



現有技術抗辯及其法律 適用研究



劉睿*

壹、問題的提出：現有技術抗辯制度被正式納入法律

2008年12月27日，中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過了《中華人民共和國專利法修正案（草案）》，標誌著中國大陸正式將現有技術抗辯列為對抗專利侵權訴訟的法定抗辯措施。歷經三次修訂後的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）第62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現有設計的，不構成侵犯專利權。」修改後的《專利法》雖然在立法層面上引入了現有技術抗辯，但目前並沒有發布相應的細則進一步規範這項制度的適用問題。現有技術抗辯作為法定抗辯手段的重要地位日益凸顯，其成立與否又對專利侵權案件有著質的影響，而司法實踐中對現有技術抗辯的適用範圍、認定標準等問題仍存在不同觀點，致使實際操作不一。本文立足專利法的基本理論，擬對中國大陸現有技術抗辯制度及其法律適用進行研究與剖析，為統一其適用標準奠定一定的理論基礎。

* 中國政法大學法學院本科生。

本文無論從選題、資料占有、論文的撰寫和修改、觀點確立和論證方法與思路等方面，都得到了中國政法大學民商經濟法學院知識產權法研究所馮曉青教授的悉心指導。正是馮曉青教授的多次指導和修改，本文才得以最後完成，在此表示感謝。同時，文章可能存在的錯誤由本人負責。

貳、可援引的現有技術範圍

現有技術抗辯，是指專利侵權訴訟中的被告針對原告的專利侵權指控而採取的通過舉證證明其實施的技術屬於現有技術，以對抗原告的指控，從而維護自己合法權益的措施¹。現有技術抗辯限定了專利權保護的範圍，旨在平衡專利權人的私人利益與社會公眾利益，確保公眾對現有技術的自由利用與實施。然而，現有技術抗辯卻引發了「專利權不可侵犯」與「現有技術不可壟斷」兩種價值觀的衝突²。不同的價值取向導致現有技術在法律適用上的爭議。

2008年修訂的《專利法》第22條規定，現有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。現有技術須為公開的技術，無論是出版公開，抑或通過使用等其他方式公開，僅需達到為「公眾所知」，即為不特定多數人所知即可，未公開的處於保密狀態的技術不在此列。同時，《專利法》採取了絕對新穎性的標準，在「國內外」達到公開程度的技術均為現有技術。

一、現有技術包括非自由使用技術

專利權以技術的公開為對價換取國家對專利壟斷的保護。可見，為公眾所知的公開技術中除了已經進入公有領域，成為人類共用財富的那部分技術外，還包括已經公開但尚未脫離專利權保護期限的技術。這類技術正處於控訴專利權人以外的專利權人的有效專利權控制之下。對於這種非自由使用技術能否作為現有技術被援引，學界對此持有不同的觀點。但在中國大陸的司法實踐中，多認為非自由使用技術包含在現有技術之內。

在「北京某建材科技有限公司及徐某訴北京某房地產開發有限公司、某科技發展有限公司、北京某化工材料技術有限責任公司侵犯實用新型專利權糾紛案」³中，原告徐某為「一種帶硬質加強層的輕質發泡材料填充件」實用新型專利（簡稱本專利）的專利權人，申請日為2004年7月16日，授權公告日為2005年8月10日。原告共同訴稱某化工材料公司製造、銷售的「輕質發泡材料建材」侵犯了原告的專利權。

¹ 曹新明，現有技術抗辯研究，法商研究，2010年12月，6期，96頁。

² 同前註。

³ 見北京市第二中級人民法院民事判決書（2008）二中民初字第120號。

某化工材料公司主張被控侵權物使用的是現有技術，並提供了一份名稱爲「具有多種截面形狀用於混凝土中的輕質多孔材料填充體」實用新型專利（即對比檔），申請日爲2002年12月24日，授權公告日爲2004年2月25日。由於其申請日及授權公告日均早於本專利的申請日，且二者屬於同一技術領域，故對比檔可以作爲本專利的現有技術。北京市第二中級人民法院認爲：被告某化工材料公司提供的對比檔的申請日早於本專利的申請日，構成本專利的現有技術⁴。

根據2008年修訂的《專利法》第22條規定，新穎性是指該發明或者實用新型不屬於現有技術。按照原告的訴訟請求可推知，本專利要求保護的技術方案已經完全被對比檔披露或與其十分接近，那麼本專利就喪失了新穎性要素，不應被授予專利權。從本專利的有效性所產生的影響來看，非自由使用技術與自由使用技術對其新穎性喪失所起的作用是一樣的⁵。至於被告是否取得了對比檔的專利許可，是否侵害了對比檔的專利權，本著私法關係中的請求原則，法院的判決無權涉及另一個法律關係。

