

中国社会科学院知识产权中心

Intellectual Property Center Chinese Academy of Social Sciences

知识产权研究

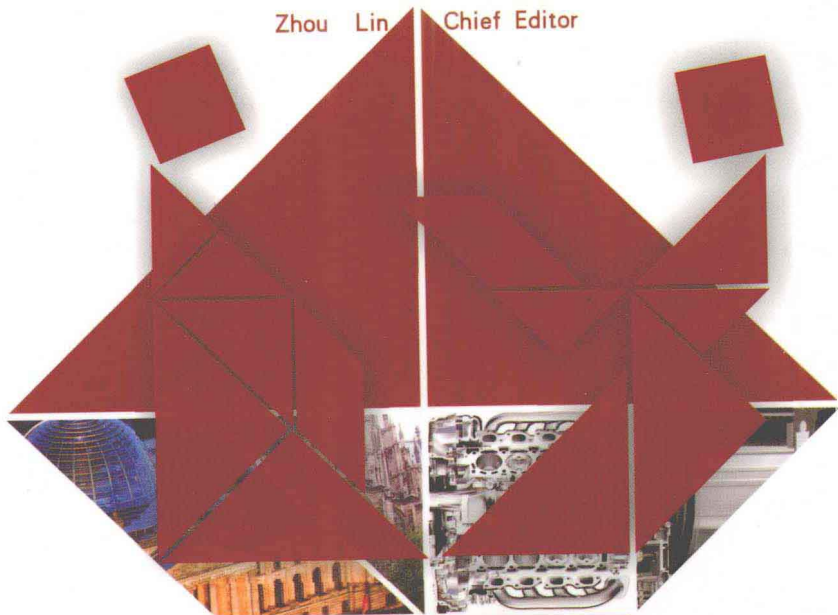
Intellectual Property Studies

■ 第二十卷 ■

Number Twenty

周 林 主编

Zhou Lin Chief Editor



2011年10月

October 2011



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

中国社会科学院知识产权

Intellectual Property Center Chinese Academy of Social Sciences

知识产权研究

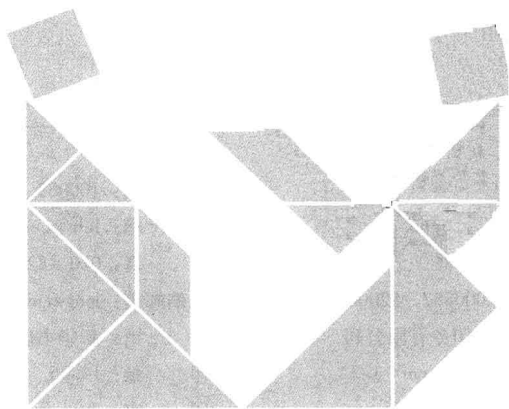
Intellectual Property Studies

■ 第二十卷 ■

Number Twenty

周 林 主编

Zhou Lin Chief Editor



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书汇集了国内外知识产权研究领域前沿理论、学术观点、问题探讨、案例分析和实证调研,跟踪展示知识产权研究领域的主要问题和研究水平。

读者对象:知识产权领域相关人士。

责任编辑:龙文

责任出版:卢运霞

文字编辑:盛燕

装帧设计:开元图文

图书在版编目(CIP)数据

知识产权研究:第20卷/周林主编. —北京:知识产权出版社,2011.8

ISBN 978-7-5130-0726-9

I. ①知… II. ①周… III. ①知识产权-文集 IV. ①D913.04-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第149030号

知识产权研究:第二十卷

Zhishichanquan Yanjiu: Di Ershi Juan

周林 主编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:hjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传 真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000887 82000860 转 8123

责编邮箱:longwen@cnipr.com

印 刷:北京凯达印务有限公司

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:14.25

版 次:2011年8月第1版

印 次:2011年8月第1次印刷

字 数:400千字

定 价:35.00元

ISBN 978-7-5130-0726-9/D·1284 (3632)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

