

专利法常设委员会

第二十届会议

2014年1月27日至31日，日内瓦

专利权的例外和限制：在先使用

秘书处编拟的文件

导 言

1. 2013年2月25日至28日举行的专利法常设委员会(SCP)第十九届会议商定，关于“专利权的例外和限制”这一主题，秘书处将根据从成员国收到的资料，就成员国怎样实施以下五种例外与限制的问题编拟一份文件，但不对这些例外与限制的有效性进行评价：私下和/或非商业性使用；实验性使用和/或科学研究；药物的配制；在先使用；在外国船舶、航空器和陆地车辆上使用的物品。该文件也应包括成员国在实施这些例外时遇到的实际挑战。

2. 根据上述决定，秘书处发出第C.8261号通知，请成员国和地区专利局就上述五项例外和限制向国际局提交《专利权例外与限制问卷》(下称《问卷》)答复中所含信息之外的信息或对该信息加以更新。此外，也请尚未提交问卷答复的成员国和地区专利局提供上述信息。

3. 因而，本文件提供了关于成员国如何实施在先使用相关的例外和/或限制方面的信息。本文件旨在提供根据各成员国适用法律实施该主题例外和/或限制方面的全面且比较性的概括信息。文件提到了成员国和地区专利局提交的答复原文，用以说明在特定司法辖区内例外的范围。调查问卷以及从成员国所收到的全部答复可参见SCP电子论坛：<http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>。为便于查找答复内容，该网站按矩阵形式列出了所有答复，为每份回复问卷中的每个章节建立了超级链接。

4. 本文件包含三个部分：(i)规定例外的公共政策目标；(ii)适用法律和例外范围；以及(iii)实施挑战。

5. 以下成员国和专利局表明了其适用法律规定了关于在先使用方面的例外和/或限制：阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、不丹、保加利亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴西、布基纳法索、加拿大、中国、哥斯达黎加、克罗地亚、捷克共和国、朝鲜民主主义人民共和国、丹麦、多米尼加共和国、萨尔瓦多、芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、希腊、(中国)香港、匈牙利、印度尼西亚、以色列、意大利、日本、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、立陶宛、马达加斯加、毛里求斯、墨西哥、摩洛哥、荷兰、挪威、阿曼、巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、卡塔尔、大韩民国、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、圣多美和普林西比、塞尔维亚、斯洛伐克、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、乌干达、乌克兰、联合王国、美利坚合众国、越南、赞比亚以及欧亚专利局(EAPO)(共计 69 个)。

规定例外的公共政策目标

6. 一些成员国在对这些例外的公共政策目标这一问题进行答复时，强调例外应兼顾各方利益。例如，加拿大、美利坚合众国和 EAPO 在适用法律中规定，这类例外是为了实现专利权人和先用者之间“权利的适当平衡”。类似地，中国规定此类例外旨在“兼顾权利人权益和第三方合法权益”。西班牙规定该例外的目的在于“权衡专利权人与善意先用者之间的利益”。有了该例外，“先用者可以继续使用或实施发明，尽管有些条件比他本身就是专利权人还要严苛”。澳大利亚在答复中表示，“授予专利不应剥夺某一方继续开展授予专利前所开展的工作。另一方面，发明人不应通过其无法知晓的第三方的秘密行为被剥夺专利保护。”此外，1990 年《专利法》第 119 条规定，“要兼顾专利权人权利和第三方权利。其意在保障在专利申请优先权日之前已独立使用发明的第三方的权利”。

7. 此外，澳大利亚针对发明人或其后继者在先公开披露发明规定了宽限期，其在答复中解释说，“在先使用例外还被视为一项重要的平衡性规定，依赖自由披露者也可自由利用发明，无论专利是否授权。第 119 条第 3 款规定了先用例外适用于专利权人或其后继者的公开披露，这种行为属于宽限期规定范围。”相似地，肯尼亚《工业产权法》也规定了针对申请人或其后继者披露发明的宽限期，先用例外也被视为一项“平衡性规定”，使得基于这类披露使用该发明者能够在专利授权后继续使用。

8. 法国在其答复中表示，“在先个人占有的利益应阻止对专利权人的任何侵权行为”。巴西规定，先用例外涉及“既得权益原则，该原则旨在避免对善意先用者施加不必要的负担，这些先用者在专利申请日或优先权日之前已在发明使用。”此外，巴西《宪法》第 5 条也规定了该原则。

