

论知识产权懈怠抗辩引入的必要性与规则构建

戴 哲

内容提要:我国在知识产权领域内有必要引入懈怠抗辩规则,原因如下:其一,相对人因权利人的长期懈怠而产生的信赖利益应获得优先保护;其二,权利人的懈怠可能造成“放水养鱼”的利益失衡结果,应对权利人的行为进行限制;其三,权利行使存在时间上的限制需要,长期怠于维权会影响法律秩序的稳定,不应得到法律的支持;其四,智力成果具有强公益性,权利长期闲置从公共利益角度来看将造成资源浪费,有必要受到限制。在此基础上还应看到,既有的司法指导意见对于懈怠抗辩的规定较为原则,致使司法适用上存在争议,应对该规则进行重新建构。首先,在适用要件上,我国可以引入德国权利失效规则在适用上的时间要素、状况要素、信赖要素,对旧有规则进行细化;其次,在适用对象上,我国应允许懈怠抗辩对抗停止侵害请求权与侵权损害赔偿请求权;最后,我国应对该规则增设适当的限制,以免公共利益受损,并防止权利人私益受到过度损害。

关键词:知识产权 懈怠抗辩 权利失效 诚实信用

戴哲,暨南大学法学院讲师。

一 问题的提出

在知识产权受到侵犯的情况下,若权利人长期怠于主张权利,他人可能会误以为权利人不再主张权利而积极使用智力成果;此时若知识产权人在懈怠之后又重新主张权利,是否有必要对于知识产权进行适当限制,并准许被诉侵权的行为人进行懈怠抗辩?

最高人民法院在2009年发布的《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》(法发〔2009〕23号)(下称“23号文”)第15条中规定了解怠抗辩:“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。”这一意见对于我国司法裁判产生了一定的指引作用,不少法院开始适用这一

规则,^[1]但这一问题在我国仍未得到最终解决,该意见的文号为“法发”,而非司法解释的文号“法释”,这意味着其只是一项司法指导意见,尚不具有直接作为裁判依据的强制性效力,也正因此,实践中真正基于该意见支持懈怠抗辩的案例并不多见,^[2]我国有不少法院更是直接拒绝适用这一规则。^[3]久而久之,“23号文”下的懈怠抗辩规定有成为具文之趋势。那么,这一规则在我国到底有没有存在必要?

除上述争议之外,即便有少量法院根据“23号文”适用懈怠抗辩规则,这一适用也存在困境。首先,“23号文”在认定权利懈怠上以“长期放任侵权、怠于维权”为其中的一项条件,但该规则仍较为模糊,何为“长期”?不同法院的判决存在较大差异,有法院以权利人5年未主张权利而认定其怠于维权,^[4]但有的权利人6年或7年未向侵权人主张权利,法院却未认定怠于维权。^[5]其次,“23号文”还对权利懈怠抗辩设置了“权利人主张权利会造成当事人之间较大的利益不平衡”的条件,该规定也存在不清晰之处,在“利益不平衡”的解释上,有法院持相对开放的观点认为,只要权利人不行使权利的行为使得相对人产生合理信赖,即符合要求;^[6]但也有的法院持限缩解释的态度并认为,只有当停止侵权将过度损害相关主体合法权益,才符合要求。^[7]最后,“23号文”未对权利懈怠抗辩的对象作出清晰界定,致使该抗辩的后果在实践中存在争议:其一,该规则只能够对抗请求权,还是会导致知识产权本权的失效?尽管多数法院认为其仅能够对抗请求权,但也有法院认定懈怠的权利人完全或部分丧失了作为绝对权的知识产权。^[8]其二,懈怠抗辩可否对抗侵权损害赔偿请求权?“23号文”虽然规定权利人仍可主张获得“合理的赔偿”,但是,“23号文”未对“合理的赔偿”与侵权损害赔偿的关系作出解释,致使不同法院对此亦存在分歧:有的法院拒绝了权利人的侵权损害赔偿请求;^[9]有的法院则认定,懈怠权利人仍可主张侵权损害赔偿请求。^[10]

由上可见,在知识产权怠于维权的情形下,我国司法界对于引入懈怠抗辩的必要性及具体规则的适用尚存在较大争议。考虑到该问题涉及信赖利益人的保护,也涉及在权利懈怠下的权利人与相对人之间的利益分配,在学理上关涉重大,亟待厘清。基于此,本文旨在尝试进行回应,下文将首先对适用该规则的合理性进行讨论,若该必要性能够得证,

[1] 如在2015年的“阿凡提”案中,原告在长达三十余年的时间内都未对其所有的阿凡提角色主张著作权,法院认定这种状态已足以使被告信赖其可以作为作品的著作权人行使和支配相关权利,由此未判定被告停止使用阿凡提角色,参见上海市知识产权法院(2015)沪知民终字第200号民事判决书。

[2] 我国有学者统计,在知识产权领域作出的侵权不停止判决中,有81.6%基于公共利益之考量,10.5%基于履行不能,怠于维权下侵权不停止规则的适用极其少见。参见喻玲、汤鑫:《知识产权侵权不停止的司法适用模式——基于138份裁判文书的文本分析》,《知识产权》2020年第1期,第20页。

[3] 参见重庆市第一中级人民法院(2015)渝一中法民初字第00465号民事判决书。

[4] 参见湖南省高级人民法院(2016)湘民终771号民事判决书。

[5] 参见吉林省吉林市中级人民法院(2016)吉02民初153号民事判决书;重庆市第一中级人民法院(2017)渝01民终第1725号民事判决书。

[6] 参见深圳市中级人民法院(2017)粤03民初61号民事判决书。

[7] 参见北京知识产权法院(2016)京73民终587号民事判决书。

[8] 参见上海知识产权法院(2015)沪知民终字第200号民事判决书。

[9] 参见上海市闵行区人民法院(2011)闵民三(知)初字第45号民事判决书。

[10] 参见湖南省高级人民法院(2016)湘民终771号民事判决书。

将接着对该规则的构建提出完善建议。

二 懈怠抗辩引入的必要性

追溯我国法院的在先判决,不同法院之所以对引入知识产权懈怠抗辩存在争议,关键是因为对于权利人懈怠是否会产生信赖利益及其该利益可否优先获得保护存在认定分歧。有的法院持肯定态度,支持权利懈怠能够产生信赖利益,并且主张该利益能够较知识产权人获得优先保护。但有的法院持否定态度,虽承认权利懈怠之事实,但拒绝认定其上存在可以对抗知识产权人的信赖利益。^[11] 因此,考虑懈怠抗辩问题,应当首先考虑权利懈怠下是否能够成立对抗知识产权的信赖利益,除此之外,还需结合公共利益的维护、权利行使时间的约束、利益失衡的规制等方面对该问题进行解答。

