

欧盟最高法院就 Genentech 案 先决裁决的启示

阮美莲 / 霍金路伟国际律师事务所*

摘要：本案源于许可人和被许可人之间关于用于开发抗癌药物的专利的争议。根据协议条款，除其他许可费之外，被许可人还需要对制成品支付提成许可费。虽然该欧盟专利在 1999 年已被撤销，但被许可人在许多年后才终止该专利许可协议。之后，许可人和被许可人就支付到期的许可费进行仲裁。仲裁员作出了支持许可人的裁决，并要求被许可人支付未付的许可费。此后，被许可人向法国上诉法院提出上诉，提出了就过期或被撤销的专利支付许可费的合同要求是否符合欧盟法律关于限制性协议的规定的问题。法国上诉法院中止了他们的诉讼程序，并将该欧盟法律解释的问题提请至欧盟最高法院。欧盟最高级别的法院确认，如果被许可人有权在合理通知后终止专利许可协议，则欧盟法律关于限制性协议的相关规定不禁止许可人在专利许可协议中要求被许可人就整个协议有效期支付许可费，无论该被许可专利是否被侵权或被撤销。

关键词：欧盟竞争法；《欧盟运行条约》第 101 条；专利许可协议；就整个有效期支付许可费；许可专利的侵权或撤销；终止权

2016 年 7 月 7 日欧盟最高法院（Court of Justice of the European Union）公布了 Genentech 案的判决书¹。在判决书中欧盟法院确认，如果被许可人有权在合理通知后终止专利许可协议，则欧盟关于限制竞争协议的反垄断法不会禁止许可人在专利许可协议中要求被许可人在协议有效期内支付许可费，无论该被许可专利是否

未被侵权或已被撤销。该裁决意义重大，因为其是欧盟最高级别的法院对欧盟竞争法下持续支付许可费义务所做出的裁决。

本文介绍了该争议的背景、法院助审官（Advocate-General）意见、欧盟最高法院的裁决，并对本案的重要性做出了评论。

* 本文作者为霍金路伟国际律师事务所布鲁塞尔办公室的高级律师。

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

一、案情介绍

(一) 争议双方

专利被许可人 Genentech 公司是一家在 1976 年成立的制药公司，总部位于美国旧金山。其核心产品覆盖肿瘤、免疫、神经学、代谢和传染病领域。Genentech 公司是罗氏集团 (Roche Group) 的成员。

专利许可人 Behringwerke AG 成立于 1904 年，总部位于德国马尔堡。Behringwerke 的业务后来变成 Hoechst AG，后者将其制药业务转让给了 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH。

(二) 争议背景

Behringwerke 持有三项关于使用在人类巨细胞病毒中发现的 DNA 序列 (称为“增强子”) 的专利 (一项 1992 年 4 月 22 日授予的欧洲专利以及两项分别在 1998 年 12 月 15 日和 2001 年 4 月 17 日授予的美国专利)。增强子使得提高用于制造蛋白质之细胞过程的有效性成为可能。

1992 年 8 月 6 日，Behringwerke 将一个有关增强子使用的专利以全球范围内非排他性的方式许可给 Genentech。该许可协议受德国法管辖。许可协议约定纠纷应在国际商会国际仲裁院以仲裁方式解决，并约定 Genentech 可以在提前两个月告知的情况下终止协议。

在协议中，Genentech 同意为使用增强子支付三种不同类型的费用：(1) 为颁发许可的花费支付的一次性费用 (相当于 75,000 元人民币左右)，(2) 等额的固定研究年费，以及 (3) 按“制成品”销售量的 0.5% 征收的提成许可费，“制成品”在协议中被定义为“包含专利产品的具有商业价值的可销售产品...”。 “专利产品”被定义为“若无该协议，其制造、使用或销售会侵犯许可专利所附权利中的一个或更多未生效声明的物体”。

