

清华知识产权评论

Tsinghua Intellectual Property Review

2015 年第 1 期（总第 1 期）

清华大学微软创新与知识产权联合研究中心
清华大学法学院知识产权法研究中心

序 言

《清华知识产权评论》第一期终于要出版了。千里之行迈出第一步,还谈不上可喜可贺。要获得真正的学术认同,她还有很长的路要走。不过,现在摆在她面前的是前所未有的机遇。

经过三十多年的改革开放,中国在经济文化领域取得了巨大的成就,开始了“中国制造”向“中国创造”的伟大转型。毫无疑问,在这一转型过程中,更加认真地对待知识产权,促进公众创新的积极性,是中国的不二选择。中国社会正在大踏步地朝着这一方向迈进,知识产权领域的指导思想和公共政策也随之发生深刻的变化。在中国成为世界市场之后,我们在创新与知识产权领域很小的调整动作就会在世界范围内产生震荡。更大的影响力意味着更大的责任。从此,中国需要以更多的耐心和更大的智慧来迎接知识产权领域的全球挑战。繁荣知识产权学术研究,帮助决策者坦然面对各种知识产权难题,比过去任何时候都显得急迫和重要。

在这一激动人心的转型过程中,清华大学作为中国顶尖的学术机构自然要从智力上参与这一进程并发挥学术领导作用,帮助中国的决策者在重大的创新与知识产权政策上做出明智的选择以最大限度地激发中国社会的创造力。联合微软公司设立“清华大学-微软创新与知识产权联合研究中心”,努力将之建设成为中国乃至世界的知识产权研究的高端智库,培养创新与知识产权学术研究和公共决策的领导人物,正是清华大学参与塑造中国知识产权历史的重要举措。

在这一宏大背景下,清华大学-微软创新与知识产权联合研究中心组织编辑出版这本《清华知识产权评论》,自然也有了很高的期待。一方面,我们希望编辑知识产权评论这一工作本身,能够在清华大学法学院营造浓厚的学术氛围,提升年轻的学生编辑团队的学术素养,帮助他们成长成为中国下一代的学术领导者。在这一意义上,知识产权评论还没有出版,我们就成功了一半。另一方面,我们也真诚地期盼,《清华知识产权评论》能够很快就亭亭玉立、花枝招展,成为知识产权学术的风向标,能够吸引中国顶尖学者和决策者关注的目光。到那时,这本评论将成为研究中心所努力创建的知识产权学术交流平台的不可或缺的一部分。

诚然,相对兄弟院校类似的出版物而言,《清华知识产权评论》多少有点姗姗来迟,要完全实现我们的期待,必然要经历一段艰苦的奋斗历程。十多年前,笔者作为学生编辑,就见证过中国顶尖大学的一本知识产权评论的诞生。十多年过去,当年打造顶尖刊物的理想,似乎已经擦肩而过,渐行渐远。时过境迁,学生时代的种子再次在清华萌发,但成长的苦痛肯定也不能避免。在时下的中国学术市场,尤其如此。现有资源分配体制深刻地左右着学者们的学术出版偏好。评论类出版物要获得类似学术期刊的学术影响力,必须付出百倍的努力。因此,编辑出版一本权威的知识产权评论,依然是一个奢侈梦想和一项艰巨的任务。不过,我们还是决定试一试。网络时代已经真切地到来,学术出版市场的秩序重建不可避免。加入先行者的行列,以乐观积极的心态来编辑这本评论并坚持到底,我们就有机会成为新秩序的缔造者。

最后,由衷地感谢清华大学法学院的优秀学生编辑团队!感谢连冠、周小舟、邵术恒、杨柳叶青、王荡等同学!也感谢那些投稿创刊号的作者们!是同学们的辛勤工作和作者们的倾心支持才使得评论的面世成为可能。在大家的共同努力下,这本评论想不成功,恐怕都难。

崔国斌
2015年7月

《清华知识产权评论》

2015 年第 1 期（总第 1 期）

目 录

万 勇	
论欧盟指令“向公众传播权”的含义.....	1
吴雨辉	
版权制度与新媒体环境的“再适合”.....	13
徐 伟	
我国通知移除制度失效的现实考察及对策思考.....	22
刘晓军	
混淆误认与商标共存制度的适用.....	34
梁志文	
专利权的界定：沟通权利要求的解释与公开充分性.....	49
何怀文 陈如文	
专利共有制度的博弈分析.....	62
冯晓青	
我国企业专利运营及其战略运作探析.....	78
张 鹏	
专利法中“修改超范围判断”的原理与实践.....	91
张 静	
论创造性判断中的技术启示问题.....	101
刘 强 伍凌霄	
专利等同侵权原则的实证研究.....	112
梁 勇	
功能性限定特征中的等同实施方式和等同原则.....	125

本期编委会

主编：崔国斌 副教授

执行主编：连 冠

执行副主编：周小舟

编辑：邵术恒 王 荡 杨柳叶青

论欧盟指令“向公众传播权”的含义

万 勇*

【摘要】 现行重要的国际版权公约有关财产权的规定受欧洲主要的大陆法系国家的影响较大,我国《著作权法》在制定与修改时,借鉴了国际版权公约的规定,实际上也就是间接借鉴了欧盟指令的规定。在欧盟指令以及国际公约中,“向公众传播权”是在不同意义上使用的:作者与邻接权人所享有的“向公众传播权”的范围不同,邻接权的三类主体各自享有的“向公众传播权”的范围也不同。鉴于中国已经启动著作权法第三次修改,因此欧盟指令的相关规定,对于中国的修法工作有着重要的参考价值,应准确理解欧盟指令“向公众传播权”的含义。

【关键词】 欧盟指令、向公众传播权、中国著作权法修改

我国已经启动《著作权法》第三次修改,国家版权局、国务院法制办在网站上先后公布了相关草案,征求公众意见。其中,对于传播权内容作了重要改动,但是,相关规定仍有进一步完善的空间。欧盟指令与我国《著作权法》在传播权体系的规定上比较相似,因此,认真分析欧盟相关指令的历史发展,准确把握有关概念的内涵,对于我国修改《著作权法》具有重要的参考价值。

一、引言

欧共体/欧盟为了协调各国的版权法,在版权与相关权领域先后通过了七个指令。^[1]这些指令包括:《计算机程序保护指令》、《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》、《卫星广播与有线转播指令》、《保护期指令》、《数据库指令》、《追续权指令》以及《信息社会指令》。

欧共体/欧盟在协调各国版权法的进程中,其中一个焦点问题是各国版权法有关经济权利(专有权)的规定。^[2]上述提及的七个指令几乎都涉及专有权的内容;其中,向公众传播权最为复杂。因为相关指令授予作者、表演者、录音制品制作者以及广播组织所享有的向公众传播权的范围并不相同。本文将对相关指令所规定的“向公众传播权”的含义,结合起草历史、所借鉴的国际条约,展开法律解释,以期对相关问题予以清晰地阐释。

在欧共体/欧盟颁布的七个与版权有关的指令中,第一个规定“向公众传播权”的指令是1992年《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》;此后,1993年《卫星广播与有线转播指令》、2001年《信息社会指令》也规定了“向公众传播权”。

* 作者系上海交通大学法学院教授。本文受中欧法学院(CESL)研究项目资助。

[1] 依据《欧共体条约》第249条的规定,欧共体可以实施的重要法律行为,包括通过对各成员国具有约束力的条例(Regulations)、指令(Directives)和决定(Decisions)以及不具有约束力的建议(Recommendations)和意见(Opinions)。当然,在实践中,欧共体也会通过决议、宣言等。但是,在著作权与相关权领域,依据《欧共体条约》第47条第(2)款的授权,欧共体只能通过指令。指令所具有的法律约束力也仅针对成员国实施指令的结果,而不管实施的形式和手段;当然,就这一点而言,指令这种法律形式非常适合协调各成员国的国内立法。此外,与条例——不仅适用于成员国以及欧共体机构,也适用于个人——不同,指令并不能直接适用于个人。

[2] Mireille van Eechoud, Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking, 67 (2009).

二、《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》

从《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》的名称可以看出，该指令涉及了两项议题：一个是出租权和借阅权；另一个是与版权相关的某些权利，即相关权（related rights）。指令之所以没有采用邻接权（neighboring rights）这一术语，是因为该术语更为中立，可以表明指令并不希望将大陆法系的“著作权与邻接权”体系强加给采用版权体系的成员国；采用版权体系的成员国只要根据指令对表演者、录音制品制作者、电影制作者^[3]以及广播组织给予保护，即可继续维持其版权体系。^[4]

初看上去，这两项议题似乎没有太大关联，将其同时规定在一个指令中，似乎不大合适。但考察历史，我们发现，欧共体理事会作出如此安排，其出发点是，如果某些成员国未给予相关权权利人任何保护，如复制权的保护，要令这些国家给予相关权权利人以出租权和借阅权的保护，似乎不大现实。因此，要令各成员国为相关权权利人提供出租权和借阅权的保护，就必须同时令其为相关权权利人提供比出租权和借阅权更为基础的复制权、录制权等权利保护。^[5]

《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》第8条规定了“向公众传播权”，该条款很大程度上借鉴了《罗马公约》第7条、第12条、第13条有关“向公众传播权”的相关规定，同时在有些方面作了改进（相关内容参见下文论述）。第8条规定的只是最低程度的协调标准，欧盟成员国可以在其国内法中规定更高水平的保护。^[6] 相比较而言，录制权、复制权以及发行权，指令规定的则是统一的协调标准。这一结论可以从序言第20项的规定反推出来：它只提及了“成员国可以为与版权相关的权利的所有人提供比本指令第8条的规定更高水平的保护”，而没有提及第6条（录制权）、第7条（复制权）、第9条（发行权）；这也就意味着各成员国在国内法中对这三种权利的内容应当作出与指令完全一致的规定。^[7] 不过，各成员国在规定涉及录制权、复制权以及发行权这三种权利的限制时，还是有一定的自由裁量权。^[8]

《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》第8条有三个条款，第1款和第3款分别规定了表演者和广播组织所享有的向公众传播专有权，第2款规定了录音制品制作者与表演者所享有的向公众传播获得报酬权。本来，欧共体理事会提出的草案中还有第4款：“第8条的内容不损害《卫星广播与有线转播指令》的内容。”但在正式的文本中，被删除了。原因是因为欧共体理事会最开始是设想先通过《卫星广播与有线转播指令》，再通过《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》。但是，后来的情形是，《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》将早于《卫星广播与有线转播指令》通过，而《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》将规定广播权和向公众传播权（包括卫星广播权），因此，第8条第（4）款就没有存在的必要了。^[9]

《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》第8条的标题是“广播和向公众传播”。欧共体议会和理事会对该条款进行讨论时，一个主要的有争议的问题是，广播权是否

[3] 电影制作者是指：首次将电影录制下来的自然人或法人。参见 Michel M. Walter & Silke von Lewinski ed., *European Copyright Law: A Commentary*, 275 (2010). 《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》授予了电影制作者以出租权、借阅权、复制权、发行权，但没有授予其向公众传播权。参见《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》第2条、第7条、第9条。

[4] Michel M. Walter & Silke von Lewinski ed., *European Copyright Law: A Commentary*, 310 (2010).

[5] 同上注，第254页。

[6] 《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》序言第20项陈述（recital 20）。

[7] 参见 Michel M. Walter & Silke von Lewinski, 前引书，第310页。

[8] 《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》第10条。

[9] Michel M. Walter & Silke von Lewinski, 前引书，第318-319页。

包括通过有线的方式进行广播。草案在欧共体议会进行一读时,并没有将广播权限于无线广播,很多成员国也希望将有线传播涵盖在广播权范围内。不过,欧共体理事会在后来提交的修正案草案中,将广播权的范围限制为仅包括无线广播,以免与后来将通过的《卫星广播与有线转播指令》发生冲突。^[10] 为了明确这一点,最终通过的指令第8条在广播后增加了“通过无线方式”这一用语,从而明确表明在第8条中,广播权仅包括无线广播。当然,正如上文所指出的,由于第8条规定的只是最低协调标准,成员国可以授予相关主体以有线广播权,只要《卫星广播与有线转播指令》的规定也得到遵守。^[11]

(一) 表演者的向公众传播权

《出租权和借阅权以及某些与著作权相关的权利指令》没有对表演者进行定义,对其进行定义的任务由成员国国内立法解决;不过,由于《罗马公约》的影响,因此表演者在各成员国国内法中的含义基本上差不多。当然,指令并不禁止成员国为不属于《罗马公约》涵盖范围的表演者也提供保护(如杂技演员,其表演的不是作品,因此不属于《罗马公约》定义的表演者)。^[12]

《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》第6条、第7条、第8条第(1)款以及第9条授予表演者的是专有权,因此各成员国就不得采取其它保护形式,如刑法的方式来保护表演者。这一点与《罗马公约》不同,《罗马公约》第7条使用的是“为表演者提供的保护应当防止可能发生的下列情况”,而并没有授予表演者以专有权,因此,《罗马公约》成员国可以采取其它方式,如刑法、劳动法来保护表演者。

由于第8条第(1)款使用的是“无线广播和向公众传播……”这一表达,因此,显然“向公众传播权”不包括无线广播。此外,上文已经指出,在起草过程中,为了避免与《卫星广播与有线转播指令》相冲突,《出租权和借阅权以及与著作权相关的某些权利指令》有意将通过电缆或其它有线方式进行传输排除在其规定的范围之内。因此,向公众传播权也不包括有线传播。这样,第8条第(1)款授予表演者的向公众传播专有权是指:公开(现场)表演权。^[13] 之所以不包括机械表演权,是因为第8条第(1)款已经明确排出了“表演本身就是广播演出或出自录制品”的情形:这一用语与《罗马公约》第7条第(1)款甲项使用的用语是一样的。至于网络广播(webcasting)、同时广播(simulcasting)这些新技术在1992年制定该指令时并不存在,因此,尽管对“广播”和“向公众传播”这两个术语作扩张性解释可以包括这些新广播类型,但我们不应当对第8条采取此种解释方法,因为这样将导致成员国被迫承担在国内法中规定他们在制定指令时完全不知道的权利的义务。^[14] 当然,这并不妨碍有关成员国在其国内法中作出此种规定,但这属于成员国的自由裁量权范围,而不是其依据第8条所应当承担的义务。

《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》除了在第8条第(1)款中授予表演者以向公众传播专有权之外,还在第8条第(2)款授予表演者以向公众传播获得报酬权;不过,表演者要与录音制品制作者共同来分享该报酬权(相关内容,参加下文)。

(二) 录音制品制作者的向公众传播权

[10] Jörg Reinbothe & Silke von Lewinski, The EC Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy, 94 (1993).

[11] Thomas Dreier & P. Bernt Hugenholtz ed., Concise European Copyright Law, Kluwer Law International, 254 (2006).

[12] Jörg Reinbothe & Silke von Lewinski, 前引书,第48页。

[13] 参见 Michel M. Walter & Silke von Lewinski, 前引书,第320页。

[14] Michel M. Walter & Silke von Lewinski, 前引书,第321页。

《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》第8条第(2)款对于“为商业目的发行的录音制品或此类录音制品的复制品用于无线广播或任何向公众传播”，授予表演者和录音制品制作者获得合理报酬的权利。

该规定也借鉴了《罗马公约》的内容，不过，比《罗马公约》第12条^[15]的保护范围要广，主要体现在以下三个方面。(1)指令不允许提出保留，而《罗马公约》允许；(2)指令规定表演者和录音制品制作者共同享有获得合理报酬的权利，而《罗马公约》允许成员国将合理报酬只给予表演者，或者只给予录音制品制作者；(3)指令规定：不管录音制品是直接还是间接^[16]用于广播和向公众传播，都应支付报酬，而《罗马公约》只要求将录音制品直接用于广播或向公众传播时，支付报酬。^[17]

与WPPT第15条“因广播和向公众传播获得报酬的权利”相比，《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》第8条第(2)款除了不允许提出保留以外，其它基本上一致。

需要加以进一步阐述的是，“合理”报酬该如何确定？指令没有对“合理”一词作出定义。一般来说，在确定“合理”报酬时，应当考虑对录音制品使用的广度和强度。按照欧洲法院的解释，则是应当考虑“使用的经济价值”。欧洲法院认为：尽管“合理报酬”这一概念应当在所有成员国得到一致的解釋，但是应当由各个成员国来决定最合适的标准。指令第8条第(2)款并不禁止成员国采用一种将各种可变因素和固定因素考虑在内的评估模型来确定“合理报酬”，只要其能在各利益主体之间建立适当的平衡，并且不违反欧共体法律。可以考虑的因素包括：将录音制品用于广播的时间；收听或收看广播的人数；表演和广播音乐作品时，支付给作者的版税税率；相邻国家广播组织支付的版税税率；商业电台支付的报酬数额。^[18]至于指令所使用的“一次性”合理报酬，并不是指在录音制品的整个保护期内，只需支付一次性报酬；“合理”一词已经表明，对于不断使用录音制品的行为，也应当不断支付报酬。使用“一次性”是为了便利广播组织或其它使用者进行支付交易，即在涉及不同的权利主体时，只需支付一次性报酬，而不需向各个权利主体分别支付报酬。^[19]至于各个权利主体之间该如何分配这笔报酬，则是他们之间的事情。

《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》第8条第(2)款只适用于录音制品，而不适用于视听录制品。因此，广播视听录制品，依据第8条第(2)款，广播组织没有义务向表演者和视听录制品制作者支付报酬。不过，由于第8条第(2)款规定的是最低保护标准，成员国可以在其国内法中将获得报酬权延及视听录制品。同样的道理，成员国也可以在其国内法中，就广播和向公众传播录音制品规定专有权，而不是获得报酬权。

(三) 广播组织的向公众传播权

尽管《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》没有对广播组织直接进行定义，不过，其第6条第(2)款和第(3)款对广播组织进行了间接定义。因此，第8条第(3)款中的广播组织包括：通过无线电波、卫星、有线方式进行广播的组织，其中通过有线方式进行广播的组织不能纯粹是通过有线方式将其它广播组织的广播进行同步转播。^[20]

《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》第8条第(3)款借鉴了《罗马公

[15] 有关《罗马公约》第12条的详细论述，参见上文2.2.2部分。

[16] 草案中明确使用了“直接和间接”这一表达，但最终文本删除了，原因是因为一些成员国认为使用录音制品就两种形式：一种是直接，一种是间接，因此，没有必要提及“直接和间接”。参见 Michel M. Walter & Silke von Lewinski, 前引书，第323页。

[17] Michel M. Walter & Silke von Lewinski, 前引书，第322页。

[18] Case C-245/00 *Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten [SENA] v. Nederlandse Omroep Stichting [NOS]* [2003] ECR I-1251.

[19] Michel M. Walter & Silke von Lewinski, 前引书，第324页。

[20] Jörg Reinbothe & Silke von Lewinski, 前引书，第98页。

约》第13条(甲)项和(丁)项的规定,授予广播组织无线转播专有权以及向公众传播专有权。第8条第(3)款授予广播组织的向公众传播权,针对的是“在公共场所收门票所进行的向公众传播其广播”的行为。上文已经指出,《罗马公约》作出该规定,是因为在缔结《罗马公约》时,很少有家庭拥有电视机,因此,一些公共场所收取门票来播放体育比赛。不过,这一情形在欧共体制定《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》时,基本上已经不存在了。因此,欧共体议会在对指令进行一读时,只授予了广播组织以无线转播权,而没有授予其向公众传播权。后来,欧共体理事会工作组对该问题进行讨论时,有几个成员国主张采用《罗马公约》第13条(丁)项的规定;但其它成员国则主张应规定范围更为广泛的向公众传播权。最后,大多数成员国认为,授予广播组织范围广泛的向公众传播权,使其有权禁止他人公开展映或展示其广播节目,是不合适的。因此,同意还是退回到《罗马公约》第13条(丁)项所规定的范围上来——即仅限于在收门票的情形。欧共体理事会工作组还讨论了是否应像《罗马公约》第13条(丁)项那样,将向公众传播权的范围仅限于电视广播。不过,各成员国最后还是决定将电台广播也包括进来。^[21]

三、《卫星广播与有线转播指令》

在与版权有关的七个指令中,《卫星广播与有线转播指令》显得有些“异类”,因为它对于欧共体各国版权法的实质性规范只规定了很少的协调内容。之所以如此,是因为通过该指令的目的是为了扫清在欧共体境内进行跨国卫星广播和有线转播所遇到的版权方面的障碍,而不是为了协调各国版权法。^[22]

《卫星广播与有线转播指令》引入了两项制度,以便利进行卫星广播和有线转播的许可。首先,指令规定了一项适用于整个欧共体范围的“通过卫星向公众传播权”,该权利仅属于卫星发射国的版权人。这一规定是非常必要的,因为当时有些欧共体成员国的法院认为,在进行卫星广播时,需要获得卫星信号覆盖的所有国家的版权权利人的同意;这也就意味着,某一个成员国的版权权利人可以阻止向所有欧共体成员国进行卫星广播。其次,指令就有线转播权规定了强制性集体管理制度,以便利集体许可。这一制度也是十分必要的,因为有线机构在广播节目之前,很难或无法与所有的版权权利人进行谈判,以获得许可。人们担心如果某一个版权权利人要行使其有线转播专有权,将导致有线机构无法转播节目。^[23]

(一) 通过卫星向公众传播的含义

《卫星广播与有线转播指令》第1条第(1)款首先对“卫星”作了宽泛的、技术中立的解释。因此,在该指令中,卫星就既包括直播卫星,也包括固定服务卫星。这两种卫星之间所存在的技术上的差别,尽管从电讯法的角度来看,有一定区分的必要;但从版权的角度来看,没有什么意义。对于版权法而言,有意义的是,卫星传输的信号是否能由一般公众所接收。欧洲法院在Lagardère案中认为:如果卫星是用来传输加密信号,从而使得只有那些拥有技术设备的专业人士才能接收,而一般公众无法接收,则此种卫星不属于《卫星广播与有线转播指令》第1条第(1)款定义的“卫星”,因而不能适用该指令的规定。^[24]

[21] 参见 Jörg Reinbothe & Silke von Lewinski, 前引书, 第100页。

[22] 参见 Bernt Hugenholtz, *Satcab Revisited: The Past, Present and Future of the Satellite and Cable Directive*, (2009) IRIS plus (Convergence, Copyrights and Transfrontier Television), p. 7-8.

[23] 参见 Thomas Dreier & P. Bernt Hugenholtz ed., *Concise European Copyright Law*, Kluwer Law International, 263-264 (2006).

[24] *Lagardère Active Broadcast v. Société pour la Perception de la rémunération équitable (SPRE) and Others*, ECJ 14 July 2005, case C-192/04.

《卫星广播与有线转播指令》第1条第(2)款对“通过卫星向公众传播”进行了定义：“在广播组织控制并承担责任的条件下，将载有节目的、供公众接收的信号，导入不间断的传播链，使之上传到卫星并下传到地面。根据该定义，符合指令定义的“通过卫星向公众传播”具有以下特征：

1. 由某一广播组织控制并承担责任

广播组织并不需要实际传输信号，只要信号是由其控制，并由其承担责任即可。例如，在广播现场体育比赛时，无须广播组织任何技术上的实际参与；另一方面，仅仅只是在技术上传输信号，而不能控制信号的传输对象或不能承担责任的组织，并不能被认为是该指令中的广播组织。^[25]

2. 传输信号是为了让公众接收

不管公众中的成员是否实际接收到了信号，只要传输信号的目的是为了供公众接收即可。此外，需要强调指出的是，为了供公众接收的是“信号”，而不是信号所载有的“节目”。因此，如果通过卫星传输加密信号，其唯一目的是为了地面接收站接收，然后再由地面接收站向一般公众广播，则此种卫星传播，不属于指令所定义的“通过卫星向公众传播”。^[26]如果卫星传输加密信号，其目的是为了公众接收，则要构成“通过卫星向公众传播”，还需满足以下条件：广播组织或经其同意向公众提供了解码的手段。^[27]

3. 传播链不间断

规定这一标准的目的是，为了将因卫星广播行为而可能引发的责任分配给负责传输的广播组织来承担，而不是卫星的运营商或其它设备供应商来承担。从广播室到发射机构到卫星到地面，整个传播链不应间断，例如：在信号中增加一些内容（如广告或者将信号存储起来，延迟一段时间之后再转播）。当然，与载有节目的信号有关的常规技术措施不会被视为间断行为，使用系列卫星传播时也不会被视为间断。不过，通过独立运营的卫星平台转播卫星信号，属于间断行为。

（二）作者的向公众传播权

《卫星广播与有线转播指令》第2条规定：作者应享有授权通过卫星向公众传播其版权作品的专有权。由于指令采用的是发射理论，而没有采用“鲍格胥理论”，^[28]因此，如果卫星广播信号的起源国没有规定通过卫星向公众传播权，则整个欧共体境内的所有著作权人都无权授权或禁止该广播。

需要注意的是，《卫星广播与有线转播指令》第2条后来已被《信息社会指令》第3条所取代，因为后者规定的是一般范围的向公众传播权，自然也包括通过卫星向公众传播权。^[29]

[25] Thomas Dreier & P. Bernt Hugenholtz ed., Concise European Copyright Law, Kluwer Law International, 271 (2006).

[26] Lagardère Active Broadcast v. Société pour la Perception de la remuneration equitable (SPRE) and Others, ECJ 14 July 2005, case C-192/04.

[27] 《卫星广播与有线转播指令》第1条第(2)款第(c)项。

[28] “发射理论”是指：通过卫星播送时，如果卫星信号能覆盖多个国家，则该播送应遵守卫星信号覆盖范围的每一个国家的法律；“鲍格胥理论”是指：通过卫星播送时，只应遵守发射国的法律。

[29] Bernt Hugenholtz, Satcab Revisited: The Past, Present and Future of the Satellite and Cable Directive, (2009) IRIS plus (Convergence, Copyrights and Transfrontier Television), p. 10.

（三） 表演者、录音制品制作者和广播组织的向公众传播权

表演者、录音制品制作者和广播组织所享有的通过卫星向公众传播权，规定在《卫星广播与有线转播指令》第4条之中。不过，该条款没有直接规定权利范围，而是规定，这三类主体所享有的通过卫星向公众传播权，应依据《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》第6、7、8条的规定予以保护（相关内容参加上文分析，此处不再赘述）。

四、 《信息社会指令》

20世纪90年代，由于数字技术的发展，给传统的版权制度带来了重要挑战。为了回应这一挑战，世界上多个重要的工业化国家都就新技术给社会、经济、法律，尤其是版权法所带来的重要影响发表了相关报告。例如：澳大利亚于1994年发表了《通往变革的高速公路研究报告》；美国于1995年发表了《知识产权与国家信息基础设施白皮书》；加拿大于1995年发表了《版权与信息高速公路研究报告》。在欧洲，欧共体委员会于1993年发表的《发展、竞争力与就业白皮书》是第一个承认“数字革命”的重要性以及使用“信息社会”这一术语的文件。^[30] 白皮书号召各国通过在欧洲建立有效的信息基础设施的方式，来促进“共同信息区域”的建立。^[31]

1993年12月，欧共体理事会提出，对于涉及信息社会相关的问题提出具体建议与行动计划。1994年，在欧共体理事会委员Bangemann的主持下，完成了一项研究报告，该报告提出了一系列旨在建立具有竞争力、以市场为导向的信息社会的改革措施；其中提及，保护知识产权是其中最重要的一项措施。报告建议，在知识产权领域应维持高水平保护标准，重新审查现行法律规范是否能够在信息社会中充分维护权利所有者的利益。^[32] 1994年6月24—25日，欧共体理事会在希腊克里拉市召开的会议上，采纳了Bangemann报告中的大部分建议，并要求欧共体委员会就应采取的相关措施制定一项工作计划。1994年7月19日，欧共体委员会提交了工作计划，其中宣布委员会将尽快完成信息社会绿皮书。^[33]

（一） 《信息社会的版权与相关权绿皮书》

1995年7月19日，欧盟委员会发表了《信息社会的版权与相关权绿皮书》。绿皮书指出了当时面临的主要问题，将现行的指令中可能与信息社会有关的法律规范都列举了出来，还指出了未来欧盟各国的立法在知识产权领域需要作进一步协调的理由；另外，指令还在三个部分详细讨论了与版权有关的议题，这三个部分分别是：“一般性问题”、“特殊权利”以及“与使用权有关的问题”。^[34]

需要特别指出的是，该绿皮书是世界上最先讨论交互式权利的性质的文件之一；它对相关问题都作了论述，并附加了一些评论。^[35] 绿皮书第2章第5节——“数字散布(dissemination)或传输权”集中讨论了在数字网络环境下的交互式传输究竟应当适用哪一/些权利这一议题：

[30] 参见 Michel M. Walter & Silke von Lewinski, 前引书, 第938页。

[31] White Paper on Growth, Competitiveness and Employment. The challenges and ways forward into the 21st century, COM (93) 700 final of 5 December 1993, approved by the European Council on 11 December 1993, p. 115.

[32] 参见 Michel M. Walter & Silke von Lewinski ed., European Copyright Law: A Commentary, 938 (2010).

[33] 同上注。

[34] Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society, COM (95) 382 final.

[35] [匈]米哈依·菲彻尔：《版权法与因特网》，郭寿康、万勇、相靖译，中国大百科全书出版社2009年，第274页。

“目前，拟定的权利的范围还没有得到明确的确定；不过，我们可以通过下面两个极端的例子，来对该权利作出界定。首先，可以对该权利作出广义的解释，使它能够涵盖数字网络环境下的任何传输——无论是一点对一点的传输，还是一点对多点的传输；这样，就可以将数字广播涵盖到该权利的范围之中。另一方面，我们又可以将“数字散布或传输”这一术语的范围限制为只涵盖一点对一点的传输，或者至少明确地将广播排除在该术语的范围之外；这样，就可以将广播排除在该权利的范围之外。通过一点对一点的传输方式所提供的服务，明显不同于现有的广播所采用的一点对多点的传输方式，但消费者又可以获得这些交互式的服务，因此为数字传输制定一种特殊的制度似乎是合理的。”^[36]

不过，令人感到吃惊的是，绿皮书认为出租权是最合适的候选权利，其相关意见如下：“眼下，委员会认为：可以将出租权适用于在商业活动中所发生的数字传输。不过，在适用出租权的时候，如何确定某些商业活动的性质，仍需要作进一步的考察。为维持公共图书馆与版权权利人之间的利益平衡，因此，借阅权是否能够适用于电子传输这一议题，也应得到考虑。”^[37]

至于“向公众传播权”，绿皮书是在第2章第4节（其标题为“向公众传播”）进行讨论的。不过，内容很少，仅简单提及“迄今为止，欧共体法律并未解决有关向公众传播权的定义问题。随着信息技术的不断发展，有必要思考目前所允许的例外规定的范围是否要收紧一点，而这将涉及应如何以一种统一的方式来定义向公众传播的问题。”^[38] 没有展开讨论“向公众传播权”可否适用于数字传输的问题。

（二）《信息社会的版权与相关权续绿皮书》

在绿皮书的基础上，欧盟委员会为各利益团体组织了一系列的磋商会议；此外，欧共体委员会还收到了大量的书面建议和评论。所有这些都在一份“委员会通讯”中得到了反映，该通讯的全称是：《信息社会的版权和相关权续绿皮书》。^[39]

续绿皮书于1996年11月发表，此时，距WIPO缔结“互联网条约”的外交会议开幕不到一个月。很显然，续绿皮书是欧共体及其成员国在1996年外交会议上所表达的立场以及提交的提案的基础文件。^[40]

在续绿皮书中，欧盟委员会的立场发生了重大转变：因为有关数字网络的交互式传输议

[36] Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society, COM (95) 382 final, p. 56.

[37] 同上注，第59页。

[38] 同上注，第54页。

[39] Commission Communication of 20 November 1996 - "Follow-up to the Green Paper on copyright and related rights in the information society" COM(96) 568 final.

[40] [匈]米哈依·菲彻尔：《版权法与因特网》，郭寿康、万勇、相靖译，中国大百科全书出版社2009年，第38页。

题是在“向公众传播权”这一章中进行讨论的。^[41] 欧盟委员会之所以不再倾向于适用出租权，而转而适用“向公众传播权”作为新的最受欢迎的候选权利，主要是因为下述几个方面的原因：

在国际层面，各方对《伯尔尼公约》和《罗马公约》规定的向公众传播权是否涵盖向第三方“按需”传输作品一直存有不同的解释。此外，欧共体法也没有明确地为“按需”传输规定一项一般专有权。然而，可以认为“按需传输”构成《出租权指令》定义的“出租”。如果按照这种解释，在共同体层面，权利人对于电子传输其作品或相关客体就已经享有了专有权。

不过，大多数欧共体的成员国都不赞成上述解释。这些成员国倾向于通过对向公众传播权作广义的解释——同时不损害任何一种受到单独的权利涵盖的复制行为——从而涵盖“按需”传输；不过，具体的条件和细节仍需进一步的讨论。^[42]

续绿皮书指出：协调适用于“按需传输”作品和相关权客体的议题，应当得到优先处理；此外，续绿皮书还草拟了如何进行此种协调的指导方针：以作出了进一步协调以后的“向公众传播权”为基础，来保护数字“按需”传输。有关协调的规则应尽可能地与传统的向公众传播的概念保持密切的关联。但与此同时，不应由于新的数字环境的出现，而对“公众”一词重新作出定义。至于“向公众传播权”的权利性质，在目前 WIPO 进行的谈判过程中，欧共体及其成员国已经提交了评论意见。这一意见将在欧共体层面对一般性的向公众传播权（包括向公众中的成员提供，使其个人能够获得作品和其它客体）作出协调。原则上讲，向公众传播权应具有专有性质；作者以及在数字环境下享有专有复制权的邻接权权利人，应当被授予此种向公众传播权。^[43]

（三）《信息社会指令》中的向公众传播权

2001 年 5 月 22 日，欧盟通过了《信息社会指令》。该指令被认为是开启了“第二代”协调欧盟各国法律的版权指令的先河。因为与“第一代”指令^[44]仅协调某些作品类型（计算机程序、数据库）或某些权利类型（出租权、追续权），或仅关注某些领域（卫星广播、有线转播）或版权保护的某一方面（保护期）相比（“垂直协调”），“第二代”指令涉及的内容更为广泛（“水平协调”）。^[45]

《信息社会指令》涵盖了作者与相关权权利人的多项专有权内容，也规定了限制与例外，还规定了技术措施与权利管理信息，并在一定程度上涉及了有关救济措施的内容。《信息社会指令》的核心内容之一是第 3 条：“向公众传播作品与向公众提供其它客体”，其目的在于

[41] Follow-up to the Green Paper on copyright and related rights in the information society, p. 12.

[42] 同上注，第 12—13 页。

[43] 同上注，第 14 页。

[44] “第一代”指令是指：《计算机程序保护指令》、《出租权和借阅权以及某些与版权相关的权利指令》、《卫星广播与有线转播指令》、《保护期指令》、《数据库指令》、《追续权指令》。

[45] Thomas Dreier & P. Bernt Hugenholtz ed., Concise European Copyright Law, Kluwer Law International, 343 (2006); Estelle Derclaye ed., Research Handbook on the Future of EU Copyright, Edward Elgar, 232 (2009).

实施 WCT 第 8 条以及 WPPT 第 10 条、第 14 条的规定。^[46]

1. 作者享有的“向公众传播权”

第 3 条包括两个方面的内容，将授予作者的权利与相关权主体的权利予以了区分。第 3 条第（1）款采纳了 WCT 第 8 条的概念，规定了作者享有“向公众传播权”；第（2）款则授予了四类相关权主体（表演者、录音制品制作者、电影制作者以及广播组织）以“提供权”。

第 3 条第（1）款只对 WCT 第 8 条的规定作了少许改动：“成员国应规定作者享有授权或禁止任何通过有线或无线的方式向公众传播其作品的专有权，包括将其作品向公众提供，使公众中的成员在其个人选择的地点和时间可获得这些作品。”

《信息社会指令》序言第 23 段对上述第 3 条第（1）款的规定作了一定的解释：“本指令应当进一步协调作者的向公众传播权。对该权利应做广义的理解，即它涵盖了所有向传播发生地之外的公众进行传播的行为。该权利应当包括将作品通过有线或无线形式向公众进行的包括广播在内的任何传输或转播。该权利不包括任何其他行为。”从该解释可以看出，第 3 条第（1）款授予作者的“向公众传播权”仅包括涉及远距离传输的传播行为，而不包括公开表演。这里面存在有争议的问题是：《伯尔尼公约》第 11 条之二第（1）款第（iii）目所涉及的行为——“通过扩音器或其它任何传送符号、声音或图像的类似工具向公众传播广播的作品”（即“公开接收”（“public reception”）^[47]——是否属于指令第 3 条第（1）款规定的“向公众传播权”的涵盖范围。

需要注意的是，《伯尔尼公约》第 11 条之二第（1）款第（iii）目规定的“公开接收”行为，不属于 WCT 第 8 条“向公众传播权”的涵盖范围：因为 WCT 第 8 条的不损害条款没有提及该条款。但有学者指出，该行为属于《信息社会指令》第 3 条第（1）款规定的“向公众传播权”的涵盖范围。首先，因为序言第 23 段提及“对该权利应做广义的理解”；通过扩音器向公众传播广播的作品时，尽管公众与传播广播声音的扩音器在同一个地方，但是公众却与传播原始广播的起源处不在一个地方，是远距离传输。^[48]其次，《信息社会指令》第 3 条第（1）款最开始的草案使用的不是最终文本的“作品”，而是“作品的原作和复制品”；最终文本之所以没有采用后一种表达，原因在于它不能涵盖现场表演，因为其显然不能被认为是“原作和复制品”。因此，通过反推的方式，可以认为：指令最终之所以采用“作品”这一表达，就是为了将“公开接收”这一行为也纳入到“向公众传播权”的范围之中。^[49]

按照第 3 条第（1）款的定义，作者所享有的提供权也属于“向公众传播权”的一部分，这一点与 WCT 第 8 条的做法是一样的。

2. 相关权主体享有的“向公众传播权”

第 3 条第（2）款授予四类相关权主体——表演者、录音制品制作者、电影制作者以及广播组织——以“提供权”的权利内容，而不是第（1）款授予作者的“向公众传播权”的权利内容。至于提供权的内容，与 WPPT 第 10 条和第 14 条的规定一样。不过，与 WPPT 相比，《信息社会指令》的保护程度要高一点，因为它不像 WPPT 那样，将保护范围仅限于录音制品，它也延及视听制品；^[50]同时，保护主体也延及到了电影制作者以及广播组织。

《信息社会指令》的其它规定也没有涉及协调相关权主体所享有的“向公众传播权”的问题，因此，在《信息社会指令》通过以后，相关权主体所享有的“向公众传播权”没有受到任

[46] Michel M. Walter & Silke von Lewinski, 前引书，第 980 页。

[47] 参见 Michel M. Walter & Silke von Lewinski, 前引书，第 981 页。

[48] 同上注。

[49] 同上注。

[50] Michel M. Walter & Silke von Lewinski, 前引书，第 986 页。

何影响,仍然按照上文论述的《出租权和借阅权以及某些与著作权相关的权利指令》以及《卫星广播与有线转播指令》的相关条款予以确定。

五、 结语

从上文分析可以看出,在欧盟通过的与版权相关的指令中,规定了“向公众传播权”的指令有三个,分别是:《出租权和借阅权以及某些与著作权相关的权利指令》、《卫星广播与有线转播指令》以及《信息社会指令》。这三个指令都对相关权主体所享有的“向公众传播权”作了规定,《卫星广播与有线转播指令》与《信息社会指令》这两个指令对作者所享有的“向公众传播权”作了规定。

根据《信息社会指令》的规定,作者享有范围广泛的“向公众传播权”:包括通过有线或无线方式向传播发生地之外的公众进行传播的任何行为(因而不包括表演权)。这一权利范围可以涵盖《卫星广播与有线转播指令》授予作者的“通过卫星向公众传播权”,因此,在《信息社会指令》通过以后,《卫星广播与有线转播指令》对于研究作者所享有的“向公众传播权”而言,就没有太大意义了。至于相关权主体所享有的“向公众传播权”,欧盟现有的指令并没有作太好的协调,各个相关权主体享有的“向公众传播权”的范围并不一致。表演者既享有专有性的“向公众传播权”(范围仅涵盖机械表演),同时也(与录音制品制作者共同)享有获得报酬权性质的“向公众传播权”。录音制品制作者不享有专有性的“向公众传播权”,仅与表演者对“为商业目的发行的录音制品或此类录音制品的复制品用于无线广播或任何向公众传播”共同享有获得报酬权性质的“向公众传播权”。广播组织所享有的专有性的“向公众传播权”则只能适用于“在公共场所收门票所进行的向公众传播其无线广播”的行为。

现行《著作权法》规定的著作财产权一共有十二种,过于分散,存在技术专门化的缺陷,难以适应技术发展的需要;另外,在对有关权利的界定上,存在相互交叉,体系杂乱的问题。例如,将“公开表演权”与“有线传播(未被广播的作品)权”同时纳入到一种权利类型——表演权——中,而又将“有线传播广播的作品”纳入到“广播权”的范围;规定放映权是多余的,因为它实际上就是一种机械表演,可以被纳入到表演权的涵盖范围;就广播权而言,在有线传播时,作者只对“广播的作品”才享有“广播权”,如果某一作品之前没有被广播,则直接有线传播该作品,作者不享有“广播权”;就信息网络传播权而言,只能涵盖交互式、按需式的网络传播,而不能涵盖非按需式的网络传播。^[51]

《著作权法》在未来修改法律时,可以借鉴欧盟指令的经验,对现行的财产权类型进行简化和重构,包括:复制权、发行权、出租权(或将出租权规定为发行权的一项子权利)、改编权(或叫演绎权)、表演权以及向公众传播权(这两种权利之间的界限是:表演权涵盖向传播发生地的公众进行传播的行为,向公众传播权涵盖所有向传播发生地以外的公众进行传播的行为)。

此外,需要特别指出的是,“向公众传播权”在各个欧盟指令以及相关国际公约中的含义是不一样的。由于这些国际文件是独立的(尽管也存在密切联系),因此,在不同意义上使用“向公众传播”,没有太大问题。然后,如果《著作权法》在一部法律中,在不同意义上使用“向公众传播”一词,这种立法方式是不合适的,会引起不必要的混淆。因此,建议规范“向公众传播”一词的使用,仅限于向传播发生地以外的公众进行远距离的传播。

[51] 对中国《著作权法》表演权、广播权、放映权、信息网络传播权存在的问题的详细论述,参见万勇:《中国著作权法的表演权》,《电子知识产权》2007年第6期;《论中国著作权法的信息网络传播权》,《中国版权》2008年第1期;Yong Wan, A Modest Proposal to Amend the Chinese Copyright Law-Introducing A Concept of Right of Communication to the Public, Journal of the Copyright Society of the US A, Vol. 55, No.4, 2008.

* * *

Meaning of the Right of Communication to the Public in EU Directives

Wan Yong

Abstract: Provisions on property rights in the important international copyright conventions are influenced deeply by the major European civil law countries. When China drafted and amended Copyright Law, the drafters used international copyright conventions for reference; in fact, the EU directives were used for reference indirectly. In EU directives and international copyright conventions, the right of communication to the public is used in different meaning. On the one hand, the right enjoyed by the authors are different from the neighboring rights holders; on the other hand, three categories of neighboring rights holders enjoy the right in different scope. Since China has launched its third amendment of Copyright Law, the EU directives may have important reference value and the meaning of the right of communication to the public in EU directives shall be understood correctly.

Keywords: EU directives; right of communication to the public; the amendment of Chinese Copyright Law

版权制度与新媒体环境的“再适合”

——以作者权利认知的变迁为视角*

吴雨辉**

【摘要】在漫长的岁月里，作者权利认知经历了一个从模糊到确定，从弱小到膨胀的发展过程。版权制度作为一种人为建构的形式，是引发作者权利认知变迁的重要因素，而它的历史使命则是与作品的创作与传播环境相适合，以促进作品的创作与传播。新媒体时代的到来改变了这一环境，进而抛弃了原有的人为形式，引发了作者权利认知的多元化。版权制度应以此为契机进行调整，争取实现与新媒体环境的再适合。

【关键词】作者权利认知；版权制度；新媒体时代

一、模糊的作者权利认知——创作与传播的原初形式

学界公认的世界上第一部版权法，诞生于1709年的英国。而在此之前，人类已经有了多年的作品创作历史，产出了多部至今仍难以超越的经典：诸如《道德经》、《春秋》、《荷马史诗》、《哈姆雷特》之类的传世佳作。这些作品在没有版权法的情况下同样获得广泛传播，并流传至今。这种创作与传播现象，无法用版权法的激励作用加以解释，也是版权学者们所无法回避的事实。

从这些事实当中，我们至少可以看出：版权法的激励作用并不是不可替代的，在其被人为地创设出来之前，作品的创作与传播拥有一段相当长的自治时期。在这段时期里，公认由版权体系在后世才创立的著作财产权制度自不待言，即便是作者权体系认为属于天赋人权的著作人格权，也未曾发挥其激励作用。对此，我们可以从作者权利认知的视角出发加以审视。

在西方，书写从一种生产的需要，演变为个人表达的需要，并由此产生了从事创作的作者以及相应的作品，经历了一个漫长的时期。在这个过程中，作者先是受到了宗教观念的影响，不把自己当作作品的来源；[1]后是受雇于自己的资助者，沦落至手工匠人般的待遇，并没有意识到自己的创作作用。[2]直到文艺复兴时期之后，一部分作者的自主意识逐渐觉醒。作者开始作为一个社会阶层为自己的利益进行游说，才逐步成长为今天享有崇高声望、披上神圣外衣的一个职业。

在这个过程中，由于复制作品的困难性，[3]作者的地位和作用比起负责抄书的抄写匠和负责卖书的书商没有任何优越性可言——不要说著作财产权保护了，就连作者的著作人格权意识也仅限于基本的署名权规定。[4]而这个基本的署名权也并非作者天生享有——侵犯署

* 本文创作灵感来自于徐瑄教授的《构建新媒体时代的版权“智慧树”》，特此致谢。

** 广东金融学院法律系讲师，暨南大学知识产权与法治研究中心助理研究员。

[1] “一切语言皆源于神赋的灵感，一切创作也只是摹仿‘理式’而代神立言。神才是这一切的所有者，而人们并不能将神赐予的礼物——知识占为己有。”引自肖尤丹：《历史视野中的著作权模式确立——权利文化与作者主体》，华中科技大学出版社，2011年1月第1版，第45页。

[2] 同上注，第50页。

[3] 欧洲直至1450年才由古登堡发明了活字印刷，此前的作品复制全凭手抄。

[4] 在欧洲人开始使用活字印刷术复制书籍之前，作品的复制和传播相当困难。西方作者希望著书立说、传承后世的原始欲望和中国作者显然是一致的，都想让自己的作品得到最大范围的传播。参见 AUGUSTINE BIRRELL. M.P.: Seven Lectures On The Law and History of Copyright in Books, CASSELL AND COMPANY, LIMITED LONDON, PARIS & MELBOURNE; G.P. PUTNAM'S SONS, NEW YORK. 189

名权的剽窃行为在道德上受到人们的谴责可以说是著作权理念最早的表现形式,但是在西方它的起源并不是人格意义上的道德羞愧感,而是作者对于自己作品的一种私有财产意识。如古罗马讽刺诗人马尔蒂阿利斯就曾经给剽窃者写信:“据说你在朗诵我的诗句的时候总说它是你自己创作的。如果你愿意承认它为我所作,我将无偿把它奉送给你。但是,如果你想把它称作你的诗作,你最好把它买下来,这样它就不再属于我了”。[5]由此可见,作品的署名权在当时的作者看来是不可侵犯的,但又是可以转让的,只要剽窃者付出足够的价钱,就可以享有自己作品的署名权。也就是说,它并不像作者的生命权和健康权等基本人权那样神圣,而更近乎于财产权——而且是对于有体物的财产权。这种所谓的署名权与今日我们所理解的作者著作人格权显然有着较大的差异,它更类似于在一头牛或者一张桌子等有体物上刻下所有者的名字,宣示这件财产的归属,而不是对于作品本身思想与表达的作者认同。

或许会有人提出疑问,这种重利的观念只是存在于西方,至少在中国不是这样的。虽然著作财产权制度产生较晚,但是署名权作为作者著作人格权的一种最初体现,当作者成为一个独立自主的创作个体时,便已自觉地在道义上意识到并予以遵从了。笔者认为不然,众所周知,中国学术思想的全盛时期是春秋战国时期,诸子百家的各种学术著作至今仍无人可望其项背。但是在那个时代,私人著作往往是不署名的。秦始皇读韩非子的《孤愤》、《五蠹》,不知作者为何人,还以为是古书。对此史学家章学诚有言:“古人立言,所以为公也,未尝矜于文辞而私为己有。”因为当时的人著书志在传其道艺,而不是为了弋名求利,所以并不注重署名。有许多“经书”、“子书”和“数术略”等重要著作都因此而不知作者。[6]一个关于作者署名形成的说法是汉初时朝廷广求天下遗书,因民间献上来的书多简脱字缺,汉武帝时遂设写书之官和校书之官,后又设五经博士,传授经籍。当时的古书虽无作者姓名,但诸经和诸子都学有传人,弟子皆知其学出自何氏。对于新写校的书,传注者署上自己姓名时,出于对原著者的尊重,往往也追题、补写上撰著者的姓名,久而成习,后代之作者著书也就在书题之下写上自己的姓名了。[7]无论这是否便是中国作者署名权意识诞生的起因,它都说明了在秦汉时期仍有许多书籍的作者并没有署名的意识。尽管之后中国的文人们出于对清名的追求,对于作品的署名极为看重,甚至出现了为争夺一句诗句的署名权而亲舅杀甥的惨剧。[8]但是历朝历代代笔行为的广泛且持久的存在,已经说明了中国作者群体对待署名权的态度并未有普遍的道德认同,[9]甚至可以说与前文所提到的古罗马讽刺诗人马尔蒂阿利斯相似,事实上还是把作品的署名当作是一种类似于财产权的确认而已。

综上所述,在版权法诞生之前的几千年里,作者在模糊的权利认知中,创作出了大量优秀的作品,同时这些作品也获得了传播。在这一阶段里,作者群体并没有根深蒂固的权利观念,就连基本的署名权意识都是经过漫长的时间演变才形成的,但这并未扼杀作品的创作与传播。笔者认为,可以把版权制度诞生之前,这种由作者本身创作欲望所激发的作品创作,以及社会自发购买并加以引导(通过资助、奖励和褒扬等手段)所达成的作品创作与传播的自洽状态称为原初形式——在这一形式中,作品的创作与传播都是在自然的社会状态下完成的,并未受到人为机制的干预。

9. P17-P18

因此“作者不仅不反对,还希望别人抄写或印制自己的作品,以使自己的思想主张传播开来。”参见前注[1],肖尤丹书,第66页。

[5] 前注[1],肖尤丹书,第47页。

[6] 丰家骅:“古代剽窃琐谈”,《寻根》,2009年第3期。P26

[7] 同上注。

[8] 唐代诗人宋之问苦爱其外甥刘希夷创作的“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”这一佳句,强索不得,恼羞成怒,竟派人将其外甥杀害。同上注。

[9] 参见李明杰:《中国古代图书著作权研究》,社会科学文献出版社,2013年8月第1版,第42-第80页。

二、 作者权利认知的界定——版权制度诞生之后的人为形式

或许是因为在漫长的原初形式之中，作者的权利意识逐渐觉醒；或许是因为印刷术的发明推动了传播技术的进步，使得对于作品的需求大幅度提升；或许是多种因素的交织，版权制度在一连串的偶然事件中诞生了。[10]但无论产生原因为何，自《安妮法案》诞生之日始，作品的创作与传播便进入了人为形式：由作者根据制度设计取得了一定期限的财产权利，从而一举改变了作品创作与传播的原始形式。

这一人为形式的产生对于作品的创作与传播均起到了积极作用。在作品的创作方面，版权制度起到了激励创作的作用。首先，著作财产权制度改善了作者的经济状况。凭借版权收入，许多作者不仅摆脱了“举家食粥酒常赊”的窘况，甚至还迈入超级富豪的行列。这一方面补偿了作者在创作过程中所支付的巨额成本，另一方面也激励了更多人投身创作。其次，著作人格权观念的普及极大提升了作者的地位——作品甚至被看作作者人格的延伸。作者不再是古罗马时期任人嘲笑的对象，[11]而成为了万众瞩目的明星，这种命运的戏剧性转变也促进了创作活动的流行。最后，版权制度所蕴含的制度原则——如“思想与表达二分法”等给创作活动提供了巨大的空间，作者能够自由借鉴他人的思想进行再创作，这一点与作品的广泛传播相结合，为创作行为提供了优越的条件。

在作品的传播方面，版权制度同样起到了促进传播的作用。第一，版权制度通过确立财产权的方式，给作者和传播者都提供了权利保障。这种保障在给作者提供创作激励的同时，也为大额资本向作品传播领域的注入解除了后顾之忧——没有人愿意自己在前期付出巨额投入，成果却被搭便车的竞争者们轻易窃取。无论是早期印刷商的作坊式印刷，还是后世唱片公司、传媒公司的作品传播运作，都需要大额资本的支持，而这自然离不开版权制度所提供的财产权保障。[12]第二，版权制度通过各种制度设计，为作品的进一步传播扫清了障碍。如版权保护期限制度保障了作者和传播者利益与社会公众的利益之间的对价交付，确保相关作品在一定期限后归于公共领域，最大化地发挥其价值。合理使用原则则使得社会公众得以在版权保护期限内获取作品，避免了版权人和传播者囤积居奇；这一原则也一次次为新兴的传播技术发展保驾护航。[13]法定许可制度、强制许可制度和版权穷竭原则等豁免制度设计同样在不同的历史阶段避免了著作财产权的过度膨胀形成垄断，妨碍到作品的最大化传播。

可以说，在设计者的精巧设计和后继者的演化推广下，版权制度这一人为形式成为了作品创作与传播的主流形态，基本取代了原初形式下作者与传播者以及社会公众之间的社会关系。

三、 作者权利的膨胀——人为形式的缺陷

然而，版权制度这一人为形式虽然极大地促进了作品的创作与传播，但是相较于经过历

[10] 《安妮法案》的产生充满了历史的偶然性，它由英国书商为了维护既得利益的提案而来，又通过书商之间的博弈获得了确认：Tonson v. Collins 和米勒诉泰勒案。在整个过程当中，作者其实都是“被代表”的群体。

[11] （法）卡特琳娜·萨雷丝：《古罗马人的阅读》，张平，韩梅，译，广西师范大学出版社2005年版，第53-62页。

[12] 当然，在版权制度诞生之前，最早期的印刷商是通过书商版权的方式来获得保障的。这是一种经王室特许的垄断权，正是因为它的不完善性，才导致了后来书商之间的争斗，进而推动了版权法的诞生。

[13] 如录像机技术、数字化技术和网络技术在兴起之初，均得到了合理使用原则的庇佑。可参见“索尼录像机案”——Sony Corporation of America ET AL. v. Universal City Studios, Inc., 以及 ET AL. v. K.W., E.N., M.N.诉 iParadigms, LLC 一案，Leslie A. Kelly 诉 Arriba Soft Corporation 和 Perfect 10, Inc. 诉亚马逊公司，A9.com Inc 和谷歌公司两案。

史沉淀的原初形式，它也有其固有的缺陷——作品所承载的智慧信息具有天然的无形性和不可控性，而版权制度却试图通过财产权的方式将其后天固化并控制起来。可以说，版权制度的发展史，便是这种控制与反控制的冲突史。而矛盾冲突的结果，有时是版权制度鞭长莫及，有时则是智慧信息被不合理地限制。

从大趋势上看，版权制度这一人为形式发展的三百年间，智慧信息受到的限制与日俱增，后天的控制成为了冲突的赢家——作者权利等著作财产权的膨胀便是最典型的体现。无论是版权保护期限的一再延长，版权保护范围的不断扩张，还是合理使用原则和强制许可制度等有碍财产权最大化实现的制度的萎缩，都反映出了作者权利的逐步膨胀。人们似乎认为，版权制度所提供的是一个理想的增函数曲线——只要不断加大作者权利的保护力度，就能够获取更多的综合利益。从一方面看，作者权利的膨胀是各国愈加重视版权保护，人们版权保护意识提升的结果。这一结果符合传统的权利保护思路，也是财产权思维的必然结果，自有其积极意义。但从另一方面看，版权制度本就不同于传统的财产权制度，作者要享有对于作品的财产权，是要付出对价的：[14]最初的对价是作者必须公开自己的作品才能获利，而且这种获利只能延续一定的期限，期限一到该作品便自动进入公有领域；而且在版权制度的运行过程中，作者的财产权还必须受到其他制度的限制，以实现对价的均衡。可惜在版权制度发展的过程中，权利保护的简单思路显然比复杂的对价设计更受人欢迎，以至于版权保护成为了整个制度发展的主色调。

笔者认为，过度强调权利保护所导致的作者权利膨胀，是版权制度这一人为形式在发展过程中所产生的一大缺陷，它使得版权制度所构建的作品创作与传播形式陷入危机。首先，作者权利的膨胀，压缩了公有领域的空间。比如版权期限的一再延长，就使得许多作品迟迟无法进入公有领域，妨碍了作品的最大化传播。在著名的 *Eldred v. Ashcroft* 案中，原告便指出，85%以上的作品并不需要那么长的版权期限保护，早在版权到期之前，它们就已经失去了商业价值。延长 20 年版权保护期限只能够让 50000 件左右的作品权利人获得利益，却会让超过 375000 件其他作品也无法顺利进入公有领域。这就意味着社会公众不仅要为这 50000 件作品付费，还要为另外 375000 件本来必定要进入公有领域的作品再多等待 20 年的时间——它们对于版权所有人而言已经不再具有商业价值，但是由于潜在的版权风险，它们将继续被搁荒 20 年。[15]可惜原告的呼吁并未得到采纳，美国的版权保护期限仍然延长了 20 年。再比如合理使用原则的弱化——作为另一项保障公有领域版图的制度设计，它在版权法的发展历史中发挥了重要作用，但是在传播技术高速发展的背景下，打着防止作者权利受损的旗号，它却被一再弱化。早在 1976 年的美国版权法中，立法者便因为担忧复制权的合理使用会损害版权人的利益，而规定了图书馆复制作品的数量限制。[16]进入 21 世纪后，谷歌图书馆的艰难创设历程，更是充分体现了司法中对于合理使用原则的回避适用。[17]然而，在担忧传播技术会伤害版权人利益的同时，却无人关注其对于公有领域的伤害：版权人及其代理人（事实上往往是掌握了资本和技术的传播者利益群体）通过新型传播技术所提供的技术措施，挤压了许多传统上的合理使用空间（如在图书馆和书店浏览期刊、作品的机会在电子阅读领域就不再存在，密钥的存在要求消费者必须购买了相关作品才能进行阅读）。[18]对于这种挤压，立法者并没有做出反应，甚至还通过保护技术措施的方式对其予以默许。

[14] 徐瑾：“知识产权的正当性——论知识产权法中的对价与平衡”，《中国社会科学》，2003 年第 4 期，第 144-154 页。

[15] 参见 *Eldred v. Ashcroft* 案中，原告提交给美国联邦最高法院的上诉状。来源于徐瑾，审校，赖洪川，翻译：《*Eldred v. Ashcroft* 案译文资料》，广州市暨南大学知识产权中心，2004 年，第 6-11 页。

[16] 李明德：《美国知识产权法》，法律出版社 2003 年版，第 188-189 页。

[17] 参见于玉：《著作权合理使用制度研究——应对数字网络环境挑战》，知识产权出版社 2012 年版，第 172-173 页。

[18] 更多电子阅读时代对于合理使用行为的侵蚀例子可参见劳伦斯·莱斯格：《免费文化：创意产业的未来》，王师译，中信出版社 2009 年版，第 121-124 页。

