

現有技術抗辯中的技術比對規則

—兼議專利法修訂中現有技術抗辯建構

—何懷文—

引言

近年來,現有技術抗辯受到業界越來越多的關注。¹第三次專利法修改草案也引入“現有技術”抗辯的條款,即《中華人民共和國專利法》(修改稿)(2008年2月28日修改)(以下簡稱“專利法修改草案”)第六十四條規定:“在專利侵權糾紛中,被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的,不構成侵犯專利權的行為。”但是,這不免引起擔憂,有學者從司法實踐的角度列舉了在專利侵權中引入“現有技術抗辯”的諸多弊端。²然而,這些司法實踐、修法草案以及學術討論,都極少正面回答一個基本的問題:現有技術抗辯針對的是涉訴專利的新穎性還是創造性,應當遵循怎樣的技術比對規則?鑒於目前探討的現有技術抗辯概念不統一,本文將對現有技術抗辯進行分類甄別,而後討論現有技術抗辯的核心問題——技術比對規則。最後,鑒於我國專利侵權訴訟和無效程序分立,本文建議在《專利法》修訂中加入現有技術抗辯時,應當明確技術比對規則和比對標準。可選擇的方案是將現有技術抗辯作為一種侵權例外,用於保護公眾對於現有技術和專利制度的基本信賴。

一、現有技術

“現有技術”一詞具有法域特色,它在中國也不例外。《中華人民共和國專利法實施細則》(以下簡稱“實施細則”)第三十條規定:“專利法第二十二條第三款所稱已有的技術,是指申請日(有優先權的,指優先權日)前在國內外出版物上公開發表、在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術,即現有技術。”可見,“現有技術”被引入以解釋“已有技術”,而由於上述

表述強調“公眾所知”,它也就被實務界等同為“公知技術”。專利法修改草案亦採用這一“現有技術”的概念,故本文採用現有技術抗辯的術語。

儘管現有技術是我國《專利法》判斷專利申請創造性的唯一參照,但並不是判斷專利申請新穎性的唯一基準。上述實施細則的規定解釋的是《專利法》第二十二條第三款“創造性”中的“已有的技術”,並不是直接針對該第二款的“新穎性”。對於後者,如果同樣的發明創造由他人提出過申請並且記載在申請日以後公佈的專利申請文件中,則該在先申請可以破壞後一申請的新穎性,儘管在先申請不能作為現有技術的一部分而成為判斷在後專利申請創造性的審查基準。

根據其權利狀態,現有技術可以分為可自由使用的現有技術和不可自由使用的現有技術。但是,現有技術抗辯針對的是涉訴專利與被控技術之間的關係。至於被控技術與第三人專利權的關係,屬於另一法律關係,不應該是現有技術抗辯制度着力考察的問題。故此,本文討論不作此類區分。

二、現有技術抗辯的分類

儘管專利侵權訴訟中現有技術抗辯成功,結果都是不侵權,但是,目前國內探討的多種現有技術抗辯的法律基礎卻有很大的不同,並且由於技術比對規則的差異,它們以不同方式涉及涉訴專利的新穎性和創造性。故首先對其進行分類。

1. 作為等同原則限制的現有技術抗辯

作為等同原則限制的現有技術抗辯,基本法理在於,“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。”³這是我國司法界最早普遍承認的現有技術抗辯類型,李光訴首鋼案就是這方面典型的案例。⁴北京市高級人民法院在《專利侵

權判定若干問題的意見(試行)》(以下簡稱“侵權判定試行意見”)第100條規定中所稱的“已有技術抗辯”⁵,本質上也應是這種情況。然而,由於“已有技術”不包括在先專利申請中的抵觸申請⁶,作為對等同原則的限制,該侵權判定試行意見第42條還明確規定:“在專利侵權判定中,下列情況不應適用等同原則認定被控侵權物(產品或方法)落入專利權保護範圍:(1)被控侵權的技術方案屬於申請日前的公知技術;(2)被控侵權的技術方案屬於抵觸申請或在先申請專利。”

