

知识产权的重叠保护问题

何炼红*

内容提要：知识产权重叠保护现象背离了知识产权的平衡政策目标，是知识产权全面扩张的副产品。它直接导致了正外部性内在化、知识产权激励机制的破坏、知识产权垄断成本的增加。解决知识产权重叠保护问题的思路是：完善我国现行法律规定，原则上禁止知识产权的重叠保护；制定工业版权法，预防知识产权重叠保护现象的出现；明晰法律解释规则，削减知识产权重叠保护可能造成的危害。

关键词：知识产权 重叠保护 负效应

知识产权重叠保护是指知识产权所有者依据不同部门知识产权法、针对同一客体可能获得的多重知识产权保护。从形式上而言，知识产权的权利重叠可归属于法条竞合中的“相容竞合”情形，其法律效果在逻辑上不相矛盾，似可并行不悖。^{〔1〕}是故，随着知识产权的扩张，重叠保护现象已经在知识产权的各种语境下出现，成为了权利人捍卫其独占权的一种强有力的手段。然而，从实质上而论，两种或多种法律效果是同时发生还是让其中之一排除他者的适用，需取决于各相关规范的意义、目的及其背后的价值判断。知识产权的重叠保护导致了权利人和社会公众之间一种事实上的冲突，直接威胁到了知识产权制度平衡政策目标的实现。笔者试图结合国内外判例，对这一问题进行检讨和重新审视，以期知识产权保护回归其应然之位。

一、从知识产权重叠保护案例引发的思考

（一）我国的一起代表性案例

伴随知识产权的扩张，在实践中，知识产权重叠保护现象已经广泛地出现。在我国发生的瑞士英特莱格公司诉可高（天津）玩具有限公司一案，便是较具代表性的一个例子。在该案中，瑞士英特莱格公司拥有乐高产品的知识产权，并于1986年11月至1988年11月间，经申请分别获得我国专利局授予的6项外观设计专利权。1992年，乐高玩具进入中国大陆市场，乐高拼插积木在我国市场上大量销售。1999年，英特莱格公司在北京的商场里发现，天津可高公司生产的玩具积木中，有一些积木块看起来和乐高的产品十分相似。英特莱格公司认为，可高的117件玩具产品的设计是

* 湖南师范大学法学院副教授。

〔1〕 按照拉伦茨的说法，很多法条的构成要件会全部或部分重合，因此，同一案件事实可以被若干法条所指涉。这被称为法条的竞合，或法律规范的竞合。按照所竞合的法条之间的逻辑关系区分，法条的竞合有两种，一是“不相容竞合”，导致权利的冲突；二是“相容竞合”，导致权利的重叠。参见〔德〕卡尔·拉伦茨：《法学方法论》，陈爱娥译，商务印书馆2004年版，第146页以下。

对其实用艺术品著作权的侵犯,请求法院按照《伯尔尼公约》确认其享有著作权,确认可高在其产品中使用这些设计的行为属于侵权行为。针对该案涉及的玩具积木块,北京市第一中级人民法院认为,如果被告可高公司制造的积木块与原告英特莱格公司享有著作权的积木块构成实质相似,不论其是否在中国获得了外观设计专利权,均构成对原告著作权的侵犯。法院由此确认了33种乐高玩具积木作为实用艺术品拥有著作权,判定天津可高的产品与这33种积木块相比具有实质性的相似,构成侵权。北京市高级人民法院则进一步确认,没有证据表明中国法律对于外国人的实用艺术作品排斥著作权和专利权的双重保护。英特莱格公司就其实用艺术作品虽然仅申请了中国外观设计专利,但并不妨碍其同时或继续得到著作权法的保护。^[2]

上述判决似乎表明,中国法院支持原告的重叠保护主张是顺理成章的。然而,我们如果对法院的判决理由做进一步分析,也同样可以顺理成章得出不予以重叠保护的依据。北京市第一中级人民法院认为,“对于实用艺术品,虽然没有被直接列举为我国著作权法保护的客体,但我国是《伯尔尼公约》的成员国,有为实用艺术品提供著作权保护的义务”。但事实上,《伯尔尼公约》虽然规定了成员国应为实用艺术品提供保护,但同时也允许对实用艺术品采用非版权的保护方式,也就是通过工业产权法加以保护,且没有任何证据表明本国法律对于外国人的实用艺术作品应当给予著作权和工业产权双重保护。^[3]可见,对于实用艺术品的保护方式,《伯尔尼公约》给其成员国留下了选择的余地,而外国人的实用艺术作品既然在中国选择且充分享受了外观设计专利的保护,我国便已经履行了该国际公约的基本义务,又何需再为其附加著作权保护呢?否则当外观设计专利到期进入公共领域后,公众对其产品本可以享有的自由使用权利就会因重叠保护的存在而被剥夺。如此一来,知识产权所有者的权利固然得到了强化,社会公众的利益却又如何维护呢?上述判决无疑是模糊了著作权法和专利法之间的权属划分与功能发挥,破坏了知识产权与公共领域之间的既有平衡。该案暴露了知识产权重叠保护中隐藏的一个严重问题,即权利人正日益把积极的公共利益内在化,成为公共资源的吞噬者,当英特莱格公司的积木块在中国毫无阻碍地获得外观设计专利权和著作权的双重保护时,上述问题显然被系统地忽略了。

(二) 美国的两则典型判例

知识产权的权利重叠现象在国外也经常出现,但是重叠保护主张并非都能畅通无阻。近年来,美国就已经注意到了知识产权重叠保护所引发的一些问题。在下面的两个判例中,美国联邦最高法院明确拒绝了所有者的多重保护请求,警告了“变异版权”(The Mutant Copyright)和“隐性专利”(The Backdoor Patent)可能带来的消极影响。

