

现有技术/现有设计抗辩法律问题和实务操作刍议

刘 伟

专利侵权诉讼中，被诉侵权方的抗辩方式除了不侵权抗辩之外，还可以有现有技术/现有设计抗辩。在审判实践以及实务操作中，由于现有技术/设计的取证以及证明难度较高等问题，当事人在案件中进行有效的现有技术/设计抗辩的案件比例仍然较低。在司法实践中，由于正式纳入《专利法》的时间较短，对于抗辩过程中具体适用的比对标准、具体方式等操作实务问题仍无详实的规范或司法文件可循。下文将根据当前已有的法律规定、司法解释、地方性司法文件以及各级法院的司法判例等，对现有技术/设计抗辩的法律规定和法律适用、审判实践标准以及实务操作等方面进行初步探讨。

1、关于现有技术/设计抗辩法律规定的演化

2001年7月1日实施的《专利法》中没有对现有技术抗辩作出明确规定。但是，在当时的司法实践中，已经具有已有公知技术抗辩的审判探索，例如，2001年7月1日实施的《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》中提及“被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的”可以不因涉案专利被提起无效请求而中止诉讼。

2009年10月1日实施的《专利法》中增加了第62条相关内容，其中规定“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”，该法条给出了现有技术抗辩的明确法律依据。而且该规定没有将现有技术抗辩的范围限制于“等同侵权”的情形，即表明在“相同侵权”和“等同侵权”情形下均可以主张现有技术抗辩。

在 2021 年 6 月 1 日实施的最新版《专利法》中相关法条序号变更为第 67 条，法条内容未做改变。

2、关于现有技术范围的定义

2001 年 7 月 1 日实施的《专利法》中没有对现有技术本身进行明确定义，但其对专利的新颖性作出定义。参照其定义，已有技术可理解为在申请日以前在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知的技术。已有设计可理解为申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的设计。在 2001 版本的《专利法》中，对涉及新颖性的“使用公开”的证据仅限国内范围，其为相对新颖性标准。

在 2009 年 10 月 1 日实施的《专利法》对上述第 22 条、第 23 条的法条序号保持未变，但对内容作出重大修改，将现有技术明确定义为“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”，现有设计明确定义为“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。”修改后的《专利法》定义的现有技术和现有设计的范围包括世界范围任何形式的为公众所知的技术，其为“绝对新颖性标准”。

在 2021 年 6 月 1 日实施的最新版《专利法》中，有关现有技术
和现有设计的规定以及对应的法条序号均未做修改。

3. 新旧法律适用问题

根据最高人民法院在 2016 年 4 月 1 日公布的《关于审理侵犯专
利权纠纷案件适用法律若干问题的解释（二）》，对于被诉侵权人主张
的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日施
行的专利法界定现有技术或者现有设计。根据国家知识产权局曾经颁
布的过渡办法，对于现有技术抗辩权利是否可主张的法律适用，应以
被诉侵权行为的实施时间为准，而非涉案专利的申请日。

4. 现有技术抗辩审判标准及实务操作

根据以上法律分析，符合公开日期和公开范围的相关技术可以作
为抗辩的证据，就具体形式而言，抗辩所用证据可以包括公开出版或
公告的教科书、期刊、专利等，还可以包括公开使用的技术，如公开
销售的产品或相关介绍资料等。

（1）现有技术抗辩的比对对象

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问
题的解释》第 14 条规定：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，
与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人

民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第 62 条规定的现有技术。

因此，现有技术抗辩是将被控物与现有技术进行比较，但又不能脱离涉案专利，需要将被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与现有技术的相应特征进行比对，或被诉设计与现有设计进行比对。

对于被诉侵权产品中与专利权范围无关的技术特征，在判断现有技术抗辩时不予考虑。

(2) 现有技术抗辩的技术特征比对标准

根据《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》第 14 条的规定，现有技术抗辩涉及的技术特征的比对应达到“相同或者无实质性差异”的标准，现有设计抗辩的比对也应达到相同或者无实质性差异”的标准。

对于“无实质性差异”的认定标准，在审判实践中，通常借鉴侵权判定的“等同”概念以及创造性评价中的“显而易见”概念，即以本领域技术人员的角度，考虑技术手段的差别、功能或作用以及技术效果的差别等是否显而易见来判断二者是否具有“实质性差异”。最高人民法院的如下案例供参考：

最高人民法院在（2020）最高法知民终 107 号判决书中认为“两种连接方式的区别仅在于通过螺母间接连接和通过自身端口螺纹直接连接，二者属于本领域常规的替换手段，所达到的技术效果相同，属于无实质性差异的技术特征…这种连接位置变化是本领域普通技

术人员根据安装设计和实际使用需求可以灵活调整的常规替换手段，达到的技术效果相同，属于无实质性差异的技术特征”。最高人民法院在（2021）最高法知民终 95 号判决书中认为“被诉侵权技术方案中的闪光层与对比文件中的反光层在技术方案中所起的作用不同，所带来的技术效果不同，二者具有实质性差异，故对比文件未披露被诉落入涉案专利权保护范围的全部技术特征，集美公司、景多公司提出的现有技术抗辩不能成立”。

