

西南知识产权博士文库

张玉敏 主编

专利确权及无效 诉讼制度研究

曹伟◎著

博學篤行
厚德重法



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

有承担2012年度中国法学会部级法学研究课题《专利权及无效、
和诉讼制度研究》的结题成果（课题编号：CLS(2012)CS6）

专利权及无效 诉讼制度研究

曹伟◎著

博學篤行
厚德重法

法律出版社
LAW PRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

专利确权及无效诉讼制度研究 / 曹伟著. — 北京 :
法律出版社, 2015.7
(西南知识产权博士文库)
ISBN 978-7-5118-8128-1

I. ①专… II. ①曹… III. ①专利权法—民事诉讼—
研究—中国 IV. ①D923.424



数据核字(2015)第143879号

曹伟著

责任编辑 刘文科
装帧设计 李瞻

© 法律出版社·中国

开本 A5

印张 7.25 字数 175 千

版本 2015年9月第1版

印次 2015年9月第1次印刷

出版 法律出版社

编辑统筹 学术·对外出版分社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京京华虎彩印刷有限公司

责任印制 陶松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-8128-1

定价:35.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

总 序

随着信息技术的发展、经济的全球化以及对外开放的逐渐扩大和深入,历经三十年,中国的知识产权制度已经日趋完善,知识产权研究也呈现出多元化的趋势。在知识产权立法的早期阶段,出于工具主义思考,为了尽快为中国移植发达国家的知识产权制度,更多的知识产权研究着力于注释知识产权的一些基本制度、基本框架。从学术史上看,这大致属于知识产权的注释法学阶段。至20世纪90年代末、21世纪初,在中国的知识产权制度基本完善的前提下,学者们对知识产权的研究拓宽了视野,知识产权的概念、历史、哲学、体系化、性质、经济分析等逐渐进入研究视野,并涌现出一批优秀的学术成果。套用苏力关于中国法学三个阶段的论述,这一阶段的知识产权研究进入了“诠释法学”和“社科法学”并举的时期。

在知识产权研究日益多元化的情况下,我们应当贡献什么?基于这种问题意识,我们推出了这套“西南知识产权博士文库”。然而,问题在于,在今

天这个日益信息化的时代,人们为诸多的文字材料所包围,由于自身精力的限制,人们根本没有太多时间去触摸、更不用说去阅读书店里的一些文献。因之,这套文库是否只意味着占用了一些书号,挤占了书架的一些空间?在很多情况下,一些哪怕是经典的书籍都被束之高阁。这套文库的未来命运将会如何?

担心将我们推向了知识产权研究多元化氛围的思考。在日益市场化的今天,学术产出也必须符合市场经济的规律,供给与需求相辅相成。如社会分工之于市场的重要性一样,学术分工也在学术研究中发挥着重要作用。如果承认道德多元化、思想多元化是法治社会的重要特征,那么,我们就可以断言,无论书籍的行文风格、价值取向、问题意识等,我们都可以找到一些哪怕是些微的读者。更重要的是,书籍一面世,作者便丧失了控制它的权力。在作者、作品和读者这个文学系统中,重要的已不再是作为支配一方的作者,而是作者与读者之间的那种主体间性。这对我们意味着,只要认真、努力也就够了。

从基本方向上看,这套博士文库尽管包括了学术前沿、热点问题等,但基本理论研究是其主旋律。当然,这并不意味着我们认为学术研究存在一个高低贵贱之分的问题;事实上,我们真正考虑的是学术上的比较优势。

西南政法大学 张玉敏

2007年9月

序 言

不久前,我有幸受邀参加了北京知识产权法院举行的涉及专利中止的可诉性和诚信诉讼问题的研讨会,各位与会者的发言让我这门外汉受益良多、感触也颇多。回来才猛然想起半年多前,西南政法大学的曹伟副教授嘱咐我为其新作《专利权及无效诉讼制度研究》一书作序之大事。久拖不写,确非懒惰之因,实乃不熟悉之故。

