

# 专利确权的属性重释与模式选择

李雨峰\*

**摘要** 发明创造获得专利权之后,对专利权效力的审查存在行政和司法两种确权模式,多数国家以一种模式为主,辅之另外一种模式进行矫正。我国专利权采取的是行政模式,产生了程序冗长、关联诉讼、角色错位等问题。从申请人角度看,专利权反映的是发明创造最终应否获得专利权的问题;从确权机构角度看,专利权体现了行政确认的属性,具有一定的财产管理性质。就专利权而言,发明人的贡献是权利基础,国家专利行政机构的“登记”是行政确认,具有划定权利边界的功能。在管理知识财产的方法上,存在着事先管理和事后管理两种方法,不同的财产形态采取了不同的管理方法。在国家专利行政机构和司法机构之间,对专利采取哪种管理方法,重要的考量要素是效率。我国《专利法》应当引入司法确权,对其权限进行合理配置,以克服行政确权的局限。

**关键词** 专利权 司法确权 确权属性 财产管理 二元模式

## 引言

《优化营商环境条例》第15条第2款明确提出了提高专利申请审查效率的要求,这是加快建设现代经济体系、推动高质量发展的重要举措之一。专利审查效率既包括发明创造获得专利权审查过程中的效率,也包括专利获权之后有人对专利有效性提出质疑而进行复审的效率。后者在学理上被称为专利确权程序,无论是专利授权后的撤销程序,还是无效宣告程序,都属于专利确权的范畴。长期以来,关于专利确权的研究多集中于无效宣告制度的讨论,主要关注

\* 西南政法大学民商法学院教授。本文系国家社科基金重大项目“高质量发展时期网络知识产权治理体系研究”(项目编号:20ZDA063)和国家社科基金重点项目“专利权机制改革研究”(项目编号:19AFX016)的阶段性成果。

的是无效宣告的事由、〔1〕无效宣告对专利授权的纠错,〔2〕在《专利法》第四次修改之际,多数讨论集中于法院有无权限改变专利复审机构的行政决定。〔3〕专利确权涉及专利的稳定性,是界定专利权范围的重要方式(专利确权程序有可能改变专利授权的范围),其质量和效率不仅影响专利权保护的力度,还决定了市场主体获取、维护专利权的制度性交易成本。如果申请人与专利授权机构、专利复审机构、法院、其他市场主体等因为专利的稳定性和有效性产生了过多的交易环节,就会提高交易成本。我国《专利法》对专利确权采取的是单轨制的行政确权模式,由国家知识产权局内部的专利复审机构负责专利有效性的审查。与我国不同,英美一些国家采取的是司法确权模式,当民事诉讼中的被告对专利权提出无效抗辩时,对专利有效性的审查由法官直接做出。值得注意的是,美国于2011年颁布《发明法案》(America Invents Act, AIA)后引进了专利复审制度,由专利商标局内部的“专利审查与上诉委员会”(Patent Trial and Appeal Board,以下简称PTAB)履行专利授权后的复审职能。这样,美国就由之前的单一司法确权模式改为司法和行政确权的二元模式。法国2020年1月10日通过的《企业成长与转型法》增设了专利无效的行政程序,其目的是为了矫正之前由法院管辖专利有效性案件导致的低效率。日本早期采取的是行政审查模式,但也是意识到这种模式带来的高成本,在2004年修改专利法时,增加了专利民事诉讼的“当然无效抗辩原则”。

域外经验为反思我国单轨制的专利确权模式提供了机会。值得一提的是,自2014年国家知识产权局启动专利法第四次修改以来,尽管多数知识产权学者主张改进现有的专利行政确权模式,但由于争议较大,修改后的《专利法》对此仍未做规定。本文尝试一种视角的转换,〔4〕不从发明人而从确权机构的角度对专利确权制度进行审视,期望获得对这一问题的新理解,并从属性上对专利确权进行重释。从请求人角度看,专利确权反映的是一项发明创造专利权的稳定性问题;从确权机构的角度看,专利确权属于行政确认,带有明显的财产管理性质。当行政机构的财产管理模式出现了低效率时,由其他机构发挥比较优势、分担一部分管理财产的功能就在所难免。按此思路,本文拟厘析专利确权的属性,揭示我国专利确权制度存在的程序冗长、关联诉讼、国家知识产权局角色错位等问题,在辨析两种确权模式优劣的基础上,以专利确权属性的重释为基点,提出我国专利确权模式的改组方案。

## 一、专利确权的现状与问题

在我国,专利确权一直由国家行政机构负责,尽管行政机构名称有所变化,受理的范围有

〔1〕 参见李晓鸣:“我国专利无效宣告制度的不足及其完善”,《法律科学》2021年第1期,第149页。

〔2〕 参见张浩然:“专利无效决定溯及力制度检讨与重构”,《法律适用》2020年第9期,第70页。

〔3〕 参见李明德:“关于我国知识产权法院体系建设的几个问题”,《知识产权》2018年第3期,第23页。

〔4〕 有关转换视角的说法,请参见贺欣:《街头的研究者——法律与社会科学笔记》,北京大学出版社2021年版,第25页。

所调整,但行政确权模式自确立以来一直未做改变。

### (一)专利确权的现状

我国专利确权制度可以追溯到1984年3月12日通过的《专利法》。其第43条第1款规定,专利复审委员会作为复审机构隶属于国家专利局;第48条规定,任何单位或个人对已经授予的专利认为不符合专利法的,都可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。第49条规定,我国的专利确权是行政确权,由专利复审委员会负责;如果利害关系人对复审结果不服,可以在三个月内向人民法院提起诉讼;专利复审委员会就实用新型和外观设计的复审决定是终局的,利害关系人无权向人民法院起诉。1992年9月4日修正的《专利法》将专利异议程序改为专利撤销程序,第43条规定专利复审委员会对专利局撤销或者维持专利权的决定进行复审;在第48条规定专利复审委员会关于专利无效宣告的复审时限为六个月。按照1992年《专利法》,专利复审委员会行政确权的范围既包括因对是否撤销专利权不服提起复审的案件,也包括对专利权无效请求复审的案件。2000年8月25日修正的《专利法》删除了专利撤销制度,关于专利无效宣告制度的规定体现在第46条。该条要求专利复审机构应当及时审查关于专利无效宣告的请求,同时规定,法院在审理不服专利复审委无效宣告决定案件时,应当通知对方当事人作为第三人参加诉讼。2008年12月27日第三次修正的专利法、2020年10月17日第四次修正的《专利法》对此均未做修改。

在专利授权阶段,申请人面对的是国家专利局,申请人和专利审查人员就发明创造的可专利性进行互动,审查人员通过检索现有技术(涉及新颖性时还检索抵触申请),对发明方案进行新颖性和创造性进行实质审查,并对实用性进行判断,对实用新型和外观设计只进行初步审查,并不进行实质审查。此阶段并无第三人的介入。但是,专利权是一种绝对权、对世权,一旦发明创造被授予专利权,就具有排除第三人的效力。由于技术进步具有累积性的特点,大多数发明创造方案都是在他人成果的基础上完成的,申请专利的发明创造很可能包括了前人已有的贡献,如果将他人的技术贡献纳入专利权的范围,又凭借专利权去排斥他人使用该技术方案,对该他人显然不公平。另外,随着专利申请数量暴增,审查人员往往没有足够的时间、精力等对发明创造进行细致审查,在授权与驳回之间,审查人员可能更愿意选择授权而不是驳回,因为相比驳回,对于申请专利的发明创造授予专利权制度成本更低,它可能面临更少的复审请求等程序。对于专利审查人员而言,这也是理性选择的结果。<sup>[5]</sup> 专利审查人员对某发明创造是否授予专利权,也是在一些约束条件下的决策,他们更多会按照先验概率的基本原则去行动。<sup>[6]</sup> 出于前述考量,很多国家专利法对授权后的专利设置了有效性审查的无效宣告秩序。该程序可由任何第三人提起,将专利权置于公众的监督之下。当有人认为某项专利存在不予

[5] See Mark Lemley, "Rational Ignorance at the Patent Office", *Northwestern University Law Review*, Vol. 95, No. 4, 2001, p. 1495.

