

编者按 科技属性是专利的重要属性之一, 历来为知识产权界研究的重点, 但较少有学者将研究的触角深入到诉讼程序中进行考察。笔者在对专利侵权纠纷所具有的科技属性及其表现进行了研究, 提出了专利诉讼中的程序性救济, 认为专利诉讼要达到公正审理, 必须对我国目前专利侵权审理程序进行适当补充, 并提出若干程序设计建议。对解决农业科技专利侵权纠纷科技属性所带来的诉讼问题、落实司法公平正义有借鉴作用。

专利侵权纠纷科技属性及其程序性救济

王伟 (西南政法大学, 重庆 400031)

摘要 科技属性是专利的重要属性之一, 该属性对诉讼程序的影响巨大。以专利侵权纠纷所具有的科技属性为切入点, 结合美国专利侵权纠纷程序的相关内容, 论述专利的科技属性对诉讼程序的影响, 并提出若干程序设计建议。

关键词 专利侵权; 科技属性; 民事诉讼; 救济

中图分类号 D923.42 **文献标识码** A **文章编号** 0517-6611(2007)24-07674-02

Technological Nature of the Patent Infringement Case and its Procedural Relief

WANG Wei (Southwestern University, Chongqing 400031)

Abstract As everybody knows, the technological nature is the most important nature of patent. The emphases of the investigation are also here. However, few scholars take notice of the nature also brings important influence on civil procedure. In this essay, the nature in civil procedure was firstly elaborated, and then the patent infringement procedure in America was presented. At last, the infection of the nature in civil procedure was set forth and also some recommendations to consummate patent infringement procedure in China were put forward.

Key words Patent infringement; Technological nature; Civil procedure; Relief

专利, 从本质上来说是人类社会特定区域、特定时间内某领域具备创新性的科学技术或制造工艺。在国家以法律对之规范后, 科技属性即是专利制度的重要属性之一。一旦专利被侵权, 则其本身所具备的科技属性也随之进入诉讼领域, 对纠纷解决程序产生相当程度的影响。因此, 专利侵权纠纷程序的设计必须考虑专利所具备的科技属性, 专利侵权纠纷也因而呈现出不同于普通侵权或民事纠纷的程序特点。

1 专利侵权纠纷所具有的科技属性及其诉讼表现

1.1 专利制度中的科技属性 专利制度从诞生发展到现在, 其根本目的在于鼓励、保护、利用发明与创作, 从而促进产业发展。因此, 专利客体通常为本领域具有相当先进性的科技或技艺, 这些先进技艺不但涵盖面广, 而且为包括法官在内的普通大众所难以理解。

1.2 专利侵权诉讼中科技属性的表现 如果专利未疑被侵权, 其科技属性即被隐藏起来, 显示出隐蔽性特征。这主要归因于专利权客体的使用方式与普通物权客体有异。而只有在专利或产品被侵权后, 权利人与侵权人争论的焦点才会集中在专利科技内容, 因而其科技属性才会显现出来。

1.2.1 专利科技属性对诉讼当事人影响。 首先, 原告必须将自己专利产品中的专利内容进行说明, 或者对自己的专利技术进行说明。根据美国最高法院于1995年在 *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 案件判例中的内容, 美国将原告为说明其专利而提交的证据分为内部证据与外部证据两类。内部证据是指原告提交的所有依据专利权请求项、专利说明书及专利权申请过程的相关资料; 外部证据是指原告提出的帮助法官了解其专利权请求项意义、专利的科技用语及科技含义的专家证言等证据。

被告则必须将其制造或销售产品中的科技内容, 或者其利用的某项科学技术进行说明, 并提交相关证据证明; 如果其提出原告专利权无效、自己行为属于法律明确规定的强制许可或者合理使用, 也必须提出相应的证据证明; 被告还可能要说明, 其所使用的科学技术并非属于原告的专利技术, 将自己的技术与原告专利技术进行比对, 以显示其差别性, 同时提出相应证据。

1.2.2 对案件审理的影响。 对于专利侵权纠纷的案件审理来说, 科技属性主要表现在法院必须对专利的范围进行认定; 对被诉侵权的产品或方法与专利范围进行比对。

对于专利范围的认定, 在美国专利诉讼中被看作是法院审理专利侵权案件的第一大步骤。1995年美国联邦巡回上诉法院全体法官在审理 *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 一案中, 将专利权请求项用语的意义及内容认定归入法官的职能范畴, 而不属于陪审团审理的范围。其目的是为了“有效利用司法资源, 缩短冗长的诉讼程序, 减少陪审团不必要的等待时间”。在该步骤中, 法院会根据当事人提供的有关专利术语、专利技术内容、专利利用方式以及专利权利方面的证据, 对纠纷中专利的请求项范围进行认定, 从而为后续的审理提供基础。

