

“施耐德案”对外国投资者 在华知识产权战略的影响



□ 文/Paolo Beconcini

目前，在华的外国投资者越来越关注中国急剧增加的实用新型专利注册量，因为在这些注册的专利中，含有本该属于西方公司的先有技术，某些甚至仅仅是在特定技术领域内的常识。由于中国执法体系的缺陷，中国公司向国外投资者提出的与这些实用新型专利有关的侵权诉讼可能会增加。而在一个发展中的政治化的司法体系中，中国公司可能会成功地利用这些诉讼，并使之变成一种有价值的、甚至不公平的竞争工具。

施耐德案可能会验证人们的这种担忧。在中国正泰电器有限公司诉法国施耐德电器中国子公司专利侵权案中，诉讼依据是断路器的一项实用新型专利，而这一专利早已由法国施耐德公司在中国获得。外国投资者已经注意到，在类似的案例中，中国司法体系由于无法脱离政治和当地经济的影响，根本不可能向他们提供充分的保护。

德国机械和设备制造协会（Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau）分别于2008年1月2日和2008年1月3日与《德国金融时报》（Financial Times Deutschland¹）和德语杂志《明镜周刊》（Der Spiegel²）进行了两次访谈，并在访谈中表达了他们的困惑。该协会法律顾问将施耐德案作为中国企业行事不公正，中国司法体系无法充分保护外国投资者的例子。因此，该协会向其成员建议，将他们的所有发明锁起来要比在中国申请专利更安全，这样可以使他们避免被复制的风险，以及由此导致的侵权罪名。即使不对德国机械和设备制造协会的立场作出评论，施耐德案也

引起了在华外国投资者的焦虑。看来，这一案件引发的趋势与中国政府官员关于推动和促进中国知识产权执法现代化的声明是背道而驰的，而且也违反了世界贸易组织（WTO）在1994年《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS协议）中规定的知识产权实施原则，尽管中国也是TRIPS协议的成员国。

因此，我认为从一个在华的外国知识产权从业者的角度，对施耐德案判决引发的问题做出评论非常重要。

二、对温州中院判决中争议事项的分析

1. 新颖性标准与保护范围

被告施耐德公司用在先技术抗辩，否认了正泰公司对其实用新型专利的侵权指控。施耐德公司宣称，被诉侵权的断路器是根据其持有的一项中国专利而设计制造的，并且法国公司先于正泰公司申请了实用新型专利保护。温州中院接受了施耐德公司实施在先专利申请的抗辩权。

为了验证这一在先申请中的技术含量，温州中院决定引用《专利审查指南》第三章第二部分中的第2.3条，这是关于中国专利局审查员对专利新颖性的判定标准。法院认为，由于权利要求书中并没有任何书面说明或参考，所以在先专利的图纸不能构成确定专利内容的依据。因此，法院最终认为被控侵权产品中与正泰公司的实用新型相一致的某些特征，并未由在先专利公开。这样，法院又否决了被告实施在先专利抗辩权的充分依据。

当国外相关人士读到这部分判决时，都会怀疑法院是否采用了正确的标准。判决书给人的印象是：对于为何法院决定采用某一法规或衡量标准，而不是采用其它法规或衡量标准来进行评价，并没有作任何深入的解释。尤其是，当注意到没有任何条款规范如何确定与实施在专利抗辩相关的在先专利申请的内容时，法院就用上述《专利审查指南》中的标准来确定一项专利是否具有新颖性，而并不解释为何作出这种选择。关于这一点，我们最初认为司法判决的“推理”（即法院对用以做出某一决定，而不是另一项决定的合理且合法的解释过程进行说明），的确符合TRIPS协议第四十一条的要求。当中国加入此协议后，以及根据1986年的《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，这一条款对中国的法官具有约束力。

