

# 专利侵权抗辩中“科学研究和实验”的适用规则

## ——陆正明诉上海工程成套总公司、无锡市环境卫生工程实验厂专利侵权上诉案<sup>1</sup>

丁文杰

(复旦大学法学院, 上海 200438)

**摘要:**《专利法》第69条第1款第4项是为了贯彻落实专利法的立法宗旨而在必要的限度范围内对专利权进行限制的规定。作为主流学说的“对象及目的限定说”,将“专为科学研究和实验”的对象限定为专利技术本身,其目的限定为促进科学技术进步的科学研究和实验。本案中,人民法院首次采用了与“对象及目的限定说”相近的判断标准,对“专为科学研究和实验”这一要件进行了讨论,具有重要的意义。

**关键词:** 科学研究 实验 发明创造 技术效果 经济效果

**中图分类号:** D923.42

**文献标识码:** A

### 1 案件事实

X(一审原告、二审上诉人)于1989年3月取得“熟化垃圾组合筛碎机”实用新型专利权。Y1(一审被告、二审被上诉人)承担了国家城乡建设环境保护部《一九八五年全国城乡建设科学技术发展计划》中有关“无锡市城市生活垃圾无害化处理技术的开发研究”的研究任务后,于1989年4月委托Y2(一审被告、二审被上诉人)对筛分破碎机进行设计、制造、安装、调试的成套技术服务。Y1于1989年8月开始使用由Y2提供的筛分破碎机。上海市科技咨询服务中心受原审法院委托,组织专家对Y2研制的筛分破碎机进行技术鉴定后认为,该设备与X的专利权利要求中请求

保护的技术方案等同。

原审法院(上海市中级人民法院(91)沪中经字第8号)认为,Y1为完成国家城乡建设环境保护部下达的科研项目,委托Y2对筛分破碎机进行研制,属于专为科学研究和实验而使用有关专利,不视为对X专利权的侵害。原审法院根据《专利法》第62条第5项的规定,判决对X诉讼请求不予支持,一审诉讼费用3010元由X负担。

X不服原判决,向上海市高级人民法院提起上诉。

### 2 法院判旨

撤销原判决,责令损害赔偿。

**课题项目:** 本文系国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“科技成果与数据资源产权交易技术(2017YFB1401100)”项目课题资助的阶段性研究成果。

**作者简介:** 丁文杰(1983—),男,黑龙江人,复旦大学法学院讲师,法学博士,主要从事知识产权法研究。

1 《最高人民法院公报》1993年第4期。

上海市高级人民法院认为，原审法院认定 Y2 研制的筛分破碎机与陆正明取得“熟化垃圾组合筛碎机”实用新型专利保护的技术方案等同的事实清楚。《专利法》第 62 条第 5 项关于“专为科学研究和实验而使用有关专利”“不视为侵犯专利权”的规定，是指在实验室条件下，为了在已有专利技术的基础上探索研究新的发明创造，演示性地利用有关专利，或者考察验证有关专利的技术经济效果。根据 Y1 与 Y2 签订的协议书约定，Y2 为完成 Y1 后处理车间筛分破碎机的设计、制定、安装、调试任务，直接利用 X 已取得专利权的专利技术设计制造机械设备，然后，销售给 Y1 使用的行为，不能视为专为科学研究和实验而使用专利的合法行为，构成对 X 专利权的侵害，应承担民事责任。Y1 在科研项目通过鉴定后，已无垃圾筛分破碎机的科研任务，使用 Y2 制造、销售的侵权产品处理垃圾，且又有一定销售的行为，属于以生产经营为目的的使用行为，亦不符合“专为科学研究和实验使用有关专利”的条件，应认定侵权。据此，原审法院认定的事实基本清楚，适用法律错误，应予改判。由此给陆正明造成的经济损失，可按不低于专利许可使用费的合理数额计算损失赔偿额。

### 3 案件评释

《专利法》第 69 条第 1 款第 4 项规定，专为科学研究和实验而使用有关专利的，不视为侵犯专利权。<sup>2</sup>换言之，即使以生产经营目的实施专利技术，若专为科学研究和实验而使用有关专利，则该实施行为不受专利权规制。另一方面，在私人领域以非商业目的，即非生产经营目的进行的科学研究和实验，则经由《专利法》第 11 条被排除出专利权的效力范围。这里值得探讨的是，如何判断《专利法》第 69 条第 1 款第 4 项的适用范围及其界限的问题。然而，在最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016 年）以及国务院《中华人民共和国专利法实施细则》（2010 年修订）中，对“科学研究和实验”的范围并未作具体解释。本案中，人民法院

首次就“专为科学研究和实验”的具体判断标准作出说明，具有重要意义。

考察《专利法》第 69 条第 1 款第 4 项的适用范围及其界限时，应当就科学研究和实验行为不受专利法规制的原因进行讨论。专利法以鼓励发明创造及其技术公开作为其立法宗旨（《专利法》第 1 条），如果因为专利法的存在而对促进科学技术进步的科学研究和实验行为造成阻碍的话，此举显然与该法的立法宗旨相背离。此外，科学研究和实验，并不属于专利权人试图利用专利权在市场上排他地利用专利的行为，即使将其置于专利权的效力之外，专利权人也不会因被直接剥夺利用市场的机会而遭受经济损失。因此，《专利法》第 69 条第 1 款第 4 项是为实现专利法的立法宗旨而在必要范围内对专利权进行限制的规定。

