

# 公知技術抗辯在中國司法實踐中的運用和發展

—吳玉和—

本文旨在通過對典型案例的分析和事件演變的回顧，對公知技術抗辯在中國司法實踐中的運用和發展作一個梳理。

一般地說，中國《專利法》（1984 版）對於專利行政機關和法院的職能劃分，在一定程度上給公知技術抗辯在中國司法實踐中的運用帶來中國特色。具體地說，《專利法》第 3 條規定了由國家專利局受理和審查專利申請，對符合《專利法》規定的發明創造授予專利權；《專利法》第 48 和 49 條規定了由專利複審委員會負責對宣告專利權無效的請求進行審查，即負責審理專利有效性，並作出有關專利性的決定；《專利法》第 60 條則規定由人民法院和地方專利管理機關負責處理專利糾紛案件。中國《專利法》歷經 1992 年和 2000 年的兩次修改，但這些條款的内容都沒有變化。基於這種職能劃分，人民法院和地方專利管理機關在審理專利侵權糾紛時，一般不觸及專利有效性問題，這和美國法院的做法完全不同；而在相對長的時間里，人民法院和地方專利管理機關亦未適用公知技術抗辯專利侵權指控。

## 一、公知技術抗辯的謹慎引入

### 1. 最高法院對職能劃分的重申

早在 1985 年第一部《專利法》開始施行時，基於中國《專利法》（1984 版）對於專利行政機關和法院的職能劃分，最高法院在 1985 年 2 月 16 日發佈的《關於開展專利審判工作的幾個問題的通知》（法（經）發〔1985〕3 號，已於 2002 年失效）中作出具體規定：“在專利侵權的訴訟過程中，遇有被告反訴專利權無效時，受理專利侵權訴訟的人民法院，應當告知被告按照專利法第四十八條和第四十九條的規定辦理。在此期間，受理專利侵權訴訟的法院，可根據民事訴訟法（試行）第一百一十八條第

四項的規定中止訴訟，待專利權有效或無效的問題解決後，再恢復專利侵權訴訟。”

最高法院的這一通知，作為一種司法解釋，對下級法院開展專利審判工作具有準法律的約束力，法院在審理專利侵權糾紛時，遇到專利有效性問題，均應指引當事人根據《專利法》第 48 和 49 條規定向專利複審委員會提出；而可能由於該通知的發佈，在 1985 年以後的相對長時間里，法院亦未適用公知技術抗辯專利侵權指控，以免觸及專利有效性問題。

### 2. 藍皮書第 7 號

公知技術抗辯的引入，最初與專利權利要求的保護範圍確定，尤其是等同物的確定有關。

在 1985 年開始施行的第一部《專利法》中，有關專利的保護範圍的條款規定為：“發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求。”關於權利要求解釋，在偏向專利權人的中心限定主義和偏向社會公眾的週邊限定主義之間，中國的立法者始終選擇平衡的“折衷說”。這給等同原則在中國的適用提供了條件。

公知技術抗辯首次見之於公開的官方文件，是 1992 年 8 月發佈的《中國的知識產權制度》（中國科學技術藍皮書第 7 號）<sup>1</sup>。該藍皮書在介紹審判實踐中如何運用等同原則判定侵權時指出：“不能運用等同原則將其保護範圍擴大到申請日時的已有的技術”。在該藍皮書中，公知技術抗辯是用於限制等同原則之下的等同物的範圍，以避免運用等同原則時將專利保護範圍擴大到申請日時的已有的技術。

### 3. 李光訴首鋼案 — 運用公知技術抗辯專利等同侵權指控

此期間運用公知技術抗辯的典型案件是李光訴北京首鋼總公司重型機械公司（簡稱“首鋼”）案。

涉案專利是名稱爲“旗杆”的 ZL90222982.8 號實用新型專利,由專利權人(原告)李光於 1990 年 11 月 5 日申請,1991 年 8 月 21 日獲得國家專利局授權。被控技術是首鋼製作的旗幟吹飄裝置,於 1993 年 5-6 月間完成設計並實施。兩裝置均爲一種可以使旗幟在靜風時飄動的旗杆,由中空且一側開有氣孔的杆體、滑輪和旗繩等組成。李光認爲首鋼製作的旗幟吹飄裝置侵犯其專利權,遂於 1993 年 10 月 8 日向北京市中級法院起訴。

在本案審理期間,首鋼提交了一份他人於 1987 年 1 月 14 日已期滿的 85201537 號吹風式旗杆實用新型專利申請說明書。該專利申請說明書公開了一種靜風時的旗幟飄颺裝置。該吹風式旗杆實用新型專利已因專利權終止而成爲公有技術。

