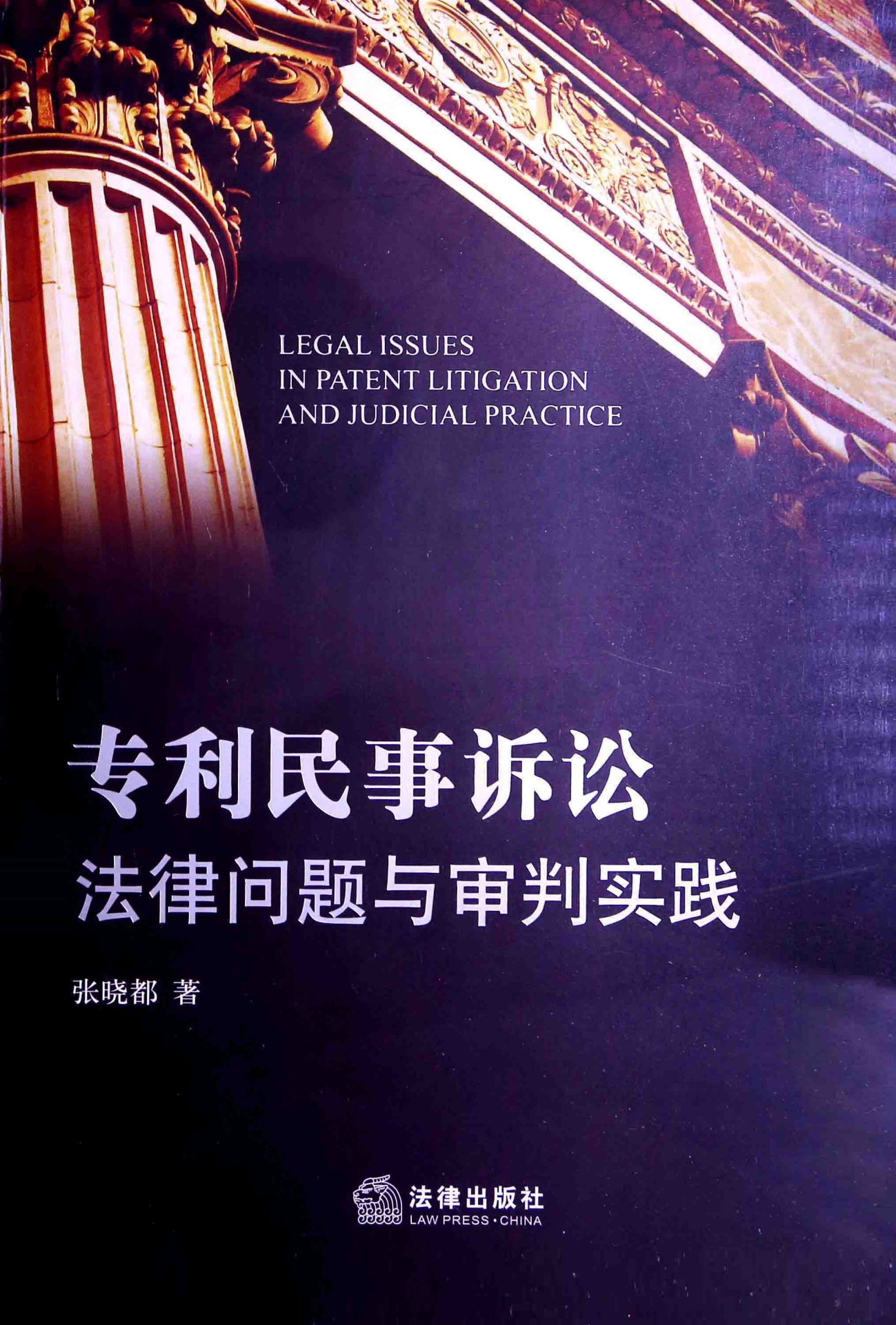




LEGAL ISSUES
IN PATENT LITIGATION
AND JUDICIAL PRACTICE

专利民事诉讼 法律问题与审判实践

张晓都 著



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

LEGAL ISSUES IN PATENT LITIGATION
AND JUDICIAL PRACTICE

专利民事诉讼 法律问题与审判实践

张晓都 著



法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

专利民事诉讼法律问题与审判实践 / 张晓都著.
—北京:法律出版社, 2014. 1
ISBN 978 - 7 - 5118 - 5636 - 4

I. ①专… II. ①张… III. ①专利—民事诉讼
—研究—中国 IV. ①D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 270120 号

专利民事诉讼法律问题与审判实践
张晓都 著

编辑统筹 法律应用出版分社
策划编辑 程 岳
责任编辑 程 岳
装帧设计 李 瞻

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京中科印刷有限公司
责任印制 翟国磊

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 26.5
字数 430 千
版本 2014 年 1 月第 1 版
印次 2014 年 1 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

