

经济与法 案例·学理精解文库
Economy and Law Cases and Jurisprudence Interpretation

专利法

案例·学理精解

Patent Law Cases and Jurisprudence Interpretation

学术顾问：刘文华 王保树 刘瑞复 徐杰 崔勤之

总主编：张学兵

韩景峰 许 炜 葛少华
吴 洁 金 红 编著

资深专家领衔·名校博导权威顾问
强势阵容编写·三代学者共同打造
典型案例再现·前沿焦点案例汇集
精辟学理分析·深度法理阐释热点



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

专利法

案例·学理精解

学术顾问：刘文华 王保树 刘瑞复 徐杰 崔勤之

总主编：张学兵

韩景峰 许炜 葛少华 吴洁 金红◎编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

专利法案例·学理精解/韩景峰, 许炜, 葛少华等编著。—北京: 中国经济出版社, 2004. 9

(经济与法案例·学理精解文库/张学兵主编)

ISBN 7-5017-6473-5

I. 专… II. ①韩…②许…③葛等… III. 专利法—案例—分析—中国
IV. D923.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 052650 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 周 敏 (zhouyufan96@163.com)

责任印制: 常 毅

封面设计: 书 吉

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市人民文学印刷厂印刷

开 本: 787×980 1/16

印张: 17.25 字数: 260 千字

版 次: 2004 年 9 月第 1 版

印次: 2004 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001—5000 册

书 号: ISBN 7-5017-6473-5/D·427 定 价: 31.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

经济与法案例·学理精解文库

中伦金通律师事务所组织编写

学术顾问

刘文华

中国人民大学法学院教授、博士生导师，北京市经济法学研究会会长，国有资产产权纠纷调处委员会委员，北京市政府专家顾问团顾问。

王保树

清华大学法学院教授、博士生导师，中国法学会商法学研究会会长、教育部法学教育指导委员会委员、中国法学会法学教育研究会副会长。

刘瑞复

北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学经济法与比较法研究中心主任，中国产业法研究会会长。

徐 杰

中国政法大学教授、博士生导师，中国政法大学经济法研究中心主任，中国科学技术法学会副会长。

崔勤之

中国社会科学院法学所研究员、博士生导师，日本东京大学客座研究员，北京市经济法学会研究会副会长。

总主编

张学兵

中伦金通律师事务所创始合伙人，中国政法大学、美国杜克大学法学硕士，中华全国律师协会理事、民事委员会副主任，北京民商法学会常务理事，中国国际贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会仲裁员。

编委会成员

总主编

张学兵

编委会

(以姓氏笔画为序)

马晓莉	王斐民	王丽萍	王鲁峰
王 锰	卢正敏	许水俊	许 炜
陈 宇	吴 洁	张学兵	周 敏
金 红	罗传伟	庞清燕	范雪莹
赵浩君	屠振宇	葛少华	韩景峰

案例统筹

王 锰 葛少华

审校人

王鲁峰 赵浩君

总协调人

陈 宇 韩景峰

目 录

Content

第一章 专利权之主体

工作期间专利技术改进的技术成果应当属于职务发明	(3)
北京市京海鹰矿山工程设备公司诉王梓奇、徐正一、孙成林专利权纠纷案	(3)
对专利申请权主体持有异议应当通过合法途径解决	(10)
北京格特生物工程科技开发公司诉北京市专利管理局专利行政 纠纷案	(10)
提出专利申请权权属主张的一方负有举证责任	(16)
深圳唐锋电器实业有限公司等与胡松专利申请权权属纠纷案	(16)
职务发明创造申请专利的权利属于单位	(24)
上海浦东城镇实业总公司、上海国际服务贸易(集团)有限公司诉 上海地康营养保健食品开发有限公司专利权属纠纷案	(24)
尚未公开而处于保密状态的专利当事人可以要求在庭审中不予出示 质证	(31)
天津市南大高科技有限公司诉刘家勇、林克力专利申请权纠纷案	(31)
合作发明创造专利的专利权应当由双方共有	(38)
北京世纪博微科贸有限公司诉张广忠专利权权属纠纷案	(38)

第二章 专利侵权之判定

专利权保护范围与间接侵害专利权	(47)
北京英特莱特种纺织有限公司诉北京新辰陶瓷纤维制品公司案	(47)



