

# 不正当行为抗辩制度 在专利恶意诉讼中的适用分析

卢佳玉

上海政法学院，上海

**摘要** | 随着我国越来越重视对知识产权的保护，司法实践中因知识产权提起的诉讼在直线上升。在众多知识产权诉讼的案件中，恶意诉讼是一种十分特别的诉讼类型，它不仅浪费大量的司法资源还激励更多的人以知识产权诉讼为业而牟利。通过阅读大量文献发现，学界从多个角度对恶意诉讼进行了很全面的分析，但实践中法律规制仍然不理想。本文就此分析了当前恶意诉讼的问题，引入美国不正当行为抗辩制度，讨论我国适用不正当行为抗辩制度的合理性。

**关键词** | 专利；恶意诉讼；不正当行为抗辩制度

Copyright © 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



2019 年 11 月，中共中央办公厅等印发《关于强化知识产权保护的意见》<sup>[1]</sup>，明确提出我国仍需不断完善知识产权保护体系，要综合运用各种社会力量与手段，强化知识产权保护，提升知识产权保护的能力和水平。而专利恶意诉讼作为该文件的重要议题，实践中却存在重重阻碍，包括恶意诉讼概念的交叉重叠引起司法难以界定<sup>[2]</sup>、专利权本身隐蔽性极强导致法官认定困难<sup>[3]</sup>，以及由于行政保护

作者简介：卢佳玉，上海政法学院，法经济学专业研究生，研究方向：法金融学。

文章引用：卢佳玉. 不正当行为抗辩制度在专利恶意诉讼中的适用分析 [J]. 社会科学进展, 2023, 5 (6): 647-657.

<https://doi.org/10.35534/pss.0506059>

与司法保护衔接不顺畅<sup>[4]</sup>出现诉讼周期长战线多等难题,本文在此背景下对专利恶意诉讼的概念进行辨析从而探究引入不正当行为抗辩制度<sup>[5]</sup>的合理性。

## 1 专利恶意诉讼概念界定

恶意诉讼作为一种十分特别的诉讼类型,要想对其进行全面的遏制,首先需要立法在恶意诉讼的概念上予以明晰。只有在立法上界定清晰,才能实现更好的司法效果,笔者在此整理了学界与司法实践中的相关认定,总结出最合适的界定原则。

### 1.1 恶意的概念

学界中,张新宝认为<sup>[6]</sup>，“恶意”作为最为严重的一种可归责性含义状态,其形成应当是直接故意,并且行为人对禁止性规定或者其他合法权益处于某种冷漠的心态。王活涛、郑友德认为<sup>[7]</sup>，双方当事人是否存在主观过错是最重要的因素,民事诉讼的善意与恶意由此产生区别。司法实践中,远东水泥案<sup>[8]</sup>裁判要旨表明,恶意系指提供权利要求的任何一方当事人明知该要求没有正确理据时,采取了有悖其权利所设置或使用的司法目的的手段,或是不正当地使用了诉讼权力,从而有意使另一方的当事人遭受了财物或权益上的损失。多棱公司案则表明故意应是明知的意图,即可从行为人的家庭背景、行为表现和各种因素推测侵权行为者的“明知”状况。

笔者认为对恶意的界定应该保持审慎、谦抑的原则。专利恶意诉讼中存在两种利益的矛盾,即保护知识产权的诉权行使与遏制恶意诉讼防止诉权滥用之间的矛盾。这种情况下,恶意的认定很难把握,一旦恶意的认定过于宽泛,就会影响专利权人维权的积极性,导致权利人急于维权,反之亦然。因此,在专利恶意诉讼中,对恶意的认定,应秉持谦抑原则,从维持保障诉权与防止诉权滥用的利益平衡出发。