北京市中級法院經審理後認爲,《專利法》第五十九條第一款規定:“發明或者實用新型專利權的保護範圍,以其權利要求的內容爲準”。這就是說,只有當行爲人所實施的技術方案與專利技術方案存在實質等同時,才能判斷行爲人實施的行爲已落入專利權的保護範圍,繼而認定侵犯專利權成立。原告李光在權利要求書、說明書及附圖中所載明的技術方案與被告首鋼的旗幟吹飄裝置存有兩點不同:1.中空的旗杆內部結構不同;2.杆體兩側排氣孔分佈不同,上述兩項區別是實質不相等同的,被告的旗幟吹飄裝置並未落入原告的專利範圍。據此,判決駁回原告李光的訴訟請求。

李光不服一審判決,上訴至北京市高級人民法院。北京市高院認爲:上訴人李光的旗杆專利技術方案涉及一種由中空旗杆、滑輪、旗繩組成,利用風源將風沿 3 條輸氣管道分別送到杆體內部的 3 個氣室,並通過在杆體旗幟升起的一側開設若干排氣孔的吹飄旗幟裝置。被上訴人首鋼製作的旗杆,也是由中空旗杆、滑輪、旗繩組成。二者的根本區別在於:李光的專利技術方案在旗杆內有 3 個氣室,而首鋼技術中的旗杆內僅有一個氣室,而單氣室“吹風式旗杆”技術已於 1987 年 1 月 14 日公開於業已屆滿的第 85201537 號實用新型專利,成爲公有技術。因此,李光的“旗杆”專利保護範圍,不應包括單氣室旗幟吹飄裝置。據此,二審法院支持一審法院認定首鋼的旗幟吹飄裝置所採用的技術方案與上訴人的專利技術二者實質不相等同的觀

點,公知技術抗辯被用於限制李光所主張的等同物的範圍,使之不能將其專利保護範圍擴大到申請日時的已有的技術。

## 二、公知技術抗辯的發展和思考

公知技術抗辯專利等同侵權,與中國《專利法》對於專利行政機關和法院的職能劃分幾乎沒有任何抵觸。但公知技術抗辯專利相同侵權時,意味着被告可以不通過專利複審委員會的專利無效程序挑戰專利有效性,而直接在法院通過足以影響專利新穎性的公知技術來抗辯專利侵權指控。公知技術抗辯專利相同侵權的做法,可以說是對最高法院《關於開展專利審判工作的幾個問題的通知》中提出的關於專利有效性糾紛處理方式的某種補充或修正。李光訴首鋼案之後不久,出現了公知技術抗辯專利相同侵權的案件。相應地,不同的司法轄區內,公知技術抗辯在實踐中出現了不同的運用。

1. 浙江高院對陳克和新羽訴神風案的判決—公知技術抗辯專利相同侵權指控

涉案專利是名稱爲“刺綉品的彩化工藝方法”的 ZL91100595.1 號發明專利,由專利權人陳克於 1991 年 1 月 27 日申請,並於 1994 年 4 月 6 日由國家知識產權局授權公告。該發明專利獨立權利要求爲:刺綉品的彩化工藝方法,用基線在面料圖案上刺綉,其特徵在於用染色液對基線綉迹進行染色彩化,再乾燥固定。

此後,原告專利權人陳克、獨家使用被許可人新羽工藝品廠向杭州市中級法院起訴,稱被告台州市椒江神風領帶廠(“神風”)製造、銷售了基線綉迹染色彩化領帶,構成了對陳克擁有專利權的侵犯,也構成了對新羽擁有獨家使用權的侵犯。

被告神風辯稱:神風製造刺綉領帶中使用的這種在部分圖案中輔之以手繪填色製作刺綉品在我國已有悠久的歷史,並非新技術,侵權指控不能成立。

一審法院經審理認爲:刺綉品的彩化工藝方法發明專利不是一種新產品的製造方法,而是一種工藝,該工藝用於刺綉品的彩化,依照該工藝方法直接獲得的產品品種較多,包括神風製造的領帶。神風認爲陳克的專利不具有新穎性,神風使用的是自由公知技術的觀點不能成立。本案中,神風未提供在製造

領帶中使用彩化的具體方法，應視為其使用陳克的專利方法，構成侵權；同時神風也侵犯了新羽的獨家使用權。神風被責令立即停止使用刺繡品的彩化工藝方法及使用、銷售依該專利方法直接獲得的產品。

