專利法上使用公開 的認定與實例分析(下)

— 以要件事實為視角

郭麗娜、馮濤*、藍正樂、張青

(三) 公開狀態要件相關事實

1、公眾的概念

公眾是使用公開制度利益平衡的對象，也是推定的使用公開行為的公開對象。這種推定不要求具象到實際人，而是可以體現為如下兩種情形：其一是實際已經得知技術方案的行為相關人不是特定人，他可以代表公眾，他得知即代表公眾可以得知；其二是即便沒有證據證明實際有人已經得知，但使用公開行為是面向非特定人開放的而不是面向特定人的，則亦可確定公眾這一公開對象的存在。

上述兩種情形都涉及到特定人。特定人是基於專利審查指南中關於“處於保密狀態的技術內容不屬於現有技術”的規定³⁰而衍生出來的概念。當處於保密狀態的技術或設計內容的獲知者對此負有保密義務，且在獲知者未違反義務泄露、傳播技術或設計內容的情況下，該技術或設計不能構成現有技術或設計，相應的獲得者為公眾中特定化出來的特定人，不屬於專利法意義上的公眾³¹。通常而言，認定特定人的唯一條件是其是否負有保密義務³²。故而特定人一般分為以下兩種，一是基於法律規定或合同約定負有保密責任的人，二是根據社會觀念或商業習慣承擔默認保密義務的人。

在此基礎上，事實就可以區分上文涉及公眾概念的兩種情形並考慮特定人因素而確定。舉例而言，在銷售行為公開中，任何人均可以通過正常渠道購得產品，則該購買者不屬於特定人，購得產品的購買者對產品具有所有權，當他想要知曉產品的構造時就可以通過拆解得知其構造。此時，需要通過身份、職業等方式證明該購買者可以代表公眾這一抽象的待證事

實。需要說明的是，如果從行為類型中能夠判斷出其屬於公開銷售行為，例如通過一般零售渠道公開銷售、通過公開招投標行為實施公開銷售等，則即便其銷售合同中記載了保密協議，則買賣雙方當事人也不應被認定為可以被特定化出來的特定人³³。又例如，在試製行為中，相關人通常負有明示或默示的保密義務，即便其實際得知了技術方案，但其得知並不當然代表公眾可以得知，此時，相關人不屬於特定人就是使用公開成立必須要重點證明或查明的事實。

2、處於想要得知即可得知的狀態

技術方案處於公眾想要得知即可得知的狀態是使用公開判斷的最終目的，亦是確定公開日期的基礎。其實質上是一種抽象的法律擬制狀態，而非生活意義上的客觀事實。但是，這種法律擬制狀態需要通過客觀事實加以反映，並結合判斷者的邏輯推演才能確定其是否客觀存在。這如同刑事犯罪構成要件中的“故意”或“過失”等主觀層面的構成要件，其在犯罪嫌疑人主觀意識中是客觀存在的，但其只能通過外在的事實進行反映，裁判者必須以相關事實為基礎進行判斷，而不能任由其對該要件進行自由裁量。有鑒於此，本文認為，儘管該要件屬於法律擬制概念，但是為了作出公正決斷而非任意裁量，判斷該要件成立與否必須以事實為基礎，故而將與該要件有關的案件事實亦稱為要件事實。

關於該要件事實，本文一方面強調的是想要得知即可得知的狀態，並不要求實際獲知，例如線上銷售，即使沒賣出一件產品，也處於此狀態。另一方面需要強調的是不存在難以獲得的障礙。例如，技術方案的呈現載體屬於某些機構所有或存在於

網絡特定服務器中，公眾需要跨越一定的障礙才可以得知，此時公開狀態客觀存在的證明就顯得尤為重要，通常也具有較大的難度。這種狀態的證明可以採取如下方式：在取證時驗證公眾可以得知的狀態依然存在，該狀態自始沒有經過變化，故而能夠間接證明在先公開狀態的客觀存在。

