

知产财经全媒体
IP ECONOMY MEDIA

专业专注，更深一度

PROFESSIONAL FOCUS, DEEPER DEGREE

联系我们 Contact us

☎ 010-82896122 ✉ IPE@ipeconomy.cn

✓ 知产财经原创精选

✓ 知产财经网站

✓ 知产财经微信公众号

✓ 知产财经线下会议

德国专利法停止侵害请求权中比例原则的引入 及对中国法的启示

文/杨明 北京大学法学院教授

摘要：2021年6月10日，德国联邦议会通过了修改德国《专利法》的法案，其在专利禁令救济制度中明确引入比例原则引起了广泛关注。数字经济时代，专利碎片化、产品复杂化对很多产业中专利权人与专利实施人之间的关系造成重大影响。德国法上的比例原则，尤其是其背后的裁判方法，对我国专利侵权救济的制度实施具有借鉴意义。

一、引言

作为传统科技强国，德国拥有强劲的工业制造能力和突出的行业影响力。科技的发展与知识产权制度的建立健全密切相关，德国历来重视专利制度与时俱进的调整。2009年，德国颁布的第一部《专利法简化和现代化法》，就旨在通过简化专利程序来响应技术迭代与专利保护的需求。如今，新一轮科技革命来临，数字化生产进入快车道，技术更新迭代再次提速，产品复杂程度提升，专利技术愈发成为经济增长的重要依托和综合国力竞争的核心要素。在这一历史性窗口，德国为保持其在欧洲乃至国际上领先的工业地位和显著的竞争优势，又一次审视起现行法律工具是否仍能适应有效和平衡地保护工业产权的要求，¹随即开启了《专利法简化和现代化第二部法案》立法进程。

二、德国新专利法相关修改的整体情况

2020年1月，德国联邦司法和消费者保护部发布《专利法简化和现代化第二部

¹ Diskussionsentwurf des Bundesministeriums Justiz und für Verbraucherschutz, Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, S. 30., https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_2_PatMoG.pdf?__blob=publicationFile&v=1.

法案》讨论草案，初步拟定德国专利法改革方向，引发了各界的高度关注和广泛热议。2020年9月，德国联邦司法和消费者保护部发布《专利法简化和现代化第二部法案》发言人草案并广泛征求意见。次月，经修订的草案以联邦政府法律草案的形式发布。2021年1月，德国议会公布《专利法简化和现代化第二部法案》联邦政府法律草案，经法律事务和消费者保护委员会修订和决议建议后，2021年6月在德国联邦议会获得通过。2021年8月，反映上述法案内容的德国新专利法由德国总统签署后，在《联邦法律公报》上公布。本次德国专利法修改的重头戏在于两个方面：在实体法层面，明确在专利侵权禁令制度中适用比例原则，²以限制专利权人获得禁令救济的条件；在程序法层面，同步德国民事法院的侵权诉讼与联邦专利法院的无效程序，并将《德国商业秘密法》中的条款应用于专利侵权诉讼以完善保密措施。在整个修法过程中，有关各界对程序层面的意见分歧并不大，争议主要聚焦于实体层面，即是否在德国专利法中明确规定比例原则适用于禁令救济的判断。

三、比例原则在德国专利禁令救济中的引入

（一）修法前的自动禁令

在本次修法前，对侵犯专利权的救济主要适用《德国专利法》第139条第1款，任何人违反第9至第13条的规定使用专利发明的，如有再次侵权的风险，受害方可起诉请求其停止侵权。如存在首次侵权的风险，受害方也可以主张这项权利。由于该条并未限定禁令或停止侵权救济的前提条件，当侵权行为或有侵权之虞的行为发生时，德国法院会当然地颁发永久禁令作为补救措施。³这使得德国专利法有着自动禁令（automatic injunction）的既定传统，法院自由裁量的空间并不大。相形之下，美国永久禁令制度根植于衡平法传统，法院在是否颁发禁令的问题上拥有自由裁量权，禁令是“可以”而非“应当”给予，不存在自动或者绝对的禁令救济。⁴因此，德国一度成为专利权人提起国际专利诉讼时最青睐的诉讼

² 如果不做特别说明，本文“停止侵害请求权”等同于“禁令”。

³ Benjamin Beck & Ulrich Worm, Germany Passes Law to Restrict Injunctive Relief in Patent Infringement Cases by Proportionality Considerations, <https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/blogs/2021/06/germany-passes-law-to-restrict-injunctive-relief-in-patent-infringement-cases-by-proportionality-considerations>.

