

## 第五章 外資企業在中國佈局專利必須認識的法律議題

### 第一節 專利要件之特殊性 —— 相對新穎性

從廣義上講，一項發明或實用新型如果沒有包含在現有的已知技術中，應該說就具備了新穎性，這是授予專利權的首要實質條件。只有肯定了這個條件，才有可能論及其他實質條件。「新穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型的中國國內外出版物上公開發表過、在中國國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向中國國務專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公佈的專利申請文件中。」<sup>1</sup>這個規定包含了4個方面的含意，即：日期、地域、方式和已為哪些人所知。首先，在專利申請日或優先權日之前，如有同樣內容發明創造已經公開，或已有包含其全部必要特徵的實物公開出售或公開使用，這項專利申請便失去了新穎性。在此日期之前，如果已有他人提出過同樣內容的專利申請，即使專利局尚未予以公佈，也足以破壞後者專利申請的新穎性，能否被授予專利很重要是看其是否具有新穎性。其次，從公開的地域來看，不僅在中國國內，而且在國外出版物上已經公佈的同樣內容的發明創造，都可以破壞相同內容的專利申請的新穎性。再次，如果是「使用」的方式公開的，則只有在國內公開使用過的才能破壞相同內容的專利申請的新穎性，如某申請人了一項「通用螺釘」的實用新型專利，在其申請日前已有相同的螺釘用在電視機天線插頭上，這樣就已構成有同樣的實物在中國國內公開使用，證明該實用新型申請的方案不是新的，該項專利缺乏新穎性，不能授予專利權；但如果該「通用螺釘」只在國外使用過，就沒有破壞專利申請新穎性。這就是中國專利法中相對新穎性的例示。從公開的方式來看，書面的、口頭的(如各種報告)或者公開使用，都有破壞相同內容專利申請的新穎性的效力。這裡講的使用，是

---

<sup>1</sup> 中國《專利法》第22條第2款。

指介紹、銷售了同樣的產品，在製造中利用了同樣的方法等。

以上是新穎性在中國專利法中的定義與例示，至於破壞新穎性的例外則規定在中國《專利法》第 24 條中，申請專利的發明創造在申請日以前 6 個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：①在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的，如果在展出之日起 6 個月內提出了專利申請，不認為喪失新穎性。其目的是為了鼓勵在展覽會上展出發明創造，以便交流。②在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的，如果在發表之日起 6 個月內即提出專利申請，也不認為喪失新穎性。其目的是為了鼓勵技術交流，促進技術進步。③他人未經申請人同意而洩露其內容的，如果申請人在他人洩露之日起 6 個月內即提出專利申請，也不認為喪失新穎性。

中國專利審查的有關規定指出，申請日(或優先權日)以前，由他人向專利局提出並且在申請日以後公佈的申請文件記載的同樣發明或實用新型申請，稱為抵觸申請。如申請日為 2004 年 5 月 7 日，公佈日為 2004 年 8 月 26 日的一件專利申請相對於申請日為 2004 年 5 月 7 日~2004 年 8 月 25 日的每件相同內容申請來說，就是「抵觸申請」。將申請日提出的申請與其抵觸申請進行對比時，是以該申請的說明書、說明書附圖和專利說明書所公開的內容為準，但其摘要和優先權文獻不在比較內容之內。抵觸申請僅在判斷新穎性時才考慮，以避免專利權授予申請時不同的兩個同樣的發明創造，專利申請在評價創造性、實用性時，抵觸申請則不予以考慮。

判斷新穎性用單獨對比方法，即把該發明創造與一項現有技術進行比較，而不是把它與多項現有技術結合起來進行比較。茲以一個案例來說明中國專利新穎性的判斷：

案例 程某在展覽會上銷售樣品喪失了新穎性案例診斷要點與策略

### 【案情介紹】

程某發明一種電腦控制的包餃子機器後，即送一部樣機交商務部主辦的國際展覽會上展出，並將這種產品在展覽會附設的銷售部向展覽會的參觀者銷售，但沒有在大街上的商店出售。展覽會結束後發明人即向專利局就該產品申請專利，並附送展覽會出具的證件要求享受中國《專利法》第24條規定的不喪失新穎性的優惠期。該申請經專利局審定公告後，有人以該產品已在展覽會銷售、喪失了新穎性為理由提出無效宣告，該無效宣告是否有理由。

### 【診斷要點】

#### 1、首展於中國商務部主辦的展覽會不喪失新穎性

《專利法》第24條規定了不喪失新穎性的公開有三種情形，其中之一：在中國政府主辦或承認的國際展覽會上首次展出的發明創造，就與本案例相關。此舉是為了鼓勵技術的國際交流。因為如果對於首次展出的發明創造不給予保護，那麼人們就不願將發明創造送往國際展覽會展出。按照專利法規定，申請人由於發明創造在申請日前已在國際展覽會上展出而要求享有下喪失新穎性的寬限期的，應當符合下列兩個條件：

第一，有關發明創造是在中國政府主辦或承認的國際展覽會上展出的。本案例中的商務部隸屬於國務院，而中國政府主要是指國務院。所謂國際展覽會是指展出的物品除了舉辦國的產品以外，還應當有來自其他國家的產品。此外此種展覽會應當只是單純展出，不是具有貿易銷售性質的展覽會。

