

论专利公开与排他利益的动态平衡

李雨峰

内容提要：公开与排他利益，是专利的两个维度，二者的互动形成专利制度的诸多影像与形态。专利权被视为一份契约，发明人将其具有新颖性、创造性和实用性的技术方案向社会公开，作为对价，国家授予其在一定时间内的排他垄断权。信息公开与排他利益之间的平衡，是专利制度价值实现的基本途径。这一途径首先体现在专利申请文件的撰写中。另外，专利保护期限的固定以及将审查期纳入权利保护期限等做法，均有效督促申请人尽早、充分公开专利技术信息。捐献原则把说明书中披露但未在权利要求中公开的技术方案贡献给社会，社会公众可以按公开的信息进行自由使用，促进了专利法所追求的信息流通。

关键词：专利法 信息公开 专利申请书 权利保护期 捐献原则

Abstract: Disclosure and exclusive interests are two dimensions of patents, and the interaction between them forms the patent system. Patent right is regarded as a contract, in which the inventor discloses the technical solution of novelty, creativity and utility to the society. As a consideration, the state grants exclusive monopoly power to a patent for some time. The balance between information disclosure and exclusive interests is the basic way to realize the value of the patent system. This approach is above all reflected in the writing of patent applications. In addition, the fixed duration of patent protection and the inclusion of the review period in the protection duration can effectively urge early disclosure of relevant information by applicants. The principle of donation contributes to the society the technical solutions disclosed in the specification but not in the claims. The public can freely use the public information and thus promote the circulation of information as pursued by the Patent Law.

Key Words: Patent Law; information disclosure; patent application; duration of patent protection; the principle of donation

公开与排他利益，是专利的两个维度，二者的互动形成了专利制度的诸多影像。通过排他利益，专利权人为其投资获得了回报；经由公开，专利权的界限得以划定，公众获得了行为预期。公开的面向对专利如此重要，以致有学者认为，没有公开，就不是真正的知识产权。^①专利的公开面向又与现代社会要求的信息公开密切相关。从公法上看，信息公开有利于构建一个开明政府，确保公民权利受到保护；从私法上看，信息公开有利于告知第三人权利的范围。更重要的是，对于某些领域

而言，信息的公开程度还涉及到人们的生命和财产安全。试想，药品专利如果信息不公开，将会对人类的健康造成何样的影响。由于财产反映的是人与人之间的关系，因此无论什么样的财产形式，都面临着国家干预的色彩。^②更有人指出，财产是与国家体制同时出现的社会现象。^③尽管有学者从互联网和业务外包所引发的资本主义新业态方面修辞性地指出知识产权形态正在消亡，认为知识产权不过是全球资本法治丛林引起资本争斗的打开彩屏的鸟儿^④，但这种批判法学的描述引发的更多是智识性的争

作者简介：李雨峰，西南政法大学教授

基金项目：本文为笔者主持的国家社科项目“专利确权机制改革研究”（19AFX016）的部分研究成果。

① 刘孔中著：《解构知识产权法及其与竞争法的冲突与调和》，中国法制出版社2015年版，第67页。

② Peter Garnsey, *Thinking about Property: From Antiquity to the Age of Revolution*, Cambridge University Press, 2007, p.147.

③ [日]加藤雅信著：《“所有权”的诞生》，郑芙蓉译，法律出版社2012年版，第138页。

④ 参见冯象著：《我是阿尔法：论法和人工智能》，中国政法大学出版社2018年版，第75页。

论。^⑤在现实中，知识产权却像发展中的超大城市一般四处开疆拓土。我们可以对知识产权的正当性发起各种质疑，但无法否定它的财产属性。^⑥一方面，作为一种财产形式，专利权为发明人增加了收入、换得了自由；另一方面，专利权保护的技术方案还体现出与传统的无体物不同的特质，这一特质延伸出专利权与所有权的区别。从本质上看，专利权保护的技术方案是一种信息，具有累积性的特点。从物理属性上看，发明人可以控制信息不予公开。但这种做法，不利于技术信息的推广。因此，为确保信息的高价值（通过与之前信息的对比），为鼓励发明人将其信息公开，专利权应运而生。显然，与所有权相比，公开的机制一开始便内置于专利权的实现路径中。如何在维护专利垄断利益的同时，确保专利技术信息的公开，是专利法上一个需要长期探索的命题。

