

知识产权非实施行为的法律规制

张体锐

内容提要：知识产权非实施行为，是指权利控制者并不实际实施其知识产权，只注重实现知识产权本身的货币价值，即从被控侵权者处获得高额的许可使用费或和解金，而不是阻止侵权行为对其市场利益的影响。知识产权非实施行为作为一种以金钱利益为导向的新型商业模式，是极端“功利主义”价值理念的产物，旨在从知识产权中获得更大比例经济租金的寻租行为。此外，知识产权制度在权利设计上依循的是有形财产的一般思路，认为知识产权作为一项私人财产权，理应与其他传统财产类型一样，无论动机如何，财产所有者都具有使用或不使用的特权。然而，从知识信息的特性及知识产权的终极目的考量，知识产权人不仅没有“不使用”的权利，相反，“使用”更应该是一种义务。因此，为有效应对知识产权非实施行为，我国首先应矫正知识产权制度的立法根基，以“经济社会规划论”为正当性基础，真正兼顾权利人、使用人及社会公众的利益，同时促进知识产权商业化激励，强化知识产权的使用义务。除此之外，我国还应在行政上加强国家知识产权防御性保护能力建设、增强知识产权的信息披露并提高知识产权审查质量标准，在司法上遏制恶性诉讼、确立双向律师费转付规则等。

关键词：知识产权非实施行为 经济社会规划论 使用义务 恶意诉讼 非实施实体

Abstract: Non-practicing behaviors in relation to intellectual property means that the right owners don't implement IPR, instead, they try to realize the monetary value of IPR by seeking high license fees or settlement payment from alleged infringers rather than preventing the infringement from affecting their market interests. As a new money-oriented business model, non-practicing behaviors of intellectual property is the product of extreme "utilitarianism" value, aiming at obtaining a larger proportion of economic rent from IPR. Besides, the design of intellectual property right system is based on the general idea of tangible property right, insisting that as a private property, intellectual property should, regardless motives, be similar to other traditional property types and empower the IPR owner prerogative to use or not to use their IPR. However, considering the characteristics of intellectual information and the ultimate purpose of IPR, the owners of IPR don't have the right to abstain from using IPR, rather, they are obligated to use it. To effectively deal with the IPR non-practicing behaviors, China should firstly correct the legislative foundation of IPR system, taking "economic-social planning theory" as the legitimate basis, truly taking into account the interests of the right holders, users and the public, and at the same time, promoting the commercialization of IP and strengthening the obligation to use IP. Moreover, administratively, China should strengthen the national IPR defensive protection capacity building, increase IPR information disclosure, and improve IPR examination quality; while judicially, China should curb malicious lawsuit and establish the "loser party pays" rule in judicial field.

Key Words: non-practicing behaviors of intellectual property right; economic-social planning theory; obligation to use; malicious lawsuit; non-practicing entity

知识产权非实施行为现象最早出现于美国 商业秘密等领域。从知识产权非实施行为的运
的专利领域，随后又逐步渗透到版权、商标和 行机理看，其可分为三个阶段，即权利收购阶

作者简介：张体锐，西南政法大学民商法学院副教授、硕士生导师，法学博士

基金项目：本文系教育部人文社会科学研究项目“知识产权非实施行为研究（16XJC820004）”阶段性成果；2017年度西南政法大学专项资助项目“人工智能时代知识产权法律问题研究”阶段性成果。

· 47 ·

段、许可费或和解金谈判阶段以及诉讼阶段。其中,前两个阶段是知识产权非实施主体运行的惯常模式,而诉讼阶段往往是其避免发生或不得以提出的虚晃招式,主要是为知识产权许可费或和解金谈判的顺利进行提供威慑作用。虽然现阶段知识产权非实施行为在我国仍处于布局收购阶段,我国生产性企业尚未遭受大规模的侵扰,但是随着这种新型商业模式不断向中国市场拓展,我国必须及时做好防范,防止其对我国知识产权制度带来巨大冲击,严重损害我国企业利益。

一、知识产权非实施行为的法律界定

当前,国内外对知识产权非实施行为的界定并未形成统一认识。国外学者主要采用“troll”^①“non-practicing entity”^②“assertion entity”^③“monetization entity”^④等术语,而国内学者主要采用“蟑螂”^⑤“地痞”^⑥“海盗”^⑦“非实施实体”^⑧及“主张实体”^⑨等称谓。从具体法律定义看,更多是从主体角度加以界定。然而,生硬地从主体角度进行概括分析并不明智,因为某些主体如高校、科研机构以及独立发明人,虽然并不实际实施其知识产权,但主要是基于合法、正当的理由向生产性企业主张权利,不能简单纳入同一范畴。对此,莱姆利教授认为:“高校及科研机构有时从事知识产权非实施的行为,知识产权实施主体有时也会从事非实施行为。因此,我们并不能简单地从主体角度进行界定,而是应该关注对知识产权非实施行为本身的规制。”^⑩

