

DOI:10.15918/j.jbitss1009-3370.2018.1261

# 专利停止侵害请求权限制的司法适用

## ——以专利司法解释(二)第26条为视角

黄玉焯, 鲁甜

(中南财经政法大学 知识产权学院, 湖北 武汉 430073)

**摘要:**中国专利停止侵害请求权的规定主要源自于民法上对有体物的规定。囿于传统民法理论,侵权即判令停止侵害业已成为专利领域的司法惯例。专利司法解释(二)第26条被视为是侵权当然停止论的突破。但中国现行专利权制度并没有就其中的公共利益及合理费用等概念进行厘定。美国在禁令否认和替代性措施方面进行了有益的尝试和探索。从中国专利停止侵害请求权限制的立法沿革及现有的司法实践上看,公共利益与企业性质以及专利性质无关,应当严格界定在《与贸易有关的知识产权协定》规定的公共安全、公共卫生等领域内。当权利人滥用专利危害社会公共利益时,也可适用第26条。合理费用不同于自愿专利许可使用费和强制许可的许可费,而应是在给予侵权人充分救济的前提下对权利人损失的合理补偿。在合理费用界定方面,可以通过借鉴美国乔治太平洋案所确定的15种因素来进行判定未来使用费。此外,专利停止侵害请求权限制不应扩展到诉前禁令。

**关键词:** 停止侵害请求权;“四要素测试”;公共利益;知识产权

**中图分类号:** DF523

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1009-3370(2018)03-0122-10

作为承担责任的首要方式,停止侵害较早地规定于中国民事一般立法中。停止侵害主要适用于人格权及有形财产领域。基于类物权处理,知识产权停止侵害适用传统请求权体系的相关规则,并逐步成为最有效的侵权救济途径<sup>[1]747-792</sup>。在知识产权领域,停止侵害请求权基于知识产权而产生、与知识产品利用相联系,且在构成要件上不以过错为标准<sup>[2]3-11</sup>。在权利人既要求损害赔偿又要求停止侵害时,只要存在着知识产权侵权行为,法院就会支持原告请求,“停止侵害当然论”由此产生。

在专利制度确立之初,“停止侵害当然论”在保护权利人、鼓励发明创造的方面发挥了相当重要的作用。但随着知识产权运营体系的进一步细化及市场竞争的日趋激烈,“停止侵害当然论”成为了有害竞争、损害公共利益情形的幕后推手之一。2016年,最高人民法院发布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称“司法解释(二)”)第26条对专利领域内的停止侵害请求权的适用予以了限制<sup>①</sup>。在2017年3月发布的《关于滥用知识产权的反垄断指南(征求意见稿)》(简称“反垄断指南”)中,发改委对涉及标准必要专利中的禁令救济也予以了说明<sup>②</sup>。司法解释(二)与反垄断指南从不同的角度对专利停止侵害请求权予以限制,力图通过法官的自由裁量权规制滥用专利权的行为,以期能够保护社会公益。但从条文的具体表述上看,司法解释(二)的表述过于简单,中国专利法也并未详细规定“国家利益”“公共利益”以及“合理费用”,导致司法实践中对该法条适用的困惑。因而,有必要结合专利法的相关条款,通过探究司法解释(二)第26条的立法用意,为专利停止侵害请求权限制的适用提供指导。

### 一、追本溯源:专利停止侵害请求权限制的必要性

中国专利法第60条规定,对于侵害专利权引起的纠纷,由当事人协商解决,协商不成的,可以请求向人

收稿日期:2017-05-26

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目资助(17JJD820014);中南财经政法大学研究生创新计划资助(2016Y1502);中南财经政法大学新时代科技革命与知识产权学科创新引智计划(111计划)资助

作者简介:黄玉焯(1970—),女,教授,博士生导师,E-mail:2497964214@qq.com;鲁甜(1989—),女,博士研究生,E-mail:byewhy@hotmail.com

①《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第26条,被告构成对专利权的侵犯,权利人请求判令其停止侵权行为的,人民法院应予支持,但基于国家利益、公共利益的考量,人民法院可以不判令被告停止被诉行为,而判令其支付相应的合理费用。

②《关于滥用知识产权的反垄断指南(征求意见稿)》:在分析和认定标准必要专利经营者申请禁令救济是否排除、限制竞争,可考虑以下因素:(1)谈判双方在谈判过程中的行为表现及其体现出的真实意愿;(2)相关标准必要专利所负担的有关禁令救济的承诺;(3)谈判双方在谈判过程中所提出的许可条件;(4)申请禁令救济对许可谈判、相关市场及下游市场竞争和消费者利益的影响。

民法院起诉或者由专利行政管理部门处理。但并未对法院的处理方式作出详细规定。在具体案例中,司法机关往往借助传统请求权体系,适用《民法通则》第118条或侵权法第15条进行裁量。在司法实践中,法院往往从保护专利权人的角度入手,力图给予专利权以全面的保护。

民法上的停止侵害请求权源自于对有体物的规定,传统物权以保障权利人与有体物的支配关系为趣旨,保证所有权人对物占有、使用、收益及处分的权利。一旦该支配关系遭到破坏,权利人有权向行为人主张停止侵害,以期回复原有的支配关系。基于一物一权的价值理念,在一般情况下,“停止侵害当然论”在物权领域并无太大争议。与传统物权不同,专利权人对专利的支配关系体现在其对专利申请范围中所体现技术方案的控制,在于禁止他人对专利申请范围的无权实施。如果无权实施人制造的侵权产品与专利产品在价格和品质上无太大差异,侵权产品就会产生市场替代或者先占的危险,从而损害专利权人的利益。因而,停止侵害对权利人有着特殊的意义:只有通过停止侵害,限制侵权物的流通,才能使专利权人对于专利申请范围的支配关系得以回复。

专利与传统有体物的差异还体现在专利的非物质性。由于专利的非物质性,一件产品上往往承载着数个专利。这就意味着,对于侵权物而言,其本身存有侵犯专利权的成分,也存在着非侵权成分。如果机械适用传统物上请求权的理论,在损害赔偿足以弥补专利权人损失的情况下,对市场并无贡献的专利权人仍可能借由停止侵害请求权,使行为人的整个产品退出市场,从而排挤侵权物上其他专利对社会的贡献,损害社会利益。专利与传统有体物的区别还体现在专利权范围的不确定上。与有体物的清晰的权利边界相比,专利权以权利要求书的内容为保护对象。囿于文字表达、申请人的撰写水平以及语言本身的模糊性,权利要求书中的内容往往难以准确表达申请人的技术思想。在这种情况下,概念化、机械化地适用传统有体物的请求权体系,无疑会增加社会创新主体的搜索成本及谈判成本,也增加了司法裁判中的错误,有违专利法的立法宗旨。