1. 变异版权。20世纪福克斯电影公司诉Dastar公司一案提出了作品版权到期后利用商标权进行后续保护所产生的问题。该案中,20世纪福克斯电影公司制作了“欧洲十字军”这一电视连续剧,其版权于1977年到期。1995年,Dastar公司将“欧洲十字军”的内容进行了大量复制,并在复制和编辑后将其命名为“战役”,作为自己的产品进行销售。显然,20世纪福克斯电影公司不能就其已进入公共领域的作品提起版权侵权诉讼,于是,其提起了商标侵权诉讼,声称被告违反了兰哈姆法有关“虚假来源指示”的规定,从事了反向假冒活动,把其电视连续剧当作自己的商品进行出售,从而有可能导致消费者对其商品来源产生混淆。美国联邦最高法院经审查后否定了20世纪福克斯电影公司的主张,遵循了联邦知识产权法的政策目标来解释兰哈姆法,提出要警惕商标保护的滥用或将其过度伸展到传统意义上属于专利或著作权的领域。认为如果把“商品来源”这个短语

[2] 参见北京市高级人民法院民三庭编:《知识产权经典判例》下册,知识产权出版社2003年版,第786、793页。

[3] 《保护文学艺术作品伯尔尼公约》第2条第7款规定,本联盟各成员国应通过国内立法规定其法律在何种程度上适用于实用艺术品以及工业品平面和立体设计,以及此种作品、平面和立体设计受保护的的条件。在起源国仅仅作为平面和立体设计受保护的作品,在本联盟其他成员国可能只得到该国为平面和立体设计所提供的那种专门保护;但如在该国并不给予这种专门保护,则这些作品将作为艺术作品得到保护。

的含义引申到“可以产生思想或信息表达的人或主体”，不仅扩展了法律文本的含义，而且也将与兰哈姆法的历史和目的不一致。支持 20 世纪福克斯电影公司的反向假冒主张，将会导致兰哈姆法与版权法相冲突，从而产生一项变异版权，限制了公众复制和使用到期版权作品的权利。作品的版权到期，复制作品的权利就应“归属于公众”；否认公众的这种复制权利，将破坏版权法“精心构造的平衡”。〔4〕从上述法院的判决意见来看，所谓变异版权，是指对某件已受版权保护的作品又附加了其它知识产权保护。也就是说，只要一件作品存在知识产权的重叠保护，就会产生某项变异版权。〔5〕

2. 隐性专利。Marketing Displays 公司诉 TrafFix Devices 公司一案则提出了专利权与商标权重叠所存在的问题。该案中，Marketing Displays 公司对于“一件在逆风中用以保持临时路标或其他室外招牌直立的双弹簧设计”拥有专利权，当专利权过期后，TrafFix Devices 公司通过反向工程，复制、销售了几乎与原告完全相同的产品。由于 Marketing Displays 公司不能提起专利侵权诉讼，故以商业外观寻求商标权的保护。美国联邦最高法院支持了知识产权法的沟渠原理，〔6〕拒绝了该公司的主张。法院判决认为，“如果商品的形状或设计存在有一过期的专利，即被推定该设计具有功能性；而一旦商品的形状或设计被认定具有功能性，即不能获得商标权的保护，无须也没有必要进一步考虑其是否具有识别性”。“必须承认，在许多情形下，商业外观的保护没有完全禁止复制商品或产品。在某些情形下允许竞争者进行复制将具有良好的效果”。〔7〕可见，法院在此是适用了传统的功能性原理来解决专利法与商标法的重叠问题，且法院的用意甚明：须为其他竞争者参与自由竞争提供更为广阔的空间，因而，必须厘清专利法与商标法之间的界限，以防止垄断问题的滋生。据此，我们也可以推断出的一个结论就是，当某项已过期的专利主题仍可获得其它知识产权的附加保护时，便会以一种隐性专利的方式得以继续存在。〔8〕

上述两个案件均涉及了针对同一客体所提出的多重知识产权保护主张，且美国联邦最高法院的判决都予以了拒绝，从而在知识产权保护期限届满后，有效地阻止了权利人借助商标保护的途径使其著作权或专利权永久化的企图。这里尤其值得一提的是，与中国法院在乐高案件中的立场不同，美国法院关注到了公众的复制权利与市场的竞争政策，强调要富足公共领域。在 20 世纪福克斯电影公司案中，当版权所有者试图利用商标权保护已过版权期限的电视连续剧时，法院提出了要谨慎对待“变异版权”所产生的问题。在 Marketing Displays 公司案中，法院力图避免对于一件过期的发明专利又赋予商标权的“隐性专利”保护。笔者认为，“变异版权”和“隐性专利”的出现，已经向我们表明了某些语境下知识产权重叠保护带来的危害，而美国法院在案件审理过程中为捍卫公共领域所坚持的平衡政策理念，则为我们考虑如何采取积极的措施来克服更为普遍的知识产权重叠保护问题，提供了宝贵的借鉴资源。

二、知识产权重叠保护的成因及现状概览

对有意义的人类行为的基本因素所做的所有认真思考，主要都是根据“最终目的”和“手段”

〔4〕 See *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U. S. 23 (2003). 这是一审案件名称，后 20 世纪福克斯公司上诉美国联邦最高法院。

〔5〕 See Viva R. Moffat, *Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection*, 19 Berkeley Tech. L. J. 2004, p. 1522.

