



## 美国专利法不正当行为原则的最新发展

刘珍兰

**摘要:** 美国法院对不正当行为原则的扩张适用,导致该原则下的披露义务呈现扩大之势;法院对欺骗意图认定标准的降低,以及该原则已不局限于建立一种道德标准,更将其作为一种提高专利质量的机制,是近年来美国不正当行为原则发展的最为显著的趋势。然而,该原则的不断扩大适用以及认定标准不一将导致诸多弊端,也因此成为近年美国专利法研究和寻求改革的热点问题之一。

**关键词:** 不正当行为; 专利质量; 信息不足; 信息披露

美国专利法中的不正当行为原则部分起源于普通法上的欺诈。早在20世纪初,美国最高法院就拒绝执行通过欺诈而获得的专利。不正当行为经过发展成为美国现在通行的专利侵权的一种抗辩<sup>①</sup>,即被指控专利侵权的人可以通过证明被诉专利因存在不正当行为而不可执行,从而免于遭受专利侵权的判决。该原则的基本内容是:对于任何专利申请人而言,在专利审查期间,若其故意误导或欺骗专利审查员,未向美国专利商标局披露重要信息,或向美国专利商标局提交了严重失实的信息,则其行为构成不正当行为,将导致其专利不可执行。

### 一、不正当行为的界定

#### (一) 法律依据

不正当行为原则体现在37 C. F. R. § 1.56和法院的相关判例法中。美国法37 C. F. R. 是美国专利法实施细则。美国专利法实施细则第1.56条(a)款规定:“每一个参与专利申请提交及审查的个人均对美国专利商标局负有诚实与善意义务,包括向美国专利商标局披露其所有已知的、与可专利性相关的重要信息……”。然而,法院的判例表明,披露义务并不仅限于第1.56条(a)款所规定的可导致相关权利要求无法取得专利权的信息,还包括一名理性的专利审查员在决定是否就某一申请授予专利时可能考虑的任何相关的重要信息。在整个专利审查阶段,上述披露义务均持续有效,且披露范围将包括专利申请待决期间所获得的所有信息。因此,发明人、专利代理人及所有其他参与专利申请的相关人员均需持续履行勤勉义务,以确定其已知晓哪些信息,哪些信息是与专利申请相关的重要信息,并及时将它们披露给美国专利商标局。

#### (二) 不正当行为的构成要件及法律后果

为证明专利申请人存在不正当行为,被诉侵权人必须提供清楚而有说服力的证据证

<sup>①</sup>Monica A. De La Paz. "Inequitable Conduct: Overview and Current Concepts", *Intellectual Property & Technology Law Journal* 2010, 22(2).

明：申请人未能披露重要信息，或提交了严重失实的信息；申请人故意欺骗美国专利商标局。因此，法院在认定不正当行为时，将重点考虑何为重要信息和欺骗意图两个方面，此即不正当行为的成立要件。

### 1. 重要信息要件

关于何为重要信息，现行有两大认定标准：“理性审查员”标准和“初步证据”标准。(1)理性审查员标准，是指一名理性的专利审查员在确定是否就某件专利申请授予专利权时，认为是重要而应当考虑的信息。该标准主要在1992年之前适用。(2)初步证据标准，是指若某信息构成专利申请无效的初步证据，即构成了披露义务中的重要信息。由于原来第1.56条被认为缺乏清晰度，以及为了减少不正当行为作为侵权抗辩的频率，美国专利商标局于1992年对第1.56条的重要性标准进行了解释。根据美国专利商标局第1.56条新规定，重要信息包括美国专利商标局未曾拥有的任何下述信息：该信息本身或与其它信息一起能够构成该专利申请无效的初步证据，或者该信息驳斥或不符合申请人就美国专利与商标局作出的不可专利性意见而提出反驳或争辩可专利性的立场，此即美国专利法实施细则第1.56条(b)款所规定。

显然，“理性审查员”标准比“初步证据”标准模糊和宽泛，采用不同的标准将决定重要信息的范围大不相同，较宽的标准导致更多的信息是重要的。在过去的30年，法院适用的重要信息标准经常变化<sup>①</sup>。从1992年之后，主要采用较窄的初步证据标准。但是，从2006年Digital Control Inc. v Charles Machine Works. 案的判决看，联邦巡回法院承认理性审查员标准并没有被初步证据标准所取代，导致两种标准在司法实践中同时使用<sup>②</sup>。

