

Y 771831

学校代码: 10246
学 号: 022027140

復旦大學

碩 士 学 位 论 文

专 利 侵 权 诉 讼 程 序 研 究

院 系(所): 法学院

专 业: 法律硕士

姓 名: 吴锦伟

指 导 教 师: 章武生 教授

完 成 日 期: 2005 年 4 月 22 日

未经作者 导师同意
勿全文公布

中文摘要

本文研究的对象是专利侵权诉讼程序,即因专利侵权行为而起的侵权诉讼的相关诉讼程序,属于民事诉讼程序的范畴。囿于国内科研水平以及知识产权保护意识,专利侵权诉讼程序以前并没有引起太多关注,国内相关著述较少。笔者查阅了中国期刊网、万方数据库等中文电子数据库,没有发现专门对专利侵权诉讼程序这一论题作全面研究的文章或书刊。

本文的研究目的是试图通过归纳专利侵权案件的特点,引申出适合专利侵权诉讼的较佳程序既便于权利人实现其权利又不失公正,避免滥诉和马拉松式诉讼产生。并结合具体程序制度探讨如何使双方当事人不因专利侵权案件的特点而处于不均等的地位,以及通过程序设置来保证双方当事人实际诉讼地位的平等。

本文在结构方面作了总分式的安排。正文部分的第一章专利侵权案件的一般理论和第二章专利侵权诉讼程序的特殊性构成本文的总述部分。该部分作总体论述,引出问题,归纳出专利侵权案件的特点,并将这些特点对程序设置的要求在第二章中进行总结。第三章是分述部分,结合本文的研究目的对具体程序进行讨论。这些讨论都是围绕着第二章得出的几个要求进行的。

关键词: 专利侵权 诉讼程序 专利侵权案件特点 诉讼地位

中图分类号: D915.2

Abstract

The study object of this article is procedure of patent infringement, that is procedure of infringement, which is caused by patent infringement, belonged to the category of civil action. Due to science research level and consciousness of intellectual property protection of our country, the procedure of patent infringement has not caused much attention. Related articles are few. No articles or books specialized in this field wholly were found, after the writer searched many Chinese electronic database such as CNKI and Wanfang Data.

The aim of this article is finding a patent infringement procedure, which is convenient for patent owner to realize his privilege meanwhile keeping justness, and avoiding vexatious actions and marathon lawsuits by concluding characteristics of patent infringement case. This article also discusses how to avoid both parties are on inequality status in lawsuit just because of the characteristics of patent infringement case and how to balance status in litigation by procedure establishment.

On structure arrange, this article has a general to part structure. Chapter one " general theory in patent infringement case" and Chapter two " particularity of patent infringement procedure" form the general part. This part brings forward questions and concludes characteristics of patent infringement case. The requirements to procedure establishment of these characteristics are summarize in chapter two. Chapter three discusses specific procedure combining with the aim of this article. All these discussion are relating with the requirements, which are brought out in chapter two.

Keywords: patent infringement legal procedure characteristic of patent infringement case status in litigation

CLC code: D915.2

引言

研究对象

专利权是知识产权的一个重要组成部分，自 14 世纪欧洲形成了现代专利制度以来，¹它一直是工业产权的一项重要表现形式。随着科学技术的日益发展，全球性的工业竞争愈演愈烈，专利成为了一种最有效、最便捷的知识产权保护方式。

既然专利侵权诉讼对专利权的保护如此重要，则专利侵权诉讼程序的重要性也就不容小觑。实体与程序的关系就如同植物与植物的外形一样，两者相互依存、不可或缺。因此，专利侵权诉讼程序是实现实体专利权的有力保障。

本文研究的对象正是专利侵权诉讼程序，即因专利侵权行为而起的侵权诉讼的相关诉讼程序。它属于民事诉讼程序的范畴，由于诉讼的种类包罗万象，即便在专利领域都有与之类似或易于混淆的概念，故有必要在此对本文研究对象与相关领域内的类似概念进行比较分析，厘清其相互之间的关系。

在专利领域存在着涵盖民事、行政、刑事三大类型的诉讼，其中以前两者居多，特别是专利行政诉讼。

涉及专利的刑事诉讼的罪名是假冒他人专利罪，具体法条是刑法第二百一十六条：“假冒他人专利，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”以前因为没有明确具体的配套司法解释，涉及假冒他人专利的刑事诉讼并不多见，主要由各地的知识产权局通过行政途径解决。最近，为了加强对知识产权的保护力度最高人民法院和最高人民检察院出台了“高法高检关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释”使得涉及专利的刑事诉讼更加容易操作，以期其起到更大的打击知识产权犯罪的作用。但是从国际上近年的刑事立法的潮流来看，“专利除罪化”越来越成为一种趋势，很多国家都在其刑法中取消了有关专利犯罪的条款。²因此，刑事诉讼过去不是将来也不会是专利权保护的主要途径。

专利制度本质上来说是专利权人和国家的一种协议，即通过公开其技术秘密以换取国家在一定期限内保护其对该项技术的垄断权。因而专利权是一项通过行政机关授权的民事权能，仅就专利权本身的授予或效力问题以及是否实施强制许可而产生的诉讼则会是一个与国家知识产权局相关的行政诉讼。此外，地方知识产权部门同时也是一个专利执法的行政机关。涉及这些部门专利执法争议的也属行政诉讼。可见，专利行政诉讼主要并不是负责专利权的保护的。

专利民事诉讼也包括很多种，主要可以概括为以下三类：

1、专利权属纠纷案件，即以专利权或专利申请权归属发生争议当事人双方作为原、被告的案件，包括专利申请权纠纷案件和专利权属纠纷案件。

2、专利合同及使用费纠纷案件，即包括专利权转让、专利申请权转让合同纠纷案件和专利实施许可合同纠纷案件等；以及实施强制许可使用费纠纷、专利申请公布后专利权授予前，使用发明、实用新型、外观设计的费用纠纷案件。

3、专利侵权案件，即专利权人或利害关系人对专利侵权行为人提起诉讼的案件，包括：侵犯发明专利、实用新型专利和外观设计等专利权的案件。

对于前两种案件一般不涉及专利内容的争议，和普通的民事权属纠纷和合同纠纷区别甚微，其诉讼程序与普通的民事诉讼程序也并无二致。而第三类的专利侵权案件则体现了专利制度区别于其他民事法律制度的特殊性，其诉讼程序也相应具有很多独特制度。专利制度本身还处于一个不断完善、发展的进程中，而专利侵权诉讼制度则更为年轻，如何建立一套适合专利制度特点的专利侵权诉讼制度近年来也逐渐引起了国内外学术界的争鸣，毕竟如前文所述专利侵权诉讼是专利权人最有力、也是最后的保障，而专利侵权诉讼程序无疑是这一保障能否得以顺利实现的关键。

是故，本文的研究对象为专利侵权诉讼的诉讼程序。

本领域目前研究状况

作为一个较小的部门法，加之我国专利制度建立的时间较短，以及囿于国内科研水平以及知识产权保护意识，专利侵权诉讼程序以前并没有引起太多关注。相关著述也较少。笔者查阅了中国期刊网、万方数据库等中文电子数据库，没有发现专门对专利侵权诉讼程序这一论题作全面研究的文章或书刊。以下是检索或收集到的一些比较相关的论著：

《知识产权诉讼研究》，知识产权出版社出版，作者：北京高法民三庭

本书是北京市各级法院知识产权法官们学术研究的成果，是法官们理论联系实际，针对审判实践中存在的新情况、新问题，以及就如何解决这些问题而进行的实务论述。其中有涉及专利诉讼的研究，但其着眼点主要在于实体而不在于程序，它更关注于侵权判定原则的应用，是这方面国内不可多得的一本好书。偶尔也有涉及到一些程序操作的内容。

《专利民事诉讼若干问题研究》，武汉大学硕士生毕业论文 作者：李艺虹

该论文对专利民事诉讼，即第一节提到的三大类型的专利民事诉讼作了全面的介绍，专利侵权诉讼和专利诉讼程序只是其论述的一部分内容，当然其中也提及了当时因专利法修改而出现的一些新的有关专利侵权诉讼程序举措，如时效和

诉前临时措施，论文对这些内容仅作了叙述性的介绍，并没有进行深入的研究。

《专利诉讼程序中几个法律问题的探讨》，田子军著，发表于其个人网站
<http://www.chinaiprllawyer.com/>

该文是律师通过案例来阐述其对于专利诉讼程序实务中的一些见解和体会，虽然该文以专利诉讼程序为题，其主要论述点还在于专利侵权诉讼程序中的诉讼保障措施，可惜限于篇幅该文并未对这些问题进行展开论述，但仍对本文具有一定的启发意义。

《知的財産訴訟外国法制研究会報告書》

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou1.pdf>

日本知识产权诉讼外国法制研究会的年度报告，在这份年度报告中，主要就美国、英国、德国、法国、比利时等国以及欧盟的知识产权诉讼特别是专利诉讼制度，按照专题进行了详细的介绍和对比。该份报告主要研究对比了三个主题：即，专家支持法官参与诉讼的诉讼程序；便于对侵权行为举证的措施；侵权诉讼中的专利无效判决与专利无效诉讼的关系。这些论点均为近年来专利侵权诉讼程序的主要研究问题。报告详尽描述了欧美各国的具体做法和发展动向具有较高的参考价值。

研究的目及方法

本文的研究目的是试图通过归纳专利侵权案件的特点，引申出适合专利侵权诉讼的较佳程序既便于权利人实现其权利又不失公正，避免滥诉和马拉松式诉讼产生，最大程度地节约司法成本，提高司法效率，有效地保护专利权人的利益。

本文的研究方法是通过简略介绍专利权的特点，从权利本身与普通民事权利的区别显而易见地推出专利侵权诉讼是一种有别于其他民事诉讼的新型诉讼；接着归纳专利侵权案件的特点，虽然专利侵权案件的特点前人从权利特点方面以及保护手段方面已经作了较多的研究，⁹但是本文试图从诉讼程序的角度来进行归纳。这些归纳出的特点昭示专利侵权案件需要什么样的程序来支持，以及何种程序能使专利侵权诉讼的进行兼顾公平和效率，进而描述出一个理想的专利侵权诉讼制度应当具备的要点。对比现有的专利侵权诉讼程序特别是我国目前的专利侵权诉讼程序与这些原则性的特点之间的距离，分析实现这些特点的可能性与途径，结合国外的专利侵权诉讼程序以及其近年来的发展制度，选择较佳的制度或对某些制度进行合理的改进以形成一套有效且可行的专利侵权诉讼制度。

本文中的研究虽然涉及到诉讼制度架构的讨论，但本文并不试图全盘否定现有制度，务虚出一个崭新的诉讼体制。相反本文以我国现有的专利侵权诉讼程序

的相关规定为本，以理论研究为纲，在现有制度的基础上分段接近理论目标，注重我国的实际情况，在理论目标和现实制度差距较大不能一步到位的情况下，结合世界各国的已有经验，探讨过渡措施的可能性。对于各国的制度进行选择，不唯洋是从，而是结合实务择其善者而从之，或对比各种制度各陈利弊，取其长而去其短。基于这样的考虑，本文作者希望本文不仅仅是篇理论性的探讨文章，而是紧密结合诉讼实务的建言，如文中观点能与目前以及日后进行的专利侵权诉讼程序制度改革有一、二处暗合，则笔者倍感幸甚。

类似本文这样对某一部法律进行全面的论述(无论是实体还是程序)的文章，往往使作者陷入“专”与“博”的困惑，即，如果对某项制度进行全面的论述，涉及的各方面难免会林林总总，杂乱无序，若要对全部内容进行概述则难免蜻蜓点水，流于肤浅，必与作者初衷相左。而全面细致探讨则苦于时间、精力甚或学识之欠缺而力有不逮。以上为博的矛盾，或言只抓一点不及其余，这样虽能对主要问题进行深入研究却终不能自圆其题而降格为对问题某一方面的论述，不成体系。甚至更糟，其他略述的章节虽同列其中，却不成比例，不相伦类。或平铺直叙面面俱到，一方面需要作者具有很深的功底对问题的每一方面都有深刻见解，一方面却仍使读者不得要领，难以留下深刻印象。是为“专”之感。本文虽在诉讼程序一词之前加了侵权、专利二词予以限定。但终归还是对某一制度的全面论述，自不能规避上述问题。应对此问题，本文在结构方面作了总分式的安排，前半部分作总体论述，引出问题，尽量平滑地得出理论见解，理论归纳以博为基准，归纳出的特点和问题力图能涵盖整个诉讼制度，这样以点盖面，不铺陈笔墨而力求全面。后半部分着重实务和具体制度的讨论，力求能精，即只对与目前实务中与理论部分差距较大，学界争论较多的点加以详述。对于与一般民事诉讼制度差异不大，或虽有较大差异但学界已有定论或较多研究的部分即不加细述，留给读者对照前面的特点部分比对研究，或能起到抛砖引玉之功效。

具体而言本文对专利以及专利权的特点略一带过，这部分虽是引出本文问题不可或缺的部分，但大凡所有知识产权相关的教科书中都会有大段经典描述，于此处赘言有班门弄斧之嫌不说，冲淡主题，言不及物更是画蛇添足。基于此有关这部分放在专利侵权案件的一般理论一章中概述。本文虽是关于诉讼程序的讨论，但却用一章之巨的篇幅讨论专利侵权诉讼的特点，原因有两点，一则为实体与程序密不可分，近年来越来越多的学者认为程序和实体俱为一体，并无孰轻孰重之说。³离开实体谈程序多有流于空谈之虑，尤其对专利法这样一门实体程序合一的法律来说更是如此。二则由大家熟知的专利及专利权特点引出专利侵权案件的特点，再由专利侵权案件的特点引及其对专利侵权诉讼程序的要求以及专利侵权诉讼程序的特点。因而加入这一节使后一章的结论不至于突兀，这样一个渐

进的推理过程也符合对事物的认识过程；而且从专利侵权案件与其诉讼程序的关系这个角度对专利侵权案件的特点作归纳也是本文的创新和尝试。第二章专利侵权诉讼程序的特殊性是本文的主题，也是后面几章的纲，承前启后对专利侵权诉讼程序的特殊性作全面的归纳，并得出本文的要旨。使后面对诉讼程序具体问题的讨论围绕有一个中心，而不至神散。第三章对具体程序进行讨论。这些讨论都是围绕着第二章得出的几个特点进行的，而且讨论是结合现有制度的改进或评价并不是对现有制度的重构。

第一章 专利侵权案件的一般理论

专利权具有很多特点：如通常所说的时间性、地域性、专有性的特点，同时专利权作为知识产权的一种又同时具有知识产权的诸多共同特点。这就决定了因侵犯专利权而引发的专利侵权案件也会因专利权的诸多特点而具有不同于一般民事诉讼的特点。在这些特点中有些可能会对诉讼程序的应用产生特定的要求，有些则不然。本章列出一些将会影响诉讼程序应用的专利侵权案件的特点，这些特点与诉讼程序的具体结合和对程序应用的要求将在下一章中作具体阐述。

第一节 较高的专业性要求

众所周知，知识产权具有较高的专业性的特点，对专利权中的发明和实用新型来说则更是如此。而专利侵权案件是以专利权为系争标的的诉讼，其必然具有较高的专业性要求，主要体现在以下几个方面。

一、在专利内容理解上的体现

专利侵权案件中，首先要理解专利内容。专利权是建构在专利的发明内容的基础上的，没有发明创造的技术方案或设计构思，就不可能有专利权的授予。而专利授权的要素之一就是要具有新颖性和创造性。这就意味着发明创造是在现有技术基础上的一个较大的改进或者是完全的创新，这种改进和创新的程度必须是本领域内一般技术人员不能易于思及的。很显然这是一个比较高的技术要求。相应的，这就要求诉讼的参与各方必须能够了解发明创造。只有在充分了解了专利内容的基础上才能掌握专利侵权诉讼争议的所在。

对于发明和实用新型而言，首先各方应当了解专利中涉及的技术属于何种技术领域，能够了解该领域的现有技术水平，因为这对了解专利的有效性有一定的帮助。在此基础上能够读懂技术方案，如前所述，一般而言一项有效的专利其技术方案至少是对现有技术的本领域内一般技术人员不能易于思及的改进。那么这就需要诉讼参与各方至少能够掌握相当于本领域内一般技术人员的技术水平。实际上，为了更好地理解发明创造内容，在诉讼中占有有利态势，各方往往会邀请该领域内专家级水平的人士参与各自的诉讼阵营。对于技术含量较低的外观设计而言也是如此，它也同样需要本领域内技术水平丰富的专业人员来鉴别它的内容。

