

現有技術抗辯適用規則： 法律規定中的差異及其解析



欄目主持：張廣良

現有技術抗辯“入法”，是中國《專利法》第三次修改中的一項重要內容，現有技術抗辯從此實現了從司法原則到立法原則的轉變。第三次修改的2008年《專利法》（下稱《專利法》）第六十二條規定：“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設計的，不構成侵犯專利權。”為了增加此條的操作性，最高人民法院在2009年12月21日頒佈的《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（下稱《司法解釋》）第十四條第一款中規定：“被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬於專利法第六十二條規定的現有技術”。《專利法》及《司法解釋》的上述規定，為現有技術抗辯的適用提供了明確的法律指引及操作規範。然而，上述《專利法》及《司法解釋》的規定採用了完全不同的行文和措辭，需要進一步分析和解讀。

1. 《專利法》與《司法解釋》在現有技術抗辯適用規則上之差異

依據《專利法》的規定，在侵權訴訟中，只要被控侵權人能夠舉證其所實施的是現有技術，則其行為便不構成侵權。因此，比較的對象是被控侵權人實施的技術與現有技術，其中不涉及被控侵權技術與專利技術的比較問題。比較的步驟為：1. 分解被控侵權物的技術特徵；2. 判定上述技術特徵是否為一項現有技術所披露。

依據《司法解釋》的規定，現有技術抗辯中的技術比較不僅

涉及被控侵權技術與現有技術的比較，而且涉及被控侵權的技術與專利技術的比較（即考察前者是否落入後者的保護範圍）。比較的步驟為：1. 解釋專利權利要求，確定專利的保護範圍；2. 分解被控侵權物的技術特徵；3. 確定被控侵權技術落入涉案專利保護範圍的技術特徵；4. 判定落入專利保護範圍的技術特徵是否為一項現有技術所披露。

從上述分析可以看出，《司法解釋》所規定的步驟多於《專利法》規定的步驟。因此，在被控侵權物的全部技術特徵為一項現有技術所披露的情形下，依據《專利法》規定的步驟適用現有技術抗辯，可以節約程序，效率更高。筆者認為，《司法解釋》的規定在保護被控侵權人利益方面更為有利。現舉例予以說明。

假定專利所保護的技術方案由三個技術特徵A、B、C所限定，被控侵權的技術由技術特徵A1、B1、C1及D1構成。如果按照《專利法》的規定，被控侵權人欲證明其實施的是現有技術，則需要證明有一項現有技術披露了A1、B1、C1、D1四個技術特徵。技術特徵越多，則尋找該技術的難度越大，抗辯成功的幾率則越小。而依照《司法解釋》的規定，如果認定被控侵權物中的技術特徵A1、B1、C1與專利技術特徵A、B、C分別構成相同或等同，即被控侵權物全面覆蓋了專利保護範圍，此時假如被控侵權人找到的一項現有技術披露了技術特徵A1、B1、C1，則可認定被控侵權人的現有技術抗辯成立。在同等條件下，技術特徵越少，則尋找到披露上述技術特徵的現有技術的難度越小，而抗辯成功的幾率越大。

2. 《專利法》與《司法解釋》有關現有技術抗辯規定之關係

從文義上理解，依據《專利法》，現有技術抗辯成立的前提是被控侵權人能夠找到一項披露被控侵權物全部技術特徵的現有技術。而按照《司法解釋》，只要被控侵權人能夠證明落入專利權保護範圍的技術特徵為一項現有技術所披露，則現有技術抗辯成立。筆者認為，《司法解釋》的規定更具合理性。其法理基礎在於，社會公眾不僅享有使用現有技術的自由，而且享有

在現有技術的基礎上研發新技術的自由。

在現有技術抗辯的操作規則上，有觀點認為，《司法解釋》是對《專利法》規定的具體細化，因此，在司法實踐中，人民法院應該按照《司法解釋》所確定的操作步驟來判定現有技術抗辯能否成立。而筆者以為，就現有技術抗辯的規定而言，《司法解釋》與《專利法》之間是一種補充關係，而不是替代關係，即《司法解釋》是對《專利法》所規定的現有技術抗辯情形的一種補充。《專利法》及《司法解釋》所針對的是現有技術抗辯的兩種情形。一種情形是，被控侵物包含了例如 A1、B1、C1、D1 四個技術特徵，而被控侵權人可以找到一項披露此四個技術特徵的現有技術的，則依據《專利法》的規定，被控侵權人的現有技術抗辯成立。在此情形下依照《專利法》規定的步驟判定現有技術能否成立，無疑是簡捷而高效的。另一種情形是，涉案專利的保護範圍由 A、B、C 三個技術特徵所限定，被控侵物由 A1、B1、C1、D1 四個技術特徵組成，而被控侵權物中的技術特徵 A1、B1、C1 與 A、B、C 構成相同或等同，此時假如被控侵權人找不到一項披露了 A1、B1、C1、D1 四個技術特徵的現有技術，但能夠找到一項披露 A1、B1、C1 的現有技術，則被控侵權人的現有技術抗辯同樣成立。

3. 現有技術抗辯適用步驟之選擇

通過上文分析可知，《專利法》與《司法解釋》在現有技術抗

辯的適用步驟上存在差異，那麼在個案中是應適用《專利法》還是《司法解釋》所規定的步驟呢？對此，筆者認為，現有技術抗辯作為一種抗辯事由，其適用的方式及步驟應取決於被控侵權人的選擇。如果被控侵權人以被控侵權物全部技術特徵已為一項現有技術所披露，即法院應按照《專利法》的規定審理現有技術抗辯能否成立。假若被控侵權人認為，其無法找到一項公開被控侵權物全部技術特徵的現有技術，但主張落入專利權保護範圍的技術特徵已為一項現有技術所披露，即法院應按照《司法解釋》的規定審理現有技術抗辯能否成立。

現有技術抗辯作為在中國《專利法》2008年修改之前業已存在的司法原則，其適用方式一直存在爭議。現在《專利法》及《司法解釋》對現有技術抗辯的適用作出了明確規定，無疑將消弭爭議，增加裁決的可預見性。深入理解《專利法》及《司法解釋》的相關規定，將有助於正確適用現有技術抗辯的司法原則，保障案件審判質量和審判效率。■

欄目主持人：

張廣良，法學博士，曾任北京市第一中級人民法院知識產權審判庭副庭長、代庭長、研究室主任。現任中國政法大學副教授、北京大學國際知識產權研究中心客座研究員、國家知識產權局發展研究中心客座研究員、美國約翰•馬歇爾法學院兼職教授等職。