

## 专利侵权诉讼中的无效抗辩 问题研究

管育鹰\*

**摘要:**专利权是基于发明创造产生的民事权利,而专利行政机关的审查和公示是界定权利范围和行使权利的必要条件。对于授权后的专利权效力争议是专属于行政机关还是可以由普通法院受理,美国式的双轨制和德国式的二元制都有其各自运行背景。比较而言,日本的折中模式值得中国参考,即将无效宣告的准司法职能归属于行政机关,又允许专利侵权案件中被告提出专利明显应当无效作为不侵权的抗辩理由。引进专利无效抗辩可以在一定程度上减少侵权与无效案件交叉时程序的拖沓,有利于尽早明确双方的权利义务,但这需要首先建立与其相应的运行机制。目前,中国具有专利案件管辖权的法院分散在全国各地,专业化水平参差不齐,不宜直接赋予其审理专利无效抗辩的职能。结合中国的知识产权法院建设规划,应当先按实际需要建立几个跨省级的知识产权法院,将专利等技术性案件的管辖权适当集中,再通过专门立法赋予这些法院审理专利无效抗辩的职能,为最终设立知识产权高级人民法院做好制度准备。

**关键词:**专利侵权 无效抗辩 知识产权法院

---

\* 中国社会科学院法学研究所研究员,中国社会科学院知识产权中心执行主任。本文为日本特许厅2015年度“知识产权保护协力推进事业”的中日合作研究成果中文版。

## 引言

目前,世界正处于新一轮产业革命的前夜。这场以信息、能源、材料、生物等新技术和智能环保等关键词来描述的变革,将改变人们的生产、生活方式与社会经济发展模式。为把握这一重要的发展机遇,世界主要国家都出台了一系列创新激励战略和行动计划,加大科技创新投入、保持科技前沿地位、抢占未来发展的制高点。近些年来,中国更加认识到高新科技产业是今后新的经济增长点,中国国家领导人明确指出,实施创新驱动发展战略决定着中华民族前途命运。<sup>①</sup> 而实施创新驱动发展战略的核心任务,就是促进科技成果的全面产出并转化为带动社会经济发展的生产力。这首先需要从机制上激发创新主体的积极性、保障其就自己创新成果的市场化运用享有应得的利益回报。

依法保护知识产权,是市场经济、法治经济的内在要求。知识产权保护是实施创新驱动发展战略的法律制度保障。实践证明,知识产权保护是最有效的创新激励措施,产权明晰和保护力度得当的知识产权制度有助于实现新兴产业市场资源的优化配置;完善知识产权制度、加强知识产权保护的最终目标,是激发中华民族的创新力、提升企业核心竞争力,为国家的长远发展奠定制度基础。

现阶段中国在知识产权领域有很多热点问题需要研究并提出解决方案,比如如何提高知识产权质量和成果转化率,怎样完善知识产权保护机制,减少诉累和加大侵权惩处力度等。本文拟从专利侵权与无效程序的关系入手,分析各国的经验,探讨中国在专利侵权诉讼中引入专利无效抗辩的必要性和可能的路径。

---

<sup>①</sup> 参见中共中央中国科学院党组:《决定中华民族前途命运的重大战略——学习习近平总书记关于创新驱动发展战略的重要论述》,载《求是》2014年第3期。

## 一、对专利权本质和专利无效制度的探讨

要获得实施发明创造的垄断权和禁止他人未经许可的使用,首先须依据专利法规定的程序取得专利权证书,这在所有实施专利制度的国家和地区都是一样的。正因如此,专利权看起来只有通过负责施行这一程序的专利行政主管部门“授权”才能获得。那么,应当怎样理解获得专利权证书或“授权”的法律性质呢?我们需要先回顾一下专利权的本质。

### (一)关于专利权本质的认识

现行的知识产权制度对中国来说完全是“舶来品”。相应地,国内知识产权领域的相关研究、政策制定、法律完善与适用等,都一直着重于如何应对各种现实问题;实施国家知识产权战略之后,面对经济和社会的转型带来的诸多复杂问题,各界的关注点也仍然是对策性研究。因此,对知识产权制度的一些基本理论问题,比如关于专利制度本质的学说、知识产权法与民法的关系等,国内各界长期缺乏系统的研究。事实上,随着知识产权战略的深化实施,很多问题的解决方案和改革措施亟须理论支撑,这里就包括专利权的本质以及专利行政机关、司法机关在专利制度中的职能和定位问题。

怎样理解专利权的本质,或者说专利权的权利来源、权利属性是什么?这个问题的回答与如何看待国家专利行政机关在专利制度中的职能密切相关。对专利制度的基本原理,在西方首先创建知识产权制度的国家和地区自18世纪、19世纪以来众说纷纭,各种学说见仁见智,其中最主要的是“自然权利说”和“产业政策说”。<sup>②</sup>

1. 自然权利说,又称基本权利说,包括财产权论和受益权论。财产权论对应天赋人权理论,受益权论对应社会契约理论。具体来说,建立专利制度的理由可表述为:

(1)所有新颖的思想,本来就应属于产出这种思想的人所有,因此社会应该承认这种思想的财产权;假如工业发明不承认创造者的财产,那么就是

<sup>②</sup> 参见[日]吉藤幸朔著:《专利法概论》,宋永林译,科学技术文献出版社1980年版,第10~14页。

从实质上无视人权。

(2)对社会有有益贡献的人,根据其贡献的大小,理应获得社会的奖励;发明既然给予社会极大的有益贡献,那么社会就应给予适当的奖励,并应给予发明专用的权利。

2. 产业政策说,即认为从产业政策考虑,国家必须采取专利制度。该学说带有一定的功利主义色彩,其具体阐释又分为三种理论:

(1)公开秘密论,即假如不给予发明人专有权,那么发明人花费很多时间、费用和心血所完成的发明可能被其他人不付任何劳动代价即自由模仿,这样势必促使发明人对其发明千方百计采取保密手段,从而不利于技术进步和社会发展。考虑到以上情况,从国家政策观点,必须采取专利制度,即向发明人付一定报酬,在一定期间内给予其发明垄断权以促使发明的公开。

(2)奖励发明论,即假如不给发明人以发明专用权,那么势必将大大减弱发明人的发明欲望,也势必大大扼杀从事发明实施、企业化的企业家的努力和投资兴致。考虑到以上事实,为了奖励(刺激)新发明的产生,鼓励发明的实施和企业化,采用专利制度应当成为国家政策。

(3)防止不正当竞争论,又称竞争秩序论,指专利制度是为了给发明人垄断权,使其利用这一合理和强有力的方法有效地防止国内外企业白白占有发明成果的不正当竞争行为、维护公平有效的竞争秩序。

可见,无论是基于何种理论,专利制度的宗旨都是通过赋予发明创造者一种垄断权来实现的,而发明创造者之所以获得这种垄断权,是因为其发明创造这一智力成果对整个社会的技术进步做出了贡献。换言之,发明创造是发明人获得专利权的基础。表面上看,专利权的取得要经过行政机关的“授权”程序,但实际上这一程序并不是取得专利权的实质要件,而是一种形式要件。法律之所以规定这样的行政程序,是因为专利权保护对象的特殊性,即发明创造是一种无形智力成果,不像有形物一样有明确的权利保护边界。因此,要对其赋予一种类似物权的专有权,须通过某种方式划定其权利保护边界,即由国家主管机构组织相关领域的专业技术人员来审查发明创造是否符合法律保护所要求的实质要件,并将审查通过后的专利文件(其中记载着用来划定权利保护范围之权利要求的权利要求书是划定专利权利边界的标尺)加以公示,以彰显专利权人就该发明创造获得了对世性

的专有权。正是在这个意义上,作为典型的知识产权,专利权的本质是私权,即权利人基于其发明创造所获得的民事权利;专利行政机关的审查、处理等行为起到的是对发明创造的内容、权利人对其发明创造应当享有专利权和应当受到法律保护等进行公证或证明的作用,专利“授权”并不是一种行政许可或授权,而是一种“行政确认”<sup>③</sup>。如行政法学者所言,“行政确认不直接创设新的权利义务或者法律关系”、“行政确认是对特定法律事实或者法律关系是否存在的宣告,而某种法律事实或者法律关系是否存在,是由客观事实和法律规定决定的”。<sup>④</sup>