知识产权非实施行为,是指权利控制者并

不实际实施其知识产权,只注重实现知识产权本身的货币价值,即从被控侵权者处获得高额的许可使用费或和解金,而不是阻止侵权行为对其市场利益的影响。专利海盗是一种典型的知识产权非实施行为。从20世纪80年代以来,“专利海盗”现象在美国不断发展和扩张,给科技创新和经济增长造成了极大的负面影响。具有里程碑意义的,是2010年美国高智公司所发起的一系列专利侵权诉讼。作为一家专业从事发明创造与专利投资的公司,高智公司自2000年成立以来便专注于收购专利,经过十年的布局,其拥有的专利多达30,000项。为了免受“专利海盗”的指责,高智公司的专利囤积行为一直通过较为秘密的方式进行。面对外界的质疑,高智公司也一直声称自己不会以专利诉讼方式获取利益。^⑪然而事实上,高智公司通过专利集中和诉讼要挟获得高额许可费或和解金的行为已经构成了完整的知识产权非实施行为,最终的大规模诉讼只是其为了实现目的而不得不将之暴露给公众的结果。在此之后,专利海盗提起的侵权诉讼案件数量激增,由2010年的731件增长到2012年的2921件,占全部专利侵权诉讼案件的比例也由29%增长到62%,进一步引起了学界和政府部门的关注。^⑫类似于专利海盗,版权领域也出现了大量的以诉讼要挟为获益途径的版权非实施行为,实施这些行为的主体也被称为版权蟑螂或版权流氓。美国版权法上的第一个版权蟑螂是一家以“Righthaven”命名的内华达州公司,其主要业务就是代表第三方当事人向侵权者提出权利主张,并以此获

① Shyamkrishna Balganesh & Jonah B. Gelbach, *Debunking the Myth of the Copyright Troll Apocalypse*, 101 Iowa L. Rev. Bull. 43 (2015-2016), p.45.

② Emiliano Giudici & Justin Blount, *Evaluating Market Reactions to Non-Practicing Entity Litigation*, 20 Vand. J. Ent. & Tech. L. 51 (2017), p.53.

③ Ryan T. Holte, *Trolls or Great Inventors: Case Studies of Patent Assertion Entities*, 59 St. Louis U. L.J. 1 (2014), p.4.

④ Sara Jeruss, Robin Feldman & Joshua Walker, *The America Invents Act 500: Effects of Patent Monetization Entities on US Litigation*, 11 Duke L. & Tech. Rev. 357 (2013), p.369.

⑤ 易继明:《遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示》,载《法律科学(西北政法学报)》2014年第2期,第174页。

⑥ 程永顺、吴莉琳:《“专利地痞”在中国的现状评述及对策研究》,载《知识产权》2013年第8期,第3页。

⑦ 姜伟、赵露泽:《专利海盗现象引发的思考》,载《知识产权》2012年第9期,第69页。

⑧ 刘淼:《非专利实施实体的是与非——美国专利制度的变革及其启示》,载《知识产权》2014年第12期,第65页。

⑨ 袁晓东、高璐琳:《美国“专利主张实体”商业模式、危害及应对政策研究》,载《情报杂志》2015年第2期,第63页。

⑩ Mark A. Lemley, *Are Universities Patent Trolls*, 18 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 611 (2008), p.629.

⑪ 岳哲平、张晓东:《高智发明公司启动诉讼的影响分析》,载《电子知识产权》2011年第6期,第27页。

⑫ The White House, *Patent Assertion and U.S. Innovation*, 2013, at http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf. last visited: 2019-06-06.

利。从本质上说, Righthaven公司的商业模式就是购买创作者的某项排他性权利但不实施, 而是以诉讼为威胁向实施者主张许可费或和解金。在不到两年的时间内, Righthaven公司向被告提起的侵权诉讼超过275件, 多数案件和解, 或从法院成功获得法定赔偿金。^⑬与专利权非实施行为相比, 版权非实施行为同样也具有以诉讼为要挟、集中于特定领域或特定行业、索赔数额高于合理范围等特点。而除此之外版权非实施行为也有其自身的特点, 这些特点可能会导致比专利海盗更大的社会危害。例如版权的自动产生机制使得其受到权利有效性质疑的可能性较小, 被告往往无法以权利无效作为抗辩理由。而且版权的利用不局限于商业活动, 非实施主体更容易抓住侵权人心理上的弱点进行要挟, 比如版权蟑螂会针对性地挑选某些让侵权人羞于承认接触事实的作品(尤其是非法下载淫秽作品的行为)作为侵权客体。^⑭

