

# 复旦大学《中欧美专利法新发展》研讨会记录 (未经发言本人审阅, 仅供参考)

时间: 2016年5月20日下午

地点: 复旦大学新江湾城校区法学楼103会议室

议题一: 欧洲知识产权发展趋势

**Best Practices to Obtain, Enforce and Defend Patents in Europe in the Advent of the EU Patent Package**

**Prof. Heinz Goddar:**

I hope everybody can understand what I am going to elaborate on. First of all, thank for inviting me to this excellent conference. Thank you for giving me this opportunity!

How can we get patents and enforce patents in Europe at the moment? First of all, we start from the “EU Patent Package”, it is related to something which never may become true. As I remember, on June 27th, there was a poll in UK on the issue whether UK was going to stay or not stay in EU. There is no doubt that if Britain should get out, this project is with all probability over, there will be new negotiations. And other countries will get involved and they will be shifts on structures etc.. Therefore, in my firm, we planned for further steps on what to do, we have to possibly open, expand or shrink our offices, only after the end of this June this year.

At the moment, as you know, there is no “Unitary Patent” or “EU Patent”. When I went to training for becoming a patentee, I was a trainee for my examiner in 1972, and I was told by my trainers at that time, “you should not learn too much about German patent law, it would not be necessary in one or two years. And maximum in five years, we will have EU Patent. It would cover the whole European Union and that’s it!” Well, it has been 2016, and there is no EU Patent yet. Rather, we have something that might come into force. I would like to outline the situation now.

The situation now is as follows, you can see in Europe, you could get national patents now but there is no European Patent. There is something that is so proudly called by the European Patent Office, located at its headquarter unique which we called it a European Patent. But this is a very unfortunate creature. Because when the European Patent is granted, one logical center thereafter, it dies because it explodes, fragments as a result of this explosion, and each of the fragments covers one country which we have designated in Europe, among them, all the European and all the effects that come out of that fate of a national patent there.

And we have two ways to get national patents: either you go to a national patent office (in one of the countries) or you go to a center called European Patent Office. And applied for a so-called European Patent with a result that you have national Patents in countries of

the choice. This is available, national patents immediately will be clear, particular in law school, it will become clear to all of you. Can it only be nationally and force? There is no possibility even if you have 3 or 4 parallel national patents. It is via national patents applications, via EPO (European Patent Office), in European countries to enforce this patent across the borders. You must go with a German patent of the European Patent, with a German patent to a German Corps.

Dutch and France have couple of years (5 to 10 years ago) having a possibility to enforce a patent in Netherlands or other patents from other countries. So national patents, to be enforced in certain country, in fact, practically, majority of these patents are not enforced in all countries in the Europe. If one applicant or patentee, all of them, they go to one country, usually, to trial there and if they are successful and there is a settlement opportunity for the whole of Europe. We have about late statistics that 80% the patent litigations, 0% of them take place in Germany, I cannot explain why that it is so, if you close Germany with injunction verdict, that practically, it is not possible to maintain a still possibly marked around the Europe. It is too difficult. This is probably the reason. There are only 5% of cases litigated in parallel or follow up to just take place in any other European countries.

Unitary EU Patent System based on EU Patent Package. EU Patent Package consists of rules for a Unitary Patent, a language regime, and a European Unified Patent Court (UPC).

On December 31, 2012, EU Council Regulation No. 1257/2012 of December 17, 2012, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and EU Council Regulation No. 1260/2012. In addition, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation agreements have been published.

On February 19, 2013, Agreement concerning a Unified Patent Court (Document 16351/2/12 has been signed) Regulations 1257/2012, 1260/2012 and EUPC Agreement can only come into force together. And Ratification of EU Patent Package by at least 13 EU member states, which must include France, Germany and U.K., necessary before package can come into force. Germany will probably not start Ratification Procedure before 2017. EU Patent Package probably will come into force earliest 2017/2018, with all three 'elements' of the Package tied together. Complaint filed by Spain against 'Package' because of alleged inconsistency with EU Treaty has been rejected by EUCJ.

Industries can perfectly live with these. They are not unhappy with this situation. The main force to a different system, we have legal professionals in many countries. And at least few of them came from Germany. And now we are on the way to get a central patent, if we have a central trademark, we have a European trademark since the middle of 19th. One trademark, you have a European community design, and you can do the same thing, we don't have a patent that trial since early as I said. It failed, why? Because patent has to do with language, there was a language problem. For instance, what should be the

language of such a patent and what should be the language of the patent when you enforce it the procedures and all these things. So it was simply too difficult. Now a very complicated package has come into place and I know from some of the judges of the court the Appeal Circuit in the U.S., they said that 'Already 3 years ago, could you not get it more complicated? '

But I will just explain it. First, a Unitary Patent, it will be something easy to explain, I told you that on the EPC, under the European Patent Convention, at the EPO, you can now get national patents out of a centralized application, search, examination, procedure and then run of this patent. This is centralized, at the moment what you get out is what we call it 'a bound of this fragment'. We have these sticks. That is EPO anti-patent grant and then you open your hand at the bound of sticks.

In future, if this system comes into place, this EU Patent Package, you will have an alternative available, instead of having this stick, 'one country one stick'. We will have a bigger one, it is a patent covering as a regional patent. The whole European Union should be careful, you think now it would be the whole European Union and it would not make a lot of sense.

It is of not the whole European Union, something is special, because at the moment, at least Poland and Spain, don't join us. It means, now it is the 'European Union minus Poland and Spain'. In addition, Italy has given up its resistance and they will be a member of us. Under EPC, instead of just getting the only national patents, you will have the possibility to get for the European Union. Now for all the European Union, without the Poland and Spain for the moment, you will get one regional patent. Your companies, people who you advice, your students, you must already think of what you wish to in future at the time of filing the European Patent Application, at the European Patent Office, you filed all the European Patent Application today then it comes to patent grants. May be 3,4,5,6 years, examination procedures, well, whatsoever, and after grant of the EPC patent. Within one month after grant, you must decide whether you wish have the regional patent (the EU Unitary Patent) plus if you wish, national patents out of the EPC procedure in countries is not covered by the Unitary Patent, let's say Poland, Spain, Turkey, Switzerland, all what you wish is what we call 'a bound of patent'. Namely the national patents in the countries, you have chosen designated under EPC, one decision you must make today is, if you file today. (may be a company does not file a EPC until now, they filed national patent applications in certain countries where they need them) For litigations and for litigation defense purposes, it is island because if some people make seismic conducts for many reasons, and it is Britain, and that's it. With this procedure, to file national parallel patent applications, you will never get an option or a possibility to get the EU patent or Unitary patent in the future. Therefore, that is the decision you must make today, and I would usually recommend you file an EPC application, even if in the past you did not, even if you said if I leave patent in three countries in Europe, I take national patents, no! Better not may be, under the EPC, you have an option to decide within one month what you like, why don't we recommend you to gain to make the decision already? It is highly disputed, whether this system will be acceptable for industry or not.

A specialized patent court is common to the participating EU Member States for EPC (bundle) patents and European patents with unitary effect (EU Patents). Court of First Instance and Court of Appeal. And Court of First Instance consists of a Central Division as well as local divisions and/or regional divisions in e.g. Germany.

