

论美国专利侵权的不公平行为抗辩

蔡晓东

(天津商业大学基础课部, 天津, 300134)

摘要: 本来专利侵权诉讼的中心问题是专利的有效性, 美国专利行使权的不公平行为抗辩则把焦点转向了专利发明人或者申请人专利的申请阶段。在向专利商标局专利申请期间, 权利人违反了信息披露的诚信义务, 专利在后来的侵权诉讼中实际上得不到保护。现行司法实践中有关此类诚信义务认定的标准还不统一, 导致了不公平行为专利侵权抗辩案件判决的混乱。可以通过立法来统一法院和专利局判断不公平行为的标准, 修改有关不公平行为主观要件的证明标准, 细化对不公平行为的救济。

关键词: 不公平行为; 专利侵权抗辩; 主观要件; 客观要件; 披露义务

中图分类号: D923.4

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2012)03-0093-04

一、美国专利不公平行为抗辩的起源、发展和构成要件

不公平行为抗辩授权法院拒绝某一专利的实施, 前提是有明显的证据表明专利权人通过隐瞒重要技术信息或者是提供错误技术信息意图欺骗专利局。专利契约说也认为专利权人为了获得对某项技术发明一定期限的垄断权, 有义务披露充分、完整、可实施的技术方案信息。该义务包括专利权人在申请专利时向专利局提供与权利要求(可专利性)相关的必要信息, 如果申请人主观上有欺骗的意图而没有披露相关的技术信息, 则不公平行为成立。^①该义务主体不只是专利申请人即发明人, 也包括专利申请人的代理律师、代理人, 其他义务主体则包括: 实质性介入专利申请准备工作或者提起了专利申请的人; 发明人、专利受让人; 与专利转让有利害关系的人。因为这些人最有可能知道和专利相关的现有技术, 也知道权利要求是否有效的的相关信息。

不公平行为抗辩来源于“不洁之手”原则, 即衡平法院的大门对身粘泥土的当事人是关闭的。^②其可追溯到美国专利制度建立之始, 即1790年的专利法或者此前的英国司法实践。1836年美国专利局重建后的一百年左右, 该行为在司法实践中的适用受到削弱。在

上个世纪的30年代和40年代不公平行为抗辩则又复兴起来, 二战后人们对不公平行为的认识、适用则更为客观和理性了。

被控侵权人以专利权人的不公平行为进行抗辩, 必须有明确和令人信服的证据证明: ①客观事实。即专利权人在申请专利时没有提供与专利有效相关的实质性信息, 或者是提供了错误的信息, 或者是对提供的信息进行了误导性陈述。②主观要件。即专利权人当初申请专利时有欺骗专利局的意图。

(一) 客观要件

哪些是涉及与专利有效相关的实质性信息还没有定论, 详细列举也是不可能的。但是应包括下列技术信息: 已有专利; 公布了专利; 已经出版的相关技术文献; 专利诉讼期间提交的材料; 相关的专利申请等等。^③在专利授予之前, 审查员需要对以上信息进行审查, 当申请人故意遗漏这些信息来欺骗、误导专利审查员, 即使授予了专利, 在以后的专利侵权诉讼中, 法院也不会支持专利权人。在司法实践中, 法院形成了误导性技术信息和遗漏性技术信息的三个检验标准^④: 首先是“要不是的”主观检验标准。在 *Waterman-Bic Pen Corp. v. W.A. Sheaffer Pen Co* 一案中, 法院解释: 侵权人需证明要不是专利申请人的错误陈述, 专利就不会颁发。另外法院一般不会考虑专利申请人向专利局陈述时没有意识到的、潜在的错误。

收稿日期: 2011-09-27; 修回日期: 2012-03-05

基金项目: 国家社科基金项目《我国新专利法规定的现有技术抗辩之理论与适用问题研究》(09BFX036)

作者简介: 蔡晓东(1971-), 男, 湖北广水人, 天津商业大学基础课部讲师, 中南财经政法大学博士研究生, 主要研究方向: 知识产权法。

其次是“要不是的”客观检验标准。该标准让法院更进一步,不只是考虑申请人向专利局错误陈述,遗漏信息。如果专利申请人知道现有技术覆盖了他的发明,或者一个理性的人认为该发明没有创造性,而申请人没有披露这些事实,不公平行为抗辩的事实就会成立。^⑤最后是“或许可能的”检验标准。这个标准不是关注专利申请人错误陈述和信息遗漏是否有主观上故意的问题,而是关注这些错误陈述或者信息遗漏是否影响申请专利的有效性。在 *Corning Glass Works v. Anchor Hocking Glass Corp.* 一案中,法院发现专利申请人向专利局错误地陈述不会影响到申请专利的有效性,所以被告的侵权抗辩不成立。

