

正大法学文库

专利权滥用 法律问题研究

张以标○著



中国政法大

江西师范大学

正大法学文库

专利权滥用 法律问题研究

ZHUANLIQUAN LANYONG
FALÜ WENTI YANJIU

张以标〇著



中国政法大学出版社

2018 · 北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（CIP）数据

专利权滥用法律问题研究/张以标著. —北京：中国政法大学出版社，2018.12
ISBN 978-7-5620-8640-6

I. ①专… II. ①张… III. ①专利权法—研究—中国 IV. ①D923.424

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第248858号

- | | |
|-----|--|
| 出版者 | 中国政法大学出版社 |
| 地 址 | 北京市海淀区西土城路25号 |
| 邮 箱 | fadapress@163.com |
| 网 址 | http://www.cuplpress.com (网络实名：中国政法大学出版社) |
| 电 话 | 010-58908435(第一编辑部) 58908334(邮购部) |
| 承 印 | 保定市中画美凯印刷有限公司 |
| 开 本 | 880mm×1230mm 1/32 |
| 印 张 | 9.5 |
| 字 数 | 256千字 |
| 版 次 | 2018年12月第1版 |
| 印 次 | 2018年12月第1次印刷 |
| 定 价 | 46.00元 |



正大法学文库编委会

编委会主任：聂 剑

编委会成员：（以姓氏笔画为序）

王满生 刘延林 沈桥林

宗志翔 聂 剑 蒋九愚

熊时升 熊春泉 颜三忠

总 主 编：沈桥林

副 总 主 编：熊时升 熊春泉

总序

在党的十八届四中全会精神指引下，江西师范大学把加快法学专业发展列入了发展战略规划。2015年10月，学校决定，组建以法学专业为主体的新政法学院。此前，政法学院也通过了一项卓越法律人才基地建设经费资助科研计划。恰逢此时，中国政法大学出版社又向我们伸出了热情的双手，愿意对我们倾力相助。缘此种种天时地利人和，新政法学院决定，利用江西省普通高校卓越法律人才培养基地建设经费，组织出版正大法学文库，尝试以此进一步激活教师们的学术细胞和科研情愫，提高科研热情，营造学术氛围。同时，也可以集中展示法学专业教师的最新研究成果，助力学科建设。

之所以定名“正大法学文库”，既取江西师范大学前身中正大学之简称，又采法律“大公至正”之精神，可谓前承历史，彰显法意。

江西师范大学源于1940年创办的国立中正大学。那时的法学专业在国内声名远播、群英荟萃。新中国成立后，学校更名为南昌大学。20世纪50年代院系调整，法学专业整建制调出。学校也只剩下师范部，遂更名为江西师范学院。此后，又几经周折，几经迁址。

现在的法学专业，始于1993年的经济法专科，1996年开始招收本科生。2003年，获批“宪法学与行政法学”硕士点。2004年6月，法学专业遴选为江西省品牌专业。2007年，获批法律硕士专业学位授权。2013年，获批江西省普通高校卓越法律人才教育培

养基地。这一时期，学院也从政教系发展到政法系、政法学院，再到新政法学院。

对法学专业而言，过去那段历史虽已尘封，现在的法学专业办学和师资与那时的法学专业也几乎没有承继关系，但那毕竟是我们的真实历史，不妨存入我们的记忆，化作我们的憧憬。

过去的辉煌给我们以信心！前辈的成就激励我们去追随！今天的我们任重而道远！我们必须坚定地走在由理想与现实共同铺就的发展之路上，头顶蓝天，脚踩大地，牵引专业奔向未来！

出版正大法学文库在我们法学专业办学史上是第一次，但肯定不会是最后一次。

对于文库，我们秉持开放态度。第一批选题，绝大部分来自现在学院的青年教师博士论文。我们的想法是，在已有经费渠道和资助标准基础上，先做起来。日后逐渐扩大资源渠道，开拓研究选题，坚持持久连续。待具备一定影响之后，再考虑面向校内外专家学者征集选题，把文库做成我们的品牌，期盼赢得学界的赞许！

愿正大法学文库未来辉煌！愿我们的法学专业越办越好！

聂剑

2016年7月6日于瑶湖之畔

前言

从中国政法大学毕业也有些许年了，由于当时选择《专利权滥用法律问题研究》这一较冷僻的问题作为博士毕业论文题目（硕士论文题目还差不多），因此在答辩完后论文也就一直被自己束之高阁。2017年3月，我国国务院反垄断委员会公布了整合和统一后的《关于滥用知识产权的反垄断指南（征求意见稿）》，开始向全社会征求意见，为此本人重新对论文内容进行了大幅度的增新和修改，从而形成本书。

