

不正当行为抗辩制度之移植可行性及设计构想

——基于《专利法》第四次修改中的“诚实信用原则”

徐棣枫*

内容摘要:《专利法》第四次修改中增加了“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则”的内容,但尚缺乏具体的制度设计,将难以发挥其应有的遏制恶意诉讼、促进建立和维护创新市场公平竞争秩序的积极作用。从制度设计上来看,可借鉴美国的不正当行为抗辩制度,当有证据表明原告违反了诚信与善意义务、不正当地获取专利时,被告可在专利侵权诉讼中主张这一抗辩,如果法院认定不正当行为成立,则会判定涉案专利将不具有可执行力。中国可参考已有的现有技术抗辩制度,来移植美国的不正当行为抗辩制度,并进行相应的制度设计。

关键词:诚实信用原则 不正当行为抗辩制度 专利权行使 专利法修改

《专利法》第四次修改送审稿第一次引入了“诚实信用原则”,体现在第14条中新增加了一款,即“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则”。此条被普遍认为是引入了《民法总则》第7条“民事主体从事民事活动,秉持诚实,恪守承诺”中所规定的基本原则。此次在《专利法》中植入“诚实信用原则”虽然弥补了原则性条款的缺失,对促进专利领域的公平竞争秩序具有重要指导作用,但要发挥其应有作用,离不开相应的具体制度设计的构建。

一、“诚实信用原则”之涵义及植入《专利法》之意义

“诚实信用原则”是以实现在制定法的解释适用中的具体的妥当性为目的而生成发展起来的。^[1]学界一般认为其起源于罗马法中的诚信契约和诚信诉讼。如罗马法《法学阶梯》第1卷第1篇第3条就宣示罗马法的准则是“诚实生活、不犯他人、各得其所”。^[2]1804年《法国民法典》首先规定了契约的履行必须遵守诚实信用原则,此后,《德国民法典》^[3]《瑞士民法典》^[4]等国法律也相继对该原则进行了明确规定。“诚实信用原则”的内涵与外延相当宽泛,其不仅适用于债权债务关系,而且随着该原则

* 南京大学法学院教授,博士生导师。

本文系国家自然科学基金“专利权利的不确定性 with 专利诱饵的法律规制研究”(项目批准号:13BFX122)的阶段性研究成果。

感谢南京大学法学院博士研究生于海东,他收集整理了相关文献并提出了有价值的意见,对本文的形成有一定贡献,当然文责自负。

[1][日]菅野耕毅:《诚实信用原则与禁止权利滥用法理的功能》,傅静坤译,《环球法律评论》1995年第2期。

[2]徐国栋:《民法基本原则解释》,中国政法大学出版社1992年版,第79—80页。

[3]1900年施行的《德国民法典》第157条规定:契约应斟酌交易上之习惯,遵从诚信以解释之;第242条规定:债务人负有斟酌交易上之习惯,遵从信义,以为给付之义务。

[4]1907年《瑞士民法典》第2条规定:无论何人,行使权利、履行义务,均应依诚信为之。

的发展,其适用范围被扩充至了民法中的一切权利义务关系。正因为此,其被视为民法的基本原则,并被誉为民事活动的“帝王条款”。根据该原则的内涵,民事主体进行民事活动必须意图诚实、善意、行使权利不侵害他人与社会的利益,履行义务信守承诺和法律规定,最终达到所有获取民事利益的活动,不仅应使当事人之间的利益得到平衡,而且也必须使当事人与社会之间的利益得到平衡。由此可见,“诚实信用原则”涉及两重利益关系,即当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系;“诚实信用原则”的目标,就是要在这两重利益关系中实现平衡。^[5]专利制度不仅要充分维护专利权人的合法利益,也要充分顾及社会和公众的合法利益,需要在两者之间实现一种合理的平衡。^[6]

知识产权具有私权的根本属性,是民事权利体系的一部分,民事制度中的相关学说、理论与规则可以为知识产权制度与规则提供理论上的支撑,并对完善知识产权法律救济体系起到重要的补充作用。^[7]专利制度作为一项基本的民事法律制度,在民事活动领域中所遵循的基本原则理应同样适用于专利领域。专利权作为一项法定的民事权利,民事主体虽可依其意志进行获取和行使,但并不可随心所欲,必须遵循“诚实信用原则”,在法律允许的范围内、以法律允许的方式进行,并不得损害公共利益或者不合理地排除、限制竞争。将民事制度中的基本原则“诚实信用原则”移植入《专利法》进行明确规定:首先,进一步强化了专利法的民事私法地位和专利权的民事私权地位,强化了“私法自治”在专利法这一部门法中的存在感,民事主体可依其自由意志对专利相关活动进行自治。其次,有针对性地在专利法这一部门法框架下引导人们树立诚实信用观念,强调专利申请人在申请专利、专利权人在行使专利权的过程中必须诚实、守信;在追求自己利益的同时,必须兼顾他人权益和社会公共利益。再次,使法院能够合理处理立法者所未预见或难以预见的社会发展或伦理价值变迁所产生的利益冲突,^[8]赋予法院自由裁量的权利,给予司法活动以创造性和能动性。法院不仅可以对已有专利立法条款进行限制、补充和协调,使得即使在缺乏具体法律规定的情况下,亦可依此原则断案。同时,亦可依其所追求的衡平原则,对个体之间或个体与社会之间的利益进行衡平。此外,将“诚实信用原则”移植入《专利法》,对于遏制实践中广泛存在的恶意专利申请、恶意专利诉讼将具有重要的现实意义。