如果這種現有技術抗辯中的引證文件被用於專利授權審查過程或者專利無效程序,則該引證技術可能破壞該專利的創造性。而且,儘管該引證技術沒有涵括涉訴專利的所有技術特徵,但在一些情況下,它也可以用於破壞涉訴專利的創新性。我國《專利審查指南》第二部分第三章的新穎性部分就指出,引證文件和專利之間的區別可以是“慣常手段的簡單替換”。然而,嚴格來說,法院審查的僅僅是原告主張的等同技術特徵的新穎性和創造性,其目的是用來限制等同技術特徵的範圍,並不需要得出專利權是否有效的評價,因此,這不一定破壞涉訴專利的授權基礎。

然而,由於我國專利侵權訴訟和無效程序分立,法院為逃避“越權”的指責,並不比對涉訴專利和現有技術,而只比對現有技術和被控技術。這導致技術比對過程缺乏客觀明確的標準,後文將詳述之。

2. 用於否定專利權效力的現有技術抗辯

本文所謂“用於否定專利權效力的現有技術抗辯”是指在專利侵權訴訟中,被告主張涉訴專利應屬於現有技術,因此自己不侵權。被告提供的作為現有技術的對比文件,既可能破壞創造性,也可能破壞新穎性。此時,已經不再區別等同專利侵權還是相同專利侵權,因為法院直接關注的是涉訴專利的效力。由於我國實施專利無效程序和專利侵權判定程序分立的體制,長期以來,對專利效力的評價就一直被看作是司法實踐的禁區,如果涉及到,法院往往採用變通的方法。事實上,眾多現有技術抗辯的案子,法院採取“影子戰術”,只比對被控技術與現有技術而迴避比對現有技術與涉訴專利。後文在討論技術對比時將就此詳細闡述。

此外,近來的司法實踐中,法院在對程序是否需要中止作

出裁定時,會間接地對專利新穎性和創造性作出判斷:如果被告證明自己使用的技術構成現有技術,法院則可以不中止侵權訴訟,直接判決侵權不能成立。《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第九條規定,“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。”但是,對於何謂“使用的技術已經公知”並沒有作具體規定。

但是,更應關注的是專利法修改草案中現有技術抗辯條款的技術比對規則。由於草案中的現有技術抗辯既不同於前文所說的作為等同原則限制的現有技術抗辯,也不屬於後文將提到的作為專利侵權例外的現有技術抗辯,它很可能會沿襲既有的司法實踐。事實上,草案第六十四條規定得相當模糊:“被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的,不構成侵犯專利權的行為”,並未表明司法審查的範圍和標準,既沒有明確抗辯的對象是新穎性還是創造性,也沒有明確技術比對規則。在侵權訴訟和專利無效程序分立的格局下,法院為了逃避“越權”指責,必然會繼續沿用後文將詳述的“影子戰術”。

3. 作為專利侵權例外的現有技術抗辯

作為專利侵權例外的現有技術抗辯,是指在專利侵權訴訟中,被控技術涵蓋涉訴專利的所有技術特徵構成侵權,但是,由於該技術屬於現有技術而被豁免於侵權。事實上,在某些情況下,先用權主張的技術同時就是現有技術⁷。如果被告於涉訴專利申請日前已使用或做好準備使用與涉訴專利相同的技術但並未公開,則根據現行《專利法》第六十三條(二)的侵權例外,有權在原有的規模和範圍內繼續使用而豁免於侵權責任。如果這種在前的使用行為已“為公眾所知”,則所使用技術的就屬於現有技術。此時,可以選擇抗辯:既可以採用“先用權”抗辯,也可以採用“現有技術抗辯”。⁸特殊的,如果以在先使用現有技術為由抗辯,就是作為侵權例外,受到“先用權”範圍的限制。

根據現行第六十三條(二),於此種特殊的現有技術抗辯,法院會審查到涉訴專利的創新性。根據該條規定,只有製造“相同”產品,使用“相同”方法才可以豁免侵權。⁹其實,相同或者同

樣發明的判斷標準就是新穎性的判斷標準和方法,也就是將專利侵權中“全面覆蓋”原則適用於在先使用技術與涉訴專利的比對。

需要說明的是,這一包涵於先用權抗辯中的現有技術抗辯,對於中國目前的專利制度下建構現有技術抗辯具有特殊的意義。在專利侵權訴訟中,如果法院可以直接審查專利的效力,假使在先使用技術的行為構成公開使用,被告完全可以因此主張涉訴專利缺乏新穎性而無效,他此時根本不需要主張所謂的先用權。¹⁰然而,中國專利無效程序與侵權訴訟程序分立,法院無權宣告專利無效,現有技術抗辯就成為法院間接審查專利效力、維護被告正當利益的工具,以中國的方式緩解上述法律程序分立導致的制度緊張關係。在現行《專利法》下,以先用權為基礎的現有技術抗辯至少為現有技術抗辯直接提供了部分法律依據。更為重要的是,它還為適用現有技術抗辯提供了客觀明確的技術比對規則。這可作為我國《專利法》修訂的重要啓示,後文將詳述之。

