13],或利用专利组合的规模效应对冲无效风险^[14-15];②专利无效风险防控,即通过积极撰写意见陈述书应对无效宣告请求^[16]、寻求反向支付和解^[17],或发起专利确权诉讼^[18]等方式实现专利无效风险事中或事后防控;③通过搁置专利、延迟或放弃专利转化行为以规避或承受专利无效风险^[7]。

1.2 权利人自提无效宣告行为

现有研究主要从制度层面诠释了专利权人自提无效宣告行为的功能属性。第一,自提无效宣告行为发挥了专利无效宣告制度的防御功能^[3],针对专利有效性问题,权利人可通过无效宣告程序限缩权利保护范围以维持专利权稳定性。第二,专利权人自提无效宣告实现了专利订正制度的替代功能^[19]。由于我国未引入专利订正制度,专利权人无法直接对授权后的专利权利要求书进行修改,而专利无效宣告程序提供的主动修改机会为纠正权利要求错误创造了条件。

1.3 文献评述

现有研究一方面将风险管理理论应用于专利研究中以发展专利无效风险管理这一中层理论,另一方面还从制度层面解释了权利人自提无效宣告行为的目的在于减轻或消除由专利不确定性导致的专利无效风险。但研究尚存如下不足。①风险管理理论中的风险防控措施强调风险事前防范、事中或事后控制,而专利无效风险防控更关注专利无效风险的事前预警和风险发生后的控制,较少提出具体的风险事前防控措施以实现在专利将被他人提起无效宣告前,控制风险损失根源、减少风险因素,降低无效风险发生概率。②现有关于自提无效宣告行为的研究,尽管从制度层面证明了其对专利无效风险事前防控的有益效果,但未能从行为层面深入揭示自提无效宣告的过程机制。因此,本研究将从风险管理视角对专利权人自提无效宣告行为的驱动因素、过程机理与行为效应进行研究,以期丰富专利无效风险管理理论。

2 研究设计

2.1 研究框架与方法

为解释专利权人自提无效宣告的行为逻辑,本文回归风险管理理论并以此作为研究框架。现有风险

管理理论主要关注全面风险管理(enterprise risk management),并逐渐向弹性风险管理(resilient risk management)过渡^[20],但无论是《企业风险管理框架——与战略和绩效整合(2017)》^[21]或《ISO31000 风险管理国际标准》^[22],还是能力视角下的弹性风险管理体系^[20],均源于“风险识别—风险评价—风险应对”理论框架,因此,本文将该框架纳入专利权人自提无效宣告行为机制研究中。在研究方法上,案例研究适合展开此类过程性研究^[23],同时,出于数据分析的严谨性与理论归纳的普适性和稳健性考量,本文选择基于扎根理论的多案例研究方法^[24]。

2.2 研究样本及数据

根据理论抽样原则^[25],案例选择过程如下:①检索环节,利用 incoPat 数据库检索并下载 44 814 件中国专利无效宣告数据^②;②筛选环节,通过 Matlab 软件将“专利申请人”“当前专利权人”两个数据字段分别与“无效宣告请求人”字段进行匹配,获得 84 件专利数据^③;③降噪环节,下载并且逐份阅读专利无效宣告决定书,剔除“原专利权人转让专利后发起无效宣告”与“申请宣告他人专利无效后受让专利”两种情形,获得 12 件自提无效宣告研究样本,具体情况如表 1 所示。此样本量满足多案例研究要求^[26]。

表 1 专利权人自提无效案例样本

Tab. 1 Sample of self-invalidation by patentee

编号	专利名称	申请号	无效决定号
A	面盆龙头(OB QY8802)	CN201630431298.1	45711
B	工程机械平衡重	CN200820181132.9	24080
C	升降式电热桌	CN201410663100.2	35513
D	一种移动式 wifi 插座	CN201520882318.7	47848
E	矿用井下生命迹象探测系统及生命迹象定位标识装置	CN201210270659.X	28039
F	干式气体密封装置的总体布局	CN200320111917.6	9775
G	包括具有可熔的线的单丝编织元件的鞋类物品	CN201420469749.6	31999
H	用于给鞋的鞋底部分喷涂的喷涂系统	CN201520006599.X	38880
I	卡缘连接器	CN201220705339.8	26007
J	一种塑料焊枪的焊接头	CN201320138503.6	37457
K	新旧版人民币磁性判伪点钞机	CN00212064.X	4949
L	一种物理实验用阻力教学实验装置	CN201820043773.1	45763

样本数据由一手访谈资料与二手公开资料组合构成。在正式收集访谈数据前,先对 3 位业界资深专利从业者进行试验性访谈,当了解专利权人自提无效的现实背景后设计访谈大纲,再正式展开半结构化或开放式访谈。访谈大纲内容包括“访谈背景介绍”“访谈内容梗概”“访谈形式选择、结果呈现与注意说明”3 个部分,其中“访谈内容梗概”主要记载了半结构化或开放式问题,例如“您能否回顾一下某某专利无效案的无效过程、专利申请或实施及其他基本情况?”“您是否方便分享一下在工作中所经历的其他类似案件?”等,以上问题根据访谈对象类型不同而进行细微调整。随后,研究者通过邮件方式向案例 A~L 的受访对象发送访谈邀请函,但部分访谈存在难以与权利人联系、或牵涉专利代理人的保密义务等问题。例如,案例 F 与 K 因发生时间较早而无法与受访对象联络,案例 A、C、D、I 在发送邮件后未收到回复,案例 E、L 的受访对象回信明确表示因保密原因拒绝访谈,最终研究仅获得案例 B、G、H、J 的访谈数据,具体访谈情况详见表 2 所示。访谈过程中发现案例 J 并非专利权人自提无效宣告行为,而是“申请宣告他人专利无效后受让该专利”的情形。因此,案例 J 被排除在研究样本范畴之外,并重新确定样本量为 11 件。在二手资料收集方面,考虑数据来源的权威性,主要收集了国家知识产权局提供的专利申请过程文件、专利审查档案、专利无效宣告决定书^④,中国裁判文书网公开的司法裁判文书,国家企业信用信息公示系统提供

