

知识产权法律

专利侵权诉讼中停止侵权救济的限制适用分析

作者：张健 | 姜萌

中国专利法中停止侵权救济的规定源自于传统民法理论中关于有形财产的保护方式。实践中，一旦判定侵权行为成立，法院往往不加区分地判令停止侵害，形成所谓的“停止侵权当然论”。在专利侵权案件日趋复杂化、技术日趋密集化的现实情况下，是否要对停止侵权或所谓的禁令救济作出一定程度的限制，以顺应技术日新月异的发展所带来的新的法律诉求，引起了广泛的讨论。对此，本文尝试结合美国、德国等法域以及我国关于专利侵权禁令的司法实践，探讨比例原则在中国法下的适用逻辑。

一、各国专利侵权禁令的规则和实践

（一）美国：衡平法下的 eBay 案四要素原则

作为衡平法下权利人救济方式的一种，美国的禁令在认定专利侵权成立后并非自动获得，而是需要依据美国最高法院在 eBay 案¹中确立的四要素原则进行判断：（1）原告遭受了无法弥补的损害；（2）法律上的补救措施，如金钱赔偿无法实现充分的救济；（3）在比较原被告双方利益得失的情况下，此救济方式是合理的；（4）禁令的发布不会损害公共利益。法院将针对个案逐个衡量四个要素，最终决定是否要发布禁令。

自确立后，该原则被广泛地应用在包括标准必要专利（SEP）的专利侵权案件²中，禁令的发布需经历 eBay 四要素的严格检验。有统计数据表明，在 eBay 案作出后，禁令在专利侵权诉讼中的适用比例大幅下降。尤其是与实施人不存在竞争关系的非专利实体（NPE），其获得禁令的概率远低于普通的专利实体³。

就 SEP 侵权案件，美国司法部（DOJ）、专利商标局（USPTO）和国家标准与技术研究院（NIST）曾在 2013 年、2019 年和 2021 年三次发布《关于受 FRAND 承诺约束的标准必要专利的救济手段的政

¹ 参见 eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)。

² 最早是 Apple v. Motorola 案，参见 Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901, 912 (N. D. Ill. 2012)。

³ 参见 Seaman C B. Permanent Injunctions in Patent Litigation after eBay: An Empirical Study[J]. University of Iowa, College of Law, 2016 (5)。

策声明》或草案，在禁令救济适用的态度上有所摇摆：

1. 2013 政策⁴：倾向于被解读为为了减少专利劫持，SEP 侵权案件不应适用禁令和其他排他性救济措施（如 ITC 的排除令），因为这与 FRAND 原则相违背，并且会对公共利益造成损害；
2. 2019 政策⁵：同时考虑了专利劫持和反向劫持的问题，主张之前对 2013 政策的解读是错误的，明确指出 SEP 禁令救济没有特殊的规则，都应遵循 eBay 案的框架，应避免任何过于严格和明确的限制；
3. 2021 政策草案⁶：提出还是要适用 eBay 案的框架，但是考虑到权利人的自愿作出的 FRAND 承诺以及金钱损害赔偿足以弥补权利人的损失等因素，SEP 侵权案件获得禁令的难度相对于非 SEP 更大。

可以看出，虽然美国对于 SEP 禁令的态度存在摇摆，但是不论如何变化，eBay 案中确立的四要素原则仍是对 SEP 和非 SEP 专利侵权案件的共同规则，需要综合考虑公共利益、权利人和实施人的利益、救济措施的适当性等。对这些不同主体的多元法益进行平衡也是衡平法的核心价值取向。

（二）德国：停止侵害请求权中的比例原则要件

德国法中的停止侵害请求权属于救济性请求权，只要实施人的行为满足请求权的构成要件就能自动判令停止侵权，并且没有区分 SEP 和非 SEP 侵权案件的适用要件。在未修法之前，德国《专利法》第 139 条第 1 款的停止侵害请求权并没有规定特别的限制要件⁷，这使得德国成为对专利权人，特别是 SEP 权利人最为友好的司法辖区之一。在过去几年，各类执业或非执业实体的专利权人与通信、汽车、物联网等领域的诸多制造型企业德国的多个法院展开激烈的对抗，由此产生的大量禁令深刻影响了全球专利许可市场的局势。