⁴ 参见张伟君、武卓敏：《知识产权侵权纠纷案中判令停止侵权与颁发永久禁令的区别》，载《电子知识产

地之一，德国法院不仅审理周期较短，且自动禁令对专利权人相当友好，相较于其他司法管辖区，专利权人更易获得禁令救济。此外，德国专利侵权和无效诉讼由不同法院分别处理，侵权诉讼的裁决与专利无效案件之间存在时间差，缺乏同步性，权利人通常能在专利有效裁决之前获得禁令。⁵

然而，近年来自动禁令的问题渐显，冲击到在德国具有支柱产业地位的汽车制造业。伴随“物联网”应用普及，汽车设备纷纷接入互联网，联网汽车半导体专利的数量急剧攀升。专利权人利用自动禁令的威胁，就可以勒索车厂支付远超专利本身价值的费用。在自动禁令可能导致整车生产线停产的情况下，被诉方只能寻求和解并支付高昂费用。比如，半导体供应商博通公司在德国发起诉讼，指控大众公司生产的车型侵犯其有关导航和信息娱乐系统的专利，要求法院对大众公司多款车型的生产授予禁令，并提出高达 10 亿美元（约 8.76 亿欧元）的侵权索赔。然而，据相关报告分析，基于博通公司专利权的市场价值，大众公司应赔付的总额最多为 28664 欧元。⁶2020 年 8 月，德国曼海姆地区法院在诺基亚诉戴姆勒公司专利侵权案中颁发了一项有利于诺基亚的禁令，限制戴姆勒在德国销售使用了诺基亚电子连接通信技术的车辆。⁷这一技术仅是汽车上万个零部件中极微小的部分，但禁令却足以造成整车停销。德国汽车工业协会主席 Hildegard Müller 表示，在许多针对德国汽车制造商的诉讼中，诉争专利通常只是价值不大的零部件，却能导致整车生产线面临完全停产的威胁，这种不匹配的状况应当得到改变。⁸随着汽车的连通性日渐增强，德国汽车行业一直呼吁软化并限制自动禁令。⁹行业的意见引起了德国立法和司法部门的关注，进而开始重新审视起自动禁令的适当

权》2019 年第 1 期，第 80-81 页。

⁵ Christian Paul & Gerd Jaekel, Germany: Closing The "Injunction Gap": Overhaul of German Patent Act Speeds Up Litigation, <https://www.mondaq.com/germany/patent/1191974/closing-the-injunction-gap-overhaul-of-german-patent-act-speeds-up-litigation>.

⁶ Hendrik Fügemann, Claire F. Danielsson & Neil Gallagher, Economic Implications of Automatic Injunctions under German Patent Law: Bargaining, settlement outcomes, and patent valuation, pp.23-34, <https://copenhageneconomics.com/wp-content/uploads/2021/12/automatic-injunctions.pdf>.

⁷ IP Kosh, A Decree of Injunction granted in favour of Nokia & against the Daimler AG by German Court for infringement of SEP (Nokia Vs. Daimler AG) - decided on 18th July, 2020, <http://www.ipkosh.com/2020/08/a-decree-of-injunction-granted-in.html>.

⁸ VDA warns of costs in billions and production halted due to insufficient patent law reform, VDA website, <https://www.vda.de/vda/en/press/press-releases/210202-VDA-warns-of-costs-in-billions-and-production-halted-due-to-insufficient-patent-law-reform>.

⁹ Mathieu Klos, German government wants to change patent law, <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/german-government-wants-to-change-patent-law/>.

性。

（二）比例原则的引入与考量因素

经修订的新《德国专利法》在第 139 条中新增：如果基于案件的特殊情况和诚信原则的要求，行使请求权会导致侵权人或第三方遭受不合理的困难，而这种困难又与专有权不合比例的，则排除这样的权利。在此情况下，被侵权人可以要求适当的金钱补偿。这不影响第 2 款规定的赔偿权利。¹⁰据此，德国新专利法明确在专利禁令的裁量中引入了比例原则的限制。

据德国联邦政府法律草案的说明，此次修法旨在澄清德国专利法中的禁令规则。一般情况下，当专利被侵犯时，专利权人有权获得禁令救济。德国具有里程碑意义的案件是 2016 年的“热交换器”（Wärmetauscher）案。该案提出，如果在考虑到专利权人与侵权人双方利益的情况下，执行禁令救济会构成不成比例的困难，因而违反诚信原则，则法院不得发布禁令。据此，在德国专利法框架内审查禁令的比例性已成为可能。¹¹但是，地区法院只是非常谨慎地考虑此点，在个别情况下，法院下达的禁令在经济上产生的不利影响已经明显超出充分劝阻侵权所需的程度。因此，有必要在拟议修订的第 139 条中明确澄清，在例外情形下禁令救济可能是不成比例的。¹²

比例原则在德国法上具有宪法地位，且作为民法法律原则，在《德国民法典》第 242 条和第 275 条第 2 款中得以体现和运用。此外，比例原则也符合欧盟法，欧洲议会和理事会关于知识产权执法的指令要求，执行知识产权的措施、程序和救济方式必须是“必要的”“公正和公平的”，而且是“有效的、成比例的和有劝阻性的”。¹³不过，以比例原则限制禁令救济会触及知识产权的核心，也可能稀释

¹⁰ Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Patentrecht.pdf;jsessionid=2E5D21CACD609F9C78B5828F2530B570.2_cid297?__blob=publicationFile&v=2.

¹¹ Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, S.33., https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_PatMog2.pdf;jsessionid=2E5D21CACD609F9C78B5828F2530B570.2_cid297?__blob=publicationFile&v=2.