在通常民事诉讼法学中,研究者关注的是如何通过准确的事实认定以适用法律,从而保护当事人的正当及合法权利。如此一来,研究者和司法者都将注意力放在当事人的行为状态上,并循之探求当事人的权利状态。然而,仔细阅读曹伟先生的著作,方才领悟到在专利无效诉讼中,我们应该关注的是无效诉讼及无效宣告本身对专利交易双方权益的冲击状态。换言之,普通民事诉讼的重点在于对当事人过往行为形成结果的确认,以恢复民事实体法确定的“原本”的状态,而专利无效诉讼关注的却是如何调整纠纷双方今后的权利取向。因此,其

关于违反程序性规范的专利权未必无效的论点,无疑反映了专利无效及诉讼制度的精髓。记得若干年前,我曾希望某位博士就权利调整型民事诉讼问题进行研究。但是其在再三斟酌之后,因不得要领而放弃,实为无奈。而曹伟先生的本书观点,无疑重新点亮了我内心中曾经关注过的问题,仅此而言,此序应为感激之代言。

在权利领域,私权的特性为“私人”所属。而在市场社会中,单纯的以满足私人所属的“所有”、“占有”为核心的私权体系已经被交易的社会化所冲淡。以获得社会认知和服务于社会,并获得社会利益的权利交易逐渐成为经济社会的主流。而专利的重要特征在于私人或者团体将自己的发明贡献于社会,以获得社会认可及社会财富。而且,特定的专利所涉及的利益范围常常超越交易本身,而扩展至社会乃至国际层面,从而具有国家利益、民族利益和公共利益的特点。如此一来,我们就不难理解为什么在“冷战”结束后西方国家仍然对中国等发展中国家实行技术封锁,甚至动辄对输出技术的企业进行制裁的原委了。

本书第五章尤其关注公有领域与公共利益,其着眼点无疑把握住了专利的本质特征和专利诉讼的盲点。在作者的研究视野中,权利权属争议者的争议本身,毫无疑问已经难以摆脱社会公共领域和公共利益的影响。因此,本书关于专利权的国家赋予,使得专利权人与社会公众之间形成了“特殊的契约”的论断,为专利权做了特殊的定位。正由于专利权与公众形成的特殊契约关系,使得在特定的条件下,专利权一旦被宣告无效,或者期满失效,其为专利权人享有的生命期限虽然“寿终正寝”,但为社会公众自由使用的生命却刚刚开始。因此,裁判者如何从公共利益的角度对专利权的生命进行判断,确实事关紧要。基于此点,诉讼法学者对包括专利诉讼在内的现代型诉讼,应该进行认真和深入的研究,方有可能将诉讼法学的研究视野予以拓展。也因为此点,曹伟先生的大作对于诉讼法学有心研究者的意义,不可

以忽视。

著述的核心不在于“叙述”，而在于“凝思”，这或许是本书的重要特色。近年整理书籍，渐渐敢于舍弃许多书本，盖因之技术“参数”虽高，然理性思考欠乏之缘故。今得曹伟先生思想之作，品思其韵味，回味无穷。有兴趣者，不妨关注之，并期望一起成为曹伟先生的粉丝。

