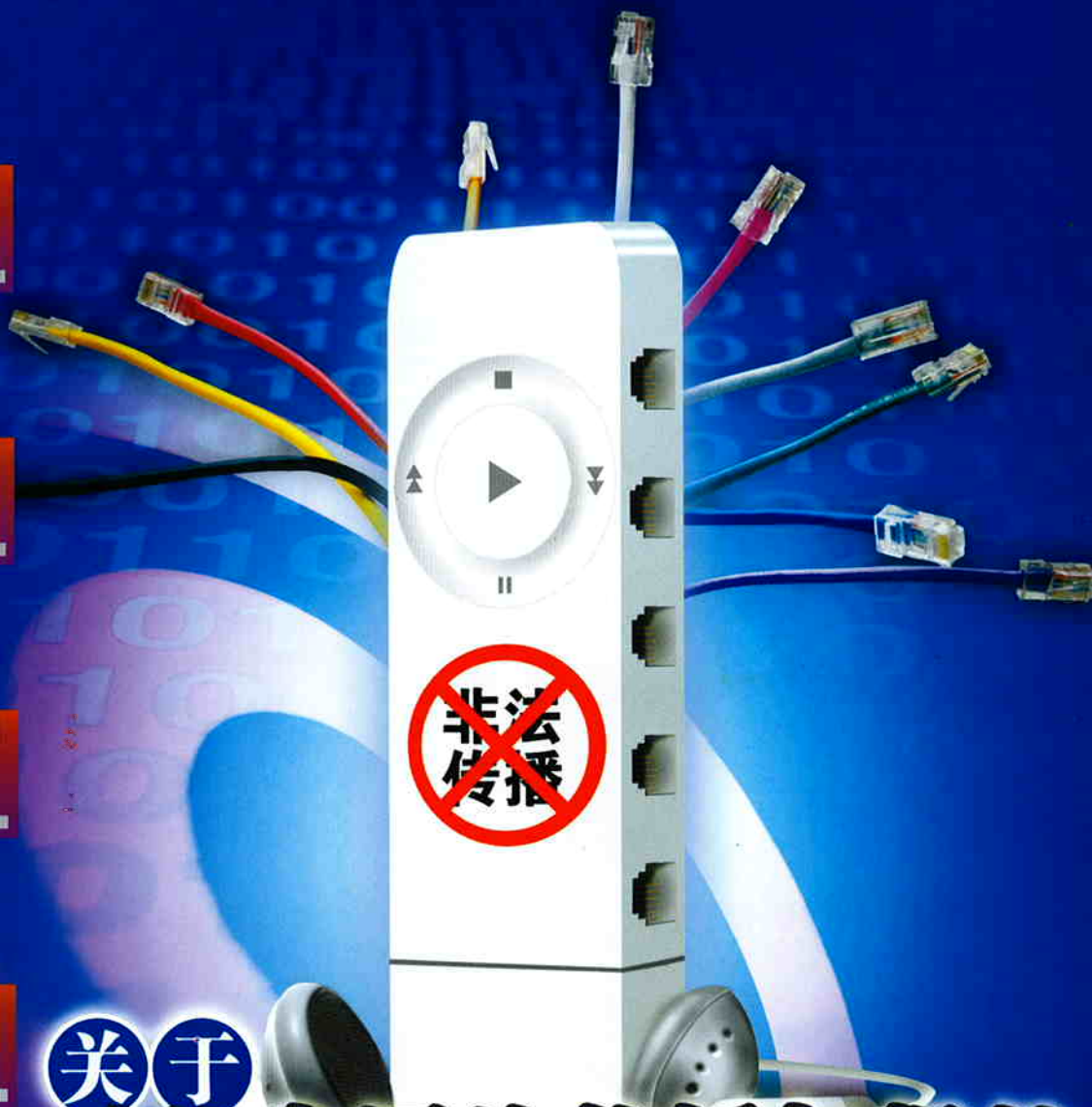


从程序正义反思知识产权法之诉前禁令制度

音乐作品版权证券化现状及原因探讨

技术标准组织中联合抵制行为的反垄断规制  
——以GBT诉诺基亚案为例

专利存在无效理由时被告的抗辩



## 关于《信息网络传播权保护条例》的几点感悟

零售价：12.00元

ISSN 1004-9517



9 771004 951001

刊名题字 国务院副总理 曾培炎

《电子知识产权》顾问 (以姓氏笔画为序)

