

浅议抵触申请抗辩的理论基础及其法律适用

何伦健

摘要：抵触申请抗辩是我国司法实践中已然存在但我国专利法尚未明确规定的抗辩事由。这意味着该抗辩方式至今还存在广泛争议。参照现有技术抗辩来看，在当前的专利侵权与无效二元分立机制下，抵触申请抗辩的理论基础在于被控侵权人的行为具有正当性，而非被授予的专利权不符合专利法规定的授权条件。抵触申请抗辩的适用也应基于此理论基础进一步完善、规范，以维护专利法律适用的统一。

关键词：抵触申请，抵触申请抗辩，在先申请技术，现有技术抗辩，专利侵权

引言

抵触申请抗辩并非我国专利法明确规定的抗辩事由，而是从某些特殊案例中逐渐发展出来的抗辩方式。2025年12月20日发布的《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（三）（征求意见稿）》第21条规定，当事人依据向国务院专利行政部门提出的在先申请主张不侵权抗辩，被诉侵权技术方案的全部技术特征均已被该在先申请单独、完整地公开的，人民法院应当认定不构成专利侵权。这是最高法为将抵触申请抗辩增加为一种新抗辩事由而作出的再次努力。毕竟这种抗辩方式目前来看还是缺乏明确的法律依据。我国专利法律实践中对于抵触申请抗辩的态度远未达成普遍共识，部分专家、学者仍持谨慎或否定态度，以至于这种抗辩方式迟迟未能在司法解释中得到明确规定。

支持者认为，这种抗辩更为直接，避免被告启动专利无效宣告请求审查程序，有助于侵权诉讼快速结案，提高司法效率等。然而，深入分析抵触申请抗辩方式的理论基础和实践效果，会发现目前仍然存在一些理论困境和现实问题。本文将从我国司法实践出发，论述设立抵触申请抗辩制度的理论基础，并据此提出完善抵触申请抗辩制度的建议。

一、现阶段抵触申请抗辩的法律适用及其存在的问题

目前，司法实践中，被控侵权人主张被诉侵权技术与抵触申请相同的，一般参照现有技术抗辩处理。如果被诉侵权技术方案已被抵触申请公开，则认定抵触申请抗辩成立。一般认为，现有技术抗辩的理论基础在于专利权的保护范围不得包括现有技术^[1]。而抵触申请抗辩与现有技术抗辩的理论基础密切相关。如果被诉侵权技术方案相对于抵触申请不具有可专利性，不应被授予专利权，则在专利侵权诉讼中也不应认定其构成专利侵权^[2]。换言之，抵触申请能够破坏在后申请的涉案专利的新颖性，故其不应被纳入作为在后申请的涉案专利的保护范围，而被诉侵权技术方案与抵触申请相同或实质相同，相应地也不应被纳入涉案专利的保护范围。

学术上还有一种观点认为，在权利冲突视角下，若涉案发明专利存在抵触申请，则意味着在抵触申请的说明书所公开的范围内主张获得垄断的权利，自抵触申请公开后就归属于抵触申请的申请人，涉案专利权人从此丧失在抵触申请说明书所公开的范围主张获得垄断的权利，进而也丧失了处于该范围内的专利权。专利权的丧失使得主张侵犯专利的基础不复存在，故应当允许抵触申请进行专利侵权抗辩^[3]。

不难发现，上述两种观点实际上都是认为，抵触申请抗辩的理论基础在于涉案专利的权利缺陷，即专利权的保护范围过大，包括了在先申请技术，涉案专利不具备新颖性，应当宣告无效。因此，在其看来，抵触申请抗辩与现有技术抗辩相同，底层逻辑都是涉案专利不具备新颖性，本质上是一种无效抗辩（可称之为**权利无效论**）。

