



隆安律师实务与学术丛书

# 论专利及商业秘密

徐家力 著

企业的成败，也许就在一瞬间：突如其来的侵权诉讼，巨额的经济赔偿，核心技术的禁用或高价购买，核心商业秘密的外泄，被侵权而无望胜诉的苦闷……这一切都与专利及商业秘密息息相关。专利及商业秘密是知识产权中与企业最为相关的一部分，而且这部分知识产权也是企业核心竞争力的基础。



上海交通大学出版社  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

隆安律师实务与学术丛书

# 论专利及商业秘密

徐家力 著

上海交通大学出版社

## 内 容 提 要

本书收录了作者有关专利和商业秘密方面的论文,其中既有法理方面的理论论述,也有基于实践的,对包括专利和商业秘密在内的具有实际意义的法学研究。既包括了国外有关专利和商业秘密最新的研究成果介绍,也有中外知识产权方面的比较法学分析,对于研究专利和商业秘密相关法律问题是不可多得的法学文集。

本书适合律师、法律专业师生以及技术人员、企业管理者参考阅读。

### 图书在版编目(CIP)数据

论专利及商业秘密/徐家力著. —上海:上海交通大学出版社,2013

(隆安律师实务与学术丛书)

ISBN 978-7-313-09143-7

I. 论... II. 徐... III. ①专利—文集②商业秘密—文集 IV. ①G306-53②F713.51-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 250405 号

### 论专利及商业秘密

徐家力 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

常熟市文化印刷有限公司 印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:11.5 字数:195 千字

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-09143-7/G 定价:30.00 元

---

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系  
联系电话:0512-52219025

# 总 序

前些日子，一位律师同行请我帮他联系原来司法部的一位老领导，我问他什么事，他说隆安律师事务所要搞二十年所庆，想把原来的老领导请来庆祝一番。随着时间的飞逝，改革开放以来建立的合伙制律师事务所陆续进入了十年、二十年，甚至是三十年的发展阶段。隆安所今年建所二十周年整，对于在隆安名下执业的律师们来讲，二十年是个重要的时间节点，如何庆祝我们隆安所建所二十周年，是我们每一名隆安人都很关心、也很在意的事情。在几年之前，我提议：为纪念隆安成立二十周年，我们组织隆安律师撰写二十本理论与实务专著，编辑成一套《隆安律师实务与学术丛书》，以庆祝隆安建所二十周年。

我们不仅要组织隆重的庆祝仪式，还要邀请以往关切我们的老领导、老同事、老客户来参加庆祝活动。更重要的是能够成功编辑出版这么一套二十本的《隆安律师实务与学术丛书》，我认为这是献给隆安二十周年最好的生日礼物。开庆祝大会也好，盛情宴请也好，随着时间的推移，都可能被人遗忘，但出版了这套二十本的丛书却能成为我们隆安人的永久纪念。

现在网络很发达，网上阅读也成为人们读书的一个重要习惯。但是作为律师，把自己办过的案件进行梳理提高，撰写成书籍还是很有价值的。网络在线阅读在大多数时间只能提供信息。而知识的传播主要靠纸质书本，就是在网络信息发达的社会，纸质书本上所记载的知识也是很重要的。况且很多网上的知识或信息就是对纸质书本的电子化而已。所以，无论网络如何方便，纸质书本始终是我的偏爱。纸质书本还有一个好处，就是随时可以拿来翻阅，可以永久保存，任何时候都不过时。

律师在办理大量案件的同时，也积累了大量的案卷资料，但很少有律师有能力、有精力把自己办过的案件资料总结上升到理论层面，更难撰写成书。但我认为：一个好的律师一定是一个善于总结经验、能够写出自己的办案体会、能够进行理论分析是一个律师的基本功。这二十本书就是隆安律师执业水平的一个展示，也是隆安人办理了成千上万个案件后的职业经验的总结和归纳，是隆安集体智慧的结晶，是隆安二十年的优秀成果。

