

知识产权

中国知识产权研究会

国际保护工业产权协会中国分会

主办

中国许可证贸易工作者协会

2002 / 增刊

(2002)京新出报刊增准字第311号

知识产权法律

- 7 论专利权滥用的反垄断法律控制 刘 建
- 11 论“先申请制”的知识传播作用 张 烨
- 16 论专利权的限制 王晓浒
- 20 浅析行政诉讼与依法行政的关系 耿 博
- 25 专利行政诉讼中鉴定问题的探讨 迟 姗
- 29 浅谈 PCT 对中国企业的实用性 韦 纬
- 33 从初文书案看如何判断抵触申请的存在及其立法价值 钟 华
- 38 试论专利侵权与无效案件应合并审理 程 强
- 43 “疾病的诊断和治疗方法”不应当从专利保护的
主题中排除 赵喜元
- 46 中药名称亟待规范 章洪流
- 48 试论知识产权保护和侵权行为中涉及的
道德问题 周胡斌
- 51 专利审查程序的合法化和法制化
——评宋宪斌诉国家知识产权局专利复审委员会案
..... 池 冰
- 55 有关知识产权权利之间的冲突及其解决方式
..... 那 英
- 58 关于发明专利实用性审查的思考 杜江峰
- 61 重复授权之探讨 金泽俭
- 65 谈专利法第 26 条第 3 款与权利要求书的
关系 胡文辉
- 68 我国中药专利保护的现状与思考.....沈丽鸽

编辑者:《知识产权》编辑部

主 编:马连元

副主编:张锦锐 李 勇

责任编辑:孙 璐

特邀美编:段维东

出版发行者:《知识产权》杂志社

地址:北京海淀区蓟门桥西土城

路6号

邮政编码:100088

订购处:全国各地邮局

邮发代号:82—570

电 话:(010)64882152 64853635

电子信箱:cipsip@sohu.com

广告证:京海工商广字第0119号

印刷者:北京市商标印刷厂

71	拓宽专利客体以不断地推动专利事业的发展 ——兼析独立发明人和非职务发明人的作用	马秀山
74	从外观设计专利无效看外观设计专利的 色彩保护	钱亦骏
79	产品分类对确定外观设计专利权的保护 作用	王 华
82	ZL99236946.0 号专利无效案的案例分析	朱文广
88	谈与计算机软件相关的知识产权保护问题 ...	蒋 彤
93	试论专利行政执法中的行政程序制度化	寿 宏
100	中药专利保护初探	张伟波
106	从《指令的建议》看软件专利保护	李永红
113	通过案例对我国外观设计侵权与保护现状的 分析评论	王宝武
116	加强后续程序 完善实用新型专利审查 制度	刘 杉
专利审查		
120	纳米材料发明专利申请的撰定及审查应 注意的问题	苗 强
124	从物权法原理看方法定义产品权利要求的 保护范围	郑永锋
128	浅谈电子证据及其在专利无效宣告请求审查 程序中的认定	柴爱军
132	关于联合用药权利要求的审查	吴顺华
135	专利审查与专利权保护中的侵权判定	曾武宗
139	创造性判断基准的新变化 ——浅谈学习新《审查指南》的一点体会	白光清
143	关于药物发明专利的“积极效果”	杨 兴

146	药品专利保护与新药开发	冯 钰 战
150	中药组合物权利要求的撰写方式及其保护范围	岳雪莲
153	来自叠层产品的实用新型创造性判断的思考	杜 军
157	等同原则的适用	耿文军
160	加快审查的有力措施 ——再论通知书表格化	王海才
163	PREPARATION 在课题研究中的应用	余仲儒
183	有机纳米材料发明专利申请的现状及其审查和撰写	朱宝华
187	申请中国中药专利应注意的问题 杨晓春 章洪流 邹树文 张银宇	
191	专利审查中的必须清楚与难得糊涂 ——浅议权利要求书清楚问题	徐晓明
194	审查工作中的几点体会	齐 霁
196	“新颖性”问题的探讨	张荣彦
200	涉及电子商务和计算机可读存储介质的专利保护现状的几点看法	陈 炜
203	专利申请文件修改的限制	金泽俭
206	浅谈如何正确运用外观设计要部判断方式 许静华	
215	浅谈专利申请文件的背景技术与已有技术 白剑锋	
218	生物方面专利主题限制及存在问题探讨 李金光	
221	对“现有技术”概念的探讨	冯小兵

225	实质性审查判定主体及基准浅探	唐铁军
228	专利中新产品用途权利要求的权利	赵 洪
知识产权管理		
231	开辟“消除发明专利申请实质审查量积压” 的新途径	汤才祥
236	目前我国以及我局电子政务的实施与 发展	池 冰
239	提高认识 加强专利保护意识 ——浅论我国加入 WTO 后面临的知识产权问题 ...	边 昕
242	从纳米技术专利的世界分布看欧日美国家的 纳米技术发展战略	苗 强
246	纳米、生物、信息技术的融合将孕育出又 一次重大的科技文明	苗 强
250	从纳米技术专利看纳米技术的发展趋势和 我国的专利战略	苗 强
258	论国有无形资产的流失问题及对策	苗 强
263	提高专利申请的数量和质量 建设有中国 特色的专利事业	朱文广
267	浅谈哲学理论对现实的指导作用 ——信访实践中的辩证法与逻辑思维	高晓红
271	利用专利情报研究电动汽车技术的发展 动态	陈 燕
277	强化企业专利管理 沉着应对入世挑战	闫 娜
281	关于我国专利事业发展的思考	周 滨
289	专利漫谈	经德伍
292	关于我国专利保护技术领域范围的战略 思考	曹宪鹏

-
- 296 企业技术创新机制研究 张 微
- 299 怎样应对世界专利一体化的挑战 张轶东
- 302 关于中国高校技术转让工作的几点思考 谢雪闽
- 305 食品业应当加强知识产权保护制度 杨 帆
- 308 论“以人为本”在管理工作中的作用 高晓红
- 312 形成我国工业设计的知识产权优势
提升产业竞争力 李敬东
- 317 对推动专利代理队伍健康快速发展的思考
..... 王 芸
- 320 从专利申请看加强我国企业专利战略的
紧迫性 何冬云
- 325 专利许可贸易的宏观管理 王俊岗

