

停止侵害与专利侵权预防

——以侵权行为的再次发生为视角

□ 贾小龙^{1,2}

(1.兰州理工大学 人文学院,甘肃 兰州 730050;2.西南政法大学 知识产权学院,重庆 401120)

摘要:现行立法及学说语境下的停止侵害责任只能适用于尚在持续中的专利侵权行为。为预防有再次发生可能的侵权行为,可在《专利法》修订之时扩张停止侵害的适用条件,以减少诉讼成本,有效保护专利权。

关键词:停止侵害;专利侵权;预防

Abstract:As to the acts that infringe a patent, the cessation of infringements liability under current legislations and context of theories can only apply to those acts that had already commenced and are on-going. It is appropriate to expand the applicable conditions of cessation of infringement at the time of amending patent act in order to prevent those acts of infringements that would happen again in the future, to lower litigation cost and protect patent right efficiently.

Keywords:Cessation of Infringements;Patent Infringement;Prevention

为了有效保护专利权,需要配置恰当的侵权救济措施。从我国相关民事立法来看,包括停止侵害和损害赔偿两种。一般来说,前者旨在保全专利权,防止造成或扩大损害,而后者是在造成了实际损害时使用的救济措施,旨在填补损害,恢复应然的利益关系。同时,《专利法》第66条还规定了诉前临时措施。这些措施覆盖了从即发侵权到造成损害结果的整个过程。根据通说对停止侵害的适用条件的理解,对于未来仍可能再次实施的侵权行为,除了在侵权实际发生时再行起诉外,还可适用何种救济,尚不清楚。而从诉讼经济、减少当事人诉累以及降低专利权的保护成本的角度看,都有必要对该问题进行研究。鉴于此,本文拟以那些案件证据表明在诉讼结束后有可能再次实施的侵权行为的预防问题为视角,对这些问题予以探讨。

一、现行立法及学说语境下停止侵害责任的适用

1.停止侵害的适用条件

停止侵害是我国立法明确规定的民事责任类型之一。通说认为其适用须以侵权行为正在进行或仍在延续中为条件,对尚未发生的或业已终止的侵权行为则不得适用。不同意见者认为,停止侵害责任还可适用于有发生之虞的侵权行为或主张其只能是对未来能够发生的侵权的救济。分歧源于对“停止侵害”这一术语的

不同理解。若将其理解为停止“损害结果”,则后二主张可谓有理;若将其理解为停止“侵权”,则当然是第一种主张更加有理。从字面上说,损害只能补偿或弥补,无法停止,所能停止者,通常只能是人的行为。据此,第一种主张更为有理。停止侵害首先是一种民事责任,无行为者无责任,在侵害专利权行为未实际发生的情况下,科处“停止”缺乏对象,法律责任所具有的否定性评价亦缺乏针对性。质言之,若侵权行为不在持续,不论是其已经终止,还是尚未发生,都难有停止之必要。

2.停止侵害在专利侵权中的适用

在专利侵权诉讼中,停止侵害责任得到了广泛的应用。它往往是原告的第一诉求。这不仅是基于《民法通则》第118条、《专利法》第70条之规定,还在于停止侵害责任所具有的功能,即它能够及时制止侵权行为,防止扩大损害后果的产生或蔓延。以产品发明专利为例,专利权人享有制造、使用、许诺销售、销售和进口专利产品的权利,就未经许可的正在进行的制造和进口行为而言,因其增加了专利权效力所及的地域范围之内的产品供给,同时对专利权人或其许可者制造的专利产品形成了价格侵蚀,权利人主张停止侵害责任和损害赔偿责任与法、与理均为适当;而就未经许可进行的使用、许诺销售、销售行为而言,侵权者虽可因其缺乏主观过错,且能证明侵权产品之合法来源而免于承担赔偿责任,但因专利权之绝对权属性,仍不能免除承担停止侵害责任。

