

ZHONG GUO

知识产权诉讼丛书

知识产权出版社

中国
专利
诉讼

程永顺 著

ZHUANLI SUSONG



责任编辑 李琳 王欣

封面设计 王鹏

知识产权诉讼丛书

中国专利诉讼
中国版权诉讼
中国商标诉讼

ISBN 7-80198-277-0



9 787801 982773 >



ISBN 7-80198-277-0 / D · 323

(1317) 定价：68.00 元

知识产权诉讼丛书

中国专利诉讼

程永顺 著

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国专利诉讼/程永顺著. —北京: 知识产权出版社, 2005. 5

(知识产权诉讼丛书)

ISBN 7-80198-277-0

I. 中… II. 程… III. 专利—民事诉讼—研究—中国 IV. D925.104

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 020388 号

内容提要

本书是程永顺法官以 20 年司法实践为基础, 结合典型案例写作而成。

本书凝聚了程永顺法官长年从事专利纠纷案件审判工作的丰富经验, 集中体现了其对相关法律问题不懈探索的研究成果。全书共分五个部分三十五章, 就专利诉讼中的重要或疑难问题进行了精辟的分析论述, 见解独树一帜, 案例经典, 理论与实践紧密结合, 指导性、启发性极强。特别对知识产权领域及相关领域广大法律工作者、研究人员、专利代理工作者等有重大参考价值, 对广大专利发明人及企事业单位经营管理人员也有积极的指导作用。

