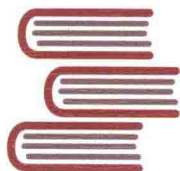


专利先用权研究

ZHUANLI XIANYONGQUAN YANJIU

张峒◎著



本书从专利先用权的起源开始出发，

指出我国专利先用权**法律规定**中存在的问题及与专利权之间的冲突，

通过我国专利先用权的**法律属性**及与相关权利的对比，为完善**专利先用权**制度提供理论依据，

针对我国专利先用权制度中存在的问题，借鉴国外先进立法经验，

并运用**法经济学**成本收益分析和案例分析方法，提出立法完善建议，

最后提出了制定一部完整的**专利先用权**证制度。



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

专利先用权研究

张 晓 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利先用权研究/张骁著. —北京: 知识产权出版社, 2017. 3

ISBN 978-7-5130-4795-1

I. ①专… II. ①张… III. ①专利制度—研究—中国 IV. ①D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 048040 号

内容提要

本书从专利先用权的理论背景出发, 指出我国专利先用权制度存在的问题及与专利权之间的冲突; 通过探讨先用权的法律属性及与相关权利的比较, 为完善专利先用权制度提供理论依据; 针对我国专利先用权制度中存在的问题, 借鉴国外先进立法经验, 并运用法经济学成本效益数学分析及案例分析方法, 提出完善建议; 最后提出了制定一劳永逸的专利先用权证制度。

责任编辑: 崔 玲

封面设计: 刘 伟

责任校对: 王 岩

责任出版: 刘译文

专利先用权研究

Zhuanli Xianyongquan Yanjiu

张 骁 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

责编电话: 010-82000860 转 8121

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 三河市国英印务有限公司

开 本: 720mm×1000mm 1/16

版 次: 2017 年 3 月第 1 版

字 数: 200 千字

ISBN 978-7-5130-4795-1

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: cailing@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 15.5

印 次: 2017 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

自序

专利制度是最早被立法者所认可并建立的一项知识产权制度，同时因其所调整的是生产力中最为活跃的要素，在各类知识产权制度中又是一项“最年轻”“最有活力”的制度。它的建立推动了科学技术的进步，促进了新技术的应用，将科学技术转化为强大的生产力，进而促进了经济发展和社会进步。但是由于绝大多数国家采取先申请制，即对于同样的发明创造，将专利权授予最先提出申请的人。这样可能出现的问题是：第一个作出该发明创造的人可能因未及时提出申请而无法获得专利权。这对先发明人来说是不公平的，会挫伤未来发明创造者进行技术开发的积极性，也与我国《专利法》“鼓励发明创造，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”的立法目的不相符。因此有必要建立一个合理的平衡制度来保护先发明人的权利，这项平衡制度就是专利先用权制度。

平衡是知识产权制度的要义和核心，在权利人利益、其他竞争者利益和公众利益之间维持恰如其分的平衡是知识产权制度设计者考虑的基础。如博登海默所言：“在个人权利和社会福利之间创设一种适当的平衡，乃是有关正义的主要考虑之一。”吴汉东教授曾指出：“就专有权利来说，是保护和限制两者不能偏废。”冯晓青教授也认为：“知识产权限制正是体现了对知识产品权益分配的公平正义观。”专利制度作为知识产权制度的一部分，当然也不例外，而先用权制度是专利制度平衡设置

的重要内容。

我国《专利法》第69条第(2)项对先用权制度作出了明确规定。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对该条款中“必要准备”和“原有范围”作了细化说明。虽然,我国现有法律和司法解释对先用权制度作了基本的框架设计,但是在权属定性、权利内容和范围等方面的界限仍不明晰。同时,由于我国关于先用权抗辩的案例相对较少,相应的理论研究尚不深入,立法还不完善。因而,司法实践中往往会出现先用权人“让我走路,但是我却无路可走”的尴尬局面,其权利得不到真正公平合理的保护,个人权益与社会利益多数情况下会失去平衡。

