

第三次专利法修订对专利诉讼的影响

The Influence of the Third Amendment of the Patent Law on Patent Litigation

程永顺

前言：

我国的专利法于 1985 年 4 月 1 日起实施，并曾经于 1992 年 9 月 4 日和 2000 年 8 月 25 日进行了两次较大规模的修订。这两次修订主要是基于我国在加入世界贸易组织的过程中所作的国际承诺，并在一定程度上反映了以美国为首的西方发达国家在专利保护上的高水准并对发展中国家不断施加压力的结果。通过这两次修订，我国专利法已经基本满足了世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》（以下简称 Trips 协议）及有关国际条约的要求。

我国专利法经过 20 多年的实施，在公众中已经产生了广泛的影响，公众的专利意识开始提高，对专利的作用开始有了了解。因此，第三次专利法修订主要考虑的是如何立足于我国施行专利制度以来的实践和从中得到的经验、教训，使专利法的规定更加符合我国国情，符合我国自身发展的需要，为发展市场经济服务。正是在这种背景下，专利法与 2008 年进行了第三次修订。新修订的专利法（以下简称新专利法）于 2009 年 10 月 1 日起施行。新专利法施行前后，专利法实施细则也作了相应修改。为了更好的贯彻执行新专利法，最高人民法院发布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的司法解释。

法律修定的目的在于更好的实施。而实施包括两个方面，一方面是公民自觉地依法行事；另一方面则是由执法者被动执行法律，对违法行为进行裁判，对侵权行为给予制止。而这种被动实施往往是通过专利诉讼实现的。

通过专利诉讼程序即司法手段保护专利权是专利权人的一项重要权利。为了真正发挥激励创新、保护创新，同时维护公共利益的作用，新专利法在许多方面作出了新的规定或者完善，当然，也还有一些不尽如人意之处。下面从十个主要方面做一介绍。

（一）完善了专利侵权诉讼中的临时措施——诉讼前停止侵犯专利权行为

我国专利法在 2000 年修订中规定了诉前停止侵犯专利权行为的临时措施。专利法第 66 条第 1 款规定，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的措施。

为了更好地执行这一临时措施，最高人民法院于 2001 年 6 月 7 日发布了《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》的司法解释，对诉前停止侵犯专利权行为这一临时措施作了具体规定。但是，在司法实践中，这一临时措施被适用过多过乱，一些法院在作出裁定前并没有审查清楚被裁定人的行为构成侵犯专利权的可能性，就作出了裁定，为了慎重起见，新专利法修改中，增加了人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定，“有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时”。

根据专利法的规定，责令停止侵犯专利权行为的措施，是对紧急情况下不采取措施会造成申请人难以弥补损害时所采取的措施。这一措施贵在及时，因此，人民法院接受申请后，应当尽快作出书面裁定，并应当立即开始执行。

责令停止侵犯专利权行为裁定所采取的措施，毕竟是一种诉讼程序上的临时措施，是为了使权利人或者利害关系人在事后的侵权诉讼中处于有利的地位而采取的。但是，根据 Trips 协议的规定和其他国家的法律规定，申请人申请措施后一定期间内不起诉或者起诉失当的，所采取的停止有关侵权行为的措施应当解除；因不起诉或者申请错误给被申请人造成损失的，申请人应当承担赔偿责任。专利权人或者利害关系人在法院采取停止有关行为的措施后十五日内不起诉的，人民法院解释裁定采取的措施。而且，申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失，被申请人可以向有管辖权的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权侵权诉讼中提出损害赔偿的请求，法院可以一并处理。

专利法对此条内容的修改目的在于使法院慎重作出诉前停止侵权行为的裁定。据统计，2002年至2006年全国法院受理诉前停止侵权行为的案件430件，法院支持率达83.17%。新专利法实施一年多来，全国法院采取诉前停止侵权行为措施的明显减少。

（二）规定了诉前证据保全制度

诉前证据保全是指，法院依当事人的申请，对有可能灭失或者以后难以取得的证据，在当事人起诉前加以固定和保护的制度。我国民事诉讼法第74条规定了起诉后的证据保全措施，但未规定起诉前的证据保全措施。在专利侵权案件中，往往会出现如不在起诉前进行证据保全，侵权证据就有可能灭失或者难以取得的情况，例如被控侵权人转移侵权产品等。为解决这一问题，最高人民法院在2001年颁布的《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》中规定，人民法院执行诉前停止侵犯专利权行为的措施时，可以根据当事人的申请，参照民事诉讼法第74条的规定，同时进行证据保全。为完善专利诉讼制度，更为有效地保护专利权人的合法利益，新专利法第67条对专利侵权案件的诉前证据保全问题作出了明确规定，即：“为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。”

