



知识产权 抗辩体系研究

SYSTEM OF DEFENSES
TO INTELLECTUAL
PROPERTY INFRINGEMENT

尹腊梅◎著

教育部人文社会科学研究项目基金资助（项目批准号：09YJC820032）

上海地方本科院校“十二五”内涵建设项目“高水平特色法学学科建设与人才培养工程”
(085工程)资助

知识产权抗辩体系研究

尹腊梅 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

责任编辑：纪萍萍

图书在版编目(CIP)数据

知识产权抗辩体系研究 / 尹腊梅著. —北京: 知识产权出版社, 2013. 6

ISBN 978-7-5130-2150-0

I. ①知… II. ①尹… III. ①知识产权—侵权行为—研究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第135320号



知识产权抗辩体系研究

ZHISHICHANQUAN KANGBIANTIXI YANJIU

尹腊梅 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

网 址：<http://www.ipph.cn>

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

责编电话：010-82000860 转 8387

印 刷：知识产权出版社电子制印中心

开 本：720mm×960mm 1/16

版 次：2013年6月第1版

字 数：254千字

ISBN 978-7-5130-2150-0

邮 编：100088

邮 箱：bjb@cnipr.com

传 真：010-82000507/82000893

经 销：各大网络书店、新华书店
及相关销售网点

印 张：18.5

印 次：2013年6月第1次印刷

定 价：56.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

内容摘要

乔丹商标案中被告提出的权利怠于行使抗辩有现行法上的依据吗？作品有损公共利益的抗辩如何适用，法律效果是什么？专利法上是否应当增设不可强制执行抗辩？在欧美发达国家，上述新兴的抗辩类型早已为审判实践所用，他们在扩张知识产权保护范围的同时，也陆续通过成文法预留空间以及判例的方式创设新的抗辩类型，从而在权利人、被控侵权人以及社会公共利益之间维持着精妙的利益平衡。

而在我国，法学部门法的思想导致知识产权法一直游离于民法研究之外，民事抗辩原理中的思想精华尚未运用于知识产权法。尽管权利怠于行使抗辩、公共利益抗辩、专利不可强制执行抗辩等许多抗辩在实践中已经产生了需求，但都尚未得到立法承认；理论界和实务界对现有技术抗辩、合理使用抗辩以及在先使用抗辩等性质也大多存在误解，导致法律适用过程中分歧不断。知识产权抗辩体系化研究的薄弱导致了现实的抗辩需求无法得到理论支持。

本书的目的在于运用民事抗辩的基本原理来梳理目前知识产权领域凌乱的抗辩制度，使之呈体系化。这一目的的实现，对于权利人利益和公共利益的平衡具有重要意义。

基于上述考虑，笔者在导论中从观念、立法和实践三个层面论述了目前研究并建构知识产权侵权抗辩体系的背景和意义，从知识产权法与民法的关系、知识产权的特殊性以及知识产权侵权抗辩与民事诉讼法等相关制度的衔接这三个方面，提出了建构知识产权侵权抗辩体系的三大基本原则。

在“知识产权抗辩的基本理论”部分，笔者从历史演变、功能、类型

以及规范识别等方面对私法中的抗辩进行了考察，在知识产权侵权请求权类型化基础上，分析抗辩在知识产权侵权构成中的作用和地位，从而将知识产权侵权抗辩类型化为不构成侵权的抗辩、停止侵害请求权不成立的抗辩、损害赔偿请求不成立的抗辩以及请求权成立但被妨碍的抗辩（抗辩权）。

接着，笔者分别探讨了“知识产权法上的不侵权抗辩”、“损害赔偿请求权不成立的抗辩”、“停止侵害请求权不成立的抗辩”以及“知识产权法上的抗辩权”。由于著作权、专利权和商标权毕竟在侵权行为样态以及相应的抗辩事由方面存在一定的差异，因此在有的部分中，仍旧从著作权法、专利法和商标法各个领域进行分析。但即便如此，某些抗辩还是突破了各类型知识产权法的界限，呈现出在无形财产法律领域遍地开花的现象，如合法来源抗辩、基于公共利益产生的停止侵害请求权不成立抗辩、时效抗辩权等，既反映出这些抗辩逐渐形成自己固有的特征和内涵，也佐证了以知识产权法来统摄各具体知识产权法律部门所具有的内在正当性，本书在揭示这些抗辩跨领域融合与扩张现象时，则打散三大知识产权部门法的藩篱，统一论证其构成要件及法律效果。