专利停止侵害请求权限制并不意味着所有有害竞争的侵权行为均可不判处停止侵害。一方面,《与贸易有关的知识产权协定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs)规定,成员国应当给予知识产权以充分的保护,另一方面,如果所有的有害竞争行为都视为停止侵害请求权限制的情形,停止侵害请求权限制的适用就成为法院自由裁量的结果,就可能造成法律适用的不统一,使权利人的利益无法受到保障。正是因为如此,除了推荐性标准必要专利以及善意第三人外,司法解释(二)将专利停止侵害请求权严格限制在国家利益和公共利益的范围之内,在鼓励发明创造的同时,避免专利停止侵害请求权的滥用,防止挤压社会创新空间,损害公共利益和他人合法权益。在司法解释(二)颁布之前,鲜有被告被判决侵权但不停止被诉侵权行为。以上海2013—2016年审结的126件专利侵权案件为例<sup>①</sup>,判定侵权但未判定停止侵权行为的案件主要有4起,其中3起是在终审判决时,专利权保护期限届满,已无停止侵权行为的必要<sup>②</sup>。其中1起是由于专利权转让,原告没有停止侵权的权利基础,因而法院判决无需停止被诉侵权行为<sup>③</sup>。

## 二、性质之辩:专利停止侵害请求权限制与强制许可

与强制许可类似,司法解释(二)第26条也是基于国家利益和公共利益的考量,判定使用者可以不经权利人许可使用专利,因此,有学者认为司法解释(二)第26条是司法上的强制许可。德国学者自“橙皮书案”后,对此进行了广泛的讨论。专利权限制条款主要源自于TRIPs第30、第31条以及巴黎公约的5A条规定。TRIPs第30条规定了专利权例外的基本准则,确定了专利权授予例外的条件;第31条规定了其他不需要权利人许可的事由,也被认为是TRIPs的强制许可条款。根据第31条,强制许可的事项主要有:拒绝许可、国家利益或者其他紧急状态、非商业性公共使用等。从第31条文义上看,司法解释(二)第26条中的专利停止侵害请求权限制并非TRIPs第31条所规定的强制许可行为。

为了保证TRIPs的有效实施,各国基于本国利益对第31条的强制许可进行了不同的解释。部分学者从对第31条的“law”以及TRIPs的发展及谈判趋势入手,对第31条进行扩张解释,主张专利停止侵害请求权限制是一种强制许可行为<sup>[3]232-263</sup>。但不论是从法理上看还是从构成要件上看,专利停止侵害请求权限制都不等

①案件信息统计于上海市法院法律文书检索网,访问地址:<http://www.shcipp.gov.cn/shzew/flws/>,访问时间:2016年12月31日。

②4起案例:山东盛中天机械集团股份公司等诉三菱重工业株式会社等专利纠纷案,上海市高级人民法院民事判决书(2015)沪高民三(知)终字第79号民事判决书;巴斯夫欧洲公司诉山东滨农科技有限公司侵权专利权纠纷案,上海知识产权法院民事判决书(2015)沪知民初字第213号民事判决书;先正达参股股份有限公司诉湘潭昌盛精细化工有限公司侵害发明专利专利纠纷案,上海市第一中级人民法院民事判决书(2013)沪一中民五(知)初字第139号。

③王耀海诉广东亮迪照明有限公司侵害外观设计专利权纠纷案,上海第一中级人民法院民事判决书(2014)沪一中字民五(知)初字第35号。

同于强制许可。从传统民法上看,停止侵害请求权限制的对象为物上请求权,是一种救济权,而强制许可的对象为原权,二者在法律性质上存在本质差别。从构成要件上看,专利停止侵害请求权限制也不同于强制许可,体现在:(1)在强制许可过程中往往不存在专利侵权行为,但在专利停止侵害请求限制中,专利侵权的发生是其适用的前提;(2)在强制许可过程中,强制许可的使用费应当由司法机关予以裁定,其主要依据为TRIPs中的第31条(h)项中所规定的充分报酬。这一报酬应当根据个案情况具体确定,并酌情考虑强制许可所带来的经济价值,而非专利的全部价值。但在专利停止侵害请求限制中,法院裁判前侵权人支付费用的确定仍应按照专利法的规定予以支付,即TRIPs第45条的侵权致害的充分救济。在承认惩罚性赔偿的国家,专利停止侵害请求权限制中被告所应支付的费用极可能远超强制许可下的使用费用;(3)从TRIPs第31条的规定来看,强制许可需要通过事先向国家权利机关申请,具有严格的事前程序限制,当事人往往难以获得相应许可。但对于专利停止侵害请求权限制而言,行为人已将专利投入生产使用,并且产生了良好的经济利益和社会效益,司法机关仅需要通过自由裁量确定侵权赔偿数额及合理费用即可。因而,从实施效果上看,专利停止侵害请求权限制更具有操作性,且更有利于平衡权利人和社会公众利益<sup>[4]333-350</sup>。也正是如此,最高人民法院法官解释基于国家利益与公共利益的专利停止侵害请求权限制,与专利强制许可制度并行不悖<sup>[5]</sup>,但未采用“司法上的强制许可”这一说法。

### 三、历史分析:中国专利停止侵害请求权限制的发展

#### (一)中国专利停止侵害请求权限制的立法沿革

“无救济无权利”昭示了权利救济制度的重要性。无论是在理论界还是实务界,对知识产权侵权诉讼中使用停止侵害民事责任长期未有质疑。中国最早关于停止侵害请求权限制的立法文件是最高人民法院在2009年发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》,意见指出“如果停止有关行为造成当事人之间利益的重大失衡,或者有悖于社会公共利益,或者实际上无法执行,可以根据案件具体情况进行利益衡量,不判决停止行为,而是采取更充分的赔偿或者经济补偿等替代性措施。”在此基础上,司法解释(二)(征求意见稿)第30条规定了专利侵权不停止使用<sup>①</sup>。第30条规定,当停止实施相关专利损害社会公共利益或者导致当事人之间的利益严重失衡时,人民法院可以判令侵权人不停止实施行为,并代以支付合理的使用费。

