

對專利法修訂草案的幾點建議

—程永順—

按照《專利法》第三次修改的指導思想,在改法過程中,應當“充分總結我國專利制度實施二十年來的經驗和體會”,“重新審視我國《專利法》的各項規定,使之更好地適應我國國情需要”,為“行使專利權提供更為便捷的途徑,更為有效地保護專利權”。筆者根據這一指導思想,從保護專利權的角度提出幾點修改法律的建議,希望能引起同行尤其是立法者的關注。

一、關於實用新型專利檢索報告

檢索報告已失去本來意義

2000年第二次修改《專利法》時,在第57條中增加了實用新型專利檢索報告的內容。應當承認,這一規定出發點是好的,但是在實踐中並沒有起到它應有的作用,因此,對此規定應重新審視。

第一,效果差,檢索報告質量不高。

檢索報告由中國專利局作出,檢索的範圍是中國專利信息,並非依《專利法》規定的在各種公開出版及公開使用的範圍內檢索專利三性,因此,檢索報告的質量並不高,其所達到的證明實用新型穩定性的效果並不理想。在實踐中,檢索報告認定專利是有三性的,而在無效程序中又被宣告無效的實例舉不勝舉。

第二,定性錯誤,給權利人錯誤引導。

有關立法機關及司法解釋均把檢索報告性質定為“實用新型專利權有效的初步證據”。在這種定性下,似乎實用新型沒有檢索報告就不能證明專利權有效。這樣的認識與《專利法》的精神不符。而專利權人拿到了檢索報告之後,就自然以為其專利權的穩定性沒有問題了。而實際上,該專利權仍有可能被宣告無效,一旦出現這種情況,造成專利權人的極大困惑和不滿。

第三,收費高,只要肯花錢什麼結論都有可能。

專利權人申請作一份檢索報告要花上千元,比申請實用新

型專利的費用還要高。在利益的驅動下,檢索報告質量更難保證。專利權人在對檢索報告結論不滿意時,有的竟然可以重新再檢索;被控侵權人本來依法無權申請對他人的專利作檢索報告,但在實踐中也有拿着檢索報告在法庭上進行抗辯的,甚至出現了當事人在庭上出示結論相互矛盾的多份檢索報告,最終被法院均不認可的實例。

第四,檢索報告的性質難以認定。

檢索報告明顯有誤,出具檢索報告機構承擔什麼責任?法律上沒有規定,對此實踐中一直有爭論。曾經有專利權人以檢索報告為行政決定向法院提起行政訴訟的情況。雖然法庭裁定以無法律依據為由不予立案,處理了此案,但問題還存在,似乎值得重新研究。有關單位收取了申請人的費用,作出了一個正規報告,蓋了單位的紅章,專利權人如獲至寶,法官也時常將其看得很重要,經常會決定一方當事人的命運。但是,報告本身一旦出了問題,誰都不承擔責任。因為檢索報告中已經註明:檢索報告不是行政決定,不能對其提起行政訴訟。顯然不合理。

關於“可以”還是“應當”提交

依照本條規定,專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的,應當出具檢索報告。這裡的“涉及”並未明示是在權利人向法院提起侵權訴訟時,還是在法院立案後、審理該專利糾紛案件中提交檢索報告。如果理解為後者,還說得過去;如果理解為前者,則需要認真研究。

第一,與《民事訴訟法》之規定不符。我國《民事訴訟法》第108條規定了起訴的條件。根據這一規定,民事案件的起訴門坎很低,這主要是為了保護當事人的訴權。而如果將實用新型和外觀設計的起訴條件增加“檢索報告”這一證據,與《民事訴訟法》立法本意不符。

第二,與最高法院司法解釋不符。2001年6月22日最高人民法院公佈的《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第8條規定:“提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告,應

當在起訴時出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告”。但隨後,在當年 11 月 13 日最高人民法院《關於對出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權訴訟的條件的請示的答覆》中明確指出:“並非出具檢索報告是原告提起實用新型專利侵權訴訟的條件。該司法解釋所稱‘應當’,意在強調從嚴執法這項制度,以防過於寬鬆而使之失去意義。凡符合《民事訴訟法》第 108 條規定的起訴條件的案件,人民法院均應當立案受理。”因此,應當對最高人民法院的司法解釋全面理解,不可只講前面內容,而不理睬後面內容,使理解出現偏差。

