



滥用知识产权侵权诉讼引发反诉

无锡中院一审、最高法二审:反诉成立

□ 李骏 叶龙荣



图为本案庭审现场。 赵伟 摄

头部企业与后起之秀 竞争对手多次涉诉

金某公司主要从事专用设备制造和化工产品生产,是行业内的头部企业,而灵某公司则是行业内的后起之秀,两家公司在生意场和法庭上都不止一次有过交锋。早在2019年和2020年,金某公司就以灵某公司侵犯其专利权为由诉至法院,索赔800万元,但是第一次诉讼因专利无效而被法院驳回起诉;第二次诉讼则因为灵某公司设备不侵权而被法院驳回诉讼请求。此后,因灵某公司

价值亿元的设备出现在金某公司客户车间内,金某公司以其在2019年8月28日申请,并在2020年获得授权的名为“一种混合装置”的实用新型专利为由,于2023年1月16日提起了针对灵某公司的第三次专利侵权诉讼。金某公司认为灵某公司在未经其授权、许可的情况下,生产、销售侵犯其涉案专利权的成品罐,请求判令灵某公司停止侵权、没收并销毁侵权产品及半成品、赔偿经济损失2300万元及律师费8万元。

灵某公司由于该案陷入了极其被动的局面,因为北京证券交易所(以下简称北交所)于2022年12月29日正式受理了灵某公司的上市申请,而知识产权侵权纠纷是北交所关注的重点,稍有不慎,不仅是商誉损失,灵某公司的前期投入还有可能付诸东流,甚至会被赶出这个行业。是委曲求全还是奋起反击?灵某公司身陷困境。

上市关键期再成被告 奋起反击毫不退让

灵某公司经过技术分析,发现其设备明显不侵权,而且还发现,金某公司早在2022年11月就对涉案专利向国家知识产权局申请过评价报告,评价报告结论为该专利全部权利要求不具备创造性,不符合授予专利权条件,但金某公司的起诉证据中并不包括该评价报告。此外,金某公司的索赔金额2300万元恰好符合《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》(以下简称《信息披露规则》)有关重大诉讼标准的规定。种种迹象表明金某公司企图利用知识产权诉讼对灵某公司上市过程施加不利影响,具有明显的主观恶意,属于滥用知识产权。于是灵某公司在提出不侵权抗辩的同时提起反诉,请求法院判令金某公司赔偿律师费40万元、经济损失200万元并赔礼道歉、消除影响。

面对反诉,金某公司辩称,专利权评价报告并不影响涉案专利的法律效力,其维权具有正当性。被控侵权成品罐为整道工序不可或缺的设备,所以计算灵某公司侵权获利应以其生产线总价1.02亿元乘灵某公司上市公告的毛利率27.53%,2300万元赔偿额具有法律和事实依据,本案诉讼并非针对灵某公司上市展开,不构成恶意诉讼。

正当维权还是恶意诉讼 孰是孰非法庭公断

无锡中院经审理认为,被控侵权产品缺少涉案专利权利要求1记载的“低速框架的外壁设置有刮边、外底部设置有刮底”“料缸的底部安装有脚轮”等技术特征,未落入涉案专利权保护范围,不构成专利侵权。而且即便落入专利权保护范围,灵某公司在涉案专利申请日前已经为制造与被控侵权产品相同的设备做好了制造的必要准备,其在原有范围内继续制造、销售被控侵权产品,不应视为侵犯涉案专利权,因此驳回了金某公司的诉讼请求。

“料缸底部安装有脚轮”这一技术特征,其应当知晓被控侵权产品未落入涉案专利权保护范围具有较高可能性。因此金某公司提起本案诉讼时就应当知晓其诉讼请求缺乏法律和事实依据。

