

同济大学知识产权学院 知识产权丛书

张伟君 著

GUIZHI ZHISHICHANQUAN LANYONG
FALÜ ZHIDU YANJIU

规制知识产权滥用 法律制度研究

知识产权出版社

本书由同济大学中德学院拜耳知识产权教席资助出版

同济大学知识产权学院

知 识 产 权 丛 书

单晓光 刘晓海 主编

规制知识产权滥用 法律制度研究

张伟君

知识产权出版社

内容提要

规制知识产权滥用是促进技术转让,实现技术进步的必要制度保障。本书对一些典型性国家和地区规制知识产权滥用制度加以比较研究,发现了四类不同的界定与制度。这为完善我国规制知识产权滥用制度、优化我国知识产权制度提供了有益借鉴。

本书可供知识产权领域的学习者、研究者、从业者参考使用。

责任编辑:刘 睿 责任校对:韩秀天

封面设计:张冀书装 责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

规制知识产权滥用法律制度研究/张伟君著. —北京:
知识产权出版社, 2008. 8

(同济大学知识产权学院知识产权丛书)

ISBN 978-7-80247-339-3

I. 规… II. 张… III. 知识产权—对比研究—世界
IV. D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 101123 号

同济大学知识产权研究丛书

规制知识产权滥用法律制度研究

张伟君 著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸桥马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010-82000860 转 8113

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

开 本: 880mm×1230mm 1/32

版 次: 2008 年 8 月第一版

字 数: 365 千字

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82000893

责编邮箱: liurui@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 13.625

印 次: 2008 年 8 月第一次印刷

定 价: 30.00 元

ISBN 978-7-80247-339-3/D·665 (2374)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

摘 要

本书通过对一些国家规制知识产权滥用制度的比较发现，对知识产权滥用有四方面不同的界定和规制制度。英国专利法从授予专利的目的在于提升本国产业出发，将专利权人没有理由却不在本国实施专利，或公众对专利产品的需要没有得到充分满足等视为滥用专利权，并以颁发强制许可的措施予以制约。美国在专利审判实践中，将专利权人超越专利权的范围、对他人使用其专利技术设置各种不合理限制的行为视为滥用专利，如果法官认定滥用行为存在，将不对专利权人进行保护，直到专利滥用的行为得到纠正。各国的反垄断法都对知识产权权利人因行使知识产权而排除、限制竞争的行为进行规制，这些排除、限制竞争的行为也可以视为知识产权滥用。还有，知识产权人不诚实地以侵权诉讼相威胁或者恶意提起侵权诉讼，以限制他人对技术或信息的使用，在英国、美国、日本、欧共体的法律或司法实践中也被视为是对知识产权的滥用，并用不同的措施加以规制。总之，知识产权滥用是权利人行使知识产权时违反法律规定或公共政策的行为，主要表现为不合理地拒绝或者限制他人使用其知识产权的各种行为。知识产权滥用造成的直接后果就是限制和阻碍知识创新成果的转移和扩散。

规制知识产权滥用是促进技术转让、实现技术进步的必要制度保障。经济学的研究表明，技术进步依赖于人力资本投资（技术创新）和知识溢出（技术扩散）的共同作用。虽然技术扩散存在诸多困难，但技术转让是获取技术秘密或隐性知识的一个重要途径，国际上的技术转让更有助于发展中国家实现技术进步。然而，从利益最大化的原则出发，权利人只有在对自己有利的情况下才会转让自

己的技术。为了维持自己的垄断优势，权利人经常会滥用自己在技术、信息、品牌等方面的独占权利，拒绝转让自己的技术，或者在技术转让协议中对受让方设置种种限制，以排除他人的竞争、限制技术的转移。因此，任凭知识产权滥用而不加以规制，以知识产权制度促进技术创新、技术转移和信息扩散的目标就难以实现，最终有害于一国的技术进步和经济增长。

各国规制知识产权滥用的措施和制度纷繁复杂，但强制许可措施在其中扮演着核心的角色。强制许可意味着不经权利人许可就可以使用某个知识产权，这将直接消除权利人限制技术转移和排除他人竞争的企图，但同时也给权利人足够的利益补偿，保持知识产权激励创新的功能。英国、美国、加拿大、欧共体以及巴西等国家和地区的强制许可实践充分说明了强制许可在规制知识产权滥用中的有效性与可操作性。同时，一些实证研究表明，强制许可会损害技术创新的假设是不成立的。相反，强制许可发生后，绝大多数的公司都继续保持一样的创新活动甚至加大了创新的步伐。另外，学者对专利强制许可和专利垄断效益的经济分析也表明，强制许可与专利垄断一样可以实现对技术创新的激励，但强制许可显然可以减少专利垄断所带来的公众在获取专利产品上的障碍。因此，强制许可措施作为规制知识产权滥用的一个核心措施，具有经济上的合理性。

