



张伟君-TRIPS协议与我国规制知识产权滥用法律制度的完善-09年会



来源方式：原创

发布时间：2012-05-22

TRIPS协议与我国规制知识产权滥用法律制度的完善

张伟君

摘要：防止滥用知识产权是WTO框架下的TRIPs协议确立的一项基本原则。我国对于知识产权滥用的规制应该在TRIPs协议的框架下进行，既要充分利用TRIPs给予我们的立法空间，又要符合TRIPs协议的要求。我们应该就TRIPs协议中已经规定的对限制竞争行为的禁止、专利强制许可、滥用知识产权执法程序等几个方面来建立或完善规制知识产权滥用的制度，以全面履行TRIPs协议。

关键词：TRIPs协议 知识产权滥用 反垄断 专利强制许可 滥用知识产权执法程序

[Abstract] It is in the basic principles of TRIPs to prevent the abuse of IP rights. The members are allowed to adopt measures in formulating or amending their laws and regulations to prevent the abuse, but the measures should be consistent with the TRIPs. We can set up and perfect the legal systems to prevent the abuse of IP rights, such as the control of anti-competitive practices, the compulsory patent licensing system, and the safeguards against the abuse of IP enforcement procedures, to execute the TRIPs thoroughly.

[Key words] TRIPs Abuse of IP Rights Anti-monopoly Compulsory Patent Licensing

Abuse of IP Enforcement Procedures

改革开放以来，特别是加入WTO前后，我国根据经济发展的需要，自觉或不自觉地迅速建立起了知识产权保护的法律框架。但是毋庸讳言，这个法律框架更多的是适应国际上知识产权保护不断强化的趋势，而忽略了对知识产权可能产生的滥用的防范，造成了许多制度上的缺位。本文将通过揭示TRIPs协议对于防止知识产权滥用的规定，对我国在TRIPs协议框架下建立起有效的知识产权滥用规制的法律制度提出建议。

一、知识产权滥用在全国的含义

“知识产权滥用”（abuse of intellectual property rights）的概念源于英国专利法。基于专利制度是为了促进本国技术进步的公共利益考虑，在英国，专利权人不积极实施专利技术被视为对垄断权利的滥用（abuse of monopoly），并对于滥用专利垄断权采取专利强制许可的措施。这个概念和制度被《巴黎公约》第5条所采纳。

美国的法官在审理专利侵权纠纷案件中，把专利权人“搭售”非专利产品的行为视为对专利权的滥用（misuse），被告可以依据衡平法的“不洁之手”原则，以专利权人滥用专利权作为侵权的抗辩，如果抗辩成立，法院将不对该专利权进行保护，由此创立了美国专利法中特殊的专利滥用（patent misuse）抗辩制度。随着判例的不断丰富，“专利滥用”的含义也不断扩充，而且，专利滥用的抗辩进一步扩展为版权滥用和商标滥用等知识产权滥用的抗辩。另一方面，美国的反托拉斯法也成为规制知识产权滥用的另一个重要的手段。不仅知识产权权利人违反反托拉斯法、限制竞争的行为将受到反托拉斯法的制裁；而且权利人违反反托拉斯法的行为就属于滥用的行为，也可以成为侵权案件中被告提出滥用抗辩的依据。反托拉斯的认定标准甚至逐渐影响到了侵权抗

辩中知识产权滥用的界定，知识产权滥用的含义和反托拉斯法对于限制竞争行为的界定逐渐趋向一致。

欧洲大陆国家本身不存在知识产权滥用的概念和制度，但是，美国反托拉斯法对于德国、英国等欧洲国家乃至欧共体竞争法律制度产生了直接的影响，因此竞争法也成为欧洲国家规制知识产权滥用行为的重要手段。欧共体本着建立共同市场的目标，对于利用知识产权来限制货物自由流动和限制市场自由竞争的行为视为对知识产权的“滥用”而进行严格的规制，欧洲法院由此创立了一系列的规制知识产权滥用的原则和判例。

