

Doi:10.11835/j.issn.1008-5831.fx.2021.09.002



欢迎按以下格式引用:徐棣枫,张迺瀚.论我国专利确权制度的改革路径:从“行政一元制”到“行政与司法二元制”[J].重庆大学学报(社会科学版),2022(2):183-194. Doi:10.11835/j.issn.1008-5831.fx.2021.09.002.

**Citation Format:** XU Difeng, ZHANG Erhan. On the reform path of patent confirmation system in China: From “administrative unitary system” to “administrative and judicial dual system” [J]. Journal of Chongqing University (Social Science Edition), 2022(2): 183-194. Doi:10.11835/j.issn.1008-5831.fx.2021.09.002.

# 论我国专利确权制度的改革路径： 从“行政一元制”到 “行政与司法二元制”

徐棣枫,张迺瀚

(南京大学法学院,江苏南京 210093)

**摘要:**专利确权制度是我国理论界与实务界长期争议的焦点问题之一。在专利侵权案件的审理中,出于提高审判效率和妥善解决纠纷的目的及要求,已有法院尝试突破“行政一元制”确权模式的藩篱,有逐渐从完全遵从专利权的有效性推定向主动审查专利权效力问题过渡的趋势。在青禾公司诉共创公司侵害实用新型专利权纠纷一案中,南京市中级人民法院依据原告涉案专利权不具备创造性授权条件而驳回了原告的诉讼请求,但并未直接认定涉案专利权无效。最高人民法院诉诸诚实信用等基本原则对一审法院有限审查的做法予以肯定,但又以现有技术抗辩的基本事实不清为由发回重审,纠结之状凸显无疑。发回重审,可能的局面会是重回法院中止诉讼,等待专利无效宣告结果的老路。“行政一元制”确权模式导致专利侵权案件审理周期过长,亟待对之进行改革。现有改革方案可分为“赋予法院专利权效力审查权”和“确立专利权当然无效抗辩制度”两类。然而,现有改革方案各有利弊,有的缺乏理论支撑,有的缺乏实效性,且存在较大分歧,无法达成统一意见。理想的改革方案应当是赋予法院恰当的专利权效力审查权,从而既能使法院在专利侵权诉讼中彻底解决涉案专利权的效力问题,同时又具备理论的支撑且不至于引发司法权与行政权的现实冲突。法院与专利行政部门分享专利权效力审查权具有互补性而非替代性。赋予法院在专利侵权诉讼中审查涉案专利权效力性纠纷的权力并不会过度增加法院的负担,亦不会对专利行政部门职权的行使产生过大影响。同时,我国权力配置始终遵循功能主义原则,在不同机构之间分配具有争议性的权力时,所考虑的是将权力配置给最具有功能优势的机构。赋予法院在专利侵权诉讼中审查涉案专利权效力性纠纷的权力符合我国权力配置的原则。最后,我国法院当前审理专利案件的队伍已经较为庞大和专业化,积累了审查专利权效力问题的丰富经验并提升了专业能

力,足以胜任专利权效力审查工作。“二元制”确权模式具有合理性与可行性,有望解决我国现行专利权制度所引发的问题。

**关键词:** 专利确权制度;专利权效力审查;当然无效抗辩

**中图分类号:** D923.42

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1008-5831(2022)02-0183-12

2020年10月17日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》。不无遗憾的是,学界与实务界关注已久的专利确权制度未有修改,仍然延续我国于1984年建立专利制度时规定的“行政一元制”确权模式。在专利侵权案件的审理中,出于提高审判效率和妥善解决纠纷之目的及要求,已有法院尝试突破“行政一元制”确权模式的藩篱,有逐渐从完全遵从专利权的有效性推定向主动审查专利权效力问题过渡的趋势。在新近发生的一起专利侵权案件中,南京市中级人民法院与最高人民法院在现行法律框架下进行了一次大胆尝试。该案展示了一审法院的突破,二审法院面对专利权人的上诉,以一般原则支持一审法院的尝试,又以其他理由否定了一审判决,其中之纠结引人深思。

原告青禾公司为“休闲草坪”实用新型专利的权利人,原告认为被告共创公司制造和销售的人造草坪产品落入了其专利权利要求的保护范围,遂起诉至法院,要求被告停止侵权,赔偿损失。被告认可其被诉侵权产品具备原告涉案专利权利要求所规定之全部技术特征,但辩称在原告涉案专利申请日之前,被告已经制造和销售了涉案产品,并且涉案专利权不符合《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第22条第3款规定的创造性条件。关于被告提出的现有技术抗辩能否成立这一争议,南京市中级人民法院从南京金色家园幼儿园调取了两块草坪与原告公证购买的被诉侵权产品和原告涉案专利进行比对,认为现有技术中没有公开涉案专利权利要求2所述之技术方案,而公开了涉案专利权利要求1和3所述之技术方案。因此,认定被告对于涉案专利权利要求1和权利要求1+3两种技术方案提出的现有技术抗辩成立,而对涉案专利权利要求1+2和权利要求1+2+3两种技术方案提出的现有技术抗辩不能成立。关于涉案专利权是否具备创造性条件这一争议,南京市中级人民法院通过将原告涉案专利权利要求1-3与在原告涉案专利申请日之前公开的3份专利文献(即对比文件1-3)进行比对,认为对比文件2与权利要求1解决技术问题的手段与所追求的技术效果相同,区别在于对比文件2没有公开“每簇人工草中直状纤维草和曲状纤维草的个数比为6:8~12”,以及“底布包括上层聚丙烯编织布和下层无纺布或网格布”这两个技术特征。但是,前一技术特征对于本领域普通技术人员而言,可基于不同的仿真度和人体舒适度进行任意选择或者通过阅读对比文件2中的说明书进行确定,无需付出创造性劳动。后一技术特征已被对比文件3所公开,且将对比文件3中的底布应用到对比文件2中,对于本领域普通技术人员而言亦是显而易见的,无需付出创造性劳动。此外,原告涉案专利权利要求2和3的附加技术特征分别被对比文件1和2、对比文件3所公开。因此,原告涉案专利权利要求1-3不具备创造性条件。据此,南京市中级人民法院判决驳回原告的诉讼请求<sup>①</sup>。

