部门法研究

文章编号: 1001 - 2397(2013)04 - 0093 - 11

禁止专利权滥用原则的制度化构建

张吉豫

(中国人民大学,北京 100872)

摘 要: 专利权滥用指专利权人行使专利权却违反了专利权设置之目的的行为。禁止专利权滥用原则可以弥补成文法的不足,对消减专利权的外在范围设置与专利制度推动科技发展的内在价值追求之间的冲突,具有重要的功能价值。但禁止专利权滥用一般性原则的不当使用可能造成对权利的"滥限"。对该原则的制度化应从不断完善法律规范对专利权范围界定以及确立禁止专利权滥用一般条款适用的程序这两方面展开,以保障禁止专利权滥用原则更好地实现其功能价值。

关键词: 专利权; 禁止权利滥用; 专利法立法目的

中图分类号: DF523.2 **文献标识码:** A DOI: 10.3969/j.issn.1001 - 2397.2013.04.11

一、引言

近年来,专利权滥用问题得到学界和社会的日渐关注。重视之原由,有知识产权学科研究逐步深入所带来的必然性,有美国法中"专利权滥用(patent misuse)"抗辩原则的影响,但更根本的原由是社会现实问题对法律制度提出了更切实的诉求。专利权的设置本来是期望通过对专利权人的激励来促进技术的创新和应用。但一些专利权人却凭借对专利的垄断牟取暴利,限制市场竞争,既妨碍了技术的应用,又损害了消费者利益。这种现象在各国均不鲜见。在许多产品、特别是信息技术产品中往往包含多项专利。微处理器、手机或存储设备等现代产品常常涵盖几十项甚至上百项不同专利[1],其中任何一项专利的所有者,即使其专利只在产品中占很小一部分,也有权利拒绝许可而使得该产品的制造和销售构成侵权行为。他们在许可协议谈判中处于显著的优势地位。在全球化的今天,我国许多企业的技术创新和专利意识都相对较弱,专利积累少,对日益增高的专利门槛只能望而兴叹,产品出口时也受到越来越多的技术壁垒限制。2006 年有研究报告显示,在高新技术产业领域,外国企业占据主导地位,他们在我国获得的通讯、半导体类专利申请数量约占当时我国同类授权专利的 90% 以上,医药和计算机行业占 70% 以上,给我国的高新技术企业造成极大的生存压力[2]。例如,在数码相机领域,某国外企业就曾对我国企业提出以产品售价的 20% 作为专利许可费,而当时至少有 9 家数码相机厂商在我国申请或拥有数码相机相关专利。再如,我国 DVD 行业与 6C、3C 签

收稿日期: 2013 - 04 - 28

基金项目: 中国博士后科学基金第 53 批面上资助项目"信息技术系统接口知识产权保护及权利限制研究"(2013M530794)

作者简介: 张吉豫(1982 -),女,河南南阳人,理学博士,中国人民大学法学院博士后。

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

订许可协议后就因高额专利费的重负而减产，甚至担负巨额专利费债务[3]。面对社会涌现的此类问题，禁止专利权滥用原则可能成为维护专利权设置目的、保障社会公共利益的一项法律依据，成为帮助专利权人明确自身权利范围、树立正确法律观念的指导。但这一原则本身也易被滥用，对该原则的制度化是发挥禁止专利权滥用原则积极作用的重要途径。

二、"禁止专利权滥用"的语义分析

(一) "专利权滥用"概念的界定

在我国法律制度中，禁止专利权滥用实质上是民法和法理上禁止权利滥用原则在专利法中的自然延伸。民法中关于权利滥用的概念有如下几种不同的界定[4]：(1) 主观恶意行使说：行使权利的结果，虽然不免有时会导致他人利益受损，但如果专以损害他人为目的，即为权利滥用。(2) 违反权利本旨(目的) 说：权利滥用指行使权利违反了法律设置权利的目的。(3) 超越界限说：权利滥用指行使权利超过了正当的界限。(4) 违反目的或越界说：权利滥用指行使权利超越了权利的、社会的、经济的目的或社会所不容的界限。相应地，对于专利权滥用概念也有上述不同界定。

在上述学说中，"主观恶意行使说"从主观要件的角度进行定义。我国也有法院在判决中提出，在判断专利权滥用时应严格区分"主观认识错误与主观损害他人的恶意"①，反映了对主观恶意说的肯定。该说虽然为人们广泛接受，但涵盖范围相对狭窄。特别是许多被认为属于专利权滥用的行为发生在专利许可环节，多数具有明显的利己效果，并非专以损害他人为目的，对此，该学说难以涵盖。

相比主观恶意行使说，"违反权利本旨说"角度更为客观，可以对"禁止权利滥用"原则的必要性及正当性给出明晰解释。我国一些学者支持此学说，认为专利权滥用是指专利权人行使专利权违背了专利权设置目的的行为[5]。"所有权绝对"之观念在今日法律中已不复存在[6]。专利权更是明确承载着促进科技发展的立法目的。一切权利的设置均有其社会目的，承载着法律对社会关系的考察和价值判断，权利范围也自然取决于法律之价值判断。然而在一些情况下，权利人行使权利却可能带来与立法目的相悖的结果。首先，法律的目的只是一种抽象的概念，与具体的利益分配和行为规范之间往往存在层层推理和判断，法律中对权利的定义正是在法律目的之导向下经过分析判断而得到的人为构建，在能够实现目的的同时，需要明晰确定，以便于理解和适用。尽管构建权利设置的过程必须严肃审慎，在多种约束下仍不免难以设计周全，以致一些行为虽然看似符合法律所设权利的文本描述，却与设置该权利的目的相悖。其次，法律只能对已经预见到的社会关系进行规范，面对未预见的利益冲突有时不免有所疏漏。由此观之，禁止权利滥用是为了弥补权利设置的不足，使法律对权利行使的合法范围的约束与法律内在的价值体系保持一致。

