

何怀文 著

专利法

PATENT LAW



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

何怀文 著

专利法

PATENT LAW



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

专利法 / 何怀文著. —杭州: 浙江大学出版社,
2016.9

ISBN 978-7-308-16086-5

I. ①专… II. ①何… III. ①专利权法—中国—教材
IV. ①D923.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 178475 号

专 利 法

何怀文 著

策划编辑 曾建林

责任编辑 傅百荣

责任校对 杨利军 陈 园 田程雨

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 富阳市育才印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 23.5

字 数 422 千

版 印 次 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-16086-5

定 价 58.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571) 88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

目 录

CONTENTS

第一章 绪 论

第一节 激励创新的制度发明	1
一、专利制度的运行	1
二、专利权法定主义	4
三、全球专利“竞赛”	6
四、专利制度的挑战	10
第二节 世界专利制度简史	11
一、专利制度的缘起	11
二、威尼斯城邦共和国专利法	12
三、英国垄断经营权法	12
四、美国专利法	15
五、欧洲专利公约	17
六、国际专利保护	20
第三节 中国专利制度简史	22
一、中国专利制度的萌芽	23
二、民国时期的专利制度	24
三、新中国的发明奖励制度	24
四、改革开放后的专利制度	25
第四节 中国专利制度体系	28

第二章 申请专利的权利

第一节 发明人的资格和权利	30
---------------	----

一、发明人资格	30
二、发明人权利	32
三、发明人资格纠纷	33
第二节 合作发明的原始权利	34
第三节 委托发明的原始权利	36
第四节 职务发明的原始权利	38
一、发明人与“本单位”存在工作关系	38
二、发明人执行本单位任务而完成发明创造	39
三、发明人主要利用本单位物质技术条件而完成发明创造	41
四、职务发明人有权获得奖励和报酬	43
第五节 申请专利的权利纠纷	44

第三章 专利的申请条件

第一节 专利申请文件的法律要求	46
一、请求书	47
二、说明书	48
三、权利要求书	51
四、外观设计的图片或者照片	55
第二节 专利权授予先申请人原则	57
一、先申请原则	57
二、外国优先权	58
三、本国优先权	62
四、申请日与优先权日的法律关系	63
第三节 禁止重复授予专利权原则	63
一、专利申请与专利申请冲突	64
(一) 申请人相同	64
(二) 申请人不同	65
二、专利申请与授权专利冲突	66
三、授权专利与授权专利冲突	69
第四节 专利申请文件的修改限制	70
第五节 专利申请的单一性和分案	72

第六节 权利要求与说明书的法律关系	74
一、说明书应当充分公开原则	74
二、权利要求依据说明书原则	79
第七节 专利申请的保密审查制度	81
一、国防专利制度	82
二、保密专利制度	84
三、向外国申请专利的保密审查	85
四、保密专利的保护期间补偿	86
第八节 专利申请之作为财产权标的	87

第四章 专利的客体条件

第一节 客体资格	89
一、一般原则	89
二、不授予专利的客体	91
(一) 科学发现	92
(二) 智力活动的规则和方法	92
(三) 疾病的诊断和治疗方法	93
(四) 动物和植物品种	96
(五) 用原子核变换方法获得的物质	99
三、违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造	99
四、依赖违反法律规定获取或利用的遗传资源所完成的发明创造	102
第二节 新颖性	103
一、现有技术	103
二、为公众所知	105
三、“不属于”现有技术	107
四、抵触申请	108
五、特殊公开的宽限期	111
第三节 创造性	113
一、本领域普通技术人员	114
二、非显而易见性	115
三、创造性判断的辅助指针	116

四、发明与实用新型创造性的区别	117
第四节 实用性	118
第五节 外观设计专利的客体条件	121
一、客体资格条件	122
二、一般消费者	123
三、技术功能决定的设计特征	127
四、不属于现有设计	129
五、明显区别性	131
六、不得与在先合法权利冲突	133
 第五章 专利申请的审查和授权	
第一节 国家知识产权局专利局	139
第二节 专利申请的提出和受理	140
第三节 专利申请的初步审查	142
第四节 发明专利申请的公布	145
第五节 发明专利申请的实质审查	147
第六节 专利授权的通知、登记与公告	151
第七节 专利的保护期限、维持与终止	153
第八节 PCT 申请进入中国国家阶段的审查	155
一、PCT 申请的国际阶段	157
(一) PCT 申请的国际受理	157
(二) 国际检索和国际公布	160
(三) 可选性国际初步审查	162
二、PCT 申请进入中国国家阶段	163
 第六章 专利申请审查和授权的行政救济	
第一节 国家知识产权局专利复审委员会	167
第二节 专利复审程序	168
第三节 专利无效宣告程序	169
一、宣告专利无效请求的提出	170
二、宣告专利无效请求的理由	172