②检索式为“(AP=COUNTRY=(CN)) AND (AD=[18000101 TO 20210321]) AND RI=TYPE=(无效审查决定)”,其含义为检索截至 2021 年 3 月 21 日 incoPat 数据库收录的全样本中国专利无效审查决定书。

③若属于共有专利权情形的,当共有人之一与无效宣告请求人一致即纳入统计范畴。

④上述二手资料可通过表 1 提供的专利号信息于“中国专利审查信息查询系统”(cpquery.cnipa.gov.cn)获取。

的商事主体信息以及重要媒体的新闻报道等二手资料,共计 128 份。

表 2 访谈资料收集过程

Tab. 2 Interview data collection process

案例编号	访谈方式	受访对象	累计时间/小时	字数/万
试验性访谈	电话访谈	专利代理人	1	1.9
	电话访谈	企业专利从业者	0.5	0.7
	电话访谈	企业专利从业者	0.5	0.8
G、H	电话访谈	专利代理人	0.5	0.96
B	书面访谈	专利无效审查员	—	0.14
J	电话访谈	专利代理人	0.5	0.67

2.3 信效度检验

根据 YIN^[27]提出的信效度检验方法,本文采取如下检验方法。①在建构效度方面,研究数据结构多元并且满足数据三角验证,同时,二手资料来源权威并且能够基本复现事件全过程,有利于形成证据链以链接研究问题与结论^[28]。②在外在效度上,将 11 件案例分为实验组(A~I)与对照组(K、L),先展开实验组单案例研究,保证理论与数据反复比较和充分对话;然后,进行实验组跨案例研究,丰富编码结果与理论内涵;最后,通过对照组案例编码以验证理论饱和度。③在研究信度方面,拟定了案例研究方案并建立资料库,复原事件发生过程以形成案例说明,同时,借助 Nvivo12 对每件案例进行两轮编码,比较编码区别并经修正后形成一致结果。

3 数据编码分析

3.1 开放式编码

开放式编码遵循“资料—贴标签—概念化—范畴化”过程^[29]。表 3 描述了案例 A 开放式编码部分示例,其具体过程如下:①对数据资料进行整理并提取出 19 个标签(编码用 a 表示);②将相似标签聚合为 17 个概念(编码用 A 表示);③对概念进行范畴化,最终形成 11 个范畴(编码用 AA 表示)。

表 3 开放式编码示例(部分)

Tab. 3 Open coding examples (part)

证据描述	开放式编码		
	贴标签	概念化	范畴化
专利权人同时申请了面盆龙头(OB-QY8801)、面盆龙头(OB-QY8802)两项外观设计专利并成功授权(CA-17)	a1 专利重复申请并成功授权	A1 专利重复授权	AA1 形式审查错误
专利权人网络销售专利产品(全铜金色矮款面盆龙头),价格:263.00 元,成交量:117 单(CA-4)	a2 授权后专利权人网络销售专利产品	A2 专利产品交易	AA2 生产经营
原告的专利产品设计美观新颖,产品品质优良,获得较高的市场回报(CA-2)	a3 专利获得较高市场回报	A3 市场回报	
通知书名称:外观设计专利评价报告,发文日:2019 年 6 月 14 日(CA-7)	a4 权利人申请专利评价报告	A4 专利评价报告	AA3 无效证据来源
专利对比文献类型:R,即在申请日向专利局提交的属于同样的发明创造的外观设计专利文件 CN304090289S(CA-7)	a5 评价报告发现专利重复授权	A5 负面评价结果	AA4 专利权稳定性风险
外观设计不符合专利法第九条的规定(CA-8)	a6 专利不符合授权条件		
缴费种类:外观设计专利年费滞纳金,缴费金额:45 元(CA-12)	a7 权利人缴纳年费滞纳金	A6 专利年费滞纳金	AA5 年费弃缴

注:“证据描述”栏中的“C*-**”表示第*号案例中的第**份证据资料,如“CA-1”表示第 A 号案例中的第 1 份证据资料。

随后,将案例 A 的开放式编码结果作为编码模板,遵循复制与扩展逻辑对案例 B~I 逐个进行编码,经过 8 次概念和范畴的迭代后获得 115 个概念与 26 个范畴,具体如表 4 所示。

