

知识产权法院审理中的先决问题研究

陈磊, 李昌超

(西南政法大学法学院, 重庆, 401120; 四川大学法学院, 四川成都, 610207)

摘要: 中国以往知识产权诉讼采司法二元模式, 在案件同时涉及权利有效性与侵权损害赔偿争议时, 存在严重的效率问题并可能导致矛盾判决。应直接采取两造诉讼, 赋予知识产权民事诉讼对权利有效性判断的对世效力。应完善知识产权局诉讼参加制度, 增加法院可依职权向其调取证据资料的规定, 由同一法官审理并通过诉讼期日的指定, 技术性地等待行政诉讼的结果, 可一定程度上防止矛盾裁判。若发生矛盾判决, 当事人可提再审之诉进行权利救济。专利侵权诉讼中专利权人提出修改申请时, 法院可不等修改程序的结果, 逕行依专利权的瑕疵或专利缩减的范围作出侵权与否的判决。

关键词: 知识产权诉讼; 民事诉讼先决问题; 专利有效性; 专利侵权诉讼

中图分类号: D915.2

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2016)05-0033-07

一、问题意识及典型判例

我国以往知识产权诉讼采取公私法分离审理的司法二元模式, 分别交由法院民庭或行政庭审理, 而二者着眼于公私法事件的差异, 彼此尊重各自权限^[1], 这种制度设计在处理同时涉及权利有效性与侵权损害赔偿争议的知识产权案件时, 通常会产生严重的效率问题, 原因在于知识产权的核准与否属于行政权, 法院无权干涉。一旦当事人就知识产权发生民事侵权纠纷, 其争执又涉及原来核准知识产权的行政行为是否妥当时, 民事侵权诉讼会面临停止诉讼程序的问题。这是由于侵权行为责任的成立与否以权利的有效存在为前提, 因此当事人必须先历经行政诉讼程序, 再面对民事诉讼程序以及随时可能提起的再审之诉。况且提起行政诉讼, 审查的对象只是原行政决定的违法性, 即使认为原来不应核准, 法院也仅能撤销原行政行为, 并不能直接确认知识产权的存否, 仍需由原行政机关重新作出行政行为。而就该重新作出的行政行为, 仍然可以再提起行政诉讼加以争执, 以致案件在行政机

关与法院间反覆来回, 难以终局确定。^[2]于是有关知识产权尤其是专利权纠纷, 每每历经数年甚至数十年的诉讼仍无法获得解决, 如此旷日持久的诉讼程序也一直是我国知识产权案件审理中最为诟病之处。

为改善司法二元模式所导致的诉讼延滞问题, 我国于2014年研议筹设知识产权专业法院, 希望以此提升司法机关处理知识产权案件的专业性与效率。^[3]然而, 对于知识产权法院能否在民事诉讼中就知识产权权利有效性争点的处理作出实质上认定, 理论界尚存争议。进一步而言, 民事诉讼中法院就当事人所主张或抗辩的知识产权有效性问题自行加以判断, 不适用停止诉讼程序的规定, 究竟能否解决我国长期以来因诉讼二元制所造成知识产权诉讼延宕不安的问题, 学者们多持争议见解。

事实上, 在我国的司法实务中, 涉及权利有效性与侵权损害赔偿争议的知识产权案件所争议的焦点问题也往往是对于先决问题的审理规则。囿于篇幅, 本文仅选取了上海知识产权法院及上海市第二中级人民法院的三起典型判例, 并摘要出司法者在判决书中对先决问题的论证如下: 上海知识产权法院2015年的两份民事裁定书中如是写道: “权利人在专利侵权诉讼中

收稿日期: 2016-05-05; 修回日期: 2016-07-23

基金项目: 国家社科基金项目“合作主义视野中城镇基层纠纷解决实证研究”(13XFX015); 重庆市研究生科研创新项目“民事裁判中的司法控制与结果导向方法研究”(YKC201501083); 重庆市研究生科研创新项目“技术调查官制度的实务运作与再精进”(CYS16105)

作者简介: 陈磊(1988-), 男, 河南信阳人, 西南政法大学2014级博士研究生, 重庆海联学院讲师, 主要研究方向: 民事诉讼法学, 司法制度; 李昌超(1985-), 男, 河南新乡人, 四川大学法学博士后研究人员, 重庆市梁平县人民法院院长助理, 主要研究方向: 知识产权, 司法制度

