



知识产权法律

诚实信用地提起专利诉讼——从“上海破获敲诈拟上市公司案”说起

作者：吴丽丽 | 魏小薇 | 孙彦旒

2018年7月，多家媒体报道了这样一则新闻：上海市公安局破获了一起敲诈拟上市公司的案件，其中，犯罪嫌疑人涉嫌以影响企业上市为要挟，以专利诉讼为手段非法索取巨额钱财¹。

此新闻一经播出，立即引起了社会的广泛关注和讨论。

提起专利侵权诉讼是法律赋予专利权人的合法权利，专利权人又如何会因专利侵权诉讼涉嫌“敲诈勒索”而被提起公诉呢？本文就此对几个相关问题进行探讨。

一、案情回顾

2017年3月至9月，李某在A公司处于筹划股票首次发行期间，利用其控制的甲公司，以A公司侵犯甲公司专利权为由发起专利诉讼。A公司因担心应诉影响上市进程，遂与甲公司签订“专利实施许可”协议，以人民币80万元与李某达成和解，取得了甲公司所持有或控制的所有专利权和专利申请权的授权使用。事后，李某又虚构了其此前已将甲公司名下的一件专利独家许可给乙公司（乙公司法人代表系李某弟媳高某，股东系李某弟弟和弟媳，但实际控制人仍是李某）使用的事实，李某的弟弟再次以乙公司名义对A公司提起专利侵权诉讼，期间李某安排高某向中国证监会实名举报，A公司又为此与乙公司达成和解并支付80万元。

A公司顺利上市后向警方报案，后李某等人以涉嫌敲诈勒索罪被上海警方立案侦查。2018年1月，李某及其弟被警方刑事拘留。2018年8月24日，浦东新区人民检察院向法院提起公诉，指控李某及其弟以非法占有为目的，强行索取公私财物，数额特别巨大，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。

2018年11月20日和12月12日，案件两次开庭审理，公诉人认为李某利用专利侵权诉讼为要挟，敲诈勒索四家公司216.3多万元，实际获利116.3万元，构成敲诈勒索罪²，且公诉人还提供了相关企业与李某

¹ 澎湃新闻记者：李佳蔚，实习生：王宇澄、陈帅奇：《上海破获敲诈拟上市公司案：囤数百“专利”再借诉讼之名勒索》，<https://tech.sina.com.cn/roll/2018-07-22/doc-ihfqthi3931838.shtml>，最后访问时间：2019年1月5日。

² 佑斌：《利用专利进行敲诈勒索案开庭审理情况》，<https://mp.weixin.qq.com/s/N9fvBDEjI6vklZuoZuor7A>，最后访问时间：2019年1月9日。

谈判时所做录音³。

二、案情分析和探讨

根据刑法第 274 条规定的敲诈勒索罪，是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。因此，判断是否构成敲诈勒索罪必须要判断：（1）是否以非法占有为目的（即，是否有将不属于自己所有的公私财产转归自己所有的目的）；以及（2）是否使用了威胁或要挟的方法。

（一） 是否以非法占有为目的

本案中犯罪嫌疑人是否存在“以非法占有为目的”的行为呢？在笔者看来，李某在与 A 公司达成第一次和解之后，再次针对 A 公司提起专利侵权诉讼并获益的行为看似“合法”，实为非法。在第一次和解时，A 公司通过与甲公司签订“专利实施许可”协议已取得了甲公司所持有或控制的所有专利权和专利申请权的授权许可使用，也就是说李某已经向 A 公司收取过其名下甲公司的所有专利的许可费，如果李某再通过其它类似行为从 A 公司获得财物则属于非法获益。譬如，李某虚构了一个专利独占许可协议并且倒签协议的日期，将甲公司名下的一件相关专利独家许可给李某弟弟的乙公司，串通弟弟作为独占被许可人再去利用该专利起诉 A 公司并索取许可费。李某向同一公司重复收取专利许可费，第二次许可费涉及的专利已包含在第一次和解时签订的许可协议中。由此可见李某的最终目的不是为了维护专利权，而是为了非法占有他人财物，即“以非法占有为目的”。

我们注意到，上海警方强调了以下几点：其一，起诉时间选择对方上市关键时刻；其二，在先前的专利诉讼中，专利权人在法院终审中从未胜诉过；其三，李某名下的公司无实体业务，主要营收依靠诉讼及和解费，并且专利技术含量低。然而，从这三点事实中得出涉案的专利侵权诉讼和专利许可行为以非法占有为目的，似乎值得商榷。

