



◎知识产权经典译丛

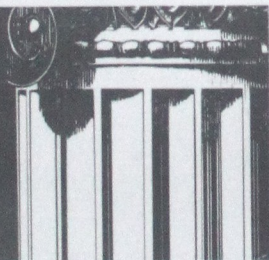
国家知识产权局专利复审委员会组织编译

专利法律与理论

——当代研究指南

竹中俊子◎主编

彭 哲 沈 旻 徐明亮 等◎译



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

014005106

D923.424
34

◎知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译



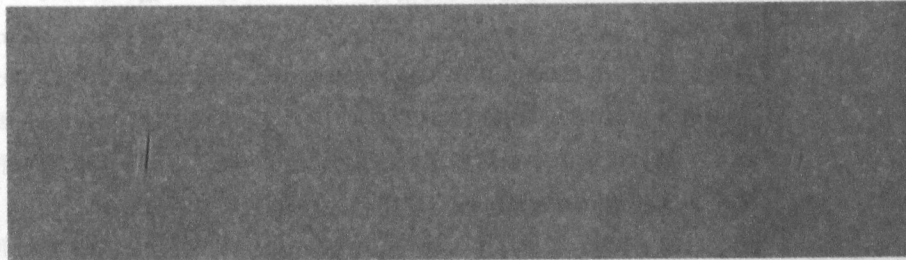
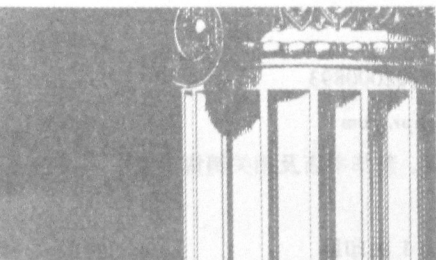
国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

专利法律与理论

——当代研究指南

竹中俊子◎主编

彭 哲 沈 旻 徐明亮 等◎译



北航

C1692282



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

D923.424

34

内容提要

本书分为 26 篇,是当代世界专利法律与理论的具有代表性的研究成果。本书适合作为大学教材,是了解、学习掌握专利制度的理论参考用书。

读者对象:高校法学专业的师生。

责任编辑:卢海鹰 胡文彬

责任校对:董志英

版式设计:卢海鹰 胡文彬

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

专利法律与理论:当代研究指南/竹中俊子主编. —北京:知识产权出版社,2013.9
ISBN 978-7-5130-2269-9

I. ①专… II. ①竹… III. ①专利法—研究—中国 IV. ①D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 217893 号

This is a translation of the book Patent Law and Theory edited by Toshiko Takenaka, published and sold by Intellectual Property Publishing House, by permission of Edward Elgar Publishing Limited. The original book is published in 2008.

知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译

专利法律与理论——当代研究指南

竹中俊子 主编

彭 哲 沈 旻 徐明亮 等译

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.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传 真:010-82000507/82000893

责编电话:010-82000860 转 8122

责编邮箱:huwenbin@cnipr.com

印 刷:保定市巾画美凯印刷有限公司

经 销:各大网络书店、新华书店及相关销售网点

开 本:720mm×960mm 1/16

印 张:46

版 次:2013 年 9 月第 1 版

印 次:2013 年 9 月第 1 次印刷

字 数:710 千字

定 价:140.00 元

京权图书:01-2011-0367

ISBN 978-7-5130-2269-9

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

《知识产权经典译丛》

编审委员会

主 任 田力普

副主任 杨铁军

编 审 张茂于 白光清

编 委 (按姓氏笔画为序)