本书内容的主要部分是笔者在西安交通大学博士研究生毕业的学位论文。虽然笔者已经毕业近三年,但是考察现有的博士学位论文文库,并未发现相同和相似题目的论文,因此,本书仍然可以被认为是一篇特色鲜明的著述。为了将该论文出版发行,笔者又查阅了近两年国内外关于此问题的研究成果,最终形成本书的写作思路。首先,先用权制度不仅可以平衡发明人和先申请人之间的利益关系,而且能够避免社会资源的浪费。但是,我国目前在先用权制度方面存在判断标准模糊和适用范围过于狭窄等问题,导致其难以有效地发挥制度功能。为此,笔者在现有法律制度框架下,通过分析先用权的性质、产生条件、适用范围、与其他抗辩事由的比较、先用权抗辩的实际运用等方面研究先用权及其制度。其次,从法律规定和审判实践出发,通过诸多案例进行不同方面的法理分析,使法律事实与法律规定有机结合起来。希望通过笔者的研究,一方面为专利法的修订提供一些参考和完善路径;另一方面,为专利权纠纷的当事人提供一种利用先用权抗辩和反驳先用权抗辩的思路。

二〇一六年十一月十六日

摘 要

专利先用权^①是法律赋予在先使用人的权利，即指在先使用人在专利申请前已经实施或正在实施的专利技术，在专利权授予后仍被允许继续实施该专利技术的权利。专利先用权的存在，不仅补救了先申请制的缺陷，而且合理调节了专利权人、先用权人和社会公众之间的利益关系。但是为了更好地保护专利权人的利益，法律在确认专利先用权的同时，有必要对先用权的实施给予一定的限制。但究竟如何限制，限制到什么程度，一直是理论界和司法界争论的焦点。由于我国现有法律关于专利先用权的规定过于原则，后续的实施细则和司法解释又不甚详尽，因此实践中碰到关于专利先用权的诉讼案件，司法机关往往面临着“无法可依”的窘境，不仅严重影响了案件办理质量，而且使得专利权和先用权之间的冲突不断升级。在此背景下完善先用权立法显得十分急迫。

本书沿着提出问题、分析问题、研究依据、立法建议的研究思路进行论证。首先，从专利先用权的理论背景出发，提出我国专利先用权存在的问题，即由于我国专利先用权规定得不够具体，由此引发了学术界和司法界的争议。其争议的焦点突出表现在专利先用权与专利权之间的冲突，如技术秘密权与专利权的冲突、在技术来源上的冲突、在权利理论上的冲突和在抗辩手段选择上的冲突等。其次，为了解决先用权与专

① 在本书的具体论述中，专利先用权与先用权具有同一含义。——作者注

利权之间的冲突，本书从先用权的法律属性、先用权与相关权利的比较分析两个方面进行讨论，力求从理论上为完善先用权的规定提供依据：一是系统论证了先用权的法律属性，即从诚信原则、信赖原则、劳动财产理论和利益平衡理论等多角度论证了专利先用权存在的正当性；在讨论专利先用权的性质存在三种不同观点的基础上，全面论述了先用权的独立性；通过考察先用权成立条件和权利内容，可见实施性的要求贯穿先用权存在的始终，得出先用权是一种实施性权利的结论。二是通过先用权与相关权利的比较分析，揭示了先用权多主体并存、不排斥后权利产生、权利的重心是实施和可转化的抗辩功能等特点。再次，针对先用权规定中存在的问题，借鉴国外先用权规定的先进经验，重点对技术来源、必要准备和原有范围提出了立法建议，同时使用法经济学成本效益数学分析方法进行了指标分析，结合案例进行了实证分析：第一，关于先用权的技术来源，本书建议以合法取得为标准，既支持独立研发取得，又不限从第三人或专利发明人处合法获得。第二，关于“必要准备”，本书提出并比较了“二要件”和“三要件”两种观点，并建议采用“二要件”的规定，即只要已经完成技术准备并正在进行实质性生产准备，就可认定满足“必要准备”的条件，而不必要求中试完成或提供样品。第三，关于“原有范围”的规定，本书建议根据先用技术来源的不同，有区别地界定“原有范围”的标准，如先用技术来源于独立完成、委托完成或从第三人处合法取得，就可以不受原有范围的量化限制，允许先用权人在原有事业或行业继续实施专利技术；如果先用技术是从专利权人处取得，其继续实施则应该受到原有范围的量化限制。最后，在充分论证的基础上，本书提出构建先用权证制度的架构建议。颁发先用权证不仅是对客观事实的尊重，而且具有定纷止争的作用，并从实施依据、申请和审批、权利确认原则、审批和颁证主体以及证书内容等方面提出构建并实施专利先用权证制度的具体思路和内容。

