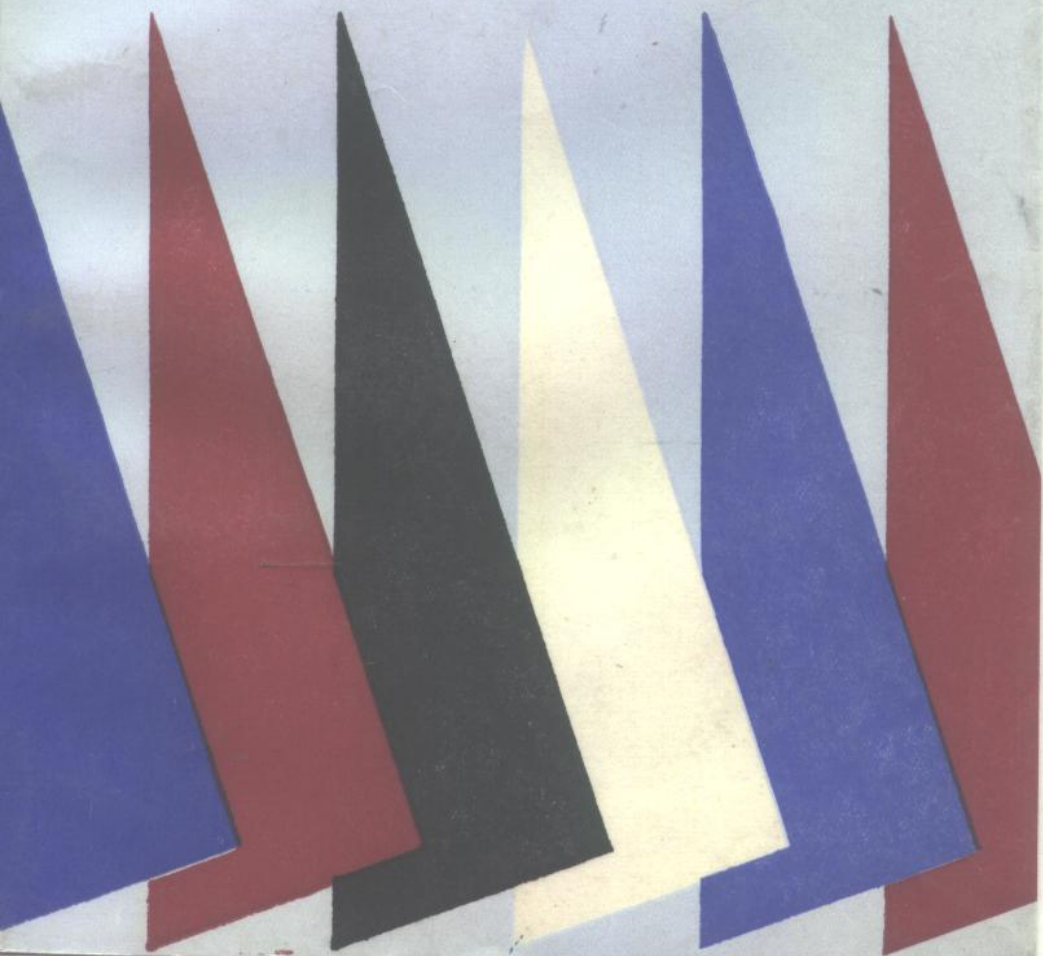


专利诉讼

程永顺著

专利文献出版社



专利诉讼

程永顺 著

专利文献出版社

(京)新登字047号

专利诉讼

程永顺 著

专利文献出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京市昌平印刷厂排印装

开本850×1168 1/32 印张：11.25 字数：270千字
1993年3月北京第一版 1993年3月北京第一次印刷
印数6000 定价6.60元

书号：ISBN 7—80011—099—0/Z·93

作者简介

程永顺，现年36岁。1982年1月毕业于北京师范大学经济系。现任北京市高级人民法院经济庭审判员，中国知识产权研究会理事，北京知识产权研究会常务理事。

近年来主要从事专利、科技纠纷案件的审判工作，主审了一批影响较大的专利、科技纠纷案件。组织编写了《技术合同法律手册》、《技术合同诉讼问答》和《技术合同诉讼案例选编》等书籍。在报刊上公开发表论文十余篇，其中有四篇分别获得中国科学技术法学会、中国知识产权研究会和最高人民法院优秀论文奖。