二、在先專利說明書公開的非專利技術方案構成現有技術⁶

在上述案件中，二審法院認爲⁷，被訴侵權物的全部必要技術特徵爲：(一)輕質發泡材料即本體；(二)本體四周纏繞有膠帶；(三)膠帶與本體之一面之間是水泥漿和網格狀纖維布的組合體。對比檔的權利要求1中提及的隔離層及加強層屬於功能性技術特徵，其保護範圍應當受到專利說明書中記載的實現該功能的具體方式的限制，即該功能性限定特徵應解釋爲僅僅涵蓋了說明書中記載的具體實施方式及其等同方式。因此，根據對比檔的權利要求及說明書的記載，對比檔的權利要求1記載的技術方案（簡稱「A技術方案」）的必要技術特徵至少應包括：(1)輕質多孔材料；(2)經塗刷或纏繞一層或數層由石灰漿材料（如水泥漿）、纖維類（如纖維布）……膠帶類（如塑膠膠帶）其中一種或幾種的組合構成的隔離材料形成的隔離層；(3)在隔離層外周圍由螺旋筋或鋼筋籠構成的加強層。

⁴ 馮曉青，專利侵權專題判解與學理研究，2010年，183頁。

⁵ 尹新天，專利權的保護，2005年，487頁。

⁶ 馮曉青，註4書，181頁。

⁷ 見北京市高級人民法院民事判決書（2008）高民終字第1165號。

但是，對比檔的說明書除了權利要求1記載的A技術方案外，還解釋了其他技術方案。如對比檔的說明書明確記載「當輕質多孔材料強度較高或施工現場能對填充管採取良好的保護措施時，加強層可以取消」；「隔離層的做法是塗刷或纏繞一層或數層隔離材料」；「隔離材料可以是一層或數層由石灰漿材料（如水泥漿）、纖維類（如纖維布）……膠帶類（如塑膠膠帶）其中一種或幾種的組合」。本領域普通技術人員在認真閱讀了對比檔的權利要求書及說明書後，無需付出創造性勞動就可以直接得出沒有加強層，只有本體及隔離層，且該隔離層可以是石灰漿材料（如水泥漿）、纖維類（如纖維布）……膠帶類（如塑膠膠帶）其中一種或幾種的組合的技術方案（簡稱「B技術方案」）。2001年《專利法》第56條第1款規定：「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求」，故A技術方案才是對比檔的專利保護技術方案，B技術方案只是A技術方案在獲得專利保護的同時貢獻給社會公眾的技術方案，而無論是A技術方案還是B技術方案，都屬於本專利的現有技術⁸。

在處理專利侵權糾紛案件中，首先要明確專利權的保護範圍以權利要求的內容為準，釐清專利權保護範圍的界定。說明書用於解釋權利要求，僅在說明書中涉及但未列明於權利要求的技術方案是無法獲得專利權保護的。但隨著專利的公開，說明書中的內容也為公眾所知曉，構成申請日在後的專利的現有技術。

三、抵觸申請屬於現有技術

在中國大陸《專利法》中，抵觸申請為損害專利新穎性的申請，是指在申請日以前，任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型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布的專利申請檔或者公告的專利檔中，該在先申請就為被審查申請的抵觸申請。抵觸申請較原告專利申請在先、但公開在後，不符合2008年修訂的《專利法》要求的現有技術是在申請日以前為國內外公眾所知的技術，從字面上看不屬於現有技術範圍。但在審判實踐中，被控侵權人用以抗辯的抵觸申請專利往往在侵權時既已處於公開狀態，法院在判斷該抗辯能否成立時，只是將二者進行比對，此時可能產生將喪失新穎性的技術方案排除在原告專利保護範圍

⁸ 馮曉青，註4書，184頁。

之外的法律後果，但並不會對原告專利權的新穎性作出直接評判，這一點與現有技術抗辯實質上是一致的。⁹

在中國大陸司法實踐中也存在這樣的判例：在「邱則有訴被告上海靈拓建材有限公司、上海舜基新型建材有限公司、上海新興技術開發區聯合發展有限公司、中國核工業華興建設有限公司侵害發明專利權糾紛」¹⁰案中，上海市第一中級人民法院認為：根據《中華人民共和國專利法》（2000年修訂）的規定，新穎性是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。可見，牴觸申請也能夠損害在後申請專利的新穎性，並導致在後申請不能獲得專利授權，在這點上，其與現有技術性質相同。因此，如果被告援引牴觸申請作為抗辯的話，人民法院可以類推適用現有技術抗辯的法理進行處理。

