

# 專利法上使用公開的認定與實例分析(上)

## — 以要件事實為視角

郭麗娜、馮濤\*、藍正樂、張青

### 一. 問題的提出

涉及使用公開的無效案件以審查認定難、成功概率低著稱。有觀點認為,其原因在於“一方面是因為需要證明的公開時間發生在取證行為之前,距離無效案件的發生和審查往往已經過了若干月甚至若干年,雙方當事人的取證和舉證都會受到影響;另一方面是使用公開的證據紛繁複雜,其真實性以及是否能夠形成完整的證據鏈很難有經驗可借鑒;第三方面是各種使用行為的法律屬性難以界定,以致於其公開性無法確定”。<sup>1</sup> 本文贊同該觀點,同時認為上述第一、二方面的原因還會帶來主張事實繁複、證明目的不清晰、證據鏈條長等問題,並進一步引起審查認定過程中事實梳理難、爭議焦點多、審理方向難以確定等問題。

但是,這並不意味着所有的無效宣告請求人的取證舉證能力均不合格。通常而言,從請求人本意出發,他希望對生活事實進行完整真實地還原以便增強證明力。另外,請求人通常認為,通過主張多項事實、舉證多份證據<sup>2</sup>等充分舉證方式才能够儘可能避免證據鏈斷裂情況的發生。總之,引起上述問題的原因是多方面的。無論如何,就當事人而言,這無疑會增加時間和金錢成本,並且主張過多也未必能如其所願,實施精準打擊無疑是更為可取的方式。對於合議組而言,過多的事實和證據主張會不必要地增加案件調查和認定的難度,在一定程度上影響審查質效的提昇。同樣,因證據及事實主張過少而無法形成完整證據鏈的案件也並不鮮見。許多案件的當事人常常苦惱於“專利產品明明在專利申請日之前已經公開銷售,為何合議組或法官却不予認可”。

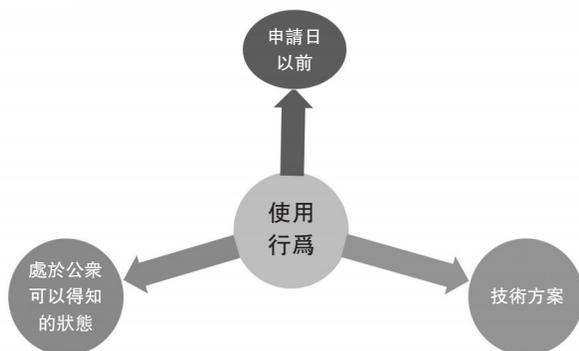
其實,生活事實與適用法律作出裁判所依據的事實是兩個概念<sup>3</sup>,在生活事實與法律規範或其構成要件之間,還存在要件事實的概念,它是將生活事實與法律規範聯繫起來的中介<sup>4</sup>。要件事實通常是指該當於作為裁判規範的法律諸要件的具體事實<sup>5</sup>,其中“該當於”意指“完全符合”,在邏輯三段論推理中,案件事實該當於法律規範的構成要件時,就能適用此法律規範的法律效果為其結論<sup>6</sup>。從法律適用方法論而言,要件事實才是為了依法公正做出決定所必須明確的事實,是適用法律不可缺少的基礎。例如,有觀點認為,從證據出發,民事訴訟中的事實認定一般遵循“證據-間接事實-主要事實-要件事實-請求權基礎”的遞進過程<sup>7</sup>。如何基於要件事實展開法律適用<sup>8</sup>或司法審判<sup>9</sup>是近些年國內外民法或民訴法的新興研究課題或實踐方向,部分研究學者還提出了與之相關的要件事實理論。該理論認為,即便當事人收集了與案件實際狀態相關的全部信息,這些信息並不能直接作用於民事訴訟,必須建構基於上述信息且能夠引導出法律判斷的基本框架,這就是要件事實理論的目的<sup>10</sup>。

本文擬以上述要件事實相關理論<sup>11</sup>為基礎,首先分析使用公開的法律構成要件,並以此為基礎明晰與之相關的要件事實模型<sup>12</sup>和認定思路。之後,進一步以要件事實為綱要並基於對每個要件的深入分析,來嘗試構建更為全面的案件事實模型。另外,本文還論述了案件事實模型在指引當事人證明活動、提昇使用公開案件的審查質效方面可能起到的作用和相關操作思路。