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

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

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-5636-4

定价:78.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

目录(简)

第一章 权利要求的解释.....	1
第二章 等同侵权与禁止反悔.....	104
第三章 专利侵权抗辩事由.....	202
第四章 专利侵权的民事救济.....	250
第五章 外观设计专利的几个问题.....	264
第六章 职务发明创造发明人、设计人的奖励与报酬	332
第七章 其他法律问题.....	358
附录.....	396

目录(详)

第一章 权利要求的解释	1
一、权利要求解释的基本规则	1
(一)相同侵权与权利要求的解释	1
(二)权利要求解释的基本规则	2
(三)司法解释的相应规定	3
(四)并非只在权利要求记载的内容不清楚时才需要解释权利要求	4
(五)用说明书、附图及审查档案更正权利要求书中的明显撰写错误	4
案例一:“带托板容器”发明专利侵权纠纷案	5
案例二:“用于汽车之浮突型发光体构造”实用新型专利侵权纠纷案	8
案例三:“缝纫机用针摆动图案变换装置”发明专利侵权纠纷案	14
案例四:“空心的成型工具”发明专利侵权纠纷案	17
案例五:“可移动的折叠台”发明专利侵权纠纷案	22
二、实施例与权利要求保护范围的确定	28
(一)权利要求的保护范围可以比说明书中实施例的范围宽	28
(二)说明书中的实施例可以用于解释权利要求的保护范围	29
(三)实施例在权利要求保护范围之内的推定以及该推定的 不成立	31
案例:“组合式衣橱”实用新型专利侵权纠纷案	32
三、专利权利要求区别解释原则	35
(一)美国的司法经验	35
(二)我国权利要求区别解释原则的理论基本及具体适用	36
案例:“热交换器”发明专利侵权纠纷案	38

四、权利要求中功能性特征内容的确定	43
(一) 功能性特征内容确定的规则	43
1. 美国《专利法》第 112 条的规定及美国专利与商标局的立场	44
2. 美国联邦巡回上诉法院的态度与美国专利与商标局传统立场的 改变	45
3. 我国的现时情况及专利审批与专利侵权时规则的统一	45
(二) 功能性特征的认定标准	46
1. 美国专利与商标局的认定标准	46
2. 美国联邦巡回上诉法院的认定标准	47
3. 功能性特征的判断主体及非功能性特征对装置结构(或者工艺过程) 描述程度的要求	47
4. 关于我国功能性特征认定标准的建议	48
(三) 在权利要求中允许使用功能性特征的意义	51
(四) 权利要求与说明书及附图均未描述权利要求所述功能的 具体实施方式时如何处理侵权纠纷案件	52
1. 美国《专利法》第 112 条第 2 款关于权利要求具体明确的规定	52
2. 美国《专利法》第 112 条第 2 款关于权利要求具体明确的规定与 《专利法》第 112 条第 1 款关于说明书充分公开的关系	53
3. 权利要求与说明书及附图均未描述权利要求所述功能的具体 实施方式时,我们应如何处理侵权纠纷案件	55
案例一:“多线路公交电子站牌”实用新型专利侵权纠纷案	56
案例二:“缝纫机”发明专利侵权纠纷案	59
案例三:“折叠车架”发明专利侵权纠纷案	64
五、发明目的在权利要求解释中的作用	68
(一) 权利要求的解释应当符合说明书对发明目的的描述	68
(二) 如果说明书描述的发明目的被其他证据推翻,则需要根据相应 证据重新确定发明目的,对权利要求的解释应当符合该重新确 定的发明目的	72
(三) 说明书描述了多个发明目的时如何解释权利要求	74
案例一:“高架立体建筑物”发明专利侵权纠纷案	75
案例二:“防止笔记本电脑屏幕回弹晃动的固定装置”实用新型	

