



知识产权专题研究书系

XIANYOUJISHUKANGBIAN LILUN

YU SHIYONGWENTI YANJIU

现有技术抗辩理论 与适用问题研究

曹新明 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

—IP

知识产权专题研究书系

XIANYOUJISHUKANGBIAN LILUN

YU SHIYONGWENTI YANJIU

现有技术抗辩理论 与适用问题研究

曹新明 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

现有技术抗辩理论与适用问题研究 / 曹新明著. —北京: 知识产权出版社, 2017. 2

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4654 - 1

I. ①现… II. ①曹… III. ①专利侵权—研究 IV. ①D913. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 311890 号

责任编辑: 刘 睿 邓 莹

责任校对: 潘凤越

封面设计: SUN 工作室

责任出版: 刘译文

现有技术抗辩理论与适用问题研究

曹新明 著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号 邮 编: 100081

责编电话: 010 - 82000860 转 8113 责编邮箱: liurui@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102 发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16 印 张: 20.5

版 次: 2017 年 2 月第一版 印 次: 2017 年 2 月第一次印刷

字 数: 330 千字 定 价: 58.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4654 - 1

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

目 录

导 言	(1)
第一节 研究现状及选题意义	(1)
一、专利制度发展现状	(1)
二、专利侵权诉讼现有技术抗辩研究现状	(2)
三、国内外研究述评	(14)
四、选题意义	(16)
第二节 研究内容和研究方法	(17)
一、基本思路和框架结构	(17)
二、主要观点	(18)
三、研究方法	(20)
第三节 研究背景	(21)
一、我国《专利法》第三修正案	(21)
二、国内外现实发展需要	(22)
三、司法审判实践	(25)
第一章 现有技术抗辩概述	(28)
第一节 专利侵权抗辩	(28)
一、民事侵权抗辩	(29)
二、专利侵权及其构成条件	(31)
三、专利侵权诉讼	(33)
四、专利侵权判定	(36)
五、专利侵权抗辩内涵	(39)
第二节 专利侵权抗辩类型	(42)
一、程序性抗辩	(43)
二、实体性抗辩	(44)
第三节 现有技术抗辩及其作用	(51)
一、现有技术抗辩解析	(51)
二、现有技术抗辩的作用	(54)

第四节	现有技术抗辩的适用条件	(55)
第二章	现有技术抗辩的历史考察	(58)
第一节	萌芽阶段：权利要求解释中的现有技术除外	(58)
一、	专利权利要求解释的基本规则	(59)
二、	现有技术在专利权利要求解释中的排除	(60)
第二节	确立阶段：等同侵权中的现有技术限制	(62)
一、	等同原则	(62)
二、	等同原则中的现有技术除外	(67)
三、	现有技术除外	(70)
第三节	发展阶段：现有技术抗辩在相同侵权中的确立	(71)
一、	现有技术抗辩向相同侵权的扩张	(72)
二、	相同侵权中确立现有技术抗辩的意义	(76)
第三章	现有技术抗辩比较研究	(78)
第一节	美国的现有技术抗辩	(80)
一、	美国专利法关于现有技术抗辩的规定	(80)
二、	现有技术抗辩基本理论	(82)
三、	现有技术抗辩的适用范围	(85)
第二节	日本的现有技术抗辩	(86)
一、	专利授权行政行为的公定力及撤销诉讼	(87)
二、	专利侵权诉讼与专利权无效宣告之间的协调	(89)
三、	现有技术抗辩的适用	(94)
第三节	德国的现有技术抗辩	(99)
一、	德国的专利法院	(99)
二、	现有技术抗辩在德国的发展	(101)
三、	等同侵权中的现有技术抗辩	(102)
第四节	美日德现有技术抗辩之比较	(105)
一、	三国现有技术抗辩适用之比较	(105)
二、	三国比较对我国之启示	(106)
本章小结		(108)
第四章	现有技术抗辩的理论依据	(110)
第一节	现有技术抗辩与公共领域	(110)
一、	公共领域的基本理论	(111)

