



知识产权法官论坛

专利权有效性 司法判断

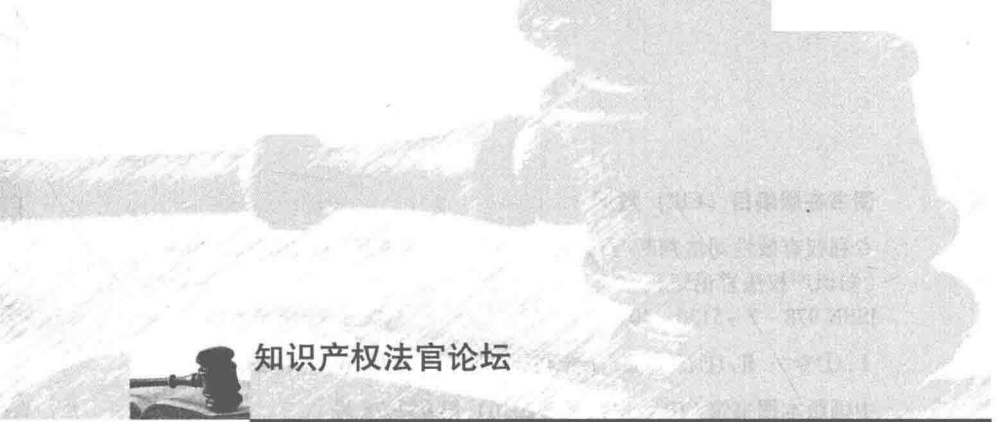
Judicial Perspective on Patentability

◎石必胜 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



知识产权法官论坛

专利权有效性 司法判断

Judicial Perspective on Patentability

◎石必胜 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利权有效性司法判断/石必胜著. —北京: 知识产权出版社, 2016. 4
(知识产权法官论坛)

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4092 - 1

I. ①专… II. ①石… III. ①专利权—研究—中国 IV. ①D923. 424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 052078 号

内容提要

专利权有效性的判断是很多专利授权确权行政案件和专利侵权案件的主要争议点, 本书对专利审判实践中的这一热点问题和相关重要问题进行了系统而深入的研究, 观点、研究方法、分析角度均有独到之处。作者长期从事知识产权审判工作和相关研究工作, 既有深厚的理论功底, 又有丰富的实践经验, 写作时注重理论与实践相结合, 使本书具有较高的理论价值和实践指导意义。

读者对象: 知识产权法官、律师、专利代理人、专利审查员、专利行政执法人员、知识产权教学研究人员等。

责任编辑: 汤腊冬 王 岩

文字编辑: 王 岩

责任校对: 谷 洋

责任出版: 刘译文

专利权有效性司法判断

石必胜 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

责编电话: 010 - 82000860 转 8108

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 三河市国英印务有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

版 次: 2016 年 4 月第 1 版

字 数: 288 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4092 - 1

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: tangladong@cnipr.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 11.25

印 次: 2016 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前 言

由于我国专利制度建立的时间较短，理论界和实务界对专利法理论和实践问题的研究还不成熟，而且专利授权确权行政案件自2009年之后才统一由人民法院知识产权庭审理，审理此类案件的经验不足，因此专利授权确权行政案件的审判实践中存在很多问题，需要理论界和实务界对相关问题进行深入研究。机缘巧合，笔者遇到并抓住了对此问题进行深入研究的机会。早在2007年笔者还在北京市海淀区人民法院工作时，就对专利问题产生了浓厚兴趣，并在当年通过了专利代理人资格考试。2010年，笔者被遴选到北京市高级人民法院后，开始审理专利案件。大量专利案件的审判，让笔者积累了丰富的审判经验，也归纳和整理了实践中的大量问题，为相关问题的研究打下了坚实的基础。笔者在进行博士论文选题时，就决定对专利授权确权行政审判中最为重要的专利创造性判断问题进行研究。在博士论文基础上，2012年出版了专著《专利创造性判断研究》。此后，笔者一边继续从事专利审判工作，一边在孔祥俊教授的指导下继续以“专利授权确权审判理论研究”为主题从事博士后研究，并以“专利创造性司法判断规则”为主题申请了中国博士后科学基金资助项目。2013年年初，笔者在《中国知识产权》开设专栏，每个月都发表一篇针对专利授权确权审判实践中的问题进行研究的文章，至今已经发表30多篇。近几年，笔

