热点追踪 海外聚焦

京华论衡

实务精粹

IP时讯

内部资料 第04期

Frontiers of **Intellectual Property**

2018

热点追踪

论我国药品保护的双轨制和链接制度的改革 论药品专利链接制度与现行《专利法》的衔接 关于我国知识产权司法保护战略实施的几点思考 新能源汽车企业专利风险识别和预警

海外聚焦

法国的药品专利保护与公共健康

全球标准战: 北美、欧洲和亚洲的专利与竞争纠纷

从美国法院专利诉讼天价赔偿判决过程,看海外专利诉讼中如何减少损失? 由美国专利法初探中国专利法中新颖性与非显而易见性 之间的关系

浅析美国国防技术转移

北京市知识产权局

地址:北京市西城区德胜门东大街8号东联大厦

联系电话: 010-84080091 传真: 010-84080021 邮编: 100009

本期要目 CONTENT

卷首语

办: 北京市知识产权局

址: www.bjipo.gov.cn

联系电话: 010-84080091

编: 100009

登录账号: ip_beijing

登录密码: 84080091

办: 北京市专利代理人协会

址:北京市西城区德胜门东

大街 8 号东联大厦

《前沿》电子版获取地址: 百度网盘

2018年 第四期

01

热点追踪	02
论我国药品保护的双轨制和链接制度的改革	5
论药品专利链接制度与现行《专利法》的衔接	13
关于我国知识产权司法保护战略实施的几点思考	23
新能源汽车企业专利风险识别和预警	37
海外聚焦	43
法国的药品专利保护与公共健康	44
全球标准战: 北美、欧洲和亚洲的专利与竞争纠纷	47
从美国法院专利诉讼天价赔偿判决过程,	
看海外专利诉讼中如何减少损失?	68
由美国专利法初探中国专利法中新颖性与非显而易见性之间的关系	73
欧洲消费品行业中的商标保护	78
论中美知识产权争端新动向及中国应对措施	86
浅析美国国防技术转移	94
京华论衡	102
中国在"一带一路"相关国家专利申请主要数据: 2011-2016年	103
知识产权(专利权)证券化浅析	106
实务精粹	110
从释法权角度看《关于审理专利授权确权行政案件 若干问题的规定》	111
由"东风"案再谈商标性使用	116
从《区分表》商品选择看新能源汽车全产业链-0727	124
从《北高审理指南》看版权侵权案件中的"抗辩事由"	130
IP时讯	135

卷首语

最近,根据真人真事改编的电影《我不是药神》火爆全国,围绕着抗癌药和廉价仿制药等问题的讨论不绝于耳。这部电影针对癌症患者这一在社会中处于相对弱势地位的群体,对抗癌药费用高昂的社会现况进行了关注。抗癌药品费用高的原因涉及研发投入大、保障能力有限、带瘤生存期不断延长等。这需要我们去系统反思药品价格政策及药品审评政策、专利政策、仿制药政策、医疗保险政策等,并探寻抗癌药政策的制度创新之道。

2017年10月8日,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》(厅字(2017)42号),提出四项涉及药品知识产权的改革措施,包括探索建立药品链接制度、试点药品专利期限补偿制度、药品实验数据保护和促进仿制药上市的审批措施等。2018年3月21日,国务院办公厅印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》(国办发(2018)20号)(以下简称《意见》),《意见》指出,改革完善仿制药供应保障及使用政策,事关人民群众用药安全,事关医药行业健康发展。要围绕仿制药行业面临的突出问题,促进仿制药研发,提升质量疗效,完善支持政策,推动医药产业供给侧结构性改革,提高药品供应保障能力,降低全社会药品费用负担,保障广大人民群众用药需求,加快我国由制药大国向制药强国跨越,推进健康中国建设。这是药品知识产权制度上的重大改革举措,将会对我国药品领域的创新活动产生重要激励作用。

探索建立药品专利链接制度,是我国药品领域的重要制度创新,是当前深化我国药品改革的重要任务之一。所谓药品专利链接制度,是指药品注册申请人提交注册申请时,创新药进行规定范围内的专利登记,仿制药申请人则应当声明涉及的原研药专利及其权属状态,并在规定期限内告知相关药品上市许可持有人和专利权人。国外实践证明,该制度通过建立良好的动态平衡机制,实现了保护创新和鼓励竞争的两大功能。

本期《知识产权前沿》遴选了药品专利链制度相关的分析报告、经典案例等精彩文章,帮助读者了解药品专利制度情况,同时为我国专利链制度改革提供参考借鉴。

知识产权前沿

◎ 热点追踪 **HOTSPOT**

- 论我国药品保护的双轨制和链接制度的改革
- 论药品专利链接制度与现行《专利法》的衔接
- 关于我国知识产权司法保护战略实施的几点思考
- 新能源汽车企业专利风险识别和预警

论我国药品保护的双轨制和链接制度的改革

□ 窦夏睿,吴让丰1

摘要:本文从典型案例入手,重点讨论我国目前药品保护双轨制的现状和存在的 问题,并且将中国双轨制与美国的药品专利链接制度进行比较研究,结合现阶段我国 链接制度改革的实际情况,分析改革的症结所在,以期为推进我国双轨制的进一步改 革提供思路。

关键词: 药品专利链接/知识产权保护/药品保护双轨制

生命安危和国计民生,除了行业组织外, 最终达到造福全民的目的。 更需要政府层面进行监督和管理。因此, 全性、有效性、经济性和适当性。

员的多年智慧结晶,整个研发过程需要大 轨制的改革提供进一步思路。 量资金的持续投入。因此,为了鼓励药物 研发,需要国家以法律形式承认研究者或 一、典型案例 者投资实体对药品相关知识产权拥有专属

药品是一种特殊的商品,其关乎民众 权力,以促进整个行业和产业的不断进步,

药品的特殊性,导致我国药品在知识 药品能否上市以及上市后的行为,受到药 产权保护方面存在专利保护和行政保护的 品方面行政法规的规制和政府主管部门及 双轨制。本文将从我国药品行业侵权诉讼 行业机构的监管,以公权力确保药品的安 的典型案例入手,重点讨论我国目前双轨 制的现状和存在的问题, 并且结合美国的 同时,药品又是一种典型的技术密集 制度进行比较研究,分析目前我国链接制 型产品,其中包含了无数科学家和技术人 度改革过程中的不足,以期为推进我国双

3 **|**

^{1、}窦夏睿,吴让丰:亚宝药业集团股份有限公司。

(一) 天十力诉东莞万成制药公司 管当年诉讼所涉及的核心专利已经过保护 "养血清脑颗粒"专利侵权案

天十力的"养血清脑颗粒"1993年申请, 后被授予国家发明专利(ZL93100050.5)。 后来东莞万成制药在市场上销售同名、同 组方、配比也完全相同的产品。2005年9月, 天士力对万成制药提起侵权诉讼, 万成制 药以公知技术为由提出抗辩, 天士力一审 败诉。2007年1月,在二审中,天十力特 激北京中医药大学专家组在动物身上就公 司的"养血清脑颗粒"与万成制药提交的 公开的"头痛II号"2个处方的差异性进行 了对比研究实验。结果表明, 原告专利技 术对压力所致疼痛的镇痛作用显著强于公 知技术。北京市高级人民法院最终采纳了 专家意见。天十力转败为胜, 获得象征性 的一元钱赔偿。但最重要的是, 万成制药 必须停止该药的生产销售,尽管其持有国 家食品药品监督管理总局(CFDA,现SDA) 的合法生产批件,仍然被禁止生产[1]。

经过本次诉讼, 天士力利用其持有的 专利权排除了竞争对手, 其养血清脑颗 粒 2007 年销售额已经突破 2 亿。如今,尽



期,但该品种仍以年销售35%的增速晋升 为10亿量级品种。而根据网上公开的信息 显示, 败诉方至今仍以药品原料供应和产 品代工为主业。更值得回味的是:SDA的网 站上,"养血清脑颗粒"的生产企业变成了 "天士力制药集团股份有限公司"一家, 昔 日的"东莞万成制药"已经不见了踪迹。

(二) 玉林制药诉诺金制药公司"湿 毒清胶囊"专利侵权案

湿毒清胶囊是玉林制药20世纪90年 代开发的,2004年申请,后获得国家专利 (ZL200410050135.5)。2005年, 诺金制药 的湿毒清片获得改剂型药品批文,与湿毒 清胶囊处方完全一样。2008年,玉林制药 状告诺金制药侵权。随后诺金制药以湿毒 清胶囊的专利配方是公共常识为由, 向国 家知识产权局专利复审委员会提出玉林制 药专利无效宣告请求。2009年10月,该项 请求被复审委批准, 认定玉林制药的专利 全部无效 [2]。 随后,玉林制药将复审委诉 至法院,要求撤销裁决。2011年经由二审 后,玉林制药最终败诉,其专利被无效[3]。 玉林制药通过专利侵权诉讼, 不仅没能达 到排除竞争对手的目的, 反而丢掉了专利 权,这结果显然是无法接受的。于是在2012 年, 玉林制药向最高院提出再审此案, 随 后最高院决定提审,同年撤销了原判决[4]。 经过数年旷日持久的诉讼, 一切似乎又回 到了起点:诺金制药于2013年对争议专利

经达成了和解。

诉讼时间漫长,相信双方都消耗巨大。 特别是专利大战的发起方玉林制药,没有 能通过专利诉讼达到排除竞争的目的,还 差点丢了自己的专利权。现在 SDA 网站上, "湿毒清片"的生产企业除了玉林制药和诺 金制药以外,还有一家江西的企业。而市 前药品领域专利侵权案件的一大类,其制 场上,3家产品都在销售,形成了"三分天 度根源在于我国对于药品专利保护和行政 下"的格局。

通过对以上2个典型案例的描述,可 以看到: 这类案例的诉讼案由非常相似, 被告都是有 SDA 的合法生产批件, 但是不 具有专利权而被诉至法庭。但专利诉讼结 不同的保护体系,其在设立的意图、管理 果不同使得结局大相径庭:前者通过诉讼 部门、评判标准、保护方式等诸多方面, 成功地排除掉竞争对手,取得了独占市场 均存在很多不同,大体区别可概括为表 1。

再次提出无效请求。但是,2014年第二次 的效果,并且这种效果影响到专利保护到 无效程序以撤诉结案,推测2家在案外已期以后的数年,甚至数十年。而后者,不 仅没能排挤掉竞争对手, 反而被拖入了旷 日持久的诉讼中,消耗巨大。

二、我国双轨制下的冲突

以上2件案例,实际上代表了我国目 保护双轨制下的权利冲突。

(一) 中国双轨制概况

在我国,专利保护和行政保护是2个

表1中国药品专利保护和行政保护的主要区别

项目	专利保护	行政保护
立法本意	以私权保护的方式鼓励发明创造,同时也兼	保障民众的用药安全和身体健康,更倾向于维护公共利益,但某些条文也
	顾平衡公共利益	会体现出鼓励创新的意图
主管部门	国家知识产权局(SIPO)	国家食品药品监督管理总局(CFDA,现更名为国家食品药品监督管理局)
评判标准	技术方案的新颖性、创造性和实用性	药品的有效性、安全性和质量可控性
	一般情况下,药物是否具有完善的安全性数	对新颖性的要求远低于专利法,申请上市的药品不一定具有可专利性
	据并不是影响其三性判断的必然因素	条文针对性强,规定比较细致、明确,申报人可操作性强但可变通余地小
	条文规定相对比较笼统,申请人在程序上和	
	ch (b.) I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
	实体上可以有更大的自主权和选择权	续表
	头体上可 以有更大的目主权和选择权	续表
項目	专利保护	续录 行政保护
项目 保护内容	专利保护 以权利要求书的内容为准,范围可以涵盖产	
	专利保护 以权利要求书的内容为准,范围可以涵盖产 品组成、制备方法、各种剂型、用途等。理	行政保护
	专利保护 以权利要求书的内容为准,范围可以涵盖产 品组成、制备方法、各种剂型、用途等。理 想情况下,获得授权的专利所覆盖的范围	行政保护
	专利保护 以权利要求书的内容为准,范围可以涵盖产 品组成、制备方法、各种剂型、用途等。理 想情况下,获得授权的专利所覆盖的范围 会大于未来药品注册中实际提交到 SDA	行政保护
	专利保护 以权利要求书的内容为准,范围可以涵盖产 品组成、制备方法、各种剂型、用途等。理 想情况下,获得授权的专利所覆盖的范围	
	专利保护 以权利要求书的内容为准,范围可以涵盖产 品组成、制备方法、各种剂型、用途等。理 想情况下,获得授权的专利所覆盖的范围 会大于未来药品注册中实际提交到 SDA	行政保护
保护内容	专利保护 以权利要求书的内容为准,范围可以涵盖产 品组成、制备方法、各种剂型、用途等。理 想情况下,获得授权的专利所覆盖的范围 会大于未来药品注册中实际提交到 SDA 的技术内容	行政保护 保护内容明确而有限,包括药品数据保护,中药品种保护和新药监测期

1 4 5 **|**

a:药品数据保护:《药品注册管理办法》第二十条规定了药品的数据保护,药品通过注册上市后,可 以享受6年的数据独占性保护。在保护期内,政府所有部门既不能够披露,也不能接受依赖该数据的药 物申请。但是这种特殊的权利并不禁止他人的自主研发。我国数据保护针对的是"含有新型化学成份药 品",这事实上排除了大部分中药品种和所有的生物制剂; b: 中药品种保护: 国家药品监督管理部门 依法对特定中药品种在一定期限只允许获得《中药保护品种证书》的企业生产的一种保护制度。中药品 种保护强调的是中药品种的疗效,即使是已经公开的药方,也可能获得保护;其专属权不具有权利享有 者的唯一性,它允许生产同品种的企业通过一定的审批程序,获得同品种中药保护专属权,共同受到保 护和准许生产。所以中药品种保护的排他性不强; c: 新药监测期: 批准生产的新药品种, 自新药批准生 产之日起计算,设立最长不超过5年的监测期。监测期内的新药,不再批准其他企业生产、改变剂型和进 口。"新药",指未曾在我国境内上市销售的药品,故一些按专利法的标准不能获得专利权的产品仍有 可能通过新药注册,并拥有新药监测期

通过表1可以看出,保持药品的独占 地位,实际上专利保护和行政保护都具有 一定效果。药品是一种极为特殊的商品, 无论在商业自由多么发达的国家, 药品都 是一种特许性商品,由当局严格监管,颁 发市场准入。这种市场准入的控制固然是 政府出于公共安全的考虑,但无疑为生产 企业的产品占有市场提供了一些事实上的 支持。在我国专利意识比较薄弱的过去, 药品生产和研发单位通常更关注的是行政 保护,以拿到生产批件为药品准入的单一 考虑因素。而在近十几年国家大力推讲知 识产权战略, 行业内越来越认识到仅仅拿 到SDA的生产批件并不意味着药品可以平 安上市,还需要更多考虑是否存在障碍性 专利阻碍产品的实际生产和销售。于是本 文开篇列举的典型案例, 就成为我国医药 专利侵权案件的主流。

(二) 我国双轨制存在的问题

从以上对比分析不难看出, 专利保护 和行政保护虽然在规则制定本意上有所差 距, 但是殊途同归, 都能对药品起到一定 的保护作用,实践中需要斟酌使用。如果 利用得当,两者形成互补,可以有效地保 障产品的市场独占性。

但是, 在目前我国的双轨制存在的问 题也是非常明显的,那就是"脱节"。也就 是说,在药监层面,药品符合安全有效性 的标准而获准生产上市了,不一定在专利 层面是不存在侵权风险的。反之亦然。这 种"脱节"的症结就在干,我国不存在适 合中国国情的"药品专利链接制度"。

所谓药品专利链接制度, 起源干美国。 美国也是把这种制度用的最好的国家。美 国链接制度的立法基础是 1984 年的 Hatch-Waxman 法案(简称 H-W 法案,即《药品 价格竞争和专利期恢复法案》)[5], 立法 目的是为公众提供更多价格低廉的仿制药 同时保证药业公司研发新药的积极性。因

有专利期延长、可以获得不同的市场独占 于仿制药企业的修改,鼓励仿制药在不侵 期以及如果起诉仿制药厂家可以获得 FDA 犯专利权的情况下及早上市,同时也不会 给予的30个月遏制期等有利干品牌药的制 度。另一方面又规定了仿制药厂家可以享 有 Bolar 例外、可以利用品牌药的数据做 看出,我国目前仍然缺少一部类似的法律 简化申请、为了鼓励仿制药企业突破专利 限制加快仿制药上市还给予首仿者 180d 的 市场独占期等有利干仿制药的制度。法案 的种种规定,均体现了公众利益和私权保 护相平衡的理念。以此法典为基础,还建 立了美国的"经治疗等同性评价批准的药 规定了"申请人应当对其申请注册的药物或 品名单"(Approved Drug Products with 者使用的处方、工艺、用途等,提供申请人 Therapeutic Equivalence Evaluations), 也就是俗称的"橙皮书", 书中不仅登载了 药品的基本注册信息、NDA 市场独占期,还 实性和与药物本身的相关度如何没有规定 记载了准确的药品专利信息, 这些重要的 信息为仿制药企业确定研发方向和未来专 利都会声明, 甚至事实上不相关的专利也会 利挑战的重点提供了依据,有效避免了侵 登记在册。这一现象,其实在美国药品专利 权纠纷的发生。更重要的是, 建立了 FDA 链接的发展历史上也有过。十八条还规定 和美国专利及商标局(USPTO)的沟通机制, 美国的药品专利链接制度,也是在这2个 提交对他人的专利不构成侵权的声明。对申 部门密切沟通的基础上实现的,两者在药 请人提交的说明或者声明,药品监督管理 品注册过程中涉及专利问题审查时有一套 部门应当在行政机关网站予以公示。"同理, 非常详细复杂的沟通机制。

其实更多地在鼓励竞争,特别是鼓励竞争 这纸声明只会流干形式。 者对接近专利期限的产品进行研发, 更迅 速地促使这些低价的仿制品种上市,以此 规定了"为提供行政审批所需要的信息, 降低药品支出, 使得普罗大众受益, 同时 也可以解决政府在医疗上的支出。所以,

此, 法案里一方面规定了品牌药厂家可以 历史上美国曾 3 次对 H-W 法案进行了有利 影响创新药研发者的积极性。

> 通过以上描述,结合我国现状,不难 作为基础,也没有真正意义上将药品的专 利保护和行政保护"链接"起来。我国仅 仅在一些法律法规中散在地规定了一些链 接制度的"影子"。

例如,《药品注册管理办法》第十八条 或者他人在中国的专利及其权属状态的说 明:"但是,对申请人提交的这些专利的真 也没有审查,导致了权利人只要是相关的专 了:"他人在中国存在专利的,申请人应当 由于没有实质审查机制,申请人的声明是否 需要明确的是, H-W 法案的立法本意, 经得起推敲是 SDA 无法单方面判断的,导致

> 再如,在我国《专利法》第六十九条 制造、使用、进口专利药品或者专利医疗 器械的, 以及专门为其制造、进口专利药

> > 7

品或者专利医疗器械的"不视为侵犯专利。制许可程序的药物品种可以优先审批。关于 权。这实际上被认为是中国的 Bolar 例外。 但是《专利法》的这项规定仅限于笼统的 这一句话, 在其实施细则中并没有明确规 定:如果原研者在仿制品上市之前发现仿 制者的行为,程序上应该如何救济?以什 么理由起诉? 而专利法中这一条对应的内 容在现行《药品注册管理办法》中,也仅 仅是规定"药品注册过程中发生专利权纠 纷的, 按照有关专利的法律法规解决"。可 见在 Bolar 例外的问题上,《专利法》和《药 品注册管理办法》之间是存在法律真空的, 这就导致了原研者没有动力和理由在仿制 品上市之前去解决专利纠纷, 只能等仿制 品上市之后,通过司法程序去禁止对方的 生产和销售行为。于是本文第1部分列举 出的案例就会一再发生。

三、我国双轨制的改革

(一) 改革现状

2017年10月8日,中共中央办公厅、 国务院办公厅联合印发了《关于深化审评 审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意 见》(以下简称"意见"),是我国目前双轨 注册过程中涉及到专利的声明和纠纷问题 制改革的导向性文件,业内影响深远,解 读颇多, 里面传递出了很多积极的信号。 在"意见"中,关于药品的专利以及专利 法,只是一直未加明确。但是正如"意见" 链接问题,概括起来提出了以下几点。

专利的强制许可制度, 其实我国早在1984 年,第一部专利法中就有规定。但时至今日, 强制许可制度在药品领域从来没有实施的 先例。能否在药品行业第一次启动我国的强 制许可制度,我们拭目以待。

②"意见"之第十五条,提出要"建 立上市药品目录集",载入范围包括通过上 市评审的新药和仿制药,其内容包括"创 新药、改良型新药及与原研药品质量和疗 效一致的仿制药等属性, 以及有效成份、 剂型、规格、上市许可持有人、取得的专 利权、试验数据保护期等信息"。

2017年底,《中国上市药品目录集》首 发, 共收录了131个品种, 203个品种规格, 其中包括通过仿制药质量和疗效一致性评 价的13个品种,17个品种规格。SDA将对 新批准上市的新注册分类药品以及通过仿 制药质量和疗效一致性评价的药品直接纳 入《中国上市药品目录集》,实时更新。此 目录集被业内誉为于中国版的"橘皮书", 为仿制药企业提供了依据和努力方向。

③"意见"之第十六条,提出要"探 索建立药品专利链接制度",并且对药品 做了一些规定。事实上, 此条的很多规定, 是 CFDA 在药物评审过程中已经在实施的做 出台之前已经客观存在的一些问题一样, ①"意见"之第十四条,提出了药品专 本条对于药品注册申请人提交的专利及其 利实施的强制许可问题,并且规定对启动强 权属状态声明的内容真实性、合理性的要 方面仍旧未加以明确,还需要进一步细化。

4)"意见"之第十七条,提出针对"部 分新药",要"开展药品专利期限补偿制度 试点"。药品专利期限补偿制度目前在美国、 欧盟、日本等发达国家均有存在。这是鉴 大研发经费的补偿,规定对于一些原研药 比,在研发实力和投入上的差距还很大。 无疑问,药品专利期限补偿的制度,对于 巨额支出对个人和社会都是巨大的负担。 以推迟仿制药上市的时间。

⑤ "意见"之第十八条,提出要"完 善和落实药品试验数据保护制度"。外企一 直诟病中国不存在符合 Trips 协议的药品 的数据保护。而事实上, 我国其实一直有 此制度, 只是在实施上范围非常狭窄, 因 为我国现行的《药品注册管理办法》只规 定可以对"含有新型化学成份药品"给予 数据保护。此次"意见"在事实上大大扩 展了给予数据保护的范畴,包括了"创新药、 罕见病治疗药品、儿童专用药、创新治疗 用生物制品以及挑战专利成功"等多种情 形。"意见"还规定,在数据保护期内,"药 品审评机构不再批准其他申请人同品种上 市许可申请,经已获得上市许可的申请人 同意或其他申请人自行取得数据的除外。" 这对于研发实力很强的创新药公司和很多

求,告知和中止审评的具体流程、期限等 在专利挑战方面有丰富经验的仿制药大企 业无疑是大大的利好。这也符合我国新时 期的药品产业的转型要求,淘汰掉那些低 水平重复的企业和品种, 鼓励创新, 从中 国制造迈向中国创造。

6 "意见"之第十九条,重申了国家 于各国/地区的新药评审期限过长,导致 在鼓励创新的同时,也"促进药品仿制生 药物通过审评上市后, 其专利保护期限已 产"。我国是个仿制药大国, 近年药品研发 经所剩无几,各地出于对原研厂家付出巨 水平虽然有所提升,但和国外制药巨头相 品的专利期限可以适度延长,具体的延长 加之我国人口众多,老年人比例增高,国 期限由专利局和药监部门共同来决定。毫 民的用药成本一直居高不下, 医疗费用的 研发实力较强的原研药厂家是利好,其可 在这种情况之下,鼓励仿制,特别是高水 平仿制、仿创结合的推进, 无疑是更符合 我国现阶段国情的做法。



9 |

(二) 问题梳理

目前的改革和从美国兴起的"链接"相比, 通过新的立法来解决。 还存在以下一些差距或者区别。

之前, CFDA 曾经在 5 月份以"政策"的形 此。"意见"的颁布范围之广, 力度之大, 式出台过一个征求意见稿,实质上是对《药 从业界的反应可见一斑。然而,"意见"中 品注册管理办法》第18条在程序上的细化。 《药品注册管理办法》在法律位阶上属于行制度建设让政策平稳落地。 政规章,没有经过全国人大的正式立法程 序, 法律位阶上是低于法律的。而这个"意一个积极的变化, 至少可以降低公众和仿制 见"则是在此规章之下的程序性细化,其 药企业获知药品专利信息的成本,能力强 位阶就更低。5个月之后,这个正式的意见 的企业可以提前布局专利规避的策略。专 出台,一是在内容上大大丰富;二是颁发 利链接制度的建立初衷,不仅仅是鼓励创 的机构改成了"中共中央办公厅和国务院 新,还有一个很重要的作用是在仿制药上 办公厅"联合。以"意见"形式出台的规 市之前解决潜在的专利争端,节约整个社 范性文件,在法理上,其性质和地位一直 会的诉讼资源,同时还能加快更廉价更有 都不甚明确。通常认为"行政法规、规章 效的药物投入上市,到达用户终端,有益 效力应该高于相应立法主体制定之行政规 范性文件"[6]。但是,毕竟两办的地位在我。误登记和专利声明过程中的不诚信行为如 国国家权力体系中举足轻重,这可能会在 何处罚没有规定,对登记专利的主题或类 实施上大大提高政策的力度和影响力,执 型也缺乏明确规定。众所周知,和药品相 行力上也可能会比较强。

除。可见行政层面对很多改革还存在诸多 尽管两办发出的"意见"在业内影响 犹豫和不确定性,那么如何真正有效调动 深远,依据此"意见"的精神,行政主管 国家的药监和专利两大独立部门进行有效 部门已经有了很多实质性的动作。但对比 的"链接",就成了目前双轨制改革的首要 国外的"链接"制度,可以分析出,我国 问题。这恐怕尚需更多的行政规范甚至是

2)政策落地尚需诸多制度支持。改革 ①法律位阶模糊。这个意见正式出台 就是"摸着石头过河", 医改、药改也是如 仅仅提出了改革的方向, 尚需更多细化的

例如, 建立"上市药品目录集", 是一 于全社会的健康事业。但是,目前对于错 关的专利主题可以有很多种, 例如化合物、 然而,此"意见"毕竟和正式立法尚中间体、前药、晶型、杂质、制备方法、 存在不小的距离。对比之前的征求意见稿, 检测方法、剂型、用途……药品专利的类 其措辞更加具有探索性,例如将之前的"建型,虽然绝大多数是发明专利,但是也有 立"均改为"探索建立",并且将之前征求。相当的可能涉及实用新型和外观设计,例 意见稿中对于时限过于具体规定也完全删 如药品的包装盒、为使用药品而发明的特

定工具、具有一定三维结构的药片、形状 沟通机制。根据 H-W 法案支持下的美国药 和颜色比较新颖的药片等。对专利的主题 品专利链接制度, FDA 在受理仿制药申请时 和类型没有更细的规定,势必会导致将实 将会涉及药品专利的信息报送 USPTO 备案 际没有什么保护价值的专利登入的混乱局 并得到 USPTO 关于该药品专利状态信息反 面。如果想杜绝一种不正确的现象,就应 馈,以此作为 FDA 的审批依据。2 个部门的 该设立处罚机制。若仅仅是规定而没有处 这种衔接沟通机制是可以比较清晰地划定 罚,治理效果一定不理想。

利期限补偿制度试点",但是"新药"在法 仿药,在专利保护和促进仿制药发展之间 律上的准确定义是什么?"新药"相关的 专利可能很多,那么符合什么条件的专利 是可以补偿的范畴? 谁来判断申请人提交 请求延长的新药专利是应当补偿的? 补偿 期限如何计算?如果相关公众或者当事人 对于期限补偿发生异议时,采取什么途径 二、改革建议 去申诉或救济权利?以上这些问题都是亟 待解决的问题, 否则会导致专利期限的混 乱和权力寻租。

再如,"药品试验数据保护制度",是 一种行政性的知识产权保护制度,保护客 体是新药的临床试验数据, 保护范围主要 是针对包含 NCE 的新药, 但各国也可以根 据国情对已上市药品的新剂型及新的适应 证等具有临床比较优势的创新产品提供时 间略短一些的保护。而此次"意见"中, 还提到了对挑战专利成功的品种提供数据 保护。这实际上突破了国际通行的做法, 具体如何保护? 是否保护方式和保护时间 等同于 NCE 新药? 这些内容均无国际经验 可循,都需要细细斟酌。

品牌药的权利范围,最大程度地预防仿制 又如,要针对部分新药"开展药品专药的专利侵权问题,也能清晰辨别谁是首 达成有效均衡。但是,我国目前彼此独立 的 CFDA 和 STPO 两大部门之间不存在如此 紧密的沟通机制。目前的两办"意见"在 这个问题上没有任何规定。

如前所述, 链接制度涉及到国家2个 独立大部门之间的衔接, 不是某一个方面 法规的单方面修订或者发布主要针对某一 个部门的改革政策性文件就能实现的。因 此在立法层面,应该由国家出面,协调 CFDA 和 SIPO 两大部门联合进行调研、论证 及制定规则, 实现深层的、实质上的链接。

业内研究美国的药品专利链接制度, 目的是为了给我国制度的建立提供改革思 路和选择性地借鉴, 而不是照搬美国的制 度。 法规的制定, 一方面要考虑到公众利 益和私权的平衡;另一方面还要结合我国 药品行业发展的实际情况。目前我国在鼓 励创新药的发展,但是我们不仅有化学创 ③没有建立 CFDA 和 SIPO 之间的信息 新药,还有中药创新药,未来生物创新药

对不同类别在创新激励方面应该既有统一 争力。从社会意义来讲,建立药品专利链 给予更多的支持。

领先水平还存在一定差距, 因此在政策法 规制定方面,应该充分调研,摸清我国药 参考文献 企的需求, 更好地保护我国仿制药企业和 创新药企业的利益, 让两方面都健康蓬勃 地发展。同时应注意,我国创新药研发平 台现在异常活跃, 创办者大多是海外学成 归来, 具有多年一流国际药品企业从业经 验。他们异军突起,是中国创新药发展一 股不可忽视的力量,大大推动了我国创新 药的研发速度。因此在规则制定之后, 应 该注意不断地做调整, 以适应行业发展状 况,正如美国历史上也曾对 H-W 法案进行 多次修订。

四、结语

总之, 建立我国的药品专利链接制度, 是符合药品行业发展趋势的。一方面,可 以鼓励创新,激励大型药企投入资金加大 研发力度,生产出更多好药、新药,提高 我国药品行业的整体水平和国际地位。另 一方面, 还可以引导仿制药企业有目的地 去仿制,不仅仅是低水平地重复,而是去

也会日益增多。这些不同的类别,在评价 主动地挑战专利、规避专利,并在此过程 创新性方面的要求不尽相同,链接制度中 中形成具有自有知识产权的技术,提高竞 的基调,又要注重结合各自的特色而有所 接制度,可以解决我国目前双轨制脱节的 区别。特别是中药创新药,是我国的特色 现状,有效地避免本文第一部分所列举出 产业, 应该在政策上和制度上有所考虑和 来的类似案件的发生, 避免企业将过多的 精力放在应对诉讼方面, 有利于药品行业 目前我国药品研发的总体实力和国际 建立一个透明、公平、有序的竞争环境。

- [1]天津天士力制药股份有限公司与东莞万成制 药有限公司等侵犯发明专利权纠纷案, (2005) 一中民初字第5108号民事判决书, (2006) 高民 终字第1221号民事判决书[S]. 2006。
- [2]审查决定号WX14008[S], 2009。
- [3]广西玉林制药有限责任公司与国家知识产 权局专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷 案. (2010) 一中知行初字第767号行政判决 书: (2011) 高行终字第267号行政判决书[S] . 2011。
- [4]广西玉林制药集团有限责任公司与国家知识 产权局专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷 再审案, (2012) 行提字第19号行政判决书[S] . 2012.
- [5]林淘曦,余娜:美国首仿药制度及专利挑 战策略研究[J]. 中国新药杂志, 2016, 25 (19): 2168-2173°
- [6]黄金荣: "规范性文件"的法律界定及其效 力[J]. 法学, 2014 (7): 10-20。

来源:中国知识产权杂志

论药品专利链接制度与现行《专利法》的衔接

以 张伟君,陈滢¹

摘 要: 我国 2008 年修改后的《专利法》规定了中国版的"Bolar 例外"条款, 但拒绝规定专利链接和延长专利保护期,以加快仿制药的上市。拟议中的我国药品专 利链接制度允许专利权人对药品申请行为提起专利侵权诉讼,已经在相当程度上背离 了 2008 年《专利法》的初東, 这种背离是否有利于仿制药厂加快仿制药上市和提高仿 制药质量,需要周密调查和谨慎思考后再下结论。在我国《专利法》规定了"Bolar 例外" 却并不存在"拟制侵权"的情况下,专利链接制度将与我国现行《专利法》相冲突。

关键词: 药品专利 / 专利链接 / 拟制侵权 /Bolar 例外

一、引言

药品专利链接制度源于美国。专利链 接制度的基本含义是指药品行政主管部门 在美国主导下,2016年初签署的《环太平 将药品上市申请的批准条件与该药品受专 洋伙伴关系协定》(简称"TPP")明确要求 利保护的地位相联系,如果涉嫌侵犯专利 各缔约国在药品的上市审批制度与专利制 权,就不会批准药品的上市申请[1]。药 度之间建立某种联系机制。TPP第18.51条 品专利链接制度并不属于包括我国在内的 就实现这种关联的具体形式为缔约国提供 TRIPS 协议成员的国际义务。虽然美国通过 了两种可选方案:(1) 如果缔约国允许第 签订双边或多边贸易协议向其他国家推销 三方使用之前已获审批的一项药品的安全 专利链接制度,加拿大、韩国等国也已在 性和有效性数据作为第三方产品上市审批 其国内法中建立了该制度,但是欧盟以及 申请的证据,则缔约国应在获得上市许可

作为"世界药厂"的印度则明确表示不接 受专利链接制度。

尽管国际上对专利链接制度充满争议,

1 12 13 **I**

^{1、}张伟君,陈滢:同济大学。

以便其能够就涉嫌侵权的药品通过司法或 行政程序以及临时禁令或者等同有效的临 时措施寻求快速救济:(2)作为替代方案, 品审批机构不能就一项受到专利保护的药 品向任何第三方颁发上市许可。无论采取 哪种方式,上述规定都将进一步扩大和强 药品监督管理总局(CFDA)公告的《关于 化专利持有人特别是大型原研药企业的市 场地位,限制仿制药企业的竞争力并延迟 相关政策(征求意见稿)》(以下简称"第 仿制药讲入市场的时间。

虽然早在2007年颁布的《药品注册管理办 的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品 法》第十八条2中在某些方面已经借鉴了 美国专利链接制度,但是,与美国不同的 定来看,我国似乎准备出台允许对仿制药 是:该制度只要求CFDA对申请人提交的有 审批申请提起专利侵权诉讼,并且该诉讼 关专利权属状态的说明或者对他人专利不 将对仿制药审批产生一定影响的专利链接

前通知相关已获批药品的专利持有人,并 构成侵权的声明在行政机关网站上予以公 为该专利持有人提供足够的时间和机会, 示,该公示只是有利于原创药厂及时知晓 仿制药上市申请的事实, 但申请人声明的 真假与否以及专利权人是否提起侵权诉讼 都不会对仿制药的上市审批产生影响。可 在未获得专利持有人的同意或默许前,药 见,长期以来我国药监部门一直对建立"美 国式"的药品专利链接制度持保留态度。

然而,从2017年5月12日国家食品 鼓励药品医疗器械创新保护创新者权益的 55号文件")第一条3,以及同年10月8日 我国国家食品药品监督管理局(CFDA) 中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发 医疗器械创新的意见》第十六条 4 的具体规

的背景

慎对待的问题,这不仅涉及原研药厂和仿 制药厂的利益平衡, 也涉及专利权人利益 与公共利益的平衡。即便是最早实施专利 保护的英国, 药品专利的保护也是很晚才 出现的, 而且为了避免这种保护对公共健 制度加以制约[2]。

时上市。审批仿制药上市的美国 FDA 要求 为安全且有效的药品 [3], 对于 1962 年以后

制度。这对医药行业来说无疑将是一项具 "仿制药应当与被仿制的原研药具有相同 的活性成分、治疗作用、剂型(例如片剂、 胶囊或液体)、给药途径(例如口服、外用、 注射)。"5因为原研药厂通常以化合物专利、 成的专利网对其专利药设置重重保护6,虽 然仿制药必须与原研药安全、质量和疗效 一致, 但是, 当仿制药涉及的活性成分的 二、美国药品专利链接制庭出台 产品专利到期,而其采用的制备方法与原 研药的方法专利不同时, 仿制药就有可能 不侵犯原研药的专利。1962年以前,理论 在专利制度的演进中,药品专利保护 上,由于现有药物的仿制药不属于"新药", 一直是一个特别充满争议也是需要特别谨 美国许多仿制药制造商避开了 FDA 对新药 批准程序的安全性要求,数以千计的仿制 药作为"旧药"讲入市场。但是1962年以 后,美国FDA对新药以及仿制药的上市均 既要审查药物的安全性, 又要审查药物的 有效性, 仿制药的上市门槛就提高了。为 康带来不利影响,随即以自动的强制许可此,1970年美国FDA颁布了第一个简化新 药申请(即ANDA申请),在该制度下,仿 作为原研药大国的美国,虽然其《专制药厂只需要提交材料以证明仿制药与原 利法》中并没有强制许可的规定,但是其 研药具有治疗等效性,但是该申请只适用 药品专利政策也是需要平衡专利权人和患 于被仿制的药品为 FDA 在 1962 年前批准上 者之间的利益的,即一方面要强化原研药 市且经药效研究实施方案(Drug Efficacy 的专利保护,一方面也要方便仿制药的及 Study Implementation, 简称 DESI) 认定

14 15 **|**

有重大影响的制度变革。那么,这样的制 度设计是否可行? 本文将通过分析美国相 关制度出台的背景以及为了达到利益平衡 的目标所作出的特殊制度设计,将其和我 制备方法专利、用途专利、制剂专利等组 国现行《专利法》和拟议中的药品专利链 接制度进行对比,探讨其中存在的问题。

^{2、}该第十八条规定:申请人应当对其申请注册的药物或者使用的处方、工艺、用途等,提供申请人或者他人在中国的专利及其权属状态的说明:他人 在中国存在专利的,申请人应当提交对他人的专利不构成侵权的声明。对申请人提交的说明或者声明,药品监督管理部门应当在行政机关网站予以公示。 参见 http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0053/24529.html。

^{3、}该第一条规定: 药品注册申请人在提交注册申请时,应提交其知道和应当知道的涉及相关权利的声明。挑战相关药品专利的,申请人需声明不构成 对相关药品专利侵权,并在提出注册申请后20天内告知相关药品专利权人;相关药品专利权人认为侵犯其专利权的,应在接到申请人告知后20天内向 司法机关提起专利侵权诉讼,并告知药品审评机构。药品审评机构收到司法机关专利侵权立案相关证明文件后,可设置最长不超过24个月的批准等待期; 在此期间,不停止已受理药品的技术审许工作。在批准等待期内,如双方达成和解或司法机关作出侵权或不侵权牛效判决的,药品审评机构应当根据双 方和解或司法机构相关的生效判决不批准或批准药品上市;超过批准等待期,司法机关未作出侵权判决的,药品审许机构可以批准药品上市。受理的药 品申请、申请人未声明涉及相关专利、而专利权人提出侵权诉讼的、药品审许机构根据司法机关受理情况将该申请列入批准等待期。药品上市销售引发 知识产权诉讼的,以司法机关判决为准。参见 http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0087/172606.html。

^{4、}该第十六条规定: 为保护专利权人合法权益,降低仿制药专利侵权风险,鼓励仿制药发展,探索建立药品审许审批与药品专利链接制度。药品注册 申请人提交注册申请时,应说明涉及的相关专利及其权属状态,并在规定期限内告知相关药品专利权人。专利权存在纠纷的,当事人可以向法院起诉, 期间不停止药品技术审许。对通过技术审评的药品,食品药品监管部门根据法院生效判决、裁定或调解书作出是否批准上市的决定;超过一定期限未取 得生效判决、裁定或调解书的,食品药品监管部门可批准上市。参见http://www.sda.gov.cn/WSOI/CL1747/178283.html。

^{5、}FDA: Buying&Using Medicine Safely-Generic Drugs-Overview&Basics, https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/ BuyingUsingMedicineSafely/GenericDrugs/ucm567297.htm.

