

INTELLECTUAL PROPERTY CASE STUDY

知识产权判解研究

2009年第二卷第二期

刘春田 主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

INTELLECTUAL PROPERTY CASE STUDY

知识产权判解研究

主 编 刘春田

执行编辑 孙海龙
金海军

 法律出版社
LAW PRESS·CHINA

法律门
Access To


www.falvm.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

知识产权判解研究. 2009 年. 第 2 卷. 第 2 期 / 刘春田主编. —北京: 法律出版社, 2010. 8
ISBN 978 - 7 - 5118 - 1138 - 7

I. ①知… II. ①刘… III. ①知识产权法—判例—研究—中国 IV. ①D923. 405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 163006 号

知识产权判解研究(2009 年第二卷第二期)
主编 刘春田

编辑统筹 法律应用出版分社
策划编辑 孙 慧 何海刚
责任编辑 孙 慧 何海刚
装帧设计 马 帅

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京北苑印刷有限责任公司
责任印制 陶 松

开本 787 × 960 毫米 1/16
印张 17.25
字数 352 千
版本 2010 年 10 月第 1 版
印次 2010 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress. com. cn

网址/www. lawpress. com. cn

销售热线/010 - 63939792/9779

咨询电话/010 - 63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010 - 63939781/9782

重庆公司/023 - 65382816/2908

北京分公司/010 - 62534456

西安分公司/029 - 85388843

上海公司/021 - 62071010/1636

深圳公司/0755 - 83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5118 - 1138 - 7

定价: 38.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

《知识产权判解研究》编委会

主 任： 刘春田

成 员： （按姓氏笔画为序）

- | | |
|-----|-----------------|
| 王正发 | 中国人民大学法学院兼职教授 |
| 王 兵 | 清华大学法学院教授 |
| 孔祥俊 | 最高人民法院民三庭法官 |
| 刘春田 | 中国人民大学法学院教授 |
| 孙海龙 | 重庆市高级人民法院法官 |
| 吕国强 | 上海市知识产权局局长 |
| 吴汉东 | 中南财经政法大学教授 |
| 李顺德 | 中国社会科学院法学研究所研究员 |
| 张玉敏 | 西南政法大学教授 |
| 陈锦川 | 北京市高级人民法院民三庭法官 |
| 宋鱼水 | 北京市海淀区人民法院民五庭法官 |
| 郑胜利 | 北京大学法学院教授 |
| 罗东川 | 最高人民法院研究室法官 |
| 单晓光 | 同济大学法学院教授 |
| 林广海 | 广东省高级人民法院民三庭法官 |
| 庞正中 | 金诚同达律师事务所律师 |
| 郭 禾 | 中国人民大学法学院教授 |
| 郭寿康 | 中国人民大学法学院教授 |
| 陶鑫良 | 同济大学知识产权学院教授 |
| 陶凯元 | 广东省知识产权局局长 |
| 蒋志培 | 中国人民大学法学院兼职教授 |
| 程永顺 | 北京务实知识产权发展中心主任 |
| 蒙洪勇 | 重庆市高级人民法院民三庭法官 |

目 录

本期专论

[中美 WTO 知识产权争端案]

- 陈福利 中美 WTO 知识产权争端案的启示 (3)
- 易健雄 从中美知识产权争端案看中国知识产权刑事法律适用 (25)
- 金海军 中美 WTO 知识产权争端专家组报告解析
——以《著作权法》第 4 条第 1 款为中心 (33)

司解评析

- 孔祥俊 王永昌 李 剑 《最高人民法院关于审理侵犯专利权
纠纷案件应用法律若干问题的解释》
的理解与适用 (49)
- 附:最高人民法院关于审理侵犯专利权
纠纷案件应用法律若干问题的解释
(2009 年 12 月 21 日) (59)
- 蒋志培 吴 林 专利权保护范围的确定及等同原则的适用 (63)
- 张晓霞 侵权获利返还之请求权基础分析
——以第三次修订《专利法》第 65 条为出发点 (68)
- 蒋 瑜 姜庶伟 试论“使用状态参考图”在我国外观设计专利制
度中的定位 (76)
- 王 迁 论提供单纯搜索服务的版权侵权责任
——兼评“泛亚诉百度案”一审判决 (93)
- 祝建军 搜索引擎服务商竞价排名帮助侵权的认定 (109)
- 钟小红 商标许可人对被许可人缺陷产品的法律责任 (115)
- 李冰青 被“合理怀疑”的公证过程
——浅谈对有瑕疵的公证证据的司法认定 (123)

