

专利法常设委员会

第三十二届会议

2020年12月7日至10日，日内瓦

关于在先使用例外的参考文件草案

秘书处编拟的文件

导 言

1. 专利法常设委员会（SCP）在2019年12月2日至5日于日内瓦举行的第三十一届会议上商定，秘书处将根据 SCP 在第二十八届会议上达成的一致意见，继续就关于专利保护相关专利权例外与限制的参考文件草案开展工作。委员会尤其商定，根据在 SCP 第三十届会议上达成的一致意见，秘书处将编拟一份关于在先使用例外的参考文件草案供 SCP 第三十二届会议讨论，其中将考虑成员国为编拟该参考文件草案提供的任何补充意见（见文件 SCP/31/9 第25段“专利权的例外与限制”项下第一条）。
2. 根据上述决定，秘书处通过其2020年1月10日的 C.8940 号照会，邀请各成员国和地区专利局向国际局提交为编拟关于在先使用例外的参考文件草案提供的任何补充意见。
3. 因此，本文件附件一载有上述参考文件草案，供将于2020年12月7日至10日在日内瓦举行的委员会第三十二届会议讨论。根据委员会的授权，在编拟参考文件草案时，秘书处利用了各成员国向 SCP 第三十二届会议提交的材料，可在 SCP 电子论坛网站上查阅：https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_32/comments_received.html，以及通过 SCP 活动收集的其他信息，如文件 SCP/27/3 所述。此外，秘书处还参考了其他信息来源，以获得关于该议题的补充材料。
4. 该参考文件包含以下部分：(i) 在先使用例外的概述；(ii) 在先使用例外的目的和目标；(iii) 在先使用例外和国际法律框架；(iv) 地区文书中关于在先使用例外的规定；(v) 各国对在先使用例外的

实施；(vi) 成员国在实施在先使用例外时面临的挑战；及(vii) 在先使用例外的实施结果。此外，它还载有一个汇总了关于在先使用例外的各项法律规定的附录。

[后接附件]

关于在先使用例外的参考文件草案

目录

1. 在先使用例外概述	3
2. 在先使用例外的目的和目标	3
3. 在先使用例外和国际法律框架	6
4. 地区文书中的在先使用例外	7
5. 在先使用例外的国家实施情况	9
5.1 规范在先使用例外的法律框架	9
5.2 在先使用例外的范围	11
(a) 有权援引例外的人	11
(b) 善意使用	12
(c) 根据该例外可允许的活动	13
(d) 业务范围的扩大	16
(e) 对发明实施例的修改	17
(f) 行为类型的变化	18
(g) 放弃在先使用	19
(h) 规定在先使用例外的日期	19
(i) 在先使用应发生所在地	20
(j) 该例外可实施性的限制	20
(k) 保护行使在先使用者权利时所处理产品的接收方	20
5.3 在先使用例外和宽限期	20
5.4 先前用户权利的转让	21
5.5 相关问题：在专利无效或驳回后、恢复或授权前的在先使用	21
6. 成员国在实施在先使用例外方面面临的挑战	23
7. 在先使用例外的实施结果	24

附录

1. 在先使用例外概述

1. 根据专利法的一般概念，专利不应授予已存在于现有技术的发明。尽管“现有技术”一词并没有统一的定义，但在很多国家，它包括在专利申请提交之日或优先权日之前，在世界任何地方已向公众公开的所有知识，无论是以书面或口头披露的方式存在，还是以公开使用的方式存在。

2. 在有些情况下，即使获得专利的发明创造在专利申请提交之前已被第三方使用，专利也可以被授予。典型的情况是，第三方在该申请的申请日或优先权日之前在其业务中使用该发明，或者为这种使用做了大量准备，但这些都是秘密进行的。实际上，由于各种商业和经济原因，发明人可能不希望为每一项发明寻求专利保护。例如，当发明人不具备寻求专利保护的条件，或者其商业战略更看重保密而不是专利保护时，这种情况就会发生。根据上述“现有技术”的定义，在申请日或优先权日之前未向公众公开的发明的秘密使用不被视为现有技术。

3. 在大多数专利体系实行的先申请制度中，同一项发明由一人以上独立做出的，则先申请的人有权获得专利。由于公众在专利申请提交和公布前并不掌握发明的细节，所以首先提交专利申请的申请人获得专利被认为是适当的。然而，人们也普遍认为，允许专利权人对在相关申请提交之前秘密使用同一发明的第三方主张其权利，这对在先使用者并不公平。这将剥夺在先使用者从事在相关专利申请提交之前就已经在做的活动的权利。如果在先使用者仅仅因为没有提出专利申请就必须放弃继续使用发明，则它为此承受的经济后果可能过重。

4. 因此，在一些立法中存在允许第三方继续使用获得专利的发明创造的规定，如果该第三方在申请日（或优先权日）之前为其业务的目的善意使用了该发明，或为此目的做了有效或认真的准备。¹此类规定在实践中的作用是，在先使用者可以继续使用该发明而无须承担责任，并且在一定条件下无须向专利权人支付任何报酬，而专利权人对除在先使用者之外的其他各方享有排他权。

5. 一般来说，在先使用例外的目的是在以下两者之间取得平衡：一方面是在先使用者的利益，在先使用者可能已决定不寻求专利保护；另一方面是因向公众公开发明而应得到奖励的专利权人。

6. 尽管国家和地区法律关于在先使用例外的规定有相同的方面，但例外的确切范围可能因司法管辖区而异，如本文件以下各节所述。

7. 存在“在先使用例外”或“在先使用者权利”或“在先使用抗辩”等表述，这取决于在国家一级建立的保护在先使用者活动的制度。虽然这些制度之间可能存在实质性的细微差别，但就本文而言，“关于在先使用的例外”或“在先使用例外”作为通用词条使用。

2. 在先使用例外的目的和目标

8. 总的来说，这项例外的公共政策目标旨在实现专利权人和在先使用者之间的利益平衡，并解决先申请制度固有的不公平问题，从而为整个社会带来收益。虽然在本节的两个标题下论述了这些目标，即专利制度中权利的平衡和公平，但它们都包含相互关联的概念和要素。

¹ 见本文件附录。

权利的平衡

9. 在先使用例外规定的主要目的之一是实现权利持有人和在先使用者之间权利和利益的适当平衡。通过允许在先使用者继续使用发明，这项例外保护了在先使用者的经济利益，最终通过鼓励平行开展创造性活动和竞争使整个社会受益。

10. 因此，在答复关于专利权例外和限制的问卷调查（下称“问卷调查”）²中关于这一例外的公共政策目标的问题时，很多成员国提到了不同各方之间权利和/或利益的平衡。例如，加拿大、中国以及欧亚专利组织指出，提供这种例外是为了按照适用法律的规定，在专利持有人和在先使用者之间“实现适当的权利平衡”。

框 1. 在先使用例外在中国的政策目标

“专利法规定这种例外的目的是平衡权利持有人的权利和第三方的合法利益。这种限制有助于避免出现在实践中存在的不公平现象，产生这种不公平现象的原因是，为发明创造投入人力和物力的实体或个人仅仅因为没有事先提出任何专利申请就无法利用其智力成果[……]。”³

11. 在西班牙，这项例外的目的是“调和专利权人的利益和善意在先使用者的利益”。根据这一例外，“在先使用者被允许继续使用或实施发明，尽管与他是专利所有人的情况相比，须在更严格的条件下使用或实施”。

12. 澳大利亚在其答复中指出，“授予专利不应剥夺一方继续从事其在专利[提交]之前正在做的活动。另一方面，发明人不应对第三方的秘密行为而被剥夺专利保护，因为他们可能对此一无所知”。此外，1990 年《专利法》第 119 条“在专利权人和在专利申请的优先权日之前独立使用发明的第三方的权利之间提供了一种平衡”。⁴

框 2. 在先使用者权利抗辩在美国的政策目标

“通过允许在先使用者/发明人继续持续对发明进行商业使用，同时也允许在后发明人获得可对所有其他人主张的专利，在先使用者权利体现了在先使用者的公平经济利益和专利制度为丰富人类知识库提供激励这一更大目标之间的平衡[……]。”⁵

13. 侧重于在先使用例外经济方面的其他国家有如下表述：在匈牙利，这一例外提供“对善意投资的保护”；在意大利，提供相关例外是为了保护在先使用者对财产的经济状态。人们认为“至关重要的是避免合法创造的价值被破坏。在后专利申请不能危及在先使用者的投资”；在罗马尼亚，在先使用例外是“为了保护一个人在罗马尼亚境内所做的善意投资，并避免权利滥用”⁶。同样，挪威在答复中解释说，如果没有在先使用例外，“秘密使用发明的人将不得不停止使用该发明，因为继续使用会与专利权相冲突。在先使用者的投资会付诸东流，从社区经济的角度来看，这是不利的”。同样，瑞典的答复指出，在先使用例外是“合理的”，“为整个社会提供了经济利益”。在俄罗斯联邦，在先

² 在产权组织专利法常设委员会（SCP）内部开展的问卷调查可在以下网址找到：<https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>。

³ 见中国对调查问卷的答复。

⁴ 见澳大利亚对调查问卷的答复及其对 SCP 第三十二届会议的答复。

⁵ 见美国专商局对在先使用者权利报告的答复：https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf。

⁶ 见这些国家对调查问卷的答复。

使用例外主要是为了保护已经在生产中投入资本的第三方的利益，并激励出于某种原因没有寻求专利保护的人员并行开展的创意活动。⁷

框 3. 在先使用例外在德国的政策目标

“德国专利法第 12 条的目的是确保第三方通过使用或通过使用事件善意取得的财产不会因在后专利申请而贬值。在先使用权旨在防止在合法行使权利过程中产生的经济价值受到不正当损害。在先使用者在既有装置中投入的能力、时间和资本，无论是已利用了发明还是通过使用事件所确认的利用意愿，都不应白白浪费，这种资产也不应因另一方的专利申请而贬值。”⁸

14. 在巴西，在先使用例外涉及“既得权利原则，该原则旨在避免在提交专利申请之日或优先权日之前已在利用发明的善意使用者承担不必要的负担”。⁹AIPPI 法国分会所做的另一种解释是，由于在先使用者没有从专利权人的公开中进行学习，并且这种公开“没有丰富他/她的知识水平”，因此没有理由对这样的在先使用者主张专利权人的排他权。^{10, 11}

先申请制度中的公平性

15. 除了上述目标之外，在先使用例外旨在为大多数专利体系实行的先申请制度提供公平性并减轻其影响。在先申请制度下，如果同一项发明是由一个以上的人独立完成的，则首先提出申请的人有权获得专利。最终，在没有在先使用例外和其他法律救济措施的情况下¹²，专利权人可以对在相关申请提交之前已秘密使用同一发明的在先使用者主张其权利。这种情况被认为对此类在先使用者不公平。这不仅是因为在先使用者会失去他/她所做的重要投资，而且申请专利保护会成为务必要采取的方式，创新者选择通过保密而不是专利进行保护的也会丧失。

16. 在这方面，例如荷兰在答复中尤其解释说，“无论在先使用者[……]出于什么原因对发明保密（例如对专利、商业战略等不感兴趣），专利权人可以对在先使用者主张其权利被认为是不公平的。如果没有‘在先使用’条款，申请专利将成为一种必需，而不是自由选择的结果”。¹³

17. 瑞士在答复中表示，“这一例外旨在通过保护未获得专利的发明创造的发明人所做的投资来限制先申请制度的后果，该发明人在第三方就同一发明提出申请之前就一直在对上述发明保密”。在美利坚合众国，“在第一发明人先申请制度中提供有限的在先使用者权利处理的是此类制度在主题的在先商业使用者和在后专利权人之间产生的固有的不平等”。¹⁴