一、专利的两个维度

从历史上看，专利起源于王室授权，它在十九世纪中期之前，一直受到人们的蔑视。直到十九世纪七十年代，人们对专利的态度才发生了改变。^⑦时至今日，专利权演变成为世界范围内被承认的一种财产权，可任由专利权人转让。从权能上看，专利权人可以对其专利产品进行制造、使用、销售、进口等。若有人未经其许可擅自使用该技术方案，就面临侵权的风险。与常见的有体物不同，专利保护的技术方案具有可共享的特点，当某人发明了一个技术方案并获得了专利权时，其他人对该方案的使用，并不会从物理上影响到发明人。也就是说，专利保护的技术方案具有共用的特点（concurrent use），与有体物的排他使用（exclusive use）截然不同。^⑧然而，如果任由他人任意使用该技术方案，并将其产品投放市场，就会让发明人处于不利情势。由于他人没

有投入开发成本，为了争得市场，他们就会把产品的价值降到发明人确定的产品价格之下。久而久之，发明人就没有了研发投资的激励，社会大众最终无法获得进步的产品。为了确保技术人员对有关技术进行时间、精力、财产的投资，法律（而不是事实上）赋予了发明人一种垄断权，靠此垄断权，发明人可以排除其竞争对手对有关方案的实施。专利权人的这种排他利益是人为的垄断，是制造的稀缺。^⑨

技术创新是一个链条，发明人必须在先前的知识基础上才能完成技术的进步。于是，除了排他利益之外，专利权还有一个本质特点，就是公开，它必须使技术方案置于能够被他人学习使用的状态。也就是说，专利还具有公示（public notice）功能。专利权人必须将其技术信息进行公开，才能获得垄断利益。需要指出的是，在西方思想史上，财产是不同于物的，它反映的是人与物之间的关系，英语中的property这一术语包含了私有和排他的性质，具有具体的主体指向，无论这种私有的主体是一个还是多个。因此，财产是调整有关社会上存在的物品之使用的法律和社会制度。^⑩休谟认为，财产是政治社会的产物，在自然状态并不存在财产形式。“社会上主要的乱源起源于我们所谓的外物，起于那些外物可以在人与人之间随意而不稳定地转移；这时它们就一定去寻找一种补救方法……”这种补救方法就是全体成员缔结的协议，“在人们缔结了戒取他人所有物的协议，并且每个人都获得了所有物的稳定以后，这时立刻就发生了正义和非正义的观念，也发生了财产权、权利和义务的观念。”^⑪显然，在休谟那里，正义解释了财产的起源。相反，康德不接受这种解释，他认为自由、理性、自主的意愿是财产的来源。^⑫这两种进路都提醒我们，自然属性的物与人为设计的财产并非等同。对技术方案授予专利权也体现了与此相近似的思

⑤ 参见张志成：《终极还是强化？——评冯象：“知识产权的终结”》，载《文化纵横》2012年第5期，第106-113页。

⑥ [美] 罗伯特·P. 莫杰思著：《知识产权正当性解释》，金海军等译，商务印书馆2019年版，第18页。

⑦ [澳] 布拉德·谢尔曼、[英] 莱昂内尔·本特利著：《现代知识产权法的演进：英国的历程（1760-1911）》，金海军译，北京大学出版社2006年版，第156-157页。

⑧ 张五常著：《科学说需求》，中信出版社2010年版，第212页。

⑨ [美] 威廉·M. 兰德斯、理查德·A. 波斯纳著：《知识产权法与经济结构》，金海军译，北京大学出版社2016年版，第384页。

⑩ J. W. Harris, *Property and Justice*, Clarendon Press, 1996, p.1.

⑪ [英] 大卫·休谟著：《人性论（下）》，关文运译，商务印书馆1980年版，第531页。

⑫ [英] 彼得·甘西著：《反思财产：从古代到革命时代》，陈高华译，北京大学出版社2011年版，第198页。

维模式。在专利法长期的历史中，一直存在这样一种观点，专利是国家专利授权机关与发明人之间的一种契约。发明人将其具有新颖性、创造性和实用性的技术方案向社会公开，作为对价，国家授予其在一定时间内的排他垄断权。反之，如果国家不对这种技术方案给予专利权的保护，发明人就不会选择公开技术方案，他可以采取商业秘密的保护模式。在契约论的框架下，专利的公开丰富和充实了知识库，促进了专利的增量；界定了财产权的对象，降低了交易成本；通过防止权利内容解释的扩张，限制了专利权的范围。^⑬与著作权不同，专利权需要经过国家授权机关的核准才能取得。作品自创作完成就取得著作权。因此，著作权的界限并不清晰，其边界只能在作品创作完成之后的个案诉讼中确定，而且由于因某一作品发生的纠纷性质不同，不同的法院在不同的诉讼中很可能对著作权的划定范围差别较大。而专利权不同，国家授权机构的核准发挥着划定权利边界的功能。^⑭获得授权之后的技术方案，其他人可以自由安排自己的营业而不担心构成侵权，科研人员也可以按此公开的技术信息进行再研发。