二、预防性法律救济的缺位

对于可能再次实施的专利侵权行为,虽然权利人可在诉讼结束后、专利侵权行为实际发生时再行提起诉讼,但不可否认的是,事实上损害的预防总是优于损害的赔偿,“为此我们不能完全无视一些预防性法律措施。”为此,并为节约诉讼成本,有效保护专利权,寻求此种情形下可适用的预防性法律措施很有必要。正如学者所言,“如果法律仅赋予公民赔偿请求权却不使其有机会制止即将发生的损害是很难让人接受的。如果一个国家不授予其法院在损害尚未发生的期间内基于当事人的申请提供法律保护的职权,这个国家就未尽法律保护的义务。”

“预防性法律措施的本质在于它不以加害行为已经发生为前提。”而我国现行立法中对此并未充分考虑。《民法通则》第118条所规定的侵权知识产权的民事责任中没有涉及此情形下可以主

张的责任,从而使得适用该法 134 条、《侵权责任法》15 条规定的妨害预防责任,即消除危险缺乏依据。同时,立法对法律责任的封闭式规定也使得试图通过绝对权保护的理论来解决此问题的做法难有依据。另外,从《专利法》第 60 条对主管部门可责令立即停止侵权行为的规定似乎也可以看出,对于有侵权之虞的行为的预防,也没有进入《专利法》——这一民事特别法的考虑范畴,有必要修订现行立法来加以弥补。

三、适当法律措施的引入

1. 比较法的考察

对有发生之虞的侵权行为提供民事救济,在诸国中均即为通例。所提供的救济方法,则与该国或者地区的法律传统有密切关系。英美法传统国家,采用禁令救济的方法,而大陆法国家或地区则是从绝对权妨害防止请求权的角度进行救济。

禁令救济。禁令用于禁止当事人从事特定的行为。它是一种预防或制止侵权行为的合理方式,属于典型的衡平法上的救济措施。该法律措施可见于英国、美国、加拿大等国的规定。“在美国,为侵害知识产权规定的民事责任主要包括禁制令和货币补偿的内容。”英国《专利法》的规定,发生专利侵权时,权利人可以在民事程序中申请禁令以禁止被告实施任何侵权行为,可以申请法庭命令责令被告交出或销毁任何侵犯专利的专利产品,或者在侵权专利产品包含于其他物品且无法分离时交出或销毁该物品。《加拿大专利法》第 57 条(1)规定了禁令措施,在任何专利侵权诉讼中,经由原告或被告的申请,法院或其法官若认为其适当,可做出此类命令:(a)限制或禁止对方进一步使用、制造或者销售受专利保护的主体以及违反此类命令者的惩罚措施。……

不作为请求权救济。德国、日本和我国台湾地区采用此种做法。《德国专利法》(2009 年 7 月 31 日修订)第 139 条(1)规定,违背该法第 9-13 条规定,实施发明专利,并有再次实施危险的,受害方可请求不作为。该诉请也可适用于具有初次实施危险者。我国学者认为,该条规定包含了两个请求权,即停止侵害请求权和预防性的不作为请求权。前者旨在阻止将来发生的侵权行为,因而以重复危险为要件,后者则在存在首次实施违法侵害行为的危险时适用。《日本专利法》第 100 条第 1 款规定,专利权人或独占实施权人对侵害自己专利权或者独占实施权的人或有侵犯之虞者,得请求停止或预防侵害。《日本实用新型法》第 24 条也有类似规定。田村善之教授指出,专利法据此认可了专利权人享有请求侵权人停止实施侵权行为的请求权和对将要发生的侵权行为也可以提出停止侵权之请求。据此,在有侵犯之嫌时,专利权人或独占实施权人可以请求防止。我国台湾地区专利法第 88 条规定,发明专利权受侵害时,专利权人得请求赔偿损害,并得请求排除其侵害,有侵害之虞者,得请求防止之。后“二者同属对专利权侵害行为之禁止请求权”。

