

论专利无效宣告制度的防御功能

刘 蕾

内容提要：专利无效宣告制度虽然一直被关注，但多数时候只是被认为对整个专利授权制度具有纠错功能，对被控侵权人具有抗辩功能，而对专利权人的价值未受到重视。从知识产权制度利益平衡理论出发，专利无效宣告制度在程序设计、功能和效力上也对专利权人具有防御功能。这体现在专利权人可以作为无效宣告的请求主体，通过主动提起无效程序限缩权利要求保护范围；可以在无效宣告程序中修改专利文件、维持专利有效进而对侵权诉讼结果产生影响。因此，在改革专利授权后程序的制度构建中，有必要从发挥对专利权人的防御功能出发，完善专利无效宣告制度，需要公开专利侵权诉讼、无效宣告程序的过程文件，借鉴其他国家的专利订正程序，增设专门的授权后修改程序，以及及时公告无效宣告程序中修改的权利要求。

关键词：专利无效宣告 功能 防御

Abstract: Patent invalidation has been treated as an important correction system for whole patent authorization system, and a defense tool for alleged infringer. However, its value to patent holder is neglected. From the theory of interest balance of intellectual property system, patent invalidation also has a defensive function for patent holder at the level of procedure design, functionality and effectiveness. Patent holder may apply to narrow the scope of the claims through patent invalidation, and also can modify patent documents or maintain effective patent to impact on the results of infringement litigations. In order to improve patent invalidation system from the perspective of the defensive function for patent holder, it is necessary to disclose the relevant patent invalidation files, set up a new amendment procedure, and timely notice amended claims in patent invalidation procedure.

Key Words: patent invalidation; function; defence

专利无效宣告制度在我国专利制度中一直被关注，但普遍只被认为是“为错误的专利授权而设置的一种纠正程序”^①，以致形成一种专利无效宣告制度是对专利的再次审查以否定其效力的印象。事实上，将专利无效宣告的程序设置、功能、效力置于整个知识产权制度中整体考察，能更加客观评价其价值。

专利法的最近一次修改工作已于2012年启动，同年8月9日国家知识产权局向社会发布的修改草案征求意见稿中，就有涉及无效宣告审查决定生效时间的修改建议。这一建议引起了各界广泛关注，因为无效宣告决定的生效时间一直没有在法律上明确规定，而决定生效的时间直接决定着专利权效力存续的期间。但如果深入思考，

该建议涉及的不只是简单的时间问题，还涉及无效宣告制度发挥其功能的程度。而当前对知识产权专门法院的讨论，将重点放在通过法院程序解决专利纠纷缩减所需时间上，对无效宣告制度增强专利权稳定性、促进专利运用方面发挥的功能重视不够。本文试图分析专利无效宣告制度的功能，尤其是对专利权人的防御功能，为专利无效宣告制度在整个专利运用和保护中进一步发挥作用提出建议。

一、专利无效宣告制度具有多重功能

专利无效宣告制度是针对已授权专利，依据请求人请求再次确定专利权的有效性以及其保护范围大小的程序。实践已经证明其并非一项单纯

作者简介：刘蕾，北京市社会科学院法学所助理研究员

① 崔国斌著：《专利法原理与案例》，北京大学出版社2012年版，第409页。

的专利效力否定程序，而是一套具有多重功能的制度。

从专利审查机关角度讲，无效宣告制度有助于纠正专利审查机关的不当授权。专利审查对于现有技术获取能力的有限性，客观上决定了无效宣告制度存在的必要性。从公众、潜在利害关系人角度看，其可以作为请求人通过启动无效宣告程序对不符合授权条件的专利进行否定，以对专利有效性的根本否定防止在专利侵权诉讼中败诉。而从专利权人角度来说，其专利权有效性虽然被质疑，但也获得了专利授权后基于无效宣告请求而进行有针对性修改的机会，通过对已授权专利进行修改、对权利要求进行限定，让专利权的保护范围更加明确，从而增强其稳定性。因而，无论对专利权人还是对请求人而言，无效宣告程序都是法律提供的一种合法工具，它保证请求人对专利权有效性的挑战权，也保障专利权人对专利权稳定性的维护权。