关键词：知识产权；侵权；损害赔偿；请求权；抗辩；抗辩权

Abstract

Is there any rule in our current laws to support the defense of laches in the case of *michael jordan v. Qiaodan sports co*? How to apply the defense of anti-public interest in the copyright law and what's the effect? If the patent law should provide the defense of patent unenforceable? Those new types of defense have already been applied in the trial practice. Although the range of intellectual property right protection is constantly expanding, new types of defense are recognized through the statutory rules and case law, thus the interests between the proprietors and public could be maintained.

In our country, however, academic research always be limited in respective department of law, thus the research of the intellectual property right has been divorced from the civil law research. The essence of principle of civil defense has not been used in intellectual property right law. Although many new types of defense, such as the defense of laches, the defense of public and the defense of patent unenforceable are demanded in practice, but have not yet been legislative recognition. There are some misunderstanding about the nature of defense of existing technology, defense of fair use and defense of prior use, causing many diversions. Many defenses emerging in practice can not be academic supported own to the inadequate academic research.

This paper aims to apply the basic principles of civil defense to sort out the defenses of the current system in field of intellectual property

infringement and let them systematic. It would be very important for the balance of interests of proprietors and public.

Based on the above considerations, the author in the introduction from the three levels of concept, legislation and practice discusses the background and significance to study and construct defense system of intellectual property infringement. Based on the relationship between intellectual property law and civil law, particularity of the defense of intellectual property infringement, the author proposes some principles to construct the defense system of intellectual property infringement.

In the chapter of *basic theories of intellectual property defense*, the author introduces the private law defenses from the aspects of historical evolution, functions, types, and identification. Basing on the types intellectual property infringement claims, the author discusses the roles and status of the defense to the intellectual property infringement claims, distinguishing them to four types including defense of non-intellectual property infringement, defense of no claim of cessation of infringements, defense of no claim of compensation for losses and the right of defense of claim.

Then, the author discusses the defenses mentioned above in the field of intellectual property infringement. Considering the differences of infringement forms in copyright, patent and trademark, some analysis proposed from the copyright law, patent law and trademark severally. However, while certain defenses already break the boundaries of various types of intellectual property law, such as defense of legitimate sources, defense of no claim of cessation of infringements based on the public interest and right of defense of limitation, etc., which reflects those defenses gradually formed its own unique characteristics and connotations,

also proves that it is inherent legitimate to use intellectual property law to govern the specific intellectual property law departments to reveal the interdisciplinary integration and expansion phenomenon of the defenses, this paper then breaks the barriers of the three major intellectual property law department, and argues their legal effect of elements all together.

Key words: intellectual property, infringement, compensation for tort, claim, defense, right of defense

目 录

导 论 知识产权抗辩体系化研究的必要性、基本原则及其他	1
一、知识产权抗辩体系化研究的背景和意义	1
二、知识产权抗辩体系化的基本原则	10
三、国内外现有研究综述	27
四、研究范围与思路	28
第一章 知识产权抗辩的基本理论	30
第一节 民法中的抗辩	30
一、“抗辩”术语探源	30
二、抗辩的历史功能	35
三、抗辩规范的类型与识别	38
四、抗辩类型化观察的意义	51
第二节 知识产权侵权抗辩	57
一、知识产权侵权抗辩的功能	57
二、知识产权抗辩的识别	62
三、知识产权侵权请求权及其抗辩体系	65
第二章 知识产权法上的不侵权抗辩	81
第一节 著作权法上的不侵权抗辩	81
一、独立来源抗辩	81
二、获得许可的抗辩	91
第二节 专利法上的不侵权抗辩	99
一、新产品的的方法不同于专利方法的抗辩	100
二、禁止反悔抗辩	101

