

## 第五章 中國大陸案例

### 中國大陸案例簡介

- 案例 5.1 朱明歧控告曼格磁公司案
- 案例 5.2 農大增產菌研究公司訴北農植物生態工程研究所等專利侵權案
- 案例 5.3 周林訴北京華奧電子醫療儀器有限公司等侵犯專利權案
- 案例 5.4 如何界定專為科學研究和實驗而使用有關專利
- 案例 5.5 清華大學等訴北京威肯機械電子設備有限公司侵犯專利權案
- 案例 5.6 劉學遷等訴北京新廣聯科貿公司侵犯專利權案
- 案例 5.7 施仲佛控告上海交大專利事務所案
- 案例 5.8 優化五筆字型
- 案例 5.9 陳勇訴天獅生物工程公司高鈣素案
- 案例 5.10 產品與專利技術方案實質等同構成專利侵權
- 案例 5.11 說明書公開不充分專利被宣告無效
- 案例 5.12 職務發明的專利申請權歸單位所有
- 案例 5.13 "整體形小青瓦"實用新型專利侵權糾紛
- 案例 5.14 等同技術手段代替專利技術特徵應認定侵權
- 案例 5.15 侵權判斷應以獨立權利要求中記載的必要

## 技術特徵為準

案例 5.16 技術特徵不同不構成專利侵權

案例 5.17 如何理解對比文件"為公眾所知"

案例 5.18 禁反言原則在專利侵權案例中的使用

## 中國大陸案例簡介

數年前，中國大陸在主要省、市的中級及高級人民法院成立知識產權庭(智慧財產權庭)，審理有關專利、商標等案件。其中北京、上海廣州等地的智慧財產庭案例較多，尤其前二者智慧財產權的案件相當豐富，所涉及的專利相關問題也極為廣泛。涉案當事人除大陸本地企業及人士外，尚有國外大公司及港台各地商人。

此次所篩選的十八個案例，北京法院約佔三分之二，其餘則為上海案件，這些案例的挑選曾向北京及上海地區的法學教授及法官諮詢，應具有相當的代表性。從案件的技術類型可以歸納為生物科技、醫療、資訊、化學、光電、材料與機械等。涉案當事人中有中央部會、大學(清華大學、交通大學等)、研究機構、技術貿易公司、生物工程公司、醫院與個體戶等；其中有國營企業也有合作制的企業。

所涉及的專利問題大約可以歸納為以下幾項：(一)一般專利侵權；(二)職務發明專利權歸屬；(三)權利請求(聲請)範圍之解釋；(四)等同原則(均等論)；(五)專利無效；(六)損害賠償之計算；(七)不得反悔(禁反言)原則；(八)專利技術合同爭議。

中國大陸研究人員的變動相當頻繁，研究單位之間的調動外，由國家單位轉入私人企業愈來愈多，因此，有關專利權及專利申請權的問題相當嚴重。又因技術所有人在簽訂授權契約或技術合同時，產權不清和條件不明確，造成糾紛。十八案例中，至少有五個屬於此一規則。

權利聲請範圍及均等論問題在大陸已經有相當多的案例，亦有專書出版(程永順等)。十八案例中均有半數與這兩個問題有直接或間接關係。因案例數量相當多，大陸法院對於這兩個問題並不陌生，對於歐美法院的立場也有相當多的瞭解。這部分的案例，可能具有相當的參考價值，從中可以看出大陸法院的態度，及均等論和聲請範圍解釋問題的理解程度。如清華大學等訴北京威肯機械電子公司案，北京王碼電腦公司訴中國東南技術貿易公司案，法院的判決及評析中，對權利請求書的範圍界定著墨不少。

解放軍空軍總醫院訴北京達輪科技公司案(案例 5.10)，用等同技術手段代替專利技術特徵認定侵權案(案例 5.14)，技術特徵不同不構成專利侵權(案例 5.16)，及上訴兩案，都為均等論案件。

大部分案例都牽涉到損害賠償問題，而賠償額之計算與其他國家無異，無法令當事人滿意，對法院造成相當困擾。在案例中，周林訴北京奧華電子案，賠償總額為人民幣二百萬元。清華大學案二十萬。陳勇訴天津天獅生物工程公司案，賠償二百萬元。解放軍空軍總醫院九十五萬元。除金錢上的賠償外，法院經

常判決敗方向勝方公開道歉。

從案例中看出，近年來的新案例賠償數額漸有增加趨勢。除當事人對技術的價值有較正確的認知外，各省市常設有「無形資產評估中心」，有時接受法院委託，就特定的技術予以估價。這些評估中心由科技部協助成立，具有相當技術背景。

大陸專利案例雖然甚多，但少數特定案例外，並未正式對外公布。目前大陸的案例彙編或評析，大多由審案法官蒐集加以整理而成。最近上海法院所出版的案例評析較為完整，選錄具代表性的五十餘智慧財產權案例。北京法院正在整理相關案例，完成後約有八十餘案。本研究計畫從上海及北京案例中篩選數案，並由北京大學教授提供頗具參考價值的案例，加以彙整而成。

## 案例 5.1 朱明歧控告曼格磁公司案

國別：中國

技術類型：生物科技

關鍵字：臨時保護期

案號：1996 滬二中經初（知）字第 391 號

日期：1996

### 壹、案情摘要

本案係由朱明歧控告上海曼格磁生物工程股份有限公司涉及生物工程公司實施臨時保護期內的相關技術的法律責任侵犯專利權糾紛。朱明歧於 1990 年 12 月 11 日向中國專利局申請了名稱為“一種磁滲藥膏的制備方法”的發明專利。1992 年 4 月 15 日該專利申請由中國專利局正式公告，1996 年 3 月 23 日被授予專利權（專利號碼 2L9016092.5）。該專利的權利要求為：1.一種強磁、超薄稀土磁滲藥膏的制備方法，其特徵在於將稀土磁粉和外敷物混合 3~4 小時，並與氯化聚乙烯一起軌壓制成厚度等於或小於 0.5mm，可擾度大於或等於 110 度角，表面磁場為 0.01~0.05Mt 薄膜，沖剪開給薄膜的一面塗有無毒性或對皮膚無過敏反應的熱熔型粘合劑，然後，再對薄膜的另一面噴塗或塗有導磁膠，最後，用防粘紙封裝。2.根據權利要求所述的制備方法，特徵在於，其中的稀土磁粉是快淬工藝制得的非晶粉料或還原擴散工藝或氣爆裂法得的粉料。3.根據權利求，所述的制備方法，其特徵在於其中的外敷藥物，各類中藥或各類西藥或中西藥的混合物。

1992 年 7 月，朱明歧的其發明技術“磁滲膏”與上海嘉定區徐形村民委員合作建辦“曼格丁”，同年 9 月，“曼格丁”以朱明歧的發明技術與台灣商人合資建辦了“曼格丁”，生產曼格磁貼，原告在合資公司中擔任副總經理。合資合作明確了“曼格丁”以繳的示資額中“專利及專有技術”作價 5.5 萬元，占公司總註冊資金的 21.57%，1992 年 11 月 4 日，由原告為發明人，“曼格公司”作為成果完成單位，並生產的曼格磁貼通過上海市區藥管理局的鑒定，並獲得科學技術成果鑒定證書，1992 年 11 月 15 日上海市醫藥管理局正式批復“曼格公司”准予生產曼格磁貼。批准號為：滬醫械准字(92)第 364079 號，另附工藝資料。

因合資方與原告產生分歧，1993 年 5 月 20 日“曼格公司”書面通知原告不再為上海曼格磁生物工程股份有限公司之董事。原告遂離開“曼格公司”。1994 年 5 月 21 日，“曼格公司”的企業虧損由合資變為合作經營，繼續生產曼格磁貼。

法院開庭審理中，朱明歧提供了其於 1996 年 3 月 15 日，7 月 30 日購買的由被告於 1994 年 5 月 21 日，1995 年 5 月 5 日生產的曼格磁貼，並附有上海、

合肥等商店的銷售發票。曼格公司產品的外包裝上標有滬醫械准字(92)第 364079 號，原告的發明刊號 90106092.5。此外，原告還提供了由上海嘉華會計師事務所制作，證明被告 94 年的淨利潤為 194 萬餘元，95 年的淨利潤為 353 萬餘元，人民幣的審計報告，曼格公司對朱明歧提供其生產的產品及 94、95 年的利潤未表示異議，但提出標有原告專利號的產品包裝，原告在被告處任職時，由原告負責印制，原告離開後，被告已不再使用此類包裝袋，但不能排除有遺漏誤用的可能。同時該公司還以為，其在產品上雖使用滬醫械准字(92)第 364079 號，但其生產產品的方法與原告的專利方法不同，醫藥局批文中所附工藝亦與原告專利方法不同。被告提供了由北京管理人專利局委託中國專利局專利複審委員會所作的證明被告生產產品的方法與原告專利方法不同的資詢意見書，以及上海市嘉定區公認處制作的原被告產品不同的隨機公證文件。

原告朱明歧所稱：原告於 1987 年開始研制“磁滲膏”，另於 1990 年 12 月 11 日向中國專利局申請發明專利，申請號為 90106092，1992 年 7 月原告以上述“專利及專有技術”投資開辦“曼格公司”，出資額占公司總註冊資產 21.57%。次年，曼格公司掌握了原告發明的專有技術後，將原告逐出該公司，但該公司仍繼續使用原告的發明技術，生產同一醫械的產品，曼格公司的行為侵犯了原告專利權及相關權利。因此，訴請法院判決被告曼格公司，停止侵權，登報賠禮道歉，賠償損失人民幣 100 萬元。

被告曼格公司辯稱：朱明歧以技術專利作價 5.5 萬美元投資曼格公司，可是當時他僅向國家專利局提供出發明專利申請，並未取得專利權。曼格公司生產的產品與朱明歧的發明專利的制備方法不同，朱明歧指控曼公司使用其專利方法無任何法律依據，請求法院駁回原告的訴訟請求。

## 貳、法律問題

對尚處於專利申請階段的相關技術實施的合法性為何？在專利申請公佈後，取得專利之前，申請是否可以主張權利？

## 參、法院判決

上海市第二中級人民法院根據，中華人民共和國專利法，第十三條之規定，作出判決：

一、被告上海曼格磁生物工程有限公司在於本判決生效後十日，支付原告朱明歧人民幣 50 萬元。

二、原告朱明歧的其他訴訟請求本院不予支持。

## 肆、判決理由

上海市第二中級人事法院認為，發明和實用新型專利權被授予後，任何單位或者個人未經專利權人許可，不得為生產經營目的製造，使用銷售其專利產品，或者使用其專利方法，以及使用銷售依照該專利方法直接獲得產品。發明專利申請公布後，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用。原告系“一種磁滲藥膏的制備方法”的發明專利的專利權人。原告提供的證據證明被告未經原告許可，在原告專利申請公布後授權前使用了原告的專利方法長達兩年之久，且從中獲取高額利潤。依據法律規定，被告應當支付原告適當的費用，具體數額可根據被告使用原告專利方法所獲取的利潤，結合原許可其他單位使用其專利的許可費等酌情予以確定。被告又以專利複審委員會的諮詢意見書，上海嘉定公證處公證書作為證據，辯稱其產品的制備方法與原告專利方法不同，證據尚不充分，本院不予採信。因原告未提供證據證明被告在原告專利授權後，仍再使用原告專利方法，故原告主張被告停止專利侵權，賠禮道歉，賠償損失，法院不予支持。

## 伍、評析

所謂“臨時保護期”中國專利法第 13 條規定：發明專利申請公布後，申請人可以要求實施者給付適當之費用。即在專利申請公布，專利批准前，為臨時保護期。在此期專利法對申請專利的技術規定了臨時保護。然而臨時保護期的技術存在著幾種相同的實際狀態。（一）它是一種公有技術，是申請人以為是專有技術而提出申請專利。（二）它是專有技術，且由發明人獨自發明、擁有，發明人其申請專利，（三）它是一種專利技術，但非發明人獨自發明、擁有，而是他人也已發明、擁有，有的應開始實施只是尚未成為公知技術，也未申請專利。對於上述相同狀態之下的相關技術，在臨時保護期內，相對之人實施這種技術，所產生的法律後果是截然不同。本案原告所具有的是第二種專有技術。

在臨時保護期內對相關技術的實施狀態各異，許可情況不同：一、在通常情況下，實施者可與專利申請人不訂立書面或口頭合同，即未經專利申請人的同意許可，便自行實施該相關技術；二、原已發明擁有該技術的人，更是自以為自己是發明人而不與專利申請人聯絡，或因不知該技術已被申請專利而實施該技術；三、實施者與專利申請人達成許可實施該技術的合同，基於支付一定的實施費用而使用該技術。上述各種實施狀態涉及問題之一是實施該相關技術是否要取得申請人的許可？筆者以為不須取得許可，但應告知專利申請人，由於在臨時保物期間的技術是否為專利技術尚處於不確定狀態，如果不構成專利技術，則人人可以實施；反之，鑒於“專利的取得始於專利申請日”的專利法規定，而需支付使用費。為避免糾紛的發生，實施者應予告知並事後付費。本案曼格公司在原告的相關技術處於臨時保護，期內可以實施，但應告知實施情況，並在原告取得專利權後支付適當的費用。

既然發明專利申請公告後，專利批准授權前為該技術的臨時保護期，那麼，專利申請人可否在此期間對於實施其相關技術，要求其給付適當的使用費呢？應以何種方式提起？對於申請人專利行使時期，筆者以為應在專利授權之後為有效行使時期。由於在專利授權之前該技術是否為真正符合專利要件的發明技術，尚處於有待專利實質審查階段，不經此審查認定，不為專利技術，最終不享有專利。為此，在不確定相關技術為專利技術的時期內，不在具有可行使臨時保護權的程序性權利，在訴訟上申請人不具有訴權，只有在授予專利權之後，由於確定了該技術為專利技術，故才具有真正的程序性權利和實體性權利，此時，確定對臨時保護期之相關技術予以全面的保護，才具有實際意義。本案原告正是在後階段取得專利權後主張該部份專利，因而得到法院的支持。至於主張的形式，世界知識產權組織協調條約草案（WIPO draft harmonization treaty）第 207 條規定，只有申請人正面通知實施者以後，才能獲得臨時保護。大陸專利雖無明文規定，但形式確有必要，由於涉及專利技術，且主張權利需要一定的依據，因此以書面通知為妥。

實施者在臨時保護期內向申請人支付適當的費用，如果該專利被駁回或撤銷，則實施者有無要求返還該費用的權利？對此實際情況不一，認識不同。筆者以為如果實施者與專利申請人對該問題無明確約定，則為該專利申請被駁回或撤銷後，實施者應享有要求返還該實際費用的專利。這是基於專利申請人對相關的技術不享有實際的專有權，其無權基於該技術而獲取收益。相反正是因為該相關技術不具有專利權，雖一度曾有而最終仍不具有專利權，從而表明此為公知技術，因此實施者享無償實施的權利，而無須支付費用，即使因情況不明而給付費用，在法院的賠償期間仍有權要求還返。上述條約也推崇作此還返，因此以公平的法則出發應保護這種返還要求，本案被告尚不能證明自己一度所實施的技術，原告不應享有專利權，故仍應支付實施的費用。

在臨時保期內的相關技術予以法律保護，這是由於這種技術因發明人已申請了專利，從而有可能成為專利技術，發明人由此可能享有專利權，但是一個客觀的事實在於畢竟這種權利在未授專利權之前還是一種可能產生的權利，故筆者以為它是一種“准專利權”，同時即使在專利授予的情況下，由於授權行為發生於保護期的終結之時，對保護期內權利盡管因法律的規定，只要授予專利權便從申請日開始計算，故筆者以為它是一種追溯認定的專利權。上海市第二中級人民法院認為，被告在原告專利申請後授權前使用了原告的專利方法的表述，正是基於上述原因而認定，使用的是原告的“專利方法”，是對這種追溯認定的專利權的表述，實際上當時所使用的還不是真正的“專利方法”，充其量只是一種“專有技術”方法。

## **案例 5.2 農大增產菌研究公司訴北農植物生態工程研究所等專利侵權案**

**國別：中國**

**技術類型：生物科技**

**關鍵字：留置權、製藥**

**案號：1994 京中經初（知）字第 387 號**

**日期：1994 年**

## **壹、案情摘要**

本案為有關西北藥廠於 1993 年 1 月（先於本案之發生）向陝西省渭南地區中級人民法院提起民事訴訟，狀告增產菌公司、北農所，並附以民事訴訟。第三北郊晨曦增產菌廠，要求增產菌公司、北農所承擔不回收定作物增產菌、不支付加工費的違約民事訴訟責任。在該中級法院審理期間，增產菌公司於 1994 年 4 月 5 日以北農所、西北藥廠為被告，向北京市中級人民法院，提起兩被告侵犯其專利權及相關權利的民事訴訟，從而產生本案。經法院公開開庭審理，

查明事情的發生，源於增產菌公司將授權實施而尚在申請階段有關技術，委託有關廠家加工成產品。

增產菌公司的前身為北京市西城區延熙增產菌研究開發公司（以下簡稱延熙公司），於 1990 年 8 月 27 日更名為增產菌公司。延熙公司在 1989 年 1 月 1 日與做為『作物增產菌及其選育與發酵工藝』發明專利申請人的北京農業大學，簽訂『專利實施許可合同』。北京農業大學許可延熙公司在全國範圍內，獨佔實施已在申請階段，但尚未被公開的發明技術，並允許被許可的延熙公司相關廠家運用該技術加工成產品，整個合同的有效期為 16 年。

延熙公司取得上述技術的獨佔實施使用權後，積極尋找合作伙伴，加速對該技術的實際運用。1990 年 1 月 15 日，延熙公司、北農所及西北藥廠召開增產菌的座談會。會上，對於 1989 年 12 月 31 日由北農所與西北藥廠簽訂委託生產增產菌之合同予以處分變更，變更為北農所委託西北藥廠生產增產菌，北農所負責技術培訓、技術監督、提供菌種，西北藥廠負責生產所需設備、勞動力等，第一年（1990 年）生產增產菌 150 噸。每噸增產菌生產加工費人民幣 2000 元，由北農所支付。變更部分，原由北農所負責統購包銷西北藥廠生產的增產菌產品，改為由延熙公司承擔，並由延熙公司按北農所與西北藥廠於上述合同約定的產品價格及付款方法向西北藥廠直接支付。同年 5 月 15 日，延熙公司與北農所補簽合同，除追溯確認三方座談會之內容外，並將該合同簽訂日期提前至 1990 年 1 月 15 日三方座談會之日。1990 年 1 月 18 日，西北藥廠利用北農所所提供之菌種，按照延熙公司所享有獨佔實施使用權之『作物增產菌及其選育與發酵工藝』生產出一批增產菌，至同年 10 月，共生產增產菌 119.3 噸，期間，增產菌公司和北

農所指示銷售了部分增產菌。因當事人間於同年 10 月發生糾紛後，西北藥廠銷售了部分留置的增產菌，尚剩餘於西北藥廠處的增產菌共 41.19 噸。1990 年 6 月 27 日中國專利局公告上述『作物增產菌及其選育與發酵工藝』之發明專利申請，同年 11 月 7 日授予北京農業大學該『工藝』發明專利。

1992 年 1 月西北藥廠提起違約訴訟後，當事人對一審法院之判決不服，提起上訴，從而陝西省高級法院經審理，於 1995 年 5 月對此案件做出終審判決。判決確認延熙公司、北農所與西北藥廠達成委託加工生產增產菌的協議，由於延熙公司、北農所不承擔統購包銷之義務，因而西北藥廠銷售庫存的增產菌是依照留置處理定作物，為合法有效之民事行為。為此法院判決，北農所與西北藥廠 1989 年 12 月 31 日簽訂的加工承攬合同失效，北農所與增產菌公司簽訂 1990 年 1 月 15 日合同有效。因北農所、增產菌公司單方違反合同，現依法予以廢除，增產菌公司應負拖欠西北藥廠增產菌加工費用人民幣 1,653,240 元，從西北藥廠領取剩餘定作物增產菌 41.19 噸。並支付倉儲保管費 144,292.7 元，北農所向西北藥廠支付單方中途停止合同違約金 1,942,614 元，並賠償西北藥廠原材料報廢損失人民幣 126,864.52 元。

原告增產菌公司訴稱：北農所和西北藥廠於 1989 年 12 月 21 日簽訂之合同，所提及的合作生產增產菌產品，採用的是未經原告許可的正處於專利申請之中的『作物增產菌及其選育與發酵工藝』，據此，西北藥廠從 1990 年 1 月至 10 月共生產侵權增產菌 119 噸，並對外銷售一部份，同時北農所也從事銷售該產品的活動。兩被告既不承認侵權，又不交納臨時保護期內之使用費，不但侵犯了原告的專利權，同時也侵犯了原告對專利臨時保護期內的獲酬權。為此，訴請法院判決兩被告停止侵權，賠償經濟損失人民幣 119.3 萬元，銷毀全部庫存的侵權產品，並公開賠禮道歉。

被告北農所辯稱：北農所並不知曉西北藥廠生產增產菌的技術竟是原告享有獨佔實施使用權的專利方法，北農所是依合同銷售增產菌，該行為並不構成專利侵權。事實上，北農所、西北藥廠與原告在 1990 年 1 月的三方座談會上，原告已同意使用其專門技術生產增產菌，並由原告統購包銷，故北農所的行為是合乎合同約定的合法行為。

被告西北藥廠未做答辯。

## 貳、法律問題

合法行使留置權是否構成專利侵權？

## 參、法院判決

北京市中級人民法院經審理認為，原告增產菌公司關於兩個被告：北農所和

西北藥廠侵犯其專利權及相關權利的主張，於法無據，法院不予支持。依照『中華人民共和國專利法』第十一條第一款的規定，判決：駁回原告訴訟請求。

## 肆、判決理由

依據一定的程序行使留置權，便不侵犯與留置物相關的知識產權。即使是定作物，對與之相關的知識產權實施正當，如果債權人行使留置權不當，不僅違反行使留置權之法律規定，還會產生侵犯他人知識產權的法律後果。這是因為行使留置權需依據一定的法律程序進行，否則債權人便不享有對留置物的處置具有絕對的排他性，反而會在處置不當中侵犯他人的知識產權。這程序主要有幾項，其一是承攬人基於與定作人所簽訂的合同而佔有定作人的財產：即定作物。如果超出此範圍或不屬此範圍，不但不成立留置權，且變賣行為更會因無法律依據而侵權，這包括侵犯知識產權。其二是承攬人是基於『給付應付款項』的債權而行使留置權，如果不屬此債權，則不可行使留置權。不僅如此，還有其三，承攬人需在經過債權催告後，定作人在合理期限內仍不給付應付款項，超過此期限，承攬人才可以變賣留置物，以所得價款優先受償。由此可見，如果承攬人在尚不具備處置留置物，予以優先請償價款的條件下，一但發生處置留置物予以變賣的行為，作為與定作物有關的知識產權的權利人，可以不僅是定作人，還包括其他第三人，都可以基於承攬人對於專利產品不享有銷售之權利，而控告其侵權。本案西北藥廠正是基於其與北農所的合同、與北農所和增產菌公司的座談會議，而建立加工承攬的法律關係，並依此法律關係：即合同及協議，而在上述公司超過合理期限而不給付應付的加工費，從而實施的留置及處置留置物的行為，此留置權的行使合乎法律規定的程序，故不侵犯增產菌公司享有之知識產權的實施權和知識產權人的生產權。

## 伍、評析

留置權是一種擔保物權，債權人按照合同約定占有債務人的財物，當債務人不按照合同給付應付款項超過一定期限時，債權人得留置該財產，並依照法律的規定以留置財產折價或者以變賣該財產的所得款中優先得到償還的權利。留置常適用於加工承攬合同等合同，本案中西北藥廠處置其所加工生產的增產菌，便是一種行使留置權之行為。加工承攬等民事活動常涉及到對專利等知識產權的實施運用，因此，債權人行使留置權變賣留置物時，有的便會產生與知識產權的衝突，而產生行使留置權是否會侵犯專利權的問題。

含知識產權的定作物合法產生，行使留置權便不侵犯該知識產權。加工承攬合同是承攬方按照定作方提出的要求完成一定工作，定作方接受承攬方完成的工作，並給付約定報酬的協議。訂立加工承攬時，定作方應當明確提出定作物或項目的名稱、數量、質量及其他特定的要求，包括運用哪一種專利技術等，承攬方

應當如實提供有關設備、技術條件、工藝水平等，包括具有哪一種專利技術可作用於定作物之上。由此我們可知，在加工承攬合同中所涉及的知識產權：例如專利存在著何種狀態：一是定作人的專利、二是承攬人的專利、三是他人的專利。對於第二種狀態，即使在履行合同中發生留置行為，也不發生承擔自己行為對自己權利侵害的問題。然而對於第一、第三種則值得加以探討。對於第一種狀態，既然是定作人許可或要求承攬人在加工活動中實施專利，那麼，承攬人是合法使用其專利技術，定作物的產生合乎法律規範。一旦具備留置的法定條件，承攬人變賣該專利產品，只能視為是合同『許可』內容的延伸，或者視為定作人自己已將該專利產品上的專利權用盡，而承攬人基於留置權而對留置物的占有處置，具有物權的排他性。因此承攬人變賣此專利產品便不構成侵權。對於第三種狀態，如果是其他專利權人許可定作人或承攬人實施其專利，則無論是定作人自己依法取得定作物的專利產品後的銷售，還是承攬人基於留置權而變賣該專利產品，與第二種狀態同理，不構成專利侵權；然而，如果是定作人或承攬人擅自使用他人專利技術於定作物的加工過程之中，承攬人所生產的是侵犯專利權的產品，則承攬人即使基於留置權而留置該批定作物，仍不可變賣。否則仍構成專利侵權。本案西北藥廠所實施的是增產菌公司享有獨佔實施使用權的專利方法，增產菌公司不僅予以許可使用，而且還參與所加工生產的增產菌之統購包銷，由此，西北藥廠對其合法生產的專利產品增產菌，行使留置權，符合法律規定，不構成專利侵權。

