

外观设计专利诉讼流程的横向比较与改革建议

方诗龙

摘要

2008年修订的专利法提高了外观设计专利授权的标准,但就外观设计专利权利救济的流程并未作出太多的修改。实践中,外观设计专利侵权诉讼流程很容易因为专利无效导致程序中止,造成整个诉讼程序冗长,结果导致外观设计专利诉讼在实践中频频被恶意利用。本文通过对美国、欧盟、日本的外观设计保护流程的横向比较,结合中国司法实践提出了系统优化我国外观设计专利诉讼流程的一些思路。通过这些改革,有望能最大程度地发挥外观设计专利制度的作用。

关键词: 外观设计专利 诉讼程序 无效 中止

Comparison and Reform Suggestions on Design Patent Litigation

Procedure of China

Abstract

The Patent Law amended in 2008 has improved the standards for approving design patents, but does not make many changes on relief process. In practice, design patent infringement litigation process is easy to be suspended because of the patent invalidation process, causing the lengthy proceedings and therefore the design patent is often used at malice in the practice. Compared with the process of design patent protection in the U.S, EU, and Japan, and based on Chinese judicial practice, this article provides some ideas about reforming the litigation process of design patent. With these reforms, it is expected to be able to maximize the role of design patent system.

Key words: design patent, litigation process, invalidation, process suspend.

一、我国现行外观设计专利诉讼程序的主要问题

中国自 1984 年专利法立法之初就将外观设计列为三种专利之一^①。2008 年专利法第三次修改之际，将外观设计专利权的授权标准明显提高。然而，外观设计的专利申请仍不需要经过对上述授权标准的严格审查，只要经过“初步审查”合格后就会被授予专利权。由于在授权程序上仍比较松懈，这很容易造成外观设计专利权不稳定，为今后的专利维权埋下了隐患。

外观设计专利申请一旦被授权后，就享有了法律赋予的特权。根据《专利法》第十一条，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、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。坦率地讲，法律赋予外观设计权利人的特权还是非常大的，尤其是相对一个很不稳定的权利而言。在中国，外观设计专利权人和被控侵权人通常的对抗流程如下：

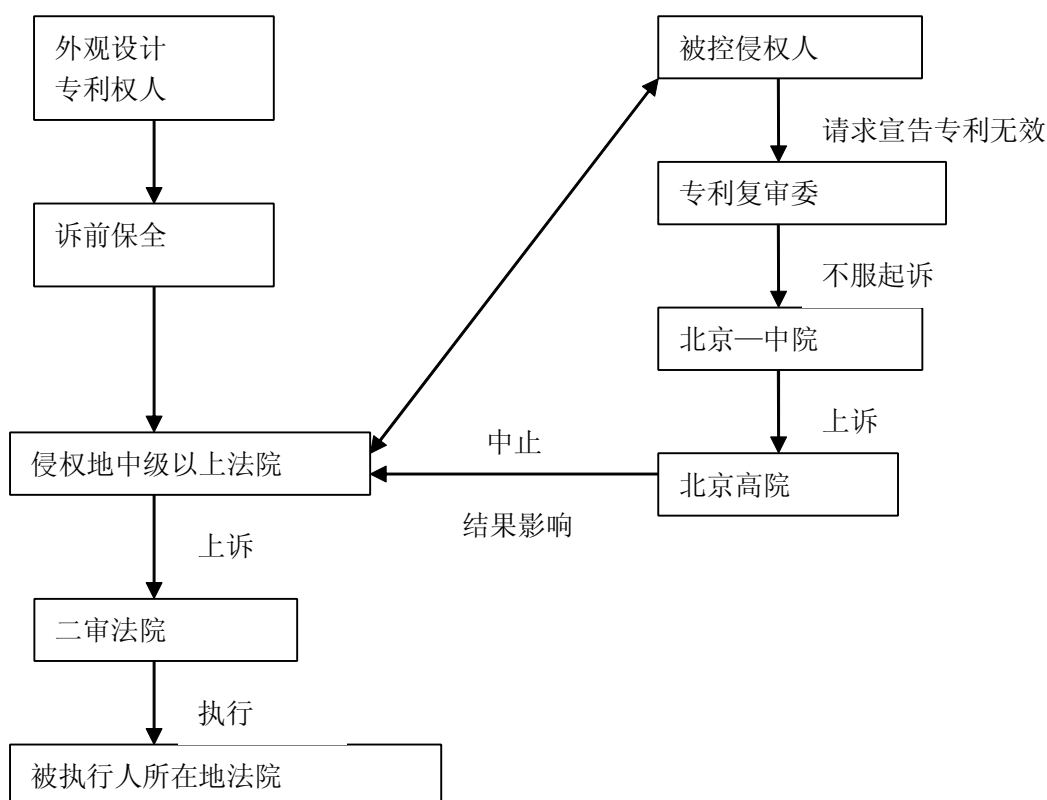


图 1 外观设计专利民事诉讼流程示意图

^① 见 1984 年 3 月 12 日全国人大常委会通过的《中华人民共和国专利法》第二条：本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

