

# 专利有效性仲裁裁决与行政认定的衔接机制比较研究

高升,李珂珂

(山东科技大学 文法学院,山东 青岛 266590)

**摘要:**当专利有效性争议可提交仲裁解决后,协调仲裁权与行政权的关系,加强仲裁裁决与行政认定的衔接显得尤为重要。美国和瑞士分别建立了以书面通知行政部门为要件的衔接机制和经行政部门认可和执行的衔接机制,相较之下,美国的做法更有益于平衡仲裁权与行政权之间的关系。尽管我国专利效力认定的权力专属于行政机关,但仍可在承认专利有效性争议可仲裁性的前提下建立通报后申请行政机关审查的衔接机制,即当仲裁庭作出的专利效力仲裁裁决与行政认定结果冲突时,经当事人将仲裁结果通报给行政机关后,行政机关对该专利进行形式审查且保留最终决定权。这一制度设计既保证了专利权效力认定的一致性,又维护了国家公权力的权威性,较好地协调了私权与公权的关系,具有一定的合理性。

**关键词:**专利有效性;可仲裁性;行政认定;衔接机制

中图分类号:D923.4

文献标识码:A

文章编号:1008-7699(2021)03-0030-08

在仲裁实践中,专利有效性通常是专利合同或侵权等纠纷的焦点问题之一。当仲裁庭有权对专利有效性进行审查并作出裁决时,则有可能会与国家行政机关对专利有效性的认定产生冲突。因此,为确保一项专利效力的确定性,有必要建立仲裁裁决与行政认定的衔接机制。美国和瑞士在立法和实践中的做法较有代表性,对我国专利效力仲裁裁决与行政认定衔接机制的建立具有借鉴意义。

## 一、问题的提出

建立专利效力仲裁裁决与行政认定衔接机制的前提是承认专利有效性争议的可仲裁性。争议的可仲裁性是国内立法对仲裁范围施加的一种公共政策限制。专利有效性争议可仲裁性的症结在于公共政策,其主要表现为国家公权力的介入。一方面,专利权是由国家授权产生;另一方面,专利权效力的认定专属于特定的行政机构或专门的法院,影响社会公众的利益,牵涉一国国内的公共政策。因此,若允许专利有效性争议提交仲裁,将会受到“专利权由国家授权产生应由国家公权力撤销”<sup>[1]</sup>“将公权力置于作为私益救济的仲裁的‘专断’之下,这是传统公法理念所不容许的”<sup>[2]</sup>等观点的批判。

就目前发展趋势来看,各国正逐渐放宽对专利效力仲裁实施的政策限制。美国和瑞士均明确承认专利有效性争议可以提交仲裁解决。在比利时,其法律明确规定仲裁庭有权就专利有效性争议作出裁决,且所有具有终局效力的专利无效裁决都应当提交至相关登记机关进行变更登记。<sup>①</sup>意大利最高法院在Giordani案<sup>②</sup>中指出,仲裁庭有权审查专利是否有效,但前提是专利有效性是解决其他相关纠纷的先决条件。法国巴黎上诉法院在Liv Hidravlika D.O.O.案<sup>③</sup>中明确指出,专利有效性仲裁裁决仅约束双方当事人,仲裁庭审理一方当事人提出的专利无效抗辩不违反法国的公共政策。加拿大仲裁庭作出的专利有效

收稿日期:2020-07-14

作者简介:高升(1976—),男,山东泗水人,山东科技大学文法学院教授,法学博士。

① 参见比利时《专利法》第51条第1款。

② Giordani v. Battisti, Cass., 3 Oct. 1956, No. 3329.

③ Liv Hidravlika D.O.O. v. S.A. Diebolt, 28 Feb. 2008, 1st chamber, JurisData No. 2008-359055.

