

论专利权无效宣告的追溯力

张占江

北京市海问律师事务所

1. 问题的提出

专利法第四十七条规定了专利权被宣告无效后的法律后果。从立法技术的角度讲，第四十七条采用的是层层递进的立法技术[1]。第一款确立了专利权无效宣告具有追溯力的基本原则，即“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”，第二款则是在第一款的基础上，规定了专利权无效宣告不具有追溯力的情形，即“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”，第三款在第二款的基础上，进一步规定了第二款不具有追溯力情形的例外情形，即“依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”，三个条款环环相扣，层次清晰，为专利权被宣告无效后相关法律问题的处理提供了依据[2]。

实践中对于专利法第四十七条的理解和适用存在一些争议，例如，“在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行”应当如何理解？“宣告专利权无效前”的时间节点是什么？“作出并已执行”所涉及的两个行为的时间节点分别是什么？“已执行”“已经履行或者强制执行”应当如何理解？“恶意”应当如何理解？哪些情形属于第三款所述的“明显违反公平原则”的情形？本文带着上述问题和大家共同探究专利法第四十七条的理解和适用。

2. 专利法第四十七条的立法目的

由第四十七条第一款可知，宣告专利权无效的决定具有溯及力，将专利权追溯至授权之日起即不存在。由于被宣告无效的专利权自授权之日起视为即不存在，那么以该专利权为基础的专利侵权判决、调解书、专利侵权纠纷处理决定、专利实施许可合同及转让合同所确定的专利侵权赔偿金、许可费及转让费便丧失了正当性的权利基础，根据民法领域的基本原理，如果原专利权人取得了上述利益，将构成不当得利，原则上应予返还所得利益[3]。但需要思考的是，专利权被宣告无效后，是否要求原专利权人在任何情况下均返还所得利益？

一种观点认为，既然被宣告无效的专利权视为自始即不存在，出于公平正义的考量，为了实现结果正义，在任何情况下原专利权人均应当返还所得利益，以保障被诉侵权人、专利被许可人及受让人的正当利益。

另一种观点则认为，原专利权人与利益人之间的利益变动不仅关系到公平正义，还关系到既有交易关系及市场秩序的稳定性、司法权威及司法资源的调用[4]。因此，利益格局的变动规则要兼顾结果正义与秩序维护之间的平衡。

鉴于专利权的无形性及授权、确权程序的复杂性，实践中很难保证每一项被授予的专利权均符合法定条件而不被宣告无效，并且专利权的期限长达10年、15年或20年，专利法又没有限定无效宣告请求的提出时机，无效宣告请求人可以自公告授予专利权之日起的任何时期提起无效宣告请求，由此导致的一种常见情形是，专利侵权判决、处理决定已经履行或者执行完毕之后，或者专利实施许可合同、转让合同已经实际履行完毕之后，专利权才被宣告无效。对于上述情形，如果规定宣告专利权无效的决定对在宣告专利权无效前已经作出并已执行的专利侵权判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决

定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同具有追溯力，则专利侵权纠纷的被告、被请求人、或专利被许可人、受让人等必然会启动法律程序要求原专利权人返还所得利益[3]。由此所导致的结果是：一、增加了双方当事人和执法机关的诉累；二、不利于维护生效裁判的稳定性和司法权威；三、打破了已经形成且相对稳定的既有交易关系、经济关系，不利于市场交易和社会经济秩序的维护和稳定[4]。考虑到上述因素，在设计专利权被宣告无效之后的利益变动规则时，需要同时兼顾结果正义和既有秩序的维护。一方面，以专利权无效宣告具有追溯力为基本原则，对于专利权被宣告无效后尚未执行、尚未履行、或者尚未执行或履行完毕的情形进行追溯，以保障利益人的正当利益，防止专利权人籍无效专利获得不当利益；另一方面，以不具有追溯力为例外，对于在宣告专利权无效前人民法院已经作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同不具有追溯力，将专利权人在专利权被宣告无效前已经获得的不当得利予以正当化，以维持既有的经济关系和社会秩序。专利法第四十七条第二款体现了上述理论，同时，为了最大程度地保障结果正义，缩小不当得利正当化的范围，第四十七条第二条进一步规定“但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”第三款规定“依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”即，对于已经执行或履行完毕的情形，如果专利权人的行为存在恶意或明显违反公平原则，也应当返还所得利益[5]。