从《专利法》第四次修改送审稿第14条所规定的“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则”这一内容来看,在专利法框架下,需要遵循诚实信息原则的行为分为两类:其一是申请专利的行为;其二是行使专利权的行为。对于第二类即行使专利权的行为应当遵循“诚实信用原则”在现行《专利法》和专利司法实践中已经有所体现,例如现行《专利法》对假冒专利行为的惩罚制度的规定,最高法院司法解释对广泛使用的“禁止反悔原则”的确立以及司法实践对“多余指定原则”的抛弃等。而对于第一类即申请专利应当遵循“诚实信用原则”,在现行的专利相关立法中并不存在相应的制度安排,司法实践难以对违反“诚实信用原则”的专利申请行为加以规制。当一个在专利申请程序中,通过违反“诚实信用原则”而获得专利权的专利权人行使专利权将他人告上法庭时,《专利法》虽然提供了专利无效宣告程序以及现有技术抗辩,但前者程序复杂时间冗长,后者适用条件限制严格,无法涵盖所有违背“诚实信用原则”的行为,效力也仅及于个案,被告无法对原告进行直接有效的抗辩。因此,有必要研讨将“诚实信用原则”如何落实到具体制度层面,从而有效发挥“诚实信用原则”对规范专利申请,遏制恶意诉讼的作用。一个较为可行的方案是借鉴美国的不正当行为抗辩进行具体制度设计。

二、美国《专利法》的不正当行为抗辩

在美国的司法实践中,为了防止相关权利人对专利制度进行滥用,衡平法院通过个案创设了不

[5]梁慧星:《诚实信用原则与漏洞补充》,《法学研究》1994年第2期。

[6]尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社2011年版,第10—11页。

[7]易继明:《禁止权利滥用原则在知识产权领域中的适用》,《中国法学》2013年第4期。

[8]王泽鉴:《诚实信用与权利滥用》,《北方法学》2013年第6期。

正当行为原则。^{〔9〕}此原则是一种衡平规则,来自于一项更为基础的普通法原则——“不洁之手”,该原则反对任何欺诈或不诚信行为,并拒绝向那些实施欺诈或者不诚信行为的主体提供禁令或公平救济。^{〔10〕}

不正当行为原则是专利侵权诉讼中的被告可在专利侵权诉讼中针对原告的专利权主张行为提出的一项抗辩原则。该原则是一项司法创制原则,其可追溯至美国最高法院审理的三起案件:Keystone Driller v. General Excavator 案^{〔11〕}Hazel-Atlas v. Hartford 案^{〔12〕}和 Precision v. Automotive 案,^{〔13〕}这三个案件均涉及专利申请人隐匿证据,在这些案件中美国最高法院认为专利权人的“不洁之手”可使他们的专利不具有可执行力。^{〔14〕}

依据美国 37 C.F.R. § 1.56 之规定,专利申请人有义务向美国专利商标局披露其所知道的对可专利性有重要影响的信息,如果其有意未披露,那么就有可能导致不正当行为的成立。^{〔15〕}当有证据证明专利权人在向美国专利商标局申请专利的过程中,违反了其应向美国专利商标局所承担的诚信与善意义务,实施了实质性失实陈述或疏漏了可能对美国专利商标局授予专利权的决定有不利影响的信息时,被告可在诉讼中主张该抗辩。不正当行为一旦成立,其后果将相当严重,不仅会使涉案专利的全部权利要求都不具有可执行力,^{〔16〕}而且在特定情形下,还可能会导致其他相关专利亦不具有可执行力;^{〔17〕}更有甚者,不正当行为还可能会使该专利权人专利资产中的主要部分均不可执行,尤其是专利权人的专利资产中有较多专利是涉案专利的同族专利或续展专利。^{〔18〕}由此可见,此项原则比因缺乏新颖性或创造性而被宣告无效的后果要严重,因为后者仅对受到质疑的特定的权利要求产生影响。^{〔19〕}

