

惡意提起訴訟及保全措施的損害責任認定

—胡宓—

雖然專利權人的維權訴訟是正當合法並值得鼓勵的,但也存在一些所謂的專利權人不當利用專利行政授權制度將已經公開的產品申請外觀設計專利,並以此作為商業運作中打擊競爭對手的工具。本案就是一起典型的利用專利侵權糾紛打擊同行引發的侵權損害責任糾紛案件¹,本案法官對於專利權人在專利侵權訴訟及關聯訴訟中的一系列行為進行了分析,最終認定其主觀上構成惡意,並對訴訟行為以及財產保全措施所造成實際損害的範圍分辨明晰,確定了合理的賠償金額,對於此類案件的審理具有一定的參考價值。

案情簡要

2013年12月,凱聰公司在淘寶網上公開銷售名稱為“1080 綫 高清 監控攝像頭 監控攝像機 夜視監控器 探頭 421C 凱聰”的監控攝像頭產品。2014年1月9日,凱聰公司的股東及法定代表人張某以該產品的外觀設計向國家知識產權局申請了名稱為“監控攝像機(S421C)”、申請號為201430006661.6的外觀設計專利,並於2014年6月25日獲得授權。2014年1月,凱聰公司就該網店上“田鳳豺”、“習便再”、“許塢井”三位顧客購買上述監控攝像頭產品後給出差評一事,向上海市楊浦區人民法院起訴喬安公司不正當競爭,後上海市楊浦區人民法院作出(2014)楊民三(知)初字第161號民事判決書(以下簡稱“161號案”),駁回凱聰公司的全部訴訟請求。2016年1月,張某以喬安公司侵害其享有的前述外觀設計專利權為由向上海知識產權法院提起侵害外觀設計專利權訴訟。立案後,張某向法院提出財產保全申請,上海知識產權法院於2016年2月3日和2月5日凍結了喬安公司的銀

行賬戶和支付寶賬戶1,000萬元。隨後,喬安公司委託律師應訴並提起涉案外觀設計專利權無效請求,支出了律師費、公證費等費用。2016年7月29日,上海知識產權法院作出(2016)滬73民初18號(以下簡稱“18號案”)民事判決書,駁回了張某的訴訟請求。2016年9月22日,國家知識產權局原專利複審委員會作出了第30118號無效宣告審查決定書,宣告ZL201430006661.6號專利權全部無效。

基於上述事實,喬安公司提起本案訴訟,認為張某作為凱聰公司的法定代表人在明知421C監控攝像機已經在淘寶網公開銷售的情況下,仍然以此申請外觀設計專利,且向喬安公司提起專利侵權訴訟並申請財產保全,借專利維權之名行打擊商業競爭對手之實,對其造成了巨大的經濟損失,遂請求本院判令:1. 兩被告連帶賠償原告經濟損失100萬元;2. 兩被告連續七日在其官方網站(www.kaicong.net)中文版首頁顯著位置,在新浪網、搜狐網和網易網首頁顯著位置,在《深圳特區報》、《法制日報》、《中國知識產權報》第一版顯著位置向原告賠禮道歉、消除影響。

被告張某和凱聰公司共同辯稱:1. 在18號案訴訟之時以及整個案件的審理過程中,張某係涉案外觀設計專利的專利權人,並且涉案外觀設計專利一直處於有效狀態,張某提起專利侵權訴訟有正當的權利基礎和事實理由,不存在主觀惡意;2. 即便在申請涉案外觀設計專利之前存在公開行為,但張某作為專利權人並不知情,且公開事實發生在專利申請日前6個月內,並未破壞專利的新穎性,也不構成惡意申請專利;3. 原告主張的賠償數額過高,明顯超出其實際損失;4. 凱聰公司不是18號案的當事人,與張某亦不存在財產混同,故不應承擔連帶責任。綜上,請求法院駁回原告的全部訴訟請求。

審理焦點

上海知識產權法院經審理認為，本案的爭議焦點在於：1. 被告張某提起 18 號案訴訟的行為是否構成惡意提起知識產權訴訟；2. 被告張某就其在 18 號案訴訟中提起財產保全的行為是否應當承擔賠償責任；3. 本案的賠償責任承擔問題。