性仲裁裁决仅具有相对效力,不影响当事人以及仲裁之外的第三方向加拿大专利局提出专利无效的异议申请。<sup>[3]</sup>同样地,英国、德国等国家也在逐步扩大专利纠纷可仲裁的范围。可见,专利有效性争议的可仲裁性已经逐渐被越来越多的国家所接受。

仲裁庭在审理专利合同、专利侵权等纠纷时,若一方以涉案专利无效作为基本抗辩,仲裁庭作出了与行政认定结果(登记该项专利有效)相冲突的仲裁裁决后,即宣告涉案专利无效,那么该如何认定这项专利权的效力?是以行政机关的认定结果为判断标准还是以仲裁裁决的结果为判断标准?仲裁庭作出的专利无效裁决使一项专利的效力处于不确定的状态,为确保专利效力的确定性和稳定性,协调仲裁权与行政权的关系,加强专利有效性仲裁裁决与行政认定的衔接成为目前亟待解决的问题。

在专利有效性仲裁裁决与行政认定的衔接方面,美国建立了以书面通知行政部门为要件的衔接机制,瑞士建立了专利有效性仲裁裁决经由行政部门认可和执行的衔接机制,两种制度各有所长、各具特色。

## 二、以书面通知行政部门为要件的衔接机制:美国的立法与实践

美国的专利仲裁法律规定较为严苛,其试图在鼓励仲裁纠纷解决与保护国家公共政策之间作出妥协与平衡,并制定了一系列严密的配套措施。

### (一)专利有效性争议可仲裁性的承认

美国最初对专利有效性争议的可仲裁性持否定态度,在 Beckman 案<sup>①</sup>和 Diematic 案<sup>②</sup>中,法院认为,“考虑到专利有效性争议背后隐藏着巨大的公共利益,该类争议应由法院审理,不宜以仲裁方式解决”。<sup>[4]</sup>随着科技迅速发展,专利纠纷大幅上升,法院专利案件堆积如山,诉讼周期长、成本高等弊端使当时的美国人民怀疑司法的公平正义。在美国法院受理的专利纠纷中,西欧国家当事人占比很大,他们对美国法院的“完全中立”持怀疑态度,渴望通过仲裁解决纠纷。<sup>[5]</sup><sup>27</sup> 为了降低专利诉讼带来的巨大成本,满足当事人多元化纠纷解决的需求,美国国会修改专利法,增加了专利纠纷自愿仲裁条款,该条款明确规定了专利有效性纠纷或专利侵权纠纷均可以提交仲裁解决。<sup>③</sup>

Deprenyl 案<sup>④</sup>和 Conteyor 案<sup>⑤</sup>为美国承认专利有效性争议的可仲裁性提供了佐证,此类案件的判决表明,想要使专利有效性争议顺利提交仲裁需要满足两个条件。首先,当事人之间须达成同意仲裁庭审理专利有效性争议的合意;其次,一般只在一方当事人提出专利无效的抗辩时,仲裁庭才会涉及专利效力的审查。

### (二)专利有效性仲裁裁决与行政认定的衔接

考虑到公共政策问题,美国专利法明确规定了仲裁裁决的相对效力,即仲裁裁决是终局的,仅对双方当事人具有拘束力,对其他任何第三方均不发生法律效力。<sup>⑥</sup> 仲裁程序是在双方一致同意的前提下启动的,仲裁庭的权力受制于双方当事人。因此,仲裁庭作出一项具有“公共”效力的仲裁裁决是不大可能的。仲裁裁决相对性的规定具有一定的合理性,即使仲裁庭裁决某专利无效,这一裁决结果并不影响行政机关或司法机关对专利权效力的认定,从而保留了行政机关或司法机关对专利效力的最终认定权,避免了私权对公权力的侵犯。

为了使行政部门能够及时掌握专利权的最新效力状态,美国还建立了以书面通知行政部门为要件的

① 433 F. 2d 55, 63 (7th Cir. 1970).

② 516 F.2d 975 (2d Cir.1975).

③ See 35 U.S.C.A. § 294(a).

④ Deprenyl Animal Health, Inc. v. University of Toronto Innovations Foundation, 297 F.3d 1343, 1357, 63 U.S.P.Q.2d 1705 (Fed. Cir. 2002).

⑤ Conteyor Multibag Systems N.V. v. Bradford Co., 2006 WL 2331174 (W.D. Mich. 2006).

⑥ See 35 U.S.C.A. § 294(c).

