

专利当地实施要求的法律思考

林秀芹*

内容提要:各国专利法中的“当地实施要求”条款与 TRIPS 协议是否存在冲突,发达国家与发展中国家各执一词。但从立法史上来看,《巴黎公约》对其最初予以确认,其后历次大会经剧烈争论后仍将其保留,说明其具有历史的合理性;从条约解释学上看,根据《维也纳条约法公约》,TRIPS 第 27 条并不能构成禁止当地实施的“绝对条款”,TRIPS 对此问题没有明确的规定意味着应该适用《巴黎公约》的规定和 TRIPS“平衡发明者与使用者之间的权利和义务”的立法宗旨,因此“当地实施要求”并不违反 TRIPS 的规定,具有合法性,是发展中国家对自己的合理保护。

关键词:专利 当地实施要求 TRIPS 协议 《巴黎公约》

专利法中的“当地实施要求”是指专利权人必须在授予其专利的国家充分实施其专利;否则东道国可以强制许可实施甚至撤销该专利。所谓强制许可,又称为非自愿许可,指在一定情况下国家机关依法向第三人颁发许可证书,允许该第三人未经专利权人的同意使用受专利保护的技术,包括生产、销售、进口有关专利产品等,并向专利权人补偿合理的使用费。^[1]“当地实施要求”条款历来是发达国家和发展中国家争论的一个焦点。^[2]近年来,美国以“当地实施要求”违反 TRIPS 协议^[3]为由,屡次促使其他国家取消其本国专利法中的“当地实施要求”条款。如中国就

* 厦门大学法学院副教授

- [1] 强制许可制度是对专利权的重要限制,是保护公共利益的重要手段。关于强制许可的定义,参见:M. Halewood, *Regulating Work Requirements and Compulsory Licences at International Law* (1997) 35 *Osgode Hall L J* 245, p. 246; WTO Fact Sheet *TRIPS and Pharmaceutical Patents*, p. 4, <http://www.wto.org/english/tratop-e/trips-etripsfactsheet-pharma.pdf> (2002 年 4 月 20 日); J. Dratler, *Licensing of Intellectual Property*, <http://www.westlaw.com> (2002 年 4 月 20 日), sec. 3.03, p. 1.
- [2] 自 1883 年《关于保护工业产权的巴黎公约》(以下简称“巴黎公约”)签订以来,成员国围绕着“当地实施要求”进行了长期激烈的斗争。E. T. Penrose, *The Economics of The International Patent System*, Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1951, pp. 137—161; Stephen. P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*, Harvard University Press, 1975, p. 519. 关于美国和巴西当地实施要求的最近争端,参见: P. Champ and A. Attaran, *Patent Rights and Local Working Under the WTO TRIPS Agreement: An Analysis of the US-Brazil Patent Dispute* (2002) *The Yale Journal of International Law*, p. 365.
- [3] 该协议的英文全称为 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 以下简称 TRIPS 或 TRIPS 协议。该协议从中国加入 WTO 时起对中国具有约束力。见 WTO 文件“Protocol on The Accession of the People's Republic of China”, WT/L/432, 2001 年 11 月, Part I, para 3, Part III, para 2.

在压力下,^[4]于1992年修订专利法时取消了原来1984年专利法第51条^[5]关于“当地实施要求”的规定。在2000年美国诉巴西一案中^[6],美国指控巴西工业产权法第68条关于“当地实施要求”的规定违反TRIPS协议,试图迫使巴西取消该条款。因此近年来,“当地实施要求”是否符合TRIPS协议规定这一问题引起了许多学者的关注。^[7]虽然后来该案件以双方庭外和解的方式暂告中止,而并未由WTO争端解决机构来裁决,但其在两国政府签订的和解协议中,美国声明在撤诉的同时保留将来就此争端,使用WTO争端解决机制的权利。也就是说,在美国认为必要时,可以再一次就“当地实施要求”条款的合法性起诉巴西,^[8]因此,对这一问题的争论将是不可避免的而且可能更加激烈。^[9]本文拟从立法史和条约解释学的角度评析美国诉巴西案,论证“当地实施要求”的合法性。这一问题涉及到WTO规则是否允许发展中国家利用“当地实施要求”规定来实现本国的社会公共目的,它对于澄清理论是非以及维护发展中国家的正当利益具有重要的理论和现实意义。

一、美国诉巴西案

(一) 案情经过

1996年5月14日,为了实施TRIPS协议的规定及避免美国“特别301条款”^[10]的制裁,

[4] 在1992年1月中国和美国签署的知识产权谅解备忘录中,中国政府承诺限制专利法中的强制许可制度。此后,专利法第51条和第52条被列为修订的重点。Zheng Chengsi, *The 1992 Amendment of the Chinese Patent Law*, (1993) *European Intellectual Property Review* 26, p. 28.

[5] 1984年《中华人民共和国专利法》第51条规定:“专利权人负有自己在中国制造其专利产品、使用其专利方法或者许可他人在中国制造其专利产品、使用其专利方法的义务。”第52条规定:“发明和实用新型专利权人自专利权被授予之日起满三年,无正当理由没有履行本法第五十一条规定的义务的,专利局根据具备实施条件单位的申请,可以给予实施专利的强制许可。”这些关于“当地实施要求”的规定在1992年修订专利法时被取消。1992年修订后的专利法没有关于当地实施要求的规定。这意味着中国放弃了这一防止滥用专利权的利器。有识者对此曾经指出,如果专利权人在取得专利后起3年内未充分实施其专利或者3年后停止实施专利,没有相应的制裁手段,可能导致专利权的滥用。参见 Zheng Chengsi and M. D. Pendleton, *Chinese Intellectual Property and Technology Transfer Law*, London, Sweet & Maxwell, 1986, p. 69. 可以想象,中国1992年完全取消“当地实施要求”后,对专利权人不实施专利的不当行为可能束手无策。

[6] Brazil-Measures Affecting Patents Protection(2000年6月8日立案), WTO Doc, WT/DS 199/1, WT/DS 199/3; WT/DS 199/4; G/L/454; IP/D/23/Add.1, 2001年7月19日美国撤诉。

[7] M. Halewood, 前引[1], p. 246; P. Champ and A. Attaran, 前引[2], p. 365; N. A. Bass, *Implications of the TRIPS Agreement for Developing Countries: Pharmaceutical Patent Laws in Brazil and South Africa in the 21st Century*, 2002 *George Washington International Law Review* p. 191.

[8] 参见 IP/D/23/Add.1, 2001年7月19日美国撤诉。

[9] J. Love *Compulsory Licensing: Models for State Practice in Developing Countries, Access to Medicine and Compliance with the WTO TRIPS Accord*, prepared for the United Nations Development Programme, 2001年1月21日, <http://www.cptech.org/ip/health/cl/recommendedstappractice.html> (2002年6月23日); P. Champ and A. Attaran, 前引[2], p. 365.