总之，知识产权可能被滥用，在任何国家任何时期都是一个不争的事实。什么是知识产权滥用？如何规制知识产权滥用？不同的国家和地区根据各自的法律传统、政策目标或者经济发展的现实，都有各自的理解和不同的方式。我国刚刚颁布的《反垄断法》也规定了对“滥用知识产权”行为的适用。但是，这个规定已经引起了国际上的关注和疑虑。我国作为WTO成员，对于知识产权滥用的规制应该在TRIPs协议的框架下进行，既要充分利用TRIPs给予我们的立法空间，又要符合TRIPs协议的要求，以消除国际上对我国知识产权制度的不必要的怀疑和猜测。为此，我们有必要对TRIPs协议有关防止知识产权滥用的规定加以深入的分析，并在此基础上完善我国规制知识产权滥用的法律制度。

二、TRIPs协议对于防止知识产权滥用的规定

WTO框架下的《与贸易有关的知识产权协议》（以下简称“TRIPs”）是当今知识产权国际保护的最重要依据。虽然该协议强调的是对知识产权的保护，但该协议在国际知识产权保护条约中首次将“防止知识产权滥用”作为一项基本原则规定下来，并在多个条款中体现了对知识产权滥用的防范。

1、防止滥用知识产权原则

TRIPs协议第8条规定的是整个协议的“原则”，其中第2款规定：“有必要采取适当措施，只要该措施与本协议的规定一致，以防止权利持有人滥用知识产权，或者防止其采取不合理限制贸易的或国际技术转让有消极影响的行为。”

TRIPs协议本身对于什么是滥用知识产权并没有进行解释。在UNCTAD-ICTSD编写的《Resource Book on TRIPs and Development》对第8.2条的解释中认为：第8.2条在很大程度上反映了印度代表团在乌拉圭回合谈判中提出的意见，即Trips协议的主要目标应该是对依赖于知识产权保护而带来的“竞争性的滥用”进行阻止而提供解决机制。从TRIPs协议第8.2条的规定来看，“知识产权滥用行为”、“不合理限制贸易的行为”和“对国际技术转移有消极影响的行为”都是第8.2条所适用的范围，而这三者之间实际上并不存在截然的分界。也就是说，知识产权的滥用、不合理地限制贸易和对国际技术转移的消极影响，都是知识产权权利人的限制竞争行为可能导致的不良后果。

那么，这是否就意味着：第8.2条所称的“知识产权滥用”只是限于与知识产权有关的限制竞争的行为了呢？回答是否定的。

事实上，TRIPs使用“滥用”的术语，只是为了确定成员的法定权力的连结因素。Trips协议中“滥用”的含义并不是由第8.2条界定的，而是成员国自己通过国内法去规定。所以，知识产权滥用并不一定限于竞争法或者反垄断法中规定的限制竞争行为（与知识产权有关的），比如，许多国家专利法中规定的对滥用专利的强制许可措施就不一定是限制竞争引起的；知识产权滥用也不一定是滥用市场支配地位，权利人在不占有市场支配地位的情形下也可以构成知识产权滥用，比如，美国专利侵权诉讼中引用滥用专利抗辩时，就不一定需要证明市场支配地位的存在。

总之，TRIPs协议中“知识产权滥用”的术语虽然和限制竞争行为以及竞争法有不可分割的联系，但是知识产权滥用并不限于竞争法中的限制竞争行为，其具体含义是有待于国内法自己去界定的。知识产权的“滥用”可以包含对知识产权的各种非法使用，总的来说，只要是违背TRIPs第7条规定的知识产权保护的目标的行为，比如有损于社会公共福利的，或者不利于技术创新和/或技术扩散的，或者阻碍了货物和/或服务的自由贸易等，都可以认为是对知识产权的滥用，而不管这种使用是否具有限制竞争的效果。防止知识产权滥用是TRIPs协议规定的一个基本原则，在这个原则下，协议在第二部分第8节（第40条）关于知识产权许可合同中限制竞争行为的控制和第5节（第31条（k）项）关于对限制竞争行为采取专利强制许可的措施，第三部分中关于滥用知识产权执法程序的救济中都进一步明确了在防止知识产权滥用方面的措施。下面分别予以阐述。

