

# 浅议我国专利纠纷调解机制的完善

孙娟<sup>1</sup> 阳屹琴<sup>2</sup>

(1. 广东省知识产权保护中心, 广州 510070; 2. 广东省知识产权局, 广州 510070)

**摘要:**随着知识产权经济深入发展, 专利纠纷数量和复杂程度不断提高, 各国均在不断探索建立专利侵权纠纷非诉讼解决机制。由于专利纠纷中存在权利不确定性、可复制性, 诉讼途径时间、机会和资金成本较高, 当事人利益多元化以及对产业发展影响较大等特征, 使调解成为化解专利纠纷的重要手段。我国专利纠纷调解机制有必要从建立更全面的专利纠纷行政调解制度, 发展商业性专利纠纷调解机构以及提高专利纠纷调解能力等方面不断完善。

**关键词:**专利纠纷 调解 机制

**中图分类号:** D923.4

**文献标识码:** A

专利在我国有行政保护和司法保护两条途径, 形成中国特色的“双轨制”。随着我国知识产权保护力度不断加强, 专利侵权纠纷数量、复杂程度不断增加, 我国提出健全知识产权纠纷多元解决机制, 积极构建知识产权大保护工作格局。

## 1 专利侵权纠纷数量增加

随着我国的知识产权战略深入实施, 专利制度对经济发展和科技进步的推动作用日益显著, 专利数量大幅增长, 专利保护水平以及权利人保护意识明显提高, 专利侵权纠纷数量也在不断增加。国家知识产权局发布的数据显示, 2018年全国专利行政执法办案总量7.7万件, 同比增长15.9%, 其中, 专利纠纷办案3.5万件, 同比增长22.8%。根据《中国法院知识产权司法保护状况(2018年)》, 2018年全国法院新收专利民事一审案件21699件, 同比增长35.5%。

专利侵权纠纷数量增加, 以及专利技术复杂性不断提高, 不管是对司法还是行政途径都带来了较大压力, 存在人员欠缺、诉讼时间长费用高、程序复杂、判决标准不统一、审理多方或复杂纠纷较难等局限性。这些局限性也使行政、司法的权威、公信力受到影响, 过多的专利诉讼还会限制企业和企业的发展, 增加市

场运行的成本。

另一方面, 专利案件出现了调撤率高的现象。专利纠纷行政处理方面, 以广东省为例, 2015年-2017年广东省专利行政部门处理的专利侵权纠纷中88%以调撤方式结案, 在以调解方式结案的案件中, 调解的赔偿金额一般在10万以下。司法方面, 2016年地方各级人民法院知识产权民事一审案件调解撤诉率达到64.21%, 二审案件调解撤诉率达到27.44%。

为了化解专利纠纷矛盾, 我国提出健全知识产权纠纷多元解决机制, 积极构建知识产权大保护工作格局。《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》中明确构建包括司法审判、刑事司法、行政执法、快速维权、仲裁调解、行业自律、社会监督的知识产权保护工作格局, 建立知识产权纠纷多元解决机制, 加强知识产权仲裁机构和纠纷调解机构建设。

## 2 专利侵权纠纷多元化解机制的发展

### 2.1 国外专利侵权纠纷ADR机制

在面对“诉讼大爆炸”, 以及公正合理、效率、费用等问题, 美国、英国、日本等国家较早开始反思民事司法制度, 开展司法变革。美国在20世纪80年代逐步建立起了民事诉讼制度以外的非诉讼纠纷解决机

**作者简介:**孙娟(1980—), 女, 四川达州人, 硕士, 中级工程师, 主要从事知识产权管理研究、信息分析研究; 阳屹琴(1981—), 女, 广西桂林人, 硕士, 研究方向: 产业经济学, 知识产权运营, 知识产权交易等。

制(ADR, Alternative Dispute Resolution), ADR 包括任何审判法官的判决以外的程序和方法。专利纠纷也与大多数民事纠纷一样,只有少数部分通过法院正式审理解决,其余通过诉讼外方式解决<sup>[1]</sup>。美国调解机构包括民间调解、行政调解和法院调解,后两种属于附设性的,专利纠纷的调解主要由民间调解机构主导<sup>[2]</sup>。JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.) 是美国最大的 ADR 私营服务机构<sup>[3]</sup>, JAMS 成立了专门的知识产权业务集团,解决的专利纠纷涉及生物技术和生命科学、医疗设备、半导体、互联网技术、电子商务、工业设备等各个领域。

