

知识产权保护前沿丛书

主编/程永顺
副主编/金纪民

专利侵权判定实务

ZHUANLI QINQUAN PANDING SHIWU

法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

专利侵权判定实务/程永顺主编. —北京:法律出版社, 2002. 1

(知识产权保护前沿丛书)

ISBN 7-5036-3633-5

I. 专… II. 程… III. 专利-侵权行为-认定-中国
IV. D923.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 090344 号

出版/法律出版社	总发行/中国法律图书公司
印刷/北京朝阳北苑印刷厂	经销/新华书店
责任印制/陶松	责任校对/何萍

开本/A5	印张/13.5 字数/355 千
版本/2002 年 3 月第 1 版	2002 年 3 月第 1 次印刷

法律出版社地址/北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)	
电子信箱/pholaw@public.bta.net.cn	
传真/(010)88414115	
电话/(010)88414121(总编室)	(010)68710327(责任编辑)

中国法律图书公司地址/北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)	
传真/(010)88414897	
电话/(010)88414899 88414900	
(010)62534456(北京分公司)	(010)65120887(西总布营业部)
(010)88414934(科原大厦营业部)	(010)88960092(八大处营业部)
(021)62071679(上海公司)	
商务网址/www.chinalaw-book.com	

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN 7-5036-3633-5/D·3268

定价:26.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

致读者

在人类进入新世纪的第一年,我国知识产权事业又取得了新的进展。经过多年谈判,我国已正式加入世界贸易组织。由于知识产权保护是世界贸易组织的三大支柱之一,因而,根据世界贸易组织中 Trips 的要求和我国具体国情,在总结多年实践经验的基础上,专利法、商标法、著作权法这三部知识产权单行法经过修改开始实施,这使我国各项知识产权法更加完善,对知识产权保护范围更宽,保护水平更高。

回顾过去 20 年,我们可以清醒地看到,我国知识产权事业从无到有,从小到大,在较短的时间内,从立法到法律实施取得了令人瞩目的成就,当然,知识产权行政执法与司法也取得很大成绩。

但是,随着立法的完善和知识产权权利的增多,知识产权纠纷也在大幅度增加。笔者作为长期从事知识产权司法保护工作的一名法官,在执行各项知识产权法,审判各类知识产权纠纷案件中,面对司法实践中不断出现的新情况、新问题,深感力不从心。一直想通过社会的力量,集中同行的智慧,为解决这些问题提供全面的、多方位的思路。正是出于这一目的,今天《知识

产权保护前沿丛书》第一辑正式与广大读者见面了。这是一份不定期的出版物。这套丛书的作者主要来自专门从事知识产权保护工作的法官、行政官员、律师、学者及知识产权的权利人和管理者。丛书的内容将紧密围绕我国知识产权保护实践中的各种前沿问题,进行专题研讨,传递相关信息。注重实务与实用,将是本丛书的一大特点。

丛书第一辑以“专利侵权判定实务研究”为中心,其原因在于,我国自1985年4月1日起实行专利制度,至今已有16年。十几年来,全国法院审结的一审专利案件超过1万件,其中70%以上是侵犯专利权案件。建立专利制度的核心是依法保护发明创造专利权。人民法院的职能作用决定了其在保护专利权的工作中担负着极其重要的作用。实践证明,依法保护专利权、制裁侵犯专利权行为的关键在于进行专利侵权判定。这项工作既涉及法律问题,也涉及技术问题,而且涉及到科学技术的各个领域及各个方面,它是实行专利制度的各国公认的司法难题之一。

由于我国在专利侵权方面的法律规定比较原则,司法实践经验尚不丰富,因此,审理专利侵权案件不仅法官感到难度较大,专利律师及当事人也时常感到无所适从。为了更有效地保护发明创造专利权,统一司法标准,北京市高级人民法院根据专利法、专利法实施细则及最高人民法院相关司法解释的规定,在总结多年专利审判经验,并广泛征求专家意见的基础上,起草了《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》并已经审判委员会讨论通过下发,在北京市中、高两级法院专利审判工作中执行。

在这个文件制定过程中,北京市高级法院知识产权庭与中华全国专利代理人协会两次召开专题讨论会,许多法官及专利代理人、律师参加了讨论。可以说,这份文件较系统地阐述了专利侵权判定中涉及的各种实务问题。作为北京市地方法院的一份文件,它虽然不是一份司法解释,不宜在法律文书中直接引用,但它是一份审理专利侵权案件实践经验的总结,为法官判定专利侵权提供了一份参照标

准,能够有助于法官对相关法律、法规的理解。

当然,《意见》中的有些观点,在专利界多年一直有所争论。我们发表此文件的目的是为了向广大专利界读者传达相关信息,同时也希望对该《意见》有不同意见能及时向北京法院反馈,以便使该《意见》在实践中不断得到补充和完善。

