

Intellectual Property Misuse in Foreign Trade
and its Regulation

对外贸易中的知识产权滥用 及其规制

陈剑玲 / 著

当代法律科学文库

对外贸易中的知识产权 滥用及其规制

陈剑玲 著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

对外贸易中的知识产权滥用及其规制/陈剑玲著. —
北京: 对外经济贸易大学出版社, 2011

(当代法律科学文库)

ISBN 978-7-5663-0168-0

I. ①对… II. ①陈… III. ①对外贸易 - 知识产权法
- 对比研究 - 中国、美国、欧洲 IV. ①D923.4②D913

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 196652 号

© 2011 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

**对外贸易中的知识产权
滥用及其规制**

陈剑玲 著

责任编辑: 阮珍珍

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 155mm × 230mm 15.75 印张 205 千字

2011 年 10 月北京第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0168-0

定价: 29.00 元

出版说明

改革开放三十年，随着我国法制化进程的加速发展和法律制度的不断完善，我国的法学研究也呈现出百家争鸣、百花齐放的良好局面，各种学术观点和派别不断涌现。

对外经济贸易大学出版社出版发行《当代法律科学文库》酝酿已久。我们编辑出版该文库的宗旨，就是要为法学研究者和工作者提供交流平台，为现实中的法制实践提供理论依据。

《当代法律科学文库》的选题是开放性的。不管是具有全局性、前瞻性和战略性的法制课题，还是只选取部门法学基础理论视角，或切入法制热点难点问题，只要对法学理论和法制建设有新观察、新分析和新思考，我们愿意为作者搭建出版平台，让这些研究成果呈现给学界、呈现给世人、呈现给社会。我们坚信，这些优秀成果一定会引起社会各方面的广泛关注，一定会对我国的法制建设起到推动和促进作用。

我们的联系方式：北京市朝阳区惠新东街10号对外经济贸易大学出版社文法事业部，邮编：100029；联系电话：010 - 64493916；电子邮箱：zhangjie@uibep.com。

目 录

引言	(1)
第一章 知识产权滥用之起源和发展	(7)
第一节 知识产权滥用和权利滥用之辨析	(7)
一、权利滥用原则之含义	(7)
二、知识产权滥用和权利滥用之关系	(8)
第二节 “滥用”概念之起源 - 衡平法 “不洁之手”	
原则	(9)
一、“不洁之手”原则之含义	(9)
二、“不洁之手”原则向“滥用”原则的发展	(10)
第三节 专利滥用的起源和发展	(11)
一、专利滥用原则和专利帮助侵权	(11)
二、专利滥用原则的正式确立——Morton Salt 案	(15)
三、1952 年美国专利法	(17)
四、1988 年专利滥用修改法案	(18)
第四节 版权滥用原则的起源和发展	(19)
一、版权滥用原则的起源和发展	(19)
二、版权滥用原则的正式确立 - Lasercomb 案	(21)
三、Practice Management Information 案	(22)
四、美国最高法院对版权滥用的态度	(23)
第五节 商标滥用的起源和发展	(25)
一、根据反托拉斯规则发展的商标滥用	(25)
二、根据衡平法原则发展的商标滥用规则	(26)
三、发展商标滥用原则的特殊意义	(28)

第六节 知识产权滥用的影响	(30)
一、侵权抗辩	(30)
二、知识产权不能行使	(31)
第二章 知识产权滥用的判断标准	(35)
第一节 知识产权滥用标准之历史变迁	(35)
一、早期的混乱	(35)
二、Mortan Salt 案确立的知识产权公共政策标准	(36)
三、Mercoid Corp. 案中的反托拉斯标准	(36)
四、1988 年专利滥用修改法案	(37)
五、目前实践中的双重标准	(41)
六、联邦巡回法院的态度	(43)
第二节 知识产权法和反垄断法的关系	(45)
一、冲突说	(46)
二、协调说	(47)
三、知识产权法和反垄断法的关系	(49)
第三节 知识产权公共政策标准和反托拉斯标准的 比较	(50)
第四节 专利滥用判断标准之争	(53)
一、专利法的独特政策考虑	(53)
二、反托拉斯法规则无法实现专利法所有政策考虑	(56)
三、从“到底许可费”看反托拉斯法规则的缺陷	(58)
第五节 版权滥用判断标准之争	(64)
第六节 商标滥用判断标准之争	(68)
第三章 对外贸易中知识产权滥用的主要表现形式	(73)
第一节 《对外贸易法》明确列举的滥用行为	(74)
一、不质疑条款	(75)
二、强制性一揽子许可	(77)
三、排他性返授	(79)
四、其他条件	(82)

