

IP

知识产权专题研究书系

ZHUANLI QINQUAN XINGWEI YANJIU

专利侵权行为研究

安雪梅 著

书馆

知识产权出版社

广东金融学院学术文库
本著作由广东金融学院资助出版

专利侵权行为研究

安雪梅 著

知识产权出版社

内容提要

本书以专利侵权行为为研究对象,采取静态和动态相结合的方法对影响专利权保护范围的各种制度作了梳理与归纳,廓清了专利权人和社会公众之间的权利边界;论证了传统侵权行为理论在包容专利侵权行为上的不足及其适用困境,指出了促使传统侵权行为理论发生变革的内在动力;在此基础上,尝试从建立多元化的侵权责任体系入手对传统侵权行为理论进行重构和适度矫正。最后,以重构的侵权行为理论为指导,展开了专利侵权行为的类型化和系统化研究。

本书研究视角独特,有深厚的理论铺垫,可供知识产权领域的学习者、研究者、实务工作者参考使用。

责任编辑:刘 睿
特约编辑:崇世健

责任校对:韩秀天
责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

专利侵权行为研究/安雪梅著. —北京:知识产权出版社, 2009. 8

ISBN 978 - 7 - 80247 - 795 - 7

I. 专… II. 安… III. 专利权法 - 侵权行为 - 研究 - 中国 IV. D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 134068 号

专利侵权行为研究

安雪梅 著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: bjb@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000097 82000860 转 8105

传 真: 010 - 82000893

责编电话: 010 - 82000860 转 8113

责编邮箱: liurui@cnipr.com

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

经 销: 新华书店及相关销售网点

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 11.125

版 次: 2009 年 8 月第一版

印 次: 2009 年 8 月第一次印刷

字 数: 297 千字

定 价: 28.00 元

ISBN 978 - 7 - 80247 - 795 - 7/D · 836 (2643)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前 言

自知识产权制度在国外诞生以来,有关知识产权制度的立法和相关理论研究就走上了一条与传统民法相分离的道路,知识产权侵权行为研究也走上了专项研究的道路。经过多年的激烈论争,知识产权学者对于专利侵权行为领域的许多概念还存在很大分歧,有关专利侵权行为专项研究的论述还不多见,专利侵权行为研究远未形成体系。在侵权行为法已经独立成编、民法典草案以及《专利法第三次修改稿》新近面世即将实施的背景下,如何实现新形势下的侵权行为法基本原理对专利侵权行为的宏观指导作用、妥善处理专利侵权行为的特殊性与民事侵权行为的普遍性之间的关系、合理界定专利侵权行为、理清专利侵权行为的责任体系构成和具体侵权形态等问题都成为亟待立法者、民法学者以及知识产权学者予以回答的问题。

就中国的知识产权侵权行为理论研究而言,研究成果还略显薄弱。从研究方法上看,民法学者易于忽略知识产权侵权行为的特殊性,习惯将民法基础理论简单地运用于专项知识产权侵权行为的研究中,而知识产权学者则惯于强调知识产权侵权行为的特殊性,缺乏以民法基础理论为参照物的差异分析,忽略了民法基础理论的养料作用;在研究内容上,学者主要广泛关注于广义范围下的知识产权侵权行为及其救济问题,研究内容多限于侵权行为的概念和归责原则等基本问题,而对于知识产权侵权行为责任体系的构成、侵权行为的类型化研究等问题鲜有涉及,知识产权侵权行为研究还远未形成体系。有关知识产权侵权行为研究的许多问题还有待学者进行更深层次的探讨。

同时,对专利侵权行为进行研究不仅是知识产权制度内部完

善的需要，也是目前我国民事基本法立法任务的需要，还是完善知识产权侵权行为理论的需要，更是为澄清长期以来侵权行为理论的各种分歧所作的不懈努力。另外，专利侵权行为属于广义上的民事侵权行为，理应以民事侵权行为理论作为基本指导。但它同时又是一类异于传统民事侵权行为的新型侵权行为类型，其内涵远不能被传统的民事侵权行为所涵盖，传统民事侵权行为理论在知识产权侵权行为领域存在一定的适用困境。