9. 对在先使用例外的公共政策目标这一问题的许多答复都强调其经济方面。德国规定在先使用例外的政策目标在于“保护先用者财产的经济状态。规定是要防止破坏合法创造的价值。对现有设施的投资不应被他人后来的专利申请所破坏。”类似地，匈牙利在其答复中也表示，例外规定是要“保护善意开展的投资。”意大利规定相关例外的目的是要保障先用者财产的经济状态。其指出，“有必要避免合法创造的价值遭到破坏。后来的发明申请不能危及先用者的投资。”相似地，挪威在答复中说明，如果没有针对在先使用的例外，那么“秘密使用发明的人将必须停止使用该发明，因为此种使用与专利权相冲突。先用者的投资会化为乌有，这不利于社区经济”。类似地，瑞典在答复中表示，在先使用例外是“合理的”，并且“增进了全社会的经济效益”。罗马尼亚规定相关条款也是“为了保护善意者在罗马尼亚境内的投资，并避免滥用权利”。

10. 许多成员国在对该问题的答复中解释说，其适用法律所规定的在先使用例外将会在制度中提供公平性。例如，塞尔维亚在答复中指出，其法律所规定的在先使用例外“是出于在专利申请前所作投

资和使用发明所必需的公平和经济安全原因。”中国在答复中解释说，“此类限制能够帮助避免实际生活中存在的不公平，此种不公平源于对发明创造投入了人力的实体和个人只是因为他们未能事先提交专利申请而无法利用其知识成果这一事实。”联合王国在答复中也指出，规定该例外是要确保“先用者与专利权人一样得到公平对待”。类似地，荷兰 1995 年《专利法》中规定在先使用的公共政策目标还在于，“对于先用者，无论出于何种原因[……]而保守发明的秘密(例如，对专利、业务战略不感兴趣等)，如果专利权人可以对先用者坚持主张其权利，这被认为是不公平的。若缺少‘在先使用’规定，申请专利将会成为迫不得已的需要，而非自由选择”。

11. 墨西哥在其答复中强调说，总的法律原则是“先申请先得权利”，其还认为其法律规定的在先使用例外寻求“保护善意使用者，从而使其能够继续使用其发明，尽管并未参与的第三方已经获得了所述发明的专利权，从而实现两个发明所有人之间的公平，即便仅有一方获得了专利权”。其进一步解释说，这类例外是要保护善意使用者，“条件是这类使用者已经为使用发明进行了经济、物质和智力资源方面的投资”。印度尼西亚、卡塔尔和乌干达在答复中也强调，相关例外是要保护善意的先用者。

12. 一些成员国解释说，该原则是先申请制度所导致的结果。例如，日本在答复中解释说，“如果先申请制度得到严格实行的话，在另一方提交专利申请之前正在从事相同发明者，仅仅是因为在专利申请过程中动作稍慢了一些就不得从事相同的发明，这种情况不一定公平。因此，即使实行这类政策，仍有必要调整专利权人和任何在专利申请前已经着手进行该发明的一方的利益。”类似地，瑞士在答复中表示，“该例外旨在通过保护未获专利的发明的发明人所作投资来对先申请制度的结果加以限制，该发明人在第三方就相同发明提出专利申请的日期起一直对发明加以保密”。大韩民国规定在先使用例外的公共政策目标的说明如下，“根据先申请制度，如果一名专利发明的善意持有人不得从事该发明，这可能会对该持有人造成不可预期的损害。因此，在先申请制度中可纳入一项基于在先使用的非独占许可，以便应对手续上的不足。这种基于在先使用的非独占许可被认为是在用以实现专利权人和先用者之间的公平。如果先用者的商业设施不被允许的话，那么也可能会不利于国家经济。”

13. 巴基斯坦规定在先使用例外是为了“推动创造、研究和技术发展”。俄罗斯联邦在答复中也表示，“在先使用的典型含义是要激励出于各种原因无法在适当时间对其技术工作的成果申请专利的人的平行创造”。此外，俄罗斯联邦还解释说，在先使用例外意在保护已经在生产上有所投资的第三方的权益。

