

《专利法》及《专利法实施细则》 第三次修改专题研究报告

下 卷

ZHUANLIFA JI ZHUANLIFASHISHIXIZE
DISANCI XIUGAI ZHUANTI YANJIU BAOGAO

国家知识产权局条法司 编

知识产权出版社

《专利法》及《专利法实施细则》 第三次修改专题研究报告

国家知识产权局条法司 编

下 卷

知识产权出版社

图书在版编目(CIP)数据

《专利法》及《专利法实施细则》第三次修改专题研究报告/国家知识产权局条法司编. —北京: 知识产权出版社, 2006. 4

ISBN 7-80011-915-7

I. 专… II. 国… III. 专利权法—研究—报告 IV. D913.04-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 017993 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

《专利法》及《专利法实施细则》第三次修改专题研究报告

国家知识产权局条法司 编

责任编辑: 李 琳

文字编辑: 张 静 周正国

装帧设计: 段维东 责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

通信地址: 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088

http: //www. cnipr. com E-mail: lilin@cnipr. com

(010) 82000893 (010) 82000860 转 8118

北京白帆印务有限公司印刷

新华书店经销

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 总印张: 109.75 总字数: 2600 千字

印数: 1~1200 册

ISBN 7-80011-915-7/D·196

定价: 220.00 元 (全三卷)

如有印装质量问题, 本社负责调换。

总 目 录

第一部分 专利权的授予和无效

发明、实用新型专利的交叉保护问题	(3)
关于发明和实用新型专利申请并存的问题	(31)
专利法条约的应对策略	(69)
实质性专利法国际协调与我国专利法的修改对策	(148)
现有技术的界定	(185)
对新颖性宽限期规则的研究	(220)
新颖性标准中有关现有技术的问题	(246)
涉及基因技术与计算机程序发明可专利性问题	(280)
外观设计专利审查与授权标准研究	(312)
外观设计专利的授权标准	(372)
外观设计专利授权标准和保护范围	(418)
外观设计专利授权标准和保护范围	(449)
外观设计专利的保护	(487)
生物遗传资源来源披露问题	(560)
专利申请中遗传资源来源的披露	(596)
生物遗传资源来源的信息披露	(635)
专利申请中公开遗传资源来源问题	(682)
无效宣告请求诉讼程序的性质	(710)
专利无效宣告请求诉讼程序的性质	(741)
无效宣告请求诉讼程序的性质	(798)

第二部分 专利权的归属和实施

专利申请权与专利权归属及职务发明创造完成人奖励制度	(839)
专利申请权和专利权归属	(938)
跨国公司在中国进行技术研发的法律规制问题研究	(969)
《专利法》及《专利法实施细则》中有关“专利实施”条款的评析	(997)
专利权与强制性标准问题	(1081)

强制性国家技术标准与专利权的关系	(1102)
专利权滥用的法律规制	(1160)
专利权滥用的法律规制	(1204)
专利权滥用的专利法规制	(1245)
专利强制许可制度	(1285)
公共健康问题的解决与专利法修改的研究报告	(1360)

第三部分 专利权的效力和保护

建立统一知识产权法院的问题	(1371)
关于建立统一知识产权法院的问题	(1428)
专利权效力的例外情况	(1455)
专利权的限制和例外	(1492)
发明与实用新型专利侵权判定标准	(1545)
专利间接侵权问题	(1595)
关于间接侵犯专利权的问题	(1647)
专利间接侵权问题	(1685)
会展知识产权保护有关法律问题研究	(1729)

3. 先用权继续实施的范围 (1282)
4. 先用权的处分 (1283)
5. 《专利法》修改建议 (1284)

概 要

1. 研究动机与目的

专利权是由法律赋予的具有排他专属性的无形财产权,具有法定独占权的性质,承担着鼓励和保护创新,进而促进社会整体发展的功能,日益成为各国技术创新和经济增长的原动力。但是近年来,专利权人滥用其专利权的垄断地位限制市场竞争、损害消费者利益的现象愈演愈烈,使许多行业都面临着生存与发展的严峻挑战。然而,现行《专利法》对专利权滥用的规制问题缺乏明确、可行的规定,这使得我国企业在应对外国企业的专利权滥用时往往无据可循,不能充分保护自己的合法利益。

因此,在继续加强知识产权保护的同时,如何规制专利权滥用问题引发了社会各界的关注和讨论。本课题就专利权滥用的专利法规制提出《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)及《专利法实施细则》的修改建议,以使之更能符合国际标准和国情需要,提升我国产业在全球市场中的竞争力。

2. 研究范围与方法

鉴于本课题为“专利权滥用的专利法规制”,并且是作为《专利法》第三次修订的一个组成部分,因此本课题的研究重点围绕着在专利法框架下专利权滥用的法律规制而展开,而对于其他的规制方式,如反垄断法规制、民法一般原则的规制等,本课题报告只简单提及而不过多论述。囿于报告的篇幅所限,我们将研究的重点锁定于专利懈怠、恶意闲置专利、专利池以及先用权制度这四种类型。

本课题的研究采用文献分析、比较法研究等研究方法展开阐述、讨论。本课题报告搜集了相关的国内外文献、相关法规资料,根据课题研究目的和研究范围将文献内容加以整理归纳分析,作为本课题报告整体架构展现的基础依据。鉴于我国立法就专利权滥用的法律规制的相关规定较为不足,本课题报告拟采取立法例比较的研究方法,主要参考美国、欧盟及日本的相关法律规定以及实务见解等,探讨各国实务界对专利权滥用的态度,与我国相关法律规范进行比较、分析,作为具体设计我国专利权滥用的专利法规制制度的补充及比较阐释。

3. 报告结构与提要

本课题报告分为两个部分:

第一部分,首先,对专利权滥用的概念进行分析、界定。其次,从国际范围内专利权制度的强保护趋势的外部压力和保护我国企业发展并建立国家知识产权战略需要的内部压力两方面,论证在我国建立健全专利权滥用的法律规制制度的必要性和紧迫性。最后,对专利权滥用的规制方式包括民法上的禁止权利滥用原则、专利法中有关专利权滥用的规制以及反垄断法规制等进行了比较分析,论证了不同规制方式对专利权滥用的不同效果,界定本课题研究范围。

第二部分,是对专利权滥用的专利法规制的类型化研究,主要对专利懈怠、恶意闲

置专利、专利池滥用行为、先用权制度滥用分别进行研究。首先,分析了专利懈怠的现象和性质,通过美国衡平法上懈怠原则和禁止反悔原则与我国现行法律规定的比较分析,提出了相关修法建议。其次,对恶意闲置专利问题,通过对 TRIPS 协议第 31 条、瑞典专利法等立法例的研究,并与我国现行规定相结合进行比较分析,得出处理意见。再次,在对专利池进行一般介绍的基础上,分析专利池滥用产生原因,并通过比较美国、欧盟、日本、我国台湾地区等国家和地区的相关立法例和我国的现行规定,提出了相关修法建议。最后,从先用权的技术来源、行为方式、继续实施的范围以及先用权的处分权等方面来论证先用权制度可能被滥用的情形,并提出了相关修法建议。

一、专利权滥用的概念及规制原因

(一) 专利权滥用的概念分析

专利权作为一种由国家依据法律规定而授予发明人及其权利受让人在特定期限内对其发明成果享有的独占权或专用权,承担着鼓励和保护技术创新的法律功能,一直以来被视为一项重要私权而受到专利法的保护。但是,任何权利的行使都有其边界,在边界之内权利人得依法享有充分的自由权和排除他人干涉的权利,但是当行使权利的行为超出了该边界而涉及他人或者社会利益时,国家权力的干预就有了正当性基础。专利权亦概莫能外。随着知识经济的发展,专利制度日益成为各国技术创新和经济增长的原动力,但是人们同时也发现专利权人(尤其是跨国公司)可能利用其在知识产权方面的优势,借助于法律所赋予的合法垄断地位,而谋求市场垄断利益的最大化,在客观上将造成限制市场竞争的不利局面。因此,各国都对专利权滥用的问题给予越来越多的关注,并从立法以及司法等各层面对专利权滥用行为进行规制,其规制的主要立足点在于平衡知识产权领域内个体利益与社会利益两者之间的冲突。对于专利权滥用提供统一的定义是困难的,^①它与各国法律对专利权人赋予自由处分权利的范围或者说对专利权人行使权利的行为所能容忍的程度是一体两面的关系,因为权利滥用必然与权利的正当行使相对应并以国家法律所规定的权利边界为标准进行确定,而国家对于权利尤其是私权的干预应当建立在合法正当的基础之上,即私权的行使只有损害了他人或者社会公共利益时

● 对于专利权滥用,学界存在不同的定义:①“所谓滥用专利权,是指专利权人利用其权利的方式超出了法律所允许的范围”(尹新天:《专利权的保护》,专利文献出版社,1998年11月版,第125页)。②“专利权滥用是指专利权人或独占实施的被许可人不正当行使其权利,采取不实施或利用其优越地位,不正当地限制交易或采取不公正的交易方法的行为”(徐棣枫、厉宁:“专利领域中的反垄断问题研究——试论滥用专利权”,《南京大学学报》1998年第4期)。③“专利权滥用行为系指专利权人滥用其市场支配地位,采取不实施或在专利许可中不正当地限制交易以及采取不公正的交易方法的行为”(陈丽萍:“论专利权滥用行为的法律规制”,《法学论坛》2005年第2期)。④还有对知识产权滥用的界定,如:“知识产权滥用是知识产权所有人或持有人,为了获得超出知识产权所授予独占权或有限垄断权范围,违背公共政策,不公平或不合理地行使知识产权的行为”(郑友德、陶双文:“美国知识产权滥用”,《知识产权》2001年第2期);“知识产权滥用,也称为知识产权的不正当行使,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,损害他人利益和社会公共利益的行为。”(王先林:“略论竞争法对跨国公司知识产权滥用的规制”,《中国工商管理研究》2005年第4期);“知识产权滥用,可以理解为人行使自己的权利时超越了法律所准许的合法范围,构成了对他人合法利用知识产权的妨碍,从而损害了他人利益和社会公共利益的行为”(冯晓青:“知识产权、竞争与反垄断之关系探析”,《法学》2004年第3期)。

才能导致国家公权力的干涉和规制。基于以上的考虑,我们对于专利权滥用界定如下:专利权人(包括独占许可人)不依专利法规定的方式实施专利权,损害他人利益或社会公共利益的行为。

(二) 我国对专利权滥用进行规制的必要性与紧迫性

1. 外部压力——国际范围内专利权制度的强保护趋势

在知识经济全球化的背景下,专利权滥用的问题已经远远超出了某个企业或者专利权人的个体行为,而是涉及国家的政治、经济以及法律等各个方面。尤其是在知识技术研发领域中处于领先地位的发达国家,为了维护其本国企业在国际市场上的核心竞争力以及垄断地位,而高度强化对知识产权的保护,并利用其国家影响力,而将该政策思维贯彻于各项知识产权公约的制定和构建当中。例如,①专利权保护的客体范围不断扩张,从机械制造品及其工艺发展到微生物专利、动植物专利、基因专利、计算机软件专利、商业方法专利等。②专利权的权能也不断增加,如许诺销售权等。③国际保护的加强促使专利权保护标准趋向统一,专利权的地域性受到挑战,几乎所有的知识产权公约都规定了国民待遇原则,如 TRIPS 协议也规定了各成员国知识产权保护的最低标准。④在这里,同样适用亚当·斯密有关理性人的论断,只是参与的主体换成了政府的政策制定者,而经济市场换成了国际政治市场。⑤在国际专利权强保护趋势之下,同时也将带来如下负面效应:

(1) 专利制度传统的平衡机制被打破

在传统的专利权制度中,其主要的制度价值就在于保护产权人的专有权与公众的知识获取权之间的平衡。专利法通过授予有限的垄断权、权利保护期限、地域限制、强制许可、合理使用等一系列的制度设计,尽可能地维持一种动态的平衡。但是,随着专利权的强保护,专利权保护客体的扩张、地域性限制的突破,专利权在当代大大扩张了,由此导致传统专利制度所维系的权利人个体与公共利益之间的平衡状态遭到破坏。正如有的学者所指出的:“如果我们将专有权触角伸到可能利用该项知识产品的任何一个层面,其结果虽然在短期内通过强化保护可能刺激创造的欲望,但是却将人类智慧的共有领域蚕食殆尽,长此以往同样会断送宝贵的创造源泉。”⑥

(2) 南北差距加大

从世界范围来看,知识产权人与产品使用人之间的矛盾是发达国家与发展中国家之间的矛盾。美国基于其在科学技术方面的优势地位,一直向世界推销这样的观点,即发展源于对知识产权的完全保护。在知识产权国际保护上极力推行这种强保护政策。在我国与美国政府进行的知识产权谈判中,美国从来不指责我国没有进行反垄断控制,而在其本土则不遗余力地反对知识产权领域的垄断问题,以保护和促进国内市场的有效竞

⑥ TRIPS 协议第 1 条第 1 款规定:“缔约国可以在其国内法中规定比本协议范围更广的保护。”引自 WTO 官方网站, http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3c_e.htm#5 (2006 年 1 月 18 日最后访问)。

⑦ 正如布坎南指出:政府的政策制定者同经济人一样是有理性的、自私的人,他们就像在经济市场上一样在政治市场中追求着自己的最大利益,而不管这些利益是否符合公共利益。[美]布坎南:《自由、市场和国家》,北京经济学院出版社 1998 年版,第 36~40 页。

⑧ 刘剑文:“知识与法律变革”,《北大法律文存》(第五卷),法律出版社 2002 年 6 月版。

争,这从对微软的反垄断规制案可见一斑。而当国内市场与争夺国际市场发生冲突时,则高举知识产权大棒以保护美国利益。如前所述,发达国家基于技术领域的领先地位,极力推行知识产权的强保护政策并积极参与国际知识产权公约的制定。在这场博弈中,发达国家从一开始就是游戏规则制定者,这意味着公约更多地体现了他们的利益诉求。从表面上看来,发达国家强化对知识产权的保护体现了对专利权人的保护和尊重,其所主张的国际专利保护标准一体化并以最低标准来协调各成员国的保护水平貌似公平,但实质上其根本用意在于借此维护其在经济上的优势,因为他们可以“凭借其在知识产权方面的优势,企图垄断并不断扩大其科技和经济方面的利益”。^①而对于发展中国家而言,为应对经济全球化的趋势和压力,而不得不纷纷修改本国的知识产权法,以符合国际公约的保护要求,与国际接轨,提高对知识产权的保护力度。但是由于其自身技术的自主研发能力落后,在知识产权领域往往过度依赖于国外尤其是跨国公司的先进技术以及技术标准,在有关专利技术的许可以及转让等交易谈判过程中自始即处于劣势地位,为了获得许可和授权,一方面不得不支付高昂的许可费用,一方面往往因缺乏相应的针对知识产权滥用的规制手段而使得本国的企业和消费者利益受损。而在这个过程中,专利权人利用其独占的专利权从中获取巨大利益并限制同业竞争者。因此,在经济全球化的大背景下,南北差距将进一步扩大。

2. 内部压力——保护我国企业发展并建立国家知识产权战略的需要

由于经济的一体化与全球化,面对知识产权领域的博弈,发展中国家要推动本国经济的发展,就只有两个选择:要么接受挑战,要么放弃即意味着淘汰出局。现在发展中国家存在一种日益高涨的否定知识产权的理论,即主张放弃对知识产权的保护或者提供一种较之目前程度低得多的保护,允许本国公司得到复制的自由,即减少获得先进技术的障碍和对外国技术的依赖,以利于本国企业的发展。但是在游戏规则既定的前提下,采取消极的态度是不可取的。一个对知识产权缺乏有效保护的国家,将无法吸引其他国家企业、跨国公司为其提供先进技术,因为在国际竞争中资源的流动有赖于明晰、有效和完善的技术转移规则、投资决定规则以及知识产权法律体系。采取这种消极态度的发展中国家,实际上意味着自动放弃了发展经济加入一体化经济的契机。同时,否定知识产权的做法,也无法鼓励本国内部的技术创新以及研发,长此以往将导致本国技术生产能力削弱,对外国技术依赖性增强。因此,发展中国家只能在提高本国科学技术的自主研发能力的同时,积极加入国际知识产权规则并合理运作,建立本国的知识产权战略以抵御和抗衡发达国家的知识产权大棒。

近年来,我国涉外知识产权争议频发,国内企业面临重重困境。例如,我国DVD生产行业遭遇6C联盟收取的高额专利使用费,微软对中国的价格歧视以及思科诉华为,甚至于彩电、摩托车与汽车、数码相机、打火机、拉链等各行业都面临着生存与发展的严峻挑战。此外,商务部的统计数据显示,中国受到越来越多的技术壁垒限制。其中对我国限制最多的国家和地区主要为欧盟、美国、日本、韩国。2002年,我国71%