三、宣告专利无效请求的审查	173
四、无效宣告程序中权利要求的修改	175
(一) 专利无效宣告过程中权利要求修改的法律性质	176
(二) 专利复审委员会审查修改后权利要求的职责范围	178
五、不服专利复审委员会决定的申诉	180
六、专利无效宣告决定的效力溯及力	182
第四节 国家知识产权局行政复议	183

第七章 专利权的内容

第一节 产品专利权的内容	186
一、禁止生产经营性使用	187
二、禁止他人制造权	188
三、禁止他人使用权	188
四、禁止他人许诺销售、销售权	190
五、禁止他人进口权	191
第二节 方法专利权的内容	192
一、禁止他人使用权	192
二、禁止他人利用专利方法直接获得产品权	192
第三节 外观设计专利的权利内容	194
第四节 专利权的例外	196
一、先用权抗辩	196
二、科学研究与实验性使用例外	199
三、药品和医疗器械的实验例外	200

第八章 专利权的利用

第一节 专利权的转让和出质	202
一、专利权的转让	202
(一) 形式要件	202
(二) 登记效力	203
二、专利权的出质	205
第二节 专利权的许可	206

一、专利实施许可合同备案制	207
二、专利实施许可合同的类型	209
三、专利许可的反垄断法规制	210
第三节 专利权的强制许可	213
一、强制许可的法定事由	213
(一) 无正当理由未充分实施专利	213
(二) 专利行使行为构成垄断行为	214
(三) 从属专利具有显著经济意义的重大技术进步	216
(四) 国家出现紧急状态或者非常情况	217
(五) 为公共利益的目的	218
(六) 为他国公共健康目的给予的药品专利强制许可	219
二、强制许可请求的审查和决定	222
三、强制许可使用费裁决请求的审查和裁决	224
四、终止强制许可请求的审查和决定	225
第四节 专利技术的推广应用	226
第五节 专利标识和专利广告	227
一、专利标识标明权	227
二、假冒专利的行为	228
三、专利广告的审查	229

第九章 专利侵权

第一节 字面侵权	231
一、权利要求解释	231
二、字面侵权判定	234
三、现有技术抗辩	236
第二节 等同侵权	239
一、等同原则	239
二、等同原则的限制	242
(一) 全部技术特征原则	242
(二) 现有技术抗辩	244
(三) 捐献公众原则	247

(四) 禁止反悔原则	248
第三节 外观设计专利侵权	254
一、外观设计专利侵权	254
(一) 侵权判断的主体	254
(二) 产品相同或近似	256
(三) 设计相同或近似	257
二、现有设计抗辩	258
第四节 专利共同侵权	260
一、无意思联络的多人专利侵权	262
二、多人共同实施专利侵权	263
(一) 单方主导型	264
(二) 多方共谋型	266
三、帮助他人实施专利侵权	267
四、引诱他人实施专利侵权	269
第五节 滥用专利权	271
一、行使不正当手段获得之专利权	272
二、超越法定授权范围行使专利权	274
三、无合理根据的专利权侵权诉讼	277
第六节 确认不侵犯专利权之诉	279
一、存在实际纠纷	280
二、迟误行使诉权	282

第十章 专利侵权的法律救济

第一节 诉讼管辖	285
一、级别管辖	285
二、地域管辖	286
(一) 侵犯专利权之诉	286
(二) 确认不侵权之诉	287
第二节 诉讼时效	289
第三节 诉前临时措施	292
一、诉前财产保全	293

二、诉前临时禁令	294
三、诉前证据保全	300
第四节 诉讼程序中止	301
第五节 诉讼证据规则	304
一、“新产品制造方法”的特殊举证	304
二、专利权评价报告	308
三、知识产权司法鉴定	309
第六节 停止侵权责任	314
一、概述	314
二、停止侵权的适用条件	315
三、拒不执行和加重处罚	318
第七节 侵权赔偿责任	320
一、主观过错	320
二、实际损失	322
(一) 事实因果	323
(二) 法律因果	326
三、侵权得利	327
四、许可费的合理倍数	332
五、法定赔偿	334
六、适用顺序	336
七、制止侵权的合理开支	337
第八节 专利侵权纠纷的行政调处	339
一、行政调处机关及管辖	340
(一) 管理专利工作的部门	340
(二) 行政调处机关的管辖	341
二、专利侵权纠纷的行政处理	343
(一) 处理程序	343
(二) 申诉程序	345
三、专利侵权赔偿的行政调解	347
(一) 调解程序	347
(二) 调解协议	348