近十年来, 知识产权非实施行为已经从专利领域逐步渗透到版权、商标及商业秘密等领域。尽管在不同的领域或行业中, 非实施主体的运营方式和谈判策略会有所不同, 但这些非实施行为也都呈现出一定的共性。具体来说, 知识产权非实施行为具有以下特征: 第一, 权利控制者并不制造知识产品或提供知识服务; 第二, 权利来源上, 为寻租而生、继受获得; 第三, 权利主张行为具有伺机性或钓鱼性, 直到生产性实体投入不可逆的资本后才主张其知识产权; 第四, 权利主张的唯一目的在于实现知识产权本身的货币价值或诉讼价值, 而非使用价值; 第五, 其在诉讼中利用不实施知识产权的行为优势, 免受反诉等对抗。知识产权非实施行为的商业模式凸显了其在诉讼策略上的优势, 反过来又大大增强了进行许可费与和解金谈判的砝码。例如专利非实施主体并不生产或销售任何专利产品, 被告无法对其提出交叉许可、反诉或不正当竞争, 处于诉讼上的优势地

位。鉴于知识产权非实施主体在侵权监督和权利主张方面的专业化水平高, 其诉讼成本也较低。此外, 随着新技术的不断涌现与互联网技术的深入发展, 知识产权范围呈现扩张趋势, 而法律的滞后性引发越来越多的侵权灰色地带。大多数无辜的被告生产性企业或网络用户为避免涉入费用高昂的侵权诉讼或个人隐私信息的泄露, 通常“甘愿”支付许可费或和解金。例如, 莱姆利教授及其研究团队曾对30家企业进行了实证研究, 发现仅一年这些企业即收到593份权利主张, 其中386份权利主张由非实施主体提起, 占比65%。其中, 413份权利主张在没有提起诉讼的情况下以和解方式解决, 占比70%; 而最终只有180份权利主张进入了诉讼程序。^⑮

对于知识产权非实施行为现象, 国内外学者态度褒贬不一。批评者认为, 知识产权非实施行为具有一定投机性与寻租特性, 不可避免地对社会创新体系造成一定影响, 不利于知识信息的传播与利用。因为知识产权非实施行为降低了市场效率与社会福利, 对市场主体强加不合理成本, 不利于激励真正的创新者。例如, 有学者研究发现, 专利领域的非实施行为仅为2011年给生产性企业直接造成的累积成本为大约290亿美元, 其中四分之一都是律师费, 对社会创新不利。^⑯赞成者认为, 知识产权非实施行为是市场专门化、劳动分工细化的自然产物, 是促进专利市场交易的中间商, 有利于降低搜索与交换成本, 提高市场流动性与市场参与性, 增加整体有效性。^⑰也有学者对知识产权非实施行为持中立态度。例如, 迈克尔·里斯教授对将近1000个案件中的约350件专利进行实证研究, 发现对非实施行为的赞成与批判, 都没有支撑证据。非实施专利与其他诉讼专利在质量上没有本质区别, 非实施行为只是当前知识产权激励机制运行下的一个缩影。^⑱

知识产权制度经过几个世纪的演绎, 已经成为一国创新经济不可或缺的知识生产力源

^⑬ Shyamkrishna Balganesh, *The Uneasy Case Against Copyright Trolls*, 86 S. Cal. L. Rev. 723 (2012-2013), p.741.

^⑭ 易继明、蔡元臻:《版权蟑螂现象的法律治理——网络版权市场中的利益平衡机制》, 载《法学论坛》2018年第2期, 第10页。

^⑮ Mark Lemley, Kent Richardson & Eric Oliver, *The Patent Enforcement Iceberg*, 97 Tex. L. Rev. 801 (2019), p.806.

^⑯ James Bessen, Michael J. Meurer, *The Direct Costs from NPE Disputes*, 99 Cornell L. Rev. 387 (2014), p.389.

^⑰ James F McDonough, III, *The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy*, 56 Emory L.J. 189 (2006), p.204.

^⑱ Michael Risch, *Patent Troll Myths*, 42 Seton Hall L. Rev. 457 (2012), p.460.

泉。知识产权非实施行为对国家创新体系的影响主要体现在正反两个方面：一方面，是知识产权市场商业化发展、创新市场专业化分工的必然要求；另一方面，也会对知识信息的传播、利用及后续创新产生一定的不利影响。任何一种社会现象都有其存在的必然性与合理性，知识产权非实施行为也不例外。知识产权非实施行为作为一种新型的商业模式，本质上是知识产权货币化的产物。然而，当下知识产权货币化市场尚处于新兴阶段，还不具备运作良好的市场特性，包括透明的定价机制、连接相关市场主体的有效沟通机制、流动性及最低的交易成本等。虽然从理论上说，这种市场本可以促进知识创新、信息共享、合作与商业化，但这一预期的理想性市场在短时间内根本无法具体实现。例如，知识产权价格主要是以“钓鱼手段”通过诉讼突袭的方式确定，权利控制者与被控侵权人之间缺乏对知识产权价值的相互理解，缺乏透明的价格信号，缺乏透明的、确定的定价机制，以私人利益最大化的目的劫持更高的费用，这种不协调显然无法持续性激励新思想的产生和商业化投资。^{①⑨}

