



知识产权法官论坛

侵犯专利权抗辩事由

QINFAN ZHUANLIQUAN KANGBIAN SHIYOU

◎北京市第一中级人民法院知识产权庭 编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



知识产权法官论坛

侵犯专利权抗辩事由

◎北京市第一中级人民法院知识产权庭 编著

内容提要

本书在现有的理论研究和司法实践的基础上,对侵犯专利权纠纷案件中被告的各种抗辩事由进行系统梳理,厘清抗辩事由与被告在诉讼中的其他主张的区别,并对侵犯专利权纠纷案件中的抗辩事由性质进行归类 and 详细分析,探讨常见抗辩事由的适用规则,以期对侵犯专利权纠纷案件的审理有所裨益。

读者对象:知识产权审判人员、律师、高等院校知识产权教学与科研人员以及知识产权纠纷当事人。

责任编辑:李琳

责任校对:董志英

文字编辑:胡文彬

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

侵犯专利权抗辩事由 / 北京市第一中级人民法院知识产权庭编著.

—北京:知识产权出版社,2011.5

ISBN 978-7-5130-0328-5

I. ①侵… II. ①北… III. ①专利权法—侵权行为—研究—中国
IV. ①D923.424

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第251881号

侵犯专利权抗辩事由

Qinfan Zhuanliquan Kangbian Shiyou

北京市第一中级人民法院知识产权庭 编著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮编:100088

网址:<http://www.ipph.cn>

邮箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000887 82000860 转 8118

责编邮箱:lilin@cnipr.com

印刷:知识产权出版社电子制印中心

经销:新华书店及相关销售网点

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:10

版次:2011年5月第1版

印次:2011年5月第1次印刷

字数:255千字

定价:30.00元

ISBN 978-7-5130-0328-5/D·1147(3261)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

本书编委会

顾 问 陈 锐

主 编 杨柏勇 崔学锋 姜 颖

撰稿人 (按姓氏笔画排序)

王东勇 李冰青 芮松艳

佟 姝 周云川

编 务 王东勇 李冰青

编写说明

请求和抗辩是诉讼的两大主题。请求是“矛”，抗辩则是“盾”。“矛”与“盾”对抗，胜者胜诉。包括侵犯专利权案件在内的知识产权诉讼也不例外。正如学者所言，“知识产权人的私权利益与公共利益之间的利益平衡，是知识产权法律制度的基石”^①，在给予专利权人一定范围垄断权利的同时，《专利法》及相关法律设置了例外制度，限制专利权人的权利行使，赋予社会公众和其他竞争者以自由，使权利人和社会公众之间取得平衡，以更好地发挥专利制度激励创新，促进科技进步和社会发展的作用。这些例外和限制就是“盾”，在侵犯专利权诉讼中体现为被告的抗辩。这就是本书的主要内容。

一直以来，侵犯专利权案件都是知识产权民事诉讼中的热点和难点，司法实践和理论探讨也一直是围绕“矛”和“盾”展开。在强调加强专利权保护的背景下，实践和理论似乎更倾向于“矛”的研究。然而，正如翅膀的两翼，“盾”的完善也十分重要，否则两者就会失衡，专利制度将偏离应有的方向。目前，理论界已经对侵犯专利权纠纷中的抗辩事由进行了一些研究。然而，大多数的研究都是针对某一种特定的抗辩事由展开的，鲜有对侵犯专利权诉讼中的抗辩事由进行系统的研究。此外，虽然已有一些法律对侵犯专利权的抗辩作出规定，但是这些规定比较原

^① 冯晓青，“利益平衡论：知识产权法的理论基础”，载《知识产权》2003年第6期，第16~19页。

则和抽象，还不能简单地对号入座。而司法实践在这方面已经迈出了一大步，一些规则已经细化，一些做法已经得到肯定，一些问题已经达成共识。基于此，本书试图在现有研究和司法实践的基础上，对已有做法进行归纳总结，对侵犯专利权纠纷中被告的各种抗辩事由作系统梳理，厘清抗辩事由和被告在诉讼中的其他主张的区别，并对侵犯专利权纠纷中的抗辩事由性质进行归类和分析，探讨常见抗辩事由的适用规则，以期对侵犯专利权纠纷案件的审理有所裨益。