14. 其他一些成员国在答复中表明了以下的公共政策目标：“限制所有者禁止先用者使用发明的独占权”¹、“不妨碍先用者利用其成果”²、“不阻碍不知晓专利存在的一方继续加以利用”³、“不损害在早先自行实现了专利所述的相同发明的人(发明者)”⁴、令在先秘密使用者“有权继续开展其先前

¹ 乌克兰

² 奥地利

³ 波兰

⁴ 葡萄牙

行为，而不受到专利授权的影响”⁵、以及“允许独立开发了与专利保护发明相同的发明并在专利发明申请日之前就开始使用该发明的其他人能够继续以相同规模使用发明，而无需支付许可费”⁶。

15. 斯里兰卡的答复提到了 2003 年《知识产权法》中所引入的目的，表示这些目的在于“促进国家创造力、吸引投资、推动贸易、保护消费者权益并将国家经济融入知识驱动的全球经济环境中。”

16. 拉脱维亚规定此类例外的政策目标使国家专利法与欧盟各成员国的专利法协调一致。类似地，阿尔巴尼亚规定此项例外的目标在于使其国内法与 EPC 2000 和欧盟关于发明的规定相一致。

适用法律和例外范围

17. 如果第三方在申请日(或优先权日)之前依照诚信原则已将一项发明用于商业目的，或者已经为商业目的做好有效或认真的准备，69 个成员国的适用法律允许第三方继续使用该项专利发明。

抗辩性质

18. 大多数成员国规定，专利保护的法律效力是先天“受限制的”，或者在在先使用的情况下不可强制实施专利。例如，各国适用法律中规定了以下措辞：“一项专利对在申请日(或优先权日)⁷之前已经使用发明的人没有效力”，或不可对该人“强制实施专利”⁸，或在成员国领土内“不可反对”该人⁹或“不被视为专利侵权”¹⁰。

19. 其他一些成员国则规定，在先使用例外被制定为一项权利，规定诸如“不受阻碍无需向专利权人支付补偿金的情况下继续独立使用专利主题的权利”¹¹、“继续非有偿使用的权利”¹²、“尽管存在专利，可以个人身份从事发明的权利”¹³、继续“利用”或“制造”或“使用”和/或“销售”发明或开展与发明相关的“在先行为”的权利¹⁴。类似地，以色列《专利法》规定，先用者“有权利用”发

⁵ (中国) 香港

⁶ 摩尔多瓦共和国

⁷ 如参见阿尔巴尼亚 2008 年 7 月 7 日第 9947 号法第 43 条、奥地利《专利法》第 23 条、波斯尼亚和黑塞哥维纳《专利法》第 74 条、克罗地亚《专利法》第 64 条、捷克共和国《专利法》第 27 条、德国《专利法》第 12 条、墨西哥《工业产权法》第 22(iii)条以及越南 2005 年《知识产权法》第 125 条。

⁸ 如参见多米尼加共和国第 20-00 号《工业产权法》第 31 条和《安第斯共同体委员会第 486 号决议》第 55 条。

⁹ 葡萄牙《工业产权法典》第 104 条。

¹⁰ 中国《专利法》第 69 条。

¹¹ 阿塞拜疆共和国《专利法》第 16(1)条。

¹² 亚美尼亚《发明、实用新型和工业品外观设计法》第 18 条。

¹³ 法国《知识产权法典》第 L613-7 条。

¹⁴ 如参见阿尔及利亚第 03-07 号《专利条例》第 14 条、巴西 1996 年 5 月 14 日第 9.279 号法第 45 条、哥斯达黎加《专利法》第 16.3 条、芬兰《专利法》第 4 条、(中国)香港《专利条例》第 83 条、萨尔瓦多《知识产权法》第 116(2)条、菲律宾第 8293 号共和国法案第 73 条以及马达加斯加第 89-019 号《建立工业产权保护条例》(1989 年 7 月 31 日)第 31 条。

明¹⁵。但是，美利坚合众国规定，先用者“有权根据第 282(b) 条规定就主题[……]进行抗辩，因该主题会对要求保护的发明造成侵权”。

20. 与上述规定不同的是，日本和大韩民国规定，先用者对专利发明的使用并非狭义上的专利权例外。其法律规定，此类先用者“应对专利权有非独占许可”，而无须对专利权人支付任何报酬¹⁶。此外，新西兰适用法律未规定在先使用例外，但是在专利授权前秘密使用发明可以成为专利无效的依据¹⁷。也就是说，在新西兰，在先秘密使用并不构成侵权抗辩的依据，但在先使用仍能够启动专利权无效程序。

