

内 容 提 要

本文以专利侵权抗辩事由为研究对象,运用比较法学的研究方法,从立法、司法、学理的角度对专利侵权抗辩事由进行评析,渗透和体现了法社会学的观点以及法的价值分析和法的历史分析的思维方式。文章注重理论联系实际,从实际问题出发,比较了国外主要国家和我国的专利侵权抗辩事由,分析、借鉴国外专利制度发达国家的成功经验,力求解决我国司法实践中的问题,为我国专利侵权抗辩事由的立法和司法方面提出有益的见解,对我国专利制度的完善提出合理的补充,以便更好地适应国际国内形势。文章由引言、概述、不构成专利侵权的抗辩事由、不视为专利侵权的抗辩事由、免责或减责的抗辩事由以及结语六个部分组成。

本文认为,专利侵权抗辩事由是指在专利侵权诉讼案件中,被告针对原告的诉讼请求提出的证明原告的诉讼请求不成立或不完全成立的事实。本文所分析的专利侵权抗辩事由是在专利侵权诉讼案件中,在被控侵权技术与专利技术相同或者等同的情况下,被控侵权人针对专利权人及其利害关系人的指控和请求,提出自己不构成专利侵权(包括专利权无效、禁止反悔和公知技术等抗辩事由),不视为专利侵权(包括专利权用尽、先用权、临时过境和专为科学研究和实验而使用等抗辩事由)或使自己免责或减责(包括专利权滥用和非故意行为等抗辩事由)的事实与理由。

关于专利权无效,文章讨论了专利权无效宣告程序的法律依据和立法宗旨、无效宣告请求的请求人和提出的时间、无效宣告请求的目的和理由、专利权无效宣告请求的审理模式和专利权无效宣告的效力及追溯力。关于无效宣告请求的理由,文章指出其需完善之处;针对专利权无效宣告请求的审理模式,文章建议了更合理、快捷的方式,用以解决实践中国家知识产权局专利复审委员会频频当被告,诉讼资源浪费、审判效率较低的状况。

关于由专利法中“等同原则”发展起来的抗辩事由,文章讨论了禁止反悔的概念、禁止反悔原则的目的和适用禁止反悔应注意的问题;也讨论了公知技术的含义,介绍了有关国家关于公知技术抗辩的规定并明确了公知技术抗辩的定义,分析了公知技术抗辩的法理基础、明确了公知技术这一抗辩事由的适用条件和适用范围。

关于专利法中规定不视为侵犯专利权的情形,文章讨论了其中各项的法律依据和立法宗旨。针对专利权用尽,文章比较了适用中专利权用尽理论和默认许可理论的利弊。针对先用权,文章明确了先用权的性质、先用权原则的适用条件,合理界定了先用权的“原有范围”。针对临时过境、专为科学研究和实验而使用,讨论了适用中应注意的问题。

关于专利权滥用,文章讨论了专利权滥用的定义及其构成要件、专利权滥用的表现形式和专利权滥用的法律规制。针对专利权滥用的表现形式,文章将其分为专利权在行使中的滥用和在诉讼中的滥用;对于专利权在行使中的滥用,进行

比较后，列举了较为合理和实用的美国划分形式，供我国法律借鉴。关于专利权滥用的法律规制，综合比较了国际、国外以及国内立法，指出我国立法中的不足。

关于非故意行为，文章讨论了其法律依据和立法宗旨及适用中应注意的问题。

本文的理论价值在于对专利侵权抗辩事由进行了较为深入、系统的研究，并针对我国专利侵权抗辩事由法律问题的现状，逐项分析了专利侵权抗辩事由，指出不足，提出完善的建议，在当前我国专利侵权抗辩事由法律问题研究尚不深入、不全面、不系统的情况下，为我国专利法和专利制度的完善积累了理论素材。

Abstract

Focusing on contradicting reasons on patent infringement, by the method of comparative law, the thesis evaluates and analyzes the defense to patent infringement from the angles of legislation, judiciary and doctrine. Ideas of legal sociology and methods of legal value and historical analysis are embodied in this paper. The thesis pays attention to the application of theory to practice, analyzes and refers to successful experiences of developed countries in this regard to solve the problem on judicial matters in China. After comparing the contradicting reasons on patent infringement among some major countries and China, the thesis puts forward advantageous view on the legislation and judiciary aspects on contradicting reasons of patent infringement. The thesis contains six chapters which include foreword, basic concepts, contradicting reasons for not constituting infringement, absence of liability for infringement, the facts and reasons to be not liable or less liable and conclusion.

The thesis holds the opinions that contradicting reasons on patent infringement are facts and reasons which the accused infringer raises against the petition of the applicant or patent owner in the patent infringement. The contradicting reasons on patent infringement the thesis is studying are acts not constituting infringement, which include invalidity, estoppel, and prior art; absence of liability for infringement, which includes exhaustion of patent rights, prior user rights, temporarily passing through and experimental use; or the facts and reasons to be not liable or less liable, which include patent misuse and acts without knowing.

With regard to invalidity, the article discusses the statutory grounds and legislation considerations, the applicant and time to request for invalidation, the aim and reasons for invalidation, the judicial procedure and efficacy thereof. The article puts forward reasons for invalidation need to be improved and suggests procedure more reasonable and convenient as to request for invalidation to settle the problem that the Patent Reexamination Board becomes the defendant usually, and the redundant and inefficient legal proceedings.

In connection with reasons developed from the doctrine of equivalents, the thesis discusses the definition of prosecution history estoppel, legislation consideration thereof and matters to be paid attention to during application. The thesis also defines the meaning of the defense of prior art, introduces corresponding regulations on prior art in some countries, analyzes the legal basis and characters thereof and confines its application.

In reference to absence of liability for infringement which regulated in Chinese Patent Law, the thesis discusses the statutory grounds and legislation considerations. Concerning exhaustion of rights, the article compares the theory of exhaustion of rights and implied license. Regarding prior user rights, the article defines its characters and the criteria for application, describes its confine for application. For temporarily passing through the territory and experimental use, the thesis discusses the matters to be paid attention to during application.

As to patent misuse, the thesis discusses its definition, component, presentation and corresponding regulations. The article divides the patent misuse presentation into two kinds, which are misuse during using, and misuse of litigation. After comparing, the article introduces American method which is more reasonable and applicable for reference of our country. Concerning the regulations of the patent misuse, the thesis points the disadvantages in the legislation of our country after total compare of international, foreign and domestic legislation.

As for acts without knowing, the thesis discusses the statutory grounds and legislation

considerations and discusses the matters to be paid attention to during application.

The academic value of this thesis is that by the systemic research and analysis of contradicting reasons on patent infringement, the thesis put forward suggestions and points out disadvantages of the defenses to patent infringement in our country. The thesis provides academic material for the patent law and patent system in our country under the circumstances that the study on contradicting reasons of patent infringement in our country is not yet in-depth.

引 言

近年来,在我国频繁发生的跨国知识产权纠纷案,让我们感觉到了专利战争的火药味。据2003年9月16日《中国知识产权报》报道,我国企业因知识产权纠纷引发的诉案赔偿额已达10多亿美元。以下一组数字反映了我国受国外专利围剿的程度:截至2003年底,国外企业在我国申请的专利数量已经达到33.5万件,并且在高新技术产业领域中占压倒优势。其中,计算机领域外国专利占70%,通讯领域外国专利占90%,芯片领域外国专利占90%,生物技术领域外国专利占87%,超导领域外国专利占75%,HDTV(高清晰电视)领域外国专利占90%。¹与此同时,另一组数据也值得我们关注。据《中华人民共和国国家知识产权局年报2001》显示:2001年全年无效宣告请求审理结案1480件无效请求案件。在做出书面决定的案件中,专利权被宣告全部无效的占41.6%;专利权被宣告部分无效的占9.7%;专利权被维持有效的占48.7%。这说明,由于在有关是否能授予专利权的判断基准上存在着客观的不确定性,导致一些不符合专利法规定的发明专利申请获得了发明专利权。对于在中国递交的实用新型与外观设计而言,其授权均不作实质审查,致使专利权的稳定性不高。

建立专利制度的根本目的,是通过鼓励发明创造活动,促进国际国内科学技术情报交流和技术的有偿转让,推动本国科学技术的进步和社会生产力的提高。²现代专利法的运作机制实际上就是平衡或兼顾个人权利和公共利益的机制。³专利制度既要保护专利权人的利益,又要避免专利权人滥用权利。否则,若专利权人滥用其权利,将损害公众的利益,阻碍科学技术的进步和社会生产力的提高。

随着世界经贸格局的变化,世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》在强调保护专利权的同时,也涉及到防止专利权滥用,注意维持这两方面的平衡。

专利制度的根本目的、知识产权国际发展趋势、以及我国国情的需要,都要求我们在关注和研究专利权保护的同时,给予专利权限制这一问题同样的重视。发生在专利侵权纠纷中的专利侵权抗辩体现了专利权保护和专利权限制之间的平衡关系。本文将对专利侵权抗辩中的抗辩事由进行研究。

¹ 袁德,中华全国代理人协会秘书长、原国家知识产权局初审及流程管理部部长,2004年4月在广州题为“WTO与现代企业知识产权保护对策”报告会上的讲话。

² 刘剑文、张里安主编:《现代中国知识产权法》,中国政法大学出版社,第318页。

³ 刘春田主编:《知识产权法》,中国人民大学出版社,2002年10月第二版,第157页。

一、概述

(一) 侵权行为法中的抗辩事由

1、抗辩与抗辩事由

(1) 抗辩

抗辩有广义与狭义之分。广义的抗辩，是指在侵权案件中，被告针对原告的指控和请求，提出一切有关免除或者减轻其民事责任的主张。而狭义的抗辩，仅指被告针对原告的指控和请求，通过提出抗辩事由而免除或者减轻其民事责任的主张。有学者将广义的抗辩分为三种情况：通过证明侵权行为的构成要件不具备或不完全具备而主张免责（主要由构成要件的理论解决）；提出抗辩事由主张免责或减责（所谓狭义抗辩）；提出其他事实或法律规定主张免责或减责，如通过超过诉讼时效期限而主张的抗辩和某些违反法定程序而主张的抗辩。⁴ 广义的抗辩包括狭义的抗辩。

(2) 抗辩事由

抗辩事由是指被告针对原告的诉讼请求而提出的证明原告的诉讼请求不成立或不完全成立的事实。⁵ 任何一种抗辩事由能够有效地成立，都必须具备两个条件，即必须具有对抗性和必须具有客观性。⁶ 关于抗辩事由的分类，可以分为如下两类：

① 一般抗辩事由

狭义的抗辩仅指抗辩事由，它是在侵权行为案件中具有针对性、客观性能够免除或者减轻被告民事责任的特定事实。将一般抗辩事由划分为以下几类：a、基于行为人的行为之正当理由的抗辩，主要包括正当防卫、紧急避险、依法执行职务等；b、基于客观事件的抗辩，主要指不可抗力；c、基于第三人或受害人过错的抗辩。⁷ 有人将抗辩事由划分为正当理由与外来条件，正当理由包括依法执行职务、正当防卫、紧急避险、受害人同意、自助等。外来原因包括受害人具有故意、第三人的过错、不可抗力和意外事件等。⁸ 也有人将法定免责条件（即

⁴ 张新宝：《中国侵权行为法》，中国社会科学出版社，1998年第一版，第563-571页。

⁵ 王利明、杨立新编著：《侵权行为法》，法律出版社，1996年12月第一版，第76页。

⁶ 王利明主编：《民法·侵权行为法》，中国人民大学出版社，1993年第一版，第177页。

⁷ 张新宝：《抗辩的一般原理》，www.civillaw.com.cn/weizhang/default.asp?id，2005年10月12日访问。

⁸ 王利明、杨立新编著：《侵权行为法》，法律出版社，1996年12月第一版，第76页。

抗辩事由)划分为九类:职务上的合法行为;正当防卫;紧急避险行为;自助行为;受害人的允诺;不可抗力;意外事故;受害人的故意;受害人的过错。⁹

② 其他抗辩事由

广义的抗辩事由包括三种情况,即:通过证明侵权行为的构成要件不具备或不完全具备而主张免责(主要由构成要件的理论解决);提出抗辩事由主张免责或减责(所谓狭义抗辩);提出其他事实或法律规定主张免责或减责。

侵权行为法的一个重要功能就是平衡社会利益,系统地研究和阐述抗辩的一般原理,是保持原告与被告之间合理的利益平衡所必不可少的理论依据。另外,传统的侵权行为法理论多从正面,从较利于受害人的角度讨论侵权行为的构成、赔偿责任等问题;从加害人的利益角度系统地提出有关免责、减责的一般原理,有助于完整这一理论并为司法实践提供相应的建议和对策,这也是研究抗辩事由的意义。

2、侵权行为法的归责原则和侵权责任的构成要件

(1) 侵权行为法的归责原则

我国侵权行为法的归责原则存在以下几种理论。一元归责原则体系说,即以过错责任原则作为唯一归责原则,而以扩大过错责任来适应侵权行为法发展的新趋势。¹⁰二元归责原则体系说,即侵权行为法的归责原则包括过错责任原则和无过错责任原则。¹¹三元归责原则体系说,在该说下又分为两种观点:一种观点为:我国的侵权行为法的归责原则应包括过错责任原则、过错推定原则以及公平责任原则。¹²另一观点认为:我国侵权行为法的归责原则应包括过错责任原则、无过错责任原则以及公平责任原则。其中过错责任原则表现为两种方式,一是一般过错原则,二是推定过错原则。¹³

本文支持第二种观点,主张我国侵权行为法的归责原则体系应该采纳二元归责原则,即过错责任原则和无过错责任原则。对于一般侵权行为,适用过错责任原则,对于特殊侵权行为,适用无过错责任原则。适用无过错责任原则,需有法

⁹ 郭明瑞:《民法责任论》,中国社会科学出版社,1991年第一版,第93-105页。

¹⁰ 王卫国著:《过错责任原则:第三次勃兴》,中国法制出版社,2000年版。

¹¹ 张新宝著:《中国侵权行为法》,中国社会科学出版社,1995年版。

¹² 王利明著:《侵权行为法归责原则研究》,中国政法大学出版社1992年版;王利明、杨立新编著:《侵权行为法》,法律出版社,1996年12月第一版,第27-43页。

¹³ 杨立新:《中国侵权行为法理论体系的重新构造》,中国民商法律网,2005年10月3日访问。

律的特别规定。从《民法通则》所列举的各种具体侵权行为看，要么属于过错责任，要么属于无过错责任；在《民法通则》民事责任的一般规定一节中，关于侵权行为的归责原则也只是规定了过错责任和无过错责任两种归责原则。

过错推定原则是过错责任原则的发展，是适用过错责任原则的一种方法，它不能成为独立的归责原则，原因如下：

其一，它与过错责任原则的不同在于过错的认定方法不同，即采用的是法律推定加害人过错的方法。但是它最终仍然是以过错作为确定责任的依据，这正是过错责任原则的基础。

其二，将过错推定区分为一般过错推定和特殊过错推定，认为一般过错推定的加害人只要证明自己没有过错就能免责；而特殊过错推定的加害人则只能援引法律规定的免责事由才能免除民事责任。笔者认为，将过错推定再次区分为一般过错推定和特殊过错推定在理论上虽然有其合理性，但在技术上做区分是很难的，无疑增加了司法适用的难度。对于特殊过错推定的部分，其适用必须由法律规定，其免责事由也只有法律规定的几种，在很大的程度上都可以由无过错责任原则的适用来解决。以一般过错推定与过错责任原则之间的共性以及特殊过错推定与无过错责任原则之间细微的差别来说明过错推定是过错责任和无过错责任之间的中间责任，不尽合理。