二、专利制度中的公共领域	(113)
三、公共领域与专利制度的统一性	(117)
第二节 现有技术抗辩对技术创新的促进	(122)
一、专利制度与技术创新的发展阶段	(123)
二、专利制度现代发展对技术创新的阻滞	(125)
三、现有技术抗辩与技术创新	(127)
第三节 现有技术抗辩与诉讼效益	(132)
一、技术产权界定的经济学分析	(132)
二、专利权二次界定的经济分析	(135)
第四节 现有技术抗辩的理论基础归纳	(139)
第五章 现有技术抗辩定性分析	(141)
第一节 现有技术抗辩定性理论	(141)
一、善意保护说	(141)
二、侵权例外说	(143)
第二节 现有技术抗辩性质界定的制度背景	(144)
一、我国专利确权机制的状况	(144)
二、专利侵权诉讼中的当事人权衡	(145)
第三节 现有技术抗辩的效益本质	(146)
第六章 现有技术抗辩中的现有技术	(150)
第一节 现有技术及其特征	(150)
第二节 确定现有技术标准	(152)
一、基准日期的确定	(152)
二、不丧失新颖性的特例	(152)
三、互联网信息	(153)
第三节 现有技术的功能	(154)
第四节 现有技术定性分析	(156)
一、C _公 的法律性质分析	(156)
二、C _专 的法律性质分析	(157)
三、C _类 的法律性质分析	(157)
第七章 现有技术抗辩与其他抗辩	(163)
第一节 与专利无效抗辩比较	(163)
一、专利权无效宣告	(163)

二、专利权无效抗辩	(164)
三、专利权无效抗辩与专利权无效宣告	(165)
四、现有技术抗辩不同于专利权无效抗辩	(166)
五、现有技术抗辩不能取代专利无效抗辩	(168)
六、专利无效抗辩对现有技术抗辩的影响	(172)
第二节 与先用权抗辩比较	(174)
一、适用技术范围比较	(175)
二、理论基础比较	(176)
三、制度价值比较	(179)
四、案例研究	(180)
第三节 与其他抗辩比较	(183)
一、与诉讼主体资格抗辩的比较	(183)
二、与不侵权抗辩比较	(185)
三、与合同抗辩比较	(186)
第八章 现有技术抗辩的现实状况	(188)
第一节 当今社会的专利扩张和反专利运动	(188)
第二节 现有技术抗辩对反专利思潮的回应	(193)
第三节 我国现有技术抗辩之司法适用现状	(195)
一、现有技术抗辩适用上的混乱	(199)
二、专利法修改后现有技术抗辩适用之问题所在	(201)
三、专利法修改后现有技术抗辩适用之改进趋势	(203)
第九章 现有技术抗辩适用之实体规则	(206)
第一节 适用范围	(206)
第二节 可援引的技术	(210)
第三节 适用条件	(214)
第四节 被控侵权技术是否属于现有技术的判定	(216)
一、与现有技术完全相同	(217)
二、与现有技术相近似	(219)
第十章 现有技术抗辩适用之程序规则	(224)
第一节 现有技术抗辩主张的程序机制	(224)
一、现有技术抗辩的主张阶段	(224)
二、现有技术抗辩的庭审质证	(228)

三、现有技术抗辩的主动审查	(230)
第二节 现有技术抗辩的证据规则	(232)
一、证据的形式	(232)
二、证明标准	(235)
三、有关新证据的认定	(237)
第三节 抗辩的规范化	(238)
一、现有技术比对范围的规范化	(239)
二、现有技术抗辩中司法鉴定适用的规范化	(239)
三、现有技术抗辩请求与证据审查的规范化	(240)
参考文献	(241)
附录：典型司法判例	(250)