衔接机制,即专利权人、受让人或被许可人须将有关专利纠纷的仲裁结果书面通知美国专利和商标局(United States Patent and Trademark Office)局长。局长在收到书面通知前,与专利纠纷相关的仲裁裁决不得强制执行。<sup>①</sup> 仲裁裁决涉及的每项专利均应单独准备一份通知,通知应当载明仲裁双方当事人的姓名、住所、发明人姓名、专利权人姓名、专利号码,并附上仲裁金额的复印件。<sup>②</sup> 局长在收到该通知书后,专利和商标局应当将其内容录入“专利检索系统”(the patent's prosecution record)。如果专利权人、受让人或被许可人没有将通知书送达至专利和商标局局长处,则与仲裁程序相关的任何一方当事人均可将该书面通知提供给专利和商标局局长。<sup>③</sup> 由此可以看出,美国仲裁庭作出的关于专利有效性的裁决想要获得法院的执行,专利权人等必须将此项裁决书面告知美国专利和商标局局长。

美国的行政机关和司法机关均有权对专利有效性进行确认。针对法院和仲裁庭就专利效力认定结果不一致的问题,美国建立了协调机制。双方当事人可以提前达成协议,如果仲裁庭裁决一专利有效,而后涉案专利被有管辖权的法院宣判为无效、不可执行且此项判决不能上诉或未被提起上诉时,经任何一方申请,具有管辖权的法院可对宣告专利权有效的仲裁裁决作出适当的调整,争议双方的权利及义务自调整之日起发生效力。<sup>④</sup> 需要特别注意的是,该项规定必须在严格条件下才能实施:一是当事人在签订仲裁协议时须对此达成合意;二是当事人向法院提出修改申请时须符合法定情况,即仲裁裁决专利权有效,司法机关最终认定为无效,反之不可行。这一限制性规定为当事人提供了一次修改仲裁裁决的机会,维护了仲裁裁决的权威性。

但在一种情况下,仲裁庭必须终止审理当事人提交的知识产权纠纷且将该纠纷交由行政机关处理,即当美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission, ITC)在调查进口贸易时发现存在侵犯知识产权的不公平行为,并且认为由仲裁庭调查和审理会影响美国的公共政策时。<sup>⑤</sup> 美国联邦巡回上诉法院在 Farrel Corp 案<sup>⑥</sup>中裁定,仲裁协议会导致当事人放弃向法院寻求司法救济的权利,但不会导致当事人放弃向行政机构如 ITC 寻求救济的权利。<sup>⑦</sup> 另外,美国仲裁协会(American Arbitration Association, AAA)也在尝试与国家专利委员会合作,进一步发展诉讼外专利纠纷解决机制,并于 2001 年宣布建立第一个国家专利委员会争端解决中心(National Patent Board Center Dispute Resolution, NPBCDR),NPBCDR 将管理美国仲裁协会的专利仲裁规则以及国家专利委员会规则和审查各种专利争端等。<sup>⑧</sup>

综观美国专利仲裁制度的立法与实践,虽然其专利仲裁制度相比于一般的商事仲裁受到了更多的限制,但是却肯定了专利有效性争议的可仲裁性,协调了仲裁机构与行政机关、司法机关三者之间的关系,维持了私人利益和公共利益之间的平衡,取得了良好的社会效果。

### 三、专利有效性仲裁裁决经行政部门认可和执行的衔接机制:瑞士的做法

瑞士是世界上最受欢迎的国际商事仲裁地之一,对知识产权纠纷的可仲裁性一直以来都持全面肯定的积极态度,走在了时代的前沿。

#### (一)专利有效性争议可仲裁性的立法与实践

1987 年以前,在瑞士,无论是国内仲裁还是国际仲裁,均由《关于仲裁的州际条约》(以下简称“《州际

① See 35 U.S.C. § 294(e).

② See 35 U.S.C. § 294(d). 法条原文如下:“Such notice shall set forth the names and addresses of the parties, the name of the inventor, and the name of the patent owner, shall designate the number of the patent, and shall contain a copy of the award.”

③ See 35 U.S.C. § 294(d).