原告青禾公司以原审判决认定被告现有技术抗辩部分成立的基本事实不清,以及法院无权审理涉案专利权之效力问题等理由向最高人民法院提起上诉。对于原审判决关于涉案专利权效力稳

<sup>①</sup>参见:(2020)苏01民初890号民事判决书。

定性的认定是否存在错误这一争议,最高人民法院认为,基于诚实信用原则的要求,权利不得滥用。如果专利权人依据明显不具备专利可授权要件的专利权提起侵权之诉,则可能构成权利滥用。如果法院无视被控侵权人提出的权利滥用或者明显无效的抗辩事由,则可能违反公平原则,无益于专利法立法目的之实现。因此,法院并非不对涉案专利权效力稳定性进行任何意义上的审查。不过最高人民法院亦强调,法院只能进行有限审查,目的在于判断专利权人是否具有诉权之基础,而不对涉案专利权的效力作出判决。不过,最高人民法院认为原审法院未能对从南京金色家园幼儿园调取草坪的形成时间作进一步调查,从而导致认定现有技术抗辩的基本事实不清,因此,裁定撤销原判并发回重审<sup>②</sup>。一次大胆的尝试似乎与期待的结果并不相符。

在本案中,一审法院对被告提出的专利无效抗辩进行了审理并得出结论认定涉案专利权不具备授权条件。不过受制于“行政一元制”确权模式的立法现状,一审法院只是驳回了原告的诉讼请求,并未就涉案专利权的效力问题作出判决。最高人民法院对于一审法院有节制地审查涉案专利权效力问题这一做法予以了明确肯定,只是最高人民法院的说理似乎有点牵强。为了证明法院有权就专利权效力稳定性进行有限审查,最高人民法院诉诸了诚实信用原则与公平原则这两个抽象的原则,并通过权利不得滥用来证明法院有权驳回专利权人依据明显不具备专利授权条件的专利权提起的诉讼。本案中,南京市中级人民法院与最高人民法院实质上都在侵权诉讼程序中,法院可以有限审查专利权的效力,但碍于现行立法中的“行政一元制”模式(又称“职能分离”模式),一审法院只是认为不具有创造性,也未直接认定专利无效。而二审法院则隔靴搔痒,回避专利效力这一直接问题转而运用诚实信用原则、公平原则等抽象原则应对上诉人对法院进行效力审查的质疑,又以现有技术抗辩的基本事实不清为由发回重审,纠结之状凸显无疑。其症结在于我国当前“行政一元制”确权模式的法律限制,法院既想突破该模式引发的专利侵权诉讼纠纷处理程序多、审判周期长、效率低的问题,但又无法就涉案专利权的效力进行直接审查。结果是,经过司法审查的不当授权专利仍然可继续存续,需经过行政程序才能予以清除。对社会而言,在专利侵权纠纷中,需承担行政和司法双重程序的成本,方能淘汰掉一件本不应当被授权的专利。

下文将通过“行政一元制”确权模式改革之必要性进行分析以说明继续坚持该确权模式并不可取,继而通过对现有改革方案进行系统评析以说明现有方案无法妥善解决我国当前面临的问题,最后本文提出应当赋予法院在专利侵权诉讼中审理涉案专利权效力问题的权力,从而构建一种二元制的专利确权制度,并就如何构建该二元制确权模式提出立法建议。

## 一、“行政一元制”确权模式改革必要性分析

### (一) 法院已积累专利权效力审查的经验和能力

一直以来,对法院专业能力的担忧成为否定法院在专利侵权纠纷中审查涉案专利权效力问题的重要理由之一。一般认为,我国法院在审理专利侵权纠纷案件中仍然面临着案多人少的问题,且具备专利案件审理能力的专业人才十分紧缺。而专利行政部门拥有一支审理专利权效力问题的专业队伍,他们积累了丰富的经验,因此更能胜任审查专利权效力纠纷的工作。

事实上,早在我国1984年发布的《专利法》文本中便明确规定,“对专利复审委员会宣告发明专

<sup>②</sup>参见:(2020)最高法知民终1379号民事裁定书。

利无效或者维持发明专利权的决定不服的,可以在收到通知之日起三个月内向人民法院起诉”。在2000年发布的《专利法》第二次修正文本中,删除了“专利复审委员会对宣告实用新型和外观设计专利权无效的请求所作出的决定为终局决定”这一规定,当事人对三种类型的专利权均有获得司法救济的机会。虽然法院在行政诉讼程序中无权变更被诉之决定,但法院就涉案专利权的效力问题作出准确认定是审查被诉行政决定是否合法之必要前提。这说明,法院在由专利权效力纠纷引发的行政诉讼中已经事实上参与了专利权效力问题的判断。例如,在顺德施瑞公司与国家知识产权局、周璇丽莎专利权无效行政纠纷一案中,顺德施瑞公司为“一种双面柔性包胶灯带”的实用新型专利权人,周璇丽莎针对该专利提出了无效宣告请求。原国家知识产权局专利复审委员会以该专利权利要求1-7不符合《专利法》第22条第3款所规定的创造性条件为由,宣告本专利权全部无效<sup>③</sup>。顺德施瑞公司不服该决定,向北京知识产权法院提起行政诉讼。本案中,北京知识产权法院对涉案专利权利要求6-7是否具备创造性进行了实质性分析。权利要求6从属于权利要求2,并进一步限定了“所述PET膜层上设有围绕通孔的环形突出部”。根据本专利说明书的记载,在PET膜层上设置围绕通孔的环形突出部是为了确保在包胶操作时,该环形突出部与包胶紧密接触,以阻隔外界灰尘进入通孔并防止通孔处的应力突变而破裂。此种结构设置能够产生有益的技术效果,本案中没有与之相关的现有技术证据,也没有证据表明其属于本领域的公知常识,故不应当轻易认定该结构设置是本领域技术人员容易想到的。权利要求6附加技术特征在现有技术中不存在技术启示,也不属于本领域的公知常识,且能产生有益的技术效果,因此权利要求6具备创造性。权利要求7从属于权利要求6,进一步限定了“所述环形突出部突出PET膜层的厚度为0.5~3.5mm,且其内侧距离通孔的边缘0.5~3mm”,在权利要求6具备创造性的情况下,权利要求7也具备创造性。因此,被诉决定关于权利要求6-7不具备创造性的认定证据不足,适用法律错误,应予撤销<sup>④</sup>。