于 萍 马文霞 王润贵

卢海鹰 龙 文 孙跃飞

李 琳 汤腊冬 高胜华

崔哲勇

《专利法律与理论—— 当代研究指南》

主 编：竹中俊子

译 者：（按翻译字数排序）

沈 旻 向 虎 许明亮

李子雍 韩志华 朱韶斌

汴澄宇 郑立柱 丛立先

王颖莉 徐仰贤 彭 哲

当今世界，随着经济全球化进程的加快和知识经济的迅猛发展，知识产权制度在国家经济社会发展中的地位和作用日益突出，国家核心竞争力日益表现为对知识产权的创造、应用、管理和保护能力。2008年6月5日，国务院颁布实施《国家知识产权战略纲要》。大力加强知识产权工作，实施国家知识产权战略，成为关系我国经济社会长远发展的一项重大战略任务。

20世纪80年代以来，我国先后制定实施了《专利法》《商标法》《著作权法》等主要知识产权法律制度，并适时加入了各主要知识产权国际公约、条约或协议，如《保护工业产权巴黎公约》《保护文学艺术作品伯尔尼公约》《与贸易有关的知识产权协议》等。从制度建设层面看，我们用不到三十年的时间走过了发达国家百余年的发展历程；在知识产权战略推进、行政管理、司法保护等方面，也取得了举世瞩目的成就，对我国经济社会发展发挥了重要作用。然而，长期以来，知识产权保护问题一直是世界知识产权大国向我国施加经济、文化、外交压力的一个重要筹码。一方面，这是各知识产权大国实行知识产权垄断、以知识产权为武器抑制发展中国家的全球战略的组成部分；另一方面，就我国自身而言，与知识产权大国相比，仍存在着制造力有余而创造力不足、自有知识产权资源稀缺、公众知识产权意识不强等实际情况。因此，要建设创新型国家，使我国成为知识产权大国、强国，获得在知识产权领域与知识产权大国平等对话的地位，仅仅靠几部看得见的知识产权制定法和日常知识产权执法工作是不够的，必须同时加强知识产权理论建设，逐步形成崇尚创新、呵护知识产权的思想基础，为知识产权制度在我国的切实施行和国家知识产权战略的贯彻实施提供社会文化意识保障。

我们还应当认识到，知识产权工作是“实现中华民族

伟大复兴”事业的重要组成部分。要实现民族的复兴，国家的富强，除了埋头苦干、扎实做好自身工作外，还要善于用古今中外包括知识产权文化在内的一切优秀文化、先进文化来滋养自己、壮大自己。为此，有必要有计划、成系列地从国外精选一批知识产权经典作品，以满足我国知识产权理论研究和实务工作的需要。国家知识产权局专利复审委员会携手知识产权出版社，组织翻译出版《知识产权经典译丛》，是一项很有意义的工作，可以使我国知识产权文化建设迈上一个新台阶。衷心希望通过这套丛书的出版，让我们品味经典，把握现在，开创未来，继而开阔业界视野，叩响社会共鸣，并以此为契机，促进我国知识产权文化的大发展、大繁荣！



2011年12月

译者序

竹中俊子教授是在美国、欧洲和日本的学术界和实务界享有盛誉的著名专利法学者，她以英语、德语和日语为工作语言。由她主编的《专利法律与理论——当代研究指南》有一支实力雄厚的作者团队，包括来自美国、欧洲和日本的数位专利法的资深学者和卓越的实务工作者。本书由26个专题组成，既探究了专利法传统问题，例如专利实质审查的条件、专利审查程序、专利的保护范围，又讨论了专利法前沿问题，例如工业标准、计算机软件和商业方法等。鉴于本书涵盖了专利以及相关领域的国际热点问题，为专利法的研究方向提供了导引，研习专利法的学者、学生以及实务工作者都可能从本书中获益。

作为竹中俊子教授指导的博士生，本人有幸承担本书翻译的组织协调工作，并承担了部分章节的翻译。本书的译者团队成员散布于中国、美国和日本，他们中间，既有专利法学者，又有承担专利国际诉讼业务的律师。他们凭借对专利法的深刻理解和娴熟的外语能力，在研究或工作的百忙之中，兢兢业业地完成了本书的翻译工作。能与这样的精英团队一起工作，是我的学术生涯中值得骄傲的经历。我从这个团队中获益良多。

本书的翻译历时三年有余，其间我从大洋彼岸学成回国，实现了从学生到青年教师的身份转换。其他的译者，有的经历了从学术到实务的跨越，有的从一个国家迁徙到另一个国家。

其中难以避免的辗转与波折，在此不表。译事艰辛，虽尽全力，仍难免讹误，敬请各位读者批评。如有建议和批评，请发邮件至 pengzhesd@gmail.com.