案例讨论

- 林洁华 古籍校释作品著作权纠纷审理实务 (131)
- 佟 姝 药品配伍检索表是否受《著作权法》的保护
——沈建平、宗希乙诉天津科学技术出版社等侵犯著作
权纠纷案 (138)
- 刘建新 著作权合理使用制度的真谛
——陈少华诉中国音乐著作权协会侵犯信息网络传
播权纠纷案评析 (147)
- 程永顺 Brenner 国际公司与陆建新专利权归属纠纷案评析 (154)
- 刘晓军 在先专利说明书公开的非专利技术方案构成现有技术
——北京东方京宁建材科技有限公司及徐炎诉北京
锐创伟业房地产开发有限公司等侵犯实用新型
专利权纠纷案 (163)
- 李 琛 再谈商标与符号
——兼评“索爱”商标争议行政诉讼案 (175)
- 徐聪颖 制度的困境及其出路
——由“LV”商标侵权案所引发的思考 (180)
- 钟 拯 商标侵权行为的界定与法律适用
——“雷士”商标侵权及不正当竞争案评析 (186)
- 谭 颖 初始混淆原则在网络商标侵权案件中的运用
——以“百度”关键字商标侵权案为切入点 (192)
- 周丽婷 域名注册使用行为侵权或不正当竞争判定中的恶意抗辩事由
——北京惠天成科技有限公司诉霍尔马克卡片公司
计算机网络域名纠纷案 (201)
- 熊文聪 品牌之争:利益博弈与司法裁量
——“老干妈”不正当竞争纠纷案新读 (210)
- 黄 晖 费列罗公司巧克力特有包装装潢的法律保护 (223)

专题调研

- 北京市高级人民法院知识产权庭 审理外观设计专利案件几个问题
的意见 (229)
- 芮松艳 商标行政案件审理情况综合分析 (240)

域外裁判

- 刘晓海 德国联邦最高法院“Class E”案判决及其评论 (261)

本期专论

[中美 WTO 知识产权争端案]

陈福利
易健雄
金海军

中美 WTO 知识产权争端案的启示
从中美知识产权争端案看中国知识产权刑事法律适用
中美 WTO 知识产权争端专家组报告解析
——以《著作权法》第 4 条第 1 款为中心

中美 WTO 知识产权争端案的启示

陈福利*

2007 年 4 月 10 日,美国将中国知识产权问题在 WTO 启动了争端解决程序。此案中,美国开启了 WTO 争端史上同一天就不同主题向同一成员提起磋商请求的先例。^[1] 该案是中美之间在知识产权领域发生的第一起 WTO 争端,也是 TRIPs 争端历史上第一个真正触及知识产权刑事保护问题的案件,还是 TRIPs 生效以来涉及案件参与方最多的案件之一。^[2] 中美知识产权 WTO 争端以数个“第一”,已载入 WTO 争端的历史。

2007 年 6 月 7 日至 8 日,中美双方在日内瓦 WTO 总部就知识产权案件进行了 2 天的磋商,但争端未能得到解决。

2007 年 8 月 13 日,美国根据 DSU 第 6 条,要求 WTO 争端解决机构建立案件专家组。^[3] 根据 WTO 争端解决的实践,中国不同意成立专家组。

9 月 25 日,在争端解决机构的会议上,美国再次提出设立专家组的请求(WT/DS362/7),根据 DSU 第 6 条专家组自动设立(WT/DSB/M/239)。

专家组具有标准职权范围,即“按照美国在 WT/DS362/7 中所引述的协定的有关规定,审查美国在该文件中提交 DSB 的事项,并提出调查结果以协助 DSB 提出建议或作出该协定规定的裁决”。在其后 2 个月中,WTO 秘书处先后向中美双方提供了 3 次候选专家组人员名单,但双方均未能就专家组组成人员达成一致。2007 年 12 月 13 日,美国根据 DUS 第 8 条第 7 段的规定,请求 WTO 总干事决定案件专家组的组成人选。12 月 13 日,WTO 总干事任命艾德里安·麦凯(Adrian Macey)担任专家组主席,^[4] 马利诺·波尔齐奥(Marino Porzio)^[5] 和司瓦坎特·狄瓦里(Sivakant Tiwari)为专家组成员,^[6] 该案三人专家组正式成立。^[7]

