

不正当威胁 – 在电商知识产权保护平台上提出专利侵权投诉(深圳市华思旭科技有限公司 诉 NOCO 公司)

2022 年 11 月 8 日

Nigel Lee, 专利师 NXL@dyoung.com

本文是基于 2022 年 8 月 18 日首次在 Lexis®PSL 发表的案例分析

在本案中，被告要求亚马逊从其在线购物平台上下架涉嫌专利侵权的原告产品，英国专利法院探讨了提出知识产权投诉会否被视为做出不合理的诉讼威胁的问题。法院认定被指控的威胁是不合理的，因为被告的专利缺乏创造性而无效，尽管如果专利有效，则申请人的某些产品会构成等同侵权。

法官认为，该形式的沟通是可采取法律行动的威胁。考虑的主要因素之一是亚马逊的政策并未针对知识产权投诉而盲目下架产品。相反，亚马逊将评估其自身的法律情况，例如其被知识产权所有者起诉的可能性，证据之一是亚马逊在收到知识产权投诉后仅将部分产品下架。在判决书的最后，法官强调这并非对网络市场知识产权投诉的一般性裁决。

Shenzhen Carku Technology Co., Ltd v NOCO Co [2022] EWHC 2034 (Pat) (4 Aug 2022)

这个案例的实践意义是什么？

不正当威胁原则旨在保护企业和个人在没有实际侵权的情况下，不会遭到不公平的诉讼威胁。1977 年《专利法》第 70 条规定，必须客观地考虑相关威胁行为，即处于被威胁者位置的理性人是否会理解该沟通主张了专利权的存在以及对这些权利的侵犯。但是，对主要侵权人（例如专利产品的制造商或进口商、或专利技术的使用者）的威胁是不可诉的。

随着电子商务市场的发展，很多厂商已经将产品销售渠道拓展到亚马逊、阿里巴巴、eBay 等网络购物平台。这些购物平台大多提供特定的知识产权程序，允许知识产权权利人举报和下架侵权商品，以保护其知识产权。

这是英国法院第一个处理通过在线购物平台的知识产权程序做出的涉嫌专利侵权威胁的判决。它总结了在判断向亚马逊发出的通知是否构成专利侵权诉讼威胁时需要考虑的因素，包括沟通的背景、被告与亚马逊的关系以及亚马逊知识产权程序的细节。

尽管本案中被告的诉讼威胁与专利侵权相关，但考虑到 2017 年《知识产权（不正当威胁）法》已统一了不正当威胁法适用于专利、商标和外观设计制度中的标准，本判决还可以为通过在线知识产权平台提出与商标和外观设计相关的侵权投诉提供指导。

争议的事实背景是什么？

2020 年 1 月至 2020 年 7 月，NOCO 作为英国专利第 2527858 号（“NOCO 专利”）的所有人，根据亚马逊的知识产权政策，使用“侵权表格”向亚马逊提交了多起投诉，指控相关 Carku 产品侵犯了 NOCO 专利。在“侵权表格”中，NOCO 提供了专利号和 Carku 产品的 ASIN（亚马逊标准识别号）等信息，并要求亚马逊下架相关 Carku 产品。在 2020 年 7 月的投诉中，NOCO 还附上了亚马逊代表律师向 Carku 代表律师发出的一封信函，其中表明了亚马逊的结论，即 NOCO 的专利侵权指控是有充分根据的。此外，NOCO 于 2020 年 2 月向亚马逊发出的通知中声明，NOCO 会继续对被指名的公司“和许多其他公司”提起诉讼。

在收到 NOCO 的投诉后，亚马逊从购物平台下架了一些 Carku 产品。

Carku 向法院寻求撤销 NOCO 的专利，并声称 NOCO 对亚马逊的投诉构成了可诉的专利侵权诉讼威胁。对此，NOCO 为该专利的有效性进行了辩护，并就 Carku 产品的侵权提出了反诉。

