



ZHUANLI PANJIE YANJIU

# 专利判解研究

南京市中级人民法院

徐立新 主编



法律出版社  
LAW PRESS · CHINA

專  
利

Z H U A N L I P A N J I E Y A N J I U

# 专利判解研究

主 编 / 徐立新  
副 主 编 / 姜洪鲁 李玉生  
执行主编 / 王旺林  
撰 稿 / 刘红兵 姚兵兵 王劲松  
张 辉 郑之平 茅昉晖  
夏 雷 张 雁 卢 山



法律出版社  
LAW PRESS·CHINA

**图书在版编目(CIP)数据**

专利判解研究/徐立新主编. -北京:法律出版社,2005.12  
ISBN 7-5036-6022-8

I. 专... II. 徐... III. 专利法-审判-案例-中国  
IV. D923.425

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 147049 号

©法律出版社·中国

责任编辑/王耀琪 宋 蕾

装帧设计/于 佳

出版/法律出版社

编辑统筹/法律应用出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/镇江新光印刷厂

责任印制/陶 松

开本/A5

印张/10.75 字数/270 千

版本/2005 年 12 月第 1 版

印次/2005 年 12 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995 苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 7-5036-6022-8/D·5739 定价:20.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

# 序言

◆ 公丕祥\*

人类社会正在进入知识经济的崭新时代。

知识经济是以科学技术为第一生产要素的智力经济。促进知识经济发展,鼓励发明创新,依法保护知识产权,对于解放和发展科技生产力,优化自主创新的法律环境,提升国家的整体竞争力,有着十分重要的作用。

党的十六大明确提出要大力实施科教兴国战略,完善知识产权保护制度,鼓励科技创新,在关键领域和若干科技发展前沿掌握核心技术和拥有一批自主知识产权。党的十六届五中全会把建设创新型国家作为面向未来的重大战略,强调把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节,提出要加大知识产权保护力度,健全知识产权保护体系,优化创新环境。这是新世纪新阶段我国经济社会发展的重大政策趋向,必然对知识产权司法保护提出新的更高的要求。

知识产权是对人类智力劳动成果提供保护的法律制度,司法保护是保护知识产权最有力的方式和重要的途径,专利审判又是知识

---

\* 江苏省高级人民法院院长,二级大法官,法学博士

产权司法工作的重要组成部分。我国专利制度实施20年,不仅大大激发了人们发明创造的积极性,也使专利意识和权利观念深入人心,权利人比以往任何时候都更加注重通过法律手段制裁侵权行为,维护正当权益,社会比以往任何时候都更加关注专利执法的及时、有效和公正。面对人民群众日益增长的司法需求和经济社会发展的客观要求,如何通过专利审判为实现党和国家的重大战略决策提供强有力的司法保护,如何为提升我国自主知识产权竞争能力、加速科技进步作出贡献,如何切实贯彻“公正司法、一心为民”的指导方针,提高专利审判的司法能力,公正高效地审理好每一起专利案件,积极应对时代的挑战和满足人民群众的司法需求,这些无疑是全省法院广大专利法官需要深入思考的重要课题。

10年前,南京市中级人民法院在全省率先设立知识产权审判庭,承担起全省专利纠纷案件的专业化审判任务。10年来,面对科技进步、时代发展不断提出的新的挑战,面对国际和国内知识产权保护的双重压力,全体知识产权法官积极应对,勇于实践,敢为人先,依法及时公正地审理了大量专利纠纷案件,卓有成效地保护了专利权,积累了丰富的专利审判经验,为最高人民法院相关司法解释的出台提供了许多鲜活的素材,为全省专利审判工作的发展开了先河。