专利侵权诉讼中的被告在进行不正当行为抗辩时,需要证明专利权人:(1)对重要信息进行了误导性陈述、未披露重要信息或者提供了错误的重要信息;(2)有对美国专利商标局进行欺骗的意图。^{〔20〕}为了进行有效抗辩,被告首先需要证明专利权人进行误导性陈述的、未披露的或者提供错误的信息是“重要”信息,即如果不是因为这一“信息”,专利就不可能被授权。关于何为“重要”,美国法院通过司法实践形成了不同的测试标准。有些法院使用客观“例外”测试,如果所述信息能够在客观上阻止专利被授权则它就是重要的;^{〔21〕}有些法院则使用主观“例外”测试,该测试的关注点在于所述信息是否使得审查员对本不应该授权的专利进行了授权。^{〔22〕}此外,还有“但可能有……”测试,该测试标准则检测对信息的误导性陈述或者未披露是否合理地影响了审查员对专利申请可专利性的认定。^{〔23〕}此外,依据美国 37 C.F.R. § 1.56 之规定,重要信息包括美国专利商标局未拥有的任何下列信息:(1)该信息独自或与其他信息结合能够导致该专利无效的初步证据;(2)该信息驳斥或不符合专利申请人针对美国专利商标局作出的不具有可专利性的审查意见而提出反驳或争辩意见的立场。^{〔24〕}但美国后

〔9〕See Robert J. Goldman, *Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation*, 7 HARV. J.L. & TECH. 37, 38—40 (1993).

〔10〕See Kevin Mack, *Reforming Inequitable Conduct to Improve Patent Quality: Cleansing Unclean Hands*, 21 BERKELEY TECH. L.J. 150 (2006).

〔11〕See *Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.*, 290 US 240 at 243—247, 54 S.Ct. 146, 1933.

〔12〕See *Hazel-Atlas Co. v. Hartford Co.*, 322 U.S. 238 at 240 at 243—251, 2 64 S.Ct. 997, 1944.

〔13〕See *Precision Co. v. Automotive Co.*, 324 U.S. 806 at 807—820, 65 S.Ct. 993, 1945.

〔14〕前引〔9〕, Robert J. Goldman, P37.

〔15〕〔16〕See *Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.*, 537 F.3d 1357, 1365 (Fed. Cir. 2008).

〔17〕See *Consol. Aluminum Corp. v. Foseco Int'l Ltd.*, 910 F.2d 804, 809 (Fed. Cir. 1990).

〔18〕See Mark A. Lemley & Kimberly A. Moore, *Ending Abuse of Patent Continuations*, 84 B.U. L. REV. 63, 65 (2004).

〔19〕See *Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc.*, 239 F.3d 1343, 1351 (Fed. Cir. 2001).

〔20〕See *Leviton Mfg. Co. v. Universal Sec. Instruments, Inc.*, 606 F.3d 1353, 1358 (Fed. Cir. 2010).

〔21〕See *Gemveto Jewelry Co. v. Lambert Bros., Inc.*, 542 F. Supp. 933, 939—940 (S.D.N.Y. 1982).

〔22〕See *Digital Control, Inc. v. Charles Mach. Works*, 437 F.3d 1309, 1315 (Fed. Cir. 2006).

〔23〕See *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc.*, 725 F.2d 1350, 1362 (Fed. Cir. 1984); see also *Digital Control*, 437 F.3d at 1315.

〔24〕See 37 C.F.R. § 1.56(b).

期的司法实践又表明,重要信息的范围又不仅限于此,在确定信息是否“重要”时,法院通常还会使用“理性审查员”测试,该测试检测是否存在一种实质性可能会使理性审查员认为该信息对于其决定是否给予一项专利申请以授权时很重要,^[25]即重要信息应包括任何理性审查员在决定申请是否具有可专利性时所认为的重要信息。^[26]

除了需要证明信息“重要”以外,还需要证明专利权人在申请专利时有意对美国专利商标局进行了欺骗。关于何谓“欺骗”,在 *Kingsdown Medical Consultants, Ltd. v. Hollister, Inc.*案中,美国联邦法院认为至少得有“重大过失”才能证明存在欺骗意图;^[27]大部分的司法实践都需要被告能够证明专利权人知晓或应当知晓其忽略未提供的信息或提供的失实陈述信息为重要信息。^[28]由于很难直接证明专利权人曾有对美国专利商标局进行欺骗的意图,法院也允许通过客观事实以及与案件相关的环境证据来推测该意图。^[29]早期的司法实践亦允许当有强势证据证明信息的重要性非常高时,即使并没有充足的证据证明专利权人曾有向美国专利商标局意图进行欺骗的意图,不正当行为亦可成立。^[30]宽松的不正当行为的认定标准,使得专利申请人开始向美国专利商标局提供大量的IDS(Information Disclosure Statement)文件,这无形中大大增加了美国专利商标局的文件审查压力。2007年专利改革法案对不正当行为的认定标准进行了限缩,该法案要求对重要性和欺骗意图需要进行分别证明,被告除了需要提供证据对误导性陈述的或者未披露的信息的重要性进行证明,而且在此证据之外,还需要证明有事实表明专利权人存在为了误导或者欺骗审查员而不披露重要信息或者提交误导性的重要信息的误导或欺骗行为。^[31]

