



中国处理专利纠纷 案例选编

中国专利局专利工作管理部 编

中国人民公安大学出版社

中国处理专利纠纷案例选编

编辑委员会：

明廷华	杨金琪	
郭夙久	杨建军	孙静元
吴宁燕	耿业忠	宋建华
张国良	李宗明	
余精庭	宁星跃	戴晓翔
顾伯兴	张跃进	黄湘君
高永迈	赵敬	孙景宜

中国人民公安大学出版社

(京)新登字第 165 号

中国处理专利纠纷案例选编
中国专利局专利工作管理部 编

中国人民公安大学出版社出版发行

新华书店北京发行所经销

（北京）印

850×1168毫米 1/32 1.25印张 11.1千字

1995年1月第1版 1995年1月第1次印刷

ISBN 7-81011-690-8/D·572 定价:9.00元

印数:00001-10500册

依法加強專利保護
促進科技經濟發展

高盧麟一九九〇年六月

出版说明

由中国专利局专利工作管理部编辑的《中国处理专利纠纷案例选编》是一九九一年出版的《中国专利纠纷案例选编》续编本。

本选编在收集了一九九一年至一九九三年全国各专利管理机关调处的 80 篇典型案例的基础上，经反复筛选，精选出申请权纠纷 15 篇、专利权纠纷 7 篇、侵权纠纷 29 篇、其它纠纷 2 篇，共 53 篇。

《中国处理专利纠纷案例选编》是在各省、直辖市、自治区专利管理机关有关领导、专家关心与支持下共同协作的结晶，在编辑过程中得到了中国专利局领导的高度重视，并经最高人民法院经济庭、中国专利局法律部、中国专利局办公室有关同志审核后，才最后定稿的。在此，向他们表示衷心的感谢！

由于时间仓促，错误和不足之处在所难免，敬请广大读者不吝指正。

编者

1994 年 10 月

目 录

第一部分 申请权与专利权纠纷

1. 一起因误解“专利申请人”法律概念而引起的纠纷 (3)
2. 科研人员自找项目、自筹资金作出的发明创造可以是非
职务发明创造 (6)
3. 人民法院以调解结案的专利申请权纠纷 (10)
4. “矿井轴流式风机”专利申请权纠纷 (15)
5. 一项由四个主体争执的专利申请权应该属于谁 (19)
6. 主要利用合作单位的条件完成的发明创造属于职务发明
创造 (24)
7. 关于毕业设计的专利申请权纠纷 (27)
8. 此份技术开发合同所涉及发明创造的专利申请权应归谁
所有 (31)
9. 单位出于误解所出具的证明不能作为确认非职务发明的
依据 (34)
10. 设计人无权就职务发明创造申请专利 (36)
11. 主要利用单位物质条件所完成的发明创造属职务发明 ... (39)
12. 在本职工作中做出的发明创造属于职务发明创造 (42)
13. 采用分别享有不同权利要求的形式解决专利申请权纠纷
..... (44)

- 14. 利用聘用单位物质条件完成的新的技术方案，专利申请权属于聘用单位 (47)
- 15. 对专利的技术特征做出贡献单位应共享专利权 (50)
- 16. 联营厂终止后，其专利权是否归发明人所有 (54)
- 17. 承包人在承包工厂前已经完成的发明创造属于承包人的非职务发明 (58)
- 18. 企业的无形资产不可忽略 (61)
- 19. 是否对专利的技术特征做出实质性贡献是认定专利权主体的关键 (64)
- 20. 非职务发明创造的专利申请权应当归设计人 (66)
- 21. 这一专利权属于完成设计的单位 (68)
- 22. 主张申请权，证据应当充分 (71)

第二部分 专利侵权纠纷及其它

- 23. 专利权人不能指控他人利用其专利申请日前的公知技术生产产品的行为是侵犯专利权 (77)
- 24. 未经专利权人授权而许可他人实施专利构成的共司侵权 (84)
- 25. 具有明显不同视觉效果的产品，不侵犯外观设计专利权 (86)
- 26. 争议的产品同专利实施略有区别并不能成为不侵权的依据 (89)
- 27. 专利权的保护范围以权利要求书的内容为准，并非以附图和专利产品为准 (91)
- 28. 对外国人获得的中国专利，同样应依法予以保护 (96)
- 29. 这个公司是否拥有先用权 (98)
- 30. 应该从实质上理解专利权利要求的内容，而不应拘泥于