框 4. 专利权非独占许可（在先使用者的权利）在日本的政策目标

“如果严格适用先申请制度，在另一方当事人提出专利申请之前一直在实施发明的一方当事人被阻止实施获得专利权的同一发明，仅仅由于该当事人在提出申请方面稍有落后，这不一定是公平

⁷ 同上。应当指出，虽然“保护在先使用者的经济利益”这一论述在很多国家被认为是合法的，但它在法国并不适用，因为法国法律并未规定商业实施或认真的准备措施。见 AIPPI 法国分会提交的文件 Q228。

⁸ 德国联邦法院，BGH, Xa ZR 18/08 - Füllstoff, 发表于 GRUR 2010, 47。见德国提交 SCP 第三十二届会议的文件。

⁹ 此外，该原则见于巴西《宪法》第 5 条。见巴西对调查问卷的答复。

¹⁰ AIPPI 法国分会提交的文件 Q228。

¹¹ 与上述目标相关的是，在其他国家的答复中，指出了以下公共政策目标：“不阻止在先使用者利用其成果”（奥地利）；“不使不知道专利存在的一方无法继续利用获得专利的发明”（波兰）；“不损害在更早的日期独立完成与专利所描述发明相同的发明的人（发明人）”（葡萄牙）。见这些国家对调查问卷的答复。

¹² 例如，在联合王国，1949 年《专利法》没有对其在先使用在发明的优先权日之前开始的在先使用者给予保护；然而，保密的在先使用是撤销的理由。见联合王国对调查问卷的答复。

¹³ 见荷兰对调查问卷的答复。

¹⁴ 在先使用者权利抗辩报告，美国专商局，2012 年 1 月，第 51 页。

的。因此，即使采用了这种政策，仍然需要调整专利所有人和在专利申请之前已在实施有关发明的任何一方的利益。”¹⁵

18. AIPPI 法国分会还解释说，“在第一个提出申请的人之前做出或占有发明的第三方的‘权利’必须得到保护，以便保留选择专利申请政策或保密政策的可能性，以避免选择对一项发明保密的一方发现自己因随后提出的专利申请而被剥夺实施该发明的权利的情况；任何其他安排都会间接导致专利申请成为一种必需”。¹⁶

19. 尽管墨西哥的答复强调，一般法律原则是“权利为先到先得”，但它也认为，其立法所规定的在先使用例外是为了“保护善意使用者，使他们能够继续使用其发明，尽管没有参与其中的第三方已获得所述发明的专利，该例外旨在实现同一发明的两个持有人之间的公平，即使只有其中一方获得了该发明的专利”。墨西哥进一步解释说，这种例外是为了保护善意使用者，“前提是使用者可能已为使用该发明投入了经济、物质和智力资源”。日本在关于其法律授予在先使用者非独占许可的答复中也提到，授予此类许可是为了确保专利持有人和在先使用者双方利益的公平性。¹⁷

20. 在塞尔维亚，在先使用例外是“出于公平和经济安全的原因而提供，为了能够对在申请提出之前所做的发明进行投资和利用，就必须确保这种公平和经济安全”。在联合王国，例外的存在是为了确保“在先使用者在专利持有人那里得到公平对待”。¹⁸印度尼西亚、卡塔尔和乌干达的答复也强调，相关例外旨在为善意的在先使用者提供保护。¹⁹

3. 在先使用例外和国际法律框架

21. 没有任何国际条约明确处理在先使用例外。然而，TRIPS 协定第 30 条提供了关于世贸组织成员可提供权利的例外和限制的一般原则。由于第 30 条是一个非约束性（“可”）条款，因此成员被允许，而不是必须，提供权利的有限例外。该条规定：

“授予权利的例外”

各成员可对专利授予的专有权规定有限的例外，只要此类例外不会对专利的正常利用发生无理抵触，也不会无理损害专利所有权人的合法权益，同时考虑到第三方的合法权益。”

22. 尽管在第 30 条的表述中没有明确提及在先使用例外，但该条款的谈判历史表明，其初期草案考虑纳入一份说明性的例外清单，其中包括在先使用例外。²⁰具体来说，1990 年 7 月 23 日草案（W/76）规定：

“[只要考虑到专利所有人和第三方的合法权益，]授予专利的专有权可为某些行为提供有限的例外，这些行为例如包括：

1.1 基于在先使用的权利。

¹⁵ 见日本对调查问卷的答复。

¹⁶ AIPPI 法国分会提交的文件 Q228。

¹⁷ 见日本对 SCP 第三十二届会议的答复。

¹⁸ 该答复进一步解释说，当 1977 年《专利法》生效时，“它剥夺了秘密在先使用者以无效为由起诉专利持有人的权利。为了应对这种剥夺，人们认为仅需给予在先使用者继续使用的权利，使秘密在先使用者可以继续使用，而不会根据第 64 条以侵权为由被起诉”。见联合王国对调查问卷表的答复。

¹⁹ 见各国对调查问卷的答复。

²⁰ 见 Daniel Gervais, 《TRIPS 协定、起草历史和分析》，第三版，Sweet and Maxwell, 2008 年，第 380 页。

1.2 [……]”²¹

23. 最终，说明性清单的方法被放弃，取而代之的是 TRIPS 协定目前第 30 条中更概括性的措辞，TRIPS 协定谈判记录没有解释这一决定的原因。²²

24. 世贸组织争端解决小组在加拿大——医药产品的专利保护这一案例²³中就 TRIPS 协定第 30 条的解释提供了一些指导，该案例的摘要已在其他文件中提供。²⁴尽管在诉讼过程中，双方就在先使用例外与 TRIPS 协定第 30 条的一致性提出了各自的论据，但这一例外并不是争议的具体焦点。^{25, 26}

4. 地区文书中的在先使用例外

25. 一些地区文书规定了在先使用例外。它们是：建立安第斯共同体共同工业产权制度的第 486 号决定（下称“安第斯共同体第 486 号决定”）；修订 1977 年 3 月 2 日关于建立非洲知识产权组织的班吉协定的协定（1999 年）（下称“班吉协定”）；海湾阿拉伯国家合作委员会专利条例；及欧亚专利公约下的专利条例。²⁷

表 1. 地区文书

安第斯共同体第 486 号决定²⁸

第 55 条：

“第 55 条——在不损害本决定中关于专利无效的规定的情况下，不得对第三方主张专利所授予的权利，该第三方在被授予专利的申请的优先权日或申请日之前，已经在善意使用或运用发明，或者已经为此种使用或运用进行了有效和认真的准备。

在这种情况下，上述第三方应有权开始或继续使用或运用该发明，但这项权利只能与使用或运用该发明的企业或公司一起转让或转移。”

海湾阿拉伯国家合作委员会专利条例²⁹

第 12 条第(3)款：

“尽管已授予专利，但在另一人提出申请之日前，或在涉及同一产品或方法的申请的优先权日之前，善意地制造、使用产品的工业制造方法或为此做出认真准备的机构，应有权继续此种行为。上述权利的转让或转移只允许与该机构的其他要素一起进行。”

²¹ 综合案文草案（1990 年 6 月 12 日第 1404 号非正式说明）也将“基于在先使用的权利”列为有限的例外。见世贸组织文件 WT/DS114/R，第 211 页。

²² 见世贸组织文件 WT/DS114/R，第 165 页。

²³ 世贸组织文件 WT/DS114/R。

²⁴ 案件摘要见文件 SCP/13/3，第 21 和 22 页，和文件 SCP/28/3，第 6-8 页。

²⁵ 见世贸组织文件 WT/DS114/R 和文件 SCP/28/3。

²⁶ 关于双方就在先使用例外的争论，见世贸组织文件 WT/DS114/R，第 73、74 和 85 页。

²⁷ 欧洲方面，《统一专利法院协定》第 28 条规定了“基于对发明的在先使用的权利”。此外，《关于共同体专利的协定》（89/695/EEC）（1989 年 12 月 15 日通过）第 37 条涉及“基于在先使用的权利和个人占有权”。截至 2020 年 1 月 15 日，两项协议尚未生效。

²⁸ 安第斯共同体由玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁组成。

²⁹ 海湾阿拉伯国家合作委员会由阿拉伯联合酋长国、巴林国、沙特阿拉伯王国、阿曼苏丹国、卡塔尔国和科威特国组成。

班吉协定³⁰

第 8 条第(1)款(d)项:

“ (1) 源于专利的权利不应延伸至 [……]

(d) 任何人在一个成员国领土内授予专利所依据申请的申请日, 或者在要求优先权的情况下, 在该申请的优先权日, 善意地使用该发明或者为此种使用做出有效和切实的准备, 只要这些行为在性质或目的上与实际使用或计划的在先使用没有区别。

(2) 第(1)款(d)项中所述的使用者的权利, 除与使用或为使用做出准备的企业或公司或其使用或为使用做出准备的部分一起转让或移交外, 不得转让或移交。”

欧亚专利公约专利条例³¹

细则 20:

“ (1) 如果任何自然人、法人实体或类似组织, 在申请提出之日前, 或在优先权已确立的情况下, 在发明的优先权日之前, 一直在一个缔约国领土内善意地使用相同的解决方案, 或为此种使用做了必要的准备, 则其应保留继续免费使用的权利, 只要其范围没有扩大。在先使用者的权利只能与使用相同解决方案的生产单位, 或已为此种使用做出必要准备的生产单位, 一同转让给另一个自然人、法人实体或类似组织。

(2) 在先使用者的权利仅适用于此种在先使用发生的缔约国的领土。”

26. 上表中提到的地区文书中关于在先使用例外的规定的表述表明, 这些规定具有某些共同点:

- 在先使用的日期必须早于相关专利申请的申请日或优先权日;
- 在先使用必须是“善意”的;
- 在先使用者的权利只能与做出此种使用的企业或公司一起转让或转移;
- 例外的范围包括在先使用者在申请日或优先权日对发明的使用, 以及为这种使用所做的“有效的”、“认真的”或“切实的”准备工作。
- 在海湾阿拉伯国家合作委员会专利条例和欧亚专利公约专利条例中, 这项例外被规定为继续在先使用的“权利”。而在班吉协定中, 专利权的法律效力似乎是先天受限制的, 因此无法在在先使用的情况下对专利进行主张。在安第斯共同体第 486 号决定中, 两种规定方式均得到使用。

27. 由于到目前为止还没有就上述规定制定广泛的判例法, 各成员国为这一例外界定的确切范围仍有待观察。至少在哥伦比亚的一个国家案例中讨论了例外的地域方面。尤其是安第斯共同体第 486 号

³⁰ 《修订 1977 年 3 月 2 日关于建立非洲知识产权组织的班吉协定的协定》, 1999 年。OAPI 的成员国是贝宁、布基那法索、喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果、科特迪瓦、赤道几内亚、加蓬、几内亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥和科摩罗。

³¹ EAPO 的成员国是土库曼斯坦、白俄罗斯共和国、塔吉克斯坦共和国、俄罗斯联邦、阿塞拜疆共和国、哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚。

决定第 55 条被工商监管部门解释为，在先使用例外的范围不仅包括第三方在专利有效所在地的哥伦比亚做出的“有效和认真的准备”，也包括在任何其他司法管辖区所做的此种准备。³²

5. 在先使用例外的国家实施情况

5.1 规范在先使用例外的法律框架

28. 已确定共有 123 个国家和地区通过各自知识产权或专利立法中的具体法定条款对在先使用例外作出规定。本文件的附录载有这些国家和地区关于在先使用例外的法律规定。

