

罗习群 陆飞等编

专利案例评析

上海交通大学出版社

352893

专利案例评析

罗习群 陆 飞等编

上海交通大学出版社

1387/21

内 容 简 介

为不断丰富我国专利司法的理论和实践，完善和发展我国的专利制度，本书收集了我国专利法实施以来发生的40件比较典型的纠纷案例，并在忠于这些案件实情的基础上，对每个案件处理的成功与不足，以及由该案引出的有关问题加注评析意见，既有对专利法及其相关法规的宣传普及和深入阐发，又有对适用法律的理论探索和完善法规的讨论，内容具体生动、发人深省。对广大专利工作者、司法工作者很有参考作用，广大科技工作者和企事业单位领导也可从本书获得良好教益。

专 利 案 例 评 析

出 版：上海交通大学出版社
(淮海中路1984弄19号)

发 行：新华书店上海发行所

印 刷：立信常熟印刷联营厂

开 本：787×1092(毫米) 1/32

印 张：8

字 数：177,000

版 次：1991年6月 第一版

印 次：1991年7月 第一次

印 数：1—4,500

ISBN7-313-00894-5/D·9

定 价：2.45元

研究
保护
合法
权益
专利
案例

柳谷书

一九九二年
三月十三日

编 委

罗习群 陆 飞 匡宗德 陶鑫良
俞允超 詹宝驷 刁文魁

供稿人(按姓氏笔划顺序编排)

刁文魁	王东升	方 放	王品华	王铁军	冯子玲
刘双兰	叶金生	白星丽	付文园	田文英	刘永生
匡宗德	任 越	李 平	李凤岐	李彩谋	何德祥
罗习群	陆 飞	林怀禹	陈禎祥	陈树德	单淑梅
杨科研	郑小军	俞允超	荣守宇	赵 军	侯绍桂
姚静芳	袁木棋	黄锦阳	张坤明	张密保	张惠珍
张 慧	菊红东	陶鑫良	韩介梅	温彪飞	楼垦基
章肇基	萧金山				

前 言

在改革、开放的浪潮冲击神州大地的20世纪80年代，一部足以影响中国科技、经济发展进程的现代化专利法应运而生，这标志着人们将告别科技劳动成果被无偿使用的昨天，我国保护工业产权法律制度的建设进入了新的历史阶段。

实施专利法5年多来，在专利战线广大志士同仁的共同努力下，我国的专利工作有了良好的开端。至1990年底止，中国专利局受理的三种专利申请共167,343件，批准三种专利共61,637件，有关专利的配套法规相继出台；专利工作体系，包括专利审查、专利文献、专利管理、专利实施、专利保护等体系逐步完善。专利制度已经并将越来越明显地和社会经济、科技发展中发挥出重要作用。

专利制度的建立，一方面使以专利竞争为主的技术竞争深入、激化，并使我国开始登上专利竞争的世界舞台，从而激发了我国科技、经济运行的竞争机制；另一方面，由此而产生的国内外专利纠纷案件也日渐增多，使专利制度面临新的考验。正确处理好专利纠纷案件，关系到专利制度的兴衰成败。为此，我国从实际情况出发，采用了行政管理机关调处和人民法院审理的工作体制，即除了人民法院依法可以受理专利纠纷案件以外，地方专利管理机关可以根据当事人的请求，调处一部分专利纠纷案件。这样可减少法院工作的负担，加快专利纠纷案的审理速度。实践证明这是个行之有效的制度，在世界专利司法制

度中独树一帜。

由于专利保护的技术发明成果是一种无形财产，属于知识产权的范畴，其客体和主体范围的确定有一定的难度。因此，专利纠纷案件的处理与一般民事纠纷或经济纠纷案件处理相比有其特殊之处。就技术发明的客体而言，它由专利文件的权利要求书的文字形式具体描述，其界限的确定、专利性的标准掌握比较复杂，这里涉及到专利复审、专利异议、专利无效宣告、专利侵权等案件，具体处理具有一定的难度。就技术发明主体而言，由于完成发明创造往往是一个历史过程，又由于现代科技发展纵横交错，一项发明创造可能涉及多个人、多个单位，究竟谁对该发明创造拥有主权，往往难以确定，这就使专利申请权、专利权归属纠纷案以及职务与非职务纠纷案增多。我国实行专利制度时间不长，处理专利纠纷案件的法规还不很健全，办案人员的经验还比较缺乏，在处理专利纠纷案件中难免出现这样那样的不足和问题。尽管如此，我国专利工作者大胆实践，勇于探索，不断总结，成功地处理了大量的专利案件，有效地推动了专利制度的健康发展。

