

引文格式: 娄必县, 李霜明. 外观设计专利诉权滥用的法律规制: 以常州邹区灯具市场为例 [J]. 常州大学学报(社会科学版), 2023, 24(4): 21-31.

# 外观设计专利诉权滥用的法律规制

## ——以常州邹区灯具市场为例

娄必县, 李霜明

**摘要:** 由于外观设计专利审查方式形式化以及我国现行法律对外观设计专利诉权滥用案件的认定标准和裁判标准没有具体规定, 司法实践也没有明确的裁判标准, 灯具设计领域近年频繁出现假借合法诉讼手段牟取非法利益的现象。通过诉讼滥用外观设计专利权, 不仅会损害他人的合法权益、破坏竞争秩序, 而且还会浪费司法资源。规制灯具外观设计专利权的滥用是节约司法资源、维护市场竞争秩序、维护社会诚信的必然要求。在对此类案件进行实证分析的基础上, 提议从增强个体权利意识、发挥行业协会作用、完善立法、加强司法等多个层面构建我国规制外观设计专利诉权滥用的制度。

**关键词:** 诉权滥用; 恶意诉讼; 灯具; 外观设计专利; 法律规制

**作者简介:** 娄必县, 法学博士, 重庆理工大学重庆知识产权学院副教授、硕士研究生导师; 李霜明, 重庆科技创新知识产权研究中心助理研究员, 重庆万慧达知识产权服务有限公司商标代理人。

**基金项目:** 重庆市社会科学规划培育项目“高校知识产权保护的功能转型与制度构建”(2020PY78); 重庆市教委社科规划项目“成渝地区双城经济圈科技创新立法协同机制研究”(22SKGH308)。

**中图分类号:** DF523.2 **文献标志码:** A **Doi:** 10.3969/j.issn.2095-042X.2023.04.003

2003年, 凭着一项所谓的专利, 一家阀门厂的厂长向同行提出了高额索赔, 并要求法院判令同行销毁所有的“侵权”产品及生产模具<sup>[1]</sup>。案件审理历时三年, 此案被司法界称之为我国专利恶意诉讼第一案。事实上专利诉权滥用非新鲜事, 尤其因为外观设计专利审查方式形式化的特点, 垃圾专利与问题专利如雨后春笋不断滋生, 成为专利诉权滥用的“沃土”。早在1997年, 媒体就对电器领域的外观设计专利的权利滥用进行了报道<sup>①</sup>。“楼上楼下, 电灯电话”是公众追求富裕生活的美好愿景, 随着公众生活水平的提升, 灯具已成为家家户户必不可少的电器用品。灯具除了具有照明功能外, 丰富的外观设计使其也成为重要的装饰品。正是由于在生产生活中具有不可替代性, 产品更新迭代快, 灯具成为外观设计专利诉权滥用的高发区域。和外观设计专利相比, 发明专利具有更为复杂的技术要求和技术特征, 因此, 针对发明专利的诉讼更为复杂。外观

①参见刘茜:《专利权利滥用: 一个不正当竞争的新动向——关于外观设计专利纠纷的思考》, 《瞭望新闻周刊》1997年第14期, 第6—7页。

设计专利在技术要求上相对较低,获得也较为快捷,成为专利诉权滥用的重灾区。

专利本应是促进创新,提高市场竞争力,增进生产的重要手段。但在实践中,一些企业或个人,利用外观设计审查方式形式化的特点获得大量垃圾专利,随后利用这些专利批量起诉竞争对手达到牟利与抢占市场地位的目的。2011年,最高人民法院将“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”列为独立的民事案由,可见规制外观设计专利诉权滥用的行为已经刻不容缓。2020年修正的《中华人民共和国专利法》第二十条规定,申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则,不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。由于该条款缺乏进一步界定和解释,在实践中缺乏足够的操作性。以外观设计专利为代表的专利诉权滥用案件频发,成为专利挟持的一种常见手段。

诉权滥用是当事人违反诚实信用原则恶意提起诉讼,侵害他人合法权益的行为,主要包括两种类型:一是双方当事人恶意串通提起诉讼侵害案外第三人合法权益,即虚假诉讼行为;二是一方当事人恶意提起诉讼损害对方当事人合法权益的行为<sup>[2]</sup>。灯具外观设计专利常常表现为第二种类型。目前,我国鲜有对灯具外观设计专利诉权滥用的专门研究,法律规则中也缺少支撑裁判的依据。通过检索中国裁判文书网,对2015—2020年江苏省常州市邹区灯具行业的“侵害外观设计专利权纠纷”裁判文书进行实证研究(管辖法院为苏州市中级人民法院),分析此类案件频发的原因,提出规制外观设计专利诉权滥用的对策建议,有助于司法领域处理相关案件形成统一标准,帮助市场地位较弱的权利人维护正当权利,提升各界对专利诉权滥用的认识,共同参与外观设计专利诉权滥用的防范研究,早日填补该方面的立法空白。