表 2. 提供在先使用例外的国家和地区清单

阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安道尔、安提瓜和巴布达、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、巴林、巴巴多斯、白俄罗斯、比利时、伯利兹、贝宁、不丹、玻利维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴西、博茨瓦纳、文莱、保加利亚、布基纳法索、加拿大、中国、中国香港、喀麦隆、中非共和国、乍得、哥伦比亚、科摩罗、刚果、哥斯达黎加、科特迪瓦、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、多米尼克、多米尼加共和国、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、赤道几内亚、芬兰、法国、加蓬、格鲁吉亚、德国、加纳、希腊、几内亚、几内亚比绍、洪都拉斯、匈牙利、冰岛、印度尼西亚、爱尔兰、以色列、意大利、日本、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉尔吉斯共和国、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马达加斯加、马来西亚、马里、马耳他、毛里塔尼亚、毛里求斯、墨西哥、黑山、摩洛哥、莫桑比克、荷兰、新西兰、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、挪威、阿曼、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、卡塔尔、大韩民国、摩尔多瓦共和国、北马其顿共和国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、圣卢西亚、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞尔维亚、新加坡、斯洛伐克共和国、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、塔吉克斯坦、泰国、特立尼达和多巴哥、多哥、突尼斯、土耳其、乌干达、乌克兰、联合王国、乌拉圭、美利坚合众国、乌兹别克斯坦和越南。

29. 一般而言，国家法律规定的制定方式是，根据在先使用例外，如果第三方在申请日（或优先权日）之前出于商业目的善意地使用了一项发明，或者为此目的做了有效或认真的准备，则允许该第三方继续使用这一获得专利的发明创造。尽管这些内容是先使用例外在很多司法管辖区都具有的基本特征，但各国法律在这些规定的确切表述及其解释和范围方面存在差异。

在先使用例外规定的制定

30. 这项例外在国家法律中的制定方式一般可分为以下五种类型：

第一类

31. 在一些提供这种例外的国家，专利保护的法律效力是先天“受限制的”，或者不能在在先使用的情况下主张专利。在这些国家，相关规定的表述通常为：如果一个人在申请日（或优先权日）之前

³² Landers & Cia S. A 诉 Group Seb Colombia (2014 年) —Auto No. 31662, 2014 年 7 月 7 日。Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Superintendencia de Industria y Comercio (哥伦比亚)。关于案件的讨论，见 A. M. Castro 和 C. Hanssen, “La Excepción del usuario anterior de buena fe en materia de patentes: su objetivo y alcance en la Comunidad Andina”, Derecho Farmaceutico y Propiedad Intelectual en America Latina, ASIPI, 2015 年, 第 283-298 页。网址：<https://www.munizlaw.com/e-mailing/PIntelectual/ASIPI/DerechosFarmaceuticosASIPI.pdf>。作者认为，由于作为专利权具有地域性，因此这些权利的例外也应具有地域性。

使用了发明，则“专利对该人没有效力”或“专利所授予的权利不能对该人主张”，或者这种在先使用在该司法管辖区”不可反对”或“不被视为专利侵权”。

32. 例如，阿根廷第 24.481 号法律第 37 条规定：

“专利所有人无权阻止那些在专利申请之日前在本国善意地使用或做出重大投资以生产该专利主题的人继续这种使用。”³³

33. 同样，捷克共和国法律第 17 条规定：

“(1) 专利对某一人（下称“在先使用者”）不具有效力
如果该人已独立于该专利的发明人或所有人使用了该发明
或者该人在优先权开始之前已为上述使用做出准备，并能够对此加以证明[……]”³⁴

第二类

34. 在其他一些成员国，在先使用例外被制定为一种继续在先使用的权利。例如，格鲁吉亚法律规定：

“在先使用权是指一个人不管专利的效力如何都有权使用一项发明，如果该人在向知识产权局提交专利申请之日前或优先权日之前一直在善意地使用该项发明或为其使用进行准备工作。”³⁵

35. 这类法律的其他例子是巴西和多米尼克的法律，它们分别规定：

“应确保在专利申请提出之日或优先权日之前在本国善意使用其客体的人有权以以前的形式和条件继续免费使用。[……]”³⁶

“凡就一项发明授予专利，一个人如果在专利申请提出之日前，或者在要求优先权的情况下，在优先权日之前，在多米尼克善意实施一项如专利当时有效会构成专利侵权的行为，或为实施此种行为善意地进行有效和认真的准备，则应享有第(2)款规定的权利。”³⁷

第三类

36. 第三类规定结合了上述两类规定的特点，即限制对在先使用者主张权利，以及在先使用者有权继续在先使用。例如，波斯尼亚和黑塞哥维那的法律规定即属于这一类：

“(1) 对于在专利申请提出之日或优先权日之前，在波斯尼亚和黑塞哥维那在经济活动中善意地根据受保护的发明使用或制造产品的人，或为此种使用做出切实和认真准备的人，专利不具有任何效力。

(2) 本条第(1)款所述的人，有权不经专利持有人的同意，以他在为上述发明提出专利申请之日前已经使用或准备使用的范围内，继续使用该发明。”³⁸

³³ 非官方翻译。

³⁴ Zákonník č. 527/1990 Sb. 第 17 条 ze dne 27. listopadu 1990 o vynálezech a zlepšovacích návrzích Zmena: 519/1991 Sb.。

³⁵ 格鲁吉亚 1999 年 2 月 5 日《专利法》（第 1791 号法律）（经修订成为 2018 年 7 月 20 日第 3235 号法律）第 53 条。

³⁶ 巴西 1996 年 5 月 14 日《专利法》（第 9.279 号法律）第 45 条，最近经修订成为 2001 年 2 月 14 日第 10.196 号法律。

³⁷ 多米尼克 1999 年《专利法》（1999 年第 8 号法案）第 34 条。

³⁸ 波斯尼亚和黑塞哥维那 2010 年 5 月 28 日《专利法》第 74 条。

37. 这类法律的另一个例子是乌干达法律，它规定：

“ (1) 尽管有第 38 条的规定，但专利对任何人（在本法中称为“在先使用者”）不具有效力，该人在授予专利的申请提出之日前，或在要求优先权的情况下，在优先权日之前，在专利产生效力的地区内，为其企业或业务的目的，善意地使用该发明或正在为此种使用进行有效和认真的准备。

(2) 第 (1) 款所述的人有权为其企业或业务的目的，继续使用该发明，或使用在第 (1) 款所述的准备中设想的发明。”³⁹

第四类

38. 日本和大韩民国的法律规定可以归入另一类，此类相关规定的制定方式意味着在先使用者对获得专利的发明创造的使用不是严格意义上的专利权的例外。在这些国家，在先使用者“应拥有专利权的非独占许可”，而无需向专利权人支付任何报酬。⁴⁰

第五类

39. 但与上述方法有所不同，在美利坚合众国，在先使用者“有权根据 282 (b) 条就主题提出抗辩 [……]，该主题在其他情况下会对要求保护的发明构成侵权”。⁴¹

5.2 在先使用例外的范围

40. 对在先使用例外规定和判例的分析表明，不同司法管辖区的在先使用例外的范围既有相似之处，也有不同之处。以下章节提供了关于这项例外中确定其范围的各个方面的信息。

(a) 有权援引例外的人

41. 在很多国家的法律中，在先使用者必须是在申请日或优先权日之前为其业务目的使用发明，或者为此目的做出认真准备以使用发明的“个人”或“第三方”。⁴²此外，另一个第三方可以由于在先使用者权利的转让和/或转移而有资格主张在先使用者的权利，很多法律规定了在某些情况下可以进行这种转让和/或转移。⁴³很多国家法律规定的善意要求，如下所述，决定了一方是否有权援引这项例外。

42. 在日本和大韩民国，在先使用者不仅可以是在不知道专利申请中要求保护的发明内容的情况下自己做出该发明的人，还可以是在不知道专利申请中要求保护的发明内容的情况下从做出该发明的另一个人那里得知该发明的人。

43. 在一些国家，法院判决进一步澄清了在这些司法管辖区中谁可以被视为在先使用者。例如，德国联邦法院审查了在先使用者生产单独的零部件的情况，这些零部件在技术上和经济上只能根据发明合理地组装到整个设备上。但是，在先使用者没有自己组装这些单独的零部件，而是向第三方供应，

³⁹ 乌干达 2014 年 1 月 6 日《工业产权法》第 41 条。

⁴⁰ 见日本《专利法》第 79 条和大韩民国《专利法》第 103 条。

⁴¹ 美国《专利法》第 273 节，35 U.S.C. § § 1 et seq. (2015 年 5 月合并)。

⁴² 在法国，使用的表述是“任何人……占有发明”。见该文件第 59 段。

⁴³ 见本文件 5.4 节关于在先使用者权利的转让。

第三方将它们组装成受保护的整个设备。在这种情况下，生产和向第三方提供专利装置的零部件被视为直接的在先使用，因此允许此类生产商援引这一例外。⁴⁴

(b) 善意使用

44. 很多法律要求，在先使用者的活动须为出于“诚意”或“善意”才能落入在先使用例外的范围⁴⁵。一般来说，这一条件似乎意味着发明应当由在先使用者独立于专利所有人开发，并且不知道专利申请中要求保护的发明的内容。⁴⁶

45. 在这方面，在规定在先使用者创造活动独立性的同时，一些法律还明确规定，如果从申请人或专利权人处获悉专利发明的知识，那么不适用该例外。例如，荷兰规定，先用者应“继续有权从事 NPA 1995 第 53(1) 条所规定的行为，除非他的知识是来自申请人已经制造或应用的物质或来自申请人的说明书、附图或模型”。⁴⁷

46. 在美利坚合众国，善意要求的一般表述是，在先使用者必须“本着善意行事，在美国[在]商业上[使用]主题”。具体而言，“如果抗辩的主题从专利权人或者与专利权人有契约关系的人处获得，则不得主张抗辩[……]”⁴⁸。瑞典规定在先使用的条件是“利用不构成对申请人或其后继者的明显滥用”⁴⁹。葡萄牙规定，“如果知识的获得源于对专利权人实施非法或不道德的行为”，那么该例外不适用。⁵⁰

47. 根据一个法国法院的判决，“当所有人亲自做出发明，或者如在本案中的情况，他或她合法地从发明的创造者那里获得发明，并且没有被禁止对其使用时，该所有人就是在善意行事”。⁵¹德国联邦最高法院规定，如果在先使用者善意地从在后专利持有人那里知悉了发明的知识，则存在在先使用者的权利。⁵²

48. 关于从申请人/专利权人处获得的问题，如上所述，日本和大韩民国的法律规定，在这些国家，非独占许可的权利不授予从申请人处知悉发明内容的一方。

49. 一些国家明确规定，如果第三方和专利权人是合同关系，即第三方通过履行某类合同（如工作或研究合同）或非法（如窃取信息、间谍活动）知晓了发明的内容，则不能依赖善意。对此，在德国，联邦法院认为，“在先使用者必须为了自己的利益对发明采取行动。这意味着，完全为了另一方

⁴⁴ 德国联邦法院，BGH，2019 年 5 月 14 日判决 - Schutzverkleidung, X ZR 95/18。由 OUP 和 CH Beck 代表 GRUR International 出版，69(2)，2020，168 - 173。

⁴⁵ 例如见奥地利《专利法》第 23 条、不丹王国《工业产权法》第 13(4) 条、阿塞拜疆共和国《专利法》第 16(1) 条、波斯尼亚和黑塞哥维纳《专利法》第 74 条、巴西第 9.279 号法第 45 条、卡塔尔 2006 年第 30 号法令第 10 条、圣多美和普林西比第 4/2001 号法第 8.4(d) 和 8.5 条、塞尔维亚《专利法》第 23 条以及斯洛伐克《专利法》第 17(1) 条。

