



美国专利司法强制许可实践及对我国的启示

黄丽萍

摘要：专利强制许可制度是平衡专利权人利益与社会公共利益的重要手段。但是，我国现行专利行政强制许可制度建立 20 多年来仍然是“零实施”，探寻其他有效途径解决专利保护与公共利益冲突势在必行。多年来，美国司法机关在处理专利侵权纠纷中实施的司法强制许可，为我们提供了可资借鉴的办法。在严格规范适用条件的前提下，通过拒绝适用停止侵害的做法，适当推行专利司法强制许可，可以弥补现行行政强制许可的不足，更好地维护公共利益需要。

关键词：专利司法强制许可；停止侵害；适用例外；公共利益需要

任何成功的专利制度都需要在赋予专利权人的专有权和拥有一个开放与竞争性市场的公众利益之间达成精确的平衡，以实现专利权人的权利得到适当保护和其他人对专利产品的合理需要得到满足的双赢结果。专利强制许可制度体现的就是专利法对专利技术和产品使用者利益的保障，以实现专利法的公平价值目标。我国现行专利强制许可制度采用的是由行政机关通过行政许可程序颁发强制许可证的模式，但这一模式建立 20 多年来，至今仍然是“零实施”，没有任何实践。可见，以行政许可模式进行专利强制许可实属不易。那么，我们是否可以拓宽思路，在考察美国这样一个专利司法强制许可实践较多国家的基础上，探索我国司法机关在审理专利侵权案件过程中实施强制许可的可行性，以及如何规范这种司法强制许可的适用。

一、美国专利司法强制许可实践的发展演变

美国是专利司法强制许可实践较多的国家，它甚至没有建立专利行政强制许可制度，主要依靠司法强制许可来调节专利权人和社会公众之间的利益平衡。司法强制许可在美国法上表现为“禁令救济的适用例外”。

早期美国法院在处理专利侵权纠纷时，对于是否发布永久禁令，要根据衡平法的传统，进行四要素测试，即：(1)原告已经遭受不可挽回的损害；(2)法律上的救济方式(如金钱损害赔偿)无法适当地补偿此损害；(3)在对比原被告双方的利弊得失下，此项衡平法的救济方式是有正当理由的；(4)永久性禁令的签发不会对公共利益造成危害^①。只有符合上述四项标准，法官才会签发永久禁令。例如在 z4 公司诉微软案^②中，尽管法院认定微软公司侵犯了 z4 科技公司拥有的几项反盗版专利技术，但拒绝签发永久禁令，其理由是：(1)微软公司没有生产产品启动系统，也没有单独销售、传播或许可第三方使用该侵权专

^①210 U. S. 405.

^②434 F. Supp. 2d 437.

利,所以微软公司与 z4 科技公司并不存在直接竞争关系,而且侵权专利技术只是微软公司软件产品的一个很小的组成部分,消费者也并不是因为该专利技术而去购买微软公司的 Windows 或者 Office 软件,所以,z4 科技公司不会受到无法弥补的损害。(2)考虑到 z4 公司被侵权的专利技术只是微软公司整个软件产品中一个极小的、非核心的组成部分,所以法院判定微软公司按照一个合理的专利使用费标准向 z4 公司支付专利使用费,作为对 z4 公司的经济赔偿,这样的经济赔偿方式应认为已经足以弥补 z4 科技公司所遭受的损失。(3)如果签发永久禁令,微软公司将需要花费大量的时间和金钱去重新设计它的 Windows 和 Office 软件,在完成新的设计之前,盗版 Windows 和 Office 软件将在市场中泛滥,这将对微软公司造成不可估量的损失。反之,如果没有签发永久禁令,z4 公司所面临的损失是极其有限的。(4)由于微软公司的 Windows 和 Office 软件产品的市场普及性,对其签发永久禁令可能会损害众多电脑系统生产厂商、软件零售商以及用户在内的公共利益。