此外，中華人民共和國最高人民法院（以下簡稱「最高人民法院」）在最近召開的全國法院知識產權審判工作座談會議中明確了可以參照現有技術抗辯的規則對屬於牴觸申請的專利抗辯進行審查。¹¹

參、現有技術抗辯的適用範圍

現有技術抗辯的適用範圍討論的是現有技術抗辯可否適用於專利相同侵權中的問題。在專利等同侵權中，現有技術抗辯的適用並不會與《專利法》所採的行政權與司法權職能分離的原則相牴觸，是被司法實踐一致認可的。而若將其運用於專利相同侵權，則被認為引發了法院審判權對專利審查機關的行政權的挑戰。在《專利法》修改以前，現有技術抗辯的適用範圍歷經了一定的發展過程，有逐漸擴大適用的趨勢。

⁹ 李玉生，知識產權權利限制規則的適用——以江蘇法院的實踐為中心，收錄於知識產權審判指導（2010年第2輯，總第16輯），2011年，130頁。

¹⁰ 見上海市第一中級人民法院民事判決書（2008）滬一中民五（知）初字第174號。

¹¹ 李玉生，註9文，130頁。

一、現有技術抗辯最初適用於專利等同侵權抗辯中

在「李光訴首鋼重型機械公司侵犯實用新型專利權訴訟案」¹²中，李光於1990年11月5日向中國專利局申請了名稱爲「旗杆」的實用新型專利，於1991年8月21日獲得90222928號專利權。該專利的權利要求爲「一種旗杆由杆體、滑輪和旗繩組成，其特徵在於：杆體是中空的，空腔分成下氣室、中氣室和上氣室，在杆體旗幟升起的一側開有若干個升旗排氣孔和掛旗排氣孔，杆體的下部裝有分別通往三個氣室的進氣管，並與氣源相連。」1993年5月，被告應第七屆全國運動會籌委會委託設計、製作的旗幟吹飄裝置由主旗杆、旗幟、小旗杆、定滑輪、升降繩、風機組成，在主旗杆頂端上側面裝有球形旗冠裝飾；在中空的主旗杆上部設有扁形吹風孔、下部設有進風孔；在主旗杆上部側面裝有定滑輪；在主旗杆上部與旗幟升起的適當位置處等間距裝有6排12個不對稱的扁孔錐形風嘴，並鑲嵌於主旗杆吹風孔內；風機出風口與主旗杆進風口通過帶法蘭的軟管聯通，風機進風口設有風量調節閥；主旗杆底端固定在地基上，風機固定在基座上。

原告認爲被告製作的旗幟吹飄裝置侵犯其專利權，於1993年10月8日向北京市中級人民法院提起訴訟。在審理期間，被告提交第三人的第85201537號吹風式旗杆實用新型專利申請說明書，該專利已於1987年1月14日因專利權終止而進入公有領域。該專利申請說明書提供了一種旗幟飄揚裝置，它由旗幟、空心旗杆、基座、吹風機組成，在無風或微風時開動吹風機，使空氣沿空心旗杆的管道上升到空心旗杆懸掛旗幟位置，並從其上的豎直的兩排小空中排出、以較強的氣流吹動旗幟飄揚。

二審中，北京市高級人民法院認爲，上訴人李光的「旗杆」實用新型專利技術方案與被上訴人首鋼總公司製作的「旗杆」的根本區別在於上訴人的專利技術方案在旗杆內有3個氣室，而被上訴人技術中的旗杆內僅有1個氣室。上訴人在其專利技術中明確要求保護的只是3氣室旗杆，而單氣室「吹風式旗杆」技術於1987年上訴人申請專利之前就已成爲公有技術。因此，上訴人的專利保護範圍不應包括單氣室旗幟吹風裝置，被上訴人的「旗幟吹飄裝置」並未覆蓋上訴人專利的全部技術特徵，維持了駁回上訴人訴訟請求的原判。

¹² 見北京市中級人民法院民事判決書（1993）中經知字第807號、北京市高級人民法院民事判決書（1995）高知終字第5號。

在本案中，現有技術作為等同原則的限定條件，將等同原則適用的範圍控制在現有技術之外，防止專利權權利保護範圍的膨脹，危及現有技術的自由使用。可見，現有技術抗辯制度在最初就被用於保護公有技術的自由使用，以平衡「專利權不可侵犯」與「現有技術不可壟斷」兩種價值觀念的衝突。

