

君合专题研究报告



2024年10月14日

专利侵权中选择行政裁决程序的关注点和策略性考量

作为中国专利法中并行的专利侵权纠纷的争议解决程序，法院程序和行政裁决程序具有各自的特点。了解各自程序的特点，有助于为当事人的诉讼设计提供更多选择，并帮助其在诉讼中取得相对的优势。

出于上述目的，本文基于作者对现有相关规定的理解和实际的经验，就与专利侵权相关的行政裁决程序相关的内容作出介绍。

为了方便介绍，本文从权利人的角度提出。转换视角，同样内容也值得被诉侵权人（或被请求人）参考。

一、为何选择行政裁决程序处理专利侵权？

有诸多原因可能促使权利人决定针对专利侵权行为采取法律行动。不管基于何种原因或动机，对采取行动的权利人而言，普遍的目的往往在于如何能够快速取得具有威慑力的诉讼结果。

上述目的的达成有赖于诉讼策略的设计和相应的执行效果，其中的一个考量因素离不开所用程序的审理效率。

从程序的审理效率角度比较中国的法院程序和行政裁决程序，无疑行政裁决程序会具有更明显的优势。

行政程序的特点在于高效，并会更加严格地按

照已有规定执行各阶段的审理工作。该特点也同样适用于专利侵权的行政裁决程序，也为当事人提供了相对可预判的审理周期。

例如，在受理和送达诉状阶段，行政裁决程序规定了严格的时限。案件必须在5天内受理，请求书必须在15天内送达对方当事人。权利人的请求书送达后，行政裁决程序即进入实质审查阶段。在实质审查阶段，知识产权局必须在3个月内结案。如果因案件复杂需要延长期限的，延长的期限不得超过1个月。

相较而言，民事诉讼法也对法院程序的各阶段作出了规定，但实际的案件处理周期往往因各种原因存在难以达成的情况。尽管中国法院已经努力缩短各个阶段的时间，但与知识产权局的行政裁决程序相比，法院程序的审理效率仍不及行政裁决程序。

因此，如果权利人期望在可预期的周期内发起诉讼并快速获得侵权认定，行政裁决程序是值得考虑的选项。

二、专利侵权行政裁决程序的诉讼威慑力有提升的趋势

知识产权局可以作出责令停止侵权行为的行政决定。从程序设置而言，不认可侵权认定的当事人可进一步向法院起诉，从而延迟该侵权认定的生效。

然而，随着与行政裁决程序相关法规的不断完善，行政裁决结果的潜在威慑力也在提升。

例如，《专利纠纷行政裁决和调解办法（征求意见稿）》第 41 条规定：“管理专利工作的部门或者人民法院作出认定侵权行为成立并责令侵权人立即停止侵权行为的行政裁决或者判决生效之后，就同一专利权再次作出相同类型的侵权行为，由权利人或者利害关系人请求处理的，管理专利工作的部门可以直接作出责令立即停止侵权行为的行政裁决。当事人故意侵犯专利权，或在管理专利工作的部门作出行政裁决决定后，有履行能力但拒不履行、逃避执行，严重影响管理专利工作的部门公信力的，可以依法将其列入严重失信主体名单实施联合惩戒”。

该条款规定了在中国拥有域内实体的公司及相关人员违反行政裁决将导致的严重后果。这一规定若具体执行将会对相关公司的经营产生实质性影响。

在上述征求意见稿中，还特别提及了在确认专利侵权成立后，对在电商平台上从事经营的影响。

《征求意见稿》第 80 条第 8 项是针对封堵网络销售渠道的规定：“管理专利工作的部门认定电子商务平台上的专利侵权行为成立，作出行政裁决的，应当通知网络服务提供者、电子商务平台经营者及时对专利侵权产品或者依照专利方法直接获得的侵权产品相关网页采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施，制止平台内经营者的侵权行为。”

对于在电商平台上具有广泛销售的产品而言，上述规定将起到阻断电商销售渠道的效果。

尽管当事人可以依据专利法就知识产权局做出的行政裁决，向法院寻求进一步审查。但，《征求意见稿》第 81 条明确了，在法院审查期间，并不停

止对该行政裁决的执行。

“管理专利工作的部门作出认定专利侵权行为成立并责令侵权人立即停止侵权行为的行政裁决后，被请求人向人民法院提起行政诉讼的，在诉讼期间不停止行政裁决的执行。”

若上述提及的征求意见稿得到通过，显然会明显提升行政裁决程序所做的侵权认定的威慑力。如果权利人可以通过行政裁决程序确定专利侵权行为的存在，即使被请求当事人将行政裁决的认定起诉到法院，该认定侵权的行政裁决仍具有相当的威慑力。

值得关注的是，此次征求意见稿已经是对相同内容的第二次发布，其最终是否被批准通过，是值得期待的。

三、行政裁决程序的认定范围只涉及对侵权的判定，不确定侵权赔偿数额

根据中国专利法的规定，知识产权局只能根据有效专利对侵权行为进行认定，但不能确定因侵权导致的损害赔偿数额。

与可以判定侵权赔偿的法院程序进行比较，行政裁决程序的审理范围更窄。但，该审理范围并不会对权利人构成实质的限制，反而可以提供具有一定灵活性的诉讼设计。

以下，我们从权利人的角度探讨如何看待行政裁决程序只进行侵权认定而不确定侵权赔偿的审理范围，从而为相应的诉讼策略设计提供参考。

侵权禁令的影响往往更具有威慑力，而赔偿的作用则相对有限。

参考前一节的内容，侵权成立的禁令性认定可能会对侵权方的业务运营造成更大的影响。如果侵权禁令实际发生，对公司经营的负面影响是持续且动态的。此类影响是任何公司在实际运营时都希望

