

专利先用权制度的适用困境与对策

万可欣

南京理工大学, 知识产权学院, 江苏 南京

收稿日期: 2024年3月21日; 录用日期: 2024年5月8日; 发布日期: 2024年5月21日

摘要

在利益平衡观念的指导下, 专利先用权是专利法赋予在先使用人的一项特殊权利。专利先用权制度主要体现在我国《中华人民共和国专利法》75条第2款的规定, 该条款确认了专利先用权的合法地位。然而, 在先用权的实际适用中存在着诸多不足, 由于对法条规定的“技术来源”、“必要准备”、“原有范围”没有统一明确的界定, 在学术界和司法实践中存在着不同的理解和做法, 本文基于对制度原理和具体案例的分析, 对完善专利先用权提出优化路径, 以期推动我国专利先用权制度的发展。

关键词

专利先用权, 技术来源, 必要准备, 原有范围

The Application Dilemma and Countermeasures of the Patent Right of First Use System

Kexin Wan

School of Intellectual Property, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing Jiangsu

Received: Mar. 21st, 2024; accepted: May 8th, 2024; published: May 21st, 2024

Abstract

Under the guidance of the concept of balancing interests, the right of first use of a patent is a special right granted to the prior user by the Patent Law. The system of patent right of first use is mainly reflected in Article 75 (2) of the *Patent Law of the People's Republic of China*, which confirms the legal status of patent right of first use. However, there are many shortcomings in the practical application of prior use rights. Due to the lack of a unified and clear definition of “technical sources”, “necessary preparations”, and “original scope” stipulated in the law, there are different under-

standings and practices in academic and judicial practice. Based on the analysis of institutional principles and specific cases, this article proposes optimization paths for improving patent prior use rights, in order to promote the development of China's patent prior use rights system.

Keywords

The Prior Right to Use Patent, Technical Source, Necessary Preparation, Original Scope

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

专利先用权制度是一项基于先申请原则产生的用于限制专利权的制度，随着改革开放的政策以及我国经济的高速发展，有关专利先用权的诉讼案件正在逐年增长，然而由于立法的滞后性，相关法律规定日益显现出缺陷和不足，如专利先用权的成立条件主要包括“技术来源”、“必要准备”和“原有范围”，然而这三个要件在实践中的应用存在着诸多难点：譬如合法的“技术来源”存在争议，当司法解释用以界定来源于专利权人的发明创造是否可以成立专利先用权时，学界存在着不同的观点；此外，“必要准备”中的“选择要件说”和“共同要件说”也存在诸多争议，以及在实务中认定“原有范围”的标准也不一样。由此可见在实践中运用先用权进行抗辩存在着很多冲突，故有必要深入剖析专利先用权制度的适用条件，进一步厘清适用标准，为相关诉讼案件的困境找出解决之道。

2. 专利先用权的概念及性质

根据《专利法》75条第2款的规定：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。

对先用权性质的正确把握是适用先用权的前提，我国自颁布《专利法》以来未曾明确先用权的性质，这使得学术界对先用权的性质存在较大争议，目前包括独立权利说、抗辩权说、在先使用行为说以及法益说。其中讨论广泛的两大流派是独立权利说和抗辩权说，以下展开说明：

独立权利说认为，专利先用权是一项独立的权利兼具抗辩功能[1]。首先，在专利权人申请专利之前，技术处于秘密状态，对于在先使用人而言属于商业秘密，又因其秘密性而具有商业价值，并经权利人采取保密措施，符合商业秘密构成要件，故先用权的前身商业秘密权是一项独立的权利；其次，由于先用权不能使用和转让，一些学者据此质疑其独立性质，然而法律许可先用权随企业整体转让和继承的情形，并且转让不是权利独立的必要前提，比如人格权就是典型的不可转让却独立存在的权利，故独立权利说认为先用权是一项独立的权利。

支持抗辩学说的学者主张先用权是一种对抗专利侵权的抗辩权利，而非一项独立的民事权利[2]。在专利权人向相对方主张权利之前，在先使用人不能自由的支配先用权，只有当专利权人基于专利侵权向对方主张请求权，要求对方必须为或不为一行为时，先用权人可以提出合理理由进行辩驳。由此可见抗辩权具有消极性和防御性，因此支持抗辩学说的学者认为先用权不足以成为一项独立的权利[3]。