二、知识产权非实施行为的发生原因

（一）制度层面

知识产权制度作为一种政策工具，是国家人为创设的一种垄断权。通过赋予相关主体一定期限的排他性权利，以最终保障知识信息的创新、传播与利用。由于客体的无形性和可共享性，知识产权无法像有形财产一样通过占有、使用的客观行为确定权利内容，而只能以人为设置禁止权的方式来确定知识产权的边界，这一制度设计本身就存在权利滥用的隐患。知识产权非实施主体正是利用了这一制度，以禁止权作为谈判筹码，谋取不属于知识产权使用价值的经济利润。为了防止知识产权滥用，世界各国通过立法规定了法定许可、强制许可和反垄断等措施，以维护竞争秩序，有效配置智力资源。然而这些措施始终围绕市场

竞争展开，难以从根本上杜绝由权利构架所引起的知识产权非实施行为。

知识产权制度在权利构架上遵循了有形财产的一般思路，因此知识产权作为一项私人财产权，理应与其他传统财产类型一样，无论动机如何，财产所有者都具有使用或不使用的特权。例如美国最高法院曾认为，知识产权作为一种财产形式，与其他有形财产一样，享有不使用或不实施的权利。法院认为，排他性是知识产权的本质，任何财产所有者都有使用或不使用财产的特权与自由，不需要质疑其动机。知识产权作为一种私权，与其他财产权一样，权利人没有自己实施或允许他人实施其信息财产的义务。^{②⑩}此外，知识产权具有可分割性，无论是原权利人或是权利继受人都可以针对知识产权侵权行为提起诉讼。是故，只要知识产权本身真实有效、被侵犯，无论是否从事商业化生产，权利人行使排他权，都是正当的权利行使行为。而当下对知识产权非实施行为的批判也多是不正当、不道德的，而非违反了某项具体的法律规定。

将知识产权与有形财产进行比较论证，是学术界及司法界一贯的分析做法，知识产权特征如“非物质性”“可共享性”“与载体的可分离性”等都是相对有形财产而言的。对于有形财产来说，权利人具有“使用”的自由与“不使用”的自由。那么，有形财产中的“不使用权”是否真的可以自然延伸至无形的知识信息财产中呢？对此，本文认为从历史上看，英国最早确立了现代意义上的专利制度，将专利权作为禁止垄断的一个例外或是最高统治者为提高税收收入而售卖的一种普遍特权。因为这种特权在很多领域都创造了垄断，从智力成果到生产性产品，还设置了同业行会和职业的准入障碍。因此，英国这种垄断特权只授予新发明，而且在授予专利的范围及其具体实施上都规定了非常严格的标准。例如，英国专利法为专利权人强加了生产义务，限制对专利权本身的交易，反对专利投机活动，防止技术

^{①⑨} Amy L. Landers, *Private Value Determinations and the Potential Effect on the Future of Research and Development*, 18 Chap. L. Rev. 647 (2014-2015), p.667.

^{②⑩} Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 429 (1908).

市场等发生金融泡沫和权利囤积行为。^{②①}虽然现代知识产权已经从特权发展为财产权范畴,但有形财产的不使用权特征仍然无法直接应用到知识产权。实际上,之所以认可有形财产的不使用权或不实施权,主要是因为有形财产的竞争性消费特性。赋予有形财产所有权人不使用权,不仅可以尊重权利人的自主权及人格利益,而且有助于社会效率价值的实现。即使这样,有形财产法中的不使用权也并不是绝对的,只有不对第三方当事人利益造成严重损害的不使用行为才能获得法律保护。然而,与有形财产不同,赋予信息财产权利人不使用权所彰显的自主权及人格利益价值并不明显。此外,不使用知识信息财产可能会浪费其他人的时间及精力,形成重复性投资,浪费社会资源,抑制社会创新。因此,对于知识信息财产权来说,权利人没有“不实施”的权利,相反,“实施”更应该是一种义务。遗憾的是,知识产权制度在权利设计上只赋予了权利人及其受让人排除他人使用的权利,却没有施加自己使用的义务,这不利于达到知识产权促进知识信息的创新与传播的终极目的。

(二) 行政层面

知识产权非实施行为是科学技术和社会经济发展到一定阶段的产物,与产业模式和国家政策有着紧密的关系。以专利为例,美国20世纪80年代开始施行的“亲专利”政策为专利海盗的滋生提供了温床。这种“亲专利”政策,一方面表现为专利申请审查标准过低,另一方面表现为对软件专利的宽容。美国专利商标局运用“最广泛合理解释”原则进行审查,导致这一时期专利数量激增,专利质量下降,大量本不该获得授权的专利得以在市场流通。这些