这套丛书从无到有,从选稿到出版,可以说是历尽了千辛万苦。律师是十分繁忙的行业,每个律师手中都有大量的案件需要办理,日常工作都排得满满当当,在这种工作状况下让律师写出一本书,谈何容易?功夫不负有心人,在本套丛书作者的共同努力下,每位作者都克服了千难万险,终于完成了本套丛书的撰写,使之能够最后顺利出版。在此期间,我作为本套丛书的主编,像黄世仁逼债一样,“威逼”每一位律师作者,使他们饱受压力和煎熬,在此向参加本套丛书撰写的每一位作者深表谢意和十分诚挚的致歉。没有你们的辛勤劳作就不会有今天的这二十本丛书,你们的执业成就为隆安增添了很多光彩,同时,你们的大作更为隆安增加了光芒。

在本书的收集和编辑过程中,除了我本人作为主编应尽责任以外,隆安的很多同仁都为本套丛书作出了巨大贡献,他们是:宋宇博、智丽虹、石珊珊、杨奇虎、赵金一等。我指导的博士研究生王立梅、徐春成、于雯雯、王娜等,也为本套丛书做出了贡献。

感谢隆安寿步律师,没有他的“牵线搭桥”就没有此套丛书的出版,还要感谢提文静等编辑十分敬业的工作,感谢上海交通大学出版社出版此套丛书。

《隆安律师实务与学术丛书》主编

徐家力

2012年8月

# 序

接触知识产权很早,在20世纪90年代初,刚当律师不久就遇到了茅台酒厂的商标及外观设计专利纠纷,我有幸成为茅台酒厂的代理人参与了这个案件。从那个时候开始对知识产权,尤其是专利权有了比较系统的认识。另一个案件对我影响比较大的是,一个美国人将属于中国国粹的武术带到美国编写成书出版发行,而这个美国人未经中国武术传人授权,他只是一个学习武术的学生而已。这个案子正值中美知识产权的第一次谈判前夕发生,具有相当的价值,它也是美国侵犯中国知识产权第一案,我也有幸作为中国武术传人的代理人参与了此案,收获甚丰。第三件事关于知识产权的认识是发生在美国。2000年,我应邀在美国纽约大学法学院做一年的访问学者,在法学院选课的时候,我注意到:关于知识产权的领域有关法律都是单独教授的。比如:专利法、商标法、著作权法、反不正当竞争法等等,都是独立的教材。授课老师也是行业内的著名学者,这在当时的国内是不可想象的。国内大多数大学刚刚开设了知识产权学科,基本上是概论,而不是分论。而美国大学早已向这些方面发展了,这种知识产权发展状况的差异对我触动很大。回国后,使我对专利权保护和商业秘密保护有更为深刻的认识,从而决心对于专利和商业秘密保护问题一定要从理论和实践两个角度入手,认真研究一些问题。

真正对专利权及商业秘密有更深入的了解是在成为郑成思和李顺德老师的博士后以后。在中国社科院知识产权中心做博士后的两年时间里,学习了大量的知识产权知识和理论。参加了许多高水平的国内外学术会议和学术活动,完成了自己的博士后论文,成为了一个知识产权学者。当然,在这期间又办理了大量的专利权及商业秘密案件,从理论和实践的不同角度越来越了解专利及商业秘密。这本文集就是在这些年里自己学习应用知识产权的一些成果和体会,集结出版也算是对自己学习成果的一个检验吧。

我的知识产权学术经历有点儿特别:我是从实践到理论,再从理论到实践,然后是理论和实践并举,在很多时间里,我是两栖作战,一方面是专职执业律师,代理知识产权案件;另一方面我是兼职学者,参与了很多大学里的教学和科研活

动,尤其是大量的学术会议。尽管这种两栖作战会很累,也占用了大部分的业余时间,但我都乐在其中,我想这也奠基了我与别人不同的学术之路。

我本科北大法律系毕业后,考上了中国政法大学的硕士研究生,学的是刑法专业,导师是中国人民大学的王作富老师,然后又上了中国政法大学的博士,学的是法制史,指导老师是张晋藩教授,博士毕业后进了中国社科院博士后流动站,指导老师是郑成思和李顺德教授。我的学习生活断断续续,所学专业跨度过大。但自己接触知识产权专业以来,我的专业兴趣点基本上就没有再变化过。因为知识产权确实很有吸引力,使我对此兴趣颇浓。我常讲:没有比哪一个学科像知识产权学科这样变化万千,内容大部分都是新鲜的、新奇的,很多都是前人不曾碰到过的东西,它对我们的研究带来了无限的空间,这个是知识产权学科本身的魅力所在。