总之，本书以平衡专利权和专利先用权之间的利益为目的，立足解决先用权与专利权的冲突问题。在系统论证先用权的主体、客体、法律属性和特征的基础上，深度借鉴了两大法系主要国家关于先用权的先进规定，紧密结合我国实际，提出了完善先用权的立法建议，全面论证了专利先用权证制度，为解决我国专利先用权的笼统规定和模糊规定问题提供了参考和思路。

目 录

1	绪论	1
1.1	研究的背景和意义	1
1.2	国内外研究现状	7
1.3	主要内容与研究方法	14
1.4	本书创新点	17
2	专利先用权的基本理论	20
2.1	专利先用权的产生背景	20
2.2	专利先用权的含义和理论依据	29
2.3	专利先用权的构成要件	32
2.4	专利先用权的成立要件	47
2.5	专利先用权的限制	55
2.6	小结	58
3	专利先用权法律规定中存在的争议及与专利权的冲突	59
3.1	我国专利先用权的现行法律规定及其解读	61
3.2	我国专利先用权法律规定中存在的争议问题	66

3.3	先用权与专利权的冲突	80
3.4	小结	97
4	专利先用权的法律属性	99
4.1	专利先用权的正当性	99
4.2	专利先用权的独立性	107
4.3	专利先用权的实施性	118
4.4	小结	119
5	专利先用权与相关权利的比较	121
5.1	专利先用权与在先权的比较	121
5.2	专利先用权与商标先用权的比较	126
5.3	专利先用权与公知技术抗辩、专利权宣告 无效请求权的比较	133
5.4	专利先用权的特点	149
5.5	小结	150
6	完善我国专利先用权相关规定的立法建议	152
6.1	关于专利先用权技术来源的界定	154
6.2	关于专利先用权实施行为的界定	168
6.3	关于专利先用权“必要准备”的界定	180
6.4	关于专利先用权“原有范围”的界定	191
6.5	构建专利先用权证制度的建议	205
6.6	小结	216

7 研究结论与展望	219
7.1 研究结论	220
7.2 研究展望	222
参考文献	224
后 记	233

绪 论

1.1 研究的背景和意义

专利制度自 1624 年建立以来，至今不足四百年。作为于传统民事法律制度外创设的新私权——专利权，与其他民事权利相比，可谓新生事物，然而其发展变化却极为迅速，尤其是专利权的扩张。我们肯定专利权适度扩张的合理性，但若是不适当地大肆扩张，必将损害相关权利人甚至是社会公众的利益，乃至最终背离立法保护的初衷。

随着世界经济一体化和知识经济的不断深入发展，先进的专利技术日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，亦成为建设创新

