

知识产权纠纷案件法官点评丛书

专利权纠纷案件



主 编 / 程永顺

118.25

 知识产权出版社

959

D-1/25.11825
C56

• 知识产权纠纷案件法官点评丛书 •

专利权纠纷案件法官点评

主 编 程永顺

副主编 刘继祥 刘晓军

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

专利权纠纷案件法官点评/程永顺主编. —北京: 知识产权出版社, 2003.1

(知识产权纠纷案件法官点评丛书)

ISBN 7-80011-775-8

I. 专… II. 程… III. 专利—民事纠纷—案例—分析—中国 IV. D923.425

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 087739 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

专利权纠纷案件法官点评

程永顺 主编

责任编辑: 王润贵 石红华 责任校对: 韩秀天

装帧设计: 段维东 责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

(北京海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编 100088)

<http://www.cnipr.com>

(010) 62026893 (010) 82086765 转 8252

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2003 年 1 月第一版 2003 年 1 月第一次印刷

850mm × 1168mm 1/32 印张: 10.625 字数: 270 千字

印 数: 1~4000 册

ISBN 7-80011-775-8/D·105

定 价: 18.50 元

如有印装质量问题, 本社负责调换

出版说明

自我国实施知识产权保护制度以来，人民法院开展知识产权审判工作已近20年，各级各地法院审理了大量知识产权案件。为从理论上和实践上系统总结人民法院知识产权审判工作的经验，为今后的知识产权审判工作提供借鉴，迎接“入世”给人民法院知识产权审判工作带来的挑战，我社决定编写出版《知识产权纠纷案件法官点评丛书》。该丛书由北京市高级人民法院从事知识产权审判工作多年的资深法官程永顺担任主编并组织实施。

本丛书包括以下6个分册：

1. 《专利权纠纷案件法官点评》；
2. 《著作权纠纷案件法官点评》；
3. 《商标权纠纷案件法官点评》；
4. 《反不正当竞争纠纷案件法官点评》；
5. 《技术合同纠纷案件法官点评》；
6. 《计算机软件、网络纠纷案件法官点评》。

各分册依据本领域相关法律、法规、司法解释选取典型判例展开写作，每个判例均包括[案情摘要]、[当事人争议的焦点]、[处理结果][法官点评]等内容。其中的法官点评是各册的点睛之笔，既有对判例的理论依据、法律依据的分析，又指出了现行立法的不足，并就判例所引发的问题进行了有意义的法律、法理探讨，展示了法官们对知识产权审判实践的现状、存在的问题及其解决途径的思考。

本丛书可供知识产权立法工作者、法官、律师、行政执法人员、知识产权代理人、知识产权研究工作者和相关专业师生参考使用。

由于我国的知识产权事业刚刚起步，知识产权司法保护的实践和理论研究工作历史不长，因此，本丛书在结构设计、案例取舍、法理研究、法律分析等方面肯定还有诸多不尽如人意之处，敬祈知识产权界同行批评、指正，以期推动我国知识产权事业的蓬勃发展。

知识产权出版社

2003年1月

主 编：程永顺

副主编：刘继祥 刘晓军

撰稿人（按姓氏笔画排序）：

王伯文	叶毅华	孙爱民
刘晓军	刘继祥	刘 辉
同 惠	张 冰	岑宏宇
陈宏杰	杨建民	李 嵘
周 翔	姜宇宏	俞晓霞
程永顺	程晓东	焦 彦
谭筱清	颜桂芝	魏湘玲

目 录

专利行政案件

鹤山建筑机械厂诉专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷案	(3)
肇洪家诉专利复审委员会实用新型专利权无效行政纠纷案	(12)
济宁无压锅炉厂诉专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷案	(23)

