

专利侵权纠纷中现有技术抗辩的立法选择

Prior Art Counterplead Doctrine in Patent Infringement

Litigation

国家知识产权局专利局/刘瑶

摘要

现有技术抗辩，是在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或现有设计的，不构成侵犯专利权。在我国的专利侵权司法实践中，一向积极承认现有技术抗辩，并且一直在使用现有技术抗辩这一概念，但是在专利法规中却没有出现现有技术抗辩的相关法条，直到 2008 年第三次专利法修改新增加了专利法第 62 条，现有技术抗辩才正式有了法律上的依据。

虽然新专利法修改引入了现有技术抗辩的概念，但是却没有出台相应的细则或者司法解释对于现有技术抗辩原则进行进一步的规定。随着专利侵权案件的增多，现有技术抗辩被越来越频繁的使用，其在专利制度中的重要性日渐凸显，但是我国司法界对于现有技术抗辩的适用范围、适用条件却存在不同的观点，导致实际操作中的标准不一。本文立足于专利法的基本原理，公共财产论和利益平衡理论等专利侵权纠纷中的基本理论，在剖析世界各主要国家对现有技术抗辩的立法选择及原因的基础上，对现有技术抗辩原则在我国适用进行分析，并提出了相应的建议。

关键词：专利，侵权，现有技术抗辩，利益平衡，立法，专利纠纷解决机制

一、现有技术抗辩的定义及其产生原因

2008 年专利法第 3 次修正案中引入了全新的法条对现有技术抗辩进行了定义，下文将对相关法条进行解读并且对于现有技术的产生原因进行全面的分析。

（一）现有技术抗辩的定义

在专利法第 3 次修正案中新增了专利法第六十二条,在该法条中明确了“现有技术和现有设计抗辩”的定义，并且在本次修正案的第二十二条、第二十三条法条中分别对“现有技术”和“现有设计”作出了规定。

《专利法》第六十二条规定：

在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

《专利法》第二十二条规定：

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

《专利法》第二十三条规定：

本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

（二）现有技术抗辩的产生原因

现有技术抗辩的产生与职权分开原则密不可分。专利权的确权机构是专利局。从理论上讲，每一件专利局授权的专利都应当符合《专利法》的规定，都应当具备新颖性、创造性和实用性。因此凡是属于现有技术或者现有设计的技术方案或者设计方案，其都属于公有领域，公众中的任何人都有权实施使用，而不应当被授予专利权。但是事实并非如此。一方面，对于实用新型和外观设计专利专利局只进行初步审查，而不进行其是否属于现有技术或现有设计的检索，难以确保其符合《专利法》授权的相关规定；另一方面，即使是经过实质审查的发明专利申请，但是受到客观条件的限制，审查员仅仅能够对于书面公开的文献，其中主要为专利文献进行有效的检索，而对于使用公开或者通过其它方式为公众所知的技术和设计却难以确保一一知晓，因此经过实质审查并授权的专利也可能存在不符合《专利法》规定的情形。当今世界，没有任何国家能够担保其授予的专利权都符合其法律规定的授权条件。¹

就是说，尽管经过专利局审批授权的专利，它仍然有可能存在不符合《专利法》规定的地方，专利局完全可能将属于社会公众的现有技术部分也划归给专利权人成为其专利权保护范围的一部分。当发现授予的专利权无效时，公众只能向专利局的复审委员会提出无效宣告请求。

专利侵权纠纷审理机构是人民法院。理论上讲，只要一项专利在未宣告无效之前，侵权纠纷受理法院就必须受到专利保护范围下的最下限即权利要求语义范围的约束。由于受理法院要受这种约束，因此在权利要求语义保护范围内无自由公知技术抗辩适用的余地。换言之，即使是被控侵权技术属于公知技术，只要它落入权利要求语义范围，就不可否定侵权。此时，被告唯一的救济途径就是启动无效程序了。² 但是，在任何情况下只要涉及专利有效性问题，都应当中止专利侵权程序而等待无效程序的最终结果无疑会使专利侵权纠纷的审判程序变得复

