

法学专业必修课、选修课系列教材

专利法原理

Principles of Patent Law

马一德 著

高等教育出版社

法学专业必修课、选修课系列教材

专利法原理

Principles of Patent Law

马一德 著

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

专利法原理 / 马一德著. --北京:高等教育出版社,2021.7

ISBN 978-7-04-056440-2

I.①专… II.①马… III.①专利权法-中国-高等学校-教材 IV.①D923.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第131549号

策划编辑 姜洁 责任编辑 姜洁 周轶男 封面设计 杨立新 版式设计 张杰
责任校对 胡美萍 责任印制 耿轩

法律资料分享, docsriver.com

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	北京宏伟双华印刷有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	21	版 次	2021年7月第1版
字 数	520千字	印 次	2021年7月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	45.00元
咨询电话	400-810-0598		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 56440-00

作者简介

马一德,中南财经政法大学二级教授、文澜特聘教授、博士生导师,俄罗斯莫斯科国立大学名誉教授,国家“万人计划”领军人才、中宣部文化名家暨“四个一批”人才,入选国家百千万人才工程并被授予“有突出贡献中青年专家”称号,享受国务院特殊津贴。先后被评为“中国知识产权影响力人物”“亚洲知识产权有影响力人物”“全球 50 位最具影响力知识产权人物”,获“2020 中国年度法治人物”称号。兼任第十三届全国人民代表大会代表、中央马克思主义理论研究和建设工程首席专家、国家社会科学基金学科规划评审组专家、中国知识产权法学研究会副会长、国家知识产权专家咨询委员会委员、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员。

主持完成中央马克思主义理论研究和建设工程、国家社会科学基金重大项目等国家级重大项目多项,著有《全面法治与中国治理现代化》《创新驱动发展与知识产权战略研究》《消费者权益保护专论》等,在《中国社会科学》《中国法学》《法学研究》等刊物上发表学术论文百余篇。

前 言

2020年10月29日,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》强调,“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强国”。保护专利,就是保护创新;用好专利,就能激励创新;学好专利,就可指引创新。专利制度,就是给创新的火花加油;专利知识,就是给创新的价值护航。

为此,在中国特色社会主义进入新时代,高质量发展成为经济建设主旋律,创新位居我国现代化建设全局核心地位的背景下,为满足各类创新人才培养、培训以及知识产权专业队伍建设的需要,本教材在习近平法治思想指引下,以科技创新的历史、现实与未来为经,以经验、制度与理论为纬,综合运用体系化的思维方法,国际化的学术视野,系统阐明了专利法的基本原理、基本知识、基本制度和基本程序。

一、编写的思路

笔者在决定编写本书时,就是希望编撰一部能够贴近中国专利法治经验、政策实践与理论前沿,体现中国专利理论体系、知识体系与思维体系,理论性与实务性并重,系统性与专题性并举的著作。在撰写过程中,主要遵循了以下思路:

第一,为知识产权人才培养工程提供相匹配的专利法教材。习近平总书记强调,“人才是第一资源。古往今来,人才都是富国之本、兴邦大计”,“我们要把人才资源开发放在科技创新最优先的位置,改革人才培养、引进、使用等机制,努力造就一批世界水平的科学家、科技领军人才、工程师和高水平创新团队,注重培养一线创新人才和青年科技人才”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》再次明确,要“全方位培养、引进、用好人才”,“加强创新型、应用型、技能型人才培养,实施知识更新工程、技能提升行动,壮大高水平工程师和高技能人才队伍。支持发展高水平研究型大学,加强基础研究人才培养”。无论是创新发展之路,还是知识产权强国之路,归根结底都是人才竞争之路。专利制度与科技创新互为因果、相融共生,专利知识的训练与创新人才的培养息息相关。本书正是希望通过对专利制度、专利知识进行系统性建构,以便为创新人才的高质量培养提供可资参考的学习指南。

第二,探索中国特色专利理论体系的创新发展。2017年,习近平总书记在考察中国政法大学时高屋建瓴地指出,“我们有我们的历史文化,有我们的体制机制,有我们的国情,我们的国家治理有其他国家不可比拟的特殊性和复杂性,也有我们自己长期积累的经验和优势,在法学学科体系建设上要有底气、有自信”。中国专利制度是在中国独特的政治、经济、科技、文化、社会等历史传统和制度语境中存在并发展起来的。因而,中国专利理论的应然体系也理当是中国化、本土化的。实践经验是制度创新的基本盘,时代课题是理论创新的驱动力。我国改革开放和社会主义现代化建设中涌现出的