(一) 对于信赖利益的保护需要

在诚实信用原则的作用下,相对人的合理信赖利益应得到承认并给予保护。在大陆法系国家,以德国为代表的诸多国家基于诚实信用原则解释出了权利失效规则(Verwirkung),若权利人在相当期间内不行使其权利,依特别情事足以使相对人正当信任权利人不欲使其履行义务时,则权利人基于诚实信用原则不得再为主张。^[12] 这一规则旨在保护相对人因权利人的长期沉默而产生的信赖利益,相对人以为权利人不会使其履行义务,于是,此时应对权利人适用针对自相矛盾行为的不许可之原则。^[13] 在英美法系国家,各国则基于衡平法中提炼出了懈怠抗辩(laches)规则与衡平法上的禁止反言(equitable estoppel)规则,被诉侵权人可以基于权利人的懈怠行为而对抗权利人的禁令请求。从理论上讲,英美法上的懈怠抗辩与大陆法系上的权利失效规则的理论基础具有一致性,二者亦源于诚实信用原则,两者在性质上具有共通性与互补性,^[14] 其内涵皆在于对信赖利益人提供优先保护。^[15]

依据民法上之通说,以诚实信用原则为基础对于信赖利益提供的保护,对于所有部门法,以及一切权利,都有适用之可能。^[16] 在知识产权领域,我国《商标法》与《专利法》在近年来陆续引入了诚实信用原则的要求,其中明确要求权利人在申请和行使权利上应遵循诚实信用原则。^[17] 作为诚实信用原则的具体体现,知识产权法上合理信赖利益亦应得

[11] 例如,在“新美铝”案中,即便法院已经承认权利人存在怠于诉讼的行为,但仍以“保护注册商标专用权,维护诚信公平的市场秩序”为由,判决行为人停止侵权,参见上海市闵行区人民法院(2011)闵民三(知)初字第45号民事判决书。

[12] 参见王泽鉴著:《民法学说与判例研究》,北京大学出版社2009年版,第156页。

[13] 参见史尚宽著:《债法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第345页。

[14] 参见王立达:《售后市场拒绝授权之竞争法评价与诚实信用原则:智慧财产法院奔驰车灯设计专利侵害案一审判决评析》,我国台湾地区《公平交易季刊》2020年第4期,第33页。

[15] See AIPPI Study Committee, Acquiescence (Tolerance) to Infringement of Intellectual Property Rights (12 October 2006), p. 2, <https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006%20Q189%20190%20191%20192/sr192english.pdf>, 最近访问时间[2022-10-24]。

[16] 参见王泽鉴著:《民法学说与判例研究》,北京大学出版社2009年版,第157页。

[17] 《商标法》于2013年的修改中新增了第7条的规定:“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”。《专利法》于2020年修改中新增第20条的规定:“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则”。

到承认并给予保护。并且,知识财产较普通的有体财产具有特殊性,其上的信赖利益具有更强的保护需求。

从客体角度来看,无体物较有体物更容易产生信赖利益,知识产权法上的信赖利益存在更强的保护需要。第一,无体物的他用可能性相较于有体物而言更高。在传统的有体物领域,由于有体物具有竞争性,在同一时间段内只能为单一主体所使用,潜在的信赖利益人相对局限。而知识产权之客体为无体之智力成果,其不具有竞争性,可为多人所同时占有,他人更容易在未经权利人之许可的情况下使用权利客体,一旦权利人怠于维权,产生合理信赖的相对人较有体物而言更多。尤其在专利、商标领域,行政机关对于授权客体的公开,更加有利于他人接触、使用无体客体。在我妻荣教授看来,关于专利权和商标权,生产者和消费者的信赖出现的情况频繁,所以应当诉诸失效原则的场合亦为频繁。^[18] 第二,无体物上更容易产生权利懈怠之状况。在有体物为他人所使用的情况下,权利人只有主张物上请求权才可维持物之使用,这使得权利人在维权上的反应较为迅速。而在无体物领域,哪怕客体为他人所占有,权利人无需主张权利仍可使用客体,其维权的意愿不如于有体物权利人那样强烈。

也正基于此,大陆法系各国法院普遍在知识产权领域承认了信赖利益的存在。例如,德国联邦最高法院在 1956 年的一起商标案件中就认为,若未登记的商标已经长期流通,而商标权人未主张权利,那么,商标使用人因信赖关系成立一种具有价值之占有,商标权人不得再对之主张权利。^[19] 在专利领域,德国联邦最高法院于 2000 年的一起案件中也依据权利失效规则否认懈怠权利人的停止侵害请求权。^[20] 德国法院还支持将该规则适用于著作权领域。^[21] 在德国之外,瑞士联邦最高法院在 2008 年的 Radiatoren 案中便基于权利失效驳回了一位怠于维权的专利权人的诉讼请求。^[22] 此外,受德国法影响较深的日本亦主张对信赖利益提供优先保护,日本法院在实践中已在多起知识产权案件中适用了权利失效规则。^[23] 英美法系国家亦然,以美国法为例,在专利领域,美国最高法院在 1893 年的 Lane & Bodley Co. v. Locke 案中首次因权利人的懈怠行为而驳回了其提出的禁令请求;^[24] 在版权领域,汉德法官在 1916 年的 Haas v. Leo Feist 案中也引入懈怠抗辩规则,进而驳回了权利人的所有诉求;^[25] 在商标领域,美国法院也准予商标侵权下的懈怠抗辩对抗权利人的禁令请求。^[26] 考虑到知识产权的特殊性质,我国更应当基于诚实信用原则承认对于知识产权信赖利益的优先保护。

最后还需要指出的是,正基于权利客体的共性,此种信赖利益保护需求存在于知识产

[18] 参见[日]我妻荣著:《新订民法总则》,于敏译,中国法制出版社 2008 年版,第 408 页。

[19] See BGH, 15. 06. 1956, NJW 1956, 1557.

[20] See BGH, 19. 12. 2000 (FN174). 转引自[德]鲁道夫·克拉瑟著:《专利法——德国专利和实用新型法、欧洲和国际专利法》(第 6 版),单晓光等译,知识产权出版社 2016 年版,第 1080 页。

[21] 参见[德]雷炳德著:《著作权法》,张恩民译,法律出版社 2004 年版,第 588 页。

[22] Vgl. BGER, Urteil. 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3. 1 - «Radiatoren».

[23] 横山久芳「権利の失効」,「パテント」73 卷 15 号(2020 年)57 頁参照。

[24] See Lane & Bodley Co. v. Locke, 150 U. S. 193, 201 (1893).

[25] See Haas v. Leo Feist, Inc., 234 F. 105, 108 (1916).