从上述诉讼流程示意图不难看出，整个程序明显过于冗长。一个完整的外观设计民事诉讼流程，涉及专利复审委员会和 5 地法院，耗时 3-4 年是常见的事情。无论是专利权人，还是被控侵权人，都表示很难经受得住这漫长的诉讼考验。更令人警惕的是，司法实践中已经发现不少人在利用上述外观设计诉讼制度的缺陷为司法工作和正常的经济秩序制造了巨大的麻烦。

二、外观设计诉讼制度的横向比较

(一) 美国

美国是世界上最早实行专利制度的国家之一。早在 1842 年，美国国会即应专利局的要求，通过了一个外观设计专利法案，成为专利法的一个组成部分。现行美国专利法第 16 章为“外观设计”，共有三条，即第 171 条“外观设计专利”，第 172 条“优先权”和第 173 条“外观设计专利保护期”。除此之外，专利法中还有一些规定也适用于外观设计专利保护。这一点，美国与中国一样，均在同一部专利法中规定了外观设计专利。美国专利法对外观设计的要求，除了必须满足一般专利的要求（即实用性、新颖性、独创性、非显而易见等）之外，一项产品外观设计要得到外观设计专利的保护，还必须符合一条非常重要的标准，即寻求专利保护的特征必须主要是装饰性而不是功能性的。美国还对部分设计进行保护。与中国显著不同的是，美国专利商标局对外观设计专利要进行实质审查，因而其外观设计专利授权质量要远高于中国的外观设计专利。

在侵权救济方面，众所周知美国是联邦制国家，专利侵权案件由联邦地方法院行使初审管辖权。1982 年 10 月 1 日生效的《联邦法院改革法》（The Federal Court Improvement Act）设立一专门法院——联邦巡回上诉法院（The Court of Appeals for the Federal Circuit），统一受理来自各联邦地方法院的专利上诉案件，以及美国专利商标局委员会的上诉案件^①。当事人对联邦巡回上诉法院的判决不服的，还可以上诉到美国联邦最高法院，仅非常有限的案件联邦最高法院才得以受理审查。与中国显著不同的是，美国的联邦地方法院、联邦巡回上诉法院及最高法院都有权就专利有效性问题直接作出判决，而无需等待美国专利商标局委员会上诉与争议委员会就专利

^① 张怀印：《美国专利法改革述评》，载《美国研究》2010 年第 1 期，第 54 页。

有效性问题先作出裁决。尽管美国专利法下也有专利授权后的复审程序(reexamination, 类似我国的专利无效程序), 在复审程序中, 美国专利商标局委员会与联邦地方法院的权力也有交叉与重叠, 也可能产生诉讼中止的情况^①, 但美国法院法官在诉讼中止问题上拥有很大的独立的自由裁量权。由于法院法官具有直接裁决专利是否有效的权力, 加上联邦巡回上诉法院集中管辖所有专利上诉争议, 因此, 总体来说美国的专利诉讼流程比较通畅, 判决标准也比较统一, 这两点也最值得我们中国学习和借鉴。

(二) 欧盟^②

目前在欧盟内同时并存着两套独立的外观设计制度体系, 一套是成员国自己独立的外观设计保护体系, 另一套是依据《共同体外观设计条例》(Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Design) 向内部市场协调局(the Office for Harmonization in Internal Market, 缩写为 OHIM) 申请共同体外观设计, 该外观设计一旦被 OHIM 授权登记, 即在欧盟各成员国范围内享有同等的法律保护。值得一提的是, 欧盟及其成员国对于外观设计大多是单独立法、单独保护, 并不称为“外观设计专利”。共同体外观设计的审查, 是一种最低限度的实质审查, 即审查一项申请是否显而易见不是外观设计(如声音、气味等)及是否违反公共道德, 这非常类似我国目前的形式审查。外观设计被授权公告后, 任何人都可以向 OHIM 提出无效^③, 对 OHIM 无效不服的可上诉至 OHIM 的上诉委员会(Boards of Appeals of the OHIM), 并进而可以上诉至欧盟初审法院(the General Court) 和终审法院(Court of Justice of the European Union)^④。

对共同体外观设计的保护目前还是依赖于成员国各自法律对外观设计的保护。一般各成员国都指定了一些法院来负责外观设计的初审和上诉, 这

^① 李秀娟:《美国专利再审查制度比较》, 载《电子知识产权》2008年第8期, 第42页。

^② David Musker 著、刘新宇、龙文译:《欧盟外观设计专利制度介绍》, 载《电子知识产权》2004年第4期, 第29页。

^③ 见 OHIM 官方网站: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/FAQ/RCD9.en.do>, 2010年10月1日浏览页面。