长期以来，专利无效宣告制度多被用于被控专利侵权人针对侵权诉讼的对抗措施使用，抗辩功能发掘明显。对无效宣告程序的纠错功能，也在近年来从立法上明确得到了肯定。2010年修订的《专利法实施细则》，在第72条第2款增加的但书部分，对无效宣告请求人的处分权予以限制，明确无效宣告程序的纠错功能不因当事人的处分而让位，专利复审委员会能够依职权对专利权宣告无效或者部分无效，正是无效宣告程序纠错功能受到重视的体现。

反观无效宣告程序对专利权人的功能，则没有受到相应的重视。这与专利法在专利权人与社会公众之间利益平衡的制度设计原则不符。专利法作为知识产权法中重要的一支，必然也具有知识产权法平衡各方利益的特点。有关研究已经指出，“知识产权法关于利益平衡理论的最基本的主张是：知识产权法的立法目的、功能以及整个制度设计应着眼于平衡知识产权人的专有权利与社会公众权利、相关的个人利益与社会公共利益等社会多元利益之间的关系。”^②为专利权相对人提供了抗辩手段的专利无效宣告制度，如何给

予专利权人合理的支持，避免权利人被动应对、导致专利法丧失对发明人的激励，是无效宣告程序在专利保护和运用中必然应当考虑的问题。这需要详细梳理专利无效宣告程序的各项要求，在纠错与抗辩功能之外，对专利无效宣告制度的功能进一步挖掘。

二、专利无效宣告制度的防御功能

专利无效宣告制度的防御功能，在一些实务界人士看来，是一种预防功能，即“专利权可能存在某些瑕疵，而专利权人自身为避免该项专利被他人申请宣告全部无效，预先自己作出一定的修改并提出专利权部分无效宣告的申请，进而保护自己的权利”。^③从专利无效宣告制度的整体设计来看，预防只是其中的一部分，无效宣告制度从确保专利权保护范围的适度与合理角度，为专利权人提供了完整的、应对市场需求的防御体系，为稳定的专利市场提供可靠的专利储备，减少低质专利的经营风险，帮助专利权人实现专利商业化、促进专利运用。

而要想从专利商业化中受益，企业应当尽力获得更多的专利，而且确保这些专利的稳定性和高质量。对专利质量的评价，国内外有关研究已有较为成熟的评价指标，包含专利引证指标、专利维持指标、专利范围指标等指标体系。^④无效宣告制度与其中的专利维持、专利保护范围指标无疑具有密切的联系。专利权人通过无效宣告制度维持专利权有效，或是通过无效宣告中的修改重新确定专利权的保护范围，都是保证专利效力足够稳定、能够全面商业化和有效运用的防御手段。而市场中有效的专利、经受住无效宣告程序挑战的专利越多，意味着可以商业化的专利技术越多，专利的经济效益和社会效益才越有可能实现。

具体来说，这个防御体系表现为：

（一）专利权人可以是无效宣告的请求主体

根据《专利法》第45条的规定，在我国有权提起无效宣告请求的主体可以是任何单位或者个

② 冯晓青著：《知识产权法利益平衡理论》，中国政法大学出版社2006年版，第62页。

③ 李雪宇：《专利权无效宣告若干问题探析》，载中华全国律师协会知识产权专业委员会编：《知识产权律师实务与法律服务技能》，法律出版社2011年版，第316页。

④ 有关专利质量指标的国内外研究情况，详见万小丽：《专利质量指标研究》，华中科技大学2009年博士学位论文。

人,其中包括专利权人本人。能够成为无效宣告请求的主体,保证了专利权人能够主动启动无效宣告程序,发挥其在无效程序中的主体性,而非无效宣告程序的被动承受者。从防御角度看,专利权人具备了无效宣告程序中的主体地位,可以主动提起程序、主动运用程序进行防御。这样就可以在无效宣告程序中自由选择行使作为专利权人的广泛处分权,通过对程序的自由支配,实现对专利权实体权利的自由支配。

