

知识产权滥用的教义学构造

曾凤辰*

目次

- | | |
|------------------|----------------|
| 一、知识产权行使概念的澄清 | 四、滥用知识产权引发的法效果 |
| 二、权利行使方式不正当的判断标准 | 五、结语 |
| 三、专利权与商标权滥用的特殊要件 | |

摘要 我国现行法上的禁止知识产权滥用制度是不完备的。不仅知识产权滥用的构成要件不清晰,而且法效果欠缺。在构成要件上,首先,知识产权滥用是行使知识产权的行为。所行使的知识产权包括原权利与救济性权利。其中,原权利包括严格意义上的权利与法益。知识产权人提起恶意诉讼并不必然构成知识产权滥用。在构成滥用的情形,恶意诉讼涉及的是救济性权利的滥用,而非诉权滥用。其次,知识产权滥用是不正当的知识产权行使方式。在权利行使方式正当与否的判断标准上,立法目的是隐藏在行权目的之下的真正判断标准。具体应以知识产权法而非反垄断法的立法目的作为判断标准。著作权滥用仅有前述两项构成要件,但专利权与商标权滥用还有额外的第三项要件,即不与效力审查职权上的双轨制相冲突。滥用知识产权,将导致权利人与滥用所针对的义务人之间的霍菲尔德式法律关系发生两种变化。

关键词 知识产权滥用 霍菲尔德式法律关系 立法目的 双轨制

通过《民法典》第132条、《专利法》第20条第1款与《商标法》第7条第1款,我国初步建立了禁止知识产权滥用制度。^{〔1〕}然而,这些禁止滥用知识产权的法条存在适用上的困难:一方面,对于任何一个规定义务的法条而言,其适用首先要明确义务的内容,明确立法者要求义务人为或不为何种行为。但禁止滥用知识产权义务的内容并不清晰。换言之,什么样的行为构成滥用并不明晰。另一方面,一个完整的规定义务的法条,在义务之外,必须进一步规定义务违反情形下的处置规则。但这些法条仅仅设立了不得滥用知识产权的义务,却未进一步明确,若

* 广东外语外贸大学法学院讲师、法学博士。本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“知识产权法上的权力配置研究”(项目编号:20YJC820005)的阶段性成果。

〔1〕 2020年4月30日发布的《中华人民共和国著作权法(修正案草案)》第4条明文规定了禁止滥用著作权制度。由于学者多有反对,最终通过的《著作权法》删去了“不得滥用权利影响作品的正常传播”以及对滥用著作权进行行政处罚的规定。即便如此,规制著作权的滥用仍可以适用《民法典》第132条的规定。

知识产权人滥用知识产权,将产生何种法效果。尽管《民法典》总则编的司法解释对权利滥用的法律后果做出规定,但这些法律后果能否当然适用于知识产权滥用以及何种情形应匹配何种法效果,并不明确。

禁止知识产权滥用制度的不完备性会带来两方面的危害:一方面,知识产权滥用构成要件的不明晰使得禁止知识产权滥用制度极易被滥用。如果对该制度的滥用不加以制止,势必会蚕食知识产权法上意思自治的空间,进而导致知识产权的激励机能受损,而且会影响与其他制度之间的融贯性。另一方面,滥用知识产权法效果的不明晰会导致无法有效规制知识产权滥用,从而影响后续创新与营商环境。本文在前人研究的基础上,对知识产权滥用的构成要件及其法效果作进一步的研究,从而为落实《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》提出的“完善规制知识产权滥用行为的法律制度”这一工作任务提供智力支持。

一、知识产权行使概念的澄清

知识产权滥用是一种行为。因此,其构成要件仅与行为本身有关,而与行为的主体和行为的结果无关。知识产权滥用是不正当的知识产权行使行为。这是目前学界关于知识产权滥用构成要件纷纭立场的最大公约数。^{〔2〕}据此,一项行为要构成知识产权滥用,其首先必须是知识产权的行使行为。知识产权的行使这一概念的内涵并没有它看起来的那样清晰。对该概念的分析,可从“知识产权”与“权利行使行为”两个方面入手。

(一) 所行使的知识产权的外延

所行使的知识产权,既包括作为原权利的知识产权,也包括在知识产权遭侵害或有遭侵害之虞时派生出的救济性权利。

著作权(包括邻接权)、商标权、专利权、植物新品种权、集成电路布图设计权这些严格意义上的权利当然属于作为原权利的知识产权。可问题在于,各种知识财产法益,比如未注册商标、商业秘密、作品名称或作品中出现的角色等名称,^{〔3〕}是否也属于作为原权利的知识产权?

在我国民法学界,“法益”有广狭义之分。^{〔4〕}狭义法益,又称“未上升为权利的法益”,是指权利之外应受法律保护的利益。《民法典》第126条中的“利益”,指的就是狭义法益。广义法益则指应受法律保护的利益,包括权利与狭义法益。同时具备归属效能、排除效能与社会典型公开性的广义法益为权利,反之则为狭义法益。^{〔5〕}在侵权法上,相比于权利,狭义法益受到的保护是一种弱保护,或者说,侵害狭义法益的责任成立要件要比权利严格。知识产权法学界大多持广义法益

〔2〕 参见郭禾:《关于滥用知识产权问题的法律逻辑推演》,载《知识产权》2013年第5期,第4页;宋健:《商标权滥用的司法规制》,载《知识产权》2018年第10期,第37页;冯晓青:《知识产权行使的正当性考量:知识产权滥用及其规制研究》,载《知识产权》2022年第10期,第4—5页;宁立志:《〈纲要〉中的“规制知识产权滥用行为”论要》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》2023年第2期,第44页;钟鸣:《禁止权利滥用原则在商标权不当行使案件中的适用》,载《知识产权》2023年第5期,第27—28页。

〔3〕 作品名称或作品中出现的角色等名称是商品化权益的客体。参见《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第22条第2款。

〔4〕 采广义法益概念的民法学者,参见龙卫球:《民法总论》,中国法制出版社2002年版,第121页;孙山:《民法上“法益”概念的探源与本土化》,载《河北法学》2020年第4期。采狭义法益概念的民法学者,参见李岩:《民事法益基本范畴研究》,法律出版社2016年版,第54页。

