

# 域外规制知识产权诉讼威胁的立法研究 现状与趋势

张小号

(西安外国语大学 高级翻译学院,陕西 西安 710128)

**摘要:**知识产权诉讼威胁(或曰侵权警告)是一把双刃剑:它是一种方便快捷且成本低廉的查明和制止侵权的方式,但恶意发送知识产权诉讼威胁,会侵犯相对人与利害关系人的正当权益、挑战交易安全、妨碍创新,由此引发的诉讼进一步加重了审判压力。由于立法对知识产权诉讼威胁直接规制的缺失,不仅无法发挥诉讼威胁的工具价值,而且导致恶意发送诉讼威胁现象频现。在认清反不正当竞争法应对知识产权诉讼威胁的不足后,以英国和澳大利亚为代表的部分英美法国家开始在知识产权法中探索有针对性的规制方案。在立法进路上,代表性国家经历了分散型立法模式的阵痛后,统一修订模式开始浮出水面;在具体措施上,稳定的立法规制生态系统形成后,代表性国家不断出台创新性举措,取得了良好的效果。域外立法规制知识产权诉讼威胁的守正与出新,对其他国家具有直接的借鉴意义。

**关键词:**域外;知识产权;诉讼威胁;立法规制

**中图分类号:**D923.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-7192(2022)04-0078-08

## 一、问题的提出

知识产权诉讼威胁,或曰知识产权侵权警告,是指知识产权人通过向潜在侵权人和/或利害关系人(如零售商、供货商、客户)寄送警告函、律师函或发布公告等方式,通告权利内容、侵权事实与起诉意愿,以期查明和制止侵权的行为。知识产权诉讼威胁是一把双刃剑,作为一种自力纠纷解决机制,它在应对知识产权侵权方面有着无与伦比的优势:不仅效率高、成本低<sup>[1]</sup>,有利于减轻审判部门的压力,而且注重“和为贵”的精神,传承了和谐的传统人文价值理念<sup>[2]</sup>。但恶意发送诉讼威胁有四宗罪:侵害了相对人与利害关系人的合法权益<sup>[3]</sup>,危害了交易安全<sup>[4]</sup>,悖逆了知识产权制度激励创新的初衷,由此引发的诉讼吞噬着宝贵的司法资源。

实践中,一些知识产权人在发现侵权后无视诉讼威胁这一自力纠纷解决机制,避简就繁,动辄到法院起诉维权,一些法官对此类做法虽有着明显的

厌恶,但也无可奈何,恶意发送诉讼威胁现象频发。究其根源,在于立法对知识产权诉讼威胁这个复杂新问题的规制的不足。以英国和澳大利亚为代表的英美法国家经过近一个半世纪的探索后,在立法规制知识产权诉讼威胁的宏观体例和具体措施方面取得了令人瞩目的成就。

我国一贯重视域外先进立法经验。《国家知识产权战略纲要》提出要“加强国际和区域知识产权信息资源及基础设施建设与利用的交流合作”。中共中央办公厅、国务院办公厅在2019年11月《关于强化知识产权保护的意见》中,要求“建立国外知识产权法律修改变化动态跟踪机制”。《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》中“完善知识产权法律法规规章”目标的实现,也离不开对域外先进经验的批判借鉴。与此同时,我国提出要深入推进和完善矛盾纠纷多元化解机制,这“是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,是促进社会

收稿日期:2022-03-24

基金项目:教育部人文社会科学研究项目“恶意知识产权侵权警告立法规制的最简方案研究”(18XJA820002);陕西省教育厅科研计划项目“陕西与英国知识产权合作模式研究”(17JK0634)

作者简介:张小号(1980-),男,西安外国语大学高级翻译学院副教授,法学博士,研究方向为知识产权、法律翻译。E-mail:zhangxiaohao@xisu.edu.cn

公平正义、维护社会和谐稳定的必然要求”<sup>[5]</sup>。习近平总书记在2019年年初中央政法工作会议上还要求“把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”,这一指示回答了如何推进社会治理现代化、如何定位司法功能和各类纠纷解决组织功能等重大问题<sup>[6]</sup>。我国目前的知识产权案件数量急剧增长、人案矛盾日益加剧、疑难案件增多,并且消耗的时间惊人<sup>[7]</sup>。在此背景下,建设诉讼威胁或者侵权警告这类非诉讼的知识产权纠纷解决机制至关重要<sup>[8]</sup>。因此,跟踪相关国家本主题立法现状与修改变化的动态,具有重要的理论和现实意义。