三、現有技術抗辯的技術比對

技術比對規則是現有技術抗辯適用的核心問題,也是目前爭議很大的問題。在現有技術抗辯中,可能出現三組技術比對關係:1. 被控技術與涉訴專利權;2. 涉訴專利與現有技術(引證技術);3. 被控技術與現有技術。以下分三種比對方式進行分析。

1. 被控技術與現有技術比對→被控技術與涉訴專利比對

現在司法實踐中常將被控技術與現有技術進行比對,然後,將被控技術與涉訴專利比對。這也被學者稱為“公知技術抗辯優先適用”。¹¹典型的案例如何偉斌訴文忠電子案。該案中,溫州中級人民法院認為:“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。所以,並不涉及公知技術與專利技術的對比。而且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。”¹²該案上訴後,浙江高級人民法院採取了類似的技術比對方式¹³:1. 確認引

證文件是否構成公知技術抗辯的對比文件;2. 比對對比文件所公開的技術與被控侵權產品的技術方案;3. 比對被控侵權產品的技術特徵與專利技術特徵。

此種技術比對規則常被引用作為法律支持,如最高人民法院民事審判第三庭在其1999年《關於王川與合肥繼初貿易有限公司等專利侵權糾紛案的函》(以下簡稱“王川與合肥繼初公司案函”)中指出,“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”。而且,該函同時提出被控技術與現有技術比對的方法:“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。另外,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。”

然而,這一批覆不宜作為現有技術抗辯適用的技術比對規則的法律依據。首先,它只應被看作最高院對下級法院個案審判的指導意見,而不能看作最高院對此一類案件適用法律的司法解釋。事實上,不是所有最高院的批覆都是司法解釋,只有那些不局限於具體案情的批覆才可作為對某一類案件法律適用的司法解釋。¹⁴上述函件中,最高院措辭強調“神電公司技術”、“王川專利”,這表明特別關注該案的具體情況,無意針對此一類案件提供普遍適用的司法意見。何況,這一批覆的目的是要求安徽高級人民法院全面複審該案,而且是以最高人民法院民事審判第三庭的名義下發,而不是以最高人民法院審判委員會的名義下發。再有,該函使用“不論神電公司技術與王川專利是否‘相同’”的措辭,似乎表明最高院着力在此個案中突破只有等同專利侵權才適用現有技術抗辯的限制,技術比對順序和原則可能並不構成其核心要旨,而僅僅被作為實現上述突破的應急性工具。

從根本上說,所謂優先適用現有技術抗辯,首先比對被控技術與現有技術,迴避現有技術與涉訴專利比對,是法院為逃

避“越權”指責的無奈之舉，同時也是法院自創司法裁量權之舉，既危險，也缺乏法理支持。首先，在侵權訴訟中，涉訴專利應被“推定”為有效。如果不首先比對被控技術與涉訴專利，而首先比對現有技術和被控技術，則偏離了專利侵權訴訟的中心，難免被指責為漠視專利權。專利權人很可能寧願法院直接審查專利權的效力，直接比對現有技術和涉訴專利，因為此時至少專利權仍舊處於訴訟程序的中心地位。如果將比對現有技術和被控技術置於首位，而被控技術與涉訴專利比對是否進行還要依賴於前者，專利權實際上已經被邊緣化。如果現有技術和被控技術比對結果認為，被告實施的是現有技術，現有技術抗辯成功，法院就可裁決不侵權，此時，法院雖然表面上並沒有否定專利的效力，但專利權卻實際上沒有獲得尊重：專利權人甚至無法知道是因為何種權利瑕疵而不能請求法院強制執行其專利權，是缺乏新穎性，還是創造性？