關於外觀設計檢索報告

在 2000 年《專利法》進行第二次修改之後,對檢索報告不針對外觀設計的問題,人們提出了疑問。當時有關立法機關作出解釋:“這樣的要求本來應當同樣適用於外觀設計,但是由於進行外觀設計檢索在條件上有困難,所以未對外觀設計專利權作出相應規定。”¹“這樣的要求本應同樣適用於外觀設計,但是由於實際操作困難,所以未作規定。”²

第三次《專利法》修改草案重新提及這一問題,並作出如下說明:“目前,我國外觀設計專利申請量已居世界第一,在國內也超過了實用新型專利申請的數量。對外觀設計專利規定相應的措施,有利於完善我國的專利制度,解決我國公眾反映強烈的問題,因此,建議將檢索報告制度擴大到外觀設計專利。”

那麼,在第三次修改《專利法》時,進行外觀設計檢索報告的條件現在是否具備了? 實際操作中的困難是否已經(或者可以)解決了? 通過設置外觀設計的檢索報告制度,是否真的可以解決公眾反映強烈的問題? 如:提高外觀設計專利的穩定性;減少外觀設計專利侵權訴訟。這些問題在說明中並沒有反映出來。

二、專利侵權中的現有技術抗辯

《中華人民共和國專利法》(修訂草案送審稿)新增第六十二條:“在專利侵權糾紛的審理或者處理過程中,被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計是現有技術或者現有設計的,人民法院或者專利行政管理部門應當認定該實施行為不屬於侵犯專利權的行為。”

如此修改的弊端應當充分予以重視。

第一,造成執法標準不統一。目前,我國有一審專利糾紛案件管轄權的法院是 59 個,二審法院 31 個,共 90 個法院;有權處理專利糾紛的管理機關也有幾十個。這些機關及法院均有權在專利侵權糾紛中認定現有技術,必然會造成標準不統一,如果這些現有技術通過無效程序解決,均由專利複審委員會一審負責,標準尺度就會比較一致。

第二,對專利制度衝擊較大,使專利權喪失應有的威信。如果有一批專利權在仍然有效的情况下,而對這些專利的侵權行為又均被判定不侵權,如果侵權認定正確,說明有一批明顯的現有技術得到了專利權,公眾必然會對專利授權制度提出質疑;如果授權正確,則說明法院把握現有技術的標準尺度與授權把握不一致,人們也一定會喪失對專利權的信任和信心,這對我們剛剛起步時間不長的專利制度會造成不良影響。

第三,可能成為地方保護主義的又一武器。在專利權保護過程中,地方保護主義比較明顯。在《專利法》中增加了現有技術抗辯之後,可能成為地方保護主義的又一武器。實踐中這類例子已經不少。

第四,在程序上產生新的問題。

假如一項實用新型專利侵權案,專利權人通過申請程序,獲得了專利權;起訴前通過了檢索,得到了專利權具備新穎性、創造性的檢索報告;在侵權訴訟中,被告用現有技術進行抗辯,而不再去通過宣告專利權無效的程序,這時,法官應當如何認定呢?

結論一:法官認定被告使用的是現有技術,判決駁回專利權人的訴訟請求;專利權人一定會對檢索報告提出質疑。

結論二:法官認定被告使用的不是現有技術,判決被告構成侵權,停止侵權;之後,被告再去宣告專利權無效,專利權一旦真的被宣告無效,專利權人不僅會對檢索報告提出質疑;法院的侵權判決也會受到指責。

結論三:法官根據現有證據無法認定被告使用的是否是現有技術,被告又不去反訴專利權無效,法官只能在是與否之間作出一項選擇。而這一選擇對雙方當事人中的任何一方都可能都是致命的打擊。