笔者认为，先用权更宜作为一项抗辩权，从专利法的不重复授权原则来看：专利权的获得需要专利权人向国家专利部门申请，向社会公开发明创造并获得授权才能取得，而先用权人是商业秘密的形式进行保护，先用权人不可能拥有第二个类似专利权人的权利，故先用权只能是一种抗辩权。

3. 我国先用权制度适用中的问题

3.1. 技术来源的对象不明

先用权人获取专利技术的途径有两种：一是在先使用人自主独立研发；二是在先使用人善意取得。其中学术界对在先使用人自主研发获得发明创造没有争议，但由于在先使用人的善意取得在司法实践中又分为两种：从其他发明人处善意取得或者直接、间接从专利权人处善意取得。

其中对于来自其他发明人的善意取得，学术界予以肯定，分歧在于先用人实施的专利技术或设计可否来自专利权人。否定说认为，先用人实施了从专利申请人处获得的技术不享有专利先用权。刘贤、程永顺等学者均持该观点，程永顺认为，只要先用者实施的技术是从专利申请人处获得，则不论是以直接或间接的方式获得，均不能产生先用权；肯定说则认为，先用人实施了从其他人包括专利申请人处获得的技术可以享有专利先用权，王保民、张峤、张学军等学者均持此观点^[4]。在深圳市华博鑫五金制品有限公司(以下称华博鑫公司)诉系统电子科技(深圳)有限公司(以下称系统电子公司)侵害实用新型专利权纠纷案中¹，一审法院和二审法院对于先用权的技术来源范围有不同的观点。系统电子公司提出先用权抗辩，并提交了其在专利申请日前向他人采购零部件、包装盒、说明书的书证，用于证明其在本案专利申请日前已经制造出相同产品。其中系统电子公司用以制造涉案产品的零部件系从专利权人华博鑫公司处采购。广东省深圳市中级人民法院即一审法院判决驳回华博鑫公司的诉讼请求，对于来源于其他发明人的善意取得给出了肯定观点；而随后广东省高级人民法院在二审中做出了撤销一审判决，认定系统公司构成侵权的终审判决，给出了和一审法院截然不同的看法，引发学界和实务界的探讨。在判断两种观点的利弊之时，我们不仅要考量先用人是否善意，还应当考察两种观点何者更符合利益平衡原则，以及采用该标准可能造成的社会影响。

3.2. 必要准备适用标准不一致

我国《专利法》规定了适用先用权的条件，其中包括先使用人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做好制造、使用的必要准备。对于产品专利权而言，要想产生先用权，只能在专利申请日之前已经制造相同产品或者已经做好制造的必要准备；对于方法专利而言，如果要产生先用权，其行为只包括在专利申请日之前已经使用相同方法或者已经做好使用专利方法的必要准备。而在具体司法实践中对于“必要准备”的看法各不相同。我国对于专利先用权中的“必要准备”采取选择要件说，即需要满足物质准备或是技术准备，然而学界对于这一标准褒贬不一，在司法判决中，也出现了不同的观点，结合理论和实践的研究，本文总结出目前主要是“选择要件说”和“共同要件说”两种理论的冲突。

在法律的明文规定中采取了“选择要件说”标准，根据我国司法解释的规定，“必要准备”的成立条件包括：一是实施发明创造所需的技术前提；二是实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。成立先用权抗辩只需要满足其中之一即可，而许多学者对此持有不同观点，认为据此判定先用权成立条件的标准过低，认为需要同时满足以上两个条件才能构成“必要准备”。例如在上诉人中山市古镇都得利玻璃工艺门市部(以下简称都得利门市部)与被上诉人甘根源侵害外观设计专利权纠纷一案中²，一审法院判决都得利门市部主张的专利先用权不成立。都得利门市部对此判决不服提起上诉，本案二审的争议焦点是：都得利门市部的先用权抗辩能否成立，其重点在于“必要准备”的认定标准。二审法院认为判断都得利门市部的先用权抗辩是否成立，应当审查其在专利申请日之前是否已经实施本案专利或者为实施本案专利作好了技术和物质上的必要准备、先用技术是否系都得利门市部自行研发或合法取得、都得利门市部