## 二、立法规制诉讼威胁的进路: 由反不正当竞争法转向知识产权法

### 1.《巴黎公约》中的反不正当竞争义务

《巴黎公约》于1900年修订时新加了第10条之2和之3,要求联盟各成员国打击不正当竞争行为,并将“不正当竞争行为”定义为“工商业事务中违反诚实习惯做法的竞争行为”。为进一步明晰“不正当竞争行为”的含义,第10条之2第(3)款列举了三项具体行为,包括“在商业经营过程中,损害竞争者的企业、商品或工商业活动信誉的虚假指控”。显然,恶意诉讼威胁中对相对人的产品或服务侵犯知识产权的虚假指控会损害竞争对手的商业信誉,当属于《巴黎公约》第10条之2所称之不正当竞争行为。

第10条之3要求各成员国确保联盟其他国家国民获得有效制止第10条之2所述行为的适当的法律救济。根据《保护工业产权巴黎公约实施指南》,保障成员国国民的法律救济是指成员国在国内立法上的作为。因此,对于《巴黎公约》成员国而言,在立法中规制知识产权诉讼威胁,是为了切实履行《巴黎公约》施加的义务<sup>[9][12]</sup>。相对人认为诉讼威胁是恶意诉讼威胁、侵犯自身合法权益的,可以依据反不正当竞争法,追究诉讼威胁方诸如商业诋毁的责任。

### 2. 反不正当竞争法应对恶意知识产权诉讼威胁的局限性

依赖反不正当竞争法规制知识产权诉讼威胁

有其固有的局限性。

首先,在反不正当竞争法对正当利用诉讼威胁处理知识产权侵权纠纷缺乏引导作用。毕竟,正如我国《反不正当竞争法》第1条规定的,反不正当竞争法的直接立法目的是通过“制止不正当竞争行为”来“保护经营者和消费者的合法权益”。就知识产权诉讼威胁而言,反不正当竞争法只能做到在一定程度上防范诉讼威胁演变成知识产权人实施不正当竞争行为的工具,并未设计任何鼓励和规范知识产权人通过诉讼威胁处理侵权纠纷的条款。之所以说是“在一定程度上”,是因为实现这一立法目的的前提是相对人或利害关系人收到诉讼威胁后没有退缩就范,而且站出来,以不正当竞争为由起诉诉讼威胁方。

其次,就恶意诉讼威胁而言,反不正当竞争法既无力威慑恶意威胁方,也不能为相对人提供充分的救济。由于反不正当竞争法缺乏认定恶意诉讼威胁的标准,同时又由于多数相对人畏惧知识产权诉讼的时间、经济成本以及可能丧失掉的商业机会,因此恶意威胁方并无多少忌惮<sup>[10]</sup>。畏惧知识产权诉讼的相对人往往选择委曲求全,与恶意威胁方达成有利于后者的和解方案。即便是相对人提起了反不正当竞争诉讼并胜诉,在损失赔偿方面,由于举证难度大,损失难以获得充分补偿。即便是相对人挺身而出,所引发的诉讼也会进一步加重法院的负担。

最后,反不正当竞争法虽然可以为知识产权制度提供兜底性的保护与救济,但就规制知识产权诉讼威胁而言,缺乏对不同客体的细致认识,所提供的保护与救济多为粗线条设计,与具体的知识产权客体贴合度不够。

### 3. 在知识产权法中构建规制诉讼威胁的生态系统

鉴于反不正当竞争法规制知识产权诉讼威胁的不足,一些英美法国家除了在反不正当竞争法中执行《巴黎公约》规定的义务,还尝试在知识产权法案中开辟规制诉讼威胁的新战场,大幅提升了相关规制措施的针对性。表1对比展示了代表性国家在知识产权法案中规制诉讼威胁的立法现状。

表1 代表性国家规制诉讼威胁的知识产权法案现状

| 国家   | 著作权 | 专利 | 商标 | 外观设计 | 植物新品种 | 集成电路布图设计 |
|------|-----|----|----|------|-------|----------|
| 澳大利亚 | √   | √  | √  | √    | √     | √        |
| 英国   | ×   | √  | √  | √    | ×     | ×        |
| 爱尔兰  | ×   | √  | √  | √    | ×     | ×        |
| 新西兰  | √   | ×  | ×  | √    | ×     | ×        |
| 马来西亚 | ×   | ×  | √  | ×    | ×     | ×        |
| 加拿大  | ×   | ×  | √  | ×    | ×     | ×        |

