

# 我國專利侵權訴訟中的 現有技術抗辯：司法實踐 十二週年回顧（上）

張韜略、喬琳

## 一、引言

根據我國第三次修訂的《專利法》(下文簡稱“修法”)第 62 條(現第 67 條)的規定,“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”。該規定自 2008 年修法引入我國專利法,結束了我國專利法沒有正式規定現有技術抗辯的局面,目的在於克服之前僅依靠司法解釋<sup>1</sup>而導致現有技術抗辯“缺乏堅實的法律基礎”,“容易導致施行上的不一致”的現象。<sup>2</sup>

回顧當年業界的爭論,這些不一致之處主要有:1. 現有技術範圍不清晰,抵觸申請可否作為現有技術抗辯的依據存在爭議;<sup>3</sup> 2. 專利侵權比對與現有技術抗辯的優先適用關係不明確,對專利侵權比對是否為前置性步驟存有爭議;<sup>4</sup> 3. 現有技術抗辯的比對方式不明確,存在單獨比對方式和混合比對方式等分歧;<sup>5</sup> 4. 現有技術抗辯的比對標準不明確,存在新穎性標準、有限創造性標準、創造性標準、等同標準等分歧。<sup>6</sup> 這些分歧降低了現有技術抗辯制度適用的穩定性。

為了統一司法適用,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》(下文簡稱“《解釋》”)第 14 條第 1 款進一步規定,“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”。<sup>7</sup>

現在距離專利法修法和《解釋》出臺已經滿十二載,那麼,

我國司法實踐是否已經藉助前述立法,實現了當初克服“施行不一致”的初衷呢? 本文以我國專利侵權訴訟中的現有技術抗辯案件為樣本,分析這段時期我國司法機關適用現有技術抗辯的基本情況,評析專利法和《解釋》的實施效果。

## 二、我國司法實踐的基本狀況： 案件數量和主要特點

根據筆者在“北大法寶”的檢索<sup>8</sup>,涉及現有技術抗辯案件的數量變化有幾個特點。第一,自 2009 年開始這類案件數量出現了較快的增長,這應該與 2009 年我國專利法正式確立了現有技術抗辯的法律地位,從而刺激該制度的利用率有關。第二,2013 年,北京市高級人民法院發佈的《專利侵權判定指南》明確允許簡單組合現有技術和公知常識進行現有技術抗辯,這降低了現有技術抗辯的門檻,案件數量又迎來一個小高峰。第三,現有技術抗辯案件數量與專利侵權訴訟數量正相關。第四,2020 年專利訴訟結案總量和涉及現有技術抗辯案件結案數量都出現了明顯的下滑,這或許與新冠疫情的爆發有關(參見圖 1)。

從這些案件的終審審級來看,一審案件佔比 44%,二審案件 51%,再審案件 5%。通過進一步篩選,筆者得到有效樣本案例 49 件,所涉裁判文書 49 份。<sup>9</sup> 對這些裁判文書做進一步分析,可以發現如下特點。