导 言

第一节 研究现状及选题意义

一、专利制度发展现状

2013年11月12日,中国共产党第十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,其中明确提出了“加强知识产权运用和保护,健全技术创新激励机制,探索建立知识产权法院”。^①该项重大决定,为我国实施创新驱动发展战略和知识产权战略指明了发展方向。根据党中央“加强知识产权运用和保护”的号召,知识产权研究者应当加强知识产权基本理论与应用研究。在此千载难逢之际,本课题对现有技术抗辩之理论与适用研究,不仅具有理论价值,而且具有现实战略意义。

综观当今世界各国,以美国为代表的西方发达国家,已经完成专利制度新一轮的修改完善,以进一步激励创新,以创新驱动发展。例如,2011年9月16日,美国总统奥巴马签署经过国会参众两院通过的《美国发明法案》(Leahy-Smith America Invents Act, AIA, HR1249)。并将在自此以后的18个月后该法案生效,正式成为美国对其《专利法》的修正法案。^②美国AIA最引人关注的修改就是将其固守的先发明原则修改为发明人先申请原则,向当今国际专利制度通行的先申请原则靠拢了,仅有的差异在于其在先申请人必须是发

^① 引自2013年11月12日发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》第三部分第(13)段。

^② 《美国发明法案》,载 <http://www.wtoip.com/news/a/20130304/609.html>。

明人。^①

除美国之外,日本自20世纪90年代起,频繁修改其专利法,使之成为科技立国战略的助推器。进入21世纪以后,日本首先举起了知识产权战略的大旗,对包括专利法在内的绝大多数知识产权制度进行修订,为其知识产权战略服务。2011年6月,日本公布专利法部分修改令;2012年4月1日,修改令正式生效。^②

2009年7月31日,德国联邦议院通过了《德国专利法简化与现代化法》(以下简称《现代化法》)。该修正法案对其专利法、实用新型法、外观设计法和雇员发明法等法律同时作了修订。其修订部分于2009年10月1日同时生效。^③

面对如此严峻的形势,我国于2008年12月27日对专利法进行第三次修订,对职务发明申请权归属制度、专利共有制度、强制许可制度、专利侵权例外等诸项制度进行修订,同时还增加了现有技术抗辩措施等新内容,使我国专利制度得以完善。专利法中增加现有技术抗辩措施,从实体法的角度看,不仅可以避免公共领域元素被他人垄断用以牟取其私利,而且有利于促进技术创新;从程序法的角度看,不仅可以节约诉讼成本,而且可以加快专利侵权审判速度。

二、专利侵权诉讼现有技术抗辩研究现状

根据有关资料,国内外学者关于现有技术抗辩理论与适用问题的研究,所涉内容广泛,但比较重点集中在以下几个方面。

(一) 专利侵权抗辩制度本体问题的研究

国内学者着重关注现有技术抗辩的具体适用方法,并进行一定的比较法研究。谭筱清《已有公知技术抗辩原则在专利侵权诉讼中的运用》(《人民司法》2002年第8期)着重分析已有公知技术在专利