这样看来,中国《专利法》采用的一些术语是值得斟酌的。如果说“授予专利权的条件”(第二章标题)所用的“授予”二字虽然带有行政许可的意味,但仍可解释为“法律授予专利权的条件”尚可接受的话,“批准”二字(即第四章标题“专利申请的审查和批准”)则容易让人误解为专利权的获得要经过专利行政部门的批准,因此更接近行政许可的性质。这一专利“授权”的理念受到欧洲大陆法系尤其是德国的影响,因为《欧洲专利公约》(European Patent Convention)中采用的正是“授予”一词。事实上该公约的前称就是“授予欧洲专利公约”(Convention on the Grant of European Patents),但后来在公约的名称上删掉了“授予”一词。比较而言,我们看到美国的《专利法》在相应条款中采用的是“签发”二字(参见其第十四章标题“专利权证书的签发”Issue of Patent);而即使是与中国一样同源源于大陆法系的日本,其《特许法》(即专利法)采用的也是比较中性的“登记”(日文汉字为“登録”)二字,不像中文里的“批准”二字那样具有浓厚的行政色彩。

作为“经济联合国”的世界贸易组织(WTO)在建立之初,就通过《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs)要求成员国履行知识产权保护义务。在TRIPs的序言中,“知识产权是私权”<sup>⑤</sup>的定位开宗明义地明确了知识产权

③ 行政确认是指行政机关和法定授权的组织依照法定权限和程序对有关法律事实进行甄别,通过确定、证明等方式决定管理相对人某种法律地位的行政行为。常见的行政确认主要形式有认可、证明、登记、鉴定等,如医疗事故责任认定、不动产所有权和使用权的登记、婚姻和亲属关系的证明等。

④ 马怀德主编:《行政法与行政诉讼法》,中国法制出版社2010年版,第194页;姜明安主编:《行政法与行政诉讼法》,北京大学出版社、高等教育出版社2011年版,第250页。

⑤ TRIPs协议序言原文为“Recognizing that intellectual property rights are private rights”。

属于私有财产的法律本质。当然,前文说过,作为无形财产,专利权的边界是普通公众难以判定的,因此专利权的取得和行使必须通过国家专利行政主管部门的审核以便划定其保护范围,这与其他一般民事权利又有着明显区别。因此,尽管属于私权,但须经过法定的程序(无论这一程序被认为是“批准”还是“登记”),才能获得法律赋予的垄断性保护,这是专利权既属于民事权利,又不同于一般民事权利的特殊之处。换言之,就专利权的取得而言,形式要件和实质要件同样重要,仅有实质要件(新颖性、创造性和实用性)而没有及时按照法定程序申请获得专利权的,就丧失了垄断实施权。

总之,专利权是基于发明创造产生的民事权利,但专利行政机关在权利保护范围的界定上具有不可替代的作用。当然,专利行政机关的审查和复议结果是应当接受司法审查的,实践中这一行政诉讼经常与无效宣告及其相关行政诉讼并称为专利授权确权行政案件。<sup>⑥</sup>

笔者认为,为进一步明确专利行政案件中司法与行政机关的职能和定位,不宜将无效案件余授权案件并列看待而是应当有意地将二者加以区分。具体说,基于审查及复议行为属于行政确认行为的论述,专利申请的审查、复议和行政诉讼都仅仅发生在行政机关(包括专利局和专利复审委员会)与相对人(专利申请人)之间,或者说仅仅是专利局和专利复审委员会单方对专利申请进行审查的行为,因此依照行政诉讼法的程序处理并无争议,司法机关也应当仅审查相关行政确认行为的程序合法性,而不宜代行行政机关的职能并对是否应当授予专利权直接作出判决。另一方面,专利复审委员会在有权利人和第三人参与的无效宣告程序中之角色却与审查复议程序中的角色有所差别,准确定位其角色及其在行政诉讼中的地位,有助于理解目前国内专利确权程序的完善和中国知识产权法院建设的方向。

---

<sup>⑥</sup> 比如,为贯彻落实《国家知识产权战略纲要》、完善知识产权审判体制、确保司法标准的统一,最高人民法院《关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工的规定》(法发[2009]39号)将包括“不服国务院专利行政部门专利复审委员会作出的专利复审决定和无效决定”在内的专利、商标等授权确权类知识产权行政案件划归北京市有关中级人民法院、北京市高级人民法院和最高人民法院审理;2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过的《关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定》进一步规定,“不服国务院行政部门裁定或者决定而提起的第一审知识产权授权确权行政案件,由北京知识产权法院管辖”。

## (二) 专利复审委员会在无效宣告程序中的职能定位

专利复审委员会在无效宣告程序中与在驳回专利申请的复审程序中扮演的角色有所不同,这一推论从《专利法》相关条款的比较即可得出。《专利法》第41条规定:“国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后,作出决定,并通知专利申请人;专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。”第46条规定:“专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。”可见,在复审程序中,专利复审委员会履行的是行政确认的复议行为,行政相对人是专利申请人,在随后的行政诉讼中二者分别是被告和原告;在无效程序中,专利复审委员会不是进行行政复议,而是直接根据请求人提出的主张、证据和专利权人的答辩意见、证据作出裁决。专利无效程序有对抗性的当事人(无效宣告请求人和专利权人),专利复审委员会居间对双方当事人关于专利权效力之争议进行裁决,这一职能与司法机关的审理和裁判行为类似,即具有“准司法”特性。

“准司法”(quasi-judicial)的概念在西方司法体制中并不陌生,国外早有将某些执行特殊职能的行政机构视为准司法机构的经验。比如,美国拥有一套行政法官(Administrative Law Judge, ALJ)制度,行政法官在社会保障、经济发展导向中扮演着十分重要的角色。根据美国相关法律,其国际贸易委员会(简称ITC)就设有行政法官,负责应请求对涉及知识产权的进口、反倾销和反补贴和不公平贸易行为等进行调查并作出裁决,对ITC的裁决不服上诉到联邦巡回上诉法院(CAFC)。关于专利权的效力判断,美国实行的是双轨制,即除了由美国专利商标局(USPTO)对专利权的效力重新进行审查作出裁决外,受理专利侵权诉讼的法院还可以对被告提出的专利权无效抗辩或者反诉并作出判决(当然,这以承认专利权被推定有效为前提,美国《专利法》第282条)。根据美国《专利法》第6条,USPTO设“专利

审查与上诉委员会”(PTAB,2012年9月16日由其前身BPAI,即“专利上诉与争议委员会”改制而来,除执行BPAI原有各项复审或再审业务、适用专利法及BPAI的所有规则外,还负责2011年美国发明法案AIA调整或新增的多项审理程序);PTAB的审理程序不像在中国一样被称为无效宣告程序,而是分不同情况称为单方再审程序、双方重审程序和授权后重审程序。<sup>⑦</sup>为审理专利再审查请求,PTAB设有专利行政法官(Administrative Patent Judge,APJ),APJ由美国商务部长经与专利复审委员会主任协商后任命,是具有足够丰富的法律和科技知识的专业人员。根据美国专利法,PTAB关于专利权是否有效的裁决,可以起诉至美国联邦巡回上诉法院(CAFC),CAFC的判决可上诉至美国最高法院。PTAB的再审查程序与法院的民事诉讼程序相似,比如由请求人和专利权人双方对抗、引入专家证人、实行证据开示等,具有明显的准司法性。

在德国联邦专利法院设立之前,德国专利局设立有专利申诉委员会(相当于中国的专利复审委员会),其成员皆为公务员,没有任何法律救济手段可以对申诉委员会所作的裁决提起上诉。为符合修改后的德国基本法(Grundgesetz),并适应专利行政诉讼的专业化要求、简化程序、提高效率,1961年德国创建了独立的联邦专利法院(Bundespatentgericht,简称BPatG),负责审理不服专利局和申诉委员会关于专利权的有效性裁决起诉的案件。根据《德国专利法》第65条的规定,BPatG是自治的联邦法院,设立在德国专利局(DPMA)的总部所在地慕尼黑;BPatG每个合议庭由五名法官组成,其中两人受过专门法律训练,另外三人受过专门技术培训,庭长由受过专门法律训练的法官担任。针对已登记的专利进行的无效诉讼是一个独立的、与专利授予和异议程序分离的诉讼程序,原则上可由任何人在任何时间提起,<sup>⑧</sup>被告是登记簿上登记的专利权人;BPatG作为一审法院进行判决,二审(上诉)法院是联邦最高法院。与美国不同,德国对经过实质性审查的专利之效力判断职能采取明确的分工原则,即只能由BPatG专

<sup>⑦</sup> 参见美国《专利法》第6条(35 U.S.C.6);关于美国PTAB再审程序的介绍,参见左萌、孙方涛、郭凤顺:《浅析美国专利无效的双轨制》,载《知识产权》2013年第12期。

<sup>⑧</sup> 参见德国《专利法》第81条;根据该条,专利无效诉讼必须以书面形式提起,有明确的原告、被告和诉讼标的,并且应当有明确的请求、陈述起诉所依据的事实和证据。