也正是由于存在不同观点,在本辑编入了对专利侵权判定较有研究的法官、官员、律师、专利代理人及学者二十多篇研究文章,从不同角度阐述了各自的学术观点,具有一定的代表性。为了引起争论,引发思考,这里登载的观点有的并非主流观点,书中向读者推荐的几个案件的法律文书,也仅是供读者研究实务之用,而并非编者向读者推荐参阅的好判例,这一点敬请读者注意。

希望本丛书的每一辑都能给读者带来有价值的、新鲜的信息,也希望广大读者能对本丛书的出版给予支持和鼓励。

程永顺

2001年11月

目 录

致读者	(1)
-----------	-----

总 类

对专利侵权如何判定

——关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》

几个问题的说明..... 程永顺 (3)

附:北京市高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干

问题的意见(试行)》的通知 (22)

专利侵权判定若干问题的意见(试行) (23)

发明与实用新型专利侵权判定

专利侵权判定中几个主要原则的运用..... 程永顺 (49)

在专利侵权诉讼中专利权有效原则的适用..... 闻秀元 (66)

如何对技术方案进行特征区划..... 闻秀元 (70)

等同原则在专利侵权诉讼中的新发展..... 孙爱民 (73)

试论专利侵权诉讼中等同原则的适用..... 刘继祥 (79)

等同判定易混淆的几个问题..... 张 辉 (90)

等同原则,“环形滑动滚珠花键轴承”三审判案及 “等同侵权五要件”	刘立平 (100)
对非首创化学发明专利判定侵权时不宜适用等同 原则	张利 (125)
如何在专利侵权诉讼中代理被告	马浩 (130)
从一起专利侵权案看“禁止反悔”和“多余指定” 原则的适用	程永顺 (146)
浅析“许诺销售”	衣庆云 (153)

外观设计专利侵权判定

对确定外观设计专利权保护范围的分析探讨	林建军 杨金琪 (161)
外观设计专利保护的若干法律问题	陈建民 (170)
浅谈外观设计专利侵权判定中的若干问题	温旭 (191)
外观设计专利保护中有关色彩问题的探讨	周翔 (197)
外观设计专利侵权判定中如何认定相似物品	刘继祥 (202)
“酒瓶”外观设计专利侵权案中的几个法律问题	李虹 (209)

假冒他人专利与间接侵权行为的判定

关于假冒他人专利行为的判定	尹新天 (221)
试论专利标记权的侵犯和法律制裁	李虹 (226)
对间接和共同侵犯专利权的分析探讨	林建军 杨金琪 (237)
专利间接侵权行为构成要件分析研究	吴玉和 (244)
论间接侵犯专利权行为的独立性	张晓霞 (253)

侵权抗辩

- 对以已有技术抗辩的探讨 林建军 杨金琪 (269)
- 现有技术抗辩与专利保护范围的确定 陈建民 (273)
- 自由已知技术抗辩原则在司法审判中的运用 戴晓翔 (290)
- 专利侵权诉讼中合同之抗辩 张晓霞 (296)

审判案例

(一)禁止反悔

刘庆万与潍坊中狮制药有限公司实用新型专利侵权纠纷案

山东省济南市中级人民法院民事判决书

(1999)济知初字第 64 号 (311)

(二)间接侵权

兰州铁路局研究所、海龙设备厂与跃特设备厂侵犯发明

专利权纠纷案

北京市第一中级人民法院民事判决书

(1998)一中知初字第 47 号 (314)

北京市高级人民法院民事调解书

(1999)高知终字第 77 号 (320)

南海市富士宝家用电器有限公司与南海市南庄龙津明兴

塑料厂专利侵权纠纷案

广东省佛山市中级人民法院民事判决书

(1998)佛中法知初字第 17 号 (323)

广东省高级人民法院民事判决书

(1998)粤法知终字第 23 号 (327)

太原重型机器厂与太原电子系统工程公司、阳泉煤矿电 子设备二厂专利侵权纠纷案

山西省太原市中级人民法院民事判决书

(1993)法经初字第 27 号 (330)

山西省高级人民法院民事判决书

(1993)晋经终字第 152 号 (333)

山西省高级人民法院民事裁定书

(1995)晋法民监字第 12 号 (337)

山西省高级人民法院民事裁定书

(1995)晋法民监字第 40 号 (338)

山西省高级人民法院民事调解书

(1995)晋法民再字第 40 号 (339)

(三)假冒他人专利

张志强与北京市中航联技术开发中心侵犯专利权纠纷案

北京市第一中级人民法院民事判决书

(1997)一中民初字第 10 号 (341)

