

专利法

ZHUANLIFA
SHIJIANWENGAO
ZHUANLIFA
SHIJIANWENGAO
ZHUANLIFA
SHIJIANWENGAO

实践文稿

吴世民 著

ZHUANLIFA
SHIJIANWENGAO
ZHUANLIFA
SHIJIANWENGAO

辽宁大学出版社

专利法实践文稿

吴世民 著

辽宁大学出版社

©吴世民 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

专利法实践文稿/吴世民著. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2006. 5
ISBN 7-5610-5093-3

I. 专... II. 吴... III. 专利权法—中国—文集
IV. D923.424-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 034758 号

责任编辑: 郭胜鳌
特约编辑: 王 敏

封面设计: 邹本忠
责任校对: 王淑琨

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024-86864613 网址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: Lnuexpress@vip.163.com

辽宁大学印刷厂印刷

辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

印张: 6.5

字数: 130 千字

插页: 2

2006 年 5 月第 1 版

2006 年 5 月第 1 次印刷

定价: 18.00 元

前 言

我一向没有用文字记录什么的习惯，原因是总是认为，自己对所从事的工作虽然有一定程度的了解，但是，由于自己受所处地位及接触事物广度的影响，认识毕竟狭隘，对事物本质的认识也不够深刻，对他人不会有参考价值。

近几年来，参加了若干专利事务诉讼，积累了一定量的思辨材料。偶尔有感，以为，如果有人、有的单位发生近似的事务，我的看法或许可供其讨论。加之，回顾从事专利工作的历程，已经20年有余，总结一下，也算是对自己长期从事专利工作的一个交代。

此次整理的东西共分两部分。一部分是专利诉讼文稿。心中想着；希望这部分对他人有些许帮助的可能；另一部分是以前在各种媒体上发表过的有关专利内容的文章。这一部分，观点上很多已经过时，甚或错误，自认已经没有价值，只

是对自己过去认识的一种整理。

我对出书一事，过去一直抱有敬畏的心理，认为那是伟大的人从事的伟大的事。今天我居然也要出“书”，虽然一再告诫自己，自己出的东西是自己工作中的偶识，如同每个人在人生经历中都会有感悟一样，只是自己的一种认识，完全与他人无涉，不足挂齿。但既然是出书，心中有时仍不免沾沾自喜，从而对书中不多观点的众多错误难免不能有清醒的认识。如果此后，有人愿意给我指正，我当心怀虔诚，感激不尽。