¹广东省高级人民法院(2016)粤民终 1789 号民事判决。

²引自(2021)最高法知民终 508 号。

是否在原有范围内继续使用。可见在司法实践中，明显对专利先用权人提出了更高的证明标准，不仅仅考察某一方面的要求，而是将物质准备和技术准备同时考察，相互印证，这也使得司法实践和法律规定产生分歧，专利权人的利益无法得到更好的保障。

3.3. 原有范围的认定问题

目前在理论界和实务界，“原有范围”有两种主要的定义标准，即量化标准和质化标准。在立法上我国采纳了量化标准规定“原有范围”，司法解释中规定：“……原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”量化标准认为，获得专利权的技术方案具有垄断性，专利权人选择公开其技术方案以获取垄断地位，相关技术产品迅速铺开市场占据市场份额，使专利权人可以收回技术成本并获取利润。而在专利权存在的同时，允许在先使用人使用该技术已经对专利权人占有的市场份额造成损害，如果没有一个预期的生产规模作为量化标准，那么专利权人的损害会进一步扩大，所以从专利权的垄断性来说，我国在立法上支持了采取量化标准。然而在理论界和实务界有学者提出了不同观点，例如陈子龙认为，采取量化标准对先用权人不公平的，这也违背了市场经济的法则，使得利益天平倾向专利权人的一侧，不利于公平竞争的市场环境。支持质化标准的学者认为只要不超越申请日前经营的事业范围，先用权人可以在任何时候扩大生产或使用规模[5]；实际上，尽管在立法和司法实践中采取了量化标准，但理论界已经向质化标准转化，并且质化标准在国外已经取得了较为成熟的发展，我国立法和实践上需要引起重视，有必要对此进行深入研究。

4. 专利先用权制度的域外考察

4.1. 日本先用权制度

日本获得专利权采用了先申请模式，其专利法律制度体系包括《特许法》《实用新型法》和《外观设计法》等，而日本的专利先用权制度在其制定专利法律之初就已经确立，在日本的专利法中叫做基于在先使用的通常实施权，规定在《特许法》的第79条。

关于技术来源，日本的《特许法》规定了两种情形：一是不知道他人发明的情况下自己独立做出的发明；二是不知道发明的内容而从做出发明的人那里获知了发明方案。并且在第二种情况下做出发明的人与专利权人应当是不同的人，日本《特许法》严格的将专利权人排除在技术来源的对象之外。

关于事业准备，和我国专利法司法解释中规定的“必要准备”的概念是一致的，它是指专利申请时在日本国内实施该发明的人或者准备该事业的人可以主张专利先用权抗辩，与我国不同的是，日本的专利先用权中关于事业准备的判定采取的是“共同要件说”。事业准备是在完成发明后开始的，完成发明也就意味着先使用人已经掌握了技术方案，由此可以判定其做好了技术准备；同时发明虽未进入实施阶段，但是具有立刻实施的意图，并且客观上的行为和程度足够表明立刻实施的意图便可认为先使用人做好了事业准备，这里的事业准备则更多是指物质准备，比如提供了一系列设备、原材料等。

关于原有范围，《特许法》规定在实施或者准备实施的发明以及事业目的范围内，先使用人可以主张专利先用权。这与我国专利法中规定的生产规模的量化标准有所不同，日本专利先用权中原有范围是发明范围和事业目的范围，采用了质化标准。例如如果某公司在冶金事业中有某种专利技术设备，法院判定其享有专利先用权，那么该公司可以继续冶金事业中使用、增加相关设备来扩大产量，但是该公司将该设备用于发电或其他事业，改变了原有的经营范围，那么就不能享有专利先用权。

4.2. 德国先用权制度

关于技术来源，德国专利法规定独立作出发明的人可以享有专利先用权。虽然德国专利法没有规定

善意取得的条件，但是为了排除非法获得发明创造的情形，德国的司法实践中明确以先使用人的善意为前提。同时，专利申请人在申请日前向他人公开了发明但对该专利申请保留了权利，那么在先获得该发明创造的人在六个月内不得主张专利先用权。综上，德国专利先用权技术来源的对象包括专利权人，但是存在时间上的限制。

