

过期专利许可费条款的反垄断法规制

周 围^{*}

摘要:专利权人在专利保护期限届满之后继续收取许可费会导致合同约定效力与法律强制效力产生冲突,不同法域的司法实践对此也有着截然不同的法律立场。若从反垄断法的角度进行分析,则能更恰当地发现过期专利许可费在提升经济效率上的优势,并明确该条款的实施并不必然损害竞争公平和公共利益。仅当专利权人滥用市场支配地位、严重妨碍市场竞争时,其收取过期专利许可费的行为才会引起反垄断法的关注。细致、完备的反垄断分析框架是妥善处理过期专利许可费问题的重要条件,同时还应注重与合同法之间的协调、不同竞争情势的商业考量、跨区域间的许可风险、竞争文化的培育以及公平竞争理念的引导等问题。

关键词:过期专利许可费 专利保护期限 许可对价 反垄断法 专利权滥用

一、问题的提出

随着专利技术对经济发展的驱动作用日益增强,专利技术在交易模式上的商品化、货币化程度不断提升。但本质上,专利权仍是一种具有一定保护期限的法定垄断权。在实践中,专利权人为了最大限度地兑现智力成果的经济收益,除采用丰富的专利运营手段外,也开始寻求变相拓展专利保护期限以延长专利许可费支付时限的方法。过期专利许可费条款即是一种在专利保护期限届满后,被许可人依照许可合同的约定,继续向许可人支付专利许可使用费的许可安排。尽管过期专利许可费在经济维度上具有一定的合理性,但保护期一旦届满,该专利技术就成为社会共有的智力财富,专利许可人继续收取许可费的行为即有违反垄断法之嫌。近年来,我国反垄断法在知识产权领域的实施效果显著,在处理涉嫌垄断的过期专利许可费条款问题上也积累了一定经验。^①但值得注意的是,各国反垄断法律实践对过期专利许可费的违法性以及规制路径还存在较大争议,对其排除、限制市场竞争的

^{*} 武汉大学法学院特聘副研究员、武汉大学社会学院博士后流动站研究人员

基金项目:国家社会科学基金项目(19CFX075)、教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJC820095)、中国博士后基金特别资助项目(2018T110785)

① 例如,在2015年国家发展和改革委员会查处的“高通案”中,高通公司就因对过期的无线标准必要专利收取许可费而构成滥用无线标准必要专利许可市场的支配地位并受到巨额行政处罚。参见中华人民共和国国家发展和改革委员会发改办价监处罚(2015)1号行政处罚决定书。

结论也未形成共识。通过进一步分析过期专利许可费的制度成因及对市场竞争的影响,有助于加深对过期专利许可费违法界限的理解,强化对利用过期专利许可费排除、限制竞争行为的识别和判断。

二、过期专利许可费的制度成因

一般认为,专利许可费是被许可人为使用他人专利而应向许可人支付的对价,许可人在专利保护期届满后收取过期专利许可费的行为,不仅有违专利法赋予专利权人专有垄断权利以换取社会共享创新成果的原始初衷,而且也破坏了以有限合法垄断来诱发创新、促使技术公开与商业化的专利政策目的。反垄断执法部门普遍关注竞争对手或潜在竞争对手之间的过期专利许可费条款。如果许可双方具有实际或潜在的竞争关系抑或合同的一方在市场上具有支配地位,那么该专利实施许可合同即可能产生排除或限制市场竞争的效果。同时,该类市场上竞争活动的大幅削减或被抑制也会引发反垄断执法部门的关注。这是因为专利许可实际上是专利权人对本来构成侵犯专利权行为的豁免,^①且这种豁免通常是经过许可合同来实现的,^②所以在探讨如何规制滥用过期专利许可费条款时,需要充分考察过期专利许可费的制度成因以及不同阶段法律实践对其违法性的判断标准。

(一)重述专利许可的时间界限:过期专利许可费问题的缘起

在美国 1964 年“布鲁托诉蒂斯案”^③(以下简称“布鲁托案”)中,过期专利许可费的问题被首次提出。在该案中,被告蒂斯将用于生产啤酒花采摘机的几项专利许可给原告布鲁托使用。^④由于该许可合同未包含终止日期,因此被许可人布鲁托即在最后一项专利到期后便不再支付许可费。法院将在专利保护期届满后收取许可费的行为类比为搭售。法院认为,专利许可人通过在专利过期后延伸收取许可费实现了垄断的杠杆作用,将市场力量扩展到了专利过期后的市场。^⑤法院尽管认可了双方在签订包含过期专利许可费的许可合同时拥有平等的议价能力,但仍然认为专利权人在专利保护期届满后收取专利许可使用费本身是违法的。^⑥在随后的一系列案件中,美国各级法院均援引了本案的判决,并据此形成了处理过期专利许可费问题的布鲁托原则。^⑦

而在 2015 年“金布尔诉漫威公司案”^⑧(以下简称“金布尔案”)中,布鲁托原则再次被主审法官所

① 参见[美]贾尼斯·米勒:《专利法概论》,中信出版社 2003 年版,第 271 页。

② 在我国,专利法只是规定了专利许可产生的法律根源,具体的专利许可行为主要依靠合同法来规范。另据学者的研究,在美国等少数国家,许可合同纯属合同法解决的问题,知识产权法几乎未有涉及。而在法国、德国和日本等多数国家,知识产权法只是原则性地规定了许可合同的一般问题,具体问题则放到民法、商法或合同法中解决。参见陈志刚:《比较专利法》,兰州大学出版社 1993 年版,第 156 页。

③ See *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1964).