第一,從樣本案件的終審審級來看,約 53%的文書是二審判決書,這說明樣本案件的上訴率很高,與總體上訴率類似<sup>10</sup>。

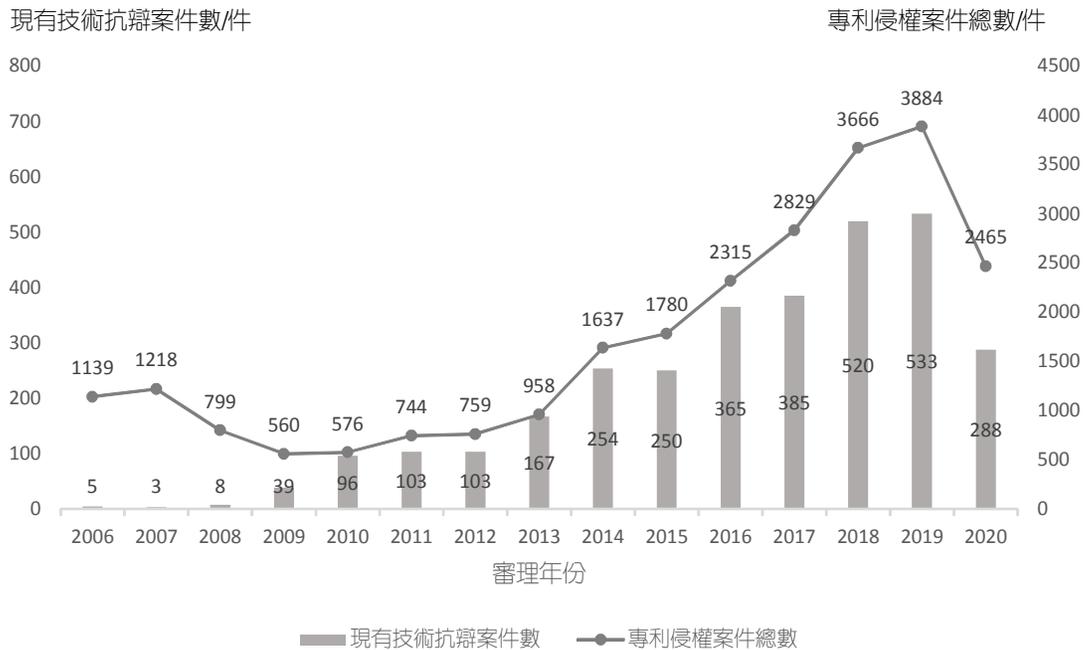


圖 1 我國涉及現有技術抗辯案件的數量變化(2006-2020)

究其原因,應該與專利侵權案件和現有技術抗辯規則適用的不確定性有關。“無實質性差異”、“公知技術”、“簡單結合”及“等同技術特徵”等概念都極具彈性,賦予了法院較大的自由裁量權,容易導致司法裁判尺度的不一。在有的裁判文書欠缺詳細說理的情況下,往往難以說服當事人。<sup>11</sup>另外,可以結合公知常識進行抗辯,降低了現有技術抗辯的門檻,也給當事人提供了更強的上訴動機。

第二,樣本案件中有 10 件進入最高人民法院複審,佔比約 20%(圖 2 左),高於總體再審率 5%。這些案件的審結時間分佈在 2010 到 2020 年之間,最密集的年份是 2012 年。北京市高級人民法院在 2013 年出臺《專利侵權判定指南》修改相關規則或許與此相關。在再審案件中,有 4 個案件都是經過一審、二審之後,最高法院做出了完全相反的判決。<sup>12</sup>這說明了現有技術抗辯認定的複雜性,以及近 10 年來最高人民法院加強了對這類案件的關注。

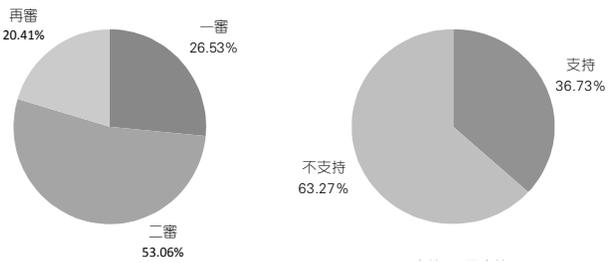


圖 2 樣本案例審級和判決結果分佈圖

第三,樣本案例中,成功主張現有技術抗辯的案件佔比較少(圖 2 右)。在 49 件樣本案例中,法院最後支持現有技術抗辯的只有 18 件,約佔總樣本案例的 37%。法院支持的具體事由主要有:(1)專利申請日前存在國內公開使用;<sup>13</sup>(2)現有技術所公開的技術方案與被訴侵權技術方案採用的技術方式無實質性差異;<sup>14</sup>(3)被告實施的技術方案是一項現有技術與所屬領域技術人員廣為熟知的常識的簡單組合<sup>15</sup>。法院不支持現有技術抗辯的案例有 31 件,約佔總樣本的 63%,具體事由主要有:(1)當事人提供了幾份技術方案的組合,違背單一比對原則;<sup>16</sup>(2)現有技術文件未公開/未完整公開被控侵權產品的技術方案,存在實質差異;<sup>17</sup>(3)無證據證明區別特徵是本領域的公知常識或者慣用手段的直接替換。<sup>18</sup>