^{6、}苏华、韩伟: 药业反向支付协议反垄断规制的最新发展——兼评 Actavis 案及 Lundbeck 案。2014-11-12, "中国反垄断法网"微信号。

投放市场的任何药物, FDA 坚持并继续保护 报告(包括数据),其他申请者因而不得不 自行研究并提交材料以证明药物安全性和 有效性。1980年,FDA 又建立了一个被称 为"paper-NDA"的制度,对于根据公开数 据普遍认定为安全有效的非专利药物,可 以省略新药申请所要求的安全性和有效性 的全面研究。只要该机构确定现有文献是 可靠和足以确定药物的安全性和有效性的, FDA 就可以批准该申请。但是,由于公开目 可靠的证明安全性和有效性数据可用干极 少数药物, 该制度的作用也并不大。总之, 虽然 1970 年的 ANDA 申请和之后的 "paper-NDA"可以减少前期开发成本,但是美国的 仿制药进入市场依然困难重重。

平均药价会继续上涨。"药品市场上的竞争 被扼杀,许多美国人买不起药物。"这是国 会议员 HenryWaxman 对美国当时药品行业 的描述。这也是美国1984年通过的《药价 竞争及专利期延长法案》,即 Hatch-Waxman

法案⁷出台的重要原因之一。Henry Waxman 用以证明药品安全性和有效性的所有研究 解释说,"当 Hatch 议员 (Hatch-Waxman 法 案的另一起草者)和我提出这项立法时,我 们正在解决美国的一个严重的公共健康问 题。一方面,我们需要降低这个国家的处方 药价格。另一方面,我们必须小心我们的 行为不会阻止制药公司投资研究开发能够 挽救许多生命的新药。"8因此,该法案的 制度设计处处小心地体现着这样的利益平 衡。比如,为了加快和鼓励仿制药的上市, 该法案规定了允许仿制药研发的"Bolar 例 外"⁹、仿制药简化申请制度(即仿制药的 上市申报无需重复讲行己证明的安全性、有 效性研究)以及首仿药的 180 天市场独占期 等,同时,为了对原研药厂有所补偿和及时 发现可能存在的侵权行为, 又规定了药品专 20世纪80年代初期,美国人普遍担心 利保护期的延长 10 以及仿制药厂的专利声 明制度(声明不存在专利侵权问题)、专利 权人 45 天内提起诉讼导致 30 个月的停滯期 等制度。总之,该法案首创的"专利链接制度" 有着非常复杂和精细的利益平衡考虑。

益平衡考虑

容。

(一) 橘皮书制度

橘皮书的全称为《经治疗等效性评价批 Therapeutic Equivalence Evaluations). 橘皮书中包含如下信息:(1) 经 FDA 批准 的药品:(2) 多来源处方药的治疗等效性 评价:(3) 橘皮书上所列药品涉及的产品 专利和方法专利信息。对于专利保护期到 期的药品将会移出橘皮书, 而新批准的药 品会被纳入橘皮书内。橘皮书由 FDA 在其 官网上公开并每月调整。FDA也会每年出 版橘皮书。11由于仿制药厂在提交 ANDA 申 请时需要对纳入橘皮书的药品的专利信息 作出专利声明, 橘皮书的公开使得仿制药 厂在提出 ANDA 申请之前能够并且必须对已 时间和资金投入进行临床试验以获得 FDA 经得到 FDA 批准的药品的专利状态进行审 查。另外, 仿制药厂的专利声明也只针对 与 1970 年的首个 ANDA 制度相比, 1984 年 纳入橘皮书的药品所涉及的专利信息,因 的 ANDA 制度适用于所有的仿制药,真正加 此,如果原研药厂未向FDA 提交新药有关 快了仿制药进入市场的步伐。

三、美国专利链接制度设计的利 的某些专利信息,即使仿制药涉及这些专 利,也不会影响 FDA 对仿制药的 ANDA 审批。 建立橘皮书制度是为了实现原研药厂与仿 美国专利链接制度是一整套基于利益 制药厂之间的利益平衡。首先,橘皮书提 平衡考虑而设计的程序,具体包括以下内 供了一种简化的机制用于确定和解决与提 出 ANDA 申请的仿制药相关的专利问题。其 次,橘皮书有助于司法部门解决仿制药是 否侵犯相关专利的问题。12 橘皮书上的专利 登记是专利链接制度的基础,是仿制药申 准的药品》(Approved Drug Products with 请,即 ANDA 申请时进行声明的基础,也是 专利第(IV)项声明诉讼中争议的起点^[4]。

(二) 仿制药简化申请制度

仿制药的上市申报,不提交新药申请, 而是提交 ANDA 申请。ANDA 申请只要求仿制 药厂进行生物等效性研究。也就是说, 仿 制药厂无需重复进行新药申请所要求的安 全性、有效性研究,而可以依靠原研药厂 在新药申请中所提交的相关数据。并且, 相关数据的获得无需原研药厂的授权或许 可。因此, 仿制药厂可以避免花费大量的 审批所需的安全性和有效性有关的数据。

16 17 **I**

^{7,} The Drug Price Competitionand Patent Term Restoration Act, Pub. L. No. 98-417, 98Stat. 1585(1984)(codifiedas21U. S. C. § 355etseq. (2006), 35U.S.C. § 156 (2006), and 35U.S.C. § 271 (e) (2006).

^{8,} Implementationof U.S.Bilateral Free Trade Agreements with Chileand Singapore Tuesday, June 10, 2003, U.S.House of Representatives, Committeeon Ways and Means, Subcommitteeon Trade, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-108hhrg91677/pdf/CHRG-108hhrg91677. ndf.

^{9、}即"Bolarexemption", 是指该法案第 271 (e) (1) 条的规定: "it shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention...solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary hiological products, "35U.S.C. § 271 (e) (1).

^{10, 35}U. S. Code § 156-Extension of patent term, https://www.law.comell.edu/uscode/text/35/156.

^{11、}橘皮书的建立早于 1984 年的 Hatch-Waxman 法案, 1980 年第一版橘皮书已经出版, 它收录了根据联邦食品药品化妆品法案第 505 条批准的药品。 自 1984 年以来,橘皮书上增加了相关的专利信息以及 FDA 给予的行政保护信息。参见陈敬,史录文:美国药品专利链接制度中专利登记规则研究[J]. 中国新药杂志, 2017(13): 1484.

^{12,} Inc. v. Thompson, 347F, 3d1335, 1338-39 (Fed. Cir. 2003).

(三) 专利声明制度

在提交 ANDA 申请时, 仿制药申报者需 要作出以下声明之一:([) 没有人提交 过相关专利;(II)相关的专利已经过期; (III) 相关的专利将要过期的时间:或(IV) 相关的专利是无效的,或者其制造、使用 或销售所提交申请的药品不会侵犯相关专 利。13 如果仿制药申报者作出第(IV)项声 明,必须在提交申请的20天内通知专利权 人或者新药批件持有人,并且就专利无效 或不侵权的事实和法律依据进行说明。14

(四) 45 天诉讼期和 30 个月停滯期

《美国专利法》第271条(e)(2)款 将申报者在他人药品专利到期前提交仿制 药简化申请的行为视为侵权, 从而使得法 院能够在药品上市之前确定销售仿制药的 行为是否会侵犯橘皮书所列的专利,尽早 发现和制止侵权行为。因此,针对前文所 述第(IV)项专利声明,专利权人在接到 仿制药厂通知的45天内,可以据此向法院 提起诉讼。15 如果专利权人选择向法院提起 诉讼,则FDA针对仿制药厂简化新药申请 的审查将自动停滞 30 个月。16

(五) 首仿药的 180 天市场独占期

对于第一个提交第(IV)项专利声明 的申请者,即首仿药厂可以获得180天的 市场独占期。17市场独占期从首仿药上市销 售之日起开始计算。在该期间内, FDA 不会 再批准其他仿制药竞争者随后提交的 ANDA 申请。18 这意味着,在这 180 天内,市场上 只有原研药和首仿药这两种药品, 从而有 利于首仿药快速占领市场份额, 赚取利润。 虽然 45 天诉讼期和 30 个月停滯期影响了 仿制药的上市审批进度,但180天市场独 占期却能够有效地激励仿制药厂尽快提出 ANDA申请。

三、拟制侵权(Artificial Infringement) 是针对ANDA申请提起侵权诉讼 的必要法律依据

美国药品专利链接制度设计中一个关 键性的程序是专利权人可以针对仿制药制 造商作出的第 (IV) 项专利声明提起专利 侵权诉讼,由此才产生后续的30个月审批 停滞期,以及为了平衡而给予首仿药制造 商 180 天市场独占期的制度设计。

依据并不是基于《美国专利法》规定的一 条规定的)专利清单中的专利,提交一个 般的侵犯专利权的行为,而是在第271(e) 请求批准生物产品的申请,或(ii)如果 (1) 条规定不构成侵权的"Bolar 例外"的 同时, 紧接着在第 271 (e)(2)条转而规 条所要求的申请和信息, 提交一个请求批 定的一个构成侵权的理由。根据该条规定:

下列提交申请的行为将构成侵犯专利 第 351 (1) (3) (A) (i) 加以确认。 权一

- (A) 根据《联邦食品、药品和化妆品 法案》第505(j)节或该法案第505(b)(2) 节中的描述提交药物申请, 如果该药物是 属于一项专利权利要求或者使用该药物是 属于一项专利权利要求。
- (B) 根据该法第 512 条或 1913 年 3 月 4 日法案 (21USC151-158) 提交药物或兽用 生物制品申请,如果该药物或制品是属于 一项专利权利要求或者使用该药物或制品 是属于一项专利权利要求。
- (c) 如果此类提交的目的是根据《公 共卫生服务法》获得批准而从事商业制造、 使用或销售药物、兽用生物制品或生物制 品,如果该药物或制品是属于一项专利权 利要求或者使用该药物或制品是属于一项 专利权利要求。

值得指出的是,这个侵权诉讼的提起 351(1)(7)条所述的(包括该法第351(1)(7) 申请人未能提供该法令第 351 (1)(2)(A) 准生物专利产品,而该专利可以根据该法

显而易见,这个被称为 "artificial infringement"¹⁹的侵权理由是为了美国法 中特有的专利链接制度的需要而量身定做 的,有的学者将其翻译为"视为侵权"[5], 有的学者翻译为"拟制侵权"。因为按照 专利法的规定,在药品专利保护期内,只 有擅自制造、使用、销售、许诺销售或者 进口专利药品的行为才构成对专有权的侵 犯,而向药品行政监督管理部门提出药品 注册申请的行为本身显然不属于专利权所 控制的范围。同时,因为存在Bolar例外, 即便为了获取法律要求的向药品管理部门 提出审批时使用的信息, 在美国制造、销 售、许诺销售或者向美国进口药品专利的 行为, 也不会侵犯专利权。按理来说, 仿 制药商申请药物上市审批的行为并不存在 专利侵权的风险,但是,这样的结果是: 如果申请中的仿制药确实存在侵犯专利权 (i) 如果涉及《公共卫生服务法》第 的可能的话,如果专利权人非要等该仿制

1 18 19 **|**

^{13、21}U.S.C. § 355 (j) (2) (A) (vii).

^{14、21}U.S.C.355 (j) (2) (B).

^{15, 21}U.S.C. § 355 (j) (5) (B) (iii).

^{16、}同 15.

^{17, 21}U.S.C. § 355 (j) (5) (B) (iv).

^{18、}同17.

^{19,} DavidGay: UnitedStates: Artificial Infringement Under Hatch-Waxman Act Does Not Constitute Willfulness, September7, 2004, http://www.mondaq.com/.TerryG.MahnandBrianJ.Doyle: Hatch-Waxman Developments: Artificial infringement by ArtificialDrugs, November 22, 2013, http://www.pharmacompliancemonitor.com/.

药被批准上市,然后取得销售等证据后才 环节和制度背后都是利益博弈和平衡的结 去制止的话, 显然是不利于专利权人的。 因此,为了使得专利权人能及时制止可能 我们也应该完整地研究该制度的每个细节 发生的侵权行为,美国Hatch-Waxman法案 一方面规定了不构成侵权的"Bolar例外" (《专利法》第271(e)(1)条),一 衡,产生新的不平衡。 方面又规定了"拟制侵权"(《专利法》 第271 (e) (1) 条),这样做的法律效果 就使得"Bolar例外"仅仅在申请审批的仿 制药不至于侵犯专利权的时候, 为了获得 审批时需要的信息而实施专利才是可以成 立的,否则,专利权人依然可以依据"拟 不足,以仿制为主,仿制药占比达到了 制侵权"的规定对尚未实际发生但将来一 旦审批完成后就可能发生的侵权行为进行 的现状和背景下,我国作为TRIPS协议成 诉讼, 提前加以遏制。

利法中是一个非常特殊的规定,这也是美的可及性以及提高仿制药制造商的仿制能 国药品专利链接制度的一个关键性制度。 拟制侵权的成立,不仅大大限制了Bolar 药品专利的保护水平来阻碍仿制药的生产 例外的作用, 也导致了仿制药审批的停滞, 这对仿制药制造商显然是不利的,于是, 三次修改时的一个基本政策考量。 Hatch-Waxman 法案随后又对仿制药商挑 战专利成功后给予180天的市场独占期加 年修改后的《专利法》第69条规定了中国 以弥补,以达成新的利益平衡。可见,美版的"Bolar 例外"条款:"为提供行政审 国的药品专利链接制度是基于利益博弈而 批所需要的信息,制造、使用、进口专利 产生的一整套完整的利益平衡机制,每个 药品或者专利医疗器械的,以及专门为其

果。如果说美国的这个制度值得我们借鉴, 及其背后的利益考量,否则,忽略任何一 个环节,新建立的制度就会打破已有的平

四、我国拟推行的专利链接制度 及其存在的问题

长期以来, 我国制药企业研发能力 96%, 20 而且仿制药的质量堪忧 [6]。在这样 员国之一,在设计与药品有关的专利政策 由此可以看出,"拟制侵权"在美国专时,最先应该考虑是否能够保证基本药物 力并提高仿制药的质量, 而不能过于拔高 和上市。这也是我国《专利法》2008年第

因此,为了加快仿制药的上市,2008

制造、讲口专利药品或者专利医疗器械的", 药品专利的前提下,又采取了一些有利于 不视为侵犯专利权。而且,尽管当时"美 仿制药开发和上市的政策(比如"Bolar 例 国的有关政府机构和一些制药公司"提出 外")。这样的制度安排从表面上看起来似 在规定"Bolar 例外"的同时,还应该规 乎对专利权人不是很公平,但是,这恰恰 定药品专利保护期的延长制度和药品专利 是基于我国当前制药业现状而采取的一种 链接制度,"欧盟和日本的有关政府机构和 利益平衡措施一一在药品专利权人利益和 一些制药公司"也提出应当增加药品专利 公共健康利益之间的一种平衡。 保护期限延长的规定, 其理由与美国类似, 但是,这样的意见并没有为我国专利行政 注册管理办法》虽然已经借鉴了美国专利 机关和立法机关所接受。而且,2006年12 链接制度,但只要求对专利权属状态的说 月国家知识产权局在向国务院提交的《关 明或者不构成侵权声明予以公示,以利于 于提请审议专利法(修订草案稿)的请示》 中明确表示: 在我国专利法中增加专利链接 的规定"缺乏充足的理由","目前我国延 长药品专利保护期限的时机尚不成熟"²¹。 这充分说明:我国现行《专利法》在保护 年 CFDA 公告的"第 55 号文件"以及中办、



如前所述,我国2007年颁布的《药品 原创药厂及时知晓仿制药上市申请的事实, 但不会对仿制药的上市审批产生影响。因 此,这样的规定并没有影响"Bolar 例外" 在仿制药审批中的作用。但如果按照 2017 国办联合印发的《关于深化审评审批制度 改革鼓励药品医疗器械创新的意见》的规 定,在接到申请人告知后,相关药品专利 权人认为侵犯其专利权的, 可以向司法机 关提起专利侵权诉讼, 这很大程度上就使 得仿制药厂家不敢利用"Bolar 例外"来向 药品行政管理部分申请药品上市了,因为 不公开提出申请, 只是私下实施相关专利, 还不至于被发现他准备仿制某个原研药或 在实施某项原研药专利, 而一旦申请就等 干公开告诉了原研药厂,如果这将面临被

20 21 |

^{20、} 牟璇, 左越, 中国工程院院士桑国卫: 我国仿制药比例高新药研发需资本推动。每经网, 2015-07-20, http://www.nbd.com.cn/ articles/2015-07-20/931466.html.

^{21、}国家知识产权局:《关于提请审议专利法(修订草案稿)的请示》,国知发法字[2006]152号,2006年12月27日印发。

起诉专利侵权的风险,就将使得仿制药厂 离了 2008 年《专利法》修改时增加 "Bolar 家从"Bolar 例外"中获得的便利和好处大 例外"的初衷,必然对仿制药申请者带来 打折扣,我国现行《专利法》促进仿制药 很大的专利侵权风险。这种背离,是否符 生产和上市的立法精神和初衷也将遭受歪 合我国现今制药业的现状,是否更加不利 曲。

药申请者仅仅提起药品申请程序, 而没有 实际销售仿制药的情况下,专利权人依据 什么来提起专利侵权诉讼呢? 如果说是因 为仿制药申请者为了提供行政审批所需要 的:如果仅仅是因为提交了申请,就可以 违《立法法》的规定和法治精神的。 提起专利侵权诉讼, 在我国现行《专利法》 没有规定类似美国的"拟制侵权"规则的 参考文献 情况下, 凭什么可以提起侵权诉讼呢? 所 以,在我国《专利法》规定了"Bolar 例 外",却并不存在"拟制侵权"的情况下, 仅仅通过行政立法就确定新的专利侵权规 则,恐怕是有违《立法法》的规定的。因 此,在我国《专利法》没有规定"拟制侵权" 的情况下, 允许药品专利权人对仿制药申 请行为提起专利侵权诉讼, 将会与我国现 行《专利法》相冲突。

五、结论

拟议中的我国药品专利链接制度如果 要在现有"不侵权声明"公示的基础上, 进一步允许专利权人对药品申请行为提起 专利侵权诉讼, 其实已经在相当程度上背

于仿制药厂提高仿制水平和提高仿制药质 更何况,从法律依据上来看,在仿制量,需要周密调查和谨慎思考后再下结论。 但是, 无论如何, 如果在《专利法》未作 出修改并增加"拟制侵权"的前提下,无 视 "Bolar 例外", 断然允许专利权人对仿 制药申请行为提起专利侵权诉讼,将有违 的信息而实施了有关专利,那么,根据《专 现行《专利法》的规定。如果未经立法机 利法》第69条的规定,是不应该视为侵权 关的审议而改变既定的规则,恐怕也是有

- [1]梁志文:药品专利链接制度的移植与创制 [J]. 政治与法律, 2017(8): 104。
- [2]张伟君:规制知识产权滥用法律制度研究 [M]. 知识产权出版社: 291-293。
- [3] Michael K. Keng, Candice M. Wenzell, Mikkael A. Sekeres. A Drug's Life: The Pathway to Drug Approval[J]. Clinical Advances in Hematology&Oncology, 2013, 11 (10) .
- [4]朱淑尹:美国专利连结制度中专利登录的介 绍与探讨[1]. 知识产权, 2015, 196: 1-8。
- [5] Adelman, Rader&Llancnik: 美国专利法[M]. 知识产权出版社, 2011: 196。
- [6]朱萍: 仿制药新政落地, 上万药企面临生 死大考催生1500亿CRO市场[N].21世纪经济报 道,2016-04-06(1)。

来源:中国发明与专利

关于我国知识产权司法保护战略实施的几点思考

Q 管育鹰

摘 要:加强知识产权保护应当充分发挥司法保护的主导作用。目前我国知识产权 专业化审判体制的建设方面, 仍需进一步研究全国知识产权专门法院的合理布局方案: 在简化确权程序方面也需要尽快研究和提出可行性建议。同时,还需尽快加强知识产 权民事、行政与刑事程序的协调,进一步统一裁判标准和尺度。在知识产权专业化审 判配套机制方面,需要完善适应知识产权案件的证据规则,建立适合中国国情的技术 调查官辅助审判、专家证人、专业鉴定、非专业陪审团等多元化技术事实查明和审判 辅助机制。这些改革目标均需要通过专门针对知识产权案件审理的法律加以推讲。考 虑到我国知识产权各部门法和相关程序法修改完善的难度, 可考虑尽快研究制定针对 知识产权案件的特别程序法。

关键词:知识产权/司法保护/专业化审判体制/专业化审判配套机制

的历史与现状

要指民事、刑事司法保护和海关执法不同, 办理或权利人提起自诉。 在知识产权执法方面,我国实行的是"行

一、我国知识产权司法保护制度 投诉,请求对侵权行为进行查处,[1] 当然, 这些行政执法部门的查处决定依法接受司 法审查:同时,对于严重侵权的刑事案件, 与其他国家或地区的知识产权执法主 由公安机关、人民检察院、人民法院依法

应该说, 我国在引进知识产权法律制 政保护+司法保护"的"双轨制":即对侵 度之初,国内缺乏基础性的知识产权意识 害知识产权的行为,权利人可直接向人民 和自发性的保护需求,因此知识产权侵权 法院民事诉讼,也可向国家主管知识产权 现象大量存在,执法自始就面临着严峻的 行政执法事务的相关部门(如国家知识产 挑战:从"双轨制"实施的实效看,行政 权局、国家工商行政管理总局、国家版权 执法为改善我国的知识产权执法状况做出 局及其在省、市、县各地方的相应机构) 了贡献。现阶段,我国仍处于社会主义初

23

级阶段, 创新文化建设仍待加强, 知识产 作权法》等知识产权法律的颁布、实施和 较严重,因此,除海关边境措施之外的中 国式知识产权行政执法仍有其历史使命。 但是, 在我国不断推进创新驱动发展战 业的创新能力不断加强,那种显而易见的 简单直接的侵权假冒会越来越少, 代之而 起的是隐蔽难断的相互抄袭模仿和与权利 纷;因此,除了海关边境措施为了防止侵 制度建立之初为快捷有效制止明显侵权盗 版,由不同知识产权行政主管机关负责的 这是今后相当长一段时期再详细研究筹划 我国产业结构逐渐转型的这段时期,如何 国提供有力的司法保障。

适用法律对知识产权侵权纠纷进行审理和

权侵权现象在某些领域和某些地区仍然比 完善,我国逐步建立起以知识产权民事审 判为基础、行政审判和刑事审判并行发展 的知识产权司法保护体制机制。[2]

考察我国知识产权司法保护体制机制

略实施的今天,人们的知识产权意识和产 建立和完善的历史,会看到一个明显的特 征,即我国知识产权审判工作自90年代开 始呈现专业化趋势。1993年8月北京市中、 高级人民法院在全国率先建立了知识产权 效力争议等多种复杂因素相纠缠的侵权纠 审判庭,1996年10月最高人民法院成立了 知识产权审判庭。虽然在之后的司法改革 权后果扩大而必须存在外,我国知识产权 过程中,应"大民事"格局需要,从最高 人民法院开始,到各省高、中、基层三级 法院,都将专门审理知识产权案件"知识 行政执法将日渐淡出知识产权执法。当然, 产权审判庭"名称改为第三、第五等民事 审判庭, 但这些审判庭实际上集中管辖所 和由决策者考虑的问题了。本文仅讨论在 有涉及知识产权的纠纷,即包括权属、侵权、 合同、确认不侵权、救济程序纠正、不正 发挥知识产权司法保护的主导作用加强知 当竞争和垄断争议等在内的所有民事案 识产权执法,促进创新成果的产生和应用, 件。另外,考虑到社会经济的发展状况和 为贯彻创新发展理念,建设科技和文化强 审判资源分布问题,我国司法机关按需设 置、合理布局集中管辖知识产权专业性强 知识产权司法保护,指司法机关依法 之技术性案件的中级人民法院。同时,我 国司法机关还深入推进各级人民法院知识 裁判,以及采取临时保护和其他相应的救产权审判庭集中审理知识产权民事、行政 济措施。知识产权司法保护是全球通行的 和刑事案件的试点工作,完善知识产权民 国家为保护知识产权而设立的知识产权侵 事、行政和刑事审判协调机制,发挥知识 权救济程序,主要是民事诉讼程序和救济, 产权司法保护的综合效能。尤其需要指出 也包括对严重侵权行为的刑事制裁和对行 的是, 自国家知识产权战略实施以来, 在 政裁决提供的司法程序救济。改革开放近 社会经济相对发达、科技创新活动相对活 40年来,伴随着《商标法》《专利法》《著 跃的地区,我国司法机关注意从精通法律、

学历层次高、审判经验丰富的人员中选拔 良好效果。当然,作为国家司法体制改革 知识产权法官,优化知识产权法官队伍结 的一环,这三个知识产权专门法院的运行 构,增强了审判力量、提高了专业化审判 除了实现知识产权案件专业化审判的公正 水平。特别是,2014年8月31日第十二届 与效率外,还承担着更多的期冀:比如在 全国人民代表大会常务委员会第十次会议 法院人员分类管理、员额制、法官的选任 通过了《关于在北京、上海、广州设立知 及专业化、与行政区划适当分离的司法管 识产权法院的决定》,启动了中国知识产权 辖、主审法官和合议庭办案责任制、司法 法院设置的试点方案: 2014年11月6日、12 流程公开等方面进行尝试,其运作经验将 月 16 日、12 月 29 日,北京、广州、上海 知识产权法院先后挂牌成立并开始运行。 3年来,北上广知识产权法院建设取得了举 世瞩目的成就和宝贵的经验, 最高人民法 院也就此向全国人大常委会作了汇报并提 出了下一步建议。[3] 可以说,我国的知识 产权司法保护初步实现了《国家知识产权 战略纲要》设立的"完善知识产权审判体制, 局 优化审判资源配置,简化救济程序"之目标, 在知识产权审判专业化发展方面取得了明 显的效应。

本文认为,设立北上广三个专门的知 识产权法院是落实国家知识产权战略、稳 妥推进司法改革、提升国际形象的一举多 得之策。事实上, 北上广知识产权专门法 院的运行的确强化了知识产权司法保护的 主导作用,特别是在统一裁判标准、完善 侵权救济措施、合理分配举证责任、加重 损害赔偿责任等方面做出了表率,为改善 我国知识产权执法、加大知识产权保护力 度做出了重要贡献。另外, 北上广知识产 权法院还在建立专业化的精英审判队伍, 试行技术调查官、陪审员等制度方面取得

成为推讲中国司法体制改革的有益参考。

二、我国知识产权司法保护战略 实施需要考虑的问题

(一) 知识产权专门法院的合理布



24 25 I

立之后相当长一段时期内, 甚至在由政府 部门主导的国家知识产权战略实施的过程 中,作为市场主体的企业缺乏有国际竞争力 的核心技术、自主品牌和文化影响力,在 知识产权的创设方面仍然处于受制于人的 起步阶段, 更谈不上对知识产权的自如运 用,无法形成对严格的知识产权保护制度 的自发需求。相应的,在国家大力推进创 新发展战略、强调知识产权保护的大背景 下,包括政府机构在内的社会各界对"创新" 和"知识产权"的理解产生了流干形式的 现象, 最典型的是这种肤浅认识所导致的 片面追求所谓创设或拥有"知识产权"的 数字神话。近几年来我国直线上升的商标 申请和注册量以及专利申请和授权量[4]所 带来的问题虽然不是本文的研究课题,但 也与我国知识产权司法保护的体制机制改 革有一定的关系, 比如因为商标、专利等 知识产权之申请、注册和授权之行政程序 要接受司法审查,那么受理此类案件的北 京法院必然面临案件数量剧增的压力,同 时,此类案件中行政部门审查人员和司法 部门的法官对知识产权客体的实质性要件 之认识和判定标准需要尽量一致,方可保 持执法效果的相对稳定。本文想强调的是, 国家知识产权战略实施中这种片面追求数 量和速度的偏好,一度普遍发生在各个领 撑机构运转的知识产权人才屈指可数的情地区设置,并不利于培养树立知识产权专

应该说,我国在知识产权法律制度建 况下,各地各部门各高校各机构的知识产 权中心如雨后春笋, 但人的精力是有限的, 不可能分身于层出不穷的机构组织做出预 想中不断扩张的知识产权教育和研究事业。

毋庸讳言,我国司法机关在知识产权专 业化审判机构设置的合理布局和专业审判 资源建设方面也必然在某种程度上受到这 一因素的影响。我们看到, 近年来随着北 上广知识产权专门法院的设立和成功运行, 各地兴起了一轮争取在本区域设立知识产 权专门法院的热潮:经济发展带来的知识 产权案件数量增长固然是一个因素,各地 将知识产权专门法院设立作为本区域知识 产权事业发展兴盛的一个指标也是主要原 因。事实上,设立知识产权专门法院的初 衷, 应当是为了尽量统一复杂疑难的技术 性知识产权案件之裁判尺度、同时考虑跨 行政区域以克服地方主义的干扰, 而不是 简单地将目前已经成为各地区各级法院庭 室设置标配的知识产权民事审判庭直接转 型。是否设置、在何处设置知识产权专门 法院,要考虑的因素首先是较复杂的发明 专利侵权等一审案件的数量和相关审判资 源的分布;如果每个地区都"争办"知识 产权专门法院, 其结果是现有的具有技术 性案件管辖权的中级人民法院之知识产权 庭直接另外挂牌成为相对独立的专门法院, 实际上是机构的扩张和相关审判资源配置 域各个层面,即使是在单纯的教育和研究 的重复。此外,知识产权专门法院设置过多, 机构设置方面也未能幸免;比如,在能支 特别是在缺乏足够疑难技术性一审案件的 业化审判队伍的精英形象:而相关法官难 序、再加上两级北京法院的司法程序,十 以随时接触最新的技术性案件和积累经验, 也极易造成当事人择地诉讼, 使得这类知 识产权专门法院机构空转。还有一个需要 考虑的因素,是如果需要为知识产权专门 法院制定特别程序, 比如说在专利侵权案 件中允许接受权利无效抗辩并据此进行审 理、或者在证据规则和举证责任分配方面 做出更灵活的运用, 也需要这些法院的法 官具有很高的专业素质和公信力、具有超 越地域范围的权威性,并能与负责无效审 查的国家行政机关进行密切的业务交流。 总之, 今后我国的知识产权专门法院设置 交换、专家鉴定、侵权赔偿额判定等环节, 需要慎重诸多因素,不宜过多过滥,避免 冲淡近几年来北上广知识产权法院已经树 立起来的专业化形象和司法权威,有损司期,这常常会使相关当事人、尤其是知识 法改革的成果。

(二)侵权与确权程序的协调—— 提高无效诉讼审级

问题,主要发生在知识产权侵权与确权诉 利状态长期不稳定给相关当事人带来的不 一审和二审两个行政诉讼程序,之后恢复 利影响。

利复审委、商标评审委(简称"两委")做 出的决定所提起的诉讼案件的总称。在我 越多。如此一来,知识产权侵权诉讼整个 国,关于专利权或注册商标专用权有效性 引发的争议理论上可能需要经历3-4个裁 判程序,即一级行政复审机关的准司法程 了诉讼制度的拖累;当然,对于被控侵权

分复杂的案件还可能要走到最高人民法院 的再审程序。由于我国的现行法律没有规 定在侵权诉讼中法院可以审理和判决关于 专利权和商标权的效力问题, 法院通常不 会接受权利无效的抗辩, 而是指出关于知 识产权是否有效的决定只能由相关机构作 出、并相应地中止相关民事程序以免造成 不必要的裁判冲突。这样,就产生了侵权 民事诉讼与无效行政诉讼的交叉问题。本 来,相对于一般民事诉讼而言,知识产权 民事案件由于涉及证据及财产保全、证据 诉讼周期较长:如果再卷入确权行政诉讼 而中止侵权民事诉讼程序,结案更遥遥无 产权人感到苦不堪言。不幸的是,这一程 序还可能被滥用,即被控侵权人采用其作 诉讼策略。以最典型的耗时最长的复杂的 发明专利侵权纠纷为例, 如果被告在答辩 知识产权司法保护周期长、成本高的 期内提出原告专利无效的请求,民事诉讼 程序就会中止;在专利复审委员会作出维 讼的交叉而导致的程序拖延,以及由于权 持专利权有效的决定后,被告还可以进入 原先中止的民事诉讼程序。民事案件也是 确权纠纷是人民法院对当事人不服专 两审终审制, 更不用说, 目前知识产权纠 纷启动最高人民法院再审程序的情形越来 程序周期极长,对权利人而言,在自己的 权利遭受侵害尚未解决之时,实际上受到

27 I

者和其他利害关系人来说,知识产权长期 人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应 处于权利不稳定状态, 也不利于各自权利 民事侵权和行政确权诉讼交叉造成的上述 程序。

决定直接上诉到相当于高级人民法院的层 级作为一审、最高人民法院作为二审,是 一制度改造涉及部门多、职权划分和人员 和相关程序法律的修改, 因此也最不容易 于减缓程序拖延的措施是最快捷的办法。

用法律若干问题的解释(二)》实施,其第2 义务的明确和交易安全。要解决知识产权 条明确了在专利复审委员会作出宣告专利 权无效的决定后, 审理专利侵权纠纷案件 问题, 迫切需要改讲相关制度和完善相关 的法院可以无需等待行政诉讼的最终结果、 先行裁定"驳回起诉",并在行政诉讼最 将两委的复审视为准司法程序、将其 终结果出来后给予权利人"另行起诉"的 司法救济。考虑到大多数专利复审委员会 的专利权无效官告决定走完行政诉讼程序 最直接有效的简化程序措施; [5] 但是, 这 最终被法院维持, 上述司法解释的这一条 款可以解决大多数侵权民事诉讼与无效行 变动等关系复杂,还涉及知识产权部门法 政诉讼纠缠造成的民事程序拖沓问题;但 是,这种先行裁驳、另行起诉的方案仍然 做到。这样,依托现有体制采取一些有助 没法真正解决少数复杂疑难侵权案件的周 期长问题,因为此类案件中如果专利权最 值得注意的是,2016年4月1日起《最高 终(行政诉讼理论上可以由最高人民法院



诉讼,但显然这种情形下经过相当长的周 分不力。虽然2004年底出台的"两高"司 期权利人承受的损失和成本都会很高。因 法解释将知识产权犯罪定罪量刑的标准具 此,本文仍建议,在《专利法》以及相关 体量化,但在具体案件中如何确定数额、 程序法直接修改尚待时日时,可先通过与 如何解决与生产销售伪劣商品罪和非法经 知识产权法院建设相关的制度,比如制定 营罪等罪的竞合、如何认定商业秘密与驰 特别程序法、或者通过司法解释等, 对现 行《专利法》第46条第2款"对专利复审 委员会盲告专利权无效或者维持专利权的 与民事、刑事案件的衔接可能出现的问题 决定不服的,可以自收到通知之日起三个 是"以罚代赔""以罚代刑""以赔代罚""以 月内向人民法院起诉"之规定中的"人民 赔代刑"。 法院"进行指定,即将不服两委决定的案 件直接指定到北京市高级人民法院(或者 行政执法机关具有主动查处和接受权利人 另行设立的相当级别的专门法院) 作一审 管辖,以最高人民法院为二审法院。另一 方面,由于目前商标驳回、撤销、无效等 线:对大多数侵权案件,虽然行政执法机 案件数量很大,都集中在北京知识产权法 关可以对侵权赔偿问题依法进行调解,但 院, 该院也在竭力探索相关解决方案, 比 如建立速审机制、简化审判流程等, 当事 结果并无强制执行力, 行政执法机关可能 人对商标确权诉讼程序的简化需求不如专 只专注于罚款,而很多侵权人在缴纳罚款 利确权案件那么急迫。但是,商标授权确 之后可能无力进行民事损害赔偿,权利人 权行政诉讼也在理论上存在与专利一样的 的利益得不到弥补。另一方面,即使在查 程序冗长问题, [6] 因此也可通过特别程序 处侵权案件时发现情节严重, 但为便于结 法,将目前北京知识产权法院执行商标授 案,实践中知识产权行政执法部门也倾向 权确权行政诉讼职能的部分直接划归高级 干以罚款了事:虽然自国家知识产权战略

法院统一进行一审管辖。

提审)被判决有效,虽然可以再启动侵权 中国知识产权司法保护在刑事执法方面十 名商标及网络侵权犯罪等方面仍存在不少 的问题。在程序方面,知识产权行政案件

根据知识产权法律的规定,知识产权 投诉后查处侵犯知识产权违法行为的行政 职权,他们通常处在保护知识产权的第一 调解费时费力而可能不讨好, 因为其调解 实施以来,我国相继出台了《行政执法机 关移送涉嫌犯罪案件的规定》《人民检察院 (三) **知识产权案件的"三宙合一"** 办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规 我国知识产权侵权领域的假冒盗版屡 定》《关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪 禁不止,而能够讲入审判程序的刑事案件 案件的意见》《关于工商行政执法与刑事司 不多,我国因此屡受国际社会指责,认为 法衔接配合工作若干问题的意见》等规范

29 |

性文件, 但不可能杜绝"以罚代刑", 行政 的案件比例有限。[7]

民事案件的衔接问题。首先由于侵犯知识 此我国司法体系在建立"三审合一"机制 产权案件多为刑事自诉案件,即使法院审 理民事案件时发现被告的同一侵权行为可 能达到犯罪的程度,但在原告自己没有提 政执法决定的案件和刑事案件都是按照行 出刑事自诉的情况下, 找不到将案件作为 政诉讼法和刑事诉讼法进行的, 尤其是涉 刑事案件移送公安机关处理的明确法律依 据。其次中国历来司法实践中都有"先刑 后民"的惯例,而在现实中许多案件都是 权利人同时或者先启动了民事诉讼程序。 这就会产生一个问题,即由于知识产权民 法",[8] 统筹关于民事、行政、刑事三类知 事案件的复杂性,大多数严重的民事侵权 识产权案件审理程序的基本规定,并明确 和行政案件都在中级以上法院的知识产权 该法与民事、行政、刑事等其他现行相关 庭或民事庭审理, 而涉及最严重侵权的知 识产权刑事案件却通常在基层人民法院的 刑庭审理,这在审级上显然不相协调。另 一方面,如果是刑事程序启动在先,则同 括所有知识产权司法保护的操作性措施, 一个刑庭还要负责刑事附带民事诉讼,难 以采用诉前禁令等措施,还可能造成程序 拖沓、达不到对权利人及时、充分、有效 的民事救济,但若不移送到民事审判庭, 则刑事审判庭的法官是否能胜任民事争议 的解决又是问题。同样,知识产权侵权案 件审判中民事审判庭一旦发现犯罪线索, 规则 本应主动与公安机关沟通并移送相关材料 以便公安机关开展刑事侦查, 但在实践中 民事案件的法官很少主动过问刑事部分的 产权的客体均是无形信息,其受专有权保 问题, 而只专注于审理民事部分。

可见,知识产权侵权可能涉及三种程 执法机关移交给司法机关的追究刑事责任 序,如果没有很好的衔接对权利的保护十 分不利, 也可能导致重复审理耗费司法资 另外,知识产权案件刑事程序还有与源,还有可能产生同案不同判的结果,为 方面多年来做出了各种尝试。但无论是哪 一种, 因为目前在案件管辖方面, 不服行 及侦查、批捕、公诉、审判等各个环节刑 事案件,目前的机制下很难突破级别和地 域限制。为此,有必要研究制定专门的、 类似我国台湾地区的"智慧财产案件审理 程序法律的相互关系:同时,还需要根据 该法制定相关配套细则、办法或司法解释 等,进一步明确与审判为中心环节的、包 尤其是刑事程序方面的,需要建立由高级 人民法院统筹的协调、沟通机制。[9]

(四) 知识产权专业化审判配套机 制的建设

1. 建立完善针对知识产权案件的证据

知识产权案件"举证难"是世界性难题, 这首先是知识产权本身的特性使然。知识 护的内容及与其他信息的边界范围本来就 不容易划定,尤其是著作权网络侵权和商 我国台湾地区则在"智慧财产案件审理法" 业秘密侵权案件,权利人很难举证说明侵 和"智慧财产案件审理细则"对知识产权 权的严重程度和自己的损失。正因为知识 案件审理中的证据保全及其强制措施举证 产权案件中能证明侵权行为、侵权人和相 关责任人、赔偿额的证据之获得、保存和 十分重视程序的正当性和程序性操作规则 披露, 对法律的最终实施效果具有重要影 等具体问题, 各州法院都有自己的证据法: 响,各国家或地区在实践中都会有相应的措 施来减轻传统民事诉讼中由原告承担主要 院管辖,因此适用美国联邦证据法。在专 举证责任的做法。比如欧盟在《知识产权 利侵权案件审判中,美国法院通过长期的 民事执法指令》(IPRED)中要求成员国为 司法实践确立了"优势证据原则",比如赔 权利人提供某种便利措施,包括申请法院 偿额判定时专利权人应当证明专利实施的 命令被告披露相关证据材料(如侵权样品、 市场规模、合理的使用费以及基于"若无 财务记录文件等)、申请临时证据保全措施、则"标准(but for test)的所受的损失, 从侵权人或牵涉制造和销售的第三人处获 即证明损害时,权利人的举证责任负担并 取某一信息,等等。又如,日本民法第709 条对一般侵权责任的规定是原告要证明被 burden of reasonable probability)。最 告故意或过失侵害自己的权利,但其《特 高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规 许法》第103条则明确了"推定过错"原则, 定》第73条的规定确定了我国民事诉讼中 即侵害他人专利权或专有实施权的,推定 的"高度盖然性"证明标准,这一来源于 该侵权行为有过失:这样权利人就不必证 德国等大陆法系国家的民事诉讼举证规则 明被告是否故意或过失而侵权,而只需证 之运用强调法官的心证,而这一要求在知 明自己有合法权利、权利的范围、被告的 识产权这一无形财产的相关证明义务中显 侵权行为及责任、自己受到的损失等,反 得过于严苛。目前我国《商标法》和前述 之被告需要证明自己没有故意或过失、或 专利法司法解释(二)均设置了类似欧洲 有其他不构成侵权或承担责任的理由(《特 各国和日本先后在知识产权诉讼中采取的 许法》第104条之二);此外,日本《特许法》 举证妨碍制度,但相关细则还需要进一步 第105条及其之二、三,还对原告为证明 完善,以有效化解知识产权保护"举证难" 侵权或损失的相关证据在他方时可申请法一带来的不利于我国知识产权保护形象的弊 院颁发文书提交令或做出相应说明,相关 端。 当事人无正当理由不得拒绝, 若无法查清

责任等作了规定。作为判例法国家,美国 而专利等知识产权侵权案件通常由联邦法 非为确定的损害、而是合理的可能性(a

2. 建立技术调查官、专业鉴定、法庭 事实, 法院可依据现有证据材料酌情判定。 之友、非专业人员陪审等制度

30 31 **I**

区)都存在。如何解决此问题,与我国大 此有赖于相关领域的顶尖专家提供协助。 理程序顺畅、促进知识产权案件的快速解 制的技术调查官制度及其运行做了详细规 院也开始建立技术调查官制度,但仍有许 人,其在法庭上的陈述视为当事人的陈述。 多问题需要进一步研究。[11]