^① 最高人民法院民三庭:“‘人世’后知识产权如何保护”,《光明日报》2001年12月4日,转引自寿步等编:《我呼吁》,吉林人民出版社2002年版,第55页。

的出口企业、39%的出口产品受到国外技术壁垒的限制,造成损失高达170亿美元。[●]上述知识产权争议类型除了是否侵权之外,还包括是否存在专利权滥用的情形。例如,2003年美国思科公司诉我国华为公司的纠纷中涉及的主要焦点就在于思科公司是否运用“私用协议”而拒绝专利权许可。而在微软对中国的价格歧视案中直接导致我国消费者较之其他国家和地区每年多支付高达人民币10亿元的费用。[●]这就表明我们在强调知识产权保护之外还应当建立起对知识产权滥用的规制体系,而知识产权滥用中涉及更多的便是专利权滥用问题。现行《专利法》对于专利权滥用的规制问题缺乏明确、可行的规定,这使得我国企业在应对外国企业的专利权滥用时往往无据可循,无法充分保护自己的合法利益。近年来我国企业所遇到的困境对我国《专利法》修改并建立专利权滥用规制体系提出了深层次的制度诉求。

总之,在当代的全球化背景下,我国不仅面临着强大的来自国际环境的外部压力,而且也无法回避本国企业的生存压力,惟一可行的选择就是积极参与国际知识产权规则制定之余,积极建立本国的知识产权战略,完善知识产权保护与知识产权滥用规制体系。这也正是本课题研究的根本出发点和宗旨。

(三) 专利权滥用的规制方式

1. 民法上的禁止权利滥用原则

民法作为民事一般法,规定了禁止权利滥用原则。《中华人民共和国民法通则》(以下简称《民法通则》)第7条规定:“民事活动应当尊重社会公德,不得损害社会公共利益,破坏国家经济计划,扰乱社会经济秩序。”其中,“社会公德、社会公共利益、社会经济秩序”等词语实质上是国家权力干预和介入私法领域的窗口和管道。权利不得滥用原则的基本宗旨在于“要求民事活动的当事人在行使权利及履行义务的过程中,实现个人利益与社会利益的平衡。”[●]基于普通法与特别法适用上的基本法理,民事基本原则体现了一般性的价值诉求而始终贯穿和体现于各项民事特别法中。专利法作为特别法,当然同样遵循和适用禁止权利滥用的这一基本原则。

2. 专利法中有关专利权滥用的规制

(1) 禁止专利权滥用原则

禁止专利权滥用实质上是对民法上的禁止权利滥用原则的具体化,在传统的民法价值体系当中,属于禁止权利滥用的下位阶概念。在大陆法系国家,由于其固有的成文法传统以及法律适用原则,使得民法上的禁止权利滥用原则可以自然延伸和适用于其特别法的有关规定。但是在英美法系国家存在着的专利权滥用原则不同于禁止专利权滥用原

● 杨筱:“知识产权——21世纪国家发展的第一战略储备”,《中国经营报》2005年6月27日,总第1610期, <http://finance.sina.com.cn/g/20050624/2113151831.shtml> (2006年1月20日最后访问)。

● 微软视窗98在我国内地市场零售价为1980元,在美国为90多美元,在日本为600~1200元人民币,在我国台湾地区为1200元人民币,在我国香港地区为1600元人民币。Office2000测试版在我国内地市场标价为200元人民币左右,在国外则为免费赠送;微软给我国内地市场大厂商的视窗98预装许可费为300元左右,而中小品牌PC厂商则达到690元,IBM公司则只需支付不到100元。王先林:“跨国公司知识产权滥用行为的表现与法律规制”,《安徽科技》2005年第3期。

● 徐国栋:《民法基本原则解释——成文法局限性之克服》,中国政法大学出版社1992年版,第132页。

则,它是由判例演变而来的一种针对专利权人提出的侵权行为的特殊抗辩。^①它的适用意味着即使专利权人滥用的行为未对被控侵权人造成任何损害,也将使得专利权人的侵权主张不能获得损害赔偿以及衡平法上的救济。它实质上意味着若专利权人本身存在滥用专利权的行为,那么他对于侵权人所提出的侵权指控将受到阻却。

(2) 权利界限的限制

专利法规定了专利权的权利内容和权利行使的界限。包括对保护期限的限制、权利种类的限制、权利行使地域范围的限制和诉讼时效的限制等。

(3) 权利限制制度

专利法中的权利限制制度主要包括强制许可制度、先用权制度等。主要体现为国家基于公共政策的考虑而对专利权人的专有权所施加的法定限制。这些制度反面即构成对专利权滥用的禁止。

3. 反垄断法上的规制

专利权作为传统的反垄断法的适用除外制度,一直以来是作为合法的垄断权存在。作为一种独占和专有的权利,专利权使得在一定期限内同样的发明或者创新不得再次获得授权。但是随着知识经济的发展,人们发现这种法定的垄断权在某些特定的情形下也将造成一定的消极后果。企业凭借其所持有的专利技术在某个特定市场上形成支配地位,为了获得支配地位所带来的垄断利益,往往不适当地扩张了专有权的行使范围,或者凭借合法垄断进一步谋求非法的垄断利益,从而在客观上导致了市场竞争受到限制,抑制了技术创新,这与专利法本身的制度价值和宗旨是相背离的。因此,各国为了促进