而如果通過專利權無效程序解決這類問題,以上弊端不會

發生,只是在時間上可能有所拖延。

三、應當重新審視專利無效程序的性質

專利權無效訴訟是以專利權人或者無效宣告請求人作為原告,在形式上是對專利複審委員會作出的無效審查決定不服而提起的訴訟,但實質上是對專利權效力的異議而產生的訴訟。目前,專利權無效訴訟被認為是行政訴訟的一種類型,法院依據《行政訴訟法》的有關規定審理這類案件。而專利權無效案件具備了民事案件的本質,卻披上了行政案件的外衣,專利權無效訴訟雖然也具備了民事訴訟特徵,但也同樣披上了行政訴訟的外衣。專利權是一種私權,與當事人的經濟利益緊密相關,當事人大多要尋求司法保護途徑。此時,專利複審委員會雖然是行政機關,其代表國家做出了具體行政行為,但在專利權無效訴訟中,其地位顯得較弱,專利權無效訴訟是雙方當事人圍繞專利權的效力發生爭議。針對無效審查決定,當事人之間的矛盾更突出,更激化。按照傳統的行政與司法的分權標準,專利權無效訴訟這樣的雙方當事人之間的民事爭議本應由法院依照《民事訴訟法》處理。因為,專利複審委員會作出的無效審查決定的確不同於行政機關基於管理職能而作出的行政處罰決定,無效案件在本質上並非行政爭議。第三次《專利法》修改應當明確專利權無效訴訟的民事訴訟性質,明確專利權無效案件應依《民事訴訟法》的有關規定審理。

當然,這種修改不僅僅是明確一種糾紛的性質,更重要的是,可以加速專利權達到穩定的過程,減少當事人的訴訟成本,節約行政和司法資源,對專利權的保護是極為有利的。當然這樣的修改也會涉及一些部門的利益受損問題,這裡面要權衡利弊得失,不能因小失大,更不能因為有不同意見而放棄修改。

四、間接侵犯專利權的規定應當入法

間接侵權行為是指,行為人自己沒有進行直接侵犯專利權的行為,但是在主觀上有誘導或者唆使他人侵犯專利權的故意,在客觀上為直接侵權行為的發生提供了必要條件。間接侵權在實踐中已經出現了很多的案例,而我國《專利法》對間接侵

權沒有作出規定。隨着經濟的發展和公民法律意識的提高,完全直接模仿專利產品的情況少了,而規避專利侵權判定的基本原則即“全面覆蓋”原則的運用,導致給權利人造成切實損害的情況越來越多。如只銷售實施專利方法所必需的原材料、裝置以及製造專利產品所必需的零件。第三者在購買這些原材料、裝置或者零件後,再與其他部件相結合或者進行使用,最終導致未經專利權人許可,製造了專利產品或者使用了專利方法的直接侵權行為的發生。追究間接侵權人的侵權責任,使對專利權的保護延伸至構成專利,但本身未獲專利保護的部件之上,這樣,才能全面、有效地制裁對專利權人的侵權行為。為了避免行為人通過實施間接侵權行為而達到規避侵權法律責任的不法目的,有必要在修改《專利法》時增加間接侵權行為的規定,以保護專利權人的利益,實現《專利法》的宗旨和目的。

記得有一位外國同行曾經問我,“中國法官總說依法辦案,而在北京市高級人民法院的一份判決中,法院認定被告人的行為構成間接侵權,但在中國的法律中並沒有間接侵權的規定,這怎麼能叫依法辦案呢?”這種質疑是有道理的。

有人認為,間接侵權可以依照最高人民法院關於《民法通則》的司法解釋之規定作為共同侵權加以處理。《最高人民法院關於貫徹執行民法通則若干問題的意見(試行)》第 148 條第 1 款規定:“教唆、幫助他人實施侵權行為的人,為共同侵權人,應當承擔連帶民事責任”。《最高人民法院關於專利侵權案件地域管轄問題的通知》(1987 年 6 月 29 日發佈)規定:“未經專利權人授權而許可或者委託他人實施專利的,如果被許可方或者委託方實施了專利,則雙方構成共同侵權。”有人認為,這裡已經有了對間接侵權的規定。其實,間接侵權與共同侵權是截然不同的。

也有一種觀點認為,目前中國司法實踐中遇到的間接侵權的糾紛案件不多,《專利法》中可以不作規定。不能以案件少為由,就可以不作規定,如果依此理由,強制許可糾紛從來還未發生過,《專利法》是否也可以不作規定呢?況且,近年來在各地發生的間接侵權糾紛有明顯上升趨勢,為了使法官有法可依,《專利法》中規定間接侵權的內容是應當的。