¹² 见前注 11, S.33.

¹³ Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the Enforcement of Intellectual Property Rights Article 3(1) and (2).

指令中有效性和劝阻性的作用，因而不合比例的异议必须限于例外情况。¹⁴“热交换器”案已表明，只有在非常特殊的情况下，禁令才会受到限制。只有在立即执行禁令的经济影响远超出禁令救济固有效果时，才能通过给予侵权人宽限期以暂时限制禁令的执行。¹⁵虽然德国司法判例业已提供禁令之比例性审查的指引，但是德国汽车和电信行业经济体提出，这种纠正措施在地区法院的审理中几乎未产生限制禁令的效果。因而，即便在产品组件中不具有重要功能的单一专利受到侵犯时，被侵权人也可以不受比例性审查而要求侵权人停止生产整个产品。这会在某些情况下造成专利的价值与侵权产品制造商遭受的损害不成比例。为此，需要立法澄清，阐明在个别例外情况下应限制专利禁令救济。¹⁶

草案说明强调，禁令仍是专利法的常规纠正措施，被侵权人主张禁令救济通常无须证明符合比例性，故拟议修订不会加重法院的审理负担，侵权人应对存在限制禁令的例外情形提出理由和证明。由于现实情况的多样性以及有关因素存在相互影响，草案避免就限制禁令救济的比例原则提供标准或范例，但仍提供以下若干考量要素。¹⁷

1.被侵权人在禁令中的利益

若侵权人提出在个别情况下存在不合比例的情况，审理法院应关注被侵权人在禁令中的利益状况。具言之，在专利侵权纠纷中，被侵权人本身是否制造与专利侵权产品有直接竞争关系的产品或组件，或者其是否主要关心权利的货币化，而非将实施发明作为专利制度创新功能的表现。基于上述情况，被侵权人获得禁令救济的利益主要体现为其签订的许可协议。当禁令救济集中体现为谈判工具和筹码，而非作为保护其自身开发和生产活动的方式，可能会导致禁令救济不成比例。不过，被侵权人没有自己实施或许可他人实施专利，这一事实并不足以给予侵权人宽限期和转换期以限制禁令。这是因为有些专利权人，如个人发明者、大学或中小型企业本身依赖于第三方的帮助以充分行使专利权，禁令仍是专利法中具有必

¹⁴ 见前注 11, S.58 f.

¹⁵ 见前注 11, S.59.

¹⁶ 见前注 11, S.59 f.

¹⁷ 见前注 11, S.60.

要性的措施。¹⁸

2. 禁令的经济影响

德国联邦法院“热交换器”案表明，在特殊情况下，如果侵权人立即遵守禁令所产生的经济后果对其造成的损害达到特别高的程度，则可能需要对禁令加以限制。草案提出，如果在被侵权人提出禁令要求时，侵权人已经对产品的开发和制造进行了大量投资，这将导致禁令的经济后果与被侵犯专利的价值完全不成比例。对于长时间的研究和开发来说，情况尤其如此。¹⁹

3. 复杂产品

如今，电子、电信、IT 和汽车行业等部门的产品日益复杂，产品往往包含大量受专利保护的部件。有必要考虑无条件的禁令是否会对侵权人的业务产生严重和不成比例的经济影响。从有利于侵权人的角度出发，可以认为侵权人重新设计所涉产品需要大量的时间和金钱，尤其是在必须遵守法律或行政审批规定的情况下。禁令的后果如导致长时间停产，可能与被侵权专利的价值完全不成比例，以至于在例外情况下，无条件的禁令救济须受到限制。²⁰

4. 主观因素

主观因素可成为禁令救济合比例性的考量因素之一。就专利侵权人而言，过错的性质和程度体现在其是否采取可能和合理的预防措施避免侵权，比如是否进行了自由实施（Freedom to Operate）检索，以确定产品是否可能侵犯他人现有的任何专利权。在新产品开发和推出过程中，FTO 检索有助于防范潜在侵权，对生物制药、制造工业、化学产品等行业尤为重要。此外，专利侵权人是否已尽足够努力以达成许可协议也是相关因素。不过，在故意或严重疏忽的专利侵权案件中，专利侵权人通常无法主张不合比例性以限制禁令。从被侵权人的角度，其违反诚信原则的行为可能对限制禁令起到一定作用，比如被侵权人本可以更早地提出禁令救济要求，却故意等到专利侵权人作出重大投资后才提出这一要求。²¹

¹⁸ 见前注 11, S.60.

¹⁹ 见前注 11, S.61.

²⁰ 见前注 11, S.61.

²¹ 见前注 11, S.61.