根据该例外可允许的活动

21. 关于在先使用例外所涵盖的活动范围，收到了以下意见。

22. 对大多数成员国而言，一个人在申请日(或优先权日)之前“正在使用发明”或者“正在为使用发明做有效和认真的准备”就足够了¹⁸。一些适用法律进一步提供了适用范围的信息，其总体规定，以下活动不被视为侵犯专利权，如“购买、建造或收购权利要求所述的主题”¹⁹、对发明的“商业开发”²⁰或“商业利用”²¹、“拥有作为专利主题的发明”²²、“创造和使用相似的技术方案”²³、“[制造]与所述发明相同的发明[……]并实施发明”²⁴、“利用专利领域的产品、方法或工序”^{25, 26}。

¹⁵ 以色列第 5727-1967 号《专利法》第 53 条。

¹⁶ 参见日本《专利法》第 79 条和大韩民国《专利法》第 103 条。

¹⁷ 参见新西兰 1953 年《专利法》第 41(1)(1) 条。

¹⁸ *Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] RPC 727 一案中，上诉法院对联合王国《专利法》第 64 条规定的“有效而认真的准备”进行了分析。其认为，联合王国被告人出于可能随后在联合王国制造(但尚未作出决定)的目的将两次从美国进口的小样品用于客户试用并非为侵权行为进行“有效的”准备，尽管这种做法是认真的。上诉法院认为，这不“足以表明认真的准备会导致最终结果所必需的效果”。

¹⁹ 加拿大《专利法》第 56 条。

²⁰ 芬兰《专利法》第 4 条。

²¹ 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”。

²² 法国《知识产权法典》第 L613-7 条。

²³ 吉尔吉斯共和国《专利法》第 14 条。

²⁴ 日本《专利法》第 79 条。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”。

²⁵ 澳大利亚 1990 年《专利法》第 119 条。该条就在先使用例外相关的专利产品“利用”的具体含义作了进一步规定。其定义，“利用”包括：“(a) 关于产品：(i) 制造、租赁、出售或对产品加以处置；以及(ii) 许诺制造、租赁、销售或对产品加以处置；以及(iii) 产品的使用或进口；以及(iv) 以上述(i)、(ii)或(iii)所述行为为目的的储存产品；以及(b) 关于方法或工艺：(i) 使用方法或工艺；以及(ii) 对于利用该方法或工艺所得产品的上述(a) (i)、(ii)、(iii)或(iv)所述的行为。”

23. 大多数成员国规定在先使用例外包括使用发明的准备工作，但不是所有成员国都这么规定²⁷。用于说明此类工作的术语各不相同，意味着各国对例外范围的规定也有所不同。例如，各国适用的国内法中规定了如下措辞：“必要的准备工作”²⁸、“必要的准备”²⁹、“有效和认真的准备”³⁰、“真实和认真的准备”³¹、“大量和认真的准备”³²、“大量的准备”³³、“必要的安排”³⁴、“实际的准备”³⁵、“为从事发明做准备”³⁶、以及“所需的准备”³⁷。在此方面，澳大利亚规定在先使用例外还包括一个“已采取明确措施(按照约定的或以其他方式)”利用专利领域产品、方法或工艺的人的活动³⁸。荷兰规定，此类例外包括“为了在其业务或为其业务制造或应用而开始实施”³⁹。

诚信使用

24. 此外，许多成员国的适用法律明确规定，先用者以“诚信”或“善意”开展的活动属于该例外的范围⁴⁰。西班牙在答复中解释说，对先用者要求诚信，意味着“在先使用权利的受益人必须是在专利权人之前实施与专利权人相同发明的第三方，其与专利权人没有关联或联系且对发明保密。如果发明被盗用或[……]发明的知识被不当获取，那么就不属于诚信范围。”波兰在答复中指出，“使用者

[脚注接上页]

²⁶ 此外，EAPO 成员国根据“缔约国国内法”来定义术语“使用”。例如，乌克兰规定以下行为为使用一项发明：“(i) 利用专利发明(实用新型)制造产品、通过互联网向市场提供产品、通过出售、进口(引进)并以其他方式使产品进入商业流通，以及为特定目的储存产品；(ii) 利用专利保护的方法或提供方法在乌克兰使用，条件是提供方法的人应了解未经专利权人许可不得使用方法，或虑及环境，禁止使用该方法显而易见。”