① 《美国发明法案》(2011)第3条。

② http://blog.sina.com.cn/s/blog_96b27e750100ve9e.html。

③ 张韬略、黄洋:“《德国专利法之简化和现代化法》评述——浅析德国专利法律的最新修改”,载《知识产权》2009年第10期。

侵权诉讼中适用的主要情形，既可以适用于被控侵权技术与涉案专利技术相同情形，也可以适用于被控侵权技术与涉案专利技术等同的情形。但是，只要被控侵权人能够举证证明其所实施的技术与已有公知公用技术相同或等同，其抗辩就能够成立。杨志敏《关于“公知技术抗辩”若干问题的研究——从中、德、日三国判例与学说的对比角度》（《比较法研究》2003年第2期）提出，公知技术抗辩就是指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。它是依专利制度的基本原理产生的并由被告方享有的抗辩性权利。它不仅在等同侵权判定中适用，而且在相同侵权判定中同样适用。其适用符合诉讼经济原则和便于确保诉讼双方当事人在法律地位上的平等。它的最大特点在于与专利有效性的判断无关，人民法院能在诉讼中独立判断、也容易判断适用，而不会产生与职权分开原则及《专利法》第56条^①相抵触的问题。针对我国存在大量的瑕疵专利权的现实，人民法院理应积极允许公知技术抗辩。张晓都的《现有技术抗辩的认定——以“防伪铆钉”实用新型专利侵权纠纷案为例》（《中国专利与商标》2007年第2期）认为，在专利侵权诉讼中，被控侵权人可以采用现有技术抗辩。尤其是当被控侵权人所实施的技术相对于现有技术具有新颖性的情况下，现有技术抗辩成功与否取决于该技术是否具有创造性。张鹏、崔国振《现有技术抗辩的对比方式和对标标准探析》（《知识产权》2009年第1期）考察现有技术抗辩措施的起源与发展，并且就德国、日本和美国等国家对现有技术抗辩所采用的不同模式进行适当的比较分析，揭示彼此的相同点与差异，指出现有技术抗辩的对比方式应当是被控侵权技术与现有技术进行对比，对比标准应当是新颖性标准。张鹏的《现有技术抗辩制度本质论》（《科技与法律》2010年第1期）认为，从纠纷解决机制的角度而言，现有技术抗辩制度的制度价值就在于保障善意第三人的可得利益，立足于私法利益的保护；无效制度则运用公共权力对于瑕疵专利的不当授权加以纠正，具有行政属性，立足于公共权力的行使。

① 2008年《专利法》第三修正案第59条。

以此作为制度本质,现有技术抗辩制度应当仅适用于等同侵权,并且不适用于抵触申请;对比方式应当是被控侵权技术与现有技术之间的单独对比;对比标准应当是新颖性标准。翟文峰、张炳生的《现有技术抗辩的抗辩模式与对比对象》(《北京理工大学学报(社会科学版)》2011年第2期)认为,将被控侵权技术与涉案专利对比有着明显的合理性,应作为现有技术抗辩适用的操作方法。而将被控侵权技术与现有技术直接对比,有违纠纷处理程序而且也不符合“抗辩”的应有之意,甚至可能偏离专利侵权纠纷处理的中心,不应被采纳。朱旭云的《也谈现有技术抗辩的适用——从现有技术抗辩法律制度本源出发》(《知识产权》2011年第7期)认为,现有技术抗辩权理论基础在于《民法通则》第5条、《专利法》第22条第1款和第23条的规定,即获得保护的专利应符合专利性的要求,实施现有技术的权利是法律赋予自然人和法人的合法民事权益,具有相对独立性,并非来源于他人的侵权指控,可以单独存在,是“不侵权之抗辩”,而不是“侵权例外抗辩”。在适用现有技术抗辩的时候,应首先明确专利权的保护范围,合理划分公众与专利权人的权利范围。梁熙艳《权利之限:侵权审理法院能否直接裁决专利权的有效性——析日本最高裁判所的“Kilby第275号专利上告审判判决”及影响》(《知识产权》2005年第4期)介绍日本最高裁判所在专利侵权诉讼中采用权利滥用学说并将权利滥用的成立要件适当放宽,裁判所不必等待特许厅的无效审决生效即可作出在当事人之间实质上视专利权为相对无效的判决,从而确立了一个可迅速作出是否构成侵权判断的途径。易玲的《日本〈专利法〉第104条之3对我国的启示》(《科技与法律》2013年第3期)认为,知识产权确权问题取决于行政权与司法权的分配与制衡,而我国的这两大权力配置不合理,其突出体现在,专利侵权诉讼与无效审理程序并存时,由于法官的自由裁量权过弱产生中止诉讼等问题。而《日本特许法》第104条之3意义重大,这一条款虽然没有明确法院直接宣告专利权无效的权力,但是实质上已变相地赋予法院在无效抗辩中间接的裁判权,可供中国参考借鉴。结合国情和现实背景,中国可借鉴日本的有益做法,对专利侵权诉讼中止问题重新梳理,合理配置行政权与

