

关贸总协定中的“专利”问题

Thoughts on Patent in GATT

郑成思

(中国社会科学院法学研究所 北京 100720)

关贸总协定中的知识产权协议(即 Trips)第 27 条到第 34 条,是有关专利保护的条款。本文拟就其中反映出的重点问题作一些探讨。

一、可以获得与不可以获得专利的智力成果

在大多数国家的专利法中,都只明确规定什么样的智力成果不能够获得专利。例如,我国专利法第 25 条规定,对下列各项不授予专利权:(1)科学发现;(2)智力活动的规则和方法;(3)疾病的诊断和治疗方法;(4)动物和植物品种;(5)用原子核变换方法获得的物质。(对上款第四项所列产品的生产方法,可以依照专利法规定授予专利权)而美国专利法则比较特殊。它并没有规定什么成果不能获得专利权,只规定了什么成果可以获得专利权。

知识产权协议(即 Trips)照顾了这两种不同的立法传统。在第 27 条前一款中,它规定了什么成果可以获得专利,在后两款中又规定了什么成果不可以获得专利。

可以获得专利的成果除第 27 条前一段讲的“各种领域”的成果外,还必须具有“三性”,即新颖性、创造性与实用性。在这里,协议专门注明所谓“创造性”与“非显而易见性”是同义语。主要原因是美国专利法使用“非显而易见性”这个术语。在解释这两个术语时,不同国家的表述是不太一样的。例如我国对“创造性”的解释是:“指同申请日以前的已有技术相比,有关发明具有突出的实质性特点和显著的进步”。而美国专利法对“非显而易见性”的解释是:对于有关发明的技术领域中的中等水平的技术人员来说,不是显而易见的。

在专利法学界,多年来对美国的“非显而易见性”标准批评意见很多。因为美国专利法中设想了一个“中等技术水平的人”,这只会给本来已经很复杂的专利审查标准带来了更加难以捉摸的内容。难怪有人说:“对某个人是显而易见的东西,对另一个

与其技术水平相当的人来说,可能是非显而易见的。”美国标准中的主观因素很大。

对于“新颖性”,协议没有作任何注解或说明。这就是说,不同成员国或成员地区,可以自由选择“绝对新颖性”标准、“相对新颖性”标准或“混合新颖性”标准。如果专利审查中可以引用世界范围内的任何出版物或实际活动,去否定一项发明的新颖性,就叫作“绝对新颖性”标准;如果只能引用一国之内的出版物或实际活动,则称“相对新颖性”标准;如果在出版物上采用世界范围,在实际活动上则采用一国范围,则称“混合新颖性”标准。我国专利法对于发明专利采用的是“混合新颖性”标准,它是这样规定的:“新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”。

协议中特别指出,不能仅仅因为某成员国或成员地区在其域内禁止某种发明的使用,就宣布不授予该发明以专利权。但如果禁止使用的目的,是为保护公共秩序、社会公德、环境等等,则可以不授予有关发明以专利。此外,动、植物品种,以及诊疗方法,均可以不授予专利。

不授予动物“新品种”以专利,是除美国以外的大多数国家的通例。1992 年,在美国获专利的“哈佛鼠”,在欧洲专利局申请专利即被驳回。我国专利法也不授予动物新品种以专利。

协议要求,成员可以不授予植物新品种以专利,但必须以其他专门法给予保护,不允许在这项智力成果的保护上留下空白。我国专利法不保护植物新品种。同时我国也没有任何专门法保护这项智力成果。我国最早在国外获专利的“杂交水稻育种方法”,只是就“方法”获得过保护。而各种杂交品种至今都未曾在国内获得过专利或其它保护。这对于稳定我国农业科技队伍,对于发展我国的农林业实

用技术,都是非常不利的。同时,我国在植物新品种保护方面的空白状态,也不符合关贸总协定的要求。

二、产品进口与专利中的“进口权”

专利权的内容,包括创造权、使用权与销售权。至于“销售权”中是否包含“进口权”,过去是众说不一的。现在,国际上的总趋势是授予专利权人以“进口权”。

“进口权”的含义是:专利权人有权制止其他人未经许可进口其享有“产品专利”的产品,或进口依照其享有的“方法专利”而直接制造的产品。在这里必须十分清楚:进口权虽是专利权中包含的一项权利,但它所控制的对象是“产品”这种有形物。而所谓其有权控制的“专利产品”,必须是在进口之国(而不是出口之国)获得了专利的产品或方法。例如:一个美国发明人在美国获得了一项专利,而一个中国厂商未经其许可把含有该专利所控制的产品向美国销售(即从中国出口而到美国进口),该美国人自然有权加以制止。但如果该美国人并没有就同一发明在中国获得专利,则任何人向中国出口该同一产品,该美国人均无权控制中国进口商的进口活动。这是由专利的地域性所决定的。