专利侵权案件

北京市华新生化技术研究所诉北京毕奥普罗药业有限公司专利侵权 纠纷案	(33)
兰州铁路局科学技术研究所、北京市海淀区海龙水处理设备厂诉 北京跃特环保设备厂专利侵权纠纷案	(48)
甄常生与北京飞鹰绿地科技发展有限公司专利侵权纠纷案	(54)
陈伟诉漆明远专利侵权纠纷案	(66)
日本本田株式会社诉上海飞羚摩托车公司发明专利侵权纠纷案	(75)
苏荣森诉上海丽美电器厂发明专利侵权纠纷案	(87)
先进船舶设计有限公司诉欧洲集装箱航运公司、东方海外货柜航运 有限公司专利侵权案	(97)
陆正明诉上海工程成套总公司、无锡市环境卫生工程实验厂专利 侵权案	(111)
北京市燕奶机械厂、北京艾瑞机械厂诉北京金都冶金机械厂专利 侵权纠纷案	(118)
上海邮通实业发展总公司诉福建缔邦实业有限公司外观设计专利 侵权案	(131)
李光诉首钢总公司重型机械公司侵犯实用新型专利权案	(141)
廖亚非诉广东科龙空调器有限公司暨广东科龙空调器有限公司重庆 办事处侵犯专利权纠纷案	(153)

重庆市龙腾工贸公司诉重庆市垫江保温材料厂发明专利侵权纠纷案	··· (166)
北京机械工业管理咨询开发公司诉地矿部机械电子研究所侵犯实用新型专利权案	····· (177)
王秀岩、王荣丽诉北京森陌科工贸有限责任公司侵犯发明专利权纠纷	····· (185)
深圳创格科技实业有限公司、马希光诉美国康柏电脑公司侵犯实用新型专利权纠纷案	····· (193)
空军总医院诉北京市海淀区达轮科技公司侵犯发明专利权纠纷案	····· (198)
虞国兴诉宋建成侵犯外观设计专利权纠纷案	····· (203)
厦门威迪亚建材工业有限公司诉厦门瑞尔特卫浴工业有限公司专利侵权纠纷案	····· (210)
朗力福公司诉东方蛇园公司、隆力奇公司侵犯发明专利权纠纷案	····· (219)

专利权属案件

中国医学科学院中国协和医科大学整形外科医院诉宋业光专利权属纠纷案	····· (231)
当代吃垃圾工程有限责任公司诉北京纳锆环境工程有限责任公司专利权归属纠纷案	····· (251)
北京海光仪器公司诉北京万拓仪器有限公司专利权权属纠纷案	····· (259)
李先文与四川南充制药厂专利申请权纠纷案	····· (268)
成都市锦江区蓉东热处理厂诉林孟明专利权属纠纷案	····· (276)
陈芝芳诉中国船舶工业总公司第七研究院 704 研究所专利申请权纠纷案	····· (282)
深圳市招商人造板新技术有限公司诉贾晋民发明专利权属纠纷案	····· (291)

专利合同案件

吴建明与北京国信防伪技术有限公司专利申请权转让合同纠纷案	····· (301)
北京众和智业科技发展有限公司诉与新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司专利实施许可合同纠纷案	····· (321)

专利行政案件



鹤山建筑机械厂诉专利复审委员会 发明专利权无效行政纠纷案

[案情介绍]

原 告：鹤山建筑机械厂

被 告：国家知识产权局专利复审委员会

第三人：广州市第四建筑机械工程有限公司
南海市桂城北约叙龙建筑机械厂

1991年6月29日，原告鹤山建筑机械厂向中国专利局提出名称为“建筑工地用塔式升降机”的发明专利申请，申请号为91104436.1，授权公告日为1995年8月23日。其权利要求为：

1. 一种塔式升降机，包括塔式提升架、设置在塔式提升架顶部的吊笼定滑轮 8b、8c，配重定滑轮 8、8a 以及曳引机和绕过吊笼定滑轮 8b、8c 曳引机上的曳引轮、配重定滑轮 8、8a 的曳引绳，其特征在于，所说的塔式升降机中绕过吊笼定滑轮 8b、8c 的曳引绳的一端连接有在运动过程中可以着地的吊笼，绕过配重定滑轮 8、8a 的曳引绳的另一端连接有在运动过程中可以着地的配重和吊斗，其中，吊笼与配重之间的曳引绳的长度是这样设计的，即当吊笼上升至提升架顶部以下的指定位置时，配重和吊斗刚好着地。