二、現有技術抗辯也被適用於專利相同侵權中

在「陳克、台州市椒江新羽工藝品廠與台州市椒江神風領帶廠專利侵權糾紛案」中，原告陳克於1991年1月27日向國家專利局申請發明專利「刺繡品的彩化工藝方法」，於1994年4月6日授權公告，專利號為ZL91100595.1。該發明專利獨立權利要求為：刺繡品的彩化工藝方法，用基線在面料圖案上刺繡，其特徵在於用染色液對基線繡跡進行染色彩化，再乾燥固定。1996年12月起，神風廠採用與陳克專利技術相同的方法對其生產領帶中的圖案進行染色彩化。

被告神風廠辯稱：神風廠在1996年12月開始製造刺繡領帶。這種在部分圖案中輔之以手繪填色的刺繡品已有悠久的歷史，並非新技術。

二審法院審理認為，用染色液在單色刺繡品上著色彩化是民間傳統工藝，浙江省溫州、台州等地的工藝品廠大多沿用該民間工藝製作刺繡品。1989年第9期《絲綢》雜誌上即介紹了該工藝流程。據此浙江省高級人民法院認為，上訴人使用申請日前已有的技術不構成對發明專利權的侵害，上訴人提出「其使用公知技術並未侵權」的上訴理由成立，予以支持。¹³

在本案中，二審法院認定現有技術抗辯可以被適用於專利相同侵權當中。這種認定是符合現有技術抗辯的最初目的與宗旨的。無論是在等同侵權還是在相同侵權中，對於進入公共領域的技術的保護是沒有差異的。只不過在相同侵權中，現有技術已經不僅僅在於限制專利權的權利範圍，更重要的是現有技術使得原有專利技術喪失了新穎性，失去了給予專利保護的依據與基礎。

¹³ 吳玉和，公知技術抗辯在中國司法實踐中的運用和發展，中國專利與商標，2007年3月，1期，45頁。

三、中國大陸法院現有技術抗辯適用範圍觀點的演變：以北京市高級人民法院為例

北京市高級人民法院在2001年頒布了《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》（京高法發[2001]229號）¹⁴。該意見第4部分關於「已有技術抗辯」有如下規定：「已有技術抗辯僅適用於專利等同侵權，不適用於專利相同侵權的情況。當專利技術方案、被控侵權物（產品或方法）、被引證的已有技術方案三者明顯相同時，被告不得依已有技術進行抗辯，而可以向專利復審委員會請求宣告該專利權無效。」此後，現有技術抗辯的適用範圍逐漸擴大。例如，北京市高級人民法院在2006年終審的一起案件中，改變了2001年的意見，認為現有技術抗辯也適用於相同侵權。即在「施特里克斯有限公司訴寧波聖利達電器製造有限公司、華普超市有限公司專利侵權糾紛案」¹⁵中，北京市高級人民法院經審理認為，被控侵權產品雖然落入了原告專利權的保護範圍，構成字面侵權，但其技術方案與已有技術構成相同技術方案，被告正當使用已有技術的行為未侵犯原告專利權，其有關已有技術的抗辯理由成立。

後施特里克斯有限公司向最高人民法院提出再審請求，最高人民法院明確指出：公知技術抗辯的適用僅以被控侵權產品中被指控落入專利保護範圍的全部技術特徵與已經公開的其他現有技術方案的相應技術特徵是否相同或者等同為必要，不能因為被控侵權產品與專利權人的專利相同而排除公知技術抗辯原則的適用¹⁶。

筆者認為，2008年修訂的《專利法》的頒布肯定了司法實踐中擴大現有技術抗辯適用範圍的做法，概括地、不加區分地說明了現有技術抗辯不僅適用於專利等同侵權，亦適用於專利相同侵權。這種規定是符合現有技術抗辯的初衷以及訴訟經濟的。

一方面，《專利法》對實用新型與外觀設計的審查標準是非常寬鬆的，只需經過形式審查即可授予專利。這種情況下，專利的新穎性與創造性難以保證，容易危

¹⁴ 該意見僅對北京市高級人民法院管轄範圍內的法院具有指導作用，為統一轄區內各法院對於專利侵權案件的認定標準，但並不具備法律效力。

¹⁵ 見北京市高級人民法院號民事審判書（2005）高民終字第616號。

¹⁶ 見中華人民共和國最高人民法院駁回再審申請通知書（2007）民三監字第51-1號。

及現有技術的自由使用。另外，在「十一五」規劃期間，中國大陸的專利申請總量達到了346萬件，其中，發明專利申請占到140萬件，實用新型專利申請占到89萬件，外觀設計專利申請占到117萬件。¹⁷在數量龐大的專利權保護範圍之內，因現有技術而不具備新穎性的專利的數量應是不容小覷的。在專利相同侵權中，若不允許被告提出現有技術而只能通過專利無效宣告程式進行抗辯，根據《專利法》以及《民事訴訟法》的規定，請求宣告專利權無效首先應當向專利復審委員會提出請求，如果對專利復審委員會的決定存在異議的話，還可以向有專利審判權的中級人民法院起訴。之後，還可能進行上訴、再審程式。一個專利糾紛案件從立案到結案需要幾年的時間，這樣的例子在司法實踐中是屢見不鮮的。在技術全球化的今天，技術更新的週期越來越短，幾年時間，專利價值可能已喪失殆盡。此外，正常的經濟行爲也被嚴重影響，即使最後贏得了訴訟，也失去了最初的意義¹⁸。