此外,在专利侵权案件中,法院也在一定程度上审查了涉案专利权的效力问题。2001年通过的《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》),明确了在侵犯发明专利权纠纷案件中,即使被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效,法院也可以不中止诉讼。同时,在侵犯实用新型或者外观设计专利权纠纷案件中,《规定》明确了法院可以不中止诉讼的若干具体情形。这意味着在专利侵权案件中,法院不必等待专利行政部门的决定,可自行对涉案专利权的效力问题作出判断,以决定是否中止案件的审理<sup>[1]</sup>。

值得注意的是,当前授予的专利权所涉及的技术领域十分宽泛,表现出高度的多样性特征,专利法可专利性条件的适用标准难以统一,需要根据不同的技术领域适度特定化<sup>[2]</sup>。Kesan教授指出专利技术知识具有局部化的性质,与技术活动最相关的知识仅在专家群体内部传播,专利行政部门不可能对所有授权技术领域内的现有技术均十分了解<sup>[3]</sup>。这导致无论是专利的授权工作还是无效审查工作都极为复杂。事实上,即使对于同一专利技术先后提出的不同无效宣告请求,专利行政部门也有可能作出前后不同的审查决定。例如在传进机械公司诉力达机械公司等侵害发明专利权纠纷一案中<sup>⑤</sup>,被告在一审时向专利行政部门提交无效宣告请求,后者作出维持专利权有效的决定。

③参见:第34672号无效宣告请求审查决定书。

④参见:(2018)京73行初3506号行政判决书。

⑤参见:(2016)闽05民初814号民事判决书、(2017)闽民终615号民事判决书、(2018)最高法民申3790号民事裁定书、(2019)闽民再291号民事裁定书。

随后,被告再度向专利行政部门提交无效宣告请求,后者则作出宣告专利权全部无效的决定<sup>⑥</sup>。

总之,面对千差万别的技术领域与高度封闭的专业化知识,即使增加工作人手并延长工作时间,似乎也很难保证授权与确权工作的高准确率。而法院积累了审查专利权效力问题的丰富经验并提升了专业能力,加之我国当前法院审理专利案件的队伍已经较为庞大和专业化,目前还认为法院无法胜任专利权效力审查工作的论断就显得难以令人信服了。

## (二) 专利行政部门独享专利权效力审查权的弊端

“行政一元制”确权模式下,专利行政部门独家享有专利权效力审查权,任何单位或者个人对专利权的有效性存有质疑的,只能向专利行政部门提出宣告该专利权无效的请求。即使在专利侵权诉讼中,法院也无权审理作为侵权判定之前的涉案专利权之效力问题,被告只能另行启动无效宣告程序。一旦被告启动了专利权无效宣告程序,法院一般会中止专利侵权案件的审理,待专利行政部门作出无效宣告审查决定之后再行审理。然而,专利行政部门的无效宣告审查决定并非终局决定,当事人还可以对之提起行政诉讼。由于法院无权变更专利行政部门的决定,故而专利行政部门完全有可能基于不同的事实理由作出与先前决定之结论完全一致的新决定,当事人可再次对之提起诉讼,引发循环诉讼和交叉诉讼。一个完整的专利侵权诉讼包含了行政和民事,共计五个程序,即专利侵权的民事一审,中止后的专利无效,对专利无效决定不服提起的行政诉讼一审、二审,再回到民事一审、二审,从而导致专利侵权诉讼的周期过长<sup>[4]</sup>。当然,在符合某些法定情形时,法院也可以不中止诉讼。如果法院基于推定有效的专利权判定被告构成侵权,被告往往会提出上诉,而如果上诉期间涉案专利权被宣告无效,则二审法院可以基于该无效宣告决定撤销原判,驳回原告的诉讼请求。但是,如果有证据证明宣告涉案专利权无效的决定最终被生效的行政判决撤销的,权利人还可以另行起诉。因此,即便法院并不因被告启动了无效宣告程序而中止专利侵权案件的审理,诉讼周期亦有可能被过度拖延。

不过,有观点认为专利侵权案件审理周期长的一个非常重要的原因是,此类案件普遍比较复杂,技术性较强,审理难度较大。而且,专利行政部门审查专利无效案件的平均周期为6个月,在形式上形成多轮诉讼的无效案件亦非常罕见,绝大多数专利侵权案件的审理周期并未受到无效宣告程序的影响<sup>⑦[5-6]</sup>。事实上,“行政一元制”确权模式导致专利侵权案件审理周期较长的问题是真实存在的。虽然我国当前专利无效宣告程序的平均周期仅为6个月,而一些周期较长的专利侵权案件的审理周期则动辄在三年以上,无效宣告程序的周期在整个专利侵权案件的审理周期中占比确实不高。而且循环诉讼的比例极低,对专利侵权案件审理周期产生的影响可以忽略不计。但不能割裂地看无效宣告程序的周期与去除该部分周期后的法院审理侵权案件的周期,应当看到“行政一元制”确权模式所形成的“民行二元分立”体制对后者产生的深层次影响。在乔治费希尔公司诉华生公司等侵害发明专利权纠纷一案中,北京知识产权法院于2017年6月8日受理后,被告华生公司于2017年9月26日向专利行政部门提出无效宣告请求,专利行政部门于2018年3月29日作出(于2018年4月4日发文公开)维持涉案专利权有效的审查决定。北京知识产权法院于2019年5

