

宣告专利权无效决定的 本质及其效力限定

兼评我国专利复审制度的改革

范晓宇*

摘 要 允许在民事侵权纠纷解决程序中对专利有效性进行判断,在理论和实践界呼声很高。但这并不能提高专利侵权纠纷解决的效率,反而引发再审等多种冲突。美日两国的制度改革说明归于诉讼程序的单一纠纷解决机制并非最佳选择。无效程序的本质在于纠正错误授权、维护公益。明确和限定专利权无效决定的效力,减少重复审理是消除民事诉讼程序与无效行政程序之间抵牾的重要阀门之一;应当恢复专利行政部门主导的专利复审制度的多样性;在知识产权法院建立的大背景下,完善专利纠纷解决机制。

关 键 词 宣告专利无效 无效决定 本质 效力

专利是否有效是专利侵权民事纠纷解决的前提和基础。在专利侵权诉讼中被告提出宣告专利无效请求的,一般情况下,审理侵权诉讼的法院不能对专利有效性直接作出判断,应当中止诉讼,在专利复审委员会(以下简称复审委)对专利有效性问题作出决定的基础上方能作出民事判决。宣告专利权无效决定(以下简称无效决定)是复审委对专利权无效宣告请求进行审查后作出的决定,^[1]即复审委的行政决定是民事侵权判决的先决问题。由于无效决定属于

* 中国计量大学法学院暨知识产权学院副教授。

[1] 实践中,专利复审委对宣告专利无效请求进行审查,作出“无效宣告请求审查决定书”,包括全部无效决定、部分无效决定和维持专利权有效决定,对上述决定不服,可以提出行政诉讼。

行政复议性质,当事人不服还可以提起行政诉讼,^{〔2〕}这样在专利侵权诉讼的解决过程中诉讼拖延非常严重。有学者将这一现象称为我国在专利有效性判断上的“双轨制”或“二元分离”体制问题,提出借鉴日本的“无效抗辩”程序,允许法院对专利有效性问题直接做出判断,提高诉讼效率。^{〔3〕}这也是我国《专利法》第三次修改时的遗留问题之一。^{〔4〕}目前正在进行的第四次修改,修改草案中没有对专利权无效宣告制度做出根本调整,也没有提出放弃行政先决的修改。究其原因,除2014年知识产权法院建立,专利无效纠纷行政诉讼一审案件由知识产权法院管辖后的效果有待观察以外,^{〔5〕}打破现有职能机关的分工,放弃行政先决可能带来的新问题解决起来更为复杂应该是其重要的原因。本文认为,回避目前专利权无效宣告制度中存在的问题会损害人们对专利制度和司法制度的信赖。如何在知识产权法院试点工作中,厘清宣告专利权无效决定的本质,对现行的专利复审制度予以优化完善,消除民事诉讼程序与无效行政程序之间的抵牾是目前亟待解决的问题。

一、放弃行政先决可能产生的问题

(一)基于案例的考察

从目前的司法实践来看,放弃行政先决,如果民事侵权诉讼判决在先,会导致专利权无效决定、行政诉讼与民事侵权诉讼纠葛抵牾,直接表现为由于专利权无效决定的效力不确定而导致民事诉讼的再审。现有案例可以分为三类:一是不服无效决定的专利无效纠纷行政诉讼与专利侵权诉讼之间的纠葛。在“深圳万虹”案中,^{〔6〕}复审委作出宣告专利无效决定,原告不服,提出行政诉讼,民事侵权二审程序没有中止诉讼,径行作出判决。最高人民法院认为,法律规定不服复审委无效决定可以提起行政诉讼,只有在行政诉讼判决维持其合法有效后才能发生法律效力。二审法院以无效决定宣告专利无效为由直接判决驳回再审申请人全部诉讼请求,属于适用法律错误。二是专利无效决定与专利侵权诉讼的纠葛。在“山东无棣”案中,^{〔7〕}被告在二审期间请求宣告专利无效,二审法院没有中止诉讼,二审法院做出民事诉讼判决后,复审委作出宣告专利无效的决定,一审被告申请再审。最高人民法院认为,行政诉讼尚未审结,因本案的审查以该决定是否发生法律效力为前提,故本案应中止诉讼,并中止原判决的执

〔2〕 专利无效纠纷行政诉讼判决只能撤销违法的无效决定,判决复审委员会重新作出决定,不能直接改判。参见最高人民法院(2007)行提字第3号。

〔3〕 参见朱理:“专利民事侵权程序与行政无效程序二元分离体制的修正”,《知识产权》2014年第3期,页37—42。张鹏:“我国专利无效判断上‘双轨制构造’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,页126—135。

〔4〕 参见程永顺:“专利法第三次修改留下的遗憾”,《电子知识产权》2009年第5期,页12。

〔5〕 最高人民法院《关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》法释〔2014〕12号。

〔6〕 最高人民法院民事裁定书(2009)民申字第1573号。

〔7〕 最高人民法院民事裁定书(2013)民申字第1922号。同类案件还有福建国能案,参见最高人民法院民事裁定书(2013)民申字第1144号。

行。三是多个无效决定之间的纠葛。在“上海企一”案中,^{〔8〕}一审被告提出宣告专利无效请求,复审委做出维持专利有效的决定,被告没有提起行政诉讼,一审被判败诉。二审被告以新的理由再次提出宣告专利无效,复审委宣告专利无效,二审维持一审判决,一审被告申请再审,中止执行。即被告以新的理由再次提出宣告专利无效请求,推翻了复审委在第一次无效程序中作出的有效决定,导致民事侵权诉讼发生中止执行、再审的结果。

(二)存在的问题

那么,为了避免无效决定的效力不确定性带来的麻烦,直接取消专利行政部门主导的无效程序,由民事侵权诉讼对专利的有效性进行一元判断是否可行?从世界范围来看,美国是世界上直接通过民事侵权诉讼对专利有效性问题进行判断的典型国家。但在2011年《美国专利法》(AIA)修改中增加了多种由专利商标局(USPTO)主导的,针对专利有效性的审查程序。^{〔9〕}而与此不同的是,2004年《日本专利法》新设了第104条第3款,改变了过去只能由专利行政部门对专利有效性作出判断的情形。即,法院不仅可以对侵权进行判断,而且可以直接对专利的有效性进行判断。此外,在2014年《日本专利法》的修改中,还恢复了2003年已经废止的专利异议程序。换句话说,不论美国还是日本,并没有否定无效程序,还加强了包括无效程序在内的专利复审程序,在专利有效性判断上都可以说是双轨制。

考察美日两国制度的变化,建立高效稳定的专利纠纷解决机制的现实需要是其根本动力。各种调查研究显示,随着专利授权量迅速增加,授权质量问题突出,而单一的诉讼或者单一的无效宣告程序,都面临成本高昂、效率低下的问题。2006年美国总统经济报告显示,2500万美元的损害赔偿,原被告分别承担的诉讼费用达到400万美元,诉讼时间则从3.5年8.5年不等。^{〔10〕}此外,以专利运营为中心的“专利主张实体”(Patent Assertion Entity,简称PAE)的兴起,更是人为加剧了专利纠纷,^{〔11〕}引起人们对专利制度的反思。^{〔12〕}美国引入行政程序的目的在于降低成本、提高效率,而日本仅无效程序的审理时间就长达18个月,^{〔13〕}日本希望通