④ 除了一次性支付 3 000 美元外,许可费还包括每年支付 500 美元或者每 200 磅啤酒花支付 3.33 美元。以两者中数额较大者为准。See *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 30 (1964).

⑤ See *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 33 (1964).

⑥ See *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 32 (1964).

⑦ See *Scott Paper Co. v. Marcalus Co.*, 326 U.S. 249 (1945); *Automatic Radio Mfg v. Hazeltine Research, Inc.*, 339 U.S. 827 (1950); *Warner—Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc.*, 178 R Supp. 655 (S.D.N. Y 1959); *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research*, 395 U.S. 100, 136 (1969); *Aronson v. Quick Point Pencil Co.*, 440 US 257 (1979); *Bogglid v. Kenner Products* 776 F.2d 1315, 1316—1317 (6th Cir. 1985); *Meehan v. PPG Indus., Inc.*, 802 F.2d 881, 884—886 (7th Cir. 1986); *Zila, Inc. v. Tinnell*, 502 F 3d 1014, 1020 (9th Cir 2007).

⑧ See *Kimble v. Marvel Entertainment, LLC* 576 U.S. 1 (2015).

援引。法官重申了专利权益在合同利益与公共利益两个维度下的抉择问题。专利制度赋予专利权人一定的排他性权利,以奖励发明人的创新努力。更准确地说,是通过赋予专利权人对新发明或新方案的专有权,激励发明人继续创新研发。但专利权保护仅在一定期限内被授予专利权人,并且应向社会公众充分披露专利的技术方案和细节。保护期届满后,专利应进入公有领域。因此,专利制度应阻止专利权人在专利保护期届满后向被许可人或第三方收取专利许可费的请求。^①在“布鲁托案”和“金布尔案”两个案件中,法院均认为应适用合同法和专利法规则来解决。合同法关注行为人意思表示是否自由,而专利法关注行为是否有利于促进创新,这与旨在实现市场竞争效率最大化的反垄断法截然不同。因此,若援引美国联邦最高法院在“布鲁托案”中所创设的原则,则无须在合同法和专利法规则之外再适用反垄断法对过期专利许可费条款的反竞争性进行认定和判断,也就不存在反垄断法语境下过期专利许可费的滥用问题。

(二)合同利益与公共利益的调适:过期专利许可费的类型化

由于适用布鲁托原则在认定过期专利许可费违法性时的标准过于严厉,且未区分产生过期专利许可费的不同形式,美国各级法院在随后的司法实践中进一步限缩布鲁托原则的适用范围,将过期专利许可费进行类型化处理。

1. 基于分期支付或延期支付形成的过期专利许可费。过期专利许可费条款与专利许可费的延期支付有一定相似性,均具有在专利保护期限届满之后继续支付许可费的行为外观。但两者的本质差异在于,专利许可费的延期支付乃是对在先使用他人专利行为而支付的合同对价,是在许可费支付环节的一种灵活处理形式;而过期专利许可费则是被许可人根据双方自行约定,在超出法定保护期间后支付的专利许可使用费用。在1969年“天顶电台诉海兹丁公司案”^②中,法院认为,如果合同是根据专利期间使用专利的事实而形成的,那么专利过期后的许可费收入就不是非法的。因此,应充分考察合同双方在缔约过程中的真实意愿。若许可费是基于保护期限内使用专利而形成的,则无论许可费是部分还是全部超过专利期限支付都不违反布鲁托原则。

2. 基于一揽子许可合同形成的过期专利许可费。一揽子许可不必细究被许可人是否使用以及在何种程度上使用了被许可专利,这不仅可以减少许可费计算的工作量与成本,而且还有利于促进许可合同的达成。一揽子许可通常会采用以被许可人产品总销售额为计算基数的方式计算许可费。由于一揽子许可的权利范围经常变动,因此被许可人可能对部分未被专利权覆盖的知识产品支付许可费,从而形成特殊的过期许可费。为方便计算,许可费支付通常会涵盖至一揽子许可专利中的最后一个专利到期。鉴此,被许可人通常会为一揽子许可合同中已经过期的部分专利持续支付过期许可费。在“博格利德诉肯纳案”^③中,许可双方订立协议要求发明人立即提交专利申请,而不管专利是否被授予,被许可人都将持续支付25年的专利许可费。第六巡回上诉法院援引布鲁托原则认为,一项尚未获得国家专利的技术不应被用作杠杆将协议约定的许可费支付期限延长至专利保护期限之外。而在“自动电台公司诉海兹丁公司案”^④中,法院同样认为专利权人不应强迫被许可人在专利保护期届满后继续对一揽子许可协议中未获得国家专利的技术支付许可费。但如果是基于交易便利考量而选择

① See *Kimble v. Marvel Entertainment*, 135 S. Ct 2408—2409(2015).

② See *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research*, 395 U.S. 100, 136 (1969).

③ See *Bogglid v. Kenner Products*, 776 F.2d 1315, 1316—1317 (6th Cir. 1985).

④ See *Automatic Radio Mfg v. Hazeltine Research, Inc.*, 339 U.S. 827 (1950).