²⁷ 参见注解 21。

²⁸ 如参见奥地利《专利法》第 23 条、阿塞拜疆共和国《专利法》第 16(1)条以及中国《专利法》第 69 条。

²⁹ 如参见墨西哥《工业产权法》第 22(iii)条以及拉脱维亚《专利法》第 22 条。

³⁰ 如参见不丹王国《工业产权法》第 13(4)条、多米尼加共和国第 20-00 号《工业产权法》第 31 条、(中国)香港《专利条例》第 83 条、立陶宛《专利法》第 29 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)(a)(iv)条以及巴基斯坦《专利条例》第 30(5)(d)条。

³¹ 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。

³² 乌克兰《专利法》第 31 条。

³³ 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。

³⁴ 德国《专利法》第 12 条。

³⁵ 以色列第 5727-1967 号《专利法》第 53 条。

³⁶ 日本《专利法》第 79 条。

³⁷ 吉尔吉斯共和国《专利法》第 14 条。

³⁸ 澳大利亚 1990 年《专利法》第 119 条；同时也说明，如果优先权日前，该人：(a) 已停止利用专利领域产品、方法或工艺(除暂时外)；或(b) 已放弃利用专利领域产品、方法或工艺的措施(除暂时外)，该例外不适用。

³⁹ 荷兰 1995 年《专利法》第 55(1)条。

⁴⁰ 如参见奥地利《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。

的诚信或者来源于独立于专利持有人推出相同的发明，或者来源于使用者相信自己可以随意使用某项既定的技术方案。”俄罗斯联邦在答复中解释说，“任何使用都必须是善意的，即使用技术方案的人既不知悉也应不曾知悉要求保护的技术方案的必要技术特征。”日本《专利法》也规定，先用者应“不知悉专利申请所要求保护的发明内容”。

25. 此外，在规定先用者活动独立性的同时，一些成员国的适用法律还明确规定，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，该权利基于在先使用，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”。美利坚合众国规定，“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获得，则不得主张本节所述的抗辩”。

26. 此外，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。”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。

在先使用例外和宽限期

27. 根据上文，一些国内法明确规定了在先使用例外和宽限期规定之间的关系⁴¹。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”，但是该规定还指出，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) 通过在第 24(1) (a) 条所规定条件下公开使用发明”。换言之，澳大利亚第 119(3) 条可将先使用例外适用于由专利权人或后继者的公开披露，这一情形属于宽限期规定的范围。

28. 不同于上述规定，巴西第 9.279 号法第 45(2) 条规定，在先使用例外“不应适用于根据第 12 条通过披露获得专利主题知识的人，条件是申请已在披露一年内提出”。类似地，德国《专利法》第 12 条规定，“[……]如果申请人或其后继者在申请专利前向其他人披露了该发明，如果专利得到授权后，其保留其权利，那么由于此类披露而知悉该发明的人无法根据第 1 款规定⁴²来采取其曾在披露后 6 个月内所采取的措施。”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⁴³。

举证责任

29. 一些适用法律明确规定了哪一方承担举证责任。美利坚合众国规定，“根据本条款主张抗辩者应有责任通过明确和有说服力的证据进行辩护”。类似地，葡萄牙规定，采取在先使用者“负有举证责任”。但是，斯洛伐克规定，举证责任被减轻为“尽管有疑问，但是在先使用者的行为也应被视为

⁴¹ 尽管各国/各地区法律对宽限期规定的范围各不相同，但总体上，此类规定允许在判定新颖性时不考虑申请人或其后继者所作的披露，条件是如果这种披露发生在申请日或优先权日之前的某段时期内（一般而言为六个月或一年）。

⁴² 德国《专利法》第 12 条第 1 款规定：“(1) 专利不应反对在申请提交时已经开始在德国使用该发明的人或已经为此种使用做好必要准备的人。”