在专利侵权行为领域，专利侵权行为的构成、表现形态、民事责任形式以及归责原则上的非单一性等都对以损害赔偿责任为核心建立起来的传统民事侵权行为理论提出了新的挑战。规制知识产权侵权行为这一特殊形式的侵权行为形态的要求构成了促使传统侵权行为理论扩张现有理论体系的内在动力；新的民事立法活动为侵权行为理论的扩展提供了契机。跳出债法樊篱的侵权行为法需要重整其理论体系，为其独立发挥作用、实现对知识产权侵权行为的弹性包容奠定理论根基。

在内外因素的共同作用下，传统民事侵权行为理论面临又一次的变革，以适应规制知识产权侵权行为的需要，再次实现侵权行为法对专利侵权行为的指导作用，回归侵权行为法的根本法地位。

本书首先从静、动态结合的角度对影响专利权保护范围的各种制度做了整理与归纳，力图廓清专利权人和公众各自权利行使的界线。接着，从知识产权异于传统财产权的特征入手，论述了传统侵权行为理论在包容知识产权侵权行为上的不足及其适用困境，分析了促使传统侵权行为理论发生变革的内外动因。

然后，以重构传统侵权行为理论为底线并结合专利侵权行为的特殊性对重构理论进行了适度矫正。在此基础上对专利侵权行为的类型化进行了初步研究，并以重构理论为指导，分析了三种特殊情况下的侵权行为（即发侵权、专利违法行为、临时保护期内的侵权行为）的法律属性，阐明了法律对其规定的规制方式不

同于专利侵权行为的根本原因。

知识产权侵权行为研究是一个复杂且重要的课题，专利侵权行为的复杂性更甚。鉴于笔者学识有限，文内粗浅的看法定有许多不足之处，恳请学界同仁给予批评指正。

安雪梅

2009年5月于广州寓所

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景	(2)
第二节 问题的提出	(5)
第三节 写作思路与结构安排	(10)
第四节 本书的研究方法	(16)
第二章 专利权的保护范围	(20)
第一节 专利权利范围需要界定	(22)
第二节 专利权范围划定——静态的考察	(33)
第三节 专利权范围划定——动态的考察	(50)
第四节 专利权的效力	(66)
第三章 侵权行为理论的重构	(75)
第一节 传统侵权行为基本理论	(76)
第二节 内外动因促使侵权行为理论产生变革	(89)
第三节 侵权民事责任体系的重构	(127)
第四节 专利侵权行为自有体系的建立	(151)
第四章 重构理论在专利侵权行为领域的具体适用	(157)
第一节 专利侵权行为及其构成	(157)
第二节 专利侵权责任体系与归责原则	(180)
第三节 专利侵权行为理论的政策性矫正	(198)
第五章 专利侵权行为的类型化研究	(218)
第一节 侵权行为类型化一般原理	(218)
第二节 知识产权领域侵权行为的主要类型	(223)
第三节 专利侵权行为的基本类型	(230)

第六章 我国专利侵权制度的设计	(241)
第一节 专利直接侵权制度的考察与评述	(242)
第二节 直接侵权行为的主要表现形态	(246)
第三节 专利间接侵权制度的考察与评述	(262)
第四节 专利间接侵权行为的主要类型	(283)
第五节 我国专利间接侵权制度的设计	(285)
小结	(306)
第七章 特殊情形下的侵权行为	(308)
第一节 即发侵权行为	(308)
第二节 临时保护期内的侵权行为	(324)
第三节 专利违法行为	(328)
结语与展望	(337)
主要参考文献	(341)
后记	(346)

第一章 绪 论

新千年的知识产权制度正面临着新一轮的挑战,这一现象的出现与知识产权保护的国际一体化存在密切的联系。有学者说:“没有哪个使得如同我们这样如此激烈地置疑当今的知识产权制度,这种置疑的声音在中外都屡见不鲜。”^①许多经济学家表现了对知识产权制度的警惕,由于他们没有充分的证据证明知识产权制度是利还是有害,因此他们慎重地认为:“如果我们不具有专利制度,则根据我们目前的、关于其经济后果的知识,推荐创建它是不负责任的。但是由于我们已经长时间地具有专利制度,则根据我们目前的知识,推荐废除它也是不负责任的。”^②有些法学家也认为:“仅仅因为有些保护是好的,而更多的保护不一定更好……”^③有些学者甚至宣称知识产权制度必将灭亡。^④

以上对知识产权制度的置疑促使人们从理论总结和立法实践两方面开始反思本国的知识产权制度。

① 李杨:《知识产权基础理论和前沿问题》,法律出版社2004年版,第123页。

② Machlup, F, *An Economic Review of the Patent System*, Published by US Government Printing Office, Washington DC, 1958, p. 80.

