

专利法第四次修订中的两个重要问题

文/管育鹰

自2012年十八大提出创新驱动发展战略以来,党和国家在深化改革和依法治国的方案中明确了“加强知识产权运用和保护,健全技术创新激励机制,探索建立知识产权法院”“创新执法体制、推进综合执法、整合队伍”等具体部署。知识产权制度是保障和激励创新的重要法律制度,《专利法》是知识产权领域的基干法。目前我国《专利法》正在进行第四次修改,2015年12月2日,国务院法制办公布了国家知识产权局主持起草的《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》(以下简称“送审稿”)并向社会公开征求意见。此次《专利法》的修法并无外来压力,应当在思路、步骤上契合前述宏观的国家发展战略顶层设计之需要。本文结合送审稿的相关内容,阐述《专利法》第四次修改中的两个重要问题,即外观设计制度的单独立法和专利行政执法职能的准确定位。

保护外观设计,制定《外观设计法》

1.外观设计是知识产权领域的特殊保护对象

外观设计与发明、实用新型有所不同,尽管其考虑了产品的技术和功能,但更多地是针对产品的外观做出的新颖别致、有美感的装饰性设计;外观设计的侵权判定也不像发明、实用新型专利侵权判定那样涉及复杂的技术特征比对,而是要考虑是否相似或近似、是否容易导致消费者混淆。为此,世界多数国家都对外观设计单独立法予以保护,“专利”特指发明专利。将外观设计与发明同时放在《专利法》中,不能体现外观设计的本质,也不利于与国外主要国家和国际申请体系相融合,可能为我国外观设计权利人“走出去”带来不必要的程序性繁杂事务。此外,将外观设计单独立法,还有助于改善我国专利技术含量不高的印象。

2.现阶段加强对外观设计的行政执法具有可行性

与发明的侵权判定者需要有一定技术背景、或者至少要有专业技术人员的辅助有所不同,判断外观设计是否侵权,与商标、版权保护对象十分相似,即从整体、综合的印象看是否相同或实质性相似并造成误认、混淆,这一判断由裁判者基于普通的、理性的消费者角度即可比较容易

地做出,借助审查部门出具的初步评价报告更可以简化判断和查处。

这样,当前《专利法》第四次修改反复讨论的一个焦点争议,即送审稿的相关修改不恰当地强化了专利行政机关执法权的问题,会随着外观设计保护的单独立法迎刃而解。换言之,在侵权现象仍十分严重、司法渠道仍难以全面救济、行政执法并不需要高深的专业技术技能的情形下,现阶段强化对外观设计的行政执法权并不违背法理。当然,对于未经实质性审查的外观设计来说,如果要赋予行政执法机构采取超出现行《专利法》规定的“责令停止侵权”之外的行政处罚措施来查处侵权,应当要求权利人出具权利实质有效的初步证明,即现行《专利法》所称的外观设计“专利权评价报告”。

3.外观设计的保护范围和力度可以得到加强

此次《专利法》修订,涉及延长保护期、增加对局部外观设计的保护和增加国内申请优先权等,这些都是有利于国内外外观设计权利人的值得肯定的修订,也有利于与国际外观设计保护制度接轨。比如为了加入外观设计国际申请体系之《海牙协定》,为我国企业“走出去”提供便利条件,将我国外观设计的保护期延长以达到该协定15年之要求;同时,本文认为,结合我国具体情况可设计灵活的保护期延展制度,对那些市场效益良好、设计精美、有生命力的外观设计提供最长为25年的保护期。

加强外观设计保护对鼓励创意设计、促进产品更新换代、提升产品和企业形象均有重要作用。鉴于外观设计与发明的明显差别,将外观设计保护制度独立出《专利法》十分必要,这可避免外观设计保护制度的完善因《专利法》修订涉及的复杂争议造成的拖沓而受到影响。

4.外观设计单独立法可以率先引进权利无效抗辩制度

现有外观设计专利制度存在着一定弊端,比如很多明显的、无创新的设计因非实质性审查的因素获得外观设计专利证书。在侵权诉讼中引进无效抗辩,使得法院可以在个案中否定明显无效的权利从而拒绝对其提供救济是符合公平和效率原则的,这样可避免外观设计确权争议进入民事、行政程序的纠缠或循环,不必要地耗费公共资源。

鉴于《专利法》的修订牵涉面广、相关修改内容争议

较大,发明专利的侵权与无效确权程序的优化事关司法改革的整体部署,要一步到位在《专利法》修订中引进无效抗辩制度难度较大;相对而言,由于外观设计所涉及的技术因素并不那么复杂,在外观设计保护单独立法中率先设立无效抗辩制度不会引起太多争议。

专利行政部门的职能定位是管理和服务

现行《专利法》规定国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作,统一受理和审查专利申请,依法授予专利权,这是符合建立专利制度的各国通例的。

