



入世后 中国知识产权司法审查 经典判例评析

北京市第一中级人民法院民事审判第五庭 编著
主编 宿迟

知识产权出版社

857157



《人世后中国知识产权经典判例评析》

主 编：宿 迟

副主编：马来客 张广良 刘 勇 姜 颖

编 委（按姓氏笔画排列）：

仪 军 刘 勇 江建中 张广良

佟 姝 周云川 侯占恒 赵 明

姜 颖 董晓敏

撰稿人（按姓氏笔画排列）：

马来客 白剑锋 仪 军 刘 勇

刘海波 李燕蓉 任 进 江建中

人世后

中国知识产权司法审查 经典判例评析

北京市第一中级人民法院民事审判第五庭 编著

主编 宿迟



淮阴师范学院图书馆 857157



知识产权出版社

D 923.405/2

图书在版编目 (CIP) 数据

入世后中国知识产权司法审查经典判例评析/北京市
第一中级人民法院民事审判第五庭编著. —北京: 知识
产权出版社, 2005. 4

ISBN 7-80198-274-6

I. 入… II. 北… III. 知识产权-审判-案例-
分析-中国 IV. D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 033490 号

内容提要:我国加入世界贸易组织后,与司法审查制度相关的知识产权行政诉讼大量增加,并引起广泛关注。作为北京市第一中级人民法院的法官,由于辖区独特的地理位置,使他们负责知识产权行政案件的一审审判工作。可以说,每一个判决的作出,都是反复斟酌、慎重研究的结果。判决给产业界及我国知识产权制度造成了相应的影响。为此,我们将此类诉讼较有代表性的部分案件汇编为知识产权行政案例专集提供给大家。本书可供知识产权审判及行政执法工作者、代理人、权利人及权利使用人、知识产权纠纷当事人及其代理人、高等院校研究人员和广大师生参考使用。

入世后中国知识产权司法审查经典判例评析

北京市第一中级人民法院民事审判第五庭 编著

主 编: 宿 迟

责任编辑: 孙 昕

责任校对: 韩秀天

封面设计: SUN 工作室

责任出版: 杨宝林

出发发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.cnipr.com>

电 话: 010-82000893 82000889

印 刷: 北京市白帆印务有限公司

开 本: 710mm×965mm 1/16

版 次: 2006 年 1 月第二版

字 数: 450 千字

ISBN 7-80198-274-6/D·319

邮 编: 100088

邮 箱: sunxinmlxq@126.com

传 真: 010-82000893 82000889

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 27

印 次: 2006 年 1 月第一次印刷

定 价: 48.00 元

如有印装质量问题,本社负责调换。

在争议及探索中发展

(代序)

在与知识产权有关的诉讼中,知识产权行政诉讼占有相当重要的位置。在形式上,知识产权行政诉讼主要包括两类,一类是当事人对知识产权行政管理机关就侵权处理或行政管理所为行政行为不服,向法院提起的行政诉讼;一类是当事人对中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)或中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)所做决定不服,向法院提起的行政诉讼。其中,第二类行政诉讼涉及专利权及商标权的权利确定问题,其重要性尤为突出。本书案例及本序言所涉及的行政诉讼即为此类行政诉讼。目前,此类案件由北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院分别负责一、二审程序的审理。

自我国专利法实施至今,我国的行政诉讼制度、特别是专利行政诉讼制度已走过其 20 年的历程,已积累了一定的案例及资料供我们总结和反思。

一、知识产权行政诉讼的历史沿革

1985 年 4 月,我国专利法开始实施。当时的专利法即确立了对专利复审委员会的决定提供司法审查的制度。考虑到那个时期人民法院的审判能力,规定对于专利复审委员会就发明专利所作决定不服,当事人可以向人民法院提起诉讼,而专利复审委员会就实用新型及外观设计专利所作决定为终局决定。此时,我国的行政诉讼法尚未颁布,此类专利案件均依照民事诉讼程序进行审理。可以说,当时的专利法确立了我国最早的对行政行为提供司法审查的制度,这些专利案件也是最早的具有行政诉讼性质的案件。因原中国专利局(以下简称专利局)位于首都北京,根据属地原则,这些案件均由原北京市中级人民法院和北京市高级人民法院负责一、二审的审理。熟悉人民法院历史的人都知道,在 20 世纪 80 年代,人民法院审理的民事案件仅限于离婚、赔偿等传统民事案件,对于专利这种专业性较强的案件,无论对于法院还是法官来说都很生疏。为了使法官能够尽快地掌握专利案件的审判知识,当时的专利局为人民法院承担了最早的培训任务。据说,专利复审委员会的审查员经常是上午给法官讲课,而下午即代表被告出庭应诉,接受其学生的审判。北京市法院当时对

