

# 专利法62 | 能否以新的现有技术抗辩证据申请再审？ (2020)

日期：2020.07.01 作者：刘柏鹤

2008年第三次修正的《专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”，自此现有技术抗辩原则正式进入法定化时代。专利侵权案件中的被控侵权人在有证据证明其实施的是现有技术时，可选择不向专利确权行政机关提出专利无效宣告请求而是直接在侵权诉讼中进行现有技术抗辩，极大地简化了程序，缩短了诉讼时间，节约人力物力。

然而，虽然理论上现有技术处于公众想要得知有关技术内容就能够得知的状态，但在有限的审理期限内获得足够的现有技术证据，尤其是使用公开证据，也绝非易事。既需要专业的知识、经验，有时也需要一定的运气成分参与。因此，时而会出现在一审或二审判决生效后才获得足以抗辩不侵权的现有技术证据的情况。此时，对于在生效判决中被认定侵权且需承担赔偿责任的被控侵权人而言，如能以新的现有技术证据申请再审并抗辩成功，即便赔偿责任已经履行，其也可通过申请执行回转的方式使财产返还。那么，这样的新证据是否属于《民事诉讼法》第二百条规定的“有新的证据，足以推翻原判决、裁定的，人民法院应当再审”的情形呢？带着这个问题，笔者对一些相关的再审申请案例进行了研读，总结如下，供读者参考：

再审申请中首次提出现有技术抗辩主张，并提交新的现有技术证据的，不予接受与审查

在（2019）最高法知民申1号案中，再审申请人（被诉侵权人）云米公司在一审中未提出现有技术抗辩主张并被判定侵犯被申请人（专利权人）美的公司的实用新型专利权，应承担停止侵权和赔偿损失的责任，云米公司未提起上诉。在一审判决生效后，云米公司称其发现了一款在涉案专利申请日之前已经公开销售的产品能够证明被诉侵权产品采用的是现有技术，并以此为新证据主张现有技术抗辩申请再审。再审裁定认为，云米公司申请再审的行为形式上系以新证据为由申请再审，但实质上相当于另行提出新的抗辩理由。如果被诉侵权人未在一、二审程序中行使其抗辩权而在申请再审程序中提出，不仅有违程序正义原则，而且有损生效判决的既判力，实质上架空了一、二审程序，损害了两审终审诉讼制度的价值，并且会造成对权利人的诉讼突袭，有违诉讼平等原则。因此，云米公司提出的现有技术抗辩的再审理由不应予以接受。

原审提出过现有技术抗辩主张，再审提交新的现有技术证据的，不予接受与审查

在（2017）最高法民申604号和768号案中，再审申请人（被诉侵权人）先锋公司在一审、二审阶段均提出了现有技术抗辩主张，并交了现有技术证据（CN2416050Y），但未获支持，其在再审申请中又提交了新的现有技术证据（CN1302730A）主张现有技术抗辩。再审裁定认为，新的现有技术证据是先锋公司在一审、二审阶段可以取得的，其不同诉讼程序中以不同的证据主张现有技术抗辩，表面上系以新证据为由申请再审，但实质上相当于另行提出新的现有技术抗辩。如允许先锋公司无限制地提出新的现有技术抗辩，与专利权人应当在一审法庭庭审辩论终结前固定其主张的权利要求相比，对专利权人显失公平，且构成对专利权人的诉讼突击，亦将架空一审、二审的诉讼程序，不利于引导当事人在法定的一审、二审程序中解决纠纷，故对其相关主张不予支持。

原审提出过现有技术抗辩主张，再审提交的新证据是对原审现有技术抗辩证据的补强的，可予接受与审查

在（2017）最高法民申4919号案中，再审申请人（被控侵权人）拓冠公司在二审程序中主张被申请人（专利权人）朗宝公司在涉案发明专利的申请日前已公开销售专利产品，构成使用公开，被控侵权产品采用的是现有技术。拓冠公司在二审程序中提交的证据仅显示了朗宝公司在申请日前销售的产品的型号与申请日后销售的产品型号一致，但未显示其内部结构，不能反映出申请日前销售的产品所实施的技术方案。二审判决未支持拓冠公司的现有技术抗辩主张。拓冠公司申请再审，并提交了新证据。新证据显示了原二审程序中提及的朗宝公司在申请日前销售的产品的内部结构照片，能够反映其实施的技术方案。再审裁定认为拓冠公司新提交的证据能够与案件相关事实相互印证，从而接受了拓冠公司的再审申请，并指令原审法院对其主张的现有技术抗辩理由进行重新审查。

## 结语

现有技术抗辩是专利侵权民事纠纷中特有的一种抗辩权，是被告依法享有的抗辩权。在再审申请中，无论被告侵权人在原审中是否主张过现有技术抗辩理由，只要新提交的现有技术证据涉及的是原审没有审理过的事实，实质上就相当于另行提出新的现有技术抗辩理由，是不能被接受的。被告侵权人在面对侵权指控时，应当积极地展开证据搜集工作，及时发现现有技术证据，依法在一、二审期间提出现有技术抗辩主张，避免因权利的怠于行使造成对自身权益的损害。