主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,权利人可以另行起诉。本案中,上诉人之涉案专利已被国家知识产权局专利复审委员会宣告全部无效。即便相关法院受理上诉人就此提出之专利行政诉讼,涉案专利也处于不稳定状态,可能因此自始无效,故葛永乐是否系本案专利诉讼的适格原告,目前无法确定。因此,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第(一)项之规定,目前上诉人就本案的起诉不符合案件受理之条件,应予驳回。若涉案专利被宣告全部无效之决定于嗣后被相关专利行政判决所撤销,则上诉人亦可重新提起民事侵权诉讼,其诉权并未因本案被驳回起诉而受损。”^①“尽管专利复审委员会作出了维持原告专利权有效的行政决定,但上海市高级人民法院作出的生效判决以涉案专利应当宣告无效为由,要求专利复审委员会重新评价该发明专利权的有效性,即司法机关的生效判决已对专利复审委员会维持涉案专利权有效的行政决定予以了否定。在此情况下,原告的专利权是否有效已产生重大疑问。在现有证据下,原告已无法表明其与本案具有直接利害关系,故类推适用上述司法解释的相关规定,应裁定驳回原告起诉。”^②上海市第二中级人民法院2014年的一份民事裁定书也作出类似的裁判:“本院认为:涉案专利权利要求中,一共有三项独立权利要求,分别为权利要求1、5、8。现原告在本案中请求本院保护的涉案专利权利要求1-3,已被专利复审委员会宣告无效。因此,原告目前持有的涉案专利的权利要求1-3的效力处于不稳定状态,其效力仍有待随之可能产生的相关诉讼的最终结果确定。有鉴于此,并为提高专利侵权诉讼的效率,本院决定先行裁定驳回原告基于尚不稳定的涉案专利权利要求1-3的起诉。原告可以在涉案专利权的效力确定后,根据涉案专利权的效力状态,决定是否再行起诉。”^③

基于上述问题意识及典型判例的引出,本文旨在透过这些判例切片所产生的棱镜效应,阐述我国当前知识产权法院在审理先决问题中面临的困境及救济的立场。本文将着重探讨知识产权民事诉讼对权利有效性判断的对世效力,分析法院在审理先决问题时应采取何种审理程序、如何确定当事人以及如何防止及救济知识产权民行交叉程序中可能发生的矛盾判决问题。

二、知识产权诉讼先决问题的对世效力

知识产权民事诉讼对于权利有效性的判断,如果仅在同案原被告间发生相对的拘束力而不具对世效力,将会引发诸多问题。原因在于如果权利有效性问题经当事人主张、法院裁判后仅具有个案效力,允许事后再进行争执或作出不同裁判,不但浪费司法资源而且可能造成矛盾判决。尤其在个案中如果某一专利权被法院宣告无效,专利权人嗣后又对另一被告行使同一专利权,显然有违诚信原则,因此民事诉讼对权利有效性的判断应产生拘束当事人及后诉法院的效果。笔者认为基于以下三点考量,知识产权民事诉讼对权利有效性的判断应具有对世效力。

(一) 原被告权利平衡的需要

依照我国知识产权法院的组织设计及法院内部事务分配的结果,知识产权法院的法官将兼具审理侵权诉讼及行政诉讼的职责。不同的是,当审理侵权诉讼时法官对于权利有效性的判断仅具有个案效力,但审理行政诉讼时法官对于权利有效性的判断将具有通案效力。既然在行政诉讼程序中法官有能力判断权利有效性的专业法律问题,且该认定还可拘束行政机关并产生对世效力,那么在类似条件下,针对相同法律问题,在侵权诉讼中法官也应被允许自行作出权利有效性与否的认定,并产生对世效力。

事实上不论被告在侵权诉讼中提出权利无效抗辩抑或是另行提起行政诉讼,两个程序在功能上不应有太大的差异,原因即在于知识产权法院新制下法官兼理侵权与无效抗辩,能够避免知识产权人的权利因为被告以权利有效性为由拖延诉讼而无法获得实时的保障。不过这种做法虽能保障原告的权利,但却无法兼顾被告抗辩专利权无效的权利,并且如果原告同时对多个被告提起专利侵权诉讼,这些被告可能分别提起抗辩,那么多个案件中只要有一件抗辩事由成立,该专利权就将被撤销,所有被告将会受益于该专利侵权案而获得胜诉。因此如果认定专利有效性的判断仅具有个案效力,那么不同案件的法官将分别独立作出判断,而有可能出现部分案件中知识产权被认定有效,但在其他案件中却被认定无效的矛盾情形。如果此时无人另行提起行政诉讼,则该知识产权即处于曾被认定无效而不能向对方当事人主张权利但在知识产权局撤销之前却仍维持有效的状态。

