

郑成思

知识产权文集

专利和技术转让卷

张晓都 编



知识产权出版社

郑成思

知识产权文集

专利和技术转让卷

张晓都 编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

郑成思知识产权文集. 专利和技术转让卷 / 张晓都编. —北京: 知识产权出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5130-3380-0

I. ①郑… II. ①张… III. ①知识产权法—中国—文集②专利权法—中国—文集③科学技术转让法—中国—文集 IV. ①D923.404-53②D923.424-53③D922.174-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第305754号

内容提要

本卷收录了郑成思教授主要著作与论文中关于专利法与技术转让法方面的内容。其中专利法部分包括主要著作中涉及专利法方面的内容及五篇关于专利法的论文; 技术转让法部分包括主要著作中涉及技术转让法方面的内容。

责任编辑: 龙文 龚卫

责任校对: 董志英

装帧设计: 品序

责任出版: 刘译文

郑成思知识产权文集

《郑成思知识产权文集》编委会

专利和技术转让卷

Zhuanli he Jishuzhuanrang Juan

张晓都 编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8123/8120 责编邮箱: longwen@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 三河市国英印务有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印 张: 25.625

版 次: 2017 年 1 月第 1 版 印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

字 数: 640 千字 定 价: 190.00 元

ISBN 978-7-5130-3380-0

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。



《郑成思知识产权文集》编委会

(以姓氏拼音为序)

总顾问

任建新

顾 问

曹中强 陈美章 河 山 姜 颖 刘春田 沈仁干 王正发
吴汉东 许 超 尹新天 张 勤 张玉敏

编委会主任

李明德

编委会副主任

陈锦川 程永顺 李顺德 刘东威 罗东川 陶鑫良 王范武
杨叶璇 张 平 张玉瑞 周 林

执行主编

黄 晖

执行编委

管育鹰 刘家瑞 刘丽娟 张晓都 朱谢群

编 委

董 涛 董炳和 龚 卫 管荣齐 郭振忠 邵中林 姜艳菊
郎贵梅 李菊丹 李小武 李祖明 林瑞珠 龙 文 马秀荣
孟祥娟 齐爱民 芮松艳 唐广良 文 学 吴伟光 谢冬伟
徐家力 薛 虹 姚洪军 尹锋林 周俊强

编辑体例

《郑成思知识产权文集》共分《基本理论卷》(一册)、《版权及邻接权卷》(两册)、《专利和技术转让卷》(一册)、《商标和反不正当竞争卷》(一册)、《国际公约与外国法卷》(两册)以及《治学卷》(一册),总计六卷八册,基本涵盖郑成思教授各个时期的全部重要著作和文章。

为了便于读者阅读,《郑成思知识产权文集》每卷都是在照顾学科划分的基础上,将之前的各部专著和论文适当集中、重新编排而成;除对个别文字错误有校改以及由编者对因时代发展带来的变化加注外,文集全部保持作品原貌(包括原作注释),按照先著作、后论文的顺序并按发表时间排列。

《郑成思知识产权文集》各卷之间除个别文章具有多元性而有同时收录的情况外,尽量避免内容重复;一卷之中,为了体现郑成思教授学术思想的演进,个别内容会有适当重叠;每一部分著作和论文均由编者注明出处。

为方便读者阅读,《郑成思知识产权文集》每卷均由执行编委撰写本卷导读,介绍汇编的思路,并较为详细地梳理郑成思教授在该领域的学术脉络、特点和贡献。

为便于检索,各卷附有各个主题的关键词索引,可以快速查阅郑成思教授的相关论述。

序

郑成思教授逝世于2006年9月10日。那天是中国的教师节。在纪念他逝世一周年的时候，中国社会科学院知识产权中心委托周林教授汇编出版《不偷懒 不灰心——郑成思纪念文集》，该书收录了诸多友人和学生纪念他的文章。在纪念他逝世三周年的时候，中国社会科学院知识产权中心组织召开学术会议，出版了郑成思教授逝世三周年的纪念文集《〈商标法〉修订中的若干问题》，收录论文25篇。在纪念他逝世五周年的时候，中国社会科学院知识产权中心再次组织召开学术会议，出版郑成思教授逝世五周年的纪念文集《实施国家知识产权战略若干问题研究》，收录论文30篇。

