



南开大学法学院  
学术文存

# 发明专利侵权 诉讼实务问题研究

Faming Zhuanli Qinquan  
Susong Shiwu Wenti Yanjiu

张玲 张丽霞 向波◇著



人民大学出版社



南开大学法学院  
学术文存

# 发明专利侵权 诉讼实务问题研究

Faming Zhuanli Qinquan  
Susong Shiwu Wenti Yanjiu

ISBN 978-7-01-013092-



9 787010 130927 >

定价：35.00元



南开大学法学院  
学术文存

# 发明专利侵权 诉讼实务问题研究

张玲 张丽霞 向波◇著



人民大学出版社

责任编辑:姜冬红  
装帧设计:徐 晖

### 图书在版编目(CIP)数据

发明专利侵权诉讼实务问题研究/张玲,张丽霞,向波 著.

—北京:人民出版社,2014.3

ISBN 978-7-01-013092-7

I. ①发… II. ①张…②张…③向… III. ①专利侵权-民事  
诉讼-研究-中国 IV. ①D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 012850 号

## 发明专利侵权诉讼实务问题研究

FAMING ZHUANLI QINQUAN SUSONG SHIWU WENTI YANJIU

张玲 张丽霞 向波 著

人民出版社 出版发行  
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:14

字数:317 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-013092-7 定价:35.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042



# 前 言

## 一、本书选题的理论意义和实践价值

从实务角度研究发明专利侵权诉讼中的实体法和程序法问题,具有重要的理论意义和实践价值。

第一,2010年中国特色社会主义法律体系形成后,我国法治建设的主要任务从立法转向法律实施。由此决定学者也应从过去重视立法转到法律适用,从应然转到实然,从立法论转到解释论。这是时代赋予我们的重大历史使命。本书将从实务层面分析《专利法》实施过程中表现出来的专利保护立法和现实之间的差距,在对美国、日本等国司法实务进行比较法分析、理论论证的基础上,提出具有可操作性的建议和对策。

第二,随着知识经济的深入发展,发明专利权日益成为国家、地区、企业经济发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素。《国家知识产权战略纲要》在战略措施中明确提出要“提高知识产权执法水平”。本书的研究成果将为该战略措施的实施,为进一步完善我国的发明专利侵权诉讼审判制度提供理论支撑。

## 二、本书的主要内容

经济、科技的快速发展对专利司法保护提出了越来越多的挑战。同时,创新型国家建设对专利审判也提出了新要求、新任务。在此背景下,只有不断完善、创新专利权保护理论,才能及时指导审判实践,公正、高效地解决实务纠纷。因此,本书特别针对以下问题进行了专题研究:

第一章“发明专利保护的宏观实证考察”。我国《专利法》统一保护发明、实用新型、外观设计三类对象。但从技术创新和社会贡献角度讲,发明专利无疑占据着显要位置,在创新型国家的建设中发挥重要作用。因此,需要我们重点关注发明专利在现实经济生活中的保护状况,并结合实践中存在的问题,有针对性地研讨发明专利保护制度的相关规则。

发明专利保护制度的立法、司法考察。我国《专利法》前两次修改的动力主要来自于外部因素,而第三次修改则由我国内部推进。由此,我国在专利法律制度构建上的态度从之前的被动应对转向主动完善,标志着我国在专利法律制度建设方面取得重大进展。因为作为“舶来品”的专利法律制度只有在契合本国客观情况下才能真正生根发芽,在社会经济生活中得以有效实施。近年来,我国发明专利保护在总体上取得了巨大成就。但是,在立法规范方面,我国《专利法》三次修改后,某些具体规则的设计仍然略显粗糙,对一些现实中存在的问题回应不够及时;在司法实践方面,我国法院对于专利侵权案件的审判机制还存在一些问题,不能及时有效地保护有关当事人的合法权益。专利权的司法保护与专利制度社会功能的正常发挥具有重要关联。为了解决专利权司法

保护中存在的问题,我们不仅要从立法技术上对专利制度进一步完善,还要不断细化裁判规则,保证专利制度适用的统一性、有效性。

发明专利保护与市场竞争。发明专利权作为企业发展的战略性资源和竞争力的核心要素,往往成为企业垄断市场获取高额利润的重要手段,由此产生专利权保护与商业竞争的关系问题。对于侵害专利权的行为,权利人可以依法通过专利侵权诉讼来维护自己的利益。司法机关加大惩罚力度,有效保护专利权,维护专利权人的市场竞争优势;但是,随着“专利钓鱼”的出现,我们也要对恶意利用专利侵权诉讼打击、损害竞争对手,滥用专利权的行为进行规制。专利侵权、专利滥用这两类行为在一定程度上都损害了正常的商业竞争秩序,法律必须采取妥当的手段予以矫正。《国家知识产权战略纲要》在强调加强知识产权保护的同时,也提出了要防止滥用知识产权的行为。从维护公平的市场竞争秩序、保护公众利益角度来说,保护专利权与禁止专利权滥用有着共同的价值取向。

第二章“发明专利权保护范围的确定”。专利侵权判定的前提是确定权利保护范围。依据我国专利法,发明专利权的保护范围由权利要求书、说明书及附图等相关专利文件来确定。由此,权利要求的解释问题成为确定发明专利权保护范围的关键。

专利说明书中实施例对于权利要求解释的影响。按照“折衷”解释规则,权利要求应以说明书及附图作为解释语境进行理解。在依据说明书对权利要求进行解释时,实施例作为说明书中的内容,对于权利要求的解释会产生影响。根据权利要求是否与实施例保持一致,可以将实施例分为两类:第一,说明书中的实施例是确定性的,权利要求的内容与实施例的内容保持一致;第二,

说明书中的实施例仅是例示性的,权利要求的表述范围大于实施例的范围。在进行权利要求解释时,这两类实施例的作用不一样。例示性的实施例不能将其用来限定权利要求,否则权利要求的内容会被不适当地缩小;确定性的实施例则可以用来限定权利要求。

专利权利要求中功能性特征的解释规则。由于功能性特征一般会比结构特征或过程特征表述范围更宽,因而,如何解释这些功能性特征以确定专利权利要求的内容就成为实践中较具争议的问题。关于功能性特征的解释,有两种观点:一是主张该技术特征涵盖了所有能够实现所属功能的实施方式;二是主张应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。国家知识产权局在专利审查中采第一种观点,法院在专利侵权判定中采第二种观点。行政机关与司法机关对于功能性特征适用不同的解释规则,造成了一定混乱。由于第一种观点脱离说明书解释功能性特征不符合权利要求的基本解释规则。因此,相对来说,第二种观点更具合理性,既给予专利权人较大范围的保护,同时也没有破坏权利要求的确定性。

用方法特征限定的产品权利要求的保护范围。一般来说,方法发明专利权利要求中主要采用过程特征的方式来表述技术方案的内容;产品发明专利权利要求通过结构特征的方式来表述技术方案的内容,特殊情形下也会从功能或者效果角度来限定产品发明专利权利要求。但对于产品发明,如果权利要求中结构特征、功能或者效果特征都不能清晰界定权利要求的内容时,可能就会运用方法特征来限定产品发明的权利要求。关于方法特征限定产品权利要求的解释问题,其关键在于确定方法特征对产品权利要求的内容产生限定的作用。对此问题,主要有两种不同观点:一是认为方法特征对权利要求不具有限定作用,在解释权利要求时无需考虑

