

河南省法学会资助文库

国外专利权限制及 我国适用研究

李文江◎著

GUOWAI ZHUANLIQUAN XIANZHI JI WOGUO SHIYONG YANJIU



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

河南省法学会资助文库

国外专利权限制及 我国适用研究



李文江◎著

GUOWAI ZHUANLIQUAN XIANZHI JI WOGUO SHIYONG YANJIU



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

国外专利权限制及我国适用研究/李文江著. —北京: 知识产权出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-5130-5103-3

I. ①国… II. ①李… III. ①专利权法—研究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 218533 号

内容提要

专利权限制是专利制度的重要内容, 本书采用比较研究的方法, 从专利权限制的基础理论、专利强制许可制度、专利先用权制度、专利权穷竭制度、专利权滥用的限制制度等方面, 通过对域外专利权限制的具体制度较为详细的介绍、比较, 分析我国与国外在制度规定上的差异, 并紧密结合我国实际, 提出了我国专利权限制制度的构建设想。

责任编辑: 崔 玲

责任校对: 潘凤越

封面设计: 刘 伟

责任出版: 刘译文

国外专利权限制及我国适用研究

李文江 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8121 责编邮箱: cuiling@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm×1000mm 1/16 印 张: 18.25

版 次: 2017 年 6 月第 1 版 印 次: 2017 年 6 月第 1 次印刷

字 数: 270 千字 定 价: 56.00 元

ISBN 978-7-5130-5103-3

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前 言

专利制度自 1624 年建立以来，在传统民事法律制度外创设了新的私权——专利权。与其他民事权利相比，专利权产生至今仅有四百年，可谓新生事物，然而其发展变化却极为迅速，尤其是专利权的扩张。专利权在一定条件下适度扩张是合理的，例如，为适应新技术发展允许对与硬件结合的软件进行专利保护等；但专利权的不适当扩张，必然损害公众的利益，甚至背离法律保护的目的。日益扩张的专利权保护已经侵害了发展中国家的基本人权并影响到其发展权。专利制度在超过最优点之外进行扩张所带来的危险，与该制度随着复制成本的持续下降而面临的被毁灭的危险一样大。ADS 药物专利之争、达菲专利许可问题，引发了专利权与公众的健康权孰轻孰重的争论；6C 联盟对国内企业强行收取 DVD 专利费的事件，让我们看到专利权的威力；“问题专利”现象提醒我们注意专利法自身存在的制度缺陷。任何权利，惟于合法限制之范围内，有其存在。人类财产制度的历史显示，对私人所有权的限制自所有权诞生那天起就存在。因为个人生活于社会共同体之中，共同体的利益高于个人利益。赋予个人对财产所有权是为了更有效地利用财产，因而有利于整个社会。专利权作为私权利，当然也应受到法律的限制，这已经成为社会共识。

随着知识经济和经济全球化深入发展，先进科技成果和专利日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，成为建设创新型国家的重要支撑和掌握发展主动权的关键。国际社会更加重视鼓励创新和取得专利权。加强专利保护，完善专利制度成为科技进步、经济发展的新要求和国际知识产权法律制度的发展趋势。在此趋势下，专利法律制度无疑应该以权利保护为核心。只有实行充分和有效的专利权保护制度，才能促使创新激励机制更好地发挥作用。然而，专利

权保护不能神圣化和绝对化，必须有一个合理与适度的界限，这就需要高度重视专利权限制制度的建立和完善问题。这是基于以下原因：

第一，从专利制度的功能和宗旨来看，专利权限制制度的建立和完善是为了确保专利制度能够促进科技和经济发展、促进人类社会进步。专利制度通过赋予发明创造者一定垄断权利，换取创新技术信息的公开和推广，从而完成其促进科技进步和社会发展的目的，其本质上可谓是一个利益界定和调整的问题。在国内层面，专利制度涉及专利权人与公众竞争者、消费者及其所代表的社会整体之间的利益平衡以及公平与效率的协调；而在国际层面，专利制度则涉及不同国家、地区之间的利益调整。因此，一个国家的专利权政策乃至知识产权政策远不是纯粹地保护知识产权所有人利益的问题，而是会牵扯到经济、社会和政治等多个层面。故此，为了促进社会发展和科技进步，平衡各方利益，在强调加强专利权保护的同时，不能忽视专利权限制制度在专利政策和制度中的重要地位和作用。