① 美国最高法院在 20 世纪初就发展出“专利权滥用”原则 (Patent Misuse)。最高法院在 1917 年电影案 (Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U. S. 502, http://international.westlaw.com/Find/default.wl?findcite=243+U.S.+502&TF=%7B27AE66B7-4EEF-11D5-A99D-000102463493%7D&RS=WLIN6.01&VR=2.0&SP=ChinaUSPL-03&SV=Split&FN=_top&MT=WorldJournals&RP=%2FWelcome%2FWorldJournals%2Fdefault.wl&TC=%7B7340A334-4EEC-11D5-A99D-000102463493%7D&Find.x=9&Find.y=9, (2006 年 1 月 20 日最后访问)) 中首次承认了“专利权滥用”可以作为侵害专利权诉讼中的抗辩,而且首次判定当原告的行为构成“专利权滥用”时,专利权人不得控告被告侵害其专利。虽然美国国会于 1914 年的克莱顿法中就明文禁止以享有专利的产品作为搭售协议的一部分,但美国法院在其后的 20 年中,对于涉及专利产品的搭售协议案件中,却始终未引用该法的规定,反而引用专利权滥用的原则,引起了反托拉斯法与专利权滥用观念的混淆。这种情况直到 1942 年的莫顿盐业案 (Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U. S. 488, http://international.westlaw.com/find/default.wl?rs=WLIN6.01&cite=314+U.S.+488++&fn=_top&sp=ChinaUSPL-03&mt=WorldJournals&vr=2.0&sv=Split&rp=%2ffind%2fdefault.wl, (2006 年 1 月 20 日最后访问)) 时才有所改变。在该案中,美国最高法院首次清楚表示专利权滥用原则不仅可以作为侵害专利权诉讼中的抗辩,而且相关行为是否同时构成反托拉斯法所禁止的行为无关。尤其是在 1944 年的水银开关 II 案 (Mercoird Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U. S. 661, http://international.westlaw.com/find/default.wl?rs=WLIN6.01&cite=320+U.S.+661&fn=_top&sp=ChinaUSPL-03&mt=WorldJournals&vr=2.0&sv=Split&rp=%2ffind%2fdefault.wl, 2006 年 1 月 20 日最后访问)) 中,最高法院认为专利权滥用原则不仅代表专利权人有意扩充由专利法所无法获得的保障,且代表专利权人不当限制市场竞争;故一旦法院由被告的举证中发现专利权人的行为构成专利权滥用,则其行为亦应被视为违反有关反托拉斯法的规定。后来 1988 年的专利权滥用修正法 (Patent Misuse Reform Act of 1988) 的规定成为修改专利法第 271 条的规定,在其中增加 (d) 款 (4)、(5) 两项。其内容分别是:(4) 拒绝订立许可合同或者拒绝转让专利权;(5) 提出订立专利许可合同或者购买专利产品的条件是订立有关另一项专利权的许可合同,或者购买另外的单独产品,除非是专利权人在相应的市场上对后一专利权或者后一产品拥有市场支配力。转引自王先林:《知识产权与反垄断法——知识产权滥用的反垄断问题研究》,法律出版社,2001 年 9 月版,第 108~109 页。

和维持市场良性的竞争状态,将限制市场竞争的专利权滥用放置于反垄断法视野之下进行规制。反垄断法素来被称为经济宪法、自由大宪章,其基本的价值理念就在于反对垄断和限制竞争的行为,进而保护企业自由参与市场竞争的权利。从表面看来,专利法与反垄断法之间似乎是彼此矛盾的,但是从根本上来说,在竞争的促进以及推动创新和经济发展的目的以及功能,以及保护消费者利益和增进消费者福利等方面,两者是一致的。

世界各个国家和地区在利用反垄断法规制专利权滥用方面已经有了立法、司法方面的实践。美国司法部和联邦贸易委员会于1995年4月6日联合发布的《知识产权许可反托拉斯指南》^①(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)就集中体现了美国反托拉斯法在涉及知识产权领域的丰富经验和最新发展动向。欧共体委员会于1996年1月31日颁布了关于对若干类型的技术转让协议适用条约第85条^②第3款的第240号规章(The Transfer of Technology Block Exemption Regulation No240/96 Technology Transfer Agreements),^③简称技术转让规章,对涉及专利、技术秘密和其他知识产权的技术许可协议统一予以规范。日本公平交易委员会在1999年7月30日颁布了《专利和技术秘密许可协议中的反垄断法指导方针》(Guidelines for Patent and Know-how Licensing Agreements under the Antimonopoly Act),2005年9月2日又出台了《标准化和专利法协议指南》(Guidelines on Standardization and Patent Pool Arrangements)。^④我国台湾地区“行政院公平交易委员会”参考该会以往技术授权相关案例的经营以及产业发展情况,于2001年1月18日明文制定了《审理技术授权协议案件处理原则》,作为处理有关技术授权协议案件的参考基准。而TRIPS协议第40条“对许可合同中限制竞争行为的控制”第2款规定,各成员方可以在与该协议的其他规定相一致的前提下,根据该成员的有关法律和规章,采取适当的措施制止或控制那些可能构成对知识产权的滥用、在市场上对竞争产生不利影响的订立许可合同的做法或者条件,例如,独占性回授条件、禁止对知识产权有效性提出质疑的条件、强制一揽子许可等。这是目前国际上规制知识产权领域内的垄断行为的最为重要的法律依据。

4. 小结

以上简要介绍了现有的几种规制专利权滥用行为的手段和方法。相比之下,不同方式在对专利权滥用的规制效果上各不相同。民法上禁止权利滥用的基本原则,虽然在民事法律的价值体系中具有普适性,但是专利权作为特别法所规定的权利,毕竟在法律关系、主体、客体等各个方面都有其特殊性,民事基本原则在具体个案的适用上往往需要借助于具体的法律制度进行转换和实施。而禁止专利权滥用原则以及专利法上各种规制

① 本课题报告涉及的《知识产权许可的反托拉斯指南》文本引自尚明主编:《主要国家(地区)反垄断法律汇编》,法律出版社2004年5月版,第250页。

② 即建立欧洲经济共同体条约。根据1997年阿姆斯特丹条约第12条,原来条约的第85条重新编号为第81条和第82条。本报告仍按原条约的编号。

③ 欧盟官方网站 <http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology-transfer/> (2006年1月20日最后访问)。

④ 日本公平交易委员会官方网站 <http://www.jftc.go.jp/e-page/legislation/ama/patentandknow-how.pdf> (2006年1月20日最后访问)。