外观设计专利权的保护范围采用以交存的照片或图片为准	(56)
赵景霞诉北京龙山泉饮料厂专利侵权纠纷案	(56)
将两项专利技术组合使用构成对专利权的侵犯	(61)
张志杰、姜宁伟、房力诉北京天诚鼎力环境艺术有限公司专利侵权纠纷案	(61)
产品外观与专利外观设计相近似构成专利侵权	(66)
上海特浩电器有限公司诉无锡菊花电动工具厂专利侵权纠纷案	(66)
判断是否侵权需要考虑产品使用时的状态	(77)
北京万特福科技有限责任公司诉北京科霖众医学技术研究所、徐屹、 谢湘桂专利侵权纠纷案	(77)
主要技术特征完全覆盖专利权利保护范围构成专利侵权	(84)
李建权诉宝鸡秦源防盗螺丝厂专利侵权纠纷案	(84)
产品与外观设计专利产品区别部分不是专利要部应构成侵权	(91)
常州常内内燃机有限公司诉江苏省知识产权局等专利处理纠纷案	(91)
专利权被宣告无效视为自始不存在	(97)
泰山企业股份有限公司诉福建省长乐市台福食品有限公司案	(97)
多余指定原则在确定专利保护范围中的适用	(104)
刘国柱诉南宁市大圆环保工程有限责任公司等侵犯实用新型专利权 纠纷案	(104)
实用艺术作品受著作权法的保护	(112)
英特莱格公司诉可高(天津)玩具有限公司等侵犯著作权纠纷案	(112)
专利保护范围及等同原则	(118)
浙江瑞安恒丰棕垫厂诉贵阳车辆厂等专利侵权纠纷案	(118)
外观设计专利不得与在先权利相冲突	(127)
北京椰风热带食品配送有限公司、海口市南山实业有限公司与 国家知识产权局专利复审委员会行政诉讼案	(127)
侵犯专利权诉讼中赔偿数额的确定	(133)
欧姆龙株式会社诉北京三和松石机电有限责任公司、北京市西红柿电子 有限公司、青岛博杰伟业电子有限公司侵犯外观设计专利权 纠纷案	(133)



说明书和附图对于确定专利权保护范围的作用	(138)
任文林诉永康市三星门业有限公司侵犯专利权纠纷案	(138)
专利权的无效宣告制度	(144)
珠海格力电器股份有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会行政 诉讼案	(144)
判断本专利的外观设计与对比文件是否近似时, 应适用整体观察、 综合判断的原则	(149)
皇家飞利浦电子有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会行政 诉讼案	(149)
专利权转让合同无效情形下责任的担当	(154)
联合铜箔(惠州)有限公司诉潘壮、杨初坤、北京远创铜箔设备有限公司 专利权权属纠纷案	(154)

第三章 专利侵权之抗辩

以先用权进行抗辩须承担举证责任	(163)
北京迅普电子技术公司诉沈阳荣达电子有限公司、北京金一倍科技发展 有限公司案	(163)
作为以公知技术抗辩的技术必须具备严格限制条件	(171)
山东雪圣科技股份有限公司诉被告山东雅泰电器有限公司、烟台日江电器 制造有限公司、顺德市北滘镇科惠实业有限公司专利侵权纠纷案 ...	(171)
不具有新颖性的多个制作步骤的结合导致具备新颖性	(181)
薛连钦诉青岛青联股份有限公司专利侵权纠纷案	(181)
权利要求书应当有独立权利要求也可以有从属权利要求	(192)
青岛金盾电动门有限责任公司诉北京汉威达交通运输设备有限公司、 青岛青深公路设施有限责任公司专利侵权纠纷案	(192)
未得到实际履行的推广报价不能作为赔偿数额的计算依据	(200)
安永诉青岛保绿森环保设备有限公司专利侵权纠纷案	(200)
原告未能证实其损失的具体数额可以适用定额赔偿	(206)
海尔电器国际股份有限公司诉青岛日普电器有限公司专利侵权 纠纷案	(206)



申请日后公开的技术不能作为已知技术抗辩依据	(213)
鲍敏西诉天津开发区博通工贸有限公司专利侵权纠纷案	(213)
公知技术抗辩在侵权诉讼中的运用	(220)
浙江长城工贸有限公司诉温州市环球自动化仪表成套公司专利侵权 纠纷案	(220)
先用权的确定存在严格的限定条件	(226)
深圳索雷克家用电器有限公司诉北京瑞天盛达电器有限公司专利侵权纠纷案	(226)