[26] 参见李扬:《商标侵权诉讼中的懈怠抗辩》,《清华法学》2015 年第 2 期,第 87-89 页。

权的所有子部门之中,无论是著作权,还是专利权、商标权都存在信赖利益的保护必要。也正因此,域外已经引入知识产权懈怠抗辩的各国皆普遍将该规则适用于所有的知识产权子部门,尤其可见于前文所提到的美国法与德国法的判例之中。基于司法实践的经验,德国学界在 2012 年草拟的《知识所有权示范法》(*Modellgesetz für Geistiges Eigentum*)第 20 条中还专门设置了统一适用于全体知识产权领域的权利失效条款,其中对于知识产权人的懈怠行为设置了侵权不停止后果。^[27]

(二) 利益失衡下的规制需要

在权利人放任侵权的背景下,还易引发“放水养鱼”现象,即权利人在发现侵权的情况下,并不急于主张权利,而是待侵权人使用无体物到一定规模时再主张权利,常以索要高额许可费为目的。尤其是“放水养鱼”还可能使得无体物因为他用而发生价值增值,因而成为权利人市场扩张的一项重要策略。例如在软件领域,一些海外知名的软件生产商在我国早期推广时曾主动放任他人的盗版行为,并借助盗版的流行抑制其他竞争对手,待时机成熟再积极推广正版软件,相当于借助侵权人之力占领市场。又如商标经过使用之后产生商誉,待这种价值增长到一定程度之后,权利人再主张使用人停止侵权,此时,若按侵权法一般规则,权利人即可独享使用人创造的增值利益,而使用人之投入不但不受保护,还要承担侵权责任。

在“放水养鱼”的情况下,侵权人已经产生了可观的沉没成本,容易对权利人之无体物产生使用依赖,一旦权利人重新主张权利,侵权人将面临经济学上的套牢困境(Hold-up Problem)。易言之,即便权利人任意抬高使用知识产权的许可费,处于明显弱势的侵权人往往只能满足权利人的漫天要价,否则,侵权人的前期投入将难以收回。权利人会因此获得远超侵权人的议价能力,而且这种议价优势将随着“放水养鱼”的延续而不断扩大,权利人与侵权人之间利益已经严重失衡,正如汉德法官在 1916 年的一起版权懈怠案件中指出:“权利人在完全知晓侵权的情况下却不作为,而直到侵权人花费了大量的财力进行使用并且已经取得成功时才进行干预,这是不公平的”。^[28]

在这种套牢情况中,尽管侵权人未经许可而使用无体物之行为存在过错,但是因“放水养鱼”所产生的套牢问题却是由权利人有意造成,此时的知识产权人的行为已经构成权利滥用,有必要对其行使权利进行限制。对于这种基于套牢现象所产生的限制已有先例,在技术领域,今天人们将专利所造成的套牢现象称为专利劫持(Patent Hold-up),各国专门针对标准必要专利的专利劫持推出了公平、合理、无歧视的 FRAND 原则,以减弱权利人之议价能力。只不过,标准必要专利之套牢,并非权利人有意造成,而是技术发展标准化的客观结果,相较而言,权利人“放水养鱼”所造成的套牢,则为其怠于行使权利的主观结果,其主观上具有明显之过错,此时权利人应当承担更加不利之后果。

实践中,我国已有法院基于利益失衡而支持引入懈怠抗辩,如在“阿凡提”案中,相对

[27] 该条的完整表述:“如果侵权人有理由相信权利人将不再主张自己的权利,则根据《德国民法典》第 242 条的规定,可以撤销基于知识产权侵权的主张”,vgl. Ahrens/McGuire, *Modellgesetz für Geistiges Eigentum: Normtext und Begründung*, Otto Schmidt Verlagskontor, 2012, S. 71.

[28] Haas v. Leo Feist, Inc., 234 F. 105, 108 (1916).

人在三十年间以各种方式持续使用涉案作品,并围绕“阿凡提”角色创作出新的故事,阿凡提角色已经成为相对人日常创作的一项重要支撑。在法院看来,相对人的使用不仅丰富了涉案作品的内涵,还对提升涉案角色造型的知名度和价值作出了贡献,若判决相对人停止使用角色,会导致权利失衡,也有违公平原则,由此法院并未支持著作权人停止侵权的诉求。^[29]

(三) 对于公共利益的保护需要

由于智力成果承载着人类智慧,具有极强的公共性,因此知识产权所承载的不仅仅是私人利益,还会影响到公共利益,知识产权之产生本身也很大程度受激励之公益目的主导。当知识产权人长期怠于维权时,将形成新的知识使用秩序,若权利人再主张权利,知识使用秩序将会受损害,进而再受影响的将不单单是行为人之信赖利益,还可能涉及知识使用的公众利益。如商标人长期放任侵权的行为将使得商标出现共存现象,若强行责令行为人停止使用商标,将损害与行为人已经建立联系的消费者利益。此时,知识产权人的放任侵权与后续延期维权的行将构成权利之滥用,有引入懈怠抗辩规则进行规制之必要。正是知识产权客体强公益性的存在,强化了立法者与法院对于知识产权人的行为要求。有德国学者就认为,知识产权与经济政策的管制关系相关联,将权利失效规则适用于商标权、著作权或专利权领域时,特别符合法政策学之论证。^[30]

从基础理论上,知识产权的闲置还有违其设权基础,并会影响智力成果上的公共利益的实现。知识产权不同于子部门的设立主要受功利主义的影响,财产赋权具有强公共政策性,这一点不同于深受自然法理论所设立的有体财产。不同的理论基础导向了不同的财产价值观,在有体物领域,财产权人并不具有使用财产的义务,哪怕财产权人长期不使用自己的财产,但该行为都不会影响财产权的效力,懈怠抗辩规则本不易引入,只是因为信赖利益的保护而作出了权衡性的制度安排。而在知识产权域内,在强公共政策的要求下,财产权人并不能任意“闲置”权利,^[31]否则智力成果的实际价值将难以为公众所认识,于是,闲置知识财产将受到惩罚,立法者还专门对于专利权人与商标权人设置了使用财产的客观义务,如专利的长期不使用可成立强制许可,对此,我国《专利法》第48条规定针对专利不使用的强制许可;商标的长期不使用更是可以导向权利被无效,我国《商标法》第49条即规定了,对于没有正当理由连续三年不使用的注册商标,任何单位或者个人可以申请撤销该注册商标。

(四) 权利行使在时间上的限制需要

法律之古谚有云:“权利上之睡眠者,不值保护。”各国存在对怠于维权者的保护的限,其中对于请求权进行限制的重要措施在于诉讼时效制度,其旨在督促权利人及时行使权利并维护法律秩序的稳定。^[32]然而,诉讼时效制度一般只可适用于基于合同债权的

[29] 参见上海知识产权法院(2015)沪知民终字第200号民事判决书。

[30] Vgl. Wassermann, in: Alternativkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2. Aufl. 1980, § 242 Rn. 34.