(二) 主观要件

不公平行为抗辩还需要证明:专利申请人的错误陈述或者遗漏技术信息在主观上存在故意。有些法院认为如有证据表明专利申请人在申请中主观上是诚信的,就不存在所谓不公平行为。然而,有的法院则以申请人错误陈述和遗漏信息后果的严重性推论出主观恶意^⑥。还有些法院降低了申请人主观故意认定的标准,认为严重过失也构成故意。^⑦其他法院则认为主观故意认定的标准是含糊的。在 *Star Scientific v. R.J. Reynolds Tobacco Co* 一案中,联邦巡回上诉法院认为被控侵权人要拿出明确和令人信服的证据证明:申请人申请专利时有欺骗专利局的特定意图。虽说欺骗意图也可以推论得出,但推断使用的任何间接地证据必须明确、合理,且令人信服的。

二、美国专利不公平行为抗辩存在的意义

一些专利申请人及其代理人确实是在申请专利时有不正当的行为,这样做的直接后果是导致所授予专利质量的下降。专利侵权抗辩不公平行为的存在,有如下意义:

(一) 能重建对专利制度的信心

美国专利制度最突出的问题是专利质量低下,学界、国会、政策制定者、法院、律师、专利与商标局、产业界甚至是消费者对此问题都有相同的看法^[1]。最值得一提的是专利权人,据统计,专利者协会受访者当中有 51.3%的成员对现在的专利质量不满意,滥授专利权也给他们带来了无尽的烦恼。因为低质量的专利名不符实,它们并没有为专利权人带来丰厚的回报,相反专利权人得在专利申请、授权、维持中支付不小的费用,专利权人在侵权诉讼中也很难获得经济赔偿,常常因为侵权人以不公平行为抗辩而遭驳回。

(二) 不公平行为经常发生

虽说在专利侵权诉讼中,被告以不公平行为进行抗辩耗费了大量的资源,并给专利效力的确定性带来了不利影响,这种抗辩也确实存在被过度使用的现象。但是,不能否认的是,专利权人进行专利申请时存在严重违反诚信义务的行为。司法实践中,真正存在不公平行为的案件虽说不多,但是不能说它没有重要的价值,它对专利权人潜在的威慑力是很有效的。许多专利权人起诉的侵权案件,在正式审判前就通过不公平原则解决了,因为面对侵权人拿出的不公平行为证据,专利权人一般不会缠诉追究所谓的侵权责任,否则会落得个专利不可实施、费钱耗时的不利结果。不公平行为和专利侵权的其他抗辩一样大大减少了诉累,也减少了专利申请人欺骗、误导专利局的机会。^⑧

(三) 其他替代手段不足

有些人认为现存的强制手段和原则足以威慑专利申请人的不当行为,以保护专利申请制度的完整,但是,现有的手段与不公平原则比较起来还有明显的局限性。第一,不是所有的不当行为足以造成专利申请的无效。例如,专利申请人在参加一个学术会议期间,了解到他人的相关实验结果可能损害自己所申请专利的可专利性。而该实验结果只是在会议上口头被宣读,没有以书面的形式记载下来,也不构成现有技术。后来,该实验结果在专利授权之后公布了。当初如果专利审查员知道上述事实,就不会批准申请人的专利。申请人为了确保专利申请的成功,在申请时没有向专利局披露曾口头宣读过相关技术的事实,最后该专利申请被批准授权,并且有效。但是专利申请人上述行为显然违反了诚信义务。^⑨更为重要的是,仅靠专利无效制度的运作不能保证授予专利的质量。专利局审查任务繁重,缺少熟练的审查员,许多授权的专利质量低下,而且在专利侵权诉讼中被告以专利无效抗辩,会面对高昂的诉讼成本和冗长的诉讼程序,因此许多被告放弃了专利无效的抗辩。第二,许多强制手段只是有利于专利权人。一般来说,一个专利假定是有效的,要提出专利无效的抗辩得有明显和令人信服的证据,况且专利局审查专利申请时不可能审查到所有相关的现有技术,如公众的在先使用,相关技术产品的要约销售等很难在专利局得到检索。面对专利权的强制执行,被控侵权人和公众只能对专利的有效性提出质疑,要否定专利的有效性难度是相当的大。一般情况是专利权人在此类侵权诉讼中会获得金钱赔偿和禁令救济,那些和专利权人进行技术竞争的人和公众也因此不能免费使用所谓的“专利”技术。另外,对专利权人不当行为的其他救济如适用反垄断法、不公平

