

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 12920061150608

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

专 利 先 用 权 制 度 研 究

Research on The System of Prior User Right

潘伟生

指导教师姓名: 古祖雪 教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()
课题(组)的研究成果,获得()课题(组)
经费或实验室的资助,在()实验室完成。

(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

200 年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

() 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

() 2. 不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)

声明人(签名)：

200 年 月 日

中文摘要

专利先用权对于一个实行一发明一专利原则和先申请原则的专利制度来说，具有非常重要的弥补作用，它不仅能够在一定程度上维护先用户的利益，实现相对的公平，而且更能够保障投资、生产经营等经济活动的稳定性，防止投资的浪费，维护公共的利益。我国虽然是丰富传统技术的“先用国”，但是在先用权制度上却对先用权加以了严格的限制，而且关于先用权的法律规定比较简陋，导致了法律适用的困难和不统一。本文主要从利益平衡理论的角度研究了专利先用权的法理基础，再在分析和借鉴世界各国先用权立法的基础上，结合我国的具体国情，为我国专利先用权制度的进一步完善提出有益的见解。

全文除引言和结语外，正文部分共分为四个部分。

本文第一章主要结合一发明一专利原则和先申请原则论述了专利先用权的产生，并且讨论了专利先用权和专利先用权制度的概念。

第二章主要讨论了专利先用权的性质，分析了关于其性质的各种学说，并进行了深入的个人思考。还讨论了先用权的正当性基础。

第三章分析了各国的专利先用权立法，并探讨了国际条约中的相关规定，以便从中加以借鉴。

第四章根据前面的法理分析和国外的立法分析、借鉴，结合我国的具体国情，依照先用权的各个构成要件和限制条件，分析了我国的先用权立法和司法现状，并提出了相应的完善立法之见解。

关键词：专利先用权；在先权；利益平衡

ABSTRACT

The prior user right is very useful to the patent systems which practice the “one invention, one patent” principle and first-to-file system. It not only protects the benefits of the prior user to relatively realize the fair principle, but also secure the producing and marketing activities. Our country has a great lot of traditional technologies, but our patent law put too many limits on the prior user right. Also, the regulation on the prior user right is too simple and rough. This situation makes it hard to apply the interrelated legislation, and destroys the unification of law application. This article researches the legal theory foundation of prior user right mainly with interests balancing theories, analyzes and profits from the overseas legislation on prior user right, and gives some reasonable suggestion about improving our system of prior user right, embarking from our country national condition.

This article can be divided into four parts, apart from preface and conclusion.

Chapter 1 discusses the engenderation of prior user right, setting out from the “one invention, one patent” principle and first-to-file system. Then, it discusses the concept of prior user right and the system of prior user right.

Chapter 2 analyzes the kinds of theories about the nature of prior user right, and gives my own viewpoint on it. Then it also discusses the legitimacy of the prior user right.

Chapter 3 analyzes the system of prior user right in abroad countries and international treaties.

Chapter 4 analyzes the current situation of prior user right system in our country. Then, according to the analysis of the legal theory foundation and other countries’ legislation of prior user right, this chapter presents some reasonable suggestion about improving our system of prior user right.

Key words: prior user right; prior right; interests balancing

目 录

引 言	1
第一章 概述	3
第一节 专利先用权的产生	3
第二节 专利先用权与专利先用权制度的概念	5
一、专利先用权与专利先用权制度的概念	5
二、专利先用权与相关概念的比较	6
第二章 专利先用权的性质与正当性	13
第一节 专利先用权的性质	13
一、关于专利先用权性质的不同学说	13
二、对专利先用权性质的再思考	16
第二节 专利先用权的正当性	18
一、专利先用权的正当性基础	18
二、专利先用权制度的宗旨	19
第三章 域外的专利先用权制度	21
第一节 大陆法系国家的专利先用权制度	21
一、日本的专利先用权制度	21
二、德国的专利先用权制度	22
三、法国的专利先用权制度	23
第二节 英美法系国家的专利先用权制度	23
一、美国的专利先用权制度	23
二、英国的专利先用权制度	25
第三节 国际条约中关于专利先用权的规定	26
第四章 我国专利先用权制度的现状及其完善	28
第一节 概况	28
第二节 先用技术的来源条件	30
第三节 先用行为的时间和地域条件	33
第四节 已经实施或作好必要准备的含义	34

