

# 我國標準必要專利停止侵權 司法立場演變的理論基礎

王文靜、杜穎

## 一、問題的提出

停止侵害作為我國《民法典》總則第 179 條首個民事責任的承擔方式，主要適用於人格權和物權的保護。知識產權作為類物權，停止侵害也是對知識產權侵權最有效的救濟方式。因此，在傳統司法實踐中，當知識產權權利人同時要求停止侵害和損害賠償時，只要法院認定侵權行為成立，那麼權利人的停止侵害請求就會得到法院的支持，原因是知識產權停止侵害請求權在適用要件上不以過錯為標準。<sup>1</sup>這就是理論界<sup>2</sup>和實務界<sup>3</sup>所說的“停止侵權當然論”。

在專利侵權糾紛中，停止侵權是除了損害賠償以外，對專利權人最直接有效的救濟方式。我國司法機關審理專利停止侵權糾紛的理論基礎和裁判方式是，認定侵權的同時當然地判令停止侵權。此種處理模式，使得我國專利制度設計在早期作為激勵創新的手段一定程度上發揮了積極的作用。但隨着科學技術的發展、專利權利領域的細化等新變化，尤其是標準與專利的融合，使得“停止侵權當然論”面臨諸多挑戰。一方面標準通過必要專利的先進性實現自身的先進性，進而提昇全行業的整體競爭力；另一方面標準使得權利人的專利技術在同類專利技術的競爭中取得優勢地位，擴大專利技術的實施與推廣使專利技術在標準化過程中不斷地迭代，從而促進產業的發展。<sup>4</sup>然而，由於標準的普適性、社會性、公共性與專利的排他性、私有性、地域性等矛盾，使標準與專利在融合的過程中出現衝突。這要求我們要妥善處理兩者之間的衝突，否則將會阻礙新技術的發展、創新與應用。據此，理論界和實務界亟須解決標準必要專利停止侵權能否得到支持，以及如何平衡標準必要專利權人、標準實施者和社會公眾三者之間的利益等問題。基於此，

本文在梳理我國標準必要專利停止侵權實踐發展的基礎上，分析影響我國司法機關審理相關案件的基礎理論，並探尋基礎理論轉變的原因及背後的考量因素，以期為我國標準必要專利停止侵權制度的完善提供理論前提。

## 二、我國標準必要專利停止侵權 的實踐發展歷程

我國《專利法》(2020 年修訂)第 65 條、第 72 條第 1 款分別規定了專利權保護中的永久禁令和訴前禁令，且第 72 條第 1 款較修法前的規定更為具體。然而，針對標準必要專利停止侵權救濟問題，本次修法並沒有進行專門的規定。一直以來，在標準必要專利侵權糾紛案件中，侵權人進行不侵權抗辯時往往以實施標準為由對抗專利權人。為了順應全球化發展的趨勢，最大限度地維護企業在發展過程中的合法權益，我國司法實踐多次調整標準必要專利停止侵權的相關規定。<sup>5</sup>

2008 年，在《關於朝陽興諾公司按照建設部頒發的行業標準〈複合載體充擴樁設計規程〉設計、施工而實施標準中專利的行為是否構成侵犯專利權問題的函([2008]民三他字第 4 號)》(下文簡稱“第 4 號答覆函”)<sup>6</sup>中，最高人民法院明確了標準必要專利實施者不構成侵權的基本準則，即一旦專利技術被納入到標準之中，則視為專利權人許可他人在實施標準的同時實施其專利。第 4 號答覆函在我國司法機關早期審理標準必要專利案件時，被一些法官視為“處理標準必要專利糾紛唯一的一根救命稻草”。<sup>7</sup>還有部分學者主張，第 4 號答覆函實際上是對標準必要專利“默示許可”制度的確認，<sup>8</sup>即不管專利權人是否履行披露義務，均視為標準必要專利權人默示許可他人實施其

專利。這對專利權人而言，條件過於苛刻，不利於專利權的保護。為了限定該適用思路，2009年，最高人民法院公佈了《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（徵求意見稿）》（下文簡稱“《徵求意見稿》”），其中第20條<sup>9</sup>規定了法院認定專利權人默示許可他人實施的專利，只能是納入標準且未披露的專利。儘管正式公佈的司法解釋並未採納該條的規定，但是第4號答覆函和《徵求意見稿》由於時間間隔問題，一定程度上可以體現出最高人民法院對標準必要專利停止侵權救濟的態度有所緩和。

2012年，張晶廷與衡水子牙河建築工程有限公司等侵害標準必要專利案<sup>10</sup>中，就子牙河在未取得張晶廷合法授權的前提下實施其標準必要專利是否構成侵權的問題。一審法院認為，被告未經專利權人允許，實施其專利技術的行為構成侵權，支持了原告停止侵權的請求。被告不服，提起上訴。二審法院則依據第4號答覆函的精神，推翻了一審判決認為，專利權人參與了標準的制定，並將專利納入標準，則應該視為專利權人對其專利進行了默示許可。專利權人對二審判決不服，遂申請再審。再審法院基於“最高人民法院針對個人的答覆不能作為裁判案件的直接依據”，以及案涉2006年規程<sup>11</sup>的前言部分明確記載了可識別的專利技術以及專利權人的聯繫方式，說明專利權人履行了專利披露義務等事實推翻了二審法院的判決，支持了原告停止侵權的主張。該案即肯定了標準必要專利權人有權獲得停止侵權救濟，也限定了專利權人獲得停止侵權救濟的條件，即將專利納入標準且履行專利披露義務。