由此可见,不正当行为原则是一项美国司法创制原则,其赋予专利侵权诉讼中的被告以抗辩权,以对抗通过欺骗或者误导而不正当地获取专利的专利权人所提出的专利侵权诉讼主张。该原则只规制通过不正当行为获取专利后的权利行使行为,究其原因在于即便是通过不正当行为获得专利,但若不经行使,其对社会也不具有现实的危害性。为了审查专利权人在专利申请过程中是否存在不正当行为,法院需要以“理性审查员”的标准来审视专利权人误导性陈述或者未披露的信息是否足够重要以致使专利申请不具有可专利性。不正当行为抗辩一旦成功,将会导致涉案专利不具有可执行力,即法院将不会支持专利权人提出的禁令、赔偿等侵权诉讼主张。

三、不正当行为抗辩制度的正当性及移植可行性

(一)不正当行为抗辩制度的正当性

专利契约论是专利制度的一项基础性理论,其揭示了专利制度的本质是发明人与社会公众之间达成的一种契约。按照该理论,专利制度实质上是一种发明人与社会公众之间订立的契约,按照这种契约,发明人以公开其发明创造作为代价,来换取社会对其专利权的承认。^[32]发明人向社会公众公开其专利与国家代表社会公众向发明人授予专利是一种对价关系,而且这种对价必须做到充分,专利制度对专利要进行充分公开的要求就体现了这种对价关系的充分性:根据该要求,专利说明书应对

[25]前引[22]。

[26]See *McKesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical, Inc.*, No. 1506—1517 (Fed. Cir. May 18, 2007).

[27]See *Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister, Inc.*, 863 F.2d 876 (Fed. Cir. 1988).

[28]See *Nordberg, Inc. v. Telsmith, Inc.*, 82 F.3d 394, 397 (Fed. Cir. 1996).; *Aventis Pharma S.A. v. Amphastar Pharmaceuticals* (Fed. Cir. 2008)

[29]See *Hoffman—La Roche Inc. v. Lemmon Co.*, 906 F.2d 684, 688 (Fed. Cir.1990).

[30]See *Am. Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc.*, 725 F.2d 1350, 1363 (Fed. Cir. 1984).

[31]See H.R. 1908, 110th Cong. (2007).

[32]刘春田主编:《知识产权法》,高等教育出版社2010年版,第165页。

发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;当本领域的普通技术人员根据说明书的记载不能实现发明或实用新型所记载的技术方案的时候,发明人对专利的公开程度就没有达到这种对价关系的要求,即对价不充分,专利申请不符合授权条件,依法不能被国家授予专利权。对价不仅需要做到充分,而且还需要做到有高度。对价的“高度性”要求权利人向社会作出的其发明具备新颖性、创造性及实用性的承诺必须实现,在其违背诺言时,社会理所当然地可以撤销其已经获得的权利或宣告已经获得的权利无效。^[33]此外,对价还应当具有正当性。专利制度将对发明创造作出实质性贡献的人规定为发明人,并规定发明人对其发明享有申请专利的权利,并要求发明人向社会公开的发明必须是亲自作出的,而非从他处窃取所得,体现的是其对社会的实质性贡献,唯有此才有获得专利授权的正当性。“正当性”体现的是发明人不得获得超过其对社会所作出的实质贡献以外的排他权利,也不能获得本不属于他的排他权利。上述理论体现的是一种宏观社会契约论,揭示了发明人披露发明的社会义务以及获取专利的正当性要求。

专利契约论除了宏观层面上的社会契约论,还存在微观层面上的契约论——民事契约论,其将发明人申请专利与国家授权专利过程视为是合同的要约与承诺过程。在1911年美国的Century Electric Co.v.Westinghouse Electric & Mfg.Co.案件中,法院将专利表述为是政府与申请人之间通过要约与承诺的方式签订的契约:申请人向政府发出公开发明的要约,而政府承诺保证其享有17年的专有使用权和销售权。^[34]在美国司法实践看来,专利申请人向美国专利商标局申请专利的过程就好比是个体与政府进行合同谈判一样,正如合同诈骗成立可使合同无效或者被撤销一样,针对美国专利商标局所为的不正当行为亦可使专利不具有可执行力。^[35]在这种民事契约论下,专利申请人不正当获取专利的行为被视为是一种合同恶意欺诈行为,依法可产生欺诈所为合同行为的法律效果。民事契约论揭示了专利申请人在申请专利的过程中必须诚实守信,不得行恶意欺诈以不正当地获取专利,否则,依法将产生欺诈之民事行为的法律效果。

