

论专利无效宣告的追溯力

——认真对待知识产权的特殊性

王晓君¹ 刘铁光²

(1. 厦门大学 法学院, 福建 厦门 361005; 2. 湖南科技大学 法学院, 湖南 湘潭 411201)

摘要: 专利宣告无效后, 对已经执行的侵权赔偿金、已经履行的专利许可与转让合同, 专利侵权赔偿、许可与转让费作为不当得利予以返还的观点, 属于民法具体规则套用性的论证, 这种观点完全忽视了知识产权的特殊性。实际上, 我国《专利法》第47条对专利无效宣告追溯力的安排因契合知识产权的特殊性而具有合理性与正当性, 应该予以坚持。由此推及知识产权的其他特殊制度, 应该认真对待知识产权的特殊性, 以此为基础进行制度构建与理论思考。

关键词: 知识产权的特殊性; 专利无效宣告; 追溯力

中图分类号: D913.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 0257-0246 (2013) 12-0175-05

我国知识产权法学的通识性观点认为民法与知识产权法之间是一种一般与特殊的关系。^① 这种观点强调民法一般原理对知识产权法的适用, 但在民法与知识产权法共性的基础上, 分析知识产权法的个性与特殊性。^② 而知识产权法的个性或特殊性, 源于知识产权不同于一般民事权利的特殊性。知识产权的特殊性必然决定其规则即知识产权法的特殊性, 因此, 并不是所有民法的规则都可以套用到知识产权上。新近有关专利无效宣告追溯力的观点, 就是这种套用性论证的典型代表。该种观点认为我国《专利法》第47条有关专利无效宣告追溯力的安排, 完全不符合传统民法不当得利制度、侵权行为制度、合同制度的基本原理。^③ 然而, 以这种观点分析专利无效宣告追溯力, 会否定专利作为知识产权的特殊性, 从而不具有正当性与合理性。因此, 在强调民法一般性原理与原则的同时, 应认真对待知识产权的特殊性, 构建知识产权的特殊规则与制度。

一、专利无效宣告追溯力的立法安排及其颠覆性观点

我国现行《专利法》对专利无效宣告, 已经执行侵权赔偿金、专利转让与许可费的追溯力作出了明确规定。虽然理论上已经有不少文献对该问题进行讨论, 但一般只是从不同视角对该条规定的完善提出建议, 并未彻底地否定该条规定的基本精神。^④ 然而有观点认为, 这种立法安排完全不符合民

作者简介: 王晓君, 厦门大学法学院博士生, 贵州师范大学法学院讲师, 研究方向: 知识产权法; 刘铁光, 湖南科技大学法学院副教授, 法学博士, 研究方向: 知识产权法。

^① 持这种观点的文献有郑成思《民法、民事诉讼法与知识产权》, 《法律适用》2001年第1期; 杨巧《民法理论在知识产权中的运用》, 《政法论坛》2004年第4期; 康添雄《论知识产权的民法传统和现代性》, 《知识产权》2010年第5期; 等等。

^② 比如郑成思教授认为, 知识产权研究要以民法学为基础, 参见郑成思《知识产权法学与民法学》, 《安徽师范大学学报》(人文社会科学版) 2006年第4期。还有学者认为知识产权法应该回归民法的体系。参见康添雄《论知识产权的民法传统和现代性》, 《知识产权》2010年第5期。

^③ 李扬《重塑整体性知识产权法——以民法为核心》, 《科技与法律》2006年第3期。

^④ 例如有作者针对维护被诉侵权人的利益对该条提出两个建议, 包括应该将该条款中的“宣告专利权无效前”解释为专利复审委员会决定作出日前; 对该条款中的“已执行”作限缩性解释, 将其解释为已经支付给申请执行人后才是该条款中所称的“已执行”。参见路剑锋《专利宣告无效后被诉侵权人权益的维护》, 《电子知识产权》2010年第6期。

法有关不当得利、侵权法与合同法的一般原理,认为专利无效宣告后,对于之前的专利许可费、转让费以及侵权损害赔偿,在任何情况下都应作为不当得利予以返还。^①

这种观点认为,《专利法》第47条的规定存在逻辑问题,既然第1款规定专利无效宣告具有追溯力,那么专利无效宣告前已经执行的专利侵权赔偿与已经履行的专利转让与许可费就应该予以返还,而不应该是第2款所规定的不具有追溯力。因此,认为《专利法》第47条第2款与第3款作出了与第1款相反的规定,从而“这明显存在一个逻辑问题”。不但如此,“而且给司法活动造成了很大麻烦”。