[31] 参见[法]雅克·盖斯旦、吉勒·古博著:《法国民法总论》,陈鹏、张丽娟等译,法律出版社2004年版,第171页。

[32] 参见王利明、杨立新、王轶、程啸著:《民法学》,法律出版社2020年版,第286页。

请求权、基于侵权行为的请求权、基于无因管理、不当得利所产生的请求权及其他债权请求权。^[33] 我国最高人民法院颁布的《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》(法释[2008]11号)对此专门作出了限定,其中第1条规定:“当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩”,这就相当于将诉讼时效规定限定于债权请求权之上。

在此基础上,我国学界一般认为,绝对权所衍生的请求权不适用诉讼时效规则。^[34] 若将之推演到知识产权领域,无论权利人如何怠于主张权利,其所享有的停止侵害请求权都不受影响。实践中有些国家即采用此种模式,拒绝对绝对权请求权进行限制,进而反对在知识产权领域引入懈怠抗辩规则,这一代表为法国、意大利等国家。在法国法上,《法国民法典》第2262条(原2232条)规定了容忍规则:“纯粹的授权行为,或者纯粹的容忍行为,不得作为占有与取得时效的依据。”考虑到知识产权作为民事权利的一部分,法国学者们便将该条款延展适用于知识产权领域,因此,法国学界一般认为,知识产权人在维权上哪怕存在懈怠或容忍,都不会赋予他人以任何的权利。^[35] 欧洲大陆受法国法影响较深的意大利、西班牙、葡萄牙、比利时等国也纷纷在其民法典内作出了类似规定,他人并不能从权利人的懈怠取得权利。^[36] 然而,这种规定存在不足。综合前文分析,长此以往,基于绝对权而衍生的请求权将难以受到时间上的限制,哪怕请求权人消极处分权利,仍可受到法律的保护,这就使得围绕绝对权请求权的法律秩序的稳定性将受影响。懈怠抗辩规则能够弥补这一不足,其能够起到类似于诉讼时效的功能,对绝对权请求权进行限制。如美国最高法院在论及懈怠抗辩的设立理由时就指出:“衡平法上的法庭不会帮助一个睡在自己权利上的人,也不会为自己在维护这些权利上的懈怠找借口。”^[37] 类似地,在英国法上,如果相对人能够证明权利人延迟诉讼的期限是“过度的”,权利人的禁令请求将不再得到支持。^[38] 也正因此,我国学界通说将权利失效与诉讼时效、除斥期间一并作为权利行使时间的限制措施,^[39] 这些规则之间实则互为补充,共同组成督促权利人行使权利的制度体系。

三 我国知识产权懈怠抗辩的构建建议

懈怠抗辩是督促权利人积极行权、保护他人信赖利益的重要规则之一,引入该规则,可以更好实现经济关系和法律关系的稳定。该规则在内容上不应完全沿用2009年“23号文”第15条的现有规定,应在司法解释乃至成文法的层面上更为系统全面地构建。下

[33] 参见王利明、杨立新、王轶、程啸著:《民法学》,法律出版社2020年版,第287页。

[34] 参见姚辉:《当理想照进现实:从立法论迈向解释论》,《清华法学》2020年第3期,第58页。

[35] V. Frédéric Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Economica, 2e éd., 2011, p. 230.

[36] 例如,《比利时民法典》第3.18条规定:“单纯的容忍行为并不能作为获得占有与持有的依据”;《意大利民法典》第1144条亦规定:“基于他人的容忍所作出的行为不能作为获得占有的基础”;《西班牙民法典》第1942条也规定:“凭借授权或仅因所有人的容忍而产生的占有行为并不能成立占有”。

[37] Lane & Bodley Co. v. Locke, 150 U. S. 193, 201 (1893).

[38] See William R. Cornish, David Llewelyn, Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 7th edition, Sweet & Maxwell, 2010, p. 98.

[39] 参见王泽鉴著:《民法总则》,北京大学出版社2009年版,第492页。

文将首先聚焦于该规则的适用条件,其次对规则适用的对象提出限定的建议,最后再对规则的适用补充必要的限制性规定。

(一) 懈怠抗辩的成立条件

最高人民法院 2009 年“23 号文”设置的两项要件较为模糊,有必要进行重新建构。对此,可以考虑参考懈怠抗辩在大陆法系国家内的理论源头——权利失效规则以寻求完善路径。在域外的大陆法系国家,支撑懈怠抗辩的权利失效规则在实践中已形成了一套完整的适用思路,一项权利的失效需要满足三项要素:一是时间要素,即权利人需经过一段相当长时间不行使权利;二是状况要素,意即存在足以引起相对人相信权利人不再行使权利的状况,这实际上要求客观情况能够引起义务人之信赖;三是信赖要素,指的是相对人基于信赖而为进一步行为,又被简称为“信赖投资”。^[40]回到我国语境下,2009 年“23 号文”所设置的两项适用条件恰好对应于权利失效规则中的时间要素与信赖要素,可参照后两者适用的比较法经验进行细化,但“23 号文”未规定状况要素,有待补全。

1. 以时间要素设置怠于维权的最低期限

对于支撑懈怠抗辩的权利失效规则而言,其适用的关键在于相对人是否产生合理信赖。由于合理信赖的产生受到诸多因素的影响,所以权利失效所需要的时间长短不一。^[41]因此,以固定的时间段作为评价时间要素的标准,不具有可行性,这一规则本身有别于整齐划一的时效制度,它是一项结合各种场合而对诚实信用原则加以判断的具体性、个别性制度。^[42]不过,时间要素也存在一定共性,即合理信赖只有经过一段相当长的期限后才可产生。由此,域外并未对时间要素设置固定期限,而是仅设置了产生信赖的最短期限,再由法院结合具体案情在最短期限之上作出特殊判定。

在时间要素最短期限的设置上,以德国法为例,德国法院与学界近年来逐渐采用 5 年作为时间要素的底限要求。德国曾经历过重大的理论变革,其在 2002 年之前一向以长时间段为时间要素的基准,这在很大程度上受制于其消灭时效的影响:在 2002 年德国债法改革以前,《德国民法典》第 195 条规定消灭时效为 30 年。不过,在 2002 年德国债法改革之后,消灭时效被大幅缩减至 3 年,这使得权利失效的时间要素无需再参照类似的长时间段。在此之后,德国学界主张以 5 年为时间要素的底限要求,^[43]这一期限借鉴了《德国商标法》第 21 条商标无效请求权的失效规定,即商标真实权利人在明知的情况下,若默许在后注册的商标连续 5 年使用,则商标真实权利人无权禁止该注册商标继续使用,除非在后商标注册为恶意申请。《德国商标法》的该条款标题本身就以“请求权失效”(Verwirkung von Ansprüchen)为名,在德国学者看来,将该规定扩展到其他知识产权领域可增加法律的

[40] 参见吴从周:《民法上权利失效理论之继受与发展:以拆屋还地之类型为中心》,我国台湾地区《台大法学论丛》2013 年第 4 期,第 1229-1230 页。英美法系国家对于衡平法上支撑懈怠抗辩的禁止反言规则也设置了类似的适用条件,see *A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co.*, 960 F.2d 1020, 1042-1043 (Fed. Cir. 1992)。

[41] 参见[德]卡尔·拉伦茨著:《德国民法通论(上)》,谢怀栻等译,法律出版社 2004 年版,第 310 页。

[42] 参见史尚宽著:《债法总论》,中国政法大学出版社 2000 年版,第 345 页。

[43] Vgl. Modellgesetz für Geistiges Eigentum, S. 73, https://www.grur.org/uploads/media/Ahrens-Modellgesetz_f%C3%BCr_Geistiges_Eigentum.pdf,最近访问时间[2022-10-02]。