马连元 王人杰 韦 之  
许 超 刘洪昆 刘春田  
陈小筑 沈仁干 陈美章  
郑成思 郑胜利 罗东川  
胡佐超 郭 禾 唐广良  
蒋志培 董葆霖 程永顺

主 编 赵天武

执行副主编 周春慧

编辑部 李芬莲 杨慧玫

钮京晖 潘 妍

发行部 郭燕秋

编辑部电话 010-88686228

发行部电话 010-68632927

主管单位 信息产业部

主办单位 信息产业部电子科技情报  
研究所

信息产业部电子知识产权  
咨询服务中心

编辑出版 《电子知识产权》编辑部

地 址 北京市石景山区鲁谷路 35 号

邮政编码 100040

网 址 www.infoip.org

国内统一刊号 CN 11—3226/D

邮发代号 2-738

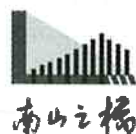
印 刷 北京金特印刷有限责任公司

发 行 北京市 750 信箱 15 分箱

广告证 京石工商广字 0012 号

定 价 每期 12 元 全年 144 元

### 金牌支持单位:



### 编者手记

P 3 再谈技术创新 / 周春慧

### 信息广角

P 4 国内简讯

P 6 国外简讯

P 8 案件追踪

### 学术研究

P 11 论商业标志权 / 衣庆云

P 16 “异化”的权利与权利的“异化”  
——以知识产权的私权保护与公权规制之  
协调为视角 / 孟奇勋

P 19 从程序正义反思知识产权法之  
诉前禁令制度 / 杨述兴

### 业界实务

P 25 关于《信息网络传播权保护条例》的  
几点感悟 / 刘波林

P 28 我国专利战略中的三个突出问题 / 魏衍亮

P 33 音乐作品版权证券化现状及原因探讨 /  
汤珊芬

P 38 我国《商标法》“复审”制度的不足与完善 /  
方 堃

P 42 新修订的  
《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》  
评述 / 孙舍会

# 专利存在无效理由时

## 被告的抗辩

黑濑雅志\文  
魏启学  
陈杰\译

### 1. 前言

专利侵权诉讼中,被告如果发现专利存在无效理由,可以在侵权诉讼中采取什么样的侵权抗辩?在日本,一直以来,即使是在专利存在无效理由的情况下,实务中仍然是采用如下的权限分配原则<sup>1</sup>:“既然专利已经被授权,除非有确定的宣告授权无效的决定,否则效力不会当然丧失。通常法院是不能对专利是否适当、是否具有效力进行判断的。被诉专利侵权的被告也必须通过无效宣告决定来使专利无效。”<sup>2</sup>

为此,在日本的专利侵权诉讼中,专利存在无效理由

时,被告往往会采用公知技术抗辩说(自由技术的抗辩说)、限定解释说、技术范围不确定说、当然无效说、权利滥用说等各种各样的抗辩,力图最终得到不构成专利侵权的判决。

这种状况下,2000年4月11日,日本最高法院第三小法庭做出了一个划时代的判决<sup>3</sup>,该判决根据“专利无效的权利滥用法理”,即,被无效的可能性极大的专利权的权利行使构成权利滥用,不应被允许,明确了法院可以对专利的无效理由存在与否进行判断。通过这个判决,在日本法院的专利侵权诉讼中,即使不另行向专利局提出专利无效宣告请求,仅凭法院也能判断专利的有效性,在专利存在明显的无效理由时,可以否定专利权的行使。

这个判决做出之后,地方法院也积极地采用“专利无效的权利滥用法理”,做出了很多不侵权的判决。此外,这种考虑方法,不仅在专利诉讼中使用,在商标侵权诉讼中也有引入,在实务中成为了被告的一种抗辩手段。

