

專利侵權抗辯理論與實務研討會

由北京市第一中級人民法院主辦的專利侵權抗辯理論與實務研討會於 2009 年 11 月 30 日在中國知識產權培訓中心舉行。北京市第一中級人民法院是國內最早審理專利案件的法院,也是審理專利案件數量最多的法院,曾多次舉辦知識產權審判理論與實務方面的研討會。一中院的法官為本次研討會帶來了他們的研究課題,在課題報告中對專利侵權抗辯事由的成立、各種抗辯的適用及其法律依據以及在實踐中存在的問題,在總結 20 年來司法審判實踐的基礎上作了深入的研究和探討。應邀參會的相關法律專家和實務工作者就研究課題中提出的問題進行了熱烈的討論。主要內容包括:

1. “非生產經營目的”

根據《專利法》第 11 條的規定,“以生產經營目的”是專利侵權的構成要件。為此,在專利侵權訴訟中,被告通常以“非生產經營目的”進行抗辯。課題組認為,直接使用“非生產經營目的”的概念無法解決實踐中的矛盾,例如,“非生產經營目的”的抗辯很難適用於可能免責的生產經營單位,同時,僅用“生產經營”也無法涵蓋營利主體和非營利主體的非營利的侵權行為。為此,他們建議將抗辯中使用的“非生產經營目的”解釋為“私人方式且無營利目的”。

主要意見

- “私人方式且無營利目的”的表述來源於歐洲專利公約,歐洲專利公約原文中用的是“privately”一詞,是否將其譯為“私人方式”,值得探討。
- 應當以行為本身而不是主體來確定是否構成“非生產經營目的”,即:單位並不當然地排除在“非生產經營目的”的主體之外。
- “生產經營”應作廣義的解釋,不宜以“營利目的”限定“生產經營”,政府部門的行為、公益團體的行為儘管不以營利為目的,也不能完全排除在“生產經營”範圍之外。

2. 科學實驗免責和醫藥行政審批免責(Bolar 例外)

本課題涉及《專利法》第 69 條第一款第(四)、(五)項的規定。課題組認為,科學實驗免責和醫藥行政審批免責不應以“非

生產經營目的”為前提。對於法中限定的“專為科研及實驗”不應理解得過於狹窄,以免阻礙正常的科研開發。由於美國法規定的醫藥行政審批目的抗辯的對象是包括獸用藥的,而我國相關法也沒有對此作出限制,司法實踐中對有關獸用藥的醫藥行政審批目的的抗辯也應該予以支持。

主要意見

- 為了平衡社會各方利益,應該參照美國的做法,在對醫藥行政審批免責的同時,適當延長相關藥品專利的保護期限,減少因藥物審批延緩專利權的實施對權利人帶來的不利影響。
- 在藥品專利還有 10-15 年才到期的情況下,就提出仿製藥品行政審批申請(一般 2-3 年就能獲得批准),對於這種情形的藥品行政審批,不應該作為例外而免責。

3. 現有技術抗辯

現有技術/設計抗辯是多年司法實踐中最具爭議的制度,2008 年《專利法》第 62 條首次對此作出明文規定。課題組就其中最具爭議的現有技術抗辯的對比對象、適用順序、適用範圍、成立標準等進行了研究。課題組認為,現有技術抗辯的適用範圍應該包括等同侵權和相同侵權的情形,可以援引進行現有技術抗辯的包括自由公知技術和在他人壟斷權範圍內的現有技術。在現有技術的認定中,目前存在較窄的相同或新穎性標準和較寬的創造性標準或等同標準,均符合抗辯的正當性基礎,對此的取舍存在兩難:採用較嚴標準可操作強,執法標準容易統一,但現有技術抗辯能夠成立的情形較少,制度設置的作用打了折扣;採用較寬的標準會增加審理的難度,標準也不容易統一,需要在效率和公正之間找到平衡點。

主要意見

- 因專利經過授權程序,現有技術的認定不宜過寬,應採用新穎性標準。在認定時,可以把被控侵權技術/設計當作要申請專利的技術,以現有技術作為對比文件,看其是否具備新穎性,如部分技術特徵不相同時,還要看這種不同是否是慣常手段的直接置換。審查順序上,應先進行實質性判斷,與現有技術比對,只有在現有技術抗辯不成立時,才去比較是否與專利技

術方案相同或等同。在與現有技術的對比時,只能使用一份對比文件,對比的只限於其中披露的一個技術方案。對比的方式採用前後兩份文件完全相同或者實質上相同,即類似專利審查中判斷新穎性的方式。