根据这一规定，诉前证据保全的条件是证据可能灭失或者以后难以取得。与申请诉前停止侵权行为必须提供担保不同，对于诉前证据保全，申请人是否需要提供担保问题由法院决定。也就是说，仅仅要求保全广告、合同、发票、账册以及价值不大的样品等证据的，法院可以不要申请人提供担保。在专利侵权诉讼中，如何取得被告人的侵权证据有时是一个难题。新专利法为解决这一难题所作的规定就是在诉前采取证据保全措施。这一措施为专利权人提起专利侵权诉讼取得胜诉的结果提供了有利保障。

（三）明确了侵犯专利权的损失赔偿额的计算方法

损害赔偿是对违反法律规定，侵犯他人财产所有权或者人身权的一种法律制裁方式。专利权是一种无形财产，当这种财产受到侵犯并给权利人造成经济上的损失时，专利权人或者利害关系人有权依法要求侵权人赔偿经济损失。可以说，赔偿损失是承担民事责任最普通、最基本、使用最广泛的方式，也是对被侵害的

专利权的一种重要的补救措施。因此，在专利侵权诉讼中，专利权人或者利害关系人一般都要提出赔偿经济损失的请求。

对于赔偿损失，民法通则确定的基本原则是：赔偿全部实际损失。依据这一原则，在确定专利侵权的损失赔偿额时，不能让侵权人在经济上占到便宜，要使权利人因侵权受到的经济损失得到足够的、合理的赔偿，以有效地制止专利侵权行为，保护发明创造专利权。

新专利法第 65 条规定：侵犯专利权的赔偿额依照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益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，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

这一修改对于专利诉讼而言主要有两点变化，一是将法定赔偿的方法作了规定，并将法定赔偿数额提高了。从最高法院司法解释规定的“一般在人民币 5000 元以上 30 万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币 50 万元”，修改为人民币“1 万元以上 100 万元以下”。二是确定了四种专利侵权损失额计算方法的顺序。

除此之外，法院根据权利人的请求以及具体案情，可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。

（四）增加了两种不视为侵犯专利权的情况

1、完善了有关权利利用尽原则的规定，允许平行进口行为

鉴于目前我国的经济实力和科研实力与发达国家相比还有相当差距，高技术领域的专利权绝大多数由外国专利权人掌握，我国的产业发展在相当程度上仍依赖于国外技术和产品及其零部件的引进，新专利法充分利用 Trips 协议留给各成员的自由空间，规定允许平行进口行为。同时，允许平行进口行为使我国在必要时可从国外进口我国不能制造或者制造能力不足的专利药品，还有利于解决我国的公共健康问题。

新专利法 69 条第（1）项规定，“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的”，不视为侵犯专利权。这里所说的单位、个人，即可以是我国单位或者个人，也可以是外国单位或者个人；对专利产品或者依照专利方法直接获得的产品“售出”行为，不仅包括专利权人或者经其许可的单位或者个人在我国境内的销售行为，也包括专利权人或者经其许可的单位或者个人在我国境外的销售行为，即此处的所述“售出”行为的范围不限于中国而覆盖全球范围。这是与专利法其他条款规定的不同之处。根据新专利法的规定，专利权人或者经其许可的单位或者个人在国外销售专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，任何人向中国进口其购买的该产品，以及进口者以及他人在该产品进口之后在中国销售、许诺销售、使用该产品的，均不视为侵权。^①