本书出版得到中国社会科学院法学研究所出版基金
和华诚律师事务所华诚基金赞助

编者的话

在现代社会，专利法被认为对发明创造有着积极的促进作用。在专利法中，除了对专利申请的有关条件、程序作出规定以外，很重要的一个方面是对发明人的奖励制度加以规定。审视一国专利制度的优劣得失，可以从其对发明人的规定看出。2009年5月28日德国《（发明）专利法简化与现代化法》在德国联邦议会获得通过，同年10月1日，该法开始实施。也就是在这一天，中国第三次修订的《专利法》也同时生效。这个时间的巧合，给了我们一个在立法方面进行比较的便利。例如，围绕着职务发明的主题，结合德国专利法最新修订，特别是它对职务发明（雇员发明）的规定，以及中国《专利法》在职务发明方面的规定，看看它们之间的差异；中国《专利法》今后可能的修订，如何从德国立法中获得经验。

从本卷（即《知识产权研究》第二十卷）起，编者将在每一卷重点围绕着一个主题组织文章。本卷的主题是专利职务发明。

开头的三篇文章都是案例研究。其中程永顺先生的文章《Brenner 国际公司与陆建新专利权归属纠纷案》一文，讨论了 Brenner 国际公司与陆建新之间，就专利号为 03327550.5 的“平板刷”外观设计专利的权利归属，发生的专利权归属诉讼。作者指出，涉及该案的专利权归属纠纷在我国专利法中没有明确的法条规定。这或许是该案裁决存在争议的原因之一。作者运用娴熟的法律知识和论证技巧，抽丝剥茧，对该案一审和二审裁决的得失做出分析，并对在该案两审中落败的当事人提出有益的法律意见。

《两百亿日元的判决——日本蓝色发光二极管（LED）职务发明案解析》一文，是四川大学法学院曾彤教授提供给本书的专稿。文章讨论了 2004 年日本东京地方法院作出的一个关于职务发明的判决。该案系日本一化工公司的前主任研究员，向该公司要求支付职务发明

的对价的案件。东京地方法院判决该公司就其前员工的职务发明支付 200 亿日元的对价。该判决就职务发明的对价所要求支付的金额之大，震动了日本社会，在世界各地也被广泛报道。

徐思诚的《专利新颖性判断依据的对比文件的确认》一文，通过对（2010）一中知行初字第 315 号行政判决书的研究分析，认为，在对专利进行新颖性判断时，对于对比文件的确定与分析、评判，应作到全面、客观，综合分析，在此基础上得出的结论才更加可靠。

在“立法研究”栏目，我们发表了张玉瑞研究员个人和陶鑫良教授团队就中国专利职务发明制度改革所作的非常深入的研究成果。这两份研究成果，在深入调研和大量案例、数据基础上，参考欧美及亚洲各国、各地区在职务发明立法和执法方面的经验，对我国职务发明制度改革提出了许多积极建议。

在“学术视点”栏目，我们选择了三篇文章。胡宓法官的文章重点对“滥用专利权行为的认定与规制问题”进行研究。刘强博士的文章主要探讨了“企业知识产权薪酬的法律规制”问题。这篇文章内容丰富，可以把它跟后面刘晓海教授撰写的谈德国职务发明报酬的文章一起来读。周汉华教授主持的研究报告，则是对“360 隐私保护器、扣扣保镖相关法律问题”作出的分析。

“外国立法动态”和“外国立法”中所发表的多篇涉及对德国雇员发明法的介绍和法律翻译。这部分内容是本卷的重点。有比较才有鉴别，找到差距，才能够知道自己应该朝哪个方向走。主要由刘晓海教授和刘旭博士完成的这部分内容，对德国专利法最新发展，特别是职务发明制度的最新变化，都有很好的介绍，尤其难得的是，在阅读了他们的介绍性文章之后，我们还可以看到最新的具体的立法条文。