### 2. 欺骗意图要件

除了重要信息要件外，被诉侵权人还必须证明申请人对美国专利商标局存在欺骗意图。在缺乏确凿证据的情况下，欺骗意图通常可以通过事实推断，此即所谓的环境证据规则。也就是说，欺骗意图通常没有直接的证据可证明，而是通过周围的情形和事实进行推理。

当然，重要信息要件和欺骗意图要件都必须达到一种阈值水平，并且都必须用清楚而有说服力的证据证明<sup>③</sup>。如果证明了信息的重要性和申请人的意图，法院还应对两方面的要件进行权衡，以确定申请人的上述行为是否属于不正当行为。在两方面的要件都达到最基本的阈值的前提下，可以以一种定量高的因素弥补另一种定量低的因素。也就是说，非常重要的信息可以弥补不太强的欺骗意图证据，反之亦然<sup>④</sup>。

### 3. 不正当行为的法律后果

一旦不正当行为成立，所有的权利要求将不可执行，导致专利权人失去整个专利。并且，将根据情况，存在不正当行为的专利还可能影响或导致其它的相关专利不可执行<sup>⑤</sup>。可见，不正当行为比专利无效的影响更大，因为无效可能只是某项具体的权利要求而非整个专利无效，更不会导致其它专利无效。

## 二、不正当行为原则的最新发展

不正当行为的成立要件看似比较清楚，但在实际案件中如何应用并不简单。不正当行为的认定通常包括分析信息的重要程度和能否从客观事实中推断出欺骗专利商标局的意图。近年来，不正当行为原则有加强应用之势，主要表现为：重要信息范围扩大，要求披露的信息更多；欺骗意图认定标准降低；该原则超出道德标准的要求，更将其作为一种提高专利质量的方法。

### (一) 重要信息范围的扩大

近年来，联邦巡回法院的判决表明许多类型的信息可以被认为是重要的，导致重要信息范围扩大，

① Elizabeth Peters, “Are We Living in a Material World? An Analysis of the Federal Circuit’s Materiality Standard Under the Patent Doctrine of Inequitable Conduct”, *Iowa Law Review* 2008, 93.

② Monica A. De La Paz, “Inequitable Conduct: Overview and Current Concepts”.

③ 详见 Star Scientific, 537 F. 3d at 1365, Citing Digital Control Inc. v. Charles Mach. Works, 437 F. 3d 1309, 1313 (Fed. Cir. 2006).

④ Monica A. De La Paz, “Inequitable Conduct: Overview and Current Concepts”.

⑤ 详见 Consol. Aluminum Corp. v. Foseco Int’l Ltd., 910 F. 2d 804, 809 (Fed. Cir. 1990).

要求披露的信息更多,甚至要求调查或检索。

首先,失实陈述和遗漏不必直接决定申请的可专利性。在 Scanner Technologies Corp. 诉 Icos Vision Systems Corp. 一案中,法院将在一份特别做出的请愿书中的虚假陈述认定为构成不正当行为的重要信息<sup>①</sup>。在 Ole K. Nilssen 诉 Osram Sylvania Products 案中,因申请人不适当地声称其为“小型企业”,联邦巡回法院最终判定申请人的失实陈述为重要信息。同样,在 Ulead Systems, Inc. 诉 Lex Computer & Management Corp. 案中,小实体地位的不当声称也被认定为重要信息的失实陈述<sup>②</sup>。此外, Ole K. Nilssen 一案,联邦巡回法院认为专利权人遗漏了向审查员披露其与 Motorola 正在进行的诉讼导致专利不可执行。该案表明正在进行的诉讼也是必须向专利局披露的信息。

其次,审查通知成为必须披露的重要信息。继续申请审查中的审查通知,即使不包括以前没有记录的参考的引用,也是必须披露的重要信息。与涉案专利相关的其他美国专利申请在审查程序中也会产生需要披露的信息,即使涉案专利申请的审查员与相关专利申请的审查员为同一人。就该问题,联邦巡回法院在 McKesson Info. Solutions, Inc. 诉 Bridge Med., Inc. 案中所做的判决具有指导作用。在 McKesson 案中,联邦巡回法院以专利权人未能充分披露与涉案专利相关的其他两个专利申请中的重要信息为由,维持判定专利权人存在不正当行为。在此案中,专利权人未向涉案专利的审查员披露相关共同待决申请已基于在先技术原因被驳回。专利权人也未披露与涉案专利相关的“部分延续案”已被批准的信息,而这个信息可能构成涉案专利以重复专利为由被驳回的依据。共同待决专利的驳回和授权被认为是应当披露的重要信息。在这种情况下,法院判定,虽然专利权人善意地披露了相关共同待决申请的存在,但其未披露该申请审查过程中产生的具体信息,因此存在欺骗意图。所以,法院判定,即使涉案专利的审查员与“部分延续案”的审查员为同一人,并且已经知悉了“部分延续案”已被批准的信息,专利权人的这一未披露行为仍然构成不正当行为<sup>③</sup>。

