

论知识产权平行进口 及对我国立法建议

叶京生

摘 要:当前国际商品市场上知识产权产品的平行进口相当普遍,但对平行进口的合法性众说纷纭,至今尚无定论。包括 WTO《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs)在内的知识产权国际公约也都未解决这一问题。因此各国只能依据本国的法律加以处理。在知识产权领域,我国虽然已在很短的时间内建立起了较为完善的法律体系,但平行进口方面的立法仍是空白。本文拟分析国际上对知识产权平行进口采取的一些处理原则,进而提出符合我国国情的立法建议。

关键词:知识产权;平行进口;穷竭原则;地域性原则

中图分类号:D 922.29 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-1894(2004)01-0038-05

知识产权平行进口,是指在知识产权权利人(“权利人”)在其已取得知识产权保护的国家(“进口国”)中,未获授权的进口商进口其从国外购得的由权利人或被其许可人制造后出售的知识产权商品。之所以称之为平行进口,是因为权利人本身也可能将这种商品输至进口国,从而形成两种不同渠道的进口同时并列存在。在有平行进口存在的情况下,平行进口商与权利人之间必然会产生竞争,而竞争的结果则常常是权利人失利。因为平行进口商可以利用权利人在进口国的知识产权声誉及广告宣传和服务,免费搭车进行低价竞争。正是由于这种价格差异使得知识产权平行进口近年来在全球频频发生。据统计,1998 年仅美国的平行进口贸易额就达 400 多亿美元。由于平行进口的商品是权利人或其被许可人制造出售的真货,而非侵权假冒商品,因此难以依据知识产权法以侵权为由禁止其进口。世界贸易组织的 TRIPs 也未对平行进口应如何处理作出规定。我国知识产权制度建立较晚,对外贸易中知识产权平行进口至今涉及不多,但是可以预见,随着我国知识产权制度的发展以及入世后我国进口商品的增多,将来我国同样也会面临知识产权平行进口的问题,因此及时开展对知识产权平行进口的研究,尽早制定相关立法是非常必要的。

一、国际上对知识产权平行进口的不同处理原则

在对知识产权平行进口的处理上,目前世界各国采用着两种截然不同的原则:一是“知识产权国际穷竭原则”。所谓国际穷竭原则是指受知识产权保护的商品一旦经知识产权

利人或其被许可人生产投放市场后,知识产权经济权利中的使用权和销售权在世界任何地方即视为已被用尽。买主对该商品的使用和再销售都不构成侵权。如果进口国采用国际穷竭原则,则平行进口在该国是一种合法行为,权利人无权制止。另一种处理原则是“地域性原则”。这种原则认为知识产权保护是以知识产权授予国的国内法为依据的,因此知识产权只应在首次销售地(即权利人或其被许可人出售知识产权产品的国家)范围内穷竭,在进口国并不穷竭。在这种情况下,只要该产品在进口国是受知识产权保护的,知识产权权利人就可根据进口国的知识产权法请求禁止平行进口商品进口。地域性原则实际上只承认知识产权产品仅在首次销售国的国内穷竭。故这种原则又称为“国内穷竭原则”或“首次销售地原则”。综上所述,在适用国际穷竭原则的国家平行进口是合法的,权利人无权制止;而适用地域性原则的国家则将平行进口视为非法,权利人有权制止。

主张国际穷竭原则和主张地域性原则的根本区别在于前者强调自由贸易,后者则侧重保护知识产权权利人的利益。当然,地域性原则从长远看对自由贸易也能带来好处。因为保护权利人的利益,能鼓励发明人和创作者发明创作的积极性,生产更多的新产品,从而促进国际贸易。但就目前而言,地域性原则对自由贸易并不有利。