<sup>⑥</sup>参见:第33396号无效宣告请求审查决定书、第38303号无效宣告请求审查决定书。

<sup>⑦</sup>截至2020年11月底,专利无效宣告请求案件结案量为7144件,结案周期平均为5.9个月。通过优先审查程序结案的无效宣告请求案件125件,平均周期为4个月。无效案件行政诉讼起诉率为11.7%。

月13日公开开庭审理了本案,并于2019年12月27日作出判决<sup>⑧</sup>。通过该案,我们可以发现无效宣告程序的周期为6个月,专利侵权案件的实际审理周期为7.5个月,而从案件受理至被告提出无效宣告请求的期间再加上从无效宣告审查决定被公开到法院开庭审理的期间则长达17个月,案件因程序转换和衔接耽误的时间甚至多过无效宣告程序周期与侵权案件审理周期之和。

我国专利制度并未对无效宣告程序在专利侵权诉讼程序中启动的时间节点规定任何强制性的限制,即使被告在侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的答辩期间届满后请求宣告涉案专利权无效的,法院经过审查认为有必要的,也可以中止诉讼<sup>⑨</sup>。根据2017年修订的《中华人民共和国民事诉讼法》第150条规定:“中止诉讼的原因消除后,恢复诉讼”,而中止诉讼至恢复诉讼的期间不计入审理期限<sup>⑩</sup>,因此,一些法院将诉讼中止制度作为规避审理期限的工具<sup>[7]</sup>,导致专利侵权案件的审理周期被拖延。可见,即便无效宣告程序本身的周期并不算长,但“民行二元分立”体制为法官提供了利用中止制度规避审限的工具。

## 二、“行政一元制”确权模式改革方案之评析

在一些专利侵权案件中,因专利权的有效性争议迟迟得不到解决而导致案件的审理周期过长,暴露了“行政一元制”确权模式的弊端。目前,我国主张改革“行政一元制”确权模式的观点认为,只有从立法层面进行改造方可根本解决“民行二元分立”体制导致专利案件审理周期较长的问题<sup>[8]</sup>。根据改革程度的不同,主要方案分为“赋予法院专利权效力审查权”<sup>[9-10]</sup>和“确立专利权当然无效抗辩制度”<sup>[11]</sup>两类。

### (一) 赋予法院专利权效力审查权

一是简化专利行政部门职权的“司法一元制”模式。该方案主张简化我国专利行政部门的职权内容,取消专利行政部门宣告专利权无效的权力,改“行政一元制”模式为“司法一元制”模式,即任何单位或者个人认为已获得授权的专利不符合专利法有关规定的,可直接以专利权人为被告向法院提起民事诉讼,由法院对专利权的效力进行认定。在专利侵权诉讼中,法院也可以根据需要直接对专利权的效力进行认定<sup>[12]</sup>。这种改革模式较为极端,不仅涉及相关法律法规的修订,而且还需要大幅度调整我国现有权力机构的权能配置,可行性不高。

二是取消行政诉讼程序的“准司法”模式。该方案主张保留专利行政部门宣告专利权无效的权力,仍由其对无效宣告请求作出决定,但取消当事人不服无效宣告决定提出行政诉讼的程序。当事人不服专利行政部门无效宣告决定的,可直接以无效宣告请求人或者专利权人为被告提起民事诉讼,由法院直接判定专利权效力。这一做法又可根据专利行政部门作出决定的环节是否可被视为“准司法”程序,进一步分为一审终审模式与两审终审模式。如果将专利行政部门作出决定的环节视为独立审级的“准司法”程序,则法院认定专利权效力的判决一裁终局,当事人无权上诉,反之当事人则可以向上一级法院提出上诉<sup>[9-10]</sup>。

三是保留行政诉讼程序的法院直接变更模式。该方案主张保留当事人不服无效宣告决定提出行政诉讼的环节,但赋予受理行政诉讼的法院在一定条件下可以依法直接变更专利行政部门决定

⑧参见:(2017)京73民初458号民事判决书、(2018)湘01民初1044号民事裁定书。

⑨参见:《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》(法释[2015]4号)第10条。

⑩参见:《最高人民法院关于严格执行案件审理期限制度的若干规定》第9条第9项。

的权力(变更权行使的前提是拥有专利权效力审查权)<sup>[13-14]</sup>。此时,应当认为受理专利侵权纠纷案件的法院并无直接认定专利权效力的权力,否则会出现程序设计上的重复冗杂,并导致有权机关结论冲突等问题,损及公权力行使的权威。该模式体现了我国的特色,既保持了当前我国专利无效诉讼的性质不变,又可避免循环诉讼引发的弊端。最高人民法院也在积极探索法院在专利确权行政诉讼中行使司法变更权,实现专利权效力与侵权认定两个诉讼程序衔接的具体改革方案,以期解决专利权纠纷周期过长等问题<sup>[15]</sup>。

## (二) 确立专利权当然无效抗辩制度

赋予法院专利权效力审查权的观点由来已久,但在我国目前的制度与理论框架下,这一改革方案面临较大阻力,短期内似乎难以达到此目标。有观点建议,可以先通过确立专利权当然无效抗辩制度这一温和的改革方案作为过渡性措施来缓和现行专利确权制度所产生的问题<sup>[16]</sup>。