手段虽然属于专利法本身包含的规制手段,在个案处理过程中可以直接加以援引和适用。但是我们也应当看到上述专利法的规制手段也有不足。专利权滥用,从其引起的后果的严重程度来考察的话,事实上可以将专利权滥用分为两类,^①一类是专利权人行使权利的行为违反了国家法律规定,但客观上并不具有限制市场竞争的效果,对于此类专利权滥用行为,专利法上的调整手段就能很好地予以规制;另一类专利权滥用则是客观上具有限制市场竞争的效果,那么单纯依赖专利法上的调整手段则力所不殆。因为该类专利权滥用行为已经涉及市场竞争的公共政策问题,国家权力干预的着眼点已经转移,关注的是此类行为所带来的社会效果,旨在通过禁止此类行为而促进更有效率的经济。这里关于专利权滥用行为的划分,应当按照国家反垄断法上关于垄断的判断标准并结合个案的具体情形进行综合判断,对于达到垄断程度的专利权滥用行为,就应当援引和适用反垄断法。对此,《中华人民共和国反垄断法草案》(2005年7月27日修改稿)(以下简称《反垄断法草案》)第52条对滥用知识产权行为的适用问题也做了明确规定:“经营者超出知识产权法律、行政法规规定实施的排除、限制竞争行为,适用本法。”对于这一类滥用行为,反垄断法的规制手段提供了更好的解决方案。它借助于经济分析的方式能够为准确判断和评估行为性质及效果提供可靠的依据;同时反垄断法提供了更灵活多样的处理机制,无论是其因时而变的政策导向性^②,还是它对事前管制的行政手段以及民事、刑事等调整手段的综合运用上,都使得反垄断法在对于达到垄断规模的专利权滥用行为的规制问题上,较之其他方式要技高一筹。

因此我们建议在《专利法》的修订时在“总则”部分增加一条“指引性条款”,条文如下:“专利权人实施的超出本法规定的排除、限制竞争行为,适用反垄断法的规定。”

但是,就各国在知识产权滥用的法律规制方面的实践来看,并不单纯依赖于某种特定的方式,而是运用各种手段进行综合性调整。鉴于本课题的题目就是“专利权滥用的专利法规制”,并且是作为《专利法》第三次修订的一个组成部分,因此,我们的研究重点就围绕着在专利法框架下专利权滥用的法律规制而展开,至于专利权滥用行为已经达致垄断标准的情形,则直接援引和适用反垄断法的有关规定。对此,我们在提交的方案中设计了概括性条款,以便于专利法与垄断法之间在法律适用方面的衔接。而对于其他的规制方式,我们只能简单提及而不过多论述,特此作出说明。

^① 有学者也明确指出:在美国,由于其最高法院在20世纪30年代建立有关滥用专利权理论时,主要依据衡平原则、对公众利益的考虑以及专利法本身的有关规定,而不是以触犯反垄断法为前提。因此在美国,“滥用专利权”和“反垄断”属于不同的概念,“滥用专利权”行为的范围较之于触犯反垄断法的行为要更宽一些。而在日本,则将滥用直接置于反垄断法的范围之内。尹新天:《专利权的保护》(第2版),知识产权出版社,2005年4月版,第577~579页,第594~597页。

^② 反垄断法的政策导向性不仅表现在反垄断法制定修改本身与国家的经济政策密切相关,还表现在不同时期国家对于反垄断法的执法、司法活动的灵活掌握。

二、专利权滥用专利法规制的类型化研究

(一) 一般性说明

专利权滥用主要发生于专利权人行使权利的过程中,因此我们以专利权的消极和积极能为标准将专利权滥用行为具体划分为禁止或排除他人使用的滥用行为和实施专利权的滥用行为。在专利权人行使禁止或排除他人使用的权能时,可能构成滥用的情形主要有以下三类:先用权制度、专利懈怠和恶意闲置专利。专利权人实施其专利权主要是自己实施和许可他人实施两种方式。前者是专利权人自己将专利权直接投入商业生产,这个过程不可能出现滥用;而在许可他人实施的情形下,则可能出现多种专利权滥用情形,主要是滥用标准、专利池、专利许可合同中的限制性条款(如维持转售价格、搭售、回授等)。囿于报告的篇幅所限,我们将研究的重点锁定于专利懈怠、恶意闲置专利、专利池以及先用权制度这四种类型的专利法规制。对于专利许可合同中的一般性限制条款,例如搭售、强制一揽子许可、回授、联合限制竞争条款等,由于其属于反垄断法、反不正当竞争法以及合同法的调整领域,对于专利权滥用而言并不具有特殊性,因此在本课题报告中将不予进一步展开。而对于滥用标准的行为,虽然属于专利权滥用的重要类型,但鉴于还有其他课题组专门就此展开研究,本报告将不予以研究和论述。

(二) 专利懈怠

专利懈怠是指专利权人利用专利侵权诉讼时效规定不完善的漏洞,明知侵权行为的存在,仍采取放任的态度,不及时提起侵权诉讼,待侵权人发展至一定规模时才提起侵权诉讼以索取高额赔偿。这种现象又称“放水养鱼”。专利懈怠本质上是权利懈怠。专利权人是否及时行使权利本来是属于权利人意思自治的范畴,但在市场博弈中,每个参与者的决策都是在对他人行为的预期中作出的,当权利人怠于行使其权利且处于持续状态时,该事实状态往往会误导其他参与者认为权利人已经抛弃或者许可权利,进而作出不当决策并招致损害。权利人当然应该对其放任态度和懈怠行使权利的行为承担法律责任。在这里,权利人的懈怠实质上是旨在获得高额侵权损害赔偿的效果而采取的消极的不作为。

对专利权人的懈怠行为,多数国家通过诉讼时效制度进行规制。“专利诉讼时效是专利权人怠于行使其权利的状态持续到法定期间而导致其公力救济权归于消灭的制度”。^①

根据《民法通则》第135条的规定,时效期间届满以后,权利人丧失的是依诉讼程序强制义务人履行义务的权利。这种权利又称“胜诉权”,或者称为“实体意义上的诉权”。因此,时效期间届满后,权利人丧失的是胜诉权,而非起诉权。《专利法》第62条规定:“侵犯专利权的诉讼时效为2年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。”此处应当明确以下几点:

首先,专利侵权的诉讼时效应当从专利授权日以后的得知、应当得知之日起计算。

① 张俊浩主编:《民法学原理》(上),中国政法大学出版社2000年10月版,第343页。

根据《专利法》第39条、第40条的规定,专利权人或者利害关系人应在专利权公告日之后起诉,而不能以收到专利证书的时间为准。^①

其次,对“得知”和“应当得知”的理解。“得知”是以权利人承认为前提的,是专利权人或者利害关系人一种主观上的状态,别人很难证明。“应当得知”,是法律上的一种推定,是针对权利人的客观方面而言的。是指某一侵权行为一旦发生,在符合一定条件下,不论专利权人或者利害关系人是否实际知道,都视为他应当知道侵权事实已经发生,2年的诉讼时效也由此开始计算。具体分析“应当得知”可以包括以下几种情况:①权利人主观上疏忽大意,致使应当得知的事情没有知道。例如,展览会上与侵权产品同时展出却未发现,2年之后才发现的。②权利人主观上认识错误,致使应当知道的事情没有知道。例如,权利人在市场上见到了公开销售的侵权产品,但是误认为是自己制造的产品或者误认为该产品外观有所变化,可能不构成侵权而未及时起诉超过2年的。③客观情况表明,权利人应当知道自己的权利已被侵害。关于侵权事实,权利人否认自己早已知道,但客观情况能够证明权利人应当知道的,诉讼时效应从那时开始计算。例如,侵权人早已在报纸、电视、电台等公共媒体上做了广告宣传,并在该广告宣传和披露了技术上的具体内容,在这种情况下,虽然权利人可能未看报纸、电视或听广播,但也应认定权利人“应当得知”。

最后,与专利懈怠相联系的,往往是连续实施的侵权行为,对这类行为怎样计算诉讼时效是解决专利懈怠问题的关键。在专利懈怠情形下,侵权人侵犯专利权的行为一直延续了多年,在这期间曾出现过专利权人对侵权行为得知或者应当得知的情况,但专利权人未在2年的诉讼时效内及时提起侵权诉讼。过了2年的诉讼时效期间后,专利权人向法院起诉,要求侵权人停止侵权,赔偿经济损失。受诉法院在诉讼中查明,诉讼时效无中止或者中断的情况。对此,法院应当如何处理?实践中一直有几种不同看法:^② ①侵权人应当停止侵权、赔偿损失。理由是侵权行为一直延续至专利权人提起诉讼时。该观点排除了专利诉讼时效制度的适用,即专利权人过了诉讼时效再提起诉讼,不仅享有起诉权而且享有胜诉权。这是不符合《专利法》和《民法通则》规定的。②侵权人应当停止侵权,但不赔偿损失。理由是虽然诉讼时效已过,但专利权是一种国家授予专利权人的独占权,只有让侵权人停止侵权,才能保护专利权人的独占权。但由于诉讼时效已过,对此期间内给专利权人造成的经济损失,不赔偿损失。这种观点似乎既适用了诉讼时效制度,又保护了专利权人的利益。但是依据这种观点,由于专利权人依法享有独占权而使其能够禁止任何第三人的使用,则该禁止权处于不确定状态,权利人随时可以提起侵权诉讼,虽然不能获得损失赔偿,但是实际上等于获得了部分胜诉权,即责令停止侵权的诉讼请求获得胜诉。③侵权人不停止侵权,也不赔偿损失。法院应当判决驳回专利权人的诉讼请求。理由是:第一,不论侵权行为的发生是一个时间点,还是持续一段

^① 《专利法》第39条:发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。第40条:实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。

^② 程永顺:《中国专利诉讼》,知识产权出版社2005年5月版,第367~368页。

期间,诉讼时效规定的适用应当一致,即从得知或应当得知侵权行为之日起超过2年,专利权人就丧失了胜诉权。第二,此种处理符合法律规定诉讼时效的目的,使已经发生的事实处于相对稳定的状态。专利侵权行为有故意侵权与过失侵权之分。对于故意侵权行为,过了诉讼时效,专利权人不追究侵权责任,被控侵权人可能认为专利权人已经默许了其实施行为,或者已经放弃专利权;对于善意的侵权行为,在应当得知而实际上不知道他人已有专利权的情况下,被控侵权人的“侵权行为”已经实施多年,此时,如果再允许专利权人禁止其实施,特别是在专利懈怠情形下,即专利权人在诉讼时效期间内故意不予追究的情形下,对被控侵权人是不公平的,也不利于社会经济生活的稳定。第三,驳回专利权人的诉讼请求,就等于被控侵权人取得了对该专利的默认为使用权,专利权人仍然享有独占权,对任何未超过诉讼时效的其他侵权人仍有权提起诉讼,并要求其停止侵权、赔偿损失的权利。