型国家的重要支撑和掌握国际社会中国国家发展主动权的关键。目前世界各国越来越重视技术创新，越来越重视加强专利权的保护。因为完善的专利制度已经成为科技进步、经济发展的新要求，已是国际知识产权法律制度发展的大势所趋。在此趋势下，作为发展中国家的我国，专利法律制度还较为年轻，很多规定尚需完善。而专利制度较为完备的发达国家，正在日益扩张专利权的保护范围，这将要甚至已经侵害了包括我国在内的发展中国家的基本权利。可以说，专利制度在超过最优处之外进行扩张所带来的危险，与该制度随着复制成本的持续下降而面临被毁灭的危险是一样大的。达菲专利许可所引发的国家间矛盾问题，AIDS 药物引起的国家间专利之争，6C 联盟对我国企业强行收取 DVD 专利费等事件，让我们在看到专利权巨大威力的同时，也提醒我们需关注专利法律制度自身存在的缺陷。专利法律制度无疑应该以权利保护为中心，只有充分和有效地保护专利权，才能使促进应用、鼓励创新的激励机制发挥作用。然而，专利权保护也不能神圣化和绝对化，须设置合理的界限。财产制度的历史显示，对私人所有权的限制自所有权诞生那天起就存在。毕竟个体离不开其生活的社会共同体，而共同体的利益势必高于个体利益；赋予个体财产所有权，也是为了更有效地利用财产进而造福整个社会。专利权作为私权利当然也应受到法律的限制。因为从专利制度的功能和宗旨来看，专利权限制制度是确保专利制度促进科技和经济发展、促进社会进步的重要保障。从权利的属性来看，任何权利都存在滥用的可能而需予以限制。任何权利唯于合法限制的范围内才有其存在的价值。从历史发展和现实情况来看，高度重视对专利权限制制度的建设和研究已经成为我国的当务之急。

当前我国为了实现知识产权强国的目标，也为了与国际知识产权公约接轨，正在对包括专利法在内的知识产权相关法律、法规进行修订。在此

过程中,在知识产权保护水平的问题上,国内出现了一种盲目竞高的思潮,认为我国的知识产权法律设置比较保守,保护力度仍然欠缺,不利于与世界接轨。这种思想不但在理论界盛行,在立法和司法部门也有所体现。本书认为,法律适时性的判断依据不是当今世界发达国家所制定的法律,而是该法律所调整的特定社会关系。因此,我国在专利权立法上,既要尊重国际立法,积极借鉴世界其他国家的先进立法经验,又要紧密结合我国实际。本书将重点探讨专利权限制内容中的专利先用权制度,希望通过此内容的研究,可以为本领域学者开阔思路、抛砖引玉,为我国专利权限制制度的研究取得突破性进展,从而制定出符合我国国情的专利法律制度提供参考。

1.1.1 研究的背景

所谓专利先用权,《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第69条第(2)项明确规定,是指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,该继续使用不视为侵犯专利权。先用权的实施在《专利法》上属于侵权例外的情形之一。学术界认为,我国《专利法》设置先用权制度的内容主要出于三个方面的考虑:一是为防止出现绝对先申请主义带来的弊端,在保护先申请者利益和维护先申请原则权威性的基础上,兼顾公平原则的实现;二是从制度上平衡最先申请人与最先发明人之间的利益关系,同时兼顾公共利益;^①三是保护合理的技术应用和相应投资,避免造成不应有的经济损失。

^① 林秀芹.中国专利强制许可制度的完善[J].法学研究,2006(6):34.

(1) 正在增多的专利先用权诉讼案件难以判决。

考察我国近几年的司法实践发现,在专利权侵权诉讼中,虽然先用权制度作用微薄,但运用先用权抗辩成立的案件已从无到有、从少到多,这使得对先用权制度的研究更有意义。笔者在北大法意网的案例库中找到2000年至2009年间涉及先用权抗辩的典型案件共162例,而最终得到法院支持的仅有4例。认真分析不难发现,在涉及先用权的专利侵权案件中,由于法律规定得过于简单,标准模糊,导致司法实践中出现对相同或者类似的案件作出不同甚至截然相反判决的现象,严重挑战了司法活动的统一性和严肃性。^①