送审稿增加了国务院专利行政部门“负责涉及专利的市场监督管理,查处有重大影响的专利侵权和假冒专利行为”的职能,这可能与现有或将来其他政府部门的职能有交叉或重合。

1. 专利行政部门的管理职能

专利行政管理机构负责提供专业化公共服务是世界通例,即通过优化申请及授权、确权、备案等专业性活动的程序为创新者提供便利,提高知识产权审查质量以促进创新。当然,其他的管理、服务职能也可以进一步拓展,比如知识产权相关专题研究的指南制定、政策宣传、信息集散与提供、公众教育、配合相关部门的执法和司法活动、对涉及公共秩序和公共利益的知识产权事项进行决策等。各国的专利行政管理机构并无市场监管和行政执法职能。在我国,鉴于目前国家知识产权局已经被确定为负责国家知识产权战略实施的协调工作,而且省及省以下的政府部门也陆续设立了一些对接机构,维持现状保留这些机构的人员以协助当地政府统筹安排知识产权战略的实施可以考虑,但不宜再增加其他职能和相应的编制。

2. 专利行政部门的市场监管和执法职能

现行《专利法》并未明确赋予国务院专利行政部门执法权,因此,送审稿增加“负责涉及专利的市场监督管理,查处有重大影响的专利侵权和假冒专利行为”的职能突破了现行体制框架。另外,现行《专利法》虽然规定了省级以下地方政府“管理专利工作的部门”负责本行政区域内的专利管理工作,但并未明确该部门指向某一具体的行政机关、从而保留了专利行政执法职能根据国家机构改革需要来配置的灵活性。送审稿第三条明确地赋予“地方人民政府专利行政部门”在本辖区“依法开展专利行政执法,提供专利公共服务”的职能,这一修订增设了地方各级专利行政部门并赋予其执法权,即扩张了原先地方政府仅有的“专利管理工作”职能,且指定由地方各级“专利行政部门”行使。

3. 增加专利市场监管、扩张专利行政执法职权的利弊

广义上说,侵害专利权和假冒专利都是进行市场竞争的手段;如果这些行为违反诚信等基本市场经济法律规则,构成非法经营、破坏正当竞争秩序,市场监管部门和行政执法人员为了维护社会主义市场经济秩序的目的主动介入查处有利于维护权利人和公众的利益。不过,由于发明专利往往带有技术因素,一般的监管和执法人员难以快速准确地做出侵权判定,现行《专利法》仅赋予行政执法机关“责令停止侵权”的职能,其他有强制性措施的行政执法仅针对假冒专利而扰乱市场秩序、欺骗消费者的行为。送审稿明确授予行政执法部门更强的职权以查处发明专利侵权案件可能带来新的问题(外观设计有所不同,理由如上所述)。

申言之,由于发明专利的技术复杂性,不宜由行政执法人员对那些对专利权本身有质疑的被控侵权者直接采取行政强制措施;如果为保护一项具有不确定性的民事权利而采用对该权利有效性并无判断能力的公权力进行干预、查处另一平等民事主体的正常经营活动,可能会造成被控侵权人不可挽回的损失。但是,就外观设计专利而言,侵权假冒并不难判定,且侵权产品泛滥往往不仅侵害权利人利益,还会造成消费者误认混淆,因此赋予行政机关主动查处外观设计侵权行为并赋予其采取相应的强制性行政措施并无不妥。当然,这一目的通过外观设计保护的单独立法来实现更为理想。

4. 与我国市场监管和行政执法体系改革的衔接问题

在中国知识产权战略推进过程中,现阶段侵权假冒和盗版行为仍很严重,诉讼程序的设计和司法资源的建设还需一定时日,以行政执法方式保护知识产权仍有存在必要;但是,具体的行政执法措施应当结合整个国家依法治国蓝图顶层设计的思路考虑。在党和国家依法治国方略的最新部署中,行政执法的改革措施包括减少层次、整合队伍、提高效率、合理配置执法力量、推行跨部门综合执法,因此知识产权行政执法的改革方向也应当是综合执法资源,提高执法效率。事实上,这一思路早在沿海经济相对发达地区以各种试点方式得到体现。

由于历史原因,我国知识产权主管行政机关的管理和执法职能目前是合二为一的,但这并不意味着要进一步强化这种绑定。知识产权行政执法职能具体由哪一个机构来执行可以由政府统筹安排;整合目前分散于各行政管理机关的此项职能会起到强化知识产权行政保护、提高执法效率和水平的作用,建立一支拥有统一执法权的专门知识产权执法队伍可以集中现有的行政执法力量,有效打击侵权盗版和假冒等违法活动。^⑤

(作者系中国社会科学院法学研究所研究员;摘自《知识产权》2016年第3期)