但是,自从 1982 年美国联邦巡回上诉法院获得对专利诉讼的上诉管辖权后,对永久禁令的签发渐渐偏离了这一传统做法,转向适用“自动签发规则”,即一旦专利有效性和专利侵权被确定后,就应该签发永久禁令。只有在不寻常的案件中,为了保护公共利益等极少数特殊情况下,才可以拒绝签发禁令。上诉法院这一立场变化,反映了当时美国社会对技术创新的渴求,期望通过加强对专利权人利益的保护,达到激励创新的目的。但是,随后其负面影响也日益显现,产生了一种被称为“专利渔夫”(Patent troll)的商业模式,“专利渔夫”们积极申请或购买专利,但并不将该专利技术投入生产领域或进行后期研发,只是寻求进行专利许可或起诉他人专利侵权来从中获利,而法院可能签发永久禁令则成为他们在许可谈判中“敲诈勒索”的工具。这种商业模式受到商业界的质疑,也引起法律界对“自动签发规则”的反思。

2006 年 5 月 15 日美国联邦最高法院对 eBay 案^①的终审判决正是美国法律界反思的结果之一。eBay 是美国一家在线拍卖交易网站,而 MercExchange 是一家拥有三项在线拍卖专利技术的公司。后来,MercExchange 发现 eBay 等三家公司的网站进行的网上固定价格拍卖活动使用了它的固定价格拍卖专利技术,就向美国弗吉尼亚州东区联邦地方法院对这三家公司提起了诉讼。地方法院一审判决 eBay 和另一家公司对 MercExchange 的两项专利侵权成立,并判了 3500 万美元的损害赔偿金额,但拒绝签发永久禁令。MercExchange 和 eBay 都不服此判决,均提出上诉。上诉法院法官审理后认为,地方法院拒绝签发永久禁令的裁决是错误的,应该签发永久禁令。eBay 不服此判决,请求联邦最高法院发出调卷令受理此案。2006 年 5 月 15 日,联邦最高法院撤销了上诉法院的二审判决,发回重审。最高法院不认同上诉法院法官的观点,认为根据美国专利法第 283 条的规定,对于诉讼有管辖权的各法院在认为合理的情况下,为防止专利权益受到侵害,可依衡平原则签发禁令。这里法律规定的是可以签发禁令,而不是必须签发禁令,是否签发禁令由法院依照衡平原则进行裁量,在符合四要素要求的情况下,才能签发永久禁令^②。

综上所述,对于专利侵权纠纷中永久禁令制度的适用,美国司法实践经历了一个曲折反复的过程。eBay 案后法官在签发永久禁令时,会更重视四要素测试,更注意当事人之间的利益平衡,以及当事人利益与公共利益之间的平衡。当侵权行为人与专利权人之间不存在直接竞争关系,金钱赔偿足以弥补专利权人的损失,而且禁令救济会对公共利益构成损害时,法院往往会拒绝签发禁令。法院拒绝签发禁令,意味着侵权的一方可以继续使用该技术,其结果和行政机关作出强制许可决定的结果是一样的。而且这种由司法机关直接实施的强制许可,避免了法院先判决禁止侵权人使用该技术,然后再通过行政强制许可的途径授权其使用的复杂过程,既简化了程序、节约了成本,而且更有利于保障公共利益。

二、我国实施司法强制许可的路径分析

我国也有类似于美国“永久禁令制度”的救济措施,被称为“停止侵害”,《民法通则》^③和《侵权责任

①126S. Ct. 1837

②张冬:《专利权滥用认定专论》,知识产权出版社 2009 年,第 80~82 页。

③参见《中华人民共和国民法通则》第 134 条之规定。

法》^①都将停止侵害列作主要民事责任承担方式。美国以“禁令救济的适用例外”作为实施专利司法强制许可的途径，我国也可以通过“停止侵害的适用例外”来实现对专利权的司法强制许可。不过，我国现行法律中并没有类似美国“四要素测试”的停止侵害适用条件，《民法通则》118条和《侵权责任法》第21条都只是笼统地赋予被侵权人可以请求侵权人承担停止侵害责任的权利。在司法实践中，似乎只要有关专利合法有效，且侵权行为成立，法院判决侵权人停止侵害就是自然而然的事情，多年来法院拒绝适用停止侵害的判决凤毛麟角，数量极少。由此可见，我国对停止侵害的适用其实很接近于美国的“自动签发规则”，即一旦专利有效性和侵权被确定后，就应该签发永久禁令。这并不是简单的巧合，而是反映着我国专利法律制度产生和发展的历史背景。20世纪80年代我国现行专利制度诞生之时，正是美国“自动签发规则”盛行之时，美国法院把禁令救济当然化的做法，严重影响了我国正确认识停止侵权救济的性质。但是，此后“专利渔夫”等滥用专利权的现象在美国的泛滥以及对公共利益的关注，促使美国法律界强化了“禁令救济的适用例外”。由于经济发展水平和科技创新能力与美国相比较还有一定差距，对滥用专利权行为的危害性的认识还不充分，以及对经济增长的渴求远超对公共利益需要的关注，所以我国更重视如何加强停止侵害的适用来保护专利权人的利益，而忽视对适用停止侵害的限制。

