

专利侵权判定

——中美法条与案例比较研究

● 程永顺 罗李华 著

专利文献出版社

D922.117
C78

414263

专利侵权判定

——中美法条与案例比较研究

程永顺 罗李华 著

专利文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

专利侵权判定:中美法条与案例比较研究/程永顺,
罗李华著. - 北京:专利文献出版社, 1998.3

ISBN 7-80011-307-8

I.专… II.①程… ②罗… III.专利-侵权行为-裁定-
对比研究-中、美 IV.D922.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 05748 号

专利侵权判定

——中美法条与案例比较研究

程永顺、罗李华 著

专利文献出版社出版

经销/新华书店北京发行所

印刷/专利文献出版社电子制印中心

版次/1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

开本/850 × 1168 毫米 1/32 字数/230 千字 印张/12.75

印数 1-5000 册

ISBN7-80011-307-8/Z·298

定价: 35.00 元

程永顺 1982年1月毕业于北京师范大学经济系。1992年至1993年在北京大学中国高级法官培训中心进修经济法专业。现任北京市高级人民法院知识产权审判庭副庭长,中国人民大学法学院兼职副教授,国家法官学院兼职教授,中国知识产权研究会常务理事,中国科学技术法学会常务理事,中华商标学会理事。主要著作有《专利诉讼》、《工业产权难点热点问题研究》、《知识产权侵权诉讼》(合著)等。

罗李华 1987年毕业于北京大学生物系并获得法律系经济法第二学位,同年赴美国深造,其后获得佛罗里达大学法学博士学位和乔治·华盛顿大学法学院知识产权硕士学位。现任美国通用电气公司律师,负责亚太地区知识产权事务。

序

《专利侵权判定》一书完稿后，作者将书稿送我国知识产权界一些长期从事领导和研究工作的专家审阅，得到了他们的肯定。最高人民法院李国光副院长、中国专利局高卢麟局长、最高人民法院费宗祎大法官、中国社会科学院法学所郑成思教授专门为本书写了评述。征得他们的同意，特将这些评述作为本书序。

自1985年4月1日我国第一部《专利法》施行以来，人民法院受理并审结的专利案件已超过五千件，有力地保护了专利权人的合法权益，受到了社会各界的好评。我国虽然不实行案例法，但在司法实践中，典型案例是我们学法、用法不可缺少的宝贵财富。长期以来由于审判工作繁忙，人民法院的法官埋头于办案之中，疏于在理论上总结、提高，致使大量审结的案件并未真正发挥出宣传法律、教育公众、警示后人的社会效果，这不能不说是我们工作中的一个缺憾。

立法的目的意在执行。《专利法》实施以来，社会舆论及公众在肯定这部法在鼓励发明创造、推动社会科技经济发展中发挥出巨大作用的同时，也对司法人员水平不一、司法尺度不稳定提出质疑，多数从事专利审判工作的法官也感到专利案件技术性强、审理难度大，有的甚至怯步不前。在我国走上“依法治国”的今天，在加强立法工作的同时，司法

工作也必须大力加强。而建立一支政治水平高、业务素质强的专业法官队伍，乃是完成知识产权尤其是专利审判工作的关键。这支法官队伍应当了解现代科学技术新知识，熟悉知识产权各项法律法规，不仅要善于学习，能办案件，而且要善于总结市场经验，研究新情况，解决新问题。有了这样一支专业法官队伍，才能把知识产权司法保护工作不断推向前进。

《专利法》和其他知识产权法一样，必然有一个不断补充、修改、完善的过程。例如，在司法实践中遇到的专利侵权判定的许多重要原则，如：权利要求的解释原则、全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则、多余指定原则、间接侵权承担共同侵权责任原则、自由公知技术抗辩原则等等，目前我国专利法中尚无表述，而正确理解和运用这些原则对审理专利侵权案件是十分重要的。但由于它们是抽象、不具体的原则，因此，在审判实践中往往难于把握。这就为法官执法留下了一个相当大的空间，只能由法官“自由裁量”。作为掌握执法权的法官，要做到依法行使裁判权，不仅要正确理解法律条文，正确把握立法精神，而且要善于吸取外国司法的成功经验，为我所用。（当然，这种吸取不能是机械的照抄照搬，而应当结合我国的实际情况和法律规定。）

《专利侵权判定》一书的作者在这方面作了有益的探索，他们敢于以专利侵权判定这个司法保护中的难题为研究对象，在比较、分析、研究中美两国专利法条和大量司法判例的基础上提出自己的观点、看法，这种务实的研究精神是值得肯定、值得提倡的。书中的一些观点对我国专利法的修改

和专利司法实践将起到推动作用。

我希望在我们法官队伍中会有更多理论联系实际的好作品面世。

李曙光

中国实施专利制度的历史不长，专利保护司法实践还缺乏经验，当然，有关专利保护司法实践的著作就更少了。在此情况下，两位作者对一些专利的重要案例进行深入研究，并对比美国的著名专利案例进行比较研究，在分析了各种不同的看法后，提出作者自己的观点，给人以启迪，启发人们对这些问题作进一步思考。

