

德国专利确权制度 体系化研究

于馨淼

摘 要：我国专利确权制度实施中循环诉讼、行政执法和司法裁判标准不统一等问题的症结并非行政无效宣告程序和专利侵权诉讼二元结构本身，而是缺乏体系化的、专利确权程序和机构真正相互协调融合的机制和规定。以同样采用专利确权二元结构的德国为例，本文在评述其相关组织安排、优化措施、法律法理依据的基础上，结合我国实际情况，尝试提出专利确权制度体系化改革方案，以期为我国新发展格局下全面加强知识产权保护工作的落实提供参考。

关键词：德国；专利确权制度；二元结构

作者简介：同济大学 上海国际知识产权学院 副教授 上海 200092

中图分类号：D951.6

文献标识码：A

文章编号：1005-4871(2021)04-0086-19

一、引言

2020年11月30日，在中共中央政治局第25次集体学习中，习近平总书记强调“要促进知识产权行政执法标准和司法裁判标准统一，完善行政执法和司法衔接机制”。2021年1月31日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《建设高标准市场体系行动方案》，提出“出台实施关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定”等具体计划。此前最高人民法院2020年4月15日发布的《最高人民法院关于全

面加强知识产权司法保护的意見》(法发〔2020〕11号)在第11条也将“深化知识产权裁判方式改革,实现专利商标民事、行政程序的无缝对接,防止循环诉讼”等作为“大力缩短知识产权诉讼周期的意見”。

部分学者认为,解决上述问题的方法之一是取消我国目前在专利确权制度体系上采用的所谓的“二元制”框架,即无效宣告程序与专利侵权诉讼并行且分别由专利行政部门和法院管辖的制度体系。换句话说,应赋予审理专利侵权诉讼的法院对无效宣告的管辖权。由此专利民事程序和行政程序之间能够有效衔接,而且因法院对专利授权可以直接做出裁判,也就没有了循环诉讼或司法裁判和行政程序标准不统一等问题。尽管也有学者从相关案件数据的角度论证,比如二元结构导致诉讼周期过长,或循环诉讼的观点缺乏依据或者造成的实际影响不大,但是至少理论上或者实践中少数情况下的确可能存在因专利确权的二元结构而导致的上述问题。

本文聚焦同样采用二元结构的德国专利确权制度,重点从体系化的角度评析其框架下避免行政程序和司法裁判标准不尽统一等问题的制度设计,特别是2021年8月18日生效的《专利法第二个简化和现代化法》^①中的相关规定,并尝试提出我国相关制度体系化改革方案,以期为我国在新发展格局下全面加强知识产权保护工作的落实提供参考和借鉴。

二、德国专利确权体系二元结构

作为德国专利制度的典型特征之一,自《德国专利法》1877年颁布以来,德国即一直坚持专利无效程序(Nichtigkeitsverfahren)和专利侵权诉讼(Patentverletzungsprozess)之间的二元主义(Dualismus),即所谓的“分割原则”(Trennungsprinzip)。^②据此,专利无效案件和专利侵权案件由相互分割的程序和不同的法院进行审查和裁决,且审理无效案件的法院判决对于审理专利侵权案件的法院具有约束力。

(一)基本框架

1. 专利确权争议的管辖

如果将专利确权理解为涉及专利有效性的争议解决,那么与我国不同,德国的

^① Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 10. 08. 2021, BGBl. I 2021, Nr. 53, 17. 08. 2021, S. 3490.

^② Albrecht Krieger, „Das Bundespatentgericht als Bundesgericht für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes (Artikel 96 GG) — Zugleich ein Beitrag zum verfassungsrechtlichen Verhältnis von Nichtigkeitsverfahren und Verletzungsprozeß“, *GRUR* 1977, S. 343 – 350, hier S. 344; Peter Mes, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, Kommentar, 5. Aufl., München: C. H. Beck, 2020, PatG § 81 Rn. 6.

相关制度体系除了专利无效程序之外,还包括异议(Einspruch)和申诉程序(Beschwerdeverfahren)。

根据《德国专利法》第59条第1款的规定,任何人^①在专利授权公布后9个月内均可针对该专利提起异议。异议程序一般由德国专利商标局(以下简称“德国专利局”)的专利部进行审理。与专利授权程序类似,异议程序针对的也是专利本身,而非专利申请,即并不涉及专利持有人的权利归属,其中主管机关只是再次审查授予专利的对象是否满足实体的知识产权保护的前提条件以及是否在申请中被充分公开等,而异议人在异议程序中也无权主张其享有对发明的权利,而只能质疑其可自由使用性。^②从法定性的角度来说,异议程序属于行政程序中的复议程序(Widerspruchsverfahren)。^③正因如此,德国相关法律规定中在用词上也做了区分,即异议程序中只有“参加人”(Beteiligten),而不像无效程序中为“当事人”(Partei)。^④这样的区分也沿用到两个程序各自的司法救济手段中,即针对异议程序裁决的申诉程序和法律抗告中也使用“参加人”的概念;而针对无效程序判决的上诉和复审用的是“当事人”。

根据《德国专利法》第61条第2款规定,特定情况下德国联邦专利法院(以下简称“德国专利法院”)的申诉庭(Beschwerdesenate)对异议程序也享有管辖权。从该条规定前提条件中,比如在参加人有关德国专利法院进行裁决的申请送达后3个月之内,德国专利局的专利部已经送交了听证邀请或者有关异议的裁定,那么德国专利法院对异议程序的管辖权将被排除,可以看出其目的主要是为了减轻德国专利局的负担,防止明确被授权专利的有效或者无效的法律状态这一公共利益因异议程序的拖延而受到损害^⑤。

针对德国专利局审查处或者专利部的裁定,根据《德国专利法》第65条第1款、第66条第1款第1项和第73条第1款的规定,可以提起申诉程序,由德国专利法院管辖,具体由其申诉庭^⑥审理。据此,异议程序和申诉程序虽然在一般情况

^① 在非法窃取的情况下,只有被侵权人才有权提起异议程序。

^② Rudolf Kraßer/Christoph Ann, *Patentrecht*, 7. Aufl., München C. H. Beck, 2016, § 23 Rn. 8; Peter Mes, PatG § 59 Rn. 2.

^③ Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes, BT-Drs. 16/735, 10.

^④ Georg Benkard/Alfons Schäfers/Hans-Detlef Schwarz, *Patentgesetz*, Kommentar, 11. Aufl., München: C. H. Beck, 2015, PatG § 59 Rn. 14.

^⑤ Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes, BT-Drs. 15/3658, 9. Rudolf Kraßer/Christoph Ann, *Patentrecht*, § 23 Rn. 69.

^⑥ 德国专利法院申诉庭的人员组成规定在《德国专利法》第67条第1款中。根据庭长是技术法官还是精通法律的法官,分为技术申诉庭和法律申诉庭。1个法律申诉庭(同时也是无效庭之一)和10个技术申诉庭,具体见 BPatG Jahresbericht 2019, München 2020, S. 4.