其三，过错推定原则最终也是以过错为依据，如果也作为独立的归责原则，事实上反而是把问题复杂化，也打乱了体系的完整性，不但司法实务界对于如何适用会产生疑异，一般人民更是无法理解被复杂化的法律制度，反而是在制度上造成了更大的困难。¹⁴

本文也不赞成将“公平责任”作为归责原则。因为在确定民事责任归属的情况下：以过错为最终依据确定责任归属时，适用过错责任原则；法律不考虑过错，以因果关系为最终以及确定责任归属时，则适用无过错责任原则。

许多学者将《民法通则》第一百三十二条的规定看成是所谓“公平责任原则”的法律依据。《民法通则》第一百三十二条规定，“当事人对造成损害都没有过错的，可以根据实际情况，由当事人分担民事责任。”在《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第一百五十七条是针对《民法通则》第一百三十二条的解释，规定：“当事人对造成损害均无过错，但一方是在为另一方或者共同的利益进行活动的过程受到损害的，可以责令对方或受益人给予一定的经济补偿。”从以上规定可以看出，尽管《民法通则》第一百三十二条使用了分担民事责任的词语，但并不是关于如何确定双方民事责任归属，只是规定了在双方均没有过错的情况下，对于既存损失如何弥补的方法。而分担损失和确定由谁承担民事责任有本质上的区别。由此，本文不赞成将“公平责任”作为归责原则。

¹⁴ 何锐、李秀英、李品瑶、莫莉君、吴紫艳：《试论我国侵权行为法归责原则体系之合理构建》，中国民商法律网，2006年1月13日访问。

(2) 侵权责任的构成要件

关于侵权责任的构成要件，有学者以侵权行为的构成要件的称谓讨论此问题，如《民法学》¹⁵。也有学者以侵权责任的构成要件的称谓讨论此问题，如《侵权行为法》¹⁶。也有观点认为，两者属同一概念，称谓不同只是由于受大陆法系立法及理论影响¹⁷。这种观点认为，侵权行为是一种民事违法行为，它只有在具备一定的条件和特征时才能成其为侵权行为。这些条件和特征的总和就是侵权行为的构成要件。侵权行为的构成要件就是侵权责任的的一般根据。侵权行为的条件与侵权责任的条件是等值的。只是由于习惯不同，有人称侵权行为的要件，有人称侵权责任要件。

也有学者认为，侵权行为与侵权责任在侵权行为法理论上属于两个含义不同的概念。侵权行为的构成要件和侵权责任的构成要件两种说法产生自以下情况。在实践中，“侵权”与“侵权责任”有时作为同义语出现，也有把侵权责任的构成简称为“侵权构成”的情况，侵权责任的构成要件就被简称为“侵权”的“构成要件”。这在某种程度上却引起了把对“侵权行为认定”与“侵权责任构成”的混淆，以及对侵权行为仅是一种“客观事实”或“客观不法行为”，还是一种与行为人“主观意图”密不可分的“违法行为”的不同意见之争。¹⁸

本文认为侵权行为与侵权责任在侵权行为法理论上属于两个含义不同的概念。侵权行为是侵害他人合法权益的行为，是产生侵权损害赔偿之债和侵权民事责任的基础。¹⁹实践中，存在有侵权行为但不一定有侵权责任的情况。侵权行为作为构成侵权责任的法律事实，其认定条件也不同于侵权责任构成的要件。²⁰对前者的认定和对后者的分析判断，属于判断被控侵权人是否侵权和是否承担侵权责任的两个解决不同任务的思维阶段。两者的混淆会给司法实践和侵权法侵权构成理论研究带来某种程度的困惑和混乱。故此，本文采用“侵权责任的构成要件”这一说法。

侵权责任的构成要件的概念是指侵权行为人承担侵权行为责任的条件。对侵权责任构成要件有法国法的三要件说、德国和苏俄法的四要件说、英美法的判例

¹⁵ 江平主编：《民法学》，中国政法大学出版社，2000年1月第一版，第756页。

¹⁶ 王利明、杨立新编著：《侵权行为法》，法律出版社，1996年12月第一版，第54页。

¹⁷ 杨立新著：《侵权法论》，人民法院出版社，2004年第一版，第141页。

¹⁸ 蒋志培：《知识产权侵权行为认定与侵权责任构成》，www.chinaiprlaw.com/fgirt/fgirt2.htm，2006年3月11日访问。

¹⁹ 王利明、杨立新编著：《侵权行为法》，法律出版社，1996年12月第一版，第2页。

²⁰ 王利明著：《侵权行为法归责责任研究》，中国政法大学出版社，2003年1月第一版，第357页。

具体要件说等等。²¹所谓三要件说，是认为一般侵权行为的侵权责任构成要件包括过错、损害和因果关系。所谓四要件说，是认为一般侵权行为的侵权责任构成要件是四个要件，即违法行为、损害事实、因果关系和主观过错。所谓英美法判例具体要件说，是说每一种案件都有具体的构成要件，其法律条文上找不到原则的构成要件法律规定。我国民法学传统上主张侵权构成四要件说，但也有学者主张三要件说，²²两者的区别是违法性是否构成为侵权要件之一。

在我国，一些学者根据《民法通则》第一零六条第二款“公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任”的规定，认为可以推导出三项构成要件：过错、损害事实和因果关系；否定了行为“违法”或“不法”作为责任构成要件之一。²³

在《民法通则》第一零六条第二款的规定中，确实没有将“违法性”作为构成要件的依据，在《民法通则》的其他条款中也没有对那些行为属于侵权、应当追究民事责任的更加具体的法律规定。但很难设想，一个没有触犯法律的行为会被认定为侵权行为，并承担民事责任。在我国知识产权法中有列举规定，列举了各种侵权行为。所有侵权行为，都被明确无误地规定在法律中，明确规定其应当承担的法律责任。不违法的行为不能认定为侵权行为。行为要求具有违法性才能承担侵权责任在知识产权法领域是有法律依据的。

依照我国法律，在司法实践中，行为违法与行为人的主观过错是可划分各自领域的两个概念。行为违法是指行为人的行为违反了法律的规定，侵害了为法律所保护的权利人的合法权利和利益，具有客观实在的属性。过错是指支配行为人从事在法律上和道德上应受非难的行为的故意和过失状态，是行为人通过违背法律和道德的行为表现出来的主观状态。可以看出，过错行为的概念比违法行为的概念更为宽泛，它还包括了违反道德规范和社会规范的行为。因此，本文认为，侵权责任的构成要件应为四要件，即：损害事实、行为违法、行为人的行为与损害事实的因果关系和行为人的主观过错。

(3) 抗辩事由与侵权行为法的归责原则和侵权责任的构成要件的关系

抗辩事由与侵权行为法的归责原则和侵权责任的构成要件存在联系。首先，抗辩事由与侵权行为法的归责原则和侵权责任的构成要件的结果都涉及侵权与否或承担侵权责任与否的问题。其次，抗辩事由是由归责原则和侵权责任的构成要件所派生出来的。一定的抗辩事由总是以一定的归责原则和侵权责任的构成要件为前提。

²¹ 姜平主编：《民法学》，中国政法大学出版社，2000年1月第一版，第755页。

²² 王利明、杨立新编著：《侵权行为法》，法律出版社，1996年12月第一版，第74页。

²³ 王利明、杨立新编著：《侵权行为法》，法律出版社，1996年12月第一版，第74页。

抗辩事由和侵权责任的构成要件虽有联系,但抗辩事由不同于侵权责任的构成要件,二者不能相互取代。首先,二者的出发点和利益归属不同。侵权责任的构成要件的理论主要从正面证明侵权责任的成立,而抗辩事由的理论主要从反面为加害人寻找免责、减责的依据。其次,二者所导致的法律后果存在明显的差别。凡不完全具备某一侵权责任的构成要件,被告自然不承担任何责任。但是,于主张抗辩事由之情形,或确认不构成侵权行为,或确认构成侵权行为但减轻加害人的民事责任。

(二) 专利侵权抗辩事由

1、专利侵权行为归责原则、认定和侵权民事责任的构成要件

(1) 专利侵权行为归责原则

关于侵权行为一般条款的规定,也就是我国《民法通则》的表述。《民法通则》第一百零六条第二款规定:“公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的,应当承担民事责任”。由此可见,第一点,我国的侵权行为一般条款概括的是一般侵权行为;第二点,这种侵权行为一般条款所概括的一般侵权行为,适用的是过错责任原则,是需要原告证明的过错责任原则。

在我国专利法第五十七条规定:“未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,……”。这种规定,与德国、英国、法国和美国等国家的专利法规定一致,在这些国家相应的专利法条款中,即德国专利法第 139 条,英国专利法第 60 条(1),法国专利法第 615-1 条,美国专利法第 271 条(a)中,也有“未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,……”的字样。就此,有学者认为,专利法条文中未要求行为人有故意或者过失,可见我国现行的法律实行的是无过错责任原则。²⁴

也有学者认为,在知识产权领域,某些情况下只要存在侵害事实,无需考虑行为人的主观过错,即可认定构成侵权。关于构成侵权行为与主观过错之间的关系,我国专利法中没有明确规定。²⁵还有学者认为我国应当坚持过错责任原则为知识产权侵权的基本归责原则。²⁶

也有学者认为,“较可取的作法是,在修订现有知识产权法时,全面考虑知识产权侵权的特点、平衡各方的利益和执法实践中的可能性,参考国外已有的成例……规定无过错责任及过错责任原则的适用场合,而不是“一刀切”地否认前者或后者。”²⁷

²⁴ 汤宗舜著:《专利法解说》,知识产权出版社 2002 年 8 月第二版,第 337 页。

²⁵ 国家知识产权局条法司著:《新专利法详解》,知识产权出版社 2001 年 8 月第一版,第 315 页。

²⁶ 张成立:《论知识产权侵权的过错责任原则》,《商业时代》,2006 年第三期。

²⁷ 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社,1998 年版,第 273 页。

知识产权的被侵权人起诉侵权人的绝大多数情况下，侵权行为仍在继续；而物权的被侵权人、人身权的被侵权人起诉侵权人的多数情况，则是侵权已经停止。因此，侵权诉讼的核心或首要问题，是损害赔偿、恢复原状，还是停止侵权，对知识产权与对物权或一般人身权，是绝不会完全一样的。²⁸

专利权是一种排他性的权利。没有经过专利权人的许可，任何人都不能擅自实施专利。但为了维护公众的利益和防止专利权人滥用专利权，各国专利法都规定了一些不视为侵权行为的例外。凡是行为人实施了侵害行为，又不属于侵权例外的，无论行为人是否是主观故意，是否给权利人造成了实际损害，一律要承担停止侵害的民事责任。被侵权人到司法机关起诉侵权人，决不仅仅要求损害赔偿。他们会首先要求司法机关认定自己是权利所有人，要求对方停止侵害活动。因此，本文认为，在专利权受损害的情况下，侵权人承担停止侵害的民事责任应适用无过错责任原则；侵权人承担损害赔偿的民事责任应适用过错责任原则。

（2）专利侵权行为的认定

专利侵权行为是指在专利权有效期内，行为人未经权利人许可，实施其专利的行为。对行为人侵权行为的认定，是行为人承担民事责任与否、承担何种民事责任的重要依据，是知识产权侵权责任构成的关键环节之一。

① 专利侵权行为形态

A、实施他人专利行为

我国专利法第十一条第一、二款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。该条款既规定了专利权的效力，同时也明确凡违反了该条款的行为，属于“违法行为”，为法律所禁止，应当承担法律责任。

B、假冒他人专利行为

此类专利侵权是指侵害专利权人的标记权，根据《实施细则》第八十四条规定，有以下四种形式：

- a、未经许可，在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号；
- b、未经许可，在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术；
- c、未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他

²⁸ 郑成思：《民法、民事诉讼法与知识产权研究——21世纪知识产权研究若干问题》，载于《专利法研究》（2001），国家知识产权局专利法研究所编，2001年12月第1版，第46页。

人的专利技术；

d、 伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。

② 不视为侵犯专利权的情形

我国专利法第六十三条同时规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

（一）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的；（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。六十三条规定了不视为侵犯专利权的4种情况，凡符合这4种情况的行为，不属侵权行为，属于合法行为。

只要行为人实施了属于被法律所禁止的侵害专利权的行为，其行为就应当认定为侵权或者称为其行为构成侵权。不违法的行为不能认定为侵权行为。

（3）专利权侵权民事责任的构成要件

根据我国民法和知识产权法的规定，造成权利人民事权利损害的行为必须具备一定的条件或规格才能承担侵权的民事责任。这些必备的条件或规格一般称为侵权责任的构成要件。

现行专利法第六十条第一款对专利侵权只规定了两种民事法律责任，即停止侵权和赔偿损失。停止侵权民事责任的构成要件和损害赔偿责任的构成要件并不相同。下文对这两种民事责任的构成要件进行讨论。

① 停止侵权民事责任的构成要件

知识产权侵权行为，一般是一种对绝对权的损害，所以应当承认对此种行为的不作为请求权。不作为请求权的成立条件不同于侵权损害赔偿的构成要件，其不要求行为人的主观要件，即不问其主观的故意与过失，不问其责任能力的有无，损害是否发生也不是必要条件。因此，对于知识产权权利人只要证明了被告实施了不法行为，法官对其停止侵权的请求就应当支持，而不问行为人主观上是否具有过错。²⁹

依据这个原则，停止侵权民事责任的构成要件有三，即：损害事实、行为违法、行为人的行为与损害事实的因果关系，无需包括行为人的主观过错。

²⁹ 蒋志培：《侵犯知识产权民事责任的构成要件》，www.chinaiprlaw.com/fgrt/fgrt2.htm，2006年1月11日访问。

② 损害赔偿责任的构成要件

在通常情况下，专利权侵权损害赔偿责任的构成要件有四，即：损害事实、行为违法、行为人的行为与损害事实的因果关系和行为人的主观过错。³⁰

TRIPS 协议第 45 条第 1 款规定：“司法部门应有权责令侵权者向权利所有人支付适当的损害赔偿费，以便补偿由于侵犯知识产权而给权利所有者造成的损害，其条件是侵权者知道或应该知道他从事了侵权活动。”

根据该规定，不法行为人承担损害赔偿的条件，是行为人在实施不法行为时，知道或者应当知道自己实施的行为属于侵犯他人知识产权的行为。也就是说，行为人实施不法行为时，主观上处于两种状态：一种是“明知故犯”，知道必然或者可能发生侵权后果而仍旧实施，其主观对侵权后果所抱追求、希望或者放任的态度；第二种是“疏忽”或者“懈怠”，即对自己行为的后果应当或者能够预见，但由于疏忽而没有预见，或者虽然已经预见到了，但轻信可以避免。明知故犯，应属主观上的故意，对此问题，人们争论不大。但对“应当知道”，能否推论出就是行为人主观上存在疏忽或者懈怠，且应属主观上的过失，人们的意见可能有所不同。