## 一、灯具外观设计专利诉权滥用的实践考察

### (一) 样本选择

本文主要聚焦于常州市灯具行业的外观设计专利诉权滥用问题。常州市是江苏省地级市,是江苏长江经济带重要组成部分。2022年常州市地区生产总值(GDP)达9550.10亿元,在江苏省各市中排名第5名;人均GDP 17.82万元,在江苏省排名第4名。

常州是一座经济实力雄厚、发展强劲的大城,其中常州市邹区灯具城是华东地区乃至全国的灯具基地。随着灯具市场的发展与知识产权保护的开展,近几年常州市灯具外观设计专利侵权纠纷案越来越多,在国内具有一定的典型性,常州市中级人民法院和常州市钟楼区人民法院也逐渐加大司法服务力度<sup>[3]</sup>。2017年江苏省高级人民法院通知规定,外观设计专利纠纷由江苏省苏州市中级人民法院审理<sup>[4]</sup>。因此,本文尽管以常州市为样本,但相关裁判文书来自江苏省苏州市中级人民法院。此外需要注意的是,江苏省高级人民法院于2021年对知识产权案件管辖进行了调整。自2021年9月1日起,常州市的外观设计专利纠纷案件由常州市中级人民法院审理<sup>[5]</sup>。通过检索中国裁判文书网,对江苏省苏州市中级人民法院2015年至2020年审理的常州市与灯饰相关的外观设计专利纠纷案件进行数据调查与统计,分析灯具行业外观设计专利诉权滥用案件的特点。

### (二) 案件概况

通过检索裁判文书网发现,2015—2020年,苏州市中级人民法院共审结来自常州市的灯具行业外观设计专利纠纷110件(原告来自江苏省、浙江省、广东省等地),其中2015年13件、2016年12件、2017年10件、2018年27件、2019年31件、2020年17件。2015至2017年出现

少量外观设计专利权纠纷案件;2018年与2019年案件相比于其他年份数量更多,总数达到58件,占比53%;2020年的案件数量有下降趋势。总体而言,后三年的案件总数相较于前三年呈倍数增长(如图1)。

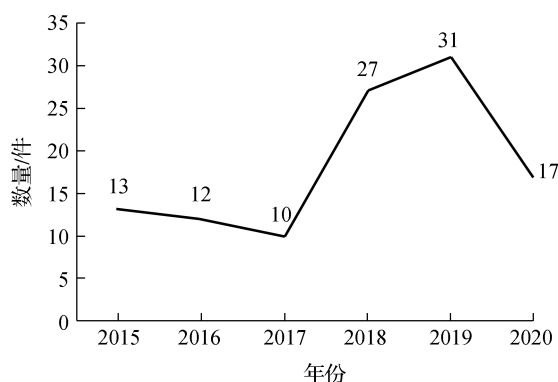


图1 江苏省苏州市中级人民法院2015—2020年审结的常州市灯饰外观设计专利权纠纷案数量

### (三) 案件特征

一是原告较集中。在这些案件中,有大量同一原告短时间内多次起诉他人案件,最终绝大多数都以撤诉告终,如表1所示。统计出来的24个原告中,在短时间内起诉次数达到3次及以上的就13个,且被告为不同的主体。可见,在这些外观设计专利侵权纠纷案件中,原告有准备地选取多个主体进行批量起诉。需要说明的是,欧普照明股份有限公司(以下简称欧普公司)的维权诉讼案件虽最多,但经过调查了解到,欧普公司在获得专利权后将涉案专利产品推向市场,广受消费者的青睐,具有一定知名度。有企业仿冒欧普公司灯具外观设计专利,被欧普公司起诉。随后该企业对欧普公司的涉案专利提出专利无效申请,但该专利无效申请被驳回。欧普公司的外观设计专利诉讼较为完整,与之相关的15件裁判文书不属于本文研究样本。

二是撤诉率较高。根据案件的具体情况,其中有97件案件最终由原告主动提出撤诉申请。排除欧普公司撤诉的12件,剩下85件撤诉案件的原告大多数没有正常经营活动。其中,扬州某科技有限公司诉8件撤7件败诉1件,冯某2诉8件撤8件,程某某诉11件撤9件胜诉2件,莫某某诉12件撤11件胜诉1件,孔某诉13件撤11件胜诉2件。这种拥有专利但是不将其用于实际生产经营,而是通过发起诉讼获取利益的主体,被称为“专利流氓”。一位人大代表多年来一直呼吁政府部门加大对“专利流氓”的规制,营造良好的创新环境和市场竞争秩序<sup>①</sup>。常州市中级人民法院的一位法官指出,邹区灯具城2020年发生的知识产权商业维权诉讼数量较上一年增加一倍,有的个体工商户2020年甚至连续收到6起案件的应诉通知,经营活动雪上加霜<sup>[6]</sup>。