对于多数专利侵权诉讼，各方仅仅停留在对发明内容的简单理解上还是不够

的。在诉讼中，原被告和各自代理人需要充分理解技术内容，并灵活应用以说服法官采信自己一方的见解，而审判人员则需要充分理解发明内容的基础上作出正确的判断，并以充分的理由来支持自己作出的判决，使得双方赢的明白、输的甘心。

对专利内容理解的专业性要求，还不仅仅体现在对发明创造本身技术以及相关法律的理解上，在其中还有第三种技术可以帮助各方充分理解发明创造内容。这就是对专利文献的解读技巧。

我们知道一项专利自申请到授权，凝聚了发明人或设计人、专利代理人、审查员（在部分专利中还包括复审委员和法官）的大量辛勤劳动和智慧结晶。特别是发明的实质审查以及实用新型的检索报告对发明创造的有效性有着重要的评估价值。这些技术和法律专家的意见就蕴含在专利文献中，而专利文献有其专业精练的格式，而且需要一定的途径才能获得。因此，专业人士可以很快地获得和涉讼专利有关的文献，例如，专利说明书、与专利局往来的有关审查文献、表明专利法律状态的文献。如我国的专利登记簿，美国的 file wrap 等。专利分析人员可以根据这些文献得到专利的技术领域分类、技术最接近的科技文献、发明人和权利人信息、专利法律状态、审查员和代理人在审查中的意见交流。这些信息无疑会给诉讼参与各方理解专利内容及状态以重要提示，有时甚至可以作为重要证据而决定诉讼的胜败。

可见，专利侵权诉讼的第一步对专利内容的理解就有较高的专业性要求。

二、在专利保护范围的确定上的体现

理解专利内容仅仅是专利诉讼的最低技术要求。进行专利诉讼需要首先厘清专利权的范围。只有在知晓了专利权的范围之后，原告才能识别侵犯其专利权的行为并提出诉讼，被告才能确认其行为是否可能构成侵权，以决定是应诉还是和解。总之对专利权范围的认识是专利侵权诉讼的一个起点。

专利保护范围的确定同样是一项具有较高技术要求的工作。其技术复杂程度要高于对专利内容的理解所需要的技术水平。主要体现在以下几点：

首先，对于专利保护范围的确定是建立在对专利内容理解的基础上的。不理解发明创造的构思和技术方案，自然就无从理解其保护范围。对于发明和实用新型而言专利的保护范围体现在其权利要求部分，而专利法规定“专利的说明书用来解释权利要求”可见说明书是对权利要求的说明部分，其显然应当更易被工程技术人员所理解。实际上，说明书部分往往结合附图和若干个具体的实施例对发明创造的内容作出直观的说明。而权利要求则往往因专利代理人希望获得较大的专利保护范围而进行抽象以及对技术名词进行上位化处理而使得语句艰涩难懂。

而且权利要求力图以最少的技术特征来实现发明目的,也不允许对技术方案作功能原理性的描述和解释说明,因此不通读说明书而只看权利要求,即便是本领域内的技术人员也很难理解权利要求的保护范围。

专利保护范围的确定的另一方面对专业性的较高要求源自于对专利撰写知识的了解和对权利要求的阅读技巧。权利要求是一份特殊的法律文件。它集技术和法律于一身,并且在专利制度的发展过程中逐渐形成了一套其特有的格式和要求。如独立权利要求和附属权利要求在法律意义上的区别以及各自的作用;权利要求之间的互相引用的规则以及因相互引用而形成的保护范围的不同;权利要求的格式,主题、前序和特征部分各自的含义。只有理解了权利要求的格式才能根据其分析出专利的保护范围,因为权利要求部分才是专利的灵魂。完全有可能同样的说明书因权利要求不同而成为多项不同的专利;而权利要求相同的发明,不管其说明书内容如何地变换字眼,却终归还是同一项专利。

因此,对专利保护范围的确定较对专利内容的理解而言,其专业性要求进一步地提高了,可以归纳为两个方面,对技术内容的理解不仅仅停留在读懂的基础上,而是能够理解其上下位概念和对技术思路的抽象和概括,对专利知识的要求不仅仅是对文献资料的识别而是能结合权利要求的撰写规则来划出专利的保护范围。

三、在侵权判定中的体现

侵权判定是比照权利要求和实物或方法,将专利文件的保护范围与实际技术相比较,以判断实际技术是否侵权,这是专利侵权诉讼中最重要的一步,也是最有技术难度的一步。

确定了专利的保护范围,仅从法律上划定了一个保护框架,这个框架是由若干个技术特征组成的。判断产品或方法是否侵权是看其是否包含了构成独立权利要求的所有技术特征。这就又进了一步,要求把书面上的专利权保护范围和实物作比对。专利文件限于单一性的要求,一般只就一个主题进行权利保护,而实际的产品或方法却林林总总,一项产品可能同时侵犯数项专利,也有可能在一个大型产品中绝大多数部件与专利无关,而仅有一小部分零部件侵犯了专利权。如何从现实的产品和方法中抽象出专利保护的技术特征,或者反之,将专利中书面的保护范围的技术特征对应到实际的技术方案或产品中去,将是对参与诉讼各方在技术上的一个严峻的考验。

侵权判定规则的使用也有很高的技术要求。目前常用的侵权判定规则有全面覆盖原则、等同替代原则、禁止反悔原则,以及逐渐被法院接受的公知技术抗辩原则。这些原则的应用是对上文提到的科技、专利、法律知识的综合运用。全面

覆盖原则是最基础的侵权判定原则，其要求将侵权产品或技术方案中的技术特征提炼出来，对应用到专利的权利保护范围中去，看其是否覆盖了权利保护范围的所有技术特征。等同替代原则则更进了一步，我们知道大多数侵权产品和技术方案并不直接构成对专利保护范围字面上的侵权，这是因为在科学技术高度发达的今天，一个技术特征在本领域内往往有多种为本行业内技术人员所熟知的等同替代方案，这些方案不需要该领域内的技术人员进行创造性的工作即可得出。侵权者及其技术人员往往凭借这些现有的等同替代方案对专利保护范围作替代，侵权者及其代理人也会以其技术或产品与专利保护范围的技术特征之间的不同点来作不侵权辩护。这就需要运用等同替代原则来进行判断，首先判断者要熟知涉讼专利所属领域内技术人员所熟知的对该专利保护范围中的技术特征的种种等同替代技术特征，再分析涉嫌侵权产品或技术方案中对这些等同替代技术特征的组合是否需要本领域内的普通技术人员作出创造性的工作。由于本领域内普通技术人员不是某个特定的人，本领域内普通技术人员所熟知的等同替代技术特征更没有一个明确的范围，而且这些特征的组合是否需要本领域内的普通技术人员付出创造性的劳动更是难以直观判断，因此对等同替代原则的运用需要极高的技术水平和渊博的知识。禁止反悔原则的专业性要求则体现在对专利文献的分析上，很多专利的申请文本和授权文本往往不太一致，这是因为专利的保护范围并不是专利权人及其代理人一厢情愿地确定的，专利申请文件中虽然撰写了权利要求，但审查员会对技术的新颖性和创造性进行检索以确定专利的保护范围，实际上，专利申请及其代理人为了获取较大的保护范围会把权利要求的保护范围撰写的比较大，另一方面也有可能申请人及其代理人缺乏必要的检索手段而不知道本领域内的最新的技术进展而导致权利要求较大，审查员通过检索一旦发现能够授权的专利保护范围小于专利申请文件的权利要求范围即以审查意见通知书等形式通知申请人要求其修改或答辩，这时申请人有可能放弃部分权利要求或其权利要求的用词进行某种限定性解释，这些解释将会限制日后权利人再对专利权作较大范围的解释，因此运用这一原则需要有良好的专利文献查阅和分析能力。

公知技术抗辩原则是运用一份现有的技术文献作为公知技术来对抗涉讼专利，这一原则的确立避免了专利侵权诉讼中对专利权有效性问题的纠缠而拖延诉讼周期。⁴由于只能运用一份技术文献，因此，可以认为公知技术抗辩原则的证据要求高于因创造性而对专利提起的无效请求，故需要较高的科技文献检索技术。

四、在专利三性的判断上的体现

此外，在有些涉及专利本身有效性争议的情况下，如实用新型专利，还要求

对专利三性进行判断，这就要求当事各方对于该专利要有审查员那样集科技、法律、专利知识于一身的技术能力。目前我国专利法规定请求发明无效不中止侵权诉讼以及实用新型侵权诉讼提交检索报告制度，使得这种情况的发生概率相对较低。

可见专利侵权案件的每一个环节里都有着科技、专利和法律方面的较高专业性要求。

第二节 实体权利的不确定性

作为专利侵权案件的实体权利，即专利权，虽然相较一般的物权而言，采用了登记公示制度，但因其本身的特点存在着诸多的不确定因素。这些因素在专利侵权诉讼中是不可忽略的，或者说这些因素构成了专利侵权案件在某些方面的特殊性。

一、专利权成立的不确定性

在科学技术高度发达的今天，科技文献浩如烟海，而这些文献并没有能够被统一整理归档以便检索，因此，即便是国际最先进的检索系统也不能确保其包含了所有的公开技术文献。而且目前的数据库以及图书馆收藏的范围也各不相同，而专利审查有时间性的要求，一项技术长期处于专利审查之中，无论对专利申请者还是公众都是损失和浪费。再次，目前的专利检索手段还不能完全避免漏检和误检的发生。因此，即使经审查授权的专利，也不一定满足专利三性的要求，也就是说它可能并不符合专利法对于专利授权的要求，实际上，大多数国家都规定了类似于无效或撤销的专利异议制度，以供公众特别是利害关系人对专利的有效性提出质疑。这就意味着专利权的成立具有不确定性，一项已获授权的专利或者是专利权人籍以提起诉讼的专利，并不一定满足专利三性的要求，是可以被无效的。这种不确定性使得专利侵权诉讼的首要争议常常成为涉讼专利有效性的争议，从而引发了专利侵权诉讼与专利无效诉讼的关系、专利侵权诉讼判决执行问题等一系列复杂的程序问题。

二、因专利的时间性而导致的效力不确定性

如前文所述专利的一大特点就是时间性。专利权具有一定的有效期，超过了有效期的专利将不再受保护，故专利侵权一开始就会涉及专利保护期限的判断。各国专利的保护期限有所不同，同一国家不同种类的专利保护期限也不相同，我

国专利法修改前后申请的专利的保护期限也有所不同。而且专利权的存续时间不仅仅和保护期限有关，它还可能因被无效、专利权人放弃等原因失效。因此时间是影响专利权效力的一个重要因素。而这一因素导致了专利权效力的诸多不确定性。

对于发明专利而言，由于要进行实质审查，故其审查期限较长，而根据我国专利法规定专利局会在申请日起 18 个月内公开其发明。据统计一项发明专利自申请到授权平均需要 2 年半的时间，这样就有近 1 年的时间发明被公开而专利未被授权，为了弥补这一权利真空，专利法赋予了专利权人临时保护权，即专利授权后，权利人可就专利申请公开但未授权这段期间内的侵权行为提起诉讼。但是并不是每一项公开的专利都会被授权，因此专利申请公开但未授权这段时间内，专利的效力是不确定的。

在专利侵权诉讼中，侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。可见，因为专利权的时间性使得专利侵权行为的诉讼时效也有了一定的特殊性。但对于针对同一权利的连续侵权行为，这样的时效起算方法和赔偿规定仍有值得商榷之处。⁵

三、专利价值的不确定性

无形资产价值的评估一直是资产评估中的一大难点，而对专利价值的评估则更是难点中的难点。专利价值的评估涉及专利侵权诉讼标的和赔偿额度的确定。因此是专利侵权诉讼中不可或缺的一个重要环节。

专利价值的不确定性主要体现在以下几个方面：

首先专利是无形的，它不体现为任何实体的财产。而且专利和专利之间分别代表着不同领域的技术，这些技术所能产生的效益也千差万别。从投入来讲，有些发明是突发奇想、妙手偶得；而另外一些则可能是投入了巨大的人力物力的研究成果。因此，专利之间没有价值上的可比性，也没有一个公认的评估标准，更没有一个便于操作的行业指导价。

其次，专利转化为有形财产需要一定的条件。专利不同于其他的无形资产在某一特定时间在任何人手中都代表着相同数量的财产，例如，知名产品的商标。而专利的价值实现需要技术、管理、市场等其他一系列环节的配合，仅有专利本身是无法实现其价值的。同一个专利在某些人手中可能根本无法实施，只能任其闲置或低价转让；而在另外一些条件较好的企业手里则可能会产生巨大的效益。

可以说专利不同于商标、原产地标志等其他本身具有一定价值的无形资产，它仅是价值实现的一个因素而不是全部。

再次，专利对于不同的对象具有不同的价值，对于一个没有市场的专利，其价值为零；对于一个需要利用某项专利进行小规模生产，或该项生产不是主要收入来源的企业来说，该项专利可能具有一定程度的价值；而对于一个价值昂贵的大系统的生产中不能绕过某项专利的企业来说，则该项专利具有非常重大的价值。

因此，影响专利价值的因素有很多，产品市场的大小、技术的可替代性、以及投资生产的可行性，甚至还有一些看似无关的偶然因素，都会对专利的价值产生影响。

第三节 专利保护的地域性和诉讼的国际性的对立

前面说过，专利具有地域性的特点，即在某一国家或地区申请并获授权的专利仅在该国家或地区内有效。很显然专利权人不能用一国的专利在另一国主张其权利。从这个角度来看专利侵权诉讼制度是一个区域性很强的制度。而实际上随着世界经济的发展，一体化程度越来越高，国际上对于专利侵权相关协议和合作越来越多，专利侵权诉讼的内容和形式都有越来越一体化的趋势。

一、专利保护的地域性

因专利取得制度的地域性，专利保护的地域性也随之产生。各国的专利侵权诉讼各有特点。对于专利权利的内容，有解释权利要求的周边限定和中心限定原则；专利的保护期限和专利权种类的设置也各不相同。专利侵权判定原则和理论也各不相同，而且专利侵权诉讼受各国民法的侵权理论影响，其判断的内容也各不相同。基于各国民法和专利法的差异，这些区别是不言而喻的，本文就不再赘述。

二、专利诉讼的国际性

随着世界经济一体化进程的加速，跨国的专利侵权越来越多，专利侵权诉讼成为了涉外率最高的诉讼案件之一。基于现实中专利侵权跨国诉讼的增多，要求专利侵权诉讼制度统一的呼声越来越高。

实际上，虽然各国的专利制度有所不同，但它们之间还是有一定渊源的。最早的现代专利制度产生于当时繁忙的贸易海港佛罗伦萨，这表明专利制度本身就

是国际贸易的产物。接着英国专利法催生了工业革命取得了较大的成功。美法德几乎同时颁布了各自的第一部专利法标志着现代专利制度的成熟,随后日本根据美德两国的专利制度颁布了自己的专利法,其又被旧中国和南朝鲜借鉴。我国专利法则是借鉴了西德的专利法。美国专利法则被加拿大和菲律宾等一些国家改进后应用。与专利法相对应世界各国的民法体系也分别以德、美两国为代表形成了大陆法系和英美法系。因此各国专利侵权诉讼制度虽然有所不同,但其民法渊源和专利法渊源决定了各国的基本制度和原则是相通的,这也是专利侵权诉讼国际化的基础所在。

制度上的统一,虽然各国有自己的专利及相关法律法规来保护包括专利权在内的知识产权,但是对于知识产权保护制度的统一的努力一直没有停止,而且越来越趋于成熟。最早的《巴黎公约》确立了专利申请的国民待遇,从而确认了专利的跨国申请。此后的《成立世界知识产权组织公约》、《专利合作条约》和《专利法条约》进一步为统一专利申请的形式对各国专利法作了统一。值得一提的是1994年通过的《与贸易(包括假冒商品贸易在内)有关的知识产权协定》即所谓的《TRIPS协定》开始突破了以往国际协议仅对专利申请形式进行规范的框架,直接全面规定了知识产权的保护标准,对知识产权执法和救济提出了要求,并且为知识产权国际争端的解决提供了途径。此外,TRIPS对原有国际公约还有一些突破。例如,扩大了专利保护领域,主要包括了对药品和化工产品的保护;统一了发明专利的保护期为20年。⁶这必将对将来的专利侵权诉讼制度的改革产生深远的影响,是专利保护制度的一个里程碑式的协定。

机构上的统一已经先于制度上的统一在一些区域开始实现。一些区域性的专利组织:如欧洲专利局、欧亚专利组织、非洲地区工业产权组织等。这些组织的紧密程度不一,但为建立统一的专利侵权诉讼制度铺平了道路。最近欧洲委员会建议设立统一的欧洲专利(不同于现有的欧洲专利,现有的欧洲专利仍需指定相应的国家),⁷该种欧洲专利产生的诉讼由欧洲法院统一审理,这项举措如果得以实施将在欧洲范围内率先实现专利侵权诉讼制度的统一。