¹ 国家知识产权局条法司编：《〈专利法〉第三次修改导读》，北京：知识产权出版社 2009 年第 1 版，第 76-77 页。

² 杨志敏：“关于‘公知技术抗辩’若干问题的研究—从中、德、日三国判例与学说的对比角度”，《比较法研究》，2003 年第 2 期，第 64-65 页。

杂而漫长，浪费行政资源和司法资源，旷日持久的诉讼无论是对专利权人还是被控侵权人都是不利的，也违背了专利制度的创立初衷。

由于专利权的确权机关是专利局，而法院仅仅是根据专利局已经确定的专利权范围来判断侵权与否，那么允许法院在审理侵权纠纷案件的时候使用现有技术抗辩虽然能够节约程序，降低诉讼成本，但是这是否意味着法院因此介入了专利权的确权过程，从而在审判阶段越过了专利局来重新划定了权利要求的保护范围呢？这是否与职权分开原则相悖而行呢？从专利法的 62 条的立法初衷来看，显然不是这样。

首先，专利法第 62 条规定的只是一种抗辩制度，而并不是规定法院或者管理专利工作的部门负有主动查明被控侵权人实施的是否是现有技术或现有设计的职责。其次，被控侵权人只能以其实施的技术或者设计是现有技术为由进行抗辩，不能依据其它法定的能够宣告专利权无效的理由进行抗辩。³ 现有技术抗辩的举证责任由被控侵权方来承担。可见，现有技术抗辩是在诉讼中行使的，根据民事诉讼的原理，其效力仅仅限于诉讼当事人之间，其抗辩是由也只限于现有技术或者设计，而专利无效是在专利局的行政行为中存在无效是由任何人都能够启动的程序，经无效程序确定的专利无效是绝对的无效且具有对世的效力。因此现有技术抗辩的适用并未使无效制度失去存在的意义，也没有本质上违反职权分开原则。可见现有技术抗辩与职权分开原则并没有实质上的冲突，其设立能够有效地节约诉讼当事人的成本以及行政和司法资源。

二、现有技术抗辩的理论支撑以及法律依据

（一）专利法的基本原理

专利权应授予相对于现有技术来说具有专利性要件的发明创造是专利法的基本原理之一。所谓的专利性要件根据专利法第 22 条的规定应当为授予专利权的发明和实用新型应当具有新颖性创造性和实用性。新颖性创造性是专利体系的核心价值所在，发明人只有创造出新的东西才能获得相对的权利保护。

专利法第 62 条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或现有设计的，不构成侵犯专利权。

该法条为现有技术抗辩提供了直接的法律依据。

根据专利授权的实质性要件以及关于现有技术抗辩的法律规定，显然现有技术不应当被纳入专利权的保护范围之内。然而由于专利局审批专利受到客观条件的制约，因此难以保证完全避免瑕疵专利的出现，因而将属于现有技术范畴的内

³ 国家知识产权局条法司编：《<专利法>第三次修改导读》，北京：知识产权出版社 2009 年第 1 版，第 78-79 页）

容纳入了权利要求的保护范围，从而违背了专利法的基本原理。现有技术抗辩实际上也没有否定瑕疵专利的存在，只是表明瑕疵专利的行使依专利法的基本原理受到一定的限制而已。⁴

（二）公共财产论或公共利益优先论

专利制度设立的初衷就在于鼓励人们进行发明创造，并及早地将不为人们所知的新发明创造向社会公众公开。大部分发明人都是在前人创造的基础上完成的发明创造。现代发明人推动技术进步的能力主要取决于他们不违法地使用前人技术的能力。为了确保这种可能性，专利制度对专利保护的范​​围进行限制，宣告某些资料大家都可以使用。这些资料就进入公有领域。在公有领域，其财产利益不属于任何人。现有技术抗辩中的现有技术就是属于公有领域的范畴，是社会公众可以自由使用的，现有技术抗辩也是基于这种理论。

这种公共财产论在我国的法律依据是宪法第 51 条以及民法通则第 5 条。

宪法第 51 条规定：中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公众的合法自由和权利。

民法通则第 5 条规定：公民、法人的合法民事权益受到法律保护，任何组织和个人不得侵犯。

瑕疵专利将公共领域的东西纳入了专利保护的范畴实际上就是侵犯了他人的合法权益，因而必将违背宪法第 51 条和民法通则第 5 条的相关规定。专利权的稳定性在于专利权的形式是否会造成第三人不可预测的损害，采用公知技术抗辩不但不会给第三人带来不可预测的损害，相反救济了共知技术的实施者，阻止了瑕疵专利权的不当行使，节约诉讼程序 and 成本，充分保护公众的利益。