方法特征；二是认为方法特征对产品的权利要求具有限定作用，专利权的保护范围应限定为所述方法制造的产品。第一种观点得出的解释结果可能会超出产品权利要求书和说明书等专利文件陈述的范围，使得专利权的保护范围缺乏合理的确定性，并可能使相应的权利要求难以满足新颖性、创造性等实质条件。与之相对，第二种观点依据权利要求书和说明书等专利文件进行解释，可以使专利权的保护范围具备合理性、确定性。

第三章“发明专利侵权的判断规则”。在发明专利侵权诉讼中，被告行为是否构成专利侵权是当事人双方争议的焦点问题。由于发明专利技术的特性，“被控侵权人是否实施了专利技术”这一问题并非答案自明，即不能通过直观的方式来判断专利侵权行为的存在。所以，如何判断专利侵权就成为专利权司法保护中需要解决的重要问题。

全面覆盖规则下的相同侵权。在发明专利侵权诉讼中，法官必须对被控侵权人是否构成专利侵权行为作出判断，即需要判断被控侵权人实施的技术方案是否“进入”专利权保护范围。在判断侵犯专利权行为是否成立时，并非将被控侵权人实施的技术方案与专利技术方案进行整体比较，而是将两者技术方案中的技术特征逐一进行比较，并且要求被控侵权人实施的技术方案的技术特征覆盖全部专利必要技术特征，此即“全面覆盖规则”。如果被控侵权技术的技术特征涵盖了全部专利必要技术特征，不论被控侵权技术的技术特征数量多于或者等于专利必要技术特征的数量，皆可依据全面覆盖原则判定专利“相同侵权行为”成立。另外，在判断被控侵权物的技术特征是否涵盖专利必要技术特征时，通常从字面意义的角度来进行。所以，对于依据全面覆盖原则判定的相同侵权行为，也可称为字面侵权行为。

等同原则的适用及其限制。对于等同原则,我国专利法及其实施细则没有规定。在2001年之前,最高人民法院也没有出台相应的司法解释。但是,有些地方法院在一审或者二审中适用等同原则来判断专利侵权,只是适用的标准把握不一。最高人民法院法释[2001]21号第17条对等同原则做了初步规定,给等同原则的适用提供了基本标准。之后,最高人民法院在2002年适用等同规则审理了“机芯奏鸣装置音板的成键方法及其设备”发明专利纠纷一案,对等同原则的适用条件进行了具体的阐释。最高人民法院在此主要借鉴了美国法院适用等同原则的司法经验,运用“手段(方式)—功能—效果”规则来判定等同侵权行为的成立。

禁止反悔原则的适用。关于禁止反悔原则,2009年之前,我国专利法虽然没有明文规定,但法院在个别案件审理中适用了该原则。2009年,最高人民法院法释[2009]21号第6条对禁止反悔规则做了专门规定。按照该规定,适用禁止反悔原则主要有三种情形:第一,权利要求的修改;第二,说明书的修改;第三,专利权人做出的意见陈述。对于权利要求的修改,不论是权利人主动修改还是应专利审查员的要求而修改,也不论其与专利授权条件是否具有因果关系,都可以导致禁止反悔原则的适用。因此,最高人民法院将禁止反悔原则定性为一项客观规则,只需从专利权人做出的修改或陈述来进行判断,而不考虑专利权人的主观意图。即使专利权人所做的陈述没有被专利审查员所信赖,也并不影响禁止反悔原则的适用。

多余指定规则的适用争议。关于多余指定规则,我国专利法也没有相应的法律规定。但早在1993年“人体频谱匹配效应场治疗装置”发明专利权纠纷一案中,一、二审法院在判决中就适用了该规则,将专利权利要求中的某一技术特征认定为非必要技术特

征后,使专利权保护范围得到重新确定。此后,我国地方法院关于是否适用多余指定规则形成了不同的意见。肯定说从保护专利权人利益的目的出发,赞成适用多余指定规则。否定说则主张多余指定规则不符合专利法的相关规定,反对在具体案件中适用。最高人民法院表态不赞成轻率适用多余指定规则。依据专利法规定,权利要求书的作用是确定专利权的保护范围,即通过向公众表明构成发明的技术方案所包括的全部技术特征,使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵犯专利权,从而一方面为专利权人提供有效合理的保护,另一方面确保公众享有使用技术的自由。如果采用多余指定规则,扩展专利权保护范围,就会破坏权利要求的确定性。因此,专利权人如果不慎将某个非必要技术特征写进独立权利要求,从而缩减了其专利权的保护范围,该不利后果应由专利权人自己承担。

第四章“发明专利侵权行为领域的争议问题”。依据我国《专利法》第 11 条规定,行为人未经许可,又不属于法律规定的例外情形,以生产经营为目的实施制造、使用、许诺销售、销售、进口行为的,即构成专利侵权。专利侵权纠纷中,一般情况下,被告的行为是否属于专利侵权行为,比较好判断。因此,本章对于专利侵权行为不做系统阐述,而仅就其中存在争议的问题进行探讨。

专利产品的修理、再造与专利侵权。依据专利法理论,专利权人制造或经专利权人许可而制造的专利产品售出后,专利产品的所有权人(包括合法的持有人)在使用专利产品过程中,为了使专利产品发挥正常功能,有权对专利产品进行必要的维修。但是,在专利产品的使用寿命终结、丧失其本来功能后,所有权人在报废的专利产品的基础上再行加工,恢复其原有功能。此时的加工相当于再造了专利产品,而专利产品的制造属于专利权人的专有实施

权,因此,该加工行为构成侵权。所有权人的行为何时属于合法的修理,何时属于非法的再造,是一个既涉及事实认定又涉及法律定性的复杂问题。历经日本法院三级审理的再生墨盒案把人们的学术目光再次聚集在专利产品的修理与再造的课题上。作者在对本案案情以及一审、二审、三审判决要旨进行深入分析的基础上,主张应从以下方面综合考量,以正确区分修理与再造,平衡专利权人、所有权人、社会公众之间的利益。第一,以专利权用尽规则的主旨来把握修理和制造的法律含义。第二,从专利权人和所有权人之间利益平衡角度把握修理与再造的界限。第三,从产业竞争角度把握修理与再造的区分。第四,从社会整体发展,特别是生态环境保护角度把握修理与再造的区分。

专利间接侵权的困境及立法建议。专利间接侵权制度是随着科学技术和商品经济的发展,在适用专利侵权判定规则(全面覆盖规则、等同规则),对事实上侵犯专利权的行为不能做出侵权认定的背景下形成的。我国专利法、侵权责任法没有明确规定专利间接侵权制度。但是,在司法实践中法院已经审理了多起专利间接侵权纠纷案件,制度建设已经落后于社会发展的客观需要。学界对是否构建专利间接侵权制度以及该制度的具体规范还存在着不同观点,有“专利间接侵权独立说”与“共同侵权说”之争。作者认为,专利间接侵权与共同侵权在侵权行为的范围、主观过错、责任承担、诉讼性质等方面均有区别。将专利间接侵权纳入共同侵权范畴,适用共同侵权的规则,不能真正解决专利间接侵权纠纷的实质。专利间接侵权制度起源于美国。继美国之后,欧盟、英国、德国、法国、日本、韩国等许多国家和地区先后在专利法中规定了专利间接侵权制度。我国应在借鉴国外立法例的基础上,在专利法中明确规定专利间接侵权的具体规范,具体条文表述为:任何单