三、两者的对立与统一

为适应改革开放和国际科技经济一体化发展的需要,近十几年来,我国加入了统一专利保护标准、促进专利合作方面的一系列国际公约。它们是我国制定、完善专利保护法律法规的重要国际渊源。我国于1992年和2000年两次修改专利法,原因之一也是为适应复关和入世的需要,在专利保护的水平和水平上尽量与国际趋于一致,使专利权人的合法权益得到可靠的法律保障。

当前,面临我国已成为世界贸易组织成员和需要加快建立社会主义市场经济

体制的客观形势，进一步加强专利保护工作，切实保障法律、法规的贯彻实施，已成为当务之急。我国建立专利保护制度的历史不长，对有关国际条约和法律的宣传普及工作还做得不够，尤其缺乏对有关国际条约的系统认识，这种状况持续下去，将直接影响我们运用这些法律法规维护自身的合法权益。

因此，我们要充分认识到专利保护的地域性和诉讼的国际性两者的对立与统一，一方面加强对专利侵权诉讼制度统一趋势的关注，了解国际协议和组织的发展和动向，适时加入或相应改革我国的专利侵权诉讼制度以应对这一趋势；一方面制订适合我国国情的专利侵权诉讼制度，有可能的话将其推广到国际协议中去，为专利侵权诉讼制度的统一作出我国应有的贡献。

第四节 权利客体的无形性

专利权具有知识产权的共性之一，即无形性，这将主要给专利侵权案件带来以下两方面的问题。

一、权利复制问题

专利权不同于普通的物权，一方面它没有形状，另一方面它可以被无限复制。这里的复制概念并不等同于著作权领域的复制，专利保护的不是其表现形式，而是其应用，因而专利的复制不是简单的专利说明书的复制，而是由多个不同的主体来应用一项专利。当这些主体中的一些或全部是未经专利权人许可而非法应用的，则构成了专利侵权。而在专利权的保护区域或保护效力期限之外使用则并不违法。但正是由于专利权的这一特性，使得侵权人可以较为容易地实施侵权行为而不必像对有形物实施侵权那样惊动权利人，相对的专利权人较难发现侵权行为。这样就将权利人在专利侵权诉讼中置于一个较为弱势的地位。

既然权利可以无限复制，专利权人当然可以许可给多个被许可人来实施其专利。专利权人可以不需任何成本复制其专利权，获得更多的收益，而专利许可给更多的被许可人，势必导致被许可人之间的竞争加剧，市场被分割，进而利润减少。此外，一旦发生侵权究竟应该由谁来承担诉讼成本。这些问题将成为专利侵权诉讼中难以回避的热点。

二、权利用尽问题

既然权利可以被无限复制，这就涉及到专利权使用的限度问题。专利法规定了权利用尽原则，即专利权在行使之后，例如在产品销售或许可实施之后，对于

该产品或所获得产品的继续流通，如再销售或使用等，专利权人不再有权阻止，也就是说专利权已经在其行使之后被一次用尽。这样虽然专利权人有权在制造、销售、进口等多个领域禁止他人侵犯其专利权，但是其只能在产品的流通链中使用一次专利权。尽管因为专利是无形的，其可以被无穷复制，但是专利权人却不能无休止地重复使用其专利权，保障了其他经营者的合法权益。

第二章 专利侵权诉讼程序的特殊性

以上介绍了专利侵权案件的特点,根据这些特点可以很容易地推知专利侵权诉讼程序的特征。分析这些特征,就可以找出最适合专利侵权诉讼程序特点的程序架构,以推进和指导专利侵权诉讼程序的改革。

第一节 专利侵权案件的特点对诉讼程序的要求

把专利侵权案件的特点对应到诉讼程序中来,就可以知道专利侵权诉讼需要一个什么样的诉讼程序,也就是说何种诉讼程序才是最适合专利侵权案件的。

一、专业性对程序的要求

通过上一章的介绍我们知道,专利侵权诉讼是一类具有较高专业要求的诉讼。体现在程序上就需要有较为专业的人士作出判断,基于专利侵权诉讼中专业要求的三个方面,即科技、专利和法律,就需要建立一种程序制度使得审判方拥有具有这三方面能力的人才,而原被告方能够获得这样三方面的技术支援。还可以设计程序使得有这方面知识的人员能够为专利侵权诉讼的审判提供帮助。

专业性对程序的要求还体现在证据上,在证据收集上要允许各方采用多种先进技术手段进行证据收集以及根据案件的专业性要求规定相应的证据规则;对于证据的认定要规定较一般诉讼更加严格的标准。

二、实体权利不确定性对程序的要求

专利的权利不确定性要求诉讼程序以明确的规定来消除灰色区域,给出明确的判断标准,唯有这样专利侵权诉讼才能顺利地进行。这些程序上的规定作为技术性规定需要具有透明度和稳定性,同时要参照其他部门法的相关诉讼规则以及国外的立法,尽量使其符合习惯和常识。具体来说,专利权成立的不确定性要求专利侵权诉讼在审理时处理好专利权效力的判断与专利侵权判断的关系,避免被告利用专利无效程序来拖延诉讼;还要防止原告利用无效专利进行滥诉。对于因专利的时间性而导致的效力不确定性要在程序上明确专利法中的各个时间点 in 诉讼制度中的相应效力和意义。

专利价值的不确定,在目前没有公认的具有权威性的评估模型的条件,只

有在诉讼法中规定相应的评估程序和评估方法来从程序上实现一个较为公正的价值判断。

三、专利保护地域性及诉讼的国际性对程序的要求

专利保护的地域性要求我国专利诉讼程序必须立足我国的专利制度和诉讼制度,建立适合我国国情的专利诉讼程序。基于我国目前实行的专利制度的特点,例如实用新型的检索报告制度等,在诉讼程序中作相应的要求,以便于我国专利法的全面贯彻实施。其次,根据我国的国情制定相应的诉讼程序,例如,根据我国企业目前的经济规模和研发水平制定合理的侵权赔偿计算方法。最后专利法作为一个民法的部门法要服从目前民事审判的格局,各种需要进行的程序改革应当在我国目前的民事诉讼的框架内进行,而不宜另起炉灶或盲目照搬国外的诉讼制度。正如前文讲过的那样实体法和程序法是紧密联系的,对于专利法这样一个程序实体合一的法律制度而言尤为如此,不可脱离实体法而在程序法上进行创新。鉴于专利侵权诉讼的地域性,我国的专利制度和民事诉讼制度虽然有引进的成分,但经过多年的发展已经初步建立起了符合我国国情的法律制度,因此,专利侵权诉讼制度只有以现行的专利法体系和民事诉讼法体系为纲,在此框架内进行改革,才能建立真正适合我国国情的专利侵权诉讼制度。

同时也应该看到专利保护国际化的趋势是不可抗拒的,随着国际经贸交往越来越密切,迫切需要建立一个统一的知识产权保护体系。国家之间通过种种经济、政治方式互相作用,以期产生一种符合各自利益的知识产权保护体系。TRIPS中的最低保护条款实际上已经为各国制订了一个专利侵权诉讼程序的总则。而且可以预计,随着经贸往来的近一步发展,这类协议将不断增多,执行力也将不断增强。虽然专利制度可能在未来很长一段时间继续保持其区域性的特点,而专利诉讼程序却有可能被通过各种国际协议统一成一门“国际公法”。我国作为一个负责任的发展中国家,对于专利诉讼程序全球统一化的趋势,一方面应当顺应国际潮流,满足最低保护标准,切实保护专利权人的利益;另一方面对于发达国家一些有损发展中国家的不合理的专利保护标准,应当和广大发展中国家一道共同抵制,争取在制定未来的全球统一的专利侵权诉讼程序法中的主动地位,使其真正成为一项公平、合理的国际知识产权保障制度和标准。

四、权利客体无形性对程序的要求

由于专利权利可以被复制的特性,势必需要制定与此相关的不同于有形财产的诉讼规范。对于因权利复制而产生的问题除了在实体法中作出相关规定外,也

应当在程序法中建立适当的程序。例如对于专利侵权中的举证责任问题，可以根据专利权人在侵权诉讼中的弱势地位作相应的不同于一般民事诉讼的举证责任分配，以使原被告双方在诉讼中的地位更加平等。反之对于被许可人处于较许可人劣势的情形，而许可人可能消极行使权力的情况下，可以考虑允许被许可人以某种方式来行使权利，以保护其自身利益。

权利利用尽虽然是一个实体上的问题，但是对于这样一个特殊的问题，民事诉讼法体系中并没有相关的程序规定，因此也需要在诉讼程序中制定相关规范。

第二节 专利侵权诉讼程序与一般民事诉讼的差异

民事诉讼法体系中规定的专利侵权诉讼程序的条款主要有两条：即最高人民法院《关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》中第2条“专利纠纷案件由最高人民法院确定的中级人民法院管辖。”以及第74条第1项“在诉讼中，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。但在下列侵权诉讼中，对原告提出的侵权事实，被告否认的，由被告负责举证：（1）因产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼；”其中，后者在2001年的最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的第四条第1项中重新作了规定：“下列侵权诉讼按照以下规定承担举证责任：（一）因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任；”

前者是对专利侵权诉讼级别管辖的规定，体现了专利侵权诉讼专业性的要求，规定了只有少数最高人民法院确定的中级人民法院才有权受理专利侵权诉讼，而这些法院一般是经济发达地区，具备较强的人员配备、较好的审判条件的法院。

后者就是著名的“举证责任倒置”的规定。最初的专利侵权举证责任倒置的门槛比较低，只要是产品制造方法发明引起的侵权诉讼就实行举证责任倒置，而实际上制造同一产品的方法有很多种，仅因为生产同一产品就怀疑对方侵犯自己的方法专利的推论是缺乏根据的，以此为依据将举证责任转嫁给被告，使得原告的诉讼门槛和代价大大降低，为滥诉打开了方便之门。更为严重的是，原告可能利用这样的程序规定来通过诉讼获取竞争对手的商业秘密。因此在专利法实施细则作了相应的修改后，最高人民法院也出台了相应的司法解释对该规则进行了修改，将产品改成了新产品。这样一来因为新产品的制造方法很少，制造新产品而采用同一制造方法的概率大大增加。另一方面新产品一词大大限缩了举证责任倒置的范围，避免了滥诉的发生。这样的举证责任倒置的规定体现了对前文所述的专利侵权诉讼中因权利客体的无形性而导致权利人在诉讼中的弱势地位的一种弥补。而对这条规定的修改则正好体现了专利侵权诉讼专业性的特点。

实际上专利侵权诉讼中涉及的特殊程序问题远不止这些，主要可以概括为以下几个方面。

一、主管及管辖的问题

由于专利侵权诉讼专业性的特点，决定了专利侵权诉讼的主管和管辖的特殊性。

主管是指设立专门的审判机关来受理专利侵权诉讼。专利侵权诉讼要求审判人员具有较高的专业知识，审判机关具有较好的专门条件。一般法院受理大量的民事诉讼，这些诉讼适用民事诉讼法的一般原则就可以解决，对审判机构和审判人员的专业性要求不高，同时专利侵权诉讼虽然是重要的民事诉讼之一，对国家科技和经济的发展具有重要的意义，但是它毕竟只占法院受理的大量诉讼的一小部分。基于此，没有必要要求一般的法院也能受理并妥善地处理专利侵权诉讼。因此有设立专门的审判机构受理专利侵权诉讼的必要性和可能性。专门的审判机构受理专利侵权诉讼的形式可以是设立专门的专利法院来受理，或者设立专利上诉法院受理对普通法院的专利侵权诉讼审判的上诉审，也可以是在某一级别的法院内部设立专门的专利侵权审判庭。以上所述的专利侵权诉讼受理机关也可以不仅仅只受理专利侵权诉讼案件，同时还可以受理对审判机关和审判人员有相类似要求的其他案件，如其他类型的专利诉讼或知识产权诉讼。

另一种较常见的解决方案是通过管辖来解决专利侵权诉讼。即通过诉讼法规定一定级别或符合相关标准的法院来受理专利侵权诉讼。一般来说管辖的方式有级别管辖和地域管辖两种。级别管辖可参见上文的讨论，体现了专利侵权诉讼的专业性要求，同时也减少了地方保护主义的发生。而地域管辖则是考虑到了诉讼双方的地位平衡。基于上文讨论过的由于专利侵权诉讼中权利效力的不确定性和权利客体的无形性给原被告双方带来的有利或不利因素来综合考量受理法院的地域，以便审理公正且有效率地展开。

二、诉讼参加人问题

原告의资格问题，即民事诉讼理论中的诉权问题。由于专利侵权诉讼中权利客体的无形性的特点使得诉讼标的（即专利权）可以被无限制地复制，申请人以外的人可以通过转让来获得专利权，同时专利权可以许可给若干多人使用，许可的方式多种多样，被许可人获得的权利大小也不尽一致。因此谁有权提起诉讼，其他各方在诉讼中的地位成了专利侵权诉讼程序首先要解决的一个特殊问题。

被告方也同样存在问题，由于专利侵权人可以是制造、生产、销售、进口、

使用甚至是许诺销售者。而且原告可以根据商业策略选择被告人。各种被告所承担的责任也有所不同。同时由于专利权可能产生权利利用尽的问题。因此谁是适格的被告也是一个重要问题。

另外专利权是一种对世权，有利害关系的各方关系复杂，因此专利侵权诉讼的第三人也比较特殊。

此外，专利代理人作为一种兼通技术、专利制度以及法律的人员对于专利侵权诉讼中的各方可以起到较大的辅助作用，然而民事诉讼法并没有赋予专利代理人作为诉讼代理人的地位，而且专利代理人作为诉讼代理的做法本身还存在着争议⁸，因此如何在专利侵权诉讼中定位专利代理人和律师的关系也是专利侵权诉讼程序中一个尚待解决的问题。

三、证据规则问题

证据对于诉讼的成败至关重要，因此证据规则是民事诉讼程序的关键所在。专利侵权诉讼因其证据取得的难度大，且其证据所证明的事实较为复杂，故其证据的审查难度也较大。虽然证据规则的内容浩如烟海，这些内容的分类也多种多样。本文围绕专利侵权诉讼的特点，将专利侵权诉讼程序中涉及的证据规则分为两大部份即证据的取得和证据的审查。

证据的取得部分的特殊性源于专利侵权诉讼的权利客体无形性的特点，有关侵权的证据难于取得，因而需要在证据规则上作一定调整，使得权利人能够有机会较为容易地取得证据，平衡原被告双方在诉讼中的地位。

除了上面提到的举证责任倒置的规定以外，相关的规定还有证据保全措施，以及其他一些相关措施使得原告便于取证，但同时也要建立一些制度来防止原告利用证据保全或举证责任倒置的规定来窃取被告的商业秘密。

专利侵权诉讼专业性强，待证事实复杂，而且侵权行为一般不留下较为直接明显的证据。由于专利对比的公开技术可以是世界上的任意公开文献，证据来源就具有多样性。这就给证据审查带来了难度。

对于来源互连网的证据，以及国外证据需要有明确的审查标准；对于专业性较强的证据质证期限可以适当放宽以便于对方理解技术内容。在证据审查中审判方可以通过专家陪审员、专家顾问的形式进行，原被告也可以分别请专家证人或专家辅助人来帮助审判方认定证据，各方还可以通过技术鉴定来审查证据。这些手段虽然有助于迅速、准确地认定证据，但同时加大了程序上的复杂度，只有在程序上厘清各种手段的地位和作用才能真正地通过审核证据查明事实，做到审判的公平与公正。

四、诉讼措施

专利侵权诉讼的权利客体的无形性要求采取特别的诉讼措施来确保专利侵权诉讼的顺利进行。这些措施可以分为四类，即诉前禁令、财产保全、证据保全和先予执行。⁹

其中诉前禁令在我国的民事诉讼法中没有规定，这是根据世贸组织 TRIPS 协议的要求新增设的条款，属于知识产权权利人在其权利受到侵害时获得的临时救济。¹⁰在新修订的专利法第六十一条作了相关规定。诉前禁令是基于专利侵权诉讼中由于权利人处于劣势的诉讼地位，以及专利产品生命周期短，专利侵权往往能在短时间内给权利人带来重大损失的特点而制定的。它提供了专利权人迅速制止侵权的手段，有效地防止侵权人利用拖延诉讼程序的手段来实现继续侵权的目的。