最后，感谢竹中俊子教授对本书翻译工作的支持，感谢知识产权出版社副总编辑王润贵先生和编辑卢海鹰女士为本书的翻译出版付出的心血。感谢学术翻译经验丰富的李鹤博士为本书的翻译工作提供的技术帮助。

彭 哲

2013 年 4 月于济南

中文版前言和致谢

我怀着喜悦的心情撰写《专利法律与理论——当代研究指南》的中文版序言。自《专利法律与理论》的书稿交给爱德华艾嘉出版社出版至今已经五年了。在美国、在欧洲、在亚洲，专利的立法和判例都有了许多新的发展。其中最重要的发展之一是2011年9月16日《美国发明法案》（AIA）获得通过，成为了法律。自此，美国宣布弃“先发明制度”而采用先申请制度。所以或许有读者会认为本书中由我撰写的关于美国先发明制度的一章已经过时了。然而，关于美国先发明制度的讨论在未来的二十年里仍然将是现在进行时，因为《美国发明法案》之前的关于新颖性和优先权的规定将仍然适用于在2013年3月16日之前提交的专利申请。另外，《美国发明法案》所规定的新颖性和优先权的规定与《欧洲专利公约》大相径庭，与东亚许多国家的法律也有很大差异。我在本书中的章节提出，美国在《美国发明法案》之前已经大规模地采用了某种形式上的先申请制度，所以关于《美国发明法案》是否真如许多美国专利学者和律师所说对美国的优先权制度作出了重大改变，还有待进一步讨论。

得益于凯尚教授关于美国采用多方异议制度的提议，《美国发明法案》还引进了一个新制度：授权后复审。因为增加了授权后复审制度，美国专利商标局将在决定美国专利有效性的方面起到更大的作用，这使得美国专利制度和世界上其他国家的专利制度更加一致。凯尚教授关于费用转换的分析仍将有益于设计《美国发明法案》所规定的授权后复审制度的程序细节。目前美国专利商标局的收费表草案比欧洲专利局的复审程序和

东亚国家的专利局的无效程序昂贵许多，但是费用仍然比法院诉讼的费用低廉，所以仍然可能起到鼓励被告/异议人利用授权后复审制度的作用。新的授权后复审制度将怎样影响美国的专利维权实践，仍有待观察。

虽然有专利法的新发展、新变化，本书中各章节的议题和讨论仍然是正当其时的。现在，本书中某些章节甚至比本书第一次出版的时候吸引了更多的注意力。在全球专利与标准之战蔓延的背景下，美国、欧洲和东亚的专利界就行业标准中的核心专利问题进行着激烈的辩论。美国最高法院 *Mayo v. Prometheus* 案依据美国最高法院 *eBay* 原则拒绝颁发禁令；印度法院最近的判决以药品专利国内实施不足为由颁发强制许可。这些判决再次引发了专利是促进还是阻碍技术创新和药品可及性的争论。

另外一个重要的新进展，是我自己对中国知识产权界的参与。通过最高人民法院和华盛顿大学知识产权高级研究中心的合作，我开始每年访问中国。随着华盛顿大学知识产权高级研究中心和许多中国高校展开合作，我有了更多的机会和中国的学者和学生一起工作。这本书的所有章节都是由华盛顿大学法学院的校友和朋友们翻译的，我为此感到非常骄傲。我在工作中遇到过许多聪明的中国学生，彭哲和向源是其中的佼佼者。彭哲协调了由隶属国家知识产权局的知识产权出版社出版本书中文版的事宜，向源对全书译稿做了实质性的审校。对此，言语无法表达我的感激。