这些案件的审判工作是相当重视的,原北京市中级人民法院在经济审判庭内成立了工业产权审判组,抽调了一批素质较高的审判人员,专门负责此类案件的审理。通过这些法官孜孜不倦的学习及钻研,人民法院基本成功履行了早期的专利司法审查的职能。人民法院也通过这些案件的审理,培养了我国最早的一批专利法官。

1993年,原北京市中级人民法院及北京市高级人民法院成立了知识产权专门审判机构——知识产权审判庭,此后,专利行政案件均由两级法院的知识产权庭负责审理,审判的专业性得到进一步的加强。1995年后,原北京市中级人民法院撤销,此类案件均由北京市第一中级人民法院负责一审审理。这个时期,法院每年受理的专利行政案件约为10件左右。通过对这个时期案件的审理,法院积累了一定的专利行政案件的审判经验,此类审判方式开始成型。一些涉及审判的争议问题开始出现,法院和专利复审委员会之间就这些问题进行了交流。当时争论较大的问题包括以下方面,1. 诉讼中第三人问题。在对专利复审委员会就无效宣告请求审查决定提起的行政诉讼中,未提起诉讼的一方当事人(请求人或专利权人)是否能够作为第三人参加诉讼,成为一个争论的问题。一种观点认为,专利行政诉讼系针对专利复审委员会的行政行为进行审查,专利复审委员会应自行充分保证其审查决定的正确性,对审查决定不持异议的一方当事人参加诉讼没有必要,故不应追加其为诉讼的第三人。以专利复审委员会为代表的另一种观点认为,无效宣告请求审查决定主要涉及双方当事人的争议,请求人及专利权人参加诉讼有利于维护程序的正当性。实践中,早期的一些案件,法院多不允许第三人参加诉讼。后来情况有所变化,只要第三人提出申请,法院一般允许其参加诉讼。专利法2001年修改后的条款在法律上解决了这个问题,规定无论未提起诉讼的一方当事人是否申请,人民法院均应通知其作为第三人参加诉讼。2. 专利复审委员会在诉讼中是否应出庭的问题。相当一段时期,专利复审委员会的一些同志坚持认为,专利复审委员会是类似于准司法的执中裁决机构,不应在诉讼中作为一方当事人意见的代表去出庭应诉,因此,主张专利复审委员会在诉讼中可以不出庭,由无效宣告的双方当事人出庭争诉。但相反的观点认为,此类诉讼尚在行政诉讼的范畴内,作为诉讼一方的被告当事人,专利复审委员会自无不出庭应诉的道理。以现在的目光看,上述两个问题似乎过于低级,实在没有争论的必要。但实际上,这两个问题所反映的深层次的问题到现在并没有真正解决,即此类诉讼实质上应属于行政诉讼还是属于民事诉讼,诉讼的客体应是专利复审委员会的行政行为还是无效宣告请求人与专利权人的争议,至今悬而未决。

虽然在本次专利法修改前人民法院仅对发明专利进行司法审查,但这个阶

段的司法审查对我国专利审查的发展所起到的积极作用不可低估。它的作用并不仅仅体现在对专利行政机关的监督上,更重要的是它为专利行政审查引入了程序、抗辩制、依法行政、规范行政的理念,为专利复审及无效宣告行政审查始终保持在一个较高水平发挥了积极的作用。专利复审委员会的行政执法的公信度和质量在行政管理部门中是较高的,这与其最早制度性地、最积极地参与行政诉讼不无关系。另一方面,专利复审及无效宣告审查程序的学术性、说理性也使人民法院的知识产权审判工作获益匪浅。知识产权审判的证据交换制度、增强判决书的说理性等好的审判方式就是最先从专利复审及无效宣告程序借鉴来的。专利行政审查介入诉讼,也使人民法院对专利审查制度有了从无到有的了解,为入世后包括专利司法审查在内的知识产权司法审查的大规模展开做了技术上、人员上的准备。

二、本次专利法及商标法修改后知识产权行政诉讼的状况

在我国加入世界贸易组织前夕,我国对现行专利法及商标法均进行了修改。2001年7月及12月,本次修改后的专利法及商标法分别开始实施。为适应入世的要求及促进我国专利、商标制度的发展,修改后的专利法规定对所有类型的专利均提供司法审查的机会,改变了以前当事人仅可对专利复审委员会就发明专利所作决定提起行政诉讼的状况。商标法在这方面的修改有了突破性发展,规定对商标评审委员会的决定提供司法审查的机会,彻底改变了商标评审委员会一裁终局的现象。