不难发现，这种观点至少存在以下问题：

首先,从一些在先判例来看,目前适用抵触申请抗辩的理论逻辑尚不清晰。专利侵权诉讼中,未经宣告无效,涉案专利通常应被推定为有效。即使认为抵触申请不应纳入涉案专利的保护范围,也应当将其当做有效专利来对待,只是对其保护范围应当做限制性解释,即将抵触申请排除在保护范围之外。但另一方面,允许抵触申请抗辩的理论基础却在于抵触申请能够破坏涉案专利的新颖性,不符合授予专利权的条件,不应当获得专利保护。这与侵权诉讼中涉案专利应当推定有效相矛盾。可见,涉案专利应当按照推定有效来对待还是视为无效来对待,仍然还左右摇摆不定。

其次,抵触申请抗辩作为无效抗辩的一种,缺乏法律依据。目前,专利无效的判定由国家知识产权局专属行使,法院通常是对其作出的无效决定进行司法审查,而不会直接判定专利权有效或无效。因此,我国专利法并未规定被告可以作无效抗辩。被告认为涉案专利无效的,应当向国家知识产权局提出无效请求,经审查后决定是否宣告无效。因此,个案中允许的抵触申请抗辩实际上审查了涉案专利相对于抵触申请是否具备新颖性的无效理由,缺乏法律依据,一定程度上只是给无效抗辩换个马甲,以规避专利法的限制。并且,抵触申请抗辩容易导致民事判决与无效决定之间的冲突,影响法律适用的权威性。比如,在深圳市威某电子有限公司与雷某电子有限公司等侵害发明专利权纠纷一案中,二审法院认定,被诉侵权技术方案与涉案专利权利要求 1、2、7 相对应的技术特征已经被 CN208862313U 的实用新型专利全部公开,故雷某公司主张的抵触申请抗辩成立。换言之,法院实质上认定涉案专利相对于 313U 专利不具备新颖性。但生效无效决定认定,涉案专利相对于 313U 专利具备新颖性[4]。

第三,抵触申请抗辩并未考察被告是否真的存在在先申请技术的实施行为,抗辩存在事实认定上的逻辑悖论。顾名思义,抵触申请抗辩是指被告主张其实施的是在先申请技术,不构成专利侵权。存在抵触申请,只是存在实施在先申请技术的可能性。实践中,被告主张抵触申请抗辩,往往是在被起诉侵权后才通过检索分析现有技术,发现存在与被诉侵权产品相同或实质相同的在先申请,并据此主张不侵权抗辩的,本身并不存在事实上的实施行为,在此之前对在先申请技术可能完全不知情。此种情形下,认定被告实施的是在先申请技术,缺乏事实基础。尤其是在专利权人仅起诉销售商侵权时,销售商只实施了销售、许诺销售行为,更难以认定其实施了在先申请技术。此外,如果被诉侵权行为发生在抵触申请公开或公告之前,且缺乏其它合法来源,比如被告未提交证据证明其技术来源于在先申请人的许可,则此时在先申请技术尚处于保密状态,认定被告实施在先申请技术,明显缺乏合理性。

二、抵触申请抗辩的正当性基础

事实上,从专利法第 67 条的规定来看,现有技术抗辩的立法本意应当在于社会公众有实施现有技术的权利,不受专利权的限制。如果被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术,则不构成侵犯专利权。尹新天先生也认为,规定现有技术抗辩的原因是在于现有技术是申请日前已经为公众所知的技术,属于公有领域,公众有权利自由实施[5]。可见,现有技术抗辩的正当性基础不在于涉案专利的权利无效,而在于被控侵权人有权实施现有技术,其行为本身具有正当性(可称之为**行为正当论**)。这种抗辩不考虑涉案专利是否有效的问题,即不考虑该现有技术是否影响涉案专利的新颖性、创造性。也正因为这个原因,在专利侵权诉讼中,如果被告主张现有技术抗辩,法院可以直接审理被诉侵权产品是否与现有技术相同或实质相同,避免了对专利有效性的审查,提高了解决侵权纠纷的效率。现阶段,一些观点将现有技术抗辩的法理基础归结为现有技术影响涉案专利的新颖性甚至创造性,明显与专利法第 67 条的立法本意不符。