属管辖,普通法院不得对此类专利的效力作出无效判决。从专利无效的请求直接向 BPatG 提起诉讼而非向专利局的申诉委员会提起无效宣告、终审法院是德国最高法院(主管普通民事刑事案件)而非德国最高行政法院、专利无效诉讼实行二审终审而非三审终审制、《德国专利法》多处明确规定相关程序适用民事诉讼法等这些特点来看,BPatG 不属于行政法院,属于典型的专门法院。

日本的司法体系先受德国影响,“二战”后则在一定程度上受美国影响。在专利制度方面,日本特许厅(JPO,即日本的专利商标局)的审判部(相当于中国的专利复审委员会和商标评审委员会)负责专利和商标案件的复审工作。该审判部的构成与法院的构成非常相似,而且其内部对无效请求的审查实践也类似于法院。日本《专利法》中关于无效请求的审理程序之规定,多处都直接援引日本民事诉讼法,可见,JPO 对无效请求的裁决程序与法院的诉讼程序基本相同,属于典型的准司法程序。事实上,JPO 审判部的裁决也等同于日本地方一审法院的判决,当事人对其所作出的关于专利权无效的裁决不服的,可以直接向东京知识产权高等法院提起上诉,日本最高法院是无效诉讼的终审法院。日本的专利无效诉讼虽然是因不服 JPO 审判部对专利权无效宣告请求的裁决提起,但是以专利权人或无效申请人为原告,以对方当事人而非 JPO 为被告(法院会将诉讼内容通知 JPO 长官并询问其意见)。<sup>⑨</sup>

与前述各国的专利无效审查程序相比,中国的专利复审委员会在专利无效宣告程序中扮演的角色,与 USPTO 的 PTAB、德国的联邦专利法院以及日本 JPO 的审判部有同有异。相同的是它们都是直接受理专利权无效请求的首要机构,并执行准司法性质的审理程序;不同的是美国、日本对专利权是否有效的准司法都直接上诉到机构所在地的高级专门法院,德国的甚至直接上诉到联邦最高法院,而中国的专利复审委员会决定只能按照《行政诉讼法》起诉到所在地的北京市相关的中级人民法院(目前为北京知识产权法院)。此外,中国的专利无效行政诉讼中,专利复审委员会都是固定的被告,其频频出现在北京有关法院被告席上疲于应对的不合理现状至今未有改观。还有,由于《专利法》第 46 条没有明确人民法院在行政诉讼

<sup>⑨</sup> 参见日本《专利法》第 123 条至第 180-2 条。

中是否能直接判决专利权无效,因此实践中法院要么判决驳回原告请求,要么责成专利复审委员会另行作出裁决;更糟糕的是,根据《行政诉讼法》的规定,行政诉讼实行二审终审制。这样,在理论上专利权是否有效可能需要经过专利复审委员会的决定、北京市有关中级人民法院的一审、北京市高级人民法院的二审,然后再发回专利复审委员会重新审查作出决定……如此循环往复,耗费大量的行政和司法资源。

## 二、专利侵权与无效程序交叉问题及其应对

本来,专利侵权诉讼要判定的是被告行为是否侵害专利权人合法权益、是否应当承担责任、承担何种责任等问题,而专利无效诉讼要判定的是专利权是否有效的问题,二者各有各的职能。但是,由于在侵权诉讼中,专利权本身应当无效通常成为被告竭力主张的一个抗辩理由,因此法院是否接受这一无效抗辩以及是否能据此直接对专利权的效力作出判决,在一定程度上反映了一个国家(地区)的司法和行政机构在专利制度中的职能分工。在专利侵权与无效两个程序交叉的问题上,不同国家(地区)的应对措施不尽相同。

### (一) 美国双轨制下的方案

如上文提到的,美国在专利权效力判断的职能方面实行的是双轨制,即在法院主张判决专利权无效或在 USPTO 的 PTAB 提出再审查请求并作出裁决,该裁决可以上诉到美国 CAFC 直至最高法院。在法院直接主张专利权无效有两种方式:一是被告在专利侵权诉讼中以抗辩或反诉形式提出(须在最初的答辩状中即提出<sup>⑩</sup>);二是在未有专利侵权诉讼发生,但已有实质争议且可能发生时独立提出专利无效确认的诉讼(依据美国司法机构和

---

<sup>⑩</sup> 参见美国《专利法》第 282 条(35 U. S. C. 282)“推定有效及抗辩理由”的规定,即“专利权应被推定为有效,每一申请专利范围项目(无论系独立项、附属项或多项附属项型式)均应推定为独立有效,而不受其他申请专利范围项目之影响;纵使所依附之申请专利范围部分无效,附属项或多项附属项之申请专利范围仍应视为有效,主张专利权全部或其中任何部分申请专利范围无效的当事人应当承担证明专利权无效的举证责任……关于专利权效力或侵害之诉讼,主张无效或无侵害行为的当事人至少应于审理之三十日前,以答辩状或其他书面方式通知对方当事人……”

司法程序法<sup>①</sup>)。

因为美国的专利侵权诉讼和确认不侵权之诉可能发生在任何地方法院,在这种双轨制下,就存在地方法院关于同一个专利之效力的判决与PTAB不同的情况。早在 Ethicon 案中,被告不仅在侵权诉讼中请求确认专利权无效,同时也向 USPTO 申请再审查;USPTO 担心与法院的认定结果发生冲突,中止了再审查程序,被告向 CAFC 起诉该中止裁决。CAFC 认为 USPTO 中止再审查程序不符合美国专利法、应当撤销,理由为:(1) USPTO 在技术审查方面的专业职能是普通法院所欠缺的,二者职能并不重叠交叉;(2)普通法院进行的无效诉讼程序与 USPTO 的再审查程序在证据方法和证明标准方面不同,即使二者对同一专利的有效性做出不同认定也无矛盾可言。<sup>②</sup>此后,美国法一直采取这样的态度,即但凡遇到法院与 USPTO 同时处理同一专利有效性问题时,USPTO 不得中止再审查程序而是要尽快处理作出裁决。不过,对处理同一专利有效性问题的法院来说,却可以中止诉讼以等待 USPTO 的再审查结果,通常法院在是否裁定中止时会考虑:案件的简易程度、提起复审的时机、倾向性等因素。中止诉讼的裁决表示了美国法院对 USPTO 专业技术职能的尊重;当然法院也可不中止继续诉讼,因为 USPTO 的再审查结果对法院并无拘束力,而法院的判决则对 USPTO 有拘束力。需要注意的是,在美国当事人如果对各地方法院审理的专利侵权案件判决不服,都统一上诉到 CAFC,而对 USPTO 的 PTAB 裁决不服的也是上诉到 CAFC,最后的终审法院都是美国最高法院。这样的制度安排目的在于避免出现相互冲突的判决结果,保障法律适用的统一性。就裁判尺度来说,同一法院对专利权效力的认定不会有太多出入。

此外,为了使法院、USPTO 两个并行的无效程序衔接得更加顺利,美国《专利法》规定了禁止反言制度(Estoppel),即如果权利要求被再审查认定为具有专利性的,请求人不能再向法院提起该专利无效的请求[35 U. S. C. 315(c)],反之亦然。

## (二)德国的二元制下的方案

在实行严格的公、私法划分原则的德国,BPatG 既不属于行政法院体

<sup>①</sup> 参见美国法典第 28 篇(28 U. S. Code, Chapter 151)“确认之诉”的有关规定。

<sup>②</sup> Ethicon Inc. v. Quigg 849 F. 2d 1422 - 1428(1988).