者还在《知识产权》《人民司法》《科技与法律》等期刊发表了多篇与专利权有效性判断有关的学术论文，在对近几年相关研究成果进行归纳整理的基础上形成了本书。本书可以看作是笔者在审理专利案件过程中对相关问题进行学习和思考的笔记。

在专利授权确权行政案件的司法实践中，主要争议都集中于诉争专利申请或专利权是否符合专利权有效性条件的判断上，而且在很多专利侵权案件中，也有一些争议涉及专利权有效性的判断。笔者近几年的相关研究主要集中于这些问题，故本书以“专利权有效性司法判断”命名。

本书对专利权有效性司法判断问题的研究，主要采用了以下研究方法：第一，比较法研究。本书涉及的很多问题都将我国相关规则与美国和欧洲进行比较，希望通过比较，能够有选择地借鉴国外的专利权有效性理论和规则来解决我国专利审判实践中的问题。第二，历史分析方法。本书对有些问题的研究不仅关注我国专利权有效性理论和规则的现状，还重视研究我国专利授权确权理论和规则的发展历程。历史唯物主义的态度也可以体现在对专利法的研究中。第三，案例分析方法。对于专利权有效性理论和规则的研究，不仅应当关注“文字上的法律”（law in books），更应当关注“运行中的法律”（law in action）。具体的法律规则往往体现在真实的、鲜活的案例中，因此本书大量研究了我国及其他国家和地区的案例，希望这些有代表性的案例能够增强本书的实践性。第四，法律经济学方法和心理学分析方法。专利制度根本上是一个功利性的、效率优先的制度，因此本书对专利制度基本理论的分析，着重采用了经济学理论和方法。专利创造性判断根本上是一个主观判断，心理学理论和方法能够在客观上解释专利创造性判断司法实践中的很多现象，并对专利创造性判断的客观化指出方向。第五，政策分析

方法。笔者作为司法实务工作者，研究相关问题的出发点和落脚点都集中于我国的、当前的、实践的问题，因此本书对相关问题的研究包含了大量的政策分析，既考虑了我国的基本知识产权司法政策，又探索了专利权有效性问题所需要的更为具体的司法政策。

本书的写作不是为了完成工作任务，仅仅是业余爱好，具有非官方性。书中的所有观点及其中可能存在的错误反映的是笔者个人的看法，不代表笔者所在法院的观点。本书的写作过程也是笔者不断深入学习研究专利法的过程，具有时效性。笔者随时准备接受批评，修正本书的观点，书中的现有观点也不代表笔者将来的观点。如果本书能够为理论研究者和实务操作者在研究专利理论和实践问题时提供一些帮助，笔者将会非常欣慰。

略 语 表

本书涉及的相关法律文件及相关术语、名称的缩略语:

《中华人民共和国专利法》	《专利法》
《中华人民共和国行政复议法》	《行政复议法》
《中华人民共和国专利法实施细则》	《专利法实施细则》
《中华人民共和国行政诉讼法》	《行政诉讼法》
国家知识产权局令第 68 号	国家知识产权局令第 68 号
《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》	
北京市第一中级人民法院	北京市一中院
北京市高级人民法院	北京市高院
知识产权审判庭	知识产权庭
行政审判庭	行政庭
国家知识产权局专利复审委员会	专利复审委员会
专利授权确权中的诉争专利	本专利

专利授权确权中的诉争专利申请

专利侵权纠纷中的诉争专利

Manual of Patent Examining
Procedure (MPEP e8r9,
August 2012)

Guidelines for Examination
in the European Patent Office
(September 2013)

Case Law of the Boards of
Appeal of the European
Patent Office (Seventh
Edition, September 2013)

Examination Guidelines for
Patent and Utility Model in
Japan (December 2011)

