

成都科技大学出版社

国外专利诉讼

〔美〕迈克尔·N·米勒 等编著
孟庆法 编译 胡廷中 李永富 审校

7.3

学会钟锡畴同志、成都科技大学谭伦同志的大力帮助，在此一并表示衷心的感谢。

本书的翻译与编写工作始于1984年秋，完稿于1985年底。由于本人水平有限，加上时间比较匆促，书中难免会出现某些缺点和错误，敬请读者批评指正

编 译 者

1986年9月于美国纽约

前 言

在我国专利法诞生之前，国内有关部门就已开始积极着手建立一支训练有素的专业队伍，以便将来能够有效地实施专利法。目前，可以说我国已有一批素质较好的专利代理人，律师、审查员和法官等专业人才。

专利法的最终目的在于保护发明创造，推动科学技术的发展。从世界上一些国家的经验教训看，能否达到这一目的，最终取决于一个国家是否能依法有效地保护专利权人的合法权益。随着我国专利申请和批准专利的数量日益增多，各种专利纠纷案件的产生只是时间问题。

专利纠纷案件常常与一般民事纠纷案件不同。很多国家对专利诉讼制定了专门的法律，包括实体法和程序法。《国外专利诉讼》一书是美国司法部门的主要参考书之一，它着重介绍了世界上主要工业化国家和较有代表性的几个第三世界国家的专利诉讼的概况，并附有实际判例。原书中没有美国部分，本书中的这部分内容是我编写的，这是因为美国的情况与其他工业化国家不同，有必要在此单独介绍。

在全书完成的过程中，得到了中国科学院成都专利事务所专利代理人冯义高工程师的大力支持与帮助，他对书中的内容与表达方式提出了许多宝贵意见与修改建议，并认真地校阅了全书，在此谨致深深的谢意。

本书还曾得到最高人民法院经济庭、四川省高级人民法院经济庭、四川省专利管理局的领导和有关同志、四川省法

目 录

一、国外专利诉讼——迈克尔·N·米勒·····	(1)
二、决定在何地进行国外专利诉讼应考虑的二 千因素——萨姆森·赫尔弗哥特·····	(7)
三、联邦德国的专利诉讼——彼得·冯·罗斯帕特···	(17)
(一) 联邦德国专利诉讼的概观·····	(17)
(二) 侵权·····	(31)
(三) 审判前应作的考虑·····	(37)
(四) 可适用的补救手段·····	(41)
(五) 审判程序·····	(42)
(六) 审判后应作的考虑·····	(46)
(七) 专利诉讼的答辩·····	(48)
(八) 联邦德国专利法的有关文献·····	(51)
(九) 关于奥地利、瑞典和瑞士专利诉讼的评注···	(52)
附录一·····	(54)
A、若干德国法律术语的词汇表(略)·····	(54)
B、司法程序·····	(55)
C、时间表——专利诉讼的持续时间·····	(56)
D、诉讼费用·····	(57)
E、根据等同和专利不完整利用学说由杜塞尔 多夫上诉法院确认的一起专利侵权实例·····	(61)
、一份德国起诉状译本·····	(69)

四、荷兰的专利诉讼（及与法国和意大利专利诉讼的比较观察资料）——蒂尔蒂斯·沙佩尔	（ 81 ）
五、日本的专利诉讼——竹田正彦	（ 98 ）
（一）专利侵权	（ 98 ）
（二）专利侵权的补救	（ 99 ）
（三）临时保护权	（ 102 ）
（四）诉讼	（ 103 ）
六、英国、加拿大和英联邦国家的专利诉讼——伊曼纽尔、戈德史密斯	（ 111 ）
英国	（ 111 ）
加拿大	（ 130 ）
英联邦国家	（ 139 ）
七、墨西哥专利诉讼及若干南美国家专利诉讼的简注——萨吉奥·L·奥利维洛斯	（ 141 ）
（一）国外专利诉讼的概况	（ 141 ）
（二）侵权	（ 153 ）
（三）审判前需作的考虑	（ 159 ）
（四）审判前的补救措施	（ 163 ）
（五）第二阶段——刑事和民事诉讼	（ 165 ）
（六）损害赔偿金、专利侵权所引起的损害赔偿金的司法性质	（ 166 ）
（七）审判程序	（ 170 ）
（八）审判后需作的考虑	（ 177 ）
（九）专利诉讼的辩护	（ 182 ）
（十）选择一个合适的诉讼法院	（ 186 ）
八、美国专利诉讼——孟庆法	（ 188 ）
（一）前言	（ 188 ）
（二）美国专利诉讼的概况	（ 189 ）