文字表达	(100)
31. 为经营目的委托他人制造专利产品的主要部分，自行装配后使用，亦构成侵权	(103)
32. 缺少实现发明目的的必要技术特征不构成侵权	(105)
33. 公平原则是解释权利要求书应当遵循的重要原则	(108)
34. 采用了有实质性区别的技术构成未落入专利保护范围	(111)
35. 不按时答辩，不影响案件的处理	(113)
36. 对权利要求中的技术特征做简单变换和增加新的特征仍然构成侵权	(116)
37. 加工承揽合同的定做方擅自销售专利产品构成专利侵权	(118)
38. 材料更换仍然构成专利侵权	(121)
39. 采用申请日前的公知方法不构成侵犯方法专利权	(123)
40. 受让方超越地域限制实施专利构成侵权	(126)
41. “懒汉花盆”缺少“排水管”，并未侵犯专利权	(128)
42. 因违约而侵犯专利权的纠纷	(130)
43. 一起由合同违约引起的专利侵权纠纷	(132)
44. 为什么两种储粮容器，只有一种侵权	(135)
45. 使用他人先在专利，并不影响侵权的判断	(137)
46. 主张先用权应有充足证据	(140)
47. 购买并使用专利产品亦可构成侵权	(142)
48. 原料成份的百分比不同是否构成侵犯方法发明专利权	(145)
49. 未含有专利全部必要技术特征的产品，一般不落入专利保护范围	(149)
50. 本案被请求人外贸公司的行为属专利侵权还是违反合同约定	(151)

51. 未经许可的经营性使用、销售行为构成专利侵权…………… (154)
52. 受让方实施专利的利润可以作为关于侵犯该专利权损失
赔偿额的计算标准…………… (157)
53. 企业应依法落实对发明人的奖酬…………… (161)

第三部分 法规

- 中华人民共和国专利法…………… (165)
- 中华人民共和国专利法实施细则…………… (183)
- 最高人民法院关于开展专利审判工作的规定（中专局第五号
公告）…………… (212)
- 贯彻最高人民法院《关于审理专利申请权纠纷案件若干问题的
通知》的意见（中专局第二十六号公告）…………… (214)
- 关于专利申请权或专利权归属纠纷调处和审理中审查流程中
止程序（中专局第二十一号公告）…………… (216)
- 最高人民法院关于专利侵权纠纷案件地域管辖问题的通知
…………… (217)

第一部分

申请权与专利权纠纷

一起因误解“专利申请人”法律 概念而引起的纠纷

请求人：唐某

被请求人：北京市某县烤鸡厂

案由：专利申请权纠纷

一、案情

请求人唐某系清朝宫廷某御厨的第九代传人，曾在被请求人北京市某县烤鸡厂传授烤鸡技术。当该厂以自己的名义申请了“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”专利之后，唐某于1990年10月向北京市专利管理局提出变更专利申请人的调处请求。

经查，唐某于1984年开始个人经营宫廷风味烤鸡。稍后，其受聘于某公司。双方约定：公司可以对外转让烤鸡技术，因转让所得收入归公司，公司付给唐某较高的工资；转让技术后的培训工作由唐某负责，收入归唐；聘用协议为期一年。

1985年3月，被请求人烤鸡厂与该公司签订了使用宫廷烤鸡技术的合同。在唐某来烤鸡厂进行技术培训后，烤鸡厂方知该技术实质为唐某所有。双方遂于1986年6月1日，以唐某为甲方，烤鸡厂为乙方签订了协议书。

