

北大法律評論

PEKING UNIVERSITY LAW REVIEW

第14卷·第2辑(2013)

论 文

- 刘银良 美国专利制度演化掠影——1980年纪略
- 邓 峰 同源分化和同案异判——Intel忠诚返利案的国际比较
- 徐国栋 罗马共和混合宪法诸元论
- 陈 涛 主权者：从主人到代表者——霍布斯的主权理论的发展
- 张永健 诉愿制度运作成效之实证评估架构——以中国台湾地区
“内政部”2006—2009年诉愿案件为例
- 黄凤龙 不真正连带债务——从概念到制度的嬗变

评 论

- 苏 力 法律人思维?
- 吴志攀 金融多元化：“部门货币”问题研究
- 丁晓东 宪法与政治实践视野下的美国副总统制
- 方金平 [redacted] 司法

专 题

- 法律与莎士比亚
- 陈 颀 法权的兴起与危机——《威尼斯商人》的法哲学解读
- 娄 林 莎士比亚的王者之书——《李尔王》初探



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源集刊



北大法律評論

PEKING UNIVERSITY LAW REVIEW

第 14 卷 · 第 2 輯 (2013)

《北大法律评论》编辑委员会 编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

北大法律评论. 第14卷. 第2辑/《北大法律评论》编辑委员会编. —北京: 北京大学出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-301-23424-2

I. ①北… II. ①北… III. ①法律-文集 IV. ①D9-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第260402号

书 名: 北大法律评论(第14卷·第2辑)

著作责任者: 《北大法律评论》编辑委员会 编

责任编辑: 罗 玲 王 晶

标准书号: ISBN 978-7-301-23424-2/D·3450

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

新浪微博: @北京大学出版社 @北大出版社法律图书

电子信箱: law@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027 出版部 62754962

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 22印张 411千字

2013年11月第1版 2013年11月第1次印刷

定 价: 45.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

《北大法律评论》第 14 卷·第 2 辑(总第 27 辑)

目 录

论文

- 刘银良 美国专利制度演化掠影
——1980 年纪略 219
- 邓 峰 同源分化和同案异判
——Intel 忠诚返利案的国际比较 243
- 徐国栋 罗马共和混合宪法诸元论 287
- 陈 涛 主权者:从主人到代表者
——霍布斯的主权理论的发展 308
- 张永健 诉愿制度运作成效之实证评估架构
——以中国台湾地区“内政部”2006—2009 年诉愿案件为例
..... 344
- 黄凤龙 不真正连带债务
——从概念到制度的嬗变 389

评论

- 苏 力 法律人思维? 429
- 吴志攀 金融多元化:“部门货币”问题研究 470
- 丁晓东 宪法与政治实践视野下的美国副总统制 482
- 方金平 所谓“暗伤王化”:南京教案与晚明司法 500

专题:法律与莎士比亚

陈 颀 法权的兴起与危机

——《威尼斯商人》的法哲学解读 516

娄 林 莎士比亚的王者之书

——《李尔王》初探 547

编后小记 561

Peking University Law Review

Vol. 14, No. 2 (2013)

Contents

Articles

Liu Yinliang

Evolutionary Moments of the Patent System in the United States:

Brief Records of the Year 1980 219

Deng Feng

Divergence of One Rule and Diversity of One Case: A Comparative

Case Study on Intel Loyalty Rebates 243

Xu Guodong

On the Various Elements of the Mixed Constitution in Roman Republic 287

Chen Tao

The Sovereign: from the Dominus to the Representative

—The Development of Hobbes's Sovereignty Theory 308

Yun-chien Chang

An Empirical Assessment Framework of Administrative Appeal

Systems: With a Case Study of "the Ministry of the Interior

Administrative" Appeal Cases in 2006—2009 of Taiwan 344

Huang Fenglong

On the Transformation of the Unreal Solidary Obligation 389

Comment On

Su Li

"Thinking Like A Lawyer" in China 429

Wu Zhipan

- Diversified Financial Market: Research on "Department Currency" 470

Ding Xiaodong

- The American Vice Presidency: A Constitutional and Political
Perspective 482

Victor K. P. Fong

- Christianity under Chinese Laws: Nanking Incident (1616) and Justice
in Late Ming 500