位或个人未经专利权人许可,为经营目的故意制造、销售、许诺销售、进口专利技术实施中不可缺少的、具有实质作用的产品(该产品不是具有实质性非侵权用途的产品)的,构成专利间接侵权,应当承担侵权责任。

专利产品平行进口的禁止与允许。由于专利产品平行进口涉及多方当事人乃至不同国家的利益,并且蕴含着知识产权贸易与货物贸易之间的冲突,专利权保护与国际贸易自由化之间的矛盾,因而,专利产品平行进口是国际贸易中的知识产权问题,国际贸易领域和知识产权法领域的学者均在研究。在平行进口纠纷的解决中,专利权人和平行进口商会引用不同的法律论据用以维护自己的利益。其中涉及:专利产品平行进口与专利权的用尽规则;专利产品平行进口与专利权地域性规则;专利产品平行进口与商品自由流通;专利产品平行进口与合同默示许可。国际公约特别是TRIPS对平行进口采取了谨慎态度。我国对专利产品平行进口的法律调控逐渐放开,2008年专利法第三次修改,第69条通过对进口权的限制,使得专利产品的平行进口合法化。将专利产品平行进口合法化具有法理依据:TRIPS协议允许WTO成员在权利利用尽问题上采取灵活立场;专利法的二元价值立法目标决定了对进口权进行限制的合理性;经济全球化决定了专利产品平行进口的合法化;专利权人与所有权人之间的利益平衡决定了应允许专利产品平行进口。

第五章“发明专利侵权的民事责任”。知识经济社会中,专利权的属性、功能正在发生重大变化,由一种民事权利上升为企业的战略性资源和市场竞争力的核心要素,专利作为维护竞争优势的功能日益加强,利用专利启动侵权诉讼已成为企业商业竞争策略的重要手段。“专利丛林”、“睡眠专利”、“专利渔翁”的出现,使

得专利权保护呈现出新的动向。由此,应进一步细化专利侵权民事责任的立法规范、裁判规则,以使后续改进发明者、产品制造者能够穿越“专利丛林”,减少“睡眠专利”,破解“反公地悲剧”,促进资源有效利用,提升专利的产业转化率,使专利技术真正造福于人类。

停止侵权民事责任。第一,通过典型案例揭示我国“当然适用论”传统学说在专利审判实践中遇到的困境。第二,对美国专利侵权永久禁令制度进行考察。我国学界有观点认为,停止侵权民事责任相当于英美法中的永久禁令。因此,有必要在美国专利法框架下,从法理、立法、司法的角度对永久禁令进行剖析,认清其特质。在理论层面,明确永久禁令在美国专利侵权救济中的定位;永久禁令和损害赔偿的关系;违反永久禁令的救济。在实务层面,考察专利侵权永久禁令救济的转折点;eBay案;剖析永久禁令“四要素检验标准”的适用规则。第三,对停止侵权与永久禁令的关系进行反思。梳理两者在设立宗旨、适用前提、适用规则、适用期限、保障措施等方面的不同点,得出结论即我国的停止侵权民事责任不同于永久禁令。第四,借鉴美国经验完善我国停止侵权民事责任的建议。关于停止侵权的适用对象,主张我国应坚持将停止侵权定性为一种民事责任的基础上,适用于正在发生的侵权行为。关于停止侵权的适用检测标准,主张应在双方当事人之间进行利益衡量,在专利权人与公众之间进行利益衡量。关于停止侵权的适用方式,主张应根据当事人的诉讼请求、案件的具体情况和责令停止侵害的实际需要,审判法官在判决主文中应尽可能地用准确的语言写明被告应该停止实施的具体行为种类和内容。

赔偿损失民事责任。由于专利侵权是发生在市场竞争环境中的商业侵权,权利人损失的是市场利益。商品市场中的诸多竞争因素以及各因素作用比重的变化多端,使得专利侵权赔偿问题异

常艰难复杂,成为专利侵权诉讼中的世界难题。美国虽然已有二百多年的历史,但对该问题的探讨仍在进行中。我国更是处在摸索的“路上”。因此,梳理我国法律文本的发展演进,剖析理论争议热点问题的不同学说,考察司法实践中的典型案例,比较域外立法例的异同,在此基础上,抽象提炼出更加合理的立法规范、更加精细的裁判规则,是我们当前面临的一项重要任务。第一,专利侵权赔偿损失的归责原则。针对“归责原则问题在实践中意义不大”的观点,提出归责原则在立法和司法中都具有“统帅作用”;针对学者关于归责原则的争论,指出其不同观点源自于对“责”的不同定位。主张归责原则的研究应该是针对不同民事责任的归责原则进行。过错推定责任原则不能作为专利侵权赔偿损失的一般性归责原则。专利侵权属于特殊侵权,不应直接推论适用《民法通则》和《侵权责任法》规定的一般民事侵权赔偿的过错责任原则。我国应基于无过错责任原则的宗旨、专利权的排他权性质以及专利侵权判定的复杂性,并借鉴国际公约和国外立法例,区分专利侵权产品首次销售前后的不同侵权行为,分别适用无过错责任原则或过错推定责任原则。第二,专利侵权赔偿损失计算方式的比较分析及启示。在专利制度的比较法视野下,美国、日本立法例极具代表性。美国、日本在上百年的立法、司法实践中,对专利侵权赔偿计算方式问题进行了积极的探讨和努力,不断修改完善,形成了精细的裁判规则,使专利侵权赔偿计算方式逐步走向科学化。通过对美国、日本专利侵权赔偿计算方式进行考察,从以下方面总结归纳了两国的特色:专利侵权赔偿计算方式规则设计的基点;专利侵权赔偿计算方式规则设计的原则;专利侵权赔偿计算方式的种类;专利侵权赔偿计算中的法官自由裁量权;专利侵权赔偿请求权的限制。我国专利法 1985 年 4 月 1 日起施行,历时不到三十

年。专利侵权赔偿计算方式问题的学术研究以及司法实践更是处于初始时期的粗放状态。作者主张我国应在借鉴美国、日本经验的基础上,针对专利侵权损失的特殊性,来设计专利侵权赔偿计算方式的立法规范:取消法定赔偿计算方式以及各方式之间的适用顺序;增加惩罚性赔偿计算方式。第三,专利侵权赔偿损失计算中的技术分摊规则。专利侵权赔偿责任的一个核心问题是要确定因侵权行为给权利人造成了多少损失,即因果关系要件。司法实践中,在证明因果关系时有两个重要的规则:技术分摊规则和全部市场价值规则。在发生专利侵权后,究竟应该以全部市场价值规则,还是以技术分摊规则为基础确定赔偿额一直以来存在争议。作者主张:在专利丛林的背景下,适用技术分摊规则更具合理性,将专利技术的商业价值限制在产品的相应部分。以市场分析法确定技术分摊比例,并合理分配举证责任,使技术分摊规则的适用更加规范化,以最大限度的防止技术分摊规则适用的随意性。

第六章“发明专利侵权诉讼中的程序问题”。发明专利侵权诉讼是实体法与程序法共同作用的场域。相关程序问题的解决既要遵循基本诉讼规律,又要结合发明专利侵权纠纷的实体法律特点,探索切实有效的对策。民事诉讼法修订,对贯彻新的立法精神,进一步加大对专利权的司法保护力度,解决发明专利侵权诉讼中突出性程序问题提出了新要求。梳理发明专利侵权诉讼实践中程序性问题相对集中的领域,诸如案件管辖、行为保全规则的适用、证明困境突破、确认不侵犯专利权诉讼、法院调解的适用等,借鉴已有研究成果,从实体法与程序法相结合视角,阐释问题的成因,提出解决方案,为本章的主要内容。