Suggestions/Recommendations for Patent Drafting/Filing in Europe based on present EU Patent Situation. Presently, it is unclear whether and when EU Patent Package will come into force – probably not earlier than 2017/2018. Recommendations for patent filings based on EU Patent Situation is National routes ‘alone’ no longer recommendable, because no option for EU Patent. Rather, at least if two countries or more should be covered by a patent in Europe, EPC route should be used, because of option later on to obtain an EU Patent. National additional patent application in DE recommendable, in order to keep possibility of (cheap, fast etc.) patent litigation in Germany open. In case of additional DE Patent Application: Filing in English, German translation only necessary within one year from filing, delaying request for examination for seven years after effective filing date. And unsolicited invalidation actions against forthcoming EU patents might be recommendable to avoid unwished venues of patent litigation.

Q&A:

Professor Zhang:

Thank you! Professor Heinz Goddar, as I know, Germany has not ratified the convention yet and it is possibly for the next year, the national selections and that political elements, is there any other explanations for the Germany? Because Germany plays a key role in the European patent system.

Professor Heinz Goddar:

As I must say, it is one of the two reasons from my personal views, I think it is very procedural, it is not a matter of principles, the question is there that needs all the parties (both the social democrats and the conservatives) think that there will be resistance to ratify the whole package, just as it is, there will be a renegotiation of this question. And that is the only factual reason, they would like to ratify the convention for political reasons. In the beginning of the August, parliamentary activities in Germany will do something, that means there will come everything down with the view to the election, how can I prove a position, you know, this is not the only country, so practically, German legislation will sleep for a year that has already been the law because the case starts on the mid of July in Germany, and it comes with the vacation. So that is the main reason. And if there is open resistance within the big part of the industry for election. Then you will have some problem some way. Thank you!

**朱雪忠教授（同济大学知识产权学院院长）：《欧盟统一专利法院及其前景》**

我准备从三个方面来讲这个问题。当然首先要说明什么是欧盟统一专利法院。这是现在还是没有生效的，从某种意义上来讲还不存在的，是准备要成立的一个法院。欧盟 27 个成员国中的 24 个（除西班牙、波兰和保加利亚外）成员国于 2013 年 2 月 19 日签署《欧盟统一专利法院协定》，决定建立受理涉及单一专利和欧洲

专利局授予的其他专利相关诉讼的唯一法院。欧洲专利是一束专利不是一项专利，最多可以指定 38 个国家，对象不仅限于欧盟国家。如果这个法院成立，将是世界上最大的专利法院。

## 一、建立欧盟统一专利法院的背景

为什么要建这个法院呢？目前欧盟有两种专利制度并存。一个是每个成员国的专利制度，还有一个是欧洲专利。欧洲专利如刚才所说是一束专利，最多可以授予 38 个国家的专利。这 38 个专利在每个国家的无效、侵权都是由各个国家自己去判断处理的，将导致同样的发明创造在各个国家的命运不一样。要在欧洲不同国家获得专利要分别翻译成不同的文本，会导致高成本，包括翻译费，维持有效的年费。所以欧盟一直想要打破这种一束专利的局面，建立统一专利。最早在欧盟所有成员国建立一种专利制度，欧盟所有成员国相当于一个国家，授予一个专利，能在欧盟所有成员国得到保护，像是在一个国家授予了一项专利。欧盟专利法院就是为了保证欧盟单一专利的实现而建立。

## 二、欧盟统一专利法院的结构框架

### （一）机构框架

组织结构包括初审法院和上诉法院。初审法院包括中央法庭、地方法院，几个国家之间还可以设立地区法庭。中央法庭设在法国巴黎、英国伦敦和德国慕尼黑。上诉法院设立在卢森堡。中央法庭设在哪个国家是斗争的结果，都想设在本国，最后设在法国、英国、德国三个大国，当然有所分工。在专利上诉法院上面还有欧洲法院，对专利上诉法院的判决不服可以向欧洲法院上诉。

### （二）管辖权

受理涉及单一专利有效性和专利侵权的案件，专门针对新设立的单一专利。对于传统的欧洲一束专利在一定情况下也有管辖权，但仅仅对在参与建立统一专利法院的欧盟成员国中登记的欧洲专利中的相关部分有效。还有涉及补充保护证书的案件。管辖范围具体包括侵权、确认不侵权、申请临时保护措施和禁令、无效和反诉无效、在先使用等案件，以及对欧洲专利局依据 1257/2012 条例作出决定不服起诉的案件。

中央法庭和地方法庭分工很明确。中央法庭的受案范围有：

- 宣告专利无效案件
- 确认不侵权行为的案件
- 对宣告专利无效案件的反诉案件
- 对欧洲专利局就单一专利决定不服提起的行政诉讼案件
- 行政案件包括请求确认单一专利的统一效力、记载单一专利所有权变更及其转让情况、公开申请的翻译文本、年费的收缴等
- 中央法庭的主要精力集中在审理存在交叉管辖权的专利案件

地方法庭和地区法庭的受案范围有：

- 已经发生或可能发生侵权行为的专利案件（根据侵权行为发生地或可能发生地来确定，被告所在地等来确定由哪个法院管辖。）
- 申请临时保护措施和禁令的专利案件
- 因专利申请公开给予临时保护而产生的赔偿或补偿案件
- 与专利批准前在先使用该发明有关的专利案件

- 以该发明在先使用为前提的专利案件和因专利转让而产生的索赔案件
- 具体主管法院为侵权行为实际发生地、可能发生地、被告或其中一个被告所在地的地方法庭或地区法庭

在 7 年过渡期内，涉及欧洲专利和补充保护证书的诉讼仍然可以由国内法院或者其他职能机构受理。即过渡期内，统一专利法院或国内法院均可以受理欧洲专利和补充保护证书的诉讼。但对于《统一专利法院协议》生效后授予或者生效的欧洲专利，统一专利法院有排他性的司法管辖权。只要诉讼尚未被统一专利法院受理，那么专利权人可以不选择统一专利法院的司法管辖。如果统一专利法院已经受理诉讼，那么专利权人不可以拒绝统一专利法院的司法管辖。即使诉讼已经被国内法院受理，申请人仍然可以随时撤销，而专利权人可以再次选择。

### （三）管辖权转移和移送管辖

另外管辖权在一定条件下可以转移和移送。侵权行为发生地超过三个以上的地区法院辖区的，经被告人申请，案件需要移送到中央法庭审理原告就已经发生或可能发生的侵权行为提起诉讼后，被告提出反诉、请求撤销该专利的，地方法庭或地区法庭有权决定将本诉和反诉合并审理，或者将请求撤销专利的反诉案件移送至中央法庭审理而暂时中止对本诉的审理，或者继续审理原告提起的侵权本诉案件，或者根据当事人的协议，将本诉全案移送至中央法庭包括地区法院和中央法院的关系。这方面的内容我就不一一细讲了。

### （四）法律适用

法律依据是欧盟法、《统一专利法院协议》、《欧洲专利公约》、还有各个国家的内国法、约束成员国的专利国际条约或国际协议，如 TRIPS 和 PCT。以欧盟法作为其根本性的法律，配合欧洲法院，确保欧盟法的正常实施和统一解释。如果上述问题是在上诉法院遇到，则应当提请欧洲法院作出先行裁决