〔6〕 沟渠原理即确保知识产权法各个领域——专利法、版权法和商标法的相对独立性，有助于区别彼此之间保护主题的各种原理。

〔7〕 See *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U. S. 23 (2001). 这是一审案件名称，后 Marketing Displays 公司上诉美国联邦最高法院。

〔8〕 参见前引〔5〕，Viva R. Moffat 文，第 1524 页。

范畴来进行的。当存在着达到某一既定目标的可能性时,我们就能确定应用所使用的手段将产生的各种结果,以及最终获得作为所有事件相互作用之结果的目标。^[9]众所周知,制定知识产权法是在“知识共享和自由竞争的主流规则”之外创设一些特殊规则,在原本并不自然存在此种观念的社会中创设一些法律禁区,为权利人提供有限的保护,从而促进整个社会文化、科学技术的发展。然而,知识产权重叠保护现象的存在却对上述政策目标的实现造成了严重的威胁。为此,我们不妨先探寻知识产权重叠保护的成因,对其现状进行一种较为综合的分析。

(一) 知识产权重叠保护的成因

知识产权制度的精髓是利益平衡,专利法、著作权法和商标法基于不同的法理基础和各自的政策目标,设计了不同的保护机制,从不同的角度授予权利人有限的独占权,以共同实现促进社会公共利益的目的。因而,历史上这三个领域之间是相对独立的,尽管有时其界限不能完美界定,但我们通常的理解仍是对于任何特定的主题应仅仅适用其中的一种保护形式,而很少或者基本上没有重叠。即使出现了重叠保护问题,沟渠原理也可以有效地维持彼此之间的界限。然而,随着时间的流逝,知识产权保护的范围不断扩张,三个领域之间一些既有的界限逐渐变得模糊。在实践中,知识产权的所有者为了获取更多的权利保护,制造了一系列重叠保护现象。

在过去的几十年里,知识产权的扩张已经司空见惯。在专利权领域,可专利的主题有了相当大的扩展,一些国家已经开始对计算机软件、商业方法和基因等新技术客体授予专利,这在很大程度上动摇了专利法的一些固有原则和观念。在著作权法领域,著作权的期限则在颇有争议的情况下被一再延长;^[10]保护的主体也已冲破原有的文学、艺术和科学领域,在实用产业领域不断蓬勃发展,广泛覆盖了各种功能性作品,如外观设计、计算机软件、数据库等;著作权的内容也不断膨胀,增加的权利包括出租权、信息网络传播权甚至技术措施权,且从目前的态势来看,著作权的扩张仍在继续甚至有可能加速。与之相比,商标法的扩张也毫不逊色。人们使用商标的途径和理解商标的观念发生了显著的变化,在某些情形下,商标本身成为了产品,比如,有的消费者购买有 Nike 商标的 T 恤,不是因为商标指明了 T 恤的来源或质量,而仅仅是因为 T 恤上附有该标志。这种现象被称为商标的“财产化”,即商标本身成为了产品。而与之相反的一个发展是,产品也成为了商标或者来源的标识符。如米奇老鼠开始只是一个卡通形象,是迪斯尼公司出售的一个产品,而如今米奇形象已经发挥了商标的功能,许多人把它的形象与生产者联系在一起,从而推定这些有米奇形象的产品是由迪斯尼公司生产,或者至少是由其赞助或许可生产的。因此,商标法现在保护了 100 多年以前人们难以想象的各种广泛的“产品标识符”。

在审视知识产权扩张的本质时,我们会发现,强大的利益集团在其中有着一种主导性的影响。虽然有一些扩张可以归因于科学技术发展的需要,但是更多的,透过事物的表象我们看到的却是利益集团的政治需求、资源的不对等配置和寻租行为。利益集团的政治需求迫使知识产权规则朝着知识产权所有者的利益倾斜并偏离公共领域。这些集中占有知识产权资源的少数群体,能够进行游说努力促进有利于其的立法,而那些不能从知识产权的扩张中获取利益甚至受到损害的人们,虽然人数众多,却只是相对分散的、资源缺乏的集团,根本无法与之抗衡。公共选择理论曾预言,集中的小集团将对于立法有着过度的影响,^[11]而“版权立法的历史确实证明了这个命题”。^[12]以影视产业为例:一方面,所有者有着极大的动力为他们的产品进行立法且能够这样做,因为他们具有足够的资金和政治影响力;另一方面,普通公众则难以形成组织以对抗产业利益集团的压力,因此,知

[9] 参见 [德] 马克斯·韦伯:《社会科学方法论》,杨富斌译,华夏出版社 1999 年版,第 149 页。

[10] 例如美国 1998 年通过的版权期限扩张法,把版权的期限扩张到了作者有生之年加上死后 70 年,机构或匿名作者的版权为作品公开出版之后 95 年。

[11] See Joseph P. Liu, *Copyright and Time: A Proposal*, 101 Mich. L. Rev. 2002, p. 448.

[12] Stewart E. Sterk, *Rhetoric and Reality in Copyright Law*, 94 Mich. L. Rev. 1996, p. 1244.

知识产权在影视产业得到迅速扩张和发展。而随着权利扩张的支持者借此获得更多的资源和政治影响,知识产权的价值进一步得到提升,知识产权迅速扩张的倾向将会愈发明显,知识产权的所有者将继续奋力争取额外的权利并有可能成功。由此可见,知识产权重叠保护现象的出现正是知识产权全面扩张的一个副产品。

(二) 知识产权重叠保护的现状概览

在知识产权的扩张态势下,其各部门法之间曾经相对独立的领域开始变得重叠,知识产权所有者针对同一客体有可能获得不止一种形式的知识产权保护。以下,笔者罗列三个主导知识产权制度中既存的各种重叠保护现象,意在说明从而突出知识产权重叠保护现象已涉及的范围。^[13]

1. 专利权与著作权的重叠——以计算机软件和集成电路布图设计为例

历史上,专利权针对的是新颖的实用性发明,著作权适合于原创的表达性作品。然而,随着科学技术的发展,专利权和著作权之间还是出现了许多重叠关系,计算机软件就是其中的一个例子。由于计算机软件兼具表达性和功能性之双重属性,从一开始,它就落入了知识产权体系中的一个模糊地带。日本、美国在早期曾考虑采取专利法或特别法来保护软件,但未取得实际效果。由于软件从性质上看更接近“文字作品”,因此,美国1980年12月通过了96-517号公法,修订了1976年版权法,正式增加了对计算机程序进行保护的规定。受美国的影响,用著作权保护计算机软件已成为一种国际趋势,TRIPS协议也将其明确性为文字作品。然而,尽管软件可应用著作权进行保护,软件的所有者仍然继续为其寻求专利保护且最终获得了成功。目前,在美国等一些国家,软件中的实用数学运算法则、数据结构到商业方法均可申请专利。我国虽然没有明确规定软件是可专利的主题,但专利法允许把软件和硬件作为一个整体来加以保护,如果某软件开发把自己设计的程序用于某设备,使该设备产生新的功能,那么该程序连同设备一起便可申请专利。由此,在计算机软件上,就会出现专利权和著作权的重叠保护。