第二节 对外贸易中其他典型的知识产权滥用形式	(86)
一、搭售行为	(86)
二、排他性交易	(92)
三、拒绝许可	(93)
四、技术池中的滥用	(101)
五、滥用知识产权执法程序	(109)
六、标准中的滥用	(118)
七、与使用费相关的滥用行为	(120)
八、地区或者使用领域的限制	(123)
第四章 规制对外贸易中知识产权滥用的主要理论基础	(125)
第一节 知识产权法之依据	(125)
一、规制知识产权滥用是实现知识产权法最终 目标之需要	(125)
二、规制知识产权滥用是实现知识产权利益平衡 原则的需要	(127)
第二节 自由贸易理论之依据	(129)
一、我国目前对外贸易中知识产权状况	(129)
二、自由贸易和知识产权	(133)
第三节 TRIPS 协定之依据	(136)
一、TRIPS 协定关于规制知识产权滥用行为的要求	(136)
二、与 TRIPS 协定一致的国内立法	(137)
第四节 竞争法之依据	(138)
第五节 禁止权利滥用原则之依据	(140)
第六节 知识产权保护 and 规制知识产权滥用之关系	(142)
第五章 TRIPS 协定规制知识产权滥用的立法规则	(147)
第一节 TRIPS 协定主要相关条款之基本规定	(147)
一、主要相关条款	(147)

二、TRIPS 协定在知识产权滥用问题上的总体态度	(149)
第二节 TRIPS 协定主要相关条款的发展历史	(150)
一、TRIPS 协定之前	(150)
二、TRIPS 协定的谈判历史	(152)
第三节 TRIPS 协定第 8 条第 2 款之解释	(156)
一、基本规定	(156)
二、适用范围	(157)
三、成员在 TRIPS 协定第 8 条第 2 款项下的义务	(162)
第四节 TRIPS 协定第 40 条之解释	(165)
一、TRIPS 协定第 40 条和第 8 条第 2 款之关系	(165)
二、第 40 条第 1 款之含义	(166)
三、第 40 条第 2 款之含义	(171)
四、第 40 条第 3 款之含义	(175)
五、第 40 条第 4 款之含义	(178)
第五节 TRIPS 协定第 31 条	(179)
第六节 和其他国际性协议的关系	(182)
一、和其他 WTO 协议	(182)
二、其他国际协议	(182)
第六章 规制滥用对外贸易中知识产权滥用的立法	
实践研究	(187)
第一节 欧盟关于贸易中知识产权滥用行为的立法	
实践	(187)
一、1957 年欧共体条约第 85 条和知识产权滥用	(189)
二、1957 年欧共体第 86 条（现第 82 条）和	
知识产权滥用	(195)
第二节 美国关于知识产权滥用的立法实践	(201)
第三节 日本关于知识产权滥用的立法实践	(203)
一、日本法关于“滥用专利”的概念	(203)

二、日本对知识产权滥用的反垄断控制	(205)
第七章 完善我国规制对外贸易中知识产权滥用行为的	
建议	(209)
第一节 我国目前主要法律规定	(209)
一、反不正当竞争法	(209)
二、对外贸易法	(211)
三、知识产权法	(212)
四、合同法	(214)
五、技术进出口管理条例	(215)
六、中外合资经营企业法实施条例	(216)
七、反垄断法	(217)
第二节 完善知识产权法自身对知识产权滥用的规制	
.....	(219)
第三节 制定单独的知识产权许可反垄断法指南	(220)
第四节 完善知识产权滥用的法律责任和救济措施	(222)
第五节 规制对外贸易中知识产权滥用应注意的其他	
问题	(226)
一、对待知识产权滥用的正确态度	(226)
二、积极参与国际规则的制定, 争取有利于我国的	
立场	(227)
主要参考文献	(229)