专利的这种公开面向可以促进技术的溢出效应，减少重复的研究成本，提高专利的透明度。有学者将专利公开的功能归结为教导功能、占有功能和信息传播功能。^⑮有观点认为，专利权达成的是信息公开与排他利益之间的平衡，专利法的诸多制度设计都是围绕这一平衡展开，由此实现了技术信息的流通和进一步的发明。^⑯反对意见将之视为一种误读，认为专利

制度应被理解为一项工具，用以激励适用性较强技术的发明和商业化，公开应为专利制度的次要利益而非重点。^⑰反对的理由在于，发明本身通常是自我揭示（self-revealing）^⑱，发明人寻求专利权保护的创新类型往往容易受到逆向工程的影响^⑲，当产品推向市场时，公开是不可避免的；而晦涩、模糊的用语及不规范的表述，削弱了专利公开的价值，缺乏特异性的权利要求和等同原则引起的并发症^⑳，增加了专利权人的搜索成本。在此，公开不充分是反对意见的主要抨击点。从私权的维度展开，专利是一项信息，在理想状态下，发明人可通过公开或隐匿的策略选择实现自身利益最大化，专利公开限缩了发明人的选择空间，如果公开本身并未能实现其所预期的公共福祉，为何不减少对专利权人的限制。这一观点过多地从商业角度看待专利，忽视了专利的公共维度。

专利保护的技术信息可联结的对象远不止专利权人与相关技术领域的竞争者。自公开后，专利便成为公共知识的供给原料，生成不同于垄断获利的新价值。专利公开创设了与技术相关的公共空间，成为基础性战略资源，专利地图、技术预见等信息利用与挖掘的手段，在学术研究、政策咨询、产业布局等领域广泛运用，减少了发明人对地区性技术传播渠道的依赖^㉑；另有统计显示，阅读专利文献平均能够节省12.2小时的研究时间，中位数时间为5.9小时；不同技术领域也呈现出极大的异质性，电信领域节省时间的中位数为每专利1.2小时，而有机化学领域为27.6小时。^㉒诚然，专利公开的

^⑬ Clarisa Long, *Patents and Cumulative Innovation*, 2 Wash. U. J.L. & Poly 229, 229-30 (2000); Katherine J. Strandburg, *Evolving Innovation Paradigms and the Global Intellectual Property Regime*, 41 Conn. L. Rev. 861, 865 (2009).

^⑭ 专利权的效力判定与侵权判定的二元机制在我国引发了很多争论，这一问题尤其值得关注。参见罗东川：《建立国家层面知识产权案件上诉审理机制 开辟新时代知识产权司法保护工作新境界——最高人民法院知识产权法庭的职责使命与实践创新》，载《知识产权》2019年第7期，第2页。

^⑮ 梁志文著：《论专利公开》，知识产权出版社2012年版，第161页。

^⑯ Craig Allen Nard, *The Law of Patents*, Wolters Kluwer, 2017, p. 61.

^⑰ Alan Devlin, *The Misunderstood Function of Disclosure in Patent Law*, 23 Harv. J. L. & Tech. 401 (2010).

^⑱ Frank H. Easterbrook, *Intellectual Property is Still Property*, 13 Harv. J.L. & PUB. pol 'y 108, 109 (1990).

^⑲ Mark A. Lemley, *The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights*, 61 Stan. L. Rev. 311, 313 (2008).

^⑳ John R. Allison & Mark A. Lemley, *The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents*, 59 Stan. L. Rev. 955, 977-978 (2007).

^㉑ Khan B. Z., *Of Time and Space: Technological Spillovers among Patents and Unpatented Innovations During Early U.S. Industrialization*, Nber Working Paper, 2014.

^㉒ Harhoff D., *The Social Value of Patent Disclosure*, Presented at Oxford Intellectual Property Invited Speaker Seminar Series, Ludwig-Maximilians-University Munich, at <http://www.law.ox.ac.uk/event=11054>, 2011. 转引自李晨乐、叶静怡：《专利公开、技术溢出与专利私人价值》，载《中央财经大学学报》2016年第9期，第112-121页。

充分程度与专利法之预设确存差距^{②③}，发明人总会竭尽所能地隐藏发明的核心要素以隔离于不受欢迎的“眼睛”，但专利法已提出限制方案：确定性检测^{②④}、充分公开要求、优选实施例等，甚至有学者提出通过完善技术背景信息来遏制专利公开的不充分。^{②⑤}专利公开的关键，在于取衡之道，它在人类以趋利本能编织的秘密网络中打开了一个缺口，使之在实现私利的同时，又超脱于私主体，赋予部分公共之价值，这一维度不可被抹去或削弱，理应坚持。