发明专利侵权诉讼中的管辖问题及完善建议。为确保司法统一,我国在专利诉讼级别管辖上实行相对集中管辖措施,取得了较

好效果。随着专利案件的不断增多,为满足专利案件管辖权合理布局的需要,适度拓宽管辖法院范围成为目前专利案件级别管辖改进中的主要做法。由于地域管辖与级别管辖关系在民事诉讼立法上处理不当,专利侵权诉讼中虚列被告、先诉后撤等规避管辖和滥用管辖权异议的现象比较严重。作为有效解决上述问题的对策,可以从以下几个方面入手:第一,改进地域管辖规则,完善规避管辖的救济程序。以方便当事人诉讼为核心,缩小侵权行为地的解释空间。取消被告住所地法院对发明专利侵权案件的管辖权,确立侵权行为实施地法院优先于结果地管辖,在制造地明确时,排斥使用地或者销售地法院管辖权的管辖顺位规则。建议将规避管辖行为定性为违反法定程序的行为,并作为撤销一审裁判和生效裁判的法定情形。第二,进一步规范应诉管辖制度,保障当事人诉讼管辖选择权。通过细化规定应诉管辖的适用条件,严格规范法院对应诉管辖的释明义务,确保当事人在管辖法院选择上的诉讼主体地位,尊重当事人双方达成的管辖合意,增进当事人对管辖法院的信任。第三,完善管辖权异议程序,遏制滥用行为。通过规范管辖权异议的条件及其上诉案件的审理,形成权威、统一的可操作性规则,降低管辖异议滥用的可能性。对管辖权异议案件收取合理诉讼费用,制裁滥用管辖异议权的行为。

发明专利侵权诉讼中的行为保全。发明专利侵权诉讼中以行为保全制度取代临时禁令制度,应当是民事诉讼法修正案实施后的必然效果。由于该制度立法内容过于抽象,以及与财产保全程序规则合二为一的立法体例等,造成了相关条款相互掣肘,严重影响了行为保全制度的可操作性,无法满足知识产权审判的要求。如何在发明专利侵权诉讼中完善行为保全制度,更好地发挥其固定争议法律关系现状、避免当事人遭受不可弥补的损害以及促使

诉讼尽早结束的功能,是诉讼理论与审判实践都非常关注并积极探索的问题。新民事诉讼实施后发明专利侵权诉讼中充分利用行为保全制度,迫切需要解决的问题是:第一,细化行为保全的适用条件和程序。在坚持“四要素”的基础上,适度从严把握专利侵权诉讼中适用诉前行为保全的条件,进一步规范行为保全的程序。专利侵权诉讼进行中也可以适用行为保全制度。无论诉前还是诉中,行为保全裁定一般应当赋予被申请人主张和举证的机会,但法院应慎重依职权启动诉中行为保全。第二,明确行为保全中的担保范围。行为保全中是否需要担保,在诉前属于法定强制性要求,在诉讼中则由法院自由裁量决定。民事诉讼法按照财产保全的规律限定行为保全担保范围的做法,不足以发挥其“补充疏明不足以及保障被申请人利益”的双重作用。行为保全的主要功能在于确保采取保全措施维护当事人之间法律关系状态,其着眼点在当下,而不是未来的裁判。故行为保全的担保范围应当以被申请人可能因行为保全裁定而遭受的损害为标准,而不是限于请求的范围。第三,拓展行为保全裁定的执行方法。专利侵权诉讼中临时禁令措施之外,还有其他可以采用的行为保全方法。包括要求被申请人人为某些行为等。同时加强对行为保全裁定执行的监督和违法处罚,确保行为保全效果的达成。

发明专利侵权诉讼中证明困境的突破。发明专利侵权诉讼中的证明困境主要表现为法院如何解决涉案技术性问题,如何把握适用证明责任倒置规则的诸多制约条件,以及诉讼过程中发生阻碍举证活动时如何规制等。破解上述困境的主要对策包括:第一,拓宽发明专利侵权诉讼中技术性问题的解决方式。专利侵权诉讼实践中解决技术问题的各种有效方式,诸如司法鉴定、专家辅助人、专家陪审员等,在新民事诉讼法框架下有必要进一步规范和完

善。严格限定司法鉴定适用于“事实问题”，通过完善鉴定意见的质证与采信程序，实现外部力量帮助法官解决技术性问题的规范化；细化专家辅助人制度内容，更有效率地解决技术性问题；建立技术审查官制度，提高法院系统内部解决技术问题的能力。第二，正确适用举证责任倒置规则。我国方法发明专利侵权诉讼中举证责任倒置的适用范围由一般方法发明到限制为新产品制造方法发明的变化，体现出立法者力图在方法专利权利人的维权取证利益与被诉侵权人保护其商业秘密的合法权益之间达成平衡，以及对适用举证责任倒置规则的谨慎态度。司法实践中为保证当事人平等对抗，维持公平竞争秩序，避免举证责任倒置规则被滥用，还应特别强调，被诉侵权人承担未使用专利方法的举证责任是法定的，但应以专利权人证明其拥有“新产品”有效专利为前提，证明时序不容颠倒。为鼓励创新，宜对新产品制造方法发明专利人享受举证责任倒置的优惠规定时限要求，以此减少可能对被告商业秘密的披露。对于一般方法专利侵权案件，也应根据权利侵害状态、举证困难程度等，由法官裁量适用举证责任转移、证据保全、推定规则等方法，减缓原告的举证负担。第三，充分适用证明妨碍规则，破解证据收集困难。发明专利侵权诉讼中适用证明妨碍规则，是落实 TRIPS 协议中的证据披露规则的要求。证明妨碍规则目前仅有司法解释层面的规定，且内容相对简单，有必要重塑与细化其适用规则，明确排除证明妨碍行为的制裁措施。

确认不侵犯专利权诉讼制度的完善。第一，确认不侵犯专利权诉讼的正当性及性质。当事人诉权平等保障是确认不侵犯专利权诉讼得以独立的正当性基础。确认不侵犯专利权纠纷是民事诉讼案由规定中的称谓，作为一种特定类型的诉，其具有消极确认诉讼的基本特性，既不同于不侵权抗辩，更不属于侵权诉讼。第二，

确认不侵犯专利权诉讼的诉讼要件。我国关于确认不侵犯专利权诉讼受理条件的规定,散见于相关司法解释、最高法院的司法文件之中,主要包括被控侵权威胁的存在和被威胁者催告权利人行使诉权未果两方面。为适应审判实践需要,借鉴域外立法经验,应当确立诉的利益在确认不侵犯专利权诉讼构成中的根本标准地位,进而划定确认不侵犯专利权诉讼中诉的利益的具体判断的标准,包括以专利侵权关系为诉讼对象,该纠纷具有及时确认的必要性等。应当将审查诉的利益是否存在的程序阶段安排在立案后,以便让更多的确认不侵犯专利权纠纷得以进入诉讼程序。借鉴美国的相关做法,对不侵犯专利权诉讼受理条件加以改进,认可不否认对方专利权的情况下,提起确认不侵犯专利权诉讼的诉的利益,兼顾专利权人与社会不特定公众权利及公共利益的平衡,完善确认不侵犯专利权诉讼的受理条件。第三,确认不侵犯专利权诉讼与专利侵权诉讼关系的处理。在梳理相关司法解释规定的基础上,结合具体案例,根据确认诉讼与给付诉讼的一般关系原理,提出以下处理二者关系的规则:在涉及同一基础事实的情况下,专利侵权诉讼中应禁止另行起诉或反诉请求确认不侵犯专利权,相反,在不侵犯专利权诉讼中则应准许起诉或反诉专利侵权。为协调二者关系,还应当确立在不侵犯专利权诉讼中实行强制反诉规则。