被告神風不服，向浙江省高級人民法院提起上訴。二審法院經審理認為：用染色液在單色刺繡品上着色彩化是民間傳統工藝，浙江省溫州、台州等地的工藝品廠大多沿用該民間工藝製作刺繡品。1989 年第 9 期《絲綢》雜誌上即介紹了該工藝流程。據此，浙江省高院 1997 年 12 月 16 日就該發明專利一案作出終審判決，法院認為，“上訴人使用申請日前已有的技術不構成對發明專利權的侵害，被上訴人要求上訴人承擔侵權責任的理由不能成立。上訴人提出‘其使用公知技術並未侵權’的上訴理由成立，予以支持”，據此，浙江省高院撤銷了一審關於侵權的判決，以使用公知技術不侵犯專利權為由駁回專利權人的訴訟請求。

2. 北京高院的意見—重申公知技術僅適用於專利等同侵權指控

隨著公知技術抗辯專利相同侵權的案件的出現，公知技術可否用於抗辯專利相同侵權指控，司法實踐上存在不同的理解。為了規範和統一其轄區的司法實踐，北京市高級人民法院於 2001 年頒佈了《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》（京高法發（2001）229 號）。該意見第 4 部分第 100—103 條關於“已有技術抗辯”的內容如下：

“已有技術抗辯，是指在專利侵權訴訟中，被控侵權物（產品或方法）與專利權利要求所記載的專利技術方案等同的情況下，如果被告答辯並提供相應證據，證明被控侵權物（產品或方法）與一項已有技術等同，則被告的行為不構成侵犯原告的專利權。

用已有技術進行侵權抗辯時，該已有技術應當是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術方案，或者該領域普通技術人員認為是已有技術的顯而易見的簡單組合成的技術方案。

已有技術抗辯僅適用於專利等同侵權，不適用於專利相同侵權的情況。

當專利技術方案、被控侵權物（產品或方法）、被引證的已有技術方案三者明顯相同時，被告不得依已有技術進行抗辯，

而可以向專利複審委請求宣告該專利權無效。”

北京高院的上述意見顯然仍然在強調中國《專利法》對於專利行政機關和法院的職能劃分，明確“已有技術抗辯僅適用於專利等同侵權，不適用於專利相同侵權的情況”，並將已有技術抗辯專利相同侵權的情形理解為專利有效性爭議，指引當事人向專利複審委提出專利權無效宣告請求，通過專利無效程序解決。

值得注意的是，北京高院在其意見的開頭部分特別說明：“本意見中的規定有與其後頒佈的法律、法規及最高人民法院相關司法解釋不相一致的，應當以法律、法規及最高人民法院司法解釋為準。”

### 三、最高法院的觀點 — 對公知技術 抗辯專利相同侵權的漸進肯定

需要指出的是，在《專利法》施行的早期，最高人民法院圍繞《專利法》對於專利行政機關和法院的職能劃分，對公知技術抗辯的運用採取了十分謹慎的態度。而隨着司法實踐的變化和法院對專利審判經驗的積累，最高法院對公知技術抗辯給予了更大範圍的肯定。

1. 最高法院對具體案件的指導 — 對下級法院運用公知技術抗辯的具體要求

2000 年，最高人民法院民事審判第三庭向安徽省高級人民法院發出關於王川與合肥繼初貿易有限責任公司等專利侵權糾紛案的函（[2000]知監字第 32 號函）。在函中，最高法院民三庭認為此案存在的問題比較明顯，要求安徽高院對案件予以全面複查並依法作出處理，並在函中對公知技術抗辯的運用提出具體意見，指出：一審對於本案被控侵權人之一的神電公司提出的公知技術抗辯事由未作任何審查認定；二審未就神電公司提供的兩份對比文件所披露的技術與神電公司技術進行對比，而是與王川專利進行對比得出兩者不相同的結論。這種做法似不妥當。法院認為，“不論神電公司技術與王川專利是否相同，在神電公司提出公知公用技術抗辯事由的情況下，只有在將神電公司技術與公知公用技術進行對比得出否定性結論以後，才能將神電公司技術與王川專利進行異同比較。在將神電

公司技術與公知公用技術進行對比時,不僅要比較神電公司技術中有關必要技術特徵是否已為對比文件所全部披露,而且在二者有關技術特徵有不同的情況下,還要看這種不同是否屬於本質的不同,即有關技術特徵的替換是否是顯而易見的。只有經過這樣的對比,得出二者有本質不同以後,才能否定神電公司的該抗辯理由。”法院同時認為,“這種技術對比一般應當委託鑒定部門鑒定或者至少進行專家諮詢為宜。”