以总销售额作为许可费的计算基数,就不会构成对专利权的滥用。

3. 基于混合许可合同形成的过期专利许可费。若许可人将专利许可与商业秘密、技术诀窍等非专利权利捆绑在一起许可,则在专利到期后,许可费将全部或绝大部分基于被许可人对非专利权利的使用进行计算。例如,在“华纳兰伯特制药公司诉雷诺兹案”^①中,法院认为本案所涉许可合同与专利权许可合同并不相同。^② 专利权的立法目的在于通过授予权利人特定期限的独占垄断权以鼓励发明创造,同时权利人须使公众知悉其发明内容,以促进社会科技水平的不断进步。相反地,商业秘密的立法意旨虽亦有鼓励发明的特点,但因为商业秘密的核心在于保护秘密,所以法律并未要求商业秘密应于一定期间经过后须公开回归公共领域。因此,法院在该案中援引美国联邦最高法院在“斯科特皮尔案”^③中的论点指出,若以合同等方式限制使用者利用已过期专利发明,则无疑剥夺了该使用者利用该专利发明的权利,并耗费因自由使用专利所披露信息而生的公共利益。然而,公众已借由给予专利权人特定期限的独占权,以换取自由利用该专利发明的权利。鉴此,当专利过期后,任何意图保留或延续专利权的垄断属性的行为皆与专利法的立法政策和目的相违背。但是,在混合许可中并无如前述的公共政策考量,故缔约双方得基于其自身利益,自由决定缔约方式及内容,法院并无介入当事人的合同且加以修改的理由与必要。^④

(三)超越保护期限的许可效力认定:其他法域的规制立场

不同于美国对过期专利许可费充满争议的处理方式,许多国家的司法判例都支持在许可合同履行过程中专利保护期届满并不必然影响许可合同的效力,并认为其支付义务是依据许可合同产生的。合同双方在订立许可合同时都应基于诚实信用原则,明确告知并知悉合同所涉专利的保护期限和效力状态。在此情况下约定专利许可费的支付方式应当视为双方当事人的真实意思表示。例如,在1984年“卡尔津公司诉中西部金雀花公司案”^⑤(以下简称“卡尔津公司案”)中,加拿大萨斯喀彻温省法院判决认为,支付专利许可使用费的义务是根据许可合同而非专利产生的,并且可能超出专利的有效期间。在没有明文规定的情况下,许可合同通常一直持续到专利保护期届满,不能超时。但法院认为,基于专利的合同权利与知识产权之间存在着明显的分离。许可合同并不依存于专利的有效期限。一旦合同中明文规定许可合同的期限,即使该期限超过专利保护期,许可合同也继续有效。相较于“金布尔案”中法院对专利制度强制效力的侧重,“卡尔津公司案”的法官则更强调合同自由的重要性。鉴此,若许可合同各方充分了解合同内容、合同目的、双方义务以及合同效力,且没有证据证明涉诉的许可合同是限制贸易、不合理、不公平或以任何方式违反公共利益,则许可费支付义务应被允许扩展至专利保护期限届满之后。

在2014年“ARB诉罗伯茨案”^⑥中,澳大利亚维多利亚州最高法院判决认为,被许可人在专利保护期届满后仍有义务支付许可使用费。因为在订立许可合同时,原告仅提交了专利申请,尚未获得专利授权,双方订立许可合同和支付许可费的基础并不取决于专利授予与否,而是完全基于双方合意。

① See Warner—Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc., 178 R Supp. 655 (S.D.N.Y.1959).

② See Warner—Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc., 178 R Supp. 658—660 (S.D.N.Y.1959).

③ See Scott Paper Co. v. Marcalus Co., 326 U.S. 249 (1945).

④ See Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., 326 U.S. 249, 255—256, 66 S. Ct. 101, 104, 90 L.Ed. 47(1945).

⑤ See Culzean Inventions Ltd. v. Midwestern Broom Co. Ltd., Midwestern Marketing Canada Ltd. et al., (1984), 31 Sask.R. 180 (Sask. Q.B.).

⑥ See ARB Corporation v. Roberts & Ors, [2014] VSC 495 (7 October 2014).

虽然案发时专利已经过期,但许可合同的实施对象并未消灭,并未构成合同无效以及无法继续履行的事由。这与专利在许可实施过程中被宣告无效对合同效力的影响有一定相似性。

在2016年“基因泰克公司诉赫斯特公司案”^①中,欧盟法院判决认为专利许可费是被许可人向许可人支付的为利用许可技术进行商业开发所给付的特定价款。只要许可合同仍然有效且可以由被许可人自由终止,即使专利已过期或被撤销也仍应当支付许可费。换言之,支付许可费的义务是由专利许可合同产生的,该合同可以在提前通知的情况下随时终止。尤其因为被许可人可以自由终止合同,所以在这些情况下支付许可费不会限制被许可人从事市场行为的自由或导致市场封锁效应。^②由此可知,若许可合同的商业目的是使被许可人能够使用争议的技术同时避免专利诉讼,且即使专利已过期或被撤销,被许可人也可以在合理通知后终止许可合同;并且在用于保护技术的专利已过期、被撤销时,许可人可就被许可人使用其专利的行为主张支付许可费。在此前提下,欧盟法院的判决强调了专利许可中的契约自由,赋予双方在议定许可费支付方案时的酌情处理权。更长的付款期限可以允许较低的许可费金额,即使这意味着被许可专利将比合同更早到期,但该判决确保了合同一旦达成就可以实现。无论专利的有效性如何,被许可人可以选择彻底消除专利诉讼的风险。

综上,通过阐释过期专利许可费条款存在的法理矛盾与适用经验,可以发现过期专利许可费条款并不当然地破坏法律强制性规定的严肃性和专利制度的稳定性,法律应赋予其合理的适用空间。但除了合同法与专利法,过期专利许可费条款的适用还应受到反垄断法的约束,尤其是当该条款对市场结构、竞争地位或经济效果产生负面影响时。然而,反垄断法的规制路径与传统民法框架下的合同法和专利法并不相同,还需要法律实践部门从反垄断法的视角进行有针对性的分析。