当郑成思教授逝世10周年的纪念日来临的时候，他的家人与几位学生商定，汇编出版《郑成思知识产权文集》，以志纪念。顾名思义，称“知识产权”者，应当是只收录知识产权方面的文字，而不收录其他方面的文字。至于称“文集”而非“全集”者，则是因为很难将先生所有的有关知识产权的文字收集齐全。经过几位汇编者的辛勤劳动，终于有了这部六卷八册的《郑成思知识产权文集》。其中《基本理论卷》一册，《版权及邻接权卷》两册，《专利和技术转

让卷》一册,《商标和反不正当竞争卷》一册,《国际公约与外国法卷》两册,《治学卷》一册,约500万字。再次翻阅那些熟悉的文字,与浮现在字里行间的逝者对话,令人感慨良多。

郑成思教授的文字,反映了他广阔的国际视野。他早年酷爱英文,曾经为相关单位翻译了大量的外文资料,包括有关知识产权的资料。正是在翻译、学习和领悟这些资料的过程中,他逐渐走上了知识产权法学的研究之路。知识产权法学是一门国际性的学问。由于从外文资料入手,他一进入知识产权法学的研究领域,就站在了国际化的制高点上。1982年,他前往英伦三岛,在伦敦经济学院师从著名知识产权法学家柯尼什教授,系统研习了英美和欧洲大陆的知识产权法学。在随后的学术生涯中,他不仅着力向中国的学术界介绍了一系列知识产权保护的国际条约,而且始终站在国际条约和欧美知识产权法学的高度,积极推进中国知识产权制度的建设。

从某种意义上说,中国的知识产权学术界是幸运的。自1979年开始,郑成思教授发表和出版了一系列有关《巴黎公约》《伯尔尼公约》及TRIPS协议等国际公约的论著以及有关欧美各国知识产权法律的论著。正是这一系列论著,不仅使得与他同时代的一些学人,而且也使得在他之后的几代学人,很快就站在了全球知识产权法学的高度上,从而免去了许多探索和弯路,有幸不会成为只见树木不见森林的“井底之蛙”。从某种意义上说,中国的知识产权制度建设也是幸运的。当中国的《商标法》《专利法》《著作权法》和《反不正当竞争法》制定之时,包括这些法律修订之时,以郑成思教授为代表的一批学人,参考国际公约和欧美各国的法律制度,为中国相关法律法规的制定和修改提出了一系列具有建设性的建议。这样,中国的知识产权立法,从一开始就站在了国际化的高度上,并且在短短三十多年的时间里,完成了与国际知识产权制度的接轨。

郑成思教授的文字，体现了他深深的民族情怀。与中国历代的优秀知识产权分子一样，他始终胸怀天下，以自己的学术研究服务于国家和民族的利益。自1979年以来，他在着力研究和介绍国外知识产权法学的同时，积极参与了我国《商标法》《专利法》《著作权法》《反不正当竞争法》的制定和修订，参与了上述法律的实施条例和单行条例的制定和修订。在从事学术研究的同时，他还依据国际知识产权制度的最新动向，依据科学技术的最新发展和商业模式的变迁，向国家决策高层提出了一系列调整政策和法律的建议。例如，适时保护植物新品种，积极发展电子商务，重视互联网络安全，编纂中国的知识产权法典，等等。随着研究视角的深入，他并不满足于跟随国外的知识产权法学，而是结合中国 and 广大发展中国家的需要，积极推动民间文艺、传统知识和遗传资源的保护。他甚至以“源和流”来比喻民间文艺、传统知识和遗传资源与专利、版权的关系，认为在保护“流”的同时，更要注重对于“源”的保护。

或许，最能体现他深深的民族情怀的事情，是他在生命的最后时期，满腔热情地参与了国家知识产权战略的制定。一方面，他是国家知识产权战略制定领导小组的学术顾问，参与了总体方案的设计和每一个重要阶段的工作。另一方面，他又参与了中国社会科学院承担的“改善国家知识产权执法体制”的研究工作，为课题组提出了一系列重要的建议。2006年8月底，在国家知识产权战略制定领导小组向国务院汇报的前夕，他还拖着沉重的病体，逐字审阅了中国社会科学院的汇报提纲。这个提纲所提出的一系列建议，例如知识产权的民事、行政和刑事案件的三审合一，专利复审委员会和商标评审委员会转变为准司法机构，设立知识产权上诉法院等等，最终纳入了2008年国务院发布的《国家知识产权战略纲要》之中。仍然是在生命的最后时期，他在2006年5月26日为中共中央