第二，有關發明創造是首次在國際展覽會上展出的。按照中國《專利法》有權享受臨時保護的只限於在國際展覽會上首次展出、具有新穎性的發明、實用新型或者外觀設計等，且在展出時最好不要散發說明書。

同時中國《專利法》第22條也規定了可以使發明喪失新穎性的方式：

中國國內外出版物上公開發表、中國國內公開使用等。本案例發明人將該產品「在展覽會附設的銷售部向展覽會的參觀者銷售」顯然已符合「公開使用」這個規定。因此，該產品也就失去了其新穎性。

## 2、喪失新穎性

雖然程某的行為符合中國《專利法》第 24 條的規定，也就是可以在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出，但是違背了中國《專利法》第 20 條中的新穎性公開標準，即在展覽會上附設的銷售部向參觀者銷售，「展出」與「銷售」是兩個不同的概念，在法律中並未說銷售不喪失新穎性。因此，「電腦控制的包餃子機」即喪失了新穎性，所以本發明缺乏新穎性，該無效宣告有理由。

### 【策略】

1、能否被授予專利權，關鍵在於是否滿足專利的新穎性、實用性和創造性



判斷新穎性的時間界限是申請日，判斷新穎性的公開方式有三種。

#### (1) 國內外出版物上公開發表過

出版物包括各種印刷品、打字的紙件及各種有形的載體，如專利文獻、科技雜誌、學術論述、教科書、報紙、縮微膠卷、影片、照相底片等。出版物不受地理位置、語言或者獲得方式的限制，也不受年代的限制。只要申請日公佈前有這樣的出版物存在，就會使申請專利的發明或者實用新型喪失新穎性。

#### (2) 中國國內公開使用過

公開使用除了指在公眾可以到達的地方使用某種產品外，還包括出

示、銷售者交換該產品。

### (3) 以其他的方式為公眾所知

其他方式是指在上述出版物上公開發表或公開使用以外的方式，包括口頭談話、報告、公議發言、廣播、電視報道等，也包括通過模型演示使公眾能夠了解其技術內容。

在判斷新穎性時，所遇到的日期，即在專利申請日或優先權日之前，如有同樣內容的發明創造已經公開，或已經有包含全部必要特徵的實物公開出售或公開使用，則此專利失去新穎性。如果已經有他人提出過同樣內容的專利申請，即使專利局尚未予以公佈，也足以破壞後者專申請的新穎性。地域，凡是在中國國內或國外出版物上已經公佈的同樣內容的發明創造，都可以破壞相同內容的專利申請的新穎性，而只要是在中國國內公開使用過的就可以破壞相同內容的專利申請的新穎性。方式，只要是書面的、口頭的，或是公開使用的，都有破壞相同內容專利申請的新穎性的效力。

總之，無論哪種公開，都必須和有關的技術處於能夠為一般的公眾所公知的狀態，並且所公開的技術內容應當是充分、完整、詳細、清楚，達到使本專業的普通技術人員能夠獨立實現的程度，否則，不能導致申請專利的發明或實用新型喪失新穎性。

2、從廣義上講，一項發明或實用新型如果沒有包含在現有的已知技術中，應該說就具備了新穎性，這是授予專利權的首要的實質條件

肯定了這個條件，才有可能論及其他實質條件。確定發明或實用新型的新穎性主要有以下三個客觀標準：

#### (1) 公開標準：公開與否，是區別新舊發明、新舊實用新型，以及判

斷發明或實用新型是否具有新穎性的重要根據。所謂公開，主要是指書面公開、使用公開和口頭公開三種公開的方式，即用上述的方式公開發明或者實用新型的實質內容，以達到為人們知曉。在實際操作中，審查一項發明或者實用新型是否具有新穎性，往往靠文獻檢索。查閱已批准的專利中是否包括申請專利的發明或實用新型，查閱公開發表的文獻中是否包括申請專利的發明或實用新型。

(2)時間標準：同一發明或實用新型可以由兩個以上的人分別獨立地創造出來，那麼，判別誰的發明具有新穎性，就有一個時間標準問題，這是認定發明或者實用新型是否具有新穎性的第二個標準。目前，世界各國有兩種時間標準：一種是發明日標準。目前，世界各國有兩種時間標準：一種是發明日標準，根據這種標準，只要發明或者實用新型的實質內容在發明日之前未被公開(公知公用)，就具有新穎性；另一種是申請日標準，凡是發明或者實用新型的實質內容在申請日之前未被公知公用就具有新穎性。中國採取的是申請日時間標準，《專利法》第9條明確規定：「兩個以上的申請人卷別同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請人。」

(3)地區標準：主要指在法定地區內未被人們所公知公用的發明或實用新型，均可被確認為具有新穎性。目前，世界各國判斷新穎性所採用的地區標準，有絕對世界性地區標準、本國地區標準和相對世界性地區標準三種。中國專利法在書面公開上採用了絕對世界性地區標準，而在使用公開或者其他公開上採取了本國地區標準。

值注意的是，各國專利法關於喪失新穎性例外的規定是不同的。中國專利法如上述所規定的不喪失新穎性的寬限期，在多數國家是不承認，況且在中國國內此寬限期也並非是給申請人的一種優先權，因此，為了萬無一失，應盡可能在完成發明創造之後，盡早提出專利申請。