英国大力推动以行政调解解决专利纠纷<sup>[4]</sup>。其《专利法》规定,任何人可向知识产权局局长在专利有效性或侵权问题上做出一个不具约束力量的意见。英国知识产权局发布了调解服务指南,列举适用调解的知识产权纠纷,知识产权局内部的“查询与建议服务处”对外提供调解服务,授权许可问题、侵权问题、专利归属问题等都可以通过调解程序来解决。

在韩国,根据其《发明促进法》,韩国知识产权局于 1995 年设立知识产权争议调解委员会(IPRDMC),调解范围包括工业产权、职务发明、与技术相关商业秘密,调解过程保密,调解结果具有约束力,除双方不得任意处置部分效力等同于法院和解裁定。政府为委员会业务开支提供补贴。《发明促进法》对 IPRDMC 人员选任、调解申请、调解方式等作出规定,调解委员会的组织运作、调解方法程序由总统令规定。《发明促进法》还明确韩国知识产权局设立公共专利律师专利咨询中心,为弱势群体提供公益性专利法律服务,包括审查知识产权争端和解申请,并支持拟定暂行解决建议,提供专利纠纷管理咨询和法律服务。为增强知识产权争议调解活力,韩国法院在推进专利纠纷调解中,将受理适合调解的案件,移交至 IPRDMC、韩国商事仲裁委员会等外部争议机构进行诉前调解。

日本在 2002 年发布的《日本知识产权战略大纲中》,提出在充实司法核心的审判功能上,增加非诉讼解决纠纷手段,使之成为具有与诉讼相同的吸引力的选择方案。日本专利局以应对第 4 次工业革命为目标开展专利制度体系优化讨论,认为 ADR 制度是一种中小企业解决专利纠纷有效手段,提出在专利局单独设立调解机关或通过民间 ADR 与专利局协作,官民一

体解决知识产权争端两个方案。两个方案分别在效率、信赖度等方面存在不足之处,有待进一步探讨。

德国在诉讼过程调解理念贯彻其中,致力于以高质量的法律救济作为纠纷解决的基本手段,规定发明专利方面的纠纷,在起诉前必须首先向联邦专利局所设的仲裁所申请仲裁,即以仲裁作为提起诉讼的前置程序,通过强制性 ADR,大多数纠纷得到解决<sup>[4]</sup>。

经济全球化中,国际间的专利纠纷逐渐增多,由于涉及国家间法律适用问题以及司法管辖权问题,国际间调解组织也在致力于为国际间的专利纠纷提供了高效、灵活、合理的解决途径。WIPO 仲裁与调解中心解决专利纠纷的方式包括仲裁、简易仲裁、调解以及专家决定,并制定了其相应的规则。

## 2.2 我国专利侵权纠纷多元化解机制的发展

自 2004 年开始,“多元化纠纷解决机制改革”成为司法改革的重要项目,2015 年 10 月,十八届中央全面深化改革领导小组第十七次会议审议通过了《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》,将法院系统的多元化纠纷解决机制的制度体系,上升为国家治理体系和治理能力现代化的战略行动。

法院在处理专利侵权纠纷中,调解贯通诉前、诉中。如广州知识产权法院委托人民调解委员会进行诉前调解,将中山诉讼服务处立案的案件委托中山知识产权人民调解委员会先行调解,同时在法院诉讼服务中心设立律师调解工作室,由广州市司法局、市律师协会选律师,对适宜调解的知识产权民事纠纷,开展律师调解。法院还在诉中委托社会专业调解机构调解专利侵权纠纷,如上海知识产权法院在审理一起发明专利侵权纠纷案,诉中双方具备调解意愿后,合议庭委托上海经贸商事调解中心进行调解。

在行政调解方面,根据《专利法》,行政部门可对专利申请权和专利权归属纠纷、发明人、设计人资格纠纷、职务发明奖励报酬纠纷、在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷等进行调解,还可应当事人的请求就专利侵犯纠纷中的赔偿数额进行调解。实践中,行政调解主要为专利侵权纠纷中的赔偿数额调解,行政调解存在的问题包括调解与执法性质混同、调解与执法主体交叉、调解与司法程序同化、行政调解协议效力模糊等<sup>[6]</sup>。

