

你拥有你自认为拥有的东西吗？

第一部分-专利资产、销售和善意购买者

管理全球专利组合的一个方面是了解你拥有的专利。同样，在收购专利组合时，重要的是要了解你正在购买哪些专利。

资产购买协议往往只是指所附的专利明细表，可能会或也可能不会列出所有的同族专利。简而言之，“A 公司向 B 公司转移了 A 公司在所附明细表中的专利的所有权利”。卖方一般会准备好他们自己拥有且准备出售的专利明细表，买方会对这个明细表进行审查，且在交易完成之后，专利律师必须使用这个明细表来完成全世界各地的转让登记和所有权变更。

虽然很希望这个过程是 100%准确的，但是一路上会发生错误。A 公司可能并不拥有其自认为拥有的东西，而 B 公司可能不会获得他们认为他们正在获得的东西。虽然列在专利明细表上，但如果 A 公司实际上没有这些专利权，B 公司可能获得的会比他们期望的要少。

例如，使用某一国家特定的转让协议，例如只列出转移美国一个国家而不是转移全世界各地范围的权利，发明的权利可能已经从发明人转移到他们的雇主。这种情况可能导致 A 公司对在其他司法管辖区提交的相应申请没有权利。作为另一个例子，在转让中可能缺乏包括对分案申请、续案申请和部分续案申请的权利的相关规定。尽职调查的努力应该足够严谨，以根除上述的、和其他的“问题”资产，所有权链条中的每一个环节都应该得到适当的调查，以确保你确实拥有你自认为拥有的东西，或者你将获得你正试图获得的东西。

虽然并不建议，对于小规模收购或剥离，通常采用不严谨的尽职调查来节省时间和/或成本。记录不当或审查不当可能会导致未拥有或已经被剥离的专利被列入资产明细表。在交易完成之后，例如，在审查用于转让登记目的的专利明细表时，可能会发现所列出的专利之前已被转让给公司 C。

在这种情况下，谁拥有这个专利，公司 B 或公司 C？就像所有的法律问题一样，答案是“看情况”。正如 35 U.S.C. §261（和 MPEP 301）中规定：“构成转让、赠与或让与的权益，对于有对价约因但未被告知的后续购买人或受押人无效，除非在权益移转三个月内或于在后购买或抵押的日期之前在专利商标局登记。“后续购买人”通常被称为“付出对价的善意购买人”，即付出对价购买专利、且没有收到另一方主张该专利权权属通知的一方。

那这是什么意思？在上述情况下，如果 C 公司在从 A 公司出售给 B 公司（后续购买人）之前没有将其转让记录在美国专利商标局登记，先前向公司 C 的转让可能是无效的，并且公司 B 可能被认为是该专利的正确所有人。出于这个原因，强烈建议及时登记任何转让。另一方面，如果 C 公司适时且及时地在 USPTO 登记，则 B 公司的后续“购买”将不起作用，而 B 公司将不具有该专利权。转让登记被认为是对公众的合法通知，因此 B 公司应该知道 A 公司实际上对正在出售的专利上没有任何权利。

类似上述的情况可能会因为许多原因而发生。恶意的原因是显而易见的；然而，会发生“无辜”的误会。例如，在某一商业单位的几个专利的小型交易中，沟通不畅、记录不良、意外使用错误转让模版等情况会发生在专利律师之间的交接。

无论你是在出售或收购之前、期间还是之后接触专利律师，都建议定期审查转让登记，以便清楚了解自己拥有的东西，而不是仅对此有个模糊概念。作为专利所有人，审查可能会揭示需要纠正的错误登记。例如，无关的当事方在你的专利中登记了一项转让，尽管标题、所列公司和/或发明人与你的专利不相关-在美国专利商标局，登记主要是行政性的、且不会仔细核查信息，只是简单地记录。同样，在登记过程中出现的错误可能会将该转让与另一个专利联系起来，因此这些审查可能会帮助你找到应该依正确专利重新登记转让的情况。这将有助于在未来的出售或维权行动中使事情变得“简洁”。对于涉及不良通信或记录保存的情况，例如在上述例子中在专利律师交接过程进行出售，对记录进行监控可能会使新的专利律师知道该在先出售（经调查后可能会避免意外支付贵公司不再拥有的专利的维持费的情况）。可以在不迟于授权后的 3.5、7.5 和 11.5 年的维持费用到期之前，对 USPTO 网站进行检查。

无论你是专利所有者、销售者还是购买者，最好在所有权链中审查转让和其他链接点，以确保它们转移了所需的权利，同时审查专利局的登记以明确你拥有的东西，或确保卖家拥有他们想卖的东西。虽然理解你拥有的东西需要更多的工作，比如检查权利要求范围，但上述简单的步骤可以让你知道自己拥有的东西。

在未来的新闻稿中敬请期待“第二部分-排他权利”。