第二，从权利的属性而言，任何权利都存在滥用的可能而需予以限制。作为一种权利，专利权不仅存在如何保护的问题，还存在权利行使正当与否的问题。换言之，专利权的获得与专利权的行使是两个不同的问题。即使专利权的获得本身是合理、合法的，其实际的行使行为也存在一个正当与否的问题。不能因为专利权是合法获得的权利就忽视、甚至否认其行使方面可能存在的问题。与传统民事法律相比，专利法本身已构建了较为体系化的权利限制制度，因此，现有研究基本上立足于对专利权权利行使的限制问题，多关注于如何利用和完善权利行使限制制度以限制专利权的扩张。然而，面对迅速扩张的专利权，这种狭义的专利权限制制度似乎难以发挥有效的限制作用。有必要拓宽视野，建立更宽阔的专利权限制观，并在此基础上构建完整的专利权法律限制体系。完善专利权限制制度，防止专利权滥用是完善专利制度、促进专利权保护的必然要求。

第三，从历史发展和现实情况而言，高度重视对专利权限制制度的建设和研究已经成为发展中国家的当务之急。不能否认的现实是，当今许多重大创新性先进技术主要为发达国家所掌握。无论是在经济

实力还是在科技实力的较量上,发达国家和发展中国家都存在根本的不对称性,这就使发展中国家在包括制定专利规则在内的国际谈判中落于下风。在当今国际社会,由美国、欧盟等发达国家和地区主导的知识产权法律制度的变革运动在片面强调专利权人利益的前提下,大力推动专利权的绝对扩张,全面提升专利权保护水平,并通过将专利制度与贸易挂钩来维护其竞争优势,继续增强其在国际贸易中的主导地位 and 对于国际经济发展的影响力。与此同时,发展中国家基于自身专利制度所处的建立、发展阶段实际需要以及国际压力、学者推动等各种因素,主要致力于专利权的保护研究,而对专利权限限制制度的研究重视不够、探讨不足,在对外知识产权保护相关谈判和相关司法实践中往往陷于被动。在此背景下,冷静应对发达国家借专利权保护之名而推行的经济政策,对专利权限限制制度进行研究和完善,积极参与国际专利规则的制定,在不违背公约义务的前提下采取适应自己国情的专利制度,是每个发展中国家的因应之策。身处“入世”和知识经济时代环境下,作为发展中国家,我国的确需要适应经济、科技发展的新要求和国际知识产权法律制度的发展趋势,通过进一步完善立法、严格执法来促进专利权的充分和有效保护。然而,还需要强调的是,无论是基于专利制度本身特质的考虑,还是基于社会政策的考虑;无论是基于国内层面的考虑,还是基于国际层面的考虑;无论是基于维护发展中国家利益的考虑,还是基于维护国际贸易公平竞争秩序的考虑,我国在加强专利权保护的同时,都迫切需要强调专利权的合理保护与适度保护的问题和防止滥用问题,都必须站在发展中国家的立场积极参与国际专利规则制定与完善的谈判,认真研究并采取适应国情的专利权政策措施,以保障专利制度促进科技进步和经济发展的宗旨。在这样的背景下,对专利权限限制制度课题的研究就有着相当重要、相当现实的意义。

加入世界贸易组织后,为了与国际知识产权公约接轨,我国对知识产权法进行了大面积修改。在此过程中,在知识产权保护水平问题上,国内曾经出现一种盲目竞高的思潮,认为我国的知识产权法律设置比较保守,不利于与世界接轨。这种思想不但在理论界盛行,在立

