

形似神異： 中美專利行政執法制度對比

Mark Cohen, David Kappos, Randall Rader¹

本文旨在闡述美國專利行政執法制度的特點以求解除人們對其誤解，特別是與中國的專利法修訂草案提出的行政執法改革進行對比。²

一、概要

最新公佈的《中國專利法第四次修訂草案(送審稿)》力圖擴大專利行政執法的力度，授權省級、設區的市級以及法律法規授權的縣級人民政府專利行政部門開展行政執法。³根據該草案，中國專利行政執法部門能夠就專利侵權和假冒行為進行調查、對侵權人處以罰款、並且/或者作出決定責令侵權人立即停止侵權行為等，該決定可在專利行政執法部門享有管轄權的行政區域內強制執行。該決定由當地專利行政執法部門依照準司法程序做出。當事人可依照《中華人民共和國行政訴訟法》以及《中華人民共和國行政處罰法》向人民法院起訴⁴。專利行政部門查處假冒專利案件的審理期限一般不超過1個月；處理外觀設計專利侵權糾紛的審理期限一般不超過2個月；處理發明專利和實用新型專利侵權糾紛的審理期限一般不超過3個月⁵。最近在北京市知識產權局審理的涉及蘋果 iPhone 的案件是這種執法形式的例子，也顯示其對業務中斷的潛在影響⁶。

這種擴大專利行政執法部門職權的一個理由據說是因為美國專利行政執法部門的職權正有所擴張，但這種說法是一種誤解。在美國，專利侵權唯一的行政救濟是根據收錄在《美國法典》第19編1337節《1930年關稅法案》的337條款，在華盛頓特區的美國國際貿易委員會(ITC)提起專利侵權訴訟。337條款只適用於待進口美國的商品及境內倉儲的進口商品，

知識產權權利人發現進口商品侵犯了美國的專利，可以向位於華盛頓特區的ITC提起專利侵權申訴，ITC之後可以對侵權產品發佈由美國海關及邊境保護局在美國各口岸針對全國範圍的進口商品執行的排除令，或指示違反規定各方停止某些行動的禁止令。這只是與貿易相關的救濟。一般而言，不得對在先侵權行為處以罰款，排除令只適用於待進口物品，禁止令則適用於已存儲在美國的進口物品⁷。這種337條款的行政決定是由行政法官根據準司法程序做出的。涉及的侵權問題可以由地區法院重新審查。ITC對侵權問題的初審步驟嚴格遵循聯邦法庭的《美國聯邦民事訴訟規則》，最終的決定大約會在15個月內做出。⁸

筆者認為，無論是從定量還是定性角度分析，美國的337條款救濟和中國專利行政執法都沒有可比性。

二、中美專利行政執法發展趨勢對比

專利權是私權⁹。因此，美國的專利執法主要依賴民事執法，絕大多數專利執法發生在美國司法體系中的地區法院。美國還有很少使用的關於虛假專利標識的刑事救濟¹⁰。美國專利執法絕大多數是在地方法院進行，地方法院屬於聯邦政府的司法分支。相反，中國專利執法主要是通過中國國家知識產權局(SIPO)監督下的專利行政主體來進行的。¹¹這些行政機構有權對侵權者處以罰款，並責令侵權人停止其侵權行為。

關於這點，中國有觀點認為“以美國為代表的發達國家都設立了知識產權侵權行政救濟途徑，且有強化這種行政保護的趨勢……尤其是專利行政執法，作為知識產權司法保護的有益補充正在發揮更大的作用”，¹²“美國‘337’調查是美國頻繁使用

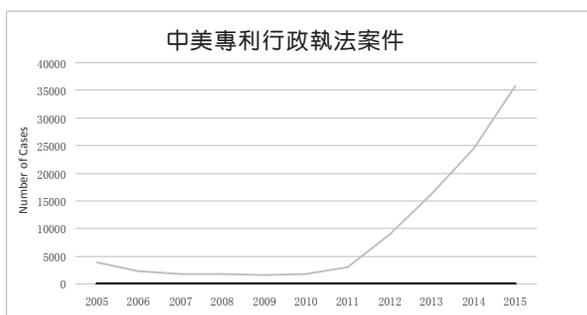
的行政執法手段”。¹³

對於 337 條款“正在發揮更大的作用”或是 337 條款“是頻繁使用的行政執法手段”的說法缺乏事實依據。相反，適用美國 337 條款解決的案件數量每年僅有 40 件左右，只在 2011 年曾達到峰值——69 件，而這一峰值是由 2010-2011 年期間智能手機技術行業異常激烈的專利戰所促成的。2015 年，ITC 只處理了 36 件案件。行業觀察人士預測，ITC2016 年所處理的案件量將會回歸每年 40 件左右的水平。¹⁴由於該數據也包括 ITC 審理的非專利案件，因此與 337 條款有關的專利案件數量會更低。