政治局的集体学习讲授“国际知识产权保护”，针对国际知识产权保护和科学技术发展的新动向，提出了我国制定知识产权战略应当注意的一系列问题。党的十七大提出的建设创新型国家的战略，党的十八大提出的创新驱动发展战略，都显示了他所提出的建议的印迹。

郑成思教授的学术研究成果，属于中华民族伟大复兴的时代。中国自1978年推行改革开放的国策，开启了新的历史进程。其中的对外开放，一个很重要的内容就是与国际规则（包括知识产权规则）接轨，对于当时的中国而言，知识产权法学是一个全然陌生的领域。然而，就是在这样一个蛮荒的领域中，郑成思教授辛勤耕耘，一方面将国际上最新的知识产权理论、学说和制度引进中国，另一方面又结合中国知识产权立法、司法的现实需要，撰写了一篇又一篇、一部又一部的学术论著。这些论著的发表和出版，不仅推动了中国知识产权法律制度的建立及其与国际规则的接轨，而且推动了中国知识产权学术研究与国外知识产权学术研究的对话和接轨。特别值得一提的是，郑成思教授不仅将国际上的知识产权理论、学说和制度引入中国，而且还在中国现实需要的沃土之上，创造性地提出了一系列新的理论和学说，例如工业版权和信息产权，反过来贡献给了国际知识产权学术界。

中国的经济社会正处在由传统向现代的转型过程中。随着产业升级和发展模式的转变，“知识产权”四个字已经深入人心，走进了社会的各个层面。人们不再质疑，人的智力活动成果对于社会经济发展发挥着巨大的作用。当我们谈论知识经济的时候，当我们谈论创新型国家建设的时候，当我们谈论创新驱动发展的时候，我们不得不庆幸的是，在以郑成思教授为代表的专家学者的努力之下，我们已经对“知识产权”的许多方面进行了深入而细致的研究，我们

已经在 2001 年加入世界贸易组织之前，建立了符合国际规则的现代知识产权制度。加入世界贸易组织之后，面对一系列我国知识产权保护水平过高、保护知识产权就是保护外国人利益的喧嚣，郑成思教授明确指出，在当今的时代，知识产权保护的水平不是一个孤立的问题，而是与国际贸易密切结合的。如果降低知识产权保护的水平，就意味着中国应当退出世界贸易体系，就意味着中国在国际竞争中的自我淘汰。郑成思教授还特别指出，一个高水平的知识产权保护体系，在短期之内可能对我们有所不利，但是从长远来看，一定会有利于我们自身的发展。这真的是具有穿透时空力量的论断。

郑成思教授的文字，充满了智慧和情感。初读他的文字，深为其中的渊博学识所折服。对于那些深奥的理论和抽象的原则，他总是以形象的案例、事例或者比喻加以阐发，不仅深入浅出，而且令人难以忘怀。阅读他的文字，那充满了智慧的珍珠洒落在字里行间，我们不仅可以随时拾取，而且忘却了什么是空洞的说教和枯燥的理论。初读他的文字，也为那处处流淌的真情实感所吸引。在为国家 and 民族建言的时候，他大声疾呼，充满了赤子之情。在批评那些似是而非的论调时，他疾言厉色，直指要害并阐明正确的观点。在提携同事和后进的时候，他总是鼓励有加，充满了殷切的期望。毫无疑问，那位中气十足的学者，不仅在演讲时让人感受到人格的魅力和学识的冲击力，而且已经将他的人格魅力和学术生命力倾注在了我们眼前的文字之中。阅读他的文字，我们是在与他进行智慧和情感的对话。

郑成思教授离开我们已经 10 年了。遥想当年，那位身形瘦弱的青年伏案疾书，将一份份有关知识产权的外文资料翻译成中文，并最终走上了知识产权法学的研究之路。遥想当年，那位即将走进中年的“老学生”，专心致志地坐在伦敦经济学院的课堂上，汲取国

