

Doi:10.11835/j.issn.1008-5831.fx.2019.06.003

欢迎按以下格式引用:谢光旗.专利侵权警告函:正当维权与滥用权利的合理界分[J].重庆大学学报(社会科学版),2022(1):270-282. Doi:10.11835/j.issn.1008-5831.fx.2019.06.003.



Citation Format: XIE Guangqi. Demand letter of patent infringement: The reasonable differentiation between enforcing rights and abusing rights [J]. Journal of Chongqing University (Social Science Edition), 2022(1):270-282. Doi:10.11835/j.issn.1008-5831. fx. 2019.06.003.

专利侵权警告函:正当维权与滥用权利的合理界分

谢光旗

(广东金融学院 法学院,广东 广州 510521)

摘要:发送侵权警告函是专利权人维权的常用方式,也可能成为一些专利权人谋取非法利益的手段。最高人民法院审理的“理邦案”和“双环案”等案件反映,我国关于专利侵权警告函的规范供给不足,司法机关的裁判不一致。这不利于合理界分正当维权与滥用权利。根据权利类型理论,结合美国规制“专利蟑螂”滥用侵权警告函的立法与适用诺尔-本灵顿原则的司法实践,侵权警告函在性质上是专利权人的第二权利即救济权或者请愿权的内涵,不是专有权行使行为,更不是要约。它具有节省维权成本、提高纠纷解决效率和减轻司法负担的作用。发送侵权警告函应恪守权利的边界,不得滥用权利或者进行不正当竞争。我国宜选择在权利不得滥用的路径下,在专利法中具体设定侵权警告函的主体、对象、内容、证据及形式要求,作为指引发函行为及判定其正当性的依据。警告函的发送主体限于专利权人、独占许可人、排他许可人(专利权人不行使权利时)、专利权人的合法继承人。警告的对象限于非法实施专利的人,包括为生产经营目的使用专利的制造者、使用者、许诺销售者、销售者或者进口者。警告函的内容应包括专利权人名称、专利权人地址、警告事项、专利名称、专利号、专利权的有效性,以及被控侵权产品、服务或者技术侵犯涉案专利具体权利要求的具体事实。警告事项包括停止侵权、支付许可费,或者赔偿损失。警告函的证据应包括权属证据、侵权证据和损失证据(如果要求赔偿)。警告函的形式应为书面形式,包括信函、传真和电子邮件,但不包括新闻媒体。专利法还应当从客观与主观两个方面规定滥发侵权警告函的判定标准,即以侵权警告函在客观上是虚假的为第一要件,以主观上出于故意或者重大过失为第二要件。所谓客观虚假包括:(1)所主张的专利无效;(2)被警告人没有侵犯所主张专利的任何权利要求;(3)发函人不是专利权利人或者其他有独立救济权的主体。主观故意或者重大过失的行为表现为:(1)在主张侵权前没有检查收函人的产品;(2)在主张侵权前没有寻求专家建议或意见;(3)没有对涉嫌侵权产品的生产者主张侵权;(4)在主张侵权时有合理理由知道其专利是无效的;(5)谎称自己享有专利权;(6)其他故意或者极端疏忽、轻信的行为。除非具备以上二要件,发函人不承担侵权责任。

基金项目:广东省哲学社会科学规划一般项目“知识产权主张实体的价值评析与法律规制”(GD19CFX04)

作者简介:谢光旗,广东金融学院法学院,Email:guangqixie@foxmail.com。

关键词:专利;警告函;自力救济;请愿权;诺尔-本灵顿原则;滥用权利

中图分类号:D923.42

文献标志码:A

文章编号:1008-5831(2022)01-0270-13

因专利侵权警告函(Demand Letter)引起的确认不侵害专利权、损害赔偿纠纷及不正当竞争纠纷不断出现。在众多案件中,最高人民法院在“理邦案”^①和“双环案”^②的裁判中创制了判定滥用专利侵权警告函的规则,以弥补《专利法》的漏洞,但也引发诸多疑问。2004年至今,梁志文和邓宏光等学者不断探讨专利侵权警告函的规范问题。学者们一致认为需要构建侵权警告函规范,但在侵权警告函的性质、合法性要件、规制模式及主观要件等方面存在分歧,一些观点值得商榷。专利侵权警告函是专利权人或其他主体发送给侵权人,告知侵权事实,要求停止侵权、赔偿损失或者支付许可费的信函。发送侵权警告函是专利权人维权的常用方式,也可能沦为一些专利权人谋取不正当利益的工具。合理区分发送侵权警告函是正当维权还是滥用权利,有利于维护专利法促进创新的功能。

一、问题提出

(一)理邦公司与迈瑞公司商业诋毁纠纷

2011年6月,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“迈瑞公司”)委托律师向深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“理邦公司”)的5家经销商发律师函,称理邦公司生产、销售的多款产品的技术方案落入迈瑞公司专利权利要求范围,侵犯了迈瑞公司专利权,深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)受理了案件。所述案件是迈瑞公司2011年4月诉理邦公司的23件专利侵权纠纷。2012年5月18日深圳中院就1个案件判决理邦公司侵权。2012年5月25日理邦公司反诉迈瑞公司商业诋毁。广东省高级人民法院(以下简称“广东高院”)二审驳回了理邦公司的反诉。2014年7月,理邦公司收到深圳中院准许迈瑞公司撤诉的11份裁定书,并以此为新证据申请最高人民法院再审其反诉案。2015年5月,最高人民法院提出:“权利人发送侵权警告行为的属性及其正当性,通常要根据权利人的权利状况、警告内容及发送的意图、对象、方式、范围等多种因素进行综合判断。”最高人民法院裁定:迈瑞公司向理邦公司客户发送律师函,不构成捏造、散布虚伪事实的商业诋毁行为。