专利权与著作权的重叠同样涉及到了集成电路布图设计。集成电路布图设计与计算机软件一样,具有双重属性,鉴于著作权法不能恰当地保护集成电路布图设计的复制行为,而专利保护也不能充分覆盖到集成电路布图设计中的创造性成果,美国国会在1984年制定了半导体芯片保护法。然而,通过这一立法并不能表明应当避免或者禁止知识产权的重叠保护。一件集成电路布图设计还可能被类似于著作权保护的集成电路布图设计法和专利法同时提供保护,一个理性的集成电路布图设计者也必将为其作品寻求他可能获得的所有保护。

2. 著作权与商标权的重叠——以角色形象为例

理论上,大多数商标法的主题难以获得版权保护,反之亦然。著作权法不保护文字、姓名、短语或常见的符号、图案。例如,“联想”和“海尔”这样的文字商标以及公共领域的一些非独创性表达,就不具有可版权性。然而,由于著作权的范围不断扩张,商标的构成要素亦在不断发展,使得原有的沟渠原理并不能有效地防止著作权与商标权重叠保护现象的出现,角色形象就经常可获得此种保护。以米奇老鼠卡通形象为例,其作为一件美术作品,本属于传统的版权主题,但由于事实上它现在已发挥了商标的功能,而商标权的保护可以永久存续,我们完全可以想象,迪斯尼公司在米奇老鼠的版权保护到期以后,将会继续对它实施商标权控制。

3. 专利权与商标权的重叠和专利权、著作权、商标权的同时重叠——以外观设计为例

由于我国专利法保护的外观设计是与产品相结合的一种以装饰性为主的设计方案,而著作权和

[13] 当然,在此并不能无一遗漏地进行列举。本文探讨的知识产权重叠保护仅限于排他性知识产权的重叠保护。有的学者的讨论还会涉及版权、专利权、商标权与商业秘密权、知名商品包装装潢权、域名权等权利之间的重叠。笔者认为,前者均属于积极保护的排他性权利,由专门知识产权法予以规范;后者属于消极保护的合法利益,主要由反不正当竞争法予以调整。反不正当竞争法是对专门知识产权法的有效补充,因而二者之间所产生的只是一种假象的知识产权权利竞合,并不存在本文所提及的知识产权重叠保护问题。

商标权的某些客体随着知识产权扩张也日益掺杂了实用性或功能性成份,因此,对产品外观设计的保护可以横跨传统知识产权的两个或三个领域。权利重叠的方式既可以是专利权与著作权的重叠,也可以是专利权与商标权的重叠,还可以是专利权、著作权和商标权的三重重叠。例如,瑞士 Victorinox 股份有限公司生产了一种卡片式的瑞士军刀组合刀具,非常适合放入随身携带的钱夹中,依据我国外观设计审查实践,这是一项非常好的外观设计。值得注意的是,该公司于 2001 年 6 月 15 日在国际注册分类第 8 类“手工具、刀子、钳子等”商品、第 14 类“珠宝、钟表等”商品、第 20 类“塑料制盒子、手工具的盒子等”商品上,已为该刀具申请了立体商标国际注册并指定延伸到中国。这样,该刀具设计在我国将可以获得外观设计专利权和商标权的双重保护。又如,某种饮料瓶外观造型非常独特,作为具有独创性的实用艺术品,它可以获得著作权保护;如果具备新颖性,它也可以申请外观设计专利注册;进一步而言,如果该外观造型能使其饮料与其它同类产品加以区别,还可以申请商标注册。在这种情况下,针对同一客体就可能会出现著作权、外观设计专利权与商标权的三重保护。

三、知识产权重叠保护的负效应剖析

从时间维度而言,知识产权重叠保护现象可以分为两种情形。其一,同时保护,即多种知识产权共存并同时保护一个特定的客体。如著作权、专利权和商标权三者之间或任意二者之间的同时重叠保护。其二,后续保护,即由于不同的知识产权保护期限长短不一,在一种知识产权到期后,通过另一种知识产权继续保护同一客体。如由于著作权的保护期限长于专利,而商标权通过续展可以持续存在,因此存在专利到期后的著作权后续保护、著作权到期或者专利到期后的商标权后续保护。尽管同时保护和后续保护的重叠方式有所不同,但是都剥夺了公众的利益、干扰了专利权和版权的激励结构并增加了知识产权的垄断成本,给知识产权的平衡政策目标带来了潜在的威胁。

(一) 正外部性内在化,剥夺了公众的利益

外部性是指某一行为对第三人福利所产生的溢出效果。外部性并非都是消极的,可以分为正外部性和负外部性。当一个人或集体的行为形成的收益被他人获得时,就会存在正外部性;而当个人或集体行动所造成的成本由他人承担时,就会存在负外部性。如果造成外部性的个人或集体,把第三方获得或承担的外部收益或成本考虑到他们自身的私人成本收益核算中去,那么外部性就实现了内在化。^[14]在不动产语境下,负外部性的内在化是解决公地悲剧的一个方案。^[15]然而,知识产权领域中并没有公地悲剧。通常认为,知识产权的本质是一种信息,而信息是一种纯粹的公共产品,具有非竞争性和非排他性,信息公共资源悲剧的思想误解了信息的本质。事实上,通过复制信息、传播思想,将增加可利用的公共资源,结果非但不是一种悲剧,而且是每个人都可以获益的“喜剧”,信息会被过度使用的观点只能说是忽视了基本的经济学前提。