〔8〕 最高人民法院民事裁定书(2013)民申字第1283号。

〔9〕 2011年9月16日奥巴马总统签署了《莱西—史密斯美国发明法案》(Leahy—Smith America Invents Act, AIA),这是1952年以来美国专利法最为重要的修改。参见H.R. 1249, now Public Law No. 112—29, 125 Stat. 285, September 16, 2011。2012年美国商标专利局制定了最终规则,参见Federal Register, Vol. 77, No. 157, pp. 48680—48732 (August 14, 2012)。

〔10〕 参见Economic Report of the President (2006), p. 223。

〔11〕 “专利主张实体”也被称为专利海盗,这类机构并不以实施专利为目的,而是通过专利的商业运作获利,包括通过诉讼获利,高科技公司是其诉讼的主要目标。2013年此类公司提起的专利侵权诉讼已占全部诉讼的67%。参见张平:“专利运营的国际趋势与应对”,《电子知识产权》2014年第6期,页22—23。

〔12〕 PAE的行为“增加了专利制度的运行成本,损害了专利制度的正当功能,美国国会、行政机构和联邦法院等试图通过多方面的措施对此加以制约”。参见刘银良:“从美国知识产权案件之统计分析看联邦巡回上诉法院的角色与功能”,《知识产权》2014年第12期,页82。

〔13〕 参见(日)木村陽一:“平成15年改正特許法における紛争処理制度の改革をめぐって”,《日本工業所有権法学会年報》第27号,页36。

过诉讼解决专利有效性的判断问题。^{〔14〕}

综上,如果诉讼与无效程序并存的双轨制有其存在的合理性,当两者在专利有效性问题上产生冲突时该如何解决就是一个重要的课题,即民事诉讼与行政程序的衔接问题。目前,我国新增专利申请量已经连续四年跃居世界首位,2014 年受理专利申请达到 92.8 万件。^{〔15〕}相关研究通过对 1985—2014 年知识产权典型案件的统计分析,专利权利状态极不稳定,权利人败诉比例达到 46%。而复审委员会的无效决定在行政诉讼中的支持率随着审级的提高呈下降趋势,被认为“客观上推高了此类案件的上诉、申诉数量”。^{〔16〕}为解决现有问题,对美日两国的具体制度进行研究,应该对我国具有借鉴意义。

二、对专利权无效决定本质的再认识

在我国一直存在专利无效程序本质问题的争论,这些争论一直裹挟在复审委员会是否应该是专利无效行政诉讼的被告以及民事诉讼是否有能力就专利有效性作出判断的理论纠葛和制度安排的争议中而止步不前。^{〔17〕}对此,有学者明确主张专利无效纠纷实际是民事纠纷性质,知识产权的私权属性是民事纠纷定性的基础。^{〔18〕}这样的性质界定,一方面希望为民事侵权程序一次性解决专利效力及侵权纠纷提供依据,另一方面也可以为复审委员会退出专利无效纠纷行政诉讼的合法性提供解释。而相反观点则认为专利授权审查是行政行为,这一属性决定了专利权纠纷“不仅仅是请求人与专利人之间的纠纷”,而且,专利复审委员会所具有的技术优势是不可替代的。^{〔19〕}这类观点基于传统行政诉讼理念之上行政权与司法权的职能分工理念。^{〔20〕}换言之,行政诉讼就是“民告官”,专利行政机关的性质不变,当然也只能是复审委来做专利无效纠纷行政诉讼的被告。最高人民法院的解释也强调了行政诉讼只能就复审委具体行政行为的合法性进行审查,即使有效性判断错误也不能直接改判。^{〔21〕}但客观上来说,专

〔14〕 日本学者在评价这一现象时认为改革的动机相同,但美日改革的方向似乎是相反的。参见(日)井関凉子:“米国の再審査制度(Reexamination)——侵害訴訟との関係”,载(日)村林隆一 傘寿記念文集:《知的財産権侵害訴訟の今日的課題》,青林書院 2011 年版,页 496。

〔15〕 参见“2014 年世界五大知识产权局关键数据统计”,<http://www.sipo.gov.cn/tjxx/>,最后访问日期:2015 年 9 月 3 日。

〔16〕 研究显示无效行政诉讼,一审支持率 67%,二审支持率 33%,最高法院支持率 20%。参见金海军:“我国知识产权经典案例统计分析——以〈最高人民法院公报〉(1985—2014)为据”,《知识产权》2015 年第 6 期,页 38。

〔17〕 参见邵中林:“知识产权授权确权程序的改革和完善”,《人民司法·应用》2010 年第 19 期,页 91。

〔18〕 参见张耕:“知识产权无效程序的反思与重构——以诉讼效益为视野”,《学术论坛》2005 年第 11 期,页 126—129。

〔19〕 在专利法立法过程中,有人提出了专利复审委员会的无效决定具有准司法性质,但遭到反对。参见尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社 2011 年版,页 475。

〔20〕 参见方世荣、姜琴:“论行政行为作为民事诉讼先决问题之解决”,《中国法学》2005 年第 4 期,页 42。

〔21〕 最高人民法院(2007)行提字第 3 号。

利复审委员会以当事人身份参加诉讼削弱了真正的当事人的诉讼地位。^{〔22〕}由此,行政诉讼性质与行政机关做被告之间的必然的联系似乎成为问题无解的原因。但通过考察美日两国各项制度变化的过程,我们可以看到这些变化均从各个侧面反映了认清专利权无效程序的本质是解决问题的关键。

(一)专利复审制度的种类设定及其变迁

专利的授权以新颖性和创造性等条件为前提,为了防止专利部门的审查出现错误,各国专利法规定了各种程序。从提出的时间来说可以分为专利授权前的程序和专利授权后的程序;从提出的主体来看,有些只有专利权人可以提出,有些只有第三人可以提出,有些两者都可以提出。这里我们仅讨论包括无效程序在内的所有旨在质疑专利有效性的授权后救济程序即本文所指专利复审程序。^{〔23〕}根据《美国专利法》,授权后专利权人自己可以通过多种程序对权利进行救济。^{〔24〕}例如,可以申请放弃部分权利要求(statutory disclaimer)、申请发行订正证明(certificate of correction)等。^{〔25〕}其中授权后第三人(包括专利商标局的局长)也可以申请的复审程序是专利再审查(reexamination)程序。1980年的美国专利法规定了这一程序,^{〔26〕}1999年这一程序被命名为单方再审查程序(ex parte reexamination),^{〔27〕}意在形容虽然第三人可以发动该程序,但该程序是权利人与审查员之间的程序,并在此基础上增加了双方再审查程序(inter partes reexamination)。单方再审程序和双方再审程序最大的差别是前者在第三人提出异议后无权在之后的审理中提出意见,第三人可以匿名。对专利商标局的审查部门做出再审决定不服,也只有专利权人有权提起诉讼。而双方再审查程序只有第三人可以提出,权利人不能提出,双方再审程序中第三人可以充分参与程序。2012年9月16日之后,双方再审查程序变更为双方复审程序(inter partes review),^{〔28〕}此外2013年3月16日开始,第三人还

〔22〕 参见尹新天,见前注〔19〕,页475。

〔23〕 从第三人阻止技术专利化的角度来说,在专利授权前也有相应的救济程序,例如,我国《专利法实施细则》第48条规定,自发明专利申请公布之日起至公告授予专利之日止,任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见,并说明理由。类似于美国专利法第三者意见提供制度(preissuances submissions by third parties), 35 United States Code(“U.S.C.”) § 122(e),美国的这一程序第三人可以匿名提出。