(二)双环公司与本田株式会社确认不侵害专利权、损害赔偿纠纷

2003年9月至10月,本田技研工业株式会社(以下简称“本田株式会社”)委托律师先后8次向石家庄双环汽车股份有限公司(以下简称“双环公司”)发警告函,要求立即停止生产、销售涉案汽车。本田株式会社还对涉案汽车两家经销商多次发警告函。2003年10月双环公司向石家庄市中级人民法院起诉,请求确认未侵害涉案专利权。诉讼期间,本田株式会社在2004年1月对涉案汽车11家经销商发送警告函,称涉案汽车侵害了本田株式会社的涉案专利权,销售行为构成专利侵权。根据最高人民法院案件移送决定,河北省高级人民法院作出一审判决。原、被告双方都不服,上诉至最高人民法院。最高人民法院认为:“判断侵权警告是正当的维权行为,还是打压竞争对手的不正当竞争行为,应当根据发送侵权警告的具体情况来认定,以警告内容的充分性、确定侵权的明确性为重点。”2015年12月,

^①深圳市理邦精密仪器股份有限公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司商业诋毁纠纷,中华人民共和国最高人民法院民申字[2015]191号。

^②石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社确认不侵害专利权、损害赔偿纠纷,中华人民共和国最高人民法院民三终字[2014]7号。

最高人民法院确认双环公司不侵权,本田株式会社发送警告信的行为不正当,应赔偿双环公司1600万元(一审判赔5000万元)。2016年9月,最高人民法院驳回双方的再审申请。

(三) 最高人民法院裁判反映的问题

2002年最高人民法院的批复(民三他字[2001]第4号),开启了我国“请求确认不侵犯专利权纠纷”案由。当收函人不认同警告函时可以请求人民法院确认不侵犯专利权。2009年最高人民法院的司法解释(法释[2009]21号)正式确立了“确认不侵犯专利权纠纷”案由。不过,我国对于侵权警告函的信息披露及责任认定规则尚无具体要求。最高人民法院在上述两案中提出判断侵权警告正当性的因素,体现了司法的创造性和能动性^{[1]467}。但是,比较分析这两份裁判发现诸多问题。

第一,就警告函内容的充分性,双环案合议庭提出“侵权警告的内容不应空泛和笼统,对于权利人的身份、所主张的权利要求的有效性、权利的保护范围以及其他据以判断被警告行为涉嫌构成侵权的必要信息应当予以披露”。本田株式会社第二阶段的侵权警告信“没有披露主张构成外观设计相近似的具体理由或进行必要的侵权比对,也没有披露其与双环股份公司均已向法院寻求司法救济等其他有助于经销商客观合理判断是否自行停止被警告行为的事实”。因此,违反《反不正当竞争法》第2条。然而,本田株式会社在第一阶段发送给销售商的警告函也没有写明权利的保护范围、侵权具体理由或必要的侵权比对,合议庭却认定属于正当维权行为。此外,对于迈瑞公司没有说明权利的保护范围、侵权具体理由或必要的侵权比对的警告函,合议庭却认为迈瑞公司对涉嫌侵权信息的披露比较充分,符合诚实信用要求。那么,警告函具备哪些信息才充分?

第二,在警告内容的明确性上,理邦案合议庭说,“警告内容是否是捏造、散布的虚伪事实是关键,主要取决于其所列举的涉嫌侵权产品有哪些事实上构成了侵权”。双环案合议庭却说,“权利人维权的方式是否适当并非以被警告行为是否侵权的结论为判断依据,而是以权利人维权的方式是否正当,是否有违公平的竞争秩序,是否存在打击竞争对手作为衡量的标准”。那么究竟是以警告行为方式是否正当作为承担责任的评判标准,还是以是否构成专利侵权这种结果作为评判标准?

第三,发送对象及意图上,在理邦案中,合议庭认为给涉嫌专利侵权的特定销售商发送律师函可认定其目的是维护专利权,不是市场竞争行为。双环案中,在警告函内容没有实质差异的情况下,合议庭将双环公司在第二阶段发送给涉嫌专利侵权的特定销售商的目的认定为竞争为目的,但将第一阶段发送给销售商的警告函认定为合法行为。那么专利权人是否可以给侵权产品的销售商发警告函?如何认定具有竞争目的?竞争目的是否滥用警告函、构成不正当竞争的要件?

第四,主观心态上,最高人民法院认为“理邦公司有关迈瑞公司有商业诋毁的故意……本院不予认定”,似乎采取了“故意”标准。在双环案中,最高人民法院采取的是“过错”标准,它认为“在权利人发送侵权警告行为得当,不存在过错时,即使最终被警告的行为不构成侵权,也可能不属于滥用权利,无需对竞争者的损失进行赔偿”。那么判定滥用专利侵权警告函构成不正当竞争究竟应采故意标准,还是过错(故意或者过失)标准呢?

第五,在适用法律上,理邦案合议庭适用1993年《反不正当竞争法》第14条(商业诋毁)及第2条(基本原则)^③。双环案合议庭仅适用1993年《反不正当竞争法》第2条。在1993年《反不正当竞争

^③2017年全国人大常委会对1993年《反不正当竞争法》第2条和第14条等条款作了修订。2019年全国人大常委会又对《反不正当竞争法》作了修正。

法》第14条已有明确规定的情况下,单独适用第2条,与最高人民法院于凡法律已在特别规定中规定的行为不再按照原则规定扩展保护范围的意见不一致^[2]。对于《反不正当竞争法》没有明确规定的行为,按照第二条的原则规定处理,是否符合法定主义?此外,北京知识产权法院曾认定发函人违反《反不正当竞争法》第2条,但适用《侵权责任法》第6条(过错责任)、第15条(侵权责任方式)判决发函人承担法律责任^④。适用一般侵权行为归责要件判定专利权人维权行为的责任是否合理?

