

知 识 产 权 保 护 判 解 研 究 从 书
ZHISHICHANQUAN BAOHUPANJIEYANJIU CONGSHU

知识产权合同 理论与判解研究

汤茂仁  主编

 苏州大学出版社

知识产权保护判解研究丛书

知识产权

合同理论与判解研究

汤茂仁◎主编

ZHISHICHANQUAN HETONG LILUN YU PIANJIE YANJIU

◆ 苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识产权合同理论与判解研究/汤茂仁主编. —苏州:
苏州大学出版社, 2005. 11
(知识产权保护判解研究丛书)
ISBN 7-81090-561-9

I. 知… II. 汤… III. 技术合同法—研究—中国
IV. D923. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 111225 号

知识产权合同理论与判解研究

汤茂仁 主编

责任编辑 张 维

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路 200 号 邮编: 215021)

丹阳市教育印刷厂印装

(地址: 丹阳市西门外 邮编: 212300)

开本 720mm×940mm 1/16 印张 24 字数 390 千

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

印数 1-4 000 册

ISBN 7-81090-561-9/D·31 定价: 30.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67258835

知识产权保护判解研究丛书

策 划 吴培华 谭筱清 金春卿

丛书编委(按姓氏笔画为序)

王 平 王劲松 王燕仓 冯 毅

刘红兵 汤茂仁 吴 军 吴培华

沈 兵 金春卿 赵建聪 姚兵兵

高国华 凌永兴 裴国伟 谭筱清

本书主编 汤茂仁

序言

Prologue

人 类正处于知识经济时代,科技的发展、社会的进步离不开相应的游戏规则。知识经济与知识产权密切相关。我国的立法机构为了协调社会生活,融入逐步趋于一体化的世界经济,围绕知识产权做了大量、有序的立法工作。特别是加入 WTO 前后,我国为了达到 TRIPs 协议的要求,信守入世承诺,相应制定和修改了一系列的法律、法规乃至规章,并批准加入了相关的国际公约、条约,从而给知识产权的理论研究和司法实践提供了较为翔实的资料。

我国的法学体系虽在不断地汲取英美法系的精华,但根本上还属于大陆成文法体系。理论来源于实践,没有司法实践也不会产生成熟、完备的司法理论。在我国,立法和作为立法有效补充的最高法院司法解释本身,有时会出现相关法条过于原则、抽象甚至含糊的现象,在具体适用中仍会产生理解上的分歧。这就需要司法实践者基于对涉及的法条特别是法学精神的理解,从倡导诚信、公平原则出发,追求个体利益与社会整体利益的衡平,此谓“造法”(或称“造判例”)。“造法”是一个艰难的过程,不仅需要勇气,更需要科学的方法。古罗马法学的繁荣与当时实证主义法学思维的盛行密不可分,带给人们有益的启迪。

新世纪初,我们接触到知识产权出版社出版的《美国联邦巡回上诉法院专利案件年鉴》时,被该书的内容尤其是该书的体例所吸引。正如该书的翻译者所说的,“虽然美国的司法体系与我国的司法体系具有明显的差别,但他山之石,可以攻玉”,该书科学的体例、严谨的论证给我们

不少启迪,故本套丛书的体例就是参照该书而设立的。最高法院《人民司法》编辑部与中国人民大学民商法研究中心共同推出的期刊《判解研究》,也对本丛书的构思起了指导性作用。在此请允许我们引用王利明老师的表述:理论必须实证,理论研究者应当加强实证分析;而判解是连接理论与实务的桥梁,通过判解研究,可以有效地实现理论研究者的学术活动与裁判者的司法实践的有机结合。

本书的作者大部分是来自知识产权审判第一线的法官。有的法官可以说是我国知识产权审判的开拓者,属于伴随了知识产权审判设立以来整个发展过程的资深法官,其中不少案件为其亲自承办;也有在大学或科研院所里已经充分汲取了知识产权理论营养,学有所成后投身知识产权审判的学者型法官,他们通过其自身的不断努力,已经将所学的理论 with 司法实践紧密地结合起来,正在成为专家型法官;还有担任了相应的职务后,仍然对知识产权审判痴迷不悔的领导者。大家相聚在一起,致力于探索有中国特色的知识产权判解研究之路。