专利侵权纠纷案	82
六、封闭式及半开放式权利要求保护范围的确定	85
案例:“电解电容器负极箔用铝—铜合金箔”发明专利侵权纠纷案	88
七、用方法特征限定的产品权利要求保护范围的确定	90
(一)在评价该类产品权利要求的新颖性、创造性时应当忽略	
方法特征	90
(二)在确定该类产品权利要求的保护范围时不应当忽略方法特征	92
八、非形状、构造技术特征与实用新型专利权利要求保护范围的确定	94
案例:“药浸柳枝接骨外固定架”实用新型专利侵权纠纷案	101
第二章 等同侵权与禁止反悔	104
一、等同侵权认定的司法实践	104
(一)技术特征的等同而非技术方案整体上的等同	104
(二)技术特征等同的标准	105
1. 等同特征的认定要结合涉案专利说明书的描述	107
2. 等同特征的认定可以结合相关专利申请文件中的描述	108
3. 等同特征的认定可以结合涉案专利授权或者无效审查程序中的	
相应陈述	109
(三)变劣技术方案是否构成等同侵权	111
二、禁止反悔原则适用的司法实践	116
(一)禁止反悔的作用	116
1. 禁止反悔用于限制等同侵权的认定	116
2. 禁止反悔用于权利要求的解释	117
3. 禁止反悔用于等同特征的认定	118
(二)是否只有为使申请专利的技术方案具有新颖性或创造性而进行的	
修改或意见陈述,才适用禁止反悔原则	119
(三)适用禁止反悔原则限制等同侵权认定的标准	121
(四)法院是否可以主动适用禁止反悔原则限定等同侵权的认定	124
三、捐献原则	125
四、若干基本概念含义的澄清	126
(一)权利要求解释与相同侵权、等同侵权	126

(二) 技术特征等同与等同侵权	127
(三) 禁止反悔与技术特征等同及等同侵权	127
(四) 陈述用于解释权利要求及陈述导致禁止反悔	128
(五) 捐献原则与技术特征等同及等同侵权	129
五、等同侵权认定的改进与完善	130
(一) 等同侵权存在的理由与功能	130
1. 阻止恶意抄袭者非实质性改变地模仿发明	130
2. 为权利要求所用语言上的缺陷提供补救	131
(二) 法院是否应当主动认定等同侵权	133
(三) 实用新型专利可否不适用等同侵权	136
1. 现有技术的领域	137
2. 现有技术的数量	137
(四) 开拓性发明的等同范围是否应当宽一些	138
(五) 等同侵权中的等同特征不能是依据权利要求书或者说明书 确定放弃了的特征	140
1. 不能依据权利要求明确放弃了的等同特征主张等同侵权	140
2. 不能依据说明书放弃了的等同特征主张等同侵权	143
六、禁止反悔原则的改进与完善	145
(一) 禁止反悔原则存在的理由与功能	145
(二) 禁止反悔的类型	145
(三) 权利要求修改导致禁止反悔原则适用的具体标准	146
1. 美国权利要求修改导致禁止反悔原则适用的具体标准	146
2. 日本专利侵权诉讼中的禁止反悔	153
3. 修改导致禁止反悔原则具体适用标准的建议	155
(四) 权利要求限制性修改的方式与禁止反悔原则的适用	162
1. 限制性修改原权利要求中已存在的技术特征与在原权利要求中 增加的技术特征	162
2. 从属权利要求修改为独立权利要求	163
(五) 专利无效宣告审查程序中部分权利要求有效时禁止反悔原则的 适用	166
1. 从属权利要求被维持有效是否可视为实质上已修改了权利要求	166

2. 现行《专利审查指南》规定的可能权利要求修改方式	168
3. 权利要求部分无效情况下禁止反悔原则适用对权利人撰写、修改权利要求时所赋予的义务	170
(六) 禁止反悔原则的适用与权利要求修改规则的完善	171
1. 授权程序中权利要求修改规则的完善	171
2. 无效程序中权利要求修改规则的完善	174
(七) 陈述导致禁止反悔原则具体适用标准的建议	175
(八) 民法中诚实信用原则与专利侵权认定中禁止反悔原则的关系	177
(九) 法院应当主动适用禁止反悔原则的理由	179
案例一:“二元醇锡的制备方法”发明专利侵权纠纷案	180
案例二:“圆钢旋风剥皮机”实用新型专利侵权纠纷案	183
案例三:“一种舵机”实用新型专利侵权纠纷案	187
案例四:“缝纫机用针摆动图案变换装置”发明专利侵权纠纷案	192