专利审判是一项专业性很强的审判工作,要求法官不仅要具有扎实的法学功底和良好的庭审驾驭能力,对相关领域的技术问题也要有深刻的理解。每一起专利案件的裁判,实质上是专利法官准确适用法律,在保护专利权人利益与维护社会公共利益之间寻求平衡的结果。一些有典型意义的裁判,真实地反映了专利法官对立法精神的深刻理解和把握,以及娴熟的法律适用能力和裁判文书制作水平。开展专利审判典型案例的研究,有助于法官总结办案经验、拓展办案思维、提升办案能力、共享办案资源,有助于社会公众了解法官的审判思路 and 心证过程,增强审判工作的透明度,也有助于向社会宣传专利法制,增强公众运用和保护知识产权的意识和能力。

最高人民法院发布的“二五改革纲要”将规范和完善案例指导制度作为一项重要措施,这必将有力地推动人民法院的案例研究和

司法能力建设。本书作为专利司法案例的专门结集,是从南京市中级人民法院知识产权审判庭(现为民事审判第三庭)成立以来审理的1500余件专利案件中精心筛选和整理编写而成的,从程序到实体,从权属之争到侵权纠纷,从权利解读到原则适用,从免责抗辩到责任承担,几乎涵盖了专利审判的方方面面,集中展现了该院知识产权法官十年来的奋斗足迹和探索过程,突出反映了专利审判中的难点、热点和盲点,构成了我国专利司法保护从无到有,司法水平不断提高的时代缩影。

在《中华人民共和国专利法》颁布、实施20周年和《中华人民共和国民事诉讼法》颁布、实施10周年之际,南京市中级人民法院迎来了知识产权专业化审判10周年。这部凝聚着专利法官集体司法智慧的《专利判解研究》,既是过去10年专利司法审判历程的真诚告白,更是面对知识经济时代新挑战的有力回应,读来确乎受益匪浅。

欣闻本书即将付梓出版,乐为之序。

2005年11月15日

## 十年专利审判回顾

◆ 徐立新\*

南京中院知识产权审判庭组建于1996年1月,2002年改称民事审判第三庭。建庭以来,一直负担着全省专利案件一审(最近苏州中院和南通中院也取得本地区专利案件管辖权)和本辖区其他知识产权案件的审判任务。全庭现有在编人员16人,设3个合议庭,审判人员11人(含庭长3人),法官助理和书记员5人。其中,硕士6人,双学士2人,本科6人。建庭之前,南京中院经济庭就已经在全国较早地开展了专利审判。10年来,共受理各类专利案件1646件,审结1297件。其中专利侵权案件分别受理和审结1577件和1241件,分别占全庭受理和审结的各类案件总数的63%和64%。涉及的专利类型大致为发明占10%,实用新型占50%,外观设计占40%。

我国专利法第1条开宗明义:专利法的目的是“为了保护发明创造专利权,鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用,促进科学技术进步和创新”。它向司法者昭示:严格依法保护发明创造专利权是专利法的核心,保护专利权人私权的同时要兼顾公众利益和国家利益,专利保护水平的高低要与我国社会经济发展水平相适应。

---

\* 南京市中级人民法院院长。

因此要搞好专利审判工作,必须深刻领会专利法的这一立法宗旨,牢固树立能动执法观念,坚持利益平衡原则。在办案中不仅熟悉弄懂技术知识和专利法,还要理解国家有关政策,借鉴外国经验并结合中国经济发展实际,充分发挥执法主观能动性,合理运用自由裁量权和对个案的法律解释权,平衡专利权人和社会公众之间的利益关系,尽可能使审判的法律效果与社会效果相一致。在多年的专利审判工作中,我们坚持将这一执法思想贯穿始终,司法水平得到稳步提高,受到了社会各界和上级法院的肯定。具体做法主要是:

### 一、准确界定专利权范围,划清专利权人和社会公众之间的权利界限

权利是法律设定的一定范围的自由,权利皆有边界,专利权也不例外。专利权的法律边界,就是有关行政机关在授权时为其划定并向社会公众公示的内容。在边界以内,专利权人享有自己实施或许可他人实施其专利的自由,并可对擅自越过边界实施其专利的任何人提起侵权诉讼。在边界以外,社会公众可自由行为,不受专利权人的限制。专利权人不能随意扩大其权利边界,不正当地利用专利权限制社会公众的自由。由此可见,准确界定专利权人的权利边界十分重要,它是专利侵权审判的一个关键环节。界定过窄,不利于对专利权人的保护;界定过宽,又会损害社会公共利益。我国专利法对于发明专利、实用新型专利、外观设计专利保护范围的规定,是我们审理专利侵权案件界定专利权范围的法律依据。但是,由于专利权人扩张其权利范围的冲动和被控者逃避侵权指控的本能在专利侵权案件审理中始终是一对矛盾,这就要求司法者凭借对相关技术知识的把握和对立法精神的理解,划定权利边界,把握权利之间的平衡,做出准确地度衡与裁量。

在界定专利权范围方面,我们的基本做法是:对于发明和实用新型专利,严格把其权利要求书记载的独立权利要求的必要技术特征所构成的技术方案,作为专利权的保护范围。在权利要求书不明确



的情况下,借助说明书和实施例进行解释,但不以说明书和实施例作为权利要求的依据。权利要求书明确记载的技术特征,专利权人以多余指定为由扩大解释权利范围的,不予支持。权利要求书中包含的技术术语有不同理解的,一般要综合本行业的一般解释、发明的特定目的和可专利性等因素确定其含义。对于外观设计专利,一般要求专利权人提供设计要点,并分析是否存在已有设计、功能性设计和非外观设计部分,准确找出应受法律保护的设计内容。

在实用新型专利侵权案件中,专利权人经常会提供检索报告证明其专利权的稳定性。当检索报告表明某个专利权的独立权利要求缺乏新颖性或创造性,而从属权利要求具有新颖性和创造性时,人民法院能否依当事人的申请或直接自行依据检索报告缩小专利权的保护范围,即是审判实践中有争议的问题。一种观点认为,在专利侵权诉讼中,专利权人不一定选择最大的保护范围进行侵权诉讼,其有权自行缩小保护范围。反对意见认为,专利权虽然是私权,但其授予是行政权力行使的结果,不论是对专利权保护的扩大(多余指定)还是缩小,也不管是原告请求还是法院主动进行,都是对行政权力的侵犯和对专利权及权利范围公示制度的破坏。我们认为,在专利权全部有效的情况下,专利权人主动请求缩小保护范围的,是权利人对自己民事权利的处分,人民法院应当予以尊重。但当检索报告表明专利独立权利要求无新颖性或创造性时,人民法院应当谨慎地等待专利行政机关对专利权利范围重新做出界定,而不应直接允许专利权人自行缩小保护范围,必要时应当中止诉讼。

外观设计专利权的保护范围不象发明和实用新型专利那样有文字记载的技术特征作为判断依据,而只能根据反映在图片或照片上的工业品外观形象进行确定,实践中容易发生将产品的整体形象作为保护范围的错误。我们认为,任何一项外观设计都以一定的产品为载体,产品因内部结构决定的外观和在先产品原有的外观部分不应当划在专利保护范围内,而只对其中权利人耗费了一定的劳动,具有独特构思的创造性部分予以保护,以防止专利权人独占公用知识,破坏专利权人和公众利益之间的平衡。

外观设计还应当是对产品做出的富于美感的设计,不应出于功能性。否则,将功能性设计纳入保护范围,就会限制社会公众对相同或类似产品的功能性使用和开发。我们认为,当一件外观设计专利的形状与图案完全是由产品的功能决定,具有不可选择性时,则这种形状与图案应当予以排除。但当功能所决定的形状与图案具有选择性时,该形状与图案即不应绝对排除。

## 二、认真做好技术比对,准确判定专利侵权行为

技术特征的比较是专利侵权案件审理中的特有步骤,也是做出侵权判断的前提和基础。在这一过程中,还常常涉及全面覆盖、等同、禁止反悔等判定原则的适用和对各种专利侵权抗辩理由的审查,情况比较复杂。实际上,这是对被控者是否进入专利权人权利范围这一重要事实的审查判断过程。如果被控者进入了专利权人的“领地”,又没有法律和合同依据,就要承担相应的民事法律责任;否则,将直接导致原告的侵权指控不能成立。

