

专利

实务指南与 司法审查

曹阳 著

PATENT
PRACTICE GUIDE AND
JUDICIAL REVIEW

汇集国内外专利法司法实践中具有影响的上千案例
打造专利从业人员的一本全能参考书



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

上海市高校法学高原学科环境资源法建设项目

专利

实务指南与 司法审查

曹阳 著

PATENT
PRACTICE GUIDE AND
JUDICIAL REVIEW



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

专利实务指南与司法审查 / 曹阳著. -- 北京 : 法律出版社, 2019

ISBN 978 - 7 - 5197 - 2653 - 9

I. ①专… II. ①曹… III. ①专利权法—研究—中国
IV. ①D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 203427 号

专利实务指南与司法审查
ZHUANLI SHIWU ZHINAN YU SIFA SHENCHA

曹 阳 著

策划编辑 冯雨春 李沂蔚
责任编辑 李沂蔚
装帧设计 李 瞻

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 三河市龙大印装有限公司
责任校对 李景美
责任印制 吕亚莉

编辑统筹 法律应用·大众读物出版第二分社
开本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印张 42
字数 730 千
版本 2019 年 1 月第 1 版
印次 2019 年 1 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-83938336

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-83938334/8335

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 2653 - 9

定价:128.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

曹阳

复旦大学法学博士，哈佛大学互联网研究中心高级访问学者，上海市浦江学者，中国科技法学会优秀人才奖获得者，代表中国参加第十四届WIPO与WTO共同主办的发展中国家与新兴经济体国家知识产权教师研修班。

现任上海政法学院经济法学院副教授，硕士生导师，上海政法学院科技法研究中心、知识产权研究中心负责人，兼职律师。出版专著《国际法视野下的粮食安全问题研究》《国际知识产权制度：冲突、融合与反思》与《跨国并购与专利保护》，参编“十二五”国家重点图书出版规划项目《知识产权法学：理论·实务·案例》（第二版）。在《Queen Mary Journal of Intellectual Property》(SSCI)《中国图书馆学报》《知识产权》《东方法学》《文汇报》等报刊发表大量论文，其中多篇被人大复印资料转载。

主持国家社科基金二项、国家知识产权软科学课题一项，参与教育部、国家知识产权局、上海市法学会、浙江省法学会等多项课题。

现兼任中国科学技术法学会常务理事，复旦大学知识产权研究中心特邀研究员。

PATENT
PRACTICE GUIDE AND
JUDICIAL REVIEW

专 利
实务指南与
司法审查

前言

一些学者的研究表明专利制度在某些领域的负效应非常显著。但作为一种解决技术创新“公共产品”问题人为创设的制度,其对社会的整体福利改善的意义是毋庸置疑的,特别是在国家仍处于技术发展的“自主创新”阶段。然而,专利制度的发展与实践不能脱离国家的经济发展现实,脱离经济发展现实的专利立法与司法无疑会导致专利制度异化,损害本国的国家利益与技术创新。

本书是作者研究中国知识产权原理、规范与实践系列著作的第二部,以中国的经济与技术现实为依托,分析中国专利立法与司法实践中的创新理论与实践。笔者收集了国内外专利法司法实践中具有影响的上千个案例,分析逻辑与经验之间的互动与问题,正本清源,对诸多被误读的规则与错误的经验进行了分析并提出了解决方案。

本书既有原理的解释,又有案例对原理的解读;既有对已然问题的探讨,也提出了一些需要思考的问题;试图为中国专利制度的发展与变革提供全景的描述。

本写作得以顺利完成需要感谢我的家人。没有家人的支持,这一切皆无可能。另外,没有上海政法学院环境法高原学科的支持,本书的面世可能还需一段时间。特别感谢王文革教授的支持,感谢其对本书出版的无私支持。

本书所提出的许多问题还需要进一步探讨与分析,欢迎各位同仁批评与指正。

曹 阳

2018年7月于上海寓所

第一章 专利制度概述	1
第一节 专利制度相关概念	3
一、专利	3
二、专利权	3
(一)专利权具有鲜明的排他性	3
(二)专利权客体的公开性	4
(三)专利权效力的限制性	4
三、专利类型	4
四、专利与商标、著作权	5
(一)专利与著作权	5
(二)专利与商标	7
第二节 专利制度的基础	10
一、激励论	10
二、自然权利论	11
三、人格权理论	12
四、受益论	12
五、契约论	12
第三节 专利制度的功能与反思	13
一、激励技术创新	13
二、促进信息公开与传播	20
三、促进专利技术的实施	21
四、专利与健康	21
第四节 专利制度发展史	22