法和法律实践部门也有体现。而笔者认为,法律适时性的判断依据不是当今世界发达国家所制定的法律,而是该法律所调整的特定社会关系。因此,我国在知识产权立法上,既要尊重国际立法,积极借鉴先进国家立法实践,又要紧密结合我国实际。本书以专利权为例,系统分析专利权限制及其制度的正当性,同时,通过研究专利权限制制度,为完善专利制度提供参考依据。

在本书中,笔者从专利权的垄断性出发,以垄断需要予以限制的特性为论据,引出自己的观点:专利权是需要进行限制的。其依据不仅在于洛克的劳动财产权理论和黑格尔的人身财产权理论,而且从法哲学、经济学、社会学角度论证专利权限制制度存在的必要性和正当性。

笔者着重对美、欧、日等国家和地区的专利法律体系中对专利权具有限制作用的各种制度进行全面讨论,并分析这些限制制度背后所体现出来的价值考量。在此基础上,与我国现有的专利权限制制度进行比较。最后,提出我国专利权限制制度的完善意见:一是通过放宽专利在先使用人继续使用的限制,完善专利先用权制度;二是引入专利默示许可制度、当然许可制度等,促进专利转化;三是在标准化体系中,完善标准必要专利的実施和运用制度。

目 录

■ 第一章 专利权限制的基础理论	001
第一节 专利权限制的界定	001
一、对权利限制定义的不同观点	001
二、专利权限制的内涵	002
三、专利权限制的外延和类型	007
第二节 专利权限制的历史考察	013
一、自然主义的兴盛与封建特权的衰落	014
二、功利主义的导入与国际公约的萌生	018
三、后现代主义与专利制度的双重困境	020
第三节 专利权限制的理论基础和适用原则	023
一、专利权限制的理论基础	023
二、专利权限制的适用原则	028
三、专利权限制的方式	033
第四节 专利权限制的必然性	036
一、专利权的垄断性	036
二、垄断性对专利权的挑战	038
第五节 专利权限制的正当性	040
一、专利权限制的正当性提出	040
二、专利权限制的正当性标准	041
■ 第二章 专利强制许可制度	046
第一节 专利强制许可及其原因分析	046
一、专利强制许可的概念	046

二、专利强制许可的提出	047
三、专利强制许可的五种情形	052
第二节 TRIPS 中专利强制许可制度	062
一、TRIPS 框架下专利权限制	062
二、TRIPS 专利强制许可制度的形成和发展	064
三、TRIPS 框架下专利权限制的表现	069
四、TRIPS 之修订对我国专利强制许可立法的影响	080
第三节 国外专利强制许可制度	083
一、发达国家的专利强制许可制度	083
二、发展中国家或地区的专利强制许可制度	089
三、专利强制许可制度的比较	093
第四节 公共健康领域专利强制许可制度的实证分析	095
一、生物医药研发领域的专利强制许可	095
二、药品实施领域的专利强制许可	098
 ■ 第三章 专利先用权制度	111
第一节 专利先用权及其理论依据	112
一、专利先用权产生的背景	112
二、专利先用权的涵义	116
第二节 美国专利先用权制度	118
一、专利先用权制度的确立及修改背景	119
二、美国现有先用权制度的具体内容	122
三、美国先用权制度和专利法“现有技术”规定的衔接	127
第三节 国际条约和其他国家关于专利先用权的规定	129
一、国际条约中关于专利先用权的规定	129
二、德国专利先用权的立法规定	130
三、法国专利先用权的立法规定	132
四、荷兰专利先用权的立法规定	133
五、日本专利先用权的立法规定	134