④ See 35 U.S.C.A. § 294(c). 法条原文如下:“The parties to an arbitration may agree that in the event a patent which is the subject matter of an award is subsequently determined to be invalid or unenforceable in a judgment rendered by a court of competent jurisdiction from which no appeal can or has been taken, such award may be modified by any court of competent jurisdiction upon application by any party to the arbitration.”

⑤ See 19 U.S.C. § 1337.

⑥ 949 F.2d 1147, 1148 (Fed.Cir.1991).

条约》”)进行规范。依据《州际条约》,涉及当事人可以自由处分的权益的纠纷都可以提交仲裁解决,违反专属管辖规定的除外。<sup>①</sup> 随着国际商事仲裁日趋灵活,竞争愈发激烈,瑞士发现《州际条约》中大量的强制性规定阻碍了国家仲裁事业的发展。瑞士是一个融合多种法系于一体的国家,外国人口数量占比较大,如果将本国的强制性规定强行施加给仲裁程序中的外国人,会导致大量外国公民、法人和组织丧失参与国际民商事交往的积极性。<sup>[8]242</sup> 为了顺应时代发展趋势,吸引越来越多的外国人到瑞士仲裁,《瑞士联邦国际私法典》规定,所有具有财产性质的争议,任何可以用货币来计量的经济价值的请求都可以提交仲裁,无论当事人所涉及的是否是可以自由处分的权利。<sup>②</sup> 因此,瑞士任何类型的知识产权纠纷都可以仲裁的方式解决,仲裁员不用担心与知识产权纠纷相关的可仲裁性的限制。这一做法极大地尊重了当事人的意思自治,实现了当事人更大范围内的选择权。

瑞士联邦最高法院在 Ficantieri 案<sup>③</sup>中就国际事项可仲裁性的问题作出了主要裁决。尽管该案并没有涉及到知识产权问题,但瑞士联邦最高法院对可仲裁性问题的解释“具有普遍适用性,并不限于知识产权”。联邦最高法院指出,争议的可仲裁性并不取决于争议涉及的权利的性质。一项请求依照强制性规则或者公共政策归于无效或不可执行,这一事实并不能否定该请求的可仲裁性。只有某项请求按规定应由外国主管部门专属管辖,并且瑞士法上的公共政策要求遵守这种管辖规则时,才能否认案件争议的可仲裁性。<sup>[9]</sup> 因此,不能以唯一的理由否定某项请求的可仲裁性。

## (二)专利有效性仲裁裁决与行政认定衔接机制的内容与特点

瑞士仲裁庭作出关于专利有效性的仲裁裁决后,该仲裁裁决可以经由相关行政部门予以认可和执行。瑞士联邦知识产权局早在 1976 年就宣布:“仲裁庭有权裁决知识产权的效力问题,联邦专利局可以执行仲裁庭作出的裁决,条件是仲裁所在地的管辖法院宣告该仲裁裁决可以执行。”<sup>[10]</sup> 双方当事人可以将仲裁裁决书的副本提交至仲裁所在地的司法机关,司法机关对仲裁裁决采取形式审查,并在确认当事人申请后,签署执行令状。<sup>④</sup> 仲裁当事方可以依据法院签署的执行令状到相关行政部门进行变更登记,联邦专利登记机关可以据此撤销涉案专利权的登记。虽然瑞士立法中并没有明确规定专利有效性仲裁裁决可以影响行政认定结果,但实践中证明了这一点。瑞士联邦知识产权局曾经作出一项行政决定,即同意执行一份宣告专利无效的仲裁裁决,并撤销该项专利权的效力。<sup>[11]</sup> 由此仲裁庭被赋予了宣告专利无效的权利,专利权变成了一项当事人可以自由处分的私权利。<sup>[12]</sup> 瑞士的这一做法大大减少了仲裁机构与行政部门对接时出现的问题,同时也表明了瑞士政府和人民对仲裁机构的高度信任。

