

# 美国专利法的“权利重授”制度

## ——兼论该制度对利益平衡观念的诠释

朱谢群

(深圳大学 法学院,深圳 518060)

**摘要:**由于智识的局限,专利申请文件中存在着可能导致未来专利权权利范围不适当的瑕疵,并因此涉及到专利权人与非权利人之间的利益配置;美国专利法就此设立了“权利重授”制度,为权利人提供授权后救济并确立了以“重新夺回”原则和“介入权”为主要内容的利益衡平机制。“权利重授”制度对正确认识知识产权利益平衡观念与对中国专利法的研究与实践均具有重要借鉴意义。

**关键词:**美国;专利法;权利重授;利益平衡

中图分类号:DF523.2

文献标志码:A

文章编号:1008-5831(2009)05-0082-09

美国专利法的“权利重授(Reissue)”最早于美国最高法院 1832 年的 *Grant v. Raymond* 一案中得以承认,1836 年正式纳入专利法<sup>[1]202</sup>。其后,随专利法的多次修订和法院的裁判实践而日渐成熟。近年美国专利商标局重授的专利权占当年专利授权总量的比例基本维持在 1% 左右<sup>[2]</sup>。重授专利的数量虽不是很大,但该制度建立了特定的专利权“效力挽救机制(Validity-saving mechanism)”,同时又充分兼顾了包括专利权人竞争者在内的社会公众的利益,是一项行之有效的授权后救济(Post-grant remedy)制度,所以,在美国专利法最近新一轮的修订过程中,虽有诸多深刻变化,但从众议院通过的修订案看,该制度至今几乎未受影响,仍得以完整保留。

专利权的授权后救济制度对于专利权立法的完善具有重要意义,而在中国专利研究与立法中,长期以来对专利授权前程序较为重视,对授权后的救济则涉及不多甚至失之阙如。尤其是中国当前正值专利法第三次修订之际,但就国家知识产权局去年公布的修订草案看,在此方面并无变化。因此,笔者不揣浅陋,拟对美国专利法的“权利重授”制度作一评述,以期抛砖引玉。另外,该制度在利益衡平机制的设计和具体规则的安排上也不乏可资借鉴之处,或能有利于相关讨论的进一步开展。

### 一、引言

每一项专利权的权利范围都是专利权人与社会公众之间的利益分水岭,权利范围过宽将于公众不利,而权利范围过窄则于权利人不公,有违专利制度的目的宗旨。因此,准确界定专利权利范围,始终是任何一种专利制度理论和实践中的核心问题。

一般来说,特定专利权的权利范围是以申请人或其代理人撰写的包括权利要求书在内的各种申请文件为基础,经由专利授权机关审查、批准而建立起来的。因此,专利申请文件,特别是权利要求书的撰写对未来专利权权利范围的界定具有重要影响。但是,“人无完人;人们都会犯错。这也正是铅笔需要橡皮擦以及键盘需要

收稿日期:2009-02-21

作者简介:朱谢群(1969-),男,河北唐山人,深圳大学法学院副教授,硕士生导师,法学博士,主要从事知识产权法研究。

欢迎访问重庆大学期刊社 <http://qks.cqu.edu.cn>

‘删除’与‘插入’键的原因。撰写专利申请文件尤其如此,因为这是一件复杂且需要高超技巧的事情,要将技术与法律相结合,与其说是科学不如说是一门艺术”<sup>[3]451</sup>。质言之,拟申请专利的技术方案通常具有不同程度的新颖性和创造性,或多或少地超出了已有的技术经验,因而对包括发明人、专利代理人和专利授权机关的审查人员在内的任何人来说,要将每件新技术的每项技术特征精确完整地提炼、概括出来并准确表述为符合法定专利性条件的权利要求,不可能毫无瑕疵、毫无缺陷。如果这样的申请最终被批准授予专利,显然就意味着该项专利权的权利范围并不适当。

专利权权利范围的这种不适当可以分为两类:一是权利范围过宽,即将与公知技术并无实质差异或无真正进步的内容纳入到专利保护范围之内,这显然于其他发明人、专利权人的竞争者等主体不利。但在有授权前实质审查的条件下,这种情况可以得到很大程度的遏制,而且即使授权后产生侵权纠纷,被控侵权人仍可启动权利无效程序(或其他类似的异议、撤销程序),或在诉讼中援引公知技术抗辩。二是权利范围过窄,即专利权人未能将其已公开的、符合专利性条件的发明内容全部纳入到专利保护范围之内,这显然对专利权人不利,因为其未能获得因发明全部公开而本应享有的充分保护“对价”,为已了解全部发明内容的其他人提供了潜在的不正当竞争机会<sup>①</sup>。另外,由于专利审查人员只审查申请内容是否符合专利性条件,而并不审查符合专利性条件的发明内容是否均在权利要求之列,因而若专利申请人提交的申请文件中存在导致未来权利范围过窄的瑕疵、缺陷,便难以在授权前的审查程序中得到纠正。这表明,就权利范围过窄与过宽这两种不适当情形而言,在有实质审查程序的条件下,前者的可能性更大。换句话说,由于专利申请文件中的瑕疵而使专利权人遭受不利的可能性比其他主体遭受不利的可能性更大。

面对权利范围过窄的情形,若无其他的专利授权后救济制度,专利权人可以依赖法院侵权判定中的等同原则和多余指定原则,以求校正原本不尽适当的权利保护范围。但这两项原则由于导致了专利权范围的不确定性,有碍于社会公众的合理预期判断,因而始终存有争议,其中多余指定原则更是备受诟病。中国最高法院在大连新益公司与大连仁达厂专利侵权纠纷上诉案中也已明确表示“本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的‘多余指定原则’”。同时,由于这两项原则均属个案侵权判定原则,从对因专利申请文件中的瑕疵而导致专利权利范围过窄提供救济的角度而言,其启动程序、适用条件等方面均有一定局限。更重要的是,校正权利范围过窄的途径必然是专利权利范围