本申请

涉案专利

《美国专利审查指南》

《欧洲专利局专利审
查指南》

《欧洲专利局申诉委
员会案例法》

《日本专利审查指南》

目 录

第一章 专利授权确权行政案件的审理程序	1
第一节 案件管辖情况	1
一、基本情况	1
二、相关法律规定	2
三、管辖调整情况	3
第二节 案件审理概况	4
一、收结案数量	4
二、司法审查职能行使情况	5
第三节 案件主要争议	6
一、专利类型和当事人	6
二、主要法律争议	7
第四节 专利复审依职权审查的合法性	8
一、行政法一般原理的分析	9
二、对《专利法实施细则》第 63 条的理解	10
三、小结	11
第五节 专利无效决定即时生效存在的问题	12
一、合法性分析	12

二、合理性分析	15
三、后果分析	18
四、小结	19
第二章 专利权保护范围的确定	20
第一节 隐含特征在权利要求解释中的作用	20
一、考虑隐含特征的理论基础	20
二、考虑隐含特征的主体标准	22
三、考虑隐含特征的限制条件	24
四、考虑隐含特征的引导方向	25
第二节 权利要求解释的语文视角	26
一、通顺（没有逻辑或语法毛病）	26
二、清楚	28
（一）清楚（易懂不晦涩）	28
（二）清楚（明白不含混）	30
三、准确（符合实际或预期）	31
四、简要（简单扼要）	33
五、结论及建议	34
第三节 产品权利要求结构特征的间接限定	36
一、司法实践中的问题	36
二、权利要求书应当清楚的根本目的	37
三、产品结构的直接表征	38
四、“记录载体”发明专利申请驳回复审行政 纠纷案的评价	40
五、小结	41

第三章 专利权有效性判断的技术贡献视角	42
第一节 技术贡献视角下的权利要求解释	42
一、技术贡献的理论分析	42
二、权利要求解释原则	44
三、解释权利要求的典型案列	45
第二节 技术贡献视角下的专利文件评价	47
一、说明书的评价	47
二、权利要求书的评价	51
第三节 技术贡献视角下的专利申请文件修改	56
一、技术贡献匹配原则	56
二、修改的影响因素	57
三、修改的依据	58
四、修改的二次概括	59
第四节 技术贡献视角下的专利创造性判断	61
一、创造性的本质	61
二、发明点的评价	64
三、创造性判断方法	66
四、创造性判断与说明书的记载	68
第四章 专利创造性的经济分析和比较研究	72
第一节 专利创造性的经济分析	72
一、专利制度的经济分析	72
二、专利创造性的经济理论概述	75
三、专利创造性的连续发明理论	77

四、专利创造性的选择价值理论	84
五、专利创造性的错误成本理论	86
六、专利创造性的互补发明理论	88
第二节 美国专利创造性制度的司法变迁	91
一、美国专利创造性制度的司法创设与发展	91
二、《美国专利法》第 103 条与司法的互动	96
三、KSR 案对专利创造性制度的发展	100
四、对创造性制度法律移植的启示	105
五、对创造性判断司法主导的启示	107
六、对创造性判断客观化的启示	108
七、对创造性判断司法政策的启示	110
第五章 专利创造性判断的客观化	112
第一节 专利创造性判断客观化的障碍	112
一、专利创造性固有的主观性	112
二、事后眼光的影响	113
三、判断主体的分散性	114
第二节 专利创造性判断客观化的路径	114
一、判断方法对专利创造性判断的客观化的促进	114
二、类型化和领域化对专利创造性判断的客观化的促进	117
三、判断主体对专利创造性判断的客观化的促进	119
第三节 客观技术问题与发明人声称技术效果的关系	121
一、与发明人声称的技术效果的关系	122
二、与说明书没有记载的技术效果的关系	125

三、与显而易见的技术效果的关系	127
四、小结	128
第四节 技术方案理解的倒序法	129
一、倒序法的实践价值	129
二、倒序法的理论基础	130
三、倒序法的可行性	132
第五节 专利创造性判断中的“温水煮青蛙效应” ...	134
一、什么是专利创造性判断中的“温水煮青蛙效应”	135
二、专利创造性判断是否符合主观感受性条件	137
三、专利创造性判断是否符合刺激渐变性条件	138
四、专利申请人如何避免“温水煮青蛙效应”	141
五、专利权人如何避免“温水煮青蛙效应”	144
六、小结	146
第六章 专利创造性判断的主体	147
第一节 本领域技术人员的界定	147
一、本领域技术人员的拟制性	147
二、本领域技术人员的群体性	149
第二节 本领域技术人员的知识和技能	151
一、知识和技能的认定因素	151
二、技术领域的影响	153
三、时间界限的影响	154
第三节 本领域技术人员的创造能力	155
一、各国的相关规定	155
二、逻辑分析和有限实验能力	157