瑞士如此强烈的自由主义精神,在晚近各国的仲裁立法中是极其罕见的。<sup>[13]</sup> 瑞士专利仲裁制度的特色主要表现为:首先,强调了“以人为本”的理念,即相信当事人是理智的,充分尊重当事人意思自治,这一点在瑞士立法上表现得较为突出;<sup>[8]243</sup> 其次,表达了对公共利益不予特别关注的立场,如瑞士联邦最高法院表明,不能因为一项请求违反公共政策就否定该请求的可仲裁性;最后,体现了仲裁机构的高度自治和独立性。瑞士仲裁机构历史深远,仲裁法律制度体系底蕴深厚,有着坚实的民商事法律基础,国家很少干预这些民间机构的发展。

## (三)与美国衔接机制的比较

一方面,随着替代性纠纷解决方式(Alternative Dispute Resolution, ADR)的兴起,为了减轻法院专利诉讼负担,鼓励当事人通过仲裁解决专利纠纷,美国行政部门将审查专利效力的权力让渡出一部分给予仲裁庭,允许专利有效性争议提交仲裁解决;另一方面,为了保护专利权所牵涉的公共政策,美国分别对仲裁裁决的效力和仲裁裁决的可执行性作出了限制,其不仅规定专利仲裁裁决的相对性,还要求仲裁裁

① 参见《关于仲裁的州际条约》第 5 条。

② 参见《瑞士联邦国际私法典》第 177 条。

③ Ficantieri-Cantinieri Navali, [1993] Rev. Arb. 691.

④ 参见《瑞士联邦国际私法典》第 193 条。

决须书面通知行政机关才能发生法律效力。美国的衔接制度通过限制仲裁裁决效力和可执行性的方式较好地协调了仲裁权与行政权之间的关系。但是,由于美国“书面通知”这一要件仅影响仲裁裁决的可执行性,并不影响行政部门关于专利效力的登记状态,因而这一制度并没有解决专利有效性仲裁裁决与行政认定结果冲突的问题,仍然会出现不同的仲裁机构或者不同的案件就同一专利的效力作出相反裁决的情况。

相较于美国,瑞士的仲裁环境相对开放,其赋予了仲裁庭较大的权力。仲裁庭不仅有权对专利有效性争议进行审查,而且其作出的专利无效仲裁裁决可以改变行政部门的登记效力,前提是经由管辖法院签署关于仲裁裁决的执行令。这一衔接制度解决了专利无效仲裁裁决与行政认定结果的矛盾与冲突,实现了两者结果的一致性。但似乎将民间性质的仲裁机构与国家行政部门置于同等的地位,容易使人们对仲裁机构的权力和性质产生质疑。因此,两种衔接制度各有优势,存在差异。美国和瑞士衔接机制的区别主要在于仲裁裁决的效力,即仲裁庭作出的专利无效裁决是否具有变更原行政登记结果的效力,瑞士给予了肯定回答,美国的答案则是否定的。从各国专利纠纷可仲裁范围开放的程度来看,虽然瑞士开放自由的专利仲裁制度走在世界的前列,但各国未必能够接受,相反,美国的做法更有益于平衡私权力和公权力,维护国家公平与自由。<sup>[5]30</sup>两者之间尽管有差别,但都已具备了较为完善的专利仲裁制度,值得我们学习和借鉴。

各国应以一种开放的态度对待本国知识产权的可仲裁性问题,并进一步制定仲裁裁决与行政认定的衔接规则,以促进世界各国知识产权的交流和保护。不断创新才是国家持续发展和富强的生命线。我们需要结合国家发展现状,借鉴美国和瑞士立法与实践的优势,探索建立符合我国实践的专利有效性仲裁裁决与行政认定的衔接机制。

#### 四、我国专利有效性仲裁裁决与行政认定衔接机制的建立

我国的专利权由行政机关授予,如果我国可仲裁性的范围扩大至专利权有效性争议,协调仲裁机构与行政机关二者之间的关系,建立仲裁机构与行政机关之间的有效衔接是现实之需。目前,我国关于专利有效性争议可仲裁性问题的态度尚不明确。想要进一步确立专利有效性仲裁裁决与行政认定的衔接机制,首先需要明确承认专利有效性争议是可以仲裁的。

