

简评《重大专利侵权纠纷行政生效判决办法》

作者：段志超 | 程烁宇 | 焦扬

2021年5月28日，国家知识产权局发布了《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》(下称“《裁决办法》”)，自2021年6月1日起施行。该办法对专利法第四次修改中新增的第七十条第一款作出了具体规定，呼应了国家知识产权局加大专利侵权纠纷行政裁决工作力度的方针，为权利人提供了更加丰富和便捷的维权途径选择。

在现有的专利行政执法办法的基础上，《裁决办法》明确了重大专利侵权纠纷的范围，确立了国家知识产权局作为此类案件的受理部门，并规定了包括证据调查、技术鉴定以及技术调查官在内的相关制度，为行政机关落实重大专利侵权纠纷的行政裁决铺平了道路。特别地，《裁决办法》将裁决权上升到国家知识产权局层级，将有望充分解决此前专利行政执法中地方专利局处理复杂、重大专利侵权纠纷能力不足、经验缺乏、标准不一的痛点。

和专利侵权诉讼相比，行政执法程序一直具有周期短、费用低的显著优势，最快仅需3个月就能做出可执行的生效裁决。进一步地，行政程序中诸如证据调查等程序亦为权利人开启了获取侵权和赔偿证据的新途径。在《裁决办法》落地，行政执法程序解决复杂、重大专利侵权纠纷的能力显著加强后，权利人策略性地将其和相关民事诉讼程序结合将能够期待获得更佳的维权效果。

下文中，我们将对该《裁决办法》的核心内容进行梳理并提供我们的解读。

一、现行专利纠纷行政裁决程序概述

自1985年4月1日我国正式施行专利制度至今，在专利保护方面，我国一直存在“双轨制”，即司法保护和行政保护“两个途径、协调运作”。这是我国知识产权保护制度的一大特色。相对于专利司法保护来说，专利行政执法有着执法程序简便、处理快、效率高的优势。

即便如此，截至目前，相较于民事侵权程序，专利行政执法程序在重大、复杂技术类专利侵权案件上并没有获得广泛的使用，这主要是由于相关行政执法程序的主要处理单位是地方专利局，而各地方专利局处理专利侵权纠纷的能力参差不齐，中西部等经济欠发达地区处理相关案件的数量相对较少，缺乏经验。特别是在复杂技术类专利侵权纠纷的处理上，大部分地方专利局缺乏具有相关专利技术经验的专利行政执法人员，无法充分、完整地理解复杂技术方案，继而做出相应的侵权判断。

虽然《专利行政执法办法》第5条¹赋予了国家知识产权局对于重大影响专利侵权案件行政案件管辖的裁量权，现行法规缺乏与之相应的实施细则，亦无就重大影响专利侵权案件适用标准的规定，这都导致了该条规定实际上被架空，鲜有适用案例。

二、《裁决办法》要点

《裁决办法》规定了其适用范围仅限于“重大专利侵权纠纷”，并明确了属于重大专利侵权纠纷的四种情形。另外，值得关注的是，本办法还明确了国家知识产权局将作为“重大专利侵权纠纷”的统一受理部门并负责对跨区域的侵权纠纷进行协调处理或查处。相较于《专利行政执法办法》，《裁决办法》确立了适用案件标准，明晰了具体制度，结合加强知识产权性质保护的政策导向，我们预期其将在实践中获得更加广泛的适用，成为权利人在复杂类案件中维权的可行选项。

《裁决办法》具体要点内容如下：

（一）适用范围

《裁决办法》第二条明确了其适用范围，即，仅限于专利法第七十条第一款所称的“在全国有重大影响的专利侵权纠纷”（以下简称“**重大专利侵权纠纷**”）。《裁决办法》第六条进一步明确指出，对于不属于重大专利侵权纠纷的请求，国家知识产权局不予立案，并告知请求人可以向有管辖权的地方管理专利工作的部门请求处理。

（二）“重大专利侵权纠纷”的四类情形

《专利法》第七十条第一款中仅规定了“国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷”，但并未明确何种专利侵权纠纷属于重大专利侵权纠纷。此前其他相关法规也并未对此做出规定。

《裁决办法》第三条对重大专利侵权纠纷的情形进一步进行了细化，明确了属于重大专利侵权纠纷的四种情形，即（一）涉及重大公共利益的、（二）严重影响行业发展的、（三）跨省级行政区的、以及（四）其他可能造成重大影响的专利侵权纠纷。

