

中国专利侵权赔偿第

1案

刘道臣 袁 钢 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

中国专利侵权赔偿第一案

刘道臣 袁 钢 著

The Middle Works of John Dewey, 1899 - 1924

Volume One: Journal Articles, Book Reviews, and Miscellany Published in the 1899 - 1901 Period, and *The School and Society*, and *The Educational Situation*

By John Dewey

Edited by Jo Ann Boydston

Copyright © 1976 by Southern Illinois University Press

Published by agreement with Southern Illinois University Press, 1915 University Press Drive, SIUC Mail Code 6806, Carbondale, IL 62901, USA

Simplified Chinese translation copyright © 2012 by East China Normal University Press

All rights reserved.

上海市版权局著作权合同登记 图字:09-2004-377 号

目 录

第一章 中国专利侵权赔偿第一案始末	(1)
——专利维权诉讼的全景图	
第一节 案件序幕	(1)
一、对抗双方	(1)
二、新闻报道	(2)
第二节 正泰公司一审获赔人民币 3.3 亿元	(4)
一、起点：一个普通的专利侵权案件	(5)
二、升级：3.3 亿元，赔偿金追加至史无前例	(6)
三、对抗：西方式抗辩在中国法院的全面演绎	(7)
四、无效申请：专利侵权的第二战场	(8)
五、一审判决：3.3 亿元巨额赔偿金得以支持	(9)
第三节 本案二审正泰公司经调解获赔人民币 1.575 亿元	(10)
一、二审：“第二战场”实际上成为“第一 战场”	(10)
二、和解：中国文化的司法演绎	(11)
第四节 案件尾声	(12)
一、本案是专利侵权诉讼的全景展现	(12)
二、本案涉及的核心法律法规	(13)
三、本案涉及的专利侵权损害赔偿的法律责任	(14)
四、本案涉及的专利申请流程	(26)

第二章 法院管辖之争	(27)
——如果诉讼是一场战争，那么法庭就是战场	
第一节 法律适用	(27)
一、级别管辖和地域管辖	(27)
二、本案的管辖法院	(28)
第二节 本案情况	(29)
一、原告选择管辖法院	(29)
二、被告管辖权异议	(30)
三、关于级别管辖	(32)
四、法院裁定	(35)
第三节 提示与启示	(37)
一、本地法院优先策略	(38)
二、第三地次优策略	(41)
三、正确运用管辖权异议策略	(42)
四、小结	(58)
第四节 相关法规	(62)
一、级别管辖	(62)
二、地域管辖	(64)
第三章 诉讼中止之争	(67)
——“闪电战”与马拉松比赛	
第一节 法律适用	(67)
一、诉讼中止的一般规定	(67)
二、专利侵权诉讼中止的消极作用及其规制	(71)
三、诉讼中止：专利侵权被告的“第一道 防线”	(77)
第二节 本案情况	(79)

一、施耐德天津公司：本案应当中止	(79)
二、正泰公司：本案不应当中止	(91)
三、法院对中止的谨慎决定：不中止，适当等候	(95)
第三节 提示与启示	(97)
一、诉讼中止——被告如何打好这张牌	(97)
二、原告如何应对被告的中止申请	(100)
第四节 相关法律	(105)
一、法律	(105)
二、司法解释	(105)
第四章 是否落入专利保护范围之争	(108)
——“相同”还是“相异”其实是个问题	
第一节 法律适用	(108)
一、技术对比的基本原则	(108)
二、技术对比的优先原则	(113)
三、技术对比原则的适用	(115)
第二节 本案情况	(133)
一、双方共识：本案适用全面覆盖原则	(133)
二、插曲：确定保护范围到底依据权利	
要求“几”	(134)
三、正泰观点：本案符合全面覆盖原则	(136)
四、施耐德天津公司观点：本案不符合全面	
覆盖原则	(141)
第三节 提示与启示	(142)
一、立论与驳论统一，但更重驳论	(142)
二、本案技术比对方式是否具有普适性	(146)
三、技术鉴定和专家证人在技术比对中的作用	(147)

(第四节 相关法律	(152)
(一、司法解释	(152)
(二、其他规范	(156)
第五章 不侵权抗辩之争	(159)
(一、——专利被告的重重防线	
(第一节 法律适用	(159)
(一、不落入专利保护范围的抗辩	(161)
(二、现有技术的抗辩	(162)
(三、不视为侵权的抗辩	(165)
(四、滥用专利权的抗辩	(169)
(五、合同抗辩	(170)
(六、诉讼时效的抗辩	(171)
(七、合法来源的抗辩	(172)
(第二节 本案情况	(172)
(一、公知技术抗辩	(172)
(二、实施在先专利抗辩	(180)
(三、不落入专利保护范围	(186)
(四、关于被控侵权产品是否落入涉案专利权的 保护范围	(187)
(第三节 提示与启示	(191)
(一、正确选择不侵权抗辩	(191)
(二、实施在先专利抗辩的可能性	(192)
(三、丧失新颖性和公知技术抗辩	(196)
(第四节 相关法律	(201)
(一、法律和司法解释	(201)
(二、地方司法文件	(203)