〔5〕 参见于飞:《侵权法中权利与利益的区分方法》,载《法学研究》2011年第4期。

之立场,并在此基础上提出知识财产的二元保护模式——设权模式与反不正当竞争模式。这两个模式在价值目标、调整技术与责任性质方面有所不同。^{〔6〕}

尽管狭义法益与权利在对象的性质和保护模式上存在差异,但这不足以推导出知识财产法益不应归属于作为原权利的知识产权的结论。为当事人设定权利(或权力)与义务,是法律调整社会关系、协调利益关系的唯一手段。即便涉及狭义法益,法律依然是通过设定权利与义务的方式来调整当事人之间的关系。在法律关系的构造上,知识财产法益与著作权等严格意义上的权利并无二致。^{〔7〕}霍菲尔德将主体之间的法律关系还原为四组基本的法律关系,分别为“请求权—义务”关系、“自由—无权利”关系、“权力—责任”关系与“豁免—无能力”关系。其中,请求权(claim)、自由(privilege)、权力(power)和豁免(immunity)构成了四种霍菲尔德意义上的“权利”。^{〔8〕}对于著作权等严格意义上的权利,其霍菲尔德式法律关系的构造如下:权利人对第三人享有不得干涉的请求权,第三人则负有不得干涉的义务;权利人有使用、处分作品等客体的自由,第三人则对权利人的使用、处分行为无请求权;权利人有处分(许可使用、转让、质押、放弃)的权力,第三人则有接受权利人变动法律关系的责任;权利人有不被无权处分的豁免,第三人则无处分权利人权利的能力。知识财产法益也有一致的法律关系构造。以未注册商标为例,持有人也享有不得干涉的请求权,只不过只能在特定条件下且只能针对部分人;也享有使用、处分未注册商标的自由;也享有诸如转让、放弃等权力;同样有不被无权处分的豁免。既然知识财产法益与著作权等严格意义上的权利一样,也包含四种霍菲尔德意义上的权利,那么也就同样存在权利不正当行使的问题。如果知识财产法益不属于作为原权利的知识产权,则无法通过禁止知识产权滥用制度予以规制。本文因此认为,知识财产法益也属于作为原权利的知识产权。

救济性权利,如停止侵害请求权、赔偿请求权等,是在原初的不得干涉请求权遭侵害,或者说,在第三人违反不得干涉义务的情况下所产生的次生请求权。^{〔9〕}在传统民法上,救济性权利既可以通过径向义务人为请求的方式来行使,如发送侵权警告函,^{〔10〕}也可以通过提起诉讼的方式来行使。因知识产权遭侵害而生的救济性权利的不正当行使,也落入知识产权滥用的范畴。

知识产权人提起恶意诉讼如果构成滥用,涉及的也应是救济性权利的滥用,而不应是诉

〔6〕 参见刘春田主编:《知识产权法》(第5版),高等教育出版社2015年版,第343—344页。

〔7〕 本文主张的仅仅是知识财产法益与严格意义上的知识产权在法律关系的构造上具有一致性。知识财产法益与严格意义上的知识产权在法律关系的具体内容上必定是不同的,否则缺乏区分之实益。

〔8〕 与权利人的这四种“权利”对应的是义务人的四种“义务”:义务人有不得干涉的义务(duty),对权利人享有的使用、处分自由无请求权(no-right)(即义务人不能请求权利人必须使用或不使用客体,或者必须处分或不处分权利),有接受权利人改变法律关系的责任(liability),无处分权利人权利的能力(disability)。参见[美]霍菲尔德:《基本法律概念》,张书友编译,中国法制出版社2009年版,第28—76页。

〔9〕 参见张永健:《物权的关系本质——基于德国民法概念体系的检讨》,载《中外法学》2020年第3期,第725页。

〔10〕 最高人民法院对于发送侵权警告函的定性存有不同的观点。在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、损害赔偿纠纷案中,最高人民法院认为发送侵权警告函属于自力救助行为。参见最高人民法院民事判决书,(2014)民三终字第7号。在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案中,最高人民法院则认为发送侵权警告函属于行使专利权的行为。参见最高人民法院民事裁定书,(2015)民申字第191号。本文认为,发送侵权警告函并非自力救济,而是行使救济性权利的一种体现。自力救济具有强制性,救济性权利本身却不具有强制性。发送侵权警告函显然不具强制性。

权的滥用。^{〔11〕}理由有三。其一,如学者所言,民法上的禁止权利滥用应局限于滥用实体权利的情形。^{〔12〕}救济性权利属于实体权利,因此可被纳入民法的禁止权利滥用原则的调整范围。诉权则属于程序性权利。诉权的滥用应回溯到民事诉讼法中的诚实信用原则,而非民法的禁止权利滥用原则。其二,如果将知识产权人提起恶意诉讼定性为诉权滥用,可能会不恰当地抑制知识产权人维权的积极性。在绝大多数情况下,诉权的行使并无特殊条件。只要权利人认为其合法权益遭侵害,便可向法院提起诉讼。知识产权侵权判断本就十分复杂,而且权利人的维权成本高昂。在此情况下,司法“要慎重遏制诉权行为”。^{〔13〕}诉权滥用话语的盛行,可能会导致知识产权人不敢维权。其三,在我国,遭侵害的知识产权人既可向法院,也可向有关行政机关寻求救济。^{〔14〕}在权利人向行政机关寻求救济时,也可能发生恶意维权。如果将知识产权人提起恶意诉讼定性为诉权滥用,则无法涵盖行政程序中的恶意维权。

(二) 知识产权的行使

知识产权的行使是指,在享有知识产权的前提下实践权利内容的行为。依据该定义,以下两种情形并不构成知识产权的行使。第一种情形是所实施的行为不属于依据知识产权可实施的行为。例如,在我国未规定追续权的情况下,要求对通过拍卖商再次销售作品原件的收入提成。第二种情形是在不享有知识产权的情况下实施符合知识产权内容的行为,主要包括:①非真正权利人向第三人授予许可;②在被控侵权对象不受知识产权保护或者第三人不侵权的情况下,向第三人提出停止侵害和/或赔偿请求。这些行为因为不构成知识产权的行使,自然也就不可能构成知识产权滥用,但视情况可能构成商业诋毁这一类不正当竞争行为,或者构成欺诈这一类一般的侵权行为。^{〔15〕}在诉讼时效届满、成立合法来源抗辩等情形,由于行为人依然是享有权利的,在此情形下实施符合知识产权内容的行为仍构成知识产权的行使。

知识产权人提起恶意诉讼并不当然是行使知识产权(具体是救济性权利)的行为。依据司法实践,知识产权恶意诉讼中的“恶意”具有两层含义:一是明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据;二是具有不正当的目的。^{〔16〕}诉讼请求缺乏事实和法律依据分两种情况:一是被告不构成侵权,二是原告主张遭侵害的权利系不法取得的。如果属于第一种情况,则此时提起恶意诉讼并不属于知识产权的行使,进而也不可能构成知识产权滥用。如果属于第二种情况,则此时提起知识产权诉讼属于知识产权的行使。至于该情况下,提起恶意诉讼是否构成滥用,取决于是否满足下文将阐述的另外两项要件。

