



# 知识产权恶意诉讼损害责任 纠纷案件中“恶意”的认定

精选文章

近几年知识产权民事侵权案件一直处于高速增长趋势，伴随着知识产权案件的增长，知识产权恶意诉讼损害责任纠纷的数量也呈正比增长趋势。“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”是最高人民法院于2011年2月发布的《关于印发修改后〈民事案件案由规定〉的通知》中新增加的一项三级案由，隶属于第五部分“知识产权与竞争纠纷”项下的二级案由“十四、知识产权权属、侵权纠纷”。根据可检索到的案例，此类知识产权恶意诉讼损害责任纠纷案件，在2001年到2017年间为51件，在2018年到2021年就有112件，可见，近4年来的此类案件数量是之前17年累计案件数量的2倍还要多。

知识产权恶意诉讼损害责任纠纷案件属于侵权责任类案件，一般适用全面赔偿的原则判赔，需要举证实际发生的与恶意诉讼存在因果关系的损失，且此类案件没有适用惩罚性赔偿的法律依据，因此，大多数案件判赔金额不高，但根据已经生效的判决，也有少数案件法院判赔在500万以上。知识产权恶意诉讼损害责任纠纷案件是知识产权的权利人在提起知识产权维权案件败诉后反被被告起诉，如果在损害赔偿案件中再次败诉，则权利人要遭受双重打击。因此，在知识产权维权案件高速增长的同时，对知识产权恶意诉讼损害责任纠纷案件非常有讨论的必要。知识产权权利人在发起维权行动之前，一定要认真考虑权利来源、谨慎对待整个诉讼，以防维权行动出师不利后被对手反击。

## 一、知识产权恶意诉讼损害责任纠纷案件的构成要件

诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则，民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。一方面，它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利；另一方面，它又要求当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下，善意、审慎地行使自己的权利。作为知识产权的权利人，其享有的权利依法应当受到保护，当权利被侵害时，可以依法行使其诉权保护其权利，但其行使诉权亦应当符合诚实信用原则，善意、审慎行使其权利。

恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件，从该案由的名称看，需符合因恶意提起知识产权诉讼、导致损害以及该诉讼行为与损害后果之间具有因果关系等条件。本文主要讨论其中“恶意”的认定。关于恶意诉讼的构成要件，一般认为，当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的在法律上或事实上无依据的诉讼，即构成恶意诉讼。恶意诉讼本质上是侵权之诉，其行为表现为滥用权利而非正当行使权利；其目的在于获取非法或不当利益，同时亦使相对人在诉讼中遭受损害，而非对法律赋予其的权利进行救济。

根据《中华人民共和国民法典》第七编“侵权责任”部分第1165条“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。”在法律无特别规定时，侵权责任以过错为一般归责原则，而对于恶意提起知识产权诉讼的损害责任案件而言，行为人的主观过错应指主观故意，即其明知其诉讼行为无事实和正当理由，但为了获取不当利益或者侵害他人合法权益为目的而提起诉讼。恶意是主观上的状态，如何认知和证明要根据客观表现而定。根据最高人民法院民三庭2004年《关于恶意诉讼问题的研究报告》：恶意诉讼中的“恶意”主要体现在两个方面，一是明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据；二是具有侵害对方合法权益的不正当的诉讼目的。

## 二、恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案例及分析

如下通过对恶意提起知识产权诉讼的损害责任典型案件的分析，我们进一步探讨司法认定“恶意”的考虑因素，并据此获得对企业知识产权保护工作的指导。

### （一）案例

**案例一：**宁波富邦家具有限公司与宁波梦莹家居有限公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案（2021）最高法民申6223号

该案专利权利人富邦公司以外观设计专利向梦莹公司提起专利侵权之诉。根据法院查明，涉案专利的设计人在专利申请日之前在其微信朋友圈和富邦公司经销商的微信朋友圈等多个渠道发布、公开与外观设计相同的实物展示图，相关信息和图片处于公众随时能够获取的状态。法院认定：上述行为已构成专利法意义上的公开。发布信息用于宣传自己公司产品，富邦公司理应知晓相关情况。作为家具制造企业，富邦公司自身也申请了大量外观设计专利，对于外观设计专利的授权条件亦应当具备相应的认知能力。在此情况下，富邦公司仍依据该外观专利向梦莹公司提