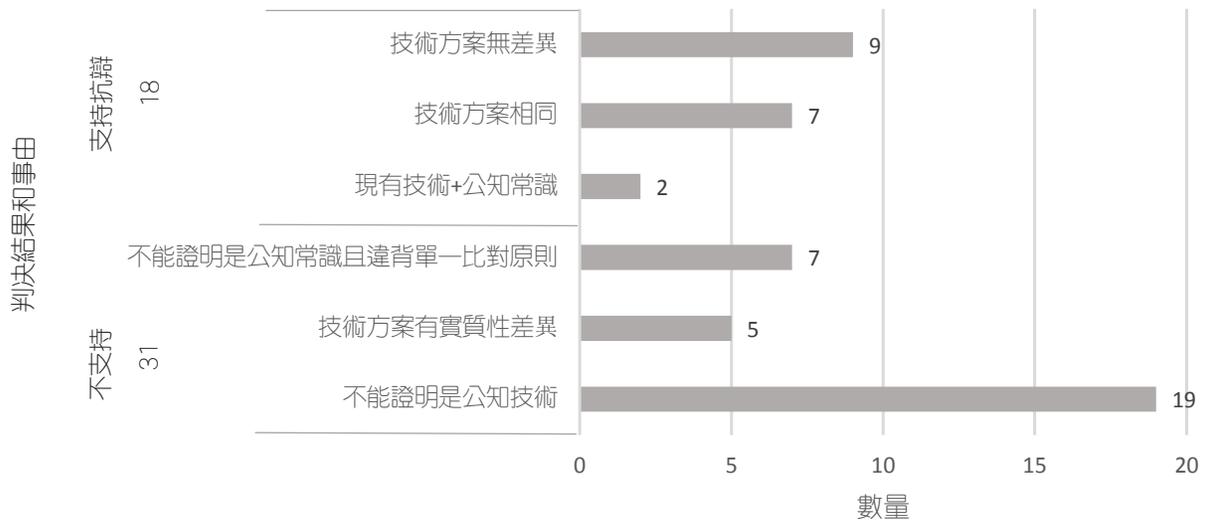


圖 3 支持或不支持現有技術抗辯的判決及事由

### 三、爭議點之一：抵觸申請是否可以作為現有技術抗辯的依據

#### (一) 專利行政執法機關曾持否定態度

我國專利法和《解釋》都沒有規定抵觸申請是否可以作為現有技術抗辯的基礎。但是，由於專利法修法時使用了“證明其實施的技術……屬於現有技術”(第 62 條)的表述，而“現有技術”又被界定為“申請日以前在國內外為公眾所知的技術”(第 22 條)，國家知識產權局在立法修改導讀文件中提出，立法者已經明確了現有技術抗辯規則不應該擴大到覆蓋被控侵權人實施抵觸申請中的技術，因為“如果將抵觸申請作為抗辯理由，則需要將專利技術……與被控侵權人進行抗辯所提出的在先申請進行比對並判斷是否構成抵觸，其性質屬於對授予專利權的發明創造是否具備新穎性進行判斷，這有悖於《專利法》規定的專利權有效性問題只能通過專門的無效宣告程序解決……的基本制度安排”。<sup>19</sup> 國家知識產權局 2013 年發佈的《專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引(徵求意見稿)》甚至直接規定，“在專利侵權糾紛處理中，不得援引抵觸申請進行現有技術抗辯”。<sup>20</sup> 然而，國家知識產權局 2016 年發佈的《專利侵權行為認定指南(試行)》最後並沒有出現該規定及現

有技術抗辯的相關內容，顯然是迴避了這個問題。<sup>21</sup> 可見，在修法前後一段時間裏，我國知識產權局條法司和專利複審委的專家<sup>22</sup> 曾持否定或觀望的態度。

