

强制许可中半导体技术的“乱入”之谜 ——兼谈与合法来源抗辩条款的衔接

杨正宇

(厦门大学知识产权研究院, 福建厦门, 361005)

摘要: 我国《专利法》强制许可一章第48—51条规定了6种强制许可的适用事由,第52条却非常突兀地针对半导体技术规定了强制许可适用限制条款。强制许可制度中半导体技术的“乱入”谜题直接源于TRIPS协议第31条(c)款的规定。这一规定看似是美国谈判代表团在Dunkel草案版本谈判最后时刻的临时起意,实质上是基于1984年《半导体芯片保护法案》善意侵权制度的长期争论与酝酿,同时受到美国半导体产业的大力推动的结果。作为应对,我国可以从适用合法来源抗辩条款、拓展强制许可适用事由、放宽善意侵权人免责条件、推进国际条约相关条款的解释与修订等方面着手。

关键词: 半导体技术; 强制许可; 集成电路布图设计; 善意侵权; 合法来源抗辩

中图分类号: D923.4

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2017)02-0068-08

一、问题的提出

强制许可制度自我国1984年颁布《专利法》时就已经存在,历经数次修改在现行法中仍自成一章。对于强制许可的适用事由,我国《专利法》第48—51条规定了无正当理由未实施或未充分实施、垄断行为、国家紧急状态或非常情况、公共利益目的、为公共健康制造出口药品、从属专利等6种情形。可以看出,这6种事由均是基于公共利益的具体情形衍生,其情形构建都是基于一类行为或状态的达成。然而接下来的规定令人颇感突兀,作为强制许可适用情形的限制条款,《专利法》第52条从行业和产业角度明确限制了半导体技术的适用情形,即强制许可涉及的发明创造为半导体技术的,其实施情形仅限于公益目的或作为反垄断行为的救济,不得用于商业途径。先以行为或状态达成构建适用情形,随后却从产业角度限制某类具体技术的适用条件,如此规定明显违背了法律的体系化及立法的逻辑统一性;同时梳理强制许可相关法条,也再无针对某一行业或产业的特殊规定。在强制许可制度的整章立法中,半导体技术呈现了一种

“乱入”的混沌状态。追溯我国这一规定的源头,其依据为TRIPS协议第31条(c)款的规定“此类应用的范围和期限应仅限于所授权的用途,如是属于半导体技术,则仅能用于政府非商业性用途,或者作为司法或行政程序确定为是反竞争行为时的一种救济”^①,而且TRIPS协议有关强制许可的相关法条也再没有就某一产业或行业领域特别强调的单独条款。

霍姆斯在《普通法》一书中提出了司法方面的著名论断:“法律的生命不在于逻辑,而在于经验。”立法的发展同样兼具形式上的内部逻辑自洽性与演变中的历史路径依赖性。本文正是意图以历史依赖性为理论支点,系统梳理强制许可制度中半导体技术的演变历程,希望通过以下问题解开强制许可制度中半导体技术的“乱入”之谜:第一,为何在强制许可立法中单列条款限制半导体技术的适用情形?第二,该条款的司法实施现状如何?第三,哪些原因影响了该条款的实施状况,我国立法又能从中得到哪些启示?

二、强制许可制度中半导体技术条款的立法缘起——美国SCPA法案

1958年,美国德克萨斯仪器公司研制出第一块集

收稿日期: 2016-10-21; 修回日期: 2016-12-26

基金项目: 国家知识产权局横向课题“出口等三种情形下专利强制许可程序实务研究”(k8215008)

作者简介: 杨正宇(1990-),男,山西长治人,厦门大学知识产权研究院博士研究生,主要研究方向:知识产权法学

成电路。^{[1](280)}基于体积小、速度快、能耗低、寿命长、耐振动等诸多优势，由集成电路作核心元件构成的半导体芯片成为几乎整个电子行业的基础构件，其身影遍布电器、通讯、自动化和军工等领域。伴随半导体行业产值的不断升高，半导体技术发展迅速。如1971年英特尔公司研发出的第一个微处理器仅包含2300个晶体管，30年后的奔腾处理器就包含超过5500万个晶体管，同时集成电路的体积也缩小了数十倍。^{[2](16)}半导体技术发展的复杂化与精密化使发达国家的技术优势愈发明显，美国、日本、欧洲的半导体行业产值占到了当时世界半导体行业产值的九成以上。作为专利权的限制或例外条款，强制许可制度自然得到发展中国家的广泛重视并在制定相关国际条约的过程中被大力呼吁。广大发展中国家希望在半导体技术相关立法中引入强制许可制度，从而促进自身技术与产业提升。梳理半导体技术强制许可制度的立法缘起与演进过程，可以清晰地看到发达国家与发展中国家两大集团之间的利益博弈，同时也可以从历史依赖性层面更好理解强制许可制度中半导体技术的“乱入”成因。^②

