

美国专利侵权的禁令救济

和育东

内容提要:美国法院对专利侵权发出永久禁令救济要符合衡平法原则,即满足原告有合法的权利请求、未来侵害是逼近的而且损害赔偿是不充分的、禁令给被告造成的困难并非不成比例地大于给原告的收益、符合公共利益等“四要件”。法院发出初步禁令则要考虑“四因素”,这与“四要件”标准既有联系又有明显的区别。

关键词:专利侵权 永久禁令 初步禁令

和育东,中国社会科学院法学研究所博士后,北京化工大学文法学院副教授、硕士生导师。

禁令是美国专利侵权救济的重要方式。美国1790年第一部《专利法》并没有规定对专利侵权以禁令的方式救济,而只能按普通法程序获得赔偿救济,并规定专利侵权的诉因是间接侵害。^[1]1819年《专利法》的修改赋予联邦法院以受理衡平诉讼、发出禁令这一衡平救济的权力,^[2]规定联邦法院有权力“按照衡平法的程序和原则”发出禁令。“按照衡平原则”给予禁令救济的规定,在后来《专利法》多次修改中延续至今。^[3]

一 专利侵权永久禁令救济的“四要件”检验法

按照衡平原则,永久禁令的检验标准是“四要件”:原告有合法的权利请求;未来侵害是逼近的而且损害赔偿是“不充分”的;禁令给被告造成的困难并非不成比例地大于给原告的收益;符合公共利益。^[4]“四要件”检验法也适用于专利侵权的永久禁令救济。

(一) 合法的权利请求

美国《专利法》第283条规定发出禁令是为了“避免专利上的任何权利受到侵害”,即对未来侵权行为的救济;对过去侵权的救济只能是第284条规定的损害赔偿。但是,对于未来

[1] Patent Act of 1790, Ch. 7, Sec. 4, 1 Stat. 109-112.

[2] 在1819年《专利法》修改之前,尽管没有明确的立法授权,联邦及州法院事实上都已经在适当的案件中判决给予禁令救济。1897年,各州的普通法院才获得授权在专利案件中给予禁令救济,并且同时获得给予权利人损失和侵权人非法获利两项赔偿的权力。参见 Nike v. Wal-Mart, (1998), 138 F.3d 1437.

[3] 35 U.S.C. § 283. 规定“对本编中的诉讼有管辖权的法院,都可以依照衡平法原则发出包含有法院认为合理的条款的禁令,以避免专利上的任何权利受到侵害”。

[4] James M. Fischer, *Understanding Remedies*, Matthew Bender, 1999, p. 276.

是否会发生侵权的判断,是以对过去侵权行为的判断为基础的。专利侵权是一种连续性侵权,法院认定判决以前的行为构成侵权时,一般才有理由推测被告会在未来侵害专利权;如果判决以前的行为不构成侵权,一般没有理由发出禁令。因此,判决前被告的行为确实构成侵权是对专利侵权发出禁令的前提条件。^[5]

永久禁令是法院在诉讼终了时作出的,因此对侵权的认定已经完成,“合法的权利请求”似乎不成问题。但是,如果法院将被告本来并不构成侵权的行为错误地认定为侵权而发出禁令,就无法满足这个要件。例如被告在原告专利授权之前制造了一台覆盖原告专利技术的机器,在原告获得专利权后,被告将该台机器出口国外,则被告行为不构成侵权,倘若法院错误认定被告侵权而发出禁令要求被告返还原告已经出口到国外的机器,则构成司法裁量权的滥用。

(二) 未来侵害是逼近的而且损害赔偿是“不充分”的

1. 未来侵害是逼近的

所谓未来侵害是逼近的,是指对该未来侵害的诉讼请求是成熟的,而且不是悬置的,也就是说未来侵害的威胁是真实的而不是假想的。成熟和悬置是美国司法管辖上的两个重要概念。

成熟是指禁令所要避免的侵害就要“发生”,这一“发生”具有合理的可能性。这与我国《民法通则》第134条规定的“消除危险”的适用相类似,即损害尚未实际发生,但行为人的行为又确实给他人的权益造成威胁。如果原告过早地提出诉讼请求,就会不满足这一条件。

悬置是指禁令所要避免的侵害虽然发生过但不会“再发生”,如果法院认为一种过去的侵害不会再发生时,则不可以发出禁令,因为禁令的功能不是为了惩罚过去的行为,而是为了救济未来可能发生的侵害。侵害的再发生以继续侵权的情形最为常见。专利侵权行为中的生产、销售、使用等行为,往往是继续性行为而不是突发性事故行为,因此对专利侵权,只有当侵权人依其现实状况根本无法继续从事侵权行为时,才会出现悬置而勿须发出禁令。美国法院在斯彻耐德(Schneider)案中提出,^[6]专利侵权人在判决前已经停止侵害,并不能阻止发出禁令,原因很简单:禁令是针对未来可能侵权的救济,侵权人在判决前停止侵害,并不一定意味着在判决以后不会继续侵权。

