

关于《专利法修订草案 (送审稿)》的几点思考

李明德

内容提要：国家知识产权局于2013年1月向国务院提交了《专利法修订草案(送审稿)》。围绕专利维权中的举证难、周期长、赔偿低、效果差等问题，探讨“送审稿”提出的立法建议，并提出进一步的修订建议。认为，应当坚持专利权为私权的基本理念，并且以此为前提构建一个有效的实施机制，便于专利权人主张权利和获得充分的损害赔偿。

关键词：专利 行政执法 损害赔偿

Abstract: This paper, based on the Proposals for the Amendment of the Patent Law of China submitted by the State Intellectual Property Office to the State Council in January 2013, discusses the proposed amendments concerning the difficulties to get evidence of infringement, the long period to get protection for patent, and the low remedies awarded. And this paper also puts forward further opinions to the Proposals. The paper believes that we should insist on the idea that patent is private right, and thereof establish an effective enforcement mechanism for the patent owners to claim their rights and get enough remedies.

Key Words: patent; administrative enforcement; remedies

2011年11月国务院发布了《关于进一步做好打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的意见》，要求有关部门研究修订法律法规，建立健全长效机制，有效打击侵权和假冒行为。在此背景之下，国家知识产权局启动《专利法》修订工作，于2012年8月公布了《专利法修订草案(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)，于2013年1月向国务院提交了《专利法修订草案(送审稿)》(以下简称“送审稿”)。两个草案将目前专利保护中的问题归纳为“举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差”，进而提出了相应的修订《专利法》的意见。^①本文主要探讨“送审稿”提出的一些修订方案，以期对《专利法》的进一步修订有所助益。

一、关于“举证难”的解决方案

专利权与其他知识产权一样，是一种无形财产权。与此相应，专利侵权具有一定的隐蔽性。在现实生活中，即使专利权人发现他人未经许可使用了自己的专利技术，也难以确切举证说明自

己的损失，或者侵权人所得的利润。这是因为，与侵权有关的账簿资料等，都掌握在侵权人手中，难以或者不能为权利人所获得。与此相应，即使法院确定被告侵权，由于原告难以举证说明自己的确切损失，也难以获得应有的赔偿数额。关于这个问题，“征求意见稿”针对法院和行政管理部门提出了两个方面的建议。

先来看针对法院的建议。“征求意见稿”第61条规定：“专利侵权诉讼中，对于由被控侵权人掌握的涉嫌侵权的产品以及账簿、资料等证据，人民法院应当根据原告或者其诉讼代理人的申请依法调查搜集。被控侵权人不提供或者转移、伪造、毁灭证据的，人民法院依法采取妨害民事诉讼的强制措施；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”按照这个建议，法院应当为提起诉讼的原告搜集证据，同时被告必须配合。如果被告不提供或者转移、伪造、毁灭证据的，法院可以采取强制措施，甚至追究被告刑事责任。

作者简介：李明德，中国社会科学院知识产权中心主任，研究员，博士生导师，中国知识产权研究会学术顾问委员会委员

① 参见国家知识产权局：关于提请审议《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》的请示，2013年1月。

然而从民事诉讼的基本原则来看,法院应当是“居间裁判”,即根据双方当事人的主张和提交的证据,进行是非曲直的判断。如果原告主张他人侵犯专利权,但又没有提供必要的证据,法院可以据此而驳回原告的主张。如果原告提供了必要的证据,则会发生举证责任的转移,由被告提供证据说明自己没有侵权。如果被告不愿意提供未侵权的证据,法院就可以依据原告的主张和证据做出侵权的裁定。在有关损害赔偿方面,也应当如此。当原告提出必要的证据和主张赔偿的数额之后,应当由被告提出证据,证明自己没有因为侵权活动而获得原告主张的数额。如果被告不愿意举证,或者举证不力,则法院可以依据原告的主张和证据作出裁决。关于这一点,我们可以以一件著作权侵权的案件作为佐证。在2011年“中国大百科全书出版社诉苹果电子产品商贸(北京)有限公司”一案中,^②原告主张被告网站的使用者侵犯版权,提供相应的证据并依据《著作权法》关于法定赔偿的规定,要求判给50万元的损害赔偿。被告则以商业秘密为由,未提供第三方使用其网络从事侵权行为的证据。在此情况下,法院依据原告的主张,判决了50万元的损害赔偿。