专利文献与自动化

-
- 330 浅析中国外观设计专利文献的利用 李 杰
- 334 STN 系统 CAS 主要化学结构检索数据库
初探 刘秋宏
- 349 JOPAL 专利审查最低文献量科技期刊
数据库及其检索方法 李淑芝
- 360 浅谈文献内容的整理和利用 姚 文 梁金奎
- 367 专利文献与制药 李虹奇
- 371 中国传统药物专利数据库的设计与实现
..... 张红军 孙艳玲 刘可迅 王嘉杰
- 377 全利信息网及其检索方法 柳彦淑
- 382 网上定题服务系统需求分析与设计 刘可迅

408	网上专利检索用户的心理分析与研究	刘可迅
411	深度加工的中国中药专利数据库 杨晓春 刘 锐 刘化冰 李 虹 曹 景等	
414	关于建立知识产权文库的可行性研究	王 强
418	浅谈专利文献的分类与细分	田 燕
423	《中外专利检索数据库》简介	王燕玲
429	德温特分类介绍	陈卫明
433	中国专利引文数据库的开发设想	黄迎燕
437	非洲知识产权组织及其专利文献	郝显义
440	IPC 分类表在专利信息检索中的应用	曹玲玲
443	知识产权图书馆自动化集成管理系统	王 玲
445	专利文献信息传播在专利制度中的 作用	曹玲玲 王 强
448	独联体各国专利制度概览	严笑卫
454	培训——中国专利事业持续发展的动力	陈玉娥
457	文献信息化工作面临的挑战、机遇、责任	李建蓉
460	按照新专利法精神做好专利文献工作	赵慧芳
466	利用专利文献信息 促进西部经济发展	赵慧芳
478	利用专利制度促进我国信息光电子技术的 进步和创新	赵 静

论专利权滥用的反垄断法律控制

● 刘 建

摘要：专利权是一种合法的垄断，但本身合法的权利也存在被滥用的可能，许多国外企业在我国市场上的垄断行为经常是与专利权的不正当行使分不开，随着我国加入 WTO，建立与专利权有关的反垄断法律具有重要意义。本文就此通过对专利权滥用的概念及其法律控制体系，反垄断法对专利权滥用的行为规制的阐述，提出笔者对我国在专利权滥用问题的立法建议。

专利权是一种合法的垄断，但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。专利权滥用作为专利领域中最为典型的违法垄断形式，世界各国都通过严格的立法予以抵制。我国正处于建立专利权的初创时期，主要强调对专利权的保护是必要的，但只强调权利的行使而没有确立相应的约束机制，就会导致滥用权利。而且我国已加入 WTO，许多国外企业在我国市场上的垄断行为都与专利权的不正当行使分不开，建立与专利权有关的反垄断法律具有重要意义。

一、专利权滥用的概念及其法律控制体系

(一) 专利权滥用的概念

专利权滥用，即专利权的垄断行为，是指专利权的权利人在行使其权利时超越了法律所允许的范围或正当的界限，导致对该权利的不正当利用，损害他人利益和社会公共利益的行为。这一概念在我国现行的相关法律中还没有作出明确规定。

专利权滥用的实质是权利人不适当地扩张了其所享有的权利。一般认为构成专利权滥用要具备四个要素：(1) 其行为主体是正在行使权利的

权利人；(2) 行为人主观上有故意，过失不构成滥用专利权，主观上行为人必须有实施滥用专利的故意；(3) 客体是社会的、国家的、集体或其它公民的合法的自由和权利；(4) 客观方面有危害他人权利和利益后果的行为。

随着经济全球化和信息时代的加速到来，专利权在我们经济生活中发挥着越来越重要的作用，因而容易被权利人不正当的加以利用，破坏正常的市场竞争，造成极大的危害，专利权滥用日益成为一个重要而备受关注的问题。

(二) 专利权滥用的法律控制体系

“没有合法的垄断，就不会有足够的信息产生；有了合法的垄断，又不会有太多的信息被使用。”^①个体专利权的行使，不仅与有效竞争的理念存在冲突，而且也极易与民法上的公平、诚信和公序良俗等基本原则，与专利权自身维护社会整体效益的目标之间也有抵触。“在知识产权被无限制强调的世界上，的确必须将与之对抗的手段加以强化。”^②因此，专利权的滥用除了要受到反垄断法的控制之外，还要受到民法基本原则和专利法的自身规范与制约。它们从各自特有的角度出发，确保专利权这一合法垄断权的行使不背离法律设定的初衷。

专利法自身规范的控制从信息资源的最大社

会效益着眼,在赋权的同时,直接对权利人施以限制,要求权利人于一定范围内利用或由他人利用智力成果。这不仅包括时间、地域上的固有限制,而且包括多种形式的权能限制,如合理情况的强制许可、公共利益的强制许可、交叉强制许可、在先使用权、权利穷尽原则等等。为防止专利权的滥用,世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》(Trips 协议)第一部分第八条第二款规定了如下原则:“为了防止权利所有人滥用知识产权,或者采用不合理的限制贸易或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定的规定为限。”

“民法上的限制是由一般法律行为及权利行使的观点所为的限制。”^③专利权滥用的民法上的控制主要指民法基本原则的控制,即诚实信用原则、权利滥用禁止原则、公序良俗原则等。实际上,最根本的是受权利滥用禁止原则的控制。专利法是民法的特别法,在其对有关权利行使的界定没有规定或规定不明确时,运用权利不得滥用等民法基本原则可以对一些专利权滥用行为加以一定程度的控制。不过,这只能是在特定情况下起漏洞补充的作用,而不能成为主要的适用依据。

