

關於專利權無效宣告請求審查決定書何時生效的思考

儀軍、時欣

隨着我國專利申請量持續攀升，專利權無效宣告請求審查決定書在客觀上也日益增多，關於決定書的生效時間，不僅理論界存在着不同觀點，司法實踐中也尚未形成統一認識，並引發了數次司法爭議，尤其是體現在被審查決定宣告無效的專利權年費繳納事宜上。為消除因法律留白引發的分歧，避免專利權人和國家專利行政部門乃至相關公眾再行引發爭議，下文以兩起典型的專利行政糾紛為實證起點，首先從專利法角度深入剖析，而後從行政法和行政訴訟法角度進一步檢視，最後厘清司法實踐中容易混淆的相關時點，明確無效決定應在法定期限內未被提起行政訴訟或經司法機關審理予以維持後生效。

引言

專利權無效宣告請求審查決定書（以下簡稱“無效決定”）是國家知識產權局針對無效宣告請求人的請求進行審查後所作出的宣告專利權無效或者維持專利權的決定。作為專利無效制度中行政程序的審查結果，無效決定不僅對專利權人和無效請求人具有直接利害關係，對於民事案件中的被訴侵權行為人乃至相關行業的公眾都具有一定影響。據統計，2020年，國家知識產權局無效宣告結案7000餘件，¹北京知識產權法院受理了專利權無效宣告請求行政糾紛903件。²根據2021年6月1日實施的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱“專利法”）第四十六條規定，宣告專利權無效的決定，由國務院專利行政部門登記和公告。對國務院專利行政部門宣告專利權無效或者維持專利權的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。至於無效決定何時產生法律效力，尚未有條款予以明確規定。

一、典型案例

曹某某訴國家知識產權局專利行政糾紛一案³：2017年9月20日，原國家知識產權局專利複審委員會作出第33391號無效決定，宣告曹某某名下專利號為201520271880.6的實用新型專利權全部無效，曹某某不服，向北京知識產權法院提起行政訴訟。在行政訴訟期間，國家知識產權局曾向曹某某發出繳費通知書，告知其補繳專利權年費和滯納金事宜，並在其未按期繳納後於2018年12月6日作出專利權終止通知書。2019年5月19日，北京知識產權法院作出（2018）京73行初452號行政判決，撤銷了第33391號無效決定，各方當事人在法定期限內均未提起上訴。2019年6月19日，曹某某向國家知識產權局提出恢復權利請求，因超出了法定請求期限未被同意。曹某某不服前述專利權終止通知書，向北京知識產權法院提起行政訴訟，認為第33391號無效決定一經作出即已生效，涉案專利即已失效，其不再負有義務繼續繳納此後年度的年費，

但自該決定被判決撤銷之後，涉案專利效力恢復，其有義務繼續繳納此後年度的年費。

蔡某某訴國家知識產權局專利行政糾紛一案⁴：2009年3月17日，原國家知識產權局專利複審委員會作出第13065號無效決定，宣告蔡某某、陳某某名下的專利號為96107031.5的發明專利權全部無效，蔡某某、陳某某不服，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。2011年6月17日，北京市第一中級人民法院作出(2009)一中知行初字第1718號行政判決，維持了第13065號無效決定。蔡某某、陳某某不服，向北京市高級人民法院提起上訴。2013年9月25日，北京市高級人民法院作出(2011)高行終字第1541號行政判決，駁回上訴，維持原判。二審判決作出後，蔡某某、陳某某向國家知識產權局提出退費申請，請求將第13065號無效決定作出後繳納的四萬元專利權年費予以退還。2014年7月21日，國家知識產權局以該費用不屬於多繳、重繳、錯繳為由作出不予退款的通知書。蔡某某不服該通知書，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，其認為無效宣告的時間點應當以無效決定作出日為準，自第13065號無效決定作出日所在的年度開始，國家知識產權局不應收取專利權年費，已經收取的應當退還。