世界上首部保护集成电路布图设计的法律为美国国会1984年通过的《半导体芯片保护法案》(Semiconductor Chip Protection Act, 简称SCPA)。该法案同时借鉴了美国版权法中的基本概念、法律原则和专利法中的保护制度，采用特殊立法模式(sui generis)给予集成电路布图设计充分保护。许多美国国会议员称赞该法案开创了立法保护新模式，并且在半导体芯片的国内外保护中都卓有成效。^③至于SCPA诞生的立法背景，则主要考量了以下几方面因素：第一，半导体产业的巨大经济利益与发展潜力。作为“信息时代的原油”，半导体芯片是电子领域众多产业的核心构件，在未来信息时代拥有无限潜力。半导体技术的重要性也在其经济价值方面得到很好展现，仅1980—1997年间，半导体构件的全球产值就从190亿美元暴增至1370亿美元，保持12%的年平均增长率，而美国始终是这一行业的执牛耳者。^[3]第二，盗版现象日益猖獗，半导体芯片生产企业亟需立法保护。自20世纪70年代起，半导体芯片盗版现象日趋严重。及至20世纪80年代初，设计单个集成电路约耗费100美元，一个芯片由数以万计的集成电路组成，加之用工成本高和研发耗时长，每个芯片都造价不菲，而复制当时市面上所有芯片的总花费还不超过100万美

元。^[4]第三，美国半导体产品的全球霸主地位遭遇挑战，市场份额逐年下降。早在1977年，日本最大的五家半导体公司就比美国最大的五家半导体公司研发出了更多专利。^④据ICE发布的有关集成电路产业的报告显示：到20世纪80年代，日本已经在部分半导体产品上赢得了超越美国的市场份额，美国在全球半导体技术上的优势地位遭遇严峻挑战。

基于当时美国半导体产业的发展情况，以美国半导体产业联盟为代表的众多游说团体极力劝说立法机关加大对集成电路布图设计的保护力度，强烈排斥将强制许可等限权条款或例外条款加入新法案中。在起草SCPA的众多议案中，影响最大的两个议案是1983年分别由参议员Charles Mathias及Gary Hart提出的版权模式保护议案(S.1201 Bill)和由众议员Edwards提出的特殊模式保护议案(H.R.1028 Bill)。两部议案初稿均规定有强制许可条款，但值得注意的是，两议案中的强制许可条款适用范围仅限于善意侵权(innocent infringement)情形，并未扩大至所有意图实施者。S.1201议案和H.R.1028议案均在“排他权的范围”一章中规定了强制许可条款，即使用人在不知道其交易的芯片侵权，且在收到侵权通知之前已经就芯片的使用进行了实质投资，如果停止使用会给使用人带来额外损失的情形下，使用人可以获得强制许可，支付合理费用并继续使用。^⑤除此之外，两议案也均在“排他权的范围”一章引入了善意侵权条款，规定半导体芯片产品的使用人诚信交易又不知其交易到的芯片侵权的，在收到侵权通知之前，其使用、交易芯片的行为不构成侵权，也不必承担相应的赔偿责任。^⑥S.1201和H.R.1028两议案中涉及的强制许可条款仅是善意侵权制度的一部分，以使用人收到侵权通知为界，善意侵权制度分别规定了收到通知前的善意侵权条款和收到通知后的强制许可条款，从而保障善意侵权人在整个过程中始终不必停止使用，最大限度平衡权利人和使用人的各自利益。

即便作为善意侵权制度的组成部分，强制许可条款仍然没有被规定在最终的《半导体芯片保护法案》之中。专利权、版权、商标权分委会(Subcommittee On Patents, Copyrights and Trademarks)于1983年11月通过了有关S.1201议案的修改草案。其中的一处重要修改就是扩大了善意侵权条款的适用范围并删去强制许可条款。^⑦修改后的善意侵权条款涵盖了原善意侵权制度的所有意涵，既包括收到侵权通知前的使用行为，

