

非专利实施主体不正当行为的规制

梁文倩

南京理工大学知识产权学院, 江苏 南京

收稿日期: 2024年10月13日; 录用日期: 2024年11月7日; 发布日期: 2024年11月19日

摘要

非专利实施主体被称为NPE。NPE主要通过组合模式和诉讼模式进行盈利, 组合模式即通过将专利打包进行捆绑许可授权, 其中不乏低质量专利, 这种行为损害了被授权企业的权益, 不利于科技创新发展。而诉讼模式, 则是通过提起恶意专利诉讼的形式, 干扰被许可企业的正常生产经营活动。由于NPE的性质及其获利方式, 极易实施不正当行为, 侵害被授权企业的利益。所以需要NPE进行规制, 在立法上, 要规范专利许可使用费制度, 完善专利池反垄断规则和遵循诚实信用原则; 在司法上, 要加强对无效专利申请的审查认定, 主动提起确认之诉与反诉的措施; 在行政上, 加强对无效专利申请的审查认定, 严格把控专利审查标准来规制非专利实施主体的滥用权力的不正当行为。

关键词

非专利实施主体, NPE, 诉讼模式, 恶意诉讼

Regulation of Unfair Behavior by Non-Patent Implementing Entities

Wenqian Liang

School of Intellectual Property, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing Jiangsu

Received: Oct. 13th, 2024; accepted: Nov. 7th, 2024; published: Nov. 19th, 2024

Abstract

Non-patent implementing entities are called NPE. NPE primarily make profits through combination and litigation modes, with the combination mode involving bundled licensing of patents, including low-quality patents, which harms the interests of the licensed enterprises and is not conducive to the development of technological innovation. The litigation mode involves initiating malicious patent lawsuits to disrupt the normal production and operation activities of the licensed enterprises. Due to the nature of NPE and their profit-making methods, they are prone to engage in unlawful

文章引用: 梁文倩. 非专利实施主体不正当行为的规制[J]. 争议解决, 2024, 10(11): 197-202.

DOI: 10.12677/ds.2024.1011454

conduct and infringe the interests of licensed enterprises. Therefore, it is necessary to regulate NPE, including legislative regulation to standardize patent license use fees, improve anti-monopoly rules for patent pools and adhere to the principle of good faith and credit; judicial regulation to strengthen the review and determination of invalid patent applications and take active measures to initiate affirmative actions and counterclaims; and administrative regulation to strengthen the review and determination of invalid patent applications and strictly control the patent examination standards to regulate the unlawful behavior of NPE abusing their power.

Keywords

Non-Patent Implementing Entities, NPE, Litigation Model, Bad Faith Litigation

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 非专利实施主体概述

1.1. 非专利实施主体的产生及分类

二十世纪以来,随着专利制度的不断发展出现了一种新型专利持有主体,即非专利实施主体 Non-Practicing Entities,下文简称 NPE。NPE 通常指持有、管理或执行专利权而非直接从事产品或服务的生产或销售一类公司或实体。最初 NPE 的主要盈利模式是通过起诉侵犯其专利的公司或个人,从中获取专利许可费、和解费用或者法院判决的赔偿。NPE 在专利领域是一个具有争议性的角色,有些人认为他们是专利系统的滥用者,而另一些人则认为他们在某种程度上为技术创新和市场竞争起到了积极作用。随着社会的发展,目前的 NPE 是对早期模式的进一步发展。结合国内外专利非实施主体行为和社会影响,可以将 NPE 分为盈利型和非盈利型两种。

盈利型 NPE 本身都不进行创新和研发,也不进行产品生产。其两种获利途径为:挖掘有潜力的专利进行购入,组合,对企业进行产业专利布局 and 策略指导;发起专利侵权诉讼、索取高额许可费以及高额赔偿的运营方式,也就是人们熟知的“专利海盗”。

非盈利型 NPE 占比最大的是科研型 NPE。它主要通过高校和科研院进行技术研发和创新申请专利,与有需要的企业进行合作,企业通过专利许可获得授权,将所得收益继续投入到科技创新和研发上。虽然这种研究型的 NPE 可以增加专利的利用率,使得实用性强的专利能够转换为经济价值,但是被利用的专利仍然只是一小部分,专利的转换率仍然很低。

