



ZHISHI CHANQUAN
SUSONG ZHIDU YANJIU

知识产权诉讼制度研究

刘华俊 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

ZHISHI CHANQUAN
SUSONG ZHIDU YANJIU

知识产权诉讼制度研究

刘华俊 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权诉讼制度研究 / 刘华俊著. —北京:法律出版社, 2012. 11

ISBN 978 - 7 - 5118 - 4103 - 2

I. ①知… II. ①刘… III. ①知识产权—民事诉讼—研究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 245437 号

知识产权诉讼制度研究

刘华俊 著

责任编辑 刘彦洋
装帧设计 李 瞻

© 法律出版社·中国

开本 A5

版本 2012 年 11 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 永恒印刷有限公司

印张 8.5 字数 194 千

印次 2012 年 11 月第 1 次印刷

编辑统筹 学术·对外出版分社

经销 新华书店

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

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

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

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 4103 - 2

定价:25.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序 言

知识产权是随着社会进步出现的一种新型权利,知识产权诉讼也是一种新型的诉讼,具有不同于一般民事诉讼的特点。知识产权诉讼在保护的对象具有无形性、专有性、可复制性等共性的同时,不同类型的知识产权诉讼又存在较大的差异,需要立法针对不同类型知识产权诉讼案件的特点作出不同的规定。

20 世纪中期以来,针对知识产权案件诉讼的特点,许多国家和地区对知识产权诉讼制度进行了改革。如美国对部分知识产权案件实行集中管辖、合并及分阶段审理、马克曼听证程序,英国、德国设立了专门的专利法院,并在庭审中聘请懂得知识产权技术的人员参审,以便更准确地审查技术争点。我国台湾地区也设立了智慧财产法院审理知识产权案件,专利侵权诉讼中直接确定权利的有效性,以便更好地提升知识产权案件的审判质量及提高诉讼效率,节约司法资源。

我国目前知识产权诉讼立法比较落后,许多体现知识产权诉讼特点的制度尚未规定,严重影响到知识

产权案件的审理效果,改革知识产权诉讼制度亟须提上立法日程。而立法的完善又需要理论的支持,我国目前这方面的理论研究非常薄弱,国内尚未看到知识产权诉讼方面的专著,也没有学位论文对此进行系统研究。刘华俊博士选择了这样一个具有挑战性的题目,在这方面做了有益的尝试,进行了一些具有开拓性的研究。他曾在上海市版权局政策法规处工作,参与过诸多知识产权执法工作。他同时还具有律师和专利代理人执业资格,近年来又在从事知识产权诉讼方面的律师代理工作,积累了一定的知识产权诉讼实践经验。这些都为其研究知识产权诉讼制度奠定了较为坚实的基础。

本书是刘华俊在博士论文的基础上修改完成的,书中对美国、英国、德国、日本及我国台湾地区知识产权诉讼制度进行了较为深入的考察和比较研究,并在研究我国知识产权案件司法实践数据和综合考虑司法审理资源的配置以及案源的基础上,借鉴域外成功的知识产权诉讼制度经验,提出了一系列改革知识产权诉讼制度改革的构想。例如,在设立专门法院方面,主张在北京、上海、广东、重庆四个地方组建知识产权法院以及设置技术法官审理技术类的知识产权案件的方案;在审理组织上,提出了知识产权案件适用独任制、三人合议制与五人大合议制审理组织及适用程序的转换建构思路;针对我国部分知识产权案件审理中存在“二元”司法程序的问题,提出了在知识产权侵权诉讼中如发生权利有效性的争议,由司法机关直接判定权利有效性的具体构想;另外,还系统性地提出了知识产权案件审理中增加诉前禁令制度、诉答程序制度以及商业秘密保持制度的立法建议。当然,这些观点还有待于理论与实务界的深入探讨,其中,也不乏值得商榷之处。