还可以采用专家证人和专业鉴定。这两种 48条规定,"对被诉具体行政行为涉及的专 采用,在知识产权案件中也不可或缺,因 人员出庭进行说明,法庭也可以通知专业

知识产权诉讼具有特殊性,特别是其 为技术调查官虽然依专业领域而设置,但 所涉及的大量技术性问题, 作为一般法律 通常是相关领域的一般技术人员, 难以保 背景的法官难以把握,这个问题在各国(地 证其能解答所有尖端前沿的技术问题,因 陆的法律传统一脉相承的台湾地区, 在知 目前, 在知识产权技术类案件审理中, 法 识产权案件特别程序配套机制设计方面的 院在查明复杂的技术事实时主要依靠司法 经验值得关注。台湾地区的知识产权专业 技术鉴定、辅之以专家咨询,或者聘请技 化审判机制受到日本影响较大。为保证审 术专家担任人民陪审员直接参与审理:但 现实中, 普遍采用这些制度存在一定障碍, 决,从而达到有效保护知识产权的目的,比如司法鉴定有周期较长、费用过高,而 日本在知识产权案件审理中实行技术调查 符合条件的陪审员并不多、时间精力有限, 官辅助审判制度,我国台湾地区在"智慧 接受咨询的专家可能不愿意出庭,等等。 财产案件审理法"和"智慧财产案件审理 因此,我国的知识产权审判中可借鉴和尝 细则"中借鉴日本经验对作为司法辅助机 试采用专家证人制度。"现代专家证人制度 是一项起源于欧洲、产生于19世纪、在英 定。[10] 比如,台湾一方面在其智慧财产法 美法系国家得到广泛应用的证据制度"。[12] 院中配备相应的技术调查官(主要从台湾 专家证人的证言与鉴定人的鉴定意见一样 专利局借调)辅助法官对技术问题进行判 属于可采信的证据,而且具有一套比较成 断,技术调查官在诉讼中依法执行相关的 熟的关于采信、开示、法庭质证、对专家 职务,但其陈述并不能直接作为证据;而且,证人的责任追究等规则。我国《民事诉讼法》 除了技术调查官,台湾的知识产权审判同 及相关司法解释和配套办法中虽然有关于 时也善用专业鉴定人和专家咨询等制度来 鉴定人和"有专门知识的人"之规定, [13] 协助解决尖端技术问题,避免全部依赖技 但是,"有专门知识的人",毕竟是由当事 术调查官的意见。我国北上广知识产权法 人一方申请出庭的专家辅助人而非专家证 另一方面, 法院在行政诉讼中则采用的则 知识产权案件涉及的技术问题除了可 类似于专家证人制度,比如《最高人民法 以通过技术调查官制度辅助法官审判外, 院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第 证据采集方式在传统的民事诉讼中均普遍 门性问题, 当事人可以向法庭申请由专业

人员出庭说明。必要时, 法庭可以组织专 真正帮助知识产权审判的顺利推进。 业人员进行对质。当事人对出庭的专业人 员是否具备相应专业知识、学历、资历等 题高端外,还因为知识产权不同于一般民 专业资格有异议的,可以进行询问,由法 事权利的特殊性,可能在其他事实和法律 庭决定其是否可以作为专业人员出庭。专 问题的判断上也十分复杂,即使是有经验 业人员可以对鉴定人进行询问。"可见,我 的专业法官,在不断变化的知识产权疑难 国知识产权案件若采用专家鉴定和专家证 纠纷面前,也不时面临着如何适用法律解 人制度,须讲一步研究民事、行政和刑事 释新问题的挑战。这方面,美国法院在



知识产权案件除了所涉及的技术性问 诉讼法的相关规定,细化相应的规则,以案件审理中采用的"法庭之友"(amicus curiae)制度值得关注。"法庭之友"是指 对案件的疑难问题陈述意见并善意提醒法 院注意某些法律问题的临时法庭顾问,是 协助法庭解决问题的人:该制度的核心是 允许当事人以外的个人或组织利用自己的 专门知识就与案件有关事实或者法律问题 进行论证,并提交书面论证意见书。[14] 近 些年来, 日本在疑难的知识产权案件中也 开始借鉴此制度。[15] 我国的知识产权案件 呈现数量不断增多、案情日益复杂的趋势, 而另一方面配合国家的员额制等司法改革 措施的实施, 法官面临的审判工作负荷负 担极重, 因此在我国的知识产权审判中引 入法庭之友制度,可以有助于解决案件疑 难问题,减轻法官的重负并帮助法官理解 案件从而公正审判。当然,"法庭之友"制 度须谨慎适用,比如应当选择权威性、有 公信力的本领域专家, 充分征求各方当事 人意见,公开书面意见书等。

> 陪审团不同于我国现行的人民陪审员 制度。陪审团制度是英美法系国家传统上 采用的审判辅助制度, 其利弊和借鉴意义

1 32 33 **I**

我国学界多有论述。[16] 本文不再详述。我 们看到,知识产权案件往往涉及复杂的事 实和法律判定问题,美国的法官倾向于将 此难题交给陪审团以招脱自己的代入性判 国采用陪审团制度极大加强了对知识产权 的保护, 越来越多的专利案件采取陪审团 审理, 主要原因是陪审团审理的案件中专 利权人赢得诉讼的比例高、确定的赔偿金 也高于法官审理的案件之平均值;近年来 虽然陪审团的判赔额有所下降, 但仍然明 显高于法官判赔额, 比如在举世瞩目的苹 果与三星专利侵权系列案中,加利福尼亚 的陪审团就外观设计侵权纠纷做出判定, 认为三星公司应当基于被控侵权产品的全 部利润赔偿苹果公司。[17] 虽然我国研究者 很早就关注到陪审制在知识产权审判中的 应用,指出该制度可以弥补法官专业技术 知识方面的不足,保证知识产权案件审理 的客观和科学,最大限度地实现陪审制有 利于司法公正的价值;[18]但是,我国目前 讨论的知识产权案件的陪审仍局限于专家 陪审员、并非英美法上的陪审团制度。囿 于陪审团制度与我国整个司法体制的兼容 仍需要探讨和研究, 在实践中至今鲜有法 院采取相应的试行措施:在我国知识产权 当引入和发挥陪审团的作用。

3. 尝试实行大合议制度

大合议制度来源于日本。为配合日本 的知识产权立国战略,2003年日本《民事 诉讼法》作了大量相关修改,包括设置知 识产权高等法院、实行专家咨询委员会等 断,避免遭受有失偏颇的指责。事实上美制度,以及主要运用于专利等技术性案件 审判的由5名法官组成的大合议制度。[19] 迄今为止, 东京知识产权高等法院采用大 合议制度审理的案件已有10件(可在日本 法院网http://www.courts.go.jp/上查 阅所有裁判文书),均为复杂疑难的知识产 权案件。从采用大合议制度的案件来看, 判决基本得到执行,即使是上诉到日本最 高法院也基本得以维持, 因此在统一裁判 尺度、建立示范性判例效应方面取得较好 效果; 当然, 也有日本学者对大合议制度 运用的缺点提出质疑。[20] 对此类制度,如 果我国引入或借鉴,需要仔细研究相关适 用细则。

三、初步结论

根据最高人民法院发布的《中国知识 产权司法保护纲要(2016-2020)》,为公正 高效审理各类知识产权案件,除了本文前 面提到的几个方面,还包括积极推行知识 产权案例指导制度、推动建立知识产权多 司法保护中,为了使裁判程序更加公开诱 元化纠纷解决机制等措施,因篇幅所限、 明、裁判结果更加为大多数人所遵从、同 研究有待深入,本文不再展开论述。改革 时也为了减轻法官的裁判负担,可考虑适 开放以来,特别是上世纪90年代以来,随 着经济全球化的迅速发展, 我国的知识产 权制度与知识产权国际保护制度日益接轨,

际经贸往来中举世瞩目的焦点, 我国的知 识产权司法审判也像所有发达国家一样呈 现专业化趋势, 国家知识产权战略的实施 更使得我国知识产权司法保护制度不断完 展战略, 作为激励创新的基本法治保障, 知识产权法律制度的作用日益凸显:面对 现实中存在的"周期长、成本高、举证难、 赔偿低"问题,我国司法机关需要探索如 保护力度,有效遏制知识产权侵权行为,知识产权案件的特别程序法。 不断提升司法公信力。

知识产权专门法院:在今后如何按照经济 和科技发展的实际需要布局规划相应的知 认为,为确保北上广三个专门法院运行三 年来为整个司法体制改革积攒的宝贵声誉, 也为真正实现知识产权案件裁判尺度的相 对统一,不宜过多过滥设置中级法院层级 的专门法院, 但应尽快研究考虑和落实知 识产权审判的"三审合一"和简化确权程序、 设立专门的知识产权高级法院的问题。

在知识产权专业化审判的配套机制方 面,要仔细研究和出台具体措施,包括法律 及配套法规、细则的修改、颁布司法解释或 司法政策、发布指导性案例等。比如,鉴

中国知识产权司法保护制度也逐渐成为国 干 2013 年修改的《商标法》率先设立了"举 证妨碍制度",专利司法解释(二)即跟进 采用类似的证据规则,有效减轻权利人的举 证负担。关于适用于复杂的技术类案件的辅 助审判制度,《国家知识产权战略纲要》第 善。目前,我国正在深入实施创新驱动发 46条早已明确提出,要针对知识产权案件 专业性强等特点,建立和完善司法鉴定、专 家证人、技术调查等诉讼制度:考虑到修法 的复杂、长期和困难,目前借鉴我国台湾地 区的专门立法方式有助于尽快确立技术调查 何进一步健全和改善知识产权专业化审判官、专业鉴定、法庭之友、非专业人员陪审、 体制和配套机制,切实加大知识产权司法 大合议等制度,对此需要尽快研究制定针对

总之, 在知识产权案件所涉及的技术 考虑到设立的知识产权专门法院在审 事实和法律适用问题日益高深复杂的今天, 判资源优化和相关配套机制的完善方面具 加强我国的知识产权司法保护面临着机遇 有重要作用,我国已经建立了北上广三个和挑战;为进一步树立知识产权司法保护 的权威性、发挥司法审判的主导作用,需 要建立多元化的事实查明机制和多渠道的 识产权专门法院是值得研究的问题。本文 法律问题辅助解释机制。健全完善中国特 色知识产权司法保护体系, 也需要坚持国 际视野, 借鉴有益的国际经验, 尊重国际 规则,相信不断完善的中国特色知识产权 司法保护体系,终将为建设知识产权强国、 世界科技强国提供有力司法保障。

参考文献

- [1] 我国现行的主要知识产权法律,如《著作权
- 法》第47条、《专利法》第60条,以及《商标
- 法》第60条,都无例外地规定权利人可以向相关

34 35 **I**

行政管理部门请求查处侵权行为, 而行政执法部 门在查处知识产权侵权纠纷案件时, 还可以依法 对侵权赔偿问题进行调解。

- [2]参见最高人民法院:《中国知识产权司法保 护纲要(2016-2020)》,2017年4月20日发布。
- [3]参见最高人民法院院长周强2017年8月29日在 第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十九 次会议上所作的《最高人民法院关于知识产权法 院工作情况的报告》。
- [4]根据世界知识产权组织(WIPO)2017年12月 6日发布的《2017年世界知识产权指标报告》 (World Intellectual Property Indicator 2017),中国专利申请量连续6年位于全球第 一。商标申请量连续第16年位居世界第一,该 报告载https://www.wipo.int/pressroom/zh/ articles/2017/article 0013.html, 2018年3月 4日访问。
- [5]相关论述在我国已讨论多年,参见中国社会 科学院知识产权中心:《中国知识产权保护体系 改革研究》,知识产权出版社2008年版。
- [6]《商标法》第45条第2款规定: "当事人对商 标评审委员会的裁定不服的, 可以自收到通知之 日起三十日内向人民法院起诉",这里"人民法 院"目前也像专利一样专属于北京知识产权法院 管辖。
- [7]比如2013年,全国行政执法机关共立侵犯知 识产权和制售假冒伪劣商品案件26.2万件,移送 司法机关4550件,参见《2013年中国知识产权保 护状况》。
- [8]参见我国台湾地区"智慧财产案件审理法" (2007制定、2014年修正)。
- [9]参见最高人民法院:《中国知识产权司法保 护纲要(2016-2020)》,2017年4月20日发布。
- [10]李菊丹:"中日技术调查官制度比较研 究",载《知识产权》2017年第8期。
- [11]朱理: "我国知识产权法院诉讼制度革新:

评价与展望",载《法律适用》2015年第10期。

- [12] 周湘雄: 《英美专家证人制度研究》,中国 检察出版社2006年版,第3页:转引自易健雄: "知识产权诉讼中的专家证人制度",载《人民 司法》2009年第11期。
- [13]参见我国《民事诉讼法》第76-79条,《最 高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第26-29条、第61条,以及司法部发布的《司法 鉴定人登记管理办法》第21、22条。
- [14]"法庭之友"制度介绍,参见翁国民:《法 庭之友制度与司法改革》, 法律出版社2006年
- [15]加藤範久: "特許訴訟に「裁判所の友」 は必要か",载日本tokugikon(《特技懇杂 志》)第272号,第77-89页,2014年1月24日。
- [16]例如,李爱玲: "英美法系陪审制度对我国 的借鉴价值",载《法制与社会》2009年第14 期;周莳文、黎建辉:"英美陪审制度的功能比 较与借鉴",载《法律适用》2006年第7期。
- [17]参见普华永道:《2017专利诉讼研究》, PwC "2017 Patent Litigation Study", Authors: Chris Barry, Ronen Arad, Landan Ansell, Meredith Cartier, Hye Yun Lee.
- [18]参见孙永红: "陪审制在知识产权审判中的 作用评析——兼谈专家陪审制的完善",载《科 技与法律》2008年第5期。
- [19] 参见日本特許庁: 《日本の知的財産高 等裁判所》中关于大合议制度及其运用的介 绍。https://www.jpo.go.jp/torikumi/ kokusai/kokusai2/training/textbook/pdf/ Intellectual Property High Court of Japan2013 jp. pdf, 2018年1月23日访问。
- [20] 田村善之: "日本知识产权高等法院研 究",何星星、巢玉龙译,载《科技与法 律》2015年第3期。

来源:中国法学网

新能源汽车企业专利风险识别和预警

技术革新和知识产权保护并重之路。

一、新能源汽车领域专利现状

达国家已经开始在新能源汽车领域讲行专 更加复杂,企业实现科技创新更加艰难。

新能源汽车产业作为战略性新兴产业 利布局,比如日本丰田公司在全球有超过 的一个重要分支,对经济社会全局及其长 两万件与新能源汽车相关的专利布局,此 远发展具有重大引领带动作用。近年来, 外, 日产等日系车企也在此方面有大量的 在国家政策引导、行业发展规划、企业自 专利布局。有数据表明,日本在新能源汽 主创新等多重因素的驱动下,新能源汽车 车产业的各个关键技术领域都处于绝对的 产业有了长足的发展,国内涌现出一大批 领先地位,并且技术研发布局最为全面, 龙头企业,如宁德时代、比亚迪等都已成 尤其是在电池、车辆微处理器系统、动力 为国内乃至世界范围内新能源汽车动力电 总成/传动控制系统这些技术领域,日本 池的供应商。在取得可喜成绩的同时,我 企业的专利申请量很高。此外,美国福特、 们也应该看到,新能源汽车领域的技术创 韩国现代等车企也都进行了大量与新能源 新层出不穷,技术变化日新月异,要想在 汽车有关的专利储备。这些发达国家的车 新一轮的经济发展中占据制高点,必须走 企试图通过构筑专利壁垒对我国进行技术 创新限制。

为此, 我国新能源汽车企业在整个技术 创新过程中时刻都会遭遇知识产权风险,这 其中既包括侵犯专利权风险, 也包括在高强 就新能源汽车领域而言,拥有核心专 度的研发投入前因没有进行调研而导致的 利,进行专利战略布局已经成为新能源汽 巨大创新风险。相比于传统产业而言,新能 车企业提升核心竞争力的关键。当前,发 源汽车企业的创新风险更加突出,风险因素

36 37 I

^{1、}王宏: 超凡知识产权服务股份有限公司。

特点

方面:

积极开发应用清洁能源, 是近年来全世界 范围内的研究热点和发展方向,每个国家 都为此投入了大量的时间和金钱, 我国更 是如此。根据电动汽车资源网于2018年1 月18日发布的数据,2017年,我国在新能 亿元, 再加上行业协会以及企业自身的投 入, 预计总研发经费高达数百亿元。如此 高额的投入, 使得新能源汽车产业相应的 风险较其他传统产业要高得多。

二、新能源汽车领域专利风险的 企依据自身优势迅猛发展,新兴车企快速 增长迎头赶上的局面,国际竞争进一步加 剧。除了实施科技创新、进行全面专利布 新能源汽车企业要想建立一套完整的、 局的各国车企外, 近年来在新能源汽车领 行之有效的风险预警机制,必须先了解新 域中还出现了一些并不真正从事新能源汽 能源汽车产业专利风险的特点。相比干传 车研发和生产的申请人或者专利权人,这 统产业,新能源汽车产业的专利风险更为 些群体通过低价收购他人专利以发起专利 突出且有自身特点,主要体现在以下几个 诉讼,给新能源汽车企业的技术创新和生 产经营都带来了更加复杂、多变的专利风 第一,新能源汽车产业专利风险程度 险。我们通常把这些群体称为非专利实体 大。众所周知,循环利用能源、减少碳排放、(NPE),也有文章将其称为"专利蟑螂"或 "专利流氓"。就中国而言,中国在发展新 能源汽车产业时为了加快实现重大技术突 破、降低企业研发成本,曾推荐企业采取"产 学研"发展的模式。然而在合作关系组建期、 运行期和解体期,这一模式都会给新能源 源汽车研发项目上的国拨经费超过了6.69 汽车企业带来新的专利风险, 使企业专利 风险的来源更广、发生概率更大、类别更多, 如何规避专利风险的问题也更趋复杂。

第三,新能源汽车产业专利风险贯穿始 终。新能源汽车企业从研发立项开始,到 第二,新能源汽车产业专利风险复杂多 科技成果得到专利保护,乃至得到保护后 变。目前,新能源汽车领域出现了传统强 的专利权维持、转让与运用过程,都时刻



伴随着大量的专利风险。目前国内申请人 研发立项开始,一直到科技成果的运用, 在认知方面普遍存在一个误区,即认为对 各个环节都有可能遇到专利风险。因此, 自身技术成果讲行了专利保护就足够了。 实际上,拥有专利权与自由行使权利两者 不是等价的,即使权利人拥有专利权,也 括专利申请的数量、主要申请人以及申请 有可能在行使专利技术时侵犯他人专利权, 这种情况在他人拥有核心专利或基础专利 研便盲目上马,很可能出现研发成功的技 时比较常见。另外,新能源汽车技术即使 术已经被他人申请专利并获得专利保护的 获得了专利保护,也随时面临着被宣告无 情况。此时再依靠专利无效制度去宣告他 效的风险。如果申请人在申请阶段没有进 人相关的专利权无效,不仅难度很大,且 行风险分析,导致专利权的稳定性不确定,结果也具有不确定性。下面将分专利产生、 将讲一步增大新能源汽车的专利风险。

难度大。前面提到,新能源汽车产业的专 利风险呈现复杂多变的状态, 且专利风险 伴随整个研发、生产、运用、转让的过程, 因此新能源汽车产业专利风险预警的难度 于自身的技术创新,也有部分专利来源于 也随之变大。

三、新能源汽车企业专利风险的 括以下几个方面: 种类

的研究多集中在对申请趋势以及个别技术 域包括燃料电池、电子电路、无线通信等 分支的简单分析方面,这些研究对于提升 多个方向,且这些研发方向的专利现状也 新能源汽车企业的专利预警能力而言可操 不尽相同。专利密集的燃料电池、无线通 作性并不强。要想切实提高新能源汽车企 信领域专利风险大, 因为这些领域的专利 业的专利风险预警能力,需要了解新能源 数量多目布局相对全面,要想在该领域讲 汽车企业技术创新的全部过程以及与之相 行研发而不侵犯他人专利权的概率相对小, 伴的专利风险。一般来说,新能源汽车企 所以专利风险大。反之,电子电路、车身 业的专利风险与其技术研发相伴而生,从 材料、喷漆技术等领域的专利存量小,研

企业在研发立项阶段就应该全面调研与欲 立项内容相关的所有知识产权的现状,包 的法律状态等。如果不对项目讲行深入调 专利保护和专利运用三个阶段, 对新能源 第四,新能源汽车产业专利风险预警 汽车企业专利风险的形态和种类讲行分析。

(一) 专利产生阶段的专利风险

一般来说,企业拥有的专利大多来源 购买、许可或者企业并购活动。就来源于 技术创新的专利而言,可能的专利风险包

第一, 专利密集度。企业在选择研发 方向时, 专利密集度是首先需要考虑的问 曾经,国内对于新能源汽车专利方面 题。以新能源汽车企业为例,可研发的领

降低。

虑的因素之一,因为技术的生命周期与专 实现弯道超车的目的。 利有着密切的关系。一般来讲, 在技术萌 期的专利是核心专利和标准必要专利,到 果选择处于技术成长期的技术作为研发方 侵权的风险极大。如果该领域尚未产生核 先优势, 并通过其拥有的核心专利带来极 大的经济效益。

新能源汽车行业已经形成一定格局,每个 领域均有发展势头比较强劲的企业, 如日 本丰田、日产、德国福特、保时捷及美国 特斯拉等。国内的新能源汽车企业要想搞 技术创新,一定要熟悉该领域的竞争格局 行业内的每个龙头企业都有各自的技术研 发线, 国内的新能源汽车企业至少要在希 布局有一个清晰的认识。此外,通过研究 存在垄断的情况,则购买专利的成功难度

发的余地较大,但这些领域都不属于新能 竞争对手的专利布局,企业还可以总结和 源汽车的核心技术领域, 预期收益也往往 探知该竞争对手的技术发展趋势, 预判未 来市场竞争中竞争比较激烈的技术点,还 第二,技术生命周期。除了领域专利 有可能针对该技术点讲行技术创新,从而 密集度,所选技术的生命周期也是需要考 达到紧跟技术发展方向、利用较短的时间

为了形成一定的专利池或者专利包, 芽期的专利都是基础专利,而在技术成长 除了自身的技术研发,新能源汽车企业还 可以通过购买、许可以及企业并购等方式 了技术成熟期则很难再获得核心专利,而 获得专利或专利技术。需要注意的是,在 是产生一些外围专利或者应用专利。在技 通过购买、许可以及企业并购等方式获得 术衰退期,产生的主要是新应用专利。如 专利的过程中,同样存在专利风险。为防 范这些风险,企业需要做到以下几点:首 向, 且该领域已经有核心专利存在, 那么 先, 企业需要确定欲购买专利的法律状态, 包括权利人归属、权利有效性、是否存在 心专利,那么研发的价值极大,但成功概 待解决的诉讼纷争以及历史状态变化等内 率也较小,一旦攻克技术难关并获得专利 容。其次,企业需要掌握欲购买专利的权 权, 专利权人就能确立在该技术领域的领 利稳定性, 了解其是否存在极易被盲告无 效的可能, 以及在存在被无效可能的情况 下能否通过修改获得维持部分专利权有效 第三, 竞争对手的专利状况。当前, 的结果。再次, 企业需要了解欲购买专利 与当前企业自身研发的技术关联程度如何, 能否通过自身技术研发规避欲购买专利, 形成自主知识产权,这需要企业 IPR 与技 术人员密切配合,结合企业目前能够达到 的技术水平和能够采取的技术措施, 通过 以及主要竞争对手的专利布局。实际上, 采取规避设计的方法来确定可实施性, 而 不是单纯依据欲购买专利本身结合基础理 论实现。最后, 也是最重要的, 企业需要 望从事的研发线路上,对竞争对手的专利 确定欲购买专利是否存在垄断,因为如果

将会加大,成交价格也会趋高。此时,企 企业内部应积极响应,采取包括向涉嫌侵 业需考虑欲购买专利和其市场价值之间的 权人发出律师函、请求专利行政部门进行 "性价比",切勿一味追求专利数量或者过 查处、请求市场监督管理部门进行处理等 干看重其垄断现状而盲目跟讲。

括与科研院所合作研发。合作研发中的专 利风险主要集中在研发成果的权利归属 上。新能源汽车企业一旦与研发机构确定 了合作关系,就务必在合作协议中明确研 发成果的归属,否则,按照一般的合作研 发情况, 如果合作双方没有在合作协议中 明确研发成果的权属,那么根据我国《专 利法》的相关规定,研发成果将属于付出"劳 动"而非付出"金钱"的那一方。在合作 协议条款中明确权利归属、权利运用等内 情况不确定或者遭遇恶意诉讼,则积极应 容,可以帮助企业避免专利风险。

(二) 专利保护阶段的专利风险

新能源汽车企业在专利保护阶段所面 临的专利风险主要来自三个方面:一,是 常重要的,例如按时缴纳年费、企业名称 否存在他人侵犯专利权的情况;二,企业 变更时及时变更权利人名称、针对已授权 日常经营活动是否卷入专利侵权纠纷中: 专利有讲一步的创新时形成新的可申请专 三,对持有专利的日常维护。下面对三个 利的技术内容等。 方面分别进行分析说明。

就他人侵犯专利权的情况而言,新能 源汽车防范专利风险的主要着力点在于, 确立及时发现风险并采取有效应对措施的 专利技术、许可他人实施专利技术或者将 机制。例如,对于国内外新能源汽车企业 专利转让给他人几种形式,各种形式的专 进行发展动态监测, 如果发现他人未经许 可讲行专利产品的制造、使用、销售、许 的是,专利权人并不拥有绝对的"自由或 诺销售和进口行为或使用专利方法的行为, 权利"来实施自己授权专利中的技术。以

措施。这些方法都属于比较快捷的解决纠 新能源汽车企业获得专利的途径还包 纷的途径。同时,企业也可以采取法院诉 讼的途径, 但相较于行政执法途径而言, 诉讼途径在时间和效率上并不具有优势。

> 企业自身生产经营活动中存在的专利 风险主要是侵犯他人专利权。对此,新能 源汽车企业应结合自身生产经营活动的具 体情况,确定自身侵权风险的大小。如果 侵犯他人专利权情况比较确定,可以选择 谈判和解的方式或利用宣告专利权无效程 序解决侵权问题。如果侵犯他人专利权的 诉是上策。无论企业采取何种策略, 首要 点都在于建立应对知识产权突发事件的应 急机制。

再有,做好已授权专利的维护也是非

(三) 专利运用阶段的专利风险

专利运用主要包括专利权人自己实施 利运用都存在一定的专利风险。需要说明

新能源汽车为例,如果某个企业拥有燃料 价值进行评估时,技术、经济、法律三种 这种燃料电池,将侵犯温度管理装置专利 方法。 权人的专利权。在实际工作中,通常采取 交叉许可的方式来实现基础专利与外围专 四、结论 利权人的共同实施。

在专利许可或者转让活动中, 专利风 险主要体现在相关合同条款的约定方面。 例如,对于许可,要在合同中明确许可方 式是普通许可、排他许可还是独占许可, 以及许可年限、许可费、支付方式、违约 责任等。另外, 合同双方还要约定发生技 术泄露、侵权或被诉侵权时的应急处理办 法及责任分配。总之, 专利许可合同或者 专利转让协议是企业经营活动中与知识产 权密切相关目非常重要的法律内容, 完善 的合同或者协议可以帮助企业避免许多专 利风险。

专利许可或者转让中还存在一个比较 大的专利风险,即对专利价值的准确评估。 相较于传统燃油汽车,新能源汽车属于新 的发展领域, 因而对其专利价值进行准确 评估存在一定难度,主要原因在于目前市 场上可参考的东西太少。而对一项专利的

电池专利权,但该燃料电池的温度管理装 因素缺一不可。当前,针对新能源汽车还 置采用的是他人拥有专利权的技术,那么 缺乏系统的、能够被广泛认可的专利价值 该企业要想制造这种燃料电池,就需先得 评估方法。实际工作中,企业主要靠借鉴 到温度管理装置专利权人的许可或者同 其他领域中已有的专利价值评估体系和指 意。这就是我们常说的基础专利与外围专 标进行评估。因此,目前新能源汽车领域 利在运用中的问题。如果没有得到温度管 的专利转让或者许可中的专利价值评估尚 理装置专利权人的允许,燃料电池专利权 存在非常大的风险,新能源汽车领域亟需 人制造、使用、销售、许诺销售或者进口 一整套完整的、有针对性的专利价值评估

新能源汽车产业发展方兴未艾,为技 术创新保驾护航的知识产权制度在产业发 展中正扮演着重要角色。准确识别新能源 汽车领域专利在产生、保护和运用各环节 中的专利风险,将有助于新能源汽车企业 建立有效的专利应急预警机制, 实现企业 自身及整个产业的良性发展。

来源:中国知识产权杂志



知识产权前沿

◎海外聚焦 **OVERSEAS FOCUS**

- 法国的药品专利保护与公共健康
- 全球标准战:北美、欧洲和亚洲的专利与竞争纠纷
- 从美国法院专利诉讼天价赔偿判决过程,看海外专利诉讼中 如何减少损失?
- 由美国专利法初探中国专利法中新颖性与非显而易见性 之间的关系
- 欧洲消费品行业中的商标保护
- 论中美知识产权争端新动向及中国应对措施
- 浅析美国国防技术转移

知识产权前沿 / 海外聚焦 /INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY/海外聚焦/知识产权前沿

法国的药品专利保护与公共健康

口 宋昕哲

引言

2018年电影《我不是药神》计药品专 利成为社会舆论焦点。电影所凸显的进口 专利药价格过高导致患者断药的问题,实 则药品的专利保护与公共健康之间的矛 盾。故有观点认为:"杀人的是药品专利 权"。对药物进行专利保护,在赋予专利权 人对发明创造一定期限的独占实施权以保 护其投资利益的同时, 也产生了垄断权滥 用导致的药物供给不足、药物高价等问题 的风险,从而危及公共健康。

药品专利保护和公共健康之间的矛盾 并非新事物。事实上,早在十九世纪,法国 便注意到并尝试缓解这一矛盾。为使关于药 品专利的讨论更加丰富,本文旨在介绍法国 专利法为缓解该矛盾所做的制度安排。

药品专利保护? 为公共健康法国 刚开始是拒绝的。

1844年7月5日法第3条规定,对 "药物组合物或任何种类的药物(les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce)"不授予专利 权。这一时期, 法国药品仅受 1810 年 8 月 18日"秘密药物 (remèdes secrets)"法 令的保护。禁止药品专利保护的理由是, 药品应是造福全人类的,与专利法授予的 服务个人利益的垄断权互不相容。

然而, 随着制药行业产业化发展, 这 项禁止被证明是弊大于利的。立法者逐步



认识到,制药领域与其它科学技术领域一 共健康考虑,也为了防止垄断滥用,立法 样, 甚至比其它领域更需要鼓励研发创 者授权政府机关可在药品供给不足或药价 新,需要一套制度保护创新成果。1959年 过高的情形下,作出决定给予他人实施药 2月4日法令以及1960年5月30日法令创 品专利的强制许可。取得实施强制许可的 设了一种新的工业产权——药品特别专利 人无需取得专利权人的同意便可实施其专 (brevet spécial de médicament),从而 利,唯一义务是付给专利权人合理的使用 为药品获得专利保护打开了大门。考虑到 药品的特殊性, 药品特别专利在专利权授 予条件上与其他专利有所不同。

殊规则被取消,药品专利授权至此受专利 件,即当且仅当以下情形时可给予强制许 法一般规则所规制。现行法国知识产权法 可:"(1)公众可以得到的药品在数量或质 典第 L. 611-16 条规定,"对人体或者动物 体的外科或者疗法的治疗方法,以及在人 体或者动物体上施行的诊断方法不授予专 利。本规定不适用于在这些方法中所使用的 产品, 尤其是物质或者组合物。"第L. 611-16 品, 逐渐扩展至包含:(1) 药品、医疗器 条明确表明了药品可以获得法国专利保护。

药品专利保护=垄断? 为公共健康 可打破垄断。

药品专利权被授予后,专利权人对其 专利享有独占实施权。未经专利权人许可, 任何人不得制造、提供、销售、使用、进口、 出口、转运或为上述目的持有其专利产品 (法国知识产权法典第 L. 613-3 条)。

不过, 法国专利权人所享有的垄断性 质的权利自始便不是绝对的, 而受公共健 康需求的限制。1959年法国立法者虽然转 变了拒绝保护药品专利的立场, 但出于公

费(1959年2月4日法令,第L.604条)。

如今,为公共健康而给予强制许可的 规则被编撰在法国知识产权法典第 L. 613-到 1978年, 药品特别专利及其授权特 16条。该条第2款关于强制许可的实质要 量方面不足:(2) 公众可以得到的药品价 格异常高昂:(3)专利在有悖于公共健康 的或构成反竞争行为的条件下实施。"

> 强制许可的适用范围最初仅限于药 械、体外诊断医疗器械以及法国公共健康 法典第 L. 1261-1 条所定义的"附属治疗产 品 (produit thérapeutique annexe)":(2) 上述所列产品的获得方法,获得上述产品 所需的产品以及获得上述产品所需产品的 生产方法。扩大的适用范围使得强制许可 制度能够更有效地防止医药产业滥用垄断 权制定不合理价格以至影响公共健康。

> 发展中国家人民吃负担得起的法 国专利药? 为公共健康不是没有 可能。

> > 发展中国家常面临公共健康问题(如

44 45 **I** 知识产权前沿 / 海外聚焦 /INTELLECTUAL PROPERTY

保护可能妨碍发展中国家人民获取相对其 收入水平而言价格公道的治疗药品。正因 如此, 世界贸易组织 WTO 各成员国都必须 履行的《与贸易有关的知识产权协定,以 下简称"TRIPS协定"》,给予发展中国家 成员和最不发达国家成员"讨渡性安排", 让这些国家可以推迟对药品提供专利保护 即利用了"过渡性安排",一直等到过渡期 要求的保护。很遗憾,我国没有充分利用"过 渡性安排", 过早与《协定》接轨, 在2000 年便把药品纳入专利保护的范围中。这也 是为什么《我不是药神》里有"印度格列宁", 而没有"中国格列宁"。

计。2001年WTO成员国在多哈部长级会议 上达成了解决发展中国家成员公共健康危 机的《与贸易相关的知识产权协定和公共 健康宣言,以下简称"多哈宣言"》。《多哈 宣言》肯定了WTO成员国可采用强制许可 的方式生产药品以维护公共健康安全。但 根据《TRIPS协定》第31条f款的规定, 实施强制许可所生产的药品应主要供应实 施国国内市场。也就意味着,不具备相应 药品生产能力的国家,即便取得强制许可 也无法在本国制药,同时也不能从实施强 制许可的国家进口廉价的药物。为解决这 一现实困难,2003年8月WTO总理事会通 过决议, 允许缺乏相应药品生产能力或药

艾滋病、结核病、疟疾等流行病),而专利 品生产能力不足的国家讲口其他成员国通 过实施强制许可而生产的药品。

欧盟执行《多哈宣言》和《总理事会 决议》,于2006年颁布816/2006条例,就 向有公共健康问题国家出口药品的专利, 规范其强制许可的适用范围及实施条件。 此类强制许可由欧盟各成员国授予, 但须 遵循 816/2006 条例第6条到第10条的条 (《TRIPS 协定》第65条、第66条)。印度 件。出于这一原因, 法国2007年10月2 日法在知识产权法典加上一条(第L.613-届满,于2005年才对药品提供符合《协定》 17-1条),规定由法国行政机关负责受理和 审查此类强制许可的请求并作出决定。简 而言之, 如果一种药品在法国受专利保护, 而出现公共健康问题、急需使用该药品的 国家缺乏生产该药品的能力,则可向法国 政府机关提出强制许可的请求。满足授予 短暂的"过渡性安排"也并非长久之 条件的强制许可申请获准后,药品将在法 国生产,以负担得起的价格出口至公共健 康危机国家。

结语

在中国和法国, 药品的专利保护与公 共健康的关系都常引起激烈争论。本文介 绍法国为平衡这一关系作出了诸多努力。 我国国情虽与法国不同,但对公共健康的 追求却是共同的。一方面完善我国专利法 杜绝"天价药",另一方面利用国际游戏规 则获得廉价进口药,或将是我国当务之急。

来源: IPRdaily 中文网

全球标准战:北美、欧洲和亚洲的专利与竞争纠纷

〇 JorgeL. Contreras¹ 著 田梦驰2译

摘要:在过去的几十年中,对于涵盖技术标准的专利,其实施和许可纠纷的数量 有所增长。此类争端已然具有全球化的特征,经常涉及北美、欧洲和亚洲的诉讼。在 世界各地的诉讼中,尽管许多当事人是相同的,但是对于案件中的一些争议问题,不 同司法辖区的法院和政府部门已经开始采取不同的应对方法。由此,虽然各地存在趋 同,但是各国的国内法对一些重要争议问题的规定仍然有所不同,这些问题包括:负 有 FRAND 承诺的标准必要专利禁令救济的获取、FRAND 许可费的合理计算方法、违反 FRAND 承诺的竞争影响以及 FRAND 无歧视义务的边界。因此,至少在实现更大程度的 国际协调之前,经营全球性业务的公司必须特别适应这一领域不断发展变化的法律环 境。本文就近期世界各地关于技术互通性标准所必需的专利在获取、实施和许可方面 出现的争议进行简要概述。作为介绍性文章,本文仅涵盖众多复杂且有争议的问题中 比较突出的部分。若要获取关于该主题更为详尽的论述,可参阅附录部分所列的参考 文献。

一、标准、标准化和专利

技术互通性标准影响现代网络经济的 数字文档以及成千上万其他高科技或低科 技产品,均依赖标准才得以在数千个不同 现高效可靠的国际贸易。

厂商销售的设备网络中运行。正是这些标 准的存在以及它们所实现的广泛的产品互 通性显著提高了市场效率, 称为"网络效 各个方面。每个智能手机、笔记本电脑和 应"。众所周知,标准能够提升创新、效率 和用户选择, 促进公共健康和安全, 并实

^{1、}JorgeL. Contreras, 犹他大学法学院。

^{2、}田梦驰,上海交通大学凯原法学院。

工程师协会(IEEE)],专注于一个或少数 相关标准、通常被称为"联合体"的小型 团体(如HDMI论坛、蓝牙技术联盟、USB 论坛)。反垄断和竞争执法机构通常不鼓励 竞争者之间大规模合作, 但由于技术标准 可能带来显著的市场效益, 竞争者之间的 这种深度合作已经被反垄断和竞争执法机 构所容许。许多标准中规定的技术特征可 以获得专利。这些专利通常被那些对标准 作出技术贡献的标准化活动的参与者获得 (SDOs 自身几乎不从他们制定的标准中获取 专利保护)。但是,如果专利涵盖对实施标 准而言必不可少的技术("标准必要专利" 或"SEPs"),则可能会出现问题。

产商无法或不希望根据专利权人提供的条 款获得许可,那么该生产商有如下三种选 计或者不采取任何措施而冒险承担侵权责 任。但是,对于标准化产品而言,生产者 准(比如,如今谁愿意出售一台没有 Wi - 为公众获取。SEP 的事先公开使得标准制定

当前世界各地发展出众多的技术标准, Fi 功能的智能手机?)。而且, 一旦一项 其中绝大多数是在非营利性标准制定组织 标准被 SDO 认可和发布, 生产商可能会基 (SDOs)的市场参与下协作完成的。SDOs的 于该标准进行重大的内部投资。在这种情 范围包括:官方认可的处理各类标准化项 况下,从标准化技术转换到替代技术的成 目的机构(例如,国际标准化组织),解本可能会过高(这种现象通常被称为"锁 决主要细分行业标准化需求的私人部门团 定")。一旦生产商被特定标准化技术锁定, 体「例如,欧洲电信标准协会(ETSI),互 涵盖该技术的 SEPs 的持有人可能仅因为生 联网工程仟务组(IETF),以及电器与电子 产商无法在不招致巨额成本的情况下转向 替代性技术,而收取超过其专利技术价值 的使用费。这种现象被称为专利"劫持", 对此本文将进行充分的讨论。除了损害潜 在竞争者之外, 专利劫持还会产生其他不 良的市场影响,包括提高消费者所负担的 价格和阻碍技术创新。当持有涵盖同一标 准的标准必要专利的主体数量增多时,专 利劫持的风险可能会增加。复杂技术产品 会实施几百个至少几十个标准,每一项标 准涵盖成千上万项被众多专利权人持有的 专利。如此一来,多方专利权人索取的许 可费总和可能对生产符合标准的产品带来 高昂的成本负担,这种情况通常被称为"许 可费叠加"。当一项标准涉及成百上千项专 一般而言,如果侵犯专利权的产品生 利、每一项专利都要求生产商支付许可费 且许可费总额较大时,就出现了许可费叠 加。为了减缓专利劫持和许可费叠加的威 择:停止出售侵权产品、回避该专利的设 胁,许多 SDO 已经采取了约束其成员的内 部政策。这些政策分为两大类: 公开政策 和许可政策。公开政策要求 SDO 成员先干 的选择更为有限,因为回避专利设计也许 相关标准通过前公开他们所持有的标准必 是不可能的,或者可能导致产品不符合标 要专利。这些公开信息通常可经由互联网

设计,是否选择一项替代的非侵权性的技 术,是否在一项标准获得通过之前修改该 标准草案以排除侵权特征,或者是否寻求 专利技术的授权。另外,许可政策要求 SEP 持有人以免费(RF)或"平等、合理和无歧视" (FRAND)的条件授权许可标准化产品的生 起了相关行业、政府和学界对 FRAND 义务 产商使用他们的标准必要专利。这些承诺 是为了确保产品生产商能够获得所有标准 化产品生产所必需的专利的许可。FRAND或 RF许可承诺被所有经由美国国家标准协会 (ANSI) 认可的 SDO 所要求,并且被世界各 地的 SDO 广泛使用。尽管 FRAND 承诺具有 一定吸引力,但是要给FRAND作出一个连 贯一致的、切实可行的、可强制执行的定 义,是很困难的。事实上,没有 SDO 对这 一短语的含义给出准确的定义,包括 IEEE 和 IETF 在内的许多 SDO 公开拒绝承担设 立、解释、裁判合理的 FRAND 许可条款的 角色。事实上,一些 SDO 更进一步禁止在 SDO 会议上讨论许可费和其他许可条款,这 使一致意见的达成更为困难。有观点认为, 这样的模糊性可能会使机会主义SEP持有 人坚持无限制约束的许可条款, 特别是许 可费条款。确定性的缺乏已经引发了关于 FRAND 承诺的诉讼。当 SEP 持有人和产品生 产商不能就许可条款达成一致, 并且对专 利权人提出的许可费是否"合理"的意见 不同时, 会产生这种争议。此外, FRAND 争 议还包括非许可费条款的合理性问题, 如 要求生产商将其自己的专利反向许可给专