因此为衡平起见,如果权利人不能证明在民事诉讼中权利无效抗辩的审理有重大程序瑕疵,判决就应

具有对世效力, 避免对于权利有效性明显有疑问的案件, 仍需要面对重重关卡的行政诉讼程序而无法实时撤销权利的不对等现象产生。

(二) 争点效理论的支撑

民事诉讼法中确定判决的既判力仅发生于判决主文所确定的诉讼标的, 而不及于判决理由中关于先决问题的判断。^[4]这一制度固然能保障当事人预见判决效力的范围, 却常常导致纷争无法一次性解决。为扩大诉讼制度解决纷争的功能, 日本学者提出了争点效理论, 主张有些法律关系虽然不属于诉讼标的, 但如果其作为诉讼中的重要争点且在判决理由中又有所论断时, 虽不产生既判力, 但产生拘束当事人及后诉法院的争点效, 在相同当事人间的其他诉讼程序, 如果没有新的诉讼资料提出, 就不能作出与原确定判决理由认定相反的主张, 同时禁止法院作出矛盾判决。^[4]争点效理论源于诉讼法上的诚实信用原则及当事人公平的诉讼法理。^[5]法院在确定判决理由中对诉讼标的以外当事人所主张或抗辩的重要争点, 除了有显然违背法律或当事人提出新诉讼资料足以推翻原判断的情形外, 在同一当事人间就与该重要争点有关的其他诉讼, 不得再作出相反主张, 法院也不得作出相异的裁判。

知识产权侵权诉讼的诉讼标的为损害赔偿或停止侵害的给付请求权, 知识产权是否有效并非诉讼标的, 因此既判力不及于知识产权效力的判断, 借助上述理论, 可使知识产权侵权诉讼对于权利效力的判断在具备争点效的要件下产生对世效力。依据争点效理论, 知识产权侵权诉讼判决理由中所作出的权利有效性判断, 对当事人及后诉法院均有拘束力, 从而为知识产权民行交叉程序中专利有效性的判断提供强有力的诉讼法理支撑。

(三) 比较法上的借鉴

从比较法的角度来看, 美国 *Blonder-Tongue* 案^⑤认为判决专利无效确定后, 除非在诉讼程序中未获得公平的对待, 专利权人不能再对他人行使专利权, 实质上已相当于对世无效。反之若法院判决专利有效则只有相对效力, 第三人只要提出新的证据及事实, 仍然可以主张专利无效。德国是通过专利法院处理无效诉讼, 判决当然具有对世效力。日本特许法第 104 条第 3 款赋予法院在侵权诉讼中就权利有效性自行作出判断的权限。观察上述立法例可发现, 侵权诉讼中对权利效力的认定具有对世效力时才能真正一次性解决纷争。但在我国采相对效的现行规定下, 实务中可以借助民事诉讼法上的诚实信用原则, 在当事人已受充分程序保障的条件下, 限制已被认定权利无效的权利

人再对其他人行使权利, 如果该权利人再以他人侵害其知识产权为由提起侵权诉讼, 法院可认定其构成权利滥用而驳回诉讼。

三、审理先决问题所适用的诉讼程序及当事人确定

(一) 审理先决问题的诉讼程序

民事诉讼与行政诉讼程序在审理原则上的最大差异在于处分权主义的第三层面, 即对于诉讼程序的开始与终结, 当事人可否放弃、认诺或和解。对于证据的提出与搜集, 民事诉讼程序是以当事人提出为原则, 采用辩论主义, 行政诉讼程序则容许法院依职权探知、调查, 采用职权探知主义。民事诉讼中先决问题如涉及公法关系的争议, 由于该争点并非独立作为诉讼标的, 与处分权主义无关, 而是涉及事实的认定与证据调查采用辩论主义还是职权探知主义的问题。然而我国现行民事诉讼法并未采取严格意义的辩论主义, 法院着眼于民事事件类型的多样性、复杂性, 必要时可依职权调查证据。由于知识产权具有全人类共享的特性, 其效力的有无与公益有关, 不能任由当事人作出不实的主张或故意掩饰事实拒绝提出证据, 从而影响法院做出与真实不符的判断, 故法院在审理权利有效性争点时, 除采取民事诉讼架构下的当事人进行主义与辩论主义外, 仍可基于公益的维护进行职权调查。