## 第二節 審查程序之特殊性 —— 專利申請維持費制度

### 5.2.1 繳納費用的理由

向專利行政部門申請專利和辦理其他手續應當繳納費用。這是國際間的通例，而且由來已久。其理由有二，一是使用者付費的合理概念，誰使用專利行政部門的服務，誰就應當繳納費用。維持一個審查制的專利行政部門需要大量的經費。這筆經費主要按理應當由使用專利行政部門服務的人負擔，而不應當全體納稅人負擔。二是讓使用專利行政部門的人繳納費用，可以起經濟槓桿的作用。繳費可以促使申請人、專利權人或者第三人在向專利行政部門提出請求以前考慮一下，是否有必要向專利行政部門申請專利或者辦理其他手續。這樣可以減少一些不必要的工作量，使專利行政部門集中力量把必要工作做好。



### 5.2.2 專利費用的種類

關於專利費用，中國專利法只規定專利權人應當繳納年費的義務。關於其他費用，則在中國專利法第六十八條規定應當繳納的原則，具體應當繳的費用項目則由中國專利法實施細則規定。

根據中國專利法實施細則規定，向專利行政部門專利申請專利和辦理其他手續，應當繳納的費用如下：<sup>2</sup>

#### (1) 申請費及申請維持費

---

<sup>2</sup> 如果有委托代理人辦理的還需向專利代理機構專利代理費。專利權被授予後，需向國家知識產權局專利局繳納專利登記費和年費等方可獲得專利證書。但發明專利還需向國家知識產權局專利局多繳一項專利申請審查費。

申請費是指就發明創造申請專利的費用。每個申請都須繳納。申請人應當在收到受理通知書後，最遲自申請日起 2 個月內繳納。期滿未繳納或者未繳足的，其申請被視為撤回。<sup>3</sup>

申請維持費，是指發明專利自申請日起滿二年尚未被授予專利權的，申請人應自第三年度起繳納申請維持費。根據中國專利法實施細則，這筆費用不必每年繳納，可以等到授予專利權辦理登記手續時一併繳納各個年度的申請維持費，核准的當年不包括在內。如此，未核准的發明專利就不必繳納申請維持費了。<sup>4</sup>

## (2) 審查費和複審費

審查是指發專利申請的實質審查費用。複審費是指對駁回發創造專利申請的決定不服而請求複審應當繳納的費用。這兩種費用應當在規定期限內繳納，即審查費應當在自申請日(要求優先權的，指優先權日)起三年內提出實質審查請求後繳納，複審費應當自收到駁回申請是

---

<sup>3</sup> 專利申請費的標準如下：發明專利申請費為 900 元，印刷費 50 元，實用新型專利申請費為 500 元；外觀設計申請費為 500 元。此外，根據國家知識產權局第 43 號公告：①權利要求書附加費：一件專利申請的權利要求(包括獨立權利要求和從屬權利要求)數量超過 10 項的，從第 11 項權利要求起，每項權利要求增收附加費 30 元。②說明書附加費：一件專利申請的說明書頁數(包括附圖頁數)超過 30 頁的，從第 31 頁起，每頁增收附加費 25 元。超過 300 頁的，從第 301 頁起，每頁增收附加費 50 元。

如果在提出專利申請時，權利要求未超過 10 項的(說明書頁數未超過 30 頁或 300 頁)，而在專利局授予專利權時，權利要求數量超過 10 項的(說明書的頁數超過 30 頁或 300 頁)，申請人應當在國家知識產權局專利指定限內繳納附加費；如果在提交專利申請時，權利要求數量超過 10 項(說明書頁數超過 30 頁或 300 頁)，而在專利局授予該專利權時，其權利要求數量不足 10 項的(說明書不足 30 頁或 300 頁)，已繳納的附加費不予退還。

<sup>4</sup> 已繳納當年申請維持費的發明專利申請：授予專利權時，申請人已按照《專利法實施細則》第 95 條規定，繳納當年申請維持費的，專利權人在獲得專利證書時，應當補繳當年年費和申請維持費間的差額。



的通知之日起三個月內提出複審請後繳納。

### (3)年費

專利申請人在被授予專利權、辦理登記手續時應當繳納當年年費。辦理登記手續時應當繳納當年年費。辦理登記手續的兩個月內未繳納年費的，視為未辦登記手續，也就視為放棄取得專利權的權利。以後的年費應當在前一年度期滿前一個月內繳納。<sup>5</sup>專利權人未按時繳納或者繳納數額不足的，專利行政部門應當通知專利權人自應當繳納年費期滿之日起六個月內補繳，同時繳納滯納金；滯納金的金額按照每超過規定繳費時間一個月，加收當年全額年費的5%計算；期滿未繳納的，專利權自應當繳納年費期滿日起終止。<sup>6</sup>

### (4)辦理其他專利事務手續費

這種費包括著錄事項變更費、優權要求費、恢復權利請求費、無



<sup>5</sup> 第二次及其以後年費應當在前一年度期滿前1個月內預繳。如某項專利申請的申請日為2002年4月1日，授權日為2003年12月1日，申請人已於2004年1月份繳納專利證書費和第二年度年費。那麼，第二年年費應當在2004年3月1日至2004年4月1日間按第三年度年費標準預繳第三年度年費，以此類推。申請人應當特別注意，當授權日申請日的某一周年之前兩個月之內時，在繳納第一次年費的同時應預繳第二年年費。如某項專利申請日為2002年4月1日，授權日是2004年2月1日，那麼申請人應當在收到授予專利權決定之日起兩個月內繳納專利證書費和第二年度(2003年4月1日至2004年4月1日)年費，同時預繳第三年度(2004年4月1日至2005年4月1日)年費。

