

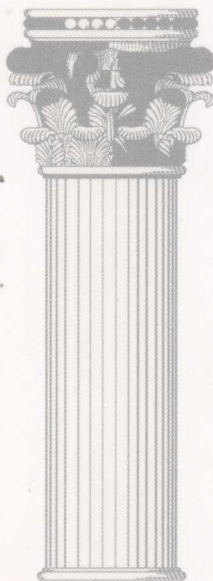


HAIWAI ZHUANLI QINQUAN SUSONG

海外专利侵权诉讼

国家知识产权局知识产权发展研究中心 组织编写

毛金生 谢小勇 刘淑华 等著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位



中青院 11 000660082



HAIWAI ZHUANLI QINQUAN SUSONG

海外专利侵权诉讼

国家知识产权局知识产权发展研究中心 组织编写

毛金生 谢小勇 刘淑华 等著



 知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

责任编辑:熊莉

责任校对:韩秀天

封面设计:Sun 工作室

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

海外专利侵权诉讼/毛金生,谢小勇,刘淑华等著. —北京:知识产权出版社,2012.1

ISBN 978-7-5130-0544-9

I. ①海… II. ①毛…②谢…③刘… III. ①专利侵权-民事诉讼-研究-国外 IV. ①D913.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第082489号

海外专利侵权诉讼

国家知识产权局知识产权发展研究中心 组织编写

毛金生 谢小勇 刘淑华 等著

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.cnipr.com>

邮箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000860 转 8176

责编邮箱:xiongli@cnipr.com

印刷:北京市凯鑫彩色印刷有限公司

经销:新华书店及相关销售网点

开本:720mm×960mm 1/16

印张:20.5

版次:2012年1月第1版

印次:2012年1月第1次印刷

字数:342千字

定价:38.00元

ISBN 978-7-5130-0544-9/D·1208 (3443)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

21 世纪以来,我国企业遭遇的专利侵权纠纷在各类知识产权纠纷中呈明显增长趋势。我国企业在与跨国公司的专利纠纷中损失惨重。从目前掌握的情况来看,我国企业在发生海外专利侵权诉讼时,不熟悉当地的法律规则,应对失当,是造成损失巨大的重要原因。如何通过掌握专利侵权诉讼的相关法律制度,制订恰当的应对专利侵权诉讼的策略,并将其应用到企业经营和生产活动中,是企业在激烈的市场竞争中赢得优势的必然选择。

当然,随着国家知识产权战略的实施,我国已经有一部分企业能够学会利用市场所在地的法律,以合理的诉求切实维护自身合法权益,在应对海外专利侵权纠纷中取得了较好的效果,但这类企业目前在我国还是凤毛麟角。我国“走出去”战略的加快实施,需要越来越多的企业掌握和利用好市场所在地国家的专利法律法规和司法实践,需要越来越多的企业能够正确应对海外发生的专利侵权诉讼。

在这样的背景下,本书主要围绕专利侵权纠纷的五个基本范畴开展深入分析,对各国专利法关于侵犯专利权行为的概念、种类,专利侵权例外,权利要求范围及其解释,举证责任和损害赔偿,以及专利权的行使及其防御等进行论述,并提出了应对跨国专利侵权诉讼的必要步骤和策略的若干建议。本书研究资料新颖,许多材料至今没有在国内公开。我们相信,本书的出版发行,对我国企业采取正确措施应对国外发生的专利侵权纠纷有着重要的参考价值。

本书得到国家知识产权局软课题经费支持,经毛金生审阅,谢小勇统稿校对。参加本书编写工作的有:谢小勇(第六编)、邓仪友(第二编、第三编)、刘淑华(第一编、第八编)、武伟(第一编)、宋香森(第四编)、王淇(第五编、第七编)。

