

知识产权保护前沿丛书

专利

行政诉讼实务

程永顺 / 主编

ZHUANLI XINGZHENG SUSONG SHIWU



法律出版社
LAW PRESS



知识产权保护前沿丛书

专利 行政诉讼实务

程永顺/主编



B1271557

ZHUANLI XINGZHENG SUSONG SHIWU



法律出版社
LAW PRESS

图书在版编目(CIP)数据

专利行政诉讼实务/程永顺主编. —北京:法律出版社,
2003.7

ISBN 7-5036-4365-X

I. 专… II. 程… III. 专利-行政诉讼-中国
IV. D923.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 056689 号

法律出版社·中国

责任编辑/戴伟

装帧设计/孙宇

出版/法律出版社

编辑/法学学术出版中心

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司

责任印制/陶松

开本/A5

印张/15.5 字数/395千

版本/2003年9月第1版

印次/2003年9月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

电话/010-63939796

网址/www.lawpress.com.cn

传真/010-63939622

法学学术出版中心/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

电子邮件/xueshu@lawpress.com.cn

读者热线/010-63939642 63939686

传真/010-63939701

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

传真/010-63939777

客服热线/010-63939792

网址/www.chinalawbook.com

网址/service@chinalawbook.com

中法图第一法律书店/010-63939781/9782

中法图北京分公司/010-62534456

中法图上海公司/021-62071010/1636

中法图苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 7-5036-4365-X/D·4083

定价:29.00元

致读者

世界知识产权组织中《与贸易有关的知识产权协议》(Trips)第 41 条规定,“对于行政的终局决定,以及(在符合国内法对有关案件重要性的司法管辖规定的前提下)至少对案件是非的初审司法判决中的法律问题,诉讼当事人应有机会提交司法当局复审”。正是依据这一规定,我国在正式加入世界贸易组织之前修改专利法时,将专利法第 43 条中关于“发明专利的申请人、发明专利权人或者撤销发明专利权的请求人对专利复审委员会的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。专利复审委员会对申请人、专利权人或者撤销专利权的请求人关于实用新型和外观设计的复审请求所作出的决定为终局决定”的规定,在新专利法第 41 条中改为“专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。”将专利法第 49 条中关于“对专利复审委员会宣告发明专利权无效或者维持发明专利权的决定不服的,可以在收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。专利复审委员会对宣告实用新型和外观设计专利权无效的请求所作出的决定为

终局决定”的规定,在新专利法第 46 条中改为“对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。”这一修改,不仅与 Trips 的规定真正接轨了,而且受到了广大专利申请人、专利权人、无效宣告请求人及专利代理人的欢迎,对他们来说,似乎又多了一个“说理”的地方。

然而,自 1985 年 4 月 1 日专利法施行以来,特别是自 1988 年 1 月北京市中级法院受理第一件专利行政纠纷案件以来,围绕专利行政诉讼一直有许多问题在争论,虽然过了十几年,但许多争论的问题仍然没有从根本上解决,即没有统一的认识和做法。本人认为,这与专利行政诉讼的特殊性以及我们对它的特殊性认识不足、司法实践少不无关系。

本书以“专利行政诉讼实务研究”为中心,围绕近年来专利行政司法实践中遇到的突出问题,发表了由法官、专利审查员、专利代理人或者律师、学者撰写的研究文章,这些文章有的是现行做法或者实践经验的总结,有的是建设性的意见或者观点。不论作者是谁,他们的观点仅代表作者本人;本辑还编入了十几个专利行政纠纷案件的生效法律文书,作为典型判例,反映了编者的观点,并为广大同行研究专利行政诉讼提供了素材;书中还围绕几个典型案例编入了一些评论性文章,不论观点、结论是否妥当,也仅代表作者本人的观点。这一点敬请读者注意。

