

对专利产品平行进口问题的浅析

任俊豪

中南财经政法大学法律硕士教育中心，武汉

摘要 | 专利产品平行进口是指进口商将权利人投放到其他国家的专利产品进口到另一个国家，并且该进口行为未经权利人的许可。随着贸易全球化的发展和知识产权保护意识的加强，专利平行进口问题日益突出。专利平行进口中体现了复杂利益关系，包括专利权人的垄断权和公共利益的关系、发达国家和发展中国家的关系、知识产权保护与自由贸易的关系等。这种复杂的利益关系使得专利平行进口成为国际贸易领域最受争议的问题之一。本文将对专利产品平行进口问题进行浅析。第一章将对专利产品平行进口的概念进行界定；第二章将对平行进口的基础理论进行探讨；第三章将梳理国际公约中的相关规定；第四章将对美国的相关司法实践进行回溯。

关键词 | 专利产品；平行进口；国际贸易

Copyright © 2021 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



1 专利产品平行进口的定义

平行进口是指将权利人投放到其他国家的非假冒产品进口到另一个国家，并且该进口行为未经知识产权人许可。^①平行进口产品通常被称为灰色产品，由此引发的问题与国际贸易和知识产权保护议题密切相关。

作者简介：任俊豪，中南财经政法大学，法律硕士，研究方向：国际经济法。

文章引用：任俊豪：对专利产品平行进口问题的浅析 [J]. 社会科学进展, 2021, 3 (3): 277-287. <https://doi.org/10.35534/pss.0303020>

① Cornish W, Llewelyn D, Aplin D T. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks, and Allied Rights, 5th Edition [M]. London: Sweet & Maxwell, 2003: 48.

值得注意的是，平行进口产品的生产、销售、出口都是合法的。从这个意义上说，它们没有什么“灰色”可言，灰色和神秘的地方可能只是这些货物进入进口国的分销渠道。在进口国，这类货物可能会使当地市场产生混乱，因为进口国内销售同一产品的企业家，获取相同产品的分销渠道与进口商们不同，往往前者的成本更高。

在某些领域平行产品不但没有导致进口国市场产生混乱，反倒是通过竞争机制促进了进口国市场的良性发展。例如，平行进口的药品通过引入竞争降低了进口国药品的价格。TRIPS 协议第 6 条规定，这种平行进口药品的行为在 WTO 争端解决机制下不能受到质疑，该行为的合法与否，取决于各个国家的自由裁量权。^①

平行进口行为的出现是由于：商业公司，无论是制造商还是分销商，往往在不同的市场为他们的产品设定不同的价格点。平行进口商通常在一个国家购买产品的价格（P1）低于在第二个国家销售产品的价格（P2）。当进口商将产品进口到第二个国家时，可以受益于套利，在该国销售产品的价格通常在 P1 和 P2 之间。

2 专利产品平行进口的理论基础

2.1 权利利用尽理论

权利利用尽理论是指，专利权人所受到的保护不能无限延伸，一旦权利人将专利产品售出或许可他人售出后，该权利随即用尽。买受人出于出卖的目的收购该产品后将该产品出口，权利人也无权进行干涉，进口商对该产品的进口与销售并不侵犯专利权人的权利。

权利利用尽理论存在着三个分支，即国内用尽理论、区域用尽理论、国际用

^① TRIPS, Article 6: For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

尽理论。^①国内用尽理论与国际用尽理论在专利产品平行进口方面的适用结果大相径庭,前者背书反对专利平行进口,后者背书支持专利平行进口。而区域用尽理论为二者间的折中理论,往往适用于欧盟等经济高度一体化的区域。

国内用尽理论是指,专利产品的首次销售如果发生在本国国内,则权利即用尽,进口商通过合法的手段将该专利产品进口到国内并销售,该平行进口行为并不侵犯专利权人或被许可人的权益。^②

国际用尽理论是指,无论专利产品的首次销售发生在国内还是国外,一经销售权利随即用尽,进口商追求套利,将国外市场销售的专利产品进口到国内并不侵犯专利权人或被许可人的权益。^③