<sup>6</sup> 專利年費的收費標準：發明專利年費為第1年至第3年每年900元；第4年至第6年每年1200元；第7年至第9年每年2000元；第10年至第12年每年4000元；第13年至第15年每年6000元；第16年至第20年每年8000元。實用新型專利年費：第1年至第3年每年600元；第4年至第5年每年900元；第6年至第8年每年1200元；第9年至第10年每年2000元。外觀設計專利年費：第1年至第3年每年600元；第4年至第5年每年900元；第6年至第8年每年1200元；第9年至第10年每年2000元。

效宣告請求費、強制許可請求費、專利登記費、公告印刷費、延長期限請求費、實用新型檢索報告費等。

### 5.2.3 專利費用的減緩繳納

按照中國專利行政部門規定，申請人申請專利繳費確有困難的，可以請求專利行政部門減緩繳納專利費用，<sup>7</sup>但只限於申請費、發明專利申請審查費和維持費、複審費，以及批准後三年以內的年費五種，其他費用仍需按規定繳納。個人請求減緩繳納的最高比例不超過 80%，單位請求減緩繳納的最高比例不超過 60%。申請人或者專利權人應當在其發明創造取得經濟效益或者在其他經濟收入後，補繳所緩繳的費用。

專利繳費可以通過郵局或者銀行匯付，也可直接向專利局繳納。通過郵局或者銀行匯付的，以費用匯出日為繳費日。繳費應當注明費用名稱、發明創造名稱、專利號和申請人。由於銀行轉帳多採用電子聯行匯款，在款到北京後，國家知識產權局專利局由於從匯單立所能了解到的資訊甚少，有時不知來款用途情況，結果發票也無法從國家智慧財產權局專利局寄出。根據中國專利代理業者多年的實務，採用郵局匯款的形式可減少在專利繳費上帶來的麻煩。

《專利法實細則》第 7 條規定：「當事人因不可抗拒的事由而延誤專利法或者本細則規定的期限或者國務院專利行政部門指定的期限，導致其權利喪失的，自障礙消除之日起 2 個月內，最遲自期限屆滿之日起 2 年內，可以向國務院專利行政部門說明理由並附具有關證明文件，請求恢復權利。當事人因正當理由而延誤專利法或者本細則規定的期限或國務院專利行政部門指定的期限，導致其權利喪失的，可以自收到國務專利行政部門的通知之日起 2 個月內向國務院專利行政部門說明理由，請求恢復權利。」

<sup>7</sup> 中華人民共和國專利法實施細則第 98 條。

當事人請求延長國務院專利行政部門指定的期限的，應當在期限屆滿前，向國務院專利行政部門說明理由並辦理有關手續。」申請人、專利權人確有上述情形，在收到專利局的視為撤回通知書之後，在規定期限內，可以請求專利局變更相應的處分決定。申請人或者專利權人請求變更處分決定的，應當在收到有關通知書之日起儘快用書面方式提出請求，在請求中說明障礙的原因並附具有關證據材料。無論以什麼理由請求變更處分決定的，當事人首先應當繳納規定的手續費並同時消除造成視為撤回的原因，例如，因未在規定期限內繳納專利年費而被終止專利權的，應當被補繳相應年度的年費和滯納金。自收到視為撤回通知書之日起3個月之後提出的變更處分決定請求，國家知識產權局專利局不予受理。

國家知識產權局專利局對規定期限之內提出的書面請求進行審查認為符合規定的，予以變更處分決定，並根據造成障礙的原因對已繳納的手續費和其他費用作出不同處理，通知當事人。

收取專利申請維持費的制度在台灣及其他國家並不多見，以本人從事專利實務的工作經驗，台灣企業主要申請國家中只有德國及中國有如此的制度。本人的觀感認為此制度的設計並不合理，因為從使用者付費的角度來看，專利申請費及專利核准後的每年年費已達到此精神。專利申請人及專利權人莫不希望其專利早日核准及領証，若是審查時程一拖再拖，對專利申請人及專利權人已是一種不可歸責於己的損失，而收取專利申請維持費的制度反而是懲罰專利申請人及專利權人，導致雙重損失。換一個角度來看，若是由於專利局的審查怠惰導致專利審查進度拖延，而專利局反而因收取申請維持費而受益，恐怕只會陷入越審越慢的惡性循環。

當然，從上述中國專利法實施細則規定，這筆費用不必每年繳納，可以等到授予專利權辦理登記手續時一併繳納各個年度的申請維持費。但是以本人的實務經驗，透過專利代理人向中國專利局申請時，代理人是年年行禮如儀地要求企業繳交專利維持費，不知一旦專利確定核駁時是否會退

費。或許是商業利益趨動專利代理人及中國政府愛收規費使然，這個本人認為不合理的制度在可預見的未來應該還會繼續持續下去。各國企業欲往中國專利佈局者，恐怕只能入鄉隨俗地將專利維持費列在專利申請的必要預算之中。