例如，唯一能夠體現產品技術信息的圖紙被某第三方認證機構保管，公眾想要從該第三方認證機構處獲知技術信息就可以獲知，就是要證明的關鍵事實。這可以通過保全如下行為來證明：作為普通人與該機構郵件聯繫，說明身份、想要獲知的圖紙、獲知意圖等，若該認證機構直接允許或者附有一定可實施條件的允許，則可以在得到明確允許的情況下進一步通過行為保全把獲取圖紙的過程固定下來；接下來，可以通過第三方認證機構對於公眾開放信息的制度沒有發生過變化或者與案件有關的時期內該制度沒有發生過變化來間接證明在先公開狀態在申請日前存在過。反之，如果該認證機構拒絕普通人獲知該圖紙，需要普通人難以具備的某些條件才能允許，則表明該圖紙並非處於公眾想得知即能得知的狀態。

以下對與試製行為相關的特定人概念、公開狀態認定作舉例說明。

案例三：

第 39288 號無效宣告審查決定涉及一項申請號為 200910025263.7、名稱為“電機殼為焊接件的小型電潛水泵”的發明專利，涉案使用行為是委託試製（在案證據 3-1），涉及的技术方案由委託方提供的圖紙（在案證據 2）加以體現，請求人主張該試製行為使得圖紙顯示的技术方案處於公開狀態，公開時間為試製產品的交付時間。決定認定不構成使用公開的理由有兩點，其一是證據 3-1 無法證明委託試製這一行為要件事實，其二是即便該要件事實成立，其主張也不滿足“處於公眾想要得知即可得知的公開狀態”這一要件。決定的具體論述是：“僅以一份某機械廠及其負責人劉某出具的書面證言（未出庭作證）無法證明‘該機械廠接受某公司委託，根據其提供的圖紙試生產過符合圖紙要求的機殼產品’這一事實，即便相關人員出庭作證克服了證明力較弱的瑕疵，也僅能證明該機械廠生產機殼的過程是受某公司委託進行的試生產，參與試生產過程的各方即便獲知了相關技術，其也負有默認的保密義務而從專

利法意義上的公眾中被特化出來。在本案中，在沒有其它相反證據予以推翻的情況下，該機械廠受某公司委託進行試生產過程中，同樣負有保密義務，該試生產過程並未導致證據 2 圖紙所示的技术處於公眾想要得知即可得知的公開狀態”。

為了說明問題，本文繼續對與該專利有關的侵權訴訟二審程序加以說明。被控侵權人（即上文請求人）在侵權訴訟中同樣主張了上述委託試製事實以支持其現有技術抗辯，但不同的是其還在二審程序（無效決定作出之後）中補充了如下事實及相關證據：（1）該機械廠負責人劉某在二審中出庭作證，接受了質證；（2）該公司在二審程序中提交了生產日期為 2009 年 2 月的潛水泵產品；（3）第三方某公司及其員工王某出具《鋼殼製作及證據電機殼來源情況說明》稱其從劉某家中拿來一個加工廢的鋼管電機殼，測繪出圖紙，自己加工組裝整機，並於 2008 年推廣銷售。二審判決³⁴基於上述證據對委託加工的事實及時間進行了確認，並認為該機械廠針對該公司委託加工生產的電機殼產品未採取保密措施。委託加工的電機殼產品在 2008 年 11 月即已處於公眾可以觀察到乃至可以獲得的狀態。

橫向比較上述無效案件與侵權訴訟現有技術抗辯的事實主張和舉證情況可以發現：首先，請求人通過證人出庭作證並提交帶有日期的產品實物這兩個行為，使得委託試製這一行為事實被司法機關所確認，填補了行為事實無法證明的缺陷。其次，通過第三方從被委託方處獲知了試製加工報廢的產品這一事實及相關證據推翻了“試製方負有默認保密義務”的假定，使得“技术方案處於公眾可以得知”這一要件得到了滿足。

（四）公開時間要件相關事實

該項要件事實的待證事實較為單一，在專利申請日明確的前提下，核心就在於公開日期的證明。其通常包括兩種情形，一是使用行為發生日就是公開日期，二是由使用行為發生之後的相關日期推知公開日期。

