

兰州大学

硕士学位论文

通过“旗杆案”浅析现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用

姓名：杨建新

申请学位级别：硕士

专业：法律·知识产权

指导教师：刘斌斌

20090501

内容摘要

专利法在保护专利权人合法权益的同时，又要顾及社会公众利益，对其专利权进行适当的限制。这种限制在司法实践中主要体现为被控侵权人可以选择各种抗辩事由对抗专利权人的诉讼请求。被控侵权人使用的抗辩事由通常有下列几项：诉讼主体资格抗辩、法定免责事由抗辩、未落入涉讼专利保护范围抗辩、专利无效抗辩、现有技术抗辩、合同抗辩、诉讼时效抗辩等。

近年来，现有技术抗辩在专利制度中的重要性受到了广泛关注，理论界对现有技术抗辩的讨论方兴未艾，实践中现有技术抗辩的适用也得到越来越多的认可，李光诉首钢重型机械公司“旗杆”专利侵权案就是现有技术抗辩成功运用的典型案例。但是现有技术抗辩的适用一直存在法律方面的障碍，我国2008年12月27日通过的《专利法修正案（三）》第一次用法律的形式对涉及现有技术方面的内容作出了规定，为现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的应用提供了法律依据。但是，相关规定依旧比较原则，法官、律师、当事人在司法实践中运用现有技术抗辩原则还存在一定难度。本文写作的目的，就是要进一步探讨现有技术抗辩的价值、法理依据，并着重从实务的角度探讨现有技术抗辩的适用条件及判断抗辩是否成立的具体步骤，以期对专利侵权诉讼中现有技术抗辩的适用工作有所帮助。

本文主要通过四个部分论述现有技术抗辩原则。

引言部分主要介绍了“旗杆案”的案情、法院判决，并进行了初步分析。

第一部分论述了现有技术抗辩的基本理论。首先阐明了现有技术抗辩的基本内涵，其次对现有技术抗辩的法理依据及价值进行了深入分析，最后重点对现有技术抗辩原则是否适用、适用范围的相关学说及判例进行比较分析，最终明确现有技术抗辩的适用范围。

第二部分探讨现有技术抗辩的适用条件及具体操作步骤。首先对一直存在较大争议的、可作为抗辩的现有技术的范围进行详细阐释，进而对判断抗辩是否成立的具体步骤作了深入探讨，以期有助于司法实践中对现有技术抗辩的判定。

第三部分通过对判决结果和双方策略的选择进行分析，进一步加深对现有技术抗辩在司法实践中运用的理解。

关键词： 专利侵权 现有技术 抗辩

Abstract

The patent law should protect patentee's rights, on the other hand, it should take the public's interest into account by restricting the patent right. The accused infringer could choose reasonable matters to oppose the patentee's plea, which is the main embodiment of the restricting. The excuses which may be as a plea in the action of the infringement of patent right, such as qualification of defendant, right of defense, different technical characteristics, invalidation of patent right, prior art, contract, prescription.

In recent years, the importance of the prior art has caused wide public concern, the discussion of prior art in theorists has just been unfolding, the application of prior art are received more and more from the practice. The case that Li Guang accused the Capital Steel & Iron Machinery Corporation for the "flag pole" patent infringement, is the typical case of successfully applied prior art, but there is always a legal obstacle to apply prior art. An amendment to the patent law first time to involve prior art the related article to make the stipulation on December 27, 2008. Contradicted the principle for the prior art to provide the legal basis suitably in the patent infringement dispute, but it still stipulated that compares the principle as before. It is difficult for judge, lawyer and the litigant to contradict the principle of the prior art in the judicial practice. The goal of this article is to further discuss the value and the legal principle theory of the prior art and emphatically discuss the suitable condition of the prior art and how to judge whether the defense is right or not from the practice angle, hoping to have some help of the application of the prior art in the patent infringement lawsuit.

This article mainly contradicts the principle of prior art through four parts.

The introduction part mainly introduced the case and court decision of "flagpole" document and has carried on the preliminary analysis.

The first part elaborated elementary theory of the prior art plea. First expounded the basic connotation of the prior art plea, next the legal principle theory of law basis and the value of the prior art plea have carried on the thorough analysis. Finally, focus on the comparative analysis of cases and theory on whether the prior art plea is suitable as well as the applicable scope. Finally clear about the applicable scope of the prior art

plea.

The second part discuss applicable conditions and the specific concrete operations steps of the prior art plea. First to carry on the detailed explanation of the scope of prior art which has been a big controversy . Then made thorough discussion to the concrete judgment step of prior art , which is helpful to the determination of the prior art plea in the judicial practice.

The third part through carries on the analysis to the ruling and the bilateral strategy's choice, further deepens the understanding of the prior art plea in the judicial practice.

Key words: Patent infringement Prior art Plea

原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的学位论文，是在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。学位论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名： 杨建新 日 期： 2009.4.20

关于学位论文使用授权的声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属兰州大学。本人完全了解兰州大学有关保存、使用学位论文的规定，同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权兰州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为兰州大学。

保密论文在解密后应遵守此规定。

论文作者签名：杨建新 导师签名：刘斌斌 期：2009.4.20

引言

李光诉首钢总公司重型机械公司专利侵权纠纷上诉案¹

一、案情简介

原告李光于1990年11月5日向中国专利局申请了一种叫做“旗杆”的实用新型专利,并于1991年8月21日被授予实用新型专利权。该专利的权利要求为:一种旗杆,由杆体、滑轮和旗绳组成,其特征在于:杆体是中空的,空腔分成下气室、中气室和上气室,在杆体旗帜升起的一侧开有若干个升旗排气孔和挂旗排气孔,杆体的下部装有分别通往3个气室的进气管,并与气源相连。

被告首钢总公司重型机械公司制作的旗帜吹飘装置由主旗杆、旗帜、小旗杆、定滑轮、升降绳、风机组成。在中空的主旗杆上部设有扁形吹风孔、下部设有进风孔,在主旗杆上部侧面装有定滑轮,在主旗杆上部与旗帜升起时的适当位置处等间距地装有6排12个不对称的扁孔锥形风嘴,并镶嵌于主旗杆吹风孔内。风机出风口与主旗杆进风口通过带法兰的软管联通,风机进风口设有风量调节阀,主旗杆底端固定在地基上,风机固定在基座上。

在专利侵权审理过程中,首钢重型机械公司提交了一份于1987年1月14日期满的“吹风式旗杆”实用新型专利申请说明书。该专利申请说明书披露了一种静风时的旗帜飘扬装置,它由旗帜、空心旗杆、基座、吹风机组成,无风或微风时,开动吹风机,使空气沿空心旗杆的管道上升到空心旗杆悬挂旗帜位置,并从其上的竖直的两排小孔中排出,以较强的气流吹动旗帜飘扬。

二、判决及判决要旨

北京市中级人民法院审理后认为,李光在专利权利要求书、说明书及附图中所载明的技术方案与首钢重型机械公司的旗帜吹飘装置存在着两点不同:第一,中空的旗杆内部结构不同。第二,杆体两侧排气孔分布不同。上述两项区别是实质不相同,首钢重型机械公司的旗帜吹飘装置并未落入原告的专利保护范围,故判决侵权不成立。李光不服一审判决,遂向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院认为,二者的区别在于李光的专利技术方案在旗杆内有

¹ 案例来源:《中华人民共和国最高法院公报》,1995年第3期。

3 个气室，而重型机械公司的技术方案中旗杆内仅有 1 个气室。鉴于李光在其专利权利要求中明确要求保护的只是 3 气室旗杆，而且单气室“吹风式旗杆”实用新型专利已于 1987 年 1 月 14 日期满，该技术在李光申请“旗杆”专利之前已成为现有技术。因此，李光的“旗杆”专利的保护范围不应包括单气室旗帜吹飘装置，故重型机械公司的“旗帜吹飘装置”并未完全覆盖李光“旗杆”专利的全部必要技术特征。据此，二审法院判决驳回李光的上诉，维持原审法院的判决。

三、此案引发的关于在专利侵权纠纷中适用现有技术²抗辩的法律问题思考

本案中，单气室吹飘装置相对于 3 气室吹飘装置并无实质性区别，而是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，属于是对 3 气室吹飘装置的等同替换，法院仍可以依据等同侵权原则判定被告侵权。因此，法院之所以判决被告不构成侵权的关键并不在于单气室吹飘装置与 3 气室吹飘装置的区别，而是在于，法官采用了排除现有技术的办法，通过对现有技术的认定来限制等同的范围，将原告专利权的权利要求范围解释的很小，从而使被控侵权技术排除出专利的保护范围。

现有技术抗辩是对专利权加以合理限制的一项重要手段，是被控侵权人有效的防御武器。相对于现有技术抗辩的重要地位，我国对它的研究还不够深入，李光诉首钢重型机械公司“旗杆”专利侵权案是现有技术抗辩成功运用的典型案例，但是现有技术抗辩在专利侵权纠纷中的适用仍然存在如下问题：