其次，由於被控技術與現有技術的比對缺乏客觀明確的標準，這在給法院創造出自由裁量的巨大空間的同時，也很容易導致司法標準的混亂和衝突。比對被控技術與現有技術，實際上是一種“影子戰術”，它假設被控技術也可以歸納為一份“專利申請文件”（即涉訴專利的“影子”）。如果對比文件可以否定被控文件的新穎性和創造性，法院希望據此間接地否定涉訴專利的新穎性或者創造性，為裁判不侵權提供正當性的基礎。上述王川與合肥繼初公司案函所闡述的方法就是把被控技術假想為一份“專利申請文件”，由法院根據被告提出的對比文件，確定被控技術是否屬於現有技術的一部分，即“必要技術特徵是否已為對比文件所全部披露”，二者有關技術特徵有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。”該函沒有使用新穎性和創造性的術語，也就不敢肯定法院是否會採納專利審查中的新穎性和創造性標準，更無法知道是否所有法院都會一致適用相關的準則。同時，據此也無法知道技術比對是以所屬領域的專家為標準，還是本領域的一般技術人員為標準？是以引證文件的時間為標準，還是以涉訴專利申請日或授權日，抑或訴訟提起日為標準？諸如此類的問題，還會有許多，似乎每個法院於每個案件中都可以自行抉擇。

更重要的是，這一假想的專利申請文件是發生侵權訴訟後，根據被控技術臨時“撰寫”出來的，這可能導致技術比對缺

乏客觀性和可操作性。如果法院依照涉訴專利的技術特徵來比對被控技術與現有技術，它實際上是在比對涉訴專利與現有技術，這是法院極力迴避的做法。因此，在比對被控技術與現有技術時，法院應該、也完全可以考慮不同於涉訴專利的技術特徵。如果引證文件本身是專利文件，法院還可以直接依照該專利的全文（包括權利要求書與說明書及附圖）比對被控技術和該引證技術。如此，被控技術與現有技術比對和被控技術與涉訴專利比對二者之間就還需要建立客觀一致的比對基礎，否則，實務中，稍不留神就可能導致脫節。此時，即便對比文件足以否定這份假想的專利申請的新穎性或創造性，也不代表該對比文件足以否定涉訴專利的新穎性或創造性。但是，依照現有技術抗辯優先適用的原則，此時法院卻可以認定所謂的現有技術抗辯成立，不再比對被控技術與涉訴專利。如此一來，專利權甚至都還沒有被考慮過，權利人就敗訴了！

此外，也不可寄望於依靠技術鑒定或者專家諮詢解決上述問題。原因在於，諸如審查標準和技術特徵的選取、專利權利要求的解釋（如果技術特徵選取參考了涉訴專利權利要求）等，都是法律問題，而不是單純的技術問題。

綜上，主張現有技術抗辯優先適用的觀點，雖然前衛，但卻注定是一場頗難琢磨的“影子戰”。這不應該是中國未來現有技術抗辯制度的發展方向。假如法院執意要優先適用現有技術抗辯而比對被控技術和現有技術，至少也須先建立一套完整的技術比對的標準，為現有技術抗辯的法律適用提供統一的基礎和確定性。

2. 被控技術與涉訴專利比對→被控技術與現有技術比對

這一技術比對方式的典型代表是北京市高級人民法院《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》中所稱的已有技術抗辯。其第100條規定：“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。”同時，其第101條還規定了被控技術與現有技術比對的規則：“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。”有學者恰當地評述這一比對規則：“本質上與專利審查程序中的新穎性、創造性判斷有着異曲同工之妙”。¹⁵

雖然首先比對被控技術與涉訴專利尊重了專利權，但是，比對被控技術與現有技術以確定二者是否“等同”，注定還是一場“影子戰”。上述專利侵權判定試行意見沒有就此給出“等同”判斷的標準：究竟是兩個技術方案整體等同，還是兩個技術方案的個別對應技術特徵等同？即便法院類比適用侵權判定中的“等同原則”，問題仍然不能解決。根據該試行意見第32條規定：“等同原則，是指被控侵權物（產品或方法）中有一個或者一個以上技術特徵經與專利獨立權利要求保護的技術特徵相比，從字面上看不相同，但經過分析可以認定兩者是相等同的技術特徵。這種情況下，應當認定被控侵權物（產品或方法）落入了專利權的保護範圍。”然而，可惜的是，作為涉訴專利的“影子”，被控技術不是一份專利文件，沒有權利要求客觀明確地界定其技術特徵。而無論是控技術還是作為現有技術的引證文件，都包括無數明示或暗示的技術特徵，並且由各自不同的語言描述出來。如果技術很複雜，技術特徵的表達就更是紛繁複雜。最為關鍵的問題是，不同的技術特徵的選取，很可能導致完全不同的結論。如果法院確定的技術特徵和涉訴專利的技術特徵差別很大，即便被控技術與現有技術等同，也不一定能夠借此斷定該現有技術與涉訴專利等同。總之，如果不是以涉訴專利的權利要求作為確定技術等同性的基準，比對被控技術與現有技術就是一場“影子戰”。影子有多少變化，就存在多少缺乏約束的自由裁量權。