际知识产权学术的丰富营养，以备将来报效祖国之用。遥想当年，那位意气风发的中年学者，出入我国知识产权立法、行政和司法部门，以自己扎实的学术研究成果推动了中国知识产权制度的建设和发展。遥想当年，那位刚刚步入花甲之年的学术泰斗，拖着久病的躯体，参与国家知识产权战略的制定，为中共中央政治局的集体学习讲授知识产权的国际保护，并为此而付出了最后的体力。遥想当年，遥想当年，有太多、太多值得我们回顾的场景。

秋日的夜晚，仰望那浩瀚的星空，我们应当以怎样的情怀，来纪念这位平凡而伟大的学者？

李明德

2016年8月

导 读

张晓都^{*}

郑成思教授是中国知识产权法学的奠基人，被誉为“中国知识产权第一人”，对包括中国专利法及技术转让法在内的中国知识产权法学事业的发展，作出了基础性的、开拓性的贡献。

正如郑成思教授所说，“中国的知识产权法学，总的来讲只是从1979年，即中国开始改革开放时，才起步的”。^① 改革开放初期，在中国是否需要制定专利法的争论中，郑成思教授于1979年便撰写了论文“试论我国建立专利制度的必要性”，对专利制度的本质与中国建立专利制度的必要性进行了深刻的论述。由于该论文当时太过超前，杂志社“看不懂”而未能刊用，后来发表于《法学研究》1980年第6期。

^{*} 法学博士，1998年师从郑成思教授，中国社会科学院知识产权研究中心兼职研究员，原上海市高级人民法院知识产权审判庭法官。

^① 郑成思著：《郑成思文选》，法律出版社2003年版，第270页。

1982年，郑成思教授翻译出版了P.D. 罗森堡的《专利法基础》一书，这本译著和他早先发表的关于专利制度的论文，对1984年我国第一部专利法立法产生了重要影响。

1985年，郑成思教授的《知识产权法若干问题》出版，该书是我国知识产权领域的奠基之作。对专利所涉刑事法律责任问题，该书从国际视野的角度，论证了为何专利侵权仅有民事责任而不能有刑事制裁，但假冒专利行为则不同。专利侵权被称为infringement，而假冒专利行为则被称为offence。这些区别今天仍是我们区分专利民事责任与行政或者刑事责任的基本出发点。

1986年，郑成思教授的《知识产权法通论》出版，该书是我国最早的知识产权法教材之一，全面系统地介绍了知识产权法，包括专利法。书中阐述了每个国家专利法建立应遵循的基本原则：第一，它们必须随着科学技术的发展所提出的新问题而变化。第二，它们必须与国际、国内市场的变化相适应，与本国的经济发展水平相适应。第三，它们还必须与本国所参加的有关国际公约或者地区性条约不相冲突。这些原则至今仍应是指导我国专利法修改与完善时须遵循的基本原则。

方法专利侵权举证责任的分配问题，今天仍是人们讨论的热点话题。1984年《专利法》第60条第2款中规定，“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明”。2008年12月第三次修改后的《专利法》第61条第1款中规定，“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。2009年12月，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第17条规定，“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以

前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于《专利法》第 61 条第 1 款规定的新产品”。而早在 1986 年出版的《知识产权法通论》中，郑成思教授已指出，在“方法专利”的侵权诉讼中，“如果找不到别的证据，则可以证明自己的按照专利中的方法所制的产品，在申请专利时以及在整个优先权时间内，属于一种过去从未上过市的新产品。法院就有权推定此后其他人生产的相同产品，均系使用该方法制造的”。

1986 年，郑成思教授还出版有《信息、新型技术与知识产权》，该书中讨论的生物工程与微生物专利及植物新品种的保护问题，仍是今天专利保护重点研究的问题之一（另一重点研究问题为涉及计算机软件的专利保护）。转基因技术日益成熟的今天，动植物及动植物品种的专利保护问题已越来越不仅是理论研究问题，而更是实践中面临的急需解决的现实问题。书中所讨论的植物新品种保护法律制度，于 1997 年在中国成为现实中的法律，即当年颁布了《中华人民共和国植物新品种保护条例》。