知识产权法的核心就在于确保思想和信息的广泛传播,以促进无补偿的正外部性。这种正外部性表现为公众享有的一系列合法权益。在专利制度下体现为要求发明创造者充分公开技术方案的权利、对发明创造进行改进的权利、专利到期后自由使用的权利等;在著作权制度下体现为合理使用的权利、独立创作相同或类似作品的权利、著作权到期后自由复制作品的权利等。每个人都应可以使用公共信息而无需给其创造者以补偿。法律没有、不可能、也不能禁止这种正外部性的存在。^[16]

[14] 参见 [美] 罗杰·A·阿诺德:《经济学》,沈可挺、刘惠林译,中信出版社 2004 年版,第 790 页以下。

[15] 公地悲剧是指某物品具有竞争性而不具有排他性时出现的过度使用问题,故主张把公共资源划分为私人财产,使每个财产所有者对他自身行为的后果承担责任,从而通过负外部性内在化避免公地悲剧的发生。参见 [美] 罗伯特·E·霍尔、马可·利伯曼:《经济学:原理与应用》,毛文博译,中信出版社 2003 年版,第 418 页。

而知识产权重叠保护现象的存在实际上就是有些人试图寻找途径把这些正外部性内在化,这将剥夺公众在某一具体知识产权制度下本应享有的合法权益。

1. 同时保护中公众利益的减损。当一项专利主题同时又被著作权法保护时,专利权人除了可以获得所有的专利特权外,还可以享有来自于著作权的利益。一个明显的例子就是他可以依据著作权法获得演绎权,这种控制将直接妨碍公众在专利法下本应享有的改进权利,改进者将会因为没有获得权利人的同意而构成侵权。反之亦然,当一件版权作品同时又获得专利法保护时,强化的只是著作权人的利益,公众独立创造的本为著作权法所认可的相同或相似的作品,将为专利权所禁止。同样,如果一件版权作品又附加商标权保护,公众在著作权法下被认可的独立创作行为,如与米奇老鼠相似的卡通形象,由于消费者在二者之间有产生混淆的可能性,在商标法下就可能遭遇诉讼。而对同一客体同时适用专利、著作权、商标权三种形式的知识产权保护时,在商标权可永久续展的保护期内,公众基于专利制度和著作权制度所享有的合法利益都有可能被减损。知识产权权利人固然获得了理想状态的强势权利保护,却是以牺牲公众利益为代价的。

2. 后续保护时公众复制权利的剥夺。专利和版权制度中有效期的限制是为了最小化垄断和追溯的社会成本。一旦权利期限届满,则允许公众自由复制使用相关的知识产品。公众的这种“复制权利”在知识产权制度中至关重要,确保了对公共领域中创造性作品的持续供应。很显然,后续保护的存在将破坏这个目标的实现,不管是著作权到期后继续寻求商标权保护,还是专利到期后继续寻求著作权或商标权保护,其意图无非是想把知识产权领域的正外部性予以内在化,所产生的后果将直接与公众的复制权利相冲突。

(二) 破坏了知识产权的激励机制

知识产权制度的形成主要依赖的是一种功利主义理论基础,强调必须在权利人的绝对所有权和公众的利益之间寻找一种妥协,为此要权衡授予权利的强弱、范围和期限,其目标就是要以社会最低的成本授予权利从而为知识产品产量的最大化提供必要的激励。向权利人授予更多的权利,也许会提供更多的激励,但是,从经济学的角度而言,当其超过“必要”这个限度时,实际上是向公众施加更多“不必要”的成本。因此,知识产权法的正当性,仅仅在于确保创造者能够控制一个足够高的价格以获得合理的利润来补偿他们的固定成本和边际成本。劳伦斯·莱斯格曾经提醒我们,充分的激励就是对某些事决不进行完全控制,法律只需要使人们有继续进行创作的动力就足够了。^[17]简言之,经济学理论没有为创造者所获得的回报应超过他们的必要平均总成本提供正当性基础。

利益平衡思想渗透于知识产权的立法之中,各个具体的知识产权制度因其客体不同,均有着各自独特而精巧的平衡机制。然而,知识产权的重叠保护却干预了法律确立的正常激励机制,直接影响到知识产权体系的精巧平衡。在专利权与著作权重叠保护时,如果著作权和专利保护都是可行的,立法者将难以判断是著作权的激励还是专利权的激励鼓励了新成果的创新。假定是著作权保护(不管它有什么缺点)对于新的软件开发提供了充分的激励,对软件附加额外的专利权保护将不仅是“不必要”的也是对社会“有害”的。“不必要”是因为没有此专利权的激励也可能开发出足够的软件产品,“有害”是因为向软件开发者提供过多的权利将剥夺公众本应获得的一些利益,从而限制了公众的进一步开发而反而阻碍了新产品的提供。同样,如果存在著作权与商标权的重叠保护,我们将难以确定某件新作品的创造是应归因于著作权的激励还是商标法的保护。这样,对同一客体进行多重知识产权保护,我们将难以评价某一知识产权规则所能产生的激励效果,也许那些获得重叠保护的产品,即使缺少任何种类的知识产权保护也会正常地生产。例如,尽管工业品外观设计可以获得三重专有权利保护,然而从外观设计的产业发展状态和消费者的需求来看,没有任何证

[16] 参见何炼红:《知识产权财产化批判与超越》,《时代法学》2005年第5期。

[17] 参见[美]劳伦斯·莱斯格:《代码》,李旭等译,中信出版社2004年版,第164页。

据显示其有必要获得所有的知识产权。在实际生活中,许多设计者并没有采取任何可利用的法律保护措施,外观设计产品仍在一个相对令人满意的水平上继续生产和利用。^[18]

一般而言,创新者的财产受保护的期限越长、范围越广,对创新思想的激励越强,但传播和应用它们的激励也就越弱。^[19]因此,重叠保护的存在将妨碍知识产权制度正常地发挥它的激励功能,其后果只能是保护过度,事实上,“我们不仅需要一种激励,而且需要一种正确的激励。”^[20]