## 2. 最高法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定 — 公知技術抗辯在中止程序中的運用

2001 年,最高人民法院出台《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》(法釋(2001)21 號),其中第 9 條規定:人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件,被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的,人民法院應當中止訴訟,但具備下列情形之一的,可以不中止訴訟:……(二)被告提供的證據足以證明其使用的技術已經公知的;……。

最高人民法院民事審判第三庭對此作了解釋:“第(二)項規定的可以不中止訴訟的情形是被告提出的證據足以證明其使用的技術已經屬於公知技術,即通常所說的公知技術抗辯。具體說,在專利侵權訴訟中,人民法院可以不管專利權人的實用新型、外觀設計專利是否具備授予專利權的條件,被告只要能夠舉證證明其使用的技術是自由公知技術,人民法院就可以根據公知技術抗辯這一公認的審判原則,直接判決被告不侵權。”

通過司法解釋明確將公知技術抗辯原則確認下來,用於解決涉及侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件的中止訴訟問題,被認為是對中國專利侵權中止訴訟制度的重要突破和完善。

## 3. 最高法院關於專利侵權抗辯的最新規定 — 對公知技術抗辯的進一步肯定

在 2007 年 1 月下發的《最高人民法院關於全面加強知識產權審判工作為建設創新型國家提供司法保障的意見》中涉及“禁止知識產權權利濫用”,其中第 16 條要求各級法院:“準確界定知識產權權利人和社會公眾的權利界限,依法審查和支持當事人的在先權、先用權、公知技術、禁止反悔、合理使用、正當使用等抗辯事由;制止非法壟斷技術、妨礙技術進步的行為,依

法認定限制研發、強制回授、阻礙實施、搭售、限購和禁止有效性質疑等技術合同無效事由,維護技術市場的公平競爭;防止權利人濫用侵權警告和濫用訴權,完善確認不侵權訴訟和濫訴反賠制度。”

最高法院的上述系列規定、通知,確立了公知技術既可用於抗辯專利等同侵權指控,也可用於抗辯專利相同侵權指控,意在統一司法實踐。

## 四、公知技術抗辯在各地法院的廣泛適用

最高法院對於公知技術抗辯專利侵權指控的意見,推動了運用公知技術抗辯的法律實踐,全國各地法院在司法實踐中探索出公知技術抗辯的具體運用方式。

### 1. 雪聖訴科惠等 — 公知技術抗辯的類型和抗辯條件

在此案中,山東青島中級法院將公知技術按其權利歸屬的不同分為三類:(1)自由公知技術,是指已進入公有領域的技術,任何單位和個人都有使用權,任何單位和個人都不能獨佔;(2)他人的專利,只要是在原告的申請日前公開了申請的,也是公知技術;(3)他人處於臨時保護期的發明專利申請。山東青島中級法院還認為,利用公知技術進行不侵權抗辯,應滿足兩個條件,一是存在公知技術,二是被控侵權產品的生產利用了公知技術。

涉案專利是萊州市活性碳纖維廠(後更名為雪聖活性碳纖維廠)1998 年 12 月 31 日向國家知識產權局申請名為“除臭過濾紙”的實用新型專利,國家知識產權局於 1999 年 12 月 24 日授予專利權,專利號為 98 2 50815.8。2001 年 11 月 6 日,萊州市活性碳纖維廠以廣東科惠實業公司(“科惠”)等侵犯其專利權為由,向山東青島中級法院提起訴訟。除臭過濾紙專利的權利要求是:“一種除臭過濾紙,是由紙、活性碳和光催化劑加工而成;其特徵在於:它被製成條狀平板紙和瓦楞紙,條狀平板紙和瓦楞紙相互間隔由膠結劑粘結在一起,呈蜂窩狀,週邊由一平板紙粘接成邊框”。