③ Lessig, L, The Problem with Patents, in *Industry Standard*, 23, April 1999.

④ 类似的论文和专著可参见寿步、方兴东、王俊秀编著:《我呼吁》,吉林人民出版社2002年版;Mark A Hamilton, the TRIPs Agreement: Imperialistic, Outdated, and Over Protective; Richard Steallman, Why Software Should be Free in “Intellectual Property: Moral, Legal, and International Dilemmas”, edited by Adam D. Moore, Published by Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 1997.

第一节 研究背景

发达国家率先开展了理论总结工作，以期发现知识产权制度可能带来的负面因素。2002年2月到10月，美国联邦贸易委员会（FTC）和美国司法部反托拉斯局联合组成了一个委员会，就竞争与专利保护的法律法规之间的合理关系进行了调查。通过一系列的听证，会议最后形成了名为《促进创新：竞争与专利法律政策的适当平衡》的研究报告。^① 报告认为美国现行的专利制度存在一些问题，其中之一就是“专利权过滥”，导致了“专利灌丛”的形成，许多专利权的保护范围过宽，侵入了社会公众应有的领域，这种结果妨碍了专利制度在高新技术领域发挥竞争机制的作用，对技术创新产生了负面影响，有悖于建立专利制度的初衷，需要通过专利制度的调整来解决这一问题。报告还针对专利制度中存在的问题提出了10项建议，其中最重要的是：提供专利授权的标准；合理界定专利权的保护范围；改进法院对专利侵权案件的审理标准；以及提供无效程序以有效地剪除不当授权的专利、对专利权进行必要的限制等等。

英国知识产权委员会于2002年9月公布了题为《知识产权与发展政策的整合》的研究报告，其重点在于讨论知识产权制度对发展中国家的影响。^② 报告在前言中指出：知识产权保护是有利还是有害？发达国家长期以来在这一点上已经达成了一致意见，虽然在某些时候不利的方面会超过有利的方面，但是发达国家经济实力强并已经建立了解决由此而引起的问题的有效机制，可以消除知识产权保护对一国经济的不利影响。而对于发展中国

① 尹新天：《专利权的保护》，知识产权出版社2005年版，第10页。

② “To Promote Innovation: The proper Balance of Competition and patent law and policy”, A Report by the IPR Committee, sep 2003, chapter I. p. 15.

家和最不发达国家来说,情况并不是这样。对于发展中国家和最不发达国家,知识产权保护所带来的额外负担让其处于两难的境地,虽然这些国家可以通过提供鼓励创新而取得一定的社会和经济利益,但效果甚微。因而从整体上看,知识产权体系的成本和获得不可能公平地得到分配。

此外,TRIPs 协议实施 10 年来的种种现实情况和结果也促使发展中国家再次审视知识产权保护标准的一体化对本国经济造成的影响。在世界知识产权组织召开的第四十次系列会议上,发展中国家对目前国际上知识产权制度的一些设计提出了质疑。^①巴西和阿根廷提出的一份名为《关于建立世界知识产权组织发展议程》的提案,引起了巨大的反响和激烈辩论,反映了发展中国家维护自身利益的强烈呼声。^②该提案的核心观点是:知识产权保护应当是一种促进技术创新、推动技术转让和技术传播的工具,其最终目的是推动技术的转让和人类的发展。但是从目前情况来看,知识产权制度过多地强调了对知识产权的保护,而对发展中国家的利益重视不够,影响了技术的转让,导致富国和穷国之间的“知识鸿沟”和“数字鸿沟”不是缩小而是扩大。该提案指出:知识产权保护的最终结果不应当是无视各国发展水平的不同而在所有国家设立更高的、一致的保护水平。因此,应当采取行动,在知识产权保护的政策中加入“发展议题”,保障所有国家为实施知识产权保护所付出的代价低于他们所得到的利益。