第三章 专利侵权抗辩事由..... 202

一、现有技术抗辩

(一) 现有技术抗辩的性质

(二) 现有技术抗辩的适用范围

(三) 可用于现有技术抗辩的现有技术的范围

(四) 现有技术抗辩的判断规则

(五) 被控侵权技术方案与现有技术的具体比较

 案例一:“防伪铆钉”实用新型专利侵权纠纷案

 案例二:“防雷支柱绝缘子”发明专利侵权纠纷案

二、先用权抗辩

(一) 可用于先用权抗辩的先用技术或者先用设计的来源

(二) 如何理解“相同产品与相同方法”

(三) 如何理解“已经做好制造、使用的必要准备”

(四) 先用权的适用范围

(五) 先用权的效力范围

三、诉讼时效抗辩

(一) 专利权侵权诉讼中诉讼时效的适用

(二)专利权及专利申请权权属纠纷不应适用诉讼时效	232
(三)发明创造发明人、设计人资格纠纷不应适用诉讼时效	236
四、懈怠抗辩及权利失效抗辩制度的设立	238
(一)美国专利侵权中的懈怠抗辩原则	238
1. 懈怠抗辩的基本要件	239
2. 懈怠的推定	241
3. 被告善意与法院衡平裁量	242
4. 懈怠抗辩成立的法律后果	242
(二)美国专利侵权中的不可反悔抗辩原则	243
1. 不可反悔抗辩的基本要件	243
2. 不可反悔抗辩成立的法律后果	246
(三)大陆法系中的权利失效制度	246
(四)我们的立法选择	247
1. 懈怠抗辩的立法建议	248
2. 权利失效抗辩的立法建议	249
 第四章 专利侵权的民事救济	250
一、专利侵权诉讼中停止侵权民事责任的适用范围	250
(一)停止侵权在产品专利制造权或者方法专利使用权侵权 指控中的适用	251
(二)停止侵权在销售权(包括许诺销售权,下同)侵权指控中的适用	251
(三)停止侵权在使用权侵权指控中的适用	252
(四)停止侵权在进口权侵权指控中的适用	253
二、专利侵权诉讼中停止侵权民事责任的适用条件	254
三、消除影响与赔礼道歉责任方式专利纠纷诉讼中的适用	256
四、专利侵权诉讼中的禁止双重赔偿原则	258
案例:“可移动的折叠台”的发明专利侵权纠纷案	261
 第五章 外观设计专利的几个问题	264
一、外观设计专利的保护客体问题研究	264
(一)美国外观专利保护客体要求的装饰性	264

1. 产品外观是装饰性或者主要是装饰性的	264
2. 产品外观是人们所关注的事项	266
(二)我国《专利法》外观设计定义中“富有美感”含义的修正及 具体适用	270
1. “富有美感”含义的修正	270
2. 修正含义后“富有美感”要求的具体适用	272
3. 实际使用时处于隐藏状态的产品外观设计是否可以成为外观设计 专利保护的客体	275
4. 侵权案件中如何处理由功能或者主要由功能决定的专利外观设计	278
二、美国外观设计专利的侵权判定标准	279
(一)2008 年 egyptian 案之前美国外观设计专利侵权判定标准	279
1. 实质相似性检测	279
2. 新颖点检测	282
3. 专利外观设计同时具有装饰性特征与功能性特征时的侵权判定	283
4. 实质相似性检测与新颖点检测的适用顺序	285
5. 实质相似性检测所需要的证据	287
6. 实质性相似检测与商标侵权判定之间的区别	290
(二)2008 年 egyptian 案对外观设计侵权判定标准的调整	291
1. 外观设计专利侵权判定标准调整的理由与结论	292
2. 调整后的外观设计专利侵权判定标准在 egyptian 案中的适用	295
三、外观设计专利的侵权判断主体与授权条件判断主体	298
(一)美国外观设计专利的侵权判断主体	298
1. 外观设计专利侵权判断中的普通观察者具体是指被控侵权产品的 实际购买者	298
2. 如果外观设计专利产品是组成最终产品的零部件,则普通观察者具体 是被控侵权零部件产品的实际购买者,而非终端产品的实际购买者	302
(二)美国外观设计专利授权条件的判断主体	303
1. 外观设计专利新颖性条件的判断主体是外观设计专利产品的 购买者	303
2. 外观设计专利非显而易见性条件的判断主体是所属产品外观设计 领域的普通设计人员	304