第六章 赔多赔少之争	(209)
——争议双方的最后决战	
第一节 法律适用	(209)
一、法律规定的演变	(209)
二、损失计算的方式	(212)
三、损失计算的原则	(224)
第二节 本案情况	(230)
一、正泰主张：按照被控侵权产品的营业利润计算 赔偿金	(231)
二、施耐德主张：不应按照全部营业利润计算 赔偿金	(233)
三、法院认定	(234)
第三节 提示与启示	(236)
一、赔偿金计算时是否应该扣除非专利贡献 因素	(236)
二、举证责任对赔偿金计算的影响	(239)
三、赔偿金制度完善的若干思考	(241)
第四节 相关法律	(255)
一、法律法规	(255)
二、司法解释	(256)
第七章 本案的若干启示	(259)
——中国企业的空前契机	
第一节 重视专利价值	(259)
一、专利的垄断价值不容忽视	(259)
二、中国企业的专利足可“价值连城”	(260)
三、要摘掉“垃圾专利”的帽子，中国企业	

(005)	义不容辞	(261)
	第二节 善用专利维权	(263)
(005)	一、专利维权诉讼往往一举多得	(263)
(005)	二、利用专业团队，提高中国企业专利维权	
(215)	能力	(265)
(454)	三、中国专利维权是系统工程，需要重视权利	
(005)	要求书和证据	(267)
	四、中国专利制度日趋完善，中国企业契机	
(185)	空前	(269)
	后记	(271)
(233)		
(234)		
(235)		
(236)		
(237)		
(238)		
(239)		
(240)		
(241)		
(242)		
(243)		
(244)		
(245)		
(246)		
(247)		
(248)		
(249)		
(250)		
(251)		
(252)		
(253)		
(254)		
(255)		
(256)		
(257)		
(258)		
(259)		
(260)		
(261)		
(262)		
(263)		
(264)		
(265)		
(266)		
(267)		
(268)		
(269)		
(270)		
(271)		

第一章 中国专利侵权赔偿第一案* 始末

——专利维权诉讼的全景图

第一节 案件序幕

一、对抗双方

本案是“王牌对王牌”的竞争对手的直接碰撞（见表1-1）。

表 1-1 本案的对抗双方

施耐德	正泰
设立于法国的输配电、自动化与工控行业领域的跨国企业	我国工业电气行业产销量最大的企业之一，综合实力连续多年名列中国民营企业前十位，浙江省重点企业
世界 500 强 世界电气老大	中国民营企业的代表 世界电气第三 中国电气老大

* 本书的书名《中国专利侵权赔偿第一案》来源于《中国知识产权报》的报道（闫文峰：“专利侵权赔偿第一案追踪”，载《中国知识产权报》2007年12月5日第7版）。该报道将本案称为“专利侵权赔偿第一案”。在本案之前，被称为“国内最大专利侵权赔偿案”的一审判决中，法院责令被告赔偿经济损失2980万元（曾昭俊：“‘国内最大专利侵权赔偿案’专利宣告无效”，载《中国企业报》2007年2月12日第1版）。

对抗双方属于典型的同一行业的竞争对手。二者有着剪不断理还乱的对抗关系。简短些说：起初，施耐德意欲全面收购正泰，未果；继而，施耐德利用其知识产权优势，在境外起诉正泰专利侵权，给正泰的境外销售带来较大影响（从1999年起，施耐德在德国、意大利、法国等欧洲国家对正泰多个产品提起20多项专利诉讼）；之后，正泰为扭转被动态势，考虑利用知识产权诉讼反击施耐德的可能性，并为此进行了全面和谨慎准备。

二、新闻报道

目前，随着我国电力设备出口量的不断增加，我国民营企业在保持低制造成本优势的基础上，其技术水平在某些领域也逐渐具备与国际知名电力设备厂商相抗衡的实力。我国电力装备已出口到世界30多个国家和地区，其中东南亚、非洲和中东地区是主要目标市场，中国电力装备行业国际竞争优势开始显现。^①