[10] “特别301条款”是美国1988年“贸易与竞争法”的规定。“Omnibus Trade and Competitiveness Act”, 1988, 19 U. S. C. sec. 2242, 1990. 该条款授权美国贸易代表每年对美国贸易伙伴国家的知识产权保护情况进行审查, 然后将其认为保护不周的国家列为“优先观察国家”, 并分别列入“优先观察名单”或“观察名单”。这些名单是美国将对有关国家实行贸易制裁的线路图和前奏曲, 如对该国产品增加关税或限制进口等。此外, 被列入上述名单本身也构成了一种可能的制裁, 因为它可能对有关国家的对外贸易和外国直接投资造成负面影响。

巴西颁布了新修订的工业产权法。^[11]该法增加了对药品及其生产方法的专利保护,^[12]同时,第 68 条第 1 款将“未在当地实施专利”明确列为启动强制许可制度的情形之一:如果专利权人在获得专利权之日起 3 年内未在巴西充分实施其专利,第三人可以申请强制许可。这种规定曾是许多国家防止专利权人滥用其专利权的重要手段。^[13]

在艾滋病泛滥的今天,“当地实施要求”对巴西等发展中国家降低药品价格、克服艾滋病危机具有特别重要的意义。巴西政府在 2001 年 2 月宣布,如果治疗艾滋病的两种专利药品 Stocrin 和 nelfinavir 或 Viracept^[14]的价格未大幅度下降,该国将强制许可本国企业生产这两种药品。^[15]后来,巴西政府于 2001 年 8 月宣布强制许可在本国生产专利药品 nelfinavir,因此减少了该药品价格的 40%,免费提供给该国四分之一的艾滋病患者。^[16]通过强制许可,巴西本国企业可以生产治疗艾滋病的 11 种混合药品中的 8 种,价格比国际市场上的专利产品低了 70%。由于这些卓有成效的措施,低价或者免费向艾滋病患者提供药品,艾滋病危机在巴西得到有效的遏制,自 1997 到 2001 年,其艾滋病感染率和死亡率均下降了 50%。^[17]

但是在制药商的游说之下,^[18]美国于 2000 年 6 月以巴西工业产权法第 68 条“当地实施要求”违反 TRIPS 协议为由,向 WTO 的争端解决机构提起诉讼,要求将“当地实施要求”宣布为非法。然而,巴西并没有屈服于美国的压力而是据理力争;同时,美国政府强硬地维护美国药厂的经济利益、阻挠发展中国家使用 TRIPS 协议允许的制度为病人提供低价药品的行径,也遭到了国际社会的强烈批评。^[19]

[11] Brazil's 1996 Industrial Property Law, 9279 号法律, 1996 年 5 月 14 日颁布, 1997 年 5 月生效, 转引自 P. Champ and A. Attaran, 前引 [2], p. 365, 381.

[12] 巴西 1971 年专利法未对药品产品及生产方法提供专利保护。N. A. Bass, 前引 [7], p. 206.

[13] M. Halewood, 前引 [1], pp. 251—252. 如英国 1977 年专利法第 48 条曾有此规定。

[14] Stocrin 由美国默克(Merck)公司持有专利;而 nelfinavir 的专利则由瑞士的罗氏(Roche)公司持有。这些专利药品的价格一般很高。1998 年罗氏公司出售给巴西药品的销售额占巴西治疗艾滋病总经费的 25%。M. Jordanb, Brazil Makes a Name for Itself-Pumping Out Cheap AIDS Drugs, <http://interactive.wsj.com/articles/SB988318940250231621.htm> (2001 年 4 月 27 日访问)。

[15] P. Champ and A. Attaran, 前引 [2], p. 381; G. Dyer, Brazil Defiant over Cheap AIDS Drugs, Fin. Times, Feb. 9, 2001, p. 10.

[16] 巴西的艾滋病患者人数在拉丁美洲最多,约 20 万,每年的医疗费用约 3 亿美元,其中 25%用于购买罗氏公司的专利药品 nelfinavir。2001 年初,巴西与罗氏公司协商,要求对方降低该药品的价格,但罗氏公司只同意降低 13%,巴西政府认为这一降价太少,于是决定强制许可本国企业生产这种药品。Brazil to Break Aids Patent, BBC News, 2001 年 8 月 23 日, GMT 04:44 UK.

[17] P. Davis, Health GAP Coalition, Act Up Philadelphia, “Brazil's Threat to Break Roche Patent on Nelfinavir (Viracept)”, 2001 年 8 月 23 日, <http://www.pwhe.net>.

[18] 2000 年,美国制药商说服克林顿政府反对巴西工业产权法中的“当地实施条款”。Press Release, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA Applauds USTR Action Against Argentina and Brazil, <http://www.phrma.org> (2000 年 5 月 1 日)。

[19] 如总部设在巴黎、曾获诺贝尔和平奖的组织“无国界的医生”在 2001 年 WTO 争端解决机构决定审查“美国诉巴西”一案时,批评 WTO 的这一决定,说:美国反对巴西利用 TRIPS 协议允许的在某种情况下采取强制许可措施,会严重影响巴西卓有成效的艾滋病控制措施及成千上万病人的生命。参见 J. Zarocostas, UPI Science News: U. S. Brazil Differs on Aids Drugs at WTO, Geneva, 2001 年 2 月 2 日, <http://www.survivreausida.org/news/2001/02/010202a.html> (2002 年 1 月 10 日访问)。著名慈善机构“牛津饥荒救济委员会”(OXFAM)美国分部的主席也在美国撤回对巴西的起诉时指出,“美国的撤诉是发展中国家及贫穷的艾滋病患者的胜利,但这并未改变世界贸易重金钱轻人命的现实,同时,美国政府和药厂应该将专利权和经济效益让位于基本人权”。OXFAM America, Victory in Battle to Provide Affordable Drugs to the Poor (2001 年 6 月 25 日), <http://www.oxfam.org> (2002 年 1 月 1 日访问)。

在强大的国际压力下,美国政府于2001年6月5日在“不影响双方(对当地实施要求)的立场”的条件下,向WTO撤回了对巴西的起诉。^[20]但是,美国在撤诉时要求巴西承诺:双方将有关争端通过在WTO机制以外的双边协商途径解决;同时美国仍然保留再次向WTO起诉的权利,以便双边协商未果时能够将争端提交WTO的争端解决机构。此外,巴西在运用其工业产权法第68条对美国专利颁发强制许可证时,应提前10天通知美国。^[21]

可见,此案并未解决内国工业产权法“当地实施要求”是否符合TRIPS协议这一问题,美国的撤诉并不意味着它放弃了反对“当地实施要求”的立场,而是在国际舆论对其不利的情況下所采取的权宜之计。