(三)我国外观设计专利侵权判断主体及其进一步完善的建议	305
(四)我国外观设计专利授权条件判断主体及其进一步完善的建议	308
案例:“缝纫机”外观设计专利侵权纠纷案	317
四、现有设计抗辩	322
案例一:“吊灯(BP 9051)”外观设计专利侵权纠纷案	324
案例二:“SCP-3 自由门铰链”外观设计专利侵权纠纷案	328
第六章 职务发明创造发明人、设计人的奖励与报酬	332
一、职务发明创造发明人、设计人奖励与报酬规定的历史演变	332
(一)1984 年《专利法》及相应实施细则的规定	332
(二)2000 年《专利法》及相应实施细则的规定	333
(三)2008 年《专利法》及相应实施细则的规定	334
二、职务发明创造发明人、设计人奖励与报酬法律制度问题研究	336
(一)《专利法》及《专利法实施细则》关于职务发明创造发明人、 设计人奖励与报酬规定的适用范围	336
(二)奖励的约定优先原则	338
1. 约定的形式	339
2. 约定的内容	340
3. 约定的合理性审查	341
(三)奖励的法定标准	345
1.《专利法》及其实施细则与其他法律规定之间的关系	345
2. 法定奖励的基本标准	346
3. 诉讼中法定奖金数额与报酬提取比例的具体确定	347
4. 转让、出资、优惠许可、交叉许可时的报酬确定	350
(四)委托开发与合作开发中的职务发明创造奖励问题	351
1. 委托开发	351
2. 合作开发	352
(五)其他相关问题	353
1. 劳务派遣员工是否可以作为职务发明创造的发明人、设计人主张 职务发明创造奖励	353
2. 发明人、设计人死亡后其继承人是否可以主张职务发明创造奖励	353

3. 离职后发明人、设计人是否可以主张职务发明创造奖酬	354
4. 诉讼时效	355
5. 合理费用	356
6. 管辖问题	357
第七章 其他法律问题	358
一、如何界定《专利法》第 61 条第 1 款中的“新产品”	358
1. 2009 年司法解释前的流行观点	358
2. TRIPS 协议第 34 条的规定	360
3. 如何恰当地界定“新产品”	363
4. 2009 年司法解释对新产品的界定	366
案例:“制备塔三烷衍生物的新起始物和其用途”发明专利侵权 纠纷案	368
二、标注专利标记与专利号是专利权人的权利还是义务	379
(一) 美国的经验	379
1. 美国的立法	379
2. 美国的司法经验	380
3. 2011 年美国立法的发展	383
(二) 我们的合理选择	383
三、专利独占被许可人的勤勉义务	385
案例:李克昌与上海彭浦电器控制设备厂专利实施许可合同纠纷案	389
附录	
专利侵权纠纷审理指引(2011 年)	396
职务发明创造发明人或设计人奖励报酬纠纷审理指引(2013 年)	401

Contents

Chapter 1 Claim Construction	1
1. Basic rules of claim construction	1
2. Embodiment and scope of a claim	28
3. Doctrine of claim differentiation	35
4. Claim construction of means-plus-function limitations	43
5. Purpose of invention and claim construction	68
6. Closed or semi-open claims and their respective protection scopes	85
7. Interpretation of product-by process claims	90
8. Non-shape or non-structure limitations and protection scope of utility model patent with such limitations	94
Chapter 2 Infringement by Equivalence and Prosecution History Estoppel	104
1. Judicial practice of infringement by equivalence	104
2. Judicial practice of prosecution history estoppel	116
3. Public dedication of equivalents disclosed but not claimed	125
4. Clarification of certain basic concepts	126
5. Improvement and perfection in application of doctrine of equivalents	130
6. Improvement and perfection in application of prosecution history estoppel	145
Chapter 3 Defenses in Patent Infringement	202
1. Prior art defense	202
2. Prior user rights defense	227
3. Statute of limitations defense	231
4. Establishment of laches defense and equitable estoppel defense	238
Chapter 4 Civil Remedies for Patent Infringement	250
1. Application scope of permanent injunction in patent infringement	250