理性对待发明专利侵权诉讼中的法院调解。发明专利侵权诉讼的特殊性,为法院调解制度的适用创造了条件,也提出了挑战。第一,知识产权诉讼中法院调解的实践状况。在民事审判高度重视法院调解的背景下,知识产权审判中法院调解的调解率较高,典型案例引发关注等现象,引人注目。第二,发明专利侵权诉讼中法院调解适用率高的特殊成因。专利权客体的非物质性、可共享性使诉讼调解实现共赢更具可行性;专利权的财产权属性是通过诉



讼调解实现有序竞争的前提;专利侵权诉讼的高风险和高成本使法院调解成为解决纠纷的更优选择;专利侵权诉讼的发案特点,契合了调解彻底解决纠纷的功能。第三,法院调解在发明专利侵权诉讼中的理性适用。针对法院调解制度适用中存在的问题,提出以下改善方案:坚持依法自愿调解原则,防止诉讼调解率“绑架”法官;坚持依法公正调解,提高诉讼效率;控制调解适用范围,强化裁判的规则引导作用;进一步创新调解方式,夯实诉讼调解的正当性基础。

### 三、本书的研究难点及特色

本书的研究难点:第一,典型案例的收集和甄别。对于专利侵权诉讼实务问题,需要开展调查研究工作,在对众多案例进行剖析后,从中筛选出在制度创新和司法适用中具有代表意义的典型案例,找出其中规律性的内容,针对突出问题,深入剖析原因,认真研究对策,而这需要下一番功夫。第二,实体法和程序法的结合。本书内容同时涵盖了专利权保护的实体法和程序法问题,需要进行跨学科研究。第三,域外立法规范、裁判规则的考察。研究专利法问题应具有国际化视野,因而,需要花费大量时间和精力查阅外文资料,将域外相关的判例、立法和理论进行比较法分析。

本书课题的研究现状:随着国家知识产权战略从制定到实施,专利权司法保护的地位和作用日益提升。为此,实务界、理论界加强了对专利诉讼审判制度的研究,发表了一些成果。但是,由于专利诉讼涉及的实体法与程序法问题非常艰深,因而现有研究成果偏重于案例评析以及实体法方面,综合运用实体法和程序法理论,

全面研究专利诉讼实务的文献相对薄弱。在专利诉讼中,实体法和程序法问题的结合日益紧密,亟待进行综合性理论和实务分析,提炼出具有规律性、普适性的规则,为进一步完善相关立法和司法解释提供理论支撑。

本书的特色:基于专利侵权诉讼现有成果研究角度单一的现状,本书注重从专利诉讼实践中发现问题,上升到理论层面进行研究。专利侵权诉讼审判实务研究不同于纯粹的学术研究,不能只局限于学界中的各种理论观点,必须从实务中寻求新的路径,考察法官审理专利侵权案件时遇到的问题及其处理方法,从个案中发现理论盲点以及理论与实践的偏离之处,进行有针对性的理论探讨。因此,本书力求把基础理论与实务应用相结合,从实践中提出问题,从理论中寻求答案,将典型案例作为理论研究的对象。从众多案例中选取存在法律适用争议点、具有一定影响力的典型案件,进行理论剖析,着力从实体法与程序法、理论与实践的结合上,对专利诉讼实务问题进行综合研究。深刻理解法律规范背后蕴含的法治理念,准确把握法律的精神及其价值取向,梳理总结专利诉讼的实体与程序特点,为专利制度创新提供理论支撑,确保最大限度地实现类型化案件法律适用的统一,针对问题提出具有普适性、切实可行的立法和司法建议。将实践的可操作性作为对策和建议的考量标准,做到审判理论来源于审判实践,并服务于审判实践,切实解决专利纠纷审判实践中亟需解决的问题。

本书由南开大学法学院的中青年学者合作完成。撰稿人分工如下:

张 玲:第四章、第五章

张丽霞:第六章

向 波:第一章、第二章、第三章

全书由张玲统稿。

感谢责任编辑姜冬红女士对本书的出版所付出的辛勤劳动。

**作 者**

2013年11月

# 目 录

第一章 发明专利保护的宏观实证考察 .....	( 1 )
第一节 发明专利保护的立法考察 .....	( 1 )
一、1984 年制定《专利法》:应对改革开放的制度需求 .....	( 2 )
二、1992 年第一次修改:履行对美国的相关承诺 .....	( 3 )
三、2000 年第二次修改:应对加入世界贸易组织的需要 .....	( 3 )
四、2008 年第三次修改:适应实施国家知识产权 战略的需要 .....	( 4 )
五、《中华人民共和国专利法实施细则》与司法 解释:对《专利法》的细化与完善 .....	( 5 )
第二节 发明专利保护的司法考察 .....	( 6 )
一、发明专利权的司法保护与专利制度的功能发挥 .....	( 7 )
二、我国发明专利权司法保护的特点 .....	( 10 )
三、我国发明专利权司法保护存在的主要问题 .....	( 15 )
结语 .....	( 18 )
第三节 发明专利保护与市场竞争 .....	( 19 )
一、专利侵权诉讼与市场竞争优势 .....	( 20 )
二、专利权滥用与市场垄断 .....	( 24 )
结语 .....	( 28 )

<b>第二章 发明专利权保护范围的确定</b> .....	(30)
<b>第一节 专利权利要求解释的基本问题</b> .....	(30)
一、专利权利要求的含义及其分类 .....	(31)
二、专利权利要求解释的主要方法 .....	(34)
三、等同原则对于专利权利要求解释方法的挑战 .....	(38)
<b>第二节 专利说明书中实施例对于权利要求解释的影响</b> .....	(40)
一、实施例不能限定权利要求的情形 .....	(40)
二、实施例可限定权利要求的情形 .....	(42)
三、我国法院对于实施例是否可限定权利要求的意见 .....	(44)
<b>第三节 专利权利要求中功能性特征的解釋規則</b> .....	(48)
一、权利要求中功能性特征的认定标准 .....	(48)
二、权利要求中功能性特征的解釋規則 .....	(51)
三、我国法院对于功能性特征的解釋方式 .....	(53)
<b>第四节 用方法特征限定的产品权利要求的保护范围</b> .....	(56)
一、利用方法特征限定产品权利要求的情形 .....	(57)
二、方法特征限定产品权利要求的解釋規則 .....	(58)
三、我国法院对于方法特征限定产品权利要求的解釋方式 .....	(62)
<b>第三章 发明专利侵权的判定原则</b> .....	(67)
<b>第一节 全面覆盖原则下的相同侵权</b> .....	(68)
一、全面覆盖原则的含义 .....	(68)
二、相同侵权与字面侵权 .....	(70)
<b>第二节 等同原则的适用及其限制</b> .....	(74)
一、等同原则的发展与确立 .....	(74)

