

中國專利默示許可實踐探究

中國專利代理(香港)有限公司法律部 李江、王津晶、熊延峰等

中國《專利法》第11條規定了專利的禁止權範圍,即未經專利權人許可,不得實施其專利。除實施行為的具體內容外,專利侵權成立與否的一個重要前提是實施行為是否獲得了專利權人的許可,因此專利許可也就成為專利侵權的抗辯理由之一。獲得許可最通常的方式是與專利權人訂立書面的專利實施許可合同,在合同的明示條款中約定專利許可的內容。然而根據我國相關法律規定,專利許可並不限於書面形式或以明示的方式作出,我國專利實踐中已多次出現適用專利默示許可的案例。但由於現行的法律、法規、司法解釋等規範文件未就專利默示許可作出明確的規定,且默示許可產生的原因和考量因素也多種多樣,因此專利默示許可在中國適用的法律基礎、實踐情況非常值得探究。

一、專利默示許可的產生形態

專利默示許可可能發生的主要情形包括:(1)基於實施技術標準或技術推廣項目中納入的專利而產生的專利默示許可;(2)基於銷售專利產品的專用零部件或用於實施專利方法的專用設備/原材料/半成品而產生的默示許可;(3)基於平行進口而產生的默示許可;(4)基於原有協議而產生的默示許可,等等。不同於以書面方式確立的明示許可,專利默示許可是專利權人以非明示的行為使專利實施人產生了允許使用其專利的合理信賴,從而成立的專利許可形態。¹

二、專利默示許可的法律基礎

首先,專利默示許可是一種默示的意思表示,通常在專利權人與被許可人之間會建立一種默示合同關係,因此受到《民法通則》及《合同法》的相應調整。默示合同是針對合同成立的

形式而言,是指以默示形式訂立的合同,它不同於書面合同及口頭合同。默示形式又稱推定形式,或稱意思實現形式,是指行為人並不直接表示其內在意思,只是根據它的某種行為(作為或不作為)按照邏輯推理的方法或者按照生活習慣推斷出行為人內在意思的形式。²我國《民法通則》及《合同法》中均認可該種合同訂立的形式,例如《民法通則》第56條和《合同法》第10條第1款³。另外,《最高院關於適用〈合同法〉若干問題解釋(二)》第2條也規定:“當事人未以書面形式或者口頭形式訂立的合同,但從雙方從事的民事行為能夠推定雙方有訂立合同意願的,人民法院可以認定是以《合同法》第10條第1款中的‘其他形式’訂立的合同。但法律另有規定的除外。”

專利默示許可多源於在先合同中的默示條款,例如在先的專用零部件買賣合同關係中,可能基於當事人的行為或者交易習慣等,隱含着一個默示許可的條款。默示條款(implied terms)的概念及制度發源於英美法系國家有關貨物買賣的糾紛中⁴,其相對於明示條款(express terms)來講,是指在合同中非以語言文字等明示方式表現,但依據明示條款、法律規定、交易習慣或當事人的行為等推論,而得出的合同中理應存在的條款。⁵我國《民法通則》以及《合同法》中並未使用“默示條款”這一明確的概念,然而在其相關條文中可以找到有關默示條款的實質內容,例如《合同法》第61條以及《最高院關於適用〈合同法〉若干問題解釋(二)》第7條的規定⁶。

其次,專利默示許可又是一種專利許可行為,受到專利法的調整。《專利法》第12條規定:“任何單位或者個人實施他人專利的,應當與專利權人訂立實施許可合同,向專利權人支付專利使用費。……”根據該條規定,作為特別法的專利法並未限制專利許可合同的訂立形式,也就是說,專利法在制度設計上並不排斥專利默示許可的形式,因此為《民法通則》及《合同法》等一般法的適用提供了空間。儘管專利默示許可本身與其他一