从 1992 年至 2008 年，Genentech 支付了一次性费用和年费，但从未支付提成许可费。在

这期间，欧洲专利局在 1999 年 1 月 12 日撤销了保护增强子的欧洲专利。同时在这期间，Genentech 开发出利妥昔单抗 (rituximab)，在美国以 Rituxan 之名销售，在欧盟以 MabThera 之名销售。Rituxan 成为畅销的抗癌药物。

2008 年 6 月 30 日，此时的专利持有人 Hoechst 和 Sanofi-Aventis 要求 Genentech 提供有关包含专利产品之制成品的信息。不到两个月后，2008 年 8 月 27 日，Genentech 通知 Hoechst 和 Sanofi-Aventis 终止专利许可协议，自 2008 年 10 月 27 日生效。

2008 年 10 月 24 日，Hoechst 和 Sanofi-Aventis 向国际商会国际仲裁院申请仲裁，要求 Genentech 为其使用增强子制造 Rituxan (和 MabThera) 支付拖欠的专利许可协议约定的提成许可费。在专利许可协议终止当天，2008 年 10 月 27 日，Hoechst 和 Sanofi-Aventis 在美国起诉 Genentech 和另外一家公司 Biogen，指控它们侵犯其美国专利；Genentech 和 Biogen 起诉要求撤销那些专利。

二、案件审理经过

(一) 美国法院的判决及国际商会的裁决

2011 年 3 月 11 日，美国法院认定涉案美国专利没有被侵权并驳回了撤销专利的起诉。

2012 年 9 月 5 日，国际商会的仲裁员认定 Genentech 在制造 Rituxan 时使用了增强子，正因为此 Genentech 被要求按照专利许可协议要求，根据 Rituxan 销售量向 Hoechst 和 Sanofi-Aventis 支付提成许可费。国际商会的仲裁员考虑到协议的商业目的是为规避所有关于美国专利有效性的诉讼，也考虑到 Genentech 可以通过获得专利实施许可可以致其使用增强子而不被认定为侵权而获得补偿。因此，即使用于制造 Rituxan 的专利后来被认定为无效或若其未被侵权，根据协议，亦应支付提成许可费。仲裁员裁决 Genentech 已支付的费用不能退还，根据协

议应支付的费用，如 Genentech 从未支付的提成许可费仍需支付。

2013 年 2 月 25 日，国际商会的仲裁员作出最终裁决，要求 Genentech 向 Hoechst 支付 108,322,850 欧元（约为 8 亿人民币）及利息，以结算其自第一个美国专利被授予到专利许可协议终止的期间内为销售 Rituxan 按约应付的协议约定的提成许可费。之后 Genentech 向巴黎的上诉法院起诉，要求撤销仲裁裁决。

（二）上诉法院审理阶段中的先决裁决

1. 先决裁决请求

在上诉法院的诉讼过程中，法院质疑该案的许可协议是否符合《欧盟运行条约》（“运行条约”）第 101 条第 1 款²，此条款禁止所有阻碍、限制或扭曲欧盟范围内竞争的协议和协同行为。法院注意到专利许可协议下，无论该专利是否已经被撤销，被许可人都必须支付专利许可费。法院对该要求是否会使被许可人处于竞争的不利地位提出疑问。

故在法国法院进行的国家层面的诉讼被中止，上诉法院将下列问题提请欧盟最高法院进行说明：

“若专利被撤销，要求被许可人就其单单使用被许可专利上权利的行为支付许可费的专利许可协议是否一定会被运行条约第 101 条所阐释为被禁止？”

将问题提请欧盟最高法院是为了请欧盟最高法院就运行条约第 101 条第 1 款相关解释问题进行说明，以正确地适用该规定。

提请程序是欧盟法律的重要组成部分，旨在促进国家层面的法院和欧盟最高法院之间的合作，使欧盟法律（包括欧盟竞争法）在成员国国内得以统一适用。欧盟最高法院是欧盟法律

条文解释的最终决定机构。提请程序使得国家层面的法院（包括本文中的法国巴黎上诉法院）可以将正在审理的案件提交给欧盟最高法院，以寻求其就欧盟法的解释或效力问题的解答（在本案中，上诉法院请求欧盟最高法院解释运行条约的第 101 条第 1 款）。欧盟最高法院收到国家层面法院的问题后，将会启动一项程序并以裁决书的形式回答国家层面法院的问题。在 Genentech 案中，欧盟最高法院回复国家层面的法院问题的裁决书在 2016 年 7 月 7 日做出。在欧盟最高法院做出裁决后，本案现已由巴黎上诉法院继续审理。巴黎上诉法院将会根据欧盟最高法院的解释对本案做出最终判决。