六、英国专利先用权的立法规定	137
第四节 专利先用权在我国立法和司法上的适用	138
一、专利先用权在我国的规定	138
二、专利先用权在我国的具体法律适用	139
■ 第四章 专利权穷竭制度	142
第一节 专利权穷竭的基础理论	142
一、专利权穷竭及其法律渊源	142
二、平行进口的相关理论	144
三、专利权穷竭的售后限制	150
第二节 TRIPS 关于专利权穷竭制度的规定	151
一、专利权穷竭的基本含义	152
二、TRIPS 关于进口权的规定	152
三、进口权与权利穷竭的关系问题	153
第三节 美欧专利权穷竭	154
一、美国专利权穷竭的规定和适用	154
二、欧盟对专利权穷竭的规定	165
三、部分国家或地区法律对专利权穷竭的规定及 相关案例	167
第四节 欧美专利产品平行进口规则	169
一、美国专利产品平行进口规则	169
二、欧盟专利产品平行进口规则	172
第五节 专利权用尽的售后限制	178
一、专利权用尽的售后限制的理论发展 ——专利权“保留”的取舍之间	179
二、专利权用尽的售后限制的行为模式 ——专利权保留的外观表现	183
三、专利权用尽的售后限制的效力 ——“专利权保留”法律后果的多重性	185

第六节 我国专利权穷竭制度	189
一、我国专利法的相关规定	189
二、专利权穷竭制度在我国的适用要件	190
三、我国专利权穷竭制度存在的问题	195
■ 第五章 专利权滥用的限制制度	199
第一节 专利权滥用限制及其必要性	199
一、专利权滥用的含义	200
二、专利权滥用限制的必要性	205
第二节 专利权滥用限制制度的比较考察	209
一、国际条约的限制	209
二、英国专利法的规定	210
三、美国滥用专利权原则	211
四、欧盟专利权滥用行为的规制	212
五、我国台湾地区对专利权滥用行为的规制	213
六、相关国家和地区规制的异同比较与分析	215
七、我国对专利权滥用的规制	217
第三节 日本对专利权滥用的法律限制	219
一、主要依据	219
二、日本专利权无效情况下的专利权滥用	220
三、日本专利权有效情况下的专利权滥用	226
第四节 技术标准化中专利权滥用的限制	229
一、技术标准与专利技术结合的必然性	229
二、技术标准化中专利权滥用行为的构成要件	230
三、技术标准制定中专利权滥用的主要表现形式	231
四、国外相关制度比较	236
第五节 专利池权利滥用的限制	240
一、专利池权利滥用的判断标准及滥用表现	241
二、专利池权利滥用的国际规制比较	245

三、我国现有立法对专利池权利滥用行为的规制 及其局限	248
■ 第六章 我国专利权限制制度的完善	251
第一节 完善我国专利强制许可制度	251
一、我国专利强制许可制度存在的不足	251
二、完善我国专利强制许可制度的若干举措	253
第二节 专利先用权制度	255
一、关于技术来源的完善	255
二、关于实施行为的界定	256
三、关于“必要准备”的界定	258
四、关于“原有范围”的界定	261
五、三种专利权客体先用权的区别规定	262
第三节 专利权穷竭制度	262
一、我国专利法中权利穷竭规定分析	262
二、对我国专利权穷竭制度的立法建议	265
第四节 专利权滥用限制制度	267
■ 参考文献	273

专利权限制的基础理论

本章主要围绕与专利权限制制度相关的概念进行阐述，通过探讨其内涵与外延，厘清专利权限制制度的概念和体系结构，通过探索其历史展望未来趋势，以期从整体上对专利权限制制度有初步的认识和了解。

第一节 专利权限制的界定

一、对权利限制定义的不同观点

目前，对权利限制研究的学术成果多见于对知识产权权利限制的研究，对专利权限制研究的专著并不多见。学者们对知识产权权利限制的定义和体系存在不同看法。

观点一：“权利限制”就其本质来讲，是指有的行为本来应属侵犯他人权利，但由于法律把这部分行为作为侵权的“例外”，从而不再属于侵权。这种对权利限制的界定侧重于说明权利限制会产生免责的效力，属权利限制的效力范畴，并未揭示出权利限制的共同特征。

观点二：知识产权的限制是指对知识产权人专有权利行使的限制，主要涉及知识产权在时间、效力和范围方面的限制，具体体现为有限的保护期、对权利本身行使的限制和思想、原理本身不受保护等。还有学者将权利限制制度划分为保护范围的限制、保护期限的限制、地域限制和权能限制。这种观点属于广义上的知识产权权利