者能够决定是否核准一项包含这些 SEP 的 利权人 ("互惠"):或者,如果生产商以提 起诉讼来威胁专利权人,该许可将被"搁置" ("防御性中止")。当各方无法就许可条款 达成一致时,就没有授权许可,任何符合 标准的产品都可能侵犯SEP持有者的专利 权,各方因此陷入模棱两可的困境。这引 范围和边界的激烈讨论。文章后面的段落 将讨论争议中的一些具体题。

二、禁令救济和标准必要专利

禁令是一种司法救济方式, 可以通过 法院的强制力来禁止某些行为。在专利案 件中, 专利权人经常申请禁令以阻止侵权 者继续制造、使用或销售侵权产品或服务。 禁令救济在绝大多数发达国家有一种或多 种形式。

(一) 美国的禁令



知识产权前沿 / 海外聚焦 /INTELLECTUAL PROPERTY

1. eBay 案的分析框架

于 2006 年美国最高法院对 eBayInc. v. MercExchange, L. L. C案件作出的判决。 在 eBay 案中,最高法院认为授予或否认禁 令是一项司法裁量行为,必须依据"公认 的平等原则"行使。该法院阐明了一个用 于考虑禁令救济授予问题的四因素平等测 试方法。这项测试要求原告证明:

- ① 其已遭受不可弥补的损害;
- ② 法律规定的救济方法(损害赔偿) 不足以弥补其遭受的损害;
- ③ 考虑到原告与被告之间困难程度的 平衡,公平补救是必要的:
- ④ 授予禁令不会损害公共利益。

鉴于这些因素,美国的一些评论家和诉 讼当事人认为,作出 FRAND 承诺的 SEP 持 有者,含蓄地承认了法律现有的救济方式 (如损害赔偿) 必定足以弥补当事人因实施 标准而对SEP造成的侵权损害。他们的理 由是, SEP 持有人通过做出以 FRAND 条款授 予许可的承诺,已经同意不将其他人排除 在市场之外, 而是仅收取"合理的"许可 费来补偿 SEP 的侵权损害。因此,他们认为, 已经作出 FRAND 承诺的专利权人绝对不符 合 eBay 案中的第二项因素, 所以此类专利 权人不应当适用禁令救济来阻止他人使用 其SEP。FRAND承诺和美国专利禁令法的 相互作用引起了若干司法裁决以及美国监 管和执法机构的指导。在Microsoft Corp

. v. Motorola, Inc. 案中, Motorola 寻 美国专利案件中的禁令救济分析始 求禁令以阻止 Microsoft 继续侵犯其专利 权, 涉诉专利涵盖两项行业标准 (IEEE 的 802. 11 标准和 ITU的 H. 264 标准), 并 目 Motorola 对上述专利作出了 FRAND 承 诺。 法院依据 eBav 案的四项因素评估了 Motorola 的禁令诉请, 认定 Motorola 没有 遭受不可弥补的损害,或者没有证据表明 损害赔偿不足以补偿侵权损失。因此,法 院拒绝了 Motorola 的禁令诉请。

> 在 Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp. 案中,美国加利福尼亚北部地 方法院认为, SEP 持有人在授予实施许可之 前针对标准实施者申请禁令救济,该行为 违反了 FRAND 承诺。同样,该禁令申请被 拒绝了。这些地区法院的裁决为联邦巡回 上诉法院审理 Apple, Inc. v. Motorola, Inc. 案中的禁令救济问题奠定了基础。在 此案中, 主审法院驳回了 Motorola 声称 Apple 产品侵犯其标准必要专利权的禁令 申请。在驳斥 Motorola 的论点时, 法庭的 理由是:根据FRAND承诺的定义,作出该 承诺的专利持有人已经承认了货币形式的 使用费是充足的补偿,因此任何关于"侵 权行为可能造成专利权人不可弥补的损害" 的论述均不成立。

> Revna 法官写信给联邦法院对拒绝授予 该项禁令的决定表示支持, 但是他给出了 不同的理由。尽管联邦评审委员会在一些 问题上存在分歧, 但专家组的所有三名成 员均同意这一观点:地方法院认为 SEP 案

件中不得使用禁令,这一本身违法原则的 支付裁决的损害赔偿金或者超出了法院的 适用是错误的。法院认为,eBav 案的框架 管辖范围,那么禁令可能是适当的。 为分析负有 FRAND 承诺的专利和一般行业 标准提供了充足的依据和灵活性,没有理 由再去创建"一个独立的规则或分析框架 来解决 FRAND 承诺专利的禁令问题"。法院 承认,在eBay案的框架下"受FRAND承 诺约束的专利权人可能难以成立不可弥补 的损害", 但是, "如果侵权人单方面拒绝 RAND 许可费,或者无正当理由拖延谈判达 到了与拒绝接受许可相同的效果,则专利 权人可以提出禁令"。考虑到这一点,法院 继续采用 eBav 案"不可弥补的损害"测试, 并拒绝了 Motorola 关于禁令的请求。

认为 Apple 在接受 Motorola 的 FRAND 许可 方面的行为存在一个真实的重大事实问题, 即 Apple 拒绝接受 FRAND 许可是出于善意 还是"反向劫持"。因此, Rader 法官本想 将此案发回重审,以讲一步查明关于这一 问题的事实。此外, Prost 法官持部分赞同 和部分反对意见。多数意见认为,被诉侵 权人拒绝许可谈判的行为可以成为对 FRAND 承诺专利适用禁令的依据,对此 Prost 法 官不予认同。她认为尽管潜在被许可人的 恶意磋商可能会使进一步的损害赔偿具有 合理性, 但是在权衡是否对 FRAND 承诺专 利授予禁令时,eBav案"不可弥补的损害" 测试仍然起到重要作用。然而, Prost 法官 缺乏充分的事实依据, 尤其是欠缺关于"涉 也承认,如果专利权人无法得到其有权获 诉专利标准必要性……以及是否存在专利 得的损害赔偿金,例如潜在被许可人拒绝 劫持或反向劫持情况的信息"。①USTR反

2. ITC 和专利驱逐令

美国国际贸易委员会(ITC)是一个独 立的联邦机构,它通过禁止进口侵权商品 来保护美国的商业。近年来, ITC 已然成为 专利侵权诉讼的热门场所。ITC 无权裁决金 钱损害赔偿。它所采取的主要救济措施是 驱逐令, 即禁止侵犯美国知识产权的商品 进入本国。从这个意义上说, ITC 授予的驱 逐令类似于美国法院发布的禁令。

由于 ITC 不是法院, 它不受最高法院 判决先例的约束, 因此 ITC 在审理驱逐令 的诉请时不需要遵循 eBav 因素。但是, 首席法官 Rader 持部分反对意见,他 ITC 受到其自身管理办法的要求,需要考虑 "这种驱逐对公共健康和福利、美国经济的 竞争状况、类似或直接竞争产品在美国的 生产以及对美国消费者的影响"。这项要求 通常被称为 ITC 的"公共利益"测试。

> 在近期的几个案件中, ITC 已经审查 了针对侵犯一项或多项 FRAND 承诺专利提 出驱逐令的请求。在 Apple 和 Samsung 的 争端中, ITC于 2013年授予了一项驱逐令, 禁止 Apple 将侵犯 Samsung 某项 FRAND 承 诺下标准必要专利权的电子产品讲口至美 国。但是代表奥巴马政府行事的美国贸易 代表(USTA)反对(之后因此撤销)ITC对 Apple 作出的驱逐令,理由是:ITC 的行为

I 50

对 ITC 对 Apple 作出的驱逐令,这使很多 人感到意外。之后的案件中, ITC 在讲行公 共利益分析时更多地考虑了与 SEP 相关的 束、寻求禁令救济的当事方感兴趣。FTC 于 因素。

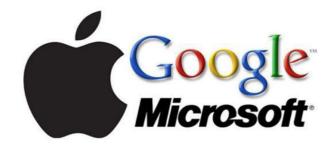
关于 ITC 针对负有 FRAND 承诺的 SEP 发布驱逐令的问题,其他几家美国联邦机 构对此发表了意见。2013年,美国司法部 (DOI) 和美国专利商标局 (PTO) 发布了一 份关于ITC驱逐令的公共利益考虑的联合 政策声明。该声明称"禁令救济和驱逐令 可能违背公共利益······对负有 F/RAND 承诺 的专利适用排除令似乎与专利持有人做出 的 F/RAND 许可承诺条款不符"。在该项政 策声明中, DOJ和PTO认可在一些情况下禁 令或驱逐令可能是适当救济措施, 这些情 形包括:侵权者拒绝接受 FRAND 许可、拒 绝支付合理许可费、拒绝参与谈判以确定 FRAND 条款或者裁定损害赔偿的法院没有管 辖权。

美国联邦贸易委员会 (FTC) 就针对 侵犯 FRAND 承诺下标准必要专利权的商品 发布 ITC 驱逐令来保障公共利益的情形发 表了相似的论点。在 ITC 的书面声明中, ④ ITC 认为其公共利益因素"支持不适用 驱逐令,除非负有 FRAND 承诺的 SEP 持有 人已经提出合理的许可费要约"。FTC还表 示, ITC 应当考虑如何以有利于公共利益的 方式减少驱逐令的影响。此类方法可能包 括:延迟驱逐令的生效从而给予侵权者一 定时间来讲行回避涉诉专利的设计,并且 将驱逐令的范围限定为仅涵盖侵权产品。

3. 禁令和美国的反垄断执法机构

DOI 和 FTC 都 对 受 到 FRAND 承 诺 约 2011年表示,根据 eBay 案,FRAND 语境下 的禁令救济未必都是正当的,它写到,"一 项事先的 FRAND 承诺能够作为有力的证据, 用以证明拒绝禁令而判决支付许可费的方 式不会对专利权人造成不可弥补的损害"。 之后在2012年, DOJ在当事方(Apple、 Google 和 Microsoft) 承诺不寻求禁令以 阳止他人使用 FRAND 担保的 SEP 之后, 才 批准了三项大型专利收购交易。

2012 年年底和 2013 年, FTC 依据 FTC 法案第5条发起两起调查,以规制涉嫌违 反 FRAND 承诺的行为。在第一起调查中, FTC 就拟定收购 SPX 公司一事对 R obert Bosch GmbH 公司进行了调查。SPX 尽管已 经向 SDO 作出了 FRAND 承诺, 但仍然宣称 侵权人涉嫌侵犯其涵盖 SDO 标准的两项专 利,并随之申请禁令救济以阻止侵权产品 的进一步销售。FTC 认为 SPX 不顾 FRAND 承 诺而试图获取禁令救济的行为具有胁迫性, 因此构成违反该法案的不正当竞争方法。



Bosch 承诺 SPX 不再寻求禁令救济,通过这 种方式才结束了该项调查。

和Google。在该案中, Motorola(之后被 Google 收购)持有实施 IEEE、ITU和 ETSI 颁布的标准所必需的专利。Motorola参加 了这些 SDO 中的每一个并对其作出了 FRAND 承诺。然而,在对Apple和Mi-crosoft提 起的关于这些专利的单独诉讼中,即使这 两个被告声称愿意接受 Motorola 的专利许 可,但Motorola仍然向ITC申请驱逐令并 向法院请求禁令。FTC认为, Motorola 试 图禁止 Apple 和 Microsoft 销售使用其标 准必要专利的产品,该行为构成违反第5 条的不正当竞争方法。此项争端的解决方 式是, Google 同意不对 FRAND 承诺专利的 侵权者申请禁令救济,除非侵权人超出美 国法院的管辖、书面表示其不接受专利许 可、拒绝签订由法官或仲裁员遵从 FRAND 要求而确定的许可协议或者没有对FRAND 许可要约提供书面承诺。

Trump政府的司法部可能对禁令和负有 FRAND 承诺的 SEP 持有不同看法。在最近 的一次讲话中, 司法部反垄断执法部门的 负责人批评了联邦巡回法院对 Apple 诉 Motorola 案的裁决,并且对拒绝给予 SEP 持有者禁令救济总体上表示怀疑。

(二) 欧洲的禁令救济和 FRAND 原 则:华为诉中兴案

在欧洲许多国家尤其是德国的国内法 中, 禁令是财产所有者(如专利持有人) 第二起调查是针对 Motorola Mobility 就其财产权利提起侵权诉讼时而被授予的 一项权利。然而,这种支持禁令的强制推 定被欧盟运作条约(TFEU)第102条的效 果抵消,后者规定禁止滥用市场支配地位。 在一些案件中,占据支配地位的一方可能 拥有专利权,尤其是标准必要专利权。因此, 如果诉争专利是负有 FRAND 承诺的 SEP, 那 么专利持有人试图依法获得针对该产品生 产商的禁令的行为可能违反第102条。

欧盟法院在华为诉中兴案中确立了 FRAND 承诺下关于 SEP 滥用市场支配地位 的分析框架。华为作为 SEP 持有人, 向法 院申请针对侵权者的禁令。欧盟法院认为, 如果 SEP 持有人具有市场支配地位,为了 避免违反第 102 条, SEP 持有人必须遵守一 系列程序步骤:同样地,侵权人也必须遵 守一系列相似的程序步骤,以保持其根据 第 102 条对 SEP 持有人的行为提出质疑的 能力。这些行为要求的组合被称为华为"编 尽管有这些调查,但是有迹象表明 舞"。下面总结了这个"编舞"中所需的步骤:

- ① 专利权人必须通知被告被诉侵权行 为:
- ② 被告必须表明其愿意依照FRAND条款 接受许可:
- ③ 专利权人必须依据FRAND条款发出具 体的许可要约:
- ④ 被告必须无拖延地、勤勉地回应该要 约:

- 必须依照FRAND条款发出反要约:
- ⑥ 如果专利权人拒绝了该反要约,被告 必须提供合理的担保(担保范围包括先 前的使用费)并能够对其使用行为进行 详细说明。

华为案之后的几年中,德国和其他司法 辖区的一些案件有助于阐明这些要求。在包 括 Sisvely, Haier (德国, 2015)、NTTDo . Co. Mo. v. HTC (德国, 2016)、Saint 法。 Lawrencev. Vodafone (德国, 2016)以及 Saint Lawrencev.Deutsche Telekom(德国, 2016) 在内的几个案件中, 生产商或侵权人 未能遵守华为诉中兴案所确立的程序要求, 包括没有发出具体的反要约以及未能对要 求的许可费提供货币担保。因此, 审理这 些案件的法院同意对侵权人实施禁令。然 而,在其中一些案件中(Sisvely, Haier, St. Lawrencev. Deutsche Telekom), 这 些禁令被上诉法院否决,上诉法院发现 SEP 持有人自己可能没有遵守华为程序。特别 是,下级法院在SEP持有人的初始要约没 有明显违反 FRAND 原则时即倾向于允许适 用禁令,而德国的上诉法院要求具备关于 要约符合FRAND原则的肯定性结论时才能 支持禁令诉请。

(三) 中国的禁令

2013年,该案涉及Inter Digital Corpo- FRAND许可谈判中均无过错或均有过错时,

⑤ 被告如果拒绝了专利权人的要约,则 ration (IDC) 针对中国制造商华为的专利 权诉讼。IDC 要求华为支付不合理的高价许 可费并且在中国和海外对华为提起专利诉 讼,上述行为被认定为滥用市场支配地位。 法院认为, 华为已经表明其愿意按 FRAND 条款接受许可并且在许可谈判过程中表现 善意,在这种情况下 IDC 对华为寻求禁令 的行为违反了中国的《反垄断法》。一般认 为,这起案件预示中国法院就 SEP 持有人 对潜在被许可人申请禁令的企图持消极看

> 这一普遍观点在2016年开始发生转变, 当年最高人民法院发布了一系列关于专利 侵权案件的司法解释。司法解释第24条提 供了关于审理 SEP 案件的指导。该条特别 规定,如果 SEP 持有人故意违反 FRAND 许 可义务, 且制造商无明显过错, 那么该 SEP 持有人无权对制造商使用禁令。但是,该 司法解释存在几项缺陷。首先,它没有规 定在双方当事人均善意谈判、双方均恶意, 或者专利权人善意而专利实施者恶意等其 他情形下可否使用禁令;其次,该司法解 释似乎仅涉及推荐性的国家、行业和地方 标准, 而未提及强制性的政府标准和自愿 性的国际标准。

另一份关于审理专利侵权案件的指导 意见是由北京市高级人民法院于2017年 发布的。指南第149~153条涉及在推荐 性国家、行业或地方标准中披露的专利。 中国第一起值得关注的 SEP 案件裁决于 第 152 ~ 153 条特别规定当双方当事人在

如何授予禁令救济。该指南还规定,如果 必须向法院预交建议数额的许可费。

单,包括如下内容:

- ① 未以书面形式通知被诉侵权人侵犯 专利权, 目未列明侵犯专利权的范围和具 以国际标准(也即, 不是涉诉的中国标准) 体侵权方式:
- 可协商的意愿后,未按商业惯例和交易习 密协议。 惯以书面形式向被诉侵权人提供专利信息 或提供具体许可条件的:
- 和交易习惯的答复期限:
- 理理由而阻碍或中断许可协商;
- 合理的条件,导致无法达成专利实施许可 地表明,中国对禁令的态度更为宽容。 合同:
- ⑥ 专利权人在许可协商中有其他明显 过错行为的。

2017年3月,北京知识产权法院针对 当事人双方均无过错,侵权人为避免禁令 Sonv 分销无线手机的行为授予中国专利持 有人 Iwncomm 一项禁令, 据称 Sony 的分销 第 152 条列明了法院用以评估专利权 行为侵犯了涉及中国 WAPI 无线网络标准的 人是否故意违反 FRAND 义务的具体标准清 专利权。法院认为, Sony 拖延许可谈判长 达6年的行为是恶意的(称为"反向劫持")。 认定 Sony 行为违法的因素有:其试图使用 为基础的可比专利,以及 Sony 不愿意在获 ② 在被诉侵权人明确表达接受专利许 得 Iwncomm 的专利要求对比表之前签署保

最近,在2018年1月,深圳市中级人 民法院发出禁令,禁止 Samsung 销售被诉 ③ 未向被诉侵权人提出符合商业惯例 称侵犯了华为两项专利权的 4G 电信设备。 与 Iwncomm 案相似, 法院的判决似乎是基 ④ 在协商实施许可条件过程中,无合 干(至少是部分基干)侵权一方的恶意行 为。这些案件连同最高人民法院和北京市 ⑤ 在协商实施许可过程中主张明显不 高级人民法院发布的解释性指导意见清楚

(四)禁令救济的自我放弃

禁令是私人诉讼当事人可采用的救济 措施,可以被没有胁迫和反竞争意图目有经 验的当事人放弃。这种放弃有时会出现在 商事主体之间的私人合同中。近来,这种放 弃在标准设定背景下起到显著的作用。如上 文第二部分第一节第三段中提到的, Apple、 Google 和 Motorola 均自愿承诺,在涉及司 法部批准其专利收购交易时,不对标准必要 专利申请禁令。随后 IEEE 在 2015 年修订内 部政策,要求其成员放弃对符合 IEEE 标准

SONY

知识产权前沿 / 海外聚焦 /INTELLECTUAL PROPERTY

的产品制造商的禁令救济,除非发生某些特 定情况。如果上述放弃反映了 SDO 参与者的 真实意愿,这些自我放弃可以有效消除 SEP 背景下使用禁令的争议。

三、FRAND许可费争议

与FRAND许可相关的最为复杂的问题 之一是,当 SEP 持有人承诺以"平等且合理" 的条款授予许可时, 如何确定符合该承诺 的许可费水平。如上所述,大多数 SDO 对 实际的 FRAND 许可费水平几乎没有提供指 导。因此 FRAND 许可费率的确定通常取决 Plywood Corp 一案所确立的 15 项因素分析 于SEP持有人和标准化产品制造商双方之 间的谈判。因此, 关于某个许可费率是否 符合 SEP 持有人的 FRAND 承诺, 经常出现 分歧。在一些案件中, SEP 持有者和制造商 可能就SEP持有人提出的许可费是否符合 FRAND 原则意见不一,制造商可能起诉 SEP 持有人违反 FRAND 承诺: 在另一些案件中, SEP 持有人可能起诉制造商侵犯其标准必要 专利权,制造商可提出 SEP 持有人负有以 FRAND 条款授予制造商许可的义务,以此作 为反诉。在这两种情形下,核心问题是 SEP 持有人向制造商要求的许可费率是否满足 FRAND, 对此不同司法辖区对这些问题的处 理方式有所不同。

(一) 美国的FRAND许可费和 Georgia - Pacific 分析框架

绝大多数民事案件(包括专利和合同案件) 的损害评估是留待陪审团决议的"事实" 问题。诉讼当事人可以放弃交由陪审团裁 决的权利, 但前提是双方均同意这样做。 所以,美国案件中FRAND许可费的确定是 由法官判决和陪审团裁决相结合的。

根据美国专利法,专利侵权损害赔偿 的主要措施是"合理许可费"。因此,法 院在计算 FRAND 许可费时参照的是认定合 理许可费赔偿额的传统方法。在美国,合 理许可费赔偿额的计算大体遵循 1970 年 Georgia — Pacific Corp. v. U. S. 框架。然而,由于该分析框架假定专利持 有人和侵权人无先存关系,且专利持有人 确定许可费率的能力没有受到限制, 因此 Georgia — Pacific 分析下的很多假设不适 用于负有 FRAND 承诺的 SEP。

在 Microsoftv. Motorola 案中, 华盛 顿西区联邦地区法院的 Robart 法官试图确 定 Motorola 涵盖两项行业标准的专利的合 理许可费及其范围。为此, Robart 法官首 先参考 Georgia - Pacific 案中的合理许 可费损害赔偿分析,包括其中假定的谈判 框架。他认为,假想谈判的当事人会通过"结 合 SEP 对标准的重要性以及该标准和 SEP 对诉争产品的重要性"来确定 RAND 许可费 率。他还指出,"从经济角度而言, RAND 承 诺应当被解释为:将专利持有人的合理许 可费限制在专利技术本身的经济价值,剥 在美国,根据美国宪法第七修正案, 离专利技术纳入标准后所附加的价值"。

Pacific 分析框架的修改版,这一修改版将 Motorola 的 RAND 承诺中所考虑的 15 项因 素变更为12项。建立这一分析框架之后, Robart 法官参考了若干包括专利池在内的 "可比较的"许可协议,以评估Mo-torola 的 RAND 许可费率为基准。

Robart 法官确定的 RAND 许可费率显著 低于 Motorola 最初要求的费率。例如,就 涵盖 H. 264 音频一视频编码标准的 SEP 而 言, Motorola 最初要求的许可费是使用该 标准的 Microsoft 产品最终价格的 2.25%。 也就是说,对于价值500美元的低端电脑, 平均每一台的专利许可费是11.25美元。 法院评估了 Motorola 的专利对 H. 264 标 准的价值和该标准对终端产品的价值后, 确定 FRAND 许可费率为每件 0.00555 美元。 由此, Motorola 最初对 Microsoft 要求的 许可费比法院认定的"合理"许可费率高 出 2000 倍。

有 23 项涵盖 802. 11Wi — Fi 标准的 SEP 的 In-novatio 作为一个专利主张组织 (PAE), 向数百家提供公共 Wi - Fi 接入服务的咖 啡店、汽车旅馆、超市和其他零售机构发 出律师函(据称涉嫌侵犯 SEP),要求与上 素来评判RAND承诺下的许可费持批评意见。 述各方进行金钱和解。该案被合并审理。 法院考虑了 Innovatio 建议的许可费, 该 费率占无线接入点、笔记本电脑、平板电 法院认为,试图向陪审团提出专利劫持问 脑和条形扫描仪等产品最终价格的6%,由 此可能的许可费从每件 3.39 美元至 36.9 人专利劫持行为的实际证据。法院因为被

最终, Robart 法官采用了 Georgia — 美元不等。为了确定适当的 RAND 许可费 率,伊利诺伊州北部地区的 Holderman 法 官基本遵从了 Microsoft 案中认定 RAND 许 可费的分析框架, 但他使用的是修改后的 Georgia — Pacific 分析方法,该方法模拟 了RAND义务背景下的假象双边谈判。法院 在评估了 Innovatio 的 SEP 的价值后认为, 适当的 FRAND 许可费仅为每件 0.0956 美元, 这使 Innovatio 最初的许可费报价比法院 认定的 FRAND 许可费率高出 35~386 倍。

Ericssonv. D — Link ②中的 FRAND 许 可费率是由陪审团裁决的, 因此联邦巡回 法院在上诉审时只能审查原审法院对陪审 团的指令。在该上诉案件中, 联邦巡回法 院撤销并发回了陪审团的裁决, 部分是因 为地区法院的指令适用15项Georgia -Pacific 因素时没有根据案件实际情况进行 调整。联邦巡回法院认为,"在涉及FRAND 专利的案件中, Georgia - Pacific 中的 很多因素是不相关的,很多甚至违背 RAND 在 Innovatio IP Ventures 案中,持 原则"。联邦巡回法院指出了 Georgia -Pacific 因素与正在审理的 RAND 承诺案件 中不相关以及相反的若干方面。联邦巡回 法院与审理 Microsoft 案的 Robart 法官一 致,对于使用某些Georgia — Pacific 因

> 联邦巡回法院在Ericssonv. D - Link 案中确立了其他几项重要规则。特别是, 题的被诉侵权人,必须提供关于 SEP 持有

> > 57 **I**

知识产权前沿 / 海外聚焦 /INTELLECTUAL PROPERTY

出关于专利劫持问题的指令的做法是正当 案中强调的,在没有事实证据的情况下, 的。对于许可费叠加问题,法院持相同观点: 法院甚至不能指令陪审团考虑专利叠加问 必须在当事人提供了相关实际证据的情况 下, 法院才能指令陪审团考虑许可费叠加 专利持有人的许可费被以一种未经协调、 问题。

费认定方法

分案件中, 法院采取"自下而上"的方式 确定 FRAND 许可费。也就是说, 法院主要 是基于诉争专利被声称的价值来为专利持 有人计算许可费, 而没有考虑涵盖相关标 准的专利数量或价值总和,也没有考虑其 SEP 所计算的许可费。 他法院对相同标准的认定结果。事实上,

诉侵权人未提交相关证据而不向陪审团做 正如联邦巡回法院在 Ericssonv. D - Link 题。当采用这种自下而上的方法时,单一 相互独立的方式认定,而与标准相关的许 可费总额只能以各单独部分相加的形式呈 (二) **自下而上与自上而下的许可** 现。这种自下而上分析法的问题在于,即 使是对于同一标准中具有相同技术特征的 在上述第三部分第一节所讨论的大部 专利,法院也可能会在个案中采取不同的 许可费认定标准和因素,由此可能产生过 多且前后不一致的许可费。如表1所示, 2013 年和 2014 年间, 5 家不同的美国地区 法院对 35 项涵盖 IEEE 的 Wi - Fi 标准的

这 35 项 SEP 许可费总额大约是一个 50

丰 1	美国许险对000	1.1	(W: D:)	标准必要专利FRAND许可费的司法认定	
77	本国(大) X X X X X X X X X	11	(W1-F1)		

案件	法院(年份)③	许可费
Microsoft v. Motorola ⁴	W.D. Wash. (2013)	每件 0.035 美元
In re Innovatio ^⑤	N. D. Ill. (2013)	每件 0.0956 美元

续表

案件	法院(年份)	许可费
Ericsson v. D – Link ^①	E.D. Tex. (2013)	每件 0.15 美元
Realtek v. LSI ^②	N.D. Cal. (2014)	销售净额的 0.12%
CSIRO v. Cisco®	E.D. Tex. (2014)	每件至多 1.90 美元

数据来源:Jason R. Bartlett and Jorge L. Contreras "Rationalizing FRAND Royalties: Can Interpleader Save the Internet of Things", 36 Review of Litigation 285, 288 (2017).

美元普通 Wi - Fi 路由器总售价的 4.5%。 然而据估计,涵盖该 Wi - Fi 标准的专利 大约有3000个,如果每一个专利的许可费 都以这种无协调的、自下而上的方式计算, 那么 Wi - Fi 路由器的许可费总额很可能 超出产品总售价至少一个数量级。即使如 一些评论家所言,由于很多 SEP 被同一大 池中计算出来,并且这种计算方法是容易 公司持有,这种影响可能有所减轻,但是 理解的。 持有涵盖 Wi - Fi 标准的 SEP 公司的总数 仍然显著多于至今已经涉诉的公司数量。

法院、政策制定者愈发关注这样一种机制: 销售 Wi - Fi 芯片的平均利润率为 12.1%, 在考虑特定专利持有人的许可费时,应当 然后将这一比率乘以 Wi - Fi 芯片的平均 首先计算与标准相关的许可费总额。正如 欧盟委员会在最近一次关于SEP的交流会 议中所提到的:"单独的 SEP 不能被孤立地 造商在专利许可费方面的支出不会超过其 考虑, 当事人应当先评估技术的总体附加 价值,然后再考虑对一个标准而言合理的 额等于生产芯片的总利润。由此,法院认 许可费额度。"旨在解决上述问题的许可费 为每件产品关于该 Wi - Fi 标准的许可费 计算方法称为"自上而下"分析法,该方 法首先考虑与标准相关的许可费总额,然 后将总额中的部分分配给单独的专利持有 人。自上而下分析法暗含的理念是: 当一 本知识产权高级法院认为 3GUMTS 标准的 个标准包含多个专利时,一个 SEP 持有人 许可费总额不应超过 5%。然后,法院根据 收取的费率必然影响其他专利持有人能够 从同一制造商处获取的费率。自上而下许 可费计算方法对当事人和市场整体而言具 利。与 Innovatio 案的主审法院不同,日 有如下益处:

不协调的汇总。

对专利权人公平:每个专利持有人均 可获得该标准许可费总额的平等份额。

对被许可人公平:被许可人无须承受 由不同专利持有人提起的多个诉讼所致的 许可费叠加。

可援用先例:许可费总额已经在专利

Innovatio 案的主审法院是最早采用自 上而下分析法来计算 FRAND 许可费的法院 随着对这些问题的深入认识, 评论家、 之一。它首先根据专家证词确定涉案期间 售价(14.85美元),得出每件芯片的平均 总利润为1.8美元。该法院认为,芯片制 利润总和,据此认定全部 SEP 的许可费总 总额应当是1.8美元,然后将该总额中的 一部分分配给原告。

在 Samsung v. Apple Japan 案中, 日 该标准必需的 SEP 总数将许可费总额中的 一部分分配给 Samsung 诉称的 UMTS 必要专 本法院的裁判依据是业界参与者的公开陈 准确: 审慎计算一项标准所带来的总 述和非正式协议,这些陈述和协议中载明 体价值, 而不是通过一系列独立案件进行 UMTS 标准的许可费上限是 5%。基于这些证 据, 法院认为"众多 UMTS 标准必要专利所

l 58

知识产权前沿 / 海外聚焦 /INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY/海外聚焦/知识产权前沿

有者为避免许可费总额过高而支持5%的许 用自己拥有的专利来引导市场制定费率标 可费总额上限"。

院在Unwired Planet v. Huawei 案中使用 自上而下分析法来计算 SEP 持有人的 FRAND 许可费。根据该计算方法, FRAND 许可费等 于 T 乘以 S, 其中 T 代表产品中某一标准的 SEP 许可费总额(例如,所有涵盖某标准的 专利所应当收取的智能手机价格的比例), Planet 案 S 代表许可费总额中分配给该 SEP 持有人 (Unwired Planet)的份额。为了计算"T", 法院考虑了Ericsson (Unwired Planet诉 争专利的初始所有者)和其他相关标准 SEP 持有人作出的8份公开陈述。而后法院计算 "S", 即相关 SEP 的价值中 Unwired Planet 的份额。法院采用了各方专家提出的多种 计数和筛选方法,包括对诉争组合中专利 可能的必要性讲行筛选。法院将由此计算 出的许可费率用作交叉检查,来验证更为 传统的以可比性为基础的许可费计算方法。

最近,美国加州中区地区法院在TCL v . Ericsson 案中使用自上而下分析法来评 估涵盖 2G、3G 和 4G 无线通信标准的专利 组合的FRAND许可费。与Unwired Planet 和 Apple Japan 案的主审法院一样,加州 法院也根据 Ericsson 发布的多份公开声明 和媒体报道来认定这些标准的费率总额。 这些声明支持, 2G和3G标准的许可费总额 为 5%, 4G 标准的费率介于 6% 和 10% 之间。 虽然法院承认这种方法"是不完美的",但 太可能拥有竞争法意义上的市场支配地位。 这么做的优势在于该费率基于 Ericsson 利

准的声明。继日本和英国之后, 该法院在 与之相似,英国高级(知识产权)法 此案中对自上而下许可费计算方法的认可, 可能表明自上而下分析法正在上文第三部 分第一节所讨论的"假想谈判"方法的基 础之上取得讲展。

(三) 竞争与契约方法: Unwired

在 Unwired Planet v. Huawei 案中, 英国高等(专利)法院ColinBirss 法官对 欧盟竞争法原则提出了若干重要意见和裁 决。第一, Birss 法官认为, 从法律上来说, 对任何给定的 SEP 和产品,均存在唯一的 符合 FRAND 原则的许可费率。这一观点与 Microsoftv. Motorola 等美国案件中计算 出FRAND许可费范围的做法相反。也就是说, 他也认为:如果 SEP 持有人提出一个与确 切的 FRAND 许可费不同的费率, 只要该费 率不是过高,就不构成 TFEU 第 102 条所规 定的或 CJEU 在 Huawei v. ZTE 案中所认定 的滥用市场支配地位。换言之,除非一项 要约"高出 FRAND 费率过多,以至于扰乱 或损害了当事人之间的谈判",否则不会构 成滥用支配地位。

Birss 法官还审理了 FRAND 谈判中的潜 在许可行为。如果被许可人采取故意拖延 策略或者以其他不合理方式拒绝达成许可 (专利劫持或反向劫持),则 SEP 持有人不

(四)全球许可和 FRAND 费率

在 Unwired Planet 案中, Unwired Planet 就其诉争的专利授予华为全球范围 的许可。华为回应,它仅愿就英国范围内 的 Unwired Planet 专利许可进行协商。在 不久的将来以协调一致的方式解决。 对 Unwired Planet 的全球许可要约进行合 理性评估时, Birss 法官注意到该行业中 "绝大多数" SEP 许可,包括所有被提交至 法院的可比较的许可,都是在全球范围内 授予的。他还注意到, Unwired Planet 的 分重要, 但法院和评论家对此的关注却远 专利被授予至42个国家,同时华为的业务 已扩展到51个国家。他由此得出结论:"合 理目自主行事的许可人和被许可人将会达 成全球范围的许可。"相反,逐个国家进行 许可是"疯狂的": 华为坚持仅在英国范围 内进行许可的做法有违 FRAND 原则。由此, 法院基于这些事实裁定, FRAND 许可有必要 是世界范围的许可。

Unwired Planet 案中确立的全球范围 许可原则要求国内法院对全球范围的 SEP 许 可设定费率。双方当事人在世界范围的争 端将由第一个审理其案件的国内法院来解 决吗? 其他司法辖区的法院在评估侵权损 害赔偿额时,会遵从之前某一国内法院设 定的 FRAND 费率,还是自行计算?如果某 一司法辖区的法官有意愿设定较高的世界 范围 FRAND 费率,就可能会将专利持有人 征。因此,"所有需要相同许可的被许可人 吸引到这些司法辖区,就像美国的专利持 将会被收取相同的许可费率"并且"新的 有人曾被吸引到对专利友好的得克萨斯东 区地区法院一样。同理,因设定较低 FRAND 来支付许可费"。 费率而闻名的司法辖区可能会吸引专利实

施者到它们的法院。这是否会引发新的"逐 底竞争",即诉讼当事人争相寻求最有可能 作出对其有利判决的国内法院?这些问题 需要在国际上得到解决, 理想的情况是在

四、无歧视

FRAND 承诺中的无歧视 (ND) 要件十 远少于许可费争议。最近关于无歧视最为 深入的讨论出现在Unwired Planet v. Huawei 和 TCL v. Ericsson 案中。

(一)情况相似的被许可人

有一个共识,即为了遵守 FRAND 承诺 中的无歧视原则, SEP 持有人必须以相似 的方式对待"情况相似的"被许可人。关 于对 SEP 持有人根据专利实施者的规模和 市场份额而收取不同许可费率这一做法的 限制 (通常的理解是更大的生产商可能出 售更多被许可的产品而因此支付更高的 许可费),几位评论家已经表示理解。在 Unwired Planet 案中,法院认为,FRAND 许可费率的设定应当基于被许可专利的价 值, 而不是基于被许可人的规模或其他特 小型进入者有权以与大型企业相同的基准

与之类似,在TCL v. Ericsson案中,

Apple, Samsung, 华为, LG, HTC 和 ZTE。 品牌认可度。但是, 法院驳回了这一论点, 该歧视必须具有"阻碍标准发展"的效果。 禁止就几乎没有意义了"。

(二) 硬性的无歧视

在 Unwired Planet 案中, Birss 法官 讲一步问道,如果在SEP持有人与实施者 达成了FRAND费率之后,实施者发现SEP 持有人先前或随后以更加优惠的条件(比 如,更低的许可费率)授予许可给其他"情 况相似的"实施者,会如何? SEP 持有人 违反了无歧视承诺吗? 值得一提的是, 该 述案件中存在的问题外, 还有其他几项争 法院裁定,如果 SEP 被许可人随后发现有 议点。其中最为热议的是:FRAND 承诺是 情况相似的被许可人就同样的专利支付更 否要求 SEP 持有人向所有申请者授予许可: 低的费率,除非这一费率差异会扭曲两个 换言之,SEP 持有人是否可以拒绝向某一 被许可人之间的竞争,被许可人一般不得 类潜在被许可人(通常是"上游"元件供 就该 FRAND 许可提出质疑。得出这一结论 应商) 授予许可而只对其他类型的被许可 的同时, 法院否决了这样一种观点, 即 人(通常是从上游供应商那里购买元件的 FRAND中的ND原则暗含一项硬性义务,该"下游"产品制造商)进行许可。这种建议 硬件义务对 SEP 持有人可以向其他被许可 (approach) 很大程度上受到专利权用尽原

Selna 法官总结道:情况相似的公司是指 人收取的费率设置了一个绝对的上限。法 "世界市场中合理设立的所有公司"(对电 院运用竞争法原则来证成它的观点:没有 信产品而言)。该法院明确排除了这类"地 扭曲竞争就不会违反竞争法。这一理由似 方王国"——在单一国家销售其大部分产 平融合了违反 FRAND 承诺的竞争法效果和 品的公司(如印度的 Karbonn 和中国的酷 FRAND 承诺本身的"合同"意义。其他法院 派)。 法院认为与 TCL 情况相似的公司是 是否会采纳这种以竞争法为基础的论证理 由,还有待观察。Ericsson可能是受到英 Ericsson 辩称, Apple 和 Samsung 与 TCL 国法院的指引,它在 TCL v. Ericsson 中 不相似,因为它们拥有更高的市场份额和 辩称:若要构成一个违反 FRAND 承诺的歧视, 理由是"如果规模最大、盈利能力最强的 但是 Selna 法官持不同观点,他认为只要 企业仅仅因为它们规模最大、盈利能力最 个别公司受到损害即可认为存在违反 FRAND 强而一直被单独划为一类,那么对歧视的 承诺的歧视。Selna 法官明确驳回了以竞争 为标准的诉请,即对 FRAND 承诺的分析中 要求损害竞争而不是损害竞争者。在这一 方面, 英国的法院和美国的法院已经出现 分歧。鉴于 Unwired Planet 案和 TCL 案均 已上诉,这个跨大西洋的差距是否会继续 还有待观察。

(三) 层级歧视

关于 FRAND 中的无歧视原则,除了上

取许可费。

因此,根据其FRAND承诺,SEP持有人 诺。 是否能够拒绝对上游元件制造商授予SEP 许可,还存在重大争议,法院和评论家在 视原则并不要求 SEP 持有人向所有申请人

则的启发,根据该原则,专利权人只能对 这个问题上意见出现分歧。美国第九巡回 每项专利收取一次许可费。因此,如果一 上诉法院在 Microsoft v. Motorola 案中 项标准化技术被应用于芯片, SEP 持有人可 坚持认为, SEP 持有人在向国际电联的声明 以选择向芯片制造商、该芯片所在电路板 中承诺过"在全球范围以无歧视的方式向 的组装商、安装该电路板的智能手机的生 无数量限制的申请人授予许可",这一表述 产商或者使用这种芯片的智能手机的使用。意味着此类层级歧视是不被允许的。与之 者收取许可费, 但它不能向这条供应链中 类似, 韩国公平贸易委员会在 2016 年针对 的多方主体收取许可费。一旦产品被经授 Qualcomm 的补偿命令中要求, Qualcomm 应 权的被许可人出售,则 SEP 权利用尽,SEP 当就其 SEP 向所有提出需求的元件制造商 持有人不能向该专利技术的下游使用者收 授予 FRAND 许可。IEEE 在最近对其知识产 权政策的修订中采用了类似的普遍许可承

但是, 其他人认为, FRAND 中的无歧

63 I



授予许可,只禁止 SEP 持有人在同类申请 法院尚未对这些问题作出实质性裁决。 人之间的选择性许可歧视。拒绝对元件供 应商授予许可的 SEP 持有人认为,通过许 可此类生产商的下游客户, 他们实际上已 Ericsson 仅许可"完备"产品的生产商而 的执行。 拒绝许可芯片和元件供应商的行为没有违 反无歧视协议。