笔者认为,关于诉权滥用的认定,起诉的时间、原告的权利是否在保护期内、最终结果是否胜诉都与是否为“恶意”联系较弱。外观设计专利诉权滥用获取非法利益的模式大多为:诉讼行为人为手握工具专利,一旦其他主体的经营活动进入工具专利的权利射程范围内,诉讼行为人就会择机起诉;大多数被告面对诉讼结果的不确定性和高昂的诉讼成本,更愿意花钱庭外和解,以维

<sup>①</sup>全国人大代表、格力电器董事长兼总裁董明珠分别在2020年和2023年的全国“两会”呼吁规制恶意专利诉讼。参见陈维城:《全国人大代表董明珠:严打专利流氓,加强家电市场监管》,新京报网: <https://www.bjnews.com.cn/detail/159056773415714.html>,访问日期:2023年5月15日;刘亚:《全国人大代表董明珠:惩治恶意专利诉讼保护创新发展》,《检察日报》2023年3月9日,第5版。

持正常的经营活动；由此，诉讼行为人便达到了获利或者中伤竞争对手的目的。笔者认为在江苏省常州市这些灯饰外观设计专利权纠纷案中隐藏着众多滥用诉权的“权利主体”。

表 1 江苏省苏州市中级人民法院审结的常州市灯饰外观设计专利权纠纷案件具体情况

原告	起诉时间	起诉次数	结果		
			撤诉	判决	
				胜诉	败诉
常州某照明电器有限公司	2020. 11	1	1	/	/
余姚市某灯具有限公司	2016. 08	1	1	/	/
王某某	2018. 06	1	/	1	/
杨某某	2015. 06	1	/	1	/
黄某某	2019. 05	2	2	/	/
李某某	2019. 11—2020. 01	2	2	/	/
王某	2020. 06	2	2	/	/
张某	2018. 03	2	2	/	/
浙江某股份有限公司	2020. 11	2	2	/	/
浙江某科技有限公司	2015. 07—2016. 01	3	2	1	/
中山市古镇某灯饰门市部	2018. 11—2019. 02	2	2	/	/
莫某某、赵某某	2020. 02	3	3	/	/
肖某某	2019. 02	3	3	/	/
中山市古镇某照明电器厂	2019. 07	3	3	/	/
冯某 1	2019. 12—2020. 02	4	4	/	/
江苏某电气集团有限公司	2017. 08	4	4	/	/
付某	2018. 12—2020. 01	5	4	1	/
陈某某	2019. 02—2019. 05	5	5	/	/
扬州某科技有限公司	2017. 07—2020. 01	8	7	/	1
冯某 2	2020. 04—2020. 07	8	8	/	/
莫某某	2019. 02—2020. 01	9	8	1	/
程某某	2016. 09—2018. 08	11	9	2	/
孔某	2016. 04—2018. 09	13	11	2	/
欧普照明股份有限公司	2015. 10—2018. 03	15	12	3	/

二、灯具外观设计专利诉权滥用的原因

诉权与诉权滥用同时存在，外观设计专利诉权滥用案件在近几年发展迅猛。在鼓励知识产权发展、大力倡导创新的背景下，市场竞争不可避免越发激烈。面对这种情况，为获取有利市场地位，获得更多市场份额，多数竞争者采取正向激励方式，如完善技术、健全管理制度等。同时，也有众多竞争者采取不正当手段以毁损他人商誉、获取不当赔偿等方式打击竞争对手，抢占市场份额。外观设计专利的制度缺陷、恶意诉讼者追逐不当利益、被诉者法律意识薄弱是灯具领域发生外观设计诉权滥用的主要原因。

（一）外观设计专利审查方式形式化

与发明专利授权实质审查不同，我国对外观设计专利采取形式审查，申请人在通过初步审查

后就可获得专利授权。我国外观设计专利申请量和授权量都位于世界前列，但是不少低劣的外观设计获得授权，形成海量的问题专利。以新颖性为例，审查员面对申请文件应接不暇，基本上做不到对现有设计做出全面检索与对比，同时审查员对外观设计新颖性的评价具有较大的主观性，导致授权的外观设计专利良莠不齐。有评论指出，几乎所有的外观设计专利申请都没有退回来的，这是公开的秘密，申请者将公知公用的东西，或是抄袭同类产品的“杰作”，申请为外观设计专利，然后通过诉讼威胁，寻求不正当利益<sup>①</sup>。