被控產品是一種光觸媒及活性炭過濾網,由平板紙和瓦楞紙粘合而成,呈長方形,四周為平板紙粘合的邊框。被告科惠以其採用的技術與一項在先公開的美國專利技術一致為由,以公



知技術抗辯對它的侵權指控。

青島中級法院認為：被告科惠以其生產的被控侵權產品是利用了公知技術來抗辯原告的侵權之訴。本案被告科惠向法院提供的有關公知技術的證據，並提出被控侵權產品的技術特徵是公知技術的抗辯，其根據是專利號為 5,817,427 的美國專利，專利公告日是 1998 年 10 月 6 日，早於原告專利的申請日。被告科惠稱，被控侵權產品生產所採用的技術，與美國專利所公開的技術一致，而美國技術已經通過美國專利的發佈在全球公開，成為一項公開技術。美國專利的中心內容是，提供一種具有良好除臭功能且能有效防止老化的利用納米材料製成的氧化鈦紙，該氧化鈦紙含有超精細氧化鈦顆粒（其 X 光顆粒直徑不大於 100NM），即氧化鈦是納米材料的氧化鈦，與原告的專利存有明顯的不同，兩者所用材料不同：原告專利利用的是一般狀態下的紙、活性碳和光催化劑等材料；而美國專利利用的是納米材料，即“直徑不大於 100NM 的超精細顆粒氧化鈦或者以金屬或金屬化合物進行表面改良過的改良超精細顆粒氧化鈦”。通常把組成相或晶粒結構控制在 100 納米以下長度尺寸的材料稱為納米材料，納米材料具有一般材料所不具有的優異的性能，即表面效應、小尺寸效應和量子效應，其技術被稱為納米技術，是現代高科技技術，兩者所利用的材料具有本質的區別。此外，美國專利權利要求書所描述的結構與被告的產品結構無法一一對應，不能當然地認為，二者的結構是相同的。因此，被告科惠認為其產品與美國專利的技術特徵是相同的觀點不成立<sup>2</sup>。

## 2. 何偉斌訴文忠電子 — 公知技術抗辯的技術對比方式

在該案中，關於公知技術抗辯中的相關技術對比，溫州市中級法院認為：在公知技術抗辯的相關技術對比中，要把握的是將被控侵權人引證作為公知技術的證據與被控侵權產品進行對比，以判斷被控侵權人提供的證據是否足以證明其在被控侵權產品上使用的技術已經公知，而將公知技術和被控侵權產品的技術進行對比時應以專利權利要求框定的保護範圍作為參照。公知技術抗辯的相關技術對比並不涉及公知技術與專利技術的對比；如果公知技術抗辯成立，專利技術和被控侵權產品的侵權對比也就成為不必要。

涉案專利是何偉斌 1999 年 5 月 6 日向國家專利局申請

的名稱為“數控剝線機”的實用新型專利，於 2000 年 12 月 27 日獲准授權，專利號為 ZL99210833.0。該專利的獨立權利要求為：一種數控剝線機，包括有箱體、控制面板、機械控制部位和安裝在箱體內的電腦單片機組成，其特徵在於：控制面板上設有各種數控按鈕，機械控制部分設有導線進線裝置、剪剝裝置和出線裝置，所述箱體內分別設有進線步進電機、剪剝步進電機及出線步進電機，這些步進電機分別與機械控制部位的進線裝置、剪剝裝置和出線裝置的電氣和機械對應連接。

何偉斌以瑞安市文忠電子設備有限公司（“文忠”）生產、銷售的電腦剝線機侵犯其專利權為由，於 2004 年 12 月 27 日向溫州市中級法院提起訴訟，並申請證據保全。原審法院於 2004 年 12 月 31 日到位於瑞安市塘下鎮廣場中路 1 號的文忠公司進行證據保全，獲得被控侵權的電腦剝線機產品成品若干。文忠公司引用包括“顧梨方案”<sup>3</sup>在內的公知技術進行專利侵權抗辯。

在本案中，溫州市中級法院認為：何偉斌擁有的是實用新型專利，所以在對比時主要涉及產品的形狀、構造或者其結合。而且何偉斌在訴訟中明確主張以專利獨立權利要求 1 作為其保護範圍，因此在對比時，主要對被控產品中與何偉斌專利權利要求 1 相對應的結構安排和部件採用是否為公知技術進行評判。基於以上考慮，法院將被控侵權產品的技術特徵（以下簡稱被控技術）歸納為五項特徵：一種電腦剝線機；由箱體、控制面板、機械控制部位和安裝在箱體中的電腦單片機組成；控制面板上設有各種按鈕；機械控制部位左右分別設有一對滾輪，左滾輪負責進線，右滾輪負責出線；中間設有剪刀，負責導線剪剝；箱體內設有三台步進電機，分別連接機械控制部位的進線滾輪、剪剝剪刀和出線滾輪。法院就以上特徵與顧梨方案相比較，認定被控技術的全部特徵可以從顧梨方案中完整得到，屬於已有公知技術。<sup>4</sup>

何偉斌不服該判決，上訴至浙江高級法院。浙江高級法院根據上訴人的上訴請求和理由以及被上訴人的答辯，首先確認在專利侵權抗辯中，如果被控侵權人提出公知技術抗辯理由時，先將被控技術與公知技術進行比對。浙江高級法院同時認為，在認定兩者存在本質不同，否定被控侵權人抗辯理由的情況下，則需將被控技術與專利技術進行比對。