拒绝许可也是行使知识产权的行为。无论在规范性文件,^{〔17〕}还是在司法实践中,^{〔18〕}满足一

〔11〕 已有学者意识到这一点。参见徐明:《我国商标恶意诉讼的司法规制优化研究——以民事抗辩权为展开进路》,载《知识产权》2020年第11期。

〔12〕 参见茅少伟:《〈民法典〉第132条(禁止权利滥用)评注》,载《中国应用法学》2023年第1期,第205页。

〔13〕 孔祥俊:《商标显著性、通用名称与“碰瓷式维权”》,载微信公众号“知产力”,2023年3月22日。

〔14〕 这也被称为行政与司法保护的双轨制。在我国,双轨制在两种意义上被使用。另一种意义的双轨制将在本文第三部分讨论。

〔15〕 见前注〔2〕,冯晓青文,第4、14页。

〔16〕 参见驼翁公司诉英乔公司恶意提起知识产权诉讼损害赔偿纠纷案,上海知识产权法院民事判决书(2021)沪73知民初483号。

〔17〕 参见《国家市场监督管理总局关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》第7条、《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》第16条。

〔18〕 参见宁波科田磁业有限公司与日立金属株式会社滥用市场支配地位纠纷案,浙江省宁波市中级人民法院民事判决书(2014)浙甬知初字第579号。

定条件的拒绝许可都被认为是应受反垄断法谴责的知识产权滥用。言下之意,拒绝许可也是行使知识产权的一种表现。上文给出的知识产权行使的定义,似乎暗示行使必须是积极的作为。拒绝许可由于是不作为,因此并非行使知识产权的行为。但是,权利行使的本质在于将权利本身所赋予的可能性转化为现实性。知识产权人可以向第三人授予许可,也可以不授予。授予许可是将授予的可能性转化为了现实性,拒绝许可则是将不授予的可能性转化为了现实性。此外,考虑到禁用权在知识产权中扮演的重要角色,从禁用权的角度去思考知识产权也可以证立拒绝许可属于知识产权的行使。

设置技术措施不属于行使著作权的行为。有学者认为,著作权人针对作品等设置技术措施属于一种自助行为,从避免作品等被第三人非法使用的效果来看,相当于著作权人被赋予一项防御性权利,因此滥用技术措施可构成著作权滥用。^{〔19〕} 本文认为设置技术措施的行为并不构成著作权的行使:其一,如果设置技术措施的行为属于行使著作权的行为,那么规避技术措施的行为就应该构成侵害著作权的行为。但依通说,规避技术措施的行为原则上并非侵害著作权的行为,而是著作权法上有别于侵害著作权行为的另一类违法行为。^{〔20〕} 因此,著作权人设置进攻性技术措施的行为,如破坏接触、使用作品的第三人的设备或使其设备丧失能力,不能定性为著作权滥用。

二、权利行使方式不正当的判断标准

只有不正当的知识产权行使才构成知识产权滥用。知识产权行使方式正当与否的判断标准在知识产权滥用的构成要件中居于核心地位。

(一) 立法目的作为权利行使方式正当与否的根本判断标准

在行使方式不正当性的判断标准上,尽管传统民法与知识产权法学界都把“目的”作为不正当性的判断标准,但二者在目的的具体所指上存在分歧:传统民法所说的“目的”,指的是行使权利的目的(下文简称“行权目的”)。根据司法解释,如果权利人行使权利以损害国家、社会或他人利益为主要目的,则权利行使不具有正当性;^{〔21〕} 知识产权法学界所说的“目的”,指的则是“立法目的”。依此,知识产权的行使方式违背立法目的的,便具有不正当性。

依通说,行使权利违反诚信原则便构成滥用权利。^{〔22〕} 诚信原则的核心要义在于要求民事主体适当顾及相对人的利益。^{〔23〕} 如果权利人行使权利以损害国家、社会或他人利益为主要目的,则显然没有顾及相对人的利益,进而有悖诚信原则的核心要义。因此,以行权目的作为权利行使方式正当与否的判断标准与诚信原则高度契合。但是,行权目的判断标准是不自足的,必须要依赖其他判断标准才能履行其鉴别权利行使方式正当与否的使命。行权目的判断标准的不自足性根源于“以损害国家、社会或他人利益为主要目的”中的“主要”一词。

〔19〕 参见雷征伟:《论滥用著作权的表现及其规制》,载微信公众号“知产力”,2020年6月12日。

〔20〕 参见王迁:《著作权法》,中国人民大学出版社2015年版,第458页;刘铁光:《侵犯著作权的法律责任规则体系构建——以〈著作权法〉的完善为中心》,载《知识产权》2022年第9期,第103页。

〔21〕 参见《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第3条第2款。

〔22〕 关于诚信原则与权利滥用原则之间的关系,参见朱庆育:《中国民法总则的希尔伯特问题》,载《中外法学》2023年第2期,第387—390页。

〔23〕 参见于飞:《基本原则与概括条款的区分:我国诚实信用与公序良俗的解释论构造》,载《中国法学》2021年第4期,第33—34页。

从司法解释起草者的论述中可推知,《民法典总则编司法解释》第3条第2款参考了德国民法典、俄罗斯联邦民法典以及我国台湾地区“民法”的相应规定。^[24] 德国民法典与俄罗斯联邦民法典的相应表述是“专以损害他人为目的”,我国台湾地区“民法”则表述为“以损害他人为主要目的”。由此可见,该司法解释第3条第2款最终选择参照的是我国台湾地区“民法”的相应规定。据王泽鉴教授所言,我国台湾地区“民法”“以损害他人为主要目的”之规定源自对德国民法典“专以损害他人为目的”之规定的修正。之所以要修正为“主要目的”,是因为在“专以损害他人为目的”的表述下,“其要件甚严,即使打着灯笼亦难找到肯定适用的案例”。反观“以损害他人为主要目的”的表述,“适用范围较为宽广,较具合理限制权利行使的功能”。^[25] 申言之,“主要”一词的写入旨在扩张权利滥用的外延。如果以行使权利是否专以损害他人为目的作为判断标准,则只有当损害他人是行使权利的唯一目的时才构成滥用。如果以行使权利是否以损害他人为主要目的作为判断标准,则即便损害他人不是权利人行使权利的唯一目的,也有可能构成滥用。