我认为，他们的研究工作是有建树的。他们的研究成果一定会引起我国专利学术界和司法界的重视，有利于推动我国专利审判工作和知识产权学术研究。我愿意将此书推荐给中国专利界和知识产权界，让大家都能来关心和研究有关专利和知识产权的理论与实践，促进和推动这方面的研究工作。我希望今后有更多这样的专利、知识产权论著和大家见面。我深信只有越来越多的人参与专利和知识产权研究，并有所建树，专利制度和知识产权制度才能有牢靠的发展基础，才能扎实地向前发展。

马长麟

五年前，我曾经为程永顺同志所著《专利诉讼》一书作序，对他那种孜孜以求的治学精神和理论与实践结合的工作态度表示了赞赏。现在，他和罗李华经过两年努力的成果

——《专利侵权判定》一书又要出版了。我有幸成为这本著作的首批读者之一，在它即将问世之际，愿意在此唠叨几句。

改革开放以来，我国在逐步建立和健全知识产权制度的同时，也逐步开展了知识产权审判工作。经过十多年的努力，我国在知识产权司法保护方面，所取得的成就是有目共睹的。但是凭心而论，我们的经验还不多，同建立知识产权保护体系已有上百年历史的某些发达国家相比，还有一定的差距。我们要发展，要提高，不仅应当立足本国，注意总结自己的经验，还应当放眼世界，学习和借鉴其他国家的成功经验，取人之长，补己之短。

在专利审判工作中，最困难的是对专利侵权的判定。本书的作者，敢于啃这块硬骨头，通过对中美两国近百个侵权案件实例的分析比较，提出了一些具有独到见解的观点，实在是勇气可嘉，而其刻苦钻研的求实精神和严谨细致的治学态度则更为难能可贵。他山之石，可以攻玉；有比较，才有鉴别。我深信，本书的出版，定会引起司法实务界的重视，对于专利法的修改与完善也有一定参考价值。

黄宗祥

中国的知识产权立法已基本完成之后，国内外的关注重点，已转移到中国的知识产权执法，尤其是法院在知识产权保护方面的司法实践。

中国的法院在知识产权司法方面，也取得了越来越显著的成绩，虽然离人们所期望的高度可能仍旧有距离。在立法上，有多数国家认可的知识产权公约为“国际标准”的参考

模本。在司法上，则各国之间的差异至今很大，并不象立法那样在许多重要方面已逐步趋同。

不过，外国的司法实践，特别是在知识产权领域对发达国家影响较大的美国判例，则是我们需要借鉴的。这并不是说我们应照搬美国的判案模式或思路，而是说我们可能并且应当分析研究该国被国际社会认可的及被国际社会批评的那些判例，以便我们在面对相似案情时少走弯路。

现在，在知识产权司法上，有丰富经验的中国法官程永顺与研究美国知识产权法及案例多年的海外学者罗李华共同献给广大读者的这部书，非常出色地对一批中国知识产权司法中的著名案例进行了深入分析与探讨，并且与美国的有关案例、美国的与判案有关的法律进行了比较研究。书中并没有拘泥于作者自己所认可的理论或法理解释，而是广泛介绍了现有的不同解释，并明白地表达出自己的观点。这样，它给读者们展示出的内容是清晰的、深刻的，当然也是全新的。

我很高兴在该书正式出版之前就成为它的第一批读者。

郑成思

目 录

概 述	1
-----------	---

第一部分 解释权利要求

第一章 权利要求的作用	7
第二章 权利要求的撰写	12
第三章 解释权利要求的规则	23
第一节 一般解释原则	23
第二节 外来技术特征原则	38
第三节 差别权利要求原则	40
第四节 对申请人自造词的解释原则	43
第四章 谁来解释权利要求	48

第二部分 专利侵权行为

第一章 直接侵权	63
第一节 制造	65
第二节 使用	71
第三节 销售	74
第四节 进口	76
第五节 个人侵权责任	83
第二章 间接侵权	86
第一节 间接侵权成立的前提条件	88

第二节 间接侵权的表现形式	90
第三节 技术转让与间接侵权	97
第四节 间接侵权与政府行为	100

第三部分 判定专利侵权

第一章 判定侵权的比较对象	107
第二章 特征分析法	112
第三章 基本专利和从属专利	114
第四章 等同原则	121
第一节 适用等同原则的前提条件	122
第二节 等同的标准	136
第三节 中、美两国运用等同原则的实践	139
第四节 等同原则在其它国家的实践	177
第五节 等同的范围	182
第六节 等同的时间	185
第七节 获得专利并不意味着不等同	193
第八节 改劣发明	200
第九节 相反等同原则	202
第五章 禁止反悔原则	209
第一节 专利法中禁止反悔原则的特点	213
第二节 禁止反悔原则在中美司法实践的运用	215
第三节 禁止反悔的范围	232
第六章 现有技术 and 等同原则	237
第七章 多余指定原则	252