第九节 专利侵权嫌疑货物的边境措施	349
一、专利权保护海关措施的范围	350
二、专利权保护的海关备案制度	351
三、专利侵权嫌疑货物的海关扣留	352
(一) 依申请扣留	352
(二) 依职权调查处理	355
(三) 损失赔偿责任	357
四、专利侵权嫌疑货物边境措施的救济	358
第十节 假冒他人专利的刑事责任	360

第一章 绪 论

第一节 激励创新的制度发明

专利制度是人类最伟大的发明之一。我们享受着现代文明,西方现代科技发展之迅猛,取得成就之辉煌,并不是历史偶然。电脑、互联网、移动通信等激动人心的先进科技,其产生不仅依靠个人的聪明才智,更取决于制度对社会创新的组织和激励作用。法国沙特尔宗教学校的校长老伯纳德(Bernard of Chartres)曾经说过:“我们都是蹲坐在巨人肩膀上的侏儒。我们之所以可以见他们之所未见,望他们之所未及,并不因为我们自身的眼力,或者任何生理差异,而是因为他们为巨人,托举起我们。”对于人类科技发展而言,专利制度可谓“举起”和“托住”我们,让我们得以站在巨人肩上。“最重要的历史事件之一就是发明专利制度。在这一制度下,通过授予垄断权,让新知识可以为所有人自由获得。这种使用知识的方式对人类进步产生了难以估量的积极影响,而那种通过保密来保护知识的方式,却是一种灾难性的知识利用方式。”^①

当今知识经济时代,知识和信息已经日益成为生产力和经济发展的引擎。^②专利制度一方面鼓励新知识及早公开和利用,另一方面,又恰如美国总统林肯所说,是“为天才之火浇上的利益之油”(patent system adds the fuel of interest to the fire of genius—Abraham Lincoln)。20 世纪后半叶以来,专利制度日益成为经济发展的助推器。伴随经济全球化,全球各国正在进行激烈的专利“竞赛”,以取得日益重要的社会经济地位。与此同时,专利制度的内在矛盾开始彰显,正面临越来越多、越来越严峻的挑战。

一、专利制度的运行

虽然“专利”是一个大家都颇为熟悉的日常用词,但是,专利制度所谓之“专

^① Dr. J. Staman, Director, Rathenau Institute, Netherlands (EPO Interview).

^② 参见经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD),《知识经济》(The Knowledge-based Economy)。

利”有其特殊的法律含义。简单地说,专利是一种法定的财产权利,保护发明创造,而专利制度是一种激励创新,服务社会整体福利的法律制度。

举一个简单假设,可以更为清楚地说明“专利”和“专利制度”:你在读书写字时,偶然发现黄色的纸张让眼睛不易疲劳。你带着这样一个伟大的猜想,通过试验证实黄色纸张可以帮助预防近视。你抑制不住心中的喜悦:如果以黄色纸张做练习簿,不仅可以造福社会,还可以赚钱。但是,你又转念一想,如果他人看到这样的练习本和你的广告宣传,必然会做同样的生意,而且很可能比你更擅长推销,你可能血本无归。此时,你想到专利保护,于是向国家专利局提出发明专利申请,要求保护“一种练习本,其特征在于,其制作采用黄色纸张,该黄色纸张的反射光波频谱为波长 550~610 纳米的色光”^①。为此,你在发明专利申请书中充分公开你的发明。如果通过专利局的审查,你就可以获得专利权。自授权登记之日,如果按期缴纳年费,你可以享受自申请日起至第 20 年届满期间之内的专利权。

虽然专利权常称为“合法垄断”,但是,你想实施专利权的那一刻,你一定会明白,你并不因为获得专利而享有垄断经营权。假设你对黄色练习本获得专利权,但这并不等于你可以合法地制造和销售这种练习本。你需要使用的纸张或者制造工艺,可能正处于他人的专利保护之下。如果这样,你事先需要征得他们的许可。而且,即便你可以自由合法地制售此种练习本,你也不可能因此垄断“练习本”市场,因为他人可能生产不侵犯你的专利权的练习本,比如绿色或白色练习本。