* 中国驻美国大使馆知识产权专员,法学博士。

[1] 2007 年 4 月 10 日,美国分别就中国知识产权和出版物有关措施向 WTO 争端机制提起磋商请求。

[2] 目前为止,涉及 TRIPs 的 WTO 争端 25 起案件中,只有美国、澳大利亚诉欧盟商标和地理标志案件有 15 个第三方。

[3] WT/DS362/7。

[4] 新西兰驻经合组织(OECD)大使和气候变化谈判大使,资深贸易专家。

[5] 智利律师,曾任世界知识产权组织(WIPO)副总干事,精通英、法、西、葡、意五种语言。

[6] 新加坡政府高官,亚太经合组织(APEC)知识产权专家组前主席,东盟(ASEAN)知识产权工作组主席。

[7] WT/DS362/8。

在此案中共有阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、欧盟、印度、日本、韩国、墨西哥、中国台北、泰国和土耳其 12 个 WTO 成员保留其作为第三方参加专家组程序的权利。

本案件的争议措施主要体现在美国设立专家组的请求之中,具体包括了:(1)刑事程序和处罚门槛。美国声称对于具有商业规模但未满足一定门槛的蓄意假冒商标和版权盗版案件,中国的有关措施(即立法)未规定 TRIPs 要求应适用的刑事程序和刑事处罚。在此,中国的有关措施主要是指:《刑法》尤其是第 213、214、215、217、218 和 220 条;^[8]《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称 2004 年司法解释);^[9]以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称 2007 年司法解释)。^[10](2)海关罚没侵犯知识产权货物的处置措施。美国主张中国罚没侵权货物的处置措施与中国在 TRIPs 下所承担的义务不符。中国海关处置侵犯知识产权货物的措施主要有:《知识产权海关保护条例》,^[11]特别是其中的第 4 章;《海关关于〈中华人民共和国知识产权海关保护条例〉的实施办法》,^[12]特别是其中的第 5 章;以及《海关总署公告 2007 年第 16 号》。^[13](3)拒绝对未经授权出版或传播的作品进行著作权和邻接权保护和实施。美国认为,中国对在本国未经授权出版或传播,或由于其他原因被禁止出版或传播的创作作品(以及——在《著作权法》适用的限度内——录音和表演作品)拒绝提供《著作权法》项下的保护,违反了中国在 TRIPs 项下的义务。就此,争议措施是《著作权法》,^[14]特别是其中的第 4 条。^[15]同时,在美国提起的争端磋商请求中,争议措施还涉及《刑法》、《出版物管理条例》、《广播电视管理条例》、《音像产品管理条例》、《电影管理条例》、《电信管理条例》、^[16]《音像制品管

[8] 1979 年 7 月 1 日,第五届全国人民代表大会第二次会议通过,1999 年 3 月 14 日第八届全国人民代表大会第五次会议修订。

[9] 2004 年 11 月 2 日最高人民法院审判委员会第 1331 次会议、2004 年 11 月 11 日最高人民检察院第十届检察委员会第二十八次会议通过,自 2004 年 12 月 22 日起实施。

[10] 2007 年 4 月 4 日最高人民法院审判委员会第 1422 次会议、最高人民检察院第十届检察委员会第七十五次会议通过,自 2007 年 4 月 5 日起实施。

[11] 2003 年 11 月 26 日国务院第三十次常务会议通过,2003 年 12 月 2 日国务院公布,自 2004 年 3 月 1 日起施行。

[12] 2004 年 4 月 22 日海关总署署务会审议通过,海关总署令 114 号于 2004 年 5 月 25 日公布,自 2004 年 7 月 1 日起施行。

[13] 2007 年 4 月 2 日海关总署发布实施。

[14] 1990 年 9 月 7 日第七届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过,根据 2001 年 10 月 27 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国著作权法〉的决定》修正。

[15] 在设立专家组的请求中,美国未结合《著作权法》第 4 条就某些其他措施请求救济。

[16] 援引中国在立法审议上的回答,IP/Q/CHN/1,2002 年 12 月 10 日散发,第 V. A. 3 部分。

管理条例》、^[17]《出版管理条例》、^[18]《电子出版物管理条例》、^[19]《音像制品进口管理办法》、^[20]《国外著作权人许可电子出版物制成品进口审查和批准程序》、^[21]《电子出版物进口企业进口电子出版物制成品审查和批准程序》、^[22]《进口出版物备案程序》、^[23]《互联网文化管理暂行规定》、^[24]《关于网络音乐发展和管理的若干意见》等。^[25]