读者对象: 法律工作者、专利代理人、专利权人及相关领域教学研究人员。

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。

知识产权诉讼丛书

中国专利诉讼

程永顺 著

责任编辑: 李琳 王欣 责任校对: 董志英

装帧设计: 王鹏 责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

通信地址: 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088

http: //www.cnipr.com

(010) 82000893 (010) 82000860 转 8101

知识产权出版电子制印中心印刷

新华书店经销

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

开本: 710mm × 965mm 1/16 印张: 36 字数: 583 千字

印数: 1~3 000 册

ISBN 7-80198-277-0/D·323

定价: 68.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

个人简历

程永顺

现任北京市高级人民法院民三庭副庭长，高级法官。是我国最早从事知识产权审判的法官之一，主审和参与审理过一大批有重大影响的知识产权案件。

工作经历

1975年3月高中毕业后参加工作，在房山区（原房山县）长阳乡农村插队。

1982年1月大学毕业后分配到北京市高级人民法院研究室工作。

1984年12月任北京市高级人民法院书记员。

1985年初调经济审判庭，开始从事知识产权审判工作。

1985年12月任北京市高级人民法院助理审判员。

1990年8月任北京市高级人民法院审判员。

1993年6月任北京市高级人民法院知识产权庭副庭长。

1998年11月任四级高级法官。

1996年3月至1999年1月在最高人民法院知识产权庭进行工作交流，任工业产权组组长。

2001年2月任北京市高级人民法院审判长。

2002年7月任北京市高级人民法院民三庭副庭长。

学习经历

1982年1月，北京师范大学经济系毕业，获学士学位。

1985年9月~1988年8月，全国法院干部业余法律大学在职学习。

1992年9月~1993年7月，北京大学中国高级法官培训班学习，进修经济法专业硕士研究生课程。

1999年11~12月，日本大阪国际协力事业团进修知识产权课程。

1999年9月~2002年7月，中央党校成人教育学院在职研究生班法律专业在职学习。



主要著作

- 《技术合同法律手册》(副主编),北京科学技术出版社,1990年版。
- 《技术合同诉讼问答》(主编),北京科学技术出版社,1990年版。
- 《专利诉讼》(专著),专利文献出版社,1993年版。
- 《中国专利教程——专利基础》(合著),专利文献出版社,1993年版。
- 《工业产权难点热点研究》(专著),人民法院出版社,1996年版。
- 《专利侵权判定》(合著),专利文献出版社,1998年版。
- 《技术经纪教程》(合著),企业管理出版社,1999年版。
- 《知识产权审判案例要览》(主编),法律出版社,1999年版。
- 《专利行政案件判例集(1988—1998)》(主编),专利文献出版社,1999年版。
- 《知识产权诉讼教程》(合著),人民法院出版社,1999年版。
- 《企业反侵权法律指南》(合著),人民法院出版社,2001年版。
- 《域名与知识产权保护》(合编),知识产权出版社,2001年版。
- 《专利侵权判定实务》(主编),法律出版社,2002年版。
- 《专利行政诉讼实务》(主编),法律出版社,2003年版。
- 《知识产权裁判文书集》(全5卷,主编),科学出版社,2003年版。
- 《专利行政案件判例集(1994—2001)》(主编),知识产权出版社,2003年版。
- 《知识产权案件法官点评》(全6册,主编),知识产权出版社,2003~2004年版。
- 《知识产权学习读本》(合著),知识产权出版社2004年版。
- 《知识产权基础知识》(合著),人民出版社,2004年版。
- 《外观设计无效与侵权审判实务》(主编),法律出版社,2005年版。
- 公开发表一批知识产权学术论文及案例分析文章,并有多篇论文获奖。

社会兼职

历任天津知识产权进修学院教授、国家法官学院兼职教授、北京化工大学兼职教授、中国人民大学法学院副教授、中国知识产权研究会常务理事、中华商标协会常务理事、中国科学技术法学会副秘书长暨常务理事、北京市专利工作者协会副理事长、国家工商总局商标评审委员会咨询顾问、中国广告协会法律咨询委员会委员、中国法学会知识产权法研究会常务理事、北京市法官协会理事、中华品牌收藏委员会委员、域名争议解决中心专家组成

员、河南法官进修学院客座教授、北京市法官进修学院兼职教师、清华大学职业经理培训中心教授会会员、中国专利保护协会专家委员会成员、国家工商总局培训中心兼职教授、北京大学法学院法律硕士研究生兼职导师等。

并担任《知识产权》、《电子知识产权》、《中华商标》、《科技与法律》等杂志编委。

主要获奖

1991年4月获国家科委“首届全国技术市场金桥奖个人奖”。

1991年10月获北京市科委、市技术市场办公室“首届北京市技术市场金桥奖一等奖”。

1993年10月获“第二届北京市技术市场金桥奖一等奖”。

1994年3月获国家科委“第二届全国技术市场金桥奖个人奖”。

1994年11月《专利诉讼》一书获“北京市第三届哲学社会科学优秀成果二等奖”。

2000年12月《专利侵权判定》一书获“北京市第六届哲学社会科学优秀成果二等奖”。

1998年3月获国家科委、司法部授予的“全国知识产权工作先进个人”称号。

2002年11月主持《专利侵权判定标准研究》课题获“全国知识产权(专利)优秀调研报告暨优秀软课题研究成果二等奖”。

2003年被英国《知识产权管理》杂志(2003年7/8月号)评为当今世界50位最有影响的知识产权人士之一。

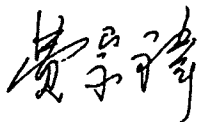
序（一）

《中国专利诉讼》一书即将出版了，这是一件值得中国知识产权界高兴的事。这本书是由长期从事知识产权审判工作的程永顺法官独自撰写的我国第一部全面系统地论述在中国通过法院诉讼保护专利权的专著。我过去曾有幸与程永顺法官同行共事，对于他这部著作的问世，我备感欣慰，非常愿意说上几句为之鼓与呼。

我们生活在知识经济时代。知识产权制度尤其是专利制度对于鼓励发明创造、繁荣科技、振兴国力的重要作用已为人们所共知。专利制度贵在保护、重在实行，而司法保护是保护专利权人合法权益最有效的方式和最终的救济手段，我国人民法院20年来，认真执行专利法，及时公正地审理了大量的专利案件，积累了相当丰富的经验。这些经验是一笔宝贵的财富，需要认真地加以总结，以为后事之师。程永顺法官是个有心人，他在繁忙的工作之余，搜集资料，总结研究，将审判实践中取得的经验上升为理论，并整理成文，以飨读者，这种孜孜以求、刻苦钻研的治学精神和理论与实践结合、严谨细致的科学态度实在难能可贵，很值得大力提倡和鼓励。