1. 现有技术抗辩的适用范围（仅适用于等同侵权还是可以全面适用）
2. 用于抗辩的现有技术的范围（什么样的技术构成现有技术、用于抗辩的现有技术是完整的技术方案还是可以延及相关现有技术的简单组合、用于抗辩的现有技术可否延及等同技术）
3. 如何对专利技术、被控侵权技术、现有技术进行对比判定

对于上述等问题，法律、法规都没有作出详细的规定。即使是 2008 年 12

² 我国理论界、实务界对现有技术抗辩的概念一直存在着多种表达方式，包括现有技术、已有技术、公知技术、在先技术等。大部分学者倾向于使用公知技术的概念，但由于我国 2008 年 12 月 27 日通过的《专利法修正案（三）》用法律的形式对涉及现有技术方面的内容作出了规定，因此本文中除引用他人成果谨遵原文内容外，均使用现有技术的概念。

月 27 日通过的《专利法修正案（三）》对此也没有明确具体的规定，由此导致当事人甚至律师、法官常常感到无所适从，故有必要对现有技术抗辩原则进行深入探讨。

一、现有技术抗辩的基本理论考察

德国是公知技术抗辩原则的发源地。德国“自由公知技术抗辩”(直译为“自由技术水准的抗辩”)的出现最初与1891年专利法对无效请求设定5年除斥期间相关。按照德国1891年专利法第二十八条第三款和第三十七条第三款的规定,该除斥期间经过后(即授权日起5年后),即使为瑕疵专利,他人也无权向专利局提请无效审理请求。这种制度虽说有助于专利权的法律稳定性,但是,除斥期间经过后,瑕疵专利的效力仍及于现有技术的实施者,也未免不妥,所以存在着某种救济的必要。公知技术抗辩最初就是作为实现这种救济而出现的。1941年德国删除了专利法中关于无效除斥期间规定的条款,原则上任何人任何时候都可以提出无效复审理请求。虽然除斥期间删除后,最初作为针对除斥期间经过后的公知技术实施者救济手段的公知技术抗辩的基础已经消失,但是,德国法院在审理含有公知技术构成的瑕疵专利的侵权诉讼案时,仍与过去判例一样,将权利保护范围加以限定解释。³1986年,联邦德国的联邦最高法院在其判例《Formstein—成型地转》中第一次使用了该原则。美国联邦巡回上诉法院在1990年5月23日在Wilson Sporting Goods诉David Geotfrey & Associates一案中也做出了内容相同的判决。⁴

(一) 现有技术抗辩的内涵

1. 现有技术抗辩的概念

我国理论界对现有技术抗辩的概念一直存在着多种表达方式,谭筱清认为:“已有公知技术抗辩,在法院的专利侵权司法审查中,是指被控侵权人提出其被控侵权技术方案系与已有公知技术方案完全相同或等同的技术方案,即使被控侵权技术方案落入了涉案专利的权利保护范围,也并不构成对涉案专利侵权的抗辩

³ 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”,《专利法研究》,专利文献出版社,2002年版,第77页。

⁴ 田力普:“关于专利权保护与专利侵权中若干基本问题的研究”,《专利法研究》,专利文献出版社。1995年版,第79页。转引自徐棣枫、解豆、李友根:《知识产权法—制度·理论·案例·问题》,科学出版社,2005年版,第157页。

原则。”⁵杨志敏认为：“公知技术抗辩，也称为“自由现有技术抗辩”、“自由公知技术抗辩”（即“自由技术水准的抗辩”）或“自由技术抗辩”，其中心内容是指：在专利侵权诉讼中，只要被控侵权人能证明自己实施的是与原告专利申请日之前的公知技术相同或相近似（或明显近似）的技术，就可免除侵权责任。”⁶雷立康认为：“自由公知技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被告答辩并提供相应证据，证明被控侵权物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。⁷现有技术抗辩的概念之所存在如此多的表达方式，原因就在于相关法律法规和司法解释没有对现有技术抗辩原则进行过统一明确的规定，2008年12月27日通过的《专利法修正案（三）》第一次用法律的形式正式确立了现有技术抗辩原则在我国专利侵权诉讼中的地位。其中的第六十二条可以看做是现有技术抗辩的概念，即在专利侵权纠纷中，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者现有设计⁸的，不构成侵犯专利权。

2. 现有技术的界定

现有技术又称已有技术、公知技术、在先技术等，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。⁹从现有技术的定义可以看出，一项技术是否可以被视为现有技术应当从以下几个方面去判断：

1. 时间界限方面。现有技术的时间界限为申请日以前，享有优先权的则要求为优先权日以前，申请日（优先权日）当日的不包括在内，即只有在申请日（优先权日）以前公开的技术才有可能成为现有技术。

2. 地域界限方面。以前，我国判断现有技术的地域界限采用的是混合判断原则，即视公开方式的不同采用不同的标准。对于出版物公开的，该地域指世界范

⁵ 谭筱清：“在专利侵权诉讼中的运用已有公知技术抗辩原则”，《人民司法》，2002年第8期。

⁶ 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。

⁷ 雷立康：“论自由公知技术抗辩在专利侵权诉讼中的运用”，《科技情报开发与经济》，2007年第35期。

⁸ 专利包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利。现有技术是针对发明专利、实用新型专利中的专利技术而言的在先技术，现有设计是针对外观设计专利中的专利设计而言的在先设计。现有技术抗辩与现有设计抗辩的法理依据相同，但在具体操作中有所差别，本文中只讨论现有技术抗辩的相关内容。

⁹ 《专利法实施细则》第三十条规定，已有的技术，是指申请日（有优先权的，指优先权日）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，即现有技术。2008年12月27日通过的《专利法修正案（三）》对现有技术作出了新的规定，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。

围;对于使用公开或以其他方式公开的,则仅限于国内范围。《专利法修正案(三)》不再区分公开方式,而是全部采用了世界范围。

3. 是否为公众所知。为公众所知是指包含有一项技术方案的技术信息已经脱离秘密状态,处于向公众公开的状态,使想要了解其技术内容的社会公众都有可能通过正当的途径了解,而不仅仅是为某些特定的人所能了解。这种状态只要客观存在,有关技术就被认为已经公开为公众所知,至于有没有人了解或者有多少人实际上已经了解该技术是无关紧要的。¹⁰通常情况下,判断一项技术是否为公众所知,就是要看该技术是否公开。现有技术的公开方式,主要有以下几种:①通过书面描述技术,并将其以书面材料形式公开传播,这种公开方式一般称为出版物公开。判断出版物公开的标准就是这类出版物是否处于公开状态,并使发明创造达到了公开的程度为标准。出版物处于公开状态是指该出版物属于公开发行出版,没有限定读者范围。如果该出版物是秘密出版,限定了阅读的范围或仅提供给特定的人,则不能认为其已通过出版物方式公开。同时对出版物公开还有度的限制,即通过出版物公开的发明创造必须达到同行业一般技术水平的人能够了解该发明创造的技术特征并足以实施为标准。②通过公开使用技术或者使公众处于任何一人可使用该技术的状态,这种公开方式一般称为使用公开。判断使用是否达到足以导致发明创造丧失新颖性的程度,必须把握以下两个标准:第一,在公开场所使用。第二,通过实施能够使公众从中了解该技术的实质内容。只有具备这两条标准的实施,才是使用公开,才会导致发明创造因使用公开而丧失新颖性。③通过口头演讲或演示、展览等方式向公众公开技术,这种公开方式称为以其他方式公开。另外,随着国际互联网的迅速发展,通过国际互联网等在网络上的公开也是现有技术公开的一种方式。¹¹

3. 现有技术的类型

从权利归属的角度来划分,现有技术可以分为以下三种:①自由公知技术,也就是公知公用技术,是指已进入公有领域,任何单位和个人都有使用权,且任何单位和个人都不能独占的技术。它包括没有设定专利权的技术、已过保护期的

¹⁰ 所谓“公开”是指已为人们所知晓,成为众所周知的东西。公开并不要求客观上每个人都知,仅要求该技术脱离秘密状态。参见胡良荣:《知识产权法新论》,中国检察出版社,2006年版,第117页。

¹¹ 刘斌斌:《知识产权理论与战略研究》,甘肃人民出版社,2006年版,第33页。

专利以及被专利复审委员会宣告无效的专利等。②专有公知技术，即在专利权人专利申请日前公开的他人的专利。③专利权人以外的单位或个人处于临时保护期的发明专利申请。

对于第一种现有技术可以用于现有技术抗辩，我国理论界的意见比较统一，对于第二种和第三种现有技术是否可以用于现有技术抗辩，理论界一直存有争议。有观点认为由于被告使用的是他人的在先专利权，如果允许这种抗辩，就意味着被告虽然没有侵犯原告的专利权，但是却等于承认了其未经允许而实施他人先专利行为的合法性，因此该抗辩不应成立。但是这种观点受到越来越多的学者的质疑，比如尹新天、杨志敏等专利法学者认为用于抗辩的现有技术应当包括非自由公知技术。2008年12月27日通过的《专利法修正案（三）》第二十二条第五款规定：“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。从新修改的专利法对现有技术的定义和现有技术抗辩的规定来看，非自由公知技术也应当被用于现有技术抗辩。