但有观点认为知识产权侵权诉讼若采取职权探知主义, 反而可能造成当事人又将证据调查的义务交回由法院, 从而纵容被控侵权人拖延诉讼。^[6]这种观点可能是对于职权探知主义的范围有所误解所致。本文认为法院在判断权利有效性争点时可依职权调查证据, 至于依职权调查的范围宜作如下界定: 其一, 若当事人提出的无效抗辩理由明显与其所提出的证据相矛盾, 法院应允许其变更为相对应的无效抗辩或主张理由; 其二, 法院可自行或嘱托知识产权局调查有关的事实或核实有关证据, 也可以在必要时, 特别是因知识产权存在有当事人未提及的瑕疵而导致法院无法得到有意义的审查结论时, 可依职权就当事人未提及的无效理由进行审查; 其三, 法院可以依职权认定技术是否属公知常识, 并可引入技术辞典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据; 其四, 依法已不得在行政诉讼中主张的事由, 在民事诉讼中也不得再行主张, 关于证明这些事实的证据也属于不必要的证据, 不得依职权再加以调查。

(二) 审理先决问题的诉讼当事人

依照新的知识产权诉讼制度, 任何人对国家知识

产权局所核准的知识产权有所质疑,除了可在民事侵权诉讼中提出无效抗辩外,还可向知识产权局提出撤销、异议等。经知识产权局作出准予或驳回的决定后,若有一方不服,即以知识产权局为被告提起行政诉讼,而另一方则以利害关系人的身份参加诉讼。这一做法从行政诉讼及行政行为的性质来看并无不妥,因为知识产权局对于撤销、异议等所作出的决定即为一行政行为,不服者当然是以行政机关为被告提起行政救济。然而有疑问的是知识产权原属私权,权利有效性争议本质上为私权争议,现行制度未能清楚认知这一点,而以一般行政争讼程序处理,导致原本作为解决权利有效性争执的中立者在后续行政诉讼中沦为被告,而胜诉一方反跳脱为参加人角色,显然错置争讼主体。这一认知不足的根本原因在于拘泥于一方当事人的程序结构。

不仅如此,权利有效性的争讼程序与请求赋予知识产权的争讼程序本质上属于两种完全不同的争讼类型,后者是与行政机关间公法上权利义务的争执,现行制度却以相同的行政救济程序处理实属不当。以专利为例,申请人依法向专利局提出专利申请,并请求其作出授予专利权的行政行为,若申请人不服行政行为的结果可以通过行政诉讼请求救济,此时行政诉讼的当事人应为专利申请人和专利局,并无疑义。然而在专利有效性争讼方面,专利局是被动地依侵权人的主张与专利权人的答辩理由,以公正、中立且专业的第三人身份进行专利权撤销与否的审查,也就是说专利局仅就双方的证据材料作出审查,俨然具有准司法机关的地位。^[7]然而对专利局审定结果不服的当事人,后续提出的行政诉讼却以专利局为相对人,显然是对专利局的专业性、中立性、独立性产生质疑,对专利局而言无疑是一种形象上的伤害。

另外从比较法的角度而言,德国对于专利商标无效的处理是采取无效诉讼的方式,由对专利权或商标权有质疑的第三人,以专利权人或商标权人为被告,直接向联邦专利法院提出无效诉讼。^[8]在日本则是向特许厅提出无效审判,无效审判程序是采行民事诉讼双方当事人对立的形式,以专利权人或商标人为被告,而不以特许厅为被告。^[9]美国侵权诉讼法院对于专利有效性加以判断时,也是以专利权人及第三人作为双方当事人,同时任何对专利有疑义的第三人可以向专利局提出再审查申请,且可以就专利局发现的争点及权利人的答辩提出意见,这种再审查程序事实上也是一种双方对立的程序。^[10]由此可见,第三人对主管机关所核准的知识产权有质疑,在直接向专利法院提出诉讼的情形(如德国)是直接采取两造诉讼模式,在向