2、药品和医疗器械的实验例外

为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器

^①注：国家知识产权局条法司编《专利法第三次修改导读》第 87—88 页，知识产权出版社出版，2009 年 3 月第一版。

械的以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的行为，不视为侵犯专利权，这就是药品和医疗器械的实验例外，也称 Bolar 例外。它是最先在美国产生的一种法律制度，目的是克服药品和医疗器械上市审批制度在专利权期限届满之后对仿制药和仿制医疗器械上市带来的迟延。因为在药品或者医疗器械专利按照各国对药品和医疗器械上市审批制度，必须提供其药品或者医疗器械的各种实验资料和数据，证明其产品符合安全性、有效性等要求，才能获得上市许可。如果只有在专利权保护期限届满之后才允许其他公司开始进行相关实验，以获取药品和医疗器械行政管理部门分布发上市许可所需的资料和数据，就会大大延迟仿制药和医疗器械的上市时间，导致公众难以在专利权保护期限届满后及时获得价格较为低廉的仿制药和医疗器械，这在客观起到了延长专利权保护期限的效果。为了解决这一问题，美国、加拿大、英国、澳大利亚等国均在其专利法中明确规定了 Bolar 例外，而且这一制度也被世界贸易组织的争端解决机构在对有关纠纷的裁决中所认可，认为采用 Bolar 例外没有违背 Trips 协议的规定。

我国作为公共健康问题较为突出的人口大国，在专利法中增加有关 Bolar 例外的规定，可以使公众在药品和医疗器械专利权保护期限届满之后及时获得价格较为低廉的仿制药和医疗器械，这对我国解决公共健康问题具有重要意义，因此在新专利法中对 Bolar 例外作了规定。明确了不仅药品生产者或者研发机构为提供行政审批所需要的信息而制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，不视为侵犯专利权，而且他人专门为药品生产者或者研发机构提供行政审批所需要的信息而制造、进口专利药品或者专利医疗器械并将其提供给药品生产者或者研发机构的行为也不视为侵犯专利权。^②

其实，在我国过去的司法实践中早已出现过类似纠纷，由于专利法没有明确规定，造成法院的判例标准不一致。新专利法规定了“药品和医疗器械的实施例外”后，这类纠纷在审理中就有了统一的标准和法律依据。同时，由于明确了这类侵权例外的情况，也使由此引发的侵权纠纷得到抑制。

（五）明确了专利权评价报告的性质、作用

新专利法第 61 条第 2 款规定，“专利侵权纠纷涉及实用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本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，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据”。这表明在实用新型专利和外观设计专利侵权诉讼中，当事人可以提供评价报告。

2000 年第二次修改专利法时增加了实用新型专利检索报告制度，使检索报告成为实用新型专利权人针对侵权行为寻求救济时，法院和专利管理机关审理案件、处理纠纷时的重要参考。新专利法对这一制度作了修改完善。

一是将检索报告的名称修改为“专利权评价报告”，并对报告的内容适当扩充，不仅依靠检索到的文献信息对实用新型专利是否具备新颖性、创造性进行分析评价，还对实用新型专利权是否满足授予专利权的其他实质性条件，例如说明书的公开是否充分、权利要求是否得到说明书的支持、修改是否超范围等进行分析评价。

二是基于外观设计专利也没有经过实质审查而授权的情况，将作出专利权评价报告的范围扩大到外观设计专利，使外观设计专利权人在行使权利时更为慎

^②注：国家知识产权局条法司编《专利法第三次修改导读》第 89 页，知识产权出版社出版，2009 年 3 月第一版。

重。

三是考虑到利害关系人可以单独提起专利侵权诉讼，因此在需要出具专利权评价报告的主体中增加了利害关系人。

根据专利法的规定，专利权评价报告只是作为法院审理专利侵权案件中的一个证据。具体而言，对法院来说，专利权评价报告主要作用在于供受诉法院判断相关专利权的稳定性，以决定是否由于被控侵权人提起专利权无效宣告请求而中止相关程序。如果该报告在提供相关证据并进行充分说理基础上得出的结论认为该专利权不符合法定授权条件，在被控侵权人于答辩期内提出的无效宣告请求被专利复审委员会受理的情况下，受诉法院应当中止诉讼，等待无效宣告程序的结果，以避免产生认定侵权成立后专利权又被宣告无效的矛盾；相反，如果评价报告的结论是没有发现该专利权不符合法定授权条件的情况，则表明该专利权具有一定的稳定性，即使被控侵权人提出的无效宣告请求被专利复审委员会受理，受诉法院也可以酌情采取不中止诉讼，避免因被控侵权人提出无效而不适当地拖延对侵权纠纷的审理，为专利权人提供及时的法律保护。总之，专利权评价报告既不是行政决定，也不是对专利权有效性的正式判定，只是国家知识产权局出具的关于实用新型和外观设计专利权稳定性的证据。专利权是否有效，只能通过无效宣告程序来确定。

