

法律实务教程丛书



专利诉讼 实务教程

PATENT LITIGATION PRACTICE TUTORIAL

张晓东 / 主 编

林衍华 / 副主编



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

上海市学位办法律硕士专业学位
实践基地建设项目资助出版



专利诉讼 实务教程

PATENT LITIGATION PRACTICE TUTORIAL

张晓东 / 主 编
林衍华 / 副主编



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

· 上海 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

专利诉讼实务教程/张晓东主编. —上海:华东理工大学出版社, 2014. 9

(法律实务教程丛书)

ISBN 978-7-5628-4013-8

I. ①专… II. ①张… III. ①专利权法—民事诉讼—中国—高等学校—教材 IV. ①D925.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 191813 号

法律实务教程丛书

专利诉讼实务教程

主 编 / 张晓东

副 主 编 / 林衍华

责任编辑 / 高 虹

责任校对 / 王 琰

封面设计 / 裴幼华

出版发行 / 华东理工大学出版社有限公司

地 址: 上海市梅陇路 130 号, 200237

电 话: (021) 64250306 (营销部)

(021) 64253797 (编辑室)

传 真: (021) 64252707

网 址: press.ecust.edu.cn

印 刷 / 常熟华顺印刷有限公司

开 本 / 890 mm×1 240 mm 1/32

印 张 / 8.125

字 数 / 232 千字

版 次 / 2014 年 9 月第 1 版

印 次 / 2014 年 9 月第 1 次

书 号 / ISBN 978-7-5628-4013-8

定 价 / 32.00 元

联系我们: 电子邮箱 press@ecust.edu.cn

官方微博 e.weibo.com/ecustpress

淘宝官网 <http://shop61951206.taobao.com>

华东理工大学出版社



微信扫一扫进入手机淘宝商店

内 容 提 要

本书以典型案例为依托，用专题的形式对专利诉讼的基本理论、运作规则及实务操作等内容进行了论述。全书分为七个章节，包括专利诉讼管辖和程序、专利诉讼证据问题、专利权利要求解释、专利侵权判定原则、专利侵权抗辩事由、外观设计专利确权及侵权相关问题和救济措施。本书的特点在于对案例的全方位整理，包括无效审理阶段和侵权诉讼阶段，本书对重点章节配有思考题。本书的读者对象为知识产权方向的研究生，也可供知识产权管理人员、专利工程师、专利代理人参考。

总 序

华东理工大学法学院是依托学校理工优势学科、以文理交叉为特色的新型学院，2010 年获得了法律硕士专业学位授予权。对法律硕士专业学位与法学科学学位研究生培养最大的区别是专业学位的培养更注重法律实践教学环节，而一套好的教材是保障法律实践教学效果的重要基础。在上海市专业学位办的支持下，2013 年我院获批了与虹口区人民法院共建法律硕士专业学位实践基地建设项目，这为我院组织教师编写一套法律专业学位实践教材提供了机会。本套丛书是我院近几年法律专业实践教学经验的总结。作为一项探索性事业，不免存有瑕疵，但是，我们还是相信，丛书的出版将为提高我院法律硕士专业学位研究生实践教学质量发挥其应有的作用。

本丛书紧紧围绕我院法律专业学位研究生培养目标编写。我院法律专业学位实践教学旨在培养学生的综合职业能力，即法律知识能力、职业思维能力和驾驭法律信息资源的能力，强调法律知识与专业技巧的紧密结合，致力于增强学生应用法律知识解决实际问题的能力。培养目标从纵向来看，主要包括具备法学专业感性知识、法律专业的基本技能以及法律实践的创新能力。从横向来看，其要素

包括法律思维能力、法律表达能力和对法律事实的探索能力。其中，法律思维能力包含能准确掌握法律概念、具有法律推理能力以及对法律裁决或法律意见进行论证的能力；法律表达能力包括口头表达能力和文字表达能力，以及对特定事实或问题表达法律意见的能力；对法律事实的探索能力，即学生调查、搜集、制作、组合、分析、认证法律事实的能力。

本丛书的编写根据读者由浅入深的认知规律，围绕基本概念、基本理论、法律梳理、案例分析、实务技巧展开。因此，本丛书也可以作为公众了解法律知识、律师办案的参考书目。

本丛书的最大特点是与实践紧密结合。我们在编写过程中，始终牢记编写目标，体例、内容等方面的编排尽可能为编写目标服务。至于效果，有待实践教学的检验以及同行们的审视、批评、指导。