具體地,浙江高級法院認為,在文忠公司提出公知公用技術抗辯的情況下,將文忠公司的技術與顧梨方案進行對比時,不僅應比較被控侵權產品的技術有否為對比文件所披露,而且在兩者有關技術特徵有所不同的情況下,還要比較被控侵權產品的區別技術特徵更接近於專利技術還是公知技術。

如原審判決所描述的“顧梨方案”,該方案的名稱為“電腦剝線機”,闡述了電腦剝線機的概述、功能、工作原理和主要參數,並附有控制系統主程序和控制回路框圖兩張。何偉斌認為,顧梨方案與被控侵權產品以及專利技術不同之處在於:1. 前者中的“觸摸式面板”與後兩者的“數控按鈕”是不同的輸入方式,不能替換。2. 前者描述的步進電機和壓輪同時進行,而後兩者是分步進行。3. 前者的單片機控制儲存器,而後兩者直接控制步進電機。經審查,法院認為,涉案專利權利要求 1 公開了一種數字控制式剝線機的技術方案,具體包括數字控制部分和機械控制部分的結構特徵以及對應連接的方式。在何偉斌的上述比對中,除第 1 項控制面板兩者有所不同外,第 2、3 項所提及的技術特徵在其專利權利要求書中並未予以公開或限定。因此,何偉斌提出的後兩項專利本身與沒有披露的技術對比存在不同的理由不能成立。何偉斌認為被控技術控制面板使用的輸入方式是與專利相同的“數控按鈕”,而顧梨方案公開的是“觸摸式面板”。對此,法院認為:被上訴人所生產的被控侵權產品所採用的觸摸式按鍵,按照技術特徵應稱之為薄膜式按鍵,操作者在將各種數據參數通過鍵入的方式輸入電腦時需對該按鍵施加一定的垂直力,操作者放鬆後該按鍵即能恢復原位,有一定的行程。而觸摸式面板強調的是操作者的觸摸,沒有行程。至於專利技術所使用的是“數控按鈕”,儘管此非規範的專業術語,但從其字面理解,將所需導線的加工規格按先後順序用十進制數輸入採用了數字控制按鈕的方式。因此,三者相比較,被控侵權產品的技術特徵更接近於專利技術的“數控按鈕”。同時,法院在被控侵權人以公知技術進行抗辯時,所審查的是被控侵權產品的技術方案是否來源於公知技術,顧梨方案所公開的是觸摸式面板,並未披露數字控制按鈕的具體技術特徵,因此對於被控侵權產品所採用的薄膜式按鍵進行數字控制的方式,公知技術並未予以公開。因此,法院認為,被控侵權產品的技術特徵並非來源於公知技術,文忠公司以公知技術進行抗辯的理由不

能成立。<sup>5</sup>

### 3. 湘北威爾曼訴廣州威爾曼請求不侵權確認 — 公知技術抗辯的技術對比方式

在該案中,關於公知技術抗辯中的相關技術對比,湖南省長沙市中級法院先將被控侵權產品與專利技術對比,在確認被控侵權產品落入專利保護範圍後,再將被控侵權人引證的公知技術與被控侵權產品進行對比,以判斷被控侵權人在被控侵權產品上使用的技術是否已經公知。

涉案專利是廣州威爾曼公司(“廣州威爾曼”)的名稱為“抗β-內酰胺酶抗菌素複合物”的發明專利 ZL97108942.6。該專利於 1997 年 6 月 11 日申請,由國家知識產權局於 2000 年 9 月 2 日授權。該發明專利的必要技術特徵為:一種抗β-內酰胺酶抗菌素複合物,其特徵在於它由舒巴坦與氧哌嗪青霉素或頭孢氨噻肟所組成,舒巴坦與氧哌嗪青霉素或頭孢氨噻肟以 0.5~2:0.5~2 的比例混合製成複方製劑。

被控技術是湘北威爾曼製藥有限公司(“湘北威爾曼”)申報生產的新藥“注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉(2:1)”和“注射用頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉(2:1)”。湘北威爾曼於 2005 年 7 月 29 日收到被告廣州威爾曼發出的律師函。該函認為湘北威爾曼申報註冊生產的 2 類藥品注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉、注射用頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉落入其 ZL 97108942.6 發明專利權利要求保護範圍之內,侵犯了其發明專利權,據此要求湘北威爾曼終止申報註冊活動。而“湘北威爾曼”則認為,其申報註冊生產的注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉、注射用頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉複方製劑藥品所使用的是一種自由公知技術,沒有侵犯被告的發明專利權。湘北威爾曼故於 2005 年 8 月 24 日向長沙市中級法院提起訴訟,請求人民法院依法判令確認湘北威爾曼在中國製造、使用、許諾銷售、銷售、進口注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉、注射用頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉複方製劑藥品不構成對被告 ZL97108942.6 發明專利的專利侵權。

