

我国专利权权利用尽原则的理论体系

任军民*

内容提要:权利用尽原则是立法者在平衡知识产权人特权或专有权和社会公众利益的基础上提出的。作为对权利人行使特权的限制,该原则首先由美国司法机关提出,随后得到许多大陆法系国家的援引。我国专利法对此也进行了立法确认。但由于我国对该问题缺乏足够的研讨,迄今为止,对该原则的基点仍认识不清,混淆了产品所有权和发明专利权的区别,以至于原则适用的对象发生了错位,权利用尽时间的认定和专利权人的心理动态等方面都存在严重的误解。为弥补我国专利法这方面的不足,对该原则进行重新研究成为必要,对专利法条文的修改也日益紧迫。

关键词:默认可原则 利益平衡原则 权利人心理动态 强制许可

权利用尽原则一般是指受知识产权保护的产品,在被知识产权人或其授权人投入市场流通领域后,权利人对该产品享有的法律赋予的特权即行用尽或丧失。此后任何对该产品的处置,如购买、租赁、使用、转卖等,都不构成侵权,权利人无权就此提起侵权诉讼。

作为知识产权领域的一项基本制度,权利用尽原则是对权利人行使专有权的一项有效限制。虽然我国 1984 年专利法第 62 条确定了这一原则,但学术界对该问题的研究一直处于停滞阶段。1994 年世界贸易组织 TRIPS 协议将此原则列为其基本内容之后,我国为加入该组织才加强了在该方面的学术研究。

该原则源自西方国家判例,长时间的理论和司法实践使这些国家在该方面积累了丰富的经验。欧洲联盟为实现市场一体化进程,极力推行该原则的实现,对其理论发展做出了重要的贡献。因此,对这些理论和经验的学习与了解对我国完善这一原则具有建设性意义。

考察我国近年来这方面的学术成果,很多学者的研究仅限于对该原则的一般性介绍及对其具体实施的阐述,而对其渊源和理论发展的过程涉及较少。我国专利法对该原则做了明确规定,但它与西方国家之间存在的区别,学术界却很少问津。另外,对我国此方面的立法不足和实践中可能发生的问题,学术界也没有从深层次的角度进行理论剖析,这是非常遗憾的。

本文试图从法国理论界对此问题的研究成果出发,结合我国学术界不同观点,就权利用尽原则的渊源和理论发展进程进行介绍。并就该原则的构成要件进行全面和系统的分析,以清晰地反映我国专利法规定的不足。最后在此基础上对我国专利权用尽原则从新规划蓝图。

* 法国巴黎第十大学欧盟和比较法研究中心知识产权博士。

一、权利利用尽原则的渊源

根据法国学术界权威观点,知识产权的权利利用尽原则起源于美国的司法判例,后由德国法官将此理论引入欧洲大陆。^[1]在此问题上,我国学术界认识颇为模糊,有的认为该理论是英国首创的,有的则同意是德国最早提出的。^[2]

实际上,英国一上诉法院在1871年1月30日的判例中提出,产品的合法购买者自然具有了对该产品在他所希望的任何地方使用的许诺,对这一许诺的置疑必须存在合同的明示,以证明出卖者没有将他对产品出售和使用的许诺授予购买者。根据我们的理解,这样的判例表述还仅仅是对购买知识产权产品后续权利的确认,尚不足以认定其创建了权利利用尽理论,充其量也还只是一个雏形。

真正意义上的权利利用尽理论源自1873年美国ADAMS诉BURKE案。它对知识产权人权利丧失的时间做了具体规定,也明确了对产品销售专有权的限制,即当知识产权产品被第一次投放市场后,权利人获得了应有的报酬,其专有特权即行消失,美国学术界称此为“首次出售原则”。^[3]据此,一件受保护的产品被专有权人合法投放市场后,该产品可自由流通,不再受权利人独占权的约束。

这一理论为德国法官所认可并引入欧洲大陆,命名为知识产权的“权利利用尽原则”(Principe d'épuisement du droit intellectuel)。当时,德国法官试图寻找一种有效的方法来反对权利独占的行为,以此对知识产权产品的销售,特别是对零售价格实施有效控制。由于该理论能起到平衡二者关系的作用,符合德国法官的要求,从而被采纳。

此后该理论被许多欧洲大陆国家所效仿,法官在判案中纷纷采用这一原则。但真正以立法形式确立此原则的时间则相对较晚,直到欧共体组织为实现统一市场的需要,对其进行了系统的研究分析,并积极促使该原则在欧盟内部得到实施。^[4]实际上,现在许多欧盟国家国内法中对该原则的确认,在很大程度上都是受了欧盟立法的影响,如法国就是一个明显的例子。^[5]

二、专利权权利利用尽原则的理论基础和发展

有关专利的权利利用尽原则,欧美各国司法和学术界进行了积极和认真的思考,学者提出了不同主张以完善该理论。

(一)权利利用尽原则的不同理论

西方国家对该原则的研究非常充分,此处仅从三个方面进行介绍:以权利人心态流露为中心而建立起来的理论、以专利特权实施为基础的理论以及以寻求专利权人和社会公众利益的平衡为尺度的理论。

1. 以权利人的心态流露为中心的理论——默认许可理论

根据这一理论,在知识产权产品第一次售出时,如果权利人或者被许可人没有明确提出限制条

[1] Brigitte CASTELL: *L'épuisement du droit intellectuel en droit allemand, français et communautaire*, PUF, 1990, n°5, p. 13.

[2] 参见尹新天:《专利权的保护》,专利文献出版社1998年版,第78、92页;国家知识产权局条法司:《新专利法详解》,知识产权出版社2001年版,第356页;张耕:《知识产权民事诉讼研究》,法律出版社2004年版,第531页。

[3] Brigitte CASTELL, op. cit., n°5, p. 13;钟瑞栋:《版权穷竭制度研究》,来自中国知识产权研究网 http://www.iprcn.com/view_new.asp?idname=818,发布时间:2005-6-10。美国学者Patterson认为,著作权是控制著作权作品首次销售的权利,而未包括作品的二次销售的权利,换言之,法律允许著作权人控制对著作权的使用,但这种控制并未延及对作品本身的使用。

[4] 权利利用尽原则在欧盟法中的最早使用是在欧盟法院1971年6月8日关于Deutsche Gramophon的判例中。

[5] 参见法国法律信息网 <http://www.progexpi.com/html8.php>,法国对此原则的立法确认是1978年7月13日的法律。

件,则意味着购买者获得了一种默认许可,可以对产品进行使用和处置。以上英国和美国的司法案例均是这一理论的体现。我国学术界对此有一定介绍,如尹新天教授在其论著中曾多次提及,^[6]国家知识产权局在《新专利法详解》中也做了类似说明。^[7]