一定程度、一定形式的拓宽,亦即应将原本处于权利范围之外、可由他人自由使用的某些内容重新纳入到权利范围之内,这涉嫌与某种“公共利益”相冲突,因而遭遇的阻力也就更为明显。

不难看出,在由申请文件瑕疵导致的未来专利权利范围过宽或过窄这两种权利范围不适当的情形中,前者由于授权前实质审查程序的设立,因而发生的可能性更小,同时在专利授权后又多了一个宣告权利无效的程序,因而得到校正的机会更多;后者由于落在授权前审查范围之外,所以发生的可能性更大,同时在授权后没有相应的行政救济程序,司法救济手段又具有局限性,并且面临着来自“公共利益”的强大压力,因而得到救济的机会相对更小、障碍更多。这就清楚地表明,专利权人因申请文件存在瑕疵而遭受不利的风险更强。

那么,这一问题应如何解决?一种可能的方案是,对那些由专利权人自己的失误而引起的权利范围过窄、专利权保护不够充分的情形,不必提供相应的救济。这种方案的理由至少可以列出以下三点:第一,如果允许权利人因自己的失误而在授权后改变权利要求(特别是拓宽权利范围),必然影响非权利人对原权利边界的认知,从而面临不可预测的侵权风险,有违公平。而且,由此引申开来,每项专利授权的权利范围均始终处于不确定状态,将无法保持专利授权的公信力,影响专利制度的运作,更重要的是,将会使权利人的竞争者和/或其他发明人无所适从,为求自保不得不放弃原本可以合法利用的自由技术,从而阻碍了后续创新。简言之,允许专利权人在授权后再扩大权利范围,将损害甚至严重损害公共利益,因此不应对其自身的失误给与“宽恕”。第二,不允许专利授权后修改其申请文件中的瑕疵,将有助于迫使申请人更多地依赖更为专业、撰写水平相对较高的专利代理机构,从而有利于促进专利代理行业的发展。第三,在当前中国专利申请文件撰写水平、质量尚不尽如人意甚至还较为低下时,不为其提供授权后修正申请文件瑕疵的“退路”,有利于克服专利申请人、代理人的侥幸心理,迫使其尽快提高专业素质、强化其责任心,从而既能改善中国专利申请文件的撰写水平、质量,又可缩小与国外同行的差距,有利于帮助中国的发明创造更方便地在其他国家获得专利保护。

这些理由似乎很有说服力,但终究未能充分顾及专利法上最重要主体——专利(申请)权人的利益。而专利制度却恰恰是以保护专利权人的专有性利益为己任,进而追求激励创新和促进新技术传播与有效应用的社会政策目标,换句话说,为专利权人的利益提供明确、稳定、充分的法律保护正是专利制度得以

<sup>①</sup>由于这部分发明内容并未纳入专利权利范围,因而他人即使未经许可而商业性、竞争性使用,也不属于侵权。但这种未经许可的商业性、竞争性使用行为终究是在不作任何补偿地使用他人智力劳动成果,从而节约了投资,提高了竞争力却并未支付应有的研发成本,因而应属于不正当竞争行为。

建立和运行的基点所在。由此出发,或者说,站在专利(申请)权人的立场,对上述方案显然可以提出这样的问题:专利申请人和专利代理人撰写专利文件不当时,是否在任何条件下都不应给与“宽恕”?专利权人因自己的失误(如申请文件撰写不当)而未能得到充分、合理的保护时,是否只能自食苦果而不能得到任何补救?对专利权人的失误提供救济能否兼顾社会公共利益?美国专利法的“权利重授”制度或许能给出某些答案。

## 二、“权利重授”制度的由来及其基本含义

如文首所述,美国最高法院在1832年的Grant v. Raymond一案中首次承认了专利权的“权利重授”。著名的马歇尔大法官在该案中指出:“一项有缺陷的专利权是对专利权人已公开发明的不充分交换,因此,在适当条件下,应当授予其一项新的专利权,以确保该专利权人享有法律意欲赋予其的利益。”进一步说,“专利权人已经向社会公众提供了有价值的信息,那么作为对价的一部分,专利权人应当为这种公开而得到报偿。因此,只有允许专利权人得到纠正其在获得保护过程中所犯下的诚实之错的机会才是公平的。”<sup>[3]</sup><sup>454</sup>反言之,如果专利权人因某种诚实之错而未能得到其已公开发明本应享有的全部保护时,应该得到校正的机会,否则,依据专利制度上“公开发明↔获得权利”的对价理论,就是一种不对等的交换,对于专利权人而言是不公平的。同时,这里也澄清了一点:专利制度上的“对价”,是指以赋予专利权作为换取新技术公开的对价,或者说公开发明与获得权利之间本身已经存在着“对待给付”的等价关系。因此,不能将这种对价曲解为权利人取得授权后再作其他支付。要求权利人在公开发明、获得专利权后再作其他支付,是施加于其上的“额外负担”,恰恰背离了专利制度中的衡平原则。

“权利重授”被纳入立法后,美国最高法院裁决了相当数量的在重授过程中扩展专利权利范围的案件,但这些扩展了权利范围的专利基本上没有得到支持。直到1892年的Topliff案中,最高法院对重授专利的态度才有所缓和,因此,Topliff案标志着对权利重授制度之政策目标更大程度的接受<sup>[4]</sup><sup>131</sup>。该案判决认为:“若因权利范围扩展就不能被重新授予一项专利,将不仅是对法律宗旨的无视,而且会在许多案件中将专利权人置于巨大的困境。专利的说明书与权利要求书,尤其当该发明特别复杂时,是最难以精确撰写的法律文件之一,而且要考虑到这样一个事实:那些有价值的发明的说明书与权利要求书通常是由并无充分经验的人员来完成,因此,这些人员如果未能以要求的确定性来准确描述专利权人的发明,并且出现将不属于权利人发明的内容列入权利要求,或未能将权