司法解释(二)在征求意见稿的基础上做了较大的改动。一方面,司法解释(二)第26条在征求意见稿第30条的基础上重申被告行为构成侵犯专利权的,人民法院应当予以支持原告判令停止侵权的请求,明确了停止侵害请求权的一般适用。其次,将征求意见稿第30条“停止实施行为”改为“停止被诉行为”,将停止侵害请求权限制限定在原告诉请的范围内,防止自由裁量权的滥用。另一方面,司法解释(二)第26条删除了原30条中“当事人利益失衡”下的适用,将侵权不停止使用的情况限制在基于国家利益、社会公益的范围,并将“合理的使用费用”修改为“相应的合理费用”。从TRIPs的规定来看,当事人之间的利益失衡并非是限制知识产权救济途径的原因,贸然将当事人利益严重失衡作为限制专利停止侵害请求权的情况,会造成司法实践中第26条的滥用,同时也将面临违背TRIPs协定之虞。而在替代性措施方面,2009年最高人民法院提出了应当给予“更充分的赔偿或者经济补偿”,2014年征求意见稿中使用了“合理的使用费”,司法解释(二)则采用了“相应的合理费用”的说法。2009年最高院发布的文件旨在确切弥补权利人的损失,在保证权利人经济利益的基础上进行知识产权停止侵害请求权的限制。而征求意见稿中的“合理使用费”的表述意在强调许可使用费,忽视了对过去行为所造成损失的赔偿。基于此,司法解释(二)使用了“相应的合理费用”指代侵权不停止使用的替代性措施。

#### (二)中国专利停止侵害请求权限制的现实突破

“晶艺诉白云机场”<sup>②</sup>以及“晶源诉华阳公司”<sup>③</sup>等案突破了“侵权当然停止论”,是停止侵害请求权限制的里程碑案件。在2004年的“晶艺诉白云机场”一案中,法院基于公共利益对原告的专利停止侵害请求权限制。原告享有一项名为“一种幕墙活动链接装置”的实用新型专利,被告未经原告许可,在广州新白云国际机场航站楼玻璃幕墙工程的设计、施工当中制造、销售、使用原告的专利产品,侵犯了原告的专利权。广州

<sup>①</sup>司法解释(二)(征求意见稿)第30条,侵权人停止实施相关专利会损害社会公共利益或者导致当事人之间的利益严重失衡的,人民法院可以判令侵权人不停止实施行为,并代以支付合理的使用费。

<sup>②</sup>广东省广州市中级人民法院(2004)穗中法民三初字第581号。

<sup>③</sup>福建省高级人民法院民事判决书(2001)闽知初字第4号民事判决书,最高人民法院民事判决书(2008)民三终字第8号。

市中级人民法院认为,白云机场有限公司作为工程的发包方,对工程内容有无侵犯他人专利权负有审查义务,应当对侵权后果承担共同赔偿责任。但由于机场具有特殊性,停止使用涉案专利不利于公共利益实现,因此判决被告白云机场支付15万元的合理使用费。在晶源公司诉华阳公司一案中,福建高级人民法院审理认为,被告侵犯原告的专利权是既定事实,但被告发电厂通过使用相关脱硫技术发电,具有重要的社会效益。如果要求被告停止使用脱硫专利设施,将会影响当地经济和民众生活。为平衡权利人利益及社会公众利益,法院驳回了原告停止侵害的诉讼请求。最高人民法院在认可福建高院判决的基础上,确认被告华阳公司应当每年向原告支付使用费24万元/台,直至专利权终止为止。随后,在宁波燎原工业诉江苏华城照明灯具灯杆侵犯外观设计专利权纠纷案中,江苏省镇江市中级人民法院指出因被控侵权产品已投入使用,且该产品主要用于路灯照明,予以拆除将会造成社会资源的浪费,不利于公共利益的实现,因而从价值衡量上,法院未支持停止使用的诉讼请求,而是结合开发成本、利润浮动等,判定被告支付原告经济损失25万元<sup>①</sup>。在金霞建材厂诉鹿苑置业有限公司等侵犯发明专利纠纷案中,淄博市中级人民法院认为涉案产品已在被告楼房内安装完毕,判定停止使用不符合公共利益和基本经济法则,故被告可继续使用但应当支付专利许可费,判定被告向原告支付1.5万元<sup>②</sup>。在这两起案件之后,中国法院在专利停止侵权请求权限制方面,尤其是公共利益认定上采取了较为谨慎的态度<sup>③</sup>。例如,在北京英特莱斯摩根陶瓷有限公司诉北京光华安富业门窗有限公司案中,最高法院认为被告未举证证明拆除防火帘会影响公共利益,间接承认拆除防火帘所付出的成本以及其对经济秩序的影响并非专利法上的公共利益<sup>④</sup>;在北京英特莱斯摩根热陶瓷纺织有限公司诉北京吉祥大厦一案中,法院判定虽然在公共场所使用防火帘具有一定的公益性,但在经营场所使用防火帘的同时具有一定的生产经营目的,未经专利权人许可使用以生产经营为目的使用该专利,构成侵权。此时,不能以其存在一定的公益性就否认其侵权性质,尤其在市场存在许多可供选择的产品时<sup>⑤</sup>。

从判决内容上看,相较于国家利益,公共利益在停止侵害请求权限制方面有更广泛的适用范围。从判决结果上看,有的法院仅将合理费用界定为15万元,但并未对该数额的确定标准作出说明,且不涉及未来专利的使用费<sup>⑥</sup>;有的法院考虑到未来利益波动,将相应合理费用与损害赔偿数额等同;更有法院将过去侵权行为作为考量因素,仅根据过去侵权行为判定合理费用<sup>⑦</sup>。可见,虽然中国引进了专利停止侵害请求权限制制度,司法实践中也已有所尝试,但何为国家利益与公共利益,相应合理费用的判定标准,理论界与实务界并没有予以探讨,上述问题不予解决,势必会造成司法实践不统一的情况。因此,有必要考察以美国为代表停止侵害请求权限制的起源及其制度本意,为中国专利停止侵害请求权限制的司法适用提供参考。

#### 四、他山之石:美国专利禁令的限制的溯源及发展

在美国,停止侵害亦被称之为禁令。美国在1819年专利法中确立了联邦法院可以对专利侵权判决禁令救济。根据美国专利法第283条,有管辖权的法院可以根据衡平原则,以自己认为合理的条件下达禁令。衡平原则是判定发布永久禁令的关键。不充分规则、不可弥补的损害、相对损害规则以及公共利益因素是美国法院判定禁令发布的考量因素。在易趣网案之前,普通法上救济不充分以及无法弥补的损害是法院适用禁令救济的基础,在满足了这些条件之后,法院才需要考虑原被告间的相互损害和公共利益。但相较于其他规

<sup>①</sup>宁波燎原工业股份有限公司诉江苏华城照明灯具灯杆有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案,江苏省镇江市中级人民法院民事判决书(2009)镇三民初字第64号。

<sup>②</sup>淄博高新技术产业开发区金霞建材厂诉淄博鹿苑置业有限公司等侵犯发明专利纠纷案,山东省淄博市中级人民法院民事判决书(2009)淄三民初字第64号。