起侵权诉讼，并主张侵权赔偿，主观上存在恶意。

**案例二：**张志敏、上海凯聪电子科技有限公司与深圳市乔安科技有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案（2019）沪民终139号

法院经事实查明认定，凯聪公司在其经营的天猫网店公开销售与涉案外观设计专利基本相同的一款摄像机，张志敏作为凯聪公司法定代表人对上述事实应当知晓，而张志敏仍然将已经公开的产品设计申请专利，违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为。张志敏在明知其外观设计专利缺乏权利基础的情况下，仍然向法院提起专利侵权诉讼并提出高达1,000万元的赔偿诉请，使乔安公司受到经济上的损失，属于滥用诉讼权利，构成恶意提起知识产权诉讼。

**案例三：**山东比特智能科技股份有限公司、江苏中讯数码电子有限公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案（2019）最高法民申366号

前面案例是专利维权引发的恶意诉讼案件，本案是商标侵权案件引发的恶意诉讼案件。虽权利基础不同，仍可以从中探索法院对“恶意”的认定。本案商标权利人为比特公司，其曾是TELEMATRIX品牌持有人（美国TELEMATRIX. INC.）在中国的代工商，为其加工TELEMATRIX品牌的酒店专用电话机产品。2004年，比特公司向国家商标局申请“TELEMATRIX”商标（第9类电话机等商品）并于2007年获得注册，注册号为第4359350号。2006年起，中讯公司接受美国TELEMATRIX. INC. 委托，为其加工TELEMATRIX品牌的电话机产品。比特公司获得“TELEMATRIX”商标后以中讯公司侵犯其商标权为由提起诉讼，同时还向工商部门投诉查处。中讯公司被迫终止与美国TELEMATRIX. INC. 的代工合作，损耗了大量产品和物料，造成巨大损失。

2013年，商评委对第4359350号出具裁定书认定：

在该商标申请注册日之前，TELEMATRIX商标在世界范围内尤其在美国酒店专用电话机行业领域内具有一定知名度，比特公司的该商标的申请注册已构成商标法“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，据此裁定撤销该商标。比特公司不服该决定书提起行政诉讼，经两审终审和再审等司法审查后，该商标终被撤销。

最高院认为：基于美国TELEMATRIX. INC. 的TELEMATRIX商标在涉案商标申请日之前已经具有的知名度，比特公司申请注册涉案商标的行为难谓善意，根据比特公司在其网站上宣传内容及对TELEMATRIX. INC. 的代工企业提起侵害商标权之诉等事实，确难认定比特公司是以依法维权为目的、正当行使其诉讼权利的行为。

## （二）案例分析

根据以上案例，知识产权恶意诉讼损害责任纠纷案件中最重要的是关于“恶意”的认定。一般而言，知识产权权利人在提起诉讼时对是否享有权利基础是知晓的，倘若权利人在缺乏权利依据的情况下提起诉讼，可能会被认定具有主观上的恶意，反之，则不能认定为具有恶意，但要需要结合不同案件的事实和证据进行具体分析。

1. 对专利侵权案件，如果专利权人知道自己的专利是将公知技术（包括他人在先公开的技术以及自己在先公开的技术）申请专利并根据该专利提起诉讼，则存在被认定该为恶意的可能。以外观设计专利举例，外观设计专利相比技术类的发明专利和实用新型专利而言，简单且直观，授权过程不需要经过实质审查，专利类领域内大量恶意诉讼案件主要是以外观设计专利作为权利基础，《专利法》第二十三条第三款“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”，另根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第12条：“专利法第二十三条第三款所称的合法权