有学者认为，行为人“应当知道自己的行为属侵权行为”，其基本含义有四个：第一：行为人应当预见其行为必然或者可能会发生侵害他人知识产权的损害后果；第二：行为人有义务、有责任知道自己行为的性质，如果不知则属违反自己的注意义务，应当承担责任；第三：行为人对其行为结果的一种认识能力，这种认识能力，应当根据行为人的具体情况判断；第四：行为人虽然可能以“不知情”抗辩，但有证据说明其应当知道，其违反注意义务的事实能够依证据确认。应当指出，此种“应当知道”与“明知故犯”进而作虚假陈述否认自己明知的情形不同，虽然两者都依靠查证属实的证据予以认定，但前者是从行为人的注意义务入手，找出行为人主观上的疏忽或懈怠；后者则是运用证据揭露行为人侵权故意的真相。

行为人认识能力的判断，则应当根据行为人的具体情况作出。行为人的具体情况，包括行为人主体的类别、责任能力，公民行为人的年龄、文化程度、知识的广度和深度、职业专长、工作经验、社会经验等；法人等单位行为人的经营范围、行为要求，法律、法规及其他规章制度等规定的应尽义务等。³¹

TRIPS 协议第 45 条第 1 款明确，赔偿损失民事责任的承担，要求行为人主观上要有过错。如果行为人没有过错，就不承担损害赔偿的责任。由此看来，此条款肯定了知识产权侵权损害赔偿的一个基本原则为过错责任原则，应当是不容置疑的。专利权侵权损害赔偿责任的构成要件中包括过错这一构成要件。

³⁰ 蒋志培：《知识产权侵权行为认定与侵权责任构成》，www.chinaiprlaw.com/fgzt/fgzt2.htm，2006年1月11日访问。

³¹ 蒋志培《TRIPS 肯定的知识产权侵权赔偿的归责原则和赔偿原则》，www.chinaiprlaw.com/fgzt/fgzt2.htm，2006年1月12日访问。

③ 比较与小结

英美国家在判断上述专利权侵权民事责任会有如下思路：“一般说来，在知识产权的侵权构成上，使用的是无过错责任原则。即无论侵权人是否知道他人的权利，也无论侵权人是否知道他人的权利，也无论他在侵权是否具有主观的故意或过失，只要发生了侵权的事实，法院就可以认定为侵权。在这里，侵权构成的唯一根据是侵权的客观事实，与侵权者的主观意图无关。一旦法院认定侵权，侵权者首先要承担立即停止侵权的责任。但是，这并不是说侵权的意图与法院判决的其他救济措施无关。例如，在损害赔偿的问题上，法院又会适当考虑侵权人的主观状态，故意则加重赔偿金的数额，过失则减轻赔偿金的数额。可以说，在侵权认定和下达禁令时，法院遵循的是无过错责任原则；而在判决损害赔偿数额的时候，法院又会适当考虑侵权人的故意和过失”。³² 由此看来，本文在专利侵权行为归责原则和侵权民事责任的构成要件问题上的思路与英美法国家相似。

2、专利侵权抗辩事由

(1) 概念

专利侵权抗辩事由是指在专利侵权诉讼案件中，被告针对原告的诉讼请求而提出的证明原告的诉讼请求不成立或不完全成立的事实。本文所分析的专利侵权抗辩事由是在专利侵权诉讼案件中，被控侵权人针对专利权人及其利害关系人的指控和请求，提出自己不构成侵权、不视为侵权或使自己免责或减责的事实与理由。

(2) 专利侵权抗辩事由产生条件

根据专利权的概念、性质和特点，本文认为，专利侵权抗辩事由可以基于以下条件产生：

① 从专利权的概念和性质角度分析

专利是专利权的简称，是一项发明创造，即发明、实用新型或外观设计向国家专利局提出专利申请，依法审查合格后，向专利申请人授予的在规定的时间内对该项发明创造享有的专有权。专利权是一种特殊的财产权，因而它属于民事权的范畴。但它与一般民事权利的根本不同在于专利权既不是一种纯粹的私权，也不是自然产生的，它是政府依照法律规定授予的一种权利，即专利权需要由国家主管机关依法确认和批准才能成立。由于种种原因（详细分析请见下文），存在着不符合专利法的专利申请被批准为专利的现象。就此，请求宣告他人专利权无效是提出自己不构成侵权的抗辩事由。

³²李明德著：《美国知识产权法》，法律出版社，2003年版，第220页。

另外，将被控侵权物（产品或方法）与专利权进行对比，若缺少原告的发明或者实用新型专利权利要求中记载的必要技术特征，或者被控侵权物（产品或方法）的技术特征与原告专利权利要求中对应必要技术特征相比，有一项或者一项以上的技术特征有了本质区别，不构成侵犯专利权。这也就是实践中所称的不侵权抗辩。被告可以据此对抗原告的侵权指控。

② 从专利权的特点角度分析

如前所述，专利权是一种无形财产权，与有形财产权相比，有其独特的特点。针对专利权专有性的特点，任何单位和个人未经专利权人许可不得为生产经营目的制造、使用、销售和进口其专利产品或者使用其专利方法以及使用、销售和进口依其方法直接获得的产品，否则就构成侵犯专利权的违法行为。专利法第五十七条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。”因此，对专利侵权行为有权提起诉讼的人是专利权人或者利害关系人。这就产生了专利权的诉讼主体资格抗辩。

针对专利权地域性的特点，根据巴黎公约规定的专利独立原则，专利权有严格的地域限制，一个国家依照其本国的专利法授予的专利权，仅在该国法律管辖范围内有效，对其他国家没有任何约束力，外国对其专利权不承担保护义务。若侵权的对象不是在我国享有专利权的有效专利，则不受到保护，也就不存在专利侵权问题。

针对专利权时间性的特点，专利权人所拥有的专有权有时间限制。我国现行专利法规定发明专利的保护期限自申请日起 20 年，实用新型和外观设计专利 10 年。只有在保护期内专利权人才有独占权，如果过了有效期，则该发明创造就进入了共有领域，任何人都可实施，不存在专利侵权问题。

③ 针对专利权是否正当行使

若专利权人超过其权利界限使用专利权，被控侵权人可以基于专利权人滥用专利权提起抗辩。

④ 针对专利法中“等同原则”发展起来的抗辩事由，包括“禁止反悔”和“公知技术”。

⑤ 专利法中规定的不视为专利侵权的事由。

⑥ 其他抗辩事由，包括诉讼时效制度、合同抗辩等抗辩事由。

(3) 本文研究的专利侵权抗辩事由的种类

本文选取了一些在专利侵权抗辩中较为重要和有特点的事由作为研究对象，即被告针对原告的指控和请求，提出自己不构成侵权、不视为侵权、免除或者减轻其民事责任的主张；而不是全面地、多角度地对一切发生在专利侵权抗辩中

的抗辩事由进行研究。

在被控侵权的产品貌似侵犯原告的专利权的情况下，本文将研究专利侵权抗辩事由中不构成侵权的抗辩事由、不视为侵权的抗辩事由和提出免责或减责的抗辩事由。

本文所研究的专利侵权抗辩事由可以分为以下几种：提出自己不构成侵权的抗辩事由，包括请求宣告他人专利权无效，针对专利法中“等同原则”发展起来的抗辩事由，包括“禁止反悔”和“公知技术”；专利法中规定的不视为侵权的抗辩事由；提出免责或减责的抗辩事由，如专利权滥用和专利法第六十三条第二款中规定的非故意行为。

二、不构成专利侵权的抗辩事由

（一） 专利权无效

在专利侵权抗辩中，请求宣告他人专利权无效是常见、重要和有效的抗辩事由。下文将对专利侵权纠纷中专利权无效宣告请求及其相关问题进行研究。

1、专利权无效的认定：专利权无效宣告程序

（1）专利权无效宣告程序的法律依据

依据我国专利法第四十五条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。由此启动的法律程序就叫“专利权无效宣告程序”，简称“无效宣告程序”。

（2）专利权无效宣告程序的立法宗旨

专利权是一种对发明创造享有的专有权，具有独占性和排他性。对符合专利法规定的专利申请授予的专利权，是专利权人因对社会做出的贡献而依法应当享有的权益；相反，若一件专利权的授予不符合专利法的规定，则是对社会和公众应有权益的不合理限制和侵害。

在专利审查实践中，将专利法及其实施细则的原则性规定运用于审理各种各样的具体案件时会遇到大量的实际问题。由于判断者的知识水平、思维方式以及工作经验不同，实质审查基于检索资料的差异，对同一法律问题得出的结论难免有所差异。这种情形是很正常的。纵观美、日、欧各国专利制度的发展历程，类似的问题亦时有发生。由于在有关是否能授予专利权的判断基准上存在着客观的不确定性，导致一些不符合专利法规定的发明专利申请获得了发明专利权。

另外，依据我国专利法第四十条，对于实用新型与外观设计而言，均不作实

质审查。因此，会有一些不符合专利法规定的实用新型和外观设计专利申请获得了专利权。

为了纠正不符合专利法的专利申请被批准为专利的现象，保证专利审批质量，维护专利法的严肃性，保护广大公众的利益，我国专利法在专利审查程序中设置了“专利权无效宣告程序”。

2、专利权无效宣告请求的请求人和提出的时间

(1) 专利权无效宣告请求的请求人

依据我国专利法第四十五条，受理宣告专利无效请求的机构是专利复审委员会，任何单位和个人都有权提出无效宣告请求，包括专利权人本人。

(2) 专利权无效宣告请求提出的时间

依据我国专利法第四十五条，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

3、专利权无效宣告请求的目的和理由

(1) 专利权无效宣告请求的目的

依据我国专利法第四十七条规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。所以，在专利侵权诉讼中，如果专利权被宣告无效，权利人就丧失了请求权的基础。针对专利侵权纠纷的被告或者被请求人，其提出无效宣告请求的目的主要是为了对抗专利权人的指控，试图证明自己的使用行为合法。

专利复审委员会经审理后所做出的决定通常有三种：一是宣告专利权全部无效；二是宣告专利权部分无效；三是维持专利权有效。专利侵权纠纷的被告或者被请求人提出无效宣告请求后，如果不能宣告专利的所有权利要求无效，可以宣告专利的独立权利要求无效或者部分无效；缩小专利的保护范围；争取得到在法院的诉讼程序中利用禁止反悔原则进行抗辩的机会；通过无效程序对权利要求的内容做出解释。³³

(2) 专利权无效宣告请求的理由

³³ 马浩：《如何在专利侵权诉讼中代理被告》，载于程永顺主编：《专利侵权判定实务》，法律出版社，2002年3月第一版，第144页。

① 我国无效宣告请求的理由

无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合我国专利法或者我国专利法实施细则的相关规定。具体地说,这些请求宣告专利权无效的法律依据包括:依据我国专利法实施细则第二条规定,专利的主题不符合发明、实用新型或者外观设计的定义;依据我国专利法第五条,专利的主题违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益;依据我国专利法第二十五条,专利的主题不属于能够授予专利权的范围;依据我国专利法第二十二条、第二十三条,指发明、实用新型专利的主题不具备新颖性、创造性和实用性,外观设计专利的主题不具备新颖性或者与他在先取得的合法权利相冲突;依据我国专利法第二十六条第三款,说明书没有充分公开发明或实用新型;依据我国专利法实施细则第二十条第一款、第二十一条第二款,权利要求书没有以说明书为依据;依据我国专利法第三十三条,授权专利的权利要求书不清楚、不简明或者缺少解决其技术问题的必要技术特征;依据我国专利法第九条,修改超出原申请记载的范围;依据我国专利法实施细则第十三条第一款重复授权。

② 比较与建议

比照美国专利法第 282 条、德国专利法第 21 条、欧洲专利公约第 100 条、日本专利法第 55-63 条的规定,我国无效宣告请求的理由的主要内容与它们大体一致,但也有需要完善之处。我国专利法实施细则第四十四条将明显不符合专利法第二十六条第三款列为无效宣告请求的理由,而该款规定包括:“……摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点……”。摘要是否简要说明发明或者实用新型的技术要点于是是否能够授权并无实质影响,因此,将专利法第二十六条第三款列为无效宣告请求的理由有不妥之处。

另外,由于专利申请审批程序具有相对的特殊性,专利局在审批专利申请时主要依据申请人提供的相关文件,而一旦专利被授予后,其他人若提出反对意见,只有通过一定的法律途径并为之付出代价。正是基于专利审批过程是有利于专利申请人的单方面性特点,为避免申请人只享有单方面的益处,而无需承担相应义务所造成的不公平,有必要设定真实陈述的义务。

事实上,在我国专利审批实践中,会发现有的申请人为早日获得专利权,向审查员提供不真实证据或试验报告,以骗取审查员认同其观点,从而避免专利申请被驳回。³⁴还有的申请人利用专利权制度去申请和获得本不该具有的权利,即用不正当手段获得专利权,并依此垄断市场,造成了一定的危害。行为人明明知道自己的专利申请不符合专利法授予专利的规定,但是为了独占实施权,借助于专利法对实用新型和外观设计专利不进行实质审查的规定,获得专利权,并转

³⁴ 白光清:《专利侵权抗辩研究》,载于国家知识产权局专利法研究所编:《专利法研究 2001》,2001 年 12 月第一版,第 63 页。

让、许可或指控他人侵权，获取不当利益的行为。³⁵

美国专利法禁止专利权人使用欺骗或者不正当的手段来获取专利。专利申请人不诚实或者严重疏忽，会导致很严重的后果。包括专利权无效或者不能用来对抗侵权人；美国政府可以对专利权人进行起诉来取消专利；法庭可以要求专利权人赔偿专利侵权诉讼案里被告的律师费；专利权人还有可能要承担违反反垄断法、联邦贸易委员会法案和联邦证券法的法律责任。³⁶

本文认为，在我国专利法有必要对专利申请人、发明人设定真实陈述的义务。不履行真实陈述义务会导致申请被驳回或专利失效，也会使一项本来有效的侵权指控败诉，尽管不履行真实陈述义务的专利申请人持有优先权或其他优势。真实陈述义务就是这样通过对专利的否决来强化的。本质上，真实陈述义务要求申请人将发明人实际上知道的一切事实材料都交给专利局。虽然仅仅是由于疏忽还不足以构成不履行真实陈述义务，但不履行真实陈述义务也未必就是完全有意识地不履行才能构成，严重的疏忽就足以构成。³⁷

4、专利权无效宣告请求的审理模式

(1) 我国专利权无效宣告请求的审理模式

① 法律依据

我国专利法第四十六条规定了专利复审委员会有权对宣告专利无效的请求进行审查和作出决定。法院只有专利无效的二审管辖权。即，专利侵权诉讼由法院审理，但反诉专利无效要向专利复审委员会提出，专利法没有赋予法院一审审定专利无效的权力。我国专利法第四十六条规定对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