在丛书出版之际，要特别感谢上海市专业学位办的大力支持。华东理工大学研究生院林嘉平副院长、管理办刘殿华主任、专业学位办苏娜老师为本丛书的出版给予了无私的支持与帮助，在此一并表示感谢！

邓刚宏

2014年7月

前 言

专利权保护和专利侵权诉讼方面的书籍已经很多，但在教学中选取哪些案例仍然是一个问题。近年来，我国专利诉讼数量明显增加，相关的司法解释和法院审判专利案件的指南也日渐成熟，在关注专利侵权诉讼案件时，由于确权和侵权审理的双轨制，不可避免的是需要同时关注同一案件的确权裁判，即无效宣告及相关行政诉讼的情况。实际上，确权和侵权审理方在一些问题上的观点还是有一定差异的。本书选取专利侵权诉讼和专利确权的若干典型案例，详细整理了各个案件的流程和焦点问题，对于涉案专利的技术细节和证据内容也均予以保留，这有助于师生研讨完整的案例，从而对专利诉讼有一个全面的理解和认识。案例后均设置了较为开放的思考题，建议课堂教学之前要求学生课堂上要讨论的案例进行提前阅读预习，并基本理解涉案专利的技术问题。

本书撰写分工如下：第一章第一节，第二章，第三章第一至三节、第五节，第四章第一至三节、第五至六节，第五章，第六章，第七章第三节由张晓东编写；第一章第二至三节，第三章第四节，第四章第四节，第七章第一至二节由上海知识产权发展研究中心副主任林衍华编写。全

书由张晓东进行章节规划和统稿。华东理工大学法学院法律硕士研究生徐嘉慧、闫泽、唐雪娇、韩静、苗玮、郭晓阳、王莹、金冬冬、俞婷婷、潘雪晶、张天宇、周厚军在案例材料收集整理过程中付出了辛苦劳动，原上海市高级人民法院张晓都法官对案例选取提供了一定的指导意见，在此一并表示感谢。案例编写自相应的司法判决书和专利复审委无效决定，在此谨对撰写这些判决书的法官和复审委决定的审查员致以谢意。

张晓东

2014年4月

目 录

第一章 专利诉讼管辖和程序	1
第一节 专利案件的管辖	1
第二节 专利诉讼的流程和时效	3
第二章 专利诉讼证据问题	6
第一节 举证责任与举证期限	6
第二节 证据保全	11
第三节 证据类别及效力	14
第三章 专利权利要求解释	20
第一节 专利权利要求解释的一般原则	20
第二节 说明书及附图对权利要求解释的作用 ——“太阳能手电筒”案	27
第三节 发明目的对权利要求解释的作用 ——“高架立体建筑物”案	37
第四节 功能性权利要求的解释 ——“除臭吸汗鞋垫”案	44
第五节 功能性权利要求的解释 ——“多线路公交电子站牌”案	59
第四章 专利侵权判定原则	82
第一节 专利侵权判定原则概述	82
第二节 等同原则适用 ——“机芯奏鸣装置音板的成键方法及其设备”案	88

第三节	等同原则适用	
	——“无水箱直连供暖的排气断流装置”案	105
第四节	禁止反悔原则适用	
	——“防治钙质缺损的药物及其制备方法”案	118
第五节	禁止反悔原则适用	
	——“圆钢旋风剥皮机”案	148
第六节	禁止反悔原则适用	
	——“一种舵机”案	161
第五章	专利侵权抗辩事由	181
第一节	专利侵权抗辩事由概述	181
第二节	不构成侵权	
	——“注塑带内置钢头的防护靴芯模”案	183
第三节	现有技术抗辩	
	——“防伪铆钉”案	190
第六章	外观设计专利确权及侵权相关问题	201
第一节	外观设计专利确权及侵权概述	201
第二节	关于设计空间	
	——“摩托车车轮”案	206
第三节	关于一般消费者的认定	
	——“飞船型路灯”案	219
第四节	外观设计近似的判断标准	
	——“三抽柜”案	230
第七章	救济措施	240
第一节	海关救济措施	240
第二节	行政救济措施	242
第三节	司法救济措施	243
参考文献		249