但此时,在法院内部产生了此类案件应由行政审判庭还是应由知识产权审判庭进行审理的争论。行政诉讼法颁布后,各级人民法院均成立了行政审判的专门机构——行政审判庭。但由于知识产权行政诉讼的专业性,此类案件在本次专利法修改前,专利行政案件一直仍由知识产权庭负责审理。而在2000年,最高人民法院为适应建设“大民事审判格局”的需要,将各级法院的知识产权庭变更为民事审判庭,导致了争论的产生。为协调行政审判庭与知识产权审判庭在这方面的争执,最高人民法院对专利及商标行政案件的分管进行了规定,无效宣告请求决定所涉及的专利如存在民事争议,则由知识产权审判庭负责审理,如不存在民事争议,则由行政庭负责审理。这样的分工一直延续至今。

本次专利法及商标法修改后,我国的专利及商标的司法审查制度进入了全面发展时期。这个时期的知识产权行政诉讼有以下几个特点。首先,案件数量大幅度增加,2002年,北京市第一中级人民法院受理的专利行政案件的数量达到165件,超过1993~2000年数量的总和(具体各年度数量见表1)。

表 1

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	合计
收案	3	7	13	4	7	14	27	63	165	303
结案	3	7	13	4	7	14	22	46	130	246

此后,案件数量也呈逐年上涨的趋势。不过,案件数量的上升尚在可控制的范围之内,本次法律修改前人们所担心的此类案件数量“爆炸”的现象并没有出现,案件的实际数量也少于当初的预计。第二,司法审查真正、全面落实。对于专利行政案件而言,诉讼所审查的专利类型已不是仅涉及发明专利,而是所有类型的专利。对于商标行政案件而言,则是从无到有的变化。第三,案件数量的增加及范围的扩大,致使司法审查开始对整个专利制度及商标制度带来冲击和影响。特别是专利行政案件,由于法院对涉及发明专利的案件的审理已有了一段时间,积累了一定的审判经验,司法审查的全面开展使其对专利审查工作的影响尤为突出。审判工作所涉及的问题几乎涉及专利审查的各个方面,对专利审查的各个阶段(申请、复审及无效宣告)程序的正当性产生了积极的作用。司法审查开始涉及专利制度的一些核心及焦点问题,一方面对一些问题的处理上与专利行政审查的传统做法产生了争议,一方面也开始突破和解决专利行政审查未解决或未注意的一些问题,或至少使这些问题得以重视并引发了讨论。第四,由于现行专利及商标的司法审查是在传统行政诉讼的框架下进行的,其不适应性开始显现,并体现在程序、证据认定、审判内容、审判方式等各个方面。

在这期间,法院审理的许多案件引起了界内的强烈关注,并引起了相当大的争议。其中,本田摩托车外观设计专利无效案的终审判决就细节不同对外观设计相似性判断所起作用所作的认定,不仅在国内,更是在日本理论界和业界均产生了巨大的反响。济宁无压锅炉厂实用新型案的终审判决对实用新型与发明专利重复授权是否有效问题作出了新的认定。在涉及外观设计与在先“香格里拉”商标权冲突案中,法院判决对外观设计与在先权利的冲突提供了一种解决的方式。涉及飞利浦剃须刀外观设计案,在外观设计相似性判断中引入了设计人员的判断标准。从这些案件中,我们可以看到修改后的专利法实施后,司法审查对专利制度,特别是专利审查制度的强烈影响,许多判决提出了与行政审查部门不同的观点和处理问题的方式。

三、知识产权行政案件中存在争议的问题

本次专利法及商标法修改后,专利行政诉讼全面展开,商标案件则是从无到有,故这个时期是知识产权行政诉讼发展过程一个非常关键的时期,许多问

题需要在这个时期发现、探索、成型,因此不可避免地产生了许多争议。

(一) 知识产权行政案件的审理内容或范围是什么

这个问题以往并不突出,在由知识产权法官专门审理涉及发明专利的行政案件时,无论是法院还是包括专利复审委员会在内的当事人,均对行政决定的实体及程序问题作为诉讼内容。而在知识产权行政案件大量出现,特别是行政法官开始介入此类案件的审判后,出现了此类案件应进行实质性审查还是程序性审查的问题。在一般行政诉讼理论中,存在着合法性审查及合理性审查的概念,即主张对于行政机关的行政行为,法院仅能就其合法性即程序的正当性进行审查,而对行政机关在法律授权范围内作出的行政行为实质是否适当,属于行政职权范畴,法院无权干涉。在专利行政案件中,分歧的关键在于对行政决定就专利性问题所做处理是否纳入审判范围。一种观点认为,专利复审委员会作出的复审、无效决定是行政机关依职权作出的,对于其就专利性问题所做认定,是行政机关的专业人员根据其专业知识作出的,属于行政职权范畴,司法程序无权干涉,应适用“司法尊重”,故此类案件行政诉讼应只审理程序问题,专利性问题应尊重行政机关的意见。另一种观点则认为,法院应对此类案件全面审理,专利性问题应纳入审判范围。