##### (一)前提:明确承认专利有效性争议的可仲裁性

世界知识产权组织发布最新报告指出,2019年中国通过世界知识产权组织《专利合作条约》体系提交了58 990件申请,超过美国跃升至第一位,是提交国际专利申请量最多的国家。<sup>[14]</sup>2019年,我国地方各级人民法院共新收专利案件22 272件,同比增长了2.64%。<sup>[15]</sup>这表示我国已逐渐发展成为专利大国,专利纠纷案件量急剧增加,法院诉讼负担愈发沉重。仲裁作为专利纠纷的解决机制之一,其高度自治、高效率、专业性和保密性等优点似乎比诉讼更具吸引力,因而仲裁在很大程度上有利于推动我国专利的运用和保护。

第一,专利效力行政认定单轨制极大地限制了专利纠纷仲裁解决的空间,延长了其他类型专利纠纷解决的周期。我国专利权由专利行政部门统一受理和审查,并依法授予。<sup>①</sup>当事人对于专利权的授予有异议的,只能向专利复审委员会<sup>②</sup>提出异议申请,只有对专利复审委员会作出的决定不服时,才可以向法院提起诉讼。<sup>③</sup>从我国目前的司法实践来看,专利有效性问题通常作为专利合同、专利侵权等纠纷的基本抗辩理由。如果完全否定专利有效性争议的可仲裁性,大量专利合同、侵权等案件的仲裁程序不得不暂

① 参见《中华人民共和国专利法》第3条第1款。

② 2019年3月15日起,我国国家知识产权局专利复审委员会变更为国家知识产权局专利局复审和无效审理部。

③ 参见《中华人民共和国专利法》第41条第1款。需要注意的是,由于对专利局复审和无效审理部决定不服向法院提起的诉讼属行政诉讼,法院只能作出维持或者撤销专利局复审和无效审理部决定的判决,不能直接作出专利权是否有效的判决。

时中止,须等到行政机关对专利有效性异议作出处理决定后才能够继续进行。这不仅丧失了仲裁低成本、高效率的优势,使当事人选择仲裁的初衷失去意义,而且与专利权有关的合同或侵权等纠纷的仲裁道路也将举步维艰。

第二,仲裁裁决具有相对效力,有关专利效力的仲裁裁决事实上不会违反国家公共政策,无论这些公共政策的内容如何。<sup>[16]</sup>仲裁裁决的相对性在专利仲裁中主要表现为两个方面:其一,即便仲裁庭作出专利无效裁决,该裁决也不会影响第三人、第三方市场及行政机构的专利登记状态;其二,仲裁裁决的相对效力与行政决定的对世效力并不冲突、互无影响,允许专利有效性争议进行仲裁不会侵犯专门审查机构的专属管辖权。另外,专利由国家授权产生并不意味着将国家公权力置于私人权利的控制之下,而是国家对专利权无形客体的一种确认,是平衡公共利益和私人利益的一种手段。我国制定知识产权法律的目的在于不仅仅在于保护专利权人对其技术发明的垄断权,也是为了激励专利权人不断创新,促进知识产品的传播。

因此,为了减轻专利诉讼的重负,提高专利合同或侵权纠纷仲裁解决的效率,承认专利有效性争议的可仲裁性是十分有必要的。我国应该明确规定平等主体之间发生的专利纠纷,如专利合同纠纷、专利侵权纠纷等均可以提交仲裁解决。当一方当事人以专利无效作为前述纠纷的抗辩理由或附带问题时,仲裁庭有权就其专利是否有效作出裁决。除此之外,还应明确规定仲裁裁决效力的相对性,即仲裁裁决不对任何第三方产生拘束力,以避免专利仲裁对国内公共政策的入侵。

#### (二)路径:建立通报后申请行政机关审查的衔接机制

专利有效性争议提交仲裁后,可能会导致仲裁裁决与行政认定的冲突,为协调这种冲突,有学者建议行政机关认可专利有效性仲裁裁决,并根据裁决变更专利权的登记效力。<sup>[17]</sup>考虑到行政行为一经作出后即具有公定力,行政机关直接依据仲裁裁决变更专利权效力的衔接制度可能会导致仲裁权与公权力之间的矛盾,不利于两者之间的协调发展。为使专利效力仲裁裁决能及时得到行政机关的认可和支