著 者

2005 年 12 月



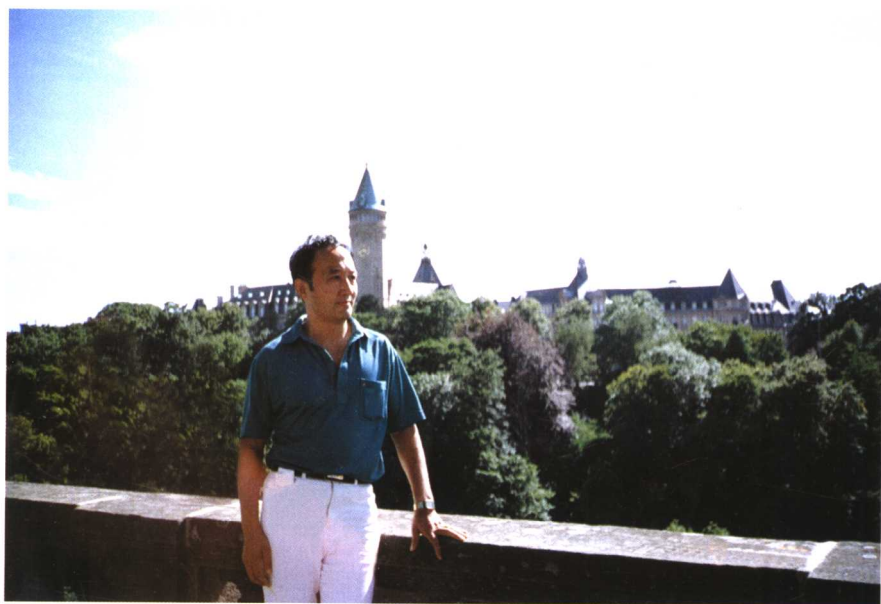
2003年，
作者与夫人肇辉女士合影。



1997年，作者在法国考察时，在香榭里舍大街凯旋门前留影。



1997年，作者在德国考察时，在莱茵河畔留影。



1997年，作者在卢森堡大公国考察时留影。

目 录

—

关于 94231343. 7 号专利无效请求案 2002 年 1 月 24 日口审的最终补充陈述	1
关于 94232078 号专利无效案 2002 年 1 月 8 日 口审请求方的最后陈述	3
关于 00211303. 1 号专利具备新颖性和创造性 的 意 见 陈 述	5
关于 99224313. 0 号专利不影响 00211303. 1 号 专 利 权 专 利 性 的 意 见 陈 述	9
关于 97233763. 6 号及 95222011. 3 号两项在先专 利权不影响 99224313. 0 号专利权专利性的 意 见 陈 述	11
关于沈阳市中级人民法院在沈阳九日实业有限公 司诉沈阳平和实业有限公司错误诉讼保全索 赔一案错误使用《专利法》第四十七条有关 情况的说明	15
关于沈阳平和实业有限公司恶意使用《专利法》 第四十七条条款给沈阳九日公司造成重大经 济损失应当给予赔偿有关问题的说明	21

关于请求辽宁省高级人民法院责令沈阳市中级人民法院重审九日公司请求赔偿案有关情况的说明	26
关于请求中华人民共和国最高人民法院对《中华人民共和国专利法》第四十七条确切含义进行司法解释及责令沈阳市中级人民法院重审九日公司请求赔偿案有关情况的说明	32
关于 98238250.2 号专利具备新颖性和创造性的 意见陈述	38
关于名为“建筑工程用上、下水消音管接头” 专利号为 98238250.2 号专利具备新颖性及 创造性的意见陈述	42
关于名为“一种金属表面防腐的方法”申请号 为 021325162 发明专利申请具备创造性的 意见陈述	45
关于 98238250.2 号专利具有新颖性、创造性， 请求北京市第一中级人民法院判决维持国 家知识产权局专利复审委员会第 5243 号无 效宣告请求审查决定有效辩护状	47
关于 96303764.1、96303765.X、96303766.8、 96303767.6、96325655.6 等 5 项外观设计 专利无效请求口审的陈述材料	52
关于请求法庭充分考虑在先关联案有关情况 为切实保护当事人双方根本利益驳回原 告诉诉讼请求意见陈述状	56
关于对被请求人 2000 年 12 月 31 日就 96303767.6、 96303766.8、969303765.X、96325655.6、	

96303764.1 五项外观设计无效案意见陈述的	
意见陈述	60
对 4 月 6 日口审有关问题的补充陈述	64
关于 95222011.3 号专利无效请求口审的陈述	67
关于请求恢复审理 95222011.3 号等 6 项专利	
侵权纠纷状	71
请求沈阳市中级人民法院不要中止 98238250.2	
号专利侵权诉讼案审理的函	73
辽阳中天石化设备厂未侵犯原告刘文秀 95232673.6	
号专利权答辩状	75
关于辽阳中天石化设备厂生产、销售的“无水	
击节能油罐加热器”与 95232673.6 号专	
利所标的的技术既不相似也不近似的补充	
陈述	81
关于辽阳中天石化设备厂未侵犯原告刘文秀	
95232673.6 号专利权开庭审理的最后补	
充陈述	86
关于辽阳石化设备有限公司不侵犯刘文秀 95232673.6	
号专利权有关问题的补充陈述	89
关于 2002209796.1 号名为“无水击节能油	
罐加热器”专利具备专利性的答辩状	91
关于请求人 2005 年 2 月 1 日提交的意见陈述书	
附件 6、7 不影响 2002209296.1 专利性的	
意见补充陈述	96
关于辽阳中天石化设备厂不侵犯刘文秀 95232673.6	
号专利权及证据三不能作为侵权依据的庭审	
代理词	99