2. 助审官意见

助审官负责协助欧盟最高法院。助审官负责以完全公正和独立的立场对分配给他或她的案件提出意见。其意见有可能会影响法院的决定，但是意见本身没有约束力。

2016 年 3 月 17 日助审官 Wathelet 发表了对 Genentech 案的意见³。在其意见中，助审官 Wathelet 指出，欧盟最高法院不会对仲裁员的结论及其根据德国法对许可协议的解释进行审查或提出质疑。他认为，仲裁员对许可协议的解释很清晰地表明，Genentech 需向 Hoechst 和 Sanofi-Aventis 以其使用专利技术制造的医药产品为基础支付提成许可费的义务，不以该技术享受专利保护为条件。在仲裁员看来，单单在许可协议期限内使用争议的技术足以触发支付许可费的义务。

Genentech 辩称专利许可协议要求其支付提成许可费，即使专利已经被撤销或没有被侵权，该要求对成员国间贸易产生了影响，并具有限制竞争的目的和效果。Genentech 还辩护称专利

2. 第 101 条（1）规定：下列行为因与内部市场相冲突而应予以禁止：一切可能影响成员国间的贸易且其目标或结果会阻碍、限制、扭曲内部市场竞争的企业之间的协定、企业联合组织的决定和协同行为。

3. 参见 <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175146&doclang=EN>，最后访问日期：2016 年 10 月 12 日。

许可协议使其处于市场竞争的不利地位，因为 Genentech 被要求为使用其竞争者无需付费便能使用的技术而支付费用。

助审官认为，争议焦点不是仲裁员对许可协议的解释是否将 Genentech 置于商业竞争的不利地位，亦不是若 Genentech 事先了解，其最初是否还会达成该协议。实际上，助审官指出“运行条约第 101 条的目的不是在一般意义上规制企业间的商业关系，而是禁止企业间的一些会影响成员国间贸易，且从目的或效果上具有阻碍、限制或扭曲内部市场竞争的协议”。

参考 Ottung 案⁴，助审官注意到欧盟最高法院之前曾审阅过一项要求一个发明专利的被许可人无限期地支付许可费（即使在专利期满后）的合同义务。在该案中，欧盟最高法院认为：

“不能排除在许可协议中包含施加支付许可费义务的条款的原因可能与专利没有关系的可能性。相反，这种条款可能反映对由许可协议授予的基于开发可能性的商业价值的评估。当支付许可费的义务被约定为无限期，并因此意在相关专利期满后约束被许可人，那么考虑到许可协议的经济和法律背景，继续支付许可费的义务是否可能会构成第 101 条中的限制竞争的问题便产生了。”

在 Ottung 案中，欧盟最高法院指出对于给被许可人施加在协议有效期内支付许可费义务的协议，如果被许可人有权在任意合理通知后终止协议，则该协议不在第 101 条的规制范围内。换言之，只有在被许可人无权于合理通知后终止协议的情况下且若协议约定专利期满后继续支付许可费的义务，或被许可人在协议终止后的行为自由受到限制的情况下，才可能会构成第 101 条意义上的限制竞争。

助审官承认 Ottung 案的事实略有不同，该

案的争议问题是，无论专利提供的保护是否期满，在专利许可协议中被许可人被要求无限期地支付许可费的事实。尽管如此，该判例法可以类比适用到 Genentech 案中。支付许可费的义务是由专利许可协议产生，该协议可以在助审官认为较短的两个月提前通知的情况下随时终止。同时值得注意的是，Genentech 在协议终止后没有受到任何形式的限制，且事实上 Genentech 也未被禁止对专利的有效性提出质疑。