二、美国相关法律及实践

现行《美国专利法》没有具体规定警告函,但是美国通过《美国联邦贸易委员会法》、判例法及州法建立了警告函规范。2010年后“专利蟑螂”(patent trolls)滥用警告函,美国国会提出了多个法案完善警告函规范。美国的理论与实践对我国具有很强的现实参考意义。

(一)《美国联邦贸易委员会法》

《美国联邦贸易委员会法》是美国的反不正当竞争法,适用于警告函。该法制定于1914年,当时的第5条就宣布商业中的不公平竞争方法是非法的。1938年补充规定了不公平或欺骗性行为或惯例。现行2012年修改版本第5(a)条规定:“(1)商业中或影响商业的不公平竞争方法,以及商业中或影响商业的不公平或欺骗性行为或惯例是非法的。(2)授权联邦贸易委员会阻止个人、合伙人、公司使用上述违法方法及行为、惯例……”

联邦贸易委员会说明,如果发函人进行实质性误导陈述或者隐瞒,就是欺骗行为。如果发函人的行为对消费者引起或可能引起实质性损害,就属于不公平行为或惯例。发函人在其对专利没有所有权益或者利害关系时主张专利侵权,或者专利权过期,或者专利权利要求已经由现存许可协议涵盖,或者专利在表面上显然与侵权主张无关,这样的行为可能就违反了第5条。联邦贸易委员会的实践已经确认,虚假威胁采取法律措施或者法律措施将立即采取,可能违反第5条。美国联邦委员会对不公平或欺骗性行为,有权采取永久禁令和公平救济措施^[3]。

2014年11月,联邦贸易委员会对MPHJ公司发警告函的行为进行调查。MPHJ以81家附属空壳公司的名义在2012年9月至2013年6月期间向全美10000多家小企业发送了30000多封警告函,直接或间接、明确或暗示陈述,大量被警告人已经同意支付许可费。MPHJ还称收函人涉嫌侵犯其专利权,应支付许可费,否则将提起专利侵权诉讼。事实上,其既未准备提起诉讼,也未对任何收函人提起过诉讼^⑤。2015年3月,联邦贸易委员会决议:MPHJ的行为是虚假或者误导的,属于违反《联邦贸易委员会法》第5(a)条的商业中或影响商业的欺诈性行为或惯例;禁止MPHJ今后在专利侵权警告函中作出误导或未经证实的陈述,5年内保存任何专利主张信函^⑥。在决议后违反裁决的每封警告函最高可以处1600美元的民事处罚^⑦。

(二)美国判例法

美国联邦最高法院及巡回上诉法院都肯定专利侵权警告函的意义。1913年,美国联邦最高法院阐明:如果不能通知专利侵权者侵权行为的后果,或者将其诉至法院,专利将几乎没有价值。这种行

④北京速迈医疗科技有限公司与北京水木天蓬医疗技术有限公司等确认不侵害专利权纠纷,北京市高级人民法院京民终〔2017〕14号。

⑤Federal Trade Commission, Complaint, Docket No. C-4513, November 6, 2014.

⑥Federal Trade Commission, Decision and Order, Docket No. C-4513, March 13, 2015.

⑦美国的民事处罚大致相当于我国的行政处罚。

为,就其本身而言,不能认为是非法的。1997年,联邦巡回上诉法院也说,“专利权人善意相信他的专利遭到侵犯,当他通知侵权者时不侵犯什么受保护的权利要求。相应地,应当允许专利权人让涉嫌侵权者知晓其权利,从而使后者可以决定是否停止所主张的侵权行为,协商许可费,或者决定冒承担责任和/或禁令的风险”^⑧。

此外,联邦最高法院确立并由巡回上诉法院发展的诺尔-本灵顿原则(Noerr-Pennington Doctrine)适用于专利侵权警告函。该原则是美国联邦最高法院在判例中确立的反垄断法原则:据宪法第一修正案,即便竞争者游说政府改变法律的行为会削弱竞争,其也不违法,即请愿免责。2004年,联邦巡回上诉法院明确将这一原则适用于专利侵权警告函(属诉前通信,pre-litigation communications)。联邦巡回上诉法院说,由于其他巡回上诉法院几乎毫无例外地将诺尔-本灵顿原则用来保护诉前通信,恶意标准,包括主观和客观两方面的要求适用于主张专利侵权的诉前通信^⑨。该案中,Globetrotter给Elan产品的买家发送一封电子邮件和两封信函,主张Elan的产品侵犯了其专利权。这两个买家后来没有购买Elan的产品。联邦巡回上诉法院认为,Globetrotter主张Elan侵犯了涉案专利并非在客观上没有基础。正如联邦巡回上诉法院在PRE案中判决:“无论主观意图如何,客观合理地努力提起诉讼不能被认为是虚假的。”^⑩2008年,联邦巡回上诉法院指出,除非收函人证明发函人主观上存在恶意且客观上没有基础,以致不能合理期待能获得有利救济,专利侵权警告函不能被认为是非法的^⑪。

2013年,伊利诺伊东区法院对Innovatio发送警告函的行为进行裁判,反映了美国法院对诺尔-本灵顿原则的适用。2011年Innovatio公司从Broadcom公司购买了一系列涉及无线网络技术的专利。当年,它就发出了8000多封警告函要求大量商家支付许可费。警告函没有起到多大效果,它就起诉了上百家宾馆、咖啡店等商家。应被诉商家的请求,2012年10月,Cisco等被诉侵权产品生产厂商起诉Innovatio,称被告应该为其欺诈性专利权实施措施负责。Innovatio辩称,其行为受美国宪法第一修正案请愿权保护。2013年2月,伊利诺伊东区法院采用“实质改变诉讼结果”标准驳回了Cisco等生产商的起诉。该法院论述,在诺尔-本灵顿原则下仅在虚假陈述足以实质性改变诉讼结果的情况下,该虚假陈述才可以导致判决该诉讼是虚假的^⑫。原告声称的虚假陈述不足以说明Innovatio整个许可活动是虚假的。关于已经许可的数量、许可费、专利投资者的声誉,以及其专利已经过司法审查的数量对于侵权问题都是次要的^⑬。

(三) 美国近年立法实践

2013年以来,美国国会议员提出多个法案规制滥发警告函的行为。2013年提出的《创新法案》曾规定,国会认为当事人滥发警告函给终端用户是一种滥用专利制度的行为,是违反公共政策的行为。此后提出的《专利主张透明化法案》《打击流氓及不透明信法案》《创新法案》《专利法案》,以及《2019更强专利法案》都对专利侵权警告函进行规制。《2019更强专利法案》第二部分就是“打击流氓及不透明信函”,其中第一节是定义,界定了恶意,第二部分是与美国专利主张有关的不公平或欺骗性措施或惯例,第三部分是联邦贸易委员执法,第四部分是关于专利警告函的州法优越权与州总检察长执法。

⑧Va. Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 1997).

