

修改完善專利法，實現立法宗旨

— 從保護專利權的角度談對 《專利法修正案(草案)》的幾點修改意見

—程永順—

2008 年 8 月 29 日十一屆全國人大常委會第四次會議對《專利法修正案(草案)》進行了初次審議。根據十一屆全國人大常委會委員長會議關於全國人大常委會審議的法律草案原則上都予以公開、廣泛徵求意見的決定精神，全國人民代表大會常務委員會將《專利法修正案(草案)》在中國人大網上予以公佈，向社會公開徵集意見。

在《專利法》第三次修改過程中，各方專家從不同角度對《專利法》的修改提出了很多建議和意見，其中有不少問題引發爭論。本文擬對《專利法》第三次修訂中與專利權司法保護有關的爭論問題，也是專利司法保護中需要通過立法來解決完善的問題發表一些個人看法。

一、關於“專利權無效訴訟”的性質

專利權無效訴訟以專利權人或者無效宣告請求人作為原告，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，專利權無效訴訟是作為行政訴訟的一種類型，法院依據《行政訴訟法》的有關規定來審理這類案件。這就使得專利權無效案件儘管具備了民事案件的本質，在現行法律框架下卻只能當作行政案件，依行政訴訟程序來審理。

專利權是一種私權，與當事人的經濟利益緊密相關，當專利權的行使引發利益衝突時，當事人大多要尋求行政和司法保護的途徑。現行的法律賦予專利複審委員會審理專利無效宣告請求的行政權利，在專利無效的行政審查程序中，專利複審委員會依專利無效宣告請求人的請求對案件進行審理，作出決

定。根據我國《行政訴訟法》的規定，當事人對於專利無效宣告請求審查決定不服，可以以專利複審委員會為被告提起行政訴訟，此時，代表國家做出具體行政行為的專利複審委員會在訴訟中雖然是被告，但其應訴的主動性卻顯得較弱，實際上，專利權無效訴訟是雙方當事人之間因利益衝突而圍繞專利權的效力發生的爭議，針對無效審查決定，有利害關係的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，專利權無效訴訟這種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是依當事人請求作出的無效審查決定，不同於行政機關基於管理職能而依職權作出的行政處罰決定，專利無效案件在本質上並非行政爭議。對此問題，不論是在 1992 年《專利法》第一次修改時，還是在 2000 年《專利法》第二次修改時，都曾引起很大爭論。在第三次《專利法》修改中，專利權無效訴訟的性質問題又一次成為爭論的焦點問題之一。許多專家、學者、法官等業內人士都認為，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。

根據現行《專利法》第 45 條、第 46 條的規定，專利權被授予後，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合《專利法》規定的，都可以請求專利複審委員會宣告該專利權無效。專利複審委員會對宣告專利權無效的請求應當及時審查和作出決定。對專利複審委員會作出的無效審查決定不服的，可以自收到通知之日起 3 個月內向人民法院起訴。由於宣告專利權無效的理由有許多，如不符合新穎性、創造性，權利要求得不到說明書的支持，說明書未充分公開，專利申請文件修改超範圍等，因此，專利複審委一旦作出無效決定，任何一方當事人不服都很

容易提起行政訴訟。目前,將專利權無效案件作為行政案件審理已經呈現出種種弊端,主要有:

1.作為行政案件,法院不能對專利權效力徑行判決,造成司法及行政資源浪費,不符合效率原則。

在實踐中經常出現專利複審委的無效審查決定認定專利權無效,法院認為專利權應為有效;或者無效審查決定認定專利權有效,而法院認為專利權應被宣告無效的情況。在這兩種情況下,法院都只能判決撤銷無效審查決定,由專利複審委重新作出決定。

根據《專利法》的規定,對於一件專利無效案件,當事人至少有三次請求審查的機會(一次行政、兩次司法)。實踐中,一些侵權人利用這一制度故意反復提出訴訟請求,惡意纏訴,很多案件因此形成循環訴訟。這一制度不但使得為數不少的專利確權案件的結案遙遙無期,為侵權人的侵權行為的延續提供了機會,而且耗費大量的行政和司法資源,造成行政資源、訴訟資源的浪費。惡意纏訴、濫訴現象的增多,嚴重損害當事人的合法權益,既不利於對專利權的保護,也不利於保護公眾利益。