2013年12月，國家標準化委員會與國家知識產權局聯合發佈了《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》（下文簡稱“《管理規定》”），第5條<sup>12</sup>對專利權人的披露義務做出了規定。對於承擔何種法律責任的問題，由於《管理規定》屬於聯合行政管理規定，兩部門並未設定具體的侵權法律責任。<sup>13</sup>然而，根據上述實踐經驗不難看出，《管理規定》中的“相關法律責任”是指專利權人將其專利納入標準時沒有履行披露義務的，則視為許可他人實施該專利，也就意味着專利權人可能喪失請求停止侵權的權利。此外，《管理規定》還對公平、合理、無歧視許可聲明義務做出了明確規定。

2015年，原國家工商行政管理總局公佈了《關於禁止濫用

知識產權排除、限制競爭行為的規定》（下文簡稱“2015年《規定》”），第13條<sup>14</sup>規定了經營者不得在標準制定和實施過程中實施兩種排除、限制競爭的行為。該條實質上是對2013年華爲公司訴IDC案<sup>15</sup>法院審判思路的肯認，即引入反不正當競爭手段對專利權人停止侵權救濟進行限制。《專利法》（2020年修訂）第53條對此也進行了回應，即司法機關可以利用反不正當競爭等手段對專利權人的停止侵權請求權進行限制。

根據前述內容可知，為了限制專利權人對停止侵權請求權的行使，司法實踐和部門規章引入了必要專利披露義務、FRAND許可承諾義務，以及反不正當競爭法規制等方式。然而，在專利法框架下，第4號答覆函長期以來都是司法機關的主要審判依據。由於專利信息披露制度已經在我國相關標準制定過程中初步形成，上述規定及司法實踐經驗與我國目前的現實需求並不適應，因此在現有專利法框架下對標準必要專利停止侵權請求權進行探索，就顯得十分必要。

2016年，最高人民法院公佈了《關於審理侵犯專利權侵權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（下文簡稱“《司法解釋（二）》”），第24條<sup>16</sup>規定了標準必要專利尋求禁令救濟的基本原則。然而，由於理論和實踐都對標準必要專利禁令救濟政策存在很大的爭議，因此，《司法解釋（二）》第24條也僅對標準的類型進行了限定，並以“法律、行政法規對實施標準中的專利另有規定的，從其規定”進行兜底。值得肯定的是，《司法解釋（二）》第24條的規定對解決目前我國標準必要專利糾紛案件發揮了重要的指導作用。例如，最高人民法院在齊魯製藥與北京四環製藥侵害發明專利權糾紛案<sup>17</sup>中直接援引了第24條的規定。

2017年，北京市高級人民法院在《司法解釋（二）》的基礎上，發佈了侵權判定標準更為詳細的《專利侵權判定指南（2017）》；2018年，廣東省高級人民法院也相繼發佈《關於審理標準必要專利糾紛案件的工作指引（試行）》，二者均進一步細化了“過錯”等的判斷標準，並就如何適用禁令救濟提出了標準化、體系化的解決方案，在一定程度上填補了我國標準必要專利停止侵權救濟規則的空白。

概言之，在標準必要專利停止侵權救濟的問題上，我國司法機關的態度經歷了從當然排除適用到有條件限制適用的轉

變。然而，由於我國在立法層面上對標準必要專利停止侵權請求權相關制度問題的留白，使得司法實踐中對標準必要專利停止侵權的規制路徑等問題並未達成清晰一致的意見，適用規則也缺乏統一、完善的標準，我國標準必要專利停止侵權請求權的具體制度和相關原則仍在進一步探索當中。<sup>18</sup>

### 三、我國標準必要專利停止侵權 司法態度轉變的理論基礎

一直以來，“停止侵權當然論”在我國司法實踐中佔據一定的主流地位，是普通專利侵權最為有效的權利救濟手段。然而，對於標準必要專利而言，並不能簡單地適用“停止侵權當然論”。

#### (一)我國對普通專利和標準必要專利進行停止侵權救濟的理論基礎

在我國，知識產權立法很大程度上源於改革開放的現實需求，出於功利主義的考慮，在《專利法》制定的過程中一定程度上存在政策權衡。<sup>19</sup>例如，考慮到國家政策的需要，將食品、藥品等客體直接在專利法的保護範圍中予以排除。雖然我國知識產權立法選擇了功利主義思想，<sup>20</sup>但是民法的基礎理論則直接影響着我國知識產權的發展。一方面，從侵權責任的承擔方式來看，除了各知識產權單行法的具體規定以外，知識產權侵權民事責任承擔的基本依據是民事基本法。基本的邏輯路徑是在民事權利部分明確知識產權的權利屬性和歸類，然後，從民事權利侵權救濟的民事責任部分找尋相應的侵權責任承擔方式。另一方面，知識產權單行法並未對侵犯知識產權的民事責任做出具體規定。以《專利法》為例，《專利法》歷經數次修訂，但對有關專利停止侵權民事責任的承擔問題一直避而不談，《專利法》(2020年修訂)也僅在第65條規定了“行政救濟”性質的停止侵權措施；在第72條、第73條規定了訴前行為保全、財產保全和證據保全的內容。《司法解釋(二)》雖然對停止侵權進行了相應的規定，但是並沒有對其進行深入解釋。可見，從侵權責任的角度，我國在知識產權停止侵權的具體適用上既缺乏統一的法律規範，又欠缺細緻的法義闡釋和適用解釋。<sup>21</sup>職是之故，法院在應對專利侵權案件時，往往採取類物權

