

案例與問題探討：專利侵權 濫訴之反賠責任

—陶鑫良—

專利侵權濫訴，是指專利權人在明知或者應知其所擁有的專利權並不真正具備專利性，而只是在形式上合法的假性專利權的前提下，仍然向法院起訴未經其許可而使用該專利技術者侵犯其專利權的濫用權利行爲。專利權人明知其假性專利權而進行的專利侵權訴訟是惡意訴訟行爲；專利權人在應知而不知其假性專利權的情況下進行的專利侵權訴訟屬於過失訴訟行爲。假性專利的惡意訴訟行爲和過失訴訟行爲都是專利侵權濫訴行爲，專利侵權濫訴是濫用專利權行爲之一。專利侵權濫訴而給被濫訴的對方造成經濟損失的，應當由專利侵權濫訴者賠償對方。因爲在專利侵權訴訟中一般是專利權人要求對方賠償，故將與之相反的由專利侵權濫訴者即濫用權利的假性專利權人賠償對方稱之爲反賠。專利侵權濫訴者的反賠責任應爲彌補對方因其專利侵權濫訴而造成的經濟損失，其中含對方被迫應對其專利侵權濫訴而必須支出的合理開支包括適當的律師費用。起訴專利侵權濫訴者並要求其反賠的案件是一種較新穎的訴訟案件，在專利侵權濫訴之認定及其反賠責任之確定等方面，我國的知識產權審判實踐已經開始有了較多的嘗試，但仍然有待進一步探索和完善的。例如，近年來圍繞 01333737.8 號“地毯(竹)”外觀設計假性專利權的專利侵權濫訴之系列反賠訴訟案，浙江、江蘇和上海的法院在審理中就存在着從程序到實體的同案不同說、同案不同判的情況，出現了一系列有待研究和討論的問題。

許贊有是包括 01333737.8 號外觀設計專利權在內的一系列“竹地毯”外觀設計專利的專利權人。其所申請獲權的一系列“竹地毯”外觀設計專利，其實主要就是“竹排列、布包邊，千年百代傳下來”的早已公開、公知、公用的十分簡單的竹蓆。身爲資深相關專業人士和熟悉專利法的許贊有利用我國對外觀

設計專利申請僅實行形式審查制的空間，將早就進入公知、公有領域的這一外觀設計申請取得了一系列假性外觀設計專利權，並且依據這一系列假性外觀設計專利權在各地進行海關知識產權邊境備案和提起專利侵權訴訟，在全國範圍內打了幾十場專利侵權濫訴官司，在上海、杭州、寧波等海關扣壓了數以千百計的竹蓆產品出口集裝箱，使得浙江安吉等地一大批竹蓆工廠因海關被扣、外貿違約、法院遭罰而趨於破產，使得我國各地原來偌大一個竹蓆出口外貿產業由此一蹶不振，幾成癱瘓。許贊有當時在各地法院起訴專利侵權時，往往同時請求海關與法院查封扣壓；申請法院臨時禁令即先行禁止生產與銷售；以及要求法院財產保全。此後，許贊有這些“竹地毯”假性專利權相繼被專利複審委員會宣告無效，其中包括 01333737.8 號外觀設計專利權。該外觀設計由許贊有於 2001 年 6 月 13 日提出專利申請；2002 年 3 月 6 日被授予外觀設計專利權；2005 年 8 月 18 日專利複審委員會根據雪強公司提交的證據，依法宣告該外觀設計專利權全部無效；許贊有隨後相繼提起行政訴訟和上訴，分別被北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院駁回。在此之後，曾遭受許贊有專利侵權濫訴的雪強公司、拜特公司與康拜特公司、華夏公司分別在杭州、南京、上海的法院起訴許贊有，要求許贊有因其專利侵權濫訴而反賠相關經濟損失。但是三地法院的一審或二審判決結果有同有異。