也包括了收到侵权通知后支付费用继续使用的行为。随后,国会1984年通过的《半导体芯片保护法案》也没有规定强制许可条款,而是以第907条的善意侵权条款取代了强制许可条款,在第907条(a)款分两项分别规定了使用人在收到侵权通知前后豁免侵权行为的条件。至此,美国国内法有关集成电路布图设计的法案中再无强制许可制度。

可以看出,美国SCPA起草过程中从未考虑过我国《专利法》语意下的适用范围较为宽泛的强制许可制度。美国SCPA起草过程中昙花一现的强制许可条款仅是善意侵权制度的一个组成部分,适用范围仅限于已经交易到侵权芯片且收到侵权通知的使用人。对于最终通过的SCPA,虽然删去了强制许可条款,但是扩大适用范围后的善意侵权条款仍然覆盖了原有限制领域,权利人的专有权范围并没有因此得以扩张。相较于我国《专利法》语境下的强制许可制度,美国SCPA起草过程中提及的强制许可条款更多体现的是形式意义,在限制权利范围方面起到实质作用的是善意侵权制度。

三、强制许可制度中有关半导体技术条款的国际化演进

(一)《华盛顿条约》与TRIPS协议中的相关条款

美国颁布首部保护集成电路布图设计的法案后,日本、欧洲等半导体产品大国也相继修法或制定新法保护其本国范围内的集成电路布图设计。随后,世界知识产权组织也于1987年开始积极起草保护集成电路布图设计的《华盛顿条约》。在《华盛顿条约》起草修订过程中,是否引入强制许可制度一直是各方代表团热衷参与的一个争议焦点。发展中国家担心在缺少限制措施的情况下一些跨国公司会滥用其垄断性权利,极力主张引入强制许可制度,而美国则坚持认为排他性的权利不会阻碍自由市场环境下对知识财产的保护。^[5]最终,《华盛顿条约》不仅规定了适用范围较为宽泛的强制许可制度,而且还免去了善意侵权情形下实施者支付合理使用费的责任。^⑥《华盛顿条约》中的这些充分反映发展中国家诉求的条款令美国等发达国家难以接受,因此美国、日本始终没有签订这一国际条约。缺少了这两个占当时全球半导体市场近九成份额的大国的参与,《华盛顿条约》最终不得不被束之高阁。

继《华盛顿条约》之后,发展中国家与发达国家又在TRIPS协议起草过程中就强制许可问题展开了激烈交锋。早在1987年的一次参议院听证会议上,美国的Oman参议员就明确表示“美国不能接受宽泛的强制许可制度,因此没有必要讨论《华盛顿条约》的修改与适用问题”^⑦。同样是在这次听证会上,美国的半导体产业代表Ronald Reiling表示“美国半导体产业界完全无法接受强制许可条款……美国谈判代表应该强烈反对世界知识产权组织的集成电路条约(即《华盛顿条约》)”。至1990年,关贸总协定乌拉圭回合谈判形成了以美国、欧盟、瑞士、日本、发展中国家集团五个版本为基础的布鲁塞尔草案,时任总干事Arthur Dunkel进一步于1991年12月20日提交了包含TRIPS协议在内的涉及所有协商领域的最终协议草案(简称“Dunkel草案”),Dunkel草案也成为了1993年最终协议前所有谈判的基础版本。^{[6](485)}Dunkel草案版本的TRIPS协议与两年后的最终版本仅有两处重要区别,其中之一就是强制许可制度中半导体技术的限制适用条款。Dunkel版TRIPS协议第31条并未规定半导体技术适用时的限制条款;第35条有关集成电路布图设计的规定则与《华盛顿条约》第6条基本一致,甚至保留了第6条第(3)款中有关强制许可的规定,允许成员国颁发强制许可可以确保自由竞争和防止权利滥用。在1991年美国众议院的一次听证会议上,有代表指出SCPA基于集成电路布图设计保护期短、研发成本高等原因没有规定强制许可条款,但是美国可以在制定国际条约的过程中有所让步,允许引入严格限缩适用范围的强制许可制度。^⑧与会的美国谈判代表也表示“尽管半导体芯片领域无需强制许可制度,但是美国可以就适用条件严格的强制许可条款作出妥协”^⑨。随后,美国在乌拉圭回合谈判的提案中也纳入了强制许可条款,但是将其适用事由严格限定为“对国家紧急状态和违反竞争法的救济”(only to remedy an adjudicated violation of competition laws or to address a declared emergency),并且还附加了不得排他性许可、支付使用费、个案司法裁判等诸多限制条件。^⑩如此一系列的限定条件与TRIPS协议最终版本中半导体技术的限制适用条件基本一致,可见这已经是美国政界、半导体产业界容忍国际条约中强制许可适用范围的最大限度。即便如此,1991年的Dunkel版TRIPS协议中强制许可的适用范围仍然宽于美国之前的提案,这也导致美国企业自1992年起不断向政府谈判代表施