作为成文法国家，我国要对停止侵害的适用有所限制应该通过对相关法律法规进行修订，从而形成指导司法实践的长效机制。为此，2008年2月国务院法制办公布的《中华人民共和国专利法（修改稿）》曾在第75条中规定：“专利权人请求人民法院或者管理专利工作的部门责令停止侵犯其专利权的行为，如果侵权人停止实施相关专利会损害社会公共利益的，人民法院或者管理专利工作的部门可以不责令侵权人停止实施行为，侵权人可以继续实施相关专利，但应当支付合理费用。”令人遗憾的是，此条内容未能出现在最终通过的专利法中。可见，尽管有些法律界人士已经洞察到了停止侵权救济泛化对社会公共利益的危害，但未能成为大多数人的共识，有些人对此还存有疑虑，因为不责令侵权人停止侵权会产生强制许可的效果，而实施强制许可可能会引起国外对中国知识产权保护不力的指责^②。其实不然，对知识产权领域停止侵害救济有所限制本身就是符合世界贸易组织《TRIPs协议》之规定的。该协议第46条规定：“为了对侵权行为产生有效的威慑作用，司法部门应有权责令将其发现的没有提供任何形式的赔偿的侵权商品排除出商业渠道，以避免对权利所有者的任何损害……在审查这样的请求时，应考虑侵权的严重程度和所采取的法律救济之间的比例协调关系以及第三者的利益。”可见，TRIPs协议并不主张绝对化地对所有的知识产权侵权行为适用停止侵害，而应考虑权利人和侵权人之间利益的平衡，以及对第三人利益的保护^③。因此，为了平衡双方当事人的利益和维护社会公共利益而不适用停止侵害并不违背TRIPs协议的要求。

虽然《专利法》的最新修订未能实现在成文法上对停止侵害的适用例外加以规定，但现行法律也并没有限制法官依据我国宪法以及民法所规定的基本原则，在平衡专利权人、侵权人以及社会公共利益的基础上，判令侵权人不承担停止侵害民事责任^④。因为现行法律规定的是被侵权人可以请求侵权人承担停止侵害责任，并没有要求法院必须作出停止侵害的判决。正如在eBay案中美国最高法院法官对美国专利法第283条规定的解读就是可以签发禁令，而不是必须签发禁令，因此如要签发禁令，应符合四要素标准。2008年2月19日最高人民法院常务副院长曹建明在第二次全国法院知识产权审判工作会议上也明确指出：“人民法院要根据案件具体情况，合理平衡当事人之间以及社会公共利益，如果停止侵权会造成当事人之间的利益的极大失衡，或者不符合社会公共利益，或者难以实际执行，可以根据案件具体情况进行利益衡量，在采取充分切实的全面赔偿或支付经济补偿等替代性措施的前提下，可不判决停止侵权行为。”由此可见，尽管我国现行法律没有明确规定停止侵害的适用例外，法院依然可以在司法实践中先行先试，并通过在司法实践中的经验累积，进一步推动成文法上的完善。