该协议书第2.（3）条内容为：“甲方在乙方愿意支付专利申请费及年度维持费的情况下，同意乙方作为专利申请人之一，负责代

办技术转让工作”。第2.(4)条内容为：“鉴于乙方愿意负责专利费，甲方同意由乙方办理的技术转让费中，甲方只支取转让费总额的25%”。第2.(5)条内容为：“专利权归于甲方所有”。同年6月13日，被请求人以唐某为发明人，烤鸡厂为申请人，向中国专利局提交了名为“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”的专利申请。同年8月，烤鸡厂许可大连某厂实施该项专利申请技术，由唐某赴大连协助建厂、培训职工。收入许可费共计5万元，唐某分得25%，其余为烤鸡厂所有。唐某在大连期间，经人提醒，认识到专利申请人应为自己，故回京后向烤鸡厂提出变更专利申请人的要求。该厂法定代表人王某于1986年9月26日开出证明，内容是：“由于当时我厂及唐某本人对专利的产权归属都不明白，所以在申请办理专利时将专利权人写成是北京市某烤鸡厂。根据专利法及尊重本人意见，现我厂声明，宫廷风味烤鸡技术的专利权人应更改为唐某。”

1987年初，烤鸡厂法定代表人王某被撤换，由张某接替，不久，培训工作结束，唐某离开该厂。当张得知唐已于1987年8月17日提请中国专利局作了专利申请人著录项目变更后，多方设法，找到3个有关部门，力图将专利申请人改回，但因程序和管辖等原因，均无结果。1989年1月25日，烤鸡厂向该县公安局告该厂原厂长王某，称其在不任厂长、不是法人代表的情况下，伙同唐某向中国专利局申请著录事项变更。

1989年3月18日，该县公安局开具证明：“经做工作，被告王某、唐某均已供认，著录项目变更是伪造的”。3月24日，烤鸡厂持此证明，提请中国专利局再次将专利申请人由唐某变更为北京某县烤鸡厂。

1990年11月，唐某得知这一变更之后，遂向北京市专利管理局提出变更专利申请人的调处请求，称：该专利申请技术是根据祖传秘方加以改进完成的，申请权应为请求人所有，被请求人烤鸡厂无任何理由享有专利权。烤鸡厂称：根据协议，烤鸡厂成为专利申请

人之一；烤鸡厂帮助唐某完善了制作技术；要求确认烤鸡厂为专利申请人，对唐某的发明人资格不持异议。

二、处理

受理机关认为：

1. 双方当事人协议中同意“专利权归于甲方（唐某）所有”这一明白无误的条款之同时，又将烤鸡厂“作为申请人之一”也写入协议书，显然是对“申请人”这一法律概念的意义、作用和申请人与专利权人的法律关系存在重大误解。

根据协议有关条款，烤鸡厂有权从转让该项专利申请技术收入中，提取75%，作为烤鸡厂支付专利申请费用的补偿，烤鸡厂再以支付专利申请费用为由，主张成为专利申请人进而成为专利权人，不但违反了协议书中第2.（5）条规定，而且也是显失公平的。

2. 某县公安局出具的证明，不能作为确认专利权属的证据。

3. 烤鸡厂自称帮助唐某改进技术，无证据支持，不予认定。

据此，专利管理机关作出决定：

1. “一种宫廷风味烤鸡的制作方法”发明专利申请人应为唐某。

2. 本案受理费、处理费由烤鸡厂负担。

三、案例分析

在烤鸡厂与唐某订立协议时，因双方不懂专利法，为办理申请手续方便将烤鸡厂作为申请人之一写入协议，属于当事人对行为的重大误解：在唐某依专利法第六条关于非职务发明创造申请专利的权利属于发明人或者设计人之规定，将专利申请人由烤鸡厂变更为唐某之后，烤鸡厂诉诸公安机关，凭“证明”再次将申请人变更为无权享有权利的烤鸡厂，企图将应属唐某的专利申请权据为己有是不合法的。

至于烤鸡厂在失去专利申请人资格后，能否继续生产烤鸡的问

题，由于烤鸡厂是根据得到唐某认可的、同中华某公司签订的合同合法生产烤鸡的，故烤鸡厂并不因专利申请权的转移而失去继续生产的权利。

需要说明的是，中国专利局只能依据专利管理机关和人民法院生效的法律文件，对专利申请人或者专利权人作出变更。本案中，专利局根据某县公安局的证明，变更了专利申请人，是工作中的失误。

高永迈

科研人员自找项目、自筹资金作出的发明创造可以是非职务发明创造

请求人：某声学研究所工程师刘某

被请求人：李某（女）某建筑公司会计、专利申请人洪某
（李某之夫）某声学所工程师

案由：专利申请权纠纷

一、案情

1991年4月19日，某专利管理局受理了某声学所和刘某就李某为申请人，李某、洪某为发明人的“超声药物渗透治疗仪”（以下简称治疗仪）之专利申请权争议所提出的调处请求。