从立法动向上看,西方发达国家最近十多年的立法重点已经完全转向促进知识经济发展的立法调整与创新活动,并已经形成

① 尹新天:《专利权的保护》,知识产权出版社 2005 年版,第 14 页。

② *Intellectual Property, Biodiversity, and Sustainable Development: The TRIPs Agreement and the Issues to be Resolved*, by Martin Khor. London; New York; Zed Books; Penang, Malaysia: Third World Network, 2002.

了西方现代法制史上仅次于宪政革命时代的第二次大立法浪潮。^① 这种立法活动主要有两大特点：其一是出现了两种立法模式即以美国、英国为主的判例法国家有渐进地推动立法活动的模式和以法国、日本为主的成文法国家以及部分判例法国家通过《知识产权法典》《知识产权基本法》等进行总括性地实施立法活动的模式。在前一模式下，相关的法案、立法细致而繁杂。在新一模式下，相关国家在《宪法》《民法》《刑法》之外颁布了本国的第四大基本法——知识经济时代的根本大法——知识产权法。如法国、西班牙、菲律宾、日本等国都采取不同立法技术制定了本国的知识产权法典，欧盟也颁布了大法典性质的《欧盟知识产权指令》。

西方国家立法活动的第二个特点是出现了两大立法方向。在知识产权领域，传统的立法活动一直局限于关于权利的确权、登记保护等活动。^② 随着一些新的知识产权类型不断涌现，西方国家在该传统方向上的立法活动出现了蓬勃发展的态势。但是，最近 10 多年来，另一新出现的立法方向正日渐突出，即有关限制知识产权权利行使方面的立法活动渐次增加。例如，1995 年 3 月至 1996 年 9 月期间，美国国会审议了 6 部限制医疗方法专利权的法案。最近几年，包括《知识产权保护法》在内，美国国会至少审议了 8 部限制知识产权权利行使的新法案。^③

在国内层面上，2001 年以来，我国的一些主要法律也进入了制定和修订的环节，立法活动频繁，立法任务极其繁重。其中，民法典草案的编纂工作已经进入了实质性阶段，草案中的侵

① 国家知识产权局知识产权发展研究中心编：《规制知识产权的权利行使》，知识产权出版社 2004 年版，总序部分，第 1 页。

② John W. Schlicher, *Patent Law Legal and Economic Principles*, West Group, 1999.

③ *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: The TRIPs Agreement and Policy Options*, Correa. C. M. Penang: Zed Books, 2000.

权行为法编已于不久前面世。

在特别法领域,不久前颁布的《国家知识产权战略纲要》中明确指出,知识产权制度的完善是实施国家知识产权战略的重要内容。从2006年起,我国全面修订知识产权法律制度,首先纳入立法计划的是专利法的修订工作。虽然专利法自制定以来历经多次修改,但本次修改与以往有很大的不同。此次修改是我国政府鉴于国内经济建设的需要,前瞻性地主动完善法律制度的过程,这必然要求立法机关从全面和宏观的高度,充分考虑专利法与其他法律规范(如其他知识产权法律以及民事基本法)之间的有机衔接问题,多方面吸纳不同学者的观点,以海纳百川的胸襟完成历史赋予的这一神圣使命。

第二节 问题的提出

从国际和国内动向以及立法经验来看,过高地、一味地提高知识产权的保护力度对中国这样的发展中国家并非完全有利。知识产权制度是反映国家意志的公共政策工具,作为一种通过经济手段促进科技创新的法律制度,知识产权制度总体上有利于提高生产力、促进经济的发展。但是,具体针对某一个国家、地区或企业,或者在这个国家、地区或企业的不同发展阶段来讲,知识产权制度对经济发展并不总是起促进作用,有时甚至会起阻滞作用,关键在于这个国家的知识产权制度是否符合科技发展的内在规律以及该国家各地区或企业运用知识产权参与市场竞争的能力。^①实质上,近年来国际上对知识产权制度反思不断的内在原因在于,人们已经认识到知识产权制度是一类必须不断调试和完善的法律制度。在这一调试的过程中,一个极为重要的参照规则