这一理论建立在权利人对自己具有的商品流通特权没有明示的基础之上,或者说是来自于权利人意志的默认流露。根据 WHITE 的观点,当在合同中缺少明确的反对条款时,一件专利产品被专利权人或经他同意后在市场上出售,购买者就获得了一个完整的许可,对该产品可以象未被专利保护一样任意使用。^[8]

默认许可理论由两部分组成:一是使用许可合同和产品销售合同的重叠,二是权利人向购买产品者的默认许可的意思表达。德国司法实践采用这一理论,1979 年联邦德国最高法院判定:根据销售协议的目的,应当确认“销售者将此方法专利的使用权授予了购买者,虽然合同本身没有明确的条款规定”。^[9]这一点在 1980 年 12 月 16 日该国的专利法中也得到了体现:“专利授予的目的是允许权利人行使对专利发明的开发实施,在缺少权利人的明示下,所有第三人不得生产制造、提供、投入市场、使用、进口和储存专利产品”。

不过,该理论并没有得到所有国家的完全认可。比如在法国,受知识产权保护产品的实施许可合同必须采用书写形式,以便在合同签订者明确自己的权利义务的同时使合同具有排他的效力。至于默认许可,法国只认定几种行为可以适用,而拒绝将其作为一项通用的规则。在专利法方面,默认方式适用于实施许可合同中因改进技术的交流而出现的问题。

权利利用尽的默认许可是建立在原因和推测基础之上的,且该理论本身没有对权利人权利的行使进行约束,而是留给权利人自己选择对投入市场流通的商品是否予以限制。^[10]也就是说,这一原则承认知识产权人在产品退出第一流通市场后权利的存在,产品购买人行使的是权利人默认授权的行为。由于该理论从根本上否定了知识产权特权的限制和丧失,所以逐渐地被抛弃。

2. 以专利特权实施为基础的理论

专利权的实施主要表现在对专利的制造、使用、投入市场流通和进口方面,在此基础上,产生了行为延续理论和市场流通是生产制造原因的理论。

(1) 行为延续理论

1900 年, KOHLER 提出了行为延续理论。他认为,对专利产品和其市场流通的使用始终是和专利的生产制造有关的;使用和商业流通行为具有明显的延续特点,是专利权实施活动的经济延伸。在某一专利技术的使用许可过程中,如果转让只涉及它的使用权或生产制造权,而否认或拒绝制造产品商的市场流通权,那么该转让是不合法的。

专利的生产制造是专利实施中的一项重要行为,这一观点是正确的。法国 1844 年专利法和我国 1984 年专利法都确定,侵权行为涉及的主要是专利产品的生产和专利方法的使用这两种方式。有一部分欧洲学者认为,实际上在产品的生产和对方法的使用后实施专利的特权就已经消失了。^[11]

(2) 市场流通是生产制造原因的理论

1891 年,意大利学者 BOSIO 对此理论进行了阐述。^[12]认为市场流通是专利产品实施的主要方

[6] 参见前引[2],尹新天书,第 45 页。

[7] 参见前引[2],国家知识产权局条法司书,第 358 页。

[8] Blanco WHITE, *Patent for Inventions and the Protection of Industrial Designs*, 4th edition, London: Stevens & Son, 1974, p. 360.

[9] Brigitte CASTELL, op. cit., n° 62, p. 53.

[10] Brigitte CASTELL, op. cit., n° 222, p. 132.

[11] Brigitte CASTELL, op. cit., n° 164, p. 102.

[12] Brigitte CASTELL, op. cit., n° 168, p. 104.

式,生产制造的目的是使产品能够在市场上销售而获得利润,为此法律授予发明人销售其产品的权利,这是发明人实现其经济利益的唯一和主要方式。但反对者认为,该理论无法解释为什么某一受保护的产品在第一次投放市场后其专有权即行丧失。他们认为,产品售出后的一些行为,如产品再销售和零售,同样可认为是生产制造活动的目的和经济延伸。

事实上,以上两种观点仅可适用于解释在本国内生产制造的专利产品和方法产品,但无法适用于在外国制造而通过进口投放到本国市场上的产品。在实践中,权利利用尽原则经常是侵权人在侵权诉讼中的一项防御武器,有些法定的侵权行为,如产品的进口和储存等侵权行为,上述理论是无法包括而做出合理解释的。

因此,将专利的生产制造和市场流通联系在一起的做法,对确定知识产权人合法权益具有积极意义。但不管是行为延续理论还是市场流通是生产制造原因的理论,都仅是从正面对权利实施所做的说明,而没有提出对专有特权进行限制的思想,再加上它无法解决实践中出现的侵权问题,因此其适用具有一定局限性。

3. 利益平衡理论

利益平衡理论从保护知识产权人在工商业竞争领域的角度提出,目的是反对第三人将未经权利人许可生产制造的产品投放到流通领域的行为,以使权利人能获得由其智力活动带来的必要收益。

专有权的设置是为了保障权利人获得其工作的回报,是为实现对创造性活动和行为的尊重而采用的一种方式。^[13]为该目的,必须在满足权利人个人权益和不影响一般公众利益的冲突中寻找一种平衡和妥协,从而既能使知识产权人获得其智力和经济投入的回报或返还,又可鼓励其他发明者、作者和商标拥有者,使他们的行为不会阻碍产品的流通,不会对自由平等的竞争造成损害。

欧盟罗马条约就是这一利益平衡理论的具体体现。一方面它保证了各成员国有关知识产权法律条款的实施,另一方面为维护整个欧盟的市场利益对其实施设置了一定的限制措施,惩戒知识产权人依据本国法采取的权利滥用行为。对权利人商业流通特权的实施,欧盟法官根据“相符解释原则”对其进行了限制,特权实施超出该限制便构成了权利的滥用。这就是欧洲学者通常所讲的“权利正常使用”、“权利合理使用”和“权利滥用”理论,也是美国和德国司法所遵从的“内在权利”和“内在权利限制”理论的延伸和发展。^[14]

在此基础上,欧盟法院提出,知识产权应区别“权利的存在”和“权利的实施”。前者建立在各成员国国内立法的基础上,后者则应由欧盟区域立法予以调整。即各成员国立法对知识产权人所授予的商业流通特权不受制于欧盟法律的约束,但一旦该权利被合法实施,其则丧失特权而进入欧盟法调整范围。

专利权权利利用尽原则在1975年12月15日《欧洲专利权卢森堡公约》第28条中得到了充分体现。^[15]虽然该公约至今未生效,但该原则在成员国中引起了巨大反响并在欧盟框架下实际地发生了作用。2000年7月5日欧盟委员会提交了欧洲专利权的决定草案,在草案第10条对上述原则做了同样的规定。^[16]

利益平衡理论与以专利特权实施为基础的理论不同,它在权利人和公众双方的利益冲突中寻求解决办法。它既肯定和维护专利权人的特权,也对该权利实施相应的限制,这和创立专利制度的理论基础是完全相同的。法律授予权利人实施专利的特权,但在限定的时间内;权利人对专利产品有投放市场的特权,但一经实施该权利即行用尽或丧失。我们认为,利益平衡的思想是权利利用尽原则理论体

[13] Paul ROUBIER, *Droits intellectuels ou droits de clientèle*, RTD civ., 1935, p. 251-304, .