根据以往审判实践,专利行政案件可能的审理范围一般包括以下内容,即复审或无效宣告程序所依据的证据认定是否正确、复审或无效宣告的程序是否符合法律规定、决定对专利性的认定是否正确。其中对专利性的认定主要涉及以下问题,即授权专利是否具备新颖性、创造性、实用性,权利要求书是否得到说明书的支持、作出修改的权利要求书是否符合专利法及实施细则的规定等。在复审及无效宣告案件中,对专利性问题涉及最多的是对专利新颖性、创造性的审查。对专利新颖性、创造性的审查主要依据对比文件进行。对比文件反映的是专利申请日前已公开的技术,根据这些技术判断本专利是否具备新颖性和创造性。在实践中,对比文件绝大多数是国内外已授权专利的公告文本,当事人对这些证据很少产生异议。因此,在相当多的案件中,证据并不是当事人争议的主要问题。复审和无效行政审查程序在专利法和实施细则中规定得比较简单,主要体现在对比文件的提交时间上,口头审理也不是必须的,故复审和无效宣告行政审查程序上的问题并不突出。根据专利法的规定,专利复审委员会有权作出维持或宣告专利权无效的决定,故其决定内容根本不存在超越其职权范围的可能。因此,如仅对复审及无效宣告决定进行一般行政诉讼意义上的程序审查,可能导致司法审查流于形式,形同虚设,起不到其应有的作用。在目前起诉到法院的案件来看,原告不服复审及无效宣告决定的理由几乎均涉及专利性问题,即便有些案件提出了程序及证据问题,也是随专利性问题共同

提出的。因此,从公众对司法审查的需求上看,专利性问题的审查即实质性审查是一个很重要的内容。从世界各国司法审查的实践看,也均采取实体审查即对专利性问题进行审查的做法。

有的观点认为,对于知识产权行政诉讼中涉及的专业问题,由于行政审查部门具有较强的专业性,仅具备法律背景的法官对此无权也无能力评判,故应尊重行政审查人员的决定。法官还可对诉讼涉及的法律进行评判。但是,在知识产权行政诉讼中,法律问题和专业问题并没有明确的界限及区别,对于具体的案件而言,很难分清什么是法律问题,什么是专业问题。比如一个专利是否具备创造性,可以称之为法律问题,也可称之为专业(技术)问题。有的观点认为法官不懂技术,无法对技术含量较高的专利性问题进行判断,也难保证判断结果的准确性。这种观点也是片面的。通过司法实践可发现,实际上,审判中遇到的技术问题并非想像中的那么困难,那么不可逾越。这点下面还要论述。需特别指出的是,对于知识产权行政诉讼的审理内容及方式研究,一定要在对此类案件的审判实践进行深入的了解后进行,有些学者在未对审判实践充分了解的情况下,仅凭一般理论认识想当然地“坐而论道”,其观点可能会有失片面,也不切合实际。

但是,司法审查与行政审查并非完全重合的两个审查层次,法官与行政审查人员相比,在专业背景上毕竟存在差别,在审判范围及内容上应有所区别。在审判实践中,法官一般不应对专业性问题进行直接判断,而应对行政机关就专业性问题所作决定的理由是否正当进行判断。这既符合法制的要求,也与法官的专业知识相适应,并对行政审查的专业性给予了合理的尊重。比如,审理专利复审委员会认定一项专利不具备创造性的决定,法官不应根据自己掌握的技术知识判断该专利相对对比文件是否具备创造性,而应对行政决定认定该专利不具备创造性的理由是否适当进行判断,这包括决定引用的对比文件是否真实,决定认定的否定本专利创造性的技术特征是否存在,决定认定这些特征是否与本专利的技术特征相一致等。

(二) 如何解决审判中遇到的技术问题

在专利行政诉讼中,当事人争议的焦点多数是技术问题,鉴于法官应对案件涉及的实质性问题进行审理,故技术问题是许多案件不可回避的问题。对技术问题的处理有两种不同的观点,一是提交有关技术鉴定部门进行鉴定,二是由法官在审判中根据当事人的诉辩主张进行判断。