(二)美国和巴西的主要争议

在此案件中,美国和巴西争议的焦点问题是:巴西工业产权法第68条关于“当地实施要求”的规定是否符合TRIPS协议?对此,美国和巴西的立场截然相反。

美国声称,巴西工业产权法第68条关于“当地实施要求”的规定有违自由贸易精神和WTO的许多规则,其中包括TRIPS第27条第1款^[22]和第28条第1款^[23]的规定。美国认为,巴西工业产权法第68条要求专利权人在巴西实施其专利,并且将实施专利解释为“在巴西制造、充分制造专利产品或者使用专利方法”,这一规定实际上构成了对在巴西持有专利的美国人的歧视,因为该条款实质上禁止专利权人将产品“进口”到巴西,而只能在巴西“制造”有关专利产品,以满足“当地实施要求”。相反,美国认为,只要专利产品“进口”到WTO的某一成员国,即是专利已在该国“实施”,如果要求专利权人必须在专利授予国“生产或制造”专利产品,就构成了对进口专利产品的歧视,因此,违反了TRIPS协议第27条第1款和第28条第1款的规定。

然而,巴西认为,以“当地实施要求”强制许可实施专利并不违反TRIPS协议的规定。TRIPS协议试图平衡知识产权所有者和使用者之间的利益。这种平衡清楚地表明,巴西专利法第68条完全符合TRIPS协议的规定,如果按照美国的解释将破坏这一平衡,^[24]美国的要求已超出了TRIPS协议的规定。此外巴西认为,其工业产权法第68条是巴西克服艾滋病

[20] WTO文件,WT/DS199/4,G/L/454,IP/D/23/Add.1(2001年7月19日美国撤诉)。美国撤诉的当天正是联合国有关艾滋病问题纽约峰会的首日。当时,许多反全球化和艾滋病的活动组织已准备就美国与巴西案进行示威游行,支持巴西、反对美国。参见P. Champ and A. Attaran,前引[2],p.365,381。

[21] Press Release, Office of the United States Trade Representative, *United States and Brazil Agree to Use Newly Created Consultative Mechanism to Promote Cooperation on HIV/AIDS and Address WTO Patent Dispute* (2001年6月25日),<http://usinfo.state.gov/topical/econ/group8/summit01/01062512.htm>。

[22] TRIPS协议第27条的标题是“专利保护对象”,该款规定“可以享受的专利权不能因发明的地点、技术所属的领域或者产品是进口的或是当地生产的而受歧视”。TRIPS,Art. 27(1)。

[23] 在TRIPS第28条“授予的权利”标题下,第1款规定:“一项专利应赋予专利权人下列专利权:(a)如果是产品专利,应排除第三人未经专利权人许可从事下列行为之一:制造、使用、要约销售、销售专利产品或者为这些目的进口专利产品;(b)如果是方法专利,应排除第三人未经专利权人许可使用这些方法以及下列行为:使用、要约销售、销售或者为这些目的进口以专利方法获得的产品。TRIPS,Art. 28(1)。

[24] *Documents Submitted to Dispute Settlement Body by Delegation of Brazil in Brazil-Measures Affecting Patent Protection*”(2001年2月1日),<http://www.cpt.org>。

危机不可或缺的重要组成部分,通过该条款,巴西可以要求专利权人在本国生产有关药品或者使用专利方法,有利于克服公共健康危机。如果取消该条款,将严重削弱巴西防止艾滋病危机恶化的努力。^[25]

美国和巴西各执一词,针锋相对。下面将首先回顾“当地实施要求”规定的立法史,然后从条约解释学的角度分析美国的立场。

二、从制度立法史看“当地实施要求”的合法性

从历史的角度来看,“当地实施要求”并不违反《巴黎公约》的规定。

(一) “当地实施要求”是早期专利法的重要组成部分

从专利制度产生时起,所有国家都意识到,没有限制的专利权将对社会构成无法承受的负担;授予外国人的专利权尤其如此。因此,在授予专利权的同时,都要求专利权人履行一定的义务,其中包括要求专利权人在本国实施其专利技术,^[26]否则,其专利可能被撤销或强制许可。这一规定产生的主要依据在于:如果没有“当地实施要求”,外国专利权人可能在东道国取得专利后并不实施其专利,而是将东道国作为其产品的出口市场,这样可能人为地提高专利产品的价格并阻碍东道国的工业发展和技术进步。许多国家认为“当地实施要求”能够克服这一弊端。

早在 1474 年威尼斯专利法这一被普遍认为世界上最早的专利法中,就有关于“当地实施要求”的规定。该法在授予新产品或者新工艺发明者 10 年垄断特权的同时,要求专利技术必须在一定期限内“实施”,否则,专利应被撤销。^[27]

在英国早期的专利法中,“当地实施要求”也是授予专利权的重要条件。13 世纪的专利证书就有关于鼓励实施新技术的规定。^[28]伊丽莎白一世时期的许多专利证书都要求专利权人在一定期限内将专利投入“工业实施”。^[29]授予外国人的专利证书中通常还包含“学徒条款”,要求专利权人培训一定人数的本国学徒,^[30]从而将专利技术本土化,确保在外国专利权人撤走或者专利期限届满后,本国的工业能够继续发展。^[31]此外,专利申请人通常要在申请说明书中

[25] US-Brazil War Of Words Over Pharmaceuticals and Intellectual Property 7, ICTSD Bridges(2001 年 5 月 8 日), Vol. 6, No. 17, 参见: <http://www.ictsd.org/html/weekly/>.

[26] 甚至美国 1886 年专利法也规定,外国专利权人必须在美国实施其专利。E. T. Penrose, 前引 [2], p. 137; S. P. Ladas, *The International Protection of Intellectual Property*, Cambridge: Harvard University Press, 1930, p. 252.

[27] B. Sodipo, *Piracy and Counterfeiting: GATT TRIPS and Developing Countries*, London, Kluwer Law International, 1997, p. 18, n. 61.

[28] E. W. Hulme, 33 LQR 71, p. 180.

[29] E. W. Hulme, *On the Consideration of the Patent Grant, Past and Present*, (1897) 13 LQR 313, p. 314. 据 Hulme 在其中的记载,伊丽莎白时代许多专利证书要求专利权人在一定期限内实施专利技术,如硝酸钾专利,1 年;挖掘技术 (dredging), 3 个月;炉子,2 个月;矿区排水,3 年;窗玻璃,3 个月;土地排水,3 年;供水,3 年等。这些记载足以说明,英国早期专利证书中包括当地实施条款。

[30] Ibid. 如下列专利证书中包括有“学徒条款”:1634 年第 71 号专利;1686 年第 249 号专利;1688 年第 261 号专利;1698 年第 356 号专利。这些“学徒条款”只适用于外国专利。

[31] E. T. Penrose, 前引 [2], p. 138.