灵某公司在北交所上市,以此打击竞争对手,其行为有违诚信原则,且具有显而易见的恶意,构成恶意诉讼。

对于金某公司是否滥用知识产权的问题,则应考虑如下因素:一是金某公司提起诉讼时是否知晓其诉讼请求缺乏法律依据或事实根据;二是金某公司是否以损害他人合法权益或为自己谋取不正当利益为目的;三是金某公司提起本案诉讼是否给灵某公司造成了损害。

第二,就诉讼行为而言,金某公司明知涉案专利稳定性较差,且被控侵权产品明显缺少特定技术特征,仍提起本案诉讼,并在起诉时向法院隐瞒了专利评价报告,其行有明显失信嫌疑。就诉讼时间而言,金某公司在2022年就知晓被控侵权产品存在,但其直至2023年1月16日才提起本案诉讼,该时间节点正处于灵某公司上市审查关键期,金某公司主观上不可能不知晓该事实。就索赔金额而言,金某公司此前两次专利侵权诉讼涉案被控侵权产品为包含涉案成品罐在内的生产线系统,两案索赔金额均只有800万元,但本案针对生产线的组成部分之一的成品罐,索赔金额却跃升至2300万元,该索赔额正好满足《信息披露规则》第四十六条所要求的“占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上”的标准,使得灵某公司不得不进行披露并中止上市审核。因此可以认定金某公司提起本案的目的是利用前述披露规定,通过专利侵权诉讼阻碍

灵某公司在北交所上市,以此打击竞争对手,其行为有违诚信原则,且具有显而易见的恶意,构成恶意诉讼。

无锡中院认为:第一,涉案专利处于有效状态,但其评价报告结论为全部权利要求不具有创造性,不符合授予专利权的条件,据此可以认定涉案专利权基础并不稳定。就被控侵权行为而言,金某公司在被控侵权产品所在地派驻有员工,可观察到被控侵权产品明显缺少涉案专利权利要求1中所要求的

第二,就诉讼行为而言,金某公司明知涉案专利稳定性较差,且被控侵权产品明显缺少特定技术特征,仍提起本案诉讼,并在起诉时向法院隐瞒了专利评价报告,其行有明显失信嫌疑。就诉讼时间而言,金某公司在2022年就知晓被控侵权产品存在,但其直至2023年1月16日才提起本案诉讼,该时间节点正处于灵某公司上市审查关键期,金某公司主观上不可能不知晓该事实。就索赔金额而言,金某公司此前两次专利侵权诉讼涉案被控侵权产品为包含涉案成品罐在内的生产线系统,两案索赔金额均只有800万元,但本案针对生产线的组成部分之一的成品罐,索赔金额却跃升至2300万元,该索赔额正好满足《信息披露规则》第四十六条所要求的“占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上”的标准,使得灵某公司不得不进行披露并中止上市审核。因此可以认定金某公司提起本案的目的是利用前述披露规定,通过专利侵权诉讼阻碍

综上,无锡中院一审认定,金某公司的涉案诉讼行为构成滥用知识产权诉讼,并给灵某公司造成了经济损失,判决驳回金某公司全部诉讼请求,同时判令金某公司刊登声明消除影响,并赔偿灵某公司合理开支40万元。

如今,酒店已被建设一新,并有了新的名字“祥洲大酒店”,是当地商务会议、康养旅居的口碑之选,也成为宁陵县的新地标。祥洲大酒店的“重生”,给西安中院带来了新的思考。

破产审判是企业依法退出市场的重要途径,作为企业破产重整的司法裁判员,如何稳妥的“破”,怎么有效的“整”,才能最大程度释放破产制度价值、优化资源配置?

