

确认不侵犯知识产权诉讼的受理条件

雷艳珍*

论文提要: 确认不侵犯知识产权诉讼是指特定义务人主动提请法院确认其行为不构成侵犯知识产权的诉讼。本文从该制度在我国运行的情况出发, 以域外实践为借鉴, 分析了确认不侵犯知识产权诉讼的受理条件。作者提出, 对著作权等自动取得类知识产权, 确认不侵权诉讼的受理应遵循现行法律体系中确立的条件。对专利权等赋权类知识产权, 应确立更为开放的条件, 允许特定义务人在未受到侵权警告时主动提起的确认不侵权诉讼。

关键词: 确认不侵犯知识产权诉讼; 自动取得类知识产权; 赋权类知识产权

引言:

这是一个知识经济时代。一方面, 知识产权在企业生存、行业发展中发挥着越来越重要的作用。另一方面, 潜在的侵权风险使得企业在竞争中步步为营, 反复思量。以诉讼威胁竞争对手, 甚至只是潜在对手退出市场或者挫败对手市场地位成为越来越多企业的战略选择。

现实环境是催生法律制度的土壤。面对上述社会乱象, 确认不侵犯知识产权诉讼制度蓬勃发展起来。在确认不侵犯知识产权诉讼的受理上, 我国目前以法释(2009)21号第18条为依据, 采取了较为严格的态度。而美国则早已放弃客观化的合理担忧标准, 走向了更为开放的受理条件。英国、澳大利亚的确认不侵权宣告诉讼与解除无理威胁诉讼也各自侧重, 共同发挥防止知识产权滥用、稳定社会关系的功能。同时, 赋权类知识产权与自动取得类知识产权具有不同特点, 其受理条件也应存在差异。

本文拟以知识产权法和民事诉讼法的基本理论为依据, 结合我国相关案例和域外实践, 归纳了确认不侵犯知识产权诉讼的一般受理条件, 澄清一些基本原理并得出初步结论。

一、确认不侵犯知识产权诉讼制度的本体

(一) 确认不侵犯知识产权诉讼的内涵

根据民事诉讼理论, 以内容或目的为标准可以将诉分三个基本类型: 确认之诉、给付之诉、形成之诉。确认之诉也称宣告式判决, 是通过请求法院对一定的权利或者法律关系的存在与否予以确认的诉讼类型。¹

* 雷艳珍, 天津市第一中级人民法院民事审判第五庭助理审判员。

¹ 沈达明:《比较民事诉讼法初论(上)》, 北京: 中信出版社 1991 年版, 第 222 页。转引自张广良:《确认

确认不侵犯知识产权诉讼是知识产权法领域中的程序制度,是指当知识产权权利人与特定义务人²之间的法律关系,使义务人陷入不确定的法律风险之中时,义务人主动提请法院确认其行为不构成侵犯知识产权一种诉讼制度。

大陆法系国家一般认为确认不侵权诉讼制度来源于确认之诉中消极确认之诉。同积极确认之诉一样,消极确认之诉也是为了将原告从达摩克利斯剑下拯救出来。

英美法系国家中确认不侵权诉讼由宣告式判决(Declaratory Judgement)解决。在美国,宪法第三条是解决何种宣告式判决可被提起的依据,并针对专利诉讼发展出“合理担忧”标准。在英国和澳大利亚,不侵权宣告诉讼制度及解除无理威胁诉讼制度各有侧重,共同配合发挥着防止知识产权滥用、稳定社会关系的作用。

(二) 我国立法中的确认不侵犯知识产权诉讼的受理条件

1、法释(2009)21号第18条及相关文件

在我国,现行法律制度层面并没有消极确认之诉的相关规定。法释(2009)21号文件第18条³是目前确认不侵犯知识产权诉讼的法律依据。这一规定针对确认不侵犯专利权诉讼作出,并被类推适用到所有确认不侵犯知识产权诉讼中。该条对受理条件做出了明确且相对严格的限定:一是权利人发出了侵权警告;二是权利人经合理期限未撤回警告也未提起诉讼;三是上述合理期限为发出书面催告后两个月,或收到书面催告后一个月。