^④ 见 OHIM 官方网站: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/caseLaw/judgementsECJ.en.do>, 2010年10月1日浏览页面。

些法院基本依据各自的国内法程序来处理外观设计侵权问题^①，也可以审查共同体外观设计的有效性问题的，但仅限于在侵权案件中以被告反诉或答辩为基础。目前，欧盟各成员也正在积极推进建立统一的欧洲专利法院，拟设想建立对欧洲共同体专利的侵权和无效上诉具有统一的专属管辖权，建立统一的共同体专利诉讼制度^②。

以下重点阐述德国的外观设计保护制度。

德国于 1876 年制定了专门的外观设计法对外观设计给予单独保护^③。2004 年 3 月 12 日德国制定了《外观设计改革法》^④，相对于以前的外观设计法，无论在实体法还是程序法规定上都进行了较大的变革，其条款由 17 条增加到 67 条，修改后的内容基本同欧盟的《共同体外观设计条例》基本一致。德国对外观设计也不进行实质审查，任何人都可以提出撤销请求，撤销请求向德国专利商标局提出，对德国专利商标局的撤销决定不服的可向联邦专利法院上诉并进而就法律问题向联邦最高法院上诉。在德国，侵权与有效性问题是严格分开审理的。专利侵权由州法院民事法庭决定，分地方法院（初审）、高等地区法院（二审）和联邦最高法院（提审）三级。而对专利有效性问题的决定完全在于联邦专利法院（初审）和联邦最高法院（二审/上诉）。联邦专利法院集中管辖对德国专利商标局决定的司法审查以及无效案件。发明专利的无效请求直接向联邦专利法院提出（专利权人为被告），由其无效宣告审查庭进行审理和决定。对于实用新型和外观设计，由于未经过实质审查，只能先向德国专利商标局请求撤销，对撤销决定不服的，才可以向联邦专利法院提起诉讼^⑤。由于专利侵权与专利有效性审理的区分，侵权诉讼可被中止，只有在专利的效力问题得到解决后才能继续。这与中国目前的情形比较类似。但德国专利法院对德国专利商标局的无效决定进行司法审查时，仍采用当事人主义，即仍由无效请求人和专利权人为对立双方，德

^① 见 OHIM 官方网站 <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/caseLaw/judgementsCDCourts.en.do>, 2010 年 10 月 1 日浏览页面。

^② 中国保护知识产权网新闻：欧盟委员会就欧洲共同体专利问题达成多项共识，见 http://www.ipr.gov.cn/guojiprarticle/guojipr/guobiehj/gbhjnews/201002/610366_1.html, 2010 年 10 月 2 日浏览页面。

^③ 谢小勇：《浅析德国外观设计保护制度》，载《知识产权》1999 年 01 期，第 64 页。

^④ 中华人民共和国知识产权局网站 2005 年动态信息：德国外观设计法最新修改简介 http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2005/200804/t20080401_352882.html, 2010 年 10 月 2 日浏览页面。

^⑤ 李新生、强刚华、刘井玉：《对中外专利商标司法救济模式的调查分析与比较研究》，载《行政法研究》2004 年第 1 期，第 59 页。

国专利商标局并不是被告。中国目前没有统一的专利法院，而且在中国专利复审委员会被认定为行政机构，对专利复审委员会的决定仍可有两级的行政诉讼审查，并且以专利复审委员会为行政诉讼的被告，因此，中国整个诉讼程序比德国更为漫长、更为艰难。

（三） 日本

在日本，外观设计被称为意匠，最早的立法可以追溯到 1888 年意匠法，1999 年法律修改为现行法^①。日本对外观设计进行实质审查。日本对外观设计的无效宣告权利也由日本特许厅行使，但日本最高法院曾在涉及富士通公司专利侵权案的判决中，确认了这样一个原则：如果在专利侵权诉讼中，被控侵权人有确凿的证据，可以证明该专利权应当被无效，在其并未向日本专利局提出无效请求的情况下，受理侵权诉讼的法院可以裁判专利权人不得行使其专利权（禁止别人制造、销售、许诺销售、进口外观设计产品的权利），这就是所谓的专利无效抗辩模式。法院这种对专利是否无效的判断只在诉讼当事人之间具有效力^②。

