

淺談專利無效的“相對理由”及 請求人主體資格限制

—以昭和外觀設計無效案為研究樣本

—魏徵—

一、昭和案案情簡介

2010年2月7日,江蘇天一昭和陶瓷有限公司(簡稱江蘇昭和公司)針對練愛民擁有的名稱為“杯(4932)”¹等四項的外觀設計專利權,向國家知識產權局專利複審委員會提出無效宣告請求,理由為涉案專利與日本昭和製陶株式會社和桑高美國有限公司共有的“NOVA”系列製品在美國享有的著作權相衝突,不符合《專利法》第二十三條的規定。

《專利審查指南》第四部分第三章第3.2節中規定:“以授予專利權的外觀設計與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突為理由請求宣告外觀設計專利權無效,但請求人不能證明是在先權利人或者利害關係人的,其無效宣告請求不予受理。其中利害關係人是指有權根據相關法律規定就侵犯在先權利的糾紛向人民法院起訴或者請求相關行政管理部門處理的人”。專利複審委員會認為,“請求人非在先權利的權利人,也沒有證據表明請求人為在先權利的利害關係人,因此請求人不具備以本專利與在先權利相衝突為理由提出無效宣告請求的資格”。遂做出第19017號審查決定,維持涉案專利有效。

請求人江蘇昭和公司不服上述決定,向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟,認為其有資格提出無效宣告請求。該法院經審理後認為:《專利法》以及《專利法實施細則》並沒有限制依據在先權利提出無效宣告請求人的資格。但《審查指南》却對無效宣告請求人的資格進行了限制。在《審查指南》作為部門規章與法律法規的規定不一致的情況下,應當適用法律法規的規定,不應限制無效宣告請求人資格。據此,該法院撤銷了

被訴決定。專利複審委員會不服一審判決,提出上訴。北京市高級人民法院維持了一審判決²。

二、關於專利無效程序請求人 主體資格的法律分析

是否對專利無效程序請求人的主體資格進行限制,關乎到專利無效程序的性質和設立專利無效程序的立法目的,本文下面就從專利無效程序的性質、專利無效程序的理由是否有絕對理由與相對理由之分,以及如何正確理解《專利法》第四十五條與《專利法》第二十三條第三款規定的關係加以討論。

1、專利無效程序的性質

縱觀世界各國的專利審查,都是以書面形式審查為主。我國專利法規定,對發明專利申請進行實質審查,而對於實用新型和外觀設計專利申請,只進行初步審查。無論是進行實質審查和初步審查,任何國家的專利局都不能保證所授予專利權都能百分之百地符合專利法的規定,都有可能將不符合專利法授權條件的申請予以授權。但由於專利權的“排他性”,使其具有“一夫當關萬夫莫開”的特點,任何社會公眾負有“未經專利權人許可不得實施其專利”的義務。為了給予社會公眾對不當授權專利的救濟,世界各國的專利法,無一例外規定了專利無效程序。理論上認為專利無效程序是一種行政程序,但是其主要是由於第三人與專利權人發生了糾紛之後才啟動專利無效程序。然而,究其本質,應源於專利檢索的不可窮盡性,以及專利技術方案所涉及領域的多樣性和複雜性,使得世界各國的專利

局都不能絕對保證審查結論的正確，爲了維護公眾的利益，設置了專利無效程序。對此，審查指南認爲：“無效宣告程序是專利公告授權後依當事人請求而啟動的、通常爲雙方當事人參加的程序”。其中的“雙方當事人”，是指請求人和專利權人，審理專利無效請求的行政機關改爲專利複審委員會，由其居中裁判。

由於我國專利法中並沒有賦予專利局可以依職權主動撤銷其授權不當專利的權力，故就只能依賴於社會公眾啟動專利無效程序來挑戰授權專利的效力，以期阻却不當授權專利的“排他性”對不特定公眾的限制。

2、專利無效程序的理由是否有絕對理由與相對理由之區分？

所謂無效宣告請求的理由，我國《專利法實施細則》第六十五條第二款規定：“是指被授予專利的發明創造不符合專利法第二條、第二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細則第二十條第二款、第四十三條第一款的規定，或者屬於專利法第五條、第二十五條的規定，或者依照專利法第九條規定不能取得專利權”。其中，《專利法》第二條是關於三種類型專利的定義性規定；《專利法》第五條、第二十五條是關於不授予專利權的規定；第二十二條，第二十三條，第二十六條第三款、第四款是關於專利授權實質條件的規定，其餘的規定也是授權的本質要求。如果不滿足上述的任一條規定，都屬於專利的無效理由³。傳統的專利法原理中，上述無效理由可以分爲兩大類，第一類是無需外部證據的理由，例如關於《專利法》第五條、第二十五條，《專利法》第二條的理由；第二類是需要通過外來證據證明的無效理由，例如關於《專利法》第二十二條、第二十三條規定的“絕對新穎性”理由。即便是第二類理由，其中的“外來證據”也不限制其證據來源，即，無論任何人，只要以這些理由出發，通過證據或者分析說理，都可能達到證明專利無效的目的。故這些無效理由都屬於絕對理由。值得指出的是，作爲知識產權法大家庭中的重要成員——商標法，則嚴格區分了商標無效（或駁回）的絕對理由和相對理由，例如現行《商標法》第十條、第十一條、第十二條、第十三條的規定，就屬於商標無效（或駁回）的絕對理由；而《商標法》第三十條關於“同他人在同一種