（三）利益平衡理论

著名学者冯晓青曾指出：自知识产权制度建立以来，利益平衡一直是其追求的价值目标，知识产权法中的诸多原则和具体规则的背后，都反映了协调和解决知识产权人与社会公众之间利益冲突的思路。欧洲法官有句名言：解释权利要求就是在专利权人的利益和公众利益之间公平的划界，寻找一个最佳的平衡点。

专利制度的根本出发点就在于以垄断换取公开。即在依据专利法对发明创造授予专利权的同时将其内容公开，以推动科技的进步和社会的发展。因此，专利的扩张必须在充分考虑专利权人利益的基础上兼顾专利权所要实现的社会利益，以期达到社会公众利益和专利权人的利益之间的平衡与协调，即专利制度需要在发明者的利益和一般公众的利益之间达成平衡。⁵ 专利法中的许多制度和规定都

⁴ 杨志敏：“专利侵权诉讼中‘公知技术抗辩’适用之探讨—中、德、日三国判例学说的比较研究”，国家知识产权局条法司编辑：《专利法研究 2002》，北京，知识产权出版社 2002 年版，第 77 页。

⁵ Steven B. Garland and Jeremy E. Want, *The Canadian Patent System: An Appropriate Balance Between the Rights of the Public and the Patentee*, 16 C.I.P.R.44 (1994) .

体现了利益平衡原则，而且这种平衡的机制具有一定的代表性。⁶ 现有技术抗辩在侵权审判中允许被控侵权人提出现有技术抗辩就体现了在专利审判中不仅要关注专利权人的利益，也应当关注相关的社会公众的利益，法院在这个过程中积极应用现有技术抗辩从而均衡专利权人和社会公众的利益，最终促进社会信息共享和进步。

三、外国对现有技术抗辩的立法选择及分析

现有技术抗辩制度起源于德国，日本和我国也大致上属于德国法系，因此在该制度上三个国家存在许多相似之处，而美国是英美法系国家，其法律体系与我国有显著的不同，由于其不存在单独的无效程序，确权和侵权纠纷均可以由法院解决，因此缺乏现有技术存在的职权分开的基础。⁷ 下文将对于德、日、美三个国家的现有技术抗辩制度的演进进行比较研究。

（一）德国—单独设置模式

现有技术抗辩制度在德国的萌芽始于 1891 年。1891 年德国专利法对无效请求设定了 5 年的除斥期间。德国 1891 年专利法第 28 条第 3 款和第 37 条第 3 款规定：从专利授权之日起 5 年后，即使为瑕疵专利，社会公众也无权向专利局提出无效宣告请求。该法条的立法本意是保护专利权的稳定性，但是其存在明显的不公之处，就是除斥期间一过，瑕疵专利权的效力及于共知的现有技术，这无疑侵犯了社会公众的权益，也违背了专利法保护发明创造的初衷，为了对抗除斥期间之后的瑕疵专利的效力，现有技术抗辩应运而生。

1938 年德国最高法院在对 Keller Fenster 案⁸的判决中选择将现有技术排除在权利要求的保护范围之外，从而对权利要求的保护范围加以限制。该判决虽然没有直接使用现有技术抗辩原则，但是其将现有技术排除在权利要求的保护范围之外的做法直接体现了现有技术抗辩原则的基本思想，兼顾了专利权的稳定性与公知技术垄断的不合理性。

1941 年，德国删除了关于无效除斥期间的条款，虽然删除了该条款直接导致现有技术实施者救济手段的现有技术抗辩的基础消失，但是德国法院在审理类似案件，例如 Schalungsträger 侵权案时，依然沿用过去的判例将现有技术排除在权利要求的保护范围之外。这一时期德国法院用现有技术抗辩的思想对瑕疵专利的权利范围进行解释仅限定在等同侵权的范围内并且仅限被控侵权技术与现有

