

专利权的保护

ZHUANLIQUANDEBAOHU

尹新天 著



专利文献出版社



数据加载失败，请稍后重试！

D913

Y68

418071

专利权的 保护



尹新天 著



00418071

专利文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

专利权的保护/尹新天著. —北京: 专利文献出版社,

1998. 11

ISBN 7-80011-356-6

I. 专… II. 尹… III. ①专利权法-研究②侵权行为-审判-案例 IV. D913

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 29856 号

专利权的保护

尹新天

专利文献出版社出版

北京海淀区蓟门桥西土城路 6 号

新华书店北京发行所发行

专利文献出版社电子制印中心印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 13 字数: 270 千字

1998 年 11 月第一版 1998 年 11 月第一次印刷

印数 1-5000 册

ISBN7-80011-356-6/Z·347

定价: 24.00 元

序 言

为专利权提供有效保护，是整个专利工作中极为重要的一个方面。专利权保护范围的确定及侵权判断，与专利局的审查工作之间有密切的关联，两者应当成为一个有机的整体。本书作者长期在中国专利局从事专利审查和复审工作，积累了丰富的审查经验，现在他从专利审查人员的角度出发，广泛深入地探讨专利权的保护问题，提出了许多很有见地的观点，这在目前已经出版的有关著作中还是不多见的。

写书难，写好书更难。通观全书，可以看出作者为撰写此书查阅了众多的著述和判例，付出了大量的心血。书中不仅有许多很有价值的综述介绍，更为重要的是较为深入地进行了分析探讨，明白地表达了作者自己的见解，实属难能可贵。

我国建立专利制度还只有十余年的时间，但已经取得了举世瞩目的成绩，这是广大专利工作者努力探索、辛勤工作的结晶。在 21 世纪到来之际，我殷切期盼有更多的著作问世，群策群力，将我国知识产权保护的水准不断推向新的高度。

国家知识产权局副局长

馬連元

目 录

引 言	1
-----------	---

第一章 专利侵权行为

第一节 专利保护的时间起点	9
第二节 先用权的条件及范围	15
一、概述	15
二、产生先用权的条件	16
1. 先用技术的来源	16
2. 先用行为的地域和时间限制	21
3. 作好必要准备的含义	22
三、先用权的适用范围	24
1. 对已实施技术的改进	25
2. 对实施规模的限制	26
3. 先用权的转让和继承	27
第三节 何谓“未经许可”？	28
第四节 为生产经营目的	39

第五节 对产品专利权的保护	42
一、绝对保护与相对保护.....	42
二、“为销售而提供”的概念.....	45
三、专利产品的“修理”与“再造”	50
第六节 对制造方法专利权的延伸保护	56
一、提供延伸保护的必要性.....	56
二、依照方法所获得的产品的含义.....	58
三、“直接”的含义.....	61
四、延伸保护的范围.....	70
五、关于制造方法专利权的举证责任	72
第七节 专利权用尽原则	76
一、概述.....	76
二、专利权用尽的理论.....	78
三、平行进口问题.....	83
四、关于所涉及的其他专利权.....	91
1. 有关国家的做法	91
2. 专利权用尽的实例	94
第八节 对用途发明专利权的保护	97
一、用途发明的权利要求撰写方式.....	97
二、并列撰写的用途权利要求的作用.....	99
第九节 间接侵权	106

一、问题的提出.....	106
二、外国的有关法律规定.....	108
三、间接侵权的判断.....	110
1. 间接侵权的客体与侵犯对象	110
2. 间接侵权与直接侵权之间的关系	112
3. 与实施专利技术的行为之间的联系	115
四、对我国立法的建议.....	123
第十节 专利权的滥用	124
一、TRIPs 协议的有关规定	124
二、滥用专利权的概念.....	126
1. 滥用专利权的性质	126
2. 滥用专利权的行为	128
3. 滥用专利权的后果	137
三、评述.....	139

第二章 专利权保护范围的确定

第一节 历史沿革	143
一、概述.....	143
二、英国的发展过程.....	145
三、德国的发展过程.....	154
四、欧洲的协调统一进程.....	166

