

對《專利法修訂草案(送審稿)》 的幾點意見

—焦彥—

2015年12月2日,國務院法制辦公室就國家知識產權局報請審議的《專利法修訂草案(送審稿)》(以下簡稱送審稿)公開徵求社會各界意見。送審稿所修訂的內容主要涵蓋加大專利保護力度、促進專利實施和運用、落實政府職能法定要求、完善專利審查制度以及完善專利代理法律制度等五個方面。其中,引人關注的條款涉及加大行政執法力度、打擊惡意侵權、提高賠償數額、設立當然許可及標準必要專利默示許可制度,以及明確專利複審和無效宣告程序依職權審查原則等。應當說,此次修訂對於提高我國專利保護水平、完善我國專利審查制度具有積極的意義,但是,送審稿部分修訂及新增條款尚有不足或有待進一步完善之處。

一、對專利法基本制度 存在的問題的建議

1. 關於專利行政部門權力和職能的強化

送審稿修改幅度最大的是專利行政部門的職能強化,具體包含兩方面的內容:

一是強化行政執法權,包括:第三條增加了國務院專利行政部門查處有重大影響的專利侵權和假冒專利行為,並將地方人民政府專利行政部門延伸至設區的市級以及法律法規授權的縣級;第四十七條增加了宣告專利無效對專利侵權糾紛處罰決定不具有追溯力的規定;第六十條增加了專利行政部門對群體侵權、重複侵權等故意侵權行為的查處及處罰;第六十三條第三款增加了專利行政部門對網絡侵犯專利權及假冒專利行為的查處;第六十七條增加了專利行政部門對侵犯專利權行為的詢問調查權、查閱複製權、現場檢查權、物品檢查權、查封扣

押權以及拒絕阻礙處理的法律責任。

二是增加了國務院專利行政部門對部分案件的行政裁決權,包括:第八十四條增加了國務院專利行政部門對當然許可糾紛的居中裁決權;第八十五條增加了國務院專利行政部門對標準必要專利許可使用費糾紛的居中裁決權。

根據上述規定,地方專利行政部門對專利侵權行為的執法權將與工商行政管理部門對商標侵權行為的執法權相同,而且國務院專利行政部門也對其他幾類特殊案件具有查處權和裁決權。

筆者認為,在專利侵權糾紛領域加大行政執法力度不符合專利權的私權屬性,也會影響侵權案件處理的效率和質量,主要理由如下:

(1) 專利侵權案件由法院審理係國際通例

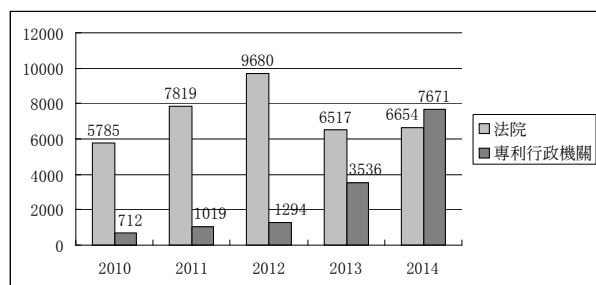
包括專利權在內的知識產權是一項私權¹,私權是指由私法所調整的社會關係,私法又等同於民法,因此,民法所調整的民事權利與私法所調整私權的糾紛,兩者同一,民事權利即私權,私權亦即民事權利。民事權利(私權)的根本特徵是主體之間具有平等的法律地位²。

民事權利(私權)產生糾紛,應當由司法程序解決,這是包括美歐日韓等專利發達國家在內的多數國家的通例。美國專利糾紛案件由聯邦地區法院審理,美國的國際貿易委員會(ITC)可以管理涉及進口產品的知識產權侵權案件。但是,ITC是一個獨立的聯邦準司法機構,類似於行政法院,由行政法官負責調查審理,調查程序與聯邦地區法院基本相同,只是在審限上要比聯邦地區法院的訴訟程序快³。如當事人不服ITC做出的裁決,應當向專屬管轄專利案件的上訴法院—美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起上訴。該法院同時也是審理專利一審