基於上述理由，筆者以為陝西省高級人民法院支持西北藥廠處置留置物的判決，和北京市中級人民法院不認為西北藥廠侵犯增產菌公司專利權之判決決定完全正確，他不僅維護了正當的經濟活動，也對如何區分行使留置權與侵犯專利權的關係，做出典型的案例。特選此案加以評析的意義也在於此。

## 案例 5.3 周林訴北京華奧電子醫療儀器有限公司等侵犯專利權案

國別：中國

技術類型：醫療科技

關鍵字：權利請求

案號：(1993)北中知初字第 704 號，(1995)北高知終字第 22 號

日期：1995 年

### 壹、案情摘要

周林係從事醫療電子儀器，尤其是「人體頻譜匹配效應場」治療儀器研究開發的科技人員；華奧電子醫療儀器有限公司（以下簡稱華奧公司）是奧美光機電聯合開發公司（以下簡稱奧美公司）於 1992 年 8 月與香港華豐國貨有限公司共同投資設立的公司從事電子醫療儀器機電產品，包括製造、銷售品的公司。周林就其發明的「人體頻譜匹配效應場治療裝置專利技術」的開發利用，曾與奧美公司有過合作關係，因故中斷後不久發現奧美公司、華奧公司製造銷售使用其開發技術的產品，因而釀成糾紛，引起訴訟。

周林經多年精心研究，於 1987 年創造發明的一種人體頻譜匹配效應場的治療裝置和生產方法。這種裝置在治療人體疾病時能在較寬頻率範圍內較好地模擬健康人體在該段頻率範圍內的固有頻率，發出具有或接近此種固有頻率的電磁效應場，即人體頻譜匹配效應場。周林創造這種效應場，在於使其作用於病人的機體，進而能有效地解決某些常見疾病臨床治病效果不佳的難題。周林待其效應場技術方案成熟之後，於 1987 年 5 月 20 日向中國大陸國家專利局申請「人體頻譜匹配效應場治療裝置及生產方法」的發明專利，國家專利局於 1988 年 12 月 7 日發函公告，公開了該技術方案，1990 年 6 月 6 日授予周林該技術的專利權，專利號為 871036307 號。

周林在向國家專利局遞交上述技術方案發明專利申請之後，便就該技術的開發、產品研製而與奧美公司洽談，進而於 1988 年間雙方簽訂了 WSPA 頻譜治療儀的技術開發、產品製造、銷售，及售後維修的合作委託合同。過不久，雙方因意見分歧而中斷合作，終止上述法律關係。周林提供上述專門技術，奧美公司提供資金、設備、組織製造、銷售、維修等。然而，隨後，周林通過其他途徑開發其上述技術，並將載有該技術的產品投入市場。然後，周林發現自 1989 年底，

在市場上流行的由奧美公司製造、銷售的「WSPA 寬帶仿生波譜治療儀」(以下簡稱波譜儀)的技術特徵與其所取得專利權的「人體頻譜匹配效應場治療裝置及生產方法」專利中的產品專利部分相同，便向奧美公司交涉，因未取得有效的結果，周林遂於 1991 年 7 月向北京市中級人民法院提起奧美公司侵犯其專利權的訴訟。此後，發現華奧公司於 1993 年起參與共同製造、銷售「波譜儀」，故在訴訟中追加華奧公司為上述侵犯其專利權的共同被告。奧美公司一方面否認其實施侵犯專利權之行為；另一方面於 1992 年 4 月 18 日向中國專利局專利複審委員會申請宣告周林所享有專利權的 871036037 號專利無效；再一方面，仍未停止對「波譜儀」產品的製造銷售，並與其合資企業華奧公司共同製造銷售該產品。因中國專利局受理了奧美公司的宣告專利無效的申請，故北京中級法院於 1992 年 5 月作宣示裁定，中止對該案的審理。

由於周林的上述專利的部分權利要求不完全符合發明專利的要件，故周林又及時補充了新的權利要求，由此國家專利局專利複審委員會於 1993 年 5 月 15 日作出(93)第 339 號複審決定，宣告 871036037 號發明專利原權利要求一至十項無效，可是又因周林於 1993 年 2 月 9 日寄送了新權利要求一至十一項，在此基礎上進而維持該發明專利權繼續有效。

國家專利局複審委員會上述的複審決定宣示後，北京市中級人民法院於 1993 年 9 月決定恢復對本案的審理。法院求周林及奧美、華奧公司意見後，於 1994 年 3 月 10 日委託中國科學院上海技術物理研究所對被告生產、銷售的「波譜儀」上的濾光層與周林 871036037 號專利技術中的技術效果—紅外輻射能譜(下峰值波長)方面進行對比性的鑑定，結果為：「在相同功率條件，紅外輻射相對能譜分布比較，可明顯看出雙方提供的效應場發生器最大輻射能量的波長位置均在「微米附近」。同年 10 月 28 日，法院又委託國家推動物質檢測中心對被告提供的「波譜儀」的濾光層(4 件)組分及含量與原告上述專利中換能層成分及含量進行了比較性鑑定，其結果是：與周林上述專利相比較，奧美公司送檢產品組合均達 16 種以上，但具體含量兩者均不相一致。其中與周林專利中的化合物相同的化合物達 12 種，但其中 4 種含量不在周林專利中之化合物含量的限定範圍之內，多於周林專利中的化合物的化合物達 5 種，缺少周林專利中的化合物的 2 種。缺少及多出的化合物，按最低值計算，總含量在 1%左右。此外奧美公司和華奧公司製造、銷售的「波譜儀」不具有「立體聲收音系統」裝置。同時，在法院的命令下，奧美公司和華奧公司分別向法院遞交了其各自製造、銷售「WSPA 波譜治療儀」有關證據。奧美公司以 1991 年至 1994 年共生產、銷售「波譜儀」11361 台，華奧公司自成立起至 1994 年銷售「波譜儀」10466 台。周林向法院出示了其「頻譜儀」產品的單件利潤每個人民幣 128 元的證據。此外，奧美公司和華奧公司製造、銷售的「波譜儀」不具有「立體聲收音系統」裝置。

原告周林訴稱：奧美公司未經其許可，以營利為目的，擅自製造、銷售與取得專利權之人體頻譜匹配效應場的治療裝置以生產療法專利中的產品專利實

質相同的「WSPA 寬帶仿生波譜治療儀」，侵犯了其專利權。鑒於華奧公司與香港某公司設立的合資公司，參與製造、銷售上述波譜儀，從中牟利，亦侵犯了其專利權，故請求法院判令上述兩公司立即停止侵權，賠禮道歉，消除影響共同賠償其經濟損失人民幣 200 萬元。

被告奧美公司、華奧公司辯稱，其銷售的「波譜治療儀」是按照本公司的技術人員設計的技術方案製造的，與周林的專利產品相比較，尤其是在化合物的組分含量上，在產品的作用、效果上均有著本質的不同，且持有有關部門頒發的醫療器材生產許可証和醫療器械廣告證明，屬於合法經營，故請求法院駁回周林的訴訟請求。

## 貳、法律問題

- 1.對寫入專利獨立權利要求書中的權利要求應如何看待？
- 2.對部分不同與專利中不必要技術特徵的技術方案應如何看待？

## 參、法院判決

北京市中人民法院依照「中華人民共和國專利法」第十一條第一款第五十九條第一款，最高人民法院「關於審理專利糾紛案件若干問題的解答」第四條之規定，作出一審判決：

- 一、自判決生效之日起，北京奧美光機電聯合開發公司、北京華奧電子醫療儀器有限公司，立即停止製造、使用、銷售「WSPA 寬帶仿生波譜治療儀」。
- 二、自判決生效之日起 10 日內，北京奧美光機電聯合開發公司賠償周林經濟損失人民幣 104 萬元，北京華奧電子醫療儀器有限公司賠償周林經濟損失 96 萬元。
- 三、自判決生效之日起 60 日內，北京奧美光機電聯合開發公司、北京華奧電子醫療儀器有限公司在一家全國性報刊上公開向周林賠禮道歉。

奧美公司和華奧公司不服，以一審判決裁定事實錯誤，適用法律不當為由提起上訴，稱「波譜儀」是根據自己創造發明技術方案生產的；一審檢測結果，周林專利中的七種必要組分，「波譜儀」含兩種，「波譜儀」濾光層配方與周林的專利有本質區別，且作為 1 號檢測樣品的「侵權產品無購買發票，故未侵犯周林的專利權；另一審以周林自報之利潤作為賠償依據有失公正。原告服從法院的一審判決。

北京市高級人民法院受理了奧美公司和華奧公司的上訴案，經審理，於 1996 年 3 月依法作出終審判決；駁回上訴，維持原判決。

## 肆、判決理由

北京市高級人民法院經審理認為，周林專利是一項組合發明。其第二獨立權利要求包括七個技術特徵，即（1）效應場發生器基體；（2）基體上的換能層，（3）換能控制電路；（4）加熱部件的機械支撐和保護系統；（5）機械部件；（6）換能層上的由 14 種金屬氧化物、金屬鉻和氧化鏷混合稀土的組合及含量制成的模擬人體頻譜發生層；（7）立體聲放音系統和音發電流穴位刺激器及其控制電路。技術特證（1）至（6）確定了頻譜治療儀專利的保護範圍，技術特證（7）雖寫八種上權利要求，但結合專利說明中的敘述，就該專利整體技術方案的實質，技術特證（7）產生實質性的必不可少的功能和作用，係申請人理解上的錯誤及撰寫申請文件缺少經驗所致，應視為附加技術特證。被控侵權產品「波譜儀」含有技術特徵（1）至（5），不含技術特徵（7），「波譜儀」的核心部分濾光層有別於技術特徵（6）。

1 號樣品發票的遺失不影響其有效性，且檢測機構亦已經上訴人同意，測試人與周林不存在利害關係，經測試結果有效。由於周林專利中配方組合含量的精確度為千分之一，故因依此原則對 4 組檢測數據進行處理後取平均值，再與周林的專利進行比較，其結果是：「波譜儀」含有周林專利中 7 種必要組分中的氧化鉻、氧化鐵、氧化鎂；其中含有氧化鉻 39.9%，周林專利含量範圍（25-85%）；含有氧化鐵 4.9%，接近周林專利含量範圍（0.5-8%）。就配方而言，「波譜儀」濾光層與周林專利模擬人體頻譜發生層均以氧化鉻、氧化鐵為主要部分，且含量一致或基本一致，同時兩者又確有差異，但這種差異並非實質性的，該技術領域普通技術人員應須經過創作性勞動即可實現這種變化。雲南生物醫學工程研究所與奧美公司前身奧美斯公司的合作更為實現這種變化提供了便利條件。因此，「波譜儀」與獲得專利權的頻譜治療裝置在模擬人體頻譜發生層配方中組分的差異及組分含量的差異實質上算是一種在技術上等效的手段替換。由於被控侵權產品「波譜儀」與周林的頻譜治療裝置專利第二獨立權利要求所限定的技術方案，在發明目的和技術效果上相同或一致，並且前者對於後者在個別技術特徵上進行了等效置換，兩者應屬等同的技術方案，即前者落入了專利權人周林的 87103603 號專利第二獨立權利要求的保護範圍，構成專利侵害。

原審法院以周林自報的「頻譜儀」的單台利潤 128 元及奧美公司、華奧兩公司自的銷售數量 12361 台、10466 台作為賠償依據，兩上訴人奧美公司和華奧公司以為周林的單台利潤偏高，但未提出充分證據加以證明，故法院不予採信。

## 伍、評析

一、專利獨立權利要求書中的技術特徵，並非一定是必要技術特徵，應就具體問題具體分析。

中國專利法第五十九條規定，發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明及附圖可以用於解釋權利要求。

專利中的權利要求反映專利保護的範圍，包括獨立權利要求和從屬權利要求，前者應當從整体上反映發明或者實用新型的技術方案，記載為達到發明或實用新型目的必要技術特徵，後者應當用要求保護的附加技術特徵，對引用的權利要求作進一步的限定。對專利權的保護，則以發明或實用新型的獨立權利要求中記載的全部必要技術特徵為其保護範圍。對於產品發明，判斷其是否被侵權，應當將被控侵權物所包含的技術特徵與該專利的獨立權利要求的必要技術特徵相比較，看其是否包含了獨立權利要求中的全部必要技術特徵；被控侵權的產品或方法的技術特徵全部包括專利權利要求中記載的全部必要技術特徵，即完全覆蓋了專利權的保護範圍，則構成侵權；被控侵權的產品或方法的技術特徵中缺少專利權人的獨立權利要求中記載的一個或幾個必要的技術特徵，則不構成侵權。一項發明或者實用新型應當或必須只有一個獨立權利要求，但不要求必須有從屬權利要求。獨立權利要求與從屬權利要求應分別撰寫；前者應當包括前序部分和特徵部分，後者則應當包括引用部分和限定部分。然而在現實生活中，多有將含有非必要技術特徵的從屬權利特徵寫入獨立權利要求之中，從而形成一個獨立權利要求中具備一至數個必要的技術特徵和含有一或數個非必要的技術特徵狀況。對此，是將這種混合的技術特徵都作為必要的技術特徵，並作一個完整的獨立權利要求來看待，還是應去除參雜其中的非必要技術特徵，使之真正形成一個純粹的獨立權利要求。從而成為專利權的完整、切實的保護範圍。這在世界各國規定或做法不一，英國司法界持前者的觀點，產生過混雜的狀況，對權利限定過嚴，縮小保護範圍，其責任在權利人，因此強調責任自負，然而德國司法界則持相反之觀點，以為應去除參酌於獨立權利要求之中的含非必要技術特徵的從屬權利要求，還獨立權利要求於本來面目，真正體現司法的公平公正性。以美國、日本的案例中也投射出他們持這種觀點。中國司法界近幾年的司法實務，也反映出審判法官遵循「公平原則」，採用與後者類似的做法。本案就是較為典型的一例。

原告周林「頻譜儀」產品專利的獨立權利要求中有 7 項技術特徵，而被控侵的奧美公司和華奧公司的產品缺少原告權利要求中記載的一個技術特徵，對此是否應當認定侵權。這是本案務必解決的第一個法律問題，北京中高級法院的法官經分析查明，周林「頻譜儀」產品專利的獨立權利要求中的 7 項技術特徵，並非每一項都為必要的技術特徵，對「人體頻譜匹配效應場」技術方案的形成並非每一項都具有實質的意義。其中的第 7 項即立體聲放音系統的技術特徵，不能與其他必要的技術特徵相結合，從而從整体上構成「頻譜儀」的技術方案，有或無該系統，對「頻譜儀」的發射頻率不含發生任何實質性的變化，對其模擬人體發生層不會帶來任何根本的影響。由此確定其為一種非必要的技術特徵，應排除於獨立權利要求之外的一種從屬權利要求，從而澄清周林頻譜儀產品專利的獨立權利要求應是六項必要的技術特徵。衡量奧美公司和華奧公司的「波譜儀」技術特徵是否與周林「頻譜儀」技術特徵相一致，即應與上述六項真正的必要技術特徵相

比較，以此才能得出兩者是否相一致的結果。奧美公司和華奧公司以其少一項「立體聲放音系統」，以此便否以自己行為的侵權性，理由不夠充分，故法院不予支持。

二、不同於專利獨立權利要求中的必要技術特徵的技術方案，並非一定是實質性的不同，應就具體問題具體對待。在通常情況，實施與專利獨立權利要求中必要技術特徵不同的技術方案，不構成對專利人專利權的侵犯。然而在實務中，以實際上相同的方式或者手段替換屬於專利獨立權利要求中的部分或全部必要技術特徵，產生實質上相同的效果，達到使用這種技術的相同的目的，應當以為屬於侵犯專利權的行為，這便是等同法則的具體內容。因為在現實生活中，直接仿造實施他人專利技術的行為已不多見，而更多的是，則是行為人在他人現有專利技術的基礎上，進行一定的改進，而這種改進有的形成為一種新的發明創造，使類似的技術有了實質性的進步，實施這種技術，不僅不構成侵權，而是有利於社會科學技術的進步；有的則是仿作一些外形的變化，或對一些非必要的技術予以改變，而未達到實質上的技術進步的效果，此種行為乃為變相的實施他人的專利技術，仍構成侵權；還有的確實是對專利獨立權利要求中的必要技術特徵給予替代，實施了新的技術手段或方式，達到了與原專利相同的技術效果。由於實施者出於與專利權人相同的目的，所作的這種替代如果不是具有根本的發明創造，進行實質性的改進，而是所屬技術領域中的普通技術人員，施以普通的注意，從職業的角度，對某些技術特徵加以聯想，用相關的手段或方式予以替換或變換，進而達到了與原專利同樣的效果，實現了與原專利同樣的目的。對此，便不能以為是專利法意義上的發明創造，法律不予保護。如實施通過上述手段所取得的技術方案，則構成侵權。

三、被告奧美公司和華奧公司的「波譜儀」，不僅在組合化學元素上部分與原告周林的存有差異，即少 2 種多 5 種，按最低值計算，均占總含量的 1%，而且在相同的 4 種化合物的含量上亦與原告的化合物含量不同，超出與未達到的總含量接近 10%。對於這些差異或不同，前者應衡量是否與權利人的必要技術特徵具有非等同替代的實質性差異。鑒於其含量儀為 1%，且替代的手段和方式為所屬技術領域的普通技術人員便能得以聯想，加以替換從而可取得與原專利相同的效果，達到與原專利相同的目的。因此，對於這種非實質性發明創造的普通替代性差異，不視為可對抗專利意義上的發明或必要技術特徵，儘管這種差異確實存在，仍可推定實施這種技術方案的行為構成侵權。後者為相關技術參數範圍內外的差異。由於專利申請人對請求專利保護的認識有限，且撰寫專利權利要求經驗不足，故往往將實施所申請專利術的最佳技術參數範圍作為要求專利侵權予以法律保護的範圍以內的技術參數，即超出權利要求中請求保護的相關技術參數的範圍，仍然能夠實現專利發明的目的，實施這種參數便能取代專利技術方案的束縛。綜觀本案，被告 4 種化合物的含量雖與周林的不屬相同，然其不同性儘在於這種超過專利技術參數範圍的相對不同，其在取得同類技術效果，達到同類實施技術目的方面仍未實質性的差異。由此而言，這也是另一種形式的等同替換，而且在手段和方式上與原專利更是如出一轍，儘作數量上的增減而已。筆者完全贊同北京市

高級人民法院在對本案判決時的分析，「波譜儀」與獲得專利權的治療裝置在模擬人體頻譜發生層配方中組合的差異及組合含量的差異，實質上儘是一種在技術上等效的手段替換。兩者在技術方案在發明目的和技術效果上相同或一致，並且在分別技術特徵上進行了等效置換，應屬等同的技術方案，從而前者落入專利權人周林的 871036037 號產品專利的保護範圍，構成侵犯專利權。當然在司法實務中對等同原則應慎重，不然會落入對專利權保護過寬，不利於鼓勵創造發明的，同時於專利人申請人應嚴謹設定自己的專利獨立權利要求，周密的劃定保護範圍，使之專利權的保護切實落到實處。

## 案例 5.4 如何界定專為科學研究和實驗而使用 有關專利

國別：中國

技術類型：機械科技

關鍵字：合理使用、專利侵權

### 壹、案情摘要

本案為原告陸正明控告上海工程成套總公司與無錫市環境衛生工程實驗廠侵害其實用新型專利。原告陸正明 1987 年 9 月 12 日申請，1989 年 3 月 28 日取得“熟化垃圾組合篩碎機”實用新型專利權。該專利權要求為：一種熟化垃圾組合篩碎機主要由一四支的機架，一包括圓筒篩體等的圓筒篩裝置，一粉碎圓筒等的立式粉碎機裝置組成。圓筒篩裝置位於機架的平台上，其特徵在於所說的圓筒篩體為雙層圓筒篩體，其具有一細篩的外層和一粗篩的內層圓筒篩網，一個與篩體右側連接的出料滾筒。滾筒的筒孔和篩體內層筒孔軸連通，一細篩原料的出口開設在外層篩網的左側。雙層圓筒篩體的中心軸線從進料口到出料口與水平面傾斜為 3-5°，所說的粉碎裝置安裝在機架平台下的橫樑上，粉碎圓筒頂部提供進料口，其與細篩原料的出口相對安置粉碎裝置的電機安裝在粉碎圓筒的外壁上，在軸上還固定有 8-15 組捶擊式或強勁式刀架構件，還有一個清孔裝置包括一個固定在機架平台上的框架吊臂，一個安裝在吊臂軸承座中軸棍狀具體，其位於圓筒篩體上部並軸心線與圓筒體的軸心線平行，而且刷體的刷毛略穿過外層篩網的網孔。

1985 年 12 月 14 日，國家城鄉建設保護部印發《一九八五年全國城鄉建設科學技術發展計畫》。該計畫中編號(一) 21 項目為“無錫市城市生活垃圾無害化處理技術的開發研究”，該項目內容包括城市生活垃圾篩選，分類的工藝及機械設備設計製造。

被告無錫市環境衛生工程實驗廠(下稱無錫市環衛廠)係為完成國家下達的科研項目而建立的公益性事業單位，也是該科研項目的研究單位之一。1989 年 4 月，被告無錫市環衛廠與被告上海工程成套總公司簽訂合同，由無錫市環衛廠委託上海工程成套總公司對該廠後處理車間關鍵設備篩分破碎機械進行研製。

一審法院委託上海市科技諮詢服務中心組織專家進行鑑定，鑑定意見認為上海工程成套總公司研製的篩分破碎機械與原告陸正明“熟化垃圾組合篩碎機”專利權利保護的技術方案等相同。

原告陸正明訴稱：由上海工程成套總公司製造的無錫市環衛廠使用的篩分破

碎機的全部技術特徵落入原告專利保護範圍，構成對原告專利權的侵害，要求判令上海工程成套總公司停止侵權，賠償經濟損失 5 萬元；判令無錫市環衛廠停止使用專利產品。

被告上海工程成套總公司辯稱：該公司製造的“高效複合篩碎機”與原告專利技術有本質區別；根據專利法規定，國家科研項目有權使用任何專利而不視為侵權；該公司未在實施項目中得利。

被告無錫市環衛廠辯稱：該廠承擔國家城鄉建設部下達的重點科研項目，委託上海工程成套總公司設計製造“高效複合篩碎機”，根據專利法規定，不屬侵權行為；該廠係社會公益事業單位，使用機器並非以營利為目的。

## 貳、法律問題

如何界定專利法上所規定專為科學研究和實驗而使用有關專利之範圍？

## 參、法院判決

一審法院根據《中華人民共和國專利法》第 62 條第 5 項的規定《判決對原告陸正明的訴訟請求不予支持。

二審法院經審查認定：原審判決認定事實清楚，但適用法律錯誤。二審判決撤銷原判，判令兩被上訴人停止侵權，上海工程成套總公司賠償陸正明經濟損失 20000 元。

## 肆、判決理由

一審法院認為，被告無錫市環衛廠為完成國家城鄉建設環境保護部下達的科研項目，委託上海工程成套總公司對篩分破碎機進行研製，屬於專為科學研究和實驗而使用有關專利，根據《中華人民共和國專利法》第 62 條第 5 項的規定不應視為對原告專利權的侵害。

二審法院經審理還查明：1990 年 6 月，國家建設部、全國愛國衛生運動委員會辦公室、江蘇省建委組織對無錫市環衛廠等單位承擔的“無錫市城市生活垃圾無害化處理技術的開發研究”項目進行鑑定，鑑定意見為研究成果符合課題要求。另據無錫市環衛廠提供的資料，該廠 1992 年處理垃圾七千多噸，每噸平均售價 4.59 元。

二審法院認為：上海工程成套總公司在陸正明取得“熟化垃圾組合篩碎機”專利權後，受無錫市委託研製與陸正明專利保護範圍等同的篩分破碎機的行為以及無錫市環衛廠使用該設備的行為是否符合《中華人民共和國專利法》第 62 條第 5 項關於“專為科學研究和實驗而使用有關專利不視為侵權”規定的條

件，應以行為人自身的行為予以認定。根據無錫市環衛廠與上海工程成套總公司簽訂的協議書約定，上海工程成套總公司承擔無錫市環衛廠處理車間篩分破碎機的設計、製造、安裝、調試任務。因此，上海工程成套總公司對陸正明已取得專利權的專利設備進行研製的行為，不能視為專為科學研究和實驗而使用陸正明專利的合法行為，已構成侵權並應承擔賠償責任。無錫市環衛廠作為承擔建設部下達科研項目的研究單位之一，使用與陸正明專利技術等同的設備用於科研項目的行為，符合《中華人民共和國專利法》第 62 條第 5 項的規定不應視為對陸正明專利權的侵害。但無錫市環衛廠在科研項目通過鑑定後，已無垃圾篩分破碎的科研任務，再使用陸正明專利技術保護的設備用於處理垃圾，並又有銷售行為，已不符合專利法第 62 條第 5 項的規定的條件，應認定侵權。因此二審法院判決撤銷原判，判令兩被上訴人停止侵權，上海工程成套總公司賠償陸正明經濟損失 20000 元。

## 伍、評析

本案的處理從審判實踐上探索了“專為科學研究和實驗而使用有關專利”不視為侵權的界限，受到司法界、專利界人士的高度重視。最高人民法院公報刊登了這一案例。

《中華人民共和國專利法》第 11 條規定，“....任何單位或個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的製造、使用或者銷售其專利產品，或者使用其專利方法。”但是，為了保護專利權，同時又為了促進發明，專利法第 62 條又列舉了五種行為作為專利法第 11 條的例外。其中第五項規定，專為科學研究和實驗而使用有關專利的，不視為侵犯專利權。這是被告辯稱不構成侵犯原告專利權的法律依據。

關於《中華人民共和國專利法》第 62 條第五項關於“專為科學研究和實驗而使用有關專利”的界定，應當以行為人自身的行為性質予以判斷，即行為人是通過現有的專利技術來製造使用或使用他人的專利技術，用於自己的科學研究和實驗，而不能以他人有科學研究或製造的產品最終用於科學研究，將本身不承擔科學研究的製造者或銷售者視為不侵權。這是因為為他人科研而製造或銷售自己不享有專利權的專利產品，其直接目的不是為了科研，而是為了銷售，屬於典型的製造、銷售的經營活動。這種行為的性質是侵權。