专利本不具有使用价值,但却因为获得了垄断权而具备了交换价值,成为专利海盗利用的对象。有数据表明,专利海盗将非实施行为推进至诉讼阶段的意愿并不强烈,因为在这一过程中其专利权很有可能被宣告无效,而且专利海盗在诉讼中获胜的比例仅为9.2%。^{②②}对软件专利的宽容态度也同样导致了大量的专利权非实施行为,从2007年到2011年,美国专利诉讼的被告数量增长超过一倍,而这其中有89%都与软件专利有关,专利海盗现象俨然就是一场软件专利危机。^{②③}20世纪80年代以前,美国专利商标局及各地法院都将计算机软件当作一种数学算法,而拒绝提供专利保护,但是1981年的“戴尔”案^{②④}改变了当时的这一现状。美国最高法院在强调数学算法不属于专利法保护对象的同时,又特别指出当计算机软件与具体的方法发明联系在一起时,就可以获得专利法保护。计算机软件被正式纳入专利保护的范畴。^{②⑤}自此之后,计算机领域专利授权量迅速增长,一跃成为专利累积量最多的技术领域。^{②⑥}与其他领域不同,通过计算机软件而实现的商业方法往往难以用精确的语言确定权利要求,这就导致了专利权利边界模糊,权利范围扩大。在实践中,过于宽泛的语言很容易被解释为涵盖以后被开发的其他技术,而由于内涵和边界不明确,审查员又不得不在难以准确判断新申请专利是否具有新颖性的情况下对其进行授权,如此循环往复,产生了大量低质量的软件专利。无论是审查标准过低还是对软件专利的宽容态度都导致了过于宽泛和不明确的专利大量出现,如此大规模的无实用价值专利在市场流通,势必会导致专利诉权的滥用。非实施主体打着维权的幌子,通过索赔函件或佯装诉讼等手段达到获

^{②①} Zorina Khan, *Trolls and Other Patent Inventions: Economic History and the Patent Controversy in the Twenty-First Century*, 21 Geo. Mason L. Rev. 825 (2014), p.829.

^{②②} John Allison, Mark Lemley & Joshua Walker, *Patent Quality and Settlement among Repeat Patent Litigants*, 99 GEO. L.J. 677, 712 (2011), p.694.

^{②③} James Bessen, *The Patent Troll Crisis is Really a Software Patent Crisis*, at https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2013/09/03/the-patent-troll-crisis-is-really-a-software-patent-crisis/?utm_term=.b65d199be206, last visited: 2019-06-06.

^{②④} *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 186 (1981).

^{②⑤} 李明德著:《美国知识产权法》,法律出版社2014年版,第950页。

^{②⑥} 傅瑶、孙玉涛、刘凤朝:《美国主要技术领域发展轨迹及生命周期研究——基于S曲线的分析》,载《科学学研究》2013年第2期,第215页。

取利益的目的,不仅背离了知识产权制度激励创新的初衷,更是严重破坏了市场秩序和经济生态,影响科学技术和经济社会的发展。

(三) 司法层面

起诉成本低、赔偿数额大,给知识产权非实施行为提供了投机的空间,而缺少对知识产权恶性诉讼的遏制,更是加剧了知识产权和诉权的滥用。在美国完备的知识产权保护体制之下,知识产权非实施主体的诉讼成本要远低于涉诉的生产性主体。一方面在于起诉门槛低,一个诉讼主体可以同时起诉多家企业。非实施行为通常是发生在特定领域的一系列案件,非实施主体一旦做好了诉前准备,便可以在后续诉讼中以较低的成本继续向多名被告主张权利。而且出于获取市场利益的核心目的,专利非实施主体往往会通过对诉讼时机、社会舆论等各方面因素的精细计算,选择自己的诉讼成本与被告诉讼成本差距最大的诉讼策略,以此起到威慑效果;另一方面,非实施主体并不实际生产知识产品,也就不会受到交叉许可、反诉、不正当竞争的制约,即使败诉产生的实际损失也很小。与之相对,被告的生产企业却要面临更大的风险。不仅要支付高额的律师费,倘若专利海盗成功获得禁令救济,被告生产企业必须停止生产及销售专利产品,形成投资上的沉没成本,甚至面临停产乃至破产的风险。^{②⑦}美国一直以来奉行知识产权强保护政策,侵权赔偿数额大,尤其是针对恶意专利侵权规定了三倍的赔偿额,在威慑侵权行为的同时也无形中增加了知识产权非实施主体的谈判筹码。由于信息的不对称和诉讼结果的不确定,被告更容易选择以和解或支付许可费的方式解决纠纷,特别是在非实施主体给出的“定价”低于被告的诉讼成本之时。

总体来说,司法层面对知识产权的高强度保护只是知识产权非实施行为的诱因之一,不能依此否定知识产权强保护的意义。通过降低防范成本和律师费用,限制侵权赔偿数额等方式,可以在一定程度上遏制知识产权非实施行

为,但也有可能纵容侵权。这就要求在司法实践中法院要准确识别知识产权非实施行为,采取针对措施,并对不当的行政授权进行司法纠错。美国最高法院在“爱丽丝案”^{②⑧}中确立了两步检测法,对专利授权的有效性进行检验。依据这一标准,很多计算机软件与商业方法不再满足可专利性的条件,这就在诉讼阶段过滤了一大批专利权非实施行为。另外,对于权利稳定的知识产权诉讼,法院也可以通过限制适用侵权责任的方式,降低非实施主体的谈判筹码。例如在“易趣案”中,为了避免知识产权禁令成为一种索要高额许可使用费或和解费的议价工具,美国最高法院重塑了禁令救济标准,力求做到最大程度的利益平衡。^{②⑨}