（二）现有技术抗辩的法理依据及价值

1. 现有技术抗辩的法理依据

公知技术抗辩的法律依据实质上等同于专利权有效成立的法律依据，公知技术抗辩主要涉及新颖性和创造性方面，即此项技术方案客观的在时间空间上所具备的专利性。也就是在申请日以前，有公知技术存在，法院就可据此判定抗辩是否成立，这是符合专利法的本意和社会利益平衡的要求的。不然，本该由公众享有的生产、制造、销售特定产品或使用特定方法的权利便被剥夺，而这种剥夺是建立在专利制度本身的缺陷、专利审查过程的疏漏所造成的当事人对技术的不公平的非法的占有基础上的。¹²

《专利法》第二十二条第二款规定：“新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知……”该条第三款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点

¹² 朱显国：“专利侵权诉讼中的公知技术抗辩”，《南京理工大学学报》，2003年第3期。

和进步。”条文中“为公众所知”和“已有的技术”可以看作是现有技术的雏形。

《专利法实施细则》第三十条规定：专利法第二十二条第三款所称已有的技术，是指申请日（有优先权的，指优先权日）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，即现有技术。2001年6月19日最高人民法院发布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条第二项规定：“被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；”人民法院可以不中止审理。应当说此条规定说明我国也开始承认了现有技术抗辩原则，这也是我国司法解释中唯一一条涉及现有技术抗辩原则的条文，但是还不够深入。

北京市高级人民法院于2001年9月29日通过的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》有四个条文对现有技术抗辩原则的概念、条件等作出了规定。¹³但是由于该规定不属于司法解释，所以我国对现有技术抗辩原则的适用还是缺乏系统的法律规定。

2008年12月27日通过的《专利法修正案（三）》第一次用法律的形式对涉及现有技术的有关条文作了明确的规定，为现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用提供了明确的法律依据，修改后的《专利法》第二十二条第二款为：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”第三款为：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”增加一款，作为第五款：“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。”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者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”

专利侵权中允许现有技术抗辩原则的适用，其理论基础主要在于民法上的公平原则。《专利法》第二十二条明文规定专利技术与现有技术相比应当具备新颖

¹³ 100. 已有技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物（产品或方法）与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被告答辩并提供相应证据，证明被控侵权物（产品或方法）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。

101. 用已有技术进行侵权抗辩时，该已有技术应当是一项在专利申请日前已有的、单独的技术方案，或者该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见的简单组合成的技术方案。

102. 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。

103. 当专利技术方案、被控侵权物（产品或方法）、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请求宣告该专利权无效。

性、创造性和实用性。如果专利权人的专利技术与现有技术相比本不具有专利性，但是由于专利制度本身的缺陷或者专利审查过程的疏漏，该技术仍通过了专利审查，那么专利权人获得的专利是有瑕疵的。对于这种有瑕疵的专利，公众本来就可以通过无效程序使其无效，此时，显然现有技术不应当属于专利保护的范围。如果专利权人的专利技术与现有技术相比具有专利性，那么必定是其技术方案与现有技术相比存在差异，并且该差异构成区别性技术特征。此时，法院将已有公知技术从专利的禁止权范围中剔除，只是还原了专利权应有的技术范围，把本不属于专利保护范围的技术特征公平地还给公众，真正体现了公平原则。¹⁴

2. 现有技术抗辩的价值

首先，现有技术抗辩的适用可以更准确的划定专有技术与现有技术的界限，有助于更公平合理地解决专利权人与社会公众之间的利益平衡问题。公平是法律追求的最高价值目标，它要求立法和司法都必须符合公平、正义的要求，专利法制定的目的是既能够保护专利权人的合法权益，又能够顾及社会公众利益，专利权人获得的专利垄断利益是以向社会公开其专利内容为代价的，是因其对社会所作贡献而得到的报酬，所以专利权人获得的报酬大小也应当与其所作贡献的大小相当。现有技术既然属于社会公众，不是专利权人对社会的贡献，自然就不能落入专利权的保护范围，但是由于专利制度的缺陷，使得社会公众本来可以自由使用的现有技术也有被授予专利权的可能。根据我国专利法的规定，在国家专利复审委员会没有经过无效程序否定瑕疵专利权的效力时，该专利在法律上是有效的，此时为了取得专利权人与社会公众之间的利益平衡，应当允许现有技术抗辩的使用，把不属于专利权人的技术公平地还给公众。而且在专利侵权诉讼中，当被告已经举证证明自己使用的是现有技术时，法院却拒绝适用现有技术抗辩原则，仍然坚持让被告启动无效程序的话，实质上是强加给使用现有技术的被控侵权人一项义务，强制被控侵权人走不愿意走的漫长的诉讼历程，这显然对被控侵权人来说也是不公平的。

其次，现有技术抗辩的适用是法院审判工作的实际需要。近年来，我国的专利申请数量越来越多，专利保护力度也越来越大，专利权人的维权意识也越来越

¹⁴ 谭筱清：“在专利侵权诉讼中的运用已有公知技术抗辩原则”，《人民司法》，2002年第8期。

强,因此专利侵权诉讼案件也呈上升趋势。专利侵权诉讼的关键在于专利侵权的认定,这项工作即涉及到法律问题又涉及到技术问题,是公认的司法难题,但面对此形势,法官却没有足够的法律法规可以利用,因此,在司法实践中出现并被运用的各种审判原则有着极大的价值。现有技术抗辩原则是被告经常使用的一种抗辩手段,也是法官经常适用的一种审判工具,对于专利侵权纠纷的解决有着重要的意义。

再次,现有技术抗辩的适用符合诉讼经济的要求。当今社会是一个追求高效率的社会,任何诉讼在要求公正的同时也要考虑办案效率,力求及时结案。现有技术抗辩的适用能够实现在一个诉讼程序中将纠纷一次性解决,符合诉讼经济的原则。如果没有现有技术抗辩的适用,被告就必须启动专利无效程序,而根据现有的专利无效审查模式,专利无效宣告程序依次是专利复审委员会→北京市第一中级人民法院→北京市高级人民法院,¹⁵一般来说一件专利无效案件的审理至少需要一年的时间,延长了审理期限,造成了行政和司法资源的严重浪费。

(三) 现有技术抗辩原则是否适用以及适用范围的学说及判例

现有技术抗辩原则的产生与职权分开原则有着密切不可分的关系。在英美等不采取职权分离原则的国家,由于专利无效抗辩可以在侵权诉讼中适用,所以无论是在等同侵权或者相同侵权诉讼中适用现有技术抗辩原则都不存在理论上的困难,因此其现有技术抗辩原则可以适用的理论比较稳定。而在德国、日本、中国等采用职权分离原则的国家,现有技术抗辩原则在专利侵权诉讼中的适用则存在着理论上的障碍,因此对于专利侵权诉讼中现有技术抗辩原则是否适用以及适用的范围均存在着较大的争议,这也促使了众多学说的出现,其中比较有影响的有否定适用说、部分适用说、全面适用说。

¹⁵ 我国《专利法》第四十五条规定“自公务员专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。第四十六条第二款规定“对专利复审委员会宣告该专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉”。此时的诉讼为行政诉讼,专利复审委员会被认为是当然的被告。按现行的行政诉讼法,法院没有改判权(仅在行政处罚显失公正时可以判决变更),法院只能撤销专利复审委员会的决定,由专利复审委员会重新作出一个新的决定,而多数情况下专利复审委员会会以不同的事实或者理由再次作出相同的决定,当事人再次起诉,导致循环诉讼的发生。因专利无效宣告并非本文重点,所以在此仅作简单介绍。

1. 现有技术抗辩原则的相关学说及判例

1.1 否定适用说

日本的一些早期学者持此种观点。日本老一辈学者与实务家三宅正雄否定现有技术抗辩的理由如下：“首先，不可忘记的是‘专利在其无效审决确定之前即为有效’之专利原理，日本专利权制度就是根据该原理而构成的。……大家都可以在法庭上主张专利无效，专利无效制度又成为了什么呢？法院想宣告专利无效的心情，可以理解，但这在制度上是不允许的。以公众共有财产（到底是什么，并不十分清晰）或当然无效之类寻求救济，难道能使人信服。……一方面设置专利无效审判制度，并法定其无效事由，另一方面又允许自由否定专利权，作为国家而言，不得不说是一种意志分裂。”¹⁶