⁴⁶ 例如，西班牙在对调查问卷的答复中解释说，要求在先使用者出于善意，这意味着“在先使用权的受益人必须是在专利所有人之前与专利所有人实施同一发明的第三方，与专利所有人没有联系或接触，并且对发明保密。如果发明被盗用或[……]发明人的知识被不公平地获得，则不构成善意”。波兰在答复中指出，“使用者的善意来自于他独立于专利持有人开发同一发明，或者使用者相信他可以自由使用某一特定技术解决方案”。俄罗斯联邦的答复解释说，“任何使用都必须是善意的，也就是说使用技术解决方案的人既不知道也不应该知道所要求保护的解决方案的基本特征”。对调查问卷的答复见：<https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>。

⁴⁷ 荷兰 1995 年《专利法》第 55 条。

⁴⁸ 美国《专利法》第 273 节，35 U.S.C. § § 1 et seq. (2015 年 5 月合并)。

⁴⁹ 瑞典《专利法》(1967:837) 第 4 条。

⁵⁰ 葡萄牙《工业产权法》(经 2018 年 12 月 10 日第 110/2018 号法令批准) 第 105 条。

⁵¹ 见法国提交 SCP 第三十二届会议的文件。

⁵² 德国联邦法院，Kasten für Fußabtrittsroste (BGH, GRUR 1964, 673)。见在先使用者权利文件，专利统一 B+小组，在先使用者权利工作流，2016 年 5 月。网址：[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/\\$File/b+sub-group_prior_user_rights_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/$File/b+sub-group_prior_user_rights_en.pdf)，第 16 页。

的利益而实施的行为并不构成行为方本身任何在先使用权的基础”⁵³。在中国，虽然相关规定没有明确提到“善意使用”，但根据评论者的观点，被控侵权人不能以非法获得的技术或设计为由主张在先使用权抗辩。⁵⁴

(c) 根据该例外可允许的活动

“使用”的范围

50. 关于适用的国家法律规定的在先使用例外所涵盖的活动范围，可以注意到以下几点：

51. 在大多数国家，只要在申请日（或优先权日）之前“正在使用该发明”或“正在为这种使用进行有效和认真的准备”即可。关于使用的范围，包括加拿大、联合王国和美利坚合众国在内的一些国家的法律明确规定，在先使用例外/抗辩适用于否则会构成专利侵权的行为。⁵⁵同样，在德国，发明的使用包括德国专利法第 9 条规定的所有使用（直接侵权：如生产、提供、投放市场等）和——在特定情况下——根据德国专利法第 10 条规定的使用（间接侵权）。⁵⁶

52. 在一些国家，关于在先使用例外，法律规定下列活动不构成专利侵权：“利用”⁵⁷、“商业利用”⁵⁸、“制造”⁵⁹或发明的“商业使用”⁶⁰、“创造和使用类似的解决方案”⁶¹、“[使]一项发明与所述发明相同[……]，及实施该发明”⁶²。

53. 有些法律对允许的行为作了进一步的澄清。例如，关于“利用”，澳大利亚专利法第 119 条第 (5) 款规定，“利用”包括：“(a) 对产品的利用：(i) 生产、出租、出售或以其他方式处理该产品；及(ii) 许诺生产、出租、出售或以其他方式处理该产品；及(iii) 使用或进口该产品；及(iv) 为实施(i)、(ii)或(iii)中所述的行为而保留该产品；及(b) 对方法或工艺的使用：(i) 使用该方法或工艺；及(ii) 通过使用该方法或工艺产生的产品实施(a) (i)、(ii)、(iii)或(iv)中所述的行为”。⁶³

54. 在西班牙，最高法院裁定，只有当在先使用者生产或销售的产品与专利涵盖和保护的产品相同时，才可援引在先使用例外。⁶⁴此外，另一个法院表示：“[……]只有当一个人寻求生产或销售受专

⁵³ 德国联邦法院，Füllstoff (BGH, Xa ZR 18/08 - 发布于 GRUR 2010, 47)。“工人、雇员、经理和公司机关的情况就是这样，只要他们一直在分配给他们的领域工作，就基本上代表他们的雇主或所代表的公司行事 (Kühnen, 德国专利诉讼程序, 2015 年第 7 版, 6。在先使用私权, Rn. 1741 年)”。见德国向 SCP 第三十二届会议提交的文件。另见瑞士在先使用者权利文件中的答复，专利统一 B+小组，在先使用者权利工作流，2016 年 5 月，第 28 页，以及法国向 SCP 第三十二届会议提交的文件。

⁵⁴ 刘晓军，《专利侵权抗辩概要》，中国知识产权，网址：http://ipr.chinadaily.com.cn/2011-03/06/content_12124863.htm/。

⁵⁵ 例如见加拿大《专利法》第 56 节、联合王国 2004 年《专利法》第 64 节和美国法典第 35 卷第 273 节。

⁵⁶ 见德国向 SCP 第三十二届会议提交的文件。

⁵⁷ 例如见澳大利亚、以色列、挪威和黑山。

⁵⁸ 芬兰《专利法》第 4 条。

⁵⁹ 例如见阿尔及利亚、马达加斯加、尼加拉瓜和尼日利亚。

⁶⁰ 美国《专利法》第 273 条第 35 款允许第三方根据第 282(b) 条就专利发明进行抗辩，如果“(1) 行为出于善意的某人在美利坚合众国将专利主题用于与内部商业使用或此种商业使用成果的实际公平出售或其他公平商业转让相关的商业用途”。

⁶¹ 吉尔吉斯共和国《专利法》第 14 条。

⁶² 日本《专利法》第 79 条。

⁶³ 日本《专利法》第 2(3) 条对发明的“实施”定义如下：“(i) 如果是产品发明（包括计算机程序等，以下同样适用），其生产、使用、转让等（转让和租赁，产品是计算机程序等的情况下，包括以电子通信线的方式提供，以下同样适用）、出口或进口、或许诺转让等（包括以转让目的的显示等，以下同样适用）；(ii) 如果是方法发明，其使用；以及(iii) 如果是上一项中所述行为之外的生产一种产品的方法发明，对所述方法生产产品的使用、转让等、出口或进口、或许诺转让等行为。”

⁶⁴ 见西班牙提交 SCP 第三十二届会议的文件中提到的 2006 年 2 月 13 日第 86/2006 号决定。

利保护的产品[……]时，才有可能承认在先使用权”。⁶⁵关于发明的“利用”，西班牙判例法澄清说，在先使用者实施的利用行为必须与需要[专利权人授权]的行为相同。⁶⁶

55. 从表面上看，法国工业产权法并未规定只有“使用”发明才能享有在先使用例外，但“占有该发明”的人应享有利用该发明的个人权利。⁶⁷在先占有被理解为是授予专利权人的权利的例外，它通常被认为是发明的“知识所有权”。因此，根据法国的判例，发明的知识所有权足以从这一例外中受益，并且不需要对发明进行实物生产或有效使用。关于条件方面，占有的技术必须与专利所涵盖的技术相同，并且发明必须完全公开。⁶⁸框 5 介绍了法国最知名的判例。

框 5. 法国关于在先使用例外的判例法

- “鉴于 L 613-7 条[……]意在授予未选择申请专利的发明人对发明的利用权；案文中提到了‘发明的所有权’，而且与原告的主张相反，该条并不要求实施利用行为，甚至不要求实施了认真和有效的准备行为”（2015 年 4 月 17 日，巴黎，SARL Balipro 诉 SA Vinmer）。
- “鉴于此，要想援引发明的知识所有权，则该发明必须是完整的，即涉及到所要求保护的专利的所有组成部分”（2004 年 1 月 14 日，巴黎，paris fors france 诉 MW trading APS/2006 年 9 月 20 日，巴黎，SAS Kaufler 诉 SA Armor Inox）。
- “只有当援引个人占有的人能够并非确定他或她是处于研究或试验阶段，而是能够确定如果他或她没有实际使用它，他或她至少能够立即这样做时，个人占有才在法律上成立”（1966 年 11 月 7 日，巴黎，Potez 诉 Airflam）。

56. 在德国，虽然德国专利法第 12 条没有明确提及发明的“占有”，但除其他外，要求在优先权日对发明的智力占有。根据德国联邦法院的观点，如果由任务和解决方案所产生的技术教导在客观上已经完成，主观上也得到了认可，从而使发明的实际实施成为可能，则认定为发明的占有。⁶⁹发明的结果实现纯属偶然，或以不被承认的方式实现，这一事实并不足以获得在先使用权。^{70, 71}对发明的占有必须为诚实获得，也就是说，使用者必须认为其被授权为自己的目的永久使用该发明。⁷²

准备工作

57. 在大多数国家的法律中，使用发明的准备工作被纳入在先使用例外的范围。用于描述此类工作的术语不同，这可能意味着不同国家有着不同的例外范围。例如，不同国家的法律中出现了以下表

⁶⁵ 见西班牙提交 SCP 第三十二届会议的文件中提到的潘普洛纳地区法院第 363/2014 号决定。

⁶⁶ 例如原第 11/86 号专利法第 50 条和第 51 条规定的行为[授予专利权人的权利]。见第 726/2013 号决定，第 9 节，巴伦西亚地区法院，2014 年 1 月 28 日，西班牙提交 SCP 第三十二届会议的文件。

⁶⁷ 法国《知识产权法》第 L613-7 条规定，“在本书适用的地域范围内，在专利申请日或优先权日善意地占有作为专利主题的发明的任何人，尽管有专利存在，仍享有实施该发明的个人权利”。

⁶⁸ 见法国提交 SCP 第三十二届会议的文件。

⁶⁹ 德国联邦法院，BGH, X ZR 131/09 - 去氨加压素，发布于 GRUR 2012, 895。见德国提交 SCP 第三十二届会议的文件。

⁷⁰ 同上。

⁷¹ 另一方面，就技术教导的可重复知识而言，对产生本发明所记载的优点的物理或化学方法都不必被认可，在先使用者也无需意识到与它在先使用的技术教导客观相关的优点和特征。只有在此类效果已作为发明教导的一部分包含在权利要求中时，在先使用者才须认识到这些效果（德国联邦法院，BGH, X ZR 131/09-去氨加压素，发布于 GRUR 2012, 895）。

⁷² 德国联邦法院，BGH, Xa ZR 18/08 - Füllstoff，发布于 GRUR 2010, 47。见德国提交 SCP 第三十二届会议的文件。

述：适用法律所规定的“必要的准备工作”⁷³、“必要的准备”⁷⁴、“有效和认真的准备”⁷⁵、“切实和认真的准备”⁷⁶、“大量和认真的准备”⁷⁷、“实质性的准备”⁷⁸、“必要的安排”⁷⁹、“实际的准备”⁸⁰及“必需的准备”⁸¹。

58. 在这方面，澳大利亚和新西兰的法律规定，在先使用例外尤其涵盖“已采取明确步骤（合同或其他方式）”在专利领域利用发明的人的活动。⁸²澳大利亚联邦法院澄清说，如果在临近优先权日时，被控侵权人仍在评估替代方案，他/她就不能声称已充分采取了明确步骤来利用产品。⁸³

59. 其他一些法院也对各自国家的例外范围做出了澄清。因此，西班牙判例法认为，“认真和有效的准备”的含义应与专利法（11/1986）第 83 条和第 84 条提及的利用这一概念有关。⁸⁴法院认为，该发明已进口到西班牙，而且所有的广告材料都已准备好，这些都表明了“认真和有效的准备”。⁸⁵此外，只有在有证据表明有可能立即利用该发明的情况下，准备工作才能被认为是“认真和有效的”。无论是单纯的利用意图，还是研究或实验，都不能被判定为构成“认真和有效”准备的证据。⁸⁶在西班牙的另一个案件中，所谓的“认真和有效的准备”包括在专利授权六天后提出实用新型申请，法院认定，在该案中，提出实用新型申请不构成利用受专利保护的发明而做出“认真和有效准备”的充分证据。⁸⁷