系,也不属于普通法院体系,而是一个专门设立的审理专利确权案件的法院。但是,在关于专利权效力判断的问题上,德国的制度仍体现了明显的二元制特点,即审理民事侵权案件的普通法院不得对专利权的效力进行判决,专利权的无效由 BPatG 专属管辖。这种二元制面临的问题是:如果 BPatG 判决专利权无效而普通法院认定侵权成立(或者是相反情形)应该怎么处理?侵犯一个本来应该无效的专利但却要承担法律责任,这显然是不合理的,但却存在现实的可能性。这种情况下,根据被无效的专利权自始无效的原理,德国法院的弥补方式只能是通过再审撤销之前的侵权诉讼之判决。

为避免可能的冲突,《德国民事诉讼法》第 148 条规定,审理侵权诉讼的普通法院可以裁定中止程序直到无效诉讼程序的终结。但是,一般说来普通法院只有认为专利被判决宣告无效的可能性极高时才会中止侵权诉讼程序。事实上,这一自由裁量权的尺度并不容易掌握。近年来由于一些案件,德国各界对专利侵权诉讼与无效诉讼程序交叉时因为普通法院与行政法院职能区分过于严格产生的法律适用之不确定性已经开始反思。比如,台湾宏达公司(HTC)和德国专利公司 IPCom 就一项欧洲专利(EP1186189)发生争议,一审法院判定 HTC 侵权,但这一结论随后被 BPatG 的判决推翻:IPCom 在 2009 年年初获得了法院的禁令,要求 HTC 停止在德国销售 3G 手机;与此同时,HTC 提出专利无效诉讼,而 2010 年年末 BPatG 判决 IPCom 的专利无效。另一起近期案例是地方法院在专利侵权诉讼中对美国苹果公司颁发了禁令,禁止其在德国以 iOS 移动终端提供邮件收发服务,而当时针对该专利(EP0847654)的无效诉讼还未结案;不过,在案件上诉后,该地区高级法院裁定中止诉讼以等待无效诉讼的结果。根据相关数据,德国不同法院的判决或裁决不尽统一的情况达到了 12%,造成了法律效果的不稳定性,总的来说这套二元制体系有利于专利权人而对被告缺乏足够救济;为此,有研究者建议应当考虑相关改革,比如某些情况下将侵权与无效程序的合并,以及加快 BPatG 的无效诉讼程序进程等。<sup>⑬</sup> 需要指

---

<sup>⑬</sup> 相关案件和分析详细内容参见 Katrin Cremers, Fabian Gaessler, Dietmar Harhoff, Christian Helmers: Invalid but Infringed? An Analysis of Germany's Bifurcated Patent Litigation System, 网址: [https://www.law.berkeley.edu/files/Helmers\\_Christian\\_IPSC\\_paper\\_2014.pdf](https://www.law.berkeley.edu/files/Helmers_Christian_IPSC_paper_2014.pdf), 2016 年 11 月访问。

出的是,德国的实用新型专利采取的是形式审查主义,因此其与前述采实质审查主义之发明专利不同,法律允许被告在侵权诉讼中提出权利无效之主张;但是,审理侵权诉讼的法院所做的无效判断没有对世性效力,只在当事人间有效,也即该实用新型专利权本身并未被撤销,只是在原告针对该案被告的请求权被否定而已。<sup>⑭</sup>

### (三) 日本的折中式方案

日本在法律传统上深受德国的影响,很长时间内多数学者都认为专利权的授予或取消都是专属于 JPO 的职权,相关的程序也是行政程序,在法院依行政程序作出最终判决前,专利权都应当被推定为有效,因此审理专利侵权诉讼的法院不得自行判断专利权的效力。因此,如果认为某一专利有法定的无效事由,只能依据日本《专利法》第 123 条(2)向 JPO 请求无效审决;如果对 JPO 所做的关于无效请求的审决不服时,无效请求人或专利权人可以以对方(非以 JPO)为被告,依据《专利法》第 178 条在东京高等法院(2006 年之后由属于东京高等裁判所特别支部的东京知识产权高等法院管辖)提起“审决取消之诉”(其性质属于行政诉讼)以撤销 JPO 的审决。与此同时,面对各国都遇到的同样问题——被控专利侵权人在诉讼中提出原告的专利权应当无效的抗辩,日本的地方法院一般不做出回应,而是中止诉讼等待无效诉讼行政程序的结果。但是,自 20 世纪 90 年代以来,日本经济就一直处于停滞不前的状态,日本总结其原因后提出了“信息创新时代,知识产权立国”的建设方针。知识产权司法改革也成为日本知识产权战略的重要内容。日本学界也逐渐认可了专利侵权诉讼中被告应该可以提出无效抗辩的学说:<sup>⑮</sup>一方面,专利权无效的请求要另行提起无效诉讼,实际上是要求当事人的同一诉求要经过两个诉讼程序才能够确定,增加了当事人的负担;另一方面,机械性地执行特许厅与法院的权限分工将一个程序能解决

<sup>⑭</sup> 参见 Bardehle Pagenberg: Utility Model Protection in Germany, 网址: [http://www.bardehle.com/uploads/tx\\_toco3bardehle\\_files/Utility\\_model\\_protection\\_Germany.pdf](http://www.bardehle.com/uploads/tx_toco3bardehle_files/Utility_model_protection_Germany.pdf), 2016 年 11 月访问。

<sup>⑮</sup> 无效抗辩学说在日本也叫当然无效说,即发明专利如果存在欠缺新颖性等重大明显瑕疵的,应当认为其当然无效,代表性观点参见[日]中山信弘:《工業所有権法》(上·特許法[第二版],第 418 页);[日]田村善之:《特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁》,载《特許研究》第 21 号第 4 页;[日]中島和雄:《侵害訴訟における特許無効の抗弁・再考》,载《知財管理》第 50 卷第 4 号,第 489 页。

的问题要求完成两个程序是不恰当的,这还造成了案件审理的拖沓延迟。在不违背设置特许厅的目的之范围,应当承认受理侵权诉讼的法院<sup>⑩</sup>可以对专利权的效力作出判断。<sup>⑪</sup>

2000年,日本最高法院在富士通与美国德州公司关于半导体集成电路基本专利一案(简称“キルビー, Kilby案”)中肯定了东京高等法院的开创性判决。该判决认为:“本件专利明显存在无效理由,可以切实的预见其专利权如果被请求进入无效审判将确定地被认定为无效,因此基于该专利权的停止侵权和损害赔偿等请求如果准许的话是不适当的……从而,即使在专利无效审判确定之前,审理专利侵权诉讼之法院,于其审理结果认为该专利权存在明显的无效理由时,基于该专利权的停止侵权、损害赔偿等请求,除有特殊情形外,应认为是权力滥用而不予支持。”<sup>⑫</sup>自此,日本最高法院在Kilby案将法院在专利侵权诉讼中可以审理无效抗辩的理论变成了判例。允许侵权诉讼中的被告提出专利无效抗辩为迅速有效地解决侵权纠纷起到明显的促进作用。短短两年内日本采纳无效抗辩的案件激增,而且理由实际上并不仅限于“明显无效”的情形,有的法院连是否与在先发明相同、是否欠缺创造性这种需要较高专业技术判断的无效理由也加以采纳,有的判决与无效审判的结果产生了冲突。<sup>⑬</sup>

为进一步推进知识产权战略,日本在进行一系列改革的同时,于2004年6月修改《专利法》增加了第104条之3第1项,明确了无效抗辩并规范

---

<sup>⑩</sup> 在2005年东京知识产权高等法院成立之前,依据《日本民事诉讼法》第6条的规定,包括专利侵权案件在内的技术性知识产权民事案件的管辖实际上已经相对集中,即一审由东京、大阪地方法院跨区审理,二审由东京高等法院审理,而后者正是直接受理专利无效诉讼一审案件的专属管辖法院。

<sup>⑪</sup> 本段关于日本无效抗辩讨论的介绍参见飯村敏明:《グローバル・ネットワーク時代における特許侵害訴訟——我が国における侵害訴訟における特許無効の抗弁を中心として》,资料来源于日本软件信息中心SOFTIC网站:[http://www.softic.or.jp/symposium/open\\_materials/10th/jp/iimura-jp.pdf](http://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/10th/jp/iimura-jp.pdf),2016年11月访问。

<sup>⑫</sup> Kilby判决由东京高等裁判所于1997年作出,并于2000年(平成12年)得到最高裁判所的确认;参见平成10(才)364債務不存在確認請求事件、平成12年4月11日最高裁判所第三小法廷にて出された上告審判決。

<sup>⑬</sup> 参见日本首相官邸文件:《侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等に関する現状と課題》,网址:<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/pc/ronten1.pdf>,2016年11月访问。

其适用(随后修改的实用新型、外观设计和商标法中相关条款也明确适用无效抗辩条款):“在有关侵害专利权或独占实施权的诉讼中,如果认为该专利权应当依专利无效审判程序判定为无效时,专利权人或独占实施权人不得对被告方行使其权利。”同时,为避免当事人滥用无效抗辩、有意拖延专利侵权诉讼,第104条之3第2项规定:“依前项提出无效抗辩主张的,如果法院认为其以不当延滞诉讼为目的,则可依申请或依职权裁定予以驳回。”这一规定是为了防止当事人动辄主张无效抗辩,反而造成专利权保护的延迟。日本《专利法》明文规定民事案件审理法院可以接受专利权无效抗辩,这突破了采取二元制的大陆法系国家和地区一般只有行政或准司法机构才能判定知识产权效力的传统,开创了民事法院对知识产权效力进行司法认定的先河。但是,日本的这一规定并不是从民事法院可以直接宣告专利权无效的角度,而是从民事法院不支持专利权人诉讼请求的角度来规制的,巧妙地回避了二元制中司法与行政机关的职能分工问题。在这一折中的方案提出之后,日本进一步采取措施减少专利无效审判和无效抗辩双轨制可能的冲突。2005年4月1日成立了东京知识产权高等法院,统一审理技术性知识产权民事案件的二审和无效审判案件一审。