由此可见,无论是依宏观社会契约论,还是依微观民事契约论,专利披露都是专利申请人的一项契约义务,而且其对这项义务的履行必须能够实现对价:从“量”的维度来看,对价必须充分,必须充分公开其技术方案以使本领域的普通技术人员能够实现其专利;从“质”的维度来看,对价必须有质量,所公开的发明应当符合可专利性授权条件(新颖性、创造性和实用性);从“正义性”维度来看,对价必须具有正当性,向社会公开的必须是其亲自作出的发明创造,体现的是对社会的实质性贡献,不得不正当地获得超出其社会贡献的非正当性利益。

(二)移植不正当行为抗辩制度的可行性

1.中、美专利法都规定专利申请人有提交参考资料之义务

不正当行为原则规制的是违反诚信与善意义务的行为。依据美国37 C.F.R. § 1.56的规定,与专利申请的提交和审查程序有关的任何个人对美国专利商标局均负有诚信与善意义务,包括向美国专利商标局披露其所知的、与可专利性相关的所有重要信息。而中国《专利法》也对专利申请人规定有提供参考资料的义务,体现在《专利法》第36条第1款之规定:“发明专利的申请人请求实质审查的时候,应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。”这些参考资料主要是指发明人在完成发明过程中所参考借鉴的与其发明相关的技术资料,包括专利文献、科技书籍、科技期刊等,申请人应当选择其中与发明关系最为密切的资料提交国家知识产权局。^[36]同时,《专利法》第四次修改送审稿亦规定了“诚实信用原则”的义务,即两国都规定了“诚实信用原则”,同时,又对申请人规定了提交有关资料的义务。

[33]杨红军:《知识产权制度变迁中契约观念的演进及其启示》,《法商研究》2007年第2期。

[34]See Bruce W. Bugbee, *Genesis of American Patent and Copyright Law*, Public Affairs Press, 1967, P164.

[35]See A.B. Dick Co. v. Burroughs Corp., 798 F.2d 1392 (Fed. Cir. 1986).

[36]尹新天:《中国专利法详解(缩编版)》,知识产权出版社2012年版,第324页。

2.违反“诚实信用原则”的后果

根据美国专利司法实践,如果专利申请人违反法定的诚信与善意义务,通过欺诈而获得专利权,那么这项权利将不具有可执行性,即在专利侵权诉讼中,法院可依被告对不正当行为原则的主张而驳回专利权人之侵权主张。中国《专利法》第36条第2款只规定了已经在外国提出过申请的申请人在指定期限内无正当理由逾期不提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料的,该申请被视为撤回,并未对除此之外的其他未提交参考资料的后果做出规定。

专利权是一种民事权利,专利申请人申请专利的行为亦是一种民事法律行为。依据《民法总则》第148条的立法精神,如果专利申请人故意向国家知识产权局告知虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使国家知识产权局作出授予专利权的错误意思表示的,此行为依法可被认定为欺诈。欺诈行为是旨在引起、强化或维持对方不正确看法之行为;该行为可表现为明确告知错误事实的积极作为,即“告知对方虚假情况”,亦可表现为消极不作为(消极欺诈),即“隐瞒真实情况”;但并非所有“隐藏真实情况”的行为均构成欺诈,消极不作为之构成消极欺诈,以告知义务之存在为前提。^[37]在专利申请人提交参考资料已经成为一项法定义务之情形下,无论专利申请人积极提交包含错误事实的参考资料之行为,还是以隐瞒真实情况而消极不提交参考资料之行为,均应构成民法上的欺诈。依据专利民事契约理论,违背“诚实信用原则”通过欺诈行为不正当地获取专利之行为实质上是一种合同欺诈行为。《合同法》第54条第2款则规定,因欺诈而订立的合同可被变更或撤销,但如果该合同损害的是国家利益,则应认定为无效。由此可见,中国当前之相关立法已经为引入美国不正当行为原则创造了制度环境。