相比而言，中國專利行政執法案件數量由 2009 年的 1,541 件上升至 2015 年的 35,844 件¹⁵，案件數量在 6 年時間裏增長了 23 倍。該數據進一步表明，中國依行政程序處理的專利案件已多於中國專利民事訴訟案件和美國專利民事訴訟案件以及美國依行政程序(ITC)處理的專利案件數量的總和。中國專利行政執法與美國專利行政執法的差別愈發明顯。

中國 2015 年處理了 35,844 件專利行政執法案件，數量上大約是 ITC 同年所處理的 36 件案件的 1000 倍。這種差異從有效專利的數量對比中也可見一斑：美國 2014 年有效專利數量為 2,530,000 件，而中國有效專利的數量為 1,200,000 件。¹⁶考慮到有效專利的數量，在中國，專利行政執法案件的數量與有效專利數量之比大約是美國的 2100 倍。

下面的圖表體現了中國專利行政執法案件的急劇增長，特別是中國專利法第四次修訂的第一版草案中增加了擴大 SIPO 執法職權的條款以來，更加劇了中國與美國專利行政執法數量的不同。¹⁷



— ITC337 調查案件, 包括非專利案件
 - - 中國專利行政執法案件

三、機構權能, 獨立性與專業性

權利人啓動專利行政執法程序常常是源於特殊的市場競爭需要。¹⁸ 20 世紀末, 中國新形成的知識產權保護體制得益於行政執法, 因為中國知識產權制度建立初期, 由於法院處理知識產權案件的能力和專業性不強, 且社會上知識產權意識薄弱, 知識產權的行政執法發揮了積極的作用。今天, 中國是世界上訴訟最多的國家, 2015 年度新收 109,386 件知識產權民事案件, 其中包括 11,607 件專利案。隨着中國市場經濟的成熟, 法院能力的提高和公眾保護知識產權意識的增強, 應該以司法為主導, 逐步減少行政執法, 以更好地鼓勵市場導向型機制的成長與發展。之於美國, 出於對市場導向型機制保護知識產權的需要, 要求專利糾紛主要由獨立的司法機關解決, 作為一種民事救濟手段。如數據表明, ITC 處理爭議解決只是規則的例外情形, 只有在口岸尋求排除令時才會進行。在美國, 無論何種情形, 即使是 ITC 解決專利糾紛的情形下, 專利糾紛的爭議解決一定要完全、嚴格地獨立於專利授權機構。

無論是美國專利商標局(USPTO)還是其分支機構, 都不會以任何方式卷入知識產權權利人針對一方或多方所提起的專利侵權訴訟。即使 337 條款的執行中, 提起訴訟之後, 代表公共利益全面參與 337 調查的獨立第三方—ITC 的不公平進口調查辦公室—將會審查訴訟申請書並向 ITC 建議是否啓動 337 調查。而 USPTO 並不插手 ITC 的工作, 而且 ITC 自身是依據《1916 年稅收法案》(39 Stat. 795) 設立的美國政府中獨立的準司法機構。為了確保 ITC 的獨立性, 其六名委員由每個主要政黨選出三名委員組成以確保政治獨立性, 它在所有制訂貿易政策的機構間委員會裏均沒有投票權¹⁹。

與此不同的是, 《中國專利法第四次修訂草案(送審稿)》授權 SIPO 或者直接向其匯報工作的機構自主決定專利行政執法、對被控侵權人調查取證並對侵權行為做出決定。SIPO 也是最主要的知識產權政策制定機構, 包括制訂中國國家知識產權策略。由於地方專利部門與 SIPO 存在業務隸屬關係, 包括支持專利申請的各類合作協議、專利早期預警機制的規定、與專利相關的指標要求、專利補貼等因素在內, 在做出專利侵權決定時, 這些機構之間本質上存在着利益衝突。此外, 地方政