区域用尽理论是指,专利产品的首次销售发生在特定的区域之内的任何国家,则权利随即用尽,进口商通过合法的手段将该专利产品进口到国内并销售,该平行进口行为并不侵犯专利权人或被许可人的权益。区域用尽理论由欧盟在推动区域一体化过程中首创并实践。^④欧盟各国的经济、文化、地缘、社会等各方面具有高度的融合性,在专利平行进口问题上,采取区域用尽的态度更符合欧盟作为一个共同体的利益。在欧盟法律体系中区域用尽理论最早见规定于欧盟1988年颁布的《商标指令》中第七条的第一款,即将欧盟各国的权利用尽范围确认为区域用尽。然而对于共同体区域范围外应采取怎样的标准,《商标指令》没有进行规定,各国所持有的态度也有所不同,部分国家例如丹麦、荷兰、比利时等赞同权利国际用尽,部分国家如意大利赞同权利国内用尽,也有部分国家未做表态。

2.2 地域性理论

反对专利平行进口的理论依据主要是地域性理论。知识产权的保护具有地域性,即获取权利保护的方式与程序、是否给予专利保护、专利保护的有效时间、

① 杨光明. 后 WTO 时代国际贸易中的知识产权保护法律制度 [J]. 现代法学, 2007 (3): 148-157.

② 王春燕. 平行进口法律规则的比较研究 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012.

③ 李明德. 欧盟知识产权法 [M]. 北京: 法律出版社, 2010.

专利保护的 范围均由各个国家的法律进行规定。技术的持有人若欲获得多个国家的专利保护，则要分别提出申请，这一点与著作权保护有所不同。^① 依据该理论，专利权保护不应具有与域外效力。该理论对权利用尽理论的反驳是，权利人在 A 国对其权利的 用尽（销售行为），并不影响权利人在 A 国以外主张其权利，即权利用尽只具有国内效力非域外效力。《巴黎公约》第 4 条之二确立了专利与商标的独立原则，是地域性理论的国际公约依据。依据地域性理论，部分学者认为专利平行进口行为是一种侵权行为。^② 举个例子，权利人甲在 A、B 两国均取得了专利权，甲授权生产商乙在 A 国运用其专利技术生产某种药品，与此同时，权利人甲也授权了生产商丙在 B 国运用该专利生产相同的药品。A 国药品比 B 国便宜，现 B 国的进口商定将 A 国生产的药品进口到 B 国，并且未取得甲和丙的许可。依据地域性理论，该平行进口的行为构成侵权，因为生产商乙在 A 国的生产销售行为必然导致权利用尽，但该权利用尽并不及于 B 国。

2.3 默示许可理论

模式许可理论是指，专利权人在首次销售时可以约定销售地域等一些限制性的条件，如果没有进行约定，则专利产品进口商平行进口的行为合法有效。^③ 该理论等同于将专利产品平行进口合法与否这一问题交给了专利权人与被许可人，具有较强的灵活性。专利权人既可以有效的放松也可以有效的加强其对专利产品平行进口的限制。

该理论最初形成于 *Betts v. Willmott* 案^④，英国法院认为如果知识产权人如果想要限制他人转售该产品，需要进行预先限制。如果不进行预先的限制，相当于默示许可了该产品的买受人可以依据自己的意愿继续使用或者转售该产品，转售的范围包括英国在内的所有国家。

① 郑成思. 私权、知识产权与物权的权利限制 [J]. 法学, 2004 (9): 74-84.

② 杜玉琼. 论国际专利平行进口权利穷竭原则 [J]. 西南民族大学学报 (人文社科版), 2016, 37(1): 113-117.

③ 尹锋林. 平行进口知识产权法律规则研究 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2012.

④ *Betts v. Willmott* (1871) L. R. 6 Ch. App. 239.

3 国际公约对专利产品平行进口的规定

3.1 《巴黎公约》

《保护工业产权巴黎公约》，签署于1983年，并于次年4月份开始生效，是世界范围内最早的知识产权保护公约之一。该公约建立了一个保护工业产权的联盟，中国于1985年加入公约。公约的实质性条款分为：国民待遇、优先权、共同规则。^①公约中与专利平行进口相关的内容主要体现在地域性和独立性原则之中。^②地域性和独立性原则是指，专利权的保护具有地域特征，获取权利保护的方式与程序、是否给予专利保护、专利保护的有效时间、专利保护的范围均由各个国家的法律独立进行规定，公约不做统一要求。在上文地域性理论中笔者对该问题已进行过阐述，此处不再赘述。国内一部分学者认为《巴黎公约》对平行进口问题持否定态度。平行进口商将在他国市场合法取得的专利产品在进口国销售构成侵权，因为基于独立性与地域性原则，不同的法域对专利权的保护是相互独立，在他国取得授权并不当然适用于全球市场。^③但也有一部分学者对此持有不同的态度。^④他们认为《巴黎公约》的第4条之二独立性和地域性原则，以及反不正当竞争条款中诚信原则的表述都太过模糊，并不能基于此推导出公约否定平行进口行为。毫无疑问，各成员国可就专利保护问题独立做出规定，这是《巴黎公约》所确立的原则。不排除存在这样一种可能：某成员国在立法及司法实践的时候采纳了权利国际用尽理论，规定无论专利产品的首次销售发生在国内还是国外，一经销销售权利随即用尽。由此平行进口行为在该成员国合法有效，并不侵犯专利权人或被许可人的权益。如果认为《巴黎公约》中的独立性和地域原则否定了平行进口行为，那么成员国依据该原则制定了认