[14] Brigitte CASTELL, op. cit., n° 211, p. 124.

[15] Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, *Brevet communautaire*, J - Cl. Brevet, 2000, fasc. 4480, n° 82.

[16] 有关欧洲专利权决定的草案全文,见欧盟官方网站 <http://ec.europa.eu/internal-market/indprop/patent/index-fr.htm>.

系中较为完善的一种理论。

(二)对权利利用尽原则理论的其它思考

在探讨该原则的理论基础的同时,法国和欧洲其它国家法学界对其中出现的问题也进行了深入的思考,相关思考主要围绕“容忍时效”和“权利”的含义而展开。

1. “容忍时效”的争论

如第三人未经专利权人同意而使用其专利产品,权利人在几年内又没有对第三人提起侵权诉讼,这种节制行为是否可以被认定为对专利特权的放弃?

德国立法和学术界对此持肯定态度,称之为“容忍时效”,认为3至5年内专利权人的不作为足以验证对权利的放弃。这种权利的丧失是由于权利人对自身权利的漠视态度而造成的。该观点被1984年8月31日欧盟委员会通过的有关商标权决定的建议稿所采纳,欧盟法院也对此进行了默许。^[17]对这种理论,我国法律界尚缺乏足够的探讨和争论。而法国则对其持明确的否定态度。巴黎大区法院法官在诉讼中明确指出,虽然原告对被告行为实施了一定的容忍,但此态度本身不能导致专利权人合法权益的丧失以及对被告违法行为的谅解。^[18]对权利的放弃原则上必须是明示的,书写方式和口头记录均可成立。

2. 对“权利”本身的理解

在著作权和商标权方面,依照德国司法判例对“权利”的解释,权利的丧失就意味着购买者获得了对知识产权产品的所有权。^[19]1963年,一德国法学家指明,将受商标保护的产品投放市场实际上减少了对该产品所享有的权利,但对商标所有权本身丝毫没有侵害。^[20]在此意义上,如果说有权利的用尽,其并不是针对商标权发生,而是对产品所有权而言的。不过,这一观点也遭到了许多法学家的批评。如ANDRE认为法院混同了产品所有权和专利实施的权利,后一权利从属于实施许可合同的被许可人。对某一专利产品的销售不是对专利实施的许可,销售行为是对已转变物品主体的使用权进行的一项转让,而不是专利权本身。销售活动既不是一项技术转让也不是技术实施的许可。^[21]

我国学术界对“权利”本身的理解缺乏必要的争论和探讨,尹新天教授在他的《专利权的保护》一书中对此进行了简略的介绍,但遗憾的是尚没有引起广大学者的重视。^[22]

三、专利权权利利用尽原则的构成要件

上述分析表明,权利利用尽原则渊源于西方国家的司法判例而非立法活动,后由于该问题与某一国家或经济体的市场竞争制度直接相联,各国又纷纷通过国内立法予以了确认。而在国际法方面,国际组织往往采取消极方式,避免就此敏感问题直接立法,如TRIPS协议第6条就拒绝正面回答。^[23]由于缺少国际社会对该原则的立法活动,对其构成要件的探讨需从国内和区域法条文中寻找灵感。

本文认为,专利权用尽原则应同时具备两大要素或条件:一是将专利产品第一次投放市场使之进入流通领域;二是该投放行为出自于专利权人的意志许可。

(一)专利产品的市场投放

[17] 欧盟法院(CJCE), 22 juin 1976, Terrapin/Terranova, Recueil, n° 4, p. 1061.

[18] 巴黎大区法院(TGI, Paris), 14 juin 1977, PIBD, 1977, III, p. 64.

[19] Brigitte CASTELL, op. cit., n° 114, p. 80.

[20] Brigitte CASTELL, op. cit., n° 142, p. 92.

[21] L. ANDRE, *Traité des brevets d'invention*, Bruxelles, tome 1, 1899, p. 855.

[22] 参见前引[2], 尹新天书, 第81页。

[23] D. CARREAU et P. JUIILLARD, *Droit international économique*, 4e éd., LGDJ, 1998, n°411; 世界贸易组织 TRIPS 协议第6条规定:“依照本协议来解决争端时,不得采用本协议的任何条款来涉及知识产权的权利利用尽问题。”

在深入研究该问题前,首先应明确,此处涉及的专利特权指的是权利人对产品在市场上流通所拥有的控制权,而不牵涉专利产品的制造和对专利方法的使用,因为这些行为均发生在专利产品投放于流通市场之前。另外投放市场的产品必须是合法制造或进口的,对侵权产品不存在权利用尽的适用。

专利权人对其特权的实施主要指的是对专利产品的制造和销售,因为销售是其获得工作回报的主要手段,^[24]而流通市场是实现销售的必经之路,因此将专利产品投入该领域成为权利人实现产权价值的关键;另一方面,该权利的实施同时也是其专利特权丧失的标志。

研究专利产品的市场投放,应从以下三方面入手:一是明确流通领域的范围,涉及的是本国市场、地区市场还是国际市场;二是确定投放市场的时间;三是投放方式,除销售外其它进入流通领域的行为能否造成权利的用尽。

1. 市场范围

在这里,市场范围是指专利产品被投入流通领域后对专利特权的冲击程度,即在多大范围内造成该权利的丧失。特权的丧失意味着专利产品不再受权利人的控制,可在权利用尽许可的范围内自由流通和转让。

如果产品投放到一国市场上只造成专利权在该国范围内的丧失,是为专利权的国内用尽原则,专利权人在其它国家的权利不会受到任何影响。^[25]根据这一理论,国家之间对产品的进口受专利特权的束缚,未经权利人同意的平行进口是非法的。该原则为包括我国在内的世界上大部分国家所采用。

如果产品投放到一国市场而造成专利权在一定区域内丧失,而该区域由两个或两个以上国家所组成,如欧洲联盟,这就是专利权的区域用尽原则。某一专利产品在欧盟一成员国内被合法投入市场后,该产品便可在整个欧盟范围内自由流通,专利特权随着在所有欧盟国家内丧失。但欧盟国家以外的任何第三国不能据此要求享有同等待遇,专利产品在该国和欧盟之间的市场流通仍受到权利人专利特权的制约。