在这方面,2013年8月修订的《商标法》第63条第2款规定:“人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”^③此外,国家版权局2012年12月向国务院提交的《著作权法修订草案(送审稿)》第76条第4款也做了同样的规定。显然,这是符合法院“居间裁判”原则的规定。

基于以上原因,“送审稿”改变“征求意见稿”的作法,在第61条第3款规定:“人民法院认定侵犯专利权行为成立后,为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权

人无正当理由不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定侵权赔偿数额。”

再来看在举证难问题上关于行政管理部的建议。在这方面,“征求意见稿”与“送审稿”的基调都是行政管理部门积极介入专利侵权行为的调查,为权利人取得证据。例如“送审稿”第64条第1款规定:“管理专利工作的部门根据已经取得的证据,对涉嫌侵犯专利权行为或者假冒专利行为进行查处时,可以询问有关当事人,调查与涉嫌违法行为有关的情况;对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查;查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料;检查与涉嫌违法行为有关的产品,对有证据证明是扰乱市场秩序的故意侵犯专利权的产品或者假冒专利的产品,可以查封或者扣押。”

上述规定来自于现行《专利法》第64条。不过,现行《专利法》第64条的规定,仅仅涉及假冒专利的行为。假冒专利主要是指:在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识,专利权被宣告无效或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识,或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号,没有获得专利而在相关的产品或者包装上标注专利标识。^④由此可以看出,假冒专利具有欺骗社会公众的特征,应当从维护社会公共利益的角度加以制止。例如,现行《专利法》第63条规定,假冒专利的,除依法承担民事责任外,由管理专利工作的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以并处违法所得四倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处20万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。又如,《刑法》第216条规定,假冒他人专利,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。^⑤

然而,“送审稿”在现行《专利法》第64条中增加了“侵犯专利权行为”、“故意侵犯专利权的产品”的字样,就改变了这一条维护公共利益的性质。具体说来,侵犯专利权的行为是侵犯私权的行为,与危害社会公共利益的假冒专利行为有着性质上的不同。“送审稿”将二者混同

② 北京市第二中级人民法院(2011)二中民初字第10500号。

③ 第十二届全国人大常委会关于修订《中华人民共和国商标法》的决定,2013年8月30日。

④ 参见《专利法实施细则》第84条第1款。

⑤ 参见《刑法》第216条。

起来,赋予专利行政部门以主动查处的权力,有可能干预企业的生产经营活动。因为,什么叫做“涉嫌侵犯专利权行为”,如何认定相关的行为是否“涉嫌侵犯专利权”,都是一个模糊的问题。依据这样的授权,管理专利工作的部门很有可能积极作为,做出事与愿违、干扰企业生产经营活动的事情。

此外,现行《专利法》第63条和第64条,对于假冒专利做了较为严厉的规定(参见以上对于这两个条文的引述)。此次修订《专利法》的建议,又对假冒专利做了进一步的规定。例如,“送审稿”第63条规定:假冒专利的,除依法承担民事责任外,由管理专利工作的部门责令改正并予公告。非法经营额5万元以上的,可以处非法经营额一倍以上五倍以下的罚款,没有非法经营额或者非法经营额5万元以下的,可以处25万元以下的罚款。构成犯罪的,依法追究刑事责任。又如,“送审稿”第64条也对拒绝、阻挠专利管理部门调查的假冒专利者,增加了行政警告、治安处罚和刑事责任的规定。然而,在提出上述修订建议之前,或许有必要调查一下在现实经济生活中究竟有多少假冒专利的行为发生,是不是现在的假冒专利真的比以前更加严重,需要如此加大打击力度。^⑥