在各国司法实践中,以上两种知识产权平行进口处理原则在具体运用时,每一个国家往往都侧重于其中的一种原则。以该种原则作为基本原则,同时规定某些例外,以便考虑对另一种原则在一定条件下提供补偿。例如,美国对专利平行进口采用首次销售地原则允许进口的同时,又作了“防止穷竭的限制”的例外规定。即当权利人或其被许可人在出售产品时明确表明“此产品不得输入美国”时,向美国的平行进口就将成为非法交易。另外,每一个国家对专利、商标、版权等不同类型的知识产权的平行进口不一定采取相同的原则,而是区别对待,分别加以规定。

二、近年来出现的为鼓励自由贸易而允许平行进口的趋势

近年来,一些国家和地区出现了为鼓励自由贸易,转而允许平行进口的趋势。最典型的例子是日本。1997年日本最高法院对BBS案的判决确认了专利平行进口的合法性,日本即开始改变过去禁止专利平行进口的一贯做法。审理此案的日本最高法院法官认为:当今国际商业活动的特点是购买者普遍期待他们可以自由地在世界各地购买到转售的专利产品。因此在权衡国际商品自由流通和专利权人的利益时,必须允许并鼓励日本进口商进口专利产品,将国外生产的专利产品投放到日本的市场上来销售。日本最高法院法官还认为:在国际贸易中,买方购买产品后他实际上取得了原来卖方对该产品的一切权利,专利权人在其他国家出售其专利产品时,理应预见到买方(或从该买方购得专利产品的另一方)以后有可能会将专利产品进口到日本使用或再销售的情况。

除专利平行进口外,日本对商标平行进口的态度前后也有较大的变化。1970年前日本各级法院在处理商标平行进口案件时,一律都予以禁止。1972年日本海关公布了“进口条例”,则规定如国外的商标和国内的商标为同一公司拥有,或者拥有人之间是母子公司关系,商标平行进口不应禁止;还规定,如果是商标权人直接向进口商供货,商标平行进口也不禁止。

另一个典型例子是欧盟。欧盟为了推动区域内的自由贸易,对来自区域内和区域外的专利平行进口采取了不同的做法。即如果产品的首次销售发生在欧盟或欧洲经济区(EEA)

以外的国家,产品要输入欧盟或欧洲经济区内专利权人已取得专利的国家(不论该专利是直接向该国申请取得的,还是通过《专利合作条约》或《欧洲专利公约》申请取得的),这类平行进口都一律适用地域性原则而予以禁止;如果产品在欧盟或欧洲经济区内的某个国家被首次销售后,再进口到欧盟或欧洲经济区内专利权人取得专利的其他欧盟国家,就欧盟绝大多数国家而言,这样的平行进口适用于国际穷竭原则因而是合法的,除非专利权人在首次销售时对平行进口已做出明确的限制。

此外,美国对版权平行进口态度和做法现在也发生了变化。以往美国一向视版权平行进口为非法交易。1998 年,美国最高法院在对 Quality King 公司诉 L'Anza 公司一案的裁决中,对版权平行进口亮了绿灯,根据该案至少在美国国内生产销售的版权制品出口到国外后再平行进口到美国(“出口转内销”)现在已被允许。有人认为美国最高法院的这一裁决有可能是美国确认版权平行进口合法性的开端。近年来的发展趋势是,在版权领域适用国际穷竭原则允许平行进口的国家越来越多,如澳大利亚、新西兰、瑞士等,因为大多数国家都认为这样做更有利于自由贸易,也更能使本国的消费者从中得益。