专利局提出的情形(如美国、日本)也是倾向于采取两造诉讼模式。

基于上述分析,本文主张在知识产权行政诉讼程序中应采取双方当事人对立的诉讼模式,亦即不论是在知识产权法院进行抑或是在知识产权局设置类似日本的无效审判,均应由对知识产权提出质疑的第三人作为原告,以知识产权人作为被告,双方直接对于权利有效性进行攻击防御。我国知识产权行政诉讼程序中规定第三人与知识产权局作为诉讼当事人的做法,事实上忽略了第三人与知识产权局是站在同一位置、同样扮演审查者的角色。如果由第三人挑战知识产权局所作出的核准决定,等同于要求知识产权局为权利人的申请进行辩护,替申请人主张其符合保护要件,这显然与其审查者的角色相矛盾。并且从采用两造诉讼模式的国家来看,德、日等国与我国同样有行政行为的概念与理论,但都能不受传统行政行为观念的拘束,基于知识产权案件的特殊性而在制度上另作出不同的设计与安排。故我国现行权利有效性争讼程序应改采以主张知识产权无效之人为原告、以知识产权人为被告,采两造诉讼模式,而非由知识产权局应诉,避免原本处于公正地位的知识产权局沦为一方当事人的诉讼代理人,如此才能真正有效解决实质当事人间的纷争。

四、审理先决问题出现矛盾判决的预防与救济

(一) 民行程序认定结果出现矛盾的预防

一般而言,为保障当事人的审级利益、维持公正裁判,曾参与行政诉讼事件的民事裁判法官应自行回避。然而为适度解决知识产权案件审理中可能产生的矛盾裁判问题,在同一知识产权民事诉讼程序中可以由同一法官办理,这样将会避免矛盾裁判的产生。在诉讼技术的安排上,如果知识产权民事诉讼与行政诉讼程序同时进行,通过诉讼期日的指定,技术性地等待行政诉讼的结果,也可以一定程度上防止矛盾裁判。

此外,日本特许法规定特许厅在无效审判程序中,必要时可以要求受理侵害诉讼的法院提供有关系争专利权有效性抗辩的相关诉讼资料,以防止不同程序发生矛盾裁判。^[11]我国知识产权案件审理程序中暂无此规定,未来在细化相关程序时应增加法院可依职权向知识产权局调取证据资料的规定,避免法院的裁判与将来知识产权局的判断发生矛盾,此即要求完善知识产权局诉讼参加制度。一方面,在现行知识产权行政诉讼中知识产权局为被告,而权利人或申请人为行政

诉讼中的独立参加人,受确定判决效力所拘束;另一方面,在民事诉讼中就与行政诉讼相同的争点,行政诉讼的独立参加人此时成为了原告或被告,行政诉讼的被告在民事诉讼则成为特殊型态的参加人,如果民事诉讼判决的认定对参加人无任何法律上的拘束力,相较于行政诉讼程序而言显然失衡。并且既然要求知识产权局参加诉讼,又认为民事法院的认定对其不发生效力,则其参加将显得毫无意义,也无法避免法院的裁判与将来知识产权局的判断发生矛盾的结果。因此知识产权局已就权利有效性的争点来参与诉讼,在赋予其相应的程序保障之后,当然要扩张法院裁判的效力及于知识产权局,即使对其没有既判力,至少也要承认有争点效,或者类似于既判力的实质拘束,如此才能达到诉讼参加制度的目的,同时避免将来在行政诉讼程序可能产生裁判矛盾的结果,甚至引发将来提起再审程序的问题。

(二) 民行诉讼程序发生矛盾判决的救济

当事人在诉讼中主张或抗辩知识产权有应撤销或废止的原因时,法院应不停止诉讼程序而自行作出判断,然而如果法院的裁判结果与嗣后行政诉讼程序认定结果歧异时,应如何处理?知识产权法院新制的相关规定对此并未作出回应。知识产权民行诉讼程序发生矛盾判决在实践中可分为两种情形:其一,法院若认为知识产权有效,并据以判决知识产权人胜诉,但嗣后经行政诉讼程序认为知识产权无效而撤销授予知识产权的行政行为,由于作为原确定民事判决基础的知识产权,其核准审定的行政行为因撤销而变更,当事人可依《民事诉讼法》第200条的规定提起再审之诉,作为救济途径。其二,如果法院认定知识产权无效,并据以判决驳回知识产权人侵权损害赔偿的请求,但嗣后经行政诉讼程序认定有效,由于此时作为判决基础的行政行为未发生变更,因此就不符合《民事诉讼法》第200条的规定,即不得提起再审之诉,此时虽然民行程序就权利有效性的判断明显地持相反见解,但却无法救济。至于在行政诉讼确定判决已存在,而民事诉讼就同一知识产权有效性认定在后的情形,虽然《行政诉讼法》第91条规定据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的,可以作为提起再审的依据。但是民事诉讼对权利有效性的判断并不构成行政诉讼的前提基础,不会对行政诉讼判决认定内容产生任何影响,因此不符合《行政诉讼法》第91条规定适用的情形。