高校专利代理人协会收集了国内发生的一部分比较典型的案例，加以整理出版，是一件有意义的工作。参加本书编写的人员都是在专利第一线工作的同志，有相当的实践经验，是本书成功的基本条件。本书在忠于案件实情的基础上，对每个案件处理的成功与不足，以及由该案引发的有关问题加注评析意见。这里既有对专利法及其相关法规的宣传普及和深入阐述，又有对适用法律的理论探索和完善法规的意见讨论，有一定的学术价值。相信本书对广大专利工作者的实际工作有积极的参考作用。广大科技工作者和企事业单位也将从本书获得教益。

希望广大专利工作者不断努力，在实践中总结，在探索中提高，正确有效地处理好专利纠纷案件，创造出更多的经验，不断丰富我国专利司法的理论和实践，为完善和发展我国的专利制度而贡献力量。

汤宗舜

一九九一年三月

目 录

第 1 篇 专利申请权纠纷案	1
1.1 怎样判别在职科技人员的非职务发明	1
1.2 科技论文的共同署名不能作为专利共同申请人的 依据	7
1.3 “成果共享”合同约定的有效范围	12
1.4 无合同约定的合作开发成果, 专利申请权归完成 方所有	17
1.5 无偿转让专利申请权的协议具有法律效力	23
1.6 单位更迭后专利申请权的归属	27
1.7 奖金分割的约定不等于成果分割的约定	33
1.8 成果转让权共有不等于专利申请权共有	38
1.9 这两个专利不构成相关专利	40
1.10 怎样判别离退休人员的职务或非职务发明 创造	43
1.11 单位负责人的本职科技成果不能申请非职务专 利	46
1.12 负责技术组织工作的人不能作为发明人	52
第 2 篇 侵犯专利权纠纷案	55
2.1 改进他人专利后实施, 能避免侵权吗	55
2.2 自行设计的产品, 为什么也要承担侵权责任	58

2.3	非故意侵权者也要承担侵权责任	62
2.4	仿制产品名称的不同不等于不侵权	65
2.5	单位侵犯职工的专利权也应承担侵权责任	67
2.6	企事业单位不应侵犯非职务发明人权益	70
2.7	包装盒外观设计专利侵权的认定	72
2.8	“深施器”专利侵权的成功调处	75
2.9	指控侵犯专利权的原告为什么撤诉	77
2.10	实用新型专利重复授权引起的侵权纠纷	80
2.11	临时保护期内的仿制行为是否构成侵权	83
2.12	掌握充分证据,迫使对手撤回侵权诉讼	85
第3篇	宣告专利权无效案	89
3.1	宣告专利权无效所造成的经济损失由谁承担	89
3.2	专利侵权诉讼中不宜轻易采用诉讼保全	93
第4篇	专利许可合同纠纷案	99
4.1	这两份转让合同都有效	99
4.2	就申请的专利技术订立的“专利技术许可合同”应 该有效	103
4.3	以欺诈手段签订的专利许可合同无效	106
4.4	是设备购销合同纠纷还是技术转让合同纠纷	111
4.5	引进水仙牌洗衣机专利技术的启迪	118
4.6	盲目引进技术的损失	120
第5篇	异议专利申请案	124
5.1	利用异议程序,排除专利障碍	124

5.2	异议必须及时,证据必须充分.....	127
5.3	怎样判定实用新型专利的创造性	132
5.4	一件无创造性的实用新型专利申请	137
5.5	是丧失新颖性还是申请权主体不合格	140
5.6	发明目的相同,未必丧失新颖性和创造性.....	144
第6篇	代理人与审查员争议案	151
6.1	如何判定妨碍公共利益的专利申请	151
6.2	开过技术鉴定会的发明不一定丧失新颖性	152
附录1:	中华人民共和国专利法	158
附录2:	中华人民共和国专利法实施细则	171
附录3:	中华人民共和国合同法	193
附录4:	中华人民共和国合同法实施条例	205
编 后		241

第1篇 专利申请权纠纷案

1.1 怎样判别在职科技人员的非职务发明

案情

1986年11月1日，中国人民解放军某工厂工程师赵某以非职务发明创造名义向中国专利局提出了“远红外线电子针灸器”的实用新型专利申请。该工厂的原厂长王某当时曾以工厂名义出具了非职务发明创造的证明。该专利申请于1988年2月18日被批准，专利的权利要求内容如下：