5. 第三人利益

草案说明提出，德国联邦法院尚未澄清第三方利益在多大程度上可以成为限制专利禁令的理由。当第三方利益指向公共利益时，限制禁令救济是否会规避或弱化旨在保护公共利益的《德国专利法》第 24 条强制许可制度。虽然二者皆起到限制专利权人权利的作用，但草案认为，强制许可和禁令限制属于不同的法律制度，二者的法律效力存在差异：前者是关于专利权的实施，而后者只是在个别情况下限制专利权，后者相比前者的影响要更小。此外，专利法也允许在其他地方考虑公共利益，如第 11 条专有权利的例外规定。因此，除了考虑被侵权人和侵权人利益外，限制禁令救济的考量因素还可以包括第三方利益。草案同时强调，仅仅损害第三方利益并不足以限制禁令救济，对第三方的间接不利影响是禁令的常见后果。只有在严重损害第三方利益时，才能考虑限制禁令救济。例如，如果禁令导致患者无法再获得来源于专利侵权人的重要产品，或重要基础设施严重受损，这些可能是相关因素。²²

6. 法律后果

草案说明强调，需避免具体规定个别案件的法律后果，但在例外情况下，存在部分限制禁令救济的可能性。比如，法院可给予专利侵权人合理的转换期以开发非侵权的替代产品，或给予宽限期以转售侵权产品库存。不过，长期或永久排除禁令救济也是可能的。在个别情况下限制禁令救济并不会导致专利侵权合法化，这与强制许可制度不同，因而被侵权人仍然有权向侵权人主张赔偿。此外，只有在极少数情况下，才会考虑因债务人负担过重而永久拒绝禁令救济，前提是给予转换期或宽限期也无法充分缓解禁令带给债务人的不合理困难。基于此，法院能够在每个案件中作出适当的裁决。²³

（三）比例原则适用性的观点争鸣

围绕德国专利禁令是否应适用比例原则，各方观点不一，但主导性意见倾向于支持引入比例原则。德国联邦法院法官 Fabian Hoffmann 认为，拟议的修改将“热

²² 见前注 11, S.62.

²³ 见前注 11, S.62 f.

“热交换器”案呈现的比例原则成文化，此种精细的调整非常合理，将有助于法院更好地进行个案审查，使判决显现出更清楚的轮廓。²⁴德国慕尼黑大学 Ansgar Ohly 教授指出，专利法不仅保护发明人的利益，也保护技术发展的普遍利益，在有调和其他利益的需要时可进行调整。Ansgar Ohly 教授将合比例性审查与专利法之间的关系形象地描述为安全阀之于蒸汽锅炉，利用禁令进行谈判是锅炉运行的必要压力，作为安全阀的合比例性审查绝不是为了消除压力，而是为了在极端特殊的情况下，能够促成一个符合普遍利益的解决方案。²⁵德国汽车工业协会表示，强有力的德国专利法是至关重要的，引入合比例性审查将进一步促进技术创新并提升德国工业生产地位。²⁶包括阿迪达斯、梅赛德斯奔驰、英特尔、德国电信等企业会员在内的欧洲行业联盟 IP2innovate 发表声明，表示欢迎德国专利法现代化的举措。该联盟提出，为了改变德国工业和中小企业受到不合理损失的状况，以及保持德国作为商业和创新中心的竞争力，同时适应数字网络经济的发展趋势，专利法的调整是迫切需要的。²⁷

另外，在相关讨论中也不乏反对声。德国爱立信公司 Spyros Makris 提出，以合比例性审查限制专利禁令，将弱化德国专利法一贯的强保护立场。德国“热交换器”案已提供足以调适禁令救济的方案，无需再以立法澄清的方式将比例原则纳入法条之中。²⁸爱立信公司进一步表示，新法规造成的法律不确定性，加之侵权程序的预期效率大幅下降，将对德国作为欧洲和国际专利诉讼管辖地所具有的吸引力和重要性产生负面影响。²⁹由诺基亚、松下、高通等会员组成的 IP 欧洲表示，

²⁴ Fabian Hoffmann, Stellungnahme zum Gesetzentwurf eines zweiten Patentrechtsmodernisierungsgesetzes, <https://www.bundestag.de/resource/blob/823364/097add0b3fbce63e24c8aa37b2807a84/stellungnahme-hoffmann-data.pdf>.

²⁵ Ansgar Ohly, Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Anhörung am 24.2.2021 zu der im Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vorgeschlagenen Ergänzung des § 139 Abs.1 PatG, <https://www.bundestag.de/resource/blob/822918/35b135b91c6183b5a7ad5d457fe968c9/stellungnahme-ohly-data.pdf>.

²⁶ Der Verband der Automobilindustrie, Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG), https://www.bundestag.de/resource/blob/823678/7729ef96835943b4323db11a0f5b2618/stellungnahme-scheel_vda-data.pdf.

²⁷ IP2innovate, Opinion on the draft bill of the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection (BMJV) of a second law to simplify and modernise the patent law(2. PatMoG) of 1 September 2020, <https://ip2innovate.eu/swfiles/files/IP2Innovate-German-PatMoG-RefSubmission-Courtesy-Translation.pdf>.

²⁸ Spyros Makris, “The Recent Proposals for a Reform of the German Patent Act: A True ‘Modernisation’ of the Patent System?”, International In-House Counsel Journal, Vol.13, No.51, 2020, pp.1-8.