公有领域的被压缩,既妨碍了作品的最大化传播,也给作者创作制造了不必要的障碍,而这都是与版权制度的激励作用相背离的。

其次,作者权利的膨胀,给衍生作品的创作构成了巨大威胁。长江后浪推前浪,衍生作品作为作品创作的一种重要形式,曾产出了《哈姆雷特》、《三国演义》等一大批经典作品。在现代社会,由于文化多元化和包容性的影响,衍生作品除了传统的改编和整理之外,还融入了嘲讽、同人等新因素,更加具备独创性。但是随着作者权利的膨胀,衍生作品的创作反而受到了更多的限制和威胁。2006年胡戈制作的《一个馒头引发的血案》视频,以滑稽模仿的手法对《无极》进行了嘲讽,这样一部旨在娱乐大众的批评作品,却使其官司缠身,最终只能向《无极》导演陈凯歌公开道歉。批评者因为批评行为侵犯了被批评人的版权,还要因此做出道歉,这种限制创作乃至限制言论自由的行为,恐怕并不在版权制度的设计初衷之列。如果说胡戈的嘲讽作品创作还可以预料到原作者的态度,从而做出必要回应的话,那么J.K.罗琳诉其粉丝范德·阿克一案则凸显了作者态度的反复无常。2007年,《哈利·波特》系列的头号粉丝范德·阿克试图将自己编辑的《哈利·波特》辞典交付出版时,被J.K.罗琳诉至法庭。J.K.罗琳在法庭上声泪俱下地痛斥范德·阿克侵犯了其版权,其“伪书”伤害了她的“写作意志”,最终法院认定范德·阿克的衍生作品不构成合理使用,判决永久性地禁止其出版。此案中J.K.罗琳的态度颇值得玩味,范德·阿克的辞典在网络上已经存在了很长一段时间,而J.K.罗琳也早已知晓这一点,甚至还曾于2004年授予范德·阿克经营的“《哈利·波特》辞典网站”以“粉丝网站奖”。显然所谓该书伤害了她的“写作意志”的说法只是托词,真正导致她对该书痛下杀手的,还是范德·阿克将该书出版所可能产生的潜在商业利益。只是当她诉诸公堂时,这部衍生作品的合理性被一笔抹去——书迷的同人作品创作在版权法上不得任何保护,作为忠实粉丝的范德·阿克甚至还要承担J.K.罗琳所施加的道德惩罚。[19]从赞赏到谴责,原作者翻手为云覆手为雨,衍生作品的创作者无所适从,创作行为如履薄冰。

最后,作者权利的膨胀,加剧了作者群体与社会公众之间的矛盾对立,有可能动摇版权制度的正当性。如前文所述,在传播技术高度发达的同时,为了维护作者群体的利益,作品的传播反而受到更加严格的限制,这无疑将激化作者和社会公众之间的矛盾——双方都认为自己是受害者,互相攻击对方妨碍了知识的进步,唯一受益的恐怕只有闷声发大财的传播者利益集团了。比如说,一个普通的大学生因为开发了新型的共享文件技术而被美国唱片协会告上法庭,面临着1500万美元的天价索赔;[20]MySpace的创始人布拉德·格林斯潘因为在网上张贴歌词而被判赔偿华纳和昆虫两家唱片公司660万美元。[21]大学生杰西和布拉德的行为是否真的给作者和传播者利益群体造成了那么大的损害?相应的处罚措施能够实现作者和社会公众之间的利益平衡吗?恐怕每一位读者都会心存疑惑。而这种疑惑的发酵结果,便是人们对于侵权行为的同情理解,乃至“盗版党”的兴起了——这自然会危及到版权制度的正当性。

四、 作者权利认知的多元化——新媒体时代所带来的变局

作为一套推行了三百年的制度建构,版权制度这一人为形式所存在的缺陷由来已久,只是相较于其激励作用而言瑕不掩瑜,所以才得以一再沿袭下来,成为了作品创作与传播形式

[19] 见前注[17],于玉书,第349-351页。

J.K.罗琳百度百科。<http://baike.baidu.com/view/98868.htm>

[20] 见前注[18],劳伦斯·莱斯格书,第131-134页。

[21] “MySpace创始人网上张贴歌词被索赔660多万美元”,载《知识产权竞争动态》,2013年1月10日,第1版。

的主流。但正如上文所述，作者权利的膨胀已经严重违背了版权制度设计的初始对价，若再任其发展，其与社会公众之间的利益冲突将直接危及版权的正当性。在新媒体时代，传播技术的革命性发展将这一冲突推至历史最高点，却也给这一冲突的妥善解决提供了一个契机——这正是笔者所认为的变局。

一方面，将冲突推至历史最高点的是传播技术的革命性发展——使得社会公众不仅开始扮演传播者的角色，而且还与作者群体高度混同。从最初的维基百科，到后来的 Twitter、Facebook 和微博等社交网络，再到微信等新一代的社交工具，作品的创作与传播方式出现了新变化：作者、传播者和社会公众不再是泾渭分明的三大群体，新媒体工具使得社会公众可以同时扮演作者和传播者这两大角色。这种角色的重合给版权法造成了巨大的困扰：如前文所述，版权法的功能设计是建立在创作者与传播者、社会公众之间的对价基础上的，当这几大群体出现混同时，传统的对价条件——如财产权、立刻公开和法律保护等规定自然显得不合时宜。2011 年引发诸多讨论的“微博著作权”事件便是如此——140 字的作品是否具有版权并非引发争议的焦点，如何在现有版权法框架下保护这种作品创作及传播方式才是解决争议的关键。而事实上，无论是财产权保护，还是制止侵权的现行法律保护，都无法恰当地解决微博著作权问题，它反映出了版权法在新媒体环境下的无所适从。[22]社会公众开始广泛地质疑版权法的作用，传统的作者群体在享受新媒体工具所带来的便捷同时，也迷失在版权困局之中。

另一方面，新媒体时代的作品创作与传播形式，也产生了新的作者权利认知观念。以微博博文作品的创作为例，在微博的传播平台上，作者对于自己的博文作品有着不同于传统的权利要求。大部分微博博文的作者并不看重作品的版权保护——在保证作品得以快速传播与分享的同时，无论是著作财产权，还是大部分的著作人格权，都被作者自动忽略掉了。除了一部分作者提出希望保护其署名权之外，在微博平台上并未有人提出其他的权利保护要求——事实上微博的传播机制也限制了这种权利要求提出的可能性，作者无法要求转发博文的人事先获得其授权，否则其博文将失去传播力。与此类似，无论是维基百科，还是后续的 Facebook、微信，新媒体时代的作品创作与传播方式都超出了传统的版权保护的控制范围，参与其中的作者、传播者和社会公众既无心也无法要求获得严格的版权保护。因此他们也开始制定新的规则，以替代版权制度所留下的真空。如在微信内容的转发中，人们便普遍以先点赞再转发的社交礼仪来替代版权保护的授权许可规定。这些情况都说明，新媒体时代中，作者已经不再局限于传统的版权权利认知——只是将作品当做自己的私人财产，甚至是“自己的子女”，而是出现了新的权利认知：在某些情况下愿意放弃对于作品的全部权利，只求作品能够获得快速的分享与传播。这种新的权利认知与传统的版权权利认知交织在一起，形成了本文所指称的作者权利认知的多元化。

五、 版权制度的调整——与创作环境重新实现“适合”

笔者认为，作者权利认知的多元化，是对于传统版权认知的一种突破，事实上属于创作环境影响下的作品创作与传播形式的自主修复。根据克里斯托弗·亚历山大的观点，形式是人们能控制并希望去塑造的一部分世界，环境则是对形式提出要求的那部分世界，包含任何可能的事物。适合反映了形式与环境之间的一种相互接受的关系。在设计问题中，人们正是希望满足两者的相互要求，使形式和环境轻松对话或和谐共存，实现“适合”。[23]以此观之，版权制度无疑属于人类所创造出来的一种形式。人们试图用这种形式去适应创作环境的需

[22] 吴雨辉：“微博博文的版权保护问题研究”，《西北工业大学学报：社会科学版》，2012 年第 4 期。

[23] （美）克里斯托弗·亚历山大：《形式综合论》，王尉、曾引译，华中科技大学出版社，2010 年第 1 版，第 11 页。

要,并对其加以改造。在一定的时空内,这一形式与创作环境相得益彰,和谐共存。但是与所有的人为形式相似,版权制度无法永远保持与创作环境的“适合”。[24]这一方面是因为版权制度作为人为形式,其实际运作情况相对于创设初衷而言具有不确定性;(如文章第三部分所论述的作者权利的膨胀)另一方面则是因为创作环境的不断变迁所带来的不确定性,要求版权制度等人为形式对此做出灵敏的反馈。当变化过于剧烈或者过于频繁时,人为形式就无法与环境达到“适合”了。新媒体时代正是这样一种创作环境,它在无法与版权制度这一人为形式相适合的情况下,开始了自主修复,作品的创作与传播形式再次进入了类似于原初状态的自由形式。

在这种自主修复的过程中,版权制度这一人为形式被部分甚至是全部无视了。以微博、微信等UGC作品为例,在微博兴起之初,还有一部分作者提出要保护自己的博文作品的版权,但是这种保护的声音瞬间便淹没在自由共享的浪潮中,传统的版权保护几乎对此无能为力,最终只能以民间的自我约束——《新浪微博社区公约》收场。在后续的微信兴盛的时期,这类型的版权呼声干脆就消失了,人们开始以自创的社交礼仪来适应作品的创作与传播秩序(如上文提到的先点赞再转发等)。这种高度自由的创作与传播形式,完全是以创作者和传播者的自律和相互尊重来加以维系的,它类似于像原初状态自由形式的返璞归真,因此被笔者称作“自主修复”。它可以看作是创作环境在遭遇阻碍时产生的一种应激反应——这种阻碍来自于落后的版权制度与新媒体创作环境的“不适合”从而产生的桎梏,创作环境本能地要求打破这一桎梏,从而采取了现行的“无版权模式”。

然而,正因为这种修复只是相对于现有环境的一种应激反应,并不是新媒体时代的最优选择,更不是最终结果。在这种自由形式中,作品的创作与传播事实上处于“无政府状态”。虽然作者能够将自己重新定位为“传话者”的身份,[25]以充分实现智慧信息的自由传播,但是这种状态是不稳定的——在今日的商品经济社会里,我们不可能寄希望于人们能够像几千年前的古人般只看重精神利益,一旦有人利用他人作品进行牟利,就将影响甚至破坏掉整个状态的秩序基础——互信互助,从而给作品的创作与传播带来致命一击。目前由于技术的快速更新换代,各大利益群体还没来得及加以适应,因此尚未产生大规模的侵权事件。但是作为先兆,在微博平台中已经相继出现了“僵尸粉”机械复制粘贴名人博文以提高网站人气,盗版者收集、整理他人作品在线下出版发行等现象,这类行为的蔓延对于作品的创作与传播行为将产生恶劣的示范性作用。如何对这些破坏性的行为加以规制,进而维持整个新媒体时代的作品创作与传播秩序,还得靠版权制度这一人为形式来实现。

这似乎是一个悖论:既然版权制度无法适应新媒体时代的环境,甚至迫使新媒体环境做出自我修复,为何还要回过头来寻求版权制度的帮助呢?事实上,这涉及到一个重新定位版权制度范围的问题。在传统的版权制度结构中,尤其在作者权利膨胀的大背景下,所有的作品,只要是符合了独创性和可复制性的思想表达都是版权制度保护的对象。这种保护范围在新媒体时代行不通了,但并不意味着整个版权制度都要因此被抛弃。比如上文所提到的“僵尸粉”和线下出版问题,就完全可以依据版权制度进行制约——我们所需做到的,只是避免版权制度在进行制约的同时误伤到合理的作品创作与传播行为。这就需要对于版权制度的作用范围和作用强度划定界线与指引——版权制度不能够再被简单地理解为权利保护法,而应当扮演起激励机制的角色:其存在的意义不是授予某一个群体以权利,而是通过授予权利或者施加限制的方式,促进作品的创作与传播。

笔者认为,将版权制度理解为一个激励机制,首先要认识其两大激励目标:“激励创作”与“促进传播”。这两大目标作为版权激励机制一以贯之的制度目标,决定了版权法的各种制度设计——著作财产权和著作人格权等授权性规定不仅仅是为了权利保护,合理使用原则

[24] 同上注,第33页。

[25] 徐瑄:“构建新媒体时代的版权‘智慧树’”,载《人民法院报》2013年11月6日第二版。

和强制许可制度等限制性规定也不仅仅是为了权利限制，它们都是版权激励机制中实现两大制度目标的制度设计。[26]“激励创作”和“促进传播”这两大制度目标的设计与对价肇始于《安妮法案》，或者说《安妮法案》蕴含了版权激励机制制度目标的初始对价设计：[27]国家授予作者和出版商一定期限的垄断权，以鼓励他们加大投入，促进作品的创作和传播；另一方面这种垄断权又是有期限的，从而保证在垄断权到期后，作品会进入公有领域供公众自由使用。与此同时，出版商和作者想要享有这种垄断权，还必须先将作品予以公开登记，并向各大图书馆免费提供作品的复印件，从而促进了作品的发表与保存，保证了公众合理使用的权利。这个对价机制的目的是要通过多方对价、多次对价来实现出版商利益、作者利益和公共利益之间的衡平——社会公众首先让渡了自己对于智慧信息的获取自由，出版商和作者获得了这一自由（以自由转化为财产权的形式）后，允诺立即提供智慧信息供社会公众使用，并且在一定时期后让渡自己的财产权，向所有人免费供应该智慧信息，“激励创作”与“促进传播”的制度目标得以互利共赢。《安妮法案》奠定下了版权激励机制初始对价模式的基础，在随后三百年的发展过程中，这一对价机制得以不断完善，它随着各种新技术、新需求的出现不断地增加、改变对价条件，谋求各方利益的衡平，力求实现版权法激励创作，促进传播的目的。它的重要意义在于为研究者提供了一个不同于普通财产权法的立法思路，一个根据版权法的立法目的、结合版权法调整对象的特殊性而量身定做的开放法律框架。[28]在这个开放法律框架中，任何的版权制度设计都可以，同时也应当围绕着制度目标的实现而作出改变。

比如说，著作财产权和著作人格权等授权性规定并非天赋的人权，而只是通过改善作者经济状况和社会地位而实现“激励创作”制度目标的制度设计而已，完全可以根据制度目标的需求，以一种灵活自由的态度对它们加以发展、限制或者废除。在传统的纸媒时代，著作财产权从经济激励的角度入手，与“激励创作”和“促进传播”的制度目标都能够实现契合；而著作人格权的规定虽然有助于提升作者社会地位，达成“激励创作”的制度目标，但在很大程度上并不适合于作品的商业化生产，从而与“促进传播”的制度目标存在龃龉，这也使其发展受到了掣肘。[29]在新媒体时代，由于作品创作与传播方式的革命性改变，创作与传播成本大幅下降：著作财产权已经无法发挥以往的激励作用，反而有可能阻碍作品的最大化传播；著作人格权虽然也失去了用武之地，但仍可以通过改造而实现新生。这一点在微博、微信作品中展露无遗：无论是作者、读者还是传播者都没有对作品进行收费的意识，新媒体作品的传播完全是在免费共享的基础上开展的，但是相当一部分的作者还是会有不同程度的著作人格权要求：比如微博博文的作者就曾经要求转发者尊重其署名权。正如本文第四部分所言，这种多元化的作者权利诉求是新媒体时代所带来的变局，却也是版权激励机制进一步发展的机遇。既然著作财产权的相关规定在新媒体时代里无法发挥原有的激励作用，那么就不如允许各大利益群体在特定的作品载体中限制其使用——比如对于微博博文作品的使用作出规定，在微博平台上的转发不能主张著作财产权，但是脱离了微博平台后的结集出版、脱口秀采用等使用行为仍应当遵守著作财产权的相关规定。同样，既然著作人格权的相关规定在新媒体时代可以发挥一定的激励作用，那么就无妨允许人们选择性地适用该权利——比如说，在微博、微信等强调个人声望的社交平台中，通过技术性手段保护作者的署名权权利，而限制其他著作人格权的适用；在维基百科等更加强调知识共享的网络平台中，由于作者并不看重自身的著作人格权，则无妨完全放弃著作人格权制度的适用可能。[30]类似的自由对价，还可以适用于合理使用原则、强制许可制度等版权激励机制的其他制度设计上面，从而

[26] 详细论述参见吴雨辉：《版权激励机制研究》，暨南大学博士学位论文，2013年。

[27] 徐瑄：“知识产权的正当性——论知识产权法中的对价与衡平”，《中国社会科学》，2003年第4期。

[28] 徐瑄：“视域融合下的知识产权诠释”，《中国社会科学》，2011年第5期。

[29] 吴雨辉，徐瑄：“著作人格权的历史与命运”，《北京大学学报：哲学社会科学版》，2013年第4期。

[30] 前注[22]，吴雨辉文。

使其重新符合制度目标的要求,进而与新媒体时代的创作与传播环境相适应。

正如学者所指出的,版权制度是一棵智慧树,树干、树叶和果实各有其不同的意义,也应当适用不同的版权策略。[31]新媒体时代所呈现的特殊创作环境,已经生动形象地为我们提供了实证。在作者权利认知先行一步发生变化的情况下,版权制度能否及时进行调整,对这种变化进行引导,进而改造作者群体的权利认知——不仅是新媒体作品的作者,甚至还包括传统媒体作品的作者都要告别过去那种过度膨胀的权利保护思维——将关系到版权制度的兴衰以及新媒体时代能否持续健康地发展。

* * *

The Re-adaptation of Copyright System to New Media Era: From the Visual Angle of the Change of Author Rights' Cognition

Wu Yuhui

Abstract: Through those long years of development, author rights' cognition became more and more clear and expanded. As a form of artificial construction, copyright system is an important factor causing the change of author rights' cognition. Copyright system aims to promote creation and dissemination of works. So it must adapt to the environment of works' creation and dissemination. However, this environment has been changed in the new media era. Author rights' cognition became pluralistic along with the challenge to copyright system. To respond to the challenge, copyright system has to re-adapt to the environment of new media era.

Keywords: author rights' cognition; copyright system; new media era

[31] 前注[25], 徐瑾文。

我国通知移除制度失效的现实考察及对策思考

徐 伟*

【摘要】经验事实表明，我国为应对网络侵权而创设的通知移除制度并未能有效抑制网络侵权现象。通知移除制度失效的重要原因之一在于网络服务提供者基于自身利益的考虑而对该制度采取了“选择性守法”态度。选择性守法现象的出现根源于通知移除制度本身存在的违背基本程序正义原则的设计缺陷。而此种制度设计的产生，又源于互联网技术的特点对传统法律救济途径造成的冲击。为了避免通知移除制度失效，可从扭转网络对传统法律救济途径的影响、改变通知移除制度的设计缺陷以及扩大网络服务提供者的违法成本等方面加以考虑。

【关键词】通知移除制度，网络服务提供者，网络侵权，选择性守法，成本收益分析

一、 引言

自 2000 年颁布的《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》中确立通知移除制度以来，该制度已在我国运作长达十五年之久。然而，我国的网络侵权现象并没有如该制度所预期的那样得到改善，^[1]相反，网络侵权愈演愈烈。据 2011 年北京市版权局有关负责人表示，由于国内目前包括百度、优酷、土豆、迅雷在内的日浏览量排名前十位的资源分享网站上，均载有大量用户上传的他人作品，并不断引发大规模、群体性侵权浪潮。“这不仅严重地侵害了权利人的合法权益，扰乱了互联网经营的正常秩序，同时也造成恶劣的国际影响。因此，规范视频、音乐、图文类资源分享网站的经营行为，制止大规模、群体性侵权事件，是今明两年版权保护的最突出、最紧迫的重点任务。”同样，法院受理的“涉及网络著作权的案件近年来迅猛增加”。^[2]

那么，为何通知移除制度未能如立法者所预期般有效抑制网络侵权的发生呢？究其原因，除了理论上对其认识的混乱^[3]和实践中技术的快速发展变化等因素外，^[4]通知移除制度本身设计上的不足也加剧了网络侵权现象的泛滥。正如奚晓明先生在“全国法院知识产权审判工作座谈会”中所强调的，追究网络服务提供者的侵权赔偿责任应当以首先适用“通知与移除”规则为前提，既要防止这一规则形同虚设，又要防止被滥用。^[5]但令人遗憾的是，被虚设和滥用正是当前我国通知移除制度运作的真实状况。为什么会这样呢？为回答这个问题，本文通过对通知移除制度在我国实践中运作情况的实证考察，提出网络服务提供者在执行通知移

* 徐伟，宁波大学法学院讲师，浙江大学光华法学院博士后，吉林大学法学院民商法学博士。

本文是 2014 年浙江省哲学社会科学规划课题“论自媒体时代网络服务提供者侵权责任的归责基础”；宁波大学人文社会科学培育项目“自媒体时代网络侵权治理的变革研究”（项目编号：XPYB13006）；宁波大学人才工程项目（文）“网络服务提供者侵权责任研究”；国家社科基金项目“现代权利理论研究：以‘意志理论’与‘利益理论’的评析为起点”（11BFX006）阶段性成果之一。

[1] 根据“解释”颁布后最高人民法院答记者问中的说法，制定该“解释”的主要目的是“为了保护著作权人的合法权益，规范网络环境下对作品使用的正常秩序，以及促进网络信息业的健康发展”。可见，该“解释”实施的首要目的在于“保护著作权人的合法权益”，即减少网络侵权现象的发生。参见《高法就网络著作权纠纷相关问题答记者问》，新华社 2000 年 12 月 20 日发布。

[2] 最高人民法院：《中国法院知识产权司法保护状况（2009 年）》，最高人民法院 2010 年 4 月公布。

[3] 关于通知移除制度在网络服务提供者侵权责任认定中体系性地位的认识混乱，参见拙著：《通知移除制度的重新定性及其体系效应》，《现代法学》2013 年第 1 期。

[4] 比如 P2P 技术的出现和快速被普及应用给互联网的规制带来了新的困难。

[5] 袁定波：《聚焦全国法院知识产权审判》，载《法制日报》2011 年 11 月 30 日第 5 版。

除制度时采取了选择性守法方式这个命题,而正是网络服务提供者的选择性守法行为导致了通知移除制度的立法目标未能得到充分实现。在此基础上,本文分析了选择性守法现象产生的原因及可能的解决途径,以期对我国的网络侵权治理有所裨益。

二、通知移除制度失效的现状

依照我国通知移除制度设计的初衷,该制度运作的理想状态是:权利人将构成侵权的初步证明材料等文件发送给网络服务提供者,网络服务提供者收到通知后经审查,若通知符合法律规定要求,便及时移除相关内容,并告知内容上传者;如果通知不符合法律规定要求,则通知权利人补充相关文件;如果通知所指的内容不构成侵权(如属合理使用等),则网络服务提供者应选择不移除该内容。此外,用户也可通过反通知来要求恢复被移除的内容。^[6]

依据通知移除制度的运作过程可知,其有效运作的条件主要有四:一是权利人愿意采取通知方式来解决侵权纠纷;二是网络服务提供者愿意及时移除侵权内容;三是网络服务提供者不愿意移除非侵权内容;四是如果网络服务提供者不当移除了非侵权内容,用户愿意采取反通知来恢复被移除的内容。在这四个条件中,就网络服务提供者而言,理想的状况是,网络服务提供者收到合格的通知后,及时移除相应的侵权内容。但通过对实践情况的考察可发现,现实是,网络服务提供者许多时候在收到权利人的通知后,并没有移除^[7]相关的侵权内容。相关经验事实举例如下。

第一,从法院受理的案件来看,有不少是网络服务提供者收到通知后未移除相关内容的情况。比如,在“袁腾飞与博瑞公司侵害作品信息网络传播权纠纷案”中,法院认定:“袁腾飞发现博瑞公司所管理的网站中存在涉嫌侵权的作品后,委托律师向博瑞公司发出要求停止侵权的律师函,该律师函中明确了涉案作品的著作权人、联系人及方式等有关信息。……现无证据显示博瑞公司在收到律师函后采取了任何必要措施,博瑞公司的行为构成帮助侵权行为,依法应当承担侵权责任。”^[8]再如在新传在线公司诉土豆公司案中,原告主张“曾发函要求被告停止侵权未果”,故而诉讼至法院。^[9]该案被上海市高级人民法院评选为“上海法院知识产权司法保护30年典型案例”之一,故可合理推断,该案的案情具有较强的典型性和普遍性。可见,实践中存在不少网络服务提供者收到通知后不移除相关内容的情况。

第二,因网络服务提供者未根据通知及时移除侵权内容而发生的公共事件也为数不少。比如,酷6公司副总裁姚建疆曾指责优酷公司在版权保护方面表里不一。优酷公司曾推出24小时删除机制,承诺只要权利人告知网站中存在影片侵权,优酷公司在核实后的24小时内会立即删除。然而,当酷6公司将其独家享有信息网络传播权的《神枪手》、《兄弟无间》、《孔雀东南飞》等40余部影视剧向优酷公司发送了侵权移除通知函及版权预警后,优酷公司对此却置若罔闻。酷6公司在多次与优酷公司沟通无果的情况下,最终不得不将优酷公司起诉至法院。^[10]类似的事实还有:搜狐公司与激动网公司成立“反盗版联盟”,指责优酷公司对侵权作品屡次闪躲,对侵权通知不予及时回应;韩寒等组成作家维权联盟,指责乃至起

[6] 这是对我国通知移除制度的一般性描述,但如果严格依据我国现有立法条文的表述,我国通知移除制度在著作权和著作权以外的其他权利上,规则可能并不完全相同。比如,反通知规则只在《信息网络传播权保护条例》中被明确认可,而在包括《侵权责任法》等在内的其他立法中并没有被明确规定。但也有学者认为,《侵权责任法》对通知移除的规定,背后已当然包含了反通知规则。参见杨立新、李佳伦:《论网络侵权责任中的反通知及效果》,《法律科学》2012年第2期。

[7] 为行文简洁,本文所称的不移除包括了完全不移除、不及时移除以及移除后再次上传三种情况。

[8] 参见福建省高级人民法院(2013)闽民终字第223号民事判决书。

[9] 参见上海市高级人民法院(2008)沪高民三(知)终字第62号民事判决书。

[10] 参见《优酷24小时删除机制形同虚设 侵权内容未见删除》, <http://www.techweb.com.cn/news/2010-02-04/534950.shtml>, 2014-5-1访问。

诉百度文库侵权,因为其许多作品屡遭侵权却不能及时得到删除。^[11]这些一再发生的事件表明,通知移除制度并没有得到网络服务提供者的严格遵守。

第三,从事不同领域的网络公司对网络侵权采取宽严不同的政策也显示了网站在网络侵权问题上采取着不同的态度。这方面的典型证据是电子商务类网站对侵权的成本投入和打击力度普遍高于娱乐视频类网站。此外,更加典型的表现体现在不同类型的网站对相似的内容也采取了不同的态度。举例而言,淘宝的淘花网与百度的百度文库都曾在同一时期因推出用户上传文档服务而受到作家们指责,但两者的回应却截然不同。淘花网立即停止了相关活动并给出了道歉声明,而百度文库却依然我行我素。^[12]这些现象表明,网站对网络侵权的治理不仅仅是一个技术问题,而且与网站的态度密切相关,即网站对侵权问题的治理态度会明显影响通知移除制度的被执行状况。

最后,网络侵权的泛滥与通知移除制度实施效果不佳关联密切,这个判断还可通过我国对网络服务提供者直接实施侵权和网络用户实施侵权两种情形的治理效果得到反映。北京市版权局有关负责人称:“经过多次打击互联网直接侵权盗版行为治理行动已经取得了重大成果。但对资源分享平台上用户大量上传而形成的大规模、群体性侵权事件,至今没有采取任何有效的行政或司法保护措施。”^[13]比较网络服务提供者直接实施侵权和网络用户实施侵权这两种情形,两者在社会环境、民众观念等变量上都相同,最主要的不同之处在于:网络服务提供者直接侵权可通过侵权责任法直接追究其责任,而网络用户侵权一般不能直接追究网络服务提供者责任,而是要先采通知移除制度,如果网络服务提供者收到通知后未及时移除,才能追究其责任。因此,网络用户侵权未能得到有效治理表明,通知移除制度未能有效解决网络侵权问题。

通过上述经验事实可发现,网络服务提供者在许多时候并没有依照通知移除制度的要求,在接到合格通知后移除相关侵权内容。当然,网络服务提供者也并非总是在收到通知后不采取移除措施。事实上,经验事实给出的画面是,网络服务提供者往往是选择性地移除一些未引起人们普遍关注的普通内容,而不移除^[14]一些引起社会广泛关注(往往也是对权利人权益损害较严重)的热点内容,尤其是一些当前热门影音作品。网络服务提供者的此种有意识的选择行为表明,其是在根据移除对自己的利益得失而采取“选择性守法”态度。

三、 通知移除制度失效的成本收益分析

经验事实向我们展示了网络服务提供者在遵守通知移除制度中选择性守法的现象,这与一些人的预判并不一致。有些人认为,通知移除制度只会导致网络服务提供者为了避免承担法律责任而一律移除通知所涉及的内容。^[15]那么,为什么网络服务提供者会有时遵守法律的规定而采取移除措施,有时又罔顾法律的规定而宁可承担法律责任也不移除侵权内容呢?本文在认同经济学中理性自利的前提下,承认人的行为受到成本收益因素的制约。基于此,本文认为,网络服务提供者之所以采取选择性守法态度的关键原因在于:其基于自身利益的考虑,不断权衡比较着守法与违法给自己带来的成本与收益,在违法(不移除侵权内容)给自

[11] 杨涛:《期待“韩寒诉百度”吹响网络版权保护集结号》,载《羊城晚报》2012年9月19日,第A02版。

[12] 参见颜亮、黄敬、田志凌:《淘花网、百度文库侵权风波始末——对免费下载说“不”》,载《南方都市报》2010年11月21日GB24版。

[13] 王坤宁:《阻止资源分享平台群体性侵权浪潮》,载《中国新闻出版报》2011年6月30日第5版。

[14] 此时的不移除了表现为自始至终不移除外,更多地表现为不及时移除(即拖延移除)和移除后再次反复上传。

[15] 参见全国人大常委会法制工作委员会民法室编:《侵权责任立法背景与观点全集》,法律出版社2010年版,第621页。

己带来的收益(可能)大于成本时,选择了宁可违法而不守法。因此,下文将对网络服务提供者在通知移除中存在的成本与收益做详细考察。

一般而言,网络服务提供者不遵守通知移除制度的成本主要包含以下几个方面。

第一,被诉风险。网络服务提供者若未依通知人的要求移除相关内容,可能会被通知人提起侵权诉讼。但需注意的是,被起诉只是一种可能性,而非必然性。因为对权利人而言,其是否提起诉讼还有多方面的考虑,比如证据的收集(多数网络侵权诉讼都要求原告对侵权网站事先进行公证)、专业文书的书写(可能需要聘请律师等专业人员)、因诉讼而导致的时间、精力、金钱等的支出、以及诉讼可能会“入不敷出”的风险,^[16]尤其是当权利人只是个人,而非公司等组织的情况下,诉讼对其而言往往是不小的负担。^[17]因此,网络服务提供者承担的只是被诉的风险。

第二,败诉风险。网络服务提供者被提起诉讼未必就等同于其一定会败诉。当然,从目前的司法实践来看,网络服务提供者若未遵守通知移除制度,诉讼结果多为败诉或调解结案。若其败诉,则意味着其需为此支付一定的赔偿金。此外,未遵守通知移除制度的网络服务提供者还可能会承担行政乃至刑事责任。但从目前的实践操作来看,行政责任和刑事责任多适用于网络服务提供者自己主动上传侵权内容的情形,只是提供平台而由用户上传侵权内容的网络服务提供者在我国一般不会被课以行政责任和刑事责任。当然,目前正在进行的“扫黄打非·净网2014”专项行动中,快播公司因传播淫秽色情内容而被吊销增值电信业务经营许可证,并有多名人员涉嫌犯罪而被刑拘,新浪公司也因涉黄而被吊销信息网络传播视听节目许可证,不过,快播公司和新浪公司被课以吊销许可证的原因是涉黄,而不是因为侵害知识产权。^[18]

第三,公司形象损失。不遵守通知移除制度的网络服务提供者往往会遭受舆论压力,被一些利益相关者所指责。这些主体包括权利人、同行竞争者、相关协会组织、乃至政府部门。但需注意的是,从我国当前社会环境来看,指责侵权网站的主体往往并不包含投资人、广告主和网络用户。尽管社会的指责可能会影响投资人和广告主对相关企业的信心和预期,但很少出现投资人或广告主指责网络服务提供者侵权的情况。至于网络用户,公认的事实是,我国公众尊重与保护著作权的意识一直不强。网络用户最关心的,是网站体验,而影响体验的重要因素便是网站内容的丰富程度。可见,网络服务提供者的形象损失在不同主体间有不同反应。而关键在于,指责网络服务提供者侵权的主体往往与网络服务提供者并无直接利害关系,并不是网络服务提供者最需要争取认同的主体。而对网络服务提供者而言至关重要的投资人、广告主以及网络用户等“衣食父母”则往往并不非常关心网络服务提供者的侵权行为。这导致网络服务提供者的舆论压力和形象损失在抑制其侵权行为方面的影响有限。

上述是网络服务提供者不遵守通知移除制度所可能承担的主要成本。而其不遵守所可能获取的收益则主要在于用户注册量、用户流量以及用户黏性的增加,因为丰富的内容更有可能吸引用户浏览、注册和登陆该网站。而用户数量和流量的增加又可能会带来投资者的关注和广告主的青睐。而这些都可能会给公司带来资本的增加、规模的扩大,乃至上市的可能。而这一切可能使公司在同行竞争中率先胜出,继而完成“正版化”的转型。可见,不遵守通知移除制度可能会有助于在创业初期资金有限的网络服务提供者在竞争中更快地积累用户

[16] 在我国网络侵权案件中,权利人维权所得不足以支付其维权成本的现象时有发生。比如江苏省音像制品分销协会会长冯晶说:“两年来,我们协会打了300多起官司,结果倒贴了80来万元!”参见《赢了官司输了钱,音像制品赔本维权是谁的尴尬?》,载《新华日报》,http://cul.china.com.cn/chuangyi/2012-02/21/content_4823614.htm,2014-3-6访问。

[17] 实践中经常发生著作权人指责某知名网站侵权,表示将诉讼维权,但最终又不了了之的现象。这本身便表明,著作权人许多时候更希望通过其他途径(如媒体报道、社会舆论、网站自律等),而非诉讼途径来解决纠纷。

[18] 当然,快播公司因为侵犯知识产权而遭受了2.6亿行政处罚,这可能是一种行政责任趋于严格的现象。

率先胜出,并进而发挥“马太效应”而扩大其与竞争对手的差距,并最终实现正版化转型。在这方面,优酷网与土豆网的发展历程便是典型。

而网络服务提供者若遵守通知移除制度,对收到的通知内容加以移除,其往往并不能获得声誉上的增加,因为相关人员认为这是理所应当的。而网络服务提供者却要承担用户流失的重要风险。具体而言,包括用户访问量的减少、用户注册量的减少以及用户活跃度的降低,因为移除用户上传的盗版内容既减少了网站内容的丰富性,也可能会打击用户上传自制内容的积极性。^[19]而对用户的抑制将进一步影响投资人、广告主的选择。这意味着,除非网络服务提供者在企业发展一开始时便具有充足的资本来购买正版内容,否则,其遵守通知移除制度将可能使自己面临“劣币驱逐良币”的后果,使自己反而在行业竞争中处于劣势地位。而在企业发展初期便具有充足资金的企业毕竟只是少数。

由上述对网络服务提供者遵守和不遵守通知移除制度可能承担的成本和获得的收益的比较可看到,网络服务提供者不遵守通知移除制度虽然存在可能承担法律责任的风险,但其也完全可能获得用户流量等利益,且对网络服务提供者而言,后者的重要性往往要超过前者。基于此,网络服务提供者对侵权内容采取了“选择性守法”态度。

问题在于,既然网络服务提供者在通知移除制度运作过程中存在明显的自我利益,立法又为何将其作为侵权内容的判断者与执行者呢?就此,我们可发现,通知移除制度本身存在一设计上的缺陷,即其违背了“任何人不得为自己法官”这一基本程序正义原则。详言之,尽管在网络侵权中的直接当事人和利害关系人是上传侵权内容的用户和内容权利人,但这并不意味着网络服务提供者只是权利人和用户之外的中立的第三方。相反,内容是否移除对网络服务提供者而言有着密切利害关系,因为网站内容的丰富性是影响网站用户流量等的重要因素。正是基于这种利害关系,网络服务提供者并不能在收到权利人通知后作出中立的判断和决定。故而出现了网络服务提供者选择性守法现象的发生。^[20]

然而,令人不解的是,“任何人不得为自己法官”这一基本程序正义原则在我国已经深入人心,立法者为何还会设计出此种有悖于基本程序正义原则的制度,并将其作为应对网络侵权最主要的制度之一呢?本文认为,问题的根源在于互联网技术的特点对传统法律救济途径造成的冲击。

当网络用户利用网络服务实施侵权行为时,受害人最合理,也是最符合传统的救济途径,便是向直接实施侵权行为的用户主张权利。正如杨立新先生所言:“造成被侵权人损害的,全部原因在于利用网络实施侵权行为的网络用户,其行为对损害结果发生的原因力为百分之百,其过错程度亦为百分之百。”^[21]然而,网络技术,尤其是互联网技术的特点,导致传统的这一救济逻辑在网络环境中大大失效乃至完全失灵。

详言之,从互联网技术的发展历程来看,当前互联网技术存在三大特点:一是匿名性,二是无界性,三是随 web2.0 技术发展起来的众多用户参与性。^[22]匿名性使得网络侵权中直接实施侵权行为的主体的真实身份往往难以发现,或发现的成本较高。无界性导致权利人通过诉讼来实现权利救济的成本大大提高,乃至使诉讼得不偿失。因为诉讼管辖原则上是原告就被告,无界性使得权利人可能面临跨地区诉讼,这一方面提高了权利人救济的成本(包括时间精力和金钱成本),另一方面也提高了权利人诉讼救济的不确定性风险,尤其是在我国

[19] 对网站而言,保持用户上传自制内容的积极性往往非常重要,因为在 web2.0 时代,这是网站保持用户对该网站的依赖性和活跃度的重要途径。从实践情况来看,几乎所有网站都会对用户上传内容给予激励政策也体现了用户上传内容的重要性。

[20] 需说明的是,本文此处只是将司法制度设计中“任何人不得为自己法官”的程序正义原则运用到通知移除制度的设计中,而并非指网络服务提供者取代司法机关成为通知移除制度的最终裁判者。

[21] 杨立新:《〈侵权责任法〉规定的网络侵权责任的理解与解释》,《国家检察官学院学报》2010年第2期,第10页。

[22] See Christopher S. Yoo, Innovations in the Internet's Architecture that Challenge the Status Quo, Journal on Telecommunications & High Technology Law, 8(2010), Pp. 85-90.

当前同案未必同判的环境中,权利人在网络侵权救济方面的投入与可能得到的回报间往往无稳定的预期。众多用户参与性则进一步加剧了权利人诉讼救济的困难。互联网的这些特点所共同导致的结果是,权利人向侵权用户主张权利的传统救济途径根本无法操作,或操作的成本非常高昂。

显然,如果仍依循传统救济途径,将意味着多数情况下权利人事事实上难以得到救济。这无论对权利人个人而言,还是对社会整体而言,都非常不利。因此,无论是权利人,还是立法设计者,都会将目光投向网络环境中的另一关键主体——网络服务提供者身上。

“权利所有者、集体管理组织和政府将网络服务提供商视为在数字传播的瞬间链条中,能够控制使用者行为的最可行的聚点(point)。这样,在版权领域规制网络服务提供商的历史一般被理解为,国家和版权所有者试图通过网络服务提供商网关,重新获得控制中心权,以期在网络环境下继续管理内容和使用者行为。”^[23]为通过控制网络服务提供者来预防用户侵权,最有效的方式可能是无论什么情况下都要求网络服务提供者对其用户的侵权行为承担责任。但这一方式将可能导致网络服务提供者对用户上传的内容采取严格审查。从各国的立法和实践来看,显然,各国普遍没有认可这一方式。事实上,多数国家采取的选择是,在一定条件下课以或免除网络服务提供者的侵权责任。然而,要求网络服务提供者对其用户的侵权行为承担责任是在权利人难以从侵权用户处直接得到救济的情况下,实践中权利人几乎必然会发展出来的一种救济选择和要求。因此,基于既不可对网络服务提供者课以过于严格的责任,又需对权利人权益给予保障的需要,我国立法者选择了一个折中方案:课予网络服务提供者一定义务,要求其协助权利人消除网站中的侵权内容,若网络服务提供者未履行该义务,则需就此向权利人承担责任。

综上,通知移除制度在我国之所以运作效果不佳,其直接原因在于网络服务提供者在实施该制度时采取了“选择性守法”的态度。而选择性守法现象的出现,是因为网络服务提供者违法的收益常常高于其违法所承担的各项成本。而网络服务提供者之所以有机会选择宁可违法也不守法,又根源于通知移除制度本身设计存在的缺陷,即违背了任何人不得为自己法官的基本程序正义原则。而立法者之所以会作出此种制度设计,是因为互联网的匿名性、无界性以及众多用户参与性等特点导致传统的权利人从直接侵权人处获得救济的模式失效,立法者在保障权利人利益和避免网络服务提供者承担过重责任这一两难选择中最终作出了通知移除制度这一折中方案。

四、 通知移除制度失效的对策途径分析

根据上述对通知移除制度失效成因的三个层面的分析,对通知移除制度失效问题的解决对策也可从三个层面来考虑。一是扭转网络对传统法律救济途径的影响,使法律对权利人的救济效果能够在网络环境中发挥与现实世界中同样的作用。二是改变通知移除制度的设计方式,使其不再违背任何人不得为自己法官这一基本程序正义原则,即改变网络服务提供者作为侵权内容的判断者和执行者的地位。三是改变网络服务提供者在侵权内容移除过程中的成本与收益关系,加大其违法成本,促使其违法成本超过其违法收益。以下分别就此三个层面实现的可能途径、制约条件及当下可考虑采取的应对措施加以分析探讨。

(一) 推行网络实名制

如果要扭转网络对传统法律救济途径的影响,关键在于克服难以确定网络用户身份的困

[23] 谢利尔·哈密尔顿:《加拿大制造:确定网络服务提供商责任和版权侵权的独特方法》,载加迈克尔·盖斯特主编:《为了公共利益:加拿大版权法的未来》,李静译,知识产权出版社2008年版,第204页。

难。因为在互联网的三大特点中,无界性是互联网的优势所在,众多用户参与性则是未来互联网的发展趋势,二者皆不应改变。一旦改变了二者,互联网存在的价值也就大打折扣。因此,可行的突破口只在于改变互联网的匿名性特点。对此,最直接的途径可能是推行网络实名制。就我国目前状况而言,事实上我国已经在部分领域推行了网络实名制,比如微博领域;在部分领域当事人自愿选择了实名制,比如在电子商务领域,由于涉及财物来往,故当事人所留身份信息和银行账户等一般是真实信息。此外,我国全国人大常委会于2012年通过的《关于加强网络信息保护的决定》中也确立了我国将实行网络实名制的制度选择。但从总体状况来看,我国目前全面推行网络实名制的条件并不成熟。这一方面是因为相关技术保障尚不到位,比如我国于2011年12月便发生了CSDN、天涯等知名网站上千万用户的信息泄露事件。这一事件揭示出,即便是我国的一些知名网站,在网络用户信息的存储与保密方面,技术安全性尚不高。^[24]另一方面是因为相关制度尚不够完善。比如,我国《个人信息保护法》自2003年便开始纳入立法者视野,^[25]然而该法至今尚未提交审议,对个人信息的范围、网站保障的最低技术标准、网站所负有的保障义务及违反后的责任、侵害信息的第三人责任等,立法尚付阙如。而这方面制度若不完善,推行网络实名制将可能导致用户信息处于较大风险中。就此,韩国在推行网络实名制上的立废便是前车之鉴。自2002年以来,韩国便开始考虑推行网络实名制,并在2005年和2008年对采纳网络实名制做了两次实质性的推动。然而,就采取网络实名制,韩国一直存在很大争议,争议的焦点自然是网络实名制对个人隐私和自由的潜在威胁。这一争议在2011年韩国大型门户网站NATE和Nexon大规模泄露个人信息事件发生后再次爆发。韩国行政安全部在事件发生后表示,出于保护网络用户个人信息安全的考虑,政府拟分阶段逐步取消网络实名制。^[26]

基于此,本文认为,当前我国尚不具备大规模推行网络实名制的条件。但若我国欲通过实施网络实名制来抑制网络侵权现象,则可从以下几方面着手准备。首先,积极总结微博等已推行网络实名制领域的实施经验。其次,研究推行网络实名制的领域、具体推行方式等。再次,提高和确立网站对用户信息的存储、保密等最低技术标准,避免因网站的管理不善而使用户信息处于较大风险中。最后,对个人信息的范围、网站对个人信息所负有的各种义务和责任、第三人侵害个人信息的责任、国家机关获取个人信息的条件和限制等,作出明确界定和规范。只有在这些配套条件已基本完成后,我国推行网络实名制才可能是安全妥当的。

(二) 设立第三方机构来审查侵权通知

如果要改变通知移除制度违背“任何人不得为自己法官”这一程序正义原则的设计,可考虑的途径之一是由一个中立的第三方,而不是网络服务提供者,来对通知的内容是否侵权以及是否移除做出判断。在这方面,国外也有学者提出了类似的立法建议。比如,有美国学者认为,通知应首先发送给美国版权局(the U.S. Copyright Office),而不是网络服务提供者,由版权局对通知是否合格有效做初步审查。^[27]然而,在我国要实现此种改变,至少需要解决以下几个问题。

[24] 参见贺骏:《黑客侵袭致逾5000万用户信息泄露 CSDN网站用明文方式保存用户密码遭质疑》,载《证券日报》2011年12月28日第D02版。

[25] 2003年年初,国务院信息办便委托中国社会科学院法学研究所就个人信息保护问题起草。参见周汉华:《中华人民共和国个人信息保护法(专家建议稿)及立法研究报告》,法律出版社2006年版,第104页。

[26] 关于韩国实施实名制的情况,可参见詹小洪:《韩国网络实名制的兴与废》,载《南风窗》2012年第5期,第76-77页。另见新华网的相关报道,如《国外互联网管理:实名制为韩国网络安全保驾护航》、《韩国拟分阶段取消网络实名制以保护个人信息》等。

[27] Jeffrey Cobia, The Digital Millennium Copyright Act Takedown Notice Procedure: Misuses, Abuses, and Shortcomings of the Process, Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 10(2008-2009), Pp. 404-5. 需说明的是,该文作者提出此立法建议的理由主要是基于避免通知移除制度被滥用而限制言论自由等,与本文的理由并不完全相同。但在解决问题的途径上,与本文此处的思路相似。

其一,由哪个主体来担任第三方?如果是由国家机关或非盈利机构担任,那无疑又额外增加了财政负担。比如,该机构由我国版权局或法院担任,意味着需要在现行机构设置下再拨出一批工作人员来专门处理通知移除问题,由于互联网的快速发展,故可合理预期,需要有大量工作人员来处理通知移除问题。而这是当前有限的资源条件下,国家所不愿承受的负担。^[28]如果将此机构由盈利机构担任,又势必要涉及此种机构如何盈利问题,否则难以吸引民间投资。而一旦该机构以盈利为目的,便又难以保证其公正性和权威性。

其二,第三方是否享有对网站内容直接移除的权利?假如我们找到了一个第三方机构来中立地判断所通知内容是否侵权,仍需面临该第三方在做出内容侵权判断后,是否对该内容享有直接移除的权利。因为如果第三方只是判断内容是否侵权,移除仍交由网站自己操作,那仍会出现网络服务提供者在收到第三方移除要求后采取“选择性移除”的做法。如果享有,那假如出现判断错误,第三方是否需要向权利人、上传用户或网络服务提供者承担责任?尤其是在构成侵权而第三方机构判断为不构成侵权的情况下,第三方机构是否要向权利人承担责任?此外,第三方对网站内容享有直接移除的权利将带来网络安全性等新问题。

由此可见,为审查侵权内容而专门设立第三方机构存在加重社会成本、增加当事人间关系的复杂性、难以保证公正性及增加网络安全风险等新难题,故这一途径的可行性不佳。

(三) 采取通知通知制度

由于设立第三方机构的方案过于繁琐操作性不佳,故可考虑的一种折中方案是:采取通知通知制度。通知通知制度是2000年由加拿大网络服务提供者协会、加拿大有线电视协会和加拿大录音行业协会等自发设计的用于处理网络版权侵权纠纷的方式。其具体运作过程是:加拿大录音行业协会如果发现其成员的版权受到侵害,就会通过电子邮件向相关网络服务提供者发出通知。网络服务提供者在收到通知后,会向用户发出通知,提醒他们将资源用于非法目的是违反网络服务提供者政策的,建议他们听取来自加拿大录音行业协会的信息,鼓励其与加拿大录音行业协会联系,以解决问题。随后,网络服务提供者会以回邮的形式告知投诉者,同时与加拿大录音行业协会确认已将投诉中的信息转告用户。如果用户不将有关问题的内容移除,加拿大录音行业协会可以根据《版权法》向法院提出禁令或金钱赔偿。网络服务提供者需保存必要的信息以确定投诉中的人和事实,保存时间为6个月。如果网络服务提供者没有遵照执行以上要求,其会因为未发送通知而受到最高额为5000加元的罚款,因为没有依法保存相关信息而受到最高额为10000加元的罚款。^[29]

由上述通知通知制度的运作过程可看到,通知通知制度较之通知移除制度的优势在于:网络服务提供者只作为被动的通知者,而不再作为主动的侵权与否的判断者与执行者。此外,这一制度的另一优势在于操作和认定较为简单明确。网络服务提供者是否将权利人的通知发送给网络用户有明确的信息记录,故围绕于通知移除制度的关于网络服务提供者主观过错的认定,如明知或应知的判断等难题,也不复存在。据加拿大录音行业协会主席 Brian Robertson 的介绍,有关各方的报告显示,网络服务提供者收到的大约80%投诉通过该制度得到了解决。

然而,这一在加拿大运作良好的制度若借鉴至我国,则存在一些额外的困难,具体而言:其一,该制度较之通知移除制度降低了对权利人的保护力度,易于引起内容产业界的反对。

[28] 国务院法制办负责人曾表示:“侵犯信息网络传播权的纠纷往往涉及金额很小,在现实中缺乏通过行政或者司法程序解决的必要性。为此,《条例》参考国际通行做法,建立了处理侵权纠纷的‘通知与删除’简便程序。”参见《法制办负责人就<信息网络传播权保护条例>有关问题答中国政府网记者问》, http://www.gov.cn/jw/2006-05/29/content_294127.htm, 2014-3-3 访问。

[29] 关于通知通知制度的详细情况,参见谢利尔·哈密尔顿:《加拿大制造:确定网络服务提供商责任和版权侵权的独特方法》,载加迈克尔·盖斯特主编:《为了公共利益:加拿大版权法的未来》,李静译,知识产权出版社2008年版,第201-219页。

我国影音作品等权利人一直以来就对我国网络著作权保护不力多有诟病,故弃通知移除制度而采通知通知制度将很可能引起权利人的不满和反对。其二,我国的相关配套环境不具备。加拿大通知通知制度有效运作的一个重要前提是:由权利人组成的行业协会积极履行其职责,及时发现和通知网络中的侵权内容,故较好地保障了其会员的利益。而在我国,行业协会对其会员的权益保护并不佳。权利人对行业协会的不满与不信任典型地体现在2012年3月《著作权法(修改草案)》公布后,音乐人与音著协间的争执,^[30]也体现在韩寒等作家因不满作协而自发组成“作家维权联盟”^[31]等事件中。缺少了行业协会的有效运作,通知通知制度的实施效果将大打折扣。其三,通知通知制度将可能加重法院的案件审判压力。我国设计通知移除制度的初衷之一,便是为了减轻法院的案件审理数量,促进多数网络侵权纠纷能够在当事人间自行解决。而通知通知制度将判断内容侵权与否的主体由网络服务提供者转移至法院后,将可能加大法院的案件审判压力。基于此,本文认为,在当前我国采通知通知制度存在观念和制度上的双重困难。

(四) 加大网络服务提供者违法成本

如果我们当前难以在短时间内改变通知移除制度违背程序正义的设计安排,那么可考虑的退而求其次方案是:改变网络服务提供者在通知移除制度运作过程中的成本与收益间的关系,进而改变网络服务提供者的行为选择。根据对网络服务提供者成本与收益的分析,网络服务提供者的成本主要在于法律责任上的承担和商业形象上的损失,而收益则主要是商业利益。由于对商业利益得失的干预较为困难,故从制度层面来看,改变网络服务提供者成本与收益关系的可行途径在于加大网络服务提供者违法后的法律成本。

从法律角度来看,当事人违法的法律成本包括民事责任、行政责任和刑事责任。故加大网络服务提供者的违法成本意味着加大网络服务提供者违法后的民事、行政和刑事责任。但在这三种责任的课以上,本文认为需注意以下两点:

第一,民事责任的设计应优先于行政责任和刑事责任。尽管行政责任和刑事责任基于其责任的严苛性,可以更有效地抑制网络服务提供者采取选择性守法的冲动,但该两种责任都无助于对权利人损失的填补。此外,对网络领域的法律规制目前仍处于尝试和变动期,传统法律规则适用于网络领域的正当性、可行性问题等仍处于探讨中。故在责任的设计上,应优先采取相对较为缓和的民事责任,而非行政责任和刑事责任,即在民事责任能够有效抑制网络侵权的情况下,应尽可能避免行政责任和刑事责任的课以。同时,责任的设计应具有现实可行性。此处所谓的“可行性”并不仅仅指责任能够在实践中被实施,且指责任能够被相关主体“愿意主动”实施。尤其是在网络侵权损害赔偿金的认定上,多高的赔偿金是国家能认可,权利人能接受,且网络服务提供者能承受的,一直以来是我国网络侵权纠纷的难点所在,也将是未来研究的重点所在。

第二,在加大网络服务提供者违法成本的同时,也要考虑到该成本可能带来的行业影响。在治理网络侵权的同时,信息产业的发展也同样重要。故网络服务提供者责任的制度设计也直接反映了国家对内容产业界和信息产业界的态度,对网络服务提供者责任的设计将直接影响到信息产业界的发展。以优酷公司2011年的财务状况为例,其2011年的净收入是人民币8亿9760万元,而其采购正版影视作品的成本是2亿4340万元,占净收入的27%。假如因为法律责任的加重而导致正版影视作品的授权成本水涨船高的话,由此将造成优酷公司的内容成本大大提高。而即便在目前的成本情况下,优酷公司2011年的净亏损仍达到1亿7210万元。依据美国证券交易委员会规定,2010年上市的优酷公司如果无法在三年内实现盈利,

[30] 音乐人与音著协间的争执可参见中央电视台2012年4月15日的《面对面》节目“我的音乐谁做主”。

[31] 参见朱四倍:《“作家维权联盟”出现了,作协在哪里》,载《时代商报》2011年7月6日B15版。

将面临停牌退市的风险。^[32]因此,如果在目前阶段对优酷这样的网络公司课以较高的著作权侵权赔偿责任,将可能严重影响我国相关网络公司,乃至信息技术产业的发展。正如有国内学者认为:“美国在 Groster 案件之后,著作权人重拾在 DMCA 中失去的疆域,其背后的真正原因是,美国联邦最高法院认为网络产业的发展表明其不再需要倾向性的保护。”而“从现状来看,我国网络产业的发展仍远远落后于发达国家,因此,对网络产业的扶持仍然是立法所需重点考量的公共政策。”^[33]

根据对完善通知移除制度的可能途径的分析可看到,在我国当前环境下,加大网络服务提供者的违法成本是改善通知移除制度运作状况,进而实现网络侵权有效治理的最具现实可行性的途径。而这也正是 2014 年 6 月公布的《著作权法(修订草案送审稿)》所采纳的思路。根据我国目前司法审判实践,在网络侵权纠纷中,由于权利人的损失和侵权人的收益往往难以查明,故法院在确定赔偿金额时一般采法定赔偿金制度。而此次《著作权法(修订草案送审稿)》将原来的法定赔偿金最高额从五十万上调为一百万,其意也在加大侵权人的违法成本。^[34]

《著作权法(修订草案送审稿)》所采取的这一加大网络服务提供者违法成本的思路是可取的,但其通过上调法定赔偿金最高额的方式是否能在实践中发挥预期的效果则值得反思。事实上,如果我们考察审判实践中法院判决的赔偿金额便会发现,此种对策方式可能无助于问题的解决,因为当前法院判决的赔偿金一般都不会超过十万,多数都只有一两万或两三万,^[35]根本没有受到五十万上限的限制。以国内视频领域市场占有率第一的优酷公司为例,根据其在美国上市时发布的招股说明书,2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年前 9 个月,优酷公司被提起的侵权诉讼(以著作权侵权为主)数量分别为 2 个、34 个、252 个和 160 个。在优酷遭遇的这 448 起著作权侵权诉讼中,大约 70% 的诉讼通过双方和解原告撤诉结案。在判决优酷败诉的案件中,2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年前 9 个月的赔偿金额分别为 10 万元、40 万元、140 万元和 10 万元。^[36]若依此做平均计算,优酷公司每个侵权案件所承担的赔偿金额是 1.49 万元。^[37]可见,我国当前存在的问题并不在于五十万的法定赔偿金上限限制了对网络服务提供者责任的追究,而在于法院并没有对网络服务提供者课以较高的赔偿金。

因此,我国当前的首要任务并不是简单地在《著作权法》中调高法定赔偿金的上限,而是要加强对网络侵权损害赔偿金认定规律的认识。比如,为何我国法院没有对网络服务提供

[32] 盈利压力可能是优酷与土豆两大视频公司合并的原因之一。事实也显示,2013 年优酷土豆公司首次实现了盈利,参见《优酷土豆首次盈利领跑行业》,载《华西都市报》2014 年 3 月 1 日, A12 版。但紧接着的 2014 年第 1 季度优酷土豆公司净亏损环比增加了 780%,这似乎也从侧面表明了优酷土豆公司尽力通过“考核”的压力。

[33] 史学清、汪涌:《避风港还是风暴角——解读<信息网络传播权保护条例>第 23 条》,《知识产权》2009 年第 2 期,第 29 页。

[34] 在 2012 年公布的《著作权法(修改草案)》中,就已基于网络侵权的考虑而将法定赔偿金上调为一百万,参见《<著作权法>:著作权赔偿上限拟提至 100 万元》,载《华商晨报》2012 年 4 月 6 日,第 C21 版。2014 年公布的“修订草案”延续了这个修改。

[35] 相关数据参见赵雪:《电影盗版:一场审判难以终结的“暗战”》,载《科技日报》2010 年 8 月 2 日第 3 版。杜思梦:《中国电影著作权协会向电影网络侵权宣战》,载《中国电影报》2010 年 8 月 5 日第 6 版。

《影视片商出“鲜招”打响“网络维权”战》,载《北京商报》,http://ip.people.com.cn/GB/12312665.html, 2014-3-3 访问。

[36] 参见“优酷招股说明书”,第 20 页,http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1442596/000119312510260191/df1.htm, 2014-4-21 访问。

[37] 由于优酷公司(及合并后的优酷土豆公司)之后公布的公司报告中,只公布了诉讼案件数量和为解决诉讼总体花费的金额,没有给出胜诉和败诉案件数、调解和判决案件数等具体信息,故无法确定目前法院判决的赔偿金一般是多少。但从新闻报道、具体案件的赔偿金等信息中可合理推测,目前法院判决的赔偿金额并没有发生特别大的变化。优酷 2010-2013 年的公司报告参见 http://ir.youku.com/phoenix.zhtml?c=241246&p=irol-reportsannual, 2014-4-21 访问。

者课以更高的赔偿金？法院在认定网络服务提供者损害赔偿金时，主要考量了哪些因素？这些因素会在多大程度上影响网络服务提供者赔偿金的计算？如何才能相对统一目前各地法院在网络服务提供者损害赔偿金认定上的差异，使其判决的赔偿金额不至于过于悬殊，等等。事实上，对这些问题，我国部分地方法院已经开始作出探索。比如，浙江省高级人民法院在《关于审理网络著作权侵权纠纷案件的若干解答意见》的第三十三条至第三十五条中，对“在网络环境中侵犯文字、美术、摄影、影视、音乐等作品著作权适用法定赔偿方式确定赔偿数额应考虑哪些因素”作出了尝试性规定。而湖北省高级人民法院则在《关于侵犯信息网络传播权纠纷案件赔偿标准问题座谈会会议纪要》中，尝试通过作品首播的时间来确定和统一全省的赔偿标准。这些地方法院的实践经验和探索无疑有着重要的借鉴价值。在理论界，也已有学者注意到网络侵权损害赔偿金酌定因素不明而导致的法官自由裁量权过大和法院不同判决间差异较大问题，并提出了类型化法定赔偿制度的设想。^[38]故当务之急，应是认真总结司法实践中的经验和规律，梳理影响网络服务提供者侵权损害赔偿金的各种因素，从而为《著作权法》等规定的修改提供真正具有针对性和有效性的建议。

五、 结语

实践经验表明，通知移除制度的有效运作需要权利人、网络服务提供者、网络用户以及法院四方主体的互动，而四方主体的行为选择又作为诱因相互影响着其他各方主体的行为选择。比如，权利人是否积极行使权利会影响网络服务提供者对其用户侵权行为的干预程度，网络服务提供者的经济实力和行业的发展状况会影响法院对网络服务提供者判决侵权责任的宽严程度，而法院对权利人权益的保护强度又会影响到权利人主张权利的积极程度，此外，用户大众的态度和“用脚投票”的体验选择又会影响到权利人、网络服务提供者、乃至法院的行为选择。通知移除制度设计的运作过程只有与主体自利的行为选择相一致，通知移除制度的立法目标才能真正得到实现，网络侵权的治理才可能取得切实的效果。

* * *

[38] 参见刘满达、刘海林：《论网上著作权侵权损害中的法定赔偿制度》，《学习与探索》2010年第1期。

Empirical Analysis on Ineffective Notice and Takedown Regime and It's Countermeasures

Xu Wei

Abstract: Empirical facts shows that the notice and takedown regime which is created for preventing internet tort doesn't achieve its legislation aim effectively. This phenomenon happens on account of that the internet service providers (ISPs) take selective law-abiding attitude which is formulated in the interest of them. The existing of this selective law-abiding owns to the system defect of notice and takedown regime, that is, it violates the principles of procedural justice. Furthermore, this system defect originates from that the traditional legal relief manner has been changed significantly in the internet phenomenon. To perfect the notice and takedown regime, three approaches can be considered: firstly, change the impacts of internet to the legal relief manner; secondly, alter the system defect of notice and takedown regime; and thirdly, raise the cost of law breaking.