再次,需经调查的未知信息也为应披露的重要信息。传统的不正当行为原则只要求披露其已知的信息而不要求披露其未掌握的信息。但是,在 Brasseler, U. S. A. I, L. P. 诉 Stryker Sales Corp. 一案中,专利代理人知道有潜在的销售但是没有进一步确定销售发生的时间,而联邦巡回法院认为没有此销售日期的调查为一种不正当行为<sup>④</sup>。可见,不正当行为原则已部分要求申请人调查和披露其所未掌握的信息。

然而,不正当行为原则下的重要性标准在近些年所发生的变化,将对未来的专利申请和申请人当今的行为对未来的诉讼产生什么样的影响带来很大的不确定性,也将导致当事方挑选对自己有利的重要性标准的法院进行诉讼<sup>⑤</sup>。

## (二) 欺骗意图认定标准的降低

成立不正当行为,不仅要求遗漏或失实陈述的信息是重要的,还要求行为人存在主观的欺骗美国专利商标局的意图。因此,疏忽甚至严重疏忽导致的遗漏不能构成不正当行为。这种严格的意图标准给专利申请人提供一种安全,申请人可能会认为,只要自己没有故意误导美国专利商标局,就可避免认定为不正当行为。由于欺骗意图通常没有直接的证据而是通过旁证来证明。也就是说,欺骗意图可从申请人全部行为的事实和情形来推断。然而,近年来,联邦巡回法院慢慢地降低了欺骗意图的认定标准,这主要体现在法院将重要性的证据也用于欺骗意图的推断。

有相当部分的案例表明法院将重要性的证据也用于意图的推断,这主要表现在将“知晓或本应知晓信息的重要性”作为推断欺骗意图的参考标准。决定申请者应该知晓信息的重要性的因素通常如下:

① 详见 Scanner Technologies Corp. v. Icos Vision Systems Corp., 528 F. 3d 1365 (Fed. Cir. 2008).

② 详见 Ole K. Nilssen v. Osram Sylvania Products, Inc., 504 F. 3d 1223, (Fed. Cir. 2007); Ulead Systems, Inc. v. Lex Computer & Management Corp., 351 F. 3d 1139 (Fed. Cir. 2003).

③ 详见 McKesson Info. Solutions, Inc. v. Bridge Med., Inc., (Fed. Cir. 2006).

④ 详见 Brasseler, U. S. A. I, L. P. v. Stryker Sales Corp. (Fed. Cir. 2001).

⑤ Elizabeth Peters. "Are We Living in a Material World? An Analysis of the Federal Circuit's Materiality Standard Under the Patent Doctrine of Inequitable Conduct".

(1) 高度重要性加上缺乏可信的解释。在 Bruno Indep. Living Aids, Inc. 诉 Acorn Mobility Servs., Ltd. 一案中, 联邦巡回法院联系高度重要性和缺乏可信的解释, 支持地区法院的不正当行为的认定<sup>①</sup>。同样, 联邦巡回法院对 McKesson Info. Solutions, Inc. 诉 Bridge Med., Inc. 案的评论说: “隐瞒的现有技术的高度重要性和对遗漏的可信解释的缺乏一起让我们认为地区法院在推断欺骗意图没有错”。(2) 错误描述非公开信息。重要的非公开信息的错误描述诸如部分翻译的参考文件的错误表述是推断意图的另一种因素。在 Atofina 诉 Great Lakes Chem. Corp. 案中, 地区法院从申请者遗漏一件日文参考材料的全文英文翻译和该参考材料被指控的错误描述来推断欺骗的意图。但是, 联邦巡回法院推翻了此认定, 发现申请者的声明与参考文件相一致并且在摘要中披露了可专利性的数据材料。但是, 法院同时表明, 如果英文翻译中的重要信息没有包含在摘要中或者对全文翻译的错误表述将导致相反的判决<sup>②</sup>。(3) 申请人自己的信息。当被遗漏的重要信息是申请人自己的信息和该遗漏是重复多次的, 就可据此推断存在欺骗的意图。此类信息可以是申请者自己的研究或测试数据。如 Cargill, Inc. 诉 Canbra Foods, Ltd. 一案, 地区法院发现申请者所遗漏自己的研究报告和测试数据是高度重要的, 据此推断其有欺骗的意图, 联邦巡回法院也支持此推断。此外, 遗漏自己的在先销售也可用来推断欺骗的意图。申请者没有披露自己在关键日期之前一年多的产品销售, 而此遗漏被看做是有问题的, 因为相对于现有技术的遗漏来说, 审查员很难判断此种信息没有被披露<sup>③</sup>。(4) 声明中的虚假陈述和以给审查员造成某种假象而提供大量的信息, 作为另一种推断欺骗意图应重点考虑的因素。另外, 声明中没有比较资料也用来推断欺骗意图<sup>④</sup>。