二、等同原则的适用标准 .....	(79)
三、等同原则适用的限制规则 .....	(87)
第三节 禁止反悔原则的适用 .....	(91)
一、美国法院适用禁止反悔原则的裁判规则 .....	(92)
二、我国法院对于禁止反悔原则的继受 .....	(96)
三、我国法院对禁止反悔原则的适用 .....	(101)
第四节 多余指定原则的适用争议 .....	(104)
一、多余指定原则的含义及其法律意义 .....	(104)
二、多余指定原则的法律性质与适用条件 .....	(106)
三、多余指定原则的适用与禁用问题 .....	(109)
结语 .....	(112)
<b>第四章 发明专利侵权行为领域的争议问题 .....</b>	<b>(113)</b>
第一节 专利产品的修理、再造与专利侵权 .....	(113)
一、日本再生墨盒案的分析 .....	(114)
二、对专利产品修理与再造认定的思考 .....	(120)
第二节 专利间接侵权的困境及立法建议 .....	(130)
一、我国立法、司法现状及学者观点的考察 .....	(130)
二、适用共同侵权规则解决专利间接侵权的困境 .....	(134)
三、专利间接侵权的国外立法例比较 .....	(137)
四、专利间接侵权的立法建议 .....	(144)
第三节 专利产品平行进口的禁止与允许 .....	(150)
一、专利产品平行进口:贸易全球化的产物 .....	(151)
二、专利产品平行进口纠纷涉及的理论依据 .....	(154)
三、国际公约对专利产品平行进口的态度 .....	(161)
四、我国对专利产品平行进口的法律调控 .....	(166)
<b>第五章 发明专利侵权的民事责任 .....</b>	<b>(178)</b>

#### 4 发明专利侵权诉讼实务问题研究

第一节 停止侵权责任的反思及完善 .....	(178)
一、我国停止侵权传统学说在专利审判实践中遇到的困境 .....	(179)
二、美国专利侵权永久禁令制度的考察 .....	(183)
三、停止侵权与永久禁令关系的反思 .....	(198)
四、借鉴美国经验完善我国停止侵权民事责任的建议 ..	(201)
结语 .....	(210)
第二节 赔偿损失责任规范的合理化、精细化 .....	(212)
一、我国专利侵权赔偿损失责任的发展沿革 .....	(212)
二、专利侵权赔偿损失的归责原则 .....	(218)
结语 .....	(246)
三、专利侵权赔偿损失计算方式的比较法分析及启示 ..	(246)
结语 .....	(265)
四、专利侵权赔偿损失计算中的技术分摊规则 .....	(266)
结语 .....	(288)
<b>第六章 发明专利侵权诉讼中的程序问题 .....</b>	<b>(289)</b>
第一节 发明专利侵权诉讼中的管辖问题及完善建议 .....	(289)
一、发明专利诉讼管辖制度的变迁 .....	(290)
二、发明专利侵权诉讼管辖中存在的问题 .....	(291)
三、完善发明专利侵权诉讼管辖制度的具体措施 .....	(295)
第二节 发明专利侵权诉讼中的行为保全 .....	(305)
一、发明专利侵权诉讼中临时禁令制度的产生与发展 ..	(306)
二、新民事诉讼实施后发明专利侵权诉讼中行为保全制度的适用 .....	(309)
第三节 发明专利侵权诉讼中的证明困境及突破 .....	(319)

一、发明专利侵权纠纷中技术问题的解决方式·····	(320)
二、方法发明专利侵权诉讼中举证责任倒置的适用·····	(331)
三、发明专利侵权诉讼中证明妨碍规则的适用·····	(350)
第四节 确认不侵犯专利权诉讼制度的完善·····	(360)
一、确认不侵犯专利权诉讼的正当性及性质·····	(361)
二、确认不侵犯专利权诉讼的诉讼要件·····	(368)
三、确认不侵犯专利权诉讼与专利侵权诉讼关系的 处理·····	(377)
四、确认不侵犯专利权诉讼的裁判方式·····	(383)
第五节 理性对待发明专利侵权诉讼中的法院 调解·····	(384)
一、知识产权诉讼中法院调解的实践状况·····	(385)
二、发明专利侵权诉讼中法院调解适用率高的特殊 成因·····	(387)
三、法院调解在专利侵权诉讼中的理性适用·····	(393)
四、探索专利侵权纠纷的多元化解决机制·····	(398)
主要参考文献·····	(403)



# 第一章 发明专利保护的宏观实证考察

专利制度是一种鼓励创新、促进技术进步和经济发展的社会制度。尽管缺乏足够的经验数据对专利制度的社会功能进行考察,但可以肯定的是,专利制度对于一个国家经济、技术的发展具有积极的作用。“现代专利保护制度是随着工业化生产的出现而出现的,满足工业生产需要的发明创造的完成和专利权的获得,是企业实施经济赢利整体过程中不可分割的有机组成步骤,专利保护制度亦是国家经济发展活动中的有机组成部分”。<sup>①</sup> 基于此种原因,有必要加强对专利制度的研究,根据社会情势的发展寻找出能够切合社会需求的制度模式。我国《专利法》统一保护发明、实用新型与外观设计三类对象。从专利权对象的技术创新与社会贡献来看,发明专利无疑占据了显要位置。不论从何种角度对发明专利制度展开分析,都需要关注在此制度下发明专利实际受到保护的状况,并结合现实中存在的问题有针对性地修订专利制度的相关规则。

## 第一节 发明专利保护的立法考察

我国专利法律制度以《中华人民共和国专利法》(以下简称《专

---

<sup>①</sup> 王澄:《专利保护制度在国家经济发展中的定位》,《知识产权》2011年第6期。

民法》)及国务院发布的《中华人民共和国专利法实施细则》为基本框架。最高人民法院于2001年和2009年制定的两个司法解释即《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》和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》在实践中对于专利权的司法保护发挥了重要的作用。

### 一、1984年制定《专利法》:应对改革开放的制度需求

改革开放初期,为了便利与其他国家的科学技术交流,同时促进我国科学技术的发展,1984年4月12日第六届全国人大常委会审议通过了历经25稿的《中华人民共和国专利法》。这部法律于1985年4月1日开始实施,虽然只有69个条文,却奠定了新中国专利法律制度发展的新起点。

《专利法》(1984年)采用单一的专利权保护模式,涵盖发明、实用新型与外观设计三个专利类型,以先申请原则作为专利权归属的基本标准。具体说来,《专利法》(1984年)对发明专利的保护规则主要体现在以下方面:首先,考虑到国情的需要,《专利法》(1984年)规定对于药品、用化学方法获得的物质、食品和调味品等不授予专利权,将这些领域内的技术方案排除在可申请发明专利的范围之外;其次,对发明专利申请采用早期公开、延迟审查的审查方式,从审查程序上保证发明专利的质量;第三,发明专利权包含的内容比较简单,只包括了制造、使用、销售等内容;<sup>①</sup>第四,

---

<sup>①</sup> 《专利法》(1984年)第11条:发明和实用新型专利权被授予后,除本法第十四条规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用或者销售其专利产品,或者使用其专利方法。

外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造或者销售其外观设计专利产品。

明确规定了采用折中解释的方法来确定发明专利权的保护范围,为实践中发明专利的保护确立了统一的规则;第五,在发明专利权的保护上,《专利法》(1984年)就采用了司法保护与行政保护双轨制,专利管理机关有权责令侵权人停止侵权行为,并赔偿发明专利权人因此造成的损失。