[6] 参见周雪光:《组织社会学十讲》,社会科学文献出版社2003年版,第164页。

授权的法定事由时,均可以请求专利复审机构宣告该专利无效。这种关于专利有效性审查的程序,既在一定程度上保障了专利的民主价值,<sup>〔7〕</sup>又在一定程度上确保被授权的发明创造是有价值的。

2018年,国务院进行了机构改革。之前专利复审委员会的职能由设在国家知识产权局内部的复审和无效审理部(以下简称“无效审理部”)履行,仍然通过无效程序解决专利确权纠纷。当事人对无效审理部的决定不服,只能以国家知识产权局为被告提起行政诉讼,受理法院只对无效审理部的行政决定进行审查,要么支持要么反对该行政决定,并不改变无效审理部决定的内容;在民事诉讼中,以专利有效性为原则,不涉足专利的有效性审查。

## (二)专利确权的问题

国家知识产权局建立的强大专利信息检索系统和配备的庞大专利审查人员队伍,为专利行政确权模式提供了有力支撑。这种模式为我国专利权有效性的审查积累了丰富经验。但是,国家知识产权局对专利权有效性的审查并不具有终极效力,它很有可能受到司法机关的进一步审查。在专利行政确权模式下,司法机关不能直接作出专利权有效、无效、部分无效的判决,它只审查无效审理部作出的决定是否合法;若合法,司法机关即做出维持无效审理部之决定的判决;若不合法,司法机关即做出撤销无效审理部之决定并责令其重新作出决定的判决。在实践中,绝大多数专利权无效宣告请求由与专利权存在利害关系的人提出,其中又以专利侵权诉讼的被告侵权人或受到专利侵权指控威胁的人居多。<sup>〔8〕</sup>因此,专利确权常常与专利侵权诉讼相伴而来。专利行政确权模式为具有投机心理的市场主体(主要是现实或潜在的专利侵权人)提供了可操作空间——他们常常对目标专利恶意地提起无效宣告请求。专利权人欲保护其专利,几乎不可避免地要经历专利权有效性的质疑和审查,从而引发专利权不稳定、专利确权程序冗长、专利侵权诉讼久拖不决和专利行政确权机关角色错位等问题。

### 1.程序冗长

专利确权具有一定的纠错功能,国家知识产权局对一项发明创造授予专利权之后,如果第三人认为该项专利权的授予不符合《专利法》的有关规定,他可以对专利权的效力提出质疑。就其程序而言,第三人应当首先向无效审理部提出宣告专利权无效或部分无效的请求;无效审理部经审查认为被授予的专利权符合《专利法》的规定即可作出维持专利权有效的决定,若无效审理部经审查认为被授予的专利权不符合《专利法》的规定即可作出宣告专利权无效或部分无效的决定;第三人或专利权人对无效审理部的决定不服的,可以在规定时间内以国家知识产权局为被告向北京知识产权法院提起行政诉讼;国家知识产权局、提起专利权无效宣告请求的第三人或专利权人对北京知识产权法院的判决不服的,可以向最高人民法院知识产权法庭提

〔7〕 参见康添雄:《专利的公共政策研究》,知识产权出版社2019年版,第109页。

〔8〕 参见尹新天:《中国专利法详解(缩编版)》,知识产权出版社2012年版,第360页。

起上诉。在理论上,专利行政确权可能要经过无效审理部审查、行政诉讼一审、行政诉讼二审和行政诉讼再审四种程序。

但这并不意味着效力受到质疑的专利权经过这四种程序后就稳定了。前文已述,在专利行政确权模式下,我国司法机关并不直接对专利权是否有效作出判决,而只针对无效审理部的决定作出裁判。当司法机关判决撤销无效审理部的原有决定并责令其重新作出决定且无效审理部作出了新的决定时,专利权人或第三人又可能不服该新的决定继而又向北京知识产权法院提起行政诉讼。如此循环往复,从而引发循环诉讼。实践中,引发专利确权循环诉讼的事由大致包括以下四种:①人民法院做出判决后,无效复审部重新做出行政决定,相对人对该行政决定不服再次提起行政诉讼;②人民法院因程序、证据撤销无效审理的决定后,无效审理部重新做出决定又因实体问题被提起行政诉讼;③两级法院因为事实认定分歧而导致的循环诉讼;④无效决定未针对所有无效事由导致的循环诉讼。<sup>〔9〕</sup>在这些情形中,既有无效决定被多次撤销而提起诉讼的情形,如“一种带法兰的铸型尼龙管道”(专利号为 032748256)实用新型专利无效案,又有为了竞争市场因专利权得不到终极决定而引起的多次诉讼案件。这种诉讼久拖不决,有的案件达 11 年之久(安增基与重庆铜梁县精细化工厂专利无效案)。<sup>〔10〕</sup>

专利确权循环诉讼产生的理论根源之一在于,我国将专利权有效性纠纷定性为行政纠纷而非民事纠纷。在《专利法》第三次修订的过程中,“缩短专利权无效宣告程序和专利侵权诉讼程序”的强烈呼声当时受到国家知识产权局的高度重视,国家知识产权局遂组织实践调研和理论研究,但最终还是没能就专利权有效性纠纷的性质达成共识。<sup>〔11〕</sup>将专利权有效性纠纷定性为行政纠纷的观点认为,专利权是由国家知识产权局代表国家经过审查之后授予的权利,对不符合《专利法》之规定的发明创造授予专利权,不仅损害了提起宣告专利权无效请求的人的权益,还损害了社会公众的权益,不能将专利权有效性纠纷视为具体双方当事人之间的民事纠纷。<sup>〔12〕</sup>按此逻辑,无效审理部作出的专利权是否有效的决定乃行政机关作出的具体行政行为,针对该决定提起的诉讼为行政诉讼。主张专利权有效性纠纷为民事纠纷的观点认为,专利权为私权,专利权有效性纠纷是专利权人与其利害关系人之间产生的纠纷,无效审理部针对专利权是否有效的决定不具有管理公共事务或行政处罚的性质,而是带有居间解决纠纷的性质,因此将专利权有效性纠纷界定为民事纠纷更为合理。<sup>〔13〕</sup>但是,在《专利法》第三次、第四次修改的过程中,全国人大法工委基于现实的考量,未对专利行政确权模式做出修改。由此而引发的

〔9〕 参见董涛、王天星:“正确认识专利权效力认定中行政/司法职权二分法”,《知识产权》2019 年第 3 期,第 83 页。

〔10〕 参见邵中林:“知识产权授权确权程序的改革与完善”,《人民司法》2010 年第 19 期,第 88 页。

〔11〕 参见尹新天,见前注〔8〕,第 362 页。

〔12〕 参见尹新天,见前注〔8〕,第 363 页。

〔13〕 参见尹新天,见前注〔8〕,第 363 页。

另一个问题是,相关专利权人将花费大量的时间、精力在无效审理部做出说明,在行政诉讼中作为第三人出庭;提起宣告专利权无效请求的人也将花费了大量的时间与精力。当事人在与无效复审部、法院乃至对方当事人的对抗中,因为专利权的稳定性(产权界定)支付了大量交易成本,无法实现产值的最大化。<sup>[14]</sup>