再有一点必须清楚的是:“进口权”控制的是产品的进口,决不是专利的进口。由知识产权的地域性特点所决定,一国专利一出国境,就不再有效。因此,“专利”本身,是不可能“出口”的。知识产权协议在第 27 条 1 款中,强调不得因产品系国产还是系进口这点区别,对有关产品所复盖的可获专利性予以歧视,也是就“产品”这种有形物而言。协议在行文时很注意这种区别。

如果总结一下,那就是:(1)有形“产品”可以进口,无形“专利”权不可能进口;(2)无形“专利”权可以控制有形“产品”的进口,这就是专利权中的“进口权”;(3)仅仅在本国获得的专利权项中,才含有控制产品向本国进口的“进口权”;在外国获得的专利,无权控制产品向本国进口。

因此,从事技术引进的企业或单位一定要明白:如果所引进的技术仅仅是 Know-How 技术,则与专利无关;如果引进的技术中含“专利”技术,则只有在该专利已获中国专利局批准的情况下,才能以“专利”对待。海关部门也应当注意:当某个专利权人声称进口货物中涉及其本人享有的专利,请求“中止放行”或请求作进一步处理时,必须要该权利人出示中国专利局签发的“中国专利证书”。如果没有专利证书,或如果只能出示外国专利证书,则说明该人无权在中国行使其“进口权”,即无权要海关扣押货物或检查货物。即使他提交了保证金或作

了其他担保,他仍旧没有这种权利。

三、权利限制

知识产权协议的“专利”一节,主要篇幅是用在对专利的“权利限制”所作的规定上。这种规定包含三个方面的内容。一是规定了允许成员进行什么范围的权利限制;二是不允许成员进行什么范围的权利限制;三是在允许的范围内必须符合哪些条件。

对于一般的权利限制,协议只作了原则的规定。这就是:成员可以对专有权规定出例外(当然,也可以不规定例外)。“例外”,也就是“权利限制”。如果规定了例外,则应当符合的条件,与上一节第 26 条中涉及工业品外观设计权时的规定一样,即:(1)必须是为了不使专利权妨碍第三方的合法利益而进行的限制;(2)这种限制不能与专利的正常使用冲突(包括不能损害专利“被许可使用人”的利益);(3)这种限制不能够不合理地损害专利权人的利益。这是在第 30 条中规定的。

我国专利法第 62 条对权利限制是这样规定的:“有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:(1)专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后,使用或者销售该产品的;(2)使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品的;(3)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;(4)临时通过中国领土、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;(5)专为科学研究和实验而使用有关专利的。”其中,第一项是该协议第一部分中也涉及过的“权利穷竭”问题。第二项则有些片面,这等于“不知者不罪”。第三项是“先用权”问题。就是说,专利权人的专有权利,不应妨碍其他在其之前独立搞出相同发明创造(但未申请专利)的人,在合理范围内使用有关成果。第四项是巴黎公约专门允许的限制。第五项是一部分国家的专利法中也有的内容,只是对于其中的“为实验而使用”,许多国家持不同意见。因为,有的实验是企业未把产品推向市场而进行的商业性实验。很多人认为这种实验不应当作为例外,而应当受到专利权人的控制。

与一般的权利限制相对应的,是特殊权利限制。它规定在知识产权协议第 31 条。所谓“特殊限制”,主要是指对专利所复盖的内容的强制使用。

对于强制使用,与其说是协议规定了权利限制,不如说是规定了对权利限制的限制。因为,第 31 条的 12 项(即 a 到 l),基本都是要求成员在实行强

制许可制度时应当符合一定的条件。

美国专利法中没有强制许可制度。美国贸易代表在与其它国家进行知识产权谈判时,一般都会要求对方取消其强制许可制度;在无法取消时,则会要求对方限制其强制许可制度。所以,知识产权协议对强制许可的限制规定得如此详细,是与美国的国内立法及美国在国际谈判中其谈判代表的影响分不开的。