的方式對案件進行審理。這既是我國專利“停止侵權當然論”產生的民法理論根源，也是早期我國法院在面對專利侵權案件時，既沒有陷入無法可依的困境，也幾乎沒有拒絕停止侵權的原因。

從法律繼承的角度來看，我國民法有着較厚的自然法傳統，原因是其繼受了大陸法系的民法學說和民法制度。<sup>22</sup>因此，根據民法的基礎理論，標準必要專利許可雙方當事人本質上也是平等的民事主體，只不過FRAND原則和禁令救濟不合理的運用極易觸發專利劫持和反劫持的風險，從而導致許可雙方當事人之間的平等關係被打破。但是，民法的基本原則在限制標準必要專利停止侵權請求權時依然具有天然優勢。就目前司法現狀而言，誠實信用原則、禁止權利濫用原則等民法基本原則在標準必要專利糾紛解決中發揮着很大的作用。例如，在華爲訴三星案<sup>23</sup>和西電捷通訴索尼案<sup>24</sup>中，兩法院對過錯方進行認定的依據都是基於民法中的誠實信用原則。法院在適用誠實信用原則的背後，折射出來的是民法基本精神對知識產權停止侵權案件的指導作用，也反映了在司法實踐中，通過對民法基本精神的實現和堅守回應社會情勢的不斷變化。與此同時，“利益平衡”的價值在標準必要專利侵權救濟中逐漸顯現，司法實踐中開始在“雙方當事人利益嚴重失衡”、“社會公共利益遭受重大損失”等特殊情況下轉變停止侵權適用的規則，這對突破標準必要專利“停止侵權當然論”具有重要的理論意義。

#### (二)我國標準必要專利停止侵權救濟司法態度轉變的原因

不管是普通專利還是標準必要專利，在我國早期的司法實踐中均採取“一刀切”的審判方式。這種“一刀切”的審判方式不僅成本低且效率高，能及時應對我國不斷增長的知識產權侵權糾紛的解決。當然，不可否認的是，標準必要專利之所以在最初採取“一刀切”的方式有其特殊之處。一方面我國禁令制度在理論研究、實踐探索等方面存在先天不足；另一方面標準的公共性與必要專利的強壟斷性使得國內外學者格外關注專利挾持<sup>25</sup>與許可費疊加<sup>26</sup>問題，一定程度上影響了我國司法機關早期審理標準必要專利停止侵權案件的態度。然而，這種“一刀切”的審判思路不僅破壞了個案公平，也破壞了知識產權制度堅持的利益平衡原則。因此，越來越多的學者利用法理

學、法經濟學的相關理論論證“停止侵權當然論”的缺陷，為限制性停止侵權請求權制度的發展提供理論根基。

首先，理論研究對“停止侵權當然論”與矯正正義關係的認識進一步深化，為專利停止侵權救濟適用的條件提供了更為精細化的分析。公平正義是權利救濟所要實現的價值目標之一，專利停止侵權救濟也不例外。由於侵權救濟所要實現的目標是提高社會福利和實現矯正正義，<sup>27</sup>因此，專利停止侵權救濟必然需要探討矯正正義的問題。很長一段時間內人們根據亞裏士多德倫理學的觀點認為，矯正正義與道德及倫理具有天然聯繫。直到朱爾斯·科爾曼提出了法律倫理與道德並不必然相關的新矯正正義理論，使得矯正正義與侵權法的關係有了新的發展。科爾曼的新矯正正義認為，“矯正正義無法脫離侵權法而獨立存在，矯正正義的內容通過侵權法的實踐而得以確定，即矯正正義通過侵權法的實踐來實現其對人類活動的調整”。<sup>28</sup>就專利侵權而言，當行為人侵犯他人專利權時，就是把自己的意志強加在專利權人身上，從而導致不公平現象的出現。這種行為人受益、權利人受損的情況，就需要侵權法的介入對失衡的利益關係進行調整。換言之，判斷正義目標在專利侵權糾紛判決結果中是否實現，需要考慮停止使用涉案專利能否實現多方面的價值需求。即為了實現利益均衡的目的，侵權人需將自己的侵權所得返還給權利人，而賠償損失、停止侵權等侵權方式在這個過程中只不過是實現利益均衡的具體實施工具。概言之，停止侵權請求權是為矯正正義服務的，但停止侵權並不是矯正正義的目標，因此，“停止侵權當然論”是對矯正正義的誤讀。