压。1993年11月，美国半导体协会希望将TRIPS协议中半导体条款的适用情形限于“国家紧急状况、国家安全、环境保护、公共健康等国家公共紧急需求，排除对商业实施的适用”^{[6](536)}。由于没能在市场准入方面争取到税收、反倾销的有利条件，美国贸易谈判代表试图尽量满足半导体产业界对强制许可条款的修改要求。^{[6](537)}经过与欧洲代表的艰苦谈判，美欧在谈判的最终期限达成一致，在TRIPS协议第31条(c)款添加了半导体技术的适用限制条款，排除了商业用途情形的适用。至于善意侵权制度，TRIPS协议第37条的规定与美国SCPA也基本一致，要求善意使用人在收到侵权通知后应该支付使用费。这一最后时刻添加的限制条款看似临时起意之举，实为美国政界、产业界精心策划的一场别有用意之“乱入”。

（二）半导体技术强制许可实施现状评析

令人遗憾的是，全世界范围内鲜有针对半导体技术颁发的强制许可，即使在美国，也仅有一家公司寻求在SCPA规定范围内保护其掩膜作品^[7]，并不涉及强制许可的相关规定。至于《华盛顿条约》，则如前文所述，在缺少美国、日本等半导体产品生产大国参与的情况下，《华盛顿条约》所发挥的作用已经远远低于其预期水平。唯一令人感到意外的是，发达国家集团中的韩国在相关法案明确规定了非自愿许可制度^⑩，但也没有相关案例。至于我国，则自1984年《专利法》引入强制许可制度以来，尚未发生基于任何事由的强制许可案例。

半导体技术强制许可案例的稀少不仅源于发达国家主张完全排他性权利的强烈要求，更是与半导体产业法律保护状况的整体变化密切相关。基于技术、成本、市场等方面因素的影响，半导体芯片盗版行为逐渐变得步履维艰而且无利可图，半导体企业利用SCPA和《华盛顿条约》主张自身权利的诉求也就相应大幅减少。伴随着半导体技术法律保护关注度的整体降温，本来就非核心条款的强制许可条款更是难有用武之地，仿佛呈现出了一种还未开始就已结束的发展窘境。总结起来，半导体芯片盗版行为减少的影响因素主要有以下三方面^{[2](17)}：第一，技术因素。半导体芯片的构成越来越复杂，需要大量的技术支撑；同时制造半导体芯片的设备也由过去的标准化转为个性化，复制不同型号的芯片需要不同的设备和技术。盗版者单纯依靠反向工程难以获取复杂的技术秘密和制造工艺，由此给半导体芯片的复制行为增加了难度。

第二，成本因素。基于半导体芯片研制技术的复杂化和个性化，复制半导体芯片的成本也相应提高。盗版者需要购入不同型号的设备，雇佣具有一定技术的工人，耗费时长也有所增加，盗版芯片的价格优势已经不再明显。第三，市场因素。半导体芯片的更新换代速度越来越快，一个产品上市仅数月就会有功能更强的二代产品涌现于市场。在失去绝对价格优势的情况下，具有滞后性的盗版芯片的生存空间被大幅挤压。在以上各种因素的综合作用下，20世纪80年代后期开始，盗版半导体芯片现象逐渐萎缩，保护半导体技术的相关法律法规也就被束之高阁。

然而，半导体芯片盗版行为的减少并不能抹杀厘清半导体技术强制许可制度的必要性。相反，鉴于半导体技术对军工、电器等领域的基石作用，我国更有必要在明晰强制许可制度中半导体技术“乱入”之谜的基础上，结合我国法律现状探究应对之策。