在宣告專利權無效的決定作出後、針對該決定的司法裁決作出前，專利權人是否有義務繼續繳納年費？無效決定被司法裁決維持後，專利權人是否有權利申請退費？上述案例雖然看似是兩種截然相反的情況，分別涉及到專利權年費的繳納和退還事宜，但引發爭議的核心均是無效決定何時生效。不難看出，目前存在兩種主要觀點：一是無效決定作出後立即發生法律效力，如果當事人依法提起行政訴訟，該決定被生效的行政裁決撤銷後失效；二是如果當事人法定期限內未向人民法院提起行政訴訟，該決定即發生法律效力，如果當事人依法提起行政訴訟，該決定只有被生效的行政裁決維持其合法有效後才能發生法律效力。為正確透視這一問題，筆者認為，可以從專利法視角加以分析，然後從行政法和行政訴訟法視角進行檢視。

二、從專利法視角分析無效決定的生效時間

(一)關於無效決定相關規定的歷史沿革

我國專利法制定於1984年，分別於1992年、2000年、2008年、2020年歷經四次修訂。在1984年制定專利法之初，無效決定因專利類型不同而有所區分，即對宣告發明專利權無效或者維持發明專利權的決定不服的，可以在收到通知之日起三個月內向人民法院起訴，而對實用新型和外觀設計專利權所作的無效決定為終局決定。⁵1992年第一次修訂專利法時，該規定未進行修改。2000年第二次修訂專利法時，考慮到行政訴訟制度日臻完善，司法機關專利審判實踐經驗日益豐富，同時也為適應加入世界貿易組織的需要，取消了關於實用新型和外觀設計專利權無效決定為終局決定的規定，改為對三種專利權作出的無效決定不服的，均可向人民法院起訴。⁶2008年第三次修訂專利法和2020年第四次修訂時，該規定未進行修改。我國的無效宣告制度經過多年運行已日益成熟，但專利法歷次修訂均未涉及到無效決定的生效時間問題。

實際上，在專利法進行第四次修訂工作時，國家知識產權局在2013年向國務院法制辦提交的《中華人民共和國專利法修改草案(送審稿)》中第四十六條第二款建議到，宣告專利權無效或者維持專利權的決定作出後，國務院專利行政部門應當及時予以登記和公告。該決定自公告之日起生效。送審稿中進一步解釋說明，“統計顯示，2009年到2011年，當事人就無效請求審查決定的起訴率約為20%，司法案審查最終撤銷的僅佔其中的8%，故僅有1.6%的無效宣告請求審查決定被最終撤銷。這表明，實踐中，無效宣告請求審查決定的可靠性強，適於立即生效”。⁷該建議在公佈後，遭到了學術界和實務界的質疑，隨着全面修改專利法研究準備工作的啓動，國家知識產權局在2015年《中華人民共和國專利法修改草案(徵求意見稿)》中刪除了無效決定自公告之日起生效這一內容，這似乎印證了無效決定立即生效的觀點仍未成熟。

(二)關於無效決定生效時間兩種觀點的利弊分析

1. 觀點一：無效決定即時生效

無效決定即時生效也就是一經作出便發生法律效力，最顯而易見的優點是解決專利侵權訴訟週期長的問題。在專利侵權訴訟中，被訴侵權人避免承擔責任最為徹底的方式是使得涉案專利被宣告無效，因此專利權人若想針對被訴侵權行為獲得

法律救濟，絕大部分都要歷經無效程序的考驗。而我國目前採取的是專利侵權訴訟和無效程序二分制的模式，在專利無效宣告程序後往往還有行政訴訟一審、二審甚至再審程序，由此引發了專利侵權訴訟久拖不決、維權週期長的問題。倘若無效決定對外公告後生效，人民法院應當依據該決定及時審理專利侵權糾紛，毫無疑問可以有效解決上述問題。

但與此同時，無效決定即時生效也將引發諸多懸而未決的問題，特別是在即時生效後的無效決定被人民法院撤銷時。第一，就專利本身而言，專利權的期限如何計算；第二，關於專利權的實施，被行政機關認定無效的專利被他人大量實施後又被人民法院判決認定有效，該如何處理；第三，就專利執法工作而言，專利管理部門依據維持有效的審查決定對專利侵權行為進行處罰後人民法院判決認定專利權無效，該如何處理；第四，就專利侵權訴訟而言，無效決定被人民法院糾正後，按照無效決定作出的已生效的民事判決，該如何處理。