需指出的是，四大类重大专利侵权纠纷的上述标准仍然属于较为概括性的规定，其具体范围如何认定有待在后续更具体的执法指南中细化或者实践中根据个案情况分别认定。

（三）统一受理部门：国家知识产权局

如上所述，《裁决办法》明确了重大专利侵权纠纷由国家知识产权局统一受理并由国家知识产权局组成合议组，相较于之前由地方管理专利工作的部门受理、国家知识产权局仅“必要时”才亲自受理的情况，《裁决办法》使请求人在寻求重大专利侵权纠纷行政裁决时，不再需要过多考量不同地方受理部门的专业性的差异和可能的管辖冲突问题，可以直接向国家知识产权局请求。

我们注意到，在此前《裁决办法（征求意见稿）》²中，尚存在有关“可以委托地方部门办理”、“办案人员从国家知识产权局、地方管理专利工作的部门遴选”的表述，而此次正式版本中删除了相应表

¹ 《专利行政执法办法》（2015 修正）第五条第一款：“对有重大影响的专利侵权纠纷案件、假冒专利案件，国家知识产权局在必要时可以组织有关管理专利工作的部门处理、查处。”

² 详见国家知识产权局 2021 年 3 月 3 日发布的关于就《重大专利侵权纠纷行政裁决办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知 https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/3/art_78_157103.html。

述，再次明晰了《裁决办法》旨在将重大专利侵权纠纷的管辖权统一上升为国家知识产权局负责。

上升的统一管辖将带来以下优势：

- **更快更好地作出裁决：**国家知识产权局办案人员的专业程度相对较高，通常具有法律和技术复合背景，相较于地方专利局行政执法人员能够更好地认定专利侵权纠纷事实和适用法律，以更快更好地作出裁决；
- **提高裁决一致性：**重大专利侵权纠纷中涉及复杂技术方案的可能性较高，考虑到不同地方专利局在处理此类案件身上能力的参差不齐，实践中很容易出现“同案不同判”的处理结果。将此类案件的管辖权上升到国家知识产权局将有利于避免类似案件在不同地方管理专利工作的部门作出的裁决观点差异较大的问题。
- **有利于解决涉及复杂技术的侵权纠纷：**如前文所述，地方专利局此前受理的专利侵权纠纷多以外观、实用新型专利纠纷为主，缺乏解决复杂技术类专利侵权纠纷的能力，本办法为解决涉及复杂技术的侵权纠纷提供了渠道。
- **有利于裁决在全国范围内得到执行：**《裁决办法》第二十三条明确了行政裁决认定专利侵权行为成立的，应当责令立即停止侵权行为，并根据需要通知有关主管部门、地方人民政府有关部门协助配合及时制止侵权行为。尽管此前各地方管理专利工作的部门作出的裁决理论上也在全国范围内生效，但在实际执行过程中可能存在部门之间沟通配合不畅等问题导致裁决难以执行。由于明确了由国家知识产权局受理并通知相关部门执行，因此将更有利于裁决真正在全国范围内得到执行。

（四）技术调查官的引入

《裁决办法》第十五条提出，可指派技术调查官参与案件处理，提出技术调查意见。技术调查官参与专利侵权纠纷行政裁决活动，加强了侵权纠纷行政裁决工作技术支撑，提高了知识产权侵权判定能力和水平。

值得注意的是，《裁决办法》就技术调查官制度的相关规定和5月7日国家知识产权局发布的《关于技术调查官参与专利、集成电路布图设计侵权纠纷行政裁决办案的若干规定（暂行）》中的规定相呼应，后者业已规定国家知识产权局和地方管理专利工作的部门可以指派技术调查官参与地方层级的专利纠纷行政裁决。

三、尺有所短，寸有所长 — 和民事侵权程序的对比

需要指出的是，与民事侵权程序相比，行政执法程序具有自身的特点，两者各有优劣，权利人在设计维权计划时应综合考量期待的维权效果，合理利用不同的维权途径。

相较于民事侵权程序，《裁决办法》所规定的重大专利侵权行政纠纷的行政执法程序具有下列特点：

（一）短周期和低费用

根据《裁决办法》第二十三条，管理专利工作的部门应当自立案之日起3个月内结案。案件特别复杂需要延长期限的，由专利行政部门负责人批准可最多延长不超过1个月。仅在案情特别复杂或其他特殊情况下，可以超出上述时限。即，就大部分案件而言，可以期待在3-4个月内做出可执行的生效判决。即使考虑相关案件可能由于专利无效程序被中止，也可期待根据《裁决办法》的专利侵权行政执法程序在9-12个月内作出可执行的生效裁决。