② 实践中的问题

我国专利权无效宣告请求的审理模式，在实践中出现一些问题，具体情况如下：

A、国家知识产权局专利复审委员会频频当被告

³⁵ 黄相君等：《浅议滥用专利权的构成、防范对策及给他人造成损害的赔偿问题》，《知识产权》1995年6月。

³⁶ 程永顺、罗李华著：《专利侵权判定—中美法条与案例比较研究》，知识产权出版社出版社1998年3月第一版，2002年11月第二次印刷，第319页。

³⁷ (美)阿瑟·R·米勒著：《知识产权法概要》，中国社会科学出版社，1998年1月第一版，第76-77页。

2002 年, 仅由北京市第一中级人民法院审理的专利复审委员会作为被告的案件就达 161 起。³⁸ 导致这种现象的原因是专利权人或申请宣布专利无效人若对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的, 可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。依据我国《专利法》规定, 专利案件属于行政案件, 要按照行政程序审理。专利权人和申请宣布专利无效人都不具备当行政被告的资格, 有行政被告的资格是专利复审委员会。国家专利复审委员会从而成为被告大户, 并且带来了一些法律难题。按照行政诉讼法和有关行政诉讼的司法解释规定, 被告收到起诉状 10 天之内不提交答辩状和证据, 法院就要直接判决被告败诉。在这类案件中法院宣布复审委败诉, 败诉的后果与复审委并没有直接关系, 但对专利纠纷的当事人, 会有不利的影晌。

B、不利于节约诉讼资源、提高审判效率

a、延误专利侵权诉讼的审理。专利侵权诉讼中, 若被告提出专利无效的请求, 在目前的情况下, 法院大多是暂停侵权的诉讼审理, 让专利复审委员会先进行专利无效的审理, 专利有效性得到确定后, 再进行侵权审理。这样就造成侵权诉讼案审理的延误。若案件经过第 A 点中所述的行政诉讼程序, 审理的时间会更长, 造成侵权诉讼案审理更长的延误。

b、行政案件不进行调解是行政诉讼的一项基本原则, 专利行政案件一般也不适于调解结案。即使专利权人与专利权无效宣告请求人即专利侵权诉讼的原告和被告自己希望通过调解的方式, 将专利侵权和专利无效两个纠纷案件一并解决。但是, 由于受到行政案件不进行调解这一原则的限制, 人民法院不会同意以调解的方式结案。³⁹

c、专利无效请求经过行政诉讼, 人民法院经过审理, 在查明事实的基础上, 认定一项专利权有效或者无效, 却不能写在判决主文上, 而须由专利复审委员会再次作出行政决定。在国家知识产权局发布的《审查指南》中规定: “专利权无效宣告请求审查决定被人民法院的生效判决撤销后, 该判决未写明专利权是否有效的, 专利复审委员会应当作出审查决定。” 根据这一规定, 法院的判决对专利权是否有效应判决明确, 而实际上又没有这样做, 不利于提高司法效率。⁴⁰

C、专利复审委员会在对专利权效力的审查中, 法院是否中止专利侵权诉讼

³⁸ 李罡:《〈专利法〉不完善, 专利复审委一年被告 200 次》, 载于 2003 年 7 月 19 日《北京青年报》。

³⁹ 程永顺:《关于专利行政纠纷案件判决书主文表达的问题》, 载于中国民商法律网, www.civillaw.com.cn/weizhang/default.asp?id=15793-27k, 2005 年 9 月 12 日访问。

⁴⁰ 程永顺:《关于专利行政纠纷案件判决书主文表达的问题》, 载于中国民商法律网, www.civillaw.com.cn/weizhang/default.asp?id=15793-27k, 2005 年 9 月 12 日访问。

专利复审委员会在对专利权效力的审查中,法院是否中止专利侵权诉讼与专利人和被控侵权人都有很大关系。无效宣告程序启动后,时间很长。在这一期间,若法院中止侵权诉讼的审理,对专利权人不利。因为被控侵权人可以利用该期间继续侵权,或者采取转移资产,抽逃资金及其他方式逃避承担侵权责任和法律的制裁。若法院不中止侵权诉讼的审理,对被控侵权人不利。因为依照专利法第四十七条第二款规定,宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。实践中,如何证明专利权人的恶意并不是一件容易的事。即使重新审理专利侵权纠纷,被控侵权人胜诉后,让专利权人返还其不当得利也很困难。

(2) 外国专利权无效宣告请求的审理模式

就以上问题,我们有必要分析研究一下国外在处理专利侵权诉讼中被告提出专利无效时的做法。

A、美国模式:

美国联邦地方法院对依据专利法提起的所有诉讼享有一审管辖权。联邦地方法院可以对专利的有效性和是否构成侵权同时进行审理。联邦地方法院对依据专利法提起的诉讼作出判决后,当事人对判决不服的,可上诉到联邦巡回上诉法院,还可以进一步上诉至最高法院。由于最高法院只对有典型代表意义的案件才会受理,因此在知识产权诉讼中联邦巡回上诉法院的判决具有关键性的作用。⁴¹

美国联邦巡回上诉法院成立于1982年,其宗旨是对所有涉及专利法的上诉案件进行独家上诉审理,从而获得实施专利法方面更大的一致性。专门化的专利司法体制大大减少了美国专利保护中的司法冲突,使专利司法、行政机关对专利法的解释与实施趋于标准化、一致性和确定性,因此极大地加强了美国专利法律保护的稳定性。⁴²

美国的这种专利侵权诉讼审判制度,在程序上简单易行,也方便当事人。但它需要设立专门的上诉法院统一管辖,以确保不会出现不同的地方法院对同一专利有效性判决不一致的情况。同时,这种审判制度对法官的业务素质和律师的业务水平要求都很高。

这种方式下,对原告专利权是否有效以及被告是否构成侵权,都是由同一受诉法院审理的,因此不存在诉讼中止的问题。

⁴¹ 徐明华、包海波等著:《知识产权强国之路-国际知识产权战略研究》,知识产权出版社,2003年10月出版,第85页。

⁴² 徐明华、包海波等著:《知识产权强国之路-国际知识产权战略研究》,知识产权出版社,2003年10月出版,第95页。

B、德国模式：

在德国，宣告专利无效不是专利复审委员会的职权，而是由专门审理专利无效请求的联邦专利法院来进行，侵权法院不能对专利的有效性进行审理。联邦专利法院配备了技术法官，这些技术法官同样行使完全的司法权，这在德国的法院中是唯一的。无效案件由联邦专利法院的 5 位法官组成的合议庭审理，其中 3 名法官是技术法官，两名是法律法官。⁴³无效诉讼案件通常需要审理一年的时间，对其判决不服的可以上诉到德国联邦最高法院。这种审理模式简化了诉讼程序，缩短了审判周期。

依据德国民事诉讼法第 148 条规定，因无效诉讼而导致侵权诉讼的中止应由地区法院酌定。民事法院可以推迟侵权诉讼的审理，但是只有无效请求人在无效诉讼中的胜诉的可能性很大时才会这样做。⁴⁴如果在侵权诉讼中或其后专利权被无效，原告应当赔偿被告因执行法院判决所造成的损失。这种做法意味着民事法院和联邦专利法院都对专利的有效性进行了判断，有些浪费人力物力。

C、法国模式：

法国不存在与我国的专利复审委员会类似的机构，宣告专利无效的诉讼完全属于民事诉讼，由作为司法法院的最基层法院——大审法院及其上诉法院在审理民事案件时以判决的形式作出，与法国工业知识产权局没有任何关系。⁴⁵

D、日本模式：

日本和中国在侵权诉讼和无效审判权限分配的制度设定上非常相似。为了节约诉讼资源、提高审判效率，虽然一般情况下，日本法院还是采用中止侵权审理的做法，其也试图在侵权案件审理过程中寻找一条不等待无效决定的更为快捷的解决途径。

2000 年 4 月 11 日，日本最高法院第三小法庭做出了一项重要判决。该判决采用了权利滥用学说并将权利滥用的成立要件适当放宽，这样审理侵权的裁判所不必等待特许厅的无效审决生效，即可作出实质上视专利权为相对无效（在当事人之间）的判决，从而开辟了一个可迅速作出是否构成侵权判断的途径。为了进一步充实专利侵权诉讼的力量保证司法判断的统一性，日本在 2004 年 6 月 18 日又公布了法律第 119 号，学习美国 CAFC（联邦巡回上诉法院）的做法，自 2005 年 4 月 1 日起成立一个作为东京高等裁判所的一个支部的知识产权高等裁判所，专门负责承担侵权诉讼的审理。⁴⁶

⁴³ 国家知识产权局组织编写：《专利代理概论》，知识产权出版社，2002 年 9 月第一版，第 718 页。

⁴⁴ 国家知识产权局组织编写：《专利代理概论》，知识产权出版社，2002 年 9 月第一版，第 718 页。

⁴⁵ 张献勇、闫文峰：《专利复审委员会的诉讼地位》，载于《知识产权》，2005 年第 5 期，第 51 页。

⁴⁶ 梁熙艳：《侵权审理法院能否直接裁决专利权的有效性》，载于《知识产权》，2005 年第 4 期，第 63 页。

经过以上比较,笔者认为,首先,专利侵权纠纷在本质上是平等民事主体之间的权利纠纷,应属于人民法院主管范围,而不属于专利管理机关行政主管范围。再之,专利法实施了二十几年,法院已加强了审判力量,积累了审判经验。为了简化诉讼程序,缩短审判周期,提高诉讼效率,减少当事人诉累,可以考虑允许法院进行专利无效一审审理,将程序简化为两个环节,即由中级法院进行民事诉讼初审,当事人对判决不服的,可上诉到高级法院。

5、专利权无效宣告的效力和追溯力

(1) 专利权无效宣告的效力

我国专利法第四十七条第一款规定宣告无效的专利权视为自始即不存在。第二款规定宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。第三款规定如果依照前款规定,专利权人或者专利权转让人不向被许可实施专利人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费,明显违反公平原则,专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。

(2) 专利权无效宣告的追溯力

根据1992年12月29日最高人民法院《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》的规定,专利侵权诉讼中涉及到专利复审委员会对专利权效力的审查时,人民法院在一定条件下可以中止诉讼,在一定条件下可以不中止诉讼。若人民法院不中止诉讼,并在专利复审委员会作出专利权无效决定之前,做出专利侵权诉讼判决并已执行,即使专利复审委员会作出专利权无效的决定,除上文所述例外,其决定不具有追溯力。因此,专利侵权诉讼中,利用请求专利权无效进行抗辩,利用专利权无效这一抗辩事由,会有一定局限性。

(二) 禁止反悔

在分析禁止反悔和公知技术之前,先简单介绍一下等同原则。等同原则的出现,有其必然性和现实需要性。专利侵权判定中需要引入等同理论,是因为许多国家的专利界已意识到,对于权利要求的撰写,要求申请人划定一个极其精确的边界是过于苛刻的。实践表明,采用严格按照权利要求字面的含义来确定专利权的保护范围是不公平的。我国等同原则的基本理论是:将被控侵权的技术构成与

专利权利要求书记载的相应技术特征进行比较,如果所属技术领域的普通技术人员在研究了专利权人的专利说明书和权利要求后,不经过创造性的智力劳动就能够联想到的,诸如采用等同替换、部件移位、分解或合并等替换手段实现专利的发明目的和积极效果的,并且与专利技术相比,在目的、功能、效果上相同或者基本相同,人民法院将适用等同原则确认侵权。等同原则的实质在于将专利权的保护范围扩大到权利要求文字记载的范围之外,以此来使专利权人的利益得到充分保护。但等同原则的适用又不能漫无边际,还要考虑公众的利益,不应使专利权人享受其本不应当得到的利益。具体地说,专利权人声明放弃以及已经进入公有领域的技术内容应当从等同范围中排除,禁止反悔原则和公知技术抗辩原则构成了对等同范围的合理限制。

1、禁止反悔原则在专利侵权抗辩中的作用

(1) 禁止反悔原则的法理基础

禁止反悔原则,又称“禁反言原则”,是美国衡平法的一个基本原则,应用非常广泛。普通法中的“禁止反言”,也被称为“禁止否认”、“不得自食其言”等。在美国诉讼中,禁反言乃一重要之衡平手段,一旦原告的主张或辩词落入禁反言,则其权利行使即受到阻却,并可能面临败诉之命运。禁反言原则在英美法的司法实践中经常被采用,这一原则发挥作用的基础有二:一是诚实信用原则的延伸。诚信原则要求主体行使民事权利应当符合法律的规定和基本的道德规范,不应为达到自己的目的而损害他人的利益。而禁反言原则不但要求民事活动的当事人恪守信用、诚实客观,而且要对不履行诚信原则的当事人作出“禁止反言”的裁决,使其自食其果;二是正义观念的拓展。民事活动的当事人为了自己的利益而对事实进行歪曲,然后又为自己的利益再将已经被歪曲的事实进行纠正;或者事先作出许诺,为了自己的利益又进行反悔,这本身就不符合正义的要求。⁴⁷

(2) 禁止反悔原则在专利法中的体现

① 美国专利法

在美国专利法中,“禁止反悔”也被称为“申请历史禁反言”(prosecution history estoppel),指的是专利申请人在专利申请的过程当中,如果曾为获准专利而限缩其申请专利范围,则日后不得再依据等同原则重新要求其所放弃的部份的权利。⁴⁸

⁴⁷ 王妍:《英美法中的“禁止反言”原则》,2001年4月15日 法制日报第三版。

⁴⁸ 贾尼斯·M·米勒著:《专利法概论》,中信出版社,2003年10月第一版,第247页。

② 我国专利法

我国专利法方面，最高人民法院《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿》第三十条规定：禁止反悔原则，是指专利申请人和专利权人在专利授权和/或维持程序中，为满足专利法的要求而通过书面声明或者记录在案的陈述对发明或者实用新型专利权利要求的保护范围所作的任何放弃、限制、修改、承诺，在专利侵权诉讼中禁止反悔，人民法院不应当将其解释到专利保护范围。

北京高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第四十三条规定：禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。

(3) 禁止反悔原则的目的

首先，禁止反悔原则旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利申请审批过程中为了满足专利法要求，承诺较窄的保护范围以获得专利权；而在专利侵权诉讼中又试图否认、取消其限制，或者强调该技术特征可有可无，以此来扩大其保护范围，达到“两头得利”。⁴⁹

其次，等同原则的存在，使申请专利范围的解释不再拘泥于字义，使专利权保护范围得以扩大，但也使专利权范围产生不明确性。这种现象会使一些专利权人任意利用等同原则扩张其权利范围甚至滥行诉讼，反倒使人不敢生产制造同类产品，进而造成阻碍产业发展之结果。禁止反悔原则的运用，避免专利权范围的不当扩大，用以适度审定申请专利范围，是对等同原则的一种限制。

2、适用禁止反悔应注意的问题

(1) 适用禁止反悔应符合的条件

根据北京高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第四十五条规定：“首先，专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的且已经被记录在专利文档中。第二，限制承诺或者放弃保护的技术内容必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。”

(2) 禁止反悔与等同原则的适用顺序

⁴⁹ 白光清：《专利侵权抗辩研究》，载于国家知识产权局专利法研究所编：《专利法研究 2001》，2001 年 12 月第一版，第 70 页。

北京高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第四十四条规定：“当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。”

（三）公知技术

在国外的司法实践中，公知技术抗辩是被广泛采用的一项否认侵权的抗辩原则。公知技术抗辩是指被控侵权技术与专利技术等同的情况下，被控侵权人通过证明自己实施的技术与公知技术相同或明显近似来对抗权利人，拒绝承担侵权责任的主张。在我国，对在专利侵权诉讼中关于公知技术此项抗辩事由的含义、适用条件、适用范围等方面的理解与适用，理论界、司法实践中观点不一，故有必要对此进行探讨与研究。

1、被控侵权技术可归属于公知技术

（1）公知技术的概念

公知技术，也就是我国专利法实施细则第三十条规定的：“专利法第二十二条第三款所称已有的技术，是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术。”