而此前2003年10月公布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》会议讨论稿中第62条规定,“专利权人或者其利害关系人向他人发出侵犯专利权警告的,被警告人可以向人民法院起诉,请求确认不侵犯专利权”。⁴讨论稿将受理条件界定为“权利警告”,已经初步具备法释(2009)21号第18条的雏形。

2005年,最高院在知识产权审判工作座谈会上对确认不侵犯知识产权诉讼的受理也做出过指导性意见:“利害关系人受到侵权警告而权利人又未在合理期限内依法启动程序请求有权机关作出处理”。纪要对确认不侵犯专利权诉讼受理条件的界定相对讨论稿又更为明确,增加了“权利人未在合理期限内请求有权机关作出处理”这一条件。同时,纪要将确认不侵犯知识产权诉讼定位在“制止知识产权滥用、保障和发展当事人诉权”。

不侵权之诉及其完善”,载《人民司法》2008年第11期,第96页。

² 知识产权为绝对权,权利人以外的其他主体都负有不作为义务。下文以“义务人”指代在确认不侵权诉讼中与权利人处于对立地位的一方当事人。

³ 法释(2009)21号文件为《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》。第18条规定:“权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理”。

⁴ 徐辉鸿:《知识产权确认不侵权之诉受理条件探析》,载《法学杂志》2006年第5期,第146-148页。

从 2003 讨论稿、2005 会议纪要到法释（2009）21 号第 18 条，受理确认不侵犯专利权诉讼的受理条件逐渐明确，并趋于严格。

2、法释（2009）21 号 18 条之外

除法释（2009）21 号第 18 条规定的典型情形外，还有另一种提起确认不侵犯专利权诉讼的情形，规定在 2003 讨论稿中。但并未被采纳为最终文本。这一情形为，正在或者准备制造某种产品或者使用某种方法的人，请求专利权人确认其行为不构成或者不会构成专利侵权，并且以合理的方式提供了确认所需的技术资料和信息，但专利权人在合理期限内未作答复或者拒绝确认不侵犯其专利权的，可以向人民法院起诉，请求确认其行为并不构成或者不会构成对专利权的侵犯。⁵

该规定与法释（2009）21 号第 18 条相比存在明显区别：1、义务人处于主动地位，在没有受到侵权警告时可以主动发起诉讼；2、义务人主动提起诉讼的条件是其对正在实施或即将实施的行为是否侵犯专利权产生担忧。

二、确认不侵犯知识产权诉讼制度在我国运行情况

确认不侵犯知识产权诉讼制度在我国立法上的缺失并未阻碍该类诉讼在现实中的发展。实践中，最高院 2002 年在苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福案件中对确认不侵权诉讼做出的批复被认为是我国第一例知识产权确认不侵权诉讼。之后，人民法院才开始普遍接受确认不侵犯知识产权诉讼。现在，确认不侵权诉讼在民事案由中成为一类独立的三级案由，归属于知识产权纠纷之下。

（一）各地法院审理确认不侵权诉讼案件的情况统计

作者选取了 17 例确认不侵犯知识产权诉讼。其中确认不侵犯专利权 9 例；确认不侵犯商标权 5 例；确认不侵犯商业秘密 1 例；确认不侵犯著作权 1 例；其他 1 例。13 例案件基本情况如下表。

序号	案号及 审理法院	涉案 权利类型	起诉原因	判决情况
1	广东高院(2005) 粤高法民三终字 第 387 号	专利权	被告向原告的经销商发出 律师函	未包含全部必要技术特征 而不构成侵权
2	长沙中院(2005) 长中民三初字第 365 号	专利权	被告向原告发出律师函称 其申报注册生产的药品侵 犯其专利权	现有技术抗辩不成立；被告 反诉侵权
3	上海高院(2008) 沪高民三(知)终	商业秘密	被告在媒体上发表原告涉 嫌侵权的言论，且在合	一审以商业秘密不在确认 不侵权诉讼范围内裁定驳