2. 根据权利要求 1 所述的塔式升降机，其特征在于，所说的曳引机上的曳引轮有一个或一个以上的绳槽。

3. 根据权利要求 1 所述的塔式升降机，其特征在于，所说的减速器采用二级减速，一级采用蜗轮蜗杆传动，另一级采用齿轮传动。

4. 根据权利要求 1 所述的塔式升降机，其特征在于，所说的吊斗是滑轨式吊斗，吊斗通过铰链连接吊斗车架，吊斗车架则被限

定在塔架上的吊斗导轨内做上下滑动，即整个吊斗可沿吊斗导轨做上下滑动，吊斗亦可绕铰链做转动。

1996年12月27日，广州市第四建筑机械工程有限公司针对上述发明专利向（原）中华人民共和国专利局专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是该专利不具备《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第22条所规定的新颖性、创造性和实用性。1998年6月2日，南海市桂城北约叙龙建筑机械厂也针对上述发明专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是该专利不具备专利法第22条所规定的新颖性、创造性和实用性，并违反了专利法第5条的规定。专利复审委员会对两项请求案进行了合并审理。

专利复审委员会在双方当事人充分陈述意见的基础上，作出认定，本案所涉及的对比文件1是前苏联《机械制造百科全书》第四部分第九卷。其中公开了一种升降机构造原理简图，并具体公开了以下技术特征：绕过两个吊笼定滑轮的曳引绳的一端连接有吊笼，绕过两个对重定滑轮的曳引绳的另一端连接有配重，曳引轮置于两个吊笼定滑轮和两个配重定滑轮之间，通过动力源驱动。对比文件2是1989年7月1日实施的《施工升降机安全规则》国家标准。该标准第8.3节有如下内容：“吊笼不能用作平衡另一个吊笼使用。”

对于专利技术是否违反专利法第5条的规定，专利复审委员会认为，专利法第5条所指的“国家法律”是指由全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会依照立法程序制定和颁布的法律及其有关的基本原则，不包括其他的行政规章。由于国家有关技术标准并不包括在国家法律之内，而本专利设备又不存在违反社会公德和妨害公共利益的问题，故本专利没有违反专利法第5条的规定。

对于专利技术是否具有实用性，专利复审委员会认为：“首先，本专利设备能够在产业上制造并能够在施工现场使用；其次，本发明的目的在于提供一种安全、高效的塔式升降机”。尽管本发明违反了国家强制执行的施工升降机安全规则中的有关规定，存在对人、设备的安全不利、不积极的一方面，仍不属于“明显无益、脱

离社会需要、损害人身健康、毫无积极效果”的情况。因此，无效宣告请求人以本专利设备存在缺陷来否定其实用性，证据不充分；予以驳回。

对于专利技术是否具有新颖性，专利复审委员会认为，专利产品一般均有一个产品试制阶段，若在试制阶段注意到保密问题并采取了保密措施，则即使无保密协议也不能认为该产品已经为公众得知。因此，请求方是依据专利权人提交的证据作出的并非惟一可能性的推理，请求人负有进一步举证的责任。鉴于请求人未作进一步举证，故请求人认为本专利不具备专利法所规定的新颖性的主张，不予支持。

对于专利技术是否具有创造性，专利复审委员会认为，权利要求 1 由 a、b、c 三个技术特征组成。对比文件 1 公开了如下技术特征：“绕过两个吊笼定滑轮的曳引绳的一端连接有吊笼，绕过两个对重定滑轮的曳引绳的另一端连接有配重；曳引轮置于两个吊笼定滑轮和两个配重定滑轮之间，通过动力源驱动”，故对比文件 1 的上述技术特征基本覆盖了权利要求 1 中的技术特征 a。对比文件 2 公开了如下技术特征：“吊笼不能用作平衡另一个吊笼使用”，这属于现有技术。本专利权利要求 1 中配重下设吊斗，使吊斗与吊笼在工作中互为配重的做法是再现过去的已有技术，因此对比文件 2 覆盖了权利要求 1 中的技术特征 b。技术特征中的提升架和技术特征 c 是所属技术领域的公知常识。由此，本专利权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法所规定的创造性。

对于权利要求 2、3、4 是否具有创造性，专利复审委员会认为，权利要求 2 属于本领域技术人员的公知常识，权利要求 3 限定部分的附加技术特征已在对比文件 3 中公开。因此，该两项权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法所规定的创造性。权利要求 4 限定部分的附加技术特征是涉及吊斗的具体结构，鉴于请求方没有提供出吊斗结构属