（2）被控侵权技术的公知技术属性

被控侵权技术的公知技术属性为在专利侵权诉讼中，若被控侵权技术与公知技术相同或明显近似，则具有公知技术属性。

（3）公知技术成为一项独立抗辩事由的原因

公知技术这一抗辩事由涉及被控侵权技术与公知技术的比较，专利权无效涉及到专利技术与公知技术的比较，由于均涉及到与公知技术的比较，会有一些人混淆这两种抗辩事由，但二者存在本质不同，分析如下：

① 审查机构不同

按照我国目前的专利管理体制，关于专利的效力，只有专利复审委员会有权确认，法院不能直接审查专利是否有效。对是否构成侵权以及侵权责任的承担，由法院审查，专利复审委员会不进行处理。

② 性质不同

由专利复审委员会审查的专利技术与公知技术的比较属于行政行为，由法院审查的被控侵权技术与公知技术的比较属于司法行为。

③ 审查方法不同

专利复审委员会审查涉案专利技术与公知技术。审查方法是对比涉案专利技术与公知技术之间是否构成相同或等同。从而判定涉案专利的新颖性与创造性是否受到破坏,进而判定专利无效申请是否成立,不涉及是否侵权的问题,即专利复审委员会不审查被控侵权技术与涉案专利技术是否相同或等同。

在专利侵权诉讼中,若被控侵权人使用公知技术抗辩,法院审查对象主要是被控侵权技术与公知技术。审查方法是对比被控侵权技术与公知技术是否构成相同或等同,进而审查被控侵权人提出的关于被控侵权技术与公知技术相同或等同的抗辩是否成立,最后做出被控侵权人是否侵权的判定。法院可以在对被控侵权技术与公知技术确定对比范围时,适当地以专利权人的指控侵权技术范围作为确定对比范围的一个参考因素。法院不审查公知技术与涉案专利技术是否相同或等同,不对涉案专利是否有效进行评判。⁵⁰

(4) 小结

使用公知技术这项抗辩事由进行抗辩的内涵是要将公知技术从专利权保护的范围内排除出去,使专利保护范围不能扩大到申请日前的公知技术。公知技术属于全人类的共同财产,原告不得利用自己的专利权剥夺他人使用公知技术的正当权利。如果已经授权的专利保护范围中有一部分与公知技术相重合,法院虽然无权直接宣布这部分专利权归于无效,但有权以保护他人合法权益为理由,阻止专利权人滥用这部分专利权。换言之,公知技术抗辩是否认原告专利权行使的抗辩。使用公知技术这项抗辩事由与专利权无效存在不同,这也正是它成为一项独立的抗辩事由的原因。

2、有关国家关于公知技术抗辩的规定

我国与德国、日本,均采用实质上相似的专利无效制度。其基本特征是遵循职权分开原则,即被告的无效主张或无效反诉不能直接向侵权受理法院提出,只能向别的指定机关提出。因此,在这些国家内才产生“公知技术抗辩”的问题。鉴于上述原因,本文选择德国、日本的情况作为参照来研究。

(1) 有关国家关于公知技术抗辩的规定

① 德国

⁵⁰ 谭筱清:《“已有公知技术”抗辩在法院审理专利侵权案件中的理解与适用》, www.cn-weiquan.com/sjgw2b49.htm - 48k -, 2005年10月12日访问。

在德国，公知技术抗辩被称作自由技术水准抗辩。技术水准包括专利申请日前的公知技术和从公知技术中容易推导或容易联想的技术。按照德国理论，在相同专利侵权中，法院确认发明主题时能利用的技术水准是受限制的，只能引用专利说明书及附图所示的公知技术；但在审理等同侵权时不受此限。法院可以利用或参照包括事后发现的、属于专利申请日前的公知技术。至于公知技术前的“自由”二字，其含义不是“可自由使用的公知技术”，也不是“公有领域的公知技术”，而是指“不受限制”。⁵¹ 由此可以看出，德国自由技术水准抗辩（即公知技术抗辩）中的公知技术指的就是专利申请日前的公知技术。

② 日本

在日本，判例中的提法为自由技术水准抗辩和自由技术抗辩。这些提法含义一致，即为专利申请日前的公知技术。⁵² 它与我国专利法第 22 条规定的“现有技术”相一致，是指专利申请日之前在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知的技术内容。

③ 我国

在我国，有些学者和专利界人士主张的“自由公知技术抗辩”，其含义与德国、日本不同，认为“自由公知技术抗辩”的“自由公知技术”意为是可自由使用的公知技术，不包括他人享有合法权利的公知技术。⁵³

④ 小结

公知技术抗辩中的“公知技术”用不用设置“可自由使用”的限制，本文对此问题持否定回答。

专利法保护专利权人的垄断权应当主要限于“这一个”的技术方案，这就意味着专利权人不能简单地将他人的在先技术作为“这一个”方案的内容。从这个意义上讲，公知公用的技术既然属于公众，自然不能作为专利权中的禁止权行使的对象，但是没有公用，已经公知的技术不能从专利技术的禁止权范围中排除，对于被控侵权的行为人而言也是不公平的。若已有技术（即公知技术，笔者注）果真设有其他的权利，那也应当有真正的权利人来主张权利，而不能由“这一个”专利的专利权人主张权利。⁵⁴

⁵¹ 杨志敏：《专利侵权诉讼中“公知技术抗辩”适用之探讨——中、德、日三国判例、学说的比较研究》，载于国家知识产权局专利法研究所编：《专利法研究》，2002年版，第75页。

⁵² 同上。

⁵³ 温旭：《自由已有公知技术抗辩在专利诉讼中的应用》，载于《知识产权》，1997年第1期第45页。

⁵⁴ 陈建民：《现有技术抗辩与专利保护范围的确定》，载于程永顺主编《专利侵权判定实务》，法律出版社，2002年3月第一版，第279页。

(2) 我国“公知技术抗辩”的称谓问题

在有关专利的文章、论文中“公知技术抗辩”被称作“已有技术抗辩”，“现有技术抗辩”，和“自由已知技术抗辩”。还有一些学者和专利界人士提倡使用“公知技术抗辩”。

在我国司法实践中，北京高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中的第 100 条中，引入了公知技术抗辩原则。该条称“公知技术”为“已有技术”。已有技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物(产品或方法)与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下,如果被告答辩并提供相应证据，证明被控侵权物(产品或方法)与一项已有技术等同,则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。

以上说法林林总总，并不统一。哪个更为准确、更适合中国立法实践和国际法律环境、更能为中外法律工作者普遍认可和接受？本文认为有几个原则应予以考虑：首先，作为一个法律概念，需要简洁、明确、全面地概括上述抗辩的属性和内涵；其次，能够适用并便于解释上述抗辩理论和实践中的一些问题；第三，能够与我国法律语言环境很好地融合，并且有利于国外法律工作者认识和理解。基于这些原则，本文认为使用“公知技术抗辩”较为妥当，理由如下：

首先，公知技术抗辩指的是当被控侵权方所使用的技术方案与指控方专利所要求保护的技术方案相同或等同而落入指控方专利的保护范围构成侵权时，如被控侵权方能证明自己所使用的技术系现有公知技术，则可以据此提出不侵犯指控方专利权的抗辩。这里的“公知技术”是指在专利申请日前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用的技术；与专利三性审查中使用的现有技术相对应。而且，2001年6月19日最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称《规定》)在是否中止诉讼的条件中明确提及公知技术的问题，该《规定》第9条第1款第2项规定：“被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；”人民法院可以不中止审理。“公知技术”的概念被最高人民法院以司法解释的名义明确提出。本文认为，与“已有技术抗辩”，“现有技术抗辩”相比，“公知技术抗辩”表达的意思更明确，便于理论和实践中的一些应用。

其次，公知技术不仅包括可以自由使用的公知技术，还应包括未进入公有领域的在先技术。抗辩的引用者是用技术公知的事实，而不是用他人的权利来对抗原告专利权的行使。与“自由公知技术抗辩”相比，“公知技术抗辩”前面没有应加“自由”二字，从而避免引起歧义。

第三，与“已有技术抗辩”，“现有技术抗辩”，“自由已知技术抗辩”相比，“公知技术抗辩”能够与我国法律语言环境很好得连接，有利于国外法律工作者认识和理解。

3、公知技术抗辩的法理基础

(1) 公知技术抗辩的法律依据

我国宪法第五十一条规定：“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”我国民法通则第五条规定：“公民、法人的合法的民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。”公知技术属于全人类的共同财产，原告不得利用自己的专利权剥夺他人使用公知技术的正当权利。

虽然我国现行的专利法没有直接规定公知技术抗辩的内容，但是专利法第二十二条第二款规定：“新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内外公开使用过或者以其他方式为公众所知，……。”该条第三款同时规定：“创造性是指同申请日以前的已有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”其中“已有技术”即公知技术。该条款实质是要说明，符合专利申请条件的新颖性和创造性必须是不为公众所知的已有技术，即不是公知技术，否则不符合专利授予条件。这就从新颖性和创造性的角度确立了公知技术的内涵。

2001年6月19日最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》在是否中止诉讼的条件中明确提及公知技术的问题，该《规定》第9条第1款第2项规定：“被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；人民法院可以不中止审理。”

北京市高级人民法院在其《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中对“已有技术”（同“公知技术”，笔者注）抗辩的概念、条件和特征等进行了具体的规定，其中的（四）“已有技术抗辩”部分都是相关的规定。

(2) 适用公知技术抗辩的目的

① 赋予双方当事人平等的法律地位

在民事法律关系中，民事主体的法律地位是平等的。民事诉讼中，人民法院应当保障诉讼当事人具有平等的诉讼权利，平等地行使诉讼权利。在我国民事诉讼中，不论当事人的社会地位如何，不管是公民、法人或其他组织，他们的诉讼权利完全平等，不允许诉讼当事人的任何一方享有诉讼上的特权。民事诉讼中，当事人的一方基于专利权的存在享有相应的请求权，若诉讼中排除另一方当事人依据宪法、专利法原理而享有的对抗性权利，有损平等原则。适用公知技术抗辩有助于弥补这个缺陷。

② 符合诉讼经济原则

进入侵权诉讼以后，如果被控侵权人实施的技术为公知技术，其可以向专利

复审委员会提出否定专利权的申请。当申请被受理后，一般情况下法院应中止诉讼，等待专利行政机关作出裁决。如果都通过这种方式进行诉讼，对当事人来讲是既费时又费力。宣告专利权无效是一个复杂的过程，周期长，往往需要付出很多的精力和时间，被控侵权人因侵权指控已经担负可能存在错误指控的风险，已经耗费了相当的人力物力财力，在被控侵权技术与公知技术相同，被控侵权人明显不构成侵权的情况下，没有必要走宣告专利权无效的程序。因此，如果被控侵权技术与公知技术完全相同，法院可以径行否认侵权指控，不要求被控侵权人舍近求远地请求宣告专利无效，是否宣告专利无效应由当事人自行决定。何况，被控侵权人以公知技术抗辩目的在于证明自己并未侵权，至于专利是否有效与其并无直接利害关系，只要他已提供证据证明使用的是公知技术，法院应当支持其诉请。公知技术抗辩就是要将公知技术从专利权保护的范围内排除出去，使专利保护范围不能扩大到申请日前的公知技术，而解释专利权的保护范围是法院审理专利纠纷难以回避的。法院通过解释专利权的保护范围而决定是否采纳公知技术的抗辩并未越权。

若被控侵权人可以不通过专利无效程序，而直接向法院提出公知技术的抗辩，这样法院可以不中止诉讼，直接通过审理来判定被控侵权人提出的公知技术抗辩理由能否成立，从而判定被控侵权人是否侵权。这种方式可以提高专利侵权纠纷解决工作的效率。在我国，司法实践需要运用公知技术抗辩原则来解决因被告在答辩期间内提出发明、实用新型、外观设计专利权无效而造成的侵犯专利权纠纷案件中止诉讼问题。公知技术抗辩可以使那些确实是使用公知技术的被告尽快摆脱诉讼的纠缠，没有必要再通过中止诉讼使得案件久拖不决，从而减少人民法院中止诉讼案件的数量，节约审判资源。

4、公知技术的适用条件和适用范围

(1) 适用条件

① 公知

该公知技术必须是在专利申请日前已经公知，成为可以为公众使用的技术，没有必要如上文所述的能自由使用的公知技术。

② 可以是相关的公知技术的简单组合该技术

该公知技术既可以是与涉案专利技术完全相同或等同的技术，也可以是相关的公知技术的简单组合，或者是公知技术加上本领域普通技术人员的专业技术知识的简单组合而成的技术（注：该组合必须是没有经过创造性劳动且是显而易见的简单组合）。

(2) 适用范围

① 适用于对等同专利侵权的抗辩

公知技术抗辩适用于等同专利侵权。理由如下：首先，依据法律的公平原则，专利法为了公平地保护专利权人的利益，不仅把和专利技术完全相同的技术方案划在专利保护范围之内，而且还把和专利技术相等同的技术方案也划入专利保护范围。同样，出于法律的公平性原则，为了公平地保护社会公众的利益，不仅应当把和公知技术方案完全相同的技术方案划入公知技术领域，而且也应当把和公知技术方案相等同的技术方案，即一般技术人员无需创造性劳动就能根据公知技术方案联想到的技术方案划入公知技术领域。如果仅仅强调保护专利权，却忽视了保护社会公众权利，不符合法律的公平原则。

其次，被控侵权产品或方法所使用的技术方案和所引证的公知技术方案相同时，两者仍然为同一技术方案，即尽管两者技术方案的个别技术特征之间存在一定的差异，但这种差异之间并无实质性的区别，对于本领域普通技术人员而言无需创造性智力活动就能相互替换，因此两个技术方案实质上是同一技术。至于是一个或两个以上的公知技术的直接组合，还是公知技术加上一个或两个以上简单的技术组合，并不影响最终是否构成等同的认定，只要掌握在是没有经过创造性劳动且属于显而易见的简单组合即可直接认定。⁵⁵

北京高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第102条规定：“已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况。”可见，该《意见》赞同公知技术抗辩适用于等同专利侵权。

② 也应适用于对相同专利侵权的抗辩

北京高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第103条规定：“当专利技术方案、被控侵权物（产品或方法）、被引证的已有技术方案三者明显相同时，被告不得依已有技术进行抗辩，而可以向专利复审委请求宣告该专利无效。”可见，该《意见》认为公知技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权，相同专利侵权只能通过专利复审委请求宣告该专利无效的途径解决。

本文认为没有必要将被控侵权技术和公知技术以及涉案专利技术属于完全相同的情况排除在公知技术抗辩之外。理由如下：

首先，被控侵权技术与公知技术、涉案专利技术三者的技术完全相同的情况下，在我国现行专利法律制度下，尽管人民法院和处理专利纠纷的行政机关不能对专利权的效力进行审查，但却应当对专利权的保护范围进行认定和确认。也就

⁵⁵ 戴晓翔：《自由已知技术抗辩原则在司法审判中的运用——评析“球阀”专利侵权案》，载于程水顺主编《专利侵权判定实务》，法律出版社，2002年3月第一版，第290页。

是说，虽然人民法院和有关行政机关，不能依据专利技术方案和公知技术方案的相同而宣告专利权无效，但是人民法院和有关行政机关却完全可以根据专利权的保护范围不得扩展到社会公众的自由权利领域的原则，直接认定使用公知技术方案的被控侵权产品或方法不构成对他人专利权的侵犯。