⁴³ 参见本文件第 35 段。

诚信行为，除非有相反的证明”。匈牙利规定，除非能证明在先使用是基于产生了专利产品的创造性活动，否则先用者被认为是善意使用者。

有权使用该例外的其他人

30. 关于日本和大韩民国的适用法律所规定的在先使用例外能够涵盖哪些人和/或法律实体的详细信息。这些法律规定，在先使用例外的范围不仅可扩展到不知悉专利申请要求保护的发明内容而做出与前述发明相同的发明的人的活动，还可扩展到从此类人处知悉该发明并在专利申请提交之时已在这些国家实施该发明或准备实施该发明的人。在此方面，美利坚合众国的适用法律规定：“只可由开展或指导开展(a)款所规定商业使用的人来主张根据本节所述的抗辩，或由控制该人或由该人控制或与该人共同受到控制的实体来主张”。

业务范围的扩展

31. 许多成员国的适用法律规定，在先使用例外不允许在相关日期后扩大其业务范围。例如，中国规定，在先使用例外允许“在原有范围内”继续制造产品或使用方法。芬兰规定，先用者可继续对发明进行商业利用，“条件是维持此类在先利用的总体性质[……]”。吉尔吉斯共和国规定，先用者“在不扩大此类使用的范围的情况下”有权免费使用专利发明。俄罗斯联邦规定，先用者应有权继续其活动，“条件是不得扩大其范围”。越南规定，先用者“在使用范围和使用量的范围内”可继续使用专利发明。瑞典规定，先用者“在保持使用总体特征的同时”可继续其使用。

32. 在此方面，巴西规定，先用者可“在先前形式和条件下免费”继续其使用。类似地，萨尔瓦多规定，先用者“应有权如往常那样继续制造产品或使用工艺”。西班牙规定，先用者可继续“以相同的方式或按照在此之前已做好的准备或针对准备工作开展的形式来实施发明。但是，这两种情况都限于此类实施得到充分地开展，以满足企业的合理需求”。圣多美和普林西比规定，先用者的行为“在其性质或目的上不应与有效在先使用或计划在先使用不同。”类似地，摩洛哥规定，专利所赋予的权利不应扩展到先用者的行为，“条件是此类行为在性质或目的上不与有效或与其在先使用不同”。

33. 但是，美利坚合众国规定，“本节中先用者提出的抗辩不是所涉专利全部权利要求中的一般性许可，而只涉及本节所认定的商业性使用确定发生的特定专利主题，除非对专利主题使用量的变化、不会对有关专利主题构成额外侵权的对所主张保护专利主题的改进也可以进行辩护”。联合王国上诉法院对在该国在先使用例外的范围作出判决⁴⁴，并表示，《专利法》第 64 条所规定的针对先用者的保护并不严格限于与在优先权日之前所做相同的那些行为，还规定“既无权制造任何产品，也无权扩展到其他产品”。上诉法院支持专利法院的裁决，认为“如果受保护的行为必须与现有技术完全相同(无论其含义如何)，那么本节所规定的保护则是虚无缥缈的。本节意在提供切实的保护，从而使一方能够基本上继续开展其之前的行为”。

放弃在先使用

34. 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先前使用例外随着放弃使用而终止，指出“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

⁴⁴ *Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] RPC 727

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”。类似地，澳大利亚规定，如果“在优先权日前，该人：(a) 已停止利用专利领域产品、方法或工艺(除暂时外)；或(b) 已放弃利用专利领域产品、方法或工艺的措施(除暂时外)”，在先使用例外不适用。

规定在先使用例外的日期

35. 关于确定在先使用例外的日期，一些成员国指申请日，一些成员国指的是优先权日，而其他一些成员国则两者都有提及。美利坚合众国规定，如果“商业使用的日期发生在申请日前至少一年”或在以下两者中更早之一之前——“(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⁴⁵。澳大利亚《专利法》规定，该法律所规定的在先使用活动应“在相关申请的优先权日之前”发生⁴⁶。

转让和/或许可

36. 关于先用权的转让或许可，大多数成员国和EAPO都允许先用者将其先用权转让给第三方。其中一些成员国明确规定，该权利只可被转让，不能被许可。但是，巴基斯坦规定，先用权可以被许可和/或转让⁴⁷。其他成员国则规定，既不能转让先用权，也不能许可先用权⁴⁸。