竹田捻认为，专利法中设有先使用权，“对发明专利申请日前已经实施的技术，专利法认可由先使用产生的普通实施权。而且，就因为他人实施而成为公知技术而言，赞同本法无法律规定的自由技术抗辩，意味着承认先使用权规定的扩大，值得怀疑。”即以赞同自由公知技术可能对法定先使用权造成冲击为理由，反对自由公知技术抗辩的适用。¹⁷

我国有些学者认为，国家知识产权局的职责在于受理和审查专利申请，依法授予专利权；专利复审委员会的职责在于对专利无效申请的审查及决定；法院的职责在于审理专利侵权案件，各部门应当严格遵守职权分离原则。因为行政行为的公定力，即使是瑕疵专利，被专利行政部门授权后其专利权也应当受到保护，任何单位或者个人认为该专利的授予不符合专利法的有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利无效。对未经过无效宣告程序、未被宣告为无效的专利，视为有效专利，法院应当予以保护并依据专利法的有关规定判断被告侵权是否成立，至于被告实施的是否为现有技术不属于法院的审理范围。

1.2 部分适用说（仅适用于等同侵权，不适用于相同侵权）

在等同侵权领域适用现有技术抗辩原则，德国、日本以及我国学者现在基本都没有异议。因为等同侵权判断的实质是将专利权利要求的记载进行一定程度的

¹⁶ [日] 三宅正雄：《专利本质及其周边》，发明协会 1981 年版，第 150-151 页。转引自杨志敏：“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”，《专利法研究》，专利文献出版社，2002 年版，第 86 页。

¹⁷ 同上。

扩大解释,以弥补权利要求书撰写等方面的不足,进而确定对专利权的合理的保护范围,达到切实保护专利技术的目的。等同物不属于专利的主题,其专利性未在专利审批程序中得以审查,其之所以囊括在专利权的保护范围之内,是因为在专利侵权诉讼中适用等同原则使得专利权得到了扩张,所以侵权诉讼中法官应当采纳被告的现有技术抗辩原则,这样才能还原专利权本来的面目,把本不属于专利保护范围的技术公平地还给公众。因此,在等同侵权中需要运用现有技术抗辩原则对等同原则的这种扩大解释作出合理的限制。

对于在相同侵权范围内适用现有技术抗辩原则,德国、日本以及我国的一些学者一直都持反对意见。

德国学者反对在相同侵权范围适用抗辩的最主要原因是职权分开原则与约束问题。其要点是,既然专利法采用着职权分开原则,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,因此在专利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,即便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只留下启动无效程序了。¹⁸

我国有学者认为,“自由现有技术抗辩原则”一般适用于等同专利侵权,而不适用于相同专利侵权的情况。如果被控侵权的客体包含了该专利权利要求字面含义中的全部技术特征,属于相同侵权,此时,若该被控侵权的客体相对于该专利申请日前的现有技术不具备新颖性或者创造性,那么,就应当通过向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求,待专利复审委员会作出宣告该专利权无效的决定并生效之后,法院再作出是否侵权的裁决。¹⁹

北京市高级人民法院于2001年9月29日通过的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中第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(产品或方法)、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请求宣告该专利权无效”。虽然该规定不属于司法解释,

¹⁸ 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。

¹⁹ 程永顺:《知识产权法律保护教程》,知识产权出版社,2005年版,第355页。

但是由于北京市高级人民法院在专利领域的特殊地位,使得该规定对现有技术抗辩原则的司法实践产生了重要的影响,限制了现有技术抗辩原则在相同侵权范围的适用。

1. 3 全面适用说

国内越来越多的学者开始赞同现有技术抗辩原则在相同侵权领域的适用。杨志敏先生认为:“经过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;而公知技术抗辩是以专利权有效为前提,并且又是在诉讼中行使,根据民事诉讼原理,抗辩的效力只限于诉讼当事人之间。因此,公知技术抗辩的适用并未使无效制度失去存在的意义。换句话讲,公知技术抗辩未违反职权分开原则,在相同侵权领域,也理应适用。”²⁰有学者认为,在等同侵权领域允许进行公知技术抗辩,在相同领域反而不能进行公知技术抗辩,这样的结论有些令人费解:假如严格采用职权分离原则,不允许进行公知技术抗辩倒也罢了;既然承认这样做有缺陷,需要通过允许进行公知技术抗辩来予以弥补,却又将其中最为明显的情况排除在外,岂非怪事?²¹“刺绣品的彩化工艺方法”侵权案²²是公知技术抗辩原则在专利相同侵权领域的典型案例。

2. 现有技术抗辩原则应当全面适用

专利法制定的目的是既要保护专利权人的合法权益,又要顾及社会公众的利益,实现专利权人与社会公众之间的利益平衡。专利法之所以给予专利权人一定的专利垄断利益,是因为专利权人向社会公开了其专利内容,对社会作出了贡献。所以专利权人获得的报酬大小应当与其所作贡献的大小相当。现有技术既然属于社会公众,不是专利权人对社会的贡献,自然就不能落入专利权的保护范围,但是由于专利制度的缺陷,使得社会公众本来可以自由使用的现有技术也有可能被授予专利权,此时如果被告举证证明自己使用的是现有技术时,法院应当予以采纳,不应再区分相同侵权还是等同侵权,不能把专利制度的缺陷所导致的不良后果强加给被控侵权人。而且,现有技术抗辩以专利权有效为前提,抗辩的效力仅限于个案的当事人之间,不同于专利无效宣告的绝对效力,法院对现有技术抗辩

²⁰ 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。

²¹ 尹新天:《专利权的保护》,专利文献出版社,1998年,第381页。

²² 北大法意: http://www.lawyee.net/Case/Case_Display.asp?RID=27048&KeyWord=.

的适用并未干预专利权的效力问题，不违反职权分离原则。

从法律方面讲，目前直接涉及现有技术抗辩适用的法律规定有：2001年6月19日最高人民法院发布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条第二项：“被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的”人民法院可以不中止审理。2008年12月27日通过的《专利法修正案（三）》第六十二条：“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者现有设计的，不构成侵犯专利权”。最高院的司法解释以及刚刚通过的《专利法修正案（三）》没有像北京市高院的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》那样对现有技术抗辩是否能适用于相同侵权作出明确的规定，也就是说并没有支持《意见》的观点，既然最高院司法解释以及刚刚通过的《专利法修正案（三）》没有对现有技术抗辩的适用作出限制性的规定，我们应该可以作出这样的理解：现有技术抗辩不仅可以适用于等同侵权，也同样适用于相同侵权。

综上所述，笔者认为现有技术抗辩在相同侵权和等同侵权范围都应当适用。

二、现有技术抗辩的适用条件及具体判定步骤分析

在专利侵权诉讼中,被控侵权方经常会利用现有技术抗辩来摆脱专利权人的侵权指控。但对现有技术抗辩的适用范围(仅适用于等同侵权还是可以全面适用),用于抗辩的现有技术的范围(什么样的技术构成现有技术、用于抗辩的现有技术是完整的技术方案还是可以延及相关现有技术的简单组合、用于抗辩的现有技术可否延及等同技术),如何对专利技术、被控侵权技术、现有技术进行对比判定等问题,法律、法规及司法解释没有作出详细的规定。实践中各地法院的做法也不统一,使得相同的法律事实在不同的法院处理却导致完全不同的判决结果的尴尬局面,因此有必要对上述问题进行深入的探讨。

现有技术抗辩的适用范围(仅适用于等同侵权还是可以全面适用)在本文第一部分已作过说明,在此不再赘述。另因为现有技术抗辩虽然是专利法中独有的抗辩事由,但是其理论基础仍来源于民法中抗辩权的理论。²³根据民法中抗辩权的有关理论,抗辩权是私权,是否行使完全由当事人自己决定,被告可以主张,也可以不主张,不主动援引者视为放弃,法院不得主动依职权审查抗辩权是否存在。只有当被告主张其抗辩权时,法院才有义务予以审查。所以现有技术抗辩作为一种抗辩事由当然应当由被告主张并举证,法院不会主动地利用现有技术对专利权做缩小解释,更不会主动地做出专利无效的判断。一下部分着重说明用于抗辩的现有技术的范围和现有技术抗辩的判定等有关问题。

(一) 用于抗辩的现有技术的范围

1. 现有技术必须是专利申请日前已被公众所知的技术

现代的科技发展日新月异,一项专利在申请的时候还具有专利性,但可能没过多长时间就成了为公众所知的技术,此时如果允许被控侵权人以现有技术进行抗辩,对专利权人来说是不公平的,因此,必须有一个合适的时间界限将处于动态之中的现有技术的时间上予以确定。判断一项专利是否具有新颖性和创造