编者

2011 年 7 月

近年来,随着我国企业在海外市场的不断拓展,专利权作为商业竞争的重要手段日益受到国内外企业的重视,我国企业面临的涉外专利侵权纠纷呈现逐年增长的趋势。为了最大程度体现专利权的经济价值,越来越多的企业认识到,除了通过以专利权转让、许可使用、出资入股等方式来彰显专利权的用处之外,还可以专利诉讼的方式作为竞争手段,达到竞争的目的。多数国外企业通过掌握关键领域的核心技术,挥舞专利大棒对我国正在快速成长中的高科技企业提起专利侵权诉讼。国外企业以专利侵权诉讼作为竞争工具,打击的对象主要有三个特点:一是企业的产品追随国际主流技术;二是产品在国内外市场占据较高的市场份额;三是我国企业缺乏核心专利技术。长期以来,很多国内企业在面对跨国公司提起专利侵权诉讼频频发难的情况下,只是被动应诉,并不擅长运用专利权这一竞争工具推动企业的发展战略。令人欣慰的是,随着国家知识产权战略在国家、行业和企业层面的不断深入推进,我国企业的专利战略意识和能力得到较大提升,通过主动提起、利用诉讼程序维护自身权益并最终赢得海外专利侵权诉讼案件胜利的例子不断增多,表明我国企业也开始学习运用专利侵权诉讼作为战略手段和谈判筹码。

涉外专利侵权诉讼具备一般专利侵权诉讼所具有的侵权判定不易、当事人举证困难、损害赔偿额计算失当、程序多、审理周期长等特点,更存在多数国内企业不了解国外的专利法律规则等法律风险,由此缺乏涉外专利侵权纠纷应对策略,给国内企业经营带来很大的负面影响。如何更好地了解国外的专利法律规则,灵活运用进攻和防御的专利侵权诉讼策略保护自己的合法权益,已经成为国内企业开拓国内外市场所面临的一个日益紧迫的问题。因此,企业在遭遇海外专利侵权纠纷时如何通过掌握国外专利侵权诉讼的相关法律制度、制订恰当的应对专利侵权诉讼的策略,并将其应用到企业经营和生产活动中,是企业在激烈的国际市场竞争中赢得优势的必然选择。

本书结合我国企业面临的日益增长的跨国专利侵权诉讼的现

实问题，较为全面地考察法国、德国、日本、荷兰、瑞典、美国
和英国等两大法系国家的相关专利侵权诉讼法律制度和司法判
例，围绕各国专利法关于侵犯专利权行为的概念和种类、专利侵
权例外、权利要求范围及其解释、举证责任和损害赔偿，以及专
利权的行使及其防御等专利侵权纠纷的五个基本范畴开展深入分
析，综合运用比较分析方法、逻辑分析方法、实证分析方法，为
我国企业利用国外法律制度维护自己的合法权益、制订海外专利
侵权诉讼策略提供了有益的参考和借鉴，也有助于推动我国相关
专利侵权诉讼的理论研究。



2011 年 7 月

CONTENTS

目 录

第一编 法国专利侵权诉讼

第 1 章 法国专利法概述	(3)
第 2 章 法国专利权保护范围的确定	(5)
2.1 权利保护范围的含义	(5)
2.2 权利要求的解释	(6)
第 3 章 法国专利侵权行为及其例外	(17)
3.1 专利侵权行为概述	(17)
3.2 专利侵权行为的种类	(18)
3.3 专利侵权例外	(21)
第 4 章 法国专利侵权诉讼程序	(27)
4.1 诉讼管辖	(28)
4.2 诉讼当事人	(28)
4.3 诉讼时效	(29)
4.4 审判程序	(29)
第 5 章 法国专利侵权的法律救济	(39)
5.1 民事救济	(39)
5.2 行政救济	(40)
5.3 刑事救济	(41)
5.4 其他法律救济途径	(41)

第二编 德国专利侵权诉讼

第 6 章 德国专利权保护范围的确定	(45)
6.1 德国专利权利保护范围以权利要求为准的含义	(45)

6.2	等同原则对德国专利权保护范围的影响	(47)
6.3	一些特殊专利的保护范围	(51)
第7章	德国专利侵权行为及专利保护的限制	(55)
7.1	专利侵权的种类和表现	(55)
7.2	专利侵权的例外	(59)
第8章	德国专利侵权诉讼法院及诉讼程序	(63)
8.1	德国法院系统简介	(63)
8.2	德国专利侵权诉讼的基本程序	(64)
8.3	侵权诉讼中被告通常的抗辩手段	(69)
第9章	德国专利侵权救济中的临时禁令和损害赔偿	(71)
9.1	临时禁令	(71)
9.2	损害赔偿	(74)