- 對於抵觸申請的存在是否可以作為抗辯事由,與會者有兩種不同的意見。一種意見認為:不應該引入抵觸申請抗辯¹,理由是專利法只規定了“現有技術或者現有設計”抗辯,其適用限定為“屬於現有技術或者現有設計”的技術或設計,而抵觸申請不“屬於現有技術或者現有設計”,這就明確地排除了抵觸申請抗辯的法律適用。專利法之所以排除抵觸申請抗辯的法律適用,主要考慮在於:判斷是否為抵觸申請,難免要涉及到前後兩申請是否屬於“同樣的發明或者實用新型”,而這樣的判斷屬於專利審查的業務範疇,根據我國職權分離原則,屬於專利行政部門的職權,法院無權作出判斷。

另一種觀點認為,應該引入抵觸申請抗辯。這樣做,不是真的去審查一份文件是否與原告的專利構成抵觸申請,只需要被控侵權人證明其實施的技術正好與抵觸申請中的技術相同或等同,就可以得出“不侵權”的結論,無需判斷是否在實體上屬於“抵觸申請”,不違背職權分離原則。

- 對於一審沒有提出現有技術抗辯,二審才提出,法院是否應該審理的問題,有相反的兩種意見。一種意見是,根據證據規則,被告必須在一審時提出被控侵權技術構成現有技術的證據;一審沒有提出,二審不能再提。建議被告在一審時將其所有的主張一次提出。另一種意見認為,針對抗辯事由的證據不能卡得太死。二審作為對事實的審理,應該接納新的證據,否則對被控侵權人來說,可能失去了最後的救濟機會。

4. 先用權抗辯

先用權制度即現行《專利法》第 69 條第(二)項規定的“在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經做好製造、使用的必要準備,並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的”不視為侵犯專利權。對於爭議較大的先用權的範圍,課題組認為,先用權不僅包括製造和使用行為,與專利權利範圍相對應的銷售、許諾銷售以及進口行為也應屬於先用權的內容。

主要意見

- 對於“必要準備”的認定,可以作一個假定式的判斷:如果在先技術在專利申請日之前申請專利即能滿足授權條件,就可以認為已經做好了必要的準備。

- 關於“原有範圍”的認定。一種意見認為,只要限制在一個主體,屬於正常地實施在先技術,就不應該用產量和生產能

力來限制,有能力擴大生產,應當鼓勵。另一種意見是,《專利法》採用先申請制,保護在先申請,鼓勵公開技術,而先用權是一種特例,法律適用不宜過寬。

- 關於先用權抗辯適用於製造商,是否可以適用於銷售商,主流意見認為可以適用於銷售商,但存在程序上的問題,即如果製造商不參與訴訟,法院無法審,因而需要作出程序上的安排,使製造商參與訴訟,履行他的舉證義務。

5. 合法來源抗辯

合法來源抗辯的法律依據是《專利法》第 70 條,即:為生產經營目的的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的侵犯專利權產品,能證明該產品合法來源的,不承擔賠償責任。

主要意見

- 對法中規定的“使用、銷售”應作狹義的理解,例如,銷售侵權產品的數量不能太大,侵權部件產品在銷售的整體產品中所佔比例不能太大。

- 為防止權利人利用合法來源抗辯的規定,僅起訴銷售商,而不起訴製造商,立法或司法中應該作出規限,讓製造商參與到訴訟中來。

- 應當將“不知道是”這四個字從《專利法》第 70 條的內容中刪除。因為行為人無法自證“不知道”,只要能證明合法來源,就應該推定行為人不知道。

6. 權利用盡抗辯、權利懈怠抗辯、權利濫用抗辯

對於權利用盡,與會者的認識基本一致,即專利產品一經售出,專利權人獲得合理的對價之後,權利就用盡了。如果專利權人售出產品時規定了售後的限制條件,就是濫用權利。權利用盡是一種例外,專利權人應限定為中國專利權利人。

在關於權利懈怠抗辯、權利濫用抗辯制度的討論中,與會者認為,由於在現行法中缺乏明確的法律依據,目前無法形成結論性的意見,但並不妨礙法院在司法實踐中積極探索,為今後的立法提供條件。■ (蕭海)

¹所謂抵觸申請抗辯,是指在專利侵權糾紛中,被控侵權人通過證明其實施的技術屬於抵觸申請中的技術,即“申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中的”技術,進行的不侵犯專利權抗辯。《專利法》規定,抵觸申請要滿足兩個要件,其一是與在後專利同屬於“同樣的發明或者實用新型”,其二是與在後專利相比,其申請日早於在後專利的申請日,但公開日晚於在後專利的申請日一編者註。