## 2. 关联诉讼

由于法院在民事诉讼中并不审查专利有效性,面对专利权人提起的专利侵权诉讼,被告通常采取的积极措施便是向无效复审部提出专利无效宣告请求。无论无效审理部做出的行政决定是维持专利或还是宣告专利无效,都很可能引起一方当事人不服,进而陷入冗长的专利有效性程序,并产生大量的关联诉讼。如果涉案专利属于国际专利,甚至会关联至国外的专利确权程序,例如瓦工堡、上海中集诉上海胜狮专利侵权纠纷案,便因专利侵权引发北京、上海、香港、德国杜塞尔多夫四地 17 起诉讼,历时五年,最终以调解方式结案。<sup>[15]</sup> 尽管《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》允许人民法院在处理被告提起专利无效宣告请求时,可以不中止诉讼,但该司法导向更多局限于实用新型或外观设计等(依据专利权评价报告)较易做出有效性判断的情形。如涉及发明专利或部分难以直接判断专利有效性的情形,为避免因事实认定不清而被发回重审,法官多数会采取中止诉讼等更为谨慎的处理方式。由此,提起关联诉讼仍是当事人应对专利侵权诉讼特别有效的方式。这种以诉应诉的方式,无法有效限制个体行动者机会主义的动机,增加了市场主体合作的制度性交易成本。<sup>[16]</sup> 专利权的不稳定在新制度经济学上被理解为产权界定的不清晰,由此给(初始)专利权人带来的排他范围的不确定、各种关联诉讼均构成了负外部性。解决这一难题的措施之一是尽快、清晰地界定产权,实现专利权的稳定性。如此,作为产权的专利权就可以引导人们实现将外部性较大地内在化的激励,在人们进行交易时形成合理预期,<sup>[17]</sup>减少诉讼数量。

为了消除专利行政确权程序冗长对专利侵权诉讼的消极影响,2021年7月14日,国家知识产权局无效审理部与广东知识产权法院积极探索了专利司法和行政保护新模式——专利权无效宣告请求和专利侵权诉讼联合审理,即无效审理部合议组先远程对专利无效请求进行口头审理并当场做出决定,而后立即进入专利侵权诉讼程序。联合审理模式缓解了单轨制的专利行政确权模式所存在的矛盾,但该模式却无法破除单轨制的专利行政确权模式对专利侵权诉讼的障碍。因为,联合审理模式的有效运行依赖于两个前提条件:第一,专利权有效性纠纷

[14] 参见(美)罗纳德·科斯:“关于‘社会成本问题’的注释”,张乃根译,载盛洪主编:《现代制度经济学(上)》,中国发展出版社2009年版,第41页。

[15] 参见马骏:“由案说法:浅论专利无效制度”,《电子知识产权》2010年第11期,第79页。

[16] 参见(美)道格拉斯·C. 诺思:《经济史上的结构和变革》,厉以平译,商务印书馆1992年版,第37页。

[17] 参见(美)哈罗德·德姆塞茨:“关于产权的理论”,刘守英译,载陈昕主编:《财产权利与制度变迁》,格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社2014年版,第71页。

简单,专利无效审理部能够当场做出维持专利权有效、宣告专利权无效或部分无效的决定;第二,专利权人和被诉侵权人对无效审理部做出的决定没有异议。缺乏上诉条件中的任何一个,联合审理模式将无法推进。事实上,同时满足以上两个前提条件的专利权有效性纠纷少之又少。因此,欲消解专利确权对专利侵权诉讼的消极影响,还应当从改组专利确权模式入手。

### 3. 角色错位

专利行政确权模式经常引发以国家知识产权局为被告的行政诉讼。依据《行政诉讼法》,人民法院在行政诉讼中并不改变行政机构的决定,而是在判决中责令行政机构重新做出行政决定。无论行政机构做出的行政决定内容为何,均有可能引发循环诉讼。尽管相较于法院,国家知识产权局处理技术事务的能力更强,但事实认定结果的易变,并未由于坚持单一专利确权主体而得以解决。相反,由于严格坚持单轨制的行政确权模式,专利的效力只能在行政诉讼的运作框架内重复往返,它既难以在某一审查程序(无效审查部审查、行政诉讼)中消弭,也难以通过程序协作得到缓解,最终引发诉累。制度经济学家认为,制度为经济交换提供了一个结构,如果制度结构的产出不稳定,经济交换的花费将非常高昂。<sup>[18]</sup>

更重要的是,因行政确权引起的行政诉讼导致国家知识产权局角色发生了一定程度的错位。通常意义的行政诉讼,反映的是公民个体因国家行政机关的具体行政行为影响了公民的已有利益,公民个体对此提出行政诉讼。在专利确权过程,当事人的专利权应否存在并不确定,由此引发的行政诉讼使国家知识产权局疲于应诉。这极有可能使国家知识产权局演变为一方当事人的辩护者,有悖于《专利法》第 21 条规定的“国务院专利行政部门应当按照客观、公正、准确、及时的要求,依法处理有关专利的申请和请求”这一重要原则。

## 二、专利确权的模式考据

从国际视野看,专利确权并无一成不变的模式。一项发明创造获得专利授权后,该专利权是否无可置喙,不同的国家选择并不相同。考虑到发明的技术复杂性,多数国家专利法规定了一定的事后救济程序,由另外一个机构对已经授予的专利权进行复审,并形成了不同的模式。

### (一) 司法确权模式

这一模式是英美国家较早采取的路径,应与法院在这些国家的地位具有一定的联系。大致说来,这一模式走过了两个阶段。在第一阶段,无论是英国还是美国,对专利的授予均不进行实质审查。待发生专利纠纷后,在民事诉讼中,由法院直接确定专利的效力,再对被告行为是否构成侵权进行判断。英国 1624 年的《垄断法》对新制造方法的发明人给予 14 年的垄断权,但对这种垄断权的授予并不设有事先的授权审查程序。18 世纪早期,英国专利权人开始

[18] See Robert Ellickson, “Of Coase and Cattle: Dispute Resolution among Neighbors in Shasta County”, *Stanford Law Review*, Vol. 38, No. 3, 1986, p. 624.

在衡平法院对其专利进行注册登记(enrolment),但这种注册登记只是诉讼中的初步证据。在诉讼中,法官对这种初步证据具有自由裁量权。半个世纪之后,法官还经常要求专利权人解释他获得垄断的“对价”(consideration)。<sup>[19]</sup> 1790年,美国颁布了历史上第一部专利法。按照该法,由三人组成的专利委员会对具有新颖性的发明发布(issue)专利,但并未设置对发明的专利性进行授权审查的制度。随着专利申请量的增加,改革专利法的呼声越来越强。1793年,美国颁布了第二部专利法,它取消了专利委员会,代之以登记制度,但该制度仍未设置事先授权审查程序,只要发明满足了专利法的要求,向国务卿提出申请,国务卿就可以向申请人发放专利。国务院专设办公室收取申请专利的说明书和模型,专利的效力问题由法院确定。

在第二阶段,英国和美国分别建立了现代意义上的专利局,由专利局对发明创造进行审查并授权。但无论在民事诉讼中,还是在有关专利效力的行政诉讼中,法院均有权利对专利的有效性进行判断。1802年,美国开始由专利局对申请专利的发明进行审查。关于专利的有效性,即专利授权后,对于专利撤销的申请由联邦法院管辖。只要是因欺诈或者虚假陈述获得的专利,任何人都可以提出撤销,撤销不仅是涉及当事人的利益,还涉及公众的利益。<sup>[20]</sup> 该撤销诉讼制度不涉及专利授权机构,诉讼的提起也仅由当事人启动,这与英国的理由申辩令(scire facias)存在较大区别。1883年,英国建立了现代意义上的专利局,负责对发明申请进行审查,主要针对形式上的错误和说明书披露的充分性。1901年,英国专利局开始为授予专利而进行文献检索。法官对授权后的专利仍然有权进行有效性的审查。“由于英国法允许法官对涉及专利的民事侵权和有效性问题一并解决,就使问题变得比较复杂,但通常情况下,考虑到对方当事人或者公共利益,法官会中止审理。”<sup>[21]</sup>

随着专利授权数量的爆炸以及专利民事诉讼案件的增加,花费较高、审理期限较长就成了司法路径的局限,它严重影响了效率。于是,这些国家开始探讨通过行政程序来克服司法审查带来的局限。美国于1981年7月开始实行单方再审查,1999年11月开始实行双方再审查,这两种程序均在专利商标局内进行,由审查员负责。2011年,美国颁布了AIA,设立了PTAB,负责包括单方再审、双方复审、授权后复审在内的案件。与通过司法程序审查专利的有效性相比,PTAB具有工作时间短、费用低的优点,因此如何划分司法和行政确权之间的界限、不致使联邦地区法院的功能落空就成了当务之急。<sup>[22]</sup> 此外,在无效审查中,地区法院和专利商标局采取的证据标准和权利要求解释方法不同,专利商标局的认定对法院没有约束力,而法院

[19] See William Cornish, David Llewelyn and Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, London: Sweet & Maxwell Limited, 2007, p. 112.