## 二、1992年第一次修改:履行对美国的相关承诺

1992年3月17日,《中美知识产权保护备忘录》开始实施。为了履行其中中国对美国做出的关于提高专利保护水平的诸多承诺,1992年9月4日第七届全国人大常委会通过了专利法修正案,对我国《专利法》进行了重大修改,其中涉及发明专利保护规则的主要内容:第一,扩大了发明专利保护对象的范围,对化学物质、药品、食品、饮料与调味品给予发明专利保护;第二,强化发明专利权的效力范围,规定发明专利权人可制止他人未经许可而进口专利产品的行为,并将方法发明专利权的效力延及依照该方法发明直接获得的产品;第三,延长了发明专利权的保护期限,发明专利权的保护期从自申请日起15年延至20年。通过此次《专利法》的修改,我国发明专利保护在立法上达到新的水平,基本满足了《中美知识产权保护备忘录》的有关承诺。

## 三、2000年第二次修改:应对加入世界贸易组织的需要

2000年8月25日,第九届全国人大常委会通过了专利法修正案,此次修改专利法的目的是为了达到世界贸易组织在知识产权保护方面的进入标准。可以说,通过此次《专利法》的修改,我国进一步提高了发明专利保护水平,为我国顺利加入世界贸易组织打好了制度基础。

此次专利法修改涉及发明专利保护规则的主要有以下内容:首先,赋予发明专利权人制止他人未经许可而许诺销售专利产品的权利,进一步加强了发明专利权的法律效力;其次,取消了专利权撤销程序,仅保留宣告专利权无效程序,简化了发明专利权保护的救济程序;再次,专利管理机关处理发明专利侵权行为时,可以责令侵权人立即停止侵权行为,可以应当事人的请求就侵犯发明专利权的赔偿数额进行调解,从而明确了法院与专利行政管理机关在发明专利保护上的职责分工。

#### 四、2008年第三次修改:适应实施国家知识产权战略的需要

经过1992年、2000年两次《专利法》的修改,我国的专利法律制度基本达到国际水准。“但是不可否认,由于前两次修订工作的主要动因来自外部,加之修法时间仓促、经验总结和理论储备都显不足等原因,立法中遗留下了许多问题”。<sup>①</sup>2008年4月9日,国务院审议并原则通过了《国家知识产权战略纲要》,其中将建设创新型国家作为发展战略。为促进《国家知识产权战略纲要》战略目标的实现,2008年12月27日,第十一届全国人大常委会审议通过了第三个专利法修正案,自2009年10月1日开始施行。

此次修改专利法的目的在于进一步完善我国专利法律制度,提高我国专利技术的质量与水平。其中涉及发明专利保护规则的有以下内容:第一,将专利权授予条件中的相对新颖性改为绝对新颖性,提高了发明专利权的授予标准;第二,修改了专利强制许可制度,增加了与TRIPS修改议定书相一致的规定;第三,规定了现

---

<sup>①</sup> 郭禾:《创新是社会进步的根本动力——〈专利法〉第三次修订评述》,《电子知识产权》2012年第3期。

有技术抗辩规则,以应对他人利用专利制度获取不当利益的行为;第四,规定专利产品的平行进口为合法行为。此次《专利法》修改还增加了关于遗传资源、保密审查等方面的规则。

### 五、《中华人民共和国专利法实施细则》与司法解释:对《专利法》的细化与完善

我国国务院先后颁布了两个《中华人民共和国专利法实施细则》(以下称《实施细则》)。第一个《实施细则》颁布实施于1985年,在1992年进行了修改,此次修改目的是使《实施细则》与《专利法》1992年的第一次修改内容相衔接。第二个《实施细则》颁布实施于2001年,同时1985年颁布、1992年修改的第一个《实施细则》被宣告废除,原因应是我国《专利法》2000年第二次修订的内容比较广泛,导致《实施细则》需要一个根本性的改变。第二个《实施细则》即现行《实施细则》分别于2002年、2008年经过两次修改,2000年修改的原因在于《专利合作条约》相关规则于2001年10月被修改,所以此次《实施细则》的修改基本上是专利权国际申请方面的内容;2008年修改的目的则是和《专利法》第三次修改内容相衔接。

最高人民法院分别于2001年和2009年制定了《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》和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》两个专利权保护方面的司法解释,前一个司法解释主要是对专利权诉讼中有关程序方面的问题进行明确的规定,如专利权诉讼管辖案件范围、专利权诉讼管辖法院、中止诉讼、财产保全、损害赔偿的确定等;后一个司法解释则主要对专利权诉讼中有关实体权利方面的问题进行了明确规定,如专利权保护范围的确定方法、侵犯专利权的判定方法等。

从上述内容来看,我国前两次《专利法》修正的动力主要来自于外部因素,而《专利法》第三次修正则由我国内部推进。这种情形实际上反映了我国在专利法律制度构建上的态度从之前的被动应对转向主动完善。“经过三次修改的中国《专利法》,不仅在立法内容上与中国经济社会和科技发展水平及要求更加适应,在立法价值取向上亦经历了从被动走向主动、从单一走向全面、从探索走向成熟的演变过程”。<sup>①</sup>可以说,此种态度上的转变可视为我国在知识产权法律制度建设方面的进步,因为作为“舶来品”的中国知识产权法律制度还需要本国的更多主动努力才能真正生根发芽,才能使得知识产权法律制度在社会生活中予以有效实施。

## 第二节 发明专利保护的司法考察

专利制度作为一项保护私权的社会制度,除了能够维护和实现专利权人正当的利益主张外,我们期望专利制度发挥出提高创新能力、促进技术进步和经济发展的社会功能。尽管无法从经验数据上对专利法律制度是否能够达成其社会功能进行实际验证,但我们可从历史上西方国家专利法律制度与相应社会经济技术发展的同期比较中看出其有利的一面。当然,专利法律制度的社会功能想要真正实现,专利法律制度就必须在社会行为人之间发挥实在的规范功能,而在专利权个案纠纷中有效地维护专利权人的利益就成为影响专利法律制度能否发挥其功能的关键环节。就此

---

<sup>①</sup> 马宁:《〈专利法〉三次修改谈中国专利立法价值趋向的变化》,《知识产权》2009年第5期。

点而言,专利权的有效保护与专利法律制度社会功能的顺利发挥是密切联系在一起的。

### 一、发明专利权的司法保护与专利制度的功能发挥

从立法来看,尽管我国专利法律制度还存在一些缺陷,但基本能够满足社会实践中的需要。但是,即使制定了较为完善的专利法律制度,如果这些纸面上的条文不能落实在社会生活当中,不能对行为主体的社会交往产生实质影响,不能给予这些交往主体合理预期以实现自己的利益,那么专利法律制度名存实亡。所以,对于我国而言,当前面临的一个重大问题在于专利法律制度的有效实施问题,因为只有专利法律制度有效实施,专利法律制度的社会功能才可能真正地发挥出来。

从发明专利司法保护的角度来讲,发明专利保护制度在立法上的完善仅仅是为专利权保护提供了制度前提,还需要在动态的司法实践中有效实施专利法律制度规则才能实现专利法律制度的诸多社会功能。当然,导致专利法律制度不能有效实施的原因可能是多方面的,比如规则设计的合理性、行为主体的法律意识、维权成本及诉讼机制等因素。我国专利法律制度自1984年颁布至今已近三十年。在这三十年中,我国在专利领域取得了巨大的成就,比如我国发明专利申请量(见表1)与发明专利授权量<sup>①</sup>逐年