一种由电子振荡器和触头所组成的远红外线电子针灸器，其触头的结构为：磁芯位置在触头中心，其上下夹板用聚脂乙烯与磁芯压塑成一体；磁芯周围绕线圈，磁芯顶部有一螺钉为联接脉冲的一条导线，磁芯便是脉冲的一个电极；线圈外围是磁靴，脉冲的另一条导线用螺钉固定在磁靴壁上，它是脉冲的另一个电极；磁芯上螺钉头与磁靴之间保证有0.5~2mm的间隙；下夹板与磁靴是压配合，因而磁芯与磁靴成为一个整体。

1988年11月，该工厂就“远红外线电子针灸器”的专利权归属问题向所在省专利管理局提出调处请求。请求书要求确认“远红外电子针灸器”为该厂的职务发明创造，变更专利权人赵某为该工厂。其理由如下：赵某担任工厂技术科工艺组组长职务，“远红外线电子针灸器”是赵某在工作期间执行工厂的任务，利用工厂的物质条件，并在工厂其他一些技术人员的帮助

和配合下完成的。其主要证据有：

1. 该产品由工厂党委会决定立项。当时成立了试制班子，由赵某负责，还配备了工作人员。1986年9月12日工厂生产科以工作号令的形式作为1986年新产品试制项目列入工厂计划。

2. 在试制过程中，工厂提供了研制该产品所需材料、设备等。

3. 为了保证赵某有足够的时间进行试制，工厂将赵某原承担的刀开关工作转交周某承担，技术科王某对该机电器的部分设计起了关键作用，刘某完善了电路改进，並进行了静态测试、动态测试、绘制波形图等整机电性能测试。在产品申请专利前，工厂的有关同志参加了产品的成形工作。

4. 为了保证该项新工艺的规范化，以便推广和应用和批量生产，1986年12月初，在改进样机的基础上，由赵某设计、有关同志配合，基本完成了该仪器的图纸绘制工作。

5. 1987年2月25日，该工厂的上级主管机关根据该厂1986年上报的科研试制计划，正式签订了项目合同书，试制组成员仍为赵某、宋某、吴某等。

6. 1987年3月，工厂派赵某送仪器到北京两家医院做临床鉴定，送检时间共14天，所有费用由工厂报销。

请求书还附上了与上述事实有关的旁证材料。

该工厂的请求书还指出，原厂长王某给赵某出具的非职务发明证明未经工厂党委会讨论决定，也未征求党委成员的意见，是错误的。

某省专利管理局受理了此案，向被请求人赵某发出了答辩通知书，1985年12月9日，赵某对请求人的上述理由和事实进行了答辩，以后又作了补充，主要内容如下：

1. 赵某的工作专业是飞机制造，是非电子技术方面的工程师。“远红外线电子针灸器”是赵的自选课题。赵自1986年初着手收集有关资料，4月份进行了技术方案构思，6月份做出了样机。样机外壳是纸盒，变压器、触头、线路板等是从废品堆里捡来的，有关元器件是向别人借用的。没有动用过单位任何设备加工过任何零件，只是找废旧材料占用工作时间数小时。赵某用自己试制的原始样机给自己治疗胃病，并于1986年7月开始给工厂患有胃病的刘某、患有关节炎的家属厂厂长李某、患有肩周炎的董某等试用，均收到明显的疗效。

2. 该工厂原厂长王某，看到该仪器有一定的治疗效果，要赵某在厂里试制10台仪器，扩大治疗范围，进一步观察疗效。如果疗效明显，厂里准备生产，因此，工厂决定于1986年9月下旬开始试制，并由赵某负责。请求人在请求书中提出的有关证据，如1986年9月12日工厂的工作号令，赵某试制用的材料领料单，赵某北京出差费报销等证据，赵某承认是事实。

3. 10台仪器的试制工作于1986年10月中旬结束，这些针灸器在赵某赴京申请专利之前未在患者身上试用过。10月中旬赵某亲赴北京办理申请专利手续。申请专利时，赵某由于家庭经济条件差、支付专利申请费有困难，请示当时的厂长王某，希望由工厂申请专利。王某没有同意，并表示：“该成果是你个人的，申请专利归你个人。以后，工厂要生产，给提成费。专利申请费你自理。没有钱，工厂可以借给你，时间给公假”。当时，赵某向工厂借了700元。王某给赵出具了非职务发明创造证明和赴京的介绍信。

4. 赵某与厂长王某达成口头协议，如果工厂生产该针灸器，赵某不要提成费，并负责技术和销售，工厂给赵某提供方

便，外出公假不考勤。

赵某提供的证明材料有：1986年6月完成的原始样机；1986年7月患者刘某的试用情况证明，以及工厂技术科工艺组周某的有关情况的证明等。

某省专利管理局经过调查分析后，召集双方当事人进行调解，未成。于1989年8月作出如下处理决定：

1. 赵某于1986年4月开始了“远红外线电子针灸器”的技术构思，同年6月做出了原始纸盒样机（有该厂技术科周某证明）。7月中旬开始给患者使用（有该工厂刘某证明材料）。试制时，该工厂有关同志做了辅助工作。由此认定，赵某应为该项专利技术的设计人，原专利申请文件中的设计人不变。