### 2. 来自权利滥用法理的不得行使权利的抗辩

#### 2.1. 如被认定无效,则不能行使权利

在日本,“专利无效的权利滥用法理”虽然在实务中已确定,但其适用条件之一,有关专利存在“明显”的无效理由,在什么样的情况下能被认定为“明显”还不明确,为此,被告在法院主张权利滥用的同时,还不得不向专利局请求宣告专利无效,这种状态还一直在延续。

为了改善这种状况,2004年日本专利法的修改(2005年4月1日施行)中,删除了这一“明显性的要件”,而在新的专利法中设置了“限制专利权人等的权利行使”的相关规定。

即“在有关专利权或独占实施权的侵权诉讼中,如认为该专利在专利无效宣告程序中应该会被宣告无效时,专利权人或独占实施权人都不得对对方行使权利。”(日本专利法第104条之3之第1款)

专利是否有效的判断是应该经过专利局无效宣告程序的事项,在目前法的制度的前提下,上述规定正是作为“Kirubiu 判决”根据的衡平理念、解决纠纷的实效性、诉讼经济等宗旨产生的源泉。

因此,在专利侵权诉讼中,被告除了可以主张不侵犯专利权的抗辩,还可以以专利无效为理由,主张不得行使请求停止侵权、损害赔偿等专利权的抗辩。这不是根据“权利滥用的法理”的抗辩,而被称为“不得行使权利的抗辩”。

当被告主张这种抗辩时,法院将根据新颖性、创造性等日本专利法第123条的规定来判断专利是否具有无效性。法院这种判断的效力,与专利局的无效宣告程序不同,不具有绝对效力,仅对该诉讼当事人有约束力。如法院认为专利存在无效理由,则原告不能行使专利权。

## 2.2 “不得行使权利的抗辩”的滥用防止

在设计认可“不得行使权利的抗辩”的规定的同时,为了防止对“不得行使权利的抗辩”的恶意使用,造成审理的不当延迟,日本法院还设计了驳回“不得行使权利的抗辩”的规定。即“根据前项规定的攻击或防御方法,如被认为是以不当延迟审理为目的而提出的,法院可以根据申请或依据职权,做出驳回的决定。”(日本专利法第104条之3第2款)。例如专利无效的主张明显毫无理由时,就可以驳回。而且,对于这种驳回决定,不能单独提出不服申请。

## 3. 法院和专利局的协调

在提起专利侵权诉讼时,日本法院应通知专利局官员。日本专利局官员收到通知时,应将该专利权是否有被请求宣告无效的情况通知法院(日本专利法第168条3款、4款)。

在侵权诉讼中,如从专利局官员处得到该专利没有被请求宣告无效的通知,而根据专利法第104条之3第1款,被告主张“不得行使权利的抗辩”时,法院应将这一情况通知专利局官员(同条第5款)。此举目的在于,侵权诉讼与无效宣告同时进行,分别对专利的无效理由进行审理时,法院和专利局能在进行审理时对此有所考虑,尽量避免两者在两个程序中的判断出现不协调。

如果接到了侵权诉讼中已主张“不得行使权利的抗辩”这一情况的通知时,担任专利无效宣告审查的审查合议组,可以通过对当事人的审查询问,得到在该诉讼中提出的无效证据,作为审查时的参考。而如果当事人不配合提交这些证据材料时,专利局可以请求法院提供侵权诉讼的诉讼记录中,无效审查的审查员认为有必要的书面材料的复印件(同条第6款)。

另外,为了有效的解决纠纷以及防止判断上产生不协调,侵权诉讼中请求宣告专利无效的,应在诉讼前期进行审理。而且,侵权诉讼中的无效判断和无效宣告程序的判断之间可能产生不一致时,法院可以根据裁量中止诉讼程序,直到无效宣告的决定做出。

此外,在专利侵权诉讼中,被告以专利无效为理由主张“不得行使权利的抗辩”时,原告可以请求补正审判,对权利要求书进行补正。这种补正审判程序,出于为了有效解决纠纷的观点,也成为法院前期审理的对象。

如此,在日本的专利侵权诉讼中,如存在无效理由,被告可以以此为理由行使“不得行使权利的抗辩”。进行这种抗辩时,法院必须对专利的有效性进行实体的判断。因此,为了使这种制度发挥有效的功能,在提高法院有关专利是否具有有效性的实体判断能力的同时,还需要实现判断的统一化。