### 1.2 恶意诉讼的概念

恶意诉讼最早可以溯源至自罗马法中的“好诉”原则<sup>[9]</sup>。依据古罗马法,

通常,“承审员”不能判罚原告,因为依照常理来讲,案件乃是原告在提高其权益而非减损之,但是对于制止“好诉”,被告有权要求审判员在判决书中加入“反判”的规定。

目前针对恶意诉讼的概念,学界分为共性派与特殊性派。共性派中,“侵权行为说”<sup>[10]</sup>认为恶意诉讼是一种侵权行为。王利明认为恶意诉讼的行为人主观状态为故意,行为上提起了无合法合理根据的诉,结果上损害了他人的合法权益,存因果关系构成侵权。“损害他益说”<sup>[11]</sup>认为恶意诉讼要具有损害对方当事人利益的目的。梁慧星认为行为人基于恶意提起诉讼,目的是为了让被告受到司法裁判,进而损害被告方的利益。“不当利益说”<sup>[12]</sup>认为恶意诉讼的概念侧重于行为人具有获得不当利益的目的。聂鑫认为,恶意诉讼强调行为人具有不法目的,其集中体现在行为人意图以诉讼为“工具”牟取不正当利益。

与共性派相对,特殊性派强调恶意诉讼应该审慎地单独认定。马云鹏认为<sup>[13]</sup>,专利恶意诉讼在专利权人维护其民事权利时产生,该行为不同于传统的民事侵权,应以审慎的态度、客观化的依据对“恶意”进行认定,不得妨碍权利人行使其正当权利。李春晖还指出<sup>[14]</sup>,判断专利恶意诉讼案件应秉持谦抑原则,“谦抑”原则体现在对“恶意”的认定标准上,“明知无法律或事实无依据而故意提起诉讼”则判断为恶意,而专利是否具备新颖性和创造性、本诉外目的、权利人是否实施专利、起诉时机、是否胜诉等均不能单独作为认定存在“恶意”的依据。由此,对恶意诉讼概念的界定仍要秉持“谦抑”原则,从客观侵权行为出发推定主观恶意。

综上,专利恶意诉讼,是指该专利权的合法权利人,在没有合法的事实和理由的情况下,虚构事实或者夸大事实,为谋取不正当利益而损害他人合法权益,扰乱他人经商秩序,直接故意以专利权被侵害为由提起诉讼。

### 1.3 专利恶意诉讼的认定

#### (1) 恶意诉讼认定的比较法思考

早在 1983 年 *Bradshaw v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co.* 案中,美国法院便归纳出了所谓“主客观标准(subjective and objective components)”来衡量和鉴别恶意诉讼,其中客观标准为“当某个具备适当审慎能力的人处在被

告的地位，就会提起或者继续诉讼”；主观标准为“原诉的原告在起诉时是否有正当的理由认为他的案件有机会成立”。通过审前证据开示程序，去证明专利权人的诉讼请求是否审慎，究竟是被合理探寻过还是仅仅怀疑但并没有被实际侵权<sup>[15]</sup>。美国《侵权法重述》规定，民事诉讼首先应当从合法目的的动机上开始，若进行民事诉讼的第一个动因并非合法目的，诉讼之外的非法目的就起到了更实际的效果，而如果第一目的只是为谋求不法利益，或者借助民事手段陷害相对人，即属于非法民事诉讼。

## （2）专利恶意诉讼的识别标准

日本学者新堂幸司指出，诉的权益已成了人民法院对该案实质问题进行判决的前提，只有在原告的起诉获得了权利或保护利益之时，人民法院方可对该案的实质问题进行审判。<sup>[16]</sup>在不具备司法保障的诉的权益时，权利就丧失了合法行使的物质基础和前提条件，这为如何鉴别专利非法纠纷提出了很重要的指导。