### （五）诉讼语言

语言问题一直是欧洲统一专利制度一个很大的障碍。经协商妥协，最后达成共识从三种主要语言中可以选择一种，在一定情况下可以翻译成其他国家的语言。诉讼时可以用什么语言，规定的很细。中央法庭以专利授予时所用语言为诉讼语言；地方法庭以法庭所在地缔约国语言为诉讼语言；地区法庭以该地区法庭所辖缔约国指定的语言为诉讼语言。

缔约国可以行使选择权，从欧洲专利局三种官方语言，即英语、德语和法语中任选其一并将其指定为该地区法庭的诉讼语言。经当事人协商同意，地区法庭可以用专利授予语言进行审理、经地方法庭同意，当事人可以请求法庭用专利授予语言进行审理。

### （六）合议庭的构成

合议庭采取了法律法官和技术法官结合的方式。（我国成立知识产权法院也在探讨这个问题。）

有几名法律法官和技术法官都有规定。

主要负责审理专利撤销诉讼的中央法庭各审判庭均由受过法律训练的 2 名法律专业法官和受过技术训练的 1 名技术专业法官组成。

经一方当事人请求或审判庭建议，地方法庭和地区法庭也可由法律专业法官和技术专业法官组成审判庭，即 3 名法律法官加上 1 名技术法官。

上诉法院则由 3 名法律专业法官和 2 名技术专业法官组成。技术法官和法律法官构成。有几名法律法官和技术法官都有规定。

#### (七) 代理人

获得欧洲专利诉讼认证的律师或欧洲专利代理人。具有最佳专业背景的专业人士可以参加诉讼，以便使其判决不仅在法律上而且在技术上也经得起推敲。

#### (八) 单一专利框架下行政与司法的衔接

欧洲统一专利的授予，还是由原来的欧洲专利局授予。所以欧洲专利局和欧洲统一专利法院有衔接。(注意欧洲专利局不是欧盟的机构。)

欧洲专利局行使以下职责：受理和审查关于专利统一效力的申请；登记具有统一效力的单一专利；在过渡期内，公开相关翻译；建立并维护一个新的“欧盟单一专利保护登记机构”包括对单一专利的出让、转让、失效、许可、限制或废止等信息的管理；收取单一专利年费；将部分年费分配到参与的成员国。

### 三、欧盟统一专利法院的发展前景

刚刚说到欧盟统一专利法院现在还没有生效。第一个问题是最终能否顺利设置。按照条约规定，必须有包括英法德在内的 13 个成员国批准才能生效。2016 年 2 月 10 日止，共有 9 个成员国通过全民公投或者议会表决方式批准了该协定。现在最大的问题不是不够 13 个成员国批准的问题，而是英国，因为英国要公投是否退出欧盟。如果英国脱欧了，这个制度就要泡汤了或者要有很大的修改，换句话说就是不可能近期生效了。就算英国公投决定留在欧盟，也还有很多不确定性，之后批准的阻力可能会很多。第二，专利运行后，对专利权人有没有吸引力。需要获得保护的国家越多，越划算。但如果需要获得保护的国家很少，比如只有三个国家，就没有必要去申请单一专利了。单一专利权对于在少于 4 个成员国的专利权人来说没有经济上的优势。第三，统一法院建立后，是否比成员国法院更具有公信力，因为在过渡期内，对于原来的欧洲专利，专利权人可以选择是成员国还是统一专利法院。第四，对建立世界统一专利制度的影响。如果欧盟统一专利法院取得成功，对于未来建立世界统一的专利制度具有重要的启示，以期减少重复申请、重复审查的负担。

### 讨论

钟华：无效程序有没有后续程序。

张济印：目前还没有相关规定。

钟华：有没有具体期限的限制。只能明确，欧洲统一法院对于专利无效，规定了一个救济途径。（授予之后的异议期）

马忠法：欧洲专利局下每个专利维持平均需 45 万欧元。想要申请的国家越多，统一的优势就越明显，翻译费、年费、维权成本等费用可以大大减少。欧洲统一专利从 70 年代就开始准备，语言问题就是主权问题。西班牙为什么不加入，就是因为没有规定西班牙语。欧盟有统一三标制度，这里为什么没有语言问题。

法院判决后如何执行？

曹阳：没有统一执行机构。

朱雪忠：不执行，首先要对欧盟法院提出挑战。

郑立：历史就是分分合合。专利生效后还有很长的磨合期。即使到欧洲申请专利，最后生效的也很少。申请费政府资助，审查费政府不资助，就退了。

从中国企业来说，到欧洲申请都很少，更不用说维权。  
此外在欧洲统一专利法院申请的专利没有了缓冲期，一但输掉就全输了，不像欧洲一束专利那样，在一个国家失败了之后，在另一个国家还有赢的可能。

## 议题二：美国专利法的新发展

张乃根（复旦大学知识产权研究中心主任）：《美国专利法的新发展》

我对美国专利法研究了快 20 年了，最近 10 年每年都去参加福特汉姆法学院的 annual conference，会上有一个专题介绍美国专利法一年的发展。今年我没去，但他们每年 4 月开会，现在如果去福特汉姆的 Intellectual Property Institute 的网页上可以看到 Speaker 的 PPT 等材料。如果感兴趣可以相关网页上看看。

我根据自己搜集的信息和参考他们的发言准备了自己的材料。去年我们完成了创意产业相关知识产权的书，其中有一部分是关于软件专利的，所以去年年底之前对美国的相关情况也做了一定的更新。

### 一、立法新发展：

从立法来看，2011 年美国实施了新《专利法》，2013 年过渡期结束。在 2015 年 10 月发行了合订本，这个合订本在美国 PTO 上面有，感兴趣可以看一下。合订本的好处是可以对老法新法进行比较。我主要讲立法新发展的两点，在这两点上都还没有新的案子。

独特的申请在先和保护发明在先，还没有案例。

第一，独特的申请在先：保留了 1 年的宽限期（grace period）§102(b)(1)，来检验专利申请是否有市场价值，然后再一年里销售披露。在中国肯定不行，这样新颖性就丧失了。美国可以有一年的宽限期。这一年是新增加的，同时含外国申请日，可作为在美国的有效的优先日。原先美国的发明在先仅限于美国的申请，现在外国申请也算（按巴黎公约享有优先日）。这在全世界目前还是没有的。

中国从 2008 年后，新颖性是绝对新颖性了，不局限于中国了。美国也是绝对新颖性。但我们的新颖性是，披露之后就失去了，所以披露前必须申请专利，美国披露后有一年的宽限日，在外国的申请也算。反过来我国的专利在美国披露，根据中国法也时丧失了新颖性。怎么解决美国申请专利和中国申请专利在这方面的矛盾。