① “Summary of the Paris Convention”. https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html.

② Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 4bis (1): Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be independent of patents obtained for the same invention in other countries, whether members of the Union or not.

③ 孙颖. 平行进口与知识产权保护之冲突及其法律调控 [J]. 政法论坛, 1999 (3).

④ 凌莉. 专利平行进口的法律规制 [D]. 大连理工大学, 2016.

可平行进口的法律是否违背了《巴黎公约》呢？答案是否定的，由此可推导出公约模糊性、原则性的规定并不否定专利产品的平行进口行为。

3.2 TRIPS 协议

非常遗憾，TRIPS 协议中对专利产品平行进口问题也没有进行明确的表态，仍然采取了模糊性、开放性的态度，把该问题的留给了各成员国自行解决。^①TRIPS 协议中有两处地方提到了专利产品平行进口或权利利用尽问题。

其一为 TRIPS 第 6 条^②，该条排除了协议对专利权用尽的适用，各成员国应基于国民待遇和最惠国待遇原则自行进行规定。国民待遇原则是国际法的一项基本原则，指主权国家在国际贸易中应给予外国实体与本国实体相同的权利。^③在专利产品平行进口这一问题上，即权利利用尽的标准要一致，不能对国外的专利权人采取国际用尽标准，却对国内的专利权人采取国内用尽标准。^④最惠国待遇原则是 WTO 法律体系中的一项基本原则，指 A 成员国给予 B 成员国的贸易优惠和特许必须自动给予所有其他成员国。^⑤在专利产品平行进口这一问题上，同样意味着权利利用尽的标准要一致，比如美国对加拿大的专利产品采取国际用尽标准，则美国对中国的专利产品也应采取国际用尽标准。

其二为 TRIPS 第 28 条^⑥，该条规定了如果专利的标的物是产品的，第三人在未经专利权人的同意的前提下不得制造、使用、要约出售、出售或者进口该产品。乍眼一看似乎 TRIPS 协议对专利产品的平行进口持否定态度，但是协议对“importing”这一词进行了注释，该条款的适用也应遵循第 6 条的规定，即由

① 武兰芬. 专利产品平行进口的经济分析与贸易实证研究 [D]. 华中科技大学, 2006.

② TRIPS, Article 6: For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

③ 陈为. 论《服务贸易总协定》中的国民待遇原则 [J]. 政法论丛, 2004 (1): 67-70.

④ 高冠群. TRIPS 协议下专利药品平行进口问题研究 [D]. 南京理工大学, 2014.

⑤ 徐崇利. 从实体到程序: 最惠国待遇适用范围之争 [J]. 法商研究, 2007 (2): 41-50.

⑥ TRIPS, Article 28, 1. (a): Where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product.

各成员国自行进行规定。

TRIPS 协议将平行进口问题模糊化、开放化,是发展中国家与发达国家在谈判过程中相互妥协的结果。^①发展中国家虽人口基数大,但由于工业化进程推进缓慢,科学技术发展相对滞后,科研能力和创新能力与发达国家相比存在着不小差距。当今全球化不断推进,国际贸易结构也日新月异,虽然矿产、木材、石油、天然气等资源商品在当下贸易结构中仍占有不小比例,但是附带专利权的工业产品贸易也不容我们忽视,该类产品在决定某一国家的国际收支平衡中扮演着关键性角色。由于发达国家所拥有的专利数量远远胜于发展中国家,优势地位明显,若不对专利权人进行适当规制,他们很有可能会导致专利权滥用,攻占全球市场,导致大规模垄断的局面产生。而限制专利权人的进口权是一个很好的突破口。为此发展中国家多倾向于采取专利权国际用尽的标准,而发达国家多主张权利国内用尽原则。^②由于发达国家与发展中国家的利益冲突明显,TRIPS 协议将该问题模糊化和开放化,交由各国依据国民待遇原则和最惠国待遇原则自行立法决断。