其次，法經濟理論的引入使理論界和實務界進一步認識到專利停止侵權不能絕對化。20世紀六七十年代，以奎多·卡拉佈雷西<sup>29</sup>和查理德·艾倫·波斯納<sup>30</sup>為代表的學者提出了一種新的對法律進行分析和重構的方法，這種方法被稱之為法律分析法，是一種以福利最大化為內容的效率觀。其中，卡拉佈雷西將侵權法作為貫徹福利最大化經濟學理念的工具，並以科斯定理為理論基礎，提出了財產規則和責任規則兩種權利保護法則。<sup>31</sup>財產規則和責任規則從經濟學的角度全方位回答了“如何適用停止侵權”的問題。其中，財產規則是指當事人通過事先談判議價來取得他人的權利。責任規則則是相對人不需要

事先獲得權利人同意，便可以實施其權利，但是實施行爲發生後必須對權利人作出補償或賠償，具體數額一般由司法機關藉助其自由裁量權來確定。財產規則要求支付對價後獲權。因為該規則是一種排他性保護，使用者在事先未與專利人達成權利使用的議價時，其使用行爲等同於法律上的侵權，因此，權利人可以通過“停止侵權”進行權利救濟。責任規則允許先獲權後賠付。因為該規則並不考慮原權利排他性救濟的問題，而是由司法機關利用司法權，通過價值補償或損害填補等方式對權利人進行損害賠償救濟。<sup>32</sup>

通過法經濟學分析，一些學者認為，停止侵權救濟雖屬於財產規則範疇，但是基於知識產權對權利界定難度、談判成本、交易障礙、策略行爲風險以及社會公共福利減損等諸多因素進行考量，如果絕對化適用該規則極易引發市場失靈。然而，鑑於知識產權損害賠償的高度不確定性，責任規則所採取的法院估值定價模式也不完全符合成本與效率原則。<sup>33</sup>因此，從財產規則與責任規則兩個視角分析，停止侵權是知識產權侵權救濟的基礎原則，損害賠償只有在滿足法定條件時才能發揮替代性作用。法經濟學分析方法出現後很快便在學術界和司法界產生了巨大影響，並在國內外司法實踐中予以體現。美國法院創設的“四要素分析法”解決了是否授予禁令救濟的問題<sup>34</sup>、德國法院確立了尋求禁令救濟的前提條件及“善意”談判規則<sup>35</sup>，以及我國法院利用“利益平衡原則”來決定停止侵權的適用<sup>36</sup>等，基本上是通過對停止侵權和損害賠償的選擇性適用，來化解上述兩種權利保護法則絕對化適用所帶來的弊端。

最後，專利權權利範圍界定的不確定性和標準必要專利的內在特殊性也決定了停止侵權司法態度轉變的必然性。由於專利制度是以產權激勵的方式促進發明創造，產權激勵實現的前提是事先明確權利的範圍，因此，我國在立法之初便通過設置禁止性規則的方式，從排除層面來確定權利的範圍。然而，專利制度隨着科技的進步必然面臨着事先的權利範圍不能滿足社會發展需求的挑戰。與有形財產相比，專利作為一種無形財產，其權利範圍界定難度大，且專利權尤其是標準必要專利具有公共屬性，這決定了停止侵權在專利權糾紛案件中的適用不能與傳統的財產權相提並論。加之，相較於普通專利而言，標準必要專利的特殊性決定了適用停止侵權時需要考慮多種

因素。一方面標準的公共性和專利的私權性決定了標準必要專利的壟斷性要高於普通專利；另一方面理論界<sup>37</sup>和實務界<sup>38</sup>對FRAND許可承諾的法律性質認識不一，這都導致標準必要專利停止侵權的適用問題更加複雜。

此外，隨着社會經濟技術的快速發展，知識產權的保護客體呈現出數量不斷上升、種類大幅增加以及條件逐步放寬的趨勢。隨之而來的是，知識產權效力不論是在時間、空間，還是在適用行為或權利內容上均呈現出不斷擴張的趨勢。加之，我國目前實施“全面強化知識產權保護工作”的政策，<sup>39</sup>不僅增加了他人進入相關領域、參與市場競爭的壁壘，還可能對其他權利和公共空間造成不法侵入或嚴重擠壓，甚至這種強擴張、強保護的趨勢會給社會公眾帶來不安，增加知識產權保護的不確定性。<sup>40</sup>為了緩和這種現狀，司法機關在審理專利糾紛案件時開始引入利益平衡、比例原則等考量因素。例如，“堅持利益平衡原則”成為《司法解釋（二）》起草的指導思想之一。<sup>41</sup>隨之，司法裁判者提出了，在專利權領域貫徹知識產權保護的比例原則，即根據專利權的創新程度，合理確定其保護範圍和保護強度以實現與其創新高度和貢獻程度相適應的要求。<sup>42</sup>

綜上，停止侵權救濟已經從最初絕對化、當然化、自動化適用的立場，演變為特殊情況下採用替代性措施的方式。在此過程中，雖然普通專利和標準必要專利停止侵權救濟的司法態度轉變方向相反，但是其轉變背後的理論支撐是一致的，即不再簡單地“當然適用”或“當然排除”，而是進行精細化的利益平衡以及比例原則計算。這種轉變既離不開司法實踐經驗的不斷積累以及司法能力的不斷提高，也離不開不斷充實的學術理論為司法態度轉變提供的豐富支撐。