二、专利无效抗辩	105
三、现有技术抗辩	107
四、专利权用尽的抗辩	115
第三节 商标法上的不侵权抗辩	118
一、描述性商标正当使用抗辩	119
二、合理使用抗辩	131
三、商标权用尽的抗辩	138
四、在先使用抗辩	140
第三章 损害赔偿请求权不成立的抗辩	149
第一节 著作权法上的公共利益抗辩	149
一、英美普通法上的公共利益抗辩	150
二、我国《著作权法》第4条规定的作品内容违法抗辩与 公共利益抗辩	153
三、未经行政审批作品与作品内容违法抗辩的关系及实证研究	155
四、侵权作品与作品内容违法抗辩的关系	167
五、公共利益抗辩适用的具体情形	176
六、公共利益抗辩的法律效力	178
第二节 合法来源抗辩	180
一、合法来源抗辩的立法沿革	180
二、合法来源抗辩的具体适用	188
第三节 (间接侵权人的) 无过错抗辩	200
一、间接侵权与避风港原则	200
二、间接侵权人无过错抗辩的具体适用	203
第四章 停止侵害请求权不成立的抗辩	207
一、公共利益对于停止侵害请求权的限制	207
二、停止侵害请求权不成立抗辩的性质	210
三、停止侵害请求权抗辩在我国的司法实践	210

第五章 知识产权法上的抗辩权	217
第一节 著作权法上的合理使用抗辩	217
一、合理使用的定义及缘起	217
二、合理使用的认定标准及其立法例	219
三、合理使用的性质	221
四、合理使用认定中的疑难问题	227
第二节 专利侵权请求权的抗辩权	230
一、在先使用抗辩	231
二、临时过境抗辩	236
三、科学研究或实验抗辩	238
四、医药行政审批抗辩	240
五、专利不可强制执行抗辩	242
第三节 时效抗辩权	246
一、时效的起算	247
二、时效对持续性侵权的适用	250
第四节 权利懈怠抗辩权	252
一、权利懈怠抗辩权在美国的确立与发展	253
二、权利懈怠抗辩权在我国实践中的探索	256
结语	261
参考文献	265

导 论

知识产权抗辩体系化研究的 必要性、基本原则及其他

一、知识产权抗辩体系化研究的背景和意义

(一) 观念需求

自改革开放以来,我国逐步建立了以著作权法、商标法和专利法为主的知识产权法体系。2001年加入世界贸易组织之后,我国政府及国内企业以更快速度更强势的态度融入世界经济贸易圈。与此同时,随着市场竞争的加剧、科技进步对经济增长的贡献不断提高,知识经济席卷而来,知识产权已经成为世界贸易这个没有硝烟的战场中争夺最为激烈的部分。当我们还在努力应对传统竞争的时候,西方国家早已将知识产权作为贸易的主要内容并为之建立了完备的规则。利用知识产权在市场中夺城略地已成为全球贸易中的惯例。在大量的知识产权诉讼中,国内当事人往往都处在被动挨打的地位。^①这当中,如果是因为引进了国际社会的知识产权规则却

^① 上海高院:《境外知识产权案件数量大增 民事案件胜诉率超80%》,人民网, <http://money.163.com/13/0425/15/8TAMFB9B00254TI5.html>, 2013年4月25日访问。

不遵守而恣意盗版和假冒，败诉是理所当然，罚当其责。但若是因为不能充分利用现有的规则或者现有的规则不完善，糊里糊涂地成为权利人滥用知识产权的牺牲品，则无论如何都说不过去。

一项完备的制度设计，不可能只有权利没有义务，只有请求没有抗辩，对于知识产权这个特别彰显利益平衡之术的部门法而言更是如此。不仅版权人、专利权人、商标权人要努力熟悉知识产权司法保护制度，守好自己的一亩三分地，使用者也应当尽可能地利用知识产权法中的抗辩制度阻击权利滥用。面对权利人的无端指控，抗辩无疑是被控侵权人最有效的武器。而在我国现有的知识产权立法和司法实践中，重权利轻抗辩的现象却并不少见。

一方面，在立法上，相比权利条款的不断完善，抗辩条款稀少且不成体系。例如，《中华人民共和国著作权法》（以下简称《著作权法》）上的合理使用条款采取完全列举模式，妨碍了新型合理使用抗辩事由的适用；《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）对在先使用的保护全都立足于商标注册和异议等行政程序，而对在先使用人能否据以在民事侵权诉讼程序中予以主张抗辩则毫无体现；《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）经历次修订后好不容易引进了现有技术抗辩，却对国外已经发展成熟因专利申请违反诚实信用原则而发展出来的专利不可强制执行抗辩视而不见。这就在立法上形成了过高的知识产权保护水平。“令人忧虑的是在中国的立法、司法以及学术研究领域存在着一种普遍倾向，就是要想方设法地提高中国知识产权保护的标准，以适应西方发达国家为主导的国际社会对中国知识产权保护的要求。由于这种心理的作用，造成了目前中国立法与司法、理论与实践相脱节的趋势，致使法律条款动作起来收效甚微。”^①

