

[数字报首页](#)[本版导航](#)[版面导航](#)[标题导航](#)[旧电子版](#)

医药经济报 2012年7月30日

F02版

尽职调查美专利组合

[郑素韵](#)

Leason Ellis 律师
事务所合伙人、博
士 郑素韵

近几年来，专利交易在全球范围内渐趋活跃。对于一家药企而言，购买专利组合不仅可以合法获取商业化专利所覆盖的技术，也能在相关领域的竞争中获得先机。中国的生物技术和制药公司也可考虑通过专利组合来利用在美国已研发的技术成果。从专利实务的角度来说，此类交易的重点之一，就是对所购买专利组合进行专利尽职调查。

在成交以前，中国买家或投资人应首先确定其所购买的专利组合是否符合其公司的竞争策略。与其在购买后探求该如何使用或付诸商业化，更为明智的做法是理清企业技术资产的纵向脉络和横向关联，从而为优秀的创新和商业决策打下基础。

为稳妥起见，尽职调查也应对企业和所购买专利领域的技术竞争图景进行评估。

而值得投资的美国专利组合，往往包括标的物相关的多项专利或专利申请。对生物技术和制药专利组合来说，专利组合中的专利多可分为组合物（composition of matter）、使用方法（method of use）及组合物的制作方法（method of making the composition of matter）。更为重要的是，组合物专利一般比方法专利具有更高的价值，因为其提供了最广的专利保护范围，且更易执行。

鉴于此，专利尽职调查旨在确定交易中所覆盖专利权的排他范围，并辨认其中权利的责任和限制。具体来说，专利尽职调查应能解答4方面的问题：专利范围（patent scope）、专利所有权和权属（ownership and rights to patents）、专利强度（the strength of the patents）以及自由使用（freedom to operate）。

覆盖范围

专利范围由专利权利要求决定，而权利要求进一步通过权利要求的语言、专利说明书及专利审查历史记录明确。如果买家或投资人对某项产品或技术方法感兴趣，专利范围就决定了所购买的专利组合能以何种程度覆盖这项产品或技术方法。

如果专利权利要求范围较窄，竞争对手可能通过“设计”，轻易就能避开专利。因此，买家或投资人不仅要确定专利权利足够广从而能覆盖其有意商业化的产品，同时也要保证该专利范围能使竞争对手无法逼近。所以，对专利范围的评估，不仅应由专利律师从法律上分析权利要求的范围，相关药企也应吸取在生物技术和医药领域具有丰富知识的技术顾问的意见。

所有权与权属

为确保专利组合的买家或投资人确实获得其中专利所赋予的权利，专利尽职调查应查审转让、许可和发明人等所有相关事项。只有证实卖家提供的相关权属信息，买家或投资人才能确认其所称并出售的权利，并且这些权利无任何产权负担，可以自由转让。

本土药企对专利所有权的问题应给予特别关注。与中国专利法不同，美国专利法默认的专利所有人为某项专利的发明人，只有在发明人将专利转让公司的情况下，一家公司才对这项专利具有权属。因此，在专利尽职调查中，中国买家或投资人的首要任务之一便是确认发明人，并核查专利发明是否已由发明人转让予专利权利组合的卖家。

专利权和权属方面的尽职调查，应注意不能遗漏转让协议、许可协议、雇佣协议、咨询协议、维护协议和分销协议等。需要强调的是，尽管美国专利商标局提供专利转让协议的公共档案，但尽职调查始终是以审阅已执行的文件原件为佳。

专利强度

专利权利赋予其所有人排他性的专有权利。在购买专利组合时，只有通过尽职调查确认专利的有效性和可执行性，才能保证专利组合的排他性，即能阻止第三方使用专利组合覆盖的技术。

在美国专利法规范下，一项专利可能会因多个原因被判无效。专利强度的尽职调查应审阅专利审查的历史，搜索在先技术，并根据专利法下的各条无效原因评估专利组合中的各项专利。在购买生物技术和医药专利组合时，尤其要认真评估的专利无效原因包括：可专利标的物（**patentable subject matter**）、可实施性（**enablement**）、书面说明（**written description**）及重复专利（**double patenting**）。

自由使用

在专利尽职调查中，自由使用分析旨在辨别与专利组合相关的第三方专利，并评估其对产品商业化可能造成的风险。因此，自由使用基本上是一项清查式搜索，其范围应包括相关技术领域的第三方专利和专利申请，以及所购买专利组合在任何阶段收到的相关侵权通知或威胁信。如果买家或投资人发现不利的第三方专利，尽职调查中的清查步骤允许其能主动并尽早获知潜在问题。

总而言之，专利尽职调查涉及较多法律及技术的细节，需要买家与卖家之间大量的信息沟通。因此，在开始整个过程以前，良好的流程规划和约定，将是药企进行有效尽职调查的关键所在。

在开始整个过程以前，良好的流程规划和约定，将是药企进行有效的尽职调查的关键所在

（本文版权归医药经济报所有，未经许可不得翻译或转载。）

[下一篇>>](#)

我要评论

[查看网友文章评论](#)

用户名:

提交