不过,由于《巴黎公约》第10条之2和之3偏原则性规定,加之知识产权诉讼威胁问题本身的复杂性,并且由于各国对立法规制该问题的重视程度各不相同,导致代表性国家规制该行为立法的成熟程度也不相同,梯队差异明显。澳大利亚是当之无愧的第一梯队成员,该国联邦议会颁布的知识产权法案中有六部包含了诉讼威胁条款或章节,分别为1968年《版权法案》、1990年《专利法案》、1995年《商标法案》、2003年《外观设计法案》、1994年《植物品种培育者权利法案》和1989年《集成电路布图设计法案》。尽管在英国只有《专利法案》《版权、外观设计和专利法案》和《商标法案》等知识产权法案(不包含《版权法案》)规定了诉讼威胁相关内容,但在立法进路上的创新以及具体规制措施的系统性,也使得英国跻身第一梯队。

### 三、由分散型规制模式趋向统一的立法进路

#### 1. 传统的分散型立法模式

如何针对不同知识产权客体解决相同的问题,这是立法者在知识产权法案中规制诉讼威胁面临的第一大难题,毕竟“知识产权法只是松散的法律集群”<sup>[11]</sup>,不同客体在权利获取门槛、权利内容、价值与利用方式、尤其是被用作发起恶意诉讼威胁工具的概率等方面差异巨大。也正是这一客观原因,代表性国家无一例外是从一部知识产权法案开始尝试规制针对一类客体发出的诉讼威胁,积攒经验后推广至其他知识产权法,然后再积攒经验反哺、完善较早立法。这就是所谓的分散型立法模式。例如,英国最早是从专利法开始,澳大利亚最早规制诉讼威胁的知识产权法案是《版权法案》。《版权法案》所确立的诉讼威胁定义、恶意诉讼威胁维权渠道与救济方式、诉讼威胁方免责和专业服务提供者保护等规则,已成为澳大利亚六部涉及诉讼威胁的知识产权法案的标配。

分散型立法模式有其优点:是一种稳中求进的立法模式,整个过程不会出现大的风险。但它是立法规制诉讼威胁的初始和主流模式,其缺点也非常突出。缺点一:单部法案修订进度缓慢,完成修订全部知识产权法案的战线太长。澳大利亚《版权法案》的最后一次修订发生在2006年,距今已十几年之久。考虑到所有知识产权法案都面临着类似的修订需求,可以想象在每部知识产权法案中重复解决相同问题的成本有多惊人。缺点二:由于不同法案修订步伐不统一,难免会出现不同知识产权法案就同一问题是否有规制措施,以及规制措施成熟程度不统一的现象<sup>[12]33</sup>。一个典型事例是,由于澳大利亚目前只有《植物品种培育者权利法案》和《外观设计法案》确立了恶意诉讼威胁的惩罚性赔偿规则,这意味着,如果有人以专利权被侵犯为由、恶意发出诉讼威胁的,受损害方只能期待法院支持其补偿损失的主张,无法期待法院对恶意威胁方进行惩罚,因为惩罚性赔偿规则在澳大利亚专利法中是缺失的。问题更突出的是爱尔兰:一方面,爱尔兰只有《商标法案》《专利法案》和《工业品外观设计法案》涉及诉讼威胁;另一方面,三部知识产权法案规则差异化现象严重。例如,关于不可起诉的诉讼威胁,爱尔兰《专利法案》在修订后扩大到两类,但另两部知识产权法案因为没有及时修订,依然只规定了一类。

#### 2. 立法进路的新趋势——统一修订模式

统一修订模式代表国家是英国,确切地说,是2017年之后的英国。英国虽然比澳大利亚更早尝试在知识产权法案中规制诉讼威胁,重视程度相比澳大利亚也是有过之而无不及,但在本质上,2017年之前的英国与澳大利亚并无差异,都采用了分散型立法规制模式。

以英国为唯一代表的统一修订模式是立法规制诉讼威胁进路的全新尝试。英国法律委员会在评估已有应对专利、商标和外观设计恶意诉讼威胁的立法后,既没有选择制定全新的专门法案,也放

弃了逐个修订已有知识产权法案的传统,而是在2017年颁布《知识产权(恶意威胁)法案》,实现对《专利法》《版权、外观设计和专利法案》和《商标法案》等法案的统一修订。新法案针对专利、商标和工业品外观设计一次性、统一确立了诉讼威胁的概念、可起诉的诉讼威胁、允许的通告、救济措施与抗辩事由及专业服务提供者免责五方面内容。