司法权,适当扩大法官自由裁量权的边界,建立专利无效宣告程序与诉讼的协调机制。易玲的《专利有效性判定之行政与司法的协调——基于专利侵权诉讼中无效抗辩问题的思考》(《湖南商学院学报》2013年第6期)进一步指出专利有效性之行政判定已日渐凸显其弊端,司法判定的功能及其价值不容忽视,作者在专利司法判定的可行性分析基础上提出了专利行政与司法判定之协调的具体思路。

(二) 公共领域的研究

现有技术抗辩通过保障现有技术的不可专利性维护了专利制度中的公共领域。公共领域的研究在国内属于新课题,研究成果主要集中在三个方面:(1)探讨知识产权各单行法中的公共领域的范畴。如李雨峰的《版权法上公共领域的概念》(《知识产权》2007年第5期)认为,版权法中的公共领域具有维护公共教育、信息自由、创作自由的功能,从肯定性方面的重要内容至少包括公共教育、阅读、后续创作等方面的内容,公共教育是版权立法与实践的重要内容。它不仅关涉一个人的自身成长,还关涉一个民族的整体知识水平、创造程度、价值观念、意识形态乃至社会秩序等,必须保证公众最低成本地获得知识;阅读不仅是一种私人的事情(private business),它还具有公共品格,一个健康的公共领域不仅维持着表达自由(阅读是其条件)这种宪法性权利,而且具有实质平等的道德意味。后续创作是公众在公共领域中的另一重大利益。对于处于公共领域中的作品,人们可以自由进行翻译、改编、注释等。如果承认知识具有累积性的特征,那么,任何创作都是后续性的创作,都是二次性的。这说明了一个充沛的公共领域的重要性。(2)讨论知识产权法中公共领域的基本特性。如王太平的《知识产权法中的公共领域》(《法学研究》2008年第1期)认为,虽然对于公共领域的概念学者有不同的解释,但都有一个基本的价值取向:公共领域是指不受知识产权保护的材料或者知识产权效力所不及的材料的某些方面,它总是和私人产权相对的,公共领域有两种性质:①公共领域是一种公共所有权,知识财产一旦被生产出来,对其控制就越少越好,知识产权只是为了解决生产问题的手段,是临时性的;②公共领域是不能撤销的,某项材料一旦进入公共领域,就不能再变成私人财产。

公共领域的客观基础是知识社会属性的公共性，自然属性的共享性，经济属性的外溢性以及演进上的历史继承性。冯晓青的《知识产权法的公共领域理论》（《知识产权》2007年第3期）认为，公共领域可以通过洛克理论加以分析并通过实证分析形式加以理解，在知识共有物中，也同样存在范围的限制，知识共有物从产权角度讲是知识产品中未被赋予法律保护的部分，即知识产权法中的公有领域。这种公有领域是没有被赋予财产权的智力创造物，也包括一开始就被法律规定为公有领域的东西。其形式多样，可以是保护期届满的专利技术与作品、没有被列入一国知识产权保护范围的知识产品等。将洛克学说适用于知识产权时，除了考虑智力创造者的权利外，公众权利也有必要加以考虑。公众使用公有物的自由甚至在很强意义上是财产的一种，因为作为一种自由的权利，它应当是稳定的受保障的权利，它确定了人们有权免受他人财产限制的领域。（3）探析知识产权法中公共领域的保护。如胡开忠的《知识产权法中公有领域的保护》（《法学》2008年第8期）认为，国内外通过各种手段侵占公共领域的资源的现象，比如权利人变相延长保护期、滥用知识产权妨碍他人对公有领域的资源使用、处于公有领域的资源被人抢占，保护公有领域就是保护社会公众接触和利用人类社会文明成果的权利，应从立法和司法的角度加强对公有领域的保护。王太平的《美国 Dastar 案：区分商标与著作权法，捍卫公共领域》（《电子知识产权》2006年第2期）认为，2003年德斯塔公司诉20世纪福克斯电影公司一案，最高法院区分了著作权法和商标法，拒绝了对作品的商标法保护，从而阻止了著作权人在著作权期满后通过商标法保护使著作权永久化的企图。