"超越界限说"对"界限"的定义仍显模糊。如果参照"违反权利本旨说"的观点，此说中的"界限"似可理解为由设置权利之目的所决定的界限，在这种解释下两种说法就达成了一致。"违反目的或越界说"包含了"违反权利本旨说"，同时又列出了社会目的、经济目的、社会不容的界限等边界，可见该学说认为权利的目的此一项不足以勾勒出完整的行使权利不可跨越之界限。对这一观点，本文认为可以从权利目的之涵义来进行分析。从狭义上理解，大部分权利均在各个部门法之中进行设置，每个部门法有其要调节的社会关系领域，因而权利设置的目的也主要在于对该领域的社会关系调节和利益分配，反映着相应的部门法鲜明的立法目的和具体的价值追求。而从广义上理解，整个法律制度

① "江苏快达农化股份有限公司与钱永康与知识产权案件有关的损害赔偿纠纷上诉案"，(2006) 苏民三终字第 0088 号。

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的目标和价值取向是一个完整和谐的体系,权利之目的不仅仅是部门法所主要着眼的立法目的,更承载着整个法律制度的目标和价值体系,因此权利设置之目的亦应与完整的法律制度所追求的社会目标及相应的价值体系保持和谐一致,价值取向的和谐也是体系强制的要求[7]。因此有必要从狭义和广义的两个角度来理解权利设置的目的: 面对某个具体领域的权利设置,对权利设置的目的作狭义理解,有助于对权利行使是否构成滥用之判断的集中聚焦; 同时也需要我们从法律整体价值体系来对权利设置的目的进行观照,以获得更加完整、正确的理解。至于"违反目的或越界说"所列举的社会目的、经济目的、社会不容的界限,同样需要从法律层面所确认的各项具体目的或界限与法律制度的整体目的之一致性来考量。由此观之,从广义上理解的"违反权利本旨说"与"违反目的或越界说"基本相同,"违反权利本旨论"更加清晰简洁,揭示了禁止权利滥用的主要功能,即弥补权利设置的外在形式与内在价值追求的差异,且涵盖了"违反目的或越界说"所未能列举的法律目的。

基于上述分析,本文对权利滥用概念采用广义的"违反权利本旨说",认为专利权滥用即指对专利权的行使违反了权利设置的目的。

(二) 对权利滥用概念否定说的质疑

一些学者对权利滥用这一概念持否定态度。例如法国学者普兰利(Planiol,又译为普拉尼奥尔)认为"权利滥用的用语,其自身即属矛盾,因为我们行使我们的权利,则我们的行为不能不说是适法,假若认为违法时,则必然是逾越了权利的范围,而属于无权利的行为。权利滥用伊始,即同时失去其权利的性质。"①从"违反权利本旨说"的角度来看,支持"违反权利本旨说"的观点之中包含两类具有细微差别的对权利滥用概念的界定: 一是强调区分"权利的外在客观要件"与"隐含于权利之中的立法目的"[8],本文将其称为"外在要件对比内在目的说"; 一是强调区分"权利范围"与"行使权利的合法范围",本文将其称为"权利范围对比合法行使范围说"。此二种观点及其差异可以在它们各自对否定权利滥用概念者的回应中得到更清晰的阐释。

(1) 以"违反权利本旨说"中的"外在要件对比内在目的说"观之,权利滥用这一用语存在悖论的这种观点忽视了在"权利滥用"讨论中对权利的外在形式与内在本旨的区分。利益法学的奠基者海克(Heck)将法律体系划分为外在体系与内在体系。外在体系是法律概念综合的结果,其真正目的只在于概观、整理与描述。内在体系则是一个价值判断以及价值理念的有机组合体[9]。在其法学方法论中,法律的构建先有对社会关系之考察,再有对具体矛盾冲突的价值判断,最后才是法律概念及规范的整理与描述。法律的目的决定了价值判断的准则,应是在完成价值判断之前即明确的。在明确立法目的到法律概念规范的确定之间,跨越多个过程,加之立法技术的局限性,二者不能全然等价在所难免。在法规语义含糊之处应遵循立法目的进行解释,在法规语义看似清楚地授予了权利、实则与法律目的相悖之时亦应遵循立法目的加以限制,后者即禁止权利滥用原则可以适用之处。可以说,在"违反权利本旨说"下,禁止权利滥用原则是弥补、连结外在描述体系与内在价值体系的一条途径,弥补了权利设置技术带来的不足,使法律外部概念规范体系能够与法律内在的价值体系保持一致。权利滥用中行使的"权利"只是表面上符合外在描述中的权利定义——一个未必能够准确等价于立法者立法目的的权利界定,而逾越的是内在价值体系中设置"权利"的目的所划定的权利范围。因此这一用语并无矛盾,所带来的误解只是缘于在追求对这一原则进行精简有力的表述时受到了语言表达的局限罢了。在法律中明确规定禁止权利滥用原则,可以看作在法律外在体系中对权利范围进行的抽象规范,也可以在一定程度上反映在立法

① 参见: 盖斯旦,古博. 法国民法总论[M]. 陈鹏,等,译. 北京: 法律出版社, 2004: 703.