關於第一個爭議焦點。上海知識產權法院認為，被告張某提起 18 號案缺乏基本的事實與法律依據，具有主觀惡意，理由如下：1. 根據前述 161 號案查明的事實以及案外人浙江海寶網絡有限公司向本院提交的相應交易快照等證據顯示，在涉案外觀設計專利申請日之前，被告凱聰公司在自己經營的天貓網店上公開銷售了與涉案外觀設計專利基本相同的 421C 凱聰監控攝像機，被告張某作為當時被告凱聰公司的法定代表人對上述事實應當知曉，而被告張某仍然將已經公開的產品設計申請專利，違背了誠實信用原則，屬於惡意申請專利的行為；2. 根據我國專利法的規定，外觀設計專利可不進行實質審查而獲授權，也即外觀設計專利的權利基礎本身具有較大的不穩定性，被告張某作為權利人對此應當知曉，却仍然向法院起訴原告侵權，並提出了高達 1,000 萬元的賠償訴請；3. 被告凱聰公司與原告係同業競爭關係，被告張某的訴訟行為具有打擊競爭對手的意圖。綜上，被告張某在明知 18 號案外觀設計專利缺乏權利基礎的情況下，仍然向法院提起專利侵權訴訟，使原告遭受經濟上的損失，屬於濫用訴訟權利，構成惡意提起知識產權訴訟。

關於第二個爭議焦點。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零五條規定，財產保全申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因保全所遭受的損失。該案由屬於侵權責任糾紛，應當適用過錯責任原則，在考察當事人的行為是否具有過錯時應當綜合衡量當事人的訴訟行為、財產保全行為以及裁判結果等要素予以認定。被告張某在明知其申請的外觀設計專利係已經公開的現有設計，濫用訴權向存在競爭關係的原告惡意提起 18 號案的訴訟，並在提起訴訟的同時申請凍結原告銀行賬戶以及支付寶賬戶內資金 1,000 萬元，明顯超出一般外觀設計專利案件的判賠金額。為此被告張某應當對該保全行為負有審慎義務，即應當考慮申請財產保全是否確有必要，金額是否

明顯過高以及是否會給原告造成不必要的損失，但現有證據無法證明被告張某盡到了合理的注意義務，而 18 號案的最終裁判結果也為被告張某敗訴。因此，上海知識產權法院在綜合上述因素後，認定被告張某申請財產保全的行為具有過錯，並給原告造成了經濟損失，應當承擔賠償責任。

關於第三個爭議焦點。上海知識產權法院認為，被告張某在明知其缺乏正當權利基礎和事實依據的情況下，對原告惡意提起 18 號案，致使原告在訴訟中支付了律師費、公證費等，造成了經濟損失，應當予以賠償，由於原告提交了相關的律師委託合同和發票，本院對此予以全額支持。至於原告主張的其在涉案專利無效宣告程序中支出的費用，因該費用並非原告因 18 號案受到的直接損失，因此，本院對該部分費用不予支持。原告主張在本案中為實現債權支出的費用，因缺乏法律依據，本院不予支持。

上海知識產權法院認為，原告對外借款產生的利息損失不屬於財產保全措施造成的直接損失，且 24% 的年利率並無事實和法律依據。對於原告賬戶被凍結的損失，本院將根據 2016 年 2 月賬戶被凍結時具體金額、2016 年 8 月賬戶被解封時具體金額，參照銀行同期貸款利率與活期存款利率的差值作為資金佔用成本，酌情確定原告賬戶被凍損失 15 萬元，由被告張某承擔賠償責任。

綜上，上海知識產權法院作出判決：一、被告張某於本判決生效之日起十日內賠償原告深圳市喬安科技有限公司經濟損失共計 254,000 元；二、駁回原告深圳市喬安科技有限公司的其餘訴訟請求。

一審判決後，張某向上海市高級人民法院提起上訴，二審法院判決駁回上訴，維持原判²。

案情評析

近年來，在全國加強知識產權保護、加快創新驅動發展的大環境下，專利維權訴訟日益增多，專利權人也在各種維權訴訟中體會到了越來越強的獲得感。但與此同時，也有一些專利權人試圖通過訴訟這種方式獲取商業上的不正當利益，並實際給他人造成了損害。因此，如何甄別權利人的訴訟意圖，就需