案件的聯邦地區法院以及國際貿易法院的上訴法院。由此可見,ITC 相當於涉及進口行為專利侵權案件的第一審審級。日本專利民事案件由東京地方法院和大阪地方法院一審,由東京高等法院二審⁴。歐洲各國的情況比較複雜,但均由法院審理侵權及專利授權確權案件。需要指出的是,據筆者瞭解,針對歐洲單一專利(預計 2017 年生效),由歐洲統一專利法院負責審理單一專利的無效宣告、侵權訴訟、無效決定的訴訟以及臨時禁令等。在美國、歐洲等國家,只有警察和海關可以針對展會或進口商品存在侵犯他人知識產權的行為行使行政扣押權,但均沒有行政裁決權,類似於我國的臨時禁令或訴前證據保全。

(2)專利侵權案件由法院處理,符合司法屬性和特點,也能夠避免行政和司法在執法標準上的不統一

根據最高人民法院及國家知識產權局的統計數據,2010 年-2014 年全國法院及專利行政機關審結的一審專利民事糾紛分別為:⁵



可以看出,近年來,法院審理的專利侵權案件數量在 2012 年達到 9680 件的峰值後,降低到 6000 到 7000 件之間,同時專利行政機關處理的專利侵權案件幾乎是以逐年翻番的速度迅速上升,並於 2014 年首次超過法院。快速增加的行政調處案件,主要集中在浙江、廣東,多涉及展會維權、針對電商及小商品市場出現的集中維權行為,串案較多。總體而言,在目前法院審理專利侵權案件數量與專利行政機關基本相當的前提下,將專利行政機關延伸設置到市轄區、縣,賦予數百個甚至數千個縣級以上專利執法機關以專利侵權案件的行政執法權,容易造成司法機關與行政執法機關在裁判標準上的不一致。

截至 2014 年底,我國有專利案件管轄權的一審法院 87 家,案件主要分佈在北京、上海、廣東等經濟相對發達地區。通過最高人民法院的司法解釋以及各級法院多年的司法實踐,各級法院基本上統一了侵權判定規則及裁判標準。如果兩個執

法體系針對同樣的案件進行處理,容易導致執法標準不一。例如,2013 年國家知識產權局專利管理司對外發佈的《專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引(徵求意見稿)》在對功能性技術特徵的解釋中規定:“在專利侵權判定中,對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵,原則上應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。如果有充分證據表明權利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的,並且本領域技術人員不能明瞭此功能還可以採用說明書中未提到的其他替代方式來完成,或者本領域技術人員有理由懷疑該功能性技術特徵所包含的一種或幾種方式不能解決發明或者實用新型所要解決的技術問題,並達到相同的技術效果,則對於權利要求中的該功能性技術特徵,應當結合說明書和附圖描述的實現該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特徵的內容”。而最高人民法院 2009 年下發的法釋[2009]21 號《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條規定:“對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵,人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特徵的內容”。上述兩種解釋方式存在一定差異,容易導致在具體執法過程中裁判標準的混亂。如果當事人不履行行政機關的侵權處理結果,進入司法審查,一方面將消耗更長的時間,導致效率低下,另一方面又可能會引起法院民事審判和行政審判兩種裁判方式的衝突,導致司法行政資源的浪費。

此外,專利案件的特點在於技術問題與法律問題交織,法官在審理案件的過程中,通過相關程序法和證據規則,確保對專利糾紛中當事人訴訟請求、基礎事實和爭議焦點的明確認知。對個案而言,司法裁判的最高權威性和強制性保證了裁判的既判力和終局性,有利於糾紛的徹底解決。對尚未進入司法程序的後續同類糾紛而言,既決裁判對它們有示範和指引作用,使糾紛各方對糾紛的解決有了明確的預期,既可以促進糾紛的提前化解,也減輕了法院的後訴負擔,同時有利於社會秩序的穩定與修復。對法律條文而言,通過法官在司法實踐中對各個案件的審理,既能明確和細化相關法律條文的原意、適用範圍和注意要點,又能在相關法規沒有規定或規定不明確或隱有缺憾時,通過法官根據具體案情的能動司法,對法律規範起