专利法第六十一条还同时规定了财产保全措施，以利于判决结果的执行。由于专利侵权诉讼的权利客体无形性特点，很多相关证据也很难留下比较直接明显的证据。有些证据在诉讼开始后可能无法取得，因此，证据保全对于知识产权案件的审理至关重要。民事诉讼法第七十四条规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全。人民法院也可以主动采取保全措施。对侵权证据进行有效的保全，将促使专利侵权案件的审判效率大大提高，而且避免了权利人在收集证据方面所处的不利地位。

先予执行，由于专利侵权诉讼专业性较强导致专利侵权诉讼持续的时间较长，且侵权人可能利用诉讼程序较为复杂的特点来拖延诉讼，导致权利人损失进一步加大，而不得不接受侵权人的和解条件。据此可以在诉讼过程中，事实比较清楚的情况下，降低先予执行的申请条件，以便较好地保护权利人。

五、专利维持程序与侵权诉讼程序的衔接

由于专利侵权诉讼中权利效力不确定性的特点，专利权的有效性首先成为被告的质疑焦点。而专利无效程序和专利侵权诉讼程序一般来说由不同的机构来审理。我国专利复审委员会审理专利无效的一审。因此被告在被诉侵权后往往首先提出无效程序。这时法院就可能中止专利侵权诉讼程序来等待专利维持程序的结果，从而拖延了审理过程。这也是原有专利侵权诉讼程序的一大问题所在。一方面被告可能滥提无效来拖延侵权诉讼的程序，另一方面原告可能利用可以被无效掉的无价值专利来进行滥诉。在我国的司法实践中，经过多年摸索，总结出了一套适合我国专利制度的专利侵权诉讼中止制度，这套制度有效地解决了前面提到的两难问题。即如侵犯实用新型专利权诉讼的原告，在起诉时出具了由国务院

专利行政部门作出的检索报告及侵权的相关证据，被告在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效请求，法院一般都实行中止程序予以中止。不中止诉讼的情况有以下几种：

1、原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；

2、被告提供的证据足以证明其使用的技术属于专利申请日前已经公知的；

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、被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的；

5、法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者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，被告在答辩期内请求宣告该项专利权无效的，法院可以不中止诉讼。

这样的规定使得发明、专利复审委员会审查维持专利权的实用新型、外观设计、检索报告有明显结论的实用新型排除在了中止程序之外，避免了被告滥提无效，同时更进一步，限制了宣告无效请求的时机和要求，确保了侵权诉讼程序的紧凑性和诉讼效率。同时对于检索报告没有明显结论的实用新型以及外观设计，被告仍有机会在符合时机和无效要求的情况下对其专利提出无效，以确保自身利益。即便是不能中止的几类专利，由于我国法院采信了公知技术抗辩理论，使得被告有机会在侵权诉讼过程中以此理论来作不侵权抗辩，待侵权诉讼结束后再提无效之诉，同样可以确保被告的利益。由于这方面的理论和实践相对完善成熟本文在以下的分论中，对此问题不复赘述。

第三章 具体程序设置的问题与应对

本章我们将对比各国的专利侵权诉讼的一些较一般民事诉讼程序有一定特殊性的具体程序设置。将专利侵权诉讼的特点在这些程序上的体现和要求与我国现有专利侵权诉讼的诉讼程序体制相结合，试图对目前制度的特点作浅显的评价，并对将来的专利侵权诉讼程序制度改革的可能方向作一定预测。

第一节 专利侵权诉讼程序中的主管与管辖问题

一、设置专门法院主管专利侵权案件的可能性

世界各国的主管专利侵权诉讼的法院设置不尽相同，下面列举几个具有典型意义的主要国家主管专利诉讼的法院体系的设置。

美国是联邦法院体系与各州的法院体系并存，在联邦法院体系中，行使第一审管辖权的是地方法院，行使第二审管辖权的是全国 12 个巡回上诉法院与联邦巡回上诉法院（CAFC）共计 13 个巡回上诉法院。第 3 审法院是最高法院，但是大多数的最高法院上诉均不被许可，因此巡回上诉法院是实际上的终审法院。CAFC 是为了统一全国与专利相关的法律的解释而设立的。CAFC 的设立是根据 1982 年的联邦法院修正案，于 1983 年设立，以继受原关税上诉法院及 CLAIM（クレーム）上诉法院的职能。因此，CAFC 具有著作权和商标权以外的知识产权关联的上诉审的专属管辖权。由于 CAFC 还要处理其他方面的案件，专利诉讼相关的案件也未必占多数。

英国的审判机构中，高等法院和郡（カウンティ）法院作为第一审法院。¹¹ 高等法的衡平法部为专门处理专利、外观设计而设立了专利法庭。该部门的法官（现在有 5 名）由大法官任命。这些法官并不要求有科学相关的经验。但实际上，他们均为从主要从事专利诉讼的律师中选拔，具有相当的技术经验。此外，还设有处理专利和外观设计的简易程序的郡专利法庭（设有法官一人，但该法庭对于专利行政案件无管辖权），在该两类法院之上，还有上诉法院受理两者的上诉案件，以及终审的枢密院（house of lords），因此在英国的法院设置中存在着专利侵权诉讼第一审的管辖竞合。

德国的审判制度中，民事、刑事案件属于普通诉讼，行政案件由行政诉讼、财政案件由财政诉讼、劳动案件由劳动诉讼、社会案件由社会诉讼等 5 大诉讼体系分别处理，并分别设立相关法院。下级法院是各州的法院，最高法院是联邦法院。专利诉讼程序中有复审无效程序和侵权程序两种，复审无效程序由联邦专利

法院管辖，例如由两名法律人员和3名技术人员组成的合议庭来审理。此外，联邦专利法院还是自1961年制度改革以来将专利局内的复审无效部转移出来的产物。因侵权诉讼与普通民事诉讼一样由地方法院审理，故由3名或1名职业法官审理。

日本由东京和大阪地方法院专属管辖全国的第一审专利侵权诉讼，其中东京地方法院负责东部日本的专利侵权案件，而大阪地方法院负责西部日本的专利侵权案件。专利行政案件由东京高等法院内新设立的知识产权高等裁判所，该法院虽然设在东京高院内部，但具有一定的独立性。¹²

综观以上各国的专利诉讼的法院设置可以发现以下一些特点：

专利侵权诉讼的初审法院一般是普通的地方法院；

专利行政诉讼一般设置特别法院来受理；

专利侵权诉讼的上诉审法院一般是该国首都的高等法院或特别设置的专门法院受理。

产生这些特点的原因是，专利侵权诉讼属于民事诉讼的范畴，故其初审一般由地方法院受理，其专业性不足的问题有两类解决方法，一类是指定专门的法院受理，例如日本和我国；一类是提高初审法院的级别。而上诉审则一般为比较复杂的案件，故通常由比较大的法院或专门设置的法院来受理。而专利行政诉讼不属于民事诉讼的范畴，而且参与的一方往往是该国的专利主管机构，专业性要求也比较强，因此通常设置特别法院来受理。

我国的专利侵权诉讼案件由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院、各经济特区中级人民法院和最高法院同意指定的中级人民法院作为第一审法院，相应的各高级人民法院为第二审法院。大多数专利纠纷案件都在中级法院、高级法院的一、二审程序中审结；也有少数专利侵权案件由于诉讼标的数额巨大或有重大影响等由高级法院作为一审法院，这类案件如果上诉，上诉审法院就是最高人民法院。在法院内部，分设刑事、民事、经济、行政、海事交通、知识产权等审判庭，分别负责各类审判工作。专利纠纷案件由知识产权审判庭的首席法官和法官、助理法官审判。依照我国法律，审判专利纠纷案件均由3、5、7等单数法官组成合议庭进行审判，第一审程序中可以聘请不是法官的法律或技术专家作为人民陪审员与法官组成合议庭审判案件，法官任审判长。但二审程序必须由职业法官组成合议庭审判案件。¹³

随着经济的发展以及专利侵权纠纷的增多，将来可能会有更多的中级人民法院会被授权受理专利侵权诉讼，最终是我国由指定法院的专属管辖过渡到由中级人民法院作为初审法院受理专利侵权诉讼，这样无疑会在操作上比较便利，也便于偏远地区的当事人参与诉讼。其原因是我国是一个幅员辽阔的国家，受理专利

侵权诉讼的法院集中在大城市和东部沿海必然会给涉及边远地区的专利侵权诉讼，特别是小额的专利侵权诉讼带来不便。日本当前的东京、大阪受理方式也引起了其国内一些学者的争议，认为将来应当在全国各地的地方法院都设立专利部门以受理专利侵权案件。¹⁴

三、专门审判人员的配备问题

专利侵权诉讼是科学技术与法律紧密结合的工作，专业技术性很强，且因为其国际性的特点涉外案件较多。因此需要有理工科背景和懂得外语的审判人员。虽然在审判中可以参考专家鉴定和专利顾问的意见，但是如果法官没有相关领域的知识而完全依据专家的意见就会导致审判权的外流，也为鉴定人员或机关的暗箱操作提供了条件；反之，若不信任专家意见则无法作出正确的判断。因此审判人员需要有相关背景的知识。另一个问题是专利侵权诉讼涉及的专业知识可能涉及各个领域，而法院不可能配备具有所有技术领域的审判人员，对于这个问题可以参考专利代理人的专业领域设置，即每个法院至少具有三种背景的法官：机械、电学和化学，这样就可以基本解决技术方面的问题。

我国目前承担专利审判任务的各高、中级人民法院知识产权庭人员配备的要求是，选配适当数量的有一定审判经验的审判人员，特别要注意适当选配学过理工专业和懂得外语的人员参加专利审判工作，并且至少要能够组成一个合议庭。

15

弥补专业知识不足的另一个途径是利用技术专家，法院与技术专家的合作模式大致有三种：即，可以聘请技术专家作临时的或者长期的技术顾问；请技术专家担任技术鉴定人；邀请技术专家担任陪审员，直接参与专利审判工作。

虽然在知识产权诉讼中的确存在法官需向专家进行咨询的情况。其中既有进行技术咨询的情况，也有进行专业法律咨询的情况。但有人认为专家参与咨询，无论是技术咨询还是专业法律咨询，往往都是非书面的，也是不通知当事人的，是法官在开庭和合议之外进行的。这种做法剥夺了当事人听审和申辩的权利。它既无法保证咨询专家与本案有无利害关系，又无法使专家对咨询结果承担责任，将裁判结论建立在没有参加庭审，没有经过质证和辩论，不承担相应后果的所谓专家意见之上，这对当事人是极不公平的。违背了诉讼的正当程序要求，也违背了我国民事诉讼法的法定证据原则和辩论原则，是不应当提倡的。¹⁶这种观点当然是正确的，但是利用专家作为技术顾问确实是一个简便易行的解决技术问题的办法，如何规范地实行尚待有相关规定出台。

请技术专家作为鉴定人的模式比较典型的国家是德国，¹⁷在德国，法理上将鉴定人看作法官的助手，以补充法官的认知能力。因此德国要求鉴定人必须完全

中立于双方当事人。同时，当事人也可以依法律规定，像要求法官回避一样申请鉴定人回避。这样就解决了专家咨询的不规范问题。在联邦的许多州，法律规定法官有权指定鉴定人，这种鉴定人称之为“官方鉴定人”，倘若无特殊情况，一般应首先使用官方鉴定人。这种鉴定人被视为执行准司法职务。法官有权根据内心确信而对该鉴定人的鉴定结论进行价值评估，但其自由心证的过程不受该鉴定结论的约束。鉴定人通常应提出书面意见。法院在收到鉴定结论后，应将它发给各方当事人，当事人可以作出书面评论。在必要时，鉴定人应对此评论作出答复。法院也可依职权要求鉴定人进一步阐明其看法。

聘请专家作为人民陪审员，虽然这种陪审制度不同于国外的刑事陪审制度，但是根据我国目前人民陪审员制度来聘请专业人士作为陪审员直接参加诉讼的审理，真正实现了专业人士的审理。同时使专家也受到一系列庭审规则的制约，如回避制度、合议制度等等，既符合正当程序原则，也可以符合程序地解决法官对专门问题的认知能力不足的情况，值得提倡。一些国家，例如日本有些学者也正在提倡这种专利侵权诉讼陪审制度。¹⁸当然，这种制度显然不同于一般民事诉讼中的人民陪审员制度，还存在很多问题比如专家库的范围，专家陪审员的挑选都有待相关规定的出台。目前我国北京市高院已经实行了专家陪审制度并取得了一定的经验和成果。¹⁹

此外，我国法院内部设有由资深法官包括法院院长、副院长和各审判庭庭长组成的审判委员会，讨论法院审判的少数重大、复杂、疑难的各类案件，每年也有一些专利纠纷案件被提交最高人民法院的审判委员会讨论。被提交的案件一般是经过开庭审判后合议庭提出了处理意见的案件。法院院长、副院长有权根据审判庭庭长和案件承办法官的意见向审判委员会提交需要讨论的案件。审判委员会召开会议时，先由审判该案的法官向委员们报告案件事实、证据和处理意见，而后由委员们讨论处理意见，遇有分歧意见，按少数服从多数原则作出决定。依据法律和规定，审判委员会的决定就是法院处理该案最终的意见，承办案件的法官必须服从。由于审判委员会的资深法官们具有各部门法律的综合知识和丰富的司法经验，这样也就弥补了专利侵权诉讼审理中专业技术欠缺的问题。

但是审判委员会讨论的毕竟只是少量重大案件，而且随着错案追究制度的建立，对于专利侵权诉讼审理的影响将会越来越小。

上述的数种方案中，除了加强法官自身专业素质的途径外，很明显专家陪审制度是最规范的引进专业人员参与专利侵权诉讼审理的方案，也是目前世界上专利侵权诉讼审理的一种发展趋势。我国应当加强这方面的规范。

三、专利侵权诉讼管辖的问题

(一) 级别管辖

级别管辖是指法院系统内部划分上下级法院受理第一审案件的分工和权限。由于专利案件具有较强的专业性，同一般民事案件相比，呈现出复杂性和特殊性，国际上通行的做法是将专利案件集中在一些法院审理，例如前文提到的在美国，专利侵权案件只能由联邦地方法院（FEDERAL DISTRICT COURT）受理，而不由州（STATE COURT）法院受理；同样在德国，专利侵权案件也只能由地方法院（DISTRICT COURT）受理，而规定基层法院（LOCAL COURT）不能审理此类案件。²¹法国知识产权法法典虽然规定专利侵害案件的管辖法院是初级法院。但在法国国内只有巴黎、里耳、南锡、斯特拉斯堡、里昂、马赛、图鲁斯、波尔多、利蒙治以及汉思等地的十所初级法院有能力处理专利侵权的诉讼案。

在我国，将专利案件集中在一些具备审判实力并切实需要的中级法院审理，有利于总结和积累审判经验，相对固定审判队伍，保持知识产权执法标准的统一。十多年来的审判实践证明，将专利案件集中在一些法院审理，便于最高人民法院开展专业培训和指导，使我国知识产权法官的业务素质和审判水平不断提高，从而保证专利案件的审判质量，保护专利权人的合法利益。

虽然我国目前的专利侵权诉讼管辖制度将部分专利纠纷案件的管辖权限定在部分中级人民法院和各省、自治区、直辖市高级人民法院，带有专属管辖的特点。但是随着经济的发展和专利侵权诉讼的增多，我国的专利侵权诉讼案件的管辖将最终过渡到由中级人民法院管辖的级别管辖制度上来。

(二) 地域管辖

地域管辖是专利侵权诉讼程序中的一个重要问题，我国目前有些地方专利保护意识淡薄，地方保护主义比较严重；再加上专利侵权诉讼专业性要求高，各地法院在审理水平上存在着事实上的差异。因此专利侵权的地域管辖成了双方当事人关心的一个重要问题。

专利侵权案件具有一般民事案件的特征，因此在法律适用上首先应适用《民事诉讼法》关于侵权案件管辖的普遍性规定，即第 29 条，“因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地和被告住所地人民法院管辖”。最高人民法院关于适用《民事诉讼法》若干问题的意见第 28 条，又将侵权行为地进一步解释为“侵权行为实施地、侵权结果发生地”。但是上述规定属于一般原则性的，在实际执行中，对于哪些是具体行为实施地，哪些是侵权结果发生地判断不清。这样，因侵犯专

利权行为提起的诉讼，有管辖权的法院包括侵犯专利权行为实施地的法院、侵犯专利权行为的结果发生地的法院以及被告住所地的人民法院。

对此，最高人民法院的司法解释结合专利法的规定，将侵权行为地作了列举式的述述：侵权行为地包括被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地；上述侵权行为的侵权结果发生地。