般的民事默示許可行為有諸多共性,但專利默示許可的適用往往出現在專利權人與實施人就許可行為是否存在,或者說是否構成侵權,存在爭議時,從而成爲一種重要的專利侵權抗辯理由。美國最高法院在 De Forest Radio Telephone Co. v. United States 一案中闡釋了專利默示許可的基本原則:並非必須正式授予許可才能達到許可使用的目的。專利所有人使用任何語言或由其向他人實施的任何行為,如果他人可以由此而正當推定專利所有人已同意其行使專利,進行製造、使用或者銷售,並且他人據此而實施的行為,則可以構成一種許可,並在侵權訴訟中構成一種抗辯。至於所構成的許可是免費的,還是應當支付合理的費用,則須取決於當時的情形。但此後當事人之間的關係,就由此發生的任何訴訟而言,都必須被認定爲是契約關係而非侵權。⁷由此可以看出,專利默示許可實質上是對專利權人權利的一種限制,特別是對專利權人權利濫用的一種限制。另外,《專利法》第 69 條第 1 款“不視爲侵犯專利權”的規定下第(一)項⁸有關“權利用盡”及“平行進口”問題的規定,在理論上也有可能涉及到專利許可的問題。例如專利產品首次售出後對該專利產品的自由使用、銷售,從某種角度來說也是一種默許;又如被許可人獲得國外專利產品的銷售許可,而將該專利產品再進口到國內的行為(該專利產品也受中國專利法保護),雖然《專利法》第 69 條第(一)項沒有明確指明“銷售”的地域範圍是“國內”還是“國外”,但若允許“平行進口”,也涉及到對國內專利實施的一種默許或者國際權利竭盡原則。

綜上,專利默示許可的適用在合同法理論基礎下側重於對合同成立的認定、合同的解釋方式,而在專利法理論基礎下側重於對專利人權利的限制、專利權人利益與公共利益的一種平衡。無論基於合同法還是專利法,專利默示許可的適用都是基於民法中的誠實信用原則的根本要求而產生的。我國《民法通則》第 4 條以及《合同法》第 6 條、第 60 條⁹均確立了誠實信用原則。根據誠實信用原則,他人基於專利權人的默示行為或者依照在先合同的性質、交易習慣以及其他可預見性的結果等,能夠從中推斷出專利權人進行專利默示許可的意思表示,正是基於他人的此種信賴,法律禁止專利權人違背誠實信用原則的反悔,否則會損害他人的合理預期和正常的市場秩序。因此,雖然有關專利默示許可的規定在我國現行專利法律法規及政策

中尚無明確規定,我國並不排斥專利默示許可的適用。同時,在民法中誠實信用原則的指導下,我國《民法通則》、《合同法》及《專利法》中的相關規定也爲專利默示許可的適用提供了充分的理論基礎和保障。

三、專利默示許可在中國的實踐情況

在司法實踐中,專利默示許可通常是在專利侵權糾紛中,由被控侵權人作爲專利侵權抗辯理由提出的,同時由被控侵權人承擔證明存在默示許可以及許可內容的舉證責任。對於前面提及的可能發生專利默示許可的諸多情形,中國的司法實踐中已經出現了相關情形的案例,下面針對司法實踐中涉及專利默示許可的案例加以介紹:

(一) 因實施技術標準或技術推廣項目中納入的專利而涉及專利默示許可的案件

案例一:河南省天工藥業有限公司與廣西南寧邕江藥業有限公司侵犯發明專利權糾紛上訴案¹⁰

在該案中,上訴人河南天工公司認爲邕江藥業公司自願、主動將專利提供給國家,使專利配方成爲國家標準向社會公佈,視爲允許他人使用其專利,河南天工公司使用邕江藥業公司的專利是執行國家標準的合法行為。2007 年 5 月 22 日,二審法院作出判決認爲:按照國家藥品標準生產藥品和是否侵犯他人專利權是兩個不同的法律關係,一個是藥品生產行政監督管理關係,另一個是民事法律關係,按照國家藥品標準生產藥品並不妨礙在民事上可能構成對他人的侵權。另外,在民事法律行為中,默許的意思表示必須有法律明確規定才能確定,不能任意推定,邕江藥業公司的行為在法律上沒有規定爲默許,雙方也沒有合同的約定,因此,不能視爲邕江藥業公司默許河南天工公司使用其專利,最終認定構成專利侵權。