如果产品投放到一国市场而造成专利特权在全球范围内的丧失,任何国家均可自由买卖和转让该产品,产品完全脱离权利人的控制而在世界流通,平行进口不受任何拘束,这就是专利权的国际用尽原则。^[26]世界上只有极少数国家采用这种方式,如瑞士。

因此,对专利产品投放市场的研究首先必须明确该国采用的是哪种原则。采用后两种方式的国家,将专利产品向本国市场的投放认为实际上是向区域内国家或世界所有国家市场的投放。产品一经流通,专利权人便丧失了在该区域或世界范围内对产品的控制,不再享有就此提起侵权诉讼的权利。这些国家必须在研究本国市场的基础上,注重有关区域内国家或其它所有国家市场的动向。

就欧盟成员国而言,如法国,除了使用欧盟推行的权利区域用尽原则外,对某些特殊专利产品则适用国内用尽原则。如专利产品的制造是在强制许可制度下完成的,由于该行为缺乏专利权人的意愿表达,区域用尽原则就不能适用,该产品只能在法国本土内自由流通,专利特权在其它欧盟国家继续产生效力。

2. 投入市场的时间

从根本上讲,权利用尽原则是为区分合法行为和侵权行为而设立的,它划分了二者的界线。在权

[24] CJCE, 31 octobre 1971, *Centrafarm*, Recueil, p. 1147 et s.; Jean-Jacques BURST et Robert KOVAR, *Brevets, savoir-faire et libre circulation des marchandises en droit communautaire*, Juris-Classeur, *Brevets*, Fascicule 4810, 1995, n°29.

[25] Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI et Jean-Luc PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, 3e édition, Litec, 2003, n°176, p. 76; 参见王凌红:《论平行进口立法的必要性和可行性》,《法学》2004年第5期。其认为,“专利权国内穷竭原则的设定使得专利权人对其放置于国内市场进行流通的专利产品仅享有一次性的收益权,从而阻止了专利权人为谋取自身利润的最大化而不正当地分割市场、阻碍专利产品的自由流通、损害消费者利益。”

[26] 参见尹新天:《专利权的国际用尽及平行进口问题》,载国家知识产权局条法司主编:《专利法研究》,知识产权出版社2003版,第110页以下。

利未用尽前,未经权利人同意所实施的行为构成侵权;而在此权利利用尽之后,行为人的使用、再出售及转让行为则是合法的,不再受上述特权的制约和影响。专利产品投入市场的时间是适用权利利用尽原则的重点所在,是特权丧失的标志。根据欧盟和许多国家的立法,该时间的起算从产品第一次被投放市场进入流通领域时开始。

(1) 市场投放时间的侧面认定

一般意义上的合法行为,是指行为人遵守了法律规定的专利特权而没有任何违反。根据 TRIPS 协议和我国专利法,专利权人享有制造、使用、许诺销售(法国和欧盟立法称为许诺)、销售(法国和欧盟立法称为投放市场)、进口产品的权利;如涉及的是专利方法,则是应用该方法和使用、许诺销售/许诺、销售/投放市场、进口依照该方法直接获得的产品的权利。此外,法国知识产权法典还规定了专利权人享有对专利产品储藏的特权。

从条文来看,上述两种形式特权的实施都涉及到所谓的“使用权”。根据立法精神和特权内容的排列顺序,我们认为这里的“使用权”指的是将专利产品投放到市场之前的行为,而不是产品投入流通领域后或产品销售后消费者意义上的使用。

除法律规定的上述权利外,其它均不属于专利权人专利特权的范围。根据对条文的分析,专利权人享有将产品投放市场的权利,但对完成流通后的产品条文并没有涉及。也就是说,产品一经销售,专利特权当然并自然丧失,权利利用尽原则的适用将无从谈起。将此逻辑与我国专利法的规定和我国学术界对此原则的共识进行对照,我们发现,我国对该原则的法律规定与上述理论存在矛盾之处。

根据我国学术界的观点,^[27]专利法第 63 条第 1 款第 1 项是对权利利用尽原则的规定,即“专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后,使用、许诺销售或者销售该产品的”不视为侵犯专利权。该条文使用了“售出后”的语言表达方式,明确限定权利利用尽原则适用的范围是在产品完成第一次市场流通后。该条款中的“使用”应理解为是消费者的一般使用,“许诺销售”或者“销售”应处于第二次市场流通的范围,针对的是对专利产品的再次销售活动。

一般意义上讲,权利利用尽原则应是以专利权人中心,针对其权利的行使而做出的限制措施。而我国专利法以产品“售出后”作为认定的起点,是从侧面角度以维护产品购买者权益为中心设置的权利利用尽原则。因此该原则适用的对象发生了错位,因为在这一时期,专利特权已经丧失,该原则适用的基础已不存在。所以,专利法第 11 条规定的专利权不及于第一次市场流通后的行为,与第 63 条权利利用尽原则的时间认定之间存在着分歧。后文对此还会进行更详细的论述。

(2) 市场投放时间的正面认定

相对于我国专利法,欧盟和法国对权利利用尽原则的时间表述相对科学。它们认为,受知识产权保护的产品在第一次被合法投入市场后,权利人法定的特权就趋于穷竭。^[28]这是从权利人角度出发而确定的权利的用尽,产品获得者或消费者在此原则中没有任何位置。这里的市场投入明显针对的是商业流通的第一市场,一旦专利产品被投入该领域,不论是否售出,专利特权应告用尽。

把专利产品投放到市场上,即将产品投入流通领域使公众容易获取。根据法国的一个司法判例,“投入流通领域的(专利)行为是指将产品实际投放到市场使顾客便于获得;在母公司和子公司之间进行的(专利产品)销售活动不是实际投放市场的行为”。^[29]依此判例我们可知,投放市场指的是包括销售在内的所有便于顾客获得产品的行为;顾客是一般意义上的公众,而非特殊的群体。

[27] 参见前引[2],尹新天书,第 76 页;前引[26],尹新天书,第 110 页;尹新天:《从我国专利法看平行进口》,《中国专利与商标》2001 年第 2 期,第 22 页以下;前引[2],国家知识产权局条法司书,第 356 页;李国光主编:《知识产权诉讼》,人民法院出版社 1999 年版,第 414 页;前引[2],张耕书,第 531 页。

[28] Frédéric POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestin, 1999, n° 526, p. 226.

[29] TGI, Paris, 9 novembre 1993, Dalloz, 1996, somm. 19, note Mousseron et Schmidt.