竹中俊子，法学博士

法学教授

华盛顿研究基金科技法教授

知识产权高级研究中心主任

法律科技与艺术部

华盛顿大学法学院

(彭哲 翻译 向源 校对)

原著前言和致谢

润涅·茂方博士任职于研究德国和国际知识产权的马克普朗克研究所（研究所的全名是马克普朗克知识产权法、竞争法与税法研究所），是我多年的好友。这部书就是在和润涅·茂方博士的讨论中诞生的。在2006年慕尼黑一个寒冷而安静的下午，我们在他的办公室讨论，认为有必要对和技术以及贸易有关的专利法基础和前沿的问题进行一次全面的检讨。我们设计了一本兼顾学术界和实务界需求的书，并从美国、欧洲和日本三个主要的司法体系中选择了可以就各专题撰写文章的专家。虽然我们给予作者们充分的自由选择自己的写作风格，我们强烈建议他们从比较法的角度探讨他们的专题。

获得主编这本书的机会，我首先想到邀请茂方博士一起合作。我们原本打算分工负责各专题，然后一起主编这本书。遗憾的是，茂方博士繁忙的工作日程以及对家庭的责任使得他无法参与这本书的工作。无论如何，我要为他所提议的富有洞见的专题和所推荐的欧洲专利局的专家表示深深的感谢。

我也要感谢给我主编这本书的机会的杰若米·菲利普教授。这本书是一个图书系列中的一卷，他是这个图书系列的总主编。菲利普教授不仅为本书贡献了一个章节，而且还推荐了来自英国的其他作者，本书因此而囊括了与美国普通法路径所不同的、来自英联邦的普通法路径专利保护。

我也要感谢为我提供了周到而及时的秘书服务的助理露丝·波德斯里女士，以及我的前任研究助理们，尤其是负责了整个编辑流程和作者交流、管理交稿期限的朱莉·吉田女士。

最后，我要感谢我先生久人的恒久忍耐以及对我工作的不懈支持。

竹中俊子

法学教授

华盛顿研究基金科技法教授

知识产权高级研究中心主任

法律科技与艺术部

华盛顿大学法学院

(彭哲 翻译 向源 校对)

目 录

第一部分 基础理论

第一章 关于专利法律与政策的经济学	(2)
-------------------------	-----

作者：斯格特·凯夫 (F. Scott Kieff)

译者：朱韶斌 汴澄宇

第二章 专利与技术创新及开发的政策	(63)
-------------------------	------

作者：欧弗·格兰斯特兰德 (Ove Granstrand)

译者：沈 旻

第三章 论专利制度的历史	(97)
--------------------	------

作者：约翰·N. 亚当斯 (John N. Adams)

译者：沈 旻

第四章 是天使还是恶魔？专利与知识产权制度	(129)
-----------------------------	-------

作者：杰瑞米·菲利普斯 (Jeremy Phillips)

译者：沈 旻

第五章 国际条约与专利法统一：现状与展望	(148)
----------------------------	-------

作者：宫本友子 (Tomoko Miyamoto)

译者：沈 旻

第二部分 国际法和比较法维度：专利审查程序问题

第六章 欧洲专利局的审查程序	(180)
----------------------	-------

作者：彼得·沃驰恩 (Peter Watchorn)