Symposium: Law and Shakespeare

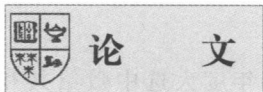
Chen Qi

- The Rise and Crisis of Recht/Right: Reinterpreting Philosophy of Law
in Shakespeare's *The Merchant of Venice* 516

Lou Lin

- The King's Book of Shakespeare: An Interpretation of *King Lear* 547

Afterword 561



《北大法律评论》(2013)

第 14 卷 · 第 2 辑 · 页 219—242

Peking University Law Review

Vol. 14, No. 2, 2013, pp. 219—242

美国专利制度演化掠影

——1980 年纪略

刘银良*

Evolutionary Moments of the Patent System in the United States: Brief Records of the Year 1980

Liu Yinliang

内容摘要:对美国专利制度演化历史的回顾或可有助于认识 20 世纪 80 年代后美国再度强盛的理由,因为由经济学主要关注的经济政策并不能概括全部。联邦最高法院对 *Diamond v. Chakrabarty* 案的判决打开了可专利主题大门,联邦巡回上诉法院的构建并继而成为美国专利制度的实施中枢,国会通过《拜杜法》以激励科技创新和技术转移,联邦政府在涉外贸易事务中积极维护美国的产业利益等,皆为美国专利制度演化中的浓墨重彩事件。持久的科技创新能力、合理的专利制度和完善的法治社会环境,构成支撑美国知识经济时代的重要因素。

关键词:美国 专利制度 联邦最高法院 联邦巡回上诉法院 《拜杜法》

* 法学博士,北京大学法学院教授。感谢匿名评审提出的意见和建议。

一、由衰落至中兴

1980年为吉米·卡特总统的第四年执政期,他在本年度大选中败给共和党候选人罗纳德·里根,已成“跛脚”,显然已看到将要离任的那一天。对于卡特本次选战败北,无论是普通民众还是历史学家均给予理解——这当然非因里根更有个人魅力,而是由于美国当时已走到经济发展的低谷。整个70年代,尽管也有短暂恢复阶段,但整体上美国经济处于持续衰退期,并且呈通胀与高失业率并行的滞涨。持续一个多世纪的贸易顺差于1971年转为逆差,维系30余年的布雷顿森林货币体系于1976年解体,美国经济形势如雨后逢霜。^{〔1〕}经济持续低迷且滞涨的现象为凯恩斯主义所不能解释和应对,而该主义自“罗斯福新政”以来已被美国历届政府奉为圭臬约40年。1980年初美国经济又现衰象,虽然在卡特政府强力干预下,此次衰象仅持续半年时间,但后果却殊为严重。^{〔2〕}

信奉自由市场经济的里根于1981年初上台。执政伊始,他就积极推动经济复兴计划,包括减税、削减政府支出、严控货币供应、减少政府对企业的管制等,美国开始进入“里根经济学”时期。^{〔3〕}统计数据表明,在经历1981—1982年短暂衰退后,滞涨得到遏制,美国经济开始复苏,并在1983—1989年间保持稳步发展,国际竞争力也得以恢复。^{〔4〕}然而经济学研究又发现,虽然里根的政策使美国经济得到有效发展,改善了投资环境,提升了美国的国际影响力,但除对通货膨胀率形成有效控制外,美国80年代的经济增速与就业率并不优于70年代。^{〔5〕}在80年代末,美国经济依然有风雨飘摇之感,在伊拉克战场立马扬威的乔治·布什总统亦未能获连任。^{〔6〕}之后在90年代比尔·克林顿总统执政时期,美国经济才真正复兴,不仅创下自1991年4月至2000年6月连续111个月的经济增长,使之成为“二战”后美国经济的最长增长期,还使美国率先进

〔1〕 参见刘威:“论‘布雷顿森林会议’后的美国经济”,载《经济评论》1995年第6期。

〔2〕 参见彭斯达:《美国经济周期研究——历史、趋势及中美经济周期的协动性》,武汉大学出版社2009年版,第57—86页。

〔3〕 参见刘传炎:“评里根政府经济复兴计划”,载《吉林大学社会科学学报》1982年第3期;赵从显、杨逢珉:“里根经济学与八十年代美国经济”,载《兰州大学学报(社会科学版)》1985年第4期。

〔4〕 参见彭斯达:《美国经济周期研究——历史、趋势及中美经济周期的协动性》,同前注〔2〕,第88—89页。当然也有批评者质疑里根的经济学措施及其后果,如曾有经济学家认为里根应为2007年的美国金融危机负责。See Paul Krugman, “Reagan Did It”, *New York Times*, June 1, 2009.