丰富的创新实践和专利保护实践,是专利制度和理论研究“取之不竭、用之不尽”的“富矿”。在此意义上,我们不应当建立与其他国家或地区完全一样的专利制度和理论体系,我们也不可能全盘照搬其他任何一个国家或地区的专利制度或者理论学说。是否吸收借鉴,如何吸收借鉴,都应当根据中国自身的发展需要,结合中国自身要解决的问题而选择确定。法律虽重视逻辑,但并不囿于逻辑。归根结底,法律的生命源于生活、源于经验。法治是经验之治,法学是经验之学。经验是解释法律问题的资源基础,也是建构法律制度和理论体系的知识基础。中国特色专利理论体系的形成中涌现出了大量的创新经验、审判经验、治理经验。对这些经验进行研究和归纳,不仅是研究和分析专利法的途径,也是学习和传播专利法的方式,还是观察和体认专利治理的窗口。本书研究分析了大量的司法判例,既是为了揭示鲜活的专利法律规范,也是为了帮助读者发现法院是如何通过审判解释和发展法律的,更是为了探索中国特色专利制度和理论体系是如何形成的。

第三,尝试构建一套具有国际视野的专利法知识体系。知识产权制度是全球化的产物,是最具全球化的现代法律制度之一。扩大对外开放、优化营商环境、深化国际交流,都有必要学习借鉴域外先进的知识产权制度和理论体系。2016年,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上强调,“民族性并不是要排斥其他国家的学术研究成果,而是要在比较、对照、批判、吸收、升华的基础上,使民族性更加符合当代中国和当今世界的发展要求,越是民族的越是世界的。解决好民族性问题,就有更强能力去解决世界性问题;把中国实践总结好,就有更强能力为解决世界性问题提供思路和办法。这是由特殊性到普遍性的发展规律”。专利制度虽起源于西方,是西方社会创造的有益文明成果,但并不专属于西方,而是属于人类共同的文明成果。学习借鉴国际专利制度和知识体系,既是中国与世界互联互通、共享共治的基本前提,也是中国在国际规则体系和知识体系中不断增加分量和话语权的先决条件。因此,本书在探索中国特色专利理论体系创新发展的同时,也时刻坚持全球视野,跟踪归纳域外最新的司法动态和审判经验,努力构建具有国际视野的专利法知识体系。

二、教材的定位

根据我国《民法典》总则编第123条的规定,知识产权是权利人依法就作品、发明创造、商标等客体享有的专有权利。知识产权是民事基本权利,而专利权则是知识产权的核心主干。从历史上看,专利是知识产权制度兴起的先行者,也是知识产权法律建构的示范者。系统掌握专利制度与专利知识,对于深入理解知识产权制度的精义缺一不可。“知识产权法”是全国高等教育法学专业的14门核心课程之一,专利法则是知识产权法课程的主体内容之一。本书的编撰就是为了促进专利法的教学与研究,并服务于知识产权法的普及与学习。

全书共设计了基础理论、权利理论、侵权理论和救济理论四编。“基础理论”部分意在端正专利制度的历史起点以及专利制度在法律框架中的应有定位。主要阐述了专利制度演进的历史背景与基本历程、科技创新与专利制度互为因果的紧密关系、我国专利制度演变发展的不同阶段以及关乎专利制度正当性基础的制度功能和权利属性等。“权利理论”部分意在揭示专利权在权利谱系上的生命起源及其在市场经济体系中的价值体现和实现路径。主要是以权利取得与行使为核心,分别阐述了专利权的适格客体、申请条件、审查授予程序、权利归属、权利内容以及商业化实践中可能采用的专利实施的强制许可、开放许可、标准必要专利许可等专利权的许可与转让制度。“侵权理论”部分意在刻画专利权作为一项拟制的法权,在权利边界的构造上需要遵循的基本规则。主要以专利权效力范围的界定为核心,阐述了确定专利权保护范围的基本原则、权利要求解释的具体规则以及侵权行为认定的典型原则、侵权行为抗辩的具体事由等。“救济理论”部分意在法律框架内提供可以解决专利权纠纷的程序性方案,以此体现专利权作为一项财产权的价值基础和制度逻辑。主要阐述了侵犯专利