(三) 增加了知识产权的垄断成本

其一,偏离了一般的市场竞争规则,产生了静态的无效率。知识产权重叠保护涉及多套法律规则,每一种保护形式都有其自身的一套权利体系,涉及不同的除外规定、保护期限及许可事项。在一个竞争市场中,多重形式的保护使得消费者、竞争者和其他使用者难以确定其权利的清晰界限,从而对可利用的知识产品感到迷惑。一项同时受专利、版权、商标重叠保护的创新成果,将会产生高昂的垄断成本,甚至超出了公众使用它所能获得的价值。使用者如果不愿意以超成本的价格支付这些知识产品的使用费,将无权获取相应的信息,导致了经济学意义上静态的无效率。这种静态的无效率在知识产权经济学中是站不住脚的,围绕两套甚至更多的规则而不是一套规则所进行的交易仅仅会增加交易的成本和不确定性,而偏离了一般的市场竞争规则。

其二,妨碍了技术改进,导致了动态的无效率。任何创新都是建立在现有技术 and 思想上的一种改进。权利人通过重叠保护的方式,内在化与其发明创造有关的正外部性,意味着他们可以控制对其创新所进行的所有改进和使用,其后果是妨碍了技术进步,产生了动态的无效率。有大量的证据显示,对于一些产业的技术创新,竞争相对于垄断是一种更为有效的激励手段,“拥有无挑战性的经济权力将窒息进取、阻碍繁荣并消沉精力;对竞争具有免疫力是一种自我麻醉,竞争是产业发展的一种激励因素。”^[21]进一步而言,发明的首创者获得的权利越多,对发明提出新用途的人可获得的竞争性利润就越少。如果最先的财产权是完美而无懈可击的,新的使用者将无法获取其技术改进的利益。在专利语境下,公众有权对专利主题进行改进是一种社会需要,技术进步和创新可以跨越市场准入的障碍,改善专利垄断造成的伤害,有效地促进市场竞争。然而,一旦专利主题被附加著作权保护,权利人就可以利用著作权法所赋予的演绎权,限制公众对专利产品进行技术改进,实际上是以改进者为代价降低了基于发明创造所能产生的正外部性规模,因而背离了公平竞争的目标。又如,专利或著作权到期后可以获得商标权的后续保护,无异于承认权利人对知识信息享有一种永久的垄断权,权利人可以内在化对其发明创新进行改进所产生的全部社会价值,而改进者却不能完全获得其应有的消费者剩余,势必招致知识产权的滥用,使知识产权成为公平竞争的绊脚石。

其三,扭曲了政策导向,造成了社会资源的浪费。知识产权平衡政策强调,对于创造所提供的激励只有在必要的程度上才是正当的。知识产权重叠保护将扭曲这种政策导向,造成社会资源的浪费。首先,它鼓励了社会中的浪费性寻租行为。尽管寻租现象是知识产权领域中存在的一个现实问题,但是,知识产权重叠保护的可行性将鼓励权利人向国家寻求更多的权利保护,为此私人当事人将耗尽利益的总价值。^[22]超过最优投资的部分,减去由于投资增加所产生的任何社会收益,就是寻租所造成的浪费。^[23]其次,实施知识产权远非不耗费成本,不仅当事人要为此耗费大量的维权

[18] See Gerard Magliocca, *Ornamental Design and Incremental Innovation*, 86 Marq. L. Rev. 2003, p. 847.

[19] 参见 [美] 罗伯特·D·考特、托马·S·尤伦:《法和经济学》,施少华、姜建强等译,上海财经大学出版社2002年版,第110页。

[20] Mark A. Lemley, *Property, Intellectual Property and Free Riding*, 83 Tex. L. Rev. 2005, p. 1059.

[21] *United States v. Alcoa*, 148 F. 2d 416, 427 (2d Cir. 1945).

[22] See Gordon Tullock, *The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft*, 5 W. Econ. J. 1967, pp. 226-232.

[23] 参见 [美] 威廉·M·兰德斯、理查德·A·波斯纳:《知识产权法经济结构》,金海军译,北京大学出版社2005年版,第22页。

和诉讼费用,立法机关、法院和政府也要花费大量的时间和金钱。而知识产权重叠保护则会增加实施知识产权的管理成本,无谓地耗费国家的管理资源。再次,知识产权重叠保护将产生投资激励过度的后果,误导权利人过度投资于现有的领域,使得企业倾向于从既有的垄断领域获取额外的利润,从而缺乏对新领域研发投入的动力,不利于鼓励企业的自主创新,实际上也是一种社会智力资源的浪费。知识产权重叠保护所导致的上述种种后果,无异于为知识产权制度增加了一系列复杂的经济成本,使其丧失了存在的合理性根基。

四、对我国知识产权重叠保护问题的检讨及对策思考

(一) 对我国知识产权重叠保护问题的检讨

在我国,知识产权重叠保护现象尚没有引起应有的关注,在协调知识产权各部门法之间的关系时,虽然我国现行制度中规定有“保护在先权原则”,但是这项原则主要用以解决某些知识产权在确权程序中产生的权利冲突问题。如商标法第9条,“申请注册的商标……不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。专利法第23条,“授予专利权的外观设计……不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”依据这些规定,影响商标注册和外观设计专利注册的情形仅限于“他人在先权”,而对申请人自己的在先权并没有做出规定,也就是说没有排除权利重叠保护的可行性。而我国法院在瑞士英特莱格公司诉可高(天津)玩具有限公司一案中则是明确地支持了重叠保护的主张,且并没有给出一个合理的说明。甚至有的学者也认为,“根据我国民事法律制度有效保护民事主体的合法权益的基本原则,在出现上述权利交叉重叠时,权利人对同一知识产品拥有的知识产权,应获得多重知识产权保护。”^[24]显然,无论是在立法、司法还是学术领域,我国都还没有意识到知识产权重叠保护可能带来的潜在危害。