另外,侵权诉讼中法院采用无效抗辩后在实践中存在两种可能的情形:其一,法院经审理不接受无效抗辩的理由,认定专利权应当有效而支持原告诉求,但随后在无效审判中该专利被判决无效;其二,法院经审理接受了无效抗辩理由,认为专利权应当无效而对原告请求不予支持,但随后该专利权在无效诉讼中却仍然被维持有效。那么,如何解决这两种侵权诉讼结果与无效判决可能产生的冲突?根据日本《民事诉讼法》第338条第1款第8项的规定,民事案件据以判决的行政决定被依法修正的,该民事案件可以提起再审。这一规定直接关系到上述第一种情形下的冲突可能带来的再审问题。为此,日本《专利法》在2011修改时增加了第104条之4对可能发生的再审进行了限制,即“侵权诉讼判决生效后,当事人不得以无效审判中权利被判决无效为由提起再审”。至于第二种情形,因为本身不属于“民事案件据以判决的行政决定被依法修正”的情形,并不能提出再审。结合这两种情形看,目前日本在专利权效力判断这一问题上,应当是审理侵权民事案件的法院之判决最具有权威性,但是由于所有技术性民事案件的上诉审法院与审理无效诉讼的法院都是东京知识产权高等法院,且通常该法院对涉及

同一专利有效性的案件之审理都是同一个合议庭,因此现实中同一法院作出相反判决几乎没有可能性,侵权与确权诉讼结果的冲突仅是理论上的。

日本的这一折中方案基本上被中国台湾地区全盘借鉴,不同的是中国台湾地区是通过专门另行立法来实施该方案,而不像日本一样逐一修改相关立法。中国台湾地区的这一立法与日本各部工业产权法的修改目的实质相同,而且范围扩大(即在刑事诉讼中也准用无效抗辩)<sup>②</sup>。另外,中国台湾地区与日本一样,在法律通过后即成立了知识产权专门法院(2008年)。

### 三、中国的专利侵权与无效诉讼现状

#### (一) 中国专利侵权诉讼状况

目前中国法院受理的专利纠纷案件包括民事、行政和刑事诉讼。根据近些年的统计数据,专利民事案件占全部专利纠纷案件的90%以上且有逐年增加的趋势<sup>③</sup>(见下表)尽管如此,根据最高人民法院历年发布的《中国法院知识产权司法保护状况》,我国专利民事案件数远低于同期的著作权、商标民事案件。

中国专利侵权诉讼状况表

年度	一审新收专利民事案件	一审新收专利行政案件	假冒专利罪判决案件
2010	5785	551	2
2011	7819	654	1
2012	9680	760	63
2013	9195	697	1
2014	9648	539	1

数据来源:《中国法院知识产权司法保护状况》(2010~2014年)。

<sup>②</sup> 中国台湾地区“智慧财产案件审理法”(2007年制定,2014年修正)第16条(撤销、废止原因之判断)规定:“当事人主张或抗辩知识产权有应撤销、废止之原因者,法院应就其主张或抗辩有无理由自为判断,不适用民事诉讼法、行政诉讼法、商标法、专利法、植物品种及种苗法或其他法律有关停止诉讼程序之规定。前项情形,法院认有撤销、废止之原因时,知识产权人于该民事诉讼中不得对于他造主张权利。”该法第30条(准用规定)规定:“第十六条第一项规定,于审理第二十三条案件或其附带民事诉讼时,准用之。”

<sup>③</sup> 参见最高人民法院网站:《中国法院知识产权司法保护状况(2010~2014)》,载 [www.court.gov.cn](http://www.court.gov.cn),2016年11月访问。



另外,根据《中国专利侵权诉讼状况研究报告(1985~2013)》,中国的专利侵权案件在报告涉及的期间总数不超过2万件,而且分布不平衡。专利侵权诉讼一审案件受理数量以省级行政区划排行依次为:广东、浙江、江苏、上海、北京、山东、河南、四川、湖南、福建;在受理专利侵权诉讼的一审法院中,广东省广州市中级人民法院的受理量最高,占比高达21.32%,比排名第二的浙江省宁波市中级人民法院(8.47%)高出近13个百分点;接下来是上海市二中院(6.01%)、上海市一中院(5.73%)、浙江省杭州市中院(5.56%)、江苏省南京市中院(4.59%)、北京市二中院(4%)、浙江省金华市中院(3.74%)、浙江省温州市中院(3.7%)、和北京市一中院(2.78%)。笔者认同该报告的分析:该榜单排名基本上与各个地区经济发达程度及经济增长质量正相关,珠三角和长三角显然是我国经济发达区域,也就成为专利侵权诉讼多发地。

尽管专利侵权案件在中国知识产权案件中的绝对数量不多,但由于其中的一些重大的、复杂的、有争议的专利案件,尤其是侵权民事诉讼与无效行政确权程序交叉的案件,通常涉及相关领域的重要企业或者是涉外当事人,使得这类案件的审理过程及判决的社会关注度高、影响范围广。根据2014年全国人大常委会执法检查组《关于检查专利法实施情况的报告》,<sup>②</sup>除了专利质量低、运用率低外,中国的专利维权存在时间长、举证难、成本高、赔偿低等问题长期以来为各界所诟病。这里,“周期长”的一个基本原因,与中国专利制度中的机制设置问题造成的侵权诉讼与无效程序的纠缠、循环有关。

## (二) 专利循环诉讼及侵权、无效程序交叉问题

根据现行《专利法》第45、46条的规定,目前中国的专利无效只能向专利复审委员会提出请求;不服专利复审委员会的决定,可以向人民法院起诉。<sup>③</sup>由于目前受理对专利无效决定不服提起之诉讼的北京知识产权法院属于中级人民法院的级别,此类案件的二审应当上诉到北京市高级人民法院。因此,理论上,在中国对专利有效性提出的争议可能需要一个在专利复审委员

<sup>②</sup> 参见《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2014年第4期。

<sup>③</sup> 根据最新的诉讼管辖划分,不服专利无效决定的向北京知识产权法院起诉;参见全国人民代表大会常务委员会《关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定》(2014年8月31日)第2条第2项:“不服国务院行政部门裁定或者决定而提起的第一审知识产权授权确权行政案件,由北京知识产权法院管辖。”

会进行的准司法程序和北京市中级、高级两级人民法院进行的司法程序。另外,根据中国的《行政诉讼法》第54条的规定,法院对具体行政行为要么维持,要么撤销令其重作,而《专利法》则没有任何相关规定,因此,法院即使认为专利权应当无效也只能判决由专利复审委员会另行作出决定。由于司法程序不能直接作出专利权无效的判决,理论上如果当事人对专利复审委员会另行作出的决定仍可以提起新的行政程序,从而将争议的解决推入新一轮程序循环,使争议解决时间进一步加长。

显然,这一专利无效程序的设置,使相关当事人付出的成本过高,不利于专利确权纠纷的解决;尤其是与专利侵权纠纷的交叉,更使得整个程序延拓,不仅使当事人的权利义务长期处于不确定状态,而且也耗费了大量的公共资源。本来,相对于一般民事诉讼而言,专利侵权民事案件由于涉及证据及财产保全、专家鉴定、侵权审计等环节,诉讼周期就偏长,如果再卷入无效诉讼而中止侵权诉讼程序,案件的结果更是遥遥无期。更糟糕的是,这一程序可能被当事人不当利用来作为拖垮对方的诉讼策略。

事实上,国内很多研究者都认识到这种知识产权无效程序是一种特殊的类似民事诉讼的程序,专利复审委员会在无效宣告程序中扮演的角色是准司法机构。<sup>④</sup>中国的知识产权界也很早就提出了相应的方案,比如中国社会科学院知识产权中心即提出将专利复审委员会对专利无效宣告请求的审理视为类似民事诉讼的程序,将其裁决视为一审判决,直接上诉到北京市高级人民法院。<sup>⑤</sup>这些观点和建议被2008年通过的《国家知识产权战略纲要》吸收,明确将“探索建立知识产权上诉法院”列为战略实施的举措之一。但是,随着中国知识产权战略的推进,改革所遇到的问题之复杂程度超出了当时的设想。笔者看来,目前北京、上海、广州知识产权专门法院的设置及其运行,实际上是结合国家知识产权战略和司法改革进程而进行的试点改革。当然,北上广知识产权专门法院的设立有利于技术性知识产权案件的集中管辖和审判的专业化,而且在2014~2017这三年的运行测试阶段,这三个知识产权