五、《專利法》第 47 條中規定的 “裁定”應當刪除

《專利法》第 47 條規定：宣告無效的專利權視為自始即不存在。宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、裁定，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。不具有追溯力，是指對已經執行的判決、裁定和決定和已經履行的合同不發生影響，不產生作用，不用執行回轉。就好像專利權沒有被宣告無效一樣。

對《專利法》第 47 條中“裁定”的理解與適用

先看一個案例：

1999 年，瀋陽平和公司一紙訴狀，將某實業公司告上法庭，案由是實業公司侵犯其專利權。實業公司應訴後，馬上向專利複審委員會提出宣告原告專利權無效的請求。從 2000 年 8 月到 2001 年 5 月間，專利複審委員會陸續對平和公司的 1 項實用新型專利和 5 項外觀設計專利作出“宣告專利權無效”的決定，平和公司沒有向法院起訴。2001 年 8 月，法院判決駁回了平和公司對實業公司的訴訟請求。

但是，平和公司在起訴實業公司侵犯專利權的時候，同時提出了財產保全申請，法院先後查封了實業公司用於生產的 20 餘套模具，嚴重影響了實業公司的正常生產，造成了經濟損失。實業公司以此為由於 2001 年 9 月起訴平和公司，要求其賠償因在上述專利糾紛案中財產保全申請錯誤給實業公司造成的經濟損失。

然而，審理此案的兩級法院均認為，依據《專利法》第 47 條第 2 款的規定，對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、裁定，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，不具有追溯力。平和公司在專利權被宣告無效前，因專利糾紛向人民法院申請查封實業公司的侵權產品並無不當，且該裁定已履行完畢，而平和公司的行為並無惡意，故原告請求賠償經濟損失的主張，無法律依據，法院不予支持。³

值得注意的是，法院的這種看法並不是個別的。最高法院的一位領導講話中曾明確指出：這裡所說的“裁定”，應當包括

訴前停止侵犯專利權行為、財產保全、證據保全等裁定。⁴

《最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 13 條規定：“申請人不起訴或者申請錯誤造成被申請人損失的，被申請人可以向有管轄權的人民法院起訴請求申請人賠償，也可以在專利權人或者利害關係人提起的專利權侵權訴訟中提出損害賠償的請求，人民法院可以一併處理。”這個規定在實踐中顯然並沒有得到貫徹執行。

這裡提出了一個問題，到底應當如何理解《專利法》第 47 條的“裁定”？在《專利法》第二次修改後，它是否包括對訴前停止侵權行為及財產保全作出的“裁定”？

我們知道，1984 年制定的《專利法》中，並無關於追溯力的規定，僅規定“宣告無效的專利權視為自始即不存在”。在 1992 年第一次修改《專利法》時才增加了關於宣告專利權無效的決定不具有追溯力的內容。

增加相關規定的立法本意

在 1992 年第一次修改《專利法》時為何寫入“裁定”尚未查到明確記載。但是，我們可以從已出版的諸多專利法釋義中作出分析。

國家知識產權局條法司著《新專利法詳解》一書指出：人民法院和專利管理機關審判、處理專利侵權糾紛，責令被告承擔侵權責任，是以所涉及的專利權是有效專利為前提條件，根據事實和證據作出的。由於專利權無效宣告請求可以在授權後的任何時間提起，甚至在專利權期限屆滿終止後仍可以提出，因此有可能在侵權糾紛的判決或者處理決定執行完畢很長時間以後，專利權才被宣告無效。如果規定宣告專利權無效的決定對侵權糾紛的判決和處理決定有追溯力，被告需再次提起訴訟以撤銷原來作出的認定侵權成立的判決或者決定，要求原來的專利權人退還已獲得的損害賠償金，這不僅給雙方當事人增加了訴累，也增加了人民法院和專利管理機關的難度，會影響經濟秩序的穩定性。因此《專利法》第 47 條第 2 款明確規定，宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的法院侵權判決和專利管理機關侵權調解處理決定不具有追溯力。作者明確地將“裁定”排除在外。

扈紅華等編著的《新專利法釋義及實用問答》一書指出：依照《專利法》第 47 條第 2 款的規定，宣告專利權無效的決定在

下述情況下不具有追溯力：一是對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、裁定；二是已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定；三是已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同。這裡所講的不具有追溯力，是指上述三種情形中因侵權而付給的賠償費、因履行合同而付給的專利使用費、專利權轉讓費、已經提供的技術資料、技術服務、後繼改進以及為後續改進所支付的費用等，都不需要返還給對方。作者雖然提到了“裁定”二字，但很快在後面的進一步闡述中去掉了裁定的內容，只涉及了判決的內容。