商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的”規定，就屬於相對理由，這是因爲其中的“他人”，可以通過某些法律程序使之轉變成“自己”，從而可以規避該條的駁回理由。

綜上，在專利法的概念體系中，原本並不存在相對理由的概念，故無須將無效理由稱之爲“絕對理由”。

3、如何正確理解《專利法》第四十五條與《專利法》第二十三條第三款規定的關係

要討論專利無效請求人的主體資格問題，首先要從正確理解《專利法》第四十五條關於“任何單位或者個人認爲該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利複審委員會宣告該專利權無效”的規定。表面上看，該條規定的請求人是“任何單位或者個人”，似乎對請求人主體採取“不限制主義”，但細究起來，這種“不限制主義”還是應該理解爲相對的“不限制主義”。“例如，國家知識產權局的在職工作人員、複審委員會的在職工作人員，甚至這些機關的工勤人員，都應該從法律上明確規定不具備請求人主體資格。這是因爲，這些‘個人’從事的工作本身就與專利審查直接或間接相關，他們的本職工作很可能就涉及到一個專利的‘生’或‘死’。如果不將這些‘個人’排除在外，則會極大地貶損專利制度的公信力。”⁴同理，專利代理機構以及專利代理行業的從業人員（不限於專利代理人），也應限制其不得作爲無效程序的請求人。專利代理機構與專利審批機關共同構成了實施專利制度的物質基礎。本質上，專利代理機構是一個中立的服務機構，爲當事人排憂解難是其立命之本，雖然專利代理機構可以受當事人委託從事專利申請或專利無效的代理業務，其工作宗旨就是爲當事人服務，但其與當事人的關係屬於民法中的代理法律關係，其代理行爲所產生的法律後果由當事人自己承擔，因此，專利代理機構或者其從業人員不能等同於一般意義上的當事人。如果允許其作爲請求人親自“披掛上陣”，容易給社會公眾帶來嚴重的誤解，認爲專利代理機構利用職務上所具有的“信息優勢”便利，損壞專利權人的利益，從而間接地損害專利法的權威與公正性。由此可見，要求專利代理機構以及從業人員不得以自己的名義申請專利或提出無效宣告請求，實際上是有助於提昇行業的信譽和健康發展，也是專利代理行業應具備的起碼的自律與誠信。

因此,《專利法》第四十五條作為專利無效程序的一般性規定,並非嚴格的“不限制主義”。其中的“任何單位或者個人”並非是絕對的,至少應將與專利法有關的從業人員排除在外。

對於《專利法》第二十三條第三款關於“不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突”的規定,從法理上分析,其屬於特殊性規定。《專利法》第四十五條是專利法體系中的必要條款,其規定對應着專利無效的絕對理由,所以“任何單位或者個人”都可以作為請求人主體,整個無效理由的體系是和諧的。而《專利法》第二十三條第三款是在2001年專利法第二次修改時增加的規定,其中的“他人”已經表明,如果該“他人”不去主張在先權利,則沒有必要考慮是否構成“權利衝突”問題。故該規定屬於相對理由。正是由於該條款被納入專利法中,使得原來由“絕對理由”一統天下的無效理由體系中,出現了“相對理由”這個“不速之客”。按照“特殊規定優於一般規定的”原則,在以《專利法》第二十三條第三款作為無效請求理由時,將請求人的主體資格限於“在先權利人或利害關係人”,更符合該條款本身的立法本意,也有利於專利法體系中各個條款之間保持和諧關係。

三、昭和案導致的法律困境及解決路徑

從個案角度,專利複審委員會為執行法院判決,已經重新作出審查決定。但毋庸諱言,昭和案中法院關於《專利法》第四十五條的解讀是值得商榷的,關鍵在於其僅僅是從字面上去解讀“任何單位或者個人”的含義,根本沒有考慮《專利法》第二十三條第三款的規定屬於相對的無效理由。如果按照法院判決的解釋對請求人主體不加以限制,則專利複審委員會在案件審理中,無法查明誰擁有“在先權利”以及“在先權利人”是否主張其“在先權利”,即,是否存在“權利衝突”。因此,昭和案對專利法體系和諧的衝擊不可小覷。

從深層次上分析,昭和案的爭議在於立法層面上的立法技術不成熟所導致的,“權利衝突”本身是一個侵權行為的事實判斷問題,本應留給民事訴訟程序解決,而立法機關却錯將其作為專利法中的授權要件予以規制⁵。在第二次專利法修改時,《專利法》第二十三條只有一款,即“授予專利權的外觀設計,應