²⁹ Ericsson, Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/092320_Stellungn

合比例性审查可能使禁令限制由例外转为原则，从根本上改变目前专利所有人和侵权人之间权利与义务的平衡，可能对依赖强有力专利保护的创新型中小企业和初创企业产生重大影响。³⁰

（四）专利禁令适用比例原则的分析

比例原则的基本理念是权力或权利的行使应受到约束，要求行为者选择有助于正当目的实现的必要手段，且该手段所造成的损害同其所促进的利益应当成比例。³¹比例原则源于公法，由于其“禁止过度”的基本要求和“适度均衡”的核心理念符合包括民法在内的法律秩序，因而适用范围扩大至民法领域。³²私权的行使须有度，应以利益平衡和诚实信用原则确定权利边界。当权利的行使产生不均衡后果，或权利被滥用时，应受到一定的限制。因此，当专利权人主张禁令救济所产生的结果是给侵权人或第三人带来不合理的困难时，有必要审视是否限制禁令的当然颁布。德国修法的重点在于明确在专利禁令中适用比例原则，具有鲜明特点和实践价值。

1. 规制对禁令救济的滥用

关注禁令救济时被侵权人的利益情况，即其主张禁令救济是否主要为了实现权利的货币化而不是保障专利的实施，以及其产品是否与侵权产品具有竞争关系。这一点与非专利实施主体（Non-Practicing Entities, NPEs）尤其是专利主张实体（Patent Assertion Entities, PAEs）的出现有关。PAEs 通常不参与技术研发和产品制造，其商业模式体现为收购大量专利组合，并将专利货币化以收取专利费。其经常主动发起专利诉讼，尤其针对大型技术创新公司，诉争专利可能仅是被诉方产品内极其微小且功能价值不高的部件，其寻求禁令救济并非意在维护专利权，而是将禁令作为谈判工具，被诉方在禁令或可致停产或停售的威胁下，往往不得不选择和解并接受高昂的许可费。禁令大大提升了 PAEs 的议价能力，相关费用已经不再基于专利本身的价值确定，而是基于侵权人产品退出市场可能遭受的损

ahme_Ericsson_RefE_PatMog.pdf;jsessionid=263BD3A7945E57C1533A062C470FEF5E.1_cid324?__blob=publicationFile&v=2.

³⁰ IP Europe, Stellungnahme von IP Europe Stellungnahme zum Referentenentwurf, https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/092320_Stellungnahme_IP-Europe_RefE_PatMog.pdf?__blob=publicationFile&v=2.

³¹ 参见刘权著：《比例原则》，清华大学出版社 2022 年第 1 版，第 20 页。

³² 参见郑晓剑：《比例原则在现代民法体系中的地位》，载《法律科学》2017 年第 6 期，第 108 页。

害。被侵权人滥用禁令救济，获得远超出专利本身价值的利益，这不仅会助长滥诉行为，也会严重阻碍技术创新，与专利禁令保护创新的制度功能背道而驰。

Merges 在论述知识产权正当性时提出，知识产权中的比例原则体现为，如果从效果上看，某项知识产权赋予其持有人对一个更大市场的控制权，超过了依据该知识产权所保护成果而实际应得的市场范围，给持有人带来不成比例的回报，则须以某种方式限制该权利。³³因而，当禁令救济的权利为 PAEs 带来与专利价值完全不成比例的回报时，该权利的行使应当受到限制。美国司法实践中，是否颁布永久禁令主要适用美国联邦最高法院 eBay 案的四要素测试法。³⁴由于 PAEs 本身未实施专利，在其与侵权人之间不存在实际或潜在竞争关系时，不会因侵权遭受不可弥补的损害，因而永久禁令通常会被拒绝。相关实证分析表明，在 eBay 案之后，法院在大约四分之三的案件中拒绝向 PAEs 发布禁令，当禁令被提出异议时，禁令拒绝率超过 90%，致使 PAEs 不太可能获得禁令。³⁵

德国新专利法在禁令裁量中明确引入合比例性审查，是防止 PAEs 滥诉损及本国产业利益的合宜调整之策，有益于规制被侵权人对专利权的滥用，维护产业发展利益，并推动德国制造业技术进步和蓬勃发展。

2. 关注技术变迁下复杂产品和经济影响

限制禁令救济的第二个考量因素“禁令的经济影响”关注侵权人对产品生产进行的大量投资和长时间开发，这与第三个因素“复杂产品”密切相关。因为二者不仅同时关注禁令对侵权人的影响，且越是复杂产品就越需要侵权人投入大量研发成本，故而产品的复杂性与禁令对侵权人的经济影响之间有着相关性。如今，产品的复杂性大幅提高。一方面，这是累积性创新的必然结果，大量专利发明是在先前专利的基础上进行改进或创新，因而产品内聚集的专利数量攀升。另一方面，这在新兴技术与产业中表现得更为明显，尤其在计算机、数字通信等高新技术领

³³ Robert P. Merges, *Justifying Intellectual Property*, Harvard University Press, 2011, p.151.