三、小结	159
第七章 专利创造性判断的方法	161
第一节 专利创造性判断中的相反技术启示	161
一、技术启示的作用	162
二、相反技术启示的作用	163
三、典型案例分析	164
第二节 功能性技术方案的创造性判断	166
一、典型案例中存在的问题	167
二、创造性判断的理论基础	168
三、创造性判断的具体情形	170
四、典型案例的应用分析	171
五、小结	171
第三节 专利创造性判断中的“蝴蝶效应”	172
一、“蝴蝶效应”的定义	172
二、“蝴蝶效应”有什么影响	174
三、如何对待“蝴蝶效应”	176
四、小结	178
第四节 预料不到的技术效果对创造性判断的影响	179
一、对预料不到的技术效果的不同态度	179
二、预料不到的技术效果的主要作用	181
三、预料不到的技术效果的使用时机	182
四、预料不到的技术效果与综合原则	184
五、预料不到的技术效果具体认定	185
六、预料不到的技术效果是否为充分条件	186

第八章 专利申请文件的修改规则	189
第一节 专利申请文件修改的基本前提	189
一、专利申请文件与专利文件的区分	190
二、说明书与权利要求书的区分	191
三、主动修改与被动修改的区分	194
第二节 专利申请文件修改的基本原则	196
一、先申请原则	197
二、技术贡献匹配原则	199
第三节 专利申请文件修改的直接确定标准之 批判	202
一、记载与公开的范围是否相同	202
二、直接确定标准在欧洲专利局的适用	206
三、信赖利益保护原则和禁止反悔原则的影响	208
四、小结	211
第九章 无效程序中权利要求书的修改	213
第一节 专利文件修改的基本前提和主要问题	214
一、专利文件修改的基本前提	214
二、司法实践中的主要问题	216
第二节 信赖利益保护视角下的修改规则	217
一、信赖利益保护原则	217
二、信赖利益保护原则的影响	219
第三节 撰写激励视角下的修改规则	220
一、激励分析方法的必要性	220

二、撰写激励视角下的修改规则	221
第四节 权利要求书不准确性视角下的修改规则	222
一、权利要求书的不准确性	222
二、权利要求书不准确性之考量	223
第五节 司法政策视角下的修改规则	224
一、对专利代理实际情况的考量	224
二、对司法政策的考量	225
第六节 发明与实用新型的区分	227
一、发明与实用新型修改规则的区分	227
二、比较法的考察	229
三、小结	230
第十章 专利说明书充分公开的司法判断	231
第一节 结合原则和立体原则	231
一、结合原则	231
二、立体原则	233
第二节 判断基础	234
一、判断主体	234
二、判断依据	236
第三节 证据规则	237
一、证明责任	237
二、举证期限	239
三、证明标准	241
四、举证责任转移	243
五、小结	246

第十一章 专利授权确权案件的证据规则	247
第一节 举证责任	247
一、专利复审委员会的举证责任	247
二、调查取证	249
三、合并审理与证据共享	250
第二节 公知常识的举证责任	251
一、当事人的举证责任	251
二、专利复审委员会的举证责任	252
第三节 证明标准	254
一、专利授权案件的多元化证明标准	254
二、专利确权行政案件的证明标准	255
第四节 证据形式	257
一、比较实验	257
二、证据的内容要求	258
三、证据的时间要求	259
四、外文证据和互联网信息	260
第五节 举证期限	260
一、一般原则	260
二、诉讼中补充证据的采信	261
第六节 专利授权确权中现有技术的自认	262
一、问题的由来	263
二、现有技术能否自认的理由	264
三、现有技术是否可以自认	266
四、公知常识是否可以自认	269