2. 觀點二：無效決定法定期限內未被提起行政訴訟或經司法機關審理予以維持後生效

任何國家都無法確保其授權的專利均符合該國專利法的相關規定，無效審查制度的目的即在於糾正錯誤授權，維護社會公益。無效決定暫不生效，一方面給予了當事人進一步尋求司法救濟的機會，另一方面通過司法審查進一步檢驗無效決定的正確與否。儘管最終無效決定被撤銷的比例明顯低於被維持的比例，但司法審查的目的不僅僅在於糾正少數錯誤的無效決定，而是在允許的情況下通過司法制約敦促專利行政機關更為謹慎的行使審查決定權，實現最大程度上的公平公正。另外，根據 TRIPS 協定第 62 條第 4 款和第 5 款的規定，有關取得或維持知識產權局的程序，及在一成員法律對此類程序作出規定的情況下，行政撤銷和諸如異議、撤銷和註銷等當事方之間的程序，其行政終局裁決均應由司法或準司法機關進行審議。可見，此觀點更契合 TRIPS 協定的相關精神。

無效決定暫不生效的弊端即在於前文所述的專利維權週期長的問題，使得專利權人喪失維權的最佳機會，更進一步而言，削減公眾對專利制度的信心。

（三）現行專利法框架下無效決定生效時間的應然理解

1. 從專利法的立法目的着手

專利法立法宗旨之一即為保護專利權人合法權益、鼓勵發明創造，而被宣告無效的專利權的法律後果是視為自始即不存在，因此，無論從法律的立法本意還是無效決定的效力角度而言，一項被授予權利的專利均不應輕易被無效，亦或是在其被宣告無效時應當給予專利權人充分的救濟渠道以實現公平公正，倘若無效決定作出即生效，則未免過於草率。

2. 從專利法上下文角度分析

有觀點認為，專利法第三十九條和第四十條明確規定了發明專利權、實用新型專利權和外觀設計專利權均是自公告之日起生效，而專利法並未明確規定無效決定何時生效，因此應當推定其作出即已生效。筆者認為，授予專利權僅僅涉及行政程序，由國務院專利行政部門作出相應決定，頒發相應的專利證書，同時予以登記和公告，專利權自其生效日將對所有單位和個人具有約束效力，因此在上述若干行為的基礎上，法律明確專利權的生效日是為了避免產生分歧和矛盾，避免負面後果的產生。而我國現行的無效宣告制度採取的是“行政審查+司法審查”模式，發揮司法審查價值的最佳時機莫過於在其尚未生效時予以糾正，如果在無效決定生效後再予以糾正，將引發前述即時生效所帶來的連鎖反應，司法審查也將失去其存在的根本意義。

3. 從專利無效程序與侵權糾紛的銜接角度探究

在民行二元訴訟架構下，由專利確權程序繁冗、循環訴訟、程序空轉等引發的侵權訴訟週期長的問題較為突出，《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二條設計了“先行裁駁、另行起訴”的制度，即在國務院行政部門作出宣告專利權無效的決定後，審理專利侵權糾紛案件的法院可以裁定“駁回起訴”，無需等待行政訴訟的最終結果，若無效決定被行政裁判推翻，則權利人仍可通過“另行起訴”尋求司法救濟。採用從程序上裁定駁回起訴，而非實體上判決駁回訴訟請求的方式，從側面印證了專利權的狀態並不穩定，無效決定仍要留待司法程序的審視，這種方式雖不能從根本上解決專利案件審理週期較長的問題，但在一定程度上緩解了無效決定無法即時生效的弊端。