#### (二) 司法機關目前認為可以參照適用現有技術抗辯的規定

與之相反，我國司法機關的態度則經歷了最初的猶豫不決或反對，到最終的正式承認。例如，早年在“邱某某等訴南京建研科技有限公司等侵犯發明專利權糾紛案”中，南京中院曾認為抵觸申請不屬於公知技術，不能作為現有技術抗辯的證據。<sup>23</sup> 但 2009 年之後，最高人民法院和南京、上海、北京幾個地方高級人民法院所頒佈的司法政策或者案件審理指南，都認為抵觸申請抗辯可以參照適用現有技術抗辯的規定(表 1)。受其影響，地方法院在這段時間出現了不少支持抵觸申請抗辯的判決。例如“邱某某訴湘潭市多倫房地產開發有限公司等侵犯發明專利權糾紛案”、“寧波歐菱電梯配件有限公司訴寧波奧力迅電梯部件有限公司等侵害實用新型專利權糾紛案”<sup>24</sup> 等。

表 1 支持抵觸申請參照適用現有技術抗辯的司法政策和指導文件

	司法文件(時間)	頒發機關	條款及說明
1	《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(徵求意見稿)》(2009)	最高人民法院	第 17 條第 2 款 <sup>25</sup> ,但並未納入正式的司法解釋。
2	《能動司法,服務大局,努力實現知識產權審判工作新發展》(2010)	最高人民法院	參照現有技術抗辯的審查判斷標準予以評判
3	《關於充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》(2011)	最高人民法院	參照現有技術抗辯的審查判斷標準予以評判
4	《侵犯專利權糾紛案件審理指南》(2010)	江蘇高級人民法院	第五部分第 5.1.6 項第 2 款 <sup>26</sup>
5	《專利侵權糾紛審理指引》(2011)	上海高級人民法院	第 14 條 <sup>27</sup>
6	《專利侵權判定指南》(2013) 《專利侵權判定指南》(2017)	北京高級人民法院	2013 年版第 127 條第 1 款 <sup>28</sup> ; 2017 年版第 142 條 <sup>29</sup>

此後,最高人民法院在若干提審案件中逐步完善了說理。在 2013 年的“布塑熱水袋的加工方法”發明專利侵權糾紛案中,最高人民法院認為“由於抵觸申請能夠破壞對比專利技術方案的新穎性,故在被訴侵權人以實施抵觸申請中的技術方案主張其不構成專利侵權時,應該被允許,並可以參照現有技術抗辯的審查判斷標準予以評判”。<sup>30</sup> 在 2015 年的“清潔工具”實用新型專利侵權糾紛案中,最高人民法院進一步指出,“由於抵觸申請與現有技術均可以用於評價涉案專利的新穎性。因此,如果被訴侵權技術方案已被抵觸申請公開,則相較於抵觸申請亦不應被授予專利權,相應地也不應被納入涉案專利權的保護範圍。因此,被訴侵權人以其實施的技術屬於抵觸申請為由,主張未侵犯涉案專利權的,人民法院可以參照適用專利法第六十二條、侵犯專利司法解釋第十四條等有關現有技術抗辯的規定,對抵觸申請抗辯進行認定”。<sup>31</sup> 可見,法院認為關鍵在於查明被訴侵權技術方案是否有可能被授予專利權,是否應當被納入涉案專利權的保護範圍,而不論被訴侵權技術方案到底是被現有技術抑或抵觸申請所公開。也即只要被訴侵權技術

方案不具有新穎性和創造性,就不應該給予保護,現有技術抗辯或抵觸申請抗辯就成立。這個裁判理由在目前已經為地方法院所援引。<sup>32</sup>

## 四、爭議點之二:優先適用現有技術抗辯,抑或優先認定專利侵權

### (一) 早期有的司法實踐優先適用現有技術抗辯

在專利法引入現有技術抗辯規定之前,曾有地方法院奉行優先適用現有技術抗辯的做法。<sup>33</sup> 最高人民法院民三庭也曾下函認為,在被控侵權人提出現有技術抗辯的情況下,只有先將被控侵權技術與現有技術比對得出否定性結論之後,才能將被控侵權技術與專利技術進行比對。<sup>34</sup> 但該觀點能否代表最高人民法院的態度,業界存有爭議,<sup>35</sup> 對優先適用現有技術抗辯的做法能否節約司法資源,業界也有不同觀點。<sup>36</sup> 然而,專利法修法和《解釋》並沒有澄清這個問題,這就導致修法之前的爭議一直延續至後來的司法實踐之中。