在司法实践中，如果原告起诉被告人侵权所依据的是实用新型或者外观设计专利，则原告一般会提供专利权评价报告书，这时，当被告人反诉专利权无效时，法院一般会不中止专利诉讼。因此，使专利侵权诉讼案件的审限大大缩短了。

（六）增加了侵权诉讼中的“现有技术抗辩”原则

新专利法第 62 条规定：“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。”这一规定被称为“现有技术抗辩”原则。

专利权是经过国家知识产权局审查认可后授予的权利，然而一方面，我国对实用新型和外观设计专利没有经过关于是否属于现有技术或者现有设计的检索、审查，难于确保其符合专利法规定的授权条件；另一方面，发明专利申请虽然经过实质审查，但由于客观条件的限制，审查员能够检索到的只是书面公开的文献，其中又主要是各国公开的专利文献，很难发现通过使用公开等方式为公众所知的技术或者设计，因此也难于确保授予专利权的发明都符合专利法规定的授权条件。

如果发现被授予专利权的发明创造不符合规定的授权条件，根据专利法的规定，任何公众都可以通过无效宣告程序来宣告专利权无效，但是，在专利权无效请求作出决定之前，专利权人仍然有权就他人实施其专利的行为向法院起诉。在专利权人向法院起诉的情况下，按照专利法的规定，被控侵权人认为该专利权应被宣告无效的，只能向专利复审委员会提出无效宣告请求，不能由受诉法院就该专利权是否有效的问题作出认定。一般情况下，受诉法院需要等待宣告专利权无效或者维持专利权有效的决定生效之后，才能认定被控侵权行为不构成侵权行为，或者恢复原来的侵权审理程序。这种做法使专利侵权纠纷的审理程序变得复杂漫长，浪费司法资源，要么使专利权人得不到及时保护，要么使被控侵权人陷入无端的诉累。为完善专利制度、保护专利权人和公众的合法利益，在总结现有司法实践经验的基础上，新专利法增加了现有技术和现有设计抗辩的规定。

在司法实践中，适用现有技术抗辩原则需要被控侵权人自己提出抗辩主张，

并提供支持其抗辩主张的证据。法院在被控侵权人提供的证据基础上判断其抗辩主张是否成立。在判断现有技术抗辩是否成立时，法院只判断被控侵权的技术或者设计是否属于现有技术或者现有设计，无需将专利技术或者专利设计与现有技术或者现有设计进行对比。一旦认定抗辩成立，就可作出认定不侵权的判决。

当然，宣告专利权无效并已生效的决定不仅排除了原专利权人针对他人实施原专利的行为提出专利侵权诉讼的权利，而且具有溯及既往的法律效力，即被宣告无效的专利权视为自始既不存在。与之相比，法院认定被控侵权人在诉讼中提出的现有技术抗辩成立，进而认定不构成侵权的结论仅仅适用于该具体案件。在针对其他被控侵权人或者针对同一被控侵权人的其他实施行为的专利侵权纠纷案件中，被控侵权人提出现有技术或者现有设计抗辩主张的，需要各案判断，不能适用已经作出并已生效的判决^③。

在过去的司法实践中，已有运用现有技术抗辩成功的判例，专利法修改之后，法院的做法在法律的层面有了更加明确的法律依据。

（七）进一步明确了外观设计的保护对象及保护范围

1、明确了外观设计的定义

外观设计是我国专利法的保护对象之一。新专利法第2条第4款规定了外观设计的定义，即“外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”。这一定义原来规定在专利法实施细则中。

将外观设计定义的法律地位从专利法实施细则提升到专利法中，绝非仅仅是定义的文字变个位置，其更重要的意义在于：使公众及执法者从一开始就注意区分外观设计与发明、实用新型之不同，准确掌握外观设计专利保护的客体的内涵。因为，我国专利法将外观设计与发明、实用新型均作为保护客体，这是我国专利法的一个特点，但并不一定是优点。在目前尚不能将外观设计单独立法的情况下，能够使人们对专利法的这一特点、对外观设计保护的对象一目了然，不至于在实践中造成误解。

为了理解、把握外观设计定义的内涵，新专利法还明确排除了“主要起标识性作用的设计”，即对“对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计”不授予专利权。针对我国国情而言，这是一个突破性的修改。