第一種類型是使用公開的常見情形，又因時間是行為要素之一，比較容易證明和認定。例如，在銷售行為中，銷售發票的開票日期通常可以直接證明銷售對象的公開日期。第二種類型的推定過程則需要依賴於相關的間接事實，間接事實及其關聯事實都屬於需要證據證明的事實。以在超市公開銷售來證明使用公開為例，尋找可以代表公眾的個體是相對困難的，當

事人有時會以帶有產品圖片的超市促銷海報上所顯示的促銷日期來推定產品的公開日期，此時促銷日期就成為推定公開日期的間接事實，構成了待證的案件事實。

下面以案例四為例對第二種類型作具體說明。

案例四：

第 30267 號無效宣告請求審查決定涉及一項申請號為 201420068387.X、名稱為“電動車前擺臂”的實用新型專利。針對本專利，請求人採用齊魯晚報及青島晚報對“D50”雷丁電動車上市的相關報導來證明該電動車已於申請日前公開上市並銷售。決定最終認定請求人主張的使用公開成立，關於公開時間的認定，決定並未以請求人所主張的新聞報導作為其公開時間，而是以取證車輛的保險單來推斷該電動車及從電動車上拆卸下的前擺臂產品的公開時間。決定認為對於電動車類的非機動車輛來說，車架號相當於車輛的身份證，具有對車輛的唯一識別性，上述兩份保單針對的是具有相同車架號的同一輛汽車，且兩份保單的保險期限連續。根據 PICC 保單以及太平洋保單可以確定該車架號所對應的車輛於 2013 年 04 月 25 日之前已銷售並投保使用，該日期早於本專利的申請日，故公開時間這一要件事實成立。通常來說，購買車輛保險的行為並不屬於專利法意義上的使用車輛的行為，但該行為與使用行為具有經證據證明的關聯性或由經驗法則推知的關聯性，那麼就可以間接證明公開日期。

綜上，本文圍繞各個要件事實展開了深入的分析，要件事實及與之相關的間接事實或輔助事實共同構成了使用公開案件事實模型。構建使用公開案件事實模型的意圖在於將千差萬別、縱橫交錯的使用公開事實加以類型化和體系化。但是，模型構建既然主要依賴於審查經驗，其必然帶有一定的局限性，能否實現其包羅萬象的目的尚需要進一步驗證與優化。

五、以要件事實為標， 指引當事人的證明活動

要證明一項技術由於使用公開而成為現有技術，首先需要無效宣告請求人進行舉證，專利權人則可能從證據的三性、證據的證明力、證據鏈是否完整等方面提出質疑或提交支持己方

主張的反證。對於雙方當事人來說，相比於出版物公開證據，使用公開證據更加考驗當事人和/或代理人的知識儲備和業務能力，特別在證據搜集能力、證據三性判斷能力、證據分析和組織能力、法律理解能力等方面需要具備較高水準。由於舉證困難和使用公開證明的複雜性等原因，實踐中能證明使用公開成立的案件並不多見，經常出現眉毛胡子一起抓，堆砌大量雜亂無章的證據，而缺少嚴密的邏輯關聯的情況。

本文認為，可以借鑒本文提出的法律構成要件及要件事實理念，以上文提及的使用公開認定思路作為構建證據鏈條的方向標，圍繞要件事實及其關聯事實，展開具體事實的證明活動。綱舉目張，執本末從。否則，即便擁有高超的證據搜集完善和組織能力，如果不知曉明確的着力點，缺失使用公開證據鏈條中的任一項要件事實，都可能導致其它完美的準備功虧一簣。另外，從舉證責任這一角度而言，以上述理念作為指引會更加明晰無效宣告程序中舉證責任的劃分，從而避免能力有餘但觀念錯誤所導致的舉證不力情形的發生。