“主要”一词显系拉伦茨所说的“须填补的评价标准”^[26]。其适用有赖于利益衡量。我国台湾地区的司法实践也是通过利益衡量来判断行使权利是否以损害他人为主要目的。^[27] 法院进行利益衡量时,要决定相冲突的两项利益——一边是权利人的利益,另一边是国家、社会或他人的利益——之中优先保护哪一项利益。如果法院认为,须优先保护国家、社会或他人的利益,则权利人行使权利属于以损害国家、社会或他人利益为主要目的,构成权利滥用;反之则不构成。问题的关键在于,法院依据什么对相冲突的利益做出取舍呢? 由于法院负有依法裁判的义务,其必须根据法律来做出利益取舍。如果法条明文规定或者根据交易习惯,在某一情形下要优先保护某种利益的,则法官必须要按照法律来做出取舍。可知识产权领域并不存在规定冲突利益之间优先关系的具体法律规则与交易习惯。在此情形下,为履行依法裁判的义务,法院须依照立法目的来做出取舍。具体而言,法官应根据优先保护其中哪一项利益有助于立法目的的实现来决定冲突利益之间的优先关系。如果相冲突的两项利益分别得到了不同立法目的的支持,^[28] 则此时须应用阿列克西的“重力公式”^[29] 来确定相碰撞的立法目的之间的相对分量。分量更重的立法目的所支持的那一项利益就具有优先性。至此,可以清晰地看出行权目的判断标准对于立法目的判断标准的依赖性。相比于行权目的,立法目的才是最终的、最根本的判断标准。

(二) 知识产权法的立法目的作为判断标准

上文已然论证,权利行使正当与否,应以立法目的作为判断标准。接下来的问题是,以何种立法目的作为判断标准? 对此,知识产权法学界存在两种不同的观点。一说认为应以反垄断法的立

^[24] 参见郭锋、陈龙业、蒋家棣、刘婷:《〈关于适用民法典总则编若干问题的解释〉的理解与适用》,载《人民司法》2022年第10期,第39页。

^[25] 王泽鉴:《民法总则》(2022年重排版),北京大学出版社2009年版,第566—567页。

^[26] [德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第102—103页。

^[27] 见前注^[25],王泽鉴书,第567页。

^[28] 例如,在未获授权转让他人所有权的情形下,所有权人与善意受让人的利益便处于冲突状态。所有权人的利益得到保护民事权益这一立法目的的支持,善意受让人的利益则得到了保护信赖利益这一立法目的的支持。

^[29] 关于重力公式的具体构造,参见[德]罗伯特·阿列克西:《法:作为理性的制度化》,雷磊编译,中国法制出版社2012年版,第148—177页。

法目的为准,^[30]另一说则主张以知识产权法的立法目的^[31]为准。^[32]基于下列理由,本文认为应以知识产权法的立法目的作为权利行使方式正当与否的判断标准:

第一,以反垄断法的立法目的作为判断标准将导致禁止知识产权滥用制度变得多余。在以反垄断法的立法目的作为判断标准的情况下,违反反垄断法的立法目的,具有排除、限制竞争效应成为知识产权滥用的构成要件之一。此时,即便没有禁止知识产权滥用制度,也丝毫不会妨碍反垄断执法机构对被控反竞争行为进行谴责。排除、限制竞争的知识产权滥用行为逃不出垄断协议、滥用市场支配地位以及经营者集中这三种非法垄断行为类型。试举三例以资说明。一则,在专利权许可的基础上形成专利联营或者搭建由彼此具有替代性的专利技术组成的专利池,在具有便利价格共谋效果的情况下,直接认定构成垄断协议即可,无需再费周折认定被控行为构成专利权滥用。二则,具有市场支配地位的专利权人在专利许可合同中置入搭售、打包许可、不竞争、独家交易、支付超期许可费、穿透式许可费、^[33]返授、转售限制、不挑战有效性等限制性条款,在具有反竞争效果的情况下,直接认定构成滥用市场支配地位即可。三则,标准必要专利的权利人拒绝许可已成为标准的专利,如果权利人具有市场支配地位且该专利构成必需设施,同样直接认定滥用市场支配地位即可。禁止知识产权滥用制度的冗余,由此可见一斑。

第二,以反垄断法的立法目的作为判断标准,将会极大限制禁止知识产权滥用制度的潜能。反垄断法不能规制所有的知识产权不当行使行为。并不是所有的知识产权不当行使都具有排除、限制竞争的效果。特别是,享有知识产权本身通常并不意味着拥有垄断地位。^[34]滥用知识产权也不能与滥用市场支配地位画等号。如果以反垄断法的立法目的作为判断标准,不具有反竞争效果但有悖知识产权设权目标的拒绝许可、在知识产权许可合同中加入搭售等条款、不当发送侵权警告函、要挟等知识产权行使方式将无法受到禁止知识产权滥用制度的规制。以发送警告函为例,假设在相关市场中有一百位经营者,专利权人是其中之一,其市场份额仅为百分之一。该专利权人认为另一位经营者未经许可制造其专利产品,侵害其专利权,遂直接向该经营者的客户发送侵权警告函。在本例中,专利权人直接向被控侵权人的客户发送侵权警告函不具有正当性。但专利权人并不具有市场支配地位,该不当发送侵权警告函的行为也不会产生反竞争效果。如果以反垄断法的立法目的作为判断标准,将无法用禁止知识产权滥用制度来规制该不当发送侵权警告函的行为。相反,若以知识产权法的立法目的作为判断标准,则所有不正当的知识产权行使方式,不论是否具有反竞争效果,都能受到规制。构成非法垄断行为的知识产权行使之所以也属知识产权滥用,是因为排除、限制竞争的行为往往会有害创新,^[35]从而与知识产权法的立法目的相悖。

第三,也是最重要的理由是,如果以知识产权法的立法目的作为判断标准,则可以同时实现知

[30] 参见李明德:《“知识产权滥用”是一个模糊命题》,载《电子知识产权》2007 年第 10 期。

[31] 作为知识产权法主干的著作权法、专利法与商标法都具有双重的立法目的。直接目的是激励创新或者激励商誉投资,根本目的则是提升社会福祉。直接目的与根本目的之间存在着手段与目的的关系。直接目的是实现根本目的的手段。由于所有的法律都旨在提升社会福祉,因此唯有激励创新或者商誉投资这一直接目的才能体现出知识产权法相对于其他部门法在立法目的上的特点。

[32] 参见李琛:《禁止知识产权滥用的若干基本问题研究》,载《电子知识产权》2007 年第 12 期;Christina Bohannon, *IP Misuse as Foreclosure*, 96 Iowa Law Review 475(2011).