現有技術抗辯的理論基礎就在於防止專利權的濫用，在相同侵權中，專利權的保護範圍同樣擴張至對等同技術的保護，無論是等同還是相同，都本應置於專利權的保護範圍內。那麼，現有技術抗辯既然可以適用於等同侵權中，自然也應允適用於相同侵權，適用於相同侵權與等同侵權在實質上並無二異。從現有技術不可壟斷的角度看，無論是與現有技術相同或者是等同的技術都有可能被專利審查部門錯誤地賦予專利權，現有技術抗辯做最爲替代專利宣告無效的制度，亦應適用於專利相同侵權。

另一方面，最大限度地將案件集中於一個訴訟程式中處理是最符合訴訟效率的，爲訴訟雙方當事人避免了長時間的訴累，也爲法院的審判工作在保證品質的前提下提高了效率。同時，也保護了涉案專利的實施價值。

肆、涉案專利技術、現有技術、被控侵權技術的比對規則

現有技術抗辯將現有技術引入專利技術與被控侵權技術之間，增強了專利侵權

¹⁷ 引自新華網：http://news.xinhuanet.com/fortune/2005-12/20/content_3946502.htm。

¹⁸ 尹新天，註5書，502頁。

判斷的複雜程度，給司法實踐中現有技術抗辯的適用帶來了一定的障礙。為統一現有技術抗辯的適用規則，增強其可操作性，以下將從三項技術的比對順序、被控侵權技術與現有技術比對的方式、現有技術抗辯的認定標準三個方面研究現有技術抗辯的比對規則。

一、三項技術的比對順序

三項技術的比對順序是適用現有技術抗辯的關鍵問題。然而，長期以來，三項技術比對順序的問題在理論界及司法實踐中都存在著分歧。這實際上是「專利權不可侵犯」與「現有技術不可壟斷」這兩種價值觀的衝突，反映出對現有技術抗辯法律性質的不同認識。

注重「專利權不可侵犯」這一價值的觀點認為「現有技術抗辯」制度的引入不能背離「以專利權利要求為核心」的基本原則，僅當被控侵權技術完全落入專利技術要求的權利範圍時，才有「現有技術抗辯」適用的餘地，不應允許「現有技術抗辯」的優先適用¹⁹。此種觀點其實是以專利權的技術壟斷權為基礎，將現有技術抗辯作為「侵權例外」的抗辯事由。注重「現有技術不可壟斷」這一價值的觀點認為專利權的設立不允妨礙社會公眾對現有技術這類社會財富的自由使用，其本質在於能夠適用現有技術抗辯的專利技術因現有技術的存在而喪失新穎性與創造性，非《專利法》旨在保護的專利，現有技術抗辯屬「不侵權抗辯」，在長期的司法實踐中，由於中國大陸地區80多家審理專利侵權糾紛的法院價值取向有所不同，主要存在著以下三種不同做法：

(一)先將被控侵權技術與涉案專利技術進行比較，在被控專利技術完全落入涉案專利技術的情況下，再判斷被控侵權技術是否屬於現有技術

早前，不少法院採取此種做法。如在「汪瑞明、上海九安鉚接技術有限公司訴被告靖江市翔宇五金製造有限公司實用新型專利侵權糾紛案」²⁰中，汪瑞明等指控

¹⁹ 參見孫海龍、姚建軍，現有技術抗辯的法律性質初探——兼談對新〈專利法〉62條的理解，中國專利與商標，2010年7月，3期，53頁。

²⁰ 見上海市第二中級人民法院民事判決書（2005）滬二中民五（知）初字第160號、上海市高

翔宇公司生產銷售的字樣為「金泉」的淡黃色鉚釘侵害其專利權，翔宇公司向法院提交了「西部人家」酒一瓶，以此主張公知技術抗辯。「西部人家」酒包裝盒背面列印的文字為「2000年6月16日」，盒蓋上使用的鉚釘與被控侵權的鉚釘技術方案相同。法院認為，被控侵權鉚釘中鉚沿上端面壓制的凸起「金泉」兩字和凸起兩個小五角星特徵與涉案專利權利要求記載的凹凸部位特徵相同，進而認定被控侵權鉚釘落入了涉案專利的保護範圍。「西部人家」酒的酒廠於2000年6月16日之前已經從鉚釘生產廠家購買并獲得相應的鉚釘。也就是說，鉚釘廠家已在2000年6月16日之前因銷售而使得該鉚釘所使用的技術方案公開。由於涉案專利的申請日是2000年10月10日，故「西部人家」酒包裝盒上有關鉚釘的技術由於使用而公開，構成涉案專利的現有技術，可以依據該現有技術進行公知技術抗辯²¹。