二、信息公开与专利文件的撰写要求

专利的排他性远强于著作权，它禁止的是对专利方案的任何重复（duplication），独立开发的技术方案也属于专利权的排他范围。由于专利需要获得国家专利授权机构的审批，申请人可能会在申请过程中为了获得授权尽量地缩小其保护范围，以获得专利权。在获得授权之后，他可能又希望尽可能地扩大其专利保护范围。如此，就有可能对第三人造成不利。因此，专利法规定，申请人在申请专利过程中，明确放弃的内容，在之后的诉讼中，不能重新纳入到专利权的保护范围。这是禁反言原则的要求。

就第三人而言，当一项专利获得授权，技术信息公开之后，他必须得知哪些信息是可以自由使用的。就法律上的要求来看，涉及专利技术信息的文件包括说明书及其摘要、权利要求书和附图。就其功能而言，权利要求书的目的是“告知公众专利所保护的客体，而说明书是告知公众如何实施，二者都涉及发明是什么，它该如何制造和实施”。^{②⑥}但在十九世纪，附图和提交专利局的模型被认为是具有实用性的证明。按照现代专利法，权利要求书中的技术信息是专利的保护对象，说明书只是说明专利的实施例，他只是告知公众，该项发明专利可以

实施的途径。简而言之，作为一个原则（请注意这一限定），权利要求书中公开的信息是受保护的信息，而说明书中的信息是可以自由使用的信息。按此，社会公众只需把权利要求书读懂即可。

我国《专利法》第59条规定，专利权的保护范围，以权利要求书的内容为准。申请人在撰写权利要求书时，为保证信息的充分公开，必须清楚、简要。“清楚”意味着权利要求书记载的信息，其每一项权利要求应当清楚；构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体应当清楚。它意味着：第一，必须采用所在技术领域的规范的技术术语，该术语的含义由所属领域的一般技术人员可以理解。如果某个术语具有特定的含义，应当将该术语的含义界定得足够具体，并得到说明书的支持。第二，信息所反应的主题必须清楚，不能模糊。如果是发明申请，需要在权利要求书中明确技术信息指向的是产品还是方法。第三，技术信息所确定的权利保护范围必须清楚，不能使用模糊的概念，如“高温”“厚”“最好是”等。“简要”是指，技术信息所反映的每一项权利要求简要，权利要求书中的所有权利要求作为一个整体简要，除记载技术特征外，不得对原由或者理由作不必要的描述，也不得使用商业性宣传用语。^{②⑦}尽管如此，无论是在专利授权确权阶段还是在司法保护阶段，对权利要求进行解释，仍然是一项棘手的难题。

此外，信息充分公开的要求还体现在说明书的实施例。二十世纪中后期，美国法院开始要求公开的信息应使“所属技术领域人员能够制造和利用这一被主张的发明，而不再需要‘过当实验’^{②⑧}”，过当实验的司法考量因素主要有八项^{②⑨}，“有无实施例”是其中最为重要的一项。我国《专利法》第26条第3款亦要求说明书中应给出任何使所属领域的技术人员能够实施

^{②③} Jerome H. Reichman, *Intellectual Property in the Twenty-First Century: Will the Developing Countries Lead or Follow?* 46 Hous. L. Rev. 1115, 1135-1136 (2009).

^{②④} 如果某一权利要求不够清晰，以致所属领域的普通技术人员不能判断特定发明是否侵权，它将因不具有确定性而不受保护。参见《美国法典》第35编第112条（1994）。

^{②⑤} C. V. Chien, *Contextualizing Patent Disclosure*, 69 Vand. L. Rev., 1849 (2016).

^{②⑥} *University of Rochester v. G.D. Searle & Co., Inc.*, 358 F.3d 916, 922 n5 (Fed. Cir. 2014).

^{②⑦} 中华人民共和国国家知识产权局：《专利审查指南2010》（修订版），知识产权出版社2017年版，第148页。

^{②⑧} *In re Wands*, 858 F.2d 731 (Fed. Cir. 1988).

^{②⑨} 美国法院提出的八项考量因素分别为：（1）所需实验的数量；（2）已提交的说明或指南的全部效果；（3）有无实施例；（4）发明的属性；（5）已有技术水平；（6）所属领域的相关性技术；（7）该技术的可预测性如何；（8）权利要求的范围。In re Wands, 858 F.2d 731 (Fed. Cir. 1988).

