

# 专利无效宣告与专利侵权诉讼的平衡机制研究

任柯茹

南京工业大学，江苏省南京市，211816；

**摘要：**专利无效宣告与专利侵权诉讼具有各自不同的特点，二者之间存在着明显的冲突，如不加以合理的平衡，必然会给司法实践带来较大的困难。如何在两者之间建立一种平衡机制，是司法实践中面临的一个重要课题。本文通过分析专利无效宣告与专利侵权诉讼在实践中的冲突情况，分析出我国专利无效宣告与专利侵权诉讼存在冲突的原因，进而提出建立专利无效宣告与专利侵权诉讼之间平衡机制的相关建议，以期促进相关利益主体之间的利益平衡。

**关键词：**专利权；无效宣告；专利侵权诉讼；平衡机制

**DOI：**10.69979/3029-2700.24.6.025

## 1 引言

目前，我国《专利法》颁布已有三十余年，但关于专利无效的争论却一直没有停歇过。在保护专利的过程中，专利无效宣告与专利侵权诉讼程序之有一些矛盾，导致专利权人面临着风险和不确定性，并且也对技术革新与发展产生了消极的影响。即使在当前《专利法》第四次修改的背景下，专利无效制度的理论构建以及司法实践中仍存在诸多问题和困难。因此，研究专利无效和专利侵权诉讼的法律冲突与平衡机制问题，这对于推动我国科技进步与知识产权的发展，有着重大的现实意义。

## 2 我国专利侵权诉讼与专利无效宣告的关系及现状

### 2.1 专利侵权诉讼与专利无效宣告的关系

中国的专利确权 and 侵权诉讼是从德国等“职权分离”的民法二元结构中汲取的<sup>[1]</sup>，即专利权有效与否由相关行政部门决定，而对专利侵权与否的判断则是由司法机关决定。但是，专利无效宣告与专利侵权诉讼之间存在密切的联系：首先，判断专利的效力是进行专利侵权诉讼的依据；再者，在宣布专利无效的过程中，由于对权利的要求进行了阐释，或者减少了专利权的保护范围，必然会对认定专利侵权行为造成一定的影响；最后，专利权无效宣告往往是以专利的创新为中心，这一点的证据往往与专利权人的现有技术的抗辩有一定的重叠。若忽略以上关系，这种将专利权的确权权和侵权判定权相分离的制度安排明显不适宜。此外，如今也出现了许多的实践问题，如诉讼的效率不高，审判的结果出现了冲突等情况。在目前的司法改革进程中，我国已经在知

识产权领域初步构建了专业审判机制。因此，赋予法院适当的权利来判断专利的有效性，不仅是现实的需求，也构成了一个基础<sup>[2]</sup>。

### 2.2 我国专利侵权诉讼与专利无效宣告的现状

通过对专利无效宣告申请相关的数据资料的分析，可以了解到中国目前在这一方面的发展情况及发展趋势。

首先，申请专利无效宣告的数量正在持续上升。根据专利申请的无效数量统计，2017 年达到 4565 件，2018 年为 5235 件，2019 年为 6015 件，2020 年为 6178 件，而 2021 为 7628 件，这一数字每年都呈现出明显的上升趋势；观察专利的种类，无论是在发明、实用新型还是在外观设计上，每一种专利类型的无效声明请求都在持续上升。

其次，申请专利无效的数量呈现出一个先缓慢后逐渐增长的趋势。从专利无效宣告的发展趋势来看，专利申请量和有效授权量都呈现逐年递增的趋势，这表明我国专利无效宣告的整体水平较低，而且与发达国家相比也存在一定差距。进入第二个阶段，即 2017 年之后，专利无效宣告的增长趋势明显加速，并且可以预期，随着科技进步，这一增长趋势不会有所放缓。

最后，宣布实用新型专利无效的情况相对较多。2017 年的比例为 42.7%，而 2018 年则是 41%，2019 年占比 41.5%、2020 年占比 43.1%、2021 年占比 43.7%，这表明实用新型专利无效宣告请求的数量占比都超过了 40%。