在侵权诉讼方面，日本 2003 年修改民事诉讼法^③，规定当诉讼涉及专利权、实用新型权（在日本只有发明称为“专利”）、集成电路使用权、或者计算机程序作者权时，必须起诉到东京地方法院（又称裁判所）或者是大阪地方法院（名古屋以西由大阪地方法院专属管辖，名古屋以东由东京地方法院专属管辖）。当诉讼涉及外观设计权、商标权、版权或者不正当竞争案件时，考虑到这些案件不要求技术知识，这些案件的司法管辖权仍适用被告所在地的地方法院管辖的原则。但无论如何，这些案件的诉讼仍涉及到知识产权方面的知识，为了更快处理这些诉讼案件，经知识产权代理人和公司要求，这些案件已经被允许向东京和大阪地方法院进行起诉。另外，2004 年 6 月 11 日日本国会通过了《知识产权高等法院设置法》，该法已于 2005 年 4 月 1 日起实施。依据该法，日本在东京高等法院内设立知识

^① 彭学龙、赵小东：《外观设计保护与立法模式比较及对我国的启示》，载《世界知识产权》2007 年第 6 期，第 74 页。

^② 余翔、赵振：《专利侵权诉讼中反诉专利权无效与诉讼中止》，载《电子知识产权》2007 年第 6 期，第 55 页。

^③ 中华人民共和国知识产权局网站 2003 年新闻：
http://211.157.104.66/sipo2008/dttx/gw/2003/200804/t20080401_352033.html，2010 年 10 月 2 日浏览页面。

产权高等法院，将专利、实用新型、集成电路、计算机程序案件的二审(上诉审)管辖权集中到知识产权高等法院，知识产权高等法院同是复审、异议、无效等专利行政案件的第一审法院^①。对外观设计权、商标权、著作权(软件著作权除外)、育成者权(植物新品种权)案件以及因不正当竞争导致的营业利益侵害案件，地方法院一审的案件仍分别由对应的高等法院作为上诉法院。日本最高法院为专利侵权和专利行政案件的终审法院(上诉到最高法院的案件并非均受理，只有涉及法律问题的重大案件最高法院才会受理)。

总的来讲，日本对外观设计单独进行立法，并把司法管辖权相对集中(允许当事人有选择权)，特别是成立了知识产权高等法院，这些都是值得中国学习和借鉴的。

三、 优化我国外观设计诉讼程序的具体环节

(一) 集中管辖

从国际范围来看，专利案件集中管辖是一种趋势，因为集中管辖可以统一审判标准，可以提高审判效率，加上专利案件都带有很深的技术背景，因此现在世界主要国家都有将专利案件集中管辖的趋势。如前文所述，美国将专利侵权案件的上诉统一到联邦巡回上诉法院管辖，日本将专利侵权案件的初审统一到东京和大阪两个地方法院，上诉审统一到东京高等法院内属的知识产权高等法院管辖。欧盟也正在推行建立统一的“欧盟专利法院”。所以，从长久看，我国也应该集中专利诉讼案件的管辖，以保证全国法院对专利纠纷案件的审判标准一致和适用法律的连贯性，提高诉讼效率。然而，由于我国国土面积大，像日本那样把专利民事案件的初审管辖权集中到少数一两个法院比较困难。从我国国情出发，统一专利上诉案件的管辖将是一个相对合适的选择。但如何统一专利上诉案件管辖权将是一个巨大的难题。有人主张在北京建立一个独立的专利上诉法院，但由于该专利上诉法院应当不隶属于任何一个地方，所以该专利上诉法院应当向全国人民代表大会报告工作并对其负责，这就不仅仅涉及《民事诉讼法》《法院组织法》的修改，甚至还需要修改《中华人民共和国宪法》，推行难度实在太大。笔者以为，在我国目

^① 梅术文 曹新明 日本知识产权法院的设置及其启示
http://www.fengxiaqingip.com/ipteseluntan/luntan3/lt3susong/sszonglun/20090130/3257_3.html,
2010年10月2日浏览页面。

前“四级二审”大的审判制度不变的情况下，设立统一的专利上诉法院的设想基本无法实现。

另一方面，从国外普遍的认识和司法实践来看，由于外观设计案件的技术性并不是很强，很少有国家将外观设计案件统一管辖的。从这个角度看，笔者认为在我国推行外观设计案件集中管辖的工作并不紧迫。外观设计案件仍然可以沿用我国现行的管辖制度。

（二） 起诉

由于外观设计专利在授权时未进行实质性审查，为解决权利来源存在不稳定的问题，2009年10月1日施行的修订后的《专利法》第六十一条规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告（以下简称“专利权评价报告”），作为审理、处理专利侵权纠纷的证据”。此项规定最早来源可见最高人民法院在2001年6月19日通过《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]第八条规定：“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。这种专利权评价报告，虽然不失为解决诉讼程序冗长的一种有益探索，但在笔者看来，明显有以下问题：

（a） 最高人民法院在法释（2001）21号文件中要求原告起诉时“应当”出具国家知识产权局作出的检索报告，明显有违民事诉讼法的要求^①。因此，《专利法》改为人民法院“可以”要求专利权人或利害关系人出具专利权评价报告，明显更为合理些。