⁶ 贺敏：“专利法中利益平衡的法理学思考”，《电子知识产权》，2005 年第 2 期，第 10—12 页。

⁷ 详见本论文第 2.1.2 节现有技术抗辩的产生原因。

⁸ Volker Vossiu: “德国专利保护范围的确定”，《国际专利侵权—专利侵权处理比较法研究》，东京布井出版社 1996 年版，第 282—283 页。

技术完全相同的情况。

1986年德国联邦最高法院（BGH）在Formstein案中正式提出了“自由技术水准抗辩”（EinwAND des freien Standes der Technik）。该案相关判决如下：“在依1981年专利法的14条确定专利的保护范围时，允许被告使用被指控为等同利用的侵权客体相对于技术水准并不构成具有专适格的发明的抗辩。因此，在侵权诉讼中，被告依据该抗辩，不但能主张被控侵权客体依照技术水准属于公知技术以免除侵权责任，而且还能主张被控侵权客体相对于技术水平不够成发明作为防卫手段。进行上述抗辩时，被告对其主张负有举证责任。允许该抗辩，并不减少发明人因公开有专利适格的发明而能得到的保护范围。在侵权诉讼中，被告能这样主张，即依照1981年德国专利法第3条第1款的规定（注：该条是关于新颖性的条文）所定的技术水准在所属技术领域的普通技术人员看来被控侵权客体是显而易见的（1981年专利法第4条第1段）。“至今，BGH允许被告关于被控侵权客体相对于技术水准（先行技术）未构成具有专利性的发明的抗辩主张”相对于技术水准（先行技术）未构成具有专利性的发明的抗辩主张。”⁹

德国是典型的专利确权和侵权纠纷解决机构相互独立的大陆法系国家，在立法例上存在独立的无效机构和侵权纠纷解决机构，是典型的单独设置模式。BGH通过Formstein法案的判决，不但确定了现有技术抗辩原则，并且明确了其采用的对比方式是被控侵权技术和现有技术之间进行单独对比，采用的标准既包括新颖性标准也包括创造性标准，现有技术抗辩的适用范围限于等同侵权范围内适用。

（二）日本—混合设置模式

日本专利法大致属于德国法系¹⁰，也设有专门的无效机构，并且规定专利未经无效宣告，即使为瑕疵专利，法院也必须视其为有效。基于此，日本法院在2000年以前在专利侵权诉讼中一概不涉及专利的有效性。直至2000年Kilby案和2004年特许法修改之后，日本法院逐渐取得了审理无效案件的主动权。

2000年4月11日，在日本最高法院对Kilby案的判决中指出：即使在专利的无效审查决定生效之前，审理专利侵权的法院也可以对是否明显存在专利的无效理由进行判断。如果审理的结果认为存在明显的专利无效理由，那么只要没有及其特殊的情况，基于该专利权提出的停止侵权、赔偿损失的诉讼请求属于权利的滥用而不能被允许。¹¹日本最高法院通过上述判决，运用权利滥用的概念，使受理专利侵权诉讼的法院取得了宣告专利权无效的权利，从而改变了只有特许

⁹ Volker Vossiu.: “德国专利保护范围的确定”，《国际专利侵权—专利侵权处理比较法研究》，东京布井出版社1996年版，第283—284页）。

¹⁰ 纹谷畅男：《专利法50讲》第4版，魏启学译，北京，法律出版社1999年版第16页。

¹¹ 梁熙艳：“权利之限—侵权审理法院能否直接裁决专利的有效性”，《知识产权》，2005年第4期，第62页。

厅才能宣告专利无效的传统。¹² 它不但允许法院对权利要求中是否包含现有技术部分进行判断，甚至还赋予了法院对专利无效的其他理由进行判断的权利，这实际上赋予了法院很宽的权利范围，允许法院完全介入了权利要求的保护范围的确定和甚至无效。自此，日本由专利无效程序优先的单独设置模式过渡为专利侵权与确权同时审理的并行设置模式。

2004 年日本修订的专利法第 104 条第 3 款规定：侵犯专利权或者专用实施权的诉讼中，认定该专利经专利无效审判应当无效时，专利权人或者专用实施人不得向对方当事人行使其权利。自此日本正式在立法上赋予法院审理专利权有效性的权利，法院在一个诉讼中完全可以解决专利权的无效和是否侵权两个问题，大大节约了诉讼人的时间和成本。

从日本的法院审理侵权纠纷的发展历史来看，在 2000 年之前，日本严格遵守专利确权和侵权审判机构完全分开的立法模式，因此现有技术抗辩思想在 2000 年 Kilby 案之前有所体现。特别是 2004 年日本修订的专利法第 104 条第 3 款中明确规定了法院可以在审判侵权纠纷的过程中确定专利权的有效性，自此现有技术抗辩完全失去了存在的必要性。纵观现有技术抗辩在日本存续的时期，法院对于现有技术和被控侵权技术采用单独对比的原则，其对比方式既包括新颖性标准也包括创造性标准。