因此，在专利无效申请数量持续上升的背景下，对专利权无效制度进行深入研究不仅具有重要的理论和

制度构建价值,同时也能为司法审判提供实用的指导建议。

### 3 专利无效宣告与专利侵权诉讼冲突的问题

#### 3.1 引发循环诉讼,降低效率

目前,我国对专利无效的处理方式采取的是以专利无效行政诉讼模式作为专利无效宣告程序的救济程序。在该模式中,法院不具有对专利权效力纠纷的最终裁量权,仅以驳回专利权人申请复审的形式对其进行监督,导致实践中经常发生“循环诉讼”<sup>[3]</sup>。“循环诉讼”是在实施专利无效过程中,由于专利无效申请人或专利权人对专利有关部门做出的宣告专利无效或保持其有效的决定提出了行政诉讼,而在法院受理后,经过最终的裁决,将其推翻,而在专利行政部门做出新的裁决后,专利申请人或专利权人仍然对此不服气,因此,这一过程就是一种恶性循环,导致了一种长期的、难以解决的情况。

#### 3.2 专利无效宣告与侵权诉讼结果冲突

专利侵权与无效案件相互交织,彼此影响,长期存在争议。在实践中,许多的专利侵权案件中都掺杂着专利无效宣告程序,这是由于在涉及专利侵权的法律诉讼中,侵权者以提出专利无效的请求作为其抗辩的依据,为了阻止法院认定自己侵权成立,而向有关部门提起专利无效宣告的请求。从实际情况来看,判断专利是否构成了侵犯,必须以实际有效的专利权作为基础,因此,专利无效宣告的结果会直接关系到行为是否构成了侵犯专利无效决定是指关于审查的结论,专利侵权与否是基于判决的结果<sup>[4]</sup>。

#### 3.3 专利侵权诉讼与无效程序衔接机制运行效果不佳

在我国,目前存在着三种专利侵权诉讼与无效宣告程序衔接机制,它们具体包括了:中止诉讼,先行裁驳、另行起诉以及现有技术抗辩。如果侵犯专利权与撤销专利权的程序相交叉,我国一般采取的做法如下:如果目标是针对实用新型或外观设计,那么专利侵权诉讼将会采取中止的措施,并在司法解释中明确规定了不中止诉讼的具体条件;如果是针对发明专利或者外观设计专利申请的,则专利权人在侵权诉讼过程中,应当继续进行权利要求书撰写以及其他必要的准备工作。如果侵权诉讼涉及的是发明,那么该诉讼将被中止作为一个基本原

则,并等待法律效力的最终评估,尽管如此,法院依然有权根据案件的实际情况来作出判断来确定中止是否继续执行<sup>[5]</sup>。

### 4 专利无效宣告与专利侵权诉讼的平衡和完善

#### 4.1 在专利侵权诉讼中引入专利无效抗辩机制

《专利法(2020)》的第四次修改,除了将第62条改成了第67条之外,其他内容都没有任何变化。在司法实践中,我国法院对现有技术抗辩的适用进行了扩展,并试图绕开对专利有效性进行行政再鉴定,而直接实现不侵权判定的目标。从外表上来看,这一制度有利于提升知识产权保护的效率,但实质上也会造成知识产权保护职能的“异化”。现有技术抗辩的功能“异化”,对现有技术抗辩和专利无效抗辩之间的差别造成了很大的模糊,使得我国现行民事诉讼制度存在着诸多不明确之处。这在一定程度上提升了侵权诉讼的审理效率,但是也让现有技术抗辩担负起了专利无效抗辩的责任,这对专利法体系的完整性造成了很大的破坏。

文章认为,在国内,应该建立一个以“行政确权为核心,司法确权为补充”的专利有效性评估机制。只有当人民法院拥有充足、明确和充分的证据来证明专利权的三重属性时,它才能对专利的有效性做出明确的判断。因此,如果对该类专利的无效审查结论没有足够的重视,就可能会造成诉讼上的不利局面。另外,法院对当事人提出的无效抗辩做出的有效性判断仅仅是个案的结果,并不具有普遍性。要完全否定一项专利的效力,还需要依赖专利行政机关的无效审查决定来做出判断。该制度的推行,有利于缩短专利权人的诉讼周期,提升其诉讼效能,推动专利权人权利纠纷的实质解决<sup>[6]</sup>。

#### 4.2 限制专利无效诉讼的上诉理由

目前,《行政诉讼法》在处理专利无效案件时,没有明确的法律依据,同时,在我国的司法实践中,大量的专利无效案件已经进入了第二次审判阶段,这无疑给各个级别的法院和专利管理部门带来了巨大的负担。为了提高司法效率和减少不必要的诉讼成本,一些地方法院开始尝试建立专利无效程序来解决这一问题。其中,专利确权机关类诉讼属于行政性裁判,而专利权无效诉讼则属于民事裁判。这种专利无效的处理方式可能存在过度保护的问题,这不仅导致了司法和行政资源的损失,而且也无法有效地维护专利持有人的合法权益。同时,也不利于对专利实施过程进行监督。因此,为了降低审