⑨Globetrotter Software, Inc. v. Elan Computer Group, Inc., 362 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2004).

⑩Prof'l Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Indus., Inc., 508 U.S. 49, 57, 113 S.Ct. 1920, 123 L.Ed.2d 611 (1993).

⑪800 Adept, Inc. v. Murex Sec., Ltd., 539 F.3d 1354, 1370 (Fed. Cir. 2008).

⑫Mercatus Grp., LLC v. Lake Forest Hosp., 641 F.3d 834, 843 (7th Cir. 2011).

⑬In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 921 F.Supp.2d 903 (2013).

美国法案主要是明确将滥发专利侵权警告函作为《联盟贸易委员会法》第5条下的不公平或欺骗性措施或惯例,增加处罚和民事罚款规定,从正反两方面明确规定恶意主张专利侵权的认定标准,并授权联邦贸易委员会及州总检察长实施。

联邦立法在此方面没有成果,但是已经有三十几个州制订并实施新的法律来打击专利蟑螂滥发警告函的行为。佛蒙特州在2013年率先修改其商业和贸易法,增加一章专门规范“恶意主张专利权”,并在当年实施,其立法也成为其他州的模板。佛罗里达州2015年专门制定并实施的《专利蟑螂防止法》规定了恶意主张专利侵权的具体情形。其第501.993条第(1)款规定,九种情形下法院可以认定为恶意专利维权,例如:警告函没有写明被控侵权产品侵犯涉案专利权利要求的具体事实。第501.993条第(2)款规定了七种可以证明不属于恶意主张专利侵权的行为,例如:警告函虽不包含要求的内容,但经收函人要求发函人在合理时间提供了该信息^[2]。

三、正当维权与滥用专利权的界分基础

(一) 专利侵权警告函的性质与价值

1. 发送专利侵权警告函是自力救济行为

发送侵权警告函行为的性质关系到对滥用警告函行为的规制。对此,有三种学说。一是“专有权行使行为说”,即知识产权侵权警告函是专有权行使行为,而不是自助行为。自助行为不受鼓励,适用条件严苛,且采严格归责原则^{[4]184-185}。将其定性为权利行使或者维权行为,不再受自力救济行为的严格限制^[5]。二是“自力救济说”。罗霞认为,专利权人发送侵权警告是一种合法的自力救济行为^[6]。三是“要约说”。该观点认为警告函在性质上视为签订服从合同而发出的要约。在警告函中,警告人要求被警告人作出以违约金作担保的停止侵权的承诺,但不能要求赔偿损失^{[7]75}。

法律赋予特定关系中当事人第一和第二权利及义务^[8]。第一权利即原权利受到损害后,便转化为第二权利即救济权^[9]。专利权是国家专利主管部门依据专利法授予发明创造人或合法申请人对某项发明创造在法定期间内享有的一种独占权或专有权,是第一权利或原权利。通说认为,专利权包含制造权、使用权、许诺销售权、销售权、进口权、许可实施权、转让权、标记权和质押权^[10]。当专利权人的原权利遭受侵犯后,专利权人便根据第二权利即救济权维护其自身权利,救济权并不包含在专有权之中,更不是专有权行使行为,而是对专利权的救济。

救济方式分为他力救济和自力救济,或分为公力救济和私力救济。自力救济就是当事人不借助第三方的力量,解决纠纷的活动,包括协商解决在内。自力救济也属于私力救济。私力救济就是通过私人之间、共同体内部和其他民间力量实现个人权利、解决权益纷争的非正式机制,协商是私力救济的最基本形式。自力救济或私力救济是源于社会控制和治理的需要,是公力救济的补充,符合当代社会呼唤建立多元化救济机制的客观需求和发展趋势^[11]。专利权人发送侵权警告函,告知收函人侵权,要求收函人赔偿损失或支付许可使用费,其实是与收函人协商解决纠纷的方式,它在性质上属于自力救济或者私力救济。将侵权警告看作专利权人保护其权利的权利^{[12]19},或者说警告函是权利人行使自己权利的表现^{[13]184},都是正确的。但是将警告函定位为要约,显然忽略了它的权利本质。

专利侵权警告也是法律确认的自力救济行为,是救济权的体现。2000年我国修改《专利法》,专门在第57条(现为第65条)将当事人协商解决作为纠纷解决的首要方式,然后才是起诉或请求专利行政部门处理^[14]。

发送警告函作为专利权人的一项权利,它本身具有重要意义。就其本身而言,不能认为是非法的^⑭。“专利权人善意相信他的专利遭到侵犯,当他通知侵权者时不侵犯什么受保护的权利。相应地,应当允许专利权人使涉嫌侵权者知晓其权利,从而使后者可以决定是否停止所主张的侵权行为,协商许可费,或者决定冒承担责任及禁令的风险”^⑮。美国在立法上就肯定侵权警告函能便利纠纷解决和减少诉讼开支^⑯。我国最高人民法院认为“专利侵权警告毕竟是权利人自行保护权利的途径和协商解决纠纷的环节,允许以此种方式解决争议显然有利于降低维权成本、提高纠纷解决效率和节约司法资源”^⑰。近年来,我国专利诉讼数量剧增,2010年全国新收一审专利民事案件5785件^[15],2020年新收一审专利民事案件多达28528件,相对2010年增加了393%,相对2019年上升28.09%^[16]。法官不堪重负,2020年深圳法院专利快审团队人均结案369件^[17]。发挥协商解决方式有利于纾解司法制度的重负,提高审判质量。