三、反垄断法视阈下过期专利许可费条款的规制路径

如前所述,当专利权人试图延长专利的合法垄断效力以排除、限制竞争时,就可能会产生垄断问题。例如,双方基于意思自治原则订立了包含过期许可费条款的专利许可合同。若被许可人生产、销售产品的关键部分是基于过期专利的技术方案,则被许可人支付过期许可费就将导致其产品价格高于相关市场里的其他竞争对手,并可能导致产量的进一步降低。若许可双方处于同一相关市场,则过期许可费可能会赋予许可人额外的竞争优势。但这种竞争优势并不源于其专利权形成的排他效果,反而会对相关市场的公平竞争秩序造成严重的损害,亟待从反垄断法角度予以规制和救济。

(一)过期专利许可费条款的规制原则

针对竞争行为的不同特征,法律实施部门在适用反垄断法规制过期专利许可费条款时通常会遵循不同的规制原则。例如,在前述“布鲁托案”中,法院就曾将专利到期后的所有许可使用费推定为具有反竞争效应。^③但由于专利许可协议的范围和复杂性在许多行业并不相同,片面地禁止许可双方在订立专利许可协议时不得约定过期专利许可费可能会降低专利运营效率、提高双方履约成本,不利于创新的持续培育和市场的充分竞争。

随着经济学理论与反垄断法实践对专利本质的认识不断深入,各国反垄断执法部门已逐渐承认知识产权对竞争和创新的促进作用,进而不再将与知识产权有关的限制条件推定为必然损害竞争。

① See Case C-567/14 Genentech v. Hoechst/ Sano - Aventis ECLI:EU:C:2016:526.

② 参见阮美莲:《欧盟最高法院就 Genentech 案先决裁决的启示》,《竞争政策研究》2016年第6期。

③ See Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964).

在实践中,由于收取许可费的时间受限于专利保护期限,因此专利权人更倾向于在短时间内收取足够的许可费,以避免不必要的经营风险和专利运营风险;但对于被许可人而言,在商品化获得成功之前,支付高额的许可费并不是符合经济理性的选择,因此延长许可费的支付时间是一种更有效率的许可方式。

首先,在专利实施过程中设置过期专利许可费条款可以适度减少因专利技术的合法垄断而产生的无谓损失。假设被许可人应支付的许可费总额固定,那么选择在专利保护期内支付许可费会比不受保护期限限制的许可费支付方式产生更多的无谓损失。因为受限于专利保护期限的约束,单位时间内的许可费率会更高,所以专利技术的使用成本将更高,被许可人的盈利空间将被挤压。而在保护期届满后继续支付许可费能够摊薄单位时间内被许可人所承担的许可费金额,用更长的支付时间来降低被许可人使用专利技术的技术成本,减少因专利权的排他性损失而造成的生产者剩余。

其次,在专利实施过程中设置过期专利许可费条款不会造成消费者剩余损失的增加。专利许可费叠加或者受专利保护期限限制的高比率许可费会增加被许可人的技术成本,在专利保护期限内延缓产品边际成本递减的效应,不利于产品价格的降低,从而进一步挤压消费者剩余。在超出专利保护期限后继续支付专利许可费,能够减少因专利权的排他性而造成的被许可人技术成本的增加,从而间接地降低产品价格,减少消费者剩余的损失。

最后,在专利实施过程中设置过期专利许可费条款可以促进与被许可专利相关市场的竞争。过期专利许可费的出现意味着更低的专利许可费率,这会给被许可技术带来较其替代技术更大的竞争优势,对潜在的技术需求方而言具有更大的吸引力;而更低的许可费率会降低被许可人的技术成本,使其有更大的盈利空间来负担更多的许可和制定更为灵活的经营策略,从而增加专利过期前市场内相同产品之间的竞争;在专利保护期限届满之后,被许可人仍须继续履行许可费的支付义务,而其他潜在经营者在技术门槛消失后将有更大的竞争激励进入该市场,从而增加专利过期后相同产品的市场竞争。

即便是拥有市场支配地位时,收取过期专利许可费的许可安排也不必然扩张专利许可人的垄断权利。例如,在“沙伊贝尔诉杜比公司案”^①中,波斯纳法官认为,在专利保护期限届满后继续收取许可费的要求并不会将专利许可人的专利排他效力延伸至专利法规定期限之外。一旦专利保护期限届满,专利权的排他性就会消失。任何人都可以使用专利技术或利用该技术生产相关产品,而不构成对专利权的侵犯。^②虽然反垄断法不能取代专利法,但在实施过期专利许可费条款的特定情形下反垄断法仍拥有一定的适用空间,因为涉及过期专利许可费条款案件中的主要问题是竞争公平。早在1989年“凯奥通诉克莱案”^③中,欧盟法院就已经适用合理原则对涉案的过期专利许可费条款进行了分析。2007年美国《反托拉斯执法与知识产权:促进创新和竞争》报告也认为对超过保护期限实施专利延伸市场支配力的行为应适用合理原则进行分析。^④欧盟2014年颁布的《关于对技术转让合同适用〈欧盟运行条约〉第101条指南的委员会通告》则更进一步,直接规定了过期专利许可费并不违反

① See Scheiber v. Dolby Laboratories, 293 F.3d 1014 (7th Cir. 2002).

② See Scheiber v. Dolby Laboratories, 293 F.3d 1017—1018 (7th Cir. 2002).

③ See Kai Ottung v. Klee, Case 320/87, [1989] E.C.R. 1177, [1990] 4 C.M.L.R. 915.

④ See U.S. DOJ & FTC, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007), <https://www.justice.gov/atr/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition>, 2020-03-28.