由上述分析可知，专利法第四十七条考虑的是专利权被宣告无效后，如何实现结果正义和既有社会秩序维护之间的平衡，而实现这一目的的手段便是以宣告专利权无效的决定具有追溯力为原则，不具有追溯力为例外，并将不具有追溯力的情形具体化、特定化[5-6]，以缩小不当得利正当化的范围，最大程度地保障结果正义。

3. 专利法第四十七条的理解和适用

1. 第四十七条第一款的理解

第四十七条第一款规定“宣告无效的专利权视为自始即不存在”，所述“宣告无效的专利权”是指被发生法律效力无效决定所宣告无效的专利权[3]。无效决定作出之后并非立即生效，只有当专利权人在三个月的法定期限内未针对无效决定提起行政诉讼，或者虽然提起了行政诉讼，但生效判决最终维持了无效决定，无效决定才会发生效力，专利权才视为自始即不存在。

2. 第四十七条第二款的理解和适用

(1) 宣告无效的时间点的确定

宣告无效的时间点对确定无效决定的追溯力具有重要意义。在无效程序中通常有三个日期，即，决定日、发文日和送达日。决定日是指国家知识产权局对无效宣告请求进行审查后作出决定的日期，决定日记载于无效决定书中。发文日是无效决定书扉页上注明的发文日期，是行政机关向当事人发送决定的时间起点，发文日通常晚于决定日。送达日是当事人收到无效决定的日期，是对当事人计算起诉期间的的时间起点[5]。以上述哪个日期作为宣告无效的时间点曾经产生过争议。

在陕西东明农业科技有限公司与陕西秦丰农机（集团）有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审案中[6]，最高人民法院阐述了确定无效宣告的时间点应当考虑的因素，具体包括：一是该时间点应有对世性，应是社会公众可公开得知并明确知晓的；二是该时间点应有确定性，原则上不宜随当事人的具体情况或者其他人为因素发生变动；三是该时间点应是较早的具有法律意义的时间点，尽量增加无效宣告请求审查决定发挥追溯力的机会。

基于最高院的上述观点可知，送达日取决于当事人的接收情况且公众无法获知，不宜以送达日作为宣告无效的时间点。决定日和发文日在无效决定中均有明确的记载，社会公众可以方便地获知。与发文日相比，决定日是其对行政机关产生对内效力的时间点，无效决定一经作出即对国家知识产权局产生拘束力，非经法定程序并因法定事由，不得随意撤销或者变更无效决定、不得重复作出决定或作出相反决定，即自决定日起，国家知识产权局即受其约束，体现了决定日的法律意义。并且决定日早于发文日，以决定日作为宣告无效的时间点可以在一定程度上增加无效决定发挥追溯力的机会，实现结果公正。因此，应当以无效决定书上载明的决定日作为宣告无效的时间点[3、5-6]。

(2) 关于追溯力时间分隔点的确定

有观点认为，根据第四十七条第二款的规定，应当以宣告无效的时间点，即无效决定的决定日作为无效决定是否具有追溯力的时间分隔点，在此日期之前已执行、已经履行或强制执行的，无效决定不具有追溯力。