然而,专利权并不因此而一无所用。专利权是一种“排他权”。假设他人没有经过你的许可而在中国制售你获得专利保护的练习本,你可以提起侵权诉讼,请求人民法院责令停止侵权,赔偿你遭受的损失,或者侵权所得。然而,自申请日起算 20 年届满之日,专利权就从人间蒸发掉,不复存在。或者,还不到保护期限届满,你已经发现你的发明没有市场价值。你既可以向国家知识产权局专利局声明放弃,也可以通过不缴纳年费而任其进入公有领域。无论是哪一种情况,专利权都将终止,所有人从此可以不再经过你的许可,自由使用你的发明。如果该发明被广泛使用,可以说,你为人类下一代的身体健康作出了重要“贡献”。

相比于个人,专利保护对于企业研发更为重要。当今时代,发明创造在很

^① 此为陆乃炽于 1995 年 6 月 9 日向国家知识产权局专利局提出的专利申请,于 2000 年 1 月 5 日获得授权公告的专利,专利号为: ZL 95111654.1。

大程度上已经不再是个人的兴趣爱好,而是成为专业工作。它通常需要大量的资金投入,具有相当大的风险。不少研发活动,只有投入,没有产出。而且,即便有产出,研发产生的新产品可能也不为市场所接受,研发投入由此“沉没”。如果研发成果得不到法律保护,竞争者可以任意模仿,而不需要自己承担研发成本,研发就势必成为赔本的事情,使得有利于社会的创新不能有效地产生。诚然,商业秘密保护是一条法律途径。但是,商业秘密保护局限性很大。一方面,保密成本高昂;另一方面,一旦不慎为他人所知,或者为他人反向工程破解,即刻前功尽弃。所以,需要一种法律制度来保护发明创造,鼓励研发投入。

针对这一商事困境,专利制度试图实现私人利益和社会利益的平衡,形成鼓励创新,鼓励新知识传播的良性循环。一方面,通过给予发明创造以排他权保护,让发明人可以排他地享受该发明成果的商业利益,收回研发成本,获得合理的市场利润,从而可以再次投入新的研发;另一方面,通过强制专利申请人充分公开发明创造,让社会可以及早获得最新的技术知识,并可以利用这些知识,有效地开展进一步的研究开发活动。对于私人而言,专利制度可以帮助私人实现研发利益,促进对研发的再投资;对于社会而言,专利制度不仅可以让社会公众享受更多的新产品,而且可以获得更多的新知识,从而提升整个社会的福利。专利制度旨在形成这样一个良性循环的创新的机制。专利保护是这一机制的“引擎”(参见图 1)。

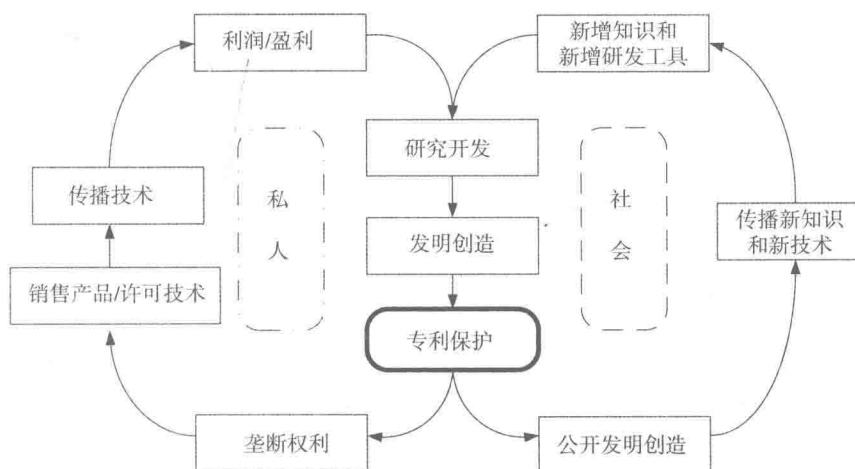


图 1 专利制度运行机制示意图^①

^① See EPO Scenarios for the Future, p. 17, available at: www.epo.org/topics/issues/scenarios.html.