第三编 美国专利侵权诉讼

第10章	美国专利权保护范围的确定	(79)
10.1	由权利要求本身确定的专利权利保护范围	(79)
10.2	等同原则对专利权利保护范围的影响	(84)
10.3	特殊形式权利要求的保护范围	(92)
第11章	美国专利侵权行为的认定及抗辩	(102)
11.1	直接侵权	(102)
11.2	间接侵权	(104)
11.3	侵权诉讼中的反诉及抗辩	(106)
第12章	美国专利侵权诉讼管辖及诉讼程序	(111)
12.1	管辖法院	(111)
12.2	诉讼的开始、诉状及送达程序	(112)
12.3	被告的答辩	(114)
12.4	庭审前会议	(116)
12.5	证据调查程序	(117)
12.6	概括性判决 (Summary Judgment)	(120)
12.7	马克曼听证会	(121)

12.8	庭审程序	(121)
第13章	美国专利侵权的法律救济	(123)
13.1	临时禁令	(123)
13.2	永久禁令	(125)
13.3	金钱给付救济	(127)
第14章	337 调查程序及相关救济措施简介	(130)
14.1	申诉书、答辩书	(130)
14.2	是否发起调查的决定	(132)
14.3	临时救济动议的提交以及裁决	(134)
14.4	是否违反 337 条款的审查	(137)
14.5	美国国际贸易委员会对初步决定的复查	(140)
14.6	救济	(142)

第四编 荷兰专利侵权诉讼

第15章	荷兰专利侵权概述	(147)
15.1	直接专利侵权	(147)
15.2	连带侵权、专利产品的修理、诱导侵权	(148)
第16章	荷兰专利权保护范围的确定	(149)
16.1	申请的登记	(149)
16.2	新颖性调查的研究	(149)
16.3	专利权人的权利和义务	(150)
16.4	专利发明的技术范围	(150)
16.5	权利要求范围的解释	(151)
第17章	荷兰专利权行使的限制	(152)
17.1	许可	(152)
17.2	在先使用	(152)
17.3	现有技术	(152)
17.4	专利权的滥用和专利没有疑义地被无效的情况	(152)
17.5	强制实施权	(153)

第 18 章	荷兰专利侵权诉讼	(154)
18.1	权利的种类	(154)
18.2	损失的计算	(154)
18.3	手续	(154)
18.4	判决	(155)
18.5	上诉	(155)
18.6	荷兰专利纠纷案件的程序	(155)

第五编 瑞典专利侵权诉讼

第 19 章	瑞典专利权保护范围的确定	(161)
19.1	权利要求的解释	(161)
19.2	专利保护范围的扩大	(163)
第 20 章	瑞典专利侵权行为	(167)
20.1	直接专利侵权行为	(167)
20.2	其他专利侵权行为	(170)
第 21 章	瑞典专利侵权诉讼程序	(172)
21.1	专利侵权诉讼管辖法院	(172)
21.2	专利侵权诉讼的当事人	(173)
21.3	专利侵权的诉讼程序	(174)
第 22 章	瑞典专利侵权的法律救济	(177)
22.1	专利侵权的诉前救济	(177)
22.2	专利侵权诉讼的救济与防御	(178)
22.3	专利侵权的其他救济	(181)

第六编 日本专利侵权诉讼

第 23 章	日本专利权保护范围的确定	(185)
23.1	专利法的有关规定	(185)
23.2	保护范围的确定	(186)

第 24 章 日本专利侵权行为	(199)
24.1 专利侵权的定义	(199)
24.2 专利侵权行为	(200)
24.3 不视为侵犯专利权的行为	(207)
第 25 章 日本专利侵权的审判	(210)
25.1 专利侵权诉讼主体	(210)
25.2 专利侵权诉讼时效	(211)
25.3 专利侵权案件管辖	(212)
25.4 专利侵权诉讼的审判	(213)
第 26 章 日本专利侵权的法律救济	(221)
26.1 临时禁令	(221)
26.2 赔偿损失	(223)
26.3 消除影响	(227)
26.4 刑事制裁	(227)
第 27 章 日本专利侵权诉讼的抗辩	(229)
27.1 在先权抗辩	(230)
27.2 先用权抗辩	(231)
27.3 现有技术抗辩	(232)
27.4 禁止反悔原则抗辩	(233)
27.5 合理使用抗辩	(234)
27.6 专利滥用(无效)抗辩	(237)