需要说明的是,由于知识产权行政诉讼程序对权利有效性的判断具有对世效力,因此如果行政诉讼程序认为知识产权有应撤销或废止的原因,基于该知识

产权是溯及且对世的失其效力,嗣后在民事诉讼中就不得就其有效性再加以争执。^[12]如果行政诉讼程序认为知识产权有效,由于实体法上已规定不得再提出异议,嗣后在民事诉讼中也就不得就权利有效性的同一事实及证据再行主张。

综上本文认为,基于民行程序就权利有效性裁判的公信力以及当事人实体权利救济的观点,无论民事诉讼判断权利有效性争点时采取何种立场,当民事诉讼认定知识产权有效,嗣后经行政诉讼程序撤销授予知识产权的行政行为时,均发生确定判决基础的行政行为因撤销而变更的情形,均可依《民事诉讼法》第200条的规定提起再审之诉。

五、知识产权权利有效性的判断与修改程序

我国专利法第33条规定“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”。申请修改专利范围通常为专利权人所采取的对抗手段,在专利权人申请修改后,专利局进行核准、公告,效力溯及至申请之日。^[13]值得探讨的是,在专利民事诉讼中被控侵权人抗辩专利无效,如专利权人已向知识产权局申请修改并缩减专利范围以避免专利被认定无效时,法院应如何处理专利无效抗辩?

对于上述疑问,首先可以从日本实务中的相关做法寻找到启示。日本特许法上的更正审判程序与我国专利法上申请修改专利范围相似,日本多数学者认为在有更正请求的情形时,由于专利权范围尚未确定,民事法院不能迳直作出判决,必须等待更正审判的结果。^[14]然而晚近有学者持相反观点,认为在专利民事诉讼系属中,如果其专利明显有部分无效的情形,而专利权人已经向特许厅请求更正,且法院认为特许厅极有可能准许更正申请,而被控侵权专利已落入专利权无瑕疵的部分时,即无需等待更正审判程序确定,民事诉讼程序就可以认定专利权人无权利滥用的情形,而作出对其有利的判决。^[15]日本实务中的做法也与晚近理论界的观点基本一致,其中有判例[®]即认为当法官对于更正结果的盖然性有高度把握时,可以对有效性抗辩迳行作出判断。另外法官在与当事人沟通后,在庭期的安排上技术性地等待更正审判程序的结果,并不会裁定停止诉讼。

我国有关修改专利权范围事宜原则上仍属知识产

权局的权限,法官无权作出权利范围的修改。因此在专利权人提出修改申请的情形下,等待修改程序的结果出现后再处理专利无效抗辩,似乎较为妥当。然而笔者认为,如果在专利侵权诉讼中被告提出权利有效性抗辩,法院认为专利权确有瑕疵,而原告在侵权诉讼中表明缩减专利范围的意思,此时如果原告未在言词辩论终结前另向知识产权局申请修改,由于我国专利法不承认一部无效或撤销,且专利权人将来是否申请修改及其修改后的专利请求范围属于不确定的事项,因此受理侵权诉讼的法院毋庸就此再做过多调查,可以径行以专利权存在应撤销的事由而作出不利于专利权人的判决。另外,如果原告已经向知识产权局申请修改,因侵权诉讼法院不得裁定停止诉讼而等待修改程序的结果。此时应认为法院可以自行认定该申请修改是否应被准许以及依修改准许的专利请求范围,并与民事诉讼中被控侵权专利相比对,判断其是否落入修改后有效的专利范围,从而决定专利权人在民事诉讼是否可获得有利判决。亦即侵权诉讼中法院如认为修改申请不应被准许,或者即使修改被准许,被控侵权专利也不会落入修改后的请求范围,就可以径行作出无侵权行为的判决。反之,法院如认为修改申请被准许的可能性很高,且依其申请修改缩减后的请求范围,被控侵权专利仍会落入修改后有效的部分,则可以作出侵权成立的判决。

