

浅析专利侵权禁令的限制(下)

中国社会科学院知识产权中心研究员 张玉瑞

阅读提示

轰动业界的美国 eBay 案给我们一个启示——无论专利权等知识产权是否是绝对权利，其保护包括禁令保护一定要审时度势，公平合理。在必要条件下，法院对确认构成侵权的被告，可以不下禁令限制。本文围绕专利侵权禁令的限制这一中心主题，对有指导借鉴意义的 eBay 案进行了详尽的介绍和分析。

(上接2月24日第四版)

eBay 案的原告 MercExchange 公司，其所有人为律师托马斯·G·伍斯通，该律师同时还是发明人，拥有数个商业方法专利。原告 MercExchange 公司以这些商业方法专利许可为经营业务，被人指责为“专利闷棍帮”或“专利套狼队”。涉及本案的专利，即是这些商业方法专利之一——在网络市场上建立中介机构，以推进参与者信用建设，促进私人交易有形产品的方法。

被告 eBay 公司是最著名的电子商务网站，共同被告 Half.com 公司是被告 eBay 公司的全资子公司，独立运营另一个性质相同网站。

原告公司就上述商业方法专利，曾与电子商务领域其他公司签订过许可使用合同。原告公司照此向 eBay 和 Half.com 公司提出许可要求，但未达成协议；被告反而向美国专利商标局提出该商业方法专利权无效请求。

原告于2001年9月间向美国联邦弗吉尼亚东区法院（一审法院）起诉二被告专利侵权。

一审二审判决：

原告禁令请求结果截然不同

经过复杂的诉讼，法院认定原告的专利权有效，同时认定二被告侵权，应承担损害赔偿。但一审法院在认定构成侵权、责令赔偿之后，出乎意料地驳回了原告永久性禁令请求。

一审法院认定被告侵权、责令赔偿原告1450万美元。这一数额是原告主张396万美元的3.5倍。

在司法实践中，对侵权被告发布禁令，是法院最常见的做法，但是一审法院认为，在美国禁令救济并不是自动给予的，是否给予禁令救济，本质上属于法院自由裁量范围，法院必须遵守传统的衡平法原则，来确定是否禁止被告行为。

一审法院认为，根据美国司法传统，确定在民事诉讼当中是否给予禁令救济，取决于以下四个要素，即：第一，如果不给以禁令救济，原告是否遭受不可挽回的损失；第二，在法律上原告是否已经有了足够救济；第三，禁令是否符合公共利益；第四，权衡有关禁令对原告、被告带来的困难。根据对这四个要素的综合考虑，一审法院认为，不发布禁令，原告也不会遭受损失；只责令赔偿，对原告已经是足够的法律救济；如果发布禁令，会使原告、被告发生新的诉讼。综合这些考虑，一审法院决定不发布禁令。

已经赢得专利侵权诉讼，地区法院居然拒绝发布禁令，原告 MercExchange 公司对这一结果非常不满，上诉至美国联邦巡回法院（二审法院）。其诉讼请求在二审法院得到了全面支持。

联邦上诉法院认为在专利侵权案件中，对侵权被告发布永久性禁令，是一般原则，除极端个别情况之外，不应违反。

二审法院认为公众对商业方法专利的普遍关注，并不属于重要的公共需求，导致拒绝禁令。二审法院认为，不能因为可能会连续产生诉讼，法院就拒绝发出禁令。二审法院认为原告愿意实

施专利许可，并不剥夺禁令保护权利，对愿意许可、不愿意许可的专利权人，禁令保护一视同仁。

综上所述，二审法院认为本案没有理由，可导致对专利侵权之永久禁令，作出例外处理，因而直接改判了一审判决的这部分，其他所有部分维持原判。

法庭之友大论战

不满于二审判决，被告 eBay 公司认为受到了“专利闷棍帮”、“专利套狼队”的不正当诉讼，同时认为联邦上诉法院的判决，不仅关系到自己，而且关系到对专利侵权禁令的政策理解，关系到专利保护与产业发展合理关系，坚决请求美国最高法院进行三审。

原告 MercExchange 公司积极应战，认为二审判决真正遵循了专利法精神，体现了禁令原则的牢不可破性。

本案在美国知识产权保护相关业界，引起震动。原、被告公司均有大批支持者，利益、立场不同，纷纷以法庭之友方式，向最高法院递交意见书。

（一）法庭之友

法庭之友（Amicus Curiae 或 Friends of the Court）根据美国的布莱克法律词典解释，是除案件当事人外，对法院有疑问之事实问题，或法律问题，善意提醒法院注意，或向法院报告的人。美国最高法院 1939 年颁布规定，使法庭之友参与诉讼成为美国的正式制度。

美国的一项研究表明，约 28% 的案件，最高法院参考了法庭之友的意见。对于本案专利禁令问题，最高法院认为对专利权保护、对企业创新，具有重要现实意义，因而欢迎双方法庭之友提供意见，为使讨论富于成效，最高法院还向双方法庭之友提出两个集中、精练后的问题：

第一，被告认为，联邦上诉法院存在观点错误——在专利侵权诉讼中，一旦认定侵权，除非例外情况存在，否则作一般原则应当下达禁令——这种观点是否存在、是否正确。

第二，美国最高法院 1908 年经典案例“大陆纸袋公司诉东部纸袋公司专利侵权案”确立的禁令原则，是否需要重新考虑。

（二）原告方法庭之友意见

原告 MercExchange 一方的法庭之友美国政府认为联邦上诉法院判决的基本理论是正确的。专利法第二百八十三条“可以根据衡平原则发布禁令”的明确规定，排除了其他解释的可能。一旦法院确认专利有效并确认侵权，则专利权人有权得到永久性禁令，以消除未来的侵权。