确定性。^[44]

我国可以参考德国法,也以 5 年为时间要素的底限,只对超过这一时效的行为认定权利失效。我国也具有引入该期限的基础,一方面,我国《商标法》对于他人不当注册或抢注商标的无效请求权规定了 5 年的除斥期间。另一方面,我国立法者在《专利法》第三次修改时,曾以这一期间为模板,于 2006 年公布的修改草案征求意见稿内以权利人持续 5 年的怠于维权行为作为成立懈怠抗辩的条件。虽然《专利法》的此项修改提议最终未获得通过,但也反映出我国立法者对时间要素底限的倾向,即以 5 年为最低要求,这一设置亦采用了与德国学界相类似解释路径。这一期限的起算,应以权利人怠于维权之日为起算之初始,即权利人知悉或应当知悉侵权行为存在之时,而不应当以相对人的侵权行为发生日为起算点,只有在权利人知悉之后,才可引出相对人的合理信赖。

当然,这一期限的借鉴,并不等于超过 5 年就满足了时间要素之要求,还需要法院结合具体案件进行综合分析。德国学界就一般认为,在时间要素上对于《德国商标法》的借鉴,即便增加了法律确定性,但还有必要进一步对于个案的具体情况进行考虑。^[45] 当然,若存在特殊事由,可以直接以该时间底限作为时间要素的认定依据,或者适当降低认定要求,例如,在德国法上,若相对人与权利人都在同一地方开展经营活动,并且在市场上存在接触乃至具有商业往来之关系时,则成立权利失效的时间要求也应适当降低。^[46]

2. 增设状况要素

支撑懈怠抗辩的权利失效规则还存在状况要素的要求。按照“23 号文”对于懈怠抗辩的字面规定,哪怕权利人未知晓侵权行为,其长时间未行使权利的行为也可以造成停止侵害请求权失效的后果。^[47] 然而,权利人长时间未行使权利,不等于他人就可以信赖权利人将一直怠于维权,对于登记取得财产权的专利、商标而言更是如此。正是在这一点上,状况要素的引入设置了一项特殊场景,才使前述之惯例有被击破之可能:权利人首先应使得相对人确信其不会行使权利,那么,权利人此后若再行使权利,则将与自己先前的行为造成自相矛盾,进而会损害之前相对人产生的信赖,出于诚实信用原则的考量,相对人的信赖利益才应受保护。可见,只有在作为特例的状况要素之下,相对人的利益才有必要进行保护。

那么,如何衡量状况要素?作为权利失效规则的起源国,德国以“权利人知晓侵权行为”作为认定状况要素的关键所在,德国法院将不知晓侵权行为的情况排除在外,并认定此时侵权人无法产生合理之信赖。^[48] 德国学界在 2012 年起草的《知识产权示范法》中的起草说明亦指出,权利失效规则于知识产权领域适用的前提在于,“权利人知道或应该

[44] Vgl. Modellgesetz für Geistiges Eigentum, S. 73, https://www.grur.org/uploads/media/Ahrens-Modellgesetz_f%C3%BCr_Geistiges_Eigentum.pdf, 最近访问时间[2022-10-02]。

[45] Vgl. Modellgesetz für Geistiges Eigentum, S. 73, https://www.grur.org/uploads/media/Ahrens-Modellgesetz_f%C3%BCr_Geistiges_Eigentum.pdf, 最近访问时间[2022-10-02]。

[46] 参见[德]图比亚斯·莱特著:《德国著作权法》,张怀岭、吴逸越译,中国人民大学出版社 2019 年版,第 214 页。

[47] 实践中,不乏有侵权人由此提出限制停止侵害请求权的主张,参见北京市海淀区人民法院(2016)京 0108 民初 26442 号民事判决书。

[48] 参见[德]迪特尔·梅迪库斯著:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社 2013 年版,第 117 页。

知道他的权利受到侵犯,这就是侵权人之所以可以期望他的侵权行为能够被容忍的原因所在”。^[49] 日本法院亦曾在知识产权领域以权利人不知晓侵权而认定状况要素缺失,进而未支持懈怠抗辩的主张。^[50]

状况要素的设立在知识产权领域尤其具有必要性。在有体物领域,状况要素的价值并不突出,所以时间要素的存在即可推定状况要素的存在,以至于学界常将状况要素与时间要素相结合,如梅迪库斯教授将这两项要素合并解释为“权利人的不作为必须给人产生了将来也不再行使此种权利之印象”。^[51] 我国最高人民法院 2009 年“23 号文”或许正是在这种思想的影响下,忽略了对于状况要素的规定。不过,在无体领域,由于客体可为多人所同时使用,即便存在侵权行为,权利人可能无法立即知晓,于是,其迟延主张权利的行为有时并非有意为之,而更可能是未知侵权存在的自然结果。由此,在无体领域,权利人长期未行使权利就可能存在两种情况:一种是权利人不知晓侵权行为的无意结果,另一种则为权利人有意为之的结果。对于后一种情况,相对人才可产生权利人将不再行使权利的信赖。但对于前一种情况,则难以使得相对人产生类似信赖,在权利人并不知晓侵权行为的情况下,相对人正常的期待在于,权利人只是暂时不行使权利,一旦权利人知晓了侵权行为的存在,仍将会行使权利。

因此,我国也有必要引入状况要素,若权利人不知知悉,则无法产生怠于维权之事由。我国已有部分法院在实践中对于这一要素进行了考量,如在“阿凡提”案中,法院首先确认了权利人知悉侵权行为的存在,此后才适用懈怠抗辩规则。^[52]

3. 以信赖要素替换“利益不平衡”之要件

对于支撑懈怠抗辩的权利失效规则而言,在状况要素之后还需再考虑信赖要素。从比较法上来看,信赖要素在权利失效规则的三个要件中最为关键,以至于德国学界将之喻为“相对人应受到特别保护”的特别要件,^[53] 鉴于此,域外各国在该要素的适用上极其谨慎。实践中,域外法院常在解释信赖要素上以“信赖投资”为认定关键,即相对人需基于信赖从事特定的行为。^[54] 在知识产权领域,这种“信赖投资”体现为,相对人基于信赖已经为使用知识产权客体作出财产投资,如引入专门的技术人员、购买特定的生产设备、原材料等等。不过,只有财产性的投资,还不足以满足信赖要素,德国联邦最高法院在知识产权领域还要求使用知识产权客体的相对人存在一种对于价值的占有,最终之所以成立信赖利益保护,其保护的也正是此种占有状态。^[55] 日本学者也要求相对人使用无体物需在社会生活中形成外部占有状态,此时,相对人才可主张基于权利失效的抗辩。^[56] 对于

[49] Vgl. Modellgesetz für Geistiges Eigentum, S. 72, https://www.grur.org/uploads/media/Ahrens-Modellgesetz_f%C3%BCr_Geistiges_Eigentum.pdf, 最近访问时间[2022-10-02]。

[50] 大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日判時 1137 号 132 頁参照。

[51] [德]迪特尔·梅迪库斯著:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社 2013 年版,第 115 页。

[52] 参见上海知识产权法院(2015)沪知民终字第 200 号民事判决书。

[53] [德]迪特尔·梅迪库斯著:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社 2013 年版,第 116 页。

[54] 参见吴从周:《民法上权利失效理论之继受与发展:以拆屋还地之类型为中心》,我国台湾地区《台大法学论丛》2013 年第 4 期,第 1233 页。

[55] See BGH, Urt. V. 6. 2. 2014 - I ZR 86/12.