在兰溪马代户外用品有限公司、郑志铭侵害外观设计专利权纠纷再审案中[7]，广东省高级人民法院于2018年11月16日作出第（2018）粤民终1882号二审民事判决，维持了一审判决关于侵权成立的认定。经查明，二审生效判决于2019年1月10日执行完毕，原专利复审委员会于2019年2月11日作出第310051号无效决定，宣告涉案专利权全部无效。最高人民法院认为，兰溪马代公司未提交相关证据证明存在“因专利权人的恶意给他人造成的损失”。因此，根据专利法第四十七条第二款的规定，涉案决定对于已经执行的本案生效判决不具有追溯力。

在陕西东明农业科技有限公司与陕西秦丰农机（集团）有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审案中[6]，宣告涉案专利权无效的第16225号决定的决定日是2011年3月15日，该决定在行政诉讼程序中得到维持，并已确定发生法律效力。原一、二审侵权判决执行完毕日是2011年3月16日。最高人民法院认为，无效决定的作出日是2011年3月15日，在决定日之前，人民法院作出的专利侵权判决并未执行完毕，故本案不属于2008年修正的专利法第四十七条第二款规定的不具有追溯力的情形。

由以上两个案例可知，司法实践中多是以无效决定的决定日作为判断是否具有追溯力的时间分隔点。然而，也有观点认为，以当事人根据无效决定申请再审并被法院立案受理之日作为判断是否已执行或履行完毕的时间点，并以此作为判断无效决定是否具有追溯力的时间分隔点，如果在再审申请立案审查前，法院生效判决所确定的法律义务已经执行或履行完毕，就不具有追溯力。

在深圳市叛逆者科技有限公司、深圳市续力高科电子有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审案中[8]，两件涉案专利分别于2019年3月28日、2019年4月1日被宣告全部无效。2019年5月5日，因叛逆者公司已履行完毕生效法律文书确定的义务，河南省郑州市中级人民法院作出（2019）豫01执554号结案通知书。2019年7月2日，最高人民法院立案受理叛逆者公司针对二审判决提出的再审审查申请。最高人民法院认为“在本院就叛逆者公司提出的再审申请立案审查前，本案一、二审判决所确定的履行义务均已执行完毕，本案不属于前述司法解释第二十九条第一款规定的当事人根据无效宣告请求审查决定‘请求撤销专利权无效宣告前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的情形。’”，继而认定该案不具备法定的再审条件，裁定驳回了当事人提出的再审申请。由此可知，在该案中法院是以再审申请立案审查的时间点作为判断法院生效判决所确定的法律义务是否已经执行或履行完毕的时间点，并以此对无效决定的追溯力作出认定。

本文认为，结合专利法第四十七条的立法目的来看，以无效宣告决定的决定日作为判断是否具有追溯力的时间分隔点更为合理，决定日相较于其他日期出现的更早，以其作为判断是否具有追溯力的时间分隔点在一定程度上增加了无效决定发挥追溯力的机会，有利于实现结果正义。

(3) 对于已执行、已经履行或者强制执行的理

关于已执行、已经履行或者强制执行理解，争议点主要在于是否包括已经部分执行或部分履行的情况。

在刘建金与蔡少兴侵犯实用新型专利权纠纷再审案中[3]，第13436号无效决定的决定日是2009年5月25日，被诉侵权人于2009年6月5日将二审判决认定的5万元赔偿金交给执行法院，申请执行人至再审时尚未实际收到，最高人民法院认为“已执行”是指专利侵权判决确定的被诉侵权人应承担的全部给付法律责任均履行完毕，即全部的专利侵权赔偿金均已经由申请执行人实际收到，并认为，该案的二审判决不属于在宣告涉案专利权无效前已执行的专利侵权判决。

在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的征求意见稿中[9]，最高人民法院曾指出：所称的已执行、已经履行或者强制执行，是指已经实际执行、实际履行或者强制执行的部分。如果照此理解，对于宣告专利权无效前，已经实际执行、实际履行或者强制执行的部分将不具有追溯力，但对于尚未实际执行或履行，或尚未执行完毕或履行完毕的部分应当具有追溯力。最高人民法院在回复天津市高级人民法院的《关于尚在执行程序中的判决是否可以因专利权被宣告无效而裁定终结执行的答复》中也明确指出：当事人以发生法律效力宣告专利权全部无效的决定为依据，申请终结执行专利权无效前人民法院作出但尚未执行或者尚未执行完毕的专利侵权的判决，人民法院经审查属实的，应当裁定终结执行[10]。