一、雪強公司訴許贊有專利侵權 濫訴反賠案兩審均遭駁回

許贊有曾在杭州市中級人民法院訴雪強公司專利侵權。2004 年 3 月 18 日，根據許贊有的申請，杭州海關以涉嫌侵犯

許贊有 01333737.8 號外觀設計專利權為由，扣留了雪強公司出口竹蓆產品的若干集裝箱。2004年3月17日，上海海關以同樣理由扣留了雪強公司出口竹蓆產品的若干集裝箱。2004年4月2日，許贊有起訴於杭州市中級人民法院，指控雪強公司專利侵權，並申請法院查封扣壓了上述集裝箱，同時要求雪強公司在上海、廣州等商交會期間將有關產品撤櫃。01333737.8 號外觀設計專利權被宣告無效後，雪強公司因此於2005年9月訴至杭州市中級人民法院，請求判決許贊有因其專利侵權濫訴而反賠雪強公司各項經濟損失200萬元。

杭州市中級人民法院2006年9月13日一審判決駁回雪強公司訴訟請求。該法院認為：許贊有對涉案外觀設計的專利權是經國家專利行政部門授權取得的。在該外觀設計專利被宣告無效前，許贊有是其完全合法權利人。基於該專利權，許贊有對雪強公司涉嫌侵權的產品申請海關扣留、申請法院查封以及要求雪強公司對侵權產品進行撤櫃的行為，均具備合法的權利基礎，屬許贊有為保護自身合法權益不受侵犯的維權行為。故若許贊有的上述行為一概認定為無效或者錯誤，將導致出現因害怕承擔專利權被宣告無效後所產生的賠償責任而不敢對專利侵權行為進行阻止的現象，不利於專利權的保護。因此許贊有在本案中被告的行為並無過錯，許贊有在涉案外觀設計專利被宣告無效前所實施的維權行為具備合法性。該法院由此駁回了雪強公司的專利侵權濫訴反賠之訴。雪強公司不服一審判決，上訴於浙江省高級人民法院。

二審法院認為：許贊有對雪強公司涉嫌侵權的產品申請海關扣留、法院查封以及要求從商品交易會上撤展等行為，是在其專利的合法存續期間所為。依照我國《專利法》第四十七條第二款的規定：“宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、裁定，……不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當予以賠償”，本案中，雪強公司未能證明許贊有作出上述行為時具有惡意，而上述行為在涉案外觀設計專利被宣告時均已完成，故宣告無效的決定對上述行為沒有追溯力。二審法院亦認定許贊有在涉案外觀設計專利被宣告無效前所實施的維權行為具備合法性，所以駁回上訴，維持原判。

二、拜特公司等訴許贊有專利侵權濫訴反賠案一審判決勝訴

許贊有也曾以侵犯其 01333737.8 號外觀設計專利權為由，於2004年4月6日和4月19日分別向南京市中級人民法院起訴拜特公司、康拜特公司。南京市中級人民法院先後對上述兩專利侵權案作出判決，判決許贊有勝訴。拜特公司與康拜特公司均不服兩案一審判決，相繼上訴於江蘇省高級人民法院。二審期間，專利複審委員依法宣告了許贊有 01333737.8 號外觀設計專利權全部無效，二審法院因此撤銷了兩案的一審判決。此後，拜特公司和康拜特公司2006年11月14日起訴於南京市中級人民法院，請求判決許贊有因其專利侵權濫訴而反賠各項經濟損失200萬餘元，其主要依據是：在上述兩案一審期間，經許贊有申請，法院先後裁定凍結拜特公司和康拜特公司270萬元的銀行存款或等值其他財產；2004年4月20日，法院根據許贊有提供了相應擔保的“先行責令被告立即停止侵犯專利權行為”申請，裁定拜特公司、康拜特公司立即停止生產、銷售與許贊有 01333737.8 號外觀設計專利相同或相近似的產品，並就地查封全部庫存的涉嫌侵權產品1110塊；2004年拜特公司因案未能履行與安立(香港)有限公司的出口銷售合同，曾支付違約金賠償4萬美元等。

南京市中級人民法院認為：該案不適用《專利法》第四十七條第二款的規定。該款所說的“裁定”是指涉及“專利侵權”的裁定，即人民法院對於相關的專利侵權案件經過實體審理後作出認定侵權成立的生效裁判的，就該案作出並已執行的裁定，不包括在此前專利侵權案件審理中所作出的有關財產保全，以及“先行責令被告立即停止侵犯專利權行為”的程序性裁定，故許贊有以此作為適用法律的抗辯依據，不符合法律規定，不予採納。