由于编者水平及收集的信息有限,书中不足之处恳请同行予以指正。

程永顺

2003 年 8 月

目 录

一、实务研究

专利行政诉讼的若干问题·····	程永顺(3)
外观设计授权审查标准及方式的质疑·····	程永顺(73)
对专利行政案件审理范围的一些看法·····	马乘客(95)
专利无效宣告请求审查决定已被提起行政诉讼 时相关专利侵权案件是否中止审理的若干问 题研究·····	刘晓军(101)
用方法定义的产品发明的专利保护·····	张清奎(124)
用途限定的产品发明的专利保护·····	张清奎(132)
相似方法权利要求创造性的判断方法和原则·····	金泽俭(145)
专利法第 22 条第 4 款与第 26 条第 3 款的竞合·····	王晓洪(154)
浅议权利冲突解决机制的完善·····	张伟君(167)
外观设计专利权与在先权利冲突解决途径的思 考·····	李 虹(172)
如何看待实用新型检索报告的法律地位·····	张 怡(179)
议有关专利无效宣告请求审查决定的行政诉讼·····	董 巍(184)

二、案例讨论

- 不应允许用方法权利要求定义产品权利要求····· 刘继祥(191)
- 一件由重复授权引起的专利无效行政纠纷案····· 周 翔(197)
- 重复授予的专利权应当被宣告无效····· 程永顺(205)
- 由一个判例分析禁止重复授权原则····· 魏 征(209)
- 如何理解同样的发明创造只能被授予
 一项专利权····· 程金山 李 悦(219)
- 如何确定本案的被上诉人? ····· 岑宏宇 刘晓军(224)

三、典型判例

1. “红外传输出租车计价器”发明专利权无效案

- 北京市第一中级人民法院行政判决书(1997)一中
 知初字第 11 号 ····· (235)
- 北京市高级人民法院行政判决书(1998)高知终字
 第 29 号 ····· (246)

2. “玻璃雕刻加工方法”发明专利权无效案

- 北京市第一中级人民法院行政判决书(1997)一中
 知初字第 41 号 ····· (255)
- 北京市高级人民法院行政判决书(1998)高知终字
 第 12 号 ····· (265)

3. “建筑工地用塔式升降机”发明专利权无效案

- 北京市第一中级人民法院行政判决书(1999)一中
 知初字第 198 号····· (272)
- 北京市高级人民法院行政判决书(2000)高知终字
 第 90 号 ····· (281)

4. “磁带驱动装置”发明专利权无效案

- 中华人民共和国北京市第一中级人民法院行政
判决书(2000)一中知初字第 77 号 (292)
- 中华人民共和国北京市高级人民法院行政判决
书(2001)高知终字第 60 号 (309)

5. “一种高效节能双层炉排反烧锅炉”发明专利权无效案

- 北京市第一中级人民法院行政判决书(2001)一中
知初字第 195 号 (318)
- 北京市高级人民法院行政判决书(2002)高民终字
第 33 号 (325)

6. “抽油井采油树”实用新型专利权无效案

- 北京市第一中级人民法院行政判决书(2001)一中
知初字第 279 号 (331)
- 北京市高级人民法院行政判决书(2002)高民终字
第 203 号 (338)

7. “孔内深层强夯法”发明专利权无效案

- 北京市第一中级人民法院行政判决书(2001)一中
知初字第 290 号 (344)
- 北京市高级人民法院行政判决书(2002)高民终字
第 587 号 (358)

8. “一次性使用输液、输血器用空气过滤器”实用新型专利权无效案

- 北京市第一中级人民法院行政判决书(2001)一中
知初字第 344 号 (368)
- 北京市高级人民法院行政判决书(2002)高民终字
第 369 号 (379)

9. “小烧王酒包装袋”外观设计专利权无效案

- 北京市第一中级人民法院行政判决书(2002)一中

行初字第 202 号·····	(389)
北京市高级人民法院行政判决书(2002)高民终字第 850 号·····	(396)
10.“电动剃须刀”外观设计专利权无效案	
中华人民共和国北京市第一中级人民法院行政判决书(2002)一中行初字第 434 号·····	(402)
中华人民共和国北京市高级人民法院行政裁定书(2003)高行终字第 19 号·····	(413)

