

专利法常设委员会

第二十届会议

2014年1月27日至31日，日内瓦

专利权的例外和限制：私下和/或非商业性使用

秘书处编拟的文件

导 言

1. 2013年2月25日至28日举行的专利法常设委员会(SCP)第十九届会议商定，关于“专利权的例外和限制”这一主题，秘书处将根据从成员国收到的资料，就成员国怎样实施以下五种例外与限制的问题编拟一份文件，但不对这些例外与限制的有效性进行评价：私下和/或非商业性使用；实验性使用和/或科学研究；药物的配制；在先使用；在外国船舶、航空器和陆地车辆上使用的物品。该文件也应包括成员国在实施这些例外时遇到的实际挑战。
2. 根据上述决定，秘书处发出第 C. 8076 号通知，请成员国和地区专利局就上述五项例外和限制向国际局提交《专利权例外与限制问卷》(下称《问卷》)答复中所含信息之外的信息或对该信息加以更新。此外，也请尚未提交问卷答复的成员国和地区专利局提供上述信息。
3. 因而，本文件提供了关于成员国如何实施私下和/或非商业性使用相关的例外和/或限制方面的信息。本文件旨在提供根据各成员国适用法律实施该主题例外和/或限制方面的全面且比较性的概括信息。文件提到了成员国和地区专利局提交的答复原文，用以说明在特定司法辖区内例外的范围。调查问卷以及从成员国所收到的全部答复可参见 SCP 电子论坛：<http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>。为便于查找答复内容，该网站按矩阵形式列出了所有答复，为每份回复问卷中的每个章节建立了超级链接。
4. 本文件包含三个部分：(i) 规定例外的公共政策目标；(ii) 适用法律和例外范围；以及(iii) 实施挑战。

5. 以下成员国和专利局表明了其适用法律规定了关于私下和/或非商业性使用方面的例外和/或限制：阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴西、保加利亚、中国、哥斯达黎加、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、多米尼加共和国、萨尔瓦多、芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、希腊、洪都拉斯、(中国)香港、匈牙利、以色列、意大利、日本、约旦、肯尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马达加斯加、墨西哥、摩洛哥、挪威、阿曼、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、大韩民国、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、塞尔维亚、斯洛伐克、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、乌干达、乌克兰、联合王国、越南、津巴布韦以及欧亚专利局(EAPO)(共计 61 个)。

规定例外的公共政策目标

6. 一些成员国通过私下和/或非商业性使用例外来寻求多项公共政策目标¹，而大多数成员国在其答复中描述了以下目标。

平衡合法利益

7. 许多成员国表示，私下和非商业性使用例外所寻求的政策目标涉及平衡合法利益。例如，奥地利在答复中表示，有必要在私下使用和商业性使用之间建立平衡。巴西的答复提到，该例外与正常使用专利不发生不合理冲突且不会对专利持有人的合法利益造成不合理的损害，并且考虑到第三方的合法利益，有助于促进技术创新及技术转让和传播，实现技术知识的创造者和使用者的互利，有利于社会经济福利，并兼顾权利与义务。中国在答复中指出，“个人或非商业性使用既不影响权利持有人的经济利益，也不影响公众的经济利益，因此不应允许权利持有人享有绝对独占权”，以便促进“经济发展或全社会福利”。否则，“这会使得专利范围过于宽泛，从而阻碍公众的正常活动”²。匈牙利认为，私下使用不损害专利的“正常使用”³。

专利制度的原理

8. 一些成员国表示，第三方的私下和/或非商业性使用超出了专利制度存在的理由。例如，荷兰在答复中指出，专利制度的目标，即“为[专利权人]对现有技术的贡献回报给其利用其发明的独占权”，该目标在私下和非商业活动中并不适用⁴。大韩民国在答复中指出，既然专利保护的目標是要“发展工

¹ 例如，摩尔多瓦共和国在答复中指出了以下公共政策目标：(i) 促进研究；(ii) 避免非商业(私下)使用情况下的权利滥用；(iii) 为专利信息的传播做贡献；(iv) 提供机制，以便在专利发明未被其所有者使用且随后拒绝给予许可的情况下使用专利发明；以及(v) 提供机制，以便在由于不可抗力而危及公共安全和/或卫生的情况下使用专利发明。