该种观点介绍了日本的司法实践与学说中对待专利无效宣告后已经执行的侵权赔偿金、专利转让与许可费的三种观点,即不当得利否定说、不当得利肯定说与折中说。并在比较分析日本司法实践与学说中的三种观点之后,该种观点支持不当得利肯定说,否定了不当得利否定说与折中说。最终通过不当得利肯定说的意义来支持该观点。这种观点实际上认为,至少对于专利无效宣告后,应该适用民法的不当得利制度,专利权人应将无效宣告前的专利许可费、转让费与侵权赔偿作为不当得利返还给相关当事人。专利被宣告无效就意味着无效专利下的技术方案原本不具备专利所必须具备的三性即新颖性、创造性与实用性的要求,从而一开始就不应该获得专利授权。因此,《专利法》第47条第1款不可能规定被宣告无效的专利只是将来无效,自始无效是专利无效宣告追溯力的唯一选择。而第2款则是对第1款专利宣告无效普遍追溯力的一种例外,而第3款,又是对第2款所规定的追溯力例外的例外。同一个法条中,后款作为对前款的例外或限制的规定,是一种常见的立法技术处理。^②因此,我国《专利法》第47条采用的是一种递进式限制的立法技术,内容上的相反并不存在逻辑上的问题。

二、专利无效宣告追溯力立法安排的合理性

上述颠覆《专利法》第47条有关专利无效宣告追溯力的观点,用民法上不当得利构成条件套用到专利无效宣告对已经执行的侵权赔偿金与已经履行专利许可费与转让费上,似乎天衣无缝。但专利本身是一种不同于传统民法中一般民事权利的权利,这种套用性的论证并不必然具有合理性。

《专利法》第47条第1款规定了专利无效宣告具有追溯力,第2款规定了不具追溯力的例外情况。这种追溯力的例外规定是否具有合理性,可以将这种不具追溯力的例外情形区分为侵权赔偿金与专利转让、许可费不同情形,进行分别考察。专利侵权成立的前提是专利的有效存在,既然专利都被宣告无效,意味着该专利所涉及的技术方案原本就不应该授予专利,自然“无权可侵”。而且这种原本所谓的“侵权”并不是因为侵犯这种专利权而获得任何利益,既然不存在专利权,所谓的“专利权人”自然不存在因为侵权而产生损失问题,这样被诉侵权人当然无需承担任何责任。因此,《专利法》第47条第2款对这种已经执行的判决、决定不具有追溯力的规定,显然牺牲了被控侵权人的利益。但这种制度安排至少出于如下几个方面的考虑:(1)其主要目的在于避免已经执行的判决、决定处于一种不稳定的状态,从而有害社会经济秩序的稳定。与此同时,这种安排还可以避免恢复原状的制度成本,节省本来就稀缺的纠纷解决资源;(2)在大部分专利侵权纠纷中,被诉侵权人往往会发动专利无效程序或通过其他诸如公知技术的抗辩,从而无需承担侵权责任,这种承担了侵权赔偿金之后又出现专利无效宣告的情形少之又少,这种无效专利宣告前即实际承担了侵权责任的主体不会大量出现,况且还有第47条第3款的“显失公平”条款的保障。因此,维护执行判决与相关决定的稳定性并不会导致大量的被控侵权人的损失,这显然是“两相权衡”后的合理选择;(3)“专利权人”

^① 后文有关该观点的阐述,非特别指出,为李扬在《专利权无效后实施费等可否作为不当得利处理》的观点。参见李扬《专利权无效后实施费等可否作为不当得利处理》,《知识产权》2010年第3期。

^② 比如说《专利法》都31条第1款与第2款首先强调“一申请一专利”,但接着规定了“一申请一专利”的例外。同一条款后款对前款进行的限制或例外规定在其他的立法中亦属常见,比如《刑法》的第20条第3款就是对第2款所规定的正当防卫过当的例外。

