

专利诉讼中停止侵害请求权行使限制的司法适用*

孙 山

摘 要: 以往的研究对专利诉讼中停止侵害请求权行使的限制问题少有关注,这种研究思路容易导致错误的理论方向,矫枉过正与保护不力同样属于误区。停止侵害请求权行使受限于其立法层面和司法层面的原因。目前我国仅在司法解释中规定了停止侵害请求权行使的限制,具体内容仍有待明确和补充。司法适用中应当对属于弹性的概念“国家利益”“公共利益”进行严格限定,要以利益指向的内容本身而非被诉侵权主体的性质作为判定标准。对于基于双方利益的考量限制行使停止侵害请求权的情形,同样应严格适用。

关键词: 专利诉讼 停止侵害请求权 请求权限制 公共利益

中图分类号: DF521 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673 - 8330(2021)02 - 0036 - 08

DOI:10.13893/j.cnki.bffx.2021.02.004

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《专利案件解释(二)》)第24—26条中确立了停止侵害请求权行使限制的初步规则,但第26条中“国家利益”“公共利益”与“相应的合理费用”的弹性表述,含义仍需澄清。第24条与第25条一起,共同构成了基于双方利益考量限制行使停止侵害请求权的制度框架,而其具体内容有待司法实践的补充。我国有着大量的知识产权诉讼案件,立法却往往远远落后于司法实践,司法实践在事实上引领知识产权法治的前进方向,请求权的行使限制问题也不例外。知识产权请求权行使的限制问题,关乎知识产权制度运行的实效,关乎立法目的的实现,关乎本国市场竞争秩序的维护,关乎国别竞争中技术壁垒的突破,因此必须加以重视。请求权行使受限制虽是例外,但每一次对例外的肯认于企业而言都是生死攸关的大事,这就是市场经济运行中知识产权相较于物权的特殊和重要之处。整理典型案例,解读专利诉讼中停止侵害请求权行使限制的本土经验,是本文的写作思路与目的。

一、专利权诉讼中停止侵害请求权行使受限的原因

《专利法》未能及时回应专利技术与产品之间关系的变化,无法有效解决“知识产权要挟策略”等专利制度的异化问题,这是停止侵害请求权行使在立法层面应当受到限制的主要原因。正如一些学者所言“当今技术研发已经呈现出复杂化和多元分工特点,一种产品往往为众多分属不同权利人的

* 本文系2018年国家社会科学基金一般项目“应对国际贸易知识产权制度变革的中国方案研究”(18BFX219)的阶段性成果。

[作者简介]孙山,西北政法大学经济法学院副教授,上海交通大学凯原法学院博士后科研流动站研究人员。

专利技术组成,且缺一不可。”^①在这种技术变革的背景下,生产者、经营者很难尽知产品技术构成之上的专利权权属,经常成为无过错侵害人(Innocent Infringer),利用专利技术进行商业讹诈就成为一些人的获利手段,知识产权要挟策略随之出现。^②对于那些技术积累雄厚的大企业而言,技术变革使得他们可以利用专利技术的法律保护来打击竞争对手,以获得竞争优势。即便是对于那些没有任何恶意的权利人而言,如果按照他们的意思严格适用停止侵害责任方式,就会出现因为专利产品中一个微不足道的小部件存在侵权问题而将整个产品驱逐出市场的现象,权利人所得甚少而无过错的生产者、经营者所失甚多,对整个社会而言是低效率的,“这种情形下颁布的禁令难免产生保护过度的错误成本”。^③权利救济制度本来是要实现矫正正义,与此同时,我们也要防止矫枉过正,防止制度的运行背离其创设时的初衷,专利讹诈^④与专利权滥用的防止^⑤都是专利权保护中请求权限制的重要理由。