37. 在允许转让和/或许可先用权的大多数国家，在此类使用已经发生的情况下，条件是先用权须随业务一起转让⁴⁹。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，先用权“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”。罗马尼亚法律允许转让先用权，但是此类转让限于转让和遗产继承。大韩民国规定，在先用者对专利权有非独占许可的情况下，“未经专利权人同意”，不可对此类许可进行转让，除非是与其业务一起或通过遗产或其他继承进行的转让。类似地，日本规定，只有在以下情况下，才能够转让非独占许可：(i) 涉及从事相关发明的业务也一并被转让；(ii) 获得专利权人同意(或在来源于独占许可的非独占许可的情况下，则获得专利权人和独占被许可人同意)；或(iii) 转让是由于包括遗产在内的继承而进行。此外，一些国家规定，这种转让限于“使用者生存期间”或“当事人在世时”或通过“遗产或法定”继承与其企业或业务一起进行⁵⁰。

⁴⁵ 《美国专利法》第 273 节第 35 条。

⁴⁶ 《澳大利亚专利法》第 119 条。

⁴⁷ 巴基斯坦在其答复中解释说，2000 年《专利条例》(2002 年修正)并未明确规定先用权许可或转让的条件，《专利条例》第 55(4) 条规定的专利权转让和许可的一般性条件可适用于先用者。

⁴⁸ 这些成员国为：阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、加拿大、捷克共和国、朝鲜人民民主主义共和国、马达加斯加、墨西哥和乌干达。

⁴⁹ 例如其中一些法律规定，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。

⁵⁰ 例如摩尔多瓦共和国和瑞士。

38. 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。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”。

在先使用应发生所在地

39. 许多成员国的适用法律明确规定，在先使用活动必须在例外规定所涵盖的这些相应国家的境内进行⁵¹。但是，其他一些成员国的法律在此方面则并未有明确规定，同时也未提及任何国家⁵²。菲律宾规定，先用者有权“在专利生效的领土范围内”继续其使用。

酬 金

40. 大多数成员国无酬金规定，例如，称使用者“保留进一步非有偿使用的权利”或“侵权例外是绝对的且与合理酬金无关”，或“免费”⁵³。然而，一些成员国做出澄清，表示只有“在现有范围内”或不会“扩大先用范围”的情况下才适用非有偿使用原则^{54,55}。

在专利无效或驳回后、恢复或授权前的在先使用

41. 此外，一些成员国规定，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⁵⁶。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。许多成员国的适用法律规定，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⁵⁷。此外，关于何时适用此类例外的情况和时限的具体规定，成员国的法律规定各不相同，如“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”⁵⁸或“如果保护权利被驳回、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[……]”⁵⁹或“从专利无效之日起[……]直到其恢复”⁶⁰或“专利保护失效声明和专利恢复之间的时期”⁶¹，“权利丧失或救济

⁵¹ 例如阿尔巴尼亚、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。

⁵² 例如加拿大、中国、多米尼加共和国和意大利的适用法律。

⁵³ 如参见亚美尼亚、澳大利亚和俄罗斯联邦。

⁵⁴ 如参见中国和吉尔吉斯共和国。

⁵⁵ 荷兰在其答复中澄清，根据荷兰《专利法》第 53(6)条规定，如果第三方在“申请日或优先权日后且专利授权前”使用要求保护的发明，“专利权人可要求合理的补偿金”。

⁵⁶ 明确规定这类例外和/或限制的成员国为亚美尼亚、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、斯洛伐克、南非、西班牙、斯里兰卡、联合王国、越南和塔吉克斯坦。

⁵⁷ 如参见亚美尼亚、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。

⁵⁸ 芬兰《专利法》第 71c 条。

⁵⁹ 奥地利《专利法》第 136 条。

⁶⁰ 格鲁吉亚《专利法》第 55 条。

手段和恢复到先前情形之间的时期”⁶²，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”⁶³。

42. 在一些适用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”⁶⁴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。

43. 一些成员国规定，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”⁶⁵、“本权利只可与企业一起转让”⁶⁶、“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”⁶⁷。与此不同的是，俄罗斯联邦规定，之后使用的权利“不可与企业一起向他人转让”。

44. 此外，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，一些成员国规定了在这种情况下多种不同的救济。例如，南非规定，权利得到恢复的专利权人不能针对“在专利续展费到期之日起六个月期间失效后且在专利恢复申请公告之日前”“使用”⁶⁸专利发明的任何人提起诉讼或向其要求赔偿。如果第三方在此期间投入了资金、时间或人力来从事、使用、实施、许诺处置、处置或进口该发明，他可向局长申请“为此投入的资金、时间或人力方面的补偿”。尽管补偿金额不是作为债务或赔偿金那样可偿还的，如果在局长规定的时间内未支付的话，那么专利将失效。