綜上所述，筆者認為，從我國現行的專利法角度分析，無效決定在法定期限內未被提起行政訴訟或被提起行政訴訟後最

終被予以維持後方能發生法律效力的觀點,更具有合理性、合法性。

三、從行政法和行政訴訟法視角 檢視無效決定的生效時間

1. 無效決定的性質定位

無效決定的性質實際上取決於其作出機構的法律地位。專利法把作出無效決定的權利賦予了國家知識產權局。筆者認為,雖然 TRIPS 協定將包括專利權在內的知識產權定性為私權,但國家知識產權局為國家行政機關是毫無疑問的,在司法實踐中此類專利糾紛也是作為行政訴訟處理的,因此,國家知識產權局作出無效決定的行為屬於具體的行政行為。儘管個別學者提出了準司法機構的說法,但在我國的法律體系中尚未有明確的概念,而類似從事無效審查的行政機關還有不少,例如農業農村部植物新品種複審委員會,認定其為準司法機構,將混淆我國行政管理和司法審判的界限,不利於我國正在大力進行的行政制度改革和法治建設工作。⁸此外,北京知識產權法院作為集中處理知識產權授權確權行為的專門司法機構,在審理無效決定的合法性方面已積累了成熟的司法經驗,最高人民法院作為專利授權確權行政糾紛的上訴法院,也已設立了專門的知識產權法庭統一處理相關糾紛。因此,準司法機構的說法與我國的法律規定和司法制度不相符合。

2. 訴訟不停止執行原則對無效決定的影響

“訴訟不停止執行”是行政訴訟的一項基本原則,體現在行政訴訟法第五十六條,訴訟期間,除規定的四種情形之外,不停止行政行為的執行。⁹有觀點提出,無效審查行為是一種具體的行政行為,不屬於可以裁定停止執行的幾種特殊情形,因此,專利權無效訴訟期間,不應停止行政行為的執行,也即被無效決定宣告無效的專利權,在無效決定作出時即已失效。筆者認為,行政訴訟法該條款規定的是行政訴訟與行政行為執行之間的關係,意在保證行政效率,維持行政管理秩序,維護社會公共利益。此處的“行政行為的執行”針對的是已經生效且具有執行力的行政行為,而專利權無效審查有別於行政處罰等一般的行政行為,如上所述,從專利法角度分析,無效決定作出後,其

合法性仍留有司法機構進一步審查的機會,尚不能發生法律效力,因此暫不涉及行政行為的執行。從另一角度而言,無效決定作出後暫不生效,既不會影響專利行政工作的管理秩序和效力,亦不會對專利權人或第三人乃至社會公眾造成不可彌補的負面後果。

綜上所述,無效審查行為雖然有別於普通的行政行為,但無效決定經司法機關檢視後生效,並未有悖於行政法的基本法理,亦未違反行政訴訟法的具體法律規定。

四、從司法實踐角度厘清相關時點

在司法實踐中,需要區分兩個容易混淆的時點:無效決定生效的時間和專利權被宣告無效的時間,部分學者往往將二者混為一談,實則不然。無效決定是專利權被宣告無效的形式載體,專利權被宣告無效是無效決定的實質內容。

關於無效決定何時生效的問題,最高人民法院實則在再審申請人深圳萬虹科技發展有限公司與被申請人深圳市平治東方科技發展有限公司、新諾亞舟科技(深圳)有限公司、創新諾亞舟電子(深圳)有限公司侵犯實用新型專利權糾紛一案中早已給出了觀點,該裁定書中提到:“專利法第四十七條第一款規定:宣告無效的專利權視為自始即不存在。這裡‘宣告無效的專利權’應當是指專利複審委員會作出的發生法律效力的無效宣告請求審查決定所宣告無效的專利權。對於專利複審委員會作出宣告專利權無效的決定,如果當事人自收到通知之日起三個月期滿人仍未向人民法院起訴的,該決定即發生法律效力;如果當事人依法提起了行政訴訟,該決定只有被生效的行政裁判維持其合法有效後才能發生法律效力”。¹⁰