1.2. 非专利实施主体的运营模式

NPE 不正当行为的运营模式主要包括“组合模式”和“诉讼模式”两种。

组合模式是指, NPE 大量收购专利,并进行优化排列组合,以大量的专利组合作为筹码,与相对方进行专利许可谈判。或以本身或者关联实体的名义向相对方发送侵权索赔函,强迫与对方进行谈判。虽然较少发起诉讼,达成的专利许可协议也不多,但是由于组合模式中有专门负责谈判的工作人员,达成的许可协议通常是规模性的,且每份许可协议涉及的专利很多,许可费用也很高,其获利远超诉讼模式。为了实现这种高收益,组合模式 NPE 对拥有专利的质量要求较高,其中不乏高质量专利甚至标准必要专利。

诉讼模式则是, NPE 通过收购专利组合,设立一个关联主体的形式进行关联主体的积累和壮大,每个实体通过与原专利权人分享未来收益生存。在此种模式下的主体更倾向于通过提起诉讼的方式获取和

解费或许可费来增加自己的收入。诉讼模式得到的收益，一般不与专利价值挂钩而是取决于对方的诉讼成本，所以诉讼模式对专利的质量通常没有很高的要求。

1.3. 非专利实施主体对社会造成的影响

NPE 在市场中引起了一定程度的争议，一方面有人认为它们提供了专利技术的有效流通途径，促进了技术创新和知识产权的价值实现；另一方面，也有人批评它们滥用专利系统，通过敲诈或滥用诉讼手段来获取利润。因此，对于 NPE 的监管和管理成为了各国专利制度和法律体系需要关注的议题之一。

对发明人来说，专利在进行成果转化的过程中面临很大的失败风险，作为专利市场化链条的前端，NPE 作为一个投资者的角色实际上承担了巨大的失利风险。有效的促进专利实现经济价值，降低投资商和生产商管理和财务风险，对于发明人和 NPE，都是有益的。发明人虽然发明创造了专利，但是在与企业的许可，转让专利权的谈判中，往往处于劣势，不能很好的得到发明创新带来的回报。但是通过 NPE 的居中作用，企业可以获得自己需要的专利技术，专利权人可以获得创新行为的报酬。更好的激发了创造性，使发明成果更快的转化为经济价值，不断助推产业升级和技术进步，[1]减少了专利市场的交易成本。NPE 还盘活了许多专利市场的沉睡专利，通过专利打包，组合，将各种专利进行搭配，使其效果最大化。由于 NPE 的专利权数量很多，范围很广，为了避免被 NPE 起诉，企业在申请专利时会再三审视自己的专利是否侵权，并且在专利研发和专利撰写上采取更加审慎的态度，所以这总体上会提高整个社会的专利质量。

NPE 虽然加速了专利的流通，加速了资源转移，尽管企业可能因为投机行为后的专利许可达成交易，但不一定因此产生更多的经济效益，所以其对增加经济效益的能力是十分有限的。通过 NPE 专利被提高价格，阻碍了有意愿生产的公司将其产业化。[2]生产企业和发明人由于信息不对称，只能被迫接受 NPE 的要求而很难与 NPE 达到平等主体的地位，这对于发明人的发明创造的积极性和企业转化发明创造成果的积极性都会是一种打击。最后，低成本高收益的 NPE 滥用权利行为会吸引大量风险投资基金涌入，暴利不可持续，会对经济稳定造成破坏，甚至会形成泡沫经济。而 NPE 的另一种获利途径——诉讼，会浪费大量的司法和行政资源。而企业的反诉很难成功，最终只能与 NPE 进行协商和解，使得市场竞争破坏并产生垄断。

2. 非专利实施主体的常见不正当行为表现及其认定

2.1. 滥用诉权及其认定

专利权人通过诉讼保护自身权益是法律赋予的正当权利，是一种重要的公共救济途径。与此同时，一些盈利型专利非实施主体滥用诉讼，将诉讼作为获取不正当利益的手段。滥用诉权主要包括恶意诉讼和滥用诉讼中享有的权利两种情况，其中，诉讼中享有的权利包括申请禁令等。

在某些情形下，恶意诉讼涵盖了虚假诉讼的范畴。虚假诉讼具体指的是，双方当事人通过恶意串通，旨在损害第三方的利益或逃避法律约束。相较之下，狭义上的恶意诉讼，则是指当事人在缺乏法律或事实上的合理依据时，仍蓄意提起的诉讼，这种行为仅需一方当事人即可完成。在 NPE 主体发起的一系列行为中，双方当事人是利益相对方，而发起恶意诉讼或以诉讼相威胁获取不正当利益才是 NPE 主要手段。因此，本文中的 NPE 恶意诉讼不包括虚假诉讼的情况，属于狭义的恶意诉讼。