#### 四、影響我國標準必要專利停止侵權司法態度轉變的考量因素

我國司法機關對標準必要專利停止侵權救濟態度的轉變，蘊含着基礎理論不斷變化、更新的過程，也體現出利益平衡原則對標準必要專利停止侵權請求權的基礎構建作用，以及比例原則在司法和立法過程中對標準必要專利停止侵權的“隱性”影響。

##### （一）利益平衡原則的基礎構建作用

作為立法和司法實踐中的一項重要原則，知識產權學界已經認識到利益平衡原則對完善知識產權法制的重要指導作用。吳漢東教授認為，“始終堅持利益平衡原則為現代知識產權法的基本精神”。<sup>43</sup>馮曉青教授認為，“知識產權法是以利益平衡為基礎的法，利益平衡構成知識產權法的基石”。<sup>44</sup>利益平衡原則在知識產權法中的基本內涵，一方面強調其與私權保護之間的關係，即以私權保護為前提，以利益平衡為制約機制；另一方面使利益平衡原則貫穿於整個知識產權法的解釋和適用過程。<sup>45</sup>同樣，作為明顯具有私人利益和公共利益雙重屬性的專利權，利益平衡對確定其保護邊界尤為重要。就標準必要專利糾紛而言，法院在給予停止侵權救濟時必然會考慮利益平衡原則的基礎作用，一方面既要對標準必要專利許可雙方當事人的權利和義務進行平衡；另一方面還要對標準必要專利權人和社會公共利益進行平衡。

首先，對標準必要專利權人和標準實施者的利益而言，知識產權在立法之初，就對雙方當事人之間的利益平衡問題做出了政策性判斷且進行了制度安排。然而，現實情況的錯綜複雜性，要求當適用停止侵權會違反公平正義時，需要對停止侵權的適用進行一定程度的限制。<sup>46</sup>司法實踐中，法院在考量是否給予停止侵權救濟時，須對專利權人和實施者之間的利益進行衡量。例如，2017年，在西電捷通訴索尼案<sup>47</sup>中，關於索尼公司（專利實施者）侵權民事責任承擔的問題，二審法院將雙方當事人在談判過程中的“過錯”作為認定依據。司法機關依據案件事實對“過錯”及“過錯”程度進行認定，實質上就是利用自由裁量權對雙方利益進行價值衡量。

其次，對個人利益與公共利益的平衡，正如博登海默所言“給予個人對權利主張以最大範圍的欲求，也許必須同要求公益的論點進行平衡”。<sup>48</sup>相對於一般專利而言，標準本身的公共屬性更加明顯，如果對實施標準必要專利的行為進行嚴格限制，一定程度上會影響社會公眾對標準必要專利產品的需求。因此，必須對標準必要專利權人的個人利益與社會公共利益進行衡量，以免發生不必要的衝突。現階段之所以容忍標準必要專利權人限制他人利用其專利，主要是考慮到社會公眾的長遠利益。對標準必要專利權人的利益與社會公共利益的衡量，實

質上是當前社會公共利益與遠期社會公共利益的一種博弈。因而，在司法實踐中，法院對社會公共利益的衡量往往具有長遠性。然而，未來的不確定性也導致法院將是否對停止侵權請求權進行限制與現階段對公共利益損害的大小進行關聯性衡量。例如，在胡小泉、朱江蓉與山東省惠諾藥業侵害發明專利權糾紛案<sup>49</sup>中，針對惠諾藥業是否應當立即停止侵權的問題。一審法院認為，“本案中，惠諾藥業為國內目前唯一的涉案藥品的生產企業，若判決其停止使用涉案發明專利的檢測技術，導致其無法正常生產和銷售涉案藥品，必然會給相關領域廣大患者的健康帶來巨大損失，從而嚴重損害公共利益”。可見，在標準必要專利糾紛案件中，當個人利益與公共利益相衝突時，司法機關更關注和保護標準背後的公共利益。

就如何處理上述兩種類型的利益衝突問題，本文認為，對標準必要專利許可雙方當事人的利益進行衡量時，只有在不違背誠實信用原則的前提下，通過過錯認定的方式衡量出真正違反公平正義的當事人，才能判定停止侵權是否適用。在衡量個人利益與公共利益時，效率原則也是停止侵權適用需要考量的因素。如何對公平和效率進行取舍的問題，需要依據政策背景進行個案分析。在司法實踐中，利益平衡原則最大的優勢是，司法機關可以根據具體的案件事實以及可預見的社會價值導向作出既符合立法精神，又符合法律解釋要求的判決結果。但是利益平衡原則本身的抽象性和概括性很難直接適用於司法實踐，而比例原則在司法實踐中的運用具有很強的邏輯層次性，其通過由易到難、由事實判斷到價值判斷的過程，可以將相對複雜、抽象的法律行為簡單化、具象化，<sup>50</sup>其在司法實踐中的介入也恰好能解決利益平衡在司法實踐中無法直接運用的問題。

## (二) 比例原則發揮的“隱性”作用

比例原則原本是行政法中的基本原則，隨着學界對知識產權法中比例性回報認識的不斷深化，比例原則逐漸被引入到知識產權法領域。賈斯汀·休斯提出把專利法中的“比例性貢獻”(proportional contributions)概念作為知識產權法中的“以增值作為正當性理由”(value-added justification。<sup>51</sup>知識產權法中的比例原則是指一項知識產權的大小或範圍，應當與該權利所保護成果的價值或者重要性成比例。美國聯邦巡迴上訴