是为序。

刘荣军

2015年6月1日

于北师大励耘7号楼

目 录

绪 论 / 1

第一章 专利确权性质研究 / 6

第一节 专利确权的界定及效果 / 6

一、专利确权的合理界定 / 6

二、专利确权的效果 / 7

第二节 专利确权的三个等级:层层递进 / 9

一、专利申请确权程序 / 9

二、专利无效宣告程序 / 10

三、专利无效诉讼程序 / 11

第三节 专利确权的性质分析 / 12

一、专利申请确权的性质 / 12

二、专利无效宣告程序的性质 / 17

三、专利无效行政诉讼的性质 / 22

第四节 专利确权的法律效力 / 24

一、专利确权的法律效力分类 / 24

二、专利申请确权的法律效力 / 26

三、专利宣告无效的法律效力 / 29

四、专利无效诉讼的法律效力 / 33

第五节 我国专利确权机制改革路径之思考 / 35

一、专利确权行政程序概述 / 35

二、专利权与专利侵权 / 36

三、专利侵权与确权程序在实务操作上的“阻却原理”
分析 / 37

四、国外专利权机制介绍 / 41

五、我国专利权程序改革的研究成果及其
利弊分析 / 45

六、我国专利权机制改革的思路 / 49

第二章 专利权无效的运行机理:为什么会 无效 / 52

第一节 专利权无效的可能性:一种推定的 权利 / 52

一、专利权无效的客观情由:专利申请自身的特殊性 / 52

二、专利申请的审查制度 / 56

三、专利申请确权的其他实质性条件 / 62

四、我国专利无效宣告审查原则探讨 / 91

五、专利权无效的主观因子:审查、判断结果的
非同一性 / 104

第二节 专利权无效制度的必要性:利益平衡和 促进公益的考量 / 108

一、构建无效专利权退出机制有利于防止权利滥用 / 108

二、专利权无效制度有利于促进社会进步和增进公共
利益 / 116

第三章 专利无效程序:行政与司法诉讼的 衔接 / 122

第一节 专利无效行政诉讼的概况 / 122

一、专利无效与司法诉讼的关联 / 123

二、专利无效行政诉讼的特征 / 129

三、专利无效行政诉讼的审判主体 / 131

第二节 专利无效在司法诉讼中的程序性问题 / 135

一、专利无效诉讼的提起 / 135

二、专利无效诉讼中的程序性问题 / 136

三、专利无效的司法制度优化 / 141

第四章 我国专利无效宣告制度及诉讼制度的 检讨 / 146

第一节 我国专利无效宣告制度的检讨 / 146

一、我国专利无效宣告制度简介 / 146

二、专利无效宣告制度的不足及建议 / 152

第二节 我国专利无效诉讼制度的检讨 / 158

一、我国专利无效诉讼制度概况 / 158

二、海峡两岸专利无效诉讼制度比较 / 165

三、其他国家的专利无效诉讼制度 / 175

四、完善我国专利权无效诉讼制度的建议 / 180

第五章 专利无效对社会公共利益的影响 / 186

第一节 专利公共利益的内涵 / 186

一、专利制度中的利益关系 / 186

二、专利公共利益的内容 / 188

三、专利无效宣告中的民主思想 / 189

第二节 专利无效对社会公共利益的影响 / 193

一、促进科学技术进步和经济社会发展 / 193

二、共享技术资源、维护市场的自由竞争状态 / 195

三、促进社会公平正义 / 197

四、实现利益平衡 / 200

第六章 结 语 / 201

参考文献 / 211

后 记 / 218

绪 论

自专利制度产生以来,专利确权、无效的“纠错”(秦宏济、尹新天、汤宗舜、安建、文希凯)及“救济”功能(张玉敏、谭启平、陈文吟)几成学界公论。目前国内外关涉专利无效的研究,无论是专利无效程序与诉讼程序的效率化设计,还是专利无效后的法律处置,均以这一基本理论认知为背景图式。

专利确权的性质的研究是本书展开的基础与前提。专利确权的法律效力是专利确权的目的所在,专利确权的目的在于明确权利的内容和范围,专利确权的法律效力从总体上说包括确认专利权存在和确认专利权不存在,同时,由于专利确权包括专利申请确权、专利无效宣告以及专利无效诉讼三个相互独立的程序,因此专利确权的法律效力也包括专利申请的法律效力、专利无效宣告的法律效力和专利无效诉讼的法律效力。三个程序虽然是相互独立的关系,但三个程序的法律效力并不是相互独立的,并且各个程序在不同阶段的法律效力也有不同的反应。