这是因为,专利无效宣告制度并非以否定专利权有效性为出发点设计程序,相反,其目标是通过确定发明人与其贡献相当的权利,以寻求权利人与社会公众的利益平衡。同时,经过市场检验和确定的保护范围才是合理的专利保护范围,也才是专利权人真正想要的保护范围。在专利权人发现自己获得授权的专利所要求的保护范围过大、容易被其他人宣告无效或者不利于追究侵权者的情形,为了维持专利权的稳定、更好地保护自身利益,专利权人客观存在改变保护范围的需求,允许其通过主动提出无效宣告请求来实现这一需求,有利于专利权人积极采取行动确保权利保护范围适度与合理。

专利权人获得请求人身份的同时,为了防止其滥用该身份,恶意无效自有专利,损害其他社会公众利益,《专利审查指南》第四部分第三章3.2节对专利权人自行提出无效宣告请求规定了一定条件。该条件不仅一定程度上阻止了专利权人对无效宣告程序的利用方式,也符合无效宣告程序设计上的利益平衡理念。

(二) 专利权人可以有针对性地修改专利文件

针对可能发生侵权指控的危险,请求人可以采取主动提出专利无效宣告的策略。而面对涉及自身专利权的无效宣告请求,专利权人并非只能被动接受,法律赋予了他们通过对专利文件进行修改积极应对并努力保持自身专利权稳定的途径,即法律允许专利权人在请求人提出的无效宣告理由和证据的基础上,有针对性地克服其中提及的专利权存在的缺陷。

这种设计,正是考虑了专利权人寻求专利保护的动机与专利实施运用的现实:专利权人作为

理性的经济人,自然有着将自身专利权无限扩大的愿望与追求,这反映在专利申请行为上,表现为撰写申请文件时尽量扩大权利要求保护范围。而到了专利授权后阶段,为保持专利实施中专利权的稳定性,并能有效追究侵权者责任,原本撰写过宽的权利要求这时就需要作出调整,否则不仅不能实现维权目标,还可能因保护范围不当而被予以无效。此时,专利无效宣告程序就承担起将有效专利的保护范围进一步合理化的功能,这一功能通过提供专利权人修改专利文件的机会,经过专利复审委员会的审查和确认而实现。

(三) 无效宣告程序中修改专利权的有关规则及其影响

专利文件的修改,很可能引起权利要求保护范围的变化。如果由于修改的发生导致了专利权人从中获得原本不应当获得的利益,显然不利于专利制度价值的实现。尤其是在专利授权之后的修改,将直接影响到专利权人主张权利的范围与社会公众利用技术的自由程度,出于对公众利益和专利权人利益的平衡,法律规定了无效宣告程序中对专利文件的修改应当遵循一定的规则,避免无效宣告程序中的修改成为专利权人随意补入技术特征、扩大原专利权保护范围的工具。

1. 不扩大原保护范围的原则

《专利法实施细则》第69条规定,“在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。”“发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。”可见,在我国专利无效程序中,发明或实用新型专利权人可以对权利要求书进行修改,不扩大原专利的保护范围是无效程序中专利文件修改应遵循的基本原则。

同时,根据《专利审查指南》的规定,对于发明或者实用新型专利在专利无效宣告审查阶段的修改,除了不得扩大原保护范围,还有更加细化的原则,包括:不得改变原权利要求的主题名称;不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。^⑤

^⑤ 参见《专利审查指南(2010)》第四部分第三章第4.6节。

这种对授权后专利修改原则的明确规定，为专利权人的修改行为划定了明确的界限，能够指导专利权人进行谨慎与稳妥地修改。同样，该原则也可以帮助公众审视修改后的专利保护范围，如果认为扩大了原保护范围，公众可以提出反对意见，不允许该修改生效。