从《巴黎公约》到 TRIPs 协议，强制许可作为规制知识产权滥用的措施也一直是各国关注、争议的焦点问题。强制许可制度的发展呈现出两条近乎矛盾的轨迹：一方面，强制许可超越了专利法的范围，不断地被用来作为防止其他知识产权滥用的利器，还被反垄断法用来规制知识产权滥用行为；另一方面，一些国家，特别是发达国家对于强制许可的采用规定了越来越多的限制条件，这些条件已经通过 TRIPs 协议普遍适用于 WTO 成员，使得发展中国家利用强制许可来规制知识产权滥用、促进技术转让的可能性越来越受限制。为了有效利用强制许可措施，发展中国家既要尽可能地跟

踪专利技术信息，提高对专利产品的仿制能力，为实施强制许可提供技术上的支撑；又要利用 TRIPs 协议提供的法律空间，根据本国的需要充分地规定颁发强制许可的理由，并在 TRIPs 协议框架内争取取消对强制许可的一些不合理的限制条件。

TRIPs 协议中关于限制竞争行为、强制许可和滥用知识产权执法程序的规定已经为成员规制知识产权滥用设定了全面的制度框架。我国应该在 TRIPs 协议的框架下完善规制知识产权滥用的制度，以优化我国知识产权制度。在专利强制许可方面，可以将不实施专利或者不充分实施专利、限制竞争的行为作为颁发强制许可的理由；对于滥用明显无效的专利主张权利的行为，除了规定惩戒措施外，还应该通过严格专利审查标准、提高专利授权质量来减少问题专利；在反垄断法对知识产权滥用的规制上，应该借鉴发达国家的立法，明确知识产权滥用是权利人违反反垄断法的结果，并不是适用反垄断法的前提，避免以反垄断法规制知识产权滥用走入误区。

关键词：知识产权滥用，技术转让，强制许可，反垄断

ABSTRACT

By comparing the system of preventing the IP abuse in some countries, it is found that there are four different systems to define and prevent the IP abuse. In UK Patent Law, where the patented invention is not being commercially worked in the UK, or where a demand for the patented product in the UK is not being met on reasonable terms, it is an abuse of the monopoly and it will lead to a compulsory license or an endorsement of license of right. In American patent litigation, it is a patent misuse if the patentee improperly attempts to extend the scope of the patent. Patent misuse refers to an affirmative defense to an action for patent infringement. If misuse is found, the patent is rendered unenforceable until the misuse is purged. An IP holder will violate the Anti-monopoly law (or Anti-trust law or Anti-restriction of competition law) in different countries if the exercise of the IP rights excludes or restrains the competition. The conducts to exclude or restraint the competition can also be seemed as IP abuse. In addition to above mentioned, if the IP holder makes groundless threats of proceedings for infringement of IP rights or enforces the IP rights in bad faith, it is also an abuse of the IP in UK, USA, Japan, EU and so on. Above all, the IP abuse is the conduct that the IP holder violates laws or public policies when he exercises his IP rights, includes but not limits to following practices: failure to work and refusal to license, working insufficiently and refusal to license, unilateral refusal to license and abuse the market power, conditional refusal to license (vertical

restriction), concerted refusal to license (horizontal restriction), unfaithful enforcement of the IP or abuse of the enforcement procedure. In summary, the result of IP abuse is restraining the transfer and diffusion of the technology and information protected by IP rights.

The system to prevent the IP abuse is very important to promote the technology transfer and realize the technology progress in a country. From the classic economic growth theory to the new economic growth theory it is shown that the technology progress is important in economic growth. The economy research also shows that the technology progress depends on the mutual functions of resource investment (technology innovation) and knowledge overflow (technology diffusion). Although it is difficult to diffuse the technology, technology transfer will help to acquire the know-how and tacit knowledge and the international technology transfer will help the developing countries realizing the technology progress. But the IP holder will not transfer his technology besides he can benefit much more from it. Usually he will refuse to transfer his technology or set some restrictions in the licensing agreement to maintain his exclusive position and exclude competitions from others. If such IP abusing practices can not be regulated, it will do harm to the technology progress and economic growth in a country.