2.法院應當堅持的合法性審查原則實踐中無法運用。

在行政訴訟中,合法性審查是行政訴訟的一個基本原則。人民法院在審理行政案件時,原則上都要堅持合法性審查原則。事實上,在司法實踐中也幾乎從未依據合法性原則來審理專利權無效案件,而是依據民事訴訟的請求原則審理這類案件。專利複審委員會在專利無效行政審查程序中,也是依據處理民事糾紛的原則進行審理的,通常僅對無效請求人提出的無效理由及事實進行審查並作出相應的無效審查決定,對於無效請求人沒有提出的無效理由及事實,專利複審委員會原則上並不進行審查,專利複審委員會也無權主動調查收集證據。對此,法院也不可能對行政機關提出過多要求,因此,合法性審查實際上被請求原則所取代。

3.專利複審委作為專利權無效訴訟案件的被告訴訟積極性不高,而真正着急的是雙方當事人。

由於專利無效案件越來越多(2006年專利複審委出庭應訴615件),在許多案件中,作為被告的專利複審委在提交證據時不夠充分及時,庭審態度不夠積極主動,陳述意見通常消極被動。由於專利複審委在專利權無效訴訟中並不涉及自己的利

益,涉及的往往是第三人的利益,因此,第三人往往不得不自己來維護自身權益,庭審中往往演變為原告與第三人之間的激烈對抗,而將案件的被告專利複審委員會放置一旁,形同局外人。

4.不能適用駁回訴訟請求的判決方式,易導致判決結論的衝突。

實踐中,對專利權無效訴訟通常採用爭議焦點的審理方式,當事人無爭議的部分,法院一般不進行審理。如果無效審查決定事實清楚,證據充分,適用法律法規正確,原告主張的訴訟請求不能成立,法院通常會作出維持無效審查決定的判決。當無效請求人的無效理由不成立時,往往是因為其提交的證據不能支持其無效理由;任何人如果有新的事實和理由,還可以再次提出無效宣告請求。因此,維持專利權有效的無效審查決定同專利被授權一樣,並不賦予專利權絕對的效力。從這個意義上講,無效請求人的無效理由不能成立時,專利複審委員會作出維持專利權有效的決定並不一定恰當,而應當在決定中僅駁回無效請求人的無效請求,或者在駁回無效請求的同時維持專利權有效。但在行政訴訟中,這種判決結果是行不通的,因此時常會產生矛盾的判決結果。例如:有兩個無效請求人分別針對同一專利權提起無效請求,專利複審委員會對證據充分的無效宣告請求會作出宣告專利權無效的行政決定,而對證據不充分的無效宣告請求人可能會做出宣告專利權有效的行政決定。而在專利權無效行政訴訟中,法院會針對專利複審委員會作出的兩個相互矛盾的行政決定,作為兩個行政案件進行審理,仍然會得出兩個相互矛盾的判決。

5.專利權無效作為行政案件審理,在進行技術鑒定時困難重重。

鑒定結論是一種訴訟證據,其作用是用以證明相關事實。法院在審理專利權無效案件時為查明案件事實,尤其涉及具體技術問題時,委託鑒定機關進行鑒定是查清事實的客觀需要,也是有法律依據的。按照《行政訴訟法》的規定,訴訟費、鑒定費用應由敗訴一方當事人承擔。當專利複審委員會敗訴時也應承擔訴訟費、鑒定費用,這似乎也不合理。因此專利複審委員會對訴訟中法院進行技術鑒定十分反感。一方面,因為專利複審委員會的審查員是懂技術的。另一方面,專利複審委員會是居間作出裁定,而一旦敗訴又將承擔相關費用,因此,在專利權無效