首先，拟上市企业不应成为免于专利侵权诉讼的对象。如果该公司确实存在专利侵权行为，就需要承担相应的法律责任。站在专利权人的角度，在保证其专利权有效的前提下，专利权人针对可能的侵权行为自由选择提起诉讼的时机完全合法。

其次，此次专利诉讼的当事人和事实均与此前不同，此前的专利诉讼均未胜诉，并不能必然推断出本案涉及的专利诉讼中的被诉侵权行为也不成立。专利侵权是否成立应经过法院的审理而做出判决，不应取决于此前的专利诉讼。

再次，虽然李某的公司属于典型的 NPE（Non-Practicing Entities，非专利实施主体）企业，其本身不生产相关产品却专门利用拥有的专利起诉他人来获取许可费或赔偿，但是专利法及相关法律均未规定专利权人只有自身实施专利才有权对他人提起专利侵权诉讼。

从另一角度来看，我国近些年不断加强知识产权保护不断提高赔偿额，企业利用专利诉讼作为支持各类商业活动的工具已经成为一种常态。在涉及企业上市的相关行政规定中，因涉及专利诉讼暂停或者终止企业上市计划的规则显然为相关当事人选择适当的起诉时机提供了空间。因此，在当前强保护高赔偿的趋势下，相关行政规定是否进行适当的修改，从而即降低公众的投资风险又有效保护上市公司的合法利益，也是值得思考的问题。

³ 佑斌：《利用专利“敲诈勒索”拟上市公司案第二次庭审情况》，<https://mp.weixin.qq.com/s/y4gON9Kf452VMKy5wfxxyxQ>，最后访问时间：2019 年 1 月 10 日。

（二） 是否使用了威胁或要挟的方法

在判断犯罪嫌疑人是否采用威胁或要挟的方法时，公诉人在庭审阶段提交的谈判录音成为了辅助判断的关键证据，如果经过质证，李某等人的确存在涉及威胁、要挟和恫吓等语言，则可以进一步坐实敲诈勒索罪。公诉人当庭提供了录音信息摘录，并且认为录音的内容表明专利权人李某的目的就是利用专利收费，意在钱款而非专利权上的诉求，并且在相关企业准备上市的敏感时期起诉，因此公诉人认为李某的话语具有要挟的性质⁴。

三、对提起专利诉讼的启示

本案一经媒体报道，在企业界和法律界都引起了热烈讨论，很多观点认为应打击这种“专利流氓”行为，同时也有众多知识产权从业者以及专家学者呼吁应保障专利权人合法行使专利权的权利，且认为侵权民事纠纷应慎重认定敲诈勒索罪。

值得注意的是，2019年开年人大常委公布的专利法修改中，特意加入了诚实信用的原则，要求专利权人诚实信用地行使权利，从而从法律的角度固定了专利权人行使权利时所应尽的义务。

本案中敲诈勒索罪是否成立，我们还要等待法院的进一步审理和判决。另一方面，作为掌握着有效专利并希望行使专利权的专利权人，为了避免涉嫌“敲诈勒索”，应注意以下问题：

首先，在提示潜在侵权人的行为并协商专利许可的过程中，应注意律师函以及专利许可合同中所要求的许可费或起诉状中要求的赔偿有法可依。例如，专利权人应确保涉案专利均处于有效状态，以及避免重复索要许可费等明显违法的行为。

此外，无论是书面还是口头提示对方侵犯专利权并提出对许可的邀请或许可费的要求，都应注意措辞应指向维护专利权人的合法权益，不应带有威胁或要挟的语气。

综上，专利权人应掌握好“依法行使权利”与“敲诈勒索”之间的界限，合理地维护自身的合法权益。

⁴ 佑斌：《利用专利“敲诈勒索”拟上市公司案第二次庭审情况》，<https://mp.weixin.qq.com/s/y4gON9Kf452VMKy5wfxyxQ>，最后访问时间：2019年1月10日。

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系。

吴丽丽

电话： +86-10-8516 4266
+86-135 1100 6372
Email: lili.wu@hankunlaw.com

魏小薇

电话： +86-10-8516 4280
+86-138 1049 9940
Email: xiaowei.wei@hankunlaw.com

孙彦旋

电话： +86-21-6080 0241
+86- 136 3643 0731
Email: yanni.sun@hankunlaw.com