序

《专利诉讼》是我国第一部专门论述通过诉讼程序依法保护发明创造专利权的著作。它的问世，是一件值得高兴的事。

我国专利法实施八年来的实践表明，专利制度的建立和进一步完善，对于鼓励发明创造，繁荣科技，振兴国力，推进国际技术合作交流，促进国际经济贸易发展具有重要的作用。专利制度的核心是对发明创造专利权实行有效的保护，而保护专利权最有力的方式是司法保护。八年来，我国人民法院为认真执行专利法作了不懈的努力，依照民事诉讼法、行政诉讼法、刑事诉讼法规定的程序，及时公正地审理了大量专利案件，有效地保护了专利权人的合法权益，也积累了一些经验。

《专利诉讼》一书，正是以司法实践为基础，结合典型的专利审判实例，就专利诉讼中常见的重要或疑难问题进行了分析、研究和论述；对一些目前还有争议或者有待进一步探讨的问题，例如：专利行政案件的特点，专利管理机关的执法地位，判断专利侵权的准则，间接侵权、部分侵权、重复授权的侵权问题，专利侵权与无效的关系，职务发明与非职务发明的判断，发明人或者设计人的判断，专利申请权与专利权的关系，等等，进行了细致的研究，阐明了自己的观点。这对于广大科技工作者了解专利诉讼，学会运用法律手段保护自己的合法权益，对于广大审判工作人员审理专利案件、解决专利纠纷，都具有参考价值。

作者程永顺同志，近些年一直从事专利、商标和许可证贸易等纠纷案件的审判工作，他在繁忙的工作之余，搜集资料，总结

研究，将司法实践中取得的经验上升为理论，并整理成文，以飨读者，这种孜孜以求的治学精神，理论与实践结合的工作态度，都是值得提倡和鼓励的。至于本书中的某些观点、意见，可能会引起争论，那也是意料之中的事。争论不是坏事，而是好事，唯其有争有辩，认识才能深入、才能发展。一石激起千层浪。我希望《专利诉讼》一书的出版也能起到这样的效应。

费宗祎

一九九三年一月二十日

目 录

专利行政诉讼

第一章 专利行政案件及其种类

- 一、专利行政案件及其特点 (3)
- (一) 专利行政案件 (3)
- (二) 专利行政案件的特点 (3)
- 二、专利行政案件的种类 (5)
- (一) 以中国专利局为被告的专利行政案件 (5)
- (二) 以专利复审委员会为被告的专利行政案件 (10)

第二章 专利行政案件的审理

- 一、以事实为根据, 以法律为准绳 (15)
- 二、有利害关系的第三人可以参加诉讼 (17)
- 三、审判内容以行政决定范围为限 (19)
- 四、被告负有举证责任 (20)
- 五、对发明创造的鉴定问题 (24)
- 六、审理专利行政案件不适用调解 (25)
- 七、北京市中级人民法院有一审管辖权 (26)

第三章 专利管理机关的执法地位问题

- 一、专利管理机关及其职能 (27)
- 二、专利管理机关调处纠纷的范围 (28)
- 三、专利管理机关的执法地位 (30)

专利侵权诉讼

第四章 专利侵权的判定

- 一、专利侵权的概念 (37)
- 二、专利侵权行为的法律特征 (37)

三、保护范围的确定	(40)
(一) 对权利要求的解释	(40)
(二) 侵权判断的基本准则	(42)
(三) 禁止翻悔原则	(53)
(四) 有没有“部分侵权”	(54)
(五) 说明书在专利侵权判断中的作用	(56)
(六) 外观设计保护范围的确定	(58)
第五章 不视为侵犯专利权的几种情况	
一、专利权用尽原则	(64)
二、在临时过境的交通工具上使用专利的行为	(65)
三、非生产经营目的的使用	(66)
四、非故意的行为	(66)
五、先用权原则	(67)
(一) 什么是先用权	(67)
(二) 先用权的条件	(68)
(三) 先用权的确认	(72)
(四) 先用权人的权利	(76)
(五) 先用权与新颖性	(76)
(六) 先用权的举证责任	(78)
第六章 间接侵权	
一、什么是间接侵权	(80)
二、间接侵权的基本特征	(81)
三、间接侵权的表现形式	(83)
四、间接侵权的处理	(86)
第七章 重复授权	
一、什么叫重复授权	(88)
二、重复授权的产生	(89)
三、重复授权的违法性	(90)
四、怎样处理涉及重复授权专利的侵权纠纷	(91)
五、防止故意用重复授权专利侵犯他人专利权	(94)

第八章 反诉专利权无效

- 一、反诉专利权无效的特点 (96)
- 二、提出反诉有无期限限制 (98)
- 三、反诉请求向谁提出 (99)
- 四、人民法院与专利复审委员会的衔接 (103)
- 五、侵权诉讼要否中止审理 (105)
- 六、对以反诉为手段拖延侵权行为的处理 (107)
- 七、专利权无效对侵权判决的影响 (109)
- 八、发生权利冲突怎么处理 (112)