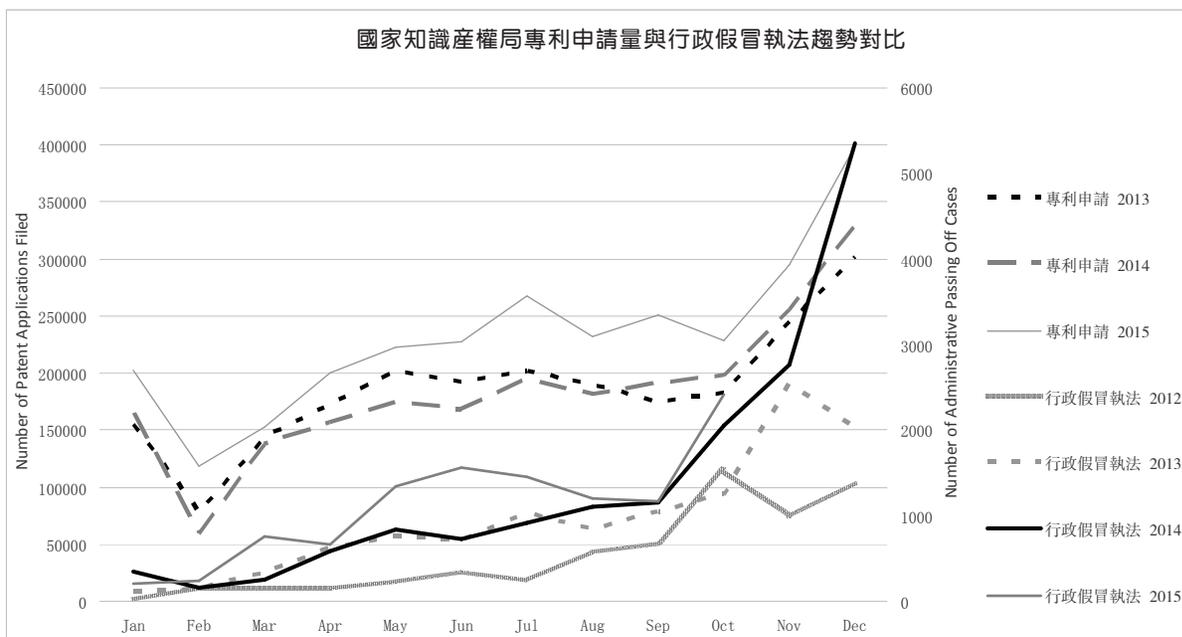
府會經常施加平行壓力來影響地方專利部門以求保護地方利益。這種制度設計引起對其執法獨立性與公平性的質疑,同樣會引起對其審查程序的質疑。這種利益衝突從全球範圍來看亦是沒有先例的,且在專利申請與專利執法,特別是專利行政執法機構依職權啟動的專利執法之間存在關聯時,情況變得更糟。在外人看來,考慮到專利執法對專利授權的明顯影響,會認為確實存在這種關聯性,反之亦然。

SIPO 專利行政執法執行法律時受政策因素影響,這一點體現在年末行政執法案件的數量會增加。下表將中國專利申請數量與 SIPO 主動提起的假冒專利案件數量進行了對比。數據顯示,9月至年底,專利申請數量持續上昇,這很可能是由於須在年底達到的年度專利申請配額和相應的年底須支出的補貼而帶來的結果。SIPO 主動提起的假冒專利案件的數量也顯示了相似的人為因素的增長趨勢(見下圖)。

與 SIPO 的行政執法不同的是,美國 337 調查是根據類似《聯邦民事訴訟規則》中的程序性規則進行的。美國行政法官頒佈一套基本法則作為《美國聯邦法規》第 19 篇第 210 條程序性規則的補充,這些程序性規則和基本法則為證據開示和處理動議申請提供了明確透明的指引。美國 337 訴訟也受限於“對物”的管轄權,即,法院僅可以發佈影響產品進口的命令,而不能針對當事人發佈命令。ITC 基於 337 條款的對物管轄權而