長沙中級法院為此主持雙方當事人就訴爭專利侵權糾紛進行了以下比對:

#### (一)產品與發明專利的比對。

庭審中,湘北威爾曼當庭確認其申報生產的新藥“注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉(2:1)”和“注射用頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉(2:

1) ”與廣州威爾曼的 ZL97108942.6 發明專利相同。

對此,法院認為,可以認定被控侵權產品所用涉案技術與發明專利 ZL97108942.6 技術具有同一性。

#### (二)發明專利與公知技術的比對。

對此,法院認為,發明專利應當具有新穎性、創造性和實用性。公知技術抗辯意在質疑專利的新穎性。根據法律規定,專利技術不得與在申請日以前在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知的技術相同,也沒有同樣的技術由他人向國務院專利行政部門提出過專利申請並且記載在申請日以後公佈的專利申請文件中。本案中,確定發明專利 ZL97108942.6 的新穎性,應當從專利的必要技術特徵入手。從權利要求來看,該專利包含兩個部分:其一,該混合物包括舒巴坦與氧哌嗪青霉素或頭孢氨噻肟等組成成份;其二,上述組成成份按一定的比例混合而成一種新的複方製劑。因此,該專利的新穎性並不在於單獨作為組成成份的舒巴坦與氧哌嗪青霉素或頭孢氨噻肟本身的與眾不同,而在於這些組成成份以何種比例混合而成一種新的、單一的藥劑,兩種成藥的搭配使用與複方製劑是不同的概念。只有這種單一藥劑技術已經被前述方式公開,公知技術抗辯方能成立。本案中,湘北威爾曼亦承認所提交的證據涉及的是一種聯合使用藥物的治療方案而不是單一的複方藥物,因此其並不能證明在廣州威爾曼專利申請日之前已有相同的單一藥劑技術被公開,故其公知技術抗辯不成立。<sup>6</sup>

#### 4.花為媒訴振興醫療 — 公知技術抗辯的技術對比方式

在該案中,浙江高級法院經比對被控侵權產品與公知技術認為,二者相關特徵完全相同,從而確認被控侵權產品不落入專利保護範圍。

涉案專利是,被上訴人紹興花為媒醫用配套有限公司(“花為媒”)1999 年 7 月 14 日向國家知識產權局申請的“醫用床的機械搖起機構”實用新型專利,該專利於 2000 年 5 月 4 日授權,專利號為 99227847.3。該專利的獨立權利要求為一種醫用床的機械搖起機構,主要特徵是其具有一連接床身或床板的曲柄連杆、連接着絲杆的套管以及搖把杆和搖把,所述絲杆通過一萬向節與搖把杆相連。

被控技術是本案上訴人杭州振興醫療用品廠(“振興廠”)製造、銷售的一種醫用床,其搖起結構的主要技術特徵也由曲柄連杆、套管、絲杆、搖把杆、搖把、萬向節組成,曲柄連杆連接床板,套管連接絲杆,絲杆通過萬向節與搖把杆相連。2001 年上半年起,振興廠製造、銷售該醫用床的搖起機構。被上訴人花為媒於 2001 年 10 月 30 日向原審法院杭州中級法院起訴,請求判令上訴人立即停止侵犯專利權的行為。

杭州中級法院經審理認為,振興製造、銷售的醫用床的搖起機構所使用的技術方案具備了花為媒公司 99227847.3 專利的全部必要技術特徵,落入該項專利的保護範圍,已構成侵權。

上訴人振興廠不服,向浙江高院提起上訴稱:1.上訴人使用的是已有公知技術,該公知技術為日本 PARAMOUNT 醫用床有限公司(下稱 PARAMOUNT 公司)的宣傳圖及 ZL99225738.7 實用新型專利等。被上訴人花為媒在庭審中辯稱,1.上訴人據以證明其使用的公知技術的證據已被國家專利複審委員會在無效宣告程序中駁回,故被上訴人的專利並未喪失新穎性。

浙江高級法院經審查認為,上訴人在本案中予以證明其使用公知技術的證據主要是兩方面,一是 ZL99225738.7 號實用新型專利文獻,二是長徵醫院在被上訴人的專利申請日之前,已經公開使用了與專利技術特徵相同的病床。

