

對中國專利審查指南修改稿中有關專利無效程序中止的部分的建議

2021 年 8 月初，中國國家知識產權局發佈了專利審查指南（審查指南）修改的徵求意見稿，這是因應專利法的修改而做出的，由於專利法修改的內容比較多，這次審查指南的修改也比較多，內容覆蓋了局部外觀設計的審查、有關開發許可的審查、專利權期限補償等諸多方面。有關專利無效程序的重要改變是，無效程序不再因為涉案專利存在權屬糾紛或者被保全而中止。

根據目前的審查指南，在有關專利存在權屬糾紛或者被保全時，無效程序可以被中止。然而，侵權訴訟程序並未同樣中止。因此，專利所有人能夠提起專利侵權訴訟，然後僅通過引發專利權屬糾紛就可以中止被控侵權人提起的任何無效程序。這給專利所有人帶來了不公平的程序優勢。

在最高人民法院知識產權審判庭、北京市高級人民法院知識產權庭、北京知識產權法院和專利複審委員會共同召開的 2018 年度專利行政訴訟案例研討會中（2018 會議），確認專利無效行政案件中存在惡意中止行為，這一中止程序被當事人濫用的情況非常嚴重，對於專利無效行政程序以及侵權民事程序均產生了不良影響。並認為“在發生專利權權屬糾紛或者人民法院裁定對專利權採取財產保全措施的情況下，實際上並沒有中止無效程序的絕對必要性，完全可以通過合理的程序設計維護第三方的正當利益。”

本次修改體現了該次會議的精神，實施之後，申請人想利用中止程序謀求不正當的利益將會非常困難，並且能夠有效地保護權屬爭議和保全程序之外的第三人的利益。但是問題的另一個方面是取消對無效程序的中止，也可能對專利權屬爭議的當事人，財產保全的申請人造成一定的損失。當專利權人怠於行使自己的

權利時，原本可能有價值的權屬爭議的標的物喪失、保全標的喪失，使得權屬爭議方和財產保全的申請人可能因而喪失其權益。

為了保護權屬爭議當事人的利益，2018 會議給出的建議是“權屬爭議中未參與無效行政程序的當事人可以申請參加無效行政程序或申請替代原無效程序的當事人參加無效行政程序，從而維護自己利益”。而對於財產保全申請人則沒有給出保護方案。

在此次徵求意見稿中，審查指南沒有採用會議的權屬爭議當事人替代原無效程序的當事人參加無效程序的建議。而是規定專利權權屬糾紛的當事人可以請求參加無效宣告程序，並且被准予參加無效宣告程序的權屬糾紛當事人會被發送無效宣告請求案件審查狀態通知書。權屬糾紛當事人參加無效宣告程序，僅限於接收複審和無效審理部發送的文件。

這對於權屬糾紛的當事人是有保護的，但是筆者認為還可以採取一些進一步的保護措施。

首先是保證權屬爭議的當事人應得到通知。依據目前的規定，在專利被提起無效時，只有專利權人會得到通知。專利權屬糾紛的另一方當事人可能根本不知道這件事，也就無從主動申請參加無效程序。因而建議專利權人在收到轉達的無效請求通知書時，有義務披露存在權屬爭議的事實，從而確定權屬爭議的另一方當事人能夠得到通知。當然，對於不進行披露的專利權人，可以參照擾亂民事訴訟程序等方面進行懲罰。

其次，賦予權屬糾紛的當事人進行意見陳述的權利。如果其權限僅限於接收複審和無效審理部發送的文件，那麼其還只是一個旁觀者，如果專利權人不作為，該當事人並沒有任何救濟的途徑，僅能目睹權利消失殆盡。給予權屬爭議的另一

方當事人陳述意見的機會，這並不會增加無效審理的難度，因為針對一個專利無效，本質上的答辯範圍是有限的，多是針對前案對比文件的分析與辯論，不會因為增加了一方的陳述而有很大的擴張。另一方面，對於濫用中止程序的情況，雙方當事人都提交答辯和單方當事人提交答辯不會有本質上的差別。反而真正有權屬爭議的當事人才會提交有意義的爭辯，因而相較於程序上多付出一點時間，保證真正有權屬爭議的當事人的利益是值得的。在民事訴訟法中，有第三人的概念。即對原告、被告爭議的訴訟標的認為有獨立請求權，或者案件處理結果可能與其有法律上的利害關係。在無效程序中，權屬爭議的對方當事人可以以類似第三人的形式參加到無效程序中。對於專利權被保全的情況下的保全程序申請人，也可以以類似的方式參與無效程序。

有關於專利審查指南的修訂，我們將繼續及時報告後續的進展情況。