如果强迫当事人通过请求宣告专利无效的途径解决上述问题，会增加当事人的讼累。至于被控侵权方是否以专利技术方案与现有公知技术方案相同为由向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求，则是当事人自己的权利，在法律上不应当对公众技术的抗辩设定程序性条件。⁵⁶

其次，司法实践中对三者技术完全相同的情况，已经有不少法院用公知技术抗辩途径予以裁判的成功判例。

三、不视为专利侵权的抗辩事由

按照专利权的独占性质，未经专利权人的许可，实施其专利的，应属于侵犯专利权的行为。但按照法律的规定，在某些情况下，虽未经专利权人许可而实施其专利的，法律上不认为是侵犯专利权的行为，即“不视为”侵犯专利权。法律上这种不视为侵犯专利权的规定，是对专利权的一种限制性规定，目的是在合理保护专利权人合法权益的前提下，同时保护社会及公众的利益。

（一）专利权用尽

1、法律依据和立法宗旨

（1）法律依据

依据我国专利法规定第六十三条第一款第一项规定：“专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的，”不视为侵犯专利权。

（2）立法宗旨

（2）立法宗旨

⁵⁶ 谭筱清：《“已有公知技术”抗辩在法院审理专利侵权案件中的理解与适用》，www.cn-weiquan.com/sjgw2b49.htm - 48k -，2005年10月12日访问。

“专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的”，不视为侵犯专利权。即专利权人制造、进口或者经其许可而制造、进口的专利产品或依其专利方法直接获得的产品，一经在市场上第一次售出后，专利权人的权利即为用尽，他人再使用、许诺销售或者销售该产品的，不需再经专利权人许可，不视为侵犯专利权。这是因为，首先，权利人不应就同一产品重复获利；其次，如果专利产品的每一次使用、销售都要经过专利权许可，将会阻碍专利产品的流通，对社会公众不利。再次，而如果专利产品不能在市场上与其他商品一样正常流通，对专利权人实现自己的利益也不利。

2、两种主要理论在适用中的比较

在对专利权的若干限制上，权利用尽是很普遍的一种，一些国家在专利法中明文指出这种情况。大多数国家都普遍承认这种情况，但各国理论与实践又有差异。归纳起来，有两种主要理论。第一种为专利权用尽理论(exhaustion of rights)，又译为权利穷竭或权利耗尽。这种理论被认为起源于德国，对大陆法系国家有较大影响。下面进行简单介绍：

德国采用专利权用尽理论。只要专利权人在享有独占权的条件下将其专利产品投放市场，专利权人已经从专利权中获得利益，其权利随之而被用尽。权利穷竭原则最初是由德国法学家 Joseph Kohler 提出，并在 1902 年由原德国帝国最高法院以判例形式确立下来。德国帝国法院在此判例中指出：“如果专利权人依据排除他人的权利的保护，将其专利产品投放市场，那么该专利权人已经得到专利权所赋予它的收益，因此用尽了他的权利”。⁵⁷

美国采用“首次销售”理论，其内容与德国的权利用尽理论相近。认为专利产品首次合法售出后，就脱离了专利权的控制，如果专利权人再对之控制，就是对专利权的滥用。

第二种为默认许可理论，被认为起源于英国，对英联邦国家有较大影响。在英国，在专利产品第一次销售时，若专利权人或其被许可人没有明确提出限制性条件，则意味着购买者对专利产品的任何利用均不会构成对专利权的侵犯。即专利权人在专利产品首次合法售出时没有明确提出限制条件，即可推定购买者获得了可以随意处置所购产品的默认许可。⁵⁸

⁵⁷ 王春燕：《贸易中知识产权与物权冲突之解决原则》，

www.privatelaw.com.cn/new2004/shtml/20040705-150123.htm - 55k, 2005 年 12 月 13 日访问。

⁵⁸ 国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，知识产权出版社 2001 年 8 月第一版，第 357 页。

从表面上看，专利权用尽理论认为权利用尽是专利权的固有属性，对专利权的限制更为严厉，但运用起来，似乎默认许可理论的影响范围更广泛。分析如下：现实生活中，会出现专利权人拥有不同权利要求、不同专利权之间相互关联的情形。专利法实施细则第三十五条第二款规定，在属于一个总的发明构思的前提下，一件发明专利申请可以包括两项以上同类的独立权利要求或者两项以上不同类的独立权利要求。审查指南第二部分第六章第 2.2.1 审查原则中对属于一个总的发明构思的两项以上发明的权利要求列举了以下六种组合方式，其中包括方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求。产品独立权利要求和方法独立权利要求被认为授予独立的权利。因此，产品独立权利的权利被用尽，并非方法独立权利要求的权利被用尽；同理，产品专利权的权利被用尽，并非方法专利权的权利被用尽。就会出现下列第一种情形：一项专利权包括两项独立权利要求，其中一项独立权利要求保护的是一种方法；另一项独立权利要求保护的是一种实施该方法的设备。购买者买进这种设备，用它来实施方法独立权利要求中要求保护的方法，是否需要获得专利权人的许可？

再如第二种情形：专利权人拥有两项专利，一项关于一种制造方法的专利，另一项关于实施该方法的设备的专利。购买者买进这种设备，用它来实施另一项专利中关于实施该方法的设备的专利，是否需要获得专利权人的许可？

又如第三种情形：专利权人拥有一项关于一种制造方法的专利，该方法的实施需要一种设备，但该设备并未获得专利保护，购买者买进这种设备，用它来实施另一项专利中关于实施该方法的设备的专利，是否需要获得专利权人的许可？在这种情况下，专利权人的设备没有专利权，也就谈不上专利权用尽。

上述三种情形，若用默认许可理论来处理是合理的，即若专利权人在销售其设备时没有明示的限制，就意味着购买者获得了实施其方法专利的默认许可，从而使用设备时实施方法专利就无需另行获得专利权人的许可。否则，合法售出的产品或者非专利产品带有限制，不能正常使用，影响正常的社会、经济秩序。但若用专利权用尽理论，则难以得出上述结论。

（二）先用权

1、法律依据和立法宗旨

（1）法律依据

《专利法》第六十三条第一款第（二）项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”，不视为侵犯专利权。这是先用权的含义。先用权是指某项发明创造在申请人提出专利申请以前，若他人已经制造相同产品，使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，在该发明创造被授予专利权后，仍有

继续在原有范围内制造或者使用该项发明创造的权利。

(2) 立法宗旨

我国专利制度实行“先申请制”，是指对同样的发明创造来说，专利权将授予第一个向专利局提出专利申请的人。所以，某一项发明创造首先提出专利申请的人不一定是首先作出该发明创造的人，也不一定是首先开始实施该发明创造的人。在某人提出专利申请时，可能已有他人开发研制出同样的发明创造，并已投入人力、物力和资金开始实施该发明创造。在这样的情况下，如果在授予专利权之后禁止先用者继续进行其实施行为，则显失公平并且造成社会资源浪费。因此，法律从公平的角度出发，允许先用人在一定的范围内可以实施自己开发的该技术成果而不用承担侵犯他人专利权的法律责任。这一规定既是对专利权的一定限制，也是对先用权人的一种保护。

2、先用权的性质

关于先用权的性质，有观点认为：“我国的专利司法实践把先用权视为先用权人个人的权利”。⁵⁹也有观点认为：“先用权既然作为一项能够与专利权相对抗的民事权利，其本身就是相对专利权而独立存在的，有其自身的权利范围，并由法律来设定权利边界以谋求与包括专利权在内的其他权利的和平共处。”⁶⁰但也有观点认为“先用权并不是一种单独存在的权利，而仅仅是一种对抗专利侵权指控的抗辩权，只有在满足一定条件时才有必要予以考虑。”⁶¹

本文认为，把先用权仅仅理解为抗辩权，这种观点有失偏颇。先用权作为一种民事权利，由法律赋予，不仅能够单独存在，而且能够与专利权相对抗。公民有权利使用自己的发明创造，或者使用通过合法途径得到的发明创造，这种使用是法律赋予在先使用人的权利，而非来源于他人的侵权指控。先用权体现为在先使用人可以在法律允许的范围内使用自己技术的一种权利；在专利诉讼中体现为用以对抗专利权人侵权指控的一种抗辩权。

3、先用权原则的适用条件

从《专利法》第63条第一款第(二)项规定可以得出，对是否构成先用权，一般可以考虑以下几个方面的因素：首先，用于抗辩的制造和使用行为必须在专利申请日之前已经进行，必要准备也必须在专利申请日之前已经完成，在专利申请日以后发生的这种行为不能享有先用权。

⁵⁹ 程永顺、罗季华著：《专利侵权判定—中美法条与案例比较研究》，知识产权出版社，1998年3月第一版，2002年11月第二次印刷，第290页。

⁶⁰ 陈子龙：《关于先用权原有范围的再思考》，载于《法官论知识产权》，上海市高级人民法院知识产权庭编著，法律出版社，1999年第一版，第139页。

⁶¹ 国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，知识产权出版社2001年8月第一版，第364页。

其次，在先使用的技术必须是合法的。技术可以来源于自己的研制开发，也可以来源于合法的受让，以不正当的手段从专利权人或其他人那里获得的技术不享有先用权。根据《北京市高级人民法院关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第96条，“在先制造产品或者使用的方法，应先用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。”最高人民法院2003年11月《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》第四十七条也规定“先用权人所实施的技术或者外观设计应当是在专利申请日以前自己研究开发、设计或者合法受让取得的技术或者外观设计。实施侵犯他人权益的技术或者外观设计的，不享有先用权。”

第三，先用权必须在原有范围内行使。关于先用权的“原有范围”法律并未作明确规定，本文在第四部分另述。

4、先用权的“原有范围”的合理界定

（1）我国学术界、司法实务中关于先用权的“原有范围”的观点

关于先用权的“原有范围”，我国学术界、司法实务中一般认为“原有范围”应有量化标准，应受原来的规模的限制，即“原有范围”不得超过申请日前原有设备的正常生产能力可以达到的产量。

如下列观点：“原有范围”指维持原来的产量，如果原来的产量并未达到生产设计能力，那么是指在原有设备生产能力下达到的产量。⁶²又如：“原有范围”指其产量不高于专利申请提出时的产量。不过，按照通常的解释，应当包括根据原先的准备可以达到的生产能力。⁶³再如：“原有范围”应该理解为申请日前，先用权人为了制造这个产品或使用这个方法已经购置的机器设备的正常生产能力可以达到的产量。⁶⁴

北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第96条第②项也规定：先用权的原有范围是指专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围。上述观点虽然在我国占主流地位，但也有学者持不同意见。有观点认为：“先用权制度的实质是对在先权利的尊重，对先用权的行使作量的限制对先用权人是公平的，也违背了市场经济的法则。”⁶⁵

⁶² 国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，知识产权出版社2001年8月第一版，第364页。

⁶³ 汤宗舜著：《专利法解说》，知识产权出版社出版社，2002年8月第二版，第374页。

⁶⁴ 程永顺、罗李华著《专利侵权判定—中美法条与案例比较研究》，知识产权出版社，1998年3月第一版，2002年11月第二次印刷，第289-290页。

⁶⁵ 陈子龙：《关于先用权原有范围的再思考》，载于《法官论知识产权》，上海市高级人民法院知识产权庭编著，法律出版社，1999年版，第137-139页。

(2) 国外关于先用权“原有范围”的观点

在先用权行使的范围问题上，国外的观点和我国有所差别。国外大多数专利立法对先用权的行使范围没有量化标准的限制，认为只要是在原来的生产经营范围内，先用者有权合理地扩大先使用行为的实施规模，不应将先用者限制在申请日前的实施规模上。例如：

英国：其专利法第 64 条规定：“①当一项发明获准专利时，一个人在联合王国于该发明的优先权日期之前，采取了一项善意的行为，如当时专利已生效，则将构成对专利的侵害，或者此人善意地作了有效而认真的准备去作此行为，那么此人就获得了下述第②款赋予的权利。②任何这样的一个人应有权：（a）由其本人作出或继续作出此行为；（b）假如在事业经营中作出了这种行为，或为作出这种行为作了准备，作出行为或准备行为的权利可以授予他人，或在个人亡故时或法人解散时转授他人；条件是这种行为或行为的准备是属于承受人接受的那部分事业的；或授权给该事业中在进行该行为时的合伙者作出这种行为。依本款作出该行为者不构成对该专利的侵害。”

德国：其专利法第 12 条规定：“任何人在专利申请时已经在国内实施了发明或者已经完成了其必要的准备，专利权对该人不发生效力。该人有权为满足本企业的需要，在本企业或者其他企业实施该发明。”

瑞典：其专利法第 4 条规定：“凡在提出专利申请时在我国商业上使用该项发明的任何人，可以不管此件专利而继续使用，而同时保留该专利的一般特性；只要该项使用不构成对申请人或其权利前主的明显滥用。这种使用权也应在相应条件下归于在我国对此发明的商业上使用已作了实质性准备的任何人。上段规定的权利只能随其创设的或打算使用该项发明的企业一同转移给他人。”

日本：其专利法第 79 条规定：“因不知有关专利申请的发明内容而自己发明，或因不知有关专利申请的发明内容而从发明人处得知后成为已有，在专利申请之时，日本国内从事实施该发明的事业或准备从事该发明的事业者，在其实施或准备实施发明及事业目的范围内，对于有关该专利申请的专利权拥有通常实施权。”

比较国外相关专利立法，我国专利法对先用权“原有范围”的解释范围较小，对先用权做较窄保护，有可能基于以下原因。有学者认为，如果没有一定限制，任凭先用者扩大其实施行为的规模，将会损害专利权人的合法权益，有悖于专利法的立法宗旨。⁶⁶ 这种担心是不必要的。因为，相对专利权而言，先用权已有诸多限制，先用权人未尽专利权人之义务，不能享受和专利权人相同的待遇。本文认为，我国专利法应对先用权作较宽保护，基于以下原因：

⁶⁶ 尹新天著：《专利权的保护》，专利文献出版社，1998 年版，第 26 页。

首先，从专利法的立法宗旨的角度分析。专利法保护发明创造专利权，同时也鼓励发明创造，先用权制度基于公平原则产生，立法者在设置先用权制度时已充分考虑到专利权人的利益。专利权需要保护，公共利益也需要维护，两者不可偏废。

其次，从市场竞争法则的角度分析。新产品从试制到投产、从小批量生产到大规模生产需要一个发展过程。先用权人在新技术试制阶段，一般不会购进大量设备，大量投产。若产品得到市场的认可，有较大的需求时，先用权人才会增加设备、扩大生产规模，这符合市场竞争的规律。这种符合市场竞争法则的做法，不应当成为日后被限定设备数量、生产产量的原因。

再次，从顺应国际形势的角度分析。我国 1984 年专利法是在借鉴世界各国专利法先进经验和理论的基础上起草制定的，我国专利制度的原则和基本理念应该和世界上其他国家相通。国外普遍对先用权作较宽保护，我国做较窄的保护，与整个国际专利保护潮流不协调。我国已经加入 WTO，知识产权立法、司法也将日趋与国际接轨。扩大对“原有范围”的理解，对先用权给与较宽的保护，能更好得顺应国际潮流。