當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似,並不得與他人在先取得的合法權利相衝突”。其中的“授予專利權的外觀設計,應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似”屬於絕對的授權要件(絕對理由),而“並不得與他人在先取得的合法權利相衝突”則屬於相對理由。將絕對理由與相對理由“同處一室”,而無效的法定理由又無法將其拆分,折射出立法的倉促與不嚴謹。好在2008年專利法第三次修改時,將原《專利法》第二十三條改為三款,其中的“並不得與他人在先取得的合法權利相衝突”獨立成為《專利法》第二十三條第三款,部分解決了絕對理由與相對理由的區分。但在《專利法實施細則》第六十五條中,却没有細分絕對理由與相對理由,也就無法具體對請求人以《專利法》第二十三條第三款作為無效理由的請求人做具體限定。但在《專利法實施細則》第四十四條的駁回理由規定中,只將《專利法》第二十三條第一款列入其中,不過,這還是因為外觀設計專利申請只進行初步審查所必然要求的做法,並非已經達到了有必要區分絕對理由與相對理由的認識高度。

在無法改變立法現實⁶的情況下,如果能正確理解《專利法》第四十五條的規定以及正確處理該條與《專利法》第二十三條第三款規定之間的關係,尚能將出現的體系上的不和諧控制在一定的範圍內。具體的進路是,藉助專利法第四次修改的契機,仿照商標法⁷的規定,明確將以《專利法》第二十三條第三款作為無效理由的請求人主體限制為“在先權利人及其利害關係人”,這也體現了在無效請求人主體資格問題上,將無效請求的“絕對理由”和“相對理由”加以區別對待。具體做法是,在《專利法》第四十五條中,加上“除本法第二十三條第三款規定以外”的字樣,同時在專利法實施細則中,明確規定“以不符合專利法第二十三條第三款的規定為理由請求宣告外觀設計專利權無效,但是請求人未提交其為在先權利人或者利害關係人證明的,專利複審委員會不予受理”。

四、結語

本文通過昭和案討論了專利無效理由已經由原來的絕對

理由改為絕對理由與相對理由“混搭”的立法現實下，仿照商標法的相關規定，專利無效請求人的主體資格也必須因應上述變化而加以區分。即以不符合《專利法》第二十三條第三款的規定為理由請求宣告外觀設計專利權無效的，請求人的主體限制為“在先權利人或者利害關係人”。本文認為，“知識產權權利衝突”問題屬於侵權的事實認定問題，不應與知識產權授權標準相混淆。昭和案在事實上已經對專利制度的體系和諧造成不必要的衝擊，在無法改變立法現實的前提下，應藉助專利法第四次修改的契機，在制度層面上明確規定對以相對理由作為無效理由的請求人主體資格加以限制。■

¹ 該無效宣告請求涉及國家知識產權局於2007年01月17日授權公告的200630080703.6號外觀設計專利，使用該外觀設計的產品名稱為“杯(4932)”，申請日是2006年02月15日，專利權人是練愛民。

² 參見(2013)一中知行初字第40、41、42、44號行政判決，(2014)高行終字第30、31、36、37號行政判決。

³ 根據我國專利法的規定，專利無效理由一定也是專利駁回理由，但專利駁回理由中，有個別的理由不屬於專利無效理由。例如，關於單一性的規定，只是《專利法實施細則》第五十三條規定的駁回理由，而沒有列入第六十五條第二款的專利無效理由中。

⁴ 劉國偉：“關於專利無效程序請求人主體資格若干問題的思考”，載《專利法研究2007》，P268，知識產權出版社，2008年9月出版。

⁵ 在知識產權法體系中，侵權判定要件與授權要件是兩種性質不同的判斷方法，不得混為一談。例如，專利法中存在着“基本專利”與“改進專利”之分，實施“改進專利”時，難免會侵犯“基本專利”，但“改進專利”由於對“基本專利”做了實質性的改進，仍可以獲得專利授權。兩者之間的“衝突”，可以通過“交叉許可”方式得以解決，而不必在授權條件中予以考慮。

⁶ 2001年我國專利法第二次修改是為了配合我國加入世界貿易組織(WTO)而進行的，同時，我國商標法也進行了第二次修改，修改後的《商標法》第九條第一款規定：“申請註冊的商標，應當有顯著特徵，便於識別，並不得與他人先取得的合法權利相衝突”。該規定同樣存在將商標註冊條件與侵權判定條件相提並論的問題。筆者預計，在相當長一段時間內，難以將此規定從專利法及商標法中剔除。

⁷ 例如，對於異議程序的主體資格問題，現行《商標法》第三十三條規

定：“對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月內，在先權利人、利害關係人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，或者任何人認為違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，可以向商標局提出異議。公告期滿無異議的，予以核准註冊，發給商標註冊證，並予公告”。