三、知识产权非实施行为的应对之策

任何一种社会现象都有其存在的必然性与合理性,知识产权非实施主体也不例外。我们不能绝对扼杀知识产权非实施主体的存活空间,而是应积极探索应对其弊端的对策。目前在我国的制度和产业环境中,存在着爆发大量知识产权非实施行为的可能。近年来,我国知识产权保护水平不断提高,赔偿数额逐步增长,侵权禁令也得到了有效推行,使得诉讼更具有吸引力。多年来注重数量而轻视质量的专利审查也导致市场上存在大量闲置专利、问题专利。知识产权非实施行为很有可能在我国呈现强劲的增长态势,如果不及时做好防范,一旦非实施主体开始发起大规模、频繁的诉讼,必然会为我国知识产权制度带来巨大冲击,给我国企业带来严重损失。因此,我国有必要了解知识产权非实施行为的运行机理,厘清利弊,学习借鉴域外应对知识产权非实施行为的有效措施,积极调整知识产权法的内容,为应对知识产权非实施行为做好充分的准备工作。

(一) 立法对策

知识产权非实施行为现象之所以应运而生,从根本上说是当前知识产权制度本身存在的缺陷成就了这种商业模式的优势,为其创造了寻租的

^{②⑦} 张体锐:《专利海盗投机诉讼的司法对策》,载《人民司法》2014年第17期,第110页。

^{②⑧} Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S., 134 S. Ct. 2347 (2014).

^{②⑨} eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006).

理想环境。^{③0}当前,针对知识产权制度存在的各种问题,有学者甚至主张废除知识产权,认为知识产权损害自由贸易与竞争,是反竞争性的。知识产权是国家授予一些主体的不必要知识垄断,这种知识垄断将知识价格提高到边际成本之上,人为制造了稀缺性,会导致社会福利净损失。^{③1}知识产权制度虽然一定程度呈现出反竞争的固有弊端,但只要制度本身设计合理,从长远看是可以实现知识创新与传播的社会目的。

1. 矫正知识产权立法根基

知识产权作为国家发展的战略性资源与国际竞争的核心要素,各国都非常重视本国的知识产权保护。然而,从当前各国知识产权制度的立法基础看,基本上以功利主义经济论作为知识资源分配的指导思想,侧重保护知识产权所有人利益。然而,“功利主义经济论”本质上奉行个人利益至上,追求财富最大化,但是弱化了对社会公平与消费者福利等社会理性的关注。以功利主义原则为导向的知识产权在全球范围内(尤其是西方发达国家)呈现扩张趋势,知识产权本身的私有化及商品化属性也是日益明显。知识产权非实施行为,作为一种以金钱利益为导向的新型商业模式,是极端“功利主义”价值理念的产物,旨在从知识产权中获得更大比例的经济租金。由此可知,功利主义经济论无法独立证成知识产权制度的正当性,需要一种公共的道德规则加以引导,才能消解知识产权寻租行为所引发的效益与公平失衡问题。

与“功利主义经济论”相对,“社会规划论”则追求社会福利最大化,认为知识资源虽身处市场,但并不隶属于市场,知识产权制度主要发挥着民主政治功能与文化多样性功能,知识信息应主要纳入公有领域范畴,社会公众可以自由分享与使用,倡导崇高的社会理性。知识产权作为私人财产权,显然无法完全依托“社会规划论”进行权利预期,社会规划论描绘的图景只能是一种理想境界。因此,功利主义经济论与社会规划论都不能单独证成知识产权制度设立的合理性,只有在知识产权的立法宗旨上转换以经济理

性为主导的功利主义思维,改变社会理性在知识产权制度中的附庸地位,真正做到兼顾权利人、社会公众及其他竞争者利益,以“经济社会规划论”作为知识产权制度的立法根基,才能有效根治知识产权非实施行为引发的市场失灵问题。^{③2}

2. 加强知识产权商业化激励

创新是一种革命性的变化,并不是瞬间即可完成的,需要很多步骤。从逻辑上看,应该是先有知识生产,后有创新。只有知识信息得到实际应用,才能真正促进国家经济发展与社会创新。

《TRIPS协议》第7条规定,知识产权的保护与权利行使,应该致力于促进技术的革新、技术的转让与技术的传播,以有利于社会及经济福利的方式促进技术知识的生产者与技术知识使用者互利,并促进权利与义务的平衡。因此,知识产权制度在激励知识产出的同时,更应加大对后续商业化的激励。具体到制度设计上,无论在知识产权的授权、知识产权的保护还是知识产权的救济上,都应该强化知识产权的使用要件。我国在商标法领域,不仅规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请,商标局应当予以驳回”,而且规定“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”。