第二节 以权利要求为准的基本条件	171
一、专利审批与侵权判断的关系	171
二、以权利要求为准的基本条件	177
1. 明确权利要求的作用和撰写机制	177
2. 对权利要求保护范围的限制	183
第三节 以权利要求为准的含义	189
一、独立权利要求与从属权利要求	189
二、如何确定专利权的类型	196
三、关于以方法定义的产品权利要求	198
1. 以方法定义的产品权利要求的撰写方式	198
2. 如何看待产品权利要求中的方法限定特征	199
3. 依据我国专利法应当采取的方针	204
四、权利要求中的用语和符号	209
1. 对应用领域的限定	209
2. “开放”和“封闭”式用语	212
3. 附图标记	214
第四节 对权利要求的解释	217
一、一般原则及实例	217
二、发明目的与有益效果	227
1. 发明或实用新型的目的	228
2. 有益效果	234
三、功能性限定特征	237

1. 功能性限定特征的可允许性及表达方式	237
2. 美国关于功能性限定特征的一场争议	242
3. 讨论	256
第五节 对医药用途发明的特殊保护	262

第三章 相同侵权与等同侵权的判断

第一节 相同侵权的判断	279
第二节 等同侵权的判断	282
一、概述	282
二、等同原则在美国的发展过程	284
1. 现代等同原则理论的提出	284
2. 美国联邦巡回上诉法院的建立	287
3. 整体等同理论的提出	289
4. 美国舆论的反映及 CAFC 的分歧	296
5. 美国最高法院澄清有关观点	305
三、德国与日本的作法	324
1. 德国的理论与实践	324
2. 日本的理论与实践	332
四、等同侵权的判断	336
1. 能否忽略权利要求中的技术特征 ?	336
2. 等同的判断标准	346

3. 等同的时间点	350
第三节 禁止反悔原则	352
一、基本概念	352
二、禁止反悔的理论基础和性质	354
三、导致应用禁止反悔原则的各种情况	357
1. 修改导致的禁止反悔	357
2. 陈述意见导致的禁止反悔	359
3. 修改和陈述的类型与禁止反悔的关系	361
四、禁止反悔原则的作用范围	364
五、实例	367
第四节 公知技术抗辩	372
一、基本概念	372
二、公知技术抗辩原则的有关问题	373
1. 可用于进行抗辩的公知技术范围	373
2. 公知技术抗辩与无效宣告请求	375
3. 专利技术、公知技术、被控侵权技术的关系	380
4. 公知技术抗辩的注意事项	386
5. 与禁止反悔原则之间的关系	387
第五节 专利侵权判断的方框图	390

引 言

专利侵权诉讼是专利制度中一个极为重要的环节。没有对侵犯专利权行为的有效法律制裁，就谈不上专利保护，整个专利法的立法宗旨就会落空。作好专利侵权诉讼的审理工作，关键在于正确地进行专利侵权的判断。

我国专利法第 11 条规定了专利权的效力，其第 1 款和第 3 款分别规定：

发明和实用新型专利权被授予后，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、销售依照该专利方法直接获得的产品。

专利权被授予后，除法律另有规定的以外，专利权人有权阻止他人未经专利权人许可，为上两款所述用途进口其专利产品或者进口依照其专利方法直接获得的产品。

上述条款看起来十分简单明了，似乎也没有什么难于理解之处，但是具体实践中围绕上述规定产生的问题却是层出不穷的。具体分析起来，可以认为上述条款规定了构成侵犯发明或者实用新型专利权的五项条件：

1. 在专利权被授予以后；
2. 未经专利权人许可；
3. 为了生产经营目的；

4. 进行了制造、使用、销售、或者进口行为；

5. 采用了“其专利产品、其专利方法”或者“依照其专利方法所直接获得的产品”。

以上五项都是构成侵犯专利权的必要条件，不满足其中任何一项都不足以构成专利侵权行为。

进一步分析起来，上述五项条件按其性质又可分成两类。其中第一类包括 1~4 项，它们涉及被控侵权行为的主体因素，例如是否经过许可、为了什么目的；或者涉及被控侵权行为的整体特性，例如是什么时间进行的，采取的是什么形式，是制造、使用、销售，还是进口，等等。这一类条件有一个共同的特点，就是基本上不涉及被控侵权产品或者方法的具体技术内容，因此可以将它们统称为构成专利侵权的形式条件。在专利法第 11 条规定的基础上，专利法第 60 条第 2 款规定了举证责任的倒置、专利法第 62 条规定的不视为侵犯专利权的五种情况，这些规定综合起来为判断是否满足专利侵权的形式条件提供了依据。