竞争法、普通法上的欺诈民事赔偿，则需要侵权人承担更多的证明义务。第三。有人提议由专利局另设一机构管理专利申请中的不公平行为。专利局忙于现在的事务，自顾不暇，况且专利局不比联邦巡回上诉法院更适合裁判专利申请当中的不公平行为。^⑩

（四）专利申请人不会主动披露与权利要求相关的参考文献

有人指责不公行为要求专利申请人及其代理人在申请专利时，向专利局披露太多技术信息，却没有要求申请人对关键性信息进行必要说明。专利局也注意到专利申请人有时提供的信息不是有助于而是阻碍了专利审查的准确性。例如有些专利申请人给审查员提供很多文献，而没有说明其理由，有些参考文献看上去很详细，却没有指出其哪些部分与专利权利要求相关，有时专利申请人耽搁向审查员提供关键信息。这些行为让专利审查员在有限的时间内很难审查到与权利要求密切相关的信息。没有不公平行为抗辩可能减少以上申请人的信息过度披露的问题，但是其他方面的信息披露激励措施应及时跟上。笔者认为，削弱不公平行为抗辩不会影响专利申请人信息的过度披露动机。

三、美国专利不公平行为抗辩在司法适用中的困境与改革

近来，不公平行为抗辩在司法适用中的条件越来越宽松，这样增加了专利申请人信息披露的风险和责任，专利权人利益的维护也面临着更大的挑战。联邦巡回上诉法院有关不公平行为的判例在实体法上明确了三点。

首先，申请人信息披露和信息错误陈述是否影响到权利要求时，联邦巡回上诉法院回到了以前的“合理审查员”标准，即以一个合格审查员的业务水平来判断申请人的不当行为是否有损于专利权的授予。专利局审查指南规定的“实质性”标准比“合理审查员”标准更为严格，其对申请人不公平行为的评价标准值得进一步探讨。现在侵权人只需满足“合理审查员”标准就可成立不公平行为抗辩。^⑪再次，近来联邦巡回上诉法院扩大了与不公平行为相关的信息种类。如申请人错误陈述一些不重要的有关申请资格的信息；在未决的专利申请中，其他专利申请与申请专利技术相关的信息；甚至是专利申请中非申请人的一些行为。^⑫最后，近来司法判例在认定不公平行为主观上的欺骗意图更为宽松。

因此，不公平行为抗辩原则应该改革，该原则如

果运用得当，专利制度在技术创新和市场竞争中就会发挥更大的作用。

第一，法院在判断不公平行为时应以专利局的审查指南为标准。法院和专利局在不公平行为的标准上各行其是，联邦巡回上诉法院近来拒绝适用专利局的标准，造成了不公平行为判断标准不止一个。判断不公平行为的多重标准增加了专利侵权诉讼的复杂性，这样会鼓励被控侵权人花费大量时间和金钱缠诉，迫使专利权人疲于应诉。解决这种问题的办法是：国会通过立法来统一法院和专利局判断不公平行为的标准，法院不能轻率更改专利局的判断标准，因为专利审查员更具有专业性。

第二，只有有损专利申请完整性的行为才受到司法禁止。如在 *Ulead Systems, Inc. v. Lex Computer & Management Corp* 一案和 *General Electro Music Corp. v. Samick Music Corp* 一案中，不公平行为标准过于宽松。不公平行为的适用应更加严格，只有申请人的行为实质性损害了专利审查时才可能是不公平行为：如有损于申请专利的新颖性、非显而易见性、实用性、合格的专利主题、及美国法典 122 节规定的申请人披露义务。