2. 损害赔偿是“不充分”的

损害赔偿是“不充分”的,即只有当损害赔偿不足以救济权利人时,才能使用永久禁令,这也是“衡平法原则”的核心。与永久禁令相比较的“损害赔偿”,是指对未来侵害的赔偿,即针对被告在判决之后的未来侵权行为的赔偿。如果损害赔偿能够对未来侵权给予充分救济时,就不宜发出禁令。^[7]假设A在1-8月之间侵犯了B的某项权利,法院在8月判决A赔偿B以往八个月的损害;随后在8-10月间A继续侵犯B的该项权利,10月法院判决A赔偿B以往三个月的损害。如果在8月这一时间点来看,10月的赔偿救济是不充分的,而且法院在8月就能预见到8-10月侵权的发生,则法院应该在8月判决永久禁令;如果在8月这一时间点来看,10月的赔偿救济是充分的,或者法院在8月不能预见到8-10月侵权

[5] Johns Hopkins University v. CellPro, Inc., 152 F.3d 1342, 47 USPQ2d 1705 (Fed. Cir. 1998).

[6] Schneider (Europe) AG v. SciMed Life Sys., Inc., 852 F. Supp. 813 (D. Minn. 1994).

[7] 在法院同时判决损害赔偿和禁令时,损害赔偿是对过去侵权行为的救济,禁令是对未来侵权行为的救济,两者不需要比较其充分性。

的发生,则法院不能在 8 月判决永久禁令。

根据法院判例,在确定赔偿救济是否“不充分”时,法院会考量以下因素:

第一,要保护的权利对象具有唯一性,比如土地权、选举权、环境权、诉权、传家宝以及知识产权等不可替代的权利。第二,赔偿数额难以计算,^[8]比如侵权行为使原告的商业经营难以为继,或者使原告丧失机会,或者属于商业性侵权,或者被告的未来损害具有强烈的不确定性等情形。^[9]第三,被告无赔偿能力。如果被告面临破产境地,则满足了赔偿救济“不充分”标准。因为即使判决赔偿,也会由于被告没有偿债能力而使原告得不到充分救济。第四,具有多重诉讼的可能。如果不发出禁令则侵权行为将继续发生、原告不得不再次提起诉讼来维护权利时,则满足了赔偿救济“不充分”标准。

从专利侵权的特点看,专利权符合权衡“不充分”标准的诸多因素。由于专利权是独特的、难以代替的;专利权是有期限的,因此专利侵权就像让一个拳击手在其体能条件允许参赛的年龄段的某个时期内禁赛一样丧失了机会;专利侵权是商业性侵权,其价值损失往往是难以计算的;专利侵权行为具有持续性,使权利人面临着多重诉讼的风险,即如果没有禁令,则侵权人再次侵权时权利人只得再次起诉要求赔偿;专利权禁令是要求当事人不作为的禁止性禁令,执行成本相对于命令性禁令较低等,这些因素都有利于专利权人获得永久禁令救济。美国判例的历史表明,专利权人“几乎总是可以在联邦法院获得永久禁令救济”。^[10]但美国法院也在一定情形下,按衡平法原则拒绝发出永久禁令。这些情形至少包括:

第一,侵权人生产专利产品而专利权人没有。^[11]专利不实施在许多国家的《专利法》上是强制许可的理由,美国《专利法》没有这样规定,但许多法院认为应当拒绝禁令救济。^[12]第二,赔偿金额足以购买该专利在全部有效期内的许可。^[13]有的法院将这种拒绝禁令解释为默示许可。^[14]第三,依据反托拉斯法拒绝发出禁令。在反托拉斯诉讼的救济中,对于涉及专利的垄断性质的协议,与不涉及专利的协议同样,法院均可发出禁令;但涉及专利的反托拉斯法救济中,有一种独特救济方式是不涉及专利的反托拉斯救济中所没有的,就是以合理许可费的方式判决强制许可。^[15]

3. 衡平法原则与制定法的关系

在专利侵权中获得永久禁令救济的另一个有利条件是,制定法即《专利法》明确规定了禁令救济。禁令本来是司法发展出来的一种救济形式,但许多制定法规定了禁令救济,在法律适用上就需要处理衡平救济与制定法的关系。美国《专利法》第 283 条规定法院按“衡平

[8] 需要注意的是,在永久禁令上对赔偿数额的判断是预期判断,易得出“难以计算”的结论;在初步禁令上也有这样的判断,但判断方法为回溯判断,易得出“不难计算”的结论。

[9] Douglas Laycock, *The Death of The Irreparable Injury Rule*, 103 *Harv. L. Rev.*, 1990.