不难想象，要认定侵权成立，仅满足上述形式条件还不充分，还必须判断是否满足专利法第 11 条规定的第 5 项条件，即被告所制造、销售、使用、进口的是否为“其专利产品”或者所使用的是否为“其专利方法”，它是构成专利侵权的第二类条件。该条件专门涉及被控侵权产品或者方法与发明或实用新型专利权在技术内容上的异同，因此可以将它称为构成专利侵权的技术条件。

按照美国、德国等国家的理论，判断是否满足构成专利侵权的技术条件又可以进一步分成两个主要的步骤。第一个步骤

是解释权利要求，确定专利权的保护范围。在专利法第 11 条规定的基础上，专利法第 59 条第 1 款规定了确定发明和实用新型专利权保护范围的基本原则，即“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”。这一规定是确定专利权保护范围的最为基本的原则。第二个步骤是将经过解释的权利要求与被控侵权行为的客体进行分析比较，判断是否能够得出构成相同侵权或者等同侵权的结论。

依照上述思路，将本书的内容分成三章，分别进行论述，其标题分别为“专利侵权行为”、“专利权保护范围的确定”、“相同侵权与等同侵权的判断”。应当指出的是，专利法第 11 条本身并没有给出上述两类条件的划分，之所以如此编排，完全是为了便于论述，其目的是使本书的内容具有一定的逻辑顺序，以便读者能够更好地理解。

在专利侵权诉讼中，上述两类条件的判断是否必须遵循一种固定的先后顺序？从各国的判例来看，回答是否定的。要认定专利侵权，必须满足上述所有条件；要否定专利侵权，只要论证其中任何一个条件不成立即可。因此，在专利侵权判断中可以根据具体情况，采用较为简明的判断途径。例如，当专利侵权纠纷涉及一个十分复杂的先用权问题，证据纷纭，头绪繁多，判断起来很不容易，然而被控侵权的产品与专利权利要求的内容相比却有较为明显的差异，就可以首先论证专利侵权的技术条件，如果能够较为容易地得出侵权指控不成立的结论，就不必详细讨论其余的复杂问题了。反之，当技术条件的判断十分复杂，而从形式条件出发却容易得出侵权指控不成立的结

论时，则不宜首先去讨论技术问题。本书首先讨论构成专利侵权的形式条件，然后讨论技术条件，只是一种讲述上的顺序，并不意味着实际工作中也应按照这样的顺序进行判断。

专利权是国家授予专利权人的一种独占权，这种独占权所排除的是所有他人和单位，就每一项专利而言都是“一人对万众”的关系，假如专利保护超过了合理的范围，所损害的就是整个公众的利益，因此法律必须确保这种独占权的授予是价有所值的，确保对其保护范围的解释以及权利行使方式不致于损害公众的合法利益。授予专利独占权是国家对发明人作出发明创造并将它公诸于众的回报，其意图绝非是将发明创造用一个玻璃罩子罩起来，“可远观而不可近玩”，不许他人问津，而是鼓励公众以合法的方式利用发明创造。专利法第 1 条规定专利法的立法宗旨是“保护发明创造专利权，鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术的发展，适应社会主义现代化建设的需要”。在充分肯定实行专利制度必要性的前提条件下，专利法的许多规定就是一方面要为专利权人提供有效、可靠的法律保护，另一方面要维护公众利益，为发明创造的推广应用创造更好的条件。如何权衡两者之间的关系，达到一种合理的平衡，这是一个贯穿整个专利法的问题。本书中每一节所讨论的问题几乎都是围绕这一问题来展开的。

我国建立专利制度只有十余年的时间，但是关于专利制度的理论，包括专利侵权的判断原则，已经有了较为深入的研究探讨，产生了许多著述，其深度和广度都在不断提高，这是一个十分喜人的现象。对法律条文的理解和解释离不开对具体案例的分析，专利工作是法律与技术的结合，就更是如此。十余

年来，我国各地的人民法院和专利管理机关已经作出大量有关专利侵权的判决，它们是对专利法的活的解释，大大丰富了专利理论。关于这些判例，许多专著已经作了详细的介绍和评述。鉴于这种情况，加之笔者没有参与专利侵权诉讼案件的实际审理工作，难于获得详细的资料，因此在本书中基本上没有介绍我国的有关案例，这一点丝毫不意味着我国的判决不重要。

本书没有涉及外观设计专利权的侵权判断问题，也没有涉及诉讼程序方面的问题。