從本案的情況看，上海工程成套總公司研製與陸正明專利技術保護相類同的設備的目的，不是用於本身的科研活動，而是通過研製取得協議約定的報酬。二審法院判定上海工程成套總公司構成侵權是正確的。對無錫市環衛廠使用他人專利的行為，一審法院判定不侵權，二審法院將該廠的使用行為分為二個階段，即無錫市環衛廠在承擔科研項目期間使用陸正明專利技術的行為符合《中華人民共

和國專利法》第 62 條第五項的規定，不構成侵權；在無錫市環衛廠科研項目通過鑑定後，已無垃圾篩分破碎的科研任務，再使用與陸正明專利技術保護等同的設備用於日常處理垃圾的生產活動，已不符合該法第 62 條第五項的規定，其行為已轉到該法第 11 條規定的禁止行為，二審法院據此作出了侵權的判定是正確的。

## 案例 5.5 清華大學等訴北京威肯機械電子設備有限公司侵犯專利權案

國別：中國

技術類型：機械科技、實用新型

關鍵字：專利侵權

案號：北京第一中級法院

### 壹、案情摘要

本案事由原告清華大學控告機械電子工業部設計研究院與北京威肯機械電子設備有限公司，侵害其專利權。『催化反應低溫解析除氧系統』實用新型專利於 1988 年 10 月獲得授權，專利權人是清華大學和機械電子工業部設計研究院，該專利的權利要求載明：一種解析除氧系統，它由軟水箱、除氧幫浦、水力噴射幫浦、混合管、解析器、反應器、給水幫浦、氣體加熱系統以及相應的連結管道及閥門組成，其特徵是上述的反應器採用 3093 催化脫氧劑及其相應的反應器，同時在解析器與軟水箱之間增設一條回水管，該管從解析器引出後直通到軟水箱底部的除氧幫浦入口附近，並用管道將解析器的底部與鍋爐給水幫浦直接相連。其說明書載明回水管的作用是降低軟水箱中水的含氧量，以保證除氧水在軟水箱含氧量很大或水溫很低時也能穩定運作，同時使軟水箱發揮給水箱的作用，以適應鍋爐負荷的變化。

清華大學於 1988 年 10 月申請了『活性反應燃燒芯加熱式解析除氧裝置』（以下簡稱加熱除氧裝置）實用新型專利，於 1989 年 8 月獲得專利權。該權利要求書載明：一種解析除氧裝置，主要由軟水箱、除氧幫浦、水力噴射幫浦、混合管、解析器、除氧反應器、熱交換器、電加熱器、給水幫浦、解析器與軟水箱之間的連通管、直接上水管以及其他相應的連接管及閥門組成，其特徵在於上述的電加熱器採用遠紅外線管線型電加熱器並置於除氧反應器內，且與活性炭脫劑一起組成燃燒芯加熱式反應器。1988 年 4 月清華大學許可平谷康發廠使用其低溫除氧系統專利技術。威肯公司於 1991 年從平谷康發廠購買了五套解析除氧裝置，又進行了銷售，並打上『威肯公司製造』字樣。1991 年威肯公司從未經專利權人許可而製造專利設備的海達公司處購買了解析除氧裝置的零組件，並按專利技術方案的要求，將其安裝於清華大學，且標明『威肯公司製造』，威肯公司在其產品說明書中寫明：我公司對清華大學的專利進行了深度的開發。

王紹康於 1991 年申請了補償式除氧裝置專利，該專利的特徵在於加熱式除氧裝置的熱交換器的氣體進口管路上並聯一個壓力補償器。1992 年以後，威肯

公司開始製造銷售王紹康的專利產品。

原告清華大學和機械電子工業部設計院訴稱：清華大學和機械電子工業部設計院是低溫除氧系統專利的專利權人，清華大學在該專利的基礎上，進行了改造，又申請了加熱式除氧裝置實用新行專利，並獲得專利權。被告威肯公司未經許可，於 1992 年 3 月開始生產銷售原告的專利產品，並在各種報刊上宣稱其對清華大學的『活性反應燃燒芯加熱式解析除氧裝置』專利產品進行了深度開發，企圖借清華大學之名，達到欺騙牟取暴利的目的。請求判令被告立即停止侵權行為，並賠償損失 20 萬元。

被告威肯公司辯稱：清華大學曾許可平谷康發廠實施其專利權技術，我公司從該廠合法購買解析除氧裝置後，裝上我公司深度研發的部分零件進行銷售，這不是侵權；1992 年我公司與王紹康先生簽訂了專利實施許可合同，我公司生產銷售的是王紹康先生的專利產品，如果原告對王紹康先生的專利持有異議，與本案無關；我公司在銷售產品時，將他人開發研置的產品說成自己公司開發研製的產品，並提及了清華大學的名字，我公司願意為此賠償道歉。

## 貳、法律部分

1. 如何認定說明書在確定專利權保護範圍時的解釋作用。
2. 從屬權力的認定。
3. 專利權的授權實施，實施範圍如何界定。
4. 研發單位名稱的不當使用，是否涉及詐欺。

## 參、法院判決

北京市第一中級人民法院依照『中華人民共和國專利法』第 59 條第 1 款、第 11 條第 1 款、第 60 條第 1 款之規定，做出一審判決：

- 一、威肯公司於本判決生效之日起立即停止生產銷售解析除氧裝置的侵權行為。
- 二、威肯公司向原告公司公開賠償道歉。
- 三、威肯公司賠償原告 20 萬元。

威肯公司不服一審判決，以原訴理由提出上訴，在二審審理過程中，清華大學、機械電子工業部設計院與威肯公司達成賠償協議威肯公司撤回上訴。

## 肆、判決理由

北京市第一中級人民法院審理認為：根據『低溫除氧系統』專利和『加熱式除氧裝置』專利的權力要求說明，可以認定後一專利是在前一專利的基礎上所進行的改進，他們均在軟水箱、解析器及鍋爐給水幫浦之間設立了管道結構，使軟水箱發生給水箱的作用，適應鍋爐負荷的變化，同時也降低了軟水箱中的含氧量。

『加熱式除氧裝置』專利將 3093 催化脫氧劑的反應器改為內加熱式的活性炭的反應器，以降低使用中的成本。實施『加熱式除氧裝置』專利有賴於『低溫除氧系統』的專利，侵犯『加熱式除氧專置』專利權必然也侵犯『低溫除氧裝置』專利權。威肯公司生產銷售的解析除氧裝置的軟水箱與解析器之間雖然只有一條管道，但該管道所具備的是上述兩專利中具有的回水管作用，減少的實際上是相當於上述兩專利中處於關閉狀態的故障備用管，其產品採用活性炭內加熱式反應器，完全覆蓋了『加熱式除氧裝置』專利的技術特徵，威肯公司的行為侵犯了清華大學和機械電子工業部設計院的專利權。

根據專利法的規定，專利權人製造或者許可他人製造的專利產品售出後，使用或銷售該產品不侵犯專利權。威肯公司通過合法的途徑，購買五套解析除氧裝置並再行轉售，威肯公司對該行為並不需承擔侵權責任。對於其打上『威肯公司製造』標誌的銷售行為，屬反不正競爭法管理的範圍，應另案處理。

威肯公司從海達公司購買了實施『加熱式除氧裝置』專利技術的零組件，並按專利技術方案的要求進行組裝，同時打上『威肯公司製造』的標牌，就為自己創設了製造者的權利義務，其應承擔製造者的責任。

王紹康的『補償除氧裝置』專利是在清華大學的『加熱式除氧裝置』專利的原有特徵上，增加一個技術特徵，是『加熱式除氧裝置』專利的從屬權利；王紹康的專利，必然覆蓋清華大學的專利產品的技術特徵，故威肯公司製造銷售王紹康專利產品的行為，構成對兩原告專利權的侵犯。

## 伍、評析

此案例的特色約可歸納為以下幾點：

1. 此案例所涉及的當事人，包括了清華大學和機械電子工業部設計研究院。這個個案涉及了產業界、學術界和研發機構，如果再加上審理的法院和行政機構，等於在這個個案中，涉及了產、官、學、研等各種不同的單位和組織，對於智慧財產權的管理和移轉，可說相當具有代表性。
2. 在這個案例中，共有兩個新型的專利，是建構在基礎專利之上，而這種基礎專利與改良新型的專利之間，權利如何劃分，這個案例相當具有代表性與啟發性。
3. 這是一個共同原告的案子；也就是一個專利由兩個單位所共同持有而發

生侵權行為，這也是這個案子的一個特點。

4. 專利權的權利保護申請範圍與申請要件、使用說明書、從屬專利的認定等是專利權中相當重要的部分，而本案正是涉及此部分爭議的重要案例，所以相當值得研究。

根據中國大陸專利法的規定，專利說明書是專利申請中不可或缺的一個要件，並且要求其對發明或實用新型做出清楚完整的說明，權利要求書應當以說明書為依據，說明要求專利保護的範圍。該規定不僅利於專利技術的充分公開，而且在保護專利權人的權利時，發明書也具有重要的作用。中國大陸專利法第 59 條規定『發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求。』涉及專利侵權訴訟的判決書中都要引用此一條文，但具體操作起來，往往忽視專利說明書的重要性。

本案中有爭議的地方在於『在解析器與軟水箱之間增設一條回水管』的規定，增設是從無到有的增設呢？還是從一條到兩條的增設呢？這直接影響著對威肯公司的行為定性，因為威肯公司生產銷售的解析除氧裝置的軟水箱與解析器之間只有一條管道。由於實用新型專利的授權不需經過實質審查，難免出現權利要求書中表達不明確的現象，目前專利審查部門已經注意到這一問題。但為使該錯誤不延伸到審判程序，出現不該受到保護的受到保護，該保護的卻未受到保護的現象，必須審查說明書。低溫除氧系統實用新型專利的說明書載明水管的作用是降低軟水箱中的含氧量，以保證除氧水在軟水箱含氧量很大或水溫很低時，也能穩定運轉，同時使軟水箱發揮給水箱的作用，以適應鍋爐負荷的變化。同時指出現有技術都採用給水箱，自然不存在回水管。據此認定所謂增設是從無到有的增設。威肯公司銷售的產品在軟水箱與解析器之間雖然存在一條管道，但該管道所具備的是上述兩專利中具有的回水管功能，與原告專利說明書中附圖相比，實際減少的是相當於上述兩專利中，處於關閉狀態的故障備用管。所以認定威肯公司產品落入了原告專利權的保護範圍。

從屬專利是相對於基礎專利而言，它是在原專利基礎上所進行的改良，並包括原專利的所有必要技術特徵。在侵權訴訟中，被告以實施其他專利權人的技術進行抗辯，主要應當審查原告所擁有的專利是原專利或從屬專利。如果原告所擁有的是原專利，被告即使得到了從屬專利權人的許可，生產從屬專利產品，由於該產品包括了原專利的所有必要技術要件，仍構成對原專利權的侵犯。

而如果原告擁有的是從屬專利，被告得到原專利權人的許可，生產的也僅僅是原專利產品的話，則被告並不構成侵權。但被告生產的產品，如果包括了從屬專利的必要技術特徵，而未得到從屬專利權人的許可，被告與原專利權人的合同並不能構成抗辯理由，仍構成對從屬專利權的侵害。

威肯公司即使得到另一專利權人王紹康先生的許可，由於王紹康先生的專利只是在清華大學的專利上增加一個壓力補償器，是清華大學專利技術的從屬專

利，而威肯公司所生產的，又不僅是一個壓力補償器，而是帶有壓力補償器的解析除氧系統，故實施王紹康先生的專利技術仍不能排除對原告專利權的侵害。

本案被告的抗辯，不僅涉及從屬權利，而且兩原告主體資格的確定，也涉及從屬權利的認定。本案被侵犯的個體涉及兩個專利，根據『低溫除氧系統』專利和『加熱式除氧裝置』專利的權利要求書，可以認定後一專利是前一專利的基礎上所進行的改進，他們均在軟水箱、解析器及鍋爐給水幫浦之間設立了管道結構，使軟水箱發生給水箱的功能，適應鍋爐負荷的變化，同時也降低軟水箱中的含氧量。

『加熱式除氧裝置』專利將 3093 催化脫氧劑的反應器改為內加熱式的活性炭反應器，以降低使用中的成本。威肯公司雖然實施的是『加熱式除氧裝置』專利技術，但實施『加熱式除氧裝置』專利有賴於『低溫除氧系統』的專利基礎，侵犯『加熱式除氧系統』專利權，必然也侵犯『低溫除氧系統』的專利權，所以雖然『加熱式除氧裝置』專利技術的專利權人只有清華大學一個單位，但受侵害的權利主體和客體卻有兩個。

## 案例 5.6 劉學遷等訴北京新廣聯科貿公司侵犯專利權案

國別：中國

技術類型：資訊科技

關鍵字：均等論、技術對比、加密技術

案號：1996 京-中經初（知）字（號不詳）

日期：1996 年

### 壹、案情摘要

本案為劉學遷與林正豹控告北京新廣聯科貿公司（以下簡稱新廣聯公司）的專利侵權糾紛，而法院認為不能以技術效果基本相同作為判定專利侵權的依據。劉學遷、林正豹多年來一直共同合作，從事錄像磁帶加密及防複製等技術的研究工作，取得多項專利。新廣聯公司則是一家從事承接安裝錄像帶加密複製業務等的科技貿易公司。1996 年初，劉學遷、林正豹發現新廣聯公司的加密設備所含的技術，實施了他們的多項方法專利，遂向法院提起訴訟。

早在 1988 年間，劉學遷、林正豹發明創造了“擾亂影像機自動增益補償功能的磁帶加密方法”，遂於同年 11 月 11 日向中國專利局申請該方法的發明專利，中國專利局經對該申請的技術方案進行實施審查，決定授予他們發明專利，專利號為 881076708。擾亂影像機自動增補償功能的磁帶加密方法的發明專利的獨立權利要求上有一項，其內容為該方法在制作影像機節目帶時，在亮度信號消隱後加入干擾脈衝信號，其特徵在於：將消隱電率降低 0.1 伏，並在消隱後加入一微秒寬的同步信號，其後再補加干擾脈衝，可見該獨立權利要求有三項必要技術特徵：1.將消隱電率降低 0.1 伏；2.在消隱後加入一微秒寬的同步信號；3.再補加干擾脈。

幾年之後，劉學遷、林正豹又有了新的發明，於 1993 年 8 月 9 日兩人又向中國專利局申請為“模擬信號的記錄重複方法和電路以及磁帶變換的發明專利。中國專利局經實質審查程序對該技術方案進行實質審查，於 1994 年 10 月 16 日授予劉學遷、林正豹該項發明專利權。該專利的權利要求有 9 項，然而其中以 1、6 兩項分別為獨立權利要求。第 1 項系統專利權，為對方安裝了錄像沖加密複製系統。此外，新廣聯還對外從事錄像帶加密複製的加工業務。對此，劉學遷、林正豹於 1996 年 1 月向北京市第一中級人民法院提起新廣聯公司侵犯其專利權的訴訟，並申請證據保金。

北京市中級人民法院依據中國的民事訴訟法的有關規定，受理了該案，並對新廣聯公司的加密設備即 PD92 影像機一台和該機所錄製的影像帶一卷（以下簡稱證帶）及該公司自 1995 年 10 月至 1996 年 2 月的財務票據予以查封。隨後，法院委託中華全國專利代理人協會專利委員會（以下簡稱專家委員會），對法院保全以上述證據與上述兩項專利的必要技術特徵進行技術對比，予以技術鑑定。國家廣播電視產品質量檢驗測試中心具體承辦了該項鑑定工作，分別於 1996 年 7 月 30 日和 10 月 8 日作出 VTRA7-96003 和 VTRA7-96004 號《檢測報告》。據此，專家委員會將新廣聯公司的加密設備 PD92 影像機及錄像帶所含的技術特徵與劉學遷、林心豹的“擾亂影像機”自動增補償功能的磁帶加密方法，本專利的必要技術特徵進行此對，於 1996 年 7 月 10 日作出第一份技術鑑定專家意見書，認為兩者專利的技術方案不同，此後“專家委員”又將新廣聯加密方法的技術特徵與劉學遷、林正豹的“模擬信號的記錄重放方法和電路以及磁帶的防變別”（本專利）的必要技術特徵進行比對，結合檢測報告予以分析，於同年 10 月 18 日作出第二份《技術簽定專家意見書》，兩專利的技術方案不同。

原告劉學遷、林正豹訴稱：兩原告是 88107670.8 “擾亂影像機自動增益補償功能的磁帶加密方法”和 2L93109242.6 “模擬信號的記錄重複方法和電路吸磁帶的防複製”兩項發明專利的權利人。新廣聯公司未經兩原告許可，擅自實施原告的專利方法，自 1995 年 10 月起，生產專利產品，其行為違反了中華人民共和國專利法的有關規定，侵犯了兩原告專利權。為此，訴請法院判令被告新廣聯公司：1. 立即停止侵權；2. 通過有關報刊登報賠禮道歉，消除影響；3. 賠償原告經濟損失人民幣 162,000 元。

被告新廣聯公司辨稱：被告使用的錄像帶加密複製技術是通過合法途徑購實取得的，與原告的專利技術無關。事實上，上述加密技術可採用多種手段或方式，創設多種方法，從而取得加密的理想效果，這種防複製的目的，原告的專利技術只是其中一種技術方法，原告不可能全部壟斷所有的加密技術，故無權對被告實施的加密技術請求權利。被告未違反國家專利法的有關規定，侵犯兩原告有關專利權。據此，請求法院判決駁回原告的全部訴訟請求。

## 貳、法律問題

技術效果基本相同能否作為的依據？

## 參、法院判決

北京市第一中級人民法院依照“中華人民共和國專利法”的第 11 條第 1 款之規定，作出一審判決：

駁回原告劉學遷、林正豹的訴訟請求。

判決後，當事人均未上訴，兩原告承擔了本案的訴訟費。

## 肆、判決理由

北京市第一中級人民法院經審理認為：被告新廣聯公司的加密方法及裝置均未侵犯原告的任何一項專利，國家廣播電視產品質量監督檢驗測試中心作出的VTRA7-96003號、-96004號《檢測報告》，中華全國專利代理人協會專家委員會作出的兩份《技術鑒定專家意見書》法院予以認可，原告所述被告實施侵權行為缺少事實和法律根據，其訴訟請求法院不予支持。

## 伍、評析

本案事實清楚，原告請求保護的是其磁帶加密方法和防複製裝置，而被告在對外經營的科技貿易業務中也涉及磁帶加密技術和加密複製程序，僅從現象來看，兩者是有一定的聯繫性，實施磁帶加密技術有可能使用了原告的專利技術，兩者加密的技術效果基本相同，然而兩者是否具有必然的聯繫性？即被告實施加密技術不僅在效果上與原告相同，且採用的技術手段或方式，這種的技術目的也相同，也就是說，被告的主要技術特徵，同原告獨立權利要求中記載的必要技術，特徵相一致，從而全部覆蓋原告一專利權的保護範圍呢？對此，法院通過委託有關權威單位作技術鑒定，並以法律上認可這種鑒定特徵，即專利的技術方案不同”，進而認為原告所述被告實施侵權行為缺少事實依據和法律依據，其訴訟法請求法院不予支持。顯然，法院的判定是否定了上述可能存在的必然聯繫，不以技術效果相同作為構成侵權。

既然系爭的加密技術的效果與專利技術的效果兩者基本相同，但為何法律又以為其缺乏構成侵權的事實依據和法律依據呢？中華人民共和國專利法第五條規定，發明或者實用新型專利權利保護範圍以其權利要求的內容為準…。專利法所稱發明，是指對產品方法或者其改進所提出的新的技術方案。根據本案所查明的事實，原告發明的是兩種新的磁帶加密防複製方案，而被告實施的是一種舊的技術方案，前者是一種具有新穎性，從不為世人所發明的新技術方案，後者則是已進入公知領域的原已存在的技術方案，原告所稱被告侵權所缺乏的事實依據，即缺乏證明被告實施其新技術方案的證據。雖然存在著兩者基本相同的效果，但如果沒有被告實施原告發明專利的事實，原告的訴訟請求，便缺乏存在的事實根據，從而指證被告侵權須缺少根本的基礎。由此可見，技術效果的若干相同不能同於兩者技術手段或方式的根本相同，更不能等同於兩者主要或必要技術特徵的根本相同，因此，效果的基本相同不構成兩者技術方案的相同。

根據大陸專利法的規定，判定專利侵權的方法是：被控侵權的產品或方法的技術特徵全部包括專利權利人的獨立權利要求中記載的全部必要技術特徵，即完全覆蓋了專利權的保護範圍，則構成侵權；被控侵權的產品或方法的技術特徵中

缺少了專利權人的獨立權利要求中記載的一個或幾個必要的技術特徵，則不構成侵權。審查分析被告可使用的加密技術方法，其主要技術特徵與原告的專利的必要技術特徵無一相同；審查分析被告實施的裝置技術，則是已有技術。所有這些對照原告方法和裝置兩項專利，或技術特徵不同，或一個是公知技術，一個是專利技術，由此可見，原告訴稱被告和其專利權不符合法律規定，無法律的依據。事實上，實現一項發明的目的，取得一定的技術效果，其方法和途徑是很多的。同一技術要求技術難點，可以有數種不同的方法予以解決，往往取得的效果、目的則是相同的。由此不可將效果、目的作為專利保護範圍。專利保護的發明人的創造發明部分，保護的是發明人對人類社會作出貢獻的部份，但不允許發明人壟斷該技術的效果和發明的目的，不然不僅擴大了專利的保護範圍，而且扼殺人類科技知識的公知公用和發明創造。因此，無論如何不可將技術效果雷同或基本相同作為判定侵犯專利權的標準。

## 案例 5.7 施仲佛控告上海交大專利事務所案

國別：中國

案例類型：機械科技

關鍵字：損害賠償、專利代理、賠償額

案號：一審 1994 滬中證（知）初字第 540 號

二審 1996 滬中證終（知）初字第 370 號

日期：一審 1994, 二審 1996

### 壹、 案情摘要

本案為有關專利損失與損害賠償問題。1991 年 1 月，原告施仲佛委託被告交大事務所代為辦理名稱為『一種帶有穩定艙及抗顛覆氣圈的船』的發明申請實用新型專利，並代為辦理申請書狀、複審程序中的有關事宜及異議程序、無效程序中的有關事宜。原告在被告處留有家庭地址和電話號碼。在原告交付了合同約定的費用後，被告於同月向中國專利局提出了『一種帶有穩定艙及抗顛覆氣圈的船』實用新型專利的申請，申請號為 91215024。1992 年 2 月 26 日國家專利局決定對原告上述申請，授予實用新型專利，同時向被告發出了『授予專利權通知』。該通知要求：在收到通知之日起兩個月內，向國家專利局繳納專利證書費、第一次年費和權利證書印花稅，嗣後，國家專利局又向被告發出催告繳費的通知，被告收悉後仍未照該通知轉告原告。同年七月，國家專利局以『視為放棄取得專利權通知書』告知被告，『一種帶有穩定艙和抗顛覆氣圈的船』因未按規定繳納專利證書費和首次年費，依據國家專利法第 67 條、第 87 條之規定，該申請被視為放棄取得專利權之權利，1993 年 3 月，國家專利局在專利公報的專利權放棄程序中予以公告。

1993 年 7 月，經原告詢問，被告發現其未將收到的國家專利局之上述通知轉告原告，同月 28 日，被告向國家專利局遞交『陳述意見書』表示由於被告將通知輾轉失誤，未能及時繳納上述費用，責任不在原告，懇請國家專利局按特殊情況處理，准予原告補交費用並頒發專利證書。之後，原告亦向國家專利局提出同樣的請求。同年 12 月及 1994 年 5 月，國家專利局以原告未繳納上述費用的原因並非不可抗力為由，分別告知被告及原告『不予恢復專利權』。原告經與被告交涉無效，遂訴至法院。

法院審理期間，委託上海華審資產評估事務所對『一種帶有穩定艙及抗顛覆氣圈的船』技術的經濟價值及其可獲取的技術授權費的價值予以評估。經評估，在假設我國船舶技術的發展對該技術之推廣具有一定之需求及該項技術能達到

經濟效益的情況下，採用收益現值法評定估算該項資產，評估值為 368 萬元人民幣。法庭在公開開庭審理中，原告之妻何小姐作證稱：其從未接到過被告要其轉告原告繳費之電話通知。

原告施仲佛訴稱：原告於 1991 年初委託被告向國家專利局申請『一種帶有穩定艙及抗顛覆氣圈的船』實用新型專利，次年二月，國家專利局告知被告：原告已取得上述實用新型專利，且應按期交付專利證書費和首次年費等。但被告未及時通知原告，以致國家專利局因此而視為原告放棄取得專利權的權利並予以公告。原告據此，訴請法院判令被告賠償原告經濟損失人民幣 30 萬元，並承擔案件訴訟費用。

被告交大事務所辯稱：被告在接獲國家專利局的通知後，即電話通知原告，其妻當即表示原告決定自動放棄專利權。且原告『一種帶有穩定艙及抗顛覆氣圈的船』技術原理不完整，經濟上無實用價值，被告據此表示請求法院駁回原告的訴訟請求。

## 貳、 法律問題

1. 專利申請受託人未善盡通知義務，是否構成違約？
2. 知識產權侵權損害賠償的範圍應如何界定？

## 參、 法院判決

上海市第二中級人民法院依據『中華人民共和國民法通則』第六十四條、第六十六條、第一百二十四條之規定，做出一審判決：

- 一、原告施仲佛與被告上海交通大學專利事務所之間的申請『一種帶有穩定艙及抗顛覆氣圈的船』而訂立的委託代理合同予以刪除。
- 二、被告賠償原告經濟損失人民幣 92000 元，該款應於判決生效之日起十五日內支付完畢。