中心坐落于西安“一带一路”国际商事法律服务示范区内,为企业提供法律咨询、庭外重组咨询与指引、自行清算程序咨询与指引、府院联动程序启动与协助等多项服务职能。

导读

知识产权侵权诉讼能够有效维护权利人自身合法权益,确保市场公平竞争,但实践中,一些缺乏诚实守信意识的知识产权权利主体,为了一己私欲,不惜采取恶意诉讼这种不正当手段去打击竞争对手。他们提起知识产权侵权诉讼的目的不是正当维权,而是为了使竞争对手陷入长期的诉讼纠纷中,消耗其人力、物力和财力,干扰其市场布局和产品销售。近日,江苏省无锡市中级人民法院一审、最高人民法院二审审结了一起因专利侵权诉讼而引发的反诉恶意诉讼赔偿案,法院在驳回原告诉讼请求的同时,判令原告刊登声明消除影响、赔偿被告为本案支出的合理开支40万元。该案是在同一诉讼程序中判令滥用知识产权原告反诉被告合理开支的典型案件,该案判决有助于维护市场的公平竞争秩序,向社会传递了诚信诉讼的价值导向,能够更好地引导当事人在诉讼中遵守诚实守信原则,合理行使诉讼权利。

裁判解析

准确认定恶意诉讼中何为“恶意”

在知识产权恶意诉讼中,“恶意”的过错形式应当限制为“明知而为之”的直接故意。本案中,法院通过审查金某公司的实用新型专利权权利基础、对其权利稳定性的判断能力、提起诉讼的实质目的等多个因素,认定金某公司具有恶意。涉案专利虽为处于有效状态的实用新型专利,但由于实用新型专利申请不进行实质审查,其权利稳定性存在一定风险,所以《中华人民共和国专利法》第六十六条第二款才会将专利权评价报告作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。金某公司提起本案诉讼前,国家知识产权局已应其申请就涉案专利出具评价报告,初步结论为全部权利要求不具创造性,不符合授予专利权条件。法院据此认定金某公司涉案专利权权利基础并不稳定,涉案专利被宣告无效具有较高可能性。

晓专利评价报告的结论,且在诉讼之初向法院隐瞒该份评价报告,可见金某公司明知涉案专利权权利并不稳定,仍执意提起本案诉讼,难言属于正常行使自身的诉讼权利。同时,诉讼经历亦可以作为判断能力的考量因素。在本案之前,金某公司已经先后在苏州市中级人民法院对灵某公司提起过两次实用新型专利诉讼但均败诉,而前两次被控侵权生产线均包含本案被控侵权成品罐。在此前提下,金某公司完全有能力判断作为涉案专利生产线组成部分之一的成品罐亦有极大可能不符合专利权授予条件,却仍然就被控侵权成品罐提起本案诉讼。另外,金某公司在起诉之前就有大量的时间接触并观察到被控侵权产品,而被控侵权产品明显缺少涉案专利权利要求1中所要求的“料缸底部安装有脚轮”这一

技术特征,故金某公司应当知晓被控侵权产品未落入涉案专利权保护范围具有较高可能性。

法院认定原告金某公司的诉讼目的具有不正当性主要依据金某公司的诉讼时机、索赔金额等因素。金某公司虽然早就知晓灵某公司的被控侵权行为,但直至灵某公司处于上市审查关键期的时候才提起本案诉讼。且就索赔金额而言,不仅数额明显不符合常理,也未在起诉时提供索赔金额的计算方式,更为巧合的是,索赔金额恰好符合《信息披露规则》有关诉讼信息披露的规定,使得灵某公司不得不中止上市审核。依照证据高度盖然性规则,法院认定金某公司提起本案诉讼的目的是为了阻碍灵某公司北交所上市,借以打击竞争对手,具有显而易见的恶意。