第七编 英国专利侵权诉讼

第 28 章 英国专利权保护范围的确定	(243)
28.1 权利要求的解释	(243)
28.2 专利保护范围的扩大	(246)
第 29 章 英国专利侵权行为及其例外	(248)
29.1 专利侵权行为	(248)
29.2 专利侵权行为的例外	(251)

第 30 章	英国专利侵权诉讼程序	(255)
30.1	专利侵权诉讼的程序	(255)
30.2	专利侵权诉讼的特别规定	(260)
第 31 章	英国专利侵权的法律救济	(266)
31.1	专利侵权的诉前救济	(266)
31.2	专利侵权诉讼的救济与防御	(267)
31.3	专利侵权的其他救济	(271)

第八编 国际专利侵权诉讼若干问题的比较研究

第 32 章	专利权保护范围确定的国际比较	(275)
32.1	权利保护范围确定的依据	(275)
32.2	等同解释的比较和分析	(278)
第 33 章	专利侵权行为及其例外的国际比较	(282)
33.1	关于专利侵权行为的比较和分析	(282)
33.2	关于专利侵权例外的比较和分析	(285)
第 34 章	专利侵权诉讼程序的国际比较	(294)
34.1	诉讼管辖的比较和分析	(294)
34.2	诉讼时效的比较和分析	(299)
34.3	证据开示 (Discovery) 的比较和分析	(300)
34.4	诉讼费用的比较和分析	(303)
第 35 章	专利侵权法律救济的国际比较	(306)
35.1	民事司法救济的比较和分析	(306)
35.2	刑事救济的比较和分析	(311)

第一编

法国专利侵权诉讼

第1章 法国专利法概述 / 第2章 法国专利权保护范围的确定 / 第3章 法国专利侵权行为及其例外
/ 第4章 法国专利侵权诉讼程序 / 第5章 法国专利侵权的法律救济

第 1 章

法国专利法概述

法国在 1804 年颁布实施了世界上第一部民法典，又于 1992 年颁布实施了世界知识产权保护领域的第一部法典——法国知识产权法典（法律部分）。法国作为保护工业产权巴黎公约等一系列保护知识产权公约的创始国，其在保护知识产权方面处于世界领先地位，不仅保护范围广、保护水平高，并且保护更新快、保护手段有力。^①

法国专利制度溯源于中世纪的“特许权”，由国王颁发特权证书对发明者进行保护。受法国大革命“天赋人权”的自然法学派思想的影响，发明成果被视为发明创造者天赋的人权和自然的财产权利，是发明创造者的固有财产。为了保护发明创造者的智力成果财产权，法国国民议会于 1791 年 1 月 7 日颁布了第一部专利法，1806 年颁布了工业品外观设计法，1844 年 7 月 5 日颁布了第二部专利法，1902 年颁布了版权法。法国专利法首创了不审查制度，即只要将发明的内容全部记入说明书中，符合专利法规的形式条件，就可以获得专利权。但到了 20 世纪 60 年代，为了应对国际上激烈的技术贸易竞争，保障本国的经济技术发展，并使本国专利法与世界的法律规定一致，法国被迫放弃了一些传统专利理论和法律制度，重新修订了专利法。1968 年 1 月 2 日，法国颁布第三部专利法，将“创造性”规定为取得专利权的实质条件之一，为保障法国发明成果的质量提供了法律依据；并且将不审查制改为文献报告制，即法国专利局委托设在海牙的国际专利研究所，对申请专利的发明进行技术鉴定和新颖性审查，并提出审查报告。1978 年 7 月 13 日，法国又颁布第四部专利法，该法对 1968 年的专利法 2/3 的条款进行修改和补