2. 发送专利侵权警告函是专利权人的请愿权

Globetrotter 及 Innovatio 等案反映,美国法院将发送专利侵权警告函作为依请愿权而作出的行为。请愿权源自1215年英国《自由大宪章》。它规定下院有向国王请愿、伸张不公的权利。1689年英国《权利法案》将请愿权的主体从下院扩展至平民。1791年《美国宪法第一修正案》使请愿权在美国得到确立,它规定国会不得制定法律,剥夺人民向政府请求申雪的权利^[18]。《美国宪法第一修正案》只明确规定请愿权的国家消极义务,从法院的“司法权”及“案件”等字眼中又推演出法院考量并答复请愿人的义务。随着行政权概念的变迁,行政机关有担负裁决纠纷的职能,此时行政机关也有考量和答复请愿的义务。由于二战后大型利益集团针对公民行使请愿权的行为提起大量侵权诉讼,美国23个州在20世纪80年代末制定了《反对以诉讼为策略对抗公共参与法案》,逐渐发育出国家针对请愿权的积极保障义务^{[19]46}。

根据《美国宪法第一修正案》对请愿权的规定,美国联邦最高法院通过1961年诺尔案和1968年本灵顿案首先在反垄断法领域确立了请愿免责:即使竞争者游说政府改变法律的方式会削弱竞争,其行为也不违法,即诺尔-本灵顿原则。1961年,在诺尔案的判例中联邦最高法院阐明:“一个组织仅仅是鼓动政府采取某种行动,不适用谢尔曼法。”也就是说,反垄断法不适用于政治行为。1968年,联邦最高法院在本灵顿案中引用诺尔案判决,认定即便煤矿工人联合会和大型煤矿企业谈判唯一的目的是力图影响法律的通过或执行,也不构成合谋垄断。美国联邦巡回法院在1997年确立,发送诉前信函是实施专利权的必要组成部分^[20]。2004年,联邦巡回法院明确将诺尔-本灵顿原则适用于诉前警告函。联邦巡回上诉法院说,由于第5、第2及其他巡回上诉法院几乎毫无例外地将诺尔-本灵顿原则用来保护诉前通信,恶意标准,包括主观和客观两方面的要求适用于主张专利侵权的诉前通信^⑱。

在美国法上,发送侵权警告函属行使宪法上请愿权的行为,从而获得了宪法的确认和保护。我国宪法与一般的请愿权立宪主义原理具有共通之处。国家对请愿权的义务就包括保护公民请愿权免遭恶意诉讼侵害的义务。我国《宪法》规定公民有申诉、控告或者检举的权利,公民不得捏造或者歪曲事

^⑭Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 227 U.S. 38 S.Ct. 202, 57 L.Ed. 393 (1913).

^⑮Supra note^⑧.

^⑯9 V.S.A. § 4195.

^⑰同注释^①.

^⑱Supra note^⑨.

实进行诬告陷害。反向解释该规定,就是公民的申诉、控告或者检举即便影响了其他主体的权利,只要不在捏造或者歪曲事实诬告陷害之列也可免责。该法包含了对公民请愿权有可能遭受恶意诉讼侵害的“戒慎恐惧”^{[19]46}。请愿,即向国家请愿伸张不公。请愿权在一般法律意义上就是权利的救济权^[21]。这与发送警告函属合法自力救济行为的论断一致。

(二) 专利侵权警告函的边界

1. 权利不得滥用

发送侵权警告函是专利权人的救济权或者请愿权。但是,在专利权无效或者不构成专利侵权的情况下,警告函会给收函人带来困扰、生产销售损失或者商誉损失。权利不得滥用是民事法律的基本原则,它可追溯至罗马法。在资本主义垄断阶段,社会化和私有制的矛盾激化,主要资本主义国家的法律由个人本位转变到社会本位,行使权利应当由限制的观念上升到主要地位,产生了权利不得滥用原则。知识产权滥用理论基于衡平法上“不洁之手”理论的抗辩规则,源自一系列案例。1917年 Motion Picture Patents Co. 案被视为专利权滥用抗辩规则的起源。1934年美国《联邦宣告式判决法》赋予被警告人主动提起确认不侵权之诉^[22]。我国1986年《民法通则》(已废止)第6条暗含了权利不得滥用原则,2020年修改的《专利法》第20条就明确增加了专利权不得滥用的原则。

如何认定权利滥用,有主观说、客观说、有限客观说和主客观结合说。主观说中又分故意损害说、过错说、故意损害加超越界限说。客观说是实际损害说。有限客观说分为缺乏正当利益说、选择有害的方式行使权利说、不利益说、超越界限说及违反权利本旨说。主客观结合说也就是侵权说^[23]。对于滥发警告函的行为,究竟应该采何种标准来判定,与一国的专利政策及立法取向有关。当前,我国正在实施创新驱动发展战略,加强专利权保护是我国立法与司法政策。专利侵权警告函的规制也应当注重专利权的保护。此外,禁止知识产权滥用行为,也可通过反不正当竞争法或反垄断法予以规制。

2. 反不正当竞争

如果专利权人给其他经营者发送内容不实的警告函,就可能落入反不正当竞争法的范围。反不正当竞争法制止经营者采用欺骗、胁迫、利诱,以及其他违背诚实信用原则的手段从事市场交易,维护公平竞争的商业道德和交易秩序。1824年,英国通过判例将仿冒行为(passing-off)作为侵权行为,对受到侵害的竞争者提供救济。1896年德国通过了世界上首部法典式的反不正当竞争专门法。1914年美国制定《美国联邦贸易委员会法》,宣布商业中的不公平竞争方法是非法的,1938年补充规定商业中的不公平或欺骗性行为或惯例是非法的。1993年我国通过首部反不正当竞争专门法,第二章明确列举了11种不正当竞争行为。