专利号为 95112001.8 名为多次燃烧锅炉具备专利性并请求复审委维持该专利权有效的意见陈述	102
关于请求北京市第一中级人民法院依法维持国家知识产权局专利复审委员会第 7125 号决定, 确认 1995112001.8 号专利有效的答辩状	106
请求专利复审委员会依据“一事不再理”原则驳回请求人以相同理由和相同证据对 95112001.8 号专利提出的无效请求及关于 95112001.8 号专利具备专利性并请求复审委员会维持该专利权有效的意见再陈述	113

二

鞍钢专利工作形势喜人	120
产品陈旧十四年亏损 一项专利企业获新生 ——鞍山轴承厂轴承新产品远销英、美、日等 9 个国家和地区	123
国际专利及新技术设备展览会 11 月将在广州举行 ...	124
记鞍山市沙河茶炉厂厂长张兴波	125
辽宁省对符合新产品条件的专利产品减免税收	128
辽宁省首批专利产品享受免税待遇	129
辽宁省有六项符合新产品条件的专利产品享受减免税照顾	130
梦园之后是理想 ——访不等距冲程蓄能直推式转子发动机发明人张春才	131

企业采用专利技术应注意什么	134
如何开展适合中国国情的专利许可证贸易	136
受磨难者的奋争	
——记鞍山市沙河茶炉厂厂长张兴波	138
四川省专利管理局将于今年 2 月举办自贡国际	
恐龙灯会专利技术交易会	141
谈谈专利机关实施管理工作的内容及其他	142
试谈专利纠纷调处的相对独立性	148
许可证贸易合同的鉴证问题	151
许可证贸易应注意的几项原则	157
一位高产的专利发明人	
——记海城市教具研究所所长庞涛	159
在科学的原野上耕耘	162
从我省专利实施的一般情况看专利实施中应解	
决的问题	164
专利技术许可与非专利技术转让的若干区别	168
专利纠纷“诉前调解”的意义及实施方法	169
专利许可证与技术合同	173

关于 94231343.7 号专利无效请求案 2002 年 1 月 24 日口审的最终补充陈述

尊敬的复审委员会：

丹东正大特种泵有限责任公司在 2000 年 11 月 27 日的请求中提供了德国 SIEFER 公司生产的 Trisonal—MA-CHINE 设备说明书，该说明书详细记述了与 94231343.7 号专利完全相同的结构及图面说明；提供了重庆市新型防水材料有限公司进口的与说明书内容完全一致的设备时间为 1993 年，投产时间为 1994 年的书证；提供了在重庆市新型防水材料有限公司现场拍摄的与上述说明书记述的及进口设备证明相一致的设备的多幅照片，其中 5、6、8、9、10 显示了与 94231343.7 号专利记述内容完全相同的设备内部结构情况。

在 2000 年 12 月 26 日提交的“关于 94231343.7 号专利无效请求补充证明材料的说明”中，提供了德意志联邦共和国 3 件专利文件，文件中较上位地记述了与 94231343.7 号专利相同的结构；提供了北京奥克兰建筑防水材料有限公司 1989 年引进与 94231343.7 号专利完全相同的胶体磨的证明材料。

以上材料可充分证明 94231343.7 号专利于申请日之前已用公开出版物的形式向社会公开，并于申请日之前在国内公开使用。

这里特别需要说明的是：

1. 北京奥克兰建筑防水材料有限公司 1989 年引进的及重庆市新型防水材料有限公司 1993 年进口的与 94231343.7 号专利完全相同的设备现在仍在继续运行中, 可现场勘察。

2. Trisonal—MACHINE 使用说明书可充分说明 94231343.7 号专利申请日前早已公开生产、销售、使用的事实。其原件因重庆市新型防水材料有限公司文件管理的规定, 无法将原件借出, 如有必要, 请求人愿陪同合议组实地勘察取证。