我国的专利纠纷调解机构主要有知识产权维权援

助机构、人民调解委员会、仲裁机构和其他民间商事调解机构。专利纠纷的民间调解机构还没充分发展。

### 3 专利纠纷特征与调解

专利纠纷包括专利侵权纠纷、专利权归属纠纷、专利许可或专利转让合同纠纷等,其中专利侵权纠纷数量最多。专利纠纷行政、司法解决途径的规范性、透明性,承担了法律的强制性,对社会公益负责,处理结果强调可遵循性、可预测性。在纠纷解决机制中,由于调解更灵活、私权化的特点,以及专利纠纷本身特征,使调解更能有效地促进当事人独立、和谐的解决纠纷。

#### 3.1 权利的不确定性

知识产权具有无形的特征,却需要语言来表达。例如发明、实用新型专利通过权利要求书限定要求专利保护范围,权利要求书以说明书为依据,说明书要求清楚、简要,然而语言具有模糊性和不确定性,在专利纠纷发生后,对专利权利的确切保护范围难以界定。

专利中还设定了“所属技术领域的技术人员”这样一个假设的“人”,作为判断专利是否充分公开、是否具有创造性等的基础。对这个假定“所属技术领域的技术人员”确切身份的理解,确定其能力范围以及应该具备合乎逻辑的分析、推理和有限试验的能力,成为判断专利权确定保护范围的不确定因素。

专利权在形成后,仍具有不稳定性。专利授权后,任何单位和个人可请求专利复审委员会宣告该专利无效,无效宣告的理由主要包括发明专利或实用新型专利申请不具有新颖性、创造性或实用性、权利要求书没有以说明书为依据、专利申请没有充分公开、修改或分案申请超原始申请范围以及外观设计专利申请为现有设计、不具有明显区别或与在先取得的合法权利相冲突等等。专利权宣告无效的法律后果是被宣告无效的专利权视为自始即不存在。2018年,国家知识产权局专利无效宣告案件立案量约为5235件,较2017年增长15%。权利的不确定性,使得专利侵权纠纷中权利人会面临专利无效的风险。

#### 3.2 权利的可复制性

与一个个体占有使用物质性财产权利就会排斥他人同样的权利不同,知识产权具备无形性与可复制性。专利权的可复制性,即为其技术方案、或设计方案可

重复再现,经过许可的重复再现,为合法的复制,未经许可的重复再现,就构成专利侵权。复制影响知识产权的使用价值,不损害权利的再次复制。在专利侵权纠纷中,通过调解的促进和解过程,专利权人可许可对方实施专利,形成事后许可,使非法的复制成为合法的复制,专利权人获得实施利益,双方保持良好的合作关系从而解决纠纷。

#### 3.3 诉讼途径的时间、机会和资金成本较高

专利侵权纠纷通常涉及的技术问题复杂、领域广泛,法律问题也越来越深入,诉讼周期长,影响因素较多,结果不可预测成为专利纠纷解决的不稳定因素。

在专利侵权纠纷诉讼中,若当事人向专利复审委员会请求宣告专利权无效,法院不能直接对专利权是否有效进行审理,一般会裁定中止案件审理等待专利复审委决定。当事人若不服专利复审委员会裁决结果不服,可以提起行政诉讼,法院依据情况认定复审委作出的审查决定是否正确,指令复审委是否重新作出审查决定,并不能直接以判决形式确定权利状态,在此期间民事案件始终处于中止,而当事人可根据不同理由和证据不断提出无效宣告。民事与行政诉讼的交叉,导致了“专利循环诉讼”<sup>[7]</sup>。这一过程给当事人带来了高昂的资金成本和时间成本。

#### 3.4 专利侵权纠纷背后当事人利益的多元化

在专利侵权纠纷中,与从判决中得到专利是否侵权的结果相比,当事人更关注利益的获得以及对企业经营和发展的影响,部分当事人更倾向于在非公开的调解、谈判中,寻求利益最大化,开拓更大的合作空间。而随着促进和解过程的推进,当事人双方从侵权行为、权利价值等方面存在巨大认识差距,到分歧逐渐缩小,潜在的合作可能性也逐渐增加。

以专利交叉许可为例,很多技术领域已存在大量专利,企业在研发生产中,无法绕开其他企业的专利,通过调解双方可开展交叉许可和技术合作等战略合作,减少交易成本,实现企业间技术互补,提高对他人专利权侵权的风险应对能力,在以专利合作的基础上,实现多层面的双赢。