利人发明中有价值甚至核心部分列入权利要求的错误,并不令人惊讶。如果有证据证明:虽有错误但其已尽到合理注意义务,而且此时并没有第三人就其未主张权利的发明内容获得制造或销售的权利,那么,拒绝向其重新授权以保护其全部的发明,就是明显的不公正。专利法律的目标就是要确保发明人对其全部发明的一种垄断,这一目标不应该由于对成文法文字过于严格和机械性的执行或者由于适用人为的解释规则而落空。”显然,这段判词充分认识到了撰写专利申请文件的难度,或者说承认了专利申请文件中的不准确性几乎无法完全避免,表现出一定程度的必然性。而专利申请文件中这种不可能完全克服的不准确性,必然会造成某种伤害,特别是对专利权人的伤害——其公开的全部发明内容并未得到应有的全部权利。如果放任、默许这种伤害专利权人的机制性缺陷<sup>②</sup>,不管基于什么理由,都是无视(override)专利法目的宗旨的表现,也都属于“明显的不公正(manifestly unjust)”。同时由于这种伤害的产生具有某种必然性,因而试图将苛求专利申请人及其代理人做到完美无缺作为预防手段,是不现实的。换句话说,当这种伤害无法完全预防时,就必然应在制度上为专利权人作出其他矫治性或补救性的安排。

在美国专利保护历史上延续至今已逾一个半世纪的“权利重授”就是这样一种救济性制度安排,反过来讲,美国当代专利立法中的“权利重授”制度正是以上述认识为基点,旨在“救助申请人从其‘没有任何欺诈意图’而造成的困境中脱离出来”,或如美国联邦巡回上诉法院就“权利重授”进一步指出的:“国会为纠正‘错误’提供了成文法依据。这一法律规定本质上是救济性的,建基于衡平与公平的基本观念之上,所以应当作出宽松的解释。”因此,有学者指出:“尽管Topliff案的裁决远在现行立法之前,但它仍旧让人们了解到构成‘权利重授’制度基石的那些政策考量。”<sup>[4]</sup><sup>134</sup>

进一步分析就不难发现,除了“衡平与公平”的基本观念之外,“构成‘权利重授’制度基石的那些政策考量”中还包含了需要我们奉行的另两项原则:一是“实事求是”,即应当正视、承认专利申请文件撰写本身的高难度和撰写人员主观努力所无法克服的客观局限,以及由此而不可避免地产生的专利申请文件中的不准确性。对此唯有坚持实事求是,才可找到真正能够解决问题的办法。二是“有错必纠”,承认错误存在的必然性是我们必须迈出的第一步,第二步则应当是积极寻求矫治纠正之道。“改正某个错误以求变得更好,本质上是一件好事,应当受到鼓励。这是一个公理。”<sup>[3]</sup><sup>454</sup>不能因为某种“错误”(如专利权权利范围

<sup>②</sup>之所以说这是一种“机制性缺陷”,是因为在各种专利制度中,专利权利的范围基本上都是以申请人自己对发明内容的描述和对权利边界的勾画为基础,而这两个环节中又必然存在授权前的审查所不可能完全克服的不准确性,因而这是一种始终包含隐患的程序设计。

界定过窄)可能有益于一部分人,就容忍甚至放任这种错误,忽视或者漠视该错误对另一部分人造成或可能造成的损害,即使前者是“社会公众”,而后者只是“私权主体”。且不说这有悖于任何一种私法的立法目标,仅从朴素的公平观念论之,恐怕也难成立。更何况,社会公众本质上是由无数私益个体聚合而成,在不同场合中各自享有不同或相同的私权,不公平地控抑某个场合中的某种私权,不仅损害的是公众中一分子而有益于公众中其他分子,更可能滋生、助长“权利虚无”观念,从而妨碍法权秩序的建立与运行,与法治国家的目标背道而驰。从这个意义上说,了解、讨论美国专利法上的“权利重授”制度,其意义可能不囿于专利法领域,或可收“窥一斑而见全豹”之效。

美国当代“权利重授”制度集中体现于其现行专利立法的第 251、第 252 条中。该法第 251 条第一段规定:“任何时候、任何一项专利权,如果由于说明书或示意图中的缺陷,或者专利权人的权利范围过宽或过窄于其本应主张的权利,而被认为全部或部分地不可实施或无效,只要上述错误均不存在任何欺诈意图,(国家专利商标局)局长应当在其放弃上述专利权并支付法定费用之后,根据其重新修正的申请,对其在原始专利权中已公开的发明重新授予专利权。重授专利权的保护期为原始专利权的剩余保护期。专利重授申请中不得增加新的技术内容。”第 252 条第一段规定:“重授专利颁布时,原始专利的放弃生效。每一件重授专利在其重授后的诉讼审判中,与初次授予的专利具有相同法律效力,应作相同对待。但就原始专利与重授专利中实质上相同的那些权利要求而言,原始专利权的放弃并不影响任何相关待决案件的审理,也不减弱已经存在的相关诉因”。

显然,上引条文秉持了“权利重授”制度中“在一定条件下允许善意之错得到补救”的基本理念,并作出进一步完善。首先,当说明书、示意图、权利要求书等专利申请文件存在某些并无欺诈意图的缺陷,以至于使得某项既授专利权“全部或部分无法实施或无效”时,专利权人可以启动权利重授程序,以纠正上述缺陷。如果能够获得重授专利,那么,原来有缺陷专利权(原始专利)则在重授时归于消灭。当然,如果申请文件中的缺陷并不严重,则当事人不必依赖该制度,而可以援引更快速、更经济的“补正证书”程序。其次,对一项技术发明重新授予的专利权(在专利号前增加“Re.”这一缩写字符),与其他初次授予的专利权具有相同法律效力,或者说,重授专利并不因其“重授”而在效力上被“打折”或“缩水”。法院和其他任何人不能对重授专利权有任何歧视或轻视。再次,由于权利重授与因原始专利而引起的侵权纠纷的发生时间可能有所重叠,而此时原始专利又已因专利重授而失效,为解决此间原始专利与重授专利的效力衔接问