“简单搬用”的证据，故请求方认为权利要求 4 不具备专利法所规定的创造性的主张，不予支持。

依据上述理由，专利复审委员会于 1999 年 8 月 19 日作出第 1485 号无效宣告请求审查决定，宣告 91104436.1 号发明专利权利要求 1~3 无效，在权利要求 4 的基础上继续维持该专利有效。鹤山建筑机械厂不服专利复审委员作出的第 1485 号无效审查决定，在法定期限内，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。理由是：（1）专利复审委员会对权利要求 1 中特征 b 的归纳是错误的，漏列了权利要求中配重和吊斗可以着地这一技术特征；（2）“吊笼不能用作平衡另一个吊笼使用”的国家标准已经失效。同时，其不构成一个完整的技术方案，通过这一规定，并不能推断出“吊笼用作平衡另一个吊笼使用”是现有技术的结论。本专利是配重加吊斗去平衡吊笼，配重加吊斗还要着地，这不仅与对比文件不同，而且具有创造性；（3）特征 c 的曳引绳只有长度合适，吊笼或配重和吊斗才能停在所需要的位置，曳引绳长度的设计必须经过创造性劳动才能得到；（4）本发明克服了本领域的技术偏见；（5）本发明专利产品的销售额已达 2 亿元左右，被国家权威部门评定为国家级新产品，取得了商业成功。综上，专利复审委员会认为本专利的权利要求 1 不具备创造性是错误的，在权利要求 1 有效的基础上，权利要求 2、3 也应予以维持。请求原审法院撤销专利复审委员会的第 1485 号无效决定，维持专利权有效。

[当事人争议的焦点]

涉案发明专利与现有技术相比，是否具备专利法规定的创造性。

[一审法院处理结果]

北京市第一中级人民法院判决认定，鹤山建筑机械厂主张第 1485 号无效决定在对权利要求 1 中的技术特征 b 进行归纳时，漏列

了配重和吊斗“可以着地”这一技术特征，而第 1485 号无效决定已将该技术特征列入了权利要求 1 的技术特征 c 中。将一项原理的技术特征列在特征 b 还是特征 c 中进行评价，没有导致总的技术特征的减少，也不会导致最后结论的差异，因此，鹤山建筑机械厂关于技术特征漏列的主张不予支持。

将权利要求 1 的技术特征 a 与对比文件 1 相对比，除提升架、吊斗外，对比文件 1 覆盖了技术特征 a。

对比文件 2 虽然已被新的国家标准所替代，但不能改变其已在本专利申请日之前公开的事实，对比文件 2 有两层含义：其一，曾经出现过吊笼用作平衡另一个吊笼使用的情况；其二，因安全因素，这种做法被禁止。两个吊笼之间互为配重之所以被禁止，是因为吊笼可装载不同重量的物料而成为重量可变体，导致存在安全隐患。本专利在配重下设吊斗并用作平衡另一个吊笼，实际上就是将两个互为配重的吊笼中的一个改为配重加吊斗。当该吊斗不装物时，配重加吊斗的整体实际上就是一个重量固定的配重，属于公知技术；当该吊斗用于载物时，配重加吊斗的整体还是一个重量可变体，相当于一个重量可变体用作平衡另一个重量可变体使用，与对比文件引出的第二层含义一致，同时也没有解决安全问题。因此，对比文件 2 的技术特征已覆盖了权利要求 1 的技术特征 b。

与对比文件 1 和 2 相比，权利要求 1 只有提升架、曳引绳的长度两个技术特征没有被覆盖，而要固定定滑轮、提升吊笼及吊斗，提升架是必需的，曳引绳的长度对于本领域的技术人员也是显而易见的。因此，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2，本领域的普通技术人员无需创造性劳动即可推导出权利要求 1，而且它们的结合没有产生预料不到的技术效果，故本专利权利要求 1 没有创造性。

对于权利要求 2 和权利要求 3，鹤山建筑机械厂承认在权利要求 1 没有创造性的前提下，权利要求 2 和 3 没有创造性。经审查，权利要求 2 和 3 的附加技术特征均为现有技术，其分别与权利要求