引 言

知识产权是指公民或法人对其在科学、技术、文化、艺术等领域的发明、成果和作品依法享有的专有权，也就是人们对自己通过脑力活动创造出来的智力成果所依法享有的权利。随着含有知识产权的货物在国际贸易中的比重增加、贸易的日趋自由化以及与知识产权有关的贸易秩序的建立，知识产权在整个贸易秩序维护中的作用日益突出。

在国际贸易范围内，一方面，知识产权制度应为知识产权权利人提供更广泛的保护，避免因侵权引起对贸易的扭曲和对贸易秩序的破坏。但是，另一方面，又要防止由于对权利人的知识产权过度保护或滥用权利导致的对正常合法贸易的影响。所谓知识产权的滥用，是相对于知识产权的正当行使而言的，它是指知识产权的权利人在行使其权利时超出了法律所允许的范围或者正当的界限，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情形。^{〔1〕}

随着改革开放的不断深入，我国对外贸易取得了长足的发展，贸易大国的地位稳固确立，与此同时，对外贸易中知识产权问题却越来越突出，逐步成为我国由贸易大国迈向贸易强国的实质障碍。另一方面，在知识经济的迅猛发展中，西方经济发达国家纷纷确立知识产权发展战略，把知识产权作为国际贸易竞争的主要手段和实施贸易保护的重要工具。尽管国际经济一体化和贸易自由化进程的加快创造了更多贸易的机会，但是，对外贸易中

〔1〕 王先林．知识产权滥用及其法律规制．法学，2004，3．

知识产权纠纷的出现也在显著增加。2002 年, 6 家国外企业组成的 DVD6C 联盟向中国几十家 DVD 生产企业索赔高额专利费。这似乎点醒了许多外国企业和行业联盟, 之后思科诉华为案、吉利丰田知识产权案, 汽车、彩电、数码相机等产业因知识产权而产生的多起贸易纠纷, 让中国众多企业和行业蒙受重大损失。

我国面对已加入 WTO 的形势, 一方面要克服国内有关知识产权法律与 TRIPS 协定之间的差距, 增强国民的知识产权保护意识, 进一步强化知识产权的保护力度; 另一方面, 必须对限制竞争的行为进行控制, 重视防范滥用知识产权的问题。

《与贸易有关的知识产权 (包括假冒商品贸易在内) 协定》(下文简称“TRIPS 协定”) 是第一个将知识产权与贸易挂钩, 将知识产权保护全面纳入世界贸易体系的一个具有法律约束力的国际条约。这也是我国在对外贸易领域而言拘束力最强的一个国际公约。TRIPS 协定所指的知识产权包括: 版权及相关权利、商标权、地理标志权、工业品外观设计权、专利权、集成电路布图设计权、未披露信息专有权。^[1]

TRIPS 协定的绪言中明确声明: “期望减少国际贸易中的扭曲和阻力, 并且考虑到需要促进对知识产权的充分、有效的保护, 保证知识产权执法的措施与程序不至于变成合法贸易的障碍, 需要制定有关下列问题的新规则……。”^[2] 滥用知识产权的行为, 由于其对被许可人或者社会公众的利益产生的损害和限制, 一般都会对国际贸易造成扭曲和阻力, 因此 TRIPS 协定对此类行为作了特殊的限制。除了在引言中对此种行为予以否定性评价外, TRIPS 协定还在第 8 条以及第 40 条对滥用知识产权的行为作了明确规定。TRIPS 协定第 8 条第 2 款规定: “(成员) 可采取适当措施防止权利人滥用知识产权, 防止借助国际技术转让中的不合理限制贸易行为或有消极影响的行为, 只要该措施与本协议

[1] TRIPS 协定, 第二部分。

[2] TRIPS 协定, 绪言部分。

的规定一致。”〔1〕这一规定是该协定中关于防止知识产权被滥用的原则性规定。另外，第40条也做了相应的规定。

TRIPS 协定第8条第2款和第40条为各成员规制对外贸易领域内的知识产权滥用行为提供了明确的法律依据。因此，我国有充分的依据就对外贸易中的知识产权滥用作出规则，以为我国的对外贸易创造一个良好的环境。