[33] 所谓“穿透式许可费”,是指依据使用专利技术获得的产品的销售量计算出的许可费。

[34] 参见[美]赫伯特·霍温坎普:《联邦反托拉斯政策:竞争法律及其实践》(第 3 版),许光耀等译,法律出版社 2009 年版,第 152 页。

[35] 参见[美]克里斯蒂娜·博瀚楠、赫伯特·霍温坎普:《创造无界限:促进创新中的自由与竞争》,兰磊译,法律出版社 2016 年版,第 304 页。

知识产权法和反垄断法的立法目的,而且可以使这两个部门法之间更为融贯。从表面上看,知识产权法与反垄断法在立法目的上迥然有别。但实际上,二者在鼓励动态竞争方面具有一致性。^[36] 动态竞争观将竞争视为一个动态的、连续不断的过程。竞争优势都是暂时的,总会因为创新被取代。创新是动态竞争的原动力。因此,反垄断法在保护动态竞争的宗旨之下预设了鼓励创新的目标。知识产权法旨在激励创新或者商誉投资。这一立法目的也可以从市场竞争的角度来加以理解。知识产权法通过两个抓手来激励创新:一个是禁止模仿性(同质性)竞争,另一个是鼓励替代性(异质性)竞争。^[37] 一方面,知识产权法通过设权禁止模仿性竞争,使创新者能回收固定成本。在此基础上,以营利为目的的创新者才会选择从事创新。此外,由于模仿性竞争遭禁止,竞争者为了同知识产权人开展竞争,只剩下替代性竞争,也就是创新这一条路可走。禁止模仿性竞争也起到了鼓励替代性创新的作用。另一方面,知识产权法通过保全公有领域,例如规定思想、通用标志等不受保护,来鼓励替代性竞争。知识产权法只要牢牢把握住禁止模仿性竞争、鼓励替代性竞争这两个关键抓手,市场主体就有创新的动力,动态竞争也就有了保障。这样,知识产权法与反垄断法的立法目标都能够实现。

三、专利权与商标权滥用的特殊要件

著作权滥用的成立,仅需具备行使著作权与行使方式不正当这两项要件。但对于专利权与商标权滥用,还有另外一项构成要件。这项额外要件涉及行政与司法在确权与侵权认定职权上的双轨制。

(一) 以滥用之名行效力审查之实

专利权或商标权可根据其取得是否合法,分为不法取得的专利权或商标权与合法取得的专利权或商标权。所谓“不法取得的专利权或商标权”,是指因不符合授权要件而本不应被授予的专利权或商标权。例如,缺乏显著性或侵害他人合法在先权益的商标被核准注册所产生的商标权以及问题专利。如果结合原权利与救济性权利的区分,则专利权或商标权的不当行使可进一步划分为以下四种情形:① 不当行使合法取得的原权利;② 不当行使合法取得的原权利派生的救济性权利;③ 不当行使不法取得的原权利;④ 不当行使不法取得的原权利派生的救济性权利。

不当行使合法取得的专利权或商标权原权利(情形①)或其派生的救济权(情形②)构成专利权或商标权的滥用,无疑义。值得探讨的是,不当行使不法取得的专利权或商标权原权利(情形③)或其派生的救济性权利(情形④)应否构成专利权或商标权的滥用。从司法实践来看,法院较为一致地采取了赞同的立场,尤其认为情形④构成专利权或商标权滥用。在“歌力思”案^[38]和“一品石”案^[39]中,最高人民法院就认为恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的,构成商标权滥用。

^[36] 参见郝元:《学术探讨|殊途同归:从鼓励创新的角度浅谈知识产权与反垄断(下)》,载微信公众号“BCLT”,2022年7月20日。

^[37] 模仿性与替代性竞争的根本差异在于,前者原样或者变相使用了知识产权客体,后者则否。

^[38] 参见王某某诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案,最高人民法院指导案例第82号(2017年)。

^[39] 参见青岛福库电子有限公司、郑某某等侵害商标权纠纷案,最高人民法院民事判决书(2021)最高法民再30号。

这一立场也为各下级法院所遵循。^{〔40〕} 学界对此则存在意见分歧。有的学者采与法院相同的观点,^{〔41〕}而有的学者则认为情形③和④实质上是制度的滥用而非权利的滥用。^{〔42〕}

在传统民法上,制度性的权利滥用,或者说法律制度的不当利用,亦属违反诚信原则的权利滥用。^{〔43〕} 这似乎意味着,不法取得的专利权或商标权的不当行使也构成专利权或商标权滥用。但是,传统民法的结论无法适用于专利权与商标权,因为这将与专利法和商标法所奉行的行政与司法在确权与侵权认定职权上的双轨制相冲突。法院认定不法取得的专利权或商标权的不当行使构成滥用的过程,也是对专利权或商标权的效力进行审查并做出否定评价的过程。^{〔44〕} 此类“滥用”实为法院审查专利权或商标权效力的托名,是以滥用之名,行司法确权之实。认可不法取得的专利权或商标权的不当行使构成滥用,就等同于认可法院享有在民事案件中审查注册商标或专利效力的职权。这显然违反了双轨制的规定。

(二) 不法取得的专利权与商标权的不当行使构成滥用的条件

要证立不法取得的专利权或商标权的不当行使构成滥用,就必须论证司法通过认定滥用的方式进行确权的正当性。这样的正当性论证应说明司法通过认定滥用的方式进行确权的收益大于社会成本。

司法确权的收益体现在减轻双轨制的弊病以及弥补现有制度的不足这两个方面。

首先,就减轻双轨制的弊病而言,在双轨制下,行政机关——国家知识产权局专利局或商标局复审和无效审理部——被授予了审查专利或注册商标的效力并宣告其无效的独占性权力。即便在专利或商标侵权成立与否取决于专利权或商标权有无效力的情况下,法院也无权审查专利或注册商标的效力。相应的,侵权诉讼的被告不能通过提起反诉或者另一确认之诉的方式,请求法院宣告涉案专利或注册商标无效,而只能向国家知识产权局提出无效宣告请求。对于国家知识产权局所作的无效或维持的决定,当事人不服的可以提起行政诉讼,并在不服一审判决的情况下提起上诉。在行政诉讼中,法院审查的也不是专利或注册商标的效力本身,而是被诉行政行为的合法性。这就导致,一方面,当事人可以对国家知识产权局新做出的决定再次提起诉讼和上诉;另一方面,未经无效宣告程序审查的无效事由不能直接在行政诉讼中提出,只能在无效宣告程序中重新主张。无论上述哪一方面,都会引发循环诉讼,导致无论是效力纠纷还是侵权纠纷都久拖不决。久拖不决的问题如果得不到解决,将会显著影响市场主体对于知识产权法律制度的信心,阻碍专利法或商标法激励目标的实现。法院之所以将不法取得的专利权或商标权的不当行使认定为滥用,其目的正是克服双轨制所引发的上述弊病,提升审理效率。