二. 关于“周期长”的解决方案

由专利局所授予的专利权是一项推定有效的权利,相关的权利是否真实有效,还应当接受第三人,包括被控侵权人的挑战。所以,无论是在中外,一旦专利权人提起了侵权诉讼,被控侵权人总是要提出专利权无效的主张。因为,一旦专利权归于无效,原告也就失去了控告自己侵权的前提。

按照现行《专利法》,受理专利侵权案件的法院不能宣告专利权无效,只有国家知识产权局下属的专利复审委员会才具有这个职权,并由此而引发了专利维权周期长的问题。具体说来,在原告提起的专利侵权诉讼中,被告一旦提出专利权无效的主张,受理案件的法院通常中止审理,等待专利复审委员会关于涉案专利权是否有效的

决定。而在专利复审委员会做出决定之后,如果一方或者双方当事人不服,又可以起诉到北京市第一中级人民法院、上诉到北京市高级人民法院。经过这样一个程序,如果涉案的专利权宣告无效,则原审法院驳回原告的主张;如果涉案的专利权维持有效,则原审法院恢复审理,做出是否侵权的裁定。如果一方或者双方当事人对于法院的判决不服,还可以提起上诉。按照这样一个过程,一个专利的维权案件,大约需要三到五年的时间。

为了解决“周期长”的问题,2008年修订《专利法》的时候,增加了一条:“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。”^⑦按照这个规定,当专利权人提起侵权诉讼后,被控侵权人可以提出“现有技术的抗辩”,而不必去走宣告专利权无效的漫长程序。如果法院认定被告使用的技术属于现有技术,则可以直接判定被告不构成侵权,不必理会相关的专利权是否有效。显然,这个规定在一定程度上解决了专利诉讼周期长的问题。

值得注意的是,现行《专利法》的“现有技术抗辩”是从被控侵权人的角度来说的。如果从专利权人的角度来说,在被告提出专利权无效的抗辩后,仍然有可能要走完从专利复审委员会到北京市高级人民法院的程序。所以,国家知识产权局此次提出修订《专利法》的建议,重点之一就是维护专利权人利益的角度,解决维权周期长的问题。根据“送审稿”第46条第2款:“宣告专利权无效或者维持专利权的决定作出后,国务院专利行政部门应当及时予以登记和公告。该决定自公告之日起生效。”又据“送审稿”第60条第4款:“宣告专利权无效或者维持专利权的决定生效后,管理专利工作的部门和人民法院应当根据该决定及时处理、审理专利侵权纠纷。”

关于这个修订建议,“送审稿”的说明解释说,统计显示,2009年到2011年,当事人就无效宣告请求审查决定的起诉率约为20%,司法审查最终撤销的仅占其中的8%,故仅有1.6%的无效

^⑥ 现行《专利法》规定的打击假冒专利措施,已经比美国等发达国家严厉。参见李明德:《知识产权法》,法律出版社2008年版,第188~189页。

^⑦ 《专利法》第62条,该法于2009年10月开始实施。

宣告请求审查决定被最终撤销。这表明,实践中无效宣告请求审查决定的可靠性强,适于立即生效。^⑧国家知识产权局的官员也在一些会议上强调,不能因为1.6%的案件,让98.4%的案件处于不确定的状态之中。然而在另一方面,上述方案公布之后,立即遭到学术界的反对。因为,依据《TRIPS协定》第62条第4款和第5款的规定,有关知识产权获得和维持的行政决定,包括无效的决定,应当接受司法复审。^⑨与此相应,专利复审委员会关于专利权效力的决定,应当经由司法复审之后,才发生最终的效力。

本文认为,应当在考虑上述两个方面因素的基础上,提出解决专利维权周期长的方案。一方面,我们要考虑无效宣告请求审查决定的起诉率只有20%,司法审查最终除撤销的仅占其中的8%的事实,不能仅仅从学理出发而无视这样一个事实。另一方面,我们也要考虑学理和《TRIPS协定》的规定,不能只从起诉率、撤销率的事实出发,无视基本的学理和《TRIPS协定》的规定。由此出发,本文建议对《专利法》第46条作出如下修改:“宣告专利权无效或者维持专利权的决定作出后,国务院专利行政部门应当及时予以登记和公告。管理专利工作的部门和人民法院可以根据该决定及时处理、审理专利侵权纠纷。”