2、知识产权许可合同中的知识产权滥用

如前所述，发达国家在Trips协议谈判中只关心知识产权的充分保护问题，而对于建立控制与知识产权有关的限制竞争行为的规则并不感兴趣。发展中国家面对Trips协议谈判中出现的不可避免的趋势，就坚持要在协议中规定限制竞争行为的问题，他们的主张最后主要通过Trips协议第8.2条和第40条反映出来。可以说，第40条是第8.2条规定的基本原则的直接体现。发展中国家一直强烈要求解决的国际技术转让中的限制性条款问题，在TRIPs协议第二部分第8节（第40条）中得到了一定的反映。

TRIPs协议第40.2条规定：“本协议的任何规定不应阻止成员在其立法中明确规定：在特定案件中一些许可行为或条件可构成对知识产权的滥用，如果该行为或条件在相关市场上对竞争有不利影响。”也就是说，所谓许可合同中的滥用知识产权行为是那些在相关市场对竞争有消极影响的行为。这就进一步明确了：在第40条中，滥用知识产权的行为就是限制竞争的行为，具体就是表现为许可合同中的那些限制性条款。

在1990年11月23日的主席草案文本中，对于什么是因“限制竞争”或“滥用知识产权”有更为详细的界定。该文本第43条2B规定：“成员可以在其国内立法中规定被认为是构成滥用知识产权的或者在相关市场对竞争有消极影响的许可行为或条件，并可以采取适当措施来阻止或控制这种行为或条件。这种措施包括根据第34条规定的非自愿许可和宣布那些被认为是不符合规制竞争的和/或技术转移的法律法规的合同或合同条款无效。当以下行为或条件被认为是滥用或限制竞争时，可以适用上述措施：（1）回

授的规定；（2）对有效性的异议；（3）独家交易；（4）对研究的限制；（5）对个人使用的限制；（6）固定价格；（7）对改进的限制；（8）独家销售或代表协议；（9）搭售安排；（10）出口限制；（11）专利池或交叉许可协议以及其他安排；（12）对（秘密）公开的限制；（13）在工业产权期限届满后的支付以及其他义务；（14）（许可）安排期限届满后的限制。”之后不久，提交给布鲁塞尔贸易部长会议的布鲁塞尔草案文本与主席草案文本在这一部分基本上是一样的。但是由于这里所列举的合同条款都被视为自身违法（unlawful per se），工业化国家认为这样规定存在着危险，所以这部分草案文本没有被他们所接受。但是工业化国家也承认，通过具体评估许可协议对于竞争的影响，在一些个案中确实可能存在不合法的条款。因此，在最后文本的第40.2条中，对此采取了比较开放的态度：

“在特定案件中一些许可行为或条件可构成对知识产权的滥用，如果该行为或条件在相关市场上对竞争有不利影响。在与本协议的其他规定一致的前提下，成员可以根据其有关法律及条例，采取适当措施防止或控制这类行为，这类行为包括诸如独占性返授条件、禁止对有关知识产权的有效性提出异议的条件、或强迫性的一揽子许可证。”

这个规定虽然否定了发展中国家提出的对一系列限制性条款认定为自身违法的要求，而是采纳了依据个案来分析是否限制竞争的“合理规则（rule of reason）”，不过也列举了三种明显属于不合法的限制性条款。可以说，这是继1985年联合国贸发会议（UNCTAD）制定的《国际技术转让行动守则（草案）》被发达国家所拒绝后，国际社会第一次对有关国际技术转让中的限制性条款问题有了明确的规定。

3、滥用知识产权执法程序

TRIPS协议第三部分“知识产权的执法（enforcement）”是TRIPS协议的核心内容之一。“知识产权的执法，”主要是指阻止对知识产权的侵害或者获得侵权的救济。虽然TRIPS协议的主要目标是确保成员有效地执行知识产权法律，但是协议第41.2条也规定：知识产权执法程序应该公正（fair）与衡平（equitable）。因此，TRIPS提出了制止滥用执法程序（第41.1、48.1、50.3和53.1条）的原则。