施耐德与正泰早就是法庭上的老对手了，在过去的12年间，施耐德以侵犯知识产权为由在世界多个国家对正泰发起了20多次诉讼。^②

这件在当事人看来似乎有些稀松平常的经济案件，其背景

① 张玉香：“反击外资并购正泰首次胜诉施耐德”，载《中国联合商报》2007年10月15日第14版。

② 王晓洁、张乐：“正泰与施耐德的天价诉讼”，载《法人杂志》2007年第11期，第66页。

却是正泰与施耐德知识产权的“拉锯战”。^①

“如果不能打败它就收购它”。这是诸多跨国公司在面临激烈竞争时的惯用策略，施耐德也不例外。在此之前，正泰曾经先后被施耐德 24 次告上法庭。据浙江省知识产权局透露，从 1999 年开始，施耐德曾先后在国外起诉正泰专利侵权的案件 18 起、在国内起诉正泰的专利侵权案 6 起。^②

施耐德曾向法国巴黎大法院状告正泰产品侵犯了它 3 项专利，在其要求下，法院宣布了正泰产品销售禁令。但是目前，法国巴黎大法院取消了这一销售禁令，正泰取得了初步胜利。

同样在意大利，一家跨国电气公司为了阻止正泰产品市场份额上升，向当地法院状告正泰产品 5 项专利侵权，并通过媒体打造舆论。不过正泰目前已经赢了其中的 3 项专利案，这家跨国电气公司提出的和解要求也遭到正泰拒绝。^③

从 20 世纪 90 年代中期以来，施耐德把正泰视为它在中国的头号竞争对手，设法并购、收购正泰，先后提出以 80%、51% 和 50% 控股、收购正泰股权，均遭拒绝。而巧合的是，这些侵权案都是发生在收购事件之后。因此有专家指出，为了保障并购成功，外资企业往往在知识产权保护方面做充分准备。对于拒绝并购或者合作不顺利的，施以知识产权保护打压，而对手愿意坐下来谈的时候，也愿意对前期投入巨大人

① 张玉香：“反击外资并购正泰首次胜诉施耐德”，载《中国联合商报》2007 年 10 月 15 日第 14 版。

② 李灏苑、刘凌林：“施耐德与正泰专利纠纷再度升级”，载《中国企业报》2007 年 10 月 17 日第 2 版。

③ 王晓洁、张乐：“正泰与施耐德的天价诉讼”，载《法人杂志》2007 年第 11 期，第 67 页。

力、财力的知识产权诉讼提出撤诉。^①

第二节 正泰公司一审获赔人民币 3.3 亿元

2006 年，正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰公司”）经过全面筛查所获专利，有针对性地关注和了解施耐德中国市场产品状况，终于发现施耐德电气低压（天津）有限公司（以下简称“施耐德天津公司”）生产销售的 C65a、C65N、C65H、C65L、EA9AN 五个型号的小型自动短路保护器落入正泰公司 ZL 97248479.5 号专利的保护范围，经过慎重论证，遂决定起诉施耐德天津公司。该案也被视为正泰公司针对施耐德天津公司系列诉讼所展开的正面回应。此案也因其为国内一审最大赔偿额和二审最高调解金额被称为“中国专利侵权赔偿第一案”。那么，天津公司首先来看看这个身价亿万专利的基本信息（见表 1-2）。

小型断路器：过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。断路器适用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。每家每户的变电箱里均有一组小型断路器。此产品的用量巨大。低压小型断路器系广泛应用于建筑业及民用住宅中的常规空气开关产品，该产品的重大技术意义在于结束了使用保险丝保障用电安全的时代。

这个身价亿万专利产品是家庭生活中非常常见的（见图 1-1）。

① 李灏苑、刘凌林：“施耐德与正泰专利纠纷再度升级”，载《中国企业报》2007 年 10 月 17 日第 2 版。

表 1-2 一种高分断小型断路器专利的基本信息

申请号	97248479.5	申请日	1997.11.11
名称	一种高分断小型断路器		
公开(公告)号	CN2322256	公开(公告)日	1999.06.02
主分类号	H01H71/50	分案原申请号	—
分类号	H01H71/50; H01H73/00		
颁证日	1999.03.11	优先权	—
申请(专利权)人	正泰集团公司	—	—
地址	325604 浙江省乐清县柳市镇正泰工业园		
发明(设计)人	王先锋	国际申请	—

摘要：本实用新型公开了一种用于快速分断过电流的小型断路器，它由包括手柄、心轴和套嵌于心轴和手柄之间的摇臂组成的操作机构、接线装置、包括动铁芯和与动铁芯相连的顶杆的瞬时动作电流脱扣装置和由静触头、动触头、杠杆、轴、锁扣、心轴、跳扣、心轴、传动连杆以及触头支持组成的触头连动装置。它克服了手动复位动作快慢影响触头闭合速度的缺点，从而延长了断路器的使用寿命