本书的出版对于丰富知识产权诉讼的理论研究,解决目前知识产权诉讼。实践中存在的问题以及推动我国知识产权诉讼研究的深入发

展等方面都具有重要的学术价值和实践意义。作为导师,我对华俊博士取得的成绩感到欣慰,衷心祝愿他在学术研究领域取得新的进步,做出更大的贡献。

章武生

2012 年秋于复旦园

前 言

一、研究的背景

知识产权制度源于西方,几百年以来,其在推动科技进步和技术创新方面显示出强大的功能。今天,很多国家都实施了国家知识产权战略,加强对知识产权的保护。近五年来,我国知识产权案件的受案数量在逐年增加。知识产权纠纷通过诉讼解决的满意度却不尽如人意,主要原因是知识产权诉讼制度存在诸多弊端。

不同种类的知识产权特征不同,诉讼制度也应不同。知识产权的所有者总希望权利能够得到有效保护、案件能够及时裁判,而被诉侵权人却期待案件事实能得到充分查清,以免予承担因错误裁判所带来的法律责任。知识产权诉讼解决中的程序延迟与知识产权的时效性之间存在必然的矛盾。矛盾是否可以有效解决直接影响到原告、被告双方的利益,从大的方面说甚至影响到一国经济的发展。矛盾该如何解决?造成民事诉讼程序延迟的知识产权无效程序与司法程序该如何协调?

就世界范围来看,知识产权案件由专门的审判庭

甚至专门的法院审理已经成为一种发展趋势。我国知识产权案件一般由专门的知识产权庭进行审理,但是能够审理知识产权案件的法院越来越多。截至2010年12月底,我国具有专利、植物新品种、集成电路布图设计案件和涉及驰名商标认定案件管辖权的中级人民法院分别为76个、44个、46个和41个,具有一般知识产权案件管辖权的基层人民法院达到101个。^① 这样的发展态势与已经将知识产权案件集中到少数的法庭或法院的国家和我国台湾地区的情况是背道而驰的。如何解决这一问题,提高司法机关的办案质量?

许多知识产权纠纷案情复杂、专业性特点强,然而面对纷繁复杂、专业性强的案件,法官不能回避,“法律借助于法官而降临尘世”。^② 法官无法准确掌握案情会给案件的审理带来负面影响。在不造成诉讼程序过分延迟的前提下,如何在庭审中解决技术争议难点?

通过司法途径保护知识产权、解决知识产权纠纷是最为有效的,但因制度不健全,权利人经常得不到司法机关的及时救济,以致常处于无可奈何的状况中。就我国而言,在知识产权侵权行为发生之时,以司法救济的方式来阻止侵权行为的比例为何如此之低? 诉讼程序制度存在哪些问题?

虽然知识产权有地域性特点,与一国的主权有关,但是,在各个主权国家,知识产权的取得方式、权利的时效性以及权利的专有性等特点的含义基本相同。尽管不同国家的经济发展水平、政治体制、法律文化传统等方面存在差异,但知识产权诉讼制度中存在的问题不是一国特有的,在各国普遍存在。美国、英国、德国、日本以及我国台湾地区等已

① 参见最高人民法院:“中国法院知识产权司法保护状况(2010年)”,载 http://news.xinhuanet.com/legal/2011-04/19/c_121322601.htm(新华网),访问日期:2012年1月29日。

② [德]拉德布鲁赫:《法学导论》,米健译,中国大百科全书出版社1997年版,第120页。

经对知识产权诉讼制度进行了改革,改革所解决的诉讼程序制度问题基本相同。我国借鉴这些改革成果是否可行?知识产权作为一种民事权利,民事诉讼法学的哪些理论可以为解决当下知识产权诉讼制度问题提供指导?笔者带着这些问题展开研究。

二、研究的意义

(一)理论意义

从理论上阐明了知识产权诉讼的概念、特征、类型、价值以及功能等基本理论问题,厘清知识产权诉讼协议制审理组织以及知识产权诉讼中的“二元”、“三审合一”审理模式理论上的若干误区。本书引入域外知识产权诉讼制度的最新理念,结合我国的司法实践进行分析、比较,澄清我国知识产权诉讼理论和实践中关于知识产权法院的建构、技术法官的设置、不同审理组织的采用、诉前禁令制度的建构、诉答程序制度的建构以及秘密保持制度的建构等一些认识上的误区,结合中国的国情,从理论上对我国知识产权诉讼制度的整体建构思路和内容进行了分析和论证。