⁵ 徐辉鸿：《知识产权确认不侵权之诉受理条件探析》，载《法学杂志》2006 年第 5 期，第 146-148 页。

	字第 159 号		理期限内提起诉讼	回起诉；二审改判制定一审法院审理该案
4	杭州中院(2007)杭民三初字第 78 号	商标权	被告向工商局举报原告侵权，行政机关扣留原告销售产品，至起诉时未作出处理	裁定驳回起诉。原因：确认不侵权之诉是赋予相关民事主体主动行使诉讼权利，以排除自己是否侵犯他人知识产权处于不确定状态干扰，而提供的诉讼救济途径。由于确认不侵权之诉是为制止知识产权滥用及防止利害关系人滥用诉权而设立的一项诉讼制度，当事人向人民法院请求确认不侵权之诉，必须具备相应的起诉和受理条件，即要以利害关系人受到侵权警告而权利人又未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为基本的立案受理条件。“启动纠纷解决程序”应当包括权利人向人民法院提起侵权诉讼，或向行政执法部门请求保护两种方式。本案中，被告已经向工商部门举报，启动了纠纷解决程序。
5	北京一中院(2010)一中民初字第 14719 号；北京高院(2011)高民终字第 746 号	植物新品种权	被告先后向农牧局、种子站举报原告侵权，原告被下达产品确认书。但未就是否侵权做出处理	被告并非涉案植物新品种的权利人，但享有独家生产权，并被权利人许可行使市场维护、打击假冒和侵权行为的权利
6	宁波中院(2011)浙甬知初字第 255 号	专利权	被告向原告客户散布原告产品侵权的言论，原告向被告发函要求其提起诉讼	证据不足以证明被告向原告客户发出过侵权警告，确认不侵权之诉诉权尚未形成，裁定驳回起诉
7	上海一中院(2011)沪一中民五(知)终字第 130 号	商标权	原告申报出口的货物被被告申请海关扣留。被告收到海关通知后未向法院申请责令停止侵权或财产保全	一审起诉时海关对涉案行为在处理期间，但开庭前海关做出不能认定是否侵权的通知。原告的行为性质处于待定状态；二审法院认为海关扣留货物并发出书面告知书，属于明确的侵权警告
8	北京一中院	商标权	原告注册了与被告注册商	

	(2012)一中民初字第1186号		标相同的域名，经中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心裁决将域名转移给被告	
9	上海一中院(2011)沪一中民五(知)终字第178号	商标权	被告向原告发函称其侵权，后被告提出许可原告使用涉案商标的方案，双方协商未果	
10	北京高院(2011)高民终字第354号	专利权	原告在收到被告发出要求停止侵权的律师函后催告被告行使诉权	
11	佛山中院(2011)佛中法知民终字第82号	专利权	被告未发出侵权警告，但向行政机关投诉原告侵权，行政机关受理后尚未作出处理结果	
12	最高院(2011)民提字第48号	著作权	被告向原告发出警告函并同时提起侵权之诉，后原告向另一法院提起确认不侵权之诉	确认不侵权诉讼与侵权诉讼属于相同法律关系，不应重复起诉
13	北京一中院(2003)一中民初字第6356号	商标权	涉案11个注册商标。其中被告向行政机关举报侵权的10个	向行政机关举报的10个商标在起诉时行政处理决定尚未作出，一审诉讼期间，行政处理决定确认原告侵犯了被告其中一个商标权，涉及该商标的因已被有权机关处理而被驳回。被告没有向行政机关举报的因不存在民事争议被驳回。
14	南京中院(2009)宁民三初字第51号	被告向原告发律师函，称两原告生产和销售的强化木地板侵犯其发明专利权。	原告提出的现有设计抗辩成立	
15	上海高院(2008)沪高民三(知)终字第102号	被告向原告发律师函称其侵犯了其涉案专利		
16	长沙中院(2008)长中民三初字第0247号	2006年4月，被告向原告发函，称原告侵犯了被告的发明专利。	西安中院的侵权诉讼中，双方和解，法院出具的调解书未涉及涉案产品是否侵权的问题，故本案中被告侵权产品是否侵犯涉案	