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中对于采用利益法学或评价法学的方法所给予的一种肯定，是对法官进行法律解释和具体裁判时所循方法的指导和制约。

(2) “违反权利本旨说”中的“权利范围对比合法行使范围说”则从“权利的范围与权利行使的合法范围不同”这一角度，反驳了对权利滥用概念的否定。该观点认为，禁止权利滥用是对权利行使的一种限制。权利之行使，指权利之主体或有行使权者，就权利之客体，实现其内容之正当行为也[10] 399。在该观点下，权利的笼统规范与法律上规定的权利限制共同确定了一种静态的权利范围，构成了权利的边界；而权利行使的合法范围是对权利人权利行使上的限制，是动态的确定权利人在权利范围内行使权利的行为是否合法，即是否违反了法律的目的[11] 179。这一观点对权利滥用这一概念进行了较为直观的解释（权利滥用之“用”即为行使之意），但该说仍需回答在法理意义上权利范围与行使权利的合法范围究竟有何不同，才能进一步完善相应理论构建。对权利的性质与特征在法理上一直存在一定争议，这突出表现为权利概念（定义）的多样性上，诸如资格说、自由说、主张说、意思说、利益说、法力说、可能说、规范说、选择说等[12]。目前民法界较多学者认同权利是由“特定利益”与“法律之力”两种因素的结合的观点。也有学者将三者融合，如“民事权利是指民法规范赋予民事主体为实现受法律保护的利益为一定行为，或者请求民事义务主体为一定行为或者不为一定行为的可能性或者说意思自由”[13]。无论如何界定其本质，究其特征，民事权利可体现为民事主体一定范围内的行为自由，包括是否行使权利的自由，选择权利行使方式的自由等[14]。因此对权利行使的限制实质上即对权利本身的限制，亦即权利行使的合法边界就是权利的边界。同时，提及静态和动态，本文认为可以从另一个角度来思考。法律规范的表述在一定时间段内是静态的，但从长远来看则可能是一个动态的过程。法律规范表述中的权利范围以及权利限制本身实际上也是如此。法律的基本价值取向虽然也是动态过程，但要比法律规范稳定得多。根据法律的价值取向，对法律规范未言及的、新总结出的权利滥用行为进行总结和类型化概况，并整理到法律之中，可以成为法律规范中明确的权利限制；即该说中对权利行使的限制可以转换为对权利的限制。从这个角度来解释也可以说明，权利范围与权利行使的合法范围并无本质差异，权利的限制与对权利滥用的禁止也没有实际意义上的差异，其差异仅在于法律希望对某种行为的限制是否已经在法律条文中进行了明确的外在表述。

综上所述，本文认为，上述两类观点都对“违反权利本旨说”作了解释，其差异主要源自对“权利范围”概念界定的差异。法律概念之内涵中更为重要的是其所承载的法律目的和功能。上述两类观点的目的和功能都是为了使权利的实际行使能够符合法律设置权利的目的，更好地实现法律追求的社会理想，并没有实质的矛盾性。不同的概念界定将带来形式不同的法律制度构建，不同的制度构建也可能实现同样的目的和功能，以法律实施的效果观之，其中的矛盾则更大程度上地将只是一种假象。根据上文的分析，本文认为“外在要件对比内在目的说”无需再进一步定义“权利范围”与“行使权利的合法范围”，更符合目前对权利范围的理解，且有更清晰的法学方法论作为支撑。因此下文将在“外在要件对比内在目的说”这一“违反权利本旨说”之下讨论我国禁止专利权原则制度化问题。

三、禁止专利权滥用原则制度化的必要性

禁止专利权滥用原则旨在弥补成文法的不足，具有使权利范围的外在表述与内在价值体系相一致的“兜底”作用。相比于物权，专利权范围界定的难度、专利发明较低的可替代性以及专利权同公共利益的紧密关系，使得专利权的行使更容易偏离立法目的，因此禁止专利权滥用原则有着重要的功能

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

价值。但如台湾学者林诚二所述: (“禁止权利滥用) 此一法理,如同诚信原则之法理以及一般法律条款,易被滥用,且具有侵害法安定性之危险。”[15] 对禁止专利权滥用原则的不当适用,可能过度缩限专利权的合法范围,进而影响专利制度发挥促进科技进步的作用。