确认专利恶意诉讼的认定标准就是在确认构成专利恶意诉讼与一般的民事侵权行为构成要件是否一致，有一种观点认为二者应该等同<sup>[17]</sup>，因此得出专利恶意诉讼的构成要件，首先是专利权人的主观心态须为故意；其次专利权人提起诉讼的理由是专利权受到侵犯；再次专利权人的专利在形式上要合法；最后专利权人提起诉讼的行为造成他人损害。实践中，北京明日公司诉维纳尔公司一案的判决书中，就以一般侵权行为构成要件对恶意诉讼进行了认定，另一种观点认为<sup>[18]</sup>，构成专利恶意诉讼中并不是必须具备一般民事侵权行为的损害结果和因果关系，应该更加侧重于主观心态与侵权行为。还有一种观点认为<sup>[7]</sup>，判定是否构成专利恶意诉讼，损害结果与因果关系可以按照一般民事侵权行为的标准进行认定，但是主观心态侵权行为要结合专利制度的特性予以确定。

笔者认为，认定是否构成侵权行为，指的是行为人是否实施了违犯法律的行为，但在专利恶意诉讼中，当事人提起诉讼的行为并不能当然认定成侵权行为，因为提起诉讼是法律赋予当事人的基本权利，当事人提起诉讼只是在行使自己的权利，因此专利恶意诉讼中的行为违法性体现在诉讼的提起没有合理合法的理由足以支撑，而认定理由要通过认定专利权人的专利是否有效。还有一种情况是，虽然专利权人的专利合法有效，但对方并不构成侵权，专利权人为了进

行不正当竞争或者为了其他不正当利益而提起诉讼,这也是认定是否缺乏成立基础的重要因素。因此,认定专利恶意诉讼不能完全与一般民事侵权行为等同,要结合专利诉讼本身的特性予以认定。

## 2 不正当行为抗辩制度的内涵

不正当行为原则是美国司法的一项基本原则,指专利侵权诉讼中的被告可以对抗原告的一项抗辩,当原告获取专利的手段是不正当的,他又因此提起诉讼指控被告专利侵权时候,被告可以因此提出抗辩。不正当行为抗辩成立后,涉案专利将不具备完整的专利权,法院不会救济原告主张的禁令、赔偿等请求。

### 2.1 不正当行为原则的理论基础

不正当行为原则,是在美国的专利法领域中根据判例所发展出来的衡平法准则,它也是美国独特的专利侵权抗辩准则<sup>[19]</sup>,这个准则的发展经久不衰主要仰赖于其在司法制度中的目标和功能。该原则包含真实义务原则和不洁之手原则。真实陈述义务来源于行政法上的诚实信用原则<sup>[20]</sup>和专利审查程序自身的信息交流模式。“不洁之手原则”<sup>[21]</sup>,是普通法领域中一个最古老的基本准则,其历史之悠久,几乎与现代司法的公正准则相近。该原则意即“进入法庭之人需双手洁净,不洁之手入法庭者不得救济”。亦即向法庭提出讼请的人不但必须证明自身有正当合理的起诉理由,同时也必须保证自己清白可信(即双手洁净所喻)。1933 年不正当行为原则的起源案例 Keystone 案<sup>[22]</sup>中,法庭就以“不洁之手”原则为切合点,根据专利人的不正当行为决定拒绝进行救助,以此奠定了“不正当行为”在准则判决法上的法律基础。

### 2.2 不正当行为抗辩制度的适用

在美国的司法实务中,为了避免相关权利人对专利制度进行滥用,衡平法庭通过个案创设了不正当行为原则。美国的不正当行为抗辩机制,有效地救济了对专利恶意起诉的被告。由美国 22 37C.F.R. § 1.56 规定可知,告知国家发明专利商标局对可发明专利性有重大影响的消息,是专利申请人的基本法定义务。