從該案二審法院上述判決理由可以看出,二審法院對專利默示許可理論並不認可,且認爲默許的意思表示必須有法律明確規定才能確定。該觀點值得商榷,因爲默許的意思表示的確定除了依法律規定外,還可以通過約定、交易習慣、常理等推定。然而,對於未適用默示許可抗辯的理由,二審法院另外又指出:藥品發明專利權人獲得專利後,必須通過規定的程序將藥

品專利技術轉化成國家藥品標準後才取得合法生產權,也就是說,專利權人必須將專利技術轉化成藥品標準,並無選擇是否加入藥品標準的權利。因此,邕江藥業公司為實施自己的專利生產藥品,委託廣西區藥品檢驗所根據專利技術起草複方賴氨酸顆粒的藥品標準,經審定成為國家藥品標準發佈。他人按照國家藥品標準生產藥品,屬於實施專利技術的行為,仍應取得專利權人的許可。

案例二:季強、劉輝與朝陽市興諾建築工程有限公司專利侵權糾紛一案¹¹

在該案中,涉案專利經專利權人同意已納入建設部《複合載體夯擴樁設計規程》,並向全國建築行業推廣。原告季強、劉輝為涉案專利獨佔實施許可合同的被許可人,發現被告朝陽興諾公司在某項目的施工中使用的施工方法落入涉案專利權利要求書記載的保護範圍,遂向法院起訴。被告朝陽興諾公司認為自己按照建設部的行業標準設計、施工並無不當,遂上訴至遼寧高院。遼寧高院就被告朝陽興諾公司是否構成專利侵權向最高法院請示,最高法院在其 2009 年 12 月 21 日的覆函中稱¹²:鑒於目前我國標準制定機關尚未建立有關標準中專利信息的公開披露及使用制度的實際情況,專利權人參與了標準的制定或者經其同意,將專利納入國家、行業或者地方標準的,視為專利權人許可他人在實施標準的同時實施該專利,他人的有關實施行為不屬於《專利法》第十一條所規定的侵犯專利權的行為。專利權人可以要求實施人支付一定的使用費,但支付的數額應明顯低於正常的許可使用費;專利權人承諾放棄專利使用費的,依其承諾處理。據此,遼寧高院判決朝陽興諾公司不構成侵權,但應向原告季強、劉輝支付專利使用費 4 萬元。

本案是首次在司法實踐中確認專利默示許可的存在及其合法性,從最高法院覆函的內容可以看出,我國法院對專利納入技術標準中的專利默示許可的適用是持肯定態度的。從另一方面可以看出,隨着科學技術和經濟活動的發展,專利技術納入技術標準已經成為一種趨勢,標準實施人將不可避免地實施他人專利,因此在涉及專利技術納入標準的情況下,引入專利默示許可是必須要考慮的問題。

案例三:衡水子牙河建築工程有限公司與張晶廷等發明專利權糾紛上訴案¹³

在該案中,一審原告張晶廷擁有名稱為“預製複合承重牆結構的節點構造施工方法”發明專利。河北省建設廳發佈的《CL 結構構造圖集》作為地方標準包括張晶廷的專利發明技術。一審法院認為河北省建設廳發佈的地方標準屬公開有償使用的技術,任何單位和個人未經授權人允許不得使用,認定子牙河公司對張晶廷專利權的侵權行為成立。上訴人子牙河公司認為其使用的牆力構造技術是依法受讓而來,並不知道該技術已被授予專利權,並且根據建築法的規定,上訴人必須按照工程設計圖紙施工,無論按照法定義務,還是建築行業標準,上訴人使用涉案技術應屬合理使用。2011 年 3 月 21 日,二審法院引用最高法院關於季強、劉輝與朝陽市興諾建築工程有限公司專利侵權糾紛一案作出的(2008)民三他字第 4 號覆函,認定涉案專利被納入了河北省地方標準,專利權人張晶廷參與了該標準的制定,故應視為專利權人張晶廷許可他人在實施標準的同時實施該專利,子牙河公司侵犯專利權行為不成立。