		2006年12月被告以与本案相同的事实与理由在西安中院起诉原告侵权	专利权未经司法裁判，因此，不违反一事不再理原则。	
17	陕西高院(2009)陕民三终字第12号	本案于2008年5月4日起诉。2007年2月被告在北京一中院以相同的事实与理由起诉原告侵犯其在本案的专利权，后撤回起诉。	本案中虽不存在以警告的方式致函原告侵犯其专利权的事实，但被告在先前的侵权诉讼中撤诉后，在没有明确原告是否侵权的情况下，多次要求原告停产及支付其它相关费用，并向原告的客户散布其产品侵权的信息，其行为导致原告无法正常开展业务，扰乱了原告正常的生产秩序和经营活动。因此原告提起确认不侵犯专利权纠纷，并无不当。	

(二) 确认不侵权诉讼制度运行中的问题

在上述案件的审理中，各地法院初步表述了一些观点：

第一，关于确认不侵犯知识产权诉讼的适用范围。目前的《民事案件案由规定》列举了确认不侵犯专利权诉讼、确认不侵犯著作权诉讼、确认不侵犯商标权诉讼。但在实践中，几乎所有类型的知识产权都已经成为确认不侵权诉讼涉及的权利。法释（2009）21号第18条成为法院在考量此类案件的唯一法律参照。⁶

第二，关于确认不侵犯知识产权诉讼制度的目的。有法院指出，确认不侵犯知识产权诉讼制度的目的在于制止被告干扰原告的正常经营。⁷也有法院指出，确认不侵犯知识产权诉讼制度的目的在于制止知识产权滥用及防止利害关系人滥诉权。⁸还有观点认为，确认不侵犯知识产权诉讼制度的目的在于消除原告行为是否构成侵权的不确定状态。⁹

第三，关于受理确认不侵犯知识产权诉讼的一般条件。有判决将受理该类诉讼的一般条件归纳为双方之间“切实存在民事争议”。¹⁰更多的法院在受理此类案件上持谨慎态度，在具体案件中遵循了法释法释（2009）21号第18条的规定。但在如何理解18条规定的内容上

⁶ 最高人民法院在（2011）民提字第48号民事裁定书中指出，确认不侵权诉讼是否具备法定条件，应根据民事诉讼法及侵权诉讼的相关规定，并参照法释（2009）21号第18条进行审查。

⁷ 详见陕西省高级人民法院（2009）陕民三终字第12号民事判决。

⁸ 详见杭州市中级人民法院（2007）杭民三初字第78号民事判决。

⁹ 详见北京市第一中级人民法院（2003）一中民初字第6356号民事判决。

¹⁰ 北京一中院（2003）一中民初字第6356号民事判决。

仍然存在分歧，具体体现为：1、行政举报是否属于法定的纠纷解决程序；2、在行政机关处理期间，能否提起确认不侵权诉讼；3、行政机关作出行政处罚后，能否提起确认不侵权诉讼。

可以看出，受理确认不侵权诉讼的条件是目前在该制度运行中分歧最突出的问题。（2009）21号18条针对性强，而该类诉讼的受理缺乏一般性条款规定，导致各地法院在确认不侵权诉讼的受理标准上把握不一致。

三、确认不侵犯知识产权诉讼受理条件的域外考察

世界上种种法律体系能够提供给我们更多的、在它们分别发展中形成的丰富多彩的解决办法，不是那种局处本国法律体系的界限之内即使最富有想象力的法学家在他们短促的一生能想到的。¹¹

（一）美国：“实质争议”原则及“合理担忧”标准

确认不侵权诉讼在美国由宣告式判决解决，其目的是允许因未决问题面临潜在诉讼风险的一方通过先提起诉讼来解决另一方可能的诉讼迟延。¹²至于何种案件可被提起宣告式判决则由“实质争议”原则及“合理担忧”标准解决。