作为对比，民事侵权诉讼的两审程序通常需要 18-24 个月才能作出可执行的生效判决。

费用方面，除了行政程序自身较短的时间周期带来的律师费成本的节约外，相较于民事侵权诉讼通常高达数十万的诉讼费，专利侵权纠纷行政执法程序不收取相应的诉讼费，取证和执法工作也不会产生额外的费用，其总体维权成本远低于民事侵权诉讼。

（二）调查取证手段的多样性

《裁决办法》第十二条和十三条规定了相关行政执法程序中办案人员调查、检查以查明案件事实的权力以及具体职权范围，包括现场勘验、调查侵权行为和侵权产品以及询问当事人等。虽然民事侵权诉讼中也有与之对应的证据保全等手段，实践中，其获得支持的比例依然要低于行政程序中调查、检查的申请获得支持的比例，且法院的证据保全通常仅限于对侵权行为/产品的证据收集，手段也较为单一。

（三）专利确权 and 侵权程序的协同

民事侵权诉讼中常见的问题是专利确权程序（专利授权审查、无效程序等）和专利侵权认定的脱节。这是由于相关确权程序由国家知识产权局相关部门处理，而侵权认定由法院在民事侵权诉讼程序中作出。近年来相关司法解释以及联动制度的设计就这点作出了改进，但当事人仍然还是就国家知识产权局以及法院在涉案专利的技术方案解释以及发明点认定上的尺度不一多有抱怨。

如前文所述，《裁决办法》将相关纠纷的受理部门规定为国家知识产权局，实现了确权主体和侵权认定主体的统一，可以预期相关专利侵权行政执法程序将更好地实现专利确权和侵权程序的协同，实现尺度的统一。

（四）无法要求损害赔偿

需要指出的是，权利人无法直接通过专利侵权行政执法程序获得损害赔偿的相关救济。

就救济手段，《裁决办法》第二十三条³以及《专利行政执法办法》第四十三条仅规定了停止侵权的救济，但其未赋予权利人获得侵权损害赔偿救济的权力。

与之对应地，在民事侵权诉讼下，权利人可基于其由于相关侵权行为蒙受的损失或者侵权人的获利等获得相应的侵权损害赔偿。《专利法》第七十一条⁴更是就情节严重的故意侵犯专利权的行为规定了高达 5 倍的赔偿额。

（五）执行力度弱于民事程序

此外，权利人还应考虑，《专利法》等相关法律法规并没有赋予管理专利工作的部门对行政处理决定的强制执行权。根据《裁决办法》第二十三条⁵，在国家知识产权局认定专利侵权行为成立的，被请求人应立即停止侵权，其不停止侵权的，国家知识产权局可以向人民法院申请强制执行。即，相关行政

³ 《裁决办法》第二十三条：“国家知识产权局作出行政裁决，应当制作行政裁决书，并加盖公章。行政裁决认定专利侵权行为成立的，应当责令立即停止侵权行为，并根据需要通知有关主管部门、地方人民政府有关部门协助配合及时制止侵权行为……”

⁴ 《专利法》第七十一条：“……对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额……”

⁵ 《裁决办法》第二十三条：“……当事人不服的，可以自收到行政裁决书之日起 15 日内，依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉。除法律规定的情形外，诉讼期间不停止行政裁决的执行。被请求人期满不起诉又不停止侵权行为的，国家知识产权局可以向人民法院申请强制执行。”

程序的执行仍然依赖于法院的强制执行力。

四、结语

综上,《裁决办法》为行政机关落实重大专利侵权纠纷的行政裁决提供了切实可行的制度,为权利人提供了更加丰富和便捷的维权途径选择。

专利权利人可以根据侵权纠纷的具体情况选择行政裁决和司法裁判,或结合使用行政和司法程序,以满足自身的不同维权需求,更好地维护自身权益。

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

段志超

电话： +86 10 8516 4123

Email: kevin.duan@hankunlaw.com