NPE 滥用诉权的另一常用手段为申请禁令。在我国，申请禁令在功能上相当于请求停止侵权，法律实践中对专利侵权案件当然地适用停止侵权，这种手段可能会被 NPE 用来损害专利主体的合法利益。禁令为发明者创造了向侵权企业家索赔的有利条件，然而，这也使得企业面临了更高的被 NPE 诉讼攻击的风险。而且禁令中的永久禁令对于企业的惩罚力度更大，企业不可能在面临永久禁令的情况下，不对 NPE

让步。

在认定 NPE 是否存在恶意,是否滥用力时,《最高人民法院关于进一步保护和规范当事人依法行使行政诉权的若干意见》将非专利实施主体的起诉频率、目的以及在起诉中是否有正当诉讼利益作为是否构成“恶意诉讼”的评价因素,并且在判断时根据案件的恶意程度,适用比例原则进行判断。在侵权情节判断方面,相关的法律法规做出规定,认为重复侵权即可被认定为-严重情节,从而加重对侵权主体的处罚。NPE 的诉讼行为是否是恶意的侵权行为还应该结合行为造成的后果是否超过了法律规定的界限综合判断,如果行为的后果超出必要界限,造成了损害他人或社会利益的后果,那么可以间接说明行为超过了合理限度。也属于滥用力权的侵权行为。

2.2. 滥发侵权警告函及其认定

侵权警告函是由专利权人或其利害关系人向被警告方、交易伙伴或潜在的交易对象发出的正式书面通知,指出其可能存在的侵权行为。近年来,NPE 频繁利用发送侵权警告函作为获取利益的一种手段。NPE 滥发专利警告函对许多实体企业产生了消极影响,企业需要消耗大量时间与精力去应对这些警告函。

从专利权人发送侵权警告函构成权利滥用的要件进行分析,学者谢光旗认为,[3]专利权人发送的警告函判定如果属于滥用权利则必须符合客观虚假、主观恶意两个必要条件,否则不认为发函人是滥发侵权警告函的行为。在我国的司法实践中,专利侵权的判定结果与警告行为的正当性相互关联。具体而言,如果法院最终认定被警告人的行为并未构成专利侵权,或者相关专利被宣告无效,那么可以据此推断,此前发出的侵权警告函在内容上存在客观上的不真实性。从而推断警告人存在过错,应当承担损害被警告人商业名誉的责任。但是这种判断方法对于专利权人来说,要求过高。高科技领域的专利技术复杂,所涉及的范围广泛,法院在判决案件时也需要专门的专家和研究人员进行鉴定,因此,不对专利权人做出如此高的要求标准。在后来的司法实践中,该要求逐渐降低,要求原告在发送警告函前,尽到谨慎注意义务。

滥发侵权警告函的认定,可以归结为以下两个条件:第一是,警告函的客观内容虚假,其中包括专利权无效,专利权人不适格,被警告人并无侵权行为,存在欺骗性或误导性信息等。第二是,行为人主观心态上采取故意与重大过失标准。包含恶意、极端疏忽大意和极端轻信三种主观状态。发函人的主观状态的确认可以结合其行为来认定,如对指控侵权产品没有进行任何的对比检查,对自己的专利权已经无效的情况处于知或应知的状态。

2.3. 专利许可谈判中的滥用行为及其认定

专利法保护专利权人在法定的范围内自由的行使自己的专利权,可以将专利进行许可,转让来获得利益。但是如果专利权人在转让许可自己的专利时要求明显不合理的高价,就会造成滥用专利权领域内的市场支配地位。还有一种专利权的滥用是 NPE 将自己收购的大量专利,打包成为专利池,每个专利池中有数件专利,进行捆绑许可。但是有一些 NPE 会故意将过期的专利,无效专利以及非必要专利等没有价值的,或使用价值极低的专利分散混入专利池,与有用专利进行捆绑许可,以此来获取利益。