² 类似地，日本在答复中指出，把专利的强制性规定扩展至超出经营性使用的家庭个人使用专利发明，在当前社会条件下不免有失公允。

³ 类似地，葡萄牙在答复中指出，该例外不会损害权利所有者。此外，萨尔多瓦在答复中表示，其应“确保所有者对发明的正常实施不会得到损害”。

⁴ 参见荷兰《议会文件 197》，1904-1905，第 3 辑。

业，规定对专利发明的私下或理论实施就是合理的。”挪威答复说，私下和非商业活动“不属于作为专业活动的利用的范围”⁵。类似地，其他成员国，如匈牙利则表示该例外“并未损害创新的动机”。

促进私下、创新和学术活动

9. 一些成员国强调说，政策目标还有另外一些方面需要得到推进，特别是私下和学术活动及创造、个人和家庭使用、研究和教育⁶、以及知识传播。例如，洪都拉斯指出，该例外旨在“消除贸易壁垒、保护个人或家庭/个体严格意义上的使用权、促进科研和教学”。墨西哥认为，在私下或学术方面的活动以及非商业目的的活动“促进和鼓励[了]创造性的工业领域实用性活动”。类似地，塞浦路斯在答复中表示，该例外旨在“鼓励个人的主动性，特别是在学院和大学的学习”，第三方对专利发明的非商业或非盈利使用不会对专利权人造成任何损害。同样地，意大利和罗马尼亚在答复中表示，专利不应“干涉私下领域”。此外，斯里兰卡在答复中指出，目标是要“在保护专利持有人权利的同时促进创造”⁷。联合王国在答复中则表示，另一个方面在于其“摆脱专利侵权威胁的羁绊开展一些小型活动应是可能的”。

知识共享、实验性研究和推动研发

10. 一些成员国⁸着重指出，该例外旨在促进知识共享、实验性研究和推动研发。墨西哥在答复中指出，“纯粹的实验性、科学或技术研究、测试或教学活动，若涉及在私下或学术方面以非商业目的制造或使用产品或专利方法，这些活动促进和鼓励[了]创造性的工业领域实用性活动、生产和学术部门的技术改进和技术知识的传播”⁹。俄罗斯联邦在答复中认为，“不受阻碍地获取受到保护的知识成果是符合公众利益的。”约旦在答复中指出，该例外促进知识和经验的共享，并推动研发。

其他公共政策目标

11. 其他一些成员国则表示，规定该例外的目的是为了符合当前或未来的区域性或国际法律的规定。拉脱维亚在答复中提到了《与贸易有关的知识产权协定(TRIPS 协定)》第 30 条的规定。类似地，丹麦、意大利和联合王国表示，该例外符合 1989 年《共同体专利协定》(未生效)第 27(a)和 31(a)条的规定。同样类似地，阿尔巴尼亚国内法也符合《EPC 2000》和欧盟有关发明的规定。葡萄牙在答复中指出，由于加入欧盟和《欧洲专利公约》，1995 年其在法律中引入了公共的和/或非商业性使用例外。中国香港在答复中也提到了其他司法管辖区的法律，特别是爱尔兰 1992 年《专利法》第 42 节的规定。

⁵ 挪威在答复中指出：“术语‘利用’暗含着专利保护所包含的各种活动方面的某些限制。专利权的目的只是在于保护专利持有人的发明不被商业性使用。将非商业性使用保留在公有领域中，会带来共同的利益。因此，权利持有人的发明将会被用作研究、实验或教育的知识基础而无法得到保护。但是，如果其发明旨在与研究或教育一并使用，例如一种测量设备，那么此类对发明的使用将被纳入专利保护中”。俄罗斯联邦和西班牙都提出了类似的观点。

⁶ 例如参见西班牙的答复。

⁷ 参见斯里兰卡的答复：“2003 年 7 月 23 日的 Hanzard(议会辩论记录)。2003 年在新制定的法律中引入的目的在于促进国家创造力、吸引投资、推动贸易、保护消费者权益、并将国家经济融入知识驱动的全球经济环境中”。