[10] Donald S. Chisum, et al., *Cases and materials: Principles of Patent Law*, 3rd ed, Foundations Press, 2004, pp. 1340 - 1341.

[11] *Foster v. American Mach. & Foundry Co.*, 492 F. 2d 1317, 1324(2d Cir. 1974).

[12] 关于不实施专利救济适用责任规则,参见 Julie S. Turner, *The Nonmanufacturing Patent Owner: Toward a Theory of Efficient Infringement*, 86 *Calif. L. Rev.*, 1998.

[13] *Trans-World Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc.*, 750 F.2d 1552, 1565(Fed. Cir. 1984); *Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp.*, 185 F.3d 1259(Fed. Cir. 1999).

[14] *Amstar Corp. v. Envirotech Corp.*, 823F.2d 1538, 3USPQ 2d 1412(Fed. 1987),转引自张广良著:《知识产权侵权民事救济》,法律出版社 2003 年版,第 112 页。

[15] *Hsrford-Empire Co. v. United States*, 323 U.S. 386, 417(1945); *United States v. National Lead Co.*, 332 U.S. 319 (1947).

法原则”判决禁令,而衡平法原则本来就是法院创设的,国会要求法院在判决禁令时“依据衡平法原则”,这岂不是同义反复?殊不知正是这句看似“废话”的语句,成为美国法院对专利权禁令救济应当限制到何种程度的争论焦点。

司法救济与制定法的关系,从根本上讲是法院与立法之间的关系。法院给予衡平救济的权力是衡平法院内生的权力,并不依赖于立法授权。但是,当立法机构通过民主程序在制定法中规定了衡平救济或者对衡平救济加以限制时,法院既要尊重制定法的规则,又要坚守衡平法的原则。一方面,如果某个具体的制定法明确规定了禁令救济,法院一般会认为按照制定法判决禁令救济是自然而然的,只要侵权人违反该制定法,就推定满足赔偿救济“不充分”标准。事实上,在许多制定法规定了禁令救济的情况下,当满足了前述第一个要件时,自然也就满足了“不充分”标准。其结果是,司法实践中永久禁令救济成了一般原则,而拒绝永久禁令倒成了例外,所以有学者认为不充分条件已经死亡。^[16]比如根据美国版权法规定,救济被申请人的侵权责任一经确定,并且有继续违反的威胁,则版权人自然有权获得禁令救济。另一方面,如果制定法限制法院给予衡平救济的权力,而根据案件具体情况以及衡平法的正义原则应当给予衡平救济时,法院的做法是对制定法进行缩限解释。^[17]

美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在解释《专利法》第283条时,忽略了“按衡平法原则”这几个字的限定含义,而将永久禁令“一般规则”化;最高法院在易趣(eBay)案中纠正了这种解释,^[18]认为专利权的永久禁令仍要符合衡平法原则。

(三)禁令给被告造成的困难并非不成比例地大于给原告的收益

要件三体现了对禁令的“成本—收益”分析,即禁令带给被告的“成本”与带给原告的“收益”相比,如果前者不成比例地远远大于后者,则禁令救济将会因为造成巨大的社会成本而被法院拒绝。

如何认定禁令给被告造成的负担与原告的收益“不成比例”,这是个难题。由于禁令具有遏制侵权的功能,它使侵权人投资于生产设备的资金无法得到利用,往往出现给被告造成的成本会大于原告的收益。比如某侵权人未经许可实施某专利技术,投入机器、原材料等生产成本100万元,制造、销售成本20万元,实现销售收入150万元,这样可得利润30万元。在销售之始即被专利权人发现,请求禁令救济。假设专利权人也在以同样的效率生产和销售该专利产品,那么禁令的发出意味着专利权人仍然占有可能被侵权人错误占有的市场,从而得到30万元的收益;对侵权人而言,禁令将使他投入的120万元一文不值。按照“成本—收益”分析的结果是,被告成本120万远远大于原告收益30万元。

但是,这一事实并不能认为是“不成比例”地大于收益,因为给被告造成的沉淀成本正体现了禁令的遏制作用。在上述例子中,如果侵权人事先与专利权人谈判专利生产许可,则他的许可费会确定在30万元以下的某个数值;但是在被诉侵权并发出禁令后,在与专利权人谈判许可费中将处于不利境地,因为侵权人如果得不到许可将损失120万元,这120万元