专利产品的技术构成所经历的巨变,是专利权人停止侵害请求权的行使在特定情形下受限制的根本原因。工业革命时期专利产品的技术构成非常简单,根本不能与现今专利产品相提并论。对于工业革命时期的专利产品而言,一个产品上基本上只有一两项专利技术,稍加注意便能判断是否构成侵权。因此,此种情形下严格适用停止侵害没有任何法律与道德上的障碍。反观今日之专利产品,一个产品之上往往包含成百上千个专利技术,不同权利主体的专利技术叠加在同一产品之上,而使用者很难尽知,除在明知的情形下可以推定经营者、使用者存在过错,严格适用停止侵害请求权将会严重阻碍技术创新与企业运营的发展。而且,在技术构成如此复杂的情况下仅仅因为一两件专利就判令停止使用,显然会造成双方主体间利益严重失衡,且效率极其低下,违背了“促进科学技术进步和经济社会发展”^⑥的立法目的。专利产品的关键在于技术本身而非原材料、生产工艺等存在质量把控的环节,授权产品与侵权产品间并不存在质量上的差异。从表面上看,停止侵害请求权的限制行使属于利益平衡的结果,就其本质而言,限制行使实际上是一个公共政策的过程和结果。^⑦

所谓的公共物品属性是以偏概全的界定,不足以建构和解释规范设计,不是停止侵害请求权应当受到限制的真实原因。在一些学者看来,知识的非物质性决定了知识产权客体具有非竞争性和非排他性特征,亦即公共物品属性。^⑧进而,知识产品的公共物品属性决定了责任承担方式上不应不加考虑地适用停止侵害,以避免公共利益受损害。^⑨在笔者看来,公共物品属性一说属于大而无用的界定,因为这一界定并不能对规范设计产生任何指导作用。公共物品属性的界定无法完成精细的划界任务,请求权行使的限制属于例外情形,公共物品属性的界定则可以推导出普遍情形的结论,我们甚至可以该界定为前提推导出彻底取消知识产权的结论。归根到底,知识产权属于私权,在权利期限届满之前知识产品都是私人物品而并非公共物品,保护期限届满之后方才是真正意义上的公共物品。

关键用语的模糊性和人类语言本身的模糊性导致法律解释具有较高的不确定性,容易出现权利范围过大以至于影响到企业的经营自由,压缩了民众的创新空间,这是停止侵害请求权行使在司法层面应当受到限制的原因之一。与有清晰四至界限的物不同,知识财产的对象普遍具有非物质性特征,

① 康添雄《专利侵权不停止的司法可能及其实现》载《知识产权》2012年第2期,第15页。

② 关于知识产权要挟策略的介绍及其批判,参见梁志文《反思知识产权请求权理论——知识产权要挟策略与知识产权请求权的限制》,载《清华法学》2008年第4期,第124—136页。

③ 陈武《权利不确定性与知识产权停止侵害请求权之限制》,载《中外法学》2011年第2期,第365页。

④ 参见鲁灿、詹锐《从eBay案看美国专利保护趋势——兼论我国专利“停止侵权”责任方式》,载《电子知识产权》2006年第9期,第48—52页。

⑤ 参见方晓霞《论停止侵权责任在我国专利领域的适用及限制》,载《知识产权》2008年第2期,第17—22页。

⑥ 《专利法》第1条规定“为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。”

⑦ 参见前引①,第16页。

⑧ 参见李扬《知识产权请求权的限制》,载《法商研究》2010年第4期,第106—107页。

⑨ 参见田小军、刘洋《“侵权不停止”在知识产权案件中的适用问题》,载《中国版权》2016年第6期,第39页。

物理层面的边界并不明显。所以,知识产权属于绝对权的一种,但主要表现为禁止效力,禁止效力所划定的范围比独占效力要大^⑩,而不像物权那样禁止效力与独占效力范围几乎完全重合。专利权的保护范围通过申请书来确定,申请书撰写人表达能力的有限性与表达工具本身的模糊性是客观存在的限制,客观条件决定了权利申请书常常不能准确、全面地表达申请人的技术构思,等同替换原则的引入就是为了缓解禁止效力与独占效力间的冲突。但是,专利权的禁止效力越强,保护范围弹性越大,第三人行为结果法律评价的不确定性就越高、风险就越大,“权利范围的模糊性导致无过错侵权人常常受制于权利人的要挟策略”。^⑪显然,这种结果根本违背立法者的立法目的与价值取向。作为制度回应,立法者在单行法以法定许可、强制许可等方式对本权利作出了限制,尝试平衡社会公众、同业竞争者与权利人间的利益。立法者也应当在单行法中规定对请求权行使的限制,以确保足够的创新空间。