（三）美国-提倡无效反诉，禁止现有技术抗辩

美国与德国的专利制度存在的很重要的区别在于美国没有设置单独的无效程序，美国联邦法院在审理专利侵权纠纷的同时审理专利权是否有效的争议。美国法院作出的专利侵权判决一般要首先论述专利权的有效性，只有在认定专利权有效或部分有效的前提下，才会进一步论述专利侵权是否成立的问题。¹³

由于美国的法院在审理专利侵权纠纷的过程中可以直接判断专利权的有效性与否，因此实际上现有技术抗辩制度在美国的并不是显得那么重要。在以往的判例中，曾经体现过现有技术抗辩的思想。Rich 法官在 Wilson Sporting Goods Co. V. David Geoffrey & Assocs. 一案中提出假想权利要求规则中体现了现有技术抗辩的思想。该规则是这样的：在等同侵权中，首先假想一个足以在字面上包含被控侵权技术的权利要求，然后判断该假想的权利要求相对于现有技术是否具有进步性，并且该进步性足以使得美国专利和商标局批准该假想的权利要求。如果不能被授权，则专利的保护范围通过等同原则将被控侵权技术包含在其中的

¹² 张伟君，单晓光：“滥用专利权与连用专利制度之辨析—从日本‘权利滥用’的理论与实践谈起”，《知识产权》2005 年第 6 期，第 68 页。

¹³ 尹新天：《专利权的保护》，北京，知识产权出版社，2005 年 4 月版，第 500 页。

主张不能得到支持，等同侵权不成立。¹⁴ 联邦巡回上诉法院在 *Key Manufacturing Group Inc. V. Microdot Inc.* 案以及 *International Visual Corp. V. Crown Metal Mfg. Co.* 案中也沿用了上述规则。¹⁵ 他们使用的将被控侵权技术特征归纳到假想权利要求中去的方法实际上就是将被控侵权技术和现有技术进行对比，在判断该假想的权利要求相对于现有技术是否具有进步性时实际上适用的是新颖性和创造性标准。

目前，美国对于授权后的瑕疵专利提供了三种救济途径：专利再审制，专利无效确认诉讼和专利侵权诉讼中的无效反诉。美国法院认为，如果涉诉专利的权利要求包含现有技术的瑕疵专利技术，当事人应当举证并直接提出无效反诉。因为既然美国的专利制度为侵权诉讼中的被告提供了便捷的无效反诉的救济途径，如果当事人无视它，放任任何人行使瑕疵权利要求（等于未主张专利无效）的话，就不允许被告在侵权判定中进行现有技术抗辩。¹⁶

四、 我国对现有技术抗辩问题的立法选择

上文对现有技术抗辩的产生原因、理论支撑进行了详细的分析并且对于各国关于现有技术抗辩的立法现状进行了比较研究，其目的就是在此基础上讨论我国的现有技术抗辩原则的具体适用标准。

（一）我国现有技术抗辩的现状

中国专利制度起步较晚，在她创设初期，借鉴了许多德国专利局的宝贵经验，因此我国专利制度与德国存在很多相似之处。就现有技术抗辩制度的存在根基——职权分开原则而言，我国与德国极为相似。我国专利确权机构是专利局，专利局复审委员会受理专利无效申请，法院负责审理侵权纠纷，各个机构各司其职，诉讼当事人如果在纠纷诉讼期间提起专利无效，那么在专利局复审委员会没有作出无效决定之前，法院是不能对专利权的有效与否作出裁判的。随着我国经济的飞速发展，专利侵权纠纷案件日益增多，人们越来越感觉到专利侵权纠纷诉讼费时费力，对于在一个民事纠纷在一个诉讼中解决的呼声日益高涨。

在 2001 年最高人民法院作出的司法解释中，初步体现了现有技术抗辩的思想。最高院在 2001 年司法解释中规定：人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利侵权纠纷案件，被控侵权人在答辩期间内请求宣告该专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；（二）被控侵权人提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；（三）被控侵权人请

¹⁴ 参见 904F.2d677, 14USPQ2d 1942.

¹⁵ 参见 925F.2d1444, 17USPQ2d 1806 和 991F.2d768, 26USPQ2d 1588.

