



专利权的保护

ZHUANLIQUAN DE BAOHU



第2版

尹新天 著



知识产权出版社

专利权的保护

(第2版)

尹新天 著

知识产权出版社

原版序言

专利是技术与法律的结合，是为科学技术的发展服务的，这就注定了专利制度与其他法律相比会更为频繁地面临新的问题，永远不会停留在一个固有的水平上。几十年来，科学技术的飞速发展，对专利制度的发展产生了或者正在产生重要影响。冷战结束以来，和平与发展成为世界的主流，知识经济日益突出的重要地位使专利制度受到了进一步的重视，TRIPS 协议的订立与施行更是促进了知识产权保护制度的发展。这些因素使专利领域成为一个充满活力的领域，各种专著、论文和评述汗牛充栋，有如星河璀璨，令人叹为观止。

为专利权人提供有效保护是整个专利制度的核心，专利权保护范围的确定以及专利侵权判断是其中的关键环节，因此很自然地引起了专利工作者的普遍关注和兴趣。自从事专利工作以来，笔者一直注意专利保护问题的学习与研究，多年以来曾陆续就其中一些问题发表论文和评述，但较为分散零碎。因此通过一本专著予以系统阐述是笔者多年以来的夙愿。1992 年笔者赴德国马普学会从事研究工作，即以此作为主要的研究课题。然而岁月蹉跎，延宕至今方得成稿，实不无惭愧之感。

本书力图对国外的有关经验和发展过程作出一定的综述评论，并根据《专利法》及《专利法实施细则》的规定，结合我国的实践得出一些有益的结论，然而，笔者学识浅微，力有未逮，难免有疏漏荒谬之处，故以专家学者、广大读者不吝赐教为盼。

1998 年 4 月

第2版序言

《专利权的保护》自1998年出版，转瞬已逾六载。专利制度在国内、国际的发展以及人们对其认识的深化，促使作者对该书进行补充和修改，再度奉献于读者。

首先，《专利法》已于2000年进行了第二次修改，原版中依据的许多规定已经发生变化。我国已于2001年加入世界贸易组织，必须履行TRIPS协议规定的各项义务。

其次，知识产权保护已成为国际事务中一个越来越重要的领域，新问题、新议题不断产生。世界贸易组织已经达成了《多哈宣言》，并正在酝酿对TRIPS协议进行修改和补充；世界知识产权组织，正在对各国的专利法进行广泛深入的国际协调，并就遗传资源、传统知识、民间文艺的保护进行广泛的探讨；其他国际组织方面，例如生物多样性公约、世界卫生组织等，日益重视知识产权保护问题受到越来越高度的重视；在国际社会的各个方面，知识产权保护对发展中国家的作用和影响引起了广泛的关注。

六年来，笔者在国家知识产权局条法司工作，参与国内和国际知识产权规则的制定，得以从更为广泛的角度了解知识产权制度在国内和国际的变革，对许多问题的认识较之六年前有了很大深化，这为本书的第2版奠定了基础。

本书第2版的准备工作从第二次修改《专利法》之后不久就开始了。笔者数载耕耘，殚精竭虑，致使第2版变动之大，几与原版判若两书。

第2版写作过程中，笔者通过互联网检索国内外有关法律数据库，查阅了大量判例和论文，范围之广泛、获取之便捷是过去无法想象的，有如一座大型图书馆即在眼前，科技进步给人类带来的巨大变迁由此可见一斑。然而，手段的飞跃带来的未必都是乐趣。资料如此浩瀚，涉猎者又总想尽可能全面一些，于是只能更加“苦其心智”了。

有苦有乐、乐在苦中，或许是所有耕耘者的共同心声。

最后，再次恳请读者不吝赐教。

2005年3月

目 录

导 论	(1)
一、知识产权的性质	(1)
二、专利保护与商标、著作权保护的不同特点	(3)
三、有关国际动向及其启示	(7)
(一) 日本的《知识产权战略大纲》和《知识产权基本法》	(7)
1. 知识产权的创造	(8)
2. 知识产权的保护	(8)
3. 知识产权的应用	(9)
4. 人才基础的充实	(9)
5. 组织保障	(10)
(二) 美国联邦贸易委员会的报告	(10)
(三) 英国知识产权委员会的报告	(13)
(四) 发展中国家的呼声	(14)
(五) 有关启示	(15)
第一章 侵犯专利权的行为	(21)
第一节 专利权的效力	(23)
第二节 不同时间阶段中的专利保护	(30)
一、先用权	(30)
(一) 概述	(30)
(二) 产生先用权的条件	(32)
1. 先用技术的来源	(32)
2. 先用行为的地域和时间限制	(35)
3. 实施和为实施作好必要准备的含义	(35)
4. 公开进行的先用行为对先用权成立与否的影响	(37)
(1) 新颖性宽限期与现有技术	(38)
(2) 先用权抗辩与公知技术抗辩之间的关系	(39)
(三) 先用权的适用范围	(41)
1. 实施行为的范围	(41)