司法实践中，一些法院对最高人民法院司法解释中关于侵权结果发生地的理解，有一定的混乱。有的甚至认为，在专利侵权案件中，受到损害的原告住所地或者侵权物的到达地就是侵权结果发生地。这种理解是不正确的。在知识产权侵权纠纷案件中，侵权结果发生地，应当理解为侵权行为直接产生的结果发生地，不能以原告受到损害就认为原告所在地就是侵权结果发生地。侵权结果应当与知识产权权利人所指控的侵权人实施的侵权行为有直接的因果关系，如果简单地将原告住所地确定为侵权行为结果地，其实质是将遭受损失的原告所在地扩大理解为侵权结果地，²⁰将违背《民事诉讼法》第 29 条关于侵权案件管辖的普遍性规定。

对于同时起诉生产商和销售商的情况下，如何确定管辖法院的问题一直是一个争议比较大的问题。侵权产品的销售地人民法院是否可以管辖专利权人针对被控侵权人实施的制造行为提起侵权诉讼的问题进一步明确下来。规定原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地法院有管辖权。

如果专利权人在侵权产品销售地起诉制造者而不起诉销售者，不能以侵权产品销售地是制造者实施侵权行为结果地确定管辖。这样规定是考虑到销售行为的结果与制造者的制造行为之间并不一定存在直接的因果关系，而民事诉讼法规定的“侵权结果”应当与专利权人所指控的侵权人实施的侵权行为有直接的因果关系。

另外司法解释规定了如果专利权人以制造者和销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。这就解决了制造地与销售地不一致时如何确定案件的管辖权问题。

对于销售者是制造者分支机构的，其销售行为也是制造者的行为。因此，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地人民法院有管辖权。

²¹

因此我国专利侵权诉讼的地域管辖规定可归纳为：因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括：1. 被控侵犯发明，实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；2. 专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；3. 外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；4. 假冒他人专利的行为实施地；上诉侵权行为侵权结果发生地。

原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。

销售者是制造者的分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地人民法院有管辖权。

第二节 诉讼参加人的确定

专利侵权诉讼权利客体无形性的特点，使得专利侵权诉讼中原告、被告的形态多种多样，确定诉讼参加人的复杂程度要较一般民事诉讼要高。专利侵权诉讼应当由什么样的代理人来参与，这也是涉及专利侵权诉讼参加人的另一个问题。由于专利侵权诉讼的高度专业性，因此需要在律师制度的基础上来改进其诉讼代理人制度以更好地为当事人服务。本节将就这些问题展开讨论。

一、专利侵权诉讼中的原告资格的确定

很显然，有权提起侵权诉讼的人，应该首先是专利权人，因为侵权人侵犯的权利就是专利权。然而实际上大多数专利侵权案中，实际受损失的并不是专利权人。专利权人往往并不是专利实际的应用人，专利权人通常将其专利许可给相关领域的厂商，而这些被许可人才是专利侵权的真实受害者，而且也是专利侵权行为的最先发现者。在发生专利侵权的情况下，专利权人的专利虽然受到侵权，但其仍然可以按照许可合同收取被许可人的专利使用费。而被许可人却受侵权行为的影响，市场份额和业务收入大大减少。此时专利权人可能因为诉讼需要花费代价的承担问题，或者由于客观条件而不愿或不能提起诉讼，致使被许可人的权益得不到保障。因为在我国专利法中未明确规定专利被许可人是否有权自行对专利侵权人起诉。

法国知识产权法典规定了有权提起专利诉讼的人的种类：1. 专利所有人：但仅限于专利所有人为个人，若专利所有人为法人则不得提起。2. 专利申请人：

该专利申请案必须已经公告；且法院必须在专利确定核准后才可为判决。3. 专利共同所有人：根据智能财产法典 § L. 613-29 规定“共同所有人中任一人得为自身之利益单独提起专利侵害之诉讼”，同时应通知其它在诉讼中一并被列举的专利共有人。4. 专利受让人；但必须先向国家专利局为让与登记。5. 专利被授权人：（1）必须是独家被授权人；（2）必须已向国家专利局为授权登记；（3）授权契约中无排除被授权人提起诉讼的规定；且（4）须向专利权人发出通知。²²

专利法第六十条规定：“对未经专利权人许可，实施其专利的侵权行为，专利权人或者利害关系人可以请求专利管理机关进行处理，也可以直接向人民法院起诉……。这里规定了必须是专利权人或其利害关系人才能作为原告提起诉讼。司法实践中，对“专利权人”的理解一般无异议，但对“利害关系人”包括哪些则存在歧见。我国审判实践中对利害关系人是这样认定的：1、独占实施许可合同中的被许可实施人。独占实施合同的被许可实施人，依照其与专利权人的合同，取得了专利的独占实施权。因此，行为人侵犯专利权，必然侵犯专利独占权。据此，独占实施人可以就侵权行为独立提起诉讼，但其请求保护的只能是专利权中的财产权利部分，无权请求保护专利权中的人身权利部分；2、排他实施许可合同中的被许可人。被许可实施人依照其与专利权人的合同，取得了与专利权人共同独占专利实施的权利，侵权人实施了专利，就侵犯了被许可实施人的合法占有实施权，故被许可实施人可以对其侵权行为提起诉讼。但因这种独占权是与专利权人共同享有的，作为共同权人的专利权人也必须参加诉讼，除非专利权人明确表示放弃其诉讼请求权；3、有特殊约定的普通实施许可合同的被许可实施人。此类合同中如果约定了在发生侵权行为时，专利权人或者被许可实施人有权起诉的，则被许可实施人可以提起诉讼，但要通知专利权人参加诉讼。²³这个规则相比法国知识产权法典的规定更具合理性和可操作性，但是这样规则只是我国部分法官在实践中的经验总结和实际做法并没有上升为法律或司法解释，因此有必要尽快加强这方面的立法，使得被许可人可以名正言顺地维护自己的权益。

为解决这一问题，保护专利被许可人的合法权益，在将来的立法中可作如下规定：专利权被侵犯时，独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提起诉讼；排他实施许可合同的被许可人可以和专利权人共同起诉，也可以在专利权人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通实施许可合同的被许可人经专利权人明确授权的，或者虽然没有专利权人的授权，但经催促专利权人行使权利而不行使，如不起诉将对被许可人的利益造成重大损失的，也可以以自己的名义提起诉讼。这里的专利权人不起诉的情形是指被许可人有证据证明其已经告知专利权人或者专利权人已经知道侵权行为但在合理期限内仍未起诉的。或者在签订专利许可

合同时，可以约定发生侵权时，专利权人对侵权人的请求权属于被许可人，所得赔偿也归被许可人。如果法院没有受理被许可人提起的诉讼，专利权人必须及时提起诉讼，否则，必须承担合同规定的违约责任。专利实施许可合同的被许可人以自己的名义提起诉讼的，自行承担诉讼费用和诉讼后果。专利权人无权请求分享被许可人因诉讼获得的利益，但合同另有约定的除外。

二、专利侵权诉讼中适格被告的确定

未经专利权人许可，以生产、经营为目的，实施其专利技术的侵权行为人，即为专利侵权纠纷案件的被告人。适合作为被告的有如下几种：

1、侵权行为为一人所为的，则该行为人为当然被告

我国专利法第十一条规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。

因此这里的侵权行为可以是生产制造、销售、进口、许诺销售（仅限于发明和实用新型）、以及使用专利产品或依专利方法直接获得的产品（仅限于发明和实用新型）。

此外，要成为专利侵权诉讼的适格被告，还需要不具备专利法第六十三条规定的不视为侵犯专利权的情形：

（一）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的；

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。

为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。

2、侵权行为是多人共同实施的，则所有行为人都被告，成为共同被告；在多人侵权的情况下，也存在几种情况：

(1)、多个侵权人共同制造或销售专利产品

这种情形比较简单,对于未经许可共同生产或销售的侵权者可以按照民法中的共同侵权理论,列为共同被告并案处理。对于多个单独的侵权人可以分别起诉。

(2)、多个侵权人部分制造部分销售专利产品。

对于这种情形一种观点认为,销售行为亦是一种独立的侵权行为。在侵权人所实施的一个完整的生产、使用和销售行为过程中,制造是起始阶段,销售则是侵权行为的完结,也是侵权者实现经济利益的手段。如果被告只实施了制造行为,虽然也是为专利法所禁止,但是该行为并未通过销售得以扩散,产生损害后果,对专利产品形成市场竞争,没有造成专利产品销售额的下降,被告自己也没有因此而获利,原告在诉讼请求上只能要求被告停止侵权,销毁已经生产出来的侵权产品,却不能获得经济赔偿。因此应当对销售者和制造者并案处理。

另一种观点认为,制造者和销售商作为案件的共同被告,原告起诉制造者的制造和销售行为,而销售商的行为与制造者的销售行为并不存在关联关系,虽然销售的都是同一标的物,但却是两个独立的行为。²⁴在实践中,被诉侵权产品基本上通过总经销环节,再由各地分销商进货,批发给其他零售商,而零售商都是根据各地的市场需求量批量购买后才零售的。现实中,原告并案起诉的销售商都是这些零售商,他们的销售行为与制造者的生产行为并不具备主观上的默契,因此,在客观上,相互之间各自实施了单独的行为,没有形成共同致害关系。从法理上讲,是两个不相联的侵权事实,按照诉讼程序,应该分别立案审理,各自承担相应的民事责任,不能将其认定为同一侵权诉讼中的共同被告关系,彼此间亦不承担连带责任。现将两个单独可分的诉讼并案处理,过于牵强附会。

我们认为,虽然专利法第六十三条规定,为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法来源的,不承担赔偿责任。但是从文义上解释该条款仍然认为这种情形下的销售者属于侵权者。但这样的认定是基于对制造者和销售者侵权行为审理之后的认定,因此并案审理是得出这样结论的前提。对于明知是侵权的制造者,其显然具有销售侵权产品的故意,而制造者也显然具有侵权的故意,而基于同样的故意完成同一侵权行为,因而应当并案审理。

此外,专利权用尽的情形下,进口、销售和使用专利产品的人显然不是专利侵权诉讼的被告。

3、出现间接侵权情况的,则直接行为人为第一被告,间接行为人是第二被告。²⁶这里所称的间接侵权,是指侵权行为人本身不直接实施侵权行为,而是为他人实施侵权行为提供条件,或者诱导、唆使他人实施侵权行为。²⁷间接侵权实施行为人既可规避直接侵权的法律责任,同时又能通过直接侵权人部分取得直接

侵权的非法利益，多数国家法律将其规定为恶意的侵权行为，并给予制裁。在我国司法实践中，法院对行为人并未制造完整的专利产品，而制造专门用于某项专利产品的零部件供他人制造专利产品的行为，也按侵权追究法律责任。我国专利法未规定“间接侵权”的名称，但中国民法通则第一百三十条和最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第一百四十八条第一款规定，教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任。此种行为构成要件是：（1）行为人制造的零部件只能用于制造专利产品，除此之外，不能作其他使用。如果行为人制造的零部件即能用于制造专利产品，又能用于制造其他产品，则不构成这里所说的共同侵权。（2）有直接侵权行为的存在。即行为人制造、销售的零部件确实被他人用来制造专利产品。在上述两个要件同时具备条件下，方能被认定为侵权。

三、专利侵权诉讼中代理人制度的重构

专利诉讼的复杂性和专业性不仅对审判人员提出了较高的要求，对诉讼代理人也同样存在着较高的专业要求。大多数律师的业务领域比较广，对于诉讼程序比较了解，但是对于专利知识和技术知识了解的却不多，虽然当事人可以请技术专家为律师提供辅助，但是技术专家只是专精自己领域内的技术，对于宏观层次上技术和专利问题却不一定有很好的掌握。而且不同背景的两个人或两组人在短期内配合默契也有一定的难度。

专利代理人同时具备专利法律和技术两方面的知识，专利申请和审查方面的经验比较丰富，而且能够通过检索从宏观的视角了解相关技术领域。能够很好地处理专利纠纷中出现的各种问题，从而有助于迅速、公正地解决专利纠纷。但是专利代理人的主要业务还是在于专利申请和分析的代理，这和庭审中的对抗式辩护有着较大的差别，大多数专利代理人虽然有一定法律基础但是毕竟没有律师那样庭审经验丰富而可以较好地保护当事人的利益。因此，对于专利代理人能否代理当事人出庭以及与律师如何分工这一问题，理论界和实践中一直存在较大争议。各国也有着不同的做法：

德国的专利诉讼，通常由一位专利代理人 and 一位诉讼律师负责发动及整个程序的进行。专利代理人通常具有专业领域技术背景同时熟悉德国民事法庭的规定，在律师陪同下，可代表当事人在法庭进行口头及书面攻防。除了少数例外情况外，诉讼律师仅协助专利代理人在法律方面的问题，或提供其个人所知，如该诉讼承审法官的审理方式，以利诉讼顺利进行。

在奥地利，根据民事诉讼法的规定，专利代理人不能受当事人委托独立代理诉讼，只能作为律师的助手参与诉讼。

在瑞典，由于任何人都可以接受委托代理诉讼，所以瑞典的专利代理人也可以独立代理诉讼。但实践中，专利侵权诉讼一般由专利代理人 and 律师共同代理，律师是以法律问题为主，专利代理人负责技术问题。²⁵

美国的专利侵权诉讼虽然一般律师也可以代理专利侵权诉讼，但是更多地是由律师中取得代理人资格的专利律师来处理专利侵权诉讼，多数专利律师不仅由专利代理资格而且也有过专利代理经验，因此能胜任专利侵权诉讼的代理任务。²⁶

在我国，对于专利代理人是否可以作为专利纠纷的诉讼代理人问题，现行的诉讼法没有明确规定（民事诉讼法第 58 条规定，律师、当事人的近亲属、有关的社会团体或所在单位推荐的人、经人民法院许可的其他公民，都可以被委托为诉讼代理人；行政诉讼法第 29 条也有相似的规定）；现行《专利代理条例》也没有相关的规定。

从上面的情况可以看出，尽管专利代理人独立代理诉讼的做法并不多见，专利代理人在专利纠纷诉讼中正发挥着越来越重要的作用。

因此有人认为赋予专利代理人作为诉讼代理人参与专利纠纷诉讼的资格，将有助于不断提高专利纠纷的解决水平，不断完善我国的专利制度。但是目前专利侵权诉讼的受理量不大，代理人主要的工作还是专利申请，因此不宜为了少量的专利侵权诉讼而特别培训需要很长时间才能积累出的诉讼经验。另一方面即便由少数代理人真正掌握了诉讼技巧，对于其他更为容易的民事诉讼他们当然也能够代理，也就成了普通律师。故为保障当事人的利益，不宜对普通代理人开放诉讼代理权限。

较好的模式是对美国的诉讼实践加以改进并制定相应的法规，规定只有兼有专利代理人 and 律师资格并且在两个行业内均有执业经验的人才能代理专利诉讼。这样的规定是适合我国国情的，据统计我国到 2001 年为止受理的专利侵权诉讼案件有 9000 多件，而我国具有双证（律师资格和专利代理人资格）的人员初略估计约有近 2000 人，再加上执业经验的限制约有数百人可获得这种资格，因此代理量合适。其次，我国法律赋予了律师一些其他代理人所没有的参与诉讼的权限，而本文假设的规定并没有突破这样的规定向其他人开放这些权限，维护了律师执业的专业性，也不与现行法律相冲突。最后，这样的规定从根本上解决了目前各国体制中，专利代理人、律师、当事人的技术专家之间难以协调的现状，加强了代理人的专业素质，对专利侵权诉讼审判工作起到了促进和提高的作用。

第三节 证据规则在专利侵权诉讼中的适用和调整

证据对于诉讼而言其重要性是不言而喻的，有人说打官司就是打证据，对于

专利侵权诉讼也是如此,但是由于专利侵权诉讼权利客体无形性的特点使得证据的收集较一般民事诉讼困难;专利侵权诉讼的专业性特点又使得证据的审查难度也相对较大。随着越来越多的国际知识产权保护协议的签订,专利侵权诉讼的国际化和地域化的特点又使得证据的收集和审查要符合一定的国际规则以及我国的实际情况。因此,证据规则是专利侵权诉讼程序中较为重要和特殊的部分。证据规则的分类多种多样,本文简单地从证据的取得和证据的审查方面来考察证据规则的特殊性。

一、 证据的取得

(一) 举证责任倒置条款

前文介绍过的关于方法专利侵权诉讼中的举证责任倒置是专利侵权诉讼程序中证据规则的一大特色。如何理解“因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼,由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任”将能够更好地执行这条规则。