五、全球竞争执法和指南

除了上文讨论的私人诉讼, 世界各地 而得以终结。 的反垄断和竞争执法机构积极发布关于 SEP 许可和实施的指南, 并采取执法措施规制 与SEP许可相关的涉嫌滥用专利权的行为。

(一) 印度

在印度, Ericsson 自 2011 年以来一 中国的反竞争行为。 直在与印度和中国的移动通信设备制造商 讲行一系列 SEP 侵权诉讼。审理这些案件 的法院已经判决赔偿损失,并且在一些案 件中对这些制造商采取禁令措施。针对上一直积极监督和管理韩国的 SEP 许可。 述行为,数个被诉侵权人向印度竞争委员 2014年,KFTC 发布了《关于不正当行使知 会(CCI)提出投诉,称:Ericsson通过提 起这些侵权诉讼和其他方式,滥用了由其效),该指南规定了几类与SEP有关的可疑

(二) 中国大陆

在中国大陆有很多监管和执法机构积 经"间接许可"了元件供应商,拒绝许可 极关注标准化进程:中国标准化管理委员 元件供应商不构成对竞争者的歧视。换言 会(SAC)是中国主要的标准制定机构,国 之,只要没有一个元件供应商获得许可,家工商行政管理总局(SAIC)已经根据中 就没有一个元件供应商处于竞争劣势。这 国的《反垄断法》(AML)颁布了关于知识 一解释路径似乎被主审 Ericssonv. D 一 产权领域滥用市场支配地位的规章, 国家 Link 案件的地区法院所支持,该法院认为,发展和改革委员会(NDRC)负责反垄断法

> 2013年,发改委在 IDC 与华为的诉讼 之后开始对 IDC 讲行关于 SEP 许可行为的 调查。IDC被指称在其许可实践中歧视中国 制造商并滥用市场支配地位。该项调查于 2014年以 IDC 承诺停止各种被指控的行为

2013年,发改委也开始对 Qualcomm 滥 用市场支配地位进行调查,包括 SEP 歧视 性高价以及不允许协商的 SEP 与非 SEP 捆 绑。2015年,发改委对 Qualcomm 处以约7 . 95 亿美元的罚款,并责令其停止某些在

(三) 韩国

韩国公平贸易委员会(KFTC)多年来 识产权的修订指南》(2016年3月23日生 SEP 带来的市场支配地位。截至撰写本文时, 活动。SEP 持有人可能的滥用行为包括对潜

在被许可人寻求禁令救济,以及无正当理 的指南,以解释反垄断法(AMA)如何适用 由拒绝以 FRAND 条款授予许可。该指南还 于知识产权。修订后的指南包含对 SEP 的 关注非执业实体(NPE)的行为。NPE可能 重要讨论,其中特别指出:如果SEP持有 存在的关于 SEP 的滥用行为包括: 收取过 人拒绝授予许可, 或者对"有意愿的被许 高的许可费, 拒绝遵守 FRAND 承诺, 以及"私可人"寻求禁令, 那么该 SEP 持有人可能 掠"(以向其他公司实施 SEP 为目的, 从实 会违反《反垄断法》。 业公司那里获得 SEP, 同时允许实业公司对 该实施结果保留一定经济利益)。

的罚款。第二起于2016年结案,案由包括: Qualcomm 违反 FRAND 义务拒绝对芯片制造 商授予许可,就其 SEP 进行不平等的许可 否可以涵盖特定标准。 行为,以及不公平地要求被许可人无偿反 向许可。KFTC对Qualcomm 处以约8.53亿 美元的罚款。

(四) 中国台湾地区

对 Qualcomm 实施了一项重大惩罚措施。 Qualcomm 因涉嫌滥用在无线芯片市场的支 因 Qualcomm 向其大客户(Apple)支付回扣, 配地位、以违反反垄断法的方式许可其技 以换取其同意不从 Qualcomm 的竞争对手那 术、利用其整体商业模式损害竞争秩序而 被处以约7.74亿美元的罚款。

(五) 日本

许可政策方面尤为积极。2016年1月,日 现有的法律规范体系能否应对物联网(IoT)

日本专利局(JPO)也积极制定关于 SEP的政策。2018年3月,日本专利局发 KFTC 还就 SEP 许可问题对 Qualcomm 进 布了"涉及标准必要专利的许可谈判指南" 行了两项重大执法行动。第一起是在 2009 草案。这份综合性文件概括了 JPO 认定 年,因 Qualcomm 涉嫌向芯片客户所要的软 FRAND 许可谈判是否为"善意"的节点和程 件代码价格过高而对其处以约 2.08 亿美元 序。此外, JPO 宣布将扩展它的"Hantai" 服务,即 IPO 就日本专利对指定产品的覆 盖范围提供咨询意见,以评估日本专利是

(六) 欧盟

欧盟委员会(以下简称欧委会)已经 对与标准设定、SEP许可实施相关的涉嫌 违反欧盟竞争法的案件展开了一系列调查 中国台湾地区公平贸易委员会最近 和诉讼。其中包括之前对 Samsung、Rambus 和 Qualcomm 的调查。2018年1月,欧委会 里购买基带芯片,而对 Qualcomm 处以约 12 亿美元(9.97亿欧元)的罚款。

2017年11月,欧委会发布了一场公众 期待已久的关于SEP的交流会。这场交流 日本的机构在制定关于 SEP 和 FRAND 会旨在回应欧洲内部普遍关注的问题,即 本公平贸易委员会(JFTC)修订了2007年 和5G无线通信的发展。该交流涉及四个领

知识产权前沿 / 海外聚焦 /INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY/海外聚焦/知识产权前沿

域:SDO对SEP披露的诱明度、FRAND许可、 定因素之一。此外,交流会中还阐释道: 禁令以及开源代码。

SEP 的数据披露提出了几点建议:提高当前 题不应当适用特别的规则。 SDO 数据库中 SEP 信息的准确性、详细程 度和可搜索性。欧委会还通过强调由独立 源代码社区项目之间的相互作用,并鼓励 第三方来验证 SEP 的重要性,以回应对 SDO 双方开展讲一步合作。 数据库中SEP信息过度披露的批评。这一 说法在业内颇受质疑, 因为这种验证的成 本可能很高,并且目前尚未提出应对此类 成本问题的确切方法。

可条款应当与专利技术的经济价值有明确 Data Solutions (N-Data)、Unocal、 的关系,而且这个价值应当不考虑与专利 Bosch 以及 Google/Motorola 的执法活动。 技术无关的产品的市场成功因素。此外, 最近在 2016 年年底, FTC 在美国加州北部 如上所述, 欧委会指出单一SEP的价值不 地区法院对 Qualcomm 提起诉讼, 诸多诉 能被孤立地考虑, 当事人必须首先评估技 由中的一条是: Qualcomm 将其基带芯片销 术的总体附加价值,然后考虑对一个标准 售与 SEP 许可相关联、拒绝授予竞争对手 而言合理的许可费总额。这场交流会还简 芯片制造商许可、与其主要客户协同作出 要讨论了 FRAND 中的无歧视原则,并确认 旨在妨碍竞争和市场进入的排他性安排, 某些行业中的交叉许可要求和专利池模式 Qualcomm 的上述行为违反了反垄断法。FTC 应当是被允许的。

欧洲法院对华为诉中兴案所作决定的拘束。案件还处于初期阶段。 效力,以及《欧盟知识产权执法指令》第 引入"公共利益"作为欧洲禁令救济的决 嫌反竞争行为, DOJ 此前也在监管 SEP 持

替代纠纷解决机制(ADR)是解决FRAND纠 在透明度方面, 欧委会就改进 SDO 对 纷的合理方式, 对于非实业实体的 SEP 问

交流会最后简要讨论了 SDO 流程与开

(七)美国

美国联邦贸易委员会已经发起了多项 与 SEP 许可相关的基于竞争法的执法行动, 在FRAND许可费方面, 欧委会强调许 其中包括针对 Dell、Rambus、Negotiated 专员 Maureen Ohlhausen 提交了一份反对 在执法和禁令救济方面, 欧委会认可 提起该诉讼的异议声明。截至撰写本文时,

鉴于美国主要的反托拉斯执法机构是 3(2)条规定的比例原则(特别是"确保 由政治任命的官员领导的,当政府换届后 禁令救济是有效的、适当的、劝诫性的要 这些机构的侧重点也随之改变,这种现象 求")。欧委会通过援引"禁令可能会对企业、 并不罕见。美国司法部反托拉斯分部(DOI) 消费者和公共利益产生广泛影响",试图沿 似乎正处于这种改变过程中。如上所述, 袭美国 eBay 案中公共利益因素的分析框架, 美国 FTC 正在继续追踪标准设定领域的涉

专利劫持和其他反竞争的单方行为。

结论

与标准必要专利有关的纠纷已经是全 球性的了,通常同时涉及在北美、欧洲和

有人可能的滥用行为方面发挥了积极的作 亚洲的诉讼。尽管许多全球诉讼中的当事 用。然而,负责分管反垄断分部的新司法 人是相同的,但是对于案件中的一些争议 部长助理 Makan Delrahim 近期的演讲表示, 问题,不同司法辖区的法院和政府机构已 SEP 持有人的单方行为可能不再是当前主管 经开始发展出不同的解决方法。因此,尽 部门的优先执法事项。取而代之的是, 主 管具有趋同的领域, 但是在一些重要问题 管部门将对 SDO 和实施者的协同行为进行 上,各国的国内法仍然存在分歧,这些问 更为严格的审查,尤其是对以不利于 SEP 题包括:对负有 FRAND 承诺的 SEP 可否适 持有人的方式修改 SDO 政策等协同行为进 用禁令救济, 计算 FRAND 费率的合理方法, 行特别的审查。DOC 的政策转变将产生怎样 以及 FRAND 无歧视义务的边界。国际协调 的影响,仍有待于进一步的观察。有趣的是, 是一个值得期待的长期目标,但不是近期 至少有一位 FTC 委员会专员发表了对 AAG 就可以实现的。因此, 在全球范围内开展 Delrahim 的答复, 重申需要联邦机构监管 业务的公司必须能够适应这一领域多元化 的法律环境。同样,政策制定者和法院应 当继续探究针对上述问题的解决方案,以 限制潜在的司法辖区之间的择地诉讼和司 法管辖权的"逐底竞争"。

来源:竞争法律与政策评论

67 I



知识产权前沿 / 海外聚焦 /INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY/海外聚焦/知识产权前沿

从美国法院专利诉讼天价赔偿判决过程,看海外 专利诉讼中如何减少损失?

□ 荀博雅1

是如何作出天价裁决的?中国企业又如何 一波未平,一波又起,中兴又因为专利侵 在海外专利诉讼中减少损失? 笔者将在本 权被美国德克萨斯东区法院重罚 4300 万美 文中做进一步解读,并对海外知识产权应 元(约合人民币2.85亿元)。 对措施提出了一些建议。

美金罚金与4亿美金保证金的到位,换来 判,然而尽管中兴承认使用了Maxell的一

中兴侵犯专利被罚近三亿,美国法院 了美国商务部对中兴禁售令的部分解除。

专利权人 Maxell 称, 2013年以来, 就在中兴禁售令事件随着中兴的 10 亿 Maxell 一直试图就专利授权与中兴进行谈



1、荷博雅:美国华盛顿大学。

些技术, 却拒绝购买授权, 因此 2016 年 11 样的程序在对于专利诉讼的影响。 月 18 日, Maxell 将中兴诉至美国德克萨斯 东区法院。中兴涉嫌侵权的专利主要涉及 义务,公民们会随机地接到信件,通知他 智能手机省电控制、拍照功能、导航功能 及音频解码等领域,基本都是智能手机应 用类技术专利。由于美国的专利法对于故 意侵权规定了法定的三倍赔偿额并附加律 师费,美国德州陪审团表示,中兴的侵权 行为是故意的,这导致罚金增至原本的三

与我国具有法律和技术专业背景的法 官判案不同,美国采取的陪审团制度则是 无需任何法律或专业背景的人判案。在我 们看来, 专利诉讼官司涉及法律与技术, 我们除了要求执法人员有一定学历外,还 长年累月对法官和执法人员进行培训,社 会还对知识产权保护的专业性颇有微词, 那么在美国,十二个没有任何法律或专业 背景的陪审团成员是如何做出合理合法的 判决呢?

我们先从美国陪审团制度说起。

陪审团制度可以说是美国法律体系最 重要的一个组成部分,不管是刑事还是民事 案件,美国的宪法都赋予了当事人陪审团审 判的权利(但若案件原被告均表示放弃该权 利,那么此案则由法官进行审理)。只能在 联邦法院起诉的专利诉讼也不例外, 专利诉 讼中的陪审团制度与一般的民事诉讼并无 不同, 最终的判决也是依靠"十二公民"的 判断力达成。我们首先概括讨论美国民事诉

每个美国公民都有作为陪审团成员的 们某时去某法院报到,履行自己的义务(通 常都是公民常住地辖区法院)。法院会将前 来报道的公民们随机的安排到需要审理的 案件中。在最初阶段,一个案件中大多有 几十位陪审团成员, 法官以及双方律师需 要讲行陪审团的筛选程序(筛选程序中一 般涉及的问题是陪审员是否有不可抗的外 力以致无法履行义务, 陪审员是否理解并 且表示遵守法官的指导, 陪审团是否能在 案件中保持公正等等),最终选定十二人作 为案件的陪审团,正式开庭。

在专利诉讼中,由于随机性,陪审团 大多是由不具有技术背景, 并且职业, 经 历各异的公民们组成,但专利案件通常又 比较复杂,"外行"的陪审团是否有能力审 判技术性极强的专利案件呢?由此,律师 的作用就显得尤为重要。

专利诉讼律师在诉讼的过程中, 需要 用最简单,最白话的方式,让陪审团理 解案件所涉及的技术问题。开庭时, 双 方律师们通常会请来专家证人 (Expert Witness),以问答的方式让专家证人对案 件涉及的技术问题进行解释。每个律师在 询问证人的时候都会有不同的技巧, 但是 每个律师一定会做的事情是, 向陪审团证 明自己的专家证人是最专业最有说服力 的。案件审理期间,陪审团成员可以做笔记, 讼法中的陪审团制度程序问题, 然后讨论这 法官会允许甚至要求陪审团成员就自己的

69 I

审团几周都无法讨论出一致的意见,那么 好有律师曾经在本案法官前出过庭。 此案很有可能需要重新审理。

由于陪审团缺乏专业技术背景和专业知识, 财务专家证人团队 确实使得专利诉讼增加了更多的不确定性, 这就需要有经验的法官对法庭进行掌控, 单的方式陈列在陪审团成员的面前。

损失降低到最低呢?

一、聘请好的律师

中仅胜诉案件补偿对方律师费平均达到了 元至400美元不等,每个专家证人的费用 120 万美金。因此,专利诉讼中律师费是一也从几万到几十万美元不等。因此专家证 笔很大支出。

美国律师事务所往往按小时收费,根据 律所规模大小的不同,费用从300美元每 领域的学者或专家。他们的作用是对专利 小时到450美元每小时不等。建议选择律的有效性,以及是否侵权提出意见。被告 师事务所的时候遵循以下原则:在案件管 应当在诉讼开始时就与律师一起寻找技术

任何疑惑发问。原被告展示完自己所有的 辖法院地最好有办公室,如果没有,应当 证据和询问完所有的证人之后, 法官即会 要求竞标事务所提供法院所在地律师(Local 要求陪审团成员进行审议阶段,通俗的讲, Counsel)的信息;律所在亚洲最好有办公 就是把所有的陪审团成员"关进"一间屋子, 室,如果没有,应当要求竞标事务所阐明 直到他们达成全体一致的意见为止。在审 如何完成对中国公司总部的取证和交流: 议阶段中, 如若陪审团成员有问题, 仍可 有语熟知识产权诉讼业务并具备相应技术 以提出。如果陪审团需要的审议时间较长, 背景的律师:有了解中国语言文化的律师 他们可以在法庭下班时回家休息,然后第 或者法律助手,如果没有,应当要求竞标 二天再集结到审议室进行讨论,审议的时 律师事务所阐明如何与中国公司进行交流; 长会因为案件的不同而不同,但是如果陪 有以往代表中国公司在美诉讼的经验,最

综上, 在专利诉讼中, 面对技术问题, 二、聘请自己的技术、专利法和

在美国的知识产权案件尤其是专利案 以及要求优秀的律师把复杂的问题以最简 件中,原被告双方都要聘请专家证人。专 家包括技术专家、专利法专家和财务专家。 那么, 在美国专利诉讼中被告如何将 专家证人的聘请由原被告自行解决, 法院 一般不予干涉。专家证人受聘后,要向对 方提交专家报告,并要接受对方律师对专 家报告以及证人本人的讯问。专家证人大 多数情况下还要出庭作证。专家证人按小 据不完全统计,美国数百起专利案件 时收费,每个专家证人的小时费从100美 人的费用在诉讼中是一个非常庞大的数字。

技术专家一般是案件所涉及专利技术

者发表过可以使专利无效的公知技术, 所 程中有过很多次的程序上和实体上的补正 以好的技术专家对胜诉有非常大的作用。

证明赔偿额的多少,一般是由有财务背景 证明,并确定最恰当的专利保护范围,防 的公司担任。原告的专家要证明原告的损 止对权利要求保护范围作出过大解释。 失是多少,被告的盈利是多少,或者在假 想谈判中,原告会向被告收取多少权利金、 三、主张非故意侵权 许可费或者入门费。被告的专家则要用多 种财务数字或者经济指针作为证据,来证 明赔偿额微乎其微,或者没有。因此,一定的三倍赔偿额并附加律师费。由于一般 个好的财务专家能够帮助被告极大地减少 专利案件的赔偿额和律师费本来已经很高,

律问题和发现专利授权过程中问题,类似 者专利无效的法律意见。如果被告在被指 我国专利代理人。主要作用是确定专利保 控侵权前花钱请律师对产品作了分析,对

专家。有些技术专家本人就有可能见过或 护范围,特别是如果所涉及专利的申请过 情况,就有可能有必要聘请专利法专家, 财务专家要在假设侵权成立的情况下,对于专利申请、审查程序的正当与否进行

美国的专利法对于故意侵权规定了法 所以三倍赔偿是非常重的惩罚。要避免这 专利法专家在诉讼中主要解释相关法 种高额赔偿,首先是由律师出具不侵权或



知识产权前沿 / 海外聚焦 /INTELLECTUAL PROPERTY

有关专利讲行了彻底调查,这样的书面法 律意见就会使故意侵权不攻自破, 因此提 前咨询意见非常重要。一般一份不侵犯专 利权的书面法律意见或者专利权无效的法 律意见花费约 2-6 万美元, 但几乎所有的 新产品开发者都不得不这样做。诉讼开始 前不做足功课, 如果官司打到赔偿阶段, 就很难避免惩罚性赔偿。

四、尽量达成和解,将损失降到 最低

如果律师初步分析后认为产品侵权, 而专利无效的证据并非确凿,就应该停止 侵权活动或与对方达成一个授权许可。在 正式起诉前, 是双方最容易达成协议的时 候。如果谈判仍谈不拢,美国公司往往会 起诉, 但不送达, 将起诉书副本寄给被告 作为最后通牒。在这个阶段,美国公司往 往已经使用了相当可观的律师费,被告在 赔偿费数额上的少量妥协会导致谈判成 功。在这个阶段切忌聘请不熟悉美国诉讼 业务或心术不正的律师, 为获取高额律师 费,不采取有效和解措施,导致时机延误, 致使问题升级,未能阻止对方正式送达起 诉书,造成诉讼不可避免。

五、如果胜诉,要求对方承扣律 师和证人费用

尽管在一般民事诉讼中, 胜诉的一方 是不可以向法院要求补偿律师费的, 但专 利案件是个例外。根据最新的判例, 联邦 法院为减少专利流氓的恶意诉讼,做出了 大量让败诉方承担胜诉方律师费和诉讼费 用的判决。如果获得不侵权的判决,被告 就应当主张对方承担律师和证人费用,就 可以将损失降低到最低。

最后,最重要的一点,就是坚持自己 的观点并通过律师说服陪审团采纳自己的 主张。

有关陪审团的审议,有一件事情让我 尤为难忘, 我在为美国的基层法院法官做 助理的时候, 曾遇到过一个刑事案件需要 陪审团审议,在陪审团准备离开法庭去审 议室之前,法官对陪审团成员说:"请你们 在讨论中,记住最重要的一点,永不妥协 (Never Surrender), 永远不要因为别人的 意见改变自己的看法。"法律和社会总是互 相影响的, 法律制度也是一个国家民众性 格的反应,美国人客观,直白,也擅长表 达自己的观点,哪怕自己是唯一一个意见 不同者, 也会努力坚持, 这也许正是陪审 团制度在美国能够被广泛接受的原因之一, 陪审团这种最大程度发挥普通民众在法律 审判中的作用, 也是专利诉讼中大量审判 原则来源于美国的原因之一。

来源: IPRdaily

由美国专利法初探中国专利法中新颖性与非显而 易见性之间的关系

♡ 谭天1

摘 要: 研究了美国专利制度中由新颖性衍生出非显而易见性的历史及原因, 并分 析了随后在创新性评价中新颖性与非显而易见性逐步分离细化的过程,最后结合上述 事实和结论尝试探讨了新颖性和非显而易见性在创新性评价中各自的作用和优劣。

关键词:美国专利法/中国专利法/新颖性/创造性/非显而易见性/演变

自1790年颁布第一部专利法以来,专 性和非显而易见性(或称创造性)是获取 利制度在美国业已经历了200多年的发展 专利权基本的、也是最重要的条件,一项 和演变,通过长期不懈的的理论探索和司 发明只有在满足新颖性和非显而易见性的 法实践,时至今日已成为十分成熟的制度 前提下,才能有效激励创新,促进科学技 体系。纵观世界专利制度的发展史,虽然 术的进步与发展。因此,理清新颖性和非 美国并不是现代专利的诞生地,但其在英 显而易见性彼此在创新性评价中的关系和 国殖民者影响下建立专利制度以后便迅速 成为世界范围内专利制度和理论的主导者 和先行者,无论是最早成立了统一审查和 乃至国家的利益间的关系,具有重要的意 管理专利的政府部门,还是最先采用了实 质审查制度,无论是首创了"非显而易见性" 的创新性判断模式,还是一度笃定的坚持 "先发明制"的新颖性判断标准,这些都充 的优劣和作用,以期为我国专利创新性评 分证明了美国在专利制度方面的特色和先 价提供借鉴[1]。 讲性。另一方面, 在专利法体系中, 新颖

作用,对于确定创新性评价的标准、协调 好为鼓励创新而授予的专利垄断权与群众 义。综上,本文以美国专利制度中新颖性、 非显而易见性的发展历史和二者的关系为 研究对象,探讨二者在专利创新性评价中

^{1、}谭天,北京集佳知识产权代理有限公司。

知识产权前沿 / 海外聚焦 /INTELLECTUAL PROPERTY

一、新颖性衍生出非显而易见性 有技术字面的严格相同,而是其也涵盖了 的历史及原因

实用技艺的发展"的明确限定。因此,美 具有实用性和新颖性。在美国第一部专利 法颁布之初, 专利申请量很小, 1790 -1793年期间,依据1790年法案授权的专利, 仅有55项,加之新颖性的评价体系还不规 范和完善, 作为最初"审查员"的国务卿、 作战部长和司法部长3位国家高级领导还 勉强可以通过讨论、调研等方式来确定该 申请是否满足新颖性这个可授予专利权的 条件。然而此后, 随着美国人在追求知识 产权方面权利的狂热, 以及科技发展速度 的不断加快导致专利所涉及的技术领域越 来越细化,成立了专门的审查机构。美国 19世纪中期后的司法实践进一步说明了上 述新颖性评价所面临的困境:首先,是霍 奇基斯案, 其专利申请涉及一种改进的球 形把手的制造方法, 其与现有技术的不同 之处仅在于, 在把手和金属长柄组成的结 构中,采用了粘土制备的把手,替换了木 头或者金属制备的把手;而法院认定,一 件物品如果仅仅是材料的替换, 而没有相 应地其他的配合组成,或者新的制备模式 或者制备流程,则这样的申请不属于发明。 之初,对于新颖性的理解绝不仅仅是与现 完全是仅依据新颖性标准来作出授权或驳

与现有技术具有区别的情况。然而,虽然 自霍奇基斯案以来, 法院一直遵循其缺乏 美国专利法的创制源于宪法赋予国会 专利新颖性的司法先例,但100多年的司 的权力, 其必须要遵循宪法宗旨中"促进… 法和审查实践表明, 如何标准一致的来有 效确定满足新颖性要件是十分困难的。因 国专利法自创制始,就要求专利申请必须 此,人们对于一项专利申请的授权和授权 后的权利的有效性都缺乏稳定的预期。正 是基于上述问题,美国国会在总结了霍奇 基斯案以来100多年的司法实践后,提出 了"非显而易见性"的概念,来替换之前 在司法和审查中一直使用的"发明",以便 在判断是否可取得专利和已取得专利有效 性时, 具有更多的稳定性和可预期性, 并 随后在1966年的格雷厄姆案中对于非显而 易见性的实施作出了解释和判决,以有效 指导之后的司法和审查。

二、新颖性与非显而易见性的脱 离及分工细化[2]

具体看看自非显而易见性诞生前后到 二者完全脱离过程中,司法判例以及审查 指南中新颖性和非显而易见性相关章节(即 "依据现有技术驳回部分")的变化:

(一) 1949 年之前, 审查指南中仅提及 了"权利要求相对于现有技术不是新的以 及可专利的予以驳回"的情况。毫无疑义, 可见,在新颖性独自承担创新性评价重任 这一阶段审查员在进行创新性的审查时,

回决定的。

- (二) 1949年11月版指南, 在前版内 容的基础上,增加了"权利要求相对于现 有技术不包含发明的予以驳回"的情况, 然而对于"不包含发明"具体的含义,仍 旧没有讲一步详细深入的限定。
- (三) 1951年12月版指南,在前版内 容的基础上,对于"权利要求相对于现有 技术不包含发明的予以驳回"的情况进行 了讲一步的解释,即"相对于现有技术不 包含发明"是指"相对于现有技术是可预 见的", 可以说是在讲一步对新颖性标准来 讲行解读和限定,以使得用新颖性来评价 创新性时更为规范和客观。在随后的司法 实践中,"可预见性"被反复地解释以使其 含义更加明确:例如,在"215U.S.P.Q.(BNA) 979" 判例中对于"可预见性"的标准作出 如下解释,"除了非实质的差别,发明包含 了与现有公开或专利相同的全部元素,并 以相同的方式运行以实现同样的功能":而 "20U. S. P. Q. 2D (BNA) 1746"判例中则对"可 预见性"作出如下解释,"可预见性规则中 适度的灵活性是指权利要求中除普通技术 知识之外的每一个元素都出现在一篇文献 中"。
- (四)随后,虽然在1952年修改了专 利法, 但审查指南中的相关规定一直没有 变化, 直到1964年11月版, 才首次在指

颖性的要求, 也不满足 103 条非显而易见 的要求的予以驳回"。可见,此时依据一篇 文献评价创新性时,存在适用102条或103 条的选择问题, 而选择的关键在于相对于 该篇文献,未被其公开的内容是"可预见的" 还是"显而易见的改进"。

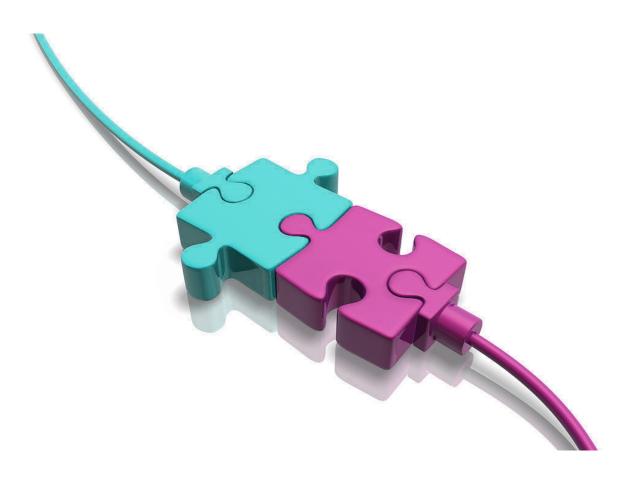
- (五) 在之后很长一段时间, 指南中对 于二者的规定只是略作调整和细化, 诸如 规范标准语段等。直到1995年9月,审查 指南最终将二者的界线清晰划分,即"依 据 102 条中可预见的进行驳回时,一篇现 有技术必须通过明示或暗示而教导了权利 要求的每一方面:任何未被直接教导的特 征必须是其固有存在的"。
- (六)直到1995年9月,审查指南最 终将二者的界线清晰划分,即"依据102 条中可预见的进行驳回时, 一篇现有技术 必须通过明示或暗示而教导了权利要求的 每一方面: 仟何未被直接教导的特征必须 是其固有存在的"。同时还删除了"依据现 有技术驳回部分"中的子章节"公知技术" 部分,这也从另一方面反应出由于对新颖 性驳回中"可预见的"情况进一步严格的 限定,已经不需要"公知技术"的相应解 释来与"可预见的"相配合。随后的判例 确认了指南中的这一改变: "50U.S.P.Q.2D (BNA) 1910"有着与前面提到的"31U. S. P. Q. 2D (BNA) 1671" 近似的技术情况, 南中"依据现有技术驳回部分"提出"权 指出"可预见的应该满足一篇文献公开了 利要求相对于现有技术既不满足 102 条新 权利要求中的每一个限定"(即严格的字面

相同),而后者则巡回法庭则维持了专利局 曾各自承扣了相应的作用。首先来看新颖 指出"一篇现有技术(评价新颖性时),必 起考虑"。

三、新颖性和非显而易见性在创 新性评价中各自的作用和优劣

(一) 二者在创新性评价中各自承 相的作用

关于"可预见的而不具有新颖性的"判决, 性(102条),由前面的分析可知,依据新 颖性予以驳回的情况大体分为两种,一种 须与本领域普通技术人员的知识结合在一 是专利申请的权利要求的技术特征完全被 一篇现有技术所公开的情况(即我们通常 认为的严格字面相同),毫无疑问,这是不 恰当地想要将属于公众已有的技术来取得 专利的垄断权,显然与专利制度的创制初 衷相悖而不可能获得专利权, 此时可以认 为其仅仅是涉及到创新性评价中的"新" 而并未达到需要判断"创"的程度;而另 一种则是可被一篇现有技术完全预见的情 由第三部分的分析可知,在非显而易 况,此时专利申请的权利要求与一篇现有 见性诞生之后、二者彻底划清界线之前, 技术公开的内容比较, 允许存有非实质性 新颖性和非显而易见性在创新性评价中都 的差别(即我们通常认为的实质相同),其



通技术知识"或者"公知技术"。而如前讨 论过的, 非显而易见性也涉及两种情况, 第一种是"需要对一篇文献加以改进"的 情况,另一种是"将一篇文献与另外一篇 或多篇相结合"的情况,这两种情况显然 都是针对创新性中的"创"字所进行的评价。

(二) 二者在创新性评价中优劣的 比较

毋庸置疑,"非显而易见性"在判断 创新性的客观性和标准一致性方面明显优 干"新颖性",而这也正是美国专利发展讨 程中由"新颖性"衍生出"非显而易见性" 的根本原因。但凡事有利有弊,相比于"新 颖性","非显而易见性"在判断专利申请 创新性时的不足也是十分明显的, 这主要 表现在以下几个方面:

第一,由于天生的"客观性",加之随 后发展中的层层加码,使得"非显而易见性" 在操作过程中标准过于僵化和严格,在评 价创新性时被束缚了手脚, 削弱了专利局 和法院阻止不当申请授权和无效不当专利 的作用,但这些年的经验表明,此前的担 心并非多余,"非显而易见性"在实际应用 中的问题暴露的越来越明显,美国司法界 也已充分意识到这一点,这也正是美国联 邦最高法院提审 KSR 案的主要原因。

第二,由于二者面对的法律程序不同, 使得二者在审查和诉讼阶段面临的问题明 显不同。在审查阶段的举证方面,新颖性

中"非实质性的差别"可以讲一步解释为"普 由于是审查员提出了专利申请是可以被一 篇文献完全预见到的,根据审查指南的规 定,其无需对其所认定的"可预见性"或 者说"公知常识"进行举证,除非遭到申 请人的质疑并且审查员也认为有必要进行 举证,相反申请人则负有举证责任以说明 其申请与对比文件之间的差异。

> 第三,有一些特定情况的申请是"非 显而易见性"鞭长莫及而"新颖性"处理 则游刃有余的。

四、结论

可见,"新颖性"自专利法创制始,就 全部或部分承担了创新性评价的职责, 只 是出于客观性、规范性等需要, 才在其基 础上衍生出"非显而易见性":并且,"新 颖性"和"非显而易见性"的脱离并非一 蹴而就, 而是经历了几十年的漫长历程, 其间由新颖性和非显而易见性共同承担创 新性评价的职责。

参考文献

[1]杨利华,美国专利法史研究[M],北京:中国 政法大学出版社, 2012. 4.

[2] 管荣齐. 发明专利的创造性[M]. 北京: 知识 产权出版社, 2012. 5.

来源:法制博览

77 I

欧洲消费品行业中的商标保护

\(\times\) DanielAlbrecht

一、保护知识产权

商标是知识产权的代名词之一, 也是 经济发展中必不可少的创新驱动力。知识 产权的存在同资产一样,都是市场经济秩 序的基础。对商标和产品的伪造仿冒及假 货的销售行为,常常被忽视为小讨失。其实, 品牌盗版是一种犯罪行为。它损害商标所 有权人的名誉、危及所有权人的产品生产 销售,给企业带来经济损失。假冒商品通 常还会对消费者的健康及生命造成危害。

消费品行业中的产品假冒早已不限于 奢侈品,已经涉及到我们的日常用品。对 多数消费者来说,购买盗版商品,其社会 可接受度却越来越高。

因此, 让进入欧洲市场的企业进一步 深入了解产品盗版的危害,向他们提供全 面的、关于商标保护的技术及流程的相关 信息是非常重要的。在全球化经济中,我 们必须达成打击品牌盗版的共识。

二、现代产品盗版



1、DanielAlbrecht:北京思达客。

"产品及品牌盗版"一词是指侵犯知识 产权的商业行为。知识产权包括商标权、 并不是所有企业都在系统地处理这一问 专利权、外观设计、实用新型、版权和相 关工业产权等。德国海关官方网站上列出 了一般定义:"品牌盗版是指在商业活动中 发现。企业自身和海关都需要越来越具体 非法使用品牌制造商的标志、名称、图标(商 标)和商业名称。产品盗版是指非法模仿 泛滥程度。 复制合法制造商拥有的发明权、设计权和 处理权的商品。" 盗版行为不仅非法获取了 接损失。直接损失是指企业由于假货直接 企业投入大量资金取得的知识产权,还将 产生的费用,包括打击假货的成本以及企 品牌制造商借助优质商品获得的品牌知名 度用在假冒产品上,在产品的实际来源和 成本来自于对假冒商品的调查和扣押,或 质量上欺骗消费者。

商标是最常被侵犯的权利。其次是外 费用和外部劳务成本。 观设计, 随后是著作权和专利权。

行业企业的严重威胁,带来的经济损失难 消费者的购买力也被假货消耗殆尽。更重 以估量。根据专家估计,欧洲消费品行业 要的是,假冒伪劣商品的低质量将回溯到 的损失每年达到350亿欧元。欧洲受影响 品牌制造商身上,并由此损害品牌形象。 最严重的产品类别包括配饰、服装、化妆品、 如果假货在市场中比真货更多,并且该品 护理品及食品和饮料。此外,香烟、盗版 牌因此变得"任何人"都容易取得,品牌 CD 及 DVD、电器和药品也扮演着重要角色。 基于前述数据可以推断,产品和品牌的盗 真货的客户对品牌的兴趣。由假冒引起的 版给欧洲消费品行业造成的损失约为营业 客户忠诚度下降会给品牌带来极大损失。 额的2%。

2005 年全球假冒产品的商业价值约为 2000 假冒运动鞋会显著增加发生运动事故的风 亿美元。但是这个估算仅考虑了跨境贸易, 险。假冒纺织品中的有害物质,可能引起 并不包括在同一国内生产销售的产品及通 皮疹或过敏,而假冒食品中的有害物质甚 过互联网交易的产品。因此,实际的总额 至会危及到生命。 应该更高。

然而, 这些数字中有一个盲点, 因为 题。处理制假现象的企业通常也会确实发 现假货, 但这并不表示所有的假货都会被 的揭示措施,以便认清并遏制实际的假货

假冒产品会给企业带来直接损失和间 业因假货遭受的营业额损失。打击假货的 销毁和处置,以及用于打击制假者的法律

除直接损失之外, 假货在市场中的传 产品和品牌盗版已经逐渐成为消费品 播还给企业带来间接损失,即形象损害。 将大打折扣。由此还将失去可以负担得起

消费者的健康可能遭受由于加工缺陷 世界经济合作组织的一项研究估计, 或使用低质量原材料而造成的风险。例如,

假货还会造成税收和工作岗位减少,

1 78 79 **|** 并对国民经济产生巨大伤害。

三分之二的企业受到假货的困扰。不 假货,例如经常使用互联网。 再仅仅限于服装、饰品、化妆品和个人护 理方面的产品被假冒,而且食品行业和饮 影响的产品类别均是如此。假货低廉的价 料行业的公司也受到产品盗版的冲击。在 此类行业中, 每两家企业中就有一家受到 假货的影响。预计未来几年中, 由假货带 来的风险增长会影响到所有产品类别的企 11.