表4 开放式编码结果

Tab. 4 Open coding results

序号	范畴	内涵释义	概念
1	形式审查错误	专利形式审查阶段审查员未发现不授予专利权的法定情形	专利重复授权(A1)
2	实质审查缺失	专利未经实质审查而获得授权	实用新型专利初步审查授权(B1、D1、F1、I1)
3	专利修改错误	专利实质审查阶段申请人错误修改权利要求	基于创造性的专利修改行为(E1),专利修改造成权利要求缺陷(E2),专利修改超范围(E3),修改后一案双申 ^a 专利权利要求仍部分重叠(G1、H1)
4	生产经营	授权专利投入生产经营活动	专利装配行为(B2),专利产品交易(B3、A2、D2、F2),市场回报(A3),技术合作(B4),专利产品生产(C1),市场推广(F3)
5	企业收购	拥有涉案专利的企业被收购	股权转让(F4),专利转让(F5)
6	无效证据来源	发现专利法定无效事由的情境或方式	专利检索报告(B5),专利评价报告(A4、D3),公开专利文献(C2),专利审查档案(D4、I2、E11、F6、G2、H2),公开出版物(F7、I3)
7	专利权稳定性风险	权利人发现专利存在法律效力稳定性风险	负面检索结果(B6),负面评价结果(A5、D5),专利创造性缺陷(C3、D6),一案双申发明专利实审撤回(F8),专利新颖性缺陷(F9),同族专利实质审查修改(I4)
8	权利要求歧义风险	权利人发现专利权利要求因解释歧义致使保护范围模糊	权利要求解释歧义(E4),权利要求范围不清晰(E5),错误解读(E6)
9	权利要求重叠风险	发明专利实质审查过程中,审查员提出其与已授权一案双申实用新型专利的部分权利要求重叠	部分权利要求重叠(G3、H3)
10	专利特征	专利从文本层面呈现的特征属性	海外同族专利(H10、G10),核心专利(E15),专利组合(H12、G11)
11	技术背景	专利权人的技术储备、知识背景、社会履历等特征属性	技术储备(E16、H13、G12),海归博士(E21)、院士(F13)、创业团队(E22)
12	重复授权年费欠缴	在专利重复授权情形下,专利权人放弃缴纳重复授权专利的年费	专利年费滞纳金(A6)
13	重复授权权利放弃	在专利重复授权情形下,专利权人主动放弃重复授权专利权利	重复授权专利放弃(A7),专利放弃失败(A8)
14	专利权利要求修改	专利权人在专利授权后申请修改权利要求中的错误	授权后更正错误行为(E7),专利局拒绝更正(E8)
15	制度约束	专利修改规则、专利放弃规则受《专利法》适用范围限制	修改不超范围(C7、E18),修改方式限于删除与合并(E20),说明书及附图的解释功能(E19),修改仅限权利要求书(E17)、专利书面放弃声明(A9)、全部放弃(G5、H11)
16	无效目的	权利人自提无效宣告的目的	更正明显错误(B7、E9、I8),验证专利稳定性(B8、I9),解决一案双申权利要求部分重叠(G4、H4)
17	无效理由	提起无效宣告请求的法定理由	创造性缺失(B9、I5),违反重复授权规则(A10、G6、H5),专利修改超范围(E10),新颖性缺失(F10)
18	无效修改	无效宣告程序提供合法修改权利要求机会	专利修改尝试(B10),删除部分权利要求(C4、D7、F11、G7、H6、I6),删除并列技术方案(E12)
19	修改失败	因违反无效宣告程序中的修改规则而失败	扩大保护范围(C5)
20	无效决定	合议庭在无效审查后作出专利无效决定书	全部无效决定(A11),部分无效决定(B11、D8、E13、F12、G8、H7、I7),维持有效决定(C6)
21	专利确权诉讼	权利人不服无效决定而发起专利无效诉讼	无效诉讼一审(B12),无效诉讼二审(B13),无效诉讼再审(B14)
22	侵权诉讼获利	专利权人在自提无效后发起专利侵权诉讼并获得赔偿	发起侵权诉讼(A14),认定侵权行为(A15),损害赔偿(A16),诉讼和解(A17)
23	扩大创业规模	专利权人在自提无效后扩大专利产品的生产经营规模	成立新企业(A13),无效后销售(A12)
24	专利实施行为	专利权人在自提无效后继续实施专利技术	提供技术服务(E14)
25	一案双申授权	一案双申发明申请因克服部分权利要求重叠问题而获得授权	一案双申授权(G9)
26	专利分案申请	一案双申发明申请在通过无效宣告克服重复授权问题失败后,选择专利分案申请作为解决方案	无效后仍部分权利要求重叠(H8),专利分案申请(H9)

注:a根据《专利法》第九条规定,一案双申专利是指同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的情形。同时,为了遵循禁止重复授权规则,若先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人申明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

3.2 主轴式编码

为探讨开放式编码所获范畴间的关系机理,本文选择“条件—现象—脉络—中介—行动/策略—结果”典范模型对26个范畴进行组合与聚敛分析,并基于已有文献对所发现的逻辑关系进行归纳与命名以形成9个主范畴,具体结果如表5所示。

表5 主轴编码结果

Tab. 5 Axial coding results

模型阶段	主范畴	副范畴	逻辑关系诠释
条件	风险因素	形式审查错误 实质审查缺失 专利修改错误	影响专利无效风险发生的因素包括:①在专利申请形式审查阶段未发现明显实质性缺陷;②部分授权专利未经实质审查;③专利权人在实质审查阶段错误修改专利导致权利要求瑕疵或部分重叠
现象	风险感知	无效证据来源	权利人在申请发明专利时通过审查员提供的专利审查档案感知已授权一案双申实用新型专利存在无效风险;或在专利授权后通过主动申请专利评价或检索报告、寻找公开出版物及公开专利文献等方式感知专利无效风险
	风险发现	专利权稳定性风险 权利要求重叠风险 权利要求歧义风险	专利权人基于无效证据发现了专利权稳定性风险、权利要求歧义风险、权利要求重叠风险
脉络	经济效应	生产经营 企业收购	授权专利通过生产经营或专利转让等方式实现了经济利益
	经济潜力	专利特征 技术背景	专利申请因其主客体特征而反映出潜在经济价值
中介	风险控制	重复授权年费弃缴 重复授权权利放弃 专利权利要求修改	当存在专利重复授权情形时,专利权人倾向于对重复授权专利放弃缴纳年费或直接申请放弃专利权;在一般情形下,专利权人倾向于对已授权专利的权利要求内容进行修改以控制专利无效风险
	制度约束	制度约束	由于专利制度规则限制,专利权人的风险控制尝试失败
行动策略	自提无效	无效目的 无效理由 修改行为 修改失败 无效决定	为验证专利权稳定性、消除权利要求歧义或权利要求重叠问题,权利人自提无效宣告请求。在无效程序中,权利人通过主动删除或合并部分权利要求方式修改权利要求书,但这可能会导致保护范围扩大而修改失败。最终,合议庭根据权利要求书修改结果出具专利无效决定书
结果	无效效应	侵权诉讼获利 扩大创业规模 专利实施行为 一案双申授权 专利确权诉讼	自提无效宣告产生不同效应:①在申请阶段,专利权人通过对已授权实用新型专利的部分权利要求提出无效宣告的方式,克服一案双申发明申请的部分权利要求重叠问题,促使发明专利申请成功授权;当一案双申发明申请无法克服权利要求重叠问题时,权利人进一步提出发明专利分案申请予以补救;②在专利授权后,权利人通过自提无效宣告以消除权利要求歧义或验证权利稳定性后进一步实施专利技术、扩大经营规模或提起侵权诉讼;若权利人对无效结果不服则发起专利无效诉讼寻求救济