美国法中“专利权滥用”抗辩原则有近百年的发展历程,期间经历了专利权滥用范围界定的扩张和缩限,反映了“专利权滥用”原则虽然重要,但易被滥用,有必要进行更加清晰的限制。美国法中专利权滥用抗辩规则起源于 20 世纪初美国联邦最高法院对专利权人过度扩展其权利范围的担心和应对。当时越来越多的专利权人在许可条款上加入搭售等条件,例如油印机的专利权人可以要求购买其油印机的人必须使用其纸和墨等。1912 年美国联邦最高法院在“Henry v. A. B. Dick Company”一案中论述道: 既然专利权人可以完全地禁止他人对其专利的使用,他也有权规定专利技术只可以在一些情况下使用,而在其它情况下不能使用。如果所许可的“使用权被特定限制所约束,则没有被允许的使用需要保留给专利权人。如果对机器使用的保留控制被违背了,专利权就因此被侵犯了。”①这种理念可谓在这一时期发展到顶峰。然而任何权利都有其边界,扩张至极则弊端渐显。在仅仅五年后,该结论就被美国联邦最高法院自己推翻。

1917 年,美国联邦最高法院在“Motion Picture Patent Company v. Universal Film Mnufacturing Company et al.”一案②判决中,否定了之前关于专利许可合同中搭售条款合法的观点,确立了滥用专利权抗辩原则。法院认为“通过限制在操作机器中使用的材料来进行控制的任何权利,必须通过一般法律由该机器的财产所有权派生,不能源自专利法,也不能受到专利法的保护。专利法只允许授予对其做出的新颖且有用的发现进行排他性使用的权利,仅限于此而无更多。”有必要“在专利权人的垄断权上再加上一个界限,来防止其垄断非专利标的的物品的市场。”在随后的几十年间,专利权滥用抗辩原则得到了普遍适用和发展。美国联邦最高法院在“Carbice Corp. of America v. American Patents Dev. Corp.”③等案件中明确,专利权人通过许可协议的搭售条款将自己的专利权扩展到不包含专利的产品上,构成专利权滥用; 被许可人违反搭售条款不构成侵权,非专利产品的供应商不构成帮助侵权。1942 年,美国联邦最高法院在“Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.”一案④中进一步明确,“法院,尤其是衡平法院,在原告使用其所宣称的权利违背公众利益时,可以拒绝给予救济,这是普遍适用的一个原则”; 滥用专利权者在消除滥用行为之前,不能向任何人主张其专利权,包括专利权滥用行为的实际受害者及其他任何被控侵权人。由“洁净之手”原则演化而来的这种制裁方式,被一些学者诟病为相当于创建了一种无须许可费的强制许可机制,成为未受滥用损害的无关者、特别是专利侵权者的意外收获[16]。而在 1944 年 Mercoid 案⑤之后,专利权滥用抗辩原则被进一步扩张,一些下级法院甚至认为提起帮助侵权诉讼这一行为就构成了专利权滥用[17]。美国专利法中的帮助侵权原

① Henry v. A. B. Dick Company, 224 U.S. 1(1912).

② Motion Picture Patent Company v. Universal Film Mnufacturing Company et al., 243 U.S. 502 (1917). 该案中,原告即专利权人拥有一项对电影放映机的改进专利,该专利涵盖了用于将胶片规律地、统一地并且精确地导入放映机的部件的一部分,以免使胶片过度拉紧或磨损。原告在一份属于“许可协议”性质的文件中,授权精确机器公司(the Precision Machine Company) 制造和销售包含该专利和其它一些专利技术的机器。该协议中包含约定: 被授权方所销售的每一件机器,都只能用于放映包含另一项重新颁发专利(专利号 12192) 的技术的胶片,并在除出口外的机器上标识该机器的销售与购买仅有权将该机器用于放映包含 12192 号专利技术的胶片。12192 号专利亦为原告所有。协议对机器销售价格的下限也进行了规定。

③ Carbice Corp. of America v. American Patents Dev. Corp., 283 U.S. 27 (1931).

④ Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).

⑤ Mercoid Corp. v. Mid - Continent Inv. Co., 320 U.S. 661 (1944).

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

则源于“Wallace v. Holmes”油灯案①等判例，旨在更加有效地制止直接侵权行为，并非为专利权人谋取额外的利益[18]。但专利权滥用原则的扩张使得帮助侵权制度在当时几乎无法发挥任何实际作用。

面对专利权滥用原则的不当扩张所带来的弊端，美国国会在1952年的专利法修改中对帮助侵权进行了明确界定，并引入了对“专利权滥用”的一些限制，规定下述行为不属于专利权滥用或非法扩展其专利权：(1)从某些行为中获得收入，而该行为如果由他人在未经其同意的情况下进行将构成对专利权的帮助侵权；(2)许可或授权他人进行某些行为，该行为如由他人在未经其同意的情况下进行将构成对专利权的帮助侵权；(3)寻求强制执行其专利权，以对抗侵权或帮助侵权。在1988年，美国国会通过了《专利权滥用改革法》(Patent Misuse Reform Act，PMCA)，对专利权滥用进行了更进一步的限制，补充了(4)、(5)两项不构成专利权滥用的行为：(4)拒绝许可或使用专利权；(5)在对专利权许可或专利产品销售中附加条件，要求获得另一项专利授权或购买一件单独的商品，除非专利权人在附加条件进行许可或销售的该专利或专利产品的相关领域拥有市场权力。②