工业品外观设计本来应当以三维的产品设计为主，二维的平面产品设计也应当符合外观设计定义的内涵。但在以往，我国的专利申请中，却出现了大量的包装物外观设计，包装盒、包装袋、包装箱、包装罐、瓶贴、吊牌等，许多设计是在平面的产品上加上文字、图案，并无设计美感而言。在现实生活中，这种产品外包装的设计并非是因为产品自身的新颖造型而吸引消费者，而主要是起着区分产品的来源作用，其功能往往与商标、包装装潢大同小异，并没有体现出产品外观设计的应有功能与作用，权利人在寻求法律保护中也出现了过多过滥的情况。也使得我国外观设计专利数量多，而真正意义上的产品外观设计水平并不高。

新专利法明确将“主要起标识性作用的设计”排除在外，对产品外观设计的法律保护回归本意，避免出现大量的与商标、包装装潢相近似的所谓的“外观设计”。由此可以引导设计人员的设计方向和理念，对外观设计保护水平的提高，大有益处。

^③ 注：国家知识产权局条法司编《专利法第三次修改导读》第76—79页，知识产权出版社，2009年3月第一版。

2、确定了外观设计专利的保护范围

新专利法第 59 条第 2 款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。这一规定将外观设计的保护范围从以往的“外观设计产品”改为“产品的外观设计”，从字面上看，仅是定语与宾语的调换，但这一改动，纠正了过去多年实践中对外观设计的保护将着眼点放在外观设计产品上的偏差，也进一步显现出与发明、实用新型专利保护的不同角度。

在以往的实践中，人们经常会像对待商标一样对待外观设计，在进行外观设计侵权判断时有的还引入了消费者是否混淆、误认的标准。其实外观设计保护的是反映在产品外表的具有美感的创意，在很多情况下，产品是可以有区别，比如单门冰箱与双门冰箱，从产品上看二者是不同的，单门与双门区别是明显的，但从冰箱外观的美感上、设计风格上可能是相同的或者是近似的，如果在侵权判定中，我们关注的是比较产品的异同，而不是产品外观设计的异同，就会轻易地得出单门冰箱与双门冰箱两个产品不相同、不相近的结论，从而得出不侵权的结论。这样做显然是将外观设计的保护范围搞错了。正是针对实践中争论多年的这一模糊问题，专利法将外观设计的保护范围从“外观设计产品”改为“产品的外观设计”，这一修改恰到好处，明确了外观设计保护的是产品的新设计，而不是产品本身。澄清了一些司法实践中的模糊认法，这对外观设计专利的侵权判定十分有益。

（八）提高了外观设计专利的保护水平

新专利法对外观设计的保护水平有了明显提高，体现在三个方面：

1、将相对新颖性条件改为绝对新颖性条件

新专利法第 23 条第 1 款规定：“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计。”这里所说的现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。外观设计保护的是产品的外表造型，其直观、外在，使人一目了然。因此，曾经发生过有的人在国外的发明展览会上或者市场上见到了新的产品设计后，便将产品拍照或者购买，回国后将其申请外观设计专利的事例。当有人提出请求宣告该专利权无效时，又往往因为法律上规定的相对新颖性条件的限制，使该宣告专利无效难以奏效。权利人这种顺手牵羊、不劳而获的作法违反了专利法鼓励创新的立法宗旨，有损我国的专利制度，也损害了我国的国际形象。新专利法将相对新颖性改为绝对新颖性，明确规定“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计，”有利于制止这种坐享其成的情况发生。

2、增加了外观设计专利的创造性条件

新专利法第 23 条第 2 款规定：“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”。外观设计不仅应当具有新颖性，而且应当具备创造性条件，对此学者早有呼吁。理由在于，专利法保护的是发明创造，是智力创新成果，如果仅强调设计的新颖性，不要求设计的创造性，显然会使我国的外观设计创造性水平降低，实际上这种情况已经发生了。近些年来，我国的外观设计专利申请大量激增，授权量大量激增，原因有许多，其中之一就是没有创造性条件。致使外观设计专利量大，但水平较低。许多不同主体之间获得的设计专利并无根本区别，创新的价值不高。增加外观设计的创造性条件实质上是符合专利法鼓励发明创造、保护发明创造的立法本意的。有利于提高外观设计申请的质量。