一審判決後，交大事務所不服原判決，在法定期限內，向上海市高級人民法院提起上訴，上海市高級人民法院在審理過程中，經調解雙方當事人自願達成協議。

- 一、上訴人上海交通大學專利事務所賠償被上訴人施仲佛人民幣 30000 元
- 二、本案一、二審訴訟費人民幣 14020 元，評估費人民幣 8000 元，由雙方各半負擔。
- 三、上訴人上海交通大學專利事務所願意賠償上訴人施仲佛所支付的訴訟費、評估費共計人民幣 11010 元。

四、雙方無其他爭執。

## 肆、判決理由

上海市第二中級人民法院以為，原、被告之間委託代理關係合意有效。被告未能恪守合同履行其代理義務，多次延誤重要之代理事項，致使原告喪失已經取得的實用新型專利權。被告關於其已經履行代理職責之辯稱與事實不符，本院不予採信。被告依法應該承擔違約的民事責任，賠償原告因此而遭受的經濟損失，該損失應當包括原告在享有實用新型專利權條件下，可能獲取的經濟利益。根據評估意見，被告所述該技術並無經濟價值的辯稱依據不充分；但該技術的經濟價值受諸多因素的影響亦是事實，故對被告應賠償原告經濟損失數額，可在該技術資產評估之範圍內酌情予以確定。

## 伍、評析

在知識產權案件中，無論是純粹的侵權案件，還是既違約又侵權之競合案件，都涉及損害賠償的問題，只要侵權的事實構成，由於被侵害的權利所具有的無形性，權利人本身難以對其加以嚴格嚴密的控制。並且很多客體是對社會公開的，權利人對知識產權的保護手段相對其他民事權利來說較弱，而遭受侵害則較為容易，侵權人從中獲利又較為豐厚。因此如何確定知識產權侵權損害賠償的原則範圍及金額計算，是調處知識產權糾紛不可迴避之問題。本案由原告訴請賠償的 30 萬元人民幣，到法院判決的 9 萬餘元人民幣，直至當事人調解達到的 3 萬元人民幣，前後相差 3 倍、10 倍，此一典型案例，是這類知識產權侵權損害賠償考量的縮影。

一、補償性與懲罰性相加的補償原則：對於非故意的侵權行為所造成的損害，以補償性的賠償原則來調處糾紛，既是對權利的保護，回復遭受損害的損失利益；又是對侵權人行為的告誡、提示。然而對於故意實施侵權行為，侵權行為嚴重，造成重大或巨大損害後果之行為，僅處以一般的補償性損害賠償，尚不足以有效制止侵權行為的發生，確實保護知識產權人的合法權利。故應實行懲罰性的賠償原則，即侵權人在賠償受害人實際經濟損失外，在一定幅度內施以懲罰性賠償，其幅度可已在一至五倍。目前中國司法傾向於實行上述原則，在執行後者之時，除考量經濟之因素之外，對商譽的損害、法人名譽、產品聲譽的損害也伴之以賠償道歉，消除影響。本案是一起違約與侵權的競合案件，被告因違約而造成該取得的專利權得而復失，造成原告潛在之可能損失。鑑於被告並非故意違約造成原告損失，故一審法院既參考評估意見，又分析原告訴訟聲明而酌情確定彌補性質的賠償金額，旨在尊重原告的知識產權，同時教育被告，體現司法的公正性。

二、將『合理費用』納入侵權損害賠償之範圍：知識產權侵權損害賠償之

範圍應包括兩部分，一是侵權損害賠償金，即權利人因侵權行為所遭受之實際經濟損失。二是合理費用，即權利人為調查侵權行為以及訴訟而支出之正當費用。具體應包括調查費、差旅費、律師費、消除影響（賠償道歉）的費用，以及公證費和鑑定費等。目前中國知識產權法律除『反不當競爭法』明文規定，侵權人應賠償被侵權人為調查侵權等所支出的合理費用外，其他知識產權法律都未做明文規定。即使如此，但司法界在考量侵權損害賠償時，法官在所做的『自由裁量』中還是兼顧了這部分合理費用，以其他方式或形式讓侵權人負擔。本案的交大事務所在法院主持的調解中，還是承擔和變通承擔了全部的訴訟費和評估費。

三、知識產權侵權損害賠償金額的計算方法：中國最高人民法院在『關於審理專利糾紛案件若干問題的解答』中規定了專利侵權三種損害賠償額的計算方法。（一）以專利權人因侵權行為受到的實際經濟損失做為損失賠償額。計算方法是：因侵權人的侵權產品（包括使用他人專利方法生產的產品）在市場上銷售，使專利權人的專利產品之銷售量下降，其銷售量減少的總數乘以每件專利產品的利潤所得之積。即為專利權人的實際經濟損失。（二）以侵權人因侵權行為獲得的全部利潤做為損失賠償額。計算方法是：侵權人以專利侵權產品（包括使用他人專利方法生產的產品）獲得的利潤乘以在市場上銷售的總數所得之積，即為侵權人所得之全部利潤。（三）以不低於專利許可使用費的合理數額做為損失賠償額。對於上述三種計算方法，人民法院可以根據案情之不同情況選擇適用。當事人雙方商定用其他計算方法計算損失賠償額的，只要是公平合理的，人民法院可予准許。最高法院的上述規定，不僅為專利侵害損害賠償提供了依據，也為人民法院審理其他知識產權案件提供了參考依據。司法實務中，有些法院正在適用另兩種操作性較強的計算損害賠償額的方法：（一）以被告在市場上銷售侵權產品的總數乘以權利人每件產品的平均利潤所得之積，作為損害賠償額；（二）以被告在市場上銷售的侵權產品的總數乘以同行業每件同類產品的平均利潤所得之積，作為損害賠償額。本案法院所做的判決正是綜合考慮上述賠償方法而確定的賠償額，在根本上符合民事審判，公平合理、實事求是的基本原則。

## 案例 5.8 優化五筆字型案

國別：中國

技術類型：資訊科技

關鍵字：權利要求範圍、均等論、等同替換、禁反言

案號：一審北京市中級人民法院

二審北京市高級人民法院

日期：一審 1993 年，二審 1997 年

### 壹、案情摘要

1985 年 4 月 1 日王永民以發明人、申請人的身份申請了“優化五筆字型編碼法及其鍵盤”專利，經過申請文件的數次修改，以及申請人的變更，中國專利局于 1992 年 2 月 26 日將該專利權授給河南省計算中心、北京市王碼電腦公司（以下簡稱王碼公司）、河南省南陽區地區科委、河南省中文信息研究會四單位（專利號 851008372，以下簡稱“優化五筆字型”專利）。在專利侵權訴訟中另三家專利權人共同委托王碼公司作為共同專利權人的代表進行訴訟。

原告王碼公司訴稱：被告東南公司未經許可，在其生產的東南五筆漢卡系列產品中非法移植、改裝、使用了該專利，給原告造成了經濟損失和不良社會影響。要求被告東南公司：(1)立即停止一切對“優化五筆字型”專利的侵權行為；(2)消除對“優化五筆字型”專利技術形象所造成的不良影響；(3)向原告王碼電腦總公司公開賠禮道歉；(4)賠償原告經濟損失肆拾萬元人民幣。

被告東南公司辯稱：原告王碼電腦總公司的“優化五筆字型”專利不能覆蓋所有五筆字型技術。五筆字型技術發展十年來的基本工作之一就是不斷優選字根，優化編碼規則。自 1983 年至 1986 年四年間，五筆字型技術發展了四個版本。第一版本是 235 個字根，第三版本是 220 個字根，第四版本是 199 個字根。獲得 51008372 號專利的五筆字型技術是第三版本，共 220 個字根。該專利是以 220 個字根及其鍵盤位分佈作為唯一獨立技術特徵的。而東南公司開發的東南五筆漢卡系列產品採用的是張道政的簡繁字根漢字輸入技術和 1986 年版的五筆字型第四版。東南公司從未使用過第三版五筆字型技術。而王碼電腦總公司總裁王永民也曾承認，這幾個版本應當也完全可以成為各自獨立的發明專利。故原告王碼電腦總公司的指控是毫無根據的，請求法院駁回原告的起訴。

一、原告認為，第四版五筆字型技術對獲得“優化五筆字型”專利的第三版技術是有一定改進，但仍然落入了“優化五筆字型”專利權利要求書的保護範圍

之內，相同的字根拆字達 83.11%，僅僅以減少 21 個字根、16.99%的拆字字根不同，就認為是具有實質意義上的進步的觀點是不能成立的。

被告認為，五筆字型系列技術的基礎理論、設計思想、基本字根、常用字根的分組及排列方法等一系列技術，都是公開技術。五筆字型第三版的發明點僅在於其 220 個字根及其鍵盤排列。這是一個不可分的整體，增加、減少或者打亂這些字根，都會使得該發明成為任何人都無法實施的技術。第四版字根數量的減少，不僅僅是個量的變化，而是與第三版根本不同的全新的漢字編碼方案，另外原告在其計算字根變化時，沒有結合鍵盤的變化。如果結合字根減少和在英文鍵盤上分佈的變化來計算，則第四版與第三版編碼不同的漢字達 83.81%，相同的僅佔 16.19%。

原告認為：被告所稱第四版與第三版字根在鍵盤分布上的變化，是一種簡單的位置移動，即第四版將第三版英文標準鍵盤上的第五區字根移到了第三區，將第三區移到了第五區。這種簡單的位移是任何人輕而易舉就能做到的，根本算不上是一種進步，所以被告把鍵盤上的簡單調整變化也作為一個因素，來計算編碼不同的漢字的結果是不能成立的。

被告指出，鍵盤上的調整看似簡單，但這更符合快速輸入漢字的要求，這也是經過認真研究所做出的一種更合理的調整。另外，原告的專利技術是不能脫離標準英文鍵盤的，否則就失去了實用價值，所以在觀察漢字編碼變化時，應當考慮到其在英文標準鍵盤上的變化。

原告認為，“優化五筆字型”技術中使用標準英文鍵盤不是必須的，脫離英文鍵盤照樣可以按照編碼規律輸入漢字。而且權利要求書中的表述是：“該鍵盤可以是一個標準的英文鍵盤的一部分……”，這說明可以使用英文鍵盤，也可以使用一個專門的鍵盤，所以字根在英文鍵盤上的變化並不是本質上的改變，沒有改變編碼體系。

二、被告提出，就五筆字型技術發展來看，從第一版到第三版都是採用的四種字型，即左右型、上下型、外內型和單體型。而第四版採用的三種字型，即左右型、上下型、雜合型。這對於採用末筆和字型交叉識別碼的五筆字型技術來說，是具有創造性的進步，因為這使使用人在輸入末筆識別碼時，減少了思維判斷的困難，大大提高了漢字輸入速度。

原告認為，在權利要求書中，表述“末筆和字型交叉識別碼”這一方法時，只提出了字型這一概念，並沒有具體限定字型是三種還是四種。因此只要使用末筆和字型交叉識別技術，不論其中字型是三種還是四種，都落入了權利要求書的保護範圍之內。

被告則辯稱，盡管在權利要求書中沒有明確指出有幾種字型，但在說明書中，把字型明確地表述為四種，這是對權利要求書中字型概念的一個限定。

三、原告認為，第四版是在第三版基礎上的改善。其差別很小，而實質上是

相同的，都是依照相同的編碼規則，在相同的編碼體系中形成了相同的漢字輸入鍵盤。正是由於第四版與第三版的差別很小，所以沒有將第四版提出專利申請。

被告則認為，第四版的基本思路就是要從理論和實踐上全面突破第三版的體系，用全新的思想和方法去達到一個前所未有的目標，第四版比第三版具有突出的實質性特徵和顯著的進步。按照王永民先生在申請專利過程中針對異議所提交的意見陳述書中指出，優化的五筆字型方案（第三版）與原五筆字型方案（第一版）相比較，兩者有著本質的不同，前者是一個創造性的智力勞動最新成果，任何人絕對不可能直接從原方案直接而明確的推論出優化方案來。然而第四版對第三版所取得的進步，與第三版對第一版所取得的進步相比，要大得多。第三版技術與第一版技術的不同僅在於減少 15 個字根，在字型和字根在鍵盤上的分佈均沒有變化。第四版技術與第三版技術相比，字根減少了 21 個，字型由四型減為三型，字根對應 25 個英文字母的鍵盤分布上也依字根使用頻度作了更為合理的調整，調整了 10 個字母鍵位。而現在原告卻要極力否認第四版與第三版之間的本質不同，這違反了禁止反悔(禁反言)原則。

四、被告在訴訟中還提出，“優化五筆字型”專利不能將以前的公有技術都納入其保護範圍。被告具體指出了與“優化五筆字型”專利有關的已有技術。

## 貳、法律問題

被告的技術是等同替換(均等)還是獨立發明？東南公司是否侵害王碼公司的“優化五筆字型”專利？最重要的法律問題在於，優化五筆字型權利要求的範圍如何界定？

## 參、法院判決

一審判決：

依照《中華人民共和國專利法》第一條、第十二條規定，判斷如下：

一、自本判決生效之日起十日內被告東南公司支付給原告王碼公司二十四萬元。

二、被告東南公司今後繼續使用第四版五筆字型技術，應當與原告王碼公司協商，支付合理的費用。

三、駁回原告王碼公司其他訴訟請求。

本案案件受理費壹萬貳仟零貳拾五元，由被告東南公司負擔玖仟陸佰貳拾元，原告王碼公司負擔貳仟四佰零五元。其他訴訟費用五仟四佰元，由被告東南公司負擔四仟三佰貳拾元，原告王碼公司負擔壹仟零捌拾元。

東南公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。理由是：1、一

審判決未對“優化五筆字型”專利權的保護範圍作出準確、清楚、完整的認定。專利權的保護範圍應當以專利權利要求的全部技術特徵為準，將“優化五筆字型”專利全部必要技術特徵相加，構成了五筆字型第三版技術方案，限定了其專利權的保護範圍，不允許在專利侵權訴訟中對其保護範圍作任意擴大的解釋。2、一審判決對五筆字型第四版技術的創造性的認定有重大錯誤：(1)關於編碼規則，一審判決認定，五筆字型第四版技術對區位進行的調整沒有改變第三版編碼體系，調整了兩個區的字根分布位置，這種改變雖然對提高輸入速度有作用但不足以認為具有實質性進步，與事實不符。(2)關於字根數和字根拆分比例，一審判決認定：“第三版技術選用的字根為 220 個，而第四版技術選用了其中 19 個字根”，這裡“其中”一詞的出現，顯然不符合事實。五筆字型第四版的字根選取根本沒有局限于第三版的字根總數和字根，而是增加和補充了五筆字型第三版中沒有的字根，刪去了第三版中的一些字根，從而使五筆字型第四版的字根更加科學，更加合理，更加規律，更方便實用。(3)一審判決書對五筆字型第三版技術中鍵盤和區位變化的認定是不準確的。在英文鍵盤上五筆字型第四版技術和五筆字型第三版技術的鍵盤與編碼對應關係的極大差異達到了 83.81%，但一審判決卻以五筆字型第三版專利的權利要求書沒有限定字根一定要在英文鍵盤上，從而對上訴人提供的對比結論不予採納。這不僅忽略了差異事實，也忽略了專利技術的發明目的。同時，一審法院在不考慮第三版和第四版的區別是沒有意義的“結論，顯然不是以事實為根據的。(4)關於字型變化，五筆字型技術的發展歷史表明，在第四版技術以前，“五筆四型”是五筆字型技術的一個基本理論。五筆字型第四版技術改為“五筆三型”，這是一項重大突破，從而為徹底取消“字型”打下了基礎。隨後申請並獲得專利權的五筆字型第八版技術取消了字型概念，驗證了第四版的這一創造性。3、一審判決的依據和結果不能自圓其說。(5)關於“支付使用費”。一審判令上訴人向被上訴人支付巨額使用費的根據是五筆字型第四版技術與五筆字型第三版技術是依存關係，事實上，第四版根本不必依存第三版就能獨立存在。一審判決以“上訴人實施的第四版技術中包含了第三版技術中的必要特徵”為由，判令上訴人應同第三版技術的專利權人協商並支付合理費用，但判決書卻並沒有指出：“包含”是指“覆蓋了全部必要技術特徵”還是“部分必要技術特徵”？照此推理第三版技術也包含或含有了公有技術，那麼是否第三版技術的所有者也應該向公有技術的完成者支付費用呢？專利法規定支付使用費的前提只有一類，就是非權利人實施了他人的專利，這就是說，只有當第四版技術覆蓋上第三版技術的全部必要技術特徵時，實施第四版技術才能構成實施第三版技術。而事實上，一審判決已經認定第四版技術至少在字根、字型和鍵位排列上並沒有實現第三版技術。既然沒有實現，又怎麼構成實施，又為何支付使用費呢？(6)關於回避訴訟請求事項。一審訴訟案由是專利侵權，因此一審法院的審判活動應當圍繞上訴人的行為是否構成侵權和為何構成侵權作出結論。但一審判決中，沒有反映案件審結時應有的結論，即未認定被告的行為是否侵犯了原告的專利權，但又判令被告向原告支付巨額使用費，顯屬錯誤。

據此，上訴人請求北京市高級人民法院撤銷(1993)中經初字第 180 號民事判決，駁回被上訴人的原審訴訟請求。

王碼公司服從一審判決。

二審法院判決結果：

依照《中華人民共和國專利法》第 59 條、《中華人民共和國民事訴訟法》第 153 條第(二)、(三)款之規定，判決：

- 一、撤銷原北京市中級人民法院(1993)中經初字第 180 號民事判決；
- 二、駁回北京市王碼電腦總公司的訴訟請求。

## 肆、判決理由

一審法院認為：

一、關於字根分布。“優化五筆字型”專利權利要求書中並沒有限定必須使用英文標準鍵盤。盡管在說明書中提到將字根定義在標準通用英文鍵盤的字母鍵上，但這只能理解為對在使用英文標準鍵盤時的進一步說明，無法得出不能使用其他鍵盤的結論。所以以漢字字根在標準英文鍵盤上對應英文文字的變化來考察三版和四版的區別是沒有意義的。另外，即使就三版與四版在英文鍵盤上字根對應英文字母上的變化來說，因為只是在不改變編碼體系的情況下，調整了兩個區的字根分布，這種改變雖然對提高輸入速度有作用，但不足以認為具有實質性的進步。正因為如此，本院不能採納被告以字根在英文鍵盤上對應英文字母為條件而計算出的編碼不同的漢字數量的結果。

二、關於字型變化問題。盡管原告在其權利要求書中沒提及第三版採用幾種字型，但是在其說明書中明確記載了四種字型。根據《中華人民共和國專利法》第 59 條第 1 款規定，發明專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求。所以本院認為原告專利權利要求書中所提字型概念，應當限定為說明書中記載的四種字型。原告在訴訟中所述其專利權利要求書沒有限定字型的觀點，本院不能採納。

三、關於被告提出的與“優化五筆字型”專利技術有關的已有技術問題，涉及到該專利授權時所確定的保護範圍，這不屬於本案審理的範圍。本院只根據“優化五筆字型專利”所確定的保護範圍來審理本侵權糾紛案

四、漢字的計算機輸入技術有其特殊性。該技術在進步過程中的漸進與實質意義上的改變的界限往往不像其他技術領域麼容易劃分。因此本院《中華人民共和國專利法》第 1 條所規定的基本原則為指導來審理此案。本院認為，我國的專利制度作用在于保障和促進科學技術不斷地進步和發展。一方面要對發明人獲得的專利權給予充分的法律保護，另一方面又不能因為保護專利權人的利益而妨礙科

學技術的進步。五筆字型第四版技術與原告獲得專利權的“優化五筆字型”(第三版)技術相比較，(1)減少了 21 個字根。這種減少，是經過大量的研究工作才取得的成果。在很少增加重碼的前提下減輕了使用者記憶的負擔；(2)第三版的四種字型在第四版減少為三種字形。從而減輕了使用者在輸入識別碼時對字型分類判斷的困難。以上“第四版”與“第三版”的兩點差異，對提高漢字輸入數度和易學性確有進步。但這些進步是在第三版基礎上進行改進所取得的。從整體上看，本院無法得出第四版技術已經突破第三版的編碼體系及其字根在鍵盤分佈的方法的結論。第四版的主要技術特徵仍然落入“優化五筆字型”專利技術的保護範圍之內。因此，以第四版所取得的進步為由而不顧“優化五筆字型”專利的存在，任意使用第四版技術，確實有一部份技術因素是與第三版技術所不具有的，但是第四版技術又包含了第三版專利技術的必要技術特徵。因此，實施第四版技術時應當與“優化五筆字型”專利權人協商，對其中含有第三版技術部分應支付合理的使用費。否則專利權人的利益就無法保障。而“優化五筆字型”的專利權人在使用第四版技術的人願意支付合理費用的情況之下亦不應當拒絕該人使用第四版技術。不然勢必形成專利權人對所有五筆字型技術的不正當壟斷，是不利於漢字輸入技術發展的。被告東南公司在五筆字型第四版技術時未與“優化五筆字型”專利權人王碼公司協商，未支付合理的使用費，損害了原告王碼公司的利益，應予補償。原告王碼公司要求支付使用費是合理的，但支付 40 萬元的使用費數額過高，本院不能全部予以支持。故有上訴判決。

針對上訴人的請求，北京高級人民法院審理認為：

- 一、五筆字型漢字編碼輸入技術是眾多的計算機漢字輸入中的一種，它的基本原理和基礎技術思想，如運用筆畫輸入，將漢字拆成字根及用字根組字五區五位的劃分並將字根分部與其對應，末筆交叉識別等內容，有些是我國歷史文化遺產，有些是現代他人發明並以公知的現有技術。“優化五筆字型”專利技術的開發者雖然做出了自己的貢獻，但是從“優化五筆字型”專利獨立權利要求中的前序部分可見，就整個五筆字型漢字輸入技術而言，並非本案相關專利所覆蓋的發明成果。
- 二、獨立權利要求所限定的發明保護範圍最寬，侵權判斷應以此為依據。“優化五筆字型”專利權的保護範圍亦應以其獨立權利要求中記載的必要技術特徵為準。該發明的必要技術特徵包括獨立權利要求中前序的公知技術和特徵部分的區別技術特徵，這些特徵共同組成一個完整的技術方案。為了正確理解專利的保護範圍，不僅要看專利的權利要求，還應當結合專利說明書和附圖，必要時還應當審查專利申請文檔，看專利人在專利申請中對專利的保護範圍是如何向中國專利局陳述的，以及專利權人是如何將原有的保護範圍較寬的權利要求改寫為保護範圍較窄的權利要求，從而才獲得專利權的。就“優化五筆字型”專利而言，它並非五筆漢字輸入技術的基礎專利，也不是一項開創性發明，因此，在侵權訴訟中，不允許對審定公告確定的權利要求界定

的保護範圍做任意擴大解釋，否則，將不利於計算機漢字輸入技術的發展。

三、進行專利侵權判斷，應當將被控侵權物的全部技術特徵和受專利法保護的專利技術的必要技術特徵進行比對，看其是否覆蓋了專利技術的全部必要技術特徵。在一般情況下，獨立權利要求中記載的技術特徵越少，專利的保護範圍越大，相反，技術特徵越多，則專利的保護範圍越小，中國專利局對“優化五筆字型”專利申請最終確定的專利保護範圍很小。其前序部分均為現有技術，特徵部分即：採用經優化(優選)的 220 個字根構成簡、繁漢字和詞語依形編碼的編碼體系，將其字根分佈在下述五個區共 25 個鍵位上，並具體描述了字根在各鍵位上的分佈。被訴侵權的東南漢卡中使用的五筆字型第四版技術與“優化五筆字型”專利屬於同一類漢字編碼體系，他們二者都是在民族文化遺產和現有技術基礎上產生的漢字技術輸入方案，五筆字型第四版技術與“優化五筆字型”專利在技術上有聯繫，這些聯繫便是在現有技術方面基本相同，即發展的基礎相同，然而，二者的區別也是明顯的。從這類編碼技術發展的角度來看，“優化五筆字型”專利屬於低版本，五筆字型的技術屬於高版本，低版本的技術內容不能覆蓋高版本的技術內容，因為，先進的技術可能源於落後的技術，但不能覆蓋落後的技術。從兩者的技術特徵看，“優化五筆字型”專利是由 220 個字根組成的編碼體系，而五筆字型第四版技術是由 199 個字根組成的編碼體系，這種字根的減少並非在 220 個字根中刪減的結果，而是依據易學易記的目標需要，重新優選字根的結果，這其中注入了開發創造性的勞動。根據專利法的規定，單純的計算機漢字輸入技術不能獲得專利保護，它們必須與計算機鍵盤相結合才有可能獲得專利保護，“優化五筆字型”專利技術也是如此。從“優化五筆字型”專利獨立權利要求可見，其 220 個字根與鍵位在五區五位上的一一對應關係是固定的。而五筆字型第四版技術採用的 199 個字根組成的編碼體系，這些字根在五區五位位置五個鍵位上的分佈關係重新做了調整，並將三區和五區的位置做了調換，從而達到了方便輸入提高輸入速度的目的。五筆字型第四版技術將“優化五筆字型”專利技術的四種字形減少為三種，方便了記憶。五筆字型第四版技術與“優化五筆字型”專利技術的這些區別是具有實質性的，五筆字型第四版技術與“優化五筆字型”專利技術的發明目的亦不相同，且使五筆字型第四版技術取得了優於“優化五筆字型”專利的技術效果。因此，五筆字型第四版技術與“優化五筆字型”專利技術之間的區別技術特徵不屬於等同手段替換，不能適用等同原則。

四、一審判決脫離了專利侵權的基本原則，未以專利的權利要求為依據界定專利的保護範圍，未明確“優化五筆字型”專利技術保護範圍，僅將其獨立權利要求中的區別特徵作為“主要技術特徵”與侵權物進行對比，對前序部分涉及的公知技術部分未作比較，比較對象發生了錯誤，擴大了專利保護範圍。認定“五筆字型第三版技術選用字根為 220 個，而第四版技術選用了其中的 199 個字根”與事實不符；將五筆字型第四版技術與“優化五筆字型”專利的