毋庸置疑,知识产权制度是一个社会政策的工具。按照政策科学理论,公共政策也是有一定限度的,如果某一公共政策所产生的社会成本较高,就可能难以达到预期的目的,甚至可能带来不利的结果。知识产权保护水平对于一个国家的经济增长至关重要,但是,知识产权保护影响经济增长的机制也是复杂的,由于依赖于许多变量,它对于经济增长可能有正的影响,也可能有负的影响。中国作为一个发展中国家,知识产权保护水平并不是越高越好,而是应当考虑具体的经济和社会状况、考虑所涉及的具体的经济部门予以不断地调适,才能更好地为国家和社会服务。按照李斯特的观点,后发先至的国家,对于所在时代先进生产力及其产品,往往在第一阶段从外吸纳;第二阶段合理制订保护性规则,侧重形成自主先进生产力;第三阶段待生产力领先后,再回到自由贸易,利用比较优势获利。^[25]事实上,我国目前尚处在从第一阶段向第二阶段过渡的时期,尽管由于TRIPS协议的要求以及自身研发水平的不断提高,我国知识产权的保护在逐渐加强,但是,这应该是一个比较缓慢的过程。在现阶段,社会公众所期待的立法基调依然是推崇知识信息的共享,推崇正当模仿以促进竞争。美国作为一个发达国家,尚且注重知识产权制度的设计须兼顾保护独占与促进竞争,中国的创新领域还远远没有达到可以以保护主义当头的时代,其知识产权政策更应为本国的竞争者参与自由竞争提供广阔的空间,缺乏对知识产权重叠保护问题的深刻认识于我们只能是有弊无利。

(二) 解决我国知识产权重叠保护问题的思路

知识产权在继续扩张,这些权利可能在更多的情形、通过更多的途径继续发生重叠。在一个理

[24] 冯晓青:《论知识产权权利重叠、权利冲突及其解决》,载郑胜利主编:《北大知识产权评论》第1卷,法律出版社2002年版,第114页。

[25] 参见[德]弗里德里希·李斯特:《政治经济学的国民体系》,陈万煦译,商务印书馆1961年版,第120页。

想的知识产权体系中,应该不存在重叠保护,专利法、著作权法、商标法的任何主题至多只能获取一种形式的专有权保护,^[26]否则将致使知识产权制度统一的价值目标无法得到真正的落实。虽然这种理论上的理想状态可能是难以实现的,但是,它仍能为我们提供一种洞见,有助于我们根据具体的情况和所期望的目标意义来进行思考,并从中做出选择。为了“把体现在具体价值判断中的这些终极标准提高到清晰明白的层次”,^[27]针对知识产权重叠保护问题,我们所应采取的措施是:从一个整体的角度,综合考虑重叠保护给知识产权体系带来的冲击;运用一个更为系统的方法,谨慎对待知识产权的扩张,尽量避免重叠保护现象的产生,削减其可能带来的危害。

1. 完善现行法律规定,原则上禁止知识产权重叠保护

解决重叠保护问题的第一步应当是在法律中明确规定,原则上禁止知识产权领域可能发生的专有权重叠。我国现行知识产权法中关于“在先权利原则”的规定,不仅要规定与他在先权利的冲突问题,也要解决与本人在先权利的重叠问题。一般情况下,版权法、专利法和商标法之间不能重复授予排他性权利。同时,为确保知识产权法各个领域的相对独立性,应进一步强化沟渠原理。例如,维持著作权的表达性规则,反对把著作权的对象扩大至公有领域的信息资源;坚守专利法的功能性底线,排除对非功能性主题的保护;严格商标法中的显著性条件,从严把握“第二含义”的标准,以此降低将要出现的重叠保护风险。

2. 制定工业版权法,预防知识产权重叠保护现象出现

某些客体因其本身具有特殊的属性,往往符合多种不同知识产权的特性,使之不可避免地会产生权利重叠现象,如集成电路布图设计、计算机软件、外观设计等,对于这些客体,我们可以考虑制定专门法,提供特别工业版权保护。郑成思教授曾对此提出过一种“橙区理论”,他说,这种特别保护,并不等于专利法与版权法对同一具体的客体加以双重保护,因为它不包含两种专有权的全部,而是各自的一部分(甚至一小部分)。它又不是游离于专利与版权之间的专有权,因为它毕竟兼有二者的特点。如果用一个黄色的圆形表示专利保护,用一个红色的圆形表示版权保护,那么两圆相交时产生的橙色区域,就是特别工业版权保护。^[28]笔者认为,这个思路可以有效解决此类客体上的权利重叠问题。鉴于对这类客体统一进行立法的想法在现阶段可能还不成熟,可以立足于我国实际,先分部门进行立法改进,以最终实现体系化的整合。

(1) 集成电路布图设计。世界知识产权组织已颁布了《关于集成电路的知识产权条约》,我国也已制定了《集成电路布图设计保护条例》,对集成电路布图设计进行专门保护。这种专门立法兼顾了版权法和专利法性质,是工业版权保护中较为成功的尝试。如果我国现行法律尚不能为集成电路布图设计提供充分的保护,可以对其予以改进和完善,而使该领域不再存在版权与专利权的重叠保护现象。

(2) 计算机软件。人们曾竭力将计算机软件纳入传统的知识产权体系中,但无论纳入何种法律体系都出现了难以克服的弊端,继而,大多数国家针对软件的特点修订原有的版权法和专利法体系,虽取得了一定的成效,但也在一定的程度上破坏了原有的体系。随着软件技术的飞速发展,软件和现有保护方法的不适应随处可见,使得人们不得不重新考虑对软件的专门立法。世界知识产权组织1978年发表的《保护计算机软件示范条例》、《计算机软件保护条约》草案,以及保加利亚1979年颁布的关于软件应用法的法令、日本1984年提出的程序权法建议、韩国1987年实施的计算机程序保护法等,所做出的努力和取得的成果对于我国制定专门法均有可借鉴之处。我国现行著

[26] See Gideon Parchomovsky & Peter Siegelman, *Towards an Integrated Theory of Intellectual Property*, 88 Va. L. Rev. 2002, pp. 1469-1470.