第五节 专利先用权的限制	35
一、实施行为的类型	36
二、实施行为的范围	38
三、实施主体上的限制	41
结 语	42
参考文献	43
致 谢	46

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 General instruction	3
Subchapter 1 The engenderation of prior user right	3
Subchapter 2 The concept of prior user right and the system of prior user right	5
Section 1 The concept of prior user right and the system of prior user right.....	5
Section 2 The comparison of prior user right to similar concepts.....	6
Chapter 2 The nature of prior user right and its legitimacy	13
Subchapter 1 The nature of prior user right	13
Section 1 Kinds of theories about the nature of prior user right.....	13
Section 2 Again thinking on the nature of prior user right.....	16
Subchapter 2 The legitimacy of prior user right	18
Section 1 The legitimacy of prior user right	18
Section 2 The purpose of prior user right system.....	19
Chapter 3 The system of prior user right in abroad countries	21
Subchapter 1 The system of prior user right in continental law countries	21
Section 1 The system of prior user right in Japan.....	21
Section 2 The system of prior user right in Germany	22
Section 3 The system of prior user right in France	23
Subchapter 2 The system of prior user right in Anglo-American law countries	23
Section 1 The system of prior user right in U.S.A.	23
Section 2 The system of prior user right in Britain.....	25
Subchapter 3 Prior user right in international treaties	26
Chapter 4 The system of prior user right in our country and how to improve it	28
Subchapter 1 General situation	28
Subchapter 2 The origin of technology prior used	30
Subchapter 3 The time and place which prior using act takeplace	33

Subchapter 4	The meaning of “getting ready to implement the technology”	34
Subchapter 5	The limit on prior user right	35
Section 1	Type of the implementation of prior user right	36
Section 2	The scope of the implementation of prior user right	38
Section 3	Persons who can implement the prior user right	41
Conclusion		42
Bibliography		43
Acknowledgements		46

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引 言

专利制度是一项以发明创造为保护对象的知识产权制度，它根据专利法的规定对申请专利的发明创造进行科学的审查，对符合规定的发明创造授予专利权，赋予发明人专有使用的权利，同时将该发明创造公之于众，以利于技术交流和转让，从而促进全社会技术和经济的发展进步。

与许多制度一样，专利制度也具有其双面性。事实上，赋予专利权人垄断的专有权是不利于技术的最大范围推广和利用的，但是，为了使发明人得到回报，也从而激励人们开发研究新的技术，又不得不这样做。因此，专利制度在赋予发明者专有性的专利权的同时，要求发明者将其发明创造向全社会公开，以利于技术的传播和人们的后续研究，并且避免对同一技术的重复研究开发。这实际上相当于，以赋予并保护发明人一定期限的专有权，来换取其对发明创造的公开，以促进技术的传播和发展。因此，可以说专利制度存在着二元的价值目标：一是保护发明人的专有权，二是促进社会科技和经济的发展；对任何一端的偏袒都将不利于社会效用实现最大化。也正是因为如此，专利制度必须在两个价值目标之间达成一个适当的平衡，这也正是知识产权的利益平衡理论所要求的。

事实上，除了技术公开制度，专利制度中还存在诸多其他具体的原则或制度来体现这种私人利益和公共利益的平衡，包括专利权的时间限制、一发明一专利原则、先申请原则或先发明原则、合理使用制度、强制许可制度等等。而专利先用权制度也正是在这种利益平衡原则的指导之下，基于一发明一专利原则和先申请原则而产生的一项制度。

专利权属于一项独占性权利，对于同样的发明创造，原则上只能授予一个专利权，这就是一发明一专利原则。然而，实践中常有两个以上的独立发明人就同一项发明提出专利申请，那么，该专利权应该授予谁呢？对此，世界各国存在两种做法，即先申请原则和先发明原则，其中绝大多数的国家实行的都是先申请原则，仅有美国、菲律宾两个国家实行的是先发明原则。^①而我国基于多种考虑（待下文分析），采用的也是先申请原则。在先申请原则之下，如果两个以上独立的发明人分别就同一项发明创造提出申请，最终只能把专利权授予先行提出申请的