上述观点的争议焦点在于如何权衡专利权人和被控侵权人之间的利益。美国衡平法上的专利懈怠原则和禁止反悔原则反映了美国法院在该问题上的态度。

1. 美国的衡平法原则对专利懈怠的规制

美国专利法对专利懈怠未作明文规定,但是美国法院在衡平法中形成了一系列规则,来对专利懈怠现象进行规制,主要有懈怠原则和禁止反悔原则。^①

懈怠原则是指专利权人在主张或者行使权利的过程中存在不合理的迟延,并因此导致被控侵权人受到损害,则法院将权利人的这种权利懈怠行为视为对被控侵权人的可撤销的临时许可,被控侵权人将免于承担此前的侵权损害赔偿。由此我们可以总结出懈怠原则的适用要件:首先是存在不合理的迟延。迟延本身并不构成懈怠,如专利权人因调查实施、联系法律顾问以及获得相关建议而发生的迟延;专利权人涉及与本案有关的第三人的诉讼、专利的重新授予、专利的再审查等,均构成迟延的合理原因;反之若迟延的发生欠缺合理原因,那么就可能被认定为不合理迟延。若被控侵权人知道或者应当知道专利权人进行相关的其他程序,并且应当意识到专利权人将根据该程序的获胜结局而起诉侵权人,那么迟延将被认定为合理。迟延的起算始于专利权人知道或者应当知道其权利受到侵害之日。关于迟延期间,由法院根据具体案件的情形自由裁量,没有固定的规则。在损害赔偿之诉中适用懈怠作为抗辩理由时,若专利权人在6年诉讼时效期间^②经过后仍主张权利,则推定其存在懈怠。但是该6年期间是制定法上的规定,法院在适用衡平法上的懈怠原则时,该期间只是粗略的指导而非规则。其次,存在损害。这里的损害要求与迟延之间必须存在因果关系,即损害必须是因专利权人的迟延造成的,而非仅仅由于其他因素、一般经济条件或被控侵权人自己的商业性行为所造成的,如被控侵权人明知专利权人潜在的诉讼主张,但认为该诉讼主张无效并据此判断实施行为而造成

① 此处关于美国衡平法上的专利懈怠原则和禁止反悔原则的论述,转引自[美] Jay Dratler, Jr. 著,王春燕等译:《知识产权许可》(上),清华大学出版社2003年4月版,第233~263页。

② 《美国专利法》第286条第1款规定:“除法律另有规定外,对于提起侵权之诉或其反诉前6年以上之侵权损害,不得请求赔偿。”<http://www.ipnavigator.com.tw/laws/law/law60.htm> (2006年1月23日最后访问)。也有学者认为该6年期间并非诉讼期间,因为该期间规定只是将胜诉的原告限于就起诉前6年期间内发生的损害而请求赔偿,而非像诉讼期间一样使某一诉因在其产生或者应当被发现后因一定期间的经过而消灭。[美] Jay Dratler, Jr. 著,王春燕等译:《知识产权许可》(上),清华大学出版社2003年4月版,第241页。

的损失；忽视专利权人的客观存在等。

懈怠的法律后果主要有以下两个方面：一是侵权阻却，即将专利权人的懈怠视为一种可撤销的临时许可。一旦专利权人对侵权人的侵权行为提出反对，则该行为就被撤销。侵权人免于承担过去的侵权行为的损害赔偿赔偿责任，但一般不排除对被告将来发生的行为请求其承担侵权责任。二是强制许可，即若被控侵权人在专利权人懈怠期间，已经通过其被控侵权行为建立了实质性业务，法院可以允许被告在支付合理的使用费后继续其业务。

禁止反悔原则是指在涉及专利、商标、版权以及其他种类知识产权案件中，权利人所做的误导性作为或者不作为，使被控侵权人产生信赖并因此种信赖而受到损害，则法院将权利人的懈怠视为权利人对被控侵权人的永久性不可撤销的许可，被控侵权人免于承担此前及以后的侵权损害赔偿赔偿责任。禁止反悔原则在适用时应具备三个本质性要件：①专利权人有误导性作为或者不作为。典型的情况是，专利权人强硬主张其权利或者威胁强制实现其权利，但接着在很长时间内不作为，通常达5年或更长时间，^①这就导致被控侵权人合理地认为专利权人已经默认被控侵权人的行为或已经完全放弃其权利。因此，在向被控侵权人发出侵权通知之后到对之提起诉讼之前所发生的迟延，如果禁止反悔的其他要件亦已具备，则可以支持禁止反悔的抗辩。②被控侵权人必须对专利权人所做的误导性作为或者不作为产生合理信赖，并因此致其受到损害。（A）被控侵权人所受损害必须出自其对专利权人的误导性作为或者不作为而进行的理解或判断，而非出自外来的原因，诸如被告独立作出的商业决定或一般经济状况。（B）被控侵权人的信赖在当时的情形下是合理的。例如，对于专利权人在指出被控侵权人侵权的同时向被控侵权人提出许可要求的情形，被控侵权人无权将其解释为专利权人已经放弃其权利，即使专利权人在其后保持沉默；被控侵权人知道或者应当知道专利权人迟延的其他原因，如专利权人针对第三人的相关诉讼。③如存在上述要件的前提下，对专利权人给予救济，

① 例如联邦巡回法院：Jamesbury Corp. v. Litton Industrial Products, Inc. 839 F.2d 1544, 1554 (Fed. Cir. 1998, http://international.westlaw.com/result/default.wl?n=1&sv=Full&fn=_top&tc=1&tf=12&cite=839+F.2d+1544&sn=310C763C431D47CE8F64A9923B77736D&vr=2.0&docsample=False&service=Find&rlt=CLID_FQRLT20911&rp=%2fFind%2fdefault.wl&fcl=False&cxt=DC&rs=WLIN5.12&mt=WorldJournals&ss=CNT&sp=ChinaUPSL-03&cnt=DOC, 2006年1月1日最后访问)，驳回调卷令申请 448 U.S. 828 (1988)，根据其他理由撤销原判 A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Construction Co., 960 F.2d 1020, 1042 (Fed. Cir. 1992, http://international.westlaw.com/result/default.wl?n=1&sv=Full&fn=_top&tc=1&tf=12&cite=960+F.2d+1020&sn=310C763C431D47CE8F64A9923B77736D&vr=2.0&docsample=False&service=Find&rlt=CLID_FQRLT5114911&rp=%2fFind%2fdefault.wl&fcl=False&cxt=DC&rs=WLIN5.12&mt=WorldJournals&ss=CNT&sp=ChinaUPSL-03&cnt=DOC, 2006年1月1日最后访问) (原告发出两封信，一封是侵权警告信，另一封信则表明其已将事务呈交其律师并正在考虑之中，但其在此后保持沉默达8年，因此可以成立禁止反悔)。转引自 [美] Jay Dratler, Jr. 著，王春燕等译：《知识产权许可》(上)，清华大学出版社2003年4月版，第258页。