其次,即便双轨制存在前述弊病,但如果现有制度已能很好地解决这些问题,将不法取得的专利权或商标权的不当行使认定为滥用也无任何社会收益可言。就专利而言,权利要求解释、诉讼

〔40〕 参见江苏中讯数码电子有限公司诉山东比特智能科技股份有限公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案,江苏省高级人民法院民事判决书(2017)苏民终 1874 号。

〔41〕 见前注〔2〕,冯晓青文;前注〔2〕,宋健文;郭德忠:《论商标权滥用的法律规制》,载《法律适用》2022 年第 12 期,第 64—66 页。

〔42〕 参见张伟君、单晓光:《滥用专利权与滥用专利制度之辨析——从日本“专利滥用”的理论与实践谈起》,载《知识产权》2006 年第 6 期。

〔43〕 见前注〔25〕,王泽鉴书,第 574 页。

〔44〕 参见周丽婷:《对商标权滥用相关民行二元程序的思考》,载《中华商标》2019 年第 10 期,第 23 页。

中止的裁量以及现有技术(或设计)抗辩等制度都可供法院用以间接地审查专利效力。^[45]然而,这些现有制度无法涵盖所有的无效事由,导致在相当多的情况下法院无法克服双轨制引发的麻烦。尽管法院可以通过扩张适用这些制度来缓解适用范围狭窄的问题,但这种做法会赔上使这些制度的适用变得缺乏预期的社会成本。就商标而言,现行《商标法》从禁注事由、无效宣告事由(第44条第1款“以其他不正当手段取得注册”)、注册商标的撤销(第49条第2款)、先用权抗辩(第59条第3款)以及赔偿请求权的未使用抗辩(第64条第1款)等方面对严峻的恶意注册问题进行治理。除了先用权抗辩与赔偿请求权的未使用抗辩,法院无法在侵权案件中适用其他制度以规制恶意注册。但如果将不法取得的商标权的不当行使认定为商标权滥用,问题将迎刃而解。

司法确权也会引发社会成本。这项成本与双轨制的正当性基础存在密切关联。有学者认为,双轨制的正当性建立在行政行为公定力的基础之上。^[46]然而,行政行为的公定力——行政行为一经做出即生效力,非经法定程序不得否认、推翻——并不能推论出行政机关应享有审查专利权或商标权效力的独占性权力。双轨制本质上是对行政与司法在确权事项上的权力配置,因此双轨制的正当性应从国家权力配置的原则之中找寻。根据功能适当原则,权力应配置给能够使该项权力得到正确和有效行使的国家机构。^[47]依此,确立双轨制的真正理由在于,审查专利或注册商标效力的权力配置给行政机关可使该项权力得到正确和有效行使,而配置给法院则不行。之所以由行政机关审查效力是功能适当的,是因为行政机关具备(或者说能够生成)可使效力审查权得以正确和有效行使所需的知识。^[48]换言之,双轨制建立在行政机关相对于法院在效力审查方面的知识优势之上。如果缺乏相应的知识,司法确权将影响效力认定的准确性以及效力的安定性。这便是司法确权的社会成本。

在专利权领域,即使在第二审的技术类案件已实现统一管辖的大背景下,^[49]行政机关相对于法院的知识优势依然很大。需注意的是,此处的“知识”并非大多数学者所说的有关技术的知识,而主要是一种关于产业政策的知识。有关技术的知识,法院可以通过制度上的安排,如技术调查官等,予以弥补。但关于产业政策的知识,法院则难以补齐。这种关于产业政策的知识显著地体现于创造性的判断之中。创造性要件旨在排除那些过于简单的技术方案获得专利。一项技术方案是否“过于简单”从而不具备创造性,需要结合产业政策才能做出判断,要考虑申请专利的技术方案所属的产业是否为重要产业、现有技术是否数量过多、所属产业是否过于“拥挤”等因素。这些有关产业政策的知识来自国家知识产权局的授权实践。通过受理申请与审查,国家知识产权局掌握了产业全貌,进而通过创造性来进行产业调节。正是考虑到了法院在知识上的劣势,主张建立专利无效抗辩的学者才建议将无效抗辩的适用严格限于明显无效的情形。^[50]“明显无效”降低了对知识的要求。在此情形下允许法院确权才不会滋生前述社会成本,司法确权因此才具有正当

[45] 参见张鹏:《我国专利无效判断上“双轨制构造”的弊端及其克服——以专利侵权诉讼中无效抗辩制度的继受为中心》,载《政治与法律》2014年第12期,第128—129页。

[46] 参见闫宇晨:《论我国法院判定专利权效力的界限——专利无效判断方式的原则与例外》,载《知识产权》2020年第1期。

[47] 参见张翔:《国家权力配置的功能适当原则——以德国法为中心》,载《比较法研究》2018年第3期;《我国国家权力配置原则的功能主义解释》,载《中外法学》2018年第2期。

[48] 关于知识与权力之间的连带关系,参见[法]米歇尔·福柯:《规训与惩罚》(第4版),刘北成等译,生活·读书·新知三联书店2012年版,第23页。

[49] 参见《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》第2条第(一)项。

[50] 见前注[45],张鹏文,第134—135页。

性。事实上,法院已然通过专利权滥用这一“特洛伊木马”,把学者提倡的专利无效抗辩引入到现行法之中。

相反,在商标权领域中,法院非但不存在相对于行政机关的知识劣势,在一些无效事由上反而更具有优势。例如,侵害他人合法在先权益的无效事由本质上就是侵权判断,这正是法院擅长的领域。但是,商标案件的管辖并未像专利那样已实现集中化。众多的法院对商标案件拥有管辖权。^[51] 如果允许法官在任何情况下都可以在侵权案件中审查并认定注册商标的效力,那么不同法院审判能力上的参差不齐会动摇注册商标效力的安定性。因此,不法取得的商标权或其派生的救济性权利的不当行使也只有在注册商标明显无效的情况下才能构成滥用。注册商标是否“明显”无效,以法院是否会得出比较一致的结论为判断标准。