The measures to prevent IP abuse are in many ways in different countries and the compulsory licensing is in the core of them. The compulsory licensing can not only prevent the IP holder from impeding the technology transfer but also encourage the innovation for reasonable remuneration to the IP holder. The practices in UK, USA, Canada, EU and Brazil and so on are powerful evidences to show the compulsory licensing is an effective measure to prevent the IP abuse. At the same time, some empirical researches show

the hypothesis that compulsory licensing will harm innovation is not true. In fact, the activities of innovation continued at the same or even higher pace than before the advent of a compulsory license. The economic analysis to the effect of a compulsory patent licensing and a legal patent monopoly also shows that a legal monopoly and an automatic compulsory license are equivalent in order to fulfill the goal of promoting or rewarding innovation, but an automatic compulsory license fixing a compensatory royalty rate can improve the accessibility to the patent product. From above, we conclude that compulsory licensing as a key measure to prevent the IP abuse is reasonable in economy.

There were many debates in the course of development of compulsory licensing system from Paris Convention to TRIPs. On one hand, compulsory licensing was not only used to prevent the abuse of patent monopoly and other IP rights but also used as a measure in anti-monopoly law to regulate the abuse of IP. On the other hand, some nations especially developed countries limited the issue of compulsory licensing through TRIPs. There are much more difficulties to use the compulsory licensing as a measure to regulate the IP abuse in developing countries. But the developing countries still have much legal space under TRIPs to enact the ground of compulsory licensing in the domestic law. It is still possible to abolish some unreasonable condition of compulsory licensing in the TRIPs.

TRIPs provided a comprehensive legal system to prevent the IP abuse, which is including the general principle of preventing the abuse of IP rights, use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, control of anti-competitive practices in contractual licenses and safeguards against the abuse of IP

enforcement procedures. We can set up a legal system including anti-monopoly, compulsory licensing, IP misuse as infringement defense and prevention of the abuse of enforcement procedures. Failure to work the patent and anti-competitive practices can be the ground of compulsory licensing in the Patent Law. In the drafting Anti-monopoly Law, it is important to regulate that IP abuse is not the precondition of anti-monopoly law violation but the result of the violation of the law. To prevent against the abuse of patent litigation, it is necessary to promote the quality of the patent and to reduce the questionable patent.

Key Words: abuse of intellectual property rights, technology transfer, compulsory licensing, anti-monopoly

前 言

我已经想不起当初选择“经济法”作为大学专业的确切理由了。大概是，20年前，正是经济建设如火如荼的时候，和经济有关的专业格外火爆。在第一志愿的学校里，我首选了诸如国际经济、经济管理之类的一堆专业，然后为了保险，加了个“服从‘经济法’”——高中时有个老师带我们去听过一个法院开庭，感受了点法律的威严，也算有个感性认识，何况这还是个跟经济有关的法律呢——可没想到，最后恰恰被法律学系经济法专业录取了！

但是，本科四年下来，我一直也没有搞明白“经济法”到底是什么东西？所谓的经济法的理论，要么是抄袭或者重复民商法的那些内容，要么就是令人云里雾里的“纵”啊、“横”啊、“纵横交错”啊的那套东西。五花八门的经济法教材，包含的内容杂七杂八——有的是无所不包的“与经济有关的法律”，有的是用所谓的“法律方式”来管制经济的经济行政管理法，有的是与财政、金融、税收有关的“财经法”，更多的无非是把传统民商法（合同法、公司法、票据法、保险法等）的内容搬到经济法里面而已，让人根本无法把握“经济法”的内在逻辑在哪里，也无法理解经济法作为一个独立的部门法在法律体系中的特殊作用是什么。

随着反垄断法逐渐地被人们所了解和认识，经济法的形象也逐渐地清晰起来。在资本主义国家，可能被叫做“经济法”的（其实这个概念很少被用到），主要是指反垄断法（有的叫“反托拉斯法”，有的叫“反限制竞争法”或者“竞争法”等），经济法是用国家权力直接干预市场自由竞争的产物。因此，经济法有自己独特的管辖范围，并不会与其他法律相重叠和混淆。而反垄断法中蕴藏的

学问，已经足够一个人好好研究一辈子了。很可惜的是，在相当长的时间里，国内很多研究经济法的学者要么苦苦守着一堆自己根本管不过来的所谓“经济法律”，要么苦苦论证经济法作为一个独立部门法的所谓理论体系，而对被称为“经济宪法”的反垄断法进行深入研究的学者并不多。

我从经济法专业毕业时，其实并没有在大学课堂上学习过反垄断法，但也许是身上贴了一个经济法专业的标签，自己一直对反垄断法有兴趣。而当我工作多年之后又回到久别的校园和弟弟妹妹们一起做知识产权的硕士论文时，正是国内一些学者情绪激昂地批评知识产权是垄断权，是知识霸权，并积极主张用反垄断法去防止知识产权的垄断的时候，于是，我决定研究反垄断与知识产权之间的关系，看看反垄断法究竟是如何来反知识产权这个垄断的。