为便于读者的研究和实践，本书在正文后附上了与处理此类案件有关的专利法律规定和人民法院的司法解释及指导性意见。

本书缩略语

- 1.《中华人民共和国专利法》——《专利法》
- 2.《中华人民共和国民事诉讼法》——《民事诉讼法》
- 3.《中华人民共和国民法通则》——《民法通则》
- 4.《中华人民共和国合同法》——《合同法》
- 5.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》——《〈民事诉讼法〉意见》
- 6.《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》——《专利案件适用法律若干规定》
- 7.《中华人民共和国专利法实施细则》——《专利法实施细则》
- 8.《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)》——《北京专利侵权判定若干意见》
- 9.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》——《合同法解释(二)》
- 10.《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》——《审理侵犯专利权案件问题解释》
- 11.《施行修改后的专利法的过渡办法》——《专利法过渡办法》
- 12.《保护工业产权巴黎公约》——《巴黎公约》

目 录

第一章 侵犯专利权抗辩事由概述	(1)
一、侵犯专利权诉讼中常见的抗辩事由	(2)
二、对常见抗辩事由的分析归类	(5)
三、侵犯专利权抗辩的法律属性及其特点	(8)
第二章 非生产经营目的的抗辩	(9)
一、非生产经营目的的抗辩的法律依据	(10)
二、将以生产经营为目的作为侵权构成要件的 立法目的	(10)
三、适用非生产经营目的的抗辩的困惑及解答	(11)
第三章 现有技术/设计抗辩	(22)
一、现有技术抗辩制度的设置目的、 正当性基础及性质	(23)
二、现有技术抗辩的适用范围	(30)
三、可以援引进行现有技术抗辩的技术范围	(34)
四、现有技术抗辩的具体适用	(43)
五、现有设计抗辩	(57)
第四章 权利用尽抗辩	(62)
一、权利用尽抗辩制度的性质及设置目的	(64)
二、权利用尽抗辩制度的具体含义	(70)
三、相对用尽原则与绝对用尽原则	(72)
四、权利用尽抗辩制度的适用条件	(75)
五、国内用尽原则与国际用尽原则——平行进口问题 ..	(82)
六、美国 Quanta 案对权利用尽原则适用的影响	(101)

七、结语——构建我国权利用尽制度体系的建议·····	(104)
第五章 先用权抗辩 ·····	(106)
一、先用权制度的法律规定及含义·····	(106)
二、先用权制度产生的渊源·····	(107)
三、先用权制度的性质及范围·····	(108)
四、先用权制度的适用要件·····	(110)
第六章 临时过境抗辩 ·····	(119)
一、临时过境抗辩概述·····	(119)
二、临时过境抗辩制度的比较法研究·····	(122)
三、我国《专利法》关于临时过境抗辩制度 的相关规定及其适用条件·····	(125)
第七章 科研及实验目的抗辩 ·····	(132)
一、科研及实验目的抗辩的法律依据·····	(132)
二、科研及实验目的抗辩的立法目的·····	(132)
三、适用科研及实验目的抗辩的困惑及解答·····	(133)
第八章 医药行政审批抗辩 ·····	(144)
一、医药行政审批抗辩的法律依据·····	(144)
二、医药行政审批抗辩的立法目的·····	(144)
三、适用医药行政审批抗辩的困惑及解答·····	(146)
四、与医药行政审批抗辩配套条款的缺失 所造成的影响·····	(154)
第九章 权利懈怠抗辩 ·····	(158)
一、我国的诉讼时效抗辩制度·····	(159)
二、时效抗辩在我国司法实践中的具体应用·····	(162)
三、我国的时效抗辩制度所存在的主要问题·····	(176)
四、权利懈怠抗辩制度的研究意义和立法意义·····	(178)
五、比较法上的分析——美国权利懈怠抗辩制度 的构建·····	(179)