利，包括就作品、商标、地理标志、姓名、企业名称、肖像，以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等享有的合法权利或者权益。”因此，如果外观设计专利跟他人是在申请日以前已经取得的合法权利相冲突的，该专利的权利基础可能会存在问题，专利权人若知道其权利基础存在问题而仍以此提起诉讼，则构成“恶意”。在(2017)苏01民初1370号案中，江苏洋府酒业股份有限公司与被告宿迁市洋河镇御缘酿酒厂恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案中，御缘酿酒厂的酒盒外观专利上产品标注了“中国洋河”或“江苏洋河”字样，已经司法认定侵犯了洋府酒业股份的“洋河”商标专用权，在知晓其权利不符合专利法规定的情况下仍然以该外观设计专利提起知识产权诉讼，被认定具有明显恶意。

针对发明专利和实用新型专利，因涉及较为复杂的技术特征对比，判断具有一定的专业性、复杂性，一般不能简单地以被控侵权人提出公知技术抗辩或者提供在先公开的专利技术资料的事实，就认定专利权人对其专利权是否有效有确定无疑的判断。判断专利权人是否明知其专利属于公知技术而申请专利、是否明知专利权无效而恶意进行诉讼，应该根据在具体案件中双方当事人提交的相关证据，进行个案审查。另外，仅凭涉案专利在无效程序中被无效也不足以认定权利人的“恶意”。

对专利权人来说，以上案例给予的启示是，专利申请是对自主研发成果的保护，不是将在先公开的技术进行简单拼凑。如是后者，则其在后续的维权诉讼案件中可能遭遇反击。对提供专业专利代理服务的机构来说，在专利申请前进行充分的检索，协助企业做好尽可能的筛查，以有效避免将来被认定“恶意”。

2. 针对商标侵权案件而言，商标权人要注意申请商标的行为是否恶意，是否有明知是侵犯他人在先权利而恶意注册的情况，比如是否违反商标法



第32条规定。2019年商标法修订中增加了第四条对恶意注册商标的规制和第七条违反诚实信用原则商标的商标，因此，针对可能违反这些规定而获得的商标权，权利人在行权时要考虑是否构成恶意诉讼的可能性。

3. 在著作权侵权案件中，因作品登记是形式审查，若著作权人并非独立创作作品，而是将他人已在网上公开销售的产品或公开展示的图片作为自己创作的作品进行作品登记并据此提起侵权诉讼，也会被认定为主观上存在恶意。

### 三、结语

根据以上对恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件的分析，知识产权权利人在提起维权诉讼时需要考虑权利基础及起诉是否有法律和事实上的依据，善意、审慎地进行诉讼。当然，权利人在提起诉讼时，并非要求其都能够准确判断是否具备充足的证据和理由，起诉也并不意味着原告的诉讼请求就一定能够得到法院的支持。只要原告提起诉讼的动机和目的是出于维护自身正当权利，且具备一定的事实基础，即便诉讼最终未能获得法院的支持，一般也不能被认定为恶意诉讼。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)，该电子邮箱也可在我公司网站 [www.lungtin.com](http://www.lungtin.com) 找到。

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系：

臧云霄：合伙人、上海隆天律师事务所副主任、律师、专利代理师：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)



臧云霄

合伙人、上海隆天律师事务所副主任、律师、专利代理师

臧云霄女士擅长知识产权诉讼与仲裁（包括商标侵权、专利侵权、著作权侵权以及不正当竞争等）；专利无效、商标申请/异议/无效；知识产权法律顾问、公司常年法律顾问、经济合同纠纷等。自2004年7月起曾代理多起知识产权诉讼案件，以及专利、商标无效案件，对知识产权保护和风险预防有着深入的研究和丰富的实践经验。她特别擅长电气和机械领域的专利无效、专利诉讼、专利侵权分析等类型案件；在商标申请、无效和维权方面也具有丰富经验。她代理的商标侵权及不正当竞争案件曾经入选北京知识产权法院典型案例和《中国知识产权》推荐典型案例。她此外，还擅长为公司设计知识产权战略保护方案等。



中国北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座18层（100101）

Tel: 0086-10-84891188

Fax: 0086-10-84891189

Email: [LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)

Web: [www.lungtin.com](http://www.lungtin.com)