停止侵害请求权适用率畸高,对市场主体的经营行为会产生重大影响,认定构成侵权即判决停止侵害的惯性思维导致停止侵害请求权的主张成为一些市场主体寻求超额许可使用费、转让费乃至挤垮对手的不正当手段,这是停止侵害请求权的行使在司法层面应当受到限制的原因之一。我国知识产权诉讼中停止侵害的适用率非常高,正如最高人民法院在 2009 年的知识产权司法保护报告中所言“在认定侵权成立的情况下,一般都会判令侵权人立即停止侵害。”^⑫一些学者甚至用“绝对化”“当然化”和“自动化”来描述停止侵害请求权的司法适用。^⑬在英美法中,与停止侵害请求权在作用上较为接近的永久禁令属于损害赔偿不能解决全部问题时的替代性措施,适用损害赔偿时大都排除了永久禁令的适用。大陆法中则不同,停止侵害请求权与损害赔偿请求权属于平行的请求权类型,适用时并不存在先后顺序,法官支持停止侵害请求权主张时面临的障碍更少。当立法对停止侵害请求权的行使没有任何限制性规定时,法官在认定构成侵权后的理性选择就是判令侵权人立即停止侵害。停止侵害意味着被控侵权人的产品必须迅速退出市场,被控侵权人的前期生产行为极有可能血本无归。绝对化的判决结果自然会反向激励一些市场主体以停止侵害请求权的主张为手段,寻求超额许可使用费、转让费乃至挤垮竞争对手。停止侵害请求权司法适用的现状使得我们不得不考虑对其行使加以限制。专利权属于绝对权,但绝对权属性的界定旨在突出权利主体特定而义务主体不特定,排他效力及于一切人,而并不是绝对受保护,更不是停止侵害请求权的主张绝对受支持。正如有学者所言,“绝对的权利无非是权利的战斗”,^⑭一味适用停止侵害可能会背离绝对权创设的初衷。^⑮立法与司法不可能不考虑法律效果,而法律效果又是在不同主体间利益的博弈过程中达成的。

二、基于国家利益、公共利益限制停止侵害请求权的司法适用

早在“武汉晶源案”中,我国法院就在判决中以支付使用费的方式取代停止侵害。^⑯最高人民法

^⑩ 部分学者在研究知识产权停止侵害请求权的限制问题时将这一判断推到了极端,认为专利制度未授予发明者排他的绝对权而只给予禁止权,著作权与商标权制度也是如此。参见前引③,第 360 页。这种认识是不恰当的。任何知识产权,既有核心区域也有边缘部分,核心区域是确定的,边缘部分是不确定的,核心区域绝对排他,边缘部分的禁止效力有一定弹性。只谈边缘部分的不确定性是导致片面强调禁止权属性的原因。

^⑪ 前引②梁志文文,第 131 页。

^⑫ 参见《中国法院知识产权司法保护状况(2009 年)》,资料来源于中国法院网: <https://www.chinacourt.org/article/detail/2010/04/id/405054.shtml>,最后访问时间:2020 年 10 月 1 日。

^⑬ 参见杨涛《知识产权法中的停止侵害救济制度》载《法律科学(西北政法大学学报)》2017 年第 5 期,第 103 页。

^⑭ [法]路易·若斯兰《权利相对论》,王伯琦译,中国法制出版社 2006 年版,第 199 页。

^⑮ 参见何怀文、陈如文《我国知识产权停止侵害请求权限制的法律原则》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2015 年第 2 期,第 135—136 页。

^⑯ 福建省高级人民法院在一审判决中指出,被告侵犯了原告的专利权,与此同时,“由于火力发电厂配备烟气脱硫设施,符合环境保护的基本国策和国家产业政策,且电厂供电情况将直接影响地方的经济和民生。为平衡权利人利益及社会公众利益,晶源公司要求华阳公司停止侵权的诉讼请求,不予支持,但华阳公司也应当向晶源公司支付相应的使用费,直至本案专利权期限终止”。参见武汉晶源环境工程有限公司诉日本富士化水工业株式会社、华阳电业有限公司侵犯发明专利权纠纷案,福建省高级人民法院(2001)闽知初字第 4 号民事判决书。