前几年到美国工作访问,在与美国律师交流中,经常会问对方是干什么的?美国律师同行回答我,是专利律师或商标律师或搞软件知识产权的律师等等。没有人会说我是知识产权律师。因为知识产权内容浩如烟海,谁也不可能把知识产权全部内容都弄懂,只知其中一项或若干项已属不易。很多对知识产权不了解的同志会说:知识产权有什么了不起?不就是那么点儿东西吗?实际上说这种话的人肯定不懂知识产权,知识产权看似简单,其实它的任何一项内容都复杂无比,丰富无比。在这本书中,有些文章只涉及了知识产权的一些皮毛而已,有些不过是个人的学习体会观点而已。正因为知识产权领域过于庞杂,本书只包括专利和商业秘密两项内容,其他知识产权领域并不涵盖。需要指出的是,在本书中也不包括商标的内容。尽管本人办理过大量商标案件,也形成了一定的研究成果,但因为商标内容过多,所以才从本书中摘出另外设立体系成书《百年商标之争》出版,特此说明。

是为序。

徐家力

2012年8月

# 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 别让权利滥用折断专利制度的翅膀.....       | 1   |
| 我国专利权质押制度的现状分析 .....       | 31  |
| 从英国的专利法发展历史检讨专利制度的缺陷 ..... | 44  |
| 企业专利战略研究 .....             | 48  |
| 知识产权与中国制造业 .....           | 59  |
| 技术标准中的知识产权问题探究 .....       | 66  |
| 中国企业应对海外专利纠纷策略 .....       | 74  |
| 中美专利侵权的补救比较.....           | 120 |
| 论美国专利侵权中的惩罚性赔偿.....        | 134 |
| 标准化过程中的专利权滥用及其反垄断法战略.....  | 140 |
| 医药专业专利申请及保护.....           | 147 |
| 试论商业秘密的认定标准.....           | 154 |
| 外观设计与商标的冲突.....            | 162 |
| 专利案件审理中侵犯专利权是否构成专利犯罪.....  | 168 |
| 后记.....                    | 174 |



# 别让权利滥用折断专利制度的翅膀

## ——论专利权的滥用及控制

人类的进步时刻伴随着新技术的开发和新产品的制造,创新是人类社会前进的动力之一。为使创新者获得与投入对等的收益,专利制度作为最早的知识产权制度便应运而生。这为保护创新者的权利提供了法律上的依据,但也为专利权的滥用拓展了市场,为发达国家在全球经济一体化的情况下控制发展中国家的经济命脉创造了条件。

专利制度的设立是鼓励发明,而专利权的滥用则会阻碍创新,而且滥用还会引起不正当竞争,破坏市场的正常运转。因此,有必要对专利权的滥用行为加以界定,规范专利权人行使专利权的行为,控制权利滥用,以期达到既能保护专利权人之私人利益,又不损害社会之公共利益,确保专利制度的健康运作,充分发挥专利制度的应有作用。

### 一、专利权滥用的内涵、构成要件及其种类

权利不得滥用原则是民法的基本原则之一,它的要旨就是要求民事活动的当事人在行使权利及履行义务的过程中,实现个人利益与社会利益的平衡。在大陆法系国家,权利不得滥用是诚信原则的反面规范,即权利之行使有违诚信原则者,是为权利滥用。在个人主义的法律时代,权利会有绝对性,即权利人不但有行使其权利与否之自由,纵因行使权利,致使他人发生损害亦无何种损害赔偿之可言。但在现代法律,则舍个人主义而采团体主义,大都均以明文禁止权利滥用<sup>①</sup>。

#### (一) 权利滥用的界说

“权利滥用”这一极其抽象的概念源于罗马法,但真正在立法上明确提出权利不得滥用的是1907年的瑞士民法典。禁止权利滥用本质上是法律对权利行使的一种限制,那么究竟什么是“权利滥用”,学术界也没有一个统一的定义,形

---

<sup>①</sup> 参见胡民清著:《中国民法总论》,中国政法大学出版社1997年版,第386页

成了以下不同的学说:

(1) 主观恶意行为说。认为权利乃法律分配一部分社会利益于权利人,行使权利之结果,固不免使他人发生损害,然如专以损害他人为目的,则属于权利之滥用。此学说属于“主观说”,认为行使权利有故意滥用权利的恶意时就视为滥用权利,不要求行为是否对他人或社会利益造成损害,即只要行为人之行为具备了主观因素就构成权利滥用,不考虑客观后果。一种法律行为不可能仅从行为人为主观方面认定其不当行使,应该结合其客观因素进行判断。

(2) 违反权利本旨说。认为权利滥用者,乃权利人行使权利危及法律赋予权利的本旨(权利之社会性),因而法律上遂不承认其为行使权利的行为。该学说认为权利是社会性的,行使权利应当符合法律赋予权利的目的,遵守诚信原则。一旦权利人之行为危及权利本身目的就构成权利滥用,该学说对行为的不考虑主观动机又不考虑客观后果,显然不符合对法律行为的判断要考察其主、客观因素的要求。

(3) 超越界限说。权利滥用者,谓权利行使必须有一界限。一旦超越这一界限而行使权利即构成权利滥用。学说属于“客观说”,认为无论权利人基于何种意图行使权利,只要一旦超越了法律的界限,侵犯了他人和社会利益,便被视为滥用权利。<sup>①</sup>

上述几种学说都有不足之处,都未能说明权利滥用的本质,主观恶意行为说认为权利滥用的行为主体必须有主观的故意,不要求造成实际的损害,显然对行为主体不公平。而超越界限说又仅仅局限于客观的权利界限,不管是故意还是过失,对行为主体一样不公平。

在罗马法上,“个人主义”观念非常深刻,注重个人利益的私法构成了该时期法律的核心,即私权一开始注重的是个人本位,强调个人利益的绝对化,但是这种绝对化的私权实质上是无法实现的,要想更好地实现权利的行使,就必须对行使权利有所限制,即权利应负义务,私权由纯粹“个人本位”逐步向“社会本位”倾斜。禁止权利滥用这一法律原则也就应运而生,到了19世纪中后期,由于过分强调私权的绝对化,导致了严重的社会问题,权利的概念也就由个人本位向社会本位转化。如德国学者鲁道夫·冯·耶林认为,人类的行为都是受一定目的的支配。人类行为的目的有两种基本形式,即个人目的和社会目的,前者以利己为根据,后者以利他为根据,要使个人利益和社会利益相结合,法律就是促使这种

<sup>①</sup> 钱玉林:《禁止权利滥用的法理分析》,载《现代法学》2002年第1期

结合的手段和工具。另一学者基尔克在《德意志私法论》中说,所有权不是一种与外界对立的丝毫不受限制的绝对性权利。相反,所有人应“依法律程序”,并顾及各个财产的性质与目的行使其权利<sup>①</sup>。在此背景下,权利不得滥用的观念在司法实践中得到了落实。禁止权利滥用原则要求权利人在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益,从而使当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系实现平衡。

既然“禁止权利滥用”这一原则已被确定,权利滥用的具体判断标准是什么?有学者认为应以诚实信用原则作为判断标准,有的学者则认为应结合不同原则,根据不同场合不同情况加以选择适用。《国际比较法百科全书》根据各国立法、司法中所出现的权利滥用现象加以综合概括,总结了六项具体的标准:故意损害,缺乏正当利益,选择有害的方式行使权利,损害大于所取得的利益,违背权利目的以及违反侵权法一般原则等。

如前所述,专利制度最终目的是通过鼓励发明创造以促进经济发展。专利立法的着眼点在于社会利益而非个人利益。《专利法》第一条就规定,为了保护发明创造专利权,鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用,促进科学技术的进步和创新,适应社会主义现代化建设的需要。法律授予专利权人以专利独占权,是考虑到社会的目的,而不是主要维护发明创造人的利益。通过授予专利权人的独占权,主要是达到两个目的:一是鼓励发明创造;二是换取专利权人公开其专利技术。

从以上分析,无论从哪一角度来考虑都应对专利权人的权利行使加以控制,防止权利滥用。由于我国专利制度发展较晚,仅有几十年的历史,而国外专利制度已趋于成熟,并且许多学者都在大力提倡加强专利保护,而忽略了对其权利的限制。再者我国专利法存在许多漏洞,让专利权人有空可钻,如果再不对其权利加以限制的话,必然会损害公共利益,而达不到专利制度的本身目的。