60. 在瑞士，关于联邦发明专利法第 35A(1) 条，该条授予除其他外已为在瑞士善意地在商业上使用发明做了特别准备的人在先使用者权利，联邦最高法院澄清说，仅有计划或技术图纸不足以确立在先使用者权利。^{88, 89}同样，关于捷克共和国在先使用者权利方面的规定，给出的解释是“无论是技术开发计划还是旨在解决同一问题的合同，都可能不足以证明这种权利”，“要想证明为利用落入有关专利范围的解决方案做了准备工作，就须证明这一准备工作确实针对的是这样一个解决方案。仅有同样的问题或关于解决该问题的证据是不够的”。⁹⁰

⁷³ 例如见奥地利《专利法》第 23 条、拉脱维亚《专利法》第 22 条和阿塞拜疆共和国《专利法》第 16(1) 条。

⁷⁴ 例如见墨西哥《工业产权法》第 22(iii) 条以及中华人民共和国《专利法》第 69(2) 条。

⁷⁵ 例如见不丹王国《工业产权法》第 13(4) 条、多米尼加第 20-00 号《工业产权法》第 31 条、中国香港《专利条例》第 83 条、毛里求斯《专利、工业品外观设计和商标法》第 21(4)(e) 条、摩洛哥第 17-97 号《工业产权保护法》第 55 条、阿曼第 67/2008 号《工业产权法》第 11(4)D 条以及巴基斯坦《专利条例》第 30(5)(d) 条。

⁷⁶ 波斯尼亚和黑塞哥维纳《专利法》第 74 条以及克罗地亚《专利法》第 64 条。

⁷⁷ 乌克兰《专利法》第 31 条。

⁷⁸ 丹麦《专利法》（2009 年 1 月 28 日第 91 号法）第 4(1) 条、芬兰《专利法》第 4 条以及波兰《工业产权法》第 71 条。

⁷⁹ 德国《专利法》第 12 条。

⁸⁰ 以色列第 5727-1967 号《专利法》第 53 条。

⁸¹ 吉尔吉斯共和国《专利法》第 14 条。

⁸² 这些条款进一步明确规定，如果优先权日前，该人：(a) 已停止利用专发明（除暂时外）；或(b) 已放弃利用发明的措施（除暂时外），该例外不适用。见澳大利亚 1990 年《专利法》第 119 条和新西兰 2013 年《专利法》第 146 条。见本文件第 78 至 80 段中的“放弃在先使用”。

⁸³ Welcome Real-Time SA 诉 Catuity Inc. (2001 年) 113 FCR 110; 51 IPR 327 at 91-97.

⁸⁴ 见西班牙提交 SCP 第三十二届会议的呈件中提到的第 726/2013 号决定（巴伦西亚地区法院，第 9 庭，2014 年 1 月 28 日）。

⁸⁵ 同上。

⁸⁶ 第 375/2006 号判决（巴塞罗那地区法院第 15 区，2006 年 7 月 20 日）。见西班牙提交 SCP 第三十二届会议的文件。

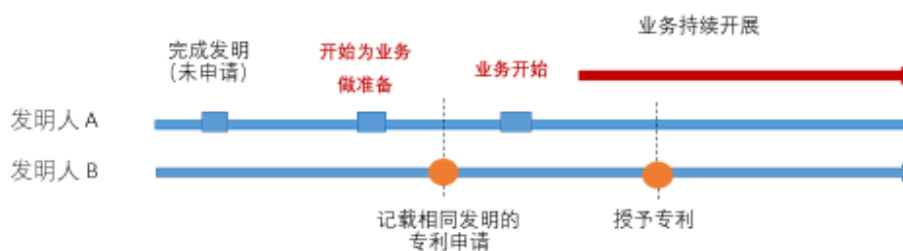
⁸⁷ 第 397/2012 号判决（马德里地区法院第 28 区，2012 年 12 月 21 日）。

⁸⁸ 1960 年 12 月 13 日 BGE 86 II 406.

⁸⁹ 因此，建议为发明的商业使用所做的特别准备可以包括购买设备或材料，以制造基于发明的产品，或雇用人员实施发明。见在先使用者权利文件，专利统一 B+ 小组，在先使用者权利工作流，2016 年 5 月。

⁹⁰ 见捷克共和国提交 SCP 第三十二届会议的文件。

图 1：日本在先使用者权利制度的概念图⁹¹



61. 在日本，可以向在相关日期一直在该国实施发明或从事或准备从事涉及实施发明的业务的人授予非独占许可。最高法院裁定，“如果一个人有立即实施发明的意图，尽管他/她还没有达到实施业务的阶段，并且这种意图已经以客观上可识别的方式和程度表达，则第 79 条规定的为实施发明进行“业务准备”这一要求即得到满足”。⁹²

62. 在德国，杜塞尔多夫高等地方法院裁定，尽管基于对发明的单独一次使用就足以援引在先使用例外，但在先使用者必须表明将发明用于实践的商业意图的认真程度。⁹³例如，在不可销售的样品或仍有待测试的原型的情况下，在先使用例外不予适用。⁹⁴此外，在德国，只有已做出商业使用的明确决定，并已开始为在不久的将来使用发明进行认真的准备，才会被认定是为使用该发明做出了必要的安排。为发明以后的、仍然不确定的使用的可能性做准备的行为不属于德国专利法第 12 条规定的情形。那些仅仅是为了澄清发明是否能够和应该在商业上使用的行为也是如此，此种行为的目的是首先形成商业使用的意愿。⁹⁵

框 6. 联合王国：路博润公司诉埃索石油有限公司[1998 年] RPC 727

在联合王国，上诉法院在路博润公司诉埃索石油有限公司一案中分析了专利法第 64 条规定的“有效和认真的准备”的含义。法院裁定，被告在联合王国对从美利坚合众国进口的少量样品进行的两次客户测试，目的是以后可能在联合王国生产，但尚未作出决定，这些测试虽然是认真的准备，但不是“有效的”准备。法院指出，“有效”一词的主要含义是“产生效果”或“具有强大的效力”，在任何具体案件中都应由法院决定，“是否有适当的理由认定认真的相关准备同时也是“有效的”准备”。法院强调说，这不“足以表明这些认真的准备工作如果进行到最后，将产生必要的效果”。⁹⁶

(d) 业务范围的扩大

63. 很多国家的法律规定，在先使用例外的范围不允许在相关日期将业务扩大至其范围之外。例如，在中国，在先使用例外允许在“原有范围”内继续生产产品或使用方法。在吉尔吉斯共和国，在先使用者有权免费使用获得专利的发明创造，“但不得扩大这种使用的范围”。在俄罗斯联邦，在先

⁹¹ 见日本提交 SCP 第三十二届会议的文件。

⁹² 日本最高法院第二巡回审判庭判决，1986 年 10 月 3 日（案卷号：1986(0)454），网址：https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/626/001626.pdf。

⁹³ 杜塞尔多夫高等地区法院，I-2 U 109/03，发布于 BeckRS 2008，5802。见德国提交 SCP 第三十二届会议的文件。

⁹⁴ 杜塞尔多夫高等地区法院，I-2 U 65/05，发布于 BeckRS 2008，5814。见德国提交 SCP 第三十二届会议的文件。

⁹⁵ 德国联邦法院，BGH，X ZR 42/66-Europarise，发布于 GRUR 1969，35。见德国提交 SCP 第三十二届会议的文件。

⁹⁶ 路博润公司诉埃索石油有限公司[1998] RPC 727，第 785 页。

使用者有权继续其活动，“只要其范围没有扩大”。在越南，在先使用者可以“在使用的范围和数量内”继续使用获得专利的发明创造。

64. 同样，在巴西，在先使用者有权“以之前的形式和条件免费”继续使用。同样，在萨尔瓦多，在先使用者“应有权继续像之前一样生产产品或使用方法”。在西班牙，在先使用者被允许“以相同的方式或根据在此之前已经进行的准备工作或已经进行的准备工作的形式”继续实施发明。“但在这两种情况下，这仅限于已经进行的足以满足企业合理需求的实施工作”。⁹⁷

65. 在其他国家，在先使用活动可以超出其在相关日期的范围。例如，在法国，法律没有对在先使用者利用发明的程度规定任何数量限制。因此，在先使用者可以在申请日（或优先权日）之后加大生产。⁹⁸在日本，法院认可，企业可以合理地扩大，如果是在企业的范围内。尽管“在企业目标范围内”的可能扩大程度可能取决于各案件的具体情况。⁹⁹在这方面，在美利坚合众国，相关条款规定，“一个人根据本条主张的抗辩并不是相关专利所有权利要求下的一般许可，而是仅延伸至已确定发生了商业使用[……]的特定主题”。然而，该条款接下来指出，“抗辩也应延伸至要求保护主题的使用数量或规模的变化，以及对要求保护主题的改进，此种改进对其他具体要求保护的专利主题不构成侵权”。¹⁰⁰

66. 与上述方法有所不同，丹麦、冰岛、芬兰和瑞典等其他一些国家的法律要求“保留”或“保持”在先使用的一般特征。在瑞典，这似乎意味着允许在相关日期后扩大业务。¹⁰¹在摩洛哥，专利授予的权利并不延伸至在先使用者的行为，“只要这些行为就其性质或目的而言，与有效的或预期的在先使用没有区别”。¹⁰²

67. 在这方面，联合王国上诉法院裁定，专利法第 64 条给予在先使用者的保护并不严格限于与优先权日之前实施的行为相同的行为，但“不能是生产任何产品的权利，也不能是扩展到其他产品的权利”。上诉法院认为，“如果受保护的行为必须与现有技术完全相同（无论这意味着什么），那么本条将无法提供切实的保护。本条旨在提供实际保护，使一个人能够继续从事他此前的行为。”¹⁰³

(e) 对发明实施例的修改

68. 关于扩大业务范围的问题，一些国家的法院专门就该问题做出了判决，即如果在先使用者将在先使用的实施例修改为专利所涵盖的另一个实施例，他/她是否可以继续享有在先使用例外。

69. 在法国，知识产权法允许从发明的在先占有中获益的人不受任何特定限制地利用该发明。他/她对发明的利用可以不仅限于他/她所占有的发明的唯一实施例，并且只要新实施例等同于原有实施例，就可以允许对发明做出修改。¹⁰⁴

⁹⁷ 在这方面，西班牙在提交 SCP 第三十二届会议的文件中解释说：“可能引起争议的另一方面是，为了‘满足企业的合法需求’，可以在多大程度上作出改变[……]”。在西班牙的判例法中，没有发现任何判决提到在产量方面允许作出怎样的被认为可“满足企业合法需求”的改变。

⁹⁸ 见法国提交第 32 届 SCP 的文件，以及在先使用者权利文件，专利统一 B+ 小组，在先使用者权利工作流，2016 年 5 月。

⁹⁹ 同上，在先使用者权利文件，专利统一 B+ 小组，在先使用者权利工作流，第 22 页。

¹⁰⁰ 美国《专利法》第 273 节，35 U.S.C. § § 1 et seq.（2015 年 5 月合并）。

¹⁰¹ 见在先使用者权利文件中关于瑞典的章节，专利统一 B+ 小组，在先使用者权利工作流，2016 年 5 月，第 27 页。

¹⁰² 法律规定见本文件附录。

¹⁰³ 路博润公司诉埃索石油有限公司[1998]RPC 727，第 770 页。

¹⁰⁴ 见法国提交 SCP 第三十二届会议的文件。

70. 德国联邦法院认为，如果对在先使用设备的开发超出了在先使用的范围，并且干扰了获得专利发明的主题，则在先使用者不得进一步开发该设备。¹⁰⁵在 2019 年的判决中，联邦法院进一步界定了该例外在德国的范围。¹⁰⁶