实质上,在专利行政案件中,技术问题主要体现在技术方案的专利性当中,往往在本专利与对比文件的新颖性及创造性对比中,需要解决所涉及的技术问题。在此类案件审理过程中,曾出现过法官委托技术鉴定部门对本专利的

创造性进行鉴定的审理方式，而鉴定部门也作出了与专利复审委员会所作认定不一致的鉴定结论。这种审判方式引起了较大的争议，有的观点认为，创造性判断不属于客观的技术鉴定，而是主观分析、判断的过程，鉴定人员的观点不具备客观性，更不具备高于专利复审委员会审查员的权威性，故不应根据鉴定结论否定专利复审委员会的判断。

一般来说，知识产权审判中所涉及的技术问题包括两方面含义，一是纯客观的技术内容，如被控侵权产品的化学成分、机械构造等；二是对技术内容的法律意义上的认识，如是否构成等同替换、是否落入专利权利要求的保护范围、某一技术方案相对于另一技术方案是否具备创造性等。这两方面内容存在区别，但又是密不可分的，后者依赖于前者，有时二者在现实中没有明确的界限。前者是可以通过技术鉴定的方式了解其内容，后者则是需要通过主观分析判断进行解决。专利行政案件中有关专利性问题的认识，显然属于后者，其实质上为以技术问题为基础的法律问题。技术鉴定部门对此类技术问题的认识确实不具备完全的客观性和权威性。如以鉴定部门对于法律问题的认识作为判决依据，不符合审判的原则，也导致审判权的旁落。

因此，审判中技术问题的解决最终仍需依靠法官自己的认知，在对技术问题的处理上，法官应搞清、搞懂审判中所遇到的技术问题，并依据自己的认识作出判断。专业技术人员仅能起到协助作用，专家的意见必须经过法官的消化、转换为法官自己的意见后，才能对审判结果产生影响。审判中的技术问题除纯客观的技术内容外，其实质是涉及技术问题的法律问题，归根结底仍是法律问题，这些问题的解决必须依赖法官自己的判断。法官虽然缺乏技术背景，但通过当事人对技术问题的解释和诉辩、专业技术人员的协助、特别是法官自己的认真研究，是完全能够搞清、搞懂审判所涉及的技术问题的。我们所称的搞清、搞懂并非要求法官对该技术的了解要达到同领域技术专家的程度，而是要求达到审判所需要的程度。对这点法官自己必须具备自信。在发达国家，审判中所遇到的技术问题均是由不具备技术背景的法官解决的。他们能做到的，我国法官也完全能够做到。这是因为根据专利法的要求，专利文件必须公开到本领域普通技术人员能够了解为准，这为法官了解案件所涉及的技术提供了条件。审判过程中，当事人对技术问题的争议往往只在几个焦点上，法官只要对这几个焦点所涉及的技术有一定程度的了解，就基本能够满足审判的需要。在专利行政案件中，根据自己掌握的知识判断一项专利是否具有创造性，对法官来说是困难的。而判断专利复审委员会对其认定一项专利是否具有创造性所提供的理由是否正确，则是法官可以胜任的。在诉讼中，一般情况下，当事人对相关技术最为了解，也最能说清案件所涉及的技术问题。在庭审中，对于案

件涉及的技术,我们要求当事人进行详尽的解释。解释过程中,可结合附图或参考实物,对照权利要求书逐条逐字进行说明,并充分阐述技术的主要特征和发明目的。同时要求对方当事人对上述陈述发表意见,什么方面认同,什么方面不认同。这样,可使法官对相关的技术问题有初步的了解,也明确了当事人对技术问题的争议焦点。之后再由当事人对争议焦点进行充分论述。大多数情况下,通过当事人对争议焦点的论述,法官已能够对是非曲直进行判断。如仍因专业知识的障碍而不能判断,也为向技术专家咨询明确了内容和方向。

(三) 有关知识产权行政案件判决结果问题

根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项的规定,法院可以判决撤销或者部分撤销具体行政行为,及判决被告重新作出具体行政行为。由于知识产权行政诉讼是在行政诉讼法框架下进行的,故现行法律没有赋予法院直接对专利及商标的效力作出判决的依据。