专利权人给竞争对手的经销商发送警告函,如果虚假宣称销售的产品侵犯了其专利权,就会损害竞争对手的商业信誉,从而可能构成商业诋毁。经1925年海牙会议修订的《保护工业产权巴黎公约》第10条之二明确将“在经营商业中,具有损害竞争者的营业所、商品或工商活动的信誉性质的虚伪说法”列举为特别应予禁止的不正当竞争行为^[24]。我国《反不正当竞争法》第11条规定“经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉”。一个有争议的问题是,构成商业诋毁在主观心态上究竟是限于故意,还是包括故意和过失。有研究者认为捏造行为限于故意,散布行为包括故意和过失^{[25]204}。但是,原国家工商行政管理局认为,主观方面应为明知故意,而不是过失^[26]。吴汉东教授也论述道,侵害商誉权的行为发生在竞争对手之间,行为的目的是通过诋毁、诽谤他人的商业信誉和商品信誉,削弱竞争对手的竞争能力,从而取得竞争优势。所以,故意行为才构成不

正当竞争行为^[27]。我国《反不正当竞争法》第11条没有规定商业诋毁的主观要件,但第23条规定经营者违反第11条的行政责任,即一般情节者处10万元以上50万元以下罚款,情节严重的处50万元以上300万元以下罚款。这表明商业诋毁行为的法律责任高于一般侵权行为责任,不仅承担民事责任还要承担行政责任。那么其主观过错也应严于一般侵权行为,过失损害他人商誉的行为不构成《反不正当竞争法》上的商业诋毁。如果立法者有意将过失行为纳入规制范围应当明确规定,否则对经营者严重不利。

如果发函人与收函人之间没有竞争关系,或者直接给产品的生产者发送警告函而不对外公开发送,就不构成对竞争对手商誉的诋毁,也就不属于《反不正当竞争法》第11条规制的范围,而且也不属于第2条规制的范围。一般认为,根据法定主义,该法规制的不正当竞争行为限于第二章明确列举的行为,第2条第2款对不正当竞争的界定不构成一般条款^{[25]112-113}。司法实践中,最高人民法院作了扩大解释,对于法律未作特别规定的竞争行为,按照公认的商业标准和普遍认识能够认定违反原则规定时,可以认定为不正当竞争行为^{[1]99}。2016年《反不正当竞争法(修订草案送审稿)》第14条曾试图规制“其他损害他人合法权益,扰乱市场秩序的不正当竞争行为”,并授权国务院工商行政管理部门认定。但是,《反不正当竞争法》最终没有保留该兜底规定。这反映了立法部门最终明确限定不正当竞争行为类型的意图。

四、规制设想

综上所述,专利权人发送侵权警告函是自力救济行为,是行使请愿权的行为。它对于节省维权成本,提高救济效率,减轻法院负担都具有意义。规制侵权警告函应当考虑其性质及价值,当然,发送警告函也应当受权利不得滥用、反不正当竞争的限。当前,我国立法不足,缺乏合理、一致的司法标准,对专利权人不利。为了加强专利权的保护,可以在《专利法》中增加一条,具体设定警告函规范,规定法律责任。

(一)警告函的要求

我们认为警告函的规范应当对警告函的发送主体、发送对象、内容、证据及形式作出要求。

(1)警告函的发送主体。有权独立行使救济权的主体限于专利权人、独占许可人、排他许可人(专利权人不行使权利时)、专利权人的合法继承人。发送侵权警告函是专利权人的自力救济权,有权发送侵权警告函的主体也以此为限。

(2)警告函的发送对象。警告的对象限于非法实施专利的人,包括:为生产经营目的使用专利的制造者、使用者、许诺销售者、销售者、进口者。有观点认为,被警告人不得是交易相对人或潜在交易相对人(销售者、个人消费者)^{[7]73}。也有观点认为,产品专利,未经司法机关认定前给经销商(交易相对方)发警告函是非法的。对一般使用者,未经有权机关认定为侵权的,构成不正当竞争^{[12]17}。根据我国《专利法》第11条,许诺销售者、销售者以及进口者都可以成为侵权者,因此给侵权产品的销售者发送警告函具有法律依据。当然,针对销售者的警告函在内容上应比针对制造者的更加充分。个人消费者或者一般使用者使用侵权产品并不构成侵权,给个人消费者发送警告函没有法律依据。

(3)警告函的内容。作为维权工具,警告函应当能使收函人足以知晓自己侵害了发函人的专利权,从而停止使用、支付许可费或者赔偿损失。警告函应包括专利权人名称、专利权人地址、警告事项、专利名称、专利号、专利权的有效性,以及被控侵权产品、服务或者技术侵犯涉案专利具体权利要求的

具体事实。警告事项包括停止侵权、支付许可费,或者赔偿损失。有观点认为,只能要求被警告人停止侵权,不能要求赔偿损失^{[7]75}。我们认为,要求赔偿损失是专利权人的法定权利,如果不能要求赔偿损失也就使得警告函失去了作为诉讼外维护权益、解决纠纷的作用。也有观点认为未指明权利范围仅标示专利号、专利名称,未指明产生侵权事实仅泛指存在侵权,属非法警告函^{[12]17}。我们认为,警告函内容规范是用来指引发函人的行为规范,并不是判定滥用警告函的唯一标准。是否滥用警告函,是否构成不正当竞争,是否应赔偿损失,应结合主、客观方面全面判定。当然,如果警告函不符合规范,主张的专利侵权又不成立,更能证明发函人主观上有过错。

(4)证据要求。发函人主张收函人侵害其专利权,甚至要求赔偿或者支付许可费应有证据。一般研究者不认为发函人需要提供证据。但是,根据我国《专利法》的规定,无论向法院起诉,还是请求专利行政部门处理,原告或者请求人应当提交相应证据。这些证据是证明发函人主张收函人侵权的依据,也是收函人判断侵权的凭据。这些证据应包括权属证据、侵权证据、赔偿证据(如果要求赔偿)。