在 2021 年通过、2022 年 5 月 1 日正式生效的德国《专利法》最新修订中，增加了例外条款，将比例原则引入停止侵害请求权的构成要件中：“基于个案的特殊情况和诚实信用的要求，行使请求权会导致侵权人或第三方遭受不成比例的、且因专有权而不合理的困难，则排除这种请求。在此情况下，被侵权人可以要求只要看上去是相称的补偿金。根据第 2 条的损害补偿请求不受此影响。”立法者主张该条款是一种立法上的澄清，关于比例原则在专利侵权案件中的适用是当然的，德国的在先司法实践也允许使用比例原则对停止侵害请求权进行限制⁸。

上述新规的要点在于，在任何专利侵权案件中，作为停止侵害请求权适用的一个例外，要考虑个案中行使请求权对侵权人、第三方的影响，反映了在权利人、实施人、公众三方间的利益平衡。比例原则的适当性、必要性以及均衡性的要求得以体现。

⁴ 参见 <https://www.justice.gov/atr/page/file/1118381/download>。

⁵ 参见 <https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download>。

⁶ 参见 <https://www.justice.gov/atr/page/file/1453471/download>。目前 2021 政策草案尚未生效，但 DOJ、USPTO 和 NIST 已经在 2022 年 6 月撤回了 2019 政策。参见 <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP2019-Withdrawal.pdf>。

⁷ 旧德国《专利法》第 139 条第 1 款：“Section 139 (1) Any person who uses a patented invention contrary to sections 9 to 13 may, in the event of the risk of recurrent infringement, be sued by the aggrieved party for cessation and desistance. This right may also be asserted in the event of the risk of a first-time infringement”。

⁸ 例如德国联邦最高法院在“热交换器”案中已经适用诚实信用原则和比例原则对停止侵害请求权进行限制。参见 GHB X ZR 11413, GRUR 2016, 1031。

（三）欧盟：反垄断规制路径

除了德国针对专利侵权禁令的一般司法实践外，在欧盟法院层面，还进一步关注了 SEP 禁令涉及的垄断问题，并从反垄断规制的角度对 SEP 禁令进行限制。在华为 v. 中兴案⁹中，欧盟法院重点审查了华为作为 SEP 权利人提起禁令之诉的行为是否构成滥用市场支配地位，并最终建立了一个 SEP 许可中的权利人和实施人进行 FRAND 协商的谈判框架。通过对该框架中的双方行为的分析，确定 SEP 权利人要求禁令的行为是否构成滥用市场支配地位，并最终影响法院是否要给予权利人禁令救济。

二、我国关于停止侵权救济的限制适用

参照前述对德国法中比例原则的分析，可以得知其核心就是根据个案的情况，灵活考虑权利人、实施人、公众等多元利益平衡，试图找到最合适的救济手段。并且，比例原则内涵的价值取向和普通法系中对禁令救济的考量也是一致的，这从前述美国法的四要素原则和比例原则的相似性中也能够看出。

就我国而言，虽然现行法律在立法层面并没有对于停止侵权救济的限制作出明确规定，但司法解释和各地法院的司法实践都通过不断地探索总结出了初步的适用规则。

（一）公共利益

最高人民法院在 2016 年发布的《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）》（《专利侵权司法解释》（二））的第 26 条¹⁰规定对于专利侵权案件，人民法院可以基于国家利益和公共利益的考量不判令被告停止被诉行为，而是以支付相应的合理费用代替。在部分案件中，各地法院也采用公共利益对禁令的适用进行了限制¹¹，法院基于对被诉侵权产品的公共属性的分析未判令停止实施涉案专利。在这些案件中，被控侵权产品（脱硫设施、航站楼玻璃幕墙、高架桥）与涉案专利的技术方案密不可分，一旦要求停止侵权，则要对整个设施进行拆除或停用，将直接对社会公共利益造成重大不利影响。

（二）权利人和实施人利益的平衡

除公共利益外，引入比例原则最重要的考量在于相较于权利人的获益，禁令对实施人带来不合比例的困难，即需要考虑权利人和实施人利益的平衡。这一思想曾在最高人民法院在 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》第 15 条¹²提出：“如果停止有关行为会造成当事人之间的重大利益失衡，或者有悖社会公共利益，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，而采取更充分的赔偿或者经济补偿等替代性措施了断纠纷。”

⁹ 参见 *Huawei v. ZTE*, C-170/13 (CJEU, 2015)。

¹⁰ 《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（二）（2020 修正）》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。”

¹¹ 参见最高人民法院（2008）民三终字第 8 号，广州市中级人民法院（2004）穗中法民三知初字第 581 号，杭州市中级人民法院（2017）浙 01 民初 399 号。

