



中外知识产权与竞争法
经典案例研究丛书

中外专利法 经典案例

ZHONGWAI ZHUANLIFA
JINGDIAN ANLI

韩赤风 冷罗生 田琳 等著

知识产权出版社

D913. 05/10

2010



中外知识产权与竞争法
经典案例研究丛书

中外专利法 经典案例

ZHONGWAI ZHUANLIFA
JINGDIAN ANLI

韩赤风 冷罗生 田琳 等著

知识产权出版社

内容提要

本书精选中外专利法经典案例进行分析,以期为我国司法部门借鉴国外司法实践经验提供实例,为我国立法部门完善相关法律提供可以借鉴的经验,使法学专业的各类学生了解国内外法院经典判决的思路,从中受到启发。

读者对象:法学院校师生,司法、立法部门相关人员。

责任编辑:彭小华

责任校对:韩秀天

文字编辑:张高平

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

中外专利法经典案例 / 韩赤风等著. —北京:知识产权出版社, 2010. 3
(中外知识产权与竞争法经典案例研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 80247 - 623 - 3

I. ①中… II. ①韩… III. ①专利法 - 案例 - 分析 - 世界 IV. ①D913. 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 021796 号

中外知识产权与竞争法经典案例研究丛书

中外专利法经典案例

韩赤风 冷罗生 田琳 等著

出版发行: 知识产权出版社

社址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: bjb@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

传 真: 010 - 82005070/82000893

责任编辑: 010 - 82000860 转 8115

责编邮箱: pengxiaohua@cnipr.com

印 刷: 北京富生印刷厂

经 销: 新华书店及相关销售网点

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 8

版 次: 2010 年 4 月第 1 版

印 次: 2010 年 4 月第 1 次印刷

字 数: 227 千字

定 价: 25.00 元

ISBN 978 - 7 - 80247 - 623 - 3/D · 929 (2747)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

**中外知识产权与竞争法
经典案例研究丛书
编辑委员会**

学术顾问

郭寿康 中国人民大学法学院教授、博士生导师，联合国教科文版权教席

主 任

韩赤风 北京师范大学法学院教授、博士生导师，德国慕尼黑大学法学博士

副主任

冷罗生 北京师范大学法学院副教授、硕士生导师，日本千叶大学法学博士

执行副主任

袁达松 北京师范大学法学院副教授、硕士生导师，中山大学经济法与政府经济管理博士

编辑委员会成员

吴海航 北京师范大学法学院副教授、硕士生导师，
北京大学法学博士

孙 宁 沈阳航空工业学院副教授、北京师范大学法
学院博士研究生

赵英军 北京师范大学法学院讲师、日本东北大学法
学博士

田 琳 呼和浩特市经世律师事务所律师、北京师范
大学法学院博士研究生

作者简介

韩赤风 德国慕尼黑大学法学博士，中国人民大学法学硕士，北京师范大学法学院教授、博士生导师、民商事法学教学研究中心主任。2005年7月至9月在德国马普知识产权及竞争法研究所从事博士后研究工作。现为中国法学会知识产权法研究会理事，中国知识产权研究会高级会员。2005年入选国家知识产权战略专家库。曾任辽宁省高级人民法院助理审判员。研究方向：知识产权法、竞争法、国际技术转让法、欧盟经济法、德国工业产权法律保护与著作权法、德国民商法以及比较民商法。主要研究成果：《善意取得中外比较研究》（载《北京师范大学学报（社会科学版）》2009年第4期）、《精神损害赔偿制度的划时代变革》（载《比较法研究》2007年第2期）、《论侵犯著作人身权的精神损害赔偿》（载《中国版权》2007年第2期）、《对DVD事件中知识产权滥用的法律思考》（载《法商研究》2005年第3期）、《反不正当竞争法的完善与知识产权保护》（载《知识产权》2003年第6期）、《知识产权法》（清华大学出版社2005年版）；*Das Recht der Werbung in der Volksrepublik China im Vergleich zum deutschen Recht*, VVF, Muenchen 2001；*Die gegenwaertige Regelung der Werbung in der VR China*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 8/9 2001。