院在终审判决中认可了一审判决的民事责任承担方式,理由是责令停止行为会直接对当地的社会公众利益产生重大影响。^{①7}而在“广州白云机场案”中,一审法院在认定侵权的同时,判令被告在适当支付使用费的前提下继续使用被控侵权产品。^{①8}该案二审最终调解结案,被告以支付经济补偿费用为代价获得继续使用涉案产品的许可。^{①9}在这些极具影响的个案的基础上,《专利案件解释(二)》第26条将停止侵害请求权行使的限制予以明确。

《专利案件解释(二)》第26条创设了基于国家利益、公共利益考量而限制停止侵害请求权行使的例外规定,对于我国知识产权法的整体制度构造和转型有着非常重要的意义。^{②0}根据该条规定的表述,专利诉讼中停止侵害请求权行使限制的理由只能是基于国家利益和公共利益的考量,而不包括私人利益的考量。“支付相应的合理费用”作为限制行使的替代措施,既不是强制许可,也不是纯粹的损害赔偿。^{②1}国家利益与公共利益属于弹性概念,二者含义的明确对于该条的适用至关重要。国家利益和公共利益不能界定过宽,只有涉及公众健康、环保以及其他重大社会利益时才能适用本条规定。^{②2}具体而言,包括以下两种情形:其一,涉案专利技术本身的实施会对公共利益产生重大影响,“武汉晶源案”即为此例。其二,涉案专利技术与其他生产要素结合,用于事关公共利益的生产、经营行为,或者公众对包含涉案技术的产品产生巨大依赖,停止使用会对公共利益造成重大影响,“广州白云机场案”即为此例。^{②3}一些学者认为该条中的“公共利益”主要包括公共健康、公序良俗以及社会福利,既有严格意义上的公共利益,也有当事人之间的平等互利。^{②4}这种认识,不符合公共利益的语义逻辑和《专利案件解释(二)》的立法本意,公共利益从来都不能包括特定主体间的平等互利,对当事人间平等互利的保障条款是该解释第24、25条而与第26条无关。国家利益和公共利益只能作严格解释。

定性国家利益、公共利益时,被诉侵权主体的性质不产生实质影响,利益所指向的内容本身才是判断的依据,《专利案件解释(二)》本身未对二者的界定提供任何指引。国家机关与国有企业不是国家利益或公共利益的代名词,在日常的服务、管理和经营活动中他们也会作为民事主体参与市场交易,此时代表的就是某一特定机关或企业的利益。私营企业也并非永远都只能代表个体利益,当企业的运营活动关系到公共健康、环保或者其他重大社会利益时,私营企业也会成为公共利益的代表。因此,凡是出于被诉侵权主体的经济利益考虑而主张限制停止侵害请求权的适用,均不能适用《专利案件解释(二)》第26条,无论该主体的性质是政府机关、国有企业还是私营企业。反过来,如果是基于公共健康、环保或者其他重大社会利益的考虑而判决限制停止侵害请求权的行使,那么主体的性质也不会对国家利益、公共利益的界定产生影响。在昆明市万变窗墙有限责任公司诉普洱市移民开发局侵犯专利权案中,法院认为移民局的公共服务属性并不能证明被诉侵权专利的使用会损害公共利益,政府机关的性质并没有带来停止使用会损害公共利益的推论。^{②5}前述“白云机场案”之所以能以合理

^{①7} 参见最高人民法院(2008)民三终字第8号民事判决书。

^{①8} 参见珠海市晶艺玻璃工程有限公司诉广州白云国际机场股份有限公司、广东省机场管理集团公司、深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司专利权侵权纠纷案,广州市中级人民法院(2004)穗中法民三初字第581号民事判决书。

^{①9} 参见广东省高级人民法院(2006)粤高法民三终字第391号民事判决书。

^{②0} 《专利案件解释(二)》第26条规定“被告构成对专利权的侵犯,权利人请求判令其停止侵权行为的,人民法院应予支持,但基于国家利益、公共利益的考量,人民法院可以不判令被告停止被诉行为,而判令其支付相应的合理费用。”

^{②1} 关于停止侵害请求权的限制与强制许可的区别,参见黄玉焯、鲁甜《专利停止侵害请求权限制的司法适用——以专利司法解释(二)第26条为视角》,载《北京理工大学学报(社会科学版)》2018年第3期,第123—124页。