[56] 成富信夫『権利の自壊による失効の原則』(有斐閣,1957 年)345 頁参照。

何为价值的占有,德国联邦最高法院认为,这指向的是,对于知识产权客体的使用已经构成相对人商业活动的经济基础。^[57] 这意味着,信赖要素不单强调相对人对于使用无体物的投入,更强调的是无体物对于相对人的价值回报,由此形成一种完整的投资与收益关系,并使得相对人对于无体物的使用产生依赖。

沿着“信赖投资”的分析路径可以发现,我国最高人民法院 2009 年“23 号文”所要求的“较大的利益不平衡”对于相对人设置了过高的要求,相对人需较权利人而言存在更强、更大的法益保护需要,由此才可满足信赖要素。^[58] 此种规定值得商榷,懈怠抗辩基于诚实信用原则而产生,规则的落脚点应放在相对人的信赖利益保护之上。若要求相对人的信赖利益应超越权利人容忍侵权的受损利益,这实际上大大限缩了相对人信赖利益保护的可能性,尤其在专利、商标领域,当相对人只是一个普通自然人或者小公司时,面对一家规模庞大的生产或者科技型企业,前者的信赖利益很难超越后者容忍侵权的利益损失,此时,若依据 2009 年“23 号文”,懈怠抗辩的适用几无可能,这将有损相对人的信赖投资,更可能纵容大公司继续放任侵权,因此,有必要对“23 号文”的这一要件作出适当修改。应当从保护行为人信赖利益的视角出发,若停止侵权会对产生信赖的行为人造成严重的损失,则满足“信赖投资”的要件。

(二) 懈怠抗辩的对象之限定

根据 2009 年的“23 号文”,知识产权懈怠抗辩所针对的对象尚不明晰。有一种观点认为,这一规则会使得知识产权本体归于无效,前述提到的“阿凡提”案的审理法院即持此种观点,其通过运用权利失效规则使得信赖利益人直接取得知识产权。也有诸多学者持类似之观点,如拉伦茨教授认为,权利失效并非导致某个特定的权利行使不被允许,而是这个权利的任何行使被不被允许,从而导致权利不复存在。^[59] 另一种观点则认为,权利失效规则并不会使得权利本体无效,这一规则只产生抗辩之效果。^[60]

1. 只针对请求权:排除知识产权本权的失效

若回溯在大陆法系国家内支撑懈怠抗辩的权利失效规则之源头,可以发现,采用前述第二种观点更为妥当。首先,创设权利失效规则的最终目标并非旨在惩罚权利人之行为,而在于为相对人的信赖利益提供保护,只是因为保护相对人的同时,会减损对于权利人之保护,后人容易将之视为惩罚,对此应该予以区别。也正基于这一目的,权利失效规则之适用应当以信赖利益保护为限。对于知识产权而言,只需使得建立于权利上的请求权失效即可实现信赖利益保护之目的,无需再使得绝对权失效。其次,权利失效规则受诚实信用原则之解释而生,并作为禁止权利滥用的一种措施。从禁止权利滥用本身来看,这一原则的本意只是强调对于权利之限制,而非完整剥夺私权之自由,不宜过分干扰权利本体。最后,从法政策学上看,也更应将之视为一种抗辩。德国法院在创设权利失效规则时,还

[57] See BGH, GRUR 2001, 325 - Temperaturwächter.

[58] 参见钟淑健:《论权利失效规则的司法适用——对“阿凡提”著作权纠纷案的体系解释》,《法学论坛》2020 年第 5 期,第 157 页。

[59] 参见[德]卡尔·拉伦茨著:《德国民法通论(上)》,谢怀栻等译,法律出版社 2004 年版,第 311 页。

[60] 参见王泽鉴著:《民法学说与判例研究》,北京大学出版社 2009 年版,第 158 页。

将之作为缩减过长消灭时效的补充措施。而根据《德国民法典》第 214 条对消灭时效之效力的规定,“债务人在消灭时效完成之后,有权拒绝履行给付”,换言之,消灭时效的到来只使得相对人享有抗辩权,并不产生消灭原始权利之法律后果。^[61] 既然消灭时效尚且只产生抗辩之法律后果,那么,作为补充消灭时效功能的权利失效规则在适用上更不应突破这种法律后果。

从比较法上看,今天各国倾向于对懈怠抗辩的后果进行严格限制,拒绝对绝对权设置失效之后果。例如,美国联邦巡回区上诉法院在 1992 年的 Aukerman 案中就指出:“懈怠和禁止反言都不会瓦解专利的有效性。”^[62] 大陆法系国家亦然,德国联邦最高法院在 2014 年的 Peter Fechter 案中亦拒绝将权利失效规则延及著作权本身。^[63] 德国学界亦普遍主张,对于绝对权而言,权利失效规则作用的对象并非绝对权本身,而只能延及由绝对权所生之请求权。^[64] 德国学界所起草的《知识所有权示范法》第 20 条也将权利失效限定于知识产权的请求权之上。^[65] 日本学界也认为,权利失效不会撤销知识产权或从知识产权本身衍生的使用权,而仅会使得基于知识产权而产生的请求权失效。^[66] 由上可见,权利本体并不失效,只是特殊情况下发生权能之限制。

2. 可对抗的绝对权请求权:排除涉及精神权利的请求权

懈怠抗辩只能作用于知识产权内的财产权所产生的停止侵害请求权,围绕精神权利的停止侵害请求权不应发生权利失效。精神权利受人格理论的影响而诞生,旨在保护创作者对于智力成果所形成的人格利益,此种保护较财产利益保护具有优先性,应该优先于相对人信赖利益保护。实践中,作者、发明人长时间未行使权利的例子并不鲜见。例如,在专利领域,有些职务发明的专利申请将未参与研发的大股东或公司高管写为发明人,真实的职务发明人担心顶撞上级而长期不敢行使发明人的署名权,直到离职之后才提起诉讼并主张停止侵害,此时,哪怕侵权人已因发明人长期未行使署名权而产生了合理信赖,也不应认定发明人署名权上的停止侵害请求权失效。又如,在著作权领域,常见有人剽窃他人作品以自己名义出版,侵犯了作者的署名权;还有盗版者将原作品进行删改后再出版,侵犯了作者的修改权,在这些情况下,即便作者长期未行使权利,基于作者人格利益之保护,不能认定其上请求权已经失效。由此,知识产权上的权利失效所针对的只应限于财产权所衍生的请求权,待日后完善时,只需要将“23 号文”第 15 条所规定的“权利人”进一步明确为“财产权人”即可。

3. 可对抗的债权请求权:应涵盖侵权损害赔偿请求权

懈怠抗辩可否对抗侵权损害赔偿请求权? 最高人民法院 2009 年“23 号文”对此的规定也不清晰。若允许懈怠抗辩可以对抗侵权损害赔偿请求权,则会与诉讼时效制度产生

[61] 参见陈卫佐著:《德国民法典》,法律出版社 2010 年版,第 67 页。

[62] A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020, 1045 (Fed. Cir. 1992).