冷罗生 日本千叶大学法学博士，北京师范大学法学院副教授、硕士生导师、经济法学与环境资源法学教学研究中心副主任。曾任湖南省长沙市中级人民法院审判员、副庭长；2002年4月于日本国立千叶大学攻读法学硕士学位；2003年4月至2006年3月于日本国立千叶大学攻读法学博士学位。获2005年度“国家优秀自费留学生”

称号。现为中国法学会环境法研究会常务理事，东亚法哲学协会会员，日本亚洲法学会会员。研究方向：环境法、诉讼法、比较民商法。主要研究成果：《日本现代审判制度》（专著，中国政法大学出版社2003年版）、《日本公害诉讼理论及其案例精评》（专著，商务印书馆2005年版）、《中国违宪审查制の研究》（专著，日本星雲社2007年版）、《医疗法律学》（译著，法律出版社2006年版）、《债权各论（下卷四）》（译著，中国法制出版社2008年版）、《民法的另一种学习方法》（译著，法律出版社2008年版）、《〈水污染防治法〉值得注意的几个问题》（载《中国人口资源与环境》2009年第2期）、《防治面源污染的法律措施：日本的经验与我国的对策》（载《环境保护》2009年第3期）以及 *On the Reasons Why It is Hard to Initiate the Constitutional review in China*, Cadernos de Ciencia Juridica Institute for Advanced Legal Studies Faculty of Law University of Macau (NO. 8) 2008。

田琳 北京师范大学法学院在读博士研究生，内蒙古经世律师事务所律师。研究方向：知识产权法。2002年毕业于中国政法大学法律系法学专业，2006年在中国政法大学民商经济法学院获环境与资源保护法学硕士学位。主要研究成果：2007年至2008年参与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所主持的农业部2007年度农业知识产权专题研究项目——《植物新品种保护法》立法准备前期研究论证；2007年参加全国大学生版权征文活动并获得三等奖，作品“中国著作权集体管理制度中的法律关系探析”，载《青春与版权同行——全国大学生版权征文获奖作品选》，中国版权杂志社编，东方出版社2008年版；“美国专利法中非显而易见性标准的适用——Teleflex公司诉KSR公司专利侵权案评析”，载《京师法律评论》（第三卷），北京师范大学出版社2009年版。

孙 宁 北京师范大学法学院在读博士研究生。沈阳航空工业学院经济与管理学院副教授。研究方向：知识产权法。1999年毕业于中国政法大学经济法专业，2002年在比利时鲁汶大学获得教育研究硕士学位。主要研究成果：主持辽宁省社会科学基金重点课题“东北老工业基地振兴的法律环境研究”、主持辽宁省社会科学联合会课题“外贸企业对美国 337 调查的应对研究”、《谈专利强制实施许可制度的演进》（载《商业时代》2006 年第 18 期）、《基于企业竞争力的品牌战略选择》（载《商业时代》2006 年第 29 期）、《著作权法对香水气味的保护》（载《河北法学》2009 年第 3 期）、《一人公司在我国的发展研究》（载《中国市场》2007 年第 10 期）。

前 言

随着我国法学教育的迅速发展，法学案例教学和案例研究也越来越受到法律人的关注。近年来，虽然国内出版了一些法学案例教材和案例研究的书籍，但还缺少对当代中外法院判决进行全面系统研究的著作。研究当代中外法院判决的价值在于：第一，能够使国内读者全面了解国内外审判的最新动态；第二，可以了解大陆法系和英美法系司法实践的各自特点；第三，可以为我国司法部门借鉴国外司法实践经验提供实例；第四，能够为我国立法部门完善相关法律提供可以借鉴的经验；第五，可以使法学专业的各类学生了解国内外法院经典判决的思路，从中受到启发。基于这样的认识，作者决定向国内读者奉献一套以研究国外法院判决为主、研究国内法院判决及行政机关决定为辅的中外知识产权与竞争法经典案例研究丛书。