到驗證、補充和修正的功用。因此,從司法的屬性和特點而言,司法解決專利糾紛是必然選擇。

綜上,建議此次修改專利法時,立法部門確立司法主導知識產權保護的基本思路。

2、關於局部外觀設計的保護

送審稿將產品局部外觀設計列入專利權保護客體符合當前各國專利保護實踐,對我國外觀設計保護具有積極意義。此外,鑒於2014年國家知識產權局已經發佈《關於修改〈專利審查指南〉的決定》(第68號),即自2014年5月1日起,我國已經就圖形用戶界面(GUI)進行授權和保護。然而,根據《專利審查指南》現行規定,雖然圖形用戶界面可以納入局部外觀設計的客體,但是,並未對圖形用戶界面以定義方式進行限定。筆者認為,從本質而言,圖形用戶界面應當是指連續圖案,而非靜態二維圖案。目前我國外觀設計申請中充斥着大量實質為平面二維圖形的產品,如印有不同風景照片或圖片的T恤衫或工藝品等。基於此,保護二維圖案的圖形用戶界面對提高我國外觀設計專利質量並無實際意義。現行專利法關於外觀設計保護客體的規定不能涵蓋連續圖案的圖形用戶界面,需要對圖形用戶界面的保護客體另行予以明確(可參考日本專利法)。

外觀設計必須以工業產品為載體,所以侵權判定中需要將產品納入判定範圍。然而,局部外觀設計與具體產品聯繫並不密切,可以以各種產品為載體。機械地適用產品整體外觀設計的保護方式,是否對局部外觀設計的發展有利,是一個值得深入研究的問題。因此,在此次專利法修訂中,在將局部外觀設計納入外觀設計保護客體的同時,如能將局部外觀設計的保護方式一並予以規定,則將對後續部分外觀保護具有積極的作用。

3、關於專利無效制度以及專利複審委員會的地位

目前,有觀點認為,人民法院審理專利侵權案件存在週期過長的問題。造成專利侵權糾紛處理“週期長”的原因有多種,如案多人少、案件技術事實查明複雜、專利侵權糾紛舉證困難等問題。但是,現行的專利侵權民事訴訟與專利無效行政訴訟並行的“二元制”程序架構的制約也是原因之一。所謂“二元制”程序架構,是指專利侵權和專利無效由司法和行政機關分別審理,各自分離的現狀。

雖然“二元制”架構有其一定的合理性和科學性,但是,也

存在明顯的問題。在專利案件審理過程中,有的被告為拖延侵權糾紛的處理,往往向專利複審委員會另行提起宣告專利權無效的請求,而審理專利侵權案件的法院因無權審查專利權的效力,導致訴訟中止、循環訴訟和程序往復,不利於糾紛的實質性解決。如:在專利權人安增基與專利複審委員會、重慶銅梁縣精細化工廠專利無效案中,專利複審委員會和行政訴訟的兩級法院在九年內對同一專利分別作了3次審查,歷經9道程序,專利最終被宣告無效。而與之相關的侵權案件也因此前後審理長達11年。為解決專利侵權糾紛審理“週期長”的問題,亟需改造“二元制”程序架構。改造“二元制”程序架構,需要通過立法層面來解決,包括確立專利複審委員會的準司法機構地位,以減少訴訟層級;賦予審理專利無效案件的法院司法變更權,無需責令專利複審委員會重新作出決定,以避免循環訴訟;賦予人民法院在民事審判中審查專利效力的職權,以減少訴訟中止等等。