1 的技术特征相结合所组成的技术方案是显而易见的，也没有产生预料不到的效果。因此，权利要求 2 和 3 没有创造性。综上，鹤山建筑机械厂的诉讼请求没有事实与法律依据，不予支持。专利复审委员会作出的第 1485 号无效决定，证据充分，适用法律正确，程序并无不当，应予维持。故判决：维持专利复审委员会第 1485 号无效请求审查决定。

鹤山建筑机械厂不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。理由是：（1）原审判决对本案专利权利要求 1 中技术特征 a、技术特征 b 的认定不正确；（2）原审判决对对比文件 2 的评析缺乏事实依据，而且，鹤山建筑机械厂并未提出对比文件 2 不能作为对比文件的主张，只是提出该文件已经失去国家标准的效力，不能笼统地冠以国家标准，但可以作为一般出版物引用。而原审判决中关于“鹤山建筑机械厂以对比文件 2 已失效为由；主张其不能成为对比文件”的认定与事实不符；（3）原审判决在没有评析本发明安全性的前提下，断然认定本发明“没有解决安全问题”，与事实不符，而且是错误的；（4）原审判决对本发明曳引绳长度的设计是本领域技术人员显而易见的认定，缺乏事实依据；（5）原审判决对“配重和吊斗着地是升降机工作时配重和吊斗的一种显而易见的位置”的认定，得不到对比文件的支持。故请求二审法院撤销原审判决，撤销专利复审委员会第 1485 号无效审查决定，维持 91104436.1 号发明专利权有效。

[二审法院处理结果]

北京市高级人民法院经过开庭审理，并进行现场勘验后，认定本专利权利要求所保护的技术方案具备突出的实质性特点和显著的进步，因而具备专利法第 22 条第 3 款所规定的创造性。专利复审委员会认为本专利不具备创造性，缺乏证据支持，适用法律不当，应予撤销。原审判决认定事实不清，适用法律错误，亦应予以撤销；鹤山建筑机械厂的上诉理由成立，对其上诉请求应予支持。依照

《中华人民共和国行政诉讼法》第 61 条第 1 款第 (3) 项之规定，北京市高级人民法院作出终审判决：撤销一审判决；撤销国家知识产权局专利局专利复审委员会第 1485 号无效宣告请求审查决定。

[法官点评]

在专利权确权案件中，涉及到专利有无创造性时往往由于主观认定成分较大，因而争论较多。二审法院认定本案专利具备创造性，主要是从以下几个方面考虑的。

判定一项发明专利权是否具有创造性，应将其作为完整的技术方案来考虑。当与已有技术进行对比时，要考虑与已有技术是否相同、相近，其中，必要技术特征是该技术方案的为达到其目的和效果所不可缺少的，因此，对必要技术特征的归纳至关重要，多列或者漏列都会影响到该技术方案是否具有创造性。在分解专利技术特征时，应当遵照专利权利要求书记载的本意，不能随便更改。

专利复审委员会使用对比文件 1 和对比文件 2 来评价涉案专利的创造性，对此，在一、二审中，双方当事人没有异议。因此，法院依据对比文件 1 及对比文件 2 所公开的技术内容来评价本专利的创造性。

对比文件 1 中附有用钢丝绳导轮的升降机简图。它表明钢丝绳的一端连接有配重，另一端连接有吊笼，配重和吊笼均置于提升架内。将对比文件 1 与本专利说明书及附图对照可知，本专利有着明确的位置关系，即配重和吊斗在提升架外，吊笼在提升架内，滑轮在提升架顶部，曳引机在提升架外的底部。对电梯而言，如果把井道看成是提升架，则配重、吊笼和曳引机也都是在井道内。因此，与对比文件 1 相比，本专利权利要求 1 中的技术特征 a 并未被对比文件 1 所覆盖。

专利复审委员会作出的第 1485 号无效审查决定和原审判决将本专利权利要求 1 中的技术特征 b，归纳为“配重下装有吊斗”，并认为“可以着地”这一特征已列入技术特征 c 中。二审法院经审查本发明专利权利要求之后，认为特征 c 是限定曳引绳长度的技术