關係認定為“是一種依存關係或稱從屬關係”，無事實和法律依據。

專利法意義上依存關係或從屬關係是針對兩個相關專利而言的，前者是基本專利，後者是從屬專利，若實施從屬專利則必須要實施基本專利，離開前者不能實施後者，這時二者是從屬關係。“優化五筆字型”專利並非基本專利，第四版技術完全可以獨立實施，因此，雖然第四版技術對第三版技術是一種發展改進，但兩者之間並不存在從屬關係。一審法院據此認定“優化五筆字型”的專利權人在使用第四版技術的人願意支付合理費用的情況下，亦不應據絕該人使用第四版技術更是於法無據。本案為專利侵權糾紛案，而一審法院依據專利法第 1 條即“專利法的目的”、第 12 條即“專利許可合同”，在未明確東南公司是否侵權的情況下，作出由東南公司向王碼公司支付 24 萬元技術使用費的判決，屬適用法律錯誤。

綜上所述，上訴人雖然在東南漢卡中使用了五筆字型第四版技術，但“優化五筆字型”專利技術與五筆字型第四型技術是兩個計算機漢字輸入方案，二者不存在覆蓋和依存關係，因此上訴人在東南漢卡中使用五筆字型第四版技術不構成對“優化五筆字型”專利權的侵犯，上訴人的上訴理由成立，應當予以支持；一審法院判決在認定事實、適用法律上均有錯誤，應予糾正。

## 伍、評析

本案在國內外曾轟動一時，其原因是多方面的：

一、“五筆字型”中文輸入技術是國內外應用最廣、用戶最多並且唯一獲得美、英、中三國專利的電腦專利技術，它關係著中國電腦市場在世界上的技術與貿易份額，掌握著中國科技化的門戶——電腦的中文普及應用。世界上一些大的電腦公司都在關注此案，例如：最大的電腦公司 IBM、最大的科學儀器公司惠普、最大的數據庫軟件公司 Oracle 都在等待這一案件的結果，它們都曾是王碼中文輸入技術的合法使用者。Oracle 的技術總監甚至親臨一審法庭旁聽，其後他感嘆到“中國的知識產權道路仍有漫長的道路要走。”

二、中國法律界對此案曾引起激烈的爭論，圍繞著中國專利法的保護宗旨、專利權的保護範圍的確定原則有著截然不同的兩派觀點。中國專利法八人起草小組的在京六位法律專家以及中文電腦技術領域五位技術專家署名陳詞：“五筆字型”四版完全落入三版的保護範圍，四版技術是對三版技術的等同替換。而在法學界的另一派觀點截然相反，認為：按照專利法第五十九條的規定，第三版“優化五筆字型”專利的權利要求書的範圍不能覆蓋第四版，“五筆字型”第四版技術也不是在第四版技術之上的改進，而是在現有技術之上的獨立發明。

四、本案也在考驗著中國專利法的有效執行，“五筆字型”技術確實為中國的電腦事業的發展作出重大貢獻，但對民族產業的支持要分清政策保護和法律保護的界限。

五、本案涉及到專利制度中的“等同原則”(均等論)、禁止反悔(禁反言)原則、權利保護範圍的確定原則，非常具有典型性。

國家建立專利制度的宗旨在於激勵人們從事發明創造的積極性，促進整個社會的技術經濟進步與發展，決不是為保護而保護，決不是保護範圍越大越好。專利制度應該只保護發明人對於自己所作出的部份發明創造內容的權利，不應該把這種保護擴張到作出這些發明創造中所用到為社會所公知的技術。對於是否構成專利侵權，應嚴格按照權利要求的保護範圍去判斷。

以權利要求書為依據確定專利的保護範圍是各國專利法普遍採用的作法，但是對權利要求保護範圍的解釋在國際上主要有三種原則：

第一、中心限定原則。即在解釋保護範圍時，不拘泥於權利要求書的文字記載，而是以權利要求書為中心，根據說明書和附圖，全面考慮發明的目的和性質。按照這一原則，保護範圍可擴大到本專業的普通技術人員通過仔細閱讀說明書和附圖之後認為可以包括的技術範圍。這是一種過寬的解釋，是專利權人所歡迎的，本案中，原告的觀點既是如此。

第二、周邊限定原則。這一原則是嚴格按照權利要求書的文字來確定專利保護的範圍，凡是未列入權利要求書中的技術內容一律不受保護。這種解釋又過於狹窄，很難給專利權人以公正的保護。

第三、折衷保護原則，在確定保護範圍時，以權利要求的內容為依據，說明書和附圖可以解釋權利要求。中國專利法採用的是這一原則。本案二審法院的判決就是依據的這一原則。

對本案的思考：如果說本案的最終判決是對專利的嚴格執行，但確使五筆字型技術沒有得更大範圍的保護，只能是遺憾中國專利法的蹣跚來遲。五筆字型技術在中國專利法實施之前是無法保護的，有一部分必然在使用過程中進入公有領域，而本案涉及的“優化五筆字型”是中國專利實施的第一天申請的，申請人是非常有專利保護意識的。但那些進入公有領域中的內容，是再也無回天保護之力了。進入公有領域的五筆字型技術在可使被告擺脫侵權困境的同時，也使得國外的電腦公司從中受益匪淺。

## 案例 5.9 陳勇訴天獅生物工程公司高鈣素案

國別：中國

技術類型：生物科技

關鍵字：技術合同、高鈣素

案號：北京高院

日期：1998 年

### 壹、案情摘要

本案係陳勇控告天津天獅生物工程公司關於由技術合同而引起的侵犯專利權的糾紛。1992 年 12 月 5 日，陳勇向中國專利局申請名稱為“高鈣素骨粉制造工藝(以下簡稱高鈣素)”的發明專利。1995 年 9 月 3 日，該專利申請獲得授權。1993 年 7 月 13 日，陳勇作為北京中科隆達生物技術研究部(以下簡稱中科部)的法定代表人，以中科部的名義與天津天獅經濟發展總公司(以下簡稱天獅總公司)簽訂「技術轉讓合同書」及補充說明各一份。其中「技術轉讓合同書」約定，天獅總公司獲得該項專利技術在華北地區的獨占使用權，合同有效期自 1993 年 7 月 13 日至 2000 年 12 月 30 日，技術使用費為 78 萬元，利潤提成 25%，提成期限自 1993 年 7 月 13 日至 2000 年 12 月 30 日。補充說明約定，雙方共同組建未來的生產實體，即天津天獅生物工程公司，並由天獅總公司負責該實體的資金投入，中科部對該實體的技術全面負責。1993 年 9 月 24 日，中科部與天獅總公司簽訂「關於合作的補充協議」。該協議載明，雙方經友好協商，一致同意在天津新技術園區武清開發區建立股份合作制企業，為了盡快使科研成果轉化為生產力，可先以天獅總公司的名義單方領取營業執照，以便工作，然後再于 1993 年 12 月底之前，按國家有關政策規定，辦理執照變更。依照上述規定，天獅總公司獨自投資 600 萬元，于 1993 年 12 月 7 日經工商部門批准成立天津天獅生物工程公司。同年 12 月 18 日，天獅總公司與中科部簽訂《合作經營天津天獅生物工程公司》的合同。該合同約定，本合同及其附件須經天津新技術產業園區管委會批准，自批准之日起生效。但該合同因未報批而未能生效。1993 年至 1994 年間，天獅總公司共向中科部支付技術轉讓費 71.5 萬元。1995 年 1 月 16 日，天獅總公司與中科部就雙方簽訂的「技術轉讓合同書」作了部分修改，簽訂了「關於技術轉讓合同的補充協議」。該協議約定，天獅總公司使用該技術的地域為長江以北地區，天獅總公司付給中科部的技術轉讓費截止到 1994 年年底以前的付出額即為該技術的全部轉讓費，因技術責任造成產品達不到技術指標，中科部不得按合同提取利潤。天津天獅生物工程公司自 1994 年使用陳勇的專利技術生產高鈣素系列產品，並在該產品外包裝上冠以“中國科學院隆達生物技術研究部”“天津天獅生物工程公

司”聯合制造的字樣進行銷售。

另查明，在原審法院審理此案期間，北京中科隆達新技術開發公司就其下屬單位中科部與天獅總公司技術轉讓合同的有關條款以及專利技術的轉讓是否有效等問題與天獅總公司發生爭議，並向天津仲裁委員會申請仲裁，天津仲裁委員會認定，雙方所簽技術轉讓合同有效，天津天獅生物工程公司有權使用該專利技術。

還查明，1997年，中國科學院曾以侵犯名稱權向北京市第一中級人民法院起訴，狀告天津天獅生物工程公司。北京第一中級人民法院在審理此案期間，曾委托北京天正會計師事務所對天津天獅生物工程公司生產、銷售“高鈣素”系列產品的財務帳目進行了審計。經審計，僅1996年(帳目不清的情況下)天津天獅生物工程公司銷售“高鈣素”系列產品利潤為27478.77萬元。

因此，陳勇以天獅總公司采取欺騙手段，以天津天獅生物工程公司名義非法使用其專利制造工藝生產、銷售其專利產品屬侵權行為為由，向北京市第一中級人民法院提起訴訟。一審敗訴之後，又向北京市高級人民法院上訴。

原告訴稱：原告為“高鈣素骨粉制造工藝”發明專利的專利權人。天獅總公司采取欺騙手段，利用天津天獅生物工程公司名義，從1994年9月開始非法使用專利技術生產天獅牌營養高鈣素、高鈣奶粉，並在產品包裝上多次指明發明人陳勇和發明專利號，該專利侵權產品在全國通過傳銷方式銷售。被告的侵犯專利權行為，給原告帶來巨大的經濟損失及精神上的壓力與影響。

被告辯稱：原告在尚未取得“高鈣素骨粉制造工藝”專利權前，于1993年7月13日以其任職的北京中科部的名義與天獅總公司簽訂了技術轉讓合同書。依合同約定，天獅總公司獲得了對該技術在華北地區的獨占實施使用權。天獅總公司為此已按合同約定支付了全部實施許可費。天津天獅生物工程公司是經原告同意由天獅總公司出資成立的專為實施該項專利技術的直屬公司。事實上該項專利技術也一直由天津天獅生物工程公司在實施，天津天獅生物工程公司並非非法使用原告的專利技術，故原告所述專利侵權是不成立的。

## 貳、法律問題

1. 天津天獅生物工程公司的法律地位如何？
2. “技術合同”、“補充協議”的法律有效性如何？
3. 本案專利侵權的法律適應問題。

## 參、法院判決

一審判決：根據《中華人民共和國民法通則》第九十一條，《中華人民共和國專利

法》第十一條第一款之規定，判決：駁回原告陳勇的訴訟請求。案件受理費 20010 元，由原告陳勇負擔。

二審判決：依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(二)項之規定，判決：(1)撤消一審民事判決；(2) 天津天獅生物工程公司立即停止使用“高鈣素”專利技術生產、銷售高鈣素系列產品；(3) 天津天獅生物工程公司賠償陳勇經濟損失人民幣 200 萬元。案件受理費均由天津天獅生物工程公司負擔。

## 肆、判決理由

北京市第一中級人民法院認為：中科部與天獅總公司所簽「技術合同書」及其補充說明、「關於合作的補充協議」、「關於技術轉讓合同的補充協議」為雙方真實的意思表示，內容不違反國家法律，應認定合法有效。根據「技術轉讓合同書」的約定，天獅總公司享有該專利技術的使用權。同時，雙方在「技術轉讓合同書」的補充說明中約定表明天獅總公司不是實施該專利技術的主體，雙方將共同籌建一個生產實體來完成該專利技術的實施，後該合作實體因手續不完備未能成立。「關於合作的補充協議」實際是對「技術轉讓合同」及其補充說明的變更，即將原來的合同主體由天獅總公司變更為天津天獅生物工程公司，故應視為中科部同意將已轉讓給天獅總公司的專利技術由天津天獅生物工程公司實際使用。根據「中華人民共和國專利法」的規定，專利侵權的構成必須是未經專利權人許可擅自使用其專利技術的行為。天津天獅生物工程公司實際接受了天獅總公司與中科部合同規定的權利義務。天津天獅生物工程公司是依合同約定實施該專利技術的。

對於依法成立的企業，天津天獅生物工程公司有權利使用該項專利制造工藝進行生產、銷售等活動。因此，陳勇指控天獅總公司采取欺騙手段，使用天津天獅生物工程公司名義非法使用其專利制造工藝生產、銷售其專利產品屬侵權行為，不能成立。對其訴訟請求不予支持。

北京高級人民法院認為：天獅總公司依據雙方所簽技術轉讓合同及 1995 年 1 月 26 日補充協議，對陳勇的專利技術享有使用權。天津天獅生物工程公司系中科部和天獅總公司依據 1993 年 9 月 24 日「關於合作的補充協議」約定由天獅總公司單方經工商部門註冊成立的、專門實施“高鈣素”專利技術、具有法人資格的經濟實體。依此規定，天津天獅生物工程公司自依法成立之日起至 1993 年 12 月底作為天獅總公司的下屬企業，可以使用陳勇的專利技術。自 1994 年 1 月 1 日起，天津天獅生物工程公司應變更為中科部和天獅總公司共同投資的股份公司，才可以繼續使用陳勇的專利技術。但是，天獅總公司和中科部並未如期申請變更企業性質，天津天獅生物工程公司至今仍為天獅總公司單方的下屬企業。故原審判決認定“「關於合作的補充協議」實際是對「技術轉讓合同」及其補充說明的變更，即原合同主體由天獅總公司變更為天津天獅生物工程公司，應視為中科部同

意將已轉給天獅總公司的專利技術轉由天津天獅生物工程公司實際使用”缺乏事實和法律依據。天津天獅生物工程公司與陳勇之間從來沒有訂立過專利實施許可合同。因此,天獅生物公司在 1994 年 1 月 1 日以後使用該專利技術的行為構成了專利侵權。陳勇指控天津天獅生物工程公司侵權成立,其請求天津天獅生物工程公司停止侵權並賠償經濟損失的理由正當、合法。經審計表明,陳勇請求的賠償數額未超出天獅生物公司非法獲利數額,故對陳勇賠償損失之請求應予支持。原審判決認定事實和適用法律均有錯誤,應予糾正。

## 伍、評析

本案是由原告提起訴訟的專利侵權糾紛案,涉及到多個技術合同以及合同的變更和補充協議等。因此,分析各個合同以及各合同之補充協議的法律效力,法律後果。分析各方當事人的法律地位及各當事人之間的法律關係是本案的關鍵所在,將關係到法官在審判實踐中能否正確認定事實和正確適用法律,做出公平、公正的判決。

這是一起由技術合同而引起的專利侵權糾紛案。在本案中,首先,中科部與天獅總公司簽訂「技術轉讓合同書」及補充說明。據此,天獅總公司獲獨占使用權,並且約定雙方合作經營。其後,雙方簽訂「關於合作的補充協議」。最後,天獅總公司與中科部簽訂「合作經營天津天獅生物工程公司」的合同,同時,雙方簽訂了該合同的補充說明即「關於合作的補充協議」,因此,這是一份有附加生效條件的合同。關鍵是因為附加生效條件未履行而使該合同自始無效。由于天獅總公司與中科部未依「關於合作的補充協議」規定于 1993 年 12 月底之前辦理執照變更,而使天津天獅生物工程公司至今仍為天獅總公司單方的下屬企業,該公司從來未有與原告陳勇訂立過專利實施許可合同。因此,天津天獅生物工程公司並非合同的主體。

這兩個合同的法律主體為天獅總公司和中科部。鑒于當事人雙方是在中國天津市、北京市分別登記註冊的法人單位,這兩個合同的簽訂是雙方當事人真實意思表示,合同內容不違反國家法律,應依法確認這兩個合同是合法有效的。

但是,如果合同有附加生效條件,那麼應該按期履行其附加條件,變更合同的主體才使合同仍然有效。

本案是一起由原告提起的專利侵權糾紛案。最終是否屬於專利侵權糾紛,應該依據本案件的事實理由和雙方爭訴的焦點的法律依據,由法院認定事實、適用法律、予以公正的審判。

本案對於 1993 年 12 月 30 日以前,天津天獅生物工程公司的生產、銷售行為不構成侵權,原審法院和二審法院的認定是一致的。對於 1994 年 1 月 1 日以後,天津天獅生物公司的生產、銷售行為是否構成侵權,則存在分歧。這正是本案一個值得研究分析的問題。那么天津天獅生物工程公司在 1994 年 1 月 1 日以後的

行為是否構成侵權呢？這將有以下三種意見：

第一種意見是：天津天獅生物工程公司的行為不應認定為侵權。天津天獅生物公司成立於 1993 年 12 月 7 日，根據雙方簽訂的「關於合作的補充協議」認定自 1994 年 1 月 1 日起，應變更為中科部和天獅總公司共同投資的股份公司，才可以繼續使用陳勇的專利技術。那麼對於依照「關於合作的補充協議」約定，天獅總公司先獨自投資 600 萬元說顯然是不公平的，不利於交易的安全。對於 1993 年 12 月 30 日前未辦理執照的變更，天獅總公司和中科部均有過錯，應分擔責任。其理由是，中科部對於天津天獅生物工程公司的生產曾進行過現場指導。依據「最高人民法院關於貫徹執行民法通則若干問題的意見」第六十六條的規定，“一方當事人向對方當事人提出民事權利的要求，對方未用語言或者文字明確表示意見，但其行為表明已接受的，可以認定為默示。”依據上述事實及合同的約定，天津天獅生物工程公司應視為不構成侵權。

第二種意見是：依據中科部與天獅總公司簽訂「技術轉讓合同書」及其補充說明。「關於合作的補充協議」、「關於技術轉讓合同的補充協議」為雙方真實意思的表示，內容不違反國家法律，應認定合法有效。其中雖然當時人一方對「關於合作的補充協議」提出異議要求鑒定，但根據鑒定結論和陳勇承認其簽字的事實，應確認該補充協議有效。根據「技術轉讓合同書」約定，天獅總公司享有該專利技術的使用權。同時，雙方在「技術轉讓合同書」的補充說明中約定，雙方共同建立未來的生產實體，天獅總公司負責該實體的資金投入，中科部對該實體的技術全面負責。由此可見，天獅總公司不是實施該專利技術的主體，雙方將共同籌建一個生產實體來完成該項專利技術的實施，後該合作實體因手續不完備未能成立。之後，雙方在「關於合作的補充協議」中約定，“為了盡快使科研成果轉化為生產力，可先以天津天獅生物工程公司的名義單方領取營業執照，以便工作”。該補充協議實際是對「技術轉讓合同書」及其補充說明的變更，即將原合同主體由天獅總公司變更為天津天獅生物工程公司，故應視為中科部同意將已轉讓給天獅總公司的專利技術轉讓天津天獅生物工程公司實施。根據專利法的規定，專利侵權的構成必須是未經權利人許可擅自使用其專利技術的行為。天津天獅生物工程公司實際接受了天獅總公司與中科部依合同規定的權利義務。該公司有權利用該項專利製造工藝進行生產、銷售等經營活動。因此，不構成侵權。

第三種意見是：依據專利法，陳勇系“高鈣素骨粉製造工藝”發明專利的專利權人，其以中科部名義將歸其所有的專利技術轉讓給與天獅總公司使用的行為不違反我國法律規定，天獅總公司依據雙方所簽技術轉讓合同及 1995 年 1 月 26 日補充協議，對陳勇的專利技術享有使用權。天津天獅生物工程公司系中科部和天獅總公司依據 1993 年 9 月 24 日「關於合作的補充協議」約定由天獅總公司單方經工商部門註冊成立的專門實施“高鈣素骨粉製造工藝”專利技術的、具有法人資格的經濟實體。依此約定，天津天獅生物工程公司自依法成立之日起 1993 年 12 月底作為天獅總公司下屬企業，可以使用陳勇的專利技術。自 1994

年 1 月 1 日起，天津天獅生物工程公司應變更為中科部和天獅總公司共同投資公司，才可以繼續使用陳勇的專利技術。但是，中科部與天獅總公司並未在 1993 年 12 月底以前向工商管理部門申請變更，天津天獅生物工程公司至今仍為天獅總公司單方的下屬企業，故原審判決“「關於合作的補充協議」實際是對「技術轉讓合同」及其補充說明的變更，即原合同主體由天獅總公司變更為天津天獅生物工程公司，應視為中科部同意將已轉讓給天獅總公司的專利技術轉由天津天獅生物工程公司實際使用”缺乏事實和法律依據。天津天獅生物工程公司與陳勇之間從來沒有訂立過專利實施許可合同。因此，該公司在 1994 年 1 月 1 日以後使用“高鈣素骨粉制造工藝”專利技術的行為構成了對陳勇專利權的侵犯。

由此可見，第三種意見，無論是從事實認定，還是從法律適用上均符合本案的公正判決。另外，從此案中得到的啟示如下：

1. 某些當事人法律意識淡薄。在技術交易過程中，沒有依照相關的法律法規訂立條款完備、權責清晰的技術轉讓合同。以致于產生糾紛時不能提供有利的証據維護自身的權益。
2. 技術作為技術合同的標的物不同于一般民法上的商品，也不同于一般的經濟合同。執行技術合同，不能視為一般商品的交易行為。它具有技術合同本身的特徵，尤其是在多個錯綜復雜的合同同時執行中，應注意合同的主體是否變更，變更後生效的時間以及考慮到交易的安全和技術合同不能及時清結等等特點，這些問題都將會給公正的審判帶來一定的難度。

## 案例 5.10 產品與專利技術方案實質等同構成專利侵權

國別： 中國

技術類型： 資訊科技

關鍵字： 實質等同、電療儀

案號： 北京第一中級人民法院中經知初字第 390 號

日期： 1993 年

### 壹、案情摘要

1985 年 10 月 8 日，原告解放軍空軍總醫院（以下簡稱空軍總醫院）解放軍 87333 部隊（以下簡稱 87333 部隊）向中國專利局申請名為“電腦中頻電療儀”的發明專利。1986 年 7 月 23 日，該專利申請公開。1988 年 1 月 6 日，該專利申請獲得授權，專利號為 85107310.7，發明名稱為“電腦電療儀”，專利權人為空軍總醫院、87333 部隊。

依原告“電腦電療儀”發明專利的權利要求書，其獨立權利要求包括前序部分和特徵部分，具體地，（1）前序部分：一種由微型計算機控制的電療儀，包含兩個輸出通道；兩個集成功率放大器；可擦除的可編程序只讀存儲器（唯讀記憶體）；可編程的間歇定時器；輸出轉換器；控制器；二選一開關；鎖存器。（2）特徵部分：該裝置還包含有用多種波形調制中頻電流的調制器；存儲調制中頻電流所用的多種波形編碼數據的存儲器；存儲多步程序處方治療步驟的存儲器；存儲該電腦儀操作程序的存儲器；可控制調制度的數控衰減器以及與總線相連受微機控制的另外兩個數控衰減器。上述權利要求書所記載的“控制器”、“同步計數器”是否存在印刷錯誤，是否應為“控制口”、“同步計數器”，雙方當事人有不同意見。本發明是一種由微型計算機控制的電療儀。發明的目的在於提供一種由電腦控制，有多種調制波形包括脈沖調制波形，有鍵盤輸入，有編制、擴展和修改多步程序處方，一般和動態輸出，有廣泛的臨床應用前景的多功能中頻電療儀。它是電腦自動控制技術和脈沖中頻電流技術結合而形成的一項發明。

1991 年 11 月，原告發現北京市達輪科技公司（以下簡稱達輪公司）在某博覽會上銷售其生產的 TL900 高級電腦中頻電療儀。該電療儀使用說明書載明，“本機是採用先進的微電腦數控技術製造的一種低中頻電療儀，它輸出由低頻調制的或未調制的中頻電流，首先針對不同的用途，將頻率、波形、節奏、定時等各種參數優選組合，預先編制成一系列特定的治療程序儲存在電腦中。臨床治療

時，只要選擇自己所需要的治療程序編號，即可自動地按程序輸出有特定治療作用的中頻電流"。"本機為用戶預先儲存了二十個常用的治療程序，用戶還可以根據自己的臨床經驗自編三十治療程序，用戶還可以隨時修改治療程序"。"本機輸出的調制波形是用數模轉換產生的，因此可產生隨意的波形"。TL900 高級電腦中頻電療儀有 I、II、III 型，除 I、II 型配有微型打印機用來打印治療程序及波形外，這三種型號的電療儀主要技術特徵基本相同。

1993 年 11 月，北京市中級人民法院委託國家醫藥管理局醫用骨科物理治療設備質量監督檢測中心對 TL900 電療儀的技術構成及與原告專利的異同點進行檢測。1994 年 4 月，該檢測中心提交了檢測結論，法院將檢測結論送達雙方當事人質證。依該檢測結論，TL900 電療儀是具有雙通道輸出單片機控制的中頻電療儀。與原告"電腦電療儀"發明專利相比，有以下相同點：主體結構由單片機、存儲器、鍵盤輸入、顯示、數模轉換、調制、定時及中頻產生電路、鍵控電路、功放、人體匹配電路等部分組成。鍵盤及其接口控制電路上大致相同。數模轉換電路均掛在總線上受譯碼器的控制。在軟件方面，均包含多種波形調制中頻電流的調制器，均有存儲多步程序處方治療步驟，在一個治療單元時間內，多次變換各項治療參數；均有波形數據通 D/A 變換，產生波形；均可任意改變參數，調制波形、頻率與持續波形的時間方式、步長、動態；其中頻率的產生均從時鐘分頻獲得。"電腦電療儀"專利與 TL900 電療儀的不同點從硬件方面看，所採用的一些如單片機型號、存儲器型號上有所區別。在軟件設計方面，TL900 電療儀增加了一個用戶輸入選擇參數功能。

在本案審理過程中，雙方當事人就原告專利的保護範圍，被告產品使用的是否現有技術，被告生產、銷售的 TL900 電療儀是否缺少原告專利技術方案中的必要技術特徵、是否構成侵權等問題進行了充分的質證和辯論。訴訟中達輪公司還就原告專利向專利復審委員會提出了無效宣告請求。1995 年 5 月 4 日，專利復審委員會作出第 579 號無效審查決定：維持原告專利繼續有效。