书中收集的不少案例本身就在全国范围内有一定的影响。作者力图通过对专门召集的专家论证会的总结,特别是对于相关的法律、法规和规章以及最高法院司法解释,甚至是国际公约能否适用该案件的评析,阐述了法官“造法”(“造判例”)的依据,带有法官特有思维方式的深深烙印。尽管有时观点不够全面,甚至偶尔有失偏颇,但相信能够开阔大家的思路。

知识产权的案例选集已为数不少,但围绕主题对典型案例展开系列的判解研究,本套丛书属开先河之作。丛书围绕权利冲突、数字时代的知识产权、商业秘密、技术合同、国际知识产权保护等多个专题展开。

本套丛书的出版,相信能够对国内的知识产权实证研究起推动作用,对知识产权的理论研究与司法实践的有机结合能有所裨益。

是以为序。

“知识产权保护判解研究丛书”编委会

2003年12月

提高法官素质 保证执法质量

(代绪言)

近年来,培养“学者型法官”的工作已经被许多法院列入议事日程。在司法审判第一线工作的法官,尤其是青年法官们,也把提高专业修养与素质,争取成为理论功底厚实、实践经验丰富的法律专门人才当作自身进步与发展的目标。至少在知识产权领域,法官们撰写的学术论文、案例分析、研究报告等已经可以在案头的出版物中随时找到。

大约一年前的这个时候,北京市高级人民法院的程永顺法官曾为其五卷本《知识产权裁判文书集》的出版而邀请我为其写一份前言。一年后的今天,江苏省高级人民法院的谭筱清、汤茂仁法官又给了我一次机会,让我在他们精心编撰的“知识产权保护判解研究丛书”前面写几句话。虽仍不免有些惶恐,但我还是壮着胆子接下了这个重任。

根据两位法官的介绍,“知识产权保护判解研究”将以系列出版物的形式面世,围绕“权利冲突”、“数字时代的知识产权”、“商业秘密”、“技术合同”和“国际知识产权保护”五个专题,主要以江苏法院系统近年来审理的知识产权案件为基础,对其中涉及的法律关系进行深层次的分析 and 研究。按照事先的设计,每一篇文章又包括五个部分,即“内容提要”、“基本案情”、“争议焦点”、“法院裁判”和“判解研究”,其中最后一部分是文章的重点,一般要占到整篇文章的三分之二。

在整体构思及撰写过程中,作者参考了近年来出版的一些较为成功的案例分析类出版物,力图使该系列出版物成为众多同类出版物中有鲜明特色及更大参考价值的一部分。但在我看来,能够将自己参与审理的案件及案件审理过程的思路公之于众,接受公众的审查,这种做法的价值可能远比每一篇文章及其所传递的信息的价值要高。

中国的改革开放已经过去了四分之一世纪。在这一过程中,法律制度的完善逐渐成为人们关注的焦点问题之一。多年来的实践表明,法律体系与规范的建设虽然是法律制度完善的基础,但却不是最终的决定性因素。相比之下,执法者的执法过程与结果则在相当大的程度上决定着整个法律制度的影响与作用。这就意味着,法官的素质已经成为决定中国法律制度能否真正完善的核心因素。

我始终认为,法官的首要素质是忠实于法律,严格按照法律的本意去解决一切诉诸法院的案件。这就要求法官必须认真、深入地研究每一个法条,甚至法条中每一个字的来源及其真实含义,而不能仅凭自己的文字学、语言学及逻辑学素养任意解释法律,更不能为了支持事先设定的某种裁判结果而刻意寻找某些学术理论以否定现有的法律规范。当然,忠实于法律并不等于一字不差地引用法条,因为每一个法条背后都有着深刻的背景,而且不论多么复杂的法条都不可能穷尽所有法律关系的细节。为此,在遇到前所未有的新案件时,或者发现过去的案件裁决有问题时,对法条的内涵甚至外延作出新的解释,使之更加适合于具体的案情,当然就成了法官独立行使裁判权的一部分。这就意味着,法官虽然不能“造法”,但却可以“造判例”。在法律没有赋予判例特定法律地位的情况下,法院在审理案件时不但可以参考本院及上级法院的生效判决,而且还可以参考其他法院甚至是下级法院的生效判决,从而使“判例”的实际效果变得更宽、更广。