^{②2} 此处参考了《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发〔2009〕23号)“14. 严格把握法律条件,慎用诉前停止侵权措施”中社会公共利益抗辩时法院的考量因素。

^{②3} 参见贾小龙《知识产权侵权与停止侵害》,知识产权出版社2014年版,第151—152页。

^{②4} 参见前引^{②1}黄玉焯、鲁甜文,第128页。

^{②5} 参见云南省昆明市中级人民法院(2014)昆知民初字第164号民事判决书。

使用费的支付代替停止侵害请求权的行使,不是因为广州白云国际机场股份有限公司和广东省机场管理集团公司的国企性质,而是因为停止使用被控侵权技术将会造成大范围人群出行的极大不便;“武汉晶源案”中华阳电力有限公司的外商独资企业身份也没有妨碍法院判决采用支付使用费的替代方式,原因在于涉案的烟气脱硫设施关乎环境保护。正如一些学者结合国内外案例所总结的,电力供应、交通设施、污水处理、卫生健康等具有相同的公共产品属性,设备或技术的使用者虽只有被告一家,但受益者众多,停止公共产品供应将会引发社会不安而代价过高,^{②6}此类案件中限制停止侵害请求权的适用有其正当性。

判决不停止使用时支付给专利权人“相应的合理费用”,应当是通常情形下专利许可使用费的数额,在从未许可使用的情形下可以参考同类专利技术的许可使用费标准确定,均不应低于普通许可情形下专利使用费的数额。对于“相应的合理费用”确定问题,立法上没有明确说法,学理上亦存在不同观点。有学者认为,持续使用费的价格应低于普通许可使用费,低出部分视为权利人对公共利益的让渡。^{②7}还有学者则主张替代性补偿金应当数倍于正常许可费,理由是不判令停止侵害实际上剥夺了权利人对权利的独占使用,强行减损了权利人的市场机会。^{②8}笔者认为,合理费用应当是通常情形下专利许可使用费的数额,既不应低于普通的许可使用费,也不应当数倍于正常的许可使用费,如此方才能契合专利产品技术构成日益复杂和公共利益保护的双重考虑。在专利产品技术构成日益复杂的大背景下,被控侵权人很难预先得知产品所需技术的全部专利信息,故无过错可言,此种情形下仍然要求给付数倍于正常许可费的合理费用,将会让生产者、经营者无所适从,也违背了出于国家利益、公共利益而限制停止侵害请求权行使的初衷。如果是以低于普通的许可使用费的方式确定合理费用,专利权人的利益就受到了实质性的损害,而生产者、经营者借助正常许可使用费与合理费用之间的差价获得超额利润,维护国家利益、公共利益的同时还能获得比正常经营者更高的利润。低于普通许可使用费的持续使用费,会产生鼓励不寻求许可的现实效果,无法起到行为引导的效果。生产者、经营者从事的是市场经营行为而并非慈善事业,专利技术的许可使用费本来就是应当付出的成本,并不是额外加于他的负担,正常的许可使用费不是“过高的继续实施费”,不会产生部分学者所担忧的有损国家利益、公共利益的结果。^{②9}低于正常许可使用费的操作方式彻底扭曲了专利法的运行机制,背离了专利法的基本价值判断和立法目的——保护专利权人的合法权益。合理的使用费是侵权行为的替代补偿,侵权行为依然成立,只是限制了停止侵害请求权的主张,公共利益的保护不能洗白侵权行为。如果涉案专利技术从未许可使用过,法官可以参酌《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 15 条(原第 21 条)的内容,根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等确定“合理费用”的数额。^{③0}

需要特别说明的是,永久禁令在美国法中属于衡平法上的救济,适用时有严格的条件限制,在创设目的与理念上与大陆法系框架下停止侵害请求权差异非常大,直接将其移植到停止侵害请求权的适用条件审查中是完全不适当的。禁令程序属于预防性救济而非恢复原状的救济,是在损害赔偿不

^{②6} 参见前引①,第 18—19 页。

^{②7} 参见李玉香、孙浩源《专利侵权诉讼不判决停止侵权的法律探讨》载《湖南大学学报(社会科学版)》2014 年第 2 期,第 154 页。原文中的表述“其低出的部分就是对权利人公共利益的让渡”应为笔误,权利人并不享有公共利益,按其文章的整体结构和逻辑关系,此处的真实意思是“其低出的部分就是权利人对公共利益的让渡”。