<sup>③</sup>参见北京吉祥大厦诉北京英特莱斯摩根热陶瓷纺织有限公司,北京市第二中级人民法院民事判决书(2010)二中民初字第17411号;北京市高级人民法院民事判决书(2011)高民终字第1174号;阿图尔诉上海绿明、沈阳凯兴和山西博物院,上海市第二中级人民法院民事判决书(2006)沪二中民五(知)初字第186号;阿图尔诉上海奇丰、孙成来、上海鸿立和虹桥开发区,上海市第二中级人民法院民事判决书(2006)沪二中民五(知)初字第12号;昆明市万变窗墙有限责任公司诉普洱市移民开发局,云南省昆明市中级人民法院民事判决书(2014)昆知民初字第164号。

<sup>④</sup>北京高级人民法院民事判决书(2011)高民终字第869号民事判决书;最高人民法院民事判决书(2014)民提字第91号。

<sup>⑤</sup>北京第二中级人民法院民事判决书(2010)二中民初字第17411号;北京市高级人民法院民事判决书(2011)高民终字第1174号。

<sup>⑥</sup>淄博高新技术产业开发区金霞建材厂诉淄博鹿苑置业有限公司等侵犯发明专利纠纷案,山东省淄博市中级人民法院(2009)淄三民初字第64号。

<sup>⑦</sup>宁波燎原工业股份有限公司诉江苏华城照明灯具灯杆有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案,江苏省镇江市中级人民法院(2009)镇三民初字第64号。

则,公共利益在适用禁令方面的内容变化较少,法院将公共利益限制在极端必要的情形。例如,在1934年的密尔沃基市诉活性污泥公司(City of Milwaukee v. Activated Sludge)案中<sup>①</sup>,第7巡回上诉法院就认为,如果判令被告停止侵权并关闭被告的污水处理厂,那么处理厂所在的整个社区将失去污水处理的功能,未经处理的污水直接排放至密西西根湖,湖水将受到严重的污染,并对本社区及邻近50余万居民的日常生活产生影响,从根本上危害了公共利益,因此拒绝发布禁令;在1945年的维生素技术公司诉威斯康辛州校友研究基金会(Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin Alumni Research Foundation)一案中<sup>②</sup>,美国联邦最高法院以公共卫生为由,认为原告专利能够提高人造奶油中维生素D的含量,在战争时期,这项技术有助于解决乳制品短缺问题,因此,联邦最高法院拒绝了权利人的禁令请求。在传统的侵权诉讼中,尽管法院在确定是否发布禁令时,都会考虑衡平原则,但发布禁令似乎已经成为侵权确定后的一般规则<sup>③</sup>。直到2006年的易趣网案,美国法院才重新理清了衡平原则如何适用于禁令制度。

### (一)易趣网案<sup>④</sup>:“四要素原则”的重申

原告eBay公司拥有一项关于电子商务的专利权,被告作为一家网络交易公司,在其提供的私人交易平台中使用了涉案专利。原告认为被告侵犯了其专利权,向地方法院提起诉讼。地方法院认为被告侵犯了原告的专利权,但认为该侵权行为具有特殊性,因而拒绝下达禁令。联邦巡回上诉法院推翻了地方法院的判决,指出除非专利权人本身急于实施其专利,并且有阻止其专利方法被利用的行为,致使公共利益受损,否则法院不能拒绝发布永久禁令。

2007年,美国联邦最高法院对此案作出判决,指出专利侵权成立与否不直接导致永久性禁令的发布。禁令的发布需要符合4个要素:(1)原告遭受的损害是不可挽回的;(2)并无适当的法律救济方式能够弥补该损害;(3)在比较原被告双方的利益得失的情况下,此救济方式是有正当理由的;(4)禁令的发布不会损害公共利益。

### (二)I4I公司诉微软公司案<sup>⑤</sup>:“四要素原则”的发展

2010年,联邦巡回法院在I4I公司诉微软公司(I4I LTD. Partnership v. Microsoft Corp)一案中进一步明确四要素的内容。原告I4I公司拥有一项涉及计算机XML语言编辑的美国专利。被告微软公司在其MS Word应用软件中使用了原告的专利技术,原告认为被告的行为侵犯了其专利权因而向地区法院提起诉讼。地区法院支持了原告要求发出永久禁令的请求,但限定该禁令仅对在禁令生效后购买Word软件或获得使用授权的用户发生效力;在禁令生效日前购买或获得使用授权的用户可以继续使用该软件以及继续获得技术支持。

联邦巡回上诉法院在本案中进一步阐释了“四要素”原则。联邦巡回上诉法院认为:(1)“不可挽回的损害”包含侵权行为给专利权人在市场份额、收入、品牌知名度等方面造成的损害;(2)金钱损失难以评估可以用来证明法律救济的不充分;(3)原被告的生产规模、产品和收入来源可作为“利害权衡”考量的因素;(4)一项禁令的实施(包括其范围和效果)是否可以平衡专利权人和社会公众利益,是衡量“公众利益因素”(即是否损害公共利益)的试金石。联邦巡回上诉法院特别指出,此处的“公众”不仅指一个个消费者,还包括微软公司的销售渠道中的那些制造商以及获得使用许可授权的公司。

在早期的请求权限制案件中,美国法院主要着眼于通过对国家与公共利益的界定,从而判定禁令的发布。通过易趣网以及I4I公司诉微软公司案,美国法院将衡平原则中“四要素”进一步细化。公共利益的内涵也逐渐从类似战争、医疗等极端的情形扩展至平衡专利权人和社会公众利益。而从z4公司诉微软公司(z4 v. Microsoft)案<sup>⑥</sup>以及得捷电子公司诉狄拉克电视公司(Finisar v. DirecTV)案<sup>⑦</sup>开始,禁令否决逐渐成为限

<sup>①</sup>City of Milwaukee v. Activated Sludge, 69 F.2d 577(7th Cir. 1934)。

<sup>②</sup>Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin Alumni Research Foundation, 146 F.2d 941 (9th Cir. 1945)。除此之外,在Nerney v. New York一案中,法院也基于公共利益拒绝发布禁令, Nerney v. New York, 83F.2d 409(1936)。

<sup>③</sup>Andrei Iancu & W. Joss Nichols, Balancing the Four Factors in Permanent Injunction Decisions: A Review of post-eBay Case Law, 89 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 395, 395。

<sup>④</sup>Mercexchange, LLC v. Ebay Inc, 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005); Ebay Inc v. Mercexchange, 547 U.S. 388 (2006)。

<sup>⑤</sup>I4I LTD. Partnership v. Microsoft Corp, 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010)。