在修法之後,國家知識產權局條法司曾明確支持優先適用現有技術抗辯的觀點,認為在被控侵權人提出現有技術(設計)抗辯主張並舉證的情況下,“受案法院或者管理專利工作的部門機關應當首先判斷抗辯能否成立,一旦認定抗辯成立,就可作出認定不侵權的判決或決定,無需就被控侵權技術或者設計是否落入專利權保護範圍進行判斷,只有在抗辯不成立的情況下,才需要繼續判斷被控侵權技術或涉及是否落入專利權的保護範圍”。<sup>37</sup>

在樣本案件之中,有部分法院支持這種觀點。持該思路的裁判文書所歸納訴訟爭議焦點,一般依次為“主張的現有技術抗辯能否成立”和“被訴侵權產品是否落入了涉案專利權的保護範圍”。<sup>38</sup> 值得指出的是,或許與修法之前最高人民法院的上述函件有關,這些案件基本都審結於修法之後的最初幾年。例如,在 2010 年審結的“廣州市諾米五金塑料有限公司與陳某某侵犯實用新型專利權糾紛上訴案”中,二審高院直接審理上訴人提出新證據的現有技術抗辯,最終認定抗辯成立,不再審理被控產品是否落入涉案專利保護範圍的爭議。<sup>39</sup> 在 2011 年審結的“株式會社島野訴寧波市日聘工貿有限公司等侵害外觀設

計專利權糾紛上訴案”中，二審法院認為當事人“依據其在專利無效宣告請求程序中提出的臺灣專利在先設計，主張被控侵權產品與涉訟外觀設計專利之間的差異和在先設計與涉訟外觀設計專利之間的差異相同，其實質是主張現有設計抗辯”，然後，比對被控侵權產品與臺灣專利在先設計，在得出兩者既不相同又不近似之後，再審查被控侵權產品是否落入涉訟調速控制器外觀設計專利保護範圍。<sup>40</sup>

## （二）近年司法實踐傾向於優先適用侵權認定

然而，即便在修法之初，也有地方法院旗幟鮮明地優先適用侵權認定。例如江蘇省高級人民法院在其審判指南中就明確提出了先審查專利侵權再審查侵權抗辯（包括現有技術抗辯）的思路。<sup>41</sup>從樣本案例來看，近年這種趨勢更加明顯。更多法院裁判文書所總結爭議焦點和審理順序依次是專利侵權是否成立、現有技術抗辯是否成立。<sup>42</sup>特別在最近幾年，侵權認定基本成為不可或缺的前置性步驟。例如，在2019年審結的“寶振（廈門）科技有限公司、孫某某侵害實用新型專利權糾紛”中，一審法院先認定被控技術方案落入涉案專利權的保護範圍，再認定被告“僅是泛泛地依據專利檢索報告提出現有技術抗辯，缺乏具體的比對材料，不符合現有技術抗辯的要求”，最高人民法院在二審時改判侵權不成立，且不再評述現有技術抗辯的上訴理由。<sup>43</sup>在2020年審結的“崑山泓傑電子股份有限公司、蘇州卡洛奇人體工學科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛”中，最高人民法院指出，原審法院在審查現有技術抗辯是否成立前，未審查被告是否真正實施了原告所主張的被訴侵權行為（也即製造、銷售、許諾銷售行為），“略有不妥”。<sup>44</sup>也即最高人民法院認為在審查現有技術抗辯之前，應進行全面的侵權認定，不僅是技術方案的侵權比對，也包括侵權行為態的審查。

有意思的是，在個別案件中，或許是為了更好查明事實，一審法院在侵權比對後認為不成立侵權的，依然會進行現有技術抗辯的審查。例如，在最高人民法院2011年審結的“益而益（集團）有限公司與迅誠電業有限公司等公司侵犯實用新型專利權糾紛上訴案”中，一審法官在進行侵權比對並認定“本案被控侵權產品沒有落入涉案專利的保護範圍”之後，又詳細審查現有技術抗辯是否成立，最終認定“被控侵權產品使用的是帕西西姆公司自己擁有的現有技術”，不構成專利侵權，而二審法