要法官結合具體案情並明確一些裁判標準予以評判。作為一起涉及專利權的因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛、因申請訴中財產保全損害責任糾紛案件,本案的主要爭議點均圍繞專利權人主觀意圖的判斷,進而作出是否惡意訴訟以及保全錯誤的認定。

一、權利濫用是審查惡意提起專利侵權訴訟主觀要件的基础

權利濫用是指權利人以超過限制的方式行使其權利,不適當地擴張了其所享有的權利,損害了他人與社會的利益。在大陸法系國家,權利不得濫用原則是誠信原則的當然內容,或者說是誠信原則的反面規範,即權利之行使有違誠信原則者,是為權利濫用。³專利權濫用行為是指專利權人行使專利權違背了專利權設置的目的,目的的內容既包括《專利法》的公益價值取向,如“促進技術進步與創新”、“激勵發明及發明的公開與應用”以及“保護他人利益”等,也包括《反壟斷法》的公益價值取向,如“維護良好的競爭秩序”等。⁴專利權濫用的構成要件包括:1.行為人是享有專利權的人;2.行為方式是在專利權範圍內行使專利權,此項行為違背了專利權設置的目的;3.造成社會公共利益或他人利益的損害;4.行為人的主觀狀態應為故意。但對於司法實務來說,判斷行為人的主觀狀態是很困難的,通常需要藉助一些客觀的判斷標準來對主觀狀態進行推定,如果對於行為人的過錯程度要求較高,相應地客觀標準也會更加嚴格。由於專利權是實體權利,受到損害時必須由訴訟權利予以保障,否則實體權利將得不到保護,因此,濫用專利權的一種重要表現形式即為利用專利權範圍的模糊性、不確定性向競爭對手提起毫無根據的訴訟,這些行為的目的只有一個就是利用訴訟成本打擊競爭對手,以謀求不正當的市場利益。也即利用“惡意專利”或“垃圾專利”起訴競爭對手使其陷入漫長的訴訟進而被拖垮,亦屬於濫用專利權。

所謂惡意訴訟,是指當事人以獲取非法或不正當利益為目的而故意提起一個在事實上和法律上無根據之訴,並致使相對人在訴訟中遭受損失的行為。因惡意提起知識產權訴訟損害責任認定的構成要件包括:1.一方當事人以提起知識產權訴訟的方式提出了某項請求,或者以提出某項請求相威脅;2.提起訴訟請求的一方當事人主觀上具有惡意;3.該訴訟行為給另一

方當事人造成了實際的損害後果;4.提出訴訟請求的行為與損害後果之間具有因果關係。其中,當事人主觀要件的判斷最具爭議,也最值得研究。我們應當將惡意提起專利侵權訴訟作為濫用專利權行為的一個重要部分加以考慮,尤其在主觀要件的判斷方面,應當首先審查專利權授權階段是否存在權利濫用的事實,區分不同的專利類型所對應權利人的不同注意義務、過錯程度,以期對權利人的訴訟意圖有更加全面的瞭解。

在本案中,法院認為,被告係利用了外觀設計專利無需實質性審查即可獲得專利授權這一專利制度的規定,將自己已經公開銷售的產品申請外觀設計專利,這本身就屬於惡意申請專利的權利濫用行為,並在其後的專利侵權訴訟中提出了高達1,000萬元的索賠請求,其目的係打擊同業競爭者,而非正當維權。也有觀點認為,由於專利制度對於普通公眾來說在認知上具有一定的難度,對於將自己銷售的產品申請專利的個人不應當課以過重的注意義務,在主觀惡意的認定上也不應過於嚴格。但法院最終還是認定,被告作為一個長期經營涉案產品又具有一定訴訟經驗的公司法人,相較於一般的社會公眾,對於產品外觀以及專利制度應當更深入瞭解,其已經是一個行業內的商業主體而非普通個人,應承擔更高的注意義務,對於主觀過錯的推定也應當適用更高的標準。此外,法院還考慮了其他兩項理由:1.本案涉及的是外觀設計專利,與實用新型、發明等涉及技術特徵判斷的專利相比,社會公眾更容易作出各個產品外觀之間是否構成相同或者近似的比對結論,認知難度越低,獲取信息越多,所承擔的注意義務也應越高,據此,可以認定被告申請涉案專利的行為本身就有惡意,在權利基礎存在重大瑕疵的情況下,後續的專利侵權訴訟亦不具有事實與法律依據;2.從法律經濟分析的角度,被告在提起專利侵權訴訟時的索賠金額過高,不可能獲得法院的全額支持,也就是說如果訴訟成功的可能性太低,以致於根本無法回收訴訟成本時,也可以證明專利權人具備惡意訴訟的主觀動機。⁵