本书共分六部分（七章），主要运用历史分析方法、案例分析方法、比较分析方法和经济学分析方法等研究方法，以对专利权滥用行为的分析为主线，对专利权滥用的理论基础、历史来源、认定标准、表现形式和规制必要性等问题进行了较全面的探讨，其中：

“专利权滥用的基础理论”部分通过历史考察和比较分析认为，我国法律未承认禁止权利滥用为民法基本原则，但民法规定“不得滥用民事权利”作为一般条款同样可以适用于行使专利权的行为；通过对专利权滥用的来源、概念和特征的探讨和分析，本书将其定义为一种主要表现为排除、限制竞争的权利滥用行为，因此专利权滥用的行为应更多地承担反垄断法上的法律责任。

“专利权滥用的认定”部分通过对专利权滥用发展历史的分析和比较，论述了知识产权政策原则和合理性原则应作为专利权滥用认定的基本原则；从专利权滥用的内涵出发，认为应从专利权的

正当界限和反垄断法规则两个方面建立专利权滥用的具体认定标准。

“专利权滥用行为分析（上）（下）”两部分则从专利权的实施、行使和保护这一权利行使过程出发，在历史考察的基础上，通过比较各种典型滥用行为在不同国家和地区不同时期的立法和判例，分析各国家和地区在不同时期采取的不同态度。本书认为，各国家和地区对专利权滥用行为的态度变得更加宽松和谨慎，对绝大多数的滥用行为倾向于采取“合理性原则”进行分析，表现为一种为维护市场竞争、严格限制专利权滥用适用范围的发展趋势。此外，在区分专利制度与行使专利权的基础上，将利用专利制度程序的滥用行为排除于专利权滥用行为之外；通过分析和比较专利联营、技术标准和垃圾专利中因行使专利权而产生的各种滥用行为后认为，这些滥用行为大多数与典型滥用行为并无本质上的区别，因此立法上无需对其作专门规定。

“专利权滥用对技术创新、公平竞争和经济增长的影响”部分主要采用经济学分析方法，论述了专利权滥用对专利制度的技术创新、公平竞争的市场秩序和社会经济增长所带来的消极影响，从而为专利权滥用法律规制的必要性提供依据。

“专利权滥用法律规制的比较研究”以各国家和地区的立法为主线，采取比较分析方法、案例分析方法和历史分析方法，主要分析和考察了美国、欧盟、日本专利权滥用法律规制的发展历史和立法现状，认为美国和欧盟的一些基本原则和内容值得参考，日本的立法经验和成果值得借鉴。但我国应该有选择地吸收这些主要国家或地区的立法成果。

“我国专利权滥用法律规制的完善建议”在对我国当前的专利权滥用立法现状进行分析后，指出我国当前存在缺乏法律明确规定、立法混乱、无法可依等问题。针对这些问题，本书认为我国仍

应立足于基本国情，在我国承担的国际义务范围内，建立以反垄断法为核心，以专利许可和转让合同为主要内容的专利权滥用法律规制制度。

张以标

2018年6月

缩略语对照说明

《知识产权许可指南》：1995 年 4 月 6 日美国司法部和联邦贸易委员会发布，2017 年 1 月 12 日修订的《知识产权许可的反托拉斯指南》

《促进创新平衡报告》：2003 年 10 月 28 日美国联邦贸易委员会发布的《促进创新：竞争与专利法律及政策的适当平衡》

《知识产权执法指南》：2007 年 4 月 17 日美国司法部和联邦贸易委员会联合发布的《反垄断执法与知识产权：促进创新和竞争》

《2349/84 号条例》：1984 年 6 月 23 日欧共体委员会发布的《关于对若干类型的专利使用许可协议适用〈欧共体条约〉第 85 条第 3 款的 2349/84 号条例》

《240/96 号条例》：1996 年 1 月 31 日欧盟委员会发布的《技术转让协议集体适用〈欧共体条约〉第 81 条第 3 款的第 240/96 号条例》

《772/2004 号条例》：2004 年 4 月 27 日欧盟委员会发布的《关于技术转让协议适用〈欧共体条约〉第 81 条第 3 款的 772/2004 号条例》

《2004/C 101/02 号指南》：2004 年 4 月 27 日欧盟委员会发布的《关于对技术转让协议适用〈欧共体条约〉第 81 条的指南 (2004/C 101/02)》