第三，有关不公平行为主观要件的证明标准应修改。联邦巡回上诉法院在这个问题的处理上越来越受到批评。在 *Ferring B.V. v. Barr Laboratories, Inc* 一案中，涉及专利申请人没有披露相关信息是否存在成了不公平行为的问题，法院没有从申请人主观上“知道”，“应该知道”和“实质性证据”的基础上来推论存在故意欺骗，而只是拿与可专利性间接相关的未披露技术信息作为依据。受联邦法院的这种影响，此案影响像雪球一样越滚越大。在 2008 年 8 月 *Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co* 一案中，审判庭强调从间接证据中就能推论专利权人有不公平行为的主观故意。确实，想象和推论的界限有时难以分开，有关不公平行为的考量重点应在与诚信相关的证据上。因此，*Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co* 一案的启示是：法院应限制不公平行为主观要件认定，特别是在专利权人能合理解释所谓的不公平行为上的“欺骗”时，就应排除所谓的不公平行为。

第四，对不公平行为的救济应细化。对不公平行为的救济措施应扩大，例如近来的立法建议授权法院适用更多的救济措施，包括侵权诉讼中整个专利的不可强制执行；或者是专利权要求的一个或者更多权利要求不能强制执行；或者专利权人无权得到横平法上的救济；或者是专利权人只能得到特许费补偿。不管专利是否有效，只要侵权人在不公平行为抗辩中胜出，

就应获得律师费的赔偿^[2]。一方面要授权法院遏制专利权人在申请专利时的不公平行为,另一方面要谨慎判决全部权利要求无效,这样会减少在专利侵权诉讼中被告随意提出的有关不公平行为抗辩,减少曲解不公平行为的机会。

注释:

- ① 违反诚信义务能构成不公平行为如申请人向专利局故意不披露或者错误披露重要的技术信息。
- ② 专利权人因不洁之手在专利侵权诉讼中得不到救济,参见: *Keystone Driller Co. v. Gen. Excavator Co.* 申请人通过欺骗专利局的手段获得专利得不到法律保护,参见: *Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto. Maint. Mach. Co.*
- ③ 参见美国专利商标局:《专利审查指南§§ 09.04(a)》(第八版)。
- ④ 参见 *Plastic Container Corp. v. Cont'l Plastics of Okla.*: 此案中法院详析了三种实质性信息的检验标准。
- ⑤ 参见 Benjamin Brown《不公平行为的评价》:在适用“要不是的客观检验”标准时,审查员的主观状态是不重要的。
- ⑥ 参见 *Beckman Instruments, Inc. v. Chemtronics*: 法院认为原告的专利得不到保护是因为原告的陈述完全不可信。

- ⑦ 参见 *Norton v. Curtiss*: 公共政策要求错误陈述是对事实的重大过失的主观状态下进行的。
- ⑧ 取消不公平行为抗辩的原因是其构成不公平行为的主观和客观要件内涵是模糊的。
- ⑨ 参见: 37 C.F.R. § 1.56(b) (2009)
- ⑩ 2005年的专利法有可能把认定不公平行为的权力转给专利局,然而许多公司对此持怀疑的态度,它们只是支持减少专利诉讼费。其实专利局也没有资源和恰当的法律程序解决这个问题。
- ⑪ 【19】37 C.F.R. § 1.56 (2010)规定所谓的实质性信息是:(1)信息本身或者其他信息一起使得权利要求具有非专利性。或者(2)该信息和申请人的陈述不一致:(A)与专利局认定的可专利性矛盾;(B)确认了对可专利性的异议。
- ⑫ 专利实务工作者得向专利审查员详尽披露现有技术 and 同样的专利申请。

参考文献:

- [1] 谭江. 美国知识产权立法的最新动向——解读美国<优化知识产权资源与组织法案>[J]. 知识产权, 2009, (1): 85-90.
- [2] 张广良. 知识产权侵权民事救济[M]. 北京: 法律出版社, 2003.

Unfair act against patent tort in the United States

CAI Xiaodong

(Tianjin Commercial University, Tianjin 300134, China)

Abstract: Inequitable conduct is an equitable doctrine that renders a patent unenforceable upon a finding that the patentee has breached the duty of candor and good faith owed to the U.S. Patent and Trademark Office during prosecution of a patent application. The inequitable conduct doctrine should aim to ensure that examiners get the information they need to make the system work. A more pragmatic, disclosure-oriented approach would be more predictable and useful than the court's current approach.

Key Words: inequitable conduct; defenses of patent infringement; subjective elements; objective elements; duty of disclosure

[编辑: 苏慧]