在專利無效宣告請求的審查程序中,始終存在申請人與被申請人的對抗,屬於雙方當事人程序(Inter Parte),專利複審委員會以裁判者居中作出裁決。當無效宣告決定被提起行政訴訟程序後,專利複審委員由爭議裁判者變成了被告,在訴訟中處於十分尷尬的地位,原爭議雙方變成了訴訟原告和第三人,導致真正有爭議的雙方當事人在後續訴訟程序中的地位失衡,同時使得專利複審委員會疲於應訴,也不利於專利複審委員會的權威性和公正性的建立。

因此,此次專利法在修改過程中,應當以設立更加合理高效的知識產權裁判流程為目的,着力解決民事和行政審判中存在的循環訴訟、效率低下等問題,不斷縮短審理週期,儘快穩定權利狀態。當務之急是通過修改專利法規定的專利無效糾紛處理的“二元制”模式,建立宣告專利無效案件的新訴訟模式,簡化確權程序,促進糾紛的實質性解決,提高宣告專利無效案件的訴訟效率。

然而,《送審稿》對於專利確權案件的訴訟模式未作任何修改。無效訴訟糾紛案件要解決的是雙方當事人之間就其中一方民事權利的有效性發生的爭議,在本質上應屬於平等主體之間的民事爭議。然而,目前這些案件仍被視為行政訴訟,按照行政訴訟法的規定進行審理,這帶來了諸多問題:(1)現行的訴

訟模式不能及時有效、實質性地解決平等民事主體之間的爭議。受制於行政訴訟的模式和規則，人民法院不能適用調解，當事人達成和解的，也沒有妥當的處理和結案方式。更為影響裁判效率和效果的地方在於，對於專利複審委員會的錯誤決定，人民法院經過審理即使能夠得出明確結論，也無權直接變更，只能判決撤銷或一並要求重作；對於專利複審委員會重新作出的裁決，當事人仍可起訴，導致糾紛循環往復，無限拖延。(2)以專利複審委員會為被告，導致真正有爭議的雙方當事人在後續訴訟程序中的地位失衡，專利複審委員會亦疲於應訴，難以將有限的行政資源集中用於處理快速增長的審查請求。

以行政程序中的爭議雙方作為訴訟當事人已是國際立法和司法慣例，比如在美國、歐盟、德國、法國、日本等國，對於無效等雙方爭議，均是直接以行政程序中的爭議雙方作為訴訟當事人，專利審查機關不作為被告，不參加訴訟或者僅是有選擇地發表意見。訴訟性質上，多數按照民事訴訟規則進行審理，即使按照行政訴訟程序審理的，也與一般的行政訴訟存在區別。案件處理上，多數國家法院可就專利的有效性作出判斷並給出結論，而不是簡單地維持或者撤銷行政決定。

對於此類案件的訴訟模式，大多數國家都是在專利法作出特別規定，無需對行政訴訟法或者民事訴訟法作修改。基於我國目前模式存在的問題，借鑒其他國家的立法例，建議修改專利確權案件的訴訟模式為民事訴訟，法院按照民事訴訟的規則進行審理。對於第三人啟動的專利權無效程序，建議將行政程序設計為準司法裁決程序，由專利複審委員會居中裁判。後續司法訴訟按民事訴訟案件處理，第三人和專利權人為對抗的兩造，專利複審委員會可以作為無獨立請求權的第三人。

此外，根據現行《商標法》第四十四條的規定，對存在絕對無效理由的註冊商標，可由商標局依職權宣告該註冊商標無效，其他單位和個人可以請求國家商標評審委員會宣告該註冊商標無效。現行《專利法》及《送審稿》均規定專利權無效程序僅由第三人啟動，這種單一的程序不利於及時將一些垃圾專利宣告無效。建議參照前述《商標法》的有關規定，增設一條宣告專利權無效的新途徑，國家知識產權局專利局知道專利權存在無效理由的，可以提請專利複審委員會依職權主動宣告專利權無效。專利權人對專利複審委員會作出的無效宣告決定，可提