4 美国对专利产品平行进口的规定

美国对待专利产品平行进口问题的态度存在着反转,在 2001 年之前美国是坚定的权利国际用尽理论和模式许可理论的支持者,如果专利权人与被许可人在拟订合同时不存在模式许可理论所述的限制性条件,那么将国外市场销售的专利产品进口到美国国内是合法有效的,因为专利权人在首次销售时已从中获取了经济利益。^③然而 2001 年的 *Jazz Photo V. International Trade Commission* 案^④却推翻了美国坚持了一百多年的权利国际用尽理论和模式许可理论,转向支持

① 易玉,何颖. 浅析知识产权平行进口问题[J]. 河北法学, 2006(9): 68-71.

② 高冠群. TRIPS 协议下专利药品平行进口问题研究[D]. 南京理工大学, 2014.

③ Margreth Barrett. A Fond Farewell to Parallel Imports of Patented Goods: The United States and the Rule of International Exhaustion [J]. *European Intellectual Property Review*, 2002: 571-572.

④ *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission*, 264 F. 3d 1094 (Fed. Cir. 2001).

权利国内用尽理论。^①美国对该问题政策的转变也和时代背景息息相关。上世纪30至40年代,各国贸易保护主义盛行,各国高筑的贸易壁垒是导致全球经济危机和极端民族主义盛行及战争爆发的原因之一,战后为了重建世界经济,解决复杂的国际贸易问题,WTO前身的关贸总协定达成。美国在战前即是自由贸易的受益者,战后也是关贸总协定的发起者,专利产品平行进口问题上采取权利国际用尽标准是必然。进入二十一世纪以来,全球化不断推进,附带专利权的工业产品在决定某一国家的国际收支平衡中扮演着关键性角色。美国作为核心专利持有量最多、科技水平最为发达的国家之一,加强专利保护力度,最大限度发掘专利的经济价值是维护美国国家利益的迫切需要。为此,在平行进口问题上态度反转,采取权利国内用尽的标准便不难以理解了。

美国法院采取权利国际用尽标准审理的典型案例为 *Holiday V. Mattheson* 案^②。该案审理于1885年,为美国法院在专利产品平行进口问题上作出的首次裁决,为后继类案提供了判例,直至2001年该判例确立的权利国际用尽标准才被打破。^③本案的专利权人为一家美国的公司,该公司在英国销售其生产的一批专利产品给本案之外的第三人。第三人在英国合法受让该产品,并且第三人与专利权人所达成的销售合同中并没有对第三人在英国以外的国家进行转售作出任何限制。被告追求套利,从第三人手中收购了该批专利产品,并将其进口到美国市场出售。原告认为被告的行为侵犯了其专利权。审理本案的 *WHEELER* 法官认为,原告在英国首次销售时已经获取了经济利益,其权利已经用尽,在合同没有对转售问题作出限制的前提下,被告的行为不构成侵权。

美国法院第一次采取权利国内用尽标准审理专利产品平行进口纠纷的案例为 *Jazz Photo V. International Trade Commission* 案,该案由联邦上诉法院进行审理,并于2001年作出了裁决。富士胶片公司根据经修订的美国1930年《关税法》第

① A fond farewell to parallel imports of patented goods: the United States and the rule of international exhaustion, *E. I. P. R.* 2002, 24 (12): 571-578.

② *Holiday v. Mattheson*, 24 F. 185 (C. C. S. D. N. Y. 1885).

③ The first sale doctrine and parallel imports in the United States after *Jazz Photo*: is it still grey? *E. I. P. R.* 2004, 26 (3): 148-152.