最后，本卷还发表了中南大学法学院课题组 2010 年年底完成的调研报告《长沙市中小企业法律服务现状与对策》。这份调研报告虽然仅涉及湖南长沙市的中小企业，但是，它对于有意开展相关研究和事务实务活动的读者，有着重要的参考价值。

本卷末尾附录了《知识产权研究》自 1996 年创办第一卷至今第

二十卷的总目录。读者可以从这份目录中，看到我国知识产权研究发展历史的一个侧面，这也是编者对多年来阅读本系列书的广大读者的一个汇报。

周 林

2011 年 3 月

目录

编者的话

案例研究

- Brenner 国际公司与陆建新专利权归属纠纷案 程永顺 (1)
- 两百亿日元的判决——日本蓝色发光二极管 (LED)
- 职务发明案解析 曾 彤 (14)
- 专利新颖性判断依据的对比文件的确认 徐思诚 (28)

立法研究

- 我国职务发明制度改革的比较研究和建议 张玉瑞 (48)
- 我国专利法中职务发明创造奖励制度
- 研究 陶鑫良 张冬梅 何 刚 (157)

学术视点

- 滥用专利权行为的认定与规制问题研究 胡 宓 (227)
- 企业知识产权薪酬的法律规制 刘 强 (240)
- 对 360 隐私保护器、扣扣保镖相关法律问题的
- 分析 周汉华 (257)

外国立法动态

- 德国专利法简化与现代化法对德国发明
- 专利制度的调整 刘 旭 (275)
- 德国雇员发明法律制度 刘晓海 (292)

外国立法

德国雇员职务发明法 陆 艺 谭红玉 由 蕾 译 (330)

调研报告

长沙市中小企业法律服务现状与对策
..... 中南大学法学院课题组 (346)

附 录

《知识产权研究》第一卷至第二十卷目录 (385)

Contents

Editor's Note

Case Studies

Chen Yongshun: Comment on the Case – Brenner

International Company v. Lu Jianxin 1

Zeng Tong: Twenty Billion Yen in the Decision – A Japanese

Patent Case Study 14

Xu Sicheng: A Patent Case relating to the Standard of Novelty

Based on The Compare Files 28

Legislation Recommendation

Zhang Yurui: A Comparative Study of the Reform of China's

Service Invention – creation System 48

Tao Xinliang, Zhang Dongmei, He Gang: China's Reward

System for Service Invention – creation in Patent Law 157

Viewpoints

Hu Mi: Identification and Regulation of the Acts of Abuse of

Patent 227

Liu Qiang: The Regulation of the Payment for Intellectual

Property Rights in An Enterprise in China 240

Zhou Hanhua: Analysis of the Legal Issues of “360 safeguard”

and QQ Doctor relating to the Privacy Protection 257

Foreign Legislative Developments

<i>Liu Xu: A Short Comment on the Recent Changes of Germany</i>	
<i>Patent Law</i>	275
<i>Liu Xiaohai: Comment on German Employee Invention Act</i>	
<i>system</i>	292

Foreign legislation

<i>Translated by Lu Yi, Tan Hongyu and You Lei: German Employee</i>	
<i>Invention Act</i>	330

Investigations

<i>Law Faculty of Central South University: Current Situation and</i>	
<i>Solution for Legal Services for SMEs in Changsha</i>	346

Annex

List of the Contents of "Intellectual Property Studies" (Number	
One to Number Twenty)	385