訴訟中,法院很少採取技術鑒定的方式,這就造成兩種結果,或者以專利複審委員會的結論為準,或者憑法官的感覺改判行政決定的結論,很難保證判決結果的客觀公正。

6. 專利複審委對多個無效請求人分別提出的無效請求合併審理時,造成法院審理困難。

不同主體對同一專利權提出多個無效宣告請求,在專利權無效行政審查程序中司空見慣;專利複審委員會將多個無效請求合併審理的情形也極為常見。但實際上專利複審委員會在併案審理時,尤其是在宣告專利權無效時,通常並不是在審查了所有無效請求及其事實與理由之後才作出無效審查決定,如果部分無效請求人不服無效審查決定起訴的,則無效審查決定對於未起訴者是否生效? 如果當事人先後分別起訴的,是一個案件還是幾個案件? 如何計算每一個案件的審限? 如果是數個案件,法院可否合併審理? 如果法院對前一個起訴已經作出了裁判,其他當事人仍在起訴期限內起訴的,則後訴能否作出不同於前訴的判決? 如果後訴確實應作出不同於前訴的判決的,兩個裁判結果應如何協調? 如果作為數個案件審理,一審判決後部分上訴的,則未上訴案件的判決是否生效? 二審法院如果改判的,則如何與未上訴案件的一審判決協調? 在審判實踐中,這些問題時常出現,困擾着當事人,也困擾着執法者。

7. 第三人參加訴訟的強制性規定在訴訟中難以兌現。

現行《專利法》第 46 條規定,無效宣告請求程序的一方對無效決定不服提起訴訟時,人民法院應當通知無效宣告請求程序的對方當事人作為第三人參加訴訟。實踐中如何確定“利害關係人”和“對方當事人”的範圍? “利害關係人”不願意作為第三人參加訴訟怎麼辦? 如果“對方當事人”主體發生了變化(如死亡)是否會導致專利權無效決定的瑕疵? 這一系列問題在司法實踐中也經常出現。專利複審委作為被告,在訴訟中實際上替代了無效宣告請求程序的對方當事人的地位,代為應訴抗辯、代為承擔訴訟費用,這樣也使得作為被告的專利複審委在司法程序中難以以中立身份介入,不利於真正維護無效宣告請求程序雙方當事人的合法權益。在無效決定明顯對“第三人”有利的情況下,往往出現由複審委代勞應訴而第三人不積極參加訴訟的情況。

8. 法院內部知識產權庭與行政庭之間不合理分工的主因。

專利無效案件具有明顯的民事案件性質,但專利無效決定是由專利複審委員會代表國家作出的,又自然劃歸行政案件範疇。由於《專利法》實施在先,《行政訴訟法》實施在後的歷史原因,目前在法院內部由行政庭與知識產權庭共同審理一類相同的案件,以是否有民事爭議作為法院對知識產權確權糾紛案件審判分工的依據,造成審判思路、標準、尺度的不統一,當事人無所適從。

專利權無效訴訟案件在審理中存在以上弊端,在當事人、當事人的代理人、專利複審委員會及法院面前是明擺着的,而所有專利界人士對專利複審委員會作出的專利權無效行政決定的以下四個特點是均給以認同,即:1)專利複審委員會作出的無效審查決定,明顯帶有居間解決糾紛性質;2)專利複審委員會作出無效審查決定這一具體行政行為,主要依據當事人的請求,所依據的是法院審判民事案件的“請求原則”進行;3)專利複審委員會作出無效審查決定時,所依據的事實,帶有很強的專業性、技術性(涉及眾多技術領域)、複雜性(是否符合三性、公開是否充分、修改是否超範圍等),單一理由的很少,而交叉較多;4)專利權無效爭議後面一般都隱藏民事侵權爭議,專利複審委員會一旦作出無效審查決定,無論宣告一項專利權有效還是無效,往往涉及不同當事人的重大經濟利益。

令人遺憾的是,《專利法修正案(草案)》最終將這一爭論再次擱置,未作任何修改。本人認為,考慮到司法實踐中的情況及解決這一問題的必要性和緊迫性,建議通過立法形式,改變專利權無效案件的性質,將其作為民事案件審理。法院認為必要時,可以將專利複審委作為專家證人,通知其出庭,以使這一爭論多年的問題儘快得以解決。

二、關於間接侵犯專利權

間接侵犯專利權行為是指,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。在實踐中已經出現了很多間接侵權的案例,而我國《專利法》對間接侵權一直沒有作出明確規定。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，又給權利人造成切實損害的情況越來越多，例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的情況，第三者在購買這些原材料、裝置或者零件後，再與其他部件組合或者組合後使用，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。只有追究間接侵權人的侵權責任，才能全面有效地制裁專利侵權行為。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。