统一修订模式的显著优点有:一是效率高。一次统一修订便可以完成澳大利亚分散型立法模式几十年无法完成的任务。二是统一性得到了充分保障。《知识产权(恶意威胁)法案》在体例上是针对多部知识产权法案的统一修订,在内容上为不同客体确立了五个方面的统一规则。这次统一修订是以一部完整法案的形式呈现,但具体到特定客体的内容又以不同的条款编号同时出现在《知识产权(恶意威胁)法案》和被修订的知识产权法案中。例如,《知识产权(恶意威胁)法案》第1条为“专利”,相关内容成为现行专利法(1977年《专利法案》)的第70条、第70A条至第70F条共七条内容,在《知识产权(恶意威胁)法案》第1条之下也是按照70条、第70A条至第70F条进行编号。三是去繁就简,优化了规制措施。在颁布《知识产权(恶意威胁)法案》之前,英国在很多知识产权法案、尤其是《专利法案》中反复对同一个规则进行修订,修订的过程一般是增加款项的过程,结果导致相关条款异常臃肿。《专利法案》在根据《知识产权(恶意威胁)法案》修订前,第70条“恶意威胁的救济”长达575个单词,内容繁琐异常,并且不同款、项间的逻辑关系非常隐晦。经《知识产权(恶意威胁)法案》修订后,《专利法案》对应的救济条款缩减至115个单词,三种救济方式清晰明了,且与《版权、外观设计和专利法案》和《商标法案》中的救济规则完全相

同。四是相比较制定一部全新的专门法案而言,统一修订模式最大化地降低了法官、专业服务提供者和普通民众接受和遵从的成本。英国法律委员会在论证为什么要出台一部统一修订法案而非全新的专门法案时,如是解释道:沿用现有做法对于那些不熟悉知识产权法和恶意诉讼威胁法的人来说更容易。而如果要制定新的专门法案,很可能专门法案会被这一群体忽略。对于那些熟悉本领域的人来说,延续现有做法也是有意义的。专利、商标和外观设计相关的法案,已经就与恶意诉讼威胁相关的权利提供了一揽子方案。我们并不想制定一部全新法案来扰乱这一秩序<sup>[12]</sup>。

#### 四、具体规制措施上的守正与出新

立法规制知识产权诉讼威胁是一个复杂的系统工程。这不仅是因为要顾及多类客体,在内容上同时牵涉到知识产权、反不正当竞争和民事诉讼,而且还需要服务引导知识产权人利用诉讼威胁和遏制恶意发送诉讼威胁的双重目的。经过长期摸索后,代表性国家的立法者在辩证认识诉讼威胁功能与风险的基础上,遵循利益平衡原则,秉承双重价值目标,不但构建了稳定的立法生态系统,而且在坚持守正的基础上力求出新。

##### 1. 稳定立法生态系统的形成

从英国1883年颁布《专利、外观设计和商标法案》(作为对Halsey v Brotherhood(1881)案的回应)开始至今,代表性国家已经就如何在知识产权法案中规制诉讼威胁进行了近一个半世纪的探索。目前,代表性国家已经形成了经得起实践检验的立法生态系统,共包含六个主要方面的内容(图1)。

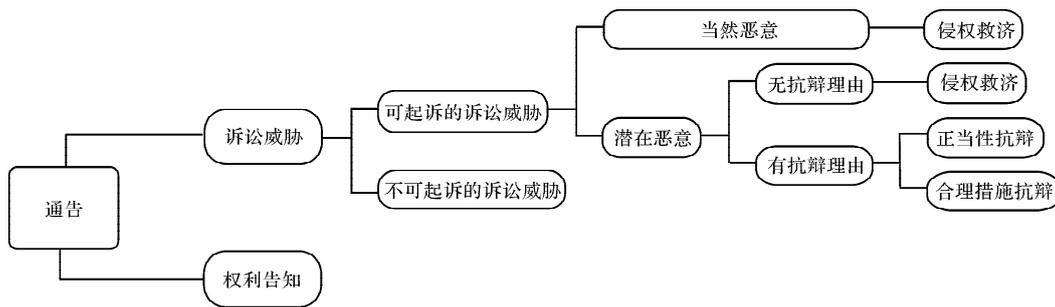


图1 规制知识产权诉讼威胁的立法生态系统

(1)通告:诉讼威胁与权利告知行为。立法者首先将知识产权人向潜在侵权人或利害关系人发出的通告沟通行为区分为两大类:诉讼威胁与正当的权利告知(英国法称之为“允许的通告”,澳大利亚法称之为“权利告知声明”)。正当的权利告知没有威胁起诉之意,也就不可能构成恶意诉讼威胁。澳大利亚《专利法案》第131条规定:“仅仅是告知存在一项专利权或已提出一项专利申请的声明,不构成本法第128条所称之诉讼威胁。”

至于哪些通告构成诉讼威胁,英国《专利法案》提供了最清晰的答案。该法案第70条第1款规定,在相对人看来,如果通告中同时包含下述信息,可认定为诉讼威胁:(a)通告存在一项专利;(b)告知对方专利权人欲在联合王国或境外就以下行为提起专利侵权诉讼的意愿:已在联合王国实施的行为;或准备在联合王国实施的行为。