如果专利权人在申请专利的过程中，以欺诈国家专利商标局的意图，侵犯了其所应当履行的诚实信用和善意义务，并作出了根本性失实说明或疏漏会对获得国家专利的决策产生不良影响的消息时，专利权人就构成“不正当行为”，被告可在诉讼中主张“不正当行为抗辩”<sup>[23]</sup>。进行不正当行为抗辩，被告第一件要做的事情，便是证实专利权人所诱导陈述的、隐藏的或是提供不真实的信息是“重要”的，亦即该信息关系到专利能不能被批准。

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，隐藏重要信息或者提供了错误的重要信息；（2）意图欺骗美国专利局。因此，被告首先需要证明，专利权人非法操作的信息是“重要”信息，即专利权构成的关键信息。针对是否成立“重要”，美国法院在司法实践中形成了不同的测试标准。除了需要证明信息“重要”外，还需要证明专利权人意图欺骗美国专利商标局。而何谓“欺骗”，在 *Kingsdown Medical Consultants, Ltd. v. Hollister, Inc.* 案中，美国联邦法院认为至少应该存在“重大过失”；由于实践中很难证明专利权人是否存在欺骗美国专利商标局的意图，法院也允许通过客观事实以及其他证据推定欺骗意图。

### 3 我国专利恶意诉讼案件中适用不正当行为抗辩制度的可行性

我国当前并没有规定不正当行为抗辩制度，但是我国有现有技术抗辩制度，二者虽都是专利侵权诉讼中被告的抗辩制度，在某些方面趋同，但也存在较大差异，在现有技术抗辩制度的基础上发展不正当行为抗辩制度可以更好地遏制专利恶意诉讼行为，而且在司法实践中，已经有相应的趋向向了。

#### 3.1 以现有技术抗辩为基础建立不正当行为抗辩制度

现有技术抗辩起源于德国的“自由技术水准抗辩”，产生该自由技术水准抗辩根源于 1891 年《德国专利法》的明文规定，专利权失效的除斥期间是五年，经过该期间，即使专利存在失效的理由，比如该专利是当时的现有技术，公众亦不得对其提起无效。五年无效除斥期间的规定，严重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<sup>[24]</sup>。

当前现有技术抗辩原则是指,如果被控侵权人有证据可以证明所采取的技术手段和方法属于当前现行科学技术和当前设计的,则不构成侵害知识产权。发明专利在申报过程中或多或少地会存在因审核不严而造成的错误授权或者重复授予,但如果没有现有的技术抗辩机制,被诉侵权者也可以直接向专利权审查机关提交失效公告申请,所以也可以暂时中止发明或专利侵权起诉程序,等待无效宣告的结果。而专利无效宣告虽然是由专利复审部门审理的行政程序,但后续也会进入到司法审查程序。因此,现有技术抗辩制度可以更好地节约司法资源、保护当事人利益。

现有技术抗辩制度与不正当行为抗辩制度具有一致的制度出发点,在实质上都是关于对知识产权主张行为的抗辩权,但是这并不代表政府能够利用现有技术民事抗辩制度来规制不正当行为,而是因为二者存在着根本性的差异。现有技术民事抗辩制度旨在保护公民自由利用已有科学技术的权益,而不正当行为民事抗辩制度则旨在惩罚利用不正当行为来取得专利的人;不正当行为民事抗辩制度必须对当事人的主观或故意加以审视,而现有技术民事抗辩制度并不涉及当事人的法律行为方面;现有技术民事抗辩所建立的结果,只会危害权利人所倡导的特殊权利诉求的可实施性,而技术不正当行为抗辩所建立的结果不但会危害权利人所倡导的特殊权利诉求的可实施性,而且还会危害到该专利权的特殊权利诉求,或者是同族专利权的可执行性。

### 3.2 以现有司法实践为基础建立不正当行为抗辩制度

我国的《专利法》等有关立法权尽管并未明文规定不正当行为抗辩机制,但北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》却明文规定了侵害发明专利权抗辩。该《指南》第126条明文规定,“被诉侵权人提供证据证明涉案专利权为发明专利权人恶意获取的,有权裁定驳回原告的起诉要求”。同样,该《指南》第127条将恶意获取发明专利权界定为:是指将明知不应该受到国家专利保障的发明专利创造申报发明专利并获取了发明专利权的行为。另外,该《指南》还列出了五类非法获取发明专利之具体情形。由此可见,该《指南》