按照这样一个方案,一方面规定宣告专利权无效或者维持有效的决定作出后,应当及时登记和公告,但不说公告后立即生效。如果当事人不服相关的决定,可以提起诉讼,由法院作出最后决定。这样,就不会发生违反《TRIPS协定》精神的问题。另一方面,宣告专利权无效或者维持有效的决定“公告后”,专利行政部门和法院“可以”依据该决定及时处理和审理纠纷。这样,又充分考虑到只有20%的起诉率,只有8%的撤销率,只有1.6%的无效宣告决定被撤销的情形。当然在这种情况下,法院或者行政执法部门,包括双方当事人,就应当认真斟酌专利复审委员会的决定在随后的司法程序中被推翻的可能性有多大。

在理解上述建议方案的时候,还有一点需要说明。按照专利法的理论,专利局所授予的专利权,是一种推定有效的权利。推而广之,专利复审委员会作出的宣告专利权无效或者维持有效的

决定,甚至是法院作出的撤销或者维持复审委员会决定的裁决,在发现新的证据之前,都是一种推定有效的状态。与此相应,专利复审委员会做出宣告专利权无效或者维持有效的决定之后,就在这个环节上确定了一种权利状态,而专利行政部门或者法院根据该决定及时处理相关的侵权纠纷,在法理上不会有太大的问题。

三. 关于“成本高和赔偿低”的解决方案

“维权成本高”,是近年来专利维权(也是其他知识产权维权)中的一个普遍现象。“维权成本高”有两方面的含义。一是专利权人为了提起诉讼和取得被告侵权的证据,投入了大量时间、精力和物力。考虑到专利权是一项无形财产权,权利人在雇请律师、专家证人和搜集证据等方面所支出的花费,显然要远远高于有形财产权的情形。二是权利人获得的赔偿数额低。在目前的专利诉讼(也是其他知识产权诉讼)中,法院所奉行的是“填平原则”,即权利人获得的赔偿数额是用来补偿其实际损失的,不应当超出其实际损失。然而,专利权是一种无形财产权。在发生侵权的情况下,专利权人很难搜集到足够的证据,证明自己损失了多少,或者被告因为侵权而获得了多少利益。这样,法院依据相关的证据判决的损害赔偿数额,就会在实际上远远不能补偿原告的损失。

如果我们承认,专利维权诉讼就是一个成本很高的事情,那么相关问题的关键就在于,专利权人是否可以获得足够的,甚至是超过其实际损失的赔偿数额。从市场关系的角度来看,目前法院所奉行的“填平原则”,不仅没有遏制专利侵权或者其他知识产权侵权,而且在某种程度上纵容了专利侵权或者其他知识产权侵权活动。这是因为,专利权是一种无形财产权。一方面,当他人未经许可而使用专利技术的时候,专利权人很难发现。在某些情况下,甚至不会发现他人的侵权。另一方面,专利权人即使发现他人侵权,也很难拿出足够的自己遭受损失或者被告得利的证据。这样,潜在的侵权人就会感到与其主动获得授权和支付费用,不如冒险使用他人的专利技

^⑧ 参见国家知识产权局关于提请审议《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》的请示,2013年1月。

^⑨ See WTO: TRIPS Agreement, article 62.

术。如果被发现或者被起诉,按照“填平原则”也不过是支付原来应当支付的许可费用。如果未被发现或者未被起诉,则会获得经济上的好处。此外,在发生数家企业同时侵权的情况下,专利权人出于时间、精力和财力的考虑,包括搜集证据的考虑,也不可能针对每一个侵权主体提起诉讼。这样,潜在的侵权人就会抱着侥幸心理实施侵权行为,一旦遭到侵权指控还会发出“为什么是我而不是他人”的感叹。