在专利宣告无效前的侵权纠纷中，“专利权人”由于不可能有能力对自己的专利进行效力判断，从而没有义务申请宣告自己的“专利”无效。因此其本身对专利无效宣告前被诉侵权人已经承担了侵权赔偿金不具有可责难性。当然，如果专利权人基于诸如欺诈等恶意的的方式获得这种赔偿金的，自然应该予以返还。而且《专利法》第47条第2款所规定的还不仅仅是返还赔偿金的问题，还需要赔偿被诉侵权人因此所遭受的损失。因此，专利无效宣告对此前已经执行完毕的侵权赔偿金不具有追溯力，只是牺牲了极少的被控侵权人的利益，但维护了已经执行的判决与决定的稳定性，并进而维护了社会经济秩序的稳定，亦是对“专利权人”在这种情形下无可责难性利益衡量的结果。如果立法允许这种情况下，侵权赔偿金应该当作不当得利予以返还，必然会影响已经执行的判决与决定的稳定性，进而影响社会经济秩序的稳定。在理论上，甚至会鼓励被诉侵权人不在被诉侵权时积极启动专利无效程序或进行积极抗辩，而是坐等他人去宣告涉案专利的无效，坐享“不当得利”的返还。与此不同的是，在专利转让与专利许可合同中，受让人与被许可人因为这种转让与许可获得基于无效宣告前的“专利”垄断而获得了垄断利益，如果没有专利转让与专利许可，受让人与被许可人就不可能获得这种垄断利益。因此，比较而言，专利无效宣告前的侵权，被诉侵权人并不存在基于侵权而获得利益，但受让人与被许可人却基于这种转让与许可合同获得了垄断利益。

根据我国《专利法》第47条第2款的规定，专利无效宣告对已经履行的专利转让与许可合同不具有追溯力，也即已经支付的专利转让费与许可费无需返还。如果认为在专利权被宣告无效后，被许可人支付的使用费、受让人支付的转让费应当作为不当得利返还给被许可使用人、受让人，其理由在于转让与许可合同关涉的“专利”本来就是可以自由实施的技术，受让人与被许可人所赚取的利益并不是“专利技术”带来的利益；即使商品价格包括专利使用费，但由于消费者最终因购买不是“专利产品”而索赔以及由此带来的纠纷解决成本，被许可人与受让人可能一无所获。从而为专利转让费与许可费作为不当得利返还找到充足的理由。然而这种观点仅仅只是从受让人与被许可人损失的视角来看这个问题，如果考虑到受让人或被许可人在专利受让或许可合同履行期间所获得的垄断地位以及由此而产生的垄断利润，怎么都无法否认这就是宣告无效前的“专利”给受让人或被许可人所带来的利益。因为如果受让人或被许可人未通过合同获得这种转让或许可，其就不可能获得这种垄断地位以及基于垄断地位而获得垄断利润，从而不能说“转让费与许可费就是受让人与被许可人的损失”。至于，“即使其中的商品价格包括了‘专利权使用费’，最终消费者购买的不是‘专利产品’，因而极有可能与被许可使用人或者受让人之间发生纠纷”的论断，如果这种论断成立的话，意味着任何原专利权人在专利无效宣告后，对之前所获得利益要全部返还给消费者或其他原专利产品的购买人。如果消费者基于专利无效宣告后从而认为自己受到欺诈的起诉，都能得到法院的支持，那么恐怕没有人再申请专利了。即使获得了专利，也不敢应用生产，因为任何专利权人都不能百分之百地保证自己的专利有效性，其很可能因为专利无效宣告而对消费者所应支付的巨额赔偿使其生产的投入“血本无归”，更遑论其为该专利的创新进行的投入了。因此，既然销售的产品中包含“专利使用费”，并且不存在被诉而赔偿给消费者的可能，就不能否定受让人与被许可人从销售的产品中获得这种“专利使用费”。

实际上，应作为不当得利返还的观点，利用日本司法实践的做法并不能给其论证带来更强的说服力，因为不当得利肯定说并不是日本的大多数观点，而且所举证的案例也只是表明日本司法实践尊重当事人“基于本合同支付的所有费用，任何情况都不予返还”的特别约定。倒是美国的司法实践，对专利无效宣告已经支付的许可费能否要求返还的态度非常明确，“基于合同法、补偿原则以及专利政策的考虑，除非因为欺诈，一般原则是禁止被许可人要求返还已付使用费”^①。这说明在美国至少