該法院還認為：許贊有應當賠償因其財產保全申請而造成拜特公司和康拜特公司的財產損失。我國《民事訴訟法》在規定財產保全應當具備的條件、範圍等的同時，又規定了申請不當的法律後果：“申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因財產保全所遭受的損失。”雖然我國《民事訴訟法》對財產保全申請錯誤的具體情形未作出明確規定，但在司法實踐中，對於申請

人在案件實體審理中敗訴的,也應當認定屬於申請錯誤的情形之一,這不僅符合《民事訴訟法》的立法本意,也符合有關侵權損害賠償的民法基本理論。如果申請人的訴請沒有獲得支持,意味着其申請失去應有的基礎,必然是錯誤的。申請人在申請財產保全時,對因申請不當可能承擔的賠償後果應當知悉,也應承擔可能面臨的風險責任。當事人在申請財產保全時,不僅要對其訴訟請求能否得到法院支持這一訴訟風險進行判斷,還要對可能因申請錯誤所承擔的法律責任進行權衡。在此基礎上,才能夠慎重地決定是否有必要申請財產保全。一旦申請錯誤,並由此給被申請人造成損害的,理應承擔相應的賠償責任。根據以上理由,該案中,鑒於許贊有享有的專利權被宣告無效,導致最終敗訴,足以認定其申請財產保全錯誤,因此,許贊有應承擔相應的賠償責任。

該法院也認為:許贊有應當賠償因其“先行責令被告立即停止侵犯專利權”的申請而造成拜特公司和康拜特公司的財產損失。許贊有作為涉訟外觀設計的專利權人,在訴訟中向法院提出“先行停止侵犯專利權行為”的申請,雖然被法院准許並下達裁定,但涉訟專利最終被宣告無效。根據我國《專利法》第四十七條第一款規定:“宣告無效的專利權視為自始即不存在。”故許贊有所提出的“先行停止侵犯專利權行為”申請基礎喪失,最終其訴訟請求為二審法院駁回,據此應當認定被告許贊有“申請錯誤”,對被申請人由此造成的財產損失應予賠償。

南京市中級人民法院就該案於2007年10月12日作出一審判決,判決內容有:1.許贊有賠償由於其申請財產保全措施給拜特公司造成的經濟損失19152.51元,賠償給原告康拜特公司造成的經濟損失28461.76元;2.許贊有賠償由於其申請“先行責令被告立即停止侵犯專利權行為”給原告拜特公司造成的支付他人違約金損失330600元;3.許贊有賠償由於其申請“先行責令被告立即停止侵犯專利權行為”給拜特公司和康拜特公司造成貨物因長期被查封和扣押所致產品價值折損經濟損失122782元,並給付按同期銀行貸款利息。

三、華夏公司訴許贊有專利侵權 濫訴反賠案一、二審未獲支持

許贊有也曾在上海市第二中級人民法院對華夏公司提起專利侵權訴訟。應許贊有的申請,2005年5月23日上海海關扣留了華夏公司竹蓆產品114箱,2005年5月24日上海市第二中級人民法院發出禁止華夏公司銷售、出口這114箱竹蓆產品的訴前禁令。2005年6月10日,許贊有正式起訴於該法院,要求華夏公司立即停止生產、銷售、出口涉嫌侵權產品並索賠10萬元。在專利複審委員依法宣告許贊有01333737.8“地毯(竹)”外觀設計專利權全部無效後,2006年8月16日,上海市第二中級人民法院裁定准許許贊有撤訴。華夏公司遂於2006年11月向上海市第二中級人民法院起訴,請求判決許贊有因其專利侵權濫訴而反賠經濟損失10萬餘元。上海市第二中級人民法院認為該案不屬於知識產權案件,原專利侵權訴訟案已經結束,故應按一般的財產賠償案件管轄;又因其訴訟標的較小又不屬於中級人民法院財產賠償案件受理範圍而不予受理。華夏公司因此轉而起訴於上海市閘北區人民法院。