多数国家实行的专利强制许可制度,归纳起来适用于下列五种情况:(1)专利权人未实施或未充分实施其专利;(2)从属专利(即“第二专利”)的权利人要实施其专利,却受到基本专利(即“第一专利”)的权利人不合理的阻止;(3)国家出口的需要;(4)国家为公共利益、或在紧急状态下的需要;(5)专利所有权从原始权利人手中转让给其他人之后,原始权利人善意希望实施,但得不到受让人的许可。

而在我国的强制许可中,却不存在上述第(3)种和第(5)种情况。上述第(3)种情况甚至在一些发达国家的专利法中反倒能够见到(例如英国专利法)。

除上述第(5)种情况外,知识产权协议第31条中暗示了成员国可以在其他有关四种情况下实行强制许可。应当强调的是,协议所提出的条件中,有些在我国的专利法以及专利法实施细则中均没有突出强调,或者根本未作规定。这就有可能使我国获得强制许可证的企业或单位不加注意,以至在我国进入关贸总协定后与外国权利人发生纠纷。所以,这里有必要把这些条件强调一下。这就是:

(1)对强制许可(或者政府使用),必须“各案处理”,不能把某一个强制许可证的授予经验,作为常规或通则普遍适用。

(2)在申请或批准强制许可证之前,都应当参考伯尔尼公约附件中关于版权强制许可证的规定。因为,知识产权协议基本上把伯尔尼公约中颁发强制许可证的条件借用到专利强制许可制度中来了。

(3)如果有关专利涉及半导体技术,则颁发强制许可证的限制就更多一些。这是对半导体技术专利权利人的特殊保护。

(4)一切强制许可证,都只能是“非专有”的、“非独占”的。就是说,在政府强制许可第三方使用某项专利的内容之后,该专利权人本人仍旧有权自己使用,或通过合同许可其他人使用。

(5)强制许可证一般不得转让。

(6)使用强制许可证制作出的产品,主要只能供应国内市场。

(7)一旦导致强制许可的条件消失并且不会再次发生,则应当停止使用。

(8)对于强制性地许可“第二专利”所有人使用

“第一专利”的内容的情况,应当受到更多的限制。这就是第31条最后一项中所规定的三点特别限制。

四、保护期

对于协议中的“专利保护期”,本来没有太多需要解释或议论的。这一条(即第33条)是只有20多个字的简短条款,即“可享有的保护期,应不少于自提交申请之日起的20年年终。”

在这样简短的条文中,却曾经出过理解上的重大失误。有的中文译本,曾经把“提交申请之日”翻译成“申请日”。应当知道,“申请日”在有些情况下与“提交申请之日”并不是同一个日子。它们之间最多可以相差到12个月。例如,一个人在中国1994年1月1日向中国专利局提交了1份专利申请,又于1994年12月30日向美国专利局提交了就同一发明的专利申请。对于这个人日后获得的“中国专利”来说,他的“申请日”与“提交申请之日”(如果中间没有提出“国内优先权”的请求,或没有其它特殊情况)是同一个日子。但是,如果他在美国的申请过程中要求享有巴黎公约提供的“国际优先权”,则这个人日后获得的“美国专利”的“申请日”是1994年1月1日,而在美国“提交申请之日”则是1994年12月30日。

此外,协议的保护期条款专门有一个注脚“8”,其中说:“对于无原始批准制度的成员,保护期应自原始批准制度的提交申请之日起算。”这种情况,过去在一些发展中的英联邦国家(如坦桑尼亚等)或英国的殖民地(如我国的香港地区)居多。这些国家和地区并不设实质性的专利审查机构,因而一般要在英国专利局提交申请,经批准后,再拿到这些国家或地区登记。按照协议的规定,后来的登记日不能当作保护期的起算日。中国“入关”以后,香港地区无论在1997年之前还是在1997年之后,都可能依旧没有原始批准制度。所以,对于在香港登记的专利如何计算保护期,是我国大陆在香港的企业或大陆的涉港企业应当加以注意的。

五、其他

1. 举证责任

我国专利法第60条中规定:“在发生侵权纠纷的时候,如果发明专利是一项新产品的制造方法,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明”。这是1992年修改专利法之后的新规定。与1984年专利法60条中的老规定相比,细心的人可以看到,新条款中在“产品”前面多一个“新”字。而这也正是关贸总协定知识产权协议第34

条所要求的。此外,该条还特别提到:在要求被告举证时,应当注意保护被告的秘密信息。有时,被告确实使用的是自己的秘密技术,而不是原告的专利方法。如果硬要他在公开审理的情况下举证,则可能给他造成不应有的损失。