无论是专利法自身规范还是民法基本原则,都是从民商法内部解决专利权滥用问题。在此基础上由属于经济法的反垄断法对专利权滥用问题进行另一层次的调节很有必要。

(三) 反垄断法在控制专利权滥用的意义

专利权滥用受到反垄断法的控制,主要表现为“权利人在行使权利过程中不适当的扩张了垄断权的范围,或凭借合法垄断进一步谋求非法垄断或优势竞争地位的目的,从而直接触犯了反垄断法。”^④拥有专利权这种独占权,往往会使企业在某一特定市场上形成垄断地位或支配地位,这种地位本身并不违法,但如果企业的这种垄断地位或者支配地位被用来实施非法限制竞争的行为(例如不正当的许可他人利用其专利权以消除或减少自己在特定市场上的竞争压力、在许可时附加某种明显限制正常竞争条件以获取垄断利益等),那么这种对合法垄断权的不正当行使行为就违背了自由公平竞争的原则,构成对反垄断法

的违反。

反垄断法通过维护有效竞争来使得社会个体的专利权行使行为不致破坏了社会整体利益,求得个体与社会整体的利益平衡。美国著名法学家指出:“在个体权利与社会福利之间创设一种适当的平衡,乃是有关正义的主要考虑之一。”^⑤“今天大多数法律制度都在试图对不受约束的个人主义表现加以控制,控制的方式是通过法院判决或者立法发展出一种广泛而略失雅致的称作‘滥用权利’的概念。这种概念认为一项权利,即使是被合法的取得,也不能够用来满足与其原始目的相悖的目的。”^⑥实践中,加强对专利权滥用的控制是许多国家和地区反垄断法律制度和反垄断法理论的一个重要问题,并形成了操作性较强的专门性规范,如1995年4月美国的《知识产权许可的反托拉斯指南》;1996年1月欧共体的《技术转让规章》;1999年7月日本的《专利和技术秘密许可协议中的反垄断法指导方针》等。

二、反垄断法对专利权滥用的行为规制

反垄断法作为“经济宪法”,是市场经济的基本行为规范,是针对所有市场行为的一般性规则。当然反垄断法也有自己的例外或豁免问题。专利权作为法定垄断权,行使专利权的行为一般被视为反垄断法的豁免范围。如果行为超出了正当行使权利的界限,构成专利权滥用,并且对市场竞争构成实质性限制时,就应适用反垄断法。

(一) 拒绝许可

按照传统的专利法理论,一个人或企业在发明了一项技术并取得专利权后,为了利用垄断利润或增加利润,可以决定不再进一步发展这一技术或者不使之进入市场。正如50年前美国联邦最高法院指出:专利权所有人并不是站在公众利益的委托人的地位上,也不承担检查公众是否有权利获得使用发明的义务。也就是说,专利权人没有义务使用发明也没有义务保证发明被其它人使用。美国的《知识产权许可的反托拉斯指南》中指出,知识产权的确使其主体享有市场支配力的这一事实本身,并不要求权利人必须许可他人使用其知识产权的义务。

许可或不许可他人使用其权利客体,是专利权人的一项专有权。因此,通常情况下,拒绝许可他人使用其权利客体,并不与社会公共利益发生冲突,因此,应当受到法律的尊重和保护。然而,在某些特定情况下,权利人拒绝许可其专利技术,可能会妨碍、限制甚至消除竞争,从而损害社会公共利益。主要有以下两种类型:第一种类型是,权利人拒绝许可他人使用,其目的或效力是阻碍其他经营者进入其所在的产品或服务市场与其竞争。这种拒绝许可阻碍了他人与权利人自己进行正常竞争极可能导致与垄断共生的资源配置不经济、损害消费者利益,严重妨碍科学技术的推广和传播。第二种类型是,权利人的目的或其行为的效果,是阻碍相邻市场上的竞争,保护与其相关者的利益。这是以行使专利权获取派生市场的行为。专利权的行为通常只应用来保护或增进权利人本身的利益;超过这一范围,用于其他目的,一般也就违背了法律设立和保护专利权的目的和初衷。

对于专利权人拒绝许可,滥用市场支配地位,损害有效竞争的行为,修订后的《专利法》第六章对强制许可予以较详尽的规定。制订反垄断立法时,应与《专利法》相衔接。同时,可借鉴欧盟 1995 迈克尔案(Magill)的两个规则:

第一、新产品规则。如果一项专利权的所有人拥有一个有着多数消费者需求的新产品所必不可少的原材料,并且(1)该原材料是一种事实上的垄断,即它没有任何现有的或潜在的替代品;(2)该知识产权人没有客观的正当利用该原材料阻止新产品的出现;(3)新产品是该知识产权人本身所不提供的,那么拒绝供应或许可该原材料构成市场支配地位的滥用。

第二、关键设施规则,这一规则要成为滥用的单独衡量标准,则必须:(1)拥有附属市场上不可缺少的原材料的企业;(2)存在事实上的垄断;(3)拒绝许可的后果是使知识产权人通过排除附属市场的所有竞争来为自己保留该市场。

(二) 不当许可行为

根据美国《知识产权许可的反托拉斯指南》,许可合同中常见的限制性条款如下:

1. 维持转售价格。维持转售价格是指产品的

制造者或供应商要求购买方必须按照一定的价格水平转售其产品。虽然专利权对于作为竞争对象的被许可人的销售价格,在某种条件下可以允许限制,但是限制不能及于从被许可人那里购买产品的买方(即二手购买者)的再销售价格。根据“权利穷竭”理论,专利产品一旦卖出,专利权人的独占权随即消失。因此,在许可合同中,许可人限定被许可人的再销售价格,尤其是在被许可人自己并不制造所销售产品的情况下,将被视为本身违法行为,适用反托拉斯法予以严格控制。

2. 搭售协议。搭售协议是指在许可合同中规定,被许可方获得一项知识产权的条件是接受他所不需要的其它知识产权、货物或者服务项目。一揽子许可也包括在这一类限制条件之中。一揽子许可是指一方在一项或一组相关的许可合同中,许可他方同时使用其多项知识产权标的,如果一揽子许可是强制性的,即接受其盘一项标的的许可须以同时接受其它标的许可为条件,则视为搭售,适用与其它搭售行为同样的处理规则。作为反垄断法上的当然违法行为,搭售需具备三个构成要件:第一、搭售行为作为违法行为必须是强制的,违反平等自愿原则的,如果购买者自愿,则不构成搭售;第二、实施许可或搭售商品是现实地以被搭售商品作为购买条件;第三、搭售商品与被搭售商品必须是可以分别使用的商品。