#### 3.5 专利侵权纠纷对产业发展影响较大

专利侵权纠纷已成为企业市场、地位竞争的重要手段。由于专利与标准结合,信息通信领域发生了众多专利战,欧美通信巨头普遍起步较早,掌握了大量



基础专利, 制定相应标准, 获得市场垄断优势。一直到 5G 时代, 华为等企业才在 5G 通信标准制定中拥有话语权。近期, 国内空调产业龙头企业专利大战也较为激烈, 格力、美的、奥克斯在北京、广州、宁波、苏州、杭州等多地法院开展了专利侵权诉讼, 并纷纷对针对相关专利开启了无效宣告。一方面, 专利战对推动技术进步, 促进产业发展有积极意义; 另一方面, 以调解的方式“和平”解决一些专利侵权纠纷, 促进市场参与者合作, 对新技术运用、新兴产业健康发展也有好处。

然后, 也应注意到并不是所有的专利纠纷都适合于调解等方式化解, 一些侵权认定较难, 侵权金额较大, 对当事人影响较大的纠纷, 当事人更倾向于通过司法判决解决争议。

#### 4 专利纠纷调解机制的完善

##### 4.1 探索建立更全面的专利纠纷行政调解制度

在推进专利纠纷多元化解机制中, 各国都在寻求发挥行政调解的作用, 力求减少诉讼纠纷, 有别于审判程序灵活解决专利纠纷。目前, 我国专利纠纷行政案件以调解书结案的并不多。行政调解没有充分发挥作用, 除了行政调解协议的法律效力问题<sup>[8]</sup>, 还因为行政调解的功能定位, 我国专利侵权纠纷行政调解主要为行政执法行为的一部分, 认定侵犯后, 对赔偿数额进行调解。

目前各地知识产权维权援助中心、快速维权中心承担了部分专利行政调解的工作, 这些机构为国家知识产权局批准设立的公益类服务机构, 主要职能为维权而非调解, 机构编制性质不确定, 经费、人员组织等方面的保障也不明确<sup>[9]</sup>。

与行政执法强调专利保护, 维护公共利益不同, 行政调解作为行政机关居中参与的一种行政服务行为, 其核心为服务, 本质上仍然是当事人意思自治的产物。专利纠纷特征决定了纠纷的复杂性和当事人目的、利益的多元化, 不仅限于赔偿数额调节。我国在探索专利纠纷多元化解机制中, 应充分利用政府公信力和专业性, 转变政府职能, 不断探索完善行政调解服务功能, 灵活的解决当事人纠纷, 形成我国知识产权领域行政调解特色, 满足社会治理需求。进一步, 专利行政部门可建立专门的行政调解附属机构, 确定调解服务范围, 明确调解服务工作指引和程序。

##### 4.2 发展商业性专利纠纷调解机构

不同于行政执法、司法保护, 专利侵权纠纷调解更多的属于商事纠纷调解范畴。民间调解机构, 特别是商业性机构在调解纠纷时的独立性是当事人选择的重要原因。商业性专利纠纷调解机构可充分遵当事人意愿, 以实现当事人多元化利益为核心, 设计调解制度、程序以及调解员选择, 调解过程严格保密, 调解进程和调解结果掌握在当事人自己手中。

由于专利纠纷的技术、法律、市场等因素复杂性, 调解过程中需要经验丰富、知识丰富的资深调解人员, 投入大量精力, 关注背景因素和关联事项, 掌握调解技巧。人民调解委员会、非营利性调解机构人员主要为兼职, 提供免费服务。根据 2018 年上海市虹口区司法局、区知识产权局发布的《关于开展知识产权纠纷人民调解工作的实施意见》, 人民调解员办案补贴根据调解协议以计件形式发放, 每成功调解一件纠纷, 补贴 20 元至 500 元不等; 重大纠纷每件补贴 1000 元。中国专利保护协会于 2017 年设立的知识产权纠纷人民调解中心, 招募了近百名兼职调解员, 包含企业知识产权管理及技术专家、法律专家、专利审查员等。与人民调解委员会、非营利性调解机构相比, 商业性调解机构能够更好的聘用资深调解人员, 专注于职业调解员培养和培训, 体现调解员价值。