^① 吴汉东、胡开忠等:《走向知识经济时代的知识产权法》,法律出版社2002年版,第3页。

就是本国经济建设的发展状态、最为广泛的社会公众利益和现实社会的发展问题。随着社会形态的不断变革,以及必要的、符合社会发展的社会公众利益需求的不断增加,政府可以通过对知识产权这一攸关社会和公众多个因素的私权利益的法的调整,最终实现或达到整个社会的繁荣丰富。因此,在构建符合国家经济建设发展规律的知识产权制度的过程中,知识产权制度的完善是不容忽视的一个重要内容。

基于这一共识,许多国家的专利制度面临着新一轮的改革,以使其与国家的经济发展更加契合。国际层面上对专利制度的反思,对我国知识产权制度的完善和发展有重要的启示作用,我国政府显然已经以实际的立法规划行动融入了专利法的改革大潮之中。

从完善知识产权制度本身而言,在专利法业已建立的各项制度中,对专利侵权行为的规制规则是一个极为重要的部分,也是必须解决的一个问题。对这一问题的妥善解决不仅关涉知识产权权利人的私有权利,还关系到社会公众的公共利益,以使公众形成必要的行为准则,同时也关系到侵权行为人应受法律保护的合法权益;对专利侵权行为有关问题的思考不仅关涉专利制度的完善,还关乎专利制度与民事基本法的有机连接。基于此,在完善专利法的过程中,如何界定专利侵权行为、专利侵权行为的责任形式如何、专利侵权行为适用何种归责原则以及专利侵权行为与民事侵权行为的关系如何处理等等问题都有待立法者和民法学者以及知识产权学者予以研究和解决。

自知识产权制度在国外诞生以来,有关知识产权制度的立法和相关的理论研究就走上了一条与传统民法相分离的道路,国内外知识产权侵权行为研究也走上了专项研究的道路。从国内外研究情况可以看出,国外有关知识产权侵权行为研究的理论成果、相关判例以及各国的国内法和国际法的规则是我们可资借鉴的宝贵资料。但就中国的理论研究来讲,知识产权侵权行为研究领域

还存在相当多的问题。我国知识产权侵权行为理论研究的实际情况是,经过多年的论争,学者们对于知识产权侵权行为的概念和归责原则的认识至今仍存在很大的分歧。有关专利侵权行为专项研究的论述还不多见,多数学者关注于知识产权侵权行为的救济问题。知识产权侵权行为研究(包括专利侵权行为研究)还远未成体系,主要表现在以下几个方面。

首先,国内有关知识产权侵权行为研究的成果还比较少,理论研究比较薄弱,滞后于实务界,研究者多为知识产权领域的学者,缺乏民法学者的加入。综观各界研究者们的论著,我们可以发现这一独特现象的具体表现:从参与研究的主体构成上看,研究专利侵权行为甚至知识产权侵权行为的学者多限于知识产权学者,鲜有民法学者涉足这一领域,知识产权侵权行为研究似乎成了知识产权学者的“专有领域”,由此形成了一个极为显见的分界线,一定程度上造成了知识产权学者和民法学者在研究侵权行为问题上视角的分野,从而造成知识产权侵权行为研究与民法侵权行为研究成果的相互借鉴程度的减少,缺乏深厚的民事侵权行为理论滋养的知识产权侵权行为的研究,其研究内容的局限性和理论沉淀的不足都难以满足知识产权侵权行为的体系化建设的需要。

其次,从研究视角上看,在有限的知识产权侵权行为研究中,学者较多关注于广义范围下的知识产权侵权行为的救济问题,缺乏专门针对某一特定类型(如商标权等)的侵权行为的理论研究,有关专利侵权行为专项研究的论述基本没有。

从研究方法看,多数知识产权学者忽视知识产权侵权行为的特性,习惯将民法的基础理论简单地运用于专项知识产权侵权行为的研究中,缺乏以民法基础理论为参照物的差异分析,研究结果既缺乏与其他类型知识产权的联系,也缺乏与传统民事侵权行为为理论的比较与联系,因而其结论往往难以服众。