¹⁶ *Tate Access Floor, Inc., et al v. Interface Architectural Resources, Inc.*, 61 USPQ2d 1647 (Fed.Cir.2002).

求宣告该项专利无效所提供的证据或者依据理由明显不充分的；（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。以前有关司法解释与本规定不一致的，以本规定为准。

我国最早的关于公知技术抗辩的原则是以司法解释的形式提出的。司法解释明确了被控侵权人提出现有技术抗辩是可以不必中止诉讼程序而去复审委员会提起无效诉讼，由法院考虑该抗辩是否成立是否对专利权人的权利保护范围产生影响。该司法解释为我国使用现有技术抗辩提供了法律依据。但是该司法解释中的现有技术抗辩仅涉及实用新型和外观设计专利，并未提及发明专利。并且该司法解释也没有对在公知技术抗辩的使用范围和对比方式进行进一步的解释。

北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第 102 条规定：已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况。第 103 条规定，当专利技术方案、被控侵权物、被引证的已有技术方案三者明显相同时，被告不得依已有技术进行抗辩，而可以向专利复审委员会请求宣告该专利无效。北京市高级人民法院在该建议中将现有技术抗辩由实用新型和外观设计领域扩展到了发明专利领域，但是明确将其限定在等同侵权的范围之内。规定相同侵权的情况下只能向复审委员会提出无效请求。

最高人民法院副院长曹建明在 2002 年 10 月 15 日召开的“正确实施知识产权法律，促进科技进步和经济发展，加快推进社会主义现代化建设——在全国法院知识产权审判工作座谈会暨优秀知识产权裁判文书颁奖会上的讲话”中指出：被控侵权人以现有技术抗辩成立的，应当认可该抗辩理由。不能既认定属于公知技术，又因该技术全面覆盖专利技术，就不适用公知技术抗辩。……对于更接近公知技术而与专利技术有一定差别的，应当认为不够成侵权。”在该讲话中，曹院长将现有技术抗辩的适用范围由等同侵权扩展到了相同侵权，并且明确采用被控侵权技术与现有技术和专利技术三者对比的对比方式。

2003 年，北京市高级人民法院制定了《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第 100 条规定已有技术抗辩是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物（方法或产品）与专利权利要求所记载的技术方案等同的情况下，如果被告答辩并提供了相应的证据，证明被控侵权物（方法或产品）与一项已有技术等同，则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。在这份试行意见中，北京市高级人民法院将现有技术抗辩限定在了等同侵权的范围之内。但是《北京市高级人民法院 2006 年知识产权审判新发展》中指出已有技术抗辩也适用于相同侵权。¹⁷

《北京市高级人民法院 2007 年专利审判新发展》中认为专利侵权诉讼中的被告主张公知技术抗辩时，不宜将公知技术与原告专利进行比较，而应当将被控

¹⁷ 北京市高级人民法院知识产权庭 编：“北京市高级人民法院 2006 年知识产权审判新发展”，《审判前沿》，第 60 页。

侵权产品与被告所主张的公知技术进行比较,当二者相同或者相近似时,应当认定被告主张的公知技术抗辩成立,被控产品不够成侵权;当二者不相同或者不近似时,应比较被控侵权产品与原告专利,以最终判定是否构成侵权。¹⁸该观点与曹院长《讲话》中的三者对比的对比原则向左。同期,我国出现大量的侵权纠纷案件,关于现有技术的对比方式,适用范围存在不同的操作,也出现了相似案件的审判结果却截然相反情况。

2008年通过的在专利法第3次修正案中新增了专利法第六十二条,在该法条中首次引入了“现有技术和现有设计抗辩”的规则,并且在本次修正案的第二十二条、第二十三条法条中分别对“现有技术”和“现有设计”作出了规定。专利法第3次修正案对于现有技术和现有设计抗辩已经进行了定义,结束了一直以来在理论界关于现有技术抗辩定义百花齐放,百家争鸣的局面,使得现有技术抗辩在司法实践中真正做到了有法可依。但是关于该原则具体的适用方式,适用范围却没有作出进一步的规定或者出台相关的司法解释,关于其适用方式和适用范围均存在很多的争议,各个法院在审判实践中由于缺乏统一的标准也导致不同审判机构的审判结果之间出现偏差。我国司法实践中实现现有技术抗辩的统一标准还有相当长的一段路要走。