2. 我国的立法选择

除了比较法上的经验,还需要从我国民法立法传统和现状出发,寻求恰当的救济措施。大体看来,可有两种选择,一是以绝对

权为基础,适用妨害防止请求权,即准用消除危险责任;二是以侵权行为为基础,扩大停止侵害责任的适用范围。

准用消除危险责任的利弊分析。弊:首先,消除危险责任的传统适用范围与有发生之虞的专利侵权行为同质性不高。“消除危险责任通常适用于排污污染环境对他人权利或合法权益造成危险的情况,……,以及高度危险作业对他人人身、财产安全构成严重威胁的情况”。有发生之虞的专利侵权行为尽管对专利权造成了威胁,但与传统意义上的危险尚不类同。其次,民法学说上对“危险”的界定也是一个障碍。加害人的加害行为或其行为造成的某种后果或其保有的物件,构成对他人人身或财产的现实威胁,为侵权法上的“危险”,“这里的危险是现实存在的,而不能仅仅为一种潜在的可能性。”在有发生之虞的专利侵权行为中,侵权“危险”在很多情况下是一种潜在的可能性。再次,从语义上说,消除危险责任通常为作为请求权,即请求对危险加以去除,从而保全人身或财产安全;而预防有发生之虞的专利侵权行为往往只需要消极的不作为,即可满足保全专利权的效果。此外,立法成本相对较大,需要调整《民法通则》第 118 条之规定,或需要在民事特别法——《专利法》上做出特别规定。

利:需要突破的理论障碍相对较小。消除危险责任的目的在于防止损害的发生或继续发生。承担这种责任并不以损害的实际发生为前提条件。在此意义上,具有适用于预防有发生之虞的专利侵权行为的可能。

扩大停止侵害责任适用的利弊分析。弊:与我国民法理论上对停止侵害适用条件的传统认识不相吻合。对此,前文已有详述。

利:尽管我国民法理论认为,停止侵害责任不能适用于有发生之虞的侵权行为,“但撇开一些国家引人误解的法律表述不谈,只要存在不法侵害行为的危险,当事人就可以提起停止侵害行为之诉,而不以侵害行为已经发生为前提”。这一点已为欧洲各国所认可。同时,立法成本较小。从《民法通则》到《侵权责任法》可以看出,我国的民事责任体系已得到立法和司法的普遍接受。准用停止侵害责任,不需要创设新的法律责任形式,只需要在民事特别法——《专利法》上规定,专利侵权行为有再发生之虞的,可请求停止侵害即可。

扩大停止侵害责任的适用条件,预防有再次发生可能的侵权行为。虽然停止侵害责任纳入《民法通则》的初衷尚没有充分的立法资料来加以证明,但从该法以及《物权法》、《侵权责任法》的规定来看,同为绝对权的物权、人身权和知识产权,在防御性救济措施的选择上,呈现出了一个明显的立法趋向:即对物权而言,以物权请求权为基础,对知识产权、人身权而言,以停止侵害为主。可以看出,将停止侵害责任的适用条件限于侵害行为的存续,对知识产权、人身权的防御性救济是不充分的,有扩张适用的必要。从《侵权责任法》的规定来看,这种扩张也是可行的。该法第 21 条规定,侵权行为危及他人人身、财产安全的,被侵权人可以请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。该规定认为

危及他人人身安全的行为构成侵权,不能不认为是一种突破。同时,虽然从侵权行为角度出发,有发生之虞的行为不宜认为是侵权行为,但可以认定其是一种预备侵权行为,即属于为了侵权而实施的准备工具、创造条件的行为,此预备行为并非仅停留在观念层面,而是已经通过客观行为表现出来,危及了权利的安全。基于侵权法的惩罚功能要求行为人承担停止侵害的法律责任——不利后果,是正当性的。照此,对于那些为侵害知识产权的发生准备工具、创造条件的行为,要求其承担停止侵害的法律责任,也是正当的。这样,便可对于有发生之虞的侵犯专利权的行为提供必要的预防。而若从绝对权的保全出发,则准用物权请求权理论,停止侵害责任的此种扩张适用也是可行的。

此外,这种有限的扩张体现了在权利保护与自由保障之间的必要平衡。换言之,只是将那些通过行为表现出来的、必然发生的侵犯专利权的行为作为规范的对象。这样,就将对行为人未来行为的限制局限在了对专利权的保护确有必要的行为方面,以防对行为自由造成不当妨碍。具体而言,在专利诉讼中,不可因为已经实施的侵权行为而推测行为人具有再次侵权的倾向,要求其停止未来行为;也不可因行为人已经实施的行为同时具有侵犯专利权的可能,也具有实施其他合法行为可能,要求其停止行为。