1、“实质争议”及“合理担忧”

“实质争议”原则规定于美国宪法第三条，被用来解释可受联邦法院司法裁判的案件和纠纷类型，解决法院可以受理什么案件的问题，对宣告式判决同样适用。根据该条，可为法院受理的纠纷应是利害关系人之间的“实质争议”（actual controversy）。

实质争议的判断应综合考虑各种因素。在专利法领域，美国联邦巡回法院又发展了两项具体的判断标准：（1）原告必须证明其现实的行为可能会构成侵权或者采取确切的步骤意图实施这样的行为；（2）原告应当证明权利人采取明确的威胁及相关行为，从而使其可能陷入侵权诉讼产生“合理的担忧”。¹³“合理担忧”标准成为“实质争议”原则在确认不侵犯专利权诉讼中的具体化，是美国受理确认不侵犯专利权诉讼的风向标。

2、严格“合理担忧”标准阶段

由于“合理担忧”的具体判断非常复杂，美国法院特别指出，合理担忧取决于客观标准，而非主观臆断。¹⁴在这一阶段，合理担忧的标准是客观的，不考虑原告内在的心理感受。最直接判断标准是原告收到了权利人明确地威胁性质的权利通知，但是对于其它情形的存在则

¹¹ [德]茨威格特·克茨著，潘汉典等译：《比较法总论》，北京：法律出版社2004年版，第22页。

¹² Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc. et.al. (Fed. Cir., 2005), 427 F. 3d 958, at 11;

BP Chemicals Limited v. Union Carbide Coporation (Fed. Cir., 1993), 4 F. 3d 975, at 5.

¹³ BP Chemicals Limited v. Union Carbide Coporation, (Fed. Cir., 1993), 4 F. 3d 975, at 5.

¹⁴ Millipore Corporation v. University Patents, (Dis. DE., 1987), 682 F. Supp. 227, at 10.

应由法院根据个案认定。客观化的“合理担忧”标准使得这一时期成为美国历史上最严格的把握“合理担忧”标准的时期。但可以看出，即便如此，法院也没有排除在个案中放弃客观化标准的尝试。

3、严格“合理担忧”标准的缓解

美国专利法历史上，明尼苏达州法院早在 1971 年就提出对“合理担忧”标准提出过将原告主观状态置于与被告行为同等重要位置的解释方法。法院指出，实质争议并非仅在持续沟通和谈判破裂时才存在，也并非一定要求权利人主观上已经形成了提起侵权诉讼的心理状态，原告只需证明被告对其造成了合理担忧即可。¹⁵

此后，医学免疫公司诉基因未来公司案进一步放松了“合理担忧”标准。该案经历联邦三级法院的审理，对“合理担忧”标准进行了广泛的争论。该案涉及的中心问题是已经支付专利许可使用费的被许可人，是否可以提起专利无效，及确认不侵犯专利权的诉讼。地方法院及巡回上诉法院认为双方之间存在许可，被告并未实施任何可能引起原告合理担忧的行为，因此未产生实质争议。¹⁶联邦最高法院于 2009 年做出判决推翻了上述意见。最高法院指出，巡回上诉法院以“被许可人对即将发生的诉讼的合理担忧”为标准，即专利权人实施了一定行为引起原告对侵权诉讼的合理担忧。但在该案中，原告面临权利人的禁令被迫支付许可使用费，也对将发生的侵害产生了担忧。¹⁷由于原告支付许可费的行为存在着非自愿性与受威胁的性质，故此类的案件是存在有实际的争议。¹⁸最高法院的观点表明，合理担忧不一定来自被告的行为。