### 第三節 專利侵權訴訟之特殊性 ——人治到法治的兩極擺盪，法院與行政機關之雙軌制

中國法院在審理智慧財產權民事案件的審判實務中，注意吸收、借鑒國外法院審判智慧財產權案件的成功經驗，逐步摸索出了一套有中國特色的審判智慧財產權案件的司法原則與作法<sup>8</sup>。為了實現保護智慧財產權的立法目標，有效制止侵權，中國法律規定了智慧財產權的司法保護途徑。任何享有智慧財產權的公民、法人、和其他組織，包括外國人、外國企業和組織，在其權利受到侵害時，都可依其意願，請求專利、商標、著作權等智慧財產權的行政主管機關進行行政調處，或者向人民法院起訴，請求司法保護。但人民法院的司法審判具有終局的效力，是保護智慧財產權的基本途徑。人民法院的司法保護主要體現在兩個方面：一是對智慧財產權所有人在其權利受到侵害時提供民事救濟，包括停止侵權，賠償損失，賠禮道歉等。二是對嚴重侵犯他人智慧財產權的犯罪分子進行刑事懲罰，包括判處罰金、有期徒刑等。因此，在中國侵犯智慧財產權的民事糾紛案件，其被侵權人都可以「依法」獲得民事救濟。

---

<sup>8</sup> 呂國強、王永昌，「中國知識產權的司法保護」，法官論知識產權，第 12 頁，法律出版社，1998 年 12 月。

但由於中國法院司法人員的素質並不一致，且絕大多數可以說是普遍低落，影響人民及外資企業對法院的信任及對法律申張正義的感情依賴有所保留。據統計，中國基層法院的法官組成大致有三個主要來源：一是正規院校的畢業生(含法律專業或是非法律專業畢業者)，包括大學本科及專科，大致占百分之十不到；二是當地招考或政府其他部門調入法院的，大致占百分之三十；其他則是退伍軍人，超過一半。<sup>9</sup>因此，基於對法院審判品質的懷疑，在中國企業間的專利糾紛並不一定會上法院訴訟解決。

對於專利侵權，在中國可選擇的法律救濟途徑有以下幾種：

(1)通過公安、工商部門對假冒專利行為追究刑事責任。<sup>10</sup>

(2)行政保護途徑：包括通過專利行政機關執法、通過工商機關打擊仿冒和查處、通過行業主管部門或政府其他相關部門行政干預等方法。根據實務經驗，專利行政機關擬法具有花費時間相對較短、效率較高、重調解、但不能獲得侵權賠償的特點；工商機關對於假冒偽劣產品的查處力度較大，也可延伸至某些不正當競爭行為；而質監、檢驗檢疫、及行業關政管理等部门則依據其職權，有可能從某個人側面涉及對專利的保護。

(3)司法途徑：相對行政保護途徑，司法途徑的耗時相對較長，而且面臨執行難的局面。但是司法途徑中的訴前禁令、證據保全、財產保全等措施，往往能起到積極的效果。對於複雜的專利侵權認定問題，也只能通過司法途徑來作出判決。而且在目前的專利案件中，還出現了確認不侵權案件等新的類型，這些都是其他途徑力所不能及的。<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> 王文杰，中國大陸法制之變遷，第 187 頁，元照出版社，2002 年 10 月初版。

<sup>10</sup> 見中國《刑法》第 216 條。

<sup>11</sup> 董穎、王亞東，「外商投資中的專利策略」，電子知識產權月刊，2004 年 9 月號，第 19 頁。

遵循正當程序是司法機關與行政機關分工合作、互相制約的關係的必然要求。中國的人民代表大會制度決定了中國不能照搬西方國家的三權分立制度，但是中國各國家機關之間並非不存在著權力分工和制約機制。經從行政程序產生的智慧財產權所涉及的知識比較專業、複雜，對於該智慧財產權的取得、變更、消滅是否正確，行政機關比法院更有發言權。與智慧財產權的取得、變更、消滅有關的行政程序可以保障有關當事人的程序參與權，更有利於實現案件處理的正確性。在這些方面，法院的司法處理程序明顯不足，由法院來直接否定經行政授權的智慧財產權極容易辦錯案。<sup>12</sup>

專利侵權訴訟中，最常見的抗辯就是專利無效。專利權人拿著專利證書到法院打官司，法院假定凡是經過專利局審批、授予的專利，都符合專利法關於授予專利的要求，都是有效的專利。但是，專利的有效性只是一個假定，而不是絕對的。例如：在審查一項發明是不是具有新穎性的時候，專利局很難做到對內外的所有有關出版物進行無一漏的檢索。又如：按照中國專利法規定，對實用新型和外觀設計專利申請，並不對其進行全面地實質審查，只進行初步的形式上的審查。基於這些原因，各國的專利法都允許公眾對專利的有效性提出質疑，更允許被控侵權人在專利侵權訴訟中對專利的有效性提出挑戰。只要被控侵人能夠證明原告的專利是無效的，他就不用承擔專利侵權的法律責任。可見，專利法規定無效程序的目的在於，通過公眾的監督，保證專利權的品質，維護公眾的合法權利。