强调他准备实施专利或者已经采取了实施新技术和新工艺的措施。^[32]后来 1623 年的垄断法令第 6 条规定:对于在英国实施(working)或者制造(making)新工艺、新产品者,或者新技术的最先发明者,给予 14 年以下的专利权。但是专利权的授予“不得提高商品在国内的价格,损害贸易或造成其他不便而对国家有所不利”,^[33]否则专利可能被撤销。英国专利法学者戈顿就此指出:“在整个 17 世纪,专利法的一项重要原则是:专利权人有义务提供足够数量的专利产品,有义务维持足够的货存、保证质量,并以相当于标准价格的合理价格出售;否则,专利将被撤销。”^[34]这一时期的专利证书通常都记载着:“如果授予的专利权对国王的臣民有损害或者不便时,皇家枢密院可以撤销该专利。”17 世纪中有许多专利因为没有付诸实施而被撤销。^[35]可见,“当地实施要求”是英国专利法的一个重要组成部分。^[36]

其他国家的早期专利法中也有关于“当地实施要求”的规定。例如,法国早期由国王授予的专利垄断权均以专利权人在本国实施其专利技术为条件,^[37]1762 年法国国王发布的专利令也明确要求专利权人履行在当地实施专利的义务。^[38]在德国,实施(work)专利技术在 16 世纪时是授予专利的重要条件。^[39]

(二) 18 世纪以来“当地实施要求”的发展

到 18 世纪后期,许多国家颁布了专利法,^[40]其中都规定了严格的当地实施要求和专利撤销制度,对进口专利尤其如此。如法国 1791 年专利法规定,专利权人必须在法国实施其专利技术,否则其专利可能被撤销。此外,如果专利权人在法国取得专利权后又又在其他国家取得专利权,该法国专利权也应被撤销。^[41]美国在殖民时代的专利法也强调专利权的授予是为了促进本国的经济发展,吸引外国发明者在本国实施专利技术。^[42]美国的第一项专利法案——1790 年专利法中就规定了“进口专利”条款,要求外国人在本国实施专利,否则其专利不受保护。^[43]可见,正如海尔伍德所指出的,到《巴黎公约》出台前夕,绝大多数国家的专利法中都有关于“当地实施要求”的规定,因为各国专利法的目的是促进本国的经济发展,而不是保护外国的专利。^[44]

[32] E. W. Hulme, (1897) 13 LQR 313, p. 315.

[33] “Statute of Monopolies”, 21 Ja. 1, c. 3, 1623—1624, 载于 J. W. Gordon, Compulsory Licenses, London, Steven & Sons Ltd, 1899, Appendix II, pp. 283—284.

[34] Ibid, J. W. Gordon, p. 165.

[35] W. Aldous et al (ed.), Terrell on the Law of Patents, London: Sweet & Maxell, 13th ed., 1982, p. 287; E. W. Hulme, 13 LQR 313; 33 LQR p. 71.

[36] W. Aldous, *ibid.*

[37] E. T. Penrose, 前引 [2], p. 139.

[38] Ibid, p. 9.

[39] 彭若斯认为,这里的“实施专利”(work a patent)是指采用专利技术制造产品。E. T. Penrose, 前引 [2], p. 3.

[40] S. Thorley et al, Terrell on the Law of Patents, London: Sweet & Maxell, 15th ed., 2000, p. 338.

[41] U. Anderfelt, International Patent Legislation and Developing Countries, Hague: Martinus Nijhoff, 1971, p. 15.

[42] 如美国 1641 年马萨诸塞专利法和 1672 年康涅狄格立法均作类似的规定。E. T. Penrose, 前引 [2], p. 11.

[43] M. Halewood, 前引 [1], p. 245, 246, 251; C. Twinomukunzi, *The International Patent System—A Third World Perspective* (1987) 72 Indian Journal of International Law 31, p. 42.

[44] C. Twinomukunzi, *Ibid.* pp. 65—66; M. Halewood, 前引 [1], p. 252.

(三)“当地实施要求”在《巴黎公约》中的确立和发展

在《巴黎公约》谈判过程中以及随后的 100 余年里,“当地实施要求”一直是争议最激烈的问题之一。^[45]1873 年维也纳会议决议确定:在公共利益需要时,可以实行强制许可。但是,此次大会否定了“当地实施要求”的原则。^[46]后来 1878 年的巴黎大会则确定:“为公共利益需要征收财产的原则”应该适用于专利权;此外,如果专利权人在一定期限内未在授予专利权的国家“制造”专利产品,特别是在专利权人不能说明其不实施专利的正当理由时,该国可以撤销专利。^[47]

在 1880 年的巴黎大会上,“当地实施要求”成为争议最激烈的问题。比利时、英国、俄罗斯、土耳其等强烈反对当地实施要求,认为“当地实施要求”与公约的目标不符。^[48]但是,大多数国家,包括瑞士、法国都支持当地实施要求,认为取消这一制度将有助于国家的经济发展。^[49]瑞士代表指出:在“当地实施要求”问题上,有必要考虑每一国家的利益。如果比利时和英国的情形需要取消“当地实施要求”,那么,对瑞士而言却不是这样,如果瑞士取消“当地实施要求”,专利权人就很可能在法国生产专利产品,然后销售到瑞士,这样,外国专利权人就可能控制瑞士的重要行业。^[50]两种意见斗争和折衷的结果是:大会增补了《公约》第 5A(1)款,禁止对“进口专利”实行撤销,当专利权人将专利产品从他国进口到授予专利权的国家时,该进口行为不构成撤销专利的理由。但是,专利权人有义务按照授予其专利权的国家的法律“实施”其专利。^[51]

可见,1880 年大会是明确要求专利权人在专利权授予国“实施”其专利的。但是,这里的“实施(to work)”应如何解释呢?它是指“制造和销售”,还是仅仅有“销售”即满足了实施的要求?对此,该次大会主席、法国参议员波哲里安(Bozerian)曾在会上声称,“实施(法文 exploiter,英文 to work)”一词在公约里应解释为“销售(法文 vendre,英文 to sell),但实际上,不论按法律解释原则还是按常理,这一解释都是完全错误的。^[52]法国代表在 1878 年关于“巴黎公约”的报告中明确地指出:只有在专利权人有效地实施其专利、为授予专利权的国家带来利益时,授予其的专利垄断权才能得到合法的承认。法律上规定对未实施专利实行撤销的制裁才足以确保专利得到实施。存在两种可能:一是专利权人进口制造于外国的专利产品数量很少,不会影响专利技术在授予专利国的正常实施;另一种可能是大量从外国进口专

[45] Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*, Harvard University Press, 1975, p. 319.

[46] E. T. Penrose, 前引 [2], p. 47, 51.

[47] E. T. Penrose, 前引 [2], p. 51.

[48] E. T. Penrose, 前引 [2], pp. 79—80. 如比利时代表杜杰斯(M. Dujoux)认为,大会的目的是达成知识产权国际保护的法规,所有联盟成员国形成一个统一的法律区域。专利权人只要在其中一个成员国实施专利技术,即视为满足实施要求。另一比利时代表杜默(Dumeur)也持类似的观点,认为要求专利权人在每个成员国实施其专利是错误的。

[49] E. T. Penrose, 前引 [2], p. 79.

[50] Ibid, p. 80.

[51] E. T. Penrose, 前引 [2], pp. 75—76.

[52] E. T. Penrose, 前引 [2], p. 75.

