

docsriver.com  
商家本本书店



西南政法大学

Southwest University of  
Political Science & Law

涉外法律实务系列

总主编 张晓君

# 涉外知识产权法律实务

The Law and Practice of Transnational Intellectual Property

岳树梅 / 主编



厦门大学出版社 国家一级出版社  
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位



西南政法大学

Southwest University of  
Political Science & Law

涉外法律实务系列

总主编 张晓君

# 涉外知识产权法律实务

The Law and Practice of Transnational Intellectual Property

岳树梅 / 主编

撰稿人（按章节先后）：

岳树梅 杨光明 赵振华

马 迅 刘 彬



厦门大学出版社 国家一级出版社  
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

## 图书在版编目(CIP)数据

涉外知识产权法律实务/岳树梅主编. —厦门:厦门大学出版社,2017.7  
(涉外法律实务系列)  
ISBN 978-7-5615-6425-7

I. ①涉… II. ①岳… III. ①知识产权法-高等学校-教材 IV. ①D913.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 082213 号

---

出版人 蒋东明  
责任编辑 邓 臻  
封面设计 李嘉彬  
技术编辑 许克华

---

出版发行 **厦门大学出版社**  
社 址 厦门市软件园二期望海路 39 号  
邮政编码 361008  
总 编 办 0592-2182177 0592-2181406(传真)  
营销中心 0592-2184458 0592-2181365  
网 址 <http://www.xmupress.com>  
邮 箱 [xmup@xmupress.com](mailto:xmup@xmupress.com)  
印 刷 厦门市明亮彩印有限公司

---

开本 720mm×1000mm 1/16  
印张 34.5  
插页 2  
字数 542 千字  
版次 2017 年 7 月第 1 版  
印次 2017 年 7 月第 1 次印刷  
定价 78.00 元

---



厦门大学出版社  
微信二维码



厦门大学出版社  
微博二维码

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

## 西南政法大学涉外法律实务系列编委会

主 任 张晓君

副主任 石经海 宋渝玲

委 员 王玫黎 陈咏梅 丁丽柏 岳树梅

张春良 裴 普 王媛媛

# 总 序

2013年,西南政法大学获批为教育部涉外法律人才教育培养基地,由国际法学院具体牵头建设。近些年,国际法学院积极探索创新涉外法律人才培养机制,努力培养一批具有国际视野、通晓国际规则,能够参与国际法律事务和维护国家利益的涉外法律人才;依托各种政策和发展契机,协同海内外高校和实务部门,以开设涉外法律人才实验班为重要抓手和创新载体,进一步探索实践涉外法律人才培养新模式新方式。涉外法律人才培养目标的实现需要与之相适应的教材系列。为此,在学校支持下,国际法学院精心组织策划涉外法律实务教材的系列编写,邀请来自高校和实务部门的专家学者参与本系列各教材的编写。这种“五湖四海”式组建编写团队,目的是保证本系列的实务性和高水准。

本系列围绕涉外法律实务能力和专业素质,着力突出专业和实务特色。一方面,本系列各教材主题的选定,以涉外法律人才要接触到的最广泛和经常性的国际法律实务为依据,涵盖了涉外法律实务的实体性和程序性问题,包括世界贸易组织法律实务、涉外工程法律实务、涉外民事诉讼法律实务、海商法律实务、涉外知识产权法律实务、涉外货物买卖法律实务、涉外金融法律实务、涉外民事关系法律适用实务、涉外投资法律实务等,着重阐述主要国际法律实务问题,基本涵盖了高端国际法律人才从事涉外法律实务工作必须学习和掌握的实务性专业知识。另一方面,本系列在内容结构和体例设计上,体现注重涉外法律实务知识和实务能力提高的总体要求。各教材编写,力求配合案例

教学讨论式授课模式。严格统一编写体例,每章各节在内容结构上分成知识背景或知识点、案例裁决或法律文书摘录、延伸阅读三个板块,对涉外法律实务知识进行讲解。先系统性阐释专业知识内容,之后以真实案例为素材进行案例教学,精选的经典和富有代表性案例,都摘编节选自案例原文,这样既保持案例的本来面貌,又能深化读者对基础知识和案例内容的理解和掌握。专业知识衔接案例分析或法律文书摘录学习,配以延伸知识阅读,通过这样的体例设计,帮助学生切实有效地将知识转化为运用法律解决实际问题的能力,培养学生运用法律逻辑分析问题和独立思考的习惯。

西南政法大学涉外法律实务系列,是从以灌输知识为主,向培养能力为主的教學理念和教学方法转变的有益尝试,是涉外法律人才教育培养的经验总结和创新成果,也是深化涉外法律人才教育培养的重要内容和教学载体。期望这套丛书能够不断得到完善,在推进中国涉外法律人才教育培养事业中发挥作用。

西南政法大学校长  
教授、博士生导师

付子堂

西南政法大学国际法学院院长  
教授、博士生导师

张晓君

2017年5月

## 作者简介

(按章节顺序)

岳树梅,西南政法大学国际法学院教授,阿拉伯法律研究中心主任,博士生导师,法学博士。重庆市国际经济法研究会副秘书长。曾赴美国密苏里大学法学院从事访学工作。主要从事国际贸易法、国际投资法、国际能源法、国际知识产权法的教学及科研工作,近年主要从事民用核能安全保障的国内、国际法律制度研究。在《现代法学》《法学》等学术期刊发表论文30余篇。主持国家社科基金2项,主持教育部、司法部等省部级项目共计10余项,主研省部级项目5项,主研横向课题6项。个人出版专著2部,获重庆市政府社会科学优秀成果奖1项。主编教材2部。参编教材1部。电子邮件:826114083@qq.com

杨光明,西南政法大学国际法学博士,重庆市秀山县人民法院党组书记、院长,西南政法大学法律硕士专业学位兼职导师、经济法学院研究生实务导师、知识产权法学兼职硕士生导师,日本知识产权研究所(IIP)特邀研究员(2012.07—2013.02),重庆市法学会国际经济法研究会常务理事,重庆市法学会民法经济法研究会理事。主要研究方向:知识产权法、国际经济法等。主要学术成就:参编教材3部,参与最高人民法院课题1项,在《现代法学》《人民司法》《人民司法·案例》《西南民族大学学报·人文社科版》《重庆大学学报·社会科学版》《前沿》《中国审判案例要览》《专利法研究》《中华商标》《人民法院报》《中国知识产权报》等发表学术论文20余篇。电子邮件:fyygm@163.com

赵振华,西南政法大学国际法学博士,曾任重庆市第五中级人民法院法官,现任重庆进出口信用担保有限公司法律事务部高级经理。主要研究方向:国际经济法、海商法、涉外法律实务。主要学术成就:出版专著1部,合著3部,参与国家级课题2项,在《理论界》《兰州学刊》《中南大学学报(社会科学版)》《海南大学学报》《重庆邮电大学学报(社会科学版)》《人民法院报》等学术刊物发表学术论文10余篇。电子邮件:709078788@qq.com