《中国专利诉讼》一书内容丰富而翔实，几乎覆盖了专利行政诉讼、专利侵权诉讼、专利权归属诉讼、外观设计侵权诉讼、专利合同诉讼等各方面所有的程序性的和实体性的问题，如实地反映了我国专利司法保护已达到的水平和成熟程度。所以这本书既有它的学术价值，更有它的实用价值。广大的知识产权审判工作者可以拿它作为一本业务学习的教材，广大的科技工作者，也可以从中学会如何通过诉讼途径保护自己的合法权益。

祝愿程永顺法官和他的专著《中国专利诉讼》为我国专利制度的发展与完善做出更大的贡献。



2005年3月22日

序（二）

许多知识产权界内（及大多数知识产权界外）人士，一提起“专利诉讼”，就会联系到具体的实用技术领域，联系到技术专家、技术鉴定等等。殊不知，专利诉讼中要解决的关键问题，往往并不是、或者主要不是实用技术问题，而是法律问题。一个优秀的专利代理人的必备条件是理工科背景，而一位优秀的审判专利案件的法官，则不一定必须具备理工科背景。他的法学学历可能是重要的，但是，他的专利审判经历更重要。有审判经历而又肯于并善于学习、研究、分析问题、总结经验，其认识才能不断升华。从程永顺法官十多年前问世（至今仍被许多读者、作者争读并引用）的《专利诉讼》，发展到今天他献给读者的《中国专利诉讼》，我们可以看到这一升华的过程。

中国专利制度在改革开放之后运行的20年来，人民法院审判的专利案件越来越多；应当承认，与此同步的是中国知识产权法官的总体水平也越来越高。国内外同仁及相关知识产权权利人，则经常是不满意与称赞并存，有时不满的声音更响。原因之一是相关专利纠纷越来越复杂。人们对知识产权审判的要求，始终会高于法官的水平；而这种更高的要求，必然反映在一系列专利诉讼中。知识产权法官必须向“学者型法官”迈进，才能适应需要。

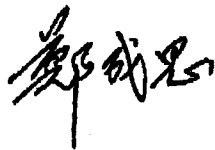
同时，我们必须特别注意：公众企盼的是“学者型法官”，却绝不是“学究型法官”。如果把应用法学以思辨式、“法哲学”式的语言讲得多数人根本听不懂，其存于学界已属可悲，如果再存于司法界则实属可怕了。“应用法学”本身，并非没有基本理论可言。摆在大家面前的这本《中国专利诉讼》正是学者型法官将基本理论游刃于法学专著中的典型之一。仅举书中两个例子支持我的这一看法。

例一，在国内多人谈论“权利冲突”时，上海一位学者提出了“权利冲突是个伪问题”的论断。的确，当代的“私权”，均是依法产生的，在一个法域之内，法若不互相冲突，何来“权利冲突”？至于不同法域之间本来就存在法的冲突，“权利冲突”相伴而生。《中国专利诉讼》一书第一部分

第四章对“权利冲突”的分析，则几乎与“国内多人谈论”及“上海一位学者”的论断并行不悖。

例二，国内许多论著始终分不清“专利侵权”与“假冒他人专利”的区别在何处，始终弄不懂无论“专利侵权”数额如何巨大，情节如何严重，依据中国专利法也不会像“商标侵权”或者“版权侵权”那样，承担刑事责任。《中国专利诉讼》第二部分第三、四章，则把这个问题讲得十分清楚。

可以认为，《中国专利诉讼》是一部以深刻的理论分析总结作者20年审判专利案件实践的应用法学精品，它对仍旧与即将从事专利审判工作的司法界人士、对律师、对专利代理人、对知识产权权利人与使用人乃至对知识产权界，均是值得一读的好书。