而我思考的结论是：知识产权确是垄断权，因为它赋予权利人对智慧财产的独占使用权，但这个“垄断”或者“独占”是知识产权作为财产权的固有性质，与反垄断法禁止的“垄断（限制竞争）行为”并不是一个含义，知识产权的存在并不构成反垄断法意义上的垄断。因此，知识产权并不是反垄断法特别审查的对象，知识产权权利人对智慧财产的独占使用权本身并不是反垄断法所要禁止，也不是它所能禁止的。当然，知识产权也不是反垄断法适用的例外。权利人行使知识产权的行为如果产生或者可能产生限制市场竞争后果的时候，就是反垄断法所要禁止之时了。所以，即便某些看起来是依照知识产权法律行使自己知识产权的行为，比如拒绝许可，在一定的条件下，仍然会受到反垄断法的制裁。因此，我国《反垄断法》规定“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法”是值得商榷的。

中国人世以来，随着知识产权保护的不断强化，知识产权的争端明显增加，人们也愈加认识到知识产权对于处于弱势的中国企业的杀伤力，所谓知识产权滥用的问题也越来越成为研究知识产权的学者关注的热点问题，知识产权滥用已经成为国人指责知识产权权

利人的惯用“标签”：要求 DVD 制造商支付专利使用费是滥用，向卡拉 OK 歌厅收取版权使用费是滥用，海外抢注中国企业商标是滥用，滥发侵权警告函是滥用，恶意提起专利诉讼是滥用诉权，甚至有学者说违反知识产权法以及利用知识产权从事不正当竞争是滥用，还有学者说不符合专利申请条件的专利申请是滥用专利申请权等。总之，一大堆“滥用”！我本以为规制知识产权滥用的主要法律武器是反垄断法。但是，人们所说的这些知识产权滥用问题究竟在多大程度上是反垄断法所能解决的？知识产权滥用在各国的法律中究竟是怎样界定的？到底是“知识产权”被滥用了还是“知识产权滥用”被滥用了？抱着这样的疑问，我很自然地把“知识产权滥用的法律规制”作为自己的博士论文选题，并准备从民法的禁止权利滥用原则、《巴黎公约》第 5A 条中规定的滥用专利权、美国的专利滥用原则、TRIPs 规定的防止知识产权滥用原则等入手，好好地考察一下知识产权滥用到底是怎么回事。

当我有幸在德国马克斯—普兰克知识产权法、竞争法和税法研究所开始安心研究这个题目的时候，曾就“知识产权滥用”的概念询问周围的一些学者、专家，不料他们对此概念显得有点懵懂。一些学者告诉我，德国民法典中并没有禁止权利滥用的原则；一位竞争法教授甚至说，欧共体竞争法中没有“知识产权滥用”这样的概念，他自己也不懂美国的“专利滥用”——因为这不是竞争法问题。这就更加激发了我弄清楚这些问题的好奇心！

这本书就是我在马普所一年多的时间里爬格子的结果。这里简单地把自己的一些认识归纳一下，希望有识之士能提出批评：民法中的禁止权利滥用原则适用于知识产权滥用的立法和判例并不存在，知识产权滥用和禁止权利滥用原则不存在什么关联；英国专利法最先出现滥用专利权的概念，滥用专利权是指不实施专利的行为，颁发强制的专利许可是相应的制裁措施，这也是《巴黎公约》第 5A 条的渊源，我国专利法也有必要规定不实施专利为颁发强制许可的理由；知识产权滥用（特别是专利权滥用）是美国独有的侵

权抗辩理由，知识产权滥用的抗辩与反托拉斯的救济完全不同，不可混为一谈；欧盟、美国、日本等国家和地区的反垄断法中并不存在滥用知识产权的概念，因为滥用知识产权是违反反垄断法的结果，并不是适用反垄断法的前提，我国《反垄断法》规定“经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法”，实际上给《反垄断法》的适用制造了麻烦；知识产权滥用的主要表现是拒绝许可知识产权或者限制对知识产权的利用，因此，防止知识产权滥用的有效措施主要是强制许可；知识产权保护不应该只有独占权这样一个模式，无条件的强制许可或者法定许可制度是优化知识产权制度的一个合理选择，有偿的法定许可既可以维持知识产权的激励作用，又可以限制权利人对知识产权的独占使用，降低知识产权滥用的可能。

我知道，这样的一篇论著离博士论文应该具有的理论创新要求远远不够，本书很大程度上只是对一些法律素材的整理和归纳而已。但是，只要这些材料能够对您对知识产权滥用的认识有点启发，我已经知足了。如果您有善意，说这本书还是看了大量资料后认真写出来的，有点自己的想法，我就非常欣慰了；如果您还能直言不讳地指出我书中的错误，那我就更感激不尽了。

期待您的指教！我的电子邮箱：tongjiip@yahoo.com.cn.