院對這種裁判思路和結論並沒有表示異議。<sup>45</sup>■

（未完待續）

作者：張韜略，同濟大學法學院副教授；喬琳，同濟大學法學院碩士研究生

<sup>1</sup> 2001年最高人民法院發佈的《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》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；……”。這是專利法修改之前僅有的涉及現有技術的法律規定，該司法解釋在2015年、2021年經歷兩次修改，但這項規定保持不變，除了變更序號為第5條。

<sup>2</sup> 國家知識產權局條法司：《〈專利法〉第三次修改導讀》，知識產權出版社2009年版，第77-78頁。

<sup>3</sup> 支持者例如張曉都：《專利侵權判定：理論探討與審判實踐》，法律出版社2008年版，第110-111頁。反對者例如國家知識產權局的專家張榮彥：“也談現有技術抗辯的認定”，載《中國專利與商標》，2007年第4期，第65-66頁，也見邱某某等訴南京建研科技有限公司等侵犯發明專利權糾紛案，參見（2007）寧民三初字第408號民事判決書。

<sup>4</sup> 最高院民事審判庭第三庭的《關於王某與合肥繼初貿易有限責任公司等專利侵權糾紛案的函》（2000年）認為應該優先適用現有技術抗辯；還有觀點認為沒有必要先審查專利侵權，參見張曉都：《專利侵權判定：理論探討與審判實踐》，法律出版社2008年版，第109頁。相反的觀點認為，必須將現有技術抗辯納入侵權例外，並依靠專利權利要求來提昇客觀性，避免陷入“影子戰”，參見何懷文：“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”，載《中國專利與商標》，2008年第3期，第52-54頁。

<sup>5</sup> 當時國內多數觀點認為應當只需要比較現有技術與被控侵權技術，但也有學者和司法機關認為應該採取混合比對方式，參見張鵬、崔國振：“現有技術抗辯的對比方式和對比標準探析”，載《知識產權》，2009年第1期，第63-64頁。

<sup>6</sup> 參見張鵬、崔國振：“現有技術抗辯的對比方式和對比標準探析”，載《知識產權》，2009年第1期，第64頁。

<sup>7</sup>《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]21號),2009年12月21日頒佈,2010年1月1日施行。

<sup>8</sup>筆者於2020年12月31日在“北大法寶”數據庫分別以“現有技術抗辯”、“公知技術抗辯”為關鍵詞,對2006年1月1日到2020年12月31日的裁判文書進行檢索,一共得到裁判文書(包括判決書和裁定書)共3119份。

<sup>9</sup>在初步檢索之後,筆者先刪除了其中提及檢索關鍵詞“現有技術抗辯”或“公知技術抗辯”,但法院並未將其作為案件爭議焦點的案例,然後再以“公報案例”、“典型案例”進行篩選。許多案件因為出現專利無效或者法院認定不構成侵權的情況而被排除,例如(2010)民申字第979號民事判決書。

<sup>10</sup>2017-2020年的上訴率分別為52%、50%、58%和63%。

<sup>11</sup>參見(2019)魯02知民初83號民事判決書。

<sup>12</sup>參見(2013)民提字第225號民事判決書、(2011)民提字第306號民事判決書、(2015)民提字第59號民事判決書、(2011)民提字第343號民事判決書。

<sup>13</sup>參見(2007)寧民三初字第095號民事判決書、(2020)最高法知民終412號民事判決書。

<sup>14</sup>參見(2010)粵高法民三終字第197號民事判決書、(2011)民三終字第1號民事判決書。

<sup>15</sup>參見(2007)蘇民三終字第0139號民事判決書、(2006)滬一中民五(知)初字第379號民事判決書。

<sup>16</sup>參見(2019)贛01知民初46號民事判決書、(2014)魯民三終字第247號民事判決書、(2009)陝民三終字第00052號民事判決書。