3、许诺销售作为外观设计专利的禁止权内容

新专利法第 11 条第 2 款规定，“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”。将许诺销售作为专利权人的权利内容之一，未经专利权利人许可，禁止他人实施许诺销售行为是 Trips 中的内容之一。我国在 2000 年专利法第二次修改时，将许诺销售这一权利的行使仅赋予发明与实用新型专利权人，而未赋予外观设计专利权人，显然是不妥的。本次专利法修改时作了调整，将许诺销售的禁止权也赋予外观设计专利权人，这一明智之举，使得外观设计的保护水平同发明、实用新型专利达到协调一致。尤其是解决了在一些新产品展览会上要制裁出现的侵犯外观设计专利权的展出行为无法可依的局面，反映出我国专利保护力度的逐渐加强。

（九）争议已久的“关于专利权无效诉讼的性质”问题未作修改

专利权是一种私权，与当事人的经济利益紧密相关，当专利权的行使引发利益冲突时，当事人大多要寻求行政和司法保护的途径。现行专利法赋予专利复审委员会审理专利无效宣告请求的行政权利，在专利无效的行政审查程序中，专利复审委员会依专利无效宣告请求人的请求对案件进行审理，作出决定。根据行政诉讼法的规定，当事人对于专利无效宣告请求审查决定不服，可以以专利复审委员会为被告提起行政诉讼。实际上，专利权无效诉讼是双方当事人之间因利益冲突而围绕专利权的效力发生的争议，针对无效审查决定，有利害关系的当事人之间的矛盾更突出，更激化。按照传统的行政与司法的分权标准，专利权无效诉讼这种双方当事人之间的民事争议本应由法院依照民事诉讼法处理。因为专利复审委员会是依当事人请求做出的无效审查决定，不同于行政机关基于管理职能而依职权做出的行政处罚决定，专利无效案件在本质上并非行政争议。

多年来，在我国将专利权无效案件作为行政案件审理已经呈现出种种弊端，其最直接后果是：按照行政诉讼中法院的裁判权限，对专利无效案件，法院只能判决维持或者撤销复审委员会的决定，而不能对专利权是否有效径行判决。因此，对一个专利无效案件，可能需要经过复审委员会、法院一审、法院二审等三道程序，如果法院终审判决撤销复审委员会决定、由复审委员会重新作出决定的，复审委员会依照法院判决决定维持专利权有效的，请求人还可以起诉或者以新的证据或者理由另外提出无效请求；复审委员会依照法院判决宣告专利权无效的，专利权人还可以起诉。这样一来，在实践中对一个专利是否有效的争议，有的经过很多回合、很长时间，过了几年十几年还难有定论，不仅造成司法及行政资源浪费，也不符合效率原则。

近年来，法院受理专利无效行政案件猛增，仅 2009 年北京市第一中级法院新收和审结一审专利行政案件 626 件和 594 件，分别比 2008 年增长 20.38% 和 34.69%；北京市高级法院新收和审结二审专利行政案件 361 件和 337 件，分别比 2008 年增长 144.73% 和 195.03%。由于专利无效案件越来越多，在许多案件中，作为被告的专利复审委由于在专利权无效诉讼中并不涉及自己的利益，其作为被告诉讼的积极性不高，在提交证据时不够充分及时，庭审态度不够积极主动，陈述意见通常消极被动。而诉讼结果真正涉及的往往是第三人的利益，因此，第三人往往不得不自己来维护自身权益，庭审中往往演变为原告与第三人之间的激烈

对抗，而将案件的被告专利复审委员会放置一旁，形同局外人。而一旦败诉，确要承担败诉的后果，因而处于十分被动的地位。

为了从根本上解决这一问题，1992年和2000年两次专利法修订都涉及到了这个问题，由于当时专利权无效纠纷案件仅涉及发明专利权，因此，案件不多，对当事人的影响也不大，这两次专利法修订均没有改变原有规定。2000年专利法修改之后，实用新型和外观设计专利权无效决定也要经过司法监督，因此，北京市高院这类案件迅速上升，涉案专利长期处于不稳定状态的问题也日益突出，严重影响到专利权及专利制度的信誉。因此，在司法实践中，为了公平解决此类问题，为立法摸索经验，也为了引起相关立法机关关注，北京市中、高级人民法院曾在多起专利权无效案件中探索由法院对专利权效力直接做出判决，这种做法得到了很好的社会效果，也受到了行政法学界的批评指责，最终被最高人民法院一没有法律依据为由加以阻止。