持,避免出现仲裁庭裁决专利无效,仲裁当事人以外的第三人仍支付专利许可费等情况,我国可以尝试建立通报后申请行政机关审查机制。

若行政机关登记一项专利有效,仲裁庭宣告该专利无效,仲裁任何一方当事人可以将仲裁裁决结果通报给行政机关,并申请行政机关再次对该专利进行审查。为了不造成行政资源的浪费,我们建议可以将前述仲裁庭作出的裁决理由和当事人向仲裁庭提交的证据等上交至行政机关作为行政认定的证明和依据。行政机关依当事人申请对该专利进行审查后,若其最终认定结果与仲裁裁决结果一致,那么行政机关应该撤销该专利权的效力;如果两者认定结果不一致,行政机关认为仲裁裁决违反了我国强制性规定和公共政策,应该以书面的形式陈述理由,并责令仲裁庭在一定期限内修改该仲裁裁决。仲裁庭没有在指定期限内作出修改的,行政机关可以作出仲裁裁决无效的决定。由于我国对专利授权仅进行十分有限的审查,行政机关对仲裁当事人的申请进行形式审查即可。一般情况下,行政机关应该对仲裁庭作出的仲裁裁决予以积极的合作与认可。

考虑到仲裁权与行政权、私人利益与公共政策的协调问题,这一制度设计保留了行政机关的最终决定权,同时起到了督促行政机关积极审查相关专利并及时纠错的作用。但不可否认的是,这一制度设计也存在着弊端,当事人将仲裁裁决的结果通报给行政机关,这在一定程度上破坏了仲裁的保密性。但这一通报行为并不影响仲裁裁决的可执行性,专利纠纷仲裁裁决仍然可以获得法院的强制执行,仲裁结果的披露完全取决于一方当事人的意愿。因此,通报后申请行政机关审查机制既解决了专利有效性仲裁裁决与行政认定之间的冲突,又尊重了当事人意思自治,维护了国家公权力的权威性,并较好地维持了两者之间的平衡。

此外,我国应该加强专利行政部门与仲裁机构合作的意愿,鼓励专利纠纷通过仲裁的方式解决,形成多层次、多元化的专利保护制度体系,为当事人提供更加高效的法律服务。还可以借鉴国外仲裁机构的

丰富经验,比如集结专利技术领域的人才组成专家证人团,针对案件的专业问题作出高效准确的判断等,以提高仲裁的专业性、公正性和权威性。

## 五、结语

随着经济一体化的发展,越来越多的国家以更加开放的态度对待专利有效性争议的可仲裁性问题。承认专利有效性争议可以仲裁的国家一般都明确了仲裁裁决效力的相对性,避免了私权力对国家公共政策的入侵。仲裁裁决不拘束当事人以外的第三人被视为一件益事,但当专利效力仲裁裁决与行政认定结果不一致时,协调仲裁机构与行政机关的关系、加强仲裁裁决与行政认定的衔接成为较重要的问题。为了实现专利案件的合理分流,平衡仲裁机构与行政机关的关系,我国应明确承认专利有效性争议的可仲裁性,探索建立通报后申请行政机关审查的衔接机制。虽然仲裁裁决与行政认定衔接制度的建立任重而道远,但这是大势所趋,我们须充分发挥仲裁纠纷解决机制的优势,协调好仲裁机构与行政机关的关系,促进我国知识产权仲裁事业的高质量发展。