2. 有限的修改方式

根据《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节无效宣告程序中专利文件修改的规定，在满足修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。而在2011年10月最高人民法院驳回专利复审委员会与江苏先声药物研究有限公司、南京先声药物研究有限公司、第三人李平专利无效行政纠纷案的再申请的裁定书中，最高人民法院认为，专利无效宣告程序中，权利要求书的修改在满足修改原则的前提下，其修改方式一般情况下限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式，但并未绝对排除其他修改方式。^⑥至于何为其他修改方式，目前尚无具体案例进行支持。因此，实务中多认为无效宣告程序中修改方式是有限的三种，即对权利要求进行删除、合并和技术方案的删除。这些修改方式可以单独采用，也可以结合在一起采用。

通过删除权利要求书中的一些权利要求或者技术方案、合并权利要求，缩小原本过宽、过大的保护范围，获得一个更加稳定的、较小保护范围的专利权，对于持有商业化前景的专利的专利权人而言具有现实意义。与其拥有一个保护范围宽泛但是少有人实施、或是轻易被人绕过的专利权，不如获得一个保护范围合理，能够不断开发、利用、许可的专利权，实现持续的经济价值。

对修改方式进行限定并非我国所独有，实行专利制度的各发达国家都基于对维护公众利益的倾斜设立有符合自己国情的权利要求修改制度。专利权人对授权专利的权利要求进行修改，会造成专利权实际保护范围发生变化，即使其没有超出原专利权的保护范围，这种变化仍可能对于公众和其他竞争者可以使用的技术范围造成威胁，因而对于权利要求的修改应持谨慎的态度，避免

专利权人侵占公有技术领域或者损害其他发明人的利益。而近年来关于突破三种修改方式的司法判例和新观点的出现，则意味着我国对专利无效宣告程序中修改方式的探讨，仍有极大的展开空间，让专利权人通过适当的权利要求修改获得与其贡献相匹配的权利保护范围将会是大趋势。

3. 修改的后果

专利权人对权利要求作出修改，如果导致无效宣告请求针对的基础发生变化，请求人就可以针对修改后的权利要求，如以合并方式修改产生的新的权利要求，提出新的无效理由和证据。而对于未修改的权利要求，请求人在无效宣告程序中将没有增加无效宣告理由和证据的机会。这对于专利权人修改权利要求提出了更高要求，一旦作出合并式修改，将导致新证据和理由的引入，增加专利被无效的风险，因此修改方案必须考虑到可能增加的专利权被无效的可能性。专利权人选择不同的修改方式，对专利权效力的影响存在差异。

专利权人以删除方式修改权利要求的，被删除的权利要求视为自始不存在。采用删除权利要求的方式进行修改，一方面会缩小原本主张的保护范围，缩小了专利权人行使权利的范围，但另一方面，如果这种缩小能够使专利权更加稳固，则有利于专利权人日后实施专利权、追究侵权及实施许可。特别是在专利发生侵权诉讼的情形下，为了更加准确确定侵权人对专利权的侵权事实，需要专利权本身具有稳定与保护范围适度的特点，此时，专利权人选择删除那些可能被现有技术公开的技术方案，确保留下来的权利要求能够经受住无效审查。这种修改的实质，是通过无效宣告程序，专利权人重新为自己的专利确定一个合理的保护范围，退出了其专利权原本占有而实际不应占有的权利范围。

以合并方式修改权利要求的，专利权人得到一个新的权利要求，其保护范围是之前没有要求过的，这意味着专利权人获得了重新确定保护范围的机会。机会与风险并存，正是因为有这种可能，对于专利权人以合并方式修改的权利要求，专利复审委员会会为请求人指定增加无效宣告理

^⑥ 中华人民共和国最高人民法院行政裁定书（2011）知行字第17号裁定书，http://www.cnipr.net/article_show.asp?article_id=20091，最后访问日期：2014年5月7日。

由的期限,也就意味着专利的有效性仍有被挑战的机会。

无疑,对于有多项权利要求的专利权,采用删除式修改与合并式修改结合使用的修改方式,更会使在后的程序中产生比较复杂的处理与审查环节。但后续程序的复杂不能改变的一点在于:专利权人对修改方式的合理选择,可以保证其在专利有效性和专利侵权诉讼中的胜算,有助于其展开自身专利权的防御。