(5)警告函的形式。警告函应当以书面形式作出,包括信函、传真和电子邮件,但不包括新闻媒体。通过新闻媒体宣称他人或者特定产品侵犯了自己的专利权,并不能精准通知到侵权人,且导致社会公众广为知晓,超出了警告侵权者的目的。如果最终不构成专利侵权,对被控侵权者会造成难以弥补的损失。警告一般使用者不购买、不使用侵权产品,则超出了合法性边界^{[12]17}。

(二)滥用警告函的判定标准

专利权人发送的警告函如果不符合警告函要求,并不必然承担损害赔偿法律责任。警告函的要求应定位为指引性规范,而不是强制性规范。判定是否滥用警告函,是否承担损害赔偿 responsibility,应结合客观与主观方面的因素进行判定。如果收函人因警告函受到损失,除非警告函在客观上没有基础,并且发函人主观上存在恶意,发函人不承担损害赔偿 responsibility。

1. 客观虚假

客观化是认定滥用权利的总趋势,客观方面也便于准确认定。判定滥发警告函的一个必备条件就是警告函的内容在客观上是虚假的。正如理邦案合议庭说,“警告内容是否是捏造、散布的虚伪事实是关键,主要取决于其所列举的涉嫌侵权产品有哪些事实上构成了侵权”。美国联邦巡回上诉法院也指出,除非收函人证明发函人主观上存在恶意、客观上没有基础,以致不能合理期待能获得有利救济,专利侵权警告函不能被认为是非法的^①。而并非双环案合议庭所言:“权利人维权的方式是否适当并非以被警告行为是否侵权的结论为判断依据。”所谓客观虚假包括:(1)所主张的专利无效;(2)被警告人没有侵犯所主张专利的任何权利要求;(3)发函人不是专利权利人或者其他有独立救济权的主体。如果收函人事实上侵害了发函人的专利权,则不具备客观虚假的必备条件,发函人不承担损害赔偿 responsibility。如果侵权警告函在客观上是虚假的,这就要进一步查明发函人主观上是否存在恶意。

2. 主观恶意

就滥用警告函的判定,在主观心态上存在“故意说”^{[12]18,[13]186}与“过失说”^{[4]188-190}两种观点。我们以为,故意说,标准过高,不利于促使发函人谨慎注意,防止损害他人利益。过失说,标准过于宽泛,不利于保护专利权人自力救济的权利,也不利于鼓励专利权人通过协商方式自力解决纠纷。我们主张采恶意标准,即故意与重大过失标准。这与滥用专利权的主观标准一致^[28]。在传统规则中,法律一般

^①Supra note①.

将诉讼当事人具有恶意及相当于恶意的重大过失行为作为滥用诉权行为^[29]。“重大过失表现为行为人极端疏忽或极端轻信的心理状态,疏于特别注意的义务往往就是重大过失”^[30]。主观恶意,涉及专利权人发送警告函的心理状态,可以通过广泛的行为类型来认定:(1)在主张侵权前没有检查收函人的产品;(2)在主张侵权前没有寻求专家建议或意见;(3)没有对涉嫌侵权产品的生产者主张侵权;(4)在主张侵权时有合理理由知道其专利是无效的^[31];(5)谎称自己享有专利权;(6)其他故意或者极端疏忽、轻信的行为。

竞争目的是否是承担责任的条件?在双环案中,最高人民法院认定“本田株式会社以竞争为目的”,在理邦案中,最高人民法院认为迈瑞公司的目的是为了维护其专利权,而非专以不正当损害他人权益为目的。也就是说,最高人民法院在这两个案件中都把行为目的作为认定是否构成不正当竞争的条件。然而,在1993年《反不正当竞争法》中除了第11条(低价销售)规定“经营者不得以排挤竞争对手为目的”,包括第2条和第14条在内的其他条款都没有包含目的条件。2017年及2019年修改后的《反不正当竞争法》完全没有规定竞争目的条件。“无论主观意图如何,客观合理地努力提起诉讼不能被认为是虚假的”^⑩。那么,无论主观意图如何,客观合理地发送警告函也不能被认为违法。

五、结语

中美法律实践表明,发送侵权警告函在性质上是行使救济权的行为,也是依请愿权作出的行为,它具有节省维权成本、提高纠纷解决效率和减轻司法负担的作用。权利不得滥用及反不正当竞争是发函人应当恪守的界限。法律的功能在于定分止争。我国相关法律对警告函规则没有明确规定,人民法院的裁判又有失合理与一致。我国可在专利法中设定警告函规范,对警告函的发送主体、发送对象、内容、证据及形式作出要求,并且规定除非专利权人发送的警告函是虚假的并且出于故意或重大过失,专利权人不承担侵权责任。借此为专利权人维权提供明确的行为规范,为司法机关审理提供合理的裁判规范。既充分保障专利权人利用警告函进行自力救济的权利,又防止专利权人滥用警告函损害他人利益。

参考文献:

- [1]孔祥俊.知识产权法律适用的基本问题[M].北京:中国法制出版社,2013.
- [2]The Florida Senate, Patent Troll Prevention Act[EB/OL].(2015-03-06)[2016-01-02].<https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2015/439/?Tab=BillHistory>.
- [3]Federal Trade Commission. Prepared Statement of the Federal Trade Commission of Discussion Draft of Patent Demand Letter Legislation[EB/OL].(2014-05-22)[2016-01-02].https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/310821/140522patentdemandltrs.pdf.
- [4]刘维.知识产权侵权警告函的正当性边界[J].比较法研究,2016(2):182-191.
- [5]孔译路.论知识产权侵权警告的法律属性及其规制:兼评最高人民法院两个典型案例[J].知识产权,2017(4):47-52,58.
- [6]罗霞.警告函引发的确认不侵权纠纷及其损害赔偿初探[J].中国专利与商标,2016(3):19-29.
- [7]范长军.专利侵权警告制度探析:对专利法第四次修改的建议[J].知识产权,2014(3):71-78.