声学所称：李某为该所职工洪某的爱人，从未参加过治疗仪研究中的任何技术工作。洪某与刘某在1988年至1989年利用2年的上班时间，在该所职工的帮助下，利用所里的物质条件研制治疗仪，并由声学所组织了鉴定。要求：专利申请人为声学所，发明人为洪、刘。

刘某称：治疗仪系洪、刘利用上班时间，在该所其他同志的帮助下研制成功的，应为职务发明。李某申报专利严重地侵犯了本人权益，要求维护其权益和尊严。

被请求人答辩称：自1987年8月起，自筹资金1.9万元，历时1年，自行完成治疗仪的研制工作。当时，洪某因无科研任务，被停发了奖金、书报费、洗理费、车补费和劳保用品。李某参加了筛选药物的工作。刘某只参加了研制后期的部分工作。是刘某提出以李某和刘某之子的名义申请非职务发明专利的。后刘某放弃了该专利申请，故专利申请权应属于李某。

经专利管理局调查，认定事实如下：

洪某、刘某均系某声学研究所工程师，两人分别于1981年和1984年调入该所超声节能中心，从事运用超声技术节能方面的研究。具体工作是参与研究重油掺水乳化技术。自1987年元月起，该课题告一段落，洪某因没有科研任务，无法完成所里规定的每人每年上交500元的指标，被停发奖金、书报费、洗理费、车补费和劳保用品。

1987年下半年，洪某在其妻李某的积极协助下，自筹资金，自找项目，开始研制治疗仪。研制时使用的压电陶瓷片，系从该所有关人员处以每个10元的单价购得的。1988年春，刘某在无任务的情况下，也开始参与了洪、李二人的研制工作。

1988年夏，治疗仪研制成功，洪、刘遂与某保健中心签订临床试验合作协议。协议中两次出现“洪某研制成功的（治疗仪）”的语句，只字未提刘某。协议由洪、刘和对方代表签字。

临床试验中，李某从事了筛选药物的工作。

临床试验成功后，洪某委托声学所有关人员加工制作了新的治疗仪并购买了有关用品，支付费用500元。

在洪、刘准备委托其他单位组织对治疗仪的鉴定会时，该所一副处长建议洪、刘回所鉴定，并为此牵线搭桥。1989年5月8日，洪、

刘与声学所开发咨询中心（声学所下属非法人单位，以下简称中心）签订协议，内容有：中心预投1万元，主要用于制作五台样机和召开鉴定会。五台样机销售后，首先归还中心投入的1万元资金。批量生产的费用中心另行投入。销售纯利中心得50%，洪、刘及其外协单位（药物制作）得50%。

1989年5月13日，洪、刘、李委托某专利事务所办理申请非职务发明专利事宜，并去洪妻李某所在单位开具了非职务发明证明，内容为：兹证明我单位职工李某与海声公司刘某某（刘某之子）研制的治疗仪为非职务发明。几天后，刘某向该所专利办询问非职务发明专利问题，经该办做工作，刘某认为治疗仪应为职务发明，遂退出非职务发明专利申请之事。

1989年11月7日，声学所组织了鉴定会。制作样机和鉴定会费用累计1.37万元。

1989年11月24日，以洪、李为发明人，以李某为申请人的治疗仪专利申请，由专利事务所交中国专利局受理。

1990年元月，中心与某新技术服务部签订合同生产治疗仪的协议。之后，该服务部支付给中心试制样机和鉴定会费1.5万元。

由于从事以上工作，洪、刘未能象其他无任务、无工作的同志一样，经常在上班时间去其所在部门。

二、处理

专利管理局根据以上事实认为：判别一项发明创造是否属于职务发明创造，必须依照专利法第六条及其实施细则第十条的规定。

洪某在无任务、无奖金、无补助的情况下，自找出路、自选课题、自筹资金，作为主要发明人研制并完成治疗仪，既非其研制超声节能技术的本职工作，也并非声学所下达的任务。洪某在研制期间，购买单位的压电陶瓷片，不属于利用单位的物质条件。研制成功后，已因委托该所有关人员制作治疗仪而支付了费用。