## 二. 使用公開的概念及構成要件

《專利法》第 22 條第 5 款規定了現有技術的概念，專利審查指南對現有技術的三種公開方式及其判斷規則作了具體規定<sup>13</sup>。關於使用公開的概念，專利審查指南規定：使用公開是指由於使用而導致技術方案的公開，或者導致技術方案處於公眾可以得知的狀態<sup>14</sup>。也有觀點認為，“專利法中影響專利或專利申請新穎性的使用公開，是指通過有關行為使得有關技術處於公眾可以獲得的狀態”<sup>15</sup>。基於相關規定和審查經驗，本文認為使用公開相關規範的法律要件包括：申請日以前、使用行為、技術方案、技術方案處於公眾可以得知的狀態。

在這四個法律要件之間，大家通常會更關注技術方案，因為它是進行技術比對的基礎。實質上，技術方案是三種公開方式共同的構成要件，而使用公開區別於其他兩種公開方式最核心的特點是：它是由使用行為所導致的公開。所以，本文認為使用行為才是使用公開構成要件中最核心的要件，是審查認定使用公開的抓手。使用行為與其他三個法律要件之間具有內在的邏輯關聯。具體而言，技術方案屬於被使用的對象，也是行為的客體；技術方案處於公開狀態是由使用行為導致的，是行為的結果；使用行為發生的時間通常與公開時間存在關聯，是認定公開時間是否處於申請日以前的主要考量因素。總之，以使用行為作為抓手，最容易串聯出使用公開的證據鏈條。



### 三. 以要件事實為基礎， 構建認定思路和基本證據鏈條

法律要件是法律規定的發生特定法律效力的必要條件，屬於規範範疇的概念，在“裁判三段論”中屬“大前提”<sup>16</sup>。法律要

件構成的法律關係能否成立需要通過證據或推定等加以證明，從證據學意義上來講，將要件事實作為證明活動的中心環節，圍繞要件事實展開取證、舉證、質證、認證等證明活動，也是更為高效的作法。基於此，對使用公開的要件事實模型進行梳理，對於指引請求人的取證舉證方向、提高專利權人的質證能力、提昇使用公開案件的審查質效等均具有重要意義。

以使用公開的概念及構成要件為基礎，本文總結了使用公開的要件事實模型及如下認定思路。一是，判斷申請日以前是否存在使用一項技術的行為，包括銷售、使用、展出等（下文稱“使用行為要件相關事實”）。二是，在行為事實已被確認的情況下，判斷行為涉及的技術是否具有足以支持與涉案專利進行技術比對的實質性技術內容（下文稱“技術方案要件相關事實”）。三是，行為所涉及的實質技術內容是否處於公眾想要得知即可得知的公開狀態（下文稱“公開狀態要件相關事實”）。四是，這種技術內容的公開狀態是否發生在涉案專利申請日之前（下文稱“公開時間要件相關事實”）。

儘管使用行為是使用公開的核心構成要件，但並不能僅以存在使用行為而當然認定使用公開，只有在上述四個要件事實均被查證屬實的情況下，才可以認定相關技術內容因使用公開而構成現有技術。反之，假若上述任一要件事實不能被查實，則不能得出使用公開成立的結論，負有舉證責任的當事人應當對此承擔不利後果。

在某些情況下，還可以根據使用公開的本質將使用公開的要件事實劃分成如下兩項：一是技術方案要件所代表的技術事實，二是由使用行為、申請日以前、處於公眾可以得知的狀態所組成的行為公開事實。這樣的劃分有利於將技術事實抽離並凸顯出來，為證明活動的順利開展以及下一步的技術方案比對奠定基礎。但是，為了厘清使用公開法律適用的基本脈絡，本文主要圍繞四大要件事實作以論述和分析。

### 四. 以要件事實為綱， 構建體系化的案件事實模型及證明

要件事實是構建程序法意義上主要事實<sup>17</sup>的基礎和核心，但並不是使用公開案件事實的全部。法律適用所依賴的案件

事實還應當包括與各個主要事實相關的間接事實、將各個主要事實鏈接起來的關聯性間接事實以及輔助事實等<sup>18</sup>。立足使用公開的基本立法原則並結合審判經驗，本文嘗試以上述各個要件事實為基礎，進一步構建層次和體系更為豐富立體的案件事實模型，試圖從理論層面映射使用公開中紛繁複雜而又典型的法律適用或事實證明問題。