①参见《中华人民共和国侵权责任法》第15条之规定。

②周平：“《公共健康宣言》及外国药品专利强制许可制度实践对中国的启示》，载《首都经济贸易大学学报》2008年第1期。

③董美根：《美国专利永久禁令适用之例外对我国强制许可的启示》，载《电子知识产权》2009年第1期。

④张广良：《知识产权侵权民事救济》，法律出版社2003年，第108页。

近年来,我国司法实践中也已经出现了少数停止侵害适用例外的个案,例如在广州白云机场幕墙专利侵权纠纷案^①中,广州市中级人民法院在一审判决中认定原告的专利有效存续,依法应当受法律保护,而且被控侵权产品的全部结构特征已经落入原告专利的保护范围。按照以往司法实践中的惯常做法,法院在认定被控侵权产品构成侵权之后,会判决被告白云机场股份公司停止使用被控侵权产品。但是,法院考虑到机场的特殊性,判令停止使用被控侵权产品不符合社会公共利益,因此判决被告白云机场股份公司可继续使用被控侵权产品,但应当适当支付使用费。的确,白云机场是我国三大航空枢纽之一,如果拆除有关连接装置,将使玻璃幕墙无法使用,会导致机场的正常运营受到影响,甚至可能在一段时间内要暂停运营,使社会公共利益受到损害。因此,法院许可机场继续使用被控侵权产品,同时判令被告方支付合理的补偿费。

三、构建司法强制许可的适用条件

通过停止侵害的适用例外这一途径,实现专利司法强制许可固然有其必要性和可行性。但是,如何避免矫枉过正,防止司法强制许可被滥用,导致专利权人的利益得不到应有的保护,也是值得我们注意的问题。正如美国法院在决定是否签发永久禁令时,要依照衡平法传统进行四要素测试。我国也应当建立一套停止侵害适用例外的条件,以规范法院在处理专利侵权纠纷过程中进行司法强制许可。不过,笔者认为,我们构建这一规则的思路与美国应该有所不同。美国的做法是对禁令救济的适用进行限制,只有符合四要素要求的,才能签发永久禁令,这意味着每一个专利侵权纠纷案件,如果专利权人请求法院签发永久禁令,法院都要进行四要素测试,否则不会轻易签发永久禁令。美国采用这种做法,与衡平法在英美法国家法律体系中的地位有莫大关系。英美法的主体是普通法,衡平法的产生是为了弥补普通法的不足,起一种补充作用。因此,衡平法上的禁令救济在美国法中是作为一种例外的救济措施,其适用受到严格限制。而停止侵害在我国民事责任承担方式中位居首位,是一种主要的救济手段,而且目前我国企业和公民的专利保护意识还较为薄弱,专利侵权行为的发生率远高于发达国家,不适用停止侵害往往会给专利人的利益造成难以挽回的损失,因此,严格限制停止侵害的适用不符合我国的实际国情,我们应反其道而行之,严格限制停止侵害的适用例外,即在处理专利侵权纠纷时,一般情况下应适用停止侵害,在例外情况下才能拒绝适用停止侵害,强制许可侵权人继续使用被控侵权产品。法院要拒绝适用停止侵害,应考虑其是否具备如下几个条件:

(一) 侵权人与专利权人之间不存在直接竞争关系

如果侵权人与专利权人之间存在直接的竞争关系,向侵权人颁发强制许可,将会削弱专利权人依靠技术创新所取得的市场竞争优势,进而打击他们进行创新的积极性,这与我国专利法律旨在激励技术创新的目的背道而驰。当然如果强制许可的事由是为了纠正反竞争行为需要的则另当别论。在前述白云机场玻璃幕墙专利侵权案中,法院的判决也反映出这种倾向。原告晶艺公司主要从事建筑钢结构、外围护结构的设计、制作、安装等业务,被告白云机场股份公司和广东省机场管理公司主要从事机场的建设和经营管理等业务,其仅是该玻璃幕墙的使用方,原被告之间不存在直接竞争关系,所以法院判决允许被告白云机场股份公司可以继续使用被控侵权产品,但应当支付使用费。而此案另一被告三鑫公司主要从事建筑幕墙工程设计、施工等业务,其经营范围与原告的经营范围部分相同,存在直接的竞争关系,因此,法院判决结果的第一项即为“被告深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司在本判决发生法律效力之日起立即停止侵犯原告珠海市晶艺玻璃工程有限公司第 ZL97240594.1 号实用新型专利权的行为。”^②

(二) 金钱上的补偿能够弥补专利权人所受到的利益损失

在不同的专利侵权案件中,侵权行为给专利权人所造成的损害结果不一样,有些案件如不及时判令停止侵权行为,将给专利权人造成无法弥补的损失。而有些案件判决支付合理使用费就足以弥补专利