〔24〕 对美国2011年以后的专利复审制度进行研究的中文文献,可以参见张鹏:“美国专利再审查制度评析”,《比较法研究》2014年第6期,页170—180;张玉蓉:“美国专利授权后的复审制度及其启示”,《知识产权》2015年第2期,页86—92。

〔25〕 35 U.S.C. § § 253—255. 此外,还有补充审查程序(supplemental examination, 35 U.S.C. § 257),再发行(reissue application, 35 U.S.C. § 251)等救济制度。如果专利和专利申请之间发生冲突,做出的决定对专利权人不利的情况下,还可以对全部或者部分取消已经授权的权利要求(derivation proceedings, 35 U.S.C. § 135)。

〔26〕 1980年美国专利制度发生了一系列的变化,例如,专利主题范围的扩大,国会通过《拜杜法》等,这些旨在支持创新的变革为美国在20世纪80年代以后经济持续繁荣奠定了制度基础。参见刘银良:“美国专利制度演化掠影——1980年纪略”,《北京大学法律评论》2013年第2辑,页219—242。

〔27〕 35 U.S.C. § 302—306.

〔28〕 35 U.S.C. § § 311—318(pre-AIA); 35 U.S.C. § § 311—319(AIA).

可以利用授权后复审程序(post grant review)^{〔29〕}挑战专利的有效性。

《日本专利法》也规定了多种复审程序。其特点在于将其分为“查定系”和“当事人系”两大类。“查定”是指审查员对专利申请审查后,如果审查员做出“查定”的决定就可以被授权,如果做出“拒绝查定”的决定就不能被授权。^{〔30〕}不服“拒绝查定”可以请求复审。“查定系”还包括订正程序,^{〔31〕}以及2014年《日本专利法》修改恢复的专利异议程序(2003年修改时曾被废止)。“当事人系”则指第三人提起的无效程序和对专利有效期延长决定不服。这些程序的申请人,申请时间都有所差异。日本的“查定系”相当于美国的单方再审查程序,“当事人系”相当于美国的授权后的双方复审程序,但并不完全相同。^{〔32〕}

中美日授权后专利复审程序的对比

国 家		种 类	请求人	请求时间	后续司法救济中的被告
美 国		单方再审查程序	任何人	任何时间	专利商标局局长
		授权后复审程序	第三人	9个月内	当事人
		双方复审程序	第三人	9个月后	当事人
中 国		专利复审申请程序	申请人	3个月内	专利复审委
		宣告专利无效程序	任何人	任何时间	专利复审委
日 本	查定系	专利异议程序	任何人	授权后6个月内	特许厅长官
		订正程序	权利人	任何时间	特许厅长官
	当事人系	不服拒绝查定的复审程序	申请人	3个月内	特许厅长官
		无效程序	利害关系人	任何时间	当事人
		对专利有效期延长决定不服程序	利害关系人	有效期延长后	当事人

考察我国《专利法》,在专利复审程序上,1984年《专利法》将复审程序分为授权前的专利异议程序和授权后的无效程序。1992年修改时取消了异议程序,将其改为授权后的撤销程序与授权后的专利无效宣告程序,为了避免当事人重复利用,对撤销程序设置了6个月的期限

〔29〕 35 U.S.C. § § 321—329(AIA)

〔30〕 相关法条参见《日本专利法》第49—51条。

〔31〕 各国专利法都规定了修改程序以纠正权利人申请时记载错误或不足。日本有专门的授权后修改程序,即订正程序。我国没有规定专门的授权后的订正程序,但在无效宣告程序中权利人可以对权利要求进行修改。

〔32〕 参见(日)高林龍:《標準特許法》,有斐閣2014年版,页254。

制。2000年《专利法》取消了撤销程序,保留了无效宣告程序(《专利法》第46条)和“专利申请的复审”程序(《专利法》第41条)。前者是授权后救济专利程序,任何人在专利授权后,质疑专利有效性时可以利用该程序。后者适用于申请人不服专利行政部门做出的驳回专利申请决定的情形,即申请未能被授权时的救济程序。从上图可以看出,我国的“专利申请的复审”程序和美国的单方再审程序及日本的不服拒绝查定程序非常类似。但与单方再审相比,我国只有申请人可以利用这个程序,只相当于日本的不服拒绝查定程序。从授权后救济程序来看,美国提供了任何人任何时间都可以提出的单方再审程序,此外还提供了当事人之间的多种程序,日本也是。从后续司法救济程序来看,美国和日本针对具体程序进行了区分,“单方再审”和“查定系”均以专利机关作为被告,而具有双方当事人对抗性质的则以对方当事人为被告。

从这些程序的设定可以看出其目的在于平衡权利人与社会公众之间的利益。一方面尽可能维护专利的有效性,避免其被无效,另一方面又提供各种监督程序,纠正错误的授权,弥补审查的不足。专利无效程序的行政行为性质或者民事纠纷性质并非专利无效程序设置过程中优先考虑的问题,而在后续的司法程序中由谁来做原告或者被告完全取决于在先的程序中各自的角色。不论是“单方法程序”、“查定系”或是我国的“专利申请的复审”,程序如果不以专利行政机关为被告,客观上就无法进行诉讼。

(二)诉讼中心主义与复审程序的公益性特征

在美国,专利授权后对专利有效性判断原则上属于法院管辖,专利商标局对专利有效性的复审被认为是法院裁判原则的例外。^[33]主要存在两个方面的原因,一是根据《美国宪法》第1条第8项第8节(关于专利和著作权)部分规定,专利权是美国宪法保障的权利。在 *Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc.* 案中,双方对法院是否有权对专利权的有效性做出判断产生争议。CAFC(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,联邦上诉巡回法院)在判决中指出宪法并没有规定对专利有效性的判断只能由专利商标局做出,复审制度的建立并不能剥夺法院对此做出裁判的权利。^[34]换句话说,美国法院可以对专利的有效性进行判断,专利行政机关的技术优势并不能成为专利有效性判断成为专利行政机关专署权力的依据。除了宪法上的理由之外,美国之所以认为复审程序的决定不能成为对专利有效性判断的最终裁决,也与法院和专利商标局适用的举证规则不同有关。根据《美国专利法》第303条(a)的规定,提出的前提是必须要有事实上的“新的实质性问题”(a substantial new question of patentability),而诉讼中适用的是“明确的确信的证据”(clear and convincing evidence)(《美国专利法》第282条),侵权的举证责任要求要稍高于复审程序的要求,所以在侵权诉讼中并不能直接适用再审程序做出的专利有效的结论。^[35]

[33] 参见 MPEP(Manual of Patent Examining Procedure)(8th ed. 2001) § 1305,关于管辖的规定。

[34] *James Constant, Plaintiff—appellant v. Advanced Micro—devices, Inc.*, 848 F.2d 1560, 1572(Fed. Cir.1988).