近年来，在我国专利相关诉讼案件中也开始不断出现指控专利权人滥用专利权的实例。有案件中原告指控专利权人散布侵权言论属于滥用专利权③。但专利权滥用的前提是该行为属于行使专利权的行为，到处宣称竞争对手侵权并非行使专利权，应属于商业诋毁和不正当竞争，而非滥用专利权[19]。一些被控侵权方指控专利权人将公知技术申请专利、或认为其明知被控侵权方不侵权仍起诉其侵犯专利权，构成专利权滥用④。也有人指控专利权人提供的许可协议及许可费证据的真实性值得怀疑，专利权人以此索取高额侵权赔偿费用有滥用专利权之嫌⑤，等等。目前在大部分此类案件中，我国法院对专利权人滥用专利权的指控没有予以肯定。也有的专利侵权诉讼案件中，法院援引了《民法通则》第七条(禁止权利滥用条款)，但被上级法院否定。例如，2011年“邱则有与上海灵拓建材有限公司等侵害发明专利权纠纷上诉案”⑥中，上海市高级人民法院认为上海市第一中级人民法院“在没有明确认定邱则有的行为属于专利权滥用行为、属于恶意诉讼的情况下，援引《民法通则》第七条(禁止权利滥用条款)不妥，予以纠正”。

综上所述，由美国法中专利权滥用原则确立、扩张和缩限的变化历程可见，禁止专利权滥用原则虽然有其极强的必要性，但该原则本身同样容易被不当使用，可能对专利权进行过度限制，从而违背法律通过赋予专利权人一定垄断权而促进创新、推动科技发展的目的。在我国，禁止专利权滥用的法律观念已经初步形成，误解和不当适用之情况同样存在，应当以之为鉴。因此，对于已经出现的有关专利权滥用的争议进行细致考究和评价，并在此基础上将禁止专利权滥用这一法律原则进一步制度化，以使其更好地实现功能价值，很有必要。

四、关于禁止专利权滥用原则制度化构建的建议

禁止专利权滥用原则以实现专利权设置的目

---

① Wallace v. Holmes，29 F. Cas. 74 (No. 17，100) (CC Conn. 1871). 该案中，被告生产的产品只比专利产品少一个灯罩。在此类情况下，直接侵权人往往是普通消费者，非常分散，因而专利权人难以执行其权利；他人没有直接生产包含专利权人专利的产品，而是生产了经过细微缩减的产品，不直接侵犯专利权，又能够使消费者可以非常容易通过购买不侵权产品和其它部件并进行简单组装，就可以得到与专利产品一样的产品。

② 《美国法典》第35编第271条(d)款就是这两次修改的结果。

③ 例如“某1公司诉魏某确认不侵害专利权纠纷案”，(2011)浙甬知初字第255号。

④ 例如“翁卫定诉永康市保利金属制品有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案”，(2009)浙金知初字第177号。

⑤ 例如“中山宝宝好日用制品有限公司与好孩子儿童用品有限公司侵犯专利权纠纷上诉案”，(2007)苏民三终字第0102号。

⑥ 《邱则有与上海灵拓建材有限公司等侵害发明专利权纠纷上诉案》，(2011)沪高民三(知)终字第77号。上海市第一中级人民法院在(2008)沪一中民五(知)初字第174号民事判决中，裁定被告的抵触申请抗辩成立，原告的侵权指控不成立，并援引了《民法通则》第七条(禁止权利滥用条款)。

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的为目标,以弥补专利权范围外在要件表述的不足为主要功能,因成文法的局限而具有必要性,又因其本身具有一定模糊性而需审慎适用。因而本文认为,我国禁止专利权原则的适用应逐步制度化,而在制度化过程中,应着重做好以下三方面工作:

(一) 在《专利法》中明确规定禁止滥用专利权,并进一步明确专利权设置目的

尽管在我国《民法通则》中已有相当于禁止权利滥用的条款,可以推出禁止专利权滥用,但鉴于目前专利权滥用这一社会矛盾的突出性,应在《专利法》中明确规定禁止滥用专利权。这样能够引导人们首先有针对性地在专利法的这一范畴内考虑行使专利权的行为是否违反了权利设置的目的,也利于建立人们关于禁止专利权滥用的法律观念。

基于本文的界定,专利权滥用指专利人行使专利权违背了专利权设置目的的行为。因此,对专利权设置目的的共识,是探讨和构建禁止专利权滥用制度的基本前提。从解释论角度出发,我国《专利法》第1条规定立法目的是"为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展"。虽然这一条款表明了专利法的几项目的,但法律的立法目的并不限于目的条款的表述,也可能蕴含在所有的法律规范之中。"法律规范包含了实现法律秩序应当实现的价值导向("社会理想")的零碎部件。将这些零碎部件(马赛克)组合起来就可能进一步地认识这种社会理想。"[20] 我国《专利法》的许多规则设定体现了"促进科学技术进步和经济社会发展"——即从长远、整体来看的社会公共利益——这一根本目的,并非仅仅以保护专利权人利益为主的自然权利说①作为其立法的基础。从我国《专利法》立法历程考察,也可以看到将专利制度作为促进科技进步与经济社会发展手段的思想的主导地位[20]4。从立法论角度来看,我国学者对知识产权法价值原则的构建提出了许多观点。有学者提出,承认知识产权为私权,在促进符号生产的目标约束下,合理地分配符号财产的利益,是知识产权制度价值原则的核心内容。② 有学者提出,利益平衡是知识产权法价值取向的内在要求[21]。有学者提出,知识产权法的立法目的在于保护智力创造者的权利,维系社会正义;促进知识广泛传播,有效配置智力资源,具有正义与效益的双重价值目标[22]。有研究提出,可以在知识产权制度本身的不同层次上追求效率和正义价值:以效率目标作为设计整个"制度结构"的标准,而以正义原则作为对每一个具体主体权利与义务进行调整和关注的标准[23]。本文无意在此确认一种完整的知识产权价值体系理论,仅想说明从上述各学术观点中可以看到,我国学界目前对于专利法的价值体系构建可以达成如下的基本共识:(1) 通过促进技术创新和应用,进而促进公共利益,是专利法的直接目的或直接目的之一;(2) 坚持专利权为私权——因此在划定权利范围之后应遵循民法基本原则,例如在没有足够充分且正当理由的任何情况下,应当坚持强式意义上的平等对待并且不得主张限制民事主体的自由[24]。学界的这两项共识与解释论视角下专利法的价值取向相同,可作为讨论专利权滥用行为界定及具体制度构建的基础。