^① 黄晖译：《法国知识产权法典（法律部分）》，商务印书馆 1999 年版，译者序。

充,增加了雇员发明的规定,取消了对专利侵权行为追究刑事责任的规定,放弃了“权利不尽论”的原则,从“权利利用尽论”的观点出发,对专利权内容进行修改。该法的颁布和实施,标志现代专利制度已在法国形成。法国专利法对西班牙、葡萄牙等西欧国家以及曾经是法国殖民地的发展中国家的专利制度产生过重要影响。

随着高科技的发展和知识经济时代的到来,知识产权在国际经济贸易中的重要地位日益凸显,知识产权从整个财产权体系中脱颖而出,传统的旧法律体系结构面临巨大挑战,权利的交叉规范和保护成为必要和现实,这些必然影响知识产权立法的模式和内容。法国突破传统的立法体例,将民法中有关知识产权的法律保护分开来,于1992年7月1日颁布了知识产权法典(法律部分),在知识产权领域首创与民法典分立的独立的“法典”形式,成为知识产权法发展史上新的里程碑。分立的原因是考虑现实情况、满足特殊领域的需要。知识产权法典由23个当时与知识产权有关的单行立法汇编整理而成,分为三部分,共8卷。第一部分为文学和艺术产权,第二部分为工业产权,第三部分为海外领地和马约特岛条款。法典内容与原法内容相同,只是条款号码有所变化。其中工业产权部分包括第4~7卷:第4卷为行业和管理组织;第5卷为外观设计;第6卷为对发明和技术知识的保护;第7卷为制造商标、商业商标或服务商标及其他特别标记。工业产权局负责第二部分,著作权由文化部负责,不正当竞争由经济部负责,植物新品种由农业部负责。

法国工业产权局(INPI)是根据1951年4月19日51-444号国家法令所建立的。该局目前隶属于法国政府经济财政及工业部,属于行政事业单位。其管理特点是独立核算,国家不拨款,采取自收自支的方式。该局设置7个业务部门,包括商业企业注册部、专利部、商标部、外观设计部、工业产权证书部、文献信息部、地方工作部。其中专利部下设3个处:颁证处、行政处和审查处。审查处按专业领域分为7个室:化学室、物理室、电学室、实用电子、计算机室、机械室和建筑室。专利部内还有一机构,专门负责法律事务,主要是驳回案件的处理。法国工业产权局审批专利采取的是检索制,这种方式介于实质性审查和形式审查之间,即只对新颖性作检索,新颖性检索合格即授权,对创造性不作审查,但创造性特别明显不合格的不予授权。

第2章

法国专利权保护范围的确定

2.1 权利保护范围的含义

专利权作为一种私权，除了具有时间性、地域性之外，还具有专有性。专利权的专有性有时也可以被称为专利权的独占性、排他性或垄断性，是指专利权专为权利人所享有、非经法律特别规定或者经权利人同意，任何人不得占有、使用和处分，否则构成侵犯专利权的行为。专利权的专有性直接来源于法律的规定或者国家的授予，这一点与物权“得物获权，物去权失”的特点不同。对于专利权对象的利用，需要借助于专利法明确界定专利权人行使权利的专有领域，这个特定的范围即专利权的权利保护范围。只有通过界定和确保专利权的保护范围，才能实现专利制度激励知识创造的价值目标。

在专利侵权诉讼中，判断被控侵权的技术特征是否侵犯专利权利技术特征的唯一方法是由法官判断被控侵权技术特征是否落入专利权利所要求的保护范围内。因此，专利权保护范围的确定是整个专利侵权认定的核心。然而，准确界定专利权的专有领域或权利保护范围并非易事。从理论上来说，由于作为专利权对象的知识是一种“抽象物”，具有“非实体性和依附性”、“永恒性”和“可复制性”等特点，^①这就意味着在此基础上划分专利权人利益和社会公共利益的边界存在现实难度，只有将权利对象具象到特定的物质载体上，这种划分才得以顺利进行，记载和说明专利权保护范围的权利要求书这一物质载体应运而生。

权利要求书是由专利申请人及其代理人撰写的，而且专利权利要求所表

^① 刘春田：“知识财产权解析”，载《中国社会科学》2003年第4期，第111~113页。