根據中國最高人民法院的有關規定，專利侵權訴訟可以向各省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院、各經濟特區人民政府所在地的中級人民法院、以及經最高人民法院特批的計劃單列城市的中級人民法院提起。但是，請求宣告專利權無效只能向中國專利局的專利覆審委員會

---

<sup>12</sup> 楊才然，「與知識產權有關的權利衝突協調原則之理論基礎」，電子知識產權月刊，2005年11月，第20頁。

提出請求。專利侵權訴訟一般屬於民事訴訟，而請求宣告專利權無效的結果將可能引起一場專利行政訴訟。所以，這兩類案件的審理所適用的訴訟程序是不一樣的。不適宜合併審理。

在美國，專利的有效性和專利侵權兩個問題都是由法院決定的。這樣規定的原因之一是在很多情況下，專利局都會傾向於維持原來的決定，很難對自己審批的專利的有效性做出一個客觀、公正的評價。所以，美國立法機關把審批專利和判定專利的有效性的權力劃分為兩個不同的機構，由司法機構對行政機構授予專利的決定做出獨立的鑒定。在專利侵權訴訟過程中，美國法院一般首先考慮專利的有效性問題，然後再確定專利侵權是否成立。即使確定了專利無效以後，很多美國法院仍然會對專利侵權是否成立做出判決。這樣做的目的是如果以後專利無效的判決被二審法院推翻了，二審法院就不用把這個案子發回一審法院，要求一審法院再對專利侵權問題做出判決。<sup>13</sup>

在中國，反訴專利權無效不是向法院接提出，而是向專利局專利覆審委員提出。被告在用專利無效進行侵權抗辯時，法院是否對專利侵權訴訟中止審理往往事關重大。因為無效程序啟動後，往往時間很長，如果是發明專利，還可以經過行政訴訟程序，時間會更長。在這個期間，侵權訴訟如果中止審理，對專利權人很不利，被告可以趁機脫產，或加緊侵權行為，給專利權人造成更大損失；如果侵權訴訟不中止審理，對被控侵權人又很不利，法院一旦作出侵權判決生效執行的判決又無溯及力，即使重新審理侵權糾紛，被告勝訴後，執行回轉也很困難。因此，在實務中，這個矛盾十分突出。隨著中國實施專利制度時間的推移，隨著專業法官隊伍的壯大，在未來修改專利法時，把侵權訴訟與專利有效性的確認放在同一個法

---

<sup>13</sup> Louis S. Sorell, A comparative analysis of selected aspects of patent law in China and the United States, Pacific Rim Law and Policy Journal, March 2002.

院進行，或者成立法專業法院來解決這類問題的可能性值得很好研究。<sup>14</sup>

發生侵權糾紛時，如果發明專利是一項產品的製造方法，製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造的證明。侵犯專利權的訴訟時效為2年，自專利權人或者利害關係人得知或者應當得知侵權行為之日起計算。<sup>15</sup>中國專利法中沒有規定公知技術抗辯，因為專利法為防止將公知技術置於任何人的專利獨占權之下規定了另一個更為徹底的措施，這就是無效程序。

任何國家授予的專利權都難免會有被保護的發明創造不具備新穎性和創造性的情況，中國授予的實用新型專利權沒有經過實質審查，出現上述情況的概率就更大。專利法第48條規定，任何單位或者個人認為一項專利權的授予不符合專利權有關規定的，都可以請求專利初審委員會宣告該專利權無效，這一規定是絕對必要的。

不同國家所採用的專利權無效程序有所不同。德國採取的是職權分離的做法，宣告專利權無效的請求由德國專利法院來審理；專利侵權糾紛由州法院來審理，在侵權訴訟中不得對專利權的有效性提出置疑。中國採取的做法與德國相似，對實用新型和外觀設計專利權的無效宣告請求由專利初審委員會負責進行審查，對發明專利權的無效宣告請求由中國專利局專利初審委員會和北京市中、高級人民法院負責進行審理；專利侵權糾紛則由各省、自治區、直轄市的中、高級人民法院負責進行審理。不過，兩國

---

<sup>14</sup> 程永順、羅李華，專利侵權判定 --- 中美法條與案例比較研究，知識產權出版社，2002年11月第二版，第271~272頁。

<sup>15</sup> 張德霖，中國加入WTO經濟法律調整概覽，法律出版社，2002年7月，第一版，第134頁。



的制度仍有不同之處。德國的無效宣告請求案件和專利侵權糾紛案件最終都能夠上訴到德國的最高法院，因此儘管兩者是分離的，但從司法途徑來看還有一個最高權威機構能夠審理兩種案件，能夠在一定程度上確保兩者在法律的一致性。中國採用的是兩審終審制度，除了在北京市中級人民法院起訴的發明專利侵權糾紛案件之外，其餘涉及同一專利權的侵權訴訟案件和無效宣告請求案件沒有接受同一法院統一考慮的可能性。

美國沒有設置單獨的無效宣告程序，而是由負責審理專利侵權訴訟案件的法院同時審理專利權是否有效的爭議。在美國法院作出的侵權判決中，一般要首先論述專利權的有效性，只有在認定專利權有效或者部分有效的前提條件下，才進一步論述專利侵權問題。<sup>16</sup>