理论上研究知识产权诉讼制度,有利于正确理解知识产权实体法与程序法对解决知识产权纠纷的共同价值。我国司法实践中长期奉行“以事实为依据、以法律为准绳”的裁判思路,客观上造成了实体重于程序的结果。案件审理中,事实问题如能得到彻底查清,大部分人会认为法院的审理是公正的。然而具体到知识产权案件中,事实查清之时,往往有期限限制的知识产权已不复存在。知识产权实体法重视知识产权的创造,毫无疑问,专利法的作用就是鼓励研究、促进发展,进而在更大

程度上刺激经济的发展,^①但是知识产权的保护如果得不到程序法的支持,权利的保护必然成为空谈。从理论上讲,知识产权诉讼制度是知识产权实体权利存在的基石,程序法在解决知识产权纠纷中同样发挥着极其重要的作用。

(二) 实践意义

引入域外知识产权诉讼制度的现有改革成果,包括现有知识产权法院的审判实践经验、根据不同案情适用的不同的审理组织、知识产权诉答程序制度、诉前禁令制度以及商业秘密保持制度等,为我国立法机关、司法机关改革知识产权诉讼制度提供可借鉴的经验和方案。通过对域外知识产权诉讼制度正反两方面的评析,以及对我国知识产权诉讼制度现状和问题的考察,提出了改革我国知识产权诉讼制度的构想,从而推进我国法治建设,保障国家经济的可持续发展,保护知识产权权利人的合法权益,促进公平正义等司法理念的实现。

三、研究现状

知识产权诉讼是民事诉讼中的一个重要类型,是当今民事诉讼法学的一个重要理论课题,也是民事司法改革的一个重要实践领域。

(一) 域外研究现状

近年来,关于知识产权诉讼制度的研究在域外不断升温,从研究的内容来看,主要关注以下问题。第一,知识产权一审法院的建构以及将

^① Mark Perry, *From Pasteur to Monsanto: approaches to patenting life in Canada*, See Ysolde Gendreau, *An Emerging Intellectual Property Paradigm: Perspectives from Canada*, Edward Elgar Publishing Limited, 2008, p. 67.

知识产权上诉案件统一到知识产权上诉法院审理。例如,英国、德国建立了专利法院。我国台湾地区建立了智慧财产法院,熊涌梅、许政贤的《“我国”建立智慧财产法院之可行性与问题》,^①主要提出了成立智慧财产法院的目的及必要性,论证了智慧财产法院的层级、技术审查官的设置等。美国、日本的部分知识产权案件分别上诉到联邦巡回上诉法院、东京知识产权高等法院。第二,在知识产权案件审理中,采用大合议庭制的审理组织。日本在这方面尤为突出,知识产权高等法院成立以来已有多起案件适用了大合议庭审理。德国在审理专利无效案件时,也由五人组成合议庭,裁判时由一名精通法律的成员担任审判长,并由一名精通法律的成员及三名技术人员共同组成。第三,如何解决知识产权诉讼中的“二元”程序问题。如我国台湾地区在专利侵权诉讼中,可以直接对专利权的有效性进行判定。第四,如何解决知识产权案件审理中的专业技术问题。如英国在知识产权案件审理中,法官的权力得到了加强,有权决定采用专家证据或邀请技术陪审员参审或聘请技术顾问,以解决庭审技术问题。德国庭审人员中,有精通技术的法官。日本东京知识产权高等法院设置了技术调查官和专业委员,我国台湾地区智慧财产法院也设置了技术审查官。第五,域外知识产权诉讼制度中,关于诉前禁令制度、诉答程序制度以及秘密保持制度的研究相对成熟,实践运行效果良好。