通过查阅江苏省知识产权局年报，对江苏省 2015 年 1 月至 2018 年 6 月专利申请与授权情况加以统计（见表 2、表 3）。在此期间江苏省的专利申请总量为 1735205 件，其中外观设计专利 409524 件、发明专利 622228 件；被授予专利权共计 863022 件，其中外观设计专利 260665、发明专利 139246 件。外观设计专利的申请通过率为 63.65%，发明专利的申请通过率为 22.38%。这组数据表明，由于外观设计专利不需要实质审查，授权通过率远远高于发明专利，超过 60%。我国此种授权模式的特点，导致即使行为人申请的外观设计专利实质不符合要求，但却很容易得到授权。这些专利从而成为恶意诉讼行为人牟取非法利益、抢占市场份额的有力武器。

表 2 2015 年 1 月至 2018 年 6 月江苏省专利申请状况统计表

年份（月份）	发明专利/件	实用新型专利/件	外观设计专利/件	申请总量/件
2015(1—12)	154608	154281	119448	428337
2016(1—12)	184632	192636	135161	512429
2017(1—12)	187005	219503	107894	514402
2018(1—6)	95983	137033	47021	280037
总计	622228	703453	409524	1735205

表 3 2015 年 1 月至 2018 年 6 月江苏省专利授权状况统计表

年份（月份）	发明专利/件	实用新型专利/件	外观设计专利/件	授权总量/件
2015(1—12)	36015	119513	94762	250290
2016(1—12)	40952	117827	72254	231033
2017(1—12)	41518	126482	59187	227187
2018(1—6)	20761	99289	34462	154512
总计	139246	463111	260665	863022

## （二）恶意诉讼行为人的利益驱动

国家重视知识产权的发展，企业或个人都在充分利用规则以期获得更大利益，其行为和手段早已似脱缰之野马<sup>[7]</sup>。2020 年修改后的《专利法》第七十一条规定，侵犯专利权的法定赔偿额为 3 万元以上 500 万元以下，相较于之前的 1 万元到 100 万元，赔偿数额大幅度提高，同时外观设计专利恶意诉讼的成本低，大多数只需要支付低额的诉讼费用。

部分人利用制度漏洞，前期利用外观设计专利授权形式化的特点，将已经进入公共领域的外观设计抢先申请专利，后期用这种问题专利将竞争对手拖入侵权诉讼的泥潭之中。在专利权的行為保全制度的支撑下，恶意诉讼行为人为了给对方造成生产与经营的压力，可以轻易地要求法院

<sup>①</sup>参见钱飞鸣：《“专利滥用”：内忧大于外患》，《深圳商报》2005 年 11 月 21 日，第 A10 版。这种情况在灯具领域较为突出，一方面灯具的外形变化不大，大多数外观样式已进入公有领域，为行业共享，经营者缺乏申请外观设计专利的意识；另一方面经营者基于产品迭代效率考虑，在未申请外观设计专利的情况下快速投产，以抢占市场，这也给外观设计专利诉权滥用者留下了时间机会。



责令其停止生产、销售等经营活动。绝大多数受害人迫于压力不得不选择庭外调解赔偿,以求换得正常经营,恶意诉讼行为人为了以低成本获得高利益,常采用批量起诉的手段。这里的利益不仅有被诉者由于疲于应诉而向恶意诉讼行为人提出的现金赔偿,同时也包括被诉者在这场侵权纠纷中商誉的损失和市场地位的削弱。

### (三) 被诉者缺乏知识产权意识

被诉者对诉讼能力与专业知识的了解有限。以江苏省苏州市中级人民法院审结的常州市外观设计权利纠纷案为例,提起诉讼的原告大多为大批次提起侵权诉讼且颇有此类诉讼经验的人或者大型企业,而被诉者大多为个体工商户或者小型企业。这类被诉者受限于专业知识不足,缺乏抗辩、举证等应诉能力,加之被诉金额不大,不值得聘请律师提供诉讼支持,导致其在恶意诉讼中常处于劣势地位。

个人或企业对于自己的外观设计专利缺乏保护意识。如在专利创造阶段,没有申请专利权的意识;在商品出售阶段,对他人的专利权利没有甄别意识。由于前一阶段缺乏防御意识,给了有心之人可乘之机,在外观设计使用的过程中被他人模仿或随意修改抢先注册申请;到自己将相关产品制作出来大批量上市时,也没有意识去检索相关信息,了解此类商品外形是否已经被他人在先申请为外观设计专利,得到了形式上的合法权利。企业或个人深陷应诉的泥潭之中时,才意识到申请专利提前做好知识产权防御措施的重要性,可这时已为时晚矣。

### (四) 行政无效和诉讼的程序分立体制

专利侵权诉讼案件审理效率低、周期长是一直都存在的难点。人民法院在审理专利权利纠纷案件时,被诉者可以就涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求,之后还可以提起行政诉讼。