品牌价值越高被假冒的风险也越高。 由于品牌价值会附加到制作精良的盗版产 品上, 高品牌价值会吸引不劳而获的搭便 特征。 车者。这一现象使得制假者在许多情况下 得以将假货以高价出售,这也是制假在经 济上如此吸引人的原因。消费者对假货的 购买意愿, 在特定的产品类别中仍然是很 高的。而购买意愿的升高也使被假冒的风 险增加。

三、消费者的角色

消费者对假冒产品带来的危害其实是 有意识的。他们从最初就预测到了以劣质 材料加工成的商品可能会带来风险。而且, 大多数消费也知道, 生产和销售假货是违 法行为, 劳动条件和自然环境也会因此受 损。

与年长消费者相比, 年轻消费者不太 在意假货,对于假货的风险认识不足。35 岁以下的很多消费者会购买假货,55岁以 上的消费者中买假货的则只占少数。年轻 消费者有更高品牌需求, 也更容易接触到

不少盗版购买者是有意为之。所有受 格吸引人们购买。品牌的声望和魅力配以 便官的价格非常吸引消费者。在他们看来, 正品在这种情况下,无法提供区别于假货 的可识别和可估价值特征。当我们考虑到 品牌商品的不同特征对消费者产生的不同 意义时,这点更加明显。与正品相比,创新、 健康或传统这些特性并不属于鲜明的区别

消费者会放弃品牌产品的质量、使用 安全和道德准则。绝大多数消费者不认为 购买盗版会影响到他们在朋友和亲属间的 声誉。即使意识到假货的违法性和其不道 德的工作和环境条件,消费者仍然认为产 品和品牌盗版只是不损害名誉的小过失。

对企业来说, 无意识的假货购买者是 个大问题。这种无意识的购买除了造成直 接的营业额损失之外,还有一个更大的问 题。因为顾客本意是准备购买正品的,购 买时也没有发现是假货或直到购买之后才 发现不是正品、产品质量低劣或保质期缩 短等问题。遭受损失受到影响的顾客会将 此类负面产品使用经验投射到正品上, 使 企业遭受额外的形象损失。

四、产品盗版商的角色

制假者通过剽窃节省了昂贵的品牌开

极大的利润。

品与健康风险息息相关。假货从外观上与 正品几乎无法区分。假货的生产也从小作 坊转移至了设备齐全、越来越多使用工业 化制造工艺和机器的工厂。借助于计算机 控制化生产,一部分制假者得以大规模生 产盗版。这同时也是假货贸易爆炸性发展 护分销渠道不被假货侵入的可能性。在直 的原因之一。

越来越多的在车间生产出来的仿冒产 售中该风险持续不断增加。 品虽然外观与正品几乎完全相同,但却具 用劣质素材,还一些设计拙劣。但越来越 多的剽窃品做为"专业化"制造方法的成果, 单从外观来看出奇地好。常常只有专家才 能分辨出盗版和正品。制假者在生产出外 不关心成分和质量。

盗版商使用各种分销渠道。假冒食品 和饮料大部分都通过与正品相同的渠道分 销。批发商和零售商也会受到假货影响。 售假还是少见的, 经销商们也必须认真对 待产品和品牌盗版。由于制假者在如何将 假货混入供应链中极有创意, 认真调查商 品、特别是商品来源越来越具有重要意义。

发成本、市场营销或客户服务支出,并受 为此目的,制假者借助全球货物流并倾向 益于极低的、多为剥削性工资,由此获得 使用集装箱运输。船舶运输的巨大量体中 只有很小一部分会被检测。由此就降低了 假冒奢侈品供应商绝大部分在中国制 假货被发现的风险。为了隐藏商品的不法 假,而假冒食品则主要来源于欧洲。这一来源,盗版者还会使用其他方法。盗版商 现象为消费者带来了更大的风险。假冒食 品会通过伪造的运输单据、货物转运和通 过多个关税区被长途运输。另一个更常见 的被使用的方法是在同一批货物中"混合" 正品和假货。制假者希望借此得以避开目 的国海关的风险评估和检测。

> 随着参与制假人员的增加,降低了保 接销售中假货的风险还可控, 但在间接销

互联网给制假者创造了极大的机会, 备对一般人来说几乎无法发现的缺陷。一 从而给消费者造成了风险。互联网的匿名 些盗版"只有"商标是错误的,另一些是 性给制假者提供的机会在于,为其掩饰所 作所为,为调查机关的介入增加了难度。 此外他们还得以随时与潜在买家保持直接 的全球化的联系。制假者的另一个优势是, 消费者通过互联网很难区分正品和假货。 观上与正品几乎无异的盗版时,却通常并 买家既不能感受也无法看到产品的质量, 他们只能看到商品的照片,这种方式下假 货很容易就能冒充正品。切实的检查互联 网商品的真实性只在有条件的情况下有可 能。不过,消费者可以藉由不现实的低价 虽然在信誉良好的欧洲批发商和零售商中 对假货产生警觉。不过,在网上拍卖中, 价格的信号功能就缺失了, 正品也经常以 很低的起始价格参与拍卖。互联网中缺失 的质量与价格的信号功能增加了消费者无 意识购买盗版品的风险。有些情况下制假

者也不再掩饰其商品的假冒特质。例如某 的信任也得到了加强。 假冒手表在相关网站上作为高品质盗版被 出售,并用如下文案宣传:"我们只使用最 高质量的材料,只有专家才能分辨真伪。"

企业的生产场所也影响制假者与正品 的接触渠道。对制假者来说,他们必须费 尽心思取得仿冒该产品的信息,或在家门 口随便就能获得仿冒该产品的信息, 理论 上看是无所谓的,只要在经济上有吸引力, 他们就一定会搞到它。尽管如此, 当生产 场地正好在门口时,制假者的障碍就非常 全球化程度升高,并通过合同供应商的制 造过程进一步增加。

最后,还有一个风险层面是产品的复有助于比制假者领先一步。 杂程度。制假者在某些产品上仅通过优质 的翻版包装就能欺骗消费者, 但在另一些 行专门的培训, 品牌的保护应通过内部稽 商品,如香水瓶上,必须投入大量的成本 核来确保。 做到细节精确的仿造。产品的某些特殊需 求,如冷冻产品对冷链的要求,因高额的 取多元化措施,但大部分企业只做选择性 成本会阻止制假者。

五、打击假冒

务。品牌保护的基础是对权利的登记,例 者难以成功,必须关注整个产业链。通过交 如商标权、专利权、实用新型和外观设计权, 流假冒商品违法和不道德背景的信息,强调 该权利赋予权利人在特定地区推销其商品 和服务的专有权。品牌保护为公司带来极 产品价值,借此保护其品牌价值。 大好处利益,除了以品牌保护为重点的产 品开发所带来的竞争优势,客户对该品牌 成一个程序,并持续地检查其有效性。这

在保护权的基础上,企业一方面可以 以法律手段制裁制假售假,另一方面可以 提交"边境查封申请"来防止假货入境。

在供应链上, 企业尽可能的采取措施, 防止假货进入其物流链。不仅是供应商还 有分销商都要对其可靠性、质量和信誉讲 行考察。另外产品的路径也会在运输链上 被追踪,以便发现不寻常的产品移动活动。

通过有针对性的措施可以使产品制假 在发展阶段变得更加困难。例如通过制止 少了。被仿冒的风险通常会随着生产基地 技术转让,或投入应用显性及隐性安全技 术,以便使产品更难以被假冒并且能更简 单快速的识别假冒产品。缩短创新周期也

员工应依相应的鉴别真伪指导方针讲

企业为了保护其产品不被仿冒, 应采 的措施。

品牌保护多被实施于法务部或市场部, 而不是与质量管理、风险管理和生产管理相 关的部门。对欧洲企业来说,至今为止法律 欧洲企业将保护品牌视为"战略"任 方面的措施处于优先地位。如果想要让制假 正品具备的优势, 企业针对假冒盗版突出其

为了成功保护品牌,单一措施应整合

一程序应当成为风险管控的固定组成部 企业进行市场观察、互联网监控以及测试 分。由此可以使企业能够成功面对盗版者。

突出强调使用安全性、生产道德原则 和可持续性等品牌特征, 为品牌制造商提 的机会。

通过一种沟通策略使消费者意识到, 高质量和使用安全性以及遵守道德原则和 可持续性, 使正品和盗版之间的价格差异 变得合理。此策略可以向消费者阐明正品 与假货间的本质区别。企业在此有机会, 质量意识及道德观意识、并在购物时不再 只关注价格。让创新、质量、来源、情感、 专注点。

为了品牌保护,需要在揭露假冒产品 上合作采取具体措施。为了揭露假冒产品,

采购。一些企业在有问题的市场中投入品 牌保护团队。这些团队使用警方的方法调 查盗版来源-通常在现场。他们不断收紧 供了向消费者阐明正品和盗版的本质区别 制假者的网络,并使公开在市场中销售假 货的难度提高。

在组织及行政领域将各项单一措施整 合成为流程化的风险管理, 就能实现成功的 品牌保护。为此我们需要带有明确任务和责 任的标准化流程。这一持续的流程以风险分 析开始,并通过相应对策进行风险控制并延 通过适当的宣传使消费者变得挑剔、提高 续。第一阶段风险分析包括,风险识别、风 险评估及风险汇总。这一初期阶段是风险管 理流程的输入过滤器, 他决定会出现哪些风 声望和传统这些品牌附加价值成为企业的 险(识别),这些风险具有何种关键性(评 估),以及如何为了对抗风险来构建他们(汇 总)。风险分析之后紧跟第二阶段,即用适 当的对策控制风险。通过风险监控监测并在 适当的风险报告范围内沟通, 以达到风险控 制的可持续性的成功。



使用风险管理流程打击品牌盗版的前 提首先是识别假冒风险。本阶段的目标是, 沿着风险雷达系统地确定范围以便尽早发 现新的危险。



已被识别到的被假冒风险将依两个因 素讲行评估-发生的可能性和损失的程度-并反映在风险组合中。如果风险分级过高,

83 **|**



资源分配失败。如果风险认定过低,则使品 安全的驾驶。 牌保护无计可施。假冒带来的风险如果无法 准确地确定,则至少应该有效的估算,因为 评估是有效对抗风险的基础。如果各种前提 被相应的记录,则估算是合理有效的。

(三) 风险汇总

理,单一风险将被汇总成风险组或风险群。 在最高级别,企业由假冒产生的总风险可 为了持续实施既定措施,必须在风险监控 被确定。单一风险之间的相关性以及单一 的范围内,将责任明确分配和遵守。 风险与企业价值的相关性明确了由风险造 成的危险。例如, 盗版者的经常性攻击行 为会使企业的创新力下降。

(四) 风险控制

成本效益检验:企业依靠特定措施能达到 机会与风险之间的何种程度的平衡。风险 控制的目的并不是不计代价的彻底阻止制 假/避免假货, 而更多的是使假货保持在 企业可以在市场中承受,并且其对策依然 六、追究法律责任 保持有效的水平。大炮打麻雀的方法并不 能带来成功。在所有相关的企业部门内实 施打击假冒的措施对风险管理的成功至关。任的风险是产品盗版非法活动的理想温 重要。措施不能局限于法律层面,而是必 床。处罚往往低到无法吓阳制假者。刚取 须也在供应链、生产和市场营销环节实施。 否则,或许得以加强船体,但登船途径对 盗版者依然敞开。因此,风险控制必须具 人得以被从轻处罚,商品价值和惩罚标准 备企业远见,以求能尽早选择正确航线并 在欧盟内也是不统一的。

(五) 风险监控

风险管理的调控必须集中在最具有竞 争力的领域。为此在企业的经营过程中, 风险管理调控必须有组织/机构性的定位。 公司各个业务领域中的目标在干, 保护品 为了使被识别及被评估的风险便干管 牌不被仿冒,并在期望的过程没有实现时, 或低于定义的阈值时, 可控的介入流程中。

(六) 风险报告

风险管理流程的绩效评估在风险报告 的范围内实现。管理层的内部沟通尤为重 要。不过例如在管理报告中,外部沟通也 风险控制的目的是,将企业的风险状 变得越来越重要。风险报告已经在一些企 况向积极的方向改变。各项措施将被置于 业中成为年度报告的固定组成部分,以加 强分析师对企业的信心。打击产品盗版的 策略是否能长久有效,通常需要通过一个 长期的观察来认定。

很高的利润率和很低的被追究刑事责 缔一个,下一个已经又准备好。

大部分在欧盟区域外购买到假货的个

即产品被用于个人使用时,购买及持有假 施的效果进行有意义的评估(成本效益分 冒品不会受到处罚。当商品不具备商业性 析)。损失评估对企业来说是一个可靠的测 质、通过旅客的私人行李运输、并且总价 量量,一方面可以明确假冒商品带来的风 值低于175欧元时,被认为属于此种情况。 这一限额值通过境外购买价格计算得出。 如果超过限额值或被怀疑有商业交易,海 关官员可以没收该货物。例如,即使价格 八、结语 低于175欧元,10件同样的衬衫或3双同 样的鞋就不再属于旅行纪念品范畴。所有 商品将被没收并销毁,还有因违反税法和 种方面受到假货的影响。假货问题的规模 商标法而受到刑事追责的风险,最高有可 还在继续扩大。为了遏制对假货的需求, 能要承担5年监禁。此外,商标被侵权的 在企业内部建立持续的风险管理流程非常 企业还可以索求赔偿损失。

过数量认定的。旅客被允许携带最多3块 极全面的品牌保护为目标。 假手表、3件假冒服装和250毫升假冒香水 到刑事追责的风险。

商品也会被立即没收并销毁。

品都是违法的,并将会被课最高高达 10000 一个对中国企业来说非常不利的因素在于, 欧元的罚金。

七、追究法律责任的成本

只要假货带来的经济损失无法评估, 反假货措施的有效性也就无法得到可靠的 借助熟悉当地情况的专家和律师势在必行。

例如,在德国,只要属于"个人需求", 评价。只有长期观测经济损失,才能对措 险,另一方面可以成功的启动和评价反假 货措施。

欧洲消费品行业的大多数企业都在各 重要。首先是系统地评估损失, 其次是实 个人需求在荷兰海关也是关键点。个 施各种有可能保护品牌的措施以及进行相 人需求在这里不是通过商品价值,而是通 关的成本和收益分析。企业必须以实施积

近年来, 越来越多的中国企业进入欧 入境。如某类别的限额值被超出,该类别 洲市场,尤其是消费品行业市场。随着时 的所有产品都将被没收。这里同样也有受 间的推移,他们在欧洲也建立了一些被欧 洲消费者已经熟知、或正在被认识的知名 自2008年7月1日起,在瑞士,盗版 中国品牌。在此背景下,未来将有越来越 多进入欧洲的中国企业成为产品假冒的目 在意大利,购买和持有仿冒的品牌产 标。他们将面临与欧洲企业相同的问题。 中国企业不像欧洲当地企业那样了解和熟 悉欧洲市场,常常低估将会面临的风险。 因此在讲入欧洲市场之前和过程中,需要 一个明确的策略。所以, 为了尽可能降低 风险并切实有效地保护自己的知识产权,

论中美知识产权争端新动向及中国应对措施

Q 宁彦昕¹

摘 要: 当前知识经济主导的时代,知识产权作为一项推动国家发展、提升国际竞 争力的重要战略资源, 日益成为各个国家关注的重点。中美两国作为世界上两个最大 的经济体, 贸易之争难以避免, 在知识产权领域更是日渐突出。上世纪末, 中美两国 关于知识产权问题产生的矛盾从未停息。本文回顾了早期中美知识产权争端情况以及 中国入世之后发生的变化,介绍当前中美知识产权问题出现的新动态并分析动态出现 的原因,旨在探讨未来中美知识产权争端走向。最后,根据当前中美知识产权争端出 现的新情势提出我国的应对措施。

关键词:中美贸易/知识产权/贸易争端

一、中美知识产权争端历史状况

场争端

易保护主义抬头并开始将矛头指向中国。

别 301 报告 (special 301 report)"中连 续将中国列入"重点观察名单"。美国在 (一) 中国人世前中美知识产权三 1991 年的"特别 301 报告"中,指责中国 在药品专利、著作权、商标及商业秘密的 20世纪80年代末,美国在与中国贸易 保护存在缺陷,把中国升格为"重点国家", 往来中,贸易逆差逐渐扩大,美国国内贸 并在六个月调查期结束后宣布对中国采取 贸易报复措施。对此,中国随即宣布采取 美国开始利用中国在著作权和专利保护上 反报复措施。1992年中国派代表团赴美谈 的不足向中国施压。美国贸易代表办公室 判,两国最终达成《关于保护知识产权谅 (United States Trade Representative, 解备忘录》,中国作出相应提高专利权保护 简称 USTR) 在 1989 年和 1990 年发布的"特 水平的承诺,当年美国将中国列回"观察

"特别 301 报告"中,认为中国政府没有采 报告"里长期把中国置于"306 监督条款" 取有效的知识产权保护措施,盗版、商标 之下,监督中国执行两国间协议的情况。 侵权屡见不鲜,干是将中国作为"潜在重 点国家",再次对中国展开为期六个月的"特 别 301 调查"。对此,中国又一次与美方贸 端的特点 易代表展开长期谈判,双方最终在1995年 2月26日签署了中美第二个知识产权谅解 备忘录。中美第三次重大的知识产权争端 发生于1996年。美国贸易代表办公室指出 中国没有认真施行1995年达成的协议,认 为中国既没有制止非法 CD、磁带、光盘的 生产和出口,也没有做出保证合法视听产 品市场准入的承诺, 第三次将中国升格为 "重点国家"。同年5月15日,美国依据"306

名单"。两年后, USTR 在其 1994 年公布的 权协议。此后,美国贸易代表办公室在"301

(二) 中国人世后中美知识产权争

中国加入WTO后,为达到《与贸易有 关的知识产权协定》(TRIPS 协定)中要求 的知识产权保护水平,不断修改完善有关 知识产权方面的制度。中国入世的前三年, 中美没有发生较大的知识产权冲突。到了 2004年,受到国内行业协会的推动,美国 贸易代表办公室在当年的"特别301报告" 中宣布:美国将对中国履行 TRIPS 协定的 情况以及在 15 届商贸联委会(简称 ICCT) 条款"宣布对中国出口商品征收30亿美元 上作出的相关承诺的履行情况进行监督, 的惩罚性关税。最终,双方展开第三次谈判, 并在次年的"非常评估报告"上公布评估 于 1996 年 6 月 17 日达成了第三个知识产 结果。[1] 第二年的报告结果再次将中国列



1、宁彦昕:中南财经政法大学。

美知识产权争端又一次转为激烈。同时, 伴随着世界多边体制的建立以及中国加入 双方谈判转入第三方介入的多边争端解决 WTO, 中美之间的争端也发生了相应转变。

1. 争端焦点增加

中国入世后,美国增加了对中国履行 TRIPS 协议及 2004 年 JCCT 承诺的监督,并 开始利用 WTO 框架下的 TRIPS 协议,对中 国知识产权保护提出更多接近美国利益的 要求。此外, 网络侵权问题成为美国在华 知识产权保护中关注的新焦点。USTR在 2005年的"特别301报告"中指出:中国 向 的网络盗版问题正迅速成为美国版权业第 一大威胁:中国缺乏对信息网络服务提供 度不减 者侵权行为刑事责任的追究。[2] 同年9月, 家音乐公司起诉。次年,百度公司被美国 列入"恶名市场"名单。此后,淘宝、阿 里巴巴、迅雷、敦煌网等国内多家网络平 台相继被列入该名单。

2. 争端解决方式改变

二十世纪前, 在中美之间三次激烈知 识产权争端中,美国都是利用"特别301 条款"宣布对中国采取贸易报复措施,迫 使中国与之谈判、达成有利于美国的协议, 反映出美国强硬的单边主义姿态。1995年 效,美国、欧洲开始积极利用 WTO 争端解 决机制敦促各成员方遵守 TRIPS 协议中的 义务:同时,随着中国经济发展,反报复 能力增强,美国早期以权利为导向的单边 高科技术产品上贸易往来日益频繁,两国

入"重点观察"名单,原本有所缓和的中 主义逐步走向失灵[3]。中美之间知识产权 争端解决方式随之发生转变:由单方制裁、 机制:由美国国内法程序转为TRIPS协议 和 WTO 争端解决程序 [4]。

二、中美知识产权争端的新动向 及原因

(一) 当前中美知识产权争端新动

1. 美国就中国知识产权保护问题关注

从上个世纪80年代末至今,中美知识 百度公司因 MP3 搜索引擎侵权遭到美国一 产权争端已有三十年, 一场关于"强盗" 与"小偷"之间的辩论从未停止^[5],美国 对中国知识产权保护问题及市场准入状况 一直保持关注。2018年1月,USTR在《2017 年中国合规性报告》中,认为中国在商业 秘密方面保护和执行力度严重不足, 存在 国家支持商业秘密窃取行为或故意无视对 商业秘密进行有效保护的行为, 指责中国 已经背离先前作出的"更接近市场导向机 制"的承诺。[6] 同时,报告中表示出对中 国药品专利侵权及专利审查问题、不良信 以后, 随着世贸组织的成立、TRIPS 协定生 誉商标注册等问题的担忧, 并标明美国将 持续关注中国网络侵权、仿造品问题。

2. 中美知识产权贸易摩擦加剧

随着中国产业的转型与升级,中美在

实施的一项准司法救济政策。依据美国关 中国实施一次巨额知识产权"处罚"。 税法中的相关规定,该调查由美国国际贸 易委员会针对受诉企业展开,通过贸易制 裁措施制止外国企业对美国知识产权的侵 害。"337调查"以其立案门槛低、程序简 易、打击面广、有效排斥进口的特点[8], 成为美国设置知识产权壁垒、保护本国市 场、实施对内防御的一扇重要盾牌。[9] 目前, 中国已经成为因知识产权纠纷而遭受"337 调查"数量最多、涉案金额最高的国家。 据资料显示,美国的调查重点主要集中在 技术含量较高的领域, 主要针对通信设备、 计算机及其他电子设备、专用设备和制造 品等。[10]2018年1月12日USTR公布的《2017 年非常规恶名市场报告》中,中国国内多 家线上及线下平台登上"恶名市场"名单。 同年, USTR 决定对联想、宏基、华硕等中 国企业展开新一轮的"337调查"。

3. 美国"301条款"复活

有力武器。但随着 WTO 的建立、多边解决 机制的出现,"301条款"在很长一段时间

间贸易摩擦从一般的实物贸易扩大为知识 贸易代表莱特希泽根据《美国 1974 年贸易 产权领域的争夺。[7] "337 调查"是美国 法》对中国发起"一般301调查"。2018年 针对外国进口产品侵犯本国知识产权行为 1月17日,特朗普表示美国政府正考虑对

(二) 中美知识产权争端新动态发 生的原因

1. 特朗普政府政策

目前美国就中国知识产权保护问题展 现的强硬姿态是特朗普政府"美国优先" 执政理念的反映。美国总统竞选期间,身 为共和党总统候选人的特朗普就表现出贸 易保护主义、反全球化、反移民的政策倾 向。当选美国总统后,特朗普任职第三天 就宣布美国退出 TPP 协定,以双边贸易机 制替代奥巴马执政期间致力构建的复边贸 易机制,旨在通过双边贸易谈判,实现美 国利益最大化。[11] 在对外贸易上, 特朗普 不断宣扬以美国为基准的"公平贸易观", 指责主要贸易伙伴的汇率操纵、贸易壁垒 等不公平贸易手段是造成国内就业问题和 贸易逆差问题的根本原因, 并以此为由对 "301条款"是早期美国对外国展开调 相关贸易国家采取贸易制裁措施。在国际 查、实施贸易制裁、推行单边保护主义的 经济竞争中,国际贸易与知识产权的联系 愈加紧密,知识产权贸易壁垒也逐渐成为 国家贸易保护主义中常见的非关税措施。 处于休眠状态。然而, 随着特朗普当任美 特朗普贸易保护主义倾向和强硬的对外贸 国总统,单边主义、保护主义重燃,"301 易手段,势必会在知识产权领域对中国设 条款"这个代表美国单边主义的武器被再 置更多壁垒。有学者预计,知识产权在未 次拾起。2017年8月14日,特朗普宣布将 来将成为美国实施贸易保护主义的一项重 对中国展开新一轮的贸易调查;8月19日, 要工具,中国也将遭受更多美国在知识产

权方面的调查。[12]

2. 中美技术之争

以货物为主的贸易竞争已逐步转变为以技 限制中国进口,企图缓和中美贸易间的不 术为主的竞争。中美知识产权之争, 究其 平衡。[13] 美国要求中国加强知识产权保护 实质是两国之间一场关于技术力量的争 的诉求,实质上是两国技术争夺的外化。 夺。随着中国产业的发展与升级,出口产 在此背景下,中美两国有关知识产权的争 品的技术含量不断提高, 高端制造产品在 端与摩擦日益升级。 国际市场份额上大幅上升。对于美国而言, 中国高新技术产品出口额的大幅增长必然 会与本土高新技术产品发生激烈竞争、损 害国内企业市场利益和份额。此外,双方 贸易结构的不平衡加剧了美国失业问题。 美国政府迫于国内企业的压力,需要对中 国进行贸易制裁,而中国知识产权侵权、

技术窃取、盗版等问题则成为较好的理由。 美国打着保护知识产权的旗号对中国启动 随着世界知识经济的发展,各国之间 "337"、"301"等调查,通过贸易报复手段

三、当今中美知识产权争端下的 应对措施

(一) 企业的应对措施



1. 增强知识产权保护意识

出出口企业自身在知识产权方面欠缺自我查"以及越来越多的中国企业胜诉案例, 保护意识。我国每年专利申请量很大,根 中国企业在努力研发自己核心技术,将知 据世界知识产权组织公布的《2017世界知 识产权作为对外竞争投资策略的同时,更 识产权指标》,我国知识产权申请量位居世 应当转变观念,积极应诉,共同遭受调查 界第一,其中的发明专利申请量高达138.2 的企业可以联合起来,用法律手段维护在 万件。然而,国外专利申请量只占5%。此外, 根据调查,截止2015年,我国在被调查的 365 家企业中,有33.8%的企业尚未制定相 应的专利战略,23.6%的企业虽然制定却 没有实施专利战略。因此, 我国出口企业, 产权产战略布局, 在全球目标市场范围内 与评估。

2. 面对"337调查"积极应诉

不少企业开始积极应诉, 过程中产生了许 中国企业频繁遭遇"337调查",反映 多成功案例。面对美国频频发起的"337调 国际市场中的地位。

(二) 国家的应对措施

1. 完善知识产权相关制度

不断提高知识产保护水平、将我国建 一方面在出口前应当进行合理的海外知识 设成知识产权大国是解决中美知识产权争 端、推动国家强大的关键。我国近几年也 积极申请专利,注重保护企业核心技术; 在不断完善知识产权相关法律制度。如: 另一方面,增强国际知识产权侵权预警机 2017年10月国家食品药品监督管理总局对 制,对于目标市场范围内的知识产权情况《〈药品管理法〉修正案(草案征求意见稿)》 讲行检索、分析,事前做好侵权风险分析 公开征求意见。其中,采用国际上通行做法, 全面实行药品上市许可持有人制度,对药 品的生产和责任进行明确的划分。[14] 同年 "337调查"对于申诉方,有易启动、11月提交审议的《电子商务法》二次审稿 门槛低、限制有效等优点,但对于被诉方 进一步强化了平台经营者的知识产权保护 而言,则面临调查速度快、应诉费用高、责任,加重电商和卖家的责任。2018年1 胜诉难度大的问题,而我国企业的败诉率 月1日,新《反不正当竞争法》正式生效, 更是远高于世界平均值。败诉后,高昂的 新法对涉及知识产权不正当竞争行为的类 律师费用以及面临的惩罚性关税,往往使型进行了增补、修正。我们不可忽视近几 得国内中小企业不堪重负。即便有的企业 年我国在知识产权保护领域取得的重大讲 能够胜诉,也可能因为巨额诉讼费用失去 步,但也要认识到在立法、执法上仍然存 在美国市场的竞争力。对此,有很多企业 在不足。对于当前中美知识产权争端新动 面对"337调查"都会选择缺席而直接被判态,中国可以借以对国内知识产权法律制 败诉。近年来,随着企业法律意识的提高, 度及政策进行检视,寻找存在的问题,在

91

知识产权前沿 / 海外聚焦 /INTELLECTUAL PROPERTY

未来知识产权保护中加以完善。[15]

2. 加强沟通、协商、积极利用多边机制

这种情况下,倘若中美之间爆发大规模贸 易战势必会导致两败俱伤。因此,解决目 前中美之间的知识产权争端, 应当以沟通、 协商为主。对于美国发起的"301调查", 中国政府应当积极与美方展开沟通对话, 尽可能解释、澄清中美双方在知识产权保 美国单边主义、保护主义的重燃,中国应 的理解与支持。

增强相互了解

对中国展开"301调查"后,美国半导体产 业协会(SIA)声明支持特朗普政府对中国 贸易市场的调查,同时表示对中国的产业 参考文献 政策扭曲市场、威胁企业知识产权的状况 表示担忧。[17] 美国行业协会、商会这些特 殊民间组织对中国知识产权保护显露出不 满,一方面反映出在全球贸易一体化的压

力下,美国国内各行业协会的功能由维护 集团内部利益、协调内部秩序为主转向以 当前中美两国在贸易结构上,两国之游说政府、提供信息服务为主;[18]另一方 间的贸易互补性大干相互的竞争性。[16] 在 面,反映出它们对中国真实情况缺乏应有 的认识,偏信美国一些研究机构公布的不 利于中国的数据信息,加深了美国商界对 中国知识产权保护方面的误解与偏见。对 于美国商界对中国存在的偏见与误解, 可 以通过增加民间企业、专家对话渠道,加 强彼此沟通和理解。2013年中美两国知识 护问题上存在误解。倘若磋商、谈判失败, 产权专家建立了"中美知识产权学者对话" 美国采取单边报复措施,中国应当积极利 机制,通过两国知识产权领域的专家对中 用多边争端解决机制,向WTO 提起仲裁或 美知识产权关系、知识产权保护和全球创 申诉。根据前文提及,尽管美国在1988年 新机制等热点问题探讨。这些民间对话机 欧盟诉美国"301条款"案后,保证不在制,一方面对中美在知识产权方面认识上 WTO 未授权的情况下实施单边制裁,但自特的偏差、误解进行沟通,增进双方相互理解, 朗普上台后,其"美国优先"的政策使其。同时反映中国在提升知识产权保护方面做 在破坏多边机制的道路上越走越远。对于 出的努力与进步,进而影响美国舆论对中 国的看法:另一方面,两国专家可以就中 当继续力挺多边规则,积极寻求国际组织 国知识产权保护水平及中美知识产权关系 等重点问题进行研讨, 为中国完善国内知 3. 拓展中美知识产权民间交流渠道, 识产权保护、缓和中美知识产权争端提供 思路。此外, 政府可以聚集中外企业, 以 2017年8月特朗普授权美国贸易代表 论坛、座谈会等形式,加强企业之间的交 流与合作,增讲相互理解,减少摩擦与纠纷。

[1]2005 Special Report. https://ustr.gov . 2018-04-13. 15.

[2]2005 Special 301 Report. https://ustr.

gov. 2018-04-13. 16-18.

[3]沈鑫. 从权力导向到规则导向——中美知识 产权争端解决机制的演讲, 暨南学报(哲学社会 科学版). 2011(4).69-77.

[4]彭冰. 中美知识产权争端WTO第一案——及相 关证据规则解析. 黑龙江省政法管理干部学院学 报. 2010 (6) .115-119.

[5]彭雷德. WTO下中美贸易争端实证分析. 东方 法学. 2011? (5).41-48.

[6]2017 USTR Report to congresson China's WTO Compliance. https://ustr.gov. (2018-4-13) . 16-19.

[7] 赵棣,中美贸易摩擦中的知识产权保护问题 研究. 中国商论. 2014(10).154-155.

[8]常雁. 美国涉华337调查新趋势分析及应对之 策. 广西社会主义学院学报. 2018, 28(3). 104-108.

[9]荣民. 美国知识产权壁垒的"矛"与"盾" . http://www.chinatradenews.com.cn. 2018-04 - 13.

[10]李晓丹. "337调查"报告:美国近半 数调查针对中国. http://www.eeo.com. cn/2017/0623/307070. shtml. 2018-04-13.

[11] 易继明, 孙那, 美国知识产权政策走向及其 对中国的影响——从美国总统特朗普执政角度的 一个初步分析. 国际贸易. 2017(3). 54-57.

[12] "301条款"调查,这次特朗普是要玩真 的吗?. https://wallstreetcn.com/articles/319249. 2018-04-13.

[13] 冯伟业、卫平、中美贸易知识产权摩擦研 究——以"337调查"为例,中国经济问题, 2017 (2) .118-124.

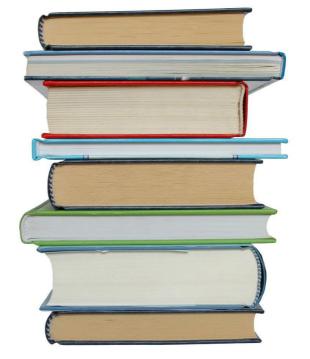
[14]刘楚. 专家谈《药品管理法》修订: 从"重 发证"转向"重监管". http://www. thepaper . cn. 2018-04-13.

[15] 易继明、李春晖. 美对华启动301调查与我 国的应对措施. 西北大学学报(哲学社会科学 版).2018(1).68-51.

[16]推进知识产权行政管理体制改革势在必行. https://wallstreetcn.com/articles/319249. 2018-04-13.

[17]美国半导体产业协会迅速发声支持特朗普对 中国贸易的调查. www. p-e-china. com. 2018-04 - 13.

[18]余晖. 经世观察: 美国的行业协会和商会. http://business.sohu.com/.2018-04-13.



来源:法制与社会

浅析美国国防技术转移

〇 石根柱, 郑晓娜¹

摘要:本文在分析美国技术转移概念和总体特色的基础上,从构建法律体系、成 立实体机构、建立配套制度、实施多种计划等方面、分析了美国国防技术转移工作的 主要做法,为做好我国国防科技成果转化工作提供了有益借鉴。

关键词: 国防科技/技术转移/美国

美国自1980年出台《拜杜法案》以来, 国家技术转移的重要组成部分,美国国防 先地位发挥了重要作用。

一、美国国防技术转移的概念

维基百科中对美国技术转移的描述为: 技术转移高速发展,工作不断改进,形成 技术转移亦称技术的转移(transfer of 了完整的技术转移体系并有效运转。作为 technology), 是技术从一个地方和其产生 的群体向更多人群和地方广泛散布的一个 技术转移也形成了完善的组织管理体系, 过程。它沿着不同的轴发生,并跨越各种 设立了完整的技术转移计划,实践了多种 边界,比如在大学之间、大学到企业、大 技术转移模式,有力保障了国防技术的高。企业到小企业、政府到企业,等等,有正 效转移,对其保持军事技术优势和全球领 式的/非正式的、公开的/秘密的多种形 式。通常情况下, 技术转移是分享政府或 大学和其他机构的技能、知识、技术、制 造方法、制造样品以及设施设备, 使科技 发展深入更广泛的用户群体,并通过其进

行讲一步的开发和利用,以形成新产品、 的利益范围之内进行,或者是在隶属于同 新方法、新应用、新材料或新业务。技术 一行为主体的不同利益主体的共同利益范 转移与知识转移密切相关,也可认为是知 围内进行,各个利益主体通常涉及的是一 识转移的一个子集。它分为横向转移和纵 种利益分配,而不是利益交换。 向转移。其中,横向转移是技术从一个地

美国技术转移(包括国防技术转移)强调 促进科技成果的转化。无论是在技术转移 的是技术在不同主体之间的移动,而"科 机制还是科技成果转化机制中,企业都承 技成果转化"则强调的是科技成果不断升 担着重要的作用和职能,市场都是技术或 级,并转化为生产力的程度。技术转移重 科技成果最终的归宿。 在"移",科技成果转化重在"化"。技术 转移不一定形成新的事物,而科技成果转 的定义,国防技术转移,是一种在军队和 化一旦完成,即是一次向生产力的转化, 非军队系统间,知识、专业技术、设施和 会形成新的事物。技术转移主要在市场机 设备,以及其他可应用资源的交流。它既 制下,通过契约来完成,其实质是一种交 包括军技民用(使美国国防部开发的技术 易。科技成果转化通常是在同一行为主体 具有商业可用性),又包括民技军用(使美

无论是"技术转移",还是"科技成果 方向另一个地方的移动,纵向转移是技术 转化",都要形成新产品新工艺新材料,最 从应用研究中心向研究与开发部门的移动。终目的都是发展生产力。科技成果转化过 与我国"科技成果转化"概念相比, 程往往伴随着技术的转移, 技术转移能够

根据美国国防部对"国防技术转移"



1、石根柱,郑晓娜:军事科学院系统工程研究院。

知识产权前沿 / 海外聚焦 /INTELLECTUAL PROPERTY

国国防部外部机构开发的技术具有国防安 行日常运营管理,开展国防研究工作。 全效用),还包括军民两用技术(使开发的 技术能够同时应用于国防和非国防领域)。

二、美国国防技术转移的特色

美国的国防技术转移,是市场机制下 政府国防科研力量和美国非政府国防科研 力量。美国联邦政府国防科研力量主要包 括:美国军内科研机构、职能部门的研究 源,开展自己感兴趣的研究工作。 机构,以及美国国家能源部所管理的从事 国防科研的实验机构和承担国防部科研任 可、合作研究与开发协议等不同的合作方 务的高校及其他组织管理的研究机构。美 式,实现国防科研机构人才、技术、成果、 国非政府国防科研力量主要包括:传统的 设备设施、信息等科技资源对其他机构的 美国国防合同商,特别是大型军工企业集 转移与共享。有需求的机构可以直接通过 团,如波音公司、雷声公司等:非传统的 美国国防合同商、高校和一些非营利性科 研机构。

美国军内科研机构,由美国国防部组 益归属。 建和直接控制,主要从事应用研究,也从 事部分基础研究和先期技术开发工作,如 美国陆军实验室等; 职能部门的研究机构, 如美国航空航天局(NASA),以及美国国家 能源部所管理的从事国防科研的实验机构; 承担国防部科研任务的高校及其他组织管 理的研究机构, 其通常以美国联邦政府资 助的研发中心 (FFRDC) 或美国国防部所属 研究中心(UARCs)模式存在,由美国国防 部资助,依托高校、非营利组织及企业进

美国非政府大型军工企业集团,作为美 国军品科研生产的主体, 在军品研制过程 中, 充分利用美国国防技术转移政策, 广 泛参与美国国防部科研机构的研究合作。 非政府一般科研力量, 主要根据美国国防 市场情况, 选择与美国国防部建立长期合 的政府资源与非政府资源的互动。推动美 作关系,从而在自身科技发展能力和实验 国国防技术转移的主要力量,是美国联邦 设备受到限制时,利用政府公共资源解决 所面临的问题。高校和一些非营利性科研 机构, 也利用美国国防部实验室独特的资

> 美国国防技术转移, 主要采用专利许 美国各国防实验机构的网站、国防技术中 介等平台寻找所需的技术和服务。双方通 过协商谈判确定服务方式、价格和最终权

三、美国国防技术转移的主要做

美国的国防技术转移, 主要采取以下 做法。

(一) 构建法律体系, 为技术转移 提供基本遵循

立法,是推进技术转移工作的重要基

础。从20世纪80年代起,美国政府先后 与改进技术转移工作。 出台了《史蒂文森一怀勒技术创新法》《联 邦技术转移法》《国家技术转移和提升法》 《技术转移商业化法》等近30部专门或涉 及技术转移的法律法规, 基本构建形成了 美国技术转移的法律体系, 为依法实施国 防技术转移工作提供了总体指导。

为推动美国国防技术转移工作扎实有 效开展,美国国防部根据上述技术转移法律 法规和《美国法典》有关规定,制定并颁 发多项有关国防技术转移方面的规章。如, 1999年国防部发布的第5535.3号指令《国 防部国内技术转移计划》, 鼓励将国防部开 发或为国防部开发的科技信息、资料和技术 秘密, 按保密要求转化应用于地方政府及私 营工业部门, 支持将国内技术转移工作作为 科研工作的一部分,并将国内技术转让目标 融入国防部各科研单位的科研任务中:第 5535.8号指令《国防部技术转移计划》,从 民技军用方面对国防采购的战略意义及其 与美国国防专用技术之间的关系方面,强 调了民技军用在国防采购中的重要性,并 在知识产权保护流程和奖励政策等方面作 出明确规定。2012年,美国国防部发布的 《2013~2017年未来5年国防部技术转移战 略与行动规划》,进一步加大了国防技术转 移工作的改革和推进力度,确定了三大重点 措施:①进行全面的技术转移最佳实践范例 调查;②优化公众获取美国国防部实验室资 源的环境: ③促讲国防科研机构与地方和区 域机构建立更为紧密的联系。以此全面审查

(二)成立实体机构,为技术转移 提供组织保障

为推进国防技术转移工作,美国从国 防部到军种, 从联邦政府研究机构到基层 研究单位,均成立了技术转移工作机构, 形成了自上而下的组织管理体系, 分级分 工开展技术转移工作。

根据《美国法典》相关规定,美国国 防部于1993年设立国防技术转移办公室, 隶属于国防研究与工程署,作为军民两用 技术转移的牵头管理机构, 专门负责国防 部的国内技术转移计划,制定技术转移和 两用技术政策,协调技术转移相关的科技 信息搜集与传播工作。目前,美国国防部 在负责研究与工程的助理国防部长办公室 下设立专门机构——新兴能力及样机的助 理国防部长帮办办公室,负责国防技术转 移工作,管理联合能力演示验证计划、技 术转移倡议等技术转移计划、加速国防技 术成果向装备研制、生产和使用等阶段转 化应用,推动新技术和能力快速形成新装 备和作战能力。

在国防部指导下,美陆海空三军分别 设立了技术转移机构, 负责自身技术转移 政策的制定与执行。具体是: 陆军研究办 公室下设陆军研究实验室技术转移办公室、 海军研究办公室下设海军商业化技术转移 办公室、空军科研办公室下设空军技术转 移办公室。

国防部所属实验室,是最主要的基层 方政府、地方技术转移机构间的沟通,推 技术转移工作执行者,设有研究与技术应 进各实验室技术转移工作,协助地方政府、 用办公室,负责本实验室的技术转移工作。 承担国防科技项目的大学或科研单位,也 移计划,研发技术转移方案。国防部和军 都建立了专业化的技术转移机构——技术 种相关部门均与联邦实验室联盟开展紧密 许可办公室(大学)或研究与技术应用办。合作,共同推动基础研究成果向军用或民 公室(科研单位),这类办公室有专门的经 费保证,配有专职技术转移管理人员,负 责对本单位的全部研究成果进行技术成熟 度和技术转移前景评估, 负责专利代理事 务,参与技术转移商业谈判,组织技术转 移工作,对技术转移过程实施监督。

立了协会性质的联邦实验室联盟,加强作 的成功转移提供了便利条件。 为联盟会员的各实验室之间、实验室与地

大学、企业、非营利机构制订相关技术转 用领域转移。

(三) 完善配套设施, 为技术转移 提供信息服务

为确保国防技术顺利转移, 国防部建 立了完善的配套制度,加强对国防科技信 此外,依据法律要求,在执行层还成 息的开发、利用和推介服务,为科技成果

建立国防科技信息报告制度。美国负



责采办技术与后勤的副国防部长、各业务的题目、摘要等,并向"技术匹配"(Tech 局及其下属单位,逐级提出编写和提交国 防科技信息报告的要求,并监督执行,确 保各项科研成果都以国防科技报告的形式 记录提交给国防技术信息中心。国防部各 美军国防科技成果转化信息中介平台主要 业务局及下属单位有专人负责本单位国防 有两种,一种是由军方主办和管理的信息 科技信息报告工作。为方便国防技术信息 中心开展报告征集工作,国防部各业务局 企业的技术转移中心建立的信息平台,军 要将其与项目承担者所签的合同信息,如 方依托这些平台发布成果信息。无论是哪 报告上交数量、类型和时限等方面的信息, 种模式的信息平台, 其主旨都是提供信息 及时通报给该中心。国防科研项目承担者 中介服务,由供需双方自主选择成果信息, 在项目启动后6个月,必须着手编写和提 推动军民双方双向成果转移。最著名的包 交国防科技报告。未按要求提交国防科技 括"研究与工程访问站""技术链接"和"技 报告的项目承担者,国防部各业务局根据 具体情况,或减少对其后续拨款,或取消 过及时公布技术转移政策法规、工作机制、 其承接延续项目的合同,严重者还可能被 合作研究与开发工作,以及技术转移活动 诉诸法律。国防技术信息中心统一负责国 等,使科研机构和公众能够全面了解各政 防科技报告的征集、管理和开发利用。

为做好国防科技信息报告的开发利用, 国防部每年下拨专款,要求最大限度利用 计算机技术存储、处理和开发利用国防科 提供牵引资助 技信息报告。为此, 国防技术信息中心组 建了400多名员工的队伍, 定期对符合条 个层次:首先, 是联邦法律层次的计划, 件的密级报告进行降/解密处理。中心还 如小企业创新计划、小企业技术转移计划、 建立专业信息分析中心,使用户能迅速了 解国防技术信息和需要的报告,并开发和 法定计划:其次,是国防部制订的技术转 提供多种信息产品和服务,如建立和维护 移计划,如国防部国内计划转移计划、联 国防研究、发展、试验与鉴定联机系统 合能力技术演示验证计划等:再次,是陆 (DROLS), 定期出版《国防技术信息中心文 海空三军根据国防部计划制订的各军种技 摘》《资料降密、解除限制发行通报》,每 术转移计划,如陆军技术能力演示验证计

Match)和"技术链接"(Tech Link)等信 息交流平台提供国防科技信息。

建立国防科技信息中介平台。目前, 平台:另一种是由地方院校、研究机构或 术匹配"等信息中介平台。这些平台,通 府部门的国防领域技术转移情况。

(四) 实施多种计划, 为技术转移

美国国防领域技术转移计划主要有 3 再投资计划,是每个联邦机构必须执行的 两周发行一次《技术文摘通报》,公布文献 划、海军未来海军能力计划、空军先期技

98 99 |

术演示验证计划等。

化器"模式,扶持和培育新技术公司,推 动军民两用技术尽快向商业领域转移。 合作, 首先以空军研究实验室为试点, 推 出了通过技术专利授权和资助基金孵化高 元,首批计划已带动14家创业公司,转移 50 多项空军研究实验室研发的技术,其中 满足成果熟化转化实际需求。 包括可对计算机软件代码进行自动修复的 具有很好的应用前景。海军也积极参与"熔 移无线通信、计算机软硬件、能源替代技 事务中解脱出来,专心从事科技创新工作。 术等军民两用技术。

四、美国国防技术转移的启示

比较成熟的经验,对我做好国防技术转移 工作有一定借鉴意义。

行的法律制度保障。包括顶层的国防科技 功经验,努力使我国国防科研各系统、各 成果转化法规、中间层军队/军工系统的 层次的部门、机构和科研群体密切配合, 国防科技成果转化实施办法、底层的国防 形成合力,推动国防科技成果转化工作深 科研机构、院校、企业国防科技成果转化 入开展。

实施细则,以及民口高新技术在军口转化 近年来,美国国防部还尝试采取"孵"实施办法和有针对性的配套法规,解决国 防科技成果转化中的制度性难题。

完善国防科技成果转化体系,提供可 2014年6月,国防部与亚利桑那州立大学 靠的体制机制保障。包括层级分明、职责 清晰的组织管理体系和多层次有重点的计 划体系, 使国防科技成果转化成为国防科 科技公司、推动军事技术商业应用的国防 技主管部门、个人、各类计划管理部门和 部"熔炉计划"。国防部当年投入100万美国防科研机构、院校、企业的法定职责, 使各类计划支持范围明晰、相互有效衔接,

提供有力的国防科技成果转化服务, 网络安全技术,能够防止计算机感染病毒, 塑造协调的成果转化格局。建立国防科技 成果转化服务机构, 建立国防科技成果转 炉计划",海军空间与海上作战系统司令部 化信息系统,建立国防科技成果转化技术 (主要负责海军 C4ISR 系统、信息技术和 平台,以实体机构的形式承担国防科技成 空间技术研发)与企业紧密合作,探索转 果转化具体工作,可把科研人员从非科研

实施有效的国防科技成果转化激励,提 供不竭的工作动力源泉。参照相关法律法规, 进一步规范成果权益, 承认智力成果, 奖励 知识价值,鼓励国防科技成果转化行为,增 综上所述,美国的国防技术转移拥有 强科研人员从事国防科研工作的积极性。

当前,我国正深入推进军民科技融合, 大力推动国防科技成果转化,以实现强军 健全国防科技成果转化法规,提供可 兴军伟大目标。为此,我们应借鉴国外成

参考文献

- [1]卜昕,邓婷,张兰兰等. 美国大学技术转移 简介[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2014。
- [2]杨善林,郑丽,冯南平等. 技术转移与科技 成果转化的认识及比较[]]. 中国科技论坛, 2013, (12): 117-122.
- [3]徐国兴, 贾中华. 科技成果转化和技术转移 的比较及其政策含义[J]. 中国发展, 2010, 10 (3): 45-49°



- [4]石根柱,李杏军,尹岩青. 国防科技成果转 化的概念内涵和特点规律探讨[J]. 科技成果管 理与研究, 2017, (5): 25-28。
- [5]马名杰 . 美国建立国防技术转移体系的做法 及启示[]]. 环球, 2007, (5): 64-67。
- [6]黎效文 . 美国国防部的技术转移和知识产权 保护[J]. 装备知识产权通讯, 2003, (4): 15-19。
- [7]许源 . 美国国防部技术转移计划研究[J]. 军民两用技术与产品,2014,(10):11-13。
- [8]吕景舜,赵中华,李志阳. 国外军民协同创 新与技术转移措施研究[J]. 卫星应用, 2016, (9) : 26-28°
- [9]石根柱, 尹岩青, 李杏军 . 国防科技成果转 化瓶颈与对策研究[J]. 科技成果管理与研究, 2017, (7): 12-15.
- [10]Bavh-Dole Act of 1980.
- [11] Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980.
- [12] Federal Technology Act of 1986.
- [13]Do D Domestic Technology Transfer (T2) Program. Department of Defense Directive 5535.3,1999.
- [14]Do D Technology Transfer (T2) Program. Department of Defense Directive 5535. 8, 1999.
- [15] Manager's Guide to Technology Transition in an Evolutionary Acquisition Environment, 2003.