一、专利制度起源	22
二、现代专利制度的确立与发展	23
三、中国专利制度的建立与发展	24
(一) 我国专利制度的产生与形成	24
(二) 新中国专利法的发展	25
(三) 专利法的修订与完善	25
1. 1992 年的第一次修订	25
2. 2000 年的第二次修订	26
3. 2008 年的第三次修订	26
4. 拟议中的专利法第四次修订	27
第二章 可专利主题	29
第一节 立法体例	31
第二节 发明与实用新型	31
一、发明的概念与特征	31
二、发明的分类	32
(一) 产品发明	32
(二) 方法发明	33
(三) 改进发明	33
三、实用新型的概念与特征	33
四、实用新型专利和发明专利的区别	35
五、发明(实用新型)的技术性	42
第三节 外观设计	48
一、外观设计的概念与特征	48
二、外观设计与发明、实用新型的区别与联系	49
三、外观设计的功能性	49
第四节 不授予专利权的发明创造	51
一、科学发现	51
二、智力活动的规则和方法	55
三、疾病的诊断和治疗方法	63

四、动物和植物品种	65
五、原子核变换方法和用该方法获得的物质	66
六、对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识 作用的设计	66
七、违反法律的发明创造	70
八、违反社会公德	70
九、妨害公共利益	72
第三章 实用性	75
第一节 基本原理	77
一、实用性定义	77
二、有益实用性 (beneficial utility)	77
三、可操作性与具体的实用性 (specific utility)	77
四、实用性与充分公开	80
第二节 发明和实用新型的实用性的判断	81
一、实用性的判断原则	81
二、实用性的判断基准	81
(一) 无再现性	81
(二) 违背自然规律	82
(三) 利用独一无二的自然条件的产品	85
(四) 人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法	85
(五) 测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法	85
第三节 外观设计专利的实用性判断	85
第四章 新颖性	87
第一节 新颖性概念与功能	89
第二节 现有技术	89
一、申请日	90
二、优先权	90
(一) 外国优先权	90

(二) 本国优先权	91
(三) 相同主题的发明创造	92
三、现有技术的范畴	94
四、公开标准	95
(一) 现有技术公开的内容	95
(二) 同样的发明	95
(三) 充分公开	96
(四) 公开的对象	99
(五) 公开方式	103
1. 出版物公开	103
2. 使用公开	105
3. 以其他方式公开	105
第三节 抵触申请	106
第四节 新颖性判断原则	107
一、同样的发明或者实用新型	107
二、对比文件范围	108
三、单独对比	108
第五节 新颖性审查基准	110
一、相同内容的发明或者实用新型	110
二、具体(下位)概念与一般(上位)概念	111
三、惯用手段的直接置换	111
四、数值和数值范围	112
五、包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利、要求	113
1. 包含性能、参数特征的产品权利要求	113
2. 包含用途特征的产品权利要求	113
3. 包含制备方法特征的产品权利要求	114
第六节 外观设计的新颖性	114
一、判断客体	115
二、判断主体	115
三、产品是否相同或属于相近种类	115

四、设计既要“不相同”，还要“不相似”	118
五、判断方式	119
六、设计特征与新颖性	127
七、设计空间与新颖性	129
八、设计功能与新颖性	131
九、近似性与混淆可能	134
十、不得与他人在先权利相冲突	136
第七节 不丧失新颖性的公开	138
一、在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出	138
二、在规定的学术会议或者技术会议上首次发表	139
三、他人未经申请人同意而泄露其内容	139
四、宽限期与优先权	139
五、宽限期与现有技术	139
第五章 创造性	141
第一节 创造性概念	143
第二节 创造性标准	143
第三节 创造性审查方法	144
一、现有技术	144
(一) 现有技术的内容	144
(二) 现有技术与充分公开	144
二、判断主体	149
三、审查原则	150
四、审查基准	150
(一) 确定最接近的现有技术	150
(二) 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题	153
1. 区别特征的确定	154
2. 技术问题的确定	160
(三) 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见	163
1. 发明与实用新型现有技术启示判断的区别	166

2. 技术启示的判断方法	169
五、不同类型发明的创造性判断	185
(一) 开拓性发明	185
(二) 组合发明	185
1. 显而易见的组合	185
2. 非显而易见的组合	186
(三) 选择发明	186
(四) 转用发明	187
(五) 已知产品的新用途发明	188
(六) 要素变更的发明	188
1. 要素关系改变的发明	188
2. 要素替代的发明	188
3. 要素省略的发明	189
(七) 化学发明的创造性判断	189
1. 化合物的创造性	189
2. 化学产品用途发明的创造性	189
第四节 外观设计的区别性(创造性)	195
一、区别性标准	195
二、区别性判断方法	204
(一) 相同或近似产品外观的区别性判断	204
(二) 现有设计的转用	206
(三) 现有设计及其特征的组合	208
第六章 专利申请	215
第一节 专利申请主体	217
发明人或设计人	217
(一) 发明人或设计人概念	217
(二) 发明人或设计人的判断规则	217
第二节 职务发明创造	224
一、执行本单位的任务所完成的发明创造	224