向當事人授予的救濟手段僅限於對物,而非對個人的權利行使。在 337 條款案件中,相關的“物”即是進口產品。且提起的全部訴訟的初步和最終判決都將被公開。

SIPO 起草的《專利行政執法辦法修改草案》(徵求意見稿 2015)²⁰和《專利行政執法操作指南(試行)》(2016)²¹中規定的送達程序、證據收集的程序和時間期限則與法院適用的《民事訴訟法》中的規定完全不同,尤其是其不僅對訴訟當事人施加證據調查義務,同時也對管理專利工作的機構本身²²施加該義務。SIPO 和地方專利行政機構完成行政調查和決定的時限根據訴訟和涉案專利²³的類型的不同,其從提交到完成的時間僅為 1 至 3 個月,這與中國民事訴訟法中的 6 個月²⁴以及美國行政訴訟制度下的 15 個月以上的時限²⁵相比,要少得多。儘管中國的行政執法機制可以提供與民事訴訟中法院禁令類似的救濟手段,行政機構管轄權的範圍却由發出救濟手段的政府部門定義,即省級知識產權局只擁有該省所在位置的管轄權。相對而言,中國的法院擁有全國的管轄範圍。此外,基於中國行政處罰法的行政執法機制,和中國的民事執法機制是有實質性差異的,與 TRIPS 協議所設想的那種根據民事訴訟程序而非行政或準刑事程序的機制完全不同²⁶。即 TRIPS 第 49 條所規定的,“如由於行政程序對案件是非曲直的裁決而導致責令進行任何民事救濟,則此類程序應符合與本節所列原則實質相當



的原則”。

雖然 SIPO 提出的擴展的新權力與 ITC 的職權完全不同，但中國確實有一個與 ITC 類似的機構——中華人民共和國海關總署。與 ITC 的專利行政執法相似，中國海關總署的管轄權也限於對於貨物進口的管轄，而非對當事人的管轄。中國海關總署無權自己裁決侵權案件，而是必須根據中國《民事訴訟法》的規定，訴諸於法院進行侵權認定。²⁷與 ITC 一樣，中國海關總署是一個國家資助的機構，不對地方保護主義負責（避免橫向衝突），也沒有權力授予和推廣專利（避免縱向衝突）。

我們也注意到美國和中國確實在通過行政程序進行專利確權方面存在一定的共性。美國通過 2012 年的專利法案在 USPTO 創設了一個“專利審判和上訴委員會”(PTAB)，以進行第三方複審程序(IPR)。與 SIPO 授權後的專利無效程序類似，IPR 程序僅僅引入了一個對專利進行複審的程序，以保證授權專利的質量。這個新設立的 PTAB 僅僅作為 USPTO 專利審查程序的最後一道核驗環節，該委員會無權審查專利侵權問題，也無權進行專利執法。因此，PTAB 的 IPR 程序與 SIPO 提議的行政執法權的擴大在本質上是不同的。

最後，ITC 更多依賴專業的行政法官來進行複雜的法律和事實的認定。ITC 的六名行政法官均持有有效的法律執業許可證，且具備十到二十年的相關技術領域的法律執業經驗²⁸。除非有充分的理由²⁹，ITC 的行政法官不受機構紀律處分的限制，且其遵守聯邦行政法官的司法行為準則³⁰。相反，中國目前有 300 多個省級和地市級的城市設有專利執法機構，這還不包括《中國專利法第四次修訂草案(送審稿)》中規定的根據法律法規授權的縣級專利執法機構。在中國，對於進行專利侵權行政審查的人員需要具備哪些專業知識和職業道德標準，並無明確要求。尋找和招募如此大量的、受過技術和法律培訓的專家來經常性地就被訴侵權產品或方法與權利要求進行複雜的比對，做出是否侵權的決定，這本身也是一種挑戰。

是否不太複雜的專利，如外觀設計專利，比複雜的發明專利更適合以行政執法的方式保護是可以討論的。其中可以參考中國政府其他機構廣泛的行政執法活動，如中華人民共和國國家工商行政管理總局對商標和國家版權局對版權作品進行的行政執法活動，兩者皆授予權利並通過行政程序執法。同樣

地，在網絡的環境下對外觀設計專利進行行政執法可能更加可行，因為表面觀察足以確認網上出售產品的侵權可能性。但對於這樣的做法仍然有一些擔心。首先，如此廣泛的依職權行政執法與知識產權是一種私權的理念有着根本衝突。如最高人民法院副院長陶凱元大法官所觀察的，知識產權行政執法是一個過渡性的補救措施，隨着中國日趨市場化其與知識產權司法保護的衝突將不斷增加³¹。第二，外觀設計專利的行政執法特別受授權前缺乏實質審查的限制。在外觀設計專利起訴時，可能會在主張專利權時請求 SIPO 作出外觀設計專利權評價報告。然而，這樣必然導致 SIPO 與向它直接報告的地方專利執法機關產生利益衝突。第三，地方專利局對外觀設計專利申請的授權給與補貼或其他優惠³²，這會進一步損害其獨立性。如我們將在後文中提到的，在確定外觀設計專利侵權和確權問題上，法院是最佳的獨立機構來監督專利局。