Keywords: notice and takedown regime, internet service provider; internet infringement; selective law-abiding; cost-benefit analysis

混淆误认与商标共存制度的适用

刘晓军*

【摘要】“商标共存”通常是指容易引起相关公众混淆误认的商标的共存。对于可能引起相关公众混淆误认的若干商标来说,如果在先商标所有人同意在后商标的共存,一般不宜仅仅因为其共存可能引起相关公众混淆误认的后果就忽略在先商标所有人同意在后商标共存的意思表示。商标制度首先保护的是商标权人的利益而不是消费者的利益,或者说消费者利益保护只是保护商标权人利益的反射效应而已。目前我国商标理论中还不够重视商标共存制度,司法实践中虽然近年来商标共存制度的适用取得了较大进展,但仍然存在一些误区或限制,其中最大的问题就是认为只有消除了混淆误认才能适用商标共存制度。其实,消除混淆误认并不是也不可能是适用商标共存制度的前提或结果,恰恰相反,商标共存制度必须以承认相关公众的混淆误认为适用前提,同时适用商标共存制度也不必然具有消除相关公众混淆误认的后果。适用商标共存制度只是在保护商标权人利益和保护消费者利益之间优先选择了前者,这种选择只是出于对商标权私权属性的回归与尊重。

【关键词】 商标共存; 注册商标; 混淆误认; 商标使用

一、 商标共存概述

商标共存是一种社会现象。从消费者的角度来看,商标共存是可能引起消费者混淆误认的多个商标之共存;从共存商标的角度来看,商标共存主要是指相同或近似商标在相同或类似商品或服务上的共存;从商标主体的角度来看,商标共存是指基于各商标主体对其商标所享有的权益或权利冲突的商标共存,即若干商标之间本来可能形成权利冲突,但因为其所有人放弃了冲突意愿导致这些商标能够共存。因此,商标共存之商标系相同或近似商标,共存之商品或服务一般属于相同或类似商品或服务,共存之因由是消除了可能的权利冲突,而这种“权利冲突”主要是指相同或近似商标之间的混淆误认及对驰名商标的淡化。而所谓“消除了可能的权利冲突”不是基于对“容易导致混淆”的消除,而是基于对商标所有人冲突意愿的消除,即可能引起权利冲突的商标所有人放弃了冲突意愿,如基于商标所有人之间的共同意思表示或者在先商标所有人的单方意思表示而使在后商标得以注册和使用。因此,本文所指的商标共存主要指可能引起权利冲突特别是“容易导致混淆”的若干商标之共存,即可能引起相关公众对相关商品或服务来源产生混淆误认的若干商标的共存。

商标共存制度是对商标注册和使用制度的重大突破。商标保护制度通常不允许相同或近似商标共同注册或使用于相同或类似商品或服务。之所以禁止在相同或类似商品或服务上注册或者使用相同或近似商标,据说其主要目的是保护消费者的利益,防止消费者对商标所指示商品或服务来源的混淆误认,而制止混淆被视为“对商标基本功能的保护”,^[1]同时也兼顾保护商标权人的利益。但是,典型的商标共存恰恰就是同时使用于相同或类似商品或服务上的相同或近似商标的共存,这不仅包括相同或近似商标在相同或类似商品或服务上的商标注册共存,也包括相同或近似商品在相同或类似商品或服务上的使用共存。商标共存制度也

*刘晓军,法学博士,北京市高级人民法院知识产权庭法官。本文系教育部人文社会科学研究基地重大项目11JJD820003 成果之一。

[1] 李明德等:《欧盟知识产权法》,法律出版社2010年版,第490页。

由此打破了消费者利益保护至上的传统商标法理念,将尊重和保护商标权人意志和利益置于更优先保护的地位。

商标共存的主要基础是当事人的意思表示,这种意思表示既可以是在先商标权人的单方意思表示,也可以是数个共存商标所有人的共同意思表示。商标共存制度是对商标权作为私权本质属性的确认和回归,体现了对商标权人意志的尊重,这种尊重甚至超越了商标法关于在同一种或者类似商品或服务上不得同时存在相同或近似商标的原则性规定,也超越了商标法关于优先保障消费者利益的传统立法价值,传递出商标权人利益保护优先于消费者利益保护的价值理念。“商标共存制度暗示,商标权即使在一个法域内,也有其区域性的界限。这一制度是商标权人享有排他性商标权的例外,彰显了商标制度维护使用人商誉的公平性价值。”^[2]

二、 商标注册共存制度的司法之路

1982年8月23日制定的《中华人民共和国商标法》(简称1982年《商标法》)自1983年3月1日施行以来的较长一段时期内,商标注册共存制度并没有适用空间。即便我国《商标法》经过第三次修改并于2014年5月起施行,一些学者仍然认为,“我国《商标法》目前仍然没有涉及商标共存问题。严格说来,还可以说现行商标法是反对商标共存的,因为商标法要求商标局依职权驳回相同或近似的商标注册申请,驳回相同或近似商标的分割转让。”^[3]这主要是因为商标法中消费者利益保护的强势地位几乎吞没了商标权的私权本质属性,而消费者利益保护或多或少地被等同于公共利益的保护,申请注册的商标与已经注册的商标一旦被认定为可能引起消费者混淆,在先注册商标所有人同意可能引起混淆误认的在后商标注册的意思表示往往是被忽略的。但是,近些年来理论界关于商标权私权本质属性的深入研究在一定程度上影响了商标授权确权审查实践,特别是商标立法过程中“保护商标专用权,这是商标法的核心内容”^[4]共识的形成,无论是商标授权确权行政机关还是人民法院均开始放弃完全否认商标注册共存制度的思路和做法,近期陆续出现了一些认可商标注册共存制度的案例。总体来说,商标注册共存制度在司法实践中已经经历了一律否定、例外承认、有限承认的发展历程,目前正向原则适用或者普遍适用阶段迈进。

(一) 一律否定

自1982年《商标法》将保障消费者利益作为立法宗旨以来,保障消费者利益在商标法中持续受到顶礼膜拜,被不断放大和神化,消费者利益甚至一度演化为公共利益的代名词,社会生活中真正的消费者几乎被视为仅仅依赖商标选择商品或服务的人,同时也被视为丧失或者基本丧失判断商标是否相同或近似及商品或服务是否相同或类似能力的人,“家长主义”由此盛行。工商行政管理部门成为代表消费者判断商标是否相同或近似及商品或服务是否相同或类似的“家长”。同时,商标行政机关假手被不断神化的“消费者利益保护”在商标立法中极力扩权,以保障消费者利益为标榜排斥一切可能损害消费者利益的行为,其间几乎完全忽视了消费者的基本判断能力,也无视商标权的私权本质。由此,自1982年《商标法》实施至2001年《商标法》赋予人民法院审查商标授权确权行政行为的司法审查职责这一时期,甚至在2001年《商标法》实施以来的相当长一段时期内,商标注册共存制度一直没有适用空间,在先注册商标所有人与在后申请注册的商标所有人之间即便达成合法有效的商

[2] 李雨峰 倪朱亮:“寻求公平与秩序:商标法上的共存制度研究”,《知识产权》2012年第6期。

[3] 黄晖:“论诚实信用原则在商标注册、使用和共存中的适用”,《中国工商管理研究》2013年第2期。

[4] 郎胜主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2013年版,第10页。

标注册共存协议,商标授权确权行政机关也基本上不予认可,负有司法审查职责的人民法院则一律不予认可。尽管不适用商标注册共存制度的理由在个案中表面上看可能有所差异,但实质上都体现了防止混淆误认以优先保护消费者利益的价值取向。

从商标授权确权审查时间来看,否定诉争商标申请人与引证商标所有人达成的商标共存协议的判例俯拾皆是。如当时负责审理商标授权确权一审案件的北京市第一中级人民法院在米勒运动医药公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案中认为,“虽然原告向本院提供了引证商标的所有人签署同意本案申请商标在中国市场并存的协议,但是该协议形成于被诉决定之后,不能作为证明被诉决定事实不清的证据”;^[5]在阳谷产业株式会社诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案中认为,“原告关于申请商标与引证商标在实际使用时共存于市场,且其与引证商标所有人曾达成共存协议的诉讼意见,与申请商标能否注册的审查不具关联”;^[6]在篮球市场股份有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案中认为,商标共存协议“仅证明两方相互承认申请商标与引证商标二在标识以及各自销售的商品方面互不构成近似、混淆,但却不等于能够证明除其以外的一般消费者不会发生混淆情况,故该证据在证明是否属于类似商品上的近似商标这一待证事实方面仍属于间接证据,不能用于对这一事实的直接证明”;^[7]在戈虹巴黎股份有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案中认为,“我国《商标法》第二十八条^[8]的规定不仅是对在先商标权人利益的保护,也是对社会公众利益的维护。本案对申请商标不予核准注册的事实基础是申请商标与在先注册的引证商标构成指定使用在类似商品上的近似商标,该事实的存在不因原告与引证商标权利人之间的任何协议而改变,即使根据《共存协议》的内容可以得出在先商标权人对申请商标的注册没有异议的结论,也不能因此而消除申请商标核准注册后所可能带来的使消费者产生混淆、误认的不良社会效果。因此,《共存协议》不足以构成申请商标获准注册的事实基础或者法律依据”。^[9]

作为审理商标授权确权案件的二审法院,北京市高级人民法院多次肯定北京市第一中级人民法院一律否定商标注册共存制度的做法。如在拉飞逸时装有限公司(简称拉飞逸公司)诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案中,^[10]针对拉飞逸公司向商标评审委员会提交的共存协议,一审法院认为在申请商标与引证商标构成近似商标的情况下,即便达成共存协议,亦不会改变相关公众混淆误认这一后果,故不予采信。二审法院认为,申请商标与引证商标已构成在类似服务上的近似商标,虽然拉飞逸公司主张其已与引证商标的所有人达成共存协议,但商标法的基本原则是避免相关公众产生混淆误认,而在申请商标与引证商标构成近似商标的情况下,即便双方达成共存协议,亦不会改变相关公众混淆误认这一后果,因此拉飞逸公司提交的共存协议并不能使申请商标具有可注册性,诉争商标不应被核准注册。在万可管理有限责任公司(简称万可公司)诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案中,万可公司在复审程序中提交了引证商标四的所有人出具同意其在相关商品上注册和使用申请商标的同意书,但一审法院认为,“即使根据同意书可以得出在先商标权人对申请商标的注册没有异议的结论,但并不能因此而消除申请商标核准注册后所可能带来的使消费者产生混淆、误认的结果。因此,引证商标四所有人出具同意书,不足以构成申请商标获准注册的事实基础或者法律依据。”^[11]二审法院亦认为:“引证商标四所有人出具的同意书,亦不

[5] 北京市第一中级人民法院(2006)一中知行初字第1032号行政判决书。

[6] 北京市第一中级人民法院(2007)一中知行初字第299号行政判决书。

[7] 北京市第一中级人民法院(2008)一中知行初字第345号行政判决书。

[8] 本文所引案例均为适用2001年《商标法》的案例,相应条款在2013年《商标法》中可能有所修改或调整,本文将在相应法律条文首次出现时一一注明,如此处的《商标法》第二十八条系指2001年《商标法》第二十八条,在2013年《商标法》中被调整为第三十条,但其具体内容完全相同。

[9] 北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2757号行政判决书。

[10] 参见北京市高级人民法院(2012)高行终字第1783号行政判决书。

[11] 北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第2496号行政判决书。

足以构成申请商标获准注册的事实基础或者法律依据”。^[12]在北极星工业有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案中,北京市高级人民法院明确指出:“针对商标申请驳回复审案件,目前的审判实践原则上并不认可商标共存协议的法律效力,共存协议不能构成申请商标获准注册的事实基础或者法律依据。”^[13]

(二) 例外承认

对商标注册共存制度的一律否定在很大程度上基于被无限神化甚至异化的“消费者利益保护”,但理论界多年来的研究表明,“商标权是以保护商标为目的的民事权利,^[14]其本质是私权,商标权人具有处分其商标权的权利,这种处分不应当受到行政权力的过度干扰。对商标注册共存制度的一律否定无法直面的问题是:既然在先商标权人都能容忍在后商标的注册,为什么行政机关能够以消费者利益保护为由完全无视在先商标权人的容忍?这是否构成行政机关对商标权人行使或处分其私权的公然干扰,在某些情形是否构成不当干扰?不可忽视的事实是,如果在后商标因与在先商标构成使用在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标并在一定程度上造成了消费者的混淆误认,导致消费者因为混淆误认而放弃或部分放弃商标权人提供的商品或服务,受到伤害最大的往往是商标权人而不是消费者,即消费者的混淆误认在商标意义上最终也是由商标权人埋单,而且消费者的其他人身或财产损失也可藉由消费者权益保护法等法律获得救济。因此,在商标权人都能够容忍这种损失的情况下,一律否定商标注册共存的理由是不是还那么充分呢?反思之余,司法实践中开始出现例外承认商标注册共存制度的案例。虽然例外承认商标共存协议并适用商标注册共存制度依然以否定商标注册共存协议和商标注册共存制度为原则,但它毕竟是在完全否定商标注册共存制度的城墙上撕开了一个裂口,体现了对一律否定商标注册共存制度的初步反思。

在项目管理协会有限公司(简称项目管理公司)诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷一案中,^[15]申请商标系项目管理公司于2009年7月3日申请注册的第7518037号“PMI及图”商标,商标局和商标评审委员会均以申请商标与引证商标构成近似为由驳回其注册申请,项目管理公司在诉讼中提交了其与引证商标权利人达成的共存协议。一审法院认为,虽然项目管理公司与引证商标的所有人达成商标共存协议,但申请商标与引证商标的近似度较高,共存于类似服务上仍会造成相关公众的混淆,因此共存协议不足以作为申请商标核准注册的依据,申请商标不应获得注册。二审法院认为,申请商标与引证商标的标志并不完全相同,在判断其共存于类似服务是否会造成相关公众的混淆误认时,应当考虑商标共存协议。虽然项目管理公司未向商标评审委员会提交其与引证商标注册人签订的共存协议,但考虑到其在诉讼阶段提交了该共存协议,如不予考虑可能导致其申请商标被驳回,因此基于对纠纷最终实体解决的目的,故对项目管理公司在诉讼阶段提交的涉及引证商标的共存协议予以考虑。由于申请商标与引证商不完全相同,而且引证商标注册人在共存协议中明确同意申请商标的注册,能够佐证申请商标与引证商标共存于类似商品不容易引起相关公众的混淆误认的主张,因此申请商标与引证商标未构成使用在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标。

需要注意的是,对商标共存协议的例外承认是以原则上不承认商标共存协议为前提的。这一时期主流做法和观点依然是不认可商标共存协议,“由于商标权作为一项知识产权,其不仅关乎商标权人的利益,也会对公众利益产生一定的影响。……共存协议仅对协议双方具有约束力,并不能对抗其他公众。在相关公众对该协议及内容并不知晓的情况下,不能作为

[12] 北京市高级人民法院(2012)高行终字第876号行政判决书。

[13] 北京市高级人民法院(2013)高行终字第929号行政判决书。

[14] 孔祥俊:《商标法适用的基本问题》,中国法制出版社2012年版,第57页。

[15] 参见北京市高级人民法院(2013)高行终字第268号行政判决书。

两商标不构成类似商品上的近似商标的依据。”^[16]对商标注册共存制度的例外承认较多地考虑了个案因素和时势因素,如诉争商标作为未注册商标或企业名称的早期使用情况及引证商标的实际使用情况、诉讼新证据的采信与诉讼程序正当性及节约原则、案结事了功利性目的与纠纷的实质性解决等因素。

(三) 有限承认

对商标注册共存的例外承认依然与商标权的私权属性相悖,为此司法实践进一步确立了对商标注册共存制度的有限承认规则。首先,申请商标与在先商标之间是否存在冲突主要属于私权纠纷,在商标申请驳回复审案件中,申请人与引证商标所有人达成商标共存协议,表明权利冲突已经得到消除,也表明双方在实际使用其商标时不会相互攀附,故可以推定其具有区分使用各自商标的善意,因此对商标共存协议完全不予考虑显得不尽合理。^[17]其次,有限承认商标注册共存的“有限性”体现在商标注册共存不适用于相同商品或服务上的相同商标的共存,仅可能适用于相似商标的共存及类似商品或服务上的商标共存,其主要理由依然是保护消费者利益优先于尊重商标权人的意志,似乎前者代表了社会公共利益,后者代表了私人利益,而且后者必然应当让位与前者,“保护消费者利益应定位为商标法的最终目标。”^[18]而使用在相同商品或服务上的相同商标被推定为必然造成一般消费者的混淆误认,因此没有商标注册共存制度的适用空间。再次,有限承认商标注册共存的“有限性”体现在对其适用时机的限制,即通常是在判断商标是否近似、商品是否类似、消费者是否混淆误认存在可左可右的余地时,才有商标注册共存制度的适用空间。如北京市高级人民法院在塞尔日·布兰科诉商标评审委员会第 G647604 号“SergeBLANCO”商标驳回复审案终审判决书中所指出的:“在商标是否近似、商品是否类似的判定处于模糊地带、两可之间的情况下,共存协议可以作为排除混淆可能性的有力证据,消除诉争商标注册的障碍。”^[19]最后,有限承认商标注册共存的“有限性”体现在商标注册共存协议的作用上。采纳商标注册共存协议的主要作用是作为认定商标不构成近似、商品或服务不构成类似、商标共存不会造成消费者混淆的依据,完全忽略了商标注册共存制度的适用必须以存在混淆误认为前提,适用商标共存制度不仅不能消灭混淆误认,恰恰是对混淆误认的承认和妥协。

北京法院最早确立有限承认商标注册共存协议规则的案例是德克斯公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案^[20]。该案申请商标系德克斯公司申请注册的第 6379162 号“UGG”商标,引证商标系在先申请注册的 G951748 的“UCG”商标。商标局和商标评审委员会均以申请商标与引证商标在类似服务上构成近似商标为由,决定驳回申请商标的注册申请。引证商标所有人在一审诉讼中明确表示同意申请商标在中国注册和使用并出具了相应的《同意书》,但一审法院认为,申请商标与引证商标已构成使用在同一种或类似服务上的近似商标,一般消费者无法分辨申请商标与引证商标的差别,引证商标权利人对申请商标可与引证商标共存的同意并不能排除消费者对两商标混淆误认的可能性,其出具的同意书无法成为申请商标可予核准注册的理由,故不同意申请商标核准注册。二审法院认为,在申请商标志与引证商标志近似程度较高,但引证商标所有人出具《同意书》同意申请商标注册的情况下,《同意书》应当作为适用《商标法》第二十八条审查判断申请商标可否获准注册

[16] 北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第 627 号行政判决书。

[17] 参见北京市高级人民法院知识产权审判庭 编著:《商标授权确权的司法审查》,中国法制出版社 2014 年 9 月第 1 版,第 260 页。

[18] 北京市高级人民法院知识产权审判庭编:《商标授权确权的司法审查》,中国法制出版社 2014 年版,第 262 页。

[19] 北京市高级人民法院(2013)高行终字第 586 号行政判决书。

[20] 参见北京市高级人民法院(2012)高行终字第 1043 号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第 450 号行政判决书。

时应予考量之因素。原因在于：第一，商标申请注册审查程序中对混淆可能性的判断是商标授权行政机关或者人民法院从相关公众的角度作出的一种推定，而《同意书》是由与自身具有直接利益关系的在先商标权人出具，其对是否可能产生混淆的判断更加符合市场实际。因此，若无其他明显因素表明存在混淆的可能性，《同意书》通常是排除混淆可能性的有力证据。第二，商标权是一种民事财产权利。根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对权利进行处分。《同意书》体现了在先商标权人对其权利的处分，只有在有充分证据证明在先商标权人签署的《同意书》侵害了消费者利益的情况下，在先商标权人对其权利的处分才应当予以否定。判断申请商标和引证商标是否构成近似商标时，应当考虑《同意书》对混淆可能性判断的影响。虽然申请商标标志和引证商标标志较为近似，但引证商标所有人认为申请商标与引证商标共存于相同或类似服务上引起混淆的可能性较低或者说是可以容忍的。《同意书》表现了引证商标所有人对其在先注册商标的处分，在无证据表明该《同意书》会对消费者利益造成损害的情况下，应当予以尊重。综合上述因素，申请商标与引证商标共存于相同或类似服务上不易引起相关公众的混淆，二者未构成使用在相同或类似服务上的近似商标，故申请商标应当予以核准注册。

应当指出的是，就商标注册共存制度在司法实践中的确立演变进程来看，上述“UGG”商标驳回复审案具有里程碑式的意义，它标志着北京市高级人民法院从原则上不承认商标注册共存到可以适当承认商标注册共存的转变。正如北京市高级人民法院在几乎同时期作出的另案判决书中指出：“在商标授权确权程序中，共存协议体现了在先商标权人对自己商标权的处分，在不损害消费者利益的前提下，对这种私权上的处分行为应予尊重。”^[21]随后，北京市高级人民法院在“STELUX”商标驳回复审行政案^[22]中再次肯定了对商标共存协议的有限适用。正如有学者指出，虽然“我国尚未从立法层面承认商标共存，但是在法院的裁判和司法解释中可以看到商标共存崭露头角，商标共存在司法层面获得事实上的承认。”^[23]当然，应当看到对商标注册共存制度有限承认的上述案例为商标注册共存的适用划定了一定空间，但其中对商标注册共存制度适用空间的划定过于狭窄且并无充足的法律和理论依据，商标注册共存制度的适用空间还应当进一步扩展。

三、 商标共存与消费者利益保护

混淆误认几乎成了商标法中的“洪水猛兽”，诉争商标的使用但凡造成或者可能造成混淆误认的后果，在侵权诉讼中通常都被判定为侵犯商标权，在商标授权确权审查实践中通常都不能获得注册或者被撤销注册。“商标共存的根基建立在混淆理论之上，在混淆理论的指导下，商标侵权的判定要求近似商标之间必须具有混淆可能性，而不具有混淆可能性的近似商标则构成了商标共存。”^[24]混淆误认标准也由此成为判断被控行为是否侵犯商标权、在后商标与在先商标是否构成近似商标、在后商标与在先商标指定使用商品或服务是否类似商品或服务、在后商标是否应被核准注册或者是否应被撤销注册的重要考量因素或者主要考量因素。也正是基于混淆误认标准至高无上的地位，商标共存制度一度没有适用空间，即便目前司法实践中零星承认商标注册共存的案例，总要千方百计地表明由于共存协议的存在使得诉争商标与引证商标不会导致消费者的混淆误认。如在前引德克斯公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷一案中，北京市高级人民法院在其终审判决中明确指出：“若无其他

[21] 北京市高级人民法院（2013）高行终字第586号行政判决书。

[22] 参见北京市高级人民法院（2013）高行终字第958号行政判决书。

[23] 沈加佳：“商标共存制度研究”，《胜利油田党校学报》2013年第4期。

[24] 曹红月：“对我国商标共存制度构建的思考”，《中华商标》2014年第3期。

明显因素表明存在混淆的可能性,《同意书》通常是排除混淆可能性的有力证据。”^[25]应当承认混淆误认标准对保护消费者利益具有重要意义,它既是判断被控行为是否侵犯商标权的主要标准,也是防止可能导致消费者混淆误认的商标获得注册的主要理由。但是,商标权人并不总是与消费者绑在一条船上,“设定市场混淆的意图首先是为了保护权利人利益,而消费者只是因此而获得了反射利益”,^[26]故消费者利益保护与商标权人利益保护并不总是一致的,二者可能发生冲突甚至南辕北辙。

这就需要权衡,尽管在更多情形下保护商标权人利益与保护消费者利益是一致的,但在某些情形中保护商标权人利益与保护消费者利益不一致甚至背道而驰时,究竟是保护商标权人利益优先还是保护消费者利益优先?必须指出的是,无论从商标权的私权本质属性还是从商标立法及司法实践来看,在商标法中保护商标权人利益原则上应当优先于保护消费者利益。商标法中的混淆误认并不如想象中那样狰狞和恐怖。尽管相同或近似商标的使用造成或者可能造成混淆误认时依然可以认定侵权,在后商标的注册造成或者可能造成混淆误认时依然可以不予注册或者撤销注册,但混淆误认标准不当被无限神化或者异化,它不当成为漠视商标权人意志和忽视保护商标权人利益的借口,也不应当沦为纯粹遏制市场竞争的打手,而应当服从商标权的私权本质属性。如果商标权人能够容忍被控侵权商标的使用,或者在先商标所有人能够容忍在后商标的注册使用,即便这种使用已经或者可能造成消费者的混淆误认,消费者或者相关公众原则上也应当容忍和尊重在先商标权人的让步。当然,如果消费者的混淆误认发展到损害公共利益时,可以适用其他法律如消费者权益保护法、产品质量法、侵权责任法等法律调整。但必须明确的是,公共利益必须依法从严界定,至少消费者的混淆误认并不必然等于公共利益受到损害。实际上,如果消费者利益真的因为所谓的混淆误认受到损害,其还可以选择用脚投票,“因共存而可能对于消费者利益产生影响,则可以由市场规律调节,即消费者可以选择离开使用这些商标的商品,……这恰恰符合市场经济的规律和要求。”^[27]

商标共存制度在当前司法实践中未能得到广泛适用的主要理由是:商标注册共存不能消除消费者的混淆误认。“原告起诉称原告已与引证商标权利人达成商标共存协议。但对于普通消费者而言,并不知晓申请商标与引证商标的共存情况,仍然可能对申请商标与引证商标所标示的商品来源产生混淆。”^[28]能够共存的商标由此就被限定为不会引起混淆误认的商标,“商标共存是指不同的市场主体在符合法律规定的情况下,对相同或近似商标进行使用而不存在混淆可能性的情形。”^[29]例如,在“RAGE 及图”商标驳回复审行政纠纷案中^[30],一审法院认为,“若诉争商标与在先商标指定使用的商品相同或极为类似,且诉争商标标识与在先商标标识相同或极为近似,出于维护正常市场秩序、防止混淆的目的,通常不应考虑相关的共存协议。”二审法院认为,“共存协议是判断混淆可能性的重要考量因素,但双方签订共存协议并不必然排除混淆的可能性,仍需要结合商标标志本身的近似程度、商品的类似程度、商标标志与商品的关联程度以及当事人签署共存协议的原因等因素予以考虑。如诉争商标确系容易带来相关公众的混淆误认,为兼顾保护消费者利益的立法目的,应当认定其违反了《商标法》第二十八条的规定。”^[31]

目前的司法实践中即便有限承认商标注册共存的案例,都是将商标共存协议作为排除混淆误认的因素,即因为商标共存协议的存在故可以不认定消费者的混淆误认,反之如果认可

[25] 北京市高级人民法院(2012)高行终字第1043号行政判决书。

[26] 孔祥俊:《知识产权法律适用的基本问题》,中国法制出版社2013年版,第297页。

[27] 孔祥俊:《知识产权法律适用的基本问题》,中国法制出版社2013年版,第297页。

[28] 北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第3067号行政判决书。

[29] 梅术文、王超政:“商标共存理论探析”,《重庆理工大学学报》2010年第3期。

[30] 参见北京市高级人民法院(2013)高行终字第1772号行政判决书。

[31] 北京市高级人民法院(2013)高行终字第1772号行政判决书。

了商标注册共存似乎就不存在混淆误认了。这不过是典型的掩耳盗铃而已。相同或近似商标的共存不但不能排除消费者的混淆误认,恰恰相反的是,它必须以消费者的混淆误认为适用前提。如果没有消费者的混淆和误认,在先商标当然不能成为在后商标的注册障碍,被控侵权商标的使用也当然不能被认定侵权,哪有商标共存制度的适用余地?从某种意义上讲,商标注册共存其实也是一种许可制度,通常讲的商标使用许可主要是针对注册商标的使用而言,商标注册共存则是针对商标注册而言的,它是商标使用许可制度在商标注册领域的自然延伸。商标注册共存的主要价值在于在先商标权人同意在先后商标获得注册或者维持注册,其潜在的前提就是在先商标已经构成在后商标获得注册或者维持注册的障碍,这种障碍就是二者若共存可能造成消费者的混淆误认。因此,即使诉争商标与引证商标构成使用在相同商品或服务上的相同商标,只要引证商标所有人明确许可诉争商标的注册,该引证商标原则上均不应成为诉争商标取得注册或者维持注册的障碍,至少不应当仅以诉争商标与引证商标构成使用在相同商品或服务上的相同商标为由驳回诉争商标的注册申请或者撤销其注册申请。

四、 商标共存与商标许可

商标使用许可主要是指注册商标的使用许可,它是指注册商标的所有人将其注册商标许可给被许可人使用。商标使用许可制度的主要价值在于使本来可能导致消费者混淆误认的使用行为不被视为侵权行为,进而转化为受法律保护的商标使用行为。虽然未经商标权人许可使用其注册商标的行为未必都是侵权行为,但使用他人注册商标构成侵权必然都是未经商标权人许可的商标使用行为。根据2013年《商标法》第五十七条的规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的,或者未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的行为,均侵犯注册商标专用权。由此可见,虽然“未经商标注册人的许可”及“容易导致混淆”是在相同或类似商品或服务上使用与他人注册商标相同或近似的商标构成侵权应当同时具备的两个构成要件,但这两个构成要件在商标侵权判定中的作用并不相同,“未经商标注册人的许可”在商标侵权判定中具有“一票否决”的决定性作用,而“容易导致混淆”并不具有这种“一票否决”式的决定性作用。这就是说,使用他人注册商标的行为如果构成侵权,则必然是未经商标权人许可的商标使用行为;使用他人注册商标的行为只要取得了商标权人的许可,就必然不构成侵犯该注册商标专用权。但是,“容易导致混淆”的商标使用行为并不必然是侵犯注册商标专用权的行为,侵犯注册商标专用权的行为也并不必然是“容易导致混淆”的商标使用行为。进一步说,使用他人注册商标构成侵权并不必然是“容易导致混淆”的商标使用行为,如侵犯驰名商标可能采用淡化标准而不是“容易导致混淆”的标准;“容易导致混淆”的商标使用行为也并不必然是侵害商标权的行为,因为商标权人许可或者容忍的商标使用行为即便“容易导致混淆”也不构成侵犯商标权的行为。

保护商标专用权与保护消费者利益并不总是一致的,如果商标权人容许可能导致消费者混淆误认的商标继续使用或者申请为注册商标,是否可以忽略甚至违背商标权人的意愿而被认定为侵犯注册商标专用权的行为或者不许其注册?答案必须是否定的,“权利保护不应越俎代庖”,^[32]追究侵犯商标权的行为原则上不宜也不能越过商标权人,更不能与商标权人的意志相悖。首先,商标权本质上是私权,商标权人对商标权的处分原则上都应受到尊重和保护,通常只有在商标权人对其注册商标的处分可能不合理地损害社会公共利益时,才应适当限制商标权人对其注册商标的处分。是否追究侵犯商标权的行为在一定程度上体现了商标权

[32] 孔祥俊:《知识产权保护的新思维》,中国法制出版社2013年版,第149页。

人对其注册商标的处分,原则上也应当由商标权人来决定。其次,商标权人容忍、放纵甚至反对追究侵犯其注册商标专用权的行为往往出于多种原因,如商标权人与可能的侵权人之间有亲属关系、控股关系等某种特殊关系,或者出于其市场布局与竞争策略的需要。如果忽视商标权人的意志而直接追究可能的侵权行为,显然是越俎代庖的家长主义作为,不仅背离了2013年《商标法》第五十七条规定侵犯注册商标专用权的行为时所设定的“未经商标注册人的许可”的前提要件,而且可能破坏商标权人的市场策略从而真正损害商标权人的利益,“好心办了坏事”。再次,尊重商标权人的意志应当优先于保护消费者利益。“私权是维持身体完整、确保人格尊严的主要工具,而公权则以保障私权的实现为终极目的。由此而言,私权优先于公权应成为法律公理。”^[33]越过商标权人意志追究侵权或者驳回在先商标权人同意的在后商标的注册申请,显然是伤害了商标权的本质属性。

商标法中的商标许可至少应包括商标使用许可和商标注册许可两种类型,二者都是商标权人行使或处分其商标的方式。当然,商标使用中的许可与商标注册中的许可还是有一定区别的。但是,无论是商标注册中的许可还是商标使用中的许可,都表达了对商标权人意愿的尊重,体现了商标权的私权本质属性。正是因为取得了在先商标权人的许可,被许可人使用在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标才能够被核准注册,在相同或类似商品或服务上使用的相同或近似商标才不构成侵权。还必须指出的是,无论是商标注册的许可还是商标使用中的许可,都与是否“容易导致混淆”无关。这就是说,无论在先商标权人是否许可在后商标的注册,在后商标与在先商标的共存均可能“容易导致混淆”;无论商标权人是否许可他人使用其注册商标,被许可人的使用行为均可能“容易导致混淆”。但是,正是因为有了在先商标所有人或者商标权人许可这道“圣旨”,在后商标即使“容易导致混淆”也能获得注册,被许可人的使用即使“容易导致混淆”也不构成侵犯注册商标专用权。既然在商标权人许可他人使用其注册商标与消费者利益保护相冲突时,商标法已经开了在商标许可使用制度中选择了优先保护商标权人的利益而不是消费者利益的先河,那么在商标注册制度中在先商标权人许可在后商标注册可能造成消费者混淆误认时,商标法同样可以循例选择优先保护商标权人的意愿和利益,而不能仅仅因为商标权人许可在后商标注册可能“容易导致混淆”就完全否定商标注册共存制度。因此,即便商标权人对其已注册商标的许可——包括商标注册许可和商标使用许可——与消费者利益保护不一致时,基于商标许可制度也应当确立保护商标权人的合法利益优先于保护消费者利益的基本原则。

总之,无论是在商标侵权诉讼中还是在商标授权确权纠纷中,原则上商标权人对混淆误认的容忍应当优先于消费者利益的保障。目前司法实践中反对商标注册共存的主要理由就是,商标注册共存容许在相同或类似商品或服务上使用相同或近似商标“容易导致混淆”,从而损害消费者的利益。正如有的判决所指出:在申请商标和引证商标共存易引起相关公众的混淆误认时,“即使原告与引证商标权利人签订有商标共存协议,但并不能因此消除两商标并存给相关公众造成混淆误认的可能性。从保护消费者权益的角度出发,即便引证商标权利人对申请商标注册没有异议,申请商标亦不应予以核准注册。”^[34]“只有在有充分证据证明在先商标权人签署的《商标共存协议》侵害了消费者利益的情况下,在先商标权人对其权利的处分才应当予以否定。”^[35]这个理由其实是根本站不住脚的。消费者利益并不必然是公共利益,消费者利益保护优先于商标权人利益保护并不具有充分的理由,而包括商标权在内的知识产权的私权本质属性决定了商标法应当优先尊重商标权人的意志和保护商标权人的利益。

[33] 郭明瑞:“权利冲突的研究现状、基本类型与处理原则”,《法学论坛》2006年第1期。

[34] 北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第1825号行政判决书。

[35] 北京市高级人民法院(2013)高行终字第281号行政判决书。

五、 当前商标注册共存制度适用的误区

商标注册共存制度的适用在商标授权确权审查实务中历经坎坷,如前所述从一律不承认商标注册共存制度到目前的有限承认商标注册共存制度,展示的商标共存制度司法确立之路的艰辛,大量司法判例对商标注册共存制度展开的探索性裁决共同推动了其至今能够被司法有限承认。可以说,过去的探索性裁判无论是否承认商标注册共存制度,都是为了“摸着石头过河”,而今天依然还在“摸石头”,还没有能够完全“过河”。这是因为商标注册共存制度原则上应当得到承认和适用,只有在某些例外情形才能排除商标注册共存制度的适用,这是承认商标权私权属性的必然选择,而当前商标注册共存制度的适用还存在一些误区。

误区一:将商标共存协议作为认定诉争商标与引证商标是否构成近似商标的考量因素。如在戈虹巴黎股份有限公司诉商标评审委员会“GARRAUDPARIS”商标驳回复审案中,北京市第一中级人民法院在其判决书中指出:“本案对申请商标不予核准注册的事实基础是申请商标与已在先注册的引证商标构成指定使用在类似商品上的近似商标,该事实的存在不因原告与引证商标权利人之间的任何协议而改变,即使根据《共存协议》的内容可以得出在先商标权人对申请商标的注册没有异议的结论,也不能因此而消除申请商标核准注册后所可能带来的使消费者产生混淆、误认的不良社会效果。因此,《共存协议》不足以构成申请商标获准注册的事实基础或者法律依据”。^[36]而在宝光实业(集团)有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政一案中,商标局、商标评审委员会及原审法院均认定诉争商标与引证商标构成使用在相同或类似商品或服务上的近似商标,二审法院虽然不否认二者所指定使用的商品构成相同或类似,但在采信共存协议后认定二者不构成近似商标。^[37]这种做法是不恰当的。商标近似是相对客观的判断,不应当受到是否采信共存协议的影响,而且这种做法排除了相同商标共存于相同或类似商品或服务的情形。事实上商标共存制度的适用需要以在先商标与在后商标构成相同或近似商标为适用前提,因为如果在先商标与在后商标本不构成相同或近似商标,则无论是否存在共存协议,在先商标都不应当成为在后商标获得注册的法律障碍。只有在先商标与在后商标已经构成相同或近似商标时,在先商标所有人对在后商标注册申请的容忍才使得其在先商标不构成在后商标获得注册的法律障碍。

误区二:将商标共存协议作为认定诉争商标与引证商标若共存是否会造成混淆误认的考量因素,同时错误地将不存在混淆误认作为商标共存的前提。如有学者认为,“商标共存是指使用在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标,由于不存在混淆的可能性,或虽存在混淆可能性,但由于存在商标侵权阻却事由而使商标合法共存的情形。”^[38]“商标共存以不产生混淆为前提”,因为“不会引起混淆的相同或近似商标的共同使用并未违反商标制度的价值追求,法律应当认可其共存使用,而不应将其认定为侵权。”^[39]司法实践也认为,“共存协议也是在先商标权人对相关商标共存不会误导公众的一个认定,该认定可以作为商标行政机关和法院判断混淆可能性的一个参考因素。在商标是否近似、商品是否类似的判定处于模糊地带、两可之间的情况下,共存协议可以作为排除混淆可能性的有力证据,消除诉争商标注册的障碍。”^[40]“虽然原告主张其已与引证商标的所有人达成共存协议,但鉴于商标法的基本原则是避免相关公众产生混淆误认,而在申请商标与引证商标构成近似商标的情况下,即便双方达成共存协议,亦不会改变相关公众混淆误认这一后果,据此,原告提交的共存协

[36] 北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2757号行政判决书。

[37] 参见北京市高级人民法院(2013)高行终字第958号行政判决书。

[38] 李玉香、刘晓媛:“构建我国商标共存制度的法律思考”,《知识产权》2012年第11期。

[39] 梅术文、王超政:“商标共存理论探析”,《重庆理工大学学报》2010年第3期。

[40] 北京市高级人民法院(2013)高行终字第586号行政判决书。

议亦不会使申请商标具有可注册性。”^[41]“申请商标与引证商标间的共存协议，只能作为被告判断申请商标与引证商标共存于市场是否会引起相关公众混淆误认的参考，不能成为申请商标获准注册的当然理由。被告在判断相关公众是否会混淆误认时，除了考虑引证商标权利人的意思表示外，更应当考察相关公众的认知因素。”^[42]这种做法是不恰当的，商标法既要保护商标权人利益，也要保护消费者利益，在二者相冲突时商标权人的利益原则上应当得到优先保护。本文已经反复强调，商标注册共存制度体现了对商标权人意志的尊重和保护，其适用恰恰是以承认混淆误认为前提，而不是作为排除混淆误认的因素。而且只有存在混淆误认的可能时，才有商标共存制度的适用空间。这是因为如果不存在混淆误认的后果，则无论是否存在商标共存协议，在先商标都不应当成为在后商标获得注册的障碍。

误区三：不承认相同商标在相同商品或服务上的共存。在我国当前的商标授权确权审查实务中，无论是商标审查行政机关还是人民法院均认为，商标共存协议不应当适用于使用在相同商品或服务上的相同商标，其核心依然是推崇混淆误认标准的神圣不可动摇的地位。

“按照条约及国内法的普遍做法，在相同商品上使用相同商标的商标侵权构成，通常被视为或者推定具有混淆可能性。”^[43]因此，既然在相同商品或服务上的相同商标必然会产生混淆误认，在先商标权人即使同意在后商标申请注册也不能排除“容易导致混淆”的后果，故不应当承认使用在相同商品或服务上的相同商标可以共存。其实，混淆误认与商标共存制度并不是你死我活的关系，混淆误认不仅不是商标共存制度要消灭的对象，恰恰相反的是，混淆误认是商标共存制度适用的前提，没有混淆误认就没有商标共存制度的适用空间。在先商标与在后商标可能造成混淆误认时，无论是使用在相同商品或服务上的相同商标，还是使用在相同商品上的近似商标，或者是使用在类似商品或服务上的相同或近似商标，都可以适用商标注册共存制度。商标的相同或近似、商品或服务的相同或类似、消费者是否混淆误认，都应当是客观存在的事实，也是共存协议无法改变的事实。不能说原本近似的商标因为共存协议就不近似了，原本不近似的商标因为没有共存协议就近似了，原本可能导致消费者混淆误认因为共存协议就不导致消费者的混淆误认了，原本不可能导致消费者混淆误认因为没有共存协议就导致消费者的混淆误认了。共存协议本身不是判断商标是否相同或近似、商品或服务是否相同或类似、消费者是否混淆误认的因素。共存协议只是一个例外，原则上相同或类似商品或服务上申请注册的相同或近似商标且容易导致消费者混淆误认的均不应获得注册，但例外是如果在先的商标权人同意在后相同或近似商标在相同或类似商品或服务上申请注册，则不得再以在先商标与在后商标构成使用在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标为由否定其注册。当然，例外的例外是在某些情形可以不适用商标共存制度。

其实，在适用商标共存制度时更多地考虑了混淆误认，是倾向于保护消费者利益而不是商标权人的利益，体现了对商标权人意志和利益的忽视。商标共存的基础是对“权利冲突”的消除，形成“权利冲突”既需要客观上“容易导致混淆”，更需要主观上的冲突意愿。如果说消除了若干商标可能引起的混淆误认就消除了“权利冲突”，那么消除了商标所有人之间的冲突意愿同样也消除了“权利冲突”。同样是消除了“权利冲突”，既然消除了混淆误认的商标可以共存，那么消除了商标所有人冲突意愿的商标为什么就不可以共存呢？商标共存协议或者在先商标所有人的单方许可就是消除“权利冲突”的主要方式，体现了商标权的私权属性。因此，不仅消除了“容易导致混淆”后果的商标可以共存，没有消除“容易导致混淆”后果但商标所有人消除了冲突意愿的商标也可以共存。或者说任何可能引起私权冲突的商标，如果其权利人或者所有人放弃了冲突意愿，都可能形成商标共存。

[41] 北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第1174号行政判决。

[42] 北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第2273号行政判决。

[43] 王艳芳：“论新商标法的民事适用”，《知识产权》2013年第11期。

六、 商标注册共存制度的适用展望

目前的商标司法实践已经发展到对商标共存制度的有限认可阶段,实际上商标共存制度的适用仍然存在较多限制。随着市场经济的不断完善和包容性发展理念的不断深化,商标权的私权性质将更加凸显,商标权人的意志在商标授权确权审查实务中将会受到更大的尊重,商标共存制度的适用范围必将大大扩展。“在是否允许共存上,我们首先考虑的是私权自治。”^[44]可以说,商标共存制度的发展方向依然是继续拓展适用空间,应当确立的规则是,出于利益相关方真实意思表示一致的商标共存制度原则上都应当得到理解和尊重,不适用商标共存制度只能是有限的例外,例如可能危及公共利益。商标共存制度主要不是基于对混淆误认标准的考虑,而是基于对在先私权的尊重,在先商标所有人容忍混淆误认或者容忍抢注都可能形商标共存的事实。

(一) 全面适用商标注册共存制度

商标权是私权,商标权人在合法范围内对其商标权益享有正当权益。同样,商标申请人对其正在申请过程中的申请商标亦享有合法正当权益。商标权人或者商标申请人享有的这种正当权益包括处分权,即便在局外人看来可能是商标权人或者商标申请人损害其自身权益的处分,如果确系商标权人或者商标申请人完全自主的意思表示且无损于公共利益,则其原则上均应受到尊重,更何况所谓商标权人或者商标申请人损害其自身利益的行为,如果换个角度观察也许正是其利益最大化的最佳选择。

目前反对商标共存制度的主要理由就是,商标共存制度容许在相同或类似商品或服务上共存相同或近似商标,可能会导致消费者的混淆,从而损害消费者的利益。其实商标权是商标权人的民事权利,商标权受到侵犯时直接受到损害的商标权人利益,而不是消费者的利益。如果商标权人都能容忍相同或相似商标的共存,或者说最应该担心被消费者抛弃的在先商标所有人都能够容忍在后商标的注册和使用共存,消费者还有什么理由不能容忍?如果市场上真的出现了混淆,消费者完全可以有更聪明的反应方式。在商标相似性判断中,消费者并不需要裁判者替他们全部想好做好,消费者有自己的方式。例如注册商标被许可使用后,消费者仍可能会对许可人与被许可人提供的商品或服务产生混淆。为什么商标法能够容忍被许可人对注册商标的使用呢?这一方面是因为许可制度的存在,被许可人对注册商标的使用取得了商标权人的许可,另一方面是因为消费者可以进一步查看注册商标之外的企业名称、包装装潢等因素,从而得知注册商标许可使用状况的存在。

同样,商标注册共存制度也是基于在先商标所有人的许可。当然,商标注册共存制度中的许可比注册商标的许可使用更坚决更彻底,它不仅容许相同或近似商标在相同或类似商品或服务上的使用,而且还容许这种使用成为相互独立的注册商标专用权,可以对抗包括在先商标所有人在内的任何人。如果商标法对注册商标使用许可可能导致的消费者混淆都能够容忍,就应当能容忍商标注册共存协议可能给消费者带来的混淆。或许消费者从来就没有不容忍,只是裁判者在想当然地认为消费者不能容忍罢了。“当事人对自己的商标权利,往往具有更深刻的认识和更强烈的危机与保护意识,对是否被侵害及其程度,也往往比他人更清楚。因此,如果权利人不介意他人相抵触商标的使用,且他人并无过错,允许共存并不违背商标法的基本精神。”^[45]如若深究,也许只是行政权力在面对在市场经济中蓬勃兴盛的私权不愿意放弃管制甚至打压的“合法伤害权”罢了。因此,商标注册共存制度应当也必须得到全面承认和适用。虽然当前司法实践中商标注册共存已经走到了有限承认的阶段,但还远远不够,

[44] 孔祥俊:《知识产权法律适用的基本问题》,中国法制出版社2013年版,第297页。

[45] 黄淳:“论我国大陆商标共存的成因与规制”,《重庆师范大学学报》(哲学社会科学版)2012年第4期。

至少目前不认可相同商品或服务上的相同商标的共存就是不恰当的,商标注册共存的适用应当包括在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标的共存。

(二) 商标注册共存制度的适用规则

在适用商标注册共存时必须确立的规则是:只要与诉争商标构成使用在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标的在先商标所有人同意诉争商标注册的,原则上均不得以诉争商标与该在先商标构成使用在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标为由驳回注册、不予注册或者撤销注册,或者宣告诉争商标无效。在坚持这一基本原则的基础上,也应当承认存在一些不宜共存的商标注册或使用情形。

这就是说,“不能完全否定共存协议,相反应当充分肯定共存协议,并赋予共存协议较大的分量。”^[46]只要在先商标所有人许可在后商标注册,无论该在先商标与该在后商标是相同商标还是相似商标,也无论其使用在相同商品或服务上,还是使用在类似商品或服务上,原则上该在先商标都不应当成为在后商标获得注册的障碍。这是适用商标注册共存的基本原则。当然,这一原则不是绝对的,应当允许存在一些例外情形。

(三) 商标注册共存制度不适用的例外情形

1. 在先商标所有人于在后商标被核准注册前反悔的

在先商标所有人许可在后商标获得注册,但在后商标在获得注册前在先商标所有人反悔的,则可以不适用商标注册共存制度。当然,在先商标所有人反悔可能承担合同法等其他法律责任。但是,在后申请注册的商标因为在先商标所有人的许可获得注册后,在相关共存协议不存在应当被撤销或无效等否定协议效力的违法情形时,如果在先商标所有人反悔的,一般不得据此撤销已经获得注册的商标或者宣告已经获得注册的商标权无效。

2. 申请注册的商标违反商标法或其他法律的强制性规定的

商标注册共存制度只是在承认在先商标与在后商标可能造成混淆误认的前提下,鉴于在先商标权人能够容忍在后商标申请注册,故不再将该在先商标作为在后商标申请注册的障碍,即主要是排除某些在先商标不能成为在后商标获得注册的障碍,这并不意味着在后申请注册的商标必然因此就应当被核准注册。在后申请注册的商标如果违反商标法的其他法律规定,如在侵犯他人合法在先权益、缺乏显著性、与其他在先商标构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标等情形,仍然可以不予注册。如在台湾神隆股份有限公司(简称神隆公司)因商标申请驳回复审行政纠纷案中,^[47]商标局、商标评审委员会及原审法院均以申请商标与引证商标近似为由,驳回申请商标的注册申请。引证商标所有人与神隆公司在二审诉讼过程中达成《商标共存协议》,均认为双方商标因明显差别而不可能造成相关公众的混淆误认。二审法院认为,《商标共存协议》不得损害公共利益,也不得垄断公有资源。在申请商标包含其所指定使用商品或服务中通用的文字或图形要素的情况下,可能会导致垄断公有资源的现象发生,从而损害公共利益。本案申请商标所使用的是直线连接的圆形构成的分子结构图形,该分子结构图形是化学分子结构领域众所周知的结构图形,属于公有资源。尽管商标申请人与引证商标所有人达成了《商标共存协议》,但由于申请商标使用作为公有资源的分子结构图形,所指定的商品为第5类原料药等商品。如核准申请商标注册,会损害公共利益,不当垄断公有资源,故二审法院未认可商标共存协议。又如在巴斯夫欧洲公司诉商标评

[46] 周云川:《商标授权确权诉讼:规则与判例》,法律出版社2014年版,第331页。

[47] 参见北京市高级人民法院(2013)高行终字第281号行政判决书。

审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案中，^[48]虽然巴斯夫欧洲公司提交了引证商标所有人同意其申请注册第182645号“TRITON”商标，但商标评审委员会认定“TRITON”意为“氨羧配合剂”，指定使用在“工业用化学品”等商品上，直接表示了指定商品的原料特点，故其作为商标缺乏应有的显著性，并决定驳回申请商标的注册申请。一、二审法院也判决维持了商标评审委员会的审查决定。

3. 商标共存协议或单方许可违法的

在先商标权人与在后商标的申请人虽然达成了商标共存协议或者在先商标所有人虽已作出同意在后申请注册的单方承诺，但如果该商标共存协议或者单方许可存在违法情形，如该共存协议存在重大误解、显失公平等可撤销情形，或者存在恶意串通损害国家、集体或者第三人利益、以合法形式掩盖非法目的、损害社会公共利益等无效情形，或者存在无权代理等效力待定情形，在后申请注册的商标在被核准注册前该共存协议依法被撤销、宣告无效或者视为不成立的，或者在先商标权人是在违背自身真实意志的情况下被迫作出单方承诺的，则该共存协议或单方承诺可能不被认可，在后申请注册的商标不得依据该商标共存协议或在先商标所有人的单方许可而获得注册。如果在后申请注册的商标在被核准注册后该共存协议依法被撤销、宣告无效或者视为不成立的，或者在先商标所有人的单方许可被确定为无效的，依然可以撤销其注册或者宣告其无效。当然，如果该在后商标经过实际使用已经能够与在先商标相区分的，亦可维持其注册。

（四） 商标注册共存与侵权诉讼

在后申请注册的商标因为在先商标所有人出具的商标共存协议或者单方许可而获得注册后，如果该共存协议或单方许可不存在应当被撤销或者被宣告无效等违法情形，但在先商标所有人单方反悔甚至违反该共存协议或其单方许可的，原则上不得以此作为在后商标应当被撤销的事由。同理，在后申请注册的商标因为在先商标所有人出具的共存协议或者单方许可而获得注册后，在先商标所有人反悔并指控在后注册商标的事由构成侵权的，一般不应支持其指控请求。在后商标所有人也可依据在先商标所有人出具的商标注册共存协议或单方许可可对抗该侵权指控。

七、 结语

商标权的本质是私权，商标法主要是保护商标权的法律，故其应当首先尊重商标权人的意志和选择。因此，体现商标权人意志的商标共存制度应当得到广泛适用，特别是制止混淆误认以保护消费者利益的立法目标不应优先于商标权人的利益得到保护，除非这部分消费者利益构成公共利益。商标共存制度在商标实践中从完全否定到被有限承认经历了一个漫长而复杂的过程，期间伴随的是私权研究的勃兴和包括商标权之内的知识产权私权本质属性的艰难确立。消费者利益保护和混淆误认标准并非神圣不可动摇，混淆误认不是商标法中至高无上的标准。消费者利益保护在一些情形也可让位于商标权人利益的保护，特别是当消费者利益与商标权人利益不一致甚至南辕北辙时，消费者的混淆误认可能因为商标权人的容忍而变得无足轻重。例如，取得商标权人许可使用其注册商标的行为即便造成消费者的混淆误认也不构成侵权，同样，经在先注册商标所有人同意他人可以在相同或类似商品或服务上申请注册相同或近似商标。虽然目前司法实践还处于有限承认商标共存制度的阶段，商标共存制度

[48] 参见北京市高级人民法院（2014）高行终字第2008号行政判决书。

的适用依然存在诸多限制，但随着理论研究的不断深入和商标实践的积极推进，商标共存制度的适用空间必将得到进一步扩展。可以说，只要与诉争商标构成使用在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标的在先商标所有人同意诉争商标注册的，原则上均不得以诉争商标与该在先商标构成使用在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标为由驳回注册、不予注册或者撤销注册，或者宣告诉争商标无效。当然，在坚持这一原则时也应承认存在一些不宜共存商标的情形，特别是可能危害公共利益或者其他经不住诚实信用原则考量的商标，就不宜取得共存。

* * *

Confusion Theory and the Application of the Trademark Coexistence Regime

Liu Xiaojun

Abstract: Trademark coexistence generally means the coexistence of trademarks that are likely to cause confusion among the relevant public. For such trademarks that may cause confusion among the relevant public, if the owner of the preceding trademark consents to the coexistence of the subsequent trademark, such intention generally should not be ignored for the only reason that such coexistence may cause confusion among the relevant public. The priority of the trademark system is to protect the interests of trademark owners rather than those of consumers; in other words, protection of consumer interests is merely a reflective effect of protecting the interests of trademark owners. At present not enough emphasis has been placed on the study of trademark coexistence regime in China's trademark community. Notwithstanding great progress having been made regarding application of trademark coexistence regime in judicial practice, there still exists certain misunderstandings or restraints, the biggest of which is the belief that the trademark coexistence regime can only be applied following the elimination of confusion. However, elimination of confusion is not, and cannot be, a precondition or consequence of application of the trademark coexistence regime; on the contrary, the trademark coexistence regime must acknowledge confusion of the relevant public as a precondition of its application, and such application may not necessarily have a consequence of eliminating confusion of the relevant public. Between protection of the interests of trademark owners and protection of those of consumers, application of the trademark coexistence regime chooses to give priority to the owners, which is out of paying respects to the nature of trademark rights being private rights.

Keywords: Trademark Coexistence, Trademark Registration, Confusion, Trademark Use

专利权的界定：沟通权利要求的解释与公开充分性

梁志文*

【摘要】 塞尔登的专利旧案表明：如何界定专利权的保护范围是专利法上的核心问题，权利要求的解释理论可堪称专利法上的一颗明珠。但是，其解释规则的复杂性及其相互之间的抵牾，使得专利权的边界具有不确定性。专利保护范围应与其技术贡献相对称，而专利法上体现权利人占有发明的公开充分性条件是衡量发明人技术贡献的重要标准。因此，以公开充分性为标准来选择专利权界定的具体规则，从而对各项具体规则予以协调，这符合专利法激励创新和保护公共利益的立法精神。为了更清晰地界定专利保护范围，应该完善专利申请文件的结构，并强调普通技术人员标准在专利保护范围界定中的重要作用。

【关键词】 专利保护范围，权利要求解释，公开充分性，普通技术人员

一、 专利旧案中的法理疑问

埃尔伍德·海恩斯（Elwood Haynes）在 1894 年发明了美国历史上第一部完全自带动力的钢结构汽车，正计划在印第安那州准备建厂生产时，他收到了来自乔治·塞尔登（George Selden）的专利侵权指控。塞尔登在 1879 年获得了一项关于汽车设计的专利，其权利要求不仅包含了四轮装置，还包括了前灯和汽油驱动的内燃机。该权利要求非常宽泛，包括了大量可能的实施方式；但对引擎技术的许多重要细节缺乏具体描述。事实上，虽然塞尔登获得的专利权包含了在汽车上内燃机的所有使用方式，但他自己仅仅对单缸内燃机予以了改进。尽管如此，该申请案不仅通过了主管专利部门的授权审查，而且两次得到了地区法院的支持。^[1]

这些故事有着太多的当代版本。例如，著名的哈佛鼠专利，其权利要求不仅保护该转基因鼠的技术，或者该特定的转基因鼠种类，还包括了所有使用其技术创造的非人类转基因哺乳动物。在这些案例中，人们可能会疑惑：申请人如何能够对其实际上并未予以制造或发明的事物获取专利保护？海恩斯实施其发明是否侵犯了塞尔登的专利权，其核心在于，一项专利权所覆盖的技术范围在多大程度上与发明人的技术贡献相匹配？

这个旧纸堆里的专利故事，提出了专利权保护范围如何界定的问题，而这一问题仍然属于今天专利法中的核心问题之一。因为在绝大多数专利侵权诉讼中，争议的焦点不是被控侵权产品的技术特征，因为它常常公开销售，可以在法庭上为任何人所审视；争议的焦点是专利权所能覆盖的范围，或其权利边界。

一般认为，界定专利权的任务是由专利申请文件中的权利要求（claims）来完成的，它在理论上常被等同于土地所有权的“四至”标桩（metes and bounds），其重要性被美国 1952 年专利法的主要起草者、著名法官李奇（Giles S. Rich）形容为：“（专利）博弈的名字是权利要求。”^[2]从程序上看，获得专利授权需要权利人发明出说明书所描述的实施例，然后通过权

* 梁志文，南京师范大学法学院、华南师范大学知识产权发展研究中心教授。本文系教育部人文社会科学研究一般项目“专利法信息披露规则研究”（项目批准号：10YJC820066）的阶段性研究成果。

[1] See Jacob Adam Schroeder, Written Description: Protecting the Quid Pro Quo Since 1793, 21 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 63, 65-66 (2011).