《欧盟运行条约》第 101 条第 1 款。^①

为“金布尔案”撰写少数意见的阿利托大法官认为,美国专利法没有规定在专利到期后禁止收取专利许可费。专利权人在专利到期后收取专利使用费的许可不会扩大专利所有者的专利或延长专利期限。^②而“金布尔案”的争讼双方在未预先知悉布鲁托原则的情形下自愿订立许可合同。然而漫威公司在履行合同的过程中了解到布鲁托原则,并且在专利到期后即声称合同无效。事实上,布鲁托原则会破坏基于双方合意的许可合同安排。^③正如美国司法部和联邦贸易委员会在 2017 年更新的《知识产权许可的反垄断指南》中所述,应将无效知识产权的实施与在有效专利权期限到期后支付许可费的许可合同区分开。后一种合同可能具有“可证明的效率”,可以在基于效果的分析中加以考虑。^④鉴此,对收取过期专利许可费的行为不应简单地适用本身违法原则,将所有涉及过期专利许可费的许可安排都视为反竞争的,这会降低专利许可制度的总体价值。应在确认专利权人具有市场支配地位的情况下,分析专利权人是否在专利权保护期限届满后不合理地限制已进入市场竞争者的经营行为或阻碍新技术的进入等延伸市场力量的行为。

鉴此,适用合理原则有利于通过更灵活的经济分析来认定过期专利许可费的违法性,能够为分析和平衡许可合同双方经济利益提供有效的分析框架。

(二)滥用过期专利许可费条款的认定

许可人是否有滥用过期专利许可费的行为是认定过期专利许可费违法性的行为要件。如前所述,专利许可费是被许可人使用他人专利所应支付的对价。过期专利许可费虽然是在专利保护期届满之后收取的,但其内涵依然是为使用专利而支付的价款。因此,判断许可人是否有滥用过期专利许可费条款的行为可从以下几个方面进行判断。

首先,许可人是否向被许可人明示在专利过期后须继续支付过期专利许可费。许可人向被许可人明示在专利过期后继续支付过期专利许可费,并且给予被许可人公平协商专利许可费率及支付方式的机会是维护合同双方意思自治的手段,而双方意思自治则是合同有效订立的先决条件。如果许可人在商定许可合同的过程中故意隐瞒、曲解被许可专利的有效期限与被许可人签订超过该期限的许可合同,那么就构成反垄断法意义上的滥用。

其次,许可人是否允许被许可人在专利过期后重新协商专利许可费。由于一揽子许可或者专利捆绑许可中被许可专利的保护期限不一致,容易出现许可协议在履行过程中部分专利到期的情况。如果一项专利失效,继续按原样付款或终止合同都会使许可合同在一个波动的投资组合环境中变得非常不稳定。并且一旦他们决定终止许可合同,即使只有一项被许可专利到期失效,也可能迫使被许可人退出相应的技术市场,否则可能会引发后续众多的专利侵权纠纷。鉴此,为了保障许可双方的预期收益以及许可协议的正常履行,应当允许许可双方在订立许可协议所依据的客观情况发生重大变化时,就专利许可费率、支付方式等事项进行重新协商。这不仅有利于被许可人在协议生效时可以

① 尽管当技术权利有效时才能适用集体豁免,但合同双方通常可以达成合意将许可费义务延长至知识产权有效期之后,而不违反《欧盟运行条约》第 101 条第 1 款。一旦这些权利过期,第三方就可以合法利用相关技术与合同双方展开竞争。这种实际和潜在的竞争通常足以确保有关义务不具有明显的反竞争效应。See Guidelines on the Application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to Technology Transfer Agreements(2014/C 89/03), 4.2.187.

② See *Kimble v. Marvel Entertainment*, 135 S. Ct. 2415 (2015).

③ See *Kimble v. Marvel Entertainment*, 135 S. Ct. 2417 (2015).

④ See U.S. 2017 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, Section 6.

根据自己的意愿质疑特定标准必要专利的有效性,也更便于抑制标准必要专利权人滥用其市场支配地位,排除、限制技术市场上的竞争。

再次,许可人是否限制被许可人停止支付过期专利许可费之后对技术的使用。在专利保护期届满之后继续支付专利许可费的义务是根据许可双方在许可合同中的约定而产生的。若双方约定终止合同,则许可人就可能面临一定的经营风险。一旦市场上出现其他具有比较优势的专利许可机会,被许可人可以通过终止合同来确保其在技术成本或技术先进程度上的竞争优势。换言之,合同的提前终止可能会剥夺许可人在已订立许可合同中的预期利益。但如果该许可合同不授予被许可人基于合理通知而终止合同的权利或者限制被许可人在支付完使用专利所应负担对价之后的行动自由,那么可能会限制其在市场中的经营自由。

最后,超过专利保护期限的许可费是否基于专利权保护期限内使用专利技术的事实。虽然在被许可专利的保护期限届满之后,技术即进入公共领域,但被许可人的支付义务仍是基于许可合同所约定的标的,所以在过期专利许可费的费率、金额和支付方式上应明确地表明是被许可人因使用专利而自愿支付的对价,从而能够证明被许可人的支付行为并未受到延伸市场力量的影响。例如,在专利与商业秘密的混合许可中,虽然合同履行过程中专利权到期,但只要到期专利不影响商业秘密的状态,被许可人就仍须支付使用该商业秘密的许可费用。扣除不再支付的专利许可费,剩余的许可费金额即是使用商业秘密的对价,不构成专利排他性的扩张。

(三)滥用过期专利许可费条款的反竞争效果评估

是否存在排除、限制市场竞争的负面效应是判断反垄断法能否规制过期专利许可费的结果要件。当专利许可人利用市场支配地位将市场力量延伸至过期专利所在的市场范围时,可能会对过期专利所在市场的竞争秩序产生一定的负面影响。具体而言,滥用过期专利许可费所导致的排除、限制竞争效果可从以下几个方面进行考察:

首先,是否利用杠杆效应不当延伸了到期被许可专利的排他效力。杠杆效应是指经营者将其市场力量通过某种市场行为传递至另一个市场,提高该市场内竞争对手的成本,从而同时获得两个市场垄断利润的市场效果。过期专利许可费条款就是一种专利许可市场中较为常见的产生杠杆效应的许可安排。过期专利许可费条款的不当设置将迫使被许可人为原本已进入公有领域、可自行使用的技术继续支付高额费用,导致被许可人获得技术的成本增加,在专利到期之后形成一定的竞争障碍。一旦这种许可安排形成规模,对被许可人的竞争障碍就会形成对市场潜在竞争者的市场进入排斥。例如,若被许可的标准必要专利或一揽子许可中的某个专利具有明显的技术优势,从而赋予专利许可人强大的议价能力,就可能迫使一定规模的被许可人与许可人订立过期专利许可费条款,从而挤压、限制市场上潜在被许可人的规模,直至不足以达到潜在进入者能够进入的生存规模。此时,过期专利许可费的许可安排就会产生强烈的阻碍市场进入效果。而潜在竞争者进入可能性的降低又会强化许可人的市场力量,从而迫使有意进入市场的经营者接受高额且长期的专利许可费。^①若许可合同双方具有竞争关系且市场内缺乏有效的替代技术,则过期专利许可费还会增加竞争对手的技术成本,产生排挤竞争对手的客观效果。

其次,是否产生或巩固了专利聚合的效果。专利聚合是指经营者通过聚集大量专利技术,并利用

^① See Philippe Aghion & Patrick Bolton, Contracts as a Barrier to Entry, 77 American Economic Review 388, 396-97 (1987).

这些专利技术获取收益的一种专利运营策略,通常分为攻击型专利聚合和防御型专利聚合。前者是指利用所持专利形成的聚合效应,对其他经营者发起侵权诉讼或进行诉讼威胁,以获取赔偿金或和解费;后者则是指通过组建专利池或专利交易平台,向被许可人提供专利许可以换取许可使用费。由于专利聚合是一种供给侧的市场行为,因此通过专利聚合将特定专利整合成专利池在一定程度上可以有助于专利资源的分配,但如果专利权人意在使市场交易复杂化进行权力寻租而非解决现有的需求,给生产型企业或发明人增加不必要的中介诉求,那么专利聚合就会实质性地扭曲市场,其对市场竞争秩序以及技术创新将造成不利影响。^① 例如,在“美国联邦政府诉通用电气公司案”^②中,通用电气公司就在白炽灯的基础专利到期后,不断系统性地购买该生产领域的相关专利,形成专利聚合以延续其在白炽灯产品上的主导地位,从而消除竞争和保持行业垄断。如果在专利聚合中,专利许可人强迫被许可人接受部分已经过期的专利,并且将过期专利的使用纳入许可费的计算,那么将导致专利的保护期限不恰当地被延长,进而增强专利聚合所产生的专利丛林效应,对专利产品的商业化形成阻碍。同时,包含过期专利的不合理许可使用费策略也将进一步增加下游经营者或竞争对手的技术成本,导致专利产品的价格提高,最终损害消费者利益。另外,专利聚合还可能引发前述的竞争者之间的共谋,损害竞争。^③

最后,是否实质性地促进经营者之间的共谋。当专利许可人实施过期专利许可费时,部分拒绝接受这种许可安排的经营者会退出市场。只有接受过期专利许可费的经营者才能获得授权进入相关市场,这可能导致被许可专利被接受过期专利许可费的经营者垄断,或者提升被许可专利市场的集中度。在市场集中度较高的市场容易催生经营者之间的共谋,利用垄断协议攫取垄断利润。在“美国联邦政府诉皮尔金顿公司案”^④中,美国司法部指控皮尔金顿公司通过收取过期专利许可费的方式达成某种垄断协议。皮尔金顿公司拥有制造浮法玻璃方法的专利和相关技术诀窍,并利用这些技术组合建立了一个全球性许可制度。到 1982 年底,皮尔金顿公司在美国申请的主要专利、与美国被许可人订立的许可合同以及许可费的支付义务均已届满。但是,皮尔金顿公司仍能继续根据许可合同限制被许可人对浮法玻璃技术的使用并收取许可费。皮尔金顿公司辩称许可费是对适用相关技术诀窍的对价。但是,美国司法部认为,皮尔金顿公司所掌握的浮法玻璃核心技术已经超过专利保护期,进入了公共领域,而其掌握的浮法玻璃非专利技术也在很大程度上获得了公开。剩余的非专利技术主要由工艺解决方案组成,与其他经营者所掌握的同等有效的工艺替代方案相比没有实质性价值。换言之,皮尔金顿公司在专利到期之后对被许可人的行为限制并不是基于任何实质性的知识产权价值,其核心控制力来自包含于许可合同中的垄断协议。亚利桑那州地方法院判决认为,该合同使皮尔金顿公司能够控制浮法玻璃市场以及新浮法玻璃生产设施的设计和建造,并进而控制浮法玻璃工艺的商业开发程度。法院认为,皮尔金顿公司的垄断协议限制和减少美国在境外设计和建造浮法玻璃生产设施的竞争,限制和减少美国经营者在境外建造或翻新的浮法玻璃相关设备和用品业务中设计、制造、装备、运输和包装等环节的竞争以及剥夺了美国经营者和消费者公开竞争和自由选择的权利。^⑤

① See Nicholas Tom, Are Patents Creative or Destructive, 79 Antitrust Law Journal, 412 (2014).