六、我国权利懈怠抗辩制度的构建·····	(185)
第十章 滥用专利权抗辩 ·····	(189)
一、司法实践中已经出现及可能面临的 滥用专利权行为·····	(191)
二、确立滥用专利权抗辩制度的必要性·····	(198)
三、建立我国的滥用专利权抗辩制度的可行性分析·····	(201)
第十一章 合法来源抗辩 ·····	(215)
一、立法沿革·····	(215)
二、上述条款的性质及立法目的·····	(216)
三、上述条款的具体理解·····	(217)
第十二章 其他抗辩事由的处理 ·····	(230)
一、专利权效力抗辩·····	(230)
二、主张被控侵权物缺少原告专利的 必要技术特征或者不构成等同·····	(231)
三、禁止反悔抗辩·····	(232)
四、使用自有专利抗辩·····	(235)
五、被告主张被控技术是其自主开发·····	(237)
六、被告主张得到第三方许可·····	(238)
七、被告主张其行为得到专利权人许可·····	(238)
附 录 ·····	(243)
中华人民共和国专利法(2008年修正)·····	(243)
中华人民共和国专利法实施细则(2010年修订)·····	(256)
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·····	(285)
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)·····	(289)

第一章 侵犯专利权抗辩事由概述

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点。专利制度也不例外。在给予专利权人一定范围垄断权利的同时，专利法设置了相关例外制度，限制专利权人的权利行使，赋予社会公众和其他竞争者以自由，在权利人和社会公众之间取得平衡，以更好地发挥专利制度激励创新、促进科技进步和社会发展的作用。专利制度的平衡设置，在具体的侵犯专利权诉讼中显性表现为原告和被告之间的攻防。一方面，其表现为原告的“攻”——即以专利权为基础，提出诉讼，要求被告承担停止侵权、赔偿损失等相应的民事责任；另一方面，针对原告的诉讼主张，作为被控侵权者的被告，充分施展制度赋予其的防御手段，提出各种各样的抗辩事由，主张原告的起诉不能成立，被告的行为不构成侵权，或者不应当承担相应的民事责任。此时，法官作为纠纷的裁判者，就需要准确理解和应用各项抗辩事由的适用规则，对被告的抗辩作出判断，对纠纷作出裁决。

随着我国专利诉讼的司法实践和理论研究的发展，目前侵犯专利权诉讼中被告的抗辩已经越来越受到重视，在理论上也已经对诸多抗辩事由的审理规则进行了研究，也有不少的规范性文件对抗辩给出指导性意见。然而，遗憾的是，大多数的研究都是针对某一种特定的抗辩事由展开的，鲜有对侵犯专利权诉讼中的抗辩事由进行系统研究。因此，本书试图在现有研究和司法实践的基础上，对侵犯专利权诉讼中被告的各种抗辩事由作一次系统梳理，厘清抗辩事由和被告在诉讼中其他主张的

区别，并根据侵犯专利权诉讼中的抗辩事由性质进行归类和分析，探讨常见抗辩事由的适用规则，以期对侵犯专利权纠纷案件的审理有所裨益。

一、侵犯专利权诉讼中常见的抗辩事由

抗辩制度起源于罗马法。罗马法中的抗辩（exceptio），作为被告的辩护手段，是法律尤其是裁判官法赋予被告的、据以对抗原告诉权的权利。其最初是介于原告请求和判决程式之间的一项诉讼程式，使被告有可能证明存在某种情形，足以让原告的请求丧失其合法性或有效性。^①目前，司法实践中所谓的抗辩，常常指的是诉讼中被告主张原告诉讼请求不成立或不完全成立，从而免除或减轻其民事责任的一种防御手段。

实践中，与专利权有关的纠纷类型较多，侵犯专利权纠纷有广义和狭义之分，广义的侵犯专利权纠纷是指所有与专利权有关的纠纷，既包括侵犯发明、实用新型和外观设计专利权纠纷，也包括以专利（申请）权本身为标的的专利申请权权属纠纷、专利权权属纠纷等。但严格来说，侵犯专利权纠纷仅指针对《专利法》第十一条规定的实施专利的行为而提出的侵权诉讼，包括侵犯发明、实用新型和外观设计专利权纠纷，而不包括专利权权属纠纷、转让纠纷等直接以专利权本身为标的物的争议。