3. 被控技術與涉訴專利比對→涉訴專利與現有技術比對

無論是作為對等同原則限制還是作為在先公開使用的現有技術抗辯，都要求先比對被控技術與涉訴專利，然後比對涉訴專利與現有技術。於前者，首先需要確定被控技術不是字面侵權，而後，權利人才會主張等同侵權。為此，需要比對被控技術和涉訴專利，用於確認“等同特徵”，即“被控侵權物中的技術特徵與專利權利要求中的相應技術特徵相比，以基本相同的手段，實現基本相同的功能，產生了基本相同的效果”，而且是“對該專利所屬領域普通技術人員來說，通過閱讀專利權利要求和說明書，無需經過創造性勞動就能夠聯想到的技術特徵”。也就是說，通過比對，確定被告的產品或方法根據等同原則落入了

涉訴專利的保護範圍。此時，為免於侵權責任，被告才需要提出現有技術抗辯，通過比對涉訴專利與引證技術（現有技術），確定涉訴專利的等同技術特徵和其它技術特徵是否全部為引證文件所公開，進而證明現有技術抗辯是否成立。

於後者，《專利法》第六十三條（二）規定的技術比對程序非常明確。首先，應比對被控技術和涉訴專利權，確認是否存在侵權。只有確定侵權成立之後，被告才有必要援引侵權例外。然後，應比對被告提供的申請日之前的使用證據和涉訴專利。如果使用證據覆蓋涉訴專利的權利要求的所有技術特徵，則構成申請日前製造“相同”產品或者使用“相同”方法，適用侵權例外。然而，如果現有技術“等同侵犯”涉訴專利（假使專利權於申請日前就有效），侵權例外也可以允許。

在我國目前的司法實踐中，不乏適用此種技術比對規則的案例，例如湘北威爾曼訴廣州威爾曼請求不侵權確認案。在該案中，雙方當事人在法院主持下就訴爭的專利侵權糾紛進行了“產品與發明專利的比對”和“發明專利與公知技術的比對”；法院在判決中強調，“公知技術抗辯意在抗辯專利的‘新穎性’”。¹⁶這一法律適用和本文作為侵權例外的現有技術抗辯類似。

綜上，這一技術比對規則的核心在於，始終以涉訴專利的權利要求的技術特徵為客觀的比對基準，專利侵權判定中“全面覆蓋原則”和“等同原則”都可以適用於涉訴專利與現有技術的比對，借以判斷二者是相同技術、等同技術還是不同技術。由於這一技術比對規則的標準“客觀明確”，它可以代表我國現有技術抗辯制度技術比對規則的發展方向。

四、現有技術抗辯的構建

現有技術抗辯案件都會直接或間接地涉及專利的效力問題，直接涉及專利權的尊重。為此，在我國現有技術抗辯制度的構建中，需要明確技術比對規則和法院審查專利效力的方式和程度，確保法律適用中對專利權的尊重。然而，在專利無效程序與侵權訴訟程序分立的格局下，依照《專利法修改草案》第六十四條規定審理現有技術抗辯案件，很可能迫使法院繼續實施“影子戰術”，在沒有明確規則的情況下間接審查專利的‘新穎性’和創造性。由於不存在統一的專利上訴法院，法院之間以及法

