



Patent Law
Cases and Materials

专利法

原理与案例

(第二版)

崔国斌 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

Patent Law
Cases and Materials

专利法

原理与案例

(第二版)

崔国斌 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

专利法:原理与案例/崔国斌著.—2版.—北京:北京大学出版社,2016.2
ISBN 978-7-301-26824-7

I. ①专… II. ①崔… 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(2016)第021483号

- 书 名** 专利法:原理与案例(第二版)
Zhuanlifa: Yuanli yu Anli
- 著作责任者** 崔国斌 著
- 责任编辑** 孙战营
- 标准书号** ISBN 978-7-301-26824-7
- 出版发行** 北京大学出版社
- 地 址** 北京市海淀区成府路205号 100871
- 网 址** <http://www.pup.cn>
- 电子信箱** law@pup.pku.edu.cn
- 新浪微博** @北京大学出版社 @北大出版社法律图书
- 电 话** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027
- 印 刷 者** 北京宏伟双华印刷有限公司
- 经 销 者** 新华书店
- 730毫米×1020毫米 16开本 61.75印张 1316千字
2012年1月第1版
2016年2月第2版 2016年2月第1次印刷
- 定 价** 99.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

第二版序言

本书的第一版于2012年初面世,接下来不到两年就脱销了。读者的反馈也大多积极正面。这多少让我有些得意。不过,在出版社计划重印时,我还是建议出版社等我修订后再版。这主要是因为第一版写作过程仓促,很多问题没有涉及或未及深究,留下太多遗憾。在决定修订时,我有点过度乐观,以为很快就能完成。实际上并非如此。琐事缠身,我拖延两年才完成这一工作。

经过这次修改,第二版的确有实质性的改观。在删节已有内容的基础上,全书字数依然净增加二十万有余,新增内容接近全书篇幅的1/3。具体而言,修改主要体现在以下几个方面:首先,新增“专利权能”和“外观设计”两章,使得全书体系更完整,基本覆盖专利法的所有重要方面;其次,调整了每章的逻辑结构,将案例材料与原理解说部分密切地融合在一起,期待读者获得更清晰的阅读思路;再次,删除或压缩了书中相当数量的失去代表性的已有案例,增加了大量的国内外的典型案例,使得本书能够更准确地反映专利法领域的最新实践;最后,修正了第一版中的一些文字错误,并添加了详细的目录、关键词与案例索引,方便读者随时查找相关内容。

当然,第二版依然有很多地方比较粗糙,需要进一步打磨。人在中国学术的江湖,身不由己。修订著作的时间永远不够,我只好且行且止,希望每两三年上一级台阶,逐步完善此书。实际上,也只有经过更长久的学术积累,我们才可能在那些需要完善的点上形成更清晰和更独到的见解。如果真地要等研究清楚后才修订此书,估计要到猴年马月了。另外,专利法领域新理论和新问题层出不穷,一劳永逸地修订教科书原本就是一项不可能的任务。在此,我能做的就是提醒读者,原谅书中不断闪现的浅薄、疏漏和错误。读者如果能够时刻保持批判态度,就可以避免被误导并享受这种挑战性的阅读体验。当然,作为作者,我会一如既往地保持开放的心态,虚心接受读者提出的各种批评与指正意见。“三五版后达到理想状态”,依然是我不变的奋斗目标。

第二版并不仅仅是我个人努力的结果,相反,它融汇了很多老师、读者和同学的智慧!首先,特别感谢专门为本书修订提出过宝贵意见的清华大学法学院的老师和同学们!她/他们是蒋舸老师、刘金娜老师,刘嘉纯、石丹、王维多、周均、侯莎、何雯、张璐、

李慧阳、纪健莉等同学。希望她/他们看到新书中各自的贡献时,也能会心一笑!其次,衷心感谢在清华大学法学院选修过“专利法专题研究”的同学们!这些中国最聪明的大脑在课堂上提出的各种质疑和挑战,是本书不断完善的动力之源。通过课堂教学努力为本书培养一代代的批判者,真是一份引人入胜的美妙的工作!最后,真诚感谢本书的责任编辑北京大学出版社的孙战营老师,感谢她爽快地放弃第一版的编辑成果,转而为本次修订工作付出巨大努力!