---

<sup>④</sup> 参见北京市高级人民法院知识产权庭:《专利/商标确权纠纷解决机制的问题研究》,载《法律适用》2006年第4期,第14~17页。

<sup>⑤</sup> 参见中国社会科学院知识产权中心著:《中国知识产权保护体系改革研究》,知识产权出版社2008年版。

专门法院将试行一系列司法改革措施,同时也包括今后中国知识产权高级专门法院制度建设所需要配套的一些措施,比如技术调查官制度。

根据现有立法和实践,此次设立的北京知识产权法院并无权直接变更专利复审委员会的决定,也未能化解专利侵权与无效程序二元制可能带来的循环诉讼问题。不过,最近最高人民法院通过的关于《行政诉讼法》的司法解释(法释[2015]9号),有望从另一角度切入对此加以规制。根据该解释第3条第1款第9项的规定,如果行政诉讼标的已为生效裁判所羁束的,已经立案的行政案件应当裁定驳回。这样,如果一件专利的无效宣告请求走完专利复审委员会—北京知识产权法院—北京市高级人民法院的一轮程序后被发回复审委重审的,对重新作出的复审决定又起诉的,可能被北京知识产权法院直接驳回。另外,除了2001年最高人民法院出台的司法解释(后文详述)规定了侵权与无效交叉时法院是否中止侵权诉讼程序的一些情形外,2016年3月21日最高人民法院颁布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》<sup>⑥</sup>,其中也增加了一些民事与行政程序的衔接措施以尽量避免可能的冲突,如第29、30条。我们看到,这一新的司法解释尽管对民事、行政两个程序同时进行或交叉如何处理并没有大的突破,即各种情形的处理方式还是与之前的司法解释<sup>⑦</sup>一样,但是,与之前的规定模糊相比,新的司法解释进一步从法律适用的角度明确要求审理专利侵权案件的法院尽量避免对同一专利的效力作出与专利复审委员会的生效决定相左的裁判,或者中止与之相冲突的民事判决、调解书的执行。

### (三) 专利侵权诉讼中被告提出无效的情况

#### 1. 专利侵权诉讼中被告通常采用的抗辩理由

中国的专利侵权民事纠纷大多数是诉前和解或以诉中调解结案的,这也是各国专利侵权纠纷各方当事人通常选择的方案。照此推论,双方坚持争执持续到侵权诉讼阶段的,被告提出专利无效宣告请求的比例应当较高;然而,已有的实证研究结果并不支持这一推论。

<sup>⑥</sup> 参见法释[2016]1号。

<sup>⑦</sup> 法释[2001]21号(于2015年以法释[2015]4号修正)第8条至第12条对专利侵权诉讼中被告在答辩期请求宣告涉案专利权无效的,人民法院是否中止侵权诉讼根据不同情形作了弹性规定——对发明专利而言,法院“可以中止诉讼”。

比如,有研究者对搜集到的北京和上海市近五年(2009~2014年)专利侵权案件的一审判决进行了分析,其中得出的一些数据值得我们思考。根据该分析,从一审判决结果看,北京专利侵权案件原告的胜诉率为76%,上海原告的胜诉率将近70%,而这两个地方专利侵权案件的二审维持率都在90%左右。也就是说,争讼到法院的专利侵权纠纷,大多数是被告的确侵犯了原告的专利权。在判定不侵权的案件中,无论是在北京还是上海,70%左右都是因为被控侵权产品未落入原告专利权的保护范围;其他的不侵权原因还有现有技术抗辩、未证明存在侵权行为以及先用权抗辩等。北京和上海的数据都显示,专利侵权案件中,只有20%左右的被告会针对涉案专利提出无效宣告请求,而最终因专利被无效而判定不侵权的,仅在北京法院判定的不侵害发明专利权的案件中占2.4%。<sup>②</sup>

从以上数据看,在专利侵权诉讼中提出专利无效宣告请求、最终因专利被无效而判决不侵权的案件仅发生在发明专利案件中且数量很少。考虑到北京上海的专利侵权案件中外观设计和实用新型案件占了大半,而中国的外观设计和实用新型专利历来因为不经过实质性审查而被批评为“问题专利”甚至“垃圾专利”,这种在专利侵权诉讼中提出无效宣告请求比例极低显得十分怪异。我们看到,北京法院审理的实用新型专利侵权案件中66.7%被判侵权,外观设计专利侵权案件中将近90%的案件被判侵权,在剩下的不侵权案件中也并没有被告提出过无效抗辩。这一现状,可能与外观设计和实用新型案件中的被告多是经销商、个体户有关。这类被告基本没有能力启动和应对专利无效宣告程序,基于诉讼成本等考虑,直接承认侵权负担较少的赔偿,或者作不侵权、现有技术、先用权等抗辩更合适。

## 2. 专利侵权案件中法院对被告提出无效的处理

在专利侵权诉讼中,被告是否可以直接以专利无效作为自己不侵权的抗辩理由?对此中国已有的法律法规、司法解释中并无明确的规定。实践中法院的一般处理方式是不直接受理无效抗辩并对其进行判决,而是告知被告依法另行提起专利无效宣告程序。不过,北京的法院也曾有过例外的处理方式,即直接对被告提出的专利无效抗辩作出答复并直接判决专利权无效。比

---

<sup>②</sup> 参见高荣英:《北京市专利侵权案件数据分析报告》,载《上海市专利侵权案件大数据分析报告》,资料来源于知产力网站:<http://www.zhichanli.com>,2016年11月访问。

如,北京一中院(北京知识产权法院前身)在其(2004)一中行初字第575、742、769、770号判决中,北京市高级人民法院在其(2003)高行终字第61号判决中都曾有此尝试。<sup>⑳</sup>但是,在此之后中国的法院对在专利侵权诉讼中直接审理无效抗辩并判决权利无效变得十分谨慎。比如,笔者在2015年12月11日在“北大法意网”数据库中检索“专利侵权”案例时,9346个搜索结果中仅有一件法院直接对被控侵权人的“专利无效抗辩”给出答复:“被告称原告专利无效,但并未提供相应证据证实,且专利有效与否为国家相关行政机关审查范围,并非法院审查内容;因此对被告称原告的专利无效抗辩不予支持。”<sup>㉑</sup>

总的来说,由于法无明文规定,法院倾向于避免对可能介入行政权力范围的诉求进行审理。北京市高级人民法院在其发布的《专利侵权判定指南》(京高法发[2013]301号)中以第6条规定了“专利权有效原则”,即在权利人据以主张的专利权未被宣告无效之前,其权利应予保护,而不得以该专利权不符合专利法相关授权条件、应予无效为由作出裁判。

尽管如此,自2008年国家知识产权战略明确知识产权保护以司法为主导之后,法院也在尝试一些变通的方法。比如,根据北京市高级人民法院知识产权庭的统计,2009年以来专利确权案件逐年增多(发明专利无效案件占45%,实用新型和外观设计分别占40%和15%),北京市两级法院在专利确权案件中司法审查职能不断强化;2013年,有15%的专利复审委员会关于专利无效宣告的决定被北京两级人民法院在司法审查中撤销。近年来,北京市法院还不断加强对专利授权实质性条款的审查力度,在一些有争议的重大问题上敢于提出意见。例如,通过审理(2012)高行终字第833号北京万生药业有限责任公司诉专利复审委员会、第一三共株式会社发明专利权无效行政纠纷案和(2012)高行终字第1754号新日铁住金不锈钢株式会社诉专利复审委员会、李建新发明专利权无效行政纠纷案,分别对医药化学领域“马库什权利要求”的修改和创造性判断方法、涉及化合物及化学混合物和组合物创造性判断方法进行了探索,有效履行了司法审查职能,明确了裁判标准。<sup>㉒</sup>当然,

<sup>⑳</sup> 参见喻辉:《浅议专利权无效作为专利侵权诉讼一种“新”的抗辩事由》,载《法制与经济》2013年第11期。

<sup>㉑</sup> 参见广州市中级人民法院(2004)穗中法民三知初字第267号。

<sup>㉒</sup> 参见北京市高级人民法院知识产权庭:《北京市法院2013年专利授权确权行政案件审判状况》,载《中国专利与商标》2015年第1期。

由于无效案件中涉及的专业技术问题比较复杂、专业性强,法官在单个案件中付出的时间和精力较大,这也给北京市法院带来了很大的压力;建立高级别的知识产权专门法院、加强技术调查官等审判辅助人员的配备等呼声日高。<sup>⑳</sup>