商业性调解机构的发展壮大, 有助于形成不进入行政、司法程序的独立、第三方解决途径, 使企业将调解作为解决纠纷的首要选择之一。在市场化运作中, 商业性专利纠纷调解机构通过获得市场认可后, 具备较大的市场影响力, 形成商业规则和行业标准。

以美国 JAMS 公司为例, JAMS 吸引了退休法官、专职律师作为“中立第三人”, 全职从事纠纷解决工作。JAMS 的调解为协助谈判过程, 中立第三人每天收费大多都在 5000 美元以上。由于其专业能力、丰富经验, 以及较高的调解成功率, JAMS 在美国以及国际上逐渐建立起一套调解、仲裁规则与程序, 并不断将其规则和服务植入到本国乃至国际民商事领域。目前, 跨国公司已将调解、仲裁等 ADR 作为解决国内、国际争端的首要手段。可以预见, ADR 也将成为解决专利纠纷重要解决手段。商业性调解机构发展, 将使我国企业在解决国内、国际专利纠纷中掌握主动性。

##### 4.3 提高专利纠纷调解能力

专利纠纷案件渐趋专业化、新型化、疑难化、复杂化。在信息通信技术领域公司之间频发的专利交叉许可等现象将在越来越多的领域出现,专利和标准更加紧密的结合以及专利纠纷涉及多方当事人的情况,将使专利侵权纠纷解决、专利许可谈判等问题更加复杂和困难。

跨领域专利纠纷将更加突出。例如由于物联网技术普及,医疗健康、生产制造和自动驾驶等行业的设备和产品通过物联网连接后,必将带来基础信息技术产业与应用产业之间的跨领域专利纠纷。与信息技术领域可以通过专利交叉许可解决专利纠纷不同,这类跨领域专利纠纷难以解决。日本专利厅在处理日本汽车业面临的物联网相关专利纠纷时就指出物联网技术将带来新的专利权问题。

完善专利纠纷调解机制应着力于提高解决纠纷能力,促进产业健康发展,一方面培育专业调解机构和优秀的调解人员,重视纠纷中的行业背景、市场背景,发挥行业协会商会的作用;另一方面要建立涉及产业发展的重大专利纠纷调解机制,加强对此类纠纷的监督与约束,防止权力滥用。📍

#### 参考文献

- [1] Alan Kowalchuk. Resolving Intellectual Property Disputes outside of Court: Using ADR to Take Control of Your Case[J]. Dispute Resolution Journal, 2006, 61(2):28.
- [2] 李文江. 美国专利纠纷调解制度及借鉴[J]. 知识产权, 2017, 12:86-91.
- [3] 李政. ADR 视野下私人调解的程序和效力—以美国 JAMS 公司为例[J]. 法学杂志, 2009, 11:15-17.
- [4] 何炼红. 英国知识产权纠纷行政调解服务的发展与启示[J]. 知识产权, 2011.7:74-78.
- [5] 黄超, 韩赤风. 德国民事司法改革的走向[J]. 法律适用, 2018, 13 :93-100.
- [6] 何炼红. 论中国知识产权纠纷行政调解[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2014, 1:155-165.
- [7] 姜洋洋. 专利循环诉讼问题研究[J]. 中国律师, 2015.7:74-76.
- [8] 王霞, 易建勋. 专利行政调解协议的效力及其固化[J]. 知识产权, 2017.2:81-87.
- [9] 张德芬. 知识产权维权援助机构运行机制研究[J]. 河南科技·知识产权, 2017, 11:28-32.

责任编辑|姚琳

## On the Perfection of Patent Dispute Mediation System in China

SUN Juan<sup>1</sup>, YANG Yiqin<sup>2</sup>

(1. Guangdong Intellectual Property Protection Center, Guangzhou 510070; 2. Guangdong Intellectual Property Office, Guangzhou 510070)

**Abstract:** With the further development of intellectual property economy and the increasing number and complexity of patent disputes, countries are constantly exploring the establishment of Alternative Dispute Resolution mechanism for patent infringement disputes. Due to the uncertainty and replicability of rights in patent disputes, the high time, opportunity and capital cost of litigation channels, the diversified interests of parties and the great influence on industrial development, mediation has become an important means to resolve patent disputes. It is necessary for China's patent dispute mediation mechanism to improve constantly from the aspects of establishing a more comprehensive patent dispute administrative mediation system, developing commercial patent dispute mediation institutions and improving the ability of patent dispute mediation.

**Key words:** patent dispute; mediation; mechanism