¹² 《最高人民法院印发〈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〉的通知》：“15. 充分发挥停止侵害的救济作用，妥善适用停止侵害责任，有效遏制侵权行为。根据当事人的诉讼请求、案件的具体情况和停止侵害的实际需要，可以明确责令当事人销毁制造侵权产品的专用材料、工具等，但采取销毁措施应当以确有必要为前提，与侵权行为的严重程度相当，且不能造成不必要的损失。如果停止有关行为会造成当事人之间的重大利益失衡，或者有悖社会公共利益，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，而采取更充分的赔偿或者经济补偿等替代性措施了断纠纷。权利人长期放任侵权、怠于维权，在其请求停止侵害时，倘若责令停止有关行为会在当事人之间造成较大的利益不平衡，可以审慎地考虑不再责令停止行为，但不影响依法给予合理的赔偿。”

事实上，虽然专利侵权案件中直接适用该规则裁判的案件较少，但在著作权侵权案件中，对双方当事人利益平衡的考量已有较多体现¹³。这可能是由于在某些著作权侵权案件中，涉案内容往往仅占被控侵权作品的一小部分。通过金钱赔偿能给予权利人足够的救济，但是直接下架整个被控侵权作品对被控侵权人造成的影响将是巨大的，二者间明显不平衡。这一情形和目前专利密集型产品中的专利侵权具有高度的相似性。在诸如通信、汽车、物联网等技术领域中，涉案的技术方案往往只涉及整个被控侵权产品诸多功能中的非常微小且不显著的一部分，甚至于用户几乎不会使用到，其价值往往十分有限，但一旦颁发禁令带给实施人的损失却是毁灭性的。

（三）SEP 侵权案件中基于 FRAND 原则的考量

对于 SEP 侵权案件，我国的司法实践是通过分析权利人在许可谈判中的行为是否符合 FRAND 原则以及实施人是否存在过错，来决定是否颁发禁令。根据《专利侵权司法解释（二）》第 24 条¹⁴的规定，在（1）专利权人故意违反 FRAND 义务，且（2）被诉侵权人无明显过错的情况下，不颁发禁令。在此基础上，北京高院和广东高院又通过相关工作指南¹⁵和案件判决¹⁶对这一规则进行了进一步细化。

可以看出，在对 SEP 侵权案件中的禁令救济进行限制时，我国的司法实践采用的是侵权法中的“过错”责任判断：对于权利人，由于其作出了 FRAND 承诺，那么考察其行为是否与其之前承诺履行的 FRAND 义务相一致，即权利人是否存在过错；对于实施人，分析其行为是否符合许可谈判中一般义务，即实施人是否存在过错。这种禁令适用的过错责任考量的基础是民法的诚实信用原则¹⁷，着眼于对当事人行为本身可责性的考察。

与此不同，比例原则的核心在于权利人、实施人、以及公众的多元法益的平衡，着眼于禁令手段对多方利益造成的影响的考察。这两种原则的出发点和关注的法益并不相同，对禁令的限制路径也不同。因此，对当事人是否 FRAND 的考察不是或不足以替代比例原则的适用，在 SEP 侵权案件中判决是否颁发禁令时同样应该考虑比例原则。

三、在专利侵权诉讼中适用比例原则的探讨

（一）引入比例原则的必要性

随着技术发展逐渐进入数字化和智能化时代，越来越多的产品成为专利密集型产品，专利之间的关联性和依赖性也大幅提高。在这些新产品中，涉案专利技术方案对应的侵权功能往往仅占整体功能中极

¹³ 参见北京市朝阳区人民法院（2012）朝民初字第 12869 号等。

¹⁴ 《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（二）（2020 修正）》第 24 条：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。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。本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的，从其规定。”

¹⁵ 参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第 150-153 条，广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》第 13-14 条。

¹⁶ 参见广东省高级人民法院（2016）粤 03 民初 816、840 号，北京市高级人民法院（2017）京民初 454 号。

¹⁷ 在《专利法》中也有规定，《专利法》第 20 条第 1 款：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”

其微小的一部分，并且很难从整个产品中予以剥离或进行规避设计。一旦整个产品禁售，对实施人、其他专利权人等第三方造成的损失与不发禁令情况下对权利人所造成的损失将严重不成比例，甚至可能影响行业发展，造成极大的社会资源浪费。