目前，在美國、英國、日本、法國、德國的專利法及歐共體專利公約和世界知識產權組織相關條約中均對間接侵犯專利權作出了規定。那麼，我國《專利法》中是否有必要作出相應規定呢？

一種觀點認為，間接侵權可以依照最高人民法院關於《民法通則》的司法解釋中的規定，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，因此不需要在《專利法》中再作規定。

其實，間接侵權與共同侵權是截然不同的，至少在以下幾個方面二者的區別十分明顯：

第一，主觀方面：共同侵權一般有共同過錯（故意或過失）；間接侵權則行為人有故意，無過失，而直接侵權人則可能有過失。

第二，客觀行為方面：共同侵權行為具有共同性，加害同一對象，數人之間行為相互關聯；間接侵權行為是對直接侵權人誘導、幫助，兩者有聯繫，但間接行為本身不實施直接侵權行為，各個直接侵權人之間也是相互獨立的。

第三，損害結果方面：共同侵權的加害行為產生的損害結果為一個統一的不可分割的整體；間接侵權可能誘導、幫助多

個直接侵權行為，產生多個損害結果。

第四，責任承擔方面：共同侵權人一般對外承擔連帶責任；間接侵權人與直接侵權人各自承擔自己的責任，間接侵權人不對直接侵權人的行為負責。

第五，訴訟程序方面：共同侵權（幫助、教唆）作為必要的共同訴訟，應作為共同被告；間接侵權人與直接侵權人可以作為共同被告，在特殊情況下，也可以單獨作為被告。

另一種觀點認為，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。本人認為，法律的制定與修改，不能以實踐中已經發生的案件多少作為是否立法的理由，而應當根據立法宗旨及中國國情，如果僅以案件少為由，就可以不作相應規定，那麼，我國《專利法》實施 20 多年來，強制許可的申請從來還未發生過，《專利法》是否也可以不作規定或者修訂呢？況且，近年來在各地發生的間接侵權糾紛有明顯上升趨勢，為了使法官在辦案中有法可依，在《專利法》中規定間接侵權的內容是十分必要的。

還有一種觀點認為，中國對專利權的保護都是對技術方案整體的保護，如果規定了間接侵權，在實踐中可能會導致保護技術方案的局部或者部分，將可能造成對專利權保護的過度。其實，這種擔心完全是多餘的。間接侵權行為是一種特定的侵權行為，與對專利權的部分保護是不同的，在《專利法》中對此行為作出明確規定，只會有利於執法中界限明確，而法律中不加以明確規定，任執法者在實踐中憑各自理解去執行才可能會導致執法標準尺度不統一。除非立法者的本意就是不將間接侵權行為作為侵權行為對待，而放任自流。

值得注意的是，以上幾種觀點均贊成對間接侵權追究侵權責任，只是不同意將間接侵權直接寫入《專利法》中。目前，在我國司法實踐中，隨著間接侵權行為的增多，案件也在增多，已發生各地法院判決不一致的情況，本人認為，根據我國司法實踐中的具體情況，即：已經審理大量間接侵權的案例，目前間接侵權案件有增加的趨勢，實踐中法律適用混亂的現象，建議在《專利法》第 11 條第一款之後增加一款規定，即：發明和實用新型專利權被授予後，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，不得在明知或應知他人的實施行為構成侵犯該專利權的情況下，為其提供專門用於實施該專利產品的部

件,或者專門用於實施該專利方法的材料、設備等。本人認為,《專利法》有必要作出這種規定,以解決越來越多的涉及間接侵權糾紛中法官無法可依的情況。

三、關於實用新型和外觀設計 專利權評價報告(專利檢索報告)

現行《專利法》對外觀設計專利申請只進行初步審查,不進行實質審查,因此,實用新型和外觀設計專利申請的數量增長迅速,專利權的數量猛增,而權利穩定性較差。近年來,這一問題變得更加突出,可能出現產生損害社會公眾利益的情況。在目前尚無可能對所有實用新型和外觀設計專利申請均進行實質審查的情況下,《專利法修正案(草案)》第 62 條規定:“專利侵權糾紛涉及實用新型或者外觀設計專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門作出的專利權評價報告”。“專利權評價報告是人民法院和管理專利工作的部門判斷專利權有效性的初步證據”。這裏將專利檢索報告改為專利權評價報告,但是二者似乎沒有本質區別,只是增加了外觀設計專利檢索報告的規定。而且,進一步明確了“專利權評價報告是判斷專利權有效性的初步證據。”