法院一直堅持一條規則，即保證在侵犯專利權訴訟中勝訴的專利權人可以獲得一項針對侵權人的永久禁令。<sup>52</sup>然而，莫杰斯教授認為，該項規則如果盲目適用，有時就會為專利權人帶來巨大的議價優勢，特別是假如禁令意味着必須關閉某一條正在盈利的生產線，從而使侵權人遭受巨大經濟損失的情況下。當巨大的沉沒成本和禁令規則的機械適用相結合時，複雜產品中的某個微小部件上的專利就能產生巨大的、比例嚴重失調的杠杆優勢。<sup>53</sup>例如，eBay 案<sup>54</sup>背後便隱藏着比例原則的適用，該案中，最高法院指示下級法院，在侵犯專利權的案件審理結束而要作出判決時，應當放棄自動禁令規則，依據衡平法的原則來決定是否頒發禁令。此外，近年來隨着智能網絡汽車的發展，以汽車製造為支柱產業的德國開始在停止侵權判決中引入比例原則的考量。<sup>55</sup>2021年6月，德國聯邦會議通過修改德國《專利法》的法案，其中第139條第1款規定，若考慮到個案中的特殊情形與誠實信用原則，行使停止侵害請求權將對侵權人或第三人造成不合比例的、無法被排他權正當化的困難，則排除此種請求權。此時，應當給予被侵權人適當的金錢補償，這不影響其損害賠償請求權。<sup>56</sup>

近年來，一部分學者對我國在未來專利法修改中引入比例原則，持積極肯定的態度。<sup>57</sup>目前我國知識產權立法和司法中雖未明確比例原則，但卻隱性適用該原則。在標準必要專利停止侵權糾紛中，法院在評估禁令救濟的效果時一般堅持禁令救濟須是有效的且符合比例原則和勸阻性要求的態度。鑑於禁令可能對企業、消費者和公共利益產生廣泛影響，尤其是在數字經濟背景下，要根據個案來仔細考慮比例原則。<sup>58</sup>例如，在華爲訴三星案<sup>59</sup>中，法院就是否給予華爲停止侵權救濟，從程序和實體兩方面衡量雙方當事人各自的“善意”，考慮到標準必要專利的特殊性，尤其是涉及公共利益，法院雖然給予華爲停止侵權的救濟，但是為了給雙方再次回到談判桌上的機會，判令停止侵權可以不立即執行。該判決結果在滿足禁令救濟有效的前提下，又符合了比例原則的適當性和必要性要求。此外，《最高人民法院知識產權法庭裁判要旨摘要(2022)》中第27號案例裁判要旨指出，“在標準必要專利侵權糾紛案件中，可以根據案件具體情況，對停止侵害判決附加條件。如，在判令標準必要專利實施者停止侵害的同時，可以給予其修改技術方案的

合理寬限期，或者可以明確其停止侵害的義務至其實際支付充分的損害賠償或符合 FRAND 原則的許可費時止”。可見，司法實踐中比例原則呈現出了“隱性”作用顯性化的趨勢。

## 結語

綜上所述，在我國，雖然普通專利和標準必要專利停止侵權的司法態度轉變方向截然相反，但是其指導理念却是相同的，都是在追求個案平衡的基礎上實現司法自信。究其原因不難發現，我國專利停止侵權司法態度的轉變，一方面是理論界對學術理論研究的不斷深入，以及知識產權自身擴張和發展的要求，尤其是標準必要專利內在特殊性要求的必然結果。學術理論研究的豐富與發展滋養、支撐了司法理念的轉變；司法理念的轉變促使司法機關在個案中開始嘗試新的審判規則；最後不斷累積的審判規則為司法文件所肯認。另一方面，在個案審理的過程中，司法機關也充分展現了當代司法審判自信，即為了實現個案利益平衡，充分、合理地發揮了自由裁量權的積極作用。與此同時，通過利益衡量、比例原則等很好地處理了一批具有中國特色的標準必要專利侵權糾紛案件，為國內外標準必要專利案件的審理提供了可借鑒的審判規則，充分彰顯出中國不斷創新的司法態度，以及每一個案件、每一個司法文件背後蘊涵的司法自信。■

作者：王文靜，中國船舶集團有限公司綜合技術經濟研究院工程師；杜穎，中央財經大學法學院教授

<sup>1</sup> 參見黃玉燁，魯甜：“專利停止侵害請求權限制的司法適用——以專利司法解釋（二）第26條為視角”，載《北京理工大學學報（社會科學版）》2018年第3期。

<sup>2</sup> 參見張玲：“論專利侵權訴訟中的停止侵權民事責任及其完善”，載《法學家》2011年第4期。

<sup>3</sup> 參見《中國法院知識產權司法保護狀況（2009年）》，載《人民法院報》，2010年4月21日，第3版。

<sup>4</sup> 參見周宇：“知識產權與標準的交織”，載《電子知識產權》2020年第1期。

<sup>5</sup> 參見王海瑩，胡雪瑩：“標準必要專利的禁令救濟原則”，載《人民司法（應用）》2018年第22期。

<sup>6</sup> 參見《最高人民法院關於朝陽興諾公司按照建設部頒發的行業標準〈複合載體夯擴樁設計規程〉設計、施工而實施標準中專利的行為是否構成侵犯專利權問題的函》，最高人民法院[2008]民三他字第4號答覆函（2008年7月8日發佈）。