《318/2014 号条例》：2014 年 3 月 21 日欧盟委员会发布的《关于技术转让协议适用〈欧盟运行条约〉第 101 条第 3 款的 316/2014 条例》

《2014/C 89/03 号指南》：2014 年 3 月 21 日欧盟委员会发布的《关于技术转让协议适用欧盟运行条约第 101 条的指南（2014/C 89/03）》

《许可协议管制指南》：1989 年 2 月 15 日日本公正交易委员会颁布的《关于专利和技术秘密许可协议中的不公正交易行为的管制指南》

《许可协议反垄断指南》：1999 年 7 月 30 日日本公正交易委员会颁布的《专利和技术秘密许可协议中的反垄断法指南》

《知识产权利用指南》：2007 年 9 月 28 日日本公正交易委员会颁布，2016 年 1 月 21 日修订的《知识产权利用的反垄断法指南》

《欧共同体条约》：2006 年 12 月 29 日欧盟委员会发布的《建立欧洲共同体条约》

《欧盟运行条约》：2009 年 12 月 1 日欧盟委员会发布的《欧洲联盟基础条约》（经《里斯本条约修订》）

目录 | contents

引 言	1
第一章 专利权滥用的基础理论	9
第一节 禁止权利滥用原则	9
第二节 专利权滥用的产生	18
第三节 专利权滥用的内涵	26
本章小结	46
第二章 专利权滥用的认定	48
第一节 认定的基本原则	48
第二节 认定标准之一：专利权的正当界限	59
第三节 认定标准之二：反垄断法规则	71
本章小结	82
第三章 专利权滥用行为分析（上）	84
第一节 专利实施中的滥用行为——恶意闲置专利	86
第二节 专利许可、转让中的滥用行为	90
第三节 专利保护中的滥用行为	137
本章小结	143
第四章 专利权滥用行为分析（下）	146
第一节 专利权滥用——滥用行为还是滥用制度	146
第二节 专利联营中的滥用行为	150

引 言

一、本书的研究目的

专利权是合法的垄断权，垄断本身并不代表滥用，但垄断却天生就是权利滥用的温床，专利权也不例外。

专利权滥用的理论是否来源于民法上的禁止权利滥用理论？同样的问题是：禁止权利滥用原则也同样适用于专利权滥用吗？专利权滥用存在的事实是无可争辩的，那么专利权滥用的内涵究竟如何？据笔者所知，目前尚无国家法律对专利权滥用甚至知识产权滥用有明确的定义，更不用说形成统一的概念，学者对专利权滥用概念也都各执一词，关于专利权滥用的认定标准和表现形式也同样是众说纷纭。专利权滥用的法律规制问题是研究专利权滥用的最终目的，首先是关于对专利权滥用进行法律规制的理论依据，是专利法、反垄断法，还是经济学？抑或三者皆有？这些理论依据反映的是维护公平竞争、激励技术创新，还是推进经济增长？其次是具体法律规制的制度设计，目前我国各“法”为政的混乱情况肯定是不行的，借助于我国 2018 年国务院机构改革的时机，国务院反垄断委员会正在着手就知识产权滥用适用反垄断执法问题进行统一立法，其中关键的是如何协调反垄断法与专利法，也即两者是否有必要按公私法进行分工制约。最后重中之重的是，在比较考察不同国家和地区已有立法经验和成果的基础上，研究如何找到适合我国创新发展需要的专利权滥用法律规制制度。

二、国内外研究现状

本书的相关研究在我国起步虽然比较晚，但也比较热门。据笔者 2017 年 11 月份统计，截至目前，我国相关的著述有论文 1000 多篇，著作 10 多本，硕士论文 700 多篇，博士论文不到 5 篇。但学者的研究更多地浓墨重彩于知识产权滥用以及专利权滥用的法律规制方面，缺少对知识产权滥用的核心问题——专利权滥用进行过全面研究的论文和论著。