[20] See Christopher Beauchamp, “Repealing Patents”, *Vanderbilt Law Review*, Vol. 72, No. 2, 2019, p. 664.

[21] See Cornish, Llewelyn and Aplin, *supra* note 19, pp. 164—165.

[22] See Robert Greene Sterne et al., “Reexamination Practice with Concurrent District Court Litigation or Section 337 USITC Investigations”, *Sedona Conference Journal*, Vol. 10, 2009, p. 136.



的无效宣告程序可以产生禁反言的效力,会导致司法对行政权力的侵吞,<sup>[23]</sup>因此,有学者建议限制甚至取消专利行政确权程序。<sup>[24]</sup>在实践中,这种挑战专利行政确权的尝试一直没有间断。2018年,美国联邦最高法院在 *Oil States Energy Services v. Greene's Energy Group* 案中做出判决,作为行政机构,PTAB 有权对专利的有效性做出决定。<sup>[25]</sup>之后,专利权人又对 PTAB 工作人员的职责进行挑战,认为作为行政职员,专利复审人员的复审决定不受上级官员的监督,是违背美国宪法的。美国联邦最高法院在 2021 年的 *U.S. v. Arthrex, Inc.* 案中,支持了这一认识。尽管行政确权存在一定的弊端,但多数意见并不主张废弃行政确权,而是着眼对这一制度如何进行完善,<sup>[26]</sup>他们认为,可以通过优化二者遵循的规则来解决这一矛盾。<sup>[27]</sup>与美国不同,1977 年后,英国专利制度进入欧洲体系。如果要在英国获得专利,申请人既可以向英国专利局提出,也可以向欧洲专利局提出。当专利获得授权后,如果通过欧洲专利局质疑专利的有效性,任何人都可向欧洲专利局异议部(Opposition Division)提出申请,当然,任何人也可以通过英国专利局质疑专利的有效性。相比通过法院挑战专利的有效性,通过专利局的程序成本要低很多。

## (二)行政确权模式

这一模式为多数大陆法系国家较早采纳。按照这种模式,在专利授权程序中,由全国统一的机构对申请专利的发明创造进行审理。在获得授权之后,如果有人对专利权的有效性提出异议,由另一个行政机构进行审查。在这种模式中,复审程序被认为是对之前授权程序的纠错。<sup>[28]</sup>按照这种模式,如果当事人希望通过司法途径检视专利权的效力,只能通过行政诉讼,以复审机构作为被告。但按照行政和司法分工原则,法院通常只会做出支持或者否定行政决定的裁判,并不改变决定的内容。由于这种情况有可能会引起循环诉讼,仍然面临效率低下的问题。

日本早期实行的是行政确权模式,负责专利确权的是专利厅。如果对专利厅的决定不服,应当以专利厅为被告提起行政诉讼,这与我国相同。在有关专利的民事诉讼中,法院对专利的有效性不予置喙。但是,从 2000 年开始,日本的态度开始转变,日本最高法院在一则判例中指出,“当明显存在专利无效的事由,当事人提出无效请求的,而去通过无效审判之确定,预计该

[23] See Allen M. Leung, “Legal Judo: Strategic Applications of Reexamination versus an Aggressive Adversary”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 84, 2002, p. 486.

[24] See Douglas Duff, “The Reexamination Power of Patent Infringers and the Forgotten Inventor”, *Capital University Law Review*, Vol. 41, Issue 3, 2013, p. 693.

[25] *Oil States Energy Services v. Green's Energy Group*, 138 S. Ct. 1365, 1370 (2018).

[26] *United States v. Arthrex, Inc.*, 19 S. Ct. 1434 (2021).

[27] See Janice M. Muller, *Patent Law*, New York: Wolters Kluwer, 2016, p. 386.

[28] 参见刘洋、刘铭:“判例视野下美国专利确权程序的性质研究”,《知识产权》2019年第5期,第103页。

专利将被判定为无效时,……允许权利人给予该专利权提起停止侵害、损害赔偿之请求是不妥的”。〔29〕2004年,日本修改专利法时吸收了该法理,在第104条之3第1款增加了“当然无效抗辩原则”,赋予法院对专利有效性进行审查的权力。但为防止法院行使这一权力时过度草率,在解释上,应认为只有当明显出现无效事由,如专利技术与现有技术同一、专利明显缺乏新颖性,法院才能行使这一权力。〔30〕当然,即使法院在专利侵权诉讼中对某一专利宣告无效,专利厅仍有可能做出不一致的决定。对此,日本通过在法院与行政机构之间建立信息联络沟通机制来缓解二者之间的矛盾。〔31〕另外,法院判决生效后,他人对专利厅的无效决定和修订决定能否提起再审仍然存在疑问。如果允许这种行为的发生,必然会引起循环诉讼,这与2000年修改专利法的目的相悖。为此,日本于2011年再次修改了专利法,通过第104条第4款明确禁止了上述情形。

德国于1877年设立专利局,负责专利的授权事宜。在专利局内部,设有无效委员会,负责专利的无效事宜。涉及专利的无效案件,当事人必须事先向专利无效委员会申请复审,对无效委员会的决定不服,才可以向当时的帝国高等商事法院起诉。该诉讼中的被告是专利局,因之,针对专利无效的诉讼属于行政诉讼。由于联邦最高行政法院和联邦最高普通法院的并置,因专利无效和因专利民事侵权而发生的法律意见不一致,成了德国长期以来关注的问题。1961年3月,德国设立世界上第一个审理专利权效力的联邦专利法院,这是一种独立于普通民事诉讼的法院。在无效宣告诉讼中,原告以专利权人为对方当事人,在普通的专利侵权诉讼中,被告不能以专利权无效为由提起反诉,只能向联邦专利法院另外提出专利无效之诉。

### (三)混合模式

在发明创造获得专利授权后,对该专利的有效性进行质疑,通常会在两个程序中启动。一是在专利侵权民事诉讼中,由被告对专利有效性提出质疑,法院可以直接在民事诉讼中个案判定专利的效力,如美国、英国。另外一种程序是,由专门的行政复审机构对专利有效性进行审查。如果当事人对复审机构的决定不服,可以提起行政诉讼。通常情况下,法院只会支持或者不支持专利复审机构的决定,对专利的有效性本身并不做出判断,如我国。德国的情况比较特殊,它特设了一个专门法院审理专利有效性的案件,但适用的是民事程序。由专门的复审机构对专利有效性进行审查,其优点在于行政复审机构与之前的授权机构同属一个部门,具有强大的专利检索系统,技术上具备专利复审的条件;行政复审机构的决定具有一定公定力,在被撤

〔29〕 参见最高裁判所2000年4月11日判决,最高裁判所民事判例集54卷4号1368页〔特許判例ガイド58〕〔半导体装置〕,转引自(日)田村善之:《日本知识产权法》,周超、李雨峰、李希同译,知识产权出版社2011年版,第258页。