這種做法雖然在理論上體現了以專利權為核心理念，但對司法實踐中被控侵權技術的認定結果無法產生影響，在處理具體案件時顯然太過僵硬，缺乏靈活性。此案中，若先將被控侵權技術與現有技術比較，則可迅速查明被控技術是否侵權。因此，近年來現有技術抗辯屬於不構成侵權的抗辯為越來越多的人所接受。

(二)先將被控侵權技術與現有技術進行比較，在查明被控侵權技術不屬現有技術的情況下，再判斷被控侵權技術是否如原告所控告而侵權

最高人民法院民事審判第三庭在《關於王川與合肥繼初貿易有限責任公司等專利侵權糾紛案的函》²²中指出，「不論神電公司技術與王川專利是否相同，在神電公司提出公知公用技術抗辯事由的情況下，只有在將神電公司技術與公知公用技術對比得出否定性結論以後，才能將神電公司技術與王川專利進行異同比較」。

再如「北京振沖工程股份有限公司與哈爾濱智順弘達岩土工程專利技術有限公司侵犯專利權糾紛上訴案」²³中，黑龍江省高級人民法院認為，判斷公知技術抗辯是否成立，應將被控侵權產品與一份公知技術進行對比。被控侵權產品的技術特徵與一份公知技術相同；或雖不完全相同，但該領域技術人員無須創造性勞動即可進

級人民法院民事判決書（2005）滬高民三（知）終字第157號。

²¹ 沈志先主編，知識產權審判精要，2010年，208頁。

²² 見最高人民法院民事審判第三庭（2000）知監字第32號函。

²³ 見黑龍江高級人民法院民事判決書（2008）黑知終字第36號。

行顯而易見的簡單組合，且未產生新的技術效果的，不論被控侵權產品的技術特徵與涉案權利要求記載的技術特徵是否相同或者等同，均應認定抗辯成立。故應認定振沖公司被控侵權施工方法的技術特徵系已有公知的錨杆類型技術，不構成對智順弘達公司涉案專利權的侵犯。

(三)將被控侵權技術分別與涉案專利技術和現有技術進行比較，判斷被控侵權技術與哪一項技術更為接近

當時，支持這種觀點的學者認為，「只有對三者同時進行比較，兩頭分別是專利發明和現有技術，中間是被控侵權技術或者方法，判斷被控侵權技術或方法更為靠近專利發明，還是更為靠近現有技術，結論是前者時就判定為等同侵權，結論是後者時就判定現有技術抗辯成立²⁴。」後來，作者予以澄清，「當被控侵權人提出現有技術抗辯時，法院或者專利行政部門應當進行的只是被控侵權技術或者方法是否與其舉證的一項現有技術相同或與之十分接近的判斷，而不是『靠誰更近』的判斷²⁵。」此外這種觀點也得到了最高人民法院的認可。時任最高人民法院副院長的曹建明指出，「被控侵權人以現有技術抗辯成立的，應當認可該抗辯理由……對於更接近現有技術而與專利技術有一定差別的，應當認定不構成侵權²⁶。」此後，這種混合對比的方式在司法實踐中也曾獲得廣泛適用。

筆者較為贊同第二種比對順序，雖然它經常受到其他觀點的挑戰，如在上述「北京某建材科技有限公司及徐某訴北京某房地產開發有限公司、某科技發展有限公司、北京某化工材料技術有限責任公司侵犯實用新型專利權糾紛案」中，北京市高級人民法院在判決中明確指出：「在侵犯實用新型專利權訴訟中，當被控侵權人主張公知技術抗辯時，既可在先判定被控侵權技術與專利技術相同或等同的基礎上進一步判定被控侵權技術是否屬於公知技術，也可先行判定被控侵權技術是否屬於公知技術，所謂被控侵權技術屬於公知技術，是指被控侵權技術使用的技術與公知

²⁴ 尹新天，專利權的保護，1998年，384頁。

²⁵ 尹新天，註5書，494-495頁。

²⁶ 曹建明，正確實施知識產權法律，促進科技進步和經濟發展加快推進社會主義現代化建設——在全國法院知識產權審判工作座談會暨優秀知識產權裁判文書頒獎會上的講話，科技與法律，2002年12月，4期，1-2頁。