马迅,重庆工商大学法学院副教授,法学博士。2010年12月至2011年10月比利时安特卫普大学访问学者;2013年10月至2014年3月美国维德恩大学访问学者。重庆海外律师事务所兼职律师。主要研究方向:国际经济法、国际投资法。主要教授课程:国际经济法、国际商法、国际法。主持教育部项目1项,主研国家社科基金项目3项,出版专著1部,参编教材3部。在《现代法学》《武大国际法评论》等国内期刊发表专业学术论文约20篇。电子邮件:markmaxun@sina.com

刘彬,西南政法大学国际法学院副教授,硕士研究生导师,法学博士,担任中国国际经济法学会理事、中国法学会世界贸易组织法研究会理事、中国法学会中国-东盟法律研究中心研究员、《国际关系与国际法学刊》编委会委员,2010年美国圣路易斯华盛顿大学法学院访问学者。主要研究方向:国际经济法、知识产权法、国际法跨学科研究等。主要讲授课程:国际经济法、世界贸易组织法、国际贸易法成案分析(双语)、区域贸易法、涉外经贸立法实务等。主要学术成就:出版专著1部,参编教材4部,主持国家社科基金等各类项目5项,参与各类项目5项。在《厦门大学学报》《环球法律评论》《国际经济法学刊》等国内知名刊物发表学术论文20余篇。电子邮件:liubinswupl@126.com



# 编写说明

在涉外经济领域,由于近年的金融危机,全球经济复苏缓慢,经济全球化受阻、区域经济一体化蓬勃发展。中国推出的“一带一路”建设正在实施中,其中涉外知识产权保护已成为其中一个重要组成部分。近年来,中国企业涉外知识产权纠纷频繁发生,中国大部分企业尤其中西部省份企业,在涉外知识产权保护方面正处于“内忧外患”之中。“内忧”是指,中国大部分涉外企业的核心技术的专利权受制于人,或者早已陷入国外布下的知识产权陷阱;“外患”是指,中国大部分企业发展壮大后走出国门,频频遭到国外竞争对手的知识产权诉讼,严重阻碍了企业的国际化进程。因此,随着中国涉外法律业务在全球的法律服务市场中占有越来越大的比重,我国涉外法律人才的需求与日俱增。这些必然涉及高水平涉外法律人才的培养,除了相关专业知识和语言能力之外,更重要的是要培养学生具备解决涉外法律争端所必需的法律逻辑思维。要达到这样的教学目标,应当大力提倡以学生为中心、注重培养学生思辨批判能力和实务运用能力的“案例教学法”。有鉴于此,本书在结构设计和内容安排上大胆创新,力求突出实务性,以配合涉外知识产权法律进入实用阶段的现实状况。

除了系统性地编写涉外知识产权法的专业知识内容以外,本书以涉外知识产权的真实案例为素材,精选经典案例,摘编节选其原文,置于各章节知识内容之后。这样既能保持案例的本来面貌,又能深化学生对基础知识和案例内容的理解和掌握,力求帮助学生切实有效地将知识转化为运用法律解决实际问题的能力,培养学生运用法律逻辑分析问题和独立思考的习惯。对于案例的选择,本书主要根据理论知识中提出的问题的重要性及案例的典型性,同时兼顾案例的复杂程度。本书

适宜于高年级本科生和研究生,同样也适宜于学习涉外知识产权法律及其实务知识的其他读者。

本书是西南政法大学国际法学院组织编写的涉外法律实务系列之一。本书由从事涉外知识产权法教学和研究工作的一线教师和在医院从事法律实践的法官们共同编写,是各位作者个人研究与合作的成果。

本书具体撰稿人及分工如下(以撰写章节先后为顺序):

导论、第一章、第五章、第六章、第八章、第九章、第十二章:岳树梅(西南政法大学国际法学院)

第二章、第三章、第四章:杨光明(重庆市第五中级人民法院知识产权庭)、赵振华(重庆市第五中级人民法院知识产权庭)

第七章、第十一章:马迅(重庆工商大学法学院)

第十章:刘彬(西南政法大学国际法学院)

本书在编写过程中,得到原商务部条法司副司长,现清华大学法学院杨国华教授的帮助和指导;另外,还受到厦门大学出版社及其编辑的大力支持,在此一并表示衷心的感谢!同时也谢谢薛颖丰同学的编辑工作。

虽然本书在结构设计和内容安排上都做了一定程度的新尝试,但限于时间和水平,书中内容错误和遗漏之处在所难免,敬请各位读者给予批评指正,以便我们在本书再版时修订完善。

最后需要说明的是,本书各章节摘录了“案例裁决/法律文书”。在摘录的报告中出现的段落编号,系保留原报告内容,即段落为原“案例裁决/法律文书”报告中的段落,非本书中的段落;而“案例裁决/法律文书”中注释符号的编号则根据本书的编排格式做了一定的调整,特此说明。

编者  
2017年6月

# 目 录

导论 涉外知识产权法律保护的基本原则·····	1
第一节 国民待遇原则·····	2
第二节 最低保护标准原则·····	4
第三节 权利独立原则·····	5
第四节 权利用尽原则·····	6
第一章 与贸易有关的知识产权协议实务·····	8
第一节 TRIPS 概述·····	9
第二节 TRIPS 与其他知识产权国际保护公约的关系·····	30
第三节 TRIPS 对中国的影响·····	51
第二章 涉外专利权的法律保护实务·····	59
第一节 涉外专利权保护的内容·····	60
第二节 涉外专利权的国际条约规定·····	68
第三节 涉外专利权强制许可·····	86
第四节 对涉外专利权的限制·····	96
第五节 中国对专利权的法律保护·····	112

第三章 涉外商标权的法律保护实务	133
第一节 涉外商标保护的内容	134
第二节 涉外商标的国际条约规定	139
第三节 涉外商标权的保护标准与限制	153
第四节 中国对商标权的法律保护	161
第四章 涉外著作权的法律保护实务	178
第一节 涉外著作权保护的内容	179
第二节 涉外著作权保护的国际条约规定	185
第三节 计算机程序的法律保护	203
第四节 对著作权保护的限制	213
第五节 中国对著作权的法律保护	224
第五章 集成电路与数据库的法律保护实务	245
第一节 集成电路及布图设计国际保护	246
第二节 数据库的法律保护	263
第六章 涉外植物新品种的法律保护实务	278
第一节 涉外植物新品种保护的范围和条件	279
第二节 植物新品种的国际保护	284
第三节 中国植物新品种的法律保护	295
第七章 涉外地理标志的法律保护实务	300
第一节 地理标志及其历史发展概述	300
第二节 相关国际公约对地理标志保护的具体规定	311
第三节 中国法律对地理标志保护的规定	326