四、半导体技术“乱入”的启示与我国的应对措施

半导体终端应用涵盖计算机、通信设备、汽车电子、航空航天等众多领域，属信息技术的重要物质基础^[8]，同时，半导体行业也属于技术、资金密集型产业。中国大陆地区的半导体产业虽然发展较晚，但是在2011年，其半导体市场规模已达到9238.8亿元，占国际市场份额的47.75%，成为全球最大的半导体市场。^[9]而由中国半导体行业协会组织编写的《中国半导体产业“十三五”发展规划》显示，到2020年，我国集成电路产业与全行业年销售额将高达9300亿元，行业销售收入年复合增长率约为20%。^⑪相比于发展迅猛的半导体市场，我国半导体行业的知识产权保护水平并不乐观。据中国半导体行业协会发布的《中国集成电路产业知识产权年度报告(2016年版)》显示，自1985年至2015年底，中国集成电路领域专利公开285616件，其中近40%掌握在域外专利权人手中。国家知识产权局网站集成电路布图公告显示，自2001年10月1日至2015年12月31日，在中国登记公告的集成电路布图设计仅为10861件，其中还有10.6%归属于域外权利人。可见，我国半导体行业的技术水平和设计水准与国际领先水平仍存有一定差距，短期内不可避免地需要借鉴国外的先进技术与设计。为更好引进国外先进半导体技术，促进其在我国的转移应

用,我国对于半导体技术领域的知识产权保护应采取“适度保护、严格限制”的策略。也就是说,对于半导体技术相关的知识产权,我国不必给予过高的知识产权保护水平,而当采取与我国自主知识产权发展水准相适宜的保护力度,以利于我国研发主体学习、借鉴国外的先进技术和设计。而在界定半导体相关知识产权权利边界时,我国当采取较为严格的态度,防止权利人滥用知识产权阻碍我国半导体产业的健康发展。在有关半导体技术的强制许可制度层面,我国应当对向国内实施者颁发强制许可持积极态度;而对TRIPS协议第31条(c)款限制强制许可适用的情形持审慎态度,甚至可以利用现有其他立法合理规避对此条款的适用。

因此,在应对半导体技术难以适用强制许可问题方面,首先我国可以尝试利用合法来源抗辩等制度规避《专利法》第52条规定的适用;其次,我国可以进一步完善《集成电路布图设计保护条例》等现有法律法规;最后,我国还是应当推动TRIPS等国际条约的解释和修订工作,以从根本上解除半导体技术适用强制许可的限制条款。

(一) 我国合法来源抗辩制度之适用初探

2016年3月,我国最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《司法解释(二)》),其中第25条新增的合法来源抗辩制度与美国SCPA中的善意侵权制度均是了解决相似的问题,却秉承了不同的立法初衷。

美国SCPA中的善意侵权制度倾向于保护权利人。在使用人不知其交易到的产品侵权的前提下,以是否收到侵权通知为节点划定界限,收到通知前的侵权行为无需承担侵权责任,而收到通知后则需支付合理使用费得以继续使用。如前所述,无论是否规定名义上的强制许可条款,权利人受限的权利范围均无实质差别。作为平衡权利人和使用人双方利益的重要制度,美国的善意侵权制度具有明显的亲权利人主义倾

向,这与美国半导体产业的重要地位及半导体产业协会在法案起草过程中大量的游说工作密不可分。在如此倾向之下,美国SCPA中的善意侵权制度自然着重于支付使用费部分,而忽略了对适用主体、主观状态、合法来源的证明等诸多要件的考量。相较之下,我国的合法来源抗辩制度则更具有社会本位倾向。我国现行《专利法》第70条规定“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任”。该条规定对于拥有合法来源抗辩事由的使用者、销售者,免除了其赔偿责任。《司法解释(二)》第25条又在此基础上加以明确,进一步豁免了合法来源抗辩主体停止侵权使用的法律责任,即对于拥有合法来源抗辩事由的使用者、销售者,“权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外”。至此,我国合法来源抗辩制度的适用范围已经比较明晰,包括了停止侵权和损害赔偿责任的豁免。在制度构成要件方面,我国的合法来源抗辩制度也较为具体地涵盖了主体、主观过错、合法来源三要件。与美国SCPA中善意侵权制度不同,我国合法来源抗辩制度并未设定类似收到侵权通知的时间节点而使用不同的法律责任。收到侵权通知仅是主观过错要件中的一个重要考量因素,虽不能仅凭一封警告函直接认定被诉侵权人“明知”的主观状态,但是附有专利证书、权利要求书、技术对比说明等文件的警告函会成为法院评判被诉侵权人主观状态的重要考量因素。^[10]至于合法来源要件的证明问题,茅台酒厂诉美华公司^⑧等案件反映了法院更倾向于认定发票等公信力更高的付款凭证。可以看出,我国合法来源抗辩制度更倾向于保护善意使用者。中国的合法来源抗辩制度与美国的善意侵权制度在免责时间、范围方面的区别如图1所示。