按照这个逻辑,抵触申请抗辩的理论基础也应当在于,被控侵权人有权实施在先申请技术,其实施行为本身具有正当性,因此,不构成专利侵权。这种理论进路是从正面对实施在先申请技术行为进行肯定,并作出正向的法律评价。这就使得专利侵权纠纷的解决同样可以

不涉及涉案专利是否有效的问题，从而避免了法院将其职权范围扩张到国家知识产权局专属的专利无效审查。这一点在美日等国家则不存在法律障碍。美国、日本法院有权在专利侵权诉讼中对专利的有效性进行审查，通过否定专利的有效性来否定专利侵权。一定程度上，抵触申请抗辩是专利侵权诉讼中法院为了早日结案而另辟的蹊径，是为了避免等待无效审查结果。

事实上，在先申请人实施其在先申请技术，应当认为具有正当性。这种正当性来自被告实施的是其自己的专利技术，且其专利权相对于涉案专利属于在先权利。在后专利权人无权禁止在先权利人行使其在先权利。例如，当甲和乙就同样的发明创造前后申请实用新型专利时，甲的在先申请由于审查方面的原因在后授权，乙的在后申请更早获得授权。此时甲实施在先申请技术构成对乙的专利的侵权。但根据先申请原则，甲才是该发明创造的合法权利人，有权自行实施。判决甲构成侵权明显不合理。目前，一些观点将抵触申请抗辩也归结为抵触申请影响涉案专利的新颖性，其实质仍然是无效抗辩，忽视了被控侵权人本身行为的正当性，同样与所参照适用的专利法第 67 条的立法本意不符。

此外，抵触申请抗辩的正当性基础在于行为本身的正当性。这要求被告实施在先申请技术应当是善意的。换言之，其对于该技术具有合法来源。在先申请技术不属于自由技术。只有在被告有权实施时，比如获得许可，才有权作出抵触申请抗辩。如果其未获得许可，则应认定抵触申请抗辩不成立。此时被告可以选择无效宣告程序进行救济。

三、法律适用规则完善建议

基于上述理论基础，以及在先申请技术并非社会公众可以自由实施的技术，抵触申请抗辩成立与否不宜仅仅简单地考虑被诉侵权技术是否与在先申请技术相同或实质相同（按照新颖性标准判断），还应当考察以下几种条件是否成就：

1. 被告客观上存在实施在先申请技术的行为

被告实施在先申请技术，具有正当性，因此专利法给予正面评价，不应认定为侵权。因此，抵触申请抗辩的成立必须以存在实施在先申请技术的行为为前提。如果其并未实施在先申请技术，则被诉侵权行为与抵触申请缺乏法律上的逻辑关系，抵触申请抗辩难以成立。仅凭存在与被诉侵权技术相同或实质相同的在先专利申请，并不能证明其实施了在先申请技术，也不足以产生对抗专利权的实体权利，不应构成独立的抗辩基础。比如，被告从境外进口被诉侵权产品并在境内销售，缺乏实施在先申请技术的行为，即使其是在先申请技术的权利人，也不应允许抵触申请抗辩。此时，更适宜的做法是，被告根据该抵触申请文件向国家知识产权局请求宣告涉案专利无效，来避免被认定为专利侵权。

