

法律

基于二重维度的解读：加拿大规制专利权滥用的实践及其启示^{*}

——以奥贝泰克公司诉赛诺菲公司案为例

宁立志 李晓秋

【提要】在“奥贝泰克”案中，加拿大联邦上诉法院认为被上诉人赛诺菲—安万特公司的行为并未指向涉诉专利，不满足专利权滥用的构成要件，驳回上诉人奥贝泰克公司的适用专利权滥用抗辩请求。加拿大以判例法发展出较为成熟合理的“专利权滥用抗辩原则”，并与《竞争法》一起规制专利权滥用行为，确保权利人和社会公众的利益衡平。加拿大的务实立场和审慎态度对我国规制专利权滥用的立法、司法和企业“走出去”有启示并应予以借鉴。

【关键词】专利权滥用 抗辩原则 加拿大专利法 加拿大竞争法 中国专利法第四次修改

【中图分类号】D923.42 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1000-2952(2014)03-0069-05

近年来，专利权人滥用垄断地位限制市场竞争、损害社会公众利益的现象愈来愈多，加剧了“专利危机”。^①如何有效规制专利权滥用，是各国关注的共同话题。专利权滥用抗辩原则(Defense of Patent Misuse)是加拿大专利侵权诉讼中的一种抗辩理由，它与强制许可制度、竞争法律制度等一起规制专利权滥用。当前，《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)、《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)、《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民法通则》)等法律对专利权滥用行为的规制做出了部分规定，但并未规定专利权滥用抗辩原则。既有规定显得碎片化、欠缺操作性。与此同时，

我国司法实践尚缺乏相应的经验，导致企业在面对国内外的专利权人“侵略性”地运用其专利权时常常无计可施，无法充分保护企业的合法权益，阻碍了企业和国家竞争力的提升，减损了民众的福祉。在理论研究中，学

^{*} 本文系教育部人文社会科学研究基金项目“‘世界专利制度’的发展及中国的应对”的阶段性成果，项目编号为：10YJ A820077。本文也系国家2011计划司法文明协同创新中心研究成果。

^① Dan L. Burk, Mark A. Lemley, *The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It*, University of Chicago Press, 2009.

者多围绕美国、日本、韩国、欧洲等国家和地区的专利权滥用规制模式进行勾勒和深化,但对于加拿大的研究付之阙如。“他山之石,可以攻玉”。在经济全球化时代,我国在规制专利权滥用的道路上应洞悉更多国家的实践,具有更加开阔的视野。本文以专利权滥用抗辩原则在加拿大“奥贝泰克”案中的最新适用为研究对象,考察该原则的面向和存在的正当性,分析它与竞争法规制模式的交错与消解,以期为我国专利事业战略推进过程中更好地规制专利权滥用提供一些参考和借鉴。

一、“奥贝泰克”案：加拿大专利权滥用抗辩原则的拒绝适用

在“奥贝泰克”案中,被上诉人德国先灵公司(以下简称“先灵公司”)在加拿大获得了治疗原发性高血压的雷米普利专利(专利号为No. 1341, 206,以下简称“206专利”)。被上诉人加拿大赛诺菲—万尼特公司(以下简称“赛诺菲公司”)获得先灵公司的许可在加拿大销售含有雷米普利成分的胶囊。上诉人加拿大奥贝泰克公司(以下简称“奥贝泰克公司”)是加拿大最大的现代化制药企业。该公司近年历经“法律劫”,与世界上众多知名的制药企业因专利诉讼交恶不断。2007年发生并于2008年结案的“奥贝泰克”案只是其中的一宗。

2007年1月26日,赛诺菲公司和先灵公司向加拿大联邦法院提起专利侵权诉讼,指控奥贝泰克公司销售的奥贝—雷米普利药品侵犯了“206专利”,要求法院发布禁令,判决被告承担赔偿责任。针对指控侵权的事实,奥贝泰克公司抗辩指出,2000年12月12日,赛诺菲公司与赛诺菲德国公司、德国通宜国际制药有限责任公司(以下简称“通宜公司”)签订了《和解会议记录》,它实际上是“伪仿制药品协议”(Pseudo-Generic Agreement)。根据该协议,赛诺菲公司同意通宜公司在加拿大市场上分销商业名称为“通宜—雷米普利”药品,此举有垄断协议的嫌疑,旨在限制血管紧张素转换酶抑