在发明和实用新型专利侵权判定中,我们坚持以全面覆盖为判断的基本原则,在分析被控侵权产品或方法的技术特征或工艺步骤的基础上,与专利独立权利要求记载的必要技术特征进行逐一对比,只要专利独立权利要求记载的必要技术特征在被控侵权产品或方法的技术特征或工艺步骤中全部再现,就认定被控侵权产品或方法落入专利保护范围。当发现被控侵权产品的技术特征与专利技术特征不完全相同时,应当由原告主张并负责证明等同替换的事实和理由,法院也可以在现有证据的情况下主动适用等同原则确认是否构成具体技术特征之间的彼此替换。在适用等同原则时,禁止专利权人在获得授权时明确限制、排除和放弃的内容重新纳入专利权保护范围。

外观设计专利的侵权判定应坚持整体判断与要部对比相结合的原则,不应过分强调或偏废其一。要部对比可以解决被控侵权产品是否与专利设计存在实质性的相似,整体对比可以解决被控侵权产品在消费者中是否可能产生混淆和误认。关于产品类别问题,我们

认为《国际外观设计分类表》作为外观设计专利申请时的分类依据,对于审查外观设计专利的新颖性以确定外观设计专利的独占权范围是有必要的,在法院进行侵权判定比对时也是一个重要依据,但不是唯一依据。对判定是否属于相同或相似产品时,应当同时考虑被控侵权产品是否会侵占专利产品的市场。关于普通消费者,我们认为应与《消费者权益保护法》做相同理解。对于日常生活类产品或并无特别使用人群指向的产品,应当以普通消费者为观察人群。当外观设计产品有特殊的使用人群指向时,即不应以普通消费者为观察人群,而应以特殊消费者为观察人群。

许诺销售是专利法修改后新增加的一种侵权行为。我们在实践中发现,原告指控的许诺销售行为存在多种表现形式,有的仅仅是宣称可以提供某具体专利号下的专利产品,但并无图样更无产品;有的仅有图样而无产品;有的已经制造出了样品进行展示;有的以权利人的产品作自己的样品展示,等等。同时,许诺销售是否以制造出产品为前提,认识也不统一。有人认为,专利侵权判定,是以被控侵权产品与专利权人的权利要求进行对比,如果未制造产品,技术特征的对比就无法进行。我们认为,虽然许诺销售的表现形式不一,但只要向公众提供相关专利产品的意思是明显的,就可以构成。是否制造许诺销售的产品并不表明无法进行侵权判定,如果有证据证明被控者准备制造的产品的技术特征,则仍可据此进行对比。关于许诺销售与销售的认定也存在分歧。有人认为,只有侵权产品的所有权发生了实际的转移,才构成销售,否则即使签订了销售合同也不能认为是销售。我们认为,销售合同成立即表明被告与第三人之间的买卖关系已经建立,合同标的物所有权是否转移依照合同善意原则,是应当发生的事实。如果一定要求以所有权转移为销售成立的标准,则对于所有权保留的销售等行为就不能严格规制;如果以对货物实际占有为销售成立的标准,则对转手贸易中的转手人以及指定交付的实际出售人均无法规制,不利于打击专利侵权者。