因此，助审官认为对于提交到欧盟最高法院的问题的回复应为：

“若第一，许可协议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，且第二，即使专利被撤销或未被侵权，被许可人也可以在合理通知后终止许可协议，则在用于保护技术的专利被撤销或未被侵权时，要求被许可人就其单单使用被许可专利上权利的行为支付许可费的许可协议，不会被运行条约第 101 条所禁止。”

为保证分析的完整性，助审官还指出，协议没有构成欧盟《关于技术转让协议适用欧盟运行条约第 101 条的指南》的相关规定⁵里所规定的核心竞争限制。

3. 欧盟最高法院裁决

欧盟最高法院在 2016 年 7 月 7 日公布了裁决。法院指出，虽然上诉法院在提请作出先决裁决时，将其问题限定在专利被撤销的情况下，但该问题也应被理解为包含未侵犯被许可专利的情形。所以，欧盟最高法院将问题理解为如下：

“若用于保护技术的专利被撤销或没有被侵权，在类似主诉讼中争议的许可协议中对被许可人施加为其在协议有效期内使用专利技术支付许可费的义务是否被运行条约第 101 条第 1 款所禁止？”

4. Case 320/87 Ottung ECLI:EU:C:1989:195.

5.《关于技术转让协议适用欧盟运行条约第 101 条的指南》(Guidelines on the Application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to Technology Transfer Agreements, [2014] OJ C 89/03, [2014] OJ C 89/03.)

参考 Ottung 案，欧盟最高法院指出其答复是运行条约第 101 条第 1 款不会禁止这种协议。这基于以下发现：许可费是为许可技术的商业开发所支付的价格，只要许可协议仍然有效且可由被许可人自由终止，则即使专利已经到期（或者如本案中，已经被撤销或认定没有被侵权），也应当支付许可费。尤其因为被许可人可以自由终止协议，所以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。

因此，将 Ottung 案适用到本案事实中，欧盟最高法院认为鉴于被许可人可以自由终止许可协议，运行条约第 101 条第 1 款不会禁止为技术的独占使用施加支付许可费的合同义务，即使被许可专利已经被撤销或没有被侵权。此外，美国法院发现协议终止后没有侵犯美国专利的事实不会对协议有效期内的许可费的可执行性产生影响。

欧盟最高法院的裁决不可上诉。提请裁决的法院，即法国巴黎上诉法院，受到该裁决的约束，必须依照该裁决对 Genentech 案进行审理。

三、案例评论

（一）关于运行条约第 101 条第 1 款的适用问题

运行条款第 101 条第 1 款禁止经营者间达成可能会影响成员国间贸易、且其目标或效果会阻碍、限制或扭曲内部市场竞争的协议。在本案中，为了免于支付应交的许可费，Genentech 在法国巴黎上诉法院援引运行条约第 101 条第 1 款。Genentech 辩称运行条约第 101 条第 1 款禁止本案所涉的专利许可协议，因此其不必支付协议中约定的许可费。法国巴黎上诉法院认为该问题是事关欧盟竞争法解释的重要问题，因而请求欧盟最高法院就这一问题进行裁决（“先决裁决请求”程序）。目前，法国巴黎上诉法院受欧盟最高法院这一裁决的约束，

并将根据该裁决对本案进行审理。

欧盟最高法院明确指出，运行条约第 101 条第 1 款不能被援引来保护个体免于达成不利的商业交易。毋庸置疑，尽管专利已经被撤销，Genentech 仍不得不支付提成许可费，这使其处于商业上的不利地位，但这不能自动等同于欧盟反垄断法下的限制竞争。欧盟反垄断法关注的是消费者和竞争结构。在本案中，欧盟反垄断法不能保护 Genentech 使其免遭本质上是由于其自身行为所带来的后果。