专家组与争端双方于 2008 年 4 月 14 日至 16 日以及 2008 年 6 月 18 日至 19 日两次召开涉案双方实质性会议,并于 2008 年 4 月 15 日与第三方召开会议。2008 年 10 月 9 日,专家组向争端双方提交了中期报告。2008 年 11 月 13 日,专家组向争端双方提交了最终报告。根据 WTO《关于争端解决的规则与程序的谅解》(DSU),在专家组报告散发后 60 天内,争端各方可以就专家组报告提出上诉。但本案中,作为案件的当事方,中国和美国在法定期限内均没有提起上诉。2009 年 3 月 20 日,美国就此案的执行问题在争端解决机构例会上提出了请求。至此,中美 WTO 知识产权争端案可以说已经“尘埃落定”。伴随着此案的“鸣锣收金”,该案专家组报告作为判例,已成为 WTO 法律的一个重要组成部分。

本文力图对中美 WTO 知识产权争端案带来的启示进行初步的探讨。

一、关于对知识产权保护有关国际规则的影响

(一) 知识产权刑事保护规则

中美 WTO 知识产权争端案专家组报告明确指出,“美国未能建立起初步证据证明中国的刑事门槛与其在 TRIPs 第 61 条第 1 款的义务不符”。^[26] 这非常直白地告诉我们,美国在本案中处心积虑追求的核心争议点以失败而告终,但专家组的此点裁决,其意义远非如此。由于在整个 TRIPs 中只有第 61 条是直接规定知识产权刑事保护的条款,专家组在得出上述结论的过程中,实际上对当前知识产权国际刑事保护规则作出了系统的归纳论述。这个论述本身明确回答了知识产权国际刑事保护的性质、范围、标准等一系列具体问题,对目前知识产权有关国际规则的确立和走向必将产生重大影响。

[17] 国务院第 341 号令,2001 年 12 月 12 日国务院第五十次常务会议通过,2001 年 12 月 25 日正式颁布。

[18] 国务院第 343 号令,2001 年 12 月 12 日国务院第五十次常务会议通过,2001 年 12 月 25 日正式颁布。

[19] 新闻出版总署 1997 年 12 月 30 日第 11 号令。

[20] 文化部、海关总署令 23 号(2002 年 4 月 17 日)。

[21] 2005 年 12 月 27 日,新闻出版总署根据国务院第 412 号令《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》。

[22] 同上。

[23] 2005 年 12 月 27 日,新闻出版总署根据国务院第 343 号令《出版物管理条例》第 45 条。

[24] 2003 年 5 月 10 日文化部第 27 号令,2004 年 7 月 1 日文化部第 32 号令修改。

[25] 文化部(2006 年 11 月 20 日)。

[26] 中美 WTO 知识产权争端案(DSU362)专家组报告第 7.669 段。

首先,对中国而言,中国现行的知识产权刑事门槛得以维系,美国旨在挑战中国基本法律的图谋以失败而告终。进一步地讲,改革开放 30 年来,中国快速建立了具有中国特色的知识产权保护体系,该体系下司法和行政保护“两条途径并行运作”经受了一场 WTO 争端的考验,中国对知识产权执法保护的体制得到了肯定。这无疑为中国建设创新型国家、实施知识产权战略创造了良好环境,也为中国适应国内发展需求,逐步改善提高知识产权执法保护的水平提供了空间。同时,在面对西方国家众多知识产权质疑方面,中国也赢得了一张非常主动的“牌”。这为有效地缓解知识产权涉外工作压力,全面做好有关知识产权应对,意义重大。

其次,对 WTO 中广大发展中和最不发达成员而言,由于 TRIPs 第 61 条是当今知识产权国际规则中唯一规定刑事义务的条款,专家组对刑事保护标准的裁决,无疑为这些成员根据其国内发展情况的不同,谋划其国内知识产权刑事保护制度提供了坚定的法律基础。从广义上讲,TRIPs 之所以能够纳入 WTO,并成为其三大支柱之一,是一种谈判妥协的产物。而 TRIPs 中能够将知识产权保护的刑事责任纳入第 61 条,也是 TRIPs 本身有关条款,如序言、第 1 条第 1 款和第 41 条第 5 款等内容相互制约、相互平衡的结果。专家组的裁决应该说是以上平衡的再次重申和捍卫,它非常清楚地阐明了当前知识产权刑事保护的规则是什么,以及如何履行这些规则。从此点出发,可以想象,在号称“发展回合”的 WTO 新一轮回合谈判中,在对发展和义务的平衡等重大问题上,似乎也可以增加广大发展中成员的话语权。