案例研究

Brenner 国际公司与陆建新专利权归属纠纷案

程永顺*

原 告：Brenner 国际公司

被 告：陆建新

案 由：专利权归属纠纷

一审法院：浙江省宁波市中级人民法院

【（2005）甬民二初字第 89 号】

二审法院：浙江省高级人民法院

【（2006）浙民三终字第 178 号】

一、基本案情

Brenner 国际公司在 2002 年及 2003 年曾与陆建新及陆建新任法定代表人的宁波保税区亨迪国际贸易有限公司（以下简称“亨迪公司”）和宁波市江北欧强工具有限公司（以下简称“欧强公司”）发生过包括 E/T（平板刷）产品在内的涂刷工具产品的加工贸易关系，在此过程中 Brenner 国际公司曾通过 UPS 向陆建新邮寄过物品。2003 年 2 月 17 日陆建新申请名为“平板刷”的外观设计专利，该专利于 2003 年 9 月 17 日公告授权，专利号为 03327550.5。公告文本记载陆建新系该专利的设计人及专利权人，该外观设计专利共有 9 幅图片，均为产品实物拍摄图片，其中视图 6 幅，使用状态参考图 3 幅。

* 北京务实知识产权发展中心主任。

Brenner 国际公司拥有上述产品的设计图纸及可视光盘。2004 年 6 月陆建新起诉佩里·加特纳任法定代表人的宁波捷利工具有限公司,认为该公司生产并销售的涂刷工具侵犯了其外观设计专利权,请求法院追究 Brenner 国际公司的侵权责任。Brenner 国际公司在接到起诉状后,认为其是涉案专利的设计人,涉案专利应归属于 Brenner 国际公司,于是向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼,请求判令专利号为 03327550.5 的外观设计专利权归 Brenner 国际公司所有。

在专利权归属诉讼中,一审法院认为, Brenner 国际公司提供的证据可以分为三大类。

第一类证据,关于 Brenner 国际公司委托柯林设计公司设计涉案专利产品方面的证据。Brenner 国际公司提供的柯林设计公司及其职员出具的证言,虽然明确提到该公司受 Brenner 国际公司委托在涉案专利申请日前设计了涉案专利产品等内容,但该证言因为证人未出庭作证,不符合证据采信的形式要件,而且在只有证人证言的情况下,原审法院无法认定这一事实。Brenner 国际公司虽然也提供了支付该公司的设计费及该公司设计的产品图纸、光盘,但该设计费凭据无法证明 Brenner 国际公司支付的就是涉案专利的设计费,而柯林设计公司设计的产品图纸、光盘本身也无法证明其设计的时间。

第二类证据,关于 Brenner 国际公司与陆建新等在涉案专利申请日前进行了包括平板刷在内的涂刷工具贸易方面的证据。Brenner 国际公司提交的证据虽然能证明 Brenner 国际公司与陆建新任法定代表人的亨迪公司和欧强公司在涉案专利申请日前曾发生过包括平板刷产品在内的涂刷工具加工贸易关系,但因平板刷产品的外观并不仅仅只是涉案专利一种,而 Brenner 国际公司提供的证据并没有进一步证明其与陆建新等发生贸易关系的平板刷产品就是涉案专利产品。

第三类证据, Brenner 国际公司通过 UPS 向陆建新邮寄过物品方面的证据。Brenner 国际公司提交的证据虽然能证明在涉案专利申请日前,在 Brenner 国际公司与陆建新等进行平板刷等涂刷工具的贸易过程中, Brenner 国际公司曾通过 UPS 给陆建新寄送过物品,但这些

证据也没有进一步证明 Brenner 国际公司邮寄的就是涉案专利产品的图纸或光盘。因此, Brenner 国际公司虽然对上述三大类证据进行了公证认证,但因公证认证均是在纠纷形成后进行,其只能证明公证时 Brenner 国际公司经办人的签名真实,而无法证明形成于公证日前的文档内容真实。