## 参考文献:

- [1] REDFERN A, HUNTER M. Law and practice of international commercial arbitration[M]. London: Sweet and Maxwell, 2004: 139.
- [2] 王莹. 试论知识产权有效性争议的可仲裁性[J]. 电子知识产权, 2003(3): 56.
- [3] 叶青蓝. 专利效力争议的可仲裁性问题研究[D]. 上海: 华东政法大学, 2010: 32.
- [4] LIU D. Think twice before arbitrating a patent dispute? [J]. American review of international arbitration, 2012(2): 313.
- [5] 蔡晓莲. 专利效力纠纷的可仲裁性问题研究[D]. 泉州: 华侨大学, 2019.
- [6] SMITH M A, COUSTÉ M, HIELD T, et al. Arbitration of patent infringement and validity issues worldwide[J]. Harvard journal of law and technology, 2005(2): 320.
- [7] 陈健. 美国专利仲裁制度研究[J]. 北京仲裁, 2010(3): 154.
- [8] 陈静. 瑞士国际仲裁立法中的“当事人意思自治原则”[M]. 北京: 对外经济贸易大学出版社, 2008.
- [9] KIRRY A. Arbitrability: current trends in Europe[J]. Arbitration international, 1996(4): 383.
- [10] LEW M. Final report on intellectual property disputes and arbitration[J]. The ICC international court of arbitration bulletin, 1998(1): 45.
- [11] 倪静. 论专利权有效性争议之可仲裁性[J]. 知识产权, 2013(3): 39.
- [12] 季铄人. 专利有效性争议可仲裁性分析[D]. 上海: 华东政法大学, 2015: 23.
- [13] 陈卫佐. 瑞士国际私法法典研究[M]. 北京: 法律出版社, 1998: 251.
- [14] WIPO. China becomes top filer of international patents in 2019 amid robust growth for WIPO's IP services, treaties and finances[EB/OL]. [2020-05-01]. [https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2020/article\\_0005.html](https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2020/article_0005.html).
- [15] 最高人民法院. 中国法院知识产权司法保护状况(2019)[EB/OL]. [2020-05-23]. <https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/04/id/5049570.shtml>.
- [16] 倪静. 论知识产权有效性争议的可仲裁性——对公共政策理由的反思[J]. 江西社会科学, 2012(2): 178.
- [17] 黄晖. 知识产权可仲裁性的发展趋势论[J]. 仲裁研究, 2013(1): 47.

## A Comparative Study on Connection Mechanism Between Arbitration Awards and Administrative Determination of Patent Validity

GAO Sheng, LI Keke

*(College of Humanities and Law, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China)*

**Abstract:** It is particularly important to coordinate the relationship between the arbitration right and the administrative power, and to strengthen the connection between arbitration awards and administrative determination when the patent validity dispute can be submitted to arbitration for settlement. The United States and Switzerland have respectively established a connection mechanism that takes the written notification to the administrative authority as an element and a connection mechanism that the arbitration awards of patent validity are recognized and enforced by the administrative authority. By contrast, the approach adopted in the United States is more beneficial to balancing the relationship between the arbitration right and the administrative power. Despite the fact that the power to determine patent validity belongs to administrative authority exclusively in China, it is still possible, on the premise of acknowledging the arbitrability of patent validity dispute, to establish a connection mechanism that allows application for examination by the administrative authority after notification. That means, in the case that the arbitration awards of patent validity are in conflict with the administrative determination, the administrative authority shall conduct a formal examination of the patent and reserve the final decision after the parties notify the arbitration results to it. This system not only ensures the consistency of the determination of patent validity, but also maintains the authority of the State public power, which reasonably harmonizes the relationship between the private right and the public power.

**Key words:** patent validity; arbitrability; administrative determination; connection mechanism

(责任编辑:董兴佩)

---

(上接第 29 页)

## Entertainment Law: a New Branch and Area of Legal Research

YU Feng

*(Research Center for Legislation and Law-based Strategies, East China Normal University, Shanghai 200241, China)*

**Abstract:** Entertainment law, a new branch of legal research, has attracted much attention in China in recent years. Although its attributes, scope and values have not yet been fully explored, on which the academia has not formed a consistent point of view yet, entertainment law is an objective existence that cannot be ignored in the sense of practical participation and academic research. Entertainment law, built and based upon “fields + problems”, is composed of core content and marginal zone. Its scope is featured with certainty and mobility. Systematizing the legal problems in the entertainment industry and then constructing applicable entertainment law centered on solving the current legal problems can not only correct the functional shortcomings of branch law, but also expand the foundation for the content of branch law. At the same time, it also can facilitate the transactions in the entertainment industry, improve the efficiency of dispute resolution in the entertainment industry, and make up for the empirical lack of legal education in China.

**Key words:** entertainment law; industry law; field law; branch law

(责任编辑:董兴佩)