### 三、积极发挥调解作用,寻求尊重智力创造与促进技术转化的双赢

专利权的客体是权利人通过创造性劳动获得的智力成果,凝聚了权利人的智力劳动、时间和精力,往往具有较高的市场价值。同时,知识产品的无形性,又使得这种智力成果很难为权利人所实际控制,易为他人所利用却不易被发觉。特别是被告的侵权获利证据难于收集,造成一些专利侵权案件虽然认定侵权成立,但赔偿数额难于计算,如果法院简单地判决被告停止侵权,专利权人就得不到相应的补偿,同时其技术成果也得不到相应的推广和运用。从一定意义上讲,专利权获得实施的范围越广,其自身价值得以体现的程度越深,由此给社会带来的福利也越多。调解是平衡专利权人、被控侵权者和社会公众利益的较好手段。为此,我们在专利侵权案件中十分注重调解工作,在教育侵权人应尊重他人智力劳动,依法使用他人专利技术的同时,设法为双方创造继续合作的条件,协调双方达成专利转让或许可协议,变侵权使用为合法使用。这样既使专利权人通过经济补偿和使用费得到合理的利益,又使专利技术通过协议的方式得到更广泛的推广,达到“双赢”效果。近年我们审结的专利侵权案件,以调解、撤诉方式结案的近一半,实现了案结事了,较好地缓解了当事人之间的冲突和矛盾,平衡了双方的利益。

在专利侵权案件审理中,我们首先要求审判人员重视调解工作,充分认识调解在专利侵权诉讼中的特殊意义,既克服片面强调专利案件的特殊性轻调解重判决的倾向,也防止违反当事人自愿原则违法调解或久调不决的情况发生。其次,针对不同情况,分析了解当事人的心理,抓住矛盾的焦点,寻找调解的突破口。某些简单的侵权纠纷,当事人往往为争“一口气”而诉至法院,我们了解当事人的心理状态后及时做工作,消除误会,促成当事人达成调解协议。有些案件经过开庭,侵权事实清楚,但当事人要求赔偿的证据不足,如果按照规定在法定赔偿范围内决定赔偿数额,可以酌定的因素又不是很明确,简单下判难于服人,我们通常向当事人晓以利害,促成双方通过

协商确定合理的赔偿数额。一些界限不清,法律尺度难于掌握案件,通过调解方式由当事人自己平衡利益关系,提高了审判效率,避免了在一些问题上的纠缠。对于一些有败诉风险的原告,通过调解和释明,及时撤诉或与被告达成互相撤回起诉和无效请求的协议,可以很好地保护自己的权益。再次是调解方式不拘形式,既可以庭前调解,也可以庭中、庭后调解;既可以当面调解,也可以电话调解;调解书可以写明已查清的案件事实,也可以根据双方要求仅载明调解协议的内容。最后是调解案件有执行内容的,一般要求在签收调解书时履行或督促一方及时履行,避免了双方的日后纠葛。

#### 四、依法适用民事责任方式,把握司法保护的尺度

民事责任方式的确定,是专利侵权案件的最后环节,表明人民法院对案件的处理意见。它关系到双方当事人的切身利益,因此特别为当事人所关注。而且,由于审理结果对当事人以外的其他人有示范和警戒作用,因此也为社会大众所关注。我们认为,在侵权事实成立的情况下,根据法律规定和案件的具体情况,在当事人诉讼请求的范围内,决定适当的民事责任方式,有时并不是一件容易的事。它需要法官能够把握司法保护的尺度和分寸,平衡专利权人和侵权人以及当事人和社会公众之间的利益关系,既依法维护专利权人的合法利益,有效制裁专利侵权人,也要制止专利权人滥用权利,依法驳回不合理的诉讼主张。

损害赔偿是绝大多数专利侵权案件中当事人的诉讼请求,也是一个审判难点。特别是当被控侵权产品只是被告所生产的产品的一个部件时,如何确定损害赔偿的数额争议较大。我们认为,如果这个侵权部件是整个产品的至关重要的部分,直接关系到整个产品的使用性能时,可以将整个产品的利润作为赔偿进行计算。

司法实践中,经常遇到包装物的外观设计专利。对于这种专利侵权案件如何确定赔偿数额,存在不同的意见。有人认为,包装物本身是一种产品,对包装物的侵权应当以包装物本身的价值决定赔偿数额。我们认为,一种设计新颖独特的商品的包装物,事实上所起的