⁸ 如参见洪都拉斯、约旦、肯尼亚、墨西哥、摩尔多瓦共和国和俄罗斯联邦的答复。

⁹ 参见墨西哥《工业产权法》第 2(II)条。

适用法律和例外范围

12. 大多数成员国在其法律中规定了私下和/或非商业性使用例外。只有澳大利亚在其答复中表示，其法律中未纳入该例外，但是普通法中按照“非商业性使用辩护”加以规定¹⁰。

规范私下和/或非商业性使用例外的机制

13. 一些成员国¹¹规定，私下使用和非商业性使用不被包含在专利权范围内。专利所赋予的权利主要被规定为防止他人将专利发明用于商业/企业目的的权利，例如，用于“产业或商业目的”（阿尔及利亚、肯尼亚和马达加斯加）、“商业目的”（奥地利）、“生产或商业目的”（中国）、“对发明进行商业或运营”利用（挪威）、“在其或为其业务的”活动（荷兰）、以“工业或商业规模”（乌干达）、将“专利发明用作一项业务”（日本）、以及为“盈利或专业目的”（波兰）。以色列在答复中指出，“利用发明”这一表述的定义明确地将“非商业规模和不具商业特征的”活动排除在外。挪威在答复中表示，“不属于作为专业活动的利用范围的”活动被明确地排除在独占权范围之外。

14. 但是，大多数成员国¹²对包含了各类活动的专利权的范围给出了广泛的定义，并明确规定了出于非商业目的的私下使用或私下和非商业性使用是独占专利权的一种例外情形。在制定该例外时，许多国内法规定，该例外适用于在私下场合以及非商业目的所开展的活动¹³或将专利发明用于不以盈利为目的

¹⁰ 澳大利亚的答复提到了联合王国关于 *Frearson v Loe* (18760 9 ChD 48. (2004 年 6 月, 澳大利亚法律改革委员会《第 99 号报告》第 13 章“基因和独创性”)的裁决。

¹¹ 阿尔及利亚 2003 年 7 月 19 日《第 03-07 号条例》第 12 条、奥地利《专利法》第 22(1)条、中国《专利法》第 11 条、洪都拉斯《第 12-99-E 号法规》中所载《工业产权法》第 18 条、日本《专利法》第 68 条、肯尼亚 2002(IPA)《工业产权法》第 58 条、马达加斯加第 89-019 号《建立工业产权保护条例》(1989 年 7 月 31 日)第 30 条、荷兰《专利法》第 53 条、挪威《专利法》第 1(1)条、波兰《工业产权法》第 66(1)条、大韩民国《专利法》第 94 条、以及乌干达法第 216 章《专利法》第 28 条。

¹² 阿尔巴尼亚第 9947 号《工业产权法》第 38(a)条、波斯尼亚和黑塞哥维纳《专利法》(官方公告第 53/10 号)第 73(a)条、巴西 1996 年 5 月 14 日《第 9.279 号法》第 43 条、保加利亚《发明、实用新型注册法(LPUMR)》第 20(1)条、克罗地亚《专利法》(官方期刊第 173/2003、87/2005、76/2007、30/2009、128/2010 和 49/2011 号)第 63(1)条、丹麦《统一专利法》(2009 年 1 月 28 日第 91 号)第 3(3)(i)条、多米尼加共和国第 20-00 号《工业产权法》第 30 条、法国《知识产权法典》第 L613-5 条、德国《专利法》第 11(1)条、中国香港《第 514 号专利条例》第 75(a)条、匈牙利《专利法》(1995 年第 XXXIII 号《专利发明保护法》)第 19(6)(a)条、意大利《工业产权法典》第 68(1)(a)条、立陶宛《专利法》第 35 条、摩洛哥《工业产权保护法》第 55 条、阿曼第 67/2008 号《工业产权法》第 11(4)(b)(i)条、葡萄牙《工业产权法典(CPI)》第 102 条、塞尔维亚《专利法》第 21(1)条、斯洛伐克《专利法》第 18(1)(e)条、西班牙 1986 年 3 月 20 日第 11/1986 号《专利法》第 52 条、瑞士《联邦发明专利法》(SR 232.14, LBI)第 9(1)条、土耳其《专利法》第 75(a)条、乌克兰《发明和实用新型权利保护法》第 31(2)条、联合王国《专利法》第 60(5)(a)条、越南 2005 年《知识产权法》(2009 年修订补遗)第 125(2)条、《安第斯共同体委员会第 486 号决议》第 52 条。