2. Conditions for application of permanent injunction in patent infringement	254
3. Application of rehabilitation of reputation and extension of apology in patent infringement	256
4. Prohibition of double recovery in patent infringement litigation	258
Chapter 5 Several Issues in Connection with Design Patent	264
1. Patentable subject matter for design patent	264
2. The U. S. design patent infringement criteria	279
3. Judging power in terms of infringement and granting conditions for design patent	298
4. Prior design defense	322
Chapter 6 Reward and Remuneration for Inventor or Designer of Service Invention-creation	332
1. Historical evolution of reward and remuneration for inventor or designer of service invention-creation	332
2. Study on issues in reward and remuneration for inventor or designer of service invention-creation	336
Chapter 7 Miscellaneous	358
1. How to define“ new product” as stated in paragraph 1 of Article 61 of the Patent Law	358
2. Patent mark, right or obligation	379
3. Due diligence of exclusive licensee	385

第一章

权利要求的解释

一、权利要求解释的基本规则

(一) 相同侵权与权利要求的解释

《专利法》第 59 条规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。

专利侵权分为相同侵权与等同侵权。相同侵权,是指被控侵权产品或者方法技术方案中能够找出与权利要求中记载的每一项技术特征相同的对应特征。

对于一般的专利侵权来说,判断是否存在相同专利侵权,就是判断被控侵权产品或者方法的技术特征是否覆盖了发明或者实用新型专利权利要求记载的相同的全部技术特征(封闭权利要求的判断规则并不相同)。判断的规则是:被控侵权产品或者方法的具体特征与专利权利要求记载的技术特征恰好全部相同(被控侵权产品或者方法的具体技术特征落入专利权利要求记载的上位概念技术特征之中,亦是技术特征相同)专利侵权成立;被控侵权产品或者方法除了包含专利权利要求记载的全部相同技术特征外,还包含有其他技术特征,专利侵权成立;被控侵权产品或者方法缺少一项或者多项专利权利要求记载的技术特征,专利侵权不成立。

发明与实用新型专利权的保护范围“以其权利要求的内容为准”,专利权利要求划定专利权的权利边界,界定专利权的保护范围。判断是否存在相同侵权,首先就要确定权利要求文字或者说权利要求中技术术语的含义,要解释权利要求中技术术语的含义,也就是通过解释权利要求来确定“权利要求的内容”,确

定权利要求的保护范围。实际做法是,将权利要求分解为一系列技术特征,解释并确定技术特征的含义,由此界定权利要求的保护范围。其次将被控侵权产品或者方法的技术方案分解为相应的系列技术特征,将被控侵权产品或者方法技术方案的技术特征与组成权利要求技术方案的技术特征进行比较。

权利要求的解释是要确定权利要求中技术术语的含义,界定权利要求文字含义所界定的保护范围,并以此为依据来判定是否存在相同侵权。相同侵权以是否存在以权利要求字面含义所界定的保护范围为基准,而要确定权利要求字面含义所界定的保护范围,就要解释权利要求,也就是解释权利要求中技术术语的含义。

(二) 权利要求解释的基本规则

专利文件撰写过程中,根据《专利审查指南》的规定,说明书应当使用发明或者实用新型所属技术领域的技术术语。对于自然科学名词,国家有规定的,应当采用统一的术语,国家没有规定的,可以采用所属技术领域约定俗成的术语,也可以采用鲜为人知或者最新出现的科技术语,或者直接使用外来语(中文音译或意译词),但是其含义对所属技术领域的技术人员来说必须是清楚的,不会造成理解错误;必要时可以采用自定义词,在这种情况下,应当给出明确的定义或者说明。一般情况下,权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下,如果说明书中指明了某词具有特定的含义,并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚,这种情况也是允许的。权利要求中使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致。

专利文件是写给所属领域技术人员阅读的,故存在规范的技术术语,存在通常所属领域技术人员理解的含义,为便于所属领域技术人员阅读,《专利审查指南》要求有规范技术术语的,应当要使用规范的技术术语,技术术语存在通常含义的,首先应当在通常含义上使用技术术语。但专利侵权诉讼中,当双方当事人对权利要求中技术术语的含义有争议时,是否与上述专利文献撰写过程中《专利审查指南》的要求一样,以所属技术领域通常含义为优先呢?答案刚好相反。

权利要求中的技术术语是专利申请人或者专利权人自己选择甚至是自己“发明”,用以界定其专利权的保护范围,专利申请人或者专利权人其权利要求中技术术语的编撰者,因此,当对权利要求中的技术术语的含义有争议时,首先应当根据专利说明书及附图、专利授权审查过程中专利申请人的陈述以及专