再次,从研究的深度看,许多研究还仅限于知识产权有关基

本概念的争论，对于知识产权侵权行为的概念和归责原则的认识尚存在很大的分歧。

最后，从研究成果的系统性看，知识产权侵权行为研究仅限于侵权行为的概念和归责原则以及救济措施，对于侵权行为的类型化研究、侵权行为与违法行为的界线、侵权行为的责任体系构成，基本没有学者论述，知识产权侵权行为研究还远未形成体系。

这些都显示出我国的知识产权侵权行为研究的局限性。这种局限于一隅的研究模式未能从博大精深的民法基础理论中汲取营养，割裂了作为民法特别法的知识产权法与母法之间的内在联系，其结论往往是不能推而广之的，一定程度上显示出了我国知识产权侵权行为理论研究的局限性。如今恰逢我国新一轮修改知识产权法的极好契机，知识产权侵权行为研究尤其是专利侵权行为的研究具有重要的时代意义。

开展知识产权侵权行为研究是我国知识产权理论研究和立法实践的双重需要。我国近期的立法活动为这一研究提供了极好的契机，侵权行为法已经独立成编。在编纂民法典的过程中，学者们努力将侵权行为法从债法中独立出来，强调侵权行为的结果包括损害赔偿责任但远远不限于传统意义上的损害赔偿责任。这一做法产生的问题是：侵权行为的归责原则究竟仅仅是指损害赔偿责任的归责原则，还是包括其他民事责任形式的归责原则。换言之，如果被侵权人只是要求侵权人承担除损害赔偿责任以外的民事责任而不提出损害赔偿的要求，侵权行为的归责原则是否还可以发挥作用？具体到知识产权侵权领域，知识产权制度的未来命运如何、其与民法之间关系的处理问题、民法侵权理论对知识产权侵权行为研究具有多大程度上的指导意义、两者之间的相互关系如何、知识产权侵权行为的构成、侵权行为适用的归责原则以及知识产权侵权行为的主要类型等许多基础问题都有待学者给出令人信服的答案。对这些问题的研究和解答有助于促进知识产权

侵权行为研究的体系化,为我国知识产权制度的完善提供思想资料。

专利是技术与法律的结合,其根本是为一国的科学技术发展和经济建设服务的,专利制度是反映技术发展、维护社会创新动力的法律制度,这就注定了专利制度与其他法律相比会更为频繁地面临新的问题,其法律体系总是处于频繁变动的开放形态,永远不会停留在一个固有的水平上。尤其是知识经济时代,和平与发展成为当今世界的两大主题,以知识产权为主要内容的无形财产权日益取代传统的有形财产而成为当代财产的重要核心并成为国际贸易中不容忽视的一个内容,TRIPs 协议的订立与实施使知识产权制度在国际经济、科技、贸易中的地位和作用得到历史性提升,加速了我国知识产权制度走向国际化和一体化的步伐。作为促进科技创新、弘扬科学技术的传播与扩散的专利法律制度受到了进一步的重视,这些因素使专利领域成为一个充满活力的领域。

基于以上多种原因,对专利侵权行为进行研究不仅是知识产权制度内部完善的需要,也是目前我国民事基本法立法任务的需要,还是完善知识产权侵权行为理论的需要,更是为澄清长期以来侵权行为理论的各种分歧所作的不懈努力。^①其次,知识产权侵权行为具有自己独特性的同时还具有传统民事侵权行为的某些共通性,传统的民事侵权行为理论难以覆盖知识产权侵权行为领域。对这一问题的研究可以为知识产权侵权行为的研究贡献一点微薄的参考资料,有助于知识产权侵权行为体系化的形成,从而促进知识产权制度与民法传统理论的衔接和协调,还可为专利制

① 虽然有学者对于知识产权侵权行为归责原则的讨论感到厌烦,但是,在这一问题还未得到解决的情况下,本书认为还是有其必要性的。而且,本书拟在重新构建侵权责任体系的基础上,以专利侵权行为为初步研究对象,试图构筑专利侵权行为的基本理论,并以该理论与实践和法律规定相互验证。其思路和研究对象并不局限在专利侵权行为归责原则一域,而是从更为广阔的角度研究,希望读者留意。