3. 排他性交易。排他性交易是指在许可合同中限制被许可人不得许可、出售、扩散或者使用对被许可技术构成竞争的其它技术。排他性交易条款在许可协议中并不一律受到反垄断法的禁止。但是,在专利许可合同中,排他性交易通过限制被许可人选择生产何种产品或利用何种技术的自由等手段,对市场竞争带来不利影响,阻碍了专利产品的竞争,甚至使许可人的竞争者不能得到被许可人的技术或者与之进行交易,这种限制将受到反垄断法的规制。

4. 交叉许可与联营协议。交叉许可和联营协议是指两个或多个不同知识产权所有者之间的一种协议,这种协议规定合同各方可以使用其他方所拥有的知识产权。当交叉许可和联营协议被用

作为一种实现限定价格、分配市场和顾客的机制时,就会对竞争产生严重的妨碍作用。如果通过交叉许可与联营协议限制双方的专利产品的价格、生产量、销售量、销售渠道、销售地域,并且实质性地限制特定产品市场上的竞争等,这会构成反垄断法的不合理贸易限制。

5. 回授。回授是指要求被许可人将其通过使用标的技术而获得的后续改进技术反馈给许可人,并许可其使用。回授并不一律构成对反垄断法的违反,分非独占性回授与独占性回授两种情况。非独占性回授使被许可人有向其他人许可改进技术的自由,很少具有反竞争的效果。独占性回授可能对市场竞争有不利影响,因为这会加强许可人在相关产品和技术领域的优势地位,并进而阻碍了对被许可人从事研究开发的刺激,减少了新技术的开发。对于专利权许可协议中的回授条款要区分不同情况给予不同对待,主要标准是考虑其对市场竞争和技术创新的影响程度。

6. 知识产权的取得。在知识产权人完全出售其权利或者被许可人获得知识产权的独占性许可的情况下,运用企业合并的分析方法。知识产权的取得可能导致市场生产结构的变化和企业市场支配力的形成,如拥有关键知识产权的企业之间合并可能提高其他企业进入市场的障碍,从而限制相关市场的竞争。因此反托拉斯机构将合并的分析方法运用到知识产权人对其所有的知识产权的完全销售中,也将其运用到一个人通过让与、出售或其他形式的转让而获得知识产权的独占性许可交易中。

7. 强制执行无效知识产权。是指实施或企图实施以欺诈方法获得的专利权等知识产权,可能构成反托拉斯法的违反。

三、对专利权滥用的立法建议

由于“世界各国的反垄断法不仅在原则上基本相同,而且细节也有趋同的倾向”^⑦,因此美、欧、日及国际上的反垄断立法对于我国确定反垄断法的基本内容有着直接的借鉴意义。各国反垄断法的共同目的在于确保本身合法的知识产权不致于被滥用,确保知识产权领域的正常竞争不被

非法限制,从而从反垄断法的角度保证有关主体的权利义务的平衡,兼顾对创新的激励和对竞争的维护,并最终统一于对消费者利益的保护和对经济发展的促进上。

具体考虑反垄断法的制订时,应当把专利权的行使列入其“除外规定”。专利权有其合理性,一定程度的垄断比自由竞争对公共利益更为有利。反垄断法中不仅有禁止或限制的非法垄断,还有得到允许的合法垄断。与此同时,对专利权滥用情况作出原则性规定,因为与专利权有关的反垄断行为纷繁复杂,其法律控制具有相当的难度和复杂性。可等条件成熟时,再通过单行法规作出详细具体的规定。

在人类社会的进步越来越依赖于科学技术发展的今天,我们应不断完善专利权制度,同时对阻碍技术发展、削弱竞争力量、形成垄断势力的专利权滥用行为进行系统规制。既不能因为专利权本身的专有性质而使得在行使专利权过程中的那些超越权利的合法界限、破坏公平竞争的行为受到放纵,也不能因为行使专利权容易导致限制竞争的特点而对其加以更严格的限制。这实际上是在保护有效竞争与鼓励创新之间进行适当的平衡与协调。

注释:

① [美] 罗伯特·考斯、托马斯·尤伦:《法和经济学》,张军等译,上海三联书店,上海人民出版社,1994,第185页

② [日] 富田彻男:《市场竞争中的知识产权》,廖正衡等译,商务印书馆,2000.12,第140页

③ 谢铭洋:《契约自由原则在智慧财产权授权契约中的适用及其限制》,载于台湾大学《法学论丛》第3卷第1期

④ 缪剑文等:《知识产权与竞争法》,载于《法学》,1999,第6期

⑤ [美] 博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社,1999,第298页

⑥ [美] 埃尔曼:《比较法律文化》,贺卫方,高鸿钧译,三联书店,1999,第76页

⑦ 王晓晔:《竞争法研究》,中国法制出版社,1999,第485页

论“先申请制”的知识传播作用

● 张 烨

专利权是一种独占权,一项发明创造只能被授予一项专利权,这是为各国所认同的“一发明一专利”的原则。为了解决实践当中可能出现的两个或者两个以上不同的人分别完成相同的发明创造的情况,目前世界各国的立法除了美国之外,都采取先申请制,西方发达资本主义国家中加拿大曾经采取“先发明制”,但已经于近年改为了“先申请制”,顺应世界发展潮流。美国专利法中最具特色,同时也是经常为人针砭的就是其“先发明制”。这是一个看似合理实则悖谬的规则。我们不妨作一个回顾:

威廉·T·G·莫顿的名字虽然不那么响亮,然而他比许多名人对历史的影响要大的多,因为他是在外科手术中使用麻醉法的主要人物。在整个历史上很少有什么个人的发明能象麻醉法那样具有极高的实用价值,也很少有什么发明能使人的状况产生如此巨大的影响。从前外科医生锯开病人骨头时,病人不得不眼睁睁地忍受剧痛的可怕情景,今天想起来还令人不寒而栗。谁能解除这种痛苦谁就会给人类带来莫大的恩惠。莫顿是美国的一名牙科医生,经常需要为病人拔牙。在发明麻醉剂之前,拔牙是极为痛苦的,人们迫切地需要找到某种麻醉的方法。1846年9月莫顿给一位病人施用了乙醚,然后拔除了病齿,病人没有感觉到痛苦。但这次手术并没有象莫顿期望的那样引起广泛的注意。于是1846年10月,莫顿在波士顿的一家医院,在众多的医生和医学院的学生的面前,用乙醚为一位病人进行了麻醉,然后由另一位医生为病人摘除了肿瘤。这种麻醉法被证明完全有效,现场展示获得了巨大成功,多家报纸随即进行了报道。从此,乙醚作为外科手术的麻醉法在随后的几年里得以迅速推广。手术的几天之后,莫顿就提出了专利申请,仅过了一个月,申请就被授权,然而一系列复杂的争夺专利权的斗争也随即