第一章 专利诉讼管辖和程序

第一节 专利案件的管辖

一、人民法院受理的专利纠纷案件类型

- (1) 专利申请权纠纷案件；
- (2) 专利权权属纠纷案件；
- (3) 专利权、专利申请权转让合同纠纷案件；
- (4) 侵犯专利权纠纷案件；
- (5) 假冒他人专利纠纷案件；
- (6) 发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件；
- (7) 职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件；
- (8) 诉前申请停止侵权、财产保全案件；
- (9) 发明人、设计人资格纠纷案件；
- (10) 不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定案件；
- (11) 不服专利复审委员会专利权无效宣告请求决定案件；
- (12) 不服国务院专利行政部门实施强制许可决定案件；
- (13) 不服国务院专利行政部门实施强制许可使用费裁决案件；
- (14) 不服国务院专利行政部门行政复议决定案件；
- (15) 不服管理专利工作的部门行政决定案件；
- (16) 其他专利纠纷案件。

二、级别管辖

专利侵权纠纷案件为民事案件，一审由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖，相应的各省、自治区、直辖市的高级人民法院作为第二审法院。最高人民法院根据实际情况，还可以指定基层人民法院管辖第

一审专利纠纷案件。

以国家知识产权局专利复审委员会和国家知识产权局作为被告的专利行政案件,包括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、关于实施强制许可的纠纷案件、关于实施强制许可使用费的纠纷案件,均由北京市第一中级人民法院作为第一审法院,以北京市高级人民法院作为第二审法院。

对于假冒他人专利情节严重构成犯罪的以及违反《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第20条规定,擅自向外国申请专利泄露国家机密情节严重构成犯罪的,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)第19条的规定,由有管辖权的人民法院的刑事庭审判。《刑事诉讼法》第19条规定:刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。

三、专利侵权案件的地域管辖

对于专利侵权案件,当事人可以向侵权行为地或者被告住所地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

侵权行为地包括:①被控侵犯发明、实用新型、外观设计专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;②专利方法使用行为的实施地,依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;③假冒他人专利的行为实施地;④上述侵权行为的侵权结果发生地。其中,许诺销售的行为地,是指广告行为、陈列行为或者展出行为的所在地。通过网络发布的许诺销售行为,以发布广告的网站服务器所在地为实施地。

如果原告仅对侵权产品制造者提起诉讼,未起诉销售者,且侵权产品制造地与销售地不一致的,则仅侵权产品制造地人民法院有管辖权;以制造者与销售者为共同被告起诉的,制造地、销售地人民法院均有管辖权。

若销售者是制造者分支机构,原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的,销售地人民法院有管辖权。

被告住所地是指被告经常居住地或者固定的生产经营场所地。

在专利侵权案件中,将销售者与制造者列为共同被告而在销售地起诉,从而规避制造地法院的管辖,或者达到诉讼经济的目的,是原告常用的诉讼策略。在侵权行为地有多个的情况下,原告一般会尽量避免选择被告所在地管辖。

第二节 专利诉讼的流程和时效

一、专利诉讼的流程

专利侵权诉讼的一般司法程序为:

第一,原告提交起诉状,经审查合格,一审法院会向原告发出案件受理通知书,并将原告起诉状副本转达给被告。对于实用新型和外观设计专利而言,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后做出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据,但专利权评价报告不是立案的必备条件。^①

第二,被告根据法院转达的原告诉状副本,可以做出以下回应:

(1) 提出管辖异议申请,法院对管辖问题进行裁定,被告不服,可以上诉到高级法院,由高级法院做出管辖终审裁定;

(2) 被告针对案件进行不侵权或现有技术抗辩,提供相应证据;

(3) 被告针对原告的专利向国家专利复审委员会提出专利无效请求,经专利复审委员会受理后,向审理法院提出中止诉讼的请求。

对于实用新型和外观设计专利,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:①原告出具的专利权评价报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的;②被告提供的证据足以

^① 最高人民法院对北京市高级人民法院《关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示》的答复。

证明其使用的技术已经公知的;③被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;④人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。