此外还有非显而易见的有效日 § 103，也是在这一年里面的。这是独特的，其他地方没有的。

第二仍保护发明在先：原先发明在先，存在异议的话，谁先发明要根据试验数据、披露等来证明。现在这一套没有了，加了一个新的东西——§ 135 条派生申请（derivative application）公开或授权后 1 年内异议。假如你先申请，后面一个人说其实我老早有发明了，你的发明其实是我的发明派生出来的，我就可以对你的发明在申请公开或授权后一年内提出异议。

专利条例 2016 年 5 月更新。

审查指南 2015 年 11 月第 9 版。

### 二、司法新发展：

美国联邦最高法院一改从 1983 年到 2011 年近 30 年不受理专利提审案件的习惯，过去一直由 CAFC 来审理。最近几年美国最高院加大了受理专利案件力度。仅



最近 3 年，

2014 年 5 起：

Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern., 134 S.Ct. 2347

Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S.Ct. 2120

Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 134 S.Ct. 2111

Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S.Ct. 1749

Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 134 S.Ct. 1744

其中 Alice 案子的影响最大，它对信息技术产业可申请专利的问题做了新的司法解释。

2015 年 3 起：

Teva Pharmaceuticals USA v. Sandoz, Inc., 135 S. Ct. 831

Commil USA, LLC v. Cisco Sys., Inc., 135 S.Ct. 1920

Kimble v. Marvel Enters. Inc., 135 S.Ct. 2401

2016 年 3 起

Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., No. 14-1513; Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., No. 14-1520

Cuozzo Speed Tech., LLC v. Lee, No. 15-446

Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., No. 15-777

有的已经 oral argument 过了，有些要到今年下半年还要进行庭审。原来 30 年基本没几个案子，比如在 1997 年有一个等同原则的案子，现在仅 3 年就有十几个案子。我觉得可能是美国的专利政策最近在加大司法调整，专利法 2011 年进行修改，名字就叫《发明法》，促进美国的技术发明。司法又加紧进行协调。因此可以看出美国在推进技术快速发展方面，是花了点功夫的。

接下来讲讲几个案子。

(1) **§ 101 Alice 案**（美国最高院 2014“抽象观念”不可获得专利），进一步限制商业方法软件专利。

美国 TPO2014 年 12 月发布了软件专利审查指南。其中软件专利遵循了 Alice 案中的结论。而 2015 年 11 月版仍以此为依据。

两步法：按照 § 101，权利要求是不是工序、机械、产品或合成物？（这四个可以申请专利。）

否一>不属于 § 101 主题；

是一>A 该权利要求是否指向自然法则、自然现象、抽象观念（司法认定例外）？

是一>不属于 § 101 主题；

否一>B 该权利要求是否描述了显然多于司法认定例外的要素？

否一>不属于 § 101 主题；

是一>属于 § 101 主题。

Alice 案的结果是严格限制软件专利。一步步收紧，把垃圾专利挡在外面。截止 2016 年 1 月，联邦地区法院 185 起 Alice 同类案件，128 起判无效的。上诉到 CAFA 中有 23 起，22 起判无效。美国 PTO 上诉委员会（PTAB）受理的 38 起裁决全部判无效。所以从统计来看，Alice 案以后，美国大大加强了对商业方法软件专利的无效裁定。

(2) 诱导(induce)侵权的抗辩 Commil USA, LLC v. Cisco Sys., Inc., 135 S.Ct. 1920 (2015)

问题：被告可否认为涉案专利无效而实施侵权？（也就是我主观上认为你这个专利是无效的，然后我实施了。本来认为专利无效应该先去 PTO 申请无效，而不是直接实施。）

美最高法院判决：诱导侵权要求“被告明知侵权的证据”；“无效不是不侵权的辩解，而是减轻责任的辩解”；“允许诚信的认为抗辩将削弱专利有效性的假定”。

（3）专利期满后的许可费。Kimble v. Marvel Enters. Inc., 135 S.Ct. 2401 (2015)

问题：专利期满后，原专利权人继续收取许可费本身是否违法？

美最高法院多数意见：否。因为这是一个合同，如果双方约定，那就可以继续收取。

反对意见：专利法没有明文禁止。

（4）故意侵权（三倍赔偿金 § 284） Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., No. 14-1513; Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., No. 14-1520

美最高法院受理：Oct. 19, 2015

庭审：Feb. 23, 2016 (cases consolidated) （目前审理之后待判）

问题：2014 年美最高法院 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S.Ct. 1749 已判决“联邦巡回上诉法院在 Brooks Furniture 案中所建立的法律框架过度严格，并不可容忍地阻碍了对地方法院的自由裁量权的法定授予。”这个框架“十分苛刻，使得第 285 条显得十分多余。”

CAFC 是否仍坚持过度严格的标准？

（5）外观设计专利（赔偿金 § 289） Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., No. 15-777

美最高法院受理：March 21, 2016;

庭审：October 2016 Term.

问题：当外观设计专利仅适用于该产品的一个部件时，侵权赔偿金是否限于该部件所贡献的利润？（也就是赔偿金怎么计算的问题。）

CAFC: Affirmed District Court's damages award based on Samsung's entire profits from sales of infringing smartphones

**张怀印（同济大学法学院副教授）：《美国专利审查与上诉委员会最新发展动态》**

下面我就讲一下美国新专利法的一个修改点。2011 年 9 月 16 日，美国总统奥巴马签署了《美国发明法案》，这标志着美国自 1952 年以来最大规模的专利改革法案得到通过。本次改革新设立了专利审查与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board），由审理当事人提起的专利无效和申诉请求。主要内容保留了以前的单方复审，取消双方再审程序（inter-parte reexamination），增设授权双方复审程序（inter parte review）和授权后复审程序（post-grant review），以及过渡性的“涵盖商业方法”（Covered Business Method）的复审程序。

从 2012 年开始使用到 2015 年，PTAB 受理的案件逐年在增加，2014 年有 1677 件，2015 年有 1797 件。越来越多的企业找 PTAB 上诉已经成为了一种趋势。在 PTAB 受理的案件中，涉及高科技行业的有 1051 件，医药行业 334 件，其他 411 件。申请人中，NPE 申请的案件有 614 件，占比 58.4%，非 NPE 企业有 437 件，占比 41.6%，

两者相差不大。案件申请类型中，涉及 IPR（双方复审）的申请有 1610 件，占 PTAB 案件受理总量的 90%，可见 IPR 复审程序在企业中最受欢迎。

在有些国家也有这种情况，法国专利无效是在法院内解决的，现在也在考虑是否增加行政挑战专利无效的途径，日本专利无效的行政案件也在增加，这不是一种趋势呢？美国国内是否也存在一种行政权力扩张的趋势？

为什么 PTAB 受理案件的数量会逐年增减呢？有三个理由：

一是效率高。美国联邦最高法院审理一个案子，一年解决不了。而 PTAB 一般 12 个月内就解决了，比去法院起诉效率要高。

二是效果好。对于挑战专利无效性的一方来说是效果特别好。从权利要求项的角度看 IPR 案的各种结果，已立案的权利要求项被 PTAB 驳回的占 77.27%，已立案的权利要求项被保留的占 19.07%，已立案的权利要求项权利人容许的占 3.66%。

三是费用低。到 CAFC 打一个无效官司，打一年官司要将近 100 万美元，3 年以上要上千万美元。如果到 PTAB 10 万到 50 万就解决了。有这样三个优点，对于想挑战专利无效的企业来说，是非常愿意去 PTAB 的。