（二）欧盟最高法院裁决的实践意义

至于欧盟最高法院裁决的实践意义，从一个事后（ex post）的角度来说，未来的许可人和被许可人需要考虑是否在其协议中设置条款处理当一个或多个被许可专利被撤销、宣告无效或期满时的情况。被许可人可能想要确保其终止权被写明，且最好是较短的通知时间。未来的被许可人可能也想确保他们保留质疑专利有效性的权利，或调整许可费的权利，且在协议之外他们在市场上不会受到任何形式的限制。

换言之，被许可人需要非常详细地考虑他们的合同权利，因为他们可能无法援引欧盟反垄断法来规避后来看似不利的交易。也就是说，欧盟最高法院没有回答在被许可人没有终止权时在何种情形下提成许可费条款可能会被运行条约第 101 条所禁止的问题——明确这一点很重要。

所有这些都表明，从事前（ex ante）的角度来看，Genentech 案可能会促使未来的许可人减少达成要求支付提成许可费的协议。专利技术的商业成功尚未确定时，如果被许可人那时可以在较短时间内终止协议，许可人可能没有动机达成只有当包含被许可专利的产品被销售后才要求支付许可费的协议——销售可能只有在协议达成很多年后才会实现。许可人的风险在于，已经许可了专利，一旦终止权被行使，其在之后几年赚取许可费的便被过早地（在许可人看来）剥夺了。因此许可人可能更偏爱协商

较高的预付款以在协议最初就确保其收入。而未来的被许可人在签订协议时由于对专利技术的成功没有任何保障，可能会想抵抗上述安排。所以，Genentech 案的结果可能预示着此类案件中规定非固定许可费会减少，而裁决对一个未来越来越少人会问的问题给出了答案。

（三）与国内高通案的联系和比较

笔者并未发现涉及相同问题的中国案例，即专利归于无效后的许可费支付是否符合反垄断法关于限制性协议的相关规定。初步看来，最相关的案例就是中国国家发改委对高通案的决定，这在一定程度上涉及了许可费和过期专利问题。在高通案中，发改委认定高通滥用了

市场支配地位，尤其是对有效期已届满的标准必要无线专利收取许可费（或使被许可人难以避免支付许可费）。欧盟最高法院在 Genentech 案中的处理方法与发改委在高通公司一案中的处理方法很难进行比较。首先，应注意：与 Genentech 案不同，在高通案中，发改委认定许可人具有市场支配地位，且涉案专利为标准必要专利（即 SEP）。发改委是将高通案作为滥用市场支配地位案件进行调查的，而非限制性协议案件。据此，发改委认定高通违反了中国反垄断法，特别是其行为使得被许可人更加难以避免为过期专利支付许可费。^[3]

Genentech – Is the Right to Receive Royalties for a Revoked or Non-infringed Patent Compatible with the EU Law on Restrictive Agreements?

Abstract: This case arose from a dispute between a licensor and licensee over patents used in the development of a cancer drug. Under the terms of the agreement, the licensee was required to pay, in addition to other royalties, a running royalty rate over the finished products. Although the EU patent was revoked in 1999, the patent licence agreement was not terminated by the licensee until a number of years later. The licensor and licensee then entered into arbitration over the payment of the royalties that were due. The arbitrator ruled in favour of the licensor and required the licensee to pay the outstanding royalties. The licensee then appealed to the Court of Appeal in France, raising the question on whether a contractual requirement to pay royalties for an expired or revoked patent is compatible with the EU law on restrictive agreements. The Court of Appeal in France stayed their proceedings and referred the question on the interpretation of EU law to the Court of Justice of the European Union. The highest court in the European Union confirmed that EU law on restrictive agreements does not prohibit licensors from requiring licensees to pay royalties for the entire duration of the agreement, regardless of the absence of an infringement or revocation of the licensed patent, provided that the licensee was able to terminate the patent licence agreement with reasonable notice.

Key words: EU competition law; Article 101 TFEU; patent licence agreements; royalty payments for entire duration; infringement or revocation of the licensed patent; right to terminate