〔30〕 同上注,第261页。但也有学者认为,由于当然无效与现有技术抗辩承担不同的功能,不宜将专利法第104条第三款的当然无效的范围限制得过小,原则上专利无效的事由,法院均可进行审查。参见李扬:“日本专利权当然无效抗辩原则及其启示”,《法律科学》2012年第1期,第173页。

〔31〕 参见易玲:“日本专利无效判定制度之改革及其启示”,《法商研究》2017年第2期,第178页。

销前,任何人不能以自己的行为否定其拘束力。其不足在于,由于推翻专利有效性会导致更多的程序,故在审查专利权是否有效时,出于资源和时间有限的考虑,复审机构对于两可之间的情况多选择维持有效,结果是产生了一批低质量专利。TRIPS 协定第 32 条规定,对任何一项专利的撤销或者宣告无效,均应有机会进行司法审查;第 41 条第 4 款规定,当事人应有对最终行政决定进行司法审查的机会。因此,通过行政路径审查专利的有效性,多数情况下有可能引起行政诉讼。如果在行政诉讼中,法院无权对专利的有效性直接进行判断,还可能会引起循环诉讼,导致效率的降低。由法院在专利民事侵权诉讼中直接判断专利权的效力,其优点在于可以在具体个案中明晰专利的质量,也可以矫正因行政路径可能带来的循环诉讼等问题,但其不足在于具有个案性,不同的法院会产生不同的裁判;其次,如果由法院直接参与专利的有效性判断,将导致专利行政机构和法院裁判结果的不一致,使当事人无法预期专利的最终状态。

从国际视野看,多数国家在专利确权这一问题上,并未采取非此即彼的态度,而遵循的是二元模式的路径,既有司法审查的模式,又有行政审查的进路。区别在于,有的国家早期主要由法院对专利有效性进行判断(如美国),后来为了提高效率,增加了行政审查的途径;有的国家早期主要由行政部门对专利有效性进行审查(如日本),后来为了矫正行政审查的不足,增加了司法审查的机会。

### 三、专利确权的属性重释

专利确权是专利授权的一种延伸。从请求人角度看,专利确权反映的是一项专利权的稳定性;从确权的机构看,专利确权属于行政确认的范围,带有一定财产管理的性质。

#### (一)知识财产的管理方法

从比较法视野看,专利确权既可以由专门的专利行政机构完成,也可以由法院完成。这意味着,在行政审查和司法审查之间存在着某种一致性。在行政程序中,专利权的取得和有效性审查需要经过统一的专利行政机构的审查和登记;在民事诉讼程序中,法院也要在裁判前对专利的边界进行审理确定。这提醒我们反思,专利行政机构的登记与法院的审理是否存在着某种共通性?

对发明创造授予一项专利权,是权利的原始取得方式。在专利权的原始取得上,创造与发现、捕获、建造等类似,都是原始占有的手段,<sup>[32]</sup>专利权是与所有权具有同质性的财产权。当然,这并不意味着二者在效力上是相同的。在财产权的谱系中,除了包括所有权这样的强财产权(strong property right)外,还包括一定的弱财产权(weak property right),但它们都具有可

[32] 参见(英)F.H.劳森、B.拉登:《财产法》,施天涛等译,中国大百科全书出版社 1998 年版,第 44 页; Jesse Dukeminier and James E. Krier, *Property*, Boston: Little, Brown and Company, 1993, p. 63.

转让性。<sup>[33]</sup> 承认发明创造是一项财产(否则,技术转让就无法理解),只是意在强调发明人的贡献是专利权的基础。与此相应的疑问是,应如何理解专利机构的登记行为?对于动产和不动产所有权而言,原始取得的方法是生产和建造,占有和不动产登记是权利公示的方法,具有证据法上排除第三人抢夺的作用。也就是说,即使没有登记和占有,作为支配权的所有权,其义务人也可以凭物的外观就可知晓权利的边界,外观主义的进路可以引起一般理性人的注意,并避免矛盾和争端。与此相同,对发明创造进行登记遵循的也是外观主义,发挥着权利公示的功能。这可以从黑格尔所主张的财产所有人的本质意向性获得解释。黑格尔强调,为了实现自由意志,单是某物应属于我的这种内部表象或意志还不够,还必须取得占有,包括实物占有和观念性占有(标志),如此,上述意志才获得定在,才能获得他人的承认。<sup>[34]</sup>

无论是专利授权程序中的登记还是专利无效程序中的登记,均是行政确认行为。从形式上看,申请人就某项发明创造向国家专利行政机构提出申请,国家专利行政机构经过审查,授予申请人一项排他权,是一种行政许可行为。但是,行政许可行为存在的前提是“法律规范的一般禁止”,这种禁止是多基于行政管理、公益维护以及社会秩序维护或者财政上的理由而暂时设置的禁止,仅限于相对人从事的“特定活动”。<sup>[35]</sup> 按照《行政许可法》第12条的规定,专利权的授予并不是解禁的行政行为,相反,专利权的授予确认的是专利权人和任何第三人之间的法律关系,具有行政确认的性质,<sup>[36]</sup>其本质在于发明人就发明创造的财产性质和排他范围得到法律上的承认。因之,发明人的贡献是专利权的基础,专利行政机构的登记对专利权的产生并不具有根本性作用。行政登记和司法裁判具有明确的分工,但无论是行政机构的登记还是司法机构的裁判,都面临着对专利权划定边界的任务。一项财产权是否应当得到保护,应当保护到哪种范围,首先需要划定其界限。在此意义上,登记与裁判均具有财产管理的性质。当然,从起源上看,行政机构的确认解决的是某种事实状态或者法律关系的问题,司法裁判是定分止争、解决当事人的纠纷。但一项制度的起源并不能垄断该制度的性质,就像原为纪念全世界工人示威胜利的“五一劳动节”现在被人们理解为休假那样,我们更应该关注的是制度实际发生的作用和意义。<sup>[37]</sup> 如果从财产管理的角度反思,当面临专利权的效力和边界纠纷时,选择由哪一个机关负责,涉及的不是专利权的基础,而是解决问题的效率。关于财产的管理,历史上一直存在不同的方法。这些方法随财产的性质不同而呈现出不同的样态。立法者既可以选择事先管理,也可以选择事后管理。知识产权法上的作品和商业秘密,选择的是事后管理,民事主体创造完成的作品和商业秘密,一旦完成,法律便推定其具有了财产权。但这种推定的

[33] 参见(美)斯蒂芬·芒泽:《财产理论》,彭诚信译,北京大学出版社2006年版,第42页。

[34] 参见(德)黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,商务印书馆1961年版,第59、62页。

[35] 参见姜明安:《行政法与行政诉讼法》,北京大学出版社、高等教育出版社2019年版,第219页。

[36] 同上注,第244页。

[37] 参见苏力:《制度是如何形成的》,北京大学出版社2007年版,第52页。

财产权由于法律没有进行事先管理,其边界并不清晰。当发生侵权纠纷时,法院会在具体的诉讼中首先划定作品和商业秘密的界限,然后再进行侵权判定。<sup>[38]</sup>此时,管理财产的方式是事后的,由法院来完成。