“诉讼威胁”应同时具备的这两个要件是否成就,均是站在相对人的立场上来判定。具体来说,如果作为理性人的“相对人”认识到诉讼威胁方有意起诉专利侵权,便可认定收到了诉讼威胁<sup>[13]</sup>。

(2)诉讼威胁:可起诉与不可起诉。即便是收到诉讼威胁,相对人也并非总是可以起诉反击。代表性国家的立法严格区分“可起诉的诉讼威胁”和“不可起诉的诉讼威胁”——诉讼威胁必须首先是“可起诉的诉讼威胁”,相对人与利害关系人方可起诉。

英国《专利法案》第70A条规定了以下不可起诉情形:(a)指责实施或准备实施制造、进口专利产品或使用专利方法等行为的诉讼威胁;(b)针对首要实施者发出的诉讼威胁。

专利的“首要实施者”是指以制造或进口等方式直接实施专利者。实践中,有些首要实施者除了制造、进口专利产品或使用专利方法,还可能实施了其他行为。例如,在 *Cavity Trays Ltd v RMC Panel Products Ltd* (1996)案中,首要实施者除涉嫌制造专利侵权产品外,还实施了许诺销售(在本案中为促销商品)和销售侵权产品等行为。明确发送给首要实施者的诉讼威胁也不可诉,进一步扩大了不可起诉情形的外延。

规定上述两类诉讼威胁不可起诉的原因是英美法国家视诉权高于自由竞争权,继而将诉权列为法律优先保护的主体。诉讼威胁没有达到预期效

果的,立法又禁止相对人起诉诉讼威胁方,那么知识产权人就可以不受干扰地提起侵权诉讼<sup>[14]</sup>,通过司法途径追究侵权人的责任。

(3)当然恶意与潜在恶意的诉讼威胁。与英国法区分诉讼威胁可否起诉同具新意的是澳大利亚知识产权法案规定了几种当然恶意的诉讼威胁。

澳大利亚《专利法案》将专利分为“标准专利”和“创新专利”。创新专利与我国的实用新型专利颇有些相似。就诉讼威胁而言,创新专利与标准专利最大的区别有两点:一是授权门槛低;二是授权周期短,创新专利申请提出后一个月内便可获得授权,而标准专利可能需要等待长达六个月至数年之久<sup>[15]</sup>。这就注定了创新专利质量普遍较差,本身的价值并不高,易成为发动恶意诉讼威胁的工具。为此,《专利法案》第129A条规定,“某些诉讼威胁总是不具有正当性”:(a)已提出创新专利申请,但尚未获得授权的;(b)创新专利已获授权,但尚未进行实质审查的。

在这些情况下,创新专利申请人或专利权人发出诉讼威胁的,法院一律定性为恶意诉讼威胁,然后应受害人请求直接颁布救济。

类似规定还出现在澳大利亚《外观设计法案》中。根据该法案第77条:外观设计权人未取得审查证书便发出侵权诉讼或类似程序威胁的,将直接认定为恶意诉讼威胁。

圈定几类当然恶意的诉讼威胁,降低了相对人维权的难度,也减轻了法院处理因诉讼威胁所引发纠纷的工作负担。除了当然恶意的诉讼威胁,其他均为潜在的恶意诉讼威胁。

(4)恶意诉讼威胁的救济渠道和救济措施。代表性国家一致将恶意诉讼威胁定性为一种侵权行为。对于非当然恶意的诉讼威胁,将由法院根据侵权法的一般规则判断决定是否提供救济。

在救济措施上,代表性国家的立法也具有高度统一性。除不可起诉的诉讼威胁外,相对人认为利益受损的,可以以侵权为由将诉讼威胁方起诉到法院,并期待获得三种救济措施:(1)禁令——禁止再次向相对人发出诉讼威胁,禁令可以是临时性救济,也可以是最终救济;(2)关于诉讼威胁为恶意诉讼威胁、不具有正当性的宣告;(3)损害赔偿,赔偿额需符合侵权法中关于赔偿范围的合理预见标准。