根据该条文的旨趣，作为主流学说的“对象及目的限定说”，将“专为科学研究和实验”的对象限定为专利技术本身，其目的限定为促进科学技术进步的科学研究和实验。例如，尹新天教授认为，“专为科学研究和实验”，应当是指针对获得专利的技术本身进行科学研究和实验。可能的情况包括：（1）通过研究和实验，判断专利权利要求保护的专利技术是否能够实现专利说明书中记载的发明目的，产生预期的发明效果；（2）通过研究和实验，确定实施专利技术的最佳方案；（3）通过研究和实验，探讨如何对专利技术作出改进。<sup>[1-2]</sup>另一方面，李扬教授所主张的“目的限定说”（少数说）认为，按照专利法的目的进行解释，将专利发明创造作为研究和实验工具的其他发明创造行为，只要没有进行生产活动，不管是否申请专利，就不会对专利权人的市场造成任何实质性的冲击，相反却可以促进科学技术的进步，因此，仍然应当理解为专为科学研究和实验而使用专利的行为。<sup>[3]</sup>然而，为了开发与专利发明无关的新技术而无偿使用该专利技术时，将显著减损专利权的价值。比如，实验室中无偿使用精密测量和分析仪器时，将会造成专利权价值减损的结果。

另一方面，我国的司法实践中，讨论科学研究和实验是否构成专利权侵权的案例相对较少。本案是唯一正面回应这一问题的判决。法院认为，“专为科学研

2 1984 年制定的《专利法》中规定在第 62 条第 1 款第 5 项，2000 年修订时变更为第 63 条第 1 款第 5 项，以及 2008 年修订时变更为第 69 条第 1 款第 4 项。

究和实验而使用有关专利”，是指“在实验室条件下，为了在已有专利技术的基础上探索研究新的发明创造，演示性地利用有关专利，或者考察验证有关专利的技术经济效果”。即法院采用了与“对象及目的限定说”相近的判断标准。其中，根据判决中“在已有专利技术的基础上探索研究新的发明创造”这一说法，即使不是针对获得专利技术本身，而是利用专利技术作为工具或手段进行另外的研究实验，似乎也可以通过扩大解释将其视作为“专为科学研究和实验而使用有关专利”。然而，对现有专利技术进行改良的基础上找到另一种更好的技术方案，才能达到丰富技术的效果。因此，为了维护专利权人的合理权益，有必要对“专为科学研究和实验”这一要件作限定解释。此外，“演示性地利用有关专利”的行为，以及“考察验证有关专利的技术效果”的行为，属于为确认专利技术是否具有实施可行性，是否具有与专利说明书记载相符的技术效果，以及根据情况变化是否会产生副作用而实施的行为，与专利公开制度的旨趣相一致。另一方面，关于“考察验证有关专利的经济效果”这一要件，如果是为了进行市场调查而将专利技术的具体产品投入市场，比如说，为调查将来顾客的市场接受度而投放

相关专利产品的行为，如果不受到专利法的规制，会造成专利权人利用市场的机会被直接剥夺的后果，这与授予发明人专利权以保护其利益的宗旨相违背。从这个角度来说，对法院将为“考察验证有关专利的经济效果”而实施专利的行为排除出专利权的规制范围外这一点，笔者尚存在些许疑问。

本案被告以生产经营为目的，制造、销售由原告持有专利权的熟化垃圾组织筛碎机。上述行为，既不是为了在已有专利技术的基础上探索研究新的发明创造，也不是为了演示性地利用有关专利，更不是为了考察验证有关专利的技术效果。人民法院由此认定被告行为构成专利权侵权具有合理性。

#### 参考文献：

- [1] 尹新天. 中国专利法详解 [M]. 北京：知识产权出版社，2011：817.
- [2] 王迁. 知识产权法教程 [M]. 第5版. 北京：中国人民大学出版社，2016：357.
- [3] 李扬. 知识产权法基本原理 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2010：565.

责任编辑|马忠荣

## Applicable Rules of "Scientific Research and Experimentation" in Patent Approaching Demur

DING Wenjie

(Law School, Fudan University, Shanghai 200438)

**Abstract:** In order to implement the purpose of Patent Law, article 69, paragraph 1 (4) of the *Patent Law* set a necessary limitation on patent right. The mainstream theory, subjective and objective limitation theory, holds that the subject of the scientific research and experimentation shall be limited to the patented invention itself, and the objective of that shall be limited to the scientific research and experiments that promote scientific and technological advancement. In this case, the People's court presented an affinity criterion with the subjective and objective limitation theory on scientific research and experiment for the first time, which is worth discussion.

**Key words:** scientific research; experiment; inventions; technical effect; economic effects