[2] See Giles S. Rich, The Extent of the Protection and Interpretation of Claims- American Perspectives, 21 INT'L REV. INDUS. PROP. & COPYRIGHT L. 497, 499 (1990).

权利要求来主张排他权的保护。权利要求的撰写有两个限制：它既不能覆盖现有技术（专利法第 22 条），还必须得到说明书的合理支持（专利法第 26 条第 4 款）。这两者均体现了专利权保护范围应该与发明人的技术贡献相符合。^[3]

然而，专利权界定远非想象地那样简单。

因为语言、技术和方法论的问题，权利要求所指涉的范围究竟有多宽，其解释本身就是专利法上的沼泽地。专利权所保护的范围可能比发明人做出的特定发明本身要宽泛。^[4]例如，实现发明人创造出的技术解决方案可能有钉子、螺丝或其他具有类似功能的产品，但专利申请可能仅选择其中的钉子作为其说明书所公开的技术方案。因而，专利权的范围要宽于说明书所公开的实施例，这是激励创新的内在需要。实现该目标的手段主要是等同原则的适用，以及在权利要求中使用上位概念来予以概括。但是，等同物涵盖的范围和上位概念的具体化，都不可避免地存在不确定之处。

因此，划定专利权边界的问题，可以说是专利法上的明珠。它之所以能够吸引学者、法官和律师们的极大兴致，是因为它不仅属于专利制度的正当性及其不同解释理论的基础问题，也是专利实务中不可回避的基础问题。然而，大量的专利权界定理论和不同的解释规则之间存在抵牾之处。如何确保专利权所保护的范围和发明人的贡献相一致，以实现在激励创新与保护社会公众利益之间的协调？笔者认为，应该从整体论的角度出发，以专利法上公开充分性制度作为专利权界定的基本规则，协调互为抵牾的各解释规则。为此，笔者首先分析专利权界定所面临的困境，其次讨论公开充分性条件如何实现专利权边界的确定性，并在此基础上试图提出专利制度的完善建议与解释规则的统一化。

二、 界定专利保护范围的困境

（一） 权利要求解释规则之间的内在紧张

由于权利要求界定专利权的保护范围，故权利要求的解释（claim construction）常常决定了侵权诉讼的最终结果。长期以来，存在两类互相冲突的权利要求解释方法：形式主义和整体论主义。^[5]两者的区别在于用以解释权利要求的依据（resources）不同。前者特别强调权利要求的含义须依内部证据来确定；而后者则更侧重于外部证据。用以解释权利要求的依据包括内部证据和外部证据。之所以称之为内部证据，是因为这些证据本身就属于专利文献的组成部分，它们包括：权利要求所使用的语词、说明书和专利申请过程中所形成的文献。外部证据是指专利文献之外的所有资料，包括技术专家和发明人的证词、科学文献和词典等。这些资料与权利要求所使用的术语或技术领域有关，但并不具体指向专利权。^[6]

权利要求的解释通常从权利要求的语言出发。除非专利申请人对其赋予了特殊的含义或者明显否定了专利权范围与该术语通常意义的相关性，权利要求中的术语须依其常用、普通意义来解释。除了术语本身的含义，权利要求还往往可依据说明书的书面描述和专利申请过程中的文献予以解释。只有当内部证据不能实现权利要求的解释之时，外部证据才可予以运用，但仍不得改变权利要求所使用的语言之含义，或与其相矛盾。具体而言，权利要求的解释规则包括：权利要求解释的结果不得使得专利权无效，一般不得排除优选的实施例，在禁反言中的限缩解释优先于扩张解释，权利要求的技术特征具有不同的保护范围，权利要求的

[3] See T. J. Chiang, The Levels of Abstraction Problem in Patent Law, 105. NW. U. L. REV. 1097, 1099 (2011).

[4] See William R. Hubbard, Efficient Definition and Communication of Patent Rights: The Importance of Ex Post Delineation, 25 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 327, 346-51 (2009).

[5] See Peter Lee, Patent Law and the Two Cultures, 121 YALE L.J. 2, 29 (2010).

[6] See Christopher A. Cotropia, Patent Claim Interpretation Methodologies and Their Claim Scope Paradigms, 47 Wm. & Mary L. REV. 49, 72-73 (2005).

术语在整个专利文献中应该含义一致,不得依说明书或专利申请过程中的文献来限制权利要求的范围。^[7]

然而,这些权利要求的解释规则并不能为专利权范围的界定提供清晰的指南。专利说明书用于权利要求的解释,常会产生互为矛盾之结果。例如,如果一项专利权利要求所保护的是“伤口处置的一种方法”,因为“伤口”可以包括所有的身体损害,它的保护范围非常宽泛。说明书只公开了处置上肢皮肤伤口的方法。依此,该权利要求所保护的范围是仅限于“皮肤伤口的处置”,还是仅及于更窄的“上肢皮肤伤口的处置”?如是最后一种解释,则对于大腿皮肤伤口的处置就非属专利权的范围。如此一来,只要对发明稍加改头换面即可规避侵权责任的承担。这明显不符合激励创新的专利政策。^[8]因此,权利要求的解释规则要求“不得将说明书中的限制引入权利要求的解释”,因为权利要求本身就是专利权范围的界定。而依说明书来限定具有宽泛含义的权利要求之术语,如将“伤口”限定于说明书公开的“皮肤伤口处置”方法,又符合“权利要求依说明书来解释”的规则。将说明书等用以解释权利要求的规则是互为矛盾的,并不能提供可预测的法律规则。^[9]

因此,Osenga教授不断追问:说明书用以解释权利要求和说明书对权利要求的限制之间的分界线如何划分?用外部证据辅助法官了解专利所涉技术与以外部证据来解释权利要求的分界线如何划分?权利要求所使用的术语其通常的惯用意义如何确定?怎样确定专利申请人明确否定的或者其自我界定的发明范围?^[10]

(二) 专利保护范围界定的形式主义及其困境

正因为认识到上述问题的存在,法院作为专利侵权纠纷的最后裁决者,试图通过形式主义的规则来确立专利权范围的确定性。权利要求是界定专利权人所享有的排他权所能达到的最外层范围,其公示(public notice)作用在很长时间以来都被认为专利法的主要价值之一,对于专利权利要求的解释发挥了越来越重要的作用。^[11]在专利法领域,人们常将权利要求的公示作用等同于专利法上的确定性和可预测性。而法院针对权利要求解释规则上的不一致性,也创造出了非常实用的解释工具,将其运用到专利法各项具体制度的解释中来,这被人们称之为专利法上的形式主义(formalism)。

专利法上的形式主义并不是贬义的,提倡者认为它将减少司法自由裁量,产生更多的确定性结果,为私人参与者有效利用发明提供必要的明确性。^[12]在我国,近年来,司法也逐步强调形式主义规则对专利权范围确定性的重要性。例如,等同原则的司法适用逐步走向形式主义规则。最高人民法院在仁达建材厂诉新益公司专利侵权纠纷案中明确指出,“凡是专利权人写入专利权利要求书的技术特征,都是必要的技术特征,都应当纳入技术特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的‘多余指定原则’。”进而,最高人民法院指出否定“多余指定”原则的理由:

权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征,使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵犯专利权,从而一方面为专利权人提供有效合理的保护,另一方面确保公众享有使用技术的自由。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重,社会公众才不会因权利要求内容

[7] See Kristen Osenga, *Linguistics and Patent Claim Construction*, 38 RUTGERS L.J. 61, 75 (2006).

[8] See T. J. Chiang, *The Levels of Abstraction Problem in Patent Law*, 105. NW. U. L. REV. 1097, 1107-1108 (2011).

[9] See T. J. Chiang, *The Levels of Abstraction Problem in Patent Law*, 105. NW. U. L. REV. 1909, 1108-1109 (2011).

[10] See Kristen Osenga, *Linguistics and Patent Claim Construction*, 38 RUTGERS L.J. 61, 75-76 (2006).

[11] See Michael Risch, *The Failure of Public Notice in Patent Prosecution*, 21 HARV. J.L. & TECH. 179, 187 (2007). (“在美国,最少150年以来,专利权利要求的公示作用一直为人们所重视。”同上。)

[12] See John R. Thomas, *Formalism at The Federal Circuit*, 52 AM. U. L. REV. 771, 774 (2003).

不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性，从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现。^[13]

最高人民法院在该案中并没有完全否定该原则的适用，因为它强调的是“不赞成轻率地借鉴适用所谓的‘多余指定原则’”。而刘保昌与安徽省东泰纺织有限公司侵犯专利权纠纷案则完全否定了该原则适用的可能，因为“只有当被控侵权方法的技术特征与权利要求中记载的全部技术特征分别相同或等同时，方能认定被控侵权方法落入专利权的保护范围。”^[14]湖北午时药业股份有限公司与澳诺（中国）制药有限公司、王军社侵犯发明专利权纠纷案对等同原则进一步适用“禁止反悔”原则的限制，该案裁定，“专利权人在专利授权程序中通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，无论该修改或者意见陈述是否与专利的新颖性或者创造性有关，在侵犯专利权纠纷案件中均不能通过等同侵权将其纳入专利权的保护范围。”^[15]

相比于原则性规范而言，形式主义的法律规范所具有的事前确定性有效促使了当事人从事私人交易或投资，也促使了对当事人行为的可预测性。此外，“如果没有规则所提供的事前确定性，某些不好的行为就可能会发生。”就好比关于机动车限速的法律，原则性的规定将“导致有些旅行者将车开得太慢，浪费了时间；而有些人又开得太快，使自己和他人处于危险之中。”^[16]基于对形式主义作用的认识，为了克服法官对专利案件犯憊的心理，由具有造法功能的最高法院来提供更多可操作的、定义清楚的具体规则，将最大程度上降低专利的不确定性。

但是，权利要求解释的形式主义并非没有缺陷。尽管它具有确定性的优点，但易于被规避。明确的规则可能让“坏人”从事处于合法性边界之外的、为社会所不欲的行为。例如，在美国法上，在专利申请日这一关键日之前公开销售或使用发明超过一年的专利申请将会因缺乏新颖性而被判决无效。起先，美国法院常采严格标准来判断在关键日之前设备是否处于销售状态，它要求该设备已经被实际上制造出来，能为购买者唾手可得。其背后的理据是，除非该设备已经成功上市且能为消费者所获得，否则就不被视为销售或置于销售状态。更重要的是，可获得（on hand）规则为发明人提供了计算一年时间的确定标准。当美国法院转而采用“付诸实施”（reduction to practice）标准时，因为该标准在专利法中具有确切的含义，即通过测试，发明能够实现其预定目的，因而能够为发明人提供一定程度的确定性。但是，它明确允许发明人在递交申请日之前可对发明商业化利用好几年，因为即使他知道只要对发明进行测试，其发明能够实现其预定目的；但他可以不做该测试，从而不符合“付诸实施”的条件。^[17]

形式主义虽然提供了可预期的明确规则，但也阻止了对规则的微调以达成符合个案情况的裁决，这变相地鼓励了超越边界的应予禁止之行为。例如，如果等同原则适用的范围被界定得非常明确，竞争者便可在专利权利要求准确用字范围之外自由实施。这种形式主义可能使得专利法的实践离其创新政策越来越远。在判断是否构成等同物时，法院不是去衡量究竟属于改进还是模仿，而是去确定该等同物是可预测的还是捐赠给了社会公众。人们承认专利法是支持创新产业的动力机，但将其定位为明确规则（bright-line rule）的做法却使得专利法墨守成规，不能适用不断变化的创新条件。^[18]

[13] 《最高人民法院公报》2005年第10期。

[14] 《最高人民法院公报》2010年第1期。

[15] 《最高人民法院公报》2010年第7期。

[16] See Craig Allen Nard, Legal Forms and the Common Law of Patents, 90 B.U.L.REV. 51, 81 (2010).

[17] See Craig Allen Nard, Legal Forms and the Common Law of Patents, 90 B.U.L.REV. 51, 81-82 (2010).

[18] See John R. Thomas, Formalism at The Federal Circuit, 52 AM. U. L. REV. 771, 774-775 (2003).

（三） 专利保护范围界定困难的本质

权利要求解释规则的复杂性和矛盾性，其原因可能包括语言的模糊性、专利法对权利要求书的结构设计和技术的复杂性。

与有形财产不同的是，专利权利边界的划定通常被认为是一项艰巨的任务。这是因为对权利要求所使用的语词、词序、句序等进行语义分析时可能产生歧义。对发明等新生事物用语言来描述，语言本身就具有内在的不准确性。^[19]而且，用来描述权利要求的语言常常以与撰写者有轻微区别的方式而使用。例如，当被用于陈述句的一部分、用以指向某一术语的词语并不常用；或者用非对称语词的搭配来指称不常用的术语，像将名词用作形容词，或将动词用作形容词等等，都可能产生语义上的模糊。此外，语言本质上具有不确定性，常常具有多义性。故此，“在某种程度上，语言的本质属性使得专利权利要求的表述绝对清晰是不可能的。”^[20]

造成专利权范围不确定性的原因，除了语言本身的因素外，部分原因还在于权利要求的结构本身。依我国专利法之规定，权利要求通常只能用一个自然段来予以概括，每一项权利要求只允许在其结尾处使用句号。^[21]在很多国家，权利要求都要求仅用一个单句来陈述权利人要求保护的书面描述之内容。除此之外，权利要求的撰写还要求简明，如我国的《专利审查指南》第二部分第3.2.3条即规定：“权利要求的表述应当简要，除记载技术特征外，不得对原因或者理由作不必要的描述，也不得使用商业性宣传用语。”这样一来，有可能产生的后果是，用一个简明、易懂的陈述句来解释复杂的发明，用以表达的语言往往难以胜任。事实上，即使是对于像“花生-黄油和果冻”三明治之类如此简单的权利要求都很难用一个简单的句子予以解释清楚。

为了确定专利权的范围，语义含糊之处需要使用权威材料来予以澄清；即使在表述非常清楚的情形下，专利权保护范围是否妥当，也需要使用权威材料来予以证明。各国专利法大都对专利权的范围采周边限定原则，申请文件中的说明书及附图常常被视为是解释权利要求的最权威材料，如我国专利法第59条的规定即是。将专利说明书对发明创造的详细阐述引入权利要求的解释，对于权利要求所使用的术语以及具有多重含义的表述等意义的确定提供了重要的依据。但是，这仍然不可能全部解决专利权范围的不确定性问题。

由于专利说明书被用于解释权利要求，说明书的作用就不能完全视为技术文献，从而具有法律文件的功能，因而其使用的术语就有可能既包括技术性术语，也包括法律术语。这将导致两头不讨好的局面：对于技术专家而言，法律术语是晦涩难懂的；同样，对于法律专家而言，技术术语也是警牙诘屈。而为了达到扩大专利权范围的目的，专利申请文件起草者的撰写技术需要满足下列两个条件：在专利审查时，将尽可能地与现有技术区分开来，以避免专利申请被驳回；在诉讼过程中，将尽可能宽泛地覆盖未知的新兴技术，以最大程度地获得垄断利润。而实现这两个目的之撰写技巧是，尽可能地使用模棱两可的词语来描述发明和界定权利要求。例如，使用“大约”、“实质性”等语义含糊的词汇，或“正常情况”等准清晰词语。^[22]这些情形加剧了专利权保护范围的不确定性。

事实上，权利要求的确定性和一致性也从未实现。例如，在美国，尽管权利要求的解释被视为法律问题，应由法官裁判，而非交由陪审团来决定；但是，超过三分之一的地区法院所裁决的专利权利要求解释案件被美国联邦上诉法院推翻，人们不禁疑惑，地区法院的法官

[19] See Kristen Osenga, *Linguistics and Patent Claim Construction*, 38 RUTGERS L.J. 61, 66-67 (2006).

[20] See Gretchen Ann Bender, *Uncertainty and Unpredictability in Patent Litigation: The Time is Ripe for a Consistent Claim Construction Methodology*, 8 J. INTELL. PROP. L. 175, 209 (2001).

[21] 参见我国《专利审查指南》第二部分第3.3条。该条指出，“但是当技术特征较多，内容和相互关系较复杂，借助于标点符号难以将其关系表达清楚时，一项权利要求也可以用分行或者分小段的方式描述。”

[22] See Kristen Osenga, *Linguistics and Patent Claim Construction*, 38 RUTGERS L.J. 61, 67 (2006).

娴熟于合同解释和法律解释，但为何对权利要求的解释存在如此大的失误呢？^[23]不仅是社会公众对此困惑，连法官们自己也犯憊。正如美国一位法官说的：“专利诉讼与众不同。它更复杂，更费时间，也更耗精力。这是因为从典型情形来看，系争专利是某些科学或技术最成功的进步所在。故此，法官不得不去掌握作为争议的事实基础之背景技术，这样才能处理其法律问题。”^[24]甚至在一百年前，美国德高望重的汉德（Learned Hand）法官在涉及一项关于提取和纯化肾上腺素的专利案件中就已经指出过：“对于没有任何化学入门知识的人而言，除非没有专注于法律规定的特别条件，在可能掌握诸如此类技术知识之前，就不得不停止（该案的审理）。”^[25]

三、 专利保护范围的界定与公开充分性

（一） 发明人的技术贡献：权利要求解释与公开充分性的共同目标

专利保护范围的界定在实质上是专利政策的选择。

以前述“伤口处置的一种方法”专利为例，“伤口”的字义非常宽泛，而限于说明书所公开的“上肢皮肤伤口处置方法”。然而，该专利保护范围究竟是覆盖所有“伤口的处置”，还是仅限于“皮肤伤口处置”，或者是“上肢皮肤伤口处置”？法院在不同解释方案的取舍之间体现的是专利政策的衡量。^[26]毫无疑问，较宽的专利保护范围有利于发明人，但可能阻碍对发明的改进和利用；较窄的专利保护范围有利于对发明的改进和利用，但如果没有基础发明的贡献，这一切都只能是空中楼阁。法院所面临的困境是：如果允许专利保护范围及于所有处置伤口的方法，尽管对发明人的激励作用是非常强的，但也有可能导致更便宜、更有效的改进方法受到遏制；如果将保护范围限定于说明书公开的实施例，则明显会导致激励不够的问题，因为侵权人完全可以利用发明的精髓而无需复制实施例。

“伤口处置的一种方法”专利所覆盖的不同范围，都可以在现行的权利要求解释规则中得到支持。但是，依何种解释规则得出的保护范围是合理的？这取决于法院对于专利权人所做出的技术贡献之判断。因此，应该借助于专利法确定发明技术贡献的制度来确定专利的保护范围。

在专利法上，判断发明人技术贡献的重要制度是专利公开制度。专利公开的载体是说明书，它应该充分公开发明技术。公开是否具备充分性，主要体现为是否满足两个条件：可实施性条件（专利法第 26 条第 3 款）和合理支持条件（专利法第 26 条第 4 款）；在部分国家中，还包括实施专利的最佳模式。^[27]从本质来看，专利公开制度所体现的重要功能是彰显发明人对发明的占有，以维护对发明人授予的垄断权与发明对公众所做出的贡献相对称。即，发明创造确实被发明人创造出来，是值得公众授予其垄断权的。占有作为专利制度公开功能的重要体现，不仅为学术理论所认可，也常常为法院所援引。例如，著名专利法学者 Chisum 教授即指出，“书面描述（written description）条件之目的在于确保申请人在申请递交之日即

[23] See Kristen Osenga, *Linguistics and Patent Claim Construction*, 38 RUTGERS L.J. 61, 64-65 (2006). 对于作为法律文件的专利权利要求与合同、法律文本的比较，see William R. Hubbard, *Efficient Definition and Communication of Patent Rights: The Importance of Ex Post Delineation*, 25 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 327, 354-59 (2009).

[24] See Peter Lee, *Patent Law and the Two Cultures*, 121 YALE L.J. 2, 4 (2010).

[25] *Parke-Davis & Co. v. H.K. Mulford Co.*, 189 F. 95, 115 (C.C.S.D.N.Y. 1911), *aff'd in part, rev'd in part*, 196 F. 496 (2d Cir. 1912). Cited in Peter Lee, *supra* note, at 11.（该文指出，初审法院常常需要依赖专家来掌握复杂的新技术。而法官不喜欢听审专利案件，部分原因是其任务过分艰巨；即使是美国最高法院的法官也承认这一点。同前，第 13 页。）

[26] See T. J. Chiang, *The Levels of Abstraction Problem in Patent Law*, 105. NW. U. L. REV. 1097, 1124 (2011)

[27] 更详细地论述，参见梁志文：《论专利公开》，知识产权出版社 2013 年版，第四章。

已完整占有有所要求保护的客体,并且,在申请人教导的基础之上,它能够使其他发明人对其改进所形成的独立或附属发明进行开发并获取专利权的保护。”^[28]

占有是财产权中的重要概念。在英美法中,区分 *seisin* 和 *possession*,前者主要指对土地的占有,而后者主要指对动产的占有。占有也是欧亚大陆民法上的重要概念,在古罗马法上就存在自然占有和市民法上的占有两种类型;延至今日,占有成为最为复杂的法律概念。从性质来看,有权利说、事实说和法律关系说等学说。我国通说认为,占有是主体对物基于占有的意思进行控制的事实状态。^[29]在民法上,占有包括主观和客观两个要件。客观上,占有要求占有人事实上控制或管领了某物;主观上,占有人应具有占有意识,即意识到自己正在占有某物。^[30]

专利权作为一种排他权,被普遍认为是财产权的一种;但与物权不同的是,专利权中占有的客体是无形物(*intangible*)。对无形物的占有不同于对物的占有,发明也不必然体现为某一特定的实施方式(*embodiment*),因而对发明的占有就只能以不同于对物的占有之方式来体现。专利法的专利公开制度就是体现发明人已经创造出发明并为其占有的制度。^[31]

(二) 公开充分性的占有功能与权利要求的解释

确实,对无形创意之占有是非常困难的。能够描述某一创意并不表明描述者真的占有了该创意。对无形的发明之占有,关键的因素是,发明人是否能够实际上制造出体现该创意的产品。因而,申请人证明占有的最好证据是,或者发明人已经实际上制造出发明,或者至少能够清楚、详细地描述发明是如何制造的。换言之,证明占有的最好证据是发明人提供了符合专利法关于公开充分性条件的书面描述。^[32]

在专利审查实践中,对于专利制度的占有功能是通过一系列的测试标准予以体现的。对于概括性权利要求而言,发明人是否做出了发明创造并对其进行了实际上的占有,需要考虑其说明书中披露的实施方式。例如,对于“用高频电能影响物质的方法”这样一个概括较宽的权利要求,如果说明书中只给出一个“用高频电能从气体中除尘”的实施方式,对高频电能影响其他物质的方法未作说明,其权利要求所覆盖的范围就宽于其公开的技术范围,本质上是对发明人未能占有的事实主张权利保护,因而是符合法律规定的合理支持条件。对于权利要求的解释而言,这表明应对其做限缩解释。否则,就将会导致专利权的无效。

而说明书披露的实施方式是否真正体现了发明人对发明创造的实际占有,则须通过对发明所作的技术教导,以使得该领域的普通技术人员能够实施该发明。这表明,专利制度占有功能的体现,从结果来看,就是使得普通技术人员占有了该发明,同时也从另一个侧面说明了发明人在申请之日即已创造出该发明并予以占有的。^[33]专利文献对社会公众所作的教导,其范围上要求完整地公开发明的所有技术细节。但是,这并不意味着对发明的所有技术细节,无论大小或难易,均须予以公开。法律允许对发明的某些技术细节予以省略,或者简化,其原因是,如果为实施发明所需的常识性技术细节均予以披露的话,专利说明书的篇幅可能太长。篇幅过大的专利文献增加了专利审查的成本,模糊了专利所指向的技术贡献,而不是相反。质言之,篇幅过大的专利文献将使得专利局的审查工作延迟、法官对权利范围产生困惑和引发专利律师的迟疑与争议。^[34]

[28] See Donald S. Chisum, CHISUM ON PATENTS §7.04, 7-241 (2009).

[29] 参见王利明:《物权法论(修订版)》,中国政法大学出版社2003年版,第795页。

[30] 参见王利明:《物权法论(修订版)》,中国政法大学出版社2003年版,第796-797页。

[31] See Timothy R. Holbrook, Possession in Patent Law, 59 SMU L. REV. 123, 146 (2006).

[32] See Timothy R. Holbrook, Possession in Patent Law, 59 SMU L. REV. 123, 147 (2006).

[33] See Timothy R. Holbrook, Possession in Patent Law, 59 SMU L. REV. 123, 147 (2006).

[34] See Sean B. Seymore, The Teaching Function of Patent, 85 NOTRE DAME L. REV. 621, 662 (2010).

除了说明书直接描述的部分，体现专利权占有的情形还包括虽然未在说明书中予以直接描述，但依普通技术人员的技术常识无需创造性努力即能补充的范围。我国《专利审查指南》第二部分第 3.2.1 条第 2 段规定：“权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。”这表明，专利制度所体现的技术教导范围还包括依技术常识而予以适度扩张的范围。

等同原则（doctrine of equivalent）是专利权所能达到的最外层范围，也是依普通技术人员的技术常识无需创造性努力即能补充的范围。其理由主要有：^[35]首先，如果专利权人不能禁止那些与权利要求所界定的发明具有实质同一性，但形式上表现有所不同的实施发明之行为，就会造成专利保护有名无实，违反正义和衡平之观念；其次，等同原则覆盖了普通技术人员当然容易想到的范围，并不会损害第三者的信赖利益，也不会有害法律的安定性；第三，专利申请时准确界定并预测试图阻遏乘人不备者搭便车的所有行为，此种要求几无实现的可能。

等同原则使得专利权的有效范围超出了权利要求字面范围所指涉的设备或方法，这些设备或方法与专利发明并无实质性区别。法院创设了大量具体规则来判断等同原则。^[36]最常见的规则是“功能-手段-效果”（function-way-result）标准。一般认为，该标准更适合于机械发明，但也常常在其他技术领域中使用。在其他情形下，适用更一般的“非实质性区别”（insubstantial difference）标准，它以涉嫌侵权的产品与权利要求之间的区别程度为准来判断，如果该种区别需要付出“创造性努力”，则不适用等同原则。第三，对于基础发明，往往适用较宽松的等同标准。^[37]第四，等同原则的适用必须考虑权利要求的全部技术特征，即“全部要件（all elements）规则”。^[38]

等同原则适用中还有一个重要问题：等同技术的判断以何时的易于替换为准？^[39]不同标准的关键之处在于，专利权人是否能够主张新兴技术（after-arising technologies）成为等同物？

所谓新兴技术，是指在专利申请日之后才出现的技术。^[40]例如，某一专利权要求保护的是作为专利发明一部分的固定物。在专利申请日，螺丝、钉子和捆绑带是所有能够使用于发明之上的固定物。但是，新的固定物可能使用于发明之中。假如一种新型胶水的固定功能超

[35] 参见吕茂昌：“以专利侵权均等论研究日本最高法院平成 10 年 2 月 24 日第三小庭判决”，《智慧财产权》2009 年第 3 期。

[36] 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 17 条第 2 款规定：“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”较完美的综述，see John R. Allison & Mark A. Lemley, *The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents*, 59 STAN. L. REV. 955, 958-963 (2007). 日本最高法院在 1998 年 2 月 24 日“无限滑动用滚珠栓槽轴承”一案指出等同侵权的成立，必须满足五项要件：1. 权利要求所载之构成中和对象制品有异的部分不是专利发明的本质部分。即，解决课题之对象制品等使用和专利发明同一之解决手段。2. 差异部分构成“置换可能性”。3. “置换容易性”。4. 不属于“公知技术抗辩”原则。5. 不属于“禁反言”原则。参见刘国赞：“专利侵权诉讼之均等论在日本的实务案例研析”，《智慧财产权》2009 年第 3 期。

[37] 更详细的论述，see Timothy Chen Saulsbury, *Pioneers Versus Improvers: Enabling Optimal Patent Claim Scope*, 16 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 439 (2010).

[38] 《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》第 7 条第 2 款规定：“……被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

[39] 关于等同原则的时间基准，有申请日说、公开日说和侵权日说等不同理论。参见闫文军：《专利权的保护范围》，法律出版社 2007 年版，第 474-478 页。

[40] See Christopher A. Cotropia, “After-Arising” Technologies and Tailoring Patent Scope, 61 NYU Ann. Surv. Am. L. 151, 151 (2005).

出了申请日所有的固定物,而该胶水并不为申请日之前的所有人所知悉。同样,专利制度占有功能限制了专利权的范围,使其仅能获得与申请人通过说明书向社会所公开的技术这一贡献相对称的报酬。因此,可实施性条件是鼓励基础发明与改进发明之间的最佳平衡点。可实施性条件中的单一性标准和全部要件标准可予以统一化,使用到专利公开和侵权判断之中。为此,应该强调普通技术人员(PHOSITA)标准、正常试验标准(wands factors)。^[41]

等同原则所指涉的范围仍然属于专利权人对发明的占有范围。从民法上的占有理论来看,尽管占有是主体对物事实上的控制状态,但也常常形成一种法律关系。即,占有具有双重功能:一是实现占有的保护功能;二是实现占有的公示功能。^[42]从产权的经济学理论来看,权利边界的清晰是其作为排他权所应有的特征。专利制度的占有功能体现的是在专利申请之日,发明人已经实际上做出了发明,并从主观意图上将该发明占为己有,从而形成了实现占有的保护功能。同时,通过说明书等专利文献的公开,也有助于划定专利权的排他性范围,体现了公示之功能。

此外,专利制度的占有功能也可以解释专利权界定中的捐献规则。^[43]依捐献规则,说明书或附图中予以描述的技术,如果并未为权利要求所覆盖,从占有的理论来看,不受法定垄断权的保护是合理的。专利申请人对于发明人创造的技术进行了书面描述,这是客观上对发明这一客体存在事实上的“控制或管领”;但是,发明人并未在权利要求中将其划入法律应予以保护的范畴之中,这表明其主观上并未意识到自己已经占有该发明。

四、运用公开充分性界定专利保护范围

权利要求所保护的范畴须与发明人的技术贡献相对称。即,排他权范围的确定必须要考虑发明人是否真正占有了他所声称需要保护的、正为被控侵权人所使用的技术。专利保护范围以权利要求为准,但权利要求所覆盖的范畴究竟包括哪些,究竟采取何种解释规则来确定其范畴,则应该依公开充分性条件来判断。

因此,在对被控侵权的产品进行技术特征的分析以判断是否落入专利保护范围之时,应该运用“可实施性”标准来予以衡量。即,如果该产品系依说明书的教导、由本领域的普通技术人员无需创造性努力即可实现,则属于专利保护的范畴。而须付出创造性努力的技术方案,则应依“反向等同原则”的解释规则,不认为属于侵权之行为;或者,虽然属于说明书所教导的范畴,但并未为权利要求所主张保护,则也不认为属于侵权之行为。前述“伤口处置的一种方法”专利中,“伤口”是指所有伤口、皮肤伤口,还是上肢皮肤伤口,其关键在于:说明书对该伤口处置的技术公开是否使普通技术人员无须创造性努力即可实现。如果说明书的教导使其能够适用于所有伤口的处置,则应采“权利要求中的术语须依其常用、普通意义来解释”的规则。如果仅限于“皮肤伤口”,抑或“上肢皮肤伤口”的处置,属于权利要求未能得到说明书合理支持之无效情形,法院应采“依据说明书的书面描述”和“权利要求解释的结果不得使得专利权无效”之解释规则而将专利保护范围限定于特定情形。

以公开充分性条件来协调专利保护范围界定的各项规则,并不是将专利保护范围仅限于申请人所公开的实施例。因为发明的模仿者和竞争者通常会利用发明的精髓而略加改变,将专利保护范围严格限定于公开的具体内容,它将导致专利权对于权利人毫无用处。此时的关

[41] See Timothy Chen Saulsbury, *Pioneers Versus Improvers: Enabling Optimal Patent Claim Scope*, 16 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 439, 472 (2010).

[42] 参见王利明:《物权法论(修订版)》,中国政法大学出版社2003年版,第798页。

[43] 《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》第5条规定:“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”

键问题变成：如何确定申请人已经充分公开了权利要求覆盖下的技术方案？^[44]

一般认为，“正当试验”原则是判断公开是否充分的重要标准。所谓“正当试验”，是指：专利说明书对发明的公开须使得本技术领域技术人员能够实施该发明，但这并不意味着技术人员依据说明书的教导对发明的制造和使用无需任何试验，问题的关键是，该实验是否属于不正常的（undue）。判断“正当试验”的因素包括但不限于：权利要求的宽度；发明的本质；现有技术的状况；普通技术的水平；技术的可预见水平；发明人所提供指引的数量；实施例是否存在；依据所公开的内容而制造或使用发明所须进行的试验之数量；等等。可实施性的判断须综合衡量上述因素。^[45]

公开充分性条件主要用以限制专利权的范围。即，专利权的范围须得到说明书所公开的范围之合理支持，或者说，两者之间具有“合理相关性”。在美国法中，合理相关性规则（reasonable correlation rule）的判断标准包括四个方面：（1）权利要求的范围可以实质性超出所公开的范围，从而包括明显的变化和进步。（2）然而，权利要求的范围并不能超出与公开范围合理相关的范围。（3）权利要求覆盖的范围与技术领域的可预见性有关。（4）一般认为，生物和化学领域的发明比机械和电子领域的发明缺乏可预见性，因而其过宽的权利要求范围是不合可实施性条件的。^[46]

故而，运用公开充分性条件来界定专利保护范围，在本质上是在既定语境中确定权利要求中语词含义的过程。它将过去司法实践中分离的专利权效力与侵权判断再度勾连起来。一般的传统做法是，法院判断系争专利权的有效性与侵权是否成立是相互独立的。在美国法上，联邦法院有权在侵权诉讼之中裁决专利权的效力，其依据包括可专利性条件和公开充分性条件。但是，一旦专利权有效性得以确认，专利权人所主张的保护范围与专利公开充分性条件就区隔得泾渭分明。^[47]在我国，尽管专利权的有效性之终局裁定权为法院，被控侵权人也可依现有技术提出抗辩，在侵权之诉的审理过程中如果发生有效性争议的，法院无须等待该争议的最终裁定而不中止审理侵权之诉。但是，法院通常不能在侵权诉讼中明确裁决专利权的效力。在侵权之诉中运用公开充分性条件作为权利要求解释规则的选择依据，不仅使得各项专利制度能够成为一个整体，而且也使得法院在侵权之诉中能对发明人的技术贡献做出评价，防止过宽或过窄的保护范围。

通过公开充分性条件来协调专利保护范围的不同界定规则，保证了专利保护范围的清晰性。但是，为了发挥公开充分性对专利保护范围的界定功能，专利法还应该改善专利申请文件的结构。

现行专利司法实践认为专利说明书具有双重属性，特别是强调其法律属性，主张在权利要求的解释中，专利说明书作为内部证据首先予以适用，并用以来界定专利权的范围。^[48]但是，专利文献的起草是一项非常复杂的技术，专利申请文件的起草者在与发明人一起琢磨清楚发明的本质之后，面临着将发明转化为语言的艰巨工作。^[49]常常被认为混合了法律和技术属性的内容主要涉及“方法加功能”型权利要求的解释。在司法实践中，“对于权利要求中

[44] 公开充分性条件的具体判断，参见梁志文：《论专利公开》，知识产权出版社2013年版，第四章。

[45] See USPTO Manual of Patent Examining Procedure, §2164.01(a).

[46] See Christopher M. Holman, Is Lilly Written Description a Paper Tiger? A Comprehensive Assessment of the Impact of ELI LILLY and Its Progeny in the Courts and PTO, 17 ALB. L. J. SCI. & TECH. 1, 5-8 (2007).

[47] See Jeffrey A. Lefstin, The Formal Structure of Patent Law and the Limits of Enablement, 23 BERKELEY TECH. L.J. 1141, 1149 (2008).

[48] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律的若干问题的解释》第3条规定：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。”“以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。”

[49] See Sean B. Seymore, The Teaching Function of Patent, 85 NOTRE DAME L. REV. 621, 633 (2010).

以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。”^[50]其原因是,“方法加功能”型权利要求在撰写形式上,仅描述了实现某一特定功能的方式或步骤,而未能引证对其予以支持的结构、材料或行为。法律将此类权利要求的范围指向说明书中所描述的相应结构、材料或行为及其等同物。

另一常见的内容为专利说明书的描述是否符合可实施性条件。^[51]依该条件,专利权利要求所覆盖的范围不得超出说明书对发明的描述所能够使普通技术人员予以实施的范围。即,可实施性条件在权利范围这一法律层面和技术教导这一技术层面之间交错纠缠在一起。从技术层面来看,需要本技术领域的普通技术人员依据专利说明书的教导而能够实施发明;从法律层面来看,法院需要依此而判断该专利申请是否满足可专利性的条件。^[52]

依法律确定性之要求,改善专利文献的结构以促进其包含的技术信息之传播,这也有助于专利权利解释方法的改善。^[53]因为提升专利权人的技术公开水平,促使其精心选择具有语境意义的信息,将有助于法院更可信地区分系争专利权利要求中术语在技术上的正确含义。该观点非常强调相关技术领域术语的通常含义,认为专利审查部门不仅应该强化专利文献的技术公开,而且也应该要求申请人对关键性的相关术语进行特别的界定。^[54]

此外,也应该强调普通技术人员在专利法上的重要作用。

“本技术领域内的普通技术人员”(a person having ordinary skill in the art, PHOSITA)是专利法中最重要的关键词,是专利法中许多制度的出发点和法律标准。它是专利法用来判断一项发明是否具有创造性的标准,因“突出的实质性特点和显著的进步”须依该技术领域内普通技术人员的通常技术水平来予以衡量;申请专利的发明技术信息是否予以充分公开,也须以该技术水平来加以判断。普通技术人员不仅在专利法的授权条件中具有关键地位,而且在专利侵权认定中也具有重要的价值。专利侵权的判断方法有等同侵权原则和字面侵权原则(全面覆盖原则),而在判断被控侵权的技术特征是否与权利要求所保护的、但未能在说明书中予以公开的技术特征相等同,其标准仍然是该技术水平。

对于专利保护范围的确定性而言,能够发挥重要影响的当事人主要是专利申请人和专利审查员。对于专利申请人而言,权利要求需保持一定的模糊性,以便能够将其范围涵盖到现在尚未发明的技术;对专利审查员而言,由于对每一项专利审查所花费的时间有限,其主要精力在于可专利性方面的审查,而关于专利权范围的确定性关注度不够。^[55]而在法院所采专家作证的方式中,申请人和审查员的证词很少被采纳;尽管普通技术人员常常为法院所使用,但法院更常采取形式主义的做法,而不是依赖于专家证据。法院用以解释权利要求的方法中,主要依靠专利审查中的公开记录,包括说明书等申请文件,以及申请人各种答辩文件等。但是,形式主义的权利要求解释和专利公开规则被视为是信息驱动的过错惩罚机制,专利申请人是最有动力和机会在专利审查过程中隐瞒信息的当事人,常常采取策略性行为,其体现就是使用较为宽泛或模糊的术语来撰写权利要求。如果要克服申请人的策略性行为,就必须发挥作为专利法核心概念的普通技术人员,强调普通技术人员对于专利权范围的理解。

[50] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律的若干问题的解释》第4条。

[51] See Jeanne C. Fromer, Patent Disclosure, 94 IOWA L. REV. 539, 570-571 (2009).

[52] See Timothy R. Holbrook, Patent, Presumptions, and Public Notice, 86 IND. L.J. 779, 796(2011).

[53] See Joseph Scott Miller, Enhancing the Patent Disclosure for Faithful Claim Construction, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 177, 187-88 (2004).

[54] See Joseph Scott Miller, Enhancing the Patent Disclosure for Faithful Claim Construction, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 177, 203-207 (2004).

[55] See Michael Risch, The Failure of Public Notice in Patent Prosecution, 21 HARV. J.L. & TECH. 179, 188 (2007).

五、 结论

专利权范围的确定性非常重要。当权利的边界不清晰且不可预测时，产权安排就会失灵。^[56]因为产权法通过授予所有人排他权和赋予其他人相关义务，从而规范了不同参与者之间的法律关系。

专利权的确定性对于专利权人至关重要，因为如果专利权的效力和范围不明确，权利人就不得不借助于昂贵的诉讼程序来予以确定，也难以获得将其发明进行商业化推广所必需的资金。对于非专利权人而言也是如此。专利权人的竞争者也将面临昂贵的诉讼，因其可能侵犯一项或多项专利权而承担具有毁灭性风险的侵权责任。对于社会公众而言，因为诉讼耗费的资金本可由专利权人用于研发新产品，竞争者也可开发出更便宜的市场替代品，这些都有助于消费者福利的提高。^[57]因此，应该寻求有助于专利保护范围确定性的法律理论。

权利要求是专利权的“群己权界”。但权利要求的解释规则互为抵牾，其原因在于将权利要求所使用的语词适用于特定侵权案件中产生了一些模糊之处。有些权利要求所使用的术语产生了不可预期的模糊性。例如，“连接”的含义是否仅限于物理连接，还是包括其他的连接方式？而有些术语的模糊性却是专利申请人有意而为的结果，例如“轻微”、“左右”等词语。采用形式主义的解释规则还是整体论的解释规则，将可能产生不同的诉讼结果。两者之间并不存在优劣之分，也不在于它们是否使用外部证据来确定权利要求所使用术语的含义，而在于法院在进行政策衡量时，其所做出的如下判断是否正确：专利权所及之范围是否与发明人的技术贡献相对应。

最后需要指明的是，本文的目标在于为协调这些互为抵牾的解释规则而提供客观的法律标准。因为公开充分性条件是判断发明人技术贡献的重要制度，以此来协调互为抵牾的权利要求解释规则，既可以解释在不同的案件中法院选择不同的解释规则的内在原因，也可以为判断法院对专利保护范围的界定是否正当提供清晰地评判依据，还可以为专利技术的竞争者、使用者提供较为客观、可预期的判断标准。即，在专利侵权之诉中，法院应依公开充分性条件来确认发明人的技术贡献，并以此确定专利保护范围的宽与窄，在此基础上，进而选择合适的权利要求解释规则。

* * *

[56] See James Bessen & Michael J. Meurer, PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS, AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK, Chart 1 (2008).

[57] See Kelly Casey Mullally, Legal (Un)Certainty, Legal Process, and Patent Law, 43 LOYOLA LOS ANGELES L. REV. 1109, 1112-1114 (2010).

Defining the Scope of Patent through Disclosure Requirement

Liang Yong

Abstract: The patent case of Selden shows that no rule is more important in patent law than that of the claim construction which is designating the metes and bounds of a patent. However, the failure to provide adequate guidance on claim construction is largely an unsettled and uncertain area of patent law. In theory, a person is entitled to a patent shall correspond with his contribution on such technology, which also is the main task of the patent disclosure requirement –the process of giving the inventor’s contributions through defining the specification meaning. This clue refers to patent disclosure requirement that shall be selected as the supreme doctrine to harmony the different rules on claim construction. In order to improve certainty in the determination of patent scope, the structure of patent document shall be improved, and PHOSITA standard shall play more important role in the determination of patent scope.

Key Words: Defining the Scope of Patent; Claim Construction; Patent Disclosure; PHOSITA

专利共有制度的博弈分析

何怀文, 陈如文*

【摘要】我国专利共有制度独具中国特色,既不同于德、法、英、美等国的专利共有制度,同时也扬弃了我国传统民事共有关系。系统的博弈分析证明,不同的专利共有制度安排对激励专利发明商业化的作用有所不同。优选的制度安排包括:准许共有人单方面实施共有专利并独享收益;准许共有人单方面发放普通许可证并要求许可收益由全体共有人均分;准许共有人单方面转让其全部共有份额,但禁止转让其部分共有份额,除非全体共有人同意。所以,相比之下,中国特色专利共有制度比他国的更具优越性,能更为有效地促进共有专利发明的商业化。

【关键词】专利共有; 博弈分析; 专利发明商业化; 按份共有; 优先购买权

一、引言

自 1623 年英国《垄断法案》(Statute of Monopolies)以来,经过四百来年的演进,各国的专利制度已经发展得大同小异。然而,对于专利共有这种常见的权属状态,^[1] 各国制度却大相径庭,^[2] 尤其体现在如下三大维度之上:(1)专利共有人是否可以自行实施共有专利,其他共有人是否可以分享实施利益?(2)专利共有人是否可以自行许可第三人实施专利,其他共有人是否可以分享许可收益?(3)专利共有人是否自行向第三人转让专利共有权益?而且,这种差别超越了各国财产共有制度的差别程度。例如,德国专利共有关系完全由德国民法典按份额共有制度调整,而法国专利共有关系却由知识产权法典特别规范,迥然不同于法国民法典规定的财产共有制度。

我国专利共有制度独具中国特色。我国专利法颁布实施二十多载,专利权作为“无形财产权”的属性受到重视,^[3] 为了“尽可能为合法实施专利创造有利条件”,^[4] 2008 年专利法修改确立了新专利共有制度,其十五条规定:除非另有协议,共有人可以自行实施共有专利并独享收益,也可以单方面向第三方发放普通许可证,但收益应当在共有人之间进行分配;除此之外,共有专利权行使须经全体共有人同意。这一特殊共有关系不仅不同于我国有形财

* 何怀文,浙江大学光华法学院副教授,硕士导师,法学博士,主要从事知识产权法教学研究;陈如文,浙江大学光华法学院 2013 级法学硕士生,主要从事知识产权法研究。本文是之江青年社科学家配套课题部分成果,项目号 203102+S21301;并受浙江大学光华法学院“985 工程”专项资金资助,项目号 103000*193215501/013。

[1] 随着合作研发升温,特别是产学研合作,专利共有整体上呈增长趋势。有研究表明,上世纪八十年代初期,美国共有专利占全部专利总量约为 0.2%。到本世纪初,这一比例接近 1.5%。在一些行业,比率更高,比如,1999 年美国国内的生物专利中,7%强处于共有状态。See John Hagedoorn, Sharing Intellectual Property Rights—an Exploratory Study of Joint Patenting amongst Companies, 12 Industrial and Corporate Change 1035, at 1041, available at: <http://icc.oxfordjournals.org/cgi/reprint/12/5/1035.pdf> (最近访问 2014 年 7 月 30 日)。

[2] See International Association for the Protection of Intellectual Property, Year Book 2009 “The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation”, available at: https://www.aippi.org/download/yearbooks/2009/Yearbook_1.pdf (最近访问 2014 年 7 月 30 日)。

[3] 尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社,2011 年,第 185 页。国家知识产权局条法司:“《专利法》第三次修改逐条说明”,《<专利法>第三次修改导读》,北京:知识产权出版社 2009 年版,第 43 页。

[4] 国家知识产权局条法司:《<专利法>第三次修改导读》,第 44 页。

产共有制度,而且区别于同为作为无形财产权的著作权的共有制度,^[5]还区别于英、美、德、法等国的专利共有制度。

各国彼此不同的专利共有制度之间,必有经济效果上的优劣之分。作为后工业时代全球化进程中重要的一种特殊财产权,专利在各国具有基本相同的经济性质。不同的制度安排会直接影响专利共有人的行为选择,^[6]决定专利发明的不同经济利用水平。为此,从专利权的经济特性出发,通过经济分析比较不同专利共有制度的经济效率,从而在法律教义解释之外,科学地阐释并构建出合理的专利共有制度。

为此,博弈分析是优选经济分析工具。专利共有人之间是典型的博弈关系。由于共有专利的存在,共有人不会陷入完全市场竞争;又因为其他共有人的存在,单个的专利共有人又不能完全支配市场。在专利共有的制度安排下,共有人之间进行“博弈”——每个共有人的收益不仅取决于自己的行为选择,也取决于其他共有人的行为选择。不同的专利共有制度直接作用于共有人的行为选择和博弈方式,可产生不同的社会经济结果。

本文通过博弈分析,系统研究专利共有制度,证明中国特色专利共有制度对激励发明商业化有积极作用。本文首先依照开头提到的三个维度,横向比较我国和德、法、英、美等代表性国家的专利共有制度,然后第三部分以其为对象,通过建构系列的博弈模型,进行系统的经济分析和讨论。最后,本文得出结论认为,我国《专利法》第十五条整体上符合经济规律,但仍有需要完善之处。

二、我国专利共有制度:扬弃传统共有关系

第三次专利法修订前,我国《专利法》和《专利法实施细则》对专利共有没有任何规定。为处理专利共有关系,我国司法实践参考——而非准用——普通民事财产共有制度。与老牌工业国家不同,无论是我国专利法,还是我国物权法,都没有规定专利权属于“动产”,^[7]可准用动产的财产权规则。而且,我国《物权法》在规定“动产质权”之外,另立“权利质权”,调整包括专利权在内的知识产权出质,这种体例结构表明“动产”和专利权分属不同规则体系。此外,《民法通则》以第五章第三节单独规定“知识产权”,这使得第五章第一节“财产所有权和与财产所有权有关的财产权”规定的共有一般原则也不能直接适用于知识产权共有。

尽管如此,在民法的强大影响之下,实务界倾向认为专利共有属于“共同共有”。例如,原最高人民法院民事审判第三庭庭长蒋志培提出:“技术成果作为无形财产,不可能实行按份共有……”^[8]2008年专利法修订生效后,原国家知识产权局条法司司长尹新天亦明确指出,未约定权利行使的共有专利,“共同共有是原则”。^[9]对此,学术界持怀疑态度。有学者

[5] 《中华人民共和国著作权法实施条例》第九条:“合作作品不可以分割使用的,其著作权由各合作作者共同享有,通过协商一致行使;不能协商一致,又无正当理由的,任何一方不得阻止他方行使除转让以外的其他权利,但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。”

而且,第三次著作权法修订草案第二稿,拟将这一规则上升为未来《著作权法》第十五条第三款:“合作作品不可以分割使用的,其著作权由各合作作者共同享有,通过协商一致行使;不能协商一致,又无正当理由的,任何一方不得阻止他方使用或者许可他人使用,但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。”

参见国家版权局:关于《中华人民共和国著作权法》(修改草案第二稿)公开征求意见的通知, <http://www.ncac.gov.cn/cms/html/309/3502/201207/759779.html> (最近访问2014年7月30日)。

[6] 杨明:“知识产权制度与知识财产创造者的行为选择”,载《中外法学》2012年第4期,第742-760页。

[7] 不少国家明文规定,专利权准用动产规则,比如《美国专利法》第26条第1款和《英国专利法》(1997)第30条第1款。

[8] 参见陈永辉:“正确处理技术合同纠纷,努力促进科技进步创新——最高人民法院民三庭庭长蒋志培就《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》答记者问”,中国法院网, <http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=144013> (最后访问2014年7月30日)。

[9] 同前注3,第189页。

明确指出,这种法律解释缺乏足够的反映立法意图的证据支持。^[10]再者,从传统民法来看,其也值得商榷。共有专利权行使诸多方面须要经过全体共有人同意,不一定意味着共有专利应当属于“共同共有”。例如,在合伙协议没有约定时,合伙人向外转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时,须要其他合伙人一致同意。^[11]

2008 专利法修订案生效后,我国专利共有制度与普通财产共有制度已然泾渭分明,发展成为“特殊共有”,其合理性已经脱离民法传统教义。这主要体现在如下三个方面:

(一) 共有人单方面实施共有专利并独享实施收益

《专利法》第十五条明确规定,共有人有权实施共有专利并不需分配收益。这延续了我国司法实践的一贯做法。最高人民法院 2001 年在《全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要》中曾指出:共有专利的专利权人在没有相反约定的情况下,自己可以自行实施该专利,由此所获得的利益归实施人。^[12]考虑到特定共有人(比如研究机构)不具备商业化专利的能力,^[13]最高人民法院又通过司法解释明确规定,在共有人自己有实施专利的权利,而又没有实施条件的情况下,可以“以一个普通许可方式许可他人实施或者使用”。^[14]

这种收益独享的专利共有制度和强调收益分享的普通民事财产共有制度不兼容。《民法通则》要求共有人按份“分享权利,分担义务”,^[15]或“共同享有权利,共同承担义务”。^[16]我国《物权法》又明确规定,在没有明确约定的情况下,共有人都有权管理共有物,^[17]并且管理费用由全体共有人按份或共同承担,^[18]所生收益也应为共有人按份或共同享有。^[19]

(二) 共有人单方面许可第三人实施共有专利和许可收益分配

《专利法》十五条允许共有人单方面向第三方发放普通许可,但要求“收取的使用费应当在共有人之间分配”。值得注意的是,收取的许可费不需要在共有人之间“平均分配”。这是为鼓励共有人许可第三方实施专利。^[20]

这一制度安排强调共有人的个体能动性,不同于我国传统强调集体协商的普通财产共有制度。《技术合同法实施条例》曾经规定:当事人就共有专利订立专利实施许可合同,应当征得共有专利权人的同意,由此获得的利益由各方“等额分享”。^[21]该条例 1999 年废止后,我国颁布实施的《合同法》未有相反规定,法院仍恪守上述原则。^[22]2008 年专利法修改最终正面否定了它。

[10] 参见崔国斌:“中国专利共有制度评述”(上),载《电子知识产权》2010 年第 6 期,第 16 页。

[11] 《中华人民共和国合伙企业法》第二十二条。

[12] 《全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要》第 50 条。

[13] 同前注 8。

[14] 《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 21 条。

[15] 《民法通则》第七十八条第 2 款。

[16] 《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》(试行)第 89 条。

[17] 《物权法》第九十六条。

[18] 《物权法》第九十八条。

[19] 《物权法》对此没有明文规定。但是,收益是所有权的权能,而《物权法》明文第九十四条和第九十五条明文规定,按份共有人对共有物按其份额享有所有权;共同共有人对共有物共同享有所有权。此外,《物权法》第 80 条提供了进一步的佐证,其规定“建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项,有约定的,按照约定;没有约定或者约定不明确的,按照业主专有部分占建筑物总面积的比例确定”。

[20] 国家知识产权局条法司:《〈专利法〉第三次修改导读》,第 44 页。

[21] 《技术合同法实施条例》(1989,已废止)第 50 条。

[22] 蒋志培:“关于共有专利权实施许可的法律规定如何理解的答复”,见于中国知识产权司法保护网: <http://www.chinaiprlaw.cn/file/200203131524.html> (最近访问 2014 年 7 月 30 日)。

之所以要求许可人分配许可收益,而允许实施人独享收益,准官方的解释认为是为了实现“公平”:实施人需要物力、人力和财力,其收益是劳动成果;而许可人的付出远不如实施人,其收益基于共有专利,应当认为属于“共同收益”。^[23]然而,这种“公平论”未免过于牵强。一方面,这种制度可能对许可人不公平。应该注意到,实施人和许可人都利用了共有专利,相比于后者,实施人对共有专利发明的创造性贡献可能要少(例如,实施人是企业,而许可人是研究机构),准许其独享收益而要求许可人分享收益,这难说公平。另一方面,这种制度对实施人也未必公允。准许共有人自由发放许可证,可以实质性地增加实施共有专利的市场风险。所以,不少学者强烈反对这种制度安排:共有人不经过其他共有人同意就可发放普通许可,不利于激励创新和推动创新应用,^[24]也有损具有实施能力的共有人的利益;^[25]准许共有人发放普通许可并独享收益,更有利于促进专利的实施。^[26]

(三) 共有人单方面转让共有权益和他方共有人的优先购买权

除以上两种情况外,《专利法》第十五条要求,行使共有专利权必须“全体共有人同意”。^[27]这一点同样和普通财产共有制度大相径庭。根据《物权法》第一百零一条,按份共有人可以自行转让共有份额,而他方共有人享有同等条件的优先购买权。^[28]然而,专利共有人转让共有权益或者分割共有专利却须要经过全体共有人同意。至于他方专利共有人是否享有优先购买权,我国专利法没有明确规定。但是,对于合作研发形成的共有专利申请权,《合同法》第340条特别规定,在没有约定的情况下,共有人对出让的权益享有同等条件优先受让权。

以上三个方面的阐述表明,我国现行的专利共有制度是一种独立于普通财产共有制度的特殊共有关系,其合理性无法通过传统民法原则来说明,需要引入新的方法。

三、 各国专利共有制度:多样化的制度安排模式

从世界范围来看,各国专利共有制度也难以通过其普通财产共有制度予以充分解释。实际上,各国专利共有制度大相径庭,而且法系内部也相去甚远,超过彼此在普通财产权共有制度上的差异。下文依照本文开头三个维度,首先对德国、法国、英国和美国的专利共有制度分别进行简要的综述,而后将其与我国专利共有制度进行横向比较,以此作为第三部分博弈分析的对象。

(一) 德国

德国视专利为一般民事权利。《德国专利法》只简单规定了共同发明人对技术成果共有,^[29]对于共有人之间关系,整体上按照《德国民法典》规定的“按份共有”(即《德国民法典》第741-758条)进行调整,无论共有源自共同发明活动,抑或是继承或其他事由。如果当事人未约定或约定不明,各共有人享有均等份额。^[30]

[23] 同前注。

[24] 参见孙敏洁、曹新明:“专利共有——交易与许可的经济分析”,载《北京科技大学学报(社会科学版)》2011年第4期,第116页。

[25] 同前注3,第190页。

[26] 参见崔国斌:“中国专利共有制度评述”(下),载《电子知识产权》2010年第7期,第43页。

[27] 《专利法》第十五条第2款。

[28] 《物权法》第一百零一条。

[29] 参见《德国专利法》第6条。

[30] 参见《德国民法典》第742条。

对于共有专利的实施,德国法允许专利共有人不经其他共有人同意而自行实施发明,因为在无相反约定的情况下,按份共有人都有权使用“共有物”。^[31] 传统上,实施共有专利所得收益由全体共有人分享。然而,德国联邦最高院 2005 年在 *Gummielastische Masse II* 案中,破旧立新地提出:未实施专利的共有人要求分享共有专利实施所得收益,必须证明实施专利的共有人是按照共有人共同决议的安排而实施专利。换言之,共有人利用共有专利获得的利益属于个人财产,除非证明新增利益应当属于共有利益。

对于共有专利的许可,德国法认为属于“共有物”的管理和使用。如果没有约定,须要全体共有人表决以多数通过,方可为之。^[32] 然而,每个共有人都有权公正而平等地管理共有专利,可以要求共有人团体准许其许可第三人实施发明,以便利用自己享有的份额实现其他共有人使用专利所获之类似利益。^[33] 通说认为,限制共有人许可第三人实施发明是因为增加有权使用发明的主体数目,可能损害其他共有人使用该发明。^[34]

虽然对单方面许可他人实施共有专利规制严格,但对共有专利份额转让,德国法持宽容态度。《德国民法典》第 747 条明确规定,按份共有人可以自由处分其份额,所以,专利共有人可以不需经过其他共有人同意,自由处分其份额,甚至可以只处分其部分份额,只要不违反诚实信用原则,损害其他共有人利益。对出让的份额,其他共有人没有优先购买权。此外,专利共有人还可以随时根据《德国民法典》第 749 条要求分割共有专利。

(二) 法国

法国和德国迥然不同。《法国发明专利法》在法国民法典之外,对专利共有制定了特别规则,并明确排除适用一般财产共有规则。^[35] 一方面,在法国“一般共有权”制度下,如当事人不能证明新获得的财产是基于共有人的共同意愿,则由一共有人获得的财产,即便是利用共同的资产,也是个人财产。^[36] 另一方面,根据《法国发明专利法》第四十二条(即《法国知识产权法典》第 L613-29 条),除非当事人另有协议,专利共有人可自行实施发明,但必须给予未实施发明或未许可第三人实施发明的其他共有人以公平的补偿。^[37]

共有人许可第三人使用专利发明,适用近似的规则。如果当事人没有约定,共有人可以不经其他共有人同意,非排他地许可(即普通许可)第三人实施发明并赢利,但必须给予未实施发明或未许可第三人实施发明的其他共有人以公平的补偿。^[38] 不同的是,在共有人和第三人正式签订普通许可协议前,还应当通知其他共有人。其他共有人如果不同意,可以通过购买前者所拥有专利共有份额,阻止向第三方发放许可证。^[39] 如果共有人欲和第三人签

[31] 参见《德国民法典》第 743 条第 2 款。如果共有人不具有实施发明的设施,可以通过签订生产协议来实施发明。在生产协议下,生产方只可以制造产品,不得积极使用发明,且仍由专利共有人承担生产相关的经济风险(诸如产品销路、市场成功与否等等)。See International Association for the Protection of Intellectual Property, German National Group--The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation, available at: https://www.aippi.org/download/committees/194BA/GR194BAgermany_en.pdf (最近访问 2014 年 7 月 30 日)。

[32] 参见《德国民法典》第 745 条第 1 款。

[33] 参见《德国民法典》第 745 条第 2 款。

[34] See International Association for the Protection of Intellectual Property, German National Group--The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation, available at: https://www.aippi.org/download/committees/194BA/GR194BAgermany_en.pdf (最近访问 2014 年 7 月 30 日)。

[35] 《法国发明专利法》第四十二条(二)规定“民法中的第 815 条及其属款、第 1873-1 条及其属款,以及第 883 条及其属款对专利共同申请和专利共有产权不适用。”其中,法国民法典第 815 条及所属款规定财产共有,而第 1873 条及所属款规定事实合伙,第 883 条规定继承财产的分割。

[36] 参见尹田:《法国物权法》,法律出版社 2009 年版,第 280 页。

[37] See Intellectual Property Code of France, Article 613-29 (a).