2005年3月18日

目 录

第一部分 专利行政诉讼

第一章 专利行政诉讼概述	(3)
一、与专利行政诉讼相关立法及形势的变化	(3)
二、专利行政案件受理情况及特点	(5)
三、专利行政诉讼及其特点	(7)
(一) 专利行政案件的范围	(7)
(二) 专利行政案件的性质	(8)
(三) 专利行政诉讼的特点	(10)
1. 专利行政诉讼被告的单一性	(10)
2. 专利行政诉讼管辖的确定性	(11)
3. 专利行政诉讼的交叉性	(11)
4. 专利行政诉讼内容与各个领域的技术密切相关	(12)
第二章 专利行政案件的种类及诉讼管辖	(13)
一、专利行政案件的种类	(13)
(一) 以专利复审委员会作为被告的专利行政案件	(13)
1. 不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定的案件	(13)
2. 不服专利复审委员会专利权无效宣告请求决定案件	(15)
(二) 以国家知识产权局为被告的专利行政案件	(19)
1. 不服国务院专利行政部门作出的实施强制许可决定的案件	(19)
2. 不服国务院专利行政部门作出的实施强制许可使用费裁决的案件	(20)
3. 不服国务院专利行政部门行政复议决定的案件	(21)
(三) 以管理专利工作的部门为被告的专利行政案件	(24)
1. 管理专利工作的部门及其职能	(24)

2. 管理专利工作的部门的执法职能及范围	(24)
3. 管理专利工作的部门的执法地位	(28)
二、专利行政案件的诉讼管辖	(30)
(一) 以专利复审委员会作为被告的专利行政案件的诉讼管辖	(30)
(二) 以国家知识产权局为被告的专利行政案件的诉讼管辖	(32)
(三) 以管理专利工作的部门为被告的专利行政案件的诉讼管辖	(33)
第三章 专利行政纠纷案件的审理	(35)
一、专利行政案件的审判原则	(35)
(一) 专利行政案件审理范围应以行政决定范围为限的原则	(35)
(二) 对具体行政行为合法性进行审查的原则	(37)
1. 司法审查的对象是具体行政行为	(37)
2. 人民法院的审查原则上限于合法性问题	(38)
3. 司法审查的表达方式是判断性评价	(38)
(三) 保障当事人诉讼权利平衡的原则	(39)
二、审理专利行政案件怎样参照规章	(40)
(一) 作为裁判依据的司法解释和法律规定应当援引	(40)
1. 司法解释的引用	(40)
2. 法律法规的引用	(40)
(二) 行政规章及规范性文件的引用	(41)
1. 行政规章的引用	(41)
2. 规章以下的规范性文件的引用	(43)
三、专利行政纠纷中第三人问题	(43)
(一) 行政诉讼中的第三人	(43)
(二) 专利行政诉讼中的第三人	(44)
四、关于专业技术鉴定问题	(47)
(一) 专利行政案件中有无需要鉴定的事项	(47)
(二) 专利行政案件中, 什么事项可以鉴定	(47)
(三) 谁是合法的鉴定机构	(48)
(四) 是否鉴定由谁决定	(48)
(五) 鉴定结论怎样适用	(49)
(六) 专利行政案件鉴定的现状与发展	(49)
五、专利行政纠纷案件审理中的几个问题	(50)