[16] Douglas Laycock, *The Death of The Irreparable Injury Rule*, 103 *Harv. L. Rev.*, 1990. 但需指出的是,第一,发出永久禁令为原则、不发出为例外,与对过去侵权行的损害赔偿是没有关系的;第二,发出永久禁令的情形不同于初步禁令。

[17] 比如在 *Syring v. Tucker*, 174 Wis. 2d 787, 498 N. W. 2d 370 (1993) 案中,原告起诉被告恐吓与殴打并要求对被告进行 HIV 测试,但相关制定法限制未经本人明确同意的 HIV 测试以及对 HIV 测试结果的公开,法院对此规定进行缩限解释并最终发出要求被告进行 HIV 测试的禁令。

[18] *eBay v. MercExchange*, 126 S. Ct. 1837 (2006).

会成为谈判中的沉淀成本,侵权人按照理性人的判断标准,在 30 万元至 150 万元之间的某个数值上取得许可都是合算的。^[19]

对于这种永久禁令给专利权人造成的谈判优势,美国联邦巡回上诉法院在史密斯 (Smith) 案中认为这是专利权人应得的,如果专利权人得不到禁令救济,就会失去“由排他权所衍生的杠杆力量,来享受其发明在市场上的全部价值”。^[20] 永久禁令使当事人通过市场方式协商许可费的价值,要比由法院通过损害赔偿来给许可费定价更为准确和有效率。^[21] 这反映了法官坚持经济自由主义的价值观。^[22]

(四) 符合公共利益

要件四将符合“公共利益”作为发出永久禁令的条件。如果制定法规定了禁令救济,由于制定法是通过立法机关的民主决策程序制定的,在符合制定法规定的情况下应当推定发出禁令是符合公共利益的,但最终的裁量还是由法院确定。公共利益成为美国法院对专利侵权拒绝永久禁令救济最常见的理由。比如第 7 巡回上诉法院在 *Milwaukee* 一案中以公共利益为理由而拒绝发出禁令。^[23] 被告使用了原告的一种污水净化方法专利,法院认为,如果发出禁令,被告将关闭污水处理厂,从而使整个社区失去污水处理能力而危及本社区及邻近社区居民的健康和生活。

值得注意的是,当法院因公共利益而拒绝给予专利权人以禁令救济时,表面上看法院是在专利权人的个人利益与公共利益之间权衡,实际上是在两种不同的公共利益之间进行权衡:一种是通过保护专利权而激励技术创新从而给全社会大众带来的公共利益,这种利益是长远的、间接的;^[24] 一种是与专利权人利益相对立的社会公共利益,这种利益是即时的、直接的。专利制度本身就是要通过保护专利权人利益来最终实现全社会的公共利益,一般性质的当前公共利益不应看作比这个长远的公共利益还重要。只有当前的公共利益涉及公众的生命权、健康权时,才会被看作比长远的公共利益更重要,从而拒绝永久禁令。

二 专利侵权初步禁令救济的“四因素”检验法

初步禁令是法院作出判决前,或于开庭审讯之前或于审讯过程中,为避免发生无法弥补的侵害而发出的禁令。初步禁令的效力期间为发出禁令时始、诉讼结束时止,是美国诉讼法上一项重要的行为保全制度,规定在《联邦民事程序规则》第 65 条(a)中。^[25] 美国《专利法》没有明确规定初步禁令,但法院对《专利法》第 283 条作扩大解释,认为国会授权联邦法

[19] 但是,禁令的作用有时候是有限的。如果侵权人用于生产侵权产品的设备也能用于生产相似的普通商品,或者侵权人本来就是生产相似普通商品的专利权人的市场竞争者,那么发出禁令后侵权人可以转产别的商品,而不会导致沉淀成本的出现,禁令的上述遏制功能难以实现。

[20] *Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1573, 1581 (Fed. Cir.), cert. denied, 464 U.S. 996 (1983).

[21] *Matter of Mahurkar Double Lumen Hemodialysis Catheter Patent Litig.*, 831 F. Supp. 1354, 1397 (N.D. 1993).

[22] 但是,如果根据案件具体情形,禁令会赋予专利权人向他人敲竹杠的力量,法院会拒绝禁令救济。易趣案判决不发永久禁令,最高法院肯尼迪 (Kennedy) 大法官提出,如果专利权人确实是在用禁令作为工具向禁令被请求人敲竹杠,发出禁令是违背公共利益的。

[23] *City of Milwaukee v. Aeticated Sludge, Inc.*, 69 F.2d 577 (7th Cir. 1934).

[24] 例如在 *Pittway v. Black & Decker*, 667 F. Supp. 585, 593 (N.D. Ill. 1987) 案中,法院认为“保护专利免受可能侵权者侵犯总是在维护公共利益”。

[25] Fed. R. Civ. P. 65(a).