另一方面，实践中，当事人往往不能对自己的抗辩主张做到充分的举

^① 曲三强：“被动立法的百年轮回——谈中国知识产权保护的发展历程”，载《中外法学》1999年第2期。

证，甚至因为对规则的不熟悉而放弃本来享有的抗辩。不同法院对待同一抗辩事由的观点差异，也是造成抗辩规则发展缓慢且充满困惑的主要原因之一。例如，在2004年备受各界关注的“美国教育考试服务中心（ETS）状告新东方学校侵权纠纷案”中，原告起诉的案由既包括侵犯著作权也包括侵犯商标权，并由此提出了高达1000万元的损害赔偿请求。被告提出了商标法上的正当使用抗辩，但一审法院并未支持该项抗辩主张。最终二审法院支持了被告的该项抗辩主张，在商标部分驳回了原告的诉讼请求，部分撤销了一审判决，将损害赔偿金额降至三百多万元人民币。

我国在2008年左右启动了新一轮知识产权三大主要部门法的修订工作；修法的动力不再是完全基于外力，而是知识产权理论与审判实践积累到一定程度后对立法产生了完善需求。国家也提出了知识产权战略纲要，明确提出要“制定相关法律法规，合理界定知识产权的界限。防止知识产权滥用，维护公平竞争的市场秩序和公众合法权益”。^①完善知识产权侵权抗辩制度，无疑是完善知识产权法律体系、防止知识产权滥用、实现知识产权战略纲要的重要环节。

2008年《专利法》修订，增加了一条“现有技术抗辩”的规定，解决了长期以来单轨制专利无效确认机制的低效率给专利诉讼中被控侵权人带来的困扰，变过去只能通过另行提起行政异议程序的防御手段为诉讼中的抗辩手段，极大地强化了被控侵权人的防御手段，有效遏制权利人滥用知识产权给公共利益造成的妨害。“现有技术抗辩”一时成为专利法学界的讨论热点。当下，《商标法》第三次修订，在先使用抗辩同样引发了学术界大量的关注。

但是由于缺乏体系化研究的支持，这些抗辩在立法上的出现带有偶发性色彩，呈现“增加一个是一个”的特点。如果能够从体系化的角度观察，除了现有技术抗辩以外，还有不少抗辩是完全可以被挖掘出来并上升

① http://www.gov.cn/zwggk/2008-06/10/content_1012269.htm, 2010年6月1日访问。

到法律层面的。例如美国专利法上的以不正当行为获得专利抗辩、滥用专利权抗辩、延迟起诉抗辩（或权利懈怠抗辩），这些抗辩手段在我国现有法律框架内阙如，而美国法院判例则显示，上述抗辩不仅在专利侵权诉讼中大放光彩，在版权和商标诉讼中也初现端倪；随着软件和网络版权在信息经济时代的重要性越来越明显，版权滥用抗辩的重要性甚至超越专利滥用抗辩，成为版权诉讼中被控侵权人的有效防御手段。^①我国是否也应该“师夷长技以制夷”，将这些抗辩手段有效吸收至立法中，自然是一个非常有意义的课题。

（二）实践探索

知识产权法作为一种利益冲突的产物，在权利人权利范围不断扩张的同时也必须对社会公众的合法需求给予足够的重视。“法律必须对所有重要（社会典型的）生活事件和利益冲突进行调整。”^②“对相互对立的利益进行调整以及它们的先后顺序予以安排，往往是依靠立法手段来实现的。”^③在长期得不到立法支持的背景下，大量的司法解释和司法政策诞生出来，以便解决审判实践中的迫切需求。例如2001年北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（京高法发〔2001〕229号）专节整理出了专利抗辩的六种分类（滥用专利权的抗辩、不侵权抗

① 版权法是否承认与专利滥用相似的抗辩？这个问题还没获得实质性的肯定。……第四巡回法院首先适用版权滥用原则，裁定版权被告可以以原告妨碍竞争、滥用版权为由，提出版权诉讼抗辩。……随着版权法越来越多地被用来保护信息技术，这一抗辩将可能被更加普遍地适用。……与版权无效性有密切联系的不公平行为原则与专利法的不公平行为的抗辩相同，版权人通过欺诈或欺骗版权局的其他行为如通过隐瞒该所有人自己剽窃在先作品的行为获得版权时，发生不公平行为。引起不公平行为的情形通常也使版权无效，但是，由于一些后果可能不同，所以这个抗辩非常明显。See ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation (2000), p. 165.