可以看出，美国法院在对宣告式判决的受理上呈逐渐放宽趋势，合理担忧标准的客观性要求逐渐弱化，不再强调客观行为导致原告对即发诉讼的预期。

（二）英、澳：不侵权宣告及无理威胁诉讼

英国、澳大利亚的确认不侵犯专利权诉讼通过不侵权宣告诉讼（non-infringement declaration）及解除无理威胁诉讼（relief from unjustified threats）完成。两种诉讼程序各有侧重，互相配合。

1、不侵权宣告诉讼

英国法律的不侵权宣告诉讼旨在保证投资安全和市场公平竞争。任何人都可以提起这类诉讼，只要其对现有专利权存有担心或疑虑，就可以请求确认不构成对特定专利权的侵犯，

¹⁵ Medtronic, Inc., v. American Optical Corporation, (Dist. MN., 1971), 327 F. Supp. 1327, at 7.

¹⁶ Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc. et.al. (Fed. Cir., 2005), 427 F. 3d 958, at 12.

¹⁷ Medimmune, Inc., v. Genentech, Inc., et. al. (Sup. 2007), 549 U.S. 118, at 126.

¹⁸ Id at 130.

无需考虑其是否受到了侵权指控的威胁。英国的不侵权宣告诉讼除了适用于专利权以外，也适用于外观设计权和其他一切民事权利。¹⁹

澳大利亚 1990 年专利法²⁰的第十一章第二部分专门规定了不侵权宣告诉讼。无论专利权人是否就实施行为涉嫌侵犯专利权主张过权利，任何准备实施发明的人都可以在专利说明书公开以后提起不侵权宣告诉讼。²¹提起诉讼的条件为：1、书面请求过权利人实施行为不侵权的书面许可；2、向权利人书面提供了实施方案的全部细节；3、曾提出支付权利人合理费用征询实施行为是否侵权的意见。²²需要指出的是，虽然在专利文件公开后就可以提起该类诉讼，但除非专利权已经合法授权，否则法院不得做出这种宣告。

2、解除无理威胁诉讼

英国的无理威胁诉讼存在于专利权和商标权领域，而不适用于著作权、不正当竞争及商业秘密等领域。包含有假定起诉的任何表示（communication）都构成威胁，因此受到损害的人可以提起无理威胁诉讼。该诉讼制度的本意在防止无正当理由威胁第三人的市场销售行为。²³

在澳大利亚，专利法第十一章第三部分规定了无理威胁诉讼。当行为人通过致函、宣传或其他方式威胁提起侵权程序或其他程序时，受威胁者可提起宣告其为无理威胁的申请，可申请就威胁颁发禁令，并就因遭受无理威胁导致的损害恢复原状。²⁴仅仅是专利权或专利申请的通知，不构成威胁。

四、确认不侵犯知识产权诉讼受理条件的改革

针对确认不侵犯专利权作出的法释（2009）21 号第 18 条成为受理各类知识产权确认不侵权诉讼的参照。实际上，以著作权为代表的自动取得类权利与以专利权为代表的赋权类权利存在显著不同，两类权利在确认不侵权诉讼的受理条件上也应存在差别。“眉毛胡子一把抓”的做法并不符合各类知识产权的自身特点。

（一）两类不同的知识产权

知识产权是一个开放的权利体系。

¹⁹ 罗东川等：《专利侵权考察团赴德国英国考察情况报告》，载《知识产权审判指导》2006 年第 2 辑，第 248-249 页。

²⁰ 该法经 1991 年 66 号法令，1994 年 58、108 号法令及 1994 年世界贸易组织修正案数次修改。

²¹ See “Patents Act 1990” 125, at http://www.wipo.int/wipolex/zh/text.jsp?file_id=125033#pop00000, last visit at 2013.8.26.

²² Id 126, last visit at 2013.8.26.

²³ 罗东川等：《专利侵权考察团赴德国英国考察情况报告》，载《知识产权审判指导》2006 年第 2 辑，第 248-249 页。

²⁴ See “Patents Act 1990” 128, at http://www.wipo.int/wipolex/zh/text.jsp?file_id=125033#pop00000, last visit at 2013.8.26.