最后,从世界知识产权刑事保护规则的走向来看,当前,二十多个 WTO 成员正在进行《反假冒贸易协定》的谈判。^[27] 在世界范围内统一知识产权执法标准和规则的声音此起彼伏,而专家组有关 TRIPs 第 61 条第 1 款义务的裁决,无疑会为这些声音带去一些“减噪”的效果。当然,科技在进步,社会在发展,知识产权保护规则也将不断地得到完善和发展,将来结果如何,笔者在此不敢妄加断言。至少,此案的裁决会为当前和今后发达国家和发展中国家知识产权保护国际规则的谈判,起到缓冲和润滑的作用。

(二) 知识产权海关保护规则

本案专家组报告是 WTO 争端机构第一次就知识产权边境措施的有关 TRIPs 规则作出了明晰。其中有几个法律点对于我们理解 TRIPs,并在此基础上做好中国有关知识产权海关保护工作意义重大。

第一,海关边境措施所保护的知识产权客体范围。专家组在其报告中指出,(TRIPs)第 59 条第 1 句适用于“侵权货物”。这一短语的通常含义不限于侵犯某

[27] 即 Anti-Counterfeiting Trade Agreement,简称 ACTA。2006 年和 2007 年为谈判初始准备阶段,共有澳大利亚、加拿大、欧盟、瑞士和美国、日本参加。2008 年 6 月正式谈判开始,谈判对象又进一步扩大到墨西哥、摩洛哥、新西兰、新加坡和韩国。目前谈判仍在进行中。

一特定权利的货物。但是,结合第4节其他条款,尤其是第51条,这一短语的含义中存在一定的限制。专家组分析,第51条第1句规定相关措施至少应适用于“假冒商标或盗版货物的进口”。^[28]其中,该句话使用了“应”字,表明了其义务的强制性。同时,第51条第2句规定允许成员对其他侵权货物提供边境措施。但该句使用了“可”字,说明它是选择性规定,即可以选择对“涉及其他知识产权侵权行为的货物”的适用程序。专家组强调,这里“涉及其他知识产权侵权行为的货物”指的是侵犯商标或著作权但是尚未构成假冒商标或盗版的货物,以及侵犯其他种类的知识产权(如专利)的货物。专家组因此认为,就海关边境措施在TRIPs中涉及的知识产权客体而言,成员必须对“假冒商标或盗版货物”的进口提供海关程序;^[29]对“其他侵权货物”的进口,海关可以提供相关边境保护措施。

第二,海关边境措施只对进口侵权货物具有强制约束力。专家组在其报告中指出,TRIPs第51条第3句规定WTO成员可选择将海关边境措施延伸自其领土的“出口的侵权货物”。专家组注意到该句的条文并未对其规定的选择附加任何明确条件,这与第2句的限制条件形成对比。专家组进而指出,由于第4节是针对进口的要求,即使在第3句中加入与第2句相同的条件也不恰当。但是如果第3句要想为出口侵权货物设定强制性义务,其实仍可以包括一个明确条件,即适用于出口侵权货物的程序应符合本节规定的程序或者应符合本节的原则。^[30]事实上,第3句并没有附加这样的条件。因此,专家组得出结论,成员没有义务将第59条的要求适用于出口货物。^[31]

第三,海关对侵权货物的处置原则。专家组在其报告中经分析提出,^[32]在第59条的背景下,第46条第1句规定的“原则”包括:一是主管机关应有权依照第1句规定在“不给予任何补偿”的情况下责令进行处置或销毁;二是主管机关应有权责令将侵权货物“清除出商业渠道,以避免对权利持有人造成任何损害”;三是主管机关应有权责令销毁侵权货物,“除非该做法会违背现有的宪法规定的必要条件”;四是在考虑请求时,“应考虑侵权的严重程度与给予的救济以及第三方利益之间的均衡性”;五是对于冒牌货,除例外情况外,仅除去非法加贴的商标不足以允许放行进入商业渠道;六是第46条开篇规定的“为有效制止侵权”的目标是为有关责令销毁或处理侵权货物提供一个行动指导。