^{②8} 参见李扬、许清《知识产权人停止侵害请求权的限制》,载《法学家》2012 年第 6 期,第 91—92 页。

^{②9} 参见李军、杨志祥《专利侵权不停止侵害的替代措施研究》,载《知识产权》2016 年第 10 期,第 41 页。

^{③0} 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 15 条(原第 21 条)后半段规定,“没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以依据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,依照专利法第六十五条第二款的规定确定赔偿数额”。本条虽是确定损害赔偿数额的方法,但对于停止侵害请求权行使受限制时“合理费用”的确定也有很高的参考价值。

能实现完全救济、无法彻底恢复原状的情况下才能启动的,损害赔偿与禁令属于有先后顺序的救济制度。永久禁令具有极强的向后的法律效力,对于市场主体影响巨大,因此 eBay 案中的“四要素测试法”(four-factor test)^③才能在美国司法实践中被广泛接受。而在大陆法系框架下,损害赔偿请求权与停止侵害请求权之间是平行的关系,损害赔偿请求权旨在实现被损害对象的经济价值。停止侵害请求权依附于绝对法益,存在的目的是通过停止正在实施的行为来恢复绝对法益的对世效力,并不当然具有向后的法律效力,对市场主体影响没有永久禁令那么大,适用条件也更为简单。所以,我国《专利案件解释(二)》第26条中限制停止侵害请求权行使的考量因素只有国家利益和公共利益。一些学者主张停止侵害责任具有预防性质“停止侵权以预防未来发生的侵权行为为目的。”^④这种观点将英美法中的禁令与大陆法中的停止侵害请求权杂糅到一起,将停止侵害请求权在客观上可能会起到的预防效果误读为应当具备的预防功能,无视停止侵害请求权在中国法语境中主要发挥制止正在实施的侵权行为的制度现实。盲目照搬“四要素测试法”不但不会提高我国的保护水平,相反会混乱各种请求权的适用逻辑,法益不能得到有效、合理的救济。

三、基于双方利益考量限制停止侵害请求权的司法适用

基于双方利益考量而限制专利权人停止侵害请求权行使的情形以法律规定为限,并应当严格适用。《专利案件解释(二)》第24条第2款规定在推荐性标准必要专利未能获得公平、合理、无歧视许可的情形下,法院可以基于被诉侵权人在协商中无明显过错而不支持专利权人请求停止标准实施行为的主张。第25条规定在支付合理对价的前提下无过错行为人可以继续使用被诉侵权产品,第26条中则规定了基于国家利益和公共利益考量可以限制停止侵害请求权行使。按照反对解释和体系解释的结果,只能在特殊情形下基于私法主体双方利益考量而判令限制停止侵害请求权的行使。在该司法解释出台之前,最高人民法院已经在相关指导意见中表达了类似的态度。^⑤上述意见中之所以将双方利益考量作为限制请求权行使的因素,是因为停止侵害请求权诉求的绝对支持可能会导致当事人间较大的利益不平衡,请求权的主张会导致尽了合理注意义务且支付了合理对价的生产者、经营者遭受着完全不可预期的利益损失,更会被异化为排挤竞争对手的不正当竞争工具或索取超额许可使用费的商业讹诈武器。《专利案件解释(二)》第24条第2款将基于双方利益考量而限制停止侵害请求权行使的情形局限在未能就推荐性标准必要专利获得公平、合理、无歧视许可,第25条将限制情形局限在生产者、经营者尽了合理注意义务且支付了合理对价,原因在于此种限制在司法实践中不太容易把握,停止侵害请求权的适用是否会导致双方利益严重失衡的判断结果有较大的不确定性,只能在现阶段提高适用条件。所以,综合最高人民法院先前发布的指导意见和之后制定的司法解释,可以得出必须严格把控基于双方利益考量限制停止侵害请求权行使的例外情形。

从司法裁判来看,同样也呈现出逐渐收紧判令不停止使用的趋势。在宁波燎原工业股份有限公司诉江苏华城照明灯具灯杆有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案^⑥中,法院以涉案产品已投入使用且主要用于路灯照明,拆除会造成社会资源浪费、损害公共利益为由判令不停止使用。在该案中将路灯照明归于公共利益明显有些勉强,涉案产品仅仅用于小区照明而非重大社会利益,拆除造成社会

^③ 在 eBay 案中,美国联邦最高法院就通过对其《专利法》第283条的解释,确立了颁发禁令救济的“四要素测试法”: (1) 原告已遭受了不可挽回的损害; (2) 普通法上的救济,如金钱赔偿,不足以赔偿该损害; (3) 考虑到原被告损益情况的利益平衡,允许衡平法救济; (4) 公共利益不会因永久禁令而受损。See eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C., 547 U. S. 388 (2006) .