实践中,侵权产品的使用者通常不知道也不应当知道其购买的是侵权产品,因使用者在侵权行为链条

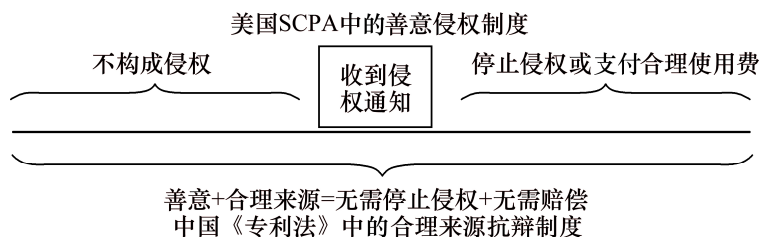


图1 中国的合法来源抗辩制度与美国的善意侵权制度的区别

的末端，容易被权利人发现，故权利人往往选择起诉使用者；在制度本意上，设立合法来源抗辩制度是为了打击侵权源头，而制造者才是侵权的主要源头。^[11]因此，我国的合法来源抗辩制度在保护使用人利益的同时，也呈现出了打击侵权制假源头、维护市场竞争秩序的权利本位倾向。在规避强制许可制度中半导体技术适用限制条款方面，现有的合理来源抗辩制度可以起到一定作用，但是其适用范围仅限于“善意实施者”，因此还需要进一步完善我国的现有立法及国际条约。

（二）我国应完善《集成电路布图设计保护条例》

2001年4月2日，国务院发布了《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），对保护集成电路布图设计专有权、鼓励集成电路技术的创新有积极的推动作用。《条例》的整体结构及具体条款参照了《华盛顿条约》和TRIPS协议等国际规定。在限制集成电路布图设计权利人行使权利方面，《条例》第25条和第33条分别规定了“非自愿许可制度”与“善意侵权制度”。其中，《条例》第25条规定国务院知识产权行政部门颁发非自愿许可的条件为“国家出现紧急状态或者非常情况，或者为了公共利益的目的，或者经人民法院、不正当竞争行为监督检查部门依法认定布图设计权利人有不正当竞争行为而需要给予补救”，可视为是对《专利法》第52条“公共利益目的或垄断行为”的进一步解释，但是却增加了“紧急状态或非常情况”这种适用情形，这就为适用其他事由颁发强制许可留下了制度空间。事实上，TRIPS协议第31条虽然罗列了拒绝许可等四项适用事由，但是并未就各成员国内部规定强制许可的事由类型加以限制。即在遵守TRIPS协议要求的条件下，WTO成员可以灵活规定各自启动强制许可的事由，而各国也确实规定了依赖性专利、未在当地实施、未满足本国专利需求等诸多其他事由。^{[12](422)}而我国《专利法》第48—51条仅罗列了TRIPS协议明确的四项事由，又缺乏适用事由的兜底条款，表明我国专利法将适用强制许可事由“锁定”过死，如此不符合国情的自我限制浪费了WTO规则和TRIPS协议赋予我国的自主权。^{[12](423)}为解决半导体技术颁发强制许可的瓶颈问题，我国可以在《集成电路布图设计保护条例》等法律法规中扩展强制许可的适用事由，增加符合我国产业发展的适用情形。《条例》第33条规定“在获得含有受保护的布图设计的集成电路或者含有该集成电路的物品时，

不知道也没有合理理由应当知道其中含有非法复制的布图设计，而将其投入商业利用的，不视为侵权”，而善意侵权人“得到其中含有非法复制的布图设计的明确通知后，可以继续将现有的存货或者此前的订货投入商业利用，但应当向布图设计权利人支付合理的报酬”。相较于《专利法》及其司法解释的规定，《条例》第33条对善意侵权人的责任豁免规定了更为宽松的条件。该条第一款直接规定“善意商业利用”行为不视为侵权，比《专利法》承认构成侵权但不承担损害赔偿责任的規定更进一步。第二款规定与美国SCPA善意侵权制度类似，即实施者在收到侵权通知后，可以不停止侵权行为，在支付合理报酬后继续使用，从而取得与强制许可制度类似的实施效果。如此规定也符合TRIPS协议的要求，TRIPS协议第47条规定了权利人获取信息的请求权，即“只要并非与侵权的严重程度不协调，司法当局均有权责令侵权人将卷入制造和销售侵权产品或提供侵权服务的第三方身份及销售渠道等信息提供给权利持有人”^[13]。可以看出，TRIPS协议只是要求权利人可以获得侵权来源信息，对于已经证明产品合法来源的使用者而言，其后续的适用、销售等行为并不违背TRIPS协议的要求。因此，我国可以给予半导体技术实施者更为宽松的豁免条件与范围，从而增强半导体产业的发展活力。