[38] See Intellectual Property Code of France, Article 613-29 (c).

[39] See Intellectual Property Code of France, Article 613-29 (c).

订排他许可协议，则必须经过全体共有人一致同意，或者经过司法机构批准。^[40]

然而，《法国发明专利法》如同《法国民法典》，认为共有不利于发挥个人主动性，共有状态应为财产的“暂时”状态，^[41] 所以允许共有人随时处分自己的份额，且不需要经过其他共有人的同意。^[42] 但是，其他共有人对出让的份额享有优先购买权。^[43]

最后，法国专利共有制度有一个重要特点，其运行中需要司法机构较为频繁和深入地介入。在以上各种机制中，如果当事人对补偿金额或转让金额无法达成协议，一律由法院裁判。

（三） 英国

英国是普通法国家，财产制度和德国大相径庭，但其专利共有制度却与德国类似。英国专利法以“专利”和“专利申请”为“动产”（personal property），^[44] 以专利共有为按份共有。如果当事人没有约定，共同授予专利权的数人对专利权平均享有份额。^[45] 任何共有人都可以自行实施专利发明，并独享收益，无需征得其他共有人同意。^[46] 但是，除非征得其他共有人同意，共有人不得许可第三人实施专利，也不得转让或者质押其享有的共有份额。^[47] 在特殊情况下，如果共有人对共有专利的使用不能达成协议，可以请求英国专利局局长颁发强制许可令，打破僵持的局面。^[48]

（四） 美国

美国和英国同属普通法系，二者财产制度近似，但专利共有制度却显著不同。美国法几乎不以专利共有关系限制共有人的自主能动性。美国专利法以专利为“动产”，^[49] 而专利共有适用“混合共有”（tenancy in common）。^[50] 每个共有人对整个专利权的未分割的份额（undivided share）享有权利。无论所享份额如何之小，每个共有人都可以依其意愿最大限度地行使共有专利。《美国专利法》第 262 条特别规定，如果当事人没有约定，则每个共有人都可以无需其他共有人同意，使用共有专利（制造、使用、销售或进口专利发明），并且独享收益。实践中，美国法允许共有人单方面许可第三人实施共有专利，或者单方面向第三人转让全部或部分共有份额，所得收益均为个人所有，不需要分配给其他共有人。^[51]

在三个维度、六个分项之上，我国和德、法、英、美等国专利共有制度差异明显（参见表格 1）。相较之下，英国和德国最为保守，限制最多，美国最自由，而我国介乎法国和美国之间。在以下部分，本文将通过博弈分析对这些差异逐一进行讨论。

表格 1 各国专利共有制度选择对比表

共有人的权利和义务	德国	法国	英国	美国	中国
单方面实施专利发明	√	√	√	√	√

[40] See Intellectual Property Code of France, Article 613-29 (d).
[41] 同前注 36，第 275 页。
[42] See Intellectual Property Code of France, Article 613-29 (a).
[43] See Intellectual Property Code of France, Article 613-29 (e).
[44] See UK Patent Act 1997, section 30(1).
[45] See UK Patent Act 1997, section 36(1).
[46] See UK Patent Act 1997, section 36(2).
[47] See UK Patent Act 1997, section 36(3).
[48] See Hughes v Paxman 2006 EWCA Civ 818.
[49] See 35 U.S.C. 26, para.1: “Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property”.
[50] 《元照英美法词典》将“tenancy in common”翻译为“混合共有”，解释为“共同占有某一财产但却对该财产享有不同和独立权益的情况，其要件是每一个成员对该财产均有占有权，并基于此可以使用收益，行使其它相关权利”。《元照英美法词典》，法律出版社 2003 年，第 1332 页。
[51] See 5 E. Lipscomb’s Walker on Patents § 19:39 at 464-65.

单方面实施专利发明但须分享收益	—	√	—	—	—
单方面普通许可第三人实施专利发明	—	√	—	√	√
单方面普通许可第三人实施专利发明但须分享收益	—	√	—	—	√
单方面转让共有份额	√	√	—	√	—
他方共有人对出让份额的优先购买权	—	√	—	—	√ ^[52]

四、 专利共有制度的博弈分析

上述三个维度、六个分项上的制度差异，代表了典型的专利共有制度选择格局。其经济效率上的孰优孰劣，可以通过博弈分析详加考察。由于专利共有人之间是典型的博弈关系，可以通过构建一组紧密相关的博弈模型，系统比较各种专利共有制度安排对共有人行为选择和共有专利实施的具体影响，在民法解释学之外，说明合理的专利共有制度的应有规则体系。

（一） 基本假设

为后续博弈分析，我们假设制售专利产品 A 的成本为常数 c ，其需求函数是： $p=a-b*q$ ，其中 p 代表价格，而 q 代表产量。如果一家公司垄断地实施该专利，微观经济学告诉我们，当且仅当其产量为 $q=(a-c)/2b$ 时，利润最大，即垄断利润 $\Pi=(a-c)^2/4b$ 。如果两家公司有权各自独立地制售完全相同的专利产品 A，则二者进行寡头竞争，符合“古诺模型”（Cournot Duopoly Model）。在纳什均衡下，每个公司的产量为 $q_2=(a-c)/3b$ ， $\Pi_2=2*(a-c)^2/9b=4/9\Pi$ 。一般地，如果 n 家公司实施该项专利，可以推算得出，在纳什均衡条件下，各自利润为 $\Pi_n=\Pi*4/(n+1)^2$ 。

为方便后文讨论，以特定数值代替复杂的符号表达，更为直接。为此，假设市场上只有一家公司有权生产销售专利产品 A，其投入为 50 万元，则垄断收益为 $\Pi=36$ 万元。如果两家公司有权各自独立制售专利产品 A，则根据以上公式，在均衡条件下，各自收益为 $\Pi_2=\Pi*4/(2+1)^2=16$ 万元，总收益为 32 万元；如果三家公司有权，则均衡条件下，各自收益为 $\Pi_3=\Pi*4/(3+1)^2=9$ 万元，总收益 27 万元。另假设，等额资金 50 万元的市场平均收益为 5 万元。

（二） 共有人单方面实施共有专利和实施收益的分配

对于专利共有人是否可以单方面实施共有专利发明，各国并不存在争议。“实施”，不仅包括共有人自己实施，而且包括共有人通过签订生产协议，让最有实施效率的企业代自己实施。各国之所以允许专利共有人单方面实施共有专利，是为了避免如下的尴尬局面：如果共有人实施共有专利发明需要经过他方共有人同意，则每一个专利共有人名义上都是专利权人，但实质上又都不是专利权人。这有违专利权鼓励发明创造及其实施的制度初衷。

但是，对于实施人是否可以独享收益，却有两种截然不同的制度安排：（一）法国模式，要求实施人分享收益；（二）主流模式，允许实施人独享收益，例如我国以及美国、德国和英国。

博弈分析可以揭示这两种制度安排的不同效果。根据基本假设，在法国模式下，如甲单独实施，则收益 36 万元，平均分配给乙后，最终得 18 万元；而乙的收益为分配得来 18 万元加上市场平均收益 5 万元，共 23 万元（博弈矩阵 1 左下角）。反之，如甲不实施而乙实施，则甲收益 23 万元，乙收益 18 万元（博弈矩阵 1 右上角）。如甲乙都实施，则各自收入

[52] 我国法律只对合作发明而形成的专利共有关系明确规定有优先购买权。参见《合同法》第 340 条规定。

16 万元（博弈矩阵 1 左上角）；如双方都不实施，则各自得到市场平均收益 5 万元（博弈矩阵 1 右下角）。

博弈矩阵 1 实施收益分配：实施 v. 实施

		甲 方	
		实施共有专利	不实施共有专利
乙 方	实施共有专利	16/16	(18+5)/18
	不实施共有专利	18/(18+5)	5/5

注：斜线左侧数值表示甲方所得收益；斜线右侧数值表示乙方所得收益。

根据类似博弈矩阵 1 的模型，美国教授 Robert Merges 和 Lawrence Locke 曾提出法国模式会让共有人都选择不实施共有专利。^[53] 其基本理由是，共有人利益最大化的策略是自己不实施专利，而让他方共有人实施，自己坐分收益。然而，实施专利之共有人可以通过停止实施来威胁不实施之他方共有人，使后者面临困难抉择：如果自己也不实施，收益将显著减少，只能获得市场平均收益（博弈矩阵 1 右下角）。而他方共有人又可以采取同样的手段，让对方面临相同的困局。双方如此的博弈过程会导致僵局，导致共有人都选择不实施共有专利。

这一推理过程过于粗糙。很明显，实施共有专利可以获得的收益高于市场平均收益，甲乙都有积极性实施共有专利，未必会出现双方都不实施的僵局。另一方面，一旦投资实施共有专利，共有人就不能轻易中止，因为其资金已经转化为特定资产，抽回资金而中止实施专利意味着相当的沉没成本。所以，实施专利的共有人并不能轻易地以停止实施行为来威胁他方不实施专利之共有人。可见，Robert Merges 和 Lawrence Locke 推理的说服力不足。

细致的博弈分析应该从探究双方当事人的最优行为（best response）出发。在作投资实施专利的决定之前，任何一方都会首先考虑他方的行为选择，然后以此为基础来抉择自己的最优行为对策。对甲来说，如果乙实施共有专利的几率为 p ($0 < p < 1$)，当甲选择实施共有专利的预期收益 U_1 大于不实施的预期收益 U_0 时，其应选择实施；反之则否。根据博弈矩阵 1， $U_1 = 16p + 18(1-p) = 18 - 2p$ ； $U_0 = (18+h)p + h(1-p) = 5 + 18p$ (h 代表同等投资的市场平均收益)。以 p 作为自变量，可以得到 U_0 和 U_1 两函数的坐标图（参见图表 1）。简单计算可知，两线交点为 $p^* = 0.9 - h/20$ 。当 $h=5$ 时， $p^* = 0.65$ 。故，当 $p < 0.65$ ，则 $U_1 > U_0$ ；而 $p > 0.65$ ，则 $U_1 < U_0$ 。所以，如果甲认为乙实施共有专利的几率小于 65%，其最佳策略是自己实施共有专利；如果甲认为该几率大于 65%，其最佳策略是选择不实施。同样的推理也适用于乙。

[53] See Robert Merges, Lawrence Locke, Co-Ownership of Patents: A Comparative and Economic View, 72 Journal Patent and Trademark Office Society 586 (1990).

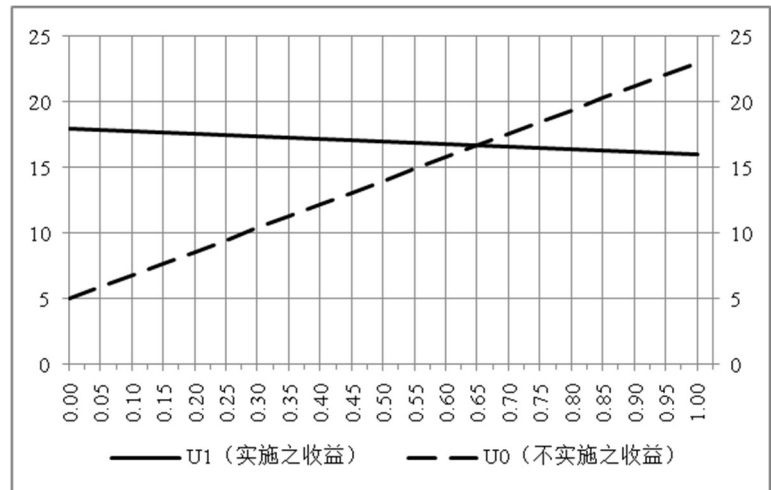


图 1 针对乙方不同实施几率，甲方不同行为选择的收益图

进一步， p^* 这一临界几率值和市场平均收益 h 呈负相关。市场平均收益 h 越低， p^* 越大，甲更倾向于选择实施共有专利。所以，当市场平均收益足够小，共有专利人更倾向选择实施共有专利发明；反之，则可能都选择不实施。

更进一步，甲方对乙方实施共有专利的具体几率估计 p ，很大程度上取决于制售专利产品的商业风险 r 。显然， r 越小， p 越大，则甲的优选策略更可能是不实施。如果 r 很大，则 p 会很小，尽管 $U1 > U0$ ，但这并不意味着甲会实施共有专利。一方面，高风险本身会抑制甲方投资制售该专利产品；另一方面，法国模式意味着风险损失会由实施方独担，而收益须要分配给他方共有人，这会进一步削弱甲方的投资热情。

所以，法国模式未必导致共有人推诿，消极等待他方共有人实施共有专利。但是，如果市场平均收益高，而共有专利发明初次商业化风险也高，法国模式则不能给予共有人足够的激励，促使其积极投资实施该专利发明。

此外，法国模式的专利共有制度的运行成本高昂。当一个共有人主动地实施共有专利时，共有人之间很可能为“公平补偿”而发生争议，而不经公权力介入，双方难以在市场机制的作用下达成协议。假设甲实施，而乙不实施。根据博弈矩阵 1，乙理性的选择不是以实施共有专利、进入市场来威胁甲，因为这会降低自己的收益，即从 23 万（博弈矩阵 1 左下角）降到 16 万（博弈矩阵 1 左上角）。乙的最好选择是请求法院裁判“公平补偿”。然而，何谓“公平补偿”，缺乏客观标准，法院诉讼亦难解决纠纷。可见，法国模式的运行成本高。

如果共有人实施共有专利并可独享收益，则效果迥然不同。在这一制度安排下，由基本假设不难得出博弈矩阵 2。显然，无论对方选择何种行为，专利共有人的绝对优势选择都是实施共有专利。而且，对于乙实施共有专利的任一给定几率，主流模式下甲实施共有专利的预期收益 $U1' = 16p + 36(1-p) = 36 - 20p$ ，其值都大于其在法国模式下实施共有专利的预期收益 $U1 = 18 - 2p$ ，即 $U1' - U1 = 18 - 18p = 18(1-p) > 0$ 。所以，主流模式更有利于鼓励共有人承担商业风险，投资实施共有专利。

博弈矩阵 2 实施收益不分配：实施 v. 实施

		甲 方	
		实施共有专利	不实施共有专利
乙 方	实施共有专利	16/16	5/36
	不实施共有专利	36/5	5/5

注：斜线左侧数值表示甲方所得收益；斜线右侧数值表示乙方所得收益。

此外,主流模式的制度设计有助于双方就共有专利的使用和收益分配达成协议,无需司法介入就可以实现对非实施方的公平补偿。假设甲方克服共有专利初次商业化的风险,成功实施共有专利并收获丰厚的回报。未取得任何收益的乙方见到甲方商业成功后,可能萌生实施专利获利的动机。他随时可以进入市场,使自己的收益从市场平均收益5万元(博弈矩阵2左下角)提升到16万元(博弈矩阵2左上角)。一旦乙方加入市场竞争,甲方的收益将由独自实施的36万元降为16万元。面对这一现实的威胁,为减少收益耗散,甲方将愿意和乙方谈判,利诱乙方不实施共有专利。理论上来说,只要可以取得16万以上的收益,甲方都倾向于和乙方达成协议,从单独实施专利所得收益36万元中分出部分(不超过20万元)分给乙方;而只要可以分享得到高于市场平均的收益(即5万元),乙方都倾向于和甲方达成协议,不实施共有专利。所以,双方之间存在很大的价格空间以便达成协议。在不违背反垄断法的前提下,双方很可能达成协议,最大化双方的总体利益,改善各方处境。这样,无需法国模式下的司法介入,就可以实现由实施方对非实施方的公平补偿。

所以,当共有人之一有意实施共有专利,允许单方面实施共有专利并独享收益,有利于鼓励共有人承担共有专利商业化的风险,推动发明创造的应用,也有利于促成实施和不实施专利的共有人之间达成协议,结束专利共有关系的不确定性。相比之下,这是一种优越的制度设计(以下简称“规则I”)。

(三) 共有人单方面许可第三人实施共有专利和许可费收益的分配

对此,主要有三种制度选择:(一)德国&英国模式,共有人不得单方面许可第三人实施共有专利;(二)美国模式,共有人可以单方面许可第三人实施共有专利并独享收益;(三)中国&法国模式,共有人可以单方面许可第三人实施共有专利,但是必须分享所得收益。下文分成两步来讨论它们。

1. 共有人单方面许可第三方实施共有专利

传统上,学者以“公地悲剧”为出发点,认为准许共有人自由发放许可证会导致共有人追求个人利益,侵蚀其他共有人的正当利益。^[54]这种观点的说服力不足。共有人竞相许可他人实施专利,可以增进市场竞争,从而增加公众福利。两相抵消,未必发生“悲剧”。

其实,真正值得关注的问题是,准许共有人单方面许可第三人实施共有专利,是否不利于激励共有人实施共有专利,与“规则I”相互冲突。直觉上,只要共有人承担专利商业化风险,无论亲自实施,还是通过生产协议让人代为实施,准许其他共有人发放普通许可证,让其引入新竞争者,都可能挫伤前者的积极性。

这一直觉推理不可靠。对于一个有意实施共有专利的共有人来说,他方共有人是有意实施共有专利,还是有意发放许可证,都不会显著影响其处境。首先,共有人没有多发许可证的积极性。发放的许可证越多,市场上有权实施共有专利的主体越多,竞争越激烈,各主体收益越少,共有人可收取的许可费不会增加,反而会减少。简单的计算就可以证明这一点。在上文所述基本假设之外,进一步假设乙方发放许可证,其收取的许可费为被许可人收益的25%。^[55]如果甲不实施,乙自己实施,可独享36万元的收益。此时,如乙还发放一个许可证,则它与被许可方竞争,根据“古诺模型”,各自收益16万元,加上可收取的许可费 $16 \times 25\% = 4$ 万元,乙总收益共20万元,远少于不发放许可证时可得的36万元收益。类似的,

[54] See Robert Merges, Lawrence Locke, Co-Ownership of Patents: A Comparative and Economic View, 72 Journal Patent and Trademark Office Society 586, 590 (1990).

[55] 专利许可费为期待利润的25%,是美国专利实践的经验规则。See Robert Goldscheider, John Jarosz and Carla Mulhern, Use Of The 25 Per Cent Rule in Valuing IP, 37 les Nouvelles 123, 123 (Dec. 2002).

如乙也不实施而发放一个许可证，其被许可人收益为 36 万元，则乙可收得许可费 9 万元；如乙发放两个许可证，其两个被许可人总收益为 32 万元，乙可得许可费减少为 8 万元，其收益也是减少。如果甲实施，情况也近似：乙自己实施可得收益最高，发放许可证数目越多，收益不增反减。所以，乙为最大化自己的利益，其优势选择是实施共有专利；如果选择不实施，则收益最大化的选择是只发放“一个”许可证。

在这种情况下，乙所收许可费收益是否分配，都不会实质性影响甲根据“规则 I”的处境。我们从博弈矩阵 2 出发进行分析。如许可费收益不分配，乙有权单方面决定是否许可第三方实施共有专利，这对于甲来说，等同于乙有权单方面选择是否实施共有专利，甲各种行为选择的收益等同于博弈矩阵 2 所示的收益。如乙不实施而发放许可证，其收益包括许可费收益和市场平均收益两部分。在甲不实施时，乙方被许可人垄断市场，收益 36 万元，乙收取许可费 $36 \times 25\% = 9$ 万元；在甲实施时，乙方被许可人和甲进行寡头竞争，各自收益 16 万元，乙收取许可费 $16 \times 25\% = 4$ 万元。考虑到乙可得的市场平均收益 5 万元，不难计算得到博弈矩阵 3。^[56]

博弈矩阵 3 许可费收益不分配：实施 v. 许可

		甲方	
		实施共有专利	不实施共有专利
乙 方	许可第三方	16/ (4+5)	5/ (9+5)
	不许可第三方	36/5	5/5

注：斜线左侧数值表示甲方所得收益；斜线右侧数值表示乙方所得收益；“+”前表示许可费收入。

如果乙方取得的许可费须要分配给甲方，则甲方处境可以得到改善。从博弈矩阵 3 出发，将乙方所收许可费的一半分配给甲方，由此可以得到博弈矩阵 4。

博弈矩阵 4 许可费收益分配：实施 v. 许可

		甲方	
		实施共有专利	不实施共有专利
乙 方	许可第三方	$(16+2) / (2+5)$	$(5+4.5) / (4.5+5)$
	不许可第三方	36/5	5/5

注：斜线左侧数值表示甲方所得收益；斜线右侧数值表示乙方所得收益；“+”前表示许可费收入。

综合博弈矩阵 3 和 4，准许共有人单独发放许可证的制度安排，对“规则 I”的激励效果没有实质性冲击。而要求许可收益由全体共有人均分，可以缓和准许共有人单方面发放许可证对实施人利益的负面影响。

另一方面，禁止共有人单方面许可第三人实施共有专利，会实质性影响共有专利通过许可方式得到实施。并不是所有的专利共有关系中，都有积极主动的共有人，乐意承担商业化共有专利的风险。例如，两个研究机构合作研发并共同申请所获的共有专利，其共有人可能都无心介入商业化过程。赋予他们单方面实施专利并独享收益的权利，也难以激励他们实施共有专利。而如果要求经过全体共有人多数决或一致决，第三方才可以获得许可实施共有专

[56] 博弈矩阵 3 中，乙方不发放许可证时，其收益同于博弈矩阵 2 对应条件的收益；其发放许可证时，收益如下：（1）左上角：乙方收益为许可费收入 $4 \times 25\% = 1$ 万元，加上平均市场收益 2 万元，合 3 万元；（2）右上角：乙方收益为许可费收入 $12 \times 25\% = 3$ 万元，加上平均市场收益 2 万元，合 5 万元。

利,则容易发生“反公地悲剧”,^[57]阻碍共有专利的商业化。

综合上述两方面,法律应该允许共有人单方面许可第三方实施共有专利。

2. 共有人单方面许可第三方所得收益分配

由发放普通许可证的共有人独享许可费收益是否更有利于共有专利实施呢?这一美国模式的经济影响可以通过博弈分析来展现。在基本假设之上,进一步假设甲乙同属研究机构,无意实施共有专利,且甲乙发放许可证都将收取被许可人收益25%作为许可费。基于最大化自身利益的考虑,每方共有人的积极性限于在同一个市场上发放一个许可证。依照美国模式,许可收益不分配,在乙选择不发放许可证时,若甲作相同的选择,则双方都无收益(博弈矩阵5右下角);若甲选择发放许可证,其被许可人垄断实施专利,可获得垄断利润36万元,而甲独享许可费收益 $36 \times 25\% = 9$ 万元,乙无收益(博弈矩阵5左下角)。反之,若乙选择发放许可,而甲选择不发放,则甲无收益,乙独享许可费收益9万元(博弈矩阵5右上角)。若双方都选择发放一个许可证,则各方的被许可人进行寡头竞争,各自获得收益16万元,二者可分别获得许可费收益 $16 \times 25\% = 4$ 万元(博弈矩阵5左上角)。由博弈矩阵5不难看出,在美国模式下,甲乙双方的绝对优势选择都是发放许可证,积极从事许可谈判,无论对方采取何种行为。

博弈矩阵 5 许可费收益不分配:许可 v. 许可

		甲 方	
		许可第三方	不许可第三方
乙 方	许可第三方	4/4	0/9
	不许可第三方	9/0	0/0

注 1: 斜线左侧数值表示甲方所得收益;斜线右侧数值表示乙方所得收益。

注 2: 假设共有人甲乙都决定不实施共有专利。

然而,这并不意味着可以促进共有专利的商业化。事实上,这种局面不利于第三人和共有人达成许可协议。当专利共有人甲和第三人进行许可谈判时,第三人无法预测未来市场竞争程度和市场风险,因为另一共有人乙为追求其利益最大化,会积极地和第四方达成许可协议,而不受制于甲和第三人之间的许可协议。这会导致共有专利的许可协议谈判成本高昂,甚至无法达成协议。所以,美国模式不可取。

如果许可费收益须要平均分配给全体共有人,则情况有显著的不同。依照此规则,由博弈矩阵5,简单计算可以得到博弈矩阵6。从甲的角度来看,如果乙许可第三人的几率为 p ,则其许可第三人的预期收益 $U_1 = 4p + 4.5(1-p) = 4.5 - 0.5p$;不许可第三人的预期收益为 $U_0 = 4.5p$ 。所以, $p^* = 0.9$, $U_1 = U_0$ 。当 $p < 0.9$, $U_1 > U_0$; $p > 0.9$, $U_1 < U_0$ (参见图表2)。所以,当甲认为乙90%以上的可能性会许可第三人实施共有专利时,甲会选择许可第三人实施共有专利。否则,甲的最好行为选择是许可第三人实施共有专利。同样的推理也适用于乙方。

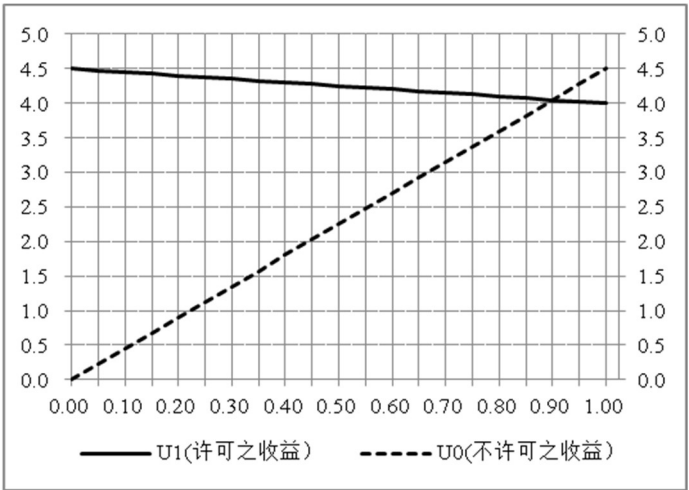
[57] 1998年,美国教授 Michael Heller 提出“反公地悲剧”理论,指出公地不仅可以因为过度使用而发生“悲剧”,也可以因为权利林立,没有人拥有有效的使用权,导致资源的闲置和使用不足,发生了“反公地悲剧”。发明一旦授予专利权,即成为一种稀缺资源。如果每一个专利共有人都可以凭借自己的意志,拒绝任何人实施专利发明,则授予共有专利等同于授予若干个相同的专利权,为同一个发明设置多个垄断者。要合法地实施共有专利发明,就必须征得每一个垄断者的同意(一致决的情况下),交易成本很高,陷入僵局(hold-up)的风险很大,这会让共有专利发明比普通专利发明更难以商业化。

博弈矩阵 6 许可费收益分配：许可 v. 许可

		甲 方	
		许可第三方	不许可第三方
乙 方	许可第三方	4/4	4.5/4.5
	不许可第三方	4.5/4.5	0/0

注 1：斜线左侧数值表示甲方所得收益；斜线右侧数值表示乙方所得收益。

注 2：假设共有人甲乙都决定不实施共有专利。



图表 2 针对乙方许可第三人的不同几率，甲方不同行为选择的收益图

注：假设共有人甲乙都决定不实施共有专利

然而，不同于许可费独享制度，许可费在全体共有人间分配有利于第三方和共有人之一达成协议。通过均分许可费，全体共有人的利益和第三人的利益取得一致，不受许可协议约束的共有人不再有向更多人发放许可证的积极性：其一，许可费将由全体共有人均分；其二，由于引入新竞争者，竞争会耗散经济租金，实质性地减少本来可以分配得到的许可费收益。所以，在第三方支付的许可费达到合理水平的情况，所有共有人都缺乏再许可他人实施共有专利的动力。第三方由此可以形成较稳定的法律预期，更容易和专利共有人之一达成许可协议。

与此相关的一个问题是，许可人是否因为从事许可活动而应该分得更多的许可费收益呢？^[58] 我国专利法不要求“平均分配”许可收益的制度设计是否更为合理呢？答案应该是否定的。给予许可人更多收益份额，图表 2 中的交点向右移动，共有人倾向于更积极的许可行为。而且，这会让第三人的利益和全体共有人的利益发生分歧，可鼓励其他共有人积极许可，以便增加收益。这不利于给第三方形成稳定的法律预期，促成许可协议签订。此外，平均分配许可收益，制度简单，运行成本低。我国目前仅规定“收益应当在共有人之间进行分配”，很可能引发收益分配的争议，而法院又难以确定“公平的补偿”。这难免抬升制度运行成本。所以，整体上来看，许可费收益应该平均分配。

综上所述，对于共有人都无意承担风险（即共有人都都是风险回避型）商业化共有专利的情况，允许共有人单方面许可第三方实施共有专利，并要求平均分配所得许可收益（以下简称“规则 II”），既有利于解决多头垄断可能导致的“反公地悲剧”，也有利于协调第三人和共有人全体的利益，控制共有专利许可实施的风险。而且，这种制度安排不会按照“规则 I”运行，即不会削弱共有人承担风险去实施共有专利的积极性。

[58] 国家知识产权局条法司：《<专利法>第三次修改导读》，第 44 页。

（四） 共有人单方面转让专利共有份额和他方共有人的优先购买权

对此，主要有三种制度选择：（一）中国&英国模式，不允许单方面转让专利共有份额；（二）美国&德国模式，允许单方面转让专利共有份额（包括共有份额的一部分），不给予其他共有人优先购买权；（三）法国模式，允许单方面转让专利共有份额，并赋予其他共有人优先购买权。以下结合“规则 I”和“规则 II”，对共有份额的全部转让和部分转让分别进行讨论。

1. 共有人单方面转让其全部共有份额和他方共有人的优先购买权

禁止共有人单方面将其全部共有份额一次性转让给第三方，并没有充分的理由。首先，此种制度安排不会冲击“规则 I”和“规则 II”的运行。获得转让的第三方只是简单地“取代”原共有人的地位，享有原共有人的权利，承担原共有人的义务，进入博弈矩阵 2、4 和 6 表征的博弈过程中而已。

其次，专利共有关系本身并无独特价值，需要以限制共有人转让其全部共有份额的方式来特别保护。实际上，德国、法国、英国和美国，都明确规定专利共有为按份共有，准许共有份额的自由流转。即便专利权为家庭成员共有，共有权益转让也不会影响家庭生活，因为专利权本质上属于商事特权。大可不必认定共有专利为家庭共同共有财产，严格限制其流转。而且，如当事人之间没有特别协议，专利共有关系也不可和合伙关系同日而语，没有必要适用合伙财产份额的转让规则。当事人从事合作研发，不一定有意合伙实施共有专利。所以，除非共有人之间存在合伙人之间的经济合作关系，才应该适用“合伙人向外转让财产份额应当经过全体合伙人同意”的规定。^[59]

最后，我国目前专利法的规定很可能是立法时不经意的疏忽。《专利法》第十五条第 2 款概括性地规定“除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意”，这必然涵盖转让专利共有份额。然而，国家知识产权局起草第 2 款，本意应该是为了方便专利申请审查授权的行政程序以及授权后的专利行政管理。比如，专利申请的权利要求是否修改，申请是否撤回，专利权是否放弃等等行为，直接关系到专利权的效力，自然应该保护每一个权利人的利益，要求全体共有人同意。但是，“除前款规定的情形外”的规定过于概括，不适当地妨碍专利共有份额的自由转让，甚至让人误以为专利共有为“共同共有”。

如果法律应该准许共有人单方面转让其全部共有份额，是否应该赋予他方共有人对出让份额享有优先购买权呢？这种制度安排对共有份额的流转牵制较少，且有利于共有份额集中，减少共有人数目，促进共有人之间达成协议，结束专利共有状态。然而，共有份额集中有利于共有人利益（比如，增加许可费收益的分配额）。所以，共有人完全可以和第三方竞价购买出让的共有份额，无需设立优先购买权给予特殊保护。再者，优先购买权制度有相当高的制度成本。由于其他共有人可能行使优先购买权，第三方与共有人进行转让谈判时，就难免迟疑，交易成本相应地增加。双方达成协议后，一旦有人行使优先购买权，即可宣告达成之协议无法履行，由此付出的谈判代价归为沉没成本，造成社会资源浪费。综合考虑，不如放任共有人单方面自由转让全部共有份额。

2. 共有人单方面转让其部分共有份额和他方共有人的优先购买权

部分共有份额转让不同于全部份额转让，其可以增加共有人数目。而新共有人不论其份

[59] 《中华人民共和国合伙企业法》第二十二条。

额多小，都享有原共有人的权利。传统上，学者以“公地悲剧”为出发点，认为允许部分转让会导致共有人追求个人利益，侵蚀其他共有人的正当利益，^[60] 因此应予禁止。然而，这种“侵害”会增进竞争，而竞争可以增进的公众福利。从经济效率的角度来说，两项消减，未必会导致“公地悲剧”。

然而，向第三方转让部分共有份额，在经济效果上等同于许可第三方实施共有专利，但法律上却不需要根据“规则 II”向其他共有人分配“转让费”。这本质上是对“规则 II”的否定。前面的博弈分析已经表明，规则 II 是一种恰当的制度安排，所以，我们不得限制共有人转让其部分共有份额。

为此，至少有三种制度选择：（一）一律禁止；（二）允许但要求经过全体共有人一致同意；（三）允许但保证他方共有人享有优先购买权。^[61] 第一种选择过于“父权主义”，可能不正当地干涉当事人安排民事活动。而且，由于共有人死亡或者终止，发生权利继承时，法律上，特殊情况可能需要分割原共有人的共有份额并分别转让。第三种选择实际上又无法解决关键问题。理论上来说，共有份额可以无限制地细分，无数次的出让，共有人可以无虞地无数次规避“规则 II”。显然，这不利于鼓励共有人投资实施共有专利，也不利于促进共有人和第三人达成实施许可协议。相比之下，第二种选择比较合适。它要求共有人全体一致决，共有人才可以转让其部分共有份额。这等于给予每一个共有人否决权。如此一来，共有人一般情况难以分解共有份额并部分地进行转让，除非绝对必要。对部分共有份额转让施加的这种制度限制，可以避免其对共有专利商业化造成实质性的负面影响，同时保有基本的灵活性。

五、 结论

专利共有制度是一个紧密联系的规则体系。本文构建的六个博弈模型，相互关联，客观地说明：准许共有人单方面实施共有专利并独享实施收益，有利于激励共有人承担风险，市场化共有专利发明；允许共有人单方面向第三方发放普通许可证，但要求许可收益由全体共有人均分，有利于促进第三方和共有人达成许可协议，且不会实质性地影响共有人自主实施共有专利的积极性；准许共有人单方面转让其全部共有份额，不会冲击上述两种制度安排的运行，无论是否设置优先购买权制度。但是，准许共有人单方面转让其部分共有份额，不利于推动共有专利发明商业化。为此，非经全体共有人同意，不应该允许共有人转让其部分共有份额。

由此可见，我国《专利法》第十五条所确立的中国特色专利共有制度在整体上符合市场经济规律，比他国专利共有制度更具优越性，可以有效地促进发明专利的商业化。不过，其仍有需要完善之处，主要体现在：（1）应明确规定专利共有为按份共有，在约定不明时，推定共有人享有份额均等；（2）明确规定许可收益应当由全体共有人均分；（3）明确规定共有人可以转让其全部共有份额，但是转让其部分共有份额必须经过全体共有人同意。

* * *

[60] See Robert Merges, Lawrence Locke, Co-Ownership of Patents: A Comparative and Economic View, 72 Journal Patent and Trademark Office Society 586, 595(1990).

[61] 崔国斌：“中国专利共有制度评述”（上），载《电子知识产权》2010年第6期，第18页。

Co-Ownership of Patents: The Chinese Characteristic Approach and Its Positive Effect on Commercialization

He Huaiwen, Chen Ruwen

Abstract: While patents are usually jointly owned, the rules governing co-ownership of patents are divergent among main countries, such as Germany, France, United Kingdom and United States. The newly amended Chinese patent law takes yet a Chinese characteristic approach. Through the lens of game theory, rules in these countries do not play the same in terms of furthering the commercialization of the patented invention. The better choices of the rules include: (1) A joint owner should be permitted to use the patented invention unilaterally and enjoy the resultant profits; (2) A joint owner should be allowed to license a third party non-exclusively but the licensing income should be required to be divided among all the owners; (3) A joint owner may transfer his share in whole, and there is no need to provide the other owners with a right of preemption. However, he must not subdivide his share and transferred the subdivided share unless approved by the other owners. Therefore, it is evident that the Chinese approach has a particular strong effect on promoting commercialization of inventions jointly owned.

Keywords: Co-ownership of Patents; Game Theory; Commercialization of Patented Invention; Part Ownership; Right of Preemption

我国企业专利运营及其战略运作探析

冯晓青*

【摘要】企业专利运营属于专利战略的重要内容。从战略高度规划和实施专利运营,实施专利运营战略,是提高企业专利能力和经济效益的重要方式。专利自行实施、许可(包括交叉许可)、转让、引进与收买、专利联盟等都是实施专利运营战略的重要形式。企业各类专利运营战略的实施,均需要具备一定的条件。为促进我国企业专利运营,组建和运行专利运营公司也是值得探讨的问题。

【关键词】企业;专利运营;知识产权战略;运营战略

当前我国正在大力推进国家知识产权战略。在国家知识产权战略中,知识产权创造、运用、保护和管理共同构成了相互关联的重要内容,其中知识产权创造是基础,知识产权保护和管理是手段,知识产权运用则是目的。从我国知识产权战略运行的情况看,当前突出的问题除了知识产权保护外,主要是有效运用不足。正因如此,党的十八届三中全会在关于知识产权问题的规范时,着重强调要“加强知识产权的运用与保护”。由于专利是知识产权中最重要的运用客体,本文拟对我国企业专利运营及其战略运作有关问题加以探讨。

六、 企业专利运营的概念与意义

专利运营和通常说的“专利运用”是既有联系又有区别的概念。关于专利运营,有不同定义。有观点认为,专利运营“可以被理解为将专利权作为投资要素直接参与到商业化运筹和经营活动中,通过专利资本的各种技巧性市场运作提升专利竞争优势、最大限度地实现专利经济的市场行为。”^[1]还有观点从一般意义上阐述“知识产权运营”的内涵,认为主要是指“权利人充分利用法律和商务等手段进行诸如知识产权转让、许可、诉讼等将知识产权获得财产收益的专业化管理行为”。^[2]笔者认为,专利运营的核心是盘活专利无形资产,发挥专利权的资产价值,使其通过与企业生产经营的有效结合,为企业财务绩效作出贡献,提高企业专利能力。

企业专利运营实则是专利与现代企业的有效结合和嫁接。不过,专利运营并非在现在才被提出,在美国专利制度实施的早期就存在恶意提起专利侵权诉讼以获取高额专利许可费的这种专利运营现象。1827年美国发明人迈克尔·威瑟斯以其获得“有翅膀的轮轴”专利先后向他人提起专利侵权诉讼,以此逼迫使用者向其支付高额专利许可费。这种“发明”实际上是一种用做连接水轮和其驱动的轴之间的金属零件。由于当时美国专利法没有实质审查制度,只要发明人声明发明了某项技术或产品即可获得专利权。而且,当时也不存在现代专利法意义上的权利要求和说明书提交制度,而只是在满足形式要件后即授予专利权。这样,尽管专利权人获得专利权的发明创造是已经使用了多年的零部件,本质上缺乏新颖性和创造性,但威瑟斯仍然能够根据专利法的规定主张他人侵权。而且,威瑟斯主张权利还特别讲究时机,即通常在磨坊主已经花费组装完水轮时才声称自己是专利权人,要求支付费用。在这种情况下,磨坊主面临要么拆卸笨重的设备要么支付专利使用费的艰难选择,基于成本考虑,

* 中国政法大学教授。

[1] 毛金生、陈燕、李胜军、谢小勇编著:《专利运营实务》,知识产权出版社2013年版,前言(第3页)。

[2] 皮波:《创新中的企业知识产权管理初探》,《中国知识产权报》2013年7月5日第008版。

磨坊主一般选择支付专利费用。这种情况最终引起了当时美国专利主管威廉·桑顿的关注，并在报纸上发表谴责威瑟斯的文章。后来在1836年该专利权保护期限届满前夕，围绕该事件在全美发生了激烈的争论，最终使美国专利制度发生了重大变化。^[3]笔者认为，在当时美国专利法规定的情况下，威瑟斯基于资本的逐利性主张使用者磨坊主支付专利使用费并非完全没有道理。关键是制度上存在的问题导致实践中专利权人会利用制度的漏洞谋取个人利益最大化。

从现代企业竞争战略的角度看，专利运营是企业谋求以专利提高经济效益、获取市场竞争优势的重要手段。国外学者理查德·罗拉德森与柏默拉·贝恩在《激活知识产权》书中指出：成功的知识资本管理的观点应当从应用技术和在商业上制造而使技术转化为从出卖、许可、合资、战略联盟与目前业务整合及捐献等六种途径中获取利润。^[4]企业专利运营的重要意义，从宏观方面讲它可以有效地推进产业升级和经济结构调整，对于我国当前实施创新驱动发展战略意义重大，从企业微观层面讲则是企业开展专利经营管理活动，实施专利战略内的重要形式，也是其提高企业经济效益的重要手段。

七、 企业专利运营战略的基本形式

企业专利运营战略，顾名思义，是从战略高度运营专利。企业专利运营战略侧重于专利价值的最大化，实现企业价值创新，为企业带来尽量大的经济效益，其主要目的是通过战略性地运作专利为企业带来更多的利润。因此，企业专利运营战略更关注专利的产品化、市场化运营和商业价值实现，关注获得最大化的经济利益。企业专利运营直接关系到企业实现专利的经济价值和效益，而企业专利创造只是为专利资源的获取奠定了条件，并不是最终目的，企业只有通过已经获得的专利资源进行有效的整合和运用，才能发挥知识资产的价值，使专利真正成为企业的重要的生产要素。这样，专利运营战略与企业战略和企业技术创新具有更直接的关系，因为它是企业实现专利价值创新的最终环节。实施该战略主要是选择适合于企业专利产品化、市场化和产业化的模式，针对不同类型和不同特点的专利采取相应的专利转化政策，同时应紧密联系企业拥有的生产经营资源和内外部环境，及时采取应对策略。^[5]

企业专利运营可以从不同角度加以分类。例如，有研究者根据专利资本市场运作的三个阶段，将专利运营环节归纳为专利投资运营环节、专利整合运营环节和专利收益运营环节。其中，专利投资运营环节包括直接投资与间接投资两种运行模式，专利整合运营环节包括专利盘点、专利组合以及专利联盟等运行模式，专利收益运营环节则包括专利许可、专利转让、专利融资、专利诉讼等不同运行模式，其中专利融资包括专利权的质押、信托、保险、担保、证券化、出资入股等形式。限于篇幅，以下主要对企业专利独占实施、许可、转让、引进与收买、专利池等战略形式加以探讨。

（五） 企业专利独占实施战略

专利权是一种受法律保护的独占性权利。企业获得专利后，可以凭借专利权的独占性垄断专利产品市场。大量的事实表明，企业在获得具有技术优势和市场应用前景的专利技术后，通过自行实施能够取得可观的经济效益。例如，仅就打印机墨盒而论，美国爱普生公司在墨水配方、墨盒结构和尺寸等方面申请了专利，形成了对墨盒产品的严密专利保护，减少他人使用同类产品替代品。在专利保护基础之上，公司自行生产、销售原装墨盒，仅此一项就取

[3] 前引注〔1〕，第5-6页。

[4] 同上，前言（第4页）。

[5] 参见冯晓青著：《企业知识产权管理》，中国政法大学出版社2012年版，第260页。

得了不菲的效益。

当然,企业实施其专利也需要一定的条件,并存在可能的风险。例如,专利技术尚未经过产业化检验,其是否具备实施条件还需要经过小试中试等环节,相关专利产品是否会受市场消费者欢迎也不确定。因此,企业在决定自行实施其专利时,应当综合考虑多种因素。笔者认为,以下即为应重点考虑的几个方面:其一,强化企业专利实施的可行性研究,加强对企业专利实施的科学论证,为专利实施创造现实条件。企业专利实施受多方面条件影响和限制。仅就专利技术本身来说,其技术上是否成熟、是否具有可靠性和先进性,其法律状况如何、是否存在实施的法律风险等都是在可行性研究中必须考虑的重点问题。此外,专利实施的目的是要面向市场需求获取实施效益,因此市场动态和需求分析也是不可缺少的内容,如市场上出现的专利产品替代产品,会影响专利产品的市场份额。在可行性研究的基础上,企业需要制作可行性研究报告,供企业决策部门参考。一旦确定实施目标专利,企业应在人员、实施经费、资源配置和管理机制上做好准备。第二,应制定企业专利实施计划,建立激励企业专利实施的激励机制和考核评估机制。企业在制定年度专利计划时,专利技术和专利产品的实施应作为重点内容纳入。专利实施计划应考虑落实计划的具体措施和资源配置。同时,为了加强专利实施工作,企业在相关的激励机制和考核评价机制中应有专利实施的指标,特别是对企业直接负责专利实施的工作部门和人员应建立健全这一机制。如将专利技术产业化实施的成效,纳入技术人员、营销人员和有关技术管理人员的考核范围,建立反映专利技术实施效果的考核评价指标体系,有利于促进企业专利技术的实施。^[6]第三,应注意对专利实施情况的跟踪和反馈。从企业经营的角度讲,企业实施专利取得经济利益才能算是成功。由于专利实施是一个动态过程,且随着实施规模的扩大,需要更多的人力和资源投资,以及必要的后续创新支持。因此,企业应及时跟踪专利实施的状况,根据专利产品或技术在市场上的反应,确定是否继续增加投入和相关资源。

(六) 企业专利许可战略

当前,专利许可收入已成为一些专利实力强劲公司的重要财源。在这些公司,其知识产权管理部门已成为公司利润中心和核心部门。以高通公司为例,其在2011年第四季度财务报表显示当年专利许可收入达到14.44亿美元。这种现象被称为“专利化生存”。它体现了专利在企业价值链中日益重要。又如,微软公司在2003年12月成立了专门的包括专利在内的知识产权许可团队,建立其独特的专利许可政策。根据资料介绍,该公司专利许可协议存在两个可供选择的版本,其一为仅允许被授权公司使用列表中的专利技术,其二为被授权使用的专利技术广泛,甚至可以使用项目内微软公司的所有专利。^[7]显然,一般情况下后者支付专利使用费的标准要高一些。微软在实施专利许可战略时,其建构的许可团队与研发团队的互动机制也值得一提。很多企业在许可他人实施专利时,通常只是被动地将自己拥有的专利寻找买家,获取许可使用费。微软公司则不同,其许可团队与研发团队始终保持着密切关系,许可团队密切关注其他企业需要的软件、硬件技术,与潜在的客户保持接触,并将需求信息及时反馈给研发团队。这等于是提前培植需要获得微软公司专利技术的企业,也等于是将研发与客户需求实现了紧密的结合。这种模式下实施专利许可战略,必然会取得比一般意义上专利许可更大的业绩。

企业在实施专利许可战略时,还应注意不能过度地依赖于许可模式,否则一旦因为许可情况不够理想,就会严重影响企业经营。获得世界上第一款闪存盘基本专利的深圳朗科公司就曾存在这样的问题。以下不妨进行介绍与分析:^[8]

[6] 同上,第99页。

[7] 参见《微软知识产权许可:“冰冷专利”和“温和许可”》,《中国知识产权报》2011年6月15日。

[8] 参见唐珺:《企业知识产权战略管理》,知识产权出版社2012年版,第98页。

朗科公司发明闪存盘技术后,获得了我国计算机存储领域 20 多年来唯一的原创性发明成果。公司凭借该基本专利许可盈利模式取得了可观的经济效益。公司网站介绍,近些年来其摸索出了一套成功的专业合作商业模式,包括专利授权许可收费模式、专利/芯片模组/解决方案相结合的运营模式,以及专利与制造相结合的运营模式。不过,专利授权许可收费模式仍是专利运营的主要收入来源,曾达到 99.83% 的毛利率。但是,自 2010 年以来公司专利授权许可收入大减,当年仅为 1138.87 万元,同比下降 59%。其原因在于,“在尝到了甜头的同时,也放松了在产品 and 生产能力方面的进一步拓张,给了其他企业迅速进入闪存市场的机会,并后来居上”。^[9] 对此,清华大学经济管理学院中国工商管理案例中心主任助理刘丽娟发表了以下评论:朗科公司的专利体系集中闪存的 USB 连接技术-----但可以肯定的是,随着通信技术和带宽技术的发展,网络数据存储和无线传输技术正日益替代纯粹的闪存技术,闪存的增长趋势正变得缓慢。专利本身的成长周期也是一大隐患。就专利盈利模式而言,专利申请、诉讼具有周期漫长、费用较高等特点,需要耗费大量的人力、物力和财力,且专利收费在大多数情况下需要通过诉讼解决,专利侵权人向专利权人主动缴纳专利费的情况很少。因此,公司专利授权许可收入与公司专利维持策略、市场竞争环境、竞争对手行为、侵权行为方式等密切相关。因此专利盈利仍然呈现一定的不确定性,进而对公司业绩产生一定的影响“。笔者认为,就企业专利运营来说,许可毕竟只是其中的一个重要环节,而从企业战略来说专利战略又只是企业战略的一部分而已。一个企业将自己的整个盈利模式定位于专利许可,虽然不是不可以,但应以不断的研发为基础,以扩大自己的领先技术与竞争对手的差距。由于技术发展迅猛,原来在某一技术领域占先的基本专利,也可能因为技术发展而是新的应用领域其他关键技术出现而被淡化。就朗科公司而言,由于网络数据存储和无线传输技术的冲击,闪存技术的优势被削减,企业就需要与时俱进,拓宽技术领域优势,以保持器拥有的专利技术的持续发展能力。像高通公司之所以能够主要依靠实施专利许可作为主要盈利模式,还是因为其在相关通信技术领域取得的数量庞大的专利。

在探讨企业专利许可战略时,还应当关注其中一种十分重要内的形式即交叉许可。专利交叉许可是一种十分普遍的专利许可形式。当前很多技术领域聚合了大量专利,任何一个企业都不可能全部掌握和拥有这些专利。特别是在有些技术密集型领域出现专利丛林的情况下,一个企业欲使用他人的专利技术,实施交叉许可不可避免。

实施专利交叉许可,企业相互之间可以取长补短,实现专利技术互补,共同提高市场竞争力,特别是在共同应对第三方竞争方面,专利交叉许可更显其独到效果。这种情况,在发达国家企业之间表现尤为突出:发达国家企业高度重视交叉许可的利用,特别是专利技术交叉许可。以美国思科公司为例,其与微软、英特尔、通信国际、IBM、罗克韦尔等公司进行了双边交叉许可,相互许可实施对方的专利技术。如在 2004 年,思科公司与罗克韦尔公司签订 VOIP 技术创新专利交叉许可协议。根据思科公司专利部门主管罗伯特·巴尔的介绍,公司持有大量专利的目的之一就是实行交叉许可,提高谈判的筹码。公司通常以双方或者多方技术联盟的形式实现交叉许可,这样可以保持在技术领域的领先地位,同时也控制着新型市场的发展。^[10] 又如,在 2010 年和 2011 年,微软公司分别与 HTC 和三星公司这两家最大的安卓智能手机厂商签订了内容广泛的交叉许可授权协议。由于这两家智能手机厂商需要利用微软的相关技术,授权协议规定它们需要向微软公司支付专利许可费。不过,2013 年 9 月当微软宣布收购 Nokia 设备和服务部门以后,三星公司即宣布不再支付授权费,并拒绝支付

[9] 《专利授权模式为何没能让朗科持续成功》,中文业界资讯网,2011 年 7 月 12 日。最后访问时间:2014 年 9 月 4 日。

[10] 前引注(5),第 63 页。

衍生的利息，遭致微软公司采取法律行动，则是后话。^[11]

从企业之间专利交叉许可实践看，有相当一部分出现于企业之间发生了专利侵权纠纷，一方起诉另一方专利侵权，另一方则反戈一击，起诉对方侵犯了其其他技术领域专利权。在这种情况下，诉讼拖下去有可能导致两败俱伤的后果。各方为了自身利益，便相互撤诉，并达成交叉许可协议。例如，2004年3月，美国柯达公司向美国地方法院起诉，指控索尼公司及其在美国的两家分公司侵犯其在数字和视频技术方面的专利权。三周之后，索尼公司则向柯达公司提出反诉，指控其侵犯了索尼公司在数字摄像领域的10件专利。到2007年，两家全球数码相机制造巨头则共同宣布，双方已就专利纠纷达成了交叉许可协议。^[12]

从专利经营的角度讲，专利交叉许可也是企业实现专利的资产价值，增加企业利润的重要途径。在有些情况下，企业存在一些对自身意义不太大但对其他企业仍具有相当价值的专利，企业通过交叉许可这些专利，获得自身需要的专利技术，不失为一种可以选择的方式。

在现实中，专利的交叉许可有时以专利池甚至专利联盟的形式存在，尤其是在具有累积性技术特点的电子和半导体产业中专利交叉许可的情况更为普遍。关于企业专利池战略，将在下文继续探讨。

（七） 企业专利转让战略

3. 企业专利转让战略的意义与决策因素

专利权转让和许可使用不同，它涉及专利权主体的变更。还有一个不同之处是，专利许可可以多次进行，像普通许可还可以同时授权多个主体使用，而专利权转让中转让人只有一次获利的机会。企业专利转让具有诸多优势。例如，通过专利，能够直接获得一笔可能价值不菲的转让收入。对于其继续维持专利权有效性意义不大的专利而言，转让还可以及时处置闲置专利，节省专利维持费，盘活专利无形资产。专利转让可以及时实现专利价值的转化，凸显专利的经济与技术价值，为企业后续专利技术研发提供资金。

企业专利权转让不仅是一种法律上的权利变更行为和经济学意义上的市场交易行为，而且因为其对企业发展和技术创新关系重大，应当引入战略考量，防止图一时经济利益而将具有巨大现实或潜在市场价值的专利技术让与他人，或者因为转让失去专利技术的所有权而影响企业技术链中技术的后续开发与利用。原因在于，企业技术研发、积累和布局有一个连续的过程，很多时候企业在某一技术领域的技术优势是依靠密集的专利部署实现的。如果将技术链或者产业链中某一项重要专利技术转让给他人，就有可能影响到相关领域的研发或者该技术的后续研发，或者相关技术市场，特别是在企业相关产品的后续市场与转让出去的专利技术存在依赖关系时更是如此。这方面，国内外企业就有一些教训。例如，2006年开始，世界卫生组织对青蒿素的单方制剂的耐药性提出警告，而我国国内制药企业恰好主要以研发和

[11] 专利授权协议的签订，是基于三星与微软之间加强合作、互利互惠，共同应对竞争的需要。随着三星手机业务的扩大，其相应地面对来自苹果、诺基亚等手机品牌的竞争。强化其自身知识产权优势，成为签订专利授权协议的重要出发点。三星与微软签订的专利授权协议涵盖了其何使用谷歌的安卓操作系统，并不能简单地推理其必然应向谷歌支付同样的专利使用费。这要看谷歌操作系统所涉及的专利技术与微软技术之间的关系，以及微软与谷歌之间就相关的专利技术达成的协议，如针对第三方（如三星）使用相关专利技术的付费处理，因为毕竟是三星与微软之间签订的专利授权协议，而不是直接由三星与谷歌签订专利授权协议。总体上，关键是要理清三星从微软那里获准使用的专利技术与谷歌享有的专利技术之间的关系，以及相互之间协议的具体约定。三星在2013年微软宣布与诺基亚的并购案后拒付专利使用费，原因是微软与诺基亚的交易违反了三星与微软的专利授权协议。这或许是三星对微软公司与诺基亚并购案不满的一种体现，同时也是其拒付专利使用费的一个理由。虽然三星后来最终支付了授权金，但又拒付相关利息，这表明其仍然对向微软支付专利费的不满，特别是认为微软与诺基亚达成的交易违反了其与微软签订的专利授权协议的约定。此外，三星的行为也反映了当代世界专利成为企业之间获取竞争优势以及经济利益的重要资源和武器，反映了跨国公司之间既合作又竞争的现实。

[12] 前引注（8），第99页。

生产这类单方制剂为主。在这种情况下,复方制剂的市场就凸显了其重要市场前景和价值。昆明制药联合军事医学科学院微生物流行病所、中信投资控股有限公司、新昌制药厂等四家单位发明在申请并取得专利权后,却将其复方制剂如复方蒿甲醚专利权转让给了诺华公司(Novartis),这样就对我国相关药品的国际市场造成十分不利的影响。^[13]

在企业专利权转让中,从受让者的角度看,属于专利权的购买者。购买专利权相对于自身投入研发经费开发并需要承担开发失败风险而言具有独特的优势,它可以根据自身的技术状况将购买的专利技术融入到自身技术链或产业链中,借此提高自身市场竞争力。但是,购买专利权也存在一定局限性,如所购买的技术与自身技术发展不够匹配,或者技术更新换代快,或者缺乏相应的市场需求。如果还存在权利不够稳定的问题,则还有可能引发专利纠纷或者被宣告无效的风险。此外,购买专利权还需要支付转让费用,如果谈判价格过高,而所购买的专利不能很好地和自身产品经营相结合,问题会更多。为此,需要综合权衡是采用自身研发途径获取专利权还是通过支付费用方式直接购买他人的专利权。以下不妨介绍与与分析国外学者 Pier A. Abetti 提出的不同条件下是购买还是自身开发的决策模式:^[14]

第一情况是,技术发展缓慢,而市场发展水平适度,对可能进入市场的竞争对手存在较大障碍。此时企业适宜于选择自身开发。原因是,企业通过成功的研发,并将研发成果申请专利保护,可以凭借专利权的独占性抵挡竞争对手,在较长时间内取得独占市场的优势。这方面典型例子如 GE 公司研究了在极高压力和温度下物质的形态,从而研制出人造金刚石,该公司通过专利以及技术秘密的保护,一直保持在相关市场的领导地位。