关于“填平原则”对于侵犯知识产权的纵容,我们可以以著作权为例予以说明。时下的许多网站都是以侵权为前提而运营。具体说来,一些网站未经许可大量使用他人享有著作权的作品,如电影、音乐、摄影、美术和文字作品。而在众多的著作权人中,只有极为少数的一些权利人发出侵权警告或者提起侵权诉讼。一旦发生民事侵权诉讼,法院又会依据权利人可以提出的证据和“填平原则”,判给原告一定的损害赔偿。然而就侵权人来说,未经许可使用了100个人的作品,提起诉讼的或许只有一个人。即使向这个著作权人支付了“填平原则”之下的赔偿数额,仍然属于“大赚”。因为其他的99个著作权人并没有提起诉讼。事实上,这种状况不仅存在于著作权侵权领域,也存在于专利侵权、商标侵权等领域。

针对知识产权领域中的维权现状和侵权的特殊性,知识产权学术界一直主张引入“惩罚性损害赔偿”的制度。根据这个制度,如果侵权人是故意侵权和反复侵权,法院可以判给原告以两倍或者三倍的赔偿数额。这种做法虽然有可能让原告获得了超过实际损失的赔偿,但有助于制止那些故意或者反复侵权。经过知识产权学术界的多方努力,在最近修订《商标法》、《著作权法》和《专利法》过程中,都在草案中写入了惩罚性损害赔偿的条文。其中的《商标法》修正案已获得通过。根据2013年8月修订的《商标法》第63条第1款,针对恶意侵权、情节严重的,可以处以一倍以上三倍以下的惩罚性损害赔偿。^⑩又如,国家版权局于2012年12月上报国务院审议的《著作权法(修订草案送审稿)》也在第76条

中,针对两次以上故意侵犯著作权或者相关权的,可以处以二至三倍的赔偿数额。^⑪

正是在这样一个背景之下,国家知识产权局也在相关研究的基础上,提出了修改《专利法》规定惩罚性损害赔偿的建议。在这方面,“送审稿”第65条在原有两款的基础上增加了第3款:“对于故意侵犯专利权的行为,人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等要素,将根据前两款所确定的赔偿数额提高至二到三倍。”根据现行《专利法》第65条第1款,侵犯专利权的赔偿数额,一是权利人的实际损失,二是侵权人的利益所得。实际损失和利益所得难以确定的,可以参照该专利许可使用费的倍数合理确定。根据现行《专利法》第65条第2款,实际损失、利益所得和专利许可费均难以确定的,法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予1万元以上100万元以下的赔偿。而依据新增加的第3款,在故意侵犯专利权的情况下,法院可以在专利权人实际损失,或者侵权人利益所得,或者许可费的合理倍数,或者法定赔偿金的基础上,将赔偿数额提高至二到三倍。显然,这样一个规定,对于有效遏制专利侵权是非常重要的。

其实,现行《专利法》中的另外两个赔偿措施,如果运用得当,也可以起到惩罚性损害赔偿的作用。一是许可费的倍数。现行《专利法》第65条第1款规定,权利人的损失或者侵权人的利益所得难以确定的,“参照该专利许可使用费的倍数合理确定”。在正常情况下,原告的损失或者被告的利益所得,应当是许可使用费。其中的“倍数”,显然要大于原告的损失或者被告的利益所得。其中的“合理确定”,则表明可以考虑侵权行为的情节、规模、损害后果等因素。与此相应,如果法院放弃传统的“填平原则”,按照许可使用费的“倍数”来“合理确定”应当支付的赔偿数额,就会起到惩罚性损害赔偿的作用。二是法定赔偿金。现行《专利法》第65条第2款规定,权利人的损失、侵权人的利益所得和专利许可使用费均难以确定的,“人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予1万元以上100万元以下的赔偿”。同

^⑩ 同注释③。

^⑪ 参见国家版权局:关于报请国务院审议《著作权法(修订草案送审稿)》的请示,2012年12月。

样,如果法院放弃传统的“填平原则”,在1万元到100万元的范围内,依据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,给予专利权人以较高的赔偿数额,也会起到惩罚性损害赔偿的作用。