3.3 选择式编码

选择式编码旨在串联各主范畴并以“专利权人自提无效宣告行为过程机制”作为核心范畴统摄编码结果,构成解释整个研究问题的故事线,复现专利权人自提无效宣告行为全过程(见图1)。

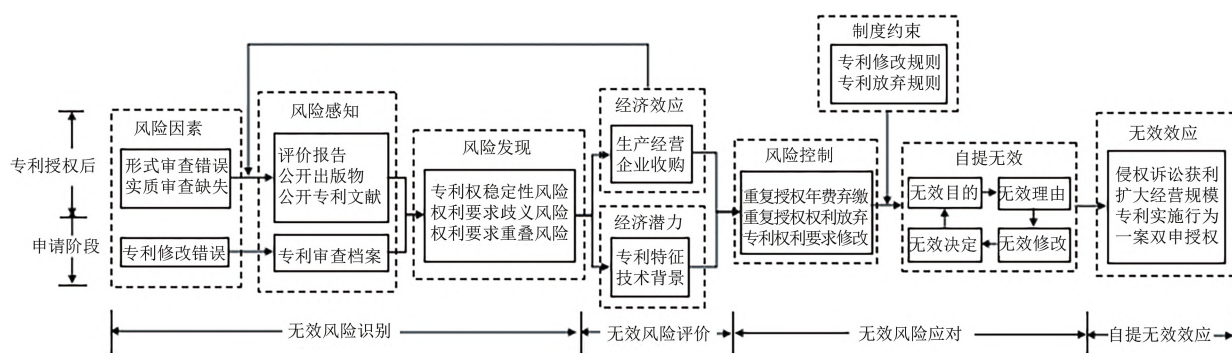


图1 专利权人自提无效宣告行为的过程机制

Fig. 1 Process mechanism of self-invalidation by patentee

3.4 理论饱和度检验

研究进一步对对照组案例 K 和 L 进行编码比较以验证理论饱和度(见表 6)。结果发现,案例 K 仅在现有范畴中涌现了新的面向,案例 L 未涌现新范畴与新面向,因此,数据编码达到了较好的理论饱和度。

表 6 理论饱和度检验编码结果
Tab. 6 Theoretical saturation test of coding results

案例	新范畴	新面向
K	—	自提无效宣告后,专利权人许可沈阳信达仪器仪表集团、沈阳信达仪器仪表有限公司、沈阳信达仪器仪表制造有限公司 3 家单位实施专利制造行为(CK-11)
L	—	—

4 模型阐释与研究发现

本文先从专利申请与获得授权后两个维度横向阐释权利人自提无效宣告的过程机制。从专利申请维度分析,专利无效风险表现为权利要求重叠风险,实践中申请人为兼顾专利申请快速授权与双重保护需求,多选择一案双申专利申请策略,此时,实用新型专利申请率先授权并应用,待发明专利申请进入实质审查阶段再主动修改权利要求书以规避重复授权问题并促使两件专利均获授权。但受专利修改规则限制,申请人难以有效完全解决重复授权问题,专利审查意见通知书促使申请人被动感知与发现尚存的部分权利要求重叠风险,申请人对涉案专利经济潜力的认识则进一步激励其尝试控制无效风险,最终申请人选择利用无效宣告制度删改已授权实用新型专利中与发明专利申请相同的权利要求,以此保证发明专利申请成功授权。

当专利获得授权后,专利无效风险表现为专利权稳定性风险或权利要求歧义风险,其主要源于专利形式审查错误或实质审查缺失。专利实施产生的经济效益促使权利人主动通过申请专利评价报告、寻找公开出版物或分析公开专利文献等方式感知无效风险。当发现无效风险后,基于维持授权专利的持续经济利益目的,权利人做出无效风险控制尝试,但因受专利法规限制而失败。最终,权利人选择通过自提无效宣告方式消除无效风险以维持专利产生的持续经济利益。

进一步地,专利权人自提无效宣告的过程机制可纵向划分为无效风险识别、无效风险评价、无效风险应对、自提无效宣告效应 4 个阶段,具体内容阐释如下。

4.1 专利无效风险识别阶段

4.1.1 无效宣告风险因素 自提无效宣告情境下的无效风险因素是专利审查规则、审查行为与申请行为综合作用的产物,主要包括 3 种风险因素类型。

第一,由专利审查规则限制引起的实质审查缺失。现行专利审查规则规定实用新型与外观设计专利无须实质审查即可授权,对此,专利的实质授权条件并未得到充分审查,专利法律效力稳定性存在争议。在 11 件研究样本中,除案 C、E 以外,其他样本均为实用新型或外观设计专利,专利权稳定性存在较大的不确定性,在授权后中容易被他人宣告无效。