在审理侵犯专利权纠纷案件的司法实践中，针对原告的侵权之诉，很多被告在泛化、最为宽广的含义上提出各项抗辩，甚至

① 参见黄风编著：《罗马法词典》，法律出版社2002年版，第106页。

有些抗辩实际上是否认^①，以期能使原告诉讼请求不成立或不完全成立，从而免除或减轻其民事责任。被告提出的常见抗辩事由主要有：

(1) 针对《专利法》第十一条所规定的侵权行为构成要件而提出的抗辩，比如非生产经营目的抗辩；^②

(2) 根据《专利法》第六十二条提出的现有技术/设计抗辩；^③

(3) 根据《专利法》第六十九条的规定提出权利利用尽抗辩、先用权抗辩、临时过境抗辩、科学和实验目的抗辩以及医药审批

① 否认，是指当事人主张相对方主张的事实不真实，或对相对方的申请或主张予以否定，在实体法上表现为否认原告请求权的发生基础，例如，甲起诉乙要求乙赔偿侵权行为的损害，乙否认与甲之间存在任何侵权法律关系。而抗辩是在承认原告所提出的权利发生基础的前提之下，提出一些新的事实，来阻碍原告的诉讼请求。因此，实践中有些被告主张被控侵权物缺少原告专利的必要技术特征或者不构成等同即是一种否认而非抗辩。在诉讼程序上，否认与抗辩的最大区别在于，抗辩不仅要提出主张，而且还要就其抗辩承担证明责任；而否认无需承担证明责任。因此对于主张被控侵权物缺少原告专利的必要技术特征或者不构成等同的被告方，无需就其主张承担证明责任，相反原告方仍需就被控侵权物包含原告专利的必要技术特征或构成等同承担证明责任。

② 《专利法》第十一条规定：“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、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”

③ 《专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”

(又称作“BOLAR 例外”)抗辩;^①

(4) 针对权利积极正当行使而发展而来的诉讼时效抗辩^②、权利懈怠抗辩、权利滥用抗辩等;

(5) 根据《专利法》第七十条, 销售商、使用者提出的无主观过错无需承担赔偿责任的抗辩;^③

(6) 针对持续侵权行为提出的只能向前推算两年计算赔偿数额的抗辩;^④

(7) 专利权效力抗辩, 即主张原告专利缺乏新颖性、创造性^⑤, 或者独立权利要求缺少必要技术特征^⑥, 说明书公开不充

① 《专利法》第六十九条规定: “有下列情形之一的, 不视为侵犯专利权: (一) 专利产品或者依照专利方法直接获得的产品, 由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后, 使用、许诺销售、销售、进口该产品的; (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; (五) 为提供行政审批所需要的信息, 制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的, 以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。”

② 《专利法》第六十八条第一款规定: “侵犯专利权的诉讼时效为二年, 自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。”

③ 《专利法》第七十条规定: “为生产经营目的使用、许诺销售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侵权产品, 能证明该产品合法来源的, 不承担赔偿责任。”

④ 《专利案件适用法律若干规定》第二十三条规定: “侵犯专利权的诉讼时效为二年, 自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的, 如果侵权行为在起诉时仍在继续, 在该项专利权有效期内, 人民法院应当判决被告停止侵权行为, 侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。”

⑤ 《专利法》第二十二条、第二十三条。

⑥ 《专利法实施细则》第二十条第二款。

分^①，权利要求不清楚得不到说明书的支持^②等，应当被宣告无效，或应为无效专利，不应受到保护；

(8) 禁止反悔抗辩^③；

(9) 主张被控侵权物使用的是自有专利从而不构成侵权的自有专利抗辩；

(10) 主张被控侵权物使用的是自主开发的技术从而不构成侵权的自主开发抗辩；

(11) 主张得到第三方或专利权人许可等合同抗辩。

二、对常见抗辩事由的分析归类

学理上，一些美国法学家将侵犯专利权抗辩分为三种：第一，积极抗辩，一般指被告在抗辩中认为原告的专利无效，或原告以欺骗手段取得专利，或原告滥用专利权，从而违反了美国联邦反托拉斯法；第二，一般抗辩，指被告在抗辩中只是认定自己的行为没有侵犯原告的专利权，其理由可能是自己对专利发明的使用只限于实验用途，或者自己使用的技术或设备等没有落入对方专利保护的范围，或者自己的行为属于专利法规定的例外情况等；第三，特殊保护，指原告由于程序上的失误而导致“懈怠”，或对方的行为属于“不清白行为”等。^④