(二) 不断明晰法律规范对专利权范围的界定

尽管禁止专利权滥用原则有重要的功能价值,但禁止专利权滥用一般条款亦易被滥用,进而可能损害专利权人的合法权利,使权利的边界变得模糊而动荡,使专利权人对自己的合法权利范围存有疑虑,进而削弱专利制度推动技术创新和应用的作用。我国台湾学者王泽鉴指出了概括性条款可能

① 例如,我国《专利法》第9条规定了先申请原则。在有不同的发明人分别完成相同发明时,只有一人可能成为专利权人,并且是按照申请专利的时间而非完成发明创造的行为作为判断依据,这与我国立法者认为专利权是一种自然权利的假说相悖。

② 该理论的核心有三点:一是知识产权法律制度关注对利益的分配;二是分配要在促进符号生产的目标约束下;三是分配要合理,而其中"合理"似乎可理解为"在事实上增进了人类的福祉"。从后两点来看,该观点虽然强调的重点与激励论有所不同,仍然属于广义的功利主义理论范畴。

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

带来的三项“遁入”，其中之一即为立法的“遁入”，即“立法者不作必要的利益衡量及探究判断标准，径采概括条款的立法方式”[25]。立法者应在实体法律制度中对可预见的专利权行使行为进行具体的利益衡量和价值判断，并在法律中进行具体规制，使专利权范围更加明晰，减少对一般条款的依赖。这是禁止专利权滥用原则制度化的重要环节。

根据对专利权滥用概念的界定，禁止专利权滥用原则的作用在于弥补法律预见力的不足及专利权设置的不完善。虽然法律预见力不足是一个常态，但法律所预见的范围是随着实践发展而动态变化的。面对新出现的具体情形，以专利权设置目的的共识为基础，可以进行价值判断并确认其是否属于滥用。对于已经经过充分论证、无争议的属于滥用专利权的行为，应及时进行归纳概括，通过立法或司法解释使其成为法律外在描述中对权利的明确限制，在专利法、合同法及竞争法等法律的适当之处予以规定。专利权范围的外在规范表述与权利的内在价值目的越一致，法律调节社会关系时对禁止专利权滥用原则的依赖就越小。通过完善专利权范围的法律规范，可以减轻禁止专利权滥用一般条款所承载的“兜底”任务，减少禁止专利权滥用原则本身被滥用的几率。从这一角度看，禁止专利权滥用原则不仅具有补充性，还在一定程度上具有过渡性。

另一方面，由于禁止专利权滥用一般条款本身极易被滥用，对一些已经经过充分论证、无争议的不属于滥用专利权的行为，也可对其中一些原本争议较大者的合法性在法律或司法解释中予以明确肯定。例如美国专利法中明确规定了不属于专利权滥用的几类行为。欧盟《对技术转让协议适用条约第81条(3)的欧盟理事会772/2004号条例》中第2条规定了豁免于管制的概括性条件。日本公正交易委员会2007年颁布的《知识产权利用的反垄断法指南》及我国台湾地区“行政院公平交易委员会”制定的《行政院公平交易委员会对于技术授权协议案件之处理原则》中也都规定了一些属于正当行使权利的表现。

(三)专利权滥用一般条款适用的程序规制

由于法律预见性的不足，即使已将可预见的专利权滥用行为在法律上进行了明确规制，仍可能随着实践发展出现未能预见的情形，需要适用禁止专利权滥用一般条款。禁止专利权滥用具有高度的抽象性，增加了准确适用的难度，对其不当适用可能导致对专利权的限制泛滥，影响专利制度激励创新的积极作用。因此有必要从程序约束的视角对禁止滥用专利权条款的适用进行规范。

首先，对于法律制度有明确规制的行为，应适用针对该行为的具体法律规范，不应适用禁止专利权滥用一般条款。王泽鉴先生曾指出适用一般条款时需要克制“遁入”，包括：司法的遁入，即法律适用时，法官不探寻、发现具体规范，径以概括条款作为基础；法律思维的遁入，即思考法律问题时，不穷尽解释适用或类推适用的论证，径以概括条款作为依据[26]。仔细探寻具体法律规范，并穷尽对相关规范的解释适用和类推适用，仍然不能对个案找到符合法律目的的裁判依据，是适用禁止专利权滥用一般条款的基本前提。