综上,为与双轨制保持融贯性,不法取得的专利权或商标权的不当行使只有在涉案专利或注册商标明显无效的情形下,才应构成专利权或商标权滥用。

四、滥用知识产权引发的法效果

在探讨完知识产权滥用的构成要件之后,本文接下来的任务是探究知识产权滥用所引发的法效果,以此实现对知识产权滥用的规制。关于滥用知识产权的法效果,传统民法和美国禁止知识产权滥用制度给出了两种进路。在传统民法中,滥用权利的法律后果多样,归结起来包括不发生权利行使本应发生的法律效果、停止侵害、赔偿、恢复原状、失权、强制缔约、对之可采取防卫行为、不得行使权利等等。^[52] 在美国法上,知识产权滥用本身不是积极诉因,而仅是知识产权侵权之诉的抗辩事由。一旦认定滥用,知识产权就不再具有强制执行性,直至滥用被涤除,即权利人已放弃了不当行为并且消除了滥用知识产权的后果。^[53]

本文认为,以上这些法效果都可归结到权利人与滥用所针对的特定义务人之间的法律关系上来。知识产权滥用的认定过程实质是权利人与义务人利益重新分配的过程。一旦认定滥用成立,就认定滥用成立的权利行使方式而言,权利人与滥用所针对的特定义务人之间霍菲尔德式的法律关系可能发生两种变化。一种变化是从“请求权—义务”关系变为“无权利—自由”关系。另一种变化则是从“自由—无权利”关系变为“义务—请求权”关系。具体发生何种变化,因知识产权滥用的类型而异。

(一) 法律关系的变化之一

权利人与滥用所针对的义务人之间霍菲尔德式的法律关系可能发生的第一种变化,是从“请求权—义务”关系变为“无权利—自由”关系。滥用所针对的义务人享有的自由,具体体现为抗辩权。这一法律关系的变化可能出现在以下三种情境之中。

一是滥用救济性权利的情形。鉴于滥用权利将不发生权利行使本应发生的法律效果,滥用救济性权利,如要挟、直接向被控侵权产品的使用者发送侵权警告函等,将不会引发诉讼时效中断的法律效果。诉讼时效期间并没有因为这些主张权利的行为而使先前已经经过的期间归零并重新

[51] 根据《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第2条第3、4款的规定,中级以上的人民法院以及经最高人民法院批准的较大城市的基层法院对第一审商标民事纠纷案件拥有管辖权。

[52] 在司法解释中,最高人民法院仅明文规定了其中的不发生相应法律效力和损害赔偿两种法效果。参见《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第3条第3款。

[53] 见前注[35],克里斯蒂娜·博瀚楠、赫伯特·霍温坎普书,第291页。

起算期间。因此,滥用所针对的义务人享有抗辩权的时间不会因为滥用救济性权利而推迟。

二是义务人违反知识产权许可合同中置入的搭售等限制性条款,权利人请求法院强制执行该些条款的情形。如果在知识产权许可合同中置入搭售、打包许可、不竞争、独家交易、支付超期许可费、穿透式许可费、返授、转售限制、不挑战有效性等条款被认定构成滥用,则将引发合同部分无效的法律效果。许可合同中搭售等条款是无效的,但其余条款的效力不受影响。如若权利人以被许可人违约为由向法院起诉,要求被许可人承担继续履行和/或赔偿损失责任的,被许可人可以提出权利阻却抗辩,主张权利人的请求权并未发生。当然,这仅是诉讼法意义上的抗辩权。

三是知识产权要挟的情形。如果权利人实施要挟,则所针对的义务人将享有抗辩权。基于该抗辩权,滥用针对的义务人可以合法地拒绝权利人向其提出的请求。具体而言,对于权利人提出的停止侵害请求,侵权人可以不停止侵权。滥用知识产权引发的抗辩权,仅是一项延期抗辩权。只要权利人消除了滥用行为,就将使该抗辩权消灭。滥用针对的义务人也就无法再拒绝请求。要挟这一类滥用行为旨在运用知识产权“敲竹杠”,使知识产权人得以向无过错的侵权人索取超出知识产权本身价值,但仍使侵权人有利可图的许可费。^[54] 要挟要想成功,必须具备两项条件。第一项条件是无过错侵权人的转换成本高昂,无法低成本地从侵权转换为合法行为,因而被锁定、套牢。高昂转换成本之所以发生,根本是因为无过错的侵权人做出了专用性投资并形成了专用性资产^[55]。这些资产不能用于其他用途或者在其他用途上只能产生较小的净收益,因此被称为“专用性”的。权利人“放水养鱼”的策略会使专用性资产的规模增大,进而提升转换成本。转换成本的大小决定了敲竹杠的上限。第二项条件是权利人所拥有的停止侵害请求权。一旦权利人行使停止侵害请求权,无过错侵权人的专用性资产将彻底沦为沉没成本,无法回收。因此,为了规制要挟这一类滥用行为,必须赋予无过错侵权人不停止侵害的抗辩权,允许其继续实施被控侵权行为。与此同时,采行责任规则,由法院确定许可费。

抗辩权这一法效果可以取代传统民法中不得行使权利与失权这两项法效果。在传统民法中,如果权利人行使权利将危及公共利益,则对应的法效果便是不得行使其权利。例如,在“广州新白云机场幕墙专利侵权纠纷案”^[56]中,晶艺公司以其专利权遭侵害为由,诉请法院停止侵权。法院如果支持了停止侵权的诉请,将会使得公众的出行受到影响。传统民法通过要求权利人不得行使其权利来保全公共利益。失权意指权利人在相当期间内不行使其权利,由于特别情事的存在足以使义务人产生权利人不打算行使权利的合理信赖,则权利将归于消灭的制度。^[57] 如果权利人打算通过放水养鱼的方式便利其实施要挟,则传统民法便可通过失权予以应对。尽管不得行使权利与失权这两项法效果皆能起到抑制滥用的功效,但对权利人的利益限制过大。相比于不得行使权利与失权,抗辩权这一法效果一方面能发挥相同的功效,另一方面对权利人而言后果又不会过重,因此是更优的选项。

(二) 法律关系的变化之二

权利人与滥用所针对的义务人之间的霍菲尔德式法律关系可能发生的第二种变化,是从“自由—无权利”关系变为“义务—请求权”关系。滥用针对的义务人享有的请求权,既可能是原生的,