为了适应我国入世之后的新形势和新任务，2004年4月6日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过了对《中华人民共和国对外贸易法》的修订案。其中增加了第五章“与对外贸易有关的知识产权保护”。第五章具体规定如下：

“第五章 与对外贸易有关的知识产权保护

第二十九条 国家依照有关知识产权的法律、行政法规，保护与对外贸易有关的知识产权。

进口货物侵犯知识产权，并危害对外贸易秩序的，国务院对外贸易主管部门可以采取在一定期限内禁止侵权人生产、销售的有关货物进口等措施。

第三十条 知识产权权利人有阻止被许可人对许可合同中的知识产权的有效性提出质疑、进行强制性一揽子许可、在许可合同中规定排他性返授条件等行为之一，并危害对外贸易公平竞争秩序的，国务院对外贸易主管部门可以采取必要的措施消除危害。

第三十一条 其他国家或者地区在知识产权保护方面未给予中华人民共和国的法人、其他组织或者个人国民待遇，或者不能对来源于中华人民共和国的货物、技术或者服务提供充分有效的知识产权保护的，国务院对外贸易主管部门可以依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，并根据中华人民共和国缔结或者参

〔1〕 TRIPS 协定，第8条第2款。

加的国际条约、协定，对与该国家或者该地区的贸易采取必要的措施”。

第五章“与对外贸易有关的知识产权保护”是《对外贸易法》中新增加的一章。就这第五章的规定，2003年12月22日在第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上《关于〈中华人民共和国对外贸易法（修订草案）〉的说明》中明确指出：“与贸易有关的知识产权是世贸组织三大支柱之一，越来越多地成为各主要贸易国家维护国家利益的重要手段。因此，根据世贸组织规则，同时借鉴美国、欧盟、日本等国外立法，草案增加了‘与对外贸易有关的知识产权保护’一章，通过实施贸易措施，防止侵权产品进口和知识产权权利人滥用权利，并促进我国知识产权在国外的保护。草案第三十三条规定：进口货物涉嫌侵犯知识产权的，国务院商务主管部门可以会同有关知识产权主管部门进行调查。对构成侵权并且危害对外贸易秩序和社会公共利益的，国务院商务主管部门可以采取禁止进口等措施消除其危害或者影响，海关实施海关保护。根据《与贸易有关的知识产权协定》第40条的规定，各缔约方可以在与本协议其他规定相一致的条件下，采取适当的措施以防止或者控制知识产权的滥用，因此，草案第三十四条规定：知识产权权利人滥用专有权或者优势地位的行为对贸易产生不利影响并妨碍技术的转让和传播的，国务院商务主管部门可以进行调查、采取责令停止违法行为、禁止进出口等措施消除其危害或者影响。”〔1〕

《对外贸易法》第五章的规定为我国对外贸易领域内规制知识产权滥用行为提供了直接的法律依据，是我国弥补这一领域法律空白的重大举措。然而，与美国、欧盟、日本这些贸易大国相比，修订后的《对外贸易法》在知识产权滥用问题上的规定仍然

〔1〕 2003年12月22日在第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上《关于〈中华人民共和国对外贸易法（修订草案）〉的说明》。〔2007-01-24〕。
<http://www.people.com.cn/GB/14576/28320/31049/31052/2264744.html>.

比较原则，条款也比较少，缺少可以确实操作的实施细则，仍旧留下很多技术性的漏洞需要以后再补充。

我国知识产权制度整体起步较晚，很多概念和原则都直接学习了一些国际经验和做法。同样，知识产权滥用也是近几年才引起注意的一个问题。目前我国关于知识产权滥用的学术研究，也尚处于起步阶段。相关的专著和论文并不足以对建构我国规制知识产权滥用制度作出显著的贡献，甚至对于知识产权滥用的基本概念尚有不同的看法和意见。

要建立完善有效的对外贸易中知识产权滥用的规制体系，首先应该探讨确定的是何谓知识产权滥用，其判断的基本标准是什么，为此需探讨知识产权的基本政策目标，知识产权体系中的利益平衡问题，知识产权和对外贸易的特殊关系，尤其应该注重的是知识产权和竞争法/反垄断法之间的关系问题。