我国专利法、合同法及反垄断法中已经对一些不当行使专利权的行为进行了法律规制。例如，对于权利人长期无正当理由不充分实施专利的行为，我国2008年《专利法》第48条规定，对发明或实用新型专利，专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的，可进行强制许可。在侵权诉讼方面，我国2008年《专利法》设置了现有技术抗辩条款，可以在一定程度上遏制滥诉行为。此外，《专利法》规定，申请诉前或诉中临时禁令时应提供担保，这也可以遏制随意申请禁令的行为。在对专利许可、转让合同进行限制方面，《合同法》第329条规定“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。”2004

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

年 11 月《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 10 条中规定了属于《合同法》中规定的“非法垄断技术、妨碍技术进步”的若干情况,包括: 对新的研发或后续技术改进的限制,不公平的技术回授要求,限制获得类似或竞争性技术,阻碍按合理方式充分实施技术,要求非实施技术所必要的附带条件,不合理地限制原料等购买渠道或来源,限制对专利有效性提出异议等。此外,专利权滥用行为可能与反垄断法形成冲突,也将受到反垄断法的规制。我国 2007 年《反垄断法》第 55 条规定“经营者滥用知识产权,排除、限制竞争的行为,适用本法。”我国《专利法》也相应地规定: 在专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响,国务院专利行政部门可根据申请给予强制许可。这些规范已经为不当行使专利权行为的规制提供了依据。在法律制度中有明确的具体规定之时,应适用具体规定。只有在确实没有具体法律规范来为案件判决提供依据时,或者有相关依据但不足以解决问题时,才适宜适用禁止专利权滥用的一般条款。

其次,适用禁止专利权滥用一般条款时应进行充分论证。在专利权人行使权利的方式确实违反了权利设置的目的,并且没有其它任何具体的法律条款可以作为依据时,才宜诉诸禁止专利权滥用一般条款,并应当予以审慎而充分的论证。

滥用专利权指权利人行使专利权违背了权利设置的目的,因而适用该原则有两项基本论证要点: (1) 行为人是专利权人,并且行为方式是行使专利权。例如本文第三节中提到在我国一些案件中,专利权人散布消息宣称竞争对手侵犯了其专利权的行为被指控为滥用专利权。但散布消息这一行为与实现权利内容无关,即并非行使专利权的行为,因而不能适用禁止专利权滥用原则。(2) 该行为违反了专利权设置的目的。专利制度通过赋予专利权人有限的垄断权,以激励其进行技术创新和公开,从而促进科技进步和经济发展。在专利制度中,无处不需要精巧的利益平衡。从某种意义上说,专利权制度是将一部分本可属于社会公众的利益划分给了专利权人,以此来实现长远的、整体上的社会公共利益; 通过赋予专利权人有限的垄断权,可在一定程度上解决市场失灵问题,并促进创新和竞争。因此一方面专利权人确实可能凭借专利的难以替代性使自己的权利范围获得扩展,甚至不恰当地阻碍创新和竞争; 另一方面专利权从表面上看与公众利益、自由竞争也具有一定的矛盾性,如果司法中过分强调对眼前易见的一部分公共利益的保护,以致损害了权利人的合法权利,则不仅偏离了权利的外在规定,更是偏离了权利设置的目的,实际上成为对权利的“滥限”。因此,在论证专利权的行使违背了促进科技进步之目的时,需要充分考虑专利法希望赋予专利权人的权利范围,及这种权利的激励对促进创新和竞争的积极意义。

违反“禁止专利权滥用”一般条款的法律后果,也是值得进一步探讨的问题。有学者建议,应为权利滥用行为直接设置明确的法律后果,可以参考美国专利法上的做法——权利滥用导致专利权暂时得不到法院或行政机关的执行,直至滥用事由消除。必要时,甚至可以规定滥用会导致专利权永久地失去执行力,或者直接导致专利权无效。美国专利法中专利权滥用原则是“不洁之手”这一衡平法原则在专利领域的延伸,①有学者认为其并不同于我国法律制度中的禁止专利权滥用原则,是由判例演变而来的一种针对专利权人提出的侵权行为的特殊抗辩[27],并且其本身也受到了美国法律界许多人士的诟病,因此我国法律中是否应借鉴美国专利

① 正如美国联邦最高法院在“Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.”(314 U.S. 488, 492 (1942)) 一案中所指出的“法院,尤其是衡平法院,在原告使用其所宣称的权利违背公众利益时,可以适当拒绝给予救济,这是普遍适用的一个原则。”在“United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co. et al.”(352 U.S. 457 (1957)) 一案中,美国联邦最高法院指出,在消除滥用行为之前拒绝执行其专利权“是‘不洁之手’这一衡平法原则在专利领域的延伸”。“不洁之手”原则指任何人若在诉讼中有所诉求,必须自身行为不存在瑕疵。因而,专利权人如果有滥用专利权的行为,则在滥用权利期间不能获得司法救济。

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

法的上述规定，其实质上和形式上的正当性还需进一步探讨论证。我国民法中并未对权利滥用的后果进行统一而明确的规定。鉴于“禁止专利权滥用”一般条款本就更多地指向一些法律上未能预见的情形，在尚未有明晰结论的情况下，由法官按照民法的一般理论酌情处理，不失为一种权宜之计。