請北京知識產權法院進行司法審查。

二、對具體條文的修改意見

1、關於第二條

建議增加一款，對圖形用戶界面(GUI)進行界定，建議借鑒《日本外觀設計法(2011)》第二條的規定：

本法所稱“外觀設計”，是指能夠通過視覺引起美感的物品(含物品的構成部分，第八條除外，以下同)的形狀、圖案或者色彩及其結合。

在前款中，物品的構成部分的形狀、圖案或者色彩及其結合包括用於物品的操作(限於為了使該物品進入能夠發揮其功能的狀態而進行的操作)的圖像，包含該物品或者在與該物品一體使用的物品上顯示的圖像。

《日本外觀設計法(2011)》第二條第二款即針對圖形用戶界面進行規範。鑒於2014年國家知識產權局已經發佈《關於修改〈專利審查指南〉的決定》(第68號)，即自2014年5月1日起，我國已經就圖形用戶界面進行授權，而圖形用戶界面難以納入我國《專利法》第二條第四款外觀設計保護客體的定義。換言之，雖然我國已經對圖形用戶界面進行授權，但是其定義尚不能被納入《專利法》第二條第四款外觀設計保護客體內。因此，亟需對該條規範進行適應性調整。

2、關於第三條

建議刪除第一款中的“查處有重大影響的專利侵權”。專利侵權涉及平等主體之間的私權糾紛，應秉持“不告不理”的原則，而且侵權判斷涉及非常複雜專業的事實與法律問題，應當交由人民法院管轄，專利行政機關主動查處專利侵權糾紛與行政機關的職權不符，而且容易導致司法機關與行政機關裁判標準不一致，有損司法及行政權威。

建議刪除第三款中“法律法規授權的縣級人民政府”。在縣級行政區劃設置專利行政部門，會導致大量專利行政執法部門介入專利侵權行為。如前所述，專利侵權糾紛屬於民事糾紛，過多的執法部門進行執法容易導致執法標準混亂。

3、關於第十一條

建議增加一款，對局部外觀及圖形用戶界面(GUI)的保護

進行界定。局部外觀與圖形用戶界面的保護均與產品的整體外觀存在一定差異,不宜沿用原規定。具體而言,侵犯產品的外觀設計應當從產品及其外觀設計兩者進行判斷,而局部外觀設計及圖形用戶界面的保護與產品關聯不大,將產品納入局部外觀設計或圖形用戶界面的侵權判斷中,不利於局部外觀設計或圖形用戶界面的保護。

4、關於第四十一條

原則上同意增加專利複審委員會依職權審查的權限,但“必要的時候”過於寬泛,難以界定其範圍,建議採用《專利審查指南》中的用詞,將“必要的時候”修改為“在專利申請存在明顯實質性缺陷時”,同時應當在《專利法實施細則》中對“明顯實質性缺陷”的範圍作出明確的規定。採用“明顯實質性缺陷”且明確界定其範圍,容易理解。

5、關於第四十五條

建議增加一款,將現行《專利法實施細則》第六十九條吸收入專利法,即,

“在無效宣告請求的審查過程中,發明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書,但是不得擴大原專利的保護範圍。

發明或者實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖,外觀設計專利的專利權人不得修改圖片、照片和簡要說明”。

目前《專利法》第三十三條只涉及專利申請程序中專利申請文件的修改,未涉及無效程序中專利文件的修改,在本條增設一款,將現行《專利法實施細則》第六十九條關於無效程序中專利文件修改的規定移入,從而使授權程序的修改與無效程序中的修改相銜接,邏輯上能夠自治。此外,建議將現行《專利法實施細則》第四十三條第一款關於分案申請文件修改的規定移入,從專利法條文上規定與修改相關的各種事宜。