(5) 诉讼威胁方的安全港保护。如果诉讼威胁方确有初步证据证明其诉讼威胁针对的行为侵犯了知识产权,或准备实施的行为一旦实施将侵犯知识产权,那么,诉讼威胁方不应被追究责任。代表性国家的知识产权法案中普遍确立了正当性抗辩作为诉讼威胁方的安全港。根据澳大利亚《版权法案》第202条第1款:“……诉讼威胁方能证明其针对的行为侵犯了(或一旦实施将侵犯)版权的,不承担责任。”安全港保护的价值在于降低了知识产权人通过诉讼威胁处理知识产权侵权纠纷的门槛和风险——知识产权人只要有初步证据证明相对人实施了或可能实施侵权行为便可以发出诉讼威胁,无需担心因侵权事实未经法院确认而被要求承担责任。事实上,如果立法要求必须要在完全确认侵权事实后才能发出诉讼威胁(例如 CQMS Pty Ltd v Bradken Resources Pty Limited (2016) 案法官的主张),诉讼威胁作为自力纠纷解决机制的价值必然将大打折扣。

除了正当性抗辩,英国《专利法案》第70C条还规定了合理措施抗辩——向从属实施者(如产品的零售商、供货商和客户等)发出诉讼威胁者,如能证明在其采取合理措施后依然无法找到首要实施者,且在发出诉讼威胁之前或同时向从属实施者通告了其寻找首要实施者所已采取的措施,诉讼威胁方可以免责。考虑到发送给零售商等从属实施者的诉讼威胁要比发送给首要实施者的诉讼威胁更有效<sup>[16]</sup><sup>202</sup>,合理措施抗辩进一步强化了对知识产权人的保护。

(6) 专业服务提供者免责。由律师、专利代理人、商标代理人等专业服务提供者代表知识产权人发出诉讼威胁,有利于提高纠纷解决概率和效率,降低引发诉讼的风险。也正是基于这些考虑,澳大利亚《民事纠纷解决法案》第9条给律师强加了建议当事人采取包括诉讼威胁在内的诉前真诚措施的义务。否则,律师将被要求承担部分诉讼费用。

在知识产权诉讼威胁攻防过程中,专业服务提供者属于高危群体:一方面,由于知识产权人常委托专业服务提供者发出诉讼威胁,后者因此经常成为相对人起诉的对象;另一方面,相对人也常采用起诉专业服务提供者的策略,离间后者与知识产权人的关系<sup>[17]</sup>。鉴于此,有必要在立法中明确对专业服务提供者的执业保护,打消执业顾虑。英国《知

识产权(恶意威胁)法案》改变了英国以往知识产权法案不保护专业服务提供者的状况<sup>[18]</sup>,明确规定,满足以下条件,专业服务提供者可免于承担个人责任:以专业服务提供者身份提供服务,受监管部门规范约束,系受人之托,并指明委托人身份。

以上六个方面构成了代表性国家知识产权法案规制诉讼威胁的稳定生态系统,其稳定性源于知识产权法案中的诉讼威胁条款巧妙地处理了知识产权人、潜在侵权人和服务提供者三方之间的关系。对三方中的每一方面而言,诉讼威胁条款既是权益的保障,又有对权益的限制。自2018年至今,由GOWLING WLG律师事务所发布的《英国年度专利案件报告》仅跟踪录得两例因专利诉讼威胁引发的诉讼(分别是 Icescape v Ice-World 案<sup>[19]</sup>与 Warner-Lambert v Dr Reddy's 案<sup>[20]</sup>),直接印证了这一生态系统应对诉讼威胁的有效性。与此同时,代表性国家还不断出新,引领着规制知识产权诉讼威胁立法的新动向。

## 2. 出新:创新性举措

(1) 引入惩罚性赔偿规则。打击恶意诉讼威胁的惩罚性赔偿规定首次出现在加拿大的《商标法案》中。该法案第53.2条第(1)款禁止“做出旨在破坏竞争对手商誉、产品或服务的虚假或误导性陈述”,并为受损害方提供“禁令、损害赔偿或退还收益、惩罚性赔偿”等救济。不过,首次明确惩罚性赔偿适用情形的法案却是澳大利亚的《植物品种培育者权利法案》和《外观设计法案》,惩罚性赔偿条款是两部法案于2018年修订时新增加的内容。具体而言,法院可以根据诉讼威胁的恶劣程度、阻止类似诉讼威胁的必要性、诉讼威胁方在发出诉讼威胁后实施的行为、诉讼威胁方因恶意诉讼威胁获益等情况,决定是否增加恶意威胁方向受损害方支付的赔偿金额。惩罚性赔偿对于预防和制止极为恶劣的诉讼威胁来说非常有现实意义。

(2) 确立行政程序先行规则。所谓行政程序先行规则,是指某些客体的知识产权人在运用诉讼威胁这一自力纠纷解决手段前,必须先按照要求前往知识产权行政部门办理登记注册或审查手续,否则,所发出的诉讼威胁将被立法直接定性为恶意诉讼威胁。