2. 主张抵触申请抗辩的被告是适格的。这主要包括两个方面：一是被告是否是实施主体。如果是产品权利要求，主张抵触申请抗辩的被告应该是产品制造商，而销售商、进口商、使用者未曾实施在先申请技术，不应主张抵触申请抗辩。二是被告实施在先申请技术的时间。如果实施时间在在先的实用新型专利授权公告或者发明专利申请公布之前，因为此时在先申请技术尚处于保密状态，社会公众客观上无法获得在先申请的技术内容，主张抵触申请抗辩的被告应是在先申请的权利人或其被许可人。其他主体由于无法合法地获得在先申请技术，客观上难以实施，抵触申请抗辩自然难以成立。因此，如果被告并非在先申请的权利人或其被许可人，则应推定抵触申请抗辩不能成立，除非其有相反证据证明其在前申请技术具有合法来源。如果实施时间在在先的实用新型专利授权公告或者发明专利申请公布之后，其他主体由于可以合法地获得并实施在先申请技术，应当都允许主张抵触申请抗辩，而不仅是限于在先申请人或其授权的主体。至于其实施行为是否侵害了基于抵触申请的专利权，应另当别论。

3. 应该限于善意实施在先申请技术。如前所述，抵触申请抗辩的理论基础在于，被告实施的是其在先申请技术，与涉案专利是否有效无关，其落脚点在于被告行为具有正当性。但

被告实施在先申请技术的前提是，被告可以合法地获得在先申请技术。如果被告无法合法地获得在先申请技术，则客观上无法实施该技术。非法获得的在先申请技术不宜作为抵触申请抗辩的基础。

有观点认为，抵触申请抗辩是否成立还应当考虑抵触申请的最终授权情况，即抵触申请已经被授予专利权且其与涉案专利构成重复授权的，抗辩才能成立^[6]。对此，笔者认为，抵触申请抗辩关注的重点在于被告实施的在先申请技术是否存在合法来源，并未限定其具体来自抵触申请文件的权利要求书还是说明书。从这个角度看，即使被诉侵权技术方案仅记载在抵触申请的说明书中，其抗辩仍应当成立。要求抵触申请与涉案专利构成重复授权，抵触申请抗辩才能成立，实际上限缩了抵触申请的适用范围。毕竟确定是否构成抵触申请，应当以其全文内容为准。

四、结束语

专利侵权抗辩制度的完善应当坚持体系协调、利益平衡、务实可行的原则。抵触申请抗辩作为一种司法实践中自发产生的抗辩方式，虽然在个别案件中看似实现了个案公正，但其法律适用却可能破坏专利法的整体协调性，产生违背事实认定逻辑、破坏专利无效专属审查制度等负面效应。事实上，抵触申请抗辩发挥作用的空间已经越来越小，已经没有最初出现时那么重要。一方面，随着专利审查质量与效率的不断提升，先申请后授权的现象在减少，不具有新颖性和明显不具有创造性的专利授权不断减少，涉案专利与在先申请在后授权的专利之间的权利冲突已经从源头日益减少。另一方面，专利无效审查决定的作出日益高效，专利权利状态能更快得到确定，本就不多的能适用抵触申请抗辩的专利侵权案也完全可以通过无效宣告程序得到快速解决。因此，在侵权判定与专利有效性判定分野的大框架下，抵触申请抗辩的适用已经没那么紧要，基于行为正当性的理论基础，严格适用抵触申请抗辩制度，或许更为合适。

注释：

[1]孔祥俊、王永昌、李剑，《〈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〉的理解与适用》，载《人民司法·应用》2010年第3期，第27页；

[2]杜微科、傅蕾，抵触申请抗辩及其制度完善，载《知识产权》2016年第11期，第29-30页；

[3]杨存吉，抵触申请在专利侵权抗辩中的适用——以权利冲突为视角，发布日期2016年9月7日，文章来源<https://www.hfiplaw.cn/details/14505.html>。

[4]参见（2024）最高法知民终778号民事判决书；

[5]尹新天著，《专利法详解》，知识产权出版社，2011年版，第695页；

[6]蒋海军等，对专利侵权诉讼中抵触申请抗辩的思考，发布日期2019年12月26日，文章来源<http://www.raytoip.cn/display.php?id=557>。