(三) 美国法院在专利诉讼中的作用.....	(199)
(四) 侵权.....	(208)
(五) 法院选择.....	(215)
(六) 披露程序.....	(221)
(七) 侵权诉讼的审判程序.....	(224)
(八) 可适用的补救措施.....	(229)
附录二	(232)
(一) 起诉状.....	(232)
(二) 答辩与反诉.....	(235)
(三) 法院命令与披露.....	(244)
(四) 原告在披露程序中提出的请求.....	(247)

一、国外专利诉讼

迈克尔·N·米勒

引 言

(一) 诉讼为最后的武器

1. 国外专利诉讼不同于美国的情形；
2. 既是一种风险，又是一种负担。
3. 非本国司法管辖的诉讼，需要精心致力，并应格外注意细节。

(二) 诉讼律师和起诉代理人

1. 美国的起诉代理人受过技术和法律的双重训练。
2. 非美国的诉讼律师未受过基本的技术训练，但颇具丰富的历史背景知识，并过法律训练。
3. 国外专利诉讼需要的一套班子。
 - (1) 本地专利律师；
 - (2) 诉讼律师；
 - (3) 美国的外国专利专家。
4. 在国外诉讼中，雇用美国起诉代理人其费用昂贵，且往往不十分奏效。
5. 雇用一名精通外国专利的专家的美国律师为上策。

(三) 诉讼前应作的考虑

1. 专利必须具有商业意义。
2. 专利确实有效，并符合所在国专利局的要求和专利法的规定。
3. 征得当地诉讼律师的意见。
4. 根据有关的具体司法管辖权，确定是否存在强制许可的可能性。
5. 使用反诉中可能用到的最相关的先有技术检验专利的效力。

(四) 人们比以往更有兴趣在外国进行专利诉讼，这是因为随着美国国外专利诉讼的发展和成熟，随着给予外国专利更进一步的重视，在外国司法管辖地域内，检验专利的效力或决定侵权问题，有可能作出十分合理的选择。

1. 如象意大利这样一个国家，在其司法管辖地域内，确定一项专利的效力和(或)专利侵权所花的费用，也许很可能不超过1万至2万美元。

2. 而在美国的一个法院，要获得同样的答案，需要10倍或更多的费用。

(五) 全局的分析

1. 费用的高低；
2. 程序上的复杂性；
3. 实体上的复杂性；
4. 易处理性；
5. 法院对审理专利案件的经验；
6. 地方偏袒主义；
7. 诉讼结果的可预测性。

下面分别叙述；

1. 费用的高低, 从低到高的国家依次是:

(1) 意大利;

(2) 法国;

(3) 联邦德国;

(4) 日本;

(5) 英国。

2. 程序上的复杂性

(1) 意大利和法国, 不大烦杂;

(2) 联邦德国, 略为烦杂;

(3) 日本和英国烦杂得多。

3. 关于实体上的复杂性和根据本国法律合法争辩的复杂性。

(1) 意大利法院和法国法院处理有关专利侵权和效力的主要法律问题, 往往采取直接的和简单的作法。

(2) 联邦德国法院处理这些问题, 同样采取直接的作法, 但不采用简单的作法。

4. 易处理性;

(1) 联邦德国居首;

(2) 依次是意大利、法国、英国和日本。

5. 法院对审理专利案件的经验从多到少的国家依次是:

(1) 联邦德国;

(2) 法国;

(3) 英国;

(4) 日本;

(5) 意大利。

6. 地方偏袒主义是各种潜在因素之一。

7. 可预测性

(1) 在上述国家进行专利诉讼的结果的可预测性远远高于美国；

(2) 联邦德国的可预测性最大，依次是：

(3) 法国；

(4) 英国；

(5) 意大利；

(6) 日本。

(六) 诉讼目的

(1) 得到损害赔偿金；

(2) 排除在一切可能的范围内作为竞争对手的侵权人；

(3) 并且(或者)迫使侵权人接受许可；

(4) 保护现有同第三方有关的独占或非独占性许可协议。同时，必须纵观整个审判程序全面考虑我们所熟悉的某些法规或策略是否适用于外国的司法管辖地域。

据此，要概括地审视我们一些可能出现的问题。当然，对这些问题可以更详细地加以考虑，这样我们就能够合理确定哪一种诉讼途径切实可行。

(七) 审判程序的概观

(1) 在联邦德国、日本、英国、瑞士、荷兰和南非，先行禁令是可以得到的。

(2) 等同理论不仅适用于日本和南非，也适用于联邦德国、瑞士和英国。

(3) 诉讼时效法规因各国而异：日本，诉讼时效是自侵权行为发生日起20年；联邦德国，自原告得知侵权并查明侵权人之日起2年，否则，30年；瑞典，5年；法国，自每一侵权行为发生日起3年。