2000 年第二次修改《專利法》時,在現行《專利法》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《專利法修正案(草案)》第 62 條應重新審視。

第一,檢索效果差,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具備三性條件的,而在無效程序中又被宣告無效的實例舉不勝舉。原因在於檢索報告的檢索對象範圍較窄,而專利權無效審查的對比文件範圍較寬;檢索報告是由檢索機關根據申請人的申請被動檢索並作出結論,而專利權無效則是由無效宣告請求人積極查找無效證據,並經無效程序中口審對質後專利

複審委員會才作出的決定。

第二,定性錯誤,給專利權人以錯誤引導。

過去,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,這樣的認識違反了《專利法》的規定。現行《專利法》第 40 條規定:實用新型專利權和外觀設計專利權自公告之日起生效。難道專利公告還不能證明專利權有效嗎?由於對檢索報告的這種定性,導致許多專利權人拿到了檢索報告之後,就自然認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,將造成專利權人的極大困惑和不滿。

第三,檢索收費高,只要肯花錢什麼結論都有可能出現。

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費用還要高。在利益的驅動下,檢索報告質量更難保證。曾經出現專利權人在對檢索報告結論不滿意時,竟然可以重新再檢索的情況;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,檢索報告出現錯誤無人負責。

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。雖然此案法庭以無法律依據為由裁定不予立案,但問題還存在,似乎值得重新研究。作為國務院專利行政部門在收取了申請人的費用之後,做出了一個正規檢索報告,蓋了單位的印章,且可以證明專利權的效力,專利權人如獲至寶,法官也時常將其看的很重要,經常會依此決定當事人在訴訟中的成敗。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注明:檢索報告不是行政決定,不能對其提起行政訴訟。這顯然不合理。

至於外觀設計專利檢索報告制度,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,人們曾提出了疑問。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。”¹⁴這樣的

要求本應同樣使用於外觀設計,但是由於實際操作困難,所以未作規定。”²第三次《專利法修正案(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經居世界第一,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,在第二次修改專利法時,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。

本人認為,從多年來實用新型專利檢索報告的實施情況看,並未達到其當初的立法目的。因此,建議在《專利法》中取消這一規定。

在目前尚不可能對實用新型和外觀設計專利進行實質性審查的情況下,可以將檢索報告的任務交給社會中介機構(如專利事務所)去做,其檢索報告本身的性質也不應當作為專利權有效的初步證據,而應當作為在專利侵權訴訟中,當被告反訴專利權無效時法官決定是否中止侵權訴訟的一個證據。

四、關於專利侵權中被告用現有技術抗辯問題

專利侵權中的現有技術抗辯,是指審判侵權案件的法院有權利直接判定被控侵權人提出的現有技術或者現有設計抗辯是否成立,而不再需要在經過專利複審委員會對專利權是否有效進行審理以及後續的司法程序處理。即在侵權訴訟中,被告如果能證明自己實施的技術是專利權人在專利申請日前的公知技術,法院則可以不管專利權是否有效,直接判定被告的行為不侵犯專利權。過去的十幾年中,一些法院和專利管理機關在審理專利侵權案件時已經有允許被告進行現有技術抗辯的實踐,但是,將這一規定寫入《專利法》,會給實踐提供更充分的法律依據。為此,《專利法修正案(草案)》第 63 條規定:“在專利侵權糾紛中,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,不構成侵犯專利權。”這一規定目的很明確,即:“為防止惡意利用已公知的現有技術申請專利,阻礙現有技術實施,幫助現有技術實施人及時從專利侵權糾紛中擺脫出來”。但是,如此修改之後,在司法實踐中可能產生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 69 個,二審法院 31 個,共 100 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根據被告人的抗辯認定現有技術,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,對這些專利的侵權行為卻均被判定不侵權,如果後者認定正確,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,則說明法院把握的現有技術的標準與授權把握的標準不一致,人們也一定會喪失對專利權的信任和信心,這必然會對我們起步時間不長的專利制度造成不良影響。

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。對此,許多經歷過專利訴訟的專利權人一直深惡痛絕。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有力武器。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,而不需要再去通過宣告專利權無效的程序,這時,法官依據本條規定審理後,可能作出幾種結論:

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。這時,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,判定被告構成侵權;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,法院之前已經作出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，法官只能在是否現有技術之間作出一項選擇。而這一選擇的結果對雙方當事人中的任何一方都可能是致命的打擊。

本人認為，在《專利法》中是否加入公知技術抗辯的規定，應當考慮我國法院的實際情況，即專利侵權訴訟管轄法院多、法官多且年輕又無技術背景，專利制度實施時間短，地方保護主義在一些地方較嚴重等，如果被告認為自己使用的是公知技術，專利權人的專利權侵佔了公知領域，應當通過宣告該專利權無效的方式。而如果通過專利權無效程序解決這類問題，以上弊端統統不會發生，只是在時間上可能有所拖延，這裏的利與弊不言自明。因此，本人建議取消這一規定。

五、完善外觀設計專利權保護範圍的規定

中國將外觀設計與發明、實用新型放在一部專利法中給予保護，有其歷史原因。但近年來，將外觀設計單獨立法的呼聲逐年高漲。原因不僅是因為有一些國家，外觀設計是通過單獨的外觀設計法而不是專利法來進行保護的，更重要的是，這樣做更符合外觀設計保護的特點，能夠解決版權保護和外觀設計專利在保護工業設計之間的潛在衝突，以解決我國目前對外觀設計保護混亂的局面。但是，多數專家仍然認為，制定新的外觀設計法需要結合中國國情，並需要經過全面的審視和調研；目前，在中國對外觀設計單獨立法的時機還不成熟。在此背景下，本次《專利法》修改已經有多條涉及到外觀設計制度。

為了便於確定外觀設計專利權的保護範圍，《專利法修正案(草案)》第 28 條規定，“申請外觀設計專利的，應當提交請求書、該外觀設計的圖片或者照片以及對該外觀設計的簡要說明等專利申請文件。”第 60 條第二款規定，“外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的外觀設計專利產品為準，簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的外觀設計專利產品。”這一修改在明確外觀設計專利權的保護範圍方面有了一定進步，但是，並沒有從根本上解決問題。

外觀設計屬於發明創造的範疇，但是它與發明和實用新型

不同，它保護的不是技術方案，而是體現在產品表面上的一種新設計。因此，外觀設計專利在有的地方被稱為“新式樣”。那麼，我國《專利法》中的外觀設計到底保護什麼？保護的客體是外觀設計的產品，還是產品的外觀設計？多年來，由於這一問題不明確，造成了實踐中對保護客體認識的混亂。雖然，產品的外觀設計離不開具體產品，但是保護的着重點應當是產品上的新設計，而非新產品本身。只有保護客體明確了，才能真正理解外觀設計的定義，即產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計；才能理解為什麼“對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計”要被排除在外觀設計之外不予保護；才能在實踐中厘清為什麼保護外觀設計一定要排除產品的大小、材料、功能、技術性能、內容結構等因素，而只考慮對產品產生美感的設計內容。因此，本人建議將第 60 條第二款規定改為，“外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中產品的外觀設計為準，簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的產品外觀設計”，以達到正本清源的目的。

六、濫用專利權行為的規制

隨着專利法律制度在中國的建立和完善，越來越多的權利人在經申請得到專利權以後，開始行使其權利，專利權人逐漸認識到申請專利不僅是為了申請而申請，最終的目的是用專利來保護自己的權益，並獲得更大的經濟效益。但是目前也出現了一些權利人濫用手中的專利權進行惡意訴訟，沒有事實依據提起訴訟，意在損害他人的利益，這些行為是否屬於濫用知識產權的行為呢？什麼是濫用專利權的行為呢？隨着司法實踐中出現的一些案例，引起了人們對這一問題的關注。近年來，在中國相關的研討活動在增多，媒體對相關案例的報導在增多。因而，也成為第三次修改《專利法》中引起高度關注的問題。

濫用專利權是指，專利權人在行使其權利時超出了法律所允許的範圍或者正當的界限，導致對該權利的不正當使用，損害他人利益和社會公共利益的一種行為。濫用專利權是相對於正當行使專利權而言的。濫用專利權的行為涉及的是私法與公法的關係問題，加之濫用行為本身的性質，因此，濫用專利權的