前面分析的澳大利亚创新专利和外观设计的审查要求,均是践行行政程序先行规则的典型事

例。类似的还有商标的注册要求。与很多国家一样,澳大利亚并不要求商标必须经注册才能使用。澳大利亚《商标法案》第124条“相同商标的在先使用”规定:如果在商标注册申请提出前,有人在相同和类似的商品或服务上使用相同或者近似的未注册商标,该种在先使用不构成对在后注册商标的侵犯。不过,澳大利亚立法对未注册商标的保护明显弱于注册商标。就诉讼威胁而言,《商标法案》第129条第4款规定,如果商标为注册商标,且相对人的行为构成商标侵权,则法院不会支持相对人的主张。这表明,商标注册要求是发出诉讼威胁的在先程序,否则知识产权人无法享有安全港保护,所发出的诉讼威胁将被定性为当然恶意的诉讼威胁。

登记注册或审查等行政程序的作用是向社会公众宣示私权的存在,划定权利边界,行政程序本身一定程度上也能避免部分侵权行为。另一方面,对于智力投入不高的成果,知识产权人不愿意办理登记注册或审查等手续便发出诉讼威胁的,法院将推定知识产权人发出诉讼威胁时具有主观恶意,故而行政程序先行规则还可在一定程度上避免层次较低的智力成果沦为恶意诉讼威胁的工具。

(3)民事程序规则助力知识产权法案。除了被动期盼知识产权人通过诉讼威胁化解侵权纠纷外,少数国家在民事程序规则中开始尝试将诉讼威胁作为提起包括知识产权在内的侵权诉讼前置程序,以过滤和分流纠纷<sup>[21]</sup>,进一步强化了诉讼威胁作为自力纠纷解决机制的地位。德国《著作权与相关权法》第97A条要求,提起侵权诉讼前,知识产权人应先向相对人发出警告,并给予相对人协商解决争议的机会。英国《诉前行为与协议指南》(Practice Direction on Pre-action Conduct, PDPACP),第3条指出,在启动诉讼程序前,法院期待当事人已就“通过非诉讼途径解决争议”充分交换了意见,步骤包括“原告”向“被告”发函披露详细的权利主张,具体有:主张权利的基础、事实概要、原告期待从被告处获得的救济等。澳大利亚《民事纠纷解决法案》第6条要求原告起诉时提交“真诚措施声明”,也从程序上确立了诉讼威胁作为知识产权侵权诉讼前置程序的规则。

三国明确诉讼威胁先于知识产权侵权诉讼的规则有异曲同工之妙,区别在于,德国在且仅在《著作权与相关权法》中明确这一程序,英国在最高法

院颁布的民事程序规则中规定类似程序,而澳大利亚则在民事程序一般法中统一确立该规则。

## 五、结 语

在认识到反不正当竞争法规制知识产权诉讼威胁的固有缺陷后,代表性国家选择在知识产权法案中有针对性地规制诉讼威胁。在经历分散型立法模式的阵痛后,统一修订模式跃上舞台,并将引领潮流。现有规制措施的生态中,对知识产权人与专业服务提供者的保护,催生了利用诉讼威胁解决知识产权侵权纠纷的意愿;恶意诉讼威胁的侵权救济渠道及救济措施遏制了恶意发送诉讼威胁行为。随着立法者对诉讼威胁功能和风险认识的提升,创新性立法措施不断出台:行政程序先行规则和诉讼威胁先于诉讼规则,进一步强化诉讼威胁作为自力纠纷解决机制的地位,而惩罚性赔偿规则的推出对于恶意诉讼威胁而言,无疑是一记棒喝。

英国、澳大利亚等国家和地区在立法规制知识产权诉讼威胁方面近一个半世纪的经验积累,可以为我国提供直接的立法借鉴,面临的问题和走过的弯路对我国也具有直接的警示意义。我国应在认清规制知识产权侵权警告法律和司法实践现状的基础上,借鉴域外代表国家和地区立法规制知识产权诉讼威胁的经验,尽快集中修订主要知识产权法案并加紧研究制定知识产权诉讼特别审理法,以加入有关程序性和实体性内容,构建我国规制知识产权侵权警告的立法生态体系。

## 参 考 文 献

- [1] 曾钰诚,刘叶生. 商业领域知识产权侵权警告函发送的法律规制[J]. 枣庄学院学报,2016(6):104-112.
- [2] 余向阳,姚赛. 推动多元解纷机制 彰显法治文明价值[N]. 人民法院报,2019-07-08(02).
- [3] 程德理. 专利侵权警告函滥用规制研究[J]. 知识产权,2021(5):57-67.
- [4] 刘鹏. 浅谈对知识产权滥用的规制[J]. 中国发明与专利,2015(1):93-95.
- [5] 高憬宏. 加快矛盾纠纷多元化解机制立法[N]. 人民法院报,2018-12-29(05).
- [6] 张甲天. 坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面的实践路径[N]. 人民法院报,2019-09-12(08).
- [7] 张弘. 我国知识产权侵权司法判例实证研究——以维