框 7. 德国：在先使用例外的范围

在 2019 年的一项判决中¹⁰⁷，联邦法院指出，可以禁止在先使用者修改在先使用的实施例的情形不仅包括当在先使用者第一次干扰受专利保护发明的主题时，还包括当“在先使用者对该发明的使用程度超出在先使用者的法律地位时，或者当在先使用者以不同于申请日或优先权日之前的方式使用该发明时。在先使用权的解释不能由于过于狭义而导致在先使用者无法在经济上合理地使用它。另一方面，必须考虑到专利的技术教导可以包括以数量上或质量上不同的方式实现发明技术和经济优点的替代方案。无论是哪种情况，对于仅承认和使用其中一些替代方案的在先用户来说，其法律地位并不一定意味着有理由允许在先用户使用所有这些替代方案而损害专利所有人的利益。因此，即使在先使用和申请日之后使用的实施例都实现了发明的技术教导，但后者以不同的实施例或方法实现了专利权利要求的教导，在这种情形中也可以禁止在先使用者修改在先使用的实施例。然而，如果在专利权利要求中为一个特征提供了两个完全等同的替代方案，那么在先使用者仅使用了其中一种替代方案的事实通常不会成为对该使用者的使用权做出相应限制的理由。如果在专利说明书中公开了对在先使用实施例的修改，而这一修改是一种明显的改变，从技术人员角度来看，这种改变与在先使用者在申请日或优先权日对发明的占有是容易兼容的，则同样必须对这种情况进行评估”。¹⁰⁸[非官方翻译]

(f) 行为类型的变化

71. 关于是否允许在相关专利申请提交后将行为类型从一种转变为另一种的问题，已注意到以下情况。在瑞典，“保留其一般特征”的在先使用被认为意味着该使用必须在同一框架内继续，即，例如，如果该使用与“生产”有关，在先使用者的权利不包括“进口”的权利。¹⁰⁹同样，根据德国判例法，如果在先使用者已生产或准备生产要求保护的发明，他/她可以实施专利法第 9 条所设想的任何行为。¹¹⁰然而，如果在先使用者仅是进口或销售了该发明而没有为生产做任何准备，他/她就不能开始生产该发明。因此，在这些国家，在先使用者在相关日期的业务性质基本上不能被修改为该例外所涵盖的业务性质。¹¹¹

72. 在法国，在先个人占有的受益方有权改变他/她在相关日期之前从事的行为类型，即他/她可以选择生产产品，即使在第三方就同一发明提出专利申请之前，他/她只是销售该产品。¹¹²

¹⁰⁵ 法院进一步解释说，“本法院假定本案中的干扰是被控侵权的实施例实现了专利权利要求的所有特征的情况，而由于缺少这些特征中的一个，在先使用的实施例还不是这种情况”。德国联邦法院，2001 年 11 月 13 日的判决，X ZR 32/99 - Biegevorrichtung，发布于 GRUR 2002，231-234。

¹⁰⁶ 见框 6。

¹⁰⁷ 德国联邦法院，2019 年 5 月 14 日的判决——Schutzverkleidung，X ZR 95/18。由 OUP 和 CH Beck 代表 GRUR International 发布，69(2)，2020，168 - 173。

¹⁰⁸ 联邦法院还认为，“如果修改实现了未修改的实施例无法实现的附加优点，则可以超出在先使用权的限制。以下情况可能就属于这一情形：一个首次使用的实施例，由于这一附加优点而在从属权利要求或专利说明书中加以强调”。2019 年 5 月 14 日的判决——Schutzverkleidung，同上。

¹⁰⁹ 见在先使用者权利文件，专利统一 B+小组，在先使用者权利 workflow，2016 年 5 月，第 27 页。

¹¹⁰ 《专利法》第 9 条列出了专利权人的排他权。

¹¹¹ 见在先使用者权利文件，专利统一 B+小组，在先使用者权利 workflow，2016 年 5 月。同样，该文件指出，日本规定，不允许将实施行为从进口和销售变更为制造和销售。见第 23 页。

¹¹² 见法国提交 SCP 第三十二届会议的文件。

(g) 放弃在先使用

73. 此外，一些法律还规定了例外范围的其他一些限制。例如，美利坚合众国明确规定，“放弃商业使用（本节认定的）专利主题的人，在为本节所述的放弃使用之日或之后的行为进行辩护时，不得以该放弃日前从事的活动为依据”。¹¹³

74. 澳大利亚和新西兰的相关法律条款规定，如果在优先权日前，该人：(a) 已停止利用专利（除暂时外）；或(b) 已放弃利用发明的措施（除暂时外），在先使用例外不适用。¹¹⁴

75. 德国采取了类似的方法：一旦在先使用实际发生，则允许暂时中止发明的使用。具体来说，在 1965 年的案件中，联邦法院指出，“当在先使用者最终在注册日之前停止为使用该发明做准备时，不存在在先使用权。然而，如果使用者已至少使用过一次发明的主题，则没有必要为了不间断地继续使用而建立或保持在先使用权。在这种情况下，在先使用权只有在在先使用者放弃该权利时才失效”¹¹⁵。在这方面，在 2019 年的案件中，同一法院指出，根据该例外，由于需求波动以及需要根据客户订单进行经营而暂停使用发明是允许的。^{116, 117}

(h) 规定在先使用例外的日期

76. 为了从在先使用例外中受益，在先使用活动必须发生在与专利相关的特定日期之前。大多数国家的法律规定，在先使用须早于申请提出之日，或者在要求了优先权的情况下，早于优先权日。¹¹⁸而在其他一些国家，关于在先使用的规定提及的是申请日。¹¹⁹

77. 有些法律规定，对于规定该例外的日期可以适用某些条件。例如，德国法律规定的在先使用活动必须发生“在提出申请时”。专利权人要求优先权的，在先使用活动应当在优先权日之前进行，而不是在提出申请时进行。然而，这一规则不适用于不保证在这方面实行互惠原则的外国的国民。¹²⁰因此，来自这些国家的外国人仅限于申请的实际申请日。

78. 美利坚合众国规定，如果“商业使用发生在以下两者中更早之一之前至少一年——(A) 要求保护发明的有效申请日；或(B) 要求保护发明以例外认定的方式由第 102(b) 节规定的现有技术进行公开披露之日”，那么该人有权基于在先商业使用进行辩护。¹²¹因此，在美国建立的该制度对于在先使用者来说，在必须进行在先使用活动的时间方面似乎施加了最大限制。

¹¹³ 美国《专利法》第 273(e)(4) 节，35 U.S.C. § § 1 et seq. (2015 年 5 月合并)。

¹¹⁴ 2013 年《专利法》第 146(2) 条。

¹¹⁵ 德国联邦法院，1965 年 1 月 7 日的判决，Ia ZR 151/63, GRUR 1965, 411, 413—Lacktränkeinrichtung。

¹¹⁶ 德国联邦法院，2019 年 5 月 14 日的判决—X ZR 95/18。由 OUP 和 CH Beck 代表 GRUR International 发布，69(2)，2020，168—173。

¹¹⁷ 但是，在关于德国在先使用例外的评论意见中，有人指出，如果第三方用认真的准备来证明在先使用的权利，这种准备应在相关日期处于正在进行的状态。否则，在不久的将来开始实际使用的意图，这一权利的构成要素，将会缺失。见在先使用者权利文件，专利统一 B+ 小组，在先使用者权利工作流，2016 年 5 月，第 17 页，参考 BGH, GRUR 1969, 35 “Europareise”。

¹¹⁸ 在一些国家，关于在先使用例外的规定提到的是“优先权日”，而优先权日被定义为提出申请的日期，或最早提出申请的日期。例如见澳大利亚 1990 年《专利法》第 43 条；英国 1977 年《专利法》第 5 条；或白俄罗斯共和国 2002 年 12 月 16 日关于发明、实用新型、工业品外观设计专利的第 160-Z 号法律第 16 条。在中国，关于在先使用例外的规定提到的是“申请日”，如果要求了优先权，则指的是优先权日。

¹¹⁹ 例如见巴林、保加利亚、冰岛、日本和泰国。

¹²⁰ 德国《专利法》第 12(2) 条。

¹²¹ 美国法典第 35 卷第 273 节。

(i) 在先使用应发生所在地

79. 很多法律明确规定，在先使用活动必须在这项例外所涵盖的这些相应国家的境内进行。¹²²但是，一些国家的法律在此方面并未有明确规定，也未提及任何国家。¹²³菲律宾规定，在先使用者有权“在专利生效的领土范围内”继续其使用。此外，如上所述，在哥伦比亚关于在先使用例外的一项判决中，裁定在先使用不一定发生在该例外所涵盖的国家。¹²⁴

(j) 该例外可实施性的限制

80. 在美利坚合众国，在先使用者权利抗辩不适用于高校或附属技术转让组织拥有或转让给其的专利。具体而言，该规定要求，如果“所主张抗辩涉及的要求保护的发明在发明之时为高等教育机构[……]或技术转让组织所拥有或存在向其转让的义务，而技术转让组织的主要目的是为一个或多个此类高等教育机构所开发技术的商业化提供便利”，则不得主张对侵权的抗辩。¹²⁵这一规定与高校界表达的关切有关，即这种抗辩可能会削弱高校对上游研究成果的专利许可能力。¹²⁶在其他司法管辖区未发现类似的规定。

(k) 保护行使在先使用者权利时所处理产品的接收方

81. 一些国家的法律明确规定，对行使在先使用者权利时所处理产品的接收方的保护方式是，接收方可以以与专利注册所有人处理产品相同的方式处理这些产品。¹²⁷

5.3 在先使用例外和宽限期

82. 一些国家的法律明确规定了在先使用例外和宽限期规定之间的关系。¹²⁸

83. 例如，澳大利亚专利法第 119(3) 条规定，在先使用例外“不适用于一人从专利权人或专利权人后继者专利发明中得来的产品、方法或工艺”，该规定还指出，上述内容不适用于以下情况：“一人根据已公开的信息得来的产品、方法或工艺：(a) 得到或经专利权人或专利权人后继者的同意；以及 (b) 通过第 24(1)(a) 条所规定条件下公开使用发明”。第 24(1)(a) 条对专利权人或其后继者所作的披露给予宽限期。¹²⁹因此，根据第 119(3) 条，在先使用例外适用于这样的在先使用者，即他/她的发明来自申请人（或其后继者）在宽限期内公开的信息，或经其同意公开的信息。在采用这种方法的国

¹²² 例如在阿尔巴尼亚、亚美尼亚、澳大利亚、阿塞拜疆、不丹、克罗地亚、法国、德国、中国香港、日本、吉尔吉斯共和国、荷兰和西班牙。在这方面，法国提交第三十二届会议的文件解释说，根据法国的判例，在法国境外获得的在先占有并不赋予任何权利（研究工作和试验审判必须在法国境内进行）。

¹²³ 例如加拿大、中国、多米尼加和意大利的法律。

¹²⁴ 见关于地区文书的文件第 4 节。

¹²⁵ 美国《专利法》第 273 (e) (5) (A) 节，35 U.S.C. § § 1 et seq. (2015 年 5 月合并)。

¹²⁶ 在先使用者权利抗辩报告，美国专商局，2012 年 1 月，第 7 页。

¹²⁷ 例如见安提瓜和巴布达、文莱、多米尼克、爱尔兰以及特立尼达和多巴哥的法律规定。

¹²⁸ 虽然根据国家/地区法律，宽限期规定的范围可能有所不同，但一般而言，此类规定要求，在判断新颖性（以及在某些国家中创造性）时，如果公开发生在申请日或优先权日之前的某段时间内（一般为六个月或一年），则不考虑尤其是申请人或其后继者所作的公开。