同样令人感兴趣的是，Carku 另行向亚马逊投诉 NOCO 的产品侵犯了其专利，但在得到 NOCO 的弥偿保证后，亚马逊将 NOCO 的产品重新上架。

法院对不正当威胁有何裁决？

法院首先处理了侵权问题。由于 Carku 产品在正常解释下并未实施 NOCO 专利权利要求 1 中的所有特征，因此法院需要引用 *Actavis v Lilly* [2017] UKSC 48 中订立的等同原则。通过考虑 *Actavis* 案的指导性问题，法官认为 Carku 的一个产品系列具有继电器而不是权利要求中的功率 FET 开关，因此不构成侵权。然而，Carku 的其余产品系列被认定侵权。

法官随后根据三个对比文件继续对 NOCO 专利的有效性进行分析。最终，NOCO 专利因相对于现有技术显而易见而被认定无效。

关于不正当诉讼威胁的争议，法官认为不正当威胁的法律原则适用于专利、商标和外观设计制度。法官提到在商标案例 *Best Buy v Worldwide Sales Corp España* [2011] EWCA Civ 618 和专利案例 *Generics (t/a Mylan) v Warner-Lambert* [2015] EWHC 2548 (Pat) 中，总结了不正当诉讼威胁取决于处于实际接受者地位的一般理性人如何理解威胁。因此，“不妨碍 (without prejudice)” 规则不一定会在和解谈判时给予保护。

法官接下来检视了三个外观设计案例 *Quads 4 Kids v Campbell* [2006] EWHC 2482 (CD)、*Cassie Creations v Blackmore & Mirrorkool Limited* [2014] EWHC 2941 (CH) 和 *T & A v Hala* [2015] EWHC 2888 (IPEC)，其中被指控的威胁均涉及 eBay 的 VeRO 程序，该程序也被视为在线知识产权投诉平台。法官将这些外观设计案件的法律原则概述为“问题是，客观地说，是否存在法律诉讼的威胁，这取决于所有事实”。因此，如果接受者没有察觉到法律风险，那么将产品下架的请求有可能不构成威胁。

将这一原则应用于当前情况，法官首先不同意 Carku 的论点，即只有理性零售商如何理解与亚马逊的沟通才是相关的，而无须考虑亚马逊的知识产权政策。

NOCO 辩称，亚马逊采用以客户为中心的方法应对知识产权侵权，例如其“知识产权加速器”和“专利中立评估程序”计划，旨在保护客户免受侵权产品的侵害。这表明亚马逊认为自己是知识产权的仲裁者和执法者，而不是通过其知识产权程序进行投诉的对象。因此，NOCO 认为亚马逊不太可能将提交“侵权表格”视为威胁。

然而，法官认为该亚马逊文件对以客户为中心的方法的描述是“面向外界的”。因此，NOCO 必须证明亚马逊对任何专利侵权投诉的回应是在不考虑其自身法律地位的情况下自动下架产品，以确定亚马逊没有受到法律诉讼的威胁。

基于这一点以及亚马逊偶尔允许涉嫌侵权的产品保留在市场上的事实，特别是在提供弥偿保证后，法官得出结论认为亚马逊确实权衡了专利侵权风险和商业目标，从而评估了自身的利益。

法官进一步认为，亚马逊和 Carku 双方代表律师在沟通的早期就采取了法律立场，并且 NOCO 向亚马逊提供的权利要求分析表是“背后具有强烈的律师风格”。所有这些都意味着已准备就绪展开法律诉讼。

鉴于这种情况，法官“毫不犹豫”地得出结论，如果亚马逊没有将 Carku 的产品下架，则与亚马逊的沟通将构成对亚马逊提起专利侵权诉讼的威胁。

法官最后强调，这一审判结果是基于案件的具体情况，而不是关于通过在线知识产权投诉平台进行投诉的一般性判决。