

# 现有技术抗辩

## Defense of a Publicly Known Technology

**摘要：**为了保护被控侵权人的合法权益，有必要引入现有技术抗辩；自由现有技术和非自由现有技术都可以用于现有技术抗辩；在进行现有技术抗辩时，不应当将抵触申请作为现有技术来进行争辩；《解释》中的“相同或无实质性差异”的判断应当理解为“相同或等同”的判断。

**关键词：**现有技术、侵权、等同、无实质性差异

### 引言

在专利侵权纠纷中，很多案件会涉及现有技术抗辩，下面针对现有技术抗辩的意义、现有技术抗辩中的现有技术、现有技术抗辩应用的分析等三个方面进行阐述：

### 一、现有技术抗辩的意义

《专利法》第六十二条规定：“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”。需要说明的是，本文的讨论范围仅针对现有技术，不包括现有设计。专利法中该法条规定即本文中所称的现有技术抗辩，在目前国内司法实践中也被称为是公知技术抗辩。

现有技术按照其所处的法律状态可以分为两种类型：自由现有技术和非自由现有技术。

自由公知技术是不但已经公知，而且没有处于任何人拥有的有效专利权或者其他权利控制之下的公知技术<sup>①</sup>。如上所述的自由公知技术就是自由现有技术。如果一项技术是自由现有技术，则不能因为专利权人将该自由现有技术申请专利，而使其他人丧失了使用该技术的权利，自由现有技术可用于现有技术抗辩。当被控侵权人证明其所实施的技术属于自由现有技术，法院或专利行政部门都可以直接认定被控侵权人实施该技术的行为不构成侵犯专利权的行为。

非自由现有技术是虽然已经公知，但是尚处于不同于起诉专利权人的另一专利权人的有效专利权控制之下的现有技术。被控侵权人实施非自由现有技术有两种状态：一种是取得了合法实施另一专利权人的专利的权利，这种情况下被控侵权人完全可以引用该非自由现有技术进行现有技术抗辩；另一种是没有取得合法实施另一专利权人的专利的权利，这种情况下被控侵权人引用该非自由现有技术进行现有技术抗辩能够证明其不侵犯起诉专利权人的权利，但是等于承认其侵犯了另一专利权人的权利，不过是否会引起其它侵权纠纷取决于另一专利权人是否主张其权利。无论哪种情况，非自由现有技术都可以用于现有技术抗辩。

无论被控侵权人实施的技术是自由现有技术还是非自由现有技术，一般情况而言都可以证明起诉专利权人的专利权不应当被授予，该专利权不符合专利法中新颖性或创造性的规定，被控侵权人可以通过无效该专利的方式使起诉专利权人丧失该专利权，那么为什么还要引入现有技术抗辩呢？

在我国，专利有效性审查和专利侵权审查属于不同的部门，对于法院而言，其并不能对该专利权是否有效进行判断。对于被控侵权人而言，如果其能够举证证明其使用的是现有技术（一般情况下，意味着专利权人的专利权不符合授权条件），基于公平原则，不能因为被控侵权人使用了相对所述专利权为现有技术而判定其侵权，需要强调的是，法院并不能直接宣告该专利权的有效与否，只有专利复审委员会才是审理专利权是否有效的主体。虽然被控侵权人也可以向专利复审委员会请求宣告该专利权无效，但是，经过无效宣告的程序将会大大增加被控侵权人消耗的时间成本和经济成本；而且，如果被控侵权人没有向专利复审委员

---

<sup>①</sup> 引自 尹新天著《专利权的保护》第 486 页

会请求宣告专利无效，就不允许被控侵权人对抗明显有瑕疵的专利权，则是对被控侵权人的明显的不公平，因此，有必要引入现有技术抗辩以保护被控侵权人的合法权益。

## 二. 现有技术抗辩中的现有技术

《专利法》第六十二条规定：“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”。《专利法》第二十二条第五款规定：“本法所称的现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”。因此，从《专利法》中的相关规定可以看出，现有技术抗辩中的现有技术不包括抵触申请。

《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿 2003.10.27-29）》的第四十条规定了“发明或者实用新型专利侵权诉讼中，被控侵权人以被控侵权物系公知技术进行侵权抗辩的，不论其是否提出宣告专利权无效的请求，人民法院均应当予以审查。前款所称公知技术，是指发明或者实用新型专利申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。已经公开的专利抵触申请视为本规定所称公知技术”。需要注意的是，由于该规定是在新专利法实施之前公布的，因此，现有技术还是“相对”现有技术。从该规定中可以看出，当时最高人民法院还是倾向于在现有技术抗辩中使用抵触申请。

但是，在新《专利法》颁布实施之后，最高人民法院于 2009 年 12 月 21 日通过了《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》（以下简称《解释》）中的第十四条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”。在《解释》并没有指出，“现有技术”包括“抵触申请”，由此可以看出：最高人民法院针对抵触申请是否能够应用于现有技术抗辩的立场发生了变化。