一、起点：一个普通的专利侵权案件

本案真正对抗的双方是正泰公司和施耐德天津公司（见表 1-1），但是施耐德天津公司的注册地在国外，并且施耐德天津公司在国内投资成立了外商投资企业，因此，本案实际直接对抗的是国内的



图 1-1 小型断路器产品

若干家企业（见表 1-3）。

表 1-3 本案的诉讼双方

原 告	被 告
正泰公司，住所地： 浙江省乐清市柳市镇 工业区正泰大楼	施耐德天津公司，住所地：天津经济技术开发区第七大街； 宁波保税区斯达电气设备有限公司乐清分公司，住所地：浙江省乐清市柳市镇柳青路华联大厦 1 层 1-1 号

为便于诉讼，正泰公司将施耐德天津公司被控侵权产品的销售商宁波保税区斯达电气设备有限公司乐清分公司与施耐德天津公司列为共同被告，于 2006 年 8 月 2 日向温州市中级人民法院提起专利侵权诉讼，主要诉讼请求包括停止销售被控侵权产品，赔偿损失人民币 50 万元。这其实是一个很普通的专利侵权案件。当时，几乎没有人会想到这个案件会成为中国专利侵权赔偿第一案。

二、升级：3.3 亿元，赔偿金追加至史无前例

正泰公司在起诉的同时向法院申请了证据保全，请求提取被控侵权产品，封存或者复制起诉之日前两年被控侵权产品制造和销售的财务资料。法院批准并及时实施了证据保全，提取了被控侵权产品，并提取了 2004 年 8 月～2006 年 7 月的涉案产品的销售账册，但没有获得其成本账册，故无法计算营业利润。

为了弄清施耐德天津公司的营业利润，正泰公司于 2006 年 8 月 8 日向法院提交调查取证申请，请求调取该公司在工商和税务申报的有关报表，以查明涉案产品的销售和利润。法院采纳并实施了该申请。经审计保全的财务账册，2004 年 8

月至2006年7月，施耐德天津公司涉案产品销售收入为8.8亿元人民币，这个数字令人瞠目！结合法院调取的工商税务部门施耐德天津公司申报的财务报表所显示的利润率（均不低于30%），正泰公司认为其侵权获利为人民币334 869 872元（简称“3.3亿元”），这个发现对正泰公司来说，无异于哥伦布发现新大陆。正是这个发现，一个普通的专利侵权案件一跃成为备受瞩目的专利侵权大案。

2007年2月5日，正泰公司向法院申请变更诉讼请求，即将赔偿金由原来的50万元增加为3.3亿元。3.3亿元赔偿金，这在中国绝对是石破天惊。施耐德天津公司对此如何反应，如临大敌，还是认为正泰公司痴人说梦，笔者不得而知。但从施耐德天津公司随后而来的无所不用其极的应诉措施可以看出，3.3亿元的巨额索赔对施耐德这样的电气老大也绝非轻描淡写。

三、对抗：西方式抗辩在中国法院的全面演绎

施耐德天津公司在法律上虽然是中国公司法人，但它属于法国施耐德在华的外商投资企业，其应诉思路显然受到西方对抗制诉讼的深度影响，甚至笔者有理由相信施耐德天津公司的应诉方案来自法国总部。凡是对方主张的，就是我方要反对的，这是西方抗辩式诉讼的“精华”。按照这个思路，施耐德天津公司展开了一系列对抗措施（见表1-4）。

表 1-4 本案的程序和实体对抗

	原告（正泰公司）	被告（施耐德天津公司）	备 注
程序对抗	选择温州市中级人民法院起诉	提起管辖权异议，认为此案应当由天津法院管辖	此异议程序经历了两审终审
		原告变更诉讼请求后，主张由浙江省高级人民法院审理	经浙江省高级人民法院裁定认可，温州中院继续审理
	主张专利有效	主张专利无效，并向专利复审委员会提起专利无效申请	此程序经专利复审委员会决定、北京一中院行政诉讼、北京市高级人民法院判决维持涉案专利有效
	主张本案不中止审理	主张本案中止审理，等候专利复审委员会决定	法院没有正式中止审理，但一审判决时专利复审委员会已经作出维持专利有效决定
	主张法院直接审判	申请专家证人和技术鉴定	—
实体对抗	主张专利落入专利保护范围	主张不落入专利范围，并单方面委托技术鉴定	—
	主张在先实施专利抗辩不成立	主张先实施专利抗辩成立	—
	主张赔偿 3.3 亿元	主张按照其委托的审计结果赔偿（人民币 2 000 多万元）	—

以上对抗还只是诸多重要问题上的“针锋相对”，实际上这种对抗遍布本案诉讼的各个环节，限于篇幅，在此不一一叙述。

四、无效申请：专利侵权的第二战场

施耐德天津公司于 2006 年 8 月 10 日收到法院受理通知书