## (二) 专利权滥用的内涵及其构成要件

本身合法的权利也存在被滥用的可能,禁止权利滥用是一项重要的法律原则,规范专利权的行使行为,保障市场公平交易的竞争秩序也是知识产权机制的一部分。有的是知识产权本身能够解决的,而有的是专利法本身不能够解决的,这时就需要与其他法律结合起来加以解决,如反垄断法。

滥用专利权的理论起源于美国,“滥用专利”这一理论与美国联邦反托拉斯

<sup>①</sup> 参见张宏生、谷春德编:《西方法律思想史》,北京大学出版社1997年版,第360页

法的原则有密切联系。滥用专利权作为一项原则产生于衡平法。所谓专利权滥用,是指专利权人或独占实施的被许可人不正当行使其权利,采取不实施或利用其优势地位,不正当地限制交易或采取不公正的交易方法的行为。学者把构成滥用权利的条件归结为:滥用权利一般以权利存在为前提。滥用权利是在权利行使过程中所发生的违法行为,故而在滥用权利的情况下,主体一般仍享有某种民事权利,只是以不正当的、滥用的方式行使权利;权利主体行使其权利造成了国家、集体和个人的损害;主体要有过错。另有学者认为权利滥用之要件:须有正当权利存在;须行使权利损害他人或社会利益;须具有损害他人或社会利益之故意。以上两学说有相似之处,都认为权利滥用首先应有正当权利存在,没有正当权利存在可能构成越权或者侵权;其次还要造成客观的损害后果,如果行为人行使其正当权利并未损害他人或社会利益就属于权利之正当行使应受法律保护;最后行为人之行为应存在主观故意。在发生滥用权利时,行为人主观上一般是故意的。

专利权滥用是权利滥用的一种,或者说是特别化,专利权滥用的构成要件也就是权利滥用构成要件的特别化。所以,在这里,专利权滥用的构成要件可以借鉴权利滥用的要件,并同时考虑其本身特点,可以将其大致归结为以下四个要件:①专利权滥用必须以专利权存在为前提,未取得专利权发明创造的所有者滥用其权利不属于专利权滥用;②专利权人行使其权利造成了国家、集体和个人利益的损害,损害了社会公共利益;③专利权人主观上有过错,专利权滥用时权利人存在故意;④因其特别化所以对权利主体有要求,专利权滥用的行为主体必须是专利权人或独占实施的被许可人。

TRIPS 协议中也对知识产权的滥用作了有关规定,第一部分的一般性总则和基本原则的第八条第二款规定:为了防止权利人滥用知识产权,或者采用不合理的限制贸易或对技术的国际转让有不利影响的做法,可以采取适当的措施,但以这些措施符合本协议的规定为限。同时第 40 条也有关于专利许可合同订立的规范,禁止专利权的滥用,即:①各成员同意在知识产权的授予许可中常有的某些限制竞争的作法或条件,对贸易可能有不利影响,并且可能阻碍技术的转让和传播;②本协议的任何规定并不阻止各成员在其立法中列举特定情况下构成对知识产权的滥用、在有关市场上对竞争有不利影响的授予许可的做法或条件。

如上文所述,任何成员可以在与本协议的其他规定相符的情况下,依该成员的有关法律和规章,采取适当措施制止或控制这些做法,其中包括例如排他性的返授条件、制止对知识产权有效性提出质疑的条件和强迫性的一揽子授予许可。

在美国,专利权的行使如果触犯了反垄断法,就构成了滥用专利权的行为。但是有的行为即使没有触犯反垄断法,也有可能构成滥用专利权的行为,因为美国法院在建立滥用专利权的理论时,主要依据的是衡平原则、对公众利益的考虑以及专利法本身的有关规定,而不是以触犯反垄断法为前提。在美国专利权滥用最有名的判例是美国莫顿食盐公司 G·S·萨平格公司案中,莫顿食盐公司要求被许可人 G·S·萨平格公司购买专利机器时,必须购买其生产的非专利产品盐块。这显然属于一种搭售行为。美国最高法院认为:授予发明人专利垄断的特许,是贯彻美国宪法和法律采纳的一项公共政策。但是,将发明包括在授权垄断范围内公共政策,排除了所有该发明不包括的东西。同样,该政策禁止利用专利来保障未经专利局授予的独占或有限垄断,因这种保障与上述公共政策相抵触。搭售将专利权延伸到没有获得专利保护的产品,不适当地扩大了权利的保护范围,阻碍科学技术的发展,违背创新政策,是典型的违反《克莱顿法》的行为。