关于必要准备，德国专利法规定了两个要件，一是客观上与发明有关的行为，二是主观上具有立刻实施发明的意图。与发明有关的行为指的是能够使发明成为现实的行为，比如购买或制造相关设备。在德国理论界一般认为，只有在先使用人在先使用时占有了该发明，即掌握了该发明的技术原理，才能取得专利先用权。由此可知，在先使用人只有已经占有发明，才可以认定其完成了必要准备中的技术准备。而在这之后的与发明有关的行为的判定内容包括物质准备在内，综上，在德国专利法中是以“共同要件说”作为判定必要准备的标准。

关于原有范围，德国专利法规定了在先使用人为了自身事业的需要，在自己或者他人的工作场所，享有使用其发明的权利。在司法实践中，法院会着重从事业目的的角度去考量，由此可以看出德国在原有范围方面采用了质化的标准。

综合上述观点，日本专利先用权的技术来源严格将专利权人排除在外，而德国则有限的允许技术来源于专利权人；在必要准备要件上，日本和德国均采用了“共同要件说”，这给我们国家的专利先用权制度提供了新的思路，也对必要准备的标准提出了更高的要求；此外，在原有范围的标准上，日本和德国均采用了质化标准，这和我一直采取的量化标准也有所不同，我国立法机关需要考量将量化标准转化为质化标准的可行性以及合理性。

5. 我国专利先用权制度适用的优化路径

5.1. 对技术来源要件的完善

笔者认为“技术来源”对象应当包括专利权人，从目前的《专利法》和相关司法解释来看，仅规定了非法来源不能取得专利先用权，而没有明确说明专利权人能否成为技术来源的对象。通过域外考察发现，部分国家肯定或否定了专利权人能否成为技术来源的对象，这样在法院审理案件中，可以给出明确的指引[6]，不至于出现争议或者冲突判决。例如，日本在先用权成立的主体要件中规定了先用权的发明途径为自主独立研发或者从其他发明人处获得，但无论从专利权人处获得是合法途径还是非法途径，都不符合先用权成立要件。而德国专利法则规定了有条件的技术来源。因此，我国立法机关需要制定完善相关法律法规，对此问题作出回应；司法机关也可出台相关司法解释，进一步明确技术来源的范围[7]。

而对于这个问题，笔者认为虽然将专利权人纳入到技术来源的范围会扩大先用权人的权利范围，但是在先使用人如果善意的通过购买合同、授权等合法途径从专利权人处取得相关技术，应当受到法律保护。在先使用人无法预估专利权人何时申请专利，此时保护在先使用人的利益是法不溯及既往原则和公平原则的体现，也能够维护市场交易秩序的稳定。

综上所述，《专利法》或者司法解释应当明确规定构成先用权的技术来源有两个途径：一是先使用人独立研发的技术成果；二是先使用人从其他发明人或者专利权人处合法取得的发明成果。这样可以解决司法实践中存在的问题，从专利技术方案许可和宽限期条款来看，完善上述规定是十分必要的。

5.2. 对必要准备要件的完善

对于“必要准备”的适用标准，我国专利法司法解释对此虽然规定了采用“技术要件”或者“物质要件”的选择性标准，但诚如上文所说，这种准入门槛过低且会导致司法实践中的做法和法条规定的不一致；并且这种规定在逻辑上存在明显的漏洞，这种提法是不合理的[8]，笔者建议将“技术要件”和“物

质要件”作为并列的两个条件，即同时满足两者才符合“必要准备”的要求，法院在审理中应当认定属于专利法第75条的已经作好制造、使用的必要准备：(一) 已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；(二) 已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料[9]。

此外，“必要准备”必须是实质性准备，不能仅对某个项目进行可行性论证或是实施某个项目的意向，而应该做好技术性的准备工作，如完成相关设备的制造或购买、准备好相关模具或者原材料。同时行为人的准备行为需要具有延续性，包括行为上的延续性和时间上的延续性，其制造、使用、销售、许诺销售、进口相关产品行为以及准备行为须为延续状态，任何中止行为将不产生先用权[10]。