[35] *In Re the Successor in Interest to Walter Andersen*, 743 F.2d 1578,1581 (Fed. Cir. 1984).此外,美国新的专利法明确了双方复审和授权后复审的提起的证据要求,前者的要求是“合理的可能性”(reasonable likelihood),而后者则要求任何一个权利要求存在专利性欠缺的情形(more like than not)。

以诉讼为中心的美国,复审程序的意义何在?美国国会的理由是在于推动专利有效性判断低成本高效率的解决。从法院来说则是给予专利商标局纠正错误授权的机会,增强投资者对专利的信赖。例如,法院认为,根据再审查程序的规定,再审查无效的决定是有溯及力的,这实质上是财产的剥夺,虽然存在因为剥夺了审判的权利而违宪的争议,但再审查制度所发挥以公益为目的的这一重要意义并不违宪。^[36]这一公益性还体现在制度设计之中,如前所述,单方再审程序可以匿名提出,请求的人是谁并不重要,希望匿名的人可以通过代理人或者其他机关提出请求。^[37]显然美国再审程序的公益性特征是美国在其后立法中不断加强其作用根本原因所在。2012年新法案实施后,双方复审程序的利用非常活跃,^[38]成为与企业主动出击降低专利风险的有效工具,避免在侵权诉讼中的被动地位。

(三)职能分工的打破与专利复审程序的价值回归

与美国相反,由于法律传统不同,日本在专利有效性审查的本质问题上与我国一样,将其视为专利行政机关的职权行为。日本学界也曾长期陷入专利授权行为的性质、无效宣告决定的性质以及专利行政机关的法律地位等诸多问题的纠葛之中。日本专利法有130年的历史。1885年的专利条例中并没有对权利救济程序进行规定。到1888年(明治21年)专利条例才规定了不服拒绝查定的救济程序(第15条)、无效程序(第17条)以及其他救济程序。^[39]历史上专利行政机关的裁决是专利有效性判断的终局决定。从行政诉讼发展的角度来看,日本对专利无效程序本质的认识过程可以分为三个历史阶段。

第一阶段是1946年以前的行政裁判阶段。1889年明治宪法实施,日本行政诉讼制度开始萌芽,设置了专门的行政裁判所,解决官民之间的纠纷。1921年到1946年日本新宪法实施之前,《日本专利法》对专利行政机关决定的后续救济程序,基本延续了专利行政机关审查、行政裁判救济(抗告审判)、大审院裁判,^[40]即三审制模式。行政裁判所的裁判,适用民事程序,

[36] Patlex Corporation, et al., Appellants v. Gerald J. Mossinghoff, Etc., et al., Appellees, 758 F.2d 594 (Fed. Cir. 1985), 225 U.S.P.Q 243,248(Fed. Cir.1985).

[37] 在Parker Hannifin Corp. v. Davco Manufacturing Corp.(1989)案中,专利权人要求公开请求人信息,未被支持。在双方复审程序和授权后复审程序中,申请人是不能匿名的,则可以参与整个复审过程。这是单方再审程序与双方复审程序最大的区别。Parker Hannifin Corp. v. Davco Manufacturing Corp.,13 U.S.P. Q.2d 1412, 1415(N.D. Ohio 1989).

[38] 尽管新法案只适用于2013年授权后的专利,2014年的适用该程序的案件已经接近诉讼案件的3倍。参见龙翔:“不可小觑美国双方复审程序的杀伤力”,载《中国知识产权报》2014年4月16日,第025版。

[39] 日本专利法的历史可以追溯到1885年(明治18年)的《专卖特许条例》。其1888年专利法规定了多种救济程序,查定系包括拒绝查定不服审判、修改审查、抵触查定不服等程序;当事人系有“撞着”复议程序(授权发生冲突)和无效程序。当时日本专利授权适用先发明原则,这些程序是为了防止发明没有授予最先发明的人。1921年日本转向在先申请原则。参见(日)網野誠:“わが国の工業所有権法における審判制度の沿革”,《日本工業所有権法学会年報》1982年第5号,页119。

[40] 大审院建立于明治时期,相当于今天日本的最高法院。

是不问是否是行政处分行为的,立法政策上大审院履行行政事件的行政裁判所的功能。^{〔41〕}对于查定系,1921年其专利法修改后,对行政裁判的决定(抗告审判决定)不服才可以向大审院提出诉讼,此前专利行政部门的决定或者行政裁判的决定是终局决定。查定系诉讼时,对方当事人是专利局长官,作为国家的代表者应诉,这个原则一直保持到现在。对于当事人系,1899年日本加入《巴黎条约》后就可以直接向大审院提起诉讼,1909年以后要经过行政裁判所裁判才能向大审院起诉,当事人是请求人和被请求人。

第二阶段是1948年以后的行政诉讼阶段。1946年日本根据新宪法废止了行政裁判所,1948年颁布了《行政事件特别法》,将行政事件作为特别的民事诉讼的特例来对待,在普通法院审理,与明治宪法下的行政裁判制度有很大的差别。根据新宪法,行政机关的审查和抗告审判被认为是行政机关的行政行为。行政机关的裁决是不能作为最终裁决的,行政事件也要最终受到司法裁判所的裁判。^{〔42〕}1948年《专利法》为了适应新宪法修改,专门设置“诉讼”一章(第6章),以处理专利诉讼问题。1959年《专利法》修改对查定系的决定不服的,直接向东京高等法院提出诉讼,对东京高等法院的判决不服的直接向最高法院上诉。后来《专利法》的多次修改均没有改变这一模式。

日本学者并不否认其行政行为的性质。对于专利行政部门主导的查定系审查,其性质在日本学界基本没有争议,专利行政部门的长官作为被告,其后续救济是行政诉讼,职权审查的特征非常明显。但对于“当事人系”的无效程序还是有很多争议。基于三权分立的严格区分,有学者主张其实质是民事诉讼性质,而有的学者则坚持是行政诉讼。^{〔43〕}在实然法上,对无效决定提起的诉讼是一种特殊的行政诉讼,与其他行政诉讼的区别在于当事人是无效程序的请求人和被请求人。^{〔44〕}1962年日本颁布了《行政事件诉讼法》,即《行政诉讼法》,对行政诉讼的类型进行了明确的分类。^{〔45〕}其中取消诉讼和当事人诉讼的当事人都可以是请求人和被请求人。查定系属于《行政诉讼法》上的抗告诉讼中的取消诉讼,日本学者对此没有异议,^{〔46〕}但对

〔41〕 参见网野诚,见前注〔39〕,页119—170。

〔42〕 根据新宪法的规定,一切民事、刑事、行政事件统统都到通常裁判所裁判,不能再设立处理民事、刑事事件的行政裁判所。参见《日本裁判所法》第3条1项,《日本宪法》第76条2项前段。

〔43〕 参见网野诚,见前注〔39〕,页146—156。

〔44〕 参见高林龙,见前注〔32〕,页253。

〔45〕 《日本行政诉讼法》将行政诉讼类型化为:抗告诉讼、当事者诉讼、民众诉讼和机关诉讼四个类型。这为日本解决专利无效行政诉讼提供了法律框架。取消诉讼属于抗告诉讼。

〔46〕 《行政事件诉讼法》在第3条第2项规定了取消诉讼。取消诉讼是指不服行政部门对审查请求做出的决定,不服对异议申请的裁决或者决定,请求取消原有行政行为的效果的诉讼。取消诉讼的主体,与民事诉讼一样,原告和被告是当事人,其特色在于民事诉讼原来的原告和被告以外的第三者,出于利益的维护可以参加诉讼,例如,行政机关可以作为辅助参加人参加诉讼。参见(日)塩野宏《行政法Ⅱ》,有斐阁2010年版,页64—83。