第二种情况是,技术发展水平迅速,但市场发展缓慢。在这种情况下,企业如果选择自行开发,则会从存在较大的风险,因为研发的技术更新换代较快,很可能在技术开发成功后不久被淘汰或者贬值。即使技术的价值还在,可由于市场发展缓慢,也难以获得专利技术的价值。此时,企业可以根据竞争对手技术发展动态,选择较为成熟的技术使用。

第三种情况与上一种情况正好相反,即技术发展缓慢,但市场发展迅速。这种情况下如果企业选择自行研发,则很可能由于市场的快速变化使得技术成果市场价值大大贬值。因此,自行研发存在一定的风险。采用购买他人专利权的办法则可以较快地捕捉市场机遇,并利用专利权的独占性获取市场的垄断效益。

第四种情况是,技术和市场发展都很快。在这种情况下,企业购买或者自主开发专利技术可能都不是上策,可以选择购买其他公司或者其事业部的做法,以取得相关的技术和对方的市场运作经验。

当然,上述涉及企业购买他人专利权的行为,也可以包括专利权的许可使用,因为企业通过专利许可同样可以实现充分利用先进技术为我所用的目的,或者通过许可形式实现经济效益。

4. 转让方与受让方应注意的问题

企业专利权转让不只是一个专利技术所有权转移的法律问题,而且具有很强战略性。企业需要从其经营战略出发,甚至决定专利转让事宜。当然,专利权转让毕竟主要还是一个法律问题,无论是作为转让方还是受让方,专利权转让不应遵守法律规定,尽量避免任何法律风险。

从作为转让方的角度来说,企业转让其专利权应注意以下问题:

第一,慎重选择拟转让的专利技术。企业转让其专利权是希望获得经济收益,将静态的

[13] 参见董丽、黄泰康、袁红梅:《我国制药企业专利价值链管理模型及各环节存在的问题分析》,《中国医药工业杂志》2012年第11期,第104-110页;世界新闻报.中国“神药”世卫遇争议,专利卖给瑞士惹出后患(2007-05-28),http://news.ifeng.com/history/4/200705/0528_338_125192_1.shtml。

[14] 参见王玉民、马维野主编:《专利商用化的策略与运用》,科学出版社2007年版,第103-104页。

法律权利转化为企业利润，增加企业财务资产。但是，有些专利在特定时期不宜转让，如对企业发展具有战略意义的战略型专利不应当转让。一般地说，企业可以优先转让对自身经济、技术意义不大但对他人仍存在一定价值的专利，或者企业难以自身实现产业化而长期被闲置的专利。

第二，慎重选择受让方。企业专利权转让并不是谁出价最高就转让给谁这样一个简单的问题。在选择受让方问题上，企业应当注意避免将具有价值的专利转让给直接竞争对手，以免因对方获取该专利后成为自身更强劲的对手。

第三，企业在转让其专利权时应注意避免使他人轻易地知道自身的转让意图，以免被竞争对手知晓而处于不利地位，或者因为受让人知晓其转让意图而在转让价格上讨价还价。在有些情况下，企业也应避免过早暴露自己的身份，以免被对方知晓而在转让价金谈判时处于不利地位。国外有些企业为避免他人知晓自己的身份和转让意图，寻求专利运营公司实现专利权的转让。

第四，企业转让专利权应进行财务核算，力图为其财务运营及企业经济效益提高做出实质性贡献。企业转让专利权本身是一种经济行为，其可以获得一笔不菲的转让价金，以此收回专利开发成本，并服务于企业财务绩效。从企业转让专利权的实践看，现实中大量专利权转让行为处于改善企业财务的需要，甚至避免破产的需要。例如，柯达公司为了提高财务绩效，获得充分的现金流，在 2011 年出售其 1100 项专利，约占其全部专利数量的 10%，获得的转让价金约 20 亿美元，为其在连续 6 年亏损的情况下开发消费类和商业打印机技术提供了资金保障。又如，美国电信设备开发商北电公司在 2011 年 4 月将约 8000 项专利及专利申请转让给谷歌公司，获取的转让价金约 9 亿美元。后来又通过专利竞拍活动，北电公司获得了约 30 亿美元资金。当然，像北电公司这种抛售专利资产的行为在相当大的程度上属于不得已而为之，但无论如何它体现了企业专利资产的巨大价值。

从作为受让方的角度来说，企业受让他人专利权则应注意以下问题：

第一，选择与自身产品经营和专利技术组合相匹配的专利。对于受让人来说应当慎重选择拟购买的专利，因为受让专利需要支付较高费用，一旦受让的专利不能与企业自身的专利形成良好的组合或者不能为产品经营带来增值效应，就会造成企业资源的浪费。具体而言，受让人可以考虑以下一些因素：该专利的技术成熟度和市场应用前景，该专利与自身已有专利技术能够形成互补，本企业对该专利是否具备相应的技术改造能力，是否可以采用替代技术实现该专利同样的技术效果。

第二，该专利实施是否需要相关的技术配套。在实践中，很多专利技术同时还包含了没有公开的技术秘密，如果不能同时获得对方相应的技术秘密，受让专利的实施效果就会大打折扣。因此，适当考虑该专利实施相关的配套技术也是必要的。

第三，与上述转让人应注意保守自己的身份和转让意图类似，受让人也应注意尽量保守自己的身份，避免受让意图轻易被对方知晓，以免对方在转让价金和相关条件上讨价还价。

无论是作为转让方还是受让方，企业专利权转让均应遵守法律法规的相应规定。根据我国《专利法》、《合同法》的规定，企业转让专利权时应符合以下要求：

第一，签订书面合同，并按照法律规定进行登记。我国《专利法》第 10 条规定：“转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效”。《合同法》第 342 条第 2 款则规定：“技术转让合同应当采用书面形式”。这里的技术转让合同，包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。同时，如果属于中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的情况，还应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

第二，签订专利权转让合同应当遵循的内容。根据《合同法》第 343 条、第 349 条、第

350条、第354条规定,企业在专利权转让合同中可以约定让与人和受让人实施专利的范围,但不得限制技术竞争和技术发展。专利权转让合同的让与人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者,并保证所提供的技术完整、无误、有效,能够达到约定的目标。专利权转让合同的受让人应当按照约定的范围和期限,对让与人提供的技术中尚未公开的秘密部分,承担保密义务。当事人可以按照互利的原则,在专利权转让合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果分享办法。没有约定或者约定不明确,依照《合同法》第61条规定仍不能确定的,一方后续改进的技术成果,其他各方无权分享。

此外,企业在履行专利权转让合同中,可能存在转让人未按约定转让专利技术或者受让人未按约定支付使用费的情况。对此,根据《合同法》第351条、第352条规定,让与人未按照约定转让技术的,应当返还部分或者全部使用费,并应当承担违约责任;实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的,违反约定擅自许可第三人实施该项专利或者使用该项技术秘密的,应当停止违约行为,承担违约责任;违反约定的保密义务的,应当承担违约责任。受让人未按照约定支付使用费的,应当补交使用费并按照约定支付违约金;不补交使用费或者支付违约金的,应当停止实施专利或者使用技术秘密,交还技术资料,承担违约责任;实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的,未经让与人同意擅自许可第三人实施该专利或者使用该技术秘密的,应当停止违约行为,承担违约责任;违反约定的保密义务的,应当承担违约责任。此外,受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的,由让与人承担责任,但当事人另有约定的除外。

(八) 企业专利引进与收买战略

企业专利引进包括接受他人专利许可、受让他人专利和在国际技术贸易环境下进口他人专利技术。无论采用上述何种形式,企业主要目的是希望通过引进具有经济技术价值的专利为我所用,并与自身专利储备形成良好的组合,提高专利技术竞争能力。由于前面已对一般意义上的企业专利许可与转让问题作了探讨,这里主要探讨涉及国际技术贸易环境下的专利技术引进与收买问题进行研究。

由于企业引进他人专利需要支付不菲的引进费用,并且引进后利用还需要配套资金和其他资源,企业在引进他人专利时应当高度重视被引进专利的法律状况、技术含量和商业应用前景,并且应考虑与自身已有专利的契合性。具体而言,企业专利引进战略尤其应重视以下几个问题:

第一,被引进技术在法律上的可靠性、技术上的先进性和商业化前景。从法律上看,需要了解该专利剩余保护期限、专利类型、同族专利情况、是否存在共有专利权人等基本信息,还需要剔除已经过时的专利和专利申请。从技术上看,需要关注该专利的创造性、技术成熟度和在技术生命周期中所处的位置等因素。从商业化前景看,则应关注该专利技术市场成熟度、是否已经实现了产品化和产业化,是否需要配套技术支持等。

第二,重视对拟引进专利技术的检索和分析,对该专利的法律状况如专利申请人、专利权人、同族专利分布、专利权属变化情况、是否存在专利权质押情况等作出比较全面的了解。这样就可以比较准确地判断该专利的合法性和有效性,防止企业花费不菲经费引进存在法律瑕疵的专利技术。

第三,在调查分析基础上,确定合理的评估价格。专利技术属于技术商品和无形资产范畴,但其本身仍然可以被量化为货币资产,只是其价值评估较为特殊、难度较大。企业可以立足于市场需求和价值规律,针对该专利技术涉及的技术领域、权利保护范围、剩余保护期限、在相关产业技术中所处的位置、专利产品的市场需求等因素综合判断。在可能的情况下还需要借助于无形资产评估机构出具评估报告。

第四,根据专利引进的不同形式满足相应的法律条件。我国《专利法》规定了专利许可

和转让的条件和程序,《技术进出口管理条例》则规定了在国际技术贸易活动中应当遵循的内容。企业在引进相关专利技术时应当遵守这些规定。如签订合同,并履行必要的登记手续。在涉及接受许可时,应在协议中明确获得的是独占许可、排他许可还是普通许可,以及在独占许可情况下是否允许被许可人实施分许可等。在涉及国际技术许可证贸易时,则尤其应注意外方提供的合同条款是否有违我国反不正当竞争法、反垄断法的规定,构成限制竞争行为。

就企业受让专利战略而言,由于其获得的是专利技术的所有权,而不仅仅是使用权,其支付的转让价金会大大高于专利授权使用。因此,除了注意以上几点外,还应注意以下几个问题:

首先是购买该专利技术的成本。购买专利的成本较大,企业应当对受让他人专利技术的价值进行适当评估,防止价格过高导致企业损害过大。一般认为,购买专利的价金不应低于自行独立开发投入的成本。企业主要应评估购买该专利后未来实施能够带来的经济效益和获得竞争优势。

其次,应考虑购买的专利技术与本企业已有专利或专利组合的匹配性,适合于本生产经营需要或专利竞争需要。企业购买他人专利无非是需要通过实施获得效益,或者与自身专利或专利组合形成良好的专利资产结构,提升专利整体资产效益,或者是直接提高专利竞争能力的需要。这些无疑都是与自身生产经营需要相适应的。例如,谷歌购买了IBM公司1000多项专利,范围相当广。2011年8月,谷歌又以12亿美元的价格并购摩托罗拉,在该项并购业务中,谷歌看中的就是摩托罗拉的专利组合,其购买后能够与自身专利组合相匹配,大大提高其专利竞争能力,从而在与微软、苹果公司等公司的竞争中占据主动。

再次,应考虑能够对购买的专利进行消化,产生较高的经济效益。企业购买的专利除了提高专利竞争能力、应对竞争需要以外,一般需要通过实施、消化和改进,提高其技术效能和经济效益。很多例子说明了这一点。例如,美国贝尔电话公司的半导体晶体管技术问世后,日本索尼公司在1953年以大约900万日元的价格购买该专利。由于该技术尚未实用化,索尼公司投入资金和技术进行了一系列实用化创新,终于在次年研制出日本收款晶体管收音机,成功地打开了国内外市场。

最后,企业如果是收购其他国家的专利,即在国际技术贸易环境下进口他人专利技术,则还应注意其他国家高技术管制的政策,防止因为该政策阻碍收购专利技术的成功。如华为公司在收购美国三页系统公司专利就遇到了美国技术性歧视政策的阻碍,最终流产。

(九) 企业专利联盟战略(专利池战略)

企业专利联盟是在更大程度上发挥专利资产价值和战略价值的形式。我国一些行业、企业在引导建立专利联盟方面,也积累了一定的经验。以我国建筑行业空心楼盖创新领域的领先企业巨星集团为例,公司在2005年倡导成立了我国新型建材领域第一个专利池。2006年,成立了以其为核心的全国建材行业产业联盟并同时牵头成立了全国首个建材行业专利联盟。通过建立专利联盟,有利于在建材行业强化保护力度,促进专利利用,提高产业和行业技术发展水平。特别是从我国产业和行业共同应对国外企业在华的挑战来说,专利联盟的意义更大。由于专利联盟战略通常以专利池构建和运作作为基本形式,以下主要探讨专利池战略的基本问题。

专利池是由众多专利权人自愿组合形成的一个专利许可交易平台。在该许可平台中,专利池内的企业可以免费或者按照约定的条件使用其他企业的专利,池外的企业或其他主体则需要按照专利池统一的对外许可政策获得许可并支付专利使用费。

专利池事实上发挥了专利组合的作用。具体而言,其作用与影响主要体现在以下几个方面:

其一,专利池的运行可以节省专利技术交易成本,促进专利许可证贸易的发展。专利池

通常是在专利交叉许可的基础上发展起来的。对于池内的专利权人来说,专利池为其相互之间利用彼此的专利技术提供了便捷的渠道和方式。对于池外的专利权人或者使用人来说,则可以基于专利池统一的对外专利许可政策与收费标准而较方便地达成一揽子专利许可协议,而不必逐一与专利权人进行谈判,从而大大节省了专利运营的交易成本,提高了交易效率。

其二,专利池内的专利很可能与池外的专利权人的权利之间形成互补性专利,在这种情况下,池外的专利使用者就容易与专利池所有者达成许可协议,从而提升整体的专利资产运用价值。

当然,专利池在运行中也存在一定的弊端与风险。主要问题是专利池引发的专利权滥用与反垄断问题。专利池的构建意味着专利的高度集中,如果专利池许可政策和收费标准存在价格歧视、捆绑销售、拒绝许可合理条件可等问题,就可能引发反垄断调查。进言之,专利池引发的专利权滥用和反垄断问题与专利池构建中通常涉及标准必要专利有关。综观国内外专利池的运行机制,很多都是由一个或数个在产业内具有市场竞争优势的企业或者以产业联盟主导制定技术标准,由于该技术标准包含了大量必要专利,在产业内具有竞争优势的企业、产业联盟就希望通过构建专利池的形式推广技术标准,通过推广技术标准而获得更大的市场竞争优势。由于标准具有通用性,而专利具有高度的独占性,在将专利纳入标准后,标准实施中的必要专利许可问题便出现了。专利池的构建正好解决了这一授权难的问题。然而,标准中必要专利的许可即使通过专利池的构建而在一定程度上得以解决,但在具体执行中仍然难以避免基于专利许可费用支付标准、支付数额、支付对象等问题而引发反垄断问题。华为与国外公司引发的因为标准必要专利收费纠纷案就是体现。^[15]因此,专利池构建中应注意防范专利权滥用与垄断问题。

企业专利池的构建,通常包括以下内容与流程:

第一,确定专利池的产业技术领域。专利池中的专利具有特定性,一般应针对特定技术领域加以构建。如1997年专利运营公司MPEG LA成立的MPEG-专利池就是针对数字视频压缩标准而建立的专利池。产业领域确定,应当具备以下条件:该产业领域已经形成一定的市场规模,因为只有具有一定的市场规模,专利池中的专利才有“市场”。同时,该产业应有一定的专利积累,尤其是具有一些主导性的专利,其中一些有可能形成技术标准。

第二,制定专利池构建的具体方案。专利池的构建在理论上是一个相当复杂的问题,在实践中则需要事先拟定详细的、切实可行的构建方案。专利池运营者在对自身专利进行盘点和考察基础上,该方案应当明确以下问题:(1)专利所处的产业类型及产业技术竞争、专利分布状况;(2)拟建构的专利池的基本定位,如是基于技术标准设立的专利池还是一般的专利池。如果是前者,则强调通过标准必要专利的运作,以专利池形式推行标准,扩大标准的市场适用范围,为企业实施专利标准化战略提供重要平台。如果是一般的专利池,则也需要明确该专利池的基本定位,如是属于产业领域的大型专利池还是区域型的中小专利池。

第三,组合相关专利。专利池中的专利一般要求达到一定数量,否则难以成“池”。同时,这些专利应当符合必要性和互补性条件,这些条件在近些年来涉及专利池反垄断审查中被予以高度看重。这里的所谓必要性,是指入池的专利对于在商业上成功实施相关技术标准或技术必不可少,互补性是指入池的专利技术与相关产品或技术之间相互依赖、互为补充。专利池运营者既可以自己具有竞争优势的专利组建独立的专利池,也可以邀请其他专利权人或者专利资本投资者加入专利池。在邀请他人参与时,需要进行谈判,明确入池的专利的条件、数量,以及入池后的权利与义务,然后再签订正式的协议。通常在构建以技术标准推广位目的的专利池时,应对受邀请加入的专利的“必要性”进行仔细的审查,避免将无关的专利放入池内。

[15] 参见罗娇、冯晓青:“标准必要专利使用费纠纷中“FRAND”义务的司法认定——“华为技术有限公司与IDC公司标准必要专利使用费纠纷上诉案”探析”,《中国法律》2014年第1期。

第四，建立专利池运行的基本政策，并进行有效的管理。制定专利池运营的基本政策是专利池运营的基本前提。专利池运营政策需要由入池单位和个人协商确定，它受到反垄断法和技术标准政策的约束与限制，并不是可以完全自由确定的。通常，专利池运营政策共同点是，池内的成员可以相互免费地使用池内的专利从事研发活动或商业活动，池外的企业和个人则不能免费使用池内的专利，而需要按照专利池运营主体确定的统一的收费标准和方式支付专利使用费。从这个意义上讲，有研究者认为“专利池本质上都是一种系统化的运营交易机制，是一种集中管理专利的模式，是将交叉许可的多个专利放入一揽子许可中所形成的专利集合体”。^[16]基于此，专利池管理主要在于确保专利许可与收费的正常进行，同时对可能发生的纠纷协调解决。

第五，对外实施有效的运营。专利池一旦建立，就需要适时对外运营，以提高专利池运行的效率，提高企业整体的竞争力。通常，对外运营的方式是发放统一的一揽子许可，将池内的必要专利打包授权使用，而不是针对其中的单个专利许可实施。这与本书后面阐述的一般意义上的专利许可不同。

八、 创建专利运营公司：我国企业专利运营战略的探索

专利运营本身是企业专利实施的重要内容，也是其盘活自身无形资产、提高技术竞争力和市场竞争力的重要手段和机制。但是，企业基于多方面条件限制，难以全靠自身运营其专利技术。于是，作为服务于专利运营的中介，国外较早就成立了一些专门以专利运营为业务的专利运营公司。例如，设立于美国加州的洛基专利公司（Logic Patents）就是国外的一个中小型专利运营公司。是一家专门从事专利资本化和发明投资运营的公司。据资料介绍，该公司的主要业务是“制造和培育具有攻击性的专利，以专利价值最大化为目的”，具体业务则包括“专利收购、专利培育与商业化运营、竞争分析、专利评价”等方面的工作。该公司在专利运营方面被认为具有“专利军火山”特点，因为其主要为被告制造并提供用于专利侵权诉讼案的反诉专利。^[17]该公司在专利运营方面经验丰富，其直接或间接参与专利运营的价值在3亿美元以上，并通过与发明家的合作造就了数十位依靠发明起起家的科技富翁。

企业专利运营公司的目的自然是为了最大限度地盘活其掌握的专利资产，使其为公司带来最大化的经济效益。从国外专利运营公司实践看，其专利运营的手段主要是：首先是通过购买、许可等形式从专利权人那里获得专利权，形成一个庞大的专利资源库。然后，采取专利许可、转让，提起专利侵权诉讼、实施海关扣押、展会查抄等多种形式向目标对象发难，以侵权指控为手段，逼迫专利使用者付出高昂的赔偿金或者收取高额的许可费。在美国，专利运营公司还利用337条款打击在美国市场生产销售相关产品的企业。

专利运营业务的繁荣与一个国家和企业对专利战略的重视、专利在国家和企业中地位的提高不无关系。像美国即有大量的专利运营公司。例如，根据Patent Freedom公司调查，截止2010年4月1日，超过325家企业可以被称为专利运营的公司，而该数据在2009年是200家，说明增长较快。另有资料从其他标准评估，截止2004年底，美国专门从事专利经营的企业达1000家，欧洲约400家。^[18]

国外专利运营公司的业务较广，其业务类型与公司成立的性质相关。例如，非专利实体属于“专利海盗”型公司，以增加知识产权市场价值为主要目的的专利授权型公司，以及为反制专利海盗而成立的公司（如RPX公司）等。从其开展的业务类型看，主要有知识产权价值评估、专利技术许可与交易、专利保险、专利经纪（如ICAP专利经纪公司）、专利信

[16] 前引注〔1〕，第127页。

[17] 同上，第249页。

[18] 同上，第17页。

息服务、专利诉讼、专利战略规划、专利管理体系策划、专利并购、专利教育与培训等众多领域，涵盖了专利服务产业链中的大部分。还有涉及知识产权管理综合方案的 IBM TechInsights，以及知识产权综合性交易平台 IPXI 等。从这些专利运营公司涉及的专利技术领域来看，则表现出较为集中于软件、互联网等相关高科技领域，涉及电子、芯片等技术方面。当然，其他技术领域也存在，只是相对来说要少些。这些领域其实也是专利十分密集的技术领域，企业很容易步入专利丛林，因而容易被作为非专利实体一类的专利海盗公司捕捉的目标。

国外专利运营公司尽管存在较为复杂的情况，其中一些还备受争议，如非专利实体即是如此。不过，在我国企业专利运营整体情况不佳的情况下，组建企业专利运营公司是促进我国企业专利运营而值得考虑的一个重要举措。这方面，值得一提的是，我国第一家由政府主导推动的知识产权运营管理公司北京知识产权运营管理有限公司(下称北知公司)的创建，已经卖出了坚实的第一步。

北知公司于 2012 年 5 月 3 日成立。该公司是我国第一家知识产权商用化公司。公司包括中国技术交易所、北京市海淀区国有资本经营管理中心、中关村发展集团、北京亦庄国际投资发展有限公司等四个股东，注册资金 1 亿元，是根据北京市政府、北京市委的决定成立的。基于知识产权运营的高度市场化特点和知识与资本的高度融合的趋势，北知公司采用市场化运作，按照公司筹备组负责人邵顺昌的观点，即是“以市场化的方式专业运作”。目前该公司业务主要还是面向北京市。根据其成立宗旨和开展的业务看，北知公司可以开展的知识产权运营业务有：知识产权投资、知识产权证券化、知识产权情报与信息检索及分析、专利池构建与运行、知识产权咨询以及担任专利权人与企业中介等。

目前北知公司已经开始知识产权运营业务，其在学习过程中需要注意防止投资后产生的知识产权的权利归属模糊，以致容易产生纠纷和无形资产流失。同时，应注意充分发挥资本的作用，使资本与知识在知识产权商用化过程实现完美的结合。正如有观察人士指出：“由于缺乏经验，公司有可能产生对投资回报水平监督不力，审计不严的状况。成立知识产权商用化公司的意义，就在于利用市场杠杆对政府的发明资助行为中暴露的弱点进行有益补充，因此一定要让资本发挥作用，切忌让‘投资’掉入‘慈善化’陷阱”。^[19]目前，我国其他一些地区也建立了类似的知识产权商业化转化平台。但据反馈的信息，其工作效率仍然存在较多的问题，值得总结经验教训。

* * *

[19] 刘阳子：《知识产权本土探路者来了》，《中国知识产权报》2012 年 5 月 26 日第 05 版。

A Perspective on Patent Operations and Strategic Implementation of the Enterprise

Feng Xiaoqing

Abstract: Patent operation for enterprises is an important part of the patent strategy. From a strategic operational planning and implementation of the patent, the patent operating strategy, is an important way to improve the ability of enterprises and economic benefits of the patent. Self-imposed patent licensing (including cross-licensing), transfer, introduction and buying, patent pools, etc. are implemented in the form of patents important operational strategy. Implementation of corporate strategy for all types of patent operations are required to have certain conditions. To promote patent operations for Chinese enterprises, the formation and operation of the patent operating company is worth exploring.

Keywords: business; patent operations; intellectual property strategy; operations strategy

专利法中“修改超范围判断”的原理与实践

张 鹏*

【摘要】 最高人民法院近期围绕“修改超范围”的一系列判断体现了其在该问题认识上与专利行政机关的显著差异。但是对于大量申请下早已重担在肩的专利行政机关来说,坚持修改超范围的“形式性判断”更加有利于审查效率性的维持;同时对于司法机关来说,如何在专利审查问题上谦抑地表达相关司法政策,也值得更加审慎的思考。本文在明确“形式性判断”与“实质性判断”的分歧与适用的基础上,提出一种偏向“形式性判断”的处理方法,以期恰当的实现“修改超范围判断”的制度功能。

【关键词】 修改超范围;形式判断说;实质判断说;质的控制;量的控制

一、 问题的所在

(一) 司法与行政在“修改超范围判断”原理认识上的齟齬

专利法中修改是指在申请后专利申请人(专利权人)对于原始申请文件(《专利法》第26条所述之说明书和权利要求书)的变更。由于修改后的申请文件与原始申请文件同样具有溯及至申请日之法的效果,因此如果允许实际上为申请日之后完成的技术方案通过修改而得以溯及至申请日的话,那么将与专利法所规定的先申请原则(《专利法》第9条)相抵触^[1]。此外,对于专利授权后的修改^[2],由于排他权已然发生,若允许通过修改而变更专利保护范围的话,将会有损于第三人之预见可能性。因此相比于授权前的修改,授权后的修改在时机及范围上受到了更大的限制。

但是也正是因为专利法采取了先申请原则,使得发明人不得不急于申请并公开其专利技术方案从而抢先获得专利权保护。尽管在激励理论视角下,先申请原则有利于新技术方案的早期公开,但另一方面也可能导致专利申请人对于申请材料准备不足,从而出现各种各样的纰漏。特别是《专利法》第三次修改中导入的有关新颖性判断的世界公知标准(《专利法》第22条第5款),更使得专利申请人在短时期内穷尽现有技术的难度增加。此外对于在申请日前申请,并公布于申请日之后的,在后申请人也许于申请时根本不知其存在。因此对于存在不满足专利授权要件的申请,允许申请人通过专利申请文件的修改,诸如删除与现有技术或先申请相重复的权利要求,或缩小权利要求至与说明书支持及实施可能要件相一致的范围,成为了对于专利申请人来说十分重要的救济手段。从保护第三人特别是市场竞争者的预见可能性及法的安定性角度看,也许会导出一概不承认上述修改的可能性,但是从是否过分要求专利申请人在申请之前就制作出完美的专利文件的角度,仍不乏疑问之处。专利法的宗旨在于鼓励发明创造,进而促进科学技术进步和经济社会发展(《专利法》第1条),而不是

* 作者系复旦大学-德国马克斯普朗克知识产权研究所联合培养博士生。本文得到国家留学基金委(留金发(2013)3009号)的资助。

[1] 尹新天、文希凯:《新专利法详解》,知识产权出版社2011年版,第228-229页。

[2] 由于我国不存在其他大陆法系国际通常具有的订正审查程序,因此此处的授权后修改仅指《审查指南》第4部分第3章4.6.1规定的无效宣告程序中的修改。

令专利申请人花费过多精力纠结于专利文件的撰写^[3]。因此修改超范围与否的判断就应取决于先申请原则的维持与专利申请人（专利权人）利益保护间的平衡。

最高人民法院在一系列有关“修改超范围”与否的案例的判断，体现出其与专利审查行政机关的分歧仅仅在于如何平衡上述两种利益^[4]。似乎给人们的感觉是专利行政机关更加重视先申请原则的维持，严格的适用修改不可超范围的幅度，而最高人民法院则更重视专利权的实质，从保护此种对于社会实质技术贡献不因形式上的文书要求而轻易无效。但是有关“修改超范围判断”所涉及的原理性问题除了上述两种利益的平衡外，事实上还存在第三种利益，即审查业务的效率性运营，而这也许是专利审查行政机关更加重视的利益（显然为司法机关在判决理由中所忽略）。即从审查效率性的角度看，如果允许修改频繁进行的话，可能造成审查迟延问题的加剧。即使修改之内容并未违反先申请原则的要求，如果修改前后的专利文件形式及措辞等产生巨大变更的情况下，审查员不得不重新进行现有技术的检索，因此易于造成累积性的审查迟延，进而导致难以有效地发挥专利制度的功效。最高人民法院在论述《专利法》第33条宗旨时对这一利益的只字未提，本身就说明了司法与行政在“修改超范围判断”原理认识上的龃龉。特别是上述三种目的往往并不是一致的，重视审查效率性在“修改超范围”问题上的体现往往会导致专利审查行政机关形式上的判断，从而忽视了在实质上对于申请人利益的维持。

因此看似是专利法中特有细碎问题的“修改超范围”与否的判断，恰恰体现了专利法上司法与行政间在“质的控制”与“量的控制”上的显著差异，正是如此才令专利行政机关与司法机关围绕着构成“修改超范围”与否的判断长久的争论。不明确原理上的各种龃龉及其成因，就难以清楚的说明判断的要件与适用的效果，因此该问题也就成为了本文的第一要务。

（二）司法与行政在“修改超范围判断”实践上的龃龉

从专利行政机关审查操作规范层面上看，对专利文件修改的限制包括修改时机的限制及修改范围的限制。其中对于修改时机的限制完全可以视为从审查效率性角度考量的规范制定^[5]，而对于修改范围的限制由于在《审查指南》中形式化的列明了操作规程，审查员只需形式上审查修改是否满足其要求即可，具体来说包括：①对于主动修改的情况，原说明书和权

[3] 吉田广志：“特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言（1）—新規事項追加禁止を中心に—”载《知的財産法政策学研究》2008年第21号，第35页。

[4] 在“爱普生墨盒案”（最高人民法院行政裁定书（2011）知行字第53号）及“岛野案”（最高人民法院行政判决书（2013）行提字第21号）中最高人民法院曾不厌其烦的论述《专利法》第33条所涉及的利益平衡问题。

[5] 从修改时机的限制来看：①对于主动修改的情况，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改（《实施细则》第51条第1款）；实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改（同第2款）。②对于被动修改的情况，在收到审查意见通知书后，在指定的期限内对其申请进行修改（专利法第37条）；其中答复第一次审查意见通知书的期限为四个月（专利审查指南第2部第8章4.10.3），第二次之后的审查意见通知书的期限为二个月（专利审查指南第5部第7章1.2）；③仅对于PCT申请允许进行修改译文错误，即申请人发现提交的说明书、权利要求书或者附图中的文字的中文译文存在错误的，可以在下列规定期限内依照原始国际申请文本提出改正：

（1）在国务院专利行政部门作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前；（2）在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内（专利法实施细则第113条（1）（2））；④对于复审请求时的修改，请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件（专利法实施细则第61条）；在复审程序的口头审理中，复审请求人也可当庭提交修改文本（专利审查指南第4部第4章5.2）；⑤对于在专利授权后的修改，在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书：（1）针对无效宣告请求书、（2）针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据、（3）针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据（专利审查指南第4部第3章4.6.3）。

利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容(《审查指南》第2部分第8章5.2.1.1)^[6],其中对于“直接地、毫无疑义地确定”标准一般均严格解释,并列明了不允许增加的具体情况(例如:增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征等,见于《审查指南》第2部分第8章5.2.3.1);②对于被动修改的情况,除满足主动修改要求的条件外,还应依据审查意见通知书的要求在其范围内进行修改(《实施细则》第51条第3款),在审查开始之后,如果允许申请人就与审查意见不相关内容进行修改的话,审查员不得不再度进行现有技术检索等,因此与主动修改阶段相比内容限制程度有所加强^[7]。在《审查指南》中也对被动修改不得进行的类型进行了具体限制(《审查指南》第2部分第8章5.2.1.3);③对于译文错误的修改,就利用PCT下国际申请的国内阶段,依照原始国际申请文本提出改正(《实施细则》第113条第1款);就利用《巴黎公约》下优先权的申请,申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容,不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第33条规定的依据(《审查指南》第2部分第8章5.2.1.1);④对于复审阶段的修改,在《专利法》第33条之外还应满足《实施细则》第61条第1款规定,即修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷;⑤对于授权后的修改,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除(《审查指南》第4部分第3章4.6.2)。除此之外,即使对于允许的修改也规定了严格的要求(《审查指南》第2部分第8章5.2.2.1;5.2.2.2)。

与上述行政机关系式化的严格适用《审查指南》规定相比,法院体现出了在“修改超范围判断”上更大的灵活性^[8]。其中对于《专利法》第33条中“记载的范围”的认定一改《审查指南》中“直接地、毫无疑义地确定”标准为“直接、明确推导”标准^[9]。在这一标准项下,不仅仅注重专利文件中实际记载的内容,也应实质性的判断所属领域普通技术人员可以直接、明确推导出的内容,侧重从整体观察专利文件所体现出的技术方案,而不是以个别词汇的出现与否进行超范围的判断^[10]。而在修改方式上,最高人民法院在“江苏先声案”^[11]中指出:专利无效宣告程序中,权利要求书的修改在满足修改原则的前提下,其修改方式一般情况下限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式,但并未绝对排除其他修改方式。因此在实践中对于“修改超范围判断”的理解上司法与行政机关的判断同样存在一定的

[6] 其中有对“记载的范围”等同于“公开的范围”的观点(汤宗舜:《专利法解说》,知识产权出版社2002年第二版,第241页),从而可以通过解释专利法上“公开”的涵义灵活性解释修改的范围。

[7] 主动修改与被动修改的主要原因是前者尚未检索,而后者已经检索,因此对于前者,申请人自由度较大,可重新概括等;但被动修改时,因为如果随意调整权利要求,可能导致之前的检索失效,因此限制更严。虽然如此规定,但实践中如果申请人主动克服了审查员没有审出的问题,没有按照审查意见修改,也可能被审查员接受。此外,需要注意的是,对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第51条第3款的规定,但其内容与范围满足专利法第33条要求的修改,只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。且违反《实施细则》第51条第3款规定并不构成无效事由。

[8] 早在北京市高级人民法院行政判决书(1998)高知终字第39号中就批判了专利复审委形式性的判断标准,主张实质性的灵活判断。

[9] “爱普生墨盒案”(最高人民法院行政裁定书(2011)知行字第53号)。

[10] 尽管用语不同(“实质性改变”标准),同样的判断也可见于“曾关生案”(最高人民法院行政裁定书(2011)知行字第27号);在近期的“岛野案”中最高人民法院出现了放弃“直接、明确推导”用语的倾向,仅指出“所属领域普通技术人员根据原说明书及其附图和权利要求书能够确定”这一标准,对于“能够确定”之范围与“直接、明确推导”之范围的异同,仍需结合具体事实予以准确定位。当然在下级法院的一些判决中也有继续维持“直接地、毫无疑义地确定”这一形式性判断的见解,例如北京市第一中级人民法院行政判决书(1996)一中知初字第42号;北京市高级人民法院行政判决书(2010)高行终字第1027号;北京市第一中级人民法院行政判决书(2009)一中行初字第2112号;北京市第一中级人民法院行政判决书(2010)一中知行初字第2700号;北京市高级人民法院行政判决书(2010)高行终字第1252号;北京市第一中级人民法院行政判决书(2012)一中知行初字第3253号。

[11] 最高人民法院行政裁定书(2011)知行字第17号。

差异，而不仅仅停留在理念层面，于是深入探究判断上的分歧点更加具有实践价值。

（三） 本文的方法与构成

因此，本文将以我国专利法上有关“修改超范围”与否判断的原理与实践为切口，探讨其背后所体现出的理念差别。特别是专利行政机关与司法机关分别在“量的控制”与“质的控制”上的区别。在这个基础上，我们才可以说明，二者在实践中做出不同判断的意蕴；如果在理念上承认了在“修改超范围判断”上的分歧的话，考虑到司法机关在专利领域技术性判断上对于行政机关“量的控制”所应持有的谦抑性态度。因此，一个非常棘手的问题是，如何通过恰当的要件论搭建出稳定的适用模式，从而减轻司法对行政的介入可能给审查程序效率性带来的减损。考虑到我国司法与行政实践中要件构造上已经体现出的差异（“实质判断说”与“形式判断说”），可能造成的要件上已有的多种选择，进而导致效果上的迥异，应该努力摸索调和两种判断的规律（“修正形式判断说”的提出）。关于这些问题，最终还是要回归到“修改超范围判断”的理念上才能厘清，才有可能真正的释疑解惑；本文希望说明清楚的，就在于只有从“修改超范围判断”的原理角度，从专利行政审查与专利司法判断相协调的高度来把握“修改超范围”判断的运用，才能符合我国现有产业政策与经济发展阶段的要求，进而为规制与自由找到更多接点。

二、“修改超范围判断”的理念与分歧

（一） “修改超范围判断”的理念

上文已然论述“修改超范围判断”相关理念，即先申请原则的维持、专利申请人（专利权人）利益维护以及效率性专利制度运营。与上述理念相关制度设计的侧重点不同将直接决定“修改超范围”的判断。将制度的重点放在平衡先申请原则与专利权人利益保护上的话，可能会将修改的范围限制在申请时技术方案整体所体现的范围之内，而不拘泥于用语的记载，体现出一种实质性判断专利技术方案的倾向（实质判断说）；而将制度的重点放在效率性的审查以及减轻审查迟延所带来的对于专利制度整体运营的危险上时，可能会更加倾向于将修改限制在专利文件记载的范围内，使得审查员能够快速定位修改的内容，而不必每逢接受修改时还需要重新实质性的定位专利技术方案整体（形式判断说）。也就是说在理念上除了重视先申请原则的维持与专利申请人（专利权人）利益保护间的平衡外，形式判断说还关注了审查效率性问题，通过制裁未在专利文件中记载相关欲修改内容的行为加快审查速度，减轻审查迟延。

侧重点放置的差异导致了法院与行政机关在具体判断上的龃龉现象。而结合我国的现实情况何种制度设计有利于专利法目的的达成则是另一个问题。仅仅厘清判断理念上的差异并不足以说明哪种选择更加恰当，需要引入新的判断范式，即司法机关的“质的控制”与行政机关的“量的控制”，来进行系统说明。

（二） 司法机关的“质的控制”与行政机关的“量的控制”

从法院来看，相比于专利行政机关，其优势主要体现在对法律问题的熟悉、易于保证中立的裁判、对个案的充分审查以及通过采用当事人主义的诉讼结构使结论易于为当事人所接受。但是另一方面，其劣势也显著体现在对于技术性问题缺乏充分的判断能力、以当事人的请求为前提不诉不理、着眼于当事人间的纠纷解决、诉讼成本较高。尽管从个案来看，对于承担了较高的诉讼成本进行诉讼活动的当事人来说，通过法院审慎的审判活动，得到了就个

案的公平处理,维护了私益。但是从效率性进行专利审查工作的角度看,法院并不能胜任排除问题专利,并设定相对稳定的规范基准的任务。其原因在于:首先,在法院提起的纠纷数量过少,大多数潜在的纠纷由于诉讼成本等因素被排除在了法院大门之外。其次,专利制度中存在的各种政策调节手段(具体而言就是专利授权要件)起到了依据不同的技术领域,产业类型的特点贯彻专利制度促进经济发展的政策目的^[12]。由于这种政策目的的实现很难通过个别的或者确定的预先设计所实现,而是仰仗经验主义的大样本调整,通过大量的实践逐步试错、反馈、微调从而得出适应产业发展的政策。从这个角度看,由于受案件数量的限制,法院很难承担测定政策导向的任务。也就是说法院的优势在于就个案的“质的控制”(qualitative control),而不擅长于具有政策导向的“量的控制”(quantitative control)^[13]。而专利行政机关却具备与法院相反的优缺点。考虑到在专利审查的过程中,更应强调专利行政机关的“量的控制”的重要性,虽然在一定程度上也要使法院的功能得以发挥。但应以尊重行政机关“量的控制”为主体,协调两判断主体之间的关系。

借由“质的控制”与“量的控制”理论模式分析“修改超范围判断”问题可以看出:法院所提出的“实质判断说”更加接近于“质的控制”,而专利行政机关所运用的“形式判断说”更亲和于“量的控制”。在就“修改超范围判断”问题进入法院行政诉讼程序的案件上,法官有更多的时间进行彻底的调查,即便是产生审判延迟现象,其不利也仅仅及于参加诉讼的两当事人之间。因此司法实践往往不遗余力的努力探求专利技术方案的本质范围,而不是形式性的判断;相反对于每年申请量达到200万件程度的现实^[14]来说,追求更加简便易行的判断标准对于专利审查机关来说更加重要。审查延迟现象的出现所波及的不仅仅是该申请人(专利权人)的利益,更对等待进入审查的众多申请带来不利影响(特别是专利保护期间自申请日起算(《专利法》第42条),过长的审查延迟可能降低专利制度对于创新的激励,进而减损专利制度存在的正当性)。此外在审查阶段由于审查员仅通过专利文件相关内容的检索获取信息,很难像诉讼过程可以可视化纷争的实质,因此对于专利审查行政机关来说“形式判断说”更符合其期待。

考虑到专利领域的特殊性,特别是“质的控制”对于“量的控制”的谦抑,因此相比于

[12] Dan L. Burk & Mark A. Lemley, Policy Levers in Patent Law, 89 Virginia Law Review 1575 (2003). 该文的中文翻译见于:美 丹·L·比尔科,马克·A·莱姆利:“专利法的政策杠杆”;汤俊芳等译,载李扬主编:《知识产权法政策学论丛 2009 年卷》,中国社会科学出版社 2009 年版,第 7-95 页。

[13] Jonathan S. Masur, Regulating Patents, 2010 SUP. CT. REV. 275 (2010).

[14] 对于申请的专利有多少申请人进行了专利文件修改的统计难以找到,但是仅在 2013 年我国专利申请总量就达到了 237.7 万(其中发明专利 82.5 万件)(信息见于国家知识产权局官方网站统计: <http://www.sipo.gov.cn/ghfzs/ztjtb/201401/P020140121379845821466.pdf>)。

法院所支持的“实质判断说”^[15]，应该更加重视摸索偏重于“形式判断说”的要件构成^[16]。

（三） 分歧点调和可能性的摸索

事实上，除了在修改超范围与否的“形式性判断”与“实质性判断”两种观点的分歧中执拗外，司法实践中也曾尝试过其他标准予以调和，即将“修改超范围判断”与《专利法》第26条第4款的说明书支持的判断相联系，并认为对于权利要求书的修改应使得修改后的权利要求得到说明书的支持；对于说明书的修改应使得修改后的说明书所可能支持的权利要求范围不扩张^[17]。因此“修改超范围判断”问题就转化成了“说明书支持”与否问题的判断^[18]。但是从该种理解的操作性上看，权利要求的修改往往就是起因于原权利要求不满足专利法对于说明书支持的要求，因此删除或变更权利要求，或增加新的实施例以满足支持的要求。面对每次修改审查员依旧不得不重新判断新的修改后的专利文件是否满足“说明书支持”，或可能导致的“说明书修改”会支持更多权利要求内容，其实质仍然是进行“实质性判断”。所以这种调和分歧的看法在理论上极其具有说服力（特别是权利要求的大部分修改都可以通过第26条第4款予以解决的情况下），但是实践中依旧回到了“实质性判断”的老路，不符合“量的判断”的基本原理。

本文主张在承认“形式判断说”（即司法对于行政机关判断的谦抑）的同时，应该注意到过分强调专利文件中记载形式重要性的话，可能会耗费申请人更多精力于专利文件的撰写工作，并不直接有利于专利法目的的实现。促进更多信息在申请时得以在专利文件中记载仅

[15] 但是既有学说多支持最高人民法院近期判决中所体现的实质化判断倾向。典型性论述见于宋献涛：“修改的范围在哪里——关于《专利法》第33条的分析和探讨”，载《专利法研究（2010）》，知识产权出版社2011年版。

[16] 事实上从比较法上看，对于“修改超范围判断”问题各国都体现了摒弃“实质判断说”而采用偏向于“形式判断说”的倾向。由于本文不以比较法研究为主线，因此简单介绍如下：在日本法上，在平成5年（1993年，平成5年法律第26号）专利法修改之前的旧专利法上对于“修改超范围问题”（日本称之为“新规事项追加禁止”）判断以“发明要旨变更”与否为标准（旧专利法第53条），而新专利法改为对于记载事项范围之内（现行专利法第17条第3款）与否判断通过“直接且无异议”标准（特許庁編：《改正特許・实用新案法解説》，第13-14页）。而“发明要旨变更说”更加偏向于“实质性判断”，“记载事项范围之内”标准更加偏向于“形式性判断”（有关日本“修改超范围判断”问题的沿革及宗旨的详细论述请参考：吉田广志：“特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言（1）——新規事項追加禁止を中心に——”，载《知的財産法政策学研究》2008年第21号，第31-60页；前田健：《特許法における明細書による開示の役割》，商事法務2012年版）；美国法上有关“修改超范围判断”的规则见于专利法第132条，其中提出了新规事项（new matter）追加禁止的要求，对于其判断在In re Ruschig案（343 F.2d 965 (C.C.P.A. 1965)）中较早的确立了“形式性判断”标准，并沿用至今（Chisum on Patents §11.05）；对于欧共体专利来说，有关“修改超范围问题”规定在EPC123条第2款中，其中对于其判断欧洲专利局（EPO）在其审查指南中提出了“直接且毫无异议说”（directly and unambiguously）（Guideline C-VI, 5.3.1）。而该说更加偏向于“形式性判断”。在此之前欧洲专利局曾采用过“新颖性测试法”（novelty test），即通过修改是否产生了新的主题（new subject-matter），其含义与EPC第54条有关发明新颖性的判断相同。但是考虑到其实质性判断上的诸问题，逐渐为欧洲专利局实践所抛弃，转而采用形式性判断色彩更加强化的“直接且毫无异议说”（Case Law III. A. 7. 3）（见于Concise European Patent Law, 2nd ed. at 171）。可以说“形式性判断”成为了各国之潮流，其背后正是体现了在面对大量申请现象上各国重视专利行政机关“量的控制”的倾向。而我国司法实践反复提出的“实质性判断”标准可以说是从某种程度上的逆潮流而动。

[17] 例如在对于权利要求的修改中，北京市第一中级人民法院行政判决书（2000）一中知初字第201号中，法院认为：审查修改是否超范围的实质在于判断修改后的权利要求书是否得到其原说明书的充分支持；北京市高级人民法院行政判决书（2004）高行终字第313号亦持同样观点。而对于说明书的修改，在北京市高级人民法院行政判决书（2007）高行终字第290号中，法院认为：对于说明书的修改，增加了原说明书没有记载的内容，使得权利要求书可能受到说明书支持的范围增加，所以构成修改超范围。对此日本学说上也给与了广泛的支持，见于：前田健：《特許法における明細書による開示の役割》，商事法務2012年版，第320页。

[18] 在“江苏先声案”中最高人民法院也认为对于是否符合比值关系的所有技术方案均能够实现本专利发明目的，是属于权利要求能否得到说明书的支持，而不宜以该理由认定修改是否超范围（最高人民法院行政裁定书（2011）知行字第17号）。

仅是促进效率性运营审查制度的手段,而不是终极目的。因此即使并未记载于专利文件之中,如果并不有违先申请原则,且对于审查员来说可以不需实质性检索,迅速对其进行定位的话,可以例外性的承认该种修改,也即本文所主张的“修正形式判断说”^[19]。在提出该主张后需要继续说明的就是在何种情况下允许非“形式判断”的类型化(即限缩性固定其类型,并对之外的情况一概使用形式性判断),以期得出更加妥当的适用。

三、“修改超范围判断”在实践上的具体运用

最高人民法院一改《审查指南》中的“直接地、毫无疑义地确定”标准为“直接、明确推导”标准,其中对于这一新标准的涵义的理解取决于个案中体现的类型化判断,而从“修正形式判断说”的角度,至少可以从以下类型理解专利文件明确记载之外可以进行修改的情形。

(一) 非发明点修改的非形式性判断

最高人民法院在近期的“岛野案”^[20]中旗帜鲜明的提出了区分专利“发明点”与“非发明点”实施不同的判断标准,其中如果仅仅因为专利申请文件中“非发明点”的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而无视整个发明创造对现有技术的贡献,最终使得确有创造性的发明创造难以取得专利权,专利申请人获得的利益与其对社会做出的贡献明显不相适应,不仅有违实质公平,也有悖于专利法第33条的立法本意,不利于创新激励和科技发展^[21]。而对于“发明点”应从为解决现有技术所无法达成之技术课题,而基于现有技术中所无的特有技术方案,所具体构成的解决手段及其向社会公开来理解。尽管在专利文件中未记载,但是如果对于本领域普通技术人员能够在审查过程中轻易识别专利的“发明点”与“非发明”的话,则围绕“非发明点”的修改则不应视为超范围。也就是说在形式判断之外,如果识别“发明点与否”的成本不高的话,例外的可以就“非发明点”的修改不适用严格记载的形式性判断。

(二) 基于说明书附图信息修改的非形式性判断

一般认为参考说明书附图的内容进行的修改,由于不是来源于直接文字的记载,所以根据“形式性判断”往往持消极态度^[22]。但是对于机械领域的专利,相比于说明书中文字的记载,使用附图更能直观的表达专利技术方案意图,因此较为普遍的运用于该领域专利文件的撰写。由于说明书附图本身也构成原始申请文件记载内容,所以其图面内容转化为文字记载的修改不会实质上超出原专利文件的范围。另一方面如果坚持文字记载与否的形式性判断的话,对于较多的适用附图的撰写方式的领域,可能导致在申请时将附图可以一目了然表达的内容转化成文字的记载,从而造成说明书的冗长化。因此对于基于说明书附图信息的修改,

[19] 事实上这一学说首先是由日本著名专利法学者吉田广志教授首先提出,并广泛运用与日本近期司法与审查实践,取得了通说地位(吉田广志:“特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言(1)(2)——新規事項追加禁止を中心に——”载《知的財産法政策学研究》2008年第21、22号)。考虑到在“修改超范围”问题上中日宗旨上的一致性,因此直接引入此学说及实践并不存在较大的隔阂感。

[20] 最高人民法院行政判决书(2013)行提字第21号。

[21] 在较早的案例中也出现过区分专利“必要技术特征”与“非必要技术特征”设置不同判断标准,其实质与“岛野案”相同(北京市第一中级人民法院行政判决书(2007)一中行初字第481号)。

[22] 否定例见于:北京市高级人民法院行政判决书(2001)高知终字第44号,该案中法院指出:专利说明书附图只是一种示意图,其中并未说明d1与d2、d1与 ϕ 、d2与 ϕ 的具体量化关系。学说上见于:武瑛、刘秀艳:“判断基于附图信息的修改是否超范围的一点思考”载《中国发明与专利》2012年第9期。

对于附图中一目了然的信息，应该放弃僵化的形式性判断，允许就其进行修改。

（三） 上位、中位、下位概念化修改的非形式性判断

从原理上看，如果在权利要求书中记录的是上位概念，而在修改中主张其下位概念的，由于对于第三人并不存在不利影响，所以应当承认此种修改^[23]。但是依据专利行政部门的惯行，只有在说明书中明确出现该下位概念时才承认此种修改。举例来说在原权利要求中记载了“酸”，在修改中欲变更为“盐酸”，但是如果在说明书中未记载“盐酸”，则此种修改不被承认。此外上下位概念间的中位概念修改同样面临此种问题，举例来说原权利要求记载了“酸”，在原说明书中记载了“盐酸、硝酸、硫酸、醋酸、丁酸等”，但由于在原说明书中未出现概括一部分下位概念的中位概念“无机酸”，因此将“酸”修改为“无机酸”将不被承认。毋庸讳言，对于权利要求中记载了“盐酸”的，若将其修改为“酸”，由于涉及下位概念上位化，扩大了其保护范围，因此当然更加不会被允许^[24]。

从“修正形式判断说”的角度看，至少对于上位概念的下位化形式修改，由于明显限缩了权利要求的保护范围，除非该限缩产生了明显的技术效果（例如选择发明的情况），应该原则上认可此种修改。而对于下位概念的中位化（二次概括），若实施例记载中大量的列举了中位概念所能涵盖的下位概念，使得本领域普通技术人员可以轻易提炼出该中位概念的话，应该承认此种二次概括性质修改的妥当性^[25]。

（四） 数值限定型修改的非形式性判断

在《审查指南》第2部分第8章5.2.2.1节中对于数值限定型修改存在如下规定，即对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下，才是允许的。例如，权利要求的技术方案中，某温度为20℃～90℃，对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别是其所公开的相应的温度范围为0℃～100℃，该文件还公开了该范围内的一个特定值40℃，因此，审查员在审查意见通知书中指出该权利要求无新颖性。如果发明专利申请的说明书或者权利要求书还记载了20℃～90℃范围内的特定值40℃、60℃和80℃，则允许申请人将权利要求中该温度范围修改成60℃～80℃或者60℃～90℃。

事实上，对于数值限定型权利要求的修改允许与否取决于由“点”到“范围”的理解，阅读说明书的本领域普通技术人员并不是将实施例中列举的各个数值视作单个“点”，而是将其连成一个“范围”予以理解的话，此种就“范围”内的修改就应予以允许^[26]。举例来说，

[23] 盛钊：“浅析上位概念化修改权利要求是否超范围的判断”，载《法治研究》2012年第11期。

[24] 在北京市高级人民法院行政判决书(2009)高行终字第134号中将“液压缸”修改为“纵向驱动装置”。由于“纵向驱动装置”是“液压缸”的上位概念，纵向驱动装置不仅包括液压缸，还包括电动、气动等驱动装置，其范围大于原始申请文本记载的“液压缸”驱动装置，因此认定其修改超范围；此类案例还包括权利要求中将“热塑性弹性体”和“热塑性弹性材料”修改为“热塑性材料”属于下位概念上位化（北京市第一中级人民法院行政判决书（2010）一中知行初字第1501号）；北京市第一中级人民法院行政判决书（2000）一中知初字第218号。

[25] 典型的例子见于：最高人民法院行政裁定书(2011)知行字第17号，该案中修改后权利要求中的1:30这一剂量比并没有记载在原申请文件中，原说明书中只记载氨氯地平1mg与厄贝沙坦30mg的组合用药在大鼠身上的实施例，以及实施例1、2中公开了两组2.5mg与75mg组合、5mg与150mg组合作用在人体上的实施例。在原权利要求中记载的1:10-50这一大范围下，1:30是根据上述几个实施例二次概括得到的。本案中，最高人民法院实质上是通过确认1:30这一剂量比被隐含公开，认可了本案中的二次概括的正当性，这一判决结果亦是对禁止二次概括这一专利形式性审查政策的突破。毛玟：“论专利文件修改标准的新发展——评最高人民法院2011知行字第17号案”，《中国发明与专利》2012年第6期，第73页。

[26] 数值限定型权利要求，对于盐水浓度范围的认识而不是点的认识（北京市第一中级人民法院（1999）一中知初字第105号）。

在说明书中存在就温度的30度、35度、40度三个实施例的记载,因此可以大致得出修改为30-40度这一范围不会超范围。因此依据“修正形式判断说”当实施例的数量较多,且点与点的距离较近时,对于一定数值范围的修改应予承认。

(五) 具体放弃的非形式性判断

《审查指南》第2部分第8章5.2.3.3中对于“具体放弃”提出了较为详细的审查标准,即在说明书和权利要求书中没有记载某欲放弃特征(undisclosed disclaimer)时,原则上对该种修改均认为构成超范围,仅例外的对于:①申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时,本发明不可能实施,或者②该特征取经“放弃”后的数值时,本发明具有新颖性和创造性,两种情况下可以允许此种修改^[27]。从该规定的构成上看,明显体现出了对于欧洲专利局扩大申诉委员会(the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office)决定(Decisions G 1/03 and G 2/03)的仿效,即区分未记载的具体放弃(undisclosed disclaimer)与记载的具体放弃(disclosed disclaimer),对于前者采取条件限缩性解释,具体而言包括:①允许排除抵触申请的相关内容以使权利要求具备新颖性,即若未记载的具体放弃可以避开抵触申请,即满足对于EPC第54条(3)及第54条(4)中所述申请日前提出申请,申请日之后公开的欧洲专利申请,由于抵触申请仅作为否定新颖性的材料,不作为评价进步性的材料,而修改可以回避对于该抵触申请的否定的话,则允许此种修改;②允许排除一定情况的现有技术而使权利要求具备新颖性,即若未记载的具体放弃满足对于EPC第54条(4)所述偶然的公开(使得构成新颖性丧失的现有技术),而修改可以回避对于该公开的否定的话,则允许此种修改,所述偶然的anticipation是指其所属技术领域与发明的技术领域相差很远,解决完全不同的技术问题,发明构思完全不同,所述现有技术对于发明的完成没有任何教导或启示;③允许从权利要求中排除不授予专利权的主题,即若未记载的具体放弃满足对于EPC第52-57条所述之非技术理由排除专利适格性的话,则允许此种修改^[28];而对于后者则采取判断修改超范围的一般标准,不做特殊规定。

尽管《审查指南》中未对记载的具体放弃作出规定,但是依据“形式判断说”,该放弃已经记载于说明书或权利要求书的,理应认为此种修改未超范围;而对于未记载的具体放弃应采取上述欧盟标准例外的承认此种修改的妥当性。

四、 结论

最高人民法院近期围绕“修改超范围”问题的一系列判断吸引了各方的关注,成为了了解我国专利司法政策的风向标,但是因为缺乏学理上的系统整理,对于这一认识并不清晰,更遑论归纳出明确的适用要件。对于在大量申请下早已重担在肩的专利审查机关来说,如何正确理解和适用司法机关所提出的判断标准成为了审查业务顺利进行的当务之急;对于司法机关来说,如何在专利审查问题上谦抑地表达相关司法政策,也值得更加审慎的思考。而对于这一相辅相成的问题的系统整理似乎更是迫在眉睫。

当然,在本文所主张的“修正形式判断说”项下所及的类型化之外,尚存在迫切需要归纳的其他类型的专利文件修改超范围与否判断实践(例如对于参考了公知常识而进行修改的判断等),本文限于篇幅只能就此问题浮光掠影的简单梳理,无法进一步展开(不可否认的是修改超范围判断问题涉及技术上的专业判断,很难划一的明确提出具体操作规程,但是通过对于大样本趋势的分析,仍然可以形成系统化的判断标准,而这也是本文着力阐明的)。

[27] 达文欣等:“有关具体放弃修改方式的审查心得”载《中国发明与专利》2013年第5期。

[28] 前田健:《特許法における明細書による開示の役割》,商事法務2012年版,第190页。

此外，上文去谈专利审查中行政与司法的职责分担问题可能多少也有些老生常谈，但是本文的真正目的，是想借由这些议论提醒行政机关与司法机关，如果能够站在更加效率化的实现专利法目的的体系高度，重新审视专利法上“修改超范围”的行政及司法实践的意义的话，可能制度的解释和选择会更精准一些，制度的运行也会更顺畅一些。

* * *

The Principles and Practices of “amendments going beyond scopes of original application” in Patent Law

Zhang Peng

Abstract: Around the “amendments going beyond scopes of original application” problem, recently the Supreme People's Court makes a series of judgments, which reflect its significant differences with the patent administrative authorities on the understanding of this problem. But for the large number of applications the patent administrative authorities have already heavy burden on the shoulders, and “the theory of formal determination” is more conducive to keep the efficiency of the maintenance; while for the judiciary, how modest problem in the patent examination suppression of expression of the relevant judicial policy, is also worth a more careful thinking. Based on the differences between “the theory of formal determination” and “the theory of substantial determination”, this paper presents a tendency on “the theory of formal determination” approach, in order to achieve the proper application on “amendments going beyond scopes of original application” problem.