〔5〕 参见陈宝森:“评里根时代的美国经济”,载《世界经济》1988年第8期。

〔6〕 参见刘威:“论‘布雷顿森林会议’后的美国经济”,同前注〔1〕。

入知识经济时代。^[7]从90年代初至今,美国一扫70年代的萎靡,强势回归世界经济和综合国力领导者地位。里根所称的产业巨人的新生竟然在克林顿时代得到实现^[8]——只不过此时它已非单纯的产业巨人,而是成为知识经济的先行者。易言之,美国在80年代种下的“善因”,终在十年后结出硕果。

美国经济为什么能够在20世纪70年代的衰落形势下,得以在80年代中兴,继而在90年代得到高速发展?经济学主要从上述里根经济政策的角度加以诠释。这虽属必要和重要,但却远为不够,因为里根经济学中的诸多经济、金融与管理措施的根本意义在于为美国经济发展扫清国内或国际的市场障碍,使经济运行更有效率,但政策本身并不能构成经济发展的动力。早在80年代中期,中国经济学者就指出,不宜把里根时代的经济发展笼统地归为经济政策的功绩,因为当时高技术产业已经在美国东、西部多个州的经济发展中发挥重要作用,而“新的技术革命是决定生产增长的基础”。^[9]美国研究者也认识到,虽然当时美国经济不景气,但其医药、计算机和娱乐产业却呈欣欣向荣态势,出口保持绝对顺差。^[10]进一步地,本文注意到,经济学者在探究美国经济兴衰成因时,主要关注美国总统及其统领下的联邦政府的政策与决策,而较为忽视相关立法和司法活动(尤其是司法)对于社会发展的切实影响。对于法治精神已深深植入国民生活及社会管理的各方面,且为普通法系的美国社会而言,这可能会导致人们对社会真正发展动力的忽略。为此,本文将选取美国1980年及其前后的几个历史事件,包括联邦司法、立法和行政活动,借以描述当时美国专利制度的演化状况,见证知识经济全球化前夜的美国场景,并表明它们可为其后三十年间美国的经济发展和知识经济时代奠定制度基础。

二、联邦最高法院对 *Diamond v. Chakrabarty* 案的判决

在权力分立与制衡的框架下,美国联邦法院的职责是依据宪法授权处置一切案件纷争^[11],在具体案件中通过解释国会制定的法律而适用法律。联邦最高法院曾说,是国会决定法律是什么,但一旦国会通过了法律,解释法律是什么将是司法机构的权力和责任。^[12]基于公众的信赖,联邦法院尤其是联邦最高

[7] 参见许永兵、徐圣银:“长波、创新与美国的新经济”,载《经济学家》2001年第3期;彭斯达:《美国经济周期研究——历史、趋势及中美经济周期的协动性》,同前注[2],第108—109页。

[8] 参见赵从显、杨逢珉:“里根经济学与八十年代美国经济”,同前注[3]。

[9] 赵从显、杨逢珉:“里根经济学与八十年代美国经济”,同前注[3]。

[10] See Susan K. Sell, *Private Power, Public Law—The Globalization of Intellectual Property Rights*, Cambridge University Press, 2003, p. 37(中译本为:苏珊·K. 塞尔:《私权、公法——知识产权的全球化》,董刚、周超译,中国人民大学出版社2008年版。本文仅注英文版页码)。

[11] See U. S. Constitution, Article III, Section 2.

[12] See *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303, 315 (1980).