²³ 抗辩是指被告陈述应由自己负担举证责任的事实并以此与原告主张的法律效果或权利关系相争。抗辩权是指对抗他人请求权行使的权利,也就是拒绝相对人请求给付的拒绝给付权。抗辩事由是指由被告针对原告的诉讼请求而提出的证明原告的诉讼请求不成立或不完全成立的事实。

性的时间标准是该专利的申请日,因此以专利将公众可以自由使用的技术或者他人的在先专利技术等这些本不该属于专利保护范围的技术划入了专利保护范围作为抗辩理由的现有技术抗辩,其对现有技术判断的时间标准也应当是专利申请日,专利申请日以后的技术不能作为现有技术确定。

专利申请日前的现有技术包括了自由现有技术、专有现有技术(在专利权人专利申请日前公开的他人的专利)、专利权人以外的单位或个人处于临时保护期的发明专利申请三种,有学者认为只有第一种自由现有技术才可以用于现有技术抗辩,其它两种不自由的现有技术不可以用于现有技术抗辩。关于这个问题,笔者已经在本文第一部分现有技术的类型中进行了论述,在此处不再赘述。总之,笔者赞同三种现有技术均可用于抗辩的观点。

综上所述,用于抗辩的现有技术必须是原告专利申请日以前的现有技术,以后专利进行侵权抗辩的不能成立。所谓在后专利是指晚于原告专利的专利,由于在后专利也是公开的,因此被称为“准公开技术”。在后专利产生的原因在于专利行政部门的重复授权行为,由于我国目前专利制度的缺陷,重复授权难以避免,此时如果被告以在后专利进行抗辩,法院应当依据保护在先专利权人的原则判决被告侵权成立。

2. 用于抗辩的现有技术可以延及相关现有技术的简单组合

用于抗辩的现有技术应当是非组合的还是可以组合以及组合的数量有无限制,理论界对此问题一直存在争议。

在早期的理论中,一般都要求用于抗辩的现有技术应当是一个完整的技术方案,而不是经过拼凑而成的现有技术。比如,尹新天先生认为:“在被告进行公知技术抗辩时,需要特别注意所引用的公知技术必须是一份单独的技术,而不能是组合而成的公知技术。”²⁴学者们之所以反对现有技术可以是组合的,其原因还是基于我国的职权分离制度,他们认为现有技术的组合会涉及到专利技术的创造性判断问题,由于创造性的认定比较复杂,而且具有一定的主观因素,故而现有技术是组合的情况下只能交给专利复审委员会审查,法院对此不宜直接裁判。

近年来,对于现有技术是否可以是组合的问题,人们的态度呈现逐渐放宽的

²⁴ 尹新天:《专利权的保护》,专利文献出版社,1998年版,第386页。

趋势,许多司法工作者从实际需要的角度出发提出用于抗辩的技术可以是现有技术的简单组合。因为一项应当被授权的专利,不仅要符合新颖性的要求,同时也必须要符合创造性的要求。在专利的实质审查中,判断创造性的最为常见的做法是将两篇或者多篇对比文件中记载的现有技术结合起来与权利要求的内容进行比较,实行的是对现有技术的综合对比原则,所以如果是两份或者多份相关的现有技术的简单组合、拼凑,而且这种结合对于普通技术人员来说是“显而易见”的,无需经过创造性智力活动就可以获得的,这样的技术就不具有创造性,不可以被授予专利权。所以,在现有技术抗辩中也应当可以用现有技术的组合与被控侵权物进行比较,看两者是否近似。但是,组合的数量越大,创造性判断的难度就越大,所以有学者认为应当将现有技术的组合数量限制在两篇。

笔者认为,判断一项专利技术的创造性的根本在于:与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。对用于抗辩的现有技术进行量化是不合理的。只要被控侵权技术是由现有技术组合而成,现有技术各自仍以常规的方式工作,各自在功能上无相互作用关系,总的技术效果是各个组成部分技术效果的简单叠加,这样的组合就不是在进行创造性的运用,因此被控侵权人可以使用两项以上的显而易见的现有技术的组合进行抗辩。

3. 用于抗辩的现有技术可以延及等同技术

当被控侵权技术与现有技术相同时,可以用现有技术进行侵权抗辩,学者们对此没有异议,但是当被控侵权技术与现有技术等同时,现有技术抗辩是否适用,学者们却存在分歧。笔者认为可以适用,理由如下:第一,在司法实践中,正如同被控侵权技术与专利技术完全相同即相同侵权的情况很少一样,被控侵权技术与现有技术完全相同的情况也很少,大部分情况是两者相近似。如果只有当被控侵权技术与现有技术完全相同时才可以适用现有技术抗辩,那么现有技术抗辩就会被限制在一个非常狭小的空间,其功能和作用就难以发挥,不利于对专利权的扩张进行合理的制约。第二,既然在专利侵权判定中可以通过运用等同原则将与专利技术相等同的技术囊括在专利权的保护范围内,使专利权得以扩张,那么从公平的角度来讲,被控侵权人可以用来进行抗辩的技术也不应只限于现有技术,

这个范围也应当进行合理的扩张,即也应当包括现有技术的等同技术。综上所述,笔者认为,当被控侵权技术与现有技术等同时,也可以适用现有技术抗辩。

怎样判断被控侵权技术是否与现有技术等同,到目前为止,这仍然是个困扰众多学者的问题。现在比较流行的观点是“当被告提出自由已有技术抗辩时,可以仿照专利实质审查的过程,将被控侵权的产品或方法归纳成一个技术方案,形成一个权利要求,与已有技术进行比较。如果比较的结果是被控侵权产品或方法具有专利性,则应当认定侵权,如果不具有专利性,就不构成侵权。”²⁵谭筱清认为:“被控侵权技术与已有公知技术相比,如果属于实质性的不同,则被控侵权技术与已有公知技术不构成等同,被控侵权人已有公知技术抗辩不成立;如果不是属于实质性的不同,而是相关的已有公知技术的简单组合,或者是已有公知技术加上本领域普通技术人员没有经过创造性劳动的专业技术知识简单组合而成的技术,则被控侵权技术与已有公知技术之间构成等同,被控侵权人的已有公知技术抗辩成立。”“被控侵权技术与已有公知技术等同判定的原则,与被控侵权技术和专利技术的等同判定原则,除对比对象外其实质几乎是相同的。被控侵权技术和专利技术的等同判定方法,可以在被控侵权技术与已有公知技术等同判定时参考。”²⁶即被控侵权技术与已有公知技术等同的判定应遵循技术特征一一对应的全部技术特征原则。但是同时谭筱清又认为:“对于被控侵权技术特征比已有公知技术多一个或以上的技术特征,甚至是少一个或以上的技术特征,不要仅仅局限于数量的多与少,而是要明确被控侵权技术与已有公知技术是否存在实质性的不同,或者表述为是否属于显而易见的不同。”²⁷言外之意被控侵权技术与已有公知技术等同的判定应遵循创造性标准。由此可见,对于判断被控侵权技术与现有技术是否构成等同的问题,不同学者甚至同一学者有时也会采取不同的判定方法。

笔者认为判断被控侵权技术与现有技术是否构成等同时,应当适用基于技术特征一一对应的全部技术特征原则。因为创造性判断与等同判断是不同的,对创造性进行判断时强调将权利要求保护的发明作为一个整体看待,而等同原则侧重对各个技术特征进行逐个对比分析;并且创造性判断中最为常见做法是将两篇或

²⁵ 田力普“关于专利保护与专利侵权中若干基本问题研究”,《中国专利与商标》,1996年第3期。

²⁶ 谭筱清:“在专利侵权诉讼中的运用已有公知技术抗辩原则”,《人民司法》,2002年第8期。

²⁷ 同上。

多篇对比文件中记载的现有技术结合起来与权利要求的内容进行对比,而等同侵权则是将被控侵权物与权利要求进行单独比较。²⁸只有采用与判断被控侵权物和专利技术是否构成等同相一致的标准,才不会出现同样是判断等同却适用不同判断原则的厚此薄彼的现象。

(二) 现有技术抗辩的判定

1. 现有技术抗辩的一些现有判定方法

在一般的专利侵权诉讼中,仅涉及到专利技术和被控侵权技术,判断是否侵权的办法是:(1)划分被控侵权技术和专利技术的技术特征;(2)比较被控侵权技术和专利技术的技术特征,看是否相同;(3)如果控侵权技术和专利技术的技术特征不相同,比较被控侵权技术和专利技术的技术特征是否等同。当被控侵权技术和专利技术的技术特征相同或者等同时,就构成侵权。但是当被控侵权人以现有技术进行抗辩时,就会涉及到专利技术、被控侵权技术和现有技术三个,此时如何处理三者之间的关系,争议较大。