案例四:江蘇優凝舒布洛克建材有限公司訴江蘇河海科技工程集團有限公司、江蘇神禹建設有限公司、揚州市勘測設計研究院有限公司侵犯專利權糾紛案¹⁴

在該案中,法院認為專利權人優凝舒布洛克公司將其專利納入國家科技推廣項目,並授權揚州公司採用其專利設計,勢必引發後續被告河海公司、神禹公司按圖紙施工和按圖製造的行為。專利權人的上述行為,使被告河海公司、神禹公司有合理理由,信賴專利權人具有許可他人實施專利的意思。在此情形下,被告河海公司、神禹公司的行為不應當視為專利侵權。¹⁵

從前面多起司法案例中可以看出,我國涉及標準的專利侵權訴訟案件中,被控侵權人多會提出專利默示許可的抗辯。從總體上來看,我國法院並不排斥專利默示許可的適用,但因為沒有明文規定,對專利默示許可的適用在不同地區或不同時間曾出現一定差異。最高法院 2008 年的覆函雖然對涉及標準專利的侵權糾紛適用專利默示許可作出明文規定,但正如原最高法院知識產權庭庭長孔祥俊在回應一些企業和個人對最高法院覆函的質疑時所說,最高法院覆函是在考慮目前我國一些標準制定機關尚未建立有關標準中專利信息的公開披露及使用制度的實際情況作出的,只是個案的答覆,而且只是針對建築行業的具體情況,在適用的時候要根據案件的具體情況,對其

他行業的相關問題要繼續進行探索和研究總結，比如通信行業。要考慮各個行業的特點，不搞一刀切。¹⁶又如，有學者認為，標準中專利權人“默示”應當建立在權利人有“選擇是否將專利並入標準的自由”之基礎上。換言之，如果將專利並入標準是按照法律必須作出的行為，專利權人並無作出選擇的可能，那就排除默示許可規則的適用。根據這一觀點，前述案例一中，基於藥品的特殊性，根據藥品管理法律規定，邕江藥業公司必須將其藥品專利轉化為國家標準才能取得合法生產權。因此，儘管該公司參與了藥品標準的制定，但就專利是否並入標準，權利人並無選擇的自由，也就無需專門作出專利許可與否的申明。¹⁷廣西高院法官認為，假如邕江藥業公司在質量標準的制定過程中沒有申明標準採納的組方落入其有效專利保護範圍，應該視為一種免費實施其專利技術的默認許可。¹⁸

另外，2013 年底國家標準化管理委員會和國家知識產權局制定了《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》，並且該暫行管理辦法自 2014 年 1 月 1 日起施行。根據該管理規定第 5 條的規定：參與標準制定的組織或者個人未按要求披露其擁有的專利，違反誠實信用原則的，應當承擔相應的法律責任。從規定中可以看出，在專利權人參與標準制定的過程中，若未披露其擁有的專利技術，因違反誠實信用原則，應承擔相應的法律責任，但該規定未列明應承擔的具體法律責任，也未指引到其他具體的法律法規規定。實際上，從前述關於專利默示許可的法律基礎及司法實踐的闡述可知，在此情形下應當適用默示許可，只是由於默示許可在我國的法律、法規等中並無明文規定，才不得已引用誠實信用這一基本原則。