由上述分析可知，没有追溯力的情形是指在宣告专利权无效前已经作出并已执行完毕或履行完毕的情形[11]。对于尚未实际执行或履行，或尚未执行完毕或履行完毕的情形具有追溯力。

(4) 部分执行或部分履行追溯后的执行回转问题

由前文分析可知，对于部分执行或部分履行的情形，无效决定具有追溯力。那么接下来要考虑的问题是，在进行效力追溯时，对于在宣告专利权无效前已经执行或履行的部分是否要实行执行回转？

在中山市美立电器有限公司、田先华侵害外观设计专利权纠纷再审案中[12]，在广东省高级人民法院作出二审判决之后，涉案专利被宣告无效。经核实，本案尚未执行完毕，最高人民法院指出“本案二审判决作出之后，涉案专利被宣告无效。由于本案尚未执行完毕，专利无效宣告决定依法对原审判决尚未执行的部分具有追溯力。美立公司、田先华、铭立公司据此请求撤销原审判决，符合法律规定。本案原审判决尚未执行的赔偿金额，依法不应再予执行；但已执行的赔偿金额，亦无须执行回转。”

由以上案例可知，对于尚未执行完毕或履行完毕的情形，在撤销原审判决时，原审判决尚未执行的部分，不应再予执行；但对于在宣告专利权无效前已经执行的部分，亦无须执行回转。由此也体现了专利法第四十七条在实现结果正义及维持既有社会秩序上的考量。

4. 专利法第四十七条的程序保障

为了保障第四十七条的顺利实施，最高人民法院在关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（下称“司法解释二”）中通过两个条款规制了宣告专利权无效的决定作出后，当事人根据该决定申请再审时的法律程序问题[13]：

司法解释二第二十九条规制的是，无效决定生效前，当事人基于该无效决定申请再审，请求撤销专利权无效宣告前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的情形，对此情形，人民法院可以裁定中止再审审查，并中止原判决、调解书的执行。但需注意的是，宣告专利权无效的决定不具备当然中止原判决、调解书执行的功能，是否中止执行，由审理再审申请的法院裁定。同时，第二十九条还规制了执行过程中的担保与反担保问题。

司法解释二第三十条规制的是，无效决定生效后，当事人基于该决定依法申请再审，请求撤销宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的情形，对此情形，人民法院应当再审。当事人根据该决定，依法申请终结执行宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的，人民法院应当裁定终结执行。

原文首发于“知产前沿”公众号

参考文献

1. 王晓君, 刘铁光.论专利无效宣告的追溯力[J]. 社会科学战线, 2013 (12) : 175-179.
2. 尹新天.中国专利法详解[M].2011年3月第1版, 北京: 知识产权出版社, 2011.
3. 最高人民法院.(2010)民申字第184号裁定书.
4. 石超.论专利权宣告无效后利益人的权利保护[J]. 科技与法律, 2018 (6) : 49-55.
5. 最高人民法院.(2019)最高法知民终586号判决书.
6. 最高人民法院.(2012)民提字第110号判决书.
7. 最高人民法院.(2019)最高法民申5103号裁定书.
8. 最高人民法院.(2019)最高法民申3502号裁定书
9. 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(公开征求意见稿)第35条,2014年7月31日发布.
10. 最高人民法院.《尚在执行程序中的判决是否可以因专利权被宣告无效而裁定终结执行》的答复([2009]民三他字第13号) .
11. 最高人民法院.(2020)最高法民再302号裁定书.
12. 最高人民法院.(2019)最高法民再370号判决书.
13. 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(2020年修正)第29-30条.