揭开了序幕。莫顿并未因这项发明而得到什么实惠,大多数使用乙醚的医生和医院都不付任何专利税,一系列的诉讼花费使莫顿穷困潦倒。其中的一起涉及一位佐治亚州医生克罗福德·W·朗,朗早在1842年就将乙醚用于外科手术,比莫顿早4年。但他直到1849年方才公布他的结果,比莫顿使用乙醚并同时使得乙醚在医学界和新闻界广为人知晚了3年。^①美国专利法102条(a)规定:(发明人应当被授予专利权,除非)“在本发明申请专利之前,该发明已经在本国为他人所知晓或为他人所使用,或者在本国或外国拥有专利或在出版物上公开。”依据这一条款,显然朗已经在其医疗工作中使用了乙醚,而且远在莫顿之先,莫顿是不应该获得专利权的。其实,早在十六世纪,瑞士医生和炼丹术士帕拉切尔苏斯就发现乙醚具有麻醉功能,但无人将乙醚用于外科手术。其结果是朗的工作只造福于少数的病人,而莫顿的工作却造福于广大的世界。他申请专利的行动更是把他的成果带给了那个时代的传播手段能够达到的病人和医生。在莫顿的墓志铭上有对莫顿公允的评价:“麻醉剂的发明者和展示者,……,在他之前手术永远是痛苦,在他之后痛苦被科学制服。”不管诉讼的结果是什么,莫顿的专利权是否有效,人们所牢记的仍然是1846年10月莫顿公开展示乙醚麻醉法的那个日子。在乙醚麻醉法的发明历程中,是谁对历史作出的贡献大呢?专利法应该给谁以利益的报偿呢?

“科学技术是第一生产力”。在人类历史发展的长河中,科学技术的发展推动人类社会不断地向前进步。科学技术的进步需要知识的总结和积累。没有对前人智慧的学习,对他人经验的借鉴,不可能凭空完成有益于社会的发明创造。在这个过程中,不但科学技术本身的发展,而且包括科学技术知识在内的各种知识、信息的传播对社会发

展进步的贡献也是必不可少。海纳百川,有容乃大。没有知识的传播,就没有对他人知识的学习和继承,再聪明的个人的大脑也只能是无源之水,无本之木。社会的发展就会因不断的重复劳动而原地踏步,无法摆脱落后与蒙昧,走上文明与理性、科学与进步的阳光大道。

思想的禁锢,交流的闭塞毫无疑问是窒息发明创造的枷锁,幽禁文明与活力的囹圄。还以麻醉方法为例,从历史记载中可知道,中国西汉时期的神医华佗就曾在外科手术中使用“麻沸散”为病人麻醉,比之莫顿早了将近 1600 年。可惜华佗却没有把“麻沸散”的制备方法或者配方诉诸文字,“麻沸散”未能流传后世,为华佗之后的病人和医生带来福音。中国古代社会的科技知识往往或者被极少数贵族所把持,或者为少数天才的工匠用作安身立命的技能,而且为了技术内容和技术诀窍的保密,相互之间划地为牢,虽鸡犬相闻却老死不相往来,甚至是“传子不传女”,没有互相的学习,没有知识的继承和扬弃。指南车、地动仪、……,有多少杰出的发明昙花一现,成为了绝唱!它们没有更广的范围,更深的层次上启迪人类智慧的灵光,给文明的进步搭起登高的云梯,或被统治者视作奇技淫巧而束之高阁,或蜕变为文人雅士修身养性、格物致知的寄托。如今只能成为考古学者凋朽的梓宫中的明珠,历史学者蒙尘的故纸堆中的感慨。虽然中华民族被誉为勤劳而富于智慧的民族,人类最宝贵的创造性智力活动的成果却仅仅成为中国古代文明聊以炫耀的点缀,没有转化为促进社会文明进步的基石。

专利制度的建立是人类文明的一大成果,专利制度不但“为人类的创造之火添加了利益的薪柴”,激发出人们发明创造的欲望,而且对社会文明的重大贡献就在于,专利制度为科技信息和知识的传播铺设了一条精准的轨道,推动文明列车的飞速前行。专利一词的英文 patent 来源于拉丁文 patens,意思是“打开”,可以认为是一项公开的文件,盖有专利局的印章,任何人都可以来看。^②这体现了专利制度的基本特点。而我国汉语中的“专利”,原本指利益的独占。正是由于这些原因,世界知识产权组织总干事鲍格胥(D. A. Bogsch)曾建议在汉语中也找一个与 patent 相当的、既有“独占”又有“公开”含义的词来代替“专利”,以免引起人们对专利制度的误解。^③虽然专利法已经颁

布实施多年了,在实际生活当中仍然有相当多的人误解了“专利”一词在专利法当中的含义,只片面地理解了“独专其利”的意思,而没有明了相应的“公开”的义务,在提出专利申请的时候只要求国家保护其发明创造,但是却不知道应该公开其发明创造的具体内容,造成其申请文件的撰写不符和我国专利法第 26 条第 3 款的规定:“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚完整的说明,以所属领域的技术人员能够实现为准。”