作为半导体技术领域的后进国家，我国在发展相关技术的过程中不免需要借鉴美国、日本等国的先进技术，较为宽松的制度政策环境符合我国半导体行业的发展需求。如果不能放开生产制造领域的法律规制，半导体产品好似无源之水仍要受制于人，而这恰是现有国内外立法体系下难以解决的问题，也是TRIPS协议起草过程中，发达国家在强制许可制度方面为发展中国家设下的制度藩篱。我国大可不必制定过于严苛的强制许可规定，而是应该充分、合理利用WTO规则赋予的自主权，扩展强制许可适用事由，放宽实施者的免责条件与免责范围，更好地服务于自身产业发展需求。

（三）我国应推进国际条约相关条款的解释与修订

TRIPS协议中有关强制许可的规定没能很好地平衡发达国家与发展中国家的不同利益诉求，半导体技术限制条款就是一个典型例子。作为应对之策，我国有以下途径可供选择：第一，促进TRIPS协议的修订。TRIPS协议生成于乌拉圭回合谈判，这一谈判历时8年之久，发展中国家与发达国家就各自关心的知识产

权问题相互协商制衡。当时发展中国家的主要代表为印度、巴西等国,但也最终受制于美国的“大棒加胡萝卜”政策而作出妥协。我国2001年才加入WTO,没能在协议制定过程中发声,对于TRIPS协议只得全部接受。我们知道,修订TRIPS协议并非易事,从《多哈宣言》及其相关决议书的修订过程中就可以得知,这一过程不仅耗时耗力,而且需要征得广大发展中国家的认同和集体发声。同时,半导体技术一般难涉及公共利益、公众健康等特殊事由,很难促进TRIPS协议进行相关修订。第二,采用条约解释法,即由WTO的争端解决机构对TRIPS协议的模糊之处作出解释,澄清“半导体技术”“政府非商业性用途”等概念的具体意涵。同时,争端解决机构可以对TRIPS协议做扩大解释,允许发展中国家灵活、广泛地使用强制许可制度。表面看来,采用条约解释法可以在现有条约规定下较为圆满地解决具体条款的不明之处,然而在实践操作层面并非易事,它存有如下局限性:首先,WTO争端解决机构的解释仅具有个案效力。也就是说,即使争端解决机构明晰上述概念的具体含义,之后的相关争议案件也不会必然受到在先判例的约束,每次争议均需个案裁决,不能一劳永逸。其次,只有在成员提交异议后,争端解决机构才就得就相关争议的法律问题作出解释。而许多成员国因为担心与贸易伙伴的关系而不愿提起争端。再次,争端解决机构在解释相关条款时仍要受到条约解释规则的限制。可见,条约解释法不能从根本上解决半导体技术强制许可的弊端,仅得同合法来源抗辩制度等一道起到缓解或补充作用。基于以上原因,我国行政机关和司法机关也可以从法律解释角度着眼,最大程度地利用TRIPS协议赋予的灵活度,尽量采取对我国有利的合理解释加以适用。

注释:

- ① TRIPS协议第31条为有关强制许可的规定,其中(c)款为“The scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized, and in the case of semi-conductor technology shall only be for public non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive”。
- ② 基于创造性和新颖性的要求,仅有少数重要的电子电路技术方案可以获得专利法的保护;而对半导体产业发展至关重要的集成电路布图设计是对芯片中众多集成电路排列方式的设计,难以达到专利法保护的基本要求,采用版权法保护也有诸多障

碍,属于专利法和版权法之间的“间隙”(gap)。因此从1984年开始世界各国及国际组织纷纷针对集成电路布图设计加以立法保护,本文探讨的强制许可制度也主要是限于集成电路布图设计中的相关立法。