综上,一审法院认为 Brenner 国际公司在诉讼中虽然向法院提交了比较多的证据,也拥有涉案专利的设计图纸及光盘,但 Brenner 国际公司还是没有足够证据证明陆建新据以申请涉案专利的产品图纸是由 Brenner 国际公司委托他人设计后并由 Brenner 国际公司提供给陆建新的这一事实。Brenner 国际公司的诉讼请求因无足够的证据佐证,无法得到法院支持。依照《民事诉讼法》第 64 条第 1 款、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第 2 条之规定,一审法院于 2006 年 6 月 19 日作出判决:驳回 Brenner 国际公司的诉讼请求。案件受理费人民币 1 000 元,由 Brenner 国际公司负担。宣判后, Brenner 国际公司不服,提起上诉。

Brenner 国际公司上诉称:(1) 原审判决将举证责任全部分配给 Brenner 国际公司是错误的,陆建新也应该提供自己是专利权所有人的证据。(2) 涉案专利的“平板刷”是 Brenner 国际公司与陆建新企业的贸易产品,也是陆建新履行 Brenner 国际公司的委托任务交付的产品,双方还约定了涂刷产品技术、模具的所有权和保密条款。如果该产品属于发明创造,依法应属于陆建新履行 Brenner 国际公司任务所完成的技术成果。(3) Brenner 国际公司向法院提供的证据均办理了公证认证手续,陆建新仅是口头异议却无正当理由不提供反驳的相反证据,根据有关法律, Brenner 国际公司的主张应当成立。(4) Brenner 国际公司向法院提供的证据足以证明其是涉案专利的权利人,陆建新的专利权是剽窃 Brenner 国际公司的设计成果非法取得的。

陆建新答辩称:(1) Brenner 国际公司主张专利权归其所有,负有当然的举证责任,陆建新不负有举证责任。(2) 原判认定事实清

楚，结论正确。(3) Brenner 国际公司提供的证据缺乏真实性和关联性，不能支持其诉讼请求。(4) Brenner 国际公司针对涉案专利提出的无效宣告请求被已经被专利复审委员会驳回，该案中其专利权归属的主张也应予以驳回。

二审期间，陆建新提供如下证据：(1) 陆建新已经被授权公告的专利目录，在 9 件已经授权公告的专利中，包括 7 件平板刷的产品。以此证明陆建新具有此类产品的设计和开发能力。(2) 涉案专利平板刷的专利公报彩色打印件。用以证明该产品的是实物照片表现设计方案，并非模型，是用不同材质的零配件装配而成，且刷布和刷杆的内容在 Brenner 国际公司提供的产品中未涉及，而这些都是专利涉及的内容。(3) 陆建新的粉刷用复合布专利公告，与涉案专利同日申请，构成专利的组成部分，Brenner 国际公司的证据中不涉及这项专利的全部技术特征。以上证据用以证明涉案专利是陆建新亲自设计，与 Brenner 国际公司无关。

二审法院认为，陆建新提供的证据 (1)、(3) 均为其申请的专利，但在一审举证期限内没有提供，故不属于最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第 41 条第 2 项规定的二审程序中新的证据。至于证据 (2) 专利公报的黑白文件，陆建新在一审中已经提供，二审仅是提交了彩色版本的公报，该证据本质上仍属于陆建新一审提交的证据，故 Brenner 国际公司应就彩色版本的公报发表质证意见。

Brenner 国际公司质证后认为，涉案的外观设计专利并不保护色彩，该证据说明是实物照片，陆建新曾说先有外观设计再进行生产，说明外观设计申请的实物来源并非陆建新。

二审法院经审查认为，陆建新提供的专利公报彩色版本与其一审提供的专利公告上的视图除色彩外并无二致，而涉案专利并不保护色彩，专利视图仍以公告上的视图为准，故对陆建新提供的该份证据不予认定。