綜上,法院基於根據權利本身的基礎、被告訴請所依據的事實、在訴訟程序中的具體行為以及被告在關聯案件中的表現等客觀事實對其主觀意圖進行推斷,認定其具有損害他人利益或者為自己謀取不正當利益的目的,其訴訟行為明顯不當且有違誠信。

二、專利侵權訴訟中財產保全錯誤的主觀推定

根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百條、第一百零五條的相關規定，人民法院對於可能因當事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執行或者造成當事人其他損害的案件，根據對方當事人的申請，可以裁定對其財產進行保全……。申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因保全所遭受的損失。由於上述法條作為因財產保全錯誤導致損害賠償的請求權基礎的規定過於簡略，因此，對於“申請錯誤”究竟是應當適用過錯歸責還是無過錯責任曾經存在爭議。但在司法實踐中，大部分的法院判例還是認為，申請財產保全錯誤係一般侵權行為，適用過錯責任歸責原則，即被申請人需要對申請人主觀上存在過錯進而造成其損失承擔證明責任，其構成要件包括：申請保全人存在侵害行為、申請人對被申請人造成了損失、侵害行為與損失之間存在因果關係、申請人主觀上具有過錯。⁶其中存在爭議較大的仍然是如何通過當事人的客觀行為推定其主觀上存在過錯，亦或未盡到合理的注意義務。

在涉及專利侵權訴訟的因申請訴中財產保全損害責任糾紛案件中，對於權利人也即財產保全申請人主觀過錯的推定，通常會考慮以下幾點：

1. 專利權的穩定性。通常認為，未經實審也即專利授權門檻較低的外觀設計專利以及實用新型專利的權利人對於財產保全的申請應當承擔更高的注意義務。關於提起專利侵權訴訟時處於有效狀態的專利後被無效這一事實是否應當成為“申請錯誤”的考量因素，對此有不同看法。一種觀點認為，權利人在提起專利侵權訴訟時，其專利權屬穩定，故有權起訴並依法申請財產保全，訴訟行為本身是正當的，其申請財產保全行為是正當合法地行使訴訟權利，並不存在違法性和主觀過錯。即使專利被宣告無效，亦不能以此結果來倒推申請財產保全行為錯誤⁷。另一種觀點認為，即使在侵權訴訟中專利權處於有效狀態，但權利人對該專利權實質上處於應當被無效的狀態係明知，却仍然申請財產保全，且未及時採取補救措施屬於未盡合理注意義務，應當被推定為具有主觀過錯。在本案中，法院採納了後一種觀點認為，由於在本案的另一案由因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛中，權利人被認定為惡意申請專利，其對於涉案專利權不穩定的主觀過錯當然地應當納入本案案由

中加以考慮。但需要注意的是，對於其他並不存在惡意申請專利情形的類似案件，由於專利制度本身具有一定的不確定性，即使專利在後被宣告無效，也不應當然地推斷權利人實施在先保全行為具有主觀過錯，以免阻礙專利權人正當合法的維權行動。

2. 財產保全的數額。如果財產保全申請的數額過高，也會被推定為該申請具有違法性，關於財產保全的申請數額應當以何種數額作為參照物，也有兩種不同看法：一是以當事人的訴訟請求數額為標準，若申請財產保全的數額沒有明顯超過訴訟請求數額，則排除違法性；一是以法院最終裁判的數額為標準，若申請財產保全數額明顯超過這一數額，則行為具有違法性。⁸本案採納了後一種意見，也即以法院的最終裁判結果作為審查財產保全數額是否過高的標準。在本案中，權利人提出了高達1,000萬元的財產保全申請，而對於侵害外觀設計專利權糾紛案件，基於一貫的裁判標準，法院不可能作出如此高額的判賠裁決，權利人對此應當是明知的。因此，法院認為，申請人的財產保全申請已經超出了正當維權的必要性，可推定為具有損害他人利益的意圖。