与直接赋予法院专利权效力审查权的三种具体改革方案相比,确立专利权当然无效抗辩制度仍然坚持了专利行政部门与法院职能分工的“民行二元分立”体制,对我国当前的“行政一元制”确权模式的变动最小。虽然确立专利权当然无效抗辩制度在一定程度上也涉及法院对专利权效力问题的审查,但仅为被动审查,且只有在被告明确主张该抗辩并提供了充分证据证明涉案专利权明显无效的情形下,法院方可拒绝专利权的有效推定,符合行政行为有限公定力理论,即法院可不必遵从专利行政部门作出的存在重大、明显瑕疵的,应当属于无效的行政行为<sup>[11]</sup>。而且法院的审查结论仅可用于个案的侵权认定,只具有个案效力,并不终局地决定涉案专利权的效力。由于认定专利权是否有效的权力仍然由专利行政部门独家享有并行使,司法权并不直接越轨干涉行政权,因此确立专利权当然无效抗辩制度的改革方案面临的质疑也相对较少。

目前,我国学界对于如何确立专利权当然无效抗辩制度尚未达成统一意见,分歧主要表现在以下两个方面。一是当然无效抗辩制度的适用范围是否应当限定于涉案专利权明显无效的情形。有观点认为,无效抗辩的理由应当是涉案专利权具备“明显”无效的情形,从而排除某些无效事由的适用<sup>[16]</sup>;而相反的观点则认为,原则上被告可根据所有的无效理由提起当然无效抗辩<sup>[17]</sup>。二是当然无效抗辩与现有技术抗辩是否为两个独立的制度。有观点认为,当然无效抗辩制度与现有技术抗辩制度是界限分明、功能各异的两种制度,因此确立当然无效抗辩制度无需删除我国现行专利法中的现有技术抗辩制度<sup>[16]</sup>;而另一种观点则认为,现有技术抗辩制度可被当然无效抗辩制度所包含,故确立我国当然无效抗辩制度的路径可以通过扩张现有技术抗辩制度予以实现<sup>[11]</sup>。

## (三) 现有改革方案之不足

通过对学界当前所提出的“行政一元制”确权模式改革方案进行梳理,可以发现主张改革的学者内部存在较大分歧,无法达成统一的修法意见。而且现有改革方案要么缺乏坚实的理论支撑,要么缺乏实效性,遭受着外部强烈的反对意见,以至于难以成功推动相关法律法规的修改。

### 1. 赋予法院专利权效力审查权改革方案之不足

直接赋予法院专利权效力审查权的若干改革方案虽然可以从根本上解决专利侵权案件审理周期过长的问題,但现有研究仍然缺乏令人信服的理论支撑,面临的改革阻力最大。首先,关于专利权效力审查权的性质以及无效宣告程序的性质之争论至今尚无法达成共识,司法权或准司法权性质说与行政权性质说均具有较为充分的理由<sup>[18]</sup>;其次,为无效宣告程序提供司法救济的目的在于维护和监督行政机关行使职权,如果赋予法院司法变更权,允许其变更行政机关的决定,则无异于允

许法院越俎代庖,代替行政机关行使职权,将与我国宪政体制和司法体制产生冲突;最后,这些改革方案的立法成本较高,会牵一发而动全身,引发全局震荡效应<sup>[19]</sup>。

## 2. 确立专利权当然无效抗辩制度改革方案之不足

确立专利权当然无效抗辩制度虽然面临的阻力较小,但该改革方案的实效性却令人质疑。首先,现有技术或者设计抗辩制度并不理想的实施现状<sup>[20]</sup>,让人担忧被告就创造性等更为复杂的可专利性条件提出抗辩的成功概率;其次,当事人出于自身利益最大化的考虑,在提出专利权无效抗辩的同时,可能也会提出无效宣告请求,这样不仅缩短专利侵权案件审理周期的立法目的无法得到实现,而且可能出现法院的判决与专利行政部门的决定相互冲突的问题<sup>[20]</sup>;最后,适用专利权当然无效抗辩制度仅具有个案效力,即使法院认定涉案专利权属于不当授权而判定侵权不成立,但涉案专利权在被专利行政部门宣告无效之前,仍属有效。因此,当然无效抗辩制度无法淘汰不当授权的专利,在由同一专利权引发的其他侵权诉讼中,被控侵权人仍需主张当然无效抗辩并提供证据,这不符合经济效率的原则,对社会而言亦产生资源损失。

# 三、“行政与司法二元制”确权模式的证成与制度构建

上述多种具体的改革方案,本质上是根据解决现实问题的需要或者基于某一理论的指导而在专利行政部门与法院之间合理分配专利权效力审查权。“行政一元制”确权模式与“司法一元制”确权模式是分配专利权效力审查权的两种极端情况。除“司法一元制”确权模式外的其他改革方案均可列入广义的二元制确权模式。赋予法院司法变更权的改革方案倾向于多向法院分配一些专利权效力审查权,该方案虽然行之有效,但缺乏有力的理论支撑且容易引发司法权与行政权的冲突。确立当然无效抗辩制度的改革方案则倾向于为专利行政部门多保留一些专利权效力审查权,该方案虽然得到了行政行为有限公定力理论的支撑,但是并不能有效解决专利侵权案件审理程序复杂、周期过长的问题,也会导致经过法院侵权案件审理的不当授权专利继续存续。因此,理想的改革方案应当是赋予法院恰当的专利权效力审查权,从而既能使法院在专利侵权诉讼中彻底解决涉案专利权的效力问题,同时又具备理论的支撑且不至于引发司法权与行政权的现实冲突。