题,第 252 条特别规定“就原始专利与重授专利中实质上相同的那些权利要求而言,原始专利权的放弃并不影响任何相关待决案件的审理,也不减弱已经存在的相关诉因。”换句话说,此时原始专利虽已失效,但其中如有权利要求在重授专利中得以延续或与重授专利中的相应权利要求“实质性相同”,则依然可以作为原待决案件的判据。

“权利重授”制度对专利权人(申请人)的救济或益处体现于很多方面,前文已有涉及,此处再作一简单分析:第一,当原始专利的权利要求过窄时,当事人可在一定条件下通过权利重授程序扩展权利范围,使自己所受保护与公开的发明内容保持匹配,既维护自己应有的公正待遇又可避免某些潜在的不正当竞争。这一点不仅是权利重授制度的精髓所在,也会因涉及公共利益而需要更为精细和谨慎的制度设计,后文将对此作进一步讨论。第二,当原始专利的权利要求过宽时,似乎对专利权人有利而不必启动权利重授程序。其实不然,原因在于,这种过宽的权利范围在日后有被宣告无效之虞,而那时若权利人已有相关投资或被牵入有关侵权诉讼,则可能遭受损失。因而,此种情况下,权利人若及时通过“权利重授”将自己的可得利益收缩到一个更具稳定性和安全性的新专利权权利范围内,以免未来因自己的“越位”而遭受他人阻击,不失为明智之举。第三,就拓展特定专利权的保护范围以使权利人得到更充分救济而言,权利重授制度与法院侵权判定中的等同原则、多余指定原则多有相似。且不谈权利重授制度在利益平衡机制的设计上比这两项原则更为优越,因而适用中遭遇反弹的可能性更小,仅就对权利人的救济而言,该制度也有颇多可取之处。从启动程序上讲,等同原则、多余指定原则只能适用于侵权诉讼的司法程序中<sup>③</sup>,而权利重授则属于授权后的行政救济程序,显然比前者花费更少、速度更快;从适用上讲,等同原则、多余指定原则受法官主观意志的影响更加明显,是否适用、在何种条件下适用、依据何种适用标准以及适用到何种程度等在很大程度上有赖于法官的自由裁量,对当事人而言,最终结果的可预测性较低,判断的风险更大。而权利重授一旦启动申请,适用的实际上是专利审查程序,审查的标准与条件更加明确稳定,人为因素较少,且由于所涉发明已经过审查,最终结果的可预测性、客观性更强。

### 三、“权利重授”制度中的衡平机制

由于专利申请文件是最难以精确撰写的法律文件之一,因而其中存在某些错误和缺陷具有某种必然性。这种发生错误的必然性是建立“权利重授”制度的逻辑起点。或者说,正是为了矫治这些不可避免的错误,以免除专利权人所遭受或可能遭受的“明

<sup>③</sup>在中国,专利行政执法机关似也可适用。

显的不公正”,专利立法才依据衡平原则建立了在专利授权后救济专利权人的“权利重授”制度。

但是,“矫枉”须防“过正”,救济权利人的目的在于使之获得其应得利益,而不在于使之获得原本并不属于他的利益,更不允许权利人借救济之机攫取、损害本属于他人的利益,前者不应被忽视或漠视,后者也同样不能被置之度外,衡平的要旨正在于使各相关利益主体各得其所。尤其在某项权利产生之后,本已划出权利人与其他非权利主体之间各自的利益边界,即该权利范围内的利益由权利人专有,他人不得侵犯,而权利范围外的利益则由权利人以外的各主体享有,权利人同样也不得非法攫取。

还应特别指出的是,某项权利确立之后,权利人以外的各主体对由此划定的利益边界必然形成某种“信赖”。这种信赖首先是遵守法律、尊重权利人权利的题中应有之义,同时也是上述各主体合法安排自己未来行为的前提,由此也就产生了相应的“信赖利益”。保护这种信赖利益不仅对建立、维持健康的经济秩序特别重要,对维护法律的权威性(在此突出表现为权利的公信力)、建立法治秩序也同样不可或缺。如果任由权利人损害这种信赖利益,各非权利主体将丧失依法预测自己行为后果的机会,从而也将失去对法律、对权利的信任和尊重,同样可能滋生、助长“权利虚无”的观念,不利于法治国家的建设。

“权利重授”制度涉及的利益格局同样如此,换句话说,此处的利益平衡就是指专利权范围内的利益,与专利权范围外之公共领域中的利益以及非权利主体基于特定专利权确立而产生的信赖利益之间的平衡。然而,专利重授的本质效果恰恰在于重新厘划已由原始专利确立的利益边界,尽管其起因在于原先的利益边界存在某种不可避免的错误,但这终究会使专利权人与非专利权人间的既定利益格局发生变动,因而必然面临两个无法回避的问题:其一,重划利益边界时,如何保证不将确应属于公共领域的利益划入重授的专利权控制范围之内?由此产生的一个亚问题是,如何认定确应属于公共领域的利益?其二,原始专利确立了相应的利益边界后,非专利权主体必然已逐渐对其形成某种信赖,并据此开始或即将开始实施某些行为,亦即已产生了“信赖利益”,那么,如何才能保证由专利重授引起的利益格局变动不会损害这种信赖利益?或者说,不会“击穿”各非专利权主体对既存法律权利的信赖?