TRIPS协议第41.1条中提出了防止滥用知识产权执法程序的总要求：成员应确保在其国内法中有本部分规定的执法程序，以有效打击任何侵害受本协定保护的知识产权的行为，包括阻止侵权的及时救济措施和遏制进一步侵权的救济措施。适用这些程序时，应避免对合法贸易造成障碍，并提供防止滥用该程序的保障措施。然后，在关于具体的执法程序的规定中，又分别规定了对滥用执法程序的救济措施。其中，在第二节“民事和行政程序和救济”中，第48.1条规定：如果应一当事人请求而采取了相应措施，而该当事人属于滥用执法程序的，司法当局应有权责令该当事人向受到错误禁止或限制的当事人，对因这种滥用而遭受的损失提供足够的补偿。司法当局还应有权责令该申请人向被告支付包括相应的律师费用在内的费用。在第三节“临时措施”中，第50.3规定：司法当局应有权责令（临时措施的）申请人提供足以保护被告并防止滥用的保证金或等效保证。在第四节“与边境措施相关的特别要求”中，第53.1条规定：主管当局应有权要求申请人提供足以保护被告和主管当局并防止滥用的保证金或等效保证。

上述规定的救济措施是比较明确的。但是，究竟什么是滥用执法程序？滥用执法程序与滥用知识产权之间是什么关系？TRIPS协议本身并没有太明确的说明。

从第41.1条的内容来看，该规定是与TRIPS协议“前言”第一句话“确保执行知识产权的措施和程序本身不阻碍合法的贸易”，以及第8.2条“有必要采取适当措施，只要该措施与本协议的规定一致，以防止权利持有人滥用知识产权，或者防止其采取不合理限制贸易的或对国际技术转让有消极影响的行为”的基本原则相一致的。或者说，第41.1条关于“滥用执法程序”的规定是TRIPS协议规定的总目标和总原则的体现。

由于知识产权权利人也可能利用执法措施这种合法手段，恶意地或者以非诚信的方式利用知识产权来阻止合法的竞争，如果权利人的计策得逞，被告就不得不退出市场竞争，并因此而蒙受重大的经济损失。比如，原告明明知道被告实际上并没有侵害他的权利，却故意提起侵权诉讼，这就完全违背了诚信的原则，应属于滥用执法程序的行为。再比如，一些大公司利用一些垃圾专利或无效专利对小企业提起诉讼，那些小企业由于无力承受知识产权诉讼的高额成本和漫长周期，即使认为自己并没有侵权，也可能选择和解而不是应诉。这就意味着，权利人可以利用知识产权执法程序去达到限制竞争甚至获取非法利益的目的。

总之，“滥用执法程序”也可能会阻碍合法贸易，或者限制其他竞争者的竞争，或者妨害公众获取竞争产品或服务的权利，因此也可以说是属于“滥用知识产权”的行为而应受到法律的规制。

4、以专利强制许可措施来制止滥用专利权

在《巴黎公约》中，“不实施专利”就被视为滥用专利权，并对此采取强制许可措施。《巴黎公约》第五条A(2)规定：本联盟各国都有权采取立法措施规定授予强制许可，以防止由于行使专利所赋予的专有权而可能产生的滥用，例如：不实施。除了不实施专利外，专利权的滥用还包括：不充分实施专利；虽然实施了专利，但是拒绝许可而阻碍了工业发展；没有以充分数量的专利产品供应国内市场、或者这种产品的价格过高等。

但是，后来为了便于跨国公司在不断扩大的全球市场中进行跨国交易，许多发达国家的专利法律逐渐放松甚至废除了在本国实施专利的要求，而发展中国家为了维护自身利益，却一直坚持这一要求，把不在当地实施专利作为颁发专利强制许可的理由。在TRIPS协议谈判过程中，这个问题仍然是一个争议激烈的焦点问题。TRIPS最后文本第31条关于“非自愿许可”的规定中没有明确回答“不实施专利”是否可以作为颁发专利强制许可的理由，但是，在TRIPS第27条第1款中作出这样的规定：不管产品是进口还是当地制造，不得对专利权进行歧视。