对于专利许可谈判中的滥用行为的认定,可分为以下两步。一要看这个企业有没有主导权,二要看这个企业定价是不是虚高。专利不同于商品,专利的定价应当考虑到专利相关的技术市场,专利权人有自由定价的权利,但是不应该利用自己因专利权而拥有的市场支配地位向被许可人收取不合理高价的许可费。许可费定价过高,不利于市场充分竞争,应当予以规制。对捆绑收费行为,可以采用“类选法”进行分析。捆绑收费可以分为总是产生负面影响的捆绑行为,产生的正面影响大于负面影响的捆绑行为,和受反垄断法豁免的专利捆绑许可。我国目前不存在第三种情况。对于总是产生负面影响的捆绑行为,要满足主要许可与其他捆绑的专利许可相互独立且分属不同的技术市场,专利权在相关市场中拥有市场

支配力，专利捆绑许可对市场竞争产生了不利影响三个条件，就被认为是滥用行为。对于产生的正面影响大于负面影响的捆绑行为，如果不是仅仅由专利许可捆绑导致垄断性后果，且该行为还会产生促进竞争的效果时，一般不会受到反垄断法处罚。

3. 非专利实施主体的常见不正当行为表现及其认定

3.1. 我国对非专利实施主体不正当行为的规制依据

规制 NPE 不正当行为应当遵循禁止权利滥用原则，我国《民法典》中行使民事权利要遵守禁止权力滥用原则。^[4]但是禁止权利滥用原则具有法律原则所具有的抽象性特点。要把握好该原则利用的尺度，既不能使执法机关滥用该原则限制人民行使自己的权力，也不能使公众滥用权力损害国家、社会或他人的合法权益。学术界对权利滥用的构成标准存在多种学说李敏认为，^[5]权利滥用主要包括三项必要条件，起诉人拥有诉权、权利行使没有明确的边界限制、起诉人行使权利是为了损害他人或其通过诉讼获得的利益远超他人因此受到的损失；彭诚信主张，权利滥用包括四项必要条件，^[6]判断起诉是否构成权力滥用从以下四个方面考量，起诉行为，起诉时的主观意思、诉讼获利远小于他人损失甚至没有诉讼利益、违反权利的客观目的。

规制 NPE 不正当行为还应当遵循诚信原则。在进行专利申请的过程中，申请人应如实填写申请书，说明书，详细正确的描述自己的专利，不得弄虚作假。专利许可行为是许可双方平等协商签订许可协议的行为，也应当做到诚信。专利权人在缔约过程中可能处于优势地位，其不能利用该优势地位损害相对方的正当权益。

3.2. 我国对专利非实施主体不正当行为进行规制存在的问题

停止侵害请求权在专利诉讼中的适用范围过大。由于 NPE 不进行产品生产，不存在与被提起恶意诉讼的企业存在产品竞争的可能性，而被诉企业则可能已经为生产做好了必要的准备，一旦被判决停止侵害，其正常的生产经营活动就会被迫停止，企业将会承受巨大的损失。面临停止生产带来的巨大损失，许多企业会选择与 NPE 和解，并支付一笔费用。

恶意诉讼主体滥发侵权警告函对他人产生不利影响的法律责任不明晰。虽然法律规定滥发侵权警告函的专利权人经被警告人催告后仍不起诉的，被警告人可以通过向法院提起确认不侵权之诉的方式来确认自己的权利。但是不侵权之诉是一种防御机制，是一种受函人不构成侵权的状态的一种确认，只能消除双方权利不确定的状态。对于恶意发函人没有产生影响。而且对于受函人因恶意警告函而遭受的损失，也不能判决发函人进行补偿。虽然看似能够解决受函人被恶意发警告函的困境，实则对于受函人的处境起不到任何帮助。现阶段，可以将滥发侵权警告函作为侵权行为纳入民法典侵权责任编规制范畴。^[7]对于恶意发警告函的情况，可以引入惩罚性赔偿，以此来达到遏制 NPE 不正当行为的目的。

专利许可费认定不明。司法实践中，通常采用横向对比法将已有的可以比较的对象与专利许可费进行比较来认定专利许可费是否属于垄断高价，但是实际上没有考虑专利许可费自身的因素。^[8]而且很多时候，这样理想的比较对象是不存在的，而且如果比较对象的选择出现偏差，可能会导致判决结果的不公。

4. 规制非专利实施主体不正当行为的建议

4.1. 法律层面

确立规范的专利许可使用费制度，通过合理规制专利授权许可费用，稳定专利授权许可交易的费用和规模，此外，为进一步维护专利交易市场的稳定，必须大力规制非法的 NPE 专利运营活动。规范的专利许可使用费制度，在标准必要专利中更有着举足轻重的作用。^[9]因为任何主体，只要进入一个领