相反,对于商标和发明创造而言,由于某些偶然的因素,法律采用了事先管理的方法,由专门机构通过登记来划定商标权和专利权的边界。<sup>[39]</sup>在现代商标法上,显著性是商标的本质特征,正是显著性使商标发挥了识别商品和服务来源的功能,而使用又是显著性增强的重要手段。因此,在商标法历史上,通过使用取得商标权是最常见的模式。按照这种模式,当商标持有人将其标识用于商品或者服务上,就构成了观念占有,<sup>[40]</sup>取得了商标权。当发生诉讼后,由权利人向法院举证确定权利的范围。此时,法院才真正划定商标权的范围。目前仍有国家对商标采取事后管理的方式。这一模式对于商标权人是公平的,但由于存在举证上的困难,更由于商标权在每次诉讼中由不同的法院确定了不同的保护范围,造成了第三人预期的障碍,影响了竞争对手的投资积极性,增加了制度性成本、降低了效率,很多国家开始转向事先管理商标的模式,采用注册制,由一国统一的商标注册机构划定商标权的范围。但是,由于商标的本质与显著性有关,而显著性是通过商标使用实现的,即使在采取事先管理、通过注册划定商标权边界的国家,往往也通过强调使用制度来矫正注册的不足。我国《商标法》第4条第1款后半句“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”就体现了这种精神。专利权的管理方法早期都是采取的事后管理的模式。在德国和美国的早期,当发明人向法院起诉其专利受到侵害时,都是由律师向法官说明其专利权的保护范围。只是后来为了方便确定保护范围的需要,申请人才在诉状中写明专利权利要求的范围。世界上第一个现代意义的权利要求(claim)是一个英国申请人在1811年的诉讼中提出的。<sup>[41]</sup>这一做法被后来的专利行政机构所借鉴。19世纪下半叶以来,专利管理开始采取事先管理的模式,由国家专门的专利行政机构对发明创造进行审查并登记,以便划清专利权的界限。由此可见,通过法院的诉讼(特别是民事诉讼),还是通过专利行政机构的审查,对于专利权而言,并没有确定的路径,它们均是管理财产的方式,其目的是为了维持财产秩序。

特别需要说明的是,在我国专利法上,能够获得专利权的既包括发明也包括实用新型和外

[38] See Shyamkrishna Balganes, “Foreseeability and Copyright Incentive”, *Harvard Law Review*, Vol. 122, No. 6, 2009, p. 1604.

[39] 关于我们今天认为发明是一个客观实体的批评,有学者曾进行了历史考察,并指出,今天专利法上关于思想及其外在表现之区别的认识实际上是人为解释的结果,并不是一个历史事实。See Alain Pottage and Brad Sherman, *Figures of Invention: A History of Modern Patent Law*, New York: Oxford University Press, 2010, p. 9.

[40] 参见李雨峰:“未注册在先使用商标的规范分析”,《法商研究》2020年第1期,第190页。

[41] 参见董涛:“‘专利权利要求’起源考”,载国家知识产权局条法司:《专利法研究(2008)》,知识产权出版社2009年版,第138页。

外观设计。发明获得专利权,需要经过国家专利局的实质审查,而实用新型和外观设计则不同。日本对上述三种对象采取分别立法的模式;英国专利法只保护发明,对外观设计采取类著作权的保护模式;美国专利法将发明和外观设计纳入了其中,但其 PTAB 程序只适用于发明。也就是说,即使对专利采取了事先的管理方式,但针对不同的对象,其管理的程序也存在差异。从长远眼光来看,对财产管理选择事先模式还是事后模式,并没有固定的取舍,但受制于被管理对象本身的特点。对作品,现在多数国家采取事后管理的方法,当发生诉讼时,由法院划定权利边界;但在 1886 年《伯尔尼公约》之前,相当多的国家采取事先管理的方法,作者只有到国家版权局或者其指定的机构进行了登记,才可以获得保护;至于商标和发明创造,也都采取过事后管理的方法。只是当采取事后管理导致低效率时,或者基于其他的价值优先(如对作品的管理改为事后管理,主要与表达自由相关),法律上才具有改革管理方法的必要。因之,对于专利权而言,到底是由国家专利行政机构进行管理还是由法院管理,并不是或者主要不是行政和司法分工的争议,而是哪一种管理方式更有效率的问题。

## (二)登记的财产管理属性

在现代知识产权法的形成过程中,有学者特别强调了登记的作用,认为登记具有组织证据和管理信息的功能。但早期的登记只是专利权人自由选择的结果,即使其到有关部门进行登记,法院并不当然认可登记的效力。在登记制度之前,人们关于专利的知识认知主要靠记忆,相应地,专利的保护范围具有较大的任意性。登记制度改变了这一切,它使有关专利的知识变成了一种集体的、公共的记忆,从而可以更好地对专利进行控制和管理。<sup>[42]</sup>从理论上讲,法律完全可以通过自动取得制度对发明创造进行赋权,当发明创造被他人制造、销售等,发明人可通过诉诸法院进行保护,由法院通过划定发明创造的权限进行管理。德国、英国专利制度早期没有权利要求书时都曾有过这种经历。只是由于考虑到在每一个具体的个案中,由法院来确定权利边界,成本过高,才有律师开始在诉讼中提交专门的权利要求。渐渐地,产生了由专门的行政机构对发明进行登记专利的做法。由专门的行政机构对发明创造进行审查,并对专利权的保护范围进行登记,划定了专利权的边界,为第三人提供稳定的行为预期,实现了专利权的管理效率。需要特别注意的是,在美国早期的专利审查制度中,专利申请人需要提交发明模型,后来由于某些模型制造不便的原因,专利审查机构只要求发明人提交说明书(包括权利要求书的内容)。说明书和权利要求书在登记中代替发明创造的模型,引起了登记制度的一大转折。权利要求书和说明书是对发明创造的描述(representative),这种描述性登记实现了以官僚方式而不是由发明人自己划定专利权边界并管理专利的任务。<sup>[43]</sup>

按照我国专利法,实用新型和外观设计无需经过专利审查机构的实质审查就可以获得专

[42] 参见(澳)布拉德·谢尔曼、(英)莱昂内尔·本特利:《现代知识产权法的演进》,金海军译,北京大学出版社 2012 年版,第 83—84 页。

[43] 同上注,第 6 页。

利权。至少对于这两种对象而言,如果认为专利审查机构的登记是专利权的基础在逻辑上就更无法理解。更重要的是,按照绝大多数国家的专利法,在发明专利授权程序之后还存在无效宣告程序(或者与之类似的撤销程序)的救济。在这一程序中,审查机构一般不进行检索和实质审查,而是进行书面审理并做出原有专利有效或者无效的决定。该程序被认为是对专利权的重新划界,是通过管理的方式对私权的重新划定和固定。<sup>[44]</sup>也正是这个理由,在2018年美国的Oil State案中, Oil State公司认为PTAB的行为构成了违宪,在没有陪审团的情况下,PTAB无权剥夺包括专利在内的财产权。<sup>[45]</sup>

发明创造与商业秘密、作品等知识产权的保护对象类似,从其完成时就具有了财产的品质。是否经过登记,并不影响它们的财产属性。从属性与功能上看,专利行政机构的登记与法院在民事诉讼中对专利有效性进行判断,都具有管理财产的属性。发明创造依赖于之前的现有技术,发明人的贡献度可能与专利审查人员和法官的判断存在分歧,审查人员通过登记公示的专利权、法官通过裁判确定的专利权也有可能与发明人预期的不一致。这均是作为国家公权力的公共机构对作为私权的专利权的重新划定,与传统民法上的登记具有异曲同工之妙。

## 四、专利确权的模式选择

行政机构的登记与司法机构的审理均可以作为专利确权的选择,二者都具有一定的财产管理的性质。在分工上,由行政机构还是由司法机构完成并无确定的程式。相反,当一种模式出现了不足时,改造既有的模式或者引进新模式是应有之意。我国的行政确权模式由于存在上述问题,应当改变这种单轨制的进路,引进司法确权模式克服其局限。

### (一) 司法确权的知识支撑

专利确权引发的問題一直受到国内外理论和实务界的普遍关注。美国曾是典型的司法确权模式,但为了克服司法确权模式带来的高成本,于2011年颁布《发明法案》后引进了专利复审制度,由PTAB负责专利授权后的复审案件。虽然美国最高法院在2018年和2021年分别审理了挑战PTAB行政复审的案件,但多数意见并非是取消行政确权,而是对目前的二元确权模式进行协调和优化。我国采取的是行政确权模式,但由于上文所述原因,不少学者建议适当引进司法确权模式。<sup>[46]</sup>在进路上,有学者建议在专利法中明确人民法院直接宣告专利效

[44] 参见郭寿康、李剑:“我国知识产权审判组织专门化问题研究”,《法学家》2008年第3期,第60页。

[45] See Greg Reilly, “The Constitutionality of Administrative Patent Cancellation”, *Boston University Journal of Science and Technology Law*, Vol. 23, 2017, pp. 379—382.