(二) 我国现有技术抗辩的适用范围和方式的建议

通过上文对于我国的现有技术发展的现状进行了分析,笔者发现在我国司法界对于现有技术抗辩的适用范围和适用方式都还存在不同的观点,专利法第三次修改虽然引入了现有技术抗辩的定义,但是没有出台进一步的司法解释对于现有技术的适用范围使用条件和对比方式进行进一步的说明,对于这些问题不同学者的观点也可谓见仁见智。

首先,关于现有技术抗辩适用于等同侵权大家的观点应当比较一致,而现有技术适不适用于相同侵权却存在着分歧。

笔者认为,不应当将现有技术抗辩限定在等同侵权的范围之内,在相同侵权的情况下也应当适用。首先,从现有技术抗辩设立的初衷来看,在任何情况下只要涉及专利有效性问题,都应当中止专利侵权程序而等待无效程序的最终结果无疑会使专利侵权纠纷的审判程序变得复杂而漫长,浪费行政资源和司法资源,旷日持久的诉讼无论是对专利权人还是被控侵权人都是不利的,也违背了专利制度的创立初衷。在相同侵权成立的情况下,如果不允许现有技术抗辩,实际上被控侵权者此时受到的利益损失就更大,以为他不但承担了被控侵权的不正当的指控,并且还要承担向复审委员会提出无效诉讼的责任,而如果相同侵权不成立,故意侵权人也可以申请无效来拖延时间,这样对于专利权人也是很不利。其次,

¹⁸ 北京市高级人民法院知识产权庭编:“北京市高级人民法院2006年知识产权审判新发展”,《审判前沿》,第60页。

从诉讼经济的角度来说，让一个侵权纠纷在一个诉讼中解决应当是最理想的做法。从日本的经验来看，日本也是职权分开的国家，其专利法也基本上属于德国法系，而日本由最初的无效程序优先论一步一步的过渡到法院介入专利无效的认定，2004年日本修订的专利法之后，日本正式在立法上赋予法院审理专利权有效性的权利，法院在一个诉讼中完全可以解决专利权的无效和是否侵权两个问题，大大节约了诉讼人的时间和成本，其经验对于我国极有借鉴意义。而美国对于瑕疵专利提供了足够便利的救济途径的思想也是非常值得借鉴的。基于此，笔者认为，既然瑕疵专利是由于行政机关不可避免的客观原因产生的，并且将对社会公众和诉讼当事人带来很多的麻烦和诉累，那么行政和司法机关就有义务提供更多的救济途径（如美国）或者提供更便捷的诉讼方式（如日本）来尽量减少这种负面和消极的影响，而不是让当事人费时费力地周转于不同的诉讼程序之间，因此从最有利于当事人的角度来说等同侵权也应当允许现有技术抗辩。

第二，在我国司法界关于现有技术抗辩中应当使用现有技术被控侵权技术和权利要求三者对比的方式还是仅将现有技术与被控侵权技术两者对比方式也存在不同意见。对此笔者的观点如下：从公共财产论或公共利益优先论的角度来看，专利制度设立的初衷就在于鼓励人们进行发明创造，并及早地将不为人们所知的新发明创造向社会公众公开。对于进入公有领域德财产，其利益不属于任何人。现有技术抗辩中的现有技术就是属于公有领域的范畴，是社会公众可以自由使用的，现有技术抗辩也是基于这种理论。基于这种理论，只要被控侵权人能够证明其使用的技术已经是进入公有领域的现有技术，他就具有使用该技术的既得利益的权利，因此进行现有技术抗辩时，只需要将现有技术和被控侵权技术两者对比就可以得到结论。德国和日本的关于现有技术抗辩的判例中也体现了将现有技术和被控侵权技术两者对比的方式。从我国新专利法第62条规定来看：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或设计属于现有技术或者现有设计的，不够成侵犯专利权。该法条也直接体现了将被控侵权技术和现有技术进行两者对比的原则。

最后，本文要探讨一下现有技术抗辩对比时应适用新颖性标准还是新颖性和创造性标准。关于现有技术抗辩的对比标准大家也是争论不休。专利法第62条也没有更明确的规定这一问题。专利法第62条的表述是：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或设计属于现有技术或者现有设计的，不够成侵犯专利权。对于“属于”着这里究竟应当作何解释存在不同的观点。有观点认为“属于”就是“是”的含义，如果是“是”的含义，就很明确是新颖性标准。也有观点认为“属于”的字面解释是“归某一方面或者为某方所有”，其含义不等同于“是”，因此实际上该法条是认为只要十分接近或者明显近似就可以