北京市高级人民法院民事调解书

(1998)高知终字第 57 号 (345)

周小波假冒专利案

山东省阳谷县人民法院刑事附带民事判决书

(2000)阳刑初字第 33 号 (347)

山东省聊城市中级人民法院刑事裁定书

(2000)聊刑经终字第 7 号 (353)

附 录

中华人民共和国专利法

(2000 年 8 月 25 日修正) (359)

中华人民共和国专利法实施细则	
(2001 年 6 月 15 日)	(373)
国家知识产权局施行修改后专利法及其实施细则的过渡办法	
(2001 年 6 月 25 日)	(405)
最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干	
规定	
(2001 年 6 月 22 日)	(410)
最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问	
题的若干规定	
(2001 年 6 月 7 日)	(417)

总 类

对专利侵权如何判定

——关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》几个问题的说明

程永顺*

北京市高级人民法院审判委员会于2001年9月24日讨论通过了《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》(以下简称《意见》),并已于9月29日下发北京市第一、第二中级人民法院执行。为了更好地贯彻执行《意见》,现将该《意见》的制定出台及执行中的一些问题作几点说明:

一、制定《意见》的目的

我国专利法于1985年4月1日起施行,专利法的施行标志着我国专利制度的建立。建立专利制度的目的是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。其中,核心是依法保护发明创造专利权。人民法院的职能作用决定了人民法院在保护专利权的工作中担负着极其重要的作用。

依法保护专利权、制裁侵犯专利权行为的关键在

* 北京市高级人民法院知识产权审判庭副庭长。

于审理专利侵权案件中,如何进行专利侵权判定。这项工作既涉及法律问题,也涉及技术问题,而且涉及到科学技术的各个领域及各个方面,它是实行专利制度的各国公认的司法难题之一,也是专利界学术争论的焦点之一。对如何进行专利侵权判定,不同的观点必然导致司法标准及结论的不统一。为了解决这一司法难题,各国的专利法官、专利律师及学者都在进行积极的探索。

1992年至2000年,全国法院共受理一审知识产权纠纷案件34 164件,其中涉及专利权案件达8 810件,占全部收案的25.8%;1985年至2000年,北京市法院共受理一审知识产权案件3 634件,其中专利权案件773件,占全部收案的21.3%。在这些专利纠纷案件中,主要是专利侵权案件。多年来,北京市高、中两级法院知识产权庭通过审理大量的专利侵权案件,取得了一些成功的经验,并通过国内外同行间的交流,了解了一些外国同行的相关信息,总结了一些带有共性的体会。但由于专利案件专业性、技术性很强,法官人事变化较大,因此,对有些已明确的问题,在新的案件或者新加入专利审判队伍的法官面前又成为新问题,又要重新研究,重新统一认识。不仅造成信息资源的浪费,使审判效率下降,而且可能造成司法标准或结论不统一,对相同案件作出不同的或者相反的结论,也造成司法的不严肃。因此,结合审判实践经验制定一份专利侵权判定的标准性文件,供专利法官在办案中参考执行,一直是专利法官迫切希望解决的问题,也是广大专利律师、专利代理人及专利权人的迫切愿望。

二、《意见》的起草过程

北京市高级人民法院知识产权庭在总结十几年专利司法实践经验的基础上,自1999年以来,对专利侵权判定问题进行了专题研究。

1999年6月起草了专利侵权判定专题讨论提纲,分为5大部分,20个问题。7月5日至7日,北京市高级法院知识产权庭与中华全国专利代理人协会共同组织市一中院、二中院、高院知识产权庭的法官及十多个专利代理机构的专利代理人、专利律师,共30余人围

绕讨论提纲,进行了专题研讨。在讨论会的基础上,完成了《专利侵权判定基准(草案)》的起草工作,共5章60条,后经过三次较大修改,形成5章16节89条的《专利侵权判定基准(草案)》初稿。

1999年9月,开始广泛征求专家及有关单位意见。在吸收众多专利界专家、学者、专利代理人、专利律师观点、意见和建议的基础上,于2000年6月再次对该《专利侵权判定基准(草案)》进行了细致修改,并将标题改为《专利侵权判定参照标准(讨论稿)》,共5章16节97条。

2000年8月25日,全国人大常委会通过了关于修改《中华人民共和国专利法》的决定。2001年6月15日,国务院公布了新修改的专利法实施细则。最高人民法院也于6月19日发布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》。在新专利法、专利法实施细则和最高人民法院司法解释的基础上,再次对《专利侵权判定参照标准》进行了修改,形成了5章17节105条的讨论稿。