避免的。相对而言，确定数额的赔偿则仅是有限且静态的影响。

因此，就实质作用而言，行政裁决程序关于侵权认定的审理已可以给权利人威慑力的支持。

损害赔偿可以在确立了侵权后更为灵活地在调解中主张或另行起诉。

行政裁决程序仅是不直接认定赔偿，但，权利人仍可在该程序通过调解对赔偿事项提出主张，并且权利人也保留要求法院另行确认的权利。

基于作者在实践中对行政裁决程序的观察，行政机关在行政裁决程序中具有更大的主动性和灵活性。不仅可以相对主动的进行取证执法，也可以为当事人提供是否侵权的预期判断，基于该特点，权利人可以在案件中根据行政裁决程序的进展更加灵活地提出赔偿主张。

当然，在行政裁决的侵权认定成立后，权利人也可以另行起诉。在已经成功侵权认定的情况下，另行起诉时关于赔偿的主张也可以相较于首次起诉作出另加灵活的设计。

不涉及损害赔偿的认定降低了诉讼的准备难度，也降低了不确定性。

在侵权方面，权利人可以基于诉讼专利和被诉产品完成充分且确定的分析，从而更加期待在诉讼中达成侵权成立的结果。

但，在损害赔偿方面，合理和高数额的损害赔偿则需要权利人更合理地进行举证，但赔偿的认定是否匹配相应的期待，仍存在不确定性。相反，较低的赔偿额认定甚至可能会限制权利人可以在后续谈判中的空间。

因此，灵活把握行政裁决程序的审理内容，在某些情况下，权利人可以在不主张侵权赔偿的情况下提高案件整体的确定性和策略的灵活性。

四、可能干扰行政裁决程序进程的情况

尽管行政裁决程序具备上述提及的特点，但在程序的具体进行中，权利人仍需关注可能干扰行政裁决程序的情况。“不打无准备之仗”对权利人来说至关重要。

当法院程序和行政裁决程序产生重合时，可能会导致行政裁决程序的终止。

以下为可能发生行政裁决程序终止的场景。

场景一：权利人同时向知识产权局和法院提起诉讼。即使法院程序在行政裁决程序之后启动，知识产权局也会因同一当事人在法院和知识产权局的重复请求而终止行政裁决程序。

场景二：权利人先启动行政裁决程序，此后对方当事人再向权利人发函后向法院提起“确认专利不侵权之诉”。如果法院受理了对方的诉讼请求，那么法院的审理范围也可能与行政裁决程序产生重叠，从而导致行政裁决程序终止的可能。

行政裁决程序可能会因专利的无效程序而中止。

专利的无效程序是在权利人发起专利侵权程序后，对方当事人会采取主要反制手段，也是权利人可能面对的最大不确定性。

由于专利的无效程序会阶段性地影响涉诉专利的有效性，知识产权局通常会中止对侵权案件的审查，直到专利的无效程序审结。

权利人应做好因无效而导致行政裁决程序中止的准备，否则仅基于一般的行政裁决程序处理周期进行预案，可能会因无效引发的中止而干扰到侵权程序的推进。

同时，权利人也可尽量从诉讼设计角度上考虑，降低可能导致对方提出无效的可能性，从而实现发起程序前和应对程序中的两手准备。

五、要点和建议

基于上述行政裁决程序的特点，我们在本部分提出相应的启示和建议，以供参考和讨论。

- 如果权利人期望寻求快速获得侵权成立的认定并采取进一步的措施以阻止侵权行为或施加相应的威胁，可考虑采用行政裁决程序。随着与该程序相关的规定的不断完善，行政裁决的实际影响可能会更进一步提高。
- 从程序和实体两方面避免行政裁决程序的进程被干扰。一方面，权利人需对整个诉讼中不同程序间如何配合有更加清晰的定位，避免针对同样事项重复采取行政裁决程序和法院程序，从而导致行政裁决程序的终止。另一方面，权利人若期望通过行政裁决程序获取侵权认定，在发起程序前，可重点关注专利与产品之间的侵权关系，从而在行政裁决程序中对被请求一方作出针对性的选择，即使在不起诉产品的实际制造者的情况下，也可以通过与针对性选择的被请求方之间形成行政裁决而达到相似目的，且可降低被提出类似确认不侵权之诉

的可能性。

- 对于行政裁决程序因专利无效程序而中止的问题，需从多个角度进行准备和应对。从专利选择的角度，若具有多个可用的诉讼专利，优选已经历过在先无效的专利发起行政裁决程序，该选择有助于降低程序被中止的可能性。从整体应对角度看，在行政裁决程序因专利无效程序被中止不能完全避免的情况下，也要对该事件的发生有所预期，并可策略地选择存在侵权行为的被请求人，以降低行政裁决程序因无效程序而中止的可能性。

上述内容仅是结合行政裁决程序的部分特点而给出的建议。

实践中的每个案件都是不同的，将现有框架内围绕专利侵权争议的各项程序，看作为当事人提供的诉讼工具。基于不同的诉讼目的，当事人可以有选择地利用各程序特点进行选择和搭配，从而实现更加灵活的诉讼设计。

潘俊林 合伙人 电话：86-10 85191225 邮箱地址：panjl@junhe.com

徐静雯 律师 电话：86-21 22086185 邮箱地址：xujw@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“www.junhe.com”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE_LegalUpdates”。