(一) 专利复审委员会作出行政决定程序有错误, 实体还审不审	(50)
(二) 实用新型检索报告性质问题	(53)
(三) 专利权无效诉讼案件中当事人举证的几个问题	(55)
1. 当事人提供新证据	(55)
2. 如何对待域外证据	(56)
3. 对公知常识要不要举证加以证明	(57)
(四) 关于实用新型专利创造性水平的判断	(57)
(五) 对审查员工作中的行为可否提起行政诉讼	(59)
(六) 专利行政诉讼中怎样排列当事人	(59)
(七) 对已终局的案件, 不能以相同理由及证据予以推翻	(61)
(八) 关于专利重复授权的认定	(64)
第四章 外观设计专利的无效审查	(68)
一、关于不相同和不相近似	(68)
(一) 关于外观设计的新颖性	(69)
(二) 关于“不相同”	(69)
(三) 关于“不相近似”	(70)
二、不相同与不相近似的判断	(70)
(一) 判断主体——一般消费者	(70)
1. 审查指南中的一般消费者	(70)
2. 对“一般消费者”的评价	(71)
3. 应以“普通设计人员”作为判断主体标准	(73)
(二) 外观设计授权审查的着眼点——寻找相同点	(75)
1. 两种行为主体不同	(75)
2. 两种行为目的不同	(75)
3. 两种行为认定相同、相近似的范围不同	(75)
(三) 关于判断的方式——隔离对比	(76)
1. 判断时在时间上、空间上不可能有一定间隔	(76)
2. “隔离对比”是外观设计侵权中采用的对比方式	(76)
3. 在实际审查中, 隔离对比的方式无法实现	(77)
4. 授权审查应采用直接对比, 取消间接对比方式	(77)
(四) 关于要部观察和整体观察、综合判断	(77)
1. 关于要部观察	(77)

2. 关于整体观察、综合判断	(78)
三、关于不得与他在先取得的合法权利相冲突	(86)
(一) 对权利冲突的理解	(86)
1. “合法权利”包括什么	(86)
2. “在先取得”指什么	(86)
3. 什么是权利冲突	(87)
(二) 现行解决权利冲突的途径	(88)
1. 法律规定的现行做法	(88)
2. 对现行做法的质疑	(89)
3. 正当合法的途径	(91)
(三) 现实的做法	(91)
第五章 判决主文的表述	(97)
一、对判决主文的表述	(97)
二、对判决主文的理解	(98)
(一) 维持行政决定	(98)
(二) 撤销行政决定	(98)
(三) 撤销行政决定, 重新作出行政行为	(99)
(四) 撤销行政决定, 限期重新作出行政决定	(100)
(五) 裁定准许撤诉	(101)
三、两种需要探索的模式	(101)
(一) 法院可否通过做调解工作, 使专利权无效行政纠纷案件同专利 侵权案件一并审结	(101)
(二) 法院可否直接判决变更, 或者直接判决专利权无效	(102)

第二部分 专利权归属诉讼

第六章 专利申请权及专利权属纠纷	(111)
一、专利申请权	(111)
(一) 专利申请权	(111)
(二) 专利申请权的特点	(112)
1. 相对性	(112)
2. 暂时性	(112)
3. 相关性	(112)

二、专利申请权纠纷	(112)
(一) 专利申请权纠纷	(112)
(二) 专利申请权纠纷的种类	(113)
1. 关于职务发明创造还是非职务发明创造的纠纷	(113)
2. 关于依合同完成的发明创造, 谁有权申请专利的纠纷	(115)
三、专利权归属纠纷	(117)
(一) 什么是专利权归属纠纷	(117)
(二) 专利归属纠纷与专利申请权纠纷的区别	(118)
1. 争议发生的时间不同	(118)
2. 争议的发明创造所处的法律状态不同	(118)
3. 争议的焦点不同	(118)
4. 处理结果不同	(118)
(三) 专利权归属纠纷的种类	(118)
1. 属于单位的职务发明创造	(118)
2. 属于个人的非职务发明创造	(119)
3. 一方完成或几方共同完成的发明创造	(119)
4. 依据委托合同完成的发明创造	(119)
5. 合作开发所完成的发明创造	(119)
四、其他相关纠纷	(119)
(一) 发明人或者设计人资格纠纷	(119)
(二) 发明人或者设计人与其所在单位对职务发明创造因奖金报酬 发生的纠纷	(120)
(三) 发明人或者设计人与其所在单位对职务发明创造是否提出专利 申请的争议	(121)
第七章 职务发明创造与非职务发明创造的判断	(123)
一、职务发明创造与非职务发明创造的概念	(123)
二、判断职务发明与非职务发明的法律依据	(123)
三、实践中应当注意划清的一些界限	(124)
(一) 技术方案完成与专利申请日	(125)
(二) 什么是发明人的“本职工作”	(126)
1. 单位业务(经营)范围与本职工作	(126)
2. 厂长职权与本职工作	(127)