^①广州市中级人民法院(2004)穗中法民三知初字第 581 号民事判决书。

^②广州市中级人民法院(2004)穗中法民三知初字第 581 号民事判决书。

权人 so 受到的损失。例如前述 z4 公司诉微软案中,被侵权的专利技术只是微软公司整个软件产品中一个极小的、非核心的组成部分,消费者也并不是因为该专利技术而去购买微软公司的 Windows 或者 Office 软件,因此法官认为判定微软公司按照一个合理的专利使用费标准向 z4 公司支付专利使用费,足以弥补 z4 科技公司所遭受的损失。

(三) 不适用停止侵害对专利权人的损害远低于适用停止侵害对侵权人的损害

法院在决定是否拒绝适用停止侵害时,应分析不适用停止侵害对专利人的影响和停止侵害对侵权人的影响,对两者进行比较后选择符合经济理性的救济方式。只有当停止侵害给侵权人带来的经济损失远远大于拒绝适用停止侵害给专利人造成的损失,法院才应该考虑拒绝适用停止侵害。例如在 z4 公司诉微软案中,如果签发永久禁令,微软公司将需要花费大量的时间和金钱去重新设计它的 Windows 和 Office 软件,在完成新的设计之前,盗版 Windows 和 Office 软件将在市场中泛滥,这将对微软公司造成不可估量的损失。反之,如果没有签发永久禁令,z4 公司所面临的损失是极其有限的。因此法院选择拒绝签发永久禁令。同样的,在白云机场玻璃幕墙专利侵权案中,法院如果要求白云机场停止侵害,白云机场就得拆卸航站楼幕墙,可能导致机场暂停运营,将蒙受重大经济损失。反之,法院没有适用停止侵害,白云机场得以继续正常运营,而给予合理的使用费补偿可以弥补原告晶艺公司损失。通过权衡双方的利弊得失,法院选择拒绝适用停止侵害更符合经济理性的要求。

(四) 符合公共利益需要

由于在某种程度上研究与发现的本质是积累,大多数发明家都是“站在巨人的肩膀上”,强有力的专利权保护会导致社会低效的垄断价格,而且不会为竞争者研发第二代产品提供充分的激励。^① 而且在专利制度中,激励技术创新只是手段,普及技术利用以造福人类才是最终目的。因此,不能以牺牲公共利益为代价,片面地强调专利权保护,公共利益需要应当是法院决定是否进行司法强制许可时考虑的一个重要因素。例如在 z4 公司诉微软案中,法官考虑到微软公司的 Windows 和 Office 软件产品的市场普及性,对其签发永久禁令可能会损害众多电脑系统生产厂商、软件零售商以及用户在内的公众利益,最终拒绝签发永久禁令。在白云机场玻璃幕墙专利侵权案中,法院也是考虑到机场的特殊性,判令停止使用被控侵权产品不符合社会公共利益,因此判令允许白云机场继续使用被控侵权产品。

综上所述,加强专利保护、促进技术创新固然是我国当前的要务,但对于专利权这种合法垄断权的负面影响也不应忽视。正如博登海默指出的,“给予个人对权利主张以最大范围的欲求,也许必须同要求公益的论点进行平衡”^②。但是,专利的私权属性,决定了专利权人以个人利益为追求目标,要求专利权人自觉地以社会公共利益为追求目标,将公共利益置于个人利益之上,是不现实的。因此,我们需要有一套切实可行的法律机制来保障社会公众的利益。鉴于我国专利行政强制许可制度多年来难有作为,笔者认为司法机关在处理专利侵权纠纷中作出强制许可是一种值得尝试的办法,在严格规范其适用条件的前提下,通过拒绝适用停止侵害的做法,适当推行专利司法强制许可,可以弥补现行行政强制许可的不足,有利于促进专利技术的推广应用,维护公共利益需要。

■作者简介:黄丽萍,广东外语外贸大学法学院副教授,法学博士;广东 广州 510420。

■基金项目:广东省哲学社会科学“十一五规划”项目(GD10XFX02)

■责任编辑:车 英

①Suzanne Scotchmer, “Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law”, *The Journal of Economic Perspectives*, 5(1), Winter, 1991.

②E. 博登海默:《法理学——法律哲学与法律方法》,中国政法大学出版社 2004 年,第 470 页。