权纠纷的诉讼时效、诉讼管辖等基本理论、禁令救济的成立条件及其具体适用、标准必要专利的禁令救济以及侵害专利权案件中确定损害赔偿额的基本路径和具体方法等。

近年来,笔者有幸参与了马克思主义理论研究和建设工程重点教材《知识产权法学》的编写工作,深感一部优秀教材的重要性,为此萌生了独立撰写一部系统专利法教材的念头。2016年,笔者有幸获得了马克思主义理论研究和建设工程重大项目“知识产权保护与创新发展研究”的支持,得以有机会将笔者在专利法领域多年的探索、思考和实务经验总结成文字,并历经四年打磨,形成了这部五十余万字的基础性著作,从而了却了这桩心愿。这是一部“不是教科书的工具书,不是工具书的教科书”。它既非概括介绍的传统教材,也非法条注解式的工具书,而是立足当前专利审查、司法审判实践,同时汲取比较法经验,吸收最新理论成果,使知识产权法初学者对专利法的历史、现实与前沿问题形成立体化的认识,并把握专利法的灵魂,以期对当前专利法教学和实践有所助益。它虽然是一部以现行专利法为依据撰写的“法言法语”,但阅读本书并非法科生的“专利”。作为一项现代社会的基本财产制度,专利制度已经深深地嵌入经济科技社会的有机体。从某种意义上而言,专利就是创新的代名词。因此,笔者相信并期许,对创新经济、创新社会、创新世界感兴趣的朋友,都可以从本书中读到一本“自己的专利法”。

一如既往,希望读者和专家们提出宝贵的批评意见。

马一德

2021年1月1日

目 录

第一编 基础理论

第一章 专利制度的发展历史	3
第一节 专利制度演进的基本历程	3
一、专利规则的萌芽	3
二、专利制度的出现	3
三、现代意义专利法的确立	4
第二节 技术进步与专利制度的历史发展	6
一、技术的现代化促进专利制度的产生与发展	6
二、技术发展影响专利制度的原则与规则	8
第三节 我国专利制度的发展	13
一、专利语词和语义在我国的演变	13
二、清末与民国时期专利制度建构的尝试	14
三、中华人民共和国成立初期专利制度的曲折历程	16
四、改革开放以来我国专利制度的发展	16
第二章 专利制度的功能与属性	21
第一节 专利制度的功能	21
一、以市场利益激励创新	21
二、促进技术信息公开与传播	26
三、维护市场竞争秩序	27
第二节 专利权的性质	28
一、专利权属于私权	28
二、明确专利权私权属性的理论意义	30
三、专利权属于财产权	37
四、专利权主要体现为禁用权	38

第二编 权利理论

第三章 权利取得	41
第一节 专利权的客体	41
一、发明	41
二、实用新型	46
三、外观设计	48
四、不受专利法保护的對象	51
第二节 专利申请的实质要件	56
一、发明、实用新型专利申请的实质要件	56
二、外观设计专利申请的实质要件	69
第三节 专利申请的形式要件	73
一、申请发明或者实用新型专利应当提交的文件	74
二、申请外观设计专利应当提交的文件	81
第四节 专利申请的授权确权程序	82
一、专利申请的审查程序	82
二、专利复审程序	84
三、专利无效宣告程序	84
第五节 专利权的归属	87
一、职务发明	87
二、委托发明	91
三、合作发明	91
第四章 专利权的行使	93
第一节 专利权的内容	93
一、制造	93
二、使用	94
三、许诺销售	94
四、销售	95
五、进口	96
第二节 专利权的许可与转让	97
一、专利权的许可	97
二、专利权的转让	101
三、技术转让合同中的限制性条款规制	102
第三节 专利实施的特别许可	106
一、专利实施的强制许可	106

二、国有企业事业单位发明专利的推广应用	109
三、专利实施的开放许可	110
第四节 标准必要专利的许可	111
一、公平、合理、无歧视(FRAND)承诺与禁令救济	112
二、FRAND许可条款的确定	119

第三编 侵权理论

第五章 专利权保护范围的确定	127
第一节 专利权利要求解释的必要性	127
第二节 确定专利权保护范围的基本原则	128
一、周边限定主义原则	128
二、中心限定主义原则	129
三、折中主义原则	130
第三节 专利侵权程序中权利要求解释的规则	131
一、权利要求解释的主体	131
二、权利要求解释的依据	132
三、特殊类型的权利要求解释	140
第六章 侵权行为的认定	144
第一节 全面覆盖原则的适用	144
一、全面覆盖原则之定义	144
二、全面覆盖原则之适用	146
第二节 等同原则的适用	148
一、等同原则的生成与发展	148
二、等同原则的法理基础	149
三、等同特征的判断	149
第三节 等同原则的限制	151
一、捐献原则的适用	151
二、禁止反悔原则的适用	152
三、逆等同原则的适用	154
四、可预见原则的适用	156
第四节 外观设计专利侵权的判定	158
一、解释专利权范围	158
二、判断侵权成立的标准	159
第五节 “间接侵权”的认定	164
一、“间接侵权”的反思	164