利产品以致专利并没有在授予专利的国家实施,或者只是形式上的实施。对于后一种情况,可以以未实施为由撤销该专利,这样才能保护本国工业。

这一报告是 1878 年巴黎大会讨论的基础文件,应成为解释“实施”一词的重要依据。^[53]

《巴黎公约》出台后,成员国仍然针对“当地实施要求”进行着激烈的论争。^[54]一些发达国家一直试图取消第 5 条关于“当地实施要求”的规定,但均未成功。在 1886 年的罗马会议上,比利时代表重提要取消“当地实施要求”;意大利也持类似观点,认为专利权人只要在一个成员国实施了其专利,即完成实施要求。但是,反对取消“当地实施要求”的力量仍十分强大,两种意见折衷的结果就是:对“实施”一词实行一种表述、多种解释,每一成员国有权自主地解释“实施”的含义。^[55]

在 1890 年的马德里会议上,美国重提比利时前述取消“当地实施要求”的意见;瑞典和挪威也认为,要求专利权人在每一成员国实施专利既不公平也对东道国没有益处,它们进一步建议,以强制许可制度取代“当地实施要求”是调和不同利益的最佳途径。^[56]在 1897 年和 1900 年的布鲁塞尔会议上,美国建议在“当地实施要求”方面实行互惠制,而不是国民待遇原则。保护知识产权国际联盟^[57]则建议在公约第 5 条中增补以下内容:“只能在获得专利后至少 3 年且专利权人未能说明未实施的正当理由时,才可以基于未满足实施要求而撤销专利。如果专利权人在足够著名的出版物上公开表明愿意以公平的条件许可他人使用其专利技术,但这些公开邀请未能奏效,这些行为应被视为未能实施专利的充分理由。”^[58]但是,美国和联盟的上述建议均未被采纳。

在 1911 年的华盛顿大会上,美国和德国再次强烈要求取消“当地实施要求”,但是英国、荷兰、西班牙、澳大利亚和法国强烈反对,^[59]联盟则建议以强制许可制度代替“当地实施要求”。^[60]最后经过激烈的论战,会议采纳了联盟在布鲁塞尔会议上提出的方案,规定可以以强制许可作为对未实施专利的制裁,但是必须遵守两个条件:一是必须在专利权人申请专利之日起 3 年之后第三人方可申请强制许可;二是必须专利权人提不出其未实施专利的正当理由。^[61]

此后,关于取消或者保留“当地实施要求”的论争继续着。在 1925 年关于修订公约的海牙会议上,一些试图进一步限制“当地实施要求”的国家建议:应以“强制许可制度”作为确保专利权人实施其专利技术的主要方法;只有在强制许可制度不足以达到目的时,方可使用专

[53] 根据《维也纳条约法公约》第 32 条的规定,条约的谈判历史及谈判的背景文件可以作为解释条约的辅助手段。参见本文下第三部分。

[54] 如拉达斯指出,《巴黎公约》第 5 条的历史就是公约联盟的历史。S. P. Ladas, 前引 [2]。

[55] E. T. Penrose, 前引 [2], p. 81.

[56] Ibid.

[57] Union for Protection of Industrial Property, 以下简称“联盟”,相当于《巴黎公约》的常设机构。E. T. Penrose, 前引 [2], p. 49, n. 18.

[58] Ibid., p. 82.

[59] Ibid.

[60] Ibid., p. 83.

[61] Ibid., p. 82.

利撤销制度。^[62]彭若斯认为,如果不是日本、波兰和南斯拉夫等国的强烈反对,“当地实施要求”可能在海牙会议上就会被彻底取消。^[63]后来在借鉴英国专利法的基础上,美国和英国代表建议,允许每一成员国采取其认为必要的措施来防止“对专利垄断权的滥用”。^[64]按照当时英国法的概念,“滥用专利垄断权”包括下列行为:拒绝以合理的条件许可他人使用专利技术;实施专利的条件过于苛刻以致国内市场供应不足;专利产品的价格过高以及未实施专利等,^[65]由于难以将这些概念翻译成法语,公约的表述最后扩大为:“可能因行使专利垄断权而导致的滥用,如未使用(use)专利技术”。^[66]

在1934年的伦敦会议上,联盟管理局和一些成员国试图取消以撤销专利作为对“未实施专利”的制裁,但另一些国家却建议对“滥用专利权”实行其他制裁措施,如西班牙建议实行不需付补偿费的强制许可制度,墨西哥则建议减少专利的保护期限等。经过激烈的争论,会议决定仍然采用海牙会议形成的文本,只是在最后补充规定:在实行强制许可之后的2年内不得撤销专利。^[67]

20世纪60年代以来,随着《巴黎公约》成员国的增加,公约的组成和力量对比有了实质性的变化,^[68]发展中国家在《巴黎公约》论坛上逐渐占上风,一些发达国家如加拿大和西班牙也公开表明,支持发展中国家在当地实施要求问题上的立场。^[69]美国等取消“当地实施要求”的企图始终难以得逞。相反,在1980年修订《巴黎公约》的大会上,成员国就扩大适用强制许可的理由达成了一致意见,规定为了保护“公共利益”或“促进专利技术的利用”,可以实行强制许可。^[70]此后,在1982年《巴黎公约》修订大会上,发达国家试图取消或者限制“公约”第5条关于当地实施规定的规定,但是,77国集团(发展中国家)强烈反对,致使大会无限期地休会。

(四) 在 TRIPS 协议谈判过程中关于“当地实施要求”的争议

在乌拉圭回合谈判过程中,美国等发达国家仍然企图将“当地实施要求”确定为非法,声称“当地实施要求”已经过时,应予废除;它歧视或者排斥了进口专利产品。^[71]但是发展中国

[62] Acts de la Conference de la Hague, p. 234, 转引自 E. T. Penrose, 前引[2], p. 84.

[63] 波兰代表指出:“那些国家的工业远未如西方国家发达,这些国家的情况不允许它们取消当地实施要求。波兰有义务保护其国民经济的生产和发展。因此,它无法同意那些通过进口专利产品而扼杀波兰工业的措施。”Acts de la Conference de la Hague, p. 234, 转引自 E. T. Penrose, 前引[2], p. 84.

[64] E. T. Penrose, 前引[2], p. 85.

[65] Acts de la Conference de la Hague, p. 234, 转引自 E. T. Penrose, 前引[2], p. 85.

[66] E. T. Penrose, 前引[2], p. 78.

[67] Ibid, p. 86.

[68] 在1958年里斯本大会召开时,公约共有48个成员国。其中有24个工业发达国家,7个社会主义国家,17个发展中国家。但是,到1984年公约诞生100周年时,已有61个发展中国家,占成员国总数的三分之二,7个社会主义国家,24个发达国家。F. K. Beier, *One Hundred Years of International Convention: The Role of Paris Convention in the Past, Present and Future*, 15 (1984) IIC 1, p. 4—5.

[69] M. Pacón, *What Will TRIPS Do for Developing Countries?* in F. K. Beier and G. Schricker (ed) *From GATT To TRIPS*, Munich: Max Planck Institute, 1996, 329, p. 340; Reinbothe & Howard, *The State of Play in the Negotiation on TRIPS (GATT/URAGUAY Round)*, 1991 13 EIPR p. 162.

[70] M. Pacón, *ibid*; Reinbothe & Howard, *ibid* p. 162.

[71] A. S. Dwyer, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, in Terence P Stewart (ed) *The GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1986—1994)*, Vol. IV: The End Game, Hague etc: Kluwer Law And Taxation Publishers, 1999, p. 475.