（b） 《专利法》明确专利权评价报告可以作为“审理、处理专利侵权纠纷的证据”，但该证据如何应用，司法实践中尚未有一致的认识。《民事诉讼法》第六十三条规定了七种证据形式，即指书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录。专利局作出的专利权评价

^① 《中华人民共和国民事诉讼法》第108条规定起诉的条件是：（a）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（b）有明确的被告；（c）有具体的诉讼请求和事实、理由；（d）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

报告到底属于哪一种呢？无论是哪一种证据，只要是证据，就应当有质证的过程。实践中，专利局也从来不派人到法庭上就专利权评价报告进行质证。

(c) 实践中，专利局在出具专利权评价报告时在程序上不给专利权人有任何陈述意见、修改权利要求的机会。《审查指南（2010）》第十章第1节明确“专利权评价报告不是行政决定，因此专利权人和利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼”。因此，专利权评价报告程序跟专利无效程序相比较，程序上明显是简单的、草率的，其结论也常常经不住进一步推敲。实践中已经出现了专利权评价报告的结论跟后续的专利无效程序的结论不一致的问题。因此，人民法院在利用专利权评价报告时，的确应当谨慎。《审查指南（2010）》明确专利权评价报告“主要用于人民法院或管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序”，可以说，专利局自己也已经将专利权评价报告的用途大大缩小了。

无论专利权评价报告的作用现在是多么的有限，但笔者不得不承认专利权评价报告制度将是缩短外观设计或实用新型专利诉讼流程的一种有益探索。这种制度，在实践中进一步完善之后将会发挥出更大的作用。首先，专利局要很审慎地作出专利权评价报告，尤其是在作出不利于专利权人的评价报告时，要给予专利权人事先陈述理由的机会。实践中可引入专利实质审查时发《审查意见通知书》的做法，允许专利权人在接到《审查意见通知书》时陈述意见、缩小权利要求等，经过这个意见交互程序后专利局作出的专利权评价报告将更具客观性。其次，要允许专利局审查员参与专利权评价报告的法庭质证过程，这样就有可能在受理侵权诉讼的法院直接完成专利有效性的判定，而无须启动专利无效程序，也无须中止专利侵权诉讼流程，这样可大大缩短整个专利诉讼流程，详细论述见下文。

（三） 诉讼中止

依据[法释（2001）21号]司法解释，人民法院在审理外观设计专利侵权案件时，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程序。一旦诉讼中止，整个侵权诉讼程序就被耽搁、拖延下来。自我国

加入 WTO 之后，专利复审委员会对外观设计专利无效的决定就不再是终审决定，当事人对专利复审委员会的决定不服的可以向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼并继续可以向北京市高级人民法院上诉，走完整个无效程序通常需要一年半到两年左右的时间。在此漫长过程中，专利侵权诉讼程序都处于“休眠”状态。

最高人民法院在[法释(2001)21号]司法解释中虽然列举了一些可以不中止诉讼的情形，但其措辞只是“可以不中止”，而被告只要在答辩期间内提出无效宣告请求，人民法院就“应当中止”诉讼程序。在实践中，人民法院为了防止错案发生，所以只要被告提出了无效宣告请求，人民法院一般都采用了诉讼中止程序的做法。

为什么人民法院总是要采取诉讼中止的做法呢？就其法律根源仍然是人民法院无权就专利有效性问题作出直接裁决。依据《专利法》第四十五条，任何单位或者个人认为专利权的授予不符合专利法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。此条规定将判定专利有效性的问题交给了专利复审委员会，法院无权就专利有效性问题直接作出判决。即使对专利复审委员会的决定不服，也只能向人民法院提起行政诉讼。人民法院只能依据《行政诉讼法》的规定判决维持或撤销专利复审委员会的决定，而不能直接变更专利复审委员会的决定，这导致了实践中“循环诉讼”的出现。《专利法》在 2008 年修订时，引入了专利不侵权抗辩。依据《专利法》第六十二条，“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”。不侵权抗辩的引入赋予了法院更多的作出不侵权判决的理由，这已经大大提高了很大一部分专利案件的审判效率，但法院仍然无权就专利有效性问题直接作出判决或变更，这不能不说是一种遗憾。长久来看，赋予人民法院直接裁判专利效力的权利将是彻底解决专利无效导致诉讼中止、提高专利诉讼效率的最终解决方案。