1988 年，郑成思教授的《知识产权法》在四川人民出版社出版，相应繁体版《智慧財產權法》于 1991 年在台北水牛出版社出版。书中详述了中国专利法的历史沿革：从“专利”一词在两千多年前《国语》中的出处；1859 年，太平天国领导人之一洪仁玕（Gan）在他著名的《资政新篇》中，首次提出了建立专利制度的建议；到 1944 年，重庆国民党政府颁布了一部专利法。从新中国成立后不久，我国政务院（国务院的前身）于 1950 年颁布了《保障发明权与专利权暂行条例》；到 1984 年 3 月，六届全国人大常委会第四次会议，正式通过了《中华人民共和国专利法》（本书简称《专利法》）。

1988 年的《知识产权法》中介绍已有关于专利的当然许可制度，近 30 年后的今天，正在进行中的《专利法》第四次修改真有望增

加当然许可制度。

2016年3月,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》发布,其中第18条规范了在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明如何获得救济。针对该条规定,有人疑问在发明专利申请日至发明专利公布日期间他人实施发明该如何救济。《知识产权法》中早已充分论证,后来获得授权的发明专利权人无权干预他人在发明专利申请日至公告日期间的实施行为,且其无权干预是合理的。

2002年7月12日,最高人民法院民事审判第三庭《关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州郎力福公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》中首次确认了不侵犯专利权之诉。2009年12月发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中第18条正式以司法解释的形式确认了不侵犯专利权之诉。提起确认不侵犯专利权之诉的前提条件是收到专利权人向其发送的专利权侵权警告函,而专利权人超过必要限度发送的专利权侵权警告函,却又可能引发不正当竞争纠纷,这正是最高人民法院2016年4月发布的2015年中国法院10大知识产权案件之首的“确认不侵犯本田汽车外观设计专利权及损害赔偿案”面临的问题。郑成思教授1995年出版的《知识产权与国际贸易》中所讨论的“非侵权声明”与“‘以侵权诉讼相威胁’的诉讼”,就直接与确认不侵犯专利权之诉及不正当竞争纠纷之诉相对应,且书中对“‘以侵权诉讼相威胁’的诉讼”的论述,对恰当区分警告函是正常维权还是不正当竞争,不乏指导意义。

1984年《专利法》制定时,规定抵触申请不包括自己于申请日之前提交而在申请日之后公开的专利申请案,即“没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”。2008年《专利法》第三次修改时,将上述

规定修改为“没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”，也即抵触申请包括自己于申请日之前提交而在申请日之后公开的专利申请案，自己在申请日之前提交且在申请日之后公开的专利申请案同样可以破坏自己专利申请的新颖性。而关于应当在抵触申请规定中删除“他人”理由，郑成思教授初版于1997年的《知识产权法》中已进行了充分的论证。该部《知识产权法》（法律出版社）是司法部法学编辑部“九五”重点规划教材。

改革开放初始，中国需要大量引进先进实用的技术，国际技术转让法成为急需研究的法律问题，郑成思教授结合专利法及商业秘密法（技术秘密法）知识，于1987年撰写出版了《国际技术转让法通论》，系统研究了国际技术转让各方面的法律问题，内容涉及国际技术转让的概念、国际技术转让法的渊源、国际技术转让采用的各种形式、我国技术进出口的有关法律、西欧经济共同体的有关法律、美国的有关法律、日本的有关法律、几个东欧国家的有关法律、发展中国家的有关法律、有关的国际公约与国际惯例等。该书基于国内外法律、国际公约及国际惯例对国际技术转让法作了翔实具体的研究。

在《国际技术转让法通论》出版之前，郑成思教授已在《知识产权法若干问题》《知识产权法通论》等著作中对专利许可证与许可合同、技术转让合同等问题进行了深入具体的研究。在《国际技术转让法通论》出版之后，在《知识产权法》（四川人民出版社）等著作中则对中国技术转让法的具体实践等问题进行了深入研究。

郑成思教授在技术转让法方面的研究成果，对当时的技术转让活动具有重要的指导意义，对今天的技术转让法研究及技术转让实践，同样也具有重要的借鉴意义。