② [德] 魏德士：《法理学》，丁晓春、吴越译，法律出版社2005年版，第211页。

③ [美] 博登海默：《法理学——法律哲学与法律方法》，邓正来译，中国政法大学出版社2004年修订版，第415页。

辩、不视为侵权的抗辩、已有技术抗辩、合同抗辩、诉讼时效抗辩)；2008年7月广东省深圳市知识产权局下发并由国家知识产权局转发给各省的《企业知识产权海外维权指引》的通知里面也详尽列举了三大类共计34种知识产权抗辩理由；2009年4月最高人民法院下发了《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发〔2009〕23号)，明确提出“依法认真审查各种不侵权抗辩事由和侵权责任抗辩事由，合理认定先用权，依法支持现有技术抗辩”。2011年最高人民法院下发了《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(法发〔2011〕18号)亦针对审判实践中出现的争议、对现有技术抗辩以及商标在先使用抗辩的具体适用给出了指导性意见。^①

1. 司法解释与政策

尽管在“法律”这个层次上，三大知识产权法从未使用过“抗辩”一词，但是在司法审判实践中，为了便于指导下级法院的审判工作，或者准确适用相关法律，除了司法解释^②之外，最高人民法院和地方高级人民法院都频频颁布自己的政策性文件，大量使用“抗辩”概念。而且，从这些具体使用到“抗辩”概念的规定来看，大部分并非指程序法上的抗辩（如管辖抗辩、当事人不适格抗辩），而指实体法上的抗辩。这些种类繁多的抗辩是基于知识产权法的基本原则以及相关具体规范做出的有关法律适用

^① 参见最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(法发〔2011〕18号)第14条和第22条。

^② 有关司法解释的内涵与外延，学界尚无完全一致的看法。本书采用1981年全国人大常委会通过的《关于加强法律解释工作的决议》所确立的基本框架，即司法解释是最高人民法院针对法律审判工作中具体应用法律、法令的问题做出的解释。同时，按照1987年最高人民法院作出的《关于地方各级人民法院不应制作司法解释文件的批复》以及1997年最高人民法院专门制定颁布的《关于司法解释工作的若干规定》，我国司法解释权由最高人民法院享有，并且在形式上具体体现为“解释”、“规定”和“批复”三种。其余以“意见”、个案“复函”等形式体现的均不纳入司法解释范畴，但可以归入司法政策的范畴。

和审判工作的必要解释。他们发挥着以下两大功能。

第一，对既有法律的适用做出解释。例如，在审判实践中，上级法院有时候通过具体解释什么情况下“不承担责任”、“不构成侵权”来指导侵权认定与责任承担的审判工作。例如：

《北京市高级人民法院关于印发〈北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答〉的通知》（京高法发〔2006〕68号）第21条规定：“承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权？承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿。”

《安徽省高级人民法院关于审理商标、专利、著作权侵权纠纷案件适用法定赔偿的指导意见》〔2005〕第10条规定：“本意见中所称的‘律师费’是指当事人与其代理律师依协议确定的律师费。但是赔偿的律师费标准必须符合国家规定或行业规定，其超出部分不予支持。被控侵权人侵权行为成立，但不承担赔偿责任，可按权利人诉讼请求被人民法院支持情况酌情确定律师费。”

《北京市高级人民法院关于确定著作权侵权损害赔偿责任的指导意见》〔2005〕第3条规定：“被告虽无过错但侵犯著作权人或者与著作权有关的权利人的合法权利且造成损害的，不承担损害赔偿，但可判令其返还侵权所得利润。如果被告因其行为获利较大，或者给原告造成较大损失的，可以依据公平原则，酌情判令被告给予原告适当补偿。”第14条第3款规定：“被告不承担损害赔偿，但被判令承担停止侵权、赔礼道歉等民事责任的，按照原告诉讼请求被支持情况酌情确定支持的律师费，但一般不高于律师费的三分之一。”

《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》