達輪公司 1991 年至 1995 年的銷售收入為 411.60 萬元。TL900 電療儀是達輪公司的主要產品。達輪公司申報的企業利潤表記載其利潤除 1991 年外，1992 年至 1995 年均為虧損。

審理中，達輪公司按法院要求分別提供 TL900 電療儀的銷售統計表及成本、利潤情況，載明自 1991 年至 1994 年共銷售 284 台，1991 年至 1993 年對外公開報價為每台 5200 元，1993 年年底至今為每台 6900 元，對外公開報價中含有銷售費用 20%，實際銷售價格中包括所配打印機每台 870 元(1994 年後為 1040 元)，電極、無紡布、包裝皮箱等配件，每套 530 元。另外 1991 年至 1993 年該機製造費用為 1924 元，加工費、工資、稅金為 466 元，每台利潤 370 元。1994 年後，製造費用為 2553 元，加工費、工資、稅金為 837 元，每台利潤 450 元。原告 1993 年 10 月 15 日從被告處購買了一台 TL900III 型電療儀，單價為 5300 元，機器生產序號為"390"。原告認為以此為基數加上被告提供的銷售統計表所

列的 1993 年 11 月後製造銷售的 85 台作為被告生產數量和計算賠償的依據。被告認為序號"390"不能作為計算的依據，理由是生產、銷售 TL900 電療儀並未從零開始計數，而且未按順序編號。對此被告未舉證證明。原告證明電療儀每台利潤在 2000 元左右，被告認為每台電療利潤為 370 元至 450 元之間，但未提供相應證據證明。被告同時提出，由于各種原因，公司經營處於虧損狀態。

1993 年 6 月 11 日，原告空軍總醫院、87333 部隊以被告達輪公司侵犯其專利權為由向北京市中級人民法院起訴，要求被告：(1) 停止侵權行為；(2) 向原告賠禮道歉；(3) 賠償原告經濟損失 95 萬元。

原告空軍總醫院、87333 部隊訴稱：兩原告是"電腦電療儀"發明專利（專利號：85107310.7）的專利權人。該專利權未向任何人轉讓，由原告獨家生產專利產品。1991 年 11 月在某展覽會上發現，被告北京市海澱區達輪科技公司在其展銷的產品"TL900 高級電腦中頻電療儀"中使用了原告的專利技術，是對原告專利產品的仿製，在設計構思、主要技術特徵及治療應用範圍方面均與專利相同，被告只是在某些非本質性的細微末節上做了掩蓋性變動。被告的行為未經原告許可，依照專利法的規定，已經構成對原告專利權的侵害。

被告達輪公司辯稱："電腦中頻電療儀"是醫療設備中一類產品的通稱，在這一通稱下的產品在結構、功能等方面有許多區別。原告申請專利的電腦電療儀只是其中的一種。我公司製造的"TL900 的高級電腦中頻電療儀"是一種在性能上、技術上優於原告產品的醫療儀器，它與原告的產品具有本質的區別。與原告專利權利要求 1 相比較，我公司產品缺少其中五個必要的技術特徵。因此根據專利法的規定，我公司沒有侵犯原告的專利權。而且，原告將大量已有技術寫進其專利特徵部分，擴大了專利保護範圍，這不符合專利法的規定。故請求駁回原告的訴訟請求。

## 貳、法律問題

1. 專利保護範圍的確定
2. 專利侵權的判定
3. 專利侵權民事責任的承擔

## 參、法院判決

北京市中級人民法院根據民法通則第 118 條、專利法第 60 條的規定，判決：

- 一、北京市達輪科技公司自本判決生效之日起停止製造、銷售 TL900

高級電腦中頻電療儀。

二、北京市達輪科技公司自本判決生效之日起 30 日內在一家專業性報刊上刊登致歉聲明（內容須經本院審核），為原告中國人民解放軍空軍總醫院、中國人民解放軍 87333 部隊消除影響。

三、北京市達輪科技公司賠償中國人民解放軍空軍總醫院、中國人民解放軍 87333 部隊經濟損失 95 萬元人民幣（自本判決生效之日起 30 日內支付，逾期支付，按銀行同期貸款利率支付利息）。

本案受理費 14510 元，鑒定費 800 元，由被告北京市達輪科技公司負擔（自本判決生效之日起 7 日內交納）。

達輪科技公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院經開庭審理後認為達輪科技公司的上訴理由不能成立，故判決：駁回上訴，維持原判。

## 肆、判決理由

北京市中級人民法院經審理認為：專利權的保護範圍不僅包括由權利要求的文字所限定的技術特徵構成的技術方案，而且還包括由這些特徵的等同手段所構成的技術方案。依照專利法和審判實務，確定是否構成專利侵權應採用正確的比較方法，即應將專利權保護客體（保護範圍）與被指控侵權的客體進行對比，判斷後者是否以相同或者等同的方式實現了前者的技術方案，完成或基本完成了前者的技術任務，達到或基本達到了前者的技術方案效果。原告依法取得的專利權在有效期內受法律保護。被告製造銷售的 TL900 電療儀落入了原告的專利保護範圍，且未經原告許可，故侵犯了原告的專利權。被告應承擔相應的法律責任。

## 伍、評析

### 一、專利保護範圍的確定

這是審理專利侵權案件的一個核心問題，又是一個最難把握的問題。它對專利侵權的認定有重要影響。

專利法第 59 條規定，發明專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書和附圖可以用於解釋權利要求。依照這一規定和專利法實施細則的規定，獨立權利要求用來確定發明專利的最大保護範圍，獨立權利要求記載的全部必要技術特徵所表述的技術內容應當作為一個整體來看待，前序部分和特徵部分中記載的技術特徵對於保護範圍的確定均起相同的作用。這裡需要強調的是，專利權的保護範圍不僅包括由權利要求的文字所限定的技術特徵構成的技術方案，而且還包括這些特徵的等同手段所構成的技術方案。本案原告的"電腦電療儀"發明專利與 1985 年申請專利時的技術水平相比，克服了已有技術的缺陷，有重要改進和

效果。原告專利權利要求 1 記載的必要技術特徵所組成的技術方案是受專利保護的客體。根據原告專利權利要求 1，該發明可以劃分為 19 個技術特徵。根據專利審查文件，應確認權利要求 1 中的“音樂音響器”技術特徵屬於對本發明的整體技術方案沒有實質影響，或者說在整體技術方案中不起任何作用的特徵，故在本案中應作為非必要技術特徵對待。至于權利要求 1 中記載的“控制器”和“同步計算器”這兩個技術特徵是否存在筆誤，經審查專利文件，從專利檔案和該發明的技術方案看，應確認是筆誤或印刷錯誤，應為“控制口”和“同步計數器”。因此，原告專利保護範圍應依上述說明來確定。

## 二、專利侵權的判定

這也是一個比較複雜的問題。世界各國專利實務已提出了各種判斷方法，包括周邊限定原則，中心限定原則及折衷原則。我國專利界傾向于折衷原則。但在具體案件的適用中還要根據我國專利實務來確定。就本案而言，在確定了原告專利保護範圍後，就應審查達輪公司生產銷售的 TL900 電療儀是否落入其保護範圍，實質是要確定達輪公司是否構成侵權。依照專利法和審判實務，確定是否構成專利侵權應採用正確的比較方法，即應將專利權保護客體（保護範圍）與被指控侵權的客體進行對比，判斷後者是否以相同或者等同的方式實現了前者的技術方案，完成或基本完成了前者的技術任務，達到或基本達到了前者的技術方案效果。這就要通過對技術方案和技術特徵進行對比來確定。根據審理查明的事實，TL900 電療儀的技術方案及技術特徵與原告專利要求所述技術方案及必要技術特徵進行一一對比，前者覆蓋了後者的技術特徵，應認定二者屬於相同的技術方案，TL900 電療儀落入了原告專利保護範圍。達輪公司多次提出 TL900 電療儀缺少原告專利中的五個必要技術特徵：控制器、二選一開關、調制器、數控衰減器、同步計算器，法院經審理認為其主張不能成立。因為達輪公司所述差異從整體技術方案角度看並不存在，被告是利用電子技術的發展將原告專利必要技術特徵進行了合併或對個別特徵採用了不同的具體實現手段。它是本領域的普通技術人員不需通過創造性勞動就能夠實現的。實質上，這五個必要技術特徵在 TL900 電療儀中是存在的，從整體技術方案看，二者沒有實質差異。雖然，TL900 電療儀增加了用戶自編程、治療方法、掉電保護、打印輸出、人一機界面等技術特徵，但依據專利侵權判斷的原則和方法，被指控侵權產品覆蓋了專利的必要技術特徵，即使前者增加了技術特徵，也不影響專利侵權的認定。這裡需要指出的是，專利侵權的判定方法不是將被指控侵權產品與專利產品進行對比，而是將被指控侵權產品的技術特徵與專利技術方案的必要技術特徵進行對比，故被告以 TL900 電療儀與專利產品的硬件、軟件不同不構成侵權的主張不能成立。關於被告以 TL900 電療儀是依據國家標準設計和製造因而不構成侵權的問題，從法律上講，國家標準並未規定該產品的整個技術方案，故被告的抗辯理由不能成立。至于被告以 TL900 電療儀與專利技術都屬於現有技術範圍的主張，因缺乏事實依據，不能認定。因為被告沒有從整體技術方案角度看專利的必要技術特徵組成，而是將專利技術特徵一一分解後與現有技術進行對比，故其對比方法和對比

結論是錯誤的。

### 三、專利侵權的法律責任

民法通則第 118 條規定，公民、法人的專利權受到侵害的，有權要求停止侵害、消除影響、賠償損失。達輪公司未經原告許可，為生產經營目的製造、銷售專利產品，侵害了原告的專利權，應依法承擔民事責任。達輪公司除承擔停止侵權、消除影響的民事責任外，還應賠償原告的經濟損失。依照最高人民法院有關司法解釋，根據專利權人的請求，可以以侵權人因侵權行為獲得的全部利潤作為計算損失賠償額的依據。雖然被告申報的利潤為虧損，但不能以此確定賠償額，應計算被告在法律意義上的盈利。具體地，應以其生產侵權產品數量乘以銷售單價確定銷售總收入，再減去合理的生產成本及有關費用來確定其獲利數額。鑒於原告所請求賠償的數額低於被告因侵權行為所獲得的利潤，故對其賠償請求應予以全部支持。

## 案例 5.11 說明書公開不充分專利被宣告無效

國別：中國

案例類型：醫藥科技

關鍵字：專利無效、治療車、說明書公開

案號：北京市第一中級人民法院（1996）一中知初字第 18，北京高院

日期：1996 年

### 壹、案情摘要

原告艾里克·萬·胡夫特不服中國專利局專利復審委員會（以下簡稱專利復審委）於 1995 年 6 月 14 日作出的第 599 號無效宣告請求審查決定（以下簡稱第 599 號無效決定），在法定期限內向北京市第一中級人民法院起訴訟。法院受理後，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。

經審理查明：本案涉及中國專利局於 1990 年 10 月 31 日授權、名稱為“人體局部放射療法及其所用的治療車”的 87104821 號發明專利，其申請日為 1987 年 7 月 9 日，優先權日為 1986 年 7 月 10 日（原申請國荷蘭，原申請號 8601808），專利權人是艾里克·萬·胡夫特（荷蘭）。

1991 年（無效決定誤寫為 1994 年）9 月 5 日，廣東威達醫療器械公司就原告發明專利權向專利復審委員會提出無效宣告請求，並提交了有關證據。請求人廣東威達醫療器械公司認為：

- （1）該專利權利要求 1-5 涉及以有生命的人體為直接實施對象，使其恢復健康的治療方法，屬於中國專利法第 25 條第 1 款第 3 項所排除的，不授予專利權的“疾病的診斷和治療方法”，應宣告其無效；在無效宣告程序中，專利權人將上述主題修改為“一種實現放射性治療裝置的方法”也是不符合有規定和不能允許的。
- （2）根據該專利審定說明書所述發明目的和達到的效果可知，該發明的治療車應可自動試驗運行，報告導管不適當的彎曲和扭結，並且能高精度重復定位，具有安全、模擬和測定三大特別重要的優點；然而其說明未清楚、完整地公開能達到上述目的和效果，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準的技術方案，甚至說明書沒有相關電路的原理性方框圖，特別是沒有公開在採用其附圖 1-4 所示的治療車後，對檢測和控制機制帶來變化部份的方案，不符合中國專利法第 26 條第 3 款的規定，權利要求 6-8 應宣告無效。

效。

- (3) 該專利審定說明書根本未包含與權利要求 9-16 所述主題相同的文字記載，也沒有描述其所涉及的導管連接方式，更沒有諸如“測試部件”、“測試通道”……等特徵，這是申請人在實質審查程序中修改權利要求書時增加的，顯然不符合中國專利第 33 條的規定，或者說不符合中國專利法第 26 條第 4 款的規定，權利要求 9-16 應宣告無效。
- (4) 專利權人在意見陳述書中聲稱權利要求 6 的區別技術特徵在於真假源、兩套傳送系統、匯交點、檢測器及它們之間的結構關係，附件本島津 Ralstron-20B 遙控後裝機披露了真假源兩套置系統的特徵，附件 11 披露了二個源通道匯接及檢測點位置的特徵，因此，該發明是現有技術的簡單拼湊疊加，對所屬領域的技術人員來說不存在任何困難，且其效果是可預見的，不具備新穎性和創造性。
- (5) 該專利說明書指出，用 X 光圖象增強器檢測模擬物的位置，並且所用導管由具有毗鄰繞圈的金屬彈簧構成，由於金屬對 X 射線的屏蔽作用，因而不能測定放射源應駐留的位置和編定程序，不符合實用性的有關規定。  
1993 年 6 月 5 日，天津智力電子工業有限公司就原告專利也向專利復審委員會提出無效宣告請求。其無效請求的理由是：

- (a) 根據該專利的目的和效果可知，它是一個具自動運行、自動檢查和自動報告的自動化治療設備，說明書缺少有關控制器和信息反饋裝置中檢測器的技術方案的公開，僅僅記載了有關執行機構即治療車的內容；說明書對權利要求涉及的“檢測點”和設備方向的定義的描述混亂不清；此外，說明書對“驅機構”和“屏蔽塊”的特徵的描述也不清楚，到底治療車有幾個屏蔽塊和幾個傳動機構？所稱的“精確檢查”又是如何實現的？因此說明書不符合中國專利法第 26 條第 3 款的規定。
- (b) 該專利權利要求 1 所述主題是與發明目的和效果毫無關係的疾病的診斷和治療方法，屬於中國專利法第 25 條規定的不授予專利權的範圍，而且“假源探路，真源施治”的技術早在後裝機出現之後就隨之開始使用，如 1986 年在北京中日好醫院安裝的日本島津 MTSW20B 後裝機就是這樣，所以該方法也無新穎性。
- (c) 權利要求 6 所述治療車與附件 A 相比，增加了專用的而且是相同結構的模擬傳送機構，其原理顯而易見，其功能是等效的，未產生積極效果，反而使機構增加，結構趨於複雜，無創造性。
- (d) 根據一項發明應當只有一個獨立權利要求的規定，該專利在只有一個實施例的情況下，在修改中拼湊了權利要求 9，它是權利要 6 變形式的重復，不應允許；此外，權利要求 9 中所含的許多特徵在說

明書中找不到支持，其中所述的“連接器”與說明書中所述的連接器完全不是一個元件。

- (e) 權利要求 10 中所述二驅動機構用一個電動機驅動的特徵，權利要求 11 中所述檢測器配置在連接器中的特徵...等，皆是說明書沒有記載的特徵。

專利權人於 1992 年 1 月 29 日首次對請求人的無效宣告請作了答覆，並同時遞交了經修改的權利要求書和說明書。

專利復審委員會於 1995 年 5 月 16 日主持了由請求人和被請求人參加的口頭審理。專利權人主動放棄專利原權利要求 1-5，就該專利原權利要求 6-16 是否符合中國專利法第 26 條第 3、4 款和第 22 條第 3 款進行了辯論。

1995 年 6 月 14 日，專利復審委作出第 599 號無效決定：宣告艾里克·萬·胡夫特的發明名稱為《人體局部放射療法及其所用的治療車》的第 87104821 號發明專利權無效。

原告胡夫特訴稱：被告作出的第 599 號無效決定主要證據不足，適用法律、法規錯誤，根據「中華人民共和國行政訴訟法」第 54 條的規定，應當予以撤銷。

第 599 號無效決定認定事實不清，缺乏主要證據，適用法律、法規不當，程序違法，以致錯誤地宣告本專利的權利要求無效。

專利復審委員會辯稱：

關於發明目的。第 599 號無效決定對該專利發明目的的概括與原告對其專利發明目的的描述是一致的，盡管在該專利申定說明書中未採用直述方式撰寫發明目的。至於無效決定理由中指出的“專利說明書應載明發明目的、技術方案和能達到的效果，並且三者應當相互適應，不得出現相互矛盾的情形”，是權利要求 6-8 所要求保護的技術方案，在說明書中沒有清楚完整地描述，使發明主題不明確，導致所述技術方案與發明目的、效果不相適應。

原告並沒有提出能夠推翻甚至影響專利復審委作出第 599 號無效決定的理由，因此專利復審委堅持第 599 號無效決定，並請求法院駁回原告的訴訟請求。

## 貳、法律問題

- 1、關於本案發明目的和發明主題的認定
- 2、關於宣告權利要求 6-8 無效的問題
- 3、關於宣告權和要求 9-16 無效的問題
- 4、關於復審中的程序問題

### 參、法院判決

根據「中華人民共和國行政訴訟法」第五十四條第（一）項的規定，北京市第一中級人民法院作出一審判決：

維持中國專利局專利復審委員會第 599 號無效決定。

案件受理費 400 元，由原告交納（已交納）。

原告不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院經審理駁回了原告的上訴請求，維持原判。

### 肆、判決理由

北京市第一中級人民法院經審理認理：原告專利權利要求 1-5 所限定的主題稱是“一種用放射源治療諸如肺、食道、腦、前列腺等人身體一部份的方法”該方法是以有生命的人體為直接實施對象，使其恢復健康而進行的緩解或消除病症的過程，應當認定是屬於中國專利法第 25 條第 1 款第 3 項所稱的“疾病的診斷和治療方法”的範圍，不能授予專利權。原告專利說明書所公開的技術方案與其教導的目的和效果是不相適應的，出現了相互矛盾的情形，未滿足中國專利法第 26 條第 3 款的規定，權利要求 6-8 應當宣告無效。權利要求 9-16 沒有得到說明書支持，不符合中國專利法第 26 條第 4 款的規定，應宣告無效。原告專利是否存在通過技術特徵的重新組合而部份維持專利權的情況，根據本案情況不予考慮。綜上，原告的控訴缺少事實和法律依據，其訴訟請求不予支持。專利復審委員會第 599 號無效決定認定事實清楚，適用法律正確，程序合法，應予維持。

### 伍、評析

本案是一起涉及原告專利權被宣告無效的涉外行政糾紛案件，根據法律規定應當適用「中華人民共和國專利法」和「中華人民共和國行政訴訟法」進行審理。專利法第 26 條第 3 款、第 4 款規定“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”，又“權利要求書應當以說明書為依據，說明專利要求保護的範圍”，如果已授權的專利不符合上述規定，任何單位和個人均可以向專利復審委員會請求宣告該專利權無效。

本案在審理中涉及以下問題：

#### 一、關於本案發明目的和發明主題的認定

在專利無效行政案件中，因發明目的和發明主題不符合專利法而被專利復審委員會宣告專利權無效的情況較少。因為這種情況在專利局實質審查階段就會駁回。一般情況下，發明目的和發明主題對確定專利保護範圍沒有實質影響，主要幫助理解權利要求，但是在無效程序中，專利的發明目的和發明主題對確定說

明書是否清楚、完整是有影響的。本案主要涉及原告專利是否屬於中國專利法第 25 條第 1 款第 3 項規定的情況。原告專利是為解決在放射治療過程中所遇到的“導管可能出現扭結問題”這樣一個具體問題而提出的一個技術方案。專利復審根據原告專利文件對原告專利的發明目的和優點的概括和認定是正確的。原告專利權利要求 1-5 所限定的主題名稱是“一種用放射源治療諸如肺、食道、腦、前列腺等病人身體一部份的方法”，該方法是以有生命的人體為直接實施對象，使其恢復健康而進行的緩解或消除病症的過程，應當認定是屬於中國專利法第 25 條第 1 款第 3 項所稱的“疾病的診斷和治療方法”的範圍，不能授予專利權。因此，無效決定宣告該專利權利要求 1-5 無效是正確的。無效決定認定原告提交的權利要求 1-5 修改文本“實質上改變了原權利要求 1-5 的主題，同時也超出原說明書和權利要求書記載的範圍”也是正確的。原告在無效程序的口頭審理中聲明放棄權利要求 1-5，也能說明原告也認為權利 1-5 應當不受保護或應當被無效。

## 二、 關於宣告權利要求 6-8 無效的問題

無效決定宣告權利要求 6-8 無效的理由是，原告專利說明書所公開的技術方案與其教導的目的和效果是不相適應的，出現了相互矛盾的情形，未滿足中國專利法第 26 條第 3 款規定。根據中國專利法第 26 條第 3 款的規定，專利說明書應當對發明作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。這就要求說明書公開的技術方案應當與其發明目的、效果相一致，不得出現不清楚和相互矛盾的情形，也不得缺少有關理解、再現發明所需的任何技術內容。所屬技術領域的技術人員根據說明書記載的內容，不需要創造性勞動，就能再現該發明的技術方案，達到發明目的和效果。權利要求 6 限定的是一種用以實現權利要求 1 所述方法的治療車，其技術特徵包括：（1）一個具有至少一個彎曲通道的屏蔽塊；（2）屏蔽塊後面配備有用以傳送放射性物質的傳送機構和用於傳送模擬物的第二傳送機構；（3）用於分別帶有放射性物質及模擬物傳送線的傳送通道是在檢測點前面被連接起來的。根據權利要求 6 要實現的發明目的、效果和說明書的相應內容看，盛裝模擬物的屏蔽塊應當是權利要求 6 限定的技術方案的必要技術特徵。權利要求 6 限定的技術方案與說明書出現了不一致，沒有得到清楚、完整的說明，因此權利要求 6 作為一個完整的技術方案，與其在說明書中記載的發明目的和效果是不相適應的，故不符合中國專利法第 26 條第 3 款的規定，應宣告無效。原告關於盛裝模擬物的屏蔽塊屬於非必要技術特徵的理由，沒有考慮權利要求 6 作為一個完整的技術方案和發明目的效果的一致性，因此不能成立。根據權利要求 6 要實現的發明目的、效果和說明書的說明內容看，還缺少一些必要的技術特徵的描述。例如，權利要求 6 和說明書中缺少要實現發明目的、效果而具體進行檢測和控制的技術方案，使發明目的、效果與技術方案出現不一致和相互矛盾，這也不符合中國專利法第 26 條第 3 款的規定。雖然通過進步電機、X 光、光電管等現有技術可以進行檢測，但不能達到原告專利所述的發明目的和效果。權利要求 7 和 8 是直接或間接引用上述權利要求 6 的從屬權利要求，由於說明書存在上述問題，因此也應宣告無效。綜上，無效決定對權利要求 6

的無效認定是正確的。

由於權利要求 6 不符合專利法第 26 條第 3 款的規定應宣告無效，因此無效決定對權利要求 6-8 進行創造性的評價成為不必要，對此應當予以糾正。如果權利要求和說明書公開不充分，則其技術方案是不完整的，對其創造性的評價是無法進行的。無效決定這樣處理主要是基於，如果關於公開不充分的認定有誤或錯誤，那麼在創造性上還有補救。但這種作法在具體行政行為和法律程序上是不允許的，無效決定依據的事實必須是客觀存在的，而不應該假設的。

### 三、 關於宣告權利要求 9-16 無效的問題

獨立權利要求 9 中的一些技術特徵在說明書中沒有明確記載和說明，不符合權利要求書應當清楚和簡要的要求。權利要求 9 所述的“裝置”與說明書及附圖所述的“設備”是不同的。而且說明書中沒有與權利要求 9-16 的內容相一致的記載，因此權利要求 9-16 沒有得到說明書支持，不符合中國專利法第 26 條第 4 款的規定，應宣告無效。我國實施專利制度的時間較短，從專利代理到專利審查都處在不斷積累和摸索中。從專利審查實務和審判實務看，專利申請文件往往存在較多的問題，例如，有的專利文件由發明人自己撰寫而他並不懂得專利法的要求，不能準確、合理地確定其專利的保護範圍，結果在審查程序、無效程序或者侵權訴訟中吃虧；有的雖然由專利代理人幫助撰寫專利文件，但也經常出現不符合專利法的情況，事後無法彌補。要使我國專利水平上檔次，一支優秀的專利代理人 and 專利律師隊伍是不可缺少的。

### 四、 關於無效案件審理中的程序問題

原告認為，根據「審查指南」的規定，“在無效程序中，如果一件發明或實用新型專利的每個權利要求在單獨存在的情況下均不具備創造性，則還應當從其全部權利要求所揭示的技術內容出發，判斷能否通過技術特徵在一定形式下的重新組合和對保護範圍的進一步限定，在部分無效的基礎上對該專利予以維持。”被告應當在本案所涉專利的無效宣告程序中執行「審查指南」所規定的程序，但被告沒有執行該必經程序，因此程序違法。筆者認為，在無效行政案件審理中，人民法院對無效決定合法性的審查不僅包括實體問題，而且包括程序問題。當事人有權對專利審委員會的審理程序是否合法提出意見。如果專利復審理程序違法，損害了當事人的利益，人民法院應當以無效決定程序違法而撤銷其決定。根據本案情況，是否有可能通過技術特徵的重新組合來部分維持專利權的問題，應當首先是專利權人根據無效審理情況主動向專利復審委提出重新組合的權利要求，然後專利復審委予以考慮。在無效審理中，建議修改專利文件或者是進行專利權利要求的重新組合不是復審委必須盡的義務。專利文件涉及保護範圍和當事人的權益，具體修改權利要求書應當由專利權人提出，而不能要求專利復審委必提出修改的具體意見。原告也未說明其專利權利要求通過重新組合而具備專利條件的依據。況且，在本案中專利復審委對創造性的評價是不必要的，因此是否存在通過技術特徵的重新組合而部分維持專利權的情況，本案不考慮是正確