的技术手段,对这一技术手段的说明,便是实施例。^⑩首先,实施例是对发明或者实用新型的优选的具体实施方式的举例说明,它应当体现解决技术问题所采用的技术方案,并详细说明权利要求的技术特征。其次,实施例在同一份申请中的数量,可根据不同发明或实用新型的性质、所属技术领域、技术现状和要求保护的范 围决定,视实施例能否支持权利要求所概括的技术方案而定。^⑪例如,技术方案的改进涉及数值范围值的,通常应在两端值及中间值提供3个以上的实施例,反之,若说明书中已对申请主题作出清楚、完整的说明,则无需引入实施例重复说明,此外,由于化学领域属于实验性学科,其说明书中应当列举实施例。^⑫

关于实施例是否充分公开的问题,还存在“优选”^⑬的检验标准,它禁止发明人提交申请时向公众隐瞒实际上已经设想出来的优选实施例(Preferred Embodiment)。^⑭违反该标准时,视为发明人主观上存在过错,即故意隐瞒,而隐瞒的结果必须客观造成本领域内普通技术人员无法实施技术方案。^⑮换言之,是否优选以发明人的主观认知为限,这已然限制了适用的范围。对于优选违法的适用,美国采取了较为严苛的态度。在Glaxo Inc. v. Novopharm Ltd.案^⑯中。美国联邦巡回上诉法院指出:“即使说明书没有公开专利权人雇员知悉、但专利方法实际发明人并不知悉的某一较好工序,也不存在最佳方式违法。”严苛限制的背后是对商业秘密保护的关照,具体材料、材料来源、制造方法或特殊技能等均不得纳入专利公开之列,法官将之视为商业秘密的有机组成^⑰,但反过来说,如果法官径直判定应公开,其便无法落入商业秘密的保护范围。可以看到,商业秘密与专利公开之间存在一条隐秘的界限,当法官认为部分内容的公开对揭示权利要求的保护范围并无实际意义,或

可能对发明人造成直接或可预期的损害时,便会把它划出专利公开的范围。在United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co.案^⑱中,美国联邦巡回上诉法院甚至指出“除非专利公开的品质过于低劣,以致该领域的技术人员根本无法实施”时,方应认定其公开不充分。

我国对“优选”标准的判定源于专利审查指南中对“能够实现”(我国《专利法》第26条第3款)的解释,它包含五项:未提供任何使所属领域的技术人员能够实施的技术手段;该技术手段含糊不清,无法实施;该技术手段不能解决与申请主题相关的技术问题;包含多项该技术手段,缺少一项;所需实验依据未给出。^⑲2018年6月,最高人民法院公布的《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定(一)(征求意见稿)》规定了两种权利要求不符合《专利法》26条第3款之规定的情形,即申请人或权利人违反诚实信用原则,恶意伪造、变造实施例;或者功能性限定的技术特征未记载实施例,且仅依据权利要求书、说明书、附图无法确定含义。这是法官对专利公开充分与否的一道质量把控关。然而,实践中仍然存在问题,如有的法官所说,“即使该工作可能难以对付,结论会让理性的人对其存在分歧,我们还是判定,该权利要求足够清晰,可以避免以公开不充分的理由认定其无效。”^⑳信息充分公开对专利申请书的完善而言,是一个循序渐进的过程。

三、保护期对信息公开的保障功能

信息公开要求大量的技术信息必须置于公有领域。公有领域是一个不能为任何人独占但对每个人又至关重要的区域,如物权法上的公园、广场等。对技术方案而言,公有领域要求本领域的技术人员乃至社会大众可以随意使用这些技术

^⑩ 我国《专利法》第26条第3款规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准……《专利审查指南(2010)》第二部分第二章第2.1.3条明确将“能够实现”与具体实施方式相对应。

^⑪ 同注释^⑩,第137页。

^⑫ 同注释^⑪。

^⑬ 也有文献将之称为“最佳方式”。

^⑭ 《美国法典》第35编第112条(1994);《中华人民共和国专利法实施细则(2010修订)》第17条第5款。

^⑮ United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 74 F.3d 1209, 1212 (Fed. Cir. 1996).

^⑯ Glaxo Inc. v. Novopharm Ltd., 52 F.3d 1043 (Fed. Cir. 1995).

^⑰ Wahl Instrumnets, Inc. v. Acvious, Inc. 950 F.2d 1575 (Fed. Cir. 1991).

^⑱ United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 74 F.3d 1209, 1212 (Fed. Cir. 1996).

^⑲ 同注释^⑩,第132页。

^⑳ Exxon Research and Eng'g Co. v. United States, 265 F.3d 1371, 1375 (Fed. Cir. 2001).