对于这个规定，学界有两种不同的解读。一种认为，TRIPS协议第27.1条规定的非歧视要求，否定了《巴黎公约》第5A条规定的就

不在当地实施专利等专利滥用行为颁发强制许可的措施。这个条文禁止各成员对专利规定实施义务，不得要求在授权国对专利发明进行产业化，实施专利的要求可以通过进口来满足。而另一种观点则相反，认为尽管TRIPs协议第27.1条做出了上述规定，但是根据《巴黎公约》第5A条规定，仍然可以解释为是允许成员规定实施义务的。其理由是：第一，从乌拉圭回合谈判的记录来看，在谈判中许多发展中国家一直坚持保留实施专利的要求，并没有记录表明他们在接受第27.1条时放弃了这个立场；第二，不实施专利是《巴黎公约》第5A条规定的滥用行为，第27.1条并不能否定成员根据公约规定对这种滥用行为采取措施的权利；第三，第27.1条规定不得歧视的“专利权”，是指第28条规定的消极权利——即专利权人阻止他人使用其专利发明的权利，因此，不得歧视仅仅是针对侵权行为与侵权产品而言，就是说，无论侵权产品是进口的，还是当地制造的，都一视同仁。例如，在合法进口产品的专利权人的权利与当地制造产品的专利权人的权利是两个不同的权利（一个专利分别属于不同的两个主体）时，不能因为该产品是进口的在认定是否构成侵权时予以歧视。

撇开上述理论上的争论，事实上，虽然各国对于何为“实施专利”的理解不尽一致，有的仅限于工业制造，有的包括商业进口，但是在TRIPs协议的框架下无论发达国家还是发展中国家仍然规定了不实施专利的强制许可。比如，德国《专利法》（1998年7月16日修改）第24条第（4）款规定：“如果专利权人在德国不使用或不充分使用专利发明，可以根据第（1）款的规定颁发强制许可，以保证该专利产品在德国市场的充足供应。进口应被认为是构成在德国使用了该专利。”这说明，在Trips协议框架下，不实施专利或者不充分实施专利，而又拒绝以合理的商业条件许可他人实施的，对这些滥用专利权的行为，仍然可以采取强制许可措施。

另外，从TRIPs协议第31条的最后文本中还可以看出，TRIPs协议承认了“限制竞争行为”也可以作为非自愿许可的理由。从竞争法的角度看，而专利权人的限制竞争行为主要是三种情形：一是协议限制竞争；二是滥用支配地位；三是企业合并导致限制竞争的后果。无论是哪种情形，如果被有关部门或司法当局判定其行为违反了竞争法，最终都可能适用强制许可的措施，至少从理论上讲是如此。

最后，根据Trips协议第31条（1）项规定，在相互依存专利的情形下，如果一方拒绝以合理的商业条件许可另一方实施的，也可以实施强制许可。

对于Trips协议的上述规定，我国有学者认为“与《巴黎公约》第5条防止滥用专利的总精神一致”。“专利权人有实施其专利的义务”，不实施（包括进口）专利时仍有可能构成滥用专利；而且即便实施了专利仍有可能构成滥用专利，因为“专利权人在中国实施或进口了专利产品，但是他没有以充分数量的专利产品供应中国市场，或者他为这种产品要求过高的价格，而拒绝按照合理条件给予强制许可，因而阻碍了本国工业发展的，仍然属于滥用专利。”另外，拒绝许可专利导致了市场的垄断，是“在现代环境下滥用的含义”。所以，不实施专利的强制许可已经转变为更为广泛的“防止滥用的强制许可”。笔者赞同这个见解。

三、在WTO框架下完善我国防止知识产权滥用法律制度的若干思考

Trips协议的规定已经基本涵盖了规制知识产权滥用的各方面制度，比如反垄断制度（禁止限制竞争）、强制许可制度、禁止滥用知识产权执法程序制度等。我们也已经基本建立起了上述规制知识产权滥用的法律框架。如：《反垄断法》对滥用知识产权的适用；《专利法》规定的强制许可制度；《合同法》关于技术合同中垄断技术的条款无效的规定等。但是，与TRIPs协议提供的制度空间相比，我国这些法律在规制知识产权滥用方面还需要进一步完善。

一、关于反垄断法适用于知识产权滥用的问题

我国《反垄断法》在制定过程中已经考虑到了知识产权权利人可能会实施垄断行为而违反《反垄断法》，因此明文规定：“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。”