(四) 审判资源组织

在专利审判实践中，法院最头疼的问题就是专利案件的技术因素。对发明或实用新型案件，如何解释权利要求、如何判断新颖性、创造性问题，对

外观设计专利而言，如何界定保护范围、如何判断近似等问题一直是法院法官难以克服的问题。对这些问题，立法者可能也认为要交给比较专业的技术人员判断比较好，这也许就是《专利法》规定专利无效一定要通过专利复审委员会进行、专利侵权案件碰到专利有效性问题通常都要中止审理的原因所在吧。但其实这里面有一个绕不开问题，即使把专利有效性问题留给专利复审委员会审理了，在判定专利侵权时还是要涉及对权利要求的技术特征的解释及技术等同原则的判断等问题，因此，技术因素始终是绕不开的一个问题，最终的解决仍是我国要有一批专业的专利审判法官。随着我国专利审判实践的增多，现有专利法官的审判经验越来越丰富，越来越多的有技术背景又受过法律训练的人成为专业律师或代理人，这些都有利于推动专利诉讼的发展。但是，法官审判资源的缺乏在中国目前各级法院的专利审判中还一直存在。因此，目前我们要考虑组织更多的专利审判法官。笔者建议，在我国现行专利复审委员会基础上组建专利法院，把专利复审委员会的技术人员转换为技术法官，就可能有效克服我国目前专利审判资源不足的局面，详细见下文论述。

四、 改进我国外观设计专利诉讼流程的现实做法

专利诉讼流程的改革，牵一发而动全身。鉴于《专利法》2008年刚刚修订完成，短期内再次修订《专利法》应当无望。《民事诉讼法》的修订更是涉及整个司法体制的改变，短期内修订也无望。因此，外观设计专利诉讼程序的短期改革目标，应当是在不会触及我国司法制度的根本变革的前提下大大提高外观设计诉讼效率，真正发挥外观设计这种制度的作用，不论是法院、行政机关还是相对人均不需要为这种变动作出太大的调整。笔者认为，短期内最有可能作出直接调整的是最高人民法院在其职权范围内发布新的司法解释从而进一步优化一些专利诉讼流程。笔者建议最高人民法院应当立即改进的外观设计诉讼环节有：

(a) 最高人民法院在[法释(2001)21号]司法解释中规定了“实用新型专利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”是人民法院可以不中止侵权审理的情形之一，2008年《专利法》修订时将实用新型专利检索报告扩展到了实用新型和外观设计的评价报告，

所以，逻辑上讲，如果外观设计专利权的评价报告未发现导致外观设计专利丧失新颖性、创造性的文献的，人民法院也可以不中止侵权诉讼程序。这一点应当是顺理成章的事情，实践中现在也越来越多是这样做的。笔者最想建议的是，由于[法释（2001）21号]司法解释确定的是以“中止为原则、不中止为例外”的总体指导精神，在专利法提出实用新型和外观设计的评价报告制度后，最高人民法院应当发布新的司法解释将诉讼中止改为“不中止为原则、中止为例外”，这将大大提高实用新型和外观设计专利的诉讼效率。从可行性角度来讲，笔者以为也是完全可以在全国各级法院系统立即实施的，一是总体上来讲外观设计专利的技术性并不强，我国外观设计专利的初审管辖权又基本为中级人民法院，笔者相信中级人民法院的法官完全有能力可以审理好外观设计专利问题；二是外观设计评价报告制度的实施将为初审法院的法官提供了一个良好的参考起点，也为法院的结论与专利复审委员会的结论相互一致起到了一个良好的铺垫，即使被告提起了无效宣告请求，专利复审委员会也大多会作出与人民法院相一致的结论，不一致的结论也应当会在正常的、能接受的比例范围内。这些都决定了外观设计专利现在完全不必要中止审理，人民法院法官完全有能力就外观设计是否侵权作出直接的判断。笔者是希望最高人民法院应当将这一点尽快明确下来。

(b) 最高人民法院应当在新的司法解释中明确实用新型和外观设计的评价报告如何作为证据使用。这种专利权评价报告到底算是专家证言还是鉴定结论呢？专利局到底要不要派人参与法庭的质证过程？虽然通常情况下行政机关被认为不具有司法鉴定的资质，但既然《专利法》第六十一条已经对此作出了直接规定，权利来源（评价报告的合法性）就已经不成为问题。实践中要解决的就是如何就此证据进行质证认证，从而保证审判活动的公平与公正。笔者以为，可以考虑让专利局派人到法庭就评价报告进行质证。这样做的好处是，专利局派专业人员参与法庭质证有利于双方当事人、法官对专利技术作出更准确地理解，有利于法院无需中止侵权审理就可以作出快速、正确判决。实践中，专利复审委员会本着方便当事人的原则已经在全国各大城市组织一些巡回的专利无效案件的口头审理工

作，因此完全可以考虑让专利局派人到专利管辖法院参与侵权案件的庭审质证工作。至于增加的差旅成本，应当考虑由财政全额承担，从专利申请费用和专利权评价报告收费中列支平衡。