译者：许明亮

第七章 在欧洲专利局的申诉程序	(213)
作者：安德里亚·委罗内塞 (Andrea Veronese)	
译者：许明亮	
第八章 专利局异议程序和法院专利无效程序： 互补还是替代？	(235)
作者：杰·P. 克森 (Jay P. Kesan)	
译者：许明亮	
第九章 三边合作——专利局之间着眼于建立合理化的工作共享 机制检索与审查结果的互相利用	(260)
作者：小野新次郎 (Shinjiro Ono)	
译者：许明亮	
第十章 “迷失在翻译中”：专利翻译错误对权利要求范围的 法律影响	(277)
作者：唐纳德·奇瑟姆 (Donald S. Chisum)	
斯泰瑟·法莫 (Stacey J. Farmer)	
译者：郑立柱	
 第三部分 专利性的要求：必要条件	
第十一章 如何在欧洲取得软件相关的发明专利	(310)
作者：斯蒂芬·斯科特 (Stefan Schohe)	
克里斯蒂安·阿佩尔特 (Christian Appelt)	
海因茨·戈达 (Heinz Goddar)	
译者：向 虎	
第十二章 实用性和工业应用性	(337)
作者：克里斯托弗·瓦德洛 (Christopher Wadlow)	
译者：向 虎	
第十三章 美国先申请原则下的新颖性和优先权规定： 一种对比的法律观点	(365)
作者：竹中俊子 (Toshiko Takenaka)	
译者：向 虎	

第十四章 回到 Graham 因素： <i>KSR v. Teleflex</i> 案之后的 非显而易见性	(395)
--	-------

作者：伊丽莎白·A. 理查森 (Elizabeth A. Richardson)

译者：向 虎

第四部分 专利权行驶的问题：专利保护和侵权救济

第十五章 美国、德国、英国和日本专利的保护范围——基于 “本领域普通技术人员”概念的分析	(422)
---	-------

作者：竹中俊子 (Toshiko Takenaka)

译者：许明亮

第十六章 直接与间接专利侵权	(442)
----------------------	-------

作者：艾利森·费斯 (Alison Firth)

译者：徐仰贤 (Yang-Hsien Hsu) 韩志华 彭 哲

第十七章 对零部件的专利保护范围及在其他知识产权 手段中的拓展	(465)
--	-------

作者：候斯特-彼得·古汀 (Horst-Peter Götting)

斯温·海德蒙克 (Sven Hetmank)

译者：沈 旻

第十八章 欧盟的专利权用尽	(477)
---------------------	-------

作者：托马斯·海斯 (Thomas Hays)

译者：沈 旻

第十九章 启用研究还是不正当竞争？主要技术国家导向中的在法律 上和事实上的研究使用例外	(494)
--	-------

作者：肖恩·奥康纳 (Sean O'Connor)

译者：韩志华

第二十章 《与贸易有关的知识产权协定》下的强制许可和美国 最高法院在 <i>eBay v. MercExchange LLC</i> 案中的决定	(533)
---	-------

作者：克里斯托弗·A. 考托皮亚 (Christopher A. Cotropia)

译者：王颖莉

第二十一章 专利侵权损害的适当补偿：日本与美国衡量损害的 比较学研究	(558)
---	-------

作者：竹中俊子 (Toshiko Takenaka)

译者：韩志华

第二十二章 全球经济背景下的专利纠纷解决	(582)
----------------------------	-------

作者：罗谢尔·德赖弗斯 (Rochelle C. Dreyfuss)

译者：丛立先

第五部分 未来的核心问题

第二十三章 制药专利产业特异化保护的挑战	(614)
----------------------------	-------

作者：约翰·R. 托马斯 (John R. Thomas)

译者：李子雍

第二十四章 专利权与公共健康在当今国际准则中的争议	(641)
---------------------------------	-------

作者：辛西娅·M. 何 (Cynthia M. Ho)

译者：李子雍

第二十五章 生物科技专利池与标准化	(680)
-------------------------	-------

作者：乔治·A. 戈尔茨坦 (Jorge A. Goldstein)

译者：李子雍

第二十六章 产业标准的专利化	(689)
----------------------	-------

作者：文森特·F. 基亚佩塔 (Vincent F. Chiappetta)

译者：李子雍