¹³ 例如参见巴西、哥斯达黎加、多米尼加共和国、法国、德国、意大利、立陶宛、摩洛哥和罗马尼亚等国的适用法律。也可参见《安第斯共同体委员会第 486 号决议》第 53(a)条。

的个人需求¹⁴。联合王国在答复中表示，例外是针对“私下且不以商业为目的”所开展的活动而规定的。罗马尼亚则将例外限于“绝对”私下和非商业目的所开展的活动¹⁵。塞尔维亚专利法明确规定，“必须逐步符合对非商业和私下使用的要求”。一些成员国，譬如捷克共和国和芬兰的国内法规定了一种用于“以非商业目的开展活动”的例外¹⁶。

术语“私下”和“商业”的定义

15. 只有少数成员国提供其司法管辖区内诸如“私下使用”或“非商业活动”此类表述定义的信息¹⁷。一些成员国对此语境下的商业活动给出了宽泛的解释。匈牙利则使用了民法和税务法等其他法律提供的概念性定义¹⁸。摩尔多瓦共和国在答复中指出，由于缺乏定义，“在对此类案件进行裁决时，法庭会引用《TRIPS 协定》和《保护工业产权巴黎公约》的规定”。

16. 对此规定了定义的大多数成员国在对商业性使用概念进行说明时都提到了营利活动。例如，奥地利在答复中表示，商业活动是“持续一段时间、概念一致并适于重复，无需学习，不仅可满足个人需要”的经济活动。根据以色列判例法，非商业性使用的定义为“在家庭中使用一项发明的非营利性私下使用”¹⁹。

17. 所不同的是，尽管中国法律并未对该术语加以定义，但其一般被理解为“以工农业生产为目的，或商业目的”活动，不计“盈利与否”，亦非“营利或非营利实体”。荷兰对该术语的理解较为宽泛，其概念包括“各类专业活动，包括大学和政府/行政活动”²⁰。

18. 俄罗斯联邦规定，“为私下、家庭、内部或其他与经营活动无关的需要而使用一项发明，且使用的目的不是为获取利润或收入，”不对独占性专利权造成损害²¹。俄罗斯联邦在答复中指出，“商业活动是指按照法律程序以相应身份注册的人员通过使用物品、销售货物、从事工作或提供服务等方式以系统性获取利润为目的的、自我承担风险的独立性活动”²²。此外，其还解释说，“商业目的”意味着为获取利润使用技术方案，而“非商业”则意味着出于其他目的(个人目的、社会效益目的，包括在

¹⁴ 亚美尼亚《发明、实用新型和工业品外观设计法》第 17(1)条。阿塞拜疆共和国《专利法》第 23 条、格鲁吉亚《专利法》第 52(b)条以及塔吉克斯坦《发明法》第 40 条也作了类似的规定。

¹⁵ 罗马尼亚 2007 年再版第 64/1991 号《专利法》第 34 条。

¹⁶ 捷克共和国《专利法》第 18(d)条、芬兰《专利法》第 3(3)(1)条。瑞典《专利法》第 3 条也作了类似规定(《瑞典法规文丛》，SFS, 1967:837)。

¹⁷ 例如，秘鲁在答复中明确指出，由于缺少法律定义，“截至目前，尚未对该例外的范围作出过司法或行政裁决。”赞比亚在答复中表示，在现行《专利法》中，“《专利法》甚至未定义术语‘商业规模’，因此该表述应沿用其平常的字面含义。”

¹⁸ 匈牙利在答复中表示，根据 2007 年第 CXXVII 号《增值税法(VAT 法)》第 6 条第 1 款规定，经济/经营活动意味着如果其目的或结果是以独立形式获取价值，以专业方式持久或经常性地从事的活动。

¹⁹ 特拉维夫地区法院裁决(C.S. 1512/93 (特拉维夫) The Welcome Foundation Limited vs. Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Takdin-DC, 94(2), 197)