理论界中,尹新天先生认为:“在被告进行公知技术抗辩时,专利管理机关或者法院可以首先判断侵权指控是否成立,如果相同侵权和等同侵权都不成立;则没有必要考虑公知技术抗辩的问题。公知技术抗辩本身并不影响相同侵权和等同侵权的判断结论,它只是用于当判断得出相同或者等同侵权成立的结论时作为一种抗辩手段,使法院不作出处罚的决定。……因此,公知技术抗辩以一般应当在判断相同或等同侵权之后进行。”²⁹尹新天先生的观点可以概括为:比较被控侵权技术和专利技术的技术特征→比较被控侵权技术和公知技术的技术特征。杨志敏先生认为:“当被控侵权物与公知技术相同时,依照专利权的效力不可及于公知技术之判断,便可毫无顾虑地允许公知技术抗辩,直接判定侵权不成立,而不管原告专利要求是全部还是部分由公知技术构成等。只是当被控侵权物与公知技术相比较存在某种差异,且被控侵权物相对于公知技术具有创造性时(此时有可能侵权),才有必要将被控侵权物放在原告专利保护范围内对比,看是否存在抵触。如有抵触,即表明原告专利具有专利性,同时也表明被控侵权物构成侵权。这是公知

²⁸ 尹新天:《专利权的保护》,专利文献出版社,1998年版,第348页。

²⁹ 同上,第382、388页。

技术抗辩在相同侵权中适用的情况。而公知技术抗辩在等同侵权中的适用则不同,只需被控侵权物与公知技术直接比较,如有新颖性和创造性,即可判定等同侵权成立,反之,则适用抗辩,认定不构成侵权。”³⁰杨志敏先生的观点可以概括为:直接比较被控侵权技术和公知技术的技术特征。另外还存在一种混合对比法,即将被控侵权技术和专利技术、被控侵权技术和现有技术分别进行对比,如果被控侵权技术与现有技术更为近似,则现有技术抗辩成立;如果被控侵权技术与专利技术更为接近,则现有技术抗辩不成立。

2. 判定现有技术抗辩应当采取的步骤

笔者认为,以上几种观点都过于片面,因为三者之间的关系纷纷复杂,在实际的案件审理中,应当具体问题具体分析,不应当采用一刀切的方法进行侵权判断。具体而言,在案件审理中应当遵从以下几步:

第一步:分别划分专利技术、被控侵权技术和现有技术的技术特征。比如专利技术的技术特征由A、B、C、D组成;被控侵权技术的技术特征由A1、B1、C1、D1组成;现有技术的技术特征由A2、B2、C2、D2组成。

第二步:对被控侵权技术的技术特征A1、B1、C1、D1和现有技术的技术特征A2、B2、C2、D2进行对比,看被控侵权技术与现有技术是否相同。如果被控侵权技术与现有技术完全相同,此时被控侵权技术就是现有技术本身,法官可以直接判断侵权不成立,而不在需要顾及专利技术,因为无论专利技术是与被控侵权技术、现有技术相同或者等同,专利权人都无权禁止任何其他人使用现有技术。此时应当注意的是,如果A、B、C、D与A1、B1、C1、D1相同,即相同侵权的情形和A、B、C、D与A1、B1、C1、D1不同,即等同侵权的情形下,其理论构成还是存在差异的。相同侵权范围内的抗辩适用,是直接否定瑕疵专利权的行使,将被控侵权技术置于由专利局认定的权利要求语义保护范围之外,以回避瑕疵专利权的效力及于现有技术而带来的不必要的混乱。而等同侵权范围内的抗辩适用则不同,首先,从概念上讲它并不是针对瑕疵专利的,它直接针对的是由法院作出的超越权利要求语义范围以外的等同解释,通过将相对于现有技术不具有专利性(或

³⁰ 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。

明显不具有专利性)的被控侵权技术置于等同范围之外,来防止保护范围不合理扩大。现有技术抗辩在相同侵权范围的适用更多地体现了公正性,而在等同侵权范围内的适用则更多体现的是公平性。³¹

第三步:如果被控侵权技术与现有技术不同,看专利技术与被控侵权技术是否相同。如果专利技术与被控侵权技术相同,即 $A = A1, B = B1, C = C1, D = D1$ 与 $A2, B2, C2, D2$ 不同,还是应当对被控侵权技术的技术特征 $A1, B1, C1, D1$ 和现有技术的技术特征 $A2, B2, C2, D2$ 进行对比。如果被控侵权技术的技术特征 $A1, B1, C1, D1$ 和现有技术的技术特征 $A2, B2, C2, D2$ 相比较,其技术特征是以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到,那么就可以直接判定侵权不成立,否则侵权成立。此时应当注意的是对本领域的普通技术人员的理解。“所属技术领域普通技术人员”,字面解释不会产生歧义,但内在含义,审判实践中往往出现混淆。大多数人都把“所属技术领域普通技术人员”混同于该技术行业大约具有或相当于中等技术职称的人。根据 2006 年版专利审查指南的规定,所属技术领域是指发明创造所涉及的技术领域;技术人员是指普通技术人员。专利审查指南对该拟制判断主体应具备的知识和能力规定为:假定他知晓申请日或者优先权日之前发明(或者实用新型)所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验的手段和能力,但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段,他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

第四步:如果被控侵权技术与现有技术不同,专利技术与被控侵权技术也不相同,即专利技术、被控侵权技术和现有技术三者的技术特征均不相同。司法实践中,此种情形出现的最多,但是各个法院的判定方法却有很大的不同。在“仙火牌热水灶”专利侵权案³²中湖南省长沙市中级人民法院认为,在进行具体分析判断时,应当将被控侵权产品与请求保护的专利技术、现有技术进行比对,如果被控侵权产品与现有技术更为近似,则现有技术抗辩成立;如果被控侵权产品与

³¹ 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。

³² 中国知识产权裁判文书网: http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfw.php?id=4488。

请求保护的实用新型专利更为接近,则现有技术抗辩不成立,即需要进行混合对比。在“回转式自动平板复合机”专利侵权案³³中,四川省高级人民法院认为,判断现有技术抗辩是否成立,是将被控侵权物与单独一份现有技术进行对比。被控侵权物的技术特征与一份现有技术相同的,或者虽不完全相同,但属于一份现有技术与所属技术领域技术人员的常识或者熟知技术的简单组合的,不论被控侵权物的技术特征与权利要求记载的技术特征是否相同或者等同,现有技术抗辩不侵权主张均成立,即只需要直接对比。笔者认为,此时应当对被控侵权技术的技术特征与现有技术的技术特征进行对比,但是在确定被控侵权技术与现有技术特征具体的对比范围时,应当以专利技术的保护范围作为确定被控侵权技术与现有技术之间对比范围的参照因素。因为现有技术抗辩的内容就是通过对被控侵权的技术特征和现有技术特征逐项作出对比说明,最终证明被控侵权技术等同于现有技术,而在此过程中理应不超出原告在其权利要求中明确要求保护的对比范围。对比的结果如果是被控侵权技术构成对现有技术的等同替换,则现有技术抗辩成立,否则就构成侵权。

司法实践中,通过这样一步步的具体操作,可以相对准确的判断出被控侵权人的现有技术抗辩是否成立,从而得出是否侵权的结论,有助于对合法权益的保护。

³³ 中国知识产权裁判文书网: http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=13182.

三、案情回顾

李光诉首钢总公司重型机械公司“旗杆”专利侵权案，是现有技术抗辩原则在专利侵权诉讼中成功运用的典型案例，对现有技术抗辩原则的发展、运用起到了巨大的推动作用，但是案件之中仍然存在一些不足需要简单说明。

（一）对判决结果的评论

在李光诉首钢总公司重型机械公司案中，虽然北京市中级人民法院和高级人民法院的判决结果相同，但各自的理由却大相径庭。北京市中级人民法院采用的是一般的专利侵权的判断方法，即将被控侵权技术和专利技术的技术特征进行直接对比，认为两项技术方案存在实质性不同。因此，判定首钢重型机械公司不构成侵权。高级人民法院采用的是排除现有技术的办法，即将原告的专利技术与现有技术进行对比，剔除专利中的现有技术部分，对原告的专利权的保护范围进行限制性解释，从而使被告的技术不包含在原告的专利权保护范围之内，判定被告不构成侵权。相比较而言，高级人民法院的判决更具有合理性，但是，还存在着一定的不足。

笔者认为，此案中，应当在原告专利技术的保护范围内对被控侵权技术与现有技术的技术特征进行直接对比，即首钢重型机械公司旗杆技术中的单气室与1987年1月14日期满的“吹风式旗杆”专利的单气室的技术特征进行对比，通过认定被控侵权技术与现有技术相同直接判定侵权不成立，而不在需要顾及专利技术，因为无论专利技术是与被控侵权技术、现有技术相同或者等同，专利权人都无权禁止任何其他人使用现有技术。