当然,专利重授有两种情况:一是将原始专利中过宽的权利范围收缩,即将原划利益边界线向权利人方向移动,减小权利人的权利范围,可称为限缩性的重授(narrowing reissue);二是将原始专利中过窄的权利范围拓展,即将原划利益边界线向非权利人方向移动,增加权利人的权利范围,可称为扩展性的重授(broadening reissue)。很明显,限缩性的专利重授是权利人自己将原本错划到某项专利权范围内的内

容退还至公共领域,所以不存在上述第一个问题,也就不必考虑与之相关的亚问题。关于上述第二个问题,在限缩性专利重授的场合,虽也会对非权利人就原始专利产生的信赖发生影响,但却由于没有减少反而增加了非权利人的活动空间、决策空间,因此不会威胁或妨碍非权利人已经实施的行为或已经作出的行为决策,所以并未损害非权利人的信赖利益。可见,限缩性专利重授实质上是原始专利权人自我决定采取的利益衡平行为,无论依据意思自治原则还是衡平原则,法律均无必要加以干涉,反而因其有益无害,还应加以支持。当然,此种“权利重授”终究是因权利人自己先前的失误而需要再次启动相关审查程序,增加了制度执行成本,因而有必要设定相应门槛。所以,“权利重授”制度中,对限缩性专利重授只要求其申请文件中的瑕疵系出于善意之错且已使既授专利“被认为全部或部分地不可实施或无效”时方可提起,其他再无限定条件。从利益平衡的机制上讲,法律在此对权利人自觉主动的衡平行为采取了一种认可的态度,是一种认可性的利益平衡机制。

但是,扩展性的专利重授则要求将原始专利权确立时已划归公共领域中的某些内容转至重授的专利权权利范围之内,因而无可避免地需要解决全部上述两个问题。这表明,“权利重授”制度中的利益平衡问题主要是针对扩展性重授而言的,或者从制度安排的角度讲,扩展性专利重授中的利益平衡规则是权利重授制度中利益衡平机制的核心内容。

#### (一)重新夺回原则(recapture doctrine)

重新夺回原则是美国法院系统在审理“权利重授”案件的长期实践中,逐步确立的一项司法原则<sup>[3]456,460-461</sup>。美国专利商标局在审查扩展性专利重授申请时,也予以适用。其基本含义是:专利权人不能利用专利重授之机,将其在原始专利授权审查过程中为获得授权而放弃的权利要求“重新夺回”,这种放弃行为并不是权利重授制度意欲校正的错误<sup>[1]208</sup>。联邦巡回上诉法院在Mentor Corp. V. Coloplast, Inc.一案中则进一步明确:“为了克服在先技术(即为了避免被专利商标局基于在先技术而驳回——笔者注)而放弃特定权利要求,这样有意识的决定并不属于权利重授法律规定中所称的错误,即使这样的放弃决定从日后市场发展情况来看本可以被原谅。之所以如此,原因在于,专利权人为克服在先技术而修正了其权利要求后,社会公众即获得了占据专利申请已弃空间的权力。因此,权利重授的法律规定不能作如下解释:合理信赖专利授权审查历史的竞争者因为这种信赖反而成为专利侵权人。本案中,Mentor(原告)在原始专利审查过程中为获得授权而限缩了其权利要求,那么,现在它就不能重新夺回其先前交出去的东西。”因此,也有观点认为,“重新夺回原则可以被认为是禁止反悔原则的类同物”<sup>[1]208</sup>。

的观点并非个案性的,事实上,“联邦法院系统一贯认为,在专利授权审查过程中,为了避免被以在先技术为由驳回申请而限缩权利要求,并不是专利法第 251 条规定中的‘错误’”<sup>[3]457</sup>。再如,联邦巡回法院在 1998 年 *Hester Industries, Inc. v. Stein, Inc.* 案中同样指出:“重新夺回原则禁止一个专利权人通过专利重授重新获取其为了获得原始专利而放弃的权利要求。”当然,“一个专利权人可以通过专利的重授获得一项与原先曾经放弃的权利要求具有实质性差异的新权利要求,即使这项新权利要求省略了当初为获得原始授权而故意添加上的一项技术限定(这样的技术限定被称为“key limitation”——笔者注)”<sup>[6]</sup>。

显然,联邦法院系统适用重新夺回原则的态度是一致且一贯的,但不难想象,在具体案件中如何适用这一原则却相当复杂。为此,联邦巡回上诉法院 1997 年在 *In re Clement* 案中提出:“1. 如果重授专利中的权利要求范围在各个方面与曾经取消或修正过的权利要求范围一样宽或更宽,则适用重新夺回原则;2. 如果重授专利中的权利要求范围在各个方面都更窄,不适用重新夺回原则;3. 如果重授专利中的权利要求范围在有些方面更宽,而在其他方面更窄,那么,a. 如果在与克服在先技术密切相关的那些方面一样宽或更宽,但在与克服在先技术完全无关的其他方面更窄,则适用重新夺回原则;b. 如果在与克服在先技术密切相关的某个方面更窄,但在与克服在先技术无关的其他方面更宽,则不能适用重新夺回原则禁止这样的权利要求。”

由于重授的专利权仍旧以在原始专利申请中公开的全部发明内容为客体,并且要经过授权前的审查,因此将该发明以外、属于公共领域中的技术内容划入重授专利权利范围中的可能性很小,并可以通过授权后常规的权利无效程序或相关的司法诉讼程序加以解决。因而为确保扩展性专利重授不将公共领域的某些内容划入权利范围,此间的重点在于确定哪些发明内容已经应该归属于公共领域,而不能再被纳入到重授的专利权权利范围之内。

特定发明中的某些内容之所以会归属于公共领域,一般讲有两种情况:一是专利权人(申请人)在原始专利申请时为更有把握和/或更快地获得授权而有意识地放弃了某些权利要求,从而使相应的技术内容被划归公共领域;二是由于经验不足、判断失误或表达不当等不可避免的局限或其他善意之错而误将发明中的某些内容遗漏在原始专利权权利范围之外。

不难看出,在前一种情况下,当事人对被划归公有领域的那部分发明内容是完全了解的,原本也是有就会就其主张权利的,换句话说,这种情况下,虽然已公开的发明内容与专利权权利范围不匹配,但这种不适当原本是完全可以避免的,而权利重授制度得以建立的逻辑起点是由于客观局限而在专利申请中无法避免、无法完全克服的那些失当之处,因此,其不属于