²⁰ 参见 Alkmaar 地区法院 1991 年 12 月 2 日，BIE 1992/12: 裁减破产公司的活动。

²¹ 《民法典》第 1359(4)条。

²² 参见俄罗斯联邦《民法典》第 2(1)条。

紧急情况下)而使用发明。因而,俄罗斯当前立法不把为与经营活动无关且不是为获取利润或收入的需求的使用作为侵犯专利独占权来处理。

19. 一件产品是因平行独立的创造性工作而产生,还是因使用他人的想法(包括直接使用专利申请材料)而产生,在俄罗斯联邦对该例外的适用性加以考虑过程中并不相关。将产品或方法用于维护组织或企业家的业务(如办公设备、办公家具、车辆等)必须被解释为与“个人使用”无关的目的²³。但是,个人使用却可能适用于法律实体。譬如,公司使用专利方案来清除其楼宇内部的积雪以便员工通行,可以被视为个人使用,而在购物中心清洗地面则应被视为维护经营活动。

20. 联合王国判例法中提供了对术语“私下”和“商业”的解释的指导。在 Smith, Kline & French Laboratories Ltd vs. Evans Medical Ltd 一案中²⁴,法庭认为第 60(5)(a)条中的“私下地”一词:(i)包括商业和非商业情形;(ii)与“秘密的”和“保密的”并非同义词;以及(iii)作为“公开地”一词的反义词,表示一种用于个人自身用途的行为。在解释“非商业目的”的含义时,必须考虑其行为的目的是,即如果在非商业目的之外还包括任何商业性的目的,那么这种行为就属于侵权。此外,为高等法院或联合王国知识产权局的法律诉讼而进行的实验不被视为是出于“商业”目的而为。

21. 有两个成员国提到了商业活动的规模和目的。菲律宾规定,该例外适用于“私下并在非商业性规模上或并非以商业性为目的”而开展的行为,而以色列则规定,该例外适用于“不以商业规模和[……]商业性的”所从事的行为。

将学术、实验和研究活动纳入该例外

22. 一些成员国在体现该例外的政策目标时,并未严格区分非商业性使用和学术/科研方面的例外²⁵。墨西哥规定,专利权不应扩展到“在私下或学术领域以非商业目的开展纯粹的实验科学或技术研究、测试或教学活动的第三方”²⁶。肯尼亚 2002 年《工业产权法》第 58 条规定,“专利权应只能扩展到以产业或商业目的所开展的行为,尤其不可扩展到为科学研究所开展的行为”²⁷。以色列特拉维夫地区法院裁定,为发现专利材料医疗属性而进行的纯粹的医疗研究不被视为经营活动,即便其涉及到大规模的投资和实验,因此,这种情形应被纳入该例外中²⁸。法院澄清说,如果该材料被进一步向潜在客户免费发放,那么此类活动会被视为经营活动。

23. 作为私下/非商业性使用例外,南非在答复中提到了“按照非商业性规模或仅以合理地获取、编制和提交法律所要求的任何信息为目的”而使用专利发明,该法律规定了任何产品的制造、销售等²⁹。

²³ 1997 年 10 月 22 日俄罗斯联邦最高仲裁法院全院《第 18 号决议》第 5 段。

²⁴ Smith, Kline & French Laboratories Ltd v Evans Medical Ltd [1989] FSR 513

²⁵ 也可参见文件 SCP/20/4 (专利权的例外和限制:实验性使用和/或研究例外)。

²⁶ 1991 年 6 月 27 日《联邦官方公告》刊登的《工业产权法(LPI)》(最近修订于 2010 年 6 月 22 日)第 22 条。

²⁷ 坦桑尼亚 Cap. 217 R.E. 2002《专利(登记)法》第 38 条也有类似规定。

²⁸ 特拉维夫地区法院裁决(C.S. 881/94(特拉维夫)Eli Lilly and Company vs. Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Takdin-DC, 1586(3), 98)。