信息，而不面临侵权的风险。公有领域犹如空气对人类一样重要。事实上，大量的人类科技进步就是人类自由利用公有领域技术信息的结果。就专利方案而言，它是发明人在他人已有技术信息的基础上经过创造性劳动产生的，创新具有累积性的特点，不借助他人的研究成果不可能产生创新，但如果不对这种创新给予保护，就挫伤了发明人的积极性。因此，各国专利法在保护发明人技术方案的同时，严格禁止把公有领域的东西纳入发明人的保护范围。为此，法律只对那些相对于已有技术而言具有新颖性和创造性的技术给予保护，只对具有新颖性、创造性和实用性的技术方案给予专利权。

即使如此，法律并没有赋予权利人对其具有新颖性、创造性和实用性的技术方案永久的权利。相反，各国专利法均将这种垄断权控制在一定的时期内。这意味着，法律保护那些来自公有领域的但具有新颖性、创造性的技术信息，但又要求在一定的时间内，让这些技术信息回归到公有领域。如此，最大程度地确保人们因信息公开而得到的最大善。权利保护期限是专利法的宏观调控工具，它是权利人垄断利益的变现期，也是公共知识增量的窗口。既定保护期的长短，决定着企业研发投入的边际收益能否与边际成本持平、政府提供公共服务的边际社会成本能否与边际社会收益相持平。主流观点认为，权利保护期限的延长会同时产生两个相反的效应：一方面，发明的数量将增加，在给定的科研投入水平条件下会增加产出；另一方面，垄断期限的延长会扭曲资源配置、扰乱竞争秩序。当两种效应达到边际平衡时，可实现社会福利（消费者剩余与生产者剩余之和减去成本）的最大化。^④然而，对社会福利的量化分析，并无法说明权利保护期限到底多长才是最优的，但普遍认为，由于不同行业的

专有机制（除专利垄断以外）、技术领先时间差异很大，不同产业应采取不同长度的权利保护期。^⑤然而，这种认识在实践中难以实现，因为针对某个行业提出的权利保护期的延长必然遭到其他行业的反对。1836年，美国在修改《美国专利法》时，有利益群体提出延长保护期的做法就遭到了抵制。美国法院系统认为，对不同领域的技术方案授予不同的保护期尽管可能科学，但是具有操作上的困难，毕竟大量的技术方案可能涉及多个领域。^⑥

事实上，信息公开对权利保护期限的调整效果更为显著。现行各国专利法多遵循《TRIPS协议》第33条^⑦，将发明专利权利保护期限规定为20年，改变了过去各国保护期限不一的状况。在我国，专利保护期限的延长（1984年我国《专利法》规定为15年）并未引起广泛争议。但专利保护期在美国引起了激烈争论。争议的焦点并非期限的长短，而是权利保护期限更改为自申请日起开始计算，这意味着审理时限被纳入权利保护期限。美国专利商标局、美国知识产权法学会、美国知识产权律师协会表示支持，部分行业及立法者表示反对。^⑧美国生物制药公司的反对掷地有声，因为考虑到药品审批，其实际权利保护期限确实有限^⑨，时隔多年，仍有不少学者撰文支持延长制药行业的权利保护期限。^⑩审理时限纳入权利保护期限的直接结果，是权利人不得不尽早公开专利并提交实质审查，从此“进入了掰着手指头数日子的时代”^⑪，但信息公开的数量和质量也因此骤然提升。此前美国专利法一直以授权日作为17年权利保护期限的计算起点^⑫，不少发明人提交的申请将在美国专利商标局长期留滞，不请求进一步审查，此类情形被通称为潜水专利（Submarine Patents），其目的在于故意推迟公布专利。由于当时的美国专利法允许在申请程序

^④ William D. Nordhaus, *Invention, Growth, and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change*, MIT Press, 1969, pp.70-90.

^⑤ Richard C. Levin, *Appropriating the Returns from Industrial Research and Development*, 3 Brookings Papers on Economic Activity, 783, 818 (1987); Thomas M. Jorde & David Teece, *Innovation, Cooperation and Antitrust*, 4 High Tech. L.J. 1 (1989).

^⑥ Christopher Beauchamp, *The First Patent Litigation Explosion*, 125 Yale L. J. 848 (2016).

^⑦ 《TRIPS 协议》第 33 条规定，可获得的保护期限不得在自申请之日起计算的二十年期满前结束。

^⑧ Andrew J. Patch, *Provisional Applications and 35 U.S.C. § 102(e) in View of Millburn, Hilmer and Wertheim*, 77 J. Patent & Trademark Off. Soc. Y 339 (1995).

^⑨ United States Patent & Trademark Office, *Proposed Rules to Implement 20-Year Term and Provisional Applications*, 59 Fed. Reg. 63,951 (1994).

^⑩ Vasanthakumar N. Bhat, *Patent Term Extension Strategies in the Pharmaceutical Industry*, 6 Pharmaceuticals Policy and Law, 109-122 (2005).

^⑪ Mark A. Lemley, *An Empirical Study of the Twenty-Year Patent Term*, 22 Aipla Q. J. 369 (1994).