^④ 和育东《专利法上的停止侵权救济探析》,载《知识产权》2008年第6期,第73页。

^⑤ 《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》指出“权利人长期放任侵权、怠于维权,在其请求停止侵害时,倘若责令停止有关行为会在当事人之间造成较大的利益不平衡,可以审慎地考虑不再责令停止行为,但不影响依法给予合理的赔偿。”

^⑥ 参见江苏省镇江市中级人民法院(2009)镇民三初字第64号民事判决书。

资源浪费的说法更是突出了本案利益考量的本质——基于双方利益失衡。从本案可以看出,公共利益保护说之下会夹带对私益的考量,甚至会出现以公共利益保护之名行私益救济之实。该案之后,有部分法院仍然坚持较宽范围的公共利益认定,^⑤也有部分法院在判令不停止使用问题上态度更为谨慎。^⑥《专利案件解释(二)》第 24—26 条的“三分法”则为上述争议划上了句号,“公共利益”应严格解释,基于双方利益平衡而限制停止侵害请求权行使应严格审查。

按照《专利案件解释(二)》第 24 条第 2 款规定的所谓“标准必要专利”(Standard—Essential Patents),是指实施某项标准必不可少的专利。专利技术纳入标准后将会赋予专利权人巨大的市场控制力,引发专利挟持和专利许可费叠加的现象。^⑦为有效应对这一问题,标准化组织(Standard—setting Organization)多年来努力推行“公平、合理、无歧视”(Fair, Reasonable, and Non—discriminatory,以下简称 FRAND)的专利许可政策。标准必要专利是特定领域内生产者、经营者所必需的基础技术,标准必要专利权人借助标准的制定获得决定某一产品能否进入市场的垄断地位,制定标准的目的是为了推广标准的应用,标准必要专利权人必须履行 FRAND 许可义务也应服务于这一目的的实现,这就是 FRAND 许可义务的正当性基础。因此,相比于普通专利技术,标准必要专利以专利技术的应用为优位的价值选择,停止侵害请求权的适用更为严格。《专利案件解释(二)》第 24 条对标准必要专利的 FRAND 许可作了规定,其中第 2 款针对违反 FRAND 许可使用的行为限制了专利权人停止侵害请求权的行使。^⑧根据该条规定,只有同时符合被诉侵权人与专利权人有过协商,被诉侵权人在协商中无明显过错,专利权人故意违反公平、合理、无歧视的许可义务的要求,法院才能在判决中不支持专利权人请求停止标准实施行为的主张。有观点认为“对未经许可使用标准必要专利的标准实施者判处‘停止侵害’责任,相当于排除了其对标准的适用,与标准制定的目的背道而驰。”^⑨此种看法存在明显的纰漏:对于那些经过协商后因专利权人故意违反 FRAND 许可义务导致专利实施许可合同无法达成的人而言,判处停止侵害责任将违背标准制定的目的;对于那些根本没有经过协商而直接实施标准必要专利的人而言,他们没有通过 FRAND 去寻求许可使用,无视 FRAND 在标准推行中的基石地位,判决他们承担“停止侵害”的责任符合 FRAND 的初衷,也与第 24 条第 1 款的规定相一致。^⑩

按照《专利法》第 70 条和《专利案件解释(二)》第 25 条的规定,只有在出于生产经营目的的使用者在举证证明合法来源和已经支付合理对价的特定情形中,专利权人的停止侵害请求权的行使才会受到限制。《专利法》第 70 条规定无过错情形下使用、许诺销售、销售侵犯专利权产品在能证明合法来源情况下免于承担赔偿责任,这是对技术创新自由与企业运营安全的重要保障措施。《专利案件解释(二)》则更进一步地将“被诉侵权产品的使用者举证证明其已经支付该产品的合理对价”^⑪