第九章 假冒他人专利与假冒专利

- 一、假冒他人专利 (113)
- 二、假冒他人专利罪 (116)
- 三、假冒专利 (117)

第十章 专利侵权应当承担的法律责任

- 一、停止侵权 (119)
- 二、赔偿损失 (122)
- 三、消除影响 (130)
- 四、赔礼道歉 (130)

第十一章 专利侵权的诉讼时效

- 一、什么是诉讼时效 (132)
- 二、诉讼时效的分类 (132)
- 三、诉讼时效的中止和中断 (133)
- 四、专利侵权的诉讼时效 (134)

第十二章 专利侵权诉讼中的几个程序问题

- 一、当事人问题 (142)
- 二、举证责任问题 (146)
- 三、专利侵权诉讼的地域管辖问题 (151)

第十三章 怎样对待专利侵权

- 一、收集证据、核查事实 (154)
- 二、分析证据、作出判断 (155)

三、对专利权本身重新评估	(156)
四、侵权警告和禁止令	(157)
五、解决纠纷的途径	(159)
六、起诉时机的选择	(161)

第十四章 被指控侵权的对策

一、充分利用检索,做到胸中有数	(163)
二、分析对比,决定对策	(164)
(一)分析对比	(164)
(二)几种主要对策	(165)
1、利用和解和调解	(165)
2、据理反驳	(165)
3、利用撤销专利权或反诉专利权无效程序	(166)

专利权属诉讼

第十五章 专利申请权纠纷

一、什么是专利申请权	(173)
二、专利申请权的特点	(173)
三、专利申请权纠纷的种类	(174)
(一)关于职务发明创造还是非职务发明创造的纠纷	(175)
(二)关于谁是发明人或设计人的纠纷	(178)
(三)关于协作(合作)完成或者接受委托完成的发明创造,谁有权申请专利的纠纷	(179)
(四)发明人或者设计人与其所属单位对职务发明创造是否提出专利申请的争议	(182)
(五)发明人或者设计人与其所属单位对职务发明创造因奖金、报酬而发生的争议	(183)

第十六章 专利权归属纠纷

一、什么是专利权归属纠纷	(186)
二、专利权归属纠纷与专利申请权纠纷的区别	(187)
三、专利权归属纠纷的种类	(188)

第十七章 职务发明创造与非职务发明创造的判断

一、职务发明创造与非职务发明创造的概念	(189)
二、判断职务发明与非职务发明的法律依据	(189)
三、实践中应当划清的一些界限	(130)
(一)技术方案完成日与专利申请日	(191)
(二)什么是发明人的“本职工作”	(192)
1、业务(经营)范围与本职工作	(193)
2、厂长与本职工作	(194)
3、各类专业人员与本职工作	(196)
4、“利用上班时间”是否属于本职工作	(197)
(三)发明人的“本单位”如何认定	(198)
(四)关于“本单位交付的任务”	(203)
(五)关于“主要是利用本单位的物质条件”	(204)
(六)关于“辞职、退休或调动工作后一年内作出的,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”	(206)
(七)一个典型案例	(208)
四、审判实践中的几个问题	(217)
(一)“非职务发明证明信”的证据效力	(217)
(二)发明人易名的认定与处理	(219)
(三)在诉讼中,专利权人死亡怎么办	(221)
(四)对“祖传秘方”专利权属的判断	(222)

第十八章 发明人或者设计人的判断

一、发明人或者设计人的判断	(225)
二、共同发明人的判断	(227)
三、合作开发合同当事人与共同发明人的区别	(230)
四、几个值得注意的问题	(232)
1、发明人与申请人不能混淆	(232)
2、发明人之间就署名顺序发生争议怎么办	(233)
3、发明人死亡,谁代替其主张权利	(234)

- 4、关于发明人或设计人的争议,应当以谁作为被告……………(234)

第十九章 专利权共有

- 一、专利权共有的法律特征……………(236)
- 二、共有专利权的特点……………(237)
- 三、共有专利权的产生……………(239)
- 四、共有专利权的几种主要形式……………(240)
- 1、依合同约定产生的共有……………(240)
- 2、协商共有……………(245)
- 3、实际合作形成的共有……………(245)
- 五、专利法第6条、第8条可否并用……………(247)
- 六、“灰色区域”论问题……………(248)
- 1、“灰色区域”论概念的引出……………(248)
- 2、“灰色区域”的两种含义……………(248)
- 3、“灰色区域”论在理论上的依据……………(249)
- 4、将发明归属“灰色区域”的利与弊……………(250)
- 5、两个“灰色区域”的“典型案例”……………(251)
- 6、现实的办法……………(260)