以权利的获得是否需要事前的行政登记为标准,可以将知识产权分为两类:授权类知识产权²⁵及自动取得类知识产权。前者以专利权为典型代表,并包括商标权、植物新品种权等,后者以著作权为代表,并包括反不正当竞争权等。两类权利存在显著不同:

第一,用以确定权利保护范围的工具不同。

著作权的保护对象——文学财产属于纯粹的智力成果,是独一无二的,具有非简化特征,其本质完全体现于表达形式中。即使基于同一思想,不同作者也难以创作出相同的表达形式。这一特征使得作品完全可以通过表达形式本身来确定保护范围,而无需借助其他工具。

而根据发明本身来确定其法律界限是不可能的。属于专利权范围的事物“从本质上而言是能够被多人以完全相同的方式独立发现或引起的”。²⁶发明的非独一无二性决定了对发明的保护必须是垄断的。但同时,发明具有可简化性,通过提取发明的本质,将其简化为书面表述——专利说明书和权利要求书,发明获得了稳定、可重复的形式。这一形式也成为界定专利权法律界限的工具。

第二,是否具有公示方法不同。

文学财产的法律界定只能依赖其表达形式,因此,登记在著作权法中的地位微乎其微。目前,世界上几乎所有国家在著作权的产生上都采取了自动取得原则。在我国,非强制性的著作权登记制度仅解决作品权利归属的初步证明问题,而与著作权的保护范围无涉。即,著作权制度中不存在具有公信力的公示方法。

现代专利制度则依赖行政登记。一方面,行政登记解决了无法确定发明界限的问题;另一方面,专利制度发展史上,行政登记也部分证成了专利制度的正当性。²⁷行政登记在专利制度中的地位得到确认后,也为专利提供了恰当的公示方法。不仅是专利权,赋权类知识产权都通过行政登记获得了具有公信力的一种公示。这种公示使得无需发生实际纠纷,义务人便可以信赖行政登记的内容,知晓权利人的权利界限。

质言之,知识产权保护对象自身的特性决定了是否需要前置的行政登记程序。由此决定,赋权类知识产权通过行政登记获得了恰当的公示方法和权利范围界定工具,而自动取得类知识产权通过自身表达形式界定权利范围,也未产生出行政登记这一公示程序。

(二) 两类知识产权确认侵权诉讼的受理条件

²⁵ 对专利授权行为的性质,历来有不同观点。此处“赋权类权利”忽略了在此问题上的争议。

²⁶ 转引自[澳]布拉德·谢尔曼、[英]莱昂内尔·本特利著,金海军译:《现代知识产权法的演进》,北京:北京大学出版社2006年版,第183页。

²⁷ 19世纪中期,在英国、荷兰等国家兴起了专利废除浪潮。缺乏权利要求书和实质审查制度,导致公众无法获知专利权范围是重要原因。

1、自动取得类知识产权的确认不侵权诉讼的受理条件

对自动取得类知识产权，不侵权诉讼制度的功能在于防止权利人滥用知识产权，适用于权利人发出侵权警告后未在合理期限内启动纠纷解决程序的情形。

对这种情形，美国通过“合理担忧”标准认定；英国、澳大利亚通过“无理威胁”来解决。我国规定于法释（2009）21号第18条。该条确定的条件虽严格，但明确、具有可操作性，即：（1）权利人发出了侵权警告；（2）权利人经合理期限未撤回警告也未提起诉讼。

同时，因司法保护与行政保护并行导致的实践难题，作者提出以下解决方案：（1）权利人的行政举报行为不能阻碍特定义务人提起确认不侵犯知识产权诉讼。（2）行政机关已经做出行政处罚，对行政处罚不服的特定义务人同时提起行政诉讼和确认不侵犯知识产权的民事诉讼的处理。作者认为，确认不侵犯知识产权诉讼与行政诉讼有不同的救济功能与目的，不能以行政处罚获得救济为由剥夺原告的民事诉权。但两案具有关联性，可以通过知识产权审判“三合一”体制部分解决知识产权司法保护与行政保护分立带来的问题。