<sup>17</sup>參見(2019)浙01民初3202號民事判決書、(2019)浙01民初2244號民事判決書。

<sup>18</sup>參見(2019)最高法知民終624號民事裁定書、(2011)民提字第306號民事判決書、(2020)最高法知民終1259號民事判決書。

<sup>19</sup>國家知識產權局條法司:《〈專利法〉第三次修改導讀》,知識產權出版社2009年版,第78-79頁。

<sup>20</sup>國家知識產權局:《專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引(徵求意見稿)》,第3章第1節2.4.1“在先申請在後公開的中國發明或實用新型專利/專利申請”,第44頁。

<sup>21</sup>有關各方觀點的梳理,可以參見周琪:“抵觸申請抗辯性研究—文獻綜述”,“同濟知識產權與競爭法中心”微信公眾號,2017年1月19

日,最後訪問日期:2021年4月24日。

<sup>22</sup>張榮彥:“也談現有技術抗辯的認定”,載《中國專利與商標》,2007年第4期,第65-66頁;尹新天:《中國專利法詳解》,知識產權出版社2011年版,第695頁。

<sup>23</sup>參見(2007)寧民三初字第408號民事判決書。

<sup>24</sup>參見(2009)長中民三初字第0336號民事判決書、(2012)浙甬知初字第326號民事判決書。參見周琪:“抵觸申請抗辯性研究—文獻綜述”,同註21。

<sup>25</sup>2009年最高人民法院發佈的《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(徵求意見稿)》第17條第2款規定:被訴侵權人以已經公開的專利抵觸申請主張不侵權抗辯的,人民法院可以參照適用前款規定。第18條第2款規定:被訴侵權人以已經公開的專利抵觸申請主張不侵權抗辯的,人民法院可以參照適用前款規定。

<sup>26</sup>2010年江蘇省高級人民法院發佈的《侵犯專利權糾紛案件審理指南》第5.1.6項第2款規定:被控侵權人以已經公開的專利抵觸申請主張不侵權抗辯的,人民法院可以參照適用現有技術抗辯的規定。

<sup>27</sup>2011年上海市高級人民法院發佈的《專利侵權糾紛審理指引》第14條規定:在相同侵權中,被控侵權技術方案與抵觸申請中的技術方案相同時,可類推適用現有技術抗辯。被訴侵權人以實施的技術是抵觸申請中公開的技術方案主張不構成專利侵權的,在相同侵權中才可以類推適用現有技術抗辯,且被控侵權技術方案與抵觸申請中公開的技術方案相同時,不侵權抗辯才能成立。

<sup>28</sup>2013年北京市高級人民法院發佈的《專利侵權判定指南》第127條第1款規定:抵觸申請不屬於現有技術,不能作為現有技術抗辯的理由。但是,被訴侵權人主張其實施的是屬於抵觸申請的專利的,可以參照本指南第125條關於現有技術抗辯的規定予以處理。

<sup>29</sup>2017年北京市高級人民法院發佈的《專利侵權判定指南》第142條規定:抵觸申請不屬於現有技術或現有設計,不能作為現有技術抗辯或現有設計抗辯的理由。被訴侵權人主張被訴侵權技術或被訴侵權設計與抵觸申請相同的,可以參照本指南第137條或第139條的規定予以處理。

<sup>30</sup>參見(2013)民提字第225號民事判決書。但在本案中,法院最終認為,作為抵觸申請的ZL200520015446.8號實用新型專利並未完全公開被訴侵權產品的加工方法,當事人以此來主張現有技術抗辯不能成立。

<sup>31</sup>參見(2015)民申字第188號民事裁定書。

<sup>32</sup> 參見(2019)最高法知民終709號民事判決書。在此案中,一審法院廣州知識產權法院就完全照搬了該說理,但應指出的是,最高院在該案二審時認為,涉案對比文件並沒有公開落入涉案專利保護範圍的關鍵技術特徵,且其不相同的技術特徵不屬於慣用手段的直接置換,因此不構成抵觸申請。

<sup>33</sup> 參見(2004)溫民三初字第196號民事判決書、(2005)浙民三終字第219號民事判決書。

<sup>34</sup> 最高人民法院《關於王某與合肥繼初貿易有限責任公司等專利侵權糾紛案的函》,最高人民法院民三庭[2000]知監字第32號函。

<sup>35</sup> 何懷文:“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”,載《中國專利與商標》,2008年第3期,第51頁。