的。

## 案例 5.12 職務發明的專利申請權歸單位所有

國別： 中國

技術類型：化學科技

關鍵字：職務發明、專利申請權、萬能色母

案號：上海中院

日期： 1990 年

### 壹、案情摘要

本案為孫紹宣與上海現代信息技術研究所關於職務專利糾紛之案件。1985 年 1 月 9 日，原告於上海圓珠筆廠調入被告單位。1985 年 2 月，原告作為“萬能色母”項目負責人與江蘇太倉縣瀏河鄉錢涇經濟合作社簽訂聯營協議，同年 4 月，被告編製“萬能色母”的科研、新產品項目計畫任務書，原告為項目負責人。同年 9 月，原告參加被告組織的色母技術鑑定會。同年 9 月 16 日，原告以被告單位代理人的身分與浙江樂清塑料廠簽訂聯營協議，該協議規定：“萬能色母的技術所有權為被告所有。”同年 9 月 19 日，由被告執筆的科學技術研究成果報告寫明“被告根據國際行情國內尚屬空白，立題、研製。主要研製人員為原告。”原告在被告單位就職期間，還以被告名義進行大量有關“萬能色母”的研製和對外聯繫工作。

另查明，原告在 1987 年 4 月 3 日向中國專利局申請發明專利，該專利名稱為：高濃度萬能色母及其製備方法。原告為該專利發明人。申請號碼為 87101013.5。公開日為 1989 年 2 月 8 日。1987 年底，被告就專利申請權向上海市專利局提請調處。1990 年 7 月 10 日，上海市專利管理局作出處理決定，該專利申請權屬被告所有，原告不服，向法院提起訴訟，要求法院確認該專利申請全屬原告所有。

原告孫紹宣訴稱：原告研製“萬能色母”設想源於六十年代。1983 年 4 月自行立題研究。1984 年選用 PE 蠟作色母載體，並記錄在自己的筆記本上。1985 年 1 月調入被告單位之前已完成萬能色母的發明。1987 年 4 月向中國專利局申請專利。同年 6 月因不滿被告單位負責人的管理而離開。原告在被告單位期間所進行的僅是實施和推廣專利技術，故要求將萬能色母的發明專利申請權判歸原告所有。

被告上海現代信息技術研究所辯稱：原告自調入被告單位後，主要從事塑料合金、萬能色母的研製。同年四月，被告將萬能色母列入研製項目，原告為項目負責人，同時，原告還以被告代理人的身分，以萬能色母作為技術投資與浙江樂

清塑料廠等單位簽訂聯營協議。原告擅自將職務發明作為非職務發明申請專利，被告當然持有異議。

## 貳、法律問題

1. 原、被告主張專利申請權的法律依據是什麼？
2. 如何確定“職務發明”和“非職務發明”？

## 參、法院判決

一審法院依據「中華人民共和國專利法」第六條、「中華人民共和國專利法實施細則」第十條的規定作出一審判決：“高濃度萬能色母及其製備方法(專利申請號為 87101013.5)發明專利申請全屬被告上海現代信息技術研究所所有，該發明專利的發明人為原告孫紹宣。案件受理費 100 元由原告負擔。二審法院經審理後，判決駁回原告上訴，維持原判。

## 肆、判決理由

一審法院認為，原告僅以自己筆記本上記錄的有關數據作為已完成發明創造的依據不夠充分，同時原告提出的，其到被告單位是在已完成發明創造的基礎上進行實施和推廣使用的理由不能成立。原告在被告單位工作期間作為項目負責人編寫的有關萬能色母的技術文件，以及以被告單位委託代理人的身分與其他單位簽訂萬能色母的聯營合同等行為，充分說明原告明知萬能色母是職務發明。

## 伍、評析

本案所涉及的主要法律問題是如何確定職務發明和非職務發明的法律界限，以及在此基礎上確認原、被告雙方究竟誰擁有本案所涉及的發明專利申請權。

「中華人民共和國專利法」第六條規定：執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質條件所完成的職務發明創造，申請專利的權利屬於該單位；非職務發明創造，申請專利的權力屬於發明人或設計人。「中華人民共和國專利法實施細則」第十條對上述“職務發明創造”做了具體說明。該條規定：專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造是指：

- 1) 在本職工作中完成的發明創造；
- 2) 履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造；
- 3) 退職、退休或者調動工作後一年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者分配的任務有關的發明創造。

專利法第六條所稱的本單位的物質條件是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不向外公開的技術資料等。以上是確定職務發明和非職務發明的法律依據。

原、被告雙方在本案中的爭論焦點是高濃度萬能色母及其製備方法是原告在加入被告公司之前就已經完成的“非職務發明”，還是在加入被告公司之後所完成的“職務發明”。

原告所提出的證據只有自己筆記本中的有關記錄，原告未能提其他證據證明發明是在調入被告單位之前所完成的。該有關記錄是否可以作為一項新的技術方案從而符合「專利發實施細則」第二條對“發明”的規定，是法院在審理本案時必須決定的首要問題。「專利發實施細則」第二條規定，發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

根據法院的判決可以看出，法院不認為原告所提出的有關記錄已經構成專利發實施細則第二條所規定的新的技術方案，因此原告所起訴的事實和理由不能成立。在作出該決定時，法院沒有請專家對那些有關記錄進行鑑定，原告也沒有提出這種要求。如果通過專家鑑定，得出結論認為，原告所記錄的材料已經是一個清楚、完整的技術方案，那麼本案的處理就增加了難度。因為根據專利法第二十六條第三款的規定，發明專利的說明書應當對發明作出清楚而完整的說明。如果專家認為原告所提出的有關記錄已經是一個清楚、完整的技術方案，那麼法院應該認為其屬於專利技術，因而原告也就有權就此申請專利。

如果說在本案中原告敗訴的原因是未能提出足夠的證據來支持其訴訟請求，那麼被告勝訴的原因就是其提出的證據充分。被告舉證證明，原告到被告單位工作以後參與所爭論的專利技術的立項研究，並代表被告單位與其他單位洽談聯營協議等，這些事實充分說明，本案中所爭論的發明是原告在調入到本單位之後所完成的。因為，如果原告在調入被告單位前就已經完成發明，調入被告單位後就無需在參與立項研究。由此也足以證明原告提出的到被告單位工作是在被告單位進行推廣、實施該項發明創造的理由是不能成立的。

## 案例 5.13 “整體形小青瓦”實用新型專利侵權 糾紛

國別：中國

技術類形：其他科技

關鍵字：實用新型、新型多節瓦、強制許可

案號：北京中院

時間：1988 年

### 壹、案情摘要

1986 年 6 月，何沛平研製成功“整體形小青瓦”，於同年 7 月 17 日向中國專利局申請實用新型專利。中國專利局於 1987 年 11 月予以公告，1988 年 2 月授予專利權，專利權號 88203975。該實用新型的權利要求為：

整體形小青瓦，其特徵是：寬度與小青瓦等寬，呈圓弧筒狀，在該瓦的內外面上，相隔一定距離有一台階。

在該專利的說明書中對於整體形小青瓦做了進一步說明：

整體形小青瓦，屬於基本建築材料。小青瓦在中國已沿用數千年，它具有隔熱性能好，外形美觀等特性，而整體形小青瓦，是在對傳統的小青瓦外形作些改革的基礎上而製成，這種瓦除具有傳統小青瓦的優點外，還能夠為房屋建築施工提供方便，瓦的密度便於合理排佈，建成的房屋美感效果好。另外傳統小青瓦蓋成的房子，如果年久失修，必然會受到風、雨的侵蝕和鳥的危害，容易使小青瓦滑動離位，瓦片破碎，進而使屋頂漏雨。而整體形小青瓦能克服上述缺點。整體形小青瓦，是一塊寬度與小青瓦等寬，長度為 30-50 釐米的圓弧形筒狀瓦，在該瓦的內外兩面上，相隔一定距離有一台階。其瓦的外形與疊在一起的 4-6 片小青瓦相似。

1987 年 10 月，吳縣經濟技術研發研究所自行研製出“新型多節瓦”，同年 10 月 4 日向中國專利局申請了實用新型專利，專利申請號為 87212348，1988 年 8 月 24 日被公告。該專利的權利要求為：

瓦片、分蓋、底瓦並呈現弧形，特別是一種新型多節瓦，其特徵是蓋、底瓦的正面制呈多節狀，一般是 4-7 節，每節間距為 3-6 釐米，以底平線為基準線，則節與底平線呈 85 度左右的斜度，節的突出高度是 1 釐米左右，坡度約 5 度左

右；蓋瓦各節的長度等於蓋瓦本身的寬度，底瓦各節的長度約等於底瓦寬度的 85% 左右；瓦蓋前沿反面的凹槽與蓋瓦後沿正面的凸徑其長度、寬度、深(高)度對應相同，蓋瓦後沿正面的凹槽與蓋瓦前沿反面的沿徑其長度、寬度、深(高)度對應相同，其中長度是蓋瓦本身的 85% 左右，寬度為 0.5-1 釐米，深(高)度為 0.3-0.8 釐米；底瓦前沿反面的沿徑與蓋瓦後沿正面的凹槽、底瓦後沿正面的凸徑與底瓦前沿反面的凹槽其高(深度)、寬度、長度對應相同，具體尺寸同蓋瓦，使用時前一張蓋、底瓦與後一張蓋、底瓦凹、凸連接嵌合鎖住，在底瓦的反面有一平底面，其寬度是底瓦本身寬度的 30% 左右，起穩固作用，使蓋、底瓦的受力集中。

研究所在獲得專利之前，即將該申請專利的“新型多節瓦”技術刊登廣告，進行轉移，先後轉移給十八個單位，並獲技術轉移費 26.2 萬，已取得轉移費 5.5 萬元。

1988 年 7 月，何某從廣告中得知該研究所正在轉移技術，認為其主要形狀特徵都在“整體形小青瓦”專利的保護範圍內，故向法院提起訴訟。被告研究所答辯稱：“新型多節瓦”在製造、工藝、材質等方面均不同於“整體形小青瓦”；它是研究所獨立構思、研製的，且在何某專利公告時申請的專利，故不存在侵權問題。

## 貳、法律問題

兩種產品形狀特徵不同，但實質相同，是否構成侵權？

## 參、法院判決

法院判決：1. 被告研究所應立即停止轉移“新型多節瓦”中屬於侵權的形狀特徵部分的技術；2. 被告研究所賠償原告何某經濟損失 2.5 萬元。宣判後，雙方當事人表示服判。

事後，雙方當事人為了更好地實施專利技術，又要求法院就“整體形小青瓦”專利權轉移事宜進行調解。經法院主持調解，當事人之間於 1989 年 4 月達成協議：1. 何某將“整體形青瓦”專利權和整體形小青瓦模具全部移轉給研究所，研究所支付移轉費 1 萬元；2. 何某對研究所實施“整體形小青瓦”在技術方面給予指導。

## 肆、判決理由

受訴法院經審理認為，根據中國專利法的規定，判斷是否侵權，應當以專利權利人要求保護的權利範圍為準。研究所技術主要的形狀特徵是“圓弧形，多節狀”，與何某技術的形狀特徵雖提法不同，但實質相同。因此，“新型多節瓦”

的主要技術特徵完全覆蓋了原告的專利保護範圍，構成侵權。研究所的技術在尺寸、材質、色彩等方面雖與何某技術有差異，但這些不是整體的發明構思，沒有實質性技術突破，不影響侵權事實的認定。

研究所的技術中，有“凹凸連接嵌合”和“起穩定作用的平面”等新的技術特徵，而：“整體形小青瓦”權利要求中沒有這些特性，故不構成侵犯。但是，“新型多節瓦”是一個完整的技術方案，他的實施有賴於“整體形小青瓦”的實施，不能因此否定被告的“新型多節瓦”侵權的事實。

## 伍、評析

本案涉及從屬專利問題。所謂從屬專利是指前後兩項專利之間在技術上存在從屬關係，即一項專利權技術的主要技術特徵包括了前一項有效專利的主要技術特徵。這樣，前一項專利稱為基本專利或在先專利，後一項專利稱為從屬專利或附屬專利。從屬專利有幾種形式：一是在產品專利原有技術特徵的基礎上增添了新的技術特徵；二是在原有產品專利技術特徵的基礎上，發現原來未曾發現的新用途；三是在原有方法專利技術特徵的基礎上，發現原來未曾發現的新用途。總而言之，從屬專利均保留了基本專利的主要技術特徵。

本案被告研究所的“新型多節瓦”專利技術，對“整體形小青瓦”而言，無疑屬於從屬專利。作為從屬專利的專利權人要想實施自己的專利，或許可他人實施自己的專利，必須首先與基本專利權人協商，與其簽訂專利實施許可或交差許可合同(交互授權)，否則，就構成對基本專利的侵害。

一般來說，從屬專利與基本專利相比在技術上要先進，如果前一個專利權人不同意後一個專利權人實施前一項專利，就阻礙了先進技術的實施，屬於違反公共利益的行為。在這種情況之下，後一個專利權人可以請求中國專利局做出對前一項專利強制實施許可的決定。反過來，專利局也可以根據基本專利權人的申請，給予實施從屬專利的強制許可。這種強制實施許可決定，在一定程度上削弱了前一項專利權人的權利。所以，根據我國專利法的規定，頒發此類強制許可證必須符合兩項條件：一是從屬專利技術應該比前一項技術先進，確實有實質性的進步；二是從屬專利的專利權人應當提交未能以合理條件與前一專利權人簽訂實施許可合同的證明。

另外，無論是研究所還是發明人在立項前應該做好查詢工作，此後還應隨時注意專利局公告的項目。這既是為了避免重複發明，也是為了弄清自己的項目會不會成為從屬專利。若可能成為從屬專利，就應與基本專利權人簽訂實施許可合同，以免造成侵權。本案被告研究所提出專利申請後一個月，中國專利局即將原告的專利予以公告，此時如能及時發現並做研究，主動與原告聯繫，則這起訴訟本可避免。

# 案例 5.14 等同技術手段代替專利技術特徵應認定侵權

國別：中國

案例類型：光電技術

關鍵字：等同技術手段，等同原則，雷射，激光，均等論

案號：人民法院

日期：1990

## 壹、案情摘要

1986 年 3 月 26 日，某研究所獲得“高靈敏快響應熱式脈沖激光（雷射）探測器”（以下簡稱脈沖激光探測器）實用新型專利權，專利號為 85200313。

1988 年 5 月，該研究所發現某儀器廠未經其許可，生產並在全國範圍銷售一種“激光功率探測器”，其技術特徵與研究所獲得專利權的專利產品相同，因此，研究所於 1988 年 10 月 6 日向法院起訴，要求被告儀器廠停止侵權，賠償損失，並為其恢復名譽。被告儀器廠接到起訴狀後，提出反訴，向中國專利局專利復審委員請求宣告“脈沖激光探測器”專利權無效。受理侵權訴訟的人民法院於 1989 年 3 月 16 日裁定本案中止審理。

中國專利局專利復審委員會經過審查，作出審查終局決定，維持 85200313 號“脈沖激光探測器”實用新型專利權有效。

1990 年 5 月 10 日，人民法院恢復了對本案侵權訴訟的審理。被告儀器廠進一步答辯稱：專利權人研究的“脈沖激光探測器”有兩部技術特徵，即“除了吸收體和熱電偶組成輻射傳感器外，還包括一低噪聲阻抗匹配變壓器”，傳感器與變壓器在功能上相互配合，其整體才是本項實用新型專利的保護對象。儀器廠生產的“激光功率探測器”只使用了傳感器，根本沒有用變壓器，更談不上傳感器與變壓器的結合，因此不構成侵權。

## 貳、法律問題

利用等同技術手段代替專利技術特徵是否構成侵權？

## 參、法院判決

被告儀器廠構成侵權。法院經調解後，作以下判決：

- (1) 被告儀器廠立即停止侵權行為；
- (2) 被告儀器廠所有的設備、儀器、產品、半成品價值約二萬餘元及帳戶存款四百餘元均作為對原告研究所的侵權賠償額，歸研究所所有；
- (3) 被告在報刊上公開向原告研究所賠禮道歉，以消除影響。

## 肆、判決理由

經受訴人民法院調查，研究所在將“脈沖激光探測器”技術申請專利後，其內部技術人員背著單位領導到儀器廠，根據“脈沖激光探測器”的技術特徵，指導儀器廠生產了“激光功率探測器”。經對比檢驗，“激光功率探測器”與研究獲得的85200313號專利權利要求書和說明書中記載的技術方案內容及目的、功能、效果完全相同。“激光功率探測器”中確實缺少85200313號專利權利要求書中記載的“變壓器”的技術特徵，但經同行業專業技術人員証實並經法院認定，“變壓器”可以用其它元件代替。儀器廠生產激光探測器就是用加粗電阻絲的辦法，從而起到了變壓器的作用。

受訴法院經審理認為，被告儀器廠在未經專利權人許可的情況下，生產銷售“脈沖激光探測器”，侵犯了專利人研究所“脈沖激光探測器”的專利權。依據有關部門對被告生產的產品與專利權人申請專利的權利要求書記載的技術特徵進行對比，在被告儀器廠生產銷售的“脈沖激光探測器”中，雖然沒有出現專利保護範圍中“變壓器”這一必要技術特徵，但是，其用加粗電阻絲的辦法代替了變壓器的作用，是一種顯而易見的等同物替換，並不影響對侵權行為的認定。因此，對被告儀器廠堅持認為該產品未使用變壓器，不構成專利侵權的主張，法院不予支持。原告研究所認識到，由於內部管理不善，對本單位職工缺乏法制教育，對技術文檔管理不嚴，致使個別技術人員為了個人目的給被告儀器廠提供職務發明的技術內容，亦有一定責任，在法院主持下，原、被告雙方本互諒互讓的原則，達到了調解。協調條件如法院判決。

## 伍、評析

在專利侵權判定中，當遇到侵權物專利保護範圍中的技術特徵有不同時，經常會運用“等同原則”（均等論）進行分析比較，以作出是否侵權的判斷結論。

所謂等同原則，就是實質上相同的方式或者手段，替換屬於專利保護的部份或者全部必要技術特徵，產生實質上相同的效果。這時，應當認為未脫離專利權的保護範圍，仍應認定為侵權。這是判斷專利侵權的重要原則，廣泛為世界各國承認。中國專利法中雖然未規定等同原則，但在司法實務中也已廣為運用。

在專利侵權判斷中，確立等同原則，其目的在於防止行為人採用顯然等同

的要件或步驟，以取代專利權要求中的技術特徵，從而避免在字面上直接與權利要求相同，以達到逃避侵權責任的目的。在運用等同原則時，關鍵是對等同物的理解。所謂等同物，是指兩種技術特徵在本質上相同，確切地說，是指某些技術特徵彼此代替之後，代替的技術特徵與被代替的技術特徵相比較，屬於用相同的方式，作實質上相同的工作（履行相同的功能），得到相同的結果，因則該代替的技術特徵便屬於等同物。如本案所述，侵權物雖然未使用專利技術中“變壓器”這一技術特徵，但其僅僅用加粗電阻絲這一方法代替“變壓器”，且這一辦法在同領域的技術人員中是公知、顯而易見的。因此，可視為等同物替換。

在確定兩種技術特徵是否等同時，不同的人往往得出不同的結論。因此，衡量的標準應當以所屬技術領域的普通技術人員的水平為準。具體講，在運用等同原則及認定是否為等同物時，應當注意以下幾點：

- （1）判斷代替手段與被代替的必要技術特徵是否具等同性時，不是從專定或者個別審查員的角度出發，而是從所屬技術領域的普通技術人員的角度出發。判斷是否有等同性時，不能任意解釋，必須以所屬技術領域的普通技術人員擁有的專業知識為準。
- （2）等同手段之間沒有固定的搭配關係。技術手段之間的等同性要從所屬技術領域、技術解決方案、技術效果等各方面綜合判斷。
- （3）在分析判斷有無等同性時，應當依靠專利說明書和附圖。因為發明或者實用新型的目的和優點或者積極效果，不允許放入權利要求中，這些內容只能從專利說明書中獲知。而目的和效果這兩部分恰恰是構成發明內容的不可缺少的組成部份，確定專利保護範圍時不能孤立地從技術特徵出發，同時還要考慮發明的目的和效果。
- （4）代替手段形成了新的發明，具有新的發明高度和水平，不能將這種代替手段視為被替換技術特徵的等同物。

## 案例 5.15 侵權判斷以獨立權利要求中記載的必要技術特徵為準

國別：中國

技術類型：材料科技

關鍵字：權利請求、漏斗技術特徵

案號：北京中院

日期：1990

### 壹、案情摘要

1988 年 10 月 13 日，余某向中國專利局提出一項名為“漏斗”的專利聲請，1989 年 10 月 25 日被中國專利局授予實用新型專利。

余某獲得專利權後，與某塑料行就“漏斗”技術的研發生產和銷售達成一項協議，雙方約定，余某將“漏斗”專利技術資料提供給塑料行，塑料行研發生產後對外銷售，雙方按一定比例分享銷售利潤。協議簽訂後，余某向塑料行提供了專利文件，塑料行也生產了部分產品。後因雙方在合作過程中產生意見紛歧，經雙方協商同意，解除了合同。

1990 年 7 月，余某在市場上發現一種與他的專利產品漏斗相近似的漏斗。經其調查，發現該產品係塑料行生產和銷售的，余某認為塑料行生產的產品是對他的專利權的侵害，於是向人民法院提起訴訟，要求法院判定塑料行停止侵權行為，賠償因其侵權行為給自己造成的經濟損失。塑料行答辯稱：本行早已終止了生產余某的專利產品，目前生產銷售的漏斗產品，是根據某廠退休員工張某提供的技術生產的，與余某的專利技術毫不相干。

余某見到塑料行的答辯後，又要求追加起訴張某，張某向塑料行提供的漏斗產品技術特徵與自己的專利產品毫無差別，侵犯了自己的專利權，於是要求法院判決張某與塑料行構成共同侵權。張某參加訴訟答辯稱：自己的產品名為“外插式彈性漏斗”，是一種藥物量杯式樣啟發發明的，其主要技術特徵與余某的專利技術均不相同，不存在於侵犯專利的問題。況且自己已於 1990 年 6 月 21 日向中國專利局就“外插式彈性漏斗”提出了專利申請，中國專利局已函告本人的申請已通過審查，即將公告。

為了證明各自的觀點，余某和張某都向法院提供了自己的權利要求書、說明書、附圖或產品實物。法院就此進行了比對。

余某獲得專利權的“漏斗”的權利要求內容是：

- 1.現有的漏斗一般由兩個大小不同，錐度不同的圓錐套構成，本實用新型專利是在現有的基礎上取掉小圓錐套，換上環型片圓錐套，其特徵在於圓錐套的大小口徑與容器口徑相一致，環形片與容器口端面環形圓大小形狀相一致，圓柱套內孔口徑與容器外圓柱套直徑相一致。
- 2.根據權利要求 1 所述的漏斗，其特徵在於大圓錐套口緊緊地貼在容器口上。
- 3.根據權利要求 1 所述的漏斗，其特徵在於環形片或橡膠環形片的端面與圓錐套最下端處在同一水平面上，且其緊緊地貼在容器口環形端面上。
- 4.根據權利要求 1 所述的漏斗，其特徵在於圓柱緊緊套在容器口外圓柱面上。

張某已經申請專利的“外插式彈性漏斗”的權利要求內容是：

- 1.漏斗的外壁下部固接有外插管，管內壁上、下處各有對稱分佈的三個圓弧凸台，凸台斷開處沿管上開有對稱分佈的三條通槽。
- 2.漏斗採用外插彈性固定，漏斗的下方有一個圓柱管
- 3.漏斗的內外壁成拋物線形
- 4.漏斗外壁上緣處有一個掛環
- 5.漏斗及管掛環均採用塑料及薄金屬製成

## 貳、法律問題

- 1.兩項專利在技術特徵和基本原理上相同或相似，權利要求文相互覆蓋，是否構成侵權？
- 2.若特徵與原理區別是顯而易見，權利要求不同，是否構成侵權？

## 參、法律判決

受訴法院認為，本案有必要從技術角度判斷後申請專利的技術是否構成了對在前專利技術權益的侵犯。如果前後兩項專利在技術特徵和基本原理上相同或者相似，後一項專利的權利要求書在主要方面又覆蓋了前一項專利的權利要求書，則實施後一項技術也一定造成侵犯在先專利的專利權；如果前後兩項專利在技術特徵和基本原理上區別是顯而易見的，而權利要求書的內容又不相同，則不一定構成侵權。

## 肆、判決理由

本案余某的權利要求分四項，他的內容包括了他的技術的全部特徵；張某的權利書要求分 5 項，其中前三項內容所要解決的問題，雖然與余某的目的相同，但內容迥異，後兩項內容是余某的技術所不具備的。可見，兩者的權利要求，即要求保護的內容和範圍不儘相同。

具體分析可見，余某和張某的專利技術所要解決的是人們常用的漏斗存在密封性差，在引流過程中不牢固的問題。

余某在解決密封性問題時，採用的方法是：在漏斗下端的環形片、橡膠片和圓錐套下端面處在同一水平面上，並且圓錐套下端面的口徑與容器的內口徑相一致，這樣由於漏斗引流部分的口徑與容器入口的口徑相一致，液體可以直接進入容器，又因為有橡膠片在漏斗引流部分下端的外邊，可以引起密封作用。在解決固定性的問題時，余某採用的方法是：漏斗的圓柱套的內口徑與容器的外口徑相一致，使得“圓柱套緊緊地套在容器外圓柱上面”。就是說，用圓柱套來固定漏斗，使其在引流過程中發揮穩定漏斗作用。但這種漏斗的適應性較差，他的圓錐套下口徑與圓柱套內口徑都是固定不變的，難以適應各種口徑容器的需要。