四.关于“效果差”的措施

依据“送审稿”的说明,当前群体侵权和重复侵权时有发生,甚至在一些地方比较严重。群体性侵权涉及面广、涉案人数众多,权利人难以逐一维权。如果逐一维权则成本高,收效甚微。针对这种“效果差”的现象,“征求意见稿”和“送审稿”提出建议,赋予管理专利工作的部门主动查处和制止群体侵权和重复侵权的职权。^⑫

关于这个问题,“征求意见稿”第60条第3款规定“对涉嫌扰乱市场秩序的专利侵权行为”,管理专利工作的部门有权依法查处;在全国有重大影响的,由国务院专利行政部门组织查处。管理专利工作的部门认定侵权行为成立且扰乱市场秩序的,可以责令停止侵权、没收违法所得,并可没收、销毁侵权产品或者用于侵权的专用设备,并处以四倍以下的罚款。

这个方案一经公布,立即遭到很多专家学者、中外企业的反对。一方面,很多专家学者指出,专利权是私权,行政部门不应过多介入维权活动,更不应当主动查处自认为是侵权的活动。另一方面,什么是“扰乱市场秩序”的专利侵权行为,具有难以把握的模糊性,在实际操作中很有可能影响企业的正常经营活动。面对来自社会公众的反对意见,“送审稿”一方面仍然坚持主动查处群体侵权和重复侵权,另一方面也在一定程度上回应了社会公众的反对意见。

具体说来,原来的“涉嫌扰乱市场秩序”的说法比较模糊和含义广泛,“送审稿”改为“对涉嫌群体侵权、重复侵权等扰乱市场秩序的故意侵犯专利权的行为”。一是把“扰乱市场秩序的专利侵权行为”限定为“群体侵权、重复侵权”,二是在这类行为前加上了“故意”的限定词。这样,行政查处的范围仅限于故意的群体侵权和重复侵权,其范围大大缩小了。根据“送审稿”的说明,除了涉及严重扰乱市场秩序的专利侵权行为,行政机关一般不会主动介入专

利侵权纠纷。同时,所有的行政执法都会接受司法监督,当事人对行政机关作出的处理决定不服的,均可以向法院起诉,由法院发挥监督和主导作用。

“送审稿”在作出上述修订建议时,显然有一个隐含的前提,即所有的专利权都是有效的。然而,依据专利法的原理,由专利局授予的专利权仅仅是一种推定有效的权利。相关的权利是否真实有效,还应当接受第三方或者社会公众的挑战。据估计,经过实质审查的发明专利,在实践中被宣告无效的大约有30%左右。至于没有经过实质审查的实用新型专利和外观设计专利,其无效率高达50%到60%。^⑬考虑到这样一种现实,赋予专利管理部门主动查处群体侵权或者反复侵权,很有可能产生难以预料的结果。

“送审稿”在提出上述修订建议时,还隐含了另外一个前提,即相关的群体或者个体已经“涉嫌侵犯”了他人的专利。然而专利侵权的构成,包括群体的或者重复的专利侵权的构成,是一个复杂的问题。按照现行专利制度的框架,处理专利纠纷的行政部门或者法院,要解释原告的专利权利要求,要比对被控侵权的产品或者方法,要确定权利要求书中所记载的技术特征是否以字面的方式或者等同的方式落入了被控侵权的产品或者方法之中。此外,在专利侵权诉讼中,被告还有可能提出“现有技术抗辩”,证明自己使用的是来自于公有领域的技术,而非原告的专有技术。

显然,从专利权是一种推定有效的权利出发,从专利侵权构成的特殊性出发,从“现有技术抗辩”的规定出发,即使是在主动查处群体侵权或者重复侵权的时候,相关的行政管理部门也必须充分考虑这些要素。例如,让被查处的市场主体有机会提出相关专利权无效的抗辩,或者自己使用的是现有技术的抗辩。又如,应当依据严格的程序,解释权利要求、比对被控侵权的产品或者方法,进而得出是否侵权的结论。否则,某一行政管理部门在主动查处甚至处罚了所谓的群体侵权、重复侵权之后,有可能发现相关的专利权是一件自始无效的专利,或者被查处者所使用的不是专利权人的专有技术,或者被查处的行为不构成专利侵权。