3. 裁判結果。在申請人敗訴或者撤訴的情況下，也可以推定其主觀上存在過錯，除非其可以證明其不存在過錯。在司法實踐中，大多數因保全申請錯誤引起的損害賠償糾紛，均是由於申請人在前案訴訟敗訴引起的，前案的裁判結果確實會使得保全的必要性喪失，申請人在財產保全時提供的擔保也主要是為了彌補保全給被申請人造成的損失。因此，雖然申請人敗訴這一裁判結果不是認定其具有主觀過錯的唯一要素，但也是一項前提性的因素，也即在本案中，被告在侵權案件中的敗訴也成為法院推定其具有主觀過錯的重要因素。■

作者：上海知識產權法院法官

¹ (2017)滬73民初379號民事判決書。

² (2019)滬民終139號民事判決書。

³ 汲廣林：“試論權利濫用禁止原則”，2002年9月，來源於<http://learn.tsinghua.edu.cn>。

⁴ 郭禾等：“專利權濫用的法律規制”，載於國家知識產權局條法司編

Determination on Liabilities for Damages Caused by Malicious Prosecution and Preservation Measures

Hu Mi

Although patentees are encouraged to file lawsuits to safeguard their rights and it is also legal to do so, there are also so-called patentees that misuse the administrative patent grant system to apply for design patents for products that have been disclosed and make use of such patents to combat competitors in business operations. Here is a typical dispute over liabilities for infringement damages caused by the utilization of patent infringement dispute to combat peers in the same industry.¹ The judges in this case finally determined that the patentee's acts had constituted subjective malice based on the analysis of a series of acts of the patentee in the patent infringement lawsuit and related lawsuits, clarified the scope of actual damages resulting from litigation and property preservation measures, and awarded a reasonable amount of damages. This case is valuable as reference for adjudication of cases of this kind.

Case brief

In December, 2013, KaiCong Co. sold in public surveillance camera products described as "1080 Line; High Definition; Surveillance Camera; Surveillance Video Recorder; Night Vision Monitor; Probe; 421C KaiCong" on Taobao.

com. On 9 January, 2014, Zhang, the shareholder and legal representative of KaiCong Co., applied for the patent for design with the filing number of 201430006661.6 and title of "Surveillance Camera (S421C)" with the China National Intellectual Property Administration (CNIPA), and patent was granted on 25 June, 2014. In January, 2014, KaiCong Co. sued Joan Co. for unfair competition in the Shanghai Yangpu District People's Court after three customers bought surveillance cameras from its online shop and left negative reviews. Shanghai Yangpu District People's Court later issued the Civil Judgment No. Yangmingsan(zhi)chuzi 161/2014 (hereinafter referred to as "lawsuit No. 161"), rejecting all the claims of KaiCong Co. in January, 2016. Zhang filed a design patent infringement lawsuit with the Shanghai Intellectual Property Court on the grounds that Joan Co. infringed its aforementioned design patent. After the case was placed on file, Zhang filed a property preservation request. The Shanghai Intellectual Property Court froze RMB 10,000,000 inside the bank account and Alipay account of Joan Co. on 3 and 5 February, 2016. Then, Joan Co. entrusted a lawyer to respond to the lawsuit, filed a request for invalidation against the design patent in suit, and paid the corresponding attorney fees, notarization fees, and the like.

《<專利法>及<專利法實施細則>第三次修改專題研究報告》(中卷),知識產權出版社2006年版,第1167頁。

¹ 劉淑華、彭本輝:“標準專利權濫用的反壟斷法限制”,《蘭州學刊》,2006年第7期。

² 劉君博:“財產保全救濟程序的解釋與重構”,《清華法學》,2018年第5期,第187頁。

³ 蔡偉、歐群山:“知識產權訴訟中財產保全錯誤申請的認定”,《人民司法》,2017年第8期,第97頁。

⁴ 朱啓騫、王和平:“制約與平衡——財產保全申請錯誤的損害賠償責任認定”,《廣西政法管理幹部學院學報》,2015年第11期,第57頁。