四、结论

专利权客体的非物质性以及专利权的绝对权属性,都要求应当防止有发生之虞的侵权行为。民事立法所反映出的绝对权保护措施取向——物权请求权对物权保护的优先性、停止侵害请求权对知识产权、人身权保护的专属性,以及比较法上的经验表明,将停止侵害责任适用于预防有发生之虞的专利侵权行为是可行的。当前,可在维持《民法通则》、《侵权责任法》的现行规定不变的情况下,于司法解释中进行明确。待《专利法》再次修改时,应将侵权专利权的民事责任进行系统规定,以完备专利权保护措施、发挥法律的指引作用,并便利法律之适用。 □

注:本文获西南政法大学研究生科研创新计划项目资助(2011XZYJS132)。

注释:

参英国《专利法》(1977)第61条(1)(a)、(b)。

虽然在《民法通则》、《侵权责任法》中都规定了侵犯专利权的民事责任,但《专利法》在对侵犯专利权时应承担的行政责任、刑事责任均有涉及的情况下对民事责任不正面提及,不论从法律责任体系完备角度看,还是从专利权的权利属性看,都是不妥当的。

参考文献:

- [1]谢邦宇,李静堂. 民事责任[M]. 北京:法律出版社,1991.
- [2]郭明瑞,房绍坤,於向平. 民事责任论[M]. 北京:中国社会科学出版社,1991.

[3]王利明. 侵权行为法研究(上)[M]. 北京:中国人民大学出版社,2004.

[4]中国民法典立法研究课题组. 中国民法典草案建议稿附理由(侵权行为篇·继承篇)[M]. 北京:法律出版社,2004.

[5]杨立新. 侵权行为法总论[M]. 北京:高等教育出版社,2005.

[6]杨明. 知识产权请求权研究[M]. 北京:北京大学出版社,2005.

[7]江平,李国光. 物权法核心法条分类适用研究[M]. 北京:人民法院出版社,2007.

[8]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,(04).

[9]张广良. 知识产权侵权民事救济[M]. 北京:法律出版社,2003.

[10]和育东. 专利法上的停止侵权救济探析[J]. 知识产权,2008,(06).

[11]王利明. 侵权行为法研究(上)[M]. 北京:中国人民大学出版社,2004.

[12]杨立新. 侵权行为法总论[M]. 北京:高等教育出版社,2005.

[13]江平,李国光. 物权法核心法条分类适用研究[M]. 北京:人民法院出版社,2007.

[14]郭明瑞,房绍坤,於向平. 民事责任论[M]. 北京:中国社会科学出版社,1991.

[15](德)巴尔. 欧洲比较侵权行为法(下)[M]. 焦美华. 北京:法律出版社,2001.

[16](德)巴尔. 欧洲比较侵权行为法(下)[M]. 焦美华. 北京:法律出版社,2001.

[17](德)巴尔. 欧洲比较侵权行为法(下)[M]. 焦美华. 北京:法律出版社,2001.

[18]阳平. 论侵害知识产权的民事责任[M]. 北京:中国人民大学出版社,2005.

[19]范长军. 德国专利法研究[M]. 北京:科学出版社,2010.

[20]杜颖. 日本国会. 日本专利法(第2版)[M]. 北京:经济科学出版社,2009.

[21](日)田村善之. 日本知识产权法[M]. 周超,李雨峰,李希同. 北京:知识产权出版社,2010.

[22]曾陈汝明. 两岸暨欧美专利法[M]. 北京:中国人民大学出版社,2007.

[23]张新宝. 侵权责任法原理[M]. 北京:中国人民大学出版社,2005.

[24]郭明瑞,房绍坤,於向平. 民事责任论[M]. 北京:中国社会科学出版社,1991.

[25]参见(德)巴尔. 欧洲比较侵权行为法(下)[M]. 焦美华. 北京:法律出版社,2001.

作者简介:贾小龙(1979年-),男,甘肃靖远人,西南政法大学知识产权学院博士研究生,兰州理工大学人文学院讲师,研究方向:知识产权法。