法院判决认定在先专利的新颖性，而并不确定其保护范围，这一点使读者感到震惊。显然，法院早已决定不去理会中国法院在侵权案件中不得对专利进行新颖性认定，而只得确定其保护范围这一事实了。实际上，法院所作的关于并不存在可以确定在先专利申请中的技术含量的特定条款这一说明，是没有道理的。如果记住自身在审理专利侵权案件中的职责，法院就会发现，与由专利局进行新颖性审查相比，存在着更合适本案的评估规范和标准。而且，我们还可以参照《专利法》中第五十六条关于确定专利保护范围的规定。

事实上，如果温州中院本身对中国专利侵权诉讼中实施在先专利抗辩的可容许性进行法律推理，就会选择确定保护范围的标准，而不是对新颖性进行认定。如果这样，温州中院就可以在过去几年中国法院确定侵权诉讼专利保护范围的大量案例中，找到一个指导性方针，而这一点也与北京高院在2001年9月29日公布的《专利侵权判定若干问题的意见》（以下简称《意见》）的精神相一致。我们注意到，本案中温州中院将《意见》作为对法律的权威解释，但它又未对使用《专利审查指南》第三章第二部分第2.3条，且不做任何“替换试验”的原因做出解释。这里，温州中院没有考虑使用法律的适当性，法院的“程序”显得非常武断，并给人留下了这样的印象：适用法律的选择是出于预先确定的考虑，而非以法律本质为指导。很明显，在确定施耐德公司在先专利申请的保护范围时，根据《专利审查指南》的新颖性标准而非直接使用确定保护范围的标准，无疑向法院提供了一件使被告提供的证据失效的工具。尤其是，《专利审查指南》中的第2.3条几乎没有为专利说

明书和图纸的解释预留空间。

实际上，不能排除这种可能性，即如果选择使用某些标准和相关的法律规范来确定在先专利申请的保护范围，而不采用确定新颖性的标准和相关的法律规范，温州中院就有可能对在先专利申请的保护范围得出不同的结论。尤其是，根据北京高院的《意见》（所谓的“折衷解释”原则）提供的确定专利保护范围的标准——这一标准也是1973年《欧洲专利公约》中第六十九条的一项普遍原则，我们是可以通过技术专家的试验对在先专利图纸的相关性进行评估的。

真正令人关注的事实是：温州中院对在先专利的权利要求书、说明书和图纸的评估，完全根据的是自己的常识，而不是指定该领域专家作出的。不管在确定保护范围上选用怎样的试验方法，首要一点是应该由专业人士来做。在大多数法律体系中，这都是一条普遍认可的原则，包括欧盟和大多数欧洲国家（如德国、意大利和法国）³。

如果事先采取这样的程序，温州中院所作的判决可能就会基于合理的事实，而不会像现在这样任意武断。

真正令人关注的事实是：温州中院对在先专利的权利要求书、说明书和图纸的评估，完全根据的是自己的常识，而不是指定该领域专家作出的。

2. 有效性确认的中止

还有一点值得注意：尽管正泰公司在并行的无效宣告请求程序中主动限制其实用新型专利的保护范围，而且宣告无效程序仍然悬而未决，但温州中院仍然决定不中止该专利侵权案的审理，这一决定似乎与在中国及国外已普通认可的法律原则相冲突。而且，在正泰公司的实用新型专利的公开范围仍然不确定的情况下，这一不中止决定是违背相关司法经济和司法管理宗旨的。毫无疑问，温州中院的决定最终会导致在侵权诉讼和无效宣告请求程序中产生冲突和自相矛盾的判决。

在其他国家，自愿对专利权利要求进行限制必定会受到并行的侵权诉讼判决的约束。让我们看一下其他的法律体系标准。本案中，我建议参照德国的体系，因为德国的知识产权法已深刻而强烈地影响了中国现代的知识产权法。而且，这两种法律体系都将民事法庭与专利法庭的权限分开：前者单独对专利侵权诉讼的判定负责；后者负责审理专利权无效诉讼。