第二,由专利审查行为限制引起的形式审查错误。专利审查质量受审查员工作负荷、业务能力等因素影响,面对海量技术信息的筛选和甄别,审查员难以有效发现专利的形式或明显实质性错误,进而造成专利错误授权。例如,在案例 A 中,专利权人同时申请了“面盆龙头(OB-QY8802)”“面盆龙头(OB-QY8801)”两件外观设计专利(CA-10、CA-11),审查员未发现两件申请存在重复授权这一明显实质性缺陷,分别授予了专利权(CA-22、CA-23),该错误在随后出具的《专利评价报告》中被发现(CA-7)。

第三,由申请人在专利审查过程中引发的权利要求书修改错误。专利审查是申请人与审查员就专利保护范围进行多次协商并达成共识的过程,申请人在答复审查意见过程中可能错误地修改权利要求内容而导致权利要求歧义或致使一案双申专利无法消除权利要求重叠问题。例如,案例 E 的第 28039 号《无效宣告决定书》记载其专利权人提出无效宣告请求的理由在于:“在本专利的实质审查过程中,第一次审查意见通知书认为权利要求 1~6、9~11 不具备创造性,因此对权利要求 1 进行了修改,将原权利要求 6~7 内

容并入权利要求1中……,但是修改后的权利要求1与6对相关技术特征的表述相矛盾……”(CE-10)。再如,在案例G中,专利权人就同一发明创造同时申请了发明与实用新型两件专利,实用新型专利经形式审查直接授权,发明申请在实质审查过程中因未能充分修改权利要求重叠部分,导致“待授权发明申请的权利要求1与已授权实用新型专利(CN204306115U)的权利要求2所保护的技术方案属于同样的发明创造”(CG-3)。基于此,本文提出如下命题。

命题1 专利无效风险因素包括实质审查制度缺失、形式审查错误与专利权利要求书修改错误。

4.1.2 无效风险感知与发现 作为驱动专利权人识别无效风险的重要过程,具体发生在专利申请与授权后两个阶段,表现为专利权稳定性风险、权利要求歧义风险、权利要求重叠风险三类形态。

第一,在专利申请阶段,申请人通过专利审查机构提供的审查档案被动感知与发现权利要求重叠风险。在实践中申请人为兼顾专利申请快速授权与充分保护双重需求,多选择一案双申专利申请策略,尽管权利要求重叠风险在提交一案双申专利申请时已经存在,但此时申请人并未将其感知为一种风险,反而希望待发明专利申请进入实质审查阶段再主动修改权利要求书,以消除其与已授权实用新型的权利要求重叠问题并促使一案双申专利均获授权。然而,由于申请人的主动修改行为因严格受限于专利修改规则,容易出现修改错误以致无法完全消除权利重叠风险,审查员会多次发出专利审查意见通知以促使申请人被动感知与发现权利要求书中尚未解决的部分权利要求重叠问题,此时该问题才被申请人视为一种将导致发明专利申请无法授权的风险。例如,在案例H中,审查员连续两次在审查意见通知书中明确指出“权利要求1~8不符合专利法第九条第一款的规定”,并建议申请人“放弃已授权专利、撤回本申请,或修改本申请权利要求以使其与授权实用新型的权利要求保护不属于同样的发明创造”(CH-3)。

第二,在专利获得授权后,权利人为授权专利在后续生产经营中产生持续经济效应,主动通过申请官方专利评价报告、寻找公开出版物及分析公开专利文献等方式感知并发现专利稳定性风险。例如,在案例B中,被访谈对象指出:“实用新型专利产品已在提起无效宣告前商业使用……为确认该专利权的稳定性,权利人委托国家知识产权局专利检索咨询中心出具检索报告”(CB-1)。再如,案例E中权利人在专利授权后阅读公开专利文本发现:“按照权利要求1目前的撰写方式,对权利要求1的解读可能会产生歧义”(CE-10)。

基于此,本文提出如下命题。

命题2a 申请阶段专利审查行为促使权利人被动感知与发现无效风险。

命题2b 授权后专利经济效益促使权利人主动感知与发现无效风险。

4.2 专利无效风险评价阶段

在充分识别专利无效风险后,权利人面临是否采取风险管理措施的决策问题,基于收益成本法的风险评价是风险管理决策的重要方式^[30],授权专利实施产生的经济效应、未授权专利的潜在经济价值帮助专利权人对无效风险进行质性评价。

对于授权专利的权利稳定性风险或权利要求歧义风险,基于生产经营或企业收购等创业活动产生的持续经济效应是专利权人施加风险管控的重要动因。案例A~F等均属于此类情形。例如,案例E中的发明专利由海归博士团队研发并构成创业公司的核心产品业务,具有广阔的市场应用前景(CE-17);案例F中的专利由中国工程院院士研发,其“不仅完全打破了国外的技术垄断,而且迫使进口的高技术附加值产品大幅度降价,经济效益十分显著”(CF-8),因此,权利人须充分保证授权专利的有效性以获得持续经济效益。对于一案双发明申请与已授权实用新型专利的权利要求重叠风险,后者在专利实施中产生的良好经济效应和前者相对之下表现的经济潜力共同促使权利人做出消除权利要求重叠风险的决策,进而实现对关键技术形成发明与实用新型双重保护并追求更大经济效益的目标,案例G与H就属于该类情形。基于此,本文提出如下命题。