对“投放市场”的理解,西方国家很早就放弃了将产品销售作为其构成要件的观点。一德国法学家认为,对专利产品处置权的授予足以构成商业特权的用尽。Kohler 同意此观点并指出,“投入流通领域的行为是方便第三人使用产品的一项法律活动,所有能使产品进入和它以前流通领域不同分发系统的商业活动都可认定为是投放市场的行为。”^[30]

① 专利权人和公众在产品市场投放中的作用

在产品投放市场中,专利权人和顾客对专利产品所处的位置是问题的关键。就前者而言,他必须将产品实际地投入到流通领域,反过来,对该行为的认定又可通过公众是否能够容易获得进行验证。

欧盟和法国的立法对专利权用尽的判定均落脚于“投放”这一事实上,当然谁有权投放是权利用尽原则成立的另一个要件,对此我们将在后面进行探讨。一般来说,“投放”的含义指的是一项单方行为,是从专利产品拥有人角度出发而谈的。而司法实践多从两方面(专利权人和顾客)对其进行认定,如按前面提到的法国判例,“投入流通领域的行为是指将产品实际投放到市场使顾客便于获得”。^[31]

既然立法和实践将此限于单方行为,我们就应从专利权人拥有的特权和产品投入市场后该特权是否发生变化来分析这一原则。就流通领域,专利权人对产品的分发和销售可以通过自己的作为来完成,也可以委托专门销售商来负责,对产品出自实施许可合同的部分则由合同被许可人来行使。

根据各国立法,专利权集中在对产品的市场投放行为上,我国指的是许诺销售权和销售权,而非产品自身。也就是说,专利权的内涵是一抽象概念,某一产品内含了此特征但产品本身并不代表该权利。只要市场的投放不违反权利人意志,其特权便没有受到侵犯,谁具体负责产品的销售及销售产品的数量,均与特权的实施没有直接联系。

从理论上来看,专利产品被投入商业流通后,专利权人获得报酬和投入资金返还的权利已初步得到了体现。当产品由专利权人或他委托的人负责投入市场时,对销售产品的标价体现了专利权人获得报酬的可能性,销售行为只是实现该目的的手段。当然产品销售数量会影响专利权人报酬的获得,但这和专利权实施是两码事。当产品是由实施许可合同的被许可人投入市场时,专利权人获得报酬的权利则在签订合同时就已经实现;在某些合同中,双方约定权利人的报酬以产品销售数额或销售利润按比例进行计算和提取,这同样是获得报酬的多少问题,而不涉及专利特权的具体实施。因此,我们反对以产品的实际销售和利益的所得作为衡量专利权人权利是否用尽的决定性因素。

从投入市场领域产品的控制权来看,一旦产品投入市场,公众便可获得,此时该产品和其它不受专利保护的产品具有相同特点,专利权人并不享有比非专利产品所有人更多的权利。因此对由权利人负责或委托销售的产品,权利人拥有的不再是专利特权,而是对具体产品的财产所有权。销售行为实际上是产品使用权的转让,从专利权人手中转移到消费者或产品批发商手中,专利特权没有被涉及更没有发生转移。当产品是经由合同被许可人投入市场时,产品所有权属于被许可人,由他决定产品的销售和转让。^[32]

从整体上说,专利权用尽的时间应从产品第一次投入流通领域之日开始起算。当存在实施许可合同时,专利权人将其所拥有的产品投放市场权转让给了合同的被许可人,由后者代理专利权人行使该权利。可以认为,从许可合同签订之时起专利特权暂时性地发生了转移,当然这一特权首先表现在对专利产品的制造和对专利方法的使用上,然后才是产品的市场流通。在专利有效期内,当许可合同解除后,这些特权将重新回到专利权人手中。

② 市场投放的准备和实质行为

就市场投放的判定标准而言,可分为准备行为和实质行为。准备行为不是真正意义上的市场投

[30] Brigitte CASTELL, op. cit., n°331, p. 193.

[31] TGI, Paris, 9 novembre 1993, Dalloz, 1996, somm. 19, note Mousseron et Schmidt.

[32] Brigitte CASTELL, op. cit., n°349, p. 203.

放,只有实质性的活动才造成权利的丧失。

许诺销售是市场投放的准备行为还是实质行为?根据我国国家知识产权局的解释,^[33]许诺销售是指明确表示愿意出售具有权利要求所述特征产品的行为。该行为是以销售为目的而进行的,采用的方式可多种多样,如将产品陈列在商店中、列入拍卖清单、在报纸、电视、网络上做广告等行为,都应认定为许诺销售。法国和欧盟立法未使用“许诺销售”的用语而称之为“许诺”,^[34]认为其适用范围比许诺销售更为广泛,既可以针对销售,也可以是租赁和为奖励而进行的免费分发行为,^[35]但其目的都是将专利产品向公众进行宣传或发出要约,为将产品最终提供给公众做出准备和辅助工作,产品实际上于此时并未处于公众可直接获得的状态。因此,许诺或许诺销售不能认定为产品投放流通领域的实质性行为,专利权人的特权依然存在。

对专利产品的展览是否构成市场投放呢?展览分两种方式:一为宣传扩大产品影响度而进行的单纯行为,没有现场的销售活动;二为将产品迅速投入市场并伴随着产品的销售。第二种情况下的展览行为应被认定为市场投放的实质行为,能够造成权利人对展览产品权利的用尽。

向顾客运输产品的过程是否可以构成权利的丧失?此时的判断仍应建立在产品在运输过程中是否处于公众可直接获得的状态,而产品所有权的转移与否并不是决定权利存在与丧失的标志。如果一运输商接受专利权人的委托对产品完成向顾客的提交,在运输过程中,产品并不容易为公众所获取,就不属于向市场投放的行为,产品的控制权也一直由权利人掌握而未向顾客方发生转移,因此,权利特权尚未用尽。^[36]

3. 市场投放的方式

对市场投放的方式,我国专利法第11条和TRIPS协议第28条第1款规定了两种方式:许诺销售和销售。而在法国,市场投放是指所有试图将专利产品投入流通领域的实际行为,^[37]包括许诺和其它投入流通领域的行为。这两种法律使用的概念不同,其本身含义更是存在较大区别。如上所述,“许诺销售”和“许诺”属于产品投放市场的准备行为,不会造成专利特权的用尽,故下文集中研究“销售”和“其它投入流通领域的行为”。

市场投放一般是使专利产品进入商业流通领域,目的主要是实现对产品的销售,这在我国专利法和TRIPS协议中得到了充分体现。TRIPS协议实施的是对知识产权的最低保护,我国专利法也采用这种方法,说明我国在此方面的规定不具有较高水准。而法国立法则不局限于对产品的销售,认定其它方式如商业租赁和免费向公众分发也属于投入流通领域的行为,可构成市场投放,其方式的多样化体现了该国专利立法的完善和科学性。

租赁业在法国比较发达,这一商业形式针对的是不确定的对象——公众,通过此行为专利权人获得了报酬和对其研究投入资金的返还。专利产品被投入租赁业,表示产品已进入流通领域,符合专利权利用尽原则的基本要求。而对产品向公众免费分发是否属于市场投放则有争论。有人提出,专利权人将产品投放流通领域是为了通过这种方式获得商业利益,如果免费分发或免费转让,此项目的就不能达到,应影响其特权的实施。^[38]我们认为,专利权人免费向公众分发往往带有其它目的,如为奖励而分发等。^[39]更重要的是,专利权人对产品销售后获取利益的行为和对其专有特权的实施处于不同的

[33] 参见前引〔2〕,国家知识产权局条法司书,第72页。

[34] 参见《法国知识产权法典》第613条第3款和《欧盟专利决定草案》第7条a)。

[35] Jean FOYER et Michel VIVANT, *Le droit des brevets*, PUF, 1991, p. 299.