^① Jr Jay Dratler 《知识产权许可》上，王春燕等译，北京：清华大学出版社，2003年，第93-94页。

对于已经支付的专利许可费是不允许作为不当得利返还的。即使是专利权人恶意欺诈达成的许可协议,美国法院对此亦解释为“若法律允许以因为影响专利效力的过错就可要求返回期间使用费的权利,专利持有人则会面临不断被要求吐出使用费的风险,并且他的债权人也会对使用费收入的信赖犹豫不决,欺诈例外这条拓宽之路会被破坏使用费收入的安全性,并侵犯专利权权利的经济价值,使发明人尽量回避公开披露转而求助商业秘密。”^①不过,美国素来采取强化知识产权保护的政策,自然在这种情形下,更强调专利权人的利益。就我国而言,只要专利权人通过诸如欺诈等恶意的方式获得专利权,由此给受让人或被许可人造成损失的,就不只是返还转让费与许可费的问题,而是根据我国《专利法》第47条第2款的规定赔偿损失。因而,实际上我国《专利法》第47条已经较好地保护了专利受让人与被许可人的利益了,更何况还有第47条第3款在显失公平情况下对专利受让人与被许可人利益的维护。

我国《专利法》第47条第3款规定,在显失公平的情况下,受让人和被许可人可以要求全部或部分返还专利转让费和许可费。前述“专利转让费、许可费与专利侵权赔偿应做不当得利返还”观点认为,这里的“公平原则”无法得到清晰的解释。实际上,这里显失公平在解释上是非常清晰的,主要包括两个方面:其一,受让人或被许可人一次性支付了转让费或许可费,尚未开始实施“专利”中的技术方案就被宣告无效,从而未从该“专利”实施中实际上获得任何垄断地位以及垄断利益,这就是显失公平。其二,当受让人或被许可人所支付的转让费和许可费与其基于“专利”所获得的利益相比,诸如实施时间短等原因而存在明显的差距,则应部分返还或全部返还。并不是“不返还对给对方造成一定的损失,从而明显违反公平原则,所以不管哪种情况下都应当返还”。因为如果专利受让人或被许可人基于对“专利”的实施而获得巨额垄断利益,认为不返还转让费和许可费还存在显失公平吗?那是不是这种巨额垄断利益必须全部返还给购买“专利产品”的人才是公平?“不当得利返还”观点认为“这种所谓‘专利技术’本来从一开始就是其可以自由实施的技术,因此其赚取的这种收益就不能说是专利权人的‘专利技术’给其带来的收益”。但如果没有这种所谓的“专利技术”,受让人或被许可人就不能获得这种所谓“专利技术”所带给其的垄断地位与垄断利益。此外,“不当得利返还”观点还否定了当事人可以通过合同约定排除其所设计的“不当得利”的制度安排,其理由是会引起合同条款本身效力、专利权人善意与恶意以及“事实认识错误”的争论,与其陷入这些复杂的争论当中,还不如直接采纳不当得利肯定说。允许当事人可以通过合同约定对这种专利无效宣告追溯力例外的安排予以排除,即可以约定在任何条件下,已经支付的专利转让费与许可费不再返还,亦可约定在专利无效宣告后,已经支付的专利转让费与许可费可以要求返还。至于条款本身的效力问题,如果违反垄断法或竞争法的规定,导致条款无效,自然有垄断法与竞争法去规范。如果这种规定不存在违反垄断法与竞争法的规定,其自然符合民法领域“法不禁止即许可”的基本法理。至于善意与恶意的证明,民法领域的善恶从来都是依据外观行为的证明,而不是当事人纯粹主观心态的证明。至于将非专利技术当成了专利技术的事实认识错误问题似乎并不存在,因为合同签订时,是否为专利技术非常明确,根本不存在认识错误的问题。当然,对于这种允许当事人通过合同予以排除的规定,并不需要在立法中予以明确,因为第47条并未禁止当事人作出这种约定。

三、知识产权特殊规则的合理性根源于知识产权的特殊性

如上所述,专利无效宣告之后,不区分具体情形对于专利许可费或转让费、专利侵权赔偿金都采取不当得利返还的观点,这种利用民法不当得利制度套用于专利制度的论证并不具有正当性与合理