在我国，如前所列，在侵犯专利权纠纷中，很多被告是在泛化、最为宽广的含义上提出各种抗辩事由，以期能使得原告诉讼

① 《专利法》第二十六条第三款。

② 《专利法》第二十六条第四款。

③ 《审理侵犯专利权案件问题解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

④ 孟庆法、冯义高著：《美国专利及商标保护》，专利文献出版社 1992 年版，第 109～110 页。

请求不成立或不完全成立，从而免除或减轻其民事责任。这些抗辩事由虽然纷繁复杂，有着各自不同的适用规则，但依据不同的标准，仍可以将这些抗辩事由作如下类型的区分。

（一）事实抗辩和权利抗辩

事实抗辩和权利抗辩是实体法抗辩的两大类型。事实抗辩，即对原告权利本身的抗辩，比如权利未形成、不存在，或者对方的权利虽然曾经发生过，但因某种事由已消灭；权利抗辩则是对原告请求权的对抗，其对抗的内容是：虽然对方的请求权存在，但是依据抗辩权自己行为合法或享有拒绝给付的权利。在诉讼理论上，当事人可以针对相对方提出的实体法的抗辩提出再抗辩以及再再抗辩。区分事实抗辩和权利抗辩的主要意义在于是否需要当事人主张。诉讼中，事实抗辩不以当事人主张为适用前提，如果法官从双方的陈述等知晓抗辩事实的存在，哪怕被告未予主张，法官亦可以主动援引，查明事实。而权利抗辩需要当事人自行主张，即使该权利抗辩的基础事实系原告披露，而被告并没有主张此权利抗辩，那么法官不应主动援引该权利抗辩的事实以驳回原告请求。^①

根据上述定义，侵犯专利权纠纷中，被告提出的专利权效力抗辩、禁止反悔抗辩等是直接针对原告专利权本身的抗辩，涉及原告权利是否形成、是否应当得到保护及其范围大小，属于事实抗辩，因此不以当事人主张为适用前提，如果法官从双方的陈述等知晓抗辩事实的存在，哪怕被告未予主张，法官亦可以主动援引，查明事实，作出裁判。而被告提出的非生产经营目的抗辩、经过许可有法律依据抗辩、现有技术/设计抗辩、权利用尽抗辩、先用权抗辩、临时过境抗辩、科学和实验目的抗辩、医药审批抗辩、诉讼时效抗辩、权利懈怠抗辩、权利滥用抗辩、销售商/使

① 详见尹腊梅：“民法抗辩权论”，厦门大学 2007 年博士论文。

用者无主观过错无需承担赔偿责任抗辩、持续侵权行为只能向前推算两年计算赔偿数额的抗辩、使用自有专利抗辩、自主开发抗辩、得到第三方或专利权人许可等合同抗辩等，均是在承认原告专利权的基础上，提出被控行为合法或者享有拒绝给付的主张，属于一种权利抗辩。这些抗辩需要当事人自行主张，即使该抗辩的基础事实系原告披露，而被告并没有主张此抗辩，那么法官不应主动援引该抗辩的事实以驳回原告的请求。

（二）不侵权抗辩和（部分）免除责任抗辩

不侵权抗辩和（部分）免除责任抗辩是根据抗辩的结果不同而作的区分。不侵权抗辩是指抗辩事由直接否定侵权行为的构成，从而来否定责任的承担。也就是说，抗辩事由属于侵权行为的消极构成要件，抗辩事由的存在直接排除侵权行为的构成，而非对已经发生的侵权债务的免除。免除责任抗辩是指抗辩事由不排除侵权行为的构成，但排除责任（包括部分责任）的承担。

实践中属于不侵权抗辩的有：（1）针对《专利法》第十一条所规定的可能侵权行为而提出的抗辩，包括非生产经营目的抗辩、经过许可有法律依据抗辩等；（2）根据《专利法》第六十二条提出的现有技术/设计抗辩；（3）根据《专利法》第六十九条的规定提出的不视为侵犯专利权的各种抗辩，包括权利利用尽抗辩、先用权抗辩、临时过境抗辩、科学和实验目的抗辩以及医药审批抗辩；（4）针对权利积极正当行使发展而来的诉讼时效抗辩、权利懈怠抗辩、权利滥用抗辩等^①。这些抗辩事由或者是对侵权构成要件提出的，或者是依据法律规定的侵权例外而提出的，其结果是主张被告的行为不侵犯原告专利权，并基于此而否定责任的承担。如果被告的抗辩成立，则法院应当驳回原告的诉讼请求。

① 诉讼时效抗辩、权利懈怠抗辩有些是针对责任免除提出的抗辩。