

对中国专利审查指南修改稿中有关专利无效程序中止的部分的建议

2021年8月初，中国国家知识产权局发布了专利审查指南（审查指南）修改的征求意见稿，这是因应专利法的修改而做出的，由于专利法修改的内容比较多，这次审查指南的修改也比较多，内容覆盖了局部外观设计的审查、有关开发许可的审查、专利权期限补偿等诸多方面。有关专利无效程序的重要改变是，无效程序不再因为涉案专利存在权属纠纷或者被保全而中止。

根据目前的审查指南，在有关专利存在权属纠纷或者被保全时，无效程序可以被中止。然而，侵权诉讼程序并未同样中止。因此，专利所有人能够提起专利侵权诉讼，然后仅通过引发专利权属纠纷就可以中止被控侵权人提起的任何无效程序。这给专利所有人带来了不公平的程序优势。

在最高人民法院知识产权审判庭、北京市高级人民法院知识产权庭、北京知识产权法院和专利复审委员会共同召开的2018年度专利行政诉讼案例研讨会中（2018会议），确认专利无效行政案件中存在恶意中止行为，这一中止程序被当事人滥用的情况非常严重，对于专利无效行政程序以及侵权民事程序均产生了不良影响。并认为“在发生专利权权属纠纷或者人民法院裁定对专利权采取财产保全措施的情况下，实际上并没有中止无效程序的绝对必要性，完全可以通过合理的程序设计维护第三方的正当利益。”

本次修改体现了该次会议的精神，实施之后，申请人想利用中止程序谋求不正当的利益将会非常困难，并且能够有效地保护权属争议和保全程序之外的第三人的利益。但是问题的另一个方面是取消对无效程序的中止，也可能对专利权属争议的当事人，财产保全的申请人造成一定的损失。当专利权人怠于行

使自己的权利时，原本可能有价值的权属争议的标的物丧失、保全标的丧失，使得权属争议方和财产保全的申请人可能因而丧失其权益。

为了保护权属争议当事人的利益，2018 会议给出的建议是“权属争议中未参与无效行政程序的当事人可以申请参加无效行政程序或申请替代原无效程序的当事人参加无效行政程序，从而维护自己利益”。而对于财产保全申请人则没有给出保护方案。

在此次征求意见稿中，审查指南没有采用会议的权属争议当事人替代原无效程序的当事人参加无效程序的建议。而是规定专利权权属纠纷的当事人可以请求参加无效宣告程序，并且被准予参加无效宣告程序的权属纠纷当事人会被发送出无效宣告请求案件审查状态通知书。权属纠纷当事人参加无效宣告程序，仅限于接收复审和无效审理部发送的文件。

这对于权属纠纷的当事人是有保护的，但是笔者认为还可以采取一些进一步的保护措施。

首先是保证权属争议的当事人应得到通知。依据目前的规定，在专利被提起无效时，只有专利权人会得到通知。专利权权属纠纷的另一方当事人可能根本不知道这件事，也就无从主动申请参加无效程序。因而建议专利权人在收到转达的无效请求通知书时，有义务披露存在权属争议的事实，从而确定权属争议的另一方当事人能够得到通知。当然，对于不进行披露的专利权人，可以参照扰乱民事诉讼程序等方面进行惩罚。

其次，赋予权属纠纷的当事人进行意见陈述的权利。如果其权限仅限于接收复审和无效审理部发送的文件，那么其还只是一个旁观者，如果专利权人不作为，该当事人并没有任何救济的途径，仅能目睹权利消失殆尽。给予权属争

议的另一方当事人陈述意见的机会，这并不会增加无效审理的难度，因为针对一个专利无效，本质上的答辩范围是有限的，多是针对前案对比文件的分析与辩论，不会因为增加了一方的陈述而有很大的扩张。另一方面，对于滥用中止程序的情况，双方当事人提交答辩和单方当事人提交答辩不会有本质上的差别。反而真正有权属争议的当事人才会提交有意义的争辩，因而相较于程序上多付出一点时间，保证真正有权属争议的当事人的利益是值得的。在民事诉讼法中，有第三人的概念。即对原告、被告争议的诉讼标的认为有独立请求权，或者案件处理结果可能与其有法律上的利害关系。在无效程序中，权属争议的对方当事人可以以类似第三人的形式参加到无效程序中。对于专利权被保全的情况下的保全程序申请人，也可以以类似的方式参与无效程序。

有关于专利审查指南的修订，我们将继续及时报告后续的进展情况。