法院的判决,对于美国公民社会的习俗或商业经营策略可产生确定、有效、即时与长久的广泛影响。此即美国总统历来重视联邦法院法官尤其是联邦最高法院大法官提名的原因,里根总统尤为如此。在其 1981—1989 年两届任期内,经他提名并获得国会委任的联邦法院法官共包括 3 位联邦最高法院大法官、83 位联邦巡回法院法官和 290 位联邦地区法院法官——他以总提名 376 位联邦法院法官之数居美国总统之首。^[13] 这表明里根深谙塑造美国社会之道,也可由此推知美国社会对于公正司法的信赖和依赖。

对于现代社会而言,专利制度已是不可或缺的无形财产权制度。它“使创新收益内在化成为制度”,为知识财产提供了合法依据,帮助搭建了英国工业革命的舞台。^[14] 也有人评价说,在英国专利法(垄断法规)促进下,人类“在古代文明的基础上,极其迅速地建立起了一个技术世界”;“如果没有专利,将不会产生像今天这样复杂得难以用语言形容的近代文明组织。”^[15] 美国宪法缔造者在开国之初就认识到专利等知识产权制度的重要性,稍作争论就在宪法中规定了“知识产权条款”,赋予国会权力以立法促进科学和实用技术进步。^[16] 体现托马斯·杰斐逊“聪明才智应得到奖赏”哲学的联邦《专利法》于 1790 年颁布,其后历经多次修订,于 1952 年成为美国现代专利法文本。20 世纪 80 年代,联邦最高法院通过一系列案件扩充了可专利主题范畴,加强专利权保护,支持美国高新技术产业化。在这些案件中,尤以 1980 年的 *Diamond v. Chakrabarty* 案(以下简称“查氏案”)^[17] 影响最为深远。在本案中,联邦最高法院打破专利法禁忌,使之成为具有开放视野的无形财产权体系。在次年的 *Diamond v. Diehr* 案中,它又阐述了计算机软件的可专利性问题。^[18]

查氏案系争主题是经过人工改造的微生物本身是否属于美国专利法下的可专利主题(patentable subject matter)。美国《专利法》第 101 条规定,任何人发现或发明了任何新的和有用的方法、机器、制品或物质组成,或其任何新的或有用的改进,皆可依照专利法规定的条件和要求获得专利。^[19] 本案主要涉及

[13] 由里根提名并受到委任的联邦最高法院大法官包括 Sandra Day O'Connor (第 1 位女性大法官,1981)、Antonin Scalia (1986)、Anthony M. Kennedy (1988)。他还提名 William Rehnquist 出任首席大法官(1986)。此外,1987 年由他提名的 1 位大法官人选被参议院驳回,1 位大法官人选自己撤回。See Wikipedia, Ronald Reagan, at http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan, 最后访问日期 2013 年 4 月 10 日。

[14] 道格拉斯·诺斯、罗伯斯·托马斯:《西方世界的兴起》,厉以平、蔡磊译,华夏出版社 2009 年版,第 219—221 页。

[15] 吉藤幸朔:《专利法概论》,宋永林、魏启学译,专利文献出版社 1990 年版,第 20 页。

[16] See U. S. Constitution, Article I, Section 8, Clause 8.

[17] *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303 (1980).

[18] *Diamond v. Diehr*, 450 U. S. 175 (1981).

[19] 35 U. S. C. 101.

判断相关微生物是否属制品 (manufacture) 或物质组成 (composition of matter)。联邦最高法院认为,立法者选择含义如此广泛的词语,并用“任何”加以修饰,显然是希望专利法有宽广的视野。在 1952 年专利法修改时,国会又在委员会报告中告知人们,国会意使可专利主题包括“太阳下人造的任何事物”——当然,并非所有发现皆属可专利主题,如自然规律、物理现象和抽象概念都非可专利主题,因为它们仅属自然的展现,不应被任何人独占。^[20] 本案发明人主张的微生物不是未知的自然现象,而是一种非自然产生的制品或物质组成,它显示了与自然状态不同的特征,有自己的独特用途,是发明人聪明才智的杰作,因此是可专利主题。^[21] 正如国会所言,区分可否专利的界限不在于物体有无生命,而是在自然的产品(不管是否有生命)和人为的发明之间。^[22]

关于立法和司法的权力分工,体现在专利法中,即确定什么是可专利主题是国会的职责,而法院的职责是依据其理解解释国会的用语,在存在模糊时以立法历史和立法目的为指导加以确定。并且,对法律的理解不应局限于立法者预期的特别应用,对于专利法而言尤应如此。正是因为发明经常是不可预见的,美国《专利法》第 101 条才使用了宽泛概念,而不可预见的发明对于社会可能具有重要意义,如贝尔的电话、爱迪生的电灯或莱特兄弟的飞机等。法院一旦完成法律解释,其权力就用尽了;立法者可以任意修改法律明确排除特定物体的可专利性,但在国会采取行动前,法院必须按照专利法的规定解释法律。^[23]