所规范的滥用专利权民事抗辩制度实质上便与美国的不正当行为抗辩制度极为相似,不过从法律语义学视角来看,侵害专利权抗辩制度并不等于不正当行为抗辩,因为侵害专利权的前提条件是有不正确使用或合法的知识产权,而不正当行为则是指专利权本身就具有权利瑕疵,所以规范其为不正当行为抗辩制度比较恰当。

在袁利中一案中,作为吴江市高中压阀门厂厂长的袁利中,以 GB / T-8464-1998 国家发布的技术方案申请并获得 ZL01204954.9 号实用新型专利,而后以此提起侵权之诉,声称扬中市通发气动阀门执行器厂与扬中市通发实业有限公司侵害其专利权,使得被告陷入讼累,妨碍了生产经营,南京中院认为诉权是宪法赋予公民的权利,但公民行使诉权时应遵循法律规定和诚实信用原则,如因过错侵害其他主体正当利益的,应承担民事责任。这与美国的不正当行为抗辩制度有异曲同工之妙,为恶意诉讼的判罚提供了风向标。

### 3.3 我国建立不正当行为抗辩制度立法设计

现行的“现有技术抗辩制度”以及当前我国相关专利恶意诉讼的司法实践给我们的启发就是我们可以依照“现有技术抗辩制度”来设计中国版的“不正当行为抗辩制度”。具体而言,法院在评判专利权人是否进行误导性陈述或隐藏“重要”信息时,法院不能像专利局一样对其实质性、新颖性和实用性对该“重要”信息进行精确的审查,但是法院可以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“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“重要”信息,此外,针对专利权人对专利局是否存在欺骗意图,法院可以依照判断一般民事欺诈的构成要件来判断。立法在引入不正当行为抗辩制度时,用这样的认定方法不仅适应中国的专利审查体制以及法院的技术理解能力,而且会很大程度上减少讼累。

通过中国“现有技术抗辩制度”的建立和发展路径,将美国专利司法实践中形成的不正当行为抗辩制度移植到中国,在当前专利权确认职能与专利侵权职能



剥离的体制下,不仅可以丰富和具体化《专利法》中的“诚实信用原则”,同时也能有效遏制实践中不当专利申请以及不当专利申请延期申报的恶意诉讼行为。

## 4 结语

专利恶意诉讼也是滥用知识产权的一种,随着知识产权保护力度加大,专利权人滥用专利权提起诉讼的现象也屡禁不止,不仅占用了大量的司法资源还扰乱了市场经济秩序。专利恶意诉讼本身很隐蔽,目前针对专利恶意诉讼的研究和实践也都处在起步阶段,笔者总结了目前学者的研究,并对专利恶意诉讼中一些关键的概念进行了界定,明确了专利恶意诉讼的认定标准,通过引入美国不正当行为抗辩制度来探讨解决专利恶意诉讼的问题。

## 参考文献

- [1] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》[EB/OL]. [2024-01-01]. [https://www.gov.cn/zhengce/2019-11/24/content\\_5455070.htm?eqid=ff95c7f10003e47000000000464992ff8](https://www.gov.cn/zhengce/2019-11/24/content_5455070.htm?eqid=ff95c7f10003e47000000000464992ff8).
- [2] 李馨. 专利恶意诉讼的识别与规制[D]. 南京: 南京大学, 2020.
- [3] 杜豫苏, 王保民, 高伟. 知识产权恶意诉讼的辨识、审判与治理[J]. 法律适用, 2012(4): 4.
- [4] 王雅芬, 韦俞村. 商标恶意诉讼的识别与法律规制[J]. 电子知识产权, 2019(8): 10.
- [5] 刘文琦. 解读美国专利法“不正当行为”理论的适用[J]. 电子知识产权, 2010(5): 53-57.
- [6] 张新宝. 侵权责任构成要件研究[M]. 北京: 法律出版社, 2007: 443.
- [7] 王活涛, 郑友德. 专利恶意诉讼及其法律应对[J]. 知识产权, 2009(5): 10.
- [8] 参见北京知识产权法院(2015)京知民初字第1446号判决书[EB/OL]. [2024-01-01]. <https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=uTSeDHv6CJHZpCOZMoUgnk>