院在专利案件中发出“禁令”，即“授权法院在侵权诉讼过程中发出初步禁令的权力，以及对事实问题完全确定后发出永久禁令的权力”。^[26]

根据判例法，确定是否发出初步禁令要考虑四个因素，即所谓“四因素检验法”：^[27] (1)原告从实体上有胜诉可能性；(2)如果不发初步禁令将对原告产生无法弥补的侵害；(3)如果不发初步禁令给原告造成的困难，大于如果发出初步禁令会给被告造成的困难；(4)发出初步禁令符合公共利益。^[28] 现将专利侵权初步禁令救济如何适用“四因素”检验法分述如下。

(一) 实体胜诉可能性

在请求初步禁令救济中，专利权人要证明其具有“实体胜诉可能性”，必须证明三个事实问题：专利有效、被告行为构成侵权、专利权具有可执行性。^[29] 由于后两个问题的内容为丰富，本文不作深入讨论，只就专利有效性问题研究美国法院对初步禁令救济的限制。

历史上，美国法院在初步禁令中对专利的有效性持极为谨慎的态度，究其原因有二。一是受专利授权制度的影响。1836年之前专利授权主要实行登记制，因此法院在全部案件审讯完毕之前很难确定专利是有效的。改为实质审查制后，美国法院并没有消除对专利有效性的疑虑。^[30] 二是受诉讼制度的影响。美国长期实行普通法与衡平法并行不悖的司法体制，普通法院审讯事实问题并判决赔偿救济，衡平法院在给予禁令救济时只能建立在普通法院认定事实的基础上，专利的有效性属于事实问题，衡平法院自然要持谨慎态度。

美国法院将初步禁令看作超常规的救济方式，长期以来要求原告证明其专利有效性达到“无可争辩”之标准。^[31] 涉案专利已经在先前其他案件中被认定有效，即“先前判决有效”规则；或者该专利在授权后的较长时期内没有就有效性问题受到挑战，即“默认有效”规则，是满足无可争辩标准的两种基本情形。如果专利权人不能证明“先前判决有效”或“默认有效”，则得不到初步禁令救济，除非有其他极为特殊的事由。

1. “先前判决有效”规则

“先前判决有效”规则的含义是，如果初步禁令请求人曾经就同一个专利与另外的被告进行专利诉讼，并且判决该专利有效，则请求人可以据此作为其专利有效的有力证据，以获得初步禁令。

“先前判决有效”规则是程序正义原理在专利有效性上的体现。早先法院持“司法审查

[26] High Tech Med. Instrumentation, Inc. v. New Image Indus., Inc., 49 F.3d 1551, 1554, 33 USPQ, 2d, 2005 (Fed. Cir. 1995).

[27] 为了与永久禁令的“四要件检验法”相区别，笔者在这里用了“四因素检验法”。也有观点总结说，初步禁令的适用条件是在永久禁令条件的基础上增加了“无法弥补的侵害”因素。

[28] James M. Fischer, Understanding Remedies, Matthew Bender, 1999, p. 245.

[29] Nutrition 21 v. United States, 930 F.2d 867, 869 (Fed. Cir. 1991).

[30] 在 Orr v. Littlefield, 18 F. Cas. 837, 839 (No. 10, 590), (C. C. D. N. H. 1945) Simson Bros., Inc. v. Blancard & Co. 293 U. S. 1 (1927)案中，大法官 Woodbury 指出，通过对发明的原创性和实用性的实质审查，专利局认为专利有效的意见比实行登记制时更有分量；但专利权人还必须向法官提供进一步的证据证明其专利权的有效性，因为专利局的审查是单方程序，其结论不具有司法效力。

[31] Orr v. Littlefield, 18 F. Cas. 837, 839 (No. 10, 590), (C. C. D. N. H. 1945) Simson Bros., Inc. v. Blancard & Co. 293 U. S. 1 (1927)。汉德法官在该案中指出：“专利案件中应发出诉讼中的禁令，除非该专利是无可争辩地有效并且被侵权”。

理论”,认为专利在法官审查之前甚至连初步有效性都没有,因为专利的有效性表面上是个事实问题,实质上是个法律问题,只有法院才能作出正确的决定。^[32] 这种“司法审查”理论后来被“实际对抗理论”所取代。按照实际对抗理论,专利审查人员没有时间也没有外在激励来穷尽对现有技术的检索,但在侵权诉讼中,被诉侵权人为维护自身利益必然会竭尽全力来寻找否定专利有效性的证据,只有经过这种对抗程序的检验,才能保证专利真正有效。实际对抗理论反映了美国法治观念中对“程序正义”的笃信,以及对行政程序的单方性的疑虑。