(二)国内研究现状

吴汉东教授主编的《中国知识产权制度评价与立法建议》,在“我国知识产权审判体制的完善”一章,提出了三种建构知识产权法院的方

^① 熊涌梅、许政贤:“‘我国’建立智慧财产法院之可行性与问题”,载 <http://www.wtcenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=40910>,访问日期:2011年11月20日。

案。(1)建构独立的知识产权法院体系。此方案是指成立直接隶属于最高人民法院的司法体系,设立知识产权初审法院、上诉法院和终审法院。(2)建构知识产权上诉法院体系。此方案是指在北京、东北地区、西北地区、西南地区、中南地区和华东地区分别设立一个知识产权上诉法院,一审维持现状,二审统一上诉至上诉法院。(3)建构专利(包括植物新品种、集成电路布图设计)上诉法院。此方案是指以北京市高级人民法院知识产权庭为基础,组建北京知识产权法院,直接隶属于最高人民法院,统一管辖北京市知识产权民事和行政案件的上诉审,以及不服国务院知识产权行政部门授权而引发的行政诉讼案件。^① 学者胡淑珠提出,在最高人民法院和北京市高级人民法院设立知识产权分院,最高人民法院知识产权分院负责全国知识产权民事、行政和刑事案件的最终审理,负责全国各高级人民法院作出的知识产权民事、行政和刑事案件生效裁判的复查、再审;北京市高级人民法院知识产权分院负责辖区内知识产权案件的二审。^② 学者张玲认为,在北京设立独立、唯一的国家知识产权上诉法院,受理不服专利复审委员会和商标评审委员会等复审机构裁决的所有知识产权授权确权类纠纷的案件,以及不服全国地方中级人民法院技术性知识产权侵权纠纷案件裁决的上诉案。^③ 这些研究成果对于我国构建知识产权法院具有积极的推动意义。但改革是一项庞大的系统工程,考虑到改革与政治体制的关系、改革的循序渐进性而非突变性等,本书就知识产权法院的构建从不同角度进行了研究。

① 吴汉东主编:《中国知识产权制度评价与立法建议》,知识产权出版社2008年版,第460~468页。

② 胡淑珠:“试论知识产权法院(法庭)的建立——对我国知识产权审判体制改革的理性思考”,载《知识产权》2010年第4期。

③ 张玲:《日本专利法的历史考察及制度分析》,人民出版社2010年版,第306页。

学者张玲在《日本专利法的历史考察及制度分析》一书中,研究了日本东京知识产权高等法院所采用的五人合议庭制;范长军在《德国专利法研究》一书中介绍了德国审理专利案件的合议庭组成情况。这些研究成果给我国建立大合议庭制的审理组织带来了启发性的思考,但是,学者并未提出如何与我国司法实践相结合的具体方案。学者对于独任制所适用的简易程序方面的研究,有利于本书构建知识产权案件独任制的审理组织及适用简易程序。^①

知识产权诉讼中的“二元”程序影响到诉讼效率,会损害知识产权权利人的合法权益,甚至会损害司法威信。学者吴汉东对此问题已有所关注,但仅提出了将复审行政程序纳入司法程序中,^②没有具体的建构措施,这方面的研究深度有待加强。

知识产权诉讼制度中的诉前禁令、诉答程序以及秘密保持制度与知识产权的特点紧密相关,这些制度是知识产权诉讼制度中极其重要的制度。学者肖建国认为知识产权诉前停止侵权行为是立法机关为弥补我国民事诉讼法中财产保全和先予执行制度的不足而通过知识产权法律创设的一种全新的、与财产保全和先予执行相平行的诉讼制度。其法律属性既不同于财产保全,也有别于先予执行,具有相对独立性。^③学者董晓敏、李澜研究了诉前禁令制度适用的条件;游挺玲、肖祖平研究了诉前禁令制度法律文书可以采用多样化的送达方式;姚颖靖、陈剑