说明及致谢(第一版)

一、说明

本书是纯粹的教科书,一本以深入理解和灵活掌握专利法学说和原理为核心目标的教科书。本书的章节安排、材料选取、问题设置均以教学为中心。按照专利法的自然逻辑结构,本书分成若干章节。每章开始部分对相关法律原理做简要概述,然后围绕该章节的核心问题,向学生展示相关的经典案例和前沿学术观点。为了保证讨论时有权威的文本基础,本书努力保留案例原文,只有在迫不得已时才做一些删节或修改。绝大多数案例后面都附有针对性的提问。这些提问大多指向案例中最模糊也最富有争议的地带,努力挑战学生的思考极限,也为任课教师组织教学研讨指明方向。课堂上,教师和同学从某一问题的最初答案出发,互相质疑,逐步修正,最后找到各自的内心确信。笔者相信,通过这样集中而深入地研讨,同学们能够把握专利法的核心逻辑,熟练掌握分析方法,获得解决实际问题的能力和自信。与此同时,同学们还会发现,专利法学习其实非常有趣并充满挑战。

本书又不仅仅是教科书。笔者在撰写本书时,还是力图达到教学之外的目的——希望它能够成为知识产权专业研究人员发现问题的指南针。本书针对经典案例或主流观点的质疑和拷问,大多都指向专利法研究的最薄弱环节。笔者希望,更多的专业研究人员能够接受这些问题的指引,获得有益的启示,提供更令人满意的研究答案。不久的将来,这些后来者的研究就会逐步出现在本教科书的修订版本中。到那时,本教科书将成为中国专利法研究飞速进步的历史见证。

本书以中国专利法为背景,但并不局限于中国专利法,因此本书采用了有大量的外国案例材料。对于这些外文案例材料,翻译还是不翻译,从一开始就是个问题。笔者原本并不想吃力不讨好地去翻译这些案例材料。隔着语言、制度和技术的三重障碍,准确传达外国案例或论文的准确观点,常常是笔者能力所不及或者时间所不许的。笔者勉强并且匆忙地翻译之,难免要误导读者。然而,不翻译,则笔者编写此书的目的可能会落空。客观而言,国内法学院能够并且愿意苦读此类艰深的外文材料的学生为数不多,中英文混排会让相当一部分读者放弃阅读。权衡利弊,作者最终决定赤膊上阵,翻译全部外文案例材料。为了避免过度误导读者,本书将笔者不知如何准确翻译的原文都附在正文当中。同时,笔者努力避免翻译人名和引证信息,这样方便读者查找原文。

笔者选择案例时考虑最多的是案例的教学与学术意义(或者说讨论空间),而不是案例是否正确地阐述了现行法律。因此,毫不奇怪,本书中很多案例的判决理由或判决结论存在各种各样的缺陷。读者的阅读态度和思考意愿最终决定这些案例是挑战还是陷阱。笔者希望读者能够勇敢地接受挑战,时刻抱着质疑和批判的态度来阅读这些案例,从而获得真正的独立思考和独立判断的能力。否则,读者很有可能未蒙其利反受其害——这些案例可能误导读者,让读者错误地理解现行的法律。

本书对全文引用的中文案例的格式略有调整。首先,将案件名称中传统的“谁诉谁”的格式替换成“谁 v. 谁”,使得案例标题看起来更清楚;其次,将审判庭成员从判决书结尾提到开始,使得法官的名字更醒目。另外,这里特别强调,书中的案例名称并不严格遵守一审原告在前、被告在后的顺序。有些案例实际上是二审上诉人在前(一审可能是被告)、被上诉人在后。案例中,绝大部分被删除的内容都以省略号(……)代替;前后文顺序有调整的,以连续星号“****”提示;笔者自行添加的内容,以方括号“[]”提示。案例中所有法律均为当时生效法律,请读者注意与现行法区别。