- ③ Congressional Record. 102nd Congress, House, Jun25, 1991: 99.
- ④ House of Representatives. Committee on Armed Services, Research and Development subcommittee, Apr. 1, 1981: 944-945.
- ⑤ 参见 S.1201 Bill SEC.5 和 H.R.1028 Bill SEC.5。
- ⑥ 参见 S.1201 Bill SEC.7 和 H.R.1028 Bill SEC.7。
- ⑦ Congressional Record. 98th Congress 2nd Session, Senate, May2, 1984: 10.
- ⑧ 《华盛顿条约》第6条第(3)款规定成员国可以基于“保护国家重大利益目的”的需要(necessary to safeguard a national purpose deemed to be vital by that authority)而授予“非自愿许可”(non-voluntary license)。随后第6条第(4)款有关善意侵权制度的条款则没有区分善意使用者是否收到侵权通知,免去了其所有法律责任。
- ⑨ Hearings Before the Subcommittee on Technology and the Law of the Committee on the Judiciary. 100 Congress 1st Session on S.442, 1993: 36.
- ⑩ Hearings Before the Subcommittee on Intellectual Property and Judicial Administration of the Committee on the Judiciary House of Representatives. 102 Congress 1st Session on H.R. 1998 and H.R. 1999, May 1, 1991: 59.
- ⑪ 参见 WIPO 发布的韩国“Act on the Layout-Design of Semiconductor Integrated Circuits”。
- ⑫ 参见 CSIA 简报 2016 年第 2 期, <http://www.csia.net.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=62116>
- ⑬ 参见该案一审(2009)西民四初字第278号 and 二审(2009)陕民三终字第61号判决。该案中被告美华公司提供了富顺精品烟酒行的销售凭证作为合法来源证据,但因该烟酒行未在当地工商行政管理部门注册登记而最终不认定其销售凭证构成合法来源证据。

参考文献:

- [1] 刘剑文. TRIPS 视野下的中国知识产权制度研究[M]. 北京: 人民出版社, 2003.
- [2] Leon Radomsky. Sixteen years after the passage of the U.S. Semiconductor Chip Protection Act: Is international protection working[J]. Berkeley Technology Law Journal, 2000(15): 1050-1090.
- [3] David C. Mowery. U.S. industry in 2000: Studies in competitive performance[M]. Washington: National Academies Press, 1999.
- [4] Robert W. Kastenmeier, Michael J. Remington. The Semiconductor Chip Protection Act of 1984: A swamp or firm ground[J]. Minnesota Law Review, 1985(70): 417-454.
- [5] Kim Feuerstein. Chips off the trade bloc: International harmonization of the Laws on Semiconductor Chips[J]. Fordham Entertainment, Media and Intellectual Property Law Forum,

- 1992(2): 137-161.
- [6] Terence P. Stewart. *The GATT Uruguay Round: A negotiation history (1986-1994)*[M]. Berlin: Springer, 1999.
- [7] Robert L. Risberg, Jr.. Five years without infringement litigation under the Semiconductor Chip Protection Act: Unmasking the spectre of chip piracy in an era of diverse and incompatible process technologies[J]. *Wisconsin Law Review*, 1990(2): 241-271.
- [8] 杨宏强. 全球半导体产业现状分析[J]. *电子与封装*, 2014(10): 43-48.
- [9] 陈欣华, 刘利, 刘英坤. “十二五”期间中国半导体产业发展规划研究[J]. *半导体技术*, 2014(6): 401-409.
- [10] 高静. 合法来源抗辩在专利侵权诉讼中的应用——丽得公司诉洲明公司侵犯专利权案件评析[J]. *科技与法律*, 2012(3): 54-57.
- [11] 刘婧. 统一细化专利侵权裁判标准 营造有利于创新的法治环境——最高人民法院民三庭负责人就专利法司法解释(二)答记者问[N]. *人民法院报*, 2016-03-23(2).
- [12] 林秀芹. *TRIPS 体制下的专利强制许可制度研究*[M]. 北京: 法律出版社, 2006.
- [13] 郑成思. *WTO 知识产权协议逐条讲解*[M]. 北京: 中国方正出版社, 2001.

On the mystery of interruption of semiconductor clause in compulsory license: Also on the clause of counterplea of legal resource

YANG Zhengyu

(Research Institute of Intellectual Property, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: Article 48 to Article 51 of Chapter Four of our *Patent Law* stipulate 6 subjects applying compulsory license, while Article 52, all of sudden, excludes application of compulsory license to semiconductor technology. Such “mystery” of interruption of semiconductor clause in compulsory license arose from Article 31 (c) of TRIPS. This clause, added to Dunkel Draft at the last minute by American deputies, was actually based on innocent infringement of *Semiconductor Chip Protection Act* (1984) and was strongly supported by American semiconductor industry after fierce negotiation. To address this issue, China may apply counterplea of legal resource, widen causes of compulsory license, broaden exemption condition of innocent infringer, and promote the interpretation and revision of relevant clauses in international treaties.

Key Words: semiconductor technology; compulsory license; designs of integrated circuits; innocent infringement; counterplea of legal resource

[编辑：苏慧]