本丛书有以下特点：

(1) 涉猎广泛。丛书案例不仅横跨大陆法系和英美法系两大法系，而且涉及著作权法、商标法、专利法、反不正当竞争法、反垄断法等诸多领域。

(2) 精心筛选。丛书的国外案例均直接源于国外法律门户网站、国外法院网站或近年国外最新判例文献，并经过精心筛选，具有典型意义。

(3) 详细评析。丛书对近年来中外知识产权与竞争法经典案例进行了全面的评析。对国外知识产权与竞争法经典案例的评析，注重联系我国实际，阐述其给我们带来的启示，并提炼出对我国立法和司法实践有益的借鉴经验。丛书对国外案例研究的最基本着眼点是“外为中用”，而不是就案论案。

(4) 提供示范。丛书将为广大读者特别是各类在校法学专业学生提供一种全新的案例分析研究和训练模式。

本丛书共有五卷，分别为：

第一卷：《中外商标法经典案例》；

第二卷：《中外著作权法经典案例》；

第三卷：《中外专利法经典案例》；

第四卷：《中外反不正当竞争法经典案例》；

第五卷：《中外反垄断法经典案例》。

本丛书的作者主要由具有海外留学背景和有过国内司法实践经验的学者、长期从事外国法研究的学者以及部分经过专门训练的法学专业博士和硕士研究生组成。这些学者不仅对两大法系及案例有较深入的研究，而且也非常熟悉相关的国内法和案例。

本卷包括 20 个中外专利法经典案例，涉及中国、德国、日本、美国、英国、欧盟六个国家和地区。这些案例不仅内容广泛并有一定的代表性，同时也在一定程度上反映了近年国内外审判的发展趋势。

本卷作者包括韩赤风、冷罗生、孙宁、赵英军、田琳、张洋、齐洪斌、腾飞、郭红伟、粟莹。本卷由韩赤风、冷罗生和孙宁负责审核。

本卷撰写分工如下（以撰写案例评析的先后为序）：

韩赤风 撰写案例 1、2、3；

冷罗生 撰写案例 4、5、6；

赵英军 撰写案例 7；

孙 宁 撰写案例 8、11、12；

田 琳 撰写案例 9、10；

郭红伟 撰写案例 13；

粟 莹 撰写案例 14；

张 洋 撰写案例 15、17、20；

齐洪斌 撰写案例 16、19；

腾 飞 撰写案例 18。

本丛书既适合针对法学专业本科生、法学硕士生、法律硕士生、法学博士生等各类学生的案例分析教学和训练，也可供实务部门参考。

本丛书的撰写得到了法学界前辈和各位同仁的大力支持，也得到了出版社编辑的指导和帮助。作者在此一并表示衷心的感谢。

对本卷不足之处，欢迎读者批评指正。

我们真诚地期望，本丛书的出版发行能为我国法学案例研究及教学的发展作出应有的贡献。

作 者

2010年2月31日

目 录

案例 1 带有原版邮票的外观设计是否构成违反公共秩序？

——德国联邦最高普通法院第一民事审判庭

第 16/03 号裁定评析…………… (1)

【案例问题】

按照修订前的《德国外观设计保护法》第 7 条第 2 款的规定，一项违反公共秩序的外观设计是不能获得保护的。那么，带有原版邮票的外观设计是否构成该条款意义上的违反公共秩序？对此，德国联邦最高普通法院没有支持德国专利商标局的决定，而是维持了德国联邦专利法院的裁定，并作出了进一步的阐述。

案例 2 已知物质在治疗某种疾病药物中的应用与实用新型保护

——德国联邦最高普通法院第十民事审判庭

第 7/03 号裁定评析…………… (10)