### （一）使用行為要件相關事實

專利審查指南規定了幾種常見的使用行為，包括銷售、使用、製造、展出等。從行為學意義上而言，使用公開的本質是使用行為導致技術方案的公開後果，故該項要件事實是構建案件事實模型的根基，也是開展使用公開證明活動的基礎和焦點。當事人應當在明確使用行為種類的前提下，通過證據證明專利法意義上使用行為的存在，審判者也需要基於當事人主張的證據辨析行為類型及該事實是否得到了證明。

#### 1、行為構成要素

本文認為對使用行為這一事實的證明離不開對如下行為構成要素的再現：時間、地點、行為相關人、行為過程、行為相關物、其它影響公開事實認定的情節，上述行為構成要素就構成了圍遶該要件事實的待證事實群。以某案為例<sup>19</sup>，請求人以一份實物證據及其附屬證據（發票、照片等）擬證明的銷售行為是：2007年，孫某在國生電器某分公司以現金購得格力空調一臺，該分公司於當日開取正規發票一張並將其交由孫某留存。以行為構成要素的視角去梳理該事實主張時，則呈現為：該行為屬於銷售行為，時間為2007年，行為相關人為孫某與國生電器某分公司，行為相關物為格力空調一臺及銷售發票，行為過程符合商品銷售中支付—交貨—開取發票的公開銷售特徵。

#### 2、常見行為類型

銷售是無效案件中常見且容易被認可的使用行為類型。本文認為使用公開制度中的“銷售”並不僅指產品經過有關具體交易從賣方轉讓或交付給了買方，只要通過行為使已經製造完成的產品處於面向公眾銷售的狀態即可認定為銷售公開。隨着互聯網經濟的不斷發展，銷售方式由傳統的綫下銷售轉變為多種銷售渠道，包括許多電商平臺以及藉助社交平臺衍生的各種微商等。這種在互聯網上通過上傳產品圖片或同時輔以產品文字介紹的行為，使得相關已經製造完成的產品處於了

面向公眾銷售的狀態，也可以認定為銷售公開<sup>20</sup>。

除銷售行為之外，很多無效案件中也涉及到了展會展示、組裝使用<sup>21</sup>等行為類型。不同行為類型所對應的公開狀態要件、公開日期要件的認定思路也有所差異。例如，試製行為通常會考量明示或默示的保密義務，製造行為則要重點考慮是否對公眾開放等<sup>22</sup>。

下面以一件無效案件對行為要件相關事實作舉例說明。

#### 案例一：

第49053號無效宣告請求審查決定涉及一項專利號為201220229825.7、名稱為“船舶水動力前置導輪節能裝置”的實用新型專利。該案的請求人也生產與涉案專利類似的導管產品。請求人主張構成使用公開的產品就是由其公司生產的導管，其主張導管在新建船上的安裝使用行為導致使用公開。為此，請求人提供了由GL船級社出具的證明文件（證據11），該證據所附證言中提及“上述圖紙中顯示的四個導管計劃用於泰州口岸船廠中國新建船”，以此證明請求人生產的導管已經安裝在泰州口岸船廠施工的某艘新建船上（對應使用行為要件）。證據11中還附有該導管的設計圖紙，圖紙記載了相關技術手段（對應技術方案要件）。證據9、證據17證明該新建船已下水且在溫哥華港停靠檢查，下水時間及檢查時間均能證明該導管在本專利申請日之前已處於公開狀態（對應公開時間要件及公開狀態要件）。

決定認為導管僅是船舶上的附加裝置，存在安裝與否等多種可能性。從證據11中證言的措辭表述來看，其僅能證明導管計劃用於新建船上，該證據11不能直接證明圖紙所示導管已實際完成安裝。證據9、11關於船舶下水、停靠檢查記錄也僅能說明船舶的公開使用狀態和時間，而不能間接證明導管安裝與否。在此基礎上，決定進一步認為請求人作為證據11所涉導管產品的供貨商，其有能力提供針對該導管的銷售合同、發票、發貨記錄或其他能夠證明該導管已完成銷售、發貨或安裝的相關證明文件，但本案審理過程中請求人未對此加以證明，故判定由其承擔不利後果。