第八章 涉外商业秘密的法律保护实务·····	342
第一节 商业秘密法律保护概述·····	343
第二节 商业秘密的国际保护现状·····	346
第三节 中国对商业秘密的法律保护·····	356
第九章 生物技术与基因技术国际保护制度实务·····	370
第一节 生物技术国际保护制度·····	371
第二节 基因技术国际保护制度·····	383
第十章 涉外传统知识、遗传资源及民间文艺的法律保护实务·····	393
第一节 传统知识的国际保护工作·····	394
第二节 遗传资源的国际保护制度·····	405
第三节 民间文艺的国际保护制度·····	422
第四节 中国对传统知识、遗传资源及民间文艺的法律保护·····	435
第十一章 涉外知识产权反不正当竞争法律保护实务·····	446
第一节 与知识产权有关的反不正当竞争的国际法律制度·····	447
第二节 反不正当竞争法与其他法律之间的关系·····	457
第三节 中国反不正当竞争法对知识产权的保护·····	467
第十二章 涉外知识产权的争端解决实务·····	484
第一节 世界知识产权组织的仲裁与调解·····	485
第二节 WTO 争端解决机制·····	498
第三节 WTO 知识产权争端与中国的应对策略·····	526

## 导 论

# 涉外知识产权法律保护的基本原则

涉外知识产权的国际保护以一系列全球性和区域性的知识产权条约为基本制度,确立了以国民待遇、最低保护标准、权利独立、权利用尽等原则为基础的涉外知识产权国际保护体系。应该说,这些条约对知识产权国际保护的形成、发展做出了巨大的贡献。但是,知识产权国际保护的条约体系只是为各成员方的国内知识产权法提供了一个最低的保护标准,并不是为各成员方制定了一个统一的国际保护标准,知识产权国际保护制度的缺陷显而易见。由于世界各国的法律制度存在差异,它们对各自知识产权保护的水平也各不相同,在短期内制定统一的国际保护标准是几乎不可能完成的事业。国际、国内的社会发展背景和知识产权国际保护的理论与实践证明,利用冲突规范调整涉外知识产权关系仍然是当今知识产权保护不可或缺的重要途径,涉外知识产权法律保护具有不可替代的存在价值与必要性。因此,加强涉外知识产权关系法律适用问题的研究不仅具有重要的理论和现实意义,而且具有时代紧迫性。

## 第一节 国民待遇原则

### 一、国民待遇的基本含义

国民待遇是众多知识产权国际公约所确认的首要原则。它是指在涉外知识产权保护方面,各缔约国之间相互给予平等待遇,使缔约国国民与本国国民在知识产权方面享受同等待遇。理论上讲,知识产权的国际保护可以采取多种模式。

一种观点主张制定一个统一的知识产权实体法公约,统一各国知识产权制度。在《巴黎公约》最初谈判阶段,德国就提出过这样的主张。但这种主张由于各国之间的巨大差异而难以实现。第二种观点主张制定一个知识产权的冲突法公约,即把各国知识产权法与一般民事立法一样视为可以具有域外效力,各国在处理涉外知识产权法律冲突时,统一适用知识产权所有人的属人法为准据法。这种主张试图打破知识产权的属地性,要求各国适用外国知识产权法,这也是各国难以接受的。最终的妥协就是缔结以国民待遇为基础的国际公约。国民待遇承认各国知识产权的属地性,并不干预缔约国的国内知识产权法,也不要求适用外国法的规定(不涉及国家主权的地域限制问题),承认每个缔约国在自己的领土范围内独立适用本国法律,只是要求给予外国人和本国人同等的保护,不得歧视外国人。

《保护工业产权巴黎公约》第2条第1款对国民待遇作了规定:“任何本联盟成员方的国民,在工业产权保护方面,在本联盟所有其他国家内应享有各该国法律现有授予或今后可能授予各该国国民的各种利益;一切都不应损害本公约特别规定的权利。因此,他们应和各国国民享有同样的保护。在他们的权利受到分割时,有权得到同样的法律救济。”TRIPS协议《与贸易有关的知识产权协议》[Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,简称(TRIPS)]不仅并入了《巴黎公约》《伯尔尼公约》《罗马公约》等公约关于国民待遇原则的规定,还特别规定“在知识产权保护方面,每一缔约国给予其他缔约国国民的待遇不得低于给予本

国国民的待遇”。由此可知,国民待遇并不意味着只能给予缔约国“等同于”本国国民的待遇。缔约国可以给予其他缔约国国民高于本国国民的待遇。

## 二、关于“国民”的规定

总体而言,关于外国人即其他缔约国国民享有国民待遇的问题,国际公约主要采取了三种标准:一是国籍标准,即拥有缔约国国籍的国民。《知识产权协定》《巴黎公约》《伯尔尼公约》《罗马公约》等都规定了这一标准。二是居住地标准,即以任一缔约国国民所在“住所”和“惯常居所”为标准。三是实际联系标准,即以特定外国人或其行为与某一缔约国之间的某种联系为标准,以此确定其享有国民待遇的资格。《伯尔尼公约》关于电影作品、建筑作品的作者享有国民待遇所确认的标准就属于此类情况。

## 三、国民待遇的例外

各个公约也都规定了国民待遇的适用限制,如《巴黎公约》规定“本联盟各成员方法律关于司法及行政程序、管辖权力以及送达通知地址的选定或代理人的指定的规定,凡属工业产权法律所要求的,特声明保留”。TRIPS 协议也规定了各成员方可以适用国民待遇在司法和行政程序方面的例外,但把这些例外限定在“保证遵守与本协定规定不相抵触的法律和法规所必需,且这种做法的实施下不会对贸易构成变相限制”的范围内。

这种限制一是来自于互惠原则,即针对缔约国之间保护水平的悬殊实行“利益均衡对等”,在某些方面不适用国民待遇原则。例如,关于作品延续权的保护,目前仅有法、德、意等少数欧洲国家有明文规定。根据互惠原则,其他国家作品不能享有这一利益。这说明,有的情况下,知识产权在权利要求国的保护状态,可能受制于权利起源国的相关规定,从而就使得国民待遇原则受到互惠原则的某种限制。二是由于保留条款的出现,影响国民待遇原则的适用。在以往的国际公约的缔结或加入中,缔约国可以对公约规定的某项权利或几项权利申明保留,这种保留条款实际是对国民待遇原则的一种限制。三是国民待遇原则的冲突。以特别的立法形式规避国民待遇原则的适用,这种例外规定并非是国际公约的要求,而是某一缔约