根据上诉人 Brenner 国际公司陈述的上诉请求和理由以及被上诉人陆建新的答辩意见，该案二审涉及的争议焦点有两个：一是原审判

决认定的相关事实有无错误；二是涉案专利的专利权归属于谁。

二审法院认定以下事实：2002年5月和2003年1月间，柯林设计公司受 Brenner 国际公司委托设计了名称为板状油漆刷的涂刷工具，Brenner 国际公司支付了相应的报酬给柯林设计公司，产品设计图纸及光盘均为 Brenner 国际公司所拥有。陆建新曾于2002年期间收到过 Brenner 国际公司邮寄的图纸、平板刷实物以及相关的涂刷工具配件等物品。同时，Brenner 国际公司也将油漆平板刷装配图纸发送给陆建新。2002年6月至2003年5月间，Brenner 国际公司与陆建新任法定代表人的亨迪公司和欧强公司发生了包括平板刷在内的涂刷工具贸易往来，亨迪公司根据 Brenner 国际公司的订单委托要求，加工了相关的涂刷工具，并将产品运至 Brenner 国际公司，Brenner 国际公司支付了相关的报酬。根据双方订单的约定，Brenner 国际公司委托亨迪公司加工的产品及模具所有权人为 Brenner 国际公司，亨迪公司不能用于其他目的或客户。

陆建新于2003年2月17日申请了“平板刷”外观设计专利，并于2003年9月17日被授予专利权，专利公报上的视图为产品实物拍摄照片。陆建新认为该专利是其自行设计，并通过当地的模具市场专人提供制图，但直至法院二审其仍无法提供设计图纸的原件。陆建新申请的“平板刷”外观设计专利产品形状与 Brenner 国际公司提供的“板状油漆刷”设计图纸上的产品形状基本一致。

根据上述事实认定，二审法院认为 Brenner 国际公司提供的证据能够证明其早在陆建新涉案专利申请日之前完成了“平板刷”产品的设计，但在此情况下，Brenner 国际公司是否就能取得涉案专利权？二审法院认为，我国《专利法》规定专利权授予最先申请的人，发明人或设计人有在专利文件中写明自己是发明人或者设计人的权利。同时，对于专利权的归属，《专利法》第6条仅规定了“职务发明和非职务发明”以及“利用本单位的物质技术条件完成的发明创造”的情形下专利权归属的认定，而该案显然并不属于法律明确规定的上述两种情形。况且，Brenner 国际公司作为一家美国公司，该涉案设

计在我国并未申请过专利。因此,在我国专利授权的先申请原则和地域性的前提下,Brenner 国际公司在该案中直接以其是涉案专利产品的设计人要求确认 ZL03327550.5 外观设计专利权归其所有没有相应的法律依据,故其诉讼请求仍不能得到支持。

综上,二审法院认为:尽管 Brenner 国际公司提供的证据能够证明其在陆建新专利申请日前已经设计了专利产品,陆建新的专利设计来源于 Brenner 国际公司提供给陆建新的设计图纸和委托加工的产品样品,双方贸易合同中也约定了产品及模具的所有权归 Brenner 国际公司,不得用于其他目的。但根据我国《专利法》的规定,上述情形并不能直接认定专利权归属于 Brenner 国际公司。故 Brenner 国际公司请求专利权归其所有的诉讼请求没有法律依据支持,依法应予驳回。原判认定事实不清,然而实体处理驳回 Brenner 国际公司的诉请正确。依照《民事诉讼法》第 153 条第 1 款第 1、第 3 项之规定,终审判决驳回上诉,维持原判。

二、案例分析

(一) 关于专利权归属纠纷

专利权归属纠纷案件,是指一项发明创造被正式授予专利权之后,当事人之间就谁应当是该发明创造的真正权利人而发生权利归属争议。从主体上讲,这类纠纷是获得专利权的人可能不是实际权利人,致使实际权利人向人民法院起诉,要求享有专利权,从而形成民法上的确认之诉。

当实际权利人在得知他人以专利申请人的身份提出专利申请并获得专利权,侵犯了自己的利益时,应当怎样保护实际权利人的合法权益呢?《专利法》第 45 条规定:“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”根据这一规定,当实际权利人发现属于自己的发明创造被他人申请并获得了专利