337节(《美国法典》第19卷第1337节)^①向国际贸易委员会(ITC)提起调查,指控27名被告,包括上诉人Jazz Photo Corporation、Dynatec International, Inc.和Opticolor, Inc等侵犯富士拥有的15项专利。富士胶片公司推出过一款名为lens-fitted film packages(LLFP)的一次性相机,该产品上存在着富士胶卷公司的15项专利。被指控的Jazz Photo Corporation等公司专门从事LLFP废旧相机的回收业务,他们将该得到的废旧相机运送至海外工厂进行翻新、重组、重新包装并运回美国二次销售。国际贸易委员会认为,Jazz Photo Corporation等公司的行为构成重新制造,侵犯了富士胶片公司的专利权,并做出了普遍排除令(general exclusion order)。^②Jazz Photo Corporation公司对此行政裁决表示不服,向联邦上诉法院提起了诉讼。联邦上诉报告在对事实认定时做出了与国际贸易委员会大相径庭的判读,法院认为Jazz Photo Corporation等公司的行为构成修理,而非重新制造,因此并不侵犯富士胶片公司的专利权。但是本案成为美国专利产品平行进口纠纷的标杆性案件的原因并不在此,而是在于本案法官在对专利产品的权利用尽采取了国内用尽的标准。Jazz Photo Corporation等公司进口的废旧一次性相机部分来源于美国国内市场,部分来源于海外市场。上诉法院认为来源于海外市场的废旧相机首次销售未发生在美国国内,不构成权利用尽,Jazz Photo Corporation等公司进口这一部分的相机构成侵权。

参考文献

- [1] 尹新天. 专利权的保护[M]. 北京: 知识产权出版社, 2005.
- [2] 王春燕. 平行进口法律规则的比较研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012.
- [3] 李明德. 欧盟知识产权法[M]. 北京: 法律出版社, 2010.
- [4] 尹锋林. 平行进口知识产权法律规则研究[M]. 北京: 知识产权出版社, 2012.

① 19 U. S. Code § 1337 - Unfair practices in import trade.

② Certain Lens-Fitted Film Packages; Notice of Issuance of General Exclusion Order and Cease and Desist Orders; Termination of the Investigation, 64 FR 30541-03.

- [5] 杨光明. 后 WTO 时代国际贸易中的知识产权保护法律制度 [J]. 现代法学, 2007 (3): 148-157
- [6] 郑成思. 私权、知识产权与物权的权利限制 [J]. 法学, 2004 (9): 74-84.
- [7] 杜玉琼. 论国际专利平行进口权利穷竭原则 [J]. 西南民族大学学报 (人文社科版), 2016, 37 (1): 113-117.
- [8] 孙颖. 平行进口与知识产权保护之冲突及其法律调控 [J]. 政法论坛, 1999 (3).
- [9] 徐崇利. 从实体到程序: 最惠国待遇适用范围之争 [J]. 法商研究, 2007 (2): 41-50.
- [10] 易玉, 何颖. 浅析知识产权平行进口问题 [J]. 河北法学, 2006 (9): 68-71.
- [11] 凌莉. 专利平行进口的法律规制 [D]. 大连理工大学, 2016.
- [12] 武兰芬. 专利产品平行进口的经济分析与贸易实证研究 [D]. 华中科技大学, 2006.
- [13] 陈为. 论《服务贸易总协定》中的国民待遇原则 [J]. 政法论丛, 2004 (1): 67-70.
- [14] 高冠群. TRIPS 协议下专利药品平行进口问题研究 [D]. 南京理工大学, 2014.
- [15] 秦臻. 专利产品平行进口问题研究 [D]. 中国社会科学院研究生院, 2014.
- [16] 韩坤. 专利产品平行进口法律问题研究 [D]. 兰州大学, 2015.
- [17] Cornish W, Llewelyn D, Aplin D T. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks, and Allied Rights [M]. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2003: 48.
- [18] Shanker D. Argentina-US Mutually Agreed Solution, Economic Crisis in Argentina and the Failure of the WTO Dispute Settlement System [J]. SSRN Electronic Journal, 2004.

Analysis on Parallel Import of Patented Products

Ren Junhao

Zhongnan University of Economics and Law, Juris Master Center, Wuhan

Abstract: Parallel import of patented products means that an importer imports the patented products which are put into one country by the patentee to another country, and such import is not authorized by the patentee. With the development of trade globalization and the strengthening of IP protection, the issue of parallel import of patented products has become increasingly prominent. Patent parallel import embodies complex interests, including the relationship between patentee's monopoly right and public interest, between developed and developing countries, between intellectual property protection and free trade. This kind of complex interests makes patent parallel import become one of the most controversial issues in the international trade field. This article will carry on the analysis to the patent product parallel import question. The first chapter will define the concept of patent product parallel import, the second chapter will discuss the basic theory of parallel import, the third chapter will sort out the relevant provisions in the international conventions, and the fourth chapter will trace back the relevant judicial practice in the United States.

Key words: Patent products; Parallel import; International trade