「自由公知技術抗辯原則」僅適用於等同專利權侵權，而不適用於相同專利侵權的情況。如果被指控侵權的客體包含了該專利權要求字面含義中的全部技術特徵，屬於相同侵權，此時若該被指控侵權的客體相對於該專利申請日前的現有技術不具備新穎性或創造性，則該專利權利要求同樣也就不具備新穎性和創造性，那麼就必須向專利初審委員會提出宣告該專利權無效的請求，待專利初審委員會作出宣告該專利權無效的決定之後，法院再作出是否侵權的裁決。

另外，中國對於假冒他人專利的行為是依據刑法的規定來辦理的。假冒他人專利情節嚴重的，對直接責任人員比照中國《刑法》第127條的規定追究刑事責任；將非專利產品冒充專利產品的或者將非專利方法冒充專利方法的，由專利管理機關責令停止冒充行為，公開更正，並處以罰款。<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> 尹新天，專利權的保護，專利文獻出版社，1998年11月第一版，第375~376頁。

<sup>17</sup> 張德霖，中國加入WTO經濟法律調整概覽，法律出版社，2002年7月，第一版，第134頁。

中國的法律規定與有些國家不同，對專利權是否有效的結論並不是由負責審理專利侵權的法院直接審查作出的，而是由專利初審委員會作出的，在強調依法辦案的情況下，法院不能超越職權。法院在審理專利侵權案件中，有權判定侵權與專利技術是否相同、等同，也有權根據當事人的申請，認定被告實施的技術是否與自由公知技術相同、等同，而在下結論時，尤其是依據「實施自由公知技術不侵權原則」下結論時，只能是在侵權物與自由公知技術等同的情況下可以，而相同的情況下應當先由專利初審委員會宣告該專利無效。

其理由在於，專利侵權訴訟是要解決是否侵權的問題，侵權訴訟的前提是專利權人的專利權有效。如果被控侵權人認為該專利權不具備授予專利權的條件，他應當走無效宣告程序。如果沒有人提出無效程序，法院只能承認該專利權有效，並在專利權利要求保護的範圍內對被控侵權物作出是否侵權的判斷。授予專利權是專利局的職責，是否應予撤銷或宣告專利權無效是專利初審委員會的職責。中國全國有幾十個有專利案件管轄權的人民法院，在處理專利侵權糾紛中，如果都可以對專利權的效力作出認定，那麼將可能造成執法不統一。這種認定不僅僅涉及到自由公知技術，而且涉及到明顯違反法律法規的技術，明顯不屬於專利法保護範圍的技術，等等。所以，在專利侵權訴訟中，被控侵權人提出原告的專利技術是自由公知技術，不應獲得專利保護這些問題，不屬於專利侵權案應當解決的問題。<sup>18</sup>

在智慧財產權權利糾紛解決機制設置上，要減少對智慧財產權侵權適用行政處罰，擴大司法裁決在糾紛解決中的作用。行為的自願性是效率的最佳保障，以行政處罰方式解決糾紛會從根本上損害效率價值。中國自建立智慧財產權制以來，一直實行司法保護與行政保護的「雙軌」制，公權

---

<sup>18</sup> 北京市高級人民法院民三庭編，知識產權訴訟研究，2004年7月第二版，程永順，「專利侵權判定中幾個主要原則的運用」，第13~14頁。

力對涉智慧財產權的民事活動進行廣泛干預。應當承認，在智慧財產權制度建立之初，這樣的制度設計是有效率的。但是，隨著中國市場經濟的發展，中國智慧財產權制度越來越走向成熟，公權力下的智慧財產權糾紛解決機制受到理性的追向，它不僅為公權力的恣意介入提供了借口，而且因其與市場規律相悖而變得無效率。在減少用行政制裁於手段保護智慧財產權後，民事、刑事制裁可以代替行政處罰的遏制作用。比如，對重複、故意侵權加大民事制裁力度，適時引入懲罰性賠償制度，這樣，即能保證既減少行政處罰的適用，又不降低違法成本。<sup>19</sup>

總之，效率是智慧財產權法的一個重要價值。為實現智慧財產權制度的效率價值，無論立法抑制或執法環節，要重視對智慧財產權使用人的權利配置，促進智慧財產權應用，使效率原則成為思考問題的一個槓杆和指標，保證智慧財產權制度的實施成為經濟發展的動力之源。若從效率的角度去理解中國在專利法制發展尚未完全的過渡時期賦予行政體系一個快速解決專利糾紛的一個管道，不失為一個便民的措施。但是從長期、公平正義的角度來看，中國還是得儘早將專利糾紛案件的管轄回歸到司法體系以符合國際潮流。

#### 第四節 保護智慧財產權之執法力度的不確定性

從智慧財產權法實務角度來看，外資企業最關心的問題有：第一，如何能最有效地打擊仿冒？雖然中國市場潛力巨大，對任何外國廠商都有難以抗拒的吸引力，但是中國市場業的仿冒產品對於外國廠商具有極大的威脅，在中國打擊仿冒也有較大的難度。因此，外國廠商對於哪一種手段對打擊仿冒產品最有威懾力、最有效，打擊仿冒的成本、成效如何，是最為關心的，甚至直接關係到某種產品是否進入中國市場的決策。第二，中國