[27] 前引[9]、马克斯·韦伯书,第151页。

[28] 参见郑成思:《知识产权法》,法律出版社2003年版,第32页。

作权法明确规定了计算机软件是其保护的客体,但在第53条又规定,对软件的具体保护办法由《计算机软件保护条例》进行规定。这样,《条例》虽带有某些专门法的特征,却毕竟无法摆脱版权法的从属地位,不能与版权法相冲突,只能“鞭长”至软件的表达,而“未及”软件的内容和使用,因而在保护计算机软件时依然存在种种不适之处,将促使权利人千方百计再寻求专利的重叠保护。故笔者认为,我国目前《条例》对软件的保护只是一种权宜之计,采取工业版权的方式保护计算机软件势在必行。

(3) 外观设计。从国际趋势来看,对外观设计的专门法保护也已成为大多数国家的选择。如法国在1806年就通过了工业品外观设计法、英国1968年颁布了外观设计法、德国1986年颁布了工业品外观设计法、日本1999年实施了外观设计法等、美国的外观设计虽然主要由专利法保护,但众议院已多次向国会提交外观设计专门保护的法案,以期一揽子解决外观设计保护中的问题,免除专利局和法院在外观设计保护问题上的重负。^[29]此外,无论是《世界知识产权组织公约》还是《与贸易有关的知识产权协议》,虽然没有限定成员国对外观设计采取的保护模式,但是在列举知识产权的客体时都将其予以了单列,以与著作权、专利权有所区别。欧盟在1998年10月颁布了专门的《外观设计保护指令》,要求其成员国在2001年10月28日之前在各自的法律中贯彻指令的规定。这样,欧盟的各成员国都有了专门的外观设计保护法,并且在保护的实体性要求方面也都基本一致起来。我国目前对外观设计采取专利法的保护模式,不仅难以解决其中的权利重叠乃至冲突问题,而且与国际潮流相背,不利于提升我国工业品外观设计的国际市场竞争能力。因此,笔者认为,将其从专利法中分离出来,进行专门立法,既可有效地协调不同法律部门之间的关系,也可完善其自身的审查确权体系,有效地与国际接轨。

至于其他的功能性作品,如数据库、基因序列图谱等不断涌现的新型客体,均可纳入工业版权的保护范围。不过,从我国的产业现状来看,目前尚无提供专有权利保护的必要性,可考虑依据反不正当竞争法,对其所涉及的合法利益提供适当的保护,待时机成熟再进行专门立法。

3. 明晰法律解释规则,削减知识产权重叠保护可能造成的危害

然而,上述措施之下,知识产权重叠保护现象仍然会存在,针对已经出现的问题,我们应提供一个清晰的解释规则,为法院解决提供一定指南,以维护公众的合法权益,限制知识产权的扩张。笔者认为,该解释规则应考虑以下两种情形:

(1) 原则上适用权利有限相容的规则。当某一客体面临多种知识产权保护时,权利人只能选择一种保护方式或选择一种救济方式。比如,英国1968年外观设计版权法规定,在一般情况下,外观设计可以作为艺术品而自动享有版权。凡是享有版权的外观设计,一旦经版权人同意应用到工业上,即批量生产的产品超过50件并已投放市场,外观设计原有的版权就丧失,转而享有“特别工业版权”。这种“权利转换”的规定,就是为避免双重保护而采取的一种法定措施。在美国,工业品外观设计主要由专利法予以保护,而美国版权法同时也保护“实用艺术品”。其版权法在新增的第13章中明确规定,一旦有关的外观设计获得了专利权,就不再受本法保护;本法对于外观设计的保护,不影响商标法、联邦和各州反不正当竞争法对于具有识别性的外观设计的保护。^[30]显然,为了有效地协调各种知识产权之间的关系,针对外观设计,美国主张权利人也只能选择版权法或专利法的保护。借鉴国外的这种经验,做好法律衔接,将有效地解决我国已出现的知识产权重叠保护问题。如文首提到的可高公司侵权案中,所涉及的玩具积木块既然已经获得了外观设计专利权,便不应再获得著作权保护。在某个特定的知识产权制度下增加激励措施,而不是允许知识产权重叠保护,将会更好地实现知识产权体系的综合目标。

[29] 参见李明德:《美国知识产权法》,法律出版社2003年版,第372页。

[30] 前引[29],李明德书,第373页。

(2) 特殊情况下允许商标权的后续保护, 但需严格限制后续权利的使用范围。一般情况下, 当一项专利或著作权已经到期, 同一客体便不能再获得商标权的后续保护, 但允许特例的存在。因为商标的本质特征在于其具有可识别性, 如果某件作品或设计已经具有重大的影响、广为公众所知, 实际上发挥了商标的功能, 则不排除获得后续商标权保护的可能性。但是, 对此种后续商标权的保护, 不能忽略对于公众利益的维护, 必须对权利的使用范围施加一定的限制。这种限制可以通过商标法的合理使用制度得以实现。例如, TRIPS 协议第 17 条即规定, 各成员可对商标所授予的权利规定有限的例外, 如合理使用描述性词语, 只要此类例外考虑到商标所有权人和第三方的合法权益。我国《商标法实施条例》第 49 条也规定, 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号, 或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点, 或者含有地名, 注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。笔者认为, 允许商标权的后续保护尽管是一种特例, 然而, 在此种情形之下, 为了尽量避免知识产权重叠保护带来的危害, 捍卫公共利益, 我们有必要通过合理使用制度严格限制后续商标权的使用范围。

Abstract: The overlapping intellectual property protection is a by-product of intellectual property expansion, betraying the balance object of intellectual property policy. It directly results in internalizing positive externalities, destroying incentive mechanism of intellectual property, and adding monopoly costs of intellectual property. A solution on the problem is to prohibit overlapping intellectual property protection in principle by amending existing regulations, to take precautions against overlapping protection by setting out industrial copyright law, and to reduce the harm from overlapping protection by clarifying legal interpretable rules.

Keywords: intellectual property, overlapping protection, negative effect