## (一)“行政与司法二元制”确权模式的证成

### 1. 行政确权与司法确权的互补性关系

“行政与司法二元制”确权模式与上述赋予法院专利权效力审查权的三种具体改革方案均存在一定程度的差异。首先,上述“司法一元制”确权模式完全忽视了我国专利行政部门在无效不当授权专利中的功能作用,故不可取。其次,取消行政诉讼程序的“准司法”模式或者保留行政诉讼程序的法院直接变更模式均在不同程度上体现了司法权对行政权的干涉,因此面临较大的阻力。如果保留专利行政部门继续在专利侵权诉讼之外审理专利权效力纠纷的权力,同时允许法院在专利侵权诉讼中根据案情的需要审查涉案专利权的效力问题,并通过程序性的制度设计禁止当事人再另行向专利行政部门提出无效宣告审查请求,则可以避免法院与专利行政部门在行使各自职权时直接发生冲突,也可以使同一件专利权的效力问题在同一个程序内得到彻底解决。

有观点认为,现实中无缘无故提出的无效宣告请求极为罕见,绝大多数是在专利侵权诉讼中提出的<sup>[21]</sup>。这样看来,如果允许法院在侵权诉讼中审查涉案专利权的效力问题必然会架空专利行政部门,同时大大增加法院的工作量,使本就不堪重负的法院雪上加霜,无法保障审查工作的质量。



然而通过一个粗略的统计,本文发现实证数据并非如此。截至2021年5月,北大法宝收录的侵害发明、实用新型、外观设计专利权纠纷案件的判决书共计33 229份,以“无效宣告请求”作为全文关键词进行检索,上述三类纠纷案件的判决书共计6 852份。可见,在专利侵权纠纷中,仅大约五分之一的案件提出了无效宣告请求<sup>①</sup>。对于自信并不构成侵权的被告而言,其直接向法院主张不构成侵权抗辩即可,何必节外生枝提出无效宣告请求呢<sup>[22]</sup>? Kesan教授指出,在专利侵权诉讼中,被告往往更关注其私人成本,只要法院最终判定其不构成侵权即可实现其诉讼利益最大化,被告并不关心申请某一不当授权的专利无效所产生的社会公共效益,除非基于避免构成侵权的迫切需要,否则被告并不具备申请涉案专利权无效的动力。中国的另一组数据也可以说明,并非所有的专利无效案件都与侵权诉讼相关。我们在前一组数据中,增加审结年份为2019年的限定条件,得到上述三类纠纷案件的判决书共计1 068份,而同年专利行政部门受理无效宣告请求的案件数量为6 015件<sup>[23]</sup>。可见,在专利无效案件中,仅大约六分之一发生在专利侵权案件中<sup>②</sup>。除了在专利侵权诉讼中为了避免败诉之外,竞争者们为了防止所使用的技术因落入他人专利保护范围而遭受侵权指控,可能远在侵权诉讼发生之前就向专利行政部门提出无效宣告请求。

综上所述,赋予法院在专利侵权诉讼中审查涉案专利权效力性纠纷的权力并不会过度增加法院的负担,亦不会对专利行政部门职权的行使产生过度的影响。“行政与司法二元制”确权模式下,法院与专利行政部门分享专利权效力审查权具有互补性而非替代性。

## 2. 我国国家权力配置的功能主义原则

法院是否享有专利权效力审查权与该权力之性质无关。专利权效力审查权究竟更具司法权的性质抑或行政权的性质,并非是决定或者否定法院应当享有这一权力的关键理由。从国家权力配置方式的角度来看,西方分权原则根据权力的属性将国家权力划分为立法权、司法权与行政权。一种具体的权力只能归属于一种权力类型,不可能既属于司法权,同时又属于行政权或者立法权<sup>[24]</sup>。但是,完全按照权力的属性进行权力配置从一开始就只是一种理想的状态。在我国宪法的规范与实践层面,权力配置并非是按照属性论进行的三权划分<sup>[25]</sup>。我国权力配置始终遵循功能主义原则,在不同机构之间分配具有争议性的权力时,所考虑的是将权力配置给最具有功能优势的机构<sup>[26]</sup>。在我国,几乎每种权力都在不同的层级被分配给不同的国家机构,由此形成一种职权配置的网状混合结构<sup>[25]</sup>。

我国在建立专利制度时,基于功能主义原则的现实考虑从而将专利权效力审查权配置给专利行政部门。在我国第一部专利法的起草过程中,曾在专利确权模式的选择上发生过徘徊:起初借鉴国外普遍通行的立法经验,将宣告专利权无效的案件交由法院审理,即采取“司法一元制”确权模式。但随后考虑到我国尚处在建立专利制度的初期,法院缺乏开展专利审判工作的实践经验,审理

<sup>①</sup>检索日期为2021年5月20日。该统计仅为粗略统计:有的判决书中涉案专利权虽然被请求宣告无效,但并未出现“无效宣告请求”这一关键词;有的判决书中虽然出现了“无效宣告请求”这一关键词,但并非针对涉案专利权提出的无效宣告请求。不过这两类判决书均属于少数,对统计结果产生的影响较小。

<sup>②</sup>2020年与2021年的专利侵权案件判决书尚未完全上传至网络,故本文选取2019年的数据。该统计亦为粗略统计:不仅作为分子的专利侵权案件的判决书数量因关键词的限定可能存在一定出入,而且作为分母的无效宣告请求的案件数量亦可能因为同一主体或者不同主体针对同一专利权先后多次提出无效宣告请求而有所出入。但这些情形属少数,故该误差不会对结果产生太大影响。此外,由于专利侵权案件的审理周期与无效案件的审理周期并不会严格重合,因此将侵权案件与无效案件限定在同一年份进行对比不尽合理。不过,我国三大类专利侵权案件与无效案件的数量每年均呈现出稳定的增长趋势,且增长幅度并不剧烈,故而该数据亦能大致反映出现实的情况。