专利制度的两大功能是法律保护功能和公开功能,这两者是不可偏废的。专利制度的根本目的是促进科学技术的进步和社会的发展,而这一根本目的是通过公开最新的发明创造成果而体现出来的。一本美国专利法教科书的序言中写到:“简而言之,专利系统为发明人提供了一个相对简单的契约:公开技术的进步换取其实施的排他特权。”^④因此,对于某个期望“独专其利”的发明人来说,向全社会公开其发明内容是取得法律保护的特有权利的前提。专利制度可看作是一种发明人与社会间订立的契约。按照这种契约,发明人以公开其最新的发明创造为代价来换取社会对其专利权的承认。没有发明内容的充分公开,就不能得到专利法的保护。记载了发明创造具体内容的专利文献是传播新的发明创造的最丰富、最新颖、最权威的媒介。据世界知识产权组织统计,全世界一年的发明创造有 90% - 95% 左右可以在专利文献中找到,而在专利文献中公布的技术方案以后又在其他科技信息源中发表的只占 5.77%。^⑤现代专利制度当中,专利文献分类之详细、完备和深入程度是最高的,内容也最为新颖,为使用者提供了极大的方便。当然,专利法所要求的公开,“不仅表现在技术信息的公开,还有技术权利状态的公开。从社会的角度看,将有关技术细节公开是非常必要的。这可以在很大程度上避免社会财富的浪费。任何从事技术开发的人员在开发某个技术项目之前,可以通过专利文献了解到全世界范围在该领域的最新动向。从而使技术开发工作可以从一个较高的立足点审时度势,避免重复开发。”^⑥由此可见,全社会的任何人都可以通过利用公开的专利文献而知晓最新的科技成果,并在此基础上获得新的灵感和启发,有可能作出自己的新的改进和提高。专利制度对科技信息的传播,促进科学技术的进步起着无与伦比的作用。

“先申请制”促使发明人把自己的成果及时向全社会传播,为他人知晓、了解、研究、学习专利技术提供了有利的条件。即使这个“专利”还不是一项成熟的技术,也会给他人有益的借鉴或者启发,使得他人在此基础上有可能作出更好的改进和提高,这就相当于用一个人的智慧的火花点亮他人的创造之火。即使是失败的或者不成功的经验教训对于其他的发明人来说也是有益的借鉴。这无疑是与专利法“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”的根本目的相吻合。爱迪生发明灯泡的过程中,曾经历了无数次的失败,当有人问他是否为失败而沮丧时,爱迪生却说,“为什么要沮丧呢?我至少已经知道有几十种材料不适合作灯丝了。”

专利制度并不等于是垄断,并不绝对禁止他人实施专利技术,只是禁止他人以营利为目的而实施专利技术。各国专利法普遍都有对专利权的限制性条款,主要有“先用权”和“合理使用”等条款,对专利权人的权利进行一定的限制,以平衡专利权人和社会公众以及可能使用专利技术的科技人员之间的利益。我国专利法第六十三条之(四)“专为科学研究和实验而使用有关专利的,不视为侵犯专利权”就是关于“合理使用”的规定,这就为有关的科技人员学习研究新的科技知识,了解前沿科技的发展提供了有力的法律保障。分类极其详尽且内容紧跟时代需求的专利文献是启发创造力的好营养,也是学习思维的好教材。

关于先用权,中国专利法第六十三条之(二)规定:“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的”,不视为侵犯专利权。“先用权是对先申请制的一种必要的补救性措施。所谓先申请制是指对同样的发明创造来说,专利权将授予第一个向专利局提出专利申请的人。然而,正如世界上任何事物都有利有弊一样,先申请制与先发明制相比也存在着它的不足之处,即针对某一项发明创造首先提出专利申请的人不一定是首先作出该发明创造的人,也不一定是首先开始实施该发明创造的人。在某人提出专利申请时,有可能已经有他人研究开发出同样的发明创造,并且已经实施或者准备实施,这样的人被称为先用者。在这种情况下,如果在授予专利权后禁止先用者继续实施其发明创造,则

显然有失公平。”^⑦因此为了兼顾专利权人的利益和社会公众的利益,使二者达到合理的平衡,对专利权人的权利进行合理的限制也是必要的。

如果当年美国实行的是先申请制,结合先用权理论,考虑下列的条件:1.莫顿和朗医生是分别独立地发明出乙醚麻醉法;2.莫顿于1846年对乙醚的外科手术麻醉法提出了专利申请并且获得了专利权;3.朗医生在莫顿提出专利申请之前的1842年已经在他的医疗工作中使用乙醚作为麻醉剂;4.朗医生的乙醚麻醉术未被他人及公众所了解,直到1849年朗医生方才将其公布;5.朗医生在莫顿的专利授权之后仍然继续在他的工作中使用乙醚麻醉法为病人治疗。这样,如果在先申请制的情况下,我们是否可以假设,由于莫顿独立地作出了发明且是第一个向专利局提出专利申请的人,他就成为了外科手术乙醚麻醉法的专利权人;而朗医生则依据先用权的原则,仍然可以在他的医疗工作中使用这种麻醉法,不视为侵犯莫顿的专利权。如此这般之后,是不是一个两全其美的解决之道?既鼓励了莫顿的发明创造和特别是率先向全社会公开其发明创造的行动,使他从中获利而不至在穷困潦倒中去世;同时也没有剥夺朗医生的合理利益和权利。朗医生或者因为对乙醚麻醉术的重大意义认识不够,或者是技术还不成熟,或者当时没有申请专利的愿望,总之他对乙醚的使用虽然为他的病人解除了痛苦,但没有在更广泛的空间范围里,更早的时间内给社会公众以福祉,这显然不应当被专利法所鼓励。

专利制度并不是为了单纯的保护目的而设立,而是为了使社会得到受保护的发明创造的完整信息,使公开的发明创造的构思作为一种新的知识融入社会的公共积累,促进创新和创造力的增长,给人类带来更美好的未来。专利法旨在为全社会带来利益,因此这种保护首先应导致发明创造在更广的范围传播。TRIPS协议第7条规定:“知识产权的保护和执法应当有助于技术创新以及技术转让和传播,有助于技术知识的创作者与使用者相互收益并且是以增进社会和经济福利的方式,以及有助于权利和义务的平衡。”先申请制鼓励了发明人尽早向全社会公开其智力成果,所包含的原则就是促进科技信息的传播。科技信息的传播是促进科学技术发展的必不可少的基础。因特网的出现已经和正在给世界带来革命性的影