（二）因銷售專利產品的專用零部件或用於實施專利方法的專用設備/原材料/半成品而涉及專利默示許可的案件

在下面一起較新的案例中，最高法院的判決對涉及銷售專利產品原材料的專利侵權糾紛所涉及的專利默示許可問題進行了評述。

案例五：江蘇省微生物研究所有限責任公司與福州海王福藥製藥有限公司專利侵權糾紛處理決定再審案¹⁹

本案中，當事人對於被請求人福藥公司實施了本案專利並無爭議，其爭議在於福藥公司實施本案專利的行為是否經過許可以及福藥公司是否具有合法的抗辯事由。福藥公司主要提出

的抗辯理由：專利權人已將生產硫酸依替米星原料藥、水針劑的專利使用權以獨佔許可的方式許可給了山禾公司；福藥公司經過專利許可使用權人山禾公司的同意生產藥品，不構成侵權；專利權人不準福藥公司使用從專利使用權人處合法購買的原料藥生產注射液，違反了專利權用盡原則。2012 年 12 月 5 日，最高法院在其裁定中認為：《專利法》（2000 年修正）第 12 條的規定並非效力性強制性規定，未訂立書面實施許可合同並不意味着必然不存在專利實施許可合同關係。因此，專利實施許可並不只有書面許可一種方式，默示許可亦是專利實施許可的方式之一。例如，如果某種物品的唯一合理的商業用途就是用於實施某項專利，專利權人或者經專利權人許可的第三人將該物品銷售給他人的行為本身就意味着默示許可購買人實施該項專利。根據查明的事實，福藥公司生產硫酸依替米星氯化鈉注射液的原料藥購自專利權人與他人合資設立的公司或者得到專利權人許可的第三人山禾公司。雖然硫酸依替米星原料藥本身不屬於本案專利保護的範圍，但如果硫酸依替米星原料藥唯一合理的商業用途就是用於製造本案專利產品，那麼專利權人自己建立的企業或者經專利權人許可的第三人銷售該原料藥的行為本身就意味着默示許可他人實施專利。

最高法院的評述對專利默示許可在專利產品原材料銷售中的適用給出了積極肯定的回答，並具有非常重要的指導意義。另外，北京市高級人民法院在 2013 年頒佈的《專利侵權判定指南》第 119 條第（3）和（4）項也對基於銷售專利產品的專用零部件或用於實施專利方法的專用設備而產生專利默示許可的情形作出規定，在這些情形下實施專利產品或方法將不視為侵犯專利權²⁰。

（三）因其他合同關係而涉及專利默示許可的案件

案例六：武漢晶源環境工程有限公司與日本富士化水工業株式會社、華陽電業有限公司侵犯發明專利權糾紛案

華陽公司認為，根據其與晶源公司簽訂的《漳州後石電廠煙氣脫硫工程可行性研究報告委託合同書》的約定，其可以使用晶源公司編制的可行性研究報告中推薦的純海水法煙氣脫硫技術。晶源公司對華陽公司使用的訴爭技術和設備事先早已知悉，仍指控華陽公司侵犯其專利，明顯違背誠信原則。一審法院認為，在該可行性研究報告中，晶源公司只是提出漳州後石

電廠脫硫工藝可使用純海水法，該方法的工程方案可行性以及使用該方法的環境及社會效益等，並未提及本專利的完整技術方案，也沒有許可華陽公司無償使用本案專利，故華陽公司的上述主張，因事實和法律依據不足，不予支持。而二審法院對上訴人的該上訴理由並未評述。

本案華陽公司提出的專利默示許可抗辯涉及到基於技術諮詢等其他合同關係的默示許可適用問題。在該案中，假設晶源公司向華陽公司提供的可行性研究報告確實涉及其專利技術和設備，而晶源公司明知其就該技術和設備享有專利權，根據誠實信用原則以及信賴利益的保護，其向華陽公司提供可行性報告的行為是否適用默示許可更加值得探討。

從前五起案例中可以看出，專利默示許可在我國司法實踐中存在適用空間，正如本文第二部分所述，我國現行法律法規為專利默示許可的適用提供了一定的理論基礎。然而，另一方面，由於專利默示許可可在法律中並無直接規定，並且專利默示許可產生的原因眾多，例如，第六起案例涉及了其他合同關係，專利默示許可仍然有待立法和司法的進一步完善，特別是通過司法解釋和最高法院的指導案例等針對不同情形靈活地給出指引。