【案例问题】

依据《德国实用新型法》第 2 条第 3 项的规定，“方法”（Verfahren）不受该法的保护。那么，已知物质在治疗某种疾病药物中的应用是否属于该条款意义上的“方法”？对此，德国联邦最高普通法院在其裁定中表明了与德国联邦专利法院完全不同的观点，并作出了进一步的阐述。

案例 3 服务于数据处理的方法与专利权的授予

——德国联邦最高普通法院第十民事审判庭

第 22/07 号裁定评析 (18)

【案例问题】

按照《德国专利法》第 1 条第 3 款的规定,用于数据处理系统的程序 (Programme fuer Datenverarbeitungsanlagen) 不能视为该法第 1 条第 1 款意义上的“发明”(Erfindung)。然而,如果一种服务于数据处理系统的方法被应用于一个技术设备的运行中,其是否属于该条款意义上的“发明”?对此,德国联邦最高普通法院与德国联邦专利法院的观点并不相同。

案例 4 专利与职务发明

——日本东京高等法院 2005 年第 10021 号判例

评析 (25)

【案例问题】

围绕着蓝光 LED (Light Emitting Diode) 的专利权,发明者中村修二 (美国加利福尼亚州某大学教授) 和他曾经工作过的精密机器工厂——日亚化学工业公司发生了专利权属之争。那么,本件专利是否属于职务发明?如果是职务发明,单位 (业主) 取得职务发明专利时,单位 (业主) 是否只取得非专属性的无偿实施权?如果企业想取得独占的实施权是否必须支付“适当的报酬”?对于报酬之数额,应该采取怎样的计算方法?

案例 5 专利产品回收或再利用与专利侵权

——日本最高法院第一法庭 2007 年第 10021 号

判例评析 (39)

【案例问题】

专利产品合法取得者对已经损坏的专利产品予以“修

理”是否侵犯了专利权人的专利权？当专利产品的使用期限已过，且产品效用耗尽后，该专利产品被回收再利用时，是否侵害了专利权人的专利权？当第三人更改或替代构成发明专利实体特征的部分或全部专利产品构成要件时，是否侵害了专利权人的专利权？专利权穷竭的适用范围的判断标准到底有哪些？

案例6 专利权与独占的实施权

——日本最高法院第二小法庭 2005 年第 997 号判例

评析 (57)

【案例问题】

近年来计算机软件的产业价值在不断高涨，但有关计算机软件所载内容的知识产权保护却面临两难境地。计算机软件中记录了专利发明技术的内容是否属于专利法上的“物”？在专利权实施许可的情况下，专利权人或独占的实施权人是否享有物上请求权？对于已设定了独占的实施权的专利权人是否享有请求停止专利侵害的权利？其保护的应该依据什么标准来衡量？日本学术界和司法界有肯定和否定两种不同的观点。日本最高法院通过审判此案首次对上述问题作出了回答。

案例7 专利间接侵权与日本《专利法》第 101 条

——日本知识产权高等法院“一太郎案”

二审判决评析 (72)

【案例问题】

有时行为人生生产制造某物品没有直接侵害到他人产品发明专利，但其生产制造的物品被专门用于侵害他人专利的用途。此时，虽然行为人生生产制造此物品的行为未构成对专利

权的直接侵害，但是事实上这些行为很可能对专利权造成一定的侵害。为完善专利权的保护，对此类行为需要一定的规制。日本《专利法》第 101 条所规定的间接侵权制度的立法目的正是基于此。本案“一太郎”软件产品涉及日本《专利法》上的产品专利（第 101 条第 2 款）以及方法专利（第 101 条第 5 款）的间接侵权认定问题。第 101 条的适用与解释问题成为本案的重要争点，日本知识产权高等法院二审对此作出了判决。

案例 8 专利侵权案件中永久禁令的颁发

——美国联邦最高法院 Mercexchange 公司诉 eBay

公司案评析 (84)