制剂(ACE抑制剂)市场的有效竞争,损害了自己潜在的市场利益,不具有公平性和适法性,构成专利权滥用,已经导致其丧失获得衡平法律救济的资格,无权要求发布禁令和按照利润所得的计算方式获到赔偿。奥贝泰克公司还向联邦法院提起反诉,认为《和解会议记录》违反了加拿大《竞争法》第45条的规定,是一个“共谋”的限制竞争行为,原告应赔偿自己的损失。随后,赛诺菲公司在2007年8月31日向法庭提出修正后的动议,要求删除被告的抗辩理由,并申请中止审理反诉请求。初审法官休斯(Roger H. Hughes)认为,赛诺菲公司不是“206专利”的权利人,它只是该专利的被许可人,本身无权要求衡平救济。基于此,奥贝泰克公司的抗辩理由没有基础,不能成立,应予以删除。^①

奥贝泰克公司不服,向联邦上诉法院提出上诉,法院的雷尔(C. Michael Ryer)、林登(Allen M. Linden)、诺伊尔(Marc Noël)三位法官对此案进行了审理。法院并未对赛诺菲公司与通宜公司签订的协议是否不正当给予肯定性结论,即是否存在专利权滥用并不明确。但法院指出,联邦法院基于赛诺菲公司的被许可人的地位,否认其本身提请衡平救济的权利,进而否认奥贝泰克以“赛诺菲公司因实施专利权滥用行为而丧失获得衡平救济”为基础的抗辩理由,该裁定错误。三位法官认为,即使赛诺菲公司存在不当行为,但这种不正当行为并没有指向涉诉专利权,不属于专利权滥用,所以不会为其寻求专利侵权保护“蒙上阴影”,奥贝泰克公司的专利权滥用抗辩理由不成立,上诉请求应予驳回。^②

二、加拿大专利权滥用抗辩原则对我国的启示

美国知识产权法专家勒姆利(Mark A.

^① Sanofi-Aventis Canada Inc. & Schering Co. v. Apotex Inc., 2007 F.C. 907.

^② Apotex Inc. v. Sanofi-Aventis Canada Inc. & Schering Co., 2008 F.C.A. 175.

Lemley) 教授曾说,“专利权滥用救济与受到的侵权毫无关系,事实上还可能给侵权人带来不当利益,从均衡的角度来看,专利权滥用原则站不住脚,因此应当被废除”。^①然而,墨杰斯(Robert Merges)教授指出,“专利权滥用制度的范围比反竞争的范围要广——它还包括竞争法所不管辖的一些特殊情况,援引这一制度不要求必须具有竞争法中的损害。竞争法规制的范围狭窄,而专利权滥用制度的深度及特有的威慑作用,足以作为保留它的一个理由。”^②这表明,是否应该保留专利权滥用抗辩原则一直还存有争议。但该原则历时 100 多年并未退出历史舞台,它仍然在加拿大、美国等国倔强存在,这对于我国的立法,特别是《专利法》的第四次修改,以及我国的司法和众多已经或者正在准备进入海外市场的企业有重要的启示。

(一) 立法:宜细不宜粗

我国自 2001 年 12 月 11 日加入世界贸易组织以来,根据《与贸易有关的知识产权协议》的规定,对现有的与专利权保护相关的法律法规和司法解释再次进行了全面的补充和修改,做到了与有关专利权保护的国际条约相接轨,专利保护水平已经接近甚至超出了国际水平。然而,与之形成鲜明对比的是,我国在规制专利权滥用方面的法律法规的发展却出现了滞后的趋势,现有的《专利法》、《反垄断法》、《民法通则》等法律仅仅对规制专利权滥用做出了原则性的规定,对于是否适用专利权滥用抗辩原则,却只字未提。

实际上,在《专利法》第三次修改草案中曾引入“专利权滥用”之术语,但在正式版本通过时,却被删去。立法者认为,目前我国应强调对专利权的保护,而非对专利权的限制。^③2013 年 1 月公布的《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》也没有增加规制“专利权滥用”条款,只是保留了强制许可制度、确权之诉制度等用于规制专利权滥用。此外,我国《民法通则》规定了诚实信用原则、禁止权利滥用原则;《中华人民共和国合同法》第 329 条规定,“非法垄断技术,妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。”至于何为非法垄

断技术、妨碍技术进步”,《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的第 10 条进行了列举。根据《反垄断法》第 55 条规定,“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。”本条并未界定“滥用知识产权”,其定义可见诸于拟定中的《关于知识产权领域反垄断执法的指南》(第 5 稿),即“违反有关知识产权的法律、行政法规规定的界限和目的,以不正当方式行使知识产权,损害他人利益和社会公共利益的行为”。该指南还对《反垄断法》中的知识产权垄断行为进行认定。具体表现为:(1)经营者滥用知识产权达成垄断协议;(2)经营者滥用主要由知识产权所形成的市场支配地位;(3)具有或者可能具有排除、限制竞争效果的以知识产权为核心的经营者集中。2013 年 3 月,《关于滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定(征求意见稿)》也已经形成。可以说,这些文件给后续立法的完善提供了基本思路和框架结构。