② See United States v. Gen. Elec. Co., 82 F. Supp. 753, 816 (D.N.J. 1949).

③ See David L. Schwartz, On Mass Patent Aggregators, 114 Columbia Law Review, 63(2014).

④ See United States v. Pilkington plc, 59 Fed. Reg. 41, 345 (1994).

⑤ See United States v. Pilkington plc, 59 Fed. Reg. 41, 345, 668—671 (1994).

四、应对过期专利许可费条款的中国方案

如前所述,在订立专利许可合同过程中,许可费的收取方式与合同双方的权益有着相当的关联。一般而言,专利权人应会希望尽快收取足够的许可费金额,以避免被许可专利被宣告无效或遭遇其他变故。然被许可人在获得他人专利之后并不能直接获利。在商业应用尚未取得成功之前,任意额度的专利许可费都是对被许可人经营行为的一种压力。是故,从被许可人的角度,延长许可费的支付时间是更有效率的一种安排。这种对许可双方而言截然不同的态度是商业活动的真实反映。因此,不能仅局限于对许可双方利益平衡的分析,还需要引入反垄断法对过期许可费条款的整体竞争影响进行合理评估。

目前,正值我国反垄断法修订的关键时期。经过十余年的运行,反垄断法在处理和应对知识产权反垄断问题上已经积累了一定的经验,但对如何认定过期专利许可费乃至整个“知识产权滥用”问题仍存在争议。鉴此,为了在我国反垄断实践中妥善处理过期专利许可费条款问题,应从以下几个方面进行应对和完善:

首先,强化对过期专利许可费条款的反垄断执法。虽然目前我国涉及过期专利许可费的反垄断案件并不常见,但是放任在专利保护期限届满后继续主张权利的行为可能对市场的竞争秩序和创新激励造成持续性的负面影响,因此我国反垄断执法工作应及时对滥用市场支配地位收取过期专利许可费的行为予以规范。2019年1月4日《关于知识产权领域的反垄断指南》(以下简称《指南》)的颁布实施对于我国执法部门应对过期专利许可费问题提供了正式的法律依据。《指南》将“对期限届满或者被宣告无效的知识产权主张权利的行为”纳入第18条“涉及知识产权的附加不合理交易条件”中进行规制。根据《指南》的规制思路,我国反垄断执法部门在规制这种行为时,需要在认定涉及知识产权滥用市场支配地位行为的基础上,根据个案情况,具体分析行为是否构成滥用知识产权排除、限制竞争的行为。具体而言:

1.在界定相关市场时,应关注专利许可的特殊性。认定市场支配地位需要先界定经营者竞争行为所涉及的相关市场。由于滥用过期许可费时被许可专利的保护期已届满,因此专利许可人的市场支配地位并不依赖被许可专利权所赋予的市场排他性,而是源自许可人在其他产品或技术市场中市场力量的延伸。鉴此,界定涉及滥用过期许可费案件的相关市场时,应根据其滥用行为界定市场力量来源市场的范围。若涉及多项专利或技术的组合许可构成滥用过期许可费的,应界定相关技术市场。相关技术市场是由知识产权许可协议中被许可使用的技术及其替代品(即足以替代并能够对基于知识产权许可协议而形成的市场支配地位施以限制的商品或技术)组成。^① 通常在考虑某专利所生产产品的技术市场范围时必须将其他生产同类产品、消费者认为功能相同的其他产品所含专利或技术、与该项产品竞争的其他产品以及用以生产该种产品的专利或技术纳入考量范围。^② 若涉及与被许可专利结合的特定产品,还应界定相关产品市场。

2.在认定市场支配地位时,应关注知识产权领域市场支配地位的独特表现。在明确涉案的市场范围后,还需要进一步认定专利权人具有市场支配地位。市场支配地位的认定通常根据经营者的市

^① 参见熊文聪:《反垄断法中“技术市场”概念的引入与界定》,《东方法学》2018年第2期。

^② 参见周围:《专利许可垄断案件的相关市场界定分析》,载易继明主编:《私法》(第15辑第1卷),华中科技大学出版社2018年版,第296~298页。

市场份额、市场占有率、控制市场的能力、市场进入门槛等因素来判断其市场地位。其中,市场份额是首要的考量因素。计算经营者在相关技术市场的市场份额,可以根据利用该技术生产的商品在相关市场的份额、该技术的许可费收入占相关技术市场总许可费收入的比重、具有替代关系技术的数量等指标进行推算。此外,《指南》还结合知识产权领域的特点,列举了转向替代关系的技术或者商品等的可能性及转换成本、下游市场对利用知识产权所提供的商品的依赖程度以及交易相对人对经营者的制衡能力等三项特殊的考量因素。

3.在分析反竞争效应时,应注意判断标准的多维度。一方面应评估对市场竞争状况的负面影响,具体包括对主要竞争者及其市场份额、市场进入的难易程度、相关技术更新频率以及发展趋势等内容的影响;另一方面,应评估过期许可费条款自身的负面影响,具体包括对经营者间的竞争关系、产量、区域、消费者等方面产生限制的时间、范围和程度、提高市场进入壁垒的可能性以及潜在竞争等内容的影响。