按照要件事實模型來看本案，請求人主張安裝使用行為導致使用公開，但對於該要件事實提交的證據11並不能證明該行為的實際完成，其屬於使用行為要件事實無法得到證明而導

致使用公開不成立的情形。

## (二) 技術方案要件相關事實

### 1. 使用行為涉及的技术應當呈現實質性技術內容

專利審查指南就使用公開的技術內容作了如下規定：“只要通過上述方式使有關技術內容處於公眾想得知就能夠得知的狀態，就構成使用公開，而不取決於是否有公眾得知。但是，未給出任何有關技術內容的說明，以致所屬技術領域的技術人員無法得知其結構和功能或材料成分的產品展示，不屬於使用公開”。<sup>23</sup>有觀點認為，專利審查指南的上述規定意味着，在我國有關新穎性使用公開的判斷中，一般公眾能夠通過使用方式獲知技術方案的內容是判斷該使用行為是否構成專利法意義上使用公開的一個重要條件<sup>24</sup>。本文贊同該觀點，認為在使用行為要件事實已經確認的情況下，行為的客體即相關技術應當具有實質性技術內容，否則公眾不會從該使用行為中獲知最為關鍵的技術信息，那麼就無所謂技術方案被公開的問題。

何謂“實質性技術內容”？本文同意這樣的觀點，即這一概念涉及的是技術信息的公開程度，而對公開程度不應設定過高的要求<sup>25</sup>。只要採用一定的技術手段、達到了一定的技術效果，就可以認定為具有實質性技術內容，只是其可能會因為公開程度較低而不能實現無效相關權利要求的目的。

### 2. 技術方案的證明問題

就技術方案的獲知而言，其是經感官輸入而形成在人頭腦中的技術概念的集合，技術方案必須藉助載體才能被感知。在紙質出版物公開、視頻公開、口頭公開、互聯網公開等公開方式中，技術方案是人通過視覺、聽覺從相關載體中感知到的。並且，技術方案載體往往會直接呈現相關日期，相較於使用公開，上述公開方式一般具有存續時間長、載體直接且明確地記載技術方案的特點，更利於公開日期及公開性的確認。

但在使用公開中，待證的使用行為通常是瞬態的且在取證之前或許已經結束的過程，行為本身往往不能直接體現產品類的方案，故而通常需要與行為相關的物以及與該物有關的其它信息載體來加以體現。例如，在先銷售產品的行為本身無法反映產品的方案，但銷售的產品實物可以反映產品結構及組成，與該實物有關的測量報告則可以反映其性能參數。即便行為本身對於方法類方案的體現可能是充分和直接的，但由於在先

使用過程的不可再現性，通常也需要藉助行為相關物及有關載體加以呈現。由此就帶來該要件事實下技術方案載體的證明問題，同時也必須將技術方案載體與行為建立起關聯，即兩者的關聯事實同樣屬於必要的待證事實。

換言之，如前文所述的理由，技術方案的證明載體僅能間接反映在先行為公開的技術方案，而取證固有的事後性也進一步加劇了技術方案的呈現難度。當事人在後取證得到的行為相關物及其它信息載體所呈現的技術方案與行為發生當時的技術方案是否具有同一性、能否作為技術事實確認的基礎同樣是大部分使用公開案件爭議的焦點<sup>26</sup>，同時也是證明使用公開成立必須要證明的事實。

常見的與技術方案的同一性有關的爭議焦點是易損部件發生了維修更換<sup>27</sup>、產品經久使用發生了結構變形和/或化學性能發生了變化、同一型號的產品結構有多種等。

以某案為例，請求人在取證時，在先銷售的塑料材質的風輪已經使用了十餘年，專利權人質疑風輪可能被更換、風輪發生了嚴重變形，故而請求人舉證的風輪實物及針對該實物的測量報告不能反映購買行為當時的技術方案原貌。雙方當事人圍繞該爭議事實分別進行了舉證和論證，合議組考慮了影響該事實成立的多種因素，最終認定請求人舉證的實物能夠體現銷售時的技術方案。只有就該爭議事實作出明確的認定，才能為下一步技術方案的比對奠定堅實的事實基礎。