二、专利权法定主义

专利制度的设计是为了实现技术创新的个人利益和社会利益之间的平衡和良性循环,并不是为了最大化专利权人的利益。专利权因此要受到法律限制,依照法律程序产生,并且应当具有且仅具有法律规定的权利内容,这样才能实现上述功利性的目的。这即是“专利权法定主义”。

专利权法定主义首先体现在《专利法》(2008)第一条,其规定“为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法”。《专利法》并不保护专利权人的所有权益,而只限于“合法权益”。专利保护只是手段,用于“鼓励发明创造”。专利保护的最终目的是“推动发明创造的应用,提供创新能力,促进科学技术进步和社会经济发展”。

我国《专利法》自从1984年制定,就是出于“功利主义”。党和国家将之视为改革开放的必要手段。比如万里同志在《专利法》立法前关于该法立法目的的阐述中,就提出制定专利法的目的有三:“其一,便于发动大家搞发明创造;二是便于迅速推广应用技术发明;三是便于引进外国的先进技术。”^①可见,专利法制定并不是为了保护发明人基于发明创造的“自然权利”。其实,中国立法保护智力成果,整体上就不是出于对所谓自然权学说的默认规则的尊重。^②

而且,2008年第三次《专利法》修订时,特别修改了原《专利法》第一条,其目的即是反映国家知识产权战略和国家社会经济发展的需要。《专利法》(2000)第一条规定:“为了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,促进科学技术进步和创新,适应社会主义现代化建设的需要,特制定本法。”2008年6月发布的《国家知识产权战略大纲》要求“大力提升知识产权创造、运用、保护和管理能力,有利于增强我国自主创新能力,建设创新型国家”。为此,第一条修订突出增强专利的激励作用,将“有利于发明创造的推广应用”修改为“推动发明创造的应用”,并同时修改原《专利法》第十四条,将“推广应用”的发明创造范围和条件进一步缩窄,突出专利的排他专有性。与此同时,第一条不再强调“保护发明创造专利权”,而改为彻底的法定主义,即“保护专利权

^① 参见黄坤益:《贯彻国务院常务会议精神,建立专利工作体系——黄坤益同志在专利工作座谈会上的讲话》,《专利工作动态》1983年第64期,第1-18页。

^② 崔国斌:《知识产权法官造法》,《中国法学》2006年第1期,第151页。

人的合法权益”。整个制度的基调从“适用社会主义现代化建设的需要”，调整为“提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”。

专利权法定主义还体现在发明创造必须符合专利法规定的授权条件，才可以授予专利权。专利法并不保护智力和资本投入本身，而保护由此产生出的专利法意义下的创造性成果。新知识，除非符合法律规定而可以授予专利权，其默认规则是自由使用，造福广大公众。专利制度是以专利权为诱饵，激励创新。即使是斥巨资于研发，如果其成果未达到专利法所要求的创造性高度，除了商业秘密保护或特定知识产权保护外，也仍旧应该属于社会共同所有。这种情况下，法院不得以“劳动自然权说”，根据巨额投入，认定他人“不当攫利”(misappropriation)，以弥补专利制度不保护此类发明创造的“漏洞”。换言之，“抄袭”竞争者不受专利保护的产品的技术特征，并不违反《反不正当竞争法》(1993)第二条所谓“诚实信用原则”。法官不应以此“弥补”——或者说“减损”——专利制度给予公众的自由竞争空间。

专利权的限制，即便可以称为权利的“漏洞”，也是法律特别设计的自由空间。例如，科学研究和实验性使用专利技术，构成专利权例外，这是为了鼓励利用专利授权的强制公开制度，促进科学技术的进步。

总之，专利权法定，专利制度自成体系。专利制度的目的不是最大化专利权人的利益，为其提供犹如“蚕茧之于春蚕”一般的全方位保护。如果行政机关或者法院根据“劳动自然权说”造法，势必破坏我国专利制度立法建立的利益平衡机制和良性循环机制。^① 专利制度恰是裁剪别致的“旗袍”。诚如旗袍精致的“开襟”和“开衩”是为了让东方美人行动自如，尽显风采，专利制度为专利权设置的“漏洞”，就是为了让科技创新在专利制度的保护之下，可以顺利应用和不断进步。

“专利权法定”不等于说专利制度具有高度的可预测性，制度僵化而欠缺灵活性。专利权远没有发展到剥夺法官自由裁量权的精细化程度。专利法规则——如同所有的法律规则——存在内在的不确定性。诸如创造性判断、权利要求解释、等同侵权判断，等等，常存在较大的灰色地带。据统计，美国地区法院对权利要求术语的解释 34.5% 为美国联邦巡回上诉法院所推翻。^② 然而，这

① 崔国斌：《知识产权法官造法》，《中国法学》2006年第1期，第144页。

② Markman Moore, Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?, 9 Lewis & Clark L. Rev. 231 (2005).