三、我国知识产权平行进口的立法现状

知识产权平行进口直接影响到一个国家的经济利益,因此各国都从本国的利益出发采取不同形式对平行进口选择适合本国国情的处理原则。不少国家和地区在知识产权立法中对平行进口的处理原则做了明确规定。但是由于知识产权平行进口情况较为复杂,大多需要对案情作具体分析后才能正确判断,大多数国家并不通过在知识产权立法中规定,而是通过司法判例加以规范,或者通过其他有关法律,如商标淡化法、贸易法、关税法、反托拉斯法等作直接或间接的规定。如美国有多部法律涉及知识产权的平行进口,美国国会 1992 年颁布的《关税法》第 526 条中就有平行进口的规定。日本 1972 年的《海关条例》也有这方面的规定。目前我国的专利法、商标法、著作权法等知识产权法律和其他法律法规中都没有对平行进口作任何规定,也没有采用司法解释的形式提供判案依据。有些人认为,我国专利法第 11 条规定专利权人享有的独占权中包括进口权,据此专利权人应有权制止他人未经许可为生产经营目的进口专利产品或依专利方法直接获得的产品,从而得出我国法律已规定不允许专利平行进口的结论。笔者认为这种看法是片面的。专利法第 11 条所述的独占进口权是指专利权人有权制止他人未经许可而制造的产品进口,而平行进口产品是专利权人或其被许可人自己制造的。专利法中的进口权所能制止的只是那些侵权的产品的进口,而平行进口是否合法则取决于进口国专门针对平行进口制定的处理原则和办法。不能援引进口权来制止平行进口。只有进口国法律法规认为平行进口是非法的,专利权人才能请求法院禁止进口。从国外的司法实践也可以看出,一国专利法中规定进口权并不表明该国一定禁止平行进口。日本法院审理 BBS 案时,日本专利法早已经有了进口权的规定,但法院依然判决专利平行进口是合法的。

由于我国对知识产权平行进口没有明确规定,往往使得我国的行政和司法机构在处理这类案件时无法可依,无章可循。如某地海关在处理商标平行进口时,不论是否“真货”,只要使用了他人的注册商标一律都予以扣押。又如有的法院对商标平行进口完全按地域性原则判其非法。这实际上是缺乏法律依据的。迄今为止,我国并没有对知识产权平行进口问

题做出过任何法律规定或司法解释,这一领域至今仍是立法的空白。然而,我国作为世界贸易组织的成员已经作出逐步降低关税和取消非关税壁垒承诺,工业品进口将会大幅度增加。外国企业在我国的专利、商标注册申请量也会增多。另外,随着我国拥有外贸经营权的企业数的增加,外国商品进入国内市场的渠道也会越来越多,我们可以预料知识产权商品的平行进口将不可避免地在我国大量发生,随之而来的纠纷案必然会不断增加,因此对我国来说,尽早制定知识产权平行进口的立法是十分必要的。

四、对我国知识产权平行进口立法的建议

知识产权平行进口是知识产权领域的一个特殊问题。TRIPs 在大力强化知识产权保护,全面提高知识产权水平的同时,却并没有对知识产权平行进口作出统一的规定,而将这一问题留给各成员自己去解决。这给了各国对平行进口立法更大的自由,我们完全可以在借鉴各国有益经验的基础上不受束缚地制定比较符合我国国情和利益的法律制度。笔者建议如下:

1. 采取地域性原则禁止专利平行进口 尽管发达国家大多倾向于允许专利平行进口,但发达国家和发展中国家的技术发展水平是不均衡的,发展中国家的技术水平比较落后,批准授予的专利大多为发达国家的发明人所拥有。外国企业专利产品的输入,无论是专利权人输入还是平行进口,都会影响到发展中国家民族工业的发展。对发展中国家来说,禁止专利平行进口实际上保护了外国专利权人的利益。但是尽管如此发展中国家还是要面对现实,采取禁止专利平行进口的做法,因为这样做相对而言更有利于发展中国家。任何专利发明都需要较大的科研费用投入,只有给予充分的垄断保护,才能在有限的有效期内收回投资成本。从长远看,禁止专利平行进口保护专利权人的权益,可能鼓励外国技术拥有者对该国的投资和技术转让。我国是一个发展中大国,与发达国家相比,经济实力和技术水平仍有很大差距,经济发展在很大程度上仍依赖于外资和外国先进技术。采取地域性原则禁止专利平行进口有利于实现我国吸引外资引进技术的政策。此外,对我国企业而言,虽然我国企业申请取得的发明专利比例不高,如果禁止专利平行进口,对我国本国的专利权人多少也是有一定好处的。至少在现阶段我国采取地域性原则禁止专利平行进口对我们利大于弊。