近年来,在一起侵害实用新型专利权纠纷申请再审案中,最高人民法院审查认为,准确界定专利权的保护范围,是认定被诉侵权技术方案是否构成侵权的前提条件;如果权利要求的撰写存在明显瑕疵,结合涉案专利说明书、本领域的公知常识以及相关现有技术等,仍然不能确定权利要求中技术术语的具体含义,无法准确确定专利权的保护范围的,则无法将被诉侵权技术方案与之进行有意义的侵权对比。原告的专利权属于“保护范围明显不清楚”的情形,因此不应认定被诉侵权技术方案构成侵权。<sup>㉑</sup>从这一裁定看,最高人民法院实际上对涉案专利的有效性进行了审查,只不过在陈述理由时通过“不保护无法保护的权利要求”的方式谨慎回避了对权利效力问题的直接表态。这一判例在一定程度上体现了中国最高审判机构近年来对与行政程序交叉的知识产权民事纠纷应如何进行实质性解决的政策导向。

### 3. 无效宣告程序启动后侵权诉讼是否中止的问题

在专利侵权诉讼中如果被告提出专利无效宣告请求如何处理?对此最高人民法院分不同情形作出了一系列弹性规定:<sup>㉒</sup>

(1) 侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的,应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。

(2) 人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:①原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的;②被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;③被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;④人民法院认为不应当中止诉讼的

---

<sup>⑳</sup> 参见吴汉东:《中国知识产权法院建设:试点样本与基本走向》,载《法律适用》2015年第10期。

<sup>㉑</sup> 参见最高人民法院(2012)民申字第1544号民事裁定。

<sup>㉒</sup> 参见最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》,法释〔2001〕21号、法释〔2013〕9号、法释〔2015〕4号,第8条至第12条。

其他情形。

(3) 人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的,人民法院不应当中止诉讼,但经审查认为有必要中止诉讼的除外。

(4) 人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院可以不中止诉讼。

(5) 人民法院决定中止诉讼,专利权人或者利害关系人请求责令被告停止有关行为或者采取其他制止侵权损害继续扩大的措施,并提供了担保,人民法院经审查符合有关法律规定的,可以在裁定中止诉讼的同时一并作出有关裁定。

从以上规定来看,一般来说,在侵权诉讼中如果经过某种实质性审查的专利权被请求宣告无效,法院一般不中止审理。事实上根据前文提到的对北京上海两地法院的案例调查结果,在被告提出无效的专利侵权案件中,也只有不到 10% 被法院裁定中止。

另外,根据中国的《民事诉讼法》(2013 年版)第 150 条的规定,裁定中止的事由包括“本案须以另案结果为依据、而另案未审结”。但是,专利无效宣告程序及其相关司法审查的行政诉讼之结果是否属于专利侵权诉讼所必需的依据?对此,无论是 2015 年最高人民法院关于《民事诉讼法》适用的司法解释,还是《专利法》适用的系列司法解释均没有明确规定。因此,迄今为止,专利侵权诉讼和专利无效诉讼程序交叉时,法院是否裁定中止侵权诉讼以待无效诉讼的结果,仍然没有定论,这种不确定性显然不利于鼓励被告积极提起专利无效宣告程序,从而起到过滤问题专利、提高专利质量的作用。

#### 四、中国专利侵权诉讼中引进无效抗辩规则的建议

##### (一) 引进无效抗辩规则的必要性

如上所述,域外经验表明,虽然专利权的本质是私权,但由于其是典型的无形财产、技术性极强,在权利范围界定方面需要专业的技术人员协助,因此负责专利行政管理工作的行政、准司法机关的授权确权法定程序成为世

界各国专利制度的必备内容。但是,在实践中由于多种原因,已经被授予专利权的发明创造不可能都符合《专利法》规定的实质要件。为保证专利的质量、纠正专利局和专利复审委员会工作中的疏漏和失误,必须建立专利无效宣告制度,以免不合格的专利权之行使损害他人合法权益和社会公益。目前中国的专利侵权诉讼中被告不愿意提起专利无效宣告程序,在一定程度上反映了现有的制度设计存在一定的问题因而不能达到其目的。比较其他法域的经验,我们发现除了在中国要走完一套专利无效宣告程序,不仅需要多走一道行政诉讼程序(北京知识产权法院),而且终审的法院(北京市高级人民法院)层级比别的国家低,不利于树立专利权判定的司法权威。前面介绍的美国、德国、日本各种模式都有其可取之处,但毕竟国情不同,难以完全照搬。相对而言,日本既在侵权诉讼中允许无效抗辩,又不明确法院直接宣告权利无效的经验值得考虑。

明确侵权诉讼中可采纳专利无效抗辩并不违背中国行政、司法职能划分的传统。专利权本身作为私权,专利行政管理机关的审查并不是行政许可,而专利复审委员会的无效程序带有明显的准司法性,专利权有效与否的决定最终也是经过法院的司法审查来判决的。因此,即使法院采纳专利无效抗辩并据此作出判决在实质上属于对专利权效力的判断行为,也符合专利权效力判定的司法终局原则,而且,由于无效抗辩无须像无效宣告程序一样可能经过几轮循环,原被告双方的权利义务关系可以通过民事案件的两审终审制即可得以明确,大大提高了司法效率。引入专利无效抗辩也有利于统一司法尺度、减少不确定性。比如现行司法实践中法院遇到被告提出专利无效宣告请求时在是否中止诉讼方面做法不一,法官的自由裁量权大不利于当事人建立合理预期,也容易被指为滥用或推诿。

## (二) 侵权诉讼中引入专利无效抗辩的路径

在专利侵权诉讼中引入专利无效抗辩,可以在不动摇目前为止中国司法与行政机关的职能分工(而这正是知识产权专门上诉法院设置的改革难题)的前提下,简化诉讼程序,提高审判效率。尽管如此,从专利无效抗辩制度产生和发展的域外经验来看,这一制度的运行与知识产权侵权上诉案件和无效案件由同一专门法院管辖息息相关。

就中国目前的国情而言,应当如何引入专利无效抗辩呢?简单的路径是直接颁布立法或司法解释,允许所有具有专利案件管辖权的法院采用无效抗



辩(像美国各联邦地方法院一样),但这显然是行不通的,仅是这些法院本身的能力就难以胜任,更何况容易引起各界的质疑。笔者认为,引入专利无效抗辩制度绕不开中国知识产权专门法院的建设问题,应当谨慎研究、稳妥进行。

### 1. 进一步集中专利侵权案件的管辖

根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的规定,专利纠纷第一审案件,由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。最高人民法院根据实际情况,可以指定基层人民法院管辖第一审专利纠纷案件。不过,自2001年以来,最高人民法院尚未指定基层人民法院审理发明专利案件。尽管如此,中国的专利案件管辖权一直呈现“放”的趋势,据统计,截至2014年年底,全国具有专利(发明、实用新型、外观设计)民事纠纷案件管辖权的中级人民法院已有87个。<sup>⑤</sup>

2014年下半年以来,随着知识产权专门法院建设速度的加快,统一裁判尺度、加强专业化审判成为知识产权司法保护所强调的目标;尤其是“北上广”三个知识产权法院的成立,显示出中国的发明专利等技术性案件的管辖权开始出现“收”的迹象。如果说北京上海因为是直辖市,以前的两个审理专利案件的法院合并为目前的知识产权法院影响不是特别大的话,广州知识产权法院的建立和运行则极有试点作用。

事实上,广州知识产权法院在尝试集中“收”回专利案件管辖权时遇到的问题事先没有遇到过的。在人大常委会和最高院的管辖意见推出之时,<sup>⑥</sup>对广州知识产权法院这一真正具有跨区域特点的专门法院之设置方案是将广东全省技术性知识产权案件集中到新设立的广州知识产权法院审理,这未考虑到将实践中受理最多重大疑难知识产权案件的深圳市中级人民法院的案件转移到广州后必然涉及的人员调动资源重整等诸多操作性难题。因此,广州知识产权法院的最终管辖方案是按照《最高人民法院关于同意广东省深圳市两级法院继续管辖专利等知识产权案件的批复》执行的,即在广

<sup>⑤</sup> 参见《中国法院知识产权司法保护状况(2014)》,2015年4月发布。

<sup>⑥</sup> 参见2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过的《关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定》和最高人民法院《关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》(2014年10月27日最高人民法院审判委员会第1628次会议通过)。

东省内跨行政区域管辖全省除深圳市以外的专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件第一审知识产权民事和行政案件以及涉及驰名商标认定的民事案件。<sup>⑤</sup>可见,在今后的知识产权法院建设进程中,受理案件的数量、法官的素质和经验、人员等重组的难度等都是需要考虑的内容。不过,即使缺少深圳市的专利案件管辖权,考虑到之前最高人民法院在整个广东省已经指定了八家中级人民法院审理专利案件,广州知识产权法院将这些法院的专利案件管辖权收回后的运作经验,对全国范围内将专利案件管辖权进一步集中仍具有参照意义。