专利案件的力量也严重不足,为减少法院的负担,因此改成了此类案件由专利行政部门(成立于第一部《专利法》生效后)审理,即采取“行政一元制”确权模式<sup>[27]</sup>。待条件成熟时,可考虑修改专利法,将审查专利权效力的案件逐渐过渡给司法机关<sup>[28]</sup>。由此可见,我国当前的“行政一元制”确权模式是受限于特定历史条件形成,并非是基于专利权效力审查权的具体行政权性质而作出的职权划分。

近年来,随着我国北上广三家知识产权法院的设立,以及全国各地知识产权法庭的建设,我国审理专利权纠纷案件的审判力量与专业性都已经大大提高。不仅如此,我国在最高人民法院建立了统一受理专利上诉案件的知识产权法庭,全国范围内裁判标准不统一的问题得到有效改善,人民法院在专利侵权诉讼中审查涉案专利权效力的时机也已经成熟。

## (二)“行政与司法二元制”确权模式的制度构建

“行政与司法二元制”确权模式将专利权有效性争议区分为专利侵权诉讼中的有效性争议与专利侵权诉讼外的有效性争议,法院与专利行政部门应当分别就其管辖范围内的专利权有效性案件行使专利权效力审查权。可通过修改我国专利法,增加如下内容以实现该确权模式:在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明涉案专利权不符合本法规定的专利授权条件的,人民法院应当宣告涉案专利权无效并驳回专利权人的起诉;人民法院在生效判决中宣告涉案专利权无效的,专利权视为自始不存在。

在“行政与司法二元制”确权模式下,应当禁止被控侵权人在专利侵权诉讼中另行向专利行政部门提出宣告涉案专利权无效的请求。既然受理专利侵权纠纷的法院有权就涉案专利权的效力问题作出判决,那么被控侵权人另行向专利行政部门提出无效宣告请求的行为应当被视为其有意拖延诉讼。因此,专利行政部门在受理当事人提交的无效宣告请求时,应当询问当事人被请求宣告无效的专利权是否正处于专利侵权诉讼中,并应当拒绝受理诉讼中的专利权无效宣告请求。另外,法院只有在专利侵权诉讼中方可就涉案专利权的效力问题进行审理。只有在专利侵权诉讼中,出于对审结案件效率性目标与妥善解决纠纷目标的追求,法院才有迫切的必要对涉案专利权的效力问题作出认定。法院在生效判决中宣告涉案专利权无效的,该专利权应当被视为自始不存在,即法院的判决具有对世效力。由于在“行政与司法二元制”确权模式下,法院可以直接在侵权诉讼中审查专利效力,为回避专利效力审查权限障碍而构建的现有技术和现有设计抗辩制度则无存在之必要。

## 四、结语

在青禾公司与共创公司侵害实用新型专利权纠纷一案中,南京市中级人民法院虽然大胆突破,依据原告涉案专利权不具备创造性授权条件而驳回了原告的诉讼请求,但并未直接认定涉案专利权无效。最高人民法院诉诸诚实信用等基本原则对一审法院有限审查的做法予以肯定,但又以现有技术抗辩的基本事实不清为由发回重审,这似乎意味着最高人民法院希望援引基本原则来处理涉案专利权的效力问题。即使适用原则条款认为无权依据显然不应当授予的专利权提起专利侵权之诉,否则构成权利滥用,但也不得以此直接裁判。发回重审,可能的局面会是重回老路,法院中止诉讼,等待专利无效宣告的结果。这样的裁判还有意义吗?该案的逻辑似乎并不清晰,原本可发挥的作用被冲淡。

法院在青禾公司一案中谨慎而小心地突破,让人想到现有技术抗辩在我国引入专利法经由法

官先尝试适用,总结经验后由司法解释确定,再到立法修改确认的过程。人民法院应当秉持适用现有技术抗辩的创新精神,借鉴现有技术抗辩入法的确立路径,在专利侵权诉讼的审理中大胆尝试审查专利效力。在条件成熟时,通过立法赋予法院在专利侵权诉讼中审查涉案专利权效力的权力,探索在权利侵权诉讼中也可以向法院质疑专利权有效性的专利确权制度。“行政与司法二元制”确权模式下,专利行政部门与法院合理分工,法院审查专利侵权诉讼中的专利权效力,专利行政部门审查专利侵权诉讼之外的专利权效力纠纷。该确权模式既保留了现有行政确权模式的优势,同时也降低了“民行二元分立”体制对专利侵权案件周期产生的不利影响。只有如此,法院在青禾公司一案中所面临的困境才能从根本上得以化解。