（二）专利权人与专利侵权人的策略选择

1. 专利权人的策略选择

专利权人而言，专利权侵害诉讼需要花费诉讼费用、出庭准备的费用等，一般情况下，当发现自己的专利权受到侵害，首先向权利侵害人发出警告，寻求交

涉和解的情形比较多。如果对方对发出的警告没有切实的措施和诚意，可以提起专利侵权诉讼。以下是发现专利权侵害时进行应对措施顺序：（见图 1）³⁴

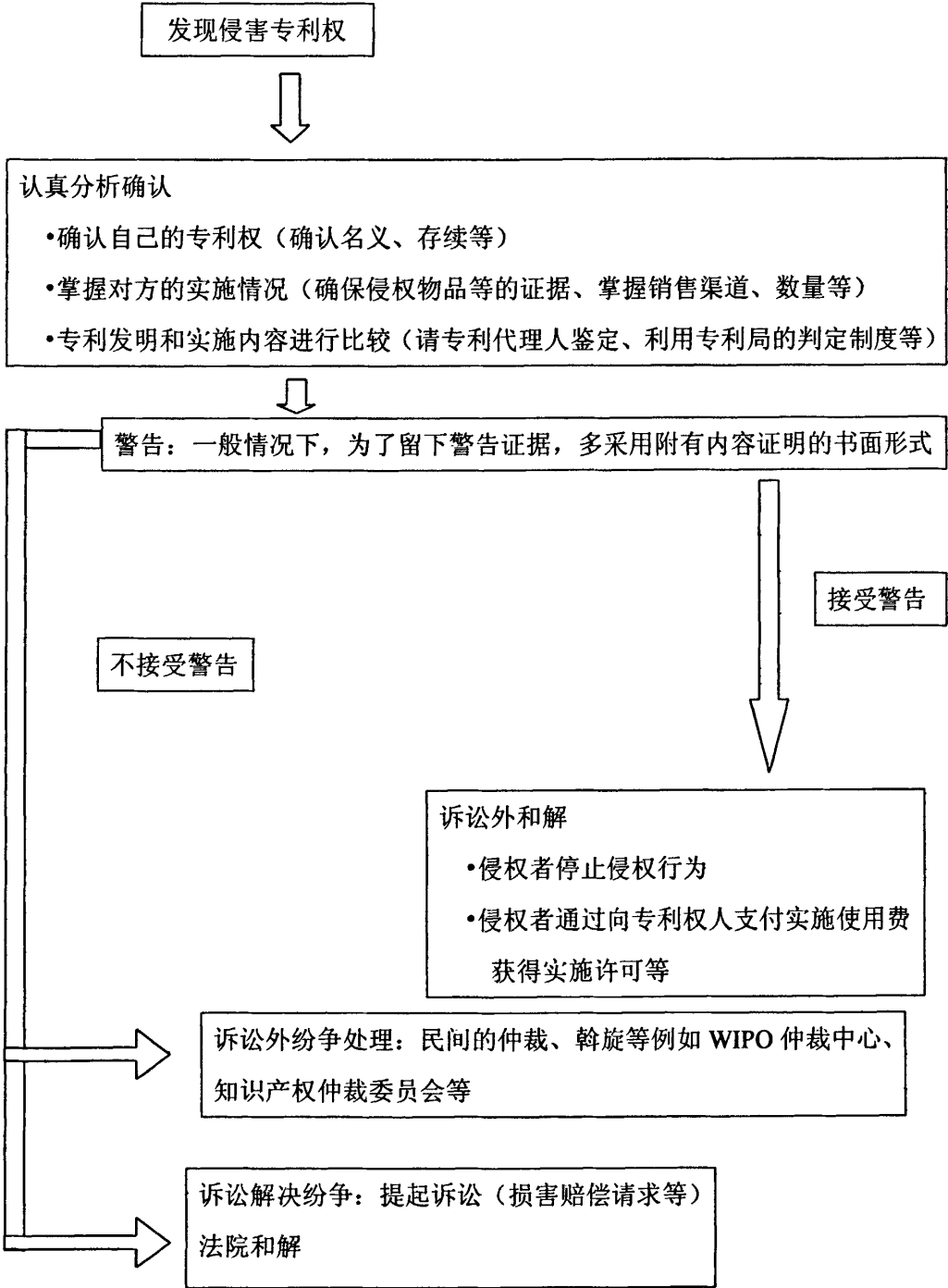


图 1 专利侵权应对措施

³⁴ 刘斌斌：《知识产权理论与战略研究》，甘肃人民出版社，2006 年版，第 75 页。

如果必须选择诉讼时也应当注意起诉时机的选择,因为如果冒然提起侵权诉讼,在诉讼中又常常因为证据不足,或自己的专利不具备专利性,被对方申请无效,或因对方提出非常有利的证据而不能支持自己的主张等原因而给自己造成被动。因此,起诉一定要慎重,要把诉讼前的准备工作尽量作充分,这些工作主要包括:第一,核查事实、收集证据。是否有侵权的事实,完全需要靠证据来证明,因此,及时、全面地收集有关证据是非常重要的。第二,对自己的专利权重新进行评估,对专利性的强弱作出判断,做到心中有数。因为在侵权诉讼中一旦对方反诉该专利权无效,将会使自己措手不及,可能造成诉讼结果的逆转。当专利权人有绝对胜诉的把握时,再向法院提起诉讼。

2. 专利侵权人的策略选择

大多数人在被他人指控侵犯了专利权时,往往不知如何是好,有人置之不理、死不认帐;有人惊恐不安、束手无策。其实这两种态度都是不可取的,应该冷静下来,积极寻找对策。当被指控侵权时,首先应当利用检索,查明对方专利权的详细情况,做到胸中有数。通过文献检索之后,将自己制造、销售的产品与专利进行对比分析,如果确属侵犯了他人专利权,应主动承认错误,以求得到对方谅解;如果认为自己不构成侵犯专利权,则可根据客观情况的不同,依据专利法的规定提出不同的抗辩理由。

专利权作为一种法律授予和保护独占性权利,在给予专利权人以一定期限的独占性权利的目的就是为了通过保护专利权人的合法利益来鼓励和刺激专利发明。专利权人拥有的排他性的独占权利,是具有强有力效力的权利。但是,由于其存在的形态方式,有些有可能会阻碍产业的发展。国家专利法律制度的目的就是“给发明之火浇上利益之油”,通过专利制度来使专利人的发明创造能够应用于社会,服务于社会。因此为了平衡专利权人与国家和社会的利益,使专利发明能够应用于社会,各国专利法都对专利权进行了限制。³⁵这种限制在司法实践中主要体现为被控侵权人可以选择各种抗辩事由对抗专利权人的诉讼请求。

专利侵权诉讼中被控侵权人享有抗辩权,通常被使用的有下列几项:1. 诉讼主体资格抗辩。原告与诉讼标的具有法律上的利害关系是诉讼得以成立的前提,

³⁵ 刘斌斌:《知识产权理论与战略研究》,甘肃人民出版社,2006年版,第61页。

原告不能证明其具备诉讼主体资格的，诉讼请求自然会被驳回。2. 法定免责事由抗辩。我国专利法第六十三条规定了不视为侵犯专利权的四种情形：权利利用尽、先用权、临时过境和科研及实验目的的使用。3. 未落入涉讼专利保护范围的抗辩。专利中权利要求的特征与被控侵权物（产品或方法）的特征进行对比，如果被控侵权物缺少专利权利要求中记载的必要技术特征，或者被控侵权物的技术特征与专利权利要求中对应的必要技术特征相比至少一项以上的技术特征有本质区别，则不构成侵权。4. 专利无效抗辩。权利存在是侵权诉讼的前提，专利权的效力一旦被否定，诉讼请求自然会被驳回。5. 现有技术抗辩。6. 合同抗辩。被告以其实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得的为理由进行侵权抗辩。此抗辩理由不属于对抗侵犯专利权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由。7. 诉讼时效抗辩。

笔者认为，一般情况下被告采用的抗辩事由可以遵循由易到难的顺序。首先选择的抗辩事由有：诉讼主体资格抗辩、诉讼时效抗辩、合同抗辩、法定免责事由抗辩，因为这些抗辩事由的适用简单、易行。其次，当被告认为自己的技术与原告专利技术有实质性区别时，可采用未落入涉讼专利保护范围的抗辩。当被告认为自己的技术与专利技术区别不明显，但认为存在与专利技术和自己的技术相类似的现有技术时，如果被告实力有限，不愿被诉讼拖累错失发展机会，打算在诉讼中速战速决，可以采用现有技术抗辩；而如果被告实力强大，可以采用专利无效抗辩，因为若能够实现专利权被全部宣告无效，将可以避免承担专利侵权责任，而且效果彻底。即使不能使专利权无效，通过专利权人解释权利要求，使得专利的保护范围缩小，也可以实现不承担专利侵权责任的的目的。

本案中，被控侵权技术与专利技术并无实质性不同，此时就不宜选择未落入涉讼专利保护范围的抗辩，最好对现有技术及抵触申请作详细检索，重点从现有技术方面寻求不构成侵权的理由和证据。