先前判决有效规则并不意味着法院受先前判决的约束,而只是在其行使自由裁量权时给予充分考虑,因为先前判决中的被告一般与本案被告不是同一人,先前判决对本案没有既判力。如果被控侵权人提出了先前判决的案件中未曾提出的新证据、新理由,将使这一规则大打折扣。比如在 1971 年的一个案例中,先前判决专利有效案例的被控侵权人以该专利不符合实用性、最佳实施例、诚实义务来挑战专利的有效性,而本案以缺少非显而易见性作为无效理由,是先前案例未曾提出过的新理由,法院最终拒绝了初步禁令。^[33] 对先前判决规则的另一限制来自于这样一个事实:在先前的侵权案件中,被控侵权人可能出于财力有限的原因,会选择一些不费力的浅显的理由来挑战专利的有效性,自然容易失败。^[34]

2. “默认有效”规则

“默认有效”规则的含义是,如果原告在获得专利后实施或者授权他人实施其专利,同行业的竞争者(包括被许可人)在较长时期内没有对其专利有效性提出质疑,则请求人可以据此作为其专利有效的有力证据,以获得初步禁令。

默认有效规则与物权法上的先占原则相类似,体现了法律维护现有秩序、保护和平占有的价值取向。默认有效规则也可以用“实质对抗”理论来解释。如果一个行业的诸多企业长期以来一直没有从事侵犯该专利的行为,或者一直支付专利许可费,可以推定他们一定是在对该专利进行深入调查后没有发现能够挑战该专利的有效性的证据。关于究竟需要多长时间才可认定“默认有效”,要根据实际案情具体裁量。

默认有效规则也存在着局限性。比如,同行业中早已存在其他侵权人,专利权人由于其专利的有效性信心不足而没有向他们提起侵权诉讼,这不能解释为行业内对其专利的尊重和认可;或者专利的商业价值极小,行业内的竞争者认为不值得对该专利的有效性提出挑战,甚至宁可交少量的许可费也不愿意卷入诉讼中,^[35]等等,这些情形都与“默认有效”规则的初衷不相符。

3. 艾特拉斯(ATLAS)案与“无可争辩”标准的结束

1985 年,美国联邦巡回上诉法院在艾特拉斯案中抛弃了“无可争辩”标准。^[36] 法院提出两个理由:第一,其他类型的知识产权比如版权、商标对初步禁令的证明标准只是“清楚

[32] Rosenberg v. Groov-Pin Corp. (1938), 转引自 Chisum on Patents, § 20.04(1)(a)(iii), Matter Bender & Company, Inc., 2002.

[33] Carter-Wallace, Inc. v. Davis-Edwards Pharmacal Corp. (1971), 443 F.2d 867, 169 USPQ 625 (2d. Cir. 1971)。

[34] 美国专利侵权诉讼花费是颇高的,因此专利权人在面临多个侵权人时,往往对经济实力较弱的侵权人首先提起侵权诉讼,以求比较容易地获得专利有效的判决,然后以此作为专利有效性的证据,对那些实力强大的侵权人提起诉讼,如果能够按照先前判决规则尽早获得初步禁令,在后面的和解谈判中对专利权人会十分有利。

[35] 如果诉讼费大于许可费的两倍,而胜诉的可能性为 50% 时,当事人作出这样的选择是符合经济理性的。

[36] Atlas Powder Co. v. Ireco Chemicals, 773 F.2d 1230, 227 USPQ 289 (Fed. Cir. 1985)。

显示”标准,专利有效性没有理由比其他知识产权的要求更高;第二,初步禁令毕竟只是临时性救济,“无可争辩”标准应当是发出永久禁令时适用的标准。按照“清楚显示”标准,专利权人不必确定其专利的有效性,而只要证明在专利有效性问题上有胜诉的“可能”。

“清楚显示”标准的确立,使《专利法》第285条规定的专利“推定有效”原则,得到完全不同的解释。法院以前从消极方面解释,认为专利局颁发的专利是“推定”有效的,就是要经过仔细审查才能确认其有效性。现如今从积极方面解释,专利既然是推定“有效”的,就应当将专利局颁发专利当作专利是否有效的重要证据。应当指出的是,尽管“无可争辩”标准不复存在,但实际诉讼中用“先前判决有效”规则和“默认有效”规则证明专利的有效性仍然是常用的方法。

(二)无法弥补的侵害

“无法弥补的侵害”是初步禁令的第二个因素,与永久禁令中的“四要件”检验法中的第三个要件中判断损害赔偿“不充分性”并无实质区别,甚至有学者认为,“不充分性”标准是衡量救济的一般条件,“无法弥补的侵害”只是在特定情形下的具体适用。^[37]因此,评价损害赔偿的“不充分性”的标准,也适用于初步禁令的“无法弥补的侵害”因素中。