第四章 专利诉讼中的举证责任

商标权人对其未生产侵权产品且存在假冒商标的抗辩负有举证责任 ...	(235)
康凯诉北京庄胜崇光百货商场、北京布瑞特新技术公司、台州市武文实业 有限公司案	(235)
证明对方使用专利所述的制造方法应承担举证责任	(244)
赣州创业工业(集团)公司诉鸡西市麻姑山庄酒业有限责任公司、 北京颐龙舟商务会馆有限公司案	(244)
专利权人指控他人有侵权行为应当承担相应的举证责任	(251)
罗广宇诉北京汽车制造厂有限公司、北京汽车摩托车联合制造公司 专利侵权纠纷案	(251)
正确理解专利法中的善意使用原则	(260)
好孩子集团公司诉上海浦东罗德自行车厂、宁波市江北区甬兴车辆配件厂 专利侵权纠纷案	(260)
参考资料	(266)



第一章

专利权之主体

PATENT LAW

工作期间专利技术改进的技术成果应当属于职务发明

北京市京海鹰矿山工程设备公司诉王梓奇、 徐正一、孙成林专利权纠纷案

案例简介

判决书字号

一审判决书：北京市第二中级人民法院（2002）二中民初字第1119号

二审判决书：北京市高级人民法院（2003）高民终字第61号

案由概述

王梓奇、徐正一是“双腔回转颚式破碎机”实用新型专利权的共同专利权人，专利号为91232505.4。1993年12月23日，王梓奇、徐正一与珠海侨星实业发展公司（简称侨星公司）签订《协议书》，决定实施该项专利技术。侨星公司按约定于1994年成立了北京市京海鹰矿山工程设备公司（简称京海鹰设备公司），主要经营“双腔回转颚式破碎机”系列产品的生产、销售。王梓奇、徐正一和孙成林先后于到京海鹰设备公司工作。1999年王梓奇、徐正一开始研制“旋摆式破碎机”技术，它属于“双腔回转颚式破碎机”后续改进技术，该设计工作于同年内完成。2000年5月23日，王梓奇、徐正一、孙成林三人就“旋摆式破碎机”技术向国家知识产权局申请实用新型专利，并于2001年3月7日获得授权。京海鹰设备公司认为该项专利应该属于该公司的职务发明，专利权应该归于公司所有，遂提起诉讼。

一审案件事实及证据

1992年12月2日，王梓奇、徐正一、赵国运获得中国专利局授予的“双腔回转颚式破碎机”实用新型专利权。1993年12月23日，王梓奇、徐正一作为该专利的专利权人，与侨星公司签订《协议书》，决定实施该项专利技术。双方约定组建生产、销售“双腔回转颚式破碎机”产品的专营公司。王梓奇、徐正一以技术入股形式在新组建的公司内占有15%的股份；新组建的公司隶属于侨星公司。合同签订后，侨星公司于



1993年12月25日向王梓奇、徐正一支付了技术入门费3万元。侨星公司按约定于1994年成立了京海鹰设备公司。孙成林和王梓奇和徐正一三人均在京海鹰设备公司按月领取固定工资及福利，但未与京海鹰设备公司签订劳务合同。1999年王梓奇、徐正一开始研制“旋摆式破碎机”技术，它属于“双腔回转颚式破碎机”后续改进技术，该设计工作于同年内完成。2000年5月23日，王梓奇、徐正一、孙成林三人就“旋摆式破碎机”技术向国家知识产权局申请实用新型专利，并于2001年3月7日获得授权，专利号为00233281.7。2000年6月~7月王梓奇、徐正一、孙成林先后离开了京海鹰设备公司。

一审法院判决

北京市第二中级人民法院认为：京海鹰设备公司基于实施王梓奇、徐正一的“双腔回转颚式破碎机”专利技术而成立。王梓奇、徐正一在与侨星公司签订的合同中，并未对今后在京海鹰设备公司实施“双腔回转颚式破碎机”所要产生的后续改进技术的权利归属作出明确约定，因此，该合同对涉案专利的归属不产生影响。京海鹰设备公司称王梓奇等三人所有的“旋摆式破碎机”专利技术属于该公司的职务发明，证据不足，对京海鹰设备公司提出的诉讼请求，法院不予支持。依照《专利法》第六条第一、二款，《专利法实施细则》第十一条之规定，判决：驳回北京市京海鹰矿山工程设备公司的诉讼请求。