## 4. 日本的专利侵权诉讼

### 4.1. 第一审为东京地方法院和大阪地方法院专属管辖

有关专利权的诉讼,如日本东部地区的法院具有管辖权时,属于东京地方法院专属管辖,日本西部地区法院具有管辖权时,大阪地方法院具有专属管辖权(民事诉讼法第6条)。也就是说,专利侵权诉讼,由东京地方法院或者大阪地方法院集中审理。而在东京和大阪地方法院里,分别设有知识产权专门部,由熟悉知识产权纠纷处理的法官进行审理。

这有助于实现专利侵权判断的统一化,并且具有能迅速且有效地进行审理的优点。

### 4.2. 知识产权高等法院的设置

根据知识产权高等法院设置法,在东京高等法院中创设了法律上独立的高等法院——知识产权高等法院。该法律2005年4月1日施行,从而可以使知识产权纠纷案件在知识产权高等法院中得到进一步地集中审理。

知识产权高等法院,除了受理有关专利局决定的诉讼(请求撤销决定诉讼),还受理对东京地方法院以及大阪地方法院有关专利权等(有关专利权、实用新型权、电路配置利用权、程序著作物的著作权利的诉讼)判决的上诉审。也就是说,东京地方法院和大阪地方法院的专利侵权判断,都在知识产权高等法院中进行统一的审理。这有利于实现侵权判断的统一化。

### 4.3. 专业委员制度的引入

对专利侵权案件进行专属管辖的东京高等法院、东京地方法院以及大阪地方法院的各个知识产权专门部门中,都配有具有专利以及与专利技术相关的专业知识的调查员<sup>4</sup>,并在知识产权有关案件的审理和调查中,采用调查员辅助法官的制度。这种调查员制度是自1966年采用的。在2003年4月后,在调查员之外,又引入了专业委员制度。

专业委员都是具有丰富专业知识的技术专家,是从大学研究人员、公共机关、民间企业的研究人员以及专利代理人中选任。这种专业委员制度,是根据案件来选择最适合的委员,这一点上与一直在法院任职、日常协助法官的调查员作用不同。

如此以来,专属管辖专利侵权诉讼案件等的法院知识产权部门,由于配有调查员和专业委员,从而可以使法院即使对于有关高端技术的专利侵权案件,也能迅速且准确地进行专利有效性以及是否侵权的判断。

如上所述,在日本,法院为了实现审理的充实和迅速化正在进行司法制度改革。专利存在无效理由时,允许被告进行“不得行使权利的抗辩”也是这个制度改革中的一

项。需要注意的是,这需要通过制度改革的整体来实现,而不是单凭在专利法设置了第 104 条第 3 款的新规定就能实现的。

## 5. 中国的公知技术抗辩原则

在中国,专利存在无效理由时,被告可以主张公知技术抗辩。但是,这种公知技术抗辩与日本的实务存在几点差异。

### 5.1. 等同原则适用中的公知技术抗辩

根据北京市高级人民法院公布的于 2001 年 10 月 11 日施行的《有关专利侵权判定若干问题的意见(试行)》,对于等同原则的适用,公知技术的抗辩是可以被认可的。但这种抗辩限定为“专利侵权诉讼中,被控侵权物(产品或方法)与专利的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)与一项公知技术等同,则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。”

因此,根据这一抗辩,即使被控侵权物在专利申请时是可以从公知技术简单推想到的,但如不构成与公知技术等同,则该被控侵权物应被判断为落入了该专利权的保护范围。也就是说,“即使被控侵权物在专利申请时是可以从公知技术简单推想到的,也会构成专利侵权”,因而等同原则的适用范围与日本的实务不同。

揭示了等同原则的适用条件的日本最高法院判决<sup>5</sup>中,对于等同原则的适用条件,提出“对象产品等,不是在专利发明的专利申请时,与公知技术相同或者是该行业的一般技术人员能容易推想到的”。也就是说,被控侵权物如果是根据公知技术容易推想到的,那就适用等同原则,而不构成专利侵权。理由为,“专利发明的专利申请时,已为公知的技术以及该行业的一般技术人员据此容易推想到的技术,任何人不应拥有专利权(参照日本专利法 29 条),因此不能认为属于专利发明的技术范围。”