向 PTAB 申请和向 CAFC 起诉有什么区别呢？对 PTAB 的裁定不满还可以向 CAFC 提起上诉。

2014 年 11 月，美国联邦巡回法院首次对 PTAB 的决定做出裁决。在 *Cuozzo* 案中，美国联邦巡回上诉法院以 2 比 1 的结果支持 PTAB 使第 6778074 号专利无效的决定，该专利涉及的是 *Cuozzo* 速度技术公司所有的“速度计”。*Cuozzo* 对 PTAB 的裁定提起上诉，反对 PTAB 对其权利要求的分析方法，*Cuozzo* 称 PTAB 应像地区法院一样将二者视为一个综合体，不应使用“最宽泛的合理解释”方式。

第二个判决是在 2015 年的时候。按惯例虽然美国联邦上诉巡回法院会尊重美国专利商标局的专利审理和上诉委员会 (PTAB) 使用最广泛的合理解释来定义专利项目的范围和标准，但在 2015 年 6 月 16 日，它在 *Microsoft* 一案中裁定 PTAB 在本案中诠释专利项目过于广泛或不合理。见 *Microsoft Corp., v. Proxyconn, Inc., No. 2014-1542, -1543 (Fed. Cir. June 16, 2015)*。

在 *Microsoft Corp., v. Proxyconn, Inc.* 案，美国联邦巡回法院认为“因为我们需遵从 *Cuozzo* 一案的决定，因此我们必须拒绝 PTAB 在 *Proxyconn* 一案的论点，即 PTAB 错误使用它在审查过程中使用最宽的合理解释专利项目范围及诠释。”上诉法院指出所谓 PTAB 对专利项目最广泛合理的解释标准本身也是有限制的，法院进一步解释说，“PTAB 在专利项目解释上可使用很广泛的合理诠释，但它不能违背一般专利诠释标准及原则。”

刚刚说到的第一个案子 *Cuozzo* 案现在已经上诉到美国最高院了。2016 年 4 月 25 日，美国最高法院听取 *Cuozzo* 速度技术有限公司诉 *Lee* 一案的口头辩论。这个案子对于以后 PTAB 如何解释将产生非常决定性的影响。

该案的两个争点如下：

问题一：上诉法院认定“在双方复审程序中，专利审查与上诉委员可以根据合理的最宽泛解释原则来解释授权专利中的权利要求”是否有错？

PTAB 在对权利要求解释时，根据合理的最宽泛解释还是字面意义？（解释的越宽泛，意味着越多的专利被认定为有效，对要求认定专利无效的一方很不利。）

在提交给最高法院的上诉意见书中，*Cuozzo* 表示，专利审查与上诉委员会在双

方复审程序中与地区法院行使一样的裁判功能，而且，与审查程序不一样的是，发明人在双方复审程序中修改其权利要求的能力非常有限。Cuozzo 说，国会既然将双方复审程序设定为裁判程序，作为地区法院诉讼的替代程序，那么专利审查与上诉委员会就应该使用与地区法院一样的解释标准，也就是字面一般意义标准。

美国政府称，美国专利商标局在其所有程序中长期适用的是合理的最宽泛标准，国会允许专利权人在双方复审程序中申请修改其权利要求，这样就合理解释了使用合理的最宽泛标准的理由。而且，双方复审程序中并非仅仅复制假定的地区法院诉讼的结果，立法历史也表明，国会并未禁止在双方复审程序中使用合理的最宽泛标准。

问题二：上诉法院认定“即使专利审查与上诉委员会启动双方复审程序超越其权限，专利审查与上诉委员会启动 IPR 程序的这一决定也不能接受司法审查”是否有错？

这个程序本身是不能接受司法审查的，能接受司法审查的是它的结果。

按照美国法典第 35 篇第 314 (d) 款：“The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.”

(专利局长根据本法条启动双方复审程序的决定应为最终决定，不能再行上诉。)

最近 PTAB 有最新改革。2016 年 4 月 2 日，美国专利商标局在联邦公报上公布了双方复审、授权后复审、商业方法专利过渡方案以及其他实施《美国发明法》规定的衍生程序的最新修订版实施规则。2015 年 5 月 19 日，美国专利商标局就曾经公布修订规则，作出了特定的行政性变化，比如专利权人申请修改的文书可以增加 10 页，专利申请人答辩意见也可以增加 10 页等等。

主要变化有以下几点。

专利权人在初步答辩时可以提交新的言词证据，但此等言词证据提出的主要事实问题将按照对申诉人有利的角度来解释。

美国专利商标局对权利要求的解释采用最宽泛的合理解释，除非专利将在最终书面意见发布之前失效。新修订规则规定，如果涉案专利将在文件提交通知登记 18 个月内失效，当事人可请求采用“地区法院解释权利要求的方式”，不过必须在提出申诉之日起 30 天内提出申请。

强化了美国专利审查与上诉委员会（PTAB）程序中的充分披露义务，规定在提交给美国专利商标局的任何文件上的签字就代表其行为并未出于“任何不适当的目的，比如威胁、引起不当迟延或增加不必要的程序成本”。

将申诉、专利权人初步答辩、申诉人的回复意见的页数限制变为字数限制。比如，申请双方复审将被限制在 14000 字内。

## 讨论

曹阳：近几年美国最高院受理了一批专利的案子，最高法在选择受理案子有没有什么标准？有些案子只是很小的点，并不涉及到专利运作的主要方面。

张乃根：这个问题要了解美国最高法院的运作模式，每年接受 150 个左右的案子。首先看这个案子是否涉及到宪法或法律的一般问题，把案子作为一个点来进行法律

解释，尤其是在美国国会没有明确表示修改法律的情况下，因为如果国会明确表示要修改法律，法院也就没有必要对其进行解释。在国会没有修改的表示时，美国最高法院就要承担法律解释的功能。这是一个基本的原则。凡是在专利法领域中从第 101 节开始，只要有美国最高法院的判例，就要上课讲解，把案子作为法律解释给学生讲，老的案子可能到现在还是现行的判例法。纯专利的案子，在美国最高法院的判例中不是很多。二战前后，美国最高法院判了一些案子。涉及到专利侵权案件，原先有 12 个巡回法院，后来改革，94 个地区法院集中上诉到 CAFC，最高法院也就不再审理了，除了 1997 年有关等同原则的案件。等同原则是个纯粹的普通法的案例。最高法院解释了专利法中没有出现过的名词，这个词是法律没有的，是法院解释出来的。但是最近几年我觉得有两方面的问题，一个是美国对执法问题的关注，赔偿金问题，许可费问题都是关于执法的问题而不是申请专利相关的问题，各个地区法院的执法尺度不一，CAFC 的三倍赔偿金权利人认为上诉法院太严格，又上诉到最高法院。最高法院对三重赔偿金更进一步解释给 CAFC 一个指南。二是执法问题美国专利局是没有行政执法能力，所以只能从地区法院上诉到 CAFC，因此美国法院要给 CAFC 一个分析框架，美国专利案件增加后面临新的挑战，所以不得不由最高法院对法律做最后的解释。CAFC 也在解释，但解释当事人不服，所以最高法院还要再次解释。既然最后还是不得不解释，最高法院就受理相关的案子，进行解释。