虽然本案判决曾引发诸多争论,并且即使在最高法院内部也有四位大法官抱有不同意见^[24],但毫无疑问,联邦最高法院的查氏案判决已成为里程碑案件。首先,它基于美国《专利法》第 101 条的用语,结合专利法的立法历史和立法目的,列举了美国专利法下的不可专利主题类别,阐释了可专利主题范畴,使之成为关于可专利主题的经典陈述——美国专利与商标局 (USPTO) 把本案的结论概括为,“非自然发生的制品或物质组成是美国专利法下的可专利主题”。^[25] 法院对本案的分析和推理逻辑清晰,堪称法律解释的典范。通过梳理专利法历史,强调托马斯·杰斐逊的实用主义哲学,展示了专利法与美国社会生活的紧密一致性。法院强调,通过激励新产品研发,或者通过增加工作机会等方式,专利法可对美国社会产生积极的效果,国会的权威也可由此得以实现。^[26] 这显示了联邦最高法院在案件判决中对于公共政策的考虑,也强调了

[20] *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 308—309 (1980).

[21] *Id.*, pp. 309—310.

[22] *Id.*, p. 313.

[23] *Id.*, pp. 314—318.

[24] *Id.*, pp. 318—322 (dissenting).

[25] USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure* (Latest Revision 2012), Section 2105.

[26] *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 307 (1980).

它与国会目标的一致性。

其次,它祛除了美国专利法框架下生物体一般不可专利的禁忌,认为区分可否专利的界限不是位于有无生命的物体之间,而是位于人为的发明和自然的产品之间,不管它们有无生命。USPTO 认为,既然人造微生物属可专利主题,依此逻辑,则人造的低等生物如牡蛎或高等生物如转基因小鼠也是可专利主题,遂于 1988 年授予哈佛大学一件转基因动物专利(USP 4,736,866)。查氏案中的发明人 Chakrabarty 博士后来评论认为,即使联邦最高法院当时不支持其发明的可专利性,他相信美国国会也会在几年后通过立法接受生物体为可专利主题。评论者认为,如果此种看法是正确的话,则意味着联邦最高法院的查氏案判决对于美国保持其生物工程的先进性至关重要。正如后来国会对于人体克隆及其可专利性的争论所显示的,查氏案判决在 25 年后仍有广泛影响。它不仅打开了转基因动物发明的大门,也促生了很多转基因植物品种——它们具有抗虫和高营养等特征,可有助于改善在很多国家中存在的营养不良问题。^[27] 作为法庭之友积极参与本案的生物技术公司 Genentech(见第四部分)高度评价本案,认为“法院确保了这个国家的技术前程”。^[28]

从其后续社会效果看,联邦最高法院的查氏案判决直接揭开了美国生物技术发明的专利保护序幕,显著刺激了美国生物技术产业的迅速发展(连同下述的《拜杜法》,见第四部分)。调查与分析显示,20 世纪 90 年代美国生物技术产业(指范围较窄的使用或生产细胞或分子方法或产品的现代生物技术产业,不包括制药业)保持快速增长趋势,在 1993—1999 年间其规模就得以加倍,至 1999 年,它为美国经济所贡献的岁入就已高达 470 亿美元。^[29] 在世界范围内,美国生物技术产业也一直保持遥遥领先的位置,把欧洲和日本远远抛在后面。根据经合组织(OECD)的统计,以 2006 年的《专利合作条约》(PCT)专利申请(国际申请)为例,在本年度生物技术领域的全部 PCT 专利申请中,美国拥有的比例高达 42%,而欧盟 27 国合计才为 27%(其中德国为 7%),日本为 12%,所称“金砖五国”(BRICS)合计才仅为 4%。^[30] 到 2010 年,美国的生物技术公司

[27] Anna Lumelsky, “Diamond v. Chakrabarty: Gauging Congress’s Response to Dynamic Statutory Interpretation by the Supreme Court”, 39 U. S. F. L. Rev. 641, 691 (2005).

[28] Linda Greenhouse, “Science May Patent New Forms of Life, Justices Rule, 5 to 4: Dispute on Bacteria; Decision Assists Industry in Bioengineering in a Variety of Projects”, *New York Times*, Late Edition (East Coast), June 17, 1980.