3. 德国 3 件专利文件两件为 20 世纪 80 年代的专利, 1 件为 20 世纪 70 年代的专利, 时间上完全影响 94231343.7 号专利的新颖性。请求人没有检到上述 3 件专利文件附图的手段, 但仅从文字记述中已能说明结构与 94231343.7 号专利相近, 与在重庆及北京两处使用的设备相似, 均可有效地影响 94231343.7 号专利的新颖性。

综上, 请求人认为, 我方提供的证据材料及实际情况已可充分说明 94231343.7 号专利因不具备新颖性而不具备创造性, 特请复审委合议组为保护请求人的合法权益及全社会的公众利益, 依法宣告 94231343.7 号专利无效。

请求人: 丹东正大特种泵有限责任公司

关于 94232078 号专利无效案 2002 年 1 月 8 日口头审请求方的最后陈述

一、三次无效中大量事实证明：94232078 号专利于申请日之前已为经营的目的公开制造、销售，并在国内公开使用，已是不争的事实。

1. 1993 年 3 月 26 日，黑龙江大庆市钻井一公司购两台射流真空泵；

2. 1993 年 4 月 6 日，大连金港制药有限公司购一台 500 型上吸气射流真空泵；

3. 1993 年 7 月 1 日，被请求人去吉林省机械设备成套局吉林分局购得射流真空泵 1 台；

4. 1993 年 7 月中旬，吉林省机械设备成套局又以松原公司药厂名义购置一台上吸气射流真空泵；

以上事实，请求人在诸多材料中有详尽的材料说明其生产、销售的时间、使用的地点及其与 94232078 号专利权利要求书中记述的完全相同的结构特征。对此，被请求人与合议组均通过陈述材料及审查决定等文件认定上述事实的真实性和可信性。

二、“默示保密义务”是对法律的扩大解释，是一种错误的依据。

在上述基础上，合议组认为因当事双方存在或应当存在默示保密义务，所以，虽然依据以上事实，94232078 号专利因已为经营的目的制造、销售，并由他人公开使用，

而丧失了新颖性，但因默示保密义务，故而，仍不影响该专利的新颖性。

对此，请求人认为，专利法对新颖性的规定是明确的，这是唯一应当作为处理决定的依据。

如果需要用审查指南对专利法进行解释，其默契的保密情形也只能是审查指南中明确说明的，即只同发明人之间，发明人、申请人与其法律顾问或代理人之间；任何人均不应再对上述解释再一次进行扩大的解释。

三、关于证据。

请求人在提供的证据中，提供了连被请求人也承认的销售日期、地点；提供了与销售日期相对应的设备及其与权利要求书完全相同的结构；提供了证明该设备就是当时日期购入设备的书证，且出据书证的人和单位现在亦有据可查。据此，我们已完成完全证据链的提供，可以充分证明该事实的可靠性。

为此，请求人请求合议组，为保护公众的已知利益和请求人的合法权益，依据前述事实，宣告 94232078 号专利无效。

关于 00211303.1 号专利具备新颖性和创造性的意见陈述

尊敬的审查员：

我于 2004 年 3 月初接到贵局发出的实用新型专利检索报告，该报告在 E 项第二款中结论为：“权利要求 1 所保护的技术方案不符合专利法第二十二条第二款有关新颖性的规定”。

该报告明文规定：“此检索报告不是行政决定，请求人不能就此提起行政诉讼”。

请求人请求检索的目的是为满足国家最高院的有关规定，通过法律手段保护自己的合法权益。贵局的检索报告虽然已规定：“不是行政决定”，不具有法律意义上的强制力，地方法院可以不以此为依据。但鉴于国知局的特殊地位，该报告实际上有相当的权威性，没有新颖性和创造性的结论十分不利于申请人准备实施的诉讼行为。

当然，如果请求人的专利确实没有新颖性和创造性，结论不利于请求人也理所当然，也符合专利法的立法精神和我国目前实行的专利原则。但是，请求人认为该检索报告所涉及的 00211303.1 号专利，就贵局提供的对比文件而言是具有新颖性和创造性的。因为有上述规定，请求人如果对检索结果有异议，只能与贵局有关方面陈述理由并通过原渠道寻求解决办法。

为此，为了方便贵局的审查，现就请求人认为