

北京某图科技发展有限公司诉李某良侵害发明专利权纠纷案

——滥用知识产权的认定和处理

关键词：民事 侵害发明专利权 同一侵权行为 故意拆分起诉 诚信原则 滥用权利 维权合理开支

基本案情

北京某图科技发展有限公司（以下简称某图公司）诉称：某图公司系专利号为200710068015.1、名称为“塑料伸缩管及其制造方法”的发明专利权的排他被许可人。个体工商户李某良未经许可，以生产经营为目的，于2019年8月7日销售“下水管”（即被诉侵权产品），被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围。故请求李某良停止侵权并赔偿经济损失及维权合理开支1万元，并承担案件诉讼费用。

李某良辩称：双方曾因侵害商标权纠纷于2022年2月18日达成和解协议，李某良已赔偿某图公司2000元。

法院经审理查明：2019年8月7日，被诉侵权产品经公证取得。另案（2021）晋01民初1424号案（以下简称第1424号商标侵权案）中，某兴（北京）科技发展有限公司（以下简称某兴公司）于2021年以侵害“潜水艇”商标权起诉同一个体工商户李某良，该案被诉侵权产品与本案相同，均为“下水管”，系同一次公证购买所得。在第1424号商标侵权案中，某兴公司与李某良于2022年2月18日达成和解协议，约定李某良一次性支付某兴公司2000元，双方再无其他争议。某兴公司持有某图公司100%股权，两公司为关联公司，住所地位于同一地址。

山西省太原市中级人民法院于2022年10月18日作出（2022）晋01知民初126号民事判决：驳回某图公司的诉讼请求。宣判后，某图公司以本案与第

1424号案完全不同，第1424号案和解并不影响李某良在本案承担赔偿责任为由，提起上诉。最高人民法院于2023年10月20日作出（2023）最高法知民终235号民事判决：驳回上诉、维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为，保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，是我国专利法的立法目的。我国商标法也规定，商标法旨在加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展。专利权被公告授予、商标被核准注册后，应当受到法律保护；专利权、商标权被侵害，权利人有权依法提起诉讼。本案中，某图公司与某兴公司分别就涉案专利权和“潜水艇”等商标权享有权利，其循合法途径提起诉讼，以制止侵权行为，维护自身合法权益，人民法院应予尊重并依法支持。然而，权利的行使必须有一定边界，应当遵循诚实信用原则，且不得损害他人合法权益。民法典第七条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。第一百三十二条规定，民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。专利法第二十条亦明确，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。《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款规定，民事诉讼应当遵循诚实信用原则。由此可见，诚实信用原则是我国民事主体从事民事活动、进行民事诉讼均应遵循的一项基本原则。当合法权益被侵害时，权利人可以依法行使诉权，但其诉讼行为应秉持善意、审慎行事，应当符合诚实信用原则。

各地法院审理的有关系列案件情况以及初步检索统计数据信息显示，从全国范围来看，某图公司及某兴公司已经提起数千件侵害涉案专利及相关商标的侵权诉讼且主要选择起诉小微零售商，并已经累计获取巨额赔偿。因此，作为有专业团队和充分维权经验的权利人，其更应采取有利于实现专利法、商标法立法目的诉讼方式与诉讼策略，更应遵循诚实信用原则以保护自身专利权与商标权，更应注重打击侵权源头，重点通过起诉制造者以有效维权并取得赔偿；而不宜仅选择经营小五金、日用杂货小微零售商为被告，更不应以“一事两

诉”等非诚信方式滥用权利而损害公民、法人和其他组织的合法权益。本案中，某图公司在关联公司已经与小微零售商达成“一次性支付赔偿金”“双方再无其他争议”的和解协议后，又再行提起本案诉讼，难谓是正当行使权利。首先，某图公司与某兴公司系关联公司，两公司采取“合并取证、分开公证、分别诉讼”的维权方式说明，两公司对诉讼方式与诉讼策略选择明显存在共谋与合意。其次，涉案专利权与“潜水艇”等商标权形式上分别为某图公司与某兴公司所享有有关权利，但两公司作为具有维权共谋与合意的关联公司，且委托同一知识产权代理机构取证，显然明知涉案销售行为既侵害发明专利权也侵害商标权。为制止侵权行为并有效解决纠纷，某兴公司在先侵害商标权诉讼调解过程中本应告知被告可就侵害专利权问题一并和解解决，但其并未予以告知，显然难言诚信。而某图公司在某兴公司签订的和解协议已经明确“一次性支付赔偿金”“双方之间再无其他争议”后，在同一被告并未实施新的侵权行为情况下，针对同一销售行为再次提出侵害专利权诉讼，其诉讼目的显然并非为制止侵权，而意在获取额外赔偿的非正当利益。再次，某图公司及某兴公司作为关联公司将本可一次解决的纠纷，先后拆分诉讼，既增加作为小微零售商的被告的诉累与经济负担，也造成司法诉讼案件的非正常增长和司法资源的不合理耗费。综上，某图公司提起本案诉讼应当认定为滥用权利。

人民法院在保障当事人正当行使专利权的同时，也必须对专利权的行使依法予以引导，以保障有限的司法资源能为专利权人提供必要且充分的司法救济。起诉有合法来源或虽无合法来源证据但明显没有侵权故意的小微零售商而不积极向侵害专利权的制造商主张权利，并非维护专利权的最优方式。对于权利人故意以“诱导侵权”“陷阱取证”“误导性和解”“一事两诉”等方式滥用权利行为，人民法院应依法采取有效措施予以规制。本案某图公司故意“一事两诉”，违反诚实信用原则，滥用权利，并因此致使作为个体工商户的李某良增加交通费等不必要的诉讼开支，应当承担相应的法律责任。依据《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》有关“在知识产权侵权诉讼中，被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益，依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的，人民法院依法予以支持”之规定，李某良在本案中请求某图公司赔偿其交通费等合理开支1000元，具有法律依据

，应予支持。

裁判要旨

行使知识产权应当遵循诚实信用原则，且不得损害他人合法权益。当知识产权被侵害时，权利人可以依法行使诉权，但诉权的行使也应当遵循诚实信用原则，秉持善意，审慎行事。权利人故意以“诱导侵权”“陷阱取证”“误导性和解”“故意一事两诉”等方式滥用知识产权的，人民法院应当依法采取有效措施予以规制，并可视情依据《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》，判令权利人承担对方当事人的诉讼合理开支。

关联索引

《中华人民共和国民法典》第7条、第132条

《中华人民共和国专利法》第20条

《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》

《中华人民共和国民事诉讼法》第13条第1款（本案适用的是2022年1月1日施行的《中华人民共和国民事诉讼法》第13条第1款）

一审：山西省太原市中级人民法院（2022）晋01知民初126号民事判决（2022年10月18日）

二审：最高人民法院（2023）最高法知民终235号民事判决（2023年10月20日）