为了解决这个问题,中国法院就有必要进行有关被控侵权物是否是从公知技术容易推想到的这一创造性要件判断,但对于法院要进行这样的判断,北京市高级人民法院一直是消极的<sup>6</sup>。

如此,一直以来,北京市高级人民法院认为,法院不能进行专利发明的容易性的判断。而最高人民法院的《关于专利侵权纠纷案件的审理的若干问题的规定》(会议讨论稿 2003.10.27-29)中,提示了中国法院在进行等同原则适用的判断时,可以判断专利发明容易性的判断标准。也就是说揭示了这样的思考方法:“权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言,在专利申请日时是显而易见的,而申请人未将该变换特征写入权利

要求,权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的,人民法院不予支持。”(会议讨论稿第 11 条第 3 款)。

如此一来,中国法院表现出了进行专利发明容易性的判断的姿势,这成为中国法院审理的新倾向,而备受注目。

### 5.2. 有关公知技术抗辩原则的新动向

2001 年 9 月,在北京,中华全国专利代理人协会和日本国际贸易促进协会共同举办实施的“第 7 次中日专利代理实务研讨会”上,原北京市高级人民法院程永顺法官发表了这样的意见。“专利侵权诉讼是要解决是否有权利侵权的问题,这是以专利权人的权利有效为前提的。被告如果认为这种权利的授予是违反专利法的,那么应该去专利局的专利复审委员会请求通过无效宣告程序来解决。如果不提出无效宣告,那么法院只能认为该专利权是有效的,并且在专利权的保护范围内进行被控侵权物是否侵权的判断。专利权的授予或者撤销,都是专利局的职责,专利的无效宣告是专利复审委员会的职责。”

在整个中国,对有关专利案件具有管辖权的法院有 40 多个,如果专利侵权纠纷中法院可以对专利权有效性进行认定,那将会产生司法标准不统一的危险。这样的专利有效性认定,不仅是针对有关公知的技术,还可能涉及违反法律、法规的技术和不能构成专利对象的技术。因此,在专利侵权诉讼中,即使被告主张原告的技术(专利发明)是公知技术,不能受到专利的保护,这也不是专利侵权诉讼应该解决的问题。”

接受了程法官的这种意见,在北京市高级人民法院的《有关专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中,被控侵权物构成相同专利侵权时,不能适用公知技术抗辩原则(意见 102 条),如主张专利发明与公知技术相同,可以向专利复审委请求宣告该专利权无效(意见 103 条)。

但是最高人民法院的《关于专利侵权纠纷案件的审理的若干问题的规定》(会议讨论稿 2003.10.27-29)中,有关公知技术的抗辩,法官的判断更积极主动,这一解释标准的出现引人注目。

即,“判断公知技术的抗辩是否成立时,必须将被控侵权物与某单独的公知技术进行对比。经过对比,如果被控侵权物的技术特征与该公知技术相同,或者虽然不完全相同,但却是该公知技术与该技术领域的一般技术人员的常识或者熟知技术的简单组合时,不管被控侵权物的技术特征是否与权利要求记载的技术特征相同或近似,人民法院都应认定公知技术的抗辩成立,被告的专利侵权不成立。”(会议讨论稿第 40 条第 3 款),被控侵权物不仅是与“公知技术相同”,在属于“公知技术与技术常识或熟知技术的组合”时,也成立公知技术的抗辩。

而且,该讨论稿还提示了这样的解释标准,“所属领域的技术人员认为被控侵权物使用的技术是对一份以上的公知技术的显而易见的简单组合,并且没有产生新的技术效果的,人民法院也可以认定公知技术抗辩成立,被控侵权人构成专利侵权。”(会议讨论稿第40条第4款)。

这种思考方法,与前面所叙述的“专利发明的专利申请时,已为公知的技术以及该行业的一般技术人员据此容易推想到的技术,任何人不应拥有专利权(没有满足专利条件的发明),因此不能认为属于专利发明的技术范围,不构成专利侵权。”这一日本法院的思考方法是一致的。