于当事人之间的无效诉讼的性质存在“取消诉讼”性质和“形式上的当事者诉讼”的对立观点。^{〔47〕}经过多次修改,2004年《行政诉讼法》修改,对抗告诉诉讼作了扩大解释,抗告诉诉讼中的新要素是,抗告诉诉讼的主体不是行政机关而是行政主体。同时,对当事人诉讼来说,2004年行政法将其限定在了确认“公法上”法律关系相关的诉讼。^{〔48〕}在这一背景下,不服专利无效决定提起的诉讼是“取消诉讼”的观点成为主流观点。日本学者普遍认为专利只是在授权的那一刻与行政机关相关,但其权利是可以许可和转让的,这一私权特征是其与其他行政行为的根本区别。而行政诉讼法理论的发展对问题的解决提供了重要的依据。^{〔49〕}

第三阶段是2004年《日本专利法》修改后的双轨制阶段。日本专利法上对专利有效性判断职权主义界限的跨越表现在2004年《日本专利法》修改。2004年《日本专利法》修改以前,根据《日本专利法》第123条的规定,专利有效性的判断权仍然是归属于专利管理机关的(日本特许厅)。^{〔50〕}2000年“kilby”案,中^{〔51〕}专利无效决定与民事诉讼之间的关系问题引起了很大的争议。该案中法院在民事程序中没有等待专利无效决定,而是“基于存在无效理由而对专利权进行了限制”,^{〔52〕}直接作出了判决。此后,2004年《日本专利法》在第104条第3款新增了“无效抗辩”,^{〔53〕}在侵权诉讼中,存在无效理由的情况下,法院可以作出无效的判断。这一改变被评价为“专业界限的跨越”,^{〔54〕}被认为日本在民事程序中对专利有效性进行判断的标志性事件。打破了过去行政程序中对无效判断与民事诉讼程序在侵权纠纷中的分工,出

〔47〕 1948年《日本行政事件特例法》第1条就规定,行政事件诉讼是关于行政机关违法处分的取消或者变更的诉讼以及其他有关公法上权利关系的诉讼。后者被认为是当事人诉讼。

〔48〕 《日本行政法》修改过程中封闭的行政诉讼观点和扩大的行政诉讼观点形成对立。前者认为“抗告诉诉讼是要求对行政部门作出的处分或者裁决的违法性再审查的程序”而且“争议的行政行为 and 裁决是否合法,并不是原告和被告权利争议的关系”。所以被告应该是做出该行政行为的行政机关。而后者则认为抗告诉诉讼的主体不是行政机关而是行政主体。抗告诉诉讼观念从封闭走向开放,丰富了抗告诉诉讼的内容。参见(日)塩野宏:“抗告訴の變遷”,“行政事件訴訟改正と行政法学一訴訟類型論からみた一”,民商法雑誌第130卷第4—5号,页606—612。

〔49〕 参见(日)大渊哲也:“特許処分・特許権と特許無効の本質に関するにおける基礎理論”,《日本工業所有権学会年報》第34号,页65。

〔50〕 日本在明治37・9・15判決以及大判大正6・4・23判決中确定:一旦经过专利无效程序对专利有效性进行判断,到专利无效决定确定前,管辖侵害诉讼的法院不能对专利是否有效做出判断。战后的案例还有大阪地判昭和33・9・11。参见(日)大渊哲也:《特許審決取消訴訟基本構造論》,有斐閣2003年版,页148。

〔51〕 Kilby Patent 是美国 Texas Instruments 公司在日本的专利。(日)中山一郎:“無効理由が存在すること明かな特許権に基づい請求と権利の濫用—キルビー事件”,载《特許判例百選》,有斐閣2012年版,页150—152。

〔52〕 参见(日)高部真規子:“特許法104条の3を考える”,载《知的財産法政策学研究》(11号),2006年版,页130—131。

〔53〕 也有学者称其为“当然无效抗辩”。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,页168—178。

〔54〕 参见(日)田村善之:“日本知识产权高等法院研究”,《科技与法律》2015年第3期,页552。

现了双轨制。^{〔55〕}

日本学界对104条第3款设定的依据,有的解释为,因为专利无效决定是行政行为,具有“公定力”,但是如果行政行为存在重大的明显的瑕疵是当然无效的,就不产生公定力,所以即使是民事侵权审判机关也可以对重大的明显的瑕疵作出当然无效的判断。^{〔56〕}但也有学者认为这样解释就会产生民事侵权诉讼可以取代专利无效程序以及专利无效纠纷的行政诉讼的结果,认为专利法虽然规定了专利无效的理由,但是并没有像行政法一样对“重大的明显的”无效理由进行列举,只是对专利授权取消事项的规定而已。^{〔57〕}

有学者从专利无效程序本质的角度进行了分析,否定了“公定力”角度的解释,认为宣告无效程序与行政程序最大的区别是专利无效程序的请求人可以是任何人,而且没有期限限制,专利无效程序的制度意义在于通过个人在世界范围内对已经存在的公知技术进行查找,成为对审查的补充行为。^{〔58〕}这一认识回到了1921年《专利法》修改时所强调的无效程序的目的不是单纯的私权保护,专利授权做出后会对公众利益产生影响,具有公益性特征,也有职权主义的特征。并据此规定,在存在公益理由的情况下利害关系人以外的人或者由审查官都可以提起该程序。^{〔59〕}

综上,《日本行政诉讼法》极大地包容了包括专利无效决定取消诉讼在内的以请求人和被请求人为诉讼当事人的诉讼。在《日本行政诉讼法》的内部解决了专利无效程序的性质问题。而对专利无效程序价值认识的回归是其一系列法律修改的思想基础。

三、专利无效决定的效力限定模式

(一)以程序公正为核心的美国模式

如前所述,在专利效力的再次判断上,美国的再审程序是诉讼程序的例外,因为侵权诉讼和再审的举证规则不同。也就是说,如果再审程序中作出了有效的决定,并不能限制法院的判

〔55〕 参见大渊哲也,见前注〔50〕,页148。

〔56〕 专利授权行为是一种有公定力的行为,即“违法行政行为,当然无效是另一种情况,也产生任何人和其他国家机关对不能对其合法性进行判断”。参照(日)田中二郎:《新版行政法》(上),弘文堂1974年版,页133。但是这个理论关于“合法性推定”的观点受到了后来的学说的否定。参见(日)塩野宏:《行政法I行政法総論》有斐閣2009年版,页151。

〔57〕 参见(日)羽柴隆:“公知技術と特許当然無効”,《企業法研究》1967年第148輯,页12;“特許侵害事件における裁判所の特許無効についての判断権限”,《特許管理》1994年第11号,页1501;第12号,页1689。参见(日)田村善之:“特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁—特許要件の再審査に関する特許庁と裁判所の役割分担—(1)”,载《機能的知的財産法の理論》,信山社1996年版,页158。

〔58〕 作者认为与其说专利无效争议的对象是专利授权行政行为的违法性,不如说是第三人对专利效力问题的质疑。参见(日)中山信弘:“特許無効審判の請求人適格”,载(日)宮脇幸彦編:《無体財産と商事法の諸問題》,有斐閣1981年版,页195—208。

〔59〕 参见網野誠,见前注〔39〕,页146—156。

决。但如果作出了无效的决定,法院的诉讼请求自然会被驳回。美国在无效程序与诉讼程序的衔接上的效力限制主要体现在以下三个方面:

第一,争点效力。美国法院的判决具有第三者效力,也称为争点效力,指在专利侵权诉讼中对专利效力作出判断的情况下,该判决对专利效力的判断在其他案件中是否有效的问题。从美国民事诉讼法的角度来说,判决是有既判力(claim preclusion)的,其他案件中如果当事人就同一诉讼标的作为诉讼请求的话就会产生“争点效力”(issue preclusion 或 collateral estoppel 即,争点禁反言和间接禁反言)。^[60]其他诉讼当事人可以在今后的案件中援引该案的判决。这样可以防止重复诉讼。在专利有效性判断中,1936年在 Triplett v. Lowell 案中否定了有效性判断对后续案件的拘束力。^[61]但在 1971 年的 Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation 案中推翻了这一判决,认为在侵害诉讼中如果在先的判决已经作出了专利无效判决,对之后的判决是有拘束力的。^[62]但是如果有新的情况,并不产生争点效力。专利有效性判断产生效力冲突主要发生在双方复审情形下。法院对专利有效性作出无效判断的情况下,由于判决产生的既判力,复审决定是不能推翻判决的。但如果法院作出了专利有效的判决则并不影响第三人继续通过再审程序申诉。如果复审程序在先作出专利无效的决定,诉讼将被驳回;如果作出专利有效决定,而被告在其后的诉讼程序中又提出无效主张的则禁止反言[《美国专利法》第 315 条(e)(2),第 325 条(e)(2)]。

第二,防止程序重复利用。根据 2011 年新通过的法案,为了防止专利授权后的重复复审,规定在双方复审程序中,复审的请求从专利授权开始 9 个月后才能提出。因为根据美国法律,侵权诉讼程序先要提出警告,警告期 6 个月后才能提起诉讼,9 个月的限制就可以防止在这期间当事人重复利用复议和诉讼程序。从复审程序的利用时间来看,单方再审程序没有时间限制,而授权后复审(9 个月内)与双方复审(9 个月后)形成了衔接。此外,为了避免专利权因为不能实施而导致无效,对那些在专利审查阶段没有列入审查(或者不充分不正确的部分)范围的信息可以进行补充审查,补充审查是为专利权人设置的补充程序。专利权人可以请求利用该程序。补充程序请求开始 3 个月内,审查员会发行证明书,对这个问题是不是“实质的新的问题”作出证明,如果是“实质的新的问题”,就会转入单方再审程序。补充审查没有设定期限(《美国专利法》第 257 条)。

第三,授权后复审程序与诉讼的关系。2011 年法律增加了授权后复审程序与诉讼之间关系的规定。即,授权后复审程序提出前,请求人就专利有效性提出诉讼的,不能再利用授权后复审程序[《美国专利法》第 325 条(a)(1)]。如果请求人先提出授权后复审程序又提出诉讼的,诉讼自动停止。授权后复审程序中请求人不能是匿名的[《美国专利法》第 312 条(a)(2)]。

[60] 参见纪格非:“争点法律效力的西方样本与中国路径”,《中国法学》2013 年第 3 期,页 109。

[61] Triplett v. Lowell, 297 U.S. 638, 642 (1936)。

[62] Blonder Tongue v. University of Illinois Found., 402 U.S. 313, 317—315 (1971)。

授权后复审程序对专利做出有效决定以后,提出诉讼的,适用禁反言,不能再提出诉讼。以避免复审程序与判决之间有可能产生冲突的问题[《美国专利法》第324条(a)(b)]。与以前的再审查程序相比,在授权后复审程序中双方可以和解(《美国专利法》第317条)。

通过上述程序的设计,美国程序最大的特点是以诉讼为中心实现程序正义,所有制度设计都是围绕程序的公正合理展开,通过最大限度的提供程序保障寻求问题解决的办法。

(二)以无效决定效力限定为中心的日本模式

日本2004年《专利法》新设第104条第3款后,法院在侵权诉讼中直接对专利的有效性进行判断,但专利行政部门如果作出了相反的判断,根据《日本民事诉讼法》第338条1项8号的规定,专利行政部门依据无效程序作出的决定属于再审的事由,这样生效判决的执行就会中止执行,执行完毕的还要产生不当得利返还的问题。当初设立第104条第3款试图提高审判效率的目标被民事再审抵消。^[63]在这一背景下,近年来《日本专利法》围绕无效决定的效力问题进行了以下三个方面的重要修改。

第一,对无效决定的溯及力进行了限制。2011年《日本专利法》新设立第104条第4款,规定当民事侵权纠纷的判决作出后,依据无效程序作出的专利无效决定、有效期延长的无效决定、修改决定都不能成为再审的理由,不能产生损害赔偿返还的效力。对无效决定的溯及力进行限制的理由主要是,无效程序是任何人任何时间都能够提起的救济程序,如果允许再审,一方面会导致权利人一方即使在诉讼中获胜,权利也处于极其不稳定的状态。而对于被告来说有可能会找出不同的理由反复利用无效程序。第104条第4款对再审作出限制后,侵权诉讼的判决确定以后,对于诉讼的当事人来说再提起特许厅的专利宣告无效程序就没有什么意义了。这也导致另一方面的问题,即到专利行政部门利用无效程序解决专利纠纷的案件迅速减少,这一改革的方向实际上是削弱了特许厅在专利有效性判断上的作用。近十年来,特许厅受理的专利无效案件数量急剧减少。^[64]

第二,对无效决定的第三者效力进行了限制。日本修改了《美国专利法》第167条的规定,废止了无效决定的对世效力,即第三者效力。根据修改前的法律,无效决定做出后“任何人”都不能以“同一事实同一证据”提起无效程序。也就是说,不论专利行政部门做出的是专利有效的决定还是专利无效的决定,第三人都不能再对该专利提起无效程序。如果专利在无效程序中被判定无效,专利产生自始无效的效力,并不会产生新的争议。但是如果无效程序做出专利有效决定的情况下,对第三人产生拘束力就会出现问題。例如,法院与此相反,根据第104条

[63] 参见日本産業構造審議会知的財産政策部会第28回小委員会配布資料1:“特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について”,頁7-9, https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryou028/01.pdf,最后访问日期:2015年6月5日。

[64] 近十年,日本的专利复审案件持续减少,当事人系的无效案件2012年有210件,2013年有180件,2014年只有142件。参见(日)清水節:“この10年の進歩性の判断について”《判例タイムズ》第1413号,2015(8),頁5-15。

第3款在侵权诉讼中作出专利无效的判决,就会产生即使判决专利无效,但专利在专利主管部门登记状态仍然是有效的问题。^{〔65〕}而根据修改前的第167条“任何人”都不能再请求利用无效程序,那么实际上专利并没有产生自始无效的效力,影响专利的稳定性,损害公共利益。而从宪法的角度来说,《日本宪法》规定通过司法程序保障权利宪法规定的基本人权,修改前的第167条规定无效决定对第三人产生效力是违宪的。^{〔66〕}该条修改后废止了第三者效力。也就是说,针对专利有效的决定,第三人仍然可以请求适用无效程序。

第三,恢复专利异议程序并与无效程序明确分工。2014年《日本专利法》修改恢复了2003年废止的专利异议程序。日本专利法史上,专利异议程序和无效程序长期并存。^{〔67〕}但2003年修改时,为了简化程序,做出了一体化改革,合并了异议和无效程序。^{〔68〕}2003年《日本专利法》第123条第2项规定任何人都可以提出无效请求。