[28] 专家组报告第7.221段。

[29] 但根据TRIPs第51条脚注13,各方理解,对于由权利持有人或经其同意投放到另一成员市场上的进口货物或过境货物,(成员)无义务提供此类程序。

[30] 例如,TRIPs第49条和第50.8条规定了选择性程序,但附随的义务是需要符合与相关章节“所列原则实质相当”。相反,TRIPs脚注13规定了一种选择,并没有附加附随义务。但脚注13限定了第51条第1句的义务范围,而非规定选择性扩展义务范围。

[31] 第59条条文本身确认了这一点。第2句有关侵权货物的“再出口”而非“出口”,这意味着假冒商标货物仅指进口。

[32] 专家组报告第7.266、7.267、7.268、7.269、7.270段。

(三) 著作权保护中的有关规则

第一,关于对《伯尔尼公约》第 5 条第 1 款的理解。专家组在其报告中指出,^[33]《伯尔尼公约》(1971)第 5 条第 1 款规定了作者享有两类有所重叠的权利,该等权利被称为“公约授予的保护赖以存在的两大支柱”。^[34]在两类权利中,首先,是“各该国法律现在给予或今后将给予其国民的权利”。^[35]这是一种国民待遇义务。其次,是“本公约特别授予的权利”。这一短语的含义在条文中并没有明确定义。应该看到,第 5 条第 1 款指的是作者就作品享有的权利。《伯尔尼公约》第 6 条之二、第 8 条、第 9 条、第 11 条、第 11 条之二、第 11 条之三、第 12 条、第 14 条、第 14 条之二、第 14 条之三都规定了该等权利。^[36]

而长期以来,我国国内对《伯尔尼公约》第 5 条第 1 款的理解主要集中在国民待遇方面,将该条款称为“国民待遇”条款。结合本案专家组裁决,我们需要对该条款进行再认识,尤其对“本公约特别授予的权利”的含义要进行全面理解,以便准确深入地把握我们的国际义务,主张我们相关的国际权利。事实上,由于忽略了该部分内容规定,其成了专家组裁决我国有关著作权措施不符合 TRIPs 的重要立论之一。

第二,关于对《伯尔尼公约》第 17 条的理解和运用。在其报告中,专家组注意到《伯尔尼公约》第 17 条的规定包含某些宽泛的短语,^[37]特别是“绝不应妨碍”和“任何作品或制品”。使用“任何作品”一语明确了第 17 条与公约其他实体条款的对象相同。但是,专家组指出,这些短语不是单独使用的,而是涉及政府“许可、监督或禁止”任何作品或制品“发行、演出、展出”的权力。专家组同意“发行、演出、展出”这三个词并不必然构成对第 17 条所涵盖的作品利用形式的穷尽列举。^[38]但是,专家组强调,^[39]这三个词有一个值得注意的特点,即它们与定义《伯尔尼公约》(1971)授予的实体权利时使用的措辞并不对应,尽管它们可能包含于前述某

[33] 专家组报告第 7.106、7.107 段。

[34] 《保护文学和艺术作品的伯尔尼公约:1886~1986》(Sam Ricketson, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*), 玛丽皇后学院 1987 年版(“Ricketson”), 第 543 页第 5.66 段。《国际著作权和邻接权——伯尔尼公约及其之外》(Sam Ricketson, Jane Ginsburg, *International Copyright and Neighbouring Rights-The Berne Convention and Beyond*《国际著作权和邻接权——伯尔尼公约及其他》), 牛津大学出版社 2006 年版, 第 310 页第 6.90 段。

[35] 专家组注意到被 TRIPs 第 9.1 条纳入的此规定,不同于该协定第 3.1 条。

[36] 列举不损害其他该等权利。

[37] 专家组报告第 7.125 段。

[38] 专家组报告第 7.127 段。

[39] 同上。

些权利中,^[40]或者涉及行使前述权利时附随的行为。^[41]规定公约授予的实体权利的条款甚至没有使用过“展出”一词。^[42]因此,专家组得出结论,^[43]不能推断第17条授权对任何作品拒绝其著作权保护。

关于《伯尔尼公约》第17条是该公约中专门关于审查权的规定,该条明确授权公约成员政府有控制作品利用的某些权力。但对该权力究竟有多大,是有权拒绝保护特定作品的所有著作权,还是有权拒绝保护特定作品的部分著作权,本案专家组给出了自己的答案。这无疑对我国研究控制某些作品的著作权提供了准则,同时,也为众多 WTO 和 WIPO 成员理解使用该条款作出了标准解释。