[46] 诸如朱理:“专利民事侵权程序与行政无效程序二元分立体制的修正”,《知识产权》2014年第3期,第37—43页;张鹏:“我国专利无效判断上双轨制的弊端及其克服——以专利侵权诉讼中无效抗辩制度的继受为中心”,《政治与法律》2014年第12期,第127页。

力的权力；<sup>[47]</sup>有学者则采取了较为保守的态度，认为应当通过专利无效抗辩解决这一问题。<sup>[48]</sup>

在中国场域下，学者们主张引进司法确权模式面临的障碍在于，法院在行政诉讼中何以有权改变行政机构的决定。首先，在本文看来，应当切换思考问题的视角。从财产管理的角度思考司法确权和行政确权，无论是司法机构的审理，还是行政机构的登记，均具有划定专利权范围的可能性，均属管理知识财产的手段。由哪种方式管理知识财产，属于机构职责的划分，此时机构履责的能力强于价值判断。在我国的行政确权中，引发问题的是行政机构的内在机制，属于制度性障碍，无法通过提高行政机构内部的效率来克服。专利确权具有对专利进行管理、划定专利权范围的性质，而这一权限并不专属于专利行政部门。司法中适用的等同原则、禁止反悔原则、捐献原则等都以另外一种方式对专利权的范围进行了重塑。当专门的行政机构对财产的管理出现效率低下的时候，就应当通过司法途径予以矫正。TRIPS 协定第 32 条、第 41 条第 4 款也要求成员国对知识产权的有效性提供司法审查的机会。其次，专利行政机构的登记行为尽管出自国家统一的行政机构，但并不意味着，这些行为和其他国家行政机构的行政审批、行政处罚等具有同等性质。<sup>[49]</sup>与行政审批、行政处罚等更多关注的是市场秩序、公共利益不同，专利的登记等事项更多地是关注发明人个人利益的分配。通常的行政诉讼，多是因行政机构做出的行政决定影响了公民个人的权益，公民对此不服而提起的。而专利行政机构的登记行为恰恰是对发明创造应否授权进行审查，也就是说，此时公民个人是否具有权利还存有疑问。与此相关，当某一发明创造被专利行政部门授权，之后又被撤销或者被宣告无效致使专利权人或者利益相关人受到了损失时，专利行政部门并不因此承担国家赔偿责任。这也可以反推，登记等行为尽管出自行政部门，但并不是与盐铁专营性质相同的行政许可行为，至少与行政审批和行政处罚具有不同的性质。再次，中美专利法历史上，立法部门都曾出现把现在看来属于行政权力范围的事宜交由司法机构处理的主张。美国在 1793 年修改专利法时，就有议员主张应当将专利的授权事宜交由法院去处理，<sup>[50]</sup>我国在制定 1984 年专利法时，起草小组认为，有关专利权的争议，当事人本应有权到法院提起诉讼，只是考虑到专利制度建立初期法院繁重的任务，才设立了专利复审委员会负责此事。这只是一个过渡办法。<sup>[51]</sup>也就是说，专利复审这种行为，在立法部门看来，并不意味着就是政府部门的专责。由哪个部

[47] 参见郭禾：“专利权无效宣告制度的改造与知识产权法院建设的协调”，《知识产权》2016 年第 3 期，第 14 页；易继明：“构建知识产权大司法体制”，《中外法学》2018 年第 5 期，第 1282 页。

[48] 参见管育鹰：“专利无效抗辩的引入与知识产权法院建设”，《法律适用》2016 年第 6 期，第 50 页。

[49] 参见杜颖、王国立：“知识产权行政授权及确权行为的性质解析”，《法学》2011 年第 8 期，第 92 页。

[50] See Beauchamp, *supra* note 20, p. 664.

[51] 参见赵元果：《中国专利法的孕育与诞生》，知识产权出版社 2003 年版，第 275 页。



门负责处理,更多考虑的是解决实践中遇到的问题,带有典型的结果主义导向。<sup>[52]</sup>最后,专利确权程序之所以可以由第三人启动,原因在于专利权是对他人行为自由的限制,一旦发明创造被授予专利权,其他市场主体均不得对发明技术方案进行使用。在此意义上,一项专利应否授予体现的是专利权人与任何第三人之间的纠纷,无论是国家专利行政机构还是司法机构,均具居中性,无论结果如何,均无自己的利益。国家专利行政机构的确权行为并不是行政许可,只是在申请人和第三人之间确认某些发明创造应具有排他性,确定的是申请人的法律地位或者权利义务关系。<sup>[53]</sup>因此,因专利有效性提起的行政诉讼,尽管名义上被告为国家专利行政机构,但司法可以改变行政决定的内容。

## (二)司法确权的界限划定

如前所述,基于历史的原因,有的国家最先采取了司法确权模式,有的国家则采取了行政确权模式。哪一种模式具有更高效率并不是一成不变的。曾有学者对美国专利司法确权模式进行了经济分析,认为由专利行政机构去审查专利的有效性,会花费太多的资源与精力,由法院负责专利有效性的审查更有效率,因为只有很小比例的专利会引起诉讼。<sup>[54]</sup>但最近的实证分析否定了这一结论。<sup>[55]</sup>事实上,无论哪一种模式均产生了一定的问题。美国早期采取的是在民事诉讼中由法院进行审查的模式,但由于在美国的专利诉讼中,审理期限和诉讼费用都非常高昂,业界呼吁改革这种模式的呼声最终导致了PTAB这一行政复审机构的产生。法国《企业成长与转型法》增设的专利无效行政程序,日本2004年修改《专利法》增加的“当然无效抗辩原则”都是为了克服已有模式的不足。

我国现行的专利确权是由国家知识产权局内部的无效审理部通过无效程序来完成,无效审理部原则上不进行检索和实质审查。当事人对复审和无效审理部的决定不服,可以向有管辖权的法院提起行政诉讼。由于在行政诉讼中,法院并不直接裁判专利权的效力,增加了企业的制度性交易成本,挫伤了与相关技术密切相连的投资,也束缚了企业的活力。<sup>[56]</sup>因之,应该改变现有的单一制行政确权模式,适度引进司法确权,尝试二元制的专利确权模式。但仍有一些问题值得深入思考:第一,专利权毕竟经过了专门行政机构的登记,如果法院在诉讼中无条件地决定专利权的效力,那么,专利行政审查部门的公信力将受到影响。第二,实用新型和外观设计并未经过实质审查,国家知识产权局经过初审就可能会授予专利权。与此相应的,涉

[52] 参见(美)理查德·A.波斯纳:《法律、实用主义与民主》,凌斌、李国庆译,中国政法大学出版社2005年版,第74页。

[53] 参见姜明安,见前注[35],第244页。

[54] See Lemley, *supra* note 5, pp. 1495-1532.

[55] See Michael D. Frakes and Melissa F. Wasserman, "Irrational Ignorance at the Patent Office", *Vanderbilt Law Review*, Vol. 72, 2019, p. 975.

[56] 最高人民法院2020年8月24日公布的《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定(一)》(法释[2020]8号)仍然没有解决这一问题。

及实用新型和外观设计专利的司法确权路径是否应和发明专利的司法确权路径相同?第三,就发明专利而言,新颖性、创造性各自的审查步骤和对比文件并不相同,如果法院有权对专利的有效性进行审查,不同的理由是否可以采取相同的审查方法?