行為有一部分會受《反壟斷法》的調整。而其他不屬於《反壟斷法》調整的濫用行為,如在專利的實施、許可、轉讓以及侵權等領域中發生的濫用行為,則應當由專利法規則以及民法中確立的基本原則來調整。

近年來,在司法實踐中,專利權濫用的情況開始出現,並有增加的趨勢。對此,在《專利法》中應當加以規制是必要的。在第三次《專利法》修改過程中,這也成為爭論焦點問題之一。對於在《專利法》中規定惡意訴訟的“反賠制度”眾人的看法比較一致,即專利權人惡意、虛假訴訟,濫用合法程序時,給被控侵權人造成損失的,應當承擔賠償責任。

因此,本人建議在《專利法》中規定,專利權人或者利害關係人以損害他人利益為目的,無事實根據和正當理由而以他人侵犯其專利權為由,濫用專利訴權,給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。作出相應規定的好處在於,一方面,明確立法的價值取向,反對濫用專利權;另一方面防止在法無明文規定的情況下,司法實踐中造成執法不一。

七、關於侵權訴訟時效的規定

侵犯專利權的訴訟時效是 2 年,也就是專利權人應當在知道或者應當知道侵權行為時起的 2 年內提起侵權訴訟。但是,實踐中對持續侵權的行為,有時權利人超過了這個期限才起訴,根據現行最高法院的司法解釋的規定,如果超過訴訟時效起訴,則法院可以判令侵權人停止侵權,但權利人不能獲得超過 2 年的損害賠償。

是否應當將此觀點直接寫入《專利法》,引起了專家學者的爭論。一些學者擔心這種規定會鼓勵一些權利人故意“放水養魚”,對中國企業的發展造成不利。現實中一些專利權人明知有侵權行為存在,但起初會通過自己的有關行為,通過明示或者默示的意思表示方式,使實施者相信專利權人不會對其實施行為主張權利,或者使實施者認為專利權人不認為實施者的行為是侵權行為,導致實施者基於這種信賴而繼續實施甚至擴大其投資和生產規模,過若干年後專利權人又向法院起訴或者請求專利行政管理部門處理。因此,有觀點認為,專利權人的這種行為違反了民法上的誠實信用原則,其權利主張理應受到一定制

約。而在這種情況下,實施專利者可以繼續實施相關專利,並不應當承擔賠償責任。這樣可以避免造成社會資源的浪費,並有利於經濟秩序的穩定。

專利侵權行為有其特殊性,有時行為人並無侵權故意,只是因為在研發過程中未進行必要的專利檢索,而造成研發結果與他人在先專利技術方案等同,其一旦轉讓或實施便造成對他人專利權的侵害;也有的行為人本意是要在他人專利技術方案基礎上進行新的研發,並自以為其研發成果已經不落入他人專利保護範圍,但在侵權訴訟中可能被判定為等同侵權。由於專利權是一種排他權、壟斷權,不論行為人是否是故意,其行為一旦落入專利權的保護範圍就可能被認定為侵權,要承擔相應的侵權責任。在這種情況下,如果對侵權行為可以無訴訟時效限制,權利人在專利權有效期間內可以在任何時候向侵權人提起停止侵權的訴訟請求,對被控侵權人顯然十分不利,也不公平。

尤其值得注意的是,我國《專利法》實施 20 多年以來,外國企業在我國申請了大量發明專利,且維持專利權有效的期限比較長;而我國企業及個人申請的發明專利數量雖然每年在增長,但總的講數量還不夠多,且維持有效年限較短。按照目前司法解釋的規定,專利侵權訴訟程序表面上有利於保護專利權,實質上是更偏重於保護外國發明專利權人的利益。

因此,本人認為,對現行司法解釋的規定學者已爭論多年,其是否妥當,在《專利法》中應當有所反映。至少對非故意侵權或者權利人對侵權行為已經默認的,經過一定期限之後,不應當再要求被控侵權人停止“侵權行為”,否則,將是對專利權的保護過度,對公眾利益的一種侵害。

自己過去曾經長期作為北京市高級法院一名知識產權庭的法官,審理過一大批專利案件。以上意見是自己根據工作中遇到的問題及對專利法的理解提出的個人觀點,不一定正確,僅供立法者及專利界人士參考。■

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。