2. 实施行为的类型	(43)
3. 先用权的转让和继承	(45)
(四) 新颖性宽限期的国际协调趋势	(45)
1. 各国对新颖性宽限期的做法	(46)
2. 新颖性宽限期的国际协调	(49)
3. 协调带来的问题	(52)
(1) 主张新颖性宽限期的程序要求	(52)
(2) 对先用权的影响	(54)
二、对发明专利申请的临时保护	(55)
(一) 在临时保护期内实施发明行为的性质	(56)
(二) 临时保护纠纷的诉讼时效	(56)
(三) 临时保护的保护范围	(57)
三、其他时间段中的专利保护	(58)
第三节 经专利权人许可的含义	(61)
一、概述	(61)
二、专利权用尽原则的基本概念	(62)
三、专利权的国内用尽	(65)
(一) 专利权用尽原则的理论	(65)
(二) 美国的做法	(68)
1. 首次出售穷尽	(68)
(1) 美国最高法院提出的首次出售穷尽理论	(68)
(2) 专利权人首次出售时附加的限制性条件	(69)
(3) 首次出售穷尽理论的法律基础	(71)
2. 默认许可	(72)
(1) 认定默认许可的条件和举证责任	(73)
(2) 如何判断一种产品具有非专利用途	(73)
(3) 默认许可理论的法律基础	(76)
(4) 默认许可的实例	(77)
3. 指使制造权	(82)
4. “翻制”行为与专利权用尽原则	(83)
(1) 美国的早期判例	(84)
(2) 英特尔公司与 Cyrix 公司之间的专利诉讼	(86)
(3) 评述	(90)

(三) 对我国专利法有关规定的理解和讨论	(91)
四、专利权的国际用尽	(95)
(一) 背景	(95)
1. 产生平行进口的原因	(95)
2. TRIPS 协议制定前后	(98)
(二) 反对和赞成专利权国际用尽的主要理由	(101)
1. 从国际法出发的依据和理由	(101)
(1) 关于《巴黎公约》第 4 条之二的规定	(101)
(2) 关于 TRIPS 协议第 28 条的规定	(106)
2. 从其他因素出发的依据和理由	(107)
(1) 关于是否损害专利权人利益的问题	(107)
(2) 关于是否影响公众利益的问题	(109)
(3) 关于是否有利于全球经济发展的问题	(110)
(三) 欧共体对专利权国际用尽的立场	(111)
1. 欧共体的知识产权利用尽原则	(111)
2. 欧洲法院	(112)
3. 欧洲法院关于专利权用尽原则的重要判例	(113)
(1) Centrafarm v. Sterling 案	(113)
(2) Merck v. Stephar 案	(115)
(3) Pharmon v. Hoechst 案	(117)
(4) Merck v. Primecrown 案	(118)
4. 评述	(119)
(四) 日本对专利权国际用尽原则的立场	(119)
(五) 我国应当采取的立场	(121)
1. 关于产品的进口	(121)
2. 关于产品的出口	(124)
第四节 为生产经营目的	(126)
一、“为生产经营目的”的含义	(126)
二、专为科学研究和实验而使用有关专利的行为	(127)
(一) “专为科学研究和实验而使用专利”的含义	(127)
(二) 与“为生产经营目的”之间的关系	(129)
(三) 允许的行为类型	(130)
第五节 实施专利的行为	(133)

一、实施专利行为的类型	(133)
二、对产品专利权的保护	(134)
(一) 对制造行为提供的绝对保护	(134)
(二) 专利产品的“修理”与“再造”	(136)
1. 基本概念	(136)
2. 美国的案例发展	(137)
(1) 美国最高法院的立场	(137)
(2) 美国联邦巡回上诉法院的有关判决	(140)
3. 对我国立场的探讨	(145)
(三) 产品的许诺销售	(146)
1. “许诺销售”的含义	(146)
2. 许诺销售行为的范围和条件	(152)
(1) 许诺销售行为的范围	(152)
(2) 许诺销售行为与实际销售行为之间的关系	(153)
(3) 许诺销售的必须是专利产品	(154)
3. 针对许诺销售行为的法律救济	(155)
(四) 产品的销售和使用	(159)
1. 销售的含义	(159)
2. 使用专利产品的含义	(163)
(1) 拥有、储备或者保存专利产品的行为	(164)
(2) 专利产品的使用方式	(165)
3. 善意第三人的行为	(166)
(1) 2000 年对《专利法》的修改	(166)
(2) 许诺销售行为人的免责问题	(167)
(3) 行为人的主观过错	(168)
(4) 举证责任	(170)
三、制造方法专利权的延伸保护	(171)
(一) 提供延伸保护的必要性	(171)
(二) 依照方法专利所获得的产品含义	(172)
(三) “直接”的含义	(175)
1. 欧洲的两种观点	(175)
2. 美国的立场	(177)
3. 我国应当采取的立场	(181)