对于发明专利或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院可以不中止诉讼。

第三,若裁定中止诉讼,则法院需等待专利复审委员会做出无效宣告审查决定后恢复专利侵权案件的审理。若裁定不中止诉讼,则法院按民事诉讼程序进行审理,并做出一审判决。

当事人对专利复审委员会的无效宣告决定不服的,可以向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,对行政诉讼判决不服的,还可以向北京市高级人民法院提起二审行政诉讼。对专利侵权诉讼审理的一审法院而言,一般专利复审委员会的无效宣告决定即可满足恢复诉讼的要求,不必要等行政诉讼判决。但根据现有证据材料,受理该侵犯专利权民事案件的人民法院认为继续审理与相关专利行政案件的判决结果可能发生冲突的,经当事人书面申请,也可以继续中止诉讼。^①

第四,对于一审判决不服的,原被告可以上诉到高级人民法院,经审查合格,高级人民法院向原告发出案件受理通知书,经过文件传达和证据交换,若需进行开庭审理,则审理后得出二审终审判决。

第五,原被告对二审判决仍然不服的,可以向最高人民法院提起申诉。

二、专利诉讼的时效

侵犯专利权的诉讼时效为两年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。权利人超过两年起诉的,如果侵权行为在起诉之时仍在继续,在该项专利权的有效期限内,人民

^① 最高人民法院对江苏省高级人民法院《关于宣告专利权无效或者维持专利权的决定已被提起行政诉讼时相关的专利侵权案件是否应当中止审理问题的请示》的批复。

法院应当判决被告人停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算两年计算。

发明专利申请公布后至专利权授予之前专利权人要求支付使用费的诉讼时效为两年,自权利人得知或者应当得知他人使用其发明创造之日起计算,但是专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的,自专利权授予之日起计算。

诉讼时效期间届满,权利人的实体权利本身和诉权并不随之消灭,只是义务人取得了基于诉讼时效规定的抗辩权。当事人未提出诉讼时效抗辩,法院不应对诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判。

第二章 专利诉讼证据问题

第一节 举证责任与举证期限

一、专利侵权诉讼中的举证责任

我国民事诉讼采取“谁主张，谁举证”的举证责任分配原则。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。专利侵权诉讼也不例外。作为专利侵权诉讼的原告，其承担的举证责任包括：①自己是权利人或有诉权的利害关系人；②被告的侵权事实；③自己因侵权所受到的损失。若被告侵犯了产品专利权，原告须举证证明被告的产品是什么，是如何侵权的；若被告侵犯了方法专利权，原告须举证证明被告的方法是什么，是如何侵权的。但因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，不采用“谁主张，谁举证”的原则，而是采用举证责任倒置，由制造同样产品的单位或个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。在这种情况下，原告的举证责任明显减轻，只要证明自己的产品为专利法意义上的“新产品”（即满足绝对新颖性条件，就是在申请日之前不为国内外公众所知，一般提供有资质单位出具的科技情报检索查新报告来证明）、被告的产品与自己的“新产品”相同、被告存在侵权的行为即可，而被告须证明自己所使用的生产方法与专利方法不同。

若当事人因客观原因不能自行搜集的证据，可申请人民法院调查搜集。人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查搜集。

当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查搜集证据，应当提交

书面申请。申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查搜集的证据的内容、需要由人民法院调查搜集证据的原因及其要证明的事实。

符合下列条件之一的,当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院调查搜集证据:

(1) 申请调查搜集的证据属于国家有关部门保存并需人民法院依职权调取的档案材料;

(2) 涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;

(3) 当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行搜集的其他材料。

当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查搜集证据,不得迟于举证期限届满前七日。人民法院对当事人及其诉讼代理人的申请不予准许的,应当向当事人或其诉讼代理人送达通知书。当事人及其诉讼代理人可以在收到通知书的次日起三日内向受理申请的人民法院书面申请复议一次。人民法院应当在收到复议申请之日起五日内做出答复。

二、专利侵权诉讼中的举证期限

法院应当在送达案件受理通知书和应诉通知书的同时向当事人送达举证通知书。举证通知书应当载明举证责任的分配原则与要求、可以向人民法院申请调查取证的情形、人民法院根据案件情况指定的举证期限以及逾期提供证据的法律后果。举证期限也可以由当事人协商一致,并经人民法院认可。由人民法院指定举证期限的,指定的期限不得少于三十日,自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算。被告应当在答辩期届满前提出书面答辩,阐明其对原告诉讼请求及所依据的事实和理由的意见。

当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料,当事人在举证期限内不提交的,视为放弃举证权利。

当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的,应当在举证期限内向人民法院申请延期举证,经人民法院准许,可以适当延长举证期限。当事人在延长的举证期限内提交证据材料仍有困难的,可