5.3. 对原有范围要件的完善

对于如何界定先用权制度中的“原有范围”，笔者建议可以通过考察域外国家立法经验来对此加以完善，日本和德国等均选择采用“质化标准”[11]，日本立法规定：在原先的专利实施或者准备实施该发明及业务目的范围内，对该专利申请中的专利拥有普通实施许可权；德国立法规定：先用权人可以按照“原有的事业目的范围”继续实施该专利。可以看出，日本和德国都采取了“质化标准”的判定要素，自身的事业范围是什么，企业或者个人就极力发展什么，这一标准可以作为我国专利法或者司法解释的参考，从先使用人权益的保护和市场经济发展规律等角度考虑，先用权“原有范围”从量化标准转为“质化标准”是十分必要且合理的。

在采用“质化标准”的同时为了平衡专利权人的利益，笔者认为需要对“质化标准”也设置一定的权限：首先，先用权人的经营范围限于原有的产业领域，否则会导致先用权范围的无限扩大；其次，先用权人数量不得增加，在申请日之前合法取得先用权的人已经确定，不得在申请日后增加实施人，先用权人不得转让、继承或者入股、投资相关技术；最后，先用权人不得参照权利要求书改进技术[12]，先用权人在申请日前的改进行为不受约束，但申请日后为了保护专利权人的合法权利，先用权人要受权利要求书的制约，不得参照权利要求书改进技术，因为从属权利书中记载的附加技术特征也属于专利权人的智力成果应受保护。

6. 结语

在我国专利法采用先申请模式的大背景下，科学平衡在先使用人和专利权人的利益是十分重要的。在科技创新的大背景下我们要鼓励发明人的发明创造，而做好专利先用权的制度设计也至关重要，否则专利权人拥有的垄断性的权利会对在先使用人造成侵害。在立法设计的过程中，需要考量其中的合理性和可操作性，而可操作性具体表现在构成要件也就是适用标准上，结合对我国专利先用权制度理论和司法实践的研究，笔者认为可以对我国的专利先用权制度做出以下方面的修改以使其更加合理和完备：其一，“技术来源”的对象应当包括专利权人；其二，“必要准备”采用“共同要件说”，即需要同时满足技术准备和物质准备，并且先使用人的必要准备必须是实质性准备且准备行为具有延续性；其三，“原有范围”采用“质化标准”，同时为了平衡专利权人的利益，对“质化标准”要设置一定的权限。

先用权的合理设置将激发公众进行发明创造的热情，对于推动社会科技创新和法律制度完善具有积极深远的影响。相信通过上述对于先用权制度的修正建议，必将使我国的先用权制度更加完善，在司法实践中发挥出更高效的作用。

参考文献

- [1] 王保民, 张晓. 我国专利先用权制度实施的困境与立法完善[J]. 知识产权, 2013(8): 59-64.
- [2] 杨立新, 刘宗胜. 论抗辩与抗辩权[J]. 河北法学, 2004, 22(10): 6-12.
- [3] 韩明志. 抗辩权利论[J]. 河北法学, 2004, 22(1): 98-103.

- [4] 张晓. 论专利权与专利先用权的冲突协调[J]. 知识产权, 2017(9): 58-62.
- [5] 陈子龙. 关于先用权“原有范围”的再思考[J]. 法学, 1998(7): 39-41.
- [6] 谢益彬. 专利先用权制度研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 华东政法大学, 2013.
- [7] 孟晓丽. 我国专利先用权制度研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 南京理工大学, 2015.
- [8] 李文红. 专利先用权及其法律适用若干问题研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 华东政法大学, 2014.
- [9] 刘立春. 论先用权中“必要准备”成立的标准[J]. 电子知识产权, 2012(7): 78-83.
- [10] 张方圆. 专利先用权抗辩研究——基于专利侵权诉讼典型案例的实证分析[D]. 上海: 华东政法大学, 2014.
- [11] 赵栋. 专利先用权中若干基本法律问题初探[J]. 科技与法律, 2011(3): 92-96.
- [12] 李华, 李美丽. 专利技术的在先使用问题研究[J]. 西南政法大学学报, 2004(1): 64-67.