国外对公共领域的研究比较系统，主要成果有：基恩·奥奇：《作者、发明人和商标所有人：知识产权私权性与公有领域》（18 Colum. -VLA J. L. & Arts 1 1993—1994）；露西·吉博特：《公有领域的未来》（L. Guibault and P. B. Hugenholtz (eds), *The Future of the Public Domain*, Kluwer Law International. Printed in the Netherlands)；艾琳·M. 凯恩：《不合格专利：〈维护科学的公有领域〉》（*St. John's Law Review*, Vol. 80, pp. 519, 2006）；哈诺·达根：《财产与公有领

域》(Yale Journal of Law & the Humanities: Vol. 18: Iss. 3, Article 5.)。这些成果不仅对公共领域的外延进行许多探讨,而且从经济学、自由主义、共和主义等角度对公共领域的内涵进行深入分析,对专利制度、著作权制度和商标制度中的公共领域进行分别研究,对专利制度中可专利性与公共领域关系进行探析。

(三) 现有技术抗辩中现有技术的研究

现有技术是现有技术抗辩的关键所在,国内学者的研究主要集中在现有技术抗辩的称谓和探讨抵触申请可否成为现有技术抗辩中援引的现有技术。

1. 关于现有技术抗辩的称谓

杨志敏《关于“公知技术抗辩”若干问题的研究——从中、德、日三国判例与学说的对比角度》(《比较法研究》2003年第2期)认为,提倡使用“公知技术抗辩”一语,主要是为了避免加用“自由”二字后可能会带来的歧义,这里的“公知技术”也完全与专利三性审查中使用的现有技术相对应。专利审批过程中,强调现有技术(公知技术)的公知事实,而不管已公知或已处于公知状态中的技术是否由他人合法独占。同样的道理,公知技术抗辩适用中,法院也应只审查被告提供的公知技术是否在专利申请日之前已被公知这个事实,至于这个公知的技术是否由他人享有专利权等则在所不问。因为该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。如翟文峰、张炳生的《现有技术抗辩的抗辩模式与对比对象》(《北京理工大学学报(社会科学版)》2011年第2期)认为,在《专利法》引入现有技术抗辩之前,学者们对它的名称表述不一,诸如公知技术抗辩、自由公知技术抗辩、自由现有技术抗辩、已有技术抗辩、现有技术抗辩等。根据学者的不同称谓,对诸观点可以总结为两种表达:“现有技术”(公知技术、已有技术)和“自由现有技术”(自由公知技术)。既然《专利法》规定了“现有技术”,为了保持名称一致和使用上的统一,应采用“现有技术”的称谓。名称的区别,反映了学者们关于现有技术抗辩的不同观点,争议的焦点在于是否允许被控侵权人使用“非自由现有技术”进行抗辩。按照现行《专利法》,应当允许非自由现有技术进行