[63] See BGH, Urt. v. 6. 2. 2014 - I ZR 86/12.

[64] Roth, in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 5. Aufl. 2007, § 242 Rn. 298.

[65] Vgl. Modellgesetz für Geistiges Eigentum, S. 71, https://www.grur.org/uploads/media/Ahrens-Modellgesetz_f%C3%BCr_Geistiges_Eigentum.pdf, 最近访问时间[2022-10-02]。

[66] 五味由典「著作権濫用の抗弁——公正利用を中心に」比較法制研究 21 卷 1 号(1998 年)202 頁参照。

冲突。懈怠抗辩相当于阻却了权利人的侵权损害赔偿请求权,而诉讼时效并未废除权利人的侵权损害赔偿请求权,只不过超出该时效的请求不予支持,这与懈怠抗辩的后果截然不同。

对此,各国也存在较大争议。有的国家以诉讼时效规则为优先,并未允许懈怠抗辩对抗侵权损害赔偿请求权。这一模式以美国为例,在 2014 年之前,美国法院乃至美国专利法学界一般认为,懈怠抗辩规则可以对抗权利人对懈怠发生期间内的侵权损害赔偿请求。^[67] 不过,美国最高法院在 2014 年的 *Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc* 案中作出了修正,其认为,懈怠权利人在诉讼时效期间内的侵权损害赔偿请求权仍然存在,因此否认了懈怠抗辩对抗侵权损害赔偿请求权的效力。^[68] 有的国家则未考虑诉讼时效规则,允许懈怠抗辩对抗懈怠期间的侵权损害赔偿请求权,但否认权利人重新主张权利后损害赔偿请求权的失效可能。例如,德国联邦最高法院认为,当相对人接到权利人主张权利的通知之后,应当可以预期未来的侵权行为可能遭遇权利人主张侵权损害赔偿请求权或不当得利返还请求权,因此,未来的债法上的请求权不产生失效。^[69]

面对这一争议,应结合懈怠抗辩的原理进行厘清,对此应当允许懈怠抗辩对抗所产生的侵权损害赔偿请求权。一方面,诉讼时效制度的设立并非为了保障怠于维权的权利人在特定期间内主张侵权损害赔偿的权利,相反的是,诉讼时效与懈怠抗辩并不冲突,二者目的具有一致性,都旨在对怠于维权的权利人进行限制,只不过限制的程度存在强弱之别。美国法院误将诉讼时效当做一种赋权机制,忽略了其限制权利的目的。另一方面,美国法院实际上对债法上的请求权和物上请求权进行了明显的区分,相对人的信赖利益保护仅可对抗物上请求权,而不再具有对抗债法上的请求权的效力。不过,信赖利益本应当对于这两种请求权予以相同之适用,即相对人对于权利人不行使债法上请求权的信赖与其对权利人不行使物上请求权的信赖本来具有同一性。当权利人长时间怠于维权,致使相对人产生权利人不再行使权利之信赖并积极使用权利客体,此时,相对人的合理信赖在于,权利人将容忍这种侵害行为,也不会事后请求侵权损害赔偿与不当得利返还,因此,相对人信赖利益也应涵盖这些在权利懈怠期间内产生的债权请求权,并且,即便在权利人重新主张权利之后,懈怠抗辩仍可对抗后续的侵权损害赔偿请求权。

(三) 懈怠抗辩的适用限制

懈怠抗辩规则涉及对于知识产权法定权利的干预,因此在适用上应当慎重,以免权利人的利益受到过度侵蚀。“23 号文”对此的规定存在不足,应予以补正。

1. 基于公共利益的限制

对于支撑懈怠抗辩的权利失效规则而言,其中信赖要素的确立需要考虑公共秩序的维护。信赖投资强调相对人之投入与回报,更多站在相对人视角之上,但是,由于知识产权客体具有强公共物品属性,因此,在考虑信赖保护时亦有必要兼顾公共利益。若相对人

[67] 参见[美]J. M. 穆勒著:《专利法》(第 3 版),沈超等译,知识产权出版社 2013 年版,第 391 页。

[68] See *Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, 572 U. S. 663 (2014).

[69] See BGH, Urt. v. 6. 2. 2014 - I ZR 86/12.

作出了信赖投资,但其信赖利益的保护可能与公共利益相冲突,此时,仍应当以公共利益保护作为最高价值,而不再认定权利失效。

此种冲突尤其显现于商标领域,若允许商标上的停止侵害请求权发生失效,往往会造成相对人与权利人同时使用商标之情景,极易造成消费者的混淆,此时即便相对人已经产生了权利人不作为的信赖并完成了信赖投资,相对人的信赖利益仍应当屈服于公共利益,故此,懈怠抗辩规则不应适用。因此,在商标领域,懈怠抗辩规则的适用应基于公共利益的保护而作严格的限制,一般只能作用于两种场景:一是权利人在怠于维权期间也未曾使用商标,这样商标实际仅为相对人使用,消费者不会产生混淆,不过,若权利人在怠于维权结束之后也开始使用商标,则消费者同样面临着混淆的风险,于是就会出现,一开始权利人的停止侵害请求权发生了失效,随着其后续使用反而可以使该请求权重新生效;二是权利人与相对人在不同地域使用商标,这种商标共存并不会造成消费者混淆,因而懈怠抗辩所产生的侵权不停止后果可以长期存续。

2. 排除故意侵权人

权利失效规则源于诚实信用原则,这就要求受益的相对人本身应当符合诚实信用原则。在相对人明知侵权存在,并趁权利人未主张侵权之时积极使用,本身也难以产生合理信赖,对此,德国最高法院在判决中就指出,若相对人知道或应当知道权利人对侵权并不知情,意即相对人故意趁权利人未发现侵权时便开启使用行为,则不存在权利失效规则适用所必需的信赖要素。^[70] 哪怕在英美法系国家,衡平法上有“获得衡平之人必须有干净的双手”的法谚,^[71] 英美法院将之作用于权利懈怠规则的适用上,简言之,只有善意的相对人才能够适用该规则,以防止有“不洁净之手”的侵权行为人从中受益。^[72] 也正基于上述二者的统一观点,在国际知识产权保护协会(AIPPI)于2005年召开的涉及知识产权懈怠行为的会议上,支持懈怠抗辩的国家普遍主张恶意行为人不得从权利人懈怠中受益,至于如何认定恶意,国际知识产权保护协会参考了意大利代表的意见,以相对人是否知晓其使用的非法性为标准,故而指向故意侵权。^[73] 回到我国的语境下,为了防止恶意行为得到诚实信用原则的救济,也应当将故意侵权人排除在规则受益人的范围之外。

3. 怠于维权存在合理的事由

若权利人因合理之事由而未行使权利,则该行为并不必然导向权利失效的后果。例如受战争、天灾等因素的影响,使得权利人存在无法行使权利的客观事由;还如,受认识错误的影响,有些权利人开始误以为自己不享有知识产权,待确权之后才行使权利,哪怕存在怠于行使权利之情况,也不发生权利失效,常可见于职务发明、职务作品背景之下;又如权利人因企业合并或分立,而未能及时作出知识产权维权之主张,此时权利人也不存在主

[70] 参见[德]图比亚斯·莱特著:《德国著作权法》,张怀岭、吴逸越译,中国人民大学出版社2019年版,第214页。

[71] See Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Co., 324 U. S. 806, 814 (1945).