2. 在保证消费者利益和兼顾商标权人权益的前提下允许商标平行进口 商标权和专利权性质不同。专利发明一般需要较大的科研投资。专利权制度通过授予独占权保护发明人的利益,鼓励其创造发明的积极性。而商标不存在很大的投资成本,所以无须像专利那样给商标权人以过多的垄断权。商标权制度的核心还不仅仅是保护商标专用权,更重要的是通过商标专用权来促使生产者保证产品质量,维护商标信誉,保护消费者的利益和维护市场经济秩序。因此,保护消费者的利益和维护市场经济秩序是决定商标平行进口合法性的重要标准。当商标权人和消费者的利益发生冲突时无疑应偏向于后者。采取国际穷竭原则允许商标平行进口可以很好地防止商标权的滥用,防止市场垄断与割据,活跃市场,使消费者能获得低价的好处,或者能够买到原本在国内买不到的产品,从而促进国际间的自由贸易。当然,在实行国际穷竭原则的同时,还应当考虑某些例外情况,作出例外规定,以防止平行进口商的商品质量或服务得不到保证,损害消费者的权益,同时也应当适当考虑商标权人的合法利益。上述例外情况主要包括:(1)商品损坏、商品质量低劣;(2)改变商品状态、包

装、标识、说明,造成混淆;(3)不提供维修服务损害商标权人的商标信誉;(4)虚假广告宣传,引起混淆和误认等。在以上情况下应当禁止商标平行进口。目前世界上大多数国家都在保证消费者利益和兼顾商标权人权益的前提下,允许商标平行进口的原则,我国也应采取这一原则。

3. 允许版权平行进口,但计算机软件的平行进口应作为例外 在版权(著作权)平行进口问题上,各国法律存在着很大的差异,大致可分为以下几种类型:(1)认为版权永不穷竭,应在一切情况下禁止平行进口。持这种态度的典型国家是法国和比利时等。这类国家一般规定,对于经版权人许可投入市场的复制品,控制权应始终由版权人掌握,直至版权作品被最后使用为止。(2)承认版权国际穷竭原则,允许版权作品平行进口。例如德国的法律规定:一旦版权人本人或其授权的其他人将版权作品的复制品投放市场,以后他人对该复制品的发行、分销(无论在国内还是在国外),权利人就无权再过问了,因为版权人或其授权人在首次销售后,其版权中的发行权在世界任何地方即已用尽。最近,瑞士也开始承认国际穷竭原则,允许版权平行进口。(3)只承认版权国内穷竭,禁止版权作品平行进口。如澳大利亚、新西兰、美国(在美国国内制作的版权作品除外)。

根据我国的具体情况,除计算机软件外我们应采取国际穷竭原则,允许版权作品平行进口。这主要是基于以下考虑:(1)除计算机软件外,大部分版权作品并不涉及技术,所以允许版权平行进口一般不会影响我国对技术的保护和技术引进。但对计算机软件的平行进口应当予以禁止,这样有利于保护计算机软件版权人的利益,有利于技术引进。(2)相对于发达国家来说,我国不是一个版权大国。允许版权平行进口有利于打破外国版权人对我国市场的垄断,有利于我国消费者享受低价的好处。(3)鉴于目前我国本国的版权人到国外去制作版权作品然后再被他人进口到我国的可能性不大,另外,我国版权人在国内制作的版权作品出口后又被他人“外转内销”的可能性也不大,因此允许版权作品平行进口对我国本国的版权人影响不大。(4)随着计算机网络技术的发展,通过网络进行的版权作品平行进口变得十分方便,对这类版权平行进口事实上是难以禁止的。

(作者单位:上海对外贸易学院)



参考文献:

- [1] Seth E. Lipner, "The Legal and Economic Aspects of Gray Market Goods", 1990.
- [2] David L. Perrott, "The Exhaustion of Intellectual Property Rights as a Constraint on Multinationals", 1988.
- [3] D. Patrick O'Reilley and Seiji Ohno, "International Exhaustion Principles", LES NOVELLES, 1997.