此外, 近两年来, 联邦法院努力明确欺骗意图的推理标准。从联邦巡回法院一系列的判决看, 不正当行为的意图要素成为新的焦点, 由于不正当行为的严重后果以及越来越多的将其作为侵权抗辩理由, 联邦巡回法院试图阐明推断欺骗意图的标准。联邦法院最近试图明确的标准可概括为: 考虑所有合理的推论和一个最合理的推断。具体说来, 所有合理的推论务必从证据得出, 并由此合理的推论范围所揭示的信息作为证据来做出判断。推论不仅要以充分的证据为基础且按照这些证据是合理的, 推断还必须是一个从清楚而明确的证据得出的最合理的推论<sup>⑤</sup>。

### (三) 提高专利质量成为该原则的首要政策目标

不正当行为原则建立的初衷是基于道德标准, 该原则拒绝执行一件通过不干净的手获得的专利。正如所有的道德操守一样, 不正当行为的一个明显的目标是通过建立道德标准和相应的惩罚来维持一定的道德水平, 并反过来防止偏离这个标准<sup>⑥</sup>。不正当行为所建立的道德标准是申请者和申请者的代表必须披露他们认为与申请的审查有关的信息, 也要求申请者和其他的相关方不能歪曲重要信息。这种道德标准由第 1.56 条和相关判例法所传递, 通过给予专利以及可能相关专利的不可执行来促进其实施。

然而, 该原则近年更多地作为一种提高专利质量的工具, 即使在诉讼费用高昂的背景下仍然加强此原则的使用, 以实现其提高专利质量的政策目标。这是因为当前专利质量问题严重, 大多数人认为专利质量问题实质是信息和资源的问题, 专利局没有获得足够的信息来正确确定一项权利要求是否具备新颖性和创造性<sup>⑦</sup>。因此, 解决专利局的信息不足是提高专利质量必然选择。所以, 任何有益于解决信息不足的方式将被重点考虑。当前, 信息不足主要表现为现有技术信息不足, 尤其在检索非专利现有技术存在不足。审查员能够检索全世界的专利数据库和技术文献数据库, 但是他们不能获取所有的技术文献, 诸如特殊产业的刊物或论文, 或者技术本身, 如计算机代码清单或实际设备。审查员尤其在新的技术领域难以得到这种信息。审查员也必须依赖申请人提供潜在的销售、会议简报、测试数据和发明的

① 详见 Bruno Indep. Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility Servs., Ltd. (Fed. Cir. 2005)。

② 详见 Atofina v. Great Lakes Chem. Corp. (Fed. Cir. 2006)。

③ 详见 Cargill, Inc. v. Canbra Foods, Ltd. (Fed. Cir. 2007); Dippin Dots, Inc. v. Mose (Fed. Cir. 2007)。

④ 详见 Inc. v. BrokerTec USA, L. L. C. (Fed. Cir. 2007); Aventis Pharma S. A. v. Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (Fed. Cir. 2008)。

⑤ Monica A. De La Paz. “Inequitable Conduct: Overview and Current Concepts”。

⑥ Donald S. Chisum. *Patent Law and the Presumption of Moral Regularity: A Critical Review of Recent Federal Circuit Decisions on Inequitable Conduct and Willful Infringement*, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 1987, 69.

⑦ Doug Lichtman, et al. “Rethinking Patent Law’s Presumption of Validity”, *Stan. L. Rev.* 2007, 60.