1. “无法弥补的侵害”推定成立

在1983年以前,只要初步禁令被请求人并非面临无力赔偿的境地,就意味着请求人的侵害是可以弥补的,因此“无法弥补的侵害”这一因素一般很难满足,初步禁令救济受到很大限制。1983年,美国联邦巡回上诉法院在史密斯案中,提出判断“无法弥补的侵害”的新规则:当请求人清楚确立专利有效并且成立侵权、即满足了第一个因素时,则“无法弥补的侵害”推定满足。^[38]美国联邦巡回上诉法院认为专利权的本质是排他权,初步禁令的价值基础在于保护专利权的排他性,并在随后的判例中解释道:“专利的期限是固定的,专利权的效力期间并不因为发生诉讼而顺延,特别是专利诉讼的时间比较长,因此时间流逝本身就对专利权人造成侵害、而且是无法弥补的。如果不能及时发出初步禁令,则侵权人能够在诉讼期间继续从事侵权活动这一事实本身就实际上鼓励了侵权”。^[39]

“无法弥补的侵害”推定是可以推翻的。法院认为,有三种情形可以推翻这一推定:^[40]一是被请求人已经停止或者即将停止被控侵权行为,这使得初步禁令没有必要;二是请求人已经开始与被请求人就涉案专利的许可协议进行谈判,表明专利权人已经放弃了在其专利上的“排他”权,遭受的侵害也是可以用金钱赔偿来弥补的;三是请求人不合理地迟延提起诉讼,迟延本身就表明该侵权造成的侵害并非不可弥补,否则专利权人会在第一时间提起诉讼。^[41]

如果禁令被请求人无赔偿能力,仍然表明侵害是无法弥补的。前文提出,在1983年前,满足“无法弥补的侵害”因素的通常情形是被请求人经济实力有限、将会无力用金钱赔偿他

[37] Chisum on Patents, §20.04(1)(e), Matthew Bender & Company, Inc., 2002.

[38] Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1581 (Fed. Cir.), cert. denied, 464 U.S. 996 (1983).

[39] H. H. Robertson Co. v. United Steel Deck Inc., 820 F.2d 384, 388, 2 USPQ 2d 1926, 1928 (Fed. Cir. 1987).

[40] Polymer Technologies, Inc. v. Bridwell, 103 F.3d 974 (1996).

[41] 初步禁令制度的目的是保全“现状”,原告拖延起诉会影响法官对什么是“现状”的判断,即原告起诉的被告侵权行为发生前的状况为法律应当维护的和平的“现状”,还是被告侵权行为发生后的状况为“现状”。另外,如果存在多个侵权人,专利权人由于经济原则只选择部分侵权人提起诉讼而对其他侵权人延缓诉讼,则不构成“不合理的迟延”。

给请求人造成的损害。1983年新规则之后,以这一情形来证明满足“无法弥补的侵害”因素依然有效。在举证责任上,请求人应当就其将遭受的损害金额进行举证,而被请求人就其经济实力举证,一般以提交保证金的形式来证明。

赔偿数额难以计算,仍然影响“无法弥补的侵害”的成立。如果专利权人自行实施,则赔偿额将按其实际损害计算,而实际损害由于包括价格侵蚀、商誉损害等不可测因素,一般法院会认为赔偿数额是难以计算的。如果专利权人通过许可他人实施,则法院会认为参照许可费来计算赔偿数额,从而使赔偿计算变得更容易了。

2. “无法弥补的侵害”的经济分析

假设在没有侵权行为发生前,专利权人是专利产品及其相关市场上的唯一提供者。侵权人的进入,构成“二人竞争”市场,侵权人给专利权人造成的损失主要来自于两个方面:销售流失和价格侵蚀。侵权人在市场上的出现、存在本身,即使没有实际销售,也可能通过价格侵蚀给专利权人造成损害。现以普厄杜(Purdue)案为例,^[42]说明对“无法弥补的侵害”是如何进行经济分析的。

原告方聘请的经济学家作证说:被告与原告的竞争将使得原告不得不降低价格,这种价格侵蚀的后果会延续几十年,因为产品价格一旦降下来后,专利权人如果再要恢复到原来的高位必然要受到客户的反对。并且,在案件判决时法院会对下列损害难以计算赔偿数额:(1)价格侵蚀的后果;(2)经营规模缩小而流失有经验的员工;(3)不得不应付被告的市场竞争而给原告市场销售力量带来的干扰;(4)被迫减少对技术研发的投入而失去市场机遇所导致的损失。