(一)在本职工作中作出的发明创造	225
(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造	227
(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1 年内作出的 发明创造	228
二、主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造	231
第三节 专利申请权的归属	237
一、职务发明创造专利申请权的归属	237
二、合作与委托完成的发明创造的专利申请权归属	238
第四节 职务发明创造的发明人或设计人的权利	243
第五节 外国申请人	255
一、在我国有经常居所或营业场所的外国人	255
二、在中国没有经常居住地或营业场所的外国人	255
第六节 专利申请文件的充分公开	256
一、充分公开的法理	256
二、权利要求清楚、简要	258
(一)权利要求类型	258
1. 产品权利要求与方法权利要求	258
2. 方法限定产品的权利要求	258
3. 功能限定性的权利要求	260
4. 马库什权利要求	265
5. 瑞士型用途权利要求	271
6. 开放式权利要求与封闭式权利要求	275
7. 独立权利要求与从属权利要求	281
(二)权利要求明确 (definiteness)	286
(三)权利要求简要	291
(四)权利要求应以说明书为依据	291
1. 书面描述	291
2. 权利要求获得说明书支持	294
3. 权利要求没有获得说明书支持	299
三、说明书清楚、完整	307

(一)说明书清楚	307
(二)说明书完整	309
(三)能够实现	309
1.“能够实现”标准的价值与意义	310
2.“能够实现”的判断标准	311
(四)具体实施方式	319
第七节 专利申请原则	320
一、书面原则	320
二、先申请原则	320
三、优先权原则	320
四、单一性原则	321
(一)单一性原则内容	321
(二)特定技术特征	322
(三)分案申请	323
第八节 申请文件修改	326
一、法律规定	326
二、修改范围	327
三、发明点修改与非发明点修改	331
四、当事人陈述	332
五、修改方式	332
(一)主动修改	332
(二)被动修改	332
六、外观设计申请文件的修改	333
七、权利要求修改与保护范围	333
八、专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则	333
九、权利要求修改与权利要求不能获得说明书支持	334
第九节 专利申请的撤回	335
第十节 专利申请受理以及申请日、申请号的确定	335
第十一节 国际申请	336
一、途径	336

二、PCT 程序	336
三、保密审查	337

第七章 专利审查与无效 339

第一节 专利审查程序 341

一、发明专利的审查	341
(一) 初步审查	341
(二) 早期公开	341
(三) 实质审查	342
1. 实质缺陷审查	342
2. 形式缺陷审查	343
(四) 授权与公告	343
二、实用新型和外观设计专利权的审查	344
三、禁止重复授权	345
(一) 同样的发明创造	345
(二) 相同或实质相同的外观设计	348

第二节 专利复审程序 351

一、概述	351
二、启动复审程序的条件	352
三、复审的流程和基本内容	352
四、复审审查范围	353
五、复审的司法审查	355

第三节 专利无效程序 355

一、概述	355
二、无效宣告的审查范围与原则	356
三、无效宣告理由	358
四、无效宣告的审查与决定	359
五、专利文件的修改	360
六、无效宣告的法律效力	362
七、专利无效的审查与司法审查	363

第八章 专利权内容	369
第一节 专利权的性质	371
第二节 产品专利权人的权利	371
一、制造权	371
(一) 制造行为的界定	372
(二) 制造与修理	374
(三) 分步式制造与共同制造	375
(四) 跨境制造	376
二、使用权	378
三、许诺销售权	378
四、销售权	380
五、进口权	382
第三节 方法专利权人的权利	383
一、使用专利方法	383
(一) 使用行为的界定	383
(二) 分步式使用	383
二、使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品	388
(一) 依照专利方法直接获得的产品	388
(二) 使用依照专利方法直接获得的产品	389
(三) 许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品	389
第四节 外观设计专利权人的权利	391
一、制造权	391
二、许诺销售、销售与进口权	394
(一) 销售与使用行为的区别	394
(二) 许诺销售行为	396
第五节 许可权	398
一、专利许可合同的类型	398
二、专利实施许可合同的主要条款	400
1. 前言	400
2. 定义	400

3. 实施许可范围	400
4. 使用费与支付	400
5. 保证条款	400
6. 后续的技术改进与发展	401
三、共有专利的许可	405
四、专利的当然许可	406
第六节 转让权	407
第七节 标记权	407
第八节 专利的其他利用方式	408
第九章 发明和实用新型专利侵权判定	411
第一节 专利权保护范围的确定	413
一、确定专利权保护范围的依据、原则	413
二、权利要求解释的原则	414
三、确定保护范围的解释对象	416
四、权利要求解释的具体方法	417
(一) 相关规范	417
(二) 权利要求解释的主体	418
(三) 权利要求解释的具体规则	418
1. 按措辞的通常含义进行解释	418
2. 按措辞的约定含义进行解释	419
3. 权利要求中自行创设技术术语的解释规则	420
4. 内部证据(intrinsic evidence) 优先	420
5. 参考外部证据(extrinsic evidence)	425
6. “最宽合理解释”规则	438
7. 专利授权确权程序与专利民事侵权程序的差异	438
8. 主题名称的限定作用	440
9. 功能限定性技术特征的解释	446
10. 考虑发明目的	459
11. 封闭式与开放式权利要求解释	462