^⑤ 参见济南建工总承包集团有限公司与山东天齐置业集团股份有限公司侵犯发明专利权纠纷上诉案,山东省高级人民法院(2010)鲁民三终字第 52 号民事判决书;北京英特莱摩根公司诉北京金刚公司、凯丹公司侵犯发明专利权纠纷案,四川省成都市中级人民法院(2012)成民初字第 10 号民事判决书。

^⑥ 参见前引^⑤黄玉焯、鲁甜文,第 125 页。

^⑦ 参见张吉豫《标准必要专利“合理无歧视”许可费计算的原则与方法——美国“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的启示》,载《知识产权》2013 年第 8 期,第 27 页。

^⑧ 《专利案件解释(二)》第 24 条第 2 款规定“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时,专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务,导致无法达成专利实施许可合同,且被诉许可人在协商中无明显过错的,对于权利人请求停止标准实施行为的主张,人民法院一般不予支持。”

^⑨ 罗娇《论标准必要专利诉讼的“公平、合理、无歧视”许可——内涵、费率与适用》,载《法学家》2015 年第 3 期,第 94 页。

^⑩ 《专利案件解释(二)》第 24 条第 1 款规定“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的,人民法院一般不予支持。”

^⑪ 《专利案件解释(二)》第 25 条第 1 款规定“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。”

作了例外规定,构成停止侵害请求权行使的限制条件。因此,只有在使用人举证证明合法来源且支付合理对价的情况下,法院才能判决可以继续使用,同时也不需要支付“相应的合理费用”。规定侵权产品的使用人在此种情形下可以主张合法来源抗辩并在支付对价的前提下可以继续使用的立法理由,是为了避免使用者支付双份对价。^{④②}对于那些出于生产经营目的而销售或许诺销售侵权产品的,即便举证证明合法来源和已经支付合理对价,专利权人依然可以要求其停止销售或许诺销售行为,只是不能再追究他们的损害赔偿赔偿责任。第25条中的合理对价是指“与专利产品基本相当或略低于专利产品的交易价格或交易条件”。^{④③}最高人民法院在处理因双方利益失衡而限制停止侵害请求权行使上持非常谨慎的态度。

四、结 语

以往的研究对专利诉讼中停止侵害请求权行使的限制问题少有关注,这种研究思路容易引致错误的理论导向,矫枉过正与保护不力同样属于误区。^{④④}在侵权行为成立的前提下,停止侵害请求权的诉讼请求受到支持属于常态,行使受限才是例外。需要注意的是,停止侵害请求权行使受限的实质是以损害赔偿的方式替代停止侵害责任的适用,侵害人还要支付相应的合理费用,而不是放任侵权行为的存在,所谓的“侵权不停止”的说法是不符合基本法理逻辑的。我国《专利案件解释(二)》中规定了基于国家利益、公共利益和双方利益考量而限制停止侵害请求权行使的特定情形,其内容需要明确和补充,应对停止侵害请求权的行使限制本身作出严格限定,实现产业链中各方主体的利益平衡与产业链的健康发展。

Judicial Application of the Restriction on Suspension of Infringement of Claim Right in Patent Litigation

SUN Shan

Abstract: Previous researches paid little attention to the limitation of suspension of infringement claims in patent litigation and this kind of research method tends to form the wrong theoretical orientation. Overcorrection and inadequate protection are both errors. There are legislative and judicial reasons for the limitation of the right for suspension of infringement claims. At present, China only provides the restriction of claim for suspension of infringement in the judicial interpretation, while the specific content is still to be clarified and supplemented. In judicial application, the elastic concepts of “national interest and public interest” should be strictly defined, and the determination criteria should be based on the content of the interest orientation rather than the nature of the accused tort subject. It is also strictly applicable to situations where the exercise of the right of suspension of infringement is restricted based on the interests of both parties.

Key words: patent litigation suspension of infringement public interest

^{④②} 参见宋晓明、王闯、李剑《〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)〉的理解与适用》,载《人民司法·应用》2016年第10期,第34页。

^{④③} 前引^{④②}。

^{④④} 参见前引^{④②}梁志文文,第125页。