<sup>7</sup> 邱永清（廣東省高級人民法院知識產權庭副庭長）在2017年強國知識產權論壇上的發言《標準必要專利法律實務問題探討》，<https://mp.weixin.qq.com/s/h8abRBIF3wFX2CU4Cy-uOA>, 2024年11月16日訪問。

<sup>8</sup> 參見張偉君：“默示許可抑或法定許可：論《專利法》修訂草案有關標準必要專利披露制度的完善”，載《同濟大學學報（社會科學版）》2016年第3期。

<sup>9</sup> 參見《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（徵求意見稿）》（2009年6月18日發佈）。

<sup>10</sup> 張晶延訴衡水子牙河建築工程有限公司侵害發明專利權糾紛案，（2012）民提字第125號民事判決書。

<sup>11</sup> 河北省工程建設標準《CL結構設計規程》（DB13(J)43-2006），河北省住房和城鄉建設廳，2006年3月8日，[http://zfcxjst.hebei.gov.cn/zhengcwenjian/tfwj/201507/t20150725\\_200178.html](http://zfcxjst.hebei.gov.cn/zhengcwenjian/tfwj/201507/t20150725_200178.html), 2024年11月16日訪問。

<sup>12</sup> 《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》（2013年12月30日發佈），[http://www.sac.gov.cn/sxxgk/zcwj/202101/t20210122\\_347071.html](http://www.sac.gov.cn/sxxgk/zcwj/202101/t20210122_347071.html), 2024年11月16日訪問。

<sup>13</sup> 參見顧昕：“我國標準必要專利的禁令救濟問題”，載《中國會議》2020年第6期。

<sup>14</sup> 參見《關於禁止濫用知識產權排除、限制競爭行為的規定》（2015年4月7日，國家工商行政管理總局令第74號）。

<sup>15</sup> 華爲技術有限公司與IDC公司濫用市場支配地位糾紛上訴案，（2013）粵高法民三終字第306號民事判決書。

<sup>16</sup> 《最高人民法院關於審理侵犯專利權侵權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號）。

<sup>17</sup> 齊魯製藥有限公司與北京四環製藥有限公司侵害發明專利權糾紛再審案，（2017）最高法民申4107號民事裁定書。

<sup>18</sup> 參見劉健：“標準必要專利禁令救濟規則比較研究”，載《研究生法學》2019年第6期。

<sup>19</sup> 趙元果編著：《中國專利法的孕育與誕生》，知識產權出版社2003年版，第82—97頁。

<sup>20</sup> 參見崔國斌：“知識產權法官造法批判”，載《中國法學》2006年第1期。

<sup>21</sup> 參見楊濤：“知識產權法中的停止侵害救濟制度”，載《法律科學（西北政法大學學報）》2017年第5期。

<sup>22</sup> 參見曹詩權、陳小君、高飛：“傳統文化的反思與中國民法法典化”，載《法學研究》1998年第1期。

<sup>23</sup> 華爲技術有限公司訴三星（中國）投資有限公司、惠州三星電子有限公司、天津三星通信技術有限公司等標準必要專利侵權糾紛案，（2016）粵03民初816、840號民事判決書。

<sup>24</sup> 索尼移動通信產品（中國）有限公司與西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司侵害發明專利權糾紛上訴案，（2017）京民終454號民事判決書。

<sup>25</sup> Michael A Heller, Rebecca S E., Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, Science, Vol. 280 : 5, p. 698 (1998).

<sup>26</sup> Mark A. Lemley, Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, Texas Law Review, Vol.85, p.1991—1993 (2006).

<sup>27</sup> Gary T. Schwartz, Mixed Theories of Tort Law: Affirming Both Deterrance and Corrective Justice, Texas Law Review, Vol. 75, p. 1801 (1997).

<sup>28</sup> 參見孫大偉：“作為侵權法正當性基礎的結果責任——以英美侵權法理論的發展為背景”，載《法制與社會發展（雙月刊）》2009年第2期。

<sup>29</sup> Guido Calabresi, Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, The Yale Law Journal, Vol. 70 : 4, p.500—503 (1961).

<sup>30</sup> Richard Allen Posner, The Concept of Corrective Justice in Recent Theories of Tort Law, The Journal of Legal Studies, Vol.10 :1, p.187—206 (1981).

<sup>31</sup> Guido Calabresi, A. Douglas Meland, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of The Cathedral, Harvard Law Review, Vol.85 :6, p.1089—1128 (1972).

<sup>32</sup> 參見尹田：“論物權請求權的制度價值——兼評《中國物權法草案建議稿》的有關規定”，載《法律科學（西北政法大學學報）》2001年第4期。

<sup>33</sup> 參見楊濤：“論知識產權法中停止侵害救濟方式的適用——以財產規則與責任規則為分析視角”，載《法商研究》2018年第1期。

<sup>34</sup> eBay Inc. et al. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

<sup>35</sup> Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH, July 21, 2015, p.65.