了，也就是适用新颖性和创造性标准。对此，笔者认为，专利法第 62 条既然使用的是“属于”其含义与“是”不是等同的，其暗含了现有技术和被控侵权技术不一定要一模一样，只要实质上相同或者相近似即可。并且从专利法的原理来看，专利制度理应保护相对于现有技术具有新颖性和创造性的发明创造。那么现有技术抗辩包含的被控侵权技术的内容也应当是相对于现有技术不具有新颖性和创造性的内容。其次，从现有技术抗辩的设立初衷来看，现有技术抗辩的设立是为了改变专利侵权纠纷的审判程序复杂而漫长，浪费行政资源和司法资源的问题，是为了给专利权人和被控侵权人带来更多的便利，如果仅允许新颖性标准的话，那无疑缩小了现有技术抗辩的适用范围，相当多的涉及创造性标准的案例当事人除了寻求复审无效程序就没有其他便利的救济途径，这对于当事人是很不公平的，也违背了现有技术抗辩制度的创立初衷。最后，从国外的现有技术的立法选择来看，德国和日本均主张采用新颖性和创造性的标准，美国也是从解决诉讼当事人的成本的角度提供了便利的救济途径使得一个纠纷在一个诉讼中得到解决，那么借鉴国外的先进经验，我国也理应从缩短诉讼当事人的诉讼时间，降低诉讼成本的角度出发，给予现有技术抗辩相对较宽的适用范围，尽可能的从司法程序上弥补由于专利行政机关无法完全避免的瑕疵专利给社会公众和当事人带来的负面影响。基于上述考虑，笔者认为应当在将现有技术和被控侵权技术进行对比是宜采用新颖性和创造性标准。

五、结论

由于我国并没有给瑕疵专利提供更多的救济途径，因此从缩短诉讼当事人的诉讼时间，降低诉讼成本的角度出发，应当尽可能地给予现有技术抗辩相对较宽的适用范围，以从司法程序上弥补由于专利行政机关无法完全避免的瑕疵专利给社会公众和当事人带来的负面影响。基于此，本文建议：现有技术抗辩既适用于等同侵权也适用相同侵权；现有技术抗辩的对比方式应当采用现有技术与被控侵权技术两者对比方式；现有技术抗辩对比时应适用新颖性和创造性标准。

参考文献

1. 尹新天 著：《专利权的保护》第 2 版，知识产权出版社，2005 年 4 月第 2 版。
2. 程永顺、罗李华 著：《专利侵权判定》，知识产权出版社，1998 年 3 月第 1 版。
3. 程永顺 著：《中国专利诉讼》，知识产权出版社，2005 年 5 月第 1 版、
4. 冯晓青著：《知识产权法利益平衡理论》，中国政法大学出版社，2006 年 8 月版。

5. 闫文军:《专利权的保护范围—权利要求解释和等同原则适用》,法律出版社,2007年4月版。
6. Volker Vossiu.:“德国专利保护范围的确定”,《国际专利侵权—专利侵权处理比较法研究》,东京布井出版社1996年版。
7. 纹谷畅男:《专利法50讲》第4版,魏启学译,北京,法律出版社1999年版。
8. 松本重敏:《专利发明的保护范围》,有斐阁,2000年版。
9. 邢晓苏:《公知技术抗辩研究》,西南政法大学硕士学位论文,2006年4月。
10. 杨志敏:“关于‘公知技术抗辩’若干问题的研究—从中、德、日三国判例与学说对比角度”,《比较法研究》,2003年第2期。
11. 贺敏:“专利法中利益平衡的法理学思考”,《电子知识产权》,2005年第2期。
12. 梁熙艳:“权利之限—侵权审理法院能否直接裁决专利的有效性”,《知识产权》,2005年第4期。
13. 张伟君,单晓光:“滥用专利权与连用专利制度之辨析—从日本‘权利滥用’的理论与实践谈起”,《知识产权》2005年第6期。
14. 北京市高级人民法院知识产权庭,“北京市高级人民法院2007年专利审判新发展”,《审判前沿》。
15. Steven B. Garland and Jeremy E. Want, The Canadian Patent System: An Appropriate Balance Between the Rights of the Public and the Patentee, 16 C.I.P.R.44 (1994) .