四、結語

綜上可知，專利默示許可在我國專利法上尚無明確規定，然而我國民法理論、現行民法法律法規的規定以及現行專利制度的設計均為專利默示許可提供了理論依據和適用空間。另外，在我國目前的司法實踐中，以專利默示許可作為專利侵權抗辯理由的案例越來越多，無論是在標準專利侵權糾紛中，還是在產品銷售專利侵權糾紛中，都可能涉及專利默示許可，隨着我國科學技術及經濟活動的發展以及專利司法制度的完善，有關專利默示許可的規則體系的建立顯得更加必要和急迫。同時，現行專利制度，例如專利權用盡原則，平行進口問題以及專利共同侵權等規則，需要專利默示許可理論提供相應的理論支撐及制度間的協調，也需要更加完善及合理的專利制度來更好地平衡專利權人與社會公眾的利益，從而更好地促進商品的流通和經濟的發展。■

其他作者：吳玉和、溫大鵬、楊楷、柯珂、王剛、李榮欣、孟璞、陳然、張冬利、李梟、陳虹序

¹ 袁真富：“專利默示許可制度研究”[A]，《專利法研究（2010）》[C]，2011 年。

² 馬原：《中國民法教程》，中國政法大學出版社，1996：105。

³ 《民法通則》第 56 條規定：“民事法律行為可以採取書面形式、口頭形式或者其他形式。法律規定用特定形式的，應當依照法律規定”；《合同法》第 10 條第 1 款規定：“當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式”。

⁴ 最早可追溯到 1815 年，Cardiner v. Grey 一案係最先確立默示條款的判例。

⁵ 翟雲嶺、王陽：“默示條款法律問題探析”，《法學論壇》2004 年第 1 期。

⁶ 《合同法》第 61 條規定：“合同生效後，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明的，可以協議補充；不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定”。《最高院關於適用〈合同法〉若干問題解釋（二）》第 7 條規定：“下列情形，不違反法律、行政法規強制性規定的，人民法院可以認定為《合同法》所稱的‘交易習慣’：（一）在交易行為當地或者某一領域、某一行業通常採用並為交易對方訂立合同時所知道的或者應當知道的做法；（二）當事人雙方經常使用的習慣做法。對於交易習慣，由提出主張的一方當事人承擔舉證責任”。又如《合同法》第 62、133、139、141、142、144、145、150、153、154、168、169、371 條均包含有關默示條款的實質內容。

⁷ De Forest Radio Telephone co. v. United States, 273 U.S.236 (1927).

⁸ 《專利法》第 69 條第 1 款第（一）項規定：“下列情形之一的，不視為侵犯專利權：（一）專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的；……”。

⁹ 《民法通則》第 4 條規定：“民事活動應當遵循自願、公平、等價有償、誠實信用的原則”；《合同法》第 6 條規定：“當事人行使權利、履行義務應當遵循誠實信用原則”；第 60 條規定：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務。當事人應當遵循誠實信用原則，根據合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務”。

¹⁰ 廣西壯族自治區高級人民法院（2007）桂民三終字第 46 號民事判

決書。

¹¹ 遼寧省高級人民法院(2007)民遼四知字第 126 號。

¹² 最高人民法院(2008)民三他字第 4 號答覆函。

¹³ 河北省高級人民法院(2011)冀民三終字第 15 號民事判決書。

¹⁴ 2009 江蘇法院知識產權司法保護經典案例。

¹⁵ 同上。

¹⁶ 孔祥俊，在全國法院知識產權審判工作座談會暨知識產權審判工作先進集體和先進個人表彰會上的總結講話，2008 年 11 月 29 日。

¹⁷ 黃姝：“沉默是‘金’？—論標準中的專利默示許可”，《探索社會主義司法規律與完善民商事法律制度研究—全國法院第 23 屆學術討論會獲獎論文集（下）》，2011:1157。

¹⁸ 廣西壯族自治區高級人民法院，《專利默認許可問題研究》專題報告，2008 年。

¹⁹ 最高人民法院(2011)知行字第 99 號行政裁定書。

²⁰ 北京市高級人民法院《專利侵權判定指南》第 119 條規定：“專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的，不視為侵犯專利權，包括：……（3）專利權人或者其被許可人售出其專利產品的專用部件後，使用、許諾銷售、銷售該部件或將其組裝製造專利產品；（4）方法專利的專利權人或者其被許可人售出專門用於實施其專利方法的設備後，使用該設備實施該方法專利”。