^① 叶京生，主编．美国知识产权案例与评注[M]．上海：上海译文出版社，1998．263．

发明人。而其他的发明人虽然投入了大量人力物力进行研究开发，最终却要落得竹篮打水一场空。显然，这对他们来说是非常不公平的，也会因此降低人们开发技术的积极性。正是为了解决这一问题，专利先用权制度应运而生，即：在符合法定条件的前提下，法律赋予未获得专利权的其他发明人一种特殊的权利，允许其在一定的范围内实施该专利，而不视为侵犯专利权。这样的一种特殊的权利就叫做专利先用权。此外，为了保护善意投资人的正当利益和保持经济活动的稳定，法律又规定，即使不是独立的发明人，只要是善意地获悉该技术，并且也符合法定的其他条件，法律也赋予该投资人同样的专利先用权。

由此可见，专利先用权制度对于完善专利制度的公平性和高效性具有不可忽视的作用。我国专利法于 2008 年 12 月 27 日进行了第三次修改，但是对于此前诸多学者呼吁需要进行修改和完善的专利先用权制度却未见改动。修改后的专利法将关于先用权的规定放在了第 69 条第 1 款第 2 项：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。这样简单的一条规定显然不能很好地阐明包含诸多要件和丰富内容的先用权制度。而另一方面，司法实务中涉及到先用权的争议屡有发生，于是立法的过于简单造成了法律适用的困难和不统一。

本文试图从利益平衡理论的角度来分析专利先用权的法理基础，再在分析和借鉴世界各国相关立法的基础上，结合我国的具体国情，为后续即将出台的新专利法实施细则或者将来的进一步完善专利立法提出有益的见解。

第一章 概述

第一节 专利先用权的产生

要说明先用权的产生，就得先简要了解一下专利的申请制度。专利申请是发明人获得专利权的前提，也是将其发明创造进行公开的程序。由于专利权的专有性（或称独占性、排他性），对于同样的发明创造，原则上只能授予一个专利权，这就是一发明一专利原则。然而，实践中常有两个以上的独立发明人就同一项发明提出专利申请，那么，该专利权应该授予谁呢？对此，世界各国存在两种做法，即先发明制和先申请制。

所谓先发明制，是指几个发明人就同一发明创造提出专利申请时，专利权授予最先完成发明创作的人。^①先发明制保护最先完成发明创造的人，从鼓励发明创造的角度看，这一制度体现出了社会的公平，具有一定的合理性。但是，先发明制的缺点则更为致命。首先，该原则对社会公共利益不利。在先发明制下，发明人常常认为他是最先发明人，总能得到专利权，迟些申请也无妨，因而他常常倾向于对发明创造予以保密，这样就可能造成他人的重复研究，他人也不能尽早从其发明中得到启发，因而对科技的进步不利。其次，判断谁最先完成发明创造将是一件非常困难的事情，“这种证明相当麻烦，不但要考虑构思完成的时间，还要考虑发明实施的时间及发明人付诸实施的程度”^②，程序复杂，费时费力，消耗大量司法资源和社会资源。再次，先发明制还造成了已获得的专利权的不稳定（因为随时可能跳出一个“先发明者”来主张权利），从而也使得相关的经济活动变得无法预料，导致浪费和低效率。

所谓先申请制，是指两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。^③先申请制保护的是最先向专利局提出申请的人，很显然这样的制度设计能够有利于发明创造的尽早公开，加速发明创造的更新周期，在各发明人之间形成技术竞争，有利于技术的不断创新，同时也能够避免重复研究，各发明人通过有效技术检索还能够确定自己的发展方向，避免侵权、保