2001年8月20日至23日,北京市高级人民法院知识产权庭与中华全国专利代理人协会共同组织召开了第二次专题讨论会,参加研讨会的人员除市高院、一中院、二中院知识产权庭的法官外,还邀请了最高法院、广东高院、广州中院、南京中院、上海二中院的法官及17个专利事务所的专利代理人 and 律师近50人,逐条讨论《专利侵权判定参照标准》。大家畅所欲言,在对讨论稿给予充分肯定的基础上,提出了许多宝贵意见。

在讨论会的基础上,吸纳了与会代表的意见,再次修改了这一标准。形成《专利侵权判定参照标准(送审稿)》。经市高级人民法院审判委员会讨论,获得原则通过。

这份文件从起草到完成陆续用了两年时间,内容不断变动,在变动中逐步完善。尽管起草人力争使它尽善尽美,但实际上这是做不到的。其原因在于这是一个十分复杂的课题,而且司法实践不多,且同行内部对有些问题争论较大。

三、《意见》的主要内容

《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》取消了按章、节划分的办法,全文共有6大部分,22个问题,总计129条,几乎涉及了专利侵权判定的各个方面。

标题。《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》原名称为《专利侵权判定参照标准》,曾有人提出用《专利侵权判定指南》或者《专利侵权判定基准》。但作为“参照标准”、“指南”、“基准”,均有司法解释之嫌,而北京市高级人民法院并无权发布司法解释。最后经审判委员会讨论,决定采用《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》这一标题,作为北京市高级人民法院正式文件下发北京市有专利案件管辖权的第一、第二中级法院执行。

第一部分,发明、实用新型专利权保护范围的确定。共21条。这一部分是专利侵权判定的前提和基础,澄清了各种涉及专利保护范围认定中的认识问题。

第二部分,侵犯发明、实用新型专利权的判定。共34条。这一部分主要是解决如何判定发明专利和实用新型专利侵权。重点阐释了怎样进行侵权判定的比较以及全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则、多余指定原则如何适用。

第三部分,侵犯外观设计专利权的判定。共17条。外观设计是专利保护对象之一,但外观设计保护的内容与发明和实用新型专利完全不同,对其进行侵权判定所适用的标准也不相同。这一部分对外观设计侵权判断有关的问题进行了阐释。

第四部分,其他侵犯专利权行为的判定。共15条。这一部分从另一个角度规定了对侵犯发明、实用新型和外观设计专利权行为如何判定。主要涉及间接侵权和假冒他人专利两种侵权行为如何认定。

第五部分,专利侵权抗辩。共22条。这一部分是站在公众的立场上,从反面进一步阐释如何判定专利侵权,对审判实践中常用的一些抗辩理由如何认定作了明确,主要包括滥用专利权抗辩、不侵权抗

辩、不视为侵权抗辩、已有技术抗辩、合同抗辩和诉讼时效抗辩等。

第六部分,相关概念的理解。共 20 条。从实用的角度,对专利侵权判定中经常遇到的一些概念应如何理解和把握其含义作了明确。对有些概念的理解具有可执行性。

附件,相关法律、法规及司法解释的规定。共 15 条。在文件的后面附有相关法律条文,作为《意见》的附件,这是根据专家意见增加的。由于专利侵权判定专业性、技术性较强,如果不知道法律法规规定,有时较难理解,据此根据专家建议附上相关法律、法规及司法解释的规定,以方便对正文的理解。

四、《意见》中涉及有争议的几个问题

本《意见》在制定过程中,参与讨论的法官、专利代理人,对大多数内容并无分歧意见,只是对文字表述有些不同看法,经过讨论较易统一。但是,对少数规定内容存有较大分歧,有的观点截然相反。但无论争论有多大,在本《意见》中,只能吸收一种观点,否则就无法在司法中执行。因此,没有被本《意见》采纳的一些不同的学术观点,仍然可能影响在专利侵权判定中法官司法尺度的统一。为了更好地在全市两级法院中贯彻执行《意见》,有必要将一些有明显不同观点的内容作一说明,以便使法官在执行《意见》过程中,了解《意见》中对这些问题作出规定的出发点及规定的本意。当然,对于在执行中发现的新情况、新问题及认为该《意见》中的不妥之处,应当及时向北京市高级人民法院反映,以便在该《意见》修改时予以考虑。

需要说明的主要有以下内容:

第 25 条:对产品发明或者实用新型进行专利侵权判定比较,一般不考虑侵权物与专利技术是否为相同应用领域。

本条适用的对象是发明专利中的产品发明专利,不适用方法发明专利;适用实用新型专利,因为实用新型专利仅涉及产品发明,而不涉及方法发明。当然,本条中涉及的被控侵权物也仅指产品,而不涉及方法。