首先所称的新产品,是指在专利申请日之前未曾在国内市场上出现过的产品,该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。这就限定了举证责任倒置规则的范围,并不是所有的方法专利都必然地导致举证责任倒置,只有涉及新产品的时候才能应用这一规则,这就排除了对已有产品的方法专利进行举证责任倒置,这是因为方法专利较难由原告举证,而且生产方法一般是厂家的商业秘密。但是如果只要是方法专利就可以要求举证责任倒置,就可能使一些方法专利的拥有人利用其专利滥诉,利用举证责任倒置规则获取他人的商业秘密。

因此,在新产品制造方法发明专利侵权诉讼中,原告应当对依照其专利方法直接获得的产品是否为新产品作出充分说明,并负责举证证明被控侵权产品与依照其专利方法直接获得的产品相同。被告能够证明原告产品并非新产品或者与其产品不相同的,原告仍应当对被告产品的制造方法承担举证责任。这样就在很大程度上排除了滥诉的可能性。

这样举证责任倒置,并不意味着权利人完全不承担举证责任。方法专利的专利权人只有在举证证明自己享有方法专利权,对方当事人制造了相同的产品后,并说明依据自己的专利方法所直接获得的产品是一项新产品后,才能实现举证责任倒置。

在举证责任倒置的情况下,被控侵权人不能以保护商业秘密为由,拒绝承担相应的举证责任。除被控侵权人承认使用了专利方法外,无论其是否提出反驳,

均不能免除其举证责任。另外，应当将被控侵权人提供的证明其产品制造方法的证据限定在必要的范围内以免过多地暴露被控侵权人的商业秘密，即以足以证明其产品制造方法与权利人的专利方法不同为必要，而不是要求被控侵权人提供其产品的全部制造方法。

（二）证据保密制度

专利侵权诉讼的证据需要经过质证，在此过程中，列举出的证据往往涉及双方的商业秘密。各国的民事诉讼法以及专利法等相关的法规中都规定了有关于专利侵权诉讼证据保密的制度。但是在我国由于民事诉讼实行公开审理制。因此对专利纠纷案件无论第一审、第二审，一律实行公开审判，允许公众旁听，允许新闻单位采访、报道。并且认为这样做，可以增加审判工作的透明度，保证司法公正；也可以对社会公众进行知识产权法律知识的普及宣传和教育，增强公民、法人尊重、保护知识产权的意识。²⁹

但是我国民事诉讼法也规定了在被告请求保护与之有关的商业秘密的情况下，可以依照民事诉讼法第六十六条及有关司法解释的规定处理，人民法院可以责令原告及其委托代理人、鉴定人、证人等诉讼参与人对被告的商业秘密承担保密义务。

首先在举证责任倒置过程中，要在原告完成了应负的举证责任之后，才能实行举证责任倒置。举证责任倒置并不是说原告可以不负任何举证责任，原告除了证明自己的权利外，首先要证明被告生产的产品与自己依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品，同时还要说明依据自己的专利方法所直接获得的产品是一项新产品。如果原告不能证明这两点，或者被告能够举出相反的证据推翻原告的事实主张，被告就不承担提供自己产品制造方法的举证责任。

其次应当将被告提供的证明其产品制造方法的证据限定在必要的范围内，即以足以证明其待证事实为限，例如，要证明专利的实用性，只需证明该专利能够实现而并不需要提供最佳实施数据，举证责任倒置只需要提供制造方法不同于专利方法而不是要求提供其产品的全部制造方法。这样就可以在很大程度上起到保护商业秘密的作用。

再次，可以通过不公开审理、规范限制诉讼参与人出庭人数，并责令其承担保守商业秘密责任，比如告知法律后果由其承诺，签署一定形式的承诺书、具结等书面文件等方式来保护诉讼双方的商业秘密。

最后还可以通过对较为敏感的涉及商业秘密的证据不进行质证，而是将证据提交给法院指定的中立的技术和法律专家来做鉴定和判断，以取代质证过程避免商业秘密被泄漏或落入对方之手。

（三）法院调查和证据保全

我国《民事诉讼法》第七十四条规定：在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条运用了列举式，规定了当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查收集证据的情况和范围是：申请调查收集的证据属于国家有关部门保存，并须人民法院依职权调取的档案材料；涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。

这其中的客观原因并没有相关的司法解释来加以限定，一般理解为是指一方当事人明知存在却无法取得的证据。

有人认为法院调查和证据保全虽然有明确的法律依据，却应当严格限定进行证据保全和缩小人民法院调查收集证据的范围，³⁹其理由如下：（1）专利侵权诉讼属于民事诉讼的一种，民事诉讼中基本的证据规则是“谁主张，谁举证”，因此应强化当事人自身的举证责任。（2）专利侵权诉讼中的当事人双方，地位平等，法官居中裁判，是案件的裁判者，而非一方当事人的同情者和帮助者。因此应尽可能限制运用公权力去维护某一方当事人的利益，因为国家公权力的利用是为了平衡当事人之间的利益，维护社会的最基本的公平和正义。（3）从法律经济学的角度来分析，在侵权法中，由于交易成本高，当事人不可能事先就权利的安排达成一致。所以需要法律的干预，法律干预的目标应当是使得社会成本最小化。即在社会成本构成的诸项中应当选择支出最小的那一项，同时鼓励当事人支出那一项。由能够以最小成本预防损失的那一方支出预防的成本，从而实现社会成本的最小化。即由当事人自身去承担诉讼的风险，减少社会成本的支出。

这种看法表面上看来有一定道理，但是它忽略了专利侵权诉讼的特点，因为前面讲过的专利侵权诉讼的特点导致的专利侵权诉讼证据收集的困难，使得在诉讼开始时，实际上诉讼双方的地位是不平等的，而要真正做到公平审理必须要利用一些法院职权杠杆来进行调解使双方当事人的地位真正平等，因为我国法律制度比较与大陆法系国家比较接近，因此我们不必讳言诉讼程序中法院职权的使用。

专利纠纷案件专业性强，情况复杂，证据收集难度大，如果全部证据均由原告提供必然使得原告一方举证责任过重而难以维护自己的合法权益，使得专利权成为一纸空文；而让被告承担举证责任的情形已经在法律中作了规定，而且如果扩大被告举证的情况就有可能导致滥诉的发生，因此举证责任倒置应当慎用。而剩下的唯一选择就是法院利用职权调查收集证据。因此，必须强调当事人的举证

责任。但这不能否定法院在证据问题上的主导地位。如果侵权人制造的产品全部用于出口，专利权人则很难前往侵权人处取得侵权产品，专利权人往往是在境外发现某侵权产品的，但是要取得证据证明是某人制造的，则有很大的难度。这种情况下，原告在起诉时，应当申请受诉法院立即采取措施，前往被告处保全证据，以免被告将全部产品出口后难以取证。对于实施专利权人专利方法侵权的，除了以该专利方法生产的产品是新产品的举证责任在被告方外，其余的举证责任则在原告方身上。尽管方法专利的保护范围延及其直接获得的产品，但仅凭产品无法判断被告是否侵犯原告之专利权，还需要有证实被告所使用的方法与原告专利方法一致的证据。而专利侵权案件的特点，以及我国现行的律师调查制度决定了原告是不可能前往被告生产车间进行调查取证的。这种情况下，原告可以申请法院前往调查取证，必要时申请法院保全证据。在需要时，法院亦可主动采取证据保全措施，以便于案件的审理。当然对于当事人完全有能力收集提供的证据而不履行举证责任的，法院不宜包办代管其调查取证，而应当以证据不足予以驳回。

二、证据的审查

证据的审查工作，是认定权利人是否享有相应的知识产权以及被控侵权是否成立的关键，由于专利侵权诉讼具有不确定性的特点，以及诉讼内容具有较高的专业性，因此法官应当按照法定程序，全面、客观的审核证据，并以依法审核认定的证据所确认的事实作为裁判的依据。

技术鉴定是证据审查中重要的一环，也是专利侵权诉讼中证据审查的一大特点。但是委托鉴定的事项只能是专业技术问题，而不能是法律问题。否则就在造成了法院的审判权旁落，变成了专业技术人员代替法官判案。也就是说人民法院可以委托专门的鉴定机构对争议技术方案的技术特征的相同点、不同点以及技术特征和技术方案的功能、效果等技术性问题进行鉴定，并对有关技术差别在技术上的意义进行评价，但不应当就被控侵权物是否落入专利权保护范围等适用法律问题委托进行技术鉴定。

有一种观点认为，像专利侵权案件中所涉及的技术特征之间的技术手段及其功能、效果是否基本相同，本领域的普通技术人员是否不需要创造性的劳动就能够联想到等问题，即便是需要利用专业技术人员的专业知识和经验来解决的，且法官自己不能解决，也不能委托鉴定。其理由是，专业技术人员一旦对这些问题作出肯定或者否定的回答，法院就只能作出侵权或者不侵权的判定，实质上是将法律问题委托鉴定，法院委托技术鉴定的事项只能限于鉴定客体的相同或者差异上，其他问题仍应由法官来判断。

实际上,如果鉴定人只能罗列出鉴定客体的若干相同和差异点,而不能对这些差异在技术上的意义做出评价的话,法官仍然不能得到对专利是否侵权以及法律如何适用相关的信息,因此,这样的鉴定对于证据的审查没有帮助,因而也是没有意义的。

因为鉴定的问题本身对于专利是否侵权以及法律如何适用是有关键作用的,而且法官不能凭借自己的知识经验做出判断,这就是需要鉴定的原因所在,因此没有必要过分担心明确的结论会对法官的判断产生的影响。相反,法官正是希望通过鉴定结论来得出自己的判断依据。这并不会造成审判权的旁落,其理由是不作为陪审员的专家所作的鉴定结论并不具有直接的审判效力,它的地位类似于证据,鉴定意见是否被采信,判定侵权是否符合法律规定的其他要件等,都掌握在法官手里。也就是说鉴定结论像其他证据一样虽然会对法官的判断产生影响,虽然事实上这种影响一般会大于普通证据对法官判断的影响,但是它无论如何明确都不可能替代法官的判断。

此外,由于专利侵权诉讼中,证据的来源较广,形态也较复杂,下面分别对以下的几种证据的审查认定作简要的介绍:

(1) 域外证据的审查

由于专利侵权诉讼中涉及的证据很多是来自国外的(例如以国外文献来作为公知技术),特别是涉外诉讼越来越多,对于这些证据对方当事人有证据证明不能排除有关证据及其来源的真实性的合理怀疑的,应当按照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条的规定办理有关的证明手续。应当注意的是,国内可以获得并且可以由有关国家机关、公共图书馆等收藏单位证实的国外专利文献、其他公开出版物,不视为在中华人民共和国领域外形成的证据。

(2) 互联网证据的审查

互联网是知识传播的最新最快的途径之一,因此也是发现专利新颖性、创造性相关的利器。特别是近年来网上的专利数据库越来越多,越来越完善,这使得互联网逐渐成为专利侵权诉讼证据的一大来源。对于这类证据由于互联网易于变动(如网页被删除)、技术性强(如内容可修改,发布时间难以确定),以及难以核实(发布者可能匿名,服务器设在国外),等原因被采信的几率较低。但是随着互联网作为专利侵权诉讼证据来源的频率越来越高,互联网技术的进一步成熟,应当对其证据加以认定。应当立法明确:通过计算机网络获得的资料,有其他足以证明其形成时间、来源和内容完整性的证据可以佐证的,可以作为证据使用。³¹

(3) 合法来源证据的审核认定

在专利权侵权案件中,被控侵权人常以其销售或使用的被控侵权产品有合法

来源为由主张免除相应的赔偿责任,因此审查该产品是否具有合法来源也就成为审理此类案件的关键问题。在这种情况下,被控侵权人只要能提供相应购货凭证或销售凭证等证据,产品以正常的价格条件通过合法的进货渠道取得,即可证明这些产品具有合法来源。

(4) 证据的来源合法性的审核认定

对于非法采集的证据能否采信,一般认为这些证据虽然可信度较高也能够证明事实,但是包括我国在内的多数国家不采信这样的证据。但是在专利侵权诉讼中原告证据的收集通常采用假称自己是购买者而要求购买侵权产品,这样的行为是否构成非法收集证据,我们认为对于通过隐瞒真实身份取得的证据,如果不是以引诱、欺骗、威胁或者其他违反法律规定的方式取得,不属于“陷阱取证”就可以作为定案依据。³²也就是说如果侵权产品本身存在,原告以购买者身份购入,这样仅是隐瞒了身份,并不构成非法收集证据,因为侵权者的侵权行为是针对不特定的客户发生的。而如果本身销售者或生产者并未销售或生产,而原告以购买者身份订货或订制侵权产品,则实际上其自身也参与了这一侵权行为,或者说其引诱、欺骗了被告,这时应当被认定为非法收集证据。

(5) 在先刑事判决或者行政处理决定的审核

如前文所述,民事诉讼并不是解决专利侵权纠纷的唯一途径。在侵权诉讼中,当事人经常提供有关行政机关的在先处理决定要求人民法院直接认定侵权行为成立。但在先的行政处理决定只是一方当事人证明侵权行为存在的初步证据,只要对方当事人提供了相反证据,法官仍应当就民事侵权是否构成等进行全面审查,而不能直接把行政机关的处理结果作为认定侵权成立的依据。根据《关于民事诉讼证据的若干规定》第九条的规定,已为人民法院发生法律效力裁判所确认的事实,当事人无需举证证明,但有相反证据足以推翻的除外。因此,同样地,在先的刑事判决只是暂时免除一方当事人的举证责任,只要对方有相反证据存在,法官就必须对权利人是否享有知识产权、权利的范围以及是否构成侵权等作出认定,而不能一概以刑事判决认定的事实为准。

第四节 专利侵权诉讼中的临时措施

专利侵权诉讼由于其专业性,且程序较复杂,审理过程会比较长。而且由于其权利的不确定性,因此在诉讼即将开始和诉讼过程中,原告的利益将得不到维护,而被控侵权人则有可能利用专利侵权诉讼的审理期间,从容地进行进一步扩大侵权、销毁证据、转移财产,使原告的权利进一步受到损害,甚至使其不能通过诉讼实现其权利,或者即便原告赢了官司也无法执行。此外,对于经济条件较差的原告,被告还可以通过使程序复杂化而拖延程序造成原告经济进一步恶化,

而放弃诉讼或被迫接受被告的和解条件。

凡此种种，必然会造成原告在诉讼中的劣势，而无法实现双方当事人以平等的地位参加诉讼，为此，法律需要在程序上赋予原告一定的保障措施来弥补诉讼中原告的劣势地位。这些措施除了我国民事诉讼制度中规定的证据保全、财产保全以及先予执行外，还有一项特殊的专门适用于专利的诉讼保障措施，即临时措施。

类似于我国专利法的临时措施的诉讼保障制度在大陆法系国家被称为“假处分”而在英美法系国家称为“临时禁令”。但各国意义也略有不同，例如新加坡的临时禁令是在提起诉讼后，方可向法院申请，该禁令的效力可持续至审判终结。³³我国的临时措施则可在诉前提出。

虽然我国民事诉讼法规定有证据保全、财产保全、先予执行等诉讼保障措施，但是由于专利侵权诉讼专业性强、权利具有不确定性等特点，上述的三种措施都缺乏相应的针对性，无法全面和充分地实现临时救济的目的。为了符合 TRIPS 协定要求的执法水平，2000 年修改的专利法中增设了临时措施制度，专利法第六十一条规定，专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。人民法院处理前款申请，适用我国民事诉讼法第九十三条至九十六条和第九十九条的规定。最高人民法院根据该制度设计了相应的程序规则，即《关于诉前停止有关侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》的司法解释。

诉前停止侵犯专利权行为的临时措施，涉及双方当事人的重大民事权益，因此，人民法院采取这项措施应当非常慎重。该司法解释对申请人的申请规定了较为详细而严格的条件，这些条件将有助于平衡双方当事人的地位，给临时措施的提起设置了一定的门槛，使得被控侵权人不致于因临时措施的设置而在诉讼未开始前就处于劣势地位。

首先诉前裁定被申请人停止侵犯专利权行为的临时措施规定了较为严格的申请条件，对申请人资格以及提交的申请文件和证据独有严格的要求。

特别是我国专利法规定对实用新型专利和外观设计专利不进行实质审查，因此，人民法院在受理这两类专利权人提出的诉前停止侵犯专利权行为申请时，更加慎重，不仅要求实用新型专利权人提交检索报告，而且法院要对专利技术与被控侵权产品的技术特征对比文件和被申请人使用公知技术抗辩的理由予以审查，在初步认定被申请人实施或者即将实施的行为侵犯专利权的情况下，才能作出停止侵权行为的裁定。这些措施防止了专利权人滥用诉讼权利而造成被控侵权人的损失。