在探讨了专利确权的性质后,紧接着本书继续讨论专利无效的原因、专利无效制度运行的内在机理和逻辑基础,这是本书展开研究的理论基础。专利并不像传统物那样具有特定的物理特征和物理边界,而是一种需要通过思维去把握的抽象物,具有非物质性。相较于物权,专利权对象的非物质性和语言表达力的客观局限性形成了其非直观可控的事实,并由此导致了专利权存在的不稳定性,从而为专利权无效制度埋下了伏笔,同时,专利权判断标准客观上的不确性使专利权的稳定性再次大打折扣。面对堆积如山的专利申请,专利审查部门所承载的压力也是巨大的,在客观上其亦无法保证每个专利审查的质量。数量过大的专利申请量直接影响了专利授权的质量,为后续的专利无效留下了隐患。而现实生活中,恶意专利已成为了行为人不当竞争的工具,它的大量现实存在给我国经济的快速发展带来了严重的负面影响,其本质上属于一种知识产权滥用行为。为了消弭这种因专利权滥用而生的不平衡,必须制定相应的救济规则。专利无效制度可以使恶意专利权归于消灭,可以对相关公众进行一定程度的救济,且专利无效制度对有申请恶意专利倾向的行为人有一定的威慑作用,可以有效打击恶意专利这种专利权滥用行为,并通过锄强扶弱的方式,使个人利益与公共利益达到一种新的平衡状态。专利权无效制度有利于促进社会进步和增进公共利益,从技术进步和公共利益角度出发应消除不合理专利权的障碍,让公有知识信息自由流动,依此而言,通过特定程序将瑕疵专利权的效力归零实为必要。

而后,本书深入聚焦专利无效的程序性问题:行政与司法诉讼过程。程序问题的分析,是专利无效制度层面研究的重要问题,这也涉及专利无效过程的参与主体及其性质。专利无效行政诉讼具有被告的唯一性、管辖的确定性、审理范围的有限性等特征。专利无效诉讼大多数由专利侵权人在专利侵权诉讼中作为侵权抗辩的一种手段,或是作为打击竞争对手的方式。无论哪种情况,专利无效程序的最终目

的多在解决民事纠纷,因此,仅将专利无效诉讼作为行政诉讼处理,不涉及实体内容似乎与现实要求有些格格不入,专利无效诉讼中存在的诉讼参加人的问题、举证责任问题和时间问题值得商榷。因此,通过对复审委员会作出的行政行为与法院司法审查衔接的探讨,可以看出专利无效的司法审查制度还不能满足现阶段法律制度稳定性、高效性的要求。我们有必要进行更深入的研究,使专利无效司法审查制度更符合高效率、高质量的要求。

在宏观讨论专利确权 and 专利无效理论后,有必要将焦点深入到微观层面,因此,本书紧接着对我国专利无效及诉讼制度进行检讨。本部分内容是专利无效基本原理在我国制度层面上展开的理论检视,是本书第一部分的逻辑延伸。专利无效宣告制度作为我国专利制度的核心组成部分,其一方面要平衡专利权人和社会公众之间的利益;另一方面,其内容又受到我国技术和经济发展状况的限制,所以在对无效宣告程序进行设置时,除了要考虑到无效宣告程序制度本身的目的和价值外,还有必要考虑我国的法制制度和基本国情,包括专利授权状况及目前的无效宣告请求状况、专门机构所拥有和占用的资源等,以及如何在当前的国情下调整专利权人和社会公众之间的利益关系,从而达到繁荣社会经济的目的。我国专利无效制度具有以下缺陷:专利无效制度与效益、正义原则相冲突、专利无效制度导致权利不平衡、无效制度引起行政权和司法权的冲突。我国属于大陆法系国家,在专利立法中可以借鉴域外先进成熟的立法机制,完善立法,如德国的立法例,其专利制度创建较早,且理论体系较完备,借鉴其经验,有助于构建我国专利无效纠纷解决机制。通过借鉴各国的立法,完善我国的无效诉讼制度。通过立法确定专利无效诉讼的民事性质、加强司法的审判作用、建立当事人诉讼模式、确定专利无效诉讼的管辖法院、引入专利无效诉讼机制的 ADR 模式。