2、赋权类知识产权确认不侵权诉讼的受理条件

对于赋权类知识产权而言，确认不侵权诉讼制度既可以实现消除社会关系不确定状态的功能，也可以达到防止知识产权滥用的目的。为此，赋权类知识产权确认不侵权诉讼的受理应分两种情况讨论。

第一种情形同自动取得类知识产权的确认不侵权诉讼一致。

此外，存在另一种情形：即便没有侵权警告，正在进行实施或准备实施的义务人，基于消除其行为的侵权风险，稳定不确定社会关系的考虑，提起确认其实施行为不侵权的诉讼。

反对受理这种确认不侵权诉讼的观点认为，若允许在没有侵权警告的情况下提起确认不侵权诉讼会导致社会关系陷入更加不稳定的状态，使权利人疲于应对诉讼。作者认为，对于赋权类知识产权，允许特定义务人基于消除行为侵权风险的考虑提起确认不侵权诉讼具有合理性。

首先，赋权类知识产权的保护对象的性质决定了对其保护只能是垄断性的。依照多数国家专利法确定的先申请原则，即便数人独立的做出了同样的发明创造，专利权只能授予给先申请人。专利权人因此获得垄断权，其他发明人除法律另有规定（如先用权）外，对发明创造不再享有任何利益。依照商标法中的先注册原则，在先使用的未注册人对商标标识只享有有限的利益，获得有限法律保护。

其次，授予垄断权并非专利法、商标法的最终目的，发明的转化、商标的实际使用也是

一国法律应当考量的重要因素。依据知识产权制度的功利论和社会规划论²⁸，专利法以授予垄断权为代价换取发明的公开，专利法不仅以保护发明促进创新为目的，而且应当促进发明的转化。在商标法中，即便对那些抛弃先使用原则而采纳先注册原则的国家，未经使用的注册商标不能在商标标识与商品（或服务）建立联系，可以为权利人带来的利益非常有限。同时商标注册后不使用无助于增长消费者利益，反而浪费有限的商标资源。

第三，赋权类知识产权的权利人经行政登记获得的垄断权为确认不侵权诉讼奠定了基础。赋权类知识产权具有明确的法律界限，经行政登记的外观也在社会公众中产生了公信力。

综上，专利权、商标权等赋权类知识产权不同于著作权，其客体的保护只能是垄断性的。但垄断并非最终目的，专利制度、商标制度的设计也应当促进技术的转化和商标的实际使用。从促进发明转化、鼓励标识使用的角度，应当允许正在进行实施或准备实施的特定义务人，从避免实施行为侵权风险、稳定社会关系的角度提起确认不侵权诉讼。同时，考虑不过分增加权利人诉讼负担，在确认不侵犯专利权诉讼中可以将原告的行为限定在制造行为和对方法的使用行为上。

这种确认不侵权诉讼更接近英国、澳大利亚的不侵权宣告诉讼。对其受理条件，可以参考两国对不侵权宣告诉讼的规定：（1）原告应当正在实施相关技术方案或已经做好实施准备（实施行为限定为制造行为和对方法的使用行为）；（2）原告已经以合理的方式（如提供样品、制造方法等）向被告提供了确认其方案的信息；（3）原告请求过被告确认其实施行为是否侵权；（4）被告在合理期限内未对原告的请求作出答复或拒绝确认其不侵权。

结语

确认不侵犯知识产权诉讼可以发挥防止知识产权滥用、稳定社会关系的功能。在其受理上，我国目前采取了较为谨慎的态度。对此，我国应在充分借鉴美、英、澳等国的做法，改革法释（2009）21号第18条规定的受理条件，对赋权类知识产权和自动取得类知识产权的确认不侵权诉讼的受理作出更为合理的界定，更好发挥该制度平衡各方利益，维护公平竞争的市场环境的作用。

²⁸ 饶明辉：《当代西方知识产权理论的哲学反思》，北京：科学出版社2008年版，第41页及92页。