其次, 法院必须认定被告涉嫌侵权的技术或产品是否与原告的专利产品或技术具备相似性, 且该问题的认定被认为是陪审团的审理范畴, 是专利侵权纠纷程序的第二大步骤。目前, 美国专利诉讼陪审团的遴选及组成人员结构方面与一般民事诉讼做法相似。在专利纠纷中坚持普通陪审团审理的法理依据主要来自美国宪法第七修正案, 即陪审团裁判请求权^[1]。但也有一些学者认为, 专利所涉及的多为科技领域中的先进技术, 因此将上述问题的合理判断寄托在对专利技术一无所知的陪审团成员身上是不理智的, 变相剥夺了诉讼当事人的正当程序权利。因此, 这些学者认为应当改革陪审

团的组成及遴选方式,以便更好地实现司法公正。

综上所述,要想在专利诉讼中实现司法公正,保障专利权人的合法权益,必须顺应专利本身所具有的科技属性要求,在程序设计上满足界定专利科技范围及权利范围、被控侵权物品或方法与专利方法或物品进行比对的诉讼功能。

2 专利诉讼中的程序性救济

正因为专利纠纷科技属性的存在,专利诉讼要达到公正审理必须实现以下几个诉讼目标:在审前要明确专利权人拥有专利的科技内容以及法律权利内容。在审前要对涉嫌侵权的商品或技术本身进行科技层面的认定。在审前,根据当事人之间的诉辨状况,排除原告专利失效、被告属于法律明确规定的合理使用、强制许可或者被告自认等情况。

在庭审程序中,应当使原告专利技术与被告涉嫌侵权技术进行充分地比对,从而公正认定涉嫌侵权的技术是否落入原告专利技术的范围。以上诉讼目标,是专利侵权诉讼程序与普通侵权诉讼程序的不同点,同时也是专利纠纷能够得到公正审理的必要条件。

笔者认为:为实现以上目标必须对我国目前专利侵权审理程序进行适当补充。首先,在审前诉辨阶段结束后,设计专门的听证程序,以认定专利技术中科技词汇的确切含义与专利技术范围等问题,从而使后续审理能顺利进行。其次,应改革我国目前专利侵权纠纷审理的合议庭组成,为专利侵权认证的公正性、合理性提供审判组织保障。

2.1 确定专利范围的听证程序 1995年,美国通过 *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 案件确立了不同于普通民事诉讼听证制度的特殊专利诉讼听证制度,即马克曼听证(Markman hearing),该制度后来成为解决原告专利请求项用语确切含义及其范围的重要方式,并发挥了良好的诉讼效果。笔者认为,我国的相关听证程序应借鉴“马克曼听证”的部分内容,确立符合我国民事审判原则与制度的专利侵权听证制度。

2.1.1 听证程序的参加主体。 听证程序的参加主体包括双方当事人,而主持听证程序的应当是案件审理的合议庭或者合议庭授权的法官。而美国的听证程序有所谓正式听证与非正式听证之分,正式听证在法庭举行,由主审法官主持,并有法警和书记员陪同;非正式听证通常在法官的办公室进行,由法官与双方律师坐在法官办公桌旁进行沟通,通常也有书记员在场记录。在美国,专利诉讼被视为复杂诉讼之一,所以通常法官会举行正式听证。由于我国专利案件也被视为较复杂的诉讼,因此也应当在法庭上,由合议庭或者合议庭授权法官主持,包括律师在内的双方当事人出席。

2.1.2 听证程序的举行时间。 根据美国相关判例,“马克曼听证”举行的时间有三种:在发现程序进行之前;在发现程序进行之后、审理程序进行之前;在审理程序进行中。即便是美国联邦最高法院也没有明确判例显示究竟在何时举行马克曼听证才最为适当,而是充分赋予各个受案法院自由裁量决定。以上的三种举行时间,在司法实务中均有优点,同时也存在缺陷。在审前进行听证,往往会造成当事人由于准备不充分而带来多次听证的问题;在庭审中进行听证,在一定情况下也会造成由于听证不充分而重审的弊端。笔者认为,在审前举行听证程序比在庭审中更为合理。首

先,在审前进行听证程序虽然会有造成多次听证的可能,但这种现象出现比例很小,尚未造成诉讼的普遍、严重的延迟;第二,即使进行多次听证,而在审前将案件审理基础事项明确化,为后续审理高效、持续地进行也提供了必要条件,因此与不间断审理的诉讼原则契合。综上笔者认为,我国的听证程序应在诉辨阶段结束后的审前阶段进行。