权利重授制度中应当得到矫治、补救机会的“错误”;其次,在此种情况下,人们有理由相信,当事人放弃对某些发明内容的权利主张并不是出自于某种真实的认识上的判断,而是为了在一定程度上规避授权机关的审查以获得专利授权,因而具有欺诈的嫌疑;第三,此种情况下,当事人放弃对发明中某些内容的权利主张,是其对自己利益的一种主动选择,即使不为其提供矫治机会,也不能被认为是不公平。相反,在第二种情况下,某些发明内容被划归公有领域并非当事人主动的选择,而确实出自于某些不可克服的因素,如果不给予补救,则明显有违公平。

因此,“重新夺回”原则的目的就是禁止前种情况下的当事人利用重授制度获取其本已放弃的权利、利益,但不能用来禁止当事人获取其从来没有真正取得更谈不上放弃的权利和利益。而该原则的成文法依据就是专利法第 251 条中所指称的“错误”,质言之,在原始专利申请过程中故意放弃权利要求的行为并非可通过权利重授予以补救的错误,如果对这些被放弃的权利要求提出重授申请或已被重授专利,则应依据重新夺回原则予以拒绝或使之无效。

重新夺回原则中的另一个政策考量是对信赖利益的保护。正如联邦巡回法院在 *Mentor* 案中指出的那样:“权利重授的法律规定不能作如下解释:合理信赖专利授权审查历史的竞争者因为这种信赖反而成为专利侵权人。”换句话说,不允许当事人重新夺回其已放弃权利主张的发明内容的另一个原因在于,其他人已就此产生了信赖利益,如果不适用重新夺回原则,就会使包括竞争者在内的非权利人遭受损害。可见,重新夺回原则的出现与运用,是权利重授制度中利益衡平机制得以建立和维持的重要一环。

## (二) 介入权(intervening right)

在权利重授制度中,就信赖利益的保护而言,仅有重新夺回原则是不够的。原因在于,该原则无法阻止那些确实存在善意之错的当事人获得扩展性的重授专利权,而这些扩展性的重授专利权同样改变了由原始专利权划定的利益边界,显然会威胁或妨碍非权利人基于对这一边界的信赖而实施的行为或作出的行为决策。因此,为了有效保护非权利人的信赖利益,除重新夺回原则之外,还必须作出另外的制度安排。

这样的制度安排,在美国专利法上首先表现为扩展性权利重授的申请设定了一个两年期限的门槛,即扩展性专利重授的申请必须在原始专利授权后的两年内提出。这一规定的理由在于,信赖的建立以及相应信赖利益的形成需要一定的时间,而在原始专利权授权后两年的期间内,基于该权利而产生的信赖利益尚处于初始阶段,相应地,允许权利人在此期间内提出扩展性的重授申请,对非权利人信赖利益的损害也就不会特别严重;反之,如果没有这样的时间限制,允许存在善意之错的权利人在其专利权的全部有效期

内随时提出扩展性的重授申请,那么,其权利范围将始终处于不确定状态,非权利人的信赖利益也将始终面临严重威胁,而更可能的后果则是非权利人畏于建立应有的信赖以避免损失,这显然十分不利于专利制度的正常运作。所以,对扩展性重授申请设立两年期限限制,成为保护信赖利益有效法律工具之一。

然而,在原始专利授权后的两年中毕竟会产生某些信赖利益,虽然从全社会的总量上看未必十分明显,但对于相关的利益主体而言,却可能十分巨大。所以,上述的期间限制依然难谓周全。鉴此,美国专利法上提供了保护信赖利益的另一种方式——介入权。

美国专利法第252条第2款规定:“如果某市场主体或其承继人,在某项重授专利权颁发之前已制造、出售、许诺销售或在美国境内使用或向美国境内进口特定产品,那么,在重授专利颁发后,即使该产品落入该重授专利权的保护范围,上述主体依然有权继续使用、许诺销售、或出售给他人以供他人使用、许诺销售或再转售,除非该产品还同时落入原始专利权的保护范围。”据此,即使某产品落入某重授专利权的保护范围(未同时落入原始专利权的保护范围),但上述主体依然有权继续使用或出售其在该专利权重授之前已获得的这种产品。这种继续使用或销售的权利是一种绝对性的权利。当然,继续制造不在此列<sup>[1]211</sup>。另外,联邦地区法院还可运用其自由裁量权,在认为必要且公平的情形下,为非权利人提供其他相关保护,以使之在某专利权重授之前已产生的利益不致受到该重授专利的影响或削弱。

可见,介入权的实质在于,有关商业行为侵犯了某项重授专利权,但只要该行为开始于该项专利权重授之前且未落入原始专利权的保护范围,则不应被认定为侵权行为,其行为人不必停止也不必赔偿损失。其理由就在于,该项行为是基于对原始专利权的信赖而发生的,不能因为原权利范围事后的扩展就演变为侵权行为。

介入权使非权利人免受专利权人权利范围变动的干扰,对非权利人的保护显而易见。如果深入分析,介入权的确立对权利人而言也利大于弊。原因在于,根据衡平原则,在权利重授这类允许改变既存利益边界的制度中,必然需要介入权这类规则,以保护非权利人对既存利益边界所产生的信赖利益,此二者可谓是伴生关系,这意味着权利人要么同时选择此二者,要么同时放弃此二者。依据笔者的理解,同时选择此二者对权利人更为有利,因为权利人在取得扩展性的重授权利时,虽然可能(而非必然,因为在权利重授之前未必一定有他人开始实施相关行为)需要容忍一部分人“介入”到自己的权利范围中,但却必然地、对世性地扩展了自己的权利范围,从而能够有效地防止今后更多人利用原始专利权中的“权利缺陷”,相比较而言,权利人得多于失,反之,权利人坚持拒绝他人