[www.docsriver.com](http://www.docsriver.com) 定制及广告服务 小飞鱼  
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接  
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



[www.docsriver.com](http://www.docsriver.com) 商家 本本书店  
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为  
但请勿去除文件广告宣传页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

[www.docsriver.com](http://www.docsriver.com) 定制及广告服务 小飞鱼  
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接  
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



国国内立法的创制。就其实质而言,是相关国家为了回避国际保护义务而采取的实用主义性质的保护方式,这在一定程度上构成了对国民待遇原则的挑战。

## 第二节 最低保护标准原则

国民待遇原则基于各国经济、科技、文化发展不平衡的现状,承认各国知识产权制度的差异,从而保证了知识产权制度国际协调的广泛性和普遍性,是知识产权国际保护的基础。没有这个基础,一国的知识产权很难在国外得到保护。仅有国民待遇原则是很不充分的,因为这个原则没有涉及保护水平问题,由于各国对知识产权的保护水平有很大差异,两个缔约国的国民各自在对该所受到的保护可能是很不平衡的。最低保护标准原则应是对国民待遇原则的重要补充。

最低保护标准原则的基本含义是指各缔约国依据本国法对该条约缔约国国民的知识产权保护不能低于该条约规定的最低标准。最低保护标准包括保护对象、权利的取得方式、权利内容、保护期限等。这项原则在《伯尔尼公约》第5条,《世界版权公约》第2条第1款,TRIPS协议第1条等国际条约中均有体现。如《伯尔尼公约》第5条规定:“根据本公约得到保护作品的作者……就其作品享受……本公约特别授予的权利。”

最低保护标准是缔约国必须给予对其他缔约国国民的保护标准,并不涉及缔约国对本国国民提供的保护水平。缔约国以立法形式将知识产权公约(国际法)的相关规定转化为该国知识产权制度(国内法)的具体规范,遵循的即是最低保护标准原则。值得注意的是,“最低标准”的实质意义在于各缔约国在保护标准上的一致性,与知识产权保护水平的高低并无绝对的关联性。现有的国际公约包括TRIPS以及《因特网公约》等所确定的最低保护标准,更多地顾及和参照了发达国家的要求和做法。换言之,现今的最低标准即一致性标准,不是低水平标准,在很多方面超越了发展中国家的科技、经济和社会发展阶段。

## 第三节 权利独立原则

### 一、权利独立原则的含义

该原则是指某成员方国民就同一智力成果在其他缔约国(或地区)所获得的法律保护是互相独立的,外国人在另一个国家所受到的保护只能适用该国的法律,按照该国法律规定的标准实施。知识产权在某成员方产生、被宣告无效或终止,并不必然导致该知识产权在其他成员方也产生、被宣告无效或终止。这项原则源于一个古老的法律原则,即平等者之间无管辖权。有学者认为此项原则是各知识产权公约的基本原则之一。权利独立原则是考虑到各成员方法律的差异而制定的,是完全符合实际情况的。这种独立性源于知识产权保护的地域性。在一个缔约国授予的知识产权,对其他缔约国相关权利的存废没有任何约束力。独立性原则与国民待遇原则的精神相一致,即要求各缔约国在自己的领土范围内独立适用本国法律,外国人取得某一缔约国的知识产权是独立的,但它与该缔约国国民享有的利益则是平等的。

### 二、权利独立原则在知识产权国际保护公约中的体现

专利权的独立原则,是指享有国民待遇的人就其同一发明而在不同成员方内申请及享有的专利权,彼此独立,互不影响。《巴黎公约》第4条之二规定:本联盟国家的国民在本联盟各国申请的专利,与在其他国家(不论是否本联盟的成员方)就同一发明所取得的专利,是互相独立的。具体包括:第一,一成员方批准的一项专利,并不能决定或影响其他成员方是否就相同发明的申请案批准专利;也就是说,申请人在其他国家是否获得专利,不影响他在公约成员方的专利申请。第二,受理申请的成员方是否授予专利权,完全根据本国的法律规定,不受其他国家对该申请处理结果的影响。一成员方驳回一项专利申请,不影响其他成员方就相同的

发明批准其专利,申请人在各国所获专利权是完全独立的,互不影响,申请人在一国所获专利权的有效性,不影响他在成员方获得专利的有效性。第三,一成员方撤销一项专利,或宣布一项专利为无效,不影响其他成员方就相同的技术在其他成员方的专利继续有效。

### 第四节 权利用尽原则



智力成果的知识产权人处于优势的核心地位,利用知识产权这一特性决定是否生产制造知识产品、生产的数量、销售的范围以及销售价格等。保护知识产权固然是知识产权法的核心价值所在,但是兼顾社会公众利益同样是该法应当承担的法律使命。

在知识产权法中,权利用尽原则作为一个平衡利益的砝码,在平衡权利人利益和公众利益的法律规制中,扮演了举足轻重的角色。

#### 一、涉外知识产权法中权利用尽原则的含义

涉外知识产权上的权利用尽原则,与英美法系所说的“首次销售”原则内涵一致,也称为“exhaustion of right”,意思是知识产权法中的权利用尽,指的是背负着知识产权的载体,一经首次销售之后,权利人的权利被用尽、穷竭了。这就是从一般理论上对知识产权权利用尽做出的定义。然而,一项法律原则的定义重要性在于,它规范了该原则的适用条件、范围等基本要素。如果体现在一项法律条文中,就必须做出周延的定义,以满足在司法实践中的适用更为准确,减少因过度解释和推理造成的误解。

第一,该权利用尽原则只适用于涉外知识产权的范畴。权利用尽作为一项原则,是知识产权法所特有的,它的设立专为平衡知识产权所有人的垄断权利与社会公众的利益。更进一步说,知识产权的权利用尽原则只适用于具有排他性的知识产权,诸如著作权、专利权和商标权,但是作为同样属于知识产权范畴的商业秘密

等内容,该原则则不适用。

第二,涉外知识产权的权利用尽原则适用于具体的知识产品,且穷尽的标准随知识产权类型的变化而有不同。知识产权权利用尽指的是对于载有某项知识产权的知识产品,肩负有实现该项权利人投入研发、维护的知识产权价值的使命,但是该价值在第一次进入交易市场之后就得以实现,所以权利人不能阻止知识产品的所有人行使物权,对知识产品进行转让和处分等行为。但是,根据知识产权内容的不同,适用权利用尽原则的范畴也不尽相同。例如,著作权的产品所有人仍然不能随意对产品进行复制或出租。