⑩Supra note ⑩.

- [8]程燎原,王人博.权利及其救济[M].2版.济南:山东人民出版社,1993:358.
- [9]张维.权利的救济和获得救济的权利:救济权的法理阐释[J].法律科学(西北政法学院学报),2008(3):19-28.
- [10]吴汉东.知识产权法[M].6版.北京:北京大学出版社,2014:167-170.
- [11]范愉.私力救济考[J].江苏社会科学,2007(6):85-90.
- [12]梁志文.论专利权人之侵权警告函[J].知识产权,2004(3):16-19.
- [13]邓宏光.论知识产权侵权警告函[J].企业经济,2006(6):184-186.
- [14]尹新天.中国专利法详解[M].2版.北京:知识产权出版社,2012:512.
- [15]周斌.2010年地方法院新收知识产权民事一审案件42931件[EB/OL].(2011-04-19)[2018-09-05].http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2011-04/19/content_2603966.htm.
- [16]国家知识产权局.2020年中国知识产权保护状况[EB/OL].[2021-12-02].<http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/25/5602104/files/9cfbfa3fed814e1f9d04e56959ed13fb.pdf>.
- [17]深圳市人民政府.深圳2020年知识产权收结案均再创新高[EB/OL].(2021-04-21)[2021-12-02].http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zwdt/content/post_8710193.html.
- [18]杨海坤,章志远.公民请愿权基本问题研究[J].现代法学,2004(4):11-18.
- [19]刘连泰.针对请愿权的国家义务[J].法商研究,2011(4):42-47.
- [20]Federal Trade Commission. Enforcement Perspectives on the Noerr-Pennington Doctrine[EB/OL].(2006-01-01)[2018-03-19].<https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents>.
- [21]刘连泰.美国法上请愿免责的标准变迁[J].法制与社会发展,2015(3):142-156.
- [22]张广良.确认不侵权之诉及其完善[J].人民司法,2008(11):96-99.
- [23]武长海.论民法之权利不得滥用原则[J].政法论丛,2009(6):84-90.
- [24]博登浩森.保护工业产权巴黎公约解说[M].汤宗舜,译.北京:专利文献出版社,1984:129-133.
- [25]种明钊.竞争法[M].2版.北京:法律出版社,2008.
- [26]国家工商行政管理局条法司.反不正当竞争法释义[M].石家庄:河北人民出版社,1993:76.
- [27]吴汉东.论商誉权[J].中国法学,2001(3):91-98.
- [28]朱理.滥用问题专利的司法规制[J].电子知识产权,2008(11):35-39.
- [29]郭卫华.滥用诉权之侵权责任[J].法学研究,1998(6):129-130.
- [30]张新宝.中国侵权行为法[M].北京:中国社会科学出版社,1998.
- [31]RIEDEL E. Patent infringement demand letters: Does Noerr-Pennington or the First Amendment preempt state law liability for misleading statements? [J]. Berkeley Tech. L. J. 2016,31:642-643.

Demand letter of patent infringement: The reasonable differentiation between enforcing rights and abusing rights

XIEGuangqi

(Law School, Guangdong University of Finance, Guangzhou 510521, P. R. China)

Abstract: Sending demand letter of patent infringement is a common way for patentees to enforce their rights, and it may also become a means for some patentees to seek illegal benefits. The “Libang case” and “Shuanghuan case” trialed by the Supreme People’s Court reflect that China’s standard supply of patent demand letters is insufficient, and the judgments of judicial organs are inconsistent. This is not conducive to the reasonable distinction between enforcing rights and abusing rights. According to the theory of right types, combined with the US legislation governing “patent trolls” abuse demand letter and the judicial practice of applying the Noerr-

Pennington Doctrine, the demand letter is in nature the second right of the patentee, namely the right of remedy or the right of petition. It is not an act of exclusive right to exercise, let alone an offer. It has the effect of saving the cost of enforcing rights, improving the efficiency of dispute resolution and reducing the judicial burden. Sending demand letter should abide by the boundaries of rights, and must not abuse rights or engage in unfair competition. China should specify the subject, object, content, evidence and form requirements of the demand letter in the patent law under the path that rights cannot be abused, as the basis for sending demand letter and judging its legitimacy. The subject of sending demand letter is limited to the patentee, the exclusive licensor the sole licensor (when the patentee does not exercise the rights), and the legal heirs of the patentee. The target of the letter is limited to those who illegally exploit the patent, including manufacturer, user, who offering for sale, seller or importer. The content of the letter should include the name of the patentee, the address of the patentee, the warning items, the name of the patent, the patent number, the validity of the patent, and the specific facts that the alleged infringing product, service, or technology infringes the specific claims of the patent. Warnings include stopping infringement, paying license fees, or compensating for losses. The evidence in the letter should include evidence of ownership, evidence of infringement, and evidence of loss (if compensation is required). The letter should be in written form, including letters, faxes, and e-mails, but not news media. The patent law should also stipulate the criteria for judging the abuse of demand letter from both objective and subjective aspects, that is, the demand letter is objectively false as the first element, and subjective intentional or gross negligence is the second element. The so-called objective falsehood includes: (1) the claimed patent is invalid; (2) the person being warned does not infringe any claims of the claimed patent; (3) the sender is not the patentee or subjects with independent remedies. The behavior of subjective intention or gross negligence is manifested as: (1) failure to inspect the recipient's products before claiming infringement; (2) failure to seek expert advice or opinions before claiming infringement; (3) failure to claim infringement to the producer before claiming infringement; (4) knowing that the patent is invalid before claiming infringement; (5) falsely claiming that one has patent rights; (6) other deliberate, extremely negligent or credulous acts. Unless the above two requirements are met, the sender shall not be liable for tort.

Key words: patent; demand letter; self-relief; right of petition; Noerr-Pennington Doctrine; abuse of rights

(责任编辑 胡志平)