6、關於第四十六條

建議刪除第一款“必要的時候可以對專利權是否符合本法有關規定的其他情形進行審查”。專利無效程序是專利複審委員會居中裁決的準司法程序,專利複審委員會在該程序中居於準司法機構的地位,不宜依職權主動審查已授權專利是否存在無效請求人未提出的其他無效理由。否則,會有損其居中裁決

的準司法地位,影響到專利的穩定性和專利權人的預期性。而且,在複審程序中與無效程序中均賦予專利複審委員會依職權引入審查理由,混同了兩個程序(一個是單方的授權程序,專利複審委員會代表國家進行專利再審查;另一個是雙方的無效程序,專利複審委員會居中裁決),對專利權人極為不公平。

建議刪除第三款中“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”或改為“人民法院應當通知專利複審委員會作為第三人參加訴訟”。專利複審委員會在無效決定司法審查中無需作為被告,既可節約行政資源,又可提高工作效率,同時也有助於實現無效宣告民事訴訟程序改造。

7、關於第六十條

建議刪除專利行政執法機關主動查處專利侵權糾紛的相關內容,即第二款。除了前述理由外,筆者認為,群體侵權、重複侵權的認定爭議非常大。群體的數量難以確定,而且每個侵權案件案情不同,侵權判定應當分別進行。此外,重複侵權也存在類似問題,侵權人每次的侵權行為均需進行侵權判定。專利侵權不同於商標侵權,商標侵權一般通過簡單的識別即可做出判斷,而專利侵權每次都需要進行技術特徵的比對。因此,專利侵權案件不適於進行行政查處。另外,據統計,群體侵權和重複侵權在實踐中極少發生,似無必要專門進行立法規範。

8、關於第六十二條

本條為新增條款,建議刪除。本條出自最高人民法院正在起草的《關於審理侵權專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》(徵求意見稿)第二十一條關於共同侵權的規定。首先,由於專利法未規定“專利間接侵權”,為了解決實踐中出現的“專利間接侵權”問題,最高人民法院在起草司法解釋草案時不得不將“專利間接侵權”納入共同侵權來加以解決,實屬無奈之舉,也不能根本解決這一問題。在此前提下,送審稿新增此條似有本末倒置之嫌。其次,《侵權責任法》第九條已經對教唆、幫助侵權作為共同侵權進行規範,專利法再進行具體細化沒有實際意義。

美日等國家就“專利間接侵權”早已做出明文規定,而在我國專利法歷次修法過程中對是否增加“專利間接侵權”爭議頗大。筆者認為,雖然從保護專利權人的利益角度考慮,增加“專利間接侵權”的相關規定並無不妥,但在美日等國的專利司法

實踐中,專利間接侵權案件也極為少見。

9、關於第六十三條

本條為新增條款,建議刪除。網絡服務提供者責任承擔制度是此次修訂新增加的制度。在專利法中設立該制度,對於規範網絡服務提供者的行為,厘清網絡服務提供者與網絡賣家的責任承擔具有積極的作用。但是,專利侵權判定畢竟與著作權及商標不同,技術性較強,判定規則特殊,權利保護範圍的解釋方式比較原則,網絡服務提供者無法做出是否侵權的判定。如其收到權利人投訴即採取斷開鏈接等措施,又會損害網絡賣家的合法權益,淪為專利權人打擊競爭對手的“幫手”。總之,按照現行送審稿,網絡服務提供者的地位很尷尬,會嚴重影響其行業發展。鑒於我國《信息網絡傳播權保護條例》第14條-第17條針對“通知”、“反通知”的“避風港原則”已經做出明確規定,實踐中效果明顯,較好地平衡了網絡服務提供者、權利人及網絡賣家的責任分擔,可借鑒該制度進行規範。

10、關於第六十四條

建議刪除“雙方當事人均可以主動出具上述專利權評價報告”,增加第三款“人民法院或者專利行政部門要求專利權人或者利害關係人提交專利權評價報告,但專利權人或者利害關係人無正當理由不提交的,人民法院或者專利行政部門可以裁定中止訴訟或者判令專利權人或者利害關係人承擔可能的不利後果”。