此外，上海、北京两地的高级人民法院发布的司法政策指导文件也对现有技术抗辩作出相应规定。例如，北京市高级人民法院 2017 年发布的《专利侵权判定指南》中规定，审查现有技术抗辩是否成立，应当判断被诉落入专利权保护范围的技术特征与现有技术中的相应技术特征是否相同或等同。上述地方性司法政策对现有技术抗辩借鉴“等同”判定原则进行了相应规定和指引。

需要注意的是，近几年来，根据最高人民法院的相关判例，现有技术抗辩的“无实质性差异”的认定标准与侵权判定中的“等同”标准需要有所区分，二者概念不能直接互换。此外，“无实质性差异”的认定标准与确权程序中的创造性判断标准也不能完全相同，二者概念上亦不能直接互换。例如，最高人民法院在王业慈、徐州华盛实业有限公司侵害发明专利权纠纷二审案（案号（2019）最高法知民终 89 号）中认为，“原审法院上述判断方法混淆了等同侵权与现有技术抗辩的判定方法。现有技术抗辩应遵循被诉落入专利权保护范围的全部特征与一项现有技术相应特征相同或无实质性差异的判断标

准。被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。本案中，七洲集团的潜水泵实物与被诉侵权产品的卡簧分别设置在电机壳底部和下端环内孔两个不同位置上，差别明显，且卡簧设置在下端环内孔是涉案专利的发明点所在，应认为二者上述技术特征存在实质性差异。因此，原审法院关于华盛公司依据七洲集团潜水泵提出的现有技术抗辩成立的认定存在错误，本院予以纠正”。

（3）现有设计抗辩的比对标准

《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》第 14 条规定：被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第 62 条规定的现有设计。

关于被诉外观设计与现有设计相比是否“无实质性差异”，审判实践中，通常借鉴外观设计侵权判定中的“相近似”概念以及确权程序中的“明显区别”概念。北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》中规定，现有设计抗辩，是指被诉侵权外观与一项现有设计相同或者相近似。

根据《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》第 10 条规定，人民法院认定外观设计是否相同或近似时，应当根据专利设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整

体视觉效果进行综合判断，即“整体观察、综合判断”原则。如下案例可供参考。

浙江省高级人民法院在史德莱有限公司与宁波雅唐日用品有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案的判决中认为“将被诉侵权设计中的碗、盘子、杯子与对应的现有设计分别进行比对，二者仅存在局部、细微的差异，这些差异对产品的整体视觉效果不足以产生显著影响，总体而言，被诉侵权设计是与现有设计相近似的设计。同时，对于碗、盘类产品的设计，一般消费者更容易关注整体形状及表面图案的变化，因此整体形状及表面图案对整体视觉效果的影响更大。被诉侵权设计为了叠放稳定而在盘子、碗的底部增加同心圆设计，主要是为了功能需要而进行的设计，从视觉效果上看只是细小的结构和线条变化，对整体视觉效果未产生实质性影响。”

上海市第一中级人民法院在沪一中民五（知）初字第 117 号案件中认为“被控侵权产品与现有设计之间的区别点 1-5，亦是涉案专利与现有设计的区别特征，而被控侵权产品使用了上述区别特征，其对整体视觉效果更具影响，而被控侵权产品与涉案专利间的区别特征属于形状上的微小变化，一般消费者通常难以察觉两者间的差异，故被控侵权产品在整体视觉效果上与涉案专利无实质性差异，落入涉案专利的保护范围，现有设计抗辩不能成立。”

（4）单一抗辩和组合抗辩

根据《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》规定，现有技术抗辩应该以一项现有技术或一个现有设计为准，因此原则上不能多个技术方案组合或多种现有设计组合进行抗辩。

但是，在司法实践中，对“一项现有技术”或“一个现有设计”的对比对象进行了扩张解释。例如，北京市高级人民法院法院于 2017 年发布的《专利侵权判定指南》中规定，所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

可见，根据上诉司法实践，在进行现有技术抗辩的对比时，允许以一份对比文献中记载的一项现有技术或一个现有设计与公知常识或惯常设计的简单组合主张现有技术抗辩。

5、结语

综上，在现有技术/现有设计抗辩中，需要考虑被诉侵权产品、现有技术/设计、专利技术方案/专利设计三个方面，而非简单的两两比对。比对的方式应该基于权利人的侵权主张和涉案专利的保护范围，对于现有技术抗辩而言，应将涉案侵权产品的被诉落入涉案专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术或其与公知常识的组合进行比对，进而判断相关特征之间是否相同或无实质性差异；对于现有设计而言，应将被诉侵权设计的设计特征与一项现有设计或其与惯常设计的组合进行比对，进而以“整体观察、综合判断”原则判断二者是

否相同或无实质性差异。在实务操作中，应紧扣权利人在侵权程序中的侵权主张以及涉案专利的保护范围，并结合权利人在确权程序中的相关主张以及生效决定、行政判决中的相关认定，对是否相同或无实质性差异进行综合判断。