目 录

第一章 引言	(1)
第一节 本书的研究目的	(1)
第二节 国内对知识产权滥用问题研究的回顾	(2)
一、第一阶段	(3)
二、第二阶段	(5)
三、第三阶段	(11)
第三节 本书的研究思路	(24)
第二章 知识产权滥用在各国的法律含义及其规制制度	(27)
第一节 权利滥用原则与知识产权滥用的关系	(27)
一、民法法系的“权利滥用原则”	(28)
二、普通法法系国家中的权利滥用	(40)
三、权利滥用原则与知识产权滥用的关系	(45)
第二节 各国法律中的知识产权滥用及其规制制度	(47)
一、英国专利法	(48)
二、美国“滥用原则”	(59)
三、欧洲大陆法	(97)
四、欧共体法	(99)
五、日本专利无效诉讼中的“专利滥用”	(159)
六、加拿大专利法与竞争法	(178)
第三节 知识产权滥用行为的归类	(189)
一、知识产权的行使	(189)
二、知识产权的滥用	(191)
第四节 本章结论	(200)

第三章 知识产权滥用对技术进步和经济增长的影响 ·····	(203)
第一节 技术进步与经济增长的关系 ·····	(203)
一、亚当·斯密的古典经济增长理论与技术进步的作用	····· (203)
二、悲观主义理论的错误与技术进步的作用	····· (205)
三、西方非主流经济学家关于经济增长与技术进步的观点	····· (206)
四、新古典经济增长理论关于经济增长与技术进步的观点	····· (207)
五、新经济增长理论(内生增长理论)关于经济增长与技术进步的观点	····· (209)
六、小结	····· (211)
第二节 技术转让与经济增长的关系 ·····	(211)
一、经济学关于技术扩散问题的不同理论观点	····· (211)
二、技术转让对技术进步和经济增长的作用	····· (214)
第三节 知识产权制度对技术转让的影响 ·····	(224)
一、知识产权制度对于技术转让的积极作用	····· (224)
二、知识产权制度对于技术转让的消极作用	····· (228)
第四节 规制知识产权滥用是促进技术转让的必要制度保障 ·····	(231)
第四章 以强制许可为中心的知识产权滥用规制措施 ·····	(235)
第一节 各国对知识产权滥用的规制措施 ·····	(235)
一、知识产权法上的规制措施	····· (235)
二、竞争法上的规制措施	····· (236)
三、诉讼法上的规制措施	····· (240)
四、小结	····· (241)
第二节 强制许可作为规制知识产权滥用措施的理由 ·····	(242)
一、强制许可作为规制知识产权滥用的实际价值	····· (242)
二、强制许可作为规制知识产权滥用措施的经济	

合理性·····	(251)
第三节 强制许可作为规制滥用专利权的措施·····	(262)
一、专利强制许可·····	(262)
二、强制背书“当然许可”·····	(286)
三、食品和药品专利的自动强制许可制度·····	(291)
四、小结·····	(296)
第四节 强制许可作为规制限制竞争行为的措施·····	(298)
一、英国·····	(298)
二、美国·····	(300)
三、欧共体·····	(306)
四、加拿大·····	(308)
五、小结·····	(309)
第五节 强制许可作为规制滥用数据库权利、植物新 品种权、基因专利、版权的措施·····	(311)
一、滥用数据库权利的强制许可措施·····	(311)
二、滥用植物新品种权的强制许可措施·····	(313)
三、滥用生物基因专利权的强制许可措施·····	(319)
四、滥用版权的强制许可措施·····	(322)
五、小结·····	(327)
第六节 强制许可制度的局限以及发展中国家的对策·····	(328)
一、以强制许可促进技术转让所受到的限制·····	(328)
二、发展中国家关于强制许可制度的合理对策·····	(332)
第五章 TRIPs 框架下我国知识产权滥用规制制度的完善 ···	(334)
第一节 TRIPs 协议对知识产权滥用规制的制度框架 ···	(334)
一、TRIPs 协议谈判中关于加强知识产权保护和 促进技术转让的两种不同取向·····	(334)
二、TRIPs 协议对知识产权滥用的规制 ·····	(337)
三、小结·····	(349)
第二节 中国知识产权滥用规制的现状·····	(351)