响,并直接影响人们的日常生活,之所以如此就在于因特网是一种方便、快速而且廉价的信息传播媒介。随着知识经济的到来,人类所创造的知识的内容和涵盖的领域以前所未有的速度增长,这种增长被学者形容为“知识爆炸”。如此浩瀚的知识必须籍助于一定的转播方式方易于为人知晓或者感知。而专利制度则是到目前为止最科学的科技信息传播的组织形式。实现专利法的“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”的立法宗旨,专利法应当确立的一条基本原则是促进发明创造的传播,促进科学技术知识的传播。这一原则就是要顾及社会的整体利益,是对作出同样发明创造,但未首先申请专利的人的自然权利的限制。他的知识仅仅是其个人的财富,没有成为社会公共知识的一部分,社会公众就不能给他以权利和利益的报偿。

在美国对先申请制的主要反对理由有:1.小企业由于其有限的资源,在“向专利局赛跑”(race to the Patent Office)的专利的准备和申请方面(与大公司相比)处于不利地位;2.先申请制可能鼓励匆匆递交的专利申请中不成熟和粗略的公开;3.在先申请制中对真正发明人的发明的窃取可能会增多;4.由于早期公开的重要性而减少申请前的商业开发机会;5.可能大量增加的防御性专利申请会给美国专利局造成负担。^⑧排除掉其中带有美国人惯有的夸张的几条理由,首先来看第1条,根据美国专利法第102(g):(发明人应该被授予专利权,除非)“在申请人的发明之前,他人在国内完成了该发明,且没有放弃、压制、或者隐匿;决定发明的优先权时,不仅要考虑发明人各自完成发明的“构思”(conception)和“付诸实施”(reduce to practice)的日期,还要考虑在另一个发明人的构思之前,首先构思而最后付诸实施的发明人的“合理的勤勉”(reasonable diligence)。”美国大企业往往是规模庞大的跨国企业,资金雄厚,人才济济,新产品的研究开发进行得点多面广,也非常重视企业的专利工作,聘有专门的专利律师,通常保存有完备的研发记录。一旦发现其他企业提出专利申请,大企业就可以凭借自己的研发记录而主张“合理的勤勉”,从而争夺专利权。而中小企业或者个人的资源有限,对法律的相对生疏,在这样的专利权争夺战中

显然是处于弱势地位。先发明制对于保护中小企业或个人申请专利是不利的。

再看关于“商业开发”的第4条,一项发明创造完成之后,对其作出商业前景或者市场价值的评价是很困难的,于是一些大企业并不愿意将其发明创造马上申请专利,以防止给竞争对手以技术信息;也并不愿意在市场前景不明朗的情况下投入资金进行生产。当其他人申请了专利后,其申请专利的行为本身就从一方面证明了该发明创造的所蕴含的经济利益,于是大企业又可以如法炮制“合理的勤勉”,争夺专利权。

美国实行先申请制的真正目的并非如他们所说是为了保护中小企业,主要目的在于保护美国发明人的利益。为此还创造出了美国专利法当中独有的概念:“构思”(conception)、“付诸实施”(reduce to practice)和“合理的勤勉”(reasonable diligence)。”美国科技发达,经济实力雄厚,科研水平高,美国之于其它国家就相当于美国国内的大企业之于小企业。因此,虽遭到国际社会的批评,从本国利益出发,美国还不太可能在近期放弃其独一无二的先发明制。美国专利法的核心原则就是:将专利权授予第一个和真正的发明人。这个观念在他们的头脑中是如此根深蒂固,即使先发明制带来如此之冗余的概念、复杂的程序和高昂的诉讼成本。先发明制使专利制度下的知识传播作用发生了偏移,其最大弊端是给知识的尽快传播设置了屏障。

资本密集,精英荟萃的美国大企业理应是最具备科技创造力的发明个体,也应当在第一时间向社会传播人类文明的进步成果,给他人以借鉴学习的机会,减少中小企业和个人的重复劳动,避免社会财富的浪费。但先发明制的存在可能使得一些大企业的专利申请被延迟,不能及时向社会公开传达其最新的科技成果,这不利于科技的发展和社会的进步。虽然理应给予创造力以鼓励,但是专利制度的产生是由于社会进步和经济发展的要求,专利法所保护的并不第一个闪现出发明创造的思想火花所产生的的自然权利,而是鼓励发明人把新知识传达给社会公众的行为。号称美国专利法之父的托马斯·杰弗逊论到:“专利垄断不是用于保障发明人在其发现中的自然权利,相反,这是激励机制,以带来新的知识。授予发明人的独占权是社会的创制——与披露的观念内在自

由性质的交换——而不是自由地给予。只有那些增进人类知识,并且是新颖和实用的发明和发现,才可以证明有限的私有垄断的特别激励是合理的。”^⑨

来看关于“专利公开”的第2条,似乎很有道理。但是,且不论专利法对于发明创造公开的完整准确和详细程度的具体要求,仅从促进科技进步的角度来说,即使是不成熟的和粗略的公开未必不是好事,因为它也许会给他人以电光火石的启发,可能激发出意想不到的创造力。(当然,不是指泄密或者窃取他人的情报。)在埃格威姆毛纺公司诉乔丹(AGWAM WOOLEN CO. v. JORDAN)一案中有这样的情节:温斯罗为了发明一种纺织机械进行了长期的工作,作了大量的实验,但都没有成功。他的雇员约翰·D·库伯在实验当中灵机一动,向他建议说粗纱必须绕在线轴上才能纺出好的纱线,提出使用线轴和鼓轮。于是一种可以纺出均匀纱线的新型纺织机械问世了。^⑩