(四) 延伸保护的特点	(182)
(五) 关于制造方法专利权的举证责任	(183)
四、假冒他人专利和冒充专利行为	(188)
(一) 法律规定的发展过程	(188)
1. 1984 年制定的《专利法》的有关规定	(188)
2. 1992 年修改的《专利法》的有关规定	(189)
3. 修改后的《刑法》的有关规定	(190)
4. 2000 年修改的《专利法》的有关规定	(190)
(二) 侵犯专利权行为与假冒他人专利行为的区别	(195)
第六节 药品的专利保护	(199)
一、药品专利与公共健康问题	(199)
(一) 制药工业对专利保护的依赖性	(199)
(二) 发展中国家面临的公共健康问题	(202)
二、《多哈宣言》的产生与落实	(205)
(一) 南非与发达国家之间的一场斗争	(205)
(二) 《多哈宣言》	(206)
1. 《多哈宣言》的产生过程	(206)
2. 《多哈宣言》的内容	(208)
3. 对《多哈宣言》的理解	(209)
(1) TRIPS 协议所有条款的解释原则	(210)
(2) 成员授予强制许可的权利	(211)
(3) 成员建立其权利利用尽体系的自由	(213)
(三) 《多哈宣言》的落实	(214)
1. 落实《多哈宣言》第 6 段的可选方案	(214)
(1) 基于 TRIPS 协议第 31 条 (f) 的解决方案	(214)
(2) 基于 TRIPS 协议第 30 条的解决方案	(216)
2. TRIPS 理事会达成的解决方案	(217)
三、药品专利权的例外情况	(221)
(一) 按处方为特定病人临时配制药品	(221)
(二) 药品专利保护期限的例外	(223)
1. 药品专利权期限的延长	(224)
2. Bolar 例外	(225)
四、医药用途发明的专利保护	(229)

(一)《欧洲专利公约》的规定	(229)
(二)对第二医药用途发明的专利保护方式	(231)
(三)我国的立场	(237)
第二章 专利权保护范围的确定	(239)
第一节 欧洲的有关历史沿革	(241)
一、概述	(241)
二、英国的发展过程	(242)
三、德国的发展过程	(248)
四、欧洲的协调统一进程	(256)
第二节 以权利要求为准的基本条件	(260)
一、专利审批与侵权判断的关系	(260)
二、以权利要求为准的基本条件	(263)
(一)明确权利要求的作用和撰写机制	(263)
(二)对权利要求保护范围的限制	(268)
(三)总结	(271)
第三节 以权利要求为准的含义	(273)
一、确定专利权保护范围的基本规则	(273)
二、如何确定专利权的类型	(278)
三、用方法限定的产品权利要求	(280)
(一)用方法限定的产品权利要求的撰写方式	(280)
(二)保护范围的确定	(281)
1. 欧洲专利局的做法	(281)
2. 美国的做法	(282)
3. 《实体专利法条约》(SPLT) 草案的规定	(284)
(三)评述意见	(285)
1. 对有关国家立场的评论	(285)
2. 对我国应当采取立场的探讨	(288)
四、产品的用途	(292)
(一)权利要求的类型	(292)
(二)保护范围的确定	(296)
1. 已知产品的新用途	(296)
2. 对产品应用领域的限定	(299)