作用与商标有类似之处。如果这种设计新颖独特的商品的包装物被授予了专利权,则其权利人可以在一定的时间内享有垄断的权利,其垄断实施的结果,会使消费者对该包装物与其中的产品产生某种特定的联想,从而达到类似于商标的标识产品来源的作用。当他人不经授权使用相同或相近似的包装物包装其产品时,不可避免地会使消费者产生混淆和误认,产生类似于商标侵权造成来源混淆的情况。因此应当连同其中的产品一并计算赔偿数额。关于许诺销售侵权是否应当赔偿,我们认为许诺销售系侵权行为,虽然从表面看没有给权利人带来直接损失,但由于被告的广告、宣传等行为,必然对权利人的市场份额带来影响,给权利人带来损失,所以应当以权利人的损失为赔偿依据。该损失由原告举证,如果举证困难,可以由法院以法定赔偿的办法解决。

在专利侵权诉讼中,原告往往都请求销毁侵权产品和“侵权模具”。我们认为,对于侵权产品,如果法院并不控制,原告也不能举证证明其存在的具体情况,即使判令被告销毁侵权产品,在执行中也会落空,不利于维护裁判的严肃性。因此当法院通过证据保全或财产保全对侵权产品有所控制时,可以判令其销毁侵权产品;当法院并不控制侵权产品时,不宜判令销毁,而只判令被告不得再生产销售侵权产品。这样既可以阻止侵权产品继续流向市场,也避免了执行上可能遇到的麻烦。至于模具,其本身并不是侵权产品,但却是生产侵权产品的工具,销毁模具的目的在于预防侵权行为的再度发生。但是预防侵权并不只有通过销毁模具才能达到,只要模具不用于生产产品,或对模具进行一定的修改,使之生产的产品与专利特征不相符合,预防侵权的目的也同样可以达到,并且还可以减小当事人的损失。所以,对于模具,不能一概地适用销毁,而应当考虑到对权利人的保护以及对被告合法利益的保护,区别情况加以决定。

### 五、坚持对等原则,充分保障当事人程序性权利

专利侵权诉讼不同于一般的民事侵权诉讼,法律在诉讼的各个阶段都赋予了当事人一些特有的程序性权利,如临时措施、证据保

全、财产保全、诉讼中止等。《民事诉讼证据若干规定》施行后,有关举证期限、举证责任、调查申请、证据交换、鉴定启动等规定,又对当事人行使诉讼权利提出了明确的要求。程序公正是实体公正的前提和保障,要充分保障专利侵权诉讼当事人行使程序性权利,必须严格执行民事诉讼法以及专利法和有关司法解释的程序性规定,坚持平等保护的原则,公正合理地推进诉讼进程,既要防止侵权者利用程序逃避打击、拖延诉讼,也要制止专利权人滥用程序权利打击竞争对手,进行不正当竞争。

《专利法》修改后,增加了“诉前停止侵犯专利权行为”的新规定。我们认为,诉前禁令是知识产权诉讼的特殊手段,在执行中应严格把握执法的尺度,既要大胆尝试,也要严格审查,兼顾各方利益。在审查中,我们坚持向当事人解释禁令的作用、意义和风险,一些当事人通过变通申请证据保全、财产保全、诉中先予执行等方式,也达到了与诉前禁令相当的效果。对于不符合诉前禁令条件,缺乏基本侵权证据的申请,及时驳回。禁令下达后发现专利权不稳定,及时动员申请人撤回禁令或组织双方调解。在执行时,我们主动询问被申请人对申请人担保金额的意见,对被申请人认为其停止行为所造成的损失将超过申请人提供的担保的,我们即要求被申请人提供其停止行为将产生的损失的具体数额以及数额的构成情况。如果超出申请人担保额的,则要求申请人追加担保,否则解除禁令。但如果最终被申请人被判定构成侵权,也将按照其提供的可能造成的损失数额确定赔偿额。这样事实上对当事人双方都产生了制衡的作用。

由于专利侵权举证困难,原告申请证据保全或法院取证比较普遍。在决定是否采纳申请时,一方面要充分认识到原告举证难的客观情况,加大证据保全和取证的力度,同时也要严把基本条件审查关。我们采纳申请的基本标准是:(1)提供了侵权产品,但不能证明与被告的关联性,或无侵权产品,但有证人证言等可以证明侵权事实存在;(2)权利清楚稳定;(3)原告确实无法自己获得证据,如大型生产设备,专供出口的产品,市场上买不到的产品等;(4)如缺少该证据,原告可能败诉的;(5)该证据可能灭失,包括在起诉后被告故