产品说明书<sup>①</sup>。这些信息是在专利局任何数据库中没有的。作为一种信息披露原则,不正当行为以其固有的性质创建一种从申请人向专利局的信息流。同时,专利申请人没有激励在乎专利质量,而总是侥幸获得专利,即使低质量的专利也能带给权利持有人利益,因为他们已将成本转嫁给别人,一项授权的低质量的专利总比没有强。因此,专利系统不能依赖于申请人自己的自由意志来帮助专利审查,必须制定强制的信息披露规则,用一定的专利原则以规制申请人的策略行为,不正当行为就是一项强制申请人提供重要信息进而提高专利质量的原则。当然,该原则以相当的惩罚力度来迫使其履行信息披露义务。一旦不正当行为成立,所有的权利要求将不可执行。

可见,在当前提高专利质量的呼声下,提高审查员所获得信息的质量已成为不正当行为原则的首要目标<sup>②</sup>。近年来,不正当行为原则重要信息范围的扩大和欺骗意图标准的降低,这除了表明联邦法院加强此原则的使用,更表明法院越来越将不正当行为原则作为一种提高专利质量的方法。此外,国会、某些研究机构及学者主张加强和扩大不正当行为原则下的披露义务。如FTC(美国联邦贸易委员会)2003报告就批评该原则没有课以申请人更多的义务,诸如检索的义务或者至少要求申请人就其提交的信息提供关联性声明<sup>③</sup>。更有学者认为,为了实现不正当行为原则的政策目标,申请人的披露义务在未来可能扩展至检索现有技术<sup>④</sup>。

### 三、当前弊端及其改革建议

一方面,美国联邦巡回法院对重要性信息范围的不断扩大和对欺骗意图认定标准的降低,客观上加强了申请人的披露义务的同时,也加大了专利权人被认定不正当行为的可能性。另一方面,在大多数案件中,被诉侵权人通常会辩称所主张的专利因存在不正当行为而不可执行,尽管实际中最终被认定的很少。这表明实践中不正当行为的抗辩已被滥用。对此美国联邦巡回法院也承认:“在几乎所有的重要专利案件中,被告都以不正当行为作为抗辩理由,这几乎成为一种通病”。这将导致昂贵诉讼费用的支出和司法资源的浪费。尽管美国已修改了相关法律试图改变这种现象,但被诉侵权人仍热衷于以不正当行为作为抗辩理由<sup>⑤</sup>。因此,不正当行为原则的扩张适用为许多学者所反对。如Melissa Feeney Wasserman认为,不论是因为专利质量的考虑还是基于公平的考虑,联邦巡回上诉法院对不正当行为的扩张适用,将不会实现该原则的基本政策目标,而且扩大适用还会导致不必要的副作用。不正当行为被提起的多,被最终认定的少,该抗辩的主观性、事实的特异性、与此抗辩相关的诉讼费用都要求限制不正当行为的适用。应奖励申请者履行披露义务、阻止无事实根据的不正当行为主张<sup>⑥</sup>。另外,Robert J. Shapiro和Aparna Mathur认为该原则的扩张适用将增加投资者不确定性,损害创新的发展和传播。不正当行为抗辩随处可得,导致被诉侵权人千方百计的寻求专利权人的早年的错误陈述和疏忽遗漏的证据,导致诉讼成本增加,而这些成本本可以用来开发新技术和新产品。基于促进创新的目的和高效的专利系统,不正当行为不应该成为法定的律法。最好的结果就是改革,要么废除该原则要么将其后果仅限于不正当行为所影响的权利要求<sup>⑦</sup>。此外,基于昂贵的诉讼费用考虑,NRC(国家研究理事会)报告也建议废除不正当行为原则<sup>⑧</sup>。

除了一些废除不正当行为原则的建议外,更多的研究是关于如何改革此原则以便克服其弊端。当

① Christopher A. “Cotropia, Modernizing Patent Law’s Inequitable Conduct Doctrine”, *Berkeley Technology Law Journal*, 2009 (24).

② Kevin Mack. “Reforming Inequitable Conduct to Improve Patent Quality: Cleansing Unclean Hands”, *Berkeley Technology Law Journal* 2006, 21(1).

③ Federal Trade Commission. To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy Chap. 2003.

④ Elizabeth Peters. “Are We Living in a Material World? An Analysis of the Federal Circuit’s Materiality Standard Under the Patent Doctrine of Inequitable Conduct”, *Iowa Law Review* 2008(93).

⑤ Christian E. Mammen. “Controlling the “LAGUE”: Reforming the Doctrine of Inequitable Conduct”, *Berkeley Technology Law Journal* 2009, 24(4).

⑥ Melissa Feeney Wasserman. “Limiting the Inequitable Conduct Defense”, *Virginia Journal of Law & Technology* 2008, 13 (7).