[36] Brigitte CASTELL, op. cit., n°339, p. 197.

[37] TGI, Paris, 19 septembre 1997, PIBD, 1998, III, p. 4.

[38] David PINA ANTUNES DOS SANTOS, *Propriété intellectuelle et droit communauté communautaire, contribution pour l'étude de l'épuisement des droit de propriété intellectuelle*, Thèse de l'Université Paris - II, directeur Gorges Bonet, 2002, p. 44 - 45, n° 9.

[39] Jean FOYER et Michel VIVANT, op. cit., p. 299.

阶段范畴。专利特权的实施落实在对法律所规定权利的执行上,利益的获取不是特权实施的必然结果,实际生活中有很多例子表明,专利权人没有通过商业流通获得预期利益,有时还需承担所带来的亏损。因此,免费或无偿向公众分发并不影响专利特权的实施。

另外,法国立法者经常使用“向公众提供”某一权利产品的词语来认定侵权构成。如其知识产权法典第335条第2款规定,向公众提供、出口和进口侵权作品构成犯罪的,处3年监禁及30万欧元罚金。这里的“向公众提供”包括一切将侵权物品置于公众获得和使用的活动,既可有偿进行,也可无偿实现。^[40]而权利利用尽原则遵循的流通领域投放和“向公众提供”具有极大相同点,可以适当类比。

除销售、租赁和免费分发专利产品等方式外,有些法国学者还认为赠予、出借和交换都可以列入投入流通领域的行为,^[41]从而造成专利特权的用尽。

(二)专利权人对市场投放的许可

专利权人的许可是产品合法投入市场的必备条件,直接影响到专利权用尽原则的实施。未被许可的投放行为是对专利特权的侵犯,权利利用尽原则不能适用。在此方面,我国立法和法国及欧盟的观点存在较大区别。

1. 专利权人真实意愿的流露

这里涉及的是专利权人对产品投入市场流通所持的赞同的思想动态。一般来讲,该行为由专利权人本人或他许可的人完成,对后者是通过实施许可合同来调整二者关系的。

根据德国和欧盟判例,如果专利权人获得产品的售价,不论该产品处于何种商人或使用人的处置之下,专利特权的作用宣告完成,权利此时已用尽。^[42]这是权利人自己完成对产品的市场投放并获得利润的行为,既然是由权利人自行完成,其意愿的真实流露不可否认。

专利权人可以委托有关公司和个人代理销售,如受委托人以专利权人名义实施向市场投放的活动,该活动应当认定为专利权人自行做出的。在委托代理合同中应明确表明这一点,以使权利人的真实意愿得以表达。如果受委托人以自己名义实施产品的商业流通行为,获取的利益并为自己所拥有,这就不是完整意义上的委托行为而变成实际上的分销商。此时专利权人向该分销商交付产品的行为应认定为向第一流通市场的投放,可造成权利的用尽。

如专利权人按照合同向被许可人转让专利的使用权,专利生产由被许可人完成,专利权人由此获得许可使用费。根据许可合同的一般原则,专利权人应保证被许可人具有对其生产的产品享有使用权,即专利权人的产品销售权根据合同而发生向被许可人的转移,后者有权对自己生产的产品负责和实施向市场的投放。因此专利实施许可合同的签订应当认定为是专利权人允许被许可人行使市场流通权的意愿的真实表达。

以上将产品投入流通领域符合专利权人的意愿,可以引起专利权的用尽。在实际中,对专利产品的市场投放除了以上方式外,还存在其它方式。但无论如何,权利人的真实意愿必须得到验证,否则权利利用尽原则的条件不能满足,其适用将缺少法律依据,如在强制许可制度下完成的市场投放行为就是一明显例证。

2. 强制许可制度中的市场投放

关于知识产权的强制许可问题,世界各国的国内立法、国际公约和欧盟立法都有具体说明,如《保护工业产权巴黎公约》第5条和TRIPS协议第31条的规定。由于各国立法不同,强制许可的批准程序有所区别。TRIPS协议允许各国根据本国情况进行确定,但要求所有批准程序必须得到各国司法

[40] 任军民:《从法国法看中国著作权刑法保护的不足》, *Revue Européenne du Droit et de l' Economie* (《欧洲法律与经济评论》), 2005年第7-8期合刊,第185页以下。

[41] Paul MATHELY, *Le nouveau droit français des brevets d' invention*, JNA, 1991, p. 428.

[42] Brigitte CASTELL, *op. cit.*, n°350, p. 204.

机关的最后审查。我国专利法第六章规定只有国家知识产权局有权批准专利的强制许可,法国知识产权法典 L. 613-11 到 L. 613-19 则规定采用司法强制许可和行政强制许可两种方式。

就强制许可的内容各国规定也不尽相同,但大致有三:一是专利权人在未充分行使或滥用权利时,强制许可是对该权利的限制和惩罚;二是对有关国防、健康、经济等与国家和公民利益忧戚相关的专利实施强制许可;三是从属专利的强制许可。本文不对该制度进行全面讨论,而是对专利权人的心理动态进行考查,以便确定其中的权利利用尽原则适用的问题。

法国立法和欧盟司法实践表明,由于在该制度中专利权人的许可没有被体现,权利人不能根据自己的意愿选择实施许可合同的被许可人,权利利用尽原则适用的条件不具备,专利特权依然存在。^[43]在这种制度下制造的专利产品在欧盟某一成员国被投入市场,只能在该国内部自由流通,不造成专利特权在整个欧盟范围内的用尽。

对此问题我国国家知识产权局持相反观点。该局条法司在 2001 年出版的《新专利法详解》中指出,在批准推广应用或者强制许可的情况下,如果不适用专利权用尽原则,就会导致购买者对合法售出的专利产品不能合法予以使用和再销售的现象,从而使批准推广应用和强制许可在很大程度上失去意义。