值得注意的是,专利权滥用产生于《专利法》与《反垄断法》的交叉。“专利法与反托拉斯法均规制着发明、竞争和商业的某些方面。”因此,在其交叉部分,任何一个被诉侵权的人都会以此进行抗辩。^④而仅靠《专利法》及现有的其它相关法律法规的零星规定,不足以有效地平衡专利权人和社会公众的利益。对于专利权滥用抗辩原则而言,尽管该原则来源于衡平法,而我国是大陆法系国家,其法律制度的背景和根基并不一致,但两大法系的诸多融合也

① Mark Lemley. The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine, *California Law Review*, Vol. 78, No. 6 (December), 1990.

② Robert Merges, Reflections on Current Legislation Affecting Patent Misuse, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 70, 1988.

③ 国家知识产权局条法司编:《专利法第三次修改导读》,知识产权出版社 2009 年版,第 232 页。

④ 参见[美] Martin J. Adelman, Randall R. Rader, Gordon P. Klancnik:《美国专利法》,郑胜利、刘江彬主持翻译,知识产权出版社 2011 年版,第 208 页。

颇为明显。更何况,加拿大、美国等早已将专利权滥用抗辩原则写入成文法中,这一点值得我国借鉴。

(二) 司法: 从严忌宽

近年,无论是发达国家抑或发展中国家,专利权滥用行为增多,由此带来的危害在世界范围内进一步蔓延,各国纷纷把反垄断法规制专利权滥用作为一种典型方式。但专利权滥用抗辩原则仍然见诸于加拿大、美国等国的专利侵权诉讼中。作为一项抗辩原则,它挑战权利人的权威,阻止权利人获得救济的脚步。但是,专利权是一种天然的垄断权,其权利界定的模糊性既决定了滥用的可能性,也隐喻着专利权滥用抗辩原则可能流变为该原则的滥用,从而损害权利人的合法利益。作为一种权益衡平的利器,适度控制专利权滥用抗辩原则是必须的。在“奥贝泰克”案中,三位法官并没有支持被告的专利权滥用抗辩请求,这与2010年美国的“巨擘”案的审理精神一致,那就是专利权滥用作为一种抗辩事由,它需要满足相应的要件:争议对象是否指向滥用抗辩的专利,诉求目的是否与滥用抗辩行为有关。加拿大联邦上诉法院通过该案的审理,纠正了下级法院的错误决定,重申了被指控人运用专利权滥用抗辩原则进行抗辩时,必须指向涉案专利,否则将不会给予支持。加拿大多伦多大学法学院的Katz教授指出,联邦上诉法院的实践旨在严格专利权滥用抗辩原则的利用,从而确保专利权人的利益和社会公众利益得到恰当的平衡。^①

2001年,北京市高级人民法院向北京市第一、第二中级人民法院下发了《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》(以下简称《意见》)。该《意见》的第80条对“滥用专利权”的条件进行了规定,即构成滥用专利权必须具备4个条件:第一,行为主体为专利权人或者独占实施的被许可人;第二,行为人主观上有故意;第三,行为人客观上采取不实施、不正当地限制交易或者采取不公正的交易方法或者不正当地限制他人实施等行为;第四,行为人的行为侵犯了他人或者公众的利益。2011年4月8日,北京市高级人民法院公布了该《意见》的修订

征求意见稿,其中第五部分的第119条涉及到专利权滥用的规定:被告认为原告恶意取得专利权且滥用专利权进行侵权诉讼的,并以此为理由进行抗辩的,应当提供相关的证据。但该意见稿中并无专利权滥用情形的列明。这表明,我国司法实践中对专利权滥用抗辩拟采用严格适用的态度,仅仅限于原告恶意取得专利权且以此提起诉讼。我国法院如最终采用“专利权滥用抗辩原则”,自应严格适用该项原则,这符合国际潮流。

(三) “走出去”的企业: 掌控与突围

在经济全球化时代,大量的中国企业不断走出国门,扎根海外。在它们开拓国际市场的过程中,也不断遭遇他国企业或者个人提起的专利侵权诉讼。由于并不懂得他国的“专利权滥用抗辩原则”,或者知之甚少,造成自己的合法利益受损。特别是在美国,“专利怪客”带来了大量的专利侵权纠纷,影响了众多企业的正常生产和经营,威胁到专利法律制度功能的实现。^② 中国企业在美国遭遇的“第一专利案”——发生在2003年的“思科诉华为”案,富有历史意义。2003年1月12日,思科系统公司和思科技术公司(以下简称思科)在美国德克萨斯州的马歇尔联邦法庭向华为技术有限公司及其在美国的两家子公司(以下简称华为)提起诉讼,指控华为侵犯了包括5项专利权在内的知识产权。该案中,思科的行为理论上有可能被认定为滥用专利权行为,因为思科占据了全球较大的市场份额,利用其优势地位设置了相当数量的“私有协议”,^③ 通过在市场上推