我国设计“先行裁驳、另行起诉”制度,即在专利被专利复审委员会宣告无效后,审理专利侵权诉讼的法院可以裁定驳回起诉,无须等到行政诉讼的最终裁决结果;经行政诉讼之后专利权最终被维持的,专利权人可以再次起诉<sup>[8]</sup>。此种制度虽然部分解决了诉讼效率问题,但因为制度适用前提是专利被宣告为无效,当专利权被专利复审委员会维持时,专利侵权诉讼将继续进行,审判效率并不会提高。简言之,该制度在提高专利侵权诉讼效率方面作用有限,仅适用于部分专利侵权诉讼。

如果恶意诉讼行为人在诉讼过程中为了继续拖延诉讼时间以期给对方造成压力,再恶意利用交叉的行政确权、行政诉讼、民事诉讼等维权机制,那么对于被诉者来说则将面临时间成本和金钱成本的双重压力。这种情形加大了被诉者正当维权的难度,成为被诉者接受庭下调解的又一个推力。面对这种不正常的维权行为,行政与司法机关大多束手无策,这不利于打击专利恶意诉讼。

## 三、规制灯具外观设计专利诉权滥用的必要性

### (一) 节约司法资源

在灯具外观设计专利诉权滥用案件中,不仅被诉者被拖入诉讼纠纷损失惨重,而且严重浪费司法资源。以江苏省苏州市中级人民法院审结的常州市案件为例,灯具外观设计专利诉讼案件日益增多,同一个诉讼主体可以轻易选择多个被诉者起诉,相应法院受理的专利诉讼案件激增,法院被裹挟投入更多时间与精力到每一个案件中,在恶意诉讼中,所投入的人力与物力都是对司法

资源的浪费。

为保护权利人正当权利，维护公平正义，维护良好的市场秩序，法院投入了大量的司法资源。可现实却是，大量的诉讼行为本就是为了获取被诉者的金钱赔偿或者妨害竞争对手的正常经营，采取批量诉讼，拖累被诉者的正常经营活动，损害对方商业信誉，迫使被诉者选择庭外和解，支付赔偿金，达到目的之后又批量撤诉，法院前期所做的工作也全部付诸东流。同时行为人滥用诉权，将诉讼作为自己为了实现不当利益的又一个工具，对法院的司法资源随意利用，也会影响司法在公众心中的权威性。因此，为了节约有限的司法资源，维护司法权威，规制外观设计专利诉权滥用刻不容缓。

## （二）维护灯具市场竞争秩序

滥用灯具外观设计专利诉权的当事人大多在相关的领域有交叉或者重合，排除专门以恶意诉讼为业获取利益的这一部分外，另一部分是为了打击竞争对手。此类恶意诉讼行为人，主要利用外观设计专利诉权滥用排除或限制竞争<sup>[9]</sup>。结合前文所述的被诉者在专利恶意诉讼遭受的损失可知，外观设计恶意诉讼不仅会损害被诉者的合法利益，同时被诉者由于陷入诉讼之中容易遭受否定性评价。

被诉者已有或潜在的客户，可能会害怕权利纠纷导致自己的声誉受到影响或利益遭受损失而放弃与被诉者合作。客户与被诉者在合作中投入的检索成本、谈判时间以及前期付出的精力可能都会付之东流。因此，就像“多米诺效应”一样，专利恶意诉讼可能会导致多方利益遭受损害。专利恶意诉讼会给他入带去无妄之灾，当专利恶意诉讼行为人拥有市场支配地位时，还会破坏市场竞争秩序，产生更大的社会成本<sup>[10]</sup>。为了市场竞争能够趋于良性发展，需要制定相应措施规制外观设计专利诉权滥用。

## （三）维护社会诚信

市场竞争激烈，使得人们在快速发展的经济洪流中来不及冷静思考，为了追逐利益与抢占有利的市场地位，价值观念和竞争观念产生偏差，诚信意识越发淡薄。在利益的驱动下，恶意诉讼行为人有备而来，其目标大多是能够正常销售、经营、获取收益的企业或者个人。通常情况下受害人有两种选择：其一是直接与对方在庭外达成赔偿协议，选择用金钱换取免诉。其二是正面与恶意诉讼行为人进行交锋，但是在这个过程中如果法院采信恶意行为人的申请，限制受害人从事生产销售等相关经营活动，无疑会导致其遭受巨大的损失。

若受害人被卷入诉讼的泥潭之中，可能会导致不了解事情真相的群众对受害人产生否定性评价，终止与其的商业往来，影响其商业信誉，甚至更严重会导致其破产。即便在参与诉讼后，受害人据理力争，取得了诉讼的胜利，但是在诉讼过程中受害人定然会花费大量的时间和资金成本，相反恶意诉讼行为人却不会受到太大影响。因此，无论受害人选择哪种方式，最终都可能遭受或多或少的损失，所以在更多的诉讼中，受害人更倾向于选择用金钱私了的方式换取免诉的安宁。整个过程所体现出来的是恶意诉讼行为人为追逐利益违背诚实信用原则，消费者和正常经营者之间的信任崩塌，社会诚信越来越薄弱，长此以往则会演变成交易秩序的混乱与人们诚信意识的消逝。为了维护社会诚信，规制外观设计专利诉权滥用是必要的。