六、以要件事實為尺，展開法律適用

在使用公開案件的法律適用過程中，由於證據數量及類型的繁雜，合議組通常需要在證據資格認定上花費大量的時間。但是，通過對近些年相關案件的分析發現，越來越多的審查難點集中在證明力認定、如何把握證明標準、舉證責任怎樣分配及何時進行轉移等問題上。

（一）舉證責任和證明標準

舉證責任在使用公開案件中具有舉足輕重的作用，一方面表現為雙方當事人均應積極舉出證據支持己方的主張，另一方面表現為在審理結束時假若案件事實仍處於真偽不明的狀態，審判者基於舉證責任的分配得出案件結論³⁵。實際上，在使用公開案件的全過程中舉證責任一直影響着整個案件的進程，包括請求人的初步舉證責任、專利權人反駁對方主張而提出己方主張時的舉證責任、舉證責任在雙方之間的轉移和舉證責任的分配等。並且，在整個進程中也始終貫穿着舉證是否達到證明標準³⁶的考量。通常情況下，只有在請求人的舉證初步達到證明標準的情況下，舉證責任才轉移給專利權人，而專利權人舉

證一般僅需達到使審判者業已形成的心證削弱到無法確定的狀態,即可將舉證責任再次轉移給請求人,因此舉證責任和證明標準相互作用、相互影響共同決定着案件的走向。

上述過程的複雜性容易導致合議組在這兩個問題的把握上出現疑惑。本文所論述的要件事實分析方法不僅有助於幫助當事人或代理人明晰舉證責任,合議組也可以用該方法作為標尺,判斷無效宣告請求人就要件事實及其關聯事實的舉證是否初步達到了證明標準,在該條件已然滿足但專利權人仍予以否定並堅持其主張的情況下,及時將舉證責任轉移至專利權人方。或反之,以要件事實缺失為由判定請求人承擔不利後果。

案例五:

雖然技術方案同一性等要件事實的證明責任通常由請求人承擔,專利權人對此並不具有舉證責任,但是專利權人可以就技術方案不具有同一性相關要件事實提交反證,合議組則應當綜合考慮在案證據,合理把握證明標準和舉證責任在具體個案中的適用,從而正確認定相關要件事實。

涉及申請號為 201410090627.0、名稱為“錨固裝置”的發明專利的第 55060 號無效決定,其與案例二的雙方當事人相同,但雙方當事人提交的證據所涉及的項目不同。決定主要認為專利權人提交的反證能夠證明錨固裝置進行過維修,技術方案發生過變化,證據 8 與證據 9 之間的技術方案不具有同一性,請求人的使用公開主張不能成立。

該案中,請求人基於證據 8、9 主張本專利的錨固裝置已於申請日前使用公開,專利權人則主張證據 8 與證據 9 之間無關聯性,並提交反證 3 和反證 5 證明相關觀湖棧道接受過改造,請求人提供的證據 8 中的產品圖片與證據 9 的施工項目之間並不具有同一性。合議組在逐項分析請求人的質疑均不能成立的基礎上,認定棧道維修具有高度蓋然性,並基於反證 3 推定維修過程更換了固錨調節器。在該案件中,請求人沒有提交錨固裝置自安裝後未發生過改變的相關證據,但基於生活常識和相關部件並非易損件的常規認知等主張推定該裝置未發生改變,如果專利權人也不提交反證或進行充分說明,案件事實可能處於真偽不明的狀態。從本案決定認定可以看出,專利權人作為維修項目的中標公司,主動舉證證明錨固裝置改變過的事實,且舉證足以使判斷者形成錨固裝置很大可能發生了更換

的內心確信,直接影響了請求人主張的技術方案要件事實的成立。

(二) 審理思路與效率

使用公開案件的審查認定難度既包括由證據數量及類型多樣所帶來的證據效力審查問題,也包括因主張事實繁複、目的不清晰、證據鏈條長等引起的事實梳理、結論判斷問題。相對而言,後者更是困擾使用公開案件審查質效提昇的老大難問題。