二审诉辩观点

京海鹰设备公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提出上诉，请求撤销原判，改判“旋摆式破碎机”专利权归属京海鹰设备公司。理由是：王梓奇、徐正一、孙成林都是公司的员工，其职务与公司主营的项目完全一致，其在聘任期间所完成的本职工作的技术成果，应归属公司。“旋摆式破碎机”技术属于“双腔回转颚式破碎机”技术的后续改进技术，王梓奇等三人主要是利用京海鹰设备公司的物质条件所完成的发明创造，应属于职务发明。

王梓奇、徐正一、孙成林服从一审判决。

二审法院判决

法院认为，王梓奇、徐正一除股东身份外，与京海鹰设备公司还存在事实上的劳务关系，孙成林亦与京海鹰设备公司存在事实上的劳务关系。王梓奇等三人是京海鹰设备公司的职员。“旋摆式破碎机”技术是王梓奇、徐正一二人在京海鹰设备公司工作期间研制完成的，也是在“双腔回转颚式破碎机”实施实用新型专利技术的过程和基础上完成的。因此，是在本职工作中完成的发明创造。且“双腔回转颚式破碎机”所



要产生的后续改进技术的权利归属作出明确约定，该技术成果应当属于职务发明。孙成林虽未实际参与本案专利的研制开发，但京海鹰设备公司、王梓奇、徐正一均未对其发明人身份提出异议。

综上所述，京海鹰设备公司称王梓奇等三人所有的“旋摆式破碎机”专利技术属于该公司的职务发明的上诉请求及理由证据充分，法院予以支持。一审法院认定事实有误，适用法律不当，应予改判。故依照《民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）、（三）项之规定，判决如下：

一、撤销北京市第二中级人民法院（2002）二中民初字第1119号民事判决；

二、专利号为00233281.7的“旋摆式破碎机”实用新型专利权归北京市京海鹰矿山工程设备公司所有。

本案焦点

职务发明

职务发明是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造。下列情况下完成的发明创造都是职务发明创造：（1）发明人在本职工作中完成的发明创造；（2）履行本单位交付的与本职工作无关的任务时所完成的发明创造；（3）主要利用本单位的物质条件（包括资金、设备、零部件、原材料或者不向外公开的技术资料等）完成的发明创造；（4）辞职、退休或者调动工作一年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。职务发明申请专利取得的专利权属于该单位。

法律适用

《专利法》（1992年9月4日第一次修正）第六条规定：

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位；非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人。申请被批准后，全民所有制单位申请的，专利权归该单位持有；集体所有制单位或者个人申请的，专利权归该单位或者个人所有。



(2000年8月25日第二次修正) 第六条规定:

· 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

《专利法实施细则》(2002年12月28日修改) 第十一条规定:

专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(1)在本职工作中作出的发明创造;(2)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(3)退休、退休或者调动工作后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

学理分析

一般来说,可以将科研活动分为两大类,一类是职务发明,另一类是非职务发明。从知识产权的权利归属来说,二者有着本质的不同。《专利法》第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该单位;非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。申请被批准后,全民所有制单位申请的,专利权归该单位持有;集体所有制单位或者个人申请的,专利权归该单位或者个人所有。”由此可见,如果对本单位科研人员的科研活动不进行发明类型界定,就会出现本应属于本单位职务发明的技术内容被科研人员以个人名义申请专利的现象。由于专利权属于单位无形资产的一部分,上述现象的后果是导致单位无形资产的大量流失,给单位和国家造成巨大损失。因此,应当从法律上对于职务发明和非职务发明作出严格的区分。

职务发明创造是职工在履行职务中所完成的新发明、新设计,或者是在执行所在单位的指令中所完成的发明创造。职务发明创造的完成一方面与单位或者雇主有着直



接的关系，往往是单位或者雇主指示发明人进行技术创造或者改进现有技术，发明人也必须利用单位提供的物质条件才能有所作为。另外一方面发明创造又是发明人在履行单位所交付的任务或执行单位指令中所完成的，是发明人的劳动成果，智力成果。为了兼顾单位或者雇主与发明人的利益，必须规定较为合理的利益分配规则。