我們對 SIPO 現行的專利行政執法實踐和提議的職權擴大的顧慮也是中國很多知名學者所關心的問題³³。

四、結論

形似神異，原文中為 Faux Amis。Faux Amis，是一個語言學術語，它指的是外語有與本國語形似但意義不同的詞彙。比如，英語中有 Gung-ho，它是從漢語的“共和”轉化而來的。在英語中，它的意義是熱情的、熱心的，但是在漢語中它表示和諧或共和政體。美國和中國都有針對專利權的“行政執法”，但兩者的內涵、對象和程序完全不同。美國通過 337 條款提供的救濟在範圍以及程序和組織結構上都與中國的專利行政執法有着極大的不同，在這個意義上，中美專利行政執法機制就是形似而神異的。

同時，我們注意到，中國實際上已經提供了一種方法，可以在不擴大行政執法職權的情況下，解決專利訴訟“過於昂貴，過於耗時和結果不確定”的問題。中國的法院，尤其是新設立的知識產權法院，最適合解決那些涉及複雜技術問題的專利糾紛。這些法院獨立於各級專利局運行，更重要的是，法官們具備專業技術知識，熟悉民事法律和私權權利，法院也會聘請技術顧問來協助處理複雜的技術問題。實際上，中美專利執法機

制中更加接近的是中國的知識產權專門法院與美國的聯邦巡迴上訴法院，後者的法官具備很高的專業素質，有技術法官助理來協助審判工作，已經發展成爲解決專利權問題的重要機構，享有法院所在地之外地區的司法管轄權。

我們很高興地看到，最高人民法院副院長陶凱元大法官最近在富有影響力的《求是》雜誌³⁴上發表了《充分發揮司法保護知識產權的主導作用》一文。陶凱元院長專門指出了司法保護相對於行政保護的優勢，包括在調查取證、證據審查、侵權判定等方面積極引導行政執法。她認爲，司法程序有着公開透明的程序規則，可以通過給類似糾紛設立明確的標準爲市場行爲提供指引。此外，民事強制執行與知識產權的私權屬性、市場發展和在中國形成公平競爭的環境相契合。陶院長建議了具體的激勵性政策，包括增加民事賠償以遏制侵權行爲，推動建立國家層面的知識產權專門法院以及建立統一的技術類案件上訴法院。我們贊同這些建議。實際上，我們很高興的是，中國正在通過提供更多資源來推動和提昇民事司法保護體系，增強司法部門的獨立性，專門爲法官提供技術專利方面的培訓。我們期待與中國合作共促中國知識產權保護體系的發展。■

作者：Mark Cohen (馬克·柯恒)，福特漢姆法學院兼職教授及美國專利商標局中國事務高級顧問

David Kappos (戴維·卡波斯)，美國專利商標局原局長

Randall Rader (蘭德爾·雷德)，美國聯邦巡迴上訴法院原首席大法官

協助人員：Kevin Lu (呂行)，美國專利商標局政策與國際事務辦公室中國小組成員

¹ 本文表達的觀點僅代表作者本人，並非反映了美國政府、Cravath, Swaine & Moore 的客戶，或雷達集團的客戶意見。

² 《中國專利法第四次修訂草案(送審稿)》，<http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/>，2015年12月2日發佈，訪問於2015年12月17日。

³ 第三條：“地方人民政府專利行政部門負責本行政區域內的專利工作，依法開展專利行政執法……前款所稱地方人民政府專利行政部門是指省級、設區的市級以及法律法規授權的縣級人民政府專利行政部門”。來源：<http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/>，2015年

12月2日發佈，訪問於2015年12月17日。

⁴ 《中華人民共和國行政處罰法》，第54條，<http://www.china.org.cn/english/government/207306.htm>。

⁵ <http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201501/P020150127601431436601.doc>，2015年1月27日發佈，訪問於2016年2月10日。

⁶ <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-17/apple-s-iphones-found-to-have-violated-chinese-rival-s-patent>。

⁷ 美國337條款調查-常見問題(2009)(USITC FAQ)，問題20，https://www.usitc.gov/intellectual_property/documents/337_faqs.pdf。