第三次专利法修订过程中曾将这一问题作为调研重点，反复听取了各方面意见，而且提出了几个解决方案。实际上无论哪一个方案，均是在现有法律上的进步。但令人遗憾的是，第三次专利法修正案最终将这一争论再次搁置，未作任何修改。使第三次专利法修改中人们期待最大的问题之一未能在立法上得到解决。

值得关注的是，在新专利法实施后的2010年5月，北京市高级人民法院在一起涉及“环形活页夹机构”发明专利权无效行政案件的二审判决中，法院最终判决认定专利权有效，撤销了行政决定。^④

（十）争论激烈的“关于间接侵犯专利权”问题仍未作规定

间接侵犯专利权行为是指，行为人自己没有进行直接侵犯专利权的行为，但是在主观上有诱导或者唆使他人侵犯专利权的故意，在客观上为直接侵权行为的发生提供了必要条件。在实践中已经出现了很多间接侵权的案例，而我国的专利法对间接侵权一直没有做出明确规定。随着经济的发展和公民法律意识的提高，完全直接模仿专利产品的情况少了，而规避专利侵权判定的基本原则即“全面覆盖”原则，又给权利人造成切实损害的情况越来越多，例如只销售实施专利方法所必需的原材料、装置以及制造专利产品所必需的零件的情况，第三者在购买这些原材料、装置或者零件后，再与其他部件组合或者组合后使用，最终导致未经专利权人许可，制造了专利产品或者使用了专利方法的直接侵权行为的发生。只有追究间接侵权人的侵权责任，才能全面有效地制裁专利侵权行为。为了避免行为人通过实施间接侵权行为而达到规避侵权法律责任的不法目的，有必要在修改专利法时增加间接侵权行为的规定，以保护专利权人的利益，实现专利法的宗旨和目的。

目前，在美国、英国、日本、法国、德国的专利法及欧共体专利公约和世界知识产权组织相关条约中均对间接侵犯专利权作出了规定。而在我国，多年来，对于专利间接侵权行为一直是依照最高人民法院关于民法通则的司法解释中的规定，作为共同侵权加以处理。最高人民法院《关于贯彻执行民法通则若干问题的意见（试行）》第148条第1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”。最高人民法院1987年6月29日发布的《关于专利侵权案件地域管辖问题的通知》规定：“未经专利权人授权而许可或

^④ 注：北京市高级人民法院（2009）高行终字第524号行政判决书。

者委托他人实施专利的，如果被许可方或者委托方实施了专利，则双方构成共同侵权。”有人认为，这里已经有了对间接侵权的规定，因此不需要在专利法中再作规定。其实，间接侵权与共同侵权这两种行为在主观、客观、损害结果、责任承担等方面是截然不同的，不能混为一谈。

在第三次专利法修改中，有一种观点认为，我国对专利权的保护都是对技术方案整体的保护，如果规定了间接侵权，在实践中可能会导致保护技术方案的局部或者部分，将可能造成对专利权保护的过度。最终，立法者接受了这一观点。其实，间接侵权行为是一种特定的侵权行为，与对专利权的部分保护是不同的，在专利法中对此行为作出明确规定，只会有利于执法中界限明确，而法律中不加以明确规定，任执法者在实践中凭各自理解去执行才可能会导致执法标准尺度不统一。

目前，在我国司法实践中，随着间接侵权行为的增多，案件也在增多，已发生各地法院判决不一致的情况，专利法确实有必要作出间接侵权的规定，以解决越来越多的涉及间接侵权纠纷中法官无法可依的情况。目前的遗憾只有期待下一次专利法修订时再作完善。

结束语：

我国第三次专利法修订理事三年多时间，新专利法实施至今一年有余，新专利法对专利诉讼的影响已经逐步开始显现。一方面体现在与新专利法配套的法规、司法解释、司法政策以及各地法院出台的相关文件中；另一方面则更多地体现在各地法院作出的大量司法判决中，从中可见，新专利法对司法实践的影响大多是积极的、正面的。当然，要想了解新专利法对专利诉讼的真正影响只有经过更长的时间才能做到。

作者：北京务实知识产权发展中心主任。

（2010年12月18日）