来源:国防科研

知识产权前沿

◎京华论衡 CAPITAL FORUM

- 中国在"一带一路"相关国家专利申请主要数据: 2011-2016年
- 知识产权(专利权)证券化浅析

中国在"一带一路"相关国家专利申请主要数据: 2011-2016年

□ 陈可南¹

访中亚和东南亚国家期间,向世界发出共 关国家和2个地区知识产权组织——欧亚 建"一带一路"的倡议。随着"一带一路" 专利组织和海湾阿拉伯国家合作委员会专 建设的不断推进,中国在相关国家的专利 利局。如果计入这2个地区知识产权组织 申请情况如何呢?

2013年秋,中国国家主席习近平在出 中国的专利申请涉及50个"一带一路"相 成员国的话,中国的专利申请将共计覆盖 55个"一带一路"相关国家。

一、专利申请覆盖55个国家

根据 WIPO Statistics Database 中 2017年12月更新的数据, 2011-2016年,

二、2014年以后专利申请增长明 显加快



^{1、}陈可南:北京市知识产权局。

2014年以前,中国在"一带一路"相 关国家各年度的专利申请量均在4000件以 关国家专利申请中,分布在韩国的最多, 且均保持在较高水平。其中,2014年的专 专利申请量的66.2%。 利申请量已经超过5000件,增长30.7%; 2015年超过6500件,增长27.7%;2016年 为1522件,新加坡为1504件;在越南、

利申请占2/3

2011-2016年中国"一带一路" 专利申请的目标国前 10 名

排序	国家	专利申请量		
1	韩国	9229		
2	印度	7679		
3	俄罗斯	4024		
4	南非	1522 1504 1350 1280		
5	新加坡			
6	越南			
7	印尼			
8	马来西亚	1216		
9	泰国	996		
10	新西兰	503		

2011-2016年,中国在"一带一路"相 下,虽逐年增长,但增幅不太稳定。其中, 达到9229件,其次为印度的7679件,俄 2012年的专利申请量增长 20.8%, 2013年 罗斯为 4024件, 位居第三位。中国在这 仅增长 6.3%。2014 年以后,中国在"一带 三个国家的专利申请量共计 20932 件,占 一路"相关国家的专利申请增长明显加快, 2011-2016年中国在"一带一路"相关国家

其它国家中,中国在南非的专利申请 超过 9000 件,增长接近 40%,达到 39.7%。 印尼和马来西亚的专利申请量均超过 1200 件:在泰国的专利申请接近1000件,为 三、在韩国、印度和俄罗斯的专 996件;在新西兰的专利申请为503件,在 各专利申请目标国中排名第十。

> 这10个目标国的专利申请占中国"一 带一路"专利申请量的92.6%。

四、2013年以来专利申请增长最 快的目标国

2013-2016年中国"一带一路"专利申 请年均增幅最高的5个目标国

2013-2016年,中国在"一带一路"相 关国家的专利申请中, 在立陶宛的专利申 请年均增幅最高, 达到117.2%: 其次为拉 托维亚的115.4%;在巴基斯坦、卡塔尔和 塞尔维亚的专利申请年均增幅也分别达到 78.3%、63.0%和63.0%。但中国在这5个 国家的专利申请量相对较少。

2013-2016年中国"一带一路"专利申请年均增幅最高的5个目标国

排序	国家	2013	2014	2015	2016	平均增幅
1	立陶宛	4	4	5	41	117. 2%
2	拉脱维亚	1	0	0	10	115. 4%
3	巴基斯坦	3	7	8	17	78.3%
4	卡塔尔	3	6	0	13	63.0%
5	塞尔维亚	3	0	0	13	63.0%

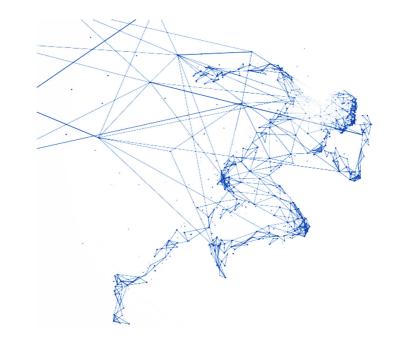
五、2016年"零"的突破

兰卡两个国家申请专利, 但在2016年实现 的基础。 了"零"的突破,分别申请了41件专利。

家和国际组织签署了"一带一路"合作文 在申请人的实际申请行为中,他们是如何 件。从专利申请情况来看,自2013年提出"一选择的呢?

带一路"倡议以来,中国在相关国家专利 布局的力度也有相应的加强。当然,"一带 此外,还有一个比较值得关注的事实 一路"倡议的目标在于共建共商共享,而 是,2011-2015年,中国没有在伊朗和斯里 专利的恰当布局将为实现此目标打下坚实

众所周知,申请人向国外申请专利包 截至2017年9月,中国已同74个国 括两个途径:巴黎公约途径和PCT途径。



知识产权前沿/京华论衡/INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY/京华论衡/知识产权前沿

知识产权(专利权)证券化浅析

Q 郭建伟¹

分工方案的通知指出,要创新知识产权投 融资产品,探索知识产权证券化。2017年 9月《国家技术转移体系建设方案》指出, 完善多元化投融资服务, 开展知识产权证 券化融资试点。2018年4月,《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的 指导意见》提出,鼓励探索知识产权证券化。 这些系列部署, 为探索推动知识产权证券 化指明了方向,提供了支撑。

关于知识产权证券化的定义,不同 研究者有不同理解。一般认为, 知识产权 证券化是指将具有可预期现金收入流量的 知识产权即基础资产,通过一定的结构安 排对基础资产中风险与收益要素进行分离 与重组,转移给一个特设载体(Special Purpose Vehicle, 简称SPV),并由该特 设载体发行一种基于该基础资产的现金流

近年来,知识产权证券化不仅在我国 的可以出售和流通的权利凭证,并以此融 知识产权界引起讨论与关注,在国家层面 资的过程²。知识产权证券化是资产证券化 也得到了重视和推动。2016年7月,国务的一种,与传统的资产证券化的最大区别 院办公厅印发《国务院关于新形势下加快 在于,基础资产是无形的知识产权。知识 知识产权强国建设的若干意见》重点任务 产权证券化的实质是基于知识产权的融资 过程。探索知识产权证券化对于促进科技 与经济紧密结合, 提升创新体系效能, 推 动我国经济高质量发展都具有重要意义。

一、美国、欧洲和日本知识产权 证券化的相关探索

知识产权证券化起源于美国,第一例 案例为1997年的"鲍伊债券"。1997年, 美国歌星鲍伊由于短时间内缺少流动资金, 于是向外界公开发行10年期,利率为7.9% 的债券, 采取私募发行的方式, 在资本市 场募集资金 5500 万美元³。"鲍伊债券" 发行的成功, 具有标志性的意义, 以往资 产证券化的基础资产大部分是应收账款、 住房抵押贷款等, 而"鲍伊债券"证明了,

基础资产还可以是无形的知识产权。目前, 在美国已有电影、游戏、医药、音乐等多 证券化在基础资产领域的选择上,要同地 个行业通过知识产权证券化进行融资,其 区的优势产业相结合。 中电影行业所占比重较大。在欧洲, 也有 许多知识产权证券化的案例。比如足球俱 乐部以商标权和赛事电视转播权锁定的未 来收入作为基础资产发行债券, 电影公司 将影片未来的票房收入作为基础资产进行 证券化融资, 音乐公司将大量的歌曲打包 成资产池来发行证券等等。日本在知识产 权证券化方面也有成功案例,比如2003年 日本 Scalar 公司将专利权许可的未来收益 作为基础资产发行债券进行融资。美国、 欧洲、日本虽然都有知识产权证券化的成 功案例, 但从基础资产的领域看, 又各具 特点。美国和欧洲大多涉及电影、音乐版权, 药品专利权,体育公司商标权等,日本侧 重于动漫和游戏行业的版权, 光电领域的



专利权等。这也启发我们,探索知识产权

二、我国探索开展知识产权特别 是专利权证券化已具备一定基础

国家知识产权战略实施以来, 我国 知识产权特别是专利权创造运用水平大幅 提高,我国已经成为专利大国。据统计, 2017年, 我国发明专利申请量 138.2万件, 同比增长14.2%, 审结74.4万件, 授权周 期稳定在22个月。PCT国际专利申请受理 量 5.1 万件,同比增长 12.5%。实用新型和 外观设计申请量分别为 168.8 万件和 62.9 万件。国内(不含港澳台)发明专利拥有 量为135.6万件。新评选出中国专利金奖 20 项,外观设计金奖 5 项,优秀奖 870 项, 金奖获奖项目实现新增销售额939亿元。 专利质押融资额 720 亿元, 同比增长 65%。 知识产权使用费出口额超过40亿美元。大 量的发明专利特别是获专利金奖的专利, 有利于构建规模较大、布局合理、对产业 发展和国际竞争力具有支撑保障作用的高 价值专利组合,这些都为构建专利权证券 化的基础资产提供了"弹药"。专利质押 融资工作的开展,提升了企业运用专利权 融资的意识,促进了对专利权价值评估以 及专利权质押融资风险多方分担机制等方 面的理论研究,这些都为探索知识产权证 券化奠定了重要基础。

107 I

^{1、}郭建伟,北京市知识产权局。

^{2、}李建伟,知识产权证券化:理论分析与应用研究,知识产权,2006,16(1):33

^{3、}王晓东,美国知识产权证券化融资的成功经验及对中国的启示[J],管理现代化,2012(6),115

体系建设持续完善, 多元化专业化知识产 权运营服务机构不断涌现,特别是国家知 识产权局会同财政部开展了知识产权运营 服务体系建设重点城市遴选工作,确定北 京市海淀区、上海市浦东新区、江苏省南 京市、浙江省杭州市、湖北省武汉市、广 个城市作为支持开展知识产权运营服务体 系建设的城市, 中央财政向每个试点城市 提供2亿元资金支持,重点用于推进知识 产权保护体系建设、聚焦产业培育高价值 专利、促讲创新主体知识产权保护和运用、 培育知识产权运营服务业态。这些政策和 举措,都为探索知识产权证券化提供了重 要保障。

三、知识产权证券化的参与主体 与职责分析

服务商和受托人。

规模,通过评估选择一定数量的知识产权 服务人担当其职责。

除此之外, 近年来我国知识产权运营 作为基础资产, 形成资产池, 并转让给 SPV 获得对价。SPV 是专门为知识产权证券化设 立的法律实体,介于发起人和投资者之间, 发挥着风险隔离的作用,是知识产权证券 化交易的核心主体。SPV 的主要职责是购买 发起人拟证券化的资产组合,通过证券化 运作,将募集资金交付发起人。信用增级 东省广州市、海南省海口市、深圳市等8 机构对 SPV 发行的证券提供信用增级,以 此增强投资者信心,保护投资者利益,促 讲证券成功发行。信用评级机构对发行人 和证券信用进行等级评定,为投资者提供 公正、客观的信息,在一定程度上帮助投 资者降低投资风险。承销商负责发行证券, 利用其分销网络,将证券售予投资者。服 务商主要负责知识产权资产池管理, 收取 许可、转让费用并对现金流进行监管和保 管,将当期证券本息支付给受托人,并定 期向受托人和投资者提供相关资产组合的 财务报告。在知识产权证券化中,考虑知 识产权的专业性,服务商可由发起人担任, 探索开展知识产权证券化工作,首先 并聘请知识产权服务机构协助管理。受托 要研究参与主体及相关职责。知识产权证 人代表投资者行使如下职责:把服务商存 券化的参与主体主要有七个,包括:发起人、 入 SPV 帐户中的现金流转付给投资者:对 SPV、信用增级机构、信用评级机构、承销商、 没有立即转付的款项进行再投资; 监督证 券化中交易各方的行为, 定期审查有关资 发起人是知识产权证券化的起点,是 产组合情况的信息,确认服务商提供的各 基础资产的卖方。在知识产权证券化过程 种报告的真实性,并向投资者披露:公布 中,知识产权所有者可以为发起人。发起 违约事官,并采取保护投资者利益的法律 人的主要职责是根据融资需求,确定融资 行为; 当服务商不能履行其职责时,代替

四、构建专利权证券化基础资产 的相关建议

知识产权证券化的关键是要有高质量 的基础资产。在选择将专利权作为知识产 权证券化的基础资产时,可以从以下两个 方面讲行考虑。

第一个方面是专利权的权利状态,包 括专利权的归属, 专利权的保护范围和剩 余保护期限, 专利权的稳定性。对于专利 权的归属,要考虑专利权的归属是否明确, 如果权属不明确将直接影响基础资产的稳 定性。一般比较而言, 专利权的保护范围 越大,剩余保护期限越长,越容易产生稳 定的现金流,如果专利权的保护范围过小, 专利权的变现能力就比较差。对于专利权 的稳定性, 既要考虑专利权可能会被无效 也要考虑发明、实用新型、外观设计的稳 定性是不同的。对于专利权无效而言,专 利权经历无效审查程序后,可能会被专利 经济、法律、知识产权、产业发展等诸多 复审委员会宣告专利权部分无效或全部无 效, 专利法规定宣告无效的专利权视为自 始即不存在。对于发明、实用新型、外观 设计的稳定性, 由于发明专利经过实审程 序才授权, 而实用新型和外观设计不进行 实审, 所以一般而言发明专利的稳定性高 于实用新型和外观设计。由此可见, 专利 权的不稳定性对于构建基础资产来说是必 我国知识产权特别是专利权证券化一定能 须要考虑的因素。

第二个方面是专利权构成的基础资产 的质量。基础资产应包括高价值专利,通过 高价值专利为权利人带来可预期的、稳定的 现金流。如果基础资产质量不高,知识产权 证券化就是无源之水、无本之木。专利权的 价值可以从技术因素、经济因素和法律因素 来考量。从技术因素看,要考虑专利资产所 属技术领域的发展状况、技术水平、技术成 熟度、同类技术竞争状况、技术更新速度等, 用以判断专利技术的替代性、先进性、创新 性、成熟度、实用性、防御性、垄断性等: 从经济因素看,要考虑专利资产的取得成 本、获利状况、许可费、类似资产的交易价格、 市场应用情况、市场规模情况、市场占有率、 竞争情况等: 从法律因素看, 要分析专利资 产的权利属性及权利限制、专利类别、专利 的法律状态、专利剩余法定保护期限、专利 的保护范围等。

知识产权证券化涉及主体较多, 涉及 领域, 非常复杂, 在探索知识产权证券化 的过程中, 离不开政府部门发挥积极作用。 政府部门要出台引导政策完善工作机制, 加强监管,推动知识产权证券化稳妥发展, 避免知识产权证券化带来的金融风险。相 信随着我国知识产权保护和运用工作的不 断推进,知识产权制度红利的充分释放, 够取得新的突破。

109

知识产权前沿

◎实务精粹 PRACTICE ESSENCE

- 从释法权角度看《关于审理专利授权确权行政案件 若干问题 的规定》
- •由"东风"案再谈商标性使用
- 从《区分表》商品选择看新能源汽车全产业链 -0727
- 从《北高审理指南》看版权侵权案件中的"抗辩事由"

从释法权角度看《关于审理专利授权确权行政案 件若干问题的规定》

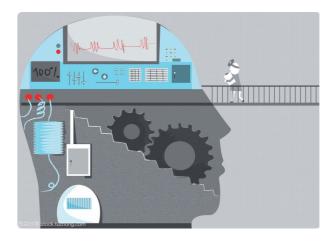
□ 黄辉1

2018年6月1日,最高人民法院(简《专利审查指南》都有所不同。 称最高法)发布了《关于审理专利授权确 〈专利行政司法解释〉)的征求意见稿,引 的解释又引发了业界的争论。如对专利法第 三十三条(简称 A33) 修改超范围的规定的 解释,对 A26.4 权利要求书以说明书为依据 的规定的解释,对 A22.3 创造性的规定的解

然而相关讨论和争议均是以司法解释 权行政案件若干问题的规定〈一〉》(简称 的内容是否妥当为议点,并没有考虑释法权 的问题。本文拟对释法权的归属给出笔者的 起了业界的广泛讨论和关注。特别是其中与一个人见解,以期引起业界重视,对《专利行 国家知识产权局(简称 SIPO)观点不一致 政司法解释》进行全面的讨论。因为《专利 行政司法解释》只涉及对专利法的解释,所 以笔者在此只讨论解释法律的权利的归属。

对于解释法律的权力的归属,《中华人 民共和国宪法》(下简称《宪法》,1982年 释,《专利行政司法解释》的规定与 SIPO 的 12 月 4 日全国人民代表大会公告公布施行) 第六十七条规定,全国人民代表大会常务 委员会行使下列职权: ……(四)解释法 律……。《宪法》具有最高法律效力,《宪法》 规定全国人民代表大会常务委员会(以下 简称全国人大常委)行使解释法律的职权, 因此解释法律的权力归属于全国人大常委 是毫无争议的。全国人大常委有权解释专 利法, 也是理所当然的。

> 1981年6月10日第五届全国人民代表 大会常务委员会第十九次会议通过了《全



^{1、}黄辉: 同济大学上海国际知识产权学院。

国人民代表大会常务委员会关于加强法律 解释工作的决议》(下简称《加强法律解释》源于全国人大常委会在《加强法律解释工 工作的决议》),《加强法律解释工作的决议》 作的决议》中的授权,也来源于全国人大 规定:

- 讲一步明确界限或作补充规定的, 由全国 人民代表大会常务委员会进行解释或用法 令加以规定。
- 解释。凡属于检察院检察工作中具体应用 具体应用之列。 法律、法令的问题,由最高人民检察院进 行解释。最高人民法院和最高人民检察院 和《人民法院组织法》没有授权最高人民 的解释如果有原则性的分歧,报请全国人 法院对民事法律、刑事法律之外的行政法 民代表大会常务委员会解释或决定。
- 法律、法令如何具体应用的问题,由国务 行政法律进行解释。 院及主管部门讲行解释。

民代表大会第二次会议通过《中华人民共 和国人民法院组织法》(下简称《人民法院 组织法》)第三十三条规定"最高人民法院 对于在审判过程中如何具体应用法律、法 令的问题,进行解释。"后因该法修改,该 第三十三条变为了第三十二条, 但条文内 人民法院受理法律规定可以起诉的行政案 容未作修改。

最高法对法律讲行解释的权力,即来 在《人民法院组织法》中的规定。同时, 一、凡关于法律、法令条文本身需要 国务院及主管部门也从《加强法律解释工 作的决议》获得授权对法律讲行解释。

有的学者认为,《加强法律解释工作的 决议》和《人民法院组织法》赋予了最高 二、凡属于法院审判工作中具体应用 人民法院对所有法律(不包括宪法)的解 法律、法令的问题,由最高人民法院进行 释权,因为所有法律都在法院审判工作中

笔者认为,《加强法律解释工作的决议》 律进行解释, 最高人民法院无权就行政法 三、不属于审判和检察工作中的其他 律进行解释,其它各级人民法院更无权对

从历史角度看,《加强法律解释工作的 此外,1979年7月1日第五届全国人 决议》和《人民法院组织法》通过之时, 我国只有民事审判制度和刑事审判制度, 并无行政审判制度。我国于1982年开始建 立行政诉讼制度2(胡建淼、吴欢认为我国 建国初期有行政诉讼制度,1951年取消3)。 1982年制定的民事诉讼法(试行)规定, 件。《中华人民共和国行政诉讼法》(下简 决议》通过前,时任全国人大常委会法制 委员会副主任王汉斌在向全国人大常委会 定(草案)的说明》中,为了说明通过《加 权解释行政法律。 强法律解释工作的决议》的必要性而举出 的当时法律解释乱象的例子,都是刑法条 赋予了国务院及主管部门解释行政法律的 文的解释的乱象,这也从侧面反映了《加 强法律解释工作的决议》的本意并非授权 民法院组织法》并没有赋予最高人民法院 最高法解释所有法律。

所以,对《加强法律解释工作的决议》 第二条及《人民法院组织法》第三十三条(现 三十二条)的正确理解是,凡属于法院民事 审判工作、刑事审判工作中具体应用法律、 法令的问题,由最高人民法院进行解释。对 《加强法律解释工作的决议》第三条的正确 理解是:不属于民事、刑事审判和检察工作 中的其他法律、法令如何具体应用的问题, 由国务院及主管部门讲行解释。

称《行政诉讼法》) 于 1989 年 4 月 4 日由 律解释工作的决议》理解为,凡属于法院 民事审判工作、刑事审判工作、行政审判 工作中具体应用法律、法令的问题, 由最 高人民法院讲行解释。《加强法律解释工作 的决议》势必要给出最高人民法院和国务 院及主管部门解释如果有原则性的分歧时 的解决办法,但实际上并没有给出。《加强 法律解释工作的决议》只给出了最高人民 法院和最高人民检察院的解释如果有原则 律解释工作的决议》和《人民法院组织法》 性的分歧时的解决办法。故对《加强法律 解释工作的决议》的正确理解就是, 国务 值得注意的是,《加强法律解释工作的 院及主管部门(如国家知识产权局)有权 对不属于民事、刑事审判和检察工作中的 其他法律、法令如何具体应用的问题进行 作出的《关于加强法律解释工作等三个决 解释,包括行政法律的解释;而最高法无

> 综上所述,《加强法律解释工作的决议》 权力,《加强法律解释工作的决议》和《人 解释行政法律的权力。

《中华人民共和国专利法》(以下简称 《专利法》),包括属于民事的条款(如A65 关于侵权赔偿数额的规定),也包括属于行 政法律的条款,还包括属于刑事法律的条 款(如 A71 泄露国家秘密的规定)。具体而 言, 专利法中的部分条款(包括但不限于 A33、A26.4、A22), 是国务院主管部门讲 行管理专利工作的法律依据,是行政法律 条款。国务院及主管部门可以对专利法中 从逻辑角度看,如果非要将《加强法 属于行政法律的法律条款进行行政解释。

七届全国人大第二次会议通过,同日公布, 1990年10月1日起施行。无论是民事诉讼 法(试行)还是《行政诉讼法》,其通过日 期以及施行日期,都远晚于《加强法律解 释工作的决议》和《人民法院组织法》。《加 强法律解释工作的决议》和《人民法院组 织法》通过之时, 法院审判工作, 即民事 审判工作和刑事审判工作。所以《加强法 不可能授予最高法解释行政法律的权力。

^{2、}王汉斌: 关于《中华人民共和国行政诉讼法(草案)》的说明——1989年3月28日在第七届全国人民代表大会第二次会议[DB/OL]. http://law. npc.gov.cn: 87/page/browseotherlaw.cbs? rid=bj&bs=270684&anchor=0#go0。最后访问日期: 2018年04月07日。

^{3、}胡建淼, 吴欢: 中国行政诉讼法制百年变迁 [ET], 法制与社会发展, 2014 (1)。

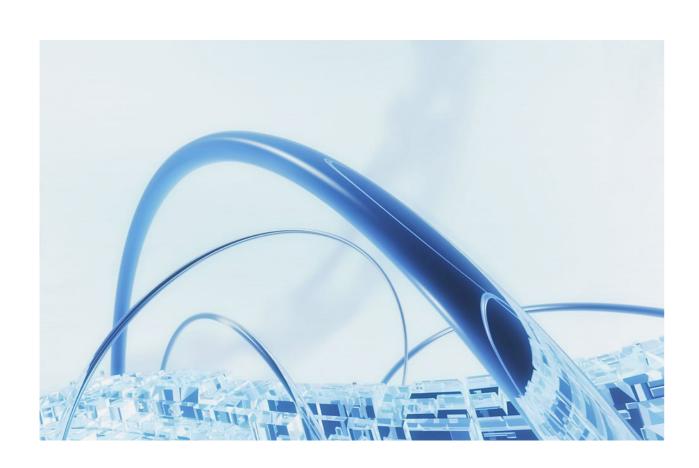
知识产权前沿/实务精粹/INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY/ 实务精粹 / 知识产权前沿

而最高法对专利法中属于行政法律的法律 就是在明确所授予的专利权的具体内容(即 实属越权。

说呢?比如 A59 是专利权的保护范围的确 利行政部门。 定的原则性规定,对 A59 的解释就是在明 确专利权的保护范围的确定方式。将对 A59 目前没有出台对专利法的行政解释文件。 的解释运用于具体的专利的权利要求书, 笔者认为, 国务院专利行政部门即使出台

条款,并无解释权。所以《专利行政司法 所谓确权)。如果最高法按自己对 A59 的解 解释》中对 A33、A26.4、A22 等条款的解释, 释对某一专利进行确权,而不遵从国务院 专利行政部门对 A59 的理解, 导致专利权 从另一方面来讲,如果认为最高法有 的具体内容发生变化,等于最高法是在重 权对专利法中属于行政法律的法律条款讲 新授予专利权。而专利法 A3 明确规定了国 行解释, 也与 A3 规定的"国务院专利行政 务院专利行政部门才有权授予专利权, 最 部门负责管理全国的专利工作:统一受理 高法并无授予专利权的权力。所以从 A3 的 和审查专利申请,依法授予专利权"相违背, 规定角度考虑,专利法中属于行政法律的 对职权分离主义构成了挑战。为什么这么 法律条款的解释权也应当归属于国务院专

比较遗憾的是, 国务院专利行政部门



对专利法的行政解释文件,也不会颠覆《专 指国家市场监督管理总局,专利法的行政 利审查指南》及以往的《审查指南》中的 解释权归属于国家市场监督管理总局。 一贯规定。国务院专利行政部门在《专利 审查指南》及以往的《审查指南》中对专 局的前身之一国家工商管理总局比原国家 利法行政法律条款的解释,应受包括最高 知识产权局更强势,一方面通过部门答复 法在内的法院系统的尊重。

体应用法律问题的"指导意见"、"规定" 专利法没有解释权是毫无疑问的。

了国务院机构改革方案,将国家知识产权 标字[2004]第14号)明确指出"行政机 局重组后,由国务院直属机构调整为国家 关在办案时可以参考有关司法解释,但不 市场监督管理总局管理的国家局。本文认 官直接适用司法解释"。 为, 国家知识产权局的重组将对国家知识 产权局的释法权带来深刻影响。重组后的 法律条款,国家知识产权局地位已不如前, 国家知识产权局已丧失对专利法的行政解 肯定束手无策,作为国家知识产权局的主 释权。如上文所述,国务院及主管部门对 管部门国家市场监督管理总局对《专利行 专利法有行政解释权。在国家知识产权局 政司法解释》的态度如何?我想读者们可 重组之前,国家知识产权局作为国务院直 从本文猜出个大概。 属机构, 当然属于《加强法律解释工作的 决议》中所指的"主管部门"。国家知识产 权局重组后,《加强法律解释工作的决议》 中所指的"主管部门", 在专利方面应当是

值得注意的是, 国家市场监督管理总 坚持自身的行政解释权, 如在《国家工商 至于地方法院,对专利法是无解释权 行政管理局关于抽奖式有奖销售认定及国 的。《最高人民法院、最高人民检察院关于 家工商行政管理局对〈反不正当竞争法〉 地方人民法院、人民检察院不得制定司法 具体应用解释权问题的答复》中,国家工 解释性质文件的通知》规定:自本通知下 商管理总局就表达了下述观点:国家工商 发之日起, 地方人民法院、人民检察院一 行政管理局作为国务院主管不正当竞争行 律不得制定在本辖区普遍适用的、涉及具 为监督检查的部门,对〈反不正当竞争法〉 的具体应用问题享有行政解释权, 其行政 等司法解释性质文件,制定的其他规范性 解释属于有权解释。另一方面对于司法解 文件不得在法律文书中援引。地方法院对 释的效力, 国家工商总局的态度是仅供参 考。《国家工商行政管理总局关于行政机关 今年的十三届全国人大一次会议通过 可否直接适用司法解释问题的批复》(工商

如今最高法越权解释专利法中的行政

来源:微信公众号"知识产权那点事"

知识产权前沿/实务精粹/INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY/ 实务精粹 / 知识产权前沿

由"东风"案再谈商标性使用

□ 董晓萌¹

2018年4月8日最高人民法院再审民 事判决书撤销了江苏省高级人民法院的民 柴油机等商品上的"东风"中国国内商标 事判决, 认定再审申请人常佳公司的定牌 加工行为不构成商标侵权。本案属于定牌 加工案的又一经典案例, 让人不禁联想起 2015年最高院的"PRETUL"贴牌加工等其 人,在接受印尼 PTADI 公司的委托加工业务 他案件。这些案件中,出口标注注册商标时,已经审查了印度尼西亚的"东风"注 商品的行为均被认定为非商标性使用。本 文首先对几个近似案件进行介绍,进而分 公司的商标权利状态。可见,常佳公司接 析经常为业界所讨论的"商标性使用"问题, 受委托从事定牌加工业务,对于相关商标 最后结合加工贸易、经济学相关知识进行 权利状况已经适当履行了审慎适当的注意 补充分析。

一、案件介绍

不构成商标侵权

油机商品上的"东风"注册商标。再审申 请人常佳公司根据印尼 PTADI 公司授权委 托,贴牌生产"东风"柴油机及柴油机组件, 并将产品完全出口至印度尼西亚销售。

然而, 再审被申请人上柴公司是7类 的所有人,该商标注册于1962年,曾于 2000年被认定为驰名商标。

常佳公司作为定牌加工合同中的受托 册商标资料,充分关注了委托方印尼 PTADI 义务。

再审案件中,最高人民法院从"商标性 使用"入手(最高院认定常佳公司在贴牌加 工过程中使用"东风"商标的行为不属于商 (一)最高院"东风"定牌加工案—— 标性使用),结合"合理注意义务+实质性 损害"(最高院认为常佳公司尽到了合理注 印尼 PTADI 公司在印度尼西亚拥有柴 意义务,并未对上柴公司造成实质性损害), 最终认定常佳公司不构成商标侵权。

> (二) 最高院 "PRETUL" 定牌加工 案——不构成商标侵权

本案原告(简称为莱斯公司)是国内商 标的注册人,认为被告(简称为亚环公司)人傲胜公司于签订的《商标许可使用合同》, 为海外客户(简称为储伯公司)生产的、标 注与其注册商标相同或近似的"PRETUL"商 标的商品侵犯了其"PRETUL 及椭圆图形" 商标权。储伯公司是墨西哥 PRETUL 文字或 PRETUL 及椭圆图形注册商标权利人,被告 所生产的商品 100% 用于出口。2015 年 11 月,最高人民法院对该案做出再审判决,认 造的产品均销往国外,不在中国大陆地区进 定"亚环公司受储伯公司委托,按照其要求 生产挂锁, 在挂锁上使用'PRETUL'相关标 识并全部出口至墨西哥, 该批挂锁并不在中 国市场上销售,也就是该标识不会在我国领 域内发挥商标的识别功能,不具有使我国的 相关公众将贴附该标志的商品,与莱斯公司 生产的商品的来源产生混淆和误认的可性 不可能对中国大陆地区的相关公众造成影 能。"最高院认定亚环公司不构成对莱斯公响,更不会将上诉人奥盟思公司宣传的产品 司 "PRETUL 及椭圆图形"商标权的侵犯。

(三) 深圳市中级人民法院 "ALLMAX"出口商品二审案——不构 成商标侵权

原告施某是第 6931014 号商标"ALLMAX" 的中国国内商标权人,该商标核定使用商品 为第9类的电弧切削装置等。被告奥盟思久 司在其网站上刊载了逆变焊机产品的图文介 绍,上述产品的机身中均有"ALLMAX"标识。 原告施某以此认为被告奥盟思公司侵犯了其 商标专用权, 向法院提起诉讼, 要求被告依 法应停止侵权并赔偿其经济损失及维权合理 费用。

案件中,原告还向法院提交了其与案外 证明其近三年许可他人使用商标的状况。

双方当事人均确认被告奥盟思公司生产 的涉案产品均销往国外,不在中国大陆地区 销售, 原告施某在中国大陆地区无法购买到 洗案产品。

经审理, 二审法院认为, 奥盟思公司制 行销售,不会造成中国大陆地区的相关公众 产品的来源产生混淆和误认。此外,虽然奥 盟思公司在其公司英文网站上宣传标有涉案 商标标识的产品, 但网站官传涉案产品的主 要目的是将标识有"ALLMAX"的产品提供给 该产品销售目的地国家的公众浏览访问,这 和被上诉人施某在中国大陆地区提供的产品 的来源产生混淆和误认。最终, 法院认定奥 盟思公司的行为未构成商标侵权。

二、由三个案件引出的"商标性 使用"问题

(一) 三个案件之比较

以上案件案情的相似之处在于,都是 国内注册商标所有人针对其他加工商将相 同商标使用在出口商品上的行为提出的商 标侵权之诉。三个案件均被最终认定为不 构成商标侵权, 现将三个案件的相关要点 以图表形式列出:

1、董晓萌:中国国际贸易促进委员会专利商标事务所。

知识产权前沿/实务精粹/INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY/ 实务精粹 / 知识产权前沿

	国内注册商标	国外注册商标	行为	是否存 在贴牌 加工 (OEM)	被诉方是否尽到审查义务
"东风"案	驰名商标	委托加工商是出 口国(印尼)内 的商标注册人	贴牌产品完全出 口至印度尼西亚 销售	是	法院将尽到审 查义务作为考 虑因素
"PRETUL"案	知名度不高	委托加工商是出 口国(墨西哥) 内的商标注册人	贴牌产品完全出 口至墨西哥亚销 售	是	法院未评述审 查义务作为考 虑因素
"ALLMAX"案	有使用	无	被告产品直接销 往国外	否	否

工类型的案件,但最后一个案件完全不涉 及定牌加工行为,仅属于将标注注册商标 要"尽到审查义务"的核实商标注册证,假 的商品全部出口。就前两个案件而言,也 如国外没有注册证,鉴于以上案件三,他 存在诸多不同,如"东方"案的国内注册 商标达到驰名程度、"PRETUL"案中国内注 但鉴于以上案件一,他们"似乎"又会触 册商标的知名度并不高:"东风"案中法院 对被诉方是否尽到审查义务讲行了分析, 而"PRETUL"案的判决结论中并未对此予 会严重阻碍加工和出口贸易的良性发展, 以考虑。

三个案件最后均被认定为不构成商标 应。 侵权, 其最重要的原因是什么? 如果不理 清这个问题,则会势必落入新一轮的迷惑 中, 即此类案件的司法标准到底是什么? 认识标准上的不明确,势必会造成实践中标准,"ALLMAX"案并不是贴牌加工案件, 的各种司法和执法乱象,比如对于加工商 为何不认定为商标侵权?可见,在非贴牌 而言,他们会担心自己的委托加工行为日 加工案件中,也可能认定商标侵权不成立。

以上三个案件中,前两个属于定牌加 后会受到商标侵权的追究,为了防止落入 商标侵权, 在履行合同义务以外, 他们还 们"似乎"也是可以放心的进行加工生产的, 碰商标侵权的雷区。仅就加工商一方而言, 认识上的标准不统一、 法律边界的模糊化, 也可能造成加工和出口贸易领域的寒蝉效

> 依据以下案件,似乎有几下几个要素 可以作为是否构成商标侵权的参考:

如果以贴牌加工形式的贸易为侵权的

如果以商标收否在出口国有注册证为 侵权的标准,案件三是国内生产商直接将 一个共同点,即涉及的商标使用行为都是 商品全部出口国外,在国外并没有商标注 "生产的商品全部出口至国外",中国消费 册,为何也不认定商标侵权?可见,即使 被诉方在出口国无商标注册,也可能认定 商标地域性保护原则,加工商在出口商品 商标侵权不成立。

侵权的标准,案件二、三均没有考虑这个 最高人民法院办公厅关于对《"定牌加工" 因素,为何也被认定为不构成商标侵权? 并且,什么能被视为"尽到了审查义务"? (法办「2010]350号)中提及的:"玖丽得 是指加工商必须核实委托方在国外的注册 公司使用的商标是美国朱利达公司在美国 证?还是业界曾经热烈讨论的加工商必须 享有合法商标权的商标且产品全部出口美 还应核实商标在中国国内的注册情况?事 国,因此涉案产品所贴商标只在中国境外 实上,对于加工商而言,其义务范围是完 具有商品来源的识别意义,并不在国内市 成合同约定的对商品进行加工(即委托加 工),对其苛责商标审查义务(如要求其在 公众在国内不可能接触到涉案产品,不会 加工行为的同时还必须核查商标的国内或 造成国内相关公众的混淆误认,在此基础 国外注册情况), 显然已经超出了委托加工 上认为玖丽得公司的行为不构成侵犯商标 合同通常必要的注意义务范畴。如果强加 给加工商商标审查的义务, 是否同时意味 着,其对加工的产品还赋有其他的相关义 务(如:加工服装、食品、芯片的加工商 提 应同时审查产品是否达到进出口国的质量 要求、是否违反进出口国的其他法律规定 侵害商标专用权的商标使用行为进行了规 等),显然,作为委托合同受托方的加工商,定:"未经商标注册人的许可,在同一种商 应该遵守执行的只是其与委托方之间的合 同,而不应被强加过多的其他义务(如商 的商标的"行为为侵害商标权的行为。从 标是否注册的审查义务)。

要因素?