---

<sup>19</sup> 和育東，「知識產權法的效率價值及其實現」，電子知識產權月刊，2006年7月，第23頁。

的司法和執法環境對外國投資者是否公平、公正？外國廠商在產品、技術上相比中國國內企業通常具有一定的優勢，因此當外國廠商進入中國時，如果能夠面對一個較為公平、公正的司法和執法環境，這對於在中國市場上取得競爭優勢無疑是一種保證。如果在司法和執法環境傾向於對民族產業的保護，這對於外商投資無疑是一種負面的影響。第三，在中國保護智慧財產權的成本及效益如何？雖然從立法的角度，一系列的修法使得中國的智慧財產權法律保護水準接近了 TRIPS 協議的要求。但是在執法與實務中，侵權救濟手段的效率、侵權賠償問題、執行困難的狀況到底如何，直接關係到外國投資者在中國保護智慧財產權的成本與效益，這些都是影響外商投資環境的重要因素。<sup>20</sup>

現代科技的發展，不僅帶來知識總量的迅速擴大、知識傳播速度的明顯加快，而且也帶來知識更新的愈益加速。技術的生命周期也在縮短，有人測算，技術每年的淘汰率是 20%，這意味著技術的生命周期平均只有 5 年。英特爾公司的創始者戈登·莫爾在 1965 年就提出一條所謂的「莫爾定律」，即每 18 個月微處理機的能力翻一倍，而其價格卻不變，這為後來的事實所證明。所以，運用智慧財產權機制來推動經濟增長最直接有效的途徑，應當是加強並完善智慧財產權保護與利用政策，運用好市場與政府兩隻「手」，即要更多地在操作層面上下功夫。<sup>21</sup>按照「效能」的原則，中國地方政府的智慧財產權行政部門的管理力量亟需整合。目前，全世界有 70% 的國家對工業產權實行統一管理，有 24.5% 的國家對專利、商標和版權實行一個機構管理，只有 5.5% 的國家將專利、商標、版權分開管理，而中國

---

<sup>20</sup> 董穎、王亞東，「從知識產權法律實務角度看外商投資環境」，電子知識產權月刊 2004 年 9 月號，第 14 頁，2004 年 9 月。

<sup>21</sup> 趙莉，「知識產權與現代經濟增長模式之選擇」，科技與法律，總第 61 期，第 42 頁，2006 年 1 月。

就是其中之一。<sup>22</sup>這種「三權分立」的體制對加強智慧財產權管理弊多利少。因為，這種體制既不利於智慧財產權管理的統一規劃和協調，又分散使用智慧財產權執法力量，並造成社會公眾「鑽行政迷宮」、企業的智慧財產權問題必須求助於多個智慧財產權管理部門。

在智慧財產權行政執法方面，執法主體違法、執法實體違法和執法程序違法等現象在某些地方和領域同樣存在。在智慧財產權執法中，存在著對侵權者處罰偏輕、以及對嚴重侵權涉嫌構成犯罪者未依法移送司法機關追究刑事責任的問題。<sup>23</sup>在智慧財產權的權利衝突糾紛中，行政程序與司法程序所扮演的角色和所發揮的作用並不相同。行政程序主要解決的是發生爭議的智慧財產權的有效與無效問題，而司法程序主要解決的是當事人之間的侵權問題。兩者雖然相互聯繫，但不完全排斥。因此，行政程序不能代替司法程序，行政機關履行行政管理職責，不能代替法院進行民事侵權認定和判決被告承擔民事責任。綜上所述，作為中立的裁判機構，人民法院應當堅持「司法程序獨立」的作法，在行政程序之外，獨立地為當事人提供定紛止爭的另一條道路。<sup>24</sup>

全球範圍內智慧財產權的協調進程已開始啟動，但是技術的快速發展及其應用也已經超過了立法者、專利的核准機關以及司法機關的發展。這需要國家或者地區的法院提高到一個新的專業化水準。因此，有必要建立研究機構培養一批具有技術和法律能力的專業人才，使他們能夠認識到不斷發展的技術及其應用的複雜性，並能夠為建立現代智慧財產權法律模式

---

<sup>22</sup> 賀尙武，「西安市知識產權保護現狀及對策研究」，載國家知識產權局辦公室編《優秀專利調查研究報告集》，知識產權出版社，2000年1月第一版。

<sup>23</sup> 李卓端、張紹春、董欣，「完善我國地方知識產權管理部門行政法制建設的思考」，知識產權第15卷，總第87期，第33頁。

<sup>24</sup> 陶鑫良 袁真富，知識產權法總論，知識產權出版社，2005年1月第一版，第306頁。

提出建議。台灣交通大學科技法律研究所在台灣開法界先河，開始培養一批具有技術和法律能力的專業人才以因應世界潮流，值得中國來借鏡。尤其當前許多外資企業進軍中國積極申請專利，中國極需大量同時俱有技術及法律能力的專業人才投身企業界及專利局。全世界的專利局被認為是新技術集中的地方，所以審查員要增強新興領域的能力。大多數的發展中國家如中國的專利局基礎設施不能滿足快速增長的需要，但中國已經建立了超過 5000 個專利機構來滿足將來這一要求<sup>25</sup>。機構的硬體建設容易建立，但人才的軟體建設就必須由政府來大力培養。



---

<sup>25</sup> Prabuddha Ganguli(印度)，宋建華、姜丹明、張永華譯，知識產權釋放知識經濟的能量，知識產權出版社 2004 年 4 月第一版，第 348 頁。