Keywords: Amendments Going beyond Scopes of Original Application; the Theory of Formal Determination; the Theory of Substantial Determination; Qualitative Control; Quantitative Control

论创造性判断中的技术启示问题

张 静*

【摘要】 技术启示的内涵在不同历史阶段有所不同；其所涵盖内容的变化受一定时期专利政策的影响。应将技术启示的认定问题与国内专利政策紧密联系，适时纳入新的内容。我国实践中认可的技术启示来源不局限于《专利审查指南》中列举的类型；该做法值得赞同。技术启示的来源不仅包括明确的技术启示，还包括技术本身的需求和公知常识等隐含的技术启示。前者是直接反映在现有技术文献之中的技术启示，较容易判定；后者并非明确、清晰地存在于现有技术文献之中，需要审查员和法官在整体上综合判断。

【关键词】 创造性；技术启示的来源；隐含的技术启示

一、 技术启示适用中的困境

根据国家知识产权局 2001 年版的《专利审查指南》，现有技术整体上存在的技术启示是判断要求保护的发明技术方案是否显而易见的依据。如果存在技术启示，那么该技术领域的一般技术人员会在现有技术的基础之上，产生改进最接近的现有技术的动机，并提出新的技术方案^[1]。但是，该版及后来的《专利审查指南》^[2]都没有对技术启示的概念进行界定，只是规定了“通常认为”存在技术启示的几种情形：第一，与最接近现有技术相比较，要求保护的发明的区别特征属于公知常识范畴；第二，区别特征是“与最接近的现有技术相关的技术手段”；第三，另外一份对比文献披露了发明的区别特征，并且该被披露的技术方案在对比文献中所起的作用与区别技术特征在该新的发明方案中发挥相同的作用^[3]。除此之外，《审查操作规程》还补充了存在技术启示的情形^[4]。

经过十几年的专利审查和司法实践，技术启示作为显而易见的判断依据，已经得到广泛认可。但是在实践中，技术启示能否作为一个判断显而易见的客观标准被有效运用，尚存疑问。一个突出的问题是：某技术方案的构思在没有提出之前，一般技术人员很难想到；虽然这种“构思”在事后看来可能并没有很大的技术难度，但是能够“想到”本身就是很大的跨越。在这种情况下，审查员很可能会因为知晓该技术方案之后，认为提出这样的技术方案是显而易见的，因而否定该技术方案的创造性。也就是说，在发明技术方案产生之后，审查员或者法官基于事实上“从有到无”的反向认识，在逻辑上作出“从无到有”的推理；这种事后的判断难以遵从发明人“从无到有”提出技术方案的思考路径，因此较容易排除创造性。

* 张静，清华大学法学院 2010 级法学硕士。

[1] 具体参见《专利审查指南》（2001）第二部分第四章 3.2.1(1)，<http://zjbar.chinalawinfo.com/newlaw2002/slc/slc.asp?db=chl&gid=56705>，最后访问于 2014 年 4 月 4 日。

[2] 2006 年、2010 年和 2014 年版的《专利审查指南》均没有对技术启示的三种情形进行修改。尤其是，《专利审查指南》于 2014 年 5 月施行的新版本不涉及技术启示部分的修改，参见国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（2014），http://www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201311/t20131106_876947.html，最后访问于 2014 年 4 月 4 日。

[3] 可参见《专利审查指南》（2001）第二部分第四章 3.2.1，<http://zjbar.chinalawinfo.com/newlaw2002/slc/slc.asp?db=chl&gid=56705>，最后访问于 2014 年 4 月 4 日。

[4] 包括：第一，存在与区别技术特征不同但是具有相同或者相近似作用的现有技术，该技术在对比文献中被披露，一般技术人员能够通过对现有技术进行改进，提出新的发明技术方案；第二，虽然现有技术中不存在可以使技术人员获知的相关的动机或者启示，但是该技术领域中存在的技术问题或者应用方面的需求可以给出类似的提示，一般技术人员可以想到去对现有技术进行革新或者改进，并且达到一定的技术效果。参见《专利审查操作规程》第四章第 1.3.2 部分。

笔者认为,存在这种现象的主要原因包括:第一,虽然技术启示已经在实践中成为判断创造性的依据,但是对于其涵盖的内容并没有准确的界定,因此审查者难以准确把握。第二,对于发明人可以获得技术启示的途径,在专利审查和司法审查中,尚未形成一般的类型归纳,所以审查员和法官在对专利进行审查时,没有较明确的指引。

接下来,本文试图对技术启示内涵的模糊性和其作为判断显而易见性之工具的功能进行反思,然后从专利创造性判断的规则出发,在既有的框架内,尽可能澄清技术启示的认定要素和获取途径。

二、 对技术启示内涵和功能的反思

(一) 技术启示涵盖内容的模糊性

对于“技术启示”,往往难以找到明确的定义。我国在《专利审查指南》中规定了认定存在技术启示的三种情形,而并无明确定义。美国《专利审查程序手册》中也没有相关技术启示的概念规定,而仅指出,认定显而易见可以基于现有技术中存在组合或者改良现有技术的指引,使得在存在一定的教导、启示、动机时可以提出要求保护的发明技术方案^[5]。考察发明技术方案是否显而易见,就是要判断该技术启示是不是能够让该领域的一般技术人员得到某种指引,并且该技术启示是存在于相同或者近似的技术领域之中的^[6]。实践对技术启示的理解存在差异和变化,这种概念的不能确定性很大程度上是因为技术启示所包含的内容并非完全固定,在不同历史阶段人们会对其作出不同的理解。

从美国专利创造性标准发展的过程来看,Graham 诉 John Deere Co.案(以下简称 Graham 案)中法院的审理意见可以被认为是将显而易见的判断客观化的开始^[7]。该案确立了判断发明是否具有创造性应当考虑的三个要素:(1)现有技术的范围和内容;(2)现有技术和争争权利要求之间的差异;(3)相关技术领域技术人员水平^[8]。此后,联邦巡回上诉法院在司法实践中为了统一创造性审判的标准,提出了“教导-启示-动机”(Teaching- Suggestion-Motivation)检测法,即 TSM 测试法。该测试法规定,要认定一个发明是显而易见的,必须是在现有技术、所涉及的技术问题本身或者本领域技术人员所掌握的知识中存在结合或者改进现有技术的教导或者启示^[9]。这种“启示”主要涉及相关的现有技术文献、本技术领域的技术知识等。根据 TSM 测试法,在判断是否存在技术启示时,专利局和法院应当采用客观的标准,这个标准要求有现有技术文献的对比组合中有明确和清晰的教导和启示,并且需要提供相关的事实证据^[10]。不过,2003 年美国联邦贸易委员会在《促进创新:竞争与专利法和专利政策的适度平衡》的研究报告中指出,专利局和法院对 TSM 测试法的严格适用导致了创造性审查标准的降低,即“僵硬地坚持要求出示那些就其性质而言实际上难以出示的证据的做法,将产生阻碍竞争的作用”^[11]。联邦巡回上诉法院对创造性的判决态度一直持续到

[5] See the United States Patent and Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure, 9th ed., (2014-03) 2014-04-01, <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2100.html>.

[6] 具体案情参见 In re Young, 927 F.2d 588, 18 USPQ2d 1089 (Fed. Cir. 1991)。还可参见《美国专利审查程序手册》(Manual of Patent Examining Procedure)第 214.3.1 节。

[7] 参见伊丽莎白·A·理查森:“回到 Graham 因素: KSR v. Teleflex 案之后的非显而易见性”,向虎译,载(日)竹中俊子主编:《专利法律与理论——当代研究指南》,彭哲等译,知识产权出版社 2013 年版,第 397 页。

[8] See Graham v. John Deere Co., 383 U. S. 1, 14 (1966).

[9] See Al-Site Corp. v. VSI Int. 1, Inc., 174F. 3d 1308, 1323. 1324 (CA Fed. 1999).

[10] Supra note 5.

[11] See Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, (2003-10) 2014-04-01, <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/promote-innovation-proper-balance-competition-and-patent-law-and-policy/innovationrpt.pdf>.

KSR 案的出现。

KSR 案之后, TSM 测试法的运用得到了修正, 在判断发明是否显而易见时, 法院对认定存在技术启示的途径放宽了。美国最高法院指出, 在认定是否存在技术启示时, 不应当将目光局限于书面记载的文字。它可能存在于多种情况之下^[12]。即技术启示的来源, 不应当局限于有明确记载内容的书面文献。这是在 TSM 测试法确立之后, 法院第一次明确指出技术启示的来源不仅包括书面的直接技术启示, 还可能暗含于其他途径之中。美国最高法院的最终判决主张对 TSM 测试法的适用应当更加灵活, 并且强调是否存在技术启示的判断应当从本领域普通技术人员的角度出发, “问题不是该结合的启示对专利权人是否显而易见, 而是该结合对本领域普通技术人员是否显而易见”^[13]。

可见, 技术启示在美国司法实践中的认定标准是在变化的; 在不同的历史阶段, 技术启示所涵盖的内容是不同的。初期美国法院要求明确记载于现有技术文献之中的技术启示, 之后法院认为应结合市场需求、技术问题本身的指引等内容来判断是否显而易见, 说明审查员和法官并没有完全限定技术启示所包括的内容。KSR 案后美国专利法和相关法规、指引等也没有对技术启示进行明确定义, 但是明确指出技术启示包括明确记载于现有文献之中的, 也包括隐含于技术问题本身的启示。

反观我国, 在具体判断发明技术方案是否显而易见时, 审查员和法官对技术启示一般采用比较概括的表述。比如, 在甲化工集团有限公司诉专利复审委员会发明专利无效纠纷案^[14]中, 对于创造性判断中的技术启示问题, 法院指出“不仅要考虑现有技术明示的技术内容, 也需要结合本领域技术人员的理解, 分析技术领域、发明要解决的技术问题、采用的技术手段、技术方案的构成以及产生的技术效果”^[15]。从该案的判决意见中可以看出, 在以是否存在技术启示为依据判断显而易见性时, 仅仅从技术启示的内容方面去考察是不足够的, 需要综合其他因素才能在整体上得出是否显而易见的结论。而“本领域技术人员的理解”、“技术领域”、“产生的技术效果”等因素的引入, 实际上将本领域技术人员所掌握的技术知识、公知常识等内容增加到了技术启示的判断之中^[16]。

在我国专利审查和司法实践中, 相似的审查意见或者判决意见经常出现。在这些意见中, 很难看到审查员或者法官结合具体技术方案对该发明中存在技术启示的问题进行充分论证。事实上, 我国已将市场需求、技术人员掌握的知识纳入了技术启示的来源中, 所以应当明确的是, 我国专利审查中技术启示所涵盖的内容不仅包括现有文献中明确指出的技术启示, 也应当包括没有记载于文献之中的其他隐含的技术启示; 在对是否存在技术启示进行判断时, 应当从多种途径考察技术启示的来源。

(二) 技术启示与政策依据的关联

创造性判断中包含的“所属领域的普通技术人员的技术水平”和“现有技术是否提供了将最接近的现有技术与其他现有技术以及技术常识结合起来的教导或者启示”这两个存在很大自由裁量空间的概念是决定专利授权标准高低的关键^[17]。实务中对这两个概念的理解和运用是否得当直接影响了一个国家科学技术的创新程度。反之, 专利审查中对该领域一般技

[12] See KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007).

[13] Id.

[14] 相关裁判文书号为, 一审: 北京市第一中级人民法院(2004)一中初字第176号; 二审: 北京市高级人民法院(2004)高行终字第318号; 再审: (2010)知行字第8号。参见中国知识产权研究会专利委员会、最高人民法院应用法学研究所、国家知识产权局专利复审委员会编:《专利名案解读(二)——20起典型专利纠纷案件评析》, 知识产权出版社2011年版, 第253页以下。

[15] 前注14, 中国知识产权研究会专利委员会等书, 第253、266页。

[16] 同上注。

[17] 参见尹新天:《专利法详解》, 知识产权出版社2011年版, 第266页。

术人员技术水准和技术启示的规定也直接受制于该国某一阶段社会环境 and 经济环境的现实要求^[18]。美国 TSM 测试法的产生和它在实际适用中宽紧程度的变化，很明显地体现了这一点^[19]。美国联邦贸易委员会在其报告中指出，在运用 TSM 测试法时，需要考虑市场竞争等方面的因素。从维护专利质量的角度来看，还要考虑国家的产业政策和专利政策^[20]。

一般认为，KSR 案提高了专利创造性的审查标准，并且在具体审查过程中有了更多可以付诸实践的操作方法，这对控制垃圾专利，提高美国专利的创造性水平有很大的促进作用。同时也有学者提出质疑，法院不断强调真正的发明（Really Innovation）与普通发明（Ordinary Innovation）之间的差别，是不是在提高发明创造性的同时，也提高了获得专利授权的门槛^[21]。

总之，一个国家对专利创造性水平的要求，与其经济发展水平、科研创新能力以及专利制度构建与运行情况密切相关；对启示的认定是应当严格还是相对灵活，尤其是专利审查员和法官可以在多大范围内认同隐含技术启示，很大程度上取决于当前的专利政策。因此，笔者认为，在探讨技术启示的内涵和发明人获得技术启示的途径时，应当考察一定历史阶段一国专利政策的倾向。对市场竞争的倾向、对保护新技术的需求，比如保护计算机软件、生物技术等，都是会影响专利授权标准的因素。

三、 技术启示认定因素和获取途径的厘清

（一） 认定技术启示需要考虑的因素

影响技术启示认定的因素有很多，整体而言，主要的影响因素是相关技术领域的确定以及该领域一般技术人员技术水平的认定。

1. 相关技术领域

确定相关的技术领域对于判断发明是否具有创造性有一定意义，在确定技术领域时要把握整体判断的原则，考察要求保护的发明技术方案在整体上所要达到的技术效果，再去判断对技术领域范围的设定是否妥当。在判断现有技术中是否存在技术启示时，确定相关的技术领域直接决定了判断该领域的一般技术人员“是否能够想到”的范围。

欧洲专利局上诉委员会第 T176/84 号案涉及一个卷笔刀的专利，该判例指出，专利审查部门认为该领域的一般技术人员根据德国 1003093 号专利所提出的技术方案可以（could）想到将保护装置（securing mechanisms）运用到储存盒的槽上。这个保护装置属于相邻的技术领域，因为卷笔刀和储存盒都属于“封闭容器的广泛领域”（broader field of the closing of containers）。上诉委员会认为：“若发明技术方案所涉及的相关技术领域没有给出解决该技术问题的教导，期待该领域的技术人员在相邻的技术领域寻找某种对比技术方案是完全合理的。”^[22]在上诉委员会看来，“定义相邻技术领域取决于该领域中的技术是否与技术人员所要解决的技术问题密切相关，这种相关性会使得技术人员在寻找技术方案时会（would）将该相邻技术领域考虑在内。”^[23]相应地，在具体技术领域中提出的技术问题，以及该领域的一

[18] Andrew Griffiths, *Windsurfing and the Inventive Step*, 2 I.P.Q. 1999, 20 (1999).

[19] 参见前文 TSM 测试法的论述。

[20] *Supra* note 11.

[21] See Gregory N. Mandel, *Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational*, 67 Ohio St. L.J. 1391 (2006).

[22] 欧洲专利局上诉委员会第 T176/84 号案, <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html>, 最后访问于 2014 年 2 月 18 日。

[23] 同上注。

般技术人员会意识到的问题如果与通用技术领域中的问题相同或者相似的话,那么该领域的一般技术人员也容易想到该通用技术领域的技术问题^[24]。因此该领域的技术人员可以从中得到教导与启示,在通用技术领域寻找他所要解决的一般技术问题;如果具备上述的知识,他会想到将通用技术领域的解决方案运用到将要解决的具体技术问题中。

有学者提出,实践中比较各技术方案所涉及的领域需要考虑“所属技术领域、相近技术领域、通用技术领域的主要运用领域、技术方案的具体使用领域或者与所属技术领域共有的其他技术领域”^[25]。笔者认同该意见,同时也认为,“相关的技术领域”是从发明所欲解决的技术问题出发开始到技术实际运用这一过程中技术人员会考虑的各个环节中所涉及的领域,它可以是现有技术更新或者改进的需要,也可以是实际用途的提示。

考察《专利审查指南》列举的存在技术启示的情况,其中包括“所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段”。笔者认为,它实际上包含了两种可能性,第一种可能是,作为比对的现有技术权利要求请求保护的技术方案属于相同或者相近的技术领域,在这种情况下,一般技术人员基于一般经验和知识能够比较容易地从其需要解决的技术问题出发,在相同或者相近的技术领域寻找解决方案。第二种可能是,现有技术与权利要求请求保护的技术方案不在相同或者相近的技术领域,在这种情况下,技术人员可以从现有技术中获得启示相对而言不容易。一般技术人员可以从哪里获得这种技术启示,如何“可以想到”相关的技术领域,将这些技术领域的技术方案运用到发明中,在实践中尚未形成明确的意见。当发明技术方案中的技术来自不同的技术领域时,如果没有技术文献之外的其他确切技术启示,如明显的市场需求、公知常识等,法院更倾向于认为,在这种情况下,该领域的技术人员一般是不能从该不同的技术领域获得技术启示的^[26]。

欧洲专利局上诉委员会在 T176/84 案中指出,通用技术领域中的技术问题的解决方案应当被认为是技术性知识的组成部分,并且认为,该领域的一般技术人员应当具备此类知识^[27]。即审查员更倾向于推定,对于与发明所属技术领域相关的通用技术领域的知识,该领域的一般人员能够想到是比较容易的。结合上述两种审查意见,可以得到这样的结论,该不同技术领域中的通用技术知识对于其他技术领域的技术人员来说,并不容易想到,即使该通用知识对于本领域的技术人员来说已经属于公知常识或者熟知的技术知识。

因此,在这种情况下,确定发明所属的技术领域以及相关的技术领域就十分必要。它可以在一定程度上限定审查员或者法官以公知常识或技术人员已经掌握的知识为由认定存在技术启示。从该领域一般技术人员的角度来说,则是限定了推定存在结合该领域现有技术方案的启示的范围。若技术领域相同或者相关,检查员或法官则更容易认定该领域的技术人员可以获得技术启示。

2. 该领域一般技术人员

确定该领域一般技术人员技术水平以及其创造性水平的标准,对认定技术启示有一定意义。它影响到在判断是否存在技术启示时,对技术人员“可以想到”的可能性作何种程度的理解。

美国联邦巡回上诉法院曾对该领域的一般技术人员作出如下解释:“该领域的一般技术人员是指一个在该领域内遵从传统观点去思考问题,但并不进行创新的人。”^[28]这种意见提

[24] 同上注。

[25] 卜学东、栗彬彬:“浅谈创造性评价中技术领域对技术启示的影响”,《中国发明与专利》2013年第4期。

[26] 最高人民法院(2011)知行字第19号行政裁定书。参见最高人民法院裁判文书集萃, http://www.court.gov.cn/qwfb/cpws/cpwsjc/201212/t20121225_181353.htm, 最后访问于2014年4月5日。

[27] 参见前注22案例。

[28] Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co., 774 F. 2d 448, 454 (Fed. Cir 1985).

出后受到批评。批评意见认为,美国联邦巡回上诉法院过于低估了本领域一般技术人员的创造性水平,没有真正体现本领域技术人员所具有的常识和技能。法院对该领域一般技术人员的理解是基于现有技术文献的范围、内容和含义,但并没有真正考虑在技术方案提出时发明人是否容易想到,“技术人员不会愚蠢到需要详尽的创造性步骤去解决基础性的问题”。^[29]美国最高法院在 KSR 案后推翻了美国巡回上诉法院对该领域一般技术人员的认定,认为法院在判断是否存在技术启示时应当将一般技术人员可能会查阅的参考文献以及该领域一般技术人员所具备的创造性水平考虑在内。^[30]该意见对此后判断技术人员是否“能够想到”、并得到结合现有技术的启示有很大影响。

我国《专利审查指南》假定该领域的一般技术人员知道所属领域的普通技术知识,并且可以知道所属领域的全部现有技术,能够进行一般的实验。但是《专利审查指南》没有赋予该领域一般技术人员创造能力。技术人员所掌握的知识和全部现有技术可以构成技术启示的来源。除此之外,在审查员和法官的审理意见中,往往推定该领域的一般技术人员是具有一定创造力水平的。笔者认为,从法院判决中推定“该领域技术人员容易想到”的内容来看,我国《专利审查指南》中规定的所属技术领域的技术人员可以解释为具有一定创造能力的人,从对现有技术和已掌握的技术知识中分析并获取技术启示。

（二） 技术启示的获取途径

所谓技术启示的获取路径,是指在请求保护的技术方案是未知时,发明人通过何种信息来源获得提出发明方案的启示。结合《专利审查指南》的规定和专利审查情况,可以将技术启示分为明确的技术启示和隐含的技术启示^[31]。

1. 明确的技术启示

最高人民法院指出,明确的技术启示是明确记载在现有技术中的或者本领域技术人员能够从现有技术直接、毫无疑义地确定的技术启示^[32]。它可以是直接反映在对比文件中的内容,如记载在文献中的文字描述或者附图显示的技术内容。这种技术启示的来源清晰,在审查中也容易判断。

在杭州甲公司请求宣告乙公司(美国)发明专利无效纠纷案^[33]中,现有技术文献中披露了阿仑膦酸的技术方案,服用方式为每周一次,每次服用 40mg 或者 80mg,它可以减轻每天都要服用阿仑膦酸对胃肠和(或)食道产生的刺激。本案要求保护的发明专利权利要求 1 将阿仑膦酸的活性重量设定为 70mg,是为了克服现有的服用方案中每天都要服用阿仑膦酸所产生的不便以及阿仑膦酸对肠道的副作用^[34]。专利复审委员会认为,现有技术中为了解决药品阿仑膦酸在使用中的缺陷,即副作用、价格较高和服用不方便这三个问题,提出了新的技术方案。法院认为现有技术已经给出这样的明确的技术启示,使得本领域的技术人员会寻找技术方案解决上述三个问题。本领域技术人员在这种技术启示的引导下,可以在现有技术方案中已经给出的 40mg 或 80mg 的范围内进行试验,从而得到新的技术方案。一、二审法

[29] Rebecca S. Eisenberg, Implementing Reform of the Patent System: Obvious to Whom? Evaluating Inventions from the Perspective of PHOSITA, 19 Berkeley Tech. L. J. 885 (2004).

[30] Supra note 12.

[31] 欧洲专利局也提出“隐含的技术启示”与“明示的技术启示”的区分。See European Patent Office, Guidelines for Examination in the European Patent Office, (2013-09) 2013-12-01, <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>.

[32] 参见前注 26 案例。

[33] 参见前注 14, 中国知识产权研究会专利委员会等书, 第 219-224 页。该案件一审裁判文书号为(2008)一中初字第 399 号, 二审为(2008)高行终字第 524 号。

[34] 参见前注 14, 中国知识产权研究会专利委员会等书, 第 222 页。

院均认为,从整体上判断现有技术以及发明要求保护的技术方案所欲实现的技术效果,可以确定的是,根据对比文献1提供的技术方案和技术启示,本领域的技术人员可以想到发明要求保护的技术方案,并且进行一定范围内合适剂量的尝试和选择。因此,该发明中的权利要求1和权利要求10是不具有创造性的^[35]。

在美国也有相似的判例,法院认为现有技术文献中已经载明了比较明显的技术启示。在 *In re AltanaPharma AG 诉 Teva Pharmaceuticals* 案中,联邦巡回上诉法院认为,现有技术文献中所记载的内容可以使本领域的技术人员得到提出发明要求保护的技术方案的启示。一份对比文件给出的提示是,蛋白激酶 A4 是作为质子泵抑制剂的最优选择,因为它可以提高化合物的稳定性。另一份对比文件给出的提示是,以一个替代甲氧基组的替代物构成的甲基组可以得到一个更低的蛋白酶 A4^[36]。该领域的技术人员在看到现有文献披露的内容之后,会想到将这种替代方案运用到需要解决的问题之中。因此,联邦巡回上诉法院认为现有技术文献可以提供这样的证据,证明存在直接的技术启示。

实际上,实践中很难要求类似“本发明的 A 部分可以与现有技术文献 B 部分中记载的机械装置 C 相结合形成一种具有某种用途的技术方案”这种直观记载于现有技术文献上的启示,否则丧失了新颖性。本部分所描述的直接技术启示并不是将直接启示等同于这种直白的启示,而是强调在现有技术已经披露的内容中,为该领域的一般技术人员呈现出了明确的方向性引导,促使该领域的技术人员能够想到根据现有技术描述的内容去形成新的技术方案,比如在 40mg 和 80mg 的范围内进行试验。笔者认为这样的启示应当被认为是现有文献中已经清晰、确定存在的。

这种技术启示清晰、确定存在于现有文献之中的情形一般比较容易判断,但是在大多数情况下,技术启示并没有明确呈现,而是要通过该领域一般技术人员对技术问题的逻辑分析、推断,以及相关的常规实验才能够得到。这便是暗含于现有技术之中的技术启示^[37]。本文接下来将对这些隐含的技术启示进行分析。

2. 隐含的技术启示

隐含的技术启示是指现有技术文献中没有通过文字或者图表直接反映,本领域的技术人员需要依靠一定的逻辑推理、常规实验等方式才能明确获知的技术指引。由于隐含的技术启示没有明确记载于现有文献之中,不能够从现有技术中直接获知,也不能明确界定隐含的技术启示可能产生的途径,因此其认定是一个比较复杂的问题。

在专利授权的审查和法院的判决中,大多数涉及的是隐含的技术启示问题。审理中对是否存在技术启示存在分歧,正是因为对隐含的技术启示有不同的理解。有学者认为,这种隐含的技术启示可能来自相关参考文献本身,可能来自熟练技术人员所掌握的技术知识,也可能来自发明所涉及的问题本身——该问题会引导人们找到可能的方案^[38]。有学者在评价 *KSR* 案中美国联邦巡回上诉法院的不适当态度时指出,“发明做出时本领域任何已知的需求或问题都可以构成将现有技术进行结合的原因。”^[39]也就是认为技术启示所涵盖的内容应当扩大到市场需求和技术应用领域。综合判例和学说,可以将隐含的技术启示大致分为两类,第一类是来自发明所属技术领域本身存在的问题或者需求,第二类是来自该领域一般技术人员所掌握的技术知识以及公知常识。

[35] 同上注,中国知识产权研究会专利委员会等书,第223页。

[36] See *Altana Pharma AG v. Teva Pharm. USA, Inc.*, 566 F.3d 999, 1008 (Fed. Cir. 2009).

[37] 参见前注4,中国知识产权研究会专利委员会等书,第306页。

[38] See F. Scott Kieff, et al, *Principles of Patent Law* 763. (5th ed., Thomson/West, 2011).

[39] 范胜祥、詹靖康:“创造性判断中的技术启示分析”,《电子知识产权》2013年第11期。

(1) 技术本身的需求

在 KSR 案中,美国最高法院指出,技术启示不一定是明确记载于现有文献之中的,它可能存在于现有技术缺陷本身存在的解决某个技术问题的需求之中,以及相关的市场需求或者市场压力之中^[40]。无论是市场需求还是技术问题本身需要改进的需求,都是因为现有技术存在一定的技术缺陷,或者存在改进的空间,因此这些问题可以共同归入技术需求带来的启示。KSR 案所探讨的问题是,在一个行业发展趋势的大背景之下,一个该领域的一般技术人员是否能够想到将已经被披露了现有技术改进为具备电子传感器的踏板。法院认为该技术领域的发展趋势必然会走向机械与电子的结合,因此认为该领域的一般技术人员容易想到将两者联系起来^[41]。在该案的判决中,法院最后确认的观点是,现有技术的需求也是产生技术启示的来源之一。

我国专利审查和司法审查的实践中也有相似的意见。在杭州甲公司请求宣告乙公司(美国)发明专利无效纠纷案中,法院首先对参考文献 1 中所披露的技术进行描述和比对,认为对于改进阿仑膦酸服用不便的问题,该参考文献提供了明确的技术启示。但是对于现有技术中还存在服用阿仑膦酸所产生的副作用的问题,现有的参考文献中并没有给出相关的提示。法院认为,服用阿仑膦酸会产生一定的副作用,“这个问题是客观存在于现有技术方案指示的药品服用方式和剂量之中的”,如果从整体上对该药品的效用和副作用进行考察,该领域的技术人员会产生提出新的技术方案克服该副作用的想法,并且在现有技术已经披露的剂量范围内进行尝试^[42]。法院在该案的审理中强调“技术启示是否会被接受”,即技术启示在整体上对一般技术人员而言是否可识别,使得一般技术人员产生根据现有技术提出改进方案的主观意愿。这与欧洲“would-could approach”^[43]中所述的“会(would)”提出某技术方案相似。重点在于,设定现有技术文献的陈述或者提示是客观存在的,该领域的一般技术人员是不是能够通过阅读技术文献接受到这种启示,从主观上产生提出新技术方案的意愿。这种审查方法在判断是否存在隐含的技术启示时尤为重要。

在欧洲专利局第 T195/84 号案^[44]中,关于技术启示的探讨包含了两层意思。第一层意思是,现有技术中能够给出结合不同技术部分的启示。并且,现有技术客观上给出的“明显或者暗含的启示”能够被该领域的一般技术人员理解和感知^[45]。第二层意思是,客观上,受现有技术的指引,该领域的一般技术人员会根据这个指引找到与区别技术特征在其技术方案中起相同作用的已经被披露的技术方案,并且能够实现技术人员想要达到的技术效果。以上两层意思在判断技术启示是否存在时必须同时考虑,不能仅仅因为现有技术客观上能够给出这样的提示就断定该领域的一般技术人员一定能够根据技术启示的指示找到相关的技术方案——这是审查员或法官在提出审理意见时一般会遵循的思路。恰当的做法是,应当从发明人的角度去考察在提出该技术方案之时,该技术领域的一般技术人员是否会想到。

在这种情况下,发明所要解决的问题本身就能够形成某种指引,使技术人员朝着解决此问题的方向去本领域或者其他领域寻找技术方案。因此这样的技术启示虽然也没有明确记载在现有技术文献之中,但是因为技术需求本身的迫切性会形成一定的推动力,因此该技术启示的发现也相对明确。

上述技术本身的需求是在需要解决的技术问题是什么、市场上需要的技术是什么已经比

[40] Supra note 12.

[41] Id.

[42] 参见前注 14,中国知识产权研究会专利委员会等书,第 219-224 页。

[43] 参见欧洲专利局第 T2/83 号案、第 T7/86 号案和第 T61/90 号案, <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html>, 最后访问于 2014 年 2 月 18 日。

[44] 欧洲专利局第 T195/84 号案, <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html>, 最后访问于 2014 年 2 月 18 日。

[45] 参见前注 39,范胜祥、詹靖康文。

较明确的情况下,发明人提出了技术方案。还有一种情况是,技术问题本身是未知的,从发明人提出技术方案是否“能够想到”的角度来看,难点在于发明人是如何想到这个技术问题的。在某些情况下,真正困难的是技术方案所要解决的技术问题从无到有的产生,但是审查员和法官在看到这些技术方案之后,就不会真正在客观上体察发明人所付出的创造性劳动,以及在何种启示下想到提出这样的技术方案。在这种情况下,审查员和法官在不能举出明确的证据证明存在技术启示时,会考虑公知常识。

(2) 公知常识

对于什么是公知常识,有人提出这样的意见,如果对于该领域的普通技术人员来说,现有技术中所披露的某种技术方案属于可以获知的两种技术方案之一,并且这两种技术方案都是可供选择的,选择其中的一种技术方案能够产生的技术效果也是可知的,那么这种被选择的技术方案所具备的技术特征就属于公知常识的范畴^[46]。笔者赞同这种观点。实践常见的现象是,在审查员不能够提供明确的证据证明存在技术启示时,都会采用公知常识这个类似兜底性的内容来将显而易见的可能性概括在内。我国《专利审查指南》在列举可能存在技术启示的情形时,把该技术领域中与发明要解决的技术问题相关的惯用手段、教科书或者工具书等中已经公开的内容列为公知常识。

我国《专利审查指南》规定专利复审委可以依职权认定发明中采用的技术方案是否为公知常识,并且规定了审查员可以根据技术词典、手册、相关的教科书等涉及的公知常识性内容进行判断^[47]。有观点认为,公知常识与我国《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》中所列举的“众所周知的事实”和“自然规律以及定理”一样,“都是司法认定的范畴,行政程序中也存在类似于司法认知的行政认知”^[48]。审查员和法官在对发明技术方案所涉问题是否为公知常识进行认定时,不需要提供证明。对于公知常识的内容和范围,仍然要在该领域一般技术人员这一概念基础上进行理解。在美国,尽管专利审查委员会认为公知的知识和常识可以为结合现有技术提供启示,但是美国联邦巡回上诉法院认为就满足《行政程序法》的要求而言,该路径得出的结论太缺乏证据(conclusory)^[49]。实践中存在很多这样的判例,审查员或法官在对现有技术进行对比时,将区别技术特征概括性地认定为公知常识。比如,在烟台甲公司请求宣告乙公司发明专利无效纠纷案中,法官在事后认为另一份现有技术文献披露的技术方案可以解决本发明中的相同技术问题,就认定技术人员就可以获得启示,但没有证明一般技术人员是如何想到该现有技术并将两份对比文献结合起来的,因此,法院实际上跳过了对结合两份对比文件的动机的分析^[50]。这种对技术启示的来源不予分析的现象,在我国专利审查实践中是比较常见的。

在美国法院审理的 Ochiai 案^[51]和 Deuel 案^[52]中,法院提出,该领域的一般技术人员在已掌握的技术知识中,依据现有技术的提示和自己掌握的技术经验,可以得到要求保护的发明技术方案。并且强调,审查员和法官在判断显而易见时,应当考虑该领域一般技术人员的创造性水平,他可以想到在相同或者相关的技术领域查找现有技术。笔者认同上述观点。在寻找技术启示的来源时,应当充分重视一般技术人员的联想能力与面对技术问题时寻求答案的一般逻辑思维能力,肯定其所具备的一般创造能力。但是,在没有确实可信的依据时,也

[46] 参见国家知识产权局专利复审委员会:《专利复审委员会案例诠释:创造性》,知识产权出版社 2006 年版,第 268 页。

[47] 可参见我国《专利审查指南》(2010)第四部分第三章第 4.1 节。

[48] 前注 14,中国知识产权研究会专利委员会等书,第 264 页。

[49] Supra note 18, p. 160.

[50] 参见前注 14,中国知识产权研究会专利委员会等书,第 186 页。

[51] Ochiai, 71 F. 3d 1569-70 U.S.P.Q2d (Fed. Cir 1984).

[52] Deuel, 51 F. 3d 1557, 34 U.S.P.Q2d 1214. (Fed. Cir 1994).

不能以公知常识为由,将不能提出直接存在技术启示证据的区别技术特征归入公知常识的范畴。

(3) 其他可以认定存在技术启示的情形

在某些情况下,要解决的问题本身的特性可能也构成技术启示的来源^[53],它主要包括技术方案结构的相似性与性能和用途的相似性。

结构的相似性可以是技术启示的来源,这在化学领域表现得比较明显。在 *Aventis Pharma Deutschland GmbH 诉 Lupin, Ltd.*案(以下简称 *Aventis 案*)^[54]中,争议的焦点在于,纯化 5(S) 立体异构物对本领域是否显而易见。地区法院认为现有技术没有给出这样的启示和动机,使得本领域技术人员想到 5(S) 构造的雷米普利。该判决意见产生于美国最高法院对 *KSR 案*进行判决之前。在 *KSR 案*后,美国巡回上诉法院在对 *Aventis 案*的审理中指出,在化学领域内,联邦巡回上诉法院认为依据结构类似性来结合现有技术的动机已经建立了显而易见的初步证据^[55]。

此外,性能和用途的相似性也可以构成技术启示的来源,它可以指引该领域的一般技术人员在可能存在相似性能或用途的现有技术中寻找解决问题的技术方案^[56]。在 *In re Albrecht*案中,法院认为现有技术所披露的技术方案主要运用在人体皮肤上,它不能被认定为是用于麻醉目的,因此,本领域的一般技术人员不会得到启示去结合相关现有技术。^[57]从类似的判决中可以看出,发明技术方案是否与现有技术具有相同或者相近的用途,也可以成为判断有无技术启示的一个考察内容。

总结上述内容,我们可以看出技术启示的产生途径是多样的。技术启示可能直接产生于现有技术文献之中,也可能隐含在技术和市场需求、公知常识,或产生于技术问题本身所具备的特殊性质之中。因此在认定是否存在技术启示时,应当从多个途径考虑产生技术启示的可能性。我国专利审查指南认定存在技术启示的三种情形中,公知常识属于隐含的技术启示,披露在现有技术文献之中的属于直接的技术启示。从上述我国专利审查实践来看,现阶段对技术启示来源的认定并不局限于专利审查指南的三种情形。

四、 结 论

将技术启示的概念纳入专利审查之中,是为了以这样一个相对客观的工具来评价技术方案的创造性水平。但是,在创造性的判断中存在不可避免的主观性成分。审查员和法官只能努力在创造性判断中引入尽量客观的步骤和工具,使得创造性的判断尽可能“有形化”。本文的具体研究结论包括:

第一,技术启示本身的内涵是不断演变的。从明确记载于现有文献中的内容被认定为技术启示,到公知常识、市场需求、技术发展需求等。因此,对技术启示的认定应当采取开放的态度,允许纳入新的内容。

第二,技术启示的判断是受专利政策等因素影响的。技术启示的认定实际上受一定历史条件下专利政策的引导;不应机械地使用技术启示这个概念本身,而要注意它在特定历史阶段创造性判断中的意义和发挥的功能。

第三,从我国专利审查和法院判决的实践来看,审查员和法官已经在事实上将该领域技

[53] See *Beckson Marine, Inc v. NFM, Inc.*, 292 F. 3d 718, 728 (Fed. Cir. 2002).

[54] *Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd.*, 499 F. 3d 1293 (Fed. Cir 2007).

[55] *Id.*

[56] See Lester Horwitz, *Patent Office Rules and Practice* s.2144.08 (Matthew Bender/ LexisNexis, 2006).

[57] See *In re Albrecht*, 514 F. 2d 1389, 1392, U.S.P.Q. 585,587 (CCPA 1975).

术人员所掌握的知识、市场发展的趋势等内容纳入产生技术启示的途径之中, 技术启示并没有局限于《专利审查指南》所列举的几种情况。这种灵活的态度值得赞同。技术启示的认定因素, 包括相关技术领域和该领域一般技术人员; 技术启示的获取途径包括明确的技术启示和隐含的技术启示, 在专利审查审查实践中, 应当根据技术启示的不同来源作更为详尽的理由说明, 应特别注意隐含的技术启示是暗含于技术本身的需求和公知常识之中, 需要从整体上进行把握。

* * *

The Suggestions in the Practice of Nonobviousness Examination

Zhang Jing

Abstract: The connotation of suggestions varies in different historical stages, being heavily influenced by the simultaneous patent policy. The test of suggestion should be closely connected with domestic patent policy, and some new content of suggestion should be introduced in time of need. The sources of suggestions are not confined to the Guideline for Patent Examination in Chinese practice of patent examination; this is agreeable. The sources of suggestions include both explicit suggestions and implicit one. The former is directly reflected in the existing references and normally easy to determine, while the latter do not exist in prior art clearly and plainly, and therefore need overall judgment on the whole to determine.

Keywords: nonobviousness; sources of technical suggestion; implicit suggestion

专利等同侵权原则的实证研究

刘 强* 伍凌霄**

【摘要】随着专利保护所涉及的技术和侵权行为日趋复杂,等同原则也已经成为侵权判定原则中的重要组成部分。通过对等同侵权司法判决案例进行实证分析,可以为该原则的适用提供新的思路和视野。通过从等同侵权案件时间、地区、法院审级、专利主体、类型、技术特征覆盖程度等角度进行实证分析,发现等同原则在司法实践当中存在缺乏判定等同侵权具体的操作标准、法官自由裁量权过大、未对专利类型进行适当区分等问题。对于等同原则的适用,需要通过采取正确识别技术特征和选取判定方法,从严掌握该原则的适用,对该原则的适用对象进行适当区分,将覆盖技术特征的多寡作为适用标准等措施来进行完善。

【关键词】等同原则;司法实践;全面覆盖原则;技术特征;实证研究

我国专利制度最早建立于 1984 年^[1],与西方各国相比在理论基础和法律规则成熟程度等方面仍有待提高。随着技术和产业的发展,专利侵权方式也发生了很大的改变。过去“原封不动”的抄袭式侵权已经日益稀少,更多情况下是对他人获得专利保护的技术方案进行研究,通过对该技术方案中的一项或几项技术特征进行不具备创新性的简单替换。行为人实施此类等同的侵权行为,既能达到原方案的技术效果,又能免于承担专利侵权的法律责任。如果不对此类侵权行为严加规制,不仅是对专利权人利益的侵害,也将使得通过专利保护激励创新的社会目标难以实现。但值得肯定的是,短短三十年的专利制度建设取得了丰硕的成果。我国最高人民法院的 2001《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称 2001 年司法解释)和 2010 年《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》(以下简称 2010 年司法解释)两个司法解释虽然明确等同判定的标准,但是只对等同原则做出原则性的规定,并没有对其具体标准做出明确规定,导致司法实践的适用结果千差万别,使当事人在该问题的适用上难以产生一致的预期。

等同侵权原则源自国外的司法实践。首个适用该原则的案例是 1814 年的欧迪恩诉温克莱一案^[2]。在此案中,原告专利权利要求所界定的发明创造得到扩大解释,即将包含该运作方式并具有相同效果的运煤车纳入了专利保护范围。显然,这种对等同技术方案保护的思想强调维护专利权人的利益。而真正确立等同原则的则是 1997 年的沃纳·金肯逊诉希尔顿·戴维斯案。美国最高法院在该案中认定:整体等同理论过度地扩张了权利保护范围,违反了专利法的立法初衷。并且,对禁止反悔原则进行了阐述,指出并非任何修改或意见都会适用禁止反悔原则,只有修改与专利性有关时,才能适用禁止反悔原则^[3]。同时, Scott Boone 教授认为,“对权利要求的解释是界定专利权保护范围的重中之重,权利要求的字面解释并不足以明确其专利范围。因此,还需要通过一种非字面解释来确定^[4]”。此外,德国在 1978 年也采纳了等同原则,并将判断是否构成等同侵权分为两条标准。一是功能相同原则,即技术方案实现类似的功能和效果;二是技术方案原则,即要求被控侵权产品或方法为实现相同功能

* 刘强(1978—),男,湖南长沙人,中南大学法学院副教授,中南大学知识产权研究院研究员,研究方向为知识产权;伍凌霄(1987—),男,湖南湘阴人,中南大学法学院硕士研究生,研究方向为知识产权。本文是湖南省高校创新平台开放基金项目“协同创新战略与专利制度发展研究”(编号:13K009)阶段性成果。

[1]赵元果:《中国专利法的孕育与诞生》,知识产权出版社 2003 年版,第 208~300 页。

[2] Winans v. Denmead, 56 U. S. 343(1853)。

[3] Warner—Jekinson on Co. Inc v. Hilton Davis Chemical Co. 520 U. S. 17(1997)。

[4] See M.Scott Boone, Defining and Refining the Doctrine of Equivalents, The Journal of Law and Technology(2003)。

和效果而采用了相同的技术解决方案。德国司法实践普遍认为,判断等同侵权最主要的依据为“是否缺乏创造性”。

我国虽然对等同原则有着深入的理论探讨,但实证研究却较少。最高人民法院在2001年司法解释中指出:“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的技术特征,被控侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的,人民法院应当认定其落入专利权保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的技术相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权保护范围。”该司法解释是实际审判当中法官进行等同侵权判定的法律根据。同时也为专利权人进行新的创造发明应当注意的地方指明了方向。因此,有必要在司法实践中对等同原则的具体适用进行进一步的实证研究,这对于正确适用有着重要的借鉴意义。

一、 研究对象和方法

通过对法院已经生效的等同侵权司法案例进行分析,以探求等同侵权在司法实践中的具体适用情况,以求对今后该原则的适用提供指导与参考。笔者数据来源为北大法宝网,利用“等同侵权”等关键词检索了2001年1月到2012年12月所有公开等同侵权司法案例(时间跨度为12年),收集了相关的司法案例452个作为分析对象。

笔者主要采用实证分析方法对于有关的司法案例进行分析,并得出司法审判的现实状态及其与立法精神和规则的衔接与冲突。需要指出的是,本文研究对象仅限于法院公开宣判的案例,但也有很多案件由于涉及当事人的商业秘密等原因没有公开,可能会对研究结果产生影响。

二、 等同侵权案件司法判决分析

(一) 总体分析

1. 等同侵权案件时间分析

表 1 等同侵权案件时间分布

案件审理年份	案件数量	整体比例
2001	12	2.7%
2002	25	5.5%
2003	34	7.5%
2004	41	9.1%
2005	58	41.4%
2006	50	10.4%
2007	67	13.9%
2008	42	8.7%
2009	58	12.1%
2010	36	7.5%
2011	22	4.6%
2012	7	1.5%
总计	452	

表 1 是我国等同侵权案例受理的时间分布整体态势。总体上，呈前后年份案件数量较少，中间年份数量较多的态势。其中 2005 年-2007 年连续三年超过 50 件。这说明随着 2001 年司法解释的颁布，法官在适用该原则裁判专利侵权案件曾经出现过积极态度，但是随后又逐步趋于谨慎。这在一定程度上反映出我国专利司法审判逐步趋于成熟，实践当中可能取得了比较好的法律效果。

2. 等同侵权案件区域性分析

表 2 等同侵权案件地区分布

法院	数量	整体比例
浙江省	66	14.6%
上海市	20	4.4%
广东省	142	31.4%
云南省	13	2.9%
江苏省	11	2.4%
山东省	25	5.5%
安徽省	12	2.7%
北京市	37	8.2%
湖南省	44	9.7%
福建省	6	1.3%
河北省	3	0.7%
重庆市	18	4%
贵州省	9	2%
辽宁省	19	4.2%
陕西省	27	6%
总计	452	

表 2 体现了等同侵权案例的地区分布。从地区看，等同侵权案例多发生于经济发达的地区，其中广东省案件发生 142 起，占总数的 31.4%；浙江省案件 66 起，占总数 14.6%；北京

案件 37 起，占总数的 8.2%；湖南案件 44 起，占总数的 9.7%。相对而言，经济欠发达地区中的河北省、云南省案件数量之和只占总数的 3.6%。此外，广东省等经济发达地区法院的法官法律专业水平相对比较高，对于对等原则的理解比较深入全面，而且在判决书中适用对等原则进行侵权判定时，法律逻辑推理比较详细具体，而经济欠发达地区的法院裁判文书内容则相对简单。

3. 等同侵权案件法院审级分析

表 3 一审、二审法院审结案件数量对比

	案件数量	整体比例
一审审结	192	42.5%
二审审结	260	57.5%
总计	452	

在我国，由于知识产权案件事实认定和法律适用通常较普通案件更为复杂，尤其涉及到一系列的技术判定问题，所以除部分经济发达地区的基层法院以外，其余专利侵权纠纷案件仍由中级人民法院进行一审。从案件整体比例可以看出，二审审结的案件数量明显多于一审。这表明，专利案件尤其是涉及到等同侵权的案件所涉及的案件事实往往非常复杂，更多的需要通过上诉审才能解决纠纷。如在大连蜀连金属卷帘有限公司与鑫茂房地产开发有限公司专利纠纷一案中，一审法院认定双方采取的长轴和定滑轮在手段、功效、效果上均不相同，二者不构成同等替代，由于被控侵权产品缺乏必要技术特征，所以不够成侵权。原告蜀连公司进行上诉，二审法院认为两种产品的所有钢丝绳都系于一根长轴，长轴的转动是使得钢丝绳进行上升。其次，蜀连公司也认可，其专利中的定向滑轮的作用在于固定钢丝绳，保证钢丝绳垂直，而被控侵权产品使用的是长轴侧方的横杆，从而形成一个“┐”型受力面，使得钢丝绳垂直。因此，两者不构成等同。由于专利技术和侵权行为的复杂性，需要法官具有较高的法律专业素质，甚至需要同时具备一定的理工科知识，对法官的业务能力提出了较高要求。

法院在涉及到等同侵权的案件进行技术特征是否等同的技术判定时，在必要情况下会求助于专家技术帮助^[5]。专家的技术帮助可能对于法官最终的法律判决产生重大影响，以至于影响到法官心中的法律天平，这个问题值得关注。另外，根据表 3 的数据对比，等同侵权案件的一审结案率只有 42.5%，远低于全国知识产权案件一审结案率^[6]，甚至不到后者的一半。这说明，等同侵权案件在一审中较难以使双方当事人满意，而是将诉讼进程拖延到二审当中。这不仅是司法资源的浪费，也可能浪费双方当事人时间、金钱，甚至影响了专利司法保护的权威性。

（二） 等同侵权案件具体分析

1. 当事人类型分析

[5] 参见胡淑珠：“判定专利侵权的对等原则在我国审判实践中的适用与限制”，《法学》2006 年第 8 期。
[6] 根据最高人民法院发布的《2013 年中国法院知识产权司法保护状况》，2013 年全国地方人民法院知识产权民事案件一审结案率为 87.95%。

表 4 主体类型数据分布

原告	数量	整体比例	被告	数量	整体比例
企事业单位	232	51.3%	企事业单位	322	71.2%
个人	220	48.7%	个人	130	28.8%
总计	452				

从表 4 可以看出，原告主体分为企事业单位和个人两类，其所拥有的专利分别为职务发明和非职务发明专利。从数量对比来说，原告属于公司或者个人的案件数量相差不大。专利权作为一种智慧成果是由个人的脑力劳动所得的物质收益权利^[7]，公司作为一个创新资源的聚合体，本身就为人的创造才能的发挥打下了良好的物质基础，更有利于智力成果的创新。但不可否认的是，单独的个人也是科技发明创新的重要主体。从表 4 可以看出个人对自己专利权益的重视程度并不低于公司，独立发明人对自身专利权利的积极行使，同样有利于培养整个社会尊重知识产权的良好氛围，进而促进社会科学技术的发展和进步。

从表 4 的被告类型分布来看，公司作为被告主体的案件数量要远多于个人。公司经营的最终目的就是获取更多利润，因此在利益驱使下也更有侵犯他人专利的动机与可能。但值得注意的是，公司对他人专利权的侵犯多数属于改进型侵权^[8]，即并不是专利权的技术特征完全被侵权产品所覆盖，而是对技术特征进行“改进”，从而制造“不同”的产品在市场上进行销售。如在广东飞鹿电器有限公司与许世军专利纠纷一案中，广东省高级人民法院认为被诉专利产品中的技术特征“定子安装前壳与后壳处凸缘并不相贴”。与专利权利要求 1 中技术特质 3“所述定子安置前壳与后壳的端口处有凸缘，定子安置前壳与后壳经过凸缘上的螺钉孔固定，定子安置前壳与后壳固定后构成容置电机定子和转子的空间”构成等同，其余的技术特征 a、b、d 与专利权利要求 1 中的技术特征 1、2、4 相同。因此，该产品落入了专利权保护范围，构成等同侵权。这种隐蔽的侵权方式使得法院在进行案件审理时，对其“不同”的技术特征进行判定的难度比普通侵权案件更高。而从数据上来看，个人实施改进型等同侵权的案件数量要低于公司侵权。

2. 专利类型分析

表 5 专利类型数据分布

专利类型	专利数量	整体比例
实用新型	296	65.5%
发明	156	34.5%
总计	452	

从表 5 可以得知，实用新型被判定等同侵权的案件占总数的 65.5%，而发明专利的等同侵权比例只占整体比例的 34.5%。究其原因有以下几点。第一，从我国加入 WTO 起，虽然我国专利数量开始突飞猛进，但就其专利类型而言，增长速度最快的是实用新型专利。正因为实用新型专利基数大，所以对实用新型进行等同侵权的案例占多数。第二，实用新型专利和发明专利的一个重要区别在于对于创造性程度的要求不同^[9]。实用新型专利一般是在现有技术的基础之上进行创新，创新程度较低。如在广州金鹏实业诉上海国东建筑一案中，其争议焦点“其技术特征是否落入发明专利权保护范围。”上海中院认为：“从发明说明书来看，

[7] 丁丽琪：《知识产权法》，厦门大学出版社 2007 年版，第 5 页。
[8] 刘惠明：“试论确定专利保护范围的等同原则”，《外国法译评》1999 年第 4 期。
[9] 袁秀挺、王翠平：“等同侵权的司法实践：原则、限制和案例——‘专利等同侵权的司法认定’研讨会综述”，《知识产权》1999 年第 4 期。

利用龙骨的孔槽进行连接的技术,其创新点在于自行连接,外观整体美观,简化了工序,提高了效率。因此,该发明专利的发明点无需其它部件配合就能直接连接。其必要技术特征为主龙骨一端两边有向外凸出,并单向侧斜受力的卡钩,另外一端双边有与卡钩相贴切配合的卡孔,是以不构成侵权。”所以,如果专利技术是在现有技术的基础之上进行的创新,本身就具有更易侵权的风险。而发明不同,发明专利的实质创新程度在三种专利类型中最高,其发明过程一般是一个从无到有的创新过程,其本身的特性就决定了它能很大程度避开其他现有技术进行创造发明。第三,市场需求不一样,实用新型专利一般是对技术相对成熟的现有技术进行改进发明,由于其现有技术通常都已为市场所接受,占有一定的市场份额。因此,对实用新型专利的技术特征进行等同替换,从而能够更快的抢占市场,获得不法利益。而发明专利虽然创新程度较高,但市场占有率则相对较低,对发明专利的技术特征进行等同替换难度较大,使得其获得的利益不及对实用新型专利的等同替换。

3. 技术特征覆盖程度分析

表6 等同侵权技术特征覆盖程度数据分布

技术特征覆盖程度	数量	整体比例
1—4	204	45.1%
5—6	13	2.9%
7—9	6	1.3%
完全覆盖	52	11.5%
总计	275	

技术特征覆盖程度是指被控等同侵权产品的技术特征与被侵权产品的技术特征等同替换的技术特征项数。从表6的数据分布中可以明确得出,被控侵权产品的技术特征覆盖项数在1—4项内的有204件,占到总数的45.1%。而技术特征覆盖项数在5—9项内的只有19件,占总数的4.2%。笔者认为,这是由于进行等同替换的专利权利要求的技术特征项数越多,侵权行为人的替换成本就越高,所最终获得的非法利益越少。所以,被控等同侵权物的技术特征覆盖项数在1—4间的数量要远远大于其他技术特征覆盖项数。而技术特征完全覆盖的案件数量则只有52件,占总数的11.5%。这是由于在司法实践当中,行为人完全模仿他人专利产品,致使与被侵权产品的技术特征完全一致的专利侵权行为并不常见。较为普遍的是被控侵权人对他人的专利技术方案进行剖析,然后采取无需创造性的智力劳动就可以进行的替换方法来替换专利权利要求中的某些技术特征^[10]。如在青岛金盾诉北京汉威达专利纠纷一案中^[11],专家小组认为涉案双方的技术特征不相同的只有四项,相同的则达到六项。其中,针对技术特征C-c专家小组认为构成等同^[12]。二审法院也对于专家小组意见予以采纳。这种侵权方式正是试图通过技术特征的简单变换,以逃避专利侵权的法律责任。

在判定是否构成等同侵权中,对技术特征进行比较的方法主要分为两种,即整体等同^[13]和逐一技术特征等同^[14]。整体等同理论是将被控侵权产品和被侵权产品作为一个整体来考虑,如果功能、效果、手段基本相同的话,就认为属于等同侵权,而不是从专利技术的局部考虑是否缺少某一技术特征。这一理论可能导致权利要求范围不适当的扩大,与专利侵权的

[10] 尹新天:《专利权的保护》,知识产权出版社2005年版,第448页。

[11] 青岛金盾电动门有限责任公司与北京汉威达交通运输设备有限公司、青深公路设施公司专利侵权纠纷案,(2002)青知初字第3号。

[12] 国家知识产权局条法司:《新专利法详解》,知识产权出版社2006版,第310页。

[13] 田力普:《关于专利保护与专利侵权中若干基本问题的研究》,专利文献出版社1998年版,第156页。

[14] 张勇、顾明华:“美国专利侵权的认定与救济规则解读”,《情报科学》2005第6期。

全面覆盖原则相违背，不能很好的平衡专利权人与公众之间的利益，所以不再适用。与此相对应，逐一技术特征等同侵权理论要求逐一比对技术特征，该理论虽然在我国法律中没有明文规定，但是在司法实践当中已经被广泛采用。根据该理论，专利权利要求的每一项技术特征都是其专利的重要组成部分，必须全面对被控侵权专利产品的技术特征进行逐一审查。必须找到每一个技术特征的同等替代，才能认定构成等同侵权。相对而言，逐一比较法不仅保护了专利权人的利益也兼顾了公众的利益，因此该理论也是目前世界各国的通行方法。

(三) 等同侵权案件结果分析

1. 判决结果及理由分析

表 7 审理结果数据分布

判决结果	判决理由	案件数量	占比
原告胜诉	不具有创造性	269	59.5%
	变劣侵权	6	1.3%
	小计	275	60.8%
原告败诉	未落入专利保护范围	169	37.4%
	专利权无效	6	1.35%
	无法做出判定	2	0.4%
	具有创造性	29	6.4%
	小计	177	39.2%
	总计	452	

从表 7 审判结果的统计可以得知，在等同原则适用时，对于权利要求技术特征的替换是否具备创造性是法院判定是否构成等同侵权最为重要的依据，其引用次数到达 269 次，占整体的 59.5%。在司法实践当中，主要是依据“三要素”标准来进行等同侵权判定，即“被控侵权产品与被侵权产品相比，是否具有以相同的方法，实现基本相同的功能，达到基本一样的效果。”^[15]其中，被告对于技术特征的替换是否具备创造性是其在实质上是否构成等同的重要判定标准。出于对促进科技进步的考虑，如果被控侵权产品的专利技术的确比被侵权产品的专利技术更具创造性，即使是以相似的手段，达到相似的效果^[16]，也不应当被认定构成等同侵权。

专利保护范围也是法院认定是否构成侵权的重要依据^[17]。从表 7 可以得知，在判决原告败诉的案件中，法院以未落入专利保护范围作为理由的占总数的 37.4%。而以专利被宣告无效和无法认定落入保护范围而判决原告败诉的案件数分别为 6 次和 2 次，占整体比例的 1.35%和 0.4%。由于专利申请只有经过法定程序获得专利授权后才能得到相应的法律保护，如果双方当事人所争议的专利权被宣告无效，那么由于其专利本身已经不具有合法性，因此再判别被告是否构成专利侵权就已经毫无意义。由于专利本身含有的创造性程度较高，不仅对该领域的专家水平要求较高，同时也要求法官具有丰富的专利知识。我国经济发展虽然迅速，但是权利人的专利保护意识不高，同时法官普遍不具有理工科专业知识，所以司法实践当中偶尔会出现专利技术无法判定的情形。但是，笔者认为这种情形会随着专利对国民经济和企业竞争重要性的日益凸显而得到有效改善。

从表 7 可以得知构成等同侵权的一个重要依据是变劣侵权，它的数量只有 6 件，只占整

[15] 尹新天：《专利权的保护》，知识产权出版社 2006 年版，第 115~185 页。

[16] 杨树林：《知识产权案件技术鉴定实物与研究》，人民法院出版社 2003 年版，第 61 页。

[17] 史际春：《香港知识产权法》，河南人民出版社 1997 年版，第 316 页。

体比例的 1.3%，但其重要意义显著。北京市高级人民法院也指出：“故意忽略某些技术特征，使得专利方案最终在技术效果上不如原专利方案优异的变劣技术方案，应当认定构成等同侵权。”^[18]该规定明确指出变劣行为是指忽略专利技术一个或者若干个技术特征，使得专利技术退步的行为^[19]。有的观点认为，变劣行为不构成等同侵权^[20]，因为专利的保护范围是以权利要求书为主，说明书或者附图为辅，其权利要求的技术特征本身并不能唯一地确定保护范围。还有一种观点认为，专利权人出于商业的考虑目的，通常将较好的技术方案纳入到专利技术保护范围，从而能够使得专利申请能顺利通过专利审查，而较差的技术方案应视为已经放弃。在此情况下，若专利权人在侵权纠纷时却就较差的技术方案寻求保护，不仅使得权利人两头得利，而且也破坏了专利权利要求书的公示作用。因此，对于变劣行为，只要是通过省略或者等同替换的手段^[21]，虽表面上没有落入到专利权的保护范围，但其忽略技术特征的做法并不具有创造性，应当构成等同侵权。在万特福科技诉北京朝阳医院案中，其争议焦点为“粉碎血肿穿刺针”是否专利侵权。北京高院认为，在判断是否存侵权时，既要考虑制造、销售产品的状态，有时还要考虑到该产品的使用状态；在该案中，从技术效果上来说，虽然被诉产品没有使用“血肿粉碎器”，但用以替换的普通注射器明显降低了技术效果^[22]，因此该案应当适用等同原则。需要值得注意的是，并不是所有的变劣行为都构成侵权，如果变劣的技术落到了现有技术范畴，其现有技术的技术效果又低于被侵权的专利技术，被告可以援引专利法上的现有技术抗辩，那么应当认定其不构成侵权。