结 语

现有技术抗辩原则源于德国,随后各国学者都对其进行了深入探讨,尤其是最近几年,受到了广泛关注。我国原有法律对现有技术抗辩原则的适用并无明确规定,2008年12月27日通过的《专利法修正案(三)》第一次用法律的形式对涉及现有技术方面的内容作出了规定,这对于更公平合理地解决专利权人与社会公众之间的利益平衡问题,确保诉讼双方当事人法律地位上的平等,提高办案效率,及时解决纠纷都有着极其重要的意义。但是,《专利法修正案(三)》对现有技术抗辩原则的规定仍然不够具体,现有技术抗辩原则在司法实践中更好的运用还有很长的路要走。

虽然现有技术抗辩并不否认原告专利权的效力,相对于无效抗辩而言这种途径不够彻底,第三人也不能直接以法院的判决在另一案件中对原告,但是一项专利权在某个案件中受到现有技术成功抗辩以后,在其他类似的情况下往往也很难再得到法律的保护,专利权处于名存实亡的状态,因此,在司法实践中,原告、被告都应该对现有技术抗辩原则予以高度重视。

本文从传统的角度对现有技术抗辩原则的一些理论问题进行了梳理,着重对现有技术抗辩的适用范围(仅适用于等同侵权还是可以全面适用),用于抗辩的现有技术的范围(什么样的技术构成现有技术、用于抗辩的现有技术是完整的技术方案还是可以延及相关现有技术的简单组合、用于抗辩的现有技术可否延及等同技术),如何对专利技术、被控侵权技术、现有技术进行对比判定等问题提出了一些粗浅的观点和看法,这些观点和看法是否正确还有待于实践的检验。由于对现有技术抗辩的相关问题只是初步涉猎,理论水平还有待提高,文章在各方面不可避免的存在疏漏之处,敬请专家们指教,在此深表感谢。

参考文献

一、著作类

- [1] 刘斌斌：《知识产权理论与战略研究》，甘肃人民出版社，2006 年版
- [2] 吕国强、陆卫民：《知识产权案例精选》，上海人民出版社，2006 年版
- [3] 宁立志：《知识产权法》，武汉大学出版社，2006 年版
- [4] 胡良荣：《知识产权法新论》，中国检察出版社，2006 年版
- [5] 程永顺：《知识产权法律保护教程》，知识产权出版社，2005 年版
- [6] 房绍坤、郭明瑞、宋红松：《知识产权案例教程》，北京大学出版社，2005 年版
- [7] 徐棣枫、解亘、李友根：《知识产权法—制度·理论·案例·问题》，科学出版社，2005 年版
- [8] 曲三强：《知识产权法原理》，中国检察出版社，2004 年版
- [9] 青岛市人民法院：《法官办案手记》，湖南大学出版社，2003 年版
- [10] 尹新天：《新专利法详解》，知识产权出版社，2003 年版
- [11] 程永顺：《专利侵权判定实务》，法律出版社，2003 年版
- [12] 姚欢庆：《知识产权法典型案例》，中国人民大学出版社，2003 年版
- [13] 南振兴、刘春霖：《知识产权学术前沿问题研究》，中国书籍出版社，2003 年版
- [14] 陶鑫良：《上海知识产权论坛》，上海大学出版社，2002 年版
- [15] 李颖怡、王爱华、王秋华：《知识产权法》，中山大学出版社，2002 年版
- [16] 国家知识产权局条法司：《新专利法详解》，知识产权出版社，2001 年版
- [17] 罗东川、马来客：《知识产权名案评析》，经济日报出版社，2001 年版
- [18] 黄勤南：《知识产权法教程》，中国政法大学出版社，2001 年版
- [19] 马治国：《知识产权法学》，西安交通大学出版社，2001 年版
- [20] 冯晓晴、唐超华：《知识产权法》，湖南大学出版社，2001 年版
- [21] 刘春田：《知识产权法》，中国人民大学出版社，2000 年版
- [22] 尹新天：《专利权的保护》，专利文献出版社，1998 年版
- [23] 宿迟：《知识产权名案评析》，人民法院出版社，1996 年版

二、论文类

- [1] 文家春、乔永忠、朱雪忠：“专利侵权诉讼攻防策略研究”，《科学学与科学技术管理》，2008年第7期
- [2] 孙晓敏：“如何应对专利侵权诉讼”，《中国发明与专利》，2008年第2期
- [3] 陈向东：“利用公知技术进行专利不侵权抗辩”，《中国发明与专利》，2008年第5期
- [4] 张晓都：“现有技术抗辩的认定——以“防伪铆钉”实用新型专利侵权纠纷案为例”，《中国专利与商标》，2007年第2期
- [5] 吴玉和：“公知技术抗辩在中国司法实践中的运用和发展”，《中国专利与商标》，2007年第3期
- [6] 雷立康：“论自由公知技术抗辩在专利侵权诉讼中的运用”，《科技情报开发与经济》，2007年第35期
- [7] 莫守忠：“我国企业知识产权侵权纠纷的诱因及对策”，《湖南财经高等专科学校学报》，2007年第3期
- [8] 闻丽珊、李超峰：“专利诉讼中公知技术抗辩的若干问题探讨”，《中国水运》，2006年第2期
- [9] 顾惠民：“专利纠纷案件中的现有技术法律问题”，《中国发明与专利》，2006年第6期
- [10] 张少峰、朱妹：“专利技术侵权行为的认定及判断原则”，《科技管理研究》，2006年第9期
- [11] 刘玉国：“专利侵权的认定与抗辩”，《中外企业文化》，2005年第3期
- [12] 陈展：“企业专利诉讼策略的应用及防御”，《知识产权》，2005年第4期
- [13] 徐中强：“也谈公知技术抗辩原则的适用”，《中国发明与专利》，2005年第3期
- [14] 濮家蔚：“等同原则与公知技术抗辩的交叉和冲突问题探讨”，《知识产权》，2004年第2期
- [15] 郝志国：“浅谈专利侵权的判断原则及应对侵权诉讼的策略”，《纺织器材》，2004年第3期
- [16] 邱国侠、张红生：“从一则案例看自由公知技术抗辩在专利侵权纠纷中的

- 具体适用”，《安徽科技》，2004 年第 10 期
- [17] 李旭、李国旗：“巧妙抗辩 赢得官司—浅谈发明和实用新型专利侵权抗辩技巧”，《中国发明与专利》，2004 年第 9 期
- [18] 李建华、张灿国、胡志文：“专利权人提起侵权诉讼应考虑的问题”，《电子知识产权》，2004 年第 11 期
- [19] 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
- [20] 朱显国：“专利侵权诉讼中的公知技术抗辩”，《南京理工大学学报》，2003 年第 3 期
- [21] 谭筱清：“在专利侵权诉讼中的运用已有公知技术抗辩原则”，《人民司法》，2002 年第 8 期
- [22] 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”，《专利法研究》，专利文献出版社，2002 年版
- [23] 蒋远清、蒋淳：“专利侵权的判断方法”，《中国律师》，2000 年第 11 期
- [24] 冯琴：“专利侵权诉讼中被告抗辩权刍议”，《法律适用》，1999 年第 4 期
- [25] 陈红：“专利侵权诉讼及反诉策略中的有关问题浅议”，《知识产权》，1999 年第 4 期
- [26] 纪刚：“如何进行专利侵权诉讼”，《知识经济》，1999 年第 4 期
- [27] 温旭：“自由公知技术抗辩在专利诉讼中的应用”，《科技与法律》，1998 年第 1 期
- [28] 田力普：“关于专利保护与专利侵权中若干基本问题研究”，《中国专利与商标》，1996 年第 3 期

致 谢

时光荏苒，转瞬即逝，弹指间，三年的研究生生活即将结束。回过头看看这三年走过的路，其中有苦有甜，但收获颇丰。在此离别之际，有太多太多的人需要感谢。

首先，要感谢我的导师刘斌斌教授。本文的写作得到了导师刘斌斌教授的悉心指导，从论文的选题、开题到全文的修改、定稿，刘老师都不厌其烦地给予指导和帮助，从多方面提出了许多宝贵意见，在此表示诚挚的谢意。刘老师严谨的治学风范和崇高的人格魅力一直深深的影响着我，永远是我学习的楷模。能够成为他的学生，我深感荣幸。

其次，要感谢兰州大学法学院的每一位老师，是他们的谆谆教诲使我在专业学习中受益匪浅，在法律的道路上不断成长。在此衷心祝愿各位老师身体健康、工作顺利。

最后，要感谢生我养我的父母。求学的二十余载也是父母苦苦操劳的二十余载，为人之子，因未尽孝道而深感内疚与不安，想要说声谢谢却一直没说出口，借此机会把最深的祝福送给他们。

祝愿兰州大学的明天更加美好！祝福天下所有的老师幸福平安！

杨建新

2009年4月