根据德国专利法⁴和司法实践⁵，无论是在专利法庭

的无效程序中还是在专利局的特别“限制程序”中，自愿限制专利权利要求都会对专利的注册日期产生追溯力。因此，一旦专利进行了注册，它就会以一种有限的形式生效。专利所有人主动限制专利权限会对法院判定相关侵权案件时产生影响，对于这一观点，德国法律和案例法持有相同的意见，而这些相关的侵权案件必须在确定争议专利的保护范围时，将这种限制考虑进去⁶。与中国一样，德国在侵权诉讼案的判决中，对于是否专利侵权诉讼优先于无效申请程序的诉讼这一问题，法官是有自由裁量权的。当然，这种自由裁量也不是毫无根据、毫无目的的。在主动要求对专利的公开情况进行限制，使得争议专利的内容无法确定的情况下，如果法院依然判决不中止审理，那么这个决定肯定有特定目的。然而，我们根本无法从判决书中获知，到底是什么导致法院做出这样的决定。

温州中院并不满足最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2001年6月19日）第九条第（二）项中规定的不中止条件⁷，使得在本案中，中止已经是理由充分了。在这种情况下，法院仍然判决不中止，肯定是有特殊动机的。事实上，这一标准指出，如果法官发现诉称的侵权产品确实使用了在先技术，或是模仿了在先专利，则中止就不是必须的。假定法院做出相反的判决，即诉称的被侵权产品没有利用在先的技术或专利，而且正泰公司已经对其专利的保护范围进行了限制，因而产生了内容的不确定性，那么显而易见，中止审理就是必须的。法院应该对所有相反的结论进行强有力的反驳，但事实并非如此。

3. 赔偿数额的确定

本案判决的赔偿数额令人震惊，而且，从未发生过中国侵权者须向外国索赔人支付类似数额赔偿的案例。另外，在赔偿数额的确定方面，据我们所知，在西方国家的公司作原告的案例中，中国法院很少授权对中国侵权者的账本进行审计。即使法院无法拒绝对这类账本进行证据保全的要求，还是会“具体情况具体分析”。比如，对现金保证金动机不明的过高要求是很难实现的，那么自然也会使外国起诉人失去执行判决的动力。

三、结论

施耐德案的结论引起了社会的普遍关注。它暴露出法院的判决缺少适当的起草过程，而且对于由法律、事实和证据所作的重要决定，几乎不做任何解释或推理。这给大家的印象就是，判决充满了不确定性。

今后，如果西方国家的公司再撞上中国企业设置的侵略性注册的实用新型专利这一“浮雷”的情况，

就不会感到吃惊了。这是必然的趋势，施耐德案开创了人们争相效仿的先例。

当然，中国知识产权执法带来的并不全是负面信号。除施耐德案外，大量西方原告的胜利表明，在中国成功地行使知识产权是有可能的。

因此，现在建议国外的知识产权所有人停止在中国注册知识产权，还为时尚早。不在中国注册专利，会使国外的投资者放弃在中国进行积极的许可经营的策略。而且，应该考虑到正是由于其注册了专利和在上一级法院的积极应诉，施耐德公司仍然有可能赢得这场诉讼。如果施耐德没有注册中国专利，这一可能性将低得多。IP

注释

1 Kirsten Bialdiga “Firmen verzichten auf Patente”，《德国金融时报》，2008年1月2日。<http://www.t-online-business.de/c/13/84/94/06/13849460.html>。

2 Stefan Schulz “Lieber in den Panzerschrank”，《明镜周刊》，2008年1月3日。<http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,526453,00.html>。

3 见ECP第69条，德国《专利法》第14条，法国《知识产权法典》第L 613-2.1条，意大利《知识产权法典》第51条。

4 见德国《专利法》第64和第81条。

5 德国专利法庭，GRUR，第810，812页，1987。

6 对于主要案例，见BGH GRUR 1962，577 Rosenzüchtung。

7 第九条：“（……）但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（……）二）当被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；”。

Paolo Beconcini博士是上海SNB知识产权部的主管，专门从事知识产权领域的国际诉讼。

舒尔茨·诺阿克·贝尔文克（SNB）是第一家在上海开设办事处的德国律师事务所。自1994年以来，SNB就向在华投资的国际公司提供法律咨询。SNB的核业务集中于公司、银行业、贸易与销售、知识产权、工业地产、建造工程及采购法等。

（译者：胡小英）