在专利行政案件审理中,对于法院认为存在错误的审查决定,法院以往一般均撤销专利复审委员会审查决定,并要求专利复审委员会重新作出审查决定。但对于专利复审委员会认定本专利相对于对比文件不具备创造性而宣告本专利无效、但法院经审理认定本专利相对于对比文件具备创造性的案件如何判决,产生了一定的争议。实践中一种做法是撤销专利复审委员会审查决定,并要求专利复审委员会重新作出审查决定。但由于专利复审委员会据此重新作出的审查决定系为执行法院生效判决,专利复审委员会在此程序中并无新的实质性的审查行为,对重新作出的审查决定是否允许当事人上诉,则成了一个问题。另一种做法是单纯判决撤销专利复审委员会审查决定,不再要求专利复审委员会重新作出审查决定。对此做法的反对意见是撤销审查决定后,对请求人的无效宣告请求并无行政结论,这相当于没有最终的处理决定。

但实践中最大的争议还是法院能否直接宣告某一专利权无效。如果专利复审委员会审查决定认定本专利具备新颖性、创造性而维持本专利有效,但法院认定对比文件足以否定本专利的新颖性或创造性、本专利应宣告无效,在这种情况下,传统的做法是法院撤销专利复审委员会审查决定,并要求专利复审委员会重新作出审查决定,但在判决理由部分明确表示本专利不具备创造性。前卫一些的做法是仍判决撤销专利复审委员会审查决定,但判决主文明确要求专利复审委员会重新作出宣告本专利无效的审查决定。但是北京市高级人民法院在一个案件中,直接判决撤销专利复审委员会审查决定,以及宣告本专利无效。此判决引起了极大的争议。支持观点认为在法院终审判决已认定本专利无效的情况下,再经专利复审委员会审理而宣告本专利无效没有实际意义,法院直接判决宣告本专利无效符合效率原则;反对观点认为,现行行政诉讼法没有

赋予法院变更具体行政行为的权力,因此宣告专利权是否有效属于行政权力范畴,法院直接判决专利无效有违法律规定。

2004年9月,北京市高级人民法院民三庭(知识产权庭)下发的《关于规范专利无效行政案件裁判文书主文的意见(试行)》(以下简称《意见》)中,对此问题做出了突破性的规定,明确法院的判决在撤销专利复审委员会审查决定的情况下,可以直接判决维持本专利有效或宣告本专利无效。在对该《意见》的解释说明中,北京市高级人民法院民三庭表明了这样规定的理由,第一,有利于节约行政、司法资源。当专利复审委员会作出的专利权无效决定显然错误,专利权明显应当被宣告无效、维持有效或部分无效时,如果人民法院不直接对专利权的效力作出判断,则生效判决作出后专利权的效力仍不确定,当事人可以重新请求专利复审委员会作出决定,并且对该决定当事人仍可请求司法审查。这一程序甚至可以被无限反复使用,从而造成行政、司法资源的浪费。第二,有利于协调判决主文同判决理由的关系,维持生效判决的权威性。当专利权明显应当被宣告无效、维持有效或部分无效时,如果生效判决书拒绝对此作出判决,则判决书的主文同判决理由显得不协调。第三,有利于相关民事诉讼案件的审理。专利无效行政诉讼一般都与民事诉讼有交叉,当人民法院撤销专利复审委员会的行政决定且专利权明显应当被宣告无效、维持有效或部分无效的,如果人民法院不对专利权的效力作出直接判断,则专利权的效力在相关民事诉讼中仍然处于不确定状态,如果专利复审委员会重新作出行政决定,则该决定因具有可诉性,从而使相关民事诉讼被无限期中止。如果专利复审委员会不重新作出决定,则专利权的效力将一直处于不确定状态,也会导致相关民事诉讼被无限期中止。第四,符合国际惯例。据了解,日、韩等国法院均有权对专利权的效力作出判断,并产生了良好的社会效果。

应该说,法院直接判决某一专利是否有效的做法在现行行政诉讼法中还没有直接的条款作为根据,但应是知识产权行政诉讼的发展方向。即使在传统的行政诉讼中,要求赋予法院司法变更权的呼声也得到了相当程度的支持。

除了以上问题,知识产权行政案件审判机构的设置也是产生较大争议的问题。如上所述,本次专利法、商标法修改前,涉及发明专利的行政案件一直由北京市法院的知识产权专门审判机构负责审理,但在知识产权司法审查全面落实后,产生了此类案件应由行政庭审理还是知识产权专门审判机构审理的争论。主张行政庭审理此类案件的观点主要为,我国没有成立知识产权法院,大民事审判格局建立后,法院中的知识产权审判庭已不存在,均改为民事审判庭,而根据行政诉讼法的规定,行政案件应由行政庭负责审理,知识产权行政案件适用行政诉讼法,故应由行政庭负责审理。主张由知识产权专门审判机构