#### 参考文献:

- [1] 杜强强. 从恭敬到不从命:在知识产权审判中法院对待行政行为公定力的态度变迁[J]. 行政法学研究,2006(4):55-61.
- [2] BURK D L, LEMLEY M A. Policy levers in patent law[J]. Virginia Law Review, 2003, 89(7):1575-1696.
- [3] 竹中俊子. 专利法律与理论:当代研究指南[M]. 彭哲,沈旻,徐明亮,译. 北京:知识产权出版社,2013:239.
- [4] 徐棣枫. 权利的不确定性与专利维权周期:专利法第4次修改草案相关方案的探讨[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2013(5):62-67.
- [5] 国务院新闻办公室. 新闻办就2018年中国知识产权发展状况举行发布会[DB/OL]. (2019-04-28)[2021-05-20]. [http://www.gov.cn/xinwen/2019-04/28/content\\_5387125.htm#1](http://www.gov.cn/xinwen/2019-04/28/content_5387125.htm#1).
- [6] 张彬彬. 2020年复审和无效审理部坚持“两手抓”,稳保“双胜利”:扬提质增效之帆,为“十四五”踏浪起航[N]. 中国知识产权报,2021-01-22(5).
- [7] 王福华. 民事诉讼程序停止机理研究[J]. 法商研究,2004(2):50-57.
- [8] 最高人民法院. 最高法发布侵犯专利权纠纷案司法解释(二)[DB/OL]. (2016-03-21)[2021-05-20]. <http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-18432.html>.
- [9] 郇中林. 知识产权授权确权程序的改革与完善[J]. 人民司法,2010(19):86-91.
- [10] 管育鹰. 专利授权确权程序优化问题探讨[J]. 知识产权,2017(11):18-30.
- [11] 闫宇晨. 论我国法院判定专利权效力的界限:专利无效判断方式的原则与例外[J]. 知识产权,2020(1):51-58.
- [12] 何伦健. 中外专利无效制度的比较研究[J]. 电子知识产权,2005(4):32-35.
- [13] 罗东川. 《专利法》第三次修改未能解决的专利无效程序简化问题[J]. 电子知识产权,2009(5):16-19.
- [14] 罗东川. 建议修改完善专利无效程序[DB/OL]. (2019-03-17)[2021-05-20]. [https://www.sohu.com/a/301879443\\_120054912](https://www.sohu.com/a/301879443_120054912).
- [15] 罗东川. 建立国家层面知识产权案件上诉审理机制 开辟新时代知识产权司法保护工作新境界:最高人民法院知识产权法庭的履职尽责与实践创新[J]. 知识产权,2019(7):3-13.
- [16] 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[J]. 政治与法律,2014(12):126-135.
- [17] 李扬. 日本专利权当然无效抗辩原则及其启示[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2012(1):168-177.
- [18] 刘铭. 专利法修改视角下的专利无效程序热点问题[N]. 中国知识产权报,2019-05-15(10).
- [19] 尹新天. 中国专利法详解(缩编版)[M]. 第2版. 北京:知识产权出版社,2012:372,364.
- [20] 潘才敏. 专利侵权诉讼现有技术抗辩的司法实证分析[J]. 中国知识产权,2020(164).
- [21] 罗东川. 专利法重点问题专题研究[M]. 北京:法律出版社,2015:28.
- [22] FORD R A. Patent invalidity versus noninfringement[J]. Cornell Law Review, 2013, 99(1):71-128.
- [23] 国家知识产权局. 2020年复审和无效审理部宣传册[EB/OL]. (2020-04-23)[2021-05-20]. <http://reexam.cnipa.gov.cn/fsqk/fswxpx/zxc/22188.htm>.
- [24] 林彦. 国家权力的横向配置结构[J]. 法学家,2018(5):29-43,192.
- [25] 陈明辉. 论我国国家机构的权力分工:概念、方式及结构[J]. 法商研究,2020(2):99-112.
- [26] 张翔. 我国国家权力配置原则的功能主义解释[J]. 中外法学,2018(2):281-303.
- [27] 赵元果. 中国专利法的孕育与诞生[M]. 北京:知识产权出版社,2003:240.
- [28] 张遵遑. 各国(地区)专利无效宣告程序比较研究[C]//专利法研究(1991). 1991:108-142.

# On the reform path of patent confirmation system in China: From “administrative unitary system” to “administrative and judicial dual system”

XU Difeng, ZHANG Erhan

(*Law School, Nanjing University, Nanjing 210093, P. R. China*)

**Abstract:** The patent confirmation system is one of the long-term controversial issues in theoretical and practical circles of China. In the trial of patent infringement cases, for the purpose of improve trial efficiency and proper settlement of disputes, some courts are trying to break through the barriers of “administrative unitary system” right confirmation mode, and there is a gradual transition from fully complying with the presumption of the validity of patent rights to actively examining the validity of patent rights. In *Qinghe Co. v. Gongchuang Co.*, Nanjing Intermediate People’s Court rejected the plaintiff’s claim on the basis that the plaintiff’s patent right involved in the case did not meet the authorization conditions for creativity. However, the court did not directly determine that the patent right involved in the case was invalid. The Supreme People’s Court affirmed the practice of limited examination by the court of first instance by resorting to the basic principle of good faith, but sent it back for retrial on the ground that the basic facts of the defense of existing technology are unclear, which highlights the tangle. If the case is sent back for retrial, the possible situation will be the old way of returning to the court to suspend the lawsuit and wait for the result of patent invalidation. The “administrative unitary system” right confirmation mode leads to the long trial cycle of patent infringement cases, which needs to be reformed urgently. The existing reform plans can be divided into two categories: giving the court the power to examine the validity of patent rights and establishing the defense system of the invalidity of patent rights. The existing reform plans have their own advantages and disadvantages, some lack theoretical support, some lack effectiveness, and there are great differences, so it is impossible to reach a consensus. The ideal reform plan should be to give the court the appropriate power to review the validity of patent rights, so that the court can not only completely solve the validity of the patent rights involved in the patent infringement litigation, but also have the theoretical support, and will not lead to practical conflict between judicial power and administrative power. It is complementary rather than alternative when the court and the patent administration department share the power to review the validity of patent rights. Giving the court the power to examine the validity disputes of the patent right involved in the patent infringement litigation will not excessively increase the burden of the court, nor will it have much impact on the exercise of function and power of the patent administration department. At the same time, the allocation of power in China has always followed the principle of functionalism. When allocating controversial power among different institutions, what we consider is to allocate power to the institution with the most functional advantages. It is in line with the principle of power allocation in China to endow the court with the power to examine the validity of patent rights involved in patent infringement litigation. Finally, the current team of Chinese courts to hear patent cases has been relatively large and professional. They have accumulated rich experience in examining the validity of patent rights and improved their professional ability, which is enough to be competent for the examination of validity of patent rights. Therefore, the “dual system” right confirmation model is reasonable and feasible, which is expected to solve the problems caused by current patent right confirmation system in China.

**Key words:** patent confirmation system; patent validity examination; invalid defense of course

(责任编辑 袁虹)