^① 杨巧，主编．知识产权法[M]．北京：法律出版社，2007．187．

^② 吴汉东．知识产权基本问题研究[M]．北京：中国人民大学出版社，2005．423．

^③ 同本页注①。

持自己的技术优势等作用。此外，由于先申请原则不需要证明发明创造完成时间的先后，只需证明提出申请时间的先后，因此，其处理程序非常简单，节约了社会资源。

鉴于先发明制的重大缺陷和先申请制的诸多优点，目前绝大多数的国家实行的都是先申请制，仅有美国、菲律宾两个国家实行的是先发明制。我国《专利法》也采用了先申请制，该法第9条规定：两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

但是，先申请制也有一些不足之处，其一，该制度会造成科研人员在研究、设计上稍有成就，就争先恐后的申请专利，从而导致大量的不成熟、价值不高的申请出现，给审查工作增加不必要的负担。其二，对于完成同样发明创造而后提出申请的人，其虽然投入了大量人力物力，却最终一无所获，显然是不公平的。为了克服第一个不足，大多数国家在专利法中设计了延迟审查制度，使申请人在提出申请以后的几年内考虑是否请求实质审查。

而在尝试克服先申请制第二个不足的努力中，人们设计出了专利先用权制度，即：对于未获得专利权的其他发明人，只要他们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，法律就赋予他们一种特殊的权利，允许其在一定的范围内继续实施该专利，而不视为侵犯专利权。这样就能够避免未获专利权的其他发明人完全的劳而无获了。这种“特殊的权利”就叫做专利先用权。

此外，还存在这样的情况：出于各种原因（具体待第四章分析），有些人虽然不是独立的发明人，而只是善意地、合法地知悉了某项技术，并为实施该技术而进行了投资，之后该技术却被他人申请了专利，这个时候这些善意的投资人是否应该被判为侵权呢？基于诚实信用原则和信赖保护原则，也为了维护经济活动的稳定性，消除先申请制带来的某些不利因素，世界各国基本上也都赋予了这样的投资人专利先用权，我国相关的司法解释也肯定了这种先用权：

《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)》第96条，“在先制造产品或者使用的方法，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。”

最高人民法院 2003 年 11 月《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿)》第 47 条也规定,“先用权人所实施的技术或者外观设计应当是在专利申请日以前自己研究开发、设计或者合法受让取得的技术或者外观设计。实施侵犯他人权益的技术或者外观设计的,不享有先用权。”

也就是说,只要是善意地、合法地获知某项技术,即使自己本身并非独立的发明人,也可以享有先用权。

另外,需要说明的一点是,虽然专利先用权是为了克服先申请制的不足而产生的一个制度,但是在现代的专利制度中,即使是实行先发明制的美国也存在先用权制度。这一点将在第三章介绍美国专利法的时候进行分析。

第二节 专利先用权与专利先用权制度的概念

一、专利先用权与专利先用权制度的概念

(一) 专利先用权的概念

基于上述先用权的诸多积极作用,也为了与世界各国及国际上的专利立法接轨,我国专利法在第 69 条第 1 款第 2 项对先用权进行了规定:

“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。”

由于有了立法的明确,对于先用权的概念,我国理论界和司法界比较统一,基本上都是从我国专利法的规定出发来下定义,只是在概念的宽窄程度上略有区别。如,程永顺先生认为,“先用权是指某项发明创造在申请人提出专利申请以前,任何人已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备,在该发明创造授予专利权后,仍有继续在原有的范围内制造或者使用该项发明创造的权利”。^①该定义依照专利法的规定,强调了“在原有的范围内制造或者使用”的限制条件。吴汉东先生认为,“先用权是指在他人提出专利申请之前,不知道发明的内容而独自研究出与申请专利的发明同样的发明,或者以正当的方法从研究发明的人那里得知该发明的人,在国内已实施或准备实施该发明时,在

^① 程永顺. 关于先用权的几个问题[J]. 知识产权, 1993, (3): 6.