³⁴ 寻求禁令的原告须证明：（1）其因侵权行为而遭受了不可弥补的损害；（2）法律上的其他救济方式如金钱赔偿，不足以弥补该损害；（3）权衡原被告双方的损失，衡平法上的救济是必要的；（4）永久禁令不会损害公共利益。See *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 126 S. Ct. 1837 (2006).

³⁵ Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, “Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest”, *Cornell Law Review*, Vol.98, No.1, 2012, pp.10-11.

域，单个产品往往包含数量庞大的专利，以芯片为基础的产品甚至可能包括成千上万项受保护的专利。产品中蕴含的专利总数增加意味着单个专利的价值在复杂、高度集成产品总价值中所占的份额非常有限。如果因为小分量专利的侵权，导致侵权人在禁令的要求下停止生产或销售具有整体性的复杂产品，则对侵权人即复杂产品制造商可能产生严重的经济影响。侵权人不仅须承受产品初始研发成本和销售利润损失，也须承受高昂的重新设计与转换的成本。复杂产品更换侵权部件需要漫长的设计变更和测试过程，在必须得到销售国法律法规重新批准时，成本更加显著。³⁶因此，涉及复杂产品时，禁令所保护的专利价值与所造成侵权人的损失经常不成比例。德国马克斯普朗克创新与竞争研究所指出，当单独的专利部件是复杂产品中不可替代或无法绕开的技术时，专利权人实际上成为“必须的商业伙伴”。从禁令救济的结果来看，单独的专利部件本身对最终产品的经济和技术价值贡献甚微，而专利权人却享有与其发明价值不成比例的地位，这意味着发布的禁令是不成比例的。³⁷即使侵权人的复杂产品仅侵犯单独部件的专利，专利权人也可获得禁令救济，侵权人产品生产线面临运行停滞，这也为专利权人要求过度许可费用或损害赔偿提供了谈判筹码，从而使一个次要组件的专利可以产生不合理的杠杆效应。

德国专利法的修改为制造业发展提供了保障，随着制造业数字化转型的推进，汽车纷纷联网互通，具有复杂产品性质的汽车愈发受到信息和通信技术影响。信息和通信技术领域内的单个专利在汽车整车功能中贡献的份额有限，仅为汽车运行提供辅助或次要功能。过去，专利权人可以在不受合比例性审查的情况下得到禁令救济，以整车停产的威胁迫使汽车制造商接受和解并支付高昂费用。而现今，德国专利法的修改将比例原则纳入禁令裁量，衡量专利价值与复杂产品损失之间的比例关系，在特殊情形下限制禁令救济，将有效降低禁令对德国制造业产生的不合理影响，为制造业发展和数字化转型提供制度保障。

3. 当事方主观状态成为考量因素

在故意或严重疏忽的专利侵权中，侵权人通常无法以不合比例性主张限制禁令。

³⁶ Supra note 27.

³⁷ Max Planck Institute for Innovation and Competition, Position Paper on the Envisaged Reform of the German Patent Act, p.8, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3592465.

特殊情况下，专利侵权人和被侵权人的主观状态是禁令颁布的重要考量因素。于侵权人而言，主观状态表现为是否采取合理预防措施避免侵权。从被侵权人的角度，则表现为是否故意等到专利侵权人作出重大投资后才提出禁令救济要求。在禁令适用中关注当事方的过错性质和程度，与技术进步有密切关系。在许多技术领域，如信息和通信技术领域，一项产品由成百上千甚至更多数量的专利组成，且这些专利来源于不同的持有人。因此，FTO 专利检索不仅成本高昂，而且即使制造商在开发和推出新产品的过程中进行大量 FTO 分析，仍不可避免侵害个别专利权，制造商主观上不具任何侵权意图。此外，技术发展迅速，专利数量大幅增加且相互重叠交织以至于形成“专利丛林”，制造商即便在生产过程中逐一检查专利，也难以完全避免最终产品侵权。

另外，被侵权人是否有滥用禁令的故意也是合比例性审查的重要因素，被侵权人本可以更早地提起侵权诉讼并主张禁令救济，但却等到侵权人作出重大投资后才主张。被侵权人实际上是故意利用对方作出重大投资、进行长期研发后产生的沉没成本，结合自动禁令规则为其谈判创造有利条件，从而获得不公平的费用。³⁸在此情形下，有必要限制或拒绝被侵权人的禁令救济。此外，如果被侵权人提出明显不合理的许可条件，有意将争议转至诉讼并利用禁令作为谈判工具，或者被侵权人无故拒绝商业洽谈或许可协商，则可认为被侵权人有滥用禁令的意图，应考虑对禁令救济进行限制。

4. 重视第三人利益的关联性

在所有考量因素中，第三人利益属于间接关联因素。对第三方利益的损害是禁令的常规后果，因此只有在第三方利益受到严重损害时，才考虑限制被侵权人的禁令救济。第三人利益主要指向公共利益，限制禁令救济与强制许可之间有着一定的关联性。德国马克斯普朗克创新与竞争研究所在联邦政府草案指出的差异点之外进一步提出，在专利侵权诉讼中，专利权利要求的范围及侵权与否尚有争议，而强制许可是关于许可及其条件。此外，与禁令有关的损害赔偿是基于被侵权人的损失确定，而强制许可中被许可人只是向专利权人支付适当的报酬。与强制许可不同，拒绝禁令救济并非独立实现公共利益，而是通过权衡禁令的必要性来间

³⁸ Robert P. Merges, *Supra* note 33, p.161.