²⁹ 南非 1978 年第 57 号《专利法》第 69a 条。

其指出，其《专利法》并未对术语“商业规模”加以定义，因此该表述应相应地沿用其平常的字面含义³⁰。

不损害专利持有人的合法利益

24. 一些成员国仅在以下条件下规定了例外，即私下和/或非商业性使用不损害专利持有人的合法利益，这些成员国还规定，这种使用不“损害专利持有人的经济利益”（巴西）或“不对所有者造成重大的物质损失”（保加利亚）³¹。

实施挑战

25. 大多数成员国认为，例外适用的法律框架足以满足所寻求的目标³²，因此不需要加以修订³³。斯里兰卡在答复中表示，尚未就该例外是否充分开展研究，但是其估计“或许由于该国研发活动的现有水平，该例外尚未得到实际测试”。

26. 其他成员国则表示，未来可能会进行修订或开展研究。赞比亚计划通过一项新法案来引入私下和非商业性使用例外³⁴。巴西在答复中指出，该国政府正在就实施私下和非商业性使用例外开展一项评估，“以便对其是否符合实现确保一种兼顾各方的专利制度这一目标加以评估”。萨尔瓦多计划在中期对法律进行修订。马达加斯加在答复中指出，未来“可能会对”其法律框架“进行修订”³⁵，但同时认为目前其是充分的。墨西哥在答复中表示，由于对于该例外的范围并没有明确的定义，因此“对现有法律框架进行修订是明智的”。

³⁰ Luxmoore J in *McKenchnie Bros Ltd' s Application* (1934) 51 RPC 461, 468; *Delta G Scientific(Pty) Ltd vs. Janssen Pharmaceutica NV and Another*, 1996 BP 455 (CP) AT 459G (“普遍而言，该表述被用于研究工作或实验室工作的对比中”)。

³¹ 类似地，私下/非商业性使用例外仅适用于以下情况：该使用不“对专利的实施造成不合理的损害”（哥斯达黎加）、不“损害专利持有人的经济利益”（塞浦路斯）、不“对专利持有人的合法利益造成不应有的损害”（多米尼加共和国）、或不“与正常使用发明专利发生不合理的冲突，并且考虑到第三方的合法利益，不对专利所有人的合法利益造成不合理的损害”（摩尔多瓦共和国）。多米尼加共和国在答复中指出，“本条款所指行为应符合以下条件，即这些行为与正常使用发明专利发生不合理的冲突，并且考虑到第三方的合法利益，不对专利所有人的合法利益造成不合理的损害”。

³² 明确表示其私下和非商业性使用例外适用的法律框架足以满足所寻求的目标的成员国为：中国、克罗地亚、塞浦路斯、丹麦、多米尼加共和国、法国、（中国）香港、匈牙利、拉脱维亚、挪威、俄罗斯联邦、西班牙和联合王国。

³³ 答复说不会对法律进行修订的成员国和地区专利局为：多米尼加共和国、匈牙利、日本、肯尼亚、拉脱维亚、洪都拉斯、荷兰、秘鲁、葡萄牙、摩尔多瓦共和国、西班牙、塔吉克斯坦、联合王国和 EAPO。

³⁴ 赞比亚法律 Cap 400 现行《专利法》并未规定私下和/或非商业性使用例外。拟议法案中相关章节内容如下：专利权应仅扩展到以工业或商业目的开展的行为，特别不应扩展到为科学研究而开展的行为。

³⁵ 参见第 140 条。

27. 许多成员国表示，在实际实施该例外方面并未遇到过任何挑战³⁶。针对挑战，联合王国在答复中表示，如何在“双重目的”的活动中应用判例法区分私下或商业使用还有许多困难³⁷。在这些案例中，如果这些活动的目的之一是“商业性质”的，则不能以私下使用作为辩护理由。

[文件完]

³⁶ 例如，中国、克罗地亚、丹麦、萨尔瓦多、洪都拉斯、(中国)香港、匈牙利、葡萄牙、摩尔多瓦共和国、西班牙、塔吉克斯坦和津巴布韦的答复。

³⁷ 参见联合王国的答复：“在 *Smith, Kline & French Laboratories Ltd vs. Evans Medical Ltd* [1989] FSR 513 以及 *McDonald vs. Graham* [1994] RPC 407 at 431 案件中，其认为，如果已开展的活动存在双重目的，这些活动的目的之一属于商业性质，则不适用私下使用辩护”。