^① Jr Jay Dratler 《知识产权许可》上,王春燕等译,北京:清华大学出版社,2003年,第92-93页。

性,其根源在于知识产权具有不同于一般民事权利的特殊性。这种特殊性使民法某些具体规则无法具体适用,只能适用知识产权法自身的特殊规则。而专利无效宣告后,已经执行的专利侵权赔偿金、已经履行的专利许可费与转让费不能作为不当得利予以返还,就在于知识产权特殊性之一的法定性。

一般而言,知识产权的法定性是指知识产权来源立法的直接规定,用知识产权法定主义的观点表述便是“法律在先,权利在后”。^①这意味着知识产权本身是由立法规定创设的,而不是先天与自然的存在。这也意味着知识产权的权利范围本身是由知识产权法所创设,也即什么应该获得保护、保护到什么程度都是由立法所创设。对于专利与商标而言,知识产权的法定性体现为其授权的法定性。即便是著作权的自动产生,亦是先有著作权法,后方有著作权。正如经典判例 *Donaldson V. Beckett* 的判决表明“尽管著作权被承认为一种植根于普通法的自然权利,但该案的判决认定著作权在实践中还是取决于政府立法的”^②。既然专利与商标作为一种行政授权的知识产权,由于专利或商标审查机关不可能穷尽现有所有相关技术或已经注册的商标及其其他相关权利,而对于创造性的判决必然存在不完全周延性。专利与商标必然在某种程度上具有诸如专利无效或商标可撤销与无效的不稳定性。因此,新颖性与创造性判断失误不仅仅是可能,而且是必然的存在。然而对于该种不稳定性,商标或专利的所有人自身并不具有可责难性。因此,作为专利或商标交易的相对方,在交易时,应充分考虑该种权利的不稳定性所带来的风险;作为专利侵权的相对方,应充分利用专利无效制度与专利侵权抗辩制度维护自己的权利。具体到专利无效宣告追溯力的制度安排,无论从专利的激励作用,还是从被许可人与受让人基于专利无效宣告前所获得的垄断利益,《专利法》第47条的规定具有合理性与正当性。而这种合理性来源于知识产权特殊性之一即法定性以及由此产生的不稳定性。

当然知识产权除法定性外,尚有期限性、对象的无体性等其他特殊性。基于知识产权这些特殊性,其必然导致知识产权法律制度与规则的特殊性。反过来说,这些特殊规则与制度的正当性,又源于知识产权的特殊性。

余 论

《专利法》第47条对专利无效宣告的追溯力安排,其主要目的在于维护专利制度对发明创造者的激励作用,是基于专利权的法定性以及由此产生不稳定性的必然结果。而专利权人恶意的赔偿责任与显失公平的返还义务,则考虑了被控侵权人、受让人与被许可人以及专利权人之间的利益平衡。如果在任何情况下都作为不当得利予以返还,不但不利于社会经济秩序的稳定,而且不利于关涉主体之间的利益平衡,甚至会动摇专利激励发明创造的制度根基。

知识产权作为一种具有特殊性的民事权利表明,不是所有的民事制度都可以直接适用于知识产权。而我国知识产权法研究所存在的问题就是过于强调知识产权作为民事权利的一般性,反而忽视其本身的特殊性,从而将民事领域一些制度直接套用于知识产权。就专利无效宣告的追溯力来看,根据民法原理,专利无效宣告,所支付的专利侵权损害赔偿金、转让费、许可费必然失去支付的正当性,自然应该作为不当得利予以返还,此乃为无需争辩的自然之理。但如果考虑到专利授权的法定性以及由此产生的不稳定性,考虑到受让人与被许可人基于虽然本不存在的专利所获得垄断地位与垄断利益,考虑到专利制度本身在于激励创造者申请专利的初衷,民法不当得利的直接适用将动摇专利制度的存在根基。因此,必须坚持在知识产权特殊性的基础上构建与论证知识产权制度。

责任编辑: 朱志峰

^① 参见郑胜利 《论知识产权法定主义》,《中国发展》2006年第3期。

^② 卡拉·赫茜 《知识产权的兴起:一个前途未卜的观念》,金海军、钟小红译,《科技与法律》2007年第2期。