可以看出：最高人民法院上述立场的变化和专利法精神相一致，在现有技术抗辩中不能使用抵触申请。

事实上，现有技术抗辩中不能使用抵触申请，不会给被控侵权人和专利权人带来负面影响。下面对此进行分析，对于在先申请而言（为了描述方便，在本文将申请分为在先申请和在后申请），其申请人可以是任何人，为了说明方便将在先申请的申请人分为“被控侵权人”、“专利权人”以及除被控侵权人和专利权人之外的“其他人”。

情况一：在先申请的申请人就是被控侵权人，如果不允许被控侵权人使用其自己的专利权来支持其并没有侵犯专利权人的专利权并不合理。但是，被控侵权人获得同一个专利的专利权在先，专利权人获得同一个专利的专利权在后，被控侵权人应当不会允许专利权人的专利权存在的，此时，被控侵权人可以通过无效宣告的程序来进行处理，因此，是否允许使用抵触申请进行现有技术抗辩对被控侵权人和专利权人均没有影响。

情况二：在先申请的申请人为专利权人，众所周知的原因，是否使用抵触申请进行现有技术抗辩对被控侵权人和专利权人同样没有影响。

情况三：在先申请的申请人为其他人，那么，一旦现有技术抗辩成立，被控侵权人虽然不侵犯专利权人的专利权，但是，被控侵权人也为其自身侵犯了“其他人”的专利权提供了例证，或许将其引入到另外的侵权诉讼去，这对一项专利权的维护是有意义的，并不能给被控侵权人带来任何的好处。

因此，现有技术抗辩中不使用抵触申请是完全正确的。

### 三. 现有技术抗辩应用的分析

为了进行分析，现列举《专利法》和《解释》中的相关条款：

《专利法》第六十二条规定：“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”。

《解释》第十四条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”。

在《专利法》中规定：如果被控侵权人实施的技术是现有技术，则不构成侵犯专利权，《解释》中规定了如何判定现有技术，即，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，应当认定属于现有技术，下面对其中涉及的“无实质性差异”的含义进行分析。

对于“无实质性差异”可能存在以下两种解释：

#### 第一种

在《专利审查指南》的第二部分第三章中第 3.2 的审查基准中规定了几种新颖性的判断，即，相同内容的发明或者实用新型、下位概念与上位概念、惯用手段的直接置换、数值和数值范围、包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求。由此可见，其中的“相同内容的发明或者实用新型”可以对应于《解释》中的“相同”，而其他判断方式如“上下位概念”“惯用技术手段的直接置换”应该对应于《解释》中的“无实质性差异”。从这种角度来看，《解释》中判断被控侵权的技术方案是否采用了现有技术时所用的是新颖性判断法。但是，《解释》中的“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”，对于是否侵犯专利权的判断采用的是“相同”或者“等同”，对于“相同”而言，采用的是新颖性的判断方法，而对于“等同”而言，采用的是创造性的判断方法，因此，可以得出，在《解释》中判断被诉是否落入专利权的保护范围采用的是“新颖性和创造性”，而对于被控侵权的技术方案是否采用了现有技术的判断，采用的仅仅是

“新颖性”，此时，在《解释》中采用了两种不同的判断标准，这样就有可能导致问题。

例如，专利权的权利要求中采用的技术方案是 A+B，而被控侵权者采用的是 A+B1，其中，B1 是与 B 等同的特征，此时，如果被控侵权者找到的是现有技术中的方案是 A+B2，其中，B2 是与 B 无实质性差异的，而且 B2 与 B1 是等同的特征，此时，被控侵权者将无法使用 A+B2 的现有技术进行现有技术抗辩，因为，B1 不与 B2 相同也不与 B2 无实质性差异，其与 B2 等同。在这种情况下，被控侵权人只能通过无效程序来解决该问题。这样对于被控侵权人是不公平的。

由此可见，如果《解释》中的“相同或无实质性差异”解释为《专利审查指南》中的新颖性判断的话，则《解释》中的两次判断将导致不合理的情况出现。因此，第一种“无实质性差异”的解释并不合理。

## 第二种

《解释》中的“无实质性差异”包括“等同”，这种“无实质性差异”的解释避免了侵权判断和现有技术抗辩判断标准不一致的问题。

因此，“相同或无实质性差异”的判断可以理解为“相同或等同”的判断。

从上述分析可以看出：人民法院通过判断被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术方案中的相应技术特征是否“相同或等同”来认定被诉侵权人实施的技术是否属于现有技术；在认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术的情况下，根据《专利法》第六十二条的规定来判定被控侵权人不构成侵犯专利权。

## 四. 结论

综上所述，为了保护被控侵权人的合法权益，有必要引入现有技术抗辩；自由现有技术和非自由现有技术都可以用于现有技术抗辩；在进行现有技术抗辩

时，不应当将抵触申请作为现有技术来进行争辩；《解释》中的“相同或无实质性差异”的判断应当理解为“相同或等同”的判断。

**参考文献：尹新天著 《专利权的保护》**

**作者信息:**

**姓名: 梁丽超**

**工作单位: 北京康信知识产权代理有限公司**

**职务: 国内专利部中兴企业组组长**

**联系电话: 010-58731888-8111, 15811011036**

**电子邮箱: [patent@kangxin.com](mailto:patent@kangxin.com)**

**通讯地址: 北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 A 座 16 层**