其次,应注意反垄断法与民法典之间的协调。《中华人民共和国民法典》第865条规定:“专利实施许可合同仅在该专利权的存续期限内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣告无效的,专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。”一旦专利权被宣布无效或有效期届满,许可人对该专利技术就不再享有专利权,合同自无存在的必要。这一规定阻却了许可合同双方在意思自治原则下寻求经营自由的可能性。知识产权法与反垄断法本质上没有冲突,因为它们都是鼓励竞争与创新,提高经济效率,扩大社会福祉,因此两者具有互补性。然而,两者之间的互补并不意味着相互之间完全没有冲突。^① 两者的冲突会导致实践中被许可人倾向于选择更有利于技术受众的合同法而非举证责任更加困难、价值取向更为中立的反垄断法来解决纠纷,从而增加了专利许可人在合同无效后无法获得专利收益的风险。鉴此,在处理过期专利许可费条款涉嫌垄断案件时,一方面,应进一步明确合同约定效力与法律强制效力的适用范围,对无碍于国家利益或社会公共利益的合同约定,法院应当秉持合同法鼓励交易的基本精神,确认许可合同的有效性;另一方面,应明确反垄断法的适用前提。拥有知识产权本身不是构成反竞争行为的充要条件,拥有知识产权本身不等同于占据具有排除、限制竞争效果的市场支配地位,只有权利人拥有的知识产权优势已足以使其左右相关市场,并且权利人行使权利产生了排除、限制相关市场竞争的实际效果,才构成反垄断法意义上的垄断。^② 无论过期许可费条款是否符合或违反民事基本法或知识产权专门法的有关规定,只要该条款产生或可能产生排除限制竞争的负面效果,就应当适用反垄断法予以规制。

再次,应关注不同竞争情势下的商业考量和法律风险。一般而言,若无涉及专利权滥用或影响竞争秩序的特殊情形,公权力不宜频繁干预市场运行,以免影响当事人在商业决策上的选择与考量。若法律直接规定或司法判例中判定专利许可使用费必须于专利保护期间内收取或支付,则被许可人的经营策略可能受到竞争法意义上的不利影响。如前所述,在专利保护期届满后要求支付许可费的行为一方面可以降低许可费先期的支付比例或额度,有助于形成许可交易、鼓励创新;但另一方面,若专利权人拥有市场支配地位,在无法于专利保护期限内收取更高许可费的情况下,胁迫被许可人承诺于专利保护期届满后继续支付许可费,产生被许可人基于合意继续支付许可费的假象,这就违背了维护公共利益或鼓励创新的公共政策。鉴此,判断过期专利许可费条款的违法性应遵循合理原则,并充分

① 参见王晓晔:《标准必要专利反垄断诉讼问题研究》,《中国法学》2015年第6期。

② 参见文希凯:《知识产权许可合同与防止知识产权滥用》,《知识产权》2012年第10期。

考量不同情势下的竞争状况。此外,还应注意跨区域的专利许可法律风险。当前,国际竞争形势复杂,各国在过期专利许可费条款问题的处理上尚未形成统一的法律框架。我国企业在不同区域开展专利许可业务时,需要考量跨区域间的法律风险,尤其是在美国境内的专利许可行为,须结合当地司法实践的相关经验灵活处理。

最后,应加强公平竞争理念的倡导。虽然当前知识产权商品化、货币化程度不断加深,但专利权人仍面临着知识产权难以实现获利或收回研发成本的现实窘境。因此,专利权人在订立许可合同时更倾向于缩短支付许可费的周期以便规避权利无效、权属争议等未知风险,尽快兑现专利权的商业价值。这虽然属于专利权人意思自治的范畴,但从反垄断法的角度来看,对被许可人乃至被许可专利所涉市场的竞争状况均无明显益处。细致、完备的法律制度固然是妥善处理过期专利许可费问题的重要前提,但同时还应注重强化公平竞争理念等“柔性约束”。竞争倡导是为了创造更好的竞争环境,而通过与其他政府管理部门建立联系,以非强制手段可以使公众更好地认知竞争积极价值。通过倡导公平竞争理念,一方面,可以防止政府机构实施排除和限制竞争行为,为经济发展营造良好的竞争环境;^①另一方面,可以提升市场参与者与社会大众的竞争意识,培育竞争文化。换言之,倡导公平竞争理念可以在宏观和微观两个层面提升市场参与者遵守竞争秩序和合理利用知识产权的意识,在保障专利权人利用专利技术获取合法收益的权利的同时,合理分摊被许可人不同经营阶段中所承担的技术成本。

五、结语

随着专利技术对社会经济发展和科技水平进步的正向影响空前提升,仅从专利许可双方的角度权衡价值取舍和利益分配机制将难以持续满足技术创新与市场竞争的迫切需要。一方面不应僵化地将许可费的支付条件和方式与专利保护期限进行捆绑,从而剥夺许可双方依据市场条件自愿设定许可费支付方式的自由;另一方面,反垄断法作为维护市场竞争秩序的重要保障,能够弥补传统专利许可制度对过期许可费条款的规范失灵,客观地反映这一特殊条款对市场整体竞争状况的影响。更重要的是,在专利保护期限届满后继续向被许可人收取专利许可使用费的行为并不必然违反反垄断法,应进一步平衡合同利益与公共利益。仅当专利权人滥用其市场支配地位时,其收取过期专利许可费的行为才会导致许可人将支配地位传导至相邻市场并产生单边或协同等竞争损害后果。作为全球最重要的发展中国家,我国反垄断法经过十余年的实施和运行正逐步完善,这为妥善处理过期专利许可费问题打下了坚实的基础。而在具体适用过程中,反垄断执法部门应注重反垄断法与其他部门法之间的协调,充分理解不同竞争情势下经营者的商业考量,通过科学的执法活动为经营者提供明确的合规指引,树立公平竞争的理念,营造氛围良好的营商环境。

责任编辑 翟中鞠

^① 参见周智高:《加强竞争倡导 建设竞争环境》,《中国价格监管与反垄断》2015年第8期。