对于一体化后的无效程序,在实践中出现了两方面的问题,一是请求人负担加重。对请求人来说,无效程序比异议程序严格,是当事人对抗程序。例如,无效程序需要口头审,费用是异议程序的3倍多,请求人要全面参加程序等。^{〔69〕}二是请求人范围扩大后导致与第104条第3款冲突。2003年《日本专利法》修改时,虽然根据《日本专利法》第123条第2项规定专利无效程序原则上任何人都可以请求适用,但是以冒充他人申请专利和违反共同申请相关规定作为无效理由提起无效程序的,其请求人必须是利害关系人。这样规定主要是因为上述两个无效理由,实际上属于专利权归属的问题,并非专利不符合授权条件的争议。其立法目的是为了把专利权授予有专利申请权的人。但该条并没有明确利害关系人的范围。日本学者认为应该将利害关系人限定在有专利申请权的人才能提出申请。因为如果不作限制,非专利申请权人,虽然不能根据第123条第2项提起无效请求,但仍然可以根据第104条第3款的规定在侵权诉讼中主张无效抗辩,以同样的理由请求专利无效,这样就与法律原有的立法目的冲突,会损害有专利申请权的人的利益。2011年的修改采纳了这一建议。2014年由于异议程序的恢复,第123条第2项

〔65〕 特許庁総務部総務課制度改正審議室編:《平成23年特許法等の一部改正産業財産法の解説》,発明推進協会2011年版,頁133—134。

〔66〕 参见(日)牧野利秋:“無効審判の確定審決の第三効の廃止”,《特許研究》2011年第52号,頁21—36。

〔67〕 2003年以前日本法对无效程序请求人的范围没有明确的规定,判例确定了请求人只能是与无效程序请求有利益关系的人。参见“塩化ビニール用安定剤事件”,特許高判昭和45年2月25日無体集2卷1号,頁44。异议程序任何人都可以提起。

〔68〕 异议程序相当于美国的单方再审,请求人不能参与后续程序,权利受到限制,受到请求人诟病。2003年的修改以纠纷一回解决为目标,废止了这一程序。日本特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成26年特許法等の一部改正産業財産法の解説』,発明推進協会2014年版,頁73—74。

〔69〕 2014年《日本专利法》修改后,无效程序首项请求需要49500日元,每增加一项再加5500日元。异议程序首项请求是14900日元,以后每增加一项再加2400日元。同上注,頁96。

被进一步修改,无效程序不再适用于任何人,只能由利害关系人请求适用,恢复到2003年修改前的状态。专利异议程序与无效程序重新回到了前者以公益为目的,着眼于对授权错误的早期纠正;后者则以当事人争议解决为目标。此次修改还进一步加强了第三人的程序保障,例如允许异议程序的请求人在异议审查的过程中提出意见。但对异议决定只有专利权人有权提起诉讼。这与美国的单方复审制度基本一致。

美国与日本在法律传统上存在巨大的差异,但在解决专利有效性判断冲突上,近年来的修改都呈现出肯定专利管理机关主导的无效程序的公益价值,完善诉讼与无效程序衔接的特点,也可以说形成了不同法系间诉讼与行政程序衔接的不同版本。在效力冲突的解决上,美国强调争点效力、细化程序、避免程序重复利用。日本则直接限制了无效决定的溯及力,限制再审的提出,通过限制无效决定的第三者效力,区分和优化异议程序与无效程序的功能,保障第三人的权益,实现公益。^{〔70〕}

四、完善我国宣告专利权无效制度的建议

从上述分析不难看出,并非只要允许民事程序对专利有效性作出判断就能解决专利侵权纠纷的效率问题。美日之间的制度融合说明归于诉讼的单一的纠纷解决机制并非最佳选择,而僵化的依赖无效程序会产生诉讼效率的问题。专利无效程序的本质是专利质量的再审查,设置多样的复议程序,明确宣告无效程序的功能是一种趋势。与此同时,适当限定专利无效决定的效力,是解决民事诉讼程序与无效决定效力抵牾的重要阀门之一。在知识产权法院得以建立的大背景下,应该考虑在知识产权法内部,完善专利纠纷解决的机制。

(一)专利复审程序的设置优化

从美国的经验可以看出,诉讼程序对权利人更为有利。考察我国现有制度也是如此,只是无效行政程序牵制了这一效果的发生。与《日本专利法》第104条第3款的无效抗辩相比,日本强调了专利权人不能权利滥用,强调“根据专利无效的相关规定应该做出无效判断的情况下”,专利权人不能行使专利权。而我国最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第9条规定的人民法院可以不中止的情形是站在对专利权人有利的角度做出的。例如,从结果上来看,前述案例法院无一例外地判定被告败诉。从法律规定上看,我国强

〔70〕 专利的有效性判断问题是专利侵权纠纷解决机制改革的重要一环,日本立法学者从比较法的角度对美日的制度进行了大量的调查、比较和研究,这些研究以及日本的实践为2004年及其以后日本专利法的一系列改革提供了依据。相关文献参见(日)井関涼子:“米国特許商標庁における特許権の有効性の再審理と侵害訴訟の關係—再審査制度(Reexamination)を中心に”,《パテント》第64号(別冊第7号),頁76—95;“米国特許商標庁における特許権の有効性判断”,《パテント》第63号(別冊第2号),頁214—228;阿部隆德:“米国における再審査ルートと侵害訴訟ルートの判断齟齬”,第64号(別冊第7号),頁96—108。

调专利检索报告或者评价报告对专利有效性的支持,直接构成不中止的情形;被告的证据充分的程度也是导致不适用中止的情形,但法律并没有具体规定达到何种程度才是充分的。对于被告在提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的情形下可以不中止程序,而从现实来看中止对被告才是最有利的。

从授权后程序的设置来看,我国现有程序显得过于单一,不利于对技术创新的保护。回顾我国专利法立法历史,经过1992年、2000年《专利法》的修改,我国专利复审程序从多样转为单一。当时专利申请和授权的量都没有现在这么大,专利侵权纠纷案件也没有现在这么多,单一的程序能够解决问题。但面对今天的新情况,必须细化复议程序的设计,来对专利质量的监督作用。美国和日本的经验显示如果能够在请求主体、请求时间、功能上区分各种程序,有利于比较经济地解决专利授权瑕疵带来的各种问题。而单一程序,一方面,使得程序的提起条件显得过于宽松,而请求人不论何种情况都要承担相同的程序义务,增加了行政成本;另一方面,只要当事人不服复审委作出的决定,复审委就会成为被告应诉。真正的当事人成为第三人,而诉讼的结果却是由当事人来承担的。从明确无效决定的效力的角度来说,在诉讼关系上产生了不平等。经过多年的努力,我国知识产权事业呈现出繁荣的景象,市场主体的知识产权意识不断提高,提供多样化的复议程序,有助于市场主体控制知识产权风险,以较低的成本维护知识产权安全。此外,不完善专利复审程序的种类,就不能细分专利复审委员会依据职权做出的各种决定,复审决定内部程序没有衔接,专利复审委员会在现有的条件下也就无法找到退出行政诉讼程序的出口。

鉴于此,建议我国在今后的法律修改中恢复授权后专利复审程序的多样性,例如,恢复专利异议程序,对授权后的撤销程序与无效程序在申请人、申请时间、审查理由、证据规则以及已经争议并审查的问题在今后的诉讼程序中的效力等作出详细的规定,便于市场主体从一开始就关注相关专利,防患于未然,从根本上减少侵权诉讼的数量。