最后，从符合国内情况的角度分析。我国专利制度仅有 20 多年的历史，许多国内企业和发明人还未适应使用专利制度来保护自己的发明创造。与之相反，一些发达国家专利制度发展多年，国外企业纷纷利用专利在中国占领市场。在这种情况下，再对先用权作较窄保护，不利于国内企业发展。

对“原有范围”的合理界定应该是：1、实施人数量的限定，只能由先用权人本人实施，不得将技术单独转让、继承或许可他人实施，除非随先用权人的企业一同转让或继承。这一限定是世界各国普遍采用的做法。2、实施范围的限定，只能在原有的生产经营范围内实施。大部分国家的专利法都对此作了规定，只要是在原来的产业范围，先用权人可以扩大生产规模，不应将实施范围仅仅限定在原有机器设备生产能力范围内。3、技术改进的限定，先用权人可以改进自己的技术，但不能参照专利从属权利要求改进先用技术。专利从属权利要求的附加技术特征往往是独立权利要求技术方案的改进，申请日后，先用权人不能参照专利从属权利要求改进先用技术，否则就超越先用权范围，会被视为侵权。美国专利法第 273 条规定：先用权并不意味着先用者获得了实施所有权利要求所要求保护的技术方案的普通使用许可，而是仅有权实施专利保护范围中与先用行为相同的那部分发明内容。4、其他限制，先用技术不得作为抵押、入股、投资的对象。与专利权人相比，先用权入毕竟履行的义务较小，按照权利义务对等原则，先用权入不应享有和专利权人同样的权利。另外，准许先用权入以先用技术入股、投资，必然瓜分了专利权人的技术市场，影响专利权依独占权可能享有的经济利益，对专利权人是不公平。⁶⁷

⁶⁷ 韦晓云：《专利侵权中先用权抗辩问题研究》，

www.gxipc.com/news/2004-4-23/2004423105331.htm - 43k, 2005 年 10 月 5 日访问。

（三） 临时过境

1、 法律依据和立法宗旨

（1） 法律依据

我国专利法第六十三条第一款第（三）项规定：“临时通过中国领土、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的，不视为侵犯专利权”。这项规定通常被概括为“临时过境”原则。

（2） 立法宗旨

这项规定是为了维护国际间的运输自由，方便国际间的航运，否则到处都是技术专利地雷，无法进行国际贸易；同时，把这种情况视为侵权不太必要，因为临进过境的交通运输工具为自身需要使用有关专利，通常对专利权人利益造成的损害是微乎其微的；再之，由于运输工具进入某些地域的时间非常短暂，对其使用的专利技术提供专利保护，在实际操作中也比较困难。

2、 适用中应注意的问题

《保护工业产权巴黎公约》中对此作了明确规定。为了维护公共利益，维护国际交通正常秩序，《保护工业产权巴黎公约》第5条之三款作出了规定：“给予过境的国际交通运输工具以临时使用专利权的权利，即在过境的国际交通运输工具上使用专利产品或方法的，不必负未经许可使用专利产品和方法的侵权责任。”巴黎公约作为 TRIPS 的组成部分，应该适用于所有 WTO 成员方。所以我国的运输工具在经过别国领域时可以充分利用这个权利。

外国交通工具的使用者的所属国必须与我国有相应的协议、条约或者互惠，并且该运输工具只能是临时通过我国。

（四） 专为科学研究和实验而使用

1、 法律依据和立法宗旨

（1） 法律依据

我国专利法《专利法》第六十三条第一款第四项规定：“专为科学研究和实验而使用有关专利的”，不视为侵犯专利权。

（2）立法宗旨

本项规定目的是为了鼓励进行科学技术研究。科技创新总是需要在原有的技术基础上进行，如果为科学研究和实验的目的而使有关专利都需要征得专利权人的许可，可能会妨碍他人进行研究开发，不利于科学技术的进步，从而有悖于专利法的立法宗旨。以研究为目的而使用专利，不仅有利于不断地创造出新技术，而且这种使用不是以获利为目的，不和专利权人的经济利益发生冲突，所以，法律把实验性的使用当作一种侵权例外情况处理。⁶⁸

2、适用中应注意的问题

专为科学研究和实验而使用有关专利的，不视为侵犯专利权。但使用有关专利的范围仅限于“专为”进行科学研究和科学实验，即仅限于不是为了生产经营，不以营利为目的的科学研究和实验。

所谓“科学研究和实验”，是指专门针对专利技术本身的科学研究和实验，该科学研究和实验的目的是为了解作为被研究对象的专利本身的技术特征和技术效果，以实现对该技术作进一步改进，而不是泛指一般的科学研究和实验。所谓“使用有关专利的”，是指利用该专利的已经公布专利技术文件中所披露的信息制造专利产品或者使用该专利方法，并对该专利产品或专利方法本身进行研究考察。⁶⁹

北京高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第 98 条规定：“要分清对专利产品进行实验和在实验中使用专利产品。（1）专为科学研究和实验而使用有关专利中的使用，应当包括专为科学研究和实验而制造有关专利产品的行为。（2）专为科学研究和实验而使用，是指以研究、验证、改进他人专利技术为目的，使用的结果是在已有专利技术的基础上产生新的技术成果。（3）在科学研究和实验过程中制造、使用他人专利技术，其目的不是为研究、改进他人专利技术，其结果与专利技术没有直接关系，则构成侵犯专利权。”

四、免责或减责的抗辩事由

（一）专利权滥用

1、专利权滥用理论简介

⁶⁸ 程永顺、罗李华著《专利侵权判定—中美法条与案例比较研究》，知识产权出版社，1998年3月第一版，2002年11月第二次印刷，第296页。

⁶⁹ 国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，知识产权出版社，2001年8月第一版，第366-377页。

(1) 演变历史

专利权滥用理论起源于美国⁷⁰，美国专利权滥用原则源自于英美衡平法中权利滥用理论，而权利滥用理论来自于衡平法中“不洁之手”理论。⁷¹

(2) 立法宗旨

任何人在诉讼中有所诉求，自身行为必须无瑕疵。若权利人本身有不合理行为，则无权主张他人行为不当。

(3) 使用专利权滥用进行抗辩的结果

专利权滥用并不使专利权本身无效，仅仅只是阻却了专利权滥用期间专利权的不当行使。使用专利权滥用进行抗辩的结果不能是专利侵权不成立，但可使侵权人免除侵权的责任，专利权人因滥用专利权，不能获得侵权赔偿。⁷²

2、专利权滥用的定义及其构成要件

(1) 专利权滥用的定义

关于知识产权滥用的问题，《TRIPS 协议》第一部分《总条款与基本原则》第七条《目标》中有如下规定：“知识产权的保护与权利行使，目的应在于促进技术的革新、技术的转让与技术的传播，以有利于社会及经济福利的方式去促进技术知识的生产者与使用者互利，并促进权利与义务的平衡。”第八条《原则》第二款中规定：“可采取适当措施防止权利持有人滥用知识产权，防止借助国际技术转让中的不合理限制贸易行为或消极影响的行为，只要该措施与本协议的规定一致。”

《TRIPS 协议》第二部分《有关知识产权的效力、范围及利用的标准》第八节《协议许可证中对限制竞争行为的控制》第四十条第一款规定：“全体成员一致认为：与知识产权有关的某些妨碍竞争的许可证贸易活动或条件，可能对贸易具有消极影响，并可能阻碍技术的转让与传播。”第四十条第二款规定：“本协议的规定，不应阻止成员在其国内立法中具体说明在特定场合可能构成对知识产权的滥用，从而在有关市场对竞争有消极影响的许可证贸易活动或条件。如上文所规定，成员可在与本协议的其他规定一致的前提下，顾及该成员的有关法律

⁷⁰ 徐棣枫、厉宁：《专利领域中的反垄断问题研究——试论滥用专利权》，载于南京大学学报：哲学·人文·社科版，1998年第4期，第147页。

⁷¹ (美) 德雷特勒著：《知识产权许可》(上)，王春燕等译，清华大学出版社，2003年4月第一版，第472页。

⁷² 白光清：《专利侵权抗辩研究》，载于国家知识产权局专利法研究所编：《专利法研究 2001》，2001年12月第一版，第63页。

及条例,采取适当措施防止或控制这类活动。这类活动包括诸如独占性返授条件、禁止对有关知识产权的有效性提出异议的条件、或强迫性的一揽子许可证。”

《TRIPS 协议》的上述规定可以看出, TRIPS 协议中专利权的垄断性是有限制的。专利权的行使不能不利于技术的革新、技术的转让与技术的传播,不能不合理的限制贸易行为,不能破坏权利与义务的平衡。此外,还有学者将专利权滥用原则解释为:“防止专利权所有人运用专利,而取得超过法律所允许专利应有权利范围以外的市场利益”;⁷³或者广泛定义为:“防止专利权人使用其专利时违背公众利益(preventing a patent owner from using its patent in a manner contrary to the public interest)”⁷⁴。

本文认为,专利权滥用的概念应当明确为:权利人在权利行使过程中故意超越权利界限损害他人的行为,即专利权人超越了法律所授予他的专利权。更详细得说,是指专利权人或独占实施的被许可人不正当行使其权利,采取不实施或利用其优越地位,不正当地限制交易或采取不公正的交易方法的行为。

(2) 专利权滥用的构成要件

专利权滥用是一种法律行为,它的构成必需具备以下四个条件:(1)其行为主体为专利权人或独占实施的被许可人;(2)行为人主观上有故意;(3)客观上采取不实施或不正当地限制交易或采取不公正的交易方法的行为;(4)侵犯了他人或公众利益。

3、专利权滥用的表现形式

专利权滥用被广泛定义为防止专利权人使用其专利时违背公众利益,但其特征并不明显,以至于专利权人无法认识到应被禁止的行为。实践中,专利权人行使专利权超出其专利权范围的情形多表现在专利许可合同领域,还有一些体现在专利诉讼中的滥用。本文以下进行总结。

(1) 专利权在行使中的滥用

在专利许可合同领域,滥用专利权的情况比较复杂。主要有以下几种分类:

① 《TRIPS 协议》中的规定

《TRIPS 协议》第二部分第八节《协议许可证中对限制竞争行为的控制》第四十条第二款规定:“本协议的规定,不应阻止成员在其国内立法中具体说明

⁷³ 冯震宇等:《美国专利滥用之研究——从 ITC Philips CD-RW 光碟片授权案谈起》,培训科技背景跨领域高级人才计划九十三年海外培训成果发表会,第 13 页。

⁷⁴ (美)贾尼斯·M·米勒著:《专利法概论》,中信出版社,2003 年 10 月第一版,第 289 页。

在特定场合可能构成对知识产权的滥用，从而在有关市场对竞争有消极影响的许可证贸易活动或条件。如上文所规定，成员可在与本协议的其他规定一致的前提下，顾及该成员的有关法律及条例，采取适当措施防止或控制这类活动。这类活动包括诸如独占性回授条件、禁止对有关知识产权的有效性提出异议的条件、或强迫性的一揽子许可证。”

② 美国的划分形式

美国的划分较为合理和实用，易于区分和操作，可供我国法律借鉴。具体划分如下：

属于“自身违法”的专利实施（许可）比较典型的情况有：

- a. 搭售（tie-in）；
- b. 不允许被许可人经营竞争产品专利许可（tie-out）；
- c. “一揽子许可”（package licensing）。

其它“自身违法”的情况有：

- a. 固定价格；
- b. 在许可合同中规定这种独占性回授或权利转让的条款；
- c. 许可人在其专利过期或无效后仍要求对方向其支付提成费；
- d. 被许可人要求对专利权人其他许可进行控制；
- e. 在合同中规定被许可人不得对专利的有效性提出反对；
- f. “可能违法”的专利实施（许可）。

在专利许可中“可能违法”的情况又称为专利许可的“合理原则”（rule of reason），此时法院要依案件的具体情况来判断专利权人的行为是否属于违法。美国司法部将“合理原则”的判断依据归纳为两方面：1. 专利许可中的有关规定（如限制性规定）必须是依附于专利许可协议中合法的主要目的；2. 限制范围不得超过为达到这一主要目的所必须的合理范围。在满足这两方面情况下，则视为专利权人的许可行为是合理的，否则属于违法。使用上述标准的前提是许可的主要目的是合法的，否则该标准不能适用。

属于“可能违法”的情况有下列几种：

- a. 许可中的地域限制；
- b. 再出售限制；
- c. 以控制市场为目的的专利交易；
- d. 非独占性回授规定；
- e. 拒绝许可；
- f. 交叉许可；
- g. 对具体专利使用范围的许可；
- h. 对被许可人顾客的限制；
- i. 压制专利的实施行为。⁷⁵

(2) 专利权在诉讼中的滥用

专利权在诉讼中的滥用是指随意地起诉别人，以达到扰乱、损害对手的效果，取得竞争利益。

⁷⁵ 孟庆法、冯高义编著：《美国专利及商标保护》，专利文献出版社，1992年版。

4、专利权滥用的法律规制

(1) 外国法对专利权滥用的法律规制

① 美国

美国专利法第 282 条第 (1) 款中明确规定，专利无法执行，可以作为在有关专利权的效力或侵害专利权的诉讼中的抗辩理由。专利无法执行包括专利权滥用这一种情形。

在涉及知识产权人不正当行使其权利的问题上，美国联邦法院在 1917 年就发展出“专利权滥用”的原则，最高法院在 1917 年电影 (Motion Picture) 案中首次承认“专利权滥用”可以作为侵害专利权诉讼中抗辩，而且首次判定当原告的行为构成“专利权滥用”时，专利权人不得控告被告侵害其专利。⁷⁶

1942 年的 Morton Salt 公司对 G. S. Suppinger 公司一案是美国首次清楚地表示专利权滥用原则不仅可以在专利诉讼中作为抗辩事由使用，并且相关行为与是否同时构成反托拉斯法所禁止的行为无关。⁷⁷

美国最高法院在一连串关于“搭售”案件中发展出以专利权滥用作为抗辩事由的原则，此时的专利权滥用理论被不断的扩大解释。故此，美国国会于 1952 年在美国专利法第二七一条第 d 款中对当时不断被扩大使用的“滥用专利”理论进行了限制，以有利于专利权人。1988 年美国国会通过了《专利权滥用修正法》。该法的规定成为修改专利法第 271 条的规定，在专利法第 271 条中增加 (d) 款 (4)、(5) 二项，规定专利权人有第二七一条第 d 款规定的行为者，不构成专利权滥用。⁷⁸ 根据第二七一条第 d 款规定：“专利权人在其他情况下有对于侵权或间接侵权请求补救的权利，不能因有下列一项或一项以上的行为而被剥夺这种请求补救的权利，或者被认为有滥用或不法扩大其专利权的罪责：(1) 从某种行为中获得收入，而该行为如由他人不经专利权人同意而实施，将构成对专利的间接侵权；(2) 许可或授权他人实施某些行为，而该行为如由他人不经专利权人同意而实施则将构成对其专利的间接侵权；(3) 对侵权或间接侵权行使其专利权。(4) 拒绝订立许可合同或者使用专利。(5) 提出订立专利许可合同或者购买专利产品的条件是订立有关另一项专利权的许可合同，或者购买另外的单独产品，除非是专利权人在相应的市场上对后一专利权或者后一产品拥有市场能力。”