命题3 基于专利经济价值的风险评价促使权利人进行风险管理决策。

4.3 专利无效风险应对阶段

4.3.1 制度约束下的无效风险控制 选择有效的无效风险应对措施是风险管理的重要工作。对此,权利

人曾尝试通过放弃缴纳重复授权专利的年费、放弃重复授权专利、授权后申请修改权利要求直接化解无效风险。然而,囿于专利权利要求修改或放弃规则等适用范围与条件约束,上述风险控制措施难以有效消除专利无效风险。详言之,第一,年费弃缴或权利放弃行为无法产生“专利自始无效”的法律效力,涉案专利仍存在无效风险。在案例A中,针对因形式审查错误导致的重复授权问题,权利人申请主动放弃重复授权专利或消极履行年费缴纳义务(CA-14),但由于上述行为无法产生“专利权自始无效”的法律效力(CA-16),涉案专利仍无法化解无效风险。第二,我国不存在授权后专利修改规则,专利权人只能在专利申请或无效宣告等特定阶段进行有限修改,其余情形的修改行为不具备法律效力。例如,案例E中专利局发出的《视为未提出通知书》(发文序号:2015112700488510)指出:“专利权人于2015年11月18日提出更正错误请求,经审查,视为未提出,原因如下:经过本案审查员核实,该专利申请已授权,所述问题不予修改”(CE-7)。

综上所述,上述风险控制措施因专利制度限制而无法有效解决专利无效风险。对此,权利人亟须合法的授权后权利要求修改方法,专利无效宣告程序则为权利人控制专利无效风险提供了新的思路:通过主动发起专利无效宣告程序这一看似“自陷风险”的行为而获得权利要求修改机会成为消除无效风险、实现专利“自我优化”的可行路径。

4.3.2 专利权人自提无效宣告行为 无效宣告制度为权利人提供了主动修改专利权利要求书的机会。访谈中,被访谈者指出:“专利权人自提无效宣告请求出于两个目的,一是确认专利权的稳定性,二是作为权利要求修改、明显错误更正的一种手段”(CB-1)。经对研究样本分析与验证,本文将权利人自提无效宣告的直接目的归纳为如下3种:①更正专利权利要求书中的明显错误,消除权利要求歧义风险;②以删除、合并权利要求等方式缩小保护范围并维持专利稳定性;③在一案双申请情形下,删改已授权实用新型专利中与发明专利申请相同的权利要求,保证发明专利申请成功授权。随后,专利局将根据权利人的无效宣告请求对涉案专利作出部分无效或维持有效的审查决定。基于此,本文提出如下命题。

命题4 专利制度约束驱动权利人选择自提无效宣告行为以应对无效风险。

4.4 自提无效宣告效应阶段

根据无效宣告审查结果,自提无效宣告行为效应可根据专利发展阶段、无效结果与无效目的的一致性^⑤两个维度进行划分,具体如图2专利权人自提无效宣告效应矩阵所示。

第一,在专利申请阶段,若自提无效宣告行为成功解决了一案双申专利权利要求重叠风险,则发明专利申请将在无须放弃已授权实用新型专利的情况下形成新的技术方案并成功授权,进而为后续专利实施过程提供更充分的法律保护,代表样本为案例G。相反,若自提无效未能解决权利要求重叠风险,权利人会进一步尝试提起专利分案申请,例如,案例H的申请人在知悉无法通过自提无效宣告消除部分重叠权利要求后(CH-3),选择将权利要求重叠部分单独提起分案申请(申请号:CN201910978524.0),这使得发明申请能够克服权利要求重叠风险并成功授权(CH-4)。

第二,在专利获得授权后,当自提无效宣告行为成功优化专利权稳定性或消除权利要求歧义后,权利人会进一步通过促进专利实施、扩大创业规模、开展专利侵权诉讼等商事行为追求更大经济收益,案例A、C、D、E、F、I、K均在此列。相反,当专利无效结果与权利人预期目标不符时,权利人可能对专利无效决定发起行政确权诉讼以寻求法律救济,例如案例B在不服自提无效宣告结果后,分别发起了专利行政确权诉讼一审、二审与再审程序(CB-7、CB-8、CB-9)。基于此,本文提出如下命题。

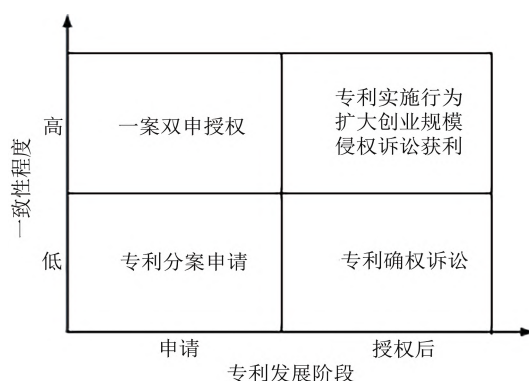


图2 专利权人自提无效效应矩阵

Fig. 2 Effect matrix of self-invalidation by patentee

^⑤若无效结果符合权利人无效目的,则认为无效结果与目的的一致性程度较高;反之,若无效结果不符合无效目的,则一致性程度较低。

命题5a 当无效结果与无效目的的一致性程度较高时,权利人自提无效宣告行为的效应在于扩大经济收益。

命题5b 当无效结果与无效目的的一致性程度较低时,权利人在自提无效宣告后将寻求其他补充救济路径。

5 结论与启示

5.1 研究结论

本文以风险管理理论为视角,运用基于扎根理论的多案例研究方法,提出了专利权人自提无效宣告行为的过程机制模型,相关结论如下。

第一,专利无效风险源于专利形式审查错误、实质审查缺失及权利要求书修改错误3类风险因素,其发展为专利权稳定性风险、权利要求歧义风险、权利要求重叠风险3种风险形态并构成自提无效宣告的客观原因,权利人为验证专利权法律效力、消除权利要求歧义、解决权利要求重叠等问题,选择通过自提无效宣告行为的方式实现保证专利权法律稳定性的最终目的。