二、关于对中国知识产权法律制度建设的影响

(一) 执行专家组生效的裁决,中国责无旁贷

专家组在其裁决报告中最后再次强调,“本案中,专家组的任务不是从整体上确定中国假冒商标和盗版的存在或程度,也不是审议有关严格进行知识产权执法的要求。美国就 TRIPs 的某些具体规定,挑战了中国知识产权法律体系的3个所谓具体缺陷。专家组的职责是通过对争端方提交的事实进行客观审查,审议这些所谓缺陷是否违反了 TRIPs 的具体规定”。^[44]

专家组的裁决结果也非常明显,^[45]关于刑法问题,美国未能证明刑事门槛违反了中国在 TRIPs 第61条第1句下的义务。关于海关措施:第一,在中国的涉案海关措施涉及出口货物的限度内,第59条并不适用;第二,美国未能证明中国的涉案海关措施违反了第59条纳入的第46条第1句所列原则;第三,中国的涉案海关措施违反了第59条纳入的第46条第4句所列原则。关于著作权法问题,《著作权法》,特别是其第4条第1句话,违反了中国在以下条款下的义务:一是被 TRIPs 第9.1条并入的《伯尔尼公约》(1971)第5条第1款;二是 TRIPs 第41.1条。专家组根据 DSU 第19.1条建议中国修改《著作权法》和海关措施,以与其在 TRIPs 项下的义务保持一致。

作为一个负责任的大国,中国在加入世界贸易组织以来,一直积极履行了在 WTO 中的承诺和相关 WTO 义务。显然,根据本案专家组的裁决,中国对国内相关措施进行调整,以履行专家组裁决结果是义不容辞,也是情理之中的事情。但在

[40] 例如,法文“la représentation”一词明确包含于第17条以及第11(1)(i)(ii)、14(1)(ii)条和第14条之二(2)(b)“la représentation et l'exécution”一语,而在英文中即表述为“performance”。

[41] 例如,第17条法文中的“la circulation”一词还使用于有关限制翻译和复制权利的附件第 I(4)、II(6)、II(8)、III(2)(b)、III(4)(d)、III(6)和 IV(5)条规定。其在英文中表述为附件第 II(8)和 III(4)(d)条中的“circulation”以及其他条款的“distributed”或“distribution”。

[42] 第17条中的“展出”一词也用在了第3(3)条中对“已出版作品”的定义,该条定义规定“美术作品的展出……不构成出版”。法文第3(3)条也出于同样目的对某些作品使用了“la représentation”一词。

[43] 专家组报告第7.127段。

[44] 专家组报告第8.5段。

[45] 专家组报告第8.1、8.2、8.4段。

调整的过程中,如何做到既能满足案件原告美国的认可,又能使相关措施与 TRIPs 规则一致,还能适应国内的发展需求是需要认真研究的问题。

(二)立法时机的把握和立法语言的使用

回顾专家组在本案中的裁决分析,至少有两点值得我们深思。第一,在 2007 年 4 月 10 日中美 WTO 知识产权争端之前,中国及时出台了有关国内措施。例如,2007 年 4 月 4 日最高人民法院和最高人民检察院通过了《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》,2007 年 4 月 2 日海关总署发布了第 16 号公告。上述两个措施的及时出台,对专家组研究中国的有关涉案措施,并采取对中国有利的认定起到了积极的作用。在《司法解释(二)》出台后,由于其明确了《刑法》第 217 条中复制发行的关系,直接打掉了美国在案件磋商请求中有关复制发行的请求;同时,有关刑事门槛的降低对帮助专家组分析中国知识产权刑事保护与中国市场和商业环境的适应性也起到了正面导向作用。而海关第 16 号公告的颁布,对专家组得出“美国未能证明海关措施要求海关在特定情况下必须责令拍卖货物”的结论更是起到了直接影响。^[46]第二,专家组在裁决中国败诉的两个法律点上,除进行了全面系统的分析之外,还仅仅抓住这两个法律点,“刨根问底”地询问中国的观点,甚至到了“抓住一点,不计其余”的地步。例如,在有关海关措施的争端请求中,专家组直接发问,“就假冒商标的货物,中国除去侵权特征的标准是什么?”^[47]在回答该问题时,中国确认“就假冒商标的货物,清除侵权特征是指从货物上去除侵权商标”。同时,中国还强调,第 16 号公告中,清除侵权特征是清除完全的侵权特征,不仅包括商标侵权,还要考虑著作权、专利等侵权特征。另外,还要征求权利人意见,这无论如何不是“仅摘标”。但专家组似乎对中国的主张视若不见,而仅仅抓住就“假冒商标的货物”而言,中国“清除侵权特征”是不是“摘标”,在中国对此确认的基础上,专家组轻易地就发现了中国违反 TRIPs 第 46 条第 4 句话的结论。在关于著作权法的争端请求中,专家组则紧紧抓住《著作权法》第 4 条第 1 款的字面含义,“步步紧逼”,从而夯实了其有关结论。