这个规定意味着：权利人在行使其权利的时候，不能违反《反垄断法》的规定，否则就会导致《反垄断法》的适用。比如，专利权人颁发专利许可时，可能对被许可人规定种种限制性条件，如独占性返授条件、禁止对有关知识产权的有效性提出异议的条件、或强迫性的一揽子许可等；数个专利权人联合结成专利池后，可能会固定技术价格、划分技术市场或者联合拒绝许可专利给第三方等；有的权利人利用自己享有的知识产权在市场上取得了支配地位后，可能利用这种支配地位来谋取垄断高价、强迫搭售、或者通过拒绝许可自己独占的权利以维持这种支配地位等；还有的权利人可能会对市场竞争对手滥发侵权警告函，或者滥用司法救济程序，以限制对手的竞争。上述种种行为，都可能因为具有排除、限制竞争的后果而为《反垄断法》所禁止或惩处，这些违反《反垄断法》的行为，都是滥用知识产权的行为。

我国《反垄断法》已经为规制那些排除、限制竞争的滥用知识产权行为提供了基本的法律依据。但是，由于反垄断立法本身通常都是比较原则性的规定，在依据反垄断法来规制知识产权滥用行为时，还需要一些更为明确的可操作的规则。许多发达国家和地区在具体的反垄断法执法和司法实践中已经形成了大量的规制知识产权滥用的判例，并制定了许多详细的指南或法规，如美国司法部和联邦贸易委员会联合发布的《知识产权许可的托拉斯指南》，欧共体委员会就《欧共体条约》第81（3）条适用于技术转让协议的第772/2004号条例等，这些判例、法规、指南都是以反垄断法规制知识产权滥用时所不可或缺的。为了使我国《反垄断法》能够有效地规制滥用知识产权的行为，着手研究、制定有关的实施性法规，已经成为下一阶段我国实施《反垄断法》时最为繁重的任务之一。

二、关于专利强制许可制度

我国现行专利强制许可制度存在的主要问题是：没有将不实施专利或者不充分实施作为强制许可的理由，也没有规定对于限制竞争行为可以颁发强制许可。

TRIPS协议并没有否定专利权人实施专利的义务，也没有限定成员国不能以不实施作为颁发强制许可的理由。虽然各国对于何为“实施”的理解不尽一致。但是，即使在进口专利产品属于在当地实施的情况下，规定不实施专利的强制许可仍然是有意义的。起码，在既不存在进口又没有当地制造的情况下，或者在进口或生产并不能充分满足本国市场需要的时候，在一国对该专利颁发强制许可仍是必要的。因此，我们认为，有必要增加对不实施专利以及不充分实施专利颁发强制许可的规定。

为了对专利权人的限制竞争行为实施补救而对其采取强制许可措施，也已经被TRIPS协议所认可。我国已经出台《反垄断法》，因此，《专利法》应该与《反垄断法》相衔接，规定在经司法程序或者行政程序确定为限制竞争行为时，可以对专利权人颁发强制许可。如果反垄断执法机构在处理涉及专利权人垄断的案件时，虽然确定专利权人行使其专利权的行為是排除、限制竞争的行為，但是没有作出颁发专利强制许可的决定的，不管是反垄断案件的利害关系人，还是其他任何具备实施条件的单位，都可以向国务院专利行政部门申请给予实施发明或实用新型专利的强制许可。

三、对滥用知识产权执法程序的规制

“滥用知识产权执法程序”也可能会阻碍合法贸易，或者限制其他竞争者的竞争。因此，TRIPS协议提出了制止滥用执法程序的原则。对这种滥用知识产权的行为，我们也可以依据TRIPs协议在有关法律中作出规定。

我国《专利法》第三次修改建议稿已经规定了“恶意诉讼的反赔制度”，即：专利权人明知其获得专利权的技术或者设计属于现有技术或现有设计，恶意指控他人侵犯其专利权并向人民法院起诉或者请求专利行政管理部门处理的，被控侵权人可以请求人民法院责令专利权人赔偿由此给被控侵权人造成的损失。很明显，适用“恶意诉讼的反赔制度”这个制度关键是要证明原告的“恶意”，即专利权人明知其获得专利权的技术或者设计属于现有技术或现有设计，而要证明具有这种主观恶意，从举证的角度来看将是非常困难的。所以，期待这个制度来制止滥用诉权是非常困难的，其有效性令人怀疑。

我们认为，对于那些滥用知识产权执法程序的行为，应该借鉴有关国家的做法，通过反垄断制度（借助对这种行为是否具有限制竞争的后果来认定其是否违法）、制止以侵权诉讼相威胁的诉讼制度（英国专利法有这种规定）等来全面地进行规制。