<sup>36</sup> 同註23。

<sup>37</sup> 參見管育鷹：“標準必要專利權人的FRAND聲明之法律性質探析”，載《環球法律評論》2019年第3期。

<sup>38</sup> 蘋果訴摩托羅拉案、無綫星球訴華爲案採取的是第三人利益合同說；在摩托羅拉訴微軟案中，德國法院採取的是要約邀請說；在華爲訴中興案中，歐盟法院採取談判義務說；在三星訴蘋果案中，日本東京地方法院採取禁止權利濫用說；在華爲訴IDC案中，我國法院採取誠信說；在西電捷通訴索尼案中，我國法院採取單方法律行為說。

<sup>39</sup> 習近平：《全面加強知識產權保護工作 激發創新活力推動構建新發展格局》，求是網，2021年1月31日，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1690385622774993559>, 2024年11月17日訪問。

<sup>40</sup> 參見管榮齊：“中國知識產權保護的法律邊界”，載《學術論壇》2020年第1期。

<sup>41</sup> 《最高人民法院知識產權案件年度報告（2013年）摘要》，載《人民法院報》，2014年4月24日，第1版。

<sup>42</sup> 參見宋曉明：“新形勢下我國的知識產權司法政策”，載《知識產權》2015年第5期。

<sup>43</sup> 吳漢東：《著作權合理使用制度研究》，中國政法大學出版社2005年版，第71頁。

<sup>44</sup> 馮曉青：“知識產權法的價值構造：知識產權法利益平衡機制研究”，載《中國法學》2007年第1期。

<sup>45</sup> 參見任寰：“論知識產權法的利益平衡原則”，載《知識產權》2005年第3期。

<sup>46</sup> 參見何鵬：“知識產權立法的法理解釋——從功利主義到實用主義”，載《法制與社會發展》2019年第4期。

<sup>47</sup> 同註24。

<sup>48</sup> [美]博登海默：《法理學：法律哲學與法律方法》，鄧正來譯，中國政法大學出版社2004年版，第471頁。

<sup>49</sup> 胡小泉、朱江蓉等與山東省惠諾藥業有限公司侵害發明專利權糾紛案，（2017）魯06民初195號民事判決書。

<sup>50</sup> 參見畢文軒：“比例原則在知識產權法中的適用”，載《理論探索》

# Theoretical Basis for the Shift of Judicial Practice on Injunctive Relief for SEPs in China

Wang Wenjing and Du Ying

## I. Introduction

As the first form of civil liability listed in Article 179 under the General Provisions of the China's Civil Code, injunctive relief is mainly applicable to the protection of personality rights and property rights. Intellectual property rights are quasi-property rights, and the most effective remedy for intellectual property infringement is an injunction. Thus, in the past judicial practice, where intellectual property right holders sought both cessation of infringement and damages, the claim for cessation of infringement would be awarded by courts upon the establishment of infringement, on the grounds that fault is not a requirement for injunctive relief for intellectual property infringement.<sup>1</sup> This is called "automatic injunction" among scholars<sup>2</sup> and practitioners<sup>3</sup>.

Apart from damages, cessation of infringement is the most direct and effective remedy for patent holders in patent infringement disputes. The theoretical and adjudicative

foundation of trial of patent infringement disputes by Chinese judicial authorities had been to award injunctive relief without exception once infringement was found. Under such a model, China's patent system played a positive role as a means to stimulate innovation at the early stage. However, due to new changes such as the development of science and technology and the refinement of the scopes of patent rights, especially the integration of standards and patents, more challenges have been posed to the "automatic injunction". On the one hand, standards achieve their own advancement through the advancement of essential patents, thereby elevating the comprehensive competitiveness of the entire industry; and on the other hand, standards place the patented technologies contained therein at an advantageous position in competition with other similar patented technologies, and the formers have been constantly iterated in the process of standardization through the expanded implementation and promotion thereof, which

2018年第6期。

<sup>51</sup> Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property, Georgetown University Law Center and Georgetown Law Journal, Vol. 77, p.287–310 (1988).

<sup>52</sup> Robert P. Merges: Justifying Intellectual Property, Harvard University Press, p.161 (2011).

<sup>53</sup> Robert P. Merges, The Trouble with Trolls: Innovation, Rent-Seeking and Patent Law Reform, Berkeley Technology Law Journal, Vol.24, p.1583 (2010).

<sup>54</sup> 同註34。

<sup>55</sup> 參加周螢屏：“停止侵權判決中的比例原則”，載《知產財經》，2023年8月21日，<https://mp.weixin.qq.com/s/S1YgJr-AEW4TMsa23SI->

WKw,2024年11月20日訪問。

<sup>56</sup> WIPO Lex: 德國專利法(2021年8月30日修改), <https://www.wipo.int/wipolex/zh/text/585208>, 2024年11月20日訪問。

<sup>57</sup> 參見畢文軒：“比例原則在知識產權法中的適用”，載《理論探索》2018年第6期；朱翔華：“歐盟委員會‘關於標準必要專利的歐盟方法’對我國的啟示”，載《標準科學》2018年6期；張偉君，張校銓：“德國專利法將停止侵害請求權納入‘比例原則’限制對我國的啟示”，載《中國專利與商標》2022年第4期。

<sup>58</sup> 參見朱翔華：“歐盟委員會‘關於標準必要專利的歐盟方法’對我國的啟示”，載《標準科學》2018年6期。

<sup>59</sup> 同註23。