张韬略：挑案子是看案子的解释有没有分歧。由最高法院对案件进行审理解决分歧。有两个问题：外观设计案件，根据整个物品的销售来确定赔偿数额，是否根据部分对整体物品的贡献来确定？

张乃根：外观是个整体，判断外观设计侵权也要看整体来考虑是否相似。现在软件专利和外观设计结合在一起，这是新问题，手机界面的外观设计中国才刚刚规定到审查指南中去。以前我们都没有，是静态的，现在都是动态的。现在的问题是新问题，外观设计的一部分构成产品利润的一部分，判的时候是否按产品利润来？我们要看美国最高法院的判决。

张韬略：针对复审程序和诉讼程序的衔接问题。我国这次专利法的修改也有针对行政复审程序和诉讼程序衔接的问题。在美国这是一个新程序，虽然有很多优先，但完了后可能还是要告到法院去，这不是还是增加了成本和时间。最后会不会向中国一样。

张乃根：我替张怀印回答一下。美国和中国完全不一样。专利局裁定后，不服告到 CAFC，但 CAFC 是终裁，一裁到底，除非不服告到最高法院。法院可以改变行政机关的决定。

池振华：从我的工作实践来看，创意公司最核心的价值在于商业方法的创新。目前中国商业方法专利的申请比较流行。美国最高法院的判例相当于给我们泼了盆冷水，会不会影响到中国？美国除了根据审查指南的标准外，还有什么其他因素的考虑？

张乃根：美国是为了提高门槛，减少垃圾专利。美国垃圾专利太多，想提高软件专利的含金量。

### 议题三：中国专利法的新发展

#### 一、何敏（华东政法大学知识产权学院院长）：《专利法》修改中的当然许可制度

今天确实是一个很好的学习机会，刚刚一些专家的发言让我受益匪浅，因为中国专利法的新发展我想在座各位应该都比我研究得深。只不过我看到专利法第四次修正案里，在制度体系方面引进了一个新的制度——当然许可制度。这个问题作为一个新制度是值得我们大家一起来讨论讨论的，所以我以这个话题来谈谈自己的感想。

最近《科技成果转化法》修正案 10 月 1 日要正式实施了。实际上《专利法》的相关规定和《科技成果转化法》的相关规定很多地方是要相互协调的。在《科技成果转化法》里，非常明确地在政府的职能当中确定政府应当建立科技成果转化信息平台的职责。政府需要履行自己的义务，建立科技成果转化的信息交流平台和成果转化平台。《专利法》第四次修改中又把当然许可制度引入到制度体系中，实际上这种考虑可能是和《科技成果转化法》相呼应的。因为当然许可制度严格的说来，在《专利法》当中未必一定要引入，因为它实际上是一个权利人能够在政府的平台上把自己的专利权公示出来，表达意愿，愿意将专利许可给别人，别人愿意按照公示的许可费来使用专利权的时候，双方之间可以建立一种契约关系。这样一种规范未必一定要在《专利法》中体现，那第四次修改为何要引入呢？我想一个最大目的可能是为了希望能推进专利成果的转让。

那么既然《专利法》中想引入这个制度，我由此想到一个问题。《科技成果转化法》的转化平台是否也能引入这种当然许可制度。如果要引入，与《专利法》之间如何协调呢？对于我们社会发展而言，需要有活跃的成果交易平台，除了信息平台外，也包括许可平台。《科技成果转化法》希望把许可平台、转让平台的建设作为政府的职能加以明确。

我们先来看看当然许可制度是一种什么样的制度，当然许可按照第四次修正案的解释是指专利权人以书面方式向国务院专利行政部门申明其愿意许可任何人实施其专利并明确其许可费的，由国务院专利行政部门予以公告，公告之后予以实行当然许可。

确定了这样一个当然许可制度，它的基本条件很明确。第一，需要有书面申请；第二要提供专利评价报告（目前只是针对实用新型和外观设计，为什么发明不需要做评价报告，这是一个很值得思考的问题）；第三要有许可的意愿，要表明对于任何人，只有同意买你的许可，就可以不加区分地使用你的专利；第四是要有许可费用，要明确许可费用的要求并将其公示出来。另外要进行行政公告，进行行政公告后，国务院专利行政管理部门，在相关平台上进行公示之后，你就可以让其他人来可以实施当然许可。

这个制度体系还是比较完整的，从目前专利法第四次修正案的规定来看，规定还是比较具体明确的，第一，接受许可方应该改书面通知权利人，但只需要通知就可以了，不需再获得同意；第二，接受许可方需要支付公告许可费用，公告许可费用是指在原来的公告许可中明确公告出来的费用，不能有歧视性和区别性的待遇，要以公告的许可费用来进行支付；第三，权利人可以以书面申请的方式撤销当然许可，也就是说当然许可是可以撤销的，在一定条件下，可以向国务院专利行政管理部门提起撤销申请。当然撤销不能影响在先的当然许可，已经许可的被许可人权益

不应受到影响。第四，不得设定独占许可或排他许可，不能有歧视性，要公平合理。第五，权利人不能请求诉前临时禁令，没有权利来请求诉前临时禁令。按照目前当然许可的制度来说，它的还是比较明确的。

但还有几个问题：

第一，我觉得目前最大的问题是谁来评价这个实用新型、外观设计、发明的专利权的价值？现在对专利来说，有三种内容的评价，一种评价是专利技术的评价、一个是专利权利价值的评价、还有一个是专利资产价值的评价，那么专利权的评价是指哪一种呢？这是我们需要明确的，而《专利法》第四次修正案没有明确的。上海盛知华也作专利资产评估，但他们的评估主要是对专利技术价值和专利权利价值进行评估，但他们没有资质来做专利资本资产评估。所以我们这个地方是指哪一种价值的评估，这是值得我们思考的问题。另外一方面是谁，如何来评估专利权，所指的专利权评价是什么样的评价？怎么评价，标准是什么？评价是以货币价值来进行评价？还是以风险等级来评价？还是以转化效益或其他来评价？这也是需要明确的。

第二，当然许可制度是为了推进专利成果的转化，那现在我没有申请专利，作为科技成果转化，能不能够适用当然许可制度。根据《科技成果转化法》，政府是有职责的，政府要建立科技成果转化的平台，包括信息交流和成果转让平台，那是否可以在政府建立的平台实施当然许可呢？专利权的披露是由权利在作为保障的，而科技成果没有权利保障，怎么去披露呢？现在国务院相关部门有商业秘密登记制度，就是重大的国家秘密是可以登记的，登记以后有登记制度，没有相反证明就认定这个东西是你的。那么如果我们有这样一个登记制度的话，通过登记制度来保障科技成果的公示是否也能够把当然许可制度引入科技成果领域来，而不局限于专利权领域。这样的问题是值得我思考的，是否可以把专利法和科技成果转化法两者来做一些比较和协调，把现在还没有实施的当然许可制度，将来不仅能够专利领域实施，也能在科技成果转化法等实施。