<sup>①</sup> 参见俞文华:《发明专利、比较优势、授权差距——基于中国国内外发明专利授权量比较分析》,《中国软科学》2009年第6期。但文中只考察了1986—2006年我国发明专利授权量的情况,从国家知识产权局近三年公布的数据来看,我国发明专利授权量仍呈现增长趋势,具体数据参见 [http://www.sipo.gov.cn/ztl/zxhd/2011zlsq/AuthoritativeRelease/201202/t20120223\\_646398.html](http://www.sipo.gov.cn/ztl/zxhd/2011zlsq/AuthoritativeRelease/201202/t20120223_646398.html); [http://www.sipo.gov.cn/xinwenfabu/201302/t20130222\\_785940.html](http://www.sipo.gov.cn/xinwenfabu/201302/t20130222_785940.html), 2013年10月6日访问。

上升,发明专利对于促进社会经济技术发展的社会作用开始显现。司法实践中有关发明专利权的纠纷案件也在逐年增加,这反映了我国市场主体开始重视专利法律制度的作用,已学会运用专利权这个武器来维护自己的市场利益。但不论如何,这些已经做出的成就与进步都必须以专利权在个案纠纷得到有效保护作为前提。对此问题,有学者指出,“在这种形势下,我们需要适当加大专利权保护力度。根据专利创新程度、所属技术领域特点和产业政策等,通过权利要求解释、等同侵权等裁量性法律标准的适当行使,使专利权的保护强度与我国国情和发展阶段相适应,符合我国创新和发展的实际,最大限度地促进我国的创新和发展”。<sup>①</sup>

表 1:1985—2011 年我国专利受理年度状况<sup>②</sup>

年份	发明 Invention	实用新型 Utility Model	外观设计 Design	合计 Total
1985—2006	1082745	1284259	944260	3311264
2007	245161	181324	267432	693917
2008	289838	225586	312904	828328
2009	314573	310771	351342	976686
2010	391177	409836	421273	1222286
2011	526412	585467	521468	1633347

2008年6月国务院公布了《国家知识产权战略纲要》,其中提出“大力提升知识产权创造、运用、保护和管理能力,增强我国自

<sup>①</sup> 奚晓明:《当前我国知识产权司法保护的政策与理念》,《知识产权》2012年第3期。

<sup>②</sup> 国家知识产权局2011年统计年报,见 <http://www.sipo.gov.cn/ghfzs/zltjlb/jianbao/year2011/a/a2.html>,2013年10月6日访问。



主创新能力,建设创新型国家”的战略目标,其中对于专利权法律制度的完善也列出了几点意见。最高人民法院于2009年3月发布《关于贯彻实施国家知识产权战略的若干意见》,其中也提出了“加强专利权司法保护,保障技术创新权益,促进自主创新”的目标,同时给出了完善专利权司法保护的法律规定<sup>①</sup>。另外,该《意见》还对涉及专利权司法保护的其他问题如审判体制和工作机制的配套改革指出了初步方向。可以说,自《国家知识产权战略纲要》公布以来,最高人民法院便把如何贯彻实施其中有关知识产权司法保护的问题作为一个重要问题加以对待。近几年来,我国最高人民法院先后公布了《中国法院知识产权司法保护状况(2009年)》、《中国法院知识产权司法保护状况(2010年)》、《中国法院知识产权司法保护状况(2011年)》和《中国法院知识产权司法保护状况(2012年)》四个文件,对我国改革开放以来知识产权司法保护的历史情况及当前保护的状况进行了梳理与总结。

可以看出,一方面我国在立法上完善有关专利权保护的法律法规,另一方面我国法院也在司法实践中积极探索有效保护专利权的诉讼机制。不过,有效保护专利权并非简单地强化对专利权人利益的保护,我们必须协调好私人利益与私人利益、私人利益与公共利益之间的关系,这就需要在专利权司法保护制度的构建上充分考虑各方利益主体的利益需求。同时,在专利权制度的实施中,我们必须关注专利权司法保护的有效性。所谓专利权司法保护的有效性,主要体现在效率与效果两个方面。效率是对专利权司法保护过程的考量,它关注的是减少投入成本,这不仅是指专利

---

<sup>①</sup> 《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》,见 [http://www.court.gov.cn/zscq/zjss/201004/t20100414\\_4107.html](http://www.court.gov.cn/zscq/zjss/201004/t20100414_4107.html),2013年5月6日访问。

权人为维护自己利益而投入的私人成本,还包括国家为此而投入的社会成本。效果则是对专利权司法保护结果的考察,它关注的是专利权的司法保护对于当事人的影响,比如专利权人通过专利权的司法保护能否获得预期的利益或者至少能够填补其损害的利益,专利权的司法保护对于作为当事人的企业进行市场经营有何种有利的或者不利的影 响等。如果专利权人在通过专利权的司法保护以寻求法律救济后,自己反而陷入困难的境地,即使专利权的司法保护是有效率的,但其效果却差强人意。当然,就我国当前专利权保护的状况来说,有效保护专利权的意义更多体现在提高专利权司法保护的效率方面,而这就需要更多从我国专利权司法保护的实际情况来加以考察,才能得出有借鉴意义的观点。

## 二、我国发明专利权司法保护的特点

关于专利权的法律保护,可以大致分为司法保护与行政保护两种类型。按照 TRIPS 协议第 41 条第 4 项规定,当事人应有机会要求司法机关对行政机关作出的最终行政裁定进行审查。就专利保护而言,行政保护明显具有效率上的优点,但当行政保护要接受司法审查时,通过法院而进行的司法保护在实践中就发挥着更基础的作用。专利权的司法保护可以分为民事保护与刑事保护两种方式,鉴于专利权的民事权利性质,专利权的民事保护对于维护专利权人的利益具有更重要的作用。可以看出,我国专利权司法保护从广义上大致包括民事、行政、刑事三方面的内容。下文将主要通过我国最高人民法院公布的文件来了解我国当前专利权的司法保护状况。

### (一) 专利权的民事保护

从最高人民法院公布的文件来看,我国发明专利的民事保护具有以下特点:

第一,关于专利权的民事纠纷日益增多(见表2)。从这些数据可以看出,从2009年至2012年,我国法院新收专利案件数量增加了一倍多,这反映了我国专利权人通过民事保护维护自己利益的意识已逐渐建立起来,专利法律制度的实施效果有所显现。

表2:2009—2012年我国地方法院新收专利民事案件数量及增长率

年份	2009	2010	2011	2012
案件数量(件)	4422	5785	7819	9680
增加率(%)	8.54	30.82	25.16	23.80

第二,尽管最高院公布的文件中并没有单列出专利权民事案件的有关数据,不过从其中公布的知识产权民事案件的各项数据中可以看出,我国法院审理专利权民事案件的效率总体上在不断提高(见表3)。从另一个角度来说,我国法院审理专利权民事案件的效率提高,实际上就节约了诉讼当事人投入到专利民事诉讼中的时间成本,同时也节省了诉讼当事人在其他方面的支出成本。但是,我国法院近几年审理专利权民事案件的效率提高并不意味着现有的专利民事诉讼机制就足以维护专利权人的合法利益。

表3:2009—2012年我国地方法院知识产权民事案件审判数据

年份	2009	2010	2011	2012
一审结案率(%)	85.04	86.39	87.61	87.61
上诉率(%)	48.82	49.65	47.02	39.53
再审率(%)	0.33	0.27	0.51	0.20
改判率(%)	6.00	4.57	3.66	5.46
审限内结案率	97.38	97.93	98.57	99.24