<sup>⑥</sup>z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., No. 06-1638 (Fed. Cir. Nov. 16, 2007)。

<sup>⑦</sup>Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc., Nos. 07-1023, -1024 (Fed. Cir. Apr. 18, 2008)。

制非专利运营实体(Non-Practicing Entities, NPEs)滥用专利权的有效手段。据统计,从2006年6月(易趣网案后)到2011年8月,仅有26%的NPEs在专利侵权案件中被授予了永久禁令,而在这一期间,80%的专利实体获得禁令<sup>[61-46]</sup>。

## 五、要件分析:中国专利停止侵害请求权限制的司法适用

事实上,除了司法解释(二)第26条外,第24条及第25条<sup>①</sup>也就标准必要专利以及善意第三人方面的专利停止侵害请求权进行了限制。司法解释(二)第24条从适用对象、适用前提以及行为定性方面对推荐性标准中明示专利信息的必要专利所涉的专利侵权纠纷认定进行了规定<sup>[737-40]</sup>。第25条对于就善意第三人的认定也做出了较为明确的规定,但就基于“国家利益”和“公共利益”的停止侵害请求限制,专利法司法解释二并未对其司法适用予以明确,而在专利法及实施条例的规定中,也难以发现“国家利益”“公共利益”“合理使用费”的具体表述,因而有必要结合TRIPs和专利法的相关规定,对其核心要件予以阐释。

### (一)界定“国家利益”和“公共利益”

国家利益和公共利益的界定是停止侵害请求权限制的适用关键。相较于国家利益而言,公共利益在专利停止侵害请求权限制方面适用较多。公共利益具有两方面的特征:不可分性和公共性<sup>[8266-268]</sup>,这就导致公共利益的界定更倾向于一种政治安排而非市场选择,因而效率仅仅是在考虑公共利益时的一个根据,但仅是作为较为微弱的依据存在,因而,公共利益因素能够使得法院将不属于当事人间的因素纳入到考虑范畴<sup>[9382-420]</sup>。虽然在性质上专利停止侵害请求权与专利强制许可存在差异,但停止侵害请求权限制中的公共利益与强制许可的公共利益不应有所不同,均应衍生于TRIPs的规定。TRIPs序言第7条规定了TRIPs订立的5个目标,构成了公共利益原则的重要内容。第7条规定,知识产权执法应当能够促进技术革新和技术转让,使技术的创造者和使用者能够相互受益,从而促进社会、经济福利的增长以及权利义务的平衡。TRIPs第8条规定成员国在制定法律和法规时,可以采取必要措施保护公共卫生和营养,防止权利人的滥用。各国通过国内法规定及司法实践逐步确立公共利益的内涵。美国法院曾将公共利益限定在关税法第1337节d(1)中,该条款指出排除令的发布应当考虑以下公共利益:公共健康、福利、美国经济状况和美国类似产品或者直接竞争产品的生产状况<sup>②</sup>。在1982年专利法之前,只有在少数案例中美国法院会因损害公共利益驳回专利停止侵害请求<sup>③</sup>。由于美国联邦最高法院在易趣网案中并未详细论述公共利益内涵,至今美国学界与司法界对禁令限制中的公共利益存在激烈的争论<sup>[10]1047-1088</sup>。尽管公共利益的内涵随着普通法的发展而不断变化,但“公共利益”始终没有成为禁令发布的核心考量要素,仅在权利人的专利价值在涉诉侵权产品所占比重较小的情况下,法院才会通过公共利益来限制禁令的发布<sup>[11]991-2048</sup>。在美国,为了防止公共利益限制的滥用,部分法院对公共利益的界定采取了谨慎的态度,联邦巡回上诉法院甚至将公共利益限定为“核心的公共利益”<sup>④</sup>。

公共利益是贯穿法学、行政学、经济学以及政治学的热门概念。作为一个极为抽象的概念,其内涵可谓言人人殊<sup>[12]913-930</sup>。中国人大法工委曾在物权法制定时指出,在不同领域,公共利益的内涵不尽相同。由于“公共利益”本身是一个包含价值取向的概念,在司法实践中,公共利益具有强烈的主观色彩。也正因为如此,在中国,“公共利益”在知识产权案件中频频遭到滥用。例如,在“微信案”一审中,法官认为允许创博亚太公司注册和使用“微信”商标将会危害公共利益,维持了国家商标评审委员会的复审裁定<sup>⑤</sup>。在鹿苑置业案以及白兰路

①司法解释(二)第24条第2款,推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时,专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务,导致无法达成专利实施许可合同,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于权利人请求停止标准实施行为的主张,人民法院一般不予支持。第25条,为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。本条第一款所称不知道,是指实际不知道且不应当知道。本条第一款所称合法来源,是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源,使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

②19 U.S.C.&1337(d) (1) (2006)。

③City of Milwaukee v. Activated Sludge, 69 F.2d 577(7th Cir. 1934); Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin Alumni Research Foundation, 146 F.2d 941(9th Cir. 1945); Nerney v. New York, 83F.2d 409(1936); Hybritech Inc. v. Abbott Labs., 849 F.2d 1446, 1458(Fed. Cir. 1988)。

④TiVo, Inc. v. EchoStar Corp., 646 F.3d 869, 890(Fed. Cir. 2011)。联邦巡回上诉法院在这起案件中指出,禁令的发布既不会影响公共健康,也不会危及公众的核心利益。

⑤创博亚太公司诉商标评审委员会,(2014)京知行初字第67号。

灯案中,法院认为销毁业已安装的侵权产品是对公共利益的损害;在“星河湾”商标案中,法院认为名称的地域指示功能是公共利益。在版权方面,在“大头儿子”案中,杭州市中级人民法院认为,著作权的主旨在于鼓励作品创作和传播,停止“大头儿子”动画片不符合著作权法的立法宗旨和公共利益<sup>①</sup>。公共利益虽然具有主观色彩,但公共利益本身并非纯粹的主观判断。专利领域的“公共利益”必然是一种专利领域内业已被社会所承认的价值,这种公共利益具有普遍性、开放性及稳定性。析言之,专利领域内的公共利益不应当凭空猜测,而是应当从专利制度本身来寻找。从 TRIPs 的规定来看,与公共卫生和营养相关的利益应当被视为第 26 条“公共利益”。如果涉案专利本身不会对公众卫生和营养造成重大影响,而其能够与对公众卫生、健康产生影响的产品要素结合,事实上对公共健康产生了影响,法院也可以依据第 26 条对停止侵害请求权进行限制<sup>②</sup>。