(c) 最高人民法院应当在新的司法解释中明确实用新型和外观设计专利诉讼保全的担保标准问题。笔者建议，如权利人以实用新型和外观设计专利请求诉讼保全的，人民法院应当提高担保标准，现金担保的比例应当为保全金额的 50%-100%。

通过以上三个方面的改进，一方面可以通过专利权评价报告、提高保全标准等手段可以改变外观设计专利质量低但权利人的权利又特别大的状况，另一方面又可以通过不中止侵权诉讼的审理及时作出判决，及时制止被告可能的继续侵权行为，这样可以很好的平衡外观设计专利权人与被控侵权人的利益，类似浙江安吉竹业外观设计专利案件的事情应该不会再发生。这样的制度安排应该在短期内能够满足现实的一些需求。

五、 重构我国外观设计诉讼流程的远期设想

从长期来看，外观设计诉讼流程的改革是与外观设计这项制度的优化紧密联系在一起的。笔者设想我国的外观设计保护制度如下：

1. 外观设计应当单独立法保护

从世界范围来看，大多数国家都选择了将外观设计单独立法进行保护，并直接称为“外观设计”而不再称呼为“外观设计专利”。笔者以为这是因为外观设计与专利技术要保护的对象毕竟还是不一样的，外观设计的技术成分更弱一些，另一方面外观设计又有它自己独特的一面如部分外观设计如何保护的问题，这样都迫切需要我们仔细考虑外观设计的保护需求，把它与专利技术区别对待，单独立法单独保护。从行政管理体制上来看，虽然外观设计单独立法但我们可以仍放在知识产权局进行注册管理，仍可坚持形式审查的原则，这样与我国现行的行政管理体制也容易衔接起来。从司法体制上看，管辖、受理、审理等大的诉讼体系也无须做过大的调整。由于外观设计没有经过实质审查，权利人在行使自己权利时仍需向人民法院提交外观设计评价报告，以便于人民法院作出快速、高效的判决。

2. 赋予法院直接裁决有效性问题的权力，可考虑仅对案件当事人有效

以前人民法院受技术因素的困扰，往往不敢就专利有效性问题直接作出裁决，所以要等待专利复审委员会对专利有效性问题先行进行裁决，造成了民事侵权诉讼被中止、被拖延。就外观设计而言，其本身技术成分并不复杂，对于相似性等问题的判断人民法院经过近 25 年的司法实践已经积累了丰富的审判经验，再加上外观设计评价报告制度的实施，可以说人民法院已经具备了直接裁决外观设计问题的能力。这个时候，法律再不赋予人民法院直接裁决有效性问题的权力，就是对现实生产力进步的一种阻碍。因此，笔者呼吁在对专利法进行再次修订时，应当赋予被告在侵权诉讼中直接进行无效抗辩的权利，赋予法院就有效性问题直接裁决的权力。实际上，《专利法》在 2008 年修订时，已经增加了现有技术抗辩条款，即第六十二条“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”。这一条款笔者理解更多属于新颖性抗辩条款，其实创造性问题即“授权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比是否具有明显区别”更需要法院法官作出判断，而不能留给专利行政人员去断定。因此，从实务的角度，也确实需要法院去判断外观设计的有效性问题的。考虑到在民事侵权诉讼中，双方当事人提供的证据都可能具有局限性，因此，如果人民法院法官认定外观设计不能被无效掉，也仅对本案当事人有约束力，并非代表此外外观设计今后就一定有效；相反，如果受理侵权诉讼的法院法官判断外观设计能够被无效掉，就可以裁判外观设计人不得行使其权利，但这种裁定也仅约束本案当事人。外观设计是否应当被无效掉并对外公告，外观设计权人本人可以向专利局放弃其外观设计，第三人也可以通过专利无效诉讼程序向专利复审委员会（笔者下文建议改成专利法院）正式宣告此项外观设计无效，同时要增加一项制度，即如果外观设计被宣告无效，外观设计权人应当承担无效请求人的诉讼成本包括其代理人的费用。这项制度也有望可以约束外观设计权人申请垃圾的外观设计而造成行政资源、司法资源的浪费。

当然，由于目前我国具有专利初审管辖权的法院已经比较多，如果法律赋予所有法院都可以直接就有效性问题作出裁决，那就必然会带来审理标准一致性的问题，因此，此项制度还需要跟下面的制度配套实施。

3. 组建统一的专利法院，形成对全国专利案件的统一指导

从世界范围内来看，专利案件统一审理标准是大势所趋。美国是将专利案件统一到一个上诉法院，德国是联邦专利法院集中管辖对德国专利商标局决定的司法审查以及无效案件，日本专利民事侵权案件由东京和大阪两个地方法院专属管辖，并且组建了知识产权高等法院统一受理所有专利民事上诉案件和专利复审、异议、无效等专利行政案件。我国，由于管辖专利初审案件的法院比较多，因此统一专利案件的审理标准显得更为迫切。笔者建议改革的思路如下：