### (三) 专利权滥用的种类

#### 1. 恶意控制专利

比如,权利人对某一项新技术自己实施,需要更新设备、需要再进行投资,而原有技术仍然可以实现很高的市场占有率。在这种情况下,权利人通过申请或购买专利,可以达到自己不实施而又阻止别人实施的目的,从而控制市场。

#### 2. 滥用市场支配地位

所谓滥用支配地位,是指支配企业利用其市场支配地位实施的反竞争行为。经合组织(OECD)对“滥用支配地位”的解释是:“支配企业为维持或者增强其市场地位而实施的反竞争的商业行为”。滥用支配地位一词业已明确地写进多个国家的竞争法,如加拿大、欧盟、德国。在美国,相对应的规定是有关市场的独立和企图独立或者独占化的规定。在不同国家已被指控的商业行为中大体有下列行为:确定不合理的或者过度的价格;价格歧视;掠夺性定价;通过联合统治企业的价格榨取;拒绝交易或销售;搭售或捆绑产品。市场支配地位的行为具有以下特征:①有关企业实施,滥用行为与其市场支配地位之间存在着内在的联系;②企业从事滥用市场支配地位的行为,不合理地妨碍了其他企业参与竞争的可能性,损害了市场相对人的合同自由以及公平交易权;③如果市场上存在有效的竞争,其他企业以及市场相对人就不会遭到这种损害。但是在涉及专利权的场合,对滥用的认定就更为复杂。权利滥用比较有影响的是美国的微软垄断案。微软非法利用了自己在操作系统市场上的垄断力量来排挤竞争对手,排除自己面临的潜在竞争,以继续维持自己的垄断,这些做法构成了对消费者的严重损害,妨

碍了技术创新和进步,违反了《谢尔曼法》第二条的规定:“任何垄断或企图垄断,或与他人联合、共谋垄断州际间或与外国间的商业和贸易,是严重犯罪。如果参与人是公司,将处以不超过100万美元以下罚款;如果参与人是个人,将处以10万美元以下的罚款,或三年以下监禁。也可由法院酌情并用两种处罚。”

### 3. 滥用专利许可权

专利法规定专利权人有许可他人实施其专利的权利。这是一项权利而不是义务,专利权人可以拒绝许可,利用自己对专利的独占权,拒绝授予其竞争对手合理的使用许可,从而排除了其他人的竞争,巩固和加强自己的垄断地位。这是许可权滥用的一个方面。美国司法部和联邦贸易委员会在《知识产权许可的反托拉斯指南》中指出,知识产权的确是权利主体享有市场支配力的这一事实本身,并不要求权利人承担必须许可他人使用其知识产权的义务,但也不排除知识产权的拒绝许可构成滥用行为,从而受到反托拉斯法规限制的可能性。另一种专利许可权滥用,表现为专利权人利用自己拥有比被许可人的优势地位而在许可合同作出不合理的规定,而对于有些极欲取得该项专利技术的被许可人,不得不接受某些不合理的规定。包括:①授权的内容逾越专利保护的范围。如有些期限已届满的专利权,或者附加某些非专利权技术;②不当收取使用费。如按无关产品计算许可使用费,扩大使用费的计算,以及实施价格差别待遇;③搭售条款,要求被许可方须同时接受不需要的专利,或要求被许可人接受不受专利保护的技术或其他无关产品和服务;④搭买条款,要求被许可人不得制造或经销他人许可人相竞争的产品,或不得购买与专利产品互相竞争的物品;⑤限制被许可人的交易对象;⑥限制被许可人的售价、产量;⑦不质疑条款,即要求被许可人不得就所许可的知识产权有效性提出质疑,或不向有关机构举发和主张无效;⑧回授条款,要求被授权人对授权技术有所改良时,或取得专利权时有义务向许可人报告,让与及授权使用;⑨禁止被许可人改良技术;⑩许可人有权介入被许可人内部管理和人事安排等;⑪指定技术来源:许可方要求被许可方在合同期只能从指定渠道,通常是许可方或与其相关者,获得技术。许可方通过这种方式来保持对被许可方的控制,不论被许可方对技术是否适用,被许可方无权从其他知识产权处引进新的技术。同时这种方式也限制了其他知识产权的权利行为。TRIPS协议第四十条第二款中有几项有关反竞争行为的许可形式:排他性的返授条件、制止对知识产权提出质疑的条件和强迫性的一揽子许可。