第二十章 审理专利权属纠纷案件的若干问题

- 一、专利权属纠纷案件的管辖……………(261)
- 二、行政决定与审判的关系……………(262)
- 三、是否需审查专利权的“三性”……………(263)
- 四、当事人请求宣告专利权无效怎样处理……………(263)
- 五、专利权归属纠纷与专利侵权纠纷可否合并审理……………(264)
- 六、专利权属纠纷中的第三人问题……………(267)
- 七、专利权属纠纷的诉讼时效……………(272)
- 八、能否以调解方式结案……………(276)

专利合同诉讼

第二十一章 专利技术转让合同

- 一、专利技术转让合同……………(281)

二、法律适用	(281)
--------	---------

第二十二章 专利权转让合同

一、专利权转让合同的概念	(283)
二、专利权转让合同的内容	(283)
三、当事人的权利与义务	(285)
四、专利权转让合同成立的条件	(285)
五、违反专利权转让合同的责任	(286)
六、专利权被宣布无效对专利权转让合同的影响	(287)

第二十三章 专利申请权转让合同

一、专利申请权转让合同的概念	(288)
二、专利申请权转让合同的内容	(288)
三、当事人的专利与义务	(289)
四、专利申请权转让合同成立的条件	(290)
五、违反专利申请权转让合同的责任	(290)

第二十四章 专利实施许可合同

一、专利实施的内涵	(292)
二、专利实施的方式	(293)
(一) 自己实施	(293)
(二) 许可他人实施	(294)
三、专利实施许可合同及其内容	(296)
四、专利实施许可合同的种类	(305)
(一) 独占实施许可合同	(305)
(二) 排他实施许可合同	(306)
(三) 普通实施许可合同	(306)
五、当事人的权利与义务	(311)
六、当事人违反合同的责任	(313)
七、审判中的几个问题	(314)
(一) 对合同标的——专利技术的鉴定问题	(314)
(二) 在合同纠纷诉讼中, 第三方提出侵权诉讼如何处理	(318)
(三) 在合同纠纷诉讼中, 有人提出无效宣告请求, 合同	

纠纷要否中止审理·····	(321)
(四) 在合同纠纷诉讼中, 第三方提出权属争议如何处理·····	(322)
(五) 专利实施许可合同, 只在该项专利权存续期间有效·····	(323)
(六) 专利合同的诉讼管辖·····	(324)
第二十五章 专利申请阶段的技术转让合同	
一、专利申请阶段的技术转让合同的概念·····	(326)
二、专利申请阶段的技术转让合同的种类·····	(326)
三、审理中应注意的几个问题·····	(328)
(一) 如何确定案由·····	(328)
(二) 专利申请阶段的技术转让合同的独占性或排他性许可·····	(328)
(三) 将“正在申请专利的技术”作为“专利技术”转让, 如何认定合同效力·····	(329)
第二十六章 无效专利合同的确认及其处理	
一、无效专利技术合同·····	(334)
二、几种不能轻易认定无效的技术合同·····	(339)
三、对无效专利技术合同的处理原则·····	(342)
主要参考文献 ·····	(344)
出版后记 ·····	(345)

专利行政诉讼

第一章 专利行政案件及其种类

一、专利行政案件及其特点

(一) 专利行政案件

专利行政案件，是指当事人不服专利主管机关所作出的决定而起诉到人民法院的案件。

我国主管专利的国家机关是中国专利局。中国专利局的主要任务是受理和审查专利申请，对符合专利法规定的发明创造授予专利权。根据专利法的规定，中国专利局设立专利复审委员会，其主要任务是对当事人不服专利局所作出的决定而提出的复申请求、专利权撤销请求以及对授予专利权的发明创造提出的无效宣告请求进行审查，并分别作出复审决定和无效宣告请求审查决定。

当事人对中国专利局和专利复审委员会所作出的决定不服，而起诉到人民法院的专利纠纷案件，称为专利行政案件。此外，当事人对地方专利管理机关所作出的处理决定不服，以专利管理机关作为被告而向人民法院提起诉讼的案件，也属于专利行政案件。

(二) 专利行政案件的特点

专利行政诉讼既是民事诉讼的一类，又是行政诉讼的一类。

作为民事诉讼的一类，专利行政诉讼和其他专利民事诉讼有其共同点，即无论是专利行政诉讼，还是专利民事诉讼，都是人民法院确认或保护专利申请人、专利权人及其他利害关系人合法权益，保障专利法正确实施的司法活动，它们都具有技术性、专业