我国学者从 20 世纪 80 年代才开始本课题的相关研究。随着我国改革开放的深入，我国与国外的经济交往增加，知识产权保护的呼声不断高涨，在此背景下，权利人借助于知识产权保护的大旗，在行使权利过程中，经常滥用知识产权侵害被许可人、消费者的利益，破坏公平自由的竞争秩序，由此引发的滥用问题也日益引起关注。最初，我国学者是从国际技术转让中限制性条款的角度来研究知识产权滥用问题，研究的主要对象是技术许可合同中的限制性条款，由此形成了对知识产权滥用问题研究的雏形。^{〔1〕}在此研究基础上，1985 年我国颁布了《技术引进合同管理条例》。但是，上述研究仅限于对相关法律条文和国际商业惯例的解释或注解，并没有深入研究这些条文背后的法理，更没有进行系统的分析，可以说还没有提出专利权滥用的问题。90 年代后，随着美国等发达国家知识产权反垄断执法举措的不断出台，学者开始主要从反垄断法或者反不正当竞争法角度研究知识产权滥用问题。^{〔2〕}但主要还只是对美国、日本、欧盟（欧共体）等国家或地区的知识产权反垄断问题进

〔1〕 主要有沈达明、冯大同主编：《国际贸易法》，北京大学出版社 1983 年版；郑成思主编：《国际技术转让法通论》，中国展望出版社 1987 年版；郭寿康主编：《国际技术转让》，法律出版社 1989 年版。

〔2〕 主要有王晓晔：“滥用知识产权限制竞争的法律问题”，载《中国社会科学》2007 年第 4 期；王先林：《知识产权与反垄断法》，法律出版社 2008 年版；费安玲主编：《防止知识产权滥用法律机制研究》，中国政法大学出版社 2009 年版。

行介绍或分析,^[1]在许可协议的范围内讨论知识产权的反垄断、强制许可和权利限制等问题,^[2]特别注重分析美国知识产权反垄断指南或报告,并大量地介绍和讨论了美国专利权滥用理论的发展历史和相关案例,以应对我国对外贸易中知识产权滥用引起的众多问题。^[3]我国台湾地区学者则主要从公平的角度,对飞利浦 DVD 专利联营案引起的法律问题进行了广泛探讨,^[4]同时针对滥发警告函的行为提出了一些见解。^[5]

然而,尽管在此期间学者的研究成果不乏详尽深入,但学者更多关注的是知识产权滥用问题,对专利权滥用问题的研究并不突出,也即并没有将专利权滥用问题作为一个专门问题来加以关注和研究。

我国学界最早关于“专利权滥用”的概念是来自于美国专利法

[1] 主要有郑友德、陶双文:“美国知识产权滥用”,载《知识产权》2001年第2期;尚明主编:《主要国家(地区)反垄断法律汇编》,法律出版社2004年版;郑友德、胡章怡:“欧盟知识产权滥用的反垄断问题研究”,载《法学评论》2006年第6期;张伟君、单晓光:“滥用专利权与滥用专利制度之辨析——从日本‘专利滥用’的理论与实践谈起”,载《知识产权》2006年第6期。

[2] 主要有徐棣枫、厉宁:“专利领域中的反垄断问题研究——试论滥用专利权”,载《南京大学学报(哲学、人文、社会科学)》1998年第4期;冯晓青:“反知识产权滥用的基础——知识产权权利限制之研究”,载国家知识产权局知识产权发展研究中心组织编写:《规制知识产权的权利行使》,知识产权出版社2004年版;郭德忠:《专利许可的反垄断规制》,知识产权出版社2007年版。

[3] 主要有李顺德:“《对外贸易法》修改涉及的知识产权问题”,载《电子知识产权》2004年第10期;郭寿康、万勇:“中国外贸法限制知识产权滥用措施制度研究”,载《法学家》2005年第5期。

[4] 主要有陈慰星:“我国台湾地区规制知识产权滥用的立法和实务”,载国家知识产权局知识产权发展研究中心组织编写:《规制知识产权的权利行使》,知识产权出版社2004年版;许忠信:“智慧财产权之滥用与限制竞争防止法之适用——由美国法和日本法看我国台湾‘公平交易法’第四十五条”,载《全国律师》2008年第10期;吴秀明:“专利联盟与公平法之联合行为管制”,载《月旦法学杂志》2009年第12期。

[5] 主要有廖义男:“专利权人发函警告竞争对手及竞争对手之交易相对人应注意及尊重其专利权”,载《月旦法学》1996年第14期;蔡明诚:“宣称拥有专利权的敬告启示与公平交易”,载《智慧财产权季刊》1997年第12期。