接保护公共利益。³⁹草案列举禁令影响患者获得重要医疗产品或影响公众使用重要基础设施的例子来说明，这些影响远超出禁令所保护的专利价值。以保护公共利益为由限制禁令，唯于例外情形方得适用，应充分评估禁令影响的性质、范围以及程度。

5.禁令限制具有调整弹性

结合“热交换器”案裁判意见，法院可以在出现不成比例的情况时调整禁令的范围，即暂时排除禁令救济，允许侵权人在宽限期内售出侵权产品。此外，也可以允许侵权人在转换期内开发非侵权技术产品。在特别例外的情形下，当宽限期或转换期无法调整利益失衡时，才永久排除禁令救济。禁令限制具备调整弹性，合比例性审查并非让法院只有颁布或拒绝禁令两种选择，还可以依据案件具体情况暂时性排除禁令救济。因此，当有公共利益保护之需或其他利益衡量之要时，宽限期可以确保公共持续获得重要产品或设施供给。同时，考虑到专利法不仅保障专利权人利益，也促进有效竞争以加强市场创新，因而转换期能激励侵权人为绕开侵权而开发新技术，这将有益于技术进步。据此，经由成文化的比例原则，使得德国法院可以根据个案具体情况，选择颁布、暂时限制或永久排除禁令救济，从而更好地实现裁判公平与利益均衡的效果。

《德国专利法》第 139 条的修改虽然明确了以比例原则约束禁令，但不会将禁令限制从例外转变为原则，德国专利法强保护的基础依然坚实。修法明确比例原则的适用性，以指示法院正确适用禁令救济的合比例性审查，同时明晰具体考量因素，方便审理法院在个案中参考适用。正如立法草案一再强调的，以比例原则限制禁令救济仅为特殊情况下的例外，前述考量因素所列范例特殊性显著，禁令所保护专利的价值与其所造成侵权人或第三人的损害不成比例，出现明显不公平和不合理的利益失衡情况，因而禁令须受到评估与调适。立法既已修改，可以推测的是，德国专利诉讼中侵权人提出禁令不合比例抗辩的情形会增多。由于比例原则的抽象性，审理法院应通过判例积累明晰比例原则的内涵要义并细化具体考量要素，以加强个案中禁令救济的确定性和统一性。

³⁹ Supra note 37, pp.11-13.

四、德国专利法引入比例原则对中国法的启示

德国专利法修改的动因在于应对技术发展和数字化转型带来的挑战。无论是非专利实施主体滥用禁令发起国际专利诉讼严重影响本国制造产业发展，还是集聚庞大数量专利的复杂产品的出现，导致禁令的经济效果远超侵权人的损害，使禁令异化为产生过度杠杆效应的谈判工具，亦或是禁令不当影响第三方利益，导致公众无法获取重要产品或服务等形式，在这些特殊情形中机械适用自动禁令会出现不成比例的利益失衡。德国专利法在禁令的适用中引入比例原则，旨在填补制度漏洞和厘正利益偏移，赋予审理法院更多自由裁量权以灵活应对和妥善处理个案特殊情况，从而维护产业发展利益和巩固科技强国地位。放眼国外，聚焦国内，我国正迈入科技发展快车道，同样面临新一轮科技革命带来的技术跃进和数字化转型局面，因而有必要审视我国专利法律制度，在专利侵权判决中重新审视自动停止侵权救济的合理性，以及是否可借助比例原则等法律原则赋予适当灵活性。

在我国现行规范体系内侵犯专利权的责任承担体现在《民法典》第 179 第 1 款中停止侵害和赔偿损失。侵权人未经许可实施专利的，专利权人有权请求法院判令侵权人停止侵权行为。停止侵权的救济方式在过去属于当然适用，而在近期也发生了一定的调整。最高人民法院的相关意见表明，如果停止侵权行为会造成当事人之间的重大利益失衡，或有悖社会公共利益，又或者权利人长期放任侵权和怠于维权，停止侵权会造成利益失衡，可以在具体个案中不判决停止。⁴⁰虽然该意见有权衡多方利益之倾向，但司法解释考量要素有限，仅基于国家利益、公共利益的考量，法院可以不判令被告停止被诉行为。⁴¹此外，公共利益通常从严解释，限于公共安全、公共健康等重大社会公共利益。⁴²因而，我国限制停止侵权请