# 四、灯具外观设计专利诉权滥用的规制建议

## （一）提升个体知识产权意识

我国专利恶意诉讼从 2003 年出现第一案，到如今依然没有停止。诉讼双方都缺乏权利意识

让恶意诉讼有愈演愈烈的趋势,特别是在灯具外观设计领域更加明显。正常经营的企业或个人如果希望不被卷入恶意诉讼的纠纷之中,首先,要明白庭下调解绝非良策,这种方法永远不能让自己从诉讼纠纷之中逃离,因为花钱解决纠纷只会纵容恶意诉讼行为人不断提起诉讼,以此获利。其次,在对专利的经营和运营过程中,要及时全面检索他人的在先专利权,避免落入恶意诉讼行为人的圈套,成为他们围猎的目标。最后,要真正免于纠纷,企业和个人应该从根源排除问题,注重提升专利权保护意识。在产品研发阶段,要及时申请专利,设计好专利权保护方案,避免被卷入恶意诉讼中。特别是普通的灯具经营者,需要进一步树立知识产权意识,在产品经营的过程中,一定要了解上游厂商(经营者)所生产(经营)灯具的知识产权状况,避免可能存在的知识产权风险。

“专利制度给天才之火浇上了利益之油。”对于恶意诉讼行为人来说,他们更是缺乏正确的权利意识,被利益冲昏头脑,违背专利制度的本意,将专利权作为武器,躲在专利制度的保护罩之中,随意攻击别人以实现自己的非法目的。但是邪恶永远不能战胜正义,虽然专利恶意诉讼仍然存在,但是一定会被消灭,这只是时间问题。试图利用恶意诉讼获利的个体,更应该正确认识专利制度的规范作用,否则终会遭到反噬。

### (二) 发挥灯具行业协会的积极作用

积极开展灯具行业知识产权保护宣传工作,提高企业知识产权意识,促进灯具产业健康发展。牵头制定灯具行业外观设计专利标准,避免产生“垃圾专利”。为灯具中小型企业和经营企业的专利申请提供帮助,提高申请效率。对于专利领域的权利人而言,行业协会能够在其中扮演“指示灯”角色。行业协会可以发挥预警、指导等作用,协助被诉者积极应对恶意诉讼,遏制恶意诉讼行为人滥用诉权。

由于外观设计专利诉权滥用涉及专利确权问题,往往会导致涉案专利涉及的商业合作与产业链面临危机。行业协会应提前向有关主体发出预警,协调社会资源,最大程度减少损失<sup>[11]</sup>。同时,指导相关个人和企业加强对自身的专利进行管理评估,在减少被诉风险的同时,也能保证在遭到恶意诉讼时有足够的精力和证据应对。在相关个体遭到专利恶意诉讼时,行业协会要为其提供相应的支持,例如对诉讼人在此之前有没有大面积起诉多个目标进行调查,为被诉者提供相应的应对方案,减轻被诉者的诉讼压力,降低专利诉权滥用案件的发生率。

### (三) 完善行政审查制度

审查制度不够完善,导致大量垃圾专利产生并成为恶意诉讼行为人的武器,提高专利质量一定程度上可以从根源上解决问题。我国规定,发明专利需要通过实质审查之后才能获权,因此发明专利恶意诉讼在司法实践中较少出现。而外观设计专利只经过形式审查就能获权的模式,滋生了大量垃圾专利。不能为了追求效率和节约审查成本而将专利有效性问题放在发生争议的时候解决,结合后期专利诉讼浪费的整体资源总体评估,可能得不偿失。因此,应提高专利审查标准<sup>[12]</sup>,严格专利审查,加强专利审查人才队伍建设。

外观设计专利形式审查的模式对于行为人的限制作用较小,对于此类专利则应该加强创造性与新颖性的审查,防止问题专利大量涌现而为后期专利正常经营与维权留下隐患。但是由于中国每年申请专利数量巨大,如果专利授权模式都为实质审查会耗费巨大的人力与财力。笔者认为,可以将义务转移给专利申请人,由申请人提供充足的创造性与新颖性的证明材料。对于外观设计专利申请的审查,可借鉴商标申请的审查制度<sup>[13]</sup>。

如果外观设计专利审查将初审公告与公众异议作为授权的程序使公众参与进来,可以有效防



止对现有设计恶意抢注之类的现象。除此之外,可以加强审查员技能培训,加强外观设计专利审查队伍建设,这样可以在审查阶段将大量问题专利消灭在萌芽阶段。

#### (四) 设立外观设计专利诉权滥用阻却程序

为加强对外观设计专利诉权滥用的打击与防控,法院应该注重立案审查,依据对案件前期的分析或者对行为人的背景调查等因素,可不予受理明显属于诉权滥用的案件;庭审过程中发现行为人为人做出不合常理的行为,可予以罚款、警告等措施。具体措施可在庭审前与庭审中两个阶段有所不同。