第一节 被控侵权物缺少非必要技术特征	252
第二节 被控侵权物缺少非专利技术特征	264

第四部分 侵权抗辩

第一章 专利无效	271
第二章 侵权例外	279
第一节 专利权用尽原则	279
第二节 非故意行为	284
第三节 先用权原则	287
第四节 临时过境	294
第五节 实验性的使用	296
第六节 个人非营利的使用	300
第三章 诉讼时效或者懈怠	302
第四章 滥用专利	313
第五章 专利申请过程中的欺骗行为	318
第六章 自由公知技术	322

第五部分 外观设计的侵权判定

第一章 外观设计专利的保护范围	331
第二章 外观设计侵权判定的标准	343
第一节 关于相同产品的分类	343
第二节 判定相同、相近似的尺度	348
第三节 功能性部分不能作为判定侵权的依据	357

第四节 判定相同、相近似的方法	360
第五节 关于对色彩的保护	368
第三章 对不该授权的外观设计怎样保护	375
参考书目	388
后 记	389

概 述

科学技术的进步要求发明人尽早把他的发明向全社会公开，以增加公众的科技知识，减少重复研究，更有效地调配与科研有关的人力和物力。鼓励发明人公开其发明的最有效的办法就是给予发明人一定的经济利益作为交换条件。这个经济利益就是专利法授予发明人在一定时间内的一种独占性的权利。

为了获得独占性的权利，发明人必须向专利局申请专利。专利局需要对专利申请进行审查，看看专利申请是不是达到了专利法有关公开的要求，即发明人是不是在专利申请里详细描述了他发明的技术方案，使有关领域里的普通技术人员能够理解和掌握这个技术。另外，申请专利的发明必须是区别于已知技术的一种新的技术。（我国专利法第二十二条规定申请专利的发明比现有技术要有明显的进步。美国专利法在这一点上与我国专利法的规定有所不同，只要申请专利的发明和现有技术有任何不同之处，即使发明与现有技术相比是一种技术上的退步，也符合专利法关于创造性的要求。）专利局还要看看专利申请人究竟是往社会技术宝库里增加一种新的技术，还是要从技术宝库把已知的技术拿出来，占为己有。如果专利申请符合专利法规定的各项条件，专利局就可以授予专利。专利申请人就变成了专利权人。

关于专利权最为常见的误解就是专利权人享有制造、使用和销售专利产品的垄断权。这一点是非常错误的。比如，许多专利都属于从属专利，拥有从属专利的专利权人必须征得拥有基本专利的专利权人的同意，才能实施他自己的专利技术。再比如，很多国家对于制造、使用和销售医药、烟草和武器等特殊产品都有一些特别的规定。拥有一项武器专利的专利权人在经过国家机关审查、批准之前，是不能够制造、使用和销售他的专利产品的。由此可见，获得专利并不意味着专利权人就一定有实施他自己专利技术的权利。专利权的独占性主要表现在其排他性上。

那么，专利法授予专利权人的到底是什么样的独占性的权利呢？专利法授予专利权人的是一种对专利侵权人提起诉讼的独占性的权利。专利侵权是指其他人没有经过专利权人的许可，制造、使用和销售专利产品或者使用专利方法的行为。专利权人通过专利侵权诉讼制止侵权行为，并且获得赔偿。好比在一场足球赛里，获得专利相当于建立后防，但是，光有好的后防还是不能赢球，还必须要有强有力的进攻。专利法授予专利权人的正是一种进攻型的权利。一项专利再好，专利权人不主动出击的话，也毫无商业价值。

专利侵权的判定是整个专利法的核心部分。一种理想的专利法律制度，应该是既能够公正地保护专利权人的合法利益，同时又能够使公众明确地了解哪些技术属于受法律保护的专利技术，哪些技术属于公众可以自由利用的公有技术，从而使公众能够最大限度地利用公有技术，促进科学技术的不断更新和发展。正因为这一点，专利侵权的判定也是专利

法执行中最复杂、最困难的一个部分。

专利侵权审判包括两个步骤，第一步是解释权利要求，确定专利保护的范围；第二步是把权利要求和被控侵权物进行比较。我们按照解释权利要求、专利侵权行为、判定专利侵权、侵权抗辩和外观设计的侵权判定这个顺序分五个部分编写了这本书。就中、美两国专利法和两国司法实践在专利侵权判定方面的相同点和不同点做了一个系统的比较。由于外观设计专利的情况比较特殊，所以专门放在第五部分中讨论，前四部分中的“专利”一词，主要指的是发明（包括实用新型）。

本书仅代表作者个人的观点，供读者参考。其中一些观点难免会引起一些争议。费宗祯先生在 1993 年为程永顺所著的《专利诉讼》一书所写的序里就曾经指出，“争论不是坏事，而是好事，唯有争有辩，认识才能深入，才能发展。”希望我们的努力一方面能够抛砖引玉，促进我国专利法研究的不断发展和完善；另一方面，也能够促进中、美专利界的相互了解，各自吸收和借鉴对自己有益的东西。