从上可以看出,第一,主动把握立法时机,可以趋利避害。面对 WTO 规则这一标尺,如何在适用国内现状的基础上,及时调整我国国内制度措施,以避免不必要的争端发生,并在一旦出现争端中赢得主动。第二,立法语言上要争取做到“表面一致”,这一点非常重要。在 WTO 争端案件中,每起案件均涉及有关 WTO 规则和涉案措施的解释问题,其中,有关词语的表面含义在解释中显得尤为重要。中国的官方语言是中文,与西方语言有着很大的不同,^[48]语言风格、使用习惯也差异较大。在立法语言的使用上,我们既要考虑国内的应用,也要考虑与 WTO 的对接,特别是涉及具体的权利义务条款时,要考虑有关条款出台的解释问题,至少要

[46] 见专家组报告第 7.341、7.342 和 7.343 段。

[47] 专家组向中国提出的问题第 34。

[48] 至少与 WTO 的三种官方语言:英语、法语、西班牙语不同。

做到与 WTO 有关规则的“表面一致”。在这方面,逐步提高我国立法的透明度,应是一个比较好的工作方式。

(三)对本案中中国有关涉案措施的再审视

本案专家组裁决结果非常清楚了,但在专家组整个论证过程中,涉及了中国有关涉案措施的方方面面,对此,需要我们全面认识。

第一,毋庸置疑,在本案中,美国提起争端的主要目的是挑战中国的刑事门槛制度。虽然没有成功,但专家组的结论也只是美国未能建立起初步证据证明中国违反了 TRIPs,这实际上为今后有关 WTO 成员继续挑战中国的刑事门槛留下了空间。对此,我们似没必要太过乐观,事实上,美国业界依然十分关注中国知识产权刑事门槛问题。在 2009 年 2 月 17 日,国际反假冒联盟给美国贸易谈判代表办公室的信函中,^[49]中国刑事门槛问题仍是其重大关注的方面,这也不排除将来美国再收集证据而“卷土重来”的可能性。对此,中国在知识产权刑事保护方面要依据国内知识产权战略实施的进展和国内改革发展的需要,进行全面客观的审视;只要国内发展需要,可以考虑适时修改《刑法》或再次降低中国知识产权的刑事门槛。

第二,对专家组报告中已有的一些观点,也要引起重视。正如国际反假冒联盟在给美国政府的信函中所提出的,专家组报告虽然裁决美国在挑战中国刑事门槛方面败诉,但其中一些重要观点并没有支持或完全支持中国的立场。这主要有:

一是中国的行政执法体制并不能取代对知识产权的刑事保护。^[50]长期以来,中国声称,对小规模的知识产权侵权,在其他国家给予刑事制裁时,主要是没收和罚款;而中国的行政执法也包括了上述处罚手段,起到了同样的震慑作用。对此,专家组明确给予了拒绝。^[51]

二是 TRIPs 第 61 条明确要求中国确保其《刑法》要对所有具有商业规模的蓄意假冒和盗版给予刑事制裁,对此,没有例外。^[52]专家组的上述观点表明,门槛不能被当成起诉的标准。

三是专家组提出商业规模的确定要考虑多种因素,包括有关商业的种类(the type of commerce concerned)。这很难说 50,000 元以下的非法经营额就不是商业

[49] www. iacc. org

[50] 专家组报告第 7.476~7.478 段。

[51] See IACC Report, p. 18. Common sense dictates that the deterrent impact of criminal versus administrative penalties should normally be much higher, given (a) the greater stigma attached to criminal convictions; (b) the fact criminal penalties are imposed in a public forum; (c) greater unpredictability in the severity of the penalties that may be imposed by a criminal court; and (d) more severe penalties for repeat criminal offenders.

[52] 专家组报告第 7.516 段。