《商标法》中对“使用要件”的规定,可以激励商标权人大力实施其商标,以防止商标资源浪费,确保其商标强度,防止商标囤积,维持该商标的未来产业线等。与专利法、版权法领域相比,商标法中的这些规定无疑会在一定程度上对非实施行为现象起到遏制作用。因此,解决知识产权领域的非实施行为问题,可以借鉴商标法规定,强化知识产权的“使用”要件。例如,在专利权的授予上,有必要确立专利实施要件,对于不以实施为目的的专利申请行为,知识产权局应当予以驳回。此外,在专利权被授予后合理期限内如三年或五年,如果权利人无正当理由未充分实施专利的,应当撤销其专利权。

(二) 行政对策

除知识产权立法上的改革外,我国政府也

^{③0} David O. Taylor, *Legislative Responses to Patent Assertion Entities*, 23 Tex. Intell. Prop. L. J. 313(2015), p.317

^{③1} Michele Boldrin & David K. Levine, *The Case Against Patents*, at <http://research.stlouisfed.org/wp/2012/2012-035.pdf>, last visited: 2019-06-06.

^{③2} 张体锐:《商业寻租与专利制度:经济社会规划策略研究》,载《学术界》2014年第6期,第83页。

应出台相应措施规制知识产权非实施行为,防止知识产权非实施行为主体抢占我国国内市场以及在境外对中国企业发起攻击。

1. 加强国家知识产权防御性保护

随着我国国家知识产权战略实施的不断深化与新时代知识产权强国战略的重大布局,我国充分发挥出了中国特色社会主义制度的优越性,当前已经成为知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平都较高的国家。根据世界知识产权组织等机构发布的《2018全球创新指数报告》数据,我国已经跻身全球创新指数20强,世界银行发布的《2019年营商环境报告》显示中国营商环境的改善幅度位居全球第三,这些成就与我国政府对知识产权保护的高度重视密不可分。为应对知识产权非实施行为的寻租性与投机性,避免其对我国国内市场与在域外的中国企业造成严重损害,我国在知识产权事业未来发展的科学谋划上,必须要强化国家知识产权防御性保护能力建设,尤其对我国的现有技术、传统知识及遗传资源等应建立大型国家级防御性数据库。同时,与外国知识产权局签署合作协议,防止我国知识产权被恶意抢注。例如,印度针对本国传统知识建立TKDL“防御性公开数据库”,该数据库为世界主要的国际专利局包括欧洲专利局、美国专利商标局、日本专利局、英国专利局、加拿大知识产权局、德国专利局和澳大利亚知识产权局等提供印度大约25000个亚组的传统医学知识名录,为国际专利审查提供检索便利,有效避免了印度本国多项传统知识被美国、英国、意大利等制药公司抢注。^③同样,韩国政府专门成立国有化的知识产权管理公司,负责发掘、抢注与流转高价值知识产权,防止本国知识产权被外国知识产权非实施行为主体廉价收购。^④

2. 增强知识产权的信息披露

因知识产权非实施行为主体通常通过设立空壳公司掩盖他们的行为,被控侵权者难以识别真正的权利归属者,导致在知识产权许可和解金谈判阶段处于被动,无法知晓权利控

制者的全部信息,其滥诉的伎俩进而更容易得逞。因此,有必要增强知识产权的信息披露制度,要求权利申请人和权利所有人准确登记并实时更新所有权信息、许可信息等,包括所有权人的最终实际控制人等。在具体执行上,美国的做法值得借鉴。美国专利商标局通过用户友好方式与广大的用户群共同执行该信息报告制度。专利申请人和专利所有人需要向美国专利商标局报告相关许可信息包括许可意愿、许可合同、许可要约条款或许可承诺等,进而美国专利商标局可以在线将这些信息提供给访问公众,向公众征求意见。经过公众反馈,美国专利商标局实时在线上与更新权属信息。同时,该报告制度向专利申请人和专利权人提供纠错机制。^⑤

3. 强化知识产权审查质量

因知识产权非实施行为主体主要依靠权利要求宽泛的弱专利等主张权利,因此必须强化知识产权的源头保护,进一步提高知识产权审查质量,以确保制度体系保护的是最优质的知识产权。我国必须切实严把“授权关”,不断健全审查质量保障体系和业务指导体系,加强“双监督双评价”质量管理,以确保知识产权授权质量。同时,对各类知识产权的申请行为要加强监管,遏制专利非正常申请、商标抢注、商标囤积等不正当行为,以维护正常的市场经济秩序和知识产权管理秩序。2019年4月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会对我国《商标法》作出修改,其中修改后的第4条实现在商标审查阶段对恶意注册行为的规制,规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请,商标局应当予以驳回。”这一规定无疑将进一步提升我国知识产权质量,并回归以使用为目的的知识产权制度本源。

(三) 司法对策

知识产权司法保护作为知识产权保护的关键一环,同样需要在规制知识产权非实施行为方面发挥重要作用。

1. 遏制恶意诉讼

知识产权非实施主体提起诉讼的核心目的

^③ Traditional Knowledge Digital Library, at <http://www.tkdil.res.in/tkdil/langdefault/common/Abouttkdl.asp?GL=Eng.>, last visited: 2019-06-06.