[29] See Ernst & Young, “The Economic Contributions of the Biotechnology Industry to the U. S. Economy”, May 2000, at <http://biotechwork.org/pages/FileStream.aspx?mode=Stream&fileId=87d27f43-4cf4-db11-b900-00c09f26cd10>, 最后访问日期 2013 年 5 月 28 日。

[30] See Brigitte van Beuzekom & Anthony Arundel, “OECD Biotechnology Statistics 2009”, OECD, 2009, p. 71, at <http://www.oecd.org/sti/inno/42833898.pdf>, 最后访问日期 2013 年 5 月 28 日。

已多达 6200 余家,也分别远高于参加统计的 18 个欧盟国家的总和(约 5400 家)和日本(不到 1000 家)。^[31] 这些数据显示,在生物技术研发及产业化领域,世界各国均难与美国相提并论。不得不说,在当今美国拥有的优势“技术前程”中(包括生物技术和其他高新技术——它们也同样受到鼓励,相应的专利申请和授权络绎不绝),隐含着美国联邦最高法院 30 年前对查氏案判决的里程碑价值。

最后,但可能更重要的是,查氏案的判决不仅融入美国专利法,影响到美国专利法的适用,还直接或间接地影响了世界多国的专利立法,乃至国际条约。例如,除日本等国在其专利法适用中直接借鉴美国的标准外(当然有来自美国政府的政治压力),本案判决所确定的可专利主题标准还通过融入世界贸易组织(WTO)的《与贸易相关的知识产权协定》(TRIPS)而被推广到世界很多国家。既然除自然规律、物理现象和抽象概念外,一切人为的发明皆可专利,则“专利应及于所有技术领域的任何发明,不管是产品或方法……专利权应得享有,不得因……技术领域……而受歧视。”^[32] 通过乌拉圭回合谈判,TRIPS 得以生效,所有 WTO 成员的专利法皆应修改或重新解释,以满足此等最低要求,为所有技术领域的发明提供专利保护(动物、植物或有违公序良俗的发明或可构成例外^[33])。或言之,1980 年美国联邦最高法院对于查氏案的判决,借由美国政府的力量,在 15 年后成为世界标准,无处不在维护着美国高新技术产业的商业优势。因此本案对于美国 20 世纪 80 年代经济发展和 90 年代知识经济的推进,意义与价值不可估量,其影响远非仅及国内范畴的《拜杜法》(Bayh-Dole Act)(见第四部分)等立法所能比拟。

基于上述三点,无怪乎本案判决曾被誉为“知识和权力新星座出现的象征”。^[34]

仅在查氏案判决后 11 天,联邦最高法院又在“道森化学公司案”中,一改“动画专利公司案”^[35] 后数十年间疏远专利的态度,开始考虑如何利用专利制度激励发明:“自由竞争的政策深植于我们的法律,它构成两规则的基础,一是专利权滥用,二是专利权垄断的界限止于专利之权利要求的字面范围。然而激

[31] See OECD, “Key Biotechnology Indicators” (December 2011), at <http://www.oecd.org/science/inno/49303992.pdf>, 最后访问日期 2013 年 5 月 28 日。

[32] TRIPS, Article 27. 1.

[33] TRIPS, Articles 27. 2, 27. 3.

[34] See Heather H. Ramirez, “Defending the Privatization of Research Tools: an Examination of the ‘Tragedy of the Anticommons’ in Biotechnology Research and Development”, 53 *Emory L. J.* 359, 364 (2004).

[35] *Motion Picture Patent Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502 (1917).

励发明的政策同样深植于法律,它构成整个专利制度的基础……”^[36]研究者把此理解为联邦最高法院第一次把“亲专利”(pro-patent)的公共政策放置在与“亲自由贸易”(pro-free trade)的公共政策同样重要的位置,从而在司法领域终结了反垄断法优先于专利法的时代。这意味着,在当时美国内忧外患的情形下,联邦最高法院已经朝支持专利的方向转变,因为当时人们已经认识到专利拥有者能够为美国经济带来活力和竞争力。^[37]在其后 1983 年的“通用汽车案”中,联邦最高法院又把侵权人应支付给专利权人的侵权赔偿利息提前至侵权日,而非原来的判决生效日,进一步显示它支持专利的态度。^[38]显然,联邦最高法院的转向是重要的,因为基于判例法规则,它会随即对各级联邦法院的判决以及 USPTO 的专利审查实践产生约束和指导作用。