因此，对于新领域新业态所产生的新诉求，无论是 SEP 还是非 SEP 侵权案件，都有必要探索对于禁令救济进行适当限制的途径，提升裁判的灵活性和适应性。而比例原则这一民法基本原则能够采用一个合理、适度的方式，针对具体情况在单个案件中顾及更多市场主体的利益，与损害赔偿结合能达到更好的效果。事实上，目前损害赔偿中针对涉案专利的贡献的技术分摊规则也是比例原则的体现。并且，如前文所分析的，比例原则的思想也能够在现行司法实践中找到适用基础，是知识产权司法裁判的应有之义。

（二）适用比例原则的考量因素

作为知识产权制度的基石，排他权的适度行使是完全正当且必要的。因此，实务中应当以认定停止侵权为原则，以限制为例外。关于如何根据案件情况灵活适用比例原则对禁令进行限制，从在权利人、实施人、公众等多元法益之间进行平衡的内涵出发，可以考虑如下要素：

1. **被控侵权产品的性质。**诸如通信、汽车、物联网等领域产业链广阔，产品由大量组件组成，技术密集化，专利碎片化。对于此类复杂组件产品，涉案专利的技术方案往往仅占被控侵权产品的微小且非实质性的一部分，甚至于该产品所具有的市场竞争力也并非来自于涉案专利技术所发挥的功能。颁发禁令对于实施人造成的损害与不发禁令对于专利权人造成的损害之间是明显失衡的。
2. **当事人之间的关系。**一般而言，在当事人双方并无直接竞争关系的情况下，实施人的实施行为不会导致权利人的市场份额等显著降低，金钱损害赔偿足以救济权利人的损失。特别是，在当事人之间曾经达成过许可协议、或权利人与第三方达成过许可协议的情况下，更可表明权利人是认同并接受金钱救济方式的。这种情况尤其对于以许可费收入为主的 NPE 最为常见。
3. **公共利益。**公共利益的概念虽然在目前司法解释中并未有明确规定，但其应当是与经济发展水平相适应的。除了传统的环保、公共安全等情形外，影响行业正常发展、导致社会资源严重浪费等情况应同样属于公共利益的范畴¹⁸。因此，对于涉案专利被行业内广泛采用、上下游产业链严密协同的情况，禁令造成的损失将延及整个产品和行业、甚至上下游行业，造成实施人以及相关行业投入到其他未侵权部分的沉没成本被损耗，不利于社会总体利益的最佳配置。
4. **禁令对市场秩序的影响。**禁令将导致权利人与实施人之间力量的不对称竞争优势以及可能的进一步的垄断效应，需要考虑其对于相关市场以及下游市场竞争和消费者利益的影响。如果预期禁令将导致市场竞争活力下降，产品价格上升，市场秩序受到影响，则禁令的发放应该更为审慎。此外，随着全球 SEP 许可和诉讼争端的逐步升级，权利人使用其非 SEP 提起侵权诉讼以获得针对实施人的禁令，从而撬动 SEP 许可谈判的行为屡见不鲜。这种情况下禁令对竞争秩序造成的影响同样值得考量。

四、总结

¹⁸ 《北京市高级人民法院知识产权民事诉讼证据规则指引》第 2.48 条规定：“被告提出基于国家利益、公共利益的考量不停止侵权抗辩的，应围绕判令停止侵权可能导致以下情形提供证据：（一）有损于我国政治、经济、军事等安全；（二）导致公共安全事件发生；（三）危及公共卫生；（四）造成重大环境保护事件；（五）影响行业正常发展；（六）导致社会资源严重浪费等利益严重失衡的其他情形。”

为进一步提升我国知识产权保护水平和效益，顺应新技术变革所带来的新诉求，协调和平衡多元利益冲突，有必要根据具体情况对于停止侵权救济的适用施以一定限制。从实现途径上而言，可以考虑如下路径。第一，专利法修订。可以通过法条形式规定停止侵权救济适用的例外情形，明确在触发例外情形时可以以合理费用的形式了断纠纷。第二，司法解释。在目前法律框架下，通过进一步的司法解释对于诸如“公共利益”等法律概念的内涵予以具体阐释，以推动相关裁判规则在实际案件中的有效运用。第三，个案推动。各级法院在面对个案时，应能够利用目前法律框架下的适用基础进行准确地裁判，而非机械、教条地执行相关法律法规，以更好地体现价值取向和裁判指引作用。第四，在反垄断框架内考量禁令救济对于相关市场以及下游市场竞争和消费者利益的影响。由此，共同推动加强知识产权保护、促进技术创新、最大化社会效益并兼顾各方利益的高效知识产权法律体系的构建。

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：

张健

电话： +86 10 8524 5886

Email: jian.zhang@hankunlaw.com