审理的观点主要为,知识产权行政案件的实质内容是民事争议,由知识产权专门审判机构审理有利于执法标准的统一、提高法官的专业审判水平及审判资源的有效整合,与行政诉讼法的冲突也只是审判机构的名称问题,但有利因素是实质性的。现在,最高人民法院和北京市高级人民法院已就分工及管辖问题作了批复,规定案件所涉及专利或商标存在民事争议的,由知识产权专门审判机构负责审理,其他案件由行政庭审理。应该说,由两个庭审理案件会造成一些困难,一是操作上比较麻烦,案子受理时很难查清所涉及专利是否存在民事争议,同时给当事人造成不便。一是行政庭与知识产权庭分属不同的业务庭,在审理方式、判断标准上易产生不一致之处。

从我国知识产权专门审判机构的发展来看,在1993年5月北京市法院成立知识产权审判庭后,全国各地法院也纷纷成立,当时,各地知识产权庭均负责审理所有类型的知识产权案件,包括行政案件,这些行政案件除北京市法院审理的涉及专利复审委员会的案件外,还包括涉及地方专利行政管理机关案件。这时,我国知识产权专门审判机关的发展确实走在前列,对法官专业水平的提高及知识产权司法保护的发展起着不可低估的作用。相对于我国台湾地区,当地业界许多人士则认为台湾知识产权制度发展的瓶颈在于法官的水平,认为应提高审理知识产权案件的法官的专业性。日本近来也开始研讨成立知识产权专门审判机构,认为这有助于法官专业水平的提高。相反,在知识产权法官专业性走在前列的我国法院,在大民事审判格局建立后,知识产权专门审判机构的业务却被限制并出现了萎缩,各种类型的行政案件均改由行政审判庭进行审理。这不但降低了知识产权法官的专业性,也给执法统一性带来了一定的问题。这已引起了包括许多知识产权专家、学者的遗憾和担忧。

应该说,知识产权行政诉讼发展中出现的大多数问题,其根源在于对此类案件的性质认定。大多数知识产权行政案件的焦点在于专利及商标的有效性上,其体现的是权利人与无效或撤销请求人间的民事争议。此类案件与传统的行政诉讼案件也有根本的不同。传统行政诉讼所审查的行政行为,一般是行政机关行使行政管理职能所为之行政行为(如海关、城管的罚没行为),而知识产权行政诉讼所涉及的行政行为,是行政机关行使裁决职能所为之行政行为。专利复审委员会及商标评审委员会主要是对无效或撤销请求人与专利权人或商标权人关于专利或商标有效性的诉辩进行裁决。这两类行政诉讼在性质上、审判方式上、审判目的等方面均有极大的不同。而我国现行行政诉讼法所规范的是传统的行政诉讼案件的审判,对涉及行政机关行使裁决职能的行政诉讼的特异性几乎没有特别的规定,致使知识产权行政案件的审理在实践上、理论上出现了一些问题和争议。审理内容问题、判决结果问题、审判分工问题,以及

一些证据及程序问题，其产生几乎均与知识产权行政诉讼与传统行政诉讼冲突有关。故有些学者建议我国效法一些发达国家，将此类案件改为民事案件，按照民事诉讼进行审理。

在我国的知识产权制度中，知识产权行政诉讼是其重要的组成部分，故其运行及发展被广泛关注。法院对此类案件的审判也是在从无到有的探索中进行的，虽然现在已审理了一定数量的案件，但审判活动仍难说已经成熟，审判活动必然会造成许多争议，并引发相关的研讨。无论是探索还是争议，对我国知识产权诉讼制度的发展均起着不可低估的作用，我国的知识产权诉讼制度也将在争议及探索中走向成熟和辉煌。