权利利用尽原则建立在权利人对特权的正常实施基础之上,如果专利权人的权利不能得到正常实施,权利的用尽将从何谈起? 侵权产品的制造和市场投放就是一个明显的例子,原因是权利人的权利没有得到尊重。因此,对该问题需从专利权人在强制许可制度中权利实施的情况方面进行考察。

在强制许可制度下专利产品的生产和流通为法律所允许,与上述侵权行为的情形不同。我们知道,专利权人的特权是法律赋予的,如产品的制造、使用和投放市场等权利,但在强制许可的制度下,这些法定权利又同样被法律所限制和剥夺,权利人的特权自己不能行使而是被法律强制转让和授予了其他人。在这种法律强制性转让过程中,专利权人不是专利生产和流通行为的主角,尽管他获得了其技术实施的报酬,但不具备实施许可合同中自由选择合作人的权利,其真实意愿在此制度中不能得到体现。一言以蔽之,强制许可中对专利产品的生产和流通来自于法律的授予,是在违背专利权人意愿的基础上实现的。

既然专利特权在该制度中无法得到正常实施,那么对其权利利用尽的讨论就是没有意义的。依据这一观点并参照我国专利法的规定,我们认为,强制许可中的各项活动不是在“专利权人许可”的情况下所进行的,强制许可制度下完成的专利产品不能适用权利利用尽原则。该原则只适合于“专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品”(专利法第 63 条第 1 款第 1 项)。

那么,如何处理专利特权和依据强制许可制度实现的专利产品市场流通的关系呢? 即专利权人对该产品市场流通后的行为是否可行使其专有特权?

我们认为强制许可制度中,被许可人对产品的制造和市场流通与专利特权的行使之间没有直接联系。由于专利权人的意志在该活动中没有得到体现,其特权无法约束被许可人的行为,不能对被许可人进行的产品流通行使其专有特权。在强制许可制度下,虽然权利人可介入对侵权行为的司法诉讼,但此诉讼是从专利特权中派生出来的一项权利,而非专利权本身,因此各国立法没有将诉讼列为专利特权的内容。根据这一点,任何人不能依据该理由来认定专利权人在国家强制许可活动中也实施了应有的特权。

对于产品流通后的使用、许诺销售和销售行为,既然购买人支付了金钱而获取了对该产品的所

[43] 欧盟法院 (CJCE), 9 juillet 1985, affaire 19/84, Pharmon/Hoechst, Recueil, p. 2281; Frédéric POLLAUD-DULIAN, op. cit., 1999, n° 528, p. 226; David PINA ANTUNES DOS SANTOS, op. cit., p. 48, n° 11; Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, op. cit., n° 86.

有,按照法律一般原理,他就拥有了对产品进行使用、销售和转让的权利。含有专利权特征的产品同样如此,任何人购买某一专利产品后,专利权人对它拥有的所有权转移到购买人手中,对产品的第二次流通专利权人无权干涉,其特权无从谈起。

四、重新构筑我国专利权权利利用尽原则的理论体系

通过以上论述可见,我国专利法的权利利用尽原则存在不完善之处,有必要在借鉴其他国家立法经验的基础上,对该原则的理论体系进行重新构筑。

(一)我国专利权权利利用尽原则的不完善

该原则的不完善主要表现在四个方面:一是原则适用的对象发生了错位;二是对专利权内容在该原则中的理解;三是权利利用尽的时间认定;四是对专利权人所持心理动态的认同。

1. 原则适用的对象发生了错位

如上所述,专利权利用尽原则是针对专利权人的特权做出,以权利人为中心而展开的。根据法国知识产权法典第613-b条,“专利所赋予的权利不及于,在法国领土上制造的专利产品被专利权人或其明确许可下投放到法国或欧洲经济区域内某一国家的商业领域后,对该产品的实施”。这一规定明确了专利权人对其特权的控制程度在何时用尽。我国专利法则是从不构成侵权行为的角度做出对专利权实施的限制的。

一般来说,侵权行为制度不是以专利权人为对象,而是以对第三者的违法惩处为中心建立起来的。专利权用尽和侵权行为之间没有必然联系,因此我国立法在确定一种法律关系时引进了与此无关的另一法律关系,其实是采用一种法律关系——侵权行为或非侵权行为确认——去解释另一种法律关系——专利权人权利限制。这种将多种法律关系混为一谈的做法,不仅使简单的问题变得复杂,更可能会造成对法律概念和内容的理解错误。我国专利法对权利利用尽原则规定的这种适用对象错位导致其条文内容存在严重问题。

2. 权利内容的理解

对权利利用尽原则中的“权利”应理解为是专利权人将专利产品投放市场的权利,根据我国专利法,它包括许诺销售和销售两种方式。如果市场投放行为遵从了权利人的这一权利,产品流通就是合法的。因此权利人的特权表现在对产品投放市场行为是否合法的结论上,而对产品投入市场的多少和质量没有实质影响。换句话说,权利人对投入市场未售出的产品拥有的是产品所有权,表现为对产品的实际占有,这与专利特权(产品销售权)存在本质区别。

所有权和专利权扎根于两种不同法律关系中。前者是从对物的占有出发而设立的,物既可以是实体物,如不动产或动产,也可以是非实体物,如对专利的占有。而后者是从对物占有的基础上派生出来的一项权利,独立存在而不依附于所有权,如专利权人有许可他人使用专利的权利,但该权利不是所有权的内容和含义。专利权人对自己制造的专利产品拥有所有权,但对产品投放市场的权利从属于专利权的范围而非所有权的内容;专利权人将产品投放市场后,其特权即用尽但对产品的所有权却会一直保持到产品的售出。此期间发生对该产品的侵害,如盗窃商店货架上的商品,受到侵害的是对产品的占有权或所有权而不是对其的销售特权。一句话,专利权用尽制度指的是权利人许诺销售和销售权利的用尽,而非产品所有权的丧失。在上述例子中,权利人应当以对产品的财产占有作为提起诉讼的理由,而不能以其专利特权受到侵犯为依据。

我国立法者似乎把权利利用尽原则的重心落于专利权人对产品的所有权,而非其许诺销售和销售权上。根据我国国家知识产权局的解释,“权利利用尽”是指专利权人对其同意售出的每一件产品的处

置不再拥有控制权,^[44]即产品的售出导致了专利权人对产品“控制权”的丧失。但所谓“售出”涉及的是产品所有权的转让,不涉及专利特权的变更。解释者还将专利权的丧失具体到每一件产品,这和专利权人享有的销售特权的内涵有很大区别,因为后者针对的是不特定的产品。综合以上各点,我国国家知识产权局的观点似可理解为,购买者既然获得了对专利产品的所有权,当然就具有了对该产品的处置权,即产品所有权的转移被认定为专利权用尽的前提,这是对专利特权的一种误解和忽略。