这些就是我学习专利法第四次修正案修改稿的体会，想跟大家交流下。

马忠法：何老师在专利法和科技成果转化法之间架了一座桥梁，值得我们去思考。

## 二、蒋坡（上海政法学院、东方知识产权学院院长）：

刚才前面一段是关于欧盟和美国的，这一段是讲我们中国自己的。我想了两个问题，围绕着专利法立法本意来讲。专利法的本意无非是两条，一个是权益的确认，权利确认是个老问题，大问题，是职务发明和非职务发明的问题，尤其是职务发明。不仅仅是认定是不是职务发明的问题，而是在权利认定过程中怎样来符合专利法的立法宗旨，充分调动大家的积极性。那么回过头来看看我们国家专利法走过的 30 多年，在这个问题上还是在不断变化和不断改进。最早 83-85 搞专利法，那个时候关于这个问题讲的很清楚，主要是两条，本职工作加上主要物质技术条件，毫无疑问就是职务发明。当时这个做法是符合实际需求和实际情况的，对职务方面要有一个充分的认识，所以做出了这样的规定，国家知识产权局还派人到各地做宣讲。后来专利法做了修改，虽然仅仅就加了个“的”字，但这个门开的不小。“主要利用本单位物资完成的发明创造，专利权是归单位’的””。加了这么个“的”字。这也就意味着，主要利用本单位物资完成的发明创造，有可能归单位，也可能不归单位，可能是职

务发明也可能不是职务发明。如果任务不是单位提出来的，你在搞研究研究发明的过程中用了单位的物质条件，有可能最后成果允许发明人和单位协商。有两种可能性，归单位的，怎么怎么着；不归单位的，又怎样怎么着，虽然专利法没有明确讲，没有明确规定。但至少加了个“的”，把问题分开了。那么也可以看出来我们对职务发明这个问题上是做了松动的。

到了第四次修改，专利局多次表示希望步子迈地更大点，甚至有人提出像原来美国一些法案那样子全归发明人，没有职务发明。但是学美国那样，全部属于非职务发明后归个人以后，需要雇员在合同里面规定好当然转让给单位所有。要注意到国内很多专家提出反对意见，认为以前美国是有这样的法律规定，也确实作为我国科技进步的标杆来宣传过。但是美国现在也变了，这个东西不符合实际的情况。今天我不是来评判谁对谁错，应当不应当按照美国的做法来做。我是来讲一个问题，不管哪种做法，首先存在即合理。它曾经存在过，说明至少在存在的时候是合理的，以后变化了，当然要变化，因为整个社会和环境也在变。所以究竟怎么改，还是要符合我们国家的实际情况。脱离了我国的实际情况和环境，单纯说像谁学都有问题。是否要立一个专门的职务发明法也不一定，如果专利法里把这个问题理清楚了，没有必要再去专门立个法。法律的重叠越多，法律之间冲突也越多，问题也越大。职务发明虽然是个老问题，但这个问题始终没有解决好，所以第四次修改这个问题还是绕不过去，还是要好好解决的。这是我关于职务发明的一些想法。

第二个，专利法立法的真正本意是促进成果转化，把专利技术转化为生产力，推动整个社会的科技进步经济发展文明建设。这个基本点表现在我们的专利技术一定要在现实世界得到应用。这里还是要回到老思路，看着三十年来我国专利法走过的道路。专利制度的核心是专利法，专利制度的萌芽在法学院，生根落脚是在法学院，至少是在法学院的土壤。所以我们习惯性的思维一想到专利就是法。整个人类专利制度的建设道路主要是三个阶段：1，建章立制，立法。整个阶段的特征是充分立法。2，法有了，制度也建立起来了，制度开始和社会传统习惯进行碰撞，整个碰撞的结果就是要加强知识产权的保护，比如打击盗版等。重点就是加强知识产权保护，当时的概念知识产权就是保护。这个保护是狭义的保护。3，从上世纪 80 年代进入知识经济时代以后，整个社会情况有不一样，不再仅仅是保护，更涉及到专利的应用了。国家几次发的文件，包括最近地方出的一些条款，包括上海的十二，借着名是新形式新局面，但实际内容已经是在保护的基础上更强调知识产权的应用。说道知识产权应用这里就发生问题的了，仔细看一些具体的措施，这些措施本身严格的讲很难说有多大的新意。比如上海的十二条的核心内容就是加强专利的融资，通过资本化的运作，使专利能够应用，走到正规的道路。这其实不是新办法新举措，是老办法。上海资产融资经过总结已经有四种模式了。浦东模式、杨浦模式、徐汇模式、闵行模式。做了这么多年，融资规模体量也已经上亿了。现在我们再来谈知识产权融资毛病出在什么地方，我们通过文件来看背后的问题是什么，其实问题在于对专利的价值评估。没有价值评估向银行贷款，银行凭什么同意。银行不在意技术评估、法律评估，更在意资产价值评估。再比如将刚刚当然许可的问题，里面很重要的一条就是许可费。这个许可费怎么定。我记得国务院曾经召开会议，把搞成果转化的架构、计算方式提交到会议上，想通过会议把定价方式定下来，最后提交的竟然有 2000 多种方式，最后不了了之，到今天都没有解决。在这种情况下，转



让和转化、许可、自动化运作等具体都很难。所以说这是上海今年的任务专利上海建立科创中心今年一共要做三件事情，其中最核心的一件事情就是建立上海专利交易平台-专利交易所。建一个机构很简单，关键问题是怎么做，交易规则没有，评估规则没有，评估的人也没有。做知产评估的人不懂专利法，搞专利法的学者又不会评估。这些问题可能会成为专利法发展道路中的一个大问题，我也借这个机会把这个问题提出来，看看大家有没有什么想法，为今后专利发展提出一些建议和思路。

### 三、许春明（上海大学知识产权学院教授）：专利司法行政“双轨”保护模式

刚才各位前辈从欧盟美国到中国讲了专利法的新发展，到我最后来讲基本被全面覆盖，所以压力比较大。我觉得议题是中国专利法的新发展，肯定是谈现在进行时和未来时。当然现在进行时就是《专利法》的第四次修改，总体上我觉得中国《专利法》的第四次修改，定位正在从保护转向绩效（运用）。一定是要看专利制度对中国社会发展的绩效。在第四次修改中已经体现出来了，一个是强调转化，一个强调信息功能，充分体现了中国专利法发展的总体方向。

我觉得中国专利法修改的几个争议点，正反映了中国专利法新的发展。现在甚至到为了都有可能争议。第一就是加强专利行政执法的问题，这个早期已经在争论了；第二是标准必要专利的问题，现在以华为中兴为代表的企业反对声音非常大，这是中国科技进步和产业发展对立法产生的必然反应；第三是职务奖酬条例的问题，这也是个焦点问题；第四个是专利的行政确权 and 司法侵权双规制的协调问题；第五是新形态的创新成果的保护问题，包括商业方法。中国专利法的新发展，总体上来说定位的转向，具体是几个领域内主题范围的讨论。今天我想汇报的其中一个点，主要是讲专利的司法和行政双轨保护的问题。是因为我在国家知识产权局做的几个课题涉及到这方面的问题，去年做了中国专利制度绩效评价的课题，今年在做强化知识产权保护路径的课题。国家知识产权局想建设有中国特色的知识产权制度，其中最具中国特色的就是行政和司法的双规保护模式。