值得一提的是，使用互聯網證據作為技術方案載體也存在著類似的問題。例如，在一件綫上銷售案件中，請求人證明銷售公開的證據是在舉證時固定保全的產品銷售網頁，舉證時間與產品上架時間往往存在一定的時間跨度，基於一般銷售平臺給予用戶較多的交互權限，舉證時銷售頁面展示的產品亦存在並非上架時產品的情形，而上架時間並未隨之改變，即舉證時的產品可能已不是上架日期對應的產品，這同樣屬於技術方案的同一性問題。

下面對此舉例說明。

案例二：

第 38626 號無效宣告請求審查決定涉及一項專利號為 201410090627.0、名稱為“錨固裝置”的發明專利。請求人主張：由證據 3 專利權人與四川省某公司之間的訂購合同（下文稱

“合同”)可知,本專利的錨固裝置已於2013年09月20日起投入使用,其早於本專利的申請日,證據4所附照片顯示了固錨調節器的產品結構,其與本專利要求保護的錨固裝置相同,本專利技術已於申請日之前使用公開。基於證據3、4,合議組查明了如下事實:四川省某公司於2013年09月20日首次使用了該水上舞臺,該水上舞臺含浮體部分和包括錨固裝置在內的附屬設施,證據4照片示出的錨固裝置確由專利權人在水上舞臺處供貨安裝。

按照案件事實模型,本案例中與使用行為要件對應的行為類型是交付之後實際使用錨固裝置的在先行為,技術方案的證明載體則是在後取证的錨固裝置照片,實際使用行為的發生場所是水上舞臺,其是面向公眾的公開使用,首次使用時間可以被認定為公開時間。至此,使用行為、公眾可以得知的狀態及公開時間要件都得到了證實,只要使用行為所涉及的錨固裝置與照片展示的錨固裝置具有同一性,則技術方案及其相關要件就得以滿足,從而使用公開即可成立。

然而,雙方當事人在這一點上各執己見。專利權人稱,專利權人有很多關於該產品的專利,在與該公司長期合作過程中會根據需求提供不同型號的產品,由此主張證據4顯示的產品並不是證據3中合同所述的產品,證據4的產品是後期安裝的。決定主要認為請求人並未就使用行為與技術方案證明載體之間的關聯性即技術方案的同一性問題完成初步舉證責任,故其應當承擔該事實無法查明的不利後果。一審判決<sup>28</sup>支持了合議組的認定,認定“原告對其錨固裝置經安裝後無更換、無改型即產品結構無變化的主張負有舉證責任”。二審過程中,舉證責任分配仍然是爭議焦點,二審判決書<sup>29</sup>同樣支持了合議組的認定。■

(未完待續)

作者單位:國家知識產權局專利局複審和無效審理部交通裝備處

\*等同第一作者。

<sup>1</sup>馮術傑、崔國振:“試論專利法上構成‘使用公開’的銷售”,《知識產權》2012年第2期。

<sup>2</sup>例如,請求人舉證39份證據支持其兩組使用公開主張,在每一組主張中,又主張了多種使用公開事實。使用公開的證據特點是類型多、數量多,在證據資格認定方面也同樣存在較大難度,本文主要着眼於如何構建完整的使用公開證據鏈,故不對證據資格問題作具體展開。

<sup>3</sup>參見搜狐網博主“超級小靈通”雲知隊案例評述第0026期——“沃得重工(中國)有限公司與國家知識產權局專利複審委員會專利無效行政糾紛[(2018)京73行初417號行政判決書]”。

<sup>4</sup>胡學軍:“在‘生活事實’與‘法律要件’之間:證明責任分配對象的誤識與回歸”,《中國法學》2019年第2期。

<sup>5</sup>(日)伊藤滋夫著:《要件事實的基礎:民事司法裁判結構》,法律出版社。

<sup>6</sup>王澤鑒著:《法律思維與民法實例》,中國政法大學出版社。

<sup>7</sup>曹志勛:“論民事訴訟中事實的證明方式”,《蘇州大學學報(法學版)》2020年第4期。

<sup>8</sup>同註5。

<sup>9</sup>鄧碧華著:《要件審判九步法》,法律出版社。

<sup>10</sup>同註5。

<sup>11</sup>王澤鑒先生最早在《法律思維與民法實例》一書對涵攝作以介紹時就提出過要件事實的雛形,本文所採要件事實相關方法並不僅指日本或國內部分學者所提倡的要件事實理論,也結合了存在於國內法學研究與審判實踐中的常見法律適用方法。