被告所聘请的经济学家则反对上述看法,认为价格侵蚀并不会发生,因为(1)被告会以与原告相当的价格推广其产品;(2)原告作为该产品相关市场上的第一家,必然会享有“先发优势”;(3)被告不可能仅仅通过诉讼期间的市场推广就迅速提高市场份额;(4)即使没有被告的行为,原告还要受到其他类似产品的竞争。退一步讲,即使存在价格侵蚀,原告的降价行为本身会反过来促进销售量的增加,从而找回原告可能失去的利润。

在确定无法弥补的侵害上,法院越来越愿意采取经济分析方法,专家证言起着重要作用。一般而言,如果原被告的产品足够相同或相类似、并构成在相关市场上的竞争,法院会认为侵害是不可弥补的。

(三) 困难权衡

初步禁令中的困难权衡,是指不发初步禁令会给原告造成的困难,与发出初步禁令会给被告造成的困难之间相比较,前者应当大于后者。与永久禁令中的要件三的“成本—收益”分析相比,主要有三点区别:一是初步禁令比较的是原告的困难与被告的困难,而永久禁令比较的是原告的收益与被告的困难。二是初步禁令判断的时间段是针对初步禁令申请作出决定后到判决前的一段时间,而永久禁令判断要考虑的时间段是判决之后。三是初步禁令只比较两者的大小,只要原告的困难大于被告的困难即满足,但永久禁令要求被告的困难并非不成比例地大于原告的收益,比较的程度不同。

专利侵权案件中的困难权衡在一些情形下所得的结论是明显的。根据判例史,当被请

[42] Purdue Pharma L. P. v. Boehringer Ingelheim GmbH, 98 F. Supp. 2d 362 (S. D. N. Y. 2000), aff' d, 237 F. 3d 1359 (Fed. Cir. 2001).

求人只是使用侵权产品,而没有制造产品并在市场上销售,则法院倾向于拒绝初步禁令,认为拒绝初步禁令给请求人造成的困难会小于发出初步禁令给被请求人造成的困难。相反,如果被请求人通过购买和再销售侵权产品,法院则认为发出禁令给被请求人造成的困难较小,从而发出初步禁令。

如果请求人没有投资开发涉案专利技术,而被请求人因为投资制造了该专利产品而构成侵权,则一般认为被控侵权人的困难会大于专利权人,特别是当发出禁令将使被控侵权人的大量固定资产投资闲置时尤其如此。如果请求人与被请求人双方都对专利技术投资制造生产,被请求人只是规模很小的公司,对请求人的产品市场不构成冲击,这时请求人的困难较小,而被请求人却可能因为发出初步禁令而倒闭破产,法院经过权衡会倾向于拒绝初步禁令。

(四) 公共利益

对专利侵权初步禁令救济中的公共利益权衡,是在禁令被请求人从事侵权行为可能给公共利益造成的损害,与拒绝禁令会给专利制度本身所追求的促进技术创新之公共利益造成的损害之间进行比较。与永久禁令一样,只有当被告侵权行为关涉特定类型的公共利益,比如公共卫生和公共健康等,才会出于公共利益而拒绝初步禁令。

关于如何适用“四因素”检验法,有的法院认为,这四个因素都要满足才能发出初步禁令,只要有一个因素不满足就要拒绝。^[43]但这种被认为是传统的观点已经不符合现实。法院一般认为,“四因素”只是初步的检验,并没有确立一个严格而全面的标准。^[44]首先,每个因素并不能独立地决定初步禁令的适当性,在案件中必须通盘考虑全部因素。不存在“如果满足某个因素就发出初步禁令”,或“若非满足某个因素就不能发出初步禁令”的规则。其次,各个因素之间的强弱可以相互弥补和抵消,比如某个因素在证据方面的弱势会被另一个因素的强势所抵消,法院在适用时要对“四因素”进行综合权衡来作出决定。

[**Abstract**] Permanent injunction against patent infringement issued by the court in the U. S. should be in line with the principle of equity. That is to say, it must satisfy the “four elements” test; that the plaintiff must have a valid claim against the defendant, that the potential harm is imminent and the damage is insufficient, that the hardships an injunction may bring to the defendant is not disproportionate to the benefits it may bring to the plaintiff, and that the issuance of the injunction is in the public interest. In issuing temporary injunction, courts should take into consideration “four factors”, which are related to but apparently different from the “four elements” test for permanent injunction.

(责任编辑:凌云)

[43] Black Fire Fighters Ass'n v. City of Dallas, Tex., 905 F.2d 63, 65(5th Cir. 1990).

[44] Friendship Materials Inc. v. Michigan Brick, Inc., 679 F.2d 100, 102(6th Cir. 1982).