3.移植不正当行为抗辩制度的体制障碍

不正当行为原则是专利侵权诉讼中的被告可在诉讼中进行主张的一项司法抗辩原则,法院需要审查专利申请人是否实施了实质性失实陈述或疏漏了可能对美国专利商标局授予专利权之决定有不利影响的重要信息,而重要信息则应包括任何理性审查员认为的影响专利的可专利性的一切信息,由此可见,美国法院是以理性审查员的身份来审查涉案专利的可专利性问题。美国的司法体制,使得法院不仅能够审理专利的侵权问题,还可在同案中审理涉案专利的可专利性问题,即美国法院可结合相关证据来审查涉案专利的新颖性、创造性、实用性等问题,这与中国的情况截然不同。在中国,专利侵权问题是由法院来审理的,而审查授权专利是否具有可专利性问题则是专利复审委员会的法定职责,在专利侵权诉讼中,即使被告提出涉案专利不具有可专利性的质疑,审理法院亦不能针对可专利性问题进行司法审查。中国专利侵权与可专利性问题的分权审查体制,使得移植美国不正当行为原则存在着一定的制度障碍,在专利分权审查体制不变的情况下,如何有效规避制度障碍则是决定能否移植不正当行为原则这一制度的关键。

四、中国不正当行为抗辩制度的设计构想

(一)相关司法指南尝试——滥用专利权抗辩

中国《专利法》等相关立法虽然尚未规定不正当行为抗辩制度,但北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》却规定了滥用专利权抗辩。该《指南》第126条规定,“被诉侵权人提供证据证明涉案专利为专利权人恶意取得的,可以判决驳回原告的诉讼请求”。同时,该《指南》第127条将恶意取得专利权定义为:是指将明知不应当获得专利保护的发明创造申请专利并获得了专利权的行为。此外,该《指南》还列举了五种恶意取得专利权之情况。^[38]由此可见,该《指南》规定的滥用专利权抗辩

[37]朱育庆:《民法总论》,北京大学出版社2013年版,第273—276页。

[38]《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》第114条第2款规定:“以下情形可以认定为恶意:(1)将申请日前已有的国家标准、行业标准等技术标准申请专利并取得专利权的;(2)将明知为某一地区广为制造或使用的产品申请专利并取得专利权的。”

实质上就是美国的不正当行为原则,所规制的也是通过诉讼主张其恶意取得的专利权的行为,针对恶意专利权人的诉讼主张,赋予被告拥有对抗其诉讼主张的抗辩权。在笔者看来,该《指南》将此类行为规定为滥用专利权的行为似有不妥。从法律语义学的维度来看,有滥用专利权之情景,就必然应有正当行使专利权的情景。因此,此处之“专利权”应当是经过法定授权程序获取的正当性权利,权利本身不存在瑕疵,并非权利人恶意取得之权利。从美国的专利立法与实践来看,将企图扩充专利权的法定保护范围和法定期限的行为(如强行将非标准专利与标准专利进行一揽子许可,或者专利权到期后仍然要求支付许可费)规定为滥用专利权。^[39]由此可见,滥用专利权情景下的专利权应当是非恶意取得的专利权。而该《指南》所规定的几种情形都属于不正当获取专利的行为,权利本身存在瑕疵,将其认定为美国法上的不正当行为可能更准确。

同时,该《指南》规定了滥用专利权抗辩成立的法律后果:可以判决驳回原告的诉讼请求,即使涉案专利不具有执行力,与美国不正当原则的法律后果是一致的。

(二)有益的相关司法尝试

虽然不正当行为抗辩制度在中国专利立法中缺失,但是在相关司法实践中早已进行了有益尝试。在南京市中级人民法院审理的原告袁利中使用早已在国家标准中披露的技术方案申请的专利提起的侵权诉讼中,法院认为原告作为阀门制造加工行业从业多年的专业人士,应当知道我国《专利法》关于专利授权的规定和水暖用内螺纹连接阀门国家标准,但其却利用我国专利授权制度对实用新型专利申请不进行实质审查的规定,将该国家标准早已充分披露的技术方案申请为“消防用球阀”实用新型专利,进而起诉他人,对他人的正常生产经营活动造成了干扰,可推定原告主观上缺乏诚实信用,恶意申请专利并恶意提起诉讼。因此,法院依法驳回了原告的诉讼请求并判令原告赔偿因此而给被告造成的损失。^[40]

2013年8月30日审议通过的《商标法》修正案中第一次明文规定了“诚实信用原则”,修改后的《商标法》第7条第1款规定,“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”。随后,最高人民法院在其再审的申请人宁波广天赛克思液压有限公司与被申请人邵文军侵害商标权纠纷案中对“诚实信用原则”进行了适用。最高人民法院指出:以违反诚实信用原则恶意取得的注册商标专用权,对他人的正当使用行为提起的侵害商标权之诉,不应得到法律的支持和保护。^[41]由此可见,在商标侵权诉讼案件中,也已经出现通过适用“诚实信用原则”否定恶意取得的注册商标专用权的侵权主张,与美国不正当行为原则有着异曲同工的法律效果。商标侵权领域对“诚实信用原则”的司法适用对今后的专利相关司法实践具有重要的风向标作用。