【案例问题】

在专利侵权案件中，法院认定侵权行为存在，并且专利确实有效，那么是否意味着法院一定要对侵权行为适用永久禁令？传统衡平法原则中的四要素评估方法在专利侵权案件中是否也可以获得适用？美国最高法院站在历史和现实发展的基础上，遵循法律的规定作出了判决，指正了地区法院和上诉法院在此问题上走向的两个极端。

案例 9 美国法院就外国专利侵权赔偿请求的管辖权

——美国联邦上诉巡回法院 JanK. Voda, M. D. 诉

Cordis Corporation 案评析 (93)

【案例问题】

因侵权行为提起的诉讼，一般是由侵权行为地或者被告住所地的法院来行使管辖权。各国法院依据本国法律受理本国领域内的侵权损害赔偿请求并不存在任何问题。但是，本国人在不同国家取得的有效专利在国外受到侵害时是否可以

在本国提出诉讼并由本国法院行使管辖权？对此，美国联邦上诉巡回法院在其判决中表达了明确的态度。

案例 10 美国专利法中非显而易见标准的适用

——美国联邦最高法院 Teleflex 公司诉 KSR

公司专利侵权案评析 (102)

【案例问题】

美国自 1793 年专利法开始实施以来，实用性和新颖性一直是判定专利有效性的唯一法定检验标准。直到 1952 年专利法才增加了第 103 条的规定，将非显而易见性增加为新的判定标准。在认定发明是否具有非显而易见性时，美国法院在判例中又逐渐引入了教导—启示—动机标准。在美国 Teleflex 公司与 KSR 公司专利侵权诉讼案中，电子传感器技术和可调节踏板技术都属于现有技术，那么，行为将两者结合而成的发明——电子可调式踏板是否具有发明的非显而易见性并能被授予专利权？对此，美国联邦最高法院作出了明确的回答。

案例 11 专利保护对计算机程序和信息显示的限制

——英国高等法院大法官庭专利法庭 Autonomy 公司诉

专利商标以及外观设计审查官员案评析 (114)

【案例问题】

专利的申请要满足法律规定的积极条件，同时也不能触及法律上规定的消极条件，即使是具备创造性的发明，如果属于不授予专利权的客体，也无法获得专利权。按照英国的相关成文法，计算机程序和信息的显示属于不授予专利权的客体。那么，在专利申请中应该依照什么步骤判定发明申请是否具有专利性？对于计算机程序和信息的显示又应如何认

定？对此，英国高等法院大法官庭专利法庭在其判决中作出了明确阐述。

案例 12 专利侵权诉讼中的临时措施与信息披露

——英国最高法院大法官法庭 Eli Lilly 公司诉

Neopharma 公司专利侵权案评析 (129)

【案例问题】

原告在专利侵权诉讼中，向法院提出了颁布临时措施和披露信息的申请。在专利案件尚未审结及专利有效性尚待证实的情况下，针对原告申请临时措施的要求，被告提出了抗辩理由，并要求原告提供相应的反担保；针对原告提出的信息披露的申请，被告要求对自己商业秘密进行保护。法院在协调原被告之间的利益关系的前提下作出了裁定，为我们解决专利诉讼中相关问题提供了有意义的借鉴，拓宽了我们处理专利案件的思路。

案例 13 商业方法与专利权的授予

——美国联邦巡回上诉法院 State St. Bank &

Trust Co. 诉 Signature Fin. Group 案评析 (141)

【案例问题】

关于商业方法的专利性问题，美国法律并没有明确的规定。但是在其 19 世纪后半叶至 20 世纪初的专利法中，商业方法例外原则一直得到美国法院的支持，商业方法长期被排除在专利保护之外。直到 1998 年 States street bank 案件的出现，联邦地方法院依然沿袭了以往的观念，判决商业方法专利无效。那么，商业方法究竟是否具有可专利性？美国联邦巡回上诉法院对此作出了明确阐述。