以某案為例,在其主張的一條使用公開證據鏈中,證據 18-21 涉及四款產品的銷售事實,證據 22 涉及請求人內部電腦上的產品設計數據,證據 23-24 是設計人員的證言和社保記錄,證據 25-26 分別是構成現有技術的外觀專利和期刊文獻,還包括證據 27、29 同一產品的兩份測量報告。基於上述證據,請求人主張的事實紛繁複雜,每個證據的證明目的不清晰,合議組對這組證據有很多疑問,例如,既然是使用公開,為何出現專利文獻等? 為何主張四個產品的銷售事實? 內部設計數據的作用是什麼? 為什麼只測量一個產品,而且測量兩次? 合議組該以哪份證據為抓手呢? 總之,合議組還需要進行系統梳理和口頭審理調查才能明確審理方向和重點。

本文認為,審理此類案件可按照案件審理階段加以把握,首先是在口頭審理之前,按照本文所述案件事實模型梳理事實並初步進行法律歸入;其次在口頭審理過程中,結合案情及時把握使用行為的類型,明晰案件主要事實,確立審查方向;第三步是口頭審理之後及時對照法律要件進行爭點整理和歸類;最後按照本文所述的理論和認定思路進行結論判斷和決定撰寫。關於第二步審理方向的確定,在對無效宣告請求人主張的使用公開事實作出全面梳理的前提下,合議組可根據案情選擇不同的審查方向。在請求人主張的一個或多個使用公開事實均可成立的情況下,選擇內心確認度最高的事實作為主要事實,深入展開案件的口頭審理。反之,應當對全部事實主張進行審理分析³⁷,以兼顧公平與效率。

最後,希望本文中構建的使用公開案件事實模型和相關認定思路等內容得到業內同仁的斧正,以促進相關研究的進一步深入。■

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

— From the Perspective of Ultimate Facts

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

3. Ultimate facts related to the element of publicly available state

(1) The concept of the “public”

It is the interests of the public that are sought to be balanced through disclosure by use, and it is to the public that a technical solution is presumed to be disclosed by use. Such a presumption does not require that a specific person be identified, but can be generally made in the following two circumstances: one is that the person who has actually acquired the technical solution is not a specific one, but can be considered as a representative of the general public, so a technical solution being available to said person means that it is available to the public; and the other is that even if no evidence shows that someone has acquired the technical solution, the act of use is open to unspecified people, rather than limited to specific people, from which it can be assumed that the technical solution has been disclosed

to the public by use.

Both of the above circumstances involve the concept of “specific person”, which is derived from the provision in the Guidelines for Patent Examination that “technical contents in the state of secrecy are not part of the prior art”³⁰. Where the person who knows the technical contents or design in the state of secrecy is obliged to keep them confidential and has not disclosed or disseminated such contents in violation of the obligation, the technology or design does not constitute prior art or prior design, and the corresponding person is a specific person identified from the public and does not belong to the “public” in the sense of the patent law³¹. Generally speaking, the sole criterion for identifying the specific person is that the person has a confidentiality obligation³². Therefore, specific persons are basically divided into the following two types: persons obliged to keep confidentiality by law or by contract, and persons

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。

³⁰ 《專利審查指南》第二部分第三章第2.1節“現有技術”。

³¹ 《以案說法——專利複審、無效典型案例指引》第二章第1.1.1.2節。

³² 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。

³³ 李禮、呂東：“銷售合同中的保密條款是否構成使用公開？一文為你詳解”，中國知識產權報，2018年11月21日。

³⁴ (2019)最高法知民終87號二審判決書。

³⁵ 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，構成法律要件的事實為要件事實（法律事實），該當於要件事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。

³⁶ 本文不對使用公開案件應當採用何種證明標準做具體論述，某些文章觀點認為這類案件應採“明顯優勢證據”標準，多數觀點認為應採用民事訴訟程序的一般證明標準，不宜做特殊區分。

³⁷ 郭麗娜、郭曉立、藍正樂：“使用公開案件的認定思路”，《中國知識產權報》，2022年6月22日第11版。