⑦ Robert J. Shapiro, et al. “The Economic Implications of Patent Reform: The Deficiencies and Costs of Proposals Regarding the Apportionment of Damages, Post-Grant Opposition, and Inequitable Conduct. Executive Summary.” *S O N E C O N February* 2008.

⑧ National Research Council. *A Patent System for the 21st Century*, 2004.

前不正当行为原则显现的弊端主要体现在以下两方面:重要信息范围和欺骗意图认定标准的不确定导致法律的可预见性降低和挑选法院现象;不正当行为抗辩的滥用导致过高的诉讼成本及其对创新的阻碍。学者们的研究和改革建议也主要针对此两方面。

标准不一,导致申请者的法律可预见性低和挑选法院以及浪费诉讼资源,学者们首先建议应该统一标准。Christian E. Mammen 主张根据专利商标局规章制度 1992 版的重要信息要件即初步证据标准,明确界定重要信息要件,明确界定欺诈意图的证明标准,明确重要信息要件和欺诈意图要件的平衡步骤,明确法院即使在重要性要件和欺诈意图要件基本具备的情形下所保留的公平酌情权<sup>①</sup>。Elizabeth Peters 也认为,多种重要信息标准不能为专利申请者提供法律的可预见性,将浪费申请者和司法的资源,导致在下级法院之间挑选法院,法院应采取单一标准。并且认为重要性标准过宽将导致审查员负担过重而主张采用较窄的初步证据标准<sup>②</sup>。另外,对于欺骗意图的证明标准,Chris Henry 建议联邦巡回法院适用一种较高的推论故意欺骗的标准来认定不正当行为,即借鉴联邦法院的故意侵权理论的“客观的鲁莽”。具体来说,在没有直接证据证明主观故意欺骗的情形下,被诉侵权人必须提供清楚而又令人信服的证据证明专利申请人的客观的鲁莽行为,即本领域普通技术人员认为申请人的行为将构成没有披露或提交错误重要信息的客观的可能性很高情况下还如此作为。Chris Henry 还认为此标准将制约无根据的不正当行为抗辩,确保专利权人的正当的知识产权,实现专利促进创新的功能<sup>③</sup>。

至于不正当行为作为侵权抗辩被滥用,导致过高的诉讼成本,也不乏改革建议。Christian E. Mammen 认为要严格控制将不正当行为抗辩作为诉讼策略,纠正与不正当行为原则的扩张适用有关的问题,并减少过度使用的抗辩的策略激励。为此 Christian E. Mammen 还主张采用一种单一的、较窄的后果,即只是不正当行为直接影响的权利要求无效而不是整个专利无效<sup>④</sup>。此外,Kevin Mack 建议采用费用转移,当被诉侵权人主张不正当行为但没有被认定时,应支付律师费给专利权人。提供这种费用转移机制,通过增加不正当行为抗辩的预期费用将显著减少无根据的不正当行为主张<sup>⑤</sup>。

从以上不正当行为原则的最新发展及其所暴露的问题来看,当前改革的核心是法院的认定标准和被诉侵权人过度使用抗辩的激励问题,而法院的认定标准本身也会成为此抗辩的一种激励。因为法院认定标准的不确定尤其是重要信息范围的不断扩大和欺骗意图标准的进一步降低,客观上鼓励侵权人将此抗辩作为一种诉讼策略。所以,法院对不正当行为认定所适用的标准将对此原则的运作起到决定性作用,实为改革的重中之重。

■ 作者简介:刘珍兰:华中科技大学管理学院博士生;湖北 武汉 430074。

■ 责任编辑:车 英

① Christian E. Mammen. "Controlling the "LAGUE": Reforming the Doctrine of Inequitable Conduct", *Berkeley Technology Law Journal* 2009, 24(4).

② Elizabeth Peters. "Are We Living in a Material World? An Analysis of the Federal Circuit's Materiality Standard Under the Patent Doctrine of Inequitable Conduct", *Iowa Law Review* 2008, 93.

③ Chris Henry. "Inequitable Conduct Inequitably Inferred; When Do Patent Applicants' Actions Intend to Deceive?" *WASH. & LEE L. REV.* 2008, 65.

④ Christian E. Mammen. "Controlling the "LAGUE": Reforming the Doctrine of Inequitable Conduct", *Berkeley Technology Law Journal* 2009, 24(4).

⑤ Kevin Mack. "Reforming Inequitable Conduct to Improve Patent Quality; Cleansing Unclean Hands", *Berkeley Technology Law Journal* 2006, 21(1).