技術相同或等同。只要判定被控侵權技術使用的是公知技術，就可判定侵權不成立，而無需進一步判定被控侵權技術與專利技術是否構成相同或等同²⁷。」但第二種觀點和做法逐漸得到了立法和主流司法實踐的認可²⁸，如2008年新修改的《專利法》第62條，將現有技術抗辯認定為「不侵權」抗辯；最高人民法院2009年12月21日發布的《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]21號）第14條規定：「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無實質性差異的，人民法院應當認定被控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。」

大部分人認同現有技術抗辯的法律基礎為瑕疵專利的矯正。專利制度設置的機理是以公開技術換取一定範圍、一定時間的技術壟斷權，釐清專利權人與社會公眾之間權利的界限，使激勵發明創造與後續研發達到利益平衡。可見，實施現有技術是法律賦予社會公眾的合法民事權利，具有自身的獨立性，並非僅來源於當事人的指控，故現有技術抗辯應屬「不侵權抗辯」是符合專利制度利益平衡原則的，防止了專利權的不正當擴張，平衡公益與私益²⁹。

此外，筆者認為將原告專利技術與現有技術對比也應是被允許的。一方面這種比較有利於查明事實並且驗證結論，另一方面在專利技術的創造性程度較低時，難免與現有技術之間產生模糊與交集，若直接將被控侵權技術與現有技術進行比較，則結果可能出現偏差。但是由於職能分離原則的限制，法院不應對專利的有效性進行評價，應僅就個案、針對特定的被控侵權技術作出是否侵權的判斷。

二、被控侵權技術與現有技術比對的方式

三項技術的對比方式要探討的是被告是否可以援引幾項現有技術進行綜合處理後使用。在中國大陸司法實踐中，主要存在下列兩種不同的做法：

²⁷ 同註7。

²⁸ 劉曉軍，侵犯專利權訴訟之抗辯要論，中國知識產權雜誌，2011年11月，11期，71頁。

²⁹ 朱旭雲，也談現有技術抗辯的適用——從現有技術抗辯法律制度本源出發，知識產權，2011年9月，7期，25頁。



(一)被控侵權人進行現有技術抗辯時，只能援引一項現有技術而不能將兩項或多項現有技術組合起來進行抗辯³⁰

在「北京英特萊特種紡織有限公司訴北京新辰陶瓷纖維製品公司侵犯實用新型專利權糾紛案」³¹中，北京市第一中級人民法院認為已有技術應是一項單獨的技術方案，兩個以上的技術方案是否可以破壞原告專利的創造性屬於專利無效宣告程式審查的範疇，不能據此主張已有技術抗辯。

(二)不僅單獨的技術方案可以被援引用於現有技術抗辯，所屬領域的普通技術人員認為相對於現有技術是顯而易見的簡單組合的技術方案也可作為現有技術抗辯的基礎

北京市高級人民法院制定的《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第101條規定：「用已有技術進行侵權抗辯時，該已有技術應當是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術方案，或者該領域普通技術人員認為是已有技術的顯而易見的簡單組合成的技術方案。」這裡所謂的「顯而易見的簡單組合」應當明顯低於創造性的標準。

在「達昌電子科技（蘇州）有限公司與瀚洋電子（蘇州）有限公司等侵犯專利權糾紛上訴案」³²中，江蘇省高級人民法院認為，在現專利技術方案的基礎上，得出本案被控侵權產品的全部技術特徵，應屬於本領域內普通技術人員的簡單聯想，無須經過創造性的勞動，最終認定現有技術抗辯成立，被控侵權人無須承擔侵權責任。

筆者認為，第二種做法更為恰當。首先，幾項現有技術顯而易見的組合無須經過《專利法》要求的創造性標準的智力活動，此種專利技術由於缺乏創造性而不應予以保護。而作為現有技術的簡單組合，社會公眾是完全有能力達到的，不應將現有技術自由使用的範圍限制在單一的現有技術中。其次，這裡僅限於現有技術簡單的、不富有創造性的組合。因為創造性的審查屬於行政機關的職能，大部分司法審

³⁰ 曹建明，註26文。

³¹ 見北京市第一中級人民法院民事判決書（2002）一中民初字第3258號。

³² 見江蘇省高級人民法院民事判決書（2004）蘇民三終字第103號。

判機關沒有能力審查一項技術是否具備創造性，而對於簡單組合，卻是易於識別的。

三、現有技術抗辯的認定標準

現有技術抗辯的認定標準主要探討的是被控侵權技術與現有技術之間存在什麼樣的關聯性時才可以認定被控侵權技術為現有技術，是現有技術抗辯適用中的核心問題。對於這一問題，司法實踐中存在著不同的主張：