法官的第二项基本素质是能够通过审判活动维护法律的尊严。除了自己要忠实于法律之外,法官还应通过自己在审判活动中的言行举止展示法律工作者的人格形象,维护法律的尊严。这要求法官必须严格按照法律规定的程序与形式开展审判活动,并严格、准确地适用实体法律规则对依法认定的事实作出裁判。

法官的第三项基本素质是能够以推动法律的完善为己任。社会永远处于发展与进步的过程中;作为社会成员行为规则的法律也必然要不断地完善自己,以适应社会发展与进步的要求。从理论上说,推动法律的完善是每一个社会成员的责任,而法律规则的条文化则是立法机构的职责,但无论如何,作为执法者的法官才是使法律规则走向完善的最有力的推动者。之所以这样说,理由有四:(一)现有规则可能存在的谬误之处将

由法官在执法过程中最终确认；(二) 现有规则的欠缺或对新问题的准备不足也只能通过法官的案件审理过程加以证明；(三) 社会发展要求法律与之相适应的趋势将最先通过法官对案件变化趋势的研究予以发现；(四) 法官审理案件所得的经验与教训是法律修改、补充及完善的直接依据。

有鉴于此，法官们必须认识到，其所审理的每一个案件虽然都是“个案”，可能不会对法律及社会产生明显的影响，但将一段时间内所有的个案联系在一起，就构成了可供独立审视的法律形象。此时，每一个“个案”的裁判过程与结果都成了显示法律制度是否完善的标志。因此，法官应将完善法律制度的意识贯穿于审判活动的始终，并将其通过审判活动发现的任何反映或影响法律制度完善的事项加以归纳，再通过适当方式告知社会公众或相关部门。当然，通过个案的裁判直接补充法律的漏洞也是法官职责与权限范围内的事项。

另外，站在政策的高度去解释和适用法律也是法官应有的基本素质。微观的法律条文是全体社会成员的行为规则；宏观的法律制度则是一个国家整体发展与治理方略的一部分。法官的执法过程既是在案件当事人之间适用行为规则的过程，同时也是执行国家政策的步骤。就适用具体的行为规则而言，法官并不是救死扶伤的医生，不可能悬壶济世；就执行整体的政策而言，法官则应像知途识路的向导，通过案件的审理与裁判为社会成员指引正确的行动方向和路线。站在政策的高度执法，要求法官必须时刻了解国家总体发展状况及相应的政策，并在审判活动中加以体现。具体地说，就是要求法官通过其自由裁量权的行使，在法律允许的范围内适当把握特定法律条文在个案上适用的程度与细节，重点保护政策鼓励的活动，抑制甚至打击违反政策的活动。法律是严肃的，但不是死板的；是严厉的，但不是冷酷无情的。法官的自由裁量权就是法律赋予其在合法的范围内基于个人和集体的认识、推理与判断而在不同程度、不同意义上适用法律条文的自由，问题在于法官应如何运用这项法律赋予的自由。对国家政策的贯彻与体现或许就是给予这个问题的最佳答案。

江苏法院的不少法官已经作出了他们的思考与尝试，并且正在给我们展示他们的成果及设想。在这个时候，作为同一领域的学者，把自己的体会与想法传递给他们，并明确表达与他们走向同一目标的意愿，也是在

写上面这段文字时一直支配我的主导思想。“知识产权保护判解研究丛书”的出版肯定会影响我所主编的《知识产权研究》的稿源,甚至因购买力的限制使我们的一些读者不得不作出购买哪一种出版物的选择。好在我们的出版物本来就不都是可盈利的商品,而是传播知识与信息、传递思想和观念的介质。只要共同的目标实现了,选择哪一种,都是对我们作者、编辑、出版者群体的认同与支持。