第三,主要指的是消极的禁止权的穷竭。知识产权人从投入市场取得了首次售卖的利润之后,则视为知识产权所有人收回了在该项知识产权上投入的成本。

## 二、涉外知识产权法中权利用尽原则的适用要件

第一,必须有合法的知识产权存在。首先,知识产品上负载有知识产权,即权利的存在是客观事实。例如,一架飞机上可能负载有无数项发明专利,一张唱片可能收集了若干音乐作品,或者带有商标的具体商品,这些产品都是知识产权的载体。

第二,根据法律这些知识产权都系取得了法律保护的知识产权,即权利的存在是合法的。如果是涉及侵权,或者平行进口的行为,则产品不受权利用尽原则的限制。前者是基于非法盗版或者假冒的原因,产品上虽然有该类或者类似的知识产权,但是该类产品不是源于合法的权利人,因此就没有适用权利用尽原则的余地;后者因为未通过知识产权权利人或其代理人的同意,而进口该类负载了知识产权的知识产品,其源头负有瑕疵或者知识产权权利人本身已经通过第一次交易获得了价值,符合权利用尽原则的适用目的,因此,也无法用该原则对其进行再一次的限制。在很多情况下,平行进口的行为人都会援用平行进口,又称灰色贸易,指的是未经进口国相关版权人、商标权人、专利权人同意,进口合法生产的产品,它区别于盗版、假冒产品的贸易。

## 第一章

# 与贸易有关的知识产权协议实务

【内容摘要】TRIPS 是世界贸易组织一揽子协议中有关知识产权保护协议,是世界贸易组织成员共同遵守的保护知识产权的国际规则。本章将从 TRIPS 框架、主要内容、与其他国际公约的关系及 TRIPS 对中国的影响等方面进行实证分析,以加深对 TRIPS 的理解。

《与贸易有关的知识产权协议》(*Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right*, 简称 TRIPS, 下文简称《知识产权协定》)作为世界贸易组织的基本法律文件,对知识产权的国际保护作了新的制度安排,是迄今为止知识产权保护范围最广、保护标准最高的国际公约,堪称知识产权保护法典。TRIPS 的宗旨是本着减少国际贸易中的不公平和障碍的愿望,考虑到有必要加强对知识产权充分有效的保护,确保实施知识产权的措施及程序对合理贸易不造成任何障碍。TRIPS 一方面促进对知识产权有效而充分的保护,以减少对国际贸易的扭曲和妨碍;另一方面又注意使知识产权的保护本身不致成为合法贸易的障碍,使知识产权的保护和行使能促进技术的革新、转让和传播,以有利于社会和经济福利的方式促进技术知识的生产者和使用者互利,促进权利和义务的平衡。

## 第一节 TRIP 的概述

### 【知识背景】

#### 一、协议的构成框架

TRIPS 由序言部分和正文七大部分组成,共有 73 个条款。正文第一部分:总则与基本原则;第二部分:关于知识产权的效力、范围和使用标准;第三部分:知识产权的执法;第四部分:知识产权的获得和维护及相关当事人之间的程序;第五部分:争端的防止和解决;第六部分:过渡安排;第七部分:机构安排和最后条款。

#### 二、协议的主要内容

##### (一)序言

TRIPS 在序言中明确了世界贸易组织成员间缔结此协议的目的与宗旨在于:减少国际贸易中的扭曲与阻碍;促进对知识产权充分、有效的保护;保证知识产权执法的措施与程序不致成为合法贸易的障碍。

为达到上述目的,世界贸易组织成员又达成了以下共识:承认为处理国际假冒商品贸易而在原则、规则、纪律上建立多边结构的必要性;承认知识产权为私权;承认保护知识产权的国家制度中强调的保护公共利益的目的,包括发展和技术方面的目的;承认最不发达成员方在其本国(地区)的法律和条例的实施上享有最大限度灵活性的特殊需要;强调通过多边程序解决与贸易有关的知识产权争端,以缓解紧张局势的重要性,并希望在世界贸易组织、世界知识产权组织之间以及其他有关国际组织之间建立一种相互支持的关系。

##### (二)基本原则

1. 一般原则的重申。TRIPS 确立了保护知识产权的多项基本原则,其中在以往的知识产权国际保护条约中出现过,而由 TRIPS 重申的原则包括:

(1)国民待遇原则。该原则在《巴黎公约》中首先提出,在 TRIPS 中(第 3 条)再次强调,这是知识产权国际保护公约共同遵守的基本原则之一。

(2)保护公共秩序、社会公德、公众健康原则。这是国际公约制定、实施的一条基本原则,在 TRIPS 第 8 条第 1 款、第 27 条第 2 款等条款中又进一步作了明确和强调。

(3)对权利合理限制原则。知识产权同其他权利一样,是相对的,不是绝对的,应该有合理的、适当的限制。当然,对权利限制也应有一定的条件,TRIPS 第 8 条第 2 款规定“可采取适当措施防止权利持有人滥用知识产权”的权利限制原则。在 TRIPS 第 13 条、第 16 条第 1 款、第 17 条、第 24 条第 8 款、第 26 条第 2 款、第 30 条中分别提出对版权、商标权、工业品外观设计权和发明专利权给予一定的权利限制的前提条件。

(4)权利独立原则。知识产权的独立性决定于各国知识产权法的独立性。关于独立性原则,在 TRIPS 第 1 条第 1 款中再次被强调。

(5)专利、商标申请的优先权原则。该原则也是在《巴黎公约》中首先提出的,在 TRIPS 中再次加以强调和肯定。

(6)版权自动保护原则。该原则是在《伯尔尼公约》中首先提出的,TRIPS 中再次加以强调和肯定。

2. 特别原则的规定。除上述原则之外,由 TRIPS 新提出的原则包括:

(1)知识产权为私权的原则。TRIPS 的前言中说,全体成员承认“知识产权为私权”。TRIPS 将知识产权是私权作为一项原则确定下来,旨在强调要使智力成果回报社会,应以不损害权利人专有权为前提,否则即为非法。同时说明知识产权的专有性是首要的,任何国家的国内法对知识产权的不合理限制就是违反了 TRIPS。

(2)最惠国待遇原则。规定最惠国待遇原则是 TRIPS 的创举,TRIPS 第 4 条规定:“在知识产权保护上,某一成员提供给任何其他国国民的任何利益、优惠、特权或豁免,均应立即无条件地适用于全体其他成员之国民。”这一原则要求各缔约国不应优待某一国家的国民而歧视其他国家的国民。同时,TRIPS 第 4 条、第 5 条又规定了最惠国待遇原则的例外,包括以下几个方面:



一是由一般性司法协助及法律实施的国际协定引申而并非专为保护知识产权的；二是《伯尔尼公约》1971年文本或《罗马公约》所允许的不按国民待遇而按互惠原则提供的；三是本协议中未加规定的表演者权、录音制品制作者权及广播组织权；四是“建立世界贸易组织协定生效之前业已生效的知识产权国际保护协定中产生的，且已将该协议通知与贸易有关的知识产权理事会”并对其他成员之国民不构成随意的或不公平的歧视；五是“不适用于由世界知识产权组织主持缔结的多边协议中有关获得或维持知识产权的程序”。也就是说，对于程序性的知识产权国际条约，WTO的成员不能仅根据最惠国待遇原则而不参加这些协定就享受这些协定中的优惠待遇。