45. 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⁶⁹。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或为此类使用进行了准备，且如果第三方在

[脚注接上页]

⁶¹ 匈牙利 1995 年第 XXXIII 号法第 21 条。

⁶² 荷兰 1995 年《专利法》第 23(5) 条。

⁶³ 巴基斯坦 2000 年《专利条例》第 45(5) 条。

⁶⁴ 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。

⁶⁵ 奥地利《专利法》第 136 条。

⁶⁶ 格鲁吉亚《专利法》第 53 条。

⁶⁷ 以色列第 5727-1967 号《专利法》第 63 条。

⁶⁸ 南非 1978 年第 57 号《专利法》第 48(1) 条所规定的“使用”。

⁶⁹ 如参见澳大利亚《专利法》第 223(9) 条。局长根据具体情况来决定此类许可的时限(22.21(5))，但该许可是免费的(参见 HRC PROJECT DESIGN PTY LTD v. ORFORD PTY LTD [1997] APO 12)。

无效的专利有效期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⁷⁰。

实施挑战

46. 大多数成员国认为，例外适用的法律框架足以满足所寻求的目标⁷¹，因此不需要加以修订⁷²。萨尔瓦多计划在中期对其法律进行修订。新西兰正对《专利法》进行修订，以引入明确的在先使用规定⁷³。

47. 大多数成员国在本国实际实施该例外方面并未遇到过任何挑战。只有俄罗斯联邦强调说，权利人在申请日之前但在宽限期内通过公开披露其发明可能会面临挑战。其解释说，如果根据宽限期期间披露的信息，第三方在申请日前便开始使用相同的发明，那么权利人就会在证明所述第三方并非合法的“先用者”时面临实际困难。如果足以破坏其发明新颖性的证据会影响质疑先用权的专利申请人，那么又会产生另一个问题。

[文件完]

⁷⁰ 日本《专利法》第 176 条。此外，根据日本《专利法》第 79 条之二第 1 款规定，如果根据第 74(1) 条，一人已获专利权、专利权独占许可、或在专利权转让登记时已有的专利权非独占许可或独占许可，且在此类专利权转让登记之前在日本开展业务期间已在从事该发明，或为其业务已做准备，且并不知悉该专利符合第 123(1)(ii) 条的规定或第 123(1)(vi) 条的规定，那么可授予其非独占许可。此外，根据日本《专利法》第 80(1) 条，如果一人在专利无效审判请求登记之前在日本从事一项发明来开展业务或准备开展此类业务，且不知悉该专利符合第 123(1) 条的规定，如果其满足以下任何一项规定，其应获得在无效专利权或在无效之时已有独占许可方面的非独占许可，但仅限发明以及所开展或准备的此类业务的范围：(i) 在相同发明授予两项或更多专利中之一已被无效的情况下，其是原始专利权人；(ii) 在一件专利已被无效后，向有权获得专利的人就相同发明授予了一项专利；在此情况下，其是原始专利权人；以及 (iii) 第(i) 和第(ii) 项中所指情况下，专利无效审判请求登记时，一人已有关于即将无效的专利权的独占许可、或根据第 99(1) 条规定生效的关于专利权或专利权独占许可的非独占许可。大韩民国《专利法》第 104(1) 条也有类似的规定。

⁷¹ 明确表示在先使用例外的适用法律框架能够满足所寻求目标的成员国和地区组织为：阿尔及利亚、波斯尼亚和黑塞哥维纳、中国、哥斯达黎加、捷克共和国、丹麦、(中国) 香港、匈牙利、马达加斯加、摩洛哥、挪威、巴基斯坦、摩尔多瓦共和国、俄罗斯联邦、圣多美和普林西比、联合王国以及 EAPO。

⁷² 答复说不会对其法律进行修订的成员国为：澳大利亚、加拿大、多米尼加共和国、法国、以色列、日本、拉脱维亚、墨西哥、秘鲁、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和土耳其。

⁷³ 2008 专利法案于 2013 年 9 月 13 日得到皇家批准，并成为 2013 年《专利法》。第 146 节规定了在先使用例外。