① 章武生:“民事简易程序中的公正与效率”,载《诉讼法学研究》2002年第2期;章武生:“简易程序与民事纠纷的类型化解决”,载《法学》2002年第1期;章武生:“我国民事简易程序之重构”,载《中外法学》2002年第5期;章武生:“民事简易程序比较研究”,载《现代法学》2003年第1期。

② 吴汉东主编:《中国知识产权制度评价与立法建议》,知识产权出版社2008年版,第464页。

③ 肖建国:“论诉前停止侵权行为的法律性质”,载《法商研究》2002年第4期。

锋认为“诉前禁令程序改造的关键性步骤就在于引入必要的听证程序”。^①但是学者没有提出法院签发诉前禁令制度之后,如果发生错误,该如何救济。对于是否建立诉答程序制度,学者已有相关研究。学者杨荣馨认为诉答文书应当规范;学者汤维建^②、傅郁林^③主张答辩失权;学者王亚新则认为“我国民事诉讼不宜引进‘答辩失权’”。学者们从民事诉讼法学整体角度提出了有关诉答程序的相关观点,但没有关注到知识产权诉讼中存在的特殊情况。商业秘密案件作为知识产权案件中重要的一类,有研究人员从 TRIPs 与商业秘密民事救济制度的比较角度研究了相关问题,在论述商业秘密侵权民事案件审理特点方面的观点是,当事人关于商业秘密的保密协议签订不完善、商业秘密的界定不清、保密措施不到位、未达到商业秘密“新颖性”要求、被告侵权行为的证据不足;并研究了商业秘密侵权案件中举证责任转移的问题。^④另有研究人员从民事、行政、刑事多种角度研究了商业秘密救济制度。^⑤还有学者从“不可披露”角度研究了如何对商业秘密进行保密。^⑥实践中,厦门市中级人民法院就庭审中如何保密采取了一些措施。但本书研究的重点不同,本书以商业秘密民事侵权庭审过程为序,对庭审如何保

① 姚颖靖、陈剑锋:“浅析知识产权诉前禁令制度的不足与完善”,载《郑州经济管理干部学院学报》2007年第4期。

② 汤维建认为:无论被告是否有律师代理,答辩失权都是大势所趋。参见汤维建:“答辩失权是大势所趋”,载 <http://oldfyb2009.chinacourt.org/public/detail.php?id=81930>(人民法院报网站),访问日期:2012年4月4日。

③ 傅郁林主张在被告有律师代理的诉讼案件中实行答辩失权制度,而在其他案件中则还是萧规曹随,不加变动。参见傅郁林:“答辩失权的基础性问题”,载《人民法院报》2005年4月13日。

④ 沈强:“TRIPs 与商业秘密民事救济制度比较研究”,华东政法大学2010年博士学位论文,第229~232页。

⑤ 蒋红莲:“商业秘密法律救济制度研究——以美、德、日及 TRIPs 相关法律为参照”,华东政法大学2009年博士学位论文,第三至五章。

⑥ 崔明霞、彭学龙:“商业秘密‘不可披露’原则初探”,载《中南财经大学学报》2003年第4期。

密、如何合理分配当事人的责任等进行了研究。

与一般的民事诉讼制度相比,知识产权诉讼的特殊性较为明显,尚没有专著或博士论文专门对知识产权诉讼制度进行研究,这一课题的研究有待深入,角度需要更新,方法需要改进。学者针对该领域进行的一些个案研究,为整体构建知识产权诉讼制度奠定了基础,作出了较大的贡献。

四、研究方法与创新

(一)研究方法

1. 比较分析法

知识产权是智力成果的概括性称谓,涵盖了专利权、商标权、著作权、商业秘密权、企业名称权,等等。各种具体的权利除具备无形性、地域性等共性特点之外,还具备个性化的特征。权利的内涵与外延是实体法关注的内容,但因权利所生的争议如何得到公正、高效的裁决则是诉讼法面临的问题。比较研究具体的知识产权特性方面的差异,分析这些差异对纠纷解决所产生的影响,是本书研究的重点内容之一。