这里,笔者真诚地希望,读者在享受阅读方便的同时,能够体谅作者的编辑和翻译之苦,帮助指出书中的错误。笔者将感激不尽。为了更好地收集读者的反馈意见,并及时向读者提供修订版中的新增内容,笔者将在新浪网上为本书开设博客(blog.sina.com.cn/iplaw),期待着和读者进行互动交流,共同进步。笔者相信,三五版之后,本书的面目必将实质改观,接近笔者心目中的理想状态。

二、致谢

首先,感谢为本书所节选的作品提供版权授权的下列前辈:郑成思教授(社科院法学所知识产权中心)的家人、吴汉东教授(中南财经政法大学)、Peter Drahos 教授(Australian National University)、Justin Hughes 教授(Yeshiva University)、Edward C. Walterscheid 教授(独立学者)、何越峰副司长(国家知识产权局)、刘国伟律师(北京律盟知识产权代理有限公司)等。他们的专业论述是如此的精彩,让作者觉得不在书中直接呈现他们的观点是一种罪过。同时,作者也希望论述者的原创精神能够给读者留下深刻的印象。

其次,感谢那些通过各种渠道公开案例的法官、律师和当事人。知识产权原始案例的公开,使得无数个体的智慧不再被无情地湮没,对中国知识产权研究的进步作出了无与伦比的贡献。笔者真诚地希望,这样的案例公开,能够更加地及时和充分。

最后,感谢为本书提供过修改意见的无数老师、同事和同学。尤其要感谢:郑胜利教授(北京大学法学院)、张晓东教授(华东理工大学法学院,通读本书并提出无数宝贵意见的第一人)、李小武博士(清华大学法学院)、何怀文博士(浙江大学光华法学院)、清华大学法学院的舒歆、董鼎之、刘洋、崔彧、刘天然等同学。另外,还要感谢出版社的孙战营、郭瑞洁、段晓青、王中梅、蒋浩等老师,谢谢他们对本书提出无数的重要修改意见。

目 录

第 1 章 专利法概述	1
1 专利基础	1
2 专利权的正当性	4
3 专利制度的功能	19
4 世界专利法简史	32
5 中国专利法简史	44
第 2 章 客体审查	56
1 基本原理	56
2 发明的技术性判断	58
3 科学发现	68
4 智力活动规则	96
5 疾病的诊断与治疗方法	138
6 违反法律与公序良俗	143
第 3 章 实用性	150
1 实用性的基本要求	150
2 实用性的审查	155
3 药物发明的实用性	162
4 基因序列的实用性	172
5 研究工具的实用性	183
6 实用性标准与产业政策	185
第 4 章 新颖性	189
1 基本原理	189
2 同样的发明	193
3 书面公开	213
4 公开使用	222
5 优先权与宽限期	245

2 专利法:原理与案例(第二版)

6 抵触申请	253
第5章 创造性	257
1 基本原理	257
2 最接近的现有技术	265
3 “显而易见”的认定	278
4 创造性的辅助证据	300
5 实用新型的创造性审查	310
第6章 充分公开	316
1 基本原理	316
2 “能够实现”	317
3 书面描述:“以说明书为依据”	340
4 权利要求明确	371
5 实施例的披露	374
第7章 专利程序	376
1 专利申请概述	376
2 专利申请的修改	382
3 专利审查	407
4 专利无效宣告	421
5 比较法上专利授权后的程序	447
第8章 发明(专利)权属	452
1 概述	452
2 共同发明	454
3 职务发明	487
4 委托发明	539
第9章 专利权能	541
1 生产经营目的	541
2 制造	547
3 使用	564
4 销售与许诺销售	568
5 进口	569
6 其他问题	571
第10章 专利侵权	579
1 基本原理	579