抗辩。

2. 关于抵触申请可否成为现有技术抗辩中援引的现有技术

对此,有两种不同的观点。持否定观点者,如张荣彦《也谈现有技术抗辩的认定》(《中国专利与商标》2007年第4期)认为,使用现有技术抗辩原则的基础是该技术被在先公开,即只有已经被公开的技术才可以作为抗辩的依据。抵触申请不具有这种属性,不可以作为抗辩的依据。持肯定观点者,如张晓都《现有技术抗辩的认定——以“防伪铆钉”实用新型专利侵权纠纷案为例》(《中国专利与商标》2007年第2期)认为,在判断被控侵权人实施的技术相对于对比现有技术是否具有新颖性时,该对比现有技术可以是抵触申请,且对比文献是指抵触申请的全文,而限于其权利要求记载的技术方案;但在判断被控侵权人实施的技术相对于对比现有技术是否明显无创造性时,该对比技术不能是抵触申请。张晓都在《再谈现有技术抗辩的认定标准与现有技术抗辩中的抵触申请》(《中国专利与商标》2008年第1期)进一步表达其观点:归纳起来,抵触申请用于现有技术抗辩的规则是,当被控侵权人实施的技术对涉案专利构成相同侵权,抵触申请可以用于现有技术抗辩;在判断被控侵权人实施的技术相对于对比现有技术是否具有新颖性时,对比现有技术可以是抵触申请,但在判断被控侵权人实施的技术相对于对比现有技术是否具有明显的创造性时,对比现有技术不能是抵触申请。黄敏在《浅议现有技术抗辩中的抵触申请》(《中国专利与商标》2008年第3期)阐述其观点:根据《专利法》第22条第2款,通常将他人向专利局提出过的,能使其申请日与公开日之间提出的同样的发明或实用新型专利申请丧失新颖性的专利申请称为抵触申请。抵触申请和现有技术都是判断新颖性的依据。

国外学者普遍关注的是不同国家对现有技术的界定及态度,以及因国家间的差异在专利国际协调过程中引起的困难。关于现有技术的学术争议主要在于秘密现有技术(secret prior art)能否成为现有技术,能否作为新颖性和创造性的判断标准,这也是WIPO在协调各国专利制度过程中关注的重点问题之一。此外,美国学者还关注了现有技术的界定、外延,及其具体应用。国外主要研究成果有:唐纳德·M. 卡梅伦和乔丹

娜·珊英特, Secret Prior Art Europe and Japan-A Different View (. 2003 by the authors. Presented at the Annual Meeting of the AIPLA, Washington D. C., October 31, 2003.); Harvard Law Review Association: Prior Art in the Patent Law; 詹姆斯·B. 坎布雷尔: The Impact of Private Prior Art on Inventorship, Obviousness and Inequitable Conduct; 道格拉斯·托马斯, Notes Secret Prior Art—Get Your Priorities Straight (*Harvard Journal of Law & Technology* Volume 9, Number I Winter 1996.)。

(四) 现有技术抗辩与其他抗辩的比较研究

现有技术抗辩的独特性也体现在与其他专利侵权抗辩手段, 以及与相关制度的比较中。在国内研究中, 其他抗辩的比较研究主要集中在如下方面。

1. 现有技术抗辩与无效抗辩的比较

杨波、何莉莉《专利侵权抗辩: 现有技术抗辩与专利无效宣告的差异解析》(《中国发明与专利》2013年第8期)认为, 虽然对于利用现有技术的被控侵权人来说, 现有技术抗辩制度和无效宣告制度都可能使其免于停止侵权及赔偿责任, 但上述两种制度在立法目的及功能方面有着较大差异, 并且在提出请求的主体、时机以及适用的理由方面都有很大不同。具体而言, 现有技术抗辩仅仅适用于专利侵权诉讼已经进行且被控侵权人实施的技术属于现有技术的情形。而对于更广泛的情形, 例如, 市场主体为了减少投资风险或者扫清目标市场的知识产权障碍需要对已授权专利提出质疑, 为了降低竞争对手利用持有的专利权进行宣传或者获取招投标中的竞争优势等情形, 在能够确认或者通过咨询得知相关的专利权存在上述实质性缺陷的情况下, 市场主体(或者社会公众)只能通过无效宣告制度来解决。陈柳叶、高明月《透过三星苹果专利战看现有技术抗辩和专利权无效抗辩》(《2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文》)认为, 专利权无效抗辩与现有技术抗辩两种抗辩措施具有明显的区别: 根本属性和效力不同、适用范围不同、对比对象和对比标准不同、诉讼效益不同。

2. 现有技术抗辩与等同原则的关系

主要成果有: 杨志敏《关于“公知技术抗辩”若干问题的研