3. 各类专业人员与本职工作	(129)
4. “利用上班时间”是否属于本职工作	(130)
(三) 发明人的“本单位”如何认定	(130)
1. 职工所在的工作单位为“本单位”	(131)
2. 借调人员从事工作的单位应视为“本单位”	(131)
3. 受聘的专业人员应将聘任单位视为“本单位”	(132)
4. 受聘的兼职人员与聘任单位是合同关系	(132)
5. 技术协会一般不能视为会员的“本单位”	(133)
(四) 关于“本单位交付的任务”	(134)
(五) 关于“主要是利用本单位的物质技术条件”	(134)
1. 必须是利用了单位的“物质技术条件”	(135)
2. 必须是利用了“本单位”的物质技术条件	(135)
3. 必须“主要是”利用了本单位的物质技术条件	(136)
(六) 利用本单位物质技术条件完成的发明创造，其权利归属可以 约定	(136)
(七) 关于工作人员“辞职、退休或调动工作后1年内有所作出的，与 其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造”	(137)
1. “1年内”的起算日	(137)
2. 发明创造“作出的”日期确定	(137)
3. 对“有关”的理解	(137)
4. 停薪留职、内部调动工作可适用专利法实施细则第11条的规定	(137)
5. 对于辞职的职工，可以适用专利法实施细则第11条的规定	(138)
(八) 一个值得关注的典型案例	(138)
四、审理职务发明与非职务发明创造纠纷案件中的几个问题	(145)
(一) “非职务发明证明信”的证据效力	(145)
(二) 发明人易名的认定与处理	(146)
(三) 在诉讼过程中，专利权人死亡怎么办	(148)
(四) 对“祖传秘方”专利权归属的判断	(149)
第八章 发明人或者设计人的判断	(152)
一、发明人或者设计人	(152)
(一) 发明人或者设计人概念	(152)
(二) 创造性贡献的认定	(152)

目 录

1. 组织领导者	(152)
2. 科技辅助人员	(153)
3. 研究人员	(153)
(三) 正确划分发明人或者设计人	(153)
1. 课题负责人与具体研究者的关系	(153)
2. 指导研究者与具体研究者的关系	(154)
3. 参与实验者与具体研究者的关系	(154)
4. 协助完成者与具体完成者的关系	(154)
二、共同发明人	(154)
三、合作开发合同当事人与共同发明人的区别	(156)
四、对发明人、设计人奖励与报酬的理解	(158)
(一) 2000 年修改专利法时对奖励与报酬条款的修改	(158)
(二) 关于奖励	(159)
(三) 关于报酬	(160)
(四) 关于“参照执行”	(162)
五、审理发明人或者设计人资格纠纷中的几个问题	(163)
(一) 发明人、设计人资格纠纷的由来	(163)
(二) 重点审查“创造性贡献”的证据	(164)
(三) 发明人、设计人与申请人不能混淆	(165)
(四) 发明人或者设计人之间就署名顺序发生争议怎么办	(166)
(五) 发明人或者设计人死亡, 谁代替其主张权利	(166)
(六) 关于发明人或设计人的争议, 应当以谁作为被告	(166)
(七) 发明人、设计人资格纠纷不宜用调解方式解决	(167)
1. 认定发明人或者设计人的标准是法定的	(168)
2. 发明人或者设计人依法享有的是精神权利	(168)
3. 调解意味着相互让步, 而当事人之间不愿让步时, 负责管理专利工作的 部门依法并无权作出决定	(169)
第九章 专利权的共有	(170)
一、共有专利权的法律特征	(170)
1. 多主体性	(170)
2. 客体单一性	(170)
3. 权利处分上的协同性	(170)