对自己重授专利权利范围的任何介入,则必然丧失纠正原有缺陷、扩展权利范围的机会,不仅无法以原始专利权对抗已产生信赖利益的主体,更无法防止今后更多人利用原始专利权中的“权利缺陷”。

在权利重授制度中,重新夺回原则与介入权是维持其间利益衡平机制的两个重点,但二者的作用有所不同。重新夺回原则是检验一项重授权利能否存活的标准,对一般意义上的社会公众均有影响;而介入权的行使却必须以承认一项重授权利的有效性为前提,在很大程度上可以认为其是一种针对重授专利的侵权抗辩理由,只涉及那些已就原始专利权产生信赖利益的主体。

#### 四、“权利重授”制度与“利益平衡”

作为一种授权后的救济,“权利重授”制度在中国还少有讨论,但它却在很多方面值得我们思考和借鉴。其中很重要的一点,即在于“权利重授”制度为如何正确认识利益平衡提供了一个诠释。

首先,从权利重授制度的历史看,其产生的原因在于权利人的某些利益由于无法克服的客观局限而需要补充性救济,其依据恰恰是衡平原则——“一项有缺陷的专利权是对专利权人已公开发明的不充分交换”,“因此,只有允许专利权人得到纠正其在获得保护过程中所犯下的诚实之错的机会才是公平的”<sup>[3]454</sup>。这说明,对特定“私益”保护得不充分也是一种失衡,应当为之提供救济性规则,于是形成了“权利重授”制度。申言之,由于向社会提供智力创造成果的行为能够增进社会公共利益,那么,不为其提供者赋予应有的报偿或报偿不充分显然有违公平。而在现代文明社会中,只有经过法律制度的安排才能确保此种报偿的稳定性和安全性——这也正是知识产权制度产生的正当性依据。可见,知识产权这种私权恰恰是作为公共利益的“平衡物”而得以产生、发展的,或者说,知识产权制度的出现,本身就是利益平衡后的选择,是坚持衡平原则的必然结果,而否定、拒绝知识产权则只能是对衡平原则的背离。如果再从“利益平衡”出发,或者说,以衡平原则为依据而否定知识产权,将必然因自相矛盾而无法自圆其说。根据前面的论述可以看出,这种无法“自圆”之说的错误可能在于没有全面、准确地理解衡平原则,也可能甚至更可能在于有意无意间回避或忽视了智力创造成果的提供行为对社会公共利益的贡献。

作为公共利益的“平衡物”,知识产权这种私权在法律层面得以确立后,其间私益与公益的对立无疑仍然存在,并且由于相关私益与特定法律上之力的结合从而更加确定与清晰,相应地,与公共利益的对立也就更加明显,因而,知识产权制度确立后的利益平衡也就更经常地被关注、被讨论,或者说,在很多时候,所谓知识产权的利益平衡就是指既存的各种知识产权与当时各种公共利益间的平衡。

就知识产权制度确立后的“利益平衡”进行讨论,

除了不应当忘记知识产权这种私权本身就是作为公共利益的“平衡物”而得以产生和发展的,尤其应当注意到,在专利制度乃至整个知识产权领域中,公共利益是一直存在的,但权利人的“私益”则只能依法律保护而产生,也只能依法律保护而存续。所以,就此讨论利益平衡,必须以承认、维护知识产权保护为前提,否则,“私益”无从产生、无法存续,公共利益又该与谁去平衡?利益平衡的前提显然应该是存在两种以上的不同利益,如果只有一种利益,则无所谓平衡。因此,对知识产权利益平衡的讨论不应走到否定知识产权的方向上去,那样无异于自毁逻辑基础。从“权利重授”来看,正是首先承认并确立了对权利人的某种授权后救济,才着手解决针对此种权利救济的平衡问题。这表明,在针对既存知识产权进行利益平衡的讨论时应当承认,知识产权保护的确立与救济是第一位的,利益平衡是从属的、派生的,依附于已建立起来的知识产权保护和救济。

概括地说,知识产权制度的产生是相关公益和私益经由法律平衡后的必然选择,而知识产权制度确立后,“利益平衡”的考量则退居到第二位。这两者之间并无抵牾反而自洽,原因在于此二者的价值标准与逻辑安排均是对智力创造成果提供者正当“私益”的维护,更明确地讲,不为智力创造成果提供者创设知识产权这种“私权”不公平,其后不能有效阻止这种“私权”被侵蚀同样也不公平。当然,如果再深入一步可以发现,保护智力创造成果提供者的私益,目的与效果均在于激励创新和促进新技术的传播,具体言之,是借利益驱动机制吸引、引导各种社会资源向创新的环节与部类集中,以求不断产生创新成果并有效加以利用,从而持续推动经济、技术、文化的发展和社会全面进步。由此观之,对此种私益的保护与长远的社会公共利益是完全一致的,或者说,这种私益与公益的平衡,实质上是长远公益与现实公益间的平衡。可见,轻视甚至忽视现实“私益”的保护,实质上是对长远公益的短视或无视,因而并不足取。

由于利益无法定量描述,因而此处讨论的利益平衡只能是法律意义上的而不能是数学意义上的平衡,相应地,这里的利益平衡应当奉行和遵循法律的理念与原则。其中基础性的一项原则就是平等,无论公益与私益都应平等看待、平等对待,而不应预设孰优孰劣、孰高孰低,若认为凡私益与公益对立,私益就必然应当让步、退避,恐不适当。这一点在中国物权法中已得以确立:国家的物权显然是公共利益的集中体现,但也应与任何私人的物权受到“平等保护”。更何况,公益本身相对笼统,尚需在个案中加以甄别。比如说,竞争者利益是公益,消费者利益也是公益,但这两种公益虽可能交叉却并不重合,在面对消费者的场合中,权利人的竞争者也是私益主体,那么,一味强调权利人的让步与退避就有可能异化为竞争者私益的扩张,而消费者却未必得到好处,或者说,这种异化表