2 侵权者的主观过错	584
3 权利要求解释	589
4 侵权抗辩	652
5 专利侵权诉讼	684
第 11 章 等同侵权	696
1 基本原理	696
2 等同侵权的基本规则	702
3 现有技术抗辩	717
4 禁止反悔原则	719
5 捐献与意图限定原则	742
第 12 章 间接侵权	749
1 基本原理	749
2 帮助侵权	757
3 引诱侵权	778
4 境外活动与间接侵权	794
5 分开侵权	796
第 13 章 侵权救济	804
1 概述	804
2 行为保全:临时禁令	805
3 永久禁令救济	818
4 实际损失	838
5 侵权所得	872
6 许可费的倍数	882
7 法定赔偿(酌定赔偿)	887
8 其他救济	891
第 14 章 外观设计专利	898
1 概述	898
2 特殊客体	907
3 新颖性	916
4 区别性	933
5 侵权认定	936
案例索引	955
关键词索引	963

详 目

第1章 专利法概述	1
1 专利基础	1
1.1 专利权类型	1
1.2 专利权的内容	3
1.3 专利保护范围	4
2 专利权的正当性	4
2.1 劳动学说	7
2.1.1 洛克的经典论述	7
2.1.2 对劳动学说的质疑	9
2.1.3 边沁对自然权利说的批评	10
2.2 人格学说	10
2.2.1 黑格尔式的解释	10
2.2.2 人格学说遇到的挑战	15
2.3 功利学说	16
3 专利制度的功能	19
3.1 激励技术创新	19
3.1.1 专利激励的“过”与“不及”	20
3.1.2 额外激励对专利机制的扭曲	21
3.1.3 政府资助和奖励机制	23
3.2 促进信息公开	25
3.3 促进商业开发	27
3.4 促进跨国贸易	30
4 世界专利法简史	32
4.1 专利法的起源	32
4.1.1 专利法的早期演变	32
4.1.2 从特权到财产权的转变	37
4.1.3 19世纪欧洲的专利废除运动	37

2 专利法:原理与案例(第二版)

- 4.2 专利保护的国际化 38
 - 4.2.1 国际化的三个阶段 38
 - 4.2.2 国际化与地域性 42
- 4.3 统一国际专利法的努力 43

5 中国专利法简史 44

- 5.1 1859年《资政新篇》 44
- 5.2 1882年第一件“专利” 45
- 5.3 1898年专利法雏形——《振兴工艺给奖章程》 48
- 5.4 1944年《中华民国专利法》 49
- 5.5 1950年《保障发明权与专利权暂行条例》 50
- 5.6 1984年《中华人民共和国专利法》 52

第2章 客体审查 56

1 基本原理 56

- 1.1 界定客体范围的方法 56
- 1.2 中国法下的客体范围 57

2 发明的技术性判断 58

- 2.1 经验性的判断思路 58
- 2.2 从产品到方法 59
- 2.3 客体审查的整体论 60
- 2.4 新颖点规则批判 64
- 2.5 印刷物规则 65