域,就无法避免的要使用该领域内的标准必要专利,需要得到专利权人的许可,并支付许可费用。如果专利权人滥用市场支配地位,收取巨额的专利许可费,就会导致被许可人实施专利的成本大大增加,不利于该领域的持续发展。

强化专利池的反垄断法规建设。^[10] NPE 通过重新整合所购专利或构建专利池,实现专利资源的优化配置与价值提升并以此盈利。当 NPE 随意上调专利授权许可费率时,不仅损害市场竞争的健康发展,还会对创新积极性产生抑制作用。此外, NPE 还会将无效专利加入有价值的专利池,以期通过优劣专利打包授权最大化每项专利的利用价值。这种做法降低了专利池内专利的利用率,也会阻碍专利授权。

采取临时性保护措施。临时性保护措施可以对抗禁令。我国没有禁令制度和措施,但许多外企利用外国法院对我国企业发布禁令,这种做法既会危害我国专利市场正常运行,同时构成对我国司法主权的侵犯。为保护本国企业免受侵权行为侵害,我国颁布了相关法律。一旦我国企业被颁发禁制令,可申请法院的临时保护措施,以维护自身合法权益。^[11]同时,面对 NPE 恶意提起的专利侵权诉讼,我国企业有权提出反禁止令,限制限制对方滥用诉权,保护自身的利益。

主动提起确认之诉与反诉维护自身利益。针对 NPE 的恶意诉讼,企业可以通过司法途径确认侵权专利的有效性,或提出反诉来维护企业利益。当企业遭受专利侵权指控时,可向法院申请确认专利无效。企业提出确认无效之诉后,原专利侵权诉讼程序中止,为企业应诉,采集证据争取更多时间。企业在遭受进攻型 NPE 的专利起诉时,可以提起反诉,对其行为的合法性和适当性进行审查。^[12]从而使企业由被动应诉变为主动参与诉讼,逆转被诉企业的不利地位。

4.2. 行政层面

对专利无效的审查认定进一步加强。专利的有效性是决定专利价值的关键因素。NPE 的专利运营活动在专利有效时才能发挥作用,加强对专利无效的认定,可以在一定程度上约束 NPE 的非法专利运营行为并且可以有效防止 NPE 利用无效专利恶意提起诉讼,进而维护专利市场的健康秩序,提高专利利用率和专利市场的交易效率。

格专利审查标准。为了应对 NPE 恶意诉讼行为。需要对专利授权标准进行严格要求。NPE 的专利交易获利行为与专利授权密不可分,严格规制专利授权的门槛,严格审查专利权范围,防止低质量、低价值专利泛滥,被 NPE 恶意利用,进行捆绑性打包销售,或者用来对企业发动恶意诉讼。

参考文献

- [1] 陆介平,林蓉,王宇航. 专利运营: 知识产权价值实现的商业形态[J]. 工业技术创新, 2015, 2(2): 248-254.
- [2] 魏玮. 从实施到运营: 企业专利价值实现的发展趋势[J]. 学术交流, 2015(1): 110-115.
- [3] 谢光旗. 专利侵权警告函: 正当维权与滥用权利的合理界分[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2022, 28(1): 270-282.
- [4] 刘权. 权利滥用、权利边界与比例原则——从《民法典》第 132 条切入[J]. 法制与社会发展, 2021, 27(3): 39-54.
- [5] 李敏. 我国民法上的禁止权利滥用规范——兼评《民法总则》第 132 条[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2018, 36(5): 129-142.
- [6] 彭诚信. 论禁止权利滥用原则的法律适用[J]. 中国法学, 2018(3): 249-268.
- [7] 程德理. 专利侵权警告函滥用规制研究[J]. 知识产权, 2021(5): 56-67.
- [8] 吕磊. 美国对专利海盗的规范措施及我国的借鉴[J]. 法学杂志, 2014, 35(5): 132-140.
- [9] 谢光旗. 美国应对“专利蟑螂”最新法律实践述评[J]. 电子知识产权, 2016(3): 69-78.
- [10] 林欧. 技术标准中专利挟持的反垄断规制[J]. 科技管理研究, 2015, 35(18): 126-129.
- [11] 李培林. 技术创新与企业知识产权战略的联动[J]. 科技管理研究, 2009, 29(7): 384-387.
- [12] 郑伦幸. 论我国专利劫持的法律规制[J]. 学海, 2018(6): 204-209.