“排他性的返授条件”是指许可方要求被许可方将其针对被许可技术作出的任何改进所产生的知识产权,以独占的方式,在许可方不作弥补考虑或不附加对

等义务的情况下,返授给许可方。“制止对知识产权提出质疑”是指许可方明知当许可合同所涉及的知识产权有效性受到质疑时,有关双方权利义务的争议需要根据适用的法律来确定,而且许可合同的条件需要符合该法律的规定,却要求被许可方承诺不对所涉及知识产权的有效性提出质疑。“强迫性的一揽子许可”是指许可方要求被许可方接受他所不需要的附加技术、将来作出的发明、货物或者限制被许可方采用的技术、货物或者服务的来源,以此作为订立许可合同的条件。1954年美国无线电公司(RCA)被控违反垄断法规,原因是RCA就其公司的电视技术专利给予其他公司以实施许可时,常以简化手续为由将几项专利合为一组,进行一揽子许可。在这一揽子技术中有些是不能使用的。这样,作为拥有专利权的公司,由于以其独占的地位来行使其权利,便被接连不断地判定为违反反垄断法规。1969年,美国联邦法院审理了一起利尔诉阿德金斯案件,该案涉及一种提高陀螺仪精密度的装置,这种装置当时已经申请了专利但还未获得批准。被许可方取得了技术实施许可证,并且支付了一部分使用费后,专利获得批准,许可方要求被许可方支付剩余部分使用费,被许可方抗辩的理由是专利无效,不能支付使用费。而联邦最高法院并没有对专利是否有效作出裁定,只是对使用费的问题作出裁决,认为如果被许可方确实能证明专利无效,他就不必支付专利颁布后那段时间的使用费。该案就涉及到非质疑条款的规定。但在70年代之前,不质疑条款是被接受的,是指知识产权人要求被许可方对知识产权人持有的权利的有效性或技术秘密的保密性不得提出质疑。

#### 4. 在专利权取得过程中的反竞争行为

专利申请人故意缩小权利要求范围,将专利的核心内容作为专有技术保存。一旦获得专利权,相对人要通过许可方式实施专利,则必须在向专利权人支付专利许可使用费的同时支付专有技术使用费,否则相对人实施专利的后果将无法达到预期的目的,这种行为也妨碍其他人利用该专利技术作进一步的研究。

#### 5. 限制竞争行为

限制竞争协议是指两个或者两个以上的行为人以协议、决议或者其他联合方式实施的限制竞争行为。对竞争协议又称为“卡特尔”,是指企业联合起来影响市场竞争的行为,这是德国的做法。美国谢尔曼法使用了“合同”、“联合”和“共谋”三个术语表述限制竞争行为。关于禁止私人垄断及确保公正交易的法律将限制竞争协议称为“不正当交易限制”。在我国,目前没有一部完整的反垄断法对限制竞争行为进行限制,只是在相关法律规范中有一些零星的规定。学术界比较统一的观点认为应采取“联合行为”的表述。这种限制竞争行为可以表述

为横向联合限制竞争和纵向联合限制竞争。把这一概念引用到专利实施行为中就会涉及到专利许可协议,该协议的当事人即许可人和被许可人,一般是处于纵向的关系。许可使用是专利权人行使其权利的最主要的方式之一,通过许可协议实现专利权人产权的使用,专利权人获得其投资和创新的报酬,也使得他人利用某种专利技术的愿望得以实现,因此对于专利权人和对于社会公众都具有重要的意义。1996年欧共体委员会通过的《技术转让协议集体适用欧共体条约》第85条第3款第240/96号条例,就《罗马条约》第85条第(3)项对若干技术转让协议的适用问题制定了第240号规章,该规章指出什么样的限制竞争条款是合法的,从而可以享受豁免的待遇。什么样的条款是不合法的,从而被予以制止。条约第3条提出了技术转让中不能得到集体豁免的限制竞争条款,即称为黑色条款,该条款类型总共分为:

(1) 价格约束。指固定价格、固定价格构成和固定价格折扣等任何形式的价格约束,但不包括价格推荐。围绕价格存在大量的垄断行为,固定价格即是最普遍的行为之一。固定价格,又称为“价格协议”或“价格卡特尔”,是指相互间具有直接或间接竞争关系的竞争主体为避免价格竞争,进而控制市场价格而实施的串通报价或强迫定价行为。

(2) 禁止竞争。在共同体市场的研究和开发、生产、使用以及销售中禁止竞争的协议。这个条款的目的是权利人不得通过技术转让将其垄断权不合理地扩大到其他领域,从而不合理地限制竞争。

(3) 禁止出口。在没有任何正当理由情况下,要求交易对手:拒绝向共同体其他成员国国内购买该产品的用户和批发商提供产品;阻止用户或批发商从共同体市场其他批发商手中购买这种通过专利权生产的产品或采取措施妨碍用户或批发商从专利保护地域之外获得产品或向专利保护地域销售产品,而该产品事实上已经许可人本人同意被合法投入共同体市场上。

(4) 限制用户。即在协议当事人与其他被许可人处于竞争性生产的情况下,限制某个被许可人在与他人共同活动的技术领域或产品市场上的销售对象,特别是以分割用户为目的,禁止向某些类型用户供货,或者禁止使用某些销售方式,或者禁止使用某种包装。这个禁止性规定的目的是制止权利人在技术转让中滥用优势地位,限制该协议产品的生产竞争。

(5) 数量限制。限制被许可人的生产数量、销售数量或者被转让技术的使用次数。

(6) 被许可人有义务将其改进或应用被转让技术而取得的权利全部或者部



分转让给许可人。这个禁止性条款的目的是制止许可人在技术转让中滥用其优势地位,不公平地将被许可人取得的权利攫为己有,有利于平衡许可当事人的利益。此外,也可以制止许可人扩大其在专利权方面的垄断,维护特许产品方面的竞争条件。

(7) 过度的地域限制,要求许可人在技术转让协议的豁免期限之后,仍不得向其他企业授予许可,以阻止该合同地域内使用该技术;或者要求一方当事人在技术转让协议的豁免期限后,仍不得在另一方当事人或者其他被许可人的地域使用该技术。

专利许可协议的当事人一般是处于纵向关系,就是以上所述的专利滥用行为。但是专利许可协议有时也会直接或间接地涉及到横向关系。这种横向限制大致上可分为两类:一是许可协议本身包括了明显超出专利权范围的限制条款,涉及固定价格、限制产量、划分市场等典型的横向联合限制竞争行为,构成共谋垄断。适用“本身违法原则”。二是专利权许可协议中涉及一些限制条款,如交叉许可和专利联营,可能被滥用来不正当地限制竞争,这一般适用合理原则予以认定和处理。

## 二、控制专利权滥用的法理意义、原则及特点

专利权本来的目的是使产品供应者之间的竞争更有秩序,但如强调过分则会剥夺消费者选择商品的自由。生产者、消费者的体系构筑不起来,则产业无从发展。专利权滥用是技术进步和市场竞争的一大障碍,该行为不仅侵犯了国家和公众的利益,而且不可避免地给竞争者的正常生产经营和交易活动造成损害,无论发达国家还是发展中国家都对其所产生的恶果予以高度警惕,并通过严格的立法予以抵制。我国一贯要求加强专利权的保护,而忽视了专利权滥用的控制,或者说重视不够。在专利权的保护达到一定程度时,必须对其权利的行使加以控制,为市场经济的发展提供一个良好的环境。

### (一) 控制专利权滥用的法理意义

#### 1. 专利权滥用的控制是知识产权权益分配公平正义观的体现

法律确认权利存在的两种基本形式,即对权利进行保护性规定和限制性规定。专利权滥用的控制被认为是公平主义哲学观的体现。如果从公平、正义的角度看待专利权的限制确实也可以从公平主义哲学的角度认识专利制度的正当性。例如,根据罗尔斯的观点,“正义的主要问题是社会的基本结构,或者更准确地说,是社会主要制度分配权利和义务,决定由社会合作产生的利益之划分的方