马来客

2005年3月30日

前 言

作为北京市第一中级人民法院的法官，由于辖区独特的地理位置，使我们有幸负责知识产权行政案件的一审审判工作，能够在知识产权司法审查的第一线进行研究和探索，也使我们的审判工作成为界内的众矢之的。多年来，我们深感所承担的职责的重要性，这种职责带给我们的并非只是成就感，更多的是极大的压力。可以说，每一个判决的作出，都是反复斟酌、慎重研究的结果。判决给产业界及我国知识产权制度可能造成的影响，亦为我们所担忧及关注。我国加入世界贸易组织后，与司法审查制度相关的知识产权行政诉讼大量增加，并引起广泛关注。为此，我们将我们审理的此类诉讼的部分案件撰写为案例，将这些案例汇编为知识产权行政案例专集提供给大家。我们撰写、编辑本书的目的，并非是为了自我阐述所作判决的正确性，而是使大家能够了解在知识产权司法审查的特殊发展时期，我们研究和探索的过程，供有识之士评说，以求能够对我国知识产权制度的发展和我们审判水平的提高有所帮助。本书选择了本次专利法及商标法修改后、2001~2003年间北京市第一中级人民法院及北京市高级人民法院知识产权专业审判庭审理的部分案例，并由案件的相关审判人员对判决所涉及相关观点进行介绍和分析。本书介绍的案例主要为涉及专利复审委员会行政决定的专利行政案件及少部分涉及商标评审委员会行政决定的商标行政案件。为了能使读者全面了解案情，所选择的案例对判决陈述的事实及判决理由基本全部予以原文刊载，并作适当评析。我们评析中的一些观点和认识肯定存在不成熟和争议之处，请大家谅解及批评指正。

目 录

专利行政纠纷案

- 案例 1 何谓“一事不再理”原则
——原告妇健公司诉被告专利复审委员会、第三人侨凤公司
等实用新型专利无效行政纠纷案 (3)
- 案例 2 审级损失的司法审查原则和标准
——原告通用电气公司诉被告专利复审委员会发明专利复审
行政纠纷案 (11)
- 案例 3 合议组组成人员及其变更事项的告知是保证当事人充分行使
回避请求权的程序原则
——原告郑懿芬诉被告专利复审委员会、第三人香港永贸洋行
实用新型专利无效行政纠纷案 (18)
- 案例 4 当事人在侵权调处程序中陈述的事实可以直接作为无效程序中
认定案件事实的依据
——原告中新浩公司诉被告专利复审委员会、第三人宝安
公司外观设计专利无效行政纠纷案 (22)
- 案例 5 公证书的法律效力认定
——原告百步奔公司诉被告专利复审委员会、第三人胡本和
外观设计专利无效行政纠纷案 (28)
- 案例 6 对公证证据真实性的推翻要慎重
——原告石家庄阀门一厂股份有限公司诉被告专利复审委员会、
第三人石家庄市阀门三厂实用新型专利无效行政纠纷案 (37)
- 案例 7 对同一事实的相反证据应采信证明力较大的证据作为确认法
律事实的依据
——原告斯达克瑞公司诉被告专利复审委员会、第三人青岛
恒源公司外观设计专利无效行政纠纷案 (45)
- 案例 8 间接证据的证明效力及证明标准

- 原告华标公司诉被告专利复审委员会、第三人万盛公司
实用新型专利无效行政纠纷案 (52)
- 案例 9 证明外观设计专利在申请日前公开销售的事实需要完整的
证据链
- 原告凤凰公司诉被告专利复审委员会、第三人鑫舒乐
公司、冶建科达公司、亿利达公司外观设计专利无效
行政纠纷案 (57)
- 案例 10 公开出版物的判定
- 原告朱招宽诉被告专利复审委员会、第三人杰高公司等
外观设计专利无效行政纠纷案 (64)
- 案例 11 非公开出版的产品样本不能作为专利无效程序中的对比文件
- 原告侨泰电力设备公司诉被告专利复审委员会、第三人
固力发电器公司外观设计专利无效行政纠纷案 (69)
- 案例 12 公开出版物及其举证责任的确定原则和标准
- 原告顺德富华公司诉被告专利复审委员会、第三人
广州番禺公司实用新型专利行政纠纷案 (74)
- 案例 13 专利复审委员会在行政诉讼中应负举证责任
- 原告于春国诉被告专利复审委员会、第三人中强公司
实用新型专利无效行政纠纷案 (80)
- 案例 14 在审理专利行政案件过程中如有必要人民法院可以调取证据
- 原告林新添诉被告专利复审委员会、第三人黄朝宗
外观设计专利无效行政纠纷案 (84)
- 案例 15 主张案件事实与商业惯例有出入者当负举证责任
- 原告宏福家具公司诉被告专利复审委员会、第三人
大豪兴利家具公司外观设计专利无效行政纠纷案 (93)
- 案例 16 如何认定当事人在无效程序中提交外文证据译文的义务
- 原告健威公司诉被告专利复审委员会、第三人 PDD
公司发明专利无效行政纠纷案 (98)
- 案例 17 重复授权的认定及其司法审查标准
- 原告济宁无压锅炉厂诉被告专利复审委员会、第三人
舒学章发明专利无效行政纠纷案 (105)
- 案例 18 提出分案申请应慎重
- 原告王治阳诉被告国家知识产权局不服视为未要求本国
优先权行政纠纷案 (109)