比较以上三个案件, 不难发现它们有 者实际无法在中国境内购买到商品。根据 上使用商标的行为被认定为"非商标性使 如果以被诉行为是否尽到审查义务为 用",从而排除了商标侵权的可能性。正如 出口产品是否构成侵权问题》的复函(2010) 场发挥识别商品来源的功能,中国的相关 权有一定的道理。"

(二) 商标性使用是商标侵权的前

我国《商标法》第五十七条第二项对 品或者类似商品上使用与其注册商标近似 这个规定可以看出,我国法律规定中强调 排除了以上三个标准,那么究竟什么 被控侵害商标权的行为必须是使用该权利 是以上三个案件最后被认定为不侵权的重 商标的行为,并以此为界线,与描述性使 用等非商标性使用区分开来, 据此划清商

标侵权与合理使用的界限,即在我国司法 了识别区分商品或服务的来源:三是通过 实践中,判定是否构成商标侵权要以是否 使用能够使相关公众区分商品或服务的来 构成商标性使用为前提条件,非商标性使 源。当满足这三个条件,就构成商标性使 用行为不构成对商标权利的侵害。2

在我国,首例将商标性使用纳入侵权 等诉江苏联环药业股份有限公司侵犯商标 权纠纷再审案, 在其判决中首次由相反的 案例对对何为商标性使用进行了认定:涉 诉药片包装于不透明材料内, 其颜色及形 状并不能起到标识其来源和生产者的作用, 告不侵犯注册商标专用权。3

可见,要判定某行为是否构成商标侵 使用"。 权,必须要以认定该行为构成商标性使用 使用行为,则该行为不可能构成商标侵权。 那么接下来的问题是,何谓"商标性使用"? 所谓商标性使用是指将商业标识用于商业 活动中, 并对相关公众起到识别区分商品 或服务的来源作用。根据该定义, 商标性 使用应满足三个条件:一是必须将商业标 识用于商业活动中;二是使用的目的是为

 \mathbb{H}^4

以上三个案件中, 所涉商标生产的产 构成首要条件的案例是辉瑞产品有限公司 品均未在国内销售,全部销往中国大陆以 外的国家或地区。由于商标具有地域性, 对于中国消费者来说,根本无法在市场上 看到带有这些商标的商品,由于没有认知 主体(即消费者)的存在,以上的条件三"通 过使用能够使相关公众区分商品或服务的 故不能认定为商标意义上的使用,所以被 来源"无法被满足,因此,以上三个案件 中使用商标的行为均不应被称为"商标性

经过以上分析可以讲一步看出,以上 为前提。如果被控行为不被认定为商标性 三个案件中所谓的"审查义务"、"国外是 否有注册证"等均不是案件的关键,"擒贼 先擒王",案件的关键在干,以上案件中所 生产的产品全部销往国外,不构成"商标 性使用"之商标侵权判断的前提条件。

三、结合其他知识对相关问 颞讲行思考

(一) 从加工贸易角度理解案件一、 务输出"。

此导致的其法律性质的难以确定。

在着两类商业经营活动 ----"加工贸易" 然应征缴相应的税收。在加工贸易中,国 与"一般贸易","加工贸易"的特点为"两 家对进口中间品和出口成品两个环节都不 头在外", 是与 OEM 最为接近的商业经营活 动,但与 OEM 不同的是,国家对于加工贸易, 出口成品均不为商业意义上的、具有商业 有详细的法律规范和大量的经济政策。从 收益的"商品"。此时,即便制造者在出口 "加工贸易"的角度理解商标侵权,会比直 成品上贴上标识,也不能视为标识贴附在 接理解 OEM (法无明文规定的商业模式)中 "商品"上,因此,在加工贸易的出口成品 的商标使用是否侵权, 更为有理有据, 也 上贴附标识的行为不能视为《商标法》意 更有利相关的商业主体防范商业行为中与 义上的"商标性使用",由此可认定,加工 商标侵权有关的风险。

加工贸易是与一般贸易相对而言的贸 易方式。近几年来,加工贸易在中国在对 认定加工贸易中的贴附商标标识的行为不 外贸易中的份额始终占据 50% 以上,成为 应当认定为商标使用行为 贸易顺差最重的贡献力量。从加工贸易相 关的法律规范和经济政策角度分析,在加 工贸易受到有别于一般贸易的特殊监管。 为是商标使用行为。

认定加工贸易中的贴附商标标识的行为不 避国家税收监管。 应当认定为商标使用行为

材料和成品)均在外,加工贸易本质上是"劳 贸易中的产品并非普通意义上的"商品"。

根据《商标法》第四十八条,"商标性 以上案件一、二均涉及OEM(涉外定牌 使用"的前提是商标使用在商品之上。如 加工), OEM 本身并不是一个法律概念, 由 果是商品, 则意味着要参与到市场流通中, 商品所有者会因交换商品所有权而获得相 事实上,在商业进出口贸易领域,存 应的商业收益。对此类商业收益,国家必 征收增值税,这恰恰说明了进口中间品和 贸易中的商标使用不构成侵权。

2、结合"加工贸易的特殊监管", 应

出于对加工贸易的"保税"保护,加 工贸易中贴附商标标识的行为不应当认定 这些政策在于确保加工贸易的来料和生产 过程置于国家严格管控下, 防止企业假借 1、结合"加工贸易的保税政策",应 加工贸易之名,行一般贸易之实,从而逃

如果是一般的商品贸易(除特种商品 加工贸易实行"不征不退"的保税政 外),国家不会对商品及其原料的用途、摆 策,对进口中间品和出口成品两个环节都 放场所、原料使用方式、产品加工区域实行 不征收增值税。之所以对加工贸易实行"不 严格的监管。我国对加工贸易中的原料及 征不退"政策,是因为加工贸易的两端(原 生产过程的严格监管,也恰恰体现出加工

^{2、}见《商标性使用行为判定的法理依据和司法实践分析》,陈佩佩:武汉市中级人民法院知识产权庭,登载于http://www.zhichanli.com/ article/6120.html,,2018年4月8日登录,文中的以下论述也非常精彩:在TRIPS第十七条的规定中,商标所赋予的权利是有规定的限制的,如描 述性术语的适当使用且考虑到了商标所有人和第三方的合法利益则不构成侵害商标权,与我国司法实践中对商标合理使用制度的认定的方向一致的。非 商标性使用行为包含对商标的合理使用行为,除此之外,非商标性使用行为在不认定构成商标侵权的情况下,则有可能构成不正当竞争行为。因此,在 我国司法实践中,是否构成商标性使用行为也同时成为适用商标法保护还是适用不正当竞争法保护的分野线。

^{4、}见《中国知识产权审判年度典型案例评析》(2018年券),第112页,出口标注注册商标商品的行为定性,祝建军;广东省深圳市中级人民法院。

事实上,加工贸易中,无论是原料还是成品, 一起,全力为加工贸易中的产品打造"真 关部门对于该内销部分,有着严格的规定。 空区", 让原料从哪来、到哪去, 让成品成 为纯粹的"原料+劳动"的结晶,完整的 入国内市场,已转变为普通商品,正是基 出口到国外。从我国对加工贸易的特殊监 管也可以看出,加工贸易中的成品不属于 普通商品的内销品才会加征税款。这也从 自由流通的商品,因此,在其上贴附标识 反面证明未成为内销品的加工贸易中的成 的行为不能视为《商标法》意义上的"商品不属于"商品",因此,在其上贴附标识 标性使用",由此可认定,加工贸易中的商 的行为不能视为《商标法》意义上的"商 标使用不构成侵权。

3、结合"加工贸易的内销管理"、应 标使用不构成侵权。 认定加工贸易中的贴附商标标识的行为不 应当认定为商标使用行为



加工贸易的料件一般在加工完成后全 都不属于加工制造者所有,我国对其严格 部销往国外,但因故进口料(或其制成品) 监管,确保其不与普通的"商品"混淆在 在国内销售或转用于生产内销产品的,相

> 事实上, 出口贸易的内销品由于转销 干产品性质的转变, 我国对这部分相当干 标性使用",由此可认定,加工贸易中的商

4、结合"加工贸易的货物销毁处置的 规定", 应认定加工贸易中的贴附商标标识 的行为不应当认定为商标使用行为

以加工贸易中产生边角料、剩余料件、 残次品、副产品等需要销毁的货物, 我国 相关部门也有严格的规定。

对加工贸易的剩余、残次货物的销毁, 我国都有非常严格的规定, 这也是为了避 免不法企业利用免税的加工贸易产品的余 料进行营利活动。如果是普通商品,一般 而言, 国家不会对其剩余、残次货物进行 如此严格的监管, 这也再次说明加工贸易 中的成品不属于"商品",在其上贴附标识 的行为不能视为《商标法》意义上的"商 标性使用",由此可认定,加工贸易中的商 标使用不构成侵权。

结合加工贸易的相关规定可以看出, 加工贸易中的原料及成品均不属于"商品",

商标权人的侵权。

(二) 从经济学角度理解三个案件

假阳性的错误和假阴性的错误。

这时候就犯了假阳性错误:又比如有人头 就会被别的竞争行为所取代、修正、超越。 人给放了;又比如一个人明明患有高血压, 请商标。 医生却没有把它诊断出来,这时医生犯了 假阴性错误。5

和假阴性错误的后果是不一样的:

把一种明明是促进竞争的商业行为判定为理哲学是非常睿智的。 有罪,对整个商业发展会产生很大的负面 影响,形成很大的阻力。例如:如果将以 为了保护整体的贸易环境,少犯可怕的假 上 OEM、出口商品贸易的行为定性为商标错 阳性错误,少抓错好人以酿成无可挽回的 误判定为侵权(假定其不侵权),整个OEM 恶果,以上三个案件中判定商标侵权不成 和出口商品贸易领域都不能正常开展商业立实乃明智的裁判结果。 活动,都可能面临触犯法律规定的风险。

"出口产品贴附境外企业商标"不能视为《商》这种错误一旦犯下,想要再要纠正过来, 标法》意义上的"商标性使用",由此可认定, 会耗费很长的时间和很高的成本,过程也 加工贸易中的商标贴牌不构成对国内注册 会很复杂。比如美国最高法院关于垂直限 制的判断错误, 经历了96年才把错误修正 过来。

法官如果犯了第二种假阴性错误,让 经济学里有一个非常重要的概念,即 一种破坏竞争的行为逍遥法外,放错了坏 人,后果却远远没那么严重。一种破坏竞 通俗来说,假阳性错误是指抓错人了,争的行为,即使逃过了法官的法眼,在激 比如要捉一个坏人, 却捉住了一个好人, 烈竞争的市场里, 也维持不了多久, 很快 晕去看病, 医生说他患了高血压, 实际上 例如: 如果将以上 OEM、出口商品贸易的行 他只不过是工作太紧张而已,这时医生犯 为定性为商标错误判定为不侵权(假定其 了第一类错误、假阳性错误。假阴性错误 侵权),出口贸易还能正常进行,至多是提 是指放过了坏人,比如把一个坏人当成好 醒国内商标权利人尽快到出口国也赶紧申

正如北大经济学教授薛兆丰所言:执 行机构要保持审慎的态度,每当在见到自 就以上三个案件而言, 犯假阳性错误 己看不太懂的商业行为时候, 与其犯假阳 性错误,不如犯假阴性错误,在自己看不 法官一旦犯了第一类假阳性的错误, 准的情况下, 让子弹多飞一会儿。这种管

比较以上两种经济学上的错误类型,

^{5、}请见"得到"专栏薛兆丰的北大经济学课第154讲"让子弹飞一会儿——假阳性和假阳性"。

知识产权前沿/实务精粹/INTELLECTUAL PROPERTY

从《区分表》商品选择看新能源汽车全产业 **链 - 0727**

♡ 蒲自元¹

摘 要: 新能源汽车是汽车行业发展的必然方向, 一个完整的新能源汽车产业链包 含动力电池、整车装配、充电桩和后服务市场等环节。通过公开的数据库和背景资料, 并参考《类似商品和服务区分表》的有关内容,笔者结合自身工作经验对新能源汽车 领域所涉及到的商品或服务项目进行了搜寻和罗列,并大致得出了产业内特定板块的 市场参与者所需要保护的核心商品或服务项目,希望能给新能源汽车领域相关从业者 在商标注册时商品选择方面提供借鉴和帮助。

关键词:知识产权密集型产业/专利联盟/专利运营模式/权利冲突/共享平台

近年来,汽车行业正迎来巨大变革, 能源汽车技术。

能源为动力来源的汽车,且一般是电能。 新能源汽车行业从业者有所借鉴和帮助。 目前市面上已有数十个新能源汽车品牌。 新能源汽车包含油电混合动力车、插电式 力电池;中游——整车制造;以及下游—— 混合动力车、增程式电动车、充电式纯电 充电桩及后服务市场。 动车、燃料电池电动车等类型。

本文将尝试解析新能源汽车在生产、 这些巨变包括改变人类驾驶方式的无人驾 销售、使用等环节中所涉及的商品和服务 驶技术、提高汽车智能人机互动的车联网 项目,并定位它们在商标注册用《类似商 技术,以及专注于动力替代解决方案的新 品和服务区分表》(简称"《区分表》")中 的类别和群组,从商标保护中商品选择这 新能源汽车指以传统燃料以外的其他 一视角观察新能源汽车全产业链,希望对

新能源汽车产业链包括:上游——动

1 124

品选择

(一) 电芯的生产制造

回顾电池的发展史, 经历了铅酸电池、 氧化银电池、镍镉电池、镍铁电池、锌锰 电池、锂离子电池等历程,根据现行《区 分表》,成品电池位于第九类的0922群组, 该群组包括"电池, 充电器"两大类商品, 其中与新能源汽车动力电池有关的是"运 载工具用蓄电池"、"运载工具用电池"商品。

"电芯"是组成"电池"的基本单元, 由正极材料、负极材料、隔膜、电解液等 构成。目前动力电池的主要品类是锂离子 电池,它主要依靠锂离子在正负极之间的 来回移动完成冲、放电过程, 多以含锂材 料作为正极。锂是元素周期表中质量最轻 的金属, 单质状态下的锂位于第一类的 0101 群组。锂元素主要从盐湖锂矿、矿物 锂矿等锂精矿中提取,此时需要提供矿石 开采服务,位于第三十七类的3703群组的 "采矿"、"采石服务"是与此直接相关的服 务项目,"钻井"服务也与此存在一定联系。 锂矿石开采后,运送到加工工厂进行深加 工, 生产出碳酸锂和氢氧化锂, 此过程位 于第四十类的 4002 群组, 其中的"精炼" 是与此最相关的服务项目。生产出来的碳 酸锂、氢氧化锂以及氧化锂等材料则位于 第一类的 0102 群组。

据了解,磷酸铁锂和三元材料是目前

一、上游——动力电池领域的商 锂离子电池领域两大主流工艺。酸铁锂虽 然具备更好的安全性、循环性和更低生产 成本, 但也存在性能上的缺陷, 如电池能 量密度较低, 我国动力电池的未来发展方 向将逐步向三元材料靠拢。所谓三元材料 电池, 即镍钴锰酸锂, 指添加了镍盐、钴 盐、锰盐到电池正极作为原料的电池。其中, 镍盐位于第一类的 0102 群组。钴盐、锰盐 为非规范商品,但从其生产方式(一般由 矿石中提炼)、性质(化合物)、用途(工 业原料)等方面看,也应当被归为0102群组, 且 0102 群组也存在部分含钴、锰的化合物, 如氯化钴、锰酸盐等。另外与钾不同的是, 单质状态下的镍、钴、锰均位于第六类的 0601 群组,该群组为"普通金属及其合金、 板、各种型材",可见镍、钴、锰均被认为 是普通金属范畴。此外, 镍、钴、锰的获 取也需要经历采矿、精炼等过程,关于它 们的群组类别此处不赘。



^{1、}蒲自元: 超凡知识产权服务股份有限公司。

知识产权前沿/实务精粹/INTELLECTUAL PROPERTY

酸锂以及硅基复合材料等。碳类负极材料 酸性水, 电池充电用酸性水"是电解液生 又包括石墨、硬碳、软碳、中间相碳微球等, 产企业所需要注册的商品项目。此外, 位 目前使用最为普遍的是石墨电极,"工业用 于第一类 0102 群组第一自然段的"蓄电池 石墨"位于第一类的0101群组,"天然石 硫酸"也是可以保护的商品选项。 墨"、"工业用人造石墨"、"蓄电池用人造 石墨"也是《区分表》外在我国可被接受 的商品项目。经加工的"石墨电极"则位 于第九类的 0913 群组。同时,作为"硬碳、接使用,需要在电芯基础上加上电路和外 软碳、中间相碳微球"电极主要原料的"碳" 壳,并将几颗到数百颗电芯经由并联及串 单质位于第一类的0101群组。

负极板, 防止正负极板直接接触产生短路, 同时,由于隔膜中具有大量贯通的微孔, 间迁移形成电流。《区分表》中没有"隔膜" 规范商品,通过反向查找,第一类0108群 组第一自然段的"聚丙烯"(制作"隔膜" 功能类似)是关联较为密切的商品。此外, 0104 群组第八自然段的"离子交换剂"也 可以作为关联商品予以保护。

指"锂电池电解液",是电池中离子传输的 计算机软件(第0901群组)是其核心商品 载体。电解液一般由高纯度的有机溶剂、 选项, 其他结构组件则可能会涉及其他金 电解质锂盐、必要的添加剂等,在一定条 属材料有关的类别,线束则可能涉及第九 件下、按一定比例配制而成。现行《区分表》 类 0912 群组的"电缆"等商品。 中第一类 0104 群组第五自然段的"原电池

负极材料主要包括碳类负极材料、钛 盐, 蓄电池用防泡沫溶液, 蓄电池充电用

(二) 动力电池的 PACK

动力电池企业生产的"电芯"不能直 联组合起来后形成"电池模组"。电池模组 "隔膜"是在电池正负极之间的一层高。也是中间产品,仍然不能直接应用于汽车 分子材料,其主要作用是分隔电池中的正 之上,还需要将电池模组与电池管理系统 (BMS, Battery Management System)、 热 管理系统、其他结构组件、线束等结合起来, 电池中的正负离子可以在微孔中自由通过, 最终形成可使用的动力电池,这过程业内 在正负极板之间迁移形成电池内部导电回 称为 PACK (打包、包装之意), 有关从业者 路,而电子则通过外部回路在正负电极之 在业内称为 PACK 企业,如新三板上市企业: 昆山金鑫新能源科技有限公司。作者查询 了金鑫新能的商标申请情况, 其只在第九 类的第0901、0922等群组和第四十二类的 的原材料)、"离子交换树脂"(与"隔膜" 4220 群组有商标申请记录,第 4220 群组的 申请还以驳回无效告终。PACK企业是电池 组装企业,会涉及到电池管理系统(BMS)、 热管理系统的研发和将其与电芯的嵌套匹 "电解液"是一个广泛的概念,此处特配,计算机系统的研发(第4220群组)和

(三) 三电集成

电池就完成了, 再把它与电机、电控结合 ("三电集成"), 就组成了一个完整的动力 产、PACK 和三电集成三个步骤, 所涉及的 总成系统。电机包含发电机和电动机两种, 发电机将机械能转换为电能的装置, 电动 机俗称"马达",将电能转换为机械能。《区 类 0601 群组,第七类 0748 群组,第九类 分表》也将发电机和马达做了区分,发电 机位于第七类 0748 群组第一自然段, 而马 达又根据用途的不同,被分为"非陆地车 辆用马达"和"陆地车辆传动马达"。前者 位于0748群组第二自然段,后者由于是新 能源汽车的重要结构部件,跟汽车关系更 二、中游——整车制造领域的商 紧密,被划分在了第十二类的1202群组, 且二者与发电机都不构成类似商品。不过, 虽然《区分表》做了前述区分,但考虑到 发电机与马达在日常生活中的密切联系, 从保护角度建议相关企业在前述全部商品 上都进行指定。再说电控, 广义上电控含 车。由《区分表》可知, 除轮胎外的汽车 整车控制器、电机控制器与电池管理系统 零部件如汽车车身、底盘、保险杠、刹车片、 (MBS)等,主要是各种计算机软件的结合,减震器、传动轴、后视镜、车窗、安全气 因此核心商品位于第九类0901群组和第 囊、仪表盘、方向盘、方向盘套、座椅等 四十二类 4220 群组。同时,要实现电控需 多数都属于第十二类的 1202 群组。同时, 要依赖各种传感器,位于第九类0913群组 与汽车有关的其他零部件,如"运载工具 第四自然段;完整的车载控制系统则位于 用喇叭"、"运载工具用防盗设备"、"运载 第九类 0910 群组第二自然段,包括"运载 工具用轮毂"等位于 1211 群组,该群组与 工具用里程表"、"运载工具用测速仪"等 除1204第二自然段、1208群组外的第十二 商品。此外,跟电控有关的还有"运载工"类全部其他群组构成类似商品。 具故障警告灯"(第0906群组)、"运载工 具用无线电设备"(第0907群组)、"电子 所使用的原材料不同,但在实际使用中又

监控装置"(第0908)、"运载工具驾驶和控 经 PACK 企业组装后,一个完整的动力 制模拟器"(第 0910 群组第六自然段)等。

> 综上所述, 动力电池领域包含电芯生 类别和群组主要包括:第一类 0101 群组、 0102 群组、0104 群组、0108 群组, 第六 0907 群组、0908 群组、0910 群组、0912 群组、 0913 群组、0922 群组,第十二类 1202 群组, 第三十七类 3703 群组, 第四十类的 4002 群组, 第四十二类 4220 群组等。

三电集成完成后,就得到了一个完整 的动力总成, 在动力总成基础上加上车身、 底盘及其他零部件就构成了一辆完整的汽

另外, 汽车轮胎因其跟其他汽车组件

与汽车紧密相关, 故被划分在第十二类的 1208 群组(该群组还包括轮胎修理工具)。 要类别和群组包括:第七类 0748 群组,第 而其他各类与汽车本身衔接并不紧密的产 九类 0901 群组,第十二类全类,第四十二 品,如"汽车用脚垫"(第2703 群组)、密 类4220 群组等。可能涉及的包括:第一类(如 封环 (第1702 群组)、垫片 (第1702 群组)、 0115 群组)、第十七类 (如1702 群组)、第 "密封胶"(第0115群组)等根据其本身的 二十七类(如2703群组)等。当然,并不 原料、性能、用途、使用对象、使用方式 是说整车生产企业需要申请前述全部类别, 等特点归属在相应的群组。

身及其他配件讲行组装并形成整车产品,核属于后服务市场)。 心商标注册类别为第十二类。如奔驰公司注 册的 EQ、EQA、EQB 等多个新能源汽车品牌 都只注册在该类。同时,如果整车厂家自己 场的商品选择 研发动力总成,则会涉及到第九类的电池、 计算机系统, 第七类的马达和第四十二类的 计算机系统编程等类别。另外,虽然底盘、 辆维修服务、车辆租赁服务、车辆回收服 车身等成品配件多数位于第十二类,少部 务等内容。在《区分表》中,第九类0922 分位于第一类、第十七类、第二十七类,这 群组的"电动运载工具用充电站"是充电 些产品各自的上下游产业则可能涉及到金属 站的规范商品。充电站类似于普通燃料汽 (第六类)、塑料(第十七类)、技术研究(第 车的加油站,应区别于充电桩。一个充电 四十二类)等商品或服务。



综上所述, 整车制造领域所涉及到的主 整车生产企业仍需结合日常生产经营需要 通常意义上的新能源汽车企业,指整车 选择申请类别和群组,如产品广告和销售 生产企业,主要从事将动力总成、底盘、车 (第三十五类)、车辆维修保养(第三十七类,

三、下游——充电站及后服务市

后服务市场主要包括充电站服务、车 站可以分布多个充电桩, 充电站主要设备 包括充电机、充电桩、有源滤波装置、电 能监控系统等。充电桩是充电站的一部分, 是具有通讯、计费和安全防护功能的独立。 充电接口,目前《区分表》中没有准确的 "充电桩"商品选项,但又不能将其简单的 归入"充电站",从功能、用涂上可以考虑 将其作为非规范商品注册在第0922群组中, 该群组包括"电池"和"充电器"两大类商品, 充电桩可以被视为大型充电器。按照分类

对充电站企业来讲也有保护的必要。此外, 第3707 群组还有一个服务 ---- "运载工具 商品项目。 电池更换服务"虽然其本意可能是为普通 燃料汽车搭载的小型蓄电池提供更换服务, 涉及的类别和群组包括:第九类 0901 群组、 但笔者认为,新能源汽车也可能面临更换 0907 群组、0922 群组,第三十七类 3707 电池的现实情况下, 其也属于可注册保护 的高度关联项目。

车辆租赁服务现已广泛存在,之所以 第四十二类 4220 群组、4227 群组等。 与将其纳入"后服务市场"是因为随着汽 车工业的发展,后期用于租赁的车辆将逐 渐从燃料汽车过渡到新能源汽车。车辆租 赁服务包括信息传递和匹配 (第三十八类 3802 群组)、软件开发(第四十二类 4220 上游、中游和下游三部分,但企业实际经 群组)、计算机软件(第九类0901群组) 营过程中的业务已经高度复合,并不局限 和定位服务(第九类0907群组)、地图绘 在某个特定的领域。企业在选择商品项目 制服务(第四十二类 4227 群组)、运输和 司机服务(第三十九类3903、3905群组) 把握"宁可适度超范围,也不留保护漏洞" 等商品和服务项目。

下一步将迎来回收企业的行业发展机遇,其 域"为标准匹配合适的保护范围。 中主要是电池回收企业。动力锂电池的使 用年限一般在5年左右,以现阶段新能源 的《区分表》撰写,若《区分表》后期发 汽车的发展势头,预计不久后就将迎来大 生变动调整,则以新发布的为准!

的要求,第九类是商品类别,无法涵盖"提 规模报废期。材料回收服务位于第四十类 供充电服务"的全部内容。比照第三十七 4012 群组,包括"废物和垃圾的回收利用"、 类 3707 群组的有关内容, 其中"车辆服务 "废物和垃圾的销毁"、"废物再生"等服务 站(加油和保养)"、"车辆加油站"与充电 项目。通过废物再生又可以生产出包括电 站在服务目的(给汽车提供动力原料)、内 池材料(第0922群组)、钴镍等金属粉末(分 容(提供的内容都属于能源)、方式(提供 别属于第一类、第六类)等在内的多种原 空间和设备)、对象(车主)上都十分相近, 材料产品,由此形成了一个产业闭环,这 些再生后的产品也是回收企业需要保护的

> 综上所述,新能源汽车后服务市场主要 群组,第三十八类3802群组,第三十九类 3903 群组、3905 群组, 第四十类 4012 群组,

四、总结

虽然本文将新能源汽车产业链划分为 的时候, 仍需要结合生产经营的实际需要, 的原则。商标保护本就该提前布局,以"实 最后,伴随着新能源汽车市场的崛起, 际使用领域一拟进入领域一防御性保护领

本文基干商标局 2018 年第1 季度发布

从《北高审理指南》看版权侵权案件中的"抗辩 事由"

Q 袁博¹

前不久,北京市高级人民法院总结整理 对后面的 12 节逐节作一分析。 以往涉及侵害著作权案件的各类问题, 形成 了《北京市高级人民法院侵害著作权案件审 理指南》(以下简称《北高审理指南》),并 于2018年4月20日正式对外公布。笔者认 真阅读了《北高审理指南》,深受启发。其 中的"抗辩事由的审查"部分主要说明了版 权侵权案件中对于"抗辩事由"有效性的判 定。《北高审理指南》全文共十一章(不包 括"附则"), 而"抗辩事由的审查"位列第 七章, 共有14小节, 其中前两节"7.1【抗 辩事由的内容】"和"7.2【抗辩事由的审查 原则】"属于原则性的指引,后面的12小节 (7.2-7.14) 则属于具体的指导。以下尝试



7.3【有限表达】被告能够举证证明被 诉侵权作品由于表达方式极为有限而与原 告主张权利的作品表达相同或者实质性相 似的,可以认定有限表达抗辩成立。

◇分析

所谓"有限表达",又称"唯一性表达", 是指对于某种思想只有几种有限的表达方 式。例如,对于"万有引力定律"进行简单 描述形式有限并且趋于相同,因此属于"有 限表达"。"唯一性表达原理"是指如果一个 智力创造的成果在表达形式上是唯一的,那 么无论它是否有独创性都将被被排除出版 权的保护范围,换言之,这种条件下的智力 成果是否构成作品无需判断其独创性。原因 在于, 在唯一性表达的情况下, 作者的创作 空间极其狭窄,他人如果要表达同样的思想 也只能采取与作者雷同的形式。

7.4【必要场景】被告能够举证证明被 诉侵权作品与原告作品表达相同或者实质 在单纯事实消息的基础上进行了创作并形 性相似系因表达某一主题必须描述某场景 成了作品,被告主张原告作品属于时事新 或者使用某场景的设计造成的,可以认定 闻,不受著作权法保护的,不予支持。 必要场景抗辩成立。

◇分析

规则而认为构成有效的抗辩事由。

7.5【时事新闻】原告能够举证证明其

◇分析

"时事新闻", 实为单纯的事实消息, 对于某一作品(例如小说)主题而言, 一般表现为仅由五个新闻要素组成的简单 与其相联系的常见情节往往是趋于相似的, 事实报道。根据现行《著作权法》的规定, 例如,与"古代宫斗"主题相关的情节不 单纯的事实消息,并不受著作权保护。然 外乎"心狠腹黑"、"投毒下咒"、"借刀杀 而随着现代新闻媒体事业的发展,新闻报 人"等等,因此,如果两部主题相近的作品, 道再也不是简单平面的消息传递,而是整 出现情节相似,如果属于这里说的"系因 合了新闻背景、权威评论、专家解读等众 表达某一主题必须描述某场景或者使用某 多内容在内的独特资讯。对于这种并非单 场景的设计造成的",可以适用"必要场景" 纯事实消息的新闻报道,可以构成作品并 受到《著作权法》保护。



1、袁博: 同济大学。

1 130 131 I

7.6【公有领域】被告能够举证证明被 诉侵权作品与原告作品存在相同或者实质 性相似的表达部分来源于公有领域的,可 以认定公有领域合法来源抗辩成立。

◇分析

上述内容同样在"湖北省法院 2017 年 度十大典型知识产权案例"中的"真功夫 图形"著作权纠纷案中有所反映。该案中, 争议焦点之一在干被告使用的"李小龙" 人物造型是否涉及侵权,对此,法院认为, 该案中,"李小龙"人物造型是李小龙武打 电影中的一个经典动作, 早在上世纪就在 各种海报、电视、报纸等新闻媒体中广泛 出现,该经典造型为社会公众所熟知。"李 小龙"人物造型经过多年使用,早已成为 公有领域素材,任何人均可模仿或借鉴, 不应被某一特定主体所独占。

7.7【在先其他作品】被告能够举证证 明被诉侵权作品与原告作品存在相同或者 实质性相似的表达部分来源于在先的其他 作品,可以认定在先其他作品合法来源抗 权。 辩成立。

◇分析

这种抗辩笔者认为应当如此理解:第 一,如果被告能够举证证明被诉侵权作品 与原告作品存在相同或者实质性相似的表

达部分来源于在先的其他作品,并且在先 的作品已经过了版权保护期, 那么被告不 构成版权侵权;第二,如果在先的作品的 版权仍然有效,那么被告的行为理论上仍 然构成侵权, 只不过由于原告存在"主体 不适格"的问题因此被告的主张构成有效 抗辩, 但是如果在先作品的作者另行起诉, 那么被告仍然可能成立侵权。

7.8【独立创作】被告能够举证证明被 诉侵权作品与原告作品虽存在相同或者实 质性相似的表达部分, 但属于对同一题材 独自创作的巧合, 可以认定独立创作抗辩 成立。

◇分析

这部分内容可以视为对最高人民法院 《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律 若干问题解释》第十五条规定的贯彻。第 十五条规定,由不同作者就同一题材创作 的作品,作品的表达系独立完成并且有创 作性的, 应当认定作者各自享有独立著作

7.9【合法授权】被告能够举证证明其 使用作品已经获得合法授权的, 可以认定 合法授权抗辩成立。

◇分析

上述情形常常发生于原告的作品存在 成"合理使用"的有效抗辩。 许可关系的情况下,被告有可能通过若干 层级的许可关系从原告作品的被许可使用 人处获得许可而使用原告作品, 而原告对 于相关事实并不知晓。

信息网络向他人提供作品, 其提出属于"为 作品中所占的比例是否适当:(4)引用行 个人学习、研究或者欣赏使用他人已发表 为是否影响被引用作品的正常使用或者损 作品"的合理使用抗辩,不予支持。

◇分析

实践中很多人对于"合理使用"存在 巨大的认识误区,认为只要行为模式符 很多被告往往将对他人作品的使用(例如 合《著作权法》第二十二条规定的12种行 "滑稽模仿")辩称为构成"合理使用"中 为描述,就构成"合理使用",这实际上 的"适当引用"。然而,认真分析"适当引 是很大的误解。在我国,一个行为要构成 用"的构成要件不难发现,大部分的"滑 "合理使用",不但要符合《著作权法》第 二十二条,并且要符合《著作权法实施条例》 第二十一条的规定,即"依照著作权法有 关规定,使用可以不经著作权人许可的已 或者实质部分。换言之,如果对他人作品 经发表的作品的,不得影响该作品的正常 使用, 也不得不合理地损害著作权人的合 法利益"(在内容和功能上相当于国际上通 行的"三步检验法")。以个人"未经许可 通过信息网络向他人提供作品"为例,即 使符合"为个人学习、研究或者欣赏使用 他人已发表作品"的行为模式,但只要"影 响该作品的正常使用"或者"不合理地损 害著作权人的合法利益"的,同样难以构 因此很多情况下未必构成"适当引用"。

7.11【适当引用】判断被诉侵权行为 是否属于适当引用的合理使用,一般考虑 如下因素:(1)被引用的作品是否已经发表: (2) 引用目的是否为介绍、评论作品或者 7.10【个人使用】被告未经许可通过 说明问题:(3)被引用的内容在被诉侵权 害其权利人的合法利益。

◇分析

这里重点说说第(3)项内容。实践中, 稽模仿"并不构成"适当引用"。"适当引 用"最基本的要件之一,就是作品被引用时, 被引部分不能构成引用人作品的主要部分 的使用不是起到配合介绍、评论或者说明 的辅助性作用,而是构成新作品的主体部 分甚至吸引观众眼球的主要来源, 就难以 认为其构成"适当引用"。而对于"滑稽模仿" 这种使用形式而言, 主要表现为通过对原 作品进行模仿以达到嘲讽效果, 其特殊的 创作方法就决定了其需要以"模仿"的方 式使用原作品中大量内容甚至是核心内容,

133 I

知识产权前沿/实务精粹/INTELLECTUAL PROPERTY

以营利为目的,在面向社会公众开展的教育 培训中翻译或者复制他人已发表作品的,被 告主张属于著作权法第二十二条第一款第六 项规定的合理使用情形的, 不予支持。

◇分析

事由, 显然是为了保障社会公益和发展公 法定义务。 共教育, 而绝不是为了让这一条成为一些 营利性的教育机构侵权的免责事由。

属于报刊之间的转载、摘编的,或者虽属 品,且支付了报酬,被告主张法定许可抗 于报刊之间的转载、摘编但未能注明被转 辩的,予以支持,但有证据证明著作权人 载、被摘编作品的作者和最初登载的出处, 已声明不得使用其音乐作品制作录音制品 或者未按规定支付报酬的,被告主张法定 的除外。 许可抗辩, 不予支持。



"报刊转载"属于我国著作权法上"法 定许可"的一种形式,但主张该理由并非 毫无条件。现行《著作权法》第三十三条 明确规定,作品刊登后,除著作权人声明 不得转载、摘编的外, 其他报刊可以转载 或者作为文摘、资料刊登, 但应当按照规 不难理解,"合理使用"制度中规定"课 定向著作权人支付报酬。由此可见,即使 堂教学和科研使用"作为版权侵权的免责 构成"法定许可",也不能免除支付报酬等

7.14【制作录音制品】被告能够举证 证明被诉侵权行为属于将他人已经合法录 7.13【报刊转载、摘编】被诉行为不 制为录音制品的音乐作品用于制作录音制

◇分析

上述内容可以看成是对《著作权法》 第四十条第三款规定的贯彻, 该款规定, 录音制作者使用他人已经合法录制为录音 制品的音乐作品制作录音制品,可以不经 著作权人许可, 但应当按照规定支付报酬: 著作权人声明不许使用的不得使用。

来源:微信公众号"知识产权那点事"

134

知识产权前沿

◎IP时讯 IP NEWSLETTER

- 中国首次发表《中国与世界贸易组织》白皮书指出加强知识产权保护是 中国的主动作为
- 国家知识产权局首次集中发布专利、商标、地理标志统计数据
- 北京上半年查获侵权盗版出版物 3 万余册
- 财政部就知识产权相关会计信息披露规定征求意见
- 《"十三五" 国家知识产权保护和运用规划》中期评估指导组会议在京召开
- •《中国人工智能发展报告 2018》发布中国成为全球人工智能专利布局最多 的国家
- 商标咨询电话语音平台系统 8 月正式上线
- 知识产权服务业首次被纳入国家重点研发计划
- 2018 年知识产权服务高峰研讨会在京召开
- 北京市启动"剑网 2018" 专项行动
- 全国知识产权服务品牌机构达 138 家
- "互联网 +" 知识产权保护顶层文件发布

中国首次发表《中国与世界贸易组织》白皮书指出加强知识产权保护是中国的主动作为

来源: 国家知识产权局 2018-7-4

目前,国务院新闻办公室发表《中国与世界贸易组织》白皮书。这是中国首次就这一问题发表白皮书。白皮书全文约 1.2 万字,除前言、结束语外,共包括四个部分。在第一部分"中国切实履行加入世贸组织承诺"中,白皮书就我国履行知识产权保护承诺的情况进行了专门介绍。其中指出,加强知识产权保护是中国的主动作为。中国推进知识产权保护,不仅符合自身发展需要,也有助于进一步完善法治化、国际化、便利化的营商环境。

国家知识产权局首次集中发布专利、商标、地理标志统计数据 来源: 国家知识产权局 2018-7-11

国家知识产权局7月10日在京举办2018年第三季度例行新闻发布会。据介绍,2018年上半年专利、商标、地理标志的相关统计数据主要呈现出4个特点。一是我国知识产权创造运用水平稳中有进;二是国内企业创新主体地位继续巩固;三是我国企业海外知识产权申请量稳步提升;四是我国知识产权保护环境进一步优化。

北京上半年查获侵权盗版出版物 3 万余册

来源: 中国知识产权报 2018-7-17

近日,北京市文化市场行政执法总队召开 2018 年第二季度文化市场 ("扫黄 打非")新闻通气会,据悉,今年上半年,北京市已连续开展 10 余项专项整治行动,涉及新闻出版、网络文化、文化娱乐和广播电影电视等多个领域,共计检查经营单位 1.27 余万家次,立案 2519 件,结案 1996 件,罚没款共计 664.73 万元,其中查获侵权盗版出版物 3 万余册,有效维护了文化市场正常秩序。

财政部就知识产权相关会计信息披露规定征求意见

来源: 国家知识产权局 2018-7-18

为加强企业知识产权管理,规范企业知识产权相关会计信息披露,促进知识产权运用,近日,财政部发布了《知识产权相关会计信息披露规定(征求意见稿)》,并向国务院相关部门、地方财政部门和相关中央管理企业征求意见。征求意见工作截止时间为9月1日,相关规定拟于2019年1月1日起施行。

《"十三五"国家知识产权保护和运用规划》中期评估指导组会议在京召开

来源: 国家知识产权局 2018-7-25

7月20日,《"十三五"国家知识产权保护和运用规划》中期评估指导组会议在京召开。会议总结了规划中期评估工作开展情况,介绍了《"十三五"国家知识产权保护和运用规划》实施情况中期评估报告(征求意见稿),与会专家审议了评估报告,并就下一步工作开展进行了深入探讨。

《中国人工智能发展报告 2018》发布中国成为全球人工智能专 利布局最多的国家

来源: 国家知识产权局 2018-7-25

日前,清华大学中国科技政策研究中心发布《中国人工智能发展报告 2018》(下称《报告》),《报告》显示,中国已经成为全球人工智能专利布局最多的国家,数量略微领先美国和日本,三国占全球专利公开数量的 74%。

知识产权前沿 /P 时讯 /INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY

商标咨询电话语音平台系统 8 月正式上线

来源: 商标局 2018-7-31

为贯彻落实国务院"放管服"改革要求,深入推进商标注册便利化改革,切实解决公众反映的咨询电话拨打难的问题,2018年8月1日起,商标咨询电话语音平台电话号码010-63218500正式启用,原业务咨询电话63218422、63218423、63256488自9月1日起停用,统一使用新平台电话号码。

知识产权服务业首次被纳人国家重点研发计划

来源: 国家知识产权局 2018-8-1

7月30日,国家重点研发计划"知识产权信息共享与运营服务应用示范"项目启动会在京举行。该项目旨在适应开放、开源、共享条件下知识产权运用和保护的需要,通过研发一体化的知识产权信息服务支撑技术,创新知识产权服务理论、模式,提高知识产权公共服务响应速度,实现知识产权服务标准化、智能化、一体化。

2018年知识产权服务高峰研讨会在京召开

来源: 国家知识产权局 2018-8-1

7月30日,以"助力经济高质量发展,加速知识产权价值实现"为主题的2018年知识产权服务高峰研讨会在国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心召开。来自地方知识产权局、科研院所、企业和知识产权服务机构的嘉宾围绕增强创新发展实力、知识产权资源共建共享、知识产权与金融融合、高价值专利培育等方面展开研讨。

北京市启动"剑网 2018" 专项行动

来源: 国家知识产权局 2018-8-1

7月27日,北京市版权局、市网信办、市通信管理局、市公安局和市文化市场行政执法总队在京召开会议,正式启动北京市"剑网2018"专项行动,腾讯、百度、新浪、字节跳动等近百家互联网单位参会。

全国知识产权服务品牌机构达 138 家

来源: 国家知识产权局 2018-8-1

记者从8月6日召开的第三批全国知识产权服务品牌机构评鉴发布会暨知识产权服务业高级管理人员研修班开班式上获悉,全国知识产权服务品牌机构已达138家。据了解,评鉴结果显示,品牌机构取得了良好的社会经济效益,发挥了标杆典型和引领示范作用。

"互联网+"知识产权保护顶层文件发布

来源: 经济参考报 2018-8-7

139

近日,国家知识产权局印发《"互联网+"知识产权保护工作方案》(简称方案)。 方案提出了通过大数据、人工智能等技术推进知识产权执法维权工作的总体原则、 目标和具体行动方案,被业内人士解读为"互联网+"强化知识产权保护工作的顶 层设计。方案明确,通过"互联网+"相关技术推进知识产权执法维权工作的协调 发展,在强化线上侵权假冒行为治理的同时,推进线上线下一体化协同监管,协同 提升在线识别、实时监测、源头追溯的效率与水平。

l 138