此外，作为对我国目前对外贸易法律制度起到直接拘束作用的 TRIPS 协定，其就知识产权滥用问题所制定的规则也是我们必须研究的问题，只有这样才能确保我国的相应制度不违反我们在 WTO 项下的义务，同时，又能够充分地利用我们在 WTO 协定项下应有的权利武器。

同样，中国作为一个新面临这个问题的国家，现存的相关规范条文少且内容简单，亦缺乏较多的案例进行分析，因此，本书主要采取比较研究的方法，在研究美国、欧盟这两个规制对外贸易中知识产权制度比较完善的国家和地区的相关制度和原则的基础之上，对中国目前的相关法律体系做一番比较，并提出一点粗浅的建议，以期为中国对外贸易法律制度的完善作出一些微小铺垫。

本书为对外经济贸易大学国家“211 工程”三期重点学科建设项目成果，项目号为 7300004。

第一章 知识产权滥用之 起源和发展

第一节 知识产权滥用和 权利滥用之辨析

一、权利滥用原则之含义

知识产权是一种民事权利，属于私权的范畴。因此，初见“知识产权滥用”的概念，很容易将其直接和民法学中的“权利滥用原则”相联系。

然而，“权利滥用原则”是一个起源于民法法系国家的概念。关于权利滥用的概念本质，曾存在有各种学说。我国台湾学者黄巽先生认为：“所谓权利滥用是指，权利之行使非为该权利存在之目的，而是为达到其他目的。在权利滥用情形中，在外观上仍然是权利的行使，但是该权利之行使并非为达到设立该权利之原始目的，而是为达到其他目的，例如损害他人，是故有关之权利的行使值得非议。”〔1〕史尚宽先生认为：“权利滥用，谓逸出权利的、社会的、经济的目的或社会所不容许的界限之权利行使。权利之行使，应于权利者个人之利益与社会全体之利益调和之状态为之，从而权利之行使，以加害于第三人之意思目的为之者，称为恶意的权利行使。违反公序良俗或权利人方面无正当的利益，或权利人因权利之行使所得利益极小，而于他人损害莫大，不能

〔1〕 黄巽，诚信原则与禁止权利滥用原则（下），法务通讯（1263）

相比者，皆为权利滥用。”〔1〕禁止权利滥用，本质上是法律对私权行使的一种限制，体现了法律追求“矫正正义”和“分配正义”的目标。

因此，从根本上而言，权利滥用是指权利的行使违背权利设定的宗旨，恶意损害他人利益或者损害社会公共利益的情况。权利滥用是应该被禁止的。禁止权利滥用原则的本质是要求权利人不仅要事先实现自身的利益，而且要兼顾他人利益和社会公共利益，也就是说，即使在某些情况下，权利人的行为表面上是行使权利，但是实际上却给他人或者社会造成了极大的损害，那么法律也不再保护这种个人利益。

二、知识产权滥用和权利滥用之关系

“权利滥用原则”这一概念主要是在民法法系中出现和成长起来的。要严格区分的一点是，尽管“知识产权滥用”和“权利滥用”两个概念看似关系密切，实际上知识产权滥用和民法中的权利滥用并没有直接的关联。

就其产生的根源，“知识产权滥用”最初是以“滥用垄断权”的概念起源于英国专利法之中。〔2〕而且，统观世界各国，从严格意义而言，“知识产权滥用”的概念仅存在于美国法之中。在美国法上，最初出现的相关概念也是“专利权滥用”，在“专利权滥用”的基础之上又逐渐发展起“版权滥用”和“商标权滥用”的概念，最终逐渐形成了一整套“知识产权滥用”的理论体系和实践方式。因此，知识产权滥用这一概念产生和发展于普通法，主要以案例的形式得到发展和壮大，后来才用制定法的形式对其中的一些规则进行总结和归纳。

知识产权滥用和权利滥用在本质上没有直接的关联。尽管一

〔1〕 史尚宽. 民法总论. 北京: 中国政法大学出版社, 2000: 713-714.

〔2〕 林秀芹. TRIPS 体制下的专利强制许可制度研究. 北京: 法律出版社, 2006: 39.