家坚决要求保留《巴黎公约》第 5 条 A 款的规定。日本也建议保留“当地实施要求”,但提高《巴黎公约》关于实施强制许可的期限。^[72] 斯堪的纳维亚国家也认为,许多国家没有给专利权人充分的时间在当地“实施”专利。^[73] 欧盟草案则建议,“如果专利权人能够表明存在法律、技术或商业原因而无法在当地实施其专利技术时,不得使用强制许可”。^[74] 在 1990 年底形成的 TRIPS 协议草案中体现了这一立场,草案第 32 条第 3 款规定:专利权人有下列义务:“(1) 确保专利发明的(实施 working)(利用 exploitation)以满足公众的合理要求。(在本协议中,成员国可以解释:‘实施’一词通常指制造专利产品或者将专利方法投入工业运用,不包括进口有关专利产品。)”^[75] 此外,草案第 34 条第 n 款则基本采纳了《巴黎公约》第 5 条第 A (4) 款的规定,即“在申请专利之日起 4 年内或者批准专利之日起 3 年内,以较长者为准,不得以未实施或未充分实施专利为理由强制许可使用专利。如果专利权人能够提供其未履行实施要求的正当理由,包括法律、技术或经济原因时,不能实行强制许可”。^[76] 最后,由于美国的强烈反对,上述草案中的内容未在 TRIPS 协议中得到体现,这是在 GATT 成员国无法达成共识的情况下所采取的做法。如丹尼尔·德维斯指出的,TRIPS 协议的这一做法并不是立法者的疏忽,而是在成员国难以就“当地实施要求”的涵义达成共识的情况下,仔细斟酌之后决定不具体阐明“实施”的定义,而留待成员国具体规定。^[77]

(五) 小结

有关“当地实施要求”规则的立法史表明,首先,尽管不同国家、不同集团在这个问题上存在重大利益分歧,但是,包括美国在内的几乎所有国家都曾把“当地实施要求”作为保护民族工业、防止专利权人滥用垄断权的重要手段。《巴黎公约》最终也确认了“当地实施要求”的合法性。其次,《巴黎公约》并没有取消“当地实施要求”。虽然一些技术出口大国,如美国、德国极力主张废除或者限制“当地实施要求”,以保证其国民的专利权不受东道国该条款的威胁。但是,大多数工业较不发达、技术出口有限的国家,如瑞士、波兰都曾坚持保留这一条款,作为防止滥用专利垄断权、保护民族工业的有力武器。斗争和妥协的结果是:一方面,《巴黎公约》允许成员国规定“当地实施要求”条款,如果专利权人未在东道国实施专利,该国可以强制许可实施该专利技术。另一方面,成员国以专利权人“未实施专利”为由使用强制许可制度也要受到一定的限制,即在一定期限内,不得以此为由实行强制许可;同时,如果专利权人能够提出未实施专利的正当理由,也不得实行强制许可。关于第 5 条 A 款“实施(work)”一词的含义,公约发展的历史也充分地显示:《巴黎公约》允许成员国就其作不同的解释,既可以解释为将专利产品“进口”到本国,也可以解释为在本国“生产或制造”专利产品

[72] A. S. Dwyer, *ibid.* pp. 474—475.

[73] *Ibid.* p. 475.

[74] *Draft Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property, Communication from the European Community*, GATT 文件, MIN/ GNG/ NG11/ 1/ 68, (March 29, 1990), art. 26.

[75] 括号处表明成员国之间存在不同意见。“Uruguay Round Draft Final Act”, 1990 Revision (1990 年 12 月)。

[76] *Ibid.*

[77] D. Dervais, *The TRIPS Agreement: Drafting Analysis and Negotiating History* (1998), p. 165.

和“使用”专利方法。

三、从条约解释学看“当地实施要求”的合法性

美国一再声称,“当地实施要求”违反了 TRIPS 协议的规定。但是,从国际条约的解释规则来看,美国的这一说法并不成立。

(一) 条约解释的一般原则

TRIPS 协议的解释应遵守《维也纳条约法公约》。^[78]在美国诉印度“关于药品和化学农药专利保护”纠纷案中,^[79]WTO 争端解决机构明确指出:根据 WTO 有关争端解决条约的规定,^[80]对 WTO 有关协议(包括 TRIPS 协议),应遵照国际公法上条约解释的一般原则,即 1969 年《维也纳条约法公约》(以下简称《条约法公约》)确定的规则来进行解释。^[81]《条约法公约》第 31 条规定:“应根据条约文字的一般含义并按照条约的上下文(Context)以及条约的目标(Object)和目的(Purpose)善意地解释。”据此,解释 TRIPS 协议的第一项原则是文义解释原则,即根据文字的自然和一般含义来解释。^[82]同时,应根据条约的上下文^[83]及目标和目的来解释。因此,在解释 TRIPS 协议时,有必要确定有关条款的文字含义以及条约的上下文、目标和目的。那么,为了弄清 TRIPS 协议第 31 条和第 27 条的真正含义,首先应理解这些条款的文字含义,同时考虑条款的上下文,即考虑 TRIPS 协议的前言、总则和 WTO 的其他协议。这里的其他协议包括《关税及贸易总协定》、《关于成立 WTO 的协议》及《关于保护工业产权的巴黎公约》等。^[84]此外,依《条约法公约》,条约成立的历史和背景文件也可以作为解释条约的辅助资料。^[85]

关于 TRIPS 协议的目的,TRIPS 前言第 5 款规定:“成员国承认各国制定其知识产权制度所依据的社会公共利益,包括发展和技术进步。”同时,在总则部分的第 7 条规定:“知识产权的保护和执行应有助于促进技术创新、技术转让和传播,同时促进技术创造者和使用者双方的利益并对社会和经济福利有所贡献,并平衡权利和义务。”此外,TRIPS 总则第 8 条规定,“成员国在制定和修订国内法时,在遵守本协议的前提下,可以采取必要的措施保护公共健康和卫生;通过发展对其社会经济和技术进步起重要作用的关键部门促进社会公共利益。”下面根据这些原则具体分析“当地实施要求”的合法性。

[78] 该条约于 1980 年 1 月 27 日生效,当时有 58 个成员国。I. Brownie, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1990, 4th ed., p. 604.

[79] India-Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, Report of the Panel, WT/DS50/R, (1997 年 9 月 5 日); Appellate Body Report, WT/DS50/AB/R, (1997 年 12 月 9 日)。

[80] DSU, art. 3.2.

[81] 1969 年《维也纳条约法公约》第 31 条、32 条。据此,争端解决小组应先根据条约的上下文以及条约的目标和目的,按照条款的一般文字含义解释;而且解决必须是“善意”的等。

[82] I. Brownie, 前引[78], p. 628.

[83] 根据条约的上下文解释原则,对某一条款需要放到条约中作为一个整体来解释。条约的上下文除了条款本身外,还包括条约的前言(Preamble)、附录、其他相关协议、文件以及起草过程等。Ibid., p. 629.

[84] I. Brownie, 前引[78], p. 629.