中国社会科学院知识产权中心秘书长 唐广良

2004年1月

主持人的话

科

学技术只有在交易中才足以体现其经济价值和社会价值,科技成果只有在转化中才能焕发其生命力。知识产权合同则是知识产品进行转化和流转的媒介,是传递创造者智慧和知识的见证。当权利人与成果使用者之间签订知识产权合同,以及二者在为成果所获取的利益及创造的财富欣喜时,又必须接受该“法锁”的约束和规制。商事主体所约定的合法的“游戏规则”以及知识产权法律的内在精神,必须得到切实遵守,否则会对整个社会的信用体系、经济秩序以及权利人的创造热情产生冲击。但日益增多的纠纷和案例却让我们不得不直面现实:这方面的“游戏规则”无论是对权利人,还是对知识产品的利用者而言,均显得有点陌生,但有时却为投机者利用以获取不当利益,使权利人蒙受不必要的损失。对此类规则进行说明、阐释,为知识产权的创造和使用者提供一个有益的工具,即是笔者多年来想“有所作为”的意愿。经过多位法官的共同努力,我们终于得以在此呈交相关研究成果。我们不奢望它是权威的见解和至上的理论,但至少它反映了我们的思考和对实践的积极探索,也算是对知识产权事业的一点奉献。

本书的结构可以看做是一个演绎推理的逻辑论证过程,由理论篇(大前提)、案例部分(论证)和法律规定(结论)组成。理论部分收录了六篇文章,涵盖了知识产权合同的主要领域。北京大学王轶教授的《合同法的规范类型及其法律适用》一文是国内第一篇对合同法律规范进行类型化分析的文章,是正确理解和适用合同法的方法论,文章提出了法官处理合同纠纷案件应当具备的四项专业技能。《对最高人民法院〈关于

审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用》一文,是直接负责合同法中技术合同部分司法解释起草工作的法官邵中林的文章,对技术合同的相关法律、法规以及该司法解释的精神实质作了全面系统的阐述,对正确理解和适用合同法及司法解释具有一定的指导价值。该部分还收录并节选了两位法官的硕士学位论文。一篇是沈扬法官的《著作权许可使用合同研究》,该文对理论和实践中涉及的著作权许可使用合同的几个法律问题提出了独到见解。另一篇是沈兵法官的《特许经营合同研究》,该文对特许经营这一经济行为,从知识产权法的角度进行了详细分析。而《试论商标使用许可中的备案制度》、《对侵害他人技术成果的技术合同有关法律问题的探讨》对实践中常见的商标许可合同中的备案制度、专利权转让或许可中反映出的法律问题进行了探究,针对性强,实践意义突出。

案例部分系江苏省部分优秀法官对实践中常见的几类知识产权合同纠纷案件所作的思考、分析和论证。既是理论上的探讨,又是实践经验的积累。绝大部分案例为技术合同类案例,包括技术开发、转让、咨询和服务合同,其中的法律问题涉及技术合同的成立、定性及效力判定,法律义务类型化,法律责任的确定,技术合同的解除理由及方式等各方面。有些案例相当典型,具有重要的研究价值,如关于新药政策的变化是否会导致合同的解除,国家中药新品种技术准入标准的调整能否作为不可抗力的免责事由,如何准确把握技术合同的几个基本处理原则,约定解除权及其行使,第三人的法律责任等。本部分还收录了几位法官对其他几类典型的知识产权合同案例的研究。《非典型著作权合同的性质认定》一文对一起特殊的著作权合同纠纷案进行了分析;《出版合同纠纷中主体的确定及责任的承担》对他人“代为垫支稿酬”的约定定性及由此引发的法律责任进行了探讨,涉及代为履行与债务承担的区分与认定;《知识产权合同中的权利评判与利益衡量》涉及商标权与著作权冲突中的利益衡量;《对一起特殊的保密协议的定性分析》一文体现了法官对涉及商业秘密保护的一起特殊案件的精辟分析和见解。最后两篇案例对理论和实践中均存在较大争议的竞业禁止条款的效力、审查和有关法律责任等问题提出了见解。