專利權評價報告的做出由專利權人或者利害關係人提出申請,做出該報告後任何人均可查詢複製。如果專利權人或者利害關係人不申請,其他任何人均無權申請。因此,應當通過立法規定專利權人或者利害關係人不提交所承擔的不利後果,從而引導其主動提交。

11、關於第六十七條

建議刪除第一款的修訂部分。理由同第三條及第六十條等修改理由。此外,“擾亂市場秩序的故意侵犯專利權的產品”定性模糊,實踐中極少發生,似無必要專門進行立法規定。

12、關於第六十八條

建議修改第二款法定賠償的上下限,與《商標法》(2013年修訂)第六十三條第三款規定相協調,僅規定上限300萬較為合適。

專利侵權案件賠償低的問題不在於法定賠償額上下限過低,而是證明賠償數額的證據不足。增強原告舉證能力、加強法院依申請或依職權調查取證等措施,要比提高法定賠償額上下限效果明顯。即便提高了法定賠償額上下限,賠償低的問題依然難以得到解決。

2001年最高法院在《關於審理專利糾紛案件適用法律若干問題的規定》第二十一條首次規定了法定賠償的上下限,即5000元-30萬元,最多不超過50萬元。2008年修訂的《專利法》第六十五條將法定賠償確定為1萬元-100萬元。然而,司法實踐中人民法院並未因法定賠償上下限的變動而提高賠償數額。這是因為,在沒有證據的情況下,人民法院不能僅通過考慮“專利權的類型、侵權行為的性質、侵權情節、被告過錯”等因素而判處被告承擔高額的賠償,否則將損害判決的嚴肅性和權威性。實踐中,對於一些創新度不高的實用新型或外觀設計專利,被告往往是一些個體零售攤販,即便判決被告賠償法定賠償額下限10萬元,也是極不合理的。而且,物極必反,提高法定賠償額上下限,會導致原告怠於提交證明其損害或被告獲利的證據,消極等待法院按照法定賠償做出判決,甚至出現“訴訟專業戶”,影響到企業的正常經營。

建議將第三款修改為“人民法院在審理專利侵權案件過程中,在權利人已經盡力舉證,而與侵權行為及被告獲利相關的賬簿、資料等證據主要由被告掌握的情況下,可以責令被告提供上述證據;被告不提供或提供虛假證據的,由被告承擔不利後果,人民法院可以判令被告侵犯專利權,並根據權利人的主張確定賠償數額”。

舉證難不僅僅限於賠償問題,實際上貫穿於侵權案件審理的始終,也包括侵權行為的認定。將舉證責任妨礙制度限制在賠償階段,不符合審判實際。例如,在方法專利侵權案件中,原告一般難以獲得被告實施其方法專利的證據,需要法院依申請進行相關的證據保全行為。

13、關於第七十三條

建議增加但書條款,豁免善意使用人的停止侵權責任,即“但是,使用人未支付合理費用的,專利權人有權要求其停止使用專利侵權產品”。善意使用人係支付了合理對價而獲得被控侵權產品的,如果按照現行《專利法》第七十條之規定,雖然其

不承擔賠償責任,但是,在原告提出永久禁令的前提下,其應當承擔停止使用行為的民事責任。這對於善意使用人而言是不公平的,也會造成資源的浪費,並對交易安全造成影響。因此,為了保護交易安全和社會公眾的利益,建議可由善意使用人證明侵權產品的合理來源並向原告支付合理費用,之後,善意使用人可以繼續使用侵權產品。