[72] 参见李扬:《商标侵权诉讼中的懈怠抗辩》,《清华法学》2015年第2期,第89页。

[73] See AIPPI Study Committee, Acquiescence (Tolerance) to Infringement of Intellectual Property Rights (12 October 2006), p. 3, <https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006%20Q189%20190%20191%20192/sr192english.pdf>, 最近访问时间[2022-10-24]。

观过错,不应认定权利失效。换言之,状况要素所造成的相对人信赖,还应进一步考虑权利人对于其前后行为自相矛盾的发生是否存在过错。毕竟,权利失效规则源于诚实信用原则,这一规则的适用应以权利人违背诚实信用原则为条件,即权利人之前后矛盾行为应存在可苛责之事由,日本学者将之称为权利人的“虚假陈述”。^[74] 由此,若权利人的矛盾行为存在善意的合理解释,仍可阻却权利失效的发生。

4. 对于侵权人经营规模的限制

懈怠抗辩的行使应当以相对人原有的信赖利益为限,哪怕权利人曾长期怠于维权,但一旦其结束懈怠状态并重新主张权利之时,相对人就无法再产生新的信赖了,因此,懈怠抗辩只能维护相对人于信赖期间内所处于的特定地位。因此,即便相对人得以无效权利人的知识产权请求权,其也只能在原有的使用范围内继续使用无体物,而不得扩大侵权。这意味着,相对人不得扩张生产规模,更不得许可他人使用无体物。在商标领域,懈怠抗辩的产生意味着商标将长期处于不同使用人所共存的状态,还会涉及消费者公共利益的保护,因此,懈怠抗辩在这一视域内的适用应尤其谨慎,应当限定相对人使用商标的地域、商品种类、商标特征,即相对人不得将商标扩张至新的省份,并且,相对人只能在原有商标使用的商品种类中继续使用商标,不得将商标用于其他类别的商品,更不得为其原有使用的商标添加与注册商标更加相似的特征。一旦相对人超出这些使用范围,仍可构成侵权。

四 结语

知识产权为典型的无体物,更容易产生信赖利益。无论是出于权利人与相对人的利益平衡考虑,还是从促进公共利益与市场秩序的目的出发,我国均应引入懈怠抗辩规则。考虑到我国目前只在最高人民法院的司法指导意见中对此曾予以规定,未来应将之引入到司法解释乃至成文法之上,以赋予其以强制力。同时,在规则的构建上,可以以最高人民法院 2009 年“23 号文”第 15 条的规定为基础,作出进一步的细化乃至重构。首先,在适用条件上,应当增设基于权利失效规则的状况要素,并以 5 年作为时间要素之底限,还应通过“信赖要素”替换“23 号文”中的“利益不平衡”要件。其次,在适用对象上,我国应允许懈怠抗辩对抗知识产权衍生出的停止侵害请求权与侵权损害赔偿请求权,并将精神权利所衍生的请求权排除在外。最后,应增设对于懈怠抗辩的适用限制,以保障公共利益并避免过分侵犯权利人私益。基于前述,我国可以对该规则作出以下两款规定。第 1 款规定适用条件与对象:“知识产权侵权行为自权利人得知或者应当得知之日起已持续进行超过 5 年,足以引起相对人相信权利人不再行使权利的状况时,在其请求停止侵害时,倘若责令停止有关行为会对产生信赖的相对人造成严重的损失,可以审慎地考虑不再责令停止行为”。第 2 款设置适用限制:“相对人不得扩张生产规模或许可他人使用。倘若相对人故意侵权或其使用行为有损公共利益,则该规则不得适用”。

[74] 五味由典「著作権濫用の抗弁——公正利用を中心に」比較法制研究 21 卷 1 号(1998 年)202 頁参照。

The Necessity of Introducing Intellectual Property Laches Defense and the Construction of Its Rule

[**Abstract**] In a case of intellectual property infringement, if the rights holder neglects to safeguard his rights, can the accused infringer be allowed to raise a laches defense? The Supreme People's Court of China once gave a positive answer to this question in a judicial guidance opinion in 2009. However, this opinion is not a judicial interpretation and therefore has no mandatory effect. Many courts in China refuse to apply this rule. This has led to a large controversy in China on this issue, which should be clarified. Tracing back to the cause of this dispute, the core reason is that different courts have different opinions on whether the right holder's negligence will generate reliance interests. It is necessary to give a positive response to this issue and confirm that China needs to introduce the laches defense rule in the field of intellectual property rights. First, the long-term laches of the right holder will generate a reasonable trust on the part of the counterparty that the right holder will no longer exercise the right. Under the principle of good faith, such reliance interest should be recognized and protected. Second, the laches of the right holder may lead to an imbalance of interests between the intellectual property owner and the counterparty. Therefore, the behavior of the right holder should be restricted. Third, the exercise of a right itself needs to be limited in time. Long-term inaction in safeguarding rights will affect the stability of the legal order and should not be supported by law. Fourth, objects of intellectual property rights are different from tangible objects in that they will profoundly affect the public interest. From the perspective of public interest, long-term non-exercise of rights will cause waste of resources and therefore must be restricted. On this basis, it is necessary to consider constructing the rule on the laches defense of intellectual property rights in China. It should also be noted that the provisions on this rule in the judicial guidance opinion of the Supreme People's Court are relatively vague, thus causing disputes over its application by courts. Therefore, the rule should be reconstructed. Moreover, since judicial guidance opinion is not mandatory in China, it is necessary to build a laches defense rule on the basis of judicial interpretation or even written law in the future. In the specific design of the rule, we can start from the following points: firstly, in terms of applicable conditions, China can introduce the time elements, condition elements, and trust elements from German rule of forfeiture of rights to ameliorate the existing rule. Secondly, in terms of applicable objects, China should allow the defense of laches to counter the claim to stop infringement and the right to claim damages derived from intellectual property rights, and exclude claims derived from moral rights. Finally, China should make appropriate restrictive provisions on the rule to avoid damage to the public interest and prevent excessive damage to the private interests of the right holder.

(责任编辑:余佳楠)