众所周知,知识产权纠纷已经成为一种特殊类型的纠纷。本书比较了不同类型纠纷的解决方法,阐述了诉讼解决此类纠纷的重要性。不同国家或地区的司法机关解决这类争议时,面临的问题是相似的,如知识产权诉讼案情复杂、程序延迟。有的已经实施了改革,本书对美国、英国、德国、日本以及我国台湾地区知识产权诉讼制度进行了总结和比较,针对性地分析了我国知识产权诉讼制度存在的有关问题,提出了改革建议。

2. 逻辑分析法

本书分析了知识产权的本质,研究了各类知识产权的特性,以此为

基础对知识产权诉讼进行了归类,提出知识产权诉讼种类不同,相应的程序制度应当有所区别,诉讼制度以追求公正、高效为最高目标。文中特别注重知识产权诉讼的特殊性与制度建构的对应关系,注重逻辑结构的自圆其说。

3. 实证分析法

本书分析了知识产权案件以法院调解方式结案的案例,指出调解与判决相比所存在的缺陷;对我国知识产权案件实行“三审合一”的审理模式进行了实证分析;关于构建知识产权法院,须以实践中的知识产权案件的受理、审理数量为主要依据,本书对此进行了翔实的实证考察;本书在很多地方从实证的角度提出建构我国知识产权诉讼制度的建议。

(二) 研究创新

我国学界尽管已经注意到知识产权纠纷以及知识产权诉讼的特殊性,并有一些根据知识产权纠纷的特征设计纠纷解决机制的相关研究成果发表,但尚缺乏对知识产权诉讼制度进行系统的研究。已有的2篇专题研究的博士论文,即厦门大学倪静博士的《知识产权诉讼外解决机制研究》、湘潭大学刘友华博士的《知识产权纠纷调解机制研究》,是从诉讼外和调解机制的角度来对知识产权纠纷解决进行研究,其与本书在研究的内容和角度上存在较大的差别。本书主要的创新在于,对知识产权诉讼制度的建构进行了较为系统的研究,填补了该领域系统研究的空白。本书的具体创新内容主要包括以下四个方面。

1. 结合我国实际,提出了建构我国知识产权法院和设置技术法官

的方案。对知识产权民事案件实行集中化审理,^①已经成为国际上的发展趋势。遗憾的是在我国的司法实践中,这一情况并没有受到关注,越来越多的基层人民法院可以审理知识产权案件,现有改革与国际发展态势背道而驰。笔者在考察司法实践真实数据的基础上,提出在北京、上海、广东、重庆组建知识产权法院,这既考虑了司法审理资源配置问题,也解决了案源问题。对于技术类的知识产权案件,提出了设置技术法官的方案,可以大大简化诉讼程序。

2. 提出了在知识产权案件审理中,采用独任制、合议制、大合议制多种审理组织的思路。目前,我国知识产权案件基本采用三人合议制审理,而没有注意到知识产权案件的个性化差异,案情不同的知识产权案件可以分别采用不同的审理组织并适用不同的审理程序。比如,部分知识产权案件案情简单,事实争议不涉及专业性,完全可以采用独任制的审理组织进行审理并适用简易程序;部分知识产权案件案情极其复杂,甚至部分知识产权案件争议焦点在现行法律中找不出明确依据,这些案件可以启动五人制大合议制审理组织进行审理。

3. 针对我国部分知识产权案件审理中存在“二元”司法程序,造成程序延迟的问题,提出了切实可行的解决办法。“二元”司法程序由司法体制不同引起,大陆法系受其影响很大,部分知识产权因行政确认而取得。司法审理中如何解决权利争议问题?笔者从公正与效率的统一性、知识产权案件争议利益的本质问题出发,结合已有改革成就,提出了在侵权诉讼中如发生权利有效性的争议,由司法机关统一审理的具体构想。

4. 提出了建构与知识产权案件审理有关的诉前禁令制度、诉答程

^① 本书所述的集中化审理指将知识产权案件集中到专门法院或为数不多的知识产权法庭审理,而不是指在民事诉讼程序中案件只经过一次庭审即告终结的集中化审理方式。