笔者认为,专利无效抗辩在一定程度上涉及了对专利权效力的认定,要采用美国式的做法,即任何目前有专利案件管辖权的法院均可审理专利无效请求是不现实、容易引起争议的,尤其是一些地方的法院几乎没有审理过发明专利案件,也缺乏技术辅助人员和专家资源,难以胜任专利权效力判断的工作。最好的办法是像日本那样先适当进一步集中专利案件的管辖权(日本集中在东京和大阪两个地方法院),再赋予这些法院接受并审理专利无效抗辩的职权。这首先需要现有的各个有专利案件管辖权的法院自受理专利案件以来审理发明和实用新型专利纠纷的案件数量做个统计,根据统计结果在一个大区(跨省级行政区)内指定一个法院专属审理该区的发明专利等技术性案件。跨区法院、巡回法院等试点目前也在中国司法改革的计划中,<sup>⑥</sup>再加上远程审判科技手段的迅速发展,专利等技术性案件的进一步跨区集中管辖是具有可行性的。比如,目前的北京知识产权法院、上海知识产权法院可以突破省级行政区划,逐步扩张到对整个京津冀地区和苏浙沪地区的专利案件进行管辖;其他可能适当集中的还包括西北地区、西南地区、东北地区、东南地区、中原地区、中南地区等。总之应当根据需要进行选择一些审理知识产权案件较多、审判经验较为丰富、办案水平相对较高的法院,建立跨区的知识产权专门法院,没有必要一定在每个省都设立知识产权法院。

## 2. 推进中国知识产权高级法院的建立

关于中国是否建立一个知识产权专门上诉(高级)法院,是知识产权法

---

<sup>⑤</sup> 参见《广东高院发布关于广州知识产权法院履职的公告》,载《中国工商报》2014年12月18日。

<sup>⑥</sup> 参见祁彪:《跨区法院未来可期?》,载《民主与法制》2015年第10期。

院建设的一个焦点问题,也是涉及司法行政职能划分的敏感问题。我们考察美国经验,发现 CAFC 是全国所有专利侵权案件的上诉审专属管辖法院,这与美国的二审法院只审查法律适用问题、不审查事实问题的民事程序设置相关(美国的民事诉讼由陪审团对事实进行认定,除非需要对证据是否充分作出合理裁决,否则法官无权重新审理陪审团的裁决),否则一个 CAFC 是难以负担来自全国联邦地方法院的专利侵权案件之上诉的工作量的。作为专利案件的二审法院(日本是三审终审,二审称为控诉审、三审为上告审),日本的东京知识产权高等法院依据其民事诉讼法既审理事实也审理法律适用;不过,据统计,2004~2014 年该院受理的知识产权专利等技术性民事上诉案件每年在 100 件左右,考虑到其有几百名的技术调查官和专门委员的辅助,<sup>99</sup>这一机制能够运行稳定也就不意外了。

笔者认为,在建立知识产权高级法院方面,日本、台湾地区的经验都可以借鉴,但都难以全盘复制。按照中国目前的《民事诉讼法》,二审法院既要审理法律适用问题,又要审理事实问题,因此,即使按照笔者上述适当集中发明专利等技术性案件的管辖,建立几个大区知识产权法院的设想推行,要由一个高级人民法院受理这么多个地区知识产权法院的一审案件之上诉,且既审理法律适用问题又审理案件事实问题,同时还要承担专利无效宣告决定等准司法裁决的司法审查工作,其可行性是不乐观的。另一方面,修改《民事诉讼法》的难度和复杂度不言而喻,而修改《专利法》等知识产权单行法平均要耗费 8~10 年的时间。一个变通的办法是像台湾地区一样,通过特别立法(比如“知识产权法院审理法”)将大多数的技术性民事案件的事实审理之重点放在各个大区拟设的知识产权专门法院身上,减少知识产权高级法院对这些案件所涉及之事实进行重审的压力,使其将精力放在专利无效宣告程序裁决的司法审查与疑难技术性案件的法律适用以及二者的协调之上。

这样,最终在北京建立一个全国性的知识产权高级人民法院,统一受理各知识产权法院一审的技术性案件的二审以及专利无效宣告程序裁决的司法审查(专利复审委员会的裁决视为一审)。这一全国性的知识产权高级人民法院,可以设在北京市高级人民法院(与其的知识产权审判庭整合承担起

---

<sup>99</sup> 相关数据和材料来自东京知识产权高等法院网站,网址:<http://www.ip.courts.go.jp/chi/info/statistics/index.html>,2016 年 11 月访问。

更为重要的审判职能),也可另行设置。另外,目前的知识产权专门法院建设中尝试的技术调查官制度、案例指导指导、专家咨询制度等,都可加以完善以充分利用。

### 3. 专利无效抗辩的引入路径

如上,在中国引入专利无效抗辩,简单的方法是直接通过司法解释,但在专利案件管辖权分散的情况下这种方式必然遭到各方质疑,稳妥的方式是逐步完善其赖以运行的机制。

#### (1) 通过《知识产权法院设置法》

其一,推广北上广知识产权法院设置的经验,在各大区设置知识产权法院,集中管辖该地区的专利等技术性强的案件。像广州知识产权法院的设置自然就取消了除深圳外广东省其他地区的法院对专利等技术性案件的管辖权一样,这些跨区知识产权法院的设置将进一步整合优质知识产权专业审判资源,提高专业化审判技能。知识产权法院应当强化技术性案件一审的重要性,避免走过场,应当提升审理质量,降低上诉率。

其二,在北京设置知识产权高级法院,受理以上知识产权法院专利等技术性案件的上诉,原则上只审理法律适用和解释问题。知识产权高级法院同时受理专利等无效诉讼案件。

#### (2) 通过“知识产权法院审理法”

借鉴台湾地区的经验,制定专门适用于所有知识产权法院的审理程序,引入专利无效抗辩。具体表述方式参照日本《专利法》第104条之3、第104条之4,即审理侵权案件的法院不直接判决权利无效,但可以接受被告的无效抗辩,判决专利权人不得对被告主张权利。

当然,中国知识产权司法保护中一些有效做法,如颁布司法解释、指导性案例等,可以进一步细化专利无效抗辩的适用内容,如对“被告应当举证表明专利明显有应当被宣告无效的情形”中“明显应当无效”或“有明显瑕疵”进行进一步阐释。

## 结语

以上仅是笔者对专利无效抗辩制度的回顾和对中国引入此制度的初步

设想。中国的知识产权法院建立及其配套法律制度的完善是一项复杂的工程,尤其是其涉及整个司法体制改革和知识产权行政管理制度的完善,有些问题恐怕不仅要从学理上研究,还要考虑政治、经济、社会等各方面的因素。本文选取的虽然仅仅是知识产权制度中的一个小问题,但相关规则的制定和运行其实也反映了相关国家和地区整个知识产权制度的运作状况。就中国来说,专利无效抗辩制度的引入与知识产权专门法院的建设、知识产权战略的推进是不可分的。以上这些初步思考和分析供同人们作进一步探讨。

## **Research on Invalid Defense in Patent Infringement Litigation**

**Abstract:** The patent right is based on the private right created by invention, and the examination and publicity executed by the patent office is the necessity to define the scope and issue the certificate of the right. Should the validity of the patent right after authorization be submitted to the administrative agency or accepted by the ordinary court? the American double track system and the German binary system have their respective running backgrounds. Comparatively speaking, Japan's compromise model deserves reference, that is, the quasi judicial function of invalid declaration is vested in the administrative agency, and the defendant of patent infringement lawsuit has the right to put forward the patent obviously should be invalid as a defense of non infringement. The introduction of patent invalid defense can reduce procrastination when infringement and invalid cases intersect to some extent, and help to clarify the rights and obligations of both parties as soon as possible, however, it needs to be established first with its corresponding operating mechanism. At present, the courts with jurisdiction over patent infringement cases in China are scattered all over the country, and the level of specialization is uneven, so it is not appropriate to give them the function of hearing patent invalid defense directly. In combination with the construction plan of China's specialized intellectual property court, several inter provincial specialized intellectual property courts

should be first set up according to the actual need, so that the jurisdiction of technical cases such as patents shall be properly concentrate, and then give these courts the functions of hearing patent invalid defense through special legislation, so as to prepare for the final establishment of an specialized intellectual property high court.

**Keywords:** Patent Infringement; Patent Invalid Defense; Specialized Intellectual Property Court

(李海敏 编辑)