四、法规文件

中华人民共和国行政诉讼法(1990 年 10 月 1 日起施行)·····	(417)
最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释(2000 年 3 月 10 日起施行)·····	(429)
最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定(2002 年 10 月 1 日起施行)·····	(450)
最高人民法院关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件分工问题的批复(2002 年 5 月 21 日)·····	(465)
最高人民法院关于审理国际贸易行政案件若干问题的规定(2002 年 10 月 1 日起施行)·····	(466)
北京市高级人民法院关于印发《关于执行〈最高人民法院关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件分工问题的批复〉及国际贸易行政案件分工的意见(试行)》的通知(2002 年 8 月 13 日)·····	(469)
北京市高级人民法院关于印发《关于审理专利复审和无效行政纠纷案件若干问题的解答(试行)》的通知(1999 年 10 月 29 日)·····	(472)
国家知识产权局行政复议规程(2002 年 9 月 1 日起	

施行)	(477)
北京市高级人民法院《关于以专利复审委员会为被告 的专利行政案件中技术问题鉴定费用负担的意见 (试行)》的通知(2002年6月3日起施行)	(484)
北京市高级人民法院关于以专利复审委员会为被告的 专利行政案件中技术问题鉴定费用负担的意见 (2002年5月31日)	(485)

一、实务研究

原书空白

专利行政诉讼的若干问题

程永顺*

一、专利行政诉讼概况

(一)与专利行政诉讼有关的立法及形势的变化

1985年4月1日我国第一部专利法开始施行。在专利法正式施行前,为了做好专利权的司法保护工作,1985年2月16日最高人民法院下发了《关于开展专利审判工作的几个问题的通知》。这个通知是最高人民法院发布的第一个关于专利方面的司法解释。在这个司法解释中,最高人民法院对专利行政案件的诉讼管辖作出了规定:以专利复审委为被告的专利行政纠纷,如关于是否应当授予发明专利权的纠纷案件,关于宣告授予的发明专利权无效或者维持发明专利权的纠纷案件和以中国专利局为被告的关于强制许可的纠纷案件,均由北京市中级人民法院作为第一审法院,由北京市高级人民法院作为第二审法院。但是,当时我国的程序法尚不完备,仅有试行中的民事诉讼法,没有行政诉讼法,当时审判行政诉讼纠纷案件适用的程序法也是民事诉讼法。法院内部也没有行政审判庭的建制。因此,无论是专利行政纠纷案件,还是专利民事

* 北京市高级人民法院民三庭副庭长。

纠纷案件,当时均由经济审判庭负责审理。

十多年来,随着我国法制建设步伐的加快,我国相关立法及司法实践出现了一些新的情况。1989年4月4日,第七届全国人大第二次会议通过了行政诉讼法,并于1990年10月1日起施行。全国各级法院迅速建立了与行政诉讼法相配套、专门审理各类行政纠纷案件的行政案件审判庭,并一直延伸到基层法院。但是,上述以专利复审委为被告的专利行政纠纷案件当时并未划归行政审判庭,仍由经济审判庭审理,而以中国专利局为被告的专利行政纠纷案件,由于没有明确的规定,自然划归行政审判庭审理。

1992年2月4日,全国人大通过了对专利法的修正案,增加了对专利权的撤销程序,并规定“发明专利权人或者撤销发明专利权的请求人对专利复审委的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。”根据这一规定,在北京市法院受理的专利行政案件中,又增加了一类,即因对专利复审委作出的撤销或者维持发明专利权决定不服而产生的专利行政纠纷案件。但时至专利法再次修改,法院并未受理过这类案件。

1993年6月北京市高、中两级人民法院在全国法院中率先组建知识产权审判庭,将原来分散在民事审判庭的著作权纠纷、软件著作权纠纷和经济审判庭的专利权纠纷、商标权纠纷、技术合同纠纷等知识产权纠纷案件集中到知识产权庭审理。由于以专利复审委为被告的专利行政纠纷案件原来归经济审判庭审理,此次调整自然归到知识产权庭审理。而对除此之外的以中国专利局为被告的专利行政纠纷案件则仍归行政审判庭审理。

1995年5月17日,北京市高级人民法院决定撤销原北京市中级人民法院,组建北京市第一中级人民法院和北京市第二中级人民法院。由于中国专利局地处北京市第一中级人民法院管辖区域内,所以全部专利行政纠纷案件按照被告所在地管辖的原则归属于北京市第一中级人民法院管辖。