[85] 条约法公约第 32 条。

（二）TRIPS 协议及《巴黎公约》第 5 条的解释

从 TRIPS 协议第 31 条的规定来看,除了半导体技术专利外,并没有具体规定强制许可只能在哪些情况下使用,也没有具体规定在何种情况下不得使用强制许可。换言之,TRIPS 没有限制使用强制许可的情形,而是由成员国在国内法中自主确定。因此,TRIPS 协议第 31 条虽然没有将专利权人未在本国实施专利技术列为滥用专利权的行为,但它也并没有禁止成员国采用“当地实施要求”。这是由于在 TRIPS 协议谈判过程中,美国等发达国家试图取消“当地实施要求”,而大多数成员国反对如此,结果协议就对“当地实施要求”保持了沉默。这样,根据 TRIPS 协议第 2 条的规定以及条约解释的基本原则,对“当地实施要求”合法性的判断应考虑 1967 年修订的《巴黎公约》第 5 条 A(2)、(4) 款的规定。因为根据协议第 2 条第 1 款规定,成员国在遵守 TRIPS 协议的同时,必须遵守 1967 年斯德哥尔摩大会修订后的《巴黎公约》第 1 条至 12 条以及第 19 条的规定。据此,《巴黎公约》第 5 条被纳入 TRIPS 协议,成为 TRIPS 协议的一部分,成员国必须遵守。那么为了弄清“当地实施要求”是否符合 TRIPS 协议的规定,不仅应解释 TRIPS 第 31 条和第 27 条,而且要结合《巴黎公约》第 5 条 A(4) 款来进行解释。

《巴黎公约》第 5 条 A(2) 款明确将专利权人“未实施专利”列为滥用专利垄断权的典型行为,因此,允许成员国通过强制许可制度甚至专利撤销制度对“未实施专利”施以制裁。同时,第 5 条第 A(4) 款规定,在专利权人申请专利之日起 4 年内或者在取得专利 3 年内不能实行强制许可。根据文义解释,《巴黎公约》该条款即是明确规定了专利权人在授予专利权的国家“实施”专利技术的义务,并允许该国家对“未实施专利”的专利权人进行制裁。国际工业产权保护局的局长波登豪森(Bodenhausen)就此指出:《巴黎公约》第 5(A) 2 款的规定允许成员国以“当地实施要求”实行强制许可。^[86]加拿大学者海尔伍德由此令人信服地进行了论证:以“当地实施要求”实行强制许可并没有违反 TRIPS 协议和《巴黎公约》的规定,而且“当地实施要求”是启动强制许可制度最重要的情形。^[87]

（三）TRIPS 协议第 31 条与第 27 条的解释

美国主张,TRIPS 协议第 31 条虽然没有禁止“当地实施要求”条款,但是,TRIPS 协议第 27 条第 1 款和第 28 条却禁止成员国强迫专利权人在其国内实施其专利,^[88]而在 TRIPS 第 27 条和第 31 条的关系上,前者优于后者。对这一牵强附会的解释,许多学者做了有力的批驳。如保尔·钱姆泼和阿米尔·阿塔伦在就此案的长篇评论中指出:TRIPS 协议第 27 条第 1 款和第 28 条不能单独解释,而是应当与第 30 条和第 31 条结合起来解释。第 27 条和第 28 条是一般条款。第 27 条规定对专利权保护的一般原则,即不得因发明的地点和技术领域而在专利保护上有所歧视;第 28 条规定专利权的具体内容。与此同时,第 30 条和第 31 条是特别条款。第 30 条确定了第 27 条第 1 款专利权保护的例外;第 31 条进一步明确,在一定

[86] Bodenhausen 的观点被 Halewood 引用,参见 M. Halewood, 前引[1], p. 253, 271.

[87] M. Halewood, ibid.

[88] Brazil-Measures Affecting Patents Protection(2000 年 6 月 8 日), WTO Doc. WT/DS 199/1, WT/DS 199/3.

条件下,专利权的保护应受到限制。根据特别法优于一般法的原则,^[89]当第27条与第30条或第31条有矛盾时,后者优先。^[90]

但是,上述观点并非没有争议。美国和瑞士曾在欧盟诉加拿大一案中向WTO的争端解决小组提出,TRIPS协议第27条第1款是一个“绝对”条款,不得受第31条的贬低和限制。如果采用其他任何解释,将违反条约解释的基本原则,并使第27条第1款失去意义。在该案件中,这一主张似乎得到了WTO争端解决小组的支持。^[91]

但事实上,TRIPS协议第27条第1款是神圣不可侵犯的“绝对”条款这一说法并不成立,它与条约解释的原则有所不符。首先,根据条约解释的第一项原则——文义解释原则,第27条第1款并没有超越TRIPS协议其他条款的“绝对效力”。该款规定“专利权的授予与享受不得因发明的地点或者其所属技术领域而有所不同”,其文意旨在保护专利权人的利益,禁止成员国对外国专利或者一些特别领域的发明(如药品和食品)^[92]在专利保护上实行歧视。这样的文字表述并不足以表明第27条第1款就构成了一个“绝对”条款。其次,根据条约解释的第二项原则——目的解释原则,即在文义解释不足以明确条款的含义时,应根据条约的上下文、目的和目标进行解释。为此,对该款的解释应结合TRIPS总则部分第7条、第8条的规定。其中第7条旨在平衡专利技术的发明者与使用者之间的权利和义务;第8条允许成员国为了保护本国的公共利益(如公共健康、环境保护等)对专利权做一定的限制。从这些规定看,TRIPS协议并不只是为了保护专利权人的“绝对”权利,而是试图在保护专利权的同时,促进技术转让和传播,保护技术使用者的利益。相应地,专利权人在享受专利垄断权的同时,就应履行相应的义务,包括实施其专利。因此,专利权人的垄断权并非是绝对的,而应当受到一定的限制。如果将TRIPS第27条解释为不受任何限制的“绝对条款”,则有违协议的宗旨和目的。

(四)“实施”专利的含义

在美国诉巴西案中,除了对“当地实施要求”的合法性存在争议外,双方对“实施”一词的

[89] 例如,WTO争端解决小组在“关于印度尼西亚专利法影响汽车工业的某些措施”一案中采纳了这一原则。Panel Report on Indonesia—Certain Measures Affecting the Automobile Industry, WTO Doc., WT/DS64/R, para. 14. 28 and note 649 (1998年7月6日), <http://www.wto.org>.

[90] P. Champ and A. Attaran, 前引[2], p. 385—390.