Brhkuaap0jCjZgtWJ+4gl5V/t3HzGVI5/dgBYosE2gyIQOjINSZZ1hNAER7taQoaH8pjWVjE2eOckTnoRYYqg/0PzfUPXH8QZ6tv2Ss2HP.

- [9] 周枬. 罗马法原论(下册)[M]. 北京: 商务印书馆, 1994: 973.
- [10] 王利明. 中国民法典学者建议稿及立法理由(侵权行为篇)[M]. 北京: 法律出版社, 2004: 75.
- [11] 王晓东. 专利恶意诉讼及其法律规制研究[D]. 济南: 山东大学, 2022.
- [12] 聂鑫. 专利恶意诉讼的认定及其法律规制[J]. 知识产权, 2015(5): 7.
- [13] 马云鹏. 专利恶意诉讼及其司法应对[J]. 知识产权, 2018(10): 6.
- [14] 李春晖. 专利恶意诉讼之认定标准及法律责任[J]. 知识产权, 2019(4): 13.
- [15] 赵一璇. 解析专利恶意诉讼之司法审查标准[J]. 中国发明与专利, 2020, 17(10): 9.
- [16] 王福华. 民事诉讼基本结构[M]. 中国检察出版社, 2002: 272.
- [17] 姚兵兵. 专利权人恶意利用不当专利诉讼问题实证研究: 兼评《专利法》第三次修改的部分条款[C]//专利法研究. 2009.
- [18] 李浩成. 知识产权恶意诉讼的防控机制研究[J]. 烟台大学学报哲学社会科学版, 2012(3): 28.
- [19] 陈雨. 美国专利法不正当行为原则研究[D]. 重庆: 西南政法大学, 2012.
- [20] 闫尔宝. 行政法诚信原则的内涵分析: 以民法诚信原则为参照[J]. 行政法学研究, 2007(1): 8.
- [21] Kevin Mack. Reforming Inequitable Conduct to Improve Patent Quality: Cleansing Unclean Hands[J]. 21 BERKELEY TECH. L.J., 2006(150).
- [22] Robert J. Goldman, Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation[J]. 7 HARV. J.L. &TECH, 1993(37): 38-40.

- [ 23 ] 徐棣枫. 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” [ J ]. 东方法学, 2018 ( 6 ): 9.
- [ 24 ] 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 [ C ] // 专利法研究. 2002.

## Analysis of the Application of the Unfair Conduct Defense System in Patent Malicious Litigation

Lu Jiayu

*Shanghai University of Political Science and Law, Shanghai*

**Abstract:** With China's increasing emphasis on the protection of intellectual property rights, the number of lawsuits filed for intellectual property rights in judicial practice is on the rise. Among numerous intellectual property litigation cases, malicious litigation is a very special type of litigation, which not only wastes a lot of judicial resources but also motivates more people to pursue intellectual property litigation for profit. Through reading a large amount of literature, it has been found that the academic community has conducted a comprehensive analysis of malicious litigation from multiple perspectives, but legal regulations in practice are still not ideal. This article analyzes the current issue of malicious litigation, introduces the US system of defense against unfair behavior, and discusses the rationality of China's application of the system of defense against unfair behavior.

**Key words:** Patents; Malicious litigation; The system of defense against unfair behavior