(4) 同谋侵权适用于联邦德国、日本、英国、瑞士和荷兰。

(5) 在联邦德国、瑞典和荷兰等国，只要可能，即将专利效力问题分开处理。在专利侵权诉讼中，如果被告希望使一项专利无效，必须提出另外的专利无效诉讼。然而，在加拿大、意大利和瑞士，专利无效的请求，可以在一件侵权诉讼的反诉中提出，或者提出另外的专利无效诉讼。

(6) 在日本、意大利、瑞典，瑞士和联邦德国的有关法规中，都有对专利侵权可处以刑罚的规定。

(八) 概 要

(1) 要十分清楚对你实施或保护的一项专利拥有司法管辖权国家的法律情况。

(2) 切勿以某些本国的法律原则为假设的基础。

(3) 必须非常了解由于粗心可能落入的圈套。

(4) 可取的作法是，在雇用本国专利律师和诉讼律师的同时，还需要大体上熟悉其他国家司法管辖范围的诉讼程序的本国专利专家的协助。

(5) 专家必须指出诉讼过程中可能意外遇到的暗礁和陷阱。

1. 运用揭露学说。

2. 掌握在1978年以前专利方面德国技术的进展情况。

(九) 结 论

1 在国外进行诉讼已成为专利律师所开拓的最后领域。

2 它是在不同的司法管辖地域内进行诉讼活动。

3 忠告：当使用何种程序产生疑问，找不到答案时，思考一下显而易见的事情，想一想打算或正在进行诉讼的所在国的历史。

(1) 它是基于普通法还是基于英国联邦所采用的方式？

(2) 它是不是使用查士丁尼——拿破仑法典的国家？

(3) 或者它也许是受到以上两种类型影响的国家？

(4) 依靠这种历史知识，常常能使我们就可适用哪一种程序得出至少是临时试验性的结论。

二、决定在何地进行国外专利 诉讼应考虑的因素

萨姆森·赫尔弗哥特

决定是否进行国外专利诉讼时，对涉及有关的每一个国家带关键性的诸多因素，必须予以估计。估计的因素包括：提出侵权诉讼的时限，可得到的损害赔偿金的数额，是否可获得禁令，是否必须邮寄担保函以及其他程序上和法律上应考虑的问题。作出是否进行国外专利诉讼的决定，关键在于诉讼所需的费用和预期判决所需的时间。另外，可采用的辩护形式和可得到的披露范围，也是作出这种决定应考虑的重要因素。

下面就世界8个主要国家有关前述某些关键因素，作一概括的介绍。然而，值得重视的是通常应同每一个国家当地专利律师核实具体案情以确定可否适用一般法律中规定的一些具体条款。