閘北區人民法院基本上參照和沿襲了上述杭州市中級人民法院的審判思路,同樣認為:許贊有對涉案外觀設計的專利權是經國家專利行政部門授權而合法取得的;在該外觀設計專利被宣告無效前,許贊有系該專利的完全合法權利人;其基於該權利對華夏公司涉嫌侵權貨物所實施的有關扣留、起訴、訴請禁令等行為,均具備合法的權利基礎,屬許贊有為保護其享有的知識產權不受侵犯而採取的合法維權行為,未違反法律的規定。該法院由此駁回了華夏公司的反賠訴訟請求。華夏公司不服一審判決,上訴於上海市第二中級人民法院。二審法院審理後於2008年2月26日作出二審判決,駁回上訴,維持原判。二審維判的主要理由是許贊有獲得外觀設計專利在前,申請海關自動保護、提起專利侵權訴訟在後,因此從形式上看許贊有所採取的上述行為在當時存在合法的權利基礎。其次,2005年8月18日專利複審委員會宣告涉案專利權全部無效之後,許贊有即向法院申請撤回專利侵權訴訟,可認定為許贊有在獲知專利權利基礎失效後主動向法院撤回起訴。再次,許贊有在專利複審委員會根據比對材料認定涉案專利無效後,因認識不同存在異議而向相關法院提起行政訴訟直至法院作出維持涉案專利無效的終審判決,因此,無法推定其本人明知涉案專利是一項公知、公開、司空見慣的技術。

四、專利侵權濫訴之反賠責任的若干問題討論

本文涉及三個案件都是許贊有 01333737.8“地毯(竹)”外觀設計假性專利權被宣告無效後,原專利侵權濫訴的受害者即原專利侵權案的被告改作原告,反過來起訴原專利侵權濫訴案的原告許贊有的反賠訴訟請求案。這三個案件其實只是形形色色的專利侵權濫訴之反賠案件之一部分。本文謹就這些案件中反映出來的一些問題進行討論。

1. 專利侵權濫訴之反賠訴訟案件的法院管轄和案由

專利侵權濫訴之反賠訴訟案件的管轄和案由,迄今沒有針對性的明確規定。究竟該由那個法院受理,當前做法不一。而專利侵權濫訴之反賠訴訟案提起時,原專利侵權案件一般處於以下四種狀態之一:一是原專利侵權案件已經撤訴結案;二是原專利侵權案件仍然在一審法院審理;三是原專利侵權案件已經一審判決,但正處於二審審理階段;四是原專利侵權案件已經審結結案。例如前述華夏公司訴許贊有專利侵權濫訴反賠案提起時屬於第一種情況。原來審理許贊有訴華夏公司專利侵權案的上海市第二中級人民法院認為:該案不屬於知識產權案件,原專利侵權訴訟案已經結束,故該案應按一般財產賠償案件管轄;按其訴訟標的又應當屬於上海市閘北區人民法院受理。這樣做的結果是閘北區法院承辦該案的民庭法官既不熟悉知識產權,又不熟悉原專利侵權案案情,事倍功半。二審上訴至上海市第二中級人民法院後,又由一般民庭而不是知識產權庭來二審審理,同樣出現承辦該案的二審民庭法官既不熟悉知識產權,又不熟悉原專利侵權案案情的情况。而南京市中級人民法院的做法恰恰相反,請看該院對通發公司訴袁利中專利侵權濫訴之反賠訴訟案的處理。袁利中先以國家標準中早就公開的相關技術內容申請獲得了一項名為“消防用球閥”的實用新型專利權,並以此在該院起訴通發公司專利侵權。一審期間“消防用球閥”的實用新型專利權被正式宣告無效。隨後通發公司起訴至該院要求袁利中專利侵權濫訴反賠。法院經審查認為該損害賠償請求是一個獨立訴求,但該訴求與專利侵權濫訴本案存在着極為密切的聯繫,與本案的處理不可分割,遂決定與本案合併審理。所以,當袁利中向法院請求撤回對通發公司等專