美国律师协会认为，专利权人永久禁止被告实施侵权的权利，可以在美国宪法上找到依据，这一权利不因专利权人利用专利的方式，而受到影响。变更长期以来的专利司法规则，属于国会职权范围，而不属于法院。美国律师协会认为本案一审判决颠覆了美国一百多年的专利司法原则。

发明了手机、核磁共振成像、DNA 排序器等的重要发明人认为，发明人有权禁止他人使用发明，是专利制度的核心。本案被告限制禁令权的主张，严重破坏独立发明人经济利益。禁令救济是专利价值的有机组成部分，没有禁令权，投资就不会流向掌握专利权的公司，从而影响国家的发展。

美国生物产业组织指出：生物技术产业，是高风险、高投入的研发产业，专利的排他实施权影响巨大。在个案中取消禁令制度，导致专利权人请求禁令权利的不确定、模糊化，将严重削弱专利权，严重打击投资积极性，打击产业发展。

通用电器、3M 公司等认为，原告企业赢得专利官司但得不到禁令，等于对企业专利颁发了强制许可，这就破坏了专利制度的根本机制，破坏了专利权人与公众的协议，破坏了企业的投资、研发和专利库。

（三）被告方法庭之友意见

被告 eBay 一方法庭之友美国商业软件联盟指出，技术含量高的产品，通常都包括大量涉及专利的组件。专利诉讼的规律是，原告容易主张权利，而被告不容易逃脱侵权。所谓等同侵权判断，将专利权保护的范围扩大很宽。令人担忧的现象是，在专利侵权案件中，越来越多的案件是由专业专利诉讼公司提起的。联邦上诉法院自动禁令做法，最终会打击投资者的积极性，直接影

响技术创新，影响消费者利益。

雅虎公司认为，目前已经出现了某些“专利套狼队”，他们申请专利，目的不是从事发明创造，而是滥施诉权，向企业“收税”，迫使被告企业付出了最大成本，遭受重大损失。雅虎公司强烈要求美国最高法院出台详细规则区别对待“专利套狼队”。

纽约律师协会指出，在专利侵权案件禁令，不存在所谓“一般原则”，只应遵循联邦法院系统有关禁令的一般原则，即根据应当衡平的要素，综合考虑是否下达禁令救济。纽约律师协会持相同观点并认为联邦上诉法院本案判决，违反了禁令的衡平原则，应当撤销。

美国计算机与通讯产业联盟认为，本案联邦上诉法院的禁令原则，会导致企业更多地遭受专利诉讼之苦，使信息技术和软件产业增加负担，从整体上削弱专利制度。联邦上诉法院的所谓自动禁令标准，是信息技术产业知识产权面临深刻问题的一部分，这些问题的成因，是联邦上诉法院无限强调专利权的保护，而未考虑不同领域当中技术进步的特点，未考虑法律判决对经济生活中重要产业的严重影响。

美国创新者联盟认为，本案对美国的技术进步有深远影响。专利权的性质属于动产，而无论专利法、普通法，对动产所有权人，在一般情况下并不给予禁令救济。

美国最高法院三审判决：

专利侵权禁令服从衡平法原则

美国最高法院在法庭之友充分表达意见基础上，慎重判决，结果是——专利侵权禁令，仍然服从传统的衡平法原则。在此基础上最高法院撤销二审法院判决，要求一审法院根据最高法院说明的原则，重新审理。最高法院同时说明，对是否颁布禁令，并没有特殊要求。

美国最高法院判决研究了所有相关法律、理论问题，有着长远指导意义，以下是相关内容。

（一）专利侵权诉讼禁令的确定原则和程序

美国最高法院认定——永久性禁令属于衡平原则范围，发布永久禁令，应满足衡平法原则要求的四要素。

根据衡平法原则决定是否发布禁令，是每个一审法院自由裁量权范围。对一审法院判决可以上诉；二审法院审查的内容，是一审法院的判决是否滥用了衡平法原则上的自由裁量权。

（二）专利法对禁令的规定，是法院“可以”而不是应当发布禁令

美国最高法院重申，专利侵权诉讼永久性禁令，属于法院根据衡平原则，根据案情裁量决定，并非一旦认定侵权，就应原告请求、必然发布。

（三）专利权有财产权属性，并不一定导致禁令救济

美国最高法院承认，由于美国专利法第二百六十一条规定，专利权“有动产财产权属性”，专利法第一百五十四条(a)(1)规定“专利权人有权排除他人使用、许诺销售、销售有关发明”。根据这些规定，联邦上诉法院于是认为：永久禁令是原告的法定权利，原则上不属于法院根据衡平法原则自由裁量范围。

对此最高法院指出，根据某种原则创造一种权利，和该权利的保护，属于两个不同领域。

最高法院认为，对禁令规定的这种条件，同时见于版权法第五百零二条(a)——经审理，为预防和制止版权侵权行为的合理需要，法院“可以”发布禁令救济。

（四）正确适用衡平法原则

美国最高法院认为，本案中无论是一审还是二审法院，在审理永久禁令诉讼请求中，都没有很好贯彻好衡平法原则要求。

尽管一审法院逐项审理了衡平法原则下的四个要素，但是一审法院认为，本案原告愿意许可其专利，原告没有实施专利，这些现象足以说明，如果不发布禁令，原告不会受到不可挽回的损害。

最高法院认为，二审法院否定一审法院的逻辑，但理由却是：一旦认定了专利侵权，自动发布永久禁令，是普遍原则；不发布禁令的情况只是例外，出现于非常极端情况。在这方面，一审

法院原则太宽泛，二审法院原则太狭窄。

美国最高法院看上去虽然并未明确表态，但实际上采用了被告法庭之友的辩论意见。