14、關於第八十一條

本條為新增條款,建議刪除。該條僅僅為倡導性條款,沒有任何強制性措施予以保障,可操作性不強。即使不規定,相關主體也可以自由協商,意義不大。

15、關於第八十二條至八十四條

新增條款,建議刪除。當然許可制度的本意是加強專利的實施和運用,但是,該制度正常運行的基礎在於具有大批高質量的專利。雖然我國是專利申請和授權大國,但確實存在專利實施和運用數量不高的現象,其根本原因在於整體上專利授權質量較低。以提起專利無效的數量而言,據專利複審委員會統計,每年被提起專利無效的案件不到 3000 件。鑒於被提起專利無效的案件背後往往存在專利侵權訴訟,而且,根據一些專利交易平臺的統計,進入交易的專利數量微乎其微。這都說明實施和運用的專利數量非常有限。在對該制度的效果和價值研究不多的前提下,應當慎重引入當然許可制度,以免耗費行政資源。

16、關於第八十五條

建議刪除。一方面,即便發達國家專利法也沒有這樣的明文規定,在沒有對標準必要專利進行深入研究和充分積澱的情況下,納入立法顯得操之過急;另一方面,不宜對專利權人如何行使其權利進行干預。使用許可費糾紛屬於典型的民事糾紛,不需要設置行政裁決的前置程序。“雙方不能達成協議的,可以請求國務院專利行政部門裁決。當事人對裁決不服的,可以自收到通知之日起十五日內向人民法院起訴”,這一規定不但有違專利權私權屬性,而且會給當事人徒增訴累,經歷行政裁決及一二審審理,影響到訴訟的效率,導致當事人的糾紛不能得到儘快解決。

17、關於第八十六條

建議刪除。《物權法》第二百二十七條和《擔保法》第七十五

條已經對專利權質押做出了明確規定,專利權質押生效時間根據物權法總則及物權法理即可確定,無需做出專門規定。

18、建議增加一條,明確公共利益阻却永久禁令原則

增加公共利益阻却永久禁令原則,即“侵權人停止侵權行為將損害公共利益的,在侵權人支付了合理費用後,可以繼續實施相關專利”。司法實踐中遇到被控侵權產品或方法被安裝或使用在一些公共設施上的現象,如果判令被告停止使用被控侵權產品或方法,則會影響到公共利益。例如,最高法院審理的富士化水與武漢晶源案及深圳機場案,均屬於這種情況。從維護公共利益角度考慮,建議增加本條,以平衡權利人、社會公共利益以及被控侵權人的利益。■

作者:北京市高級人民法院知識產權庭副庭長

¹ 世界貿易組織 TRIPs 協定在其前言中,首先闡明了各成員訂約之宗旨與共識。共識之一便是:“(各成員)承認知識產權為私權(Recognizing that intellectual property rights are private rights.)”。

² 金海軍:《知識產權私權論》,中國人民大學出版社 2004 年版,第 6 頁。

³ 陳維國:《美國專利訴訟規則、判例與實務》,知識產權出版社 2014 年版,第 2 頁。

⁴ 日本在 2003 年對民事訴訟法進行了修改,規定自 2004 年 4 月 1 日起,有關基於發明、實用新型專利權所提起的侵權訴訟的第一審,以名古屋為界,名古屋以西(西日本)由大阪地方裁判所專屬管轄,名古屋以東(東日本)由東京地方裁判所專屬管轄,對上述第一審判決不服時所提起的控訴審(二審)則由知識產權法院集中審理。需要注意的是:日本知識產權高等法院對於專利權、實用新型權、集成電路布圖設計權和軟件著作權上訴案件具有專屬管轄權;而對外觀設計權、商標權、著作權(軟件著作權除外)、出版權、著作鄰接權、育成者權(植物新品種權)案件以及因不正當競爭導致的商業利益侵害案件,只對東京地方法院等東京高等法院所轄地方法院一審的案件具有管轄權,對於其他地方法院一審的案件,仍分別由對應的高等法院作為上訴法院。

⁵ 專利行政機關數據來源:國家知識產權局官方網站,鏈接 <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/>。