2.1.3 听证的主要内容。 听证程序设计的目的在于使诉讼当事人及法官在庭审之前对原告专利的科技词汇、内容以及权利范围作出明确的最后结论。因此听证应主要围绕诉辨双方所争议的专利科技内容和与系属专利相关的权利范围。当事人可以根据以上的内容举证。在“马克曼听证”中,当事人举证的类型包括内部证据与外部证据之分,内部证据包括专利权请求项、专利说明书以及专利申请过程相关资料;外部证据包括专家证言、发明人证言、字典词汇含义以及相关学术论文。笔者认为该证据种类中的内部证据即相当于我国专利法中规定的专利发明人在申请专利时向国家专利局提交的相关资料,并在授予专利之后予以肯认的相关权利要求书、专利说明书、附图等资料;而外部证据与民事诉讼相关证据类型相似。我国听证制度的主要内容及证据也应包括以上内容。

2.1.4 听证的结果。 听证程序结束后,法官应当就听证的结果作出裁定,用司法文书的形式固定系争专利权中技术范围、权利范围等事项,并送达双方当事人。该司法文书一经送达,即发生确定上述内容的效力,后续庭审中当事人不得再就上述内容提出异议。“马克曼听证”所作出的认定,属于中间裁定,原则上如果当事人不服,则只能在案件终局判决后,提出上诉。经考察发现,美国基本上在专利侵权案件上诉后,联邦巡回上诉法院认为专利范围认定错误而改判或驳回的情形占有所有相关上诉案件的1/3,这样联邦地方法院的后续审理实际上毫无意义。笔者认为,我国的听证程序应吸取美国“马克曼听证”的教训。在裁定作出后,当事人不服,应当允许其在终局判决作出前向上级人民法院上诉,由上级法院做出裁定予以救济。当事人上诉后,人民法院应作出中止审理的裁定。

2.2 庭审中的救济措施 专利侵权诉讼的庭审所要解决的主要问题是,法官通过审理认定涉嫌侵权的技术是否落入原告专利权的范围,作出被告是否侵权的审理结果,在侵权认定成立的情况下,还要计算损害赔偿数额。与专利科技属性相关的即是前一项任务。笔者认为,由一般合议庭审理专利侵权纠纷不能满足专利纠纷科技属性的需要,因此要公正认定侵权事项,必须变革我国专利侵权纠纷审判组织形式。美国目前审理专利侵权纠纷的事实认定者仍然是普通陪审团。这遭到了美国一些学者的批评,主要理由是专利的科技属性及其判断超越了一般民众的智识范围。笔者认为,我国的专利侵权纠纷审判组织也存在同样的弊端,应予以改革。

2.2.1 由法院在审理时聘请相关科技专家提供支持意见。 有学者指出:“在审理专利侵权诉讼时,可以聘请技术专家提供咨询意见。虽然技术专家的意见不等于法庭判断,但对于判决显然产生重大影响。由法庭外的技术专家协助审判,这

(下转第7678页)

(上接第7675页)

也是专利诉讼的一个特点^[2]。而笔者认为,这种设计显然弊大于利。首先,我国民事诉讼拟从职权主义向当事人主义进行转变,而转变的重要表现就是举证责任归于当事人。依此观点,法院既聘请技术专家,也对专家提供的咨询意见进行判断,显然不符合程序正义的要求,也与当事人主义的审理模式相悖。其次,专利侵权诉讼的科技属性,往往与专利的法律属性紧密结合,此外专利制度还存在相当多的合理使用、强制许可等法律问题,这往往是技术专家所不熟悉的。第三,其弊端还存在于咨询意见的性质与效力问题。如果该咨询意见发生错误,是否可以成为法定上诉条件,同时错判后责任如何追究尚未阐明。

2.2.2 改革专利侵权案件合议庭组成,建立我国专利专家陪审员制度。建立我国的专利专家陪审员制度是解决科技问题认定、判断的必要措施。我国专家陪审员制度应包括以下要件: 陪审员的遴选制度。首先,应建立专家陪审员库,最高人民法院应与国家专利局协商,共同组建。其次,在具体个案中,选择2名以上的双数陪审员与法官共同组成合议庭,

承担审判职责。第三,陪审员的选择应当由当事人双方随机抽取。但已经担任原告申请专利时审查委员会成员的专家应予以排除,同时如果当事人依法提出回避,符合法律规定的回避条件者应当回避,该当事人有权另行抽取。 陪审员的审判职责。陪审员与合议庭法官具有相同的审判职责,在审理过程中,法官应就法律问题对陪审员进行适当指引,如果持相反意见的陪审员数目相等,则应当由合议庭法官做最终认定。

笔者认为,这样的程序设计,既满足了专利侵权纠纷的科技属性需要,又符合程序正义的要求,同时与我国的陪审员制度相适应,应为解决专利侵权纠纷科技属性所带来的诉讼问题,落实司法制度所追求的公平正义目标的必要程序性救济方式。

参考文献

- [1] PAUL BREST, SANFORD LEMMONS, J. MBALIKIN, et al. 宪法决策的过程: 案例与材料[M]. 张千帆, 范亚峰, 孙雯, 译. 北京: 中国政法大学出版社, 2002.
- [2] 刘涉敏. 专利实用教程[M]. 北京: 法律出版社, 1986: 167 - 224.