3. 权利利用尽时间的认定

法国和欧盟将权利利用尽具体到权利人第一次将产品投放市场使之进入流通领域的时间,而非产品完成市场流通后。实际上,在产品投入市场和产品售出之前存在一个时间段,即产品在商店的摆放期间。在这期间,产品被置于公众可获得的状态,即将实现的销售是对这一行为的认定。关于此时专利权是否用尽的问题,法国和其它欧盟国家与中国之间存在根本区别。

根据前两者立法,产品一旦被投放市场进入流通领域,公众便可获得,该投放行为足以认定专利特权的用尽,销售不是该原则实施的要件。我国立法则持相反态度,只有在产品完成第一次市场流通即售出后,权利才告终结,产品在商店摆放的行为不能造成专利特权的用尽。根据此分析,我国权利利用尽原则针对的不是专利特权,而是专利权人或其许可人对产品拥有的所有权。因此对这一原则适用的出发点存在错误。

遗憾的是,我国学术界没有注意到这一错误的严重性,对它可能造成的司法实践中法律适用的混乱也没有预测。如行为人盗窃商店摆放的专利产品后自己使用或再销售,在专利权人提起的民事诉讼中,法官应采用何种法律对此进行处罚和判定呢?如根据我国专利法该产品的专利特权没有用尽,理应适用专利法的有关条款,既然行为人的使用和销售未经权利人同意,那么应属侵权行为。我们可以发现这样的推论是可笑的。实际上,行为人的盗窃行为只是对专利产品的所有权造成了侵害,并没有涉及到专利特权,因为此时该特权已随产品的上市而用尽。因此,此案件应依一般案件程序进行审理,专利法设定的侵权特殊程序不能适用。

4. 专利权人的心理动态研究

我国对专利权人心态的立法确认与法国没有大的区别,都要求权利人对产品投放市场(法国)或销售(中国)持许可的态度。这种意愿流露都必须以书面方式予以确认,^[45]而排除了英美和德国早期采用的默认许可原则。

在权利利用尽原则的构成中,权利人的许可意愿是一个必备要件。这种意愿来自权利人自身的心理动态,而非外力所强加,这就是为什么法国和欧盟否认强制许可制度下的产品活动适用权利利用尽原则的理由。相反我国学术界却赞同该原则的适用。我们认为,我国的做法忽略了该原则成立所需的权利人对产品投放市场的许可心态,结果会使以立法建立起来的权利利用尽理论被实践所否认。我国现行的是专利权国内用尽原则,赞成该原则的适用还没有对专利特权的行使产生太大影响;但一旦我国采用权利国际用尽理论,^[46]其后果将是非常严重的。

(二)专利权利用尽原则的从新构建

我国学术界认为,“权利利用尽原则”来自专利法第63条第1款第1项的规定,但通过对此条文的细致分析,我们很难接受这一观点,它更接近于对侵权行为和非侵权行为的界定标准。为了区分专利权行使和侵权行为认定这两种不同的法律关系,我们认为有必要对二者分别规定,对现行条文进行根本修改。法国知识产权法典中,将该原则规定在专利权人享有的专利特权的章节内,而不是有关侵权

[44] 参见前引[2],国家知识产权局条法司书,第360页。

[45] 法国知识产权法典L. 613-8条和我国专利法第12条对技术实施许可都要求订立书面许可合同。

[46] 我国不少学者赞成适用专利权国际用尽的原则,参见前引[26],尹新天文,第130页;常景龙:《专利权穷竭制度的构成及其法理学分析》,《洛阳工学院学报》(社科版)2001年第1期。

行为认定和处罚的专利权保护章节内。这一做法值得我们借鉴。

我们建议对专利权用尽原则设立独立的条款,从专利侵权行为的框架下分离出来,比较理想的是与专利权的内容相连。即在确定专利权人享有特权的同时对权利的用尽或约束做出相应的规定,使法律条文体现应有的科学性。建议可做如下规定:

专利所赋予的权利不及于,制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品被专利权人或者在其许可下投放到商业流通领域后,对该产品的实施。

这一建议首先以专利权人作为中心从正面对专利权用尽制度做出了规定,取消“不视为侵犯专利权”的词句,改为“专利所赋予的权利不及于……对该产品的实施”。重点立足于专利权行使而不是对它的侵犯,从而保证专利权用尽这一法律关系的独立性。

其次,专利产品或专利方法产品的实现有两种方式:一是在本国内产品的制造和对专利方法的使用;二是进口在他国完成的专利产品和专利方法产品。专利法第63条对这两种方式的规定是可推广的,但由于原条文内容重复较多,为简单明了,我们对此做轻微的调整,表述为“制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品”。

另外,原条文提及了专利权人在该原则中的意愿表示,但清晰度不足。为了突出该要件的重要性和增强其清晰度,我们倾向使用“由专利权人或者在其许可下”的用语。

再次,权利利用尽的时间确定是该原则的核心所在,也是我们对原条文修改最显著的部分。针对出现的问题,参考法国和欧盟立法和司法经验,我们建议将“售后”的词句改为“投入市场流通后”。这样,专利权用尽原则可以适用于在商店货架摆放期间的专利产品,与世界发达国家的做法相吻合。

最后,原专利法条文将专利产品退出第一市场领域后使用人的权利限制在对产品的使用、许诺销售和销售三方面。从世界发达国家立法趋势来看,产品的实施呈现多元化,如商业租赁、出借等,为此,我们建议采用简单词汇来避免对实施范围的限制,“对该产品的实施”的提法比较合适。

通过对欧洲国家权利利用尽原则的了解,可见我国在此问题上的研究还处于初步阶段,理论的构筑还不稳固,对该原则立法的出发点也存在一定的认识错误。我国在此问题上的思路——用排除法即对非侵权行为的认可来设定专利权用尽理论——被证明是不科学的,容易导致理解的歪曲和实践中法律适用的混乱。在对现行专利法条文修改之前,立法者有必要对该问题的认识和思考方法首先进行更正和改变。

Abstract: The principle of the right exhaust was proposed by the legislators basing on the equilibrium between the intellectual property privilege or exclusive rights and the social public interests. As a limit to the exercises of intellectual right, this principle was raised first by the US judicial organ and then cited by many countries in Continental Legal System. Like other countries, China confirmed the principle in the legislation of patent law. But due to the insufficiency of discussions on this issue, up to now, we have been unclear of the base of the principle, confusing the ownership of object and the patent intellectual right of invention, so that many mistakes have appeared in the application of the principle. In order to make up the flaw on the legislation of the patent law in China, it is essential to restudy the principle and to take a revision to the articles of patent law.

Keywords: principle of the tacit permission, principle of the benefit balance, the right person's mentality, compulsory license