- 权成本和侵权代价为中心[EB/OL]. [2019-08-13]. <http://www.chinaipmagazine.com/Topics/InfoShow.asp?37-1524.html>.
- [8] 黑小兵. 知识产权纠纷多元化解机制研究[EB/OL]. [2020-08-13]. <https://www.chinacourt.org/article/detail/2016/05/id/1850509.s.html>.
- [9] GHC Bodenhausen. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property[M]. London: William Clowes (International) Ltd., 1968.
- [10] Reckitt Benkiser UK v Home Pairfum Ltd & Ors[A]. EWHC 302 (Pat) (13 February 2004).
- [11] 孙芳华,陶鑫良:民法典中知识产权星光闪耀[N]. 中国知识产权报, 2020-06-24(01).
- [12] The UK Law Commission. Patents, Trade Marks and Design Rights: Groundless Threats[R]. London: Williams Lea Group, 2014.
- [13] JANE L. Enforcing Intellectual Property Rights-A Concise Guide for Businesses, Innovative and Creative Individuals[M]. Burlington: Gower, 2009.
- [14] 瞿森. 发送律师函和警告函的避险指南[EB/OL]. [2020-10-02]. <https://www.kwm.com/cn/zh/insights/latest-thinking/safety-guidelines-for-sending-lawyer-s-letter-and-warning-letter.html>.
- [15] IP AUSTRALIA. Types of Patents [EB/OL]. [2021-12-20]. <https://www.ipaustralia.gov.au/patents/understanding-patents/types-patents>.
- [16] DAVID B, CLAIRE H. Intellectual Property Asset Management-How to identify, protect, manage and exploit intellectual property within the business environment [M]. Abingdon: Routledge, 2014.
- [17] 张小号,权彦敏. 恶意知识产权诉讼威胁立法规制之最简单方案——评英国《知识产权(恶意威胁)法》[J]. 电子知识产权, 2019(2): 73-80.
- [18] JAMES F, et al. UK threats: worldwide consequences? [J]. European Intellectual Property Review, 2018, 40(2): 77-84.
- [19] GOWLING WLG. A Review of Patent Cases in 2020[EB/OL]. [2021-09-21]. <https://gowlingwlg.com/getmedia/edb3d9c5-8f05-4584-ba3a-89551dec3db4/210126-swing-and-roundabouts-a-review-of-patent-cases-in-2020.pdf.xml>.
- [20] GOWLING WLG. A Review of Patent Cases in 2021 [EB/OL]. [2022-02-28]. <https://gowlingwlg.com/getmedia/e80411ad-5106-4fd3-9735-0bb613c6ed24/gowlingwlg-back-to-basics-review-of-patent-judgments-2021.pdf.xml>.
- [21] 谢晓尧. “倾听权利的声音”: 知识产权侵权警告的制度机理[J]. 知识产权: 2017(12): 38-39.

## A Research on Extraterritorial Legislation to Regulate the Threat of Intellectual Property Litigation: Status quo and Trends

ZHANG Xiao-hao

(School of Translation Studies, Xi'an International Studies University, Xi'an 710128, China)

**Abstract:** Intellectual property litigation threat (also known as “infringement warning”) is a double-edged sword. On the one hand, it is a convenient and cost-effective way to identify and stop IP infringement. On the other hand, the malicious IP litigation threats would infringe upon the legitimate rights and interests of the counterpart and interested parties, challenge the transaction security and hinder the innovation, and the litigation thus triggered would raise the pressure of trial. Due to the lack of proper legislative regulations, the instrumental value of IP litigation threats cannot be fully exerted and the malicious act of sending litigation threats becomes more and more common. Having recognized the deficiency of anti-unfair competition law in dealing with the threat of IP litigation, some Anglo-American countries, the United Kingdom and Australia being typical examples, have come to explore the targeted regulatory provisions in intellectual property laws. After experiencing the pains of the decentralized legislative mode in the legislative process, the representative countries turn to the unified modification mode. In terms of specific regulatory measures like establishing a stable legislative regulatory environment, these representative countries continue to introduce innovative measures and have achieved positive results. Keeping the right and bringing forth the new, the extraterritorial legislation to regulate the threat of IP litigation would provide direct reference to other countries.

**Key words:** extraterritorial; intellectual property; threat of litigation; legislative regulation

【编辑 吴晓利】