此外，为慎重起见以及给双方当事人一个抗辩机会，该司法解释还给了当事人复议的机会。该司法解释第十一条规定了人民法院对当事人提出的复议申请应当从以下方面进行审查：（一）被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成侵犯专利权；（二）不采取有关措施，是否会给申请人合法权益造成难以弥补的损害；（三）申请人提供担保的情况；（四）责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利益。这样一个判断标准考虑了各方面的因素，经过这样的复议判断更加确保了临时措施执行的准确性。

同其他诉讼保障制度一样，担保是防止权利人滥诉以及确保被控侵权人合法权益的一项有效措施。但是由于停止侵权行为临时措施与财产保全措施在内容和适用条件上都不同，不采取停止侵权的措施所造成的难以弥补的损害是不能简单用金钱赔偿就能够解决的。因此在临时措施中，不允许被申请人提出反担保而解除临时措施，这是其与财产保全措施中的担保的区别点。

最后，申请人在申请临时措施后一定期间内不起诉或者起诉失当的，所采取的临时措施将会解除，因不起诉或者申请错误造成被申请人实际损失的，申请人应当适当赔偿。被申请人可以向有管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿，也可以在专利权人或者利害关系人提起的专利侵权诉讼中提出损害赔偿的请求，人民法院可以一并处理。

通过上面的介绍可见我国专利法中临时措施的设置以及其司法解释充分结合专利侵权案件的实际情形来进行程序设置，平衡了双方当事人的诉讼地位，使双方当事人不因专利侵权案件的特点而处于不均等的地位，通过程序设置保证了双方当事人实际诉讼地位的平等，而这正是本文的观点。

注释

- [1] 郑成思. 知识产权法[M]. 北京: 法律出版社, 1998: 5.
- [2] 蔡坤财. 新型專利侵權除罪化未施行前法院判決歧異[J]. 連邦智權快訊, 2003, 3:2.
- [3] 章武生. 司法现代化与民事诉讼制度的建构[M]. 北京: 法律出版社, 2003: 51.
- [4] 北京市高级人民法院民三庭. 知识产权诉讼研究[M]. 北京: 知识产权出版社, 2003: 47-48.
- [5] 郭陟. 论连续性侵权行为的诉讼时效.
<http://www.shecan.net/douzilaw/fxpl/fxpl030.htm>.
- [6] 刘剑文. TRIPS 视野下的中国知识产权制度研究[M]. 北京: 人民出版社, 2003.
- [7] 欧盟就共同体专利达成共同政治途径协议[J]. 知识产权简讯, 2003, 14.
- [8] 夏佩娟. 日本再次修改代理人法[N]. 中国知识产权报, 2001-11-1.
- [9] 杨立新, 汤维建. 民事诉讼法教学参考书[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2002: 238.
- [10] 段立红. 一项制止专利侵权的有力措施[N]. 人民法院报, 2001-6-30.
- [11] 知的財産訴訟外国法制研究会報告書[R]. 日本: 知的財産訴訟外国法制研究会, 平成 15 年 5 月.
- [12] 知財高裁、東京高裁内に独立性を持たせて創設[N]. 朝日新聞社, 2004-1-10.
- [13] 蒋志培. 中国专利诉讼模式. <http://www.chinaiprlaw.com/fgrt/fgrt13.htm#1>
- [14] 岡田洋一. 知的財産關係事件に関する裁判制度[J]. パテント, 2004, 57: 5.
- [15] 最高人民法院. 关于开展专利审判工作的几个问题的通知(已废止).
<http://www.iplawyers.com.cn/article/article.php/96>
- [16] 张永泉. 论民事鉴定制度[J]. 法学研究, 2000, 5.
- [17] 汤维建. 两大法系民事诉讼制度比较研究[J]. 诉讼法论丛(1): 405.
- [18] 滝田清暉. 裁判員制度と特許裁判[J]. パテント, 2002, 55(10).
- [19] 北京市高级人民法院民三庭. 知识产权经典判例[M]. 北京: 知识产权出版社, 2003.
- [20] 最高人民法院民事审判第三庭. 如何理解最高人民法院关于专利法(2001)法释字第 21 号司法解释. <http://www.civillaw.com.cn/weizhang/default.asp?id=10319>
- [21] 李艺虹. 专利民事诉讼若干问题研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2002.
- [22] 黄晖. 法国知识产权法典[M]. 上海: 商务印书馆出版社, 1999.
- [23] 田子军. 专利诉讼程序中几个法律问题的探讨. <http://www.chinaiprlawyer.com>
- [24] 何暄. 侵犯专利权纠纷案件中的地域管辖问题.
http://www.chinalawedu.com/news/2004_7/27/1139299313.htm
- [25] 张耀明, 黄文军. 专利代理制度考察报告[R]. <http://www.chinalaw.gov.cn/jsp>
- [26] 程永顺. 专利诉讼[M]. 北京: 专利文献出版社, 1994: 145.
- [27] 程永顺. 专利诉讼[M]. 北京: 专利文献出版社, 1994: 79.
- [28] Margaret L. Moses. WHAT THE JURY MUST HEAR: THE SUPREME COURT'S EVOLVING SEVENTH AMENDMENT [J]. George Washington Law Review, February 2000.
- [29] 蒋志培. 在美国华盛顿国际法官会议上发言的中文稿.
- [30] 姚莉. 论当事人主义审判模式[J]. 法学家, 1998, 6.
- [31] 傅长禄, 章武生. 程序与公正(第一版)[M]. 上海: 上海人民出版社, 2002: 330.

- [32] Alan S. Gutterman. THE NORTH-SOUTH DEBATE REGARDING THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS [J]. Wake Forest Law Review, Spring, 1993.
- [33] 周翔. “陷阱取证”法律性质探讨[J]. 审判前沿新类型案件审判实务, 2003, 2: 133.

参考文献

图书

- [1] 郑成思. 知识产权法[M]. 北京: 法律出版社, 1998.
- [2] 章武生. 司法现代化与民事诉讼制度的建构[M]. 北京: 法律出版社, 2003.
- [3] 北京市高级人民法院民三庭. 知识产权诉讼研究[M]. 北京: 知识产权出版社, 2003.
- [4] 刘剑文. TRIPS 视野下的中国知识产权制度研究[M]. 北京: 人民出版社, 2003.
- [5] 杨立新, 汤维建. 民事诉讼法教学参考书[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2002.
- [6] 知的財産訴訟外国法制研究会. 知的財産訴訟外国法制研究会報告書[R].
- [7] 北京市高级人民法院民三庭. 知识产权经典判例[M]. 北京: 知识产权出版社, 2003.
- [8] 黄晖. 法国知识产权法典[M]. 上海: 商务印书馆出版社, 1999.
- [9] 傅长禄, 章武生. 程序与公正[M]. 上海: 上海人民出版社, 2002.
- [10] Arthur R. Miller, Michael H Davis. *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright*[M]. THOMSON WEST press.
- [11] Morris L. Cohen, Kent C Olson. *Legal Research* [M]. THOMSON WEST press.
- [12] 张清奎. 专利审查概说[M]. 北京: 知识产权出版社, 2002.
- [13] 北京市高级人民法院民三庭. 知识产权审判规范[M]. 北京: 知识产权出版社, 2003.
- [14] 程永顺. 专利诉讼实务. 专利诉讼[M]. 北京: 专利文献出版社, 1994: 145.
- [15] 程永顺, 罗李华. 专利侵权判定 [M]. 专利文献出版社, 1998.
- [15] 国家知识产权局条法司. 专利法研究 2003[M]. 北京: 知识产权出版社, 2003.
- [16] 国家知识产权局专利法研究所. 专利法研究 2002[M]. 北京: 知识产权出版社, 2002.
- [17] [美] 凯文·瑞维特, 大衛·克萊. 林柳君譯 閣樓上的林布蘭[M]. 臺北: 經典傳訊文化股份有限公司, 2000.

论文

- [1] 蔡坤財. 新型專利侵權除罪化未施行前法院判決歧異[J]. 連邦智權快訊, 2003, 3.
- [2] 郭陟. 论连续性侵权行为的诉讼时效.
<http://www.shecan.net/douzilaw/fxpl/fxpl030.htm>.
- [3] 段立红. 一项制止专利侵权的有力措施[N]. 人民法院报, 2001-6-30.
- [4] 岡田洋一. 知的財産關係事件に関する裁判制度[J]. パテント, 2004, 57.
- [5] 张永泉. 论民事鉴定制度[J]. 法学研究, 2000, 5.

- [6] 汤维建. 两大法系民事诉讼制度比较研究[J]. 诉讼法论丛, 1.
- [7] 滝田清暉. 裁判員制度と特許裁判[J]. パテント, 2002, 55 (10).
- [8] 李艺虹. 专利民事诉讼若干问题研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2002.
- [9] 田子军. 专利诉讼程序中几个法律问题的探讨. <http://www.chinaiprlawyer.com>
- [10] 何暄. 侵犯专利权纠纷案件中的地域管辖问题.
http://www.chinalawedu.com/news/2004_7/27/1139299313.htm.
- [11] Margaret L. Moses. WHAT THE JURY MUST HEAR: THE SUPREME COURT'S EVOLVING SEVENTH AMENDMENT [J]. *George Washington Law Review*, February 2000.
- [12] 姚莉. 论当事人主义审判模式[J]. 法学家, 1998, 6.
- [13] Alan S. Gutterman. THE NORTH-SOUTH DEBATE REGARDING THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS [J]. *Wake Forest Law Review*, Spring, 1993.
- [14] 周翔. “陷阱取证”法律性质探讨[J]. 审判前沿新类型案件审判实务, 2003, 2.
- [15] 冷慧宇. 专利侵权及保护的比较研究 [D]. 大连: 大连海事大学, 2001, 2.

后记

由于时间紧迫，论文不得不尽快的定稿。而三年的学习生涯也将随着我的论文画上了圆满的句号。回顾三年来在复旦的点点滴滴，万分的眷恋涌向心头。三年来复旦学风的耳濡目染，复旦师长的谆谆教诲，复旦学友们的互帮互助使我能够在专利业界不断成长和进步。本人虽从事专利工作多年，但进了复旦之后才在理论水平上得到了提高，从而在专利工作的实践中也能更加得心应手。这三年的学习生涯对我来说实在是重要之至，为我以后的事业奠定了坚实的基础。

专利侵权诉讼程序的研究在我国还是个新生事物，资料很欠缺。因此我查阅了一些英文及日文文献，并力求把这些文献变为自己的有系统的知识，但由于时间有限，理解可能出现偏差。由于本文是在参阅了不同语言不同风格的资料上写成的，所以如有不连贯或语句欠妥之处，也在所难免，还请各位谅解。本文力求对中国的专利侵权诉讼程序做个系统的应用研究，做到言之有物，言之有据，言之有理，为中国蒸蒸日上的专利事业尽微薄之力。

这三年来的进步固然有我个人的努力，但又何尝不是恩师们辛勤教育的结晶呢？没有导师章武生教授的帮助、指点、督促和鼓励，我在学术之路上不可能走到今天这一步。我衷心地感谢章老师对我在学习上和生活中的帮助，更加感激章老师对我在人格上的塑造，使我成为一个独立、自信、乐观的人。

我还要感谢三年来各位帮助和鼓励过我的同学们，有了你们的友情，我的人生才如此丰富。

另外，我还要感谢我辛勤劳作的父母，他们的默默支持是我完成学业不可或缺的。

我最后还要感谢我的爱人，她以我微薄的收入勤俭持家并支持我完成学业。

论文独创性声明

本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。

作者签名： 吴锦华 日期： 4月28日

论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。

作者签名： 吴锦华 导师签名： 吴锦华 日期： 4月28日

作者: 吴锦伟
学位授予单位: 复旦大学

参考文献(33条)

1. 郑成思 [知识产权法](#) 1998
2. 章武生 [司法现代化与民事诉讼制度的建构](#) 2003
3. 北京市高级人民法院民三庭 [知识产权诉讼研究](#) 2003
4. 刘剑文 [TRIPS视野下的中国知识产权制度研究](#) 2003
5. 杨立新, 汤维建 [民事诉讼法教学参考书](#) 2002
6. 知的財産訴訟外国法制研究会 [知的財産訴訟外国法制研究会報告書](#)
7. 北京市高级人民法院民三庭 [知识产权经典判例](#) 2003
8. 黄晖 [法国知识产权法典](#) 1999
9. 傅长祿, 章武生 [程序与公正](#) 2002
10. Arthur R Miller, Michael H Davis [Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright](#)
11. Morris L Cohen, Kent C Olson [Legal Research](#)
12. 张清奎 [专利审查概说](#) 2002
13. 北京市高级人民法院民三庭 [知识产权审判规范](#) 2003
14. 程永顺 [专利诉讼实务. 专利诉讼](#) 1994
15. 程永顺, 罗李华 [专利侵权判定](#) 1998
16. 国家知识产权局条法司 [专利法研究2003](#) 2003
17. 国家知识产权局专利法研究所 [专利法研究2002](#) 2002
18. 凱文·瑞維特, 大()·克萊 林柳君譯閣樓上的林布蘭 2000
19. 蔡坤財 [新型專利侵權除罪化未施行前法院判決歧異](#) 2003
20. 郭陟 [论连续性侵权行为的诉讼时效](#)
21. 段立红 [一项制止专利侵权的有力措施](#) 2001
22. 岡田洋一 [知的財産關係事件に關する裁判制度](#) 2004
23. 张永泉 [论民事鉴定制度\[期刊论文\]-法学研究](#) 2000(5)
24. 汤维建 [两大法系民事诉讼制度比较研究](#)
25. 滝田清暉 [裁判員制度と特許裁判](#) 2002(10)
26. 李艺虹 [专利民事诉讼若干问题研究\[学位论文\]硕士](#) 2002
27. 田子军 [专利诉讼程序中几个法律问题的探讨](#)
28. 何暄 [侵犯专利权纠纷案件中的地域管辖问题](#)
29. Margaret L Moses [WHAT THE JURY MUST HEAR: THE SUPREME COURT'S EVOLVING SEVENTH AMENDMENT](#) 2000
30. 姚莉 [论当事人主义审判模式](#) 1998
31. Alan S Gutterman [THE NORTH-SOUTH DEBATE REGARDING THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS](#) 1993(01)
32. 周翔 [陷阱取证法律性质探讨](#) 2003
33. 冷慧宇 [专利侵权及保护的比较研究\[学位论文\]硕士](#) 2001

相似文献(10条)

1. 学位论文 林海滨 [论专利侵权诉讼与专利无效程序的一体化安排](#) 2007

专利侵权诉讼和专利无效是专利制度的重要内容, 两者关系密切。但根据我国目前有关法律, 专利侵权诉讼的审理和专利无效审查分别由人民法院和专利复审委员会负责。职权分开的后果是专利侵权诉讼经常因专利无效审查而长时间中止, 造成专利权得不到及时有效保护, 影响了专利执法的效率和公正。

本文通过对我国专利侵权诉讼和无效程序的现状及导致的问题进行分析, 在前人所作研究的基础上运用比较研究和论证的方法, 尝试从理论和实务的角度提出自己的可行性建议。

第一部分, 简要介绍专利、专利权和专利制度。

第二部分, 论述我国专利侵权诉讼和专利无效程序的立法与实践。首先介绍我国现行有关专利侵权诉讼和专利无效宣告制度的法律规定; 其次论述专利侵权诉讼和专利无效宣告制度的关系及专利侵权诉讼中止的有关情况; 最后说明当前专利侵权诉讼和专利无效制度存在的主要问题。

第三部分, 通过比较研究、论证等方法就如何解决目前专利侵权诉讼和专利无效程序存在的问题提出将两者一体化的改革设想。

第四部分, 针对实行专利侵权诉讼和专利无效程序一体化存在的困难提出具体的解决方法。

2. 期刊论文 王伟, WANG Wei 专利侵权纠纷科技属性及其程序性救济 -安徽农业科学2007, 35(24)

科技属性是专利的重要属性之一,该属性对诉讼程序的影响巨大,以专利侵权纠纷所具有的科技属性为切入点,结合美国专利侵权纠纷程序的相关内容,论述专利的科技属性对诉讼程序的影响,并提出若干程序性设计建议。