一是庭审前。我国《民事诉讼法》第一百二十二条第三款明确规定,“有具体的诉讼请求和事实、理由”才能达到起诉条件,这一规定要求法院在受理案件时需要对诉讼当事人的诉讼请求、事实与理由进行初步判断。法官可以劝阻疑似恶意诉讼人的不法行为<sup>[14]</sup>,如果当事人虚构事实或理由进行起诉,法官应当向诉讼行为人进行法制宣传教育和风险提示,并告知恶意提起诉讼须承担的法律后果,或是对于明显虚构事实与理由的起诉不予受理。

二是庭审中。法律虽规定原告享有撤诉权,但法院应重点审查撤诉是否符合法律规定的条件与是否存在侵权的可能性<sup>[15]</sup>。若发现诉讼行为人在庭审过程中没有理由或者在不符合理的情况下撤诉,或对法院审理案件系统进行检索后发现诉讼行为人曾批量提出过撤诉,则应该给予密切关注。若认定相关案件为外观设计专利诉权滥用,则不允许当事人随意撤诉,可以在法律允许的范围內对其进行惩罚。

#### (五) 加强行政与司法的协同

如果被诉者的维权之路漫长又艰辛,则只会放任更多恶意诉讼行为人肆无忌惮展开诉讼围猎。因此,可以考虑在专利诉讼案件中,行政诉讼与民事诉讼同时审理,对争议焦点合并解决。我国将专利等民事和行政案件的二审审理权集中到最高人民法院知识产权法庭<sup>①</sup>,将知识产权效力判定与侵权判断两大诉讼程序和裁判标准对接,有利于解决审理标准不统一的问题,提高了专利侵权案件的审判质量与效率,但仍然不能确保被诉者愿意参与到诉讼中坚持维权。

专利恶意诉讼大多出现诉讼行为人异常诉讼的情况,此类情况需要行政机关和司法机关给予更多关注。例如在被诉侵权纠纷中,对于专利的无效审查,行政机关应该与司法机关及时对接,减少权利不确定性对被诉者造成的损失。

在司法实践中,恶意诉讼行为人一旦认为胜诉无望或者实现获取不当利益、中伤对手的目的之后就申请撤销诉讼。根据我国《民事诉讼法》第一百二十七条第五款的规定,诉讼行为人在一审撤诉之后,就专利侵权可再次起诉,这为专利滥诉的反复发生提供了条件。对此,可建立撤诉异议制度<sup>[16]</sup>,对诉讼行为人的撤诉要求进行严格审查。可以因为诉讼行为人异常起诉或者撤诉而对其撤诉申请不予准许,并对其采取惩戒措施。在恶意诉讼案件中,即使原被告和解或原告撤诉,法院也能向反垄断行政执法机关提出启动反垄断审查的建议<sup>[17]</sup>。

#### (六) 推动专利诉权滥用规制立法

灯具外观设计诉权滥用只是外观设计诉权滥用特定领域的体现,要杜绝或减少此种行为,需要从面上完善立法,堵塞漏洞。

外观设计专利诉权滥用案件数量居高不下还有一个重要原因:缺乏具体的规范性文件对此类

①2018年10月26日,第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》,自2019年1月1日起施行。

现象进行规制。目前我国民事诉讼法、民法、专利法、刑法、反垄断法都对恶意诉讼相关问题有所涉及。但由于没有一部专门法律做出系统详细的规定,所以在司法实践中存在“类案不同判”的问题。专利诉权滥用已经不再只是个案,因此,有必要对此类问题完善立法,堵塞制度漏洞。

立法可以对外观设计专利诉权滥用的惩罚做出明确规定,这不仅有利于司法审判,且能达到对恶意诉讼行为人威慑的目的。补偿性和惩罚性赔偿,可以通过使恶意诉讼行为人无利可图而提供有效的威慑<sup>[18]</sup>。对于恶意诉讼行为人来说,防范性的制度比赔偿责任更能有效地起到震慑作用。当前我国法律并未对外观设计专利恶意诉讼反赔制度有直接规定,但如果仍以补偿性赔偿为主,对恶意诉讼行为人的惩罚力度较小,所以可以引入惩罚性赔偿或者反赔制度加大惩罚力度,发挥警示作用,抑制恶意诉讼人的诉讼动力,同时也彰显司法权威。