(三)以现有技术抗辩制度为模型设计中国版的不正当行为抗辩制度

美国不正当行为抗辩制度为遭受恶意获取专利权的专利权人的侵权指控的被告提供了有效的救济措施,被告无需另行提起专利无效请求,在诉讼中只需通过主张不正当行为原则即可进行抗辩,抗辩一旦成功,涉诉专利权就不再具有可执行力,专利权人的诉求也不再被法院支持。为有效发挥“诚实信用原则”对遏制非正常专利申请行为及其后的恶意诉讼行为的作用,在专利侵权与专利确权采司法和行政分离体制的中国,参考现有技术抗辩制度,将不正当行为抗辩制度移植至中国,将专利申请中的不正当行为作为违反“诚实信用原则”的一种具体类型,设计中国版的不正当行为抗辩制度,可能是一个行之有效的方法。

2008年修订的《专利法》第62条规定了现有技术抗辩制度。依据该条规定,在专利侵权诉讼中,被告只要有证据证明其实施的技术属于现有技术的,就不构成对原告专利权的侵犯。现有技术抗辩

[39] See Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Corp., 243 U.S. 502 (1917); Walter C. BRULOTTE et al., Petitioners v. THYS COMPANY, 379 U.S. 29 (1964).

[40] 参见南京市中级人民法院(2003)宁民三初字第188号民事判决书。

[41] 参见最高人民法院(2014)民提字第168号民事判决书。

并非是要与专利权的效力相争辩而去否定原告专利权的存在,仅仅是通过审查被控侵权物与现有技术之间的关系来否定原告专利权的行使。换言之,现有技术抗辩是否认原告专利权行使的抗辩。^[42]由此可见,现有技术抗辩与不正当行为原则抗辩都是一种针对原告专利权主张行为的抗辩权,两者否定的都是原告专利权的可执行力而非专利权的有效性。

现有技术抗辩起源于德国的“自由技术水准抗辩”,出现该抗辩的原因是由于1891年《德国专利法》规定对专利权进行无效的除斥期间是5年,经过该期间,即使专利存在被无效的理由——比如将现有技术申请为专利——公众亦不得对其提起无效。5年无效除斥期间的规定,妨碍了公众使用现有技术的自由,“自由技术水准抗辩”应运而生。^[43]1941年德国修改《专利法》,删除了对专利无效5年除斥期间的限定,但德国仍继续沿用现有技术抗辩制度,以解决其专利分权审查体制下专利侵权诉讼的被告无法在侵权诉讼程序中对原告的专利提出无效质疑、而另行提出的专利无效程序又不能给被告提供及时救济的问题。由此可见,现有技术抗辩与不正当行为原则抗辩又有着相同的制度设计原因:各种授予的专利权中都或多或少地存在不当授权现象,这导致公众即使实施现有技术,也有可能落入他人被授予专利权的保护范围,这是设立现有技术抗辩原则的主要原因。^[44]

现有技术抗辩制度与不正当行为抗辩制度有着共同的制度出发点,性质上都是针对专利权主张行为的抗辩权,但这并不意味着可以通过现有技术抗辩制度来实现对不正当行为的规制,这是因为两者存在着本质的不同,其体现在:现有技术抗辩制度意在保障公众自由使用现有技术的权利,而不正当行为抗辩制度则意在惩治通过不正当行为而获取专利的行为;不正当行为抗辩需要对行为人的主观恶意进行审查,而现有技术抗辩并不关注当事人的主观方面;现有技术抗辩成立的后果只会影响权利人所主张的特定权利要求的可执行性,而不正当行为抗辩成立的后果不仅会影响权利人所主张的特定权利要求的可执行性,还会影响到同一专利中其他权利要求甚至是同族专利的可执行性。

虽然在适用现有技术抗辩原则时,法院审理的焦点在于被控侵权的技术方案是否使用了现有技术方案,并不要求依据现有技术方案来评判涉案专利的可专利性问题,表面上看法院并未涉及专利效力问题的审查。但是,将现有技术授予专利,理应属于不当授权,其实质仍是可专利性问题,其背后仍然存在着对相对于现有技术不具有可专利性的涉案专利进行否定性评价的法律逻辑。设立现有技术抗辩制度的主要法律逻辑应是免除对不当授权的专利构成侵权的行为的法律责任,其所要解决的理想化模型应当是被控侵权的技术方案对涉案专利技术构成侵权的情况,通过赋予被告以抗辩权来使涉案专利权不具有可执行力。在此种情况下,将被控侵权技术方案与现有技术方案进行对比,其背后隐藏的逻辑应该是基于现有技术来审视涉案专利是否存在不当授权的问题,即此种对比本质上应是一种可专利性问题的评判,在理论上应与美国不正当行为原则的评判是一致的。