附录部分将法律、法规、规章、司法解释以及国际公约中涉及知识产

权合同的法律条文进行了汇集。在每一部法律规范中,我们选择了与主题关系最为密切的条文,基本能够满足实践的需要,有益于处理此类案件。

汤茂仁谨记
2005年10月

目 录

Contents

第一部分：理论研究

1. 合同法的规范类型及其法律适用 王 轶/3
2. 对最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件
适用法律若干问题的解释》的理解与适用 邵中林/29
3. 著作权许可使用合同研究 沈 扬/57
4. 试论商标使用许可中的备案制度 黄 炜 孙晓芳/82
5. 对侵害他人技术成果的技术合同有关法律问题的探讨
汤茂仁/88
6. 特许经营合同研究 沈 兵/94

第二部分：案例研究

一、技术合同纠纷

1. 是普通民事合同纠纷还是技术合同纠纷
——甲公司诉乙公司技术转让合同纠纷案 汤茂仁/113

2. 试述技术合同的定性及风险责任的适用
——某研究院诉某混合器厂技术合同纠纷案
黄 炜/119
3. 软件开发合同中仲裁协议的效力及开发失败责任的判定
——宏都公司诉某软件公司计算机软件开发合同纠纷案
管祖彦 吴 宏/128
4. 新药政策的变化是否会导致技术合同的解除
——某医药开发公司诉某制药公司技术合同纠纷案
夏 雷/140
5. 对合同解除的再认识
——甲诉乙公司技术开发合同纠纷案 汤茂仁/147
6. 国家对中药新品种技术准入标准的调整能否作为
不可抗力的免责事由
——制药公司诉中药研究所技术转让合同纠纷案
吴 军 吴 翔/156
7. 如何准确把握合同的几个基本处理原则
——仪机公司诉顶精公司等技术转让合同纠纷案
黄 河/163
8. 技术转让合同违约与侵害商业秘密竞合的处理
——甲厂诉乙、丙及丁公司技术转让合同违约
及侵犯商业秘密纠纷案 杜伟生/179
9. 技术合同效力的认定及技术中介机构法律责任的判定
——某包装厂诉 K 市技术咨询办公室技术转让合同纠纷案
王 平/186
10. 技术合同无效的判定及其法律后果
——Y 公司诉 J 公司技术转让合同纠纷案 刘 琰/193
11. 试述合同义务
——某控制电器厂诉朱某专利实施许可合同纠纷案
黄 炜/201

12. 约定解除权及其行使

——希科公司诉蒋某专利实施许可合同纠纷案

汤茂仁/209

13. 试述专利权转让与专利实施许可合同交叉履行中的 冲突及其解决

——乙公司与丙公司、丁公司专利实施许可合同纠纷案

王劲松/218

14. 技术合同漏洞的补充及不完全履约责任的判定

——中奇公司诉药业公司技术咨询合同纠纷案

管祖彦 吴 宏/226

15. 一种新类型的技术服务合同

——D 公司诉 L 公司技术服务合同纠纷案

管祖彦 吴 宏/234

16. 第三人应否承担法律责任

——X 公司与张某、Z 公司技术服务合同及侵犯商业

秘密纠纷案

黄 炜/244

二、其他知识产权合同纠纷

1. 外国作品被许可人之权利保护

——S 公司诉 L 公司、Z 公司著作权侵权纠纷案

戴 涛/252

2. 非典型著作权合同的性质认定

——吴某诉许某著作权合同违约纠纷案

刘红兵 殷源源/259

3. 出版合同纠纷中主体的确定及责任的承担

——甲诉某书社、出版社著作权许可使用合同纠纷案

顾 韬/269

4. 知识产权合同中的权利评判与利益衡量

——张某诉某公司侵犯注册商标专用权纠纷案

胡慧平/277

5. 对一起特殊的保密协议的定性分析

——甲企业诉乙侵犯商业秘密纠纷案 张 雁/288

6. 竞业禁止条款效力的审查

——风华公司诉范某、万某不正当竞争纠纷案
林山泉/296

7. 竞业禁止协议中的违约责任及侵权责任

——某甲诉B公司商业秘密纠纷案
吴 宏 管祖彦/306

附录：法律、法规、司法解释及国际公约、条约精选

一、相关法律	315
二、法规、规章	336
三、司法解释	348
四、国际公约、条约	362