五、结论

专利权滥用指专利权人行使专利权却违反了权利设置目的的行为。专利权范围界定的难度、专利发明较低的可替代性以及专利权与公共利益的紧密关系，使得专利权的行使更容易偏离立法目的。禁止专利权滥用原则是对法律预见力的不足及专利权设置不完善的弥补，具有重要的功能价值。但该原则本身同样易被滥用，其不当适用可能危害专利制度对科技发展的推动作用。对该原则的制度化应在明确专利权目的的基础上，一方面不断完善法律规范对专利权范围的界定，对一些已经经过充分论证、无争议的行为在法律中予以明确界定和相应规制；另一方面确立禁止专利权滥用一般条款适用的程序，在没有具体法律条款可作为依据时，才诉诸禁止专利权滥用一般条款，并应当予以审慎而充分的论证。有了这两方面的共同保障，禁止专利权滥用原则才能更好地发挥其积极作用。ML

参考文献：

[1] Mark A. Lemley, Carl Shapiro. Patent Holdup and Royalty Stacking [J]. Tex. L. Rev, 2007,(85):1991.

[2] 陶鑫良，等. 专利权滥用的法律规制 [C]//国家知识产权局法条司.《专利法》及《专利法实施细则》第三次修改专题研究报告. 北京：知识产权出版社，2006：1217.

[3] 国家知识产权局知识产权发展研究中心. 规制知识产权的权利行使 [M]. 北京：知识产权出版社，2004：13，16，113，114.

[4] 钱玉林. 禁止权利滥用的法理分析 [J]. 现代法学，2002,(2)：55－61.

[5] 郭禾，等. 专利权滥用的法律规制 [C]//国家知识产权局法条司.《专利法》及《专利法实施细则》第三次修改专题研究报告. 北京：知识产权出版社，2006：1169.

[6] 郑玉波. 民法总则 [M]. 台北：三民书局，1984：12.

[7] 王轶. 民法典体系强制 [C]//中国民法百年回顾与前瞻学术研讨会文集. 北京：法律出版社，2003：73－85.

[8] 王先林，等. 知识产权滥用及其法律规制 [M]. 北京：中国法制出版社，2008：33.

[9] 李琛. 禁止知识产权滥用的若干基本问题研究 [J]. 电子知识产权，2007,(12)：150－151.

[10] 吴从周. 概念法学、利益法学与价值法学：探索一部民法方法论的演变史 [M]. 北京：中国法制出版社，2011：283.

[11] 张文显. 法哲学通论 [M]. 沈阳：辽宁人民出版社，2009：266－272.

[12] 张玉敏. 民法 [M]. 北京：高等教育出版社，2007：45.

[13] 王利明，等. 民法学 [M]. 北京：法律出版社，2008：36.

[14] 林诚二. 民法理论与问题研究 [M]. 北京：中国政法大学出版社，2000：10.

[15] Mark A. Lemley. The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine, Calif. L. Rev, 1990,(78):1618.

[16] Tom Arnold, Louis Riley. Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments [J]. J. Pat. & Trademark off. Soc'y, 1994,(76):365.

[17] 崔国斌. 专利法：原理与案例 [M]. 北京：北京大学出版社，2012：655.

[18] 李明德. “知识产权滥用”是一个模糊命题 [J]. 电子知识产权，2007,(10):36.

[19] 魏德士. 法理学 [M]. 丁晓春，吴越，译. 北京：法律出版社，2005：66.

[20] 刘春田. 知识产权法 [M]. 4 版. 北京：中国人民

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大学出版社，2009: 160.

[21] 李琛. 论知识产权法的体系化 [M]. 北京: 北京大学出版社，2005: 140 – 149.

[22] 冯小青. 知识产权法利益平衡理论 [M]. 北京: 中国政法大学出版社，2006: 3(前言).

[23] 吴汉东. 知识产权本质的多维度解读 [J]. 中国法学，2006，(5): 97.

[24] 张文显，等. 知识经济与法律制度创新 [M]. 北京: 北京大学出版社，2012: 345.

[25] 王轶. 民法价值判断问题的实体性论证规则——以中国民法学的学术实践为背景 [J]. 中国社会科学，2004，(6): 107 – 116

[26] 王泽鉴. 法律思维与民法实例: 请求权基础理论体系 [M]. 北京: 中国政法大学出版社，2009: 193.

[27] 王玉梅，等. 专利权滥用的专利法规制 [C] //国家知识产权局法条司.《专利法》及《专利法实施细则》第三次修改专题研究报告. 北京: 知识产权出版社，2006: 1250.

The Legal System Construction of the Patent Right Abuse Prohibition Principle

ZHANG Ji-yu

(Renmin University, Beijing 100872, China)

Abstract: Patent right abuse refers to the action that patent owners exercise patent rights in violation of the purpose of patent law. The principle of prohibiting patent right abuse is to limit the right when the exercise of the right deviates from the purpose of the law, thus to make up the defects of the statute law and eliminating the difference between patent right scope and its function of promoting science and technology development. However, the abuse of the general principle of prohibiting patent right abuse might also improperly limit patent right. For the legal system construction of the principle, the scope of patent right should be continuously improved and the procedure of applying the general provision of prohibiting abuse of patent right should be established, so that the principle of prohibiting patent abuse can best achieve its functional goal.

Key Words: patent right; prohibition of right abuse; purpose of patent law

本文责任编辑: 林士平

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net