2000年8月25日,第九届全国人大常委会第17次会议通过第

二次修改专利法的决定,并于2001年7月1日起施行。新的专利法将实用新型和外观设计专利复审及无效决定由原专利复审委员会终局决定纳入了司法最终审查的范围。

2001年至2002年,随着司法改革的不断深入,人民法院知识产权庭陆续转为民事审判第三庭,但仍担负着专门审判知识产权案件的职能。

在上述变化过程中,以专利复审委为被告的专利行政案件从管辖到审理,从程序到实体并未受到实质影响。

(二)专利行政案件受理情况

从1988年1月29日原北京市中级人民法院正式受理以专利复审委为被告的第一件专利行政案件起,截止至2002年底,15年间北京市法院共受理以专利复审委为被告围绕发明复审确权 and 发明无效的一审专利行政案件325件。(见表一)

从收案数字变化看:1988—1998年11年间,受理一审案件65件;1999—2002年4年间,受理一审案件260件;其中仅2002年受理的一审案件就达165件。

从审理结果看:1988—1998年11年中已结的56件中,撤销复审决定的仅有9件,复审委员会的胜诉率很高。

从专利行政案件在知识产权审判和行政审判中所占位置看:1988—2001年,专利行政案件14年间共125件,同期全市一审受理的各类一审知识产权纠纷案件共4338件,专利行政案件占总案件量的0.03%。就在全行行政案件而言,从1999年至2002年全国各级法院受理一审行政案件是463327件,而专利行政案件所占比重更少。

表一：以专利复审委员会为被告的
专利行政案件收案统计表

种 类 年	复审行政诉讼	无效行政诉讼	总计
1988	2	0	2
1989	6	0	6
1990	3	1	4
1991	2	3	5
1992	0	1	1
1993	7	2	9
1994	1	4	5
1995	4	3	7
1996	5	10	15
1997	1	2	3
1998	2	6	8
1999	3	10	13
2000	4	14	18
2001	10	54	64
2002	13	152	165
总计	63	262	325

可见,专利行政案件在 2001 年以前,并没有惊人的增长,其总量依然不大。分析这类纠纷案件少的原因,主要有以下几个方面:

(1)在专利法第二次修改前的十多年里,按照当时的专利法规定,仅有发明专利的复审确权及无效决定进入司法审查程序,而发明专利申请及授权数量比起实用新型和外观设计专利本来就少,而且经过了严格的三性审查,其授权质量较高;

(2)中国专利局和专利复审委员会在授权审查中,对发明专利严格把关,使专利审查质量、复查质量从程序到实体是比较高的;

(3)对当事人而言,诉讼时间较长,费用较高,而且均要到北京起诉,费时费力。因此,有的当事人不愿进行诉讼。

(三)专利行政案件的特点

十多年来,以专利复审委员会为被告的专利行政纠纷案件有以下几个特点:

第一,案件的年受理量上升幅度不大。虽然专利复审委作出的复审决定和无效决定逐年增多,但是当事人不服专利复审委作出的行政决定,向人民法院提起行政诉讼的案件上升幅度并不大,从1988年开始,受案最多的1996年曾达到15件,此后的1997年仅有3件,1998年有8件,1999年有13件,2000年有18件,2001年上升比较明显,达64件,主要原因是新专利法施行后,涉及实用新型和外观设计的专利行政纠纷案件增多了。

第二,上诉率较高。对专利复审委员会作出的无效决定不服提起的专利行政诉讼一般均涉及专利侵权案件,且许多侵权案件对当事人双方的经济利益影响较大。因此,当事人将专利权是否能被维持、是否有效看得很重,将官司进行到底的决心很大,加之专利行政诉讼案件收取诉讼费较低,故专利行政纠纷案件一审判决后当事人不服判决的上诉率较高。

第三,法院终审结撤销专利复审委行政决定的比例较低,不到10%,且理由以程序方面为多。尤其是在专利复审委早期作出的行政决定中,程序方面存在的问题较多,如口审程序不规范、将权利主体漏掉、审查人员未经回避程序等。

第四,涉外案件占一定数量。在1988年至1998年的11年期间受理的63件发明专利行政纠纷案件中,涉外案件达6件,约占10%;在新专利法施行后受理的前89件实用新型和外观设计专利行政案件中,涉外案件达10件,超过了10%。在这些涉外案件中,外国当事人多为国际上有影响的大公司。