本案上訴人製造、銷售的也是一種醫用床,其搖起結構的主要技術特徵也由曲柄連杆、套管、絲杆、搖把杆、搖把、萬向節組成,曲柄連杆連接床板,套管連接絲杆,絲杆通過萬向節與搖把杆相連。上訴人舉證的公知技術的證據 ZL99225738.7 號專利是“病床搖杆安全結構”的實用新型專利,其特徵主要有搖杆、萬向接頭、伸縮螺杆、傳動螺杆、墊片及彈簧組成,沒有本案被控侵權產品中的曲柄連杆,且不能從對比專利文獻中毫無疑義的導出該裝置必然是通過曲柄連杆與床身或床板相連的,兩者不構成相同或等同。從而不能證明被控侵權產品的技術特徵是使用了上述對比專利文獻中的公開技術。

長徵醫院 1997 年 9 月使用的荔生公司及 PARAMOUNT 公司生產的兩種機械搖起式病床也均採用機械搖起機構,其特徵均由曲柄連杆、套管、絲杆、搖把杆、搖把、萬向節組成,曲柄連杆連接床板,套管連接絲杆,絲杆通過萬向節與搖把杆相連。上訴人製造、銷售的醫用床的技術特徵與上述病床的技術特徵

# Prior Art Defence Against Patent Infringement Allegation in China

Wu Yuhe

This article is intended to present an overview of the application and development of prior art defence against patent infringement allegation in China, with an analysis of some typical cases and a review of the evolution of some of the events.

Generally speaking, the functional division of the patent administrative authorities and the courts under the Chinese Patent Law as of 1984 has rendered, to an extent, the application of prior art defence against patent infringement alle-

gation typical of China. Specifically speaking, Article 3 of the Patent Law provides that the Patent Office receives and examines patent applications and grants the patent right for invention-creations satisfying the provisions of the Patent Law; Articles 48 and 49 provide that the Patent Reexamination Board (PRB) is responsible for the examination of requests for invalidation of patent rights, that is, responsible for examining the validity of the patents and making decisions on patentability; and Article 60 provides that the courts and lo-

完全相同。據此,可以認定本案被控侵權產品與被上訴人專利申請日之前的已有公知技術完全相同。

浙江高級法院還認為,被上訴人係 ZL99227847.3 號實用新型專利的專利權人,其享有的專利權應受法律保護,但該權利的保護範圍不能擴展到公知領域。被上訴人有權以製造、銷售、使用、進口等方式專有實施該專利技術,也有權將自己享有的專利技術轉讓或許可他人使用,但無權禁止他人使用該專利技術外的其他已有公知技術。本案中上訴人製造、銷售的醫用床的技術使用的是在被上訴人專利申請日之前的已有公知技術,該製造、銷售行為不構成專利侵權。故上訴人提出其“使用的是已有公知技術,不構成侵權”的上訴理由成立。<sup>7</sup>

## 五、結語

運用公知技術抗辯專利侵權指控,意義十分重大,據此可以使那些使用公知技術的被告在抗辯專利侵權指控時有更多抗辯手段:一方面可以通過專利複審委的專利無效程序否定原告專利有效性(這時專利有效性和專利侵權糾紛分別由專利複審委員會和法院審理,案件可能久拖不決);另一方面也可通過直接運用公知技術抗辯專利侵權指控,儘快擺脫訴訟的糾

纏,節約當事人的訴訟成本和司法審判資源。

公知技術抗辯專利侵權指控在司法實踐中已廣泛運用,但在立法層面的進展還十分有限,國家知識產權局在其《第三次專利法修改建議稿》中對公知技術抗辯作出原則規定,這些規定尚有待進一步細化。這從一個方面說明,在中國,公知技術抗辯的理論和實踐尚有待進一步的發展和完善。■

作者:中國專利代理(香港)有限公司律師、專利代理人

<sup>1</sup> 這篇由當時的科學技術委員會(現在的科學技術部)名義發佈的文件,其目的正向其在前言中寫到的一“以中國科學技術藍皮書形式發佈《中國的知識產權制度》,旨在闡明我國政府在知識產權保護方面的基本態度、觀點和所實施的政策和措施,介紹中國在知識產權保護方面的各項法律制度”。

<sup>2</sup> 參見(2001)青知初字第103號民事判決書。

<sup>3</sup> 顧梨:“DBX-I 電腦剝線機”,刊載於1995年第二期《低壓電器》。

<sup>4</sup> 參見(2004)溫民三初字第196號民事判決書

<sup>5</sup> 參見(2005)浙民三終字第219號民事判決書。

<sup>6</sup> 參見(2005)長中民三初字第365號。

<sup>7</sup> 參見(2002)浙經二終字第7號民事判決書。