(3)透明度原则。这是 TRIPS 第 63 条规定的原则，来源于关贸总协定第 10 条贸易基本原则，其目的是防止缔约方之间出现歧视性行为，便于各方对相互保护知识产权的措施尽快了解，以便加强知识产权保护。

(4)对行政终局决定的司法审查和复审原则。TRIPS 明确对于知识产权有关程序的行政终局决定，均应接受司法或准司法当局的审查(第 62 条第 5 款)，或者有机会提交司法当局复审(第 41 条第 4 款)。

(5)争端解决原则。这是在 TRIPS 第 64 条中规定的，它把关贸总协定中第 22 条、第 23 条关于解决贸易争端的规范程序，直接引入解决知识产权争端。

### (三)知识产权的范围

#### 1. 版权与相关权

TRIPS 要求成员必须遵守《伯尔尼公约》的规定。《伯尔尼公约》是迄今世界上保护版权水平最高的国际公约。该公约规定了国民待遇原则、自动保护原则和版权独立原则。版权保护期限为作者有生之年加 50 年。

#### 2. 商标

TRIPS 规定：任何能够将一企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开的标记或标记组合，均能够构成商标。商标的获得必须经过法定的注册程序。各成员可将“使用在先”作为可注册的依据，但不得将商标的实际使用作为提交注册的条件。商标首次注册及各次续展注册的保护期，均不得少于 7 年，可无限次续展。如果将使用作为保持注册的前提，则只有至少 3 年连续不使用，商标所有人又

未出示妨碍使用的有效理由,方可撤销其注册的商标。

### 3. 地理标志

1883年的《巴黎公约》中将货源标记和原产地名称同时规定为工业产权的保护对象,但没有对两者作任何区别性规定。1891年的《马德里协定》第1条第1款的表述间接表明了货源标记的含义,“凡带有虚假或欺骗性标记的商品,其标记系将本协定所适用的国家之一或其中一国的某地直接或间接地标作原产国或原产地,上述各国应在进口时予以扣押”。TRIPS中既未使用货源标记,也未使用原产地名称,而是使用了一个新的概念——“地理标志”(geographical indications);根据TRIPS第22条第1款的规定,地理标志系指下列标志:其标示出某商品来源于某成员地域内,或来源于该地域内的某地区或某地方,该商品的特定质量、信誉或其他特征,主要与该地理来源相关联。TRIPS要求WTO成员提供相应的法律措施,以使利害关系人阻止下列行为:明示或暗示有关商品来源于并非真正来源地,并使公众对商品的来源误认或构成不正当竞争的行为。

TRIPS还对涉及葡萄酒和白酒的地理标志提供了更高的最低保护水平,要求WTO成员提供相应的法律措施,使利害关系人阻止地理标志的误用,即使该地理标志没有暗含该葡萄酒和白酒并非真正来源地。换言之,对葡萄酒和白酒来说,虽然公众没有被某地理标志欺诈或误导,但是如果葡萄酒或白酒不是来源于该地理标志所标示的地方,同样不可以使用此地理标志。

TRIPS对地理标志的保护规定了一些例外的情况:如果某地理标志在某成员已成为商品的通用名称,TRIPS不要求WTO成员对该地理标志实施保护;如果某商标已善意地申请或登记,或某商标已通过实际使用获得权利,那么对某一WTO成员依据TRIPS提出申请之前,或地理标志在它的来源国获得保护之前,遵循法律优先推定原则,即“时间在先,权利优先”。

### 4. 专利

TRIPS规定对具有新颖性、创造性和实用性的一切技术领域产品或方法的发明可以授予专利,但为保护公共秩序或公德,各成员均可排除某些发明不授予专利。但成员应对植物新品种给予保护,并在世界贸易组织协议生效4年之后进行检查。专利保护期为自提交申请之日起20年以上。此外,协议还规定对独立创作

的,具有新颖性或原创性的工业品外观设计予以保护,保护期不少于 10 年。

#### 5. 集成电路的布图设计

集成电路布图设计,简称布图设计(Layout Design),是指集成电路中多个元件,其中至少有一个是由源元件和其部分或全部集成电路互连的三维配置,或者是为集成电路的制造而准备的这样的三维配置。

1989 年 5 月,世界知识产权组织通过了《关于集成电路知识产权条约》。根据 TRIPS 第 35 条的规定,对集成电路布图设计的保护适用《关于集成电路知识产权条约》。集成电路的布图设计的权利人享有进口权和销售权,布图设计保护期为首次付诸商业利用起至少 10 年,或自布图设计完成之日起 15 年。如果使用人在获得该物时,不知也无合理根据应知有关物品中含有非法复制的布图设计,则不视为非法,但使用人被通知后,应有责任向权利人支付报酬。

#### 6. 未披露的信息

一般认为 TRIPS 所规定的未披露信息就是指商业秘密。在 1883 年的《巴黎公约》中没有明文提出保护商业秘密,只是要求成员方有义务保证给予制止不正当竞争的有效保护,并指出凡在工商业事务中违反诚实的习惯做法的竞争行为构成不正当竞争的行为。而根据 TRIPS 第 39 条的规定,自然人和法人应有可能阻止由其合法掌握的信息在未得到其同意的情况下,被以违反诚信商业做法的方式泄露、获得或使用,只要此信息:在作为一个实体或其组成部分的精确形状及组合不为正规地处理此种信息的那部分人所共知或不易被其得到的意义上说是秘密的;由于是秘密的而具有商业价值;被其合法的掌握者根据情况采取了合理的保密措施。

#### 7. 对限制性竞争行为的控制

TRIPS 指出,与知识产权有关的某些妨碍竞争的许可证贸易活动或条件,可能对贸易产生消极影响,并可能阻碍技术的转让与传播的行为为限制性竞争行为。成员方可采取适当措施防止或控制限制性竞争行为,如强迫性的一揽子许可证。

#### (四) 知识产权的实施

TRIPS 要求全体成员方应有合理的民事、行政、刑事程序解决知识产权的保护问题,并规定了保护知识产权的临时措施和边境措施。如根据 TRIPS 第 41 条

第 1 款的规定,成员方应保证由本部分所具体规定的实施程序根据国内法是有效的,以便允许对任何对本协议所涉及的知识产权的侵权行为采取有效行动,包括及时地阻止侵权的补救措施和对进一步侵权构成一种威慑的补救措施。在运用这些程序时,应避免对合法贸易构成障碍,并规定防止其滥用的保障措施。