⁴⁰ 《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第 15 条指出：如果停止有关行为会造成当事人之间的重大利益失衡，或者有悖社会公共利益，或者实际上无法执行，可以根据案件具体情况进行利益衡量，不判决停止行为，而采取更充分的赔偿或者经济补偿等替代性措施了断纠纷。权利人长期放任侵权、怠于维权，在其请求停止侵害时，倘若责令停止有关行为会在当事人之间造成较大的利益不平衡，可以审慎地考虑不再责令停止行为，但不影响依法给予合理的赔偿。

⁴¹ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十六条：被告构成对专利权的侵犯，权利人请求判令其停止侵权行为的，人民法院应予支持，但基于国家利益、公共利益的考量，人民法院可以不判令被告停止被诉行为，而判令其支付相应的合理费用。

⁴² 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第 148 条指出，被诉侵权行为构成对专利权的侵犯，但判令停止侵权会有损国家利益、公共利益的，可以不判令被诉侵权人停止侵权行为，而判令其支付相应的合理费用。以下情形可以认定为有损国家利益或公共利益：(1) 有损于我国政治、经济、军事等安全的；(2) 可能导致公共安全事件发生的；(3) 可能危及公共健康的；(4) 可能造成重大环境保护事件的；(5)

求权的适用范围有限，依权利人主张判令停止侵权属于常态。

一般情形下，停止侵权的当然适用或常态执行保障了专利权获得有效保护，当事人之间的利益未见得有明显失衡。但是，在技术革新和数字化转型进程中，我国同样也会面临与德国类似的境况，即特殊情形下执行停止侵权会对侵权人或第三人产生不成比例的影响，执行效果有违公平性与合理性。因此，德国以引入比例原则的方式应对此种问题的做法，对中国专利法也具有重要的借鉴意义。

步入数字经济时代，我国高新科技领域发展迅速，人工智能、半导体芯片以及5G通信等关键技术复杂程度高，技术本身集聚庞大数量的专利。此外，随着物联网概念的普及与应用，制造业进入数字化转型阶段，由通信技术支撑、驱动的互联产品增多，联网汽车、智能家居以及自动化生产设备等复杂产品覆盖的专利数攀升。复杂产品的投资、研发和生产成本高，市场价值显著。如果未在专利权人主张停止侵权时考量比例问题，则可能在特定案件中产生利益失衡的结果。其一，专利数量庞大且价值高昂的复杂产品，如只因侵犯产品内单个价值不高的专利，则产品制造商被责令停止侵权而致整体停产，且专利权人借助自动的停止侵权救济掌握议价权，在谈判中获得远超其专利价值的费用。这可能给侵权人带来不成比例的损害，影响我国制造业尤其是技术创新型企业的发展，因而有必要在停止侵权判决中适当考虑比例原则。其二，在NPEs，尤其是PAEs提起的专利侵权诉讼中，如果一旦认定侵权就判定禁售整个复杂产品，则可能导致重大的商业利益失衡。我国的停止侵权救济对权利人相对友好，有必要警惕PAEs滥用专利权影响本土生产型企业的创新活动，在停止侵权判决中纳入比例原则的考量，将为规制专利权滥用预留空间，从而有助于维护我国企业在国际市场中的利益。其三，复杂产品可能包括大量来自不同持有人的专利，专利之间重叠交织，企业即便在产品上市之前做大量的FTO分析，仍难以避免侵害个别专利权，侵权人缺乏侵权的主观意图。如果不考虑特殊情形而无条件执行停止侵权，则不仅会造成涉案侵权人商业利益受到重大损失，而且也会促使制造业企业加大预防侵权的投入，从而挤占企业投入到开发创新活动中的总成本，使专利法激励创新的制度绩效受

可能导致社会资源严重浪费等利益严重失衡的其他情形。

到减损，因而有必要对停止侵权进行合比例性审查。

此外，以公共利益为由限制停止侵权请求权的行使，须在个案中充分评估停止侵权的影响范围与程度。在数字经济时代，应关注到许多专利产品市场占有率高，并为大多数公众生活或企业生产所必需，且难以被其他产品替代。这些重要产品一旦被诉并被判令停止侵权，则产品可及性会受到影响，在一定程度上可能会导致公共利益受到损害，因而基于比例原则的衡量，法院可以不判令被告停止被诉行为，从而有助于保障公共利益。

从美国法院确定禁令颁布的四要素测试法，到德国立法修改引入比例原则及其考量因素，都反映了在特殊情形下专利禁令救济与停止侵权请求权须受到一定限制的整体趋势。在数字经济时代，我国有必要因时而变，因势而新，通过制度调整前瞻性地预防利益失衡，在专利法停止侵权的判决中明确比例原则的适用，细化比例原则的考量因素，赋予法院更多自由裁量权，以灵活公正处理个案特殊情况。同时，随着我国科技水平的不断提高，我国专利申请量和影响力在国际上日益攀升，应关注国际专利变化新形势，通过制度优化完善专利保护机制，助力知识产权强国建设。

（注：文章来源于知产财经）



联系我们 Contact us

☎ 010-82896122 ✉ IPE@ipeconomy.cn



战略/市场合作
Strategic/Market
cooperation



文章投稿
Contribute
channels



会员订阅
Membership
subscription