2001年9月公布的北京市高级人民法院的《有关专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中,只认可等同侵权情况下的公知技术抗辩,而该抗辩不能在相同专利侵权时使用,这与德国的自由技术标准的抗辩(Einwand des freien Standes der Technik)的思考方法非常相近,而最高人民法院的《关于专利侵权纠纷案件的审理的若干问题的规定》(会议讨论稿2003.10.27-29)中,虽然还留有一直以来的专利局与法院权限分配论的结构,但显示出法院可以自行判断“组合的容易性”,踏入了这种与发明的专利要件相近的领域,从而判断被控侵权物的非侵权性的思考方法,这在今后法院的运用中备受关注。

## 6. 日本和中国的对比

有关专利存在无效理由时被告的抗辩,日本和中国的实务中存在以下的共同点和不同点。

### 6.1. 共同点

具有绝对效力的,有关专利是否无效的判断,只能通过专利局的无效宣告审查程序。也就是说,要给出“专利自开始就视为不存在”的判断,是专利局无效宣告程序的专属权利事项。(日本专利法第125条,中国专利法第47条)

### 6.2. 不同点

#### (1) 法院进行专利无效性的判断

在日本,法院可以进行专利无效性的判断。虽然被控侵权物为公知技术的抗辩也可以采用,但既然“不得行使权利的抗辩”也被认可,除了公知技术的抗辩,“不得行使权利的抗辩”也可以选择。这种情况下,法院就要对该专利是否存在无效理由进行实体的判断。

在中国,法院自身对该专利的无效性进行直接地判断还是不允许的。侵权诉讼中,被告以专利无效作为不侵权的抗辩也是不被认可的。

在中国的侵权诉讼中,被告可以采用的抗辩只有被控侵权物是公知技术这一种。但是,所谓的公知技术,不仅是该专利申请时已公知的技术,还包括结合公知技术

容易推想到的技术,这种思考方法是很有力的。

#### (2) 侵权诉讼审理程序中的权利要求的补正

在日本,专利侵权诉讼中,被告以专利存在无效理由为根据,主张“不得行使权利的抗辩”时,作为对策,原告被赋予了向专利局请求补正审判,从而去除无效理由,补正权利要求(权利要求书)的机会。

而在中国,只有在请求无效宣告时,可以进行权利要求的补正(中国专利法实施细则第68条第1款)。由于专利的有效性不在法院进行争议,也就没有必要将侵权诉讼与专利局权利要求的补正程序联系起来。

## 7. 总结

有关专利存在无效理由时被告的抗辩问题,上面介绍了日本最近的实务动向,并且与中国的实务进行了对比。现在,知识产权在企业的经济活动中具有重要的作用,企业间发生知识产权纠纷时,尽可能迅速且有效地解决纠纷是很必要的。

鉴于知识产权要求高度的专业性这一特点,专利权等知识产权的授予,需要经过专门的行政机关的严格审查之后才能被授予,已授予的权利要被无效时,也必须由该专门的行政机关来判断。但是另一方面,这样的权限分担,也成为了阻碍法院迅速且有效推进诉讼程序的一个因素。

为了尽可能迅速且有效地解决知识产权诉讼,解决一直以来的权限分担问题,实行司法制度改革,提高法院机能,不仅是日本、中国,可以说也是国际的趋势。

(作者单位:日本协和专利法律事务所)

(译者单位:北京林达刘知识产权代理事务所)

## 注 释:

1. 专利审查、决定是一种行政处分,具有公定力。行政处分只要没有被有权限的国家机关正式取消,就保持有效,对国民具有约束力。

2. 大审院明治36年(礼)第2662号明治37年9月15日判决、大审院大正5年(才)第1033号大正6年4月23日判决、其他。

3. 富士通、TI半导体专利诉讼上诉审判决(通常被称为“kirubi-判决”)平成10年(才)第364号债务不存在的确认请求案件。

4. 很多调查员由专利局派遣。最近也有专利代理人被任命为调查员。

5. 「无限转动用滚珠花键轴承案件」1998年2月24日日本最高法院判决。

6. 基于专利局和通常法院的权限分配的考虑。