<sup>12</sup>本文所稱事實模型,是介於構成要件與具體案件事實之間的模型化概念,提出事實模型的意義在於對繁雜的使用公開事實進行歸納,以論證本文觀點。

<sup>13</sup>《專利法》第22條第2款和第3款規定,新穎性是指該發明或實用新型不屬於現有技術;創造性是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。專利法第22條第5款規定,現有技術是申請日以前在國內外為公眾所知的技術。專利審查指南規定的三種公開方式是出版物公開、使用公開和以其它方式公開。

<sup>14</sup>《專利審查指南》第二部分第三章第2.1.2.2節“使用公開”。

<sup>15</sup>同註1。

<sup>16</sup>同註6。

<sup>17</sup>也有學者認為:作為法律前提條件所要求的事實之整體為法律要件,構成法律要件的各事實為要件事實(法律事實),該當於要件事

# Determination of “Disclosure by Use” Under the Patent Law and Case Analysis (I)

— From the Perspective of Ultimate Facts

Guo Lina, Feng Tao\*, Lan Zhengle and Zhang Qing

## I. Introduction

Invalidation cases involving “disclosure by use” are notable for the difficulty in examination and low petitioner win rate. This is attributed to the fact that “first, the disclosure time that needs to be proved is far before the evidence collection, and the evidence collection and adduction by both parties will be affected as several months or even years have passed since the time of the filing and examination of an invalidation case; second, evidence concerning disclosure by use is extremely complicated and few experiences can be drawn in relation to the authenticity of evidence and to the form of a complete chain of evidence; and third, the legal attributes of various acts of use are difficult to define so that whether they are public use cannot be determined”.<sup>1</sup> This article endorses the above viewpoint, and

meanwhile believes that the first and second reasons also render the asserted facts more complicated, aim of proof more ambiguous and chain of evidence longer, and further make the finding of facts harder, increase the number of issues and add the difficulty in determining the trial direction in the process of examination.

This, however, does not mean that all the invalidation petitioners are poorly capable in terms of evidence collection and adduction. Generally speaking, the petitioners desire to integrally and authentically restore the life fact for the sake of probative value. In addition, the petitioners usually believe that any missing links in the chain of evidence can be avoided as much as possible by way of “adequate evidence adduction” such as asserting multiple facts and producing multiple pieces of evidence<sup>2</sup>. The causes of the above problems are manifold. Anyway, this undoubtedly

實的具體事實為主要事實。本文所稱主要事實與要件事實基本同義，但主要事實更偏向於具體案件層面，要件事實是從法律適用角度對主要事實的理論界定。

<sup>18</sup> 何家弘、劉品新：《證據法學（第七版）》，法律出版社。

<sup>19</sup> 第 50181 號無效宣告請求審查決定。

<sup>20</sup> 但也有觀點認為，這種公開方式更近似於出版物公開。囿於篇幅，本文不再展開這方面的討論。

<sup>21</sup> 第 14848 號無效宣告請求審查決定。

<sup>22</sup> 此處不對各類行為所對應的公開狀態認定作以具體展開，詳見下文。

<sup>23</sup> 同註 14。

<sup>24</sup> 李新芝：“從案例看美國專利新穎性審查中的使用公開”，《審查業

務通訊》第 22 卷 2 期。

<sup>25</sup> (2018)京 73 行初 5086 號行政判決書。

<sup>26</sup> 祖侃：“使用公開現有技術舉證時需關注的問題”，《中國知識產權》總第 125 期。

<sup>27</sup> 同註 3，“無論是專利複審委員會還是北京知識產權法院均認為，旋耕機的某些部件在使用過程中容易損壞，而某些易損部件的維修、更換也相對簡單容易，故僅憑這些照片難以確定該旋耕機出廠時的結構組成、部件連接關係和工作方式。所以，如何證明公證時結構就是產品售出時的結構成為認定使用公開是否成立的關鍵因素”。

<sup>28</sup> (2019)京 73 行初 3115 號行政判決書。

<sup>29</sup> (2021)最高法知行終 442 號行政判決書。