院與專利行政機關之間的法律適用標準很可能出現很大的差異。

值得考慮的是，如果法律明確將現有技術抗辯作為一種侵權例外，則可以繞開專利無效程序和侵權訴訟程序分立形成的制度緊張，建立統一的“現有技術與涉訴專利”比對規則，確立“客觀明確”的技術比對標準。同時，鑒於我國目前沒有統一的知識產權上訴法院，可先只賦予法院審查專利新穎性的權力，約束其審查專利創造性的權力，以保護公眾對現有技術的基本信賴利益。由於此種信賴利益屬於非常基本的私人權利，並不依賴國家行為產生，沒有理由非要經過專利無效程序才得以享有此種利益。一旦被告舉證證明專利不具有新穎性，就可以認定專利不具有可執行力，被告即可獲得侵權豁免。¹⁷此種侵權例外的法理基礎是保護信賴利益，不以專利無效為必要條件。此時，現有技術與涉訴專利的比對是為保護公眾的基本信賴利益，而不是為否定專利的效力。誠然，這會在一定程度上衝擊專利無效程序與侵權訴訟程序分立的制度，但卻並不違反它。

而且，如果現有技術抗辯的建構限制法院只審查到專利的的新穎性，對專利無效程序與侵權訴訟程序分立的制度衝擊會更小。新穎性判斷類似相同專利侵權判斷。一個引證技術要破壞一項專利的的新穎性，必須具備涉訴專利權利要求的所有技術特徵。對此，法院都已經很熟悉，不存在法律適用上的障礙。加之，技術比對過程以權利要求的技術特徵為核心，先比對被控技術與涉訴專利，而後比對涉訴專利與現有技術，標準客觀，可操作性強，具備法律適用的確定性。此外，先賦予法院審查新穎性的權力，也可為未來賦予法院全權審查專利效力奠定基礎。

綜上，本文建議將《專利法修改草案》第六十四條納入到現行《專利法》第六十三條之下，作為一種侵權例外，而不打破現有的《專利法》結構——以第十一條作為專利權的一般規定，以第六十三條作為統一的侵權例外規定。同時，通過調整該條款，規定客觀明確的技術比對規則，約束法院審查專利創造性的權力。這樣做，可以使我們在維持司法統一性和確定性的同時，達到穩健地推行專利制度改革的目的。■

作者：北京大學法學院 2006 級博士研究生，聯繫方式：pkuh-hw@gmail.com

¹ 其中較為系統的整理相關司法實踐的文章，可參見，吳玉和：“公知技術抗辯在中國司法實踐中的運用和發展”，載《中國專利與商標》2007 年第三期，第 46 頁。

² 參見，程永順：“對專利法修改的幾點建議”，載《中國專利與商標》2007 年第三期，第 34 頁。

³ 參見，中國科技藍皮書第 7 號，《中國的知識產權制度》（1992 年 8 月）

⁴ 參見，吳玉和：“公知技術抗辯在中國司法實踐中的運用和發展”，載《中國專利與商標》2007 年第三期，第 46 頁。

⁵ 《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第 100 條：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。

⁶ 在先專利申請中，有一部份在專利申請日之前公開，即成為了現有技術，而還有一部分在專利申請日之後（含申請日）才公開，不屬於現有技術。

⁷ 業內通說認為，主張先用權的技術必須是處在秘密狀態下的技術。如果技術“已為公眾所知”，則應構成破壞涉訴專利新穎性的現有技術。這也就是說，如果該技術“已為公眾所知”，則不應適用“先用權”抗辯，而只有通過專利無效程序否定專利的效力，才能豁免於侵權（而且，由於此處是“相同專利侵權”，現有技術抗辯於現行司法實踐，實際很可能無法適用）。可參見，《新專利法詳解》，國家知識產權局條法司著，知識產權出版社，2001 年 8 月出版，第 365 頁。

就此類觀點，具體案例可參見[2004]院民三終字第 20 號，張紅生、李忠好著：“專利先用權不包含公開使用權”，<http://www.china-court.org/public/detail.php?id=180627>，2008 年 6 月 2 日訪問。

但是，本文認為，現行《專利法》第六十三條（二）中並沒有將先用權抗辯僅僅限於秘密使用的技術，故不應對可適用於先用權抗辯的技術作如此狹義的理解。其實，這種限制也是沒有必要的。就此，發達國家先用權規定並沒有限制為“秘密使用”，可參見後註 9，《英國專利手冊》的相關規定。

⁸ 參見，徐中強，“關於先用權若干問題的研究”，《中國專利與商標》2005 年第一期，第 49 頁。然而，需要明確的是，此處選擇“現有技術抗辯”的前提是“法律”已經明確規定“現有技術抗辯”。

⁹ 何謂“相同產品”/“相同方法”，可以參考我國《專利審查指南》新穎