1. 提出专利诉讼的期限：

加拿大——无期限。

英国——从最后一次指称侵权时起6年。

法国——无期限。然而，如果取得扣押，则必须在15日内提出侵权诉讼，否则这种扣押被视为无效。

意大利——自侵权发生起5年。

联邦德国——任何时候。

荷兰——30年。

日本——

(1) 要求付给在侵权人收到关于提出专利申请的警告通知或得知提出专利申请起到将专利申请公布期间侵权使用费的，自专利申请公告日起3年。

(2) 以专利或公布专利申请为根据提出损害赔偿请求的，自查明侵权人和侵权引起损害起3年。

(3) 以专利或公布专利申请为根据指控侵权人获取不正当利益的，自侵权发生日起3年。

(4) 要求发布禁令的，无期限。但如果不提出诉讼的时期过长，给侵权人以不会起诉的根据，属此种情形的起诉，则裁判所可不予受理。

墨西哥——专利期满前，无期限。专利期满后，专利局不再受理侵权诉讼。

2. 损害赔偿的追溯期：

加拿大——根据有关时效规定，因各省而异——安大略省为6年。

英国——发出传票前6年。

法国——发出传票前3年。

意大利——5年。

联邦德国——自专利权人得知侵权并查明侵权人之时起，3年以后，视为放弃损害赔偿的请求。如果不知侵权发生，自侵权发生时起，30年以后，也视为放弃损害赔偿的请求。

根据不当得利请求恢复原状的，在上述期限之后，仍可以提出。侵权人未付的许可提成费，可作为恢复原状请求索

赔的基数。

荷兰——自侵权人收到法院送达的侵权警告令后30日。在收到侵权警告令之前，即使侵权人故意实施侵权行为，也不能由此获得损害赔偿。

日本——

(1) 对尚未公告的专利申请遭到侵权而请求付给提成费的，可将提成费起算日期追溯到侵权人收到警告通知之日。

(2) 对专利或已公告的专利申请遭到侵权而提出损害赔偿的，可追溯20年。

(3) 指控侵犯专利或已公告的专利申请的权利要求而获取不当利益的，可追溯10年。

墨西哥——从理论上讲，可追溯到宣称侵权人侵权的通知日。但实际上，法院通常把对损害赔偿的追溯期限制到向专利局提出请求之日。对法院的这种处理作法可以上诉，并有可能胜诉。

3. 可否得到对侵权人发布的禁令

加拿大——可以。

英国——可以，包括审判前的禁令和全部审判之后的禁令。

法国——不适用禁令

意大利——禁令只适用于非常重大的案件，但只能作为终决的一部分。

联邦德国——适用先行禁令，但必须说明实施这种补救的急迫性，例如，专利发明正在展览会上展出等等。原告必须邮寄担保函。

荷兰——可适用禁令，并且可以通过简易程序获得禁令。简单的案件，可以在几周内获得禁令。永久性禁令也是可以获得的。

日本——对专利或已公告的专利申请的侵权，可以适用禁令。如果有必要立即制止侵权，且专利所有人将要遭到的损失是其它赔偿无法弥补的，也可适用临时禁令。

墨西哥——只有在完成专利局的行政程序后（包括两审上诉），才能适用禁令。

4. 原告是否必须提供担保

加拿大——如果原告不居住在加拿大，法院通常是应被告的请求责令原告提供一份担保函，目前的担保金额约为2500美元。

英国——外国原告必须为诉讼费用提供担保，并且在诉讼进程中，外国原告所提供的担保金额还会增加。只有在对损害赔偿实行交叉担保的情况下，才能获得审判前的禁令。

法国——在法国没有固定资产的外国公司，要提供担保。担保金的数额由法院根据该公司的重要性和预计的损害赔偿金的数额确定。

意大利——是否需要担保由法官决定。例如，如果侵权并不明显或者担心会对被告造成严重损失，法官则要求原告提供担保。

联邦德国——如果原告是外国人，并且在联邦德国和专利权人所在国之间没有互惠协议，则依被告的请求，原告必须提供担保。担保的数额由法院根据预计的费用确定。

荷兰——不要求担保。

日本——如果提出侵权诉讼，不要求担保。法院批准

临时禁令，会要求原告邮寄一份担保函，其数额为几个月时间所获得的利润总额。裁判所对侵权诉讼做出最终裁决（包括临时执行令），可以要求原告邮寄一份担保函。

墨西哥——为获得损害赔偿金提出的诉讼，要求原告提供担保，但向专利局提出处理的请求不要求担保。

5. 披露程序是否适用

加拿大——适用。

英国——适用。

法国——不适用。但是一方当事人应将提交给法院的全部文件主动地送达另一方当事人。

意大利——披露程序只包括由法官命令进行的调查，这种调查不通知另一方当事人。这种情况通常适用于侵权十分明显的案件。

联邦德国——不适用。

荷兰——不适用。

日本——适用披露的唯一情况是，裁判所根据一方当事人的请求，可以命令另一方当事人提供那些被认为对确定由于侵权所造成的损失所必需的文件。但是，如有正当理由，可以拒绝提供。

墨西哥——不适用。

6. 侵权诉讼从起诉到判决需要多长时间

加拿大——起诉后至少一年内不能确定审判日期。判决可能在提出诉讼后2~3年内作出，具体需要多久，要视当事人在判决前向法院提出的附带请求和披露等所耽误时间的长短而定。

英国——大约需要2~3年。