关于专利侵权民事诉讼中的修改程序等待问题。笔者认为在专利侵权民事诉讼中,若当事人主张或抗辩专利权有应撤销的原因,除非法院认为修改的申请显然不应被准许,或依准许修改后的请求范围不构成侵权而直接作出本案判决。如果专利权人已向知识产权局申请修改,那么就必须等待修改程序的结果,才能判定是否侵害专利权范围,只是其等待的方式是通过庭期的安排,而非裁定停止诉讼。附带说明的是,当受理侵权诉讼的法院不等待修改程序的结果,而自行认定申请修改是否应被准许以及被控侵权专利是否落入修改后有效的专利范围,并径行作出侵权与否的判决时,仍可能发生法院的认定与嗣后修改程序所确定的结果不一致的情况,但这与上述民行交叉程序对于有效性争点认定矛盾的情形并无不同,可比照前述依《民事诉讼法》第200条的规定提起再审之诉,以资救济。

六、结语

我国以往知识产权侵权纠纷与权利有效性争议无

法在同一诉讼程序处理,易导致诉讼延宕及矛盾判决的问题,归结于公私法二元模式的制度设计。然而公私法的分离并非先验的、绝对的,仅仅为法史演变的结果,是一种立法技术上的区分方法而已。公私法二元论所导致的司法二元模式有其深刻的历史背景与政治环境,然而发展至今时空背景早已变更。传统见解一般认为,维持二元审判系统是审判专业化的要求,以使纠纷得到更好的解决。^[16]既然诉讼二元制的现代意义是基于法院专业化的要求,那么在法官具有相同专业能力的条件下,理应具有相同的判断权限,所作的裁判也应具有相同效力。况且依据目前知识产权法院内部事务分配的结果,法官兼办民事、行政诉讼事件,既然肯定法官有能力在民事诉讼程序中判断权利有效性的专业问题,并赋予其判断权限,那么其就权利有效性的判断理应与行政诉讼程序中所作出的判断具有相同的对世效力。否则当事人仍需面对可能提起的再审之诉,也使侵权纠纷与权利有效性争议在同一诉讼程序得以处理的效率大打折扣。何况目前知识产权法院针对同一知识产权所产生的民事、行政纠纷,均尽量交由同一法官办理,若其就权利有效性的判断不具对世效,则将产生相同法官在不同诉讼程序中对于相同事物的认定产生不同效力的怪象。

目前知识产权法院的各项制度正在建立完善中,未来拟具知识产权案件审理细则及相关规范时,应明确知识产权民事优先决问题的审理程序,赋予民行交叉程序中知识产权民事诉讼对权利有效性判断的对世效力,如此方能解决实务运作中民事诉讼与行政诉讼程序可能产生的争议,避免以往公私法二元模式所造成的弊病,提供权利人及时有效的司法救济。

注释:

- ① 参见上海知识产权法院民事裁定书,案号:(2015)沪知民初字第128号。
- ② 参见上海知识产权法院民事裁定书,案号:(2015)沪知民初字第186号。
- ③ 参见上海市第二中级人民法院民事裁定书,案号:(2014)沪二中民五(知)初字第146号。
- ④ 日本学者新堂幸司认为争点效的发生应有如下五项要件:(1)法院对于前后两诉之请求有无理由的判断上,此争点均为主要争点。(2)当事人就此争点在前诉已为主张举证。(3)法院就该争点已为实质判断。(4)前诉与后诉之利益相等或前诉之利益大于后诉。(5)有无此效力由当事人主张,但判断资料之搜集由法院依职权探知。参见[日]新堂幸司:《新民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社2008年版,第147页。有关争点效理论的详细论述,还可参见[日]高桥宏志:《民事诉讼法——制度与理论的深层分析》,林剑峰译,法律出版社2003年版,第519-520页。
- ⑤ *Blonder-Tongue*案为宽带单向天线专利案,专利权人伊利诺大