^④ 郝兴辉:《韩国首家知识产权管理公司成立》,载《中国发明与专利》2010年第11期,第10页。

^⑤ The White House, Fact Sheet: Executive Actions: Answering the President's Call to Strengthen Our Patent System and Foster Innovation, at <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/02/20/fact-sheet-executive-actions-answering-president-s-call-strengthen-our-p.>, last visited: 2019-06-06.

并非为了救济权利，而是为了获得市场利益，这种以营利为目的的恶意诉讼行为应当被遏制。知识产权非实施行为的有效武器乃范围广泛、内容模糊的恶意警告函。收到此类警告函的个人或企业面临成本高昂且旷日持久的诉讼威胁，使得企业在万般无奈下选择和解并支付许可费用。因此，为保障市场秩序和公平竞争，必须遏制知识产权非实施行为主体的恶性诉讼。

对于知识产权恶意诉讼的认定，美国佛蒙特州确立的一系列考量因素可以为我国司法实践提供一定思路。具体包括：第一，警告函并不包含专利号、专利名称及专利持有人的地址，以及与目标产品、服务和技术侵犯其专利的事实指控。第二，警告函缺乏以上信息，诉讼对象请求以上信息，专利持有人在合理时间内未能提供。第三，专利持有人已经事前提起或威胁提起过一件或更多类似的专利侵权案件，而那些威胁缺乏以上信息或已经被法院认定为无诉讼价值。第四，在发出警告函之前，专利持有人没有对专利权利要求与诉讼目标产品、服务或技术进行比较分析；或者虽然已经进行了对比分析，但并没有识别出专利权利要求覆盖的产品、服务和技术所在的特定领域。第五，警告函要求在不合理的短时间内支付许可费或进行回复。第六，专利持有人提出的专利许可费用并不是基于对许可价值的合理评估。第七，自己明知或应知权利要求或侵权诉讼主张是无价值的；权利要求或侵权诉讼主张是欺骗性的。第八，其他合理考量因素。如果被告能够合理证成原告为恶意诉讼，则需要由控诉当事人缴纳高达250,000美元的保证金才能继续进行诉讼，以确保其是善意的。^⑥诚信诉讼保证金可以增加非实施行为主体的诉讼成本，起到一定威慑作用。随着我国知识产权严保护的不断强化，对知识产权恶性诉讼行为也应实施惩罚性赔偿制度，将严厉打击侵权与遏制权利滥用并重，以维护市场秩序和公平竞争。

2. 由败诉方负担律师费

依据我国现行《著作权法》第49条、《商

标法》第63条以及《专利法》第65条的规定，知识产权侵权的赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，其中包括合理的律师费用。然而，在当前的司法实践中，我国法院通常只考虑对胜诉原告进行律师费赔付，而对胜诉被告很少要求败诉原告赔偿律师费。这一“单向付费”的实践做法，显然无法有效规制知识产权非实施行为主体的滥诉，不利于保障胜诉被告的合法权益。依照大多数欧洲国家如英国、德国、法国、意大利、西班牙和丹麦等国的司法实践，对于律师费的赔偿，通常采“双向付费规则”，即无论原被告哪一方胜诉，胜诉方均可以要求败诉方赔付包括律师费在内的一切合理开支。^⑦只有真正建立起败诉方负担律师费的规则，才能降低诉讼率，迫使当事人在提起诉讼之前认真考量诉讼利益，避免轻率起诉、恶意滥诉。因知识产权非实施行为主体更多以诉讼相威胁换取高额和解金，而其真正获得胜诉的比例并不高，因此当知识产权非实施行为主体败诉时，理应由其承担胜诉方的合理律师费。

结 语

作为一种以金钱利益为导向的商业模式，知识产权非实施行为已经背离了知识产权制度激励创新、增进社会福祉的终极目的，阻碍了知识传播，破坏了市场秩序，损害了公共利益，法律必须对其进行防范和规制。按照“功利主义经济论”，知识产权作为一种私权，权利人没有使用义务。而相反，不使用却可以成为权利人追求自身利益最大化的手段。这也正是知识产权非实施行为得以产生和发展的本质原因。效益与公平的缺失，需要我们对“功利主义经济论”进行反思，在特定情况下为权利人设定实施义务，符合知识信息的特性及知识产权制度的终极目的。矫正知识产权制度的立法根基，以“经济社会规划论”为正当性基础，并辅之以行政和司法手段，真正兼顾权利人、使用人及社会公众的利益，将会是防范和规制知识产权非实施行为的有效措施。■

^⑥ Peter Kunin, *Vermont Approves Legislation Prohibiting Bad Faith Patent Infringement Claims*, at <http://www.theipstone.com/2013/05/23/vermont-approves-legislation-prohibiting-bad-faith-patent-infringement-claims/>, last visited: 2019-06-06.

^⑦ 张耕、王淑君：《知识产权诉讼中律师费应有限转付》，载《人民司法》2014年第9期，第97页。