司法解释(二)第 26 条中的“公共利益”与企业性质、专利性质是否相关?公共利益是否有地域限制?换言之,具有公共服务属性的企业性质和公共安全、健康相关的产品是否必然就属于第 26 条中规定可以判令不停止侵权的专利?公共利益的界定是否应当具有一定的范围限制?从条文上看,司法解释二采取了“涉及国家利益和公共利益”的表述,一方面,类似医疗科研机构、国防机构等虽然是公共服务的企事业单位,但其并非所有专利产品都服务于公共利益,如果仅因为其是公共服务机构而对其专利产品适用第 26 条,显然会打击公共服务机构专利研发的积极性,最终必将损害整个社会的利益<sup>③</sup>。其次,如果被诉专利产品是具有公共利益属性,也不必然适用第 26 条<sup>④</sup>。专利法司法解释二制定的指导思想是鼓励和促进发明创造,推动专利运用。如果专利权人已经将涉及公共利益的专利产品进行运用,但被诉侵权人存在主观恶意,在明知该专利已获得较好社会和经济效益的前提下,仍然未经许可使用该专利,显然违背第 26 条的立法宗旨,因此,并不能仅仅因为被诉企业或产品具有公共服务的属性,就贸然运用第 26 条对专利停止侵害请求权进行限制。在公共利益范围的方面,应当是有限制的。不论是从美国的司法实践还是从中国司法实践来看,公共利益应当限定为大多数人的核心利益。例如,在宝丽来诉柯达公司(Polaroid v. Kodak)一案中,柯达公司顾客和信誉的损害,近 3 000 名员工的岗位,投资于厂房、设备的 2 亿美元都不应当视为禁令限制中的公共利益<sup>⑤</sup>。同样,在鹿苑置业案和白兰路灯案中,拆除业已安装的紧固件和路灯虽然是关系小区居民利益,增加的社会成本,但这并非第 26 条所说的公共利益。

除了公共安全和公共健康,TRIPs 还将技术革新、创造者和使用者的互惠互利作为知识产权制度的目标。专利法中的公共利益是否包含那些鼓励发明创造,推动发明创造应用,提高创新能力以及促进科学技术发明的所体现的利益?从美国关税法的规定和中国专利法立法宗旨上看,权利义务的平衡和经济福利的增长应视为公共利益的一部分。虽然司法解释(二)的最终稿删除了征求意见稿中的“当事人之间的利益严重失衡”,但从专利法的制度价值上看,如果当事人之间的利益失衡阻碍了技术创造及应用,妨害了技术的发展,就应当视为损害了公共利益。

结合 TRIPs 以及中国专利法,司法解释(二)所指向的国家利益应为满足或能够满足国家以生存发展为基础的各方面需要并且对国家在整体上具有好处的事物,而公共利益的内涵主要包括:公共健康、公序良俗以及社会福利,其不仅包括严格意义上的公共利益,也包括当事人之间的平等互利。具体而言,就个人与个人之间,当专利权人滥用专利权致使难以实现创造者与使用者的互利时,影响了社会福利时,法院即可对专利权人的专利权进行限制;就个人和公众之间,专利停止侵害使用请求权限制则是基于社会发展及公共健康等作出的政策判断。如果判令停止侵权行为对公众的社会生活中的基本权利造成较大影响的话,法院则应倾向于对停止侵害请求权予以限制。

## (二)通过诚实信用和禁止权利滥用调节专利停止侵害请求权的适用

衡平因素是美国专利法发布禁令的重要标准,也是大陆法系诚实信用和禁止权利滥用原则在停止侵害

<sup>①</sup>浙江省杭州市中级人民法院民事判决书(2015)浙杭知初字第 358 号。

<sup>②</sup>Hybritech Inc. v. Abbott Labs., 849 F.2d 1446, 1458 (Fed. Cir. 1988)。在本案中,联邦巡回上诉法院认为基于公共利益的需要,不应当对涉案的医药试剂盒发布禁令。

<sup>③</sup>在昆明市万变穿墙有限责任公司诉普洱市移民局开发局一案中,昆明中院认为移民局的公共服务属性并不能证明被诉侵权专利的使用会损害公共利益。参见云南省昆明市中院(2014)昆知民初字第 164 号。

<sup>④</sup>在北京吉祥大厦诉北京英特莱斯摩根热陶瓷纺织有限公司一案中,北京市高院就强调,防火帘虽然具有公共属性,在具有多种市场选择时,并不能因此认为停止侵权行为就会影响公共利益。参见北京二中院(2010)二中民初字第 17411 号、北京市高院(2011)高民终字第 1174 号。

<sup>⑤</sup>Polaroid v. Kodak, U.S. District Court District of Massachusetts 16 USPQ2d 1481(1990)。

请求权适用的必要延伸。司法解释(二)第24条规定了推荐性标准必要专利的停止侵害请求权限制,除此之外,当专利权人滥用专利权,损害社会经济福利,阻碍技术进步时,也可以依据第26条予以规制。因而有必要借凭诚实信用原则和禁止权利滥用原则,调解专利停止侵害请求权的适用。例如,专利持有人与被许可人进行谈判时,应当秉承“公平、合理与无歧视原则”。如若专利持有人违背诚信原则,要求使用人支付明显不合理的使用费,滥用专利权,就会发生专利劫持的危险。这一现象在非仿制专利技术方面体现得尤为明显。非仿制技术往往是为了市场需求,通过改良或者再复制专利技术,为产品增加新的功能。在这种情况下,对非仿制专利适用停止侵害,无疑会损害市场消费者的利益,阻碍相关技术的进步。在此情况下,中国法院可以依据诚实信用原则和防止权利滥用原则,对美国禁令发布的衡平要素进行调整性适用。具体而言,在进行专利停止侵害裁决时,法院应当考虑这些因素:(1)专利权人无法弥补之损害。这里的损害不仅包括现有市场中专利权人的损失,也包含了未来专利权人可能的损失。例如,专利权人已经将该专利投入市场,或者已对该专利进行了改良,且计划将其进行运用,此时如果仅仅基于侵权人对该专利进行了改良创造而判令不停止侵权行为,就会挤压专利权人的市场份额,不当减损了专利权人的实际利益。此外,还应当考虑专利产品与侵权产品的竞争关系。在专利产品与侵权产品有直接竞争关系的情况下,法院应当倾向于支持专利权的停止侵害请求,以期维护专利权人的市场利益。但如若二者无直接竞争关系,且未涉及市场替代或先占,在专利权人没有自行实施或者专利权人与侵权者最终市场并不相同的情况下,法院应当倾向于不支持专利权人的停止侵害请求。(2)金钱救济之充分性。金钱救济的充分性与无法弥补的损害相互联系。一般而言,损害无法弥补可以用来佐证金钱救济是否充分。除此之外,专利未来市场的损失也是金钱救济充分的考量因素之一。(3)衡量专利权人与侵权人的损害程度。专利权人与侵权人的损害程度必须是与专利侵权行为相关的经济损失。由于非经济损失难以举证证明,不宜将非经济损失纳入到考虑范围。侵权人的损害程度除了其应当承担的成本及其他损失或不利益外,还应当考虑涉案专利在侵权产品中所占的贡献程度以及专利权人的专利实施计划。需要注意的是,侵权人的损害不应当包含侵权人拆除侵权物、进行规避设计或另行谈判所产生的成本,这些成本应当是侵权人因侵权行为所必须承担的部分,不能将其作为未来不停止使用的考量因素<sup>[13]96-128</sup>。