专利权人在无效宣告程序中修改专利文件的行为,使得专利权保护范围的大小发生了变化,专利侵权诉讼中的审理基础随之变化,有关侵权与否的结论将在此之上作出。专利无效宣告制度中专利权人参与程序并主动修改提供了专利权人对侵权诉讼被控侵权人的防御手段,帮助专利权人更有效、更精确地主张权利。

三、我国专利无效宣告制度的完善

我国专利实施率一直不高,而发生侵权纠纷、启动无效宣告程序的专利,往往是那些得到实施的专利,由于实施中产生的经济利益才引发了纠纷。对于这部分专利,除了加快纠纷审理速度,快速化解纠纷,我们更应该考虑如何为增强其稳定性提供保障。专利权的稳定性,除了与专利授予时的审查程序和授权条件有关,更与专利授权后的维护有关。尤其是在现阶段,我国专利权人撰写专利文件、答复审查意见通知书的水平有限,实用新型专利不进行实质审查的现实情况下,专利权人通过合理使用专利无效宣告制度,确定一个更加稳定的专利权保护范围,无论对专利的实施、许可、转让、开发、运用都是更有实际意义的做法,

(一) 专利侵权诉讼、无效宣告程序过程文件公开

当前,我国法院系统正在推行裁判文书公开制度,在互联网上公开裁判文书供查阅。专利复审委员会作出的专利无效宣告审查决定几年前就已经实现了网上公开。但是,无论是法院正在推进的公开还是无效宣告审查决定已经实现的公开,都仅仅是裁判、决定正文的公开,对于侵权诉讼、无效宣告程序过程中的文件尚未实现公开,而这些过程文件,对确定专利权的保护范

围、适用禁止反悔原则,都是必要的证据。公开过程文件,有利于公众全面了解专利权利要求保护范围的大小,明确权利人的限定与放弃,对专利权人而言,也能够固定其对权利要求所做限定,在诉讼中省去不必要的质疑与对质。

尤其是在无效宣告程序中,除了修改权利要求得到维持外,专利权人对权利要求的解释获得合议组认可而得以维持的专利也不在少数。对专利权人所作的这些解释内容进行固化和公开,也有利于专利权人后续主张权利时有清晰的权利边界,不必再在公开不充分、权利要求得不到说明书支持这类问题上重复纠缠。对社会公众和人民法院而言,专利权人对专利权利要求的解释与限定直接影响到侵权诉讼中有关权利要求的理解,在需要适用“禁止反悔原则”的情形,无效宣告程序过程文件的公开可以为此提供明确的证据。

(二) 增设专利授权后专门修改程序

我国目前没有专门的专利授权后修改程序,这样,即使专利权人已经意识到权利要求所主张的权利保护范围过大,也只能主动提起无效宣告请求或者听任保护范围不合理的专利权继续存续,直到有人提出无效宣告请求时才能解决。这不仅导致瑕疵专利长期存在,而且会增加后续专利运营中的评估风险,妨碍专利权人正常利用专利权进行经营活动。而如果增设专门的授权后修改程序,情况则不同。对此,日本授权后的订正程序可以为我们所借鉴。

日本专利法中设置有专门的订正审判程序,由专利权人在权利登记后自行订正申请文件。订正审判程序是在专利授权且发行发明专利公报(登记)之后,由专利权人提出。订正请求可以在权利登记之后的任何时候提出,且请求的次数没有限制。^⑦专利权人在订正审判程序中可以对其说明书、权利要求书和附图进行订正,但订正的目的仅限于缩小权利要求的保护范围、更正笔误或译文错误、释明不清楚的记载。而且,原则上订正不得超出授权登记时的说明书、权利要求书和附图所记载的范围。订正不得实质上扩大或变更权利要求的保护范围。为缩小权利要求的保护范围、或者更正笔误或译文错误而进行订正时,订正后的权利要求所限定的发明必须满足新颖性、创造性等专利要件。^⑧