再以造纸术的发明为例,蔡伦作为一个“朝廷命官”,显然不可能是造纸术的直接发明人,只能是一个生产的组织者和领导者。在蔡伦之前,中国的“劳动人民”已经在生产实践当中使用一种主要成份也是植物纤维的“絮片”样的材料作为书写工具了,但并没有广为所知,仅仅局限于部分地区。据考古发现,1957年在西安东郊的灞桥古墓出土“灞桥纸”,1973年在甘肃居延汉代金关遗址发现的“居延纸”,1990年又在敦煌甜水井西汉邮驿遗址中发掘出了多张麻纸,其中3张纸上还书写了有文字。一些人认为,早在西汉初期,我国已经发明了造纸术,而且造出的纸已经可以用于书写文字和绘图,这比蔡伦发明纸早了两三百年,并由此推断:蔡伦是造纸术的改造者,而不是发明者。蔡伦只是在前人的基础之上,扩大了造纸原料的来源,降低了纸的成本。^⑪最为关键的是,蔡伦于公元105年左右向汉武帝呈献了纸的样品。史书中记载,汉武帝对蔡伦的发明非常高兴,给他升了官,还下令推广“他造的纸”,称为“蔡侯纸”,从此纸张在中国广为使用。造纸术是中国古代的四大发明之一,对人类文明进程的影响无须赘言。把经过改进的纸呈献给当时的统治者,并进而为社会所知晓,人们把造纸术的发明人这一无上光荣的头衔给予了蔡伦。其原因就在于是蔡伦首次把纸提供给了社会。把知识公开提供给社会,使之

为所有人知晓,为人所知所用是一种了不起的贡献,可以说是功德无量。(如果从公开造纸术的成果为所有的人知晓这一角度来说,汉武帝的功绩应当不低于蔡伦。)

专利制度的终极目的是鼓励创新,促进科学技术和社会的发展。“所谓创新就是指与现有技术相比发明必须是前所未有的,并且有一定的进步或难度。如果完完全全是重复前人的成果,那就不是发明。当然,这并非不能借鉴前人的成果。利用、借鉴前人的成果,在现有技术的基础上作出改进,也是一种创新。现实中,完全意义的自创、独立开拓出一个全新领域,而毫不利用现有技术的发明,在世纪之交的今天似乎已没有可能。当今世界的任何一项发明都在不同程度上利用了前人的成果。”^⑫知识存在于个人的头脑中时,只能是独善其身,以外在的形式传达给他人,被外界所感知,成为他人知识的基础时方才实现出知识的价值。聚沙成塔,集腋成裘,众人拾柴火焰高。把自己的所习所得的成果告知于众,可以集合全社会的才智,最终迸发出天才的创造之火。

专利制度当中的“先申请制”包含了促进科学技术知识传播的原则,在客观上促进了创造性智力活动成果的传播,是专利制度根本目的体现。

注释:

① 参见:[美国],迈克尔·H·哈特:《历史上最有影响的一百人》,P172-175,知识出版社,1991年。

② 汤宗舜:《专利法教程》,P1-3,法律出版社,1988年。

③ 郑成思:《知识产权法》,P228,法律出版社,1997年。

④ [美国],CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, WEST GROUP, by Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, 1998. P1.

⑤ 刘春田:《知识产权法》,P124,高等教育出版社,北京大学出版社,2000年。

⑥ 赖洪:《专利文献》,序,专利文献出版社,1994年。

⑦ 尹新天:《专利权的保护》,P15,专利文献出版社,1998年。

⑧ 同④,P374-378.

⑨ 张乃根:《美国专利法判例选析》,P135,中国政法大学出版社,1995年。

⑩ 同④,P380.

⑪ 《世界发明》,2002年第2期,P31,蔡伦造纸受到考古质疑。

⑫ 同⑤,P129.

论专利权的限制

● 王晓许

摘 要:专利权的限制是专利制度的重要组成部分,本文剖析了我国法律规范对专利权的限制及其法理基础,着重探讨了平行进口和强制许可两个问题,认为专利法没有必要禁止平行进口,并且我国应当加强强制许可的可操作性。

TRIPS 协议要求成员方承认包括专利在内的知识产权为私权,专利权的私权性质确定了它的排他性。专利权包括独占实施权、转让权和实施许可权,未经专利权人许可,对专利商品的制造、销售、许诺销售或进口都构成侵权。但是,任何专利技术都是基于已有技术完成的,又是促进社会发展所必需的,故专利权人对其产品的控制不是绝对和无限制的。为了协调权利人和公共利益,防止滥用权利,专利权在很多方面是受限制的。

一、我国法律规范对专利权的限制

(一) 专利法对专利权的限制

1. 专利的时效

专利的时效限制在专利法上表现为专利保护期。

2. 权利穷竭原则

权利穷竭原则是指专利权产品,一经许可投放市场,专利权人就失去了对这些产品的支配权。专利法规定,专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口专利产品或依照专利方法直接获得的产品售出后,使用、许诺销售或者销售该产品,不视为侵犯专利权。

3. 先用权

先用权源于对公平原则的考虑。专利法规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,在申请日取得专利权之后,允许前者在原有范围内继续制造或者使用该项技术,即享有先用权。

4. 临时过境

专利法规定,当外国运输工具临时通过中国领土时,为运输工具自身需要而在其装置和设备

中使用有关专利,不视为侵犯专利权。这项规定源于巴黎公约,目的是保证国际交流的通畅。

5. 非营利实施

专利法允许非营利目的的实施专利的行为,例如为了科学研究、实验或教学而使用专利的,不视为侵犯专利权。

6. 计划许可和强制许可

计划许可是指,国务院有关主管部门和省、市、直辖市人民政府可以决定推广应用我国国有企业事业单位、集体所有制单位以及我国个人的发明专利,允许指定单位实施,由指定单位向专利权人支付使用费;强制许可则指专利得不到实施或者实施条件过于苛刻,政府基于公共利益,允许他人实施这项专利,并要求取得强制许可者向专利权人支付合理的使用费。这两种制度主要是为了防止专利权滥用。

(二) 其它法律规范对专利权的限制

反不正当竞争法规定,附条件交易行为不得附加不合理的条件。根据民法通则以及合同法的有关规定,交易中附条件必须合理合法。故专利权人在销售许可合同中不得搭售和限制转售区域,并且不得限制技术受让方在合同技术的基础上进行新技术的研发。

合资经营企业法实施条例也规定,以工业产权或专有技术出资订立的技术转让协议,技术使用费应当公平合理;除双方另有协议外,技术输出方不得限制技术输入方出口其产品的地区、数量和价格;技术转让协议的期限一般不超过 10 年;技术转让协议期满后,技术输入方有权继续使用该项技术;等等。因此,专利权人不得通过实施许