## 五、结语

本文通过对2015—2020年江苏省苏州市中级人民法院审结的常州市灯具外观设计专利权侵权纠纷案做出统计,对该类案件相关问题做出分析,得出我国要制定外观设计专利诉权滥用具体规制措施的结论,提出可行之策。首先,强化每一个公民正确的知识产权意识,倡导专利权人利用合法途径维护正当权利以期从根源解决外观设计专利诉权滥用的问题。其次,完善行政审查制度,加强专利审查人才队伍建设,以此提升外观设计专利的质量,挤压恶意诉讼行为人的选择空间。最后,在司法领域设立外观设计专利诉权滥用阻却程序,严格限制外观设计专利侵权纠纷案件原告的撤诉权;同时在立法层面制定外观设计专利诉权滥用的惩罚性赔偿与反赔制度,给恶意诉讼行为人带来威慑,从多方面多领域强化抑制恶意诉讼行为人诉讼动力的效果,为灯具市场的健康发展营造良好氛围。

### 参考文献:

- [1] 智敏. “恶意”的代价: 全国首例知识产权恶意诉讼案审理纪实 [J]. 民主与法制, 2007 (6): 15-17.
- [2] 王晓, 任文松. 民事诉讼滥用的法律规制 [J]. 现代法学, 2015, 37 (5): 183-193.
- [3] 陈德严, 韩笑. 钟楼法院邹区法庭揭牌 [N]. 江苏法治报, 2020-09-01 (A5).
- [4] 江苏省高级人民法院. 江苏省高级人民法院关于明确全省法院知识产权民事案件级别管辖标准的通知 (苏高法〔2017〕231号) [Z]. 南京: 江苏省高级人民法院, 2017: 1.
- [5] 江苏省高级人民法院. 江苏省高级人民法院关于由无锡市中级人民法院等管辖外观设计专利案件以及300万元以上非技术类知识产权案件的通知 [Z]. 南京: 江苏省高级人民法院, 2021: 1.
- [6] 刘白宇. 知产法官送法进企业 提供零距离司法服务 [EB/OL]. (2020-10-10) [2022-05-07]. [https://www.thepaper.cn/newsDetail\\_forward\\_9508831](https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_9508831).
- [7] 易继明. 禁止权利滥用原则在知识产权领域中的适用 [J]. 中国法学, 2013 (4): 39-52.
- [8] 最高人民法院. 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 [Z]. 北京: 最高人民法院, 2016: 1-3.
- [9] 聂鑫. 专利恶意诉讼的认定及其法律规制 [J]. 知识产权, 2015 (5): 49-55.
- [10] 聂鑫. 专利恶意诉讼的反垄断法规制框架 [J]. 上海财经大学学报, 2019, 21 (3): 107-121.
- [11] 谢光旗. 遏制专利蟑螂: 美国专利诉讼费用移转规则的新发展 [J]. 法律科学 (西北政法大学学报), 2017, 35 (1): 169-179.
- [12] 易继明. 遏制专利蟑螂: 评美国专利新政及其对中国的启示 [J]. 法律科学 (西北政法大学学报), 2014, 32 (2): 174-183.

- [13] 宁立志, 宋攀峰. 专利诉权滥用的防范 [J]. 知识产权, 2017 (10): 22-34.
- [14] 奉晓政. 知识产权恶意诉讼的识别与规制 [J]. 广西民族大学学报 (哲学社会科学版), 2016, 38 (3): 130-134.
- [15] LI J. Judicial cognizance of maliciously filing intellectual property litigation [J]. International journal of intelligent information and management science, 2021, 10 (1): 32-37.
- [16] 胡小伟. 专利滥诉的司法规制路径构造 [J]. 学习与实践, 2019 (12): 75-82.
- [17] 李志刚, 徐式媛. 反垄断法上的民事赔偿责任 [J]. 人民司法, 2011 (7): 76-82.
- [18] LEACH, SID. Malicious prosecution claims can provide an effective remedy against patent litigation extortion schemes [J]. The licensing journal, 2007, 27 (10): 1-7.

## Legal Regulation on the Abuse of Litigation Right to Design Patent: Taking the Lamp Market in Zouqu, Changzhou as an Example

Lou Bixian, Li Shuangming

**Abstract:** Due to the formalization of the examination method of the design patent, the lack of specific provisions on the identification and judgment standards of the cases of abuse of litigation right to design patent in current Chinese laws, and the lack of clear judgment standards in judicial practice, there are frequent cases in the field of lamp design where legal litigation means are falsely used to seek illegal interests. The abuse of design patent right by means of litigation not only damages the legitimate interests of others, destroys the order of competition, but also seriously wastes judicial resources. It is necessary to regulate the abuse of lamp design patent right to save judicial resources, protect market competition order and maintain social integrity. Based on the empirical analysis of such cases, the system of regulating the abuse of litigation right to design patent in China is constructed from the aspects of strengthening individual rights awareness, giving play to the role of industry associations, improving legislation and strengthening judicature.

**Keywords:** abuse of litigation right; malicious litigation; lamp; design patent; legal regulation

(收稿日期: 2023-01-31; 责任编辑: 晏小敏)