3. 学位论文 陈军 专利诉讼中的权利要求解释 2008

在专利诉讼中,法院为了确定专利权的保护范围,必须对专利权进行界定,即对专利的权利要求进行解释。然而,由于权利要求书中文字晦涩,并且直接以技术特征为其描述的对象,法官对权利要求的解释使得专利权的保护范围经常性地通过诉讼程序而被扩大或缩小了。而且,由于多数参与专利侵权诉讼的法官并没有相关技术知识,因此,近年来,很多学者和司法实务家对法官解释权利要求的合理性提出了疑问。各国法院在专利司法实践的不同历史阶段发展出了不同的权利要求解释规则,研究者将这些主要的解释规则分别称为:周边限定方式、中心限定方式和折中解释规则。法官通过对权利要求进行解释,确定了专利权的保护范围,将权利要求所记载的必要技术特征与被控侵权产品的特征进行对应的比较,然后得出侵权与否的结论。然而,由于存在比较,所以不同的权利要求解释规则会形成不同的侵权判定原则:全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则、多余指定原则和自由公知技术抗辩原则。我国法律首先并没有这些规则和原则的规定,我国司法实践中法院却早已在审理专利侵权案件中适用等同原则和禁止反悔原则,然而,司法实践中人民法院的判断标准并不统一,很有争议。我国法院早期专利侵权诉讼实践中对权利要求的解释较为宽松,等同原则的适用也较为宽松,没有区分是整体技术特征还是单个技术特征的等同,也没有考虑禁止反悔原则对等同原则的限制,甚至还允许删除所谓的非必要技术特征,即适用多余指定原则,对权利要求的解释扩大了专利权的保护范围,体现了对专利权人的保护。当代,中国法官开始对适用等同原则是否应该有所限制进行了认真的反思,引入了禁止反悔原则,拒绝专利权人对其权利要求适用等同原则,从而限制了专利权人扩张其专利保护范围的企图。在案例分析的基础上,笔者认为人民法院对权利要求解释规则的适用已找到了正确方向,既充分考虑到专利权本身的扩张性,在为专利权人提供适当保护的同时,也为公众提供适当的权利确定性,从而在专利权人享有排他性权利的技术与公众可自由利用的技术之间公平、合理地划定边界。专利法无法穷尽大千世界一切可能情况,虽然专利权在授予后再在诉讼中经过解释,不可避免地会引起专利保护范围扩大或缩小的变化,但为了更有效地保护专利权,同时也为公众提供专利权的权利确定性,就需要更多地依赖法官根据法律精神,行使法官释明权,进行自由裁判。世界各国的司法实践表明,只有通过法院解释权利要求,并充分考虑专利权的特殊性,才能确定合适的司法裁判尺度,在专利权人和公众之间构建平衡。

本文通过对现行的解释权利要求的理论加以总结和分析,并回顾我国专利诉讼中对权利要求解释的司法实践,重新提出并多角度地回答了为什么要对专利的权利要求作出解释以及由谁解释最权威,还对我国专利司法中对专利权利要求的解释前景进行了展望,同时肯定了法院是解释权利要求的最佳充任者。

4. 学位论文 魏玮 知识产权司法保护中的利益平衡 2005

本文通过对知识产权利益司法平衡问题的分析,强调从利益平衡的视角解决知识产权诉讼案件中的利益冲突,实现各种主体之间的利益平衡。除导言、结语外。具体概括如下:

第一章是知识产权利益平衡基本理论。该章从对利益与利益平衡问题的法哲学思考入手,对知识产权利益平衡的必要性、具体内容与平衡机制作了理论思考;为全面把握知识产权利益平衡,文章将知识产权利益置于历史与现实的不同背景之中进行了分析比较。

第二章是知识产权利益的司法平衡。本章主要论述了司法平衡的地位、作用及司法平衡的几种方式,司法平衡的目标、原则与步骤及法院平衡知识产权利益的司法手段。

第三章是专利侵权诉讼中的等同原则适用与利益平衡。本章从等同原则的历史发展入手阐述了利益平衡考虑之于等同原则发展的重要影响,随后通过对最高人民法院适用等同原则审理的第一案的分析,对等同原则在专利侵权判定中的适用提出了几点思考和建议。

第四章是因历史原因引发的商业标识权利冲突案件与利益平衡。针对当前因历史原因引发的商业标识权利冲突案件越来越多、亟待从理论上对此类问题进行研究的现状。

第五章是知识产权反不正当竞争纠纷案件与利益平衡。文章重点对如何在审理竞争禁止纠纷案件、侵犯知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争纠纷案件以及反向假冒纠纷案件中实现利益平衡做了探讨。

第六章是知识产权权利冲突纠纷案件与利益平衡。本章的重点在于知识产权权利冲突纠纷案件的解决原则与思路。

第七章是滥用知识产权诉讼与利益平衡。文章提出了完善规制知识产权诉讼滥用的建议。

第八章是知识产权诉讼程序与利益平衡。该章对知识产权诉前禁令、证明责任分配这两个当前知识产权审判实践中比较突出的程序性问题从利益平衡的角度作出了论述分析。

5. 期刊论文 王伟 专利侵权诉讼的特殊性及其若干程序性救济 -商场现代化2007, (31)

专利侵权是一类特殊的民事纠纷,其特殊性主要表现在专利的科技属性及专利诉讼的复杂性对程序设计提出了特殊要求。目前,我国专利纠纷的审理适用普通民事诉讼程序,只是在管辖、当事人资格等个别问题最高人民法院作了特殊规定。在笔者看来,这些规定远远不能满足专利纠纷的特殊属性及其对程序设计的特殊要求。本文将重点介绍并阐释美国专利纠纷中若干特殊程序设计,并从比较法角度对我国相关制度完善提出若干建议。

6. 学位论文 姚雪花 药品专利保护中的举证责任研究 2008

随着近年来我国专利法律法规的实施,药品专利申请及有关药品专利保护诉讼案件的与日俱增,举证责任作为贯穿于药品专利保护各个环节的枢纽,其规则的运用及其运用是否得当与药品专利能否获得保护,以及是否得到最充分的保护这一结果密切相关。

本文通过文献研究法对涉及专利保护以及举证责任问题的现行法律法规与相关文献进行调研,总结药品专利保护中举证责任问题的研究现状,发现虽然现状研究中药品专利保护中举证责任的特殊性多体现为侵权诉讼程序中的新产品制造方法发明举证责任倒置,但药品专利保护所涉及其它程序中举证责任规则的适用同样具有药品专利自身的特点,并据此撰写综述以及归纳药品专利保护程序中的举证责任规则各自的特点。本论文还通过案例分析法对药品专利申请、复审、无效、行政诉讼、侵权诉讼案中的典型案例进行评析,从案例的角度探讨与论证药品专利保护程序中举证责任规则的运用。

本文研究主要包括药品专利申请程序中举证责任研究、药品专利复审程序中举证责任研究、药品专利无效程序中举证责任研究、药品专利行政诉讼程序中举证责任研究以及药品专利侵权诉讼程序中举证责任研究五项内容。药品专利申请程序适用行政许可法举证责任的特点,由申请人承担主要的举证责任,行政机关承担相应的核实责任;以专利法第26条第3款与第22条第3款为切入点主要研究双方当事人针对药品产品、方法以及用途发明各自应当承担的举证责任。药品专利复审程序适用行政复议法举证责任的特点,被申请人(作出驳回决定的原专利审查机关)承担主要的举证责任,在复审前置程序中提供其作出驳回决定的事实与法律依据,复审请求人则被赋予主动举证的机会。药品专利无效程序从根本上讲属于行政监督程序,但却适用民事诉讼法举证责任的特点由双方当事人平等地承担举证责任;主要论述了该程序与专利申请、复审程序在证据学意义上举证责任的不同,就直接涉及技术方案本身而言,专利权人与请求人可以持不同的主张,但对各自的主张履行的举证义务、举证责任承担的方式和程度与专利申请程序中基本一致。药品专利行政诉讼程序针对专利复审委员会所作的无效宣告决定这一具体行政行为是否合法分配举证责任,适用行政诉讼法举证责任的特点,举证的义务主要在被诉行政机关专利复审委员会。药品专利侵权诉讼程序涉及法律地位平等的专利权人与利害关系人之间是否存在专利侵权的事实分配举证责任,适用民事诉讼法举证责任的特点由双方当事人平等地承担举证责任,特殊之处在于新产品制造方法发明专利实行举证责任倒置原则。

本文研究旨在对药品专利保护中举证责任的法律适用问题进行初步探讨,抽象出既符合专利程序特点又符合药品自身特点的举证责任规则的运用规律,对其进行理论层面的归纳总结,以及对该规律今后在实践中的应用提供借鉴,进一步丰富和完善药品专利保护中举证责任的研究。

7. 学位论文 韩晓星 我国引入专利侵权执行保险探析 2008

现代商品社会,商场竞争日趋激烈,速度也在不断地加快,这就要求企业经营的焦点由大批量生产改为精美新颖的多品种小量生产,以满足消费者的需求。现代企业不能仅仅专注于产品的生产制造上,最重要的是掌握以专利为代表的知识产权。随着目前我国专利产业化步伐加快,越来越多的中小企业掌握了可观数量的专利权,在拥有与运用这些专利权的过程中,它们常常会面临专利遭到侵权的风险。我国目前对专利权的救济只能通过民事诉讼来完成,但在诉讼过程中,企业往往需要负担庞大的费用,财力不够雄厚的企业根本无法负担,若诉讼程序不顺利,在正常的期间内无法结束,支持不下去的企业或者草草和解了事,或者因此宣告破产。如果可以在发生法律争端之前,采取适当的保险措施,一旦争端发生,就可以减轻企业在诉讼中所承担的费用,从而达到保护知识产权、鼓励创新发明、促进经济发展的目的。因此,将以专利保险制度发展比较完备的美国现行制度为例,对专利侵权执行保险制度的相关内容进行研究。同时,借鉴欧盟正在构建的知识产权保险制度的调查研究,为我国将来实施专利侵权执行保险制度在法律上提供一些参考。

前言部分说明了目前我国中小企业在我国经济发展中扮演极其重要的角色,随着中小企业掌握的专利被侵权的事件频繁发生,它们正在寻找一种有效的风险防范措施,而适时引入专利侵权执行保险,便可分散这种风险。第一章阐述了专利保险基础理论,包括专利保险的起源、概念、分类以及西方各国发展的现状。第二章详细分析了专利侵权执行保险的制度,具体阐述了该保险内各个要素的情况。第三章是对专利侵权执行保险引入我国的可行性分析,首先阐述了专利侵权执行保险在实践中的评价,然后结合我个人意见论述了在我国开展此项保险的必要性、可能性以及可能遇到的障碍。第四章是我针对我国引入专利侵权执行保险提出的结论和建议,以推动中小企业专利产业化为基础,提出加强专利和无形资产评估法制建设、培养专业人才等建议,最终从转变观念的角度建议中小企业提高对专利保护重要性的认识。

8. 期刊论文 陈军芬, CHEN Jun-fen 被诉专利侵权企业之维权策略 -科技和产业2009, 9(6)

当企业被诉侵犯专利权后应认真谨慎对待诉讼中的各项法律事宜并以积极的态度参与诉讼程序,为依法有效维护自己的正当权益,被诉企业及其代理律师应当掌握五项诉讼策略:于检索中应诉的策略;于答辩期内反诉原告专利权无效的策略;于被告提出经济担保时提供反担保的策略;于已认定为侵犯原告专利权时主动协商的策略;于法院确定为侵权后积极要求减少赔偿的策略。

9. 学位论文 郭桂峰 论专利侵权认定 2006

专利权的核心权利是“禁止权”。他人未经专利权人许可,为生产经营目的实施其专利的,就构成专利侵权行为。专利侵权的认定是整个专利法的核心部分,在实践中,判断他人的行为是否构成专利侵权行为,由于要牵涉到复杂的技术问题与法律问题,因而专利侵权认定成为专利诉讼中的重点与难点。本文主要以2001年北京高院的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》归纳的侵权认定的步骤为基础,阐述对发明与实用新型专利的侵权认定问题的一些看法。

本文第一章主要阐述了专利侵权行为的形式要件与实质要件,形式要件是当事人进入诉讼的前提条件,诉讼程序则专门解决实质要件的成立与否。同时,还列出了不视为侵权行为及侵权行为的各种表现形式。

第二章主要讲专利的保护范围,整个专利侵权认定的核心就是被控侵权人的实施行为客体是否落入专利权人的专利保护范围?落入了则侵权成立,没有落入,则侵权不成立。本章把对专利侵权认定问题的考察转变为了三个小问题,从权利要求书出现的目的、解释、保护范围,同时结合欧美各国的实践阐述了第一个小问题即专利权的保护范围的确定,本章中笔者提出了自己的观点即主张我国的“权利要求书应以‘上位’方式撰写”并且应以法律条文明文规定,同时还需规定“法院在侵权诉讼案件的审理中,应当假定权利要求书是按照‘上位’方式撰写的,如果说明书和附图的内容使所述领域的技术人员能够认识到权利要求事实上没有以‘上位’方式撰写,则可以在不失公平的条件适用等同原则”并认为这样规定对于规范统一我国的专利侵权认定程序具有重要意义,可以从根本上铲除“多余指定原则”存在的法理基础,同时也为等同原则的适用划定明确的界限。

第三章阐述了实务中是如何进行技术特征的区划的,并指出无论以何种方式划分技术特征,在技术特征比对时都不应当产生将权利要求中记载的某一限定条件忽略不计的结果。

第四章也是本文的重点，主要就是第三个问题即如何进行技术特征的比对进行了分析，阐述了相同侵权与等同侵权，并从仿制者的角度出发考察他们规避侵权的方式，纠正了传统观点认为“改劣发明”构成等同侵权的错误观点，并结合美、德、日三国等同侵权理论，梳理了等同理论的整体发展后认为我国如果在权利要求的撰写中确定采用“上位”撰写原则，这样在审判中适用等同侵权时法官就能很好地把握等同的尺度，等同判断时也能严格限定等同物的范围，并且美国司法实践中确立的“功能/方式/效果”判断、“非实质性变化”判断、“显而易见”判断均可以为我国所用。

第五章则着重阐明了禁止反悔原则，列举了美国司法实践中对禁止反悔原则的发展最为重要的两个判例，认为其中值得我们借鉴的理论非常丰富，基本上把实践中对该理论的一些疑惑解释清楚了。

第六章则解释了自由公知技术原则，作为与禁止反悔原则一样对等同侵权构成限制的原则之一，自由公知技术在相同侵权与等同侵权中均可以适用，它是依专利制度的基本原理产生的，并由被告方享有的非常重要的抗辩性权利。

10. 学位论文 [艾可颂 我国专利无效制度的完善 2008](#)

专利权无效请求诉讼是指不服国家知识产权局专利复审委员会的无效宣告审查决定而提起的诉讼。我国现行的立法实践和法学理论一般将专利权无效诉讼定位为行政诉讼。然而此种无效制度在司法实践中出现的问题不鲜于耳，有如诉讼拖延，无效专利得不到及时清理，专利复审委员会作为被告的尴尬等。有学者结合无效诉讼在实践中出现的各种问题，认为专利权无效诉讼涉及的是私权争议，应当由人民法院依照民事诉讼程序进行审理。明确了专利无效诉讼的民事诉讼性质并提出相应的立法建议方案：或者改革现行法律中将专利复审委员会作为被告的做法，将其作为证人或诉讼第三人对待；或者构建专利无效诉讼的三审终审模式，将专利复审委员会作为一审机构；或者保持二审终审模式，将目前的专利无效诉讼案件的一审法院和专利复审委员会合并，作为专利无效案件的一审法院；或者建立知识产权法院作为专利案件的终审法院，以北京市第一中级人民法院或北京市第一中级人民法院与专利复审委员会合并后作为一审法院，或采取三审终审制，专利复审委员会作为一审机构，北京市第一中级人民法院作为二审机构。也有学者对专利无效诉讼的民事属性提出质疑，认为专利权的私权属性与专利无效宣告请求制度根本无关，隐含在私权属性现象背后的本质问题仍是专利无效宣告制度的行政属性。而且由于专利无效制度的复杂性，世界各国专利无效制度的审理模式千差万别，有的也提出将专利无效纳入可仲裁范围，但是总的方向是朝着有利于快速解决争端以更好地保护专利权人的利益以及社会公众的利益。

本文从专利权的性质出发，通过对专利无效制度的目的、立法历程的分析以及对一些西方发达国家的专利无效制度的比较研究，结合知识产权最新的发展趋势，提出了一些浅薄的看法。主要在专利无效诉讼的公益性、专利无效诉讼程序的梳理以及专利无效诉讼与专利侵权诉讼的衔接等方面，以提高司法效率，促进司法公正，而且能更好地保护公众利益，适合我国的国情。同时结合知识产权特别是专利权的最新发展，对专利无效的诉讼模式提出自己的看法。

在专利法面临第三次修改之际，专利无效制度修改的呼声愈涨，在风高浪尖之际，不期望本文能起推波助澜之效，而只为能说出自己的声音。

本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y771831.aspx

授权使用：天柏宽带网络科技(北京)有限公司(tianbai)，授权号：558382dc-3643-46a1-bc55-9e1000dfb867

下载时间：2010年10月15日