¹²⁹ 题为“在某些情况下提供信息不影响有效性”的《专利法》第 24 条规定：“(1) 在判断一项发明是否具有新颖性或创造性或创新性时，作此判断的人必须忽略：(a) 在规定的情况下，由被指定人或专利权人，或是被指定人或专利权人的后继者公开提供，或在其同意下公开提供的任何信息；[……]”。

家，在先使用例外被视为一项重要的平衡条款，它使依靠不受限制的公开的在先使用者仍然可以自由地利用发明，尽管该发明已授予专利。¹³⁰

84. 但是，其他国家规定，在先使用例外不适用于申请人/后继者在宽限期内所作的披露。例如，巴西第 9.279 号法第 45(2)条规定，在先使用例外“不得授予根据第 12 条通过披露获得专利主题知识的人，条件是该申请已在披露一年内提出”。

85. 但是，美利坚合众国规定，如果有效使用了宽限期，那么就能根据在先商业使用主张抗辩，条件是如果此类使用是在根据宽限期规定所作的公开披露前至少一年内发生的。¹³¹

5.4 先前用户权利的转让

86. 关于在先使用者权利的转让，大多数法律允许在先使用者将其在先使用者权利转让和/或转移给第三方。一些法律明确规定，该权利只可被转让/转移，不能被许可。一些法律未就在先使用者权利转移的问题做出规定。

87. 在允许转让和转移在先使用者权利的大多数国家，条件是在先使用者权利须随发生此类使用的业务一起转让。¹³²在此方面，美国专利法第 273 节规定，“除了向专利权人转让，主张本节所述抗辩的权利不应被许可或转让给他人，除非出于与抗辩相关的整个企业或业务流程的其他原因善意转让某一从属部分”。巴西规定，在先使用者权利“只可通过转让或租赁形式与开展业务或与专利主题的使用直接相关的部分一起进行转让”。¹³³罗马尼亚法律明确规定，在先使用者权利转让仅限于转让和遗产继承。¹³⁴摩尔多瓦共和国规定，在先使用者权利转让限于“使用者生存期间，或通过遗产或法定继承与其企业或业务一起进行，或与进行使用或使用准备所涉及的那部分企业或业务一起进行”。¹³⁵

88. 此外，联合王国针对过世时可以转让或过户的个人先用权和只有在机构解体时才能过户的企业机构的先用权进行了区分。¹³⁶保加利亚规定，先用权可与产生此类权利的企业一同转让并加以实施，“但限于该企业之外此类使用的量不得增长”。¹³⁷

5.5 相关问题：在专利无效或驳回后、恢复或授权前的在先使用

89. 一些国家规定，如果第三方在专利无效或驳回后且专利恢复或授权前，已经在使用专利发明或已为此类使用进行了认真的准备，那么在先使用例外适用于此种情形。¹³⁸

¹³⁰ 见澳大利亚对 SCP 第三十二届会议的答复。同样，肯尼亚《工业产权法》为申请人或后继者公开发明提供了宽限期，在先使用例外也被视为一项“平衡条款”，允许基于这种公开而利用发明的人在专利被授予后继续此种利用。见肯尼亚对调查问卷的答复。

¹³¹ 美国《专利法》第 273(a)(2)(B)节，35 U.S.C. § § 1 et seq. (2015 年 5 月合并)。

¹³² 例如，法律中存在以下表述：转让须与“该部分业务”、“与抗辩相关的整个企业或业务”、“生产单位”、“企业或业务惯例”、“其原创或拟将付诸利用之企业”、“转让某企业或其一部分的所有权”、“付诸使用之企业机构”、“企业或其活动，或与该部分之企业或其活动”、“工作流程和生产厂”或“开展或计划开展此种生产或使用所在的公司或部门”一同转让。

¹³³ 1996 年 5 月 14 日第 9.279 号专利法第 45 条，最近经 2001 年 2 月 14 日第 10.196 号法律修订。

¹³⁴ 关于专利的第 64/1991 号法律第 33(1)条（经修订成为第 83/2014 号法律）。

¹³⁵ 2008 年 3 月 7 日关于保护发明的第 50-XVI 号法律第 25 条。

¹³⁶ 2004 年《专利法》第 64(2)(b)条。

¹³⁷ 2006 年 11 月 9 日《专利和实用新型注册法》第 21 条和第 23 条，最近经 2012 年 5 月 18 日法律修订。

¹³⁸ 明确规定这类例外的国家为：亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、保加利亚、芬兰、格鲁吉亚、匈牙利、以色列、日本、拉脱维亚、荷兰、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、塞尔维亚、斯洛伐

90. 各个司法管辖区针对这类例外赋予了不同的权利，如“随后使用”或“稍后使用”或“进一步使用”或“临时使用”的权利。很多国家的相关规定要求，此类使用者开展活动是出于“诚信”或“善意”则属于该例外的范围。¹³⁹

91. 此外，由于不同法律之间在授予/拒绝、无效和恢复程序的细节上有所区别，因此适用于这种例外的情况和时限也有所不同。例如，该例外适用，如果第三方的行为发生在“恢复被驳回专利的时限届满后或最终作出驳回决定或专利已失效后但作出此类公告之前”¹⁴⁰，“如果保护权被驳回、失效、届满或无效并被授予恢复[……]保护权利失效后且正式授予恢复公告日之前或不晚于登记簿请求日，在不晚于主管局收到请求之日的所有情况下[……]，”¹⁴¹“从专利无效之日起[……]直到其恢复”¹⁴²，“专利保护失效声明和专利恢复之间的时期”¹⁴³，“权利丧失或救济手段和恢复到先前情形之间的时期”¹⁴⁴，或“自相关专利失效之日起六个月期间届满到提出恢复申请日之间”。¹⁴⁵

92. 在一些国家的法律中进一步规定了此类例外的范围的具体内容。亚美尼亚、摩尔多瓦共和国和俄罗斯联邦分别规定，“在不超出适用范围的情况下”、“在现有使用量的范围内”或“条件是此类使用的范围不得扩大”，才允许此类使用。奥地利规定，此类人员应有权出于“其本人工场的业务或他人工场的业务”需求利用专利主题。类似地，塞尔维亚《专利法》规定，此类先用者有权“出于在其本人生产工厂中的生产目的或在任何其他人的工厂中为其自身需求的生产目的而继续利用该发明”。芬兰规定，此类先用者可继续利用该发明，条件是“其维持该种利用的一般性质”¹⁴⁶且其应已开始“商业”利用发明并“在其国家”采用该例外。罗马尼亚规定，此类先用者可“在与权利恢复公布之日相同的范围内”继续利用发明。

93. 一些国家规定，此类权利只可与业务一起被过户，例如其规定，“本权利只可与业务一起继承或出售”¹⁴⁷、“本权利只可与企业一起转让”¹⁴⁸、“权利[……]只可与其原创或拟将付诸利用之业务一起向他人转让”、或“除非与使用发明的业务一起，否则利用发明的权利[……]不能通过遗产来转让、发展或过户”。¹⁴⁹

94. 澳大利亚规定，如果一件申请或专利在某些情况下失效但通过授予延长期限而恢复了权利，那么可适用特别规定允许第三方向专利局长申请一项继续利用发明的许可。申请人必须表明其已采取了明确措施使其能够获得或利用由一件申请或专利失效而得的发明。¹⁵⁰

95. 在其他一些国家，如果使用发生在专利无效后但在专利期限恢复前，则可以适用在先使用例外。例如，日本规定，如果第三方在不知悉的情况下在专利无效后且恢复前在日本已经从事了该发明

克、南非、西班牙、瑞典、斯里兰卡、越南、塔吉克斯坦和联合王国。见 WIPO Lex 中关于这一问题的法律规定以及这些成员国对调查问卷的答复。

¹³⁹ 例如见亚美尼亚、芬兰、格鲁吉亚、拉脱维亚、罗马尼亚、斯洛伐克共和国、西班牙和瑞典对调查问卷的答复。

¹⁴⁰ 芬兰《专利法》第 71c 条。

¹⁴¹ 奥地利《专利法》第 136 条。

¹⁴² 格鲁吉亚《专利法》第 55 条。

¹⁴³ 匈牙利 1995 年第 XXXIII 号法第 21 条。

¹⁴⁴ 1995 年荷兰《专利法》第 23(5)条。

¹⁴⁵ 巴基斯坦 2000 年《专利条例》第 45(5)条。

¹⁴⁶ 类似地，瑞典规定，先用者可在“保留利用的总体特征的同时”继续利用该发明。

¹⁴⁷ 奥地利《专利法》第 136 条。

¹⁴⁸ 格鲁吉亚《专利法》第 53 条。

¹⁴⁹ 以色列第 5727-1967 号《专利法》第 63 条。

¹⁵⁰ 例如见澳大利亚《专利法》第 223(9)条。局长根据具体情况来决定此类许可的条款(22.21(5))，但该许可是免费的(见 HRC PROJECT DESIGN PTY LTD 诉 ORFORD PTY LTD [1997] APO 12)。

或为此类使用进行了准备，且如果第三方在无效的专利期限延长注册得到恢复之前已经进行了此类使用，那么该第三方可获得专利权的非独占许可。¹⁵¹

6. 成员国在实施在先使用例外方面面临的挑战

96. 尽管各成员国在问卷调查中没有报告在国家层面实施这项例外的具体挑战¹⁵²，但以下章节指出了可能影响各方实际使用该例外的问题。

97. 首先，在一些国家，例外的确切范围没有明确界定。加上缺少法院判决，这可能会给各方造成不确定性。例如，大多数国家没有判例来澄清例外的重要构成要素，如什么构成“使用”、“认真或有效的准备”或“善意”。此外，如上所述，大多数法律并未明确规定在先使用例外和宽限期规定之间的相互关系。同样，在一些国家，相关规定没有明确说明是否有可能对在先使用者权利进行转让。

98. 此外，关于该例外的另一个问题是关于其适用的地域限制。如上所述，在很多国家，在先使用例外的范围仅限于在先使用者在各自国家的活动。在这方面，至少就欧洲联盟而言，有人质疑这种地域限制是否切实可行和/或是否符合欧洲联盟内商品自由流动的原则。¹⁵³还有意见认为，关于这一问题的明确指导能够为欧盟成员国作为开展研发活动的目的地创造一个公平的竞争环境。¹⁵⁴其他受访人表示，虽然在先使用者权利的地域效应对跨国经营的公司来说用处不大，但考虑到专利的地域性，很难看出如何可能将在先使用者权利扩展至有关地区以外的使用。¹⁵⁵

99. 缺乏关于上述任何一个问题的明确指导方针可能会给商业决策带来实际挑战，无论这些决策是由专利权人、在先使用者还是第三方做出。因此，在一些论坛中已出现了关于需要探讨和澄清上述问题的呼吁。¹⁵⁶受访人还建议，从全球经济活动和产业的角度来看，统一在先使用者权利制度和做法是可取的。¹⁵⁷

100. 此外，在实践层面，为了成功地援引在先使用者权利/抗辩，需要明确确立的一个关键问题是“使用”的证明。大多数法律规定，在先使用者有责任通过提供必要的证据来确立其在先使用权。¹⁵⁸然而，在某些情况下，这可能并不容易做到，因为可证明在先使用者权利的事实通常发生在很久以前。当在先使用者开始使用发明时，或者正在为这种使用进行有效或认真的准备时，在先使用者可能也难以确定可能需要的证据的范围和种类，如果他/她将来面临诉讼的话。因此，至关重要的是，在先