无论是将被控侵权技术方案与现有技术进行对比,还是将专利技术方案与现有技术进行对比,从理论上讲,其解决的都是不当授权问题,而不当授权问题体现的是技术方案不具有可专利性的问题。因此,法院在适用现有技术抗辩的理想模型应当是其以普通技术人员的身份来审视被控侵权技术方案是否对于现有技术具有新颖性、创造性等可专利性问题,美国的Wilson案就体现了这一论证思路。Wilson案在美国现有技术抗辩制度的发展中具有重要意义。在该案中,美国联邦巡回上诉法院发展出了“假想权利要求法”。法院认为可以想象一个“假想权利要求”,该权利要求在字面上覆盖被控侵权产品,这样问题就变成了“假想权利要求”是否具有专利性的问题:如果该权利要求不能被授予专利,则现有技术抗辩成立;如果该权利要求能够被授予专利,则现有技术抗辩不成立。^[45]但

[42]杨志敏:《关于“公知技术抗辩”若干问题的研究》,《比较法研究》2003年第2期。

[43]杨志敏:《专利侵权诉讼中“公知技术抗辩”适用之探讨——中、德、日三国判例、学说的比较研究》,载国家知识产权局条法司编:《专利法研究(2002)》,知识产权出版社2002年版,第75—76页。

[44]尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社2011年版,第529页。

[45]雷艳珍:《中美现有技术抗辩制度之比较》,《河南省政法管理干部学院学报》2010年第1期。

是,中国的专利分权审查体制以及法院对技术的理解能力使得法院不能越权审理本应由专利复审委审理的可专利性问题,其不能使用在评判专利新颖性、创造性时所使用的评判标准来审视现有技术抗辩是否成立。因此,在司法实践中,发展出了另外一套评判标准。这体现在2009年最高人民法院颁布的《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》第14条的规定:“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”而北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》又规定了更宽松的标准,该《指南》137条规定:“现有技术抗辩,是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同,或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的,应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术,被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。”从“无实质性差异”标准到“等同”标准以及允许进行简单组合的“公知常识”标准,这体现了现有技术抗辩的评判标准越来越宽松,虽然其与评判可专利性的标准还有一定差距,但却越来越靠近可专利性的标准。

现行的“现有技术抗辩制度”给我们的启发是:理论上应当采用可专利性评价标准的现有技术抗辩标准,受限于中国的专利分权审查体制以及法院对技术的理解能力的限制,发展出了不同于可专利性评价标准的其他评判标准(“无实质性差异”标准、“等同”标准以及允许进行简单组合的“公知常识”标准)。这一司法实践的发展路径显示出:法院依其职权可审、依其能力能审的,剥离依其职权不可审、依其能力不能审的。这给我们的启示就是可以参考“现有技术抗辩制度”来移植和设计中国版的不正当行为抗辩制度。具体而言,在评判专利权人进行误导性陈述的、未披露的或者提供了错误的信息是否符合不正当行为抗辩成立所要求的“重要”标准时,虽然法院不能采用《专利法》所规定的新颖性、创造性和实用性等专利授权审查标准来审视信息是否“重要”,但是法院可以采用“现有技术抗辩制度”所创立的“无实质性差异”标准、“等同”标准以及允许进行简单组合的“公知常识”标准来审查所述信息是否是理性审查员在决定专利申请是否具有可专利性时所认为的重要信息。更为具体地,专利侵权诉讼的被告只能基于一份对比文件或者一份对比文件与公知常识的结合,而不能基于两份或两份以上的对比文件来主张该抗辩;法院在审理该抗辩是否成立时,应参照北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》、最高人民法院的相关司法解释、《专利审查指南》中分别有关“无实质性差异”“等同”以及“公知常识”的规定来审查所述信息是否属于“重要”信息。这不仅适应中国的专利分权审查体制以及法院的技术理解能力,而且还具有一定的合理性,体现在专利申请人并不像专利审查员一样能够准确评判专利是否具有可专利性,从一个技术理解能力不如专利审查员的法官的角度来审视专利权人申请专利行为的正当与否具有更强的合理性。此外,对于不正当行为抗辩成立所要求的另一个要件——“欺骗意图”,法院可按照民法中的民事欺诈的构成标准来进行评判。

《专利法》引入“诚实信用原则”,需要有具体化的制度设计,否则这一原则性规定将难以发挥规制专利申请和专利权行使的不当行为的作用。经由我国现有技术抗辩制度的确立和发展路径,将美国专利司法实践形成的不当行为抗辩移植到中国,在遵守专利确权和专利侵权职能分离的现有体制下,既可丰富和具体化《专利法》中的“诚实信用原则”,也可在实践中有效遏制不当专利申请和其后的恶意专利诉讼行为。