意毁灭。证据保全申请的审查,由合议庭决定。执行时,审判人员参加,以便及时比对。方法专利保护的是生产的工艺和步骤,一般由生产者控制,原告无法或难以获得,因此证据保全申请只要符合基本条件都准许。保全时,对于专业性较强的生产方法,请具有该领域专门知识的人民陪审员一同前往勘验,在双方当事人到场的情况下,记录、拍摄生产过程,并由双方确认,对案件的审理产生了良好的效果。对于勘验中被告要求保密的生产工艺,我们一般要求参加勘验的原告代理人做出书面的保密承诺,交代泄密的法律后果。在专利侵权案件中,有时被告为了支持其先用权或公知技术抗辩主张,也向法院申请对有关事项进行证据保全或申请法院调查取证。这时,采取保全措施应当格外慎重。如原告指控被告生产销售了侵权产品,被告拒绝承认原告提供的被控侵权产品是其生产销售的,但又向法院主张公知技术抗辩并申请法院保全证据,就不应当准许。因为被告既然坚持涉案产品不是其生产销售的,已经足以对抗原告的诉讼主张,不需要再寻求其他证据来进行抗辩。

请求人民法院中止诉讼,是专利侵权案件被控方一项重要的程序性权利。法院是否中止诉讼,直接牵涉到双方的利益。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》对中止诉讼问题做了规定,其中第9条规定了侵犯实用新型、外观设计专利案件的中止条件,第10条和第11条分别规定了在答辩期外提出宣告无效的中止问题和对发明专利以及曾被审查维持的专利宣告无效的中止问题。我们认为,最高法院司法解释对中止问题的规定,其实质在于由法官对专利稳定性进行判断,稳定性差就裁定中止,否定不了稳定性就不中止。对于实用新型和外观设计专利案件,原则上应当中止,但有的被告提出无效请求申请中止后,我们召集双方当事人听证,发现被告提出的对比文献足以构成现有技术抗辩从而不侵犯专利权,遂及时开庭审理结案,避免了中止诉讼带来的时间拖延,及时维护了当事人的合法权益。对于发明专利案件,原则上不中止诉讼,但有的被告提供了无效的对比文献后,我们召集双方当事人听证,发现被告提出的对比文献足以导致原告的发明专利权无效,遂裁定中



止诉讼,结果这几个发明专利最终都被宣告无效。另外,被告以案外人提出无效作为中止理由的,表明其具有提出无效请求的意思表示,与其本身提出并无区别,也可以按照规定进行审查,以决定是否中止。

关于中止诉讼应当在何时恢复,是否要等待司法复审结束,是实践中一个有争议的问题。我们认为,专利权的稳定性是相对的,不可能得到绝对的稳定,因此在专利诉讼中应当把握稳定性的概率,适时恢复诉讼,维护当事人的合法权益。在目前的专利无效程序中,既有行政程序,又有司法程序,如果将该程序全部经过一次,将耗费大量的精力,浪费大量的时间。法院之所以对发明专利提出无效的情况一般不中止审理,主要理由在于发明专利权经过了实质审查,其稳定性较强,不易被宣告无效。当一个实用新型专利经过无效审查之后如果被维持,即可以认定该实用新型专利已经具备了相当的稳定性,不应再继续等待下去,以求得一个不可能的完全稳定的结果。所以,当实用新型专利经复审维持后,人民法院就应当可以恢复审理。这个观点在最高法院对江苏高院的有关批复中得到了确认。

撷取十年专利审判之小花汇集成册,既是对长期关心,帮助和支持我院知识产权审判的各界朋友和同行的真诚回报,也是为今后的审判工作确立一个新的起点。我相信,在举国倡导自主创新、科教兴国的新形势下,专利审判必将大有作为!