2. “远红外线电子针灸器”在申请日以前试制时被某工厂纳入1986年工作计划，工作号令86260。在试制过程中，厂方提供了原材料（有领料单据），申请专利产品的外壳、磁头、磁芯等器件所用的材料和元件均由工厂加工和提供。根据专利法实施细则第十条规定，该发明创造主要利用了本单位的设备、零部件、原材料。因此应认定为职务发明创造。专利权应归属该工厂，原专利权人应予变更。

3. “远红外线电子针灸器”试制成功后，作为非职务发明创造申请专利时，得到当时在任具有法人代表资格的厂长王某的同意，并由该工厂出具了非职务证明和赵某赴京的介绍信，申请专利的所有费用均由赵某负担。根据以上事实，该工厂愿厂长王某应向工厂和赵某检查其责任；在此案处理意见下达之前，该项技术转让、生产所得的经济利益，工厂不得干涉；专利权变更后，工厂应给赵某报销专利申请费、年费及赴京申请专利的旅差费。

4. 自专利权人变更之日起, 工厂对设计人赵某的奖励应严格按照专利法第十六条、专利法实施细则第七十一条、第七十二条等有关规定执行。

评析

“远红外线电子针灸器”的设计人赵某于1986年4月进行了技术构思, 同年6月做出了原始样机, 7月给有关患者试用, 取得较好疗效。该研究项目属赵某自选课题, 不属赵某的本职工作, 也非工厂交付的任务。而且赵某在试制原始样机过程中并非主要利用单位的物质条件。根据中国专利法第六条及实施细则第十条规定, 赵某在这阶段内完成的发明创造不具有职务发明创造的性质, 应属于赵某的非职务发明创造。

1986年9月开始, 赵某所在工厂安排赵某试制10台“远红外线电子针灸器”, 以便扩大试用范围, 进一步观察疗效, 从而决定工厂是否生产该仪器。试制所用材料、器件、设备均由工厂提供, 并给赵某配备了有关工作人员。试制工作于同年10月中旬结束。在这段时间内, 如果赵某等人作出了发明创造, 应属于工厂的职务发明创造。

赵某在完成工厂安排的10台仪器的试制工作后, 于10月中旬亲赴北京办理申请专利手续。专利申请日为1986年11月1日。

根据以上事实材料, 如何确定“远红外线电子针灸器”专利的权属性质呢? 关键在于分析清楚该专利的说明书所揭示, 权利要求书所保护的技术方案与该技术方案的完成时间的关系。

1. 如果该专利的技术方案是在1986年9月之前由赵某独

立构思完成、並在赵某完成的原始样机中基本实现，工厂在以后安排试制该仪器的过程中，赵某等人没有对原先的技术方案作出实质性改进，或者虽然作出了实质性改进，但改进部分的技术方案没有包括在专利要求保护的技术方案内，则按专利法规定，该专利应属赵某的非职务发明创造，专利权应属赵某。

2. 如果在 1986 年 9 月以后，工厂安排试制该仪器过程中，赵某等人在赵的原先技术方案基础上进行了具有实质内容的改进，並且这些改进的技术内容连同赵某原来单独完成的技术方案一起构成了“远红外线电子针灸器”专利的技术方案，则应认定该专利为赵某的非职务与工厂的职务共有，赵某与工厂为共同专利权人。

3. 如果专利的技术方案仅是 1986 年 9 月工厂安排试制该仪器后由赵某等人提出的改进的技术内容，而不包含赵某在 1986 年 9 月之前完成的原技术方案内容，或者仅以赵某的原技术方案内容作现有的对比技术，则应认定该专利为工厂的职务发明创造，工厂应为专利权人。

根据现有材料，不能证明第三种情形的存在，对第二种情形也没有充分的证据。某省专利管理处对该案的处理意见是缺乏事实依据的，因而是不妥当的。其理由：

1. 忽视了赵某在 1986 年 9 月份之前对“远红外线电子针灸器”作出的技术构思和制成的原始样机是属于非职务发明创造性质的客观事实。

2. 把工厂利用科技成果的行为理解为完成发明创造的行为。

众所周知，专利保护的是符合专利法规定条件的技术方案，专利法並不要求应制成产品后才能申请专利。赵某完成技