二、“间接侵权”的构成要件	168
第七章 侵权行为的抗辩	171
第一节 现有技术抗辩	171
一、现有技术抗辩的含义	171
二、现有技术抗辩的法理基础	171
三、现有技术抗辩的适用	172
四、抵触申请抗辩的适用	174
第二节 现有设计抗辩	176
一、现有设计抗辩的含义	176
二、现有设计抗辩的法理基础	176
三、现有设计抗辩的适用	177
第三节 不视为侵犯专利权的情形	179
一、权利利用尽	179
二、先用权	180
三、临时过境	182
四、为科学研究和实验目的	182
五、Bolar 例外	183
六、默示许可	184
第四编 救济理论	
第八章 权利救济一般理论	189
第一节 民事救济与刑事制裁的边界	189
一、民事救济的功能	189
二、刑事制裁的功能	190
三、民事救济与刑事制裁的划定	190
第二节 侵犯专利权的诉讼时效	193
一、诉讼时效的期间	194
二、诉讼时效的起点	199
三、诉讼时效进程中的障碍	202
第三节 侵犯专利权的诉讼管辖	204
一、级别管辖	204
二、地域管辖	210
三、知识产权法院管辖	217

第九章 禁令救济	222
第一节 禁令救济的成立条件	222
一、诉前行为保全的成立条件	222
二、责令停止侵权的成立条件	247
第二节 禁令限制的正当性和路径	251
一、禁令限制的正当性	251
二、禁令限制的路径选择	252
三、专利权滥用抗辩的生成与要件重构	255
第三节 标准必要专利的禁令救济	261
一、FRAND 承诺下的标准必要专利禁令救济	261
二、我国的标准必要专利禁令救济规则	266
第十章 损害赔偿	273
第一节 损害赔偿的一般原理	273
一、专利侵权损害赔偿的制度目标	273
二、损害赔偿数额计算方法的顺位	274
三、关于专利侵权损害赔偿数额的证明	276
四、专利侵权损害赔偿中的合法来源抗辩	281
第二节 专利侵权实际损失的确定	281
一、实际损失的范围	281
二、因果关系的认定与审视	284
三、实际损失的量化	286
第三节 专利侵权获利的确定	288
一、侵权获利的性质	288
二、侵权获利的分摊规则	291
三、侵权获利分摊的举证规则	296
第四节 可参照专利许可费的确定	298
一、可参照许可费的司法困局	299
二、参照许可费的考虑因素	301
第五节 法定赔偿的适用与突破	305
一、法定赔偿的适用	305
二、法定赔偿的突破	309
第六节 惩罚性赔偿的引入与适用	312
一、有关惩罚性赔偿的争论	312
二、惩罚性赔偿制度的引入	315
三、惩罚性赔偿制度的具体运用	317

第一编

基础理论

第一章 专利制度的发展历史

第一节 专利制度演进的基本历程

一、专利规则的萌芽

有证据表明,早在公元前 500 年,古希腊城市锡巴里斯^①(Sybaris)曾对某些形式的专利权提供保护。14 世纪,英国皇家开始以特许令的方式奖励在技术上有创新的人,英王颁发诏书对新近的发明或新引进英国的技术授予一定期限内的垄断权,这种诏书以“专利证书”(letters patent)的形式授予,其原意为敞开的证书,证书只在底部盖有国王或女王的玺印,而不像普通的证书那样密封,其目的就是让公众无须启封即可阅读证书内容,故称公开证书。“letters patent”便是英文中“专利”(patent)的词源。据史料记载,1440 年英王最早将“专利证书”授予新发明工艺的引入者约翰·德·席达曼(John de Shiedame),以邀请他及其公司将一种制盐工艺引入英国。^②但在该时期,授予专利只是一种实践做法,并未形成稳定、规范的法律制度。

二、专利制度的出现

专利作为一种制度,最早见于 15 世纪初的意大利地区(主要是威尼斯共和国)。早在 1416 年,威尼斯大议会就向来自罗得岛(Rhodes)的泽·弗朗西斯·佩特利(Ser Franciscus Petri)颁发了一项技术发明专利,这是世界上有文字记载的最早专利。一项考证显示,威尼斯在 1416 年至 1472 年间,共颁发了 13 项类似专利。^③1474 年 3 月 19 日,威尼斯大议会通过了世界上第一部专利法。全文如下:

任何个人,在本市制造国内未曾有过的新颖且精巧的发明,一旦此项发明改进至可使用并实施的程度,即可立即将其备份于本市行政部门登记。未经创造者同意或许可,任何他人在 10 年之内不得在本市所辖城镇内制造或仿制同一发明。若有违反者,前述创造者或者发明人有权将

^① 当时为希腊殖民地,今位于意大利南部。

^② See Lyman Ray Patterson, *Copyright in Historical Perspective*, Vanderbilt University Press, 1968, p.82.

^③ See Bruce Bugbee, *Genesis of American Patent and Copyright*, Washington, D.C.: Public Affairs Press, 1964, pp.20-22.



更多法律电子书尽在 docsriver.com 商家巨力书店

其向本市执行官告发,执行官可令侵权者赔偿 100 枚金币,并立即销毁侵权物。^①

从内容而言,1474 年威尼斯专利法具有以下四个方面的特点:

第一,该法明确规定了授予专利的条件,如新颖性、创造性和实用性。其中新颖性是相对的,仅限于威尼斯共和国内未曾有过。

第二,专利权人不仅包括发明人,也包括最初的创造者。之所以作此规定,是因为在当时的技术条件下,能够率先将国外的新式工艺引入本国,亦具有重要的意义。

第三,该法明确规定专利期限为 10 年,从而在一定程度上限制了某些专利权人过度垄断的问题,在专利权人与其他经营者以及社会公众之间实现了利益平衡。

第四,该法不仅在实体方面明确规定了专利权取得的条件、专利权的内容、效力范围、侵权人的法律责任,而且在程序方面规定了登记备案等配套规则。

威尼斯专利法已初步具备现代专利制度的基本特征,该法的颁行标志着专利制度的正式出现。此后,类似的专利制度在 16 世纪被德国、法国、荷兰和英国等初步工业化国家所竞相采用。

三、现代意义专利法的确立

现代意义的专利法出现于英国。如前所述,英国从 14 世纪就开始采用授予特许令的方式来鼓励发明创造。但在很长的历史时期里,专利是一种由封建统治者赋予的特权,是统治者犒赏恩赐的手段,这种专利特权与现代专利法所保护的专利权存在本质的区别。这种专利特权机制虽然能够赋予发明创造者一定的财产利益,在一定程度上促进发明创造和经济发展,但也存在明显的缺点。由于专利是王室赐予的恩惠,王室既可以任意授予这种恩惠,同样可以轻易剥夺或改变这种恩惠,这一方面导致发明创造者基于专利证书获得的利益极不稳定,另一方面导致王室滥发专利,将与科技创新无关的产品或行业交由其宠幸者独家经营,专享其利,不仅没有真正地激励创新,反而造成垄断市场、与民争利、扰乱竞争秩序的恶果。随着资本主义经济的发展,新兴的资产阶级对这种专利特权制度愈发不满,要求破除不正当的垄断特权,建立能够为创新者提供确定的法律保障,尊重市场竞争自由的新型专利制度。^②

在此背景下,英国议会于 1624 年 3 月 25 日通过了《垄断法》^③(Statute of Monopolies)。该法第 1 条规定:“凡授予垄断权及刑法特权,或法律义务免除权,或以没收财产抵偿的私自和解权,均与陛下的法律相抵牾。……凡此前或嗣后颁予任何人或任何政治团体、法人团体在本王国或威尔士自治领境内专自购买、销售、制造、加工、利用任何器物的垄断权及委托书、授权书、许可

^① 英文原文为:“Any person in this city who makes any new and ingenious contrivance, not made heretofore in our dominion, shall, as soon as it is perfected so that it can be used and exercised, give notice of the same to our office of Proveditori de Comun [State Judicial Office], it being forbidden up to 10 years for any other person in any territory and place of ours to make a contrivance in the form and resemblance thereof, without the consent and license of the author. And should anybody make it, the aforesaid author and inventor will have the liberty to cite him before any office of this city, which office will force the aforesaid infringer to pay him the sum of 100 ducats and immediately destroy the contrivance.”

^② 参见邹琳:《论专利权的权利属性》,载《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》2011 年第 5 期。

^③ 中文本翻译参见《英国 1623 年垄断法》,相靖译,载刘春田主编:《我国知识产权评论》(第五卷),商务印书馆 2011 年版,第 435—438 页。