^⑫ 《美国法典》第 35 编第 154 条。

中修改权利要求书⁵⁰，发明人会在潜水期间依据该领域内的技术发展趋势，不断更新权利要求书的保护范围。此外，即使专利尚未授权，但它已构成抵触申请之情形，可阻却相同的发明进入专利申请程序。

这是信息不公开或公开不及时造成的后果，第三人若无法及时、明确知悉权利的存在及范围，他便被无形的“镣铐”锁住了。典型的例子是美国专利律师George Selden在1879年提交了原型汽车的专利申请书，但并未将之投入商业运作，这份申请书在美国专利商标局待了16年后获得授权，权利保护期限为1895-1912年。1903年亨利·福特因未取得许可销售专利产品被诉诸法院，1911年George Selden最终获赔。⁵¹信息公开为公众行动的可预期性提供了便利，但发明人的利益诉求通常会与此相悖，因为信息不对称总会为信息持有者创造额外收益。此时，法律的有效介入就成了一条必由之路，权利保护期限通过变更保护起点改变信息的流通方式及效率，尽可能“把人们所不拥有的知识在人们需要的时候传递给他们，以使人们能协调自己的计划从而与其他人的计划相适应。”⁵²剩下的问题是，信息公开对专利权排他利益的限制，是否会造成权利人实际利益的损害。有学者指出，即使将审查期纳入权利保护期限，在任何假设模型下，与17年保护期相比，20年权利保护期均平均增加了一年保护期限，且该分析具备95%以上的统计学意义。⁵³换言之，信息公开的提倡是在未减损权利人实际应获利益的情况下实现的，只要对信息公开与专利权排他利益作出均衡处理，两者将同时实现专利法两个维度的价值。

四、捐献制度对信息公开的重申

专利侵权判定的基本规则是全面覆盖原则。专利技术方案的信息由描述该信息的基本技术特征表现，如某专利产品的保护范围由技术特征A+B+C组成，通常情况下，被控侵权的产品，其技术信息也必须包括技术特征A+B+C这三个特征，如此，被控侵权产品就构成了侵权。如果被控侵权产品在专利产品信息的基础上增加了技术特征，如技术特征

A+B+C+D，这并不影响侵权成立。然而，通常情况下，涉嫌侵权人并不会如此行事，那样的话，败诉的风险太大。因此，实践中常见的涉嫌侵权方式是，被告非实质性地替换某个或者某些技术特征。如将专利技术特征的B替换为B'，将专利技术特征的C替换为C'，但达到了与专利技术相同的效果。即以基本相同的方式，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果。按照全面覆盖原则，专利权人就无法禁止被告的行为。

应当说，按照全面覆盖原则，专利权人的保护范围是清楚确定的，它也告知了第三人专利权人信息垄断的范围，充分体现了专利法对信息公开的要求，对第三人的信赖利益保护得比较充分。但其不足的是，如果严格执行全面覆盖原则，被告以非实质性的替换手段就可以规避侵权责任，这样对专利权人的保护非常不利。此时，专利内在的社会公开与排他垄断的平衡被打破了，天平明显倾向了社会公众。为此，在专利法实践中发展并形成了等同原则，作为对全面覆盖原则的补充。在1853年的Winans v. Denmead案⁵⁴中，美国最高法院阐述了等同原则。该案涉及的发明是一种圆锥形的用于运煤的车身机构，其特点是这种结构可以使车中的煤的重力均匀地分布在所有方向上，并可以通过车身底部的孔来卸煤。受专利产品的启发，被告将圆锥形的车身改为八角棱锥形，专利权人起诉被告侵权。初审法院运用全面覆盖原则判定被告不侵权。美国最高法院多数意见认为，不应僵硬地咬文嚼字地解释圆锥形的含义，无论从专利权人还是该领域的一般技术人员的角度看，圆锥形都应当和八角棱锥形起到了相同的作用。这一案件确定了等同原则的基础。之后，美国最高法院在Graver Tsank & Mfg Co., v. Linde Air Products Co., 案⁵⁵中，明确了等同原则是“以基本相同的方式、实现基本相同的功能、产生基本相同的效果”。这一制度纠正了全面覆盖原则过于倾向专利信息公开一端的弊端。我国在司法实践中，也吸收了等同原则。

然而，等同原则同样带来了问题。毕竟，对于何为等同特征，不同的法官存在不同的看法。特别

⁵⁰ James W. Morando & Christian H. Nadan, *Silent Enemies*, Recorder, May 4, 1994, p.10.

⁵¹ William L. Martin, Jr., *Tort Reform and Patent Litigation: An Industry Perspective 14-16* (May 5, 1995).

⁵² [奥] 弗里德里希·哈耶克：《知识在社会中的运用》，载兰德·S. 克罗茨纳、路易斯·普特曼著：《企业的经济性质》，孙经纬译，上海人民出版社2015年版，第68页。

⁵³ Mark A. Lemley, *An Empirical Study of the Twenty-Year Patent Term*, 22 Aipla Q. J. 369 (1994).