2. 无效或撤销程序

协议要求对撤销专利或宣布专利无效的任何决定都应当给予原权利人提交司法审查(如果决定是行政机关作出的)的机会,或司法复审(如果决定是下级法院作出的)的机会。幸好知识产权协议中所说的“专利”,仅仅指发明专利。否则,我国对被撤销与宣布无效的实用新型及外观设计的专利不予提供司法审查的作法,就会不符合要求了。

3. “持有人”与“所有人”

在“版权”一节,知识产权协议始终使用“持有人”(Right Holder)一词。在“商标”一节,协议又始终使用“所有人(Right Owner)”一词。在“专利”一节,则是有的条款使用“所有人”(例如第30条),有

些条款又使用“持有人”(例如第31条的某些款)。读者应当注意到这种差别。一般说来,持有人的范围宽一些,它既包括所有人,也包括独占被许可人;如果专利许可证合同允许给一般的非独占被许可人发“从属许可证”的话,还包括这种特殊的非独占被许可人。

4. 专利权人与发明人

在版权领域,作者在绝大多数国家都是第一个版权人。在专利领域,则在许多国家、许多情况下,发明人与专利申请人或专利权人并不是同一个人。所以,协议在这方面用语是很注意的。例如,在第29条1款中,讲到“最佳实施方案”时,仅仅与“发明人所知”相联系,这是十分确切的。与此对比我国专利法就不太确切。我国专利法实施细则第18条,要求提供“申请人”所认为的最佳方式。而申请人如果并非发明人,他可能对有关技术领域一窍不通,哪里谈得上了解“最佳”方式呢?

(责任编辑 孙立明)

读者来信

也来浅谈轿车工业的发展

刘重明

(扬州工学院,副教授)

读了杨圻和彭阳所写《中国轿车工业发展浅析—2000年中国轿车保有量预测》一文(载本刊1994年第8期),提出以下疑问,参与研讨。

杨、彭预测我国轿车拥有量的依据主要是1989年世界40个国家的人均GNP和轿车千人普及率对应表,并参照美国1914~1929年人均GNP和轿车普及率对应表及日本1956~1969年人均国民收入与轿车普及率对应表。根据对应表的数据,采用双对数坐标,拟合出一条直线而得出结论说:当2000年我国人均国民收入达800美元,即人均GNP为1000美元左右时,轿车的千人保有量为14.73辆;以当时我国人口预计为12亿计算,则轿车保有量为1767万辆。

作者在预测中仅根据人均GNP这一个参数,而忽略了中国的国情和相关的制约因素,也忽略了世界各国特别是美、日等国大量发展轿车带来的负面影响。

1. 我国到2000年将是人口为12亿以上的大国。我国以占世界不足7%的耕地,养活占全世界22%左右的人口,这是了不起的举世瞩目的伟大成就,但也是紧张和危机的信号。现在中国耕地已下降到16.6亿亩,接近了16.5亿亩的警戒线。高速发展轿车,必须大力修建道路,而扩建道路必然要大量征用土地(耕地)。而耕地缺乏,不允许过多过快地占用则是制约公路交通发展的一个重大因素。

2. 第二个制约因素是投资,当1989年我国汽车拥

有量为527万辆时,公路总里程为101.43万公里;当时公路、城市道路及停车场地等已不能适应行车的需要,瓶颈路段及因停车占用道路而发生的交通堵塞和事故频繁已屡见不鲜。1991年公路总里程为104万公里,其中有路面的为90.59万公里,水泥路面为1.2万公里,1991年新建公路12300公里。从1978年至1991年的13年内,新建公路共约15万公里,平均每年建路1万多公里,年增加公路里程仅为当年总里程的1%左右,这种速度仅能缓解当今道路不足的矛盾和基础设施方面的欠帐。

据测算,到2000年仅公路建设投资就需要1000亿元,仅能建高等级公路10万公里左右,从1995~2000年平均每年建1.7万公里左右,年增加率仍在1%左右。可这1000亿元的资金筹措已是很困难的事。

如果2000年的汽车保有量按杨、彭两位的预测达2356万辆,将为1989年527万辆的4.4倍,如果公路的里程和面积不相应地增加,汽车是无法行驶的。如果增加100万公里的新建公路投资将为1万亿元,施工力量和建筑材料均适应不了这一要求。

3. 第三个制约因素是广大人民群众的实际购买力。当前贫富差距在扩大,全国年收入在3万元以上的高收入户已达430万人,年收入在10万元的已达100万人;而在温饱线上浮沉的贫困人口有8千多万人;在我国城

(下转第64页)