[91] Panel Report on Canada—Patent Protection of Pharmaceutical Products, WTO Doc., WT/DS114/R, para. 7. 88—7. 93, (2000年3月20日), <http://www.wto.org>。在该案中,欧盟向WTO争端解决机构起诉称,加拿大专利法的规定违反TRIPS协议第27条和第28条的规定。美国、巴西、印度、日本、瑞士以第三人的身份参与该案。加拿大专利法的有关条款规定:在专利有效期限届满前,其他人可以储存有关专利产品,还可以办理有关生产和销售专利产品的批准或许可手续。加拿大认为,其专利法的这些规定是TRIPS协议第30条所允许的。在该案中,所有参与诉讼的各方同意,TRIPS协议第30条和第31条关于专利权的例外适用于第28条。但是,欧盟及其他发达国家。如美国、瑞士等却认为,第30条的例外不适用于第27条。对此瑞士的解释是,第27条是“绝对”条款,不受其他任何条款的限制。在这一点上,WTO争端解决小组驳回了加拿大的主张。

[92] 在TRIPS协议出台前,许多国家未对药品提供专利保护。有的国家对食品也未提供保护。参见1984年颁布的《中华人民共和国专利法》第25条第1款。

解释也存在分歧。^[93] 美国认为,“实施”一词可以指专利权人将有关专利产品“进口”到授予专利权的国家;^[94] 而巴西则主张,“实施”是指在授予专利权的国家“制造”专利产品,仅仅将专利产品“进口”到授予专利权的国家不构成专利技术的“实施”。^[95]

从“实施”一词的文字含义来看,这是一个宽松的概念,可以指“进口”专利产品、或者在当地“制造”专利产品或者二者兼而有之。因此,根据文义解释的原则,难以确定“实施”的确切含义,需要借助其他条约解释原则。而根据条约的目的解释原则,“实施”一词应该指专利权人在专利授予国“制造”专利产品或者将专利方法投入工业运用。如前所述,“当地实施要求”旨在迫使专利权人在专利授予国“实施”其专利,从而促进对专利授予国的技术转让和经济发展。如果将“当地实施要求”理解为“商业使用”,仅仅要求专利权人将专利产品进口到该国,那么,这种要求就失去了其存在的意义,因为它无法由此迫使专利权人在专利授予国将专利技术投入工业运用。

从上述《巴黎公约》的发展历史也可以看出,“实施”一词是一个灵活的概念,应由各成员国根据本国的需要具体确定其在内国法上的含义。如前所述,在 1886 年的罗马会议上,不同成员国代表要求对“实施”采取不同解释,最后折衷的结果是:对“实施”一词实行了一种表述、多种解释,每一成员国有权自主地解释其含义。^[96] 以后历届成员国大会都没有改变这一立场。对此,著名的国际知识产权法学者拉达斯(S. Ladas)也指出,《巴黎公约》第 5 条中“实施”的含义并未在条约中具体地明确规定,由成员国自行确定。^[97] 在正常情况下,“实施”专利就是指将专利投入工业使用,即“生产专利产品或将专利过程投入工业使用”;进口有关专利产品一般不能称为“实施”专利。^[98] 在 TRIPS 协议谈判过程中,依照有关国家的主张,被载入 1990 年 12 月形成的 TRIPS 协议草案的第 32 条第 3 款,也允许成员国将“实施”一词解释为:“‘制造’专利产品或者将专利方法投入‘工业运用’,而不包括进口有关专利产品。”^[99] 可见,无论是从 TRIPS 协议的目的,还是《巴黎公约》和“当地实施要求”发展的历史来看,仅仅进口专利产品都并不足以构成专利的“实施”,专利权人必须在专利授予国“制造”专利产

[93] 许多国家曾对“实施”一词产生不同的理解。奥地利、意大利、法国和日本曾将“实施”理解为专利技术的“工业使用”(industrial use),包括生产和制造专利产品。如意大利法律曾规定,“在意大利销售产于外国的产品并不满足在当地实施专利的要求”。参见 C. M. Fauver, *Compulsory Patent Licensing in the United States: An Idea Whose Time Has Come*, (1988) *Northwestern Journal of International Law and Business* 666, p. 672. 但是,有的国家则将“实施”解释为商业使用(commercial use)。也就是说,“当地实施专利”的义务可以通过“进口”专利产品的方式完成,而并不需要在当地“制造”专利产品。如西班牙为了与 TRIPS 相一致,修订了其专利法中关于强制实施许可的条款,规定为:“通过进口在其他 WTO 成员国根据有关专利技术生产的产品实施专利与在当地实施专利具有同等的效果。”

[94] *Brazil-Measures Affecting Patents Protection* (2000 年 6 月 8 日立案), WTO Doc, WT/DS 199/1, WT/DS/199/3; WT/DS199/4.

[95] *Ibid.*

[96] E. T. Penrose, 前引 [2], p. 81.

[97] Stephen. P. Ladas, 前引 [2], p. 525.

[98] G. HC. Boderhausen, *Guide to the Application of Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, as Revised at Stockholm in 1967, Geneva: BIRPI, 1968, p. 71.

[99] “Uruguay Round Draft Final Act, 1990 Revision”, art. 32(3), (1990 年 12 月)。参见本文二(三)部分。

品或者使用专利方法。

四、结束语

专利“当地实施要求”关系到技术出口国和技术进口国的根本经济利益,成为专利法发展史上南北争议最激烈的条款,它的保留或者废除在《巴黎公约》这一论坛中经历了一个多世纪的论战,仍然众说纷纭。在 TRIPS 协议的谈判过程中,这种纷争也十分激烈。由于 TRIPS 协议条款本身以及 TRIPS 协议和《巴黎公约》的关系的复杂性,“当地实施要求”是否违反 TRIPS 协议的规定成为了一个易于产生分歧的难题,这种分歧集中地体现在美国诉巴西一案中。美国认为“当地实施要求”违反 TRIPS 协议的规定,而巴西却主张“当地实施要求”的合法性,双方针锋相对。本文从“当地实施要求”的发展历史和条约解释学的角度分析了美国诉巴西案中存在的主要分歧,认为“当地实施要求”并不违反 TRIPS 协议的规定。历史回顾表明,《巴黎公约》第 5 条 A(4) 款明确将“未在本国实施专利”列为滥用专利权的行为,允许成员国通过强制许可或者专利撤销制度予以制裁。至 TRIPS 协议,虽然没有明确规定“当地实施要求”,但是协议第 31 条并没有禁止成员国以“当地实施要求”对专利实施强制许可。从条约的解释原则看,TRIPS 协议第 27 条和第 28 条也并不是所谓的“绝对”条款,不能够否认“当地实施要求”条款的合法性效力。美国等发达国家阻挠巴西等使用“当地实施要求”制度,实际上是要求发展中国家承担了超出 TRIPS 要求的义务。

Abstract : It has been intensely debated whether the requirement of local working of patents under domestic law of the WTO 's member states is in conformity with the TRIPS agreement. This is exemplified by the recent conflict between the USA and Brazil over local working provisions under article 68 of Brazilian Intellectual Property Law. This paper first discusses the issue of local working in terms of legislative history, concluding that both the Paris Convention on the Protection of Intellectual Property and the TRIPS agreement do not prohibit member states from adopting the requirement of local working. It also examines the device of local working from the perspective of treaty hermeneutics, and concludes that the local working of patents is permissible if the relevant provisions of the Paris Convention and the TRIPS agreement are interpreted literally and purposively. In conclusion, the local working system is fully consistent with the requirement of the TRIPS agreement, thus it is the legal and reasonable protection of themselves by the developing countries.