⁵⁴ Winans v. Denmead, 339 U.S. 605(1950).

⁵⁵ Graver Tsank & Mfg Co., v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).

是,对于那些在说明书中描述但没有记载在权利要求书中的技术特征。按照通常理解,权利要求书是确定权利保护范围的依据,说明书是用来说明专利技术信息的实施例的,权利要求书是对说明书的概括,说明书中没有的技术特征,权利要求书是不能纳入保护范围的。但是,反过来,如果说明书中有描述,但是权利要求书中没有记载该如何处理?如果专利权人以等同原则把那些没有记载在权利要求书但在说明书中描述的技术信息纳入保护范围,又会影响到专利的公开功能。为了确保专利的公开功能,也为了把等同原则限制在一定的范围内,美国最高法院在1881年的Miller V. Brass Co.案^⑥中,确立了捐献原则。这一原则已为我国的司法实践所接受。早在2001年,北京市高级人民法院就在《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中引入了该规则。最高人民法院在2009年12月颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条也对这一规则进行了明确。最高人民法院在2013年陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司、何建华、温世丹侵害发明专利权纠纷案^⑦中指出,“如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求书中技术特征的另一种选择而被特定化,则这种技术方案就被视为捐给社会。该案中的情形正是如此。涉案专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换,而这一调换的步骤并没有体现在权利要求书中,因此,调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围。”这一原则重申了信息公开对专利排他利益的限制,那些在说明书中公开而没有记载在权利要求书中的技术信息不属于专利权的保护范围,社会公众只需以权利要求书来确定专利保护范围,社会公众可以按此公开的信息进行自由行为,无需担心侵害他人专利权。只是值得注意的是,在我国专利法上,捐献原则规定得过于严苛^⑧,因此有建议提出,将我国专利制度中的捐献原则从当然捐献改为推定捐献^⑨,似乎更为合理。

结 语

信息公开对专利排他利益的限制,反映了专利法的“多重面孔”。自《国家知识产权战略》颁布以来,专利制度的目标就是把我国建设成为知识产权创造、运用、保护水平较高的国家,它关注人们在创造、运用知识和信息过程中产生的利益关系的调整,试图解决生产剩余的分配问题,最终提高我国创新发展水平。过去由于山寨、仿制、代加工等产业链条的过盛,对专利问题的讨论多局限于“0”与“1”的存量问题。为此,专利质量的测度方法^⑩、识别方法^⑪以及不同行业的专利质量实证分析,被纷纷提上日程,但这多是从技术和管理层面讨论的。专利技术作为一项信息,其质量如何,很大程度是由其公开内容所决定。这由两个层面展开:第一,专利授权是专利审查员和申请人之间互动的过程,它存在反复的信息交互,但本质上仍取决于授权机关对发明创造的确认或认可。新颖性、实用性、创造性是鉴别申请案的核心标准,它完整描述了一项接近于创新范畴的技术方案,如果申请人充分公开、审查人员严格审查,专利质量得到保证是逻辑上的必然。然而,基于申请人之利益、审查人员之精力等因素,两者均存在偏差,引入第三方加以调整是纾解之道。第二,通过分配行业内部的生产剩余,奖励技术创新,是专利法的目标之一。这一目标实现的基本前提,是产业内部的经营主体可依据专利公开的信息进行生产经营的计划安排,故专利法多以“本领域内普通技术人员”作为判定公开是否充分的适用标准。尽管有学者认为在存在其他信息渠道的前提下,专利公开的信息会被忽略^⑫,但更为重要的是,当多数主体需要该信息时,专利公开可实现有效供给。信息公开与专利权排他利益的协调,是信息公开作为一项原则在专利法上展开的基本手段。相应地,公开对专利制度的反哺与支持,会更为受到重视,正如开篇所言,这是专利法上的一个需要长期探索的问题。■

^⑥ Miller v. Brass Co., 104 U.S. 350 (1881).

^⑦ 最高人民法院(2013)民提字第225号民事判决书。

^⑧ 崔国斌著:《专利法:案例与原理》(第二版),北京大学出版社2016年版,第742页。

^⑨ 陈聪:《专利捐献原则的法理分析》,载《知识产权》2019年第1期,第77页。

^⑩ 宋河发、穆荣平、陈芳:《专利质量及其测度方法与测度指标体系研究》,载《科学学与科学技术管理》2010年第4期,第25页。

^⑪ 张米尔、胡素雅、国伟:《低质量专利的识别方法及应用研究》,载《科研管理》2013年第3期,第123页。

^⑫ Mark A. Lemley, *Ignoring Patents*, Mich. ST. L. Rev. 19 (2008).