^① 2009年1月30日,笔者李晓秋参加了多伦多大学法学院主办的“著作权国际论坛”,Katz教授以*The Rationality of IP Misuse Doctrine: Lessons for Canada*为题发表了主题演讲,文中观点摘自该次发言。

^② 李晓秋:《危机抑或机遇:非专利经营实体是非置辩》,《中国科技论坛》2012年第11期。

^③ 所谓“私有协议”,是指在国际标准组织为实现通信网络的互联互通而建立相关标准和规范协议之前,某公司由于先期进入市场,而自己形成的一套标准。私有协议一旦成为事实上的标准,将会导致拥有此协议的企业具有垄断性地位。参见王先林:《对思科、华为知识产权之争中的“私有协议”垄断问题的思考》,《中南大学学报(社会科学版)》2003年第4期。

广这些“私有协议”，逐步获得并进一步维持和强化了其市场垄断地位，排挤了相关市场上的实质竞争，同时，这些“私有协议”是不开放的，拒绝授权任何第三方使用，这与作为通讯产品应该互联互通的基本要求是相冲突的，是技术标准的滥用，而技术标准中大多为拥有专利权的技术，所以技术标准的滥用的实质就是专利权的滥用。基于此，华为如果以思科构成专利权滥用作为抗辩的话，思科明显处于被动，其对华为的指控也未必得到法院支持。即使在后续谈判中，专利权滥用抗辩原则亦可以作为许可、谈判的重要砝码。2013年10月28日，广东省高级人民法院审结了华为诉美国数字交互公司（IDC）滥用市场地位垄断案。经过审理，法院确认了被告实施了不公平的高价销售行为，构成垄断侵权行为。该案确立的裁判标准，对于我国乃至国际知识产权司法保护领域均将产生重要影响。^①该案的判决也为华为打开美国市场扫清了障碍。总之，如果抓住了对方构成专利权滥用这个要害，往往可以作为自己的一个利器进行反击，并掌控和把握胜利的时机，有利于更好地开拓市场。

在专利法领域，保护专利权和规制专利权

的滥用是专利法律制度的两个侧面。专利权滥用不仅影响个体利益，而且危及社会公众的利益，还会破坏专利法律制度的生态。为了平衡权利人和社会公众的利益，加拿大在专利侵权诉讼中逐步形成了专利权滥用抗辩原则，并与加拿大《竞争法》一起担负推动技术创新、增进消费者福祉的重任。法随时变，律以事迁。加拿大的实践对我国规制专利权滥用的立法、司法有借鉴意义，对我国走向国际市场，特别是走向北美市场的企业而言，亦是难得他山之石。

本文作者：宁立志是法学博士，武汉大学法学院教授、博士生导师；李晓秋是法学博士，重庆大学法学院教授、博士生导师，中南财经政法大学博士后研究人员

责任编辑：赵俊

^① 参见华为公司诉美国交互数字集团垄断侵权案，（2011）深中法民初字第858号《民事判决书》，（2013）粤高法民三终字第306号《民事判决书》。

A Two-Prong Approach to Understanding the Canadian Practice to Regulate Patent Abuse and Its Implication: The Case of Apotex Inc. v. Sanofi-Aventis Canada Inc. & Schering Co.

Ning Lizhi Li Xiaoqiu

Abstract: In *Apotex Inc. v. Sanofi-Aventis Canada Inc. & Schering Co.*, the Canadian Federal Court of Appeal denied the request of defence of patent misuse referred by one of the respondents, namely Sanofi-Aventis Canada Inc.. The Court held that the respondent's conduct was not related to the patent at issue and could not satisfy the requirements of defence to patent misuse. The defence to patent misuse has been developed well in Canadian case law for several decades, and it is working together with Canadian Competition Act to prevent patent abuse for the purpose of balancing the public interests and private parties concerned. The Canadian experience is worth learning for Chinese legislators, judges and has great implications for Chinese enterprises that are striking to expand to overseas markets.

Keywords: patent misuse; defence to infringement; Canadian Patent Act; Canadian Competition Act; the 4th Amendment of Chinese Patent Law