利侵權濫訴本案時,法院認為鑒於通發公司已就原告袁利中的專利侵權濫訴行為提起損害賠償請求,在未對該賠償請求進行審查並作出結論之前,不允許原告袁利中撤訴。最後,該院就上述案件合併審理並判決:1. 駁回袁利中對通發公司等的全部訴訟請求;2. 袁利中賠償通發公司經濟損失 21500 元,並由袁利中負擔全部訴訟費用。筆者以為,南京市中級人民法院的做法值得借鑒,專利侵權濫訴反賠訴訟案件的管轄應當由原審理專利侵權濫訴本案的一審法院受理,由原來審理專利侵權濫訴本案的知識產權庭、最好是原審法官審理。如果屬於上述第一種情況即原專利侵權案件仍在一審審理階段,可以將專利侵權案和專利侵權濫訴反賠訴訟案兩案合併審理;如果屬於上述第二、三、四種情況,則可另案審理。

筆者認為:專利侵權濫訴反賠之訴是一個獨立訴求,專利侵權濫訴反賠訴訟案的案由,目前應當“挂靠”列為專利侵權案由。其理由是:第一,按 2008 年 3 月 3 日我國法院最新頒佈的《民事案件案由規定》,我國現行民事案件案由目錄中並沒有專門針對和匹配於專利侵權濫訴之反賠訴訟案的具體案由。第二,專利侵權濫訴之反賠訴訟案件是專利侵權案件的衍生案件,在尚未確定針對性的案由目錄之前,最適宜“挂靠”為專利侵權案由。第三,可借鑒“確認不侵犯專利權”案由的發展經驗。“確認不侵犯專利權”案件也是由專利侵權案件的衍生而來,在當初其還沒有專門匹配的案由時,司法實踐中一直將“確認不侵犯專利權”案件同樣“挂靠”列為專利侵權案由,直至上述最新頒佈的《民事案件案由規定》中增加列明了“確認不侵犯專利權”案由。

2. 將公知技術惡意申請獲取假性專利權後專利侵權濫訴的反賠責任

需要強調的是,根據常理可以推定,在當初申請 01333737.8 號外觀設計專利時,身為資深相關專業人士和熟悉專利法的許贊有就已經知道與地毯(竹)名異實同的竹蓆產品早就存在和早就公開,因為當時我國《專利法》已經實施七年,許贊有在之前也已申請過多項專利,許贊有完全應當知道 01333737.8 號外觀設計專利申請不具備新穎性,不符合授予專利權之條件的。01333737.8 號“地毯(竹)”外觀設計專利就是“竹排列、布包邊,千年百代傳下來;司空見慣尋常物,家喻戶

曉都知道”的竹席或者“榻榻米”。但是許贊有明知故犯，惡意申請，鑽我國對外觀設計專利申請不進行實質性審查的空子，將千年百代傳下來的早已公開的竹蓆外形來申請外觀設計專利權，將顯而易見的公知技術惡意申請獲取假性專利權後再進行專利侵權濫訴。許贊有的主觀狀態可以認為是缺乏誠實信用的蓄謀，其申請並獲得專利權的行為本身應當認定為是惡意申請；再將其惡意申請獲得的外觀設計專利權用於惡意訴訟。惡意申請爾後惡意訴訟的惡意專利侵權濫訴行為，是雙重的惡意專利侵權濫訴行為，其不但比僅僅是應知而不知的過失專利侵權濫訴行為更為嚴重，而且比只是惡意訴訟的專利侵權濫訴行為也更為惡劣，更應當承擔相應的反賠責任。

對於專利侵權濫訴行為者的惡意與否，在專利技術內容複雜或者案件情況複雜時，需要通過全面的鑒定及其提供足夠的證據來證明專利侵權濫訴行為者是否的確存在着惡意；但面對簡單的專利技術內容以及簡單的案件情況時，法官根據簡單的證據和常識，通過常理的分析就足以判定專利侵權濫訴行為者是否存在惡意。許贊有就其 01333737.8 號外觀設計專利的惡意申請和惡意訴訟就屬於後者。

明知故違而惡意申請獲得的外觀設計專利權本身並不具備合法的權利基礎，其形式上的合法不能掩蓋實體上的不合法；就像盜竊獲得的財產並不具備合法的權利基礎一樣，即使目前已經擁握在手也不能證明在法律上就已經歸其所有。故不問是否惡意申請和惡意訴訟，只要許贊有在形式上仍然擁有 01333737.8 號外觀設計專利權，就認為“其基於該權利對華夏公司涉嫌侵權貨物所實施的有關扣留、起訴、訴請禁令等行為，均具備合法的權利基礎”的立論是難以成立的。