關於專利權被宣告無效的時間,最高人民法院在再審申請人陝西東明農業科技有限公司與被申請人陝西秦豐農機(集團)有限公司侵害實用新型專利權再審民事糾紛一案中認定:“在確定宣告無效的時間點時,應該考慮如下因素:一是該時間點應具有對世性,應是社會公眾均可公開得知並明確知曉的;二是該時間點應具有確定性,應是一個確定的時點,原則上不宜隨當事人的具體情況或者其他因素發生變動;三是該時間點應是較早的具有法律意義的時間點,儘量增加無效宣告請

求審查決定發揮追溯力的機會……以無效宣告請求審查的決定日(作出日)作為確定專利權被宣告無效的時間點,不僅具有對世性和確定性,還可以在一定程度上增加無效宣告請求審查決定發揮追溯力的機會,實現結果公正。因此,宣告專利權無效的時間點應以無效宣告請求審查的決定日(作出日)為準”。¹¹

上述兩個案例對無效決定生效的時間和專利權被宣告無效的時間分別作了清晰、合理的解釋,雖然是民事裁判的相關觀點,但是對於行政訴訟同樣具有借鑒意義。無效決定在法定期限內未被提起行政訴訟或被提起行政訴訟後為生效裁判予以維持,那麼其對無效審查的內容便具有當然的追溯力,即如果專利權被宣告無效,權利無效的時間點以審查決定作出日為準。

五、結語

明確了無效決定的生效時間,即法定期限內未被提起行政訴訟或經司法機關審理予以維持後生效,本文開篇因此而引發的兩個問題也便迎刃而解——對於曹某某訴國家知識產權局專利行政糾紛一案,因無效決定被提起了行政訴訟,尚不發生法律效力,曹某某在無效決定作出後仍負有繳納專利權年費的義務,如果該無效決定被生效的司法裁判予以維持,其可以請求專利行政部門退還其多繳納的費用,而不致因未繳納年費而喪失救濟機會;對於蔡某某訴國家知識產權局專利行政糾紛一案,因該無效決定已被生效的司法裁判予以維持,專利權被宣告無效的時間點追溯至無效決定作出時,因此,專利行政部門應當退還蔡某某在無效決定作出後多繳納的費用。■

作者:儀軍,北京知識產權法院立案庭庭長;時欣,北京知識產權法院立案庭法官助理

¹ 數據來源:國家知識產權局2021年第一季度例行新聞發佈會。

² 數據來源:北京知識產權法院司法統計報表。

³ 北京知識產權法院(2019)京73行初9951號案件,最高人民法院(2020)最高法知行終294號案件。

⁴ 北京市第一中級人民法院(2015)一中行初字第1604號案件,判決作出後各方當事人均未提起上訴。

⁵ 參見1984年《專利法》第四十九條。

⁶ 參見2000年《專利法》第四十六條。

⁷ 參見國家知識產權局關於提請審議《中華人民共和國專利法修改草案(送審稿)》的請示,2013年1月。

⁸ 尹新天:《中國專利法詳解(縮編版)》,知識產權出版社,2012年9月第2版。

⁹ 參見《行政訴訟法》第五十六條。

¹⁰ 最高人民法院(2009)民申字第1573號民事裁定書,該案入選《最高人民法院知識產權案件年度報告(2009)》。

¹¹ 最高人民法院(2012)民提字第110號民事判決書。

香港批出首項原授標準專利

香港特區政府商務及經濟發展局2021年6月5日發佈消息表示,特區政府知識產權署轄下的專利註冊處已在本周內批出原授專利制度下的首項標準專利,審批時間自申請人提交申請當日計起少於14個月。

原授專利制度於2019年12月推出,是香港現行“再註冊”專利制度以外的另一種途徑,有助於創新者直接在香港尋求最長達20年的標準專利保護。

據商務及經濟發展局介紹,首項原授標準專利的發明涉及在電子商務系統中使用人工智能管理庫存。截至2021年5月31日,專利註冊處共接獲426宗原授專利申請,當中142宗由香港居民或本地企業提交,284宗由非本地申請人提交。

據介紹,首項原授專利的獲批是香港專利制度發展的一個里程碑。原授專利制度可提供方便、直接、快捷途徑,讓專利申請人無需先在境外進行專利註冊程序,便能直接在香港取得標準專利。

(來源:新華社)