

上海某公司诉广东某公司、某网络公司、某旅游公司侵害实用新型专利权纠纷案

——现有技术抗辩基础事实的合法性

关键词 民事 侵害实用新型专利权 现有技术抗辩 保密义务 违约公开 违法公开

基本案情

上海某公司系“一种应用于自动租售终端系统的连接手柄”的实用新型专利（以下简称涉案专利）的权利人。该公司向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，主张在某旅游公司管理的旅游景区内使用的共享儿童手推车的连接手柄落入涉案专利保护范围。上述被诉侵权产品系广东某公司制造并销售给某网络公司，并由某网络公司使用在某旅游公司管理的景区内租赁给游客使用，三公司的行为侵害了涉案专利权。上海某公司在涉案专利申请日前曾向广东某公司采购儿童推车租赁设备并签订采购合同，广东某公司依约完成产品制造并在涉案专利申请日前将产品交付承运人运输。广东某公司据此提出先用权抗辩以及现有技术抗辩。

江苏省苏州市中级人民法院认定，被诉侵权技术方案于相关产品交付承运人运输后即因投入市场而被公开，广东某公司的现有技术抗辩成立。后于2020年6月24日作出（2019）苏05民初177号民事判决：驳回上海某公司的诉讼请求。上海某公司提起上诉。二审期间，广东某公司主张其于涉案专利申请日前已通过互联网公开了载有相关技术方案的产品图片，并据此提出新的现有技术抗辩。二审经审理查明，上海某公司与广东某公司的采购合同约定儿童推车租赁设备及相关设计的专利权属于上海某公司，广东某公司对上海某公司的儿童推车租赁设备的知识产权

、产品资料、业务模式、软件功能负有保密义务。广东某公司在某网站公开文章及图片的行为属于违反合同保密义务的披露行为。最高人民法院于2021年7月9日作出（2020）最高法知民终1568号民事判决：一、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2019）苏05民初177号民事判决；二、广东某公司立即停止侵害涉案实用新型专利权的行为，即立即停止制造、销售被诉侵权产品；三、广东某公司赔偿上海某公司经济损失50万元及合理开支20904.3元。某网络公司、某旅游公司对其中合理开支20904.3元承担连带责任；四、驳回上海某公司的其他诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为：综合案件相关事实，广东某公司将相关产品交付承运并未导致被诉侵权技术方案为公众所知，一审法院关于相关产品交付承运人运输后即因投入市场而导致被诉侵权技术方案被公开的认定有所不当，予以纠正。关于广东某公司依据其在某网站公开的文章及图片主张现有技术抗辩的问题，现有技术抗辩制度一方面可以防止社会公众遭受不当授权的专利权人提出的侵权诉讼的侵扰，在无效宣告行政程序之外提供更为便捷的救济措施；另一方面，其也为善意使用现有技术的社会公众提供一种稳定的合理预期，可以对自身行为进行合理预测和评价。但是，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，同时不得违反法律和公序良俗，这是民法的基本原则。作为一项民事诉讼中的侵权抗辩事由，现有技术抗辩的行使也应遵循上述民法基本原则，被诉侵权人在有关抗辩事由中应当是善意或者无过错的一方，任何人不能因自身违法或不当行为而获得利益。如果被诉侵权人主张现有技术抗辩的现有技术，系由其本人或者由其授意的第三人违反明示或者默示保密义务而公开的技术方案，则该被诉侵权人不得依据该项现有技术主张现有技术抗辩，否则将使得被诉侵权人因自身违法公开行为而获得利益，明显违

反民法基本原则和专利法立法精神。根据当事人双方的协议，广东某公司负有保密义务，该公司未经专利权人上海某公司同意而公开涉案专利技术方案，违反合同义务，其行为具有违法性和可责难性，基于前述有关民法基本原则，其不能依据该项现有技术主张现有技术抗辩。

裁判要旨

任何人不得从违法行为中获益。被诉侵权人或者其授意的第三人违反明示或者默示的保密义务公开专利技术方案，被诉侵权人依据该非法公开的事实状态主张现有技术抗辩的，人民法院不予支持。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第5款、第67条（本案适用的是2008年12月27日修正的《中华人民共和国专利法》第22条第5款、第62条）

一审：江苏省苏州市中级人民法院（2019）苏05民初177号民事判决（2020年6月24日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终1568号民事判决（2021年7月9日）