張某在解決同樣的問題時所採用的方法是：第一，在拋物線型漏斗體下端接一個小錐體，漏斗體的外壁可以有效地抵壓住容器的入口，產生封閉的作用，小錐體可以直接進入容器引流，這種方法不要求漏斗的下端與容器口相平齊；第二，在漏斗下端所接的圓柱管上有凸台可以卡住容器口外的口徑，圓柱管上的開縫使得它富有彈性。可以夾住容器口外的口徑，一卡一夾，漏斗的固定性便大大增加，可見，張某的技術不要求漏斗口的各部分口徑與容器的口徑嚴格的一致，它巧妙的插入方法和富有彈性的夾卡設施，使得他的產品具有較廣泛地適應性。

透過以上的分析和比對，法院認為張某向中國專利局提出的“外插式彈性漏斗”聲請與余某的專利“漏斗”是特性完全不同的兩項技術方案，余某的專利不能否定張某申請的合理性，張某向塑料行的轉移，和塑料行的生產銷售均不構成對余某專利權的侵犯，余某的專利訴訟請求不能成立。

## 伍、評析

專利權的保護範圍是由記載在權利要求書中的每一項權利要求來確定的，首先是由獨立權利要求來確定的。因此，在進行侵權的技術判斷時，一般應以獨立權利要求為準，而不過多地強調從屬專利權要求。因為，獨立權利要求是從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載為達到發明或者實用新型目的所需的所有必要技術特徵；而從屬專利要求是用附加技術特徵，對引用的權利要求做進一步限定，記載發明或者實用新型更加具體的優選技術方案。可見，獨立權利要求判定的保護範圍要大於從屬權利要求。本案用原告余某獲得專利權的“漏斗”的獨立權利要求中記載的必要技術特徵，與侵權物“外插式彈性漏斗”的技術

特徵相比，可以看出，兩者之間有明顯不同，由此即得出被告張某的“外插式彈性漏斗”不侵犯“漏斗”實用新型專利權的結論。

在進行侵權判斷時，一般情況下，不應以已實施的專利產品與侵權產品直接進行比較，在遇到侵權產品已申請專利或已取得專利權時，也不宜直接比對兩份權利要求書的異同，而應以原告(即專利權人)已獲得專利權的權利要求書中的必要技術特徵與被告侵權物的技術特徵進行比較，而得出是否全面覆蓋、是否侵權的結論。

## 案例 5.16 技術特徵不同，不構成專利侵權

國別：中國

技術類型：機械科技

關鍵字：啟蒙筆、書寫保健筆、權利要求解釋

案號：北京高院

日期：1992

### 壹、案情摘要

1986年7月9日，發明人于某向中國專利局申請了一項發明專利，發明名稱為“固定式啟蒙鉛筆”，1992年1月22日被授予專利權，專利號為86101523。

1992年2月，于某以陳某和某製筆廠為被告，向人民法院起訴，稱：被告陳某向被告某筆廠轉讓的“書寫保健筆”技術及製筆廠根據合同製造銷售的“書寫保健筆”，侵犯了“固定式啟蒙鉛筆”的專利權，要求二被告停止侵權行為，賠償經濟損失，並在全國性日報上公開登報道歉，以消除影響。

被告製筆廠辯稱：我廠與“書寫保健筆”發明人陳某簽訂了技術轉讓合同，製造銷售該“書寫保寫筆”是否侵犯了于某“固定式啟蒙鉛筆”的專利權，請法院公斷。

被告陳某答辯稱：本人發明並轉讓給製筆廠的“書寫保健筆”技術，與原告于某獲專利權的“固定式啟蒙鉛筆”在技術上有根本性區別，構不成對於某專利權的侵犯，要求法院駁回于某的訴訟請求。

### 貳、法律問題

兩項專利，技術特徵不同是否構成侵權？

### 參、法院判決

技術特徵不同，不構成專利侵權。

### 肆、判決理由

受訴法院經過審理查明：1990年2月26日，“書寫保健筆”發明人陳某與製筆廠簽訂了一份技術轉讓合同。合同約定：陳某將“書寫保健筆”的全套技術

轉讓給製筆廠，製筆廠向陳某支付技術轉讓費 7 萬元。合同簽訂後，製筆廠根據陳某提供的技術資料生產“書寫保健筆”，為了判定“書寫保健筆”是否構成對“固定式啟蒙鉛筆”專利的侵權，法院將“書寫保健筆”與于某“固定式啟蒙鉛筆”的技術特徵進行了對比。“固定式啟蒙鉛筆”權利要求書中獨立權利要求為：一種握筆架與活動鉛筆組成的啟蒙鉛筆，其握筆架具有裝筆孔，安裝在鉛筆握筆部位，並具有適應手指握筆，防止手指下滑的結構，本發明的特徵在於，握筆架在鉛筆上是固定的，下部阻擋手指下滑的結構是個環圈，環圈上均佈三條將手指分隔開的縱隔。而陳某的“書寫保健筆”主要的特徵在於：筆桿(可以是鉛筆、鋼筆、圓珠筆)正確的手握處按筆桿接觸人手指、中指、食指外型特徵相吻合的形狀，形成三個偏橢圓球形凹面指穴。經過對比分析可見，被控侵權物“書寫保健筆”與專利產品“固定式啟蒙鉛筆”的技術特徵有以下不同：

- (1) 固定式啟蒙鉛筆由握筆架與活動鉛筆組合而成，而書寫保健筆是筆桿與握筆矯正器構成的整體，係一次加工而成；
- (2) 固定式啟蒙鉛筆的握筆架安裝在活動鉛筆的握筆部位，書寫保健筆則是直接在筆桿下部手指握筆處設拇指、中指、食指握窩；
- (3) 固定式啟蒙鉛筆的握筆架在鉛筆上是固定的，防止手指下滑的結構是個環圈，環圈上均佈三條將手指分隔開的縱隔，以適應手指握筆。書寫保健筆則無防止手指下滑的環圈，而且握窩不具有明顯的縱隔；
- (4) 固定式啟蒙鉛筆權利要求書中只描述了握筆架與活動鉛筆結合的啟蒙鉛筆，書寫保健筆則即有鉛筆，也有鋼筆、圓珠筆。

經過上述對比分析，法院認為，“固定式啟蒙鉛筆”與被控侵權產品“書寫保健筆”在技術特徵上有明顯區別。因此，認定陳某轉讓和製筆廠製造、銷售“書寫保健筆”的行為均未構成侵犯于某“固定式啟蒙鉛筆”的專利權。據此，受訴法院判決：駁回于某的訴訟請求。

于某不服原審判決，提出上訴。二審法院經審理後，作出了駁回上訴、維持原判的終審判決。

## 伍、評析

根據專利法及專利法實施細則的規定，專利申請人提交的權利要求書，應當說明發明或者實用新型的技術特徵，清楚和簡要地表達請求保護的範圍。在進行侵權判斷時，主要對比權利要求書。因為，發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求書的內容為準。在權利要求書中，獨立權利要求書保護範圍最廣，其中每一個技術特徵均應是必要技術特徵，進行侵權判斷，應把獨立權利要求中的全部必要技術特徵作為一個整體來考慮，逐一進行對比。只有當獨立權利要求中各個必要技術特徵全部利用行為才構成侵權。如果拿侵權物的技術特徵與專利

技術特徵相比，其必要技術特徵有一個以上不相等，且不屬於等同物代替，則不構成侵權。因為大量的改進性發明創造都是在現有產品或方法的基礎上完成的，通過增加新的技術特徵或改變原有的技術特徵，使技術不斷完善，從而推動各項技術向前發展。如果認為侵權物與專利技術之間有一部份是相同的，從而認定侵權，將會限制技術的發展，而且不可能有新的技術出現。當然，這裡講的技術特徵不相等，必須是有本質的區別，有實質性的改進。正如本案所述，被控侵權物“書寫保健書”與專利產品“固定式啟蒙鉛筆”的技術特徵有了本質的區別，尤其是兩者的必要技術特徵均不相同，因此，理應認定為不侵權。

## 案例 5.17 如何理解對比文件”為公眾所知”

國別：中國

技術類型：機械科技

關鍵字：行政糾紛、為公眾所知、對比文件

案號：北京中院

日期：1994

### 壹、案情摘要

1983 年 12 月 7 日至 9 日，冶金工業部在成都組織召開了原告鋼管廠研製的軋機重載橡膠彈性聯軸器技術鑑定會，參加鑑定會的人員來自全國各地冶金行業的管理部門、學術研究單位、生產製造單位，共計 20 餘人。在會上，原告廠方彈性聯軸器設計研製組撰寫的《軋鋼機主傳動系統 CSL-2 型橡膠彈性聯軸器研製技術報告》作為會議資料被交給與會人員做鑑定用。該報告主要介紹了該廠研製的軋鋼機主傳動系統 CSL-2 型橡膠彈性聯軸器的技術內容。此後鑑定會出具了鑑定意見，冶金工業部經研究同意該鑑定意見，並於同月 17 日將技術鑑定書轉發給原告。在專利申請日前，該《技術報告》除在前述鑑定會上散發外，未發現還在其他場合或範圍散發過。

1985 年 4 月 1 日，原告鋼管廠向中國專利局提出發明專利申請，申請號為 85101485.2，1987 年 7 月 2 日，中國專利局授予該廠名為”重載橡膠彈性安全聯軸器”的發明專利權，專利號為 85101485.2。該專利共有 17 項權利要求，其 1-16 項為產品權利要求，第 17 項為方法權利要求。

1993 年 2 月 4 日，四川省崇慶縣懷遠機械廠向專利復審委員會請求宣告該專利無效，理由是該專利不符合專利法第二十二條關於創造性的規定。請求人先後向專利復審委員會提交了 6 份對比文件，其中包括《技術報告》。

被請求人代理人在於 1994 年 1 月 22 日送交專利復審委員會的《意見陳情書》中陳述：被請求人不否認 85101485.2 號專利申請的說明書附圖 7 所示結構在申請日即 1985 年 4 月 1 日以前公開過，即在請求人所提供的”冶金設備”19984 年 4 月第 2 期以及 1983 年 10 月的會議資料《軋鋼機主傳動系統 CSL-2 型橡膠彈性聯軸器研製技術報告》中公開。

專利復審委員會於 1994 年 6 月 20 日作出第 493 號決定，該決定對 85101485.2 號專利進行了評價，認為：一、無效宣告請求人提交的對比文件 5 即《技術報告》是被請求人在 1983 年 10 月散發的會議資料，屬於申請日前已公開的資料，可以

用來評價本專利的專利性；二、本專利的權利要求 1 與《技術報告》相比不具有突出的實質性特點和顯著的進步，不滿足專利法規定的創造性要求，權利要求 2-9 所限定的特徵也全部被《技術報告》中的 CSL-2 聯軸器公開，故也不具有創造性；三、權利要求 10 在權利要求 9 的基礎上，增加了一組位於半聯軸器上的沿邊緣均勻分佈的多功能圓孔，並限定了這種孔有三種功能，從而使權利要求 10 的整體技術方案有創造性，並由於請求人沒有充分否定權利要求所述方法的優越性，故也無法否定權利要求 17 所述方法的創造性。綜上，依據專利法第二十二條規定，宣告本案發明專利的權利要求 1-9 無效，在原權利要求 10-17 的基礎上維持其繼續有效。

被請求人即原告不服專利復審委員會第 493 號決定，於 1994 年 9 月 24 日向北京市中級人民法院起訴。

原告訴稱：1《技術報告》不是公開文獻，該文件僅給了當時參加鑑定會的人員供鑑定用，不是任何公眾都能公開得到的，不屬公開的技術資料。專利復審委員將《技術報告》作為最主要依據來評價本專利的專利性，顯系不當；2 即使該文件可以作為對比文件，仍不足以否定本專利的專利性；3 本專利在商業上獲得巨大成功。綜上，原告請求法院撤銷第 493 號決定。

被告辯稱：1《技術報告》是在冶金工業部 1983 年 12 月 5 日組織召開的技術鑑定會上公佈的。只有在有關部門下達有關文件後，在該文件規定範圍內的鑑定會上才因參加鑑定會的有關人員負有保密義務而可能不視為公開。而截止到 1983 年 12 月 5 日鑑定會召開之日，並未有含此類規定的文件下達。而且《技術報告》是在無效宣告程序中雙方當事人均認可的公開文件，故第 493 號決定中採用了該證據；2 相對《技術報告》而言，設置中間盤及安全銷不一定就有創造性。

## 貳、法律問題

在國家有關部門組織的技術鑑定會上公開材料是否構成“為公眾所知”？

## 參、法院判決

北京市中級人民法院依照《中華人民共和國專利法》第二十三條第二款、第三款、《中華人民共和國專利法實施細則》第三十條和《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(二)項第 1、2 目之規定，作出一審判決：

撤銷被告中國專利局專利復審委員會第 493 號無效宣告請求審查決定。

被告中國專利局專利復審委員會不服，上訴至北京市高級人民法院。北京市高級人民法院經審例，判決：駁回上訴，維持原判。

## 肆、判決理由

北京市中級人民法院經審理認為，在本案專利申請日前，《技術報告》還未為公眾所知，故不能作為對比文件。被告專利復審委員會錯誤地將《技術報告》作為對比文件，從而否定原告專利的創造性，導致第 493 號審查決定缺乏主要證據，適用法律不當，故應予撤銷。

## 伍、評析

本案突出反映了中國專利領域的國情：其一，發明人重科技鑑定，而輕專利申請；其二是中國專利權效力由專利復審委員會而非由法院決定。

中國長期實行計劃經濟體制，再加上中國知識分子受傳統文化的影響，重名不重利，因此科技鑑定在中國科技領域中佔有特殊地位。特別是高等學校和科研院所，科研人員為了尋求科研經費和評定職稱，在作出研究成果後，首先想到的是申請鑑定，通過鑑定來得到社會和主管部門的認可，卻常常忽略了申請專利，通過法律來保護成果。甚至一些企業為了得到政府的經濟支持和優惠政策，也常常向有關部門申請成果鑑定。這與發達國家的作法大相逕庭。

本案的原告在初期也是先申請成果鑑定，之後才申請專利，幸運的是法院認定其在鑑定會上散發的材料沒有在社會上公開，不為公眾所知，才避免了喪失專利權的不利局面。

中國目前沒有專利法院，專利權的效力確認由專利復審委員會來行使，法院僅有權對專利復審委員會在審查過程是否違反程序和法律進行審理，而無權判定專利的效力。

由於本案是一個能體現中國專利領域現狀的案例，特選之加以介紹。

專利局專利復審委員會是國家行政部門，其作出無效審查決定行為是一種具體行政行為，受中國行政訴訟法的調整。此具體行政行為的相對人即無效宣告請求人或被請求人如不服該具體行政行為，可依據行政訴訟法向人民法院起訴。中國專利法第四十九條第二款規定：對專利復審委員會宣告發明專利權無效或者維持發明專利權的決定不服的，可以在收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。這就是原告向法院訴訟尋求保護的法律依據。

行政訴訟法第五十四條規定了行政訴訟判決的幾種形式，其第(二)項規定：具體行政行為有下列情形之一的，判決撤銷或者部份撤銷，並可以判決被告重新作出具體行政行為：

1. 主要證據不足的；
2. 適用法律、法規錯誤的；
3. 違反法定程序的；

4.超越職權的;

5.濫用職權的。

原告認為《技術報告》不是公開文獻，該文件僅給了當時參加鑑定會的人員供鑑定用，不是任何公眾都能公開得到的，不屬公開的技術資料。如果《技術報告》不能作為證據，則被告的決定缺乏依據，適用專利法第二十條第二款就屬不當，符合法院判決撤銷該決定的條件。因此本案的關鍵就在於《技術報告》能否作為評價本專利的證據。

在本案中，被告認為《技術報告》是在冶金工業部 1983 年 12 月 5 日組織召開的鑑定會上公佈的。只有在有關部門下達有關文件後，在該文件規定範圍內的鑑定會上的資料才因參加鑑定會的有關人員負有保密義務而有可能不視為公開。而截止到 1983 年 12 月 5 日鑑定會召開之日，並未有含此類規定的文件下達。被告據此推定《技術報告》的內容已被公開。但根據 1993 年專利局《審查指南》第二部分第三章新穎性 2.1 現有技術第二段：應當注意，處於保密狀態的技術內容由於公眾不能得知，因此不屬於現有技術。所謂保密狀態，不僅包括受保密協議約束的情形，還包括社會觀念或者商業習慣上被認為應當承擔保密義務的情形，即默契的保密情形。本案中鑑定會上雖沒有正式下達文件明確規定鑑定人員的保密義務，但根據習慣作法，鑑定的成員應當對其鑑定的材料負有保密責任，也即《審查指南》中所稱的默契的保密情形。而且《技術報告》除在前述鑑定會上散發外，未發現還在其他場合或範圍散發過，仍處於不為公眾獲得的狀態。

被告稱《技術報告》是在無效宣告程序中雙方當事人均認可的公開文件，故第 493 號決定中採用了該證據。該說法較為勉強，《技術報告》作為證據，就必須具有證據的證明力，該證明力是不隨當事人的意志為轉移的。《技術報告》是否為公開文獻是一個事實狀態，它不取決於當事人的態度。被告以原告該無效程序中認可將《技術報告》作為對比文件為由來說明《技術報告》是公開文獻是沒有根據和道理的。

由於沒有證據證明《技術報告》在申請日以前已被公開，故《技術報告》不能作為對比文件，被告的審查決定就缺乏了主要證據，因此應被撤銷。

另外，本案帶來的思考包括：

(一) 發明人應增強將技術成果申請專利尋求法律保護的意識

本案原告雖然贏得了這場官司，但也頗為僥倖。原告在開完鑑定會後一年多的時間內才申請專利。在這段期間，如果《技術報告》被鑑定人員無意公開，則不管鑑定人員是否負有明示或默示的保密義務，該《技術報告》必然因為被公開而可以作為公開文獻來損害該專利的新穎性和創造性，使得原告處於不利地位，至少也給原告增添許多麻煩。

(二) 法院與專利復審委員會的關係

本案審理法院基於被告的審查決定缺乏主要證據為由而撤銷該決定。並沒有審理被告的第二個抗辯理由：相對《技術報告》而言，設置中間盤及安全鎖不一定就有創造性。

該理由就涉及到法院是否有權認定創造性問題。按照法律，在無效程序中，判斷專利的三個特性由專利復審委員會來行使，但專利復審委員會是以對比文件作為證據來判斷的，而法院又可決定這些證據是否充足，就產生了法院與專利復審委員會權利的衝突。至於如何調整這種關係，還有待將來加以解決。

## 案例 5.18 禁反言原則在專利侵權案件中的使用

國別：中國

技術類型：機械科技

關鍵字：不得反悔、禁反言、多彩筆、變色筆

案號：上海中級人民法院

日期：1993 年 6 月

### 壹、案情摘要

原告沈福根在 1985 年 4 月 23 日向中國專利局申請“變色筆”發明專利，1989 年 6 月 7 日取得專利權。該專利權要求主要為：一種涉及變色的書寫工具的變色筆，由筆桿、能容納彩色液體的筆芯和數支同筆芯相通的筆尖所組成，其特徵在所述的數支筆尖集中固定地裝在一支筆頭上，使筆尖之間互相靠近而互不接觸，而與所述的筆尖相通的容納各色液體又不混流在筆桿之中。

1986 年 8 月 27 日，原告向中國專利局遞交的一份函件中稱：其申請的“變色筆”與中國專利局 1986 年 2 月 5 日公告的另一專利(多頭筆)有著本質的區別，多頭筆的優點在於多個筆頭相互靠近，多頭筆寫出的字跡的顏色是固定的、穩定的、是標準色的。原告發明的“變色筆”的一個筆頭上的幾個筆尖相互靠近，這種結構功能是在書寫中使兩只相鄰的筆尖雙雙著紙而使兩種顏色重合成一種新的色彩，這是變色筆專利申請的目的。

被告宁波市北侖工貿聯營公司(以下簡稱北侖公司)1990 年 9 月 6 日間與被告上海新星圓珠筆廠(以下稱新星廠)簽訂“聯合開發新產品協議書”一份。被告北侖公司生產的多彩筆由筆桿、筆座、筆芯組成，筆桿內有數根儲水芯，儲水芯一端與筆芯相接觸，筆芯另一端為筆尖，筆尖互不接觸，筆尖間由粘膠物填充間隙和互相固定。因產品質量問題，北侖公司生產的多彩筆被退貨，北侖公司將退貨全部銷毀。

1992 年，原告在市場上發現有被告生產的“多彩筆”，認為該“多彩筆”侵犯了原告的專利權，同年 4 月，原告致函給被告北侖公司，要求澄清“變色筆”的法律狀態，被告北侖公司置之不理，原告遂向法院起訴。1993 年 6 月，原告與被告新星廠簽訂調解協議一份，原告放棄了對被告新星廠的侵權指控。

原告訴稱：原告係發明專利“變色筆”專利權人。二被告 1990 年 9 月簽訂的所謂“聯合研發新產品協議書”並生產“多彩筆”，被告北侖公司還大量生產

該產品出口，原告認為被告研發、生產的“多彩筆”與原告的專利技術相同，構成對原告專利權的侵犯，其向法院起訴，要求判令二被告停止侵權行為，賠償經濟損失 200 萬元，承擔訴訟費用。

二被告在答辯期間均未提供書面答辯狀，在庭審中二被告辯稱，其聯合研發和生產的是“多彩筆”而不是“變色筆”，故該筆的技術特徵與原告的專利技術特徵不同，不構成對原告專利權的侵犯。

## 貳、法律問題

專利權人能否主張在專利說明書及專利要求書所未涉及的技術特徵？

## 參、法院判決

原告不得要求專利保護範圍以外的權利

## 肆、判決理由

法院認為，法律保護專利權人的發明創造，其保護範圍以專利權人從發明創造的目的出發而完成的技術方案並體現在權利要求書為限。原告的專利說明書、權利要求書及向中國專利局呈遞的函件充分反映了專利人發明創造的必要技術特徵和保護範圍，被告生產的產品所體現的技術方案已被原告列為現有技術而排斥在原告專利保護範圍之外，故被告北侖公司所生產的“多彩筆”不構成對原告專利權的侵犯。原告在訴訟中放棄了對另一被告新星廠的訴訟，法院不再審理。依照《中華人民共和國專利法》第五十九條第一款規定，判決：原告的訴訟請求法院不予支持；本案訴訟費由原告負擔。

## 伍、評析

本案涉及的主要法律問題有：

### （一）什麼是“不得反悔”（禁反言）原則

專利侵權訴訟中的“不得反悔”原則，其實質是民法法律的重要原則“諾言必須履行”原則和“誠實、信用”原則在專利侵權訴訟中的體現。所謂“不得反悔”原則是指專利權人在專利申請文件或者申請人與專利局的來往函件中，專利權人已經確定認為已有技術的內容或者明確放棄請求保護的技術內容，在以後指控第三人侵權時不得反悔。

也就是說，在認定專利權利保護範圍以及是否構成侵權時，專利權人對於權利要求的解釋應當一致，專利權人不能為了獲得專利權在專利申請、審查過程

中對權利要求作較窄的解釋，而在專利侵權訴訟中為證實他人構成侵權，又對權利要求作較寬的解釋。專利權人不論在專利申請時還是在專利審查期間對專利文件的修改所做出的認可或者放棄，在以後的侵權訴訟中都不得反悔。

## （二）“不得反悔”原則的適用範圍

“不得反悔”是專利訴訟中的一項重要原則。適用“不得反悔”原則可以由下列幾個方面：

如果專利權人在專利申請文件(如專利權利要求書、說明書)中已經排除在權利要求保護之外的技術，在以後的專利侵權訴訟和專利權轉移和專利實施許可中，不得再將該項技術作為專利保護範圍和專利技術轉移和實施許可的標的物：

專利權人為取得專利權，其在申請或異議期間與專利局來往的函件，同樣是專利文件的一個組成部分，專利申請人在上述函件中所做出的承諾，同樣“不得反悔”。

如果專利權人發現侵權行為以後，其針對“侵權人”提出警告，在此期間，專利權人也可能提出要求，如果“侵權人”對技術進行某方面的改變，則不構成專利侵權。這也應視為專利權人的一種承諾，如果“侵權人”按照專利權人的意見對技術特徵進行修改，專利權人就不得再以“侵權人”侵犯其專利權為由提出訴訟。但是，對這種方式的專利權人的承諾，對該“侵權人”這個特定的當事人有效，對其他“侵權人”沒有效力。

“不得反悔”原則在認定“等同物替換”時，適用這一原則就顯得更為重要。

## （三）法院對本案的認定和處理

法院在查明事實後認為，專利法規定，發明或實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求。也就是說，專利權人的發明創造，其保護範圍由專利權人從發明的目的出發而完成的技術方案並體現在專利權利要求為限，專利權人沈福根的專利說明書、權利要求書及向中國專利局呈遞的函件充分反映了專利權人發明創造的必要技術特徵和保護範圍。沈福根在專利申請階段，看到在其申請專利之前中國專利局公告的一種多頭筆專利後，為了不被在先申請的專利破壞其新穎性，故沈福根在向中國專利局遞交的函件中稱，一種多頭筆所體現的技術特徵被排除在沈福根的專利權利技術特徵之外，使先申請的專利不影響沈福根的專利技術的新穎性。將沈福根的專利技術特徵與上海創新技術研究所生產的多色水筆的技術特徵是被沈福根排斥在其專利權利要求保護之外的。然而，沈福根在取得專利權以後，特別是在侵權訴訟中，卻將在申請專利時已排斥的某些技術特徵又劃入專利保護範圍之內，即對其專利權利要求做較寬的解釋，這明顯是對已經放棄的承諾的反悔。因此，法院理所當然地不支持原告沈福根的訴訟請求。