(一)被控侵權技術與現有技術相同或十分接近

受職能分開原則的限制，司法審判機關無權審查專利權有效性，這從側面反映出對法院技術識別方面的不信任。而法院又承擔著解決專利侵權糾紛的職能，那麼應當限制法院對被授予專利權專利技術的識別，僅當被控侵權技術與現有技術相同或十分接近時，才可認定現有技術抗辯成立。這裡的「十分接近」應理解為「等同」。在司法實踐中採這種觀點的案例較多。

如在「王月雀與台州北平機床有限公司等侵犯實用新型專利權糾紛上訴案」³³中，一審法院認為：將在先專利與被控侵權產品進行比較，雖然被控侵權產品旋動座端面起固定夾持鑽頭作用的卡緣這一技術特徵與在先專利技術相應的技術特徵有所不同，但二者構成等同技術特徵，北平機床公司提出的公知技術抗辯成立。二審法院維持了一審判決，其理由是：被控侵權產品與在先專利相比，其主要差別在於固定夾持鑽頭的設置不同，被控侵權產品是通過在旋動座的端面上設有兩道卡緣以固定夾持鑽頭，而在先專利是通過在旋動座前端面上設兩個凸柱以固定夾持鑽頭。上述差別均能實現固定夾持鑽頭的功能，其技術效果也基本相同，且本領域技術人員不需要付出創造性勞動就容易由在先專利在旋動座前端面上設置兩個凸柱的技術手段聯想到被控侵權產品在旋動座的端面上設置兩道卡緣的技術手段。因此，被控侵權產品與在先專利的上述差別屬於以基本相同的技術手段、實現基本相同的功能、達到基本相同的技術效果，且本領域技術人員無須經過創造性勞動就能夠聯想到的等同技術特徵，原審法院有關北平機床公司提出的公知技術抗辯主張成立的判定正確。

³³ 見北京市高級人民法院民事判決書（2009）高民終字第731號。

(二)被控侵權技術與原告專利技術和現有技術哪一個更接近

這種認定標準主要適用於上文中第三種比對順序，即將被控侵權技術分別與涉案專利技術和現有技術進行比較，判斷被控侵權技術與哪一項技術更為接近。在實踐中，採這種觀點的判決也不在少數。相關的案例在闡述上一問題時已提到。

(三)被控侵權技術較現有技術無新穎性或明顯無創造性

無新穎性不僅指被控侵權技術與現有技術相同的情形，根據國家知識產權局《審查指南》的規定，慣用手段的直接轉換也屬於無新穎性的判斷範圍。而明顯無創造性是將專利無效審查時的無創造性的判斷標準降低，作為非專業的專利審查人員，僅判斷出明顯的無創造性即可，對於模糊地帶則忽略不計。

可見，現有技術抗辯的認定標準在中國大陸並未形成統一的觀點，雖然最高人民法院在《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中的第14條規定：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62條規定的現有技術。但並未具體指出「無實質性差異」的外延。對於上述觀點，筆者比較贊成「無新穎性以及明顯無創造性」這一標準。這一標準彌補了「十分接近」內涵不明、把握較難的缺陷。當被控侵權技術與現有技術對比無新穎性時，可以容易地確定現有技術抗辯的成立；若被控侵權技術具有新穎性，則需進一步判斷其較現有技術而言是否明顯缺乏創造性。兩個層次的比較擴大了現有技術抗辯的適用範圍，相對於就某一技術特徵而言的「等同原則」更充分地保護了公眾實施現有技術的權利。³⁴

伍、結 論

現有技術抗辯的法律適用存在的諸多問題，均源於不同審判人員對於其價值及宗旨的不同認識。在認定現有技術抗辯時應從現有技術的範圍、現有技術抗辯的適

³⁴ 張曉都，再談現有技術抗辯的認定標準與現有技術抗辯中的抵觸申請，2008年3月，1期，4頁。

用範圍、三種技術的對比規則以及認定標準四個方面逐一加以分析。但現有技術抗辯制度的確存在不清晰之處，這就需要法院在審理案件時從現有技術抗辯的理論依據、價值本位加以最符合審判的實際情況出發，實現「專利權不可侵犯」與「現有技術不可壟斷」兩種價值觀念的平衡與統一，明確現有技術抗辯的根本原因在於矯正行政機關專利權授予的瑕疵，排斥保護不符合《專利法》條件的專利技術。從而，達到社會公眾利益與專利權保護的壟斷技術利益的平衡。