3. 新产品及其用途	(300)
五、权利要求中的用语和符号	(302)
(一)“开放”和“封闭”式用语	(302)
(二)附图标记	(304)
第四节 对权利要求的解释	(307)
一、概述	(307)
(一)对权利要求进行解释的必要性	(307)
(二)对权利要求进行解释的性质	(308)
二、说明书、附图及其他权利要求的解释作用	(311)
(一)对权利要求中措辞含义的理解	(311)
(二)发明的目的和效果	(312)
1. 总体分析	(312)
2. 发明目的	(314)
3. 有益效果	(319)
(三)功能性限定特征	(321)
1. 功能性限定特征的可允许性及表达方式	(321)
2. 美国对功能性限定特征的立场	(325)
(1) 美国专利法第 112 条第 6 款的产生由来	(325)
(2) 专利审查与侵权判断立场的协调统一	(325)
(3) 在专利侵权诉讼中的解释方式	(331)
(4) 多个功能性限定特征的累积效果	(334)
3. 评述和探讨	(336)
(1) 对美国立场的评述	(336)
(2) 对我国立场的探讨	(339)
三、对权利要求进行解释的实例	(342)
(一)对商业方法权利要求的解释实例	(342)
1. 案情介绍	(343)
2. 美国联邦巡回上诉法院的判决	(345)
(1) 关于作出临时禁令的条件	(345)
(2) 对权利要求的解释	(346)
(3) 专利权的有效性	(348)
3. 评述	(349)
(1) 关于商业方法获得专利保护的趋势	(349)

(2) 对“亚马逊一次点击”专利侵权案件的点评	(352)
(二) 对化学术语的解释实例	(354)
1. 案情介绍	(354)
2. 美国联邦巡回上诉法院对权利要求的解释	(356)
(三) 产品权利要求与配方权利要求的区别	(358)
1. 案情介绍	(358)
2. 美国联邦巡回上诉法院对权利要求的解释	(360)
3. 评述	(362)
(四) 专利审批记录对权利要求的解释作用	(362)
1. 案情介绍	(363)
2. 美国联邦巡回上诉法院对权利要求的解释	(364)
第三章 专利侵权行为的认定	(369)
第一节 相同侵权的判断	(371)
第二节 等同侵权的判断	(374)
一、等同原则的必要性	(374)
二、等同原则在美国的发展	(376)
(一) 美国最高法院建立等同原则	(376)
1. Winan 案	(376)
2. Graver Tank 案	(377)
(二) 美国联邦巡回上诉法院对等同原则的立场	(379)
1. 成立美国联邦巡回上诉法院的背景	(379)
2. 整体等同理论的提出	(381)
3. 美国的舆论反响	(385)
4. 美国联邦巡回上诉法院对其立场的调整	(387)
(1) 相同侵权的判断	(388)
(2) 等同侵权的判断	(389)
(3) 反对意见	(390)
(4) 美国公众的反应	(391)
5. 对 Warner-Jenkinson 案的判决	(392)
(三) 美国最高法院澄清等同原则	(395)
1. 等同原则存在的必要性	(395)
2. “全部技术特征”准则	(397)

3. 关于禁止反悔原则	(397)
4. 等同原则的适用条件	(399)
5. 等同原则的判据	(400)
6. 等同原则的判断是事实问题还是法律问题	(400)
7. 等同原则的时间基准	(400)
8. 结论	(401)
(四) Warner-Jenkinson 判决之后的发展	(402)
1. Maxwell 案	(402)
(1) 案情介绍	(402)
(2) 美国联邦巡回上诉法院的判决	(405)
2. YBM 案	(408)
(1) 案情介绍	(408)
(2) 美国联邦巡回上诉法院的判决	(409)
3. Johnson & Johnston 案	(410)
(1) 案情介绍	(410)
(2) 美国联邦巡回上诉法院的判决	(411)
(3) 法官的支持和反对意见	(412)
4. 评述	(416)
三、德国与日本的做法	(419)
(一) 德国的理论与实践	(419)
(二) 日本的理论与实践	(424)
四、我国适用等同原则的有关问题	(427)
(一) 能否忽略权利要求中的技术特征	(427)
1. “部分侵权”和“次组合”理论	(427)
2. “非必要技术特征”理论和“多余指定”原则	(429)
3. “整体等同”理论	(433)
4. 结论	(434)
(二) 等同原则的其他问题	(435)
1. “全部技术特征规则”的应用	(435)
(1) 权利要求中技术特征的划分	(436)
(2) 技术特征之间的对应关系	(438)
2. 等同范围的宽窄问题	(439)
(1) 开创性发明	(439)