程序性问题讨论后,本书继续关注专利无效的实体性问题:公有

领域与公共利益之衡量。“实体性问题”,意指专利无效背后所涉及之利益及经济动因。无论是以专利无效的实体性理由还是以公众参与的专利无效程序为视角,均能获致这样的理论认知:公共领域深刻地影响着专利权的效力评定。公共领域是对专利权外部范围的客观描述,而公共利益则是其背后深蕴的经济动力。专利无效制度对社会公共利益有着重大的影响。在专利制度中,公共利益不以财富的多少来体现,财富只是衡量一个国家一定时期内的经济增长数额,不是长远的考量,真正的公共利益应当遵循分享共赢的精神理念,以可持续发展为战略目标,并以此来推动经济的健康发展。对于专利制度中的公共利益,应当以“志存高远”的眼界来领悟,以不损害专利权人、经营者和社会公众的利益为前提,以专利技术的最大利用为目的,共同促进经济技术的发展。专利制度是科学技术领域的一项重要制度,维护着经济社会的有序发展。(1)专利法保护的客体是发明、实用新型和外观设计,除了实用新型和外观设计,专利都体现出了极强的技术性。(2)专利法所调整的对象是专利权人在创造、行使专利过程中所发生的社会关系。专利制度作为科学技术领域内的一项重要制度,担负着促进科学技术进步及经济社会发展的使命。专利不同于商业秘密,专利不以保密为要件,专利权的获得必须能够充分公开,以所属技术领域的技术人员能够实现为限。专利技术是一项共享资源,目的就在于避免他人花费不必要的时间和金钱在已有技术上,节约社会成本,充分利用现有资源去研发新的技术。专利不仅仅是专利权人的财富,更是整个社会的财富,专利资源的合理利用才能发挥最大的社会效应。然而,对于不符合授权条件的专利权,不论是何种情形,都应当宣告无效,以避免公众受非法专利权的约束,对公众权益造成损害。在专利制度中,从未停止过对公平正义的追求,专利无效维护的正义主要有以下几点:(1)专利无效能确立国家的公信力,维护法律的正义。(2)专利无效溯及既往恶意赔偿及显失公平赔偿。专利权的授

予不符合《专利法》的规定,则会对社会和公共利益的不合理的限制和侵害,这种行为严重损害了社会经济的正常、有序的运行。因此,专利无效有利于维护社会和公众的合法权益,并且进而起到利益平衡作用。专利无效不仅给社会和公众带来了福祉,同时也给专利权人提供了救济机会。专利无效能够充分保护专利权人的利益,不损害他人和社会的权益也取得了自己的利益,实现了“双赢”的格局,专利权人以退一步赢得海阔天空的姿态来赢取市场经营的最大胜利。

参考文献

一、专利法及司法解释

1. 专利法, 1984年9月6日第六届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过, 1992年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议第一次修正, 2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第二次修正。
2. 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, 2001年6月8日最高人民法院审判委员会第1185次会议通过, 2015年12月23日最高人民法院审判委员会第1669次会议修正。
3. 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定, 2001年12月6日最高人民法院审判委员会第1195次会议通过。
4. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释, 2015年12月23日最高人民法院审判委员会第1669次会议通过。
5. 最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定, 2017年12月14日最高人民法院审判委员会第1722次会议通过。
6. 最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告提供必要证据即认定构成侵权的指导意见, 2017年12月14日最高人民法院审判委员会第1722次会议通过。
7. 最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告提供必要证据即认定构成侵权的指导意见, 2017年12月14日最高人民法院审判委员会第1722次会议通过。
8. 最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告提供必要证据即认定构成侵权的指导意见, 2017年12月14日最高人民法院审判委员会第1722次会议通过。
9. 最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告提供必要证据即认定构成侵权的指导意见, 2017年12月14日最高人民法院审判委员会第1722次会议通过。
10. 最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告提供必要证据即认定构成侵权的指导意见, 2017年12月14日最高人民法院审判委员会第1722次会议通过。

第一章 专利确权性质研究

第一节 专利确权的界定及效果

一、专利确权的合理界定

知识产权是私权已成为学界的普遍共识,且得到 TRIPs 协议的制度佐证。相应的,作为知识产权下属概念的专利权的私权属性亦概莫能外。然而,这种定论却“在一定程度上限制了理论讨论的空间”。因为单向度的私权定性往往容易让我们忽略对专利权特殊性的理性思考,作为与传统私权的张力,专利权抹上了明显的公权力色彩,虽然这不足以消弭其私权属性,但根据法的第二性原理,制度构建必须以事物的客观样貌为基础,而不能强行令事实迁就观点。^{〔1〕} 所以,适时对这一现象给予恰切的理论关怀方为明智之举。事实上,公权力对专利

〔1〕 参见〔法〕托克维尔:《论美国的民主》,董国良译,商务印书馆 2010 年版,第 17 页。