### (三) 制定相应合理费用考量标准

专利停止侵害请求限制在于平衡权利人和专利使用者,促进技术革新与运用。为了实现这一目的,司法解释(二)提出了合理对价和合理费用。其中,第25条中的合理对价可参考权利人对专利产品的定价以及交易成交价格,而第26条中的合理费用确定是发挥停止侵害限制优越性之重器。但在实践中,法院对合理费用的理解存在较大偏差,部分法院认为混淆相应合理费用和损害赔偿,在驳回原告停止侵害请求的基础上,仅判定损害赔偿额<sup>①</sup>。合理费用的提出不仅是对私人利益限制的有力补偿,也是专利法激励创造发挥制度本意的应有举措。中国合理费用的界定标准不一。例如,晶源案中,由于原告并未实施其专利,法院酌情判决被告应当支付原告每台机器24万元/年的使用费(直至专利届满);在白云机场案中,法院则判决被告支付原告15万元。事实上,专利停止侵害请求权限制后的合理费用界定可以参照标准必要专利。不停止侵害后未来被诉侵权人所应当支付的费用是合理费用的重点和难点。应当明确的是,对于未来使用费的界定,应当首先给予双方当事人以协商机会。在2007年帕斯公司诉丰田公司(Paice, L.L.C. v. Toyota Motor Corporation)<sup>②</sup>一案中,美国地方法院判定被告不必停止侵害,但需按照每台侵权汽车25美元的合理价格赔偿原告之前的损失(直至专利终止)。联邦巡回法院维持了专利侵权但不停止使用的判决,但强烈建议法院在对今后的使用费进行判定之前,应当给予原被告充分的机会协商。雷德法官在本案中指出,专利价值会随着市场变化不断波动,对于使用费的判定不应当依据过去的侵权行为。法院以过去侵权行为为标准来判定未来的专利使用费显然违背了禁令否决的目的,不当侵害了权利人的利益。

在当事人就侵权不停止后的使用费用难以达成合意的情况下,法院应当确定相应合理费用的制定标准。正如上文所提到的,相应合理费用不同于损害赔偿费用,对于侵权行为,法院会结合专利性质、侵权的主观要件及侵权情节判定,但相应合理费用中未来使用部分的费用则不应当涉及过去侵权行为,也不应涉及惩罚性赔偿的问题。侵权发生后的合理费用并不必然等同于自愿许可条件下的合理使用费,美国第6巡回上诉法院

<sup>①</sup>淄博中级人民法院民事判决书(2009)淄民三初字第64号。

<sup>②</sup>Paice, L.L.C. v. Toyota Motor Corporation Paice, L.L.C. v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293 (2007)。



在1978年的泛达公司诉斯塔林兄弟纤维厂有限公司(Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.)<sup>①</sup>一案中就已经指出合理费用率的界定应当区别于自愿许可情境下的普通谈判费用,而由于合理费用是事后救济限制产生的费用,其与事前强制许可中的专利使用费也存在差异<sup>[14]39-43</sup>。从美国的司法实践上看,停止侵害请求权限制的合理费用制定可以参照标准必要专利禁令的限制。首先应当确定侵权人应当支付合理使用费的时间为裁判之日起至专利终止。在这期间,如果侵权人已经自愿停止使用,则不应要求其继续支付合理费用;其次,对于合理使用费数额的界定应当低于前侵权行为所判定的赔偿。对于前侵权行为而言,被告存在未经许可使用的侵权行为,即便原告确实存在违背公平、合理、无歧视原则的行为,法院会依据侵权情节等进行判定。而司法解释二中的停止侵害请求权限制主要是基于国家利益和公共利益,合理费用的判定不应当具有惩罚性,因而,合理费用的金额应当低于前侵权行为的金额;再次,为了达到维护双方当事人权益的目的,在司法实践中,应当主张当事人通过自主协商确定侵权赔偿数额,而非法院径行判定,从而保护权利人的利益<sup>[15]669-720</sup>。此外,原告专利在被告产品中所占比重,被告的主观状态以及客观行为均可以作为合理费用确定的考量因素。

在当事人难以达成合意的情况下,如何确定合理费用成为司法实践的难点,部分学者认为可依据差额法来确定合理的使用费,即通过权利未受到侵害前的价值与侵害发生后的价值的差额进行判定<sup>[16]75-92</sup>。但这种判定方式明显忽视了“躺在权利上睡觉”的那部分专利。专利运用能力不足是专利法实施面临的重要问题,与发达国家的40%水平相比,中国科技成果转化率为10%。易言之,大量专利仍处于“沉睡”之中。差额法并不符合中国专利实施现状,亦不能用以解决未来专利许可使用费界定。乔治太平洋案中所确立的15个考量因素是美国用以判定未来专利使用费的重要依据,15个因素主要包括:涉案专利曾收取的专利许可费、被许可人为使用类似的其他专利所支付的许可费、专利权有效期和使用期限、专利产品的生存周期、商业应用、当前市场使用情况以及合理理性人所达成的许可金额等<sup>②</sup>。但事实上,仅这15个要素在处理未来市场变化时仍捉襟见肘。因而,可以在乔治太平洋案所确定的15个因素的基础上,适当通过统计学确定合理费用。部分学者主张通过公式或统计数据来界定合理费用。例如,希曼提出采用 $R<0>=(R<j>+F<i>-F<d>)\times E$ 来判定将来的使用费。其中 $R<0>$ 代表将来的使用费, $R<j>$ 侵权发生前的使用费, $F<i>$ 和 $F<d>$ 分别代表影响使用费增长或减少的因素, $E$ 则代表从其他因素分离出来的可能影响因素。