(二)无效判决与无效决定的效力的限定

专利无效宣告作为专利行政部门作出的决定,实际上是对专利权人与请求人之间就专利有效性冲突的裁决。在目前我国的法律体系下,无效决定的后续救济是通过行政诉讼程序来完成的。根据现有的法律规定和法律实践,专利无效纠纷行政诉讼程序并不能直接改变无效决定对专利有效性的判断,只能撤销决定,并发回专利复审委员会重新作出决定。在这一过程中,无效决定的效力问题成为后续程序的决定性因素。我国《专利法》第47条规定了宣告专利无效的决定产生专利权自始无效的效果,以及侵权判决生效但并未执行的情况下无效决定还具有溯及力。《专利法实施细则》第66条第2款规定了对无效宣告请求决定做出后的“一事不再理”原则,即无效决定对第三人也具有效力,这与日本2011年以前的情况相同。^[71]

如果在接下来的改革中打算突破专利有效性判断的现有模式,允许法院直接作出专

[71] 我国以外只有韩国是这样规定的。参见牧野利秋,见前注[66],页26。

利是否有效的判决,无效决定的效力问题必须解决。即需要协调好法院作出的无效判决的既判力与专利行政部门做出的无效决定的拘束力的问题。对于既判力,我国民事诉讼法虽然没有作出明确的规定,但我国的民事判决事实上是有既判力的。最高人民法院《关于民事诉讼证据若干问题的规定》第9条规定了对于已经生效的判决认定的事实当事人无须举证,但当事人有相反证明的除外。对此,学者形成了两种不同的意见,一种意见对我国现行的规定提出了批评,认为我们应该借鉴英美法系国家的经验赋予前诉争点不可争议的法律效力。另一种意见则认为英美法系国家的禁反言规则并不适应我国的国情,其主要理由是我国现行的法律制度更接近大陆法系国家,“陪审团的缺失”、“集约化证据收集程序”、“不彻底的言词审理”等都造成法院司法资源利用效率的控制体系与英美法国家存在加大差异。^{〔72〕}有的学者则指出既判力向第三人的扩张问题,^{〔73〕}提出应该借鉴域外经验在我国民事程序法中借鉴既判力相对性原则。^{〔74〕}

笔者认为,从美日的经验可以看出,各种程序改革,都体现了限制当事人重复利用程序,统一裁判尺度,维护裁判权威的基本理念。我国在最高人民法院《关于审理侵犯专利纠纷案件适用法律若干问题的解释》中已经对禁止反言规则进行了规定。^{〔75〕}但专利法并没有对无效决定的第三者效力进行限制,建议修改《专利法实施细则》第66条第2款,将无效决定的效力限定在当事人之间,对其第三者效力作出限制,如果经过审查做出专利有效的决定不应该禁止第三人再次请求无效程序,以维护公共利益。

(三)知识产权法院与知识产权侵权纠纷解决程序的建立

我国《专利法》第三次修改时,对专利无效程序的基本共识是“基本上认为将专利无效纠纷定性为民事争议,采用民事程序审理,专利复审委不作诉讼被告;多数明确提出要将现行的事实上的三审制改为两审”。^{〔76〕}这些意见是否可行,从美日的经验来看,必须从制度设计上做出系统的安排才能实现最初的目的。我国目前面临很多困难。例如,日本通过行政诉讼的改革开放,以特例的形式,完成了无效程序与行政诉讼程序的衔接。从法律层面,通过对专利无效程序性质的解释,对专利行政部门的职能功能进行了细分,在维护专利行政部门职能主义的前提下,明确了专利行政部门授权行为的性质和专利行政部门在当事人无效程序中的裁判者本质,形成了对专利行政机关做出的无效决定的在行政诉讼范围内的取消诉讼结构。从我国行政诉讼法发展的角度来看,2015年我国新的《行政诉讼法》已经通过实施,这次修改最大的亮点在于将旧法的“具体行政行为”修改为“行政行为”,扩大了专利行政诉讼调整的行政行为

〔72〕 参见纪格非,见前注〔60〕,页117—118。

〔73〕 参见翁晓斌:“论既判力及执行人向第三人的扩张”,《浙江社会科学》2003年第3期,页66—73;叶自强:“论既判力的本质”,《法学研究》1995年第5期,页23。

〔74〕 参见张卫平:“既判力相对性原则:根据、例外与制度化”,《法学研究》2015年第1期,页68—87。

〔75〕 2016年1月25日通过法释〔2016〕1号《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第13条规定权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

〔76〕 参见郇中林,见前注〔17〕,页89。

的范围,受到好评,但距离以当事人为中心、让专利复审委退出当事人之间行政诉讼还有很大的距离,目前难以超越。而且从美国和日本的经验来看,在单方复议和查定系的后续诉讼救济程序中,复审委员会的当事人地位是不能改变的,否则救济程序就无法实现。^[77] 这只能留待未来的行政诉讼法解决。但这并不意味着没有任何调和的余地。

目前所有有关知识产权诉讼的程序规定是作为民事或者行政诉讼的特别规定而存在的,都遵循的是《行政诉讼法》或者《民事诉讼法》的诉讼程序。尽管在我国的法律体系中通过司法解释进行了很大程度的补充,但这样并不能避免知识产权救济程序与其他程序的抵牾,而导致只要是和知识产权有关的程序都是特殊的,但又不能脱离原有体系规则的束缚。我国现在已经开始知识产权法院的试点工作,具备了制度改变的物质基础。随着我国知识产权法院的建立,裁判的尺度问题已经可以解决。为此,我们建议针对知识产权本身的特点在行政程序与民事程序的衔接上进行合理的制度安排,例如在知识产权法中直接对知识产权案件的诉讼程序进行规定。在细化专利复审程序的基础上,规定复审委适时退出当事人之间的无效纠纷行政诉讼程序。将无效程序的请求人限定在利害关系人之间与专利侵权纠纷对接起来,限定无效决定的效力,从制度上杜绝当事人滥用程序。其实在我国 2013 年《商标法》修改中,为了避免异议程序的滥用,在后来的立法中区分了权利人、利害关系人的异议和社会公众的异议程序,并与后续的商标无效程序相衔接,取得了良好的效果。

Abstract: It is highly supported in theory and practice that to judge the validity of patent in the civil procedure of settling the tort dispute should be allowed. But it cannot help improve the efficiency of settling patent infringement dispute. Instead, it leads to retrial and other conflicts. The system reforms in US and Japan prove that the single dispute settlement mechanism attributing to lawsuit is not the best choice. The essence of invalidation procedure lies in correcting mistaken authorization and protecting public interest. To clear and limit the effectiveness of patent invalidation determination, meanwhile, to reduce the duplication of trials could be one of the vital valves in eliminating the contradictions of civil procedure and administrative invalidation procedure. The diversity of patent reexamination system led by patent administration department should be restored. Under the background of setting up IP courts, the patent dispute settlement mechanism should be under perfection.

Key Words: Patent Invalidation Declaration; Determination of Invalidity; Essence; Effectiveness

(责任编辑:薛 军)

^[77] 参见闫尔宝:“行政诉讼法的修订路径:以当事人诉讼活用论为参照”,《中国法学》2014 年第 6 期,页 169—190。