(2) “变劣发明”	(442)
3. 等同的判断标准	(446)
4. 等同的时间点	(448)
第三节 禁止反悔原则	(449)
一、禁止反悔原则的含义	(449)
(一) 禁止反悔原则的基本概念	(449)
(二) 修改导致的禁止反悔	(450)
(三) 陈述意见导致的禁止反悔	(452)
二、禁止反悔原则在美国的发展	(452)
(一) 禁止反悔的理论基础和性质	(452)
(二) 禁止反悔原则的两个关键问题	(456)
1. 何种修改、陈述会导致适用禁止反悔原则	(457)
2. 适用禁止反悔原则对等同原则产生的影响	(459)
(三) 对 Festo 一案的判决	(461)
1. 美国联邦巡回上诉法院的判决	(461)
(1) 对第一个问题的回答	(462)
(2) 对第二个问题的回答	(463)
(3) 对第三个问题的回答	(463)
(4) 对第四个问题的回答	(466)
(5) 对第五个问题的回答	(467)
(6) 反对派的意见	(467)
2. 美国最高法院的判决	(469)
(1) 对等同原则作用的确认	(469)
(2) 关于禁止反悔原则的论述	(471)
3. 美国专利律师界对其最高法院判决的反响	(475)
4. 评论	(478)
(1) 美国对专利权人和公众利益的重新平衡	(478)
(2) 对申请人申请获得专利策略的影响	(481)
三、禁止反悔原则的实例	(483)
第四节 公知技术抗辩	(486)
一、公知技术抗辩的法律依据	(486)
二、专利技术、公知技术、被控侵权技术之间的关系	(488)
(一) 理想情况	(489)

(二) 可以适用公知技术抗辩原则的情况之一	(492)
(三) 可以适用公知技术抗辩原则的情况之二	(497)
1. 宣告专利权无效的两种不同模式	(499)
2. 相同侵权成立时能否进行公知技术抗辩	(502)
(1) 允许公知技术抗辩的现实必要性	(502)
(2) 允许公知技术抗辩的合法性	(505)
(3) 允许公知技术抗辩的可行性	(507)
三、公知技术抗辩与禁止反悔原则的比较	(507)
第五节 间接侵权	(509)
一、问题的提出	(509)
二、美国、欧洲和日本的做法	(510)
(一) 美国的做法	(510)
1. 间接侵权原则在美国的发展过程	(510)
2. 间接侵权的判断标准	(517)
(1) 与直接侵权行为之间的关系	(517)
(2) 行为人的知晓与主观意图	(519)
(3) 具有非侵权用途的常用商品的含义	(520)
(二) 日本的做法	(522)
(三) 欧洲的做法	(524)
三、对我国做法的建议	(528)
(一) 间接侵权行为与直接侵权行为的关系	(528)
(二) 间接侵权行为的行为类型	(529)
(三) 间接侵权行为客体与专利技术的关联	(531)
(四) 间接侵权行为的归责原则	(532)
第四章 对滥用专利权行为的控制	(535)
第一节 竞争与专利保护机制的协调	(537)
一、概述	(537)
二、美国对其专利政策的审视	(542)
(一) 美国在专利与竞争制度之间关系的演变过程	(543)
1. 从 1890 年到 1930 年期间	(543)
2. 从 1930 年到 1980 年期间	(543)
3. 从 1980 到 2000 年期间	(545)

(1) 成立专门的上诉法院	(546)
(2) 通过《专利权滥用修正案》	(546)
(3) 扩大可以获得专利保护的主体范围	(547)
(4) 放松对专利权的反垄断控制	(547)
(二) 美国现行专利制度存在的问题	(548)
(三) 委员会对改进美国专利法律政策的建议	(552)
1. 提高授予专利权的实体标准	(553)
2. 改善宣告专利权无效的程序性标准	(558)
(四) 评述	(564)
第二节 各国反垄断体制简介	(568)
一、美国的反垄断体制	(568)
(一) Sherman 法案	(568)
1. Sherman 法案第 1 条	(569)
2. Sherman 法案第 2 条	(571)
(二) Clayton 法案	(574)
(三) 美国反托拉斯法的施行方式	(575)
(四) 专利权滥用原则与反托拉斯法之间的关系	(577)
(五) 知识产权许可合同的反托拉斯指南	(579)
1. 知识产权保护与反托拉斯之间的关系	(579)
2. 对知识产权许可合同的反托拉斯分析方法	(580)
三、欧共体的反垄断体系	(583)
(一) 欧共体的反垄断法	(583)
1. 《罗马条约》第 85 条	(583)
2. 《罗马条约》第 86 条	(585)
(二) 欧共体的豁免方式	(586)
1. 条例的适用范围	(587)
2. 可以获得豁免的限制性条款	(589)
3. 白色清单	(590)
4. 黑色清单	(592)
5. 灰色清单	(593)
6. 豁免的撤销	(594)
四、日本的反垄断体系	(594)
(一) 黑色清单	(595)

(二) 黑色和灰色清单	(595)
(三) 灰色清单	(596)
(四) 白色清单	(596)
五、TRIPS 协议的有关规定及其特点	(597)
六、评述	(602)
 附录 中华人民共和国专利法	 (604)