判级别,对一方提出上诉的依据进行限定就显得极为必要了。这一举动在其他国家已经有了先例。德国的实用新型无效诉讼案件,对于其可以提起上诉的情形,主要有三种:第一,法律的适用有误;第二,法律的修订有必要得到高等法院的裁决;第三,程序上的失误。而在美国,除非是对专利法进行了解释,或者在各个地区的法庭上出现了争议,否则都不会进行审判。日本也对双方提出上诉的原因进行了类似的规定,比如,只有在裁决有违宪或有违背诉讼程序的情况下,才可以提出绝对的原因。考虑到我们国家的专利无效审查部有着丰富的审判经验,而北京知产法庭的审判水平也在逐步提高,所以,仅仅依靠专利行政机关的审查以及法庭的第一次司法审判就已经足够了,所以,我们可以制定相应的司法解释,限制司法的二审的开始条件,这样既能够有效地保障当事人的合法权利,又能够合理地分配司法与行政资源。

#### 4.3 完善知识产权法院权力配置和提高法官队伍的专业化水平

现在,我们已经建立了知识产权法院,它的审判具有相对于一般法庭的专门性、专业性和技术性的特点,我们应当给予和培育北京知识产权法院对专利有效性作出实质判定的能力和权利。鉴于专利权的特殊性质,北京知识产权法院在对专利权无效诉讼中既要注意专利权的有效性,又要注意专利权机关作出的裁定是否具有正当性。这是一种与专利需求系统运作全过程的规则相一致的方法,对提升我国的专利管理水平是有益的<sup>[7]</sup>。

另外,我国法官在审理案件过程中只侧重于对案件事实的判断和判断,无视了其中的技术问题,通过实施技术调查官制度,这个问题可以得到有效的解决。技术调查官是在专利法中设立的一种专门性机构。它有能力充当司法辅助人员的角色,协助法官深入了解与专利相关的技术事实,并对技术问题提供一系列的建议和意见。从理论上说,技术调查官是专利审查机构中不可或缺的一个重要组成部分。然而,它并没有对判决的最终结果拥有决策权<sup>[8]</sup>。此外,在美国,技术调查官是一种独立于司法官员之外的中立的第三方。在我国,技术调查官制度并没有将它的功能完全发挥出来,它的应用范围也比较有限。如果想要将技术调查官的功能完全发挥出来,

从而提升法院的审判水平和能力,应该辅以专家陪审制度、技术咨询制度、技术鉴定制度等,来增强法官查明案件事实情况的能力,从而实现增强审判队伍专业化水平能力的目标<sup>[9]</sup>。

#### 5 结语

在知识经济的背景下,专利的价值变得更加突出,因此,对专利无效制度进行深入的探讨,既对完善该制度有重要的理论意义,又对该制度起了重要的指导作用,并且对于建立一个知识产权强国来说,也是十分必要的。国内外,对专利无效的规定都处于一个动态的发展之中,所以不能指望简单的修改就能完全发挥其作用,因此,面对专利申请、授权和保护等方面的实际变化,我们必须及时地制定合适的策略,以确保专利持有者和广大公众的权益的利益得到合理的均衡,以达到鼓励创新的目标。

#### 参考文献

- [1] 李晓鸣. 我国专利无效宣告制度的不足及其完善[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2021, 39(01): 149-159.
  - [2] 沙莎. 专利无效与专利侵权诉讼的协调机制研究[D]. 烟台大学, 2013.
  - [3] 蒋启蒙, 朱雪忠. 专利侵权诉讼中无效宣告倾向的影响因素研究[J]. 科学学研究, 2022, 40(07): 1224-1233.
  - [4] 史兆欢. 专利无效制度的改革和完善[J]. 电子知识产权, 2018, (08): 31-40.
  - [5] 刘清桓. 专利无效程序与侵权诉讼程序的衔接机制研究[D]. 兰州大学, 2021.
  - [6] 毛翔. 专利确权审查模式研究[D]. 湖北: 中南财经政法大学, 2019.
  - [7] 杨翠. 专利侵权诉讼与专利确权程序衔接机制研究[D]. 广西: 广西大学, 2022.
  - [8] 何伦健. 专利无效诉讼程序性质的法理分析[J]. 知识产权, 2006(04): 74-77.
  - [9] 杨岩滔. 中国专利侵权诉讼中无效制度研究[D]. 西北大学, 2022.
- 作者简介: 任柯茹 2001, 女, 汉族, 江苏宜兴, 南京工业大学法学研究生, 研究方向: 民商法