对于是否加强专利的行政保护，在学界、司法界、政界、企业界，观点都是不一样的，这种争论是非常大的。比如学界就认为应当降低行政的保护，因为只知识产权是私权，应当通过司法来进行保护。但我个人经过研究后，认为除了理论之外，更应该从实践效果来看这些问题。在中国行政保护和司法保护长期以来是并存的，来看一些数据，近 10 年的专利司法案件，在知识产权中司法案件的比重总趋势是逐年下降的，2005 年时占 18%，最高峰是 2007 年的 22%，然后逐年下降到 2014 是占 9.24%。也就是说专利的司法案件占知识产权司法案件的比重在下降。再来看另外一些数据，在知识产权行政执法案件中专利案件的比重的变化。总体变化是逐年增加，在 2009 年知识产权执法案件中专利案件占 1.3%，到 2013 年是占到 15.77%，到 2014-2015 年，专利行政案件已经超过专利司法案件。这是一个客观的事实，所以我们是不是可以从效果角度来看专利司法保护和行政保护之间的关系。它们之间竞争性的此消彼长是因为什么原因。我们始终强调司法保护的主导地位，但现实中专利权人对专利司法保护的主导地位体会又是怎么样的。全国人大的执法指南中体现的是专利保护中重要的几个问题：程序长、赔偿低、维权成本高、取证难等。我在做课题时，与国家知识产权局一些人进行交流，所以想从实践效果来看这些问题。

我先简单说下中国专利司法保护的特征是什么。

第一，审判机构层级多、专业化水平低。人员队伍的专业化程度低，这里不是说法官的法律专业水平低，而是说能专利司法审判技术的缺乏。从层级上来说，没有统一的专利上诉法院。第二，审判周期较长，判赔数额较低。第三，法院职能定位不清，职权分立主义混乱。最高人民法院曾经出过一个纪要，在纪要中做了一些探索，向美国学习，对一些具有明显无效或可撤销理由的知识产权，权利人指控他人侵权的时候，可以尝试根据具体的案件直接裁决不予支持，无需等待行政程序的结果。这实际上就是法院对于专利效力认定上的一个态度，这样可能会导致法院越界、专利职权分立造成混乱和不协调必然存在。将专利效力的审查（新颖性、创造性和实用性）纳入了法院专利侵权审查的权限范围，会导致职权分立主义出现了混乱。

接下来讲一下专利行政保护的特征：

一是行政保护可及性强、保护效率高。二是专利行政保护维权成本低。因为用了公权力。三是专利行政执法专业性强。这不是跟法院比，是跟其他行政执法比。四是行政执法权威性不够、执法权限有限

然后如何完善专利保护双轨多元机制呢？

中国专利保护“双轨制”的实践表明，专利行政保护和司法保护在专利保护体系中各有地位，案件数量也大体相当，两者在保护权利、鼓励创新、维护正当健康的市场秩序方面都扮演着不可或缺的角色。

首先，必须明确司法保护作为解释专利侵权、授权规则的主导渠道。进一步树立专利审判的权威性，进一步打造专利审判的专业性，进一步深化专利审判的统一性。不是在案件的多少上显示主导作用，而是在规则的解释上体现其主导作用。行政执法只是作为普通侵权纠纷的一个解决渠道，最终是要司法的审查和监督。

其次，行政执法作为普通侵权纠纷解决的主要渠道，要进一步增强可及性、提高快捷性、坚持专业性、强化综合性。

最后，要加强行政执法和司法救济之间的有机衔接。法保护要在侵权案件处理方面发挥对行政执法的确认作用；进一步完善司法对专利行政授权的监督作用；更严格地执行专利司法行政保护的职权分立主义；完善的联席会议机制克服知识产权保护双轨制的弊端。

### 讨论：

**朱雪忠：**有两个问题。第一行政执法的数量上升本身是行政手段的结果，知识产权局现在到处去动员把案子拿上来。曾经有一年北京行政案件受理的数量是零，所以数量上升可能仅仅是行政手段的结构。数量上升的数量是关于侵权还是假冒专利？第二，司法保护存在周期长、判赔数额低等问题。那么美国的司法审判时间多长，我们比它高还是低。赔偿数额低很有可能是因为诉讼请求本来就低。所以还是要具体情况具体分析。

**许春明：**我的论述中确实还存在着很多问题。主要是国家知识产权局关注这个问题，我从实践出发做了这节课，就像介绍一些情况给大家。因为到最终，专利行政执法的强化是必然的趋势。

**蒋坡：**分析没错，假设结果也成立。成本高这个东西值得商榷。现在对成本的研究方法有问题，一上来就说成本高成本低，成本应该做分解，成本的构成是多元化的

究竟哪一块成本高。成本高是高在哪里？是请代理人成本高、请律师成本高、还是取证成本高？然后分析导致成本高的原因是什么。目前成果高估计是高在取证难这一块。你说法院取证成本高，行政机关取证的成本也高。从某种程度我也承认行政保护成本比司法保护低。那行政成本低在哪？诉讼要诉讼费，行政是不需钱的，低就低在这一块，其他费用都是一样。

**黄剑林（律师）：**我可能不是问题，就紧接着蒋老师的问题在实务角度说下成本的问题。在我们律师看来，导致专利诉讼成本和专利行政投诉成本的不同最大的原因就在于律师代理费。很多案子过来，在我们看来，IPO（专利行政）投诉和专利诉讼的报价完全是不同的。这也是为什么现在很多外资当事人选择了IPO投诉而不是专利诉讼的原因。所以行政保护的数据逐年上升。我可以这么说，一个IPO投诉，费用大概在5000到50000之间，而专利诉讼在我们律师的成本在15万美金将近100万人民币朝上。所以两者是律师费上完全已经是一个不同的概念了。

**劳裕仔（律师）：**我们主要是做专利诉讼的，做涉外的案子，律师费100万，要进行网络公证大概30-50万。而赔偿数额比较低，权利人没办法得到实质的弥补。然后在专利行政投诉这一块，南方的知识产权投诉我基本都做过。有点担心如果专利法真的加强了行政投诉的力度，而知产局的工作人员的水平不够。涉及到无效等问题，他们就不敢做决定。而且现在广东那边，要出决定都不肯出，他们会说害怕被行政诉讼，帮你取证和和解。在浙江，取证都不敢。所以我觉得有两点需要考虑，第一，对工作人员的水平担忧；第二，权利人对专利行政机关的权威性还是比较怀疑的。

**黄剑林（律师）：**刚刚张老师提到国外有技术法官和法律法官，而中国就只有审判法官，所以在知识产权案件开庭时，法官就会要求原被告把技术人员带来，不管怎么样，里面涉及到技术的问题必须说透。

张乃根：我在美国的时候，美国的巡回上诉法院只有一个法官原来做过律师，其他都是外行，但没有审错，因为其会要求当事人带上技术专家用语言讲清楚。因此我认为这是双方当事人的举证责任。据我所知，上海法官在碰到复杂的案件时，会请技术专家来说清楚。