第 42 条规定,成员方应使权利所有人可以利用关于本协议所涉及的任何知识产权之实施的民事司法程序。

第 44 条规定,司法当局应有权命令一当事方停止侵权行为,特别是在涉及对知识产权有侵权行为的进口货物结关之后,立即阻止这些货物进入其司法管辖区内的商业渠道。各成员方对涉及个人在得知或有合理的根据得知经营受保护产品会构成对知识产权的侵犯之前获得或订购的该产品不必提供此项授权。

第 45 条规定,司法当局有权令故意从事侵权活动或有合理的根据知道是在从事侵权活动的侵权人对权利所有人造成的损害向其支付适当的补偿。司法当局有权令侵权人向权利所有人支付费用,可能包括聘请律师的有关费用。在有关案件中,即使侵权人并非故意从事侵权活动或有合理的根据知道其正在从事侵权活动,成员方仍可授权司法当局下令追偿利润或支付预先确定的损失。

第 46 条规定,为了对侵权行为造成有效的威慑,司法当局有权令其发现正在授权的货物避免对权利所有人造成损害的方式不作任何补偿地在商业渠道以外予以处置,或者在不与现行法律要求相抵触的情况下予以销毁。司法当局还有权令在侵权物品生产中主要使用的材料和工具,以减少进一步侵权危险的方式不作任何补偿地在商业渠道以外予以处置。在考虑此类请求时,应考虑侵权的严重程度与被决定的补救两者相称的必要性以及第三者的利益。对于仿冒商标产品,除例外情况,仅仅除去非法所贴商标还不足以允许将该产品放行到商业渠道之中。

与其他知识产权国际保护公约相比,TRIPS 非常详细地规定了对知识产权保护的具体措施,不仅涉及民事保护措施,还包括行政、刑事保护措施。为了监督成员方对知识产权有效的保护,还特别要求成员方应就保护知识产权的具体措施、有关保护知识产权的裁判文书等公开透明。如第 63 条规定:由一成员方制定实施的关于本协议主题事项(知识产权的效力、范围、取得、实施和防止滥用问题)的法律和规章、对一般申请的最终司法裁决和行政裁决,应以该国官方语言,以使各成员

方政府和权利人能够熟悉的方式予以公布；若此种公布不可行，则应使之可以公开利用。正在实施中的一成员方的政府或一政府机构与另一成员方政府或一政府机构之间关于本协议主题事项的各项协议也应予以公布；应另一成员方的书面请求，每一成员方应准备提供上述所述及的资料。一成员方在有理由相信知识产权领域中某个特定的司法裁决、行政裁决或双边协议影响到其由本协议所规定的权利时，也可以书面形式要求向其提供或充分详尽地告知该特定的司法裁决、行政裁决或双边协议。

#### （五）协议效力的过渡安排

这一部分是发达国家和发展中国家之间讨价还价的结果，即考虑到发展中国家的实际情况，协议允许发展中国家有 5 年的过渡期来逐步适应协议的规定，其中最不发达的国家允许有 10 年的过渡期。根据 TRIPS 第 70 条的规定，所有缔约成员可暂缓一年执行协议。除国民待遇、最惠国待遇外，发展中国家可以推迟 4 年执行协议。发展中国家将产品专利扩大到不受保护的技术领域，则可再延迟 5 年。最不发达国家有 10 年过渡期。

### 三、TRIPS 对知识产权的保护范围广、水平高

我们说 TRIPS 对知识产权的保护范围广、水平高，是将 TRIPS 与其他知识产权国际保护协议比较而言的。从保护范围上看，除 TRIPS 外，没有一个知识产权国际保护协议的内容包括专利权、商标权、著作权等知识产权；而从 TRIPS 对知识产权保护的水平上看，也高于其他知识产权国际保护公约的规定。

#### （一）在对工业产权的保护方面

《巴黎公约》是有关保护工业产权的国际公约，在保护工业产权的范围方面，与《巴黎公约》相比，TRIPS 第 39 条增加规定对“不公开信息”（商业秘密）的保护。

在涉及专利权、商标权的方面，《巴黎公约》的规定低于 TRIPS 规定的保护水平。如关于强制许可，《巴黎公约》规定，如果一项专利权不被行使，允许强制非独占许可。这就是说，权利人不行使其专利权，成员方政府可以许可其他人使用该项专利，而不必经权利人许可。TRIPS 虽然也规定了非独占强制许可的义务，但同时规定了实施的严格条件，强制许可被限制在有限的范围内，还规定了对专利权人

的补偿,以及对这种强制许可和补偿数额的司法复审。关于专利保护期,《巴黎公约》未规定最低的专利保护期,TRIPS 规定该保护期为 20 年。关于保护对象,《巴黎公约》并未细化专利保护对象。TRIPS 将保护对象从专利的发明扩展到对人类和动物的诊断、治疗和外科方法方面。

关于商标的续展,《巴黎公约》的子公约《马德里协定》规定,国际注册商标权的期限为 20 年,但对商标续展则规定得不甚明确。TRIPS 对商标权期限规定为 7 年,并规定到期后可以续展。

## (二)在对著作权的保护方面

关于著作权保护的对象,《伯尔尼公约》要求成员方保护所有的文学、艺术作品,并对作品的种类提供了一个没有穷尽的列表。应该说,《伯尔尼公约》保护作品的范围已经比较宽泛了,但是 TRIPS 在此基础上还增加了“计算机程序和其他资料的汇编”作品形式。关于著作权的内容,TRIPS 比《伯尔尼公约》规定增加了对计算机软件和电影作品的出租权。

## (三)在对知识产权保护措施方面

除 TRIPS 外,《巴黎公约》《伯尔尼公约》等其他一系列知识产权国际保护公约都没有具体规定保护知识产权的措施。其实,有关知识产权的保护措施是知识产权实施的重要保障,没有相应的保障措施,知识产权的实施极有可能成为“纸上谈兵”。

TRIPS 要求各成员方通过民事、行政、刑事程序以及边境与临时措施等对知识产权进行保护。针对知识产权国际争端问题,TRIPS 引入了透明度原则和 WTO 的争端解决机制,比其他公约中规定的“提交国际法院”的解决方式更为有力、有效。

## 【案例裁决】

### 美国—印度“药品和农业化学品专利保护案”

#### 一、基本案情

《知识产权协定》第 27 条要求“对所有领域的技术,无论是产品还是方法,都应

授予专利”。1970年《印度专利法》第5节规定食品、药品本身不能获得专利，制造这些产品的方法可以获得专利。为了履行《知识产权协定》第70条第8款和第9款的义务，1994年12月31日，印度总统颁布了1994年专利（修订）条例，该条例在专利法中增加了新的一章，规定旨在用于或能够用于食品或药品的物质发明申请专利，即对《印度专利法》第5节和第12节的规定予以修正，允许这些物质申请专利，并要求专利局受理这种申请。印度将该条例通知了与贸易有关的知识产权理事会。