第二,自提无效宣告过程经历了风险识别、评价及应对3个阶段,专利审查经历与专利经济效益促使权利人感知与发现无效风险,而基于专利经济价值的风险评价行为进一步引导权利人开展风险管理决策。在风险应对措施选择上,由于专利制度适用条件限制,一般风险应对行为难以有效消除无效风险。专利无效宣告制度提供的合法权利要求修改机会为化解无效风险提供了可行路径。

第三,自提无效宣告行为的效应根据无效宣告结果而有所区别,当无效宣告结果符合权利人预期时,自提无效宣告能够扩大专利经济效益;否则,权利人将进一步寻求其他补充救济路径。

5.2 理论贡献

一方面,本文运用多案例研究方法探索专利权人自提无效宣告行为的过程模型,厘清了权利人自提无效宣告行为的原因、过程及效应。研究结论指出,涉案专利的经济价值激励了权利人施加无效风险管理措施,制度约束则进一步驱动权利人以自提无效宣告方式应对无效风险,这与现有文献中专利经济价值促进专利无效风险发生的结论相互印证^[8,31]。另一方面,本文弥补了风险管理理论应用于专利风险管理领域时产生的中层理论缺陷。现有专利无效风险管理研究主要关注无效风险的事前预警、事中或事后防控,较少探索专利无效风险的事前防范行为,尽管少数研究有所涉及,但仅从制度功能维度予以诠释而未系统地探索其路径机制^[3,19]。因此,本文是对这类研究的进一步解释与深化,即回应了如何通过自提无效宣告机制实现专利无效风险事前防范之功能,这为完善专利风险管理理论与实践提供了支持。

5.3 政策建议与管理启示

本文为我国论证建立授权后专利修改程序的必要性提供了证据支持。近年来我国致力于探索如何建立授权后专利修改规则,具体包括两条路径:①借鉴域外立法引入授权后专利修改程序^[32],如美国的专利再颁制度与错误修改更正证书制度、日本的专利订正制度等;②修改《专利审查指南》以适度扩大专利无效程序中的权利要求修改方式。本文认为,两种路径均强调对授权专利权利要求书的错误进行修改,一定程度上呈现制度功能重合倾向,在当前我国暂未引入授权后专利修改规则的情形下,自提无效宣告行为发挥了一定的制度替代功能,但在适用情景、适用方式等方面仍存在局限,如难以对权利要求书以外的其他专利文本错误进行修改,仅能采用删除、合并权利要求等少量修改方式。因此,自提无效宣告行为无法完全实现专利错误纠正功能,我国仍有必要引入并建立专门的授权后专利修改程序。

本文提供了如下管理启示。①专利权人在无效风险管理实践中可适当将无效风险防控焦点从被动的事中或事后防控转移至主动的事前防控上,当发现专利权存在无效风险时,可通过自提无效宣告方式主动化解风险。②自提无效宣告还可作为一案双申专利申请授权的策略性工具,通过删改已授权实用新型专利中与发明专利申请相同的权利要求,保证发明专利申请成功授权以形成专利组合,为后续专利实施提供更充分的法律保护。值得注意的是,尽管自提无效宣告可在一定程度上化解无效风险,但该过程容易向竞争对手暴露专利的潜在稳定性风险线索,同时在无效宣告审查过程中审查员也可能依职权审查

当事人未请求宣告的其他权利要求内容,这可能导致无效宣告结果超出权利人预期甚至使专利权陷入更大的风险与不确定性之中,因此应当谨慎实施自提无效宣告行为。

5.4 研究局限与展望

本文的局限如下。①由于上述11件案例发生无效宣告的时间跨度较大,部分案例中的专利权人已经注销或失联,难以收集更多的一手访谈资料,因此主要依赖官方公开的二手资料进行数据分析。②我国目前存在一定的“专利稻草人”现象,即专利权人自提无效宣告行为可能由专利权人委托第三方代为提起,例如第14993号无效宣告决定书就记载了权利人委托“专利稻草人”提起无效宣告以验证专利权稳定性的情形^⑥,但由于此类行为隐蔽性强且难以发现,可能导致实践中直接观测到的专利权人自提无效宣告现象较少,同时也难以确定该类行为是否依然适用专利权人自提无效宣告的过程机制模型。未来可以进一步对“专利稻草人”行为进行探讨。