(下转第19页)

^⑫ 参见国家知识产权局:关于提请审议《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》的请示,2013年1月。

^⑬ 这是笔者从专利复审委员会获得的信息。

此外,商标侵权纠纷的民事责任包括停止侵权行为,也就是永久禁令,但并不涉及侵权产品的处理问题。诉前财产保全措施的执行,与停止侵权的行为无关。财产保全本就是为了避免出现“执行难”问题而采取的措施,但知识产权具有无形性。就商标侵权而言,侵权的客体是商标权,与商品本身无涉。而就损害赔偿而言,如果适用财产保全旨在通过拍卖带有侵权标志的商品,使权利人能够因此受偿,一则在难以确定损害赔偿数额,甚至难以认定侵权是否成立的条件下,就对侵权人的财产采取保全措施,对侵权人而言未必公平,二则如果对某些容易腐败、变坏的产品采取保全措施,在案件审结之后,相关的产品可能已经失去了使用价值,也难以被拍卖获

得收益,不仅不能实现财产保全的目的,还有可能造成损失的扩大。

既然《商标法》修正案保留了关于诉前财产保全的规定,建议在《实施条例》中,严格限制财产保全措施的适用条件,避免因盲目采取财产保全措施,导致不良的社会效果。

概言之,此次《商标法》修正案在很多方面取得了进步,但仍有许多需要进一步澄清和完善之处。这些问题,有些能够通过《实施条例》和其他配套规定的出台予以明确和澄清,有些则需要留待《商标法》再次修改的时候方能解决。对于后一类问题,目前建议通过相关规定限制其可能产生的负面影响,进而有利于商标制度的良性运行。■

(上接第8页)

然而,如果在主动查处故意的群体侵权或者重复侵权的过程中,又加入了复杂的专利无效宣告程序、现有技术抗辩程序和专利侵权认定程序,让各方当事人有充分的时间提出自己的主张和进行举证,那么是否有必要规定行政管理部门的主动查处,又值得进一步探讨了。

结论

我国目前的专利保护确实存在着很多问题。国家知识产权局归纳的“举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差”,也在很大的程度上反映了专利保护实践中存在的突出问题。然而在如何修订《专利法》进而解决这些问题方面,行政机关与司法机关和学术界则产生了重大分歧。从国家知识产权局提出的“征求意见稿”和“送审稿”来看,显然突出了行政管理部门的作用。例如,专利行政管理部门为专利权人搜集他人侵权的证据,专利复审委员会有关专利权效力的决定一经公告即发生法律效力,专利管理部门主动查处重大的专利侵权行为,等等。从某种意义上说,这些建议的出发点是好的,是为了解决相关的问题。不过,从专利权是一种推定有效的权利来说,从专利侵权具有特殊的构成要件来说,这

些强化行政执法作用的措施,完全有可能带来事与愿违的后果。

本文认为,在解决专利保护存在的问题方面,还是应当坚持专利权为私权的基本理念。按照这个理念,市场主体做出了发明创造之后,是否需要获得专利权,应当是由他们自行决定的事情。按照这个理念,在他人涉嫌侵犯专利权时,是否需要提起侵权诉讼,也应当是权利人自行决定的事情。在这方面,行政管理部门没有必要冲锋在前,或者主动查处,或者为权利人搜集证据。在这方面,我们应当考虑的问题是,如何建立一个有力的法律框架,让权利人提起侵权诉讼的时候,不至于因为举证难、周期长、赔偿低而感到困惑。在这方面,“送审稿”所提出完善证据规则的建议和增加惩罚性损害赔偿的建议,以及本文提出的法院和行政管理部门可以依据专利复审委员会的决定及时处理侵权案件的建议,都会在很大的程度上便利专利权人维护自己的利益。我们可以相信,随着专利权人因为证据规则的便利,因为维权周期不再漫长,因为惩罚性损害赔偿的规则而获得足够的赔偿数额时,他们会逐渐建立起对于专利制度的信心。■