¹⁵¹ 日本《专利法》第 176 条。

¹⁵² 例如见成员国对调查问卷问题 41 的答复：<https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/#F6>。

¹⁵³ 在这方面，比利时在对 AIPPI 关于在先使用者权利的问题 228 的答复中解释说，在 Centrafarm 诉 Sterling 专利用尽案中，欧洲联盟法院认为，“专利权人行使其根据一个成员国的立法享有的权利，该权利禁止在该国销售专利权人或经其同意已在另一成员国销售的受专利保护的产品，这不符合 EEC 条约中关于共同市场内商品自由流动的规则”。该答复进一步指出，“虽然就在先使用而言，专利权人的同意显然不具相关性，但考虑到欧盟内部市场的目的，很难想象为什么在比利时的在先使用会产生在比利时的在先使用权，而在西班牙或其他成员国的使用却不会[……]”。见 AIPPI，关于在先使用者权利的问题 228，比利时。

¹⁵⁴ 对此的解释是：“假设欧盟成员国 A 接受成员国 B 中的在先使用足以在成员国 A 确立在先使用者权利；但成员国 B 不接受成员国 A 中的在先使用足以确立在成员国 B 的在先使用者权利。这可能使成员国 B 成为更具吸引力的建立研究设施的地点，因为在成员国 B 的在先使用将产生成员国 A 和成员国 B 的在先使用者权利，而在成员国 A 的使用只能产生在成员国 A 的权利，而无法产生在成员国 B 的权利。见 AIPPI，关于在先使用者权利的问题 228，比利时，同上。

¹⁵⁵ 见关于在先使用者权利报告，Tegernsee 专家组，2012 年：https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf。

¹⁵⁶ 见 AIPPI，关于在先使用者权利的问题 228，比利时；及关于在先使用者权利报告，Tegernsee 专家组，2012 年，同上。

¹⁵⁷ 见日本提交 SCP 第三十二届会议的文件。

¹⁵⁸ 例如见葡萄牙、圣多美和普林西比以及美利坚合众国的法律规定，其中明确规定负有举证责任的是援引在先使用者例外/抗辩的人。

使用者要确保在使用时正确记录在先使用的证据，以便在出现争议时，在先使用者在出示所需证据时不会遇到困难。在实践中，根据案件的具体情况和法律要求，继续记录业务活动可能是可取的做法。在这方面，日本提交的文件指出，随着当前业务活动日趋多样化和复杂，需要更完善的方法来确保证据的保全。特别是，证据的数字化被认为在这种商业环境中是必要的。¹⁵⁹

101. 在这方面，已通过利用一些工具来保全在特定日期和时间所存在信息的电子证据，例如法国的索洛信封（Soleau envelope）¹⁶⁰，或产权组织最近新推出的数字时间戳服务。¹⁶¹此外，公证制度——通过该制度，公证人澄清任何法律事实并确保文件证据能够作为证据，法院判决令或任何其他同等形式的证据被建议作为确立在先使用证据的措施。¹⁶²

102. 此外，为了帮助使用者利用在先使用者权利制度，日本提交的文件指出了认识提升活动的重要性。具体而言，日本专利局以此为目的收集和发布：(i) 在先使用者权利的案例研究和示例，以阐明在先使用者权利的范围，并说明实际使用的案例；(ii) 与在先使用者权利有关的主要法院判决（著录数据和每个法院案件的事实和判决概要）。¹⁶³

7. 在先使用例外的实施结果

103. 由于这一例外涉及在先使用者的秘密使用，因此这类信息不会被记录在案或以其他方式公开，除非相关问题引起诉讼并公布判决结果，所以关于利益攸关方使用该例外的频率的统计数据很少。这使得在国家层面全面衡量在先使用例外的实施效果存在固有的困难。

104. 关于涉及这一例外的诉讼，其数量似乎相对较少，且仅限于几个司法管辖区，而且大多数国家没有关于这一例外的司法裁决。¹⁶⁴各方提供了各种理由来解释涉及该例外的诉讼数量少的原因。就美利坚合众国而言，有人认为，这可能与使用这一抗辩须提供明确和令人信服的证据这一相对较高的负担有关，很多人可能不愿使用这种证据。另一种可能性是，当基于不侵权、无效或不可执行性的理由不可用，或者周边发明或许可的选项并非可行的替代方案时，在先使用者权利抗辩可能是在先使用者依赖的最后选项。¹⁶⁵就联合王国而言，据报告，法院对例外范围的狭义和严格的解释使在该国主张在先使用者权利变得十分困难。¹⁶⁶对为什么在法院案件中并非经常主张该例外的的问题提供的另一种解释是，当事方的争议可以在诉前阶段和解，而和解的性质是保密的。¹⁶⁷

105. 也有为数不多的经济研究专门针对的是在先使用例外这一主题。一项研究运用理论模型调查在先使用者权利的影响，它得出的结论是“当几乎同时做出独立的发明时，授予一个发明人一项专利，授予另一个发明人使用该发明的权利，这种做法具有非常吸引人的特征。竞争得到了加强，创新得到

¹⁵⁹ 见日本提交 SCP 第三十二届会议的文件。

¹⁶⁰ 索洛信封（法语为 Enveloppe Soleau）是一个密封的信封，用于证明在某个日期存在某些作品和想法。见：<https://www.inpi.fr/fr/protoger-vos-creations/lenveloppe-soleau/enveloppe-soleau>。

¹⁶¹ 产权组织新的数字时间戳服务是电子签名证书，用于证明在特定日期和时间存在的数字文件。关于产权组织数字时间戳服务的介绍见：https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_29/wo_pbc_29_presentation_on_wipo_digital_timestamping_service.pdf。

¹⁶² 见法国提交 SCP 第三十二届会议的文件。

¹⁶³ 英文版日本法院判决见：https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/judgments_list/150402/Vcms4_00000142.html。

¹⁶⁴ 见各成员国提交 SCP 第三十二届会议的文件及其对调查问卷的答复。

¹⁶⁵ 例如见关于美国的情况：Baker Donelson：<https://www.iam-media.com/prior-user-rights-defence-patent-infringement>。

¹⁶⁶ 见在先使用者权利报告中联合王国的答复，Tegernsee 专家组，2012 年。

¹⁶⁷ 例如见在先使用者权利报告中德国和法国的答复，Tegernsee 专家组，2012 年。

了回报，无谓损失相对较小，从个人和社会的角度出发希望成为唯一发明人与共同发明人的动机通常比没有这种权利时更加一致”¹⁶⁸。另一项研究指出，“首先，独立发明进入的威胁会促使专利持有人对技术进行许可，从而降低市场价格。其次，独立发明抗辩可减少出现在专利竞赛中的对于研发的浪费性重复劳动。在这两种情况中，独立发明的威胁均建立了一种机制，可将专利持有人的利润限制在与其研发成本相称的水平上”。^{169, 170}

106. 现有的一些学术出版物侧重于在先使用抗辩，在 2011 年专利法修订之前，该抗辩在美利坚合众国的使用仅限于针对商业方法专利。¹⁷¹这些出版物中提出的大多数问题似乎归结为对专利和商业秘密保护各自作用的辩论。简而言之，批评者认为在先使用抗辩可能会由于鼓励发明人将其发明作为商业秘密而不是在专利申请中公开而削弱专利保护；而支持者认为，从经济的角度来看，专利制度可能无法适合每个创新者和每类发明，特别是对创新呈渐进式发展的中小企业和行业而言。^{172, 173}在这方面，美国专利商标局的报告得出结论，商业秘密法和专利法可以而且确实在法律上共存，商业秘密保护对美国企业和美国经济具有很大的价值，因此，有令人信服的经济和政策理由为专利侵权提供在先使用者权利抗辩。¹⁷⁴此外，报告专门针对在先使用抗辩得出结论，除其他外，美国历史上可用的该抗辩似乎没有对创新产生重大影响。此外，该报告在结论中认为，没有实质性证据表明该抗辩会对风险投资、小企业、高校或独立发明人产生负面影响，该抗辩有利于制造业和创造就业。¹⁷⁵

¹⁶⁸ Carl Shapiro, 在先使用权, 96 *America Econ. Rev.* 92, 95 (2006), 第 4 页: <http://faculty.haas.berkeley.edu/SHAPIRO/prior.pdf>。作者进一步总结说：“在先使用者权利自动减少了专门对那些利润成本比高的发明的奖励，因为这些发明最有可能同时被发现。这些也是专利制度最容易过度奖励的发明。从贝叶斯派的角度来看，一项发明由两方或多方独立发现，这一事实证明该发明的利润成本比相对较高，因此根据市场力量减少奖励是有吸引力的”。

¹⁶⁹ Stephen M. Maurer 和 Suzanne Scotchmer, 《知识产权中的独立发明抗辩》, *Economica*, 第 69 期, 第 535-547 页, 2002 年。

¹⁷⁰ 另见 Vermont, S., 《作为专利侵权抗辩的独立发明》, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 90(4), (2008), 268-294。尽管该出版物并未特别侧重于在先使用例外，但作者的研究结果可能与该主题相关。作者认为，“独立发明应该是一种抗辩，前提是独立发明人在收到他人已经创造了一项发明的实际或推定通知之前创造了该发明。该抗辩减少了浪费性的重复劳动，促进了发明的传播，同时保持了发明的驱动力，使其不低于必要的最低限度”。

¹⁷¹ 利希-史密斯美国发明法案 (AIA), Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011 年 9 月 16 日)，除其他外，修订了美国法典第 35 卷第 273 节，将在先使用者权利抗辩扩大到专利侵权。在 AIA 颁布之前，第 273 节规定了适用于商业方法专利的有限在先使用抗辩。第 273 节是作为 1999 年美国发明人保护法 (AIPA) 的一部分颁布的，以响应联邦巡回上诉法院 (CAFC) 在 *State Street Bank & Trust Co. 诉 Signature Financial Group, Inc.* 一案中的判决，该判决裁定商业方法是可授权的主题。

¹⁷² 对此的解释是，对于某些类型的业务，如 SMREs，在先使用者抗辩意味着无需为每一处小改进申请专利，对于创新往往呈渐进式发展的行业，如电子和通信领域，商业秘密保护在经济上更合理。例如见 Barney, J. R. (2000 年)。《在先使用者抗辩：商业秘密所有人的赦免抑或专利法的灾难》。 *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 82(4), 261-273, 及 Carl Shapiro, 《在先使用者权利》, 96 *America Econ. Rev.* 92, 95 (2006)。作者指出，鼓励发明人采用商业秘密保护而不是专利保护的影响还不甚明确。另见美国专利商标局 2012 年 1 月的在先使用者权利抗辩报告。

¹⁷³ 虽然专利和商业秘密保护的相互关系问题超出了本文的范围，但应该注意的是，从概念上讲，商业秘密保护下要保护的主体可能不一定与很多国家中符合在先使用例外的主体相同。这是因为要符合未披露信息（商业秘密）的保护条件，除了对信息保密的义务之外，还要遵守其他条件（见 TRIPS 协定第 39 条），这些条件不适用于本文上述章节中讨论的在先使用者权利。

¹⁷⁴ 在先使用者权利抗辩报告，美国专商局，2012 年 1 月。

¹⁷⁵ 同上。

107. 虽然无法就在先使用例外在不同国家背景下的影响得出概括性结论，但从颁布这一例外的国家数量之多可以看出，这一例外被认为是很大专利制度的一个重要方面。

[后接附录]