参 考 文 献

- [1] 王利明.论受害人自甘冒险[J].比较法研究,2019(2):1-12.
- [2] 国家知识产权局.专利审查指南2021[M].北京:知识产权出版社,2021:258.
- [3] 刘蕾.论专利无效宣告制度的防御功能[J].知识产权,2014(12):33-38.
- [4] BURSTEIN M J. Rethinking standing in patent challenges [J]. *George Washington Law Review*, 2015, 83(2): 498-553.
- [5] LEMLEY M A, SHAPIRO C. Probabilistic patents [J]. *Journal of Economic Perspectives*, 2005, 19(2): 75-98.
- [6] 徐棣枫.权利的不确定性与专利法制度创新初探[J].政治与法律,2011(10):123-136.
- [7] GANS J S, HSU D H, STERN S. The impact of uncertain intellectual property rights on the market for ideas: evidence from patent grant delays [J]. *Management Science*, 2008, 54(5):982-997.
- [8] 朱雪忠,李艳.我国创新药企被提专利无效请求风险预警研究[J].科研管理,2021,42(7):22-30.
- [9] WAGMER S, WAKEMAN S. What do patent-based measures tell us about product commercialization? Evidence from the pharmaceutical industry[J]. *Research Policy*, 2016, 45(5):1091-1102.
- [10] 周璐,朱雪忠.基于委托—代理困境的专利审查数量与质量管理研究[J].研究与发展管理,2016,28(2):115-121.
- [11] TOMOMI K, NAGI M, JUNICHI Y. Inter-organisational patent opposition network: how companies form adversarial relationships [J]. *Japanese Economic Review*, 2021, 72(1): 145-166.
- [12] STERLACCHINI A. Patent oppositions and opposition outcomes: evidence from domestic appliance companies [J]. *European Journal of Law and Economics*, 2016, 41(1):183-203.
- [13] DUCHENE A. Patent litigation insurance [J]. *Journal of Risk and Insurance*, 2017, 84(2):631-660.
- [14] ZHANG G P, XIONG L B, DUAN H B, et al. Obtaining certainty vs. creating uncertainty: does firms' patent filing strategy work as expected?[J/OL]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2020 [2020-8-4]. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore>.
- [15] 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[J].研究与发展管理,2006(4):83-89.
- [16] 马天旗.高价值专利培育与评估[M].北京:知识产权出版社,2018:92-94.
- [17] DOLIN G. Reverse settlements as patent invalidity signals [J]. *Harvard Journal of Law & Technology*, 2011, 24(2): 281-334.
- [18] 王丽颖,万琦.论专利确权纠纷的解决模式[J].中国法律评论,2019(5):201-208.
- [19] 尹新天.中国专利法详解[M].北京:知识产权出版社,2011:469.
- [20] 吕文栋,赵杨,韦远.论弹性风险管理——应对不确定情境的组织管理技术[J].管理世界,2019,35(9):116-132.

^⑥该案中专利权人针对其说明书附图标注错误问题,委托第三人以专利法第26条第三款、第四款为由发起无效宣告请求,合议庭审理后认定附图错误属于明显笔误且不会对本领域技术人员造成技术方案的不确定,最终裁定维持专利权有效。

- [21] Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Executive summary: enterprise risk management-integrating with strategy and performance[R/OL]. 2017[2021-07-10]. <https://www.coso.org/documents/2017-coso-erm-integrating-with-strategy-and-performance-executive-summary.pdf>.
- [22] International Organization for Standardization. Risk management-guidelines: ISO31000:2018(E)[S/OL]. 2018[2021-07-11]. <https://www.iso.org/standard/65694.html>.
- [23] EISENHARDT K M, GRAEBNER M E. Theory building from cases: opportunities and challenges [J]. *Academy of Management Journal*, 2007, 50(1): 25-32.
- [24] 毛基业. 运用结构化的数据分析方法做严谨的质性研究——中国企业管理案例与质性研究论坛(2019)综述[J]. *管理世界*, 2020, 36(3): 221-227.
- [25] EISENHARDT K M. Building theories from case study research [J]. *Academy of Management Review*, 1989, 14(4): 532-550.
- [26] 李平, 杨政银, 曹仰锋. 再论案例研究方法[M]. 北京: 北京大学出版社, 2019: 44.
- [27] 罗伯特·K. 殷. 案例研究: 设计与方法(第5版)[M]. 周海涛, 史少杰, 译. 重庆: 重庆大学出版社. 2017: 56-57.
- [28] 苏敬勤, 刘静. 案例研究数据科学性的评价体系——基于不同数据源案例研究样本论文的实证分析[J]. *科学学研究*, 2013, 31(10): 1522-1531.
- [29] 卡麦兹. 建构扎根理论质性研究实践指南[M]. 边国英, 译. 重庆: 重庆大学出版社. 2009: 64-68.
- [30] 尤建新, 陈守明, 赵红丹. 高级管理学[M]. 3版. 北京: 清华大学出版社. 2019: 223.
- [31] 蒋启蒙, 朱雪忠. 专利侵权诉讼中无效宣告倾向的影响因素研究[J]. *科学学研究*, 2022, 40(7): 1224-1233.
- [32] 王虎. 我国专利确权机制的完善——以专利权的有效性判断为视角[J]. *知识产权*, 2016(2): 79-83.

Process Mechanism of Self-Invalidation by Patentees —A Multiple Case Study Based on Grounded Theory

JIANG Qi-meng, ZHU Xue-zhong

(Shanghai International College of Intellectual Property, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: Preventing patent invalidation is an important role of patent risk management, but patent self-invalidation by the patentee exists in practice, which is an “assumption of risk” behavior. To explain the cause, process and effect, the multi-case study method was used to interpret the process mechanism of the self-invalidation by the patentee. The results show that the main causes of self-invalidation are maintaining patent legal stability, reducing claims’ ambiguity, and resolving the problem of double patenting. This process involves three phases of risk identification, evaluation, and response. Patent examination and patent economic benefits promote the patent holder to perceive, discover, and assess the invalidation risk. Furthermore, the constraints of the patent rule drive the patentee to choose self-invalidation behavior for dealing with invalidation risk. Finally, the invalidation results in line with the patentee’s expectations further expand the patent’s economic effect. The conclusion makes up for the defects of the patent risk management theory to offer a new way to prevent the patent invalidation risk in advance, and provides evidence support to introduce the post-grant patent revision system in China.

Keywords: self-invalidation; risk management; patent uncertainty; patent document modification; assumption of risk