3. 申請並使用臨時禁令和財產保全等特別訴訟手段錯誤的都應承擔反賠責任

專利侵權濫訴中因假性專利權人向法院申請查封封壓、臨時禁令和財產保全等措施錯誤從而造成了對方損失後，無論是惡意專利侵權濫訴，還是過失專利侵權濫訴，都應當承擔反賠責任，不以存在惡意申請、惡意訴訟為前提。如前所述，訴前或者訴訟臨時禁令、訴前或者訴訟財產保全等措施是專利侵權訴訟中可以申請使用、也可以不申請使用的特別訴訟手段。如果因為假性專利權人申請而由法院裁定實施的這些特別訴訟手

段已經給對方造成了損失，那麼，無論假性專利權人是惡意還是疏忽，是故意還是過失，都更應當承擔相應的反賠責任。這不但是我國的司法實踐，也是國際慣例，例如 TRIPS 協議第 48 條第 1 款規定：“如果一方當事人所要求的措施已經採取，但該方濫用了知識產權的執法程序，司法當局應有權責令當事人向誤受禁止或限制的另一方當事人對因濫用而造成的損害提供適當賠償。司法當局還應有權責令原告為被告支付開支，其中包括適當的律師費。”第 50 條第 7 款規定：“如果臨時措施被撤銷，或如果因申請人的任何行為或疏忽失效，或如果事後發現始終不存在對知識產權的侵犯或侵權威脅，則根據被告的請求，司法當局應有權責令申請人就有關臨時措施給被告造成的任何損害向被告提供適當賠償。”2008 年 2 月 19 日在第二次全國法院知識產權審判工作會議上，最高人民法院要求各級法院要準確把握訴前停止侵權的適用條件；要注意適度從嚴掌握認定侵權可能性的標準；要加強在訴前臨時措施申請錯誤時對受害人的救濟；申請人未在法定期限內起訴或者已經實際構成申請錯誤，受害人提起損害賠償訴訟的，要依法積極受理，並給予受害人應有的充分賠償。最高人民法院近日在部署今後的知識產權工作時重申，要依法積極慎重適用訴前臨時措施，要注意適度從嚴掌握認定侵權可能性的標準，防止當事人濫用訴前臨時措施。

4. 反賠訴訟案件中我國《專利法》第四十七條第二款的適用範圍不包括程序性裁定

我國《專利法》第四十七條第二款規定：“宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、裁定，……不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當予以賠償。”專利侵權濫訴之反賠訴訟案件是否適用上述條款，司法實踐中存在爭論。誠如前述，浙江省高級人民法院的判決顯然認為應當適用，其二審判決書中強調：“雪強公司未能證明許贊有作出上述行為時具有惡意，而上述行為在涉案外觀設計專利被宣告時均已完成，故宣告無效的決定對上述行為沒有追溯力。”而南京市中級人民法院的判決明顯認為不適用，其一審判決書中闡明：該案不適用《專利法》第四十七條第二款的規定。南京中院認為，該款所說的“判決、裁定”是指涉及“專利侵權”的判決與裁定，即人民法院對於相

關的專利侵權案件經過實體審理後作出認定侵權成立的生效裁判的,就該案作出並已執行的侵權裁判,其不包括訴前或者訴訟財產保全或者“先行責令被告立即停止侵犯專利權行爲”的程序性裁定。筆者同意後者的分析,我國《專利法》第四十七條第二款規定的是:“宣告專利權無效的決定,對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、裁定,……不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失,應當予以賠償”。這裡指的是法院已經“作出並已執行的專利侵

權的判決、裁定”,只是對應於專利侵權的實體性判決和裁定,不包括查封扣壓、臨時禁令和財產保全等方面的程序性判決和裁定。換言之,在反賠訴訟案件審理中,我國《專利法》第四十七條第二款的適用範圍不包括程序性裁定。■

作者:上海大學知識產權學院教授