限制。

观点三：知识产权的权利限制主要指狭义上的限制，即只对在一定时间与地域内所获得的知识产权的权利人在行使与利用知识产权方面所进行的限制。此种观点认为，知识产权保护客体的有限性、地域性和时间性是知识产品获得保护的条件，只有在知识产权取得之后才有所谓“限制问题”。因此，客体的有限性、地域性和时间性不属于知识产权限制。

观点四：权利限制制度应贯穿权利获得到权利行使的全过程，更广义上的专利权限制体系分为主体要素和结构两部分。权利限制体系的主体要素主要包括权利人、专利局、法院、反垄断机构、立法机构。权利限制体系的结构包括权利表达中的限制、权利确认中的限制、权利行使中的限制及权利救济中的限制。该观点对专利权限制体系的定义是目前所涉及范围最广的。

二、专利权限制的内涵

（一）专利权限制的一般界定

专利权限制是对相关法律制度的学理归纳的统称。当前，学界对专利权限制外延的界定尚未统一，主要有广义和狭义两大类理解。笔者认为，广义的专利权限制是指对专利权的取得和专利权效力的法律限制；狭义的专利权限制是指对专利权人的专有权利行使的限制，而不包括对专利权客体和专利权期限的限制。

专利权限制是与专利权保护相对应的制度。若以专利权人为主体的利益为中轴，利益的损益为坐标，可以把专利制度一分为二，得出两部分价值逆向的法律制度。关于专利权人利益维护和利益授予的制度可称之为专利权自由制度，关于专利权人利益限制的制度可称之为专利权限制制度。专利法的立法结构以专利权人中心并赋予其专有权的立法表述，表面上凸显专利法维护专利权人利益的一面，法条背后却隐含着专利法的公共利益维护功能。专利权限制虽然直接作用

于专利权人，但是与社会发展与人类生存的整体利益有关。

专利权制度形成的早期，政府就对专利技术的使用享有法定的权利。专利权限制的规定可以追溯到 1474 年的《威尼斯专利法》，在确认专利权垄断地位的同时，该法也对专利权人作出了一定限制，可以视为专利权限制思想的萌芽。从制度功能出发，专利权自由制度侧重于强调对发明人私有利益的保护，而专利权限制制度侧重于强调专利技术的社会功用。理论上一般把专利权限制视为实现利益平衡的基本机制，其功能在于通过对专有权的适当限制，保障社会公众对知识产品的必要接近和合理分享，从而平衡专利权人和社会公众之间的利益。美国宪法在“发展国家经济的专利理论”影响下，以“秘密公开论”“奖励发明论”和“防止不正当竞争论”为基础，独树一帜地将专利制度的立法目的写进宪法，“国会有权对作者或发明人就其作品或发明专有权利，予以一定期限的保护，以促进科学和技术的发展”。美国总统华盛顿在国会的就职演说中对专利法鼓励本国发明的作用予以了充分肯定。

专利法不仅是对技术方法归属的静态保护，还在确认识识产品创造者对技术方法占有与支配的同时保障知识财富的最佳动态利用。专利法的上述社会功用是通过专利权限制实现的。1474 年诞生的《威尼斯专利法》和 1623 年颁布的《英国垄断法》都规定了专利权保护期限制度。期限限制和效力限制是早期专利权限制的主要形式。近现代各国均继受了专利权制度创设阶段的立法思想，英、美、法等国家进一步创制了专利权的权能限制，包括权利穷竭、先用权等限制制度。

通过对专利权限制功能和内涵的比较，笔者将专利权限制的特点归结为专利限制是与专利权保护对应的制度。对于专利权人而言，它不是受益性的法律制度而是负担性的法律制度，其内容体现了专利权人特定义务的承担或专利权特定效力的禁止，其价值在于对专有权行使实施适当控制，保障社会公众对专利技术的合理分享，从而实现专利技术的充分利用和公共利益的维护。在此意义上，专利权人承担的义务是其享有专利权所必须付出的代价。