现为竞争者的私益冒用公益旗号而对权利人私益进行打压,哪里还谈得上私益与公益的平衡?所以,不应抽象地讨论利益平衡,而应在具体情境中具体分析何种私益与何种公益的平衡。例如,“权利重授”中的介入权,就没有笼统地强调公共利益,而是列举出可能被重授权利所影响的各种信赖利益,并区分不同情况设计不同的衡平规则。比如说,有关市场主体基于对原始专利权的信赖而在权利重授前开始的制造行为,在权利重授后就未必能够继续,而有待于法院的自由裁量,但在上述条件下销售、使用涉案产品的行为人为人却必然可以继续销售、使用权利重授前已制造的涉案产品,只要其未同时落入原始专利权的保护范围。这表明,应当先确定具体情境,再梳理该情境下的各种利益关系,然后才能判断是否需要利益平衡和如何平衡利益。在知识产权制度运行的过程中,抽象的“泛平衡论”恐怕有害无益,质言之,在尚未确定具体情境和/或尚未厘清具体情境中需要平衡的各种私益和公益之前就主张利益平衡,不仅是轻率的,也是危险的,可能反而会造成更多的失衡。

利益平衡应当落实为具体的制度设计,而不应停留在“坐而论道”的层面,更不应使之仅仅成为情绪化的口号和宣言。“权利重授”制度就是通过先为权利人提供某种形式的救济再对此救济设定衡平限制等具体规则建构起来的。必须认识到,在法治社会和/或追求法治的进程中,利益平衡只能经由具体法律规则的设计和执​​行才能实现,抽象地讨论利益平衡,可能只是一个似是而非的“画饼”——画得好不好倒还在其次,不能充饥则是肯定的。而如果再将利益平衡当作一个“观念的箩筐”,将各种对知识产权的误读、误解、不解甚至曲解统统“往里装”时,不仅是不负责任的,而且可能与真正的、可实现的“衡平”南辕北辙。

结合前述两点,再以“权利重授”制度为例,或许对相关制度的设计不无裨益。在设计规则时,应当先行梳理在作为规范对象的具体情境中存在哪些私益、哪些公益?发生了何种失衡?而后应当考虑,如何矫正这种失衡?当然,这里隐含的一个问题是,怎样才叫做平衡?这需要根据具体情境来判断,但至少有一点可以明确,平衡是一种对等,当一种利益(即使是私益)处于弱势而另一种利益处于强势时,不能认为是平衡。正如前文所述,衡平的要旨在于使相关利益各方各得其所。介入权的设计为此提供了例证,其在承认重授专利有效性的前提下,将非权利人在专利重授前的某些行为当作重授专利权侵权的例外,从而既为相关非权利人的信赖利益提供了周全的保护,又维护了重授专利权的对世性、排他性效力。或许可以讨论这样的制度设计是否实现了平衡,但其表现出来的平衡理念与设计思路却值得充分借鉴。

##### 五、“权利重授”制度对中国相关实践的启示

从实践中讲,中国目前专利申请文件的撰写水平与质量跟发达国家专利申请文件的撰写水平与质量

相差甚远。迅速提高撰写人员的素质、强化其责任心实属必要。但同时也应承认,缩小这种差距需要时间,而且任何人也不可能在任何时候都做到完美无缺。如果能够为撰写人员提供某种“权利重授”这样的救助机会,以制度手段弥补客观不足,未尝不是好事。美国这样的发达国家还为其专利人、专利代理人提供这种“退路”,而中国却没有,这无形中会将原本存在的差距进一步拉开,易言之,中国相关主体竞争实力上的劣势会因中国国法上的制度缺陷而放大。

当然,在实施国民待遇的条件下,中国如建立权利重授制度,外国人也同样可以平等地利用。但是,在水平与能力有高低之分时,后者发生“错误”的概率更大,因而需要利用这种制度的机会也就更多,或者说,对这种制度的需求也就更强。这说明,中国如建立“权利重授”制度,对整体能力与素质尚不及外国同行的中国专利权(申请)人、代理人的积极作用更加明显。

中国的专利权(申请)人、代理人也应该更多地了解、更快地掌握国外的相关制度,以便走出国门之时,也能依据国民待遇原则充分利用“权利重授”这样有

利于己的制度,尽可能与国外竞争者站在同一起跑线上,不然,原本实力上的差距同样可能被制度运用能力的不足而放大。从更宽泛的意义上讲,中国对“权利重授”制度少有讨论的现状似乎也说明,我们对国际知识产权竞争中可被利用的制度资源发现不够、利用不足,这显然是中国企业在竞争中常处于被动的一个重要原因。

#### 参考文献:

- [1] 贾尼丝·M·米勒. 专利法概论[M]. 北京: 中信出版社, 2003.
- [2] Reissue patents report (Granted: 01/01/1977 - 12/31/2006) [R]. USPTO, 2007.
- [3] KUNIN S G, SCHOR K M. The reissue recapture doctrine: its place among the patent laws [J]. *Cardozo Arts & Ent LJ*, 2004, 22(2): 451 - 552.
- [4] CHISUM D S. Principles of patent law [M]. New York: Foundation Press, 2004.
- [5] Decision of the Board of Patent Appeals and Inferences, paper No. 22, 34 - 35 (Bd. Pat. App. & Inter.) [Z]. 2003.

## Reissue in the Patent Law of the United States

ZHU Xie-qun

(College of Law, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China)

**Abstract:** Due to the limitation of human mental capabilities, there probably exist in patent application the defects which make the scope of the consequent patents inadequate, influencing the distribution of interests between right owners and the others. Reissue in patent law of the United States is not only to provide the post-granted remedy for patent grantee, but also establishes the mechanism of interest-balancing mainly through the recapture doctrine and intervening rights. Analysis on reissue will contribute obviously to the correct understanding on interest-balancing as well as the research on, and the operation of, the patent system in our country.

**Key words:** the United States; patent law; reissue; interest-balancing

(责任编辑 胡志平)