⁸ 同上，問題18。

⁹ 《與貿易有關的知識產權協定》，第28(1)條，33 I.L.M. 1125 (1994) (以下簡稱“TRIPS”)。

¹⁰ 35 U.S.C. §292。

¹¹ 2014年，24,479件行政執法案件以及9,648件民事案件。數據來源：<http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2014/h/h1.html> (行政執法數據)，以及 http://www.wipo.int/wipolex/zh/text.jsp?file_id=371329 (民事案件數據)。

¹² 謝小勇：“加強專利行政執法是現階段必然選擇”，2014年9月10日，http://www.sipo.gov.cn/ztzl/qtzt/jxzlxxzf/ztwz/201409/t20140910_1007641.html。

¹³ “行政執法在國外”，經濟日報，2014年7月1日，http://www.cnipr.com/sfsj/zfwq/201407/t20140701_181437.htm。

¹⁴ Jacqueline Bell：“隨着智能手機戰爭的平息ITC專利案件下降”，http://service.meltwaternews.com/mnews/redirect.html?docId=6914137&userId=2982733&cId=128894&pId=11&agentId=178656&type=3&etype=USER_CREATED&t=ITC+Patent+Cases+Drop+As+Smartphone+Battles+Subside&cdt=1455109080000&sn=Law360&cc=United+States&surl=&an=Clicked+from+Archive%2C+Newsfeed%2C+or+Newsletter。

¹⁵ 數據來源：<http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2009/h/h1.html> (2009) 以及 <http://www.sipo.gov.cn/twzb/2015ndzygztjsj/> (2015)。

¹⁶ 來源：http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=US 以及 http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CN。

¹⁷ 陳福利：《中美知識產權WTO爭端研究》，第16頁，“從開始到2008年，美國每年提起大約19件適用337條款的案件”。

¹⁸ Jacqueline Bell: “隨着智能手機戰爭的平息 ITC 專利案件下降”, http://www.skgf.com/uploads/1307/doc/ITC_Patent_Cases_Drop_As_Smartphone_Battles_Subside.pdf (2016年2月10日)。

¹⁹ 貿易政策工作委員會與貿易政策審議小組行政分支機構, <https://ustr.gov/about-us/executive-branch-agencies-trade-policy-staff-committee-and-trade-policy-review-group>。

²⁰ 《專利行政執法辦法修改草案》(以下簡稱“行政執法辦法草案”)(2015年1月27日), http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201501/t20150127_1067672.html。

²¹ 《專利行政執法操作指南(試行)》(以下簡稱“行政執法指南(試行)”)(2015年10月19日), <http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201602/P020160219329740463107.pdf>。

²² 《行政執法指南(試行)》,第二章第二節,以及第三章第一節和第二節。

²³ 《行政執法辦法草案》,第21條。

²⁴ 《中華人民共和國民事訴訟法》,第135條, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181423, 訪問於2016年2月17日。

²⁵ USITC FAQ, 問題18。

²⁶ 《TRIPS 協議》,第49條,“如由於行政程序對案件是非曲直的裁決而導致責令進行任何民事救濟,則此類程序應符合與本節所列原則

實質相當的原則”。

²⁷ 在 Slicer 案件中,法國 SEB 公司發現一家寧波公司準備出口涉及專利侵權的多功能電子切片機(EMS),並要求寧波海關扣押全部被控侵權產品。寧波海關對 EMS 進行調查和扣押,SEB 隨後以專利侵權將寧波萬通起訴至寧波中級人民法院。在協議(包括停止生產和銷燬全部涉案產品)達成以前,法院封存了寧波海關扣押的 EMS。參見浙甬知初字第 64-66 號。

²⁸ 來源: http://www.usitc.gov/press_room/bios/alj_photos.htm。

²⁹ 5 U.S.C. § 5372 (2008)。

³⁰ 聯邦行政法官司法行為準則(1989)。

³¹ 陶凱元:“充分發揮司法保護知識產權的主導作用”,《求是》,2016年第1期,第48-50頁。

³² 孫敏:“中國專利資助政策一覽表(北京、上海、深圳、蘇州)”, <https://www.douban.com/note/356158379/>。

³³ 李明德:“知識產權行政執法與行政程序”(2009), <http://www.ip-key.org/zh/activities/upcoming-activities/download/1946/2739/23>; 李玉香:“完善專利行政執法權之再思考”(2013), <http://www.fengxiaoningip.com/ipluntan/lwxd-zl/20150201/9992.html>。

³⁴ 同註31。