印度宪法第123条规定，总统在议会休会期间，若认为有必要采取立即行动时，可以颁布法律。总统在这种情况下颁布的法律具有临时性质，议会复会后6个星期自动失效，除非议会在此期间通过此项法律。因此，1994年专利条例于1995年3月26日失效。1995年3月，印度政府提出了1995年专利（修订）案，以使条例成为法律。印度议会于1996年5月10日解散，未能讨论和通过专利法修正案。总统颁布的专利条例因此失效，但印度政府没有将条例失效的情况通知与贸易有关的知识产权理事会。

在议会审议修正案期间，印度专利部门沿袭总统条例的规定（此时已失去法律效力），接受药品和农业化学品的专利申请。尽管这些申请依据《印度专利法》第5节不能获得专利。1995年1月1日至1997年2月15日，共收到了1339件药品和农业化学产品的申请，这些申请分开存放在一个“邮箱”中，并将在2005年1月1日从“邮箱”中取出，以收到之日作为申请日，由专利局审查是否授予专利。

1996年7月2日美国提出磋商请求，指控：（1）印度没有建立一套保障医药品及农业化学产品专利授予的制度，因而违反了《知识产权协定》第70条第8款第1项。（2）印度没有建立授予专有销售权的制度，违反了《知识产权协定》第70条第9款。对第（1）项指控，美国认为，印度没有建立相关法律制度受理这些申请，违反了《知识产权协定》第70条第8款（a）项；没有确保申请人可以申请，并收到申请日文件，违反了《知识产权协定》第70条第8款（b）项。美国知道印度受理了此类申请的事实，所以给印度提出了一个两难命题：如果专家组认定印度已经建立了修改制度，但是没有遵守《知识产权协定》第63条透明度的规定，没有将这些规定通知与贸易有关的知识产权理事会。美国针对的就是印度未能及时将总体条例失效的

事实通报与贸易有关的知识产权理事会。对于第(2)项指控,美国认为,印度没有建立专有销售权制度,违反了《知识产权协定》第70条第9款;没有授予专有销售权,没有实施《知识产权协定》第70条第9款。

印度针对美国的指控提出反驳:

对于第(1)项指控,印度认为,首先,印度正在建立受理相关专利申请的措施,该措施符合《知识产权协定》第70条第8款的目标,因此符合第70条第8款(印度没有讲自己履行了《知识产权协定》第70条第8款的义务,为自己有其实无其名的措施辩解,很讲究词语)。其次,美国的请求,实际是要求专家组裁定印度应该如何履行其义务,这违反了《解决争端谅解》第19条第1款的规定。最后,关于印度违反了《知识产权协定》第63条透明度条款,美国在成立专家组的申请中没有对印度违反这一条的指控,所以不在专家组的管辖范围内,专家组不应该审理这个问题。

对于第(2)项指控,印度认为,首先,印度没有收到专有销售权的申请,所以印度没有违反授予专有销售权的义务(印度没有建立授予专有销售权制度是事实,印度对这项指控只好避而不谈)。其次,专有销售权的范围与已有措施无关,美国的请求实际是要求专家组裁定印度要建立相关措施以履行义务,这不符合《解决争端谅解》和专家组只能判断已有措施是否符合协议的规定,因此,这也不在专家组的职权范围内。

双方协商未果,美国遂于1996年11月7日要求成立专家组。1996年11月20日,争端解决机构决定成立专家组。1997年9月5日,专家组做出报告并分发给各成员方。1997年10月15日,印度向争端解决机构提出上诉。12月19日,上诉机构做出报告并分发给各成员方。1998年1月16日,争端解决机构通过了上诉机构报告和修改后的专家组报告。上诉机构报告维持了专家组认定印度违反《知识产权协定》第70条第8款、第9款的裁定,但推翻了专家组关于印度违反《知识产权协定》第63条的裁定。

## 二、案件审理

### (一)有关专有销售职权范围的裁定

因为印度提出《知识产权协定》第63条透明度条款和履行建立专有销售权的义务这两项争议点不在专家组职权范围,所以专家组必须首先就专家组职权范围



问题进行裁定,才能进行后续审理。

印度的理由是:美国在建立专家组的请求和首次书面报告中都没有提及这两个问题,不能作为有效的请求予以接受。印度以 DS27 欧盟香蕉案中的观点,支持自己的主张。“仅指出违反某个协议或条款或笼统指违反了‘其他’条款,太含糊,不符合《解决争端谅解》第 6 条第 2 款的要求。”“允许(投诉方)提交申请后提出附加请求,对于被诉方不公平,这会让被诉方没有时间或只有很少时间对请求做出回应。”

专家组承认印度指出的这两个要求“晚”的事实,但不能简单地和欧盟香蕉案类比,要看到这两个案件的区别。对于《知识产权协定》第 63 条透明度问题,专家组认为,《解决争端谅解》第 6 条第 2 款要求“确认争论中的措施并提供一份足以明确陈述问题的起诉的法律根据概要”,即弄清楚问题,提出法律依据。此案的问题是印度是否建立了受理邮箱申请的制度。如果印度的确建立了这样的制度,但是没有通知 WTO 成员,那么也构成对第 63 条的违反。所以,是否违反《知识产权协定》第 63 条是这个“问题”的一部分。而且,欧盟香蕉案也指出,如果问题很清楚,不用指出违反的具体条款。此案的问题非常清楚,假定印度建立了受理邮箱申请的制度,专家组一定要考虑印度是否履行了透明度要求的通知义务。其次,印度自己在首份书面报告中声明,印度已经有有效的邮箱制度。但是印度在磋商中没有指出这个问题,美国自然无法在建立专家组的请求中提出,因为美国此时相信印度承认没有建立邮箱制度。即使印度在首份书面报告中提出建立了有效的邮箱制度,美国提出审查这个问题的要求也是合理的。

对于履行建立专有销售权的义务问题。专家组认为,美国的请求并不是严格的法律请求,只是要求专家组行使《解决争端谅解》第 19 条的自由裁量权。事实上,专家组可以自主提出如何履行其裁定的措施。印度有充分的机会对美国的请求表达其意见,专家组没有理由不审查美国的请求。

## (二) 专家组对《知识产权协定》的解释

专家组的报告并没有说明其解释原则的义务,由于这是关于《知识产权协定》争端的第一个案件,专家组觉得自己有义务这样做,为自己裁定做铺垫。

专家组首先说明解释《知识产权协定》的依据,《解决争端谅解》第 30 条第 2 款