根据我国《专利法》第六条的规定，职务发明是指为了执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。依此规定可以看出，我国专利法将职务发明创造分为两类，一类是为了执行本单位任务所完成的发明创造，另一类是主要利用本单位物质条件所完成的发明创造。同时在我国职务发明创造申请专利的权利属于单位，申请被批准后，该单位为专利权人。

第一类，是为了执行本单位任务所完成的发明创造。根据《专利法实施细则》第十一条，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（1）在本职工作中作出的发明创造。所谓本职工作应当是工作人员在其单位所从事的工作岗位范围之内的义务工作；（2）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。尽管科研人员所从事的科研活动并不是自己的本职工作，但只要是从事本单位交付的任务，从中作出的发明创造则属于职务发明；（3）辞职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。依据本条界定职务发明与非职务发明，在科研管理当中显得尤为重要。因为，科研人员掌握了本单位大量的技术资料的技术秘密，在辞职、退休或者调动工作后，很容易将原来工作当中所掌握的技术内容带走，以个人的名义申请专利。因此，专利法规定，辞职、退休或者调动工作后一年内作出的发明创造，只要与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关，其申请专利的权利仍然归原单位所有。一般单位与劳动者在订立劳动合同时明确约定了劳动者的主要工作是进行技术创造或者对现有技术进行革新，或者在没有订立劳动合同的情况下，可以根据劳动者的一贯工作情况来判断，并且单位或者雇主雇佣劳动者的目的也可以作为参考。

另外一类是“主要利用本单位物质条件”所完成的发明创造。根据《专利法实施细则》第十一条的规定，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。有些情况下，科研人员可能是在业余时间进行了科研活动，既不是从事本职工作，也不是承担本单位的任务。但是，只要以本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料为物质基础或技术基础，所完成的发明创造就属于职务发明。



具体到本案中，首先要判断被告三人是否具有京海鹰公司职工的身份，这是判定职务发明的前提。王梓奇、徐正一、孙成林并未与京海鹰公司签订劳动合同，但因为王梓奇、徐正一不承认是以由公司支付工资、福利的形式取得其股东利益。所以，王梓奇、徐正一除股东身份外，与京海鹰设备公司还存在事实上的劳务关系。而孙成林在京海鹰公司负责销售工作，与京海鹰公司形成了事实上的劳务关系。其次，1999年王梓奇、徐正一开始研制“旋摆式破碎机”技术，该设计工作于同年内完成，并于2001年3月7日获得国家知识产权局的授权。因此，该项专利技术的研制和完成期间，三人均是京海鹰公司的职员。

其次，要判断一项发明创造是否为职务发明的实质条件应该满足执行本单位任务所完成的发明创造或者主要利用本单位物质条件所完成的发明创造两种情况之一。本案中，根据双方当事人的确认，王梓奇、徐正一二人以技术入股后，在京海鹰设备公司主要是负责技术工作，为实施专利技术提供技术服务和保障，并负责新产品的开发，“旋摆式破碎机”与“双腔回转颚式破碎机”属于同类产品，是在“双腔回转颚式破碎机”实施实用新型专利技术的过程和基础上完成的，属于在工作期间对公司实施的专利技术进行研制、改进。虽然京海鹰设备公司无法证明向王梓奇等三人下达过研制“旋摆式破碎机”的任务，但是负责新产品的开发正是王梓奇、徐正一二人的本职工作，无需特别的指示。并且，“旋摆式破碎机”的研发是在单位工作期间做出的，必然利用了公司的物质技术条件。这就满足了职务发明的条件。

第三，由于王梓奇、徐正一在与侨星公司签订的合同中，并未对今后在京海鹰设备公司实施“双腔回转颚式破碎机”所要产生的后续改进技术的权利归属作出明确约定，因此，该合同对涉案专利的归属不产生影响。

通过以上三点分析，“旋摆式破碎机”属于职务发明，其专利权应归属于京海鹰公司。不过，应当注意的是，尽管职务发明的专利权应当归属于单位所有，作为发明人的个人并不是没有任何权利。依据我国新《专利法》及《专利法实施条例》的有关规定，发明人作出职务发明后，有从单位获得报酬的权利，发明人的此项经济权利同样应当受到法律的保障。纵观该专利权纠纷案件，二审法院认真分析案情，准确把握所用法条含义，对本案作出的判决结论是正确的。

专家点评

职务发明问题是专利法中一个较重要的问题，涉及到发明专利权的归属，直接影