(a) 依托专利复审委员会组建专门的专利法院，统一受理对专利局决定的司法审查和无效案件，对专利无效的宣告和公告由专利法院统一进行。专利法院仿效德国和日本，采用当事人诉讼途径，即以请求人、专利权人为诉讼当事人，不以专利局行政机关为被告。专利权本质上是私权，采取当事人诉讼主义更合适，实践中几乎所有人都不想以专利局或专利复审委员会为被告进行行政诉讼，而且行政诉讼的结果只能是撤销或维持行政机关的决定，不能变更行政机关的决定，很容易形成循环诉讼^①。

(b) 专利复审委员会改组成专利法院后，其中众多的专业技术人员可逐渐转换成技术法官，与法律法官享有同等的权力，并可以奔赴全国各级专利管辖法院对专利民事侵权案件形成支持。这样，在全国专利初审案件的合议庭3名法官组成中，可以一名是法律法官、一名技术法官、另一名可以是法律法官或人民陪审员。这些技术法官的加入将促使民事侵权案件的法院有能力就权利要求的解释、专利有效性的判断等问题作出直接裁决，有利于民事侵权案件及早作出判决而无需等待专利有效性的裁决。当然，这些技术法官来自于专利法院并接受专利法院统一的管理与培训，也容易在全国的专利侵权案件中形成逐渐一致的审判标准。

(c) 依托现有的最高人民法院知识产权庭和各高级法院知识产权审判庭组建一个相对独立的知识产权高等法院（最高人民法院知识产权庭和各高级法院知识产权庭作为组织机构仍可保留，但人员可以精简，大多人员可集中到知识产权高等法院），统一受理审判来自专利法院的上诉和全国专利

^① 梁滢：《论专利无效诉讼中的“循环诉讼”问题》，在《行政法学研究》2009年第1期，第90页。

侵权初审案件的上诉。此知识产权高等法院行政管理上隶属于最高人民法院，但业务上独立操作。对知识产权高等法院的判决不服的，还可以依据申诉程序向最高人民法院申诉。

上述改革设想全部实现后，我们可以憧憬的外观设计保护制度大致是：外观设计权自国家知识产权局登记后产生，由于未经过实质审查，权利人在行使权利时需提交国家知识产权局作出的外观设计评价报告。外观设计权人发现侵权行为后，可以依据现行的管辖制度向侵权行为地的中级人民法院提起诉讼，由于侵权法院有权对有效性问题直接做出裁决，即使被告向国家专利法院提出无效诉讼，侵权法院也不中止诉讼程序，从而可以及时制止可能的侵权行为。当然，受理侵权诉讼的法院如果认定外观设计能够被无效掉，就可以裁判外观设计人不得行使其权利，但这种裁定也仅约束本案当事人。外观设计是否应当被无效掉并对外公告，外观设计权人本人可以向国家知识产权局撤回其外观设计，第三人也可以通过专利无效诉讼程序向国家专利法院起诉外观设计人。一旦外观设计被成功无效，外观设计权人还应当赔偿请求人因此付出的诉讼成本。在侵权诉讼中，受理侵权的人民法院由于有专利法院派出的技术法官支持，可以很容易就外观设计的保护范围、相似性判断等专业问题形成全国基本一致的审判尺度。

六、 结束语

一项制度的形成和发展，是与它生存的土壤紧密相关的。25年前中国专利法确定的外观设计专利制度，可能是能适应当时的现实需要的，但在25年后的今天，我们明显看到这项制度的缺陷。2008年修订《专利法》时对外观设计专利进行了很多处修订，应当来说也是顺应这种时代发展要求的。但遗憾的是《专利法》对外观设计的诉讼程序方面修订的地方并不多，修法的工作仍将持续下去。本文从诉讼程序的角度提出了很多外观设计诉讼改革的整体设想。当然，这些改革设想的实现尚有待于漫长的法律修订程序的批准支持。本文所谈的外观设计诉讼流程改革，很多地方也适用于实用新型专利改革甚至整个专利诉讼制度的改革。外观设计诉讼程序改革的终极目标是提高外观设计诉讼的效率，并尽可能统一外观设计审判的标准。在我们逐渐接近这一改革目标的时候，中国才真正有可能实现从“中国制造”向“中国创

造”的转变。

作者简介：

方诗龙，上海智鼎律师事务所主任律师，专利代理人，主要从事知识产权诉讼和许可工作，尤其擅长涉外专利诉讼工作，能以流利英文为国内外当事人提供专业法律服务。联系方式如下：

电话：8621-63226840

传真：8621-63226850

信箱：sfang@winkinglaw.com

地址：[上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 703 室 邮政编码：200001](#)

Z