专家点评

恶意取得并行使权利的行为属于权利滥用

江南大学法学院教授、博士生导师 叶敏

任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益或牟取不正当利益为目的,恶意取得并行使权利的行为均属于权利滥用。这种诉讼行为不仅侵害了相对人的合法权益,扰乱了正常的市场竞争秩序,还占用了有限的司法资源,损害了司法公正和司法权威,甚至对我国的知识产权制度造成了巨大冲击,但实践中恶意诉讼的认定较为困难。知识产权恶意诉讼本质上是一种侵权责任纠纷,法院在判断原告是否存在恶意诉讼行为时,一般依据高度盖然性证明标准,根据过错责任原则对原告的侵权行为、损害结果、因果关系和主观过错等要件进行审查,并着重审查主观过错要件。但如何判断原告是否具有恶意又缺乏具体的认定标准。标准过宽可能打击权利人维权信心,标准过严则有可能使得恶意诉讼者逃避法律制裁。法院通过本案审理,确定了将权利基础、判断能力、诉讼目的等因素作为评判是否存在“恶意”的标准。

和相关市场利益等。实践中,诉讼目的是否正当依赖于案件事实的查明,并适用高度盖然性的证明标准。

本案判决是对此类涉及知识产权的虚假、恶意诉讼行为的否定性评价,能够有效规制知识产权滥用行为,促进营商环境优化,向社会传递诚信诉讼的价值导向,能够更好地引导当事人在诉讼中遵守诚信原则,合理行使诉讼权利。

通常而言,行为人基于其合法享有的知识产权提起诉讼是法律赋予的权利,亦是行为人为保障自身合法权益的重要手段,难以被认定为恶意诉讼。但权利基础的稳定性一旦受到冲击,如专利或商标被宣告无效、权利本身是通过不正当手段取得等,行为人再据此提起诉讼将面临是否构成恶意的审查。

权利人对于相关技术、产品、知识产权的认知相对于普通技术人员要更加深刻全面,对自身权利基础的稳定性和被控侵权产品或行为是否真实构成侵权也更加了解。所以,越是具有同业领域的竞争关系,越应该在判断上负有较高的注意义务。

原告提起恶意诉讼的目的并不在于制止被告侵权行为,而在于通过恶意诉讼行为使得对方受到财产或信誉上的损害,或提高自身知名度以获取竞争优势

原告提起恶意诉讼的目的并不在于制止被告侵权行为,而在于通过恶意诉讼行为使得对方受到财产或信誉上的损害,或提高自身知名度以获取竞争优势



图为涉案专利权设备工厂现场。

资料图片

秦岭明珠有了新地标

上接第一版

完善机制,优化破产重整专业服务

破产审判是企业依法退出市场的重要途径,作为企业破产重整的司法裁判员,如何稳妥的“破”,怎么有效的“整”,才能最大程度释放破产制度价值、优化资源配置?

2024年以来,西安中院共审结破产清算类案件298件。“对具有挽救价值的企业,我们积极适用破产重整、破产和解程序,并帮助企业完善内部治理结构;对已无法挽救的企业,依法快速审结,优化资源配置。”西安中院党组书记、院长赵雷表示。

“新年日子一定更红火”

上接第一版

“哎哟是吗?你家在哪一片啊?”“真的,我们每年都去祭祖呢……”随着纪大姐心中的高墙慢慢消解,纪冰趁势将话题引到调解上,让她感受到阿华一家赔偿道歉的诚意,也将诉讼利弊分析明白。

和解。”在法官见证下,纪大姐跟阿华握手言和,出具了谅解书。龙湖区法院依法判处阿华有期徒刑六个月,缓刑一年。乡土有情,司法暖心。农历新年前夕,阿华回到了自己的家里,女儿也回到了妈妈的怀抱。

很懂事,以前说她都不听,经过这件事好像突然就长大了,完全不用我们操心。”话里有欣慰,但更多的是心疼和愧疚。

“孩子在努力,你也要向前看,以后遇事不要冲动,讲理也讲人情,左邻右舍一起把生意做得热热闹闹的,不是更好吗?”纪冰的叮嘱暖到阿华心坎里,她细数着回来之后其他店铺老板、房东对她的关心,附近学生家长对她的信任,女儿新学期的规划……

春日暖阳照耀下,阿华眼里充满信心和希望:“新年日子一定更红火!”