而高盧麟主編的《專利法釋義》明確指出：我國《專利法》中有關專利權無效宣告的這些規定，同世界上一些國家的通行做法是一致的。例如，西班牙專利法規定，一項無效宣告意味着被宣告無效的專利從未有效，除對由於專利權人惡意的行為所造成損害應當給予賠償外，無效宣告的追溯力應當不影響：第一，已經作出侵權判決並在宣告無效前已經執行了的侵權案件。第二，在無效宣告前簽訂的並已經執行了的合同。

從上述觀點可見，《專利法》在修改關於專利權無效決定的追溯力條款時，並未對法院生效的判決與裁定作具體劃分，便寫入法中。而人們在理解這一規定時，大多數人認為專利權無效決定只對生效並已執行的判決有追溯力，不包括生效並已執行的裁定。

判決與裁定的含義

民事判決是人民法院對民事案件審理終結後，依據查明的事實和法律，對當事人之間爭議的民事權利義務關係或一方當事人的申請，作出的具有法律約束力的判定。人民法院作出的民事判決，必須以事實為根據、以法律為準繩，按照規定格式進行。人民法院的民事判決一經作出，即具有法律上的效力，非依法定程序不得變更和撤銷。一般情況下，一個案件僅有一份判決，而且主要針對案件實體問題。

民事裁定是人民法院在審理民事案件過程中，為保證審判工作的順利進行，就訴訟程序方面的有關事項所作的判定。在一個案件中，可以有多个裁定。裁定適用於多個事項，如：不予受理、對管轄權異議、駁回起訴、財產保全、准許或不准許撤訴、中止或者終結訴訟、糾正判決書中的筆誤等。依照《專利法》的規定，還包括訴前停止侵權行為、訴前證據保全等。

從專家學者對《專利法》條文的解釋看，專利權無效的決定無溯及力的條款實際上並不適用裁定，而主要是針對判決而言的。因為，在專利侵權訴訟中只對判決作出規定才有意義，才是從實體上、根本上解決了溯及力的問題。

從民事判決與民事裁定的定義、內容與適用範圍來看，《專利法》第 47 條中規定判決是有意義的，而規定裁定並不是立法的本意。如果將“裁定”與“判決”作相等含義的理解，在實踐中顯然會帶來許多弊病，會為專利權濫用製造機會，製造空間，提供合法依據，對公眾造成不公平。

對“裁定”的溯及力如何適用

根據立法本意及實踐中的具體情況，未來修改《專利法》時應當將此內容即“裁定”二字刪去。

具體到前述案件，專利權人在提起侵權訴訟之前或者同時申請財產保全，而且提供了擔保，在訴訟中，專利訴訟所依據的專利權均被宣告無效，由於專利權無效意味着自始即不存在，專利權人的侵權訴訟請求就會由於缺乏依據被法院駁回。而在此之前，由於原告申請並由法院作出了財產保全的裁定，由此給被控侵權人造成的損失應當由原告賠償。實際上，法院在接受原告的財產保全申請時，依法要求其提供擔保，其目的之一就是在出現由於申請導致保全裁定作出之後，給對方當事人造成損失時作為賠償之用，否則，為何必須由原告人提供擔保呢？

當然，這樣做實際上也是有明確法律依據的，這就是《民事訴訟法》第 96 條的規定，申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因財產保全所遭受的損失。還有最高人民法院《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 13 條的規定，即申請人不起訴或者申請錯誤造成被申請人損失的，被申請人可以向有管轄權的人民法院起訴請求申請人賠償，也可以在專利權人或者利害關係人提起的專利侵權訴訟中提出損害賠償的請求，人民法院可以一併處理。■

作者：北京務實知識產權發展中心主任

¹ 國家知識產權局條法司著《新專利法詳解》第 325-326 頁。

² 徐玉麟主編《中華人民共和國專利法釋義》第 259 頁。

³ 李立：“明確專利法第 47 條中的裁判”，《法制日報》2003 年 12 月 14 日。

⁴ 北京市高級人民法院《知識產權審判研究》2003 年第 6 期。