学基金会分别于 1967、1968 年两次对天线制造商 Winegard 公司提出专利侵权诉讼, 法院均判决专利无效, 原告不服提出上诉至联邦最高法院。1971 年, 联邦最高法院作出判决认为, 除非专利权人能证明他在先前的诉讼程序未获得完全及公平的审理程序及机会, 否则前案就专利无效之判决将会对专利权人起诉之其他侵权案件产生禁反言效力, 亦即专利无效之终局判决具有通案拘束力。在 *Blonder-Tongue* 案之后, 一旦专利无效判决确定后, 除非专利权人在诉讼上未获得公平的对待, 专利权人已不能再对他人行使专利权, 因此实质上已相当于对世无效。案情简介可参见 *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University Of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313(1971)。也可参见潘世光:《美国专利无效诉讼之第三者效力研究——论美国最高法院 1971 年 *Blonder-Tongue* 判决》, 载《知识产权月刊》2006 年第 89 期。

⑥ 参见东京地方裁判所平成 17 年 9 月 29 日第 25867 号判决。

参考文献:

- [1] 方世荣, 羊琴. 论行政行为作为民事诉讼先决问题之解决——从行政行为的效力差异进行分析[J]. 中国法学, 2005(4): 41-51.
- [2] 刘银良. 我国知识产权法院设置问题论证[J]. 知识产权, 2015(3): 3-13
- [3] 冯晓青. 中国知识产权法院建设若干问题思考[J]. 中国法律, 2015(2): 39-44.
- [4] 傅郁林. 先决问题与中间裁判[J]. 中国法学, 2008(6): 155-169.
- [5] 骆永家. 既判力之研究[M]. 台北: 三民书局, 1994: 57-58.
- [6] 陈昱奉. 专利侵权诉讼之诉讼观与案件管理[J]. 政大智慧财产评论, 2007(1): 29-63.
- [7] 李佳. 论民行交叉案件现行处理模式中存在的风险及其预防[J]. 法学杂志, 2011(5): 115-117.
- [8] 尼尔斯·海德. 浅析德国专利诉讼程序[N]. 中国知识产权报, 2012-08-31, (12)
- [9] 园田吉隆. 日本专利诉讼程序和对策——日本专利侵权诉讼(三)[N]. 中国知识产权报, 2013-07-31, (5)
- [10] 宋建宝. 美国专利诉讼联邦地区法院规则简介[N]. 人民法院报, 2014-04-04, (8)
- [11] 梁熙艳. 权利之限: 侵权审理法院能否直接裁决专利权的有效性——析日本最高裁判所的“*Kilby* 第 257 号专利上告审判判决”及影响[J]. 知识产权, 2005(4): 58-63.
- [12] 刘红. 论行政程序和司法程序的协调——以知识产权权利冲突诉讼为视角[J]. 科技与法律, 2004(3): 68-70.
- [13] 曾伟, 戚昌文. 关于知识产权行政调处行为诉讼性质的探讨[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2001(3): 40-43.
- [14] 饭村敏明. 智慧财产诉讼制度改革概要与制度的有效运用[J]. 知财管理, 2005(3): 303-315.
- [15] 大渊哲也. 关于智慧财产诉讼特许无效之现有部分除外说的讨论[M]. 东京: 株式会社判例出版社, 2005: 40.
- [16] 朱理. 我国知识产权法院诉讼制度革新: 评价与展望[J]. 法律适用, 2015(10): 24-29.

Study on pre-adjudicated issues in court's trial on intellectual property

CHEN Lei, LI Changchao

(School of Law, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China;
School of Law, Sichuan University, Chengdu 610207, China)

Abstract: Our courts have been adopting the judicial dualization model in the intellectual property litigation in the past. And there is a serious problem of efficiency and probably leads to contradictory judgments when the case involves the validity of the right and the dispute of compensation for infringement. It should be directly adopted by the parties to litigation, and the judgment of the validity of the right in the civil action of intellectual property should have effects beyond nothing. We need to improve the system of intellectual property authorities' participation in the litigation, increase provisions that the court can collect evidence from the authority, hear the case by the same judge and specify the proceedings date, wait for the result of administrative litigation so as to avoid technically contradictory judgment to a certain extent. If contradictory judgment occurs, the parties can file a retrial lawsuit. When the patent holder puts forward a correcting application in the patent infringement litigation, the judge can make a decision whether it is an infringement or not in accordance with the scope of the patent right or the reduction of the patent, rather than waiting for the results of the correction process.

Key Words: intellectual property court; pre-adjudicated issues in intellectual property civil action; the validity of the patent; patent infringement litigation

[编辑: 苏慧]