他人取得专利权后，仍可在一定的范围内继续实施该发明的权利”。^①相比而言，后一定义没有太囿于专利法的规定，不仅说明了先用权的来源条件，而且在实施的范围上也比前一定义要宽泛一些，没有仅仅限定“制造或者使用”的实施方式。因此，在阅读了各国的相关立法和考虑到设置先用权的宗旨后，笔者认为后一定义要更为科学一些。

（二）专利先用权制度的概念

所谓“制度”，是指“要求大家共同遵守的办事规程或行动准则”。^②即，制度意指一种行为的准则，它规定的主要内容是：在什么条件下实施某种行为会带来何种后果。因此，先用权制度即指，规定在何种条件下可以享有先用权、先用权的实施行为如何进行、以及不遵守这种规定会带来何种后果等内容的一整套法律规范的总和。因此，一个完善的先用权制度主要包括两个内容，即：先用权的构成要件和对先用权的限制。至于违反这种限制的后果，就是将会被判定为侵犯他人的专利权，适用专利侵权方面的规定，本文不予讨论。在此笔者先总的对先用权的构成要件和对先用权的限制进行介绍一下，详细的内容将在第四章进行论述。先用权的构成要件包括以下几个方面：

- （1）有人针对一项发明创造申请并获得了一项专利权；
- （2）存在他人的在先使用行为，即：必须有制造、使用行为或者为制造、使用所作的准备工作；
- （3）该制造、使用行为或者为制造、使用所作的准备工作必须在专利申请日前已经进行；
- （4）先用技术的来源必须合法、善意，且在先使用行为也应当是善意的。

对先用权的限制主要是：先用权的实施只能在“原有范围”内；先用权的实施行为方式也有一定的限制；先用权人对该先用技术只能是自己实施，不得许可他人实施和任意转让。

二、专利先用权与相关概念的比较

（一）先用权与在先权的比较

“在先权指的是特定权利人在其原权利，即在先权利受到侵害或有受到侵害

^① 吴汉东. 知识产权基本问题研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005. 468.

^② 中国社会科学院语言研究所词典编辑室, 主编. 现代汉语词典(2002年增补本)[Z]. 北京: 商务印书馆, 2002. 1622.

的现实危险时，基于法律的直接规定而享有的保护个人利益的权利”。^①例如，我国商标法第 9 条规定，“申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”第 31 条规定，“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”又比如，我国专利法第 23 条第三款规定，“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”可见，保护在先权，是我国当前知识产权立法中正确界定相关当事人合法权益，解决权利冲突的重要原则。^②

之所以会产生保护在先权的问题，是因为知识产品的无体性。对于有形的物质产品，“在一定的时空条件下，只能由某个人来实际占有和使用，所有人能够有效地管理自己的有形财产，以排除他人的不法侵占”，^③因此一般不会在这同一个有形物品上产生先后权利的冲突。而知识产品具有无体性，“它难以采用与有体物一样的方式进行实际控制”，^④一项知识产品可以被若干主体同时掌握、同时利用，某人在先掌握之后，他人仍可能利用同样的知识产品。因此，为了保护和激励“首创”，法律有必要对不同主体基于同一知识产品所获得的权利区别先后，以保护在先权利，排斥在后的占有和使用，因此就在立法上明确：不得侵犯他人的在先权利。

在先权与先用权同为知识产权制度中的两个具体权利，乍一看来，似乎颇为相同。先用权似乎也是在他人申请获得专利权之前就享有的实施该技术的一种“权利”，因此，从形式上看似乎是与在先权共通的，都是为了尊重在先的“权利”。可能正是因为这种相似性，导致有些学者忽视了在先权与先用权的差异性，例如，李华和李美丽他们在一篇文章中认为，应当把先用权像在先权那样加以保护。^⑤2001 年最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称《若干规定》）第 15 条，“人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件，涉及权利冲突的，应当保护在先依法享有权利的当事人的合法权益。”第 16 条，“专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。”李华他们认为最高院的这个司

^① 文宁. 在先权研究(硕士学位论文)[D]. 长沙: 中南大学, 2007. 4.

^② 丁丽琪. 知识产权法(二版)[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2007. 34.

^③ 刘红兵. 知识产权在先权利的保护[EB/OL]. <http://rmfyb.chinacourt.org/public/detail.php?id=69944>, 2004-05-23/2009-02-25.

^④ 同本页注②, 第 22 页.

^⑤ 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): 65.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库