（二）权利限制语境下的专利权限制

专利权是产权的一种，因此，权利限制亦存在于专利法领域。迄今为止，一直存在一种不可动摇的趋势，这就是对所有人随心所欲处置其财产的自由，加强法律上的限制。德国学者基尔克发展的“禁止权利滥用”理论在立法上已有所反映。如1919年《德国魏玛宪法》第153条第3项规定“所有权负有义务，于其行使应同时有益于公共福利”。1907年《瑞士民法典》第2条规定了诚实信用原则和禁止权利滥用原则，并在第641条规定“物的所有人，在法令的限制内，对该物得自由处分”。如果以前财产还意味着绝对权利，那么20世纪中期以后，财产法在法律上还意味着责任。因此，牺牲个人的财产权和契约自由，以达到维护法律秩序的目的极大地动摇了“意思自治原则”。就规范形式看，财产法中的限制如土地征收和国有化等强制性规定日益增多。此外，行政法对财产使用的限制也与日俱增，如土地法、城市建设法、环境保护法、自然资源法等都对财产作出某些限制，设定财产负担。社会经济资源分配矛盾越激烈，权利限制趋势越明显。

专利权作为典型的知识产权，是对创造性的知识成果享有的财产性质的专有权。专利权限制也反映了财产权限制的普遍特点，笔者试分析如下：

1. 自然权利与先决条件

洛克的自然权利理论认为，满足“先决条件”的权利才具备正当性。洛克设定的先决条件是，别人不会因为劳动者的占有和获得所有权的行爲而使自己的境遇变得更坏。换言之，权利的取得不会损害他人的正当利益。这是一个显而易见的哲理。专利权必须依法定条件和程序并经国家授权后取得，因而不属于自然权利，而是法定权利。但是，抛开专利权固有的社会政策因素，以权利哲学的朴素观点判断，专利权的成立是否符合“先决条件”仍然没有超出自然法的普适限度，即专利专有权的赋予是否会影响公众对公共知识的获得和再创造能力。如果专利权不存在限制，显然这一条件是无法得到满足的。权

利限制，在确保专利权人基本权利的基础上，保障了公众自由接近信息的机会。这种限制直接反映了专利权制度的根本目的，即促进智力创造及智力成果广泛传播，最终促进社会、科学和文化的进步。

2. 资源的社会分配

公平和效率是法律的两大基本价值。财产权是法律对资源分配进行利益确认的结果，因此，利益的权利化和财产化应当符合公平价值和效率价值。在我国当前的社会条件下，效率优先、兼顾公平的资源分配方式是正义的体现。

对于资源分配的正义，博登海默认为：正义所关注的是如何使一个群体的秩序或者社会的制度适合于实现其基本的任务，满足个人的合理需要和要求，并与此同时促进社会进步和社会内聚性的程度——这是维持文明社会生活方式所必需的——就是正义的目标。罗尔斯认为：正义的主要问题是社会的基本结构，或者更准确地说，是社会主要制度分配权利和义务，决定依据社会合作产生的利益进行划分的方式。罗尔斯从正义哲学出发，为专利权限制的正当性从利益视角提供了一个法哲学的标准，参与分配的主体达到利益均衡的状态，从而使他们的利益各得其所。

正当性条件在法律上表现为权利义务的配置。法定权利确认存在两种基本的形式：一是对权利进行保护性规定，二是对权利进行限制性规定。专利权的权利限制属于后者。法律以权利和义务为调整内容。知识产品权益分配的公平正义，是以专利权人的权利和义务与社会公众使用知识产品的权利和义务相对等的形式体现的。具体而言如下：

第一，专利权人利益的实现以社会公众履行相应的义务为前提。从权利哲学的观点看，专有权属于对世权，权利相对人是全体社会公众，均负有不妨害权利人行使正当权利的义务。换言之，权利的实现与他人履行义务密切相关。权利的存在和实现都具有社会性，权利总是存在于人与人之间及人与社会之间的相互依存和相互联系之中，专利权亦不例外。在专利权人获得、行使与保护专利权的整个过程中，都不可避免地与他人发生一定的联系。在这种联系中，专利权得以被