上的有关判例,但主要局限于专利法上强制许可问题的研究。21世纪以来,随着我国在世界贸易中的地位越来越重要,对外贸易活动中各跨国公司滥用专利权的行为引起了许多令人深思的专利纠纷问题,特别是关于专利联营(又称专利池)^[1]、技术标准^[2]、垃圾专利^[3]等一些特殊领域中发生的专利权滥用问题日益突出,这引起了理论界和实务界的高度关注。对这些新问题,学者的研究主要是从反垄断法的角度进行个案剖析。可以说,国内的研究在理论上正在将专利权滥用认定为一个独特的问题,学者的研究主要探讨专利权滥用的概念、类型和规制制度等问题,^[4]我国国家知识产权局针对专利法的第三次修改,还专门发起了专利权滥用的研究课题。^[5]在借鉴域外立法和司法经验的基础上,学者提出了许多建议或意见,在一定程度上推动了我国反垄断法和专利法的立法和司法改革。其主要成果就是我国《反垄断法》(2007年发布)明确规定了知识产权滥用,并将“防止知识产权滥用”写入我国《国家知识产权战略纲要》(2008年发布),我国工商管理总局出台了《关于禁

[1] 主要有张平:“专利联营之反垄断规制分析”,载《现代法学》2007年第5期;张韬略、单晓光:“对协议禁止在专利池之外单独许可专利是否构成专利权滥用的思考——ITC飞利浦光盘案评析”,载《知识产权》2011年第4期。

[2] 主要有杨帆:“技术标准中的专利问题研究”,中国政法大学博士学位论文(2006);张炳生、蒋敏:“技术标准中专利权垄断行为的理论分析及其法律规制”,载《法律科学(西北政法大学学报)》2012年第5期;王晓晔:《标准必要专利的反垄断诉讼问题研究》,载《中国法学》2015年第6期。

[3] 徐棣枫:“问题专利探析”,载《东南大学学报(社科版)》2007年第7期;高戚昕昕:“专利蟑螂:法理危机与遏制之道”,载《河北法学》2016年第10期。

[4] 主要有祝红霞:“专利权滥用的界定与分类研究”,载《电子知识产权》2006年第6期;李明德:“‘知识产权滥用’是一个模糊命题”,载《电子知识产权》2007年第10期;易继明:“禁止权利滥用原则在知识产权领域中的适用”,载《中国法学》2013年第4期。

[5] 主要有郭禾、金武卫、郑其斌等:“专利权滥用的法律规制”课题;陶鑫良、倪才龙、杨文硕等:“专利权滥用的法律规制”课题;王玉梅、黄勇、许翠霞等:“专利滥用的专利法规制”,载国家知识产权局条法司编:《〈专利法〉及〈专利法实施细则〉第三次修改专题研究报告(中)》,知识产权出版社2006年版。

止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》(2015年发布),国务院反垄断委员会的《关于滥用知识产权的反垄断执法指南》正在向社会征求意见中。最新公布的《专利法第四次修改草案》(2015年发布)明确规定了“禁止专利权滥用”原则。

但是,由于我国对专利权滥用的许多问题,包括专利权滥用的内涵、专利权滥用的认定,专利权滥用法律规制的理论依据等问题,都没有进行系统深入的研究,因此,其理论和实践意义仍具有一定的局限性。

在美国,专利权滥用是起源于有关专利辅助侵权——搭售行为的判例,其理论依据是英美衡平法上的“不洁之手”原则,^[1]为此,美国法院建立了“专利权滥用”(抗辩)原则,^[2]实践中提出了适用于反托拉斯法的“本身违法”原则,^[3]1977年,美国行政执法部门的《国际经营活动中的反垄断实施指南》中正式将“九不准”原则作为审查专利许可协议的标准。^[4]

在英国,法院认为,“滥用专利权”就是“滥用垄断权”,对专利权滥用行为主要适用合同中的“禁反言”原则。^[5]

20世纪80年代后,自由竞争的价值在美国逐渐占据主流地位,1988年的《专利权滥用修正法案》出台后,法院更多考虑的是专利制度所追求的自由竞争、技术创新政策以及社会利益平衡理念,

[1] James B. Kobak Jr., “A Sensible Doctrine of Misuse for Intellectual Property Cases”, 2 *Alb. L. J. Sci. & Tech.* 1 (1992) .

[2] *See Motion Picture Patent Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*, 243 U. S. 502 (1917) .

[3] Kathernie E. White, “A Rule for Determining When Patent Misuse should be Applied”, 11 *Fordham Intell. Prop. Medis&Ent. L. J.* 671 (2001) .

[4] 王先林:“美国反知识产权滥用的立法与实践”,载国家知识产权局知识产权发展研究中心组织编写:《规制知识产权的权利行使》,知识产权出版社2004年版。

[5] 郭壬癸:“知识产权滥用本质的法理分析”,载《长江大学学报(社科版)》2016年第10期。