3 科学发现 68

3.1 科学发现排除规则概述 68

- 3.1.1 排除的理由 68
- 3.1.2 发明与发现的界限 69
- 3.1.3 “自然界”等于“现有技术领域”? 71
- 3.1.4 数学规则 72

3.2 生物技术 72

- 3.2.1 生物技术的专利保护概述 72
- 3.2.2 微生物 74
- 3.2.3 高等动物 84
- 3.2.4 基因序列 87

3.3 科学发现的保护:发现权? 93

- 3.3.1 发现权的制度空白 93
- 3.3.2 历史上的保护发现的建议 96

4	智力活动规则	96
4.1	排除智力活动规则的原因	97
4.2	智力活动规则的范围	98
4.3	计算程序	102
4.3.1	计算机程序专利保护现状	102
4.3.2	程序算法的专利法定性	103
4.3.3	汉字编码方法	122
4.4	商业方法	126
4.4.1	传统的商业方法类发明	126
4.4.2	商业方法与计算机的结合	130
5	疾病的诊断与治疗方法	138
5.1	“治疗方法”与产品的转换	139
5.2	“治疗目的”的扩张解释	142
6	违反法律与公序良俗	143
6.1	专利法中的道德评价的必要性	145
6.2	技术的道德与环境风险评估	146
6.3	道德审查与各国产业政策	147
6.4	遗传资源的披露要求	149

第3章 实用性 150

1	实用性的基本要求	150
1.1	能够实现	150
1.2	达到实用程度	151
1.3	有积极效果	153
1.3.1	有欺骗性的发明	153
1.3.2	存在缺陷的发明	154
2	实用性的审查	155
2.1	客体审查与实用性审查的重叠	155
2.2	实用性、新颖性和创造性的审查顺序	156
2.3	《专利审查指南》规定的无实用性情形	157
2.4	未充分公开引发的实用性疑问	158
2.5	实用性的证明责任分配	159
3	药物发明的实用性	162
4	基因序列的实用性	172
5	研究工具的实用性	183
6	实用性标准与产业政策	185

4 专利法:原理与案例(第二版)

- 6.1 专利实用性标准的历史考察 186
- 6.2 租金耗散与专利实用性标准 188

第4章 新颖性 189

- 1 基本原理 189
 - 1.1 审查内容 189
 - 1.2 现有技术的范围 190
 - 1.3 为公众所知 191
- 2 同样的发明 193
 - 2.1 单独对比 194
 - 2.2 全部特征对比 195
 - 2.3 相同或实质相同 199
 - 2.4 《专利审查指南》的审查基准 210
- 3 书面公开 213
 - 3.1 可能的公开形式 213
 - 3.2 公开程度的要求 213
 - 3.3 书面公开的日期 221
 - 3.4 境外出版物的举证 221
- 4 公开使用 222
 - 4.1 公开使用的认定标准 223
 - 4.2 默示保密义务 227
 - 4.3 试验性使用 230
 - 4.4 秘密的商业化利用 236
 - 4.5 销售及销售广告 237
 - 4.6 隐含揭示 238
 - 4.7 以其他方式为公众所知 244
- 5 优先权与宽限期 245
 - 5.1 优先权 245
 - 5.1.1 国际优先权 245
 - 5.1.2 本国优先权 246
 - 5.1.3 优先权制度的作用 246
 - 5.1.4 优先权的审查 248
 - 5.1.5 优先权的效力 250
 - 5.2 宽限期 250
 - 5.3 美国后续申请制度(Continuation Application) 252
- 6 抵触申请 253

6.1	抵触申请制度的宗旨	254
6.2	抵触申请权利要求之外的内容	255
6.3	抵触申请与创造性审查	256
第5章	创造性	257
1	基本原理	257
1.1	创造性判断的基本方法	257
1.2	熟练技术人员	259
1.3	创造性的判断:客观性标准还是主观性标准?	259
1.4	《专利审查指南》中的审查规则	260
1.5	美国创造性审查的演变	264
2	最接近的现有技术	265
2.1	最接近的现有技术的范围	265
2.2	“技术相关性”要求与“技术启示”	270
2.3	技术问题概括方式与技术相关性	270
2.4	现有技术的证明与举证责任分配	276
3	“显而易见”的认定	278
3.1	“显而易见”的认定方法	278
3.2	“技术启示”的认定	287
3.3	“显然可以尝试”标准的适用	292
3.4	美国创造性审查标准的改革	298
3.5	组合发明的“协同效应”	299
3.6	创造性与发明过程无关	300
4	创造性的辅助证据	300
4.1	《专利审查指南》规定的其他因素	301
4.2	商业上的成功	302
4.3	超出预期效果	306
4.4	克服技术偏见	309
5	实用新型的创造性审查	310
第6章	充分公开	316
1	基本原理	316
2	“能够实现”	317
2.1	“无须过度实验”标准	318
2.2	技术方案的概括:能够实现“什么”?	327
2.3	“能够实现”的时间标准	331
2.4	生物领域的过宽权利要求	335