2. 被告抗辩事由分析

表 8 抗辩事由数据分布

抗辩理由	次数	整体比例
公知技术（采纳）	10	2.2%
驳回（未提交证据等）	55	12.2%
禁止反悔（采纳）	1	0.2%
驳回	12	2.7%
总计	78	

从表 8 抗辩事由的数据分布可以得知，在侵权诉讼当中，被告经常以被侵权专利技术为现有技术为由进行抗辩。在所有案例中，法院采纳以公知技术作为抗辩事由的只有 10 次，占整体比例的 2.2%；相应的，被告主张被侵权专利技术为公知技术，但在诉讼中无法提交证据或者有效证据，而导致驳回的次数有 55 次，占整体比例 12.2%。同时公知技术的判定方法也值得注意，如在邱则有诉长沙航凯建材侵权纠纷一案中，被告提出公知技术的抗辩^[23]，理由为：一是该技术已经在相关出版物上发表，二是该技术已经在相关文献中公开。湖南省高级人民法院认为，没有证据可以证实被控侵权空心箱体的技术方案已经公开，因此被告提出的公知技术不侵权的抗辩理由不成立。因此，只要被控侵权的专利技术与现有专利技术方案相同或等同，则均不构成侵权^[24]。这也是对于专利权人和公众之间的一种利益平衡考虑。

禁止反悔原则是对等同原则适用的限制^[25]，防止专利权保护范围的任意扩大。从表 8 可

[18] 2001 年北京市高级人民法院关于《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第 41 条。
[19] 刘晓军：“变劣行为侵犯专利权之研究”，《学术论坛》2006 年第 4 期。
[20] 程永顺：《中国专利诉讼》，知识产权出版社 2005 年版，第 248 页。
[21] 孙南申：“产品技术特征与专利侵权的判定标准”，《判解研究》2003 年第 3 期。
[22] 魏玮：“等同原则在专利侵权诉讼中的适用与利益平衡”，《法律适用》2005 年第 3 期。
[23] 杨志敏：“专利侵权诉讼中‘公知技术抗辩’适用之探讨”，《专利法研究》2002 年第 1 期。
[24] 陈旭：《法官论知识产权》，法律出版社 1999 年版，第 131 页。
[25] 程永顺：“专利侵权判定中几个主要原则的适用”，《人民司法》2001 年第 11 期。

以得知，禁止反悔原则被法官采纳的次数只有 1 次，整体比例仅 0.2%，说明我国法官对于该原则的适用仍是持比较慎重的态度。在实践当中，申请人在申请专利时，为迅速获得授权，而限定或摒弃部分专利保护范围，使得专利申请具备创新性。专利权人一旦放弃其权利要求，就应当承受可能遭受的限制。我国 2010 年专利法司法解释也规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或无效宣告程序中，经过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而摒弃的技术方案，权利人在侵权专利纠纷中又将其纳入专利保护范围的，人民法院不予支持。”禁止反悔原则体现了民法上的诚实信用原则，专利权人行使权利不得损害善意第三人的合理信赖。在实践当中，专利权人通过放弃部分权利要求而快速获得了专利审批，而在侵权诉讼当中又试图将已经放弃的专利技术方案重新得到法律保护^[26]，从而两次获得利益。尹新天认为：“法官本身不能主动适用禁止反悔原则，只有当专利申请人做出实质的修改下，才能按照法律规定进行严格适用”。笔者也赞同这种观点，并非专利申请人对专利文件的所有改动都适用禁止反悔原则。对专利文件改动应当区分为两个类型，即“实质性修改”和“非实质性修改”，对于专利授权或应对无效宣告请求有实质性作用的改动应当适用禁止反悔原则，而为了解决权利要求限定不清楚的问题对其进行非实质上的改动，则不应当适用禁止反悔原则。当然，当事人做出限定的理由不在考虑之列，“重要的问题在于专利权人放弃了什么东西，而不是以什么理由放弃”^[27]。因此，只要专利权人已经对专利权的保护范围做出限制或者排除、放弃某些实质性的权利要求，就应当推定专利权人不会反悔，否则专利权人就应当承担对其不利的法律后果，如此公众才能在公开的专利文件中获得稳定的预期，从而更好地满足公众利益。

三、 我国等同原则适用的制度完善

（一） 正确识别必要技术特征

在专利侵权诉讼中，需要判别出专利权利要求书中所有的技术特征及性质、功能，然后与被控侵权专利产品的技术特征相比对，以判断是否构成等同侵权。首先，要明确必要技术特征，即对解决专利所涉及的技术问题起到实质性效果并且必不可少的技术特征。其次，应当注意，该技术特征可以独立地实现一定程度的创新的效果，并且对整个技术方案产生不可替代的影响，而无需与其他技术单元组合就能实现其功能^[28]。因此，在司法实践中，在审查专利的技术方案时，必须先明确该技术方案所期待实现的技术效果，然后对整个技术方案进行区分，根据技术方案所实现的不同技术效果推断出不同的技术特征。最后，要注意区分非必要技术特征和必要技术特征。由于我国目前专利仍处于较低水平，发明人本人对专利法不甚了解，通常是由专利代理人代为撰写，但由于专利发明本身具有复杂性的特点，专业代理人难以用精确的语言文字描述出适当的技术特征，同时发明创造人也很难将该领域内的专业术语转化成恰当的公知词语以提出恰到好处的权利要求。通常情况下，发明创造人及其专利代理人将必要技术特征以及非必要技术特征都囊括在技术方案中，使得专利保护范围过窄且存在不确定的风险。

尽管根据 2010 年司法解释要求同等对待权利要求中的必要和非必要技术特征，将其都作为限定专利保护范围的依据，但是对于等同侵权而言，还是有必要对于两者区别对待。日本最高法院在该问题上认为，专利技术方案应当分为本质部分和非本质部分，对于本质部分的替换则不构成侵权，而对于非本质部分的替换则构成侵权^[29]。究其原因，主要在于对于必

[26] 王伟艳：“专利侵权判定中禁止反悔原则的适用”，《中国发明与专利》2011 年第 10 期。

[27] 尹新天：《专利权的保护》，知识产权出版社 2006 年版，第 342~361 页。

[28] 程志伟：“等同原则在专利侵权诉讼中的法律适用”，《湖北社会科学》2012 年第 11 期。

[29] 张广良：“论我国专利等同侵权原则的适用与限制”，《知识产权》2009 年第 5 期。

要技术特征进行替换是对专利发明点的重新调整,其难度通常较高,即使在技术效果上有类似之处,也足以体现被控侵权人的创造性。而非必要技术特征则不具备这样的特性。因此,在适用等同原则中,如果被控侵权人对于必要技术特征进行替换,在适用时应当采用更为严格的标准,因为此时说明该必要技术特征并非不可替代,应当限制权利人利用等同侵权拓展保护范围;而对于非必要技术特征的替换则可以采用更为宽松的标准,即使进行了相应的替换只要没有避开原告的技术构思,实现的技术效果也基本相同,就应当认定构成等同侵权。当然,必须要注意等同侵权和所谓“多余指定原则”的区别,构成等同侵权的应当是技术特征的替换而不是对所谓多余技术特征的省略。所以,在司法审判中,将专利技术方案中的技术特征去芜存菁,以必要技术特征作为限制等同侵权原则适用的主要对象,如果能够对其进行替换,则应当承认被控侵权人做出该替换的创造性,进而限制该原则适用,以助于对等同侵权案件进行合理裁决。

(二) 正确认定等同侵权判定方法

2001年司法解释对于等同侵权做出了原则性的规定,而要在司法实践当中明确该标准的适用要注意以下几个问题:首先,基本相同的手段,该基本相同的手段应该是指对专利权利要求所记载的某一项技术特征进行等同替换的一种方式,该等同替换方式不需要该领域内的普通技术人员进行创造性联系。如简单的产品各部分之间的组合顺序、分解或者合成。其次,实现基本相同的功能,是指等同替换后的技术特征所实现的功能与等同替换前的技术特征所实现的功能无实质的区别。有种观点认为,该功能的实现应当从技术方案的整体角度来进行认定。但是,采用这种观点无异于扩大了技术特征所实现的功能范围。因此,应当严格按照每一个技术特征的角度来一一认定其技术特征所实现的功能,这也能有效的保护专利权人的合法利益。最后,达到基本相同的效果,等同替换后的技术特征不仅实现了被侵权专利某一技术特征相同或者等同的功能,而且也达到了被侵权专利技术方案希望达到的技术效果。

笔者认为,对基本相同功能应当从具体技术特征来进行判定,而对基本相同的效果则应当从专利技术方案整体目的来认定,即某一技术特征被等同替换后的技术方案与被侵权专利技术方案所实现的整体技术效果是否等同。此外,对于“该领域内的普通技术人员无需创造性的联想”中的技术人员范围应当做出限制。在司法实践当中,法官遇到专利技术难点问题,通常求助于该领域内的专家,实质上专家出具的专利意见书对于法官认定是否构成等同侵权的问题上有着较大的影响,专家的认定是否等于“普通技术人员”?应当说尚不能做出这样的认定。众所周知,领域内的专家的专业水平要远高于普通技术人员,如果以专家的认定意见作为技术特征是否构成等同的判断标准,这无异提高了等同特征的认定门槛。但是由于受到我国目前科技水平以及普通技术人员的专业水平限制,完全以普通技术人员的意见作为构成等同的判断标准也是不恰当的。所以,在司法实践当中,应当由法官、该技术领域内的普通技术人员和该技术领域内的专家共同组成小组加以判别,其中法律责任的认定应当由法官进行负责^[30],而技术等同的认定则由专家和普通技术人员共同进行认定,采纳与否最终由法官决定。这种认定方法适宜于我国目前的司法现状,有助于解决专利技术特征难以认定是否构成等同的难题。

(三) 严格限制等同原则的适用

从本质上来说,等同原则突破了专利权的保护范围,它侧重于对专利权人的保护,但不可忽视的是也存在对侵害公众利益的潜在风险。正是由于等同原则的不确定性破坏了公众对

[30] 参见黑小兵:《论等同原则的法律适用》,载《重庆工商大学学报(社会科学版)》2010年第5期。

于法律确定性的期待,使得公众无法预料到自己的行为是否在未来构成侵权。因此,有很多学者认为,权利要求一旦确定就不能任意变更,专利权人应该为自己未预料到的未来可能出现的等同技术方案承担损失,而不能以“等同侵权”取得未在权利要求中所要求的利益。孟德斯鸠曾说过,“每个国家的政治法律和民事法律都应该是非常适合该国公民的……”,^[31]对于我国的等同原则的适用的把握固然要考虑到本国的实际国情,但不能一味闭门造车,西方发达国家的有益经验对我国具有借鉴价值。

美国对于等同原则限制非常严格。首先,美国联邦最高法院认为专利权人在申请专利保护范围时,应当将其可以合理预见到的技术方案纳入到专利保护范围,否则其不利后果将由专利权人承担^[32]。其次,专利人在申请过程中改变权利要求,缩小权利保护范围,就应当认定专利权人摒弃了部分权利要求,之后也不得再对该部分权利要求请求法律保护^[33]。再次,美国最高法院强调等同原则适用于每一个技术特征,而不能单纯从技术方案整体进行判定。另外,美国最高法院认为,每个专利权人只能从自己的创造发明当中获得合法利益,即现有专利技术与已经进入公众领域的专利技术等同或者相同的话,该项专利将不再得到法律的保护。而专利制度较为完善的德国则认为专利技术特征与保护范围相比,关键在于是否以相同的手段实现相同目的^[34]。德国法院不仅考虑到每一个技术特征在专利方案中的技术效果,而且要求只有具有创造性的等同替换才不构成侵权。

我国目前应用的是“手段、功能、效果以及无创造性”的判定标准,该判定标准只是原则性的规定,法官在司法实践当中具有极大的自主裁量权。正因为该标准主观性太强,如果不严格限制等同原则的适用,将会严重损害到公众对于专利技术的合理期待。笔者认为,目前的等同侵权判定标准关键在于被控侵权技术方案是否具有创造性,而这种判断不仅难以认定,也对法官的专业水平提出更高的要求,这与我国目前的司法现状是不合时宜的。并且,以创造性作为等同侵权判定的关键点也过于原则化使得该标准实际操作性大打折扣。因此,应当进一步严格限制等同原则的适用,如当被控侵权专利技术方案采用惯用手段进行直接替换时,才适用等同原则进行等同侵权判定。

(四) 对不同专利进行适当区分

等同原则的适用要综合考虑到我国目前的专利现状,应当对发明专利与实用新型专利进行适当区分。对于创造性程度较高的发明专利,出于对发明人的鼓励的考量,可以适度的适用等同原则以加大对发明专利的保护;而实用新型专利,在适用等同原则时须更加慎重。有些学者认为,如果将专利按照创造性进行分类作为是否适用等同原则的前提,将会进一步增加法官业务难度且缺乏可操作性;其次,专利发明的价值应当由市场来决定,而不能由法官按照个人主观判断其专利是否具有价值,从而在适用等同原则时进行区分对待;最后,具有开拓性的专利发明和一般创造发明应该一视同仁,不必在法律上进行区别对待,所有的发明专利都是对现有技术的改进,在法律保护上应当平等对待,这也是符合“法律面前人人平等”的法律精神。

就我国目前的专利状况而言,实用新型的专利数量要多,但是整体质量却不高,创新程度偏低。发明专利不仅授权难度较高,而且所蕴含的创新性比其他类型专利所不可比拟的。有必要对发明专利和实用新型专利进一步进行区分,在发明专利侵权上,充分考虑等同原则可能使用的情况;而实用新型专利侵权上,除非必要情况,则要严格限定适用等同原则,这也有助于激发专利人的发明积极性。其次,对专利权人的类型也应当进行适当区分,专利权

[31] 法孟德斯鸠:《论法的精神》,商务印书馆2012年版,第67页。

[32] 张乃根:《美国专利法:判例与分析》,上海交通大学出版社2010年版,第72页。

[33] 王伟艳:“专利侵权判定中禁止反悔原则的适用”,《中国发明与专利》2011年第10期。

[34] 杨志敏:“德国法院对专利等同原则的适用及其启示”,《法商研究》2011年第4期。

人的类型主要分为个人和企事业单位两种,从实际情况来看,整体上企事业单位无论是专利申请数量和质量上都要高于个人专利的数量和质量。不仅如此,企事业单位的职务专利多数情况下,并不是一个孤立的专利,其企业事业单位的专利申请往往与该企业事业单位的专利整体布局相关,其职务专利不仅耗费企事业单位大量时间与资源,同时也是企事业单位的核心资产,如果不注重对职务专利的保护,轻则影响到企业抢占市场的时机,重则可能导致该企业一蹶不振。在这种情况下,在企事业单位涉及到重大专利侵权时,应当适当考虑适用等同原则,这不仅有助于保护企事业单位的核心利益,也能进一步促进企事业单位加大在创新发明上的投入。

同时,笔者认为针对具有机会主义因素的等同侵权行为的规制,从当事人角度来说,首先要强化诚实信用原则,当权利的行使超越诚信的界限,就是一种权利的滥用。当事人在实施各种行为时,应以诚实信用原则从事各项活动,否则应承担不利的法律后果。其次,要尊重当事人的意思自治,当事人通过合同条款等措施防范机会主义行为时,在权利义务恰当的基础上,法律应当谨慎干预。最后,要强化知识产权信息的披露,机会主义产生的重要根源就在于信息的不对称,而在专利权人申请专利时,应当强化专利权人的信息披露义务,尤其是现有技术方案以及不利后果的信息披露,使得公众能充分了解现有进入公共领域的专利技术,有利于其他发明人在现有技术基础之上进行创造发明而避免侵权行为的发生^[35]。法律是维护公平正义最坚强的后盾,由于专利本身的复杂性,对于专利权人利益的保护也更依赖于法律。因此,如果司法人员在司法审判过程中受到机会主义的影响,进行选择性的司法,这不仅将导致法律存在不确定性,破坏公众对其的合法预期^[36],也将损害专利权人的合法利益。其规制的关键不仅需要理论上界定司法领域内的机会主义行为表现特征,更需要在制度上进行程序规制。

(五) 将技术特征数量作为适用依据

在司法实践当中,判断被控侵权产品是否构成侵权,关键在两个技术方案之间的技术特征比对,每一项技术特征对于该技术方案都不可或缺。因此,应当在专利保护范围内就每一项技术特征进行逐个比对,而不是从技术方案的整体目的出发来进行考量。完全与被侵权产品的技术方案一致的侵权行为并不多,更常见的是对某些技术特征进行非实质性变化的等同替换,从而规避专利保护。针对上述这种情况,单独依靠被控侵权产品的技术方案与被侵权产品的技术方案之间的技术特征对比,进而判定被控侵权产品的技术特征是否与被侵权产品的技术特征完全等同,这无疑增加了等同判定的难度。就侵权成本情况而言,侵权人每对一个被侵权产品技术方案中的技术特征进行等同替换,就增加一份侵权成本。就笔者统计的数据而言,大多数等同侵权案件中的等同技术特征在1—4项以内,这说明侵权人在实施侵权行为时,也有意识的考虑到对他人专利技术特征进行等同替换的技术成本。在大多数情况中,替换他人专利技术方案中技术特征的数量越多,所花费的精力与资源就越多,出于对最大的利益的追求,侵权人自然在实施侵权行为时就他人专利技术方案较少的技术特征进行等同替换从而获取更大的利益。因此,在该行为是否构成等同侵权的判定中,等同技术特征在所有技术特征中所占比重应当作为等同原则适用的标准之一。如果被控侵权产品的技术特征覆盖专利技术方案中的技术特征程度较高,而构成相同侵权的技术特征较少,则应当慎重考虑等同原则的适用,并减低认定为构成侵权的可能性;相反,如果被控侵权产品的技术特征等同覆盖专利技术方案中的技术特征程度较低,而构成相同侵权的技术特征比重较高,则应当充分考虑判定构成等同侵权。

[35] 刘强:“机会主义行为规制与知识产权制度完善”,《知识产权》2013年第5期。

[36] 张乃根:《美国专利法:判例与分析》,上海交通大学出版社2010年版,第70页。

四、 结语

专利权是对人类创造性智力成果的保护，并对人类社会的发展有着重要的促进作用。正因如此，对于专利权的保护关键在于利益冲突的解决，在利益平衡中寻求完善。目前，在我国的司法实践当中，对专利的保护仍然存在着一些问题，这既是专利技术本身复杂性所导致的，也和法官专业水平相关。等同侵权原则的确立和有效适用考验着一个国家专利制度成熟的程度。我国有必要在现有的等同原则规则基础上，以此前的司法实践为基础总结经验，更为合理的对其进行适用，以推动专利制度的发展与完善。

* * *

The Empirical Analysis of the Equivalent Principle of Patent Infringement

Liu Qiang, Wu Ling Xiao

Abstract: Along with the patent protection of the technology involved and tort is becoming more and more complex, the doctrine of equivalent has also become an important part in the principle of determining the infringement. Through the empirical analysis of the equivalent infringement judicial decision case, new ideas and vision can be provided to apply it. Through the empirical analysis, including time, area, level of trial court, the patent holder, patent type, coverage of technical features, it is found that the doctrine of equivalents in the judicial practice is lack of determination of operability standards, excessive discretionary power of judges, and not properly distinguishing between patent types. For the application of the doctrine of equivalents, we need to take the correct recognition and feature selection method for judging, strictly control the application of the principle, properly distinguish the applicable objects on the principle, take the number of technical features covered as standards, and other measures to improve the application.

Keywords: Doctrine of Equivalent; Judicial Practice; Principle of Complete Coverage, Technical Features, Empirical Analysis

功能性限定特征中的等同实施方式和等同原则

梁 勇*

【摘要】在通讯电子等科技前沿领域，发明中某些部件的内部结构已不再是技术关注的重点，某些部件采用与否往往取决于其功能。在这些领域中，功能性限定特征业已成为权利要求的主要撰写方式之一。我国专利制度中并没有关于功能性限定特征的详细规定，理论上，对功能性限定特征的理解依然存在一定误区。本文借鉴美国法院的诸多案例，对等同实施方式和等同原则应用于功能性限定特征时，可能出现的问题和具体适用规则进行了详细梳理。

【关键词】功能性限定特征；功能性权利要求；等同实施方式；等同原则

机械时代进入信息时代之后，越来越多的产品变得无法用清晰可见的物理结构来描述。在专利保护方面，这些产品因此也越来越多地将功能性限定特征使用在权利要求里。但是由于其描述功能而非结构，与传统专利法的保护方式有一定区别，造成了保护范围不清晰、侵权认定复杂等难题。对于功能性限定特征而言，其保护范围如何确定？如何判断等同实施方式？在功能性限定的字面含义确定之后，保护范围也就随之确定，但在侵权诉讼阶段能否再次使用等同原则扩展已有的字面含义，从而再次拓宽保护范围？本文将对这些问题逐一进行论述。

一、 功能性限定特征的字面含义

（一） 字面含义的解释

就专利直接侵权而言，通常可以将其分为字面侵权和等同侵权两种。所谓字面侵权，也被称作相同侵权，是指被控侵权产品或方法直接落入该专利权利要求的字面描述范围^[1]。而在确定专利权的字面保护范围时，不可避免地要对文本进行解释。

对功能性限定特征的字面解释有两种方法：第一种是将功能性限定特征解释为仅包含说明书中记载的实施方式及等同实施方式；第二种是将功能性限定特征解释为能够实现该功能的一切方式。第一种限定解释方式以当今美国专利法和我国法院的解释为代表，第二种宽泛解释以德国专利法及我国知识产局的解释为代表。

对于字面解释，目前各国专利法大都规定了专利权的保护范围要以权利要求书为准的原则。功能性限定特征只需描述某种装置及功能，无论宽泛解释还是限定解释均无法做到以权利要求书为准。比如装置A包括零件X和Y，在权利要求书中的记载为“通过连接元件将X、Y零件连接在一起”，此处的连接元件就采用了功能性特征描述。若按照宽泛解释，将其理解为所有能够实现连接功能的装置，由于连接只是功能性描述，按所有能够实现连接功能的装置是无法准确确定权利要求边界的，这就是为什么中国审查指南中要求功能性限定特征需要得到说明书的支持。由于功能或效果描述的模糊性和不确定性，解释专利权的保护范围事实上就是要消除此种模糊性和不确定性，清晰地让社会公众了解哪些被保护而哪些没有。宽泛解释便陷入了想以权利要求书为准也无法以权利要求的内容为准，而结果是将很多不确定的内容涵盖了进去。造成了无法以权利要求书为准，反而要依靠说明书。若是按照限定解

[1] 崔国斌：《专利法：原理与案例》，北京大学出版社2012年版，第495页。

释,将其理解为说明书中记载的具体实施方式及其等同实施方式。这种解释本身就突破了以权利要求为准的原则,直接通过说明书中的具体实施方式来确定保护范围。上一例子中,说明书中公布的实施方式分别是通过铆钉、螺栓及销轴将 X、Y 连接到一起,具体的实施方式即铆钉、螺栓及销轴,而等同的方式即为分别等同于铆钉、螺栓及销轴的各种方式。这种解释实际上是以说明书中的具体实施方式为准,参考权利要求书中的功能确定专利权的保护范围,故也突破了以权利要求书为准的原则。

如前所述,无论用哪种方式解释,功能性限定特征都将其保护范围延伸到了专利说明书:宽泛解释要求说明书的支持,限定解释要求以说明书为准。这是功能性限定特征自身存在的特性,在解释字面含义时,需要回到说明书,一定程度上突破以权利要求为准的原则。换句话说,理解功能性限定特征的保护范围,必须要借助说明书乃至以说明书为基准,这样才能正确确定权利要求的保护范围。

正是因为功能性限定特征的解释突破了权利要求书为准的原则,若采用宽泛解释会过分扩大保护范围。于是为了防止这种情况,采用宽泛解释的国家往往会强调对功能性限定的限制态度,如中国专利审查指南功能性限定特征部分开篇提到的应“尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明”^[2]。由于科技进步已经使我们由机械时代步入信息时代,不得不使用功能性限定特征的情况越来越多,这种口号式的限制并没有太大意义。相反,允许使用功能性限定特征,对其做限定解释,可以将字面含义限制在合理的区间内,故此本文认为对功能性限定特征应采取限定解释方式,将其限定在说明书中具体的实施方式及等同方式是必要的。

(二) 等同实施方式的含义及其适用

1. 作为限制解释的等同实施方式

由于“功能”是对具体结构产生的效果或作用的描述,存在一定的主观因素,同一部件在不同的人看来可能效果不同。这样就造成了用功能来表述权利要求会造成专利权保护范围过宽的嫌疑,有可能会被专利申请人滥用,恶意扩大专利的保护范围。然而,功能性限定特征中的关键词应当是“限定”而不是“功能”,换言之,功能性特征的功能会被限定在一定的范围内。美国专利法所述的功能性限定特征的规则和解释,将功能性特征的解释限定于说明书记载的实施方式及等同方式就是一种限制解释方式。

如果权利要求中的某项技术特征能够用结构性或者工艺过程性特征描述,但权利要求中却用了功能性特征描述,那么通常情况下权利要求的保护范围可能不会扩大而会缩小。美国联邦巡回上诉法院在 *Marsh-McBirney, Inc. v. Montedoro-Whitney Corp.*案^[3]中对此进行了说明。在该案中,权利要求书记载了探针作为测量水流流量的部件,说明书记载的具体实施方式是一种电磁探针,而被控侵权物使用的是能够实现相同功能的声学探针^[4]。被控侵权人称声学探针与电磁探针的工作方式存在实质上的不同,不能认为两者是等同实施方式,不构成侵权。但联邦巡回上诉法院不同意被控侵权人的说法,权利要求记载的是概括性的一种探针而不是一种电磁探针,因此被控侵权物中使用的探针与权利要求中记载的探针构成字面含义上的相同^[5]。法院随后解释道,如果本案中权利要求记载的是“能用来探测的装置”(功能性描述)而不是“一种探针”(结构性描述)结果就会不一样^[6]。如果权利要求记载的是“能用

[2] 国家知识产权局:《专利审查指南 2010》,知识产权出版社 2010 年版,第 145 页。

[3] *Marsh-McBirney, Inc. v. Montedoro-Whitney Corp.*, 882 F.2d 498 (Fed. Cir. 1989).

[4] 同上注。

[5] 同上注。

[6] 前注 3。

来探测的装置”，按照美国专利法第 112 条第六款^[7]进行解释时，被控侵权人关于声学探针与电磁探针两者不是等同实施方式的争论就变得有重要的意义；如果法院认定该两种类型的探针不是等同实施方式，字面侵权就不能成立。既然存在一些结构上与电磁探针不等同的探针，那么权利要求中用功能性特征描述“能用来探测的装置”时的保护范围就要比用结构性特征“一种探针”时的保护范围要窄^[8]。

一般来说，普通技术特征描述的是产品的结构、方法或步骤，保护范围上比较容易确定。而对于使用功能性特征来描述的专利，美国专利法在解释上采取了限制的态度。申请人只有在确实无法使用结构特征进行描述，或者用功能性特征描述比用结构特征描述更清楚的情况下，才可以在权利要求中使用功能性特征，否则可能产生不利于申请人的后果。本文认为，尽管“等同”一词在通常含义上会被理解为一个比较宽泛的范围，但将其应用于功能性限定特征中，变成等同实施方式，实际上是作为限制特征发挥作用的，而在某些情况下反而会缩小保护范围。

2. 等同实施方式判断适用变形的三要素测试法——两要素测试法

等同实施方式在判断标准上采用与等同原则一样的非实质性差异标准。这种非实质性差异标准在等同原则中是通过三要素测试法来进行判断的。三要素测试法是指，判断两个对应技术特征是否同时，要判断二者是否“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”，同时就本领域内的普通技术人员而言，这种“手段、功能和效果”的等同替换是显而易见的^[9]。

“手段、功能、效果”三要素测试法能否应用到等同实施方式中呢？美国联邦巡回上诉法院在 *Odetics, Inc. v. Storage Technology Corp.* 案^[10]中承认等同实施方式和等同原则均有“等同”一词，二者又有着非常相似的测试方法^[11]，但是等同原则中的三要素测试法不能完全移植到等同实施方式中。因为基于第 112 条第六款的规定，功能上必须是完全相同的，而非基本相同，这是字面侵权成立的前提，所以非实质性差异的测试在等同实施方式中被减少为“手段、效果”两项^[12]。换言之，等同实施方式要在功能相同的前提下进行下一步判断。这样“手段、功能、效果”三要素测试法就变成了“手段、效果”两要素测试法。因此，在判断等同实施方式时，需要判断对于本领域的普通技术人员而言被控侵权装置是否以显而易见的“基本相同的手段、达到了基本相同的效果”实现了对专利说明书中所记载的具体实施方式的替换。

同样，我国规定等同特征的 2001 年《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》^[13]（以下简称 01 年司法解释）参考了美国的三要素测试法，而且该司法解释只规定了等同特征，并无等同原则的法律规定。本文认为等同实施方式可以直接适用司法解释中的等同特征。但是从语义学角度来看，该司法解释中还包含了“基本相同的功能”，而在功能性限定特征中，与前述美国联邦巡回上诉法院的意图相同，功能相同是进行下一步判断的必要前提。另外，规定等同特征的司法解释出台于 2001 年，远远早于 2009 年公布的涉及功能性限定特征的《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》^[14]（以下简称 09 年司法解释），最高人民法院在制定此等同特征的范围时并未预料到功

[7] 35 U.S.C. § 112, ¶ 6.

[8] 前注 3。

[9] 前注 1，崔国斌书，第 590 页。

[10] *Odetics, Inc. v. Storage Technology Corp.*, 185 F.3d 1259 (Fed. Cir. 1999). 以下简称 *Oedtics* 案。

[11] 同上注。

[12] 同上注。

[13] 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条。

[14] 《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》第四条。

能性限定特征。尽管如此，依然可以考虑参照 01 年司法解释对等同特征的理解，来解释功能性限定特征中的等同实施方式。

综上所述，在判断功能性限定特征的保护范围时，即判断被控侵权设备的实施方式是否与说明书中记载的具体实施方式等同时，使用的判断方法应当是经过改造的三要素测试法，即两要素测试法，而从本质上看，该方法与三要素测试法基本相同。不过，在判断功能性限定特征中的等同实施方式时，功能相同是已经确定了的，而等同实施方式的判断方法与等同原则的判断方法也是基本相同的。进而如果对于同一装置在等同实施方式下判断不成立等同，那么基本可以判断在等同原则下也不会成立等同。

3. 整体等同规则

等同实施方式判断的另一个问题在于是否需要像等同原则那样逐一分析比较实施方式的每一个要素。美国联邦巡回上诉法院在前文提到的 *Oedtics* 案^[15]中否决了等同实施方式判断中使用逐一组成部分分析法(component-by-component analysis)。其理由在于，在权利要求中，与功能性特征对应的是整体结构，而非整体结构中的那些组成部分，因此只要被控侵权装置整体上与说明书中记载的实施方式等同即可^[16]。有着不同组成部分的结构仍然可以构成等同实施方式。在 *Al-Site Corp. v. VSI Intern., Inc.*案^[17]中法院支持了下级法院陪审团认定的眼镜架连接部分中的环行连结与空洞连接的方式等同^[18]，构成第 112 条第六款中的等同实施方式，因此成立字面侵权。从以上两个案件中我们可以看出等同实施方式的判断并不使用等同原则中全部技术特征对比的判断方式。另外在 *Chiuminatta Concrete Concepts v. Cardinal Industries* 案^[19]中，专利权人拥有一项水泥切割机的专利，权利要求中采用了能够在水泥面上产生支撑作用的装置，实施例是一种平面支撑板，被控侵权的水泥切割机使用的是橡胶轮胎。在是否构成第 112 条第六款等同实施方式的分析中，美国联邦巡回上诉法院依然没有把橡胶轮胎和平面支撑板拆分成不同部分进行分析，而是认为两者整体上产生了不同的作用，所以存在实质性差异而不构成等同实施方式。

不过，也有不同观点认为在等同实施方式的判断中不应该适用已经被等同原则判断抛弃的整体等同规则。在 *Oedtics* 案的异议意见中，*Lourie* 法官认为如果要判断实施方式是否等同，那么拆分成部分进行对比是唯一方式^[20]。他认为法院误解了具体实施方式(又被称作结构等同)一词；结构是由部分组成的，因此比较组成部分是必要的^[21]。这一观点也不无道理，尽管在等同原则中，整体等同已经不再适用，但其原因是美国最高法院对等同原则中的整体等同规则进行了否定^[22]，而肯定了全部技术特征等同规则。对于等同实施方式的判断而言，或许是因为这一问题太过细微而没有被最高法院注意，所以没有被直接否定，从而仍然被下级法院继续使用。

由此我们可以看出，从整体上进行判断是等同实施方式的判断方法。在侵权判定中，专利权利要求首先要被拆分成若干技术特征，功能性限定特征只是其中之一，若再次将能够实现这种特征的结构进行拆分对比，实际上是将已经拆分的技术特征再次细分，无形中增加了

[15] 前注 10。

[16] 同上注。

[17] *Al-Site Corp. v. VSI Intern., Inc.*, 174 F.3d 1308 (Fed. Cir. 1999). 以下简称 *Al-Site* 案。

[18] 同上注。“The holes in the arms of the Version 2 hanger tag and the loop of the ‘345 patent claim element.”

[19] *Chiuminatta Concrete Concepts v. Cardinal Industries*, 145 F.3d 1303 (Fed. Cir. 1998). 以下简称 *Chiuminatta* 案。

[20] 前注 10。

[21] 前注 10。

[22] *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040, 137 L. Ed. 2d 146 (1997).

判断的复杂程度；而且由于尚无分解技术特征的标准，不同拆分方法可能造成完全不同的结论，这又无疑增加了等同实施方式判断的不确定性。另外，对于发明而言，从整体上看，能够实现某一功能性特征的结构往往已经是很小的一部分了，对于这种小部分结构再次拆分是没有意义也没有必要的。鉴于上述理由，本文认为在等同实施方式判断中使用整体等同规则是合适而恰当的。

4. 等同实施方式判断的时间

功能性限定特征中等同实施方式判断的另一问题是判断时间。在 *Al-Site* 案中美国联邦巡回上诉法院认为，等同实施方式和等同原则的一个重要区别在于分析非实质性差异的时间点不同^[23]。法院认为被控侵权的实施方式必须在专利被授权日是存在的，换言之，在判断被控侵权实施方式是否与专利说明书中记载的具体实施方式等同时，包括专利授权时本领域普通技术人员能够认识到的等同，但不包括随着技术发展后来才能被认识到的等同。

其中一个原因是权利要求的字面含义在专利授权日已经被确定，故等同实施方式不能包括专利授权后新出现的技术^[24]。另一个原因是对于那些专利授权日已经存在的其他实施方式而言，专利申请人可以很容易在原始专利说明书中公开出来，既然专利申请人没有公开可能的其他实施方式，法院会推定认为专利申请人并没有认识到后来被控侵权物采用的实施方式与说明书中的具体实施方式是等同的^[25]，因此对于在专利授权之后出现的新结构应该在等同原则下解决^[26]。我们可以看出，这一时间上的不同区别了等同实施方式和等同原则的等同。换句话说，美国法院认为实现被控侵权实施方式的技术必须在专利授予时已经存在了，而等同原则下的等同出现在专利授予后侵权发生前。随着技术发展后来才能被认识到的新技术可以侵犯等同原则下的等同，而不构成第 112 条第六款字面侵权的等同实施方式。

普通权利要求字面含义范围的确定时间是申请人提出专利申请的时间。那么为何要将功能性限定特征中的等同实施方式的解释限定在专利授权日？要理解这一时间，本文认为有必要回顾一下与等同实施方式同根同源的等同原则在判断时间上的形成历史。

在美国最高法院尚未明确表态等同原则适用的时间点之前，存在诸多关于这一时间的讨论，主要观点集中于将时间确定为专利申请日和侵权发生日。前一种观点有利于维护专利制度的公众告知功能，而后一种观点有利于保护专利权人的利益。联邦巡回上诉法院在考虑利益权衡之后，提出了一个温和适中的观点，即将适用等同原则的判断时间确定在专利授权之日^[27]。但随后此种观点被最高法院推翻，将适用等同原则进行侵权判断的时间确定为侵权时间^[28]。由于最高法院确定的判断时间只针对等同原则，而非功能性限定特征中的等同实施方式。故此，主要处理专利问题的美国联邦巡回上诉法院将专利授权日这一时间保留在了等同实施方式判断中。本文认为这一时间的确定是联邦巡回上诉法院有意为之，一方面可以维护法院以前的观点，平衡公众告知与专利权保护，另一方面法院有意将此时间点作为等同实施方式和等同原则的区别特征。这一时间点的确定导致的另一后果是基于专利授权新技术的实施方式不被纳入字面含义，而将留给等同原则解决。

有观点认为，使用专利授权日这一时间点作为等同实施方式和等同原则判断的区分，从保护权利要求清楚性的角度来说是正确的^[29]。因为如果一项权利要求包括当时并不存在的技术，那么很难满足美国专利法第 112 条第六款“具体且清楚地说明该权利要求所保护的”

[23] 前注 17。

[24] 同上注。

[25] 前注 19。

[26] 前注 17。

[27] 李明德：“美国专利法中的等同理论——希尔顿化学公司案述评”，《外国法译评》1999 年第 2 期。

[28] 同上注。

[29] (美) J·M·穆勒：《专利法》（第三版），沈超等译，知识产权出版社 2013 年版第 83 页。

发明客体^[30]。本文认为此观点有待商榷，若从权利要求清楚性的角度看，即便授权前已有技术的等同实施方式依然是不清楚的，是否属于等同实施方式不是专利授权时就清楚的，而是需要进行等同比较后才能确定；况且法院若是从权利要求清楚性考虑，那么应该选择专利申请日为时间点而非授权日。

本文认为，既然可以将等同实施方式的判断时间确定为专利授权之日，超越了字面解释判断的申请日这一时间，在等同原则的判断时间被统一为侵权日之后，等同实施方式亦没有必要刻意保留这一时间点。换言之，等同实施方式的判断时间亦应是专利侵权日。第一，专利说明书确定的时间是申请日，尽管申请日以后可以做非实质性修改，但非实质性修改对于专利保护范围的确定并没有意义。因功能性限定特征要根据说明书确定保护范围，所以实际确定保护范围的时间仍是申请日，而不是授权日。如此，有利于公众告知功能这一优点便无从谈起了。第二，既然功能性限定特征允许在一定程度上拓宽字面含义，那么将时间确定在授权日，对于本领域的普通技术人员而言需要回到过去，判断起来存在很大困难，也不利于保护专利权人的专利权。第三，这一时间还给等同原则的二次适用留下了空间，对于本来可以一次解决的问题，这无疑增加了判断的复杂程度。第四，这种在字面侵权时间和等同侵权时间中截取折中时间点的做法，容易造成字面侵权与等同侵权的混淆。综上所述，本文认为将功能性限定特征中等同实施方式的时间判断确定在授权日并不合适，而应将其确定在侵权日。即，在判断被控侵权实施方式是否与专利说明书中记载的具体实施方式等同时，包括专利授权时本领域普通技术人员能够认识到的等同，也包括随着技术发展后来才能被认识到的等同。这一方法将功能相同情况下，等同原则判断部分划归给了等同实施方式判断。由于随着技术发展后来才能被认识到的等同实现的功能依然是权利要求中的功能，可以被权利要求的字面含义所包含，依然作为字面解释的特殊情况而存在。

二、 功能性限定特征中等同原则的适用

专利制度的一个问题在于描述专利的语言本身具有局限性，专利申请人无法预测也无法知晓新技术及其表述方式。在普通的权利要求中，通过适用等同原则判断等同侵权成为解决这一问题的利器。在功能性限定特征中，如果将其解释为仅包含说明书中记载的实施方式及等同实施方式，那么在功能相同的情形下进行的等同实施方式判断都属于字面侵权判断。而在此之外，对于功能性限定权利要求，能否继续适用等同原则？如果可以，那么在什么情况下可以适用？等同原则具体又应该如何适用？此外，如果功能不相同，能否完全排除落入专利权保护范围的可能呢？又或者字面侵权判断不成立以后能否继续进行等同侵权判断？本章将分析讨论这些等同原则引发的相关问题。

（一） 关于能否适用等同原则的讨论

等同原则在一定程度上超越了专利权利要求的字面含义，扩张了专利权的保护范围，虽然保护了专利权人，但由于对权利要求的通知功能有负面影响，一定程度上不利于新技术的发展。因此尽管等同原则已在全球范围被广泛接受^[31]，但等同原则能否在功能性限定特征中适用仍然存在争议。美国专利法对于这一问题有过一些讨论。

在 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.案中，申请人认为国会在 1952 年修改专利法将功能性限定特征写入法典这一行为，暗含了国会想禁止等同原则适用的意图^[32]。

[30] 同上注。

[31] 前注 1，崔国斌书，第 589 页。

[32] 前注 22。

但美国最高法院认为尽管新增条款并未明确在字面侵权不成立的情况下是否能够适用等同原则,该新增条款出现的等同实施方式一词只是限制宽泛权利要求的一种方式^[33],不应被过度解读。况且,国会在1952年新增该条款时本可以明确规定是否禁止等同原则,就像国会在Halliburton案中做的那样^[34],但国会并没有这样规定^[35]。

不久之后,在Infinite Pictures v. Interactive Pictures案中,又有申请人提出等同原则与第112条第六款存在冲突^[36]。申请人认为在把等同原则应用于功能性限定权利要求时,由于功能性限定的解释中包含等同实施方式,即法条规定的等同("statutory equivalence"),不应该允许超越这种法条等同的等同。在这一案件中,美国最高法院支持了下一级法院联邦巡回上诉法院的意见:第112条第六款中的等同实施方式适用的前提是,被控侵权物的实施方式能够实现的功能与权利要求书中的功能完全相同,而等同原则往往应用在功能大致相同并非完全相同的情况下,因此不存在冲突。

由此可以看出,关于在功能性限定特征中适用等同原则的争议主要来自于法条规定的等同与未被法条明确的等同原则之间的冲突。而在以上两个案件中,美国最高法院明确了在功能性限定特征中适用等同原则不存在障碍。不过,Infinite Pictures案的申请人曾经提出了一个更为关键的问题,即适用了等同实施方式扩展了权利要求的字面含义之后,能否再次适用等同原则的等同,再次拓宽权利要求的保护范围。最高法院在判决中承认这是一个问题,但因为该案并不涉及这一问题而拒绝回答^[37]。也就是说,尽管可以在功能性限定特征中适用等同原则,但对于什么样的情况下可以适用等同原则及如何适用等同原则等更为关键的问题,美国最高法院并未在案件中有所涉及。于是这些问题留给了主要负责专利案件的美国联邦巡回上诉法院,下文对此有专门论述。

从现行中国法的角度来讲,前文的法条适用冲突与美国的情形是类似的,而我国09年司法解释亦没有排除01年司法解释中规定的等同特征,所以本文认为在功能性限定特征中适用等同原则并不存在问题。

(二) 等同原则的适用情形

1. 功能相同下的等同原则适用

在Chiuminatta案中,美国联邦巡回上诉法院认为在字面侵权判定中,如果不成立等同实施方式,那么可能排除在等同原则下判定等同^[38]。其中一个原因在于,法院认为等同实施方式和等同原则要解决的问题是相同的,即解决轻微变化会排除专利权保护的问题,功能性限定特征采用的方式是将公开实施方式的等同实施方式纳入字面含义范围,而等同原则是在字面含义范围之外认定等同侵权^[39]。并且,二者都适用相似的非实质性判断标准。在功能相同的情况下进行了等同实施方式判断之后,不能再次适用等同原则。另一原因是专利权人本可以将被控等同的实施方式写入说明书却没写入(法院已经给了一次机会判断,等同不存在以后,没有理由给第二次机会拓宽范围判定等同)^[40]。不过法院给出一种例外情形,即:如果该被控侵权物是基于专利授权之后的新技术产生的,那么可能成立等同原则下的等同侵权

[33] 同上注。

[34] 如前所述,国会1952年在立法将确立了之前一定程度上被美国最高法院否定的功能性限定特征。

[35] 前注22。

[36] Infinite Pictures v. Interactive Pictures Corp. 123 S.Ct. 112. 需要注意的是此案是美国最高法院审理的,Westlaw索引号为:2002 WL 32135931 (U.S.)。其下级美国联邦巡回上诉法院审理的案件为Interactive Pictures v. Infinite Pictures, 274 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2001)。下文在讨论具体适用方法时有涉及。

[37] 同上注。

[38] 前注19。

[39] 同上注。

[40] 同上注。

[41]。原因在于字面侵权中等同实施方式的范围受到专利授权日这一时间的限定，而由于科技的进步，某一实施方式可能因为新技术的产生而发生非实质性变化，而这一变化是无法被专利权人预见的。这种情况下，虽然不成立等同实施方式，但是仍然可能成立等同原则下的等同侵权。

我们总结以上观点可以发现，美国专利法对于这一问题的立场是：如果被控侵权装置所能够实现的功能与权利要求中的功能性限定特征所述的功能相同，同时实现该功能的实施方式是基于专利授权前的技术实现的(专利授权时本领域普通技术人员能够认识到的)，那么只需要将该实施方式与说明书中具体的实施方式和等同实施方式对比，如果相同或等同，则字面侵权成立；如果既不相同也不等同，那么字面侵权不成立，同时不再进行等同侵权的判断；如果该实施方式是基于专利授权后的新技术产生的(随着技术发展后来才能被认识到的)，由于字面侵权中等同实施方式的判断时间是专利授权日，必然不能落入字面保护范围之内。那么这时候可以适用等同原则进行等同侵权判断。

如第一章最后一节所述，本文认为一种改进的方案是，将随着技术发展后来被认识到的等同原则判断可以被解释为等同实施方式的判断。在功能相同情况下，仅作等同实施方式的字面侵权判断，不再进行等同侵权判断，仅在下文功能不相同的情况下适用等同侵权判断，以简化复杂繁琐的处理方案。

2. 功能不相同的等同原则适用

适用等同原则的另一种情况是被控侵权物能够实现的功能与权利要求中的功能并不完全相同。Al-Site 案中，美国联邦巡回上诉法院在分析第 112 条第六款和等同原则的区别时指出，第 112 条第六款要求被控侵权物表现出相同的功能，而等同原则可能只需要被控侵权设备实现基本相同的功能即可^[42]。

这种可能在随后的 WMS Gaming, Inc. v. International Game Technology 案^[43]出现了，在字面侵权判定阶段美国联邦巡回上诉法院认为功能不相同，因此不成立字面侵权。尽管如此，法院在随后进行的等同侵权判断中判定侵权成立，因为在等同原则中，被控侵权物的功能不需要与权利要求中的功能相同(identical function)，只需要本质上相同即可(substantially the same function)^[44]。这一案件成为在功能相似的情况下适用等同原则判定存在等同侵权的第一案。

本文认为在功能相似的情况下适用等同原则判断等同侵权无可厚非。首先，禁止在功能性限定特征中适用等同原则缺乏足够的理由，即便是结构性特征在使用等同判断的三要素测试法判断时，也会允许非实质性差异的功能，不能因为功能性特征在权利要求中明确表述了功能就将其从等同原则判断中排除。其次，禁止等同功能可能造成的影响是，一方面潜在的侵权人只要做出功能上的微小变动就能规避专利权的保护，另一方面专利申请人会在权利要求书中事无巨细地描述各种功能。这种结果会使得权利要求书变得重复而复杂，同时也不利于专利权人的保护。可以说是有百害而无一利。因此，本文赞成这种功能相似情况下的等同侵权判断。

(三) 等同原则的具体适用方法

以上我们明确了能否在功能性限定特征中适用等同原则、在什么情况下适用以及适用的

[41] 同上注。

[42] 前注 17。

[43] WMS Gaming, Inc. v. International Game Technology, 184 F.3d 1339 (Fed. Cir. 1999).以下简称 WMS Gaming 案

[44] 前注 43。

时间问题。最后有必要研究等同原则是如何具体适用在功能性限定特征中的。

美国联邦巡回上诉法院早在 1987 年的 *Pennwalt v. Durand* 案^[45]中就对功能性限定特征适用过等同原则。法院强调的一点是如果被控侵权物的功能与权利要求中的功能并不完全相同,那么就不需要判断等同实施方式了^[46]。换句话说在等同原则的判断中,第 112 条第六款中的具体实施方式及等同实施方式并不需要被解释。但是该案中,被控侵权物在功能判定时,就被认为不存在相同功能,不成立字面侵权。在随后的等同判断中,法院首先判断是否存在等同功能,由于被控侵权物的任何一个部分均没有实现与功能性权利要求等同的功能,所以法院认定等同侵权不成立^[47]。

在上文提到的 *WMS Gaming* 案中,联邦巡回上诉法院在功能性限定中功能相似的情形下适用了等同原则判定成立等同侵权。该案中专利权人 IGT 公司拥有一种能够降低玩家赢率的老虎机专利。该专利公开了一种使用计算机或处理器产生更大范围内的随机数字替代原来机器产生数字的装置。但这一案件中并没有采用通常的方式适用等同原则^[48]。由于一审中,地方法院认定字面侵权成立,两种装置功能相同,利用等同实施方式的判断方法,认定被控侵权装置的实施方式与说明书中记载的实施方式属于等同实施方式。而联邦巡回上诉法院作为二审法院在审查字面侵权的过程中,发现被控侵权装置实现的功能与权利要求中的功能不相同。权利要求中的功能被描述为产生单一随机数字(single numbers),而被控侵权老虎机的这一装置实现的功能是产生随机数字组合(multiple of numbers)^[49]。不过美国联邦巡回上诉法院还是认可了等同实施方式的判断,认为就两种实施方式的区别而言,并没有实质性差异^[50];因而在随后进行的等同侵权判定中,法院直接借用了字面侵权中的结论,认为被控侵权物与专利发明之间的区别是非实质性的,从而认定等同侵权成立^[51]。在此案中,并没有按照通常的等同原则方法去判断是否存在等同侵权。实际上,该案是以被控侵权物的实施方式为出发点,在判断两者的实施方式存在非实质差异后,考虑是否功能相同,功能相同则成立字面侵权,功能不同但相似成立等同侵权。

在美国联邦巡回上诉法院判决成立等同侵权的 *Interactive Pictures v. Infinite Pictures* 案中,专利权人拥有一项图片查看系统的专利,被控侵权物是一款图片软件。在字面侵权阶段,法院认为不存在相同功能,权利要求中图像转换处理器装置(Image transform processor means)描述的功能是输入由鱼眼相机产生的数字化信号,而被控侵权装置的功能是输入等矩形全景文件^[52],因此判定字面侵权不成立,不过法院认可了一审陪审团认定的二者区别是非实质性的结论^[53]。在随后进行的等同侵权判断中,被控侵权人反驳称被控侵权物在三要素测试法中的功能、方式、效果三方面不同于图像转换处理器装置,因为权利要求中的装置能够实时转换动态图片,而被控侵权物只能转换静态图片^[54]。对此,法院认为实时转换动态图片并不是图像转换处理器装置中功能、方式、效果三者的任何一部分^[55]。法院将图像转换处理器装置和两个功能(包含前述输入功能和另一个输出功能)解释为一个技术特征^[56]。就该技术特征的方法和效果而言,法院查看了说明书中记载的实施方式,即有特殊转换公式的一对 X、Y

[45] *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 931, 4 U.S.P.Q.2d 1737 (Fed. Cir. 1987).

[46] 同上注。

[47] 同上注。

[48] 前注 43。

[49] 同上注。

[50] 同上注。

[51] 同上注。

[52] *Interactive Pictures v. Infinite Pictures*, 274 F.3d 1371, 1382 (Fed. Cir. 2001).

[53] 同上注。

[54] 同上注。

[55] 同上注。

[56] 同上注。

轴转换处理器，最后认为该技术特征的效果并不局限于实时转换动态图片^[57]，其只是该专利的效果之一，并不构成技术特征。因此被控侵权人的反驳不成立。

从 *Interactive Pictures* 案中，我们可以看到，法院在适用等同原则时，对含有功能性限定特征的解释仅包含了说明书中具体的实施方式，并不包含等同实施方式。这种处理与 *Pennwalt v. Durand* 案中法院所表述的等同原则判断中无需解释等同实施方式相一致，同时也与 *Chiuminatta* 案中不允许扩展权利要求的等同进行二次判断的理念相一致。这回答了我们之前提出的一个问题，就是在等同原则判断中，能否基于具体实施方式的等同实施方式再次进行扩展。联邦巡回上诉法院通过具体案例给出了否定答案，在等同原则判断中对比的是说明书中的具体实施方式而非等同实施方式。本文认为，在进行等同原则判断时，对比具体实施方式而非等同实施方式，即不进行等同实施方式的等同原则判断，是正确的。首先，如果允许在等同实施方式上再次扩展，由于等同实施方式本身就存在不确定性，而在这种不确定性上再增加另一层不确定性，无疑会使得本不明确的专利权保护范围变得更加模糊不定，产生无限等同下去的可能性，任何相关技术都可能侵犯专利权，使得专利权的公众告知功能失去意义。其次，如上文 *Chiuminatta* 案所述的理由，专利申请人本可以将可预见的等同实施方式写入说明书却没有写入，一定程度上说明专利申请人或发明人可能认为该实施方式并不等同，一次等同判断可以给予专利权人较为合理的范围扩展，而二次适用等同很可能超出专利发明人当初想要的保护范围。最后，在具体操作上，如何选定一个第三方等同实施方式作为等同原则扩展保护范围的基点会成为一个更为复杂的问题。

综上所述，等同原则适用在功能性特征中均是按照一般规则来适用，先要概括出技术特征，然后适用等同原则对技术特征进行比较，需要注意的是在比较时仅需对功能性限定特征中的具体实施方式作比较，而不宜与该具体实施方式的等同实施再次比较。

三、 功能性限定特征的中国法建议

（一） 等同实施方式属于字面侵权判断范畴

09 司法解释中等同实施方式包含了“等同”一词，可能造成字面侵权和等同侵权的混淆。因此有必要明确的是功能性限定特征中的等同实施方式是否应该属于字面侵权的判断范畴。首先，从前文所述美国对功能性限定特征的解释模式看，等同实施方式的判断属于字面侵权。而最高人民法院的司法解释从行文语句上明显借鉴了美国专利法第 112 条第六款。其次，从司法解释条文内部逻辑关系上看，条文明确表示通过等同实施方式是用来确定技术特征内容的，而技术特征的内容明显应当属于确定权利要求中字面含义的范畴。因此，应当明确，司法解释中的等同实施方式属于字面侵权判断。

有学者主张在借鉴美国经验的同时，将等同实施方式判断从字面侵权中划分出来归于等同侵权判断^[58]，尽管此种方式能够一定程度上简化判断方式，但存在一些问题。无独有偶，北京市高级人民法院在 2013 年发布的专利侵权判定指南中认为，在功能性限定特征中，如果被控侵权技术特征实现了权利要求中相同的功能，而且在具体实施方式、结构、步骤与说明书中记载的实施方式等同时，成立等同侵权^[59]。上述观点的错误在于，认定等同实施方式实际上是判断被控侵权实施方式是否落入权利要求的字面保护范围，应该属于字面侵权范围，而非北京高院所称的等同特征或等同侵权。将等同实施方式的判断认为归入等同侵权的判断，不仅混淆了字面侵权和等同侵权，还剥夺了当事人在功能性限定特征中适用等同原则

[57] 同上注。

[58] 尹新天：《专利权的保护》（第三版），知识产权出版社 2005 年版，第 340 页。

[59] 北京市高级人民法院：《专利侵权判定指南》，第 54 条。

合理扩张专利权保护范围的权利,更为重要的是这一规定与最高人民法院09年司法解释的规定不符。

(二) 字面含义的合理解释

在字面保护范围确定阶段,将功能性限定特征权利要求解释进专利说明书并不存在问题,因为专利法本来就有权利要求的解释要结合说明书和实施例的原则。而问题在于功能性限定特征的字面含义的合理解释应该包含哪些内容,即哪些属于字面侵权范畴。按照美国专利法和法院对功能性限定特征的字面解释,被控侵权物成立字面侵权的条件有三个:第一,被控侵权物实现了与权利要求相同的功能;第二,被控侵权物的实施方式与专利说明书中记载的实施方式相同或等同,第三,被控侵权的实施方式在专利授权时已经存在的。本文对条件一和条件二并无异议,条件三将功能相同且实施方式等同但属于专利授权后的新技术的情形排除在字面侵权的范围之外,而划入等同侵权的等同原则判断这种方式过于复杂和繁琐,是没有必要的。

本文提出另一种对字面含义的合理解释:由于功能性限定权利要求中对技术特征的描述采用的是功能性的词语,可以认为只要实现了相同功能,并且与说明书中记载的实施方式相同或等同,那么就落入权利要求的字面含义范围,判定存在字面侵权,而不考虑是专利授权之前的技术还是专利授权后的技术。因为专利权利要求应该以权利要求书为准,在专利授权时,被确定下来的权利要求是用功能描述的。而说明书中具体实施方式只用来解释这种功能的材料。对于功能性限定特征保护范围的解释固然要结合说明书中具体的实施方式和等同的实施方式,但这并不影响字面含义将专利授权后新出现的技术包括在内。另外,前文也分析讨论过美国专利法使用专利授权日这一时间来划分等同实施方式和等同原则并不合理。本文认为将新技术也纳入等同实施方式的字面含义范围有以下原因:

首先,能够简化字面侵权的判断。我们可以看到关于等同实施方式和等同原则的判断已经十分复杂,再次增加时间区分将使判断更为复杂。纳入新技术可以省去对于是否为专利授权后新技术的判断,节约司法成本。其次,等同实施方式和等同原则的判断标准和方法均十分相似,区分新旧技术与不区分新旧技术在结果上不会产生差异。最后,就我国专利法而言,目前仍然没有明文规定或解释涉及字面侵权的判断时间问题,并不存在将新技术纳入等同实施方式的法律障碍。此外,对于落入字面保护范围,但实际上与专利技术相比原则上、精神上存在实质差异的情况,可以通过赋予相对人使用逆向等同原则的权利,在充分辩论的情况下,由法院做出最终裁决,可以很好地解决功能性限定特征中字面含义过宽的问题。

四、 结语

在当今的技术背景和现实条件下,功能性限定特征可以在专利制度中发挥积极的作用。而对于某些问题上存在的争议,我们可以借助美国专利制度的解决思路,梳理重构功能性限定特征,协调等同实施方式和等同原则的适用,合理确定专利保护范围,以解决这些问题。

* * *

The Equivalent and Doctrine of Equivalents of Means-Plus-Function Format

Abstract: In the cutting-edge areas of science and technology, such as telecommunication and electronics, specific structure of a component in an invention was no longer the focus of technology. Whether a component is adopted or not is determined by its function. In these areas, means-plus-function format has been one of the main ways to claim a patent. However, there are no detailed provisions on means-plus-function limitations in our patent system. In theory, the meaning of means-plus-function limitation remains many misunderstandings. This paper studies the equivalents in interpretation of means-plus-function limitation and the doctrine of equivalents about means-plus-function limitation. By making reference to the case law system of United States, focusing on the equivalent and doctrine of equivalents when applied to means plus function limitation, this paper analyzes the issues that may arise and elaborates the specific applicable rules.

Keywords: means-plus-function; functional claiming; equivalent; doctrine of equivalents;