(2) 专利先用权的作用日益显现。

由于先用权与专利权冲突的客观存在,随着先用权人行使抗辩权的案件不断增多,不少学者尤其是知识产权领域的专家开始关注专利先用权,因此,有关专利先用权的成果大量涌现。从法律上界定和保护专利先用权,不仅坚持了公平原则,使专利先申请制度得以完善;而且实现了专利权人和先用权人之间利益的均衡;更有意义的是有效促进了专利应用,^②激发了发明创造者的热情,推动了科技进步。值得一提的是,在现实生活中先用权与专利权并不完全对立。我们知道,获得专利权的专利仅是一个可以实施的技术方案,法律并没有要求专利必须马上实施,因此,从专利技术转化为生产力还有相当长的距离。现实情形是,我国仅有不足20%的专利投入了应用,绝大多数成为“沉睡”的专利,或不具有应用条件,或难以应用,而在此背景下,专利技术被在先实施于国于民都不是一件坏事。与其“沉睡”还不如提前应用,与其不具备实施条件,又为何不让已经掌握专利

① 谢灵芝.论专利在先使用权[D].长沙:湖南师范大学硕士研究生学位论文,2008.

② 潘伟生.专利先用权制度研究[D].厦门:厦门大学硕士研究生学位论文,2009.

技术的人继续实施呢？况且，专利技术在先实施，既检验了专利技术，又促进了专利技术的应用。

（3）专利先用权的性质问题意见纷呈。

关于专利先用权的性质，目前学术界有三种代表性的观点，即抗辩权说、独立权利说和在先使用行为说。主流观点认为，专利先用权是一种抗辩权。以此为支撑，法律对专利先用权的主体、客体、内容、权利行使、权利保障和权利限制等进行了一系列规范。然而，专利先用权果真仅仅只具有抗辩权的性质吗？本书对专利先用权的含义、特点、范围等进行考察得出的结论是：专利先用权是一种独立性质的权利，具有抗辩的功能。先用权有着自身的范围，而且是通过法律设置权利的界限。^①这是因为，在先使用的权利人没有改变；先用权的客体独立存在，即在先使用的技术一般情况下是在先使用人独立完成的发明，而且在先使用的技术并不依赖于专利技术而存在；专利权并不能排斥先用技术的继续实施，先用权人甚至还可以扩大生产规模，较少受到专利权人的制约。^②

（4）专利先用权相关法律规定得过于原则。

我国《专利法》第69条第（2）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。如此简单的规定要想很好地诠释要件多样、内容丰富的专利先用权制度是比较困难的。司法实务中关于先用权的案例十分常见，多数案件由于立法过于简单致使法律适用困难。值得反思的是，我国虽然已在专利法以及最高人民法院的司法解释

① 代航，专利侵权诉讼中先用权抗辩研究 [D]，重庆：西南政法大学硕士研究生学位论文，2009。

② 肖帅，专利先用权的法律问题探析 [J]，法制与社会，2011（1）下：254-255。

中对先用权的法律适用作出了原则性规定，但是对先用权的法律属性、权利成立的条件、权利的本质属性、权利的内容和权利的实施范围及其行为等方面规定得都还不够明确，相应的学术理论研究也没有及时跟进，因此，关于专利先用权的规范亟待列入立法议程，增加新的立法内容和完善现有法律规定都十分必要。而美国、日本、德国等发达国家对专利先用权的规定都十分明确，为相关纠纷的解决和案件的处理提供了依据。实践中，这些国家的法院在先用权抗辩的案件处理上，都较好地作出了司法判断，值得我国借鉴。我国随着先用权案件的逐步增加，客观上给立法提出了新的要求。

综上所述，研究专利先用权是对现有相关制度及其实施情况的思辨，它不仅为专利行政主管部门、司法部门协调专利先用权与专利权冲突、纠纷提供了理论依据，也为修订《专利法》及《专利法实施细则》提供了重要参考。

1.1.2 研究的意义

系统、深入地研究专利先用权，以期长期被法学界忽视的专利先用权的理论价值和现实价值得以实现。

(1) 理论意义。

世界上有专利法的 170 多个国家，无一例外地都对专利先用权进行了规定。从研究成果看，虽然学界对专利先用权的研究有所增多，但大多是从专利权限制角度、从先用权人利益保护出发进行操作层面的探讨，缺少从指导司法实践的理论层面进行系统论证。如何充分借鉴国内外有益的研究成果，对专利先用权性质、成立要件、特点和实施行为限制进行系统论