^⑦ 日本《专利法》第126条第6款。

^⑧ 日本《专利法》第126条第1、3、4、5款。

专门订正程序的直接价值在于在专利授权之后,为专利权人提供一种对瑕疵专利的补救办法,其在保障专利权不因权利瑕疵失效、为有序的专利市场运用提供保障机制方面显然具有积极作用。“从知识产权法的整个制度来看,授予的知识产权不仅应当充分、有效,而且应当适度、合理。”^⑨专利权人经过市场检验之后主动确认的专利权保护范围,在适度 and 合理性方面显然更符合市场规律,其后续的运用在专利质量方面也更有保障。

我国增设专利授权后修改程序,可以采取与无效宣告程序并行的方式,也可以在无效宣告程序中专设一种专利权人修改程序。因为对于授权后修改权利要求保护范围的审查,贯彻的原则应当是一致的,审查主体和标准也应当相同。

(三)及时公告经修改的权利要求

当前,只有在无效宣告请求审查决定将专利权部分无效的情形,才涉及权利要求修改情况的公告。如果当事人对无效宣告审查决定提起行政诉讼,那么权利要求的修改也要等到诉讼结束、

司法程序维持无效宣告审查决定有效才能被公告,一旦无效宣告审查决定经诉讼被撤销,则权利要求的修改将会处于长期不能公告的状态。

事实上,对于那些已经意识到专利权确实存在修改必要的专利权人而言,对权利要求所作修改是其真实的意思表示,为了增加专利权的稳定性,他们自然期望对权利要求的修改能够尽早公告,使其免于陷入不断应对无效宣告程序、疲于应付的境地。而无效宣告审查决定的诉讼结果,也并不能改变专利权人对权利要求进行修改这一客观事实,即使重启无效宣告程序,审查的基础仍然应当是修改后的权利要求。从方便专利权人维权以及尽早明确社会公众可以利用的技术的边界出发,则更要尽早将专利权人主动选择的合理保护范围固定并予以公告。因此,本文建议,在无效宣告程序中专利权人对权利要求进行修改的,如果对方当事人对该修改无异议,且修改经合议组接受并确认,无效宣告程序结束即当予以公告,以便专利权利要求保护范围的变化能够及时公告,其他公众得以尽早知晓专利权利要求的修改情况。■

^⑨ 冯晓青著:《知识产权法利益平衡理论》,中国政法大学出版社2006年版,第63页。

(上接第21页)

四、对我国位置商标保护的启示

目前我国法律对位置商标的保护几近空白,根据《商标法》第8条规定来看,基本上不存在以位置商标申请注册的可能性。虽然我国在2008年就已加入《商标法新加坡条约》,但是在非传统商标保护上仍处于起步阶段。不过值得注意的是,2013《商标法》将声音商标纳入保护范围为我们释放了一个积极信号,表明我国开始关注对非传统商标的立法保护。

与此同时,不得不承认的一个事实是,尽管立法上对位置商标没有规定,理论界对位置商标的探讨也比较贫乏,但是在实务界仍出现了位置商标的案例,其中以阿迪达斯“三条杠”案和萨塔有限公司喷枪案为典型代表^⑩。在阿迪达斯案中,其申请的三条杠为典型的位置商标,但是法院在审理过程中只作为图形商标进行审查,最后

以缺乏显著性为由判决阿迪达斯公司败诉。由于法律缺失,实务中的位置商标往往最终被立体商标、图形商标等传统商标所替代。

针对立法与实践脱节的问题,我国应该借鉴欧盟对位置商标的保护机制,同时结合我国现状对位置商标进行立法保护,以满足实践需求。首先,在商标法中引入位置商标,为位置商标的注册提供法律基础;其次,完善相应的注册审查标准,尤其是鉴于位置商标构成元素的特殊性,应该重点提供位置商标的显著性审查标准,并且优化形式要件的审查标准。伴随经济发展需求和高新技术日新月异,鉴于我国对非传统商标的保护刚刚起步,对许多新型商标的审查和监督机制并不完善,因此有必要建立完善的商标保护机制。这不仅有助于增强国内民族品牌竞争力,同时也是应对新型商标战略挑战的重要武器。■

^⑩ 详见北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第1716号行政判决书。