6 专利法:原理与案例(第二版)

- 2.5 表述错误导致“不可实现” 338
- 2.6 “能够实现”与“实用性的证明” 339
- 3 书面描述:“以说明书为依据” 340
 - 3.1 判断标准:“得到或概括得出” 340
 - 3.2 表述错误导致“不支持” 345
 - 3.3 “书面描述”与“能够实现”的关系 351
 - 3.4 “创造性的证明”与“充分公开”的区别 367
- 4 权利要求明确 371
- 5 实施例的披露 374

第7章 专利程序 376

- 1 专利申请概述 376
 - 1.1 申请文件 376
 - 1.2 申请日 377
 - 1.3 先申请原则 378
 - 1.4 申请的单一性 379
 - 1.5 PCT 申请 380
- 2 专利申请的修改 382
 - 2.1 允许的修改 382
 - 2.2 修改的时机 405
 - 2.3 对比无效程序中的修改 406
 - 2.4 “修改超范围”与充分公开 406
- 3 专利审查 407
 - 3.1 专利审查概述 407
 - 3.1.1 审查制与登记制的对比 407
 - 3.1.2 初步审查 408
 - 3.1.3 实质审查 409
 - 3.1.4 专利复审 410
 - 3.2 重复授权禁止 411
- 4 专利无效宣告 421
 - 4.1 专利无效宣告概述 421
 - 4.1.1 无效宣告的理由 421
 - 4.1.2 请求人资格限制 421
 - 4.1.3 无效程序的中止 423
 - 4.1.4 专利无效诉讼 423
 - 4.1.5 专利无效的后果 424

- 4.1.6 无效宣告与侵权程序的衔接 424
- 4.2 无效宣告程序中专利要求书修改 425
- 4.3 复审委的依职权审查 431
 - 4.3.1 《专利审查指南》关于依职权审查的规定 432
 - 4.3.2 复审程序中“明显的实质性缺陷”的理解 434
- 4.4 “一事不再理”原则 444
- 4.5 法院对专利效力的判决 445
- 5 比较法上专利授权后的程序 447
 - 5.1.1 日本侵权诉讼中的专利无效抗辩 447
 - 5.1.2 美国专利重新颁发制度 447
 - 5.1.3 美国的授权后复审制度 449
 - 5.1.4 美国法上的专利重新审查制度 449
 - 5.1.5 美国法上的双方复审程序 451

第 8 章 发明(专利)权属 452

- 1 概述 452
 - 1.1 发明权属的制度框架 452
 - 1.2 发明(技术成果)权属的法律衔接 452
 - 1.3 申请专利的权利与“专利申请权” 454
- 2 共同发明 454
 - 2.1 共同发明的构成要件 454
 - 2.1.1 合作的合意 455
 - 2.1.2 创造性贡献 459
 - 2.2 共同发明人身份的推定 475
 - 2.3 共有专利权的行使 476
 - 2.4 剽窃发明申请专利的处理 486
- 3 职务发明 487
 - 3.1 职务发明的构成要件 487
 - 3.1.1 雇佣关系(劳动关系) 488
 - 3.1.2 工作任务 492
 - 3.1.3 主要利用单位物质条件 495
 - 3.2 职务发明的权属 497
 - 3.2.1 职务发明权属的一般规则 497
 - 3.2.2 职务发明权属的合同约定 497
 - 3.2.3 职务发明争议的举证责任 498
 - 3.2.4 发明完成时间的确定 499