<sup>36</sup> 孫海龍、姚建軍:“現有技術抗辯的法律性質初探——兼談對新《專利法》第62條的理解”,載《中國專利與商標》,2009年第3期,第55-56頁。

<sup>37</sup> 同註19,第79頁。

<sup>38</sup> 例如“樂清市安耐電器有限公司與浙江迪克森電器有限公司侵權發明專利權糾紛上訴案”,參見(2013)浙知終字第399號民事判決書。

<sup>39</sup> 參見(2010)粵高法民三終字第141號民事判決書。類似案件還有“區德健與托斯卡株式會社侵犯發明專利權糾紛上訴案”,參見(2010)粵高法民三終字第197號民事判決書。

<sup>40</sup> 參見(2013)浙知終字第399號民事判決書。應該指出的是,該案一審並沒有將現有技術抗辯作為爭議焦點,而且二審判決也沒有明確總結出應該優先適用現有技術抗辯的觀點,就此而言,北大法寶總結的“裁判要點”以及有的學術文獻總結的法院優先適用現有技術抗辯觀點,並不精準。參見王超:“現有技術抗辯實務研究(二):比對順序”,“知識產權那點事”微信公眾號,2017年10月25日,最後訪問日期:2021年4月24日。

<sup>41</sup> 2010年江蘇省高級人民法院發佈的《侵犯專利權糾紛案件審理指南》“1.2 審理思路”總結了法院審查專利侵權案件的五個步驟,依次是:1. 審查涉案專利權的有效性;2. 審查並確定專利權的保護範圍;3. 審查被控侵權行為是否成立;4. 審查被告抗辯是否成立(包括現有技術抗辯);5. 審查並確定民事責任的承擔。

<sup>42</sup> 參見(2010)高民終字第1408號民事判決書、(2013)民申字第1220號民事裁定書、(2017)粵民終1455號民事判決書、(2019)最高法知民終414號民事判決書等。有法官撰文明確支持這種觀點,參見王東

勇:“現有技術抗辯的適用及賠償數額的確定”,載《人民司法》,2013年第4期,第48-49頁。

<sup>43</sup> 參見(2019)最高法知民終509號民事判決書。

<sup>44</sup> 參見(2020)最高法知民終412號民事判決書。該案被控侵權的當事人自認涉案被控產品完全覆蓋了涉案專利權利要求,但主張現有技術抗辯。一審法院在審查現有技術抗辯是否成立之前,認定涉案被控產品落入涉案專利權的保護範圍,但沒有仔細分析侵權行為樣態。

<sup>45</sup> 參見(2011)民三終字第1號民事判決書。

## 國家知識產權局受理第一批藥品專利糾紛早期解決機制行政裁決案件

2021年6月1日,修改後的專利法正式施行,其中第七十六條規定,藥品上市許可申請人與有關專利權人或者利害關係人就申請註冊的藥品相關的專利權糾紛,可以向國務院專利行政部門請求行政裁決。2021年7月4日,經國務院同意,國家藥品監督管理局、國家知識產權局制定印發《藥品專利糾紛早期解決機制實施辦法(試行)》。2021年7月5日,國家知識產權局制定印發《藥品專利糾紛早期解決機制行政裁決辦法》。專利法的修訂和上述辦法的印發,為藥品專利糾紛早期解決機制提供了法律和制度依據。

在加強制度建設的同時,國家知識產權局積極在機制建設方面開展相關工作,保障該項制度的貫徹落實。一是成立國家知識產權局藥品專利糾紛早期解決機制行政裁決委員會,為開展案件的審理工作提供機構和人員保障;二是發佈關於藥品專利糾紛早期解決機制行政裁決受理事項的公告,明確此類案件的受理通道;三是制定相關辦案規定,對案件審理程序進一步細化和規範。截至10月27日,已收到專利權人或藥品上市許可持有人提起的藥品專利糾紛行政裁決請求23件,並對符合受理條件的12件請求予以正式立案。

(來源:國家知識產權局)