⁷⁶ 王先林著：《知识产权与反垄断法：知识产权滥用的反垄断问题研究》，法律出版社，2001 年 9 月第一版，第 108 页。

⁷⁷ Morton Salt Co. v. G.S. Suppinger Co., 314 U.S. 488 (1942)。

⁷⁸ 冯震宇等：《美国专利滥用之研究——从 ITC Philips CD-RW 光碟片授权案谈起》，培训科技背景跨领域高级人才计划九十三年海外培训成果发表会，第 15-16 页。

从判例上看，最高法院在专利权滥用理论上走过了由完全否认到全面承认，再到加以适当限制的承认这样一个演变发展的历程，由于专利权是特殊的合法垄断，因此专利交易中会出现一些涉及合法与非法垄断之间复杂关系的问题。适当地处理专利权与垄断的关系始终是美国专利法及其司法实践的“主旋律”。⁷⁹

② 国际法对专利权滥用的法律规制

滥用专利权，亦违反国际法准则。有关规定如下：

A、《保护工业产权巴黎公约》

对发明创造进行不适当的垄断性实施，滥用专利权，亦是违反国际法准则的。《巴黎公约》规定了强制实施许可制度以革除该弊端。该公约第5条A款规定：“本联盟各国都有权采取立法措施规定授予强制许可，以防止由于行使专利所赋予的专有权而可能产生的滥用，例如：不实施、除强制许可的授予不足以防止上述滥用外，不应规定专利的取消。”

B、《TRIPS 协议》

TRIPS 协议第40条第2款也规定，各成员可以在与该协议的其他规定相一致的前提下，根据该成员的有关法律和规章，采取适当的措施制止或者控制那些可能构成对知识产权的滥用、在市场上对竞争产生不利影响的订立许可合同的做法或者条件，例如，独占性回授条件、禁止对知识产权有效性提出质疑的条件、强迫一揽子许可。

③ 我国法律对专利权滥用的法律规制

专利领域中的专利权滥用问题在我国还处于理论研究的起步阶段，国家还没有一部法律、法规对这一问题作出专门统一的规定，但也有一些法律、法规从不同的角度涉及到这一问题。这些法律、法规主要有：

A、宪法

我国《宪法》第51条明确规定：“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的和其它公民的合法的自由和权利。”

B、民法通则

《民法通则》第7条规定：“民事活动应尊重社会公德，不得损害社会公共利益，破坏国家经济计划，扰乱社会经济秩序。”第58条规定，违反法律或者社会公共利益的当为无效。专利权人行使专利权的行为属于民事行为，理当受此法调整。

⁷⁹ 张乃根：《美国专利法判例选析》，中国政法大学出版社，1995年版。

C、技术合同法

《技术合同法》第 21 条规定：下列技术合同无效：“（一）违反法律、法规或者损害国家利益、社会公共利益的；（二）非法垄断技术，妨碍技术进步的；”技术合同当然包括专利技术合同，凡是滥用专利权的许可行为当受此法调整。

D、技术引进合同管理条例

《技术引进合同管理条例》第 9 条规定，供方不得强使受方接受不合理的限制性要求；未经审批机关特殊批准，合同不得含有下列限制性条款：

- （1）要求受方接受同技术引进无关的附带条件，包括购买不需要的技术、技术服务、原材料、设备或产品；
- （2）限制受方自由选择从不同来源购买原材料、零部件或设备；
- （3）限制受方发展和改进所引进的技术；
- （4）限制受方从其他来源获得类似技术或与之竞争的同类技术；
- （5）双方交换改进技术的条件不对等；
- （6）限制受方利用引进的技术生产产品的数量、品种或销售价格；
- （7）不合理地限制受方的销售渠道或出口市场；
- （8）禁止受方在合同期满后，继续使用引进的技术；
- （9）要求受方为不使用或失效的专利支付报酬或承担义务。

④ 小结

滥用专利权的行为不仅侵犯了国家和公众的利益，而且给他人或竞争者正常生产经营和交易活动造成经济上和精神上的损害。如果不对这种行为加以关注和防范，会扰乱社会主义市场经济的正常秩序。

我国现行的有关规制专利权滥用法律规范散见于相关的法律、行政法规之中；不是专门从规制专利权滥用的角度作出规范；而且适用范围很有限，这些规定多适用于有关对外经济贸易活动中的行为，而不是普遍适用于我国市场上的有关专利权滥用的行为（特别是涉及其垄断或限制竞争行为）。我国在这一领域面临着艰巨的任务。

（二）非故意行为

1、法律依据和立法宗旨

（1）法律依据

我国专利法第六十三条第二款规定：“为生产经营目的使用或销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的不承担赔偿责任。”

(2) 立法宗旨

修订前的《专利法》第六十二条第二款规定“使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品的,不视为是侵犯专利权的行为”,修订后的《专利法》将该条款改为:“为生产经营目的使用或销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法来源的不承担赔偿责任。”

值得注意的是,根据原专利法第六十二条,善意第三人使用、销售侵犯专利产品的行为属于侵权的例外。尽管这种考虑有其合理的成份,但给侵权人寻求其非法产品的“合法”使用造成可乘之机,与国际惯例不一致。修改后的本条一方面明确规定善意第三人使用、许诺销售、销售侵权产品的合法来源,不承担赔偿责任。为此,本规定能在一定程度上堵塞侵权人利用本条合法推销其侵权产品的漏洞,使任何人在已知、或有充分理由应知某商品是侵权产品时不得继续从事任何经营行为,强化了保护的力度。

2、适用中应注意的问题

专利法第六十三条第二款规定表明,规定中的情况下本属于侵权行为,但考虑到这种行为属于非恶意行为,故规定不承担“赔偿责任”。依照本款规定,要求不承担赔偿责任的人,应当能够证明:第一,本人确实不知道自己使用或者销售的产品是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品;第二,产品属于合法来源。否则将不能适用本条不承担赔偿责任的规定。

应当注意的是,本条规定的情形,仍属于侵犯专利权的行为,法律上只是因其善意行为而免于承担赔偿责任。此时侵权人应当立即停止侵权行为,否则就构成故意侵权,应当依法承担侵犯他人专利权的责任。

结 语

专利权是国家授予的合法垄断权利。任何单位和个人未经专利权人许可不得为生产经营目的制造、使用、销售和进口其专利产品或者使用其专利方法以及使用、销售和进口依其方法直接获得的产品,否则就构成侵犯专利权的违法行为,应当承担侵权责任。但是,专利权应在合法范围内行使,不能侵害公众的利益。专利侵权诉讼案件中的被控侵权人可以采取抗辩维护自身合法权益。对于我国专利侵权抗辩事由,本文认为有以下几点应予以关注。

第一,在立法方面,尽管我国对专利侵权抗辩事由作了一些规定,但是这些

规定散见于相关的法律、行政法规之中，而且适用范围很有限。就专利侵权抗辩事由，我国缺乏立法方面统一整体的考虑。我国专利法对专利权无效、不视为侵权的行为、诉讼时效有相关规定，但就专利权滥用问题，我国反垄断法和专利法中均无规定，这无疑是一项立法空白。此外，我国无效宣告请求的理由也有需要完善之处。我国专利法亦有必要对专利申请人、发明人设定真实陈述的义务。

第二，在执法方面，关于专利权无效宣告请求的审理模式，其程序设计不利于节约诉讼资源，不利于提高审判效率，实践中问题较多，急需改进。

第三，国际国内形势都需要尽快加强对专利侵权抗辩事由问题的研究。国外企业在我国施行的专利战在我国造成的紧迫形势以及我国专利制度自身完善的需要，都要求我国加强对专利侵权抗辩问题的关注，完善此方面的立法和执法，最大限度保护国家利益，合理保护专利权人和公众的利益。

参 考 书 目

- 1、刘剑文、张里安主编：《现代中国知识产权法》，中国政法大学出版社。
- 2、刘春田主编：《知识产权法》，中国人民大学出版社，2002年10月第二版。
- 3、张新宝：《中国侵权行为法》，中国社会科学出版社，1998年第一版。
- 4、王利明、杨立新编著：《侵权行为法》，法律出版社，1996年12月第一版。
- 5、王利明主编：《民法·侵权行为法》，中国人民大学出版社，1993年第一版。
- 6、张新宝：《名誉权的法律保护》，中国政法大学出版社，1997年第一版。
- 7、郭明瑞：《民法责任论》，中国社会科学出版社，1991年第一版。
- 8、姜平主编：《民法学》，中国政法大学出版社，2000年1月第一版。
- 9、杨立新著：《侵权法论》，人民法院出版社，2004年第一版。
- 10、程永顺主编：《专利侵权判定实务》，法律出版社，2002年3月第一版。
- 11、国家知识产权局专利法研究所编：《专利法研究2001》，2001年12月第一版。
- 12、李明德著：《美国知识产权法》，法律出版社，2003年版。
- 13、程永顺、罗李华著：《专利侵权判定—中美法条与案例比较研究》，知识产权出版社，1998年3月第一版，2002年11月第二次印刷。
- 14、(美)阿瑟·R·米勒著：《知识产权法概要》，中国社会科学出版社，1998年1月第一版。
- 15、徐明华、包海波等著：《知识产权强国之路-国际知识产权战略研究》，知识产权出版社2003年10月出版。
- 16、国家知识产权局组织编写：《专利代理概论》，知识产权出版社，2002年9月第一版。
- 17、(美)德雷特勒著：《知识产权许可》(上)，王春燕等译，清华大学出版社，2003年4月第一版，第472页。
- 18、(美)贾尼斯·M·米勒著：《专利法概论》，中信出版社，2003年10月第一版。
- 19、孟庆法、冯高义编著：《美国专利及商标保护》，专利文献出版社，1992年版。
- 20、王先林著：《知识产权与反垄断法：知识产权滥用的反垄断问题研究》，法律出版社，2001年9月第一版。
- 21、张乃根：《美国专利法判例选析》，中国政法大学出版社，1995年版。
- 22、国家知识产权局专利法研究所编：《专利法研究2002》，2002年版。
- 23、国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，知识产权出版社，2001年8月第一版。
- 24、汤宗舜著：《专利法解说》，知识产权出版社出版社，2002年8月第二版。
- 25、尹新天著：《专利权的保护》，专利文献出版社，1998年版。

参 考 论 文

- 1、何锐、李秀英、李品瑶、莫莉君、吴紫艳：《试论我国侵权行为法归责原则体系之合理构建》，中国民商法律网。
- 2、蒋志培：《知识产权侵权行为认定与侵权责任构成》，www.chinaiprlaw.com/fgrt/fgrt2.htm。
- 3、张成立：《论知识产权侵权的过错责任原则》，《商业时代》，2006年第三期。
- 4、郑成思：《民法、民事诉讼法与知识产权研究——21世纪知识产权研究若干问题》，载于《专利法研究》（2001），国家知识产权局专利法研究所编，2001年12月第1版，第46页。
- 5、蒋志培：《侵犯知识产权民事责任的构成要件》，www.chinaiprlaw.com/fgrt/fgrt2.htm。
- 6、蒋志培：《TRIPS肯定的知识产权侵权赔偿的归责原则和赔偿原则》，www.chinaiprlaw.com/fgrt/fgrt2.htm。
- 7、马浩：《如何在专利侵权诉讼中代理被告》，载于程永顺主编：《专利侵权判定实务》，法律出版社，2002年3月第一版。
- 8、白光清：《专利侵权抗辩研究》，载于国家知识产权局专利法研究所编：《专利法研究2001》，2001年12月第一版。
- 9、黄相君等：《浅议滥用专利权的构成、防范对策及给他人造成损害的赔偿问题》，《知识产权》1995年6月。
- 10、李罡：《〈专利法〉不完善，专利复审委一年被告200次》，载于2003年7月19日《北京青年报》。
- 11、程永顺：《关于专利行政纠纷案件判决书主文表达的问题》，载于中国民商法律网，www.civillaw.com.cn/weizhang/default.asp?id=15793-27k。
- 12、张献勇、闫文峰：《专利复审委员会的诉讼地位》，载于《知识产权》，2005年第5期。
- 13、梁熙艳：《侵权审理法院能否直接裁决专利权的有效性》，载于《知识产权》，2005年第4期。
- 14、王妍：《英美法中的“禁止反言”原则》，2001年4月15日法制日报第三版。
- 15、谭筱清：《“已有公知技术”抗辩在法院审理专利侵权案件中的理解与适用》，www.cn-weiquan.com/sjgw2b49.htm-48k-。
- 16、杨志敏：《专利侵权诉讼中“公知技术抗辩”适用之探讨——中、德、日三国判例、学说的比较研究》，载于国家知识产权局专利法研究所编：《专利法研究》，2002年版。
- 17、温旭：《自由已有公知技术抗辩在专利诉讼中的应用》，载于《知识产权》，1997年第1期。
- 18、陈建民：《现有技术抗辩与专利保护范围的确定》，载于程永顺主编《专利侵权判定实务》，法律出版社，2002年3月第一版。
- 19、戴晓翔：《自由已知技术抗辩原则在司法审判中的运用——评析“球阀”专利侵权案》，载于程永顺主编《专利侵权判定实务》，法律出版社，2002年3月第一版。
- 20、王春燕：《贸易中知识产权与物权冲突之解决原则》，www.privatelaw.com.cn/new2004/shtml/20040705-150123.htm-55k。
- 21、陈子龙：《关于先用权原有范围的再思考》，载于《法官论知识产权》，上海市高级人民法院知识产权庭编著，法律出版社，1999年第一版。
- 22、韦晓云：《专利侵权中先用权抗辩问题研究》，www.gxipc.com/news/2004-4-23/2004423105331.htm-43k。
- 23、徐棣枫、厉宁：《专利领域中的反垄断问题研究——试论滥用专利权》，载于南京大学学报：哲学·人文·社科版，1998年第4期。
- 24、冯震宇等：《美国专利滥用之研究——从ITC Philips CD-RW光碟片授权案谈起》，培训科技背景跨领域高级人才计划九十三年海外培训成果发表会。

后 记

在我完成这篇论文后，感到刚刚过去的这个学习阶段收获颇多。回想刚过去的每一天，在繁忙的工作之后沉浸在图书馆中，就像一首歌中唱到，痛并快乐着。身体虽很疲惫，而精神愈加充实。经过了一个个冥思苦想的夜晚，我的思维围绕着论文的主题逐渐有了条理，并伴随着电脑键盘的敲击声，一字一句地迸发出来，如同涓涓细流汇入江河之后欢快地奔向大海。在这个题目的研究过程中，我不仅在学识和认知上得到了提高，而且通过坚持不懈地努力在精神和意志上获得了升华。

我要感谢我的导师王晓川教授，他为人谦和、治学严谨、态度认真。在论文撰写过程中，我得到了王教授的悉心点拨，获得很多宝贵的建议，从而在论文的命题、构思、格式、实质内涵上都受益匪浅。我要感谢我的家人，他们的叮嘱和关爱让我不能懈怠；由于得到了他们在衣食住行方方面面的照顾，我才能积聚力量坚持到现在。我还要感谢我的朋友和同学，他们给予我很多鼓励，并热心向我介绍学习和写作的宝贵经验。

通过在这个论文题目上的研究学习，就像走过了一条五彩斑斓的小路，我步入了一片更为广阔的领域。寻觅与探索的学习过程激发了我更广泛的兴趣爱好。这篇论文就象一块路石，它记载了我刚走过的每一步，也导引出我未来要继续探究的方向。

2006年3月 北京