三、联邦巡回上诉法院构建:美国专利制度的实施中枢

如上所述,在 20 世纪 80 年代之前的大部分时间,自 1917 年的动画专利公司案到 1980 年的道森化学公司案,自最高法院以下,美国联邦法院系统一直对天生具有垄断性质的专利权持有“制约”而非“鼓励”的基本态度,目的是维护美国历来崇尚的自由竞争理念。在此基本哲学指引下,负责审理专利侵权纠纷上诉案件的各联邦巡回法院各自为政,基于自己的法律适用传统或其他因素处理案件,相互之间难有一致标准,不同法院因此被赋予“亲专利”或“反专利”的名声(如一般认为第五、第六和第七巡回法院对专利侵权审查较为严格),联邦最高法院则成为唯一能够对美国专利法给出权威解释的地方。^[39]然而联邦最高法院却又因缺乏经验而很少提审巡回法院审理的专利侵权纠纷案件,加之案件积压问题,这进一步加剧了联邦法院系统审理专利案件的混乱。^[40]这种情况在 20 世纪 80 年代前始终存在。

在此司法环境下,为争取最大诉讼利益,当事人及其律师多会挖空心思,选择最有可能维护其利益的法院,从而导致普遍的“法院选择”(forum shopping)之风。它既然成为专利案件诉讼技巧,必然会带来较高的诉讼成本以及诉讼结果的不可预测性,继而导致技术研发、投资与经营中的不确定性,产业界因而难

[36] *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176, 221 (1980).

[37] See Sell, *Private Power, Public Law—The Globalization of Intellectual Property Rights*, *supra* note [10], pp. 5—6, 67.

[38] See *General Motors Corp. v. Devex Corp.*, 461 U.S. 648 (1983).

[39] See Rochelle Cooper Dreyfuss, “The Federal Circuit: A Case Study in Specialized Courts”, 64 *N. Y. U. L. Rev.* 1, 6—7 (1989); Sell, *Private Power, Public Law—The Globalization of Intellectual Property Rights*, *supra* note [10], pp. 67—68.

[40] See Dreyfuss, “The Federal Circuit: A Case Study in Specialized Courts”, *supra* note [39], p. 6.

以放心从事技术研发和投资活动,专利制度效用亦难以发挥。^[41] 当时美国专利制度的“无能”,甚至已严重到了专利侵权者不担心被诉至法院的程度,就如柯达公司在打算开发即时照相术(instant photography)时所做的那样:其产品开发部门在一份内部文件中说,公司产品开发不应受其他技术的限制,即便那可能侵犯他人的专利权。^[42] 这种乱象所导致的结果之一就是,尽管美国在半导体、录像机和集成电路等技术上领先于日本,但最终却是日本公司利用美国的技术进行商业化,然后进军美国和全球市场,其攻势让美国公司难以招架。拥有专利技术的企业对此颇感无奈。在被问及是否需要成立专门的专利法院时,250家从事技术研发的公司中的绝大多数表示,专利实施中的不确定性、复杂性和不一致性,已经腐蚀掉了专利的所有经济价值。^[43]

另一方面,20世纪60年代以来,由于专利案件增多导致联邦巡回法院审理积压和审期过长的问题也困扰着联邦法院系统。从70年代初开始,美国国会、联邦最高法院和司法部先后启动调研项目,针对成立专门的专利上诉法院的必要性、可行性以及它可能带来的问题进行广泛调研。此议题引发人们长达十余年的讨论和争论,其中不乏担心和反对意见,包括担忧该专门法院的态度或可对专利法实施带来不利影响等。虽然1971年由当时联邦最高法院首席大法官 Warren Burger 指派的委员会作出的提议和另一份1975年的提议均遭国会否决,但尽快解决专利案件积压和审理不一致性问题引起了国会更多关注。美国司法部于1977年重提此问题,于1978年形成备忘录,于1979年向卡特总统提交立法建议,要求成立专利法院。卡特予以认可并敦促国会考虑,但至其任期届满,国会都没能通过相关法案。最终,《联邦法院完善法》(Federal Courts Improvement Act)于1982年获得通过,由里根签署成为法律。^[44] 依据该法,由原海关与专利上诉法院(CCPA)和联邦索赔法院的上诉部分合并组成联邦巡回上诉法院(CAFC),主要负责专利上诉案件的审理,也当然受理专利申请人对USPTO驳回其专利申请决定不服的上诉案件和对联邦国际贸易委员会(ITC)决定不服的上诉案件。