因此,在保留现有专利有效性行政审查程序的前提下,引入司法确权程序须应注意以下几个问题:第一,原则上,专利有效性司法确权的路径是矫正行政审查的不足和低效率,并不是取代行政确权。在制度设计上,必须注意二者的分工。比较法上的历史经验提醒我们,无论是单一的行政确权还是单一的司法确权模式,都存在低效率的可能性。如果说制造业领域的分工能够实现劳动者的富裕,<sup>[57]</sup>那么,专利确权这一领域内的分工则能实现高效率。这种分工的必要性归根到底与哈耶克所谓的推动实践得以可能的知识的分立性密切相关。<sup>[58]</sup>当然,合理确立界定二者分工的变量至关重要。第二,在专利有效性的司法确权中,由于司法裁判针对的是个案,不同的法院很可能在不同的案件对同一个专利的有效性做出不同的裁判,这显然会影响市场主体的预期,也降低了司法的公信力。不能因为专利有效性行政确权的低效率而进行的改革导致司法确权的低效率,故为解决这一问题,专利确权的集中是必要的。第三,法院对专利有效性的审查必然会带来和行政审查的不一致的结果,因此,有管辖权的法院和国家知识产权局的合作是应有前提。

### (三)二元模式的具体方案

互联网、大数据给我们的行政和司法工作带来了重大便利,人工智能已经适用到自动驾驶、医疗、司法等领域,专利有效性的审查应当结合这一技术的变化进行分工。经过近些年的司法改革,我国的知识产权审判体系已经取得了长足进步:第一,在行政诉讼中,实现了案件的统一管辖,由北京知识产权法院对有关专利商标授权确权的行政诉讼进行审判。第二,2019年,最高人民法院知识产权法庭挂牌成立,负责管辖全国技术性知识产权案件的二审,并和有管辖权的地方法院实现了信息共享。这为统一专利有效性司法确权奠定了基础。第三,实行了技术调查官制度,最高人民法院知识产权法庭、北京知识产权法院、广州知识产权法院、海南知识产权法院分别聘任了相关领域的技术调查官,最高人民法院还实行了技术调查官调派制度,知识产权法庭可在全国范围内统筹调配技术调查官,这为专利有效性司法审查解决技术问题提供了条件。

依此基础,本文建议,为了确保专利审查机构管理专利的公信力,当通过司法程序对专利权的有效性进行审查,专利权的效力若有所变化,应当交由国家知识产权局进行登记公告。为避免出现法院和国家知识产权局认识不一的情况,在某些民事疑难案件中,法院应当吸收国家

[57] 参见(英)亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究(上)》,郭大力、王亚南译,商务印书馆2003年版,第11页。

[58] 参见(英)F. A. 冯·哈耶克:《个人主义与经济秩序》,邓正来译,生活·读书·新知三联书店2003年版,第13页。

知识产权局的专家作为人民陪审员。在此前提下：第一，修改现行《专利法》第46条第2款，增加法院可以对专利有效性进行审查的内容，建议改为：“对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉，人民法院可以对专利权的效力进行审理。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。”同时，还需修改《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称《规定》）第9条，建议改为：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期限内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以对专利权的效力进行审理。”通过在《专利法》《规定》中赋予法院司法确权的权力，可以解决专利循环诉讼的难题。《专利法》相关条款的修改旨在解决专利无效程序中的司法确权，《规定》相关条款的解释旨在解决民事侵权中的司法确权。

第二，凡涉及专利确权的案件，实行专利民事侵权案件的统一管辖，应当由北京知识产权法院一审，最高人民法院知识产权法庭进行二审。与行政机构的授权登记相比，判例具有个案性，一个法院的判决对其他法院仅具参考性，并不具有当然的约束力。加之，我国并不具有判例法传统，相同案件出现不同判决的可能性就更大。如果允许多个法院具有司法确权的权力，涉及有效性的专利权状态就无法在社会公众中形成稳定合理的预期。统一管辖可以在一定程度克服这一难题，这种对专利无效案件的统筹和协调，也可以降低市场主体和行政机构的交易成本。无论就审判能力还是就专利信息的共享、技术调查官的配置等方面而言，目前条件下实行统一管辖是必要的。同时，为防止当事人任意提起无效的请求，增加法院的工作量，应当在配套机制上，如案件受理费等，进行科学地设计。

第三，对于实用新型和外观设计专利纠纷，无论是行政诉讼还是民事诉讼案件，北京知识产权法院均有权进行审查。理由在于，这类案件本身并不涉及很强的技术性，专利权的获得事先并未进行实质审查。由无效审理部负责专利有效性的审查，和由法院负责会产生同样的效果。但由法院进行审查可以免去多次诉讼的程序、提高效率。

第四，对于与发明专利有关的确权纠纷，涉及其有效性的事由主要包括是否重复授权，说明书的公开是否充分，权利要求书的撰写，修改是否超出范围，主题是否可专利以及专利的新颖性、创造性、实用性（“三性”）等。因三性之外的原因而引起的专利确权，可以由北京知识产权法院管辖。涉及“三性”问题的专利，由于新颖性只比对现有技术和抵触申请，而且由于专利法明确规定了现有技术抗辩，那么在民事侵权诉讼中，如果属于与现有技术同一、专利明显因缺乏新颖性而无效时，可借鉴日本专利法上的当然无效抗辩制度，<sup>[59]</sup>由北京知识产权法院在诉讼中直接宣布专利权无效；至于因实用性和创造性提起的专利无效案件，北京知识产权人民法院不予管辖，仍应由复审和无效审理部负责。

[59] 参见田村善之，见前注[29]，第261页。

## 五、结 语

专利有效性的判断是世界范围内的难题,由哪个机构对其进行审查,既涉及对发明人是否公平,又涉及市场效率。我国目前采取的是单轨制的行政确权模式,由专门的专利行政机构负责,其优点在于具有较强的公示性和统一性,不足在于有可能导致循环诉讼、关联诉讼等,从而牺牲了效率、提高了市场主体的制度性交易成本。专利权的基础是发明人的贡献,发明创造与商业秘密、作品等相同,自其创造完成时即具有财产的属性。专利行政机构的登记并不影响发明创造的财产属性,其与法院审理类似,都是管理财产的方法(并不意味着否定登记的证据作用)。当采取一种方法产生了低效率时,就应当借鉴其他方法进行矫正。因之,在我国未来修改《专利法》时,应当在行政确权模式的基础上,适当引进司法确权模式,并明确二者的权限配置。如此,市场主体的制度性交易成本就会降低,创新要素就能自主有序流动、高效配置。

---

**Abstract:** After an invention is patented, the validity of the patent can be examined through administrative or judicial proceedings. Most countries adopt one as the primary approach and supplement it with another. China adopts the administrative proceeding to examine the validity of patents, causing problems like lengthy proceedings, correlative lawsuits, and roles misalignment. From the applicant's point of view patent validity examination shows whether a patent should be granted; from the examiners, Patent validity examination reflects the attribute of administrative affirmation, also with a certain nature of property management. As for patent rights, the foundation of such rights is the inventor's contribution. Examination and registration by national patent administrative agency are administrative affirmation to demarcate the boundaries of rights. Ex-ante management and ex-post management are the two ways to manage intellectual property, deciding by the forms of property. Efficiency is critical for deciding which management way should be adopted for patents between administration and judiciary. The Chinese Patent Law should introduce the approach of judicial examination and reasonably allocate its authority to overcome the limitations of administrative proceedings.

**Key Words:** Patent Validity Examination; Judicial Examination; Attribute of Validity Examination; Property Management; Binary Pattern

---

(责任编辑:杨 明)