#### (四)停止侵害请求权限制不宜扩展到诉前禁令

停止侵害请求权的范围不应当延及到诉前禁令。部分学者认为停止侵权责任仅能适用于正在进行或者仍在持续的侵权行为<sup>[17]106-117</sup>。从文义上看,作为一种民事责任的承担方式,在侵害行为尚未发生时难以确定其责任的承担,在这种情况下,对其科处“停止侵权”,缺乏法律责任所具有的否定性评价,因此,传统民法理论认为,停止侵害仅限于《民法通则》第134条的文义解释。也有学者认为请求停止侵害作为一种物权之诉,既包括请求去除已产生之侵害,也包括除去可能发生之侵害<sup>[18]96-100</sup>。如果停止侵害请求权及于可能发生之侵害,则意味着停止侵害请求权的限制也可延及至诉前行为。从专利法第66条的规定来看,在专利领域,停止侵害也适用于即将发生的侵权行为。虽然第66条在原有第61条的基础上增加了实体法方面的要求,但不可否认的是,第66条的诉前禁令更多是程序法上的规定,类似一种程序性的临时权利保全措施<sup>[19]357-368</sup>。虽然美国商法典赋予了美国国际贸易委员会基于“公共利益理论”对诉前禁令予以限制,但美国国际贸易委员会也仅在“为改善燃料效率的汽车零件”“为了原子物理实验的自然设备”“医院燃料床”以及“三星与苹果”中适用该规则,排除了可能存在侵权下的诉前禁令的适用<sup>[20]57-66</sup>。因而,司法解释(二)中的停止侵害请求权的限制不宜扩展到诉前禁令。

## 六、结语

司法解释(二)第26条明确了对于专利停止侵害请求权的限制,是《侵权责任法》等法律适用的应有之义。虽然专利法规定了专利强制许可制度,但司法解释(二)第26条与专利强制许可制度并行不悖。中国专利法正值第4次修改之际,为了保证专利救济制度的系统化与完整性,修改草案应当对这一制度有所回应。随着知识产权强国建设的逐步推进,专利停止侵害使用请求权限制在平衡权利人和社会公众利益,限制NPEs滥用专利权,推动科学技术发展方面将发挥重要作用。

①Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc. 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978)。

②Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1119-20 (S.D.N.Y. 1970); Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 446 F.2d 295(2d Cir.); Unisplay, S.A. v. American Electronic Sign Co., Inc., 69 F.3d 512, 517 n.7(Fed. Cir. 1995)。

## 参考文献:

- [1] MITCHEL G S. Implementing eBay: new problem in guiding judicial discretion and enforcing patent rights[J]. J.Pat. & Trademark Off. Soc'Y, 2006, 88(2): 747-792.
- [2] 吴汉东. 试论知识产权的“物上请求权”与侵权赔偿请求权——兼论《知识产权协议》第45条规定之实质精神[J]. 法商研究(中南政法学院学报), 2001(5): 3-11.
- [3] ANDREW C M. TRIPS eBay and denials of injunctive relief: is article 31 compliance everything? [J]. Columbia Law School Science and Technology Law Review, 2009, 10(4): 232-263.
- [4] 董炳和. 技术创新法律保障制度研究: 以知识产权制度为中心进行的考察[M]. 北京: 知识产权出版社, 2006: 333-350.
- [5] 刘婧. 统一细化专利侵权裁判标准, 营造有利于创新的法治环境——最高人民法院民三庭负责人就专利法司法解释(二)答记者问[N]. 人民法院报, 2016-03-23(3).
- [6] COLLEEN V C, MARK A L. Patent holdup the ITC and the public interest[J]. Cornell Law Review, 2012(98): 1-46.
- [7] 李剑. 专利法司法解释(二)第24条之解读[J]. 竞争政策研究, 2016(2): 37-40.
- [8] 约翰·罗尔斯. 正义论[M]. 何怀宏, 何包钢, 廖申白, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1988: 266-268.
- [9] Gene R S. Federal injunctions and the public interest[J]. The George Washington Law Review 1982-1983(51): 382-420.
- [10] SCOTT A A. “Justifying” the public interest in patent litigation[J]. Indiana Law Journal, 2013(88): 1047-1088.
- [11] LEMLEY M A, SHAPIRO C. Patent holdup and royalty stacking[J]. Texas Law Review, 2007(85): 1991-2048.
- [12] 陈锐熊. 民法总则新论[M]. 台北: 三民书局, 1983: 913-930.
- [13] 沈宗伦. 专利排除侵害之相对性与衡平法理[J]. 月旦法学杂志, 2016(6): 96-128.
- [14] 李军, 杨志祥. 专利侵权不停止侵害的替代措施研究[J]. 知识产权, 2016(10): 39-43.
- [15] MICHAEL C B. Compulsory licenses in the aftermath of eBay inc. v. MercExchange, L.L. C.: the courts' authority to impose prospective compensatory relief for patent infringement[J]. The Federal Circuit Bar Journal, 2008(17): 699-720.
- [16] 李扬, 许清. 知识产权人停止侵害请求权的限制[J]. 法学家, 2012(6): 75-92+176.
- [17] 张玲. 论专利侵权诉讼中的停止侵权民事责任及其完善[J]. 法学家, 2011(4): 106-117.
- [18] 吴汉东. 知识产权总论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013: 96-100.
- [19] 陈武. 权利不确定性与知识产权停止侵害请求权之限制[J]. 中外法学, 2011(2): 357-368.
- [20] 张学博. 专利侵权诉前禁令程序中的“公共利益理论”研究[J]. 科技与法律, 2013(4): 57-66.

## The Limiting of Injunctive Relief for Infringement on Patent

### —Based on the Article 26 of the Interpretation of Patent II

HUANG Yuye, LU Tian

(School of Intellectual Property, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan Hubei 430073, China)

**Abstract:** The provisions of patent infringement claim in our country mainly originated from regulations of the real right object in the civil law. Confined to the traditional theory of civil law, it has become a common practice in the field of patent. Article 26 of Patent Law Judicial Interpretation ( II ) is regarded as a breakthrough. It is difficult to define the public interest and reasonable costs. The current patent system in our country has not defined these concepts above as well. The United States has made useful attempts in the application of restrictions on injunction and alternative measures. From the legislative evolution and the existing judicial practice, the public interest has nothing to do with the nature of the enterprise and the nature of the patent. It should be strictly limited in the areas such as public safety, public health, which have been stipulated by TRIPs. Article 26 may also apply when the patentee abuses the patent against the public interest. Reasonable costs are different from the voluntary royalties and compulsory licensing fees, however, it should be the full relief given to the infringer under the premise of the loss of reasonable compensation for the right. In the definition of reasonable costs, the case Georgia-Pacific which founded 15 factors to determine the future use fee brings instructive enlightenment. In addition, the patent infringement claims restriction should not be extended to temporary restraining order.

**Key words:** patent injunction; four factor test; public interest; intellectual property right

[责任编辑: 箫姚]