CAFC成立后不负众望,不仅成功地统一了专利案件审理标准,减轻了联

[41] See Dreyfuss, "The Federal Circuit: A Case Study in Specialized Courts", *supra* note [39], pp. 6—7; Sell, *Private Power, Public Law—The Globalization of Intellectual Property Rights*, *supra* note [10], pp. 68—69.

[42] See Sell, *Private Power, Public Law—The Globalization of Intellectual Property Rights*, *supra* note [10], p. 66.

[43] *Id.*, pp. 67—69.

[44] See Federal Judicial Center, "Landmark Judicial Legislation—Federal Circuit Act 1982", at http://www.fjc.gov/history/home.nsf/page/landmark_22.html, 最后访问日期2013年4月8日; *Id.*, p. 68.

邦最高法院和其他巡回法院的负担,还在数年间获得了“亲专利”声誉,使美国专利法获得了前所未有的严格执行。1982—1985年间,被CAFC宣告无效的专利比例约为44%,这与此前大约66%的专利无效率相比,确实已有实质降低,从而使涉讼专利权常被联邦法院宣告无效的情形得到显著扭转。^[45] CAFC严厉对待侵权者的“亲专利”倾向有目共睹,从而在联邦法院层次“戏剧性地”改善了美国专利保护环境,使专利权得到前所未见的强势保护,也提高了产业界尊重专利权的意识。^[46] 这是研究者和立法者当初所未能完全预料到的:原本为解决案件积压和判决标准冲突问题成立的CAFC,因其严格的司法标准,使美国专利法获得了前所未有的高标准执行,也使较弱的专利保护力度和一盘散沙式的专利司法模式,获得彻底改观,专利权的经济价值也在市场上得到了体现。^[47] 从此角度看,或可把CAFC视为美国国内的“专利争端解决机构”——它与WTO的争端解决机制使国际知识产权保护水平迅速提高、国际知识产权制度运行变得严格而有效率的效果具有实质类似,并且二者背后具有一致的促进因素,即高新技术产业界(跨国公司)在美国国内立法和国际立法中的实质操纵力量和游说行为。

CAFC在产业界强势树起自己的威名,当然是通过加强专利司法之路完成的。CAFC不再把专利仅视为具有消极意义的垄断,因此侵权人要挑战他人的专利权,需提供清楚并有说服力的证据,这事实上较为困难。相应地,专利权人却可以在胜诉后获得更高的侵权赔偿,不仅包括许可费,还包括因被侵权而失去的利润,甚至包括由此导致的人力和财务资源损失。CAFC还认为,专利权人一旦提供证据证明侵权成立,法院就可对侵权人发布临时禁令。^[48] 所有这些措施,都实质提高了专利保护水平,使专利侵权成本变得更高,也使CAFC成为专利权人普遍赞誉的“好法院”。^[49] 然而,真正使CAFC暴得大名,也同时使美国专利法执行标准更上层次的事件,还是它于1986年对柯达案的审理——它让潜在的专利侵权者胆战心惊,从此再也不敢无视他人的专利权,从而迅速提升了美国的专利保护水平,也为美国在国际上咄咄逼人地要求他国提高专利

[45] See Robert P. Merges, “Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation”, 76 *Cal. L. Rev.* 805, 822 (1988).

[46] See Dreyfuss, “The Federal Circuit: A Case Study in Specialized Courts”, *supra* note [39], pp. 26—28; Merges, “Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation”, *supra* note [45], pp. 822—823; Sell, *Private Power, Public Law—The Globalization of Intellectual Property Rights*, *supra* note [10], pp. 35—36.

[47] See Sell, *Private Power, Public Law—The Globalization of Intellectual Property Rights*, *supra* note [10], p. 67.

[48] See *Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1573 (1983).

[49] See Sell, *Private Power, Public Law—The Globalization of Intellectual Property Rights*, *supra* note [10], pp. 69—70.