

某鹏公司诉淄博市监局、某临公司实用新型专利行政裁决案

——使用者、销售者依据制造者先用权主张侵权抗辩的处理

关键词 行政 实用新型专利行政裁决 侵权 先用权抗辩 不侵权抗辩
使用者 制造者

基本案情

某鹏公司系专利号为201920646395.0、名称为“自保温砌块竖向专用切割装置”的实用新型专利专利权人。2021年12月10日，某鹏公司以某临公司两台用以生产营利产品自保温砌块的设备侵害涉案专利权为由向淄博市监局提出专利侵权纠纷处理请求。2021年12月31日，淄博市监局作出鲁淄市监知处字〔2021〕16号行政裁决（即被诉裁决）认为：被诉侵权产品技术方案整体上落入涉案专利权保护范围，但某临公司使用被诉侵权产品属于在先使用，且是在原有范围内继续使用，属于行使先用权的行为，不视为侵犯专利权。某鹏公司不服，向山东省济南市中级人民法院提起行政诉讼，主张第二台被诉侵权产品缺少合法来源，不构成在先使用。

山东省济南市中级人民法院认为某临公司先用权抗辩不成立，于2022年8月19日作出（2022）鲁01行初96号行政判决：一、撤销淄博市市场监督管理局于2021年12月31日作出的鲁淄市监知处字〔2021〕16号行政裁决；二、责令淄博市市场监督管理局就涉案专利侵权纠纷重新作出行政行为。某临公司不服，提出上诉。最高人民法院于2023年4月25日作出（2022）最高法知行终839号行政判决：一、撤销山东省济南市中级人民法院（2022）鲁01行初96号行政判决；二、驳回某鹏公司的诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为，专利法第七十五条第二项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。先用权人在原有范围内继续制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品不属于侵害专利权的产品，该先用权人在专利申请日之前已经制造的产品当然也不属于侵害专利权的产品。第三人在专利申请日后使用、许诺销售、销售该先用权人在专利申请日之前已经制造的产品、在原有范围内制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品的，亦不构成侵害专利权的行为。本案中，综合在案证据认定，在涉案专利申请日之前，两台被诉侵权产品的制造商即某机械公司、某制造公司均已经实际制造出了涉案被诉侵权产品。尽管被诉侵权产品与涉案专利的产品属于相同产品，但被诉侵权产品作为先用权人在涉案专利申请日之前已经制造的产品，同先用权人在原有范围内继续制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品一样，当然也不属于侵害专利权的产品。

先用权是专利法上明文规定的以抗辩为表现形式的权利，主要目的在于保护正常生产经营，体现公平，兼有弥补先申请制不足的作用。实现先用权的上述目的，需要保护先用权人在原有范围内制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品在市场上可以正常流通以及交易的安全。在制造商作为先用权人具有先用权的情况下，其在原有范围内制造的被诉侵权产品就不属于侵权产品，后续购买、使用该被诉侵权产品的第三人同样不构成侵犯专利权。如果认定后续的购买、使用者使用先用权人在原有范围内制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品的行为构成侵权行为，则与设立先用权制度的本意相违背。故使用者就其使用被诉侵权产品的行为可以主张制造商享有的先用权。

裁判要旨

在专利申请日后使用、许诺销售、销售先用权人依法行使先用权制造的产品，使用者、销售者以制造者的先用权为由主张其不构成侵害专利权的，人民法院应予支持。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第75条第2项（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第69条第2项）

一审：山东省济南市中级人民法院（2022）鲁01行初96号行政判决（2022年8月19日）

二审：最高人民法院（2022）最高法知行终839号行政判决（2023年4月25日）