^[54] 参见梁志文:《反思知识产权请求权理论——知识产权要挟策略与知识产权请求权的限制》,载《清华法学》2008年第4期,第126页。

^[55] 关于专用性资产,参见[美]奥利弗·E.威廉姆森:《资本主义经济制度——论企业签约与市场签约》,段毅才、王伟译,商务印书馆2002年版,第78—84页。

^[56] 参见广东省高级人民法院民事判决书,(2006)粤高法民三终字第391号。

^[57] 见前注[25],王泽鉴书,第579页。

也可能是次生的。

在权利人拒绝许可构成滥用的情形下,滥用所针对的义务人享有原生请求权。具体而言,在拒绝许可被认定为滥用前,权利人有授予与拒绝许可的自由。滥用针对的义务人无权请求权利人授予许可。在拒绝许可被认定为滥用之后,滥用针对的义务人便享有请求权,有权请求权利人授予许可。权利人则相应负有授予许可的义务。《专利法》第 53 条规定的两类强制许可的情形便是实定法上的体现。强制许可可被理解为权利人在特定情形下负有授予许可的义务,构成权利人享有授予或者不授予许可之自由的例外。

在救济性权利的行使构成滥用的情形下,滥用所针对的义务人享有次生请求权。基于该次生请求权,滥用针对的义务人有权请求停止侵害、赔偿损失(或恢复原状)。本文首先解释这些次生请求权产生的原因。为什么在滥用的情况下,滥用针对的义务人享有次生请求权呢?次生请求权的产生,旨在修复遭侵害的原生请求权。由此可以推知,就构成滥用的特定权利行使方式而言,权利人与滥用针对的义务人之间原生的法律关系应为“义务—请求权”关系。滥用针对的义务人有权请求权利人不得为该特定权利行使方式。权利人违反不作为义务,以该特定方式行使权利,从而侵害了原生请求权。为补救遭侵害的原生请求权,便产生了停止侵害、赔偿损失(或恢复原状)这两项次生请求权。

停止侵害与赔偿损失并非传统民法独有。美国法其实也隐含了这两个法效果。如上所述,在美国法上,如果知识产权人放弃不当行为且消除滥用造成的后果,则知识产权可恢复强制执行性。“放弃不当行为”对应停止侵害,“消除滥用造成的后果”则对应赔偿损失(或恢复原状)。^[58]关于赔偿损失这一法效果,有两点值得讨论。一是赔偿范围。赔偿是否应奉行填平原则?一方面,就恶意诉讼而言,无论是最高人民法院的司法解释^[59]还是《商标法修订草案(征求意见稿)》第 84 条,都支持采用填平原则。损失多少,赔偿多少。另一方面,有学者认为,权利滥用导致的赔偿并不必然是完全赔偿。对于有些权利滥用类型,无需赔偿全部损失。赔偿范围应以行为的不法性及过错程度为限。^[60]二是赔偿请求可否以反诉的方式提出,还是必须得另行起诉?本文认为,出于有效规制知识产权滥用的考虑,这两个问题的答案是明显的。完全赔偿使权利人内化滥用行为的所有外部成本,从而减少滥用行为的发生。权利滥用外部成本的内部化能否转化为现实,取决于滥用针对的义务人是否提出赔偿请求。义务人是否提出赔偿请求,一项重要的考虑是维权成本。允许以反诉的方式提出赔偿请求可降低维权成本,进而有助于遏制权利滥用。

五、结 语

在知识产权滥用的构成要件上,著作权滥用不同于专利权与商标权滥用。著作权滥用与专利

^[58] 美国法尽管包含赔偿损失这一法效果,但赔偿损失似乎并非积极诉因。但在我国,根据 2011 年的《民事案件案由规定》,因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷构成一类案由。

^[59] 参见《最高人民法院关于全面加强知识产权司法保护的意见》第 13 条。《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》这一司法解释仅涉及被告所支出的合理开支。这并不意味着赔偿范围仅限于合理开支。据起草者所言,该批复只是为了明确侵权诉讼中胜诉的被告可以在同一诉讼中主张败诉的原告赔偿其因诉讼所支付的律师费等合理开支,无需另行起诉。其他的损失依然要赔偿。只不过其他损失的赔偿不是该批复要解决的问题。参见林广海、李剑、张玲玲:《〈关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复〉的理解与适用》,载《人民司法》2022 年第 16 期。

^[60] 参见彭诚信:《论禁止权利滥用原则的法律适用》,载《中国法学》2018 年第 3 期,第 262 页。

权、商标权滥用共享两项要件,分别是行使知识产权的行为以及行使方式不正当。就知识产权行使这一要件而言,所行使的知识产权,包括原权利与救济性权利。知识财产法益亦属原权利的范畴。在知识产权行使方式正当与否的判断标准上,行权目的判断标准是不自足的,立法目的才是根本的判断标准。具体应以知识产权法的立法目的作为判断标准。若以反垄断法的立法目的为准,一方面将使禁止知识产权滥用制度变得多余,另一方面将限制该制度的潜能。以知识产权法的立法目的作为判断标准有助于同时实现反垄断法的立法目的。不与双轨制相冲突是专利权与商标权滥用的额外要件。知识产权滥用的认定,会导致权利人与滥用针对的义务人之间的霍菲尔德式法律关系发生变化:从“请求权—义务”关系变为“无权利—自由”关系,或者从“自由—无权利”关系变为“义务—请求权”关系。

Abstract The system for prohibiting the misuse of intellectual property rights under existing Chinses law is incomplete. Not only are the constituent elements of intellectual property rights misuse unclear, but also the legal effects are lacking. In terms of constituent elements, first of all, intellectual property rights misuse is the behavior of exercising intellectual property rights. The intellectual property rights exercised include original rights and remedial rights. Among them, original rights include rights in the strict sense and legal interests. Malicious litigation by the intellectual property owner does not necessarily constitute misuse of intellectual property rights. In the case of misuse, malicious prosecution involves the misuse of remedial rights rather than the misuse of litigation rights. Second, the misuse of intellectual property rights is an improper exercise of intellectual property rights. On the standard of whether the exercise of rights is justified or not, the legislative purpose is the real standard hidden under the purpose of the exercise of rights. Specifically, the legislative purpose of intellectual property law rather than antitrust law should be used as the standard. While copyright misuse has only the two aforementioned constituent elements, patent and trademark misuse has an additional third element, which is not in conflict with the dual-track system on the competence of effectiveness review. The misuse of intellectual property rights will result in two changes in the Hohfeld-type legal relationship between the right holder and the obligor against whom the misuse is directed.

Keywords Intellectual Property Misuse, Hohfeld-style Legal Relationships, Legislative Purpose, Dual Track System

(责任编辑:曹博)