

专利侵权案件中的几个特殊问题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/483/2021_2022__E4_B8_93_E5_88_A9_E4_BE_B5_E6_c122_483685.htm

专利侵权诉讼案件的处理具有更大的专业性，因为它既涉及到法律问题又涉及到技术问题。如何正确处理专利侵权诉讼案件，维护专利权人和相关权利人的合法权益，是专利保护中的一大难题。以一起发明专利侵权案件为例，我们分析其中一些法律上疑难的理论和实务问题，案情是：A公司拥有一项发明专利，专利产品为中空内墙隔板，在甲地拥有代理商B公司和代理商C公司。后A公司与B公司终止了代理协议，但终止后，B公司仍然生产相同的产品，并且授权D公司也生产这种产品。这种情况使得C公司的利益深受损害，要求A公司通过法律途径打击B、D公司的专利侵权行为。

一、诉讼在解决专利侵权纠纷方式中的地位 依据《专利法》第57条的规定，未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权的，引起纠纷的，有以下解决途径：协商、请求管理专利工作的部门处理、向人民法院起诉。协商属于私力解决的方式，是当事人意思自治的体现。一般来讲，协商解决的可能性较小，因为侵权者的唯一目的在于凭借免费使用专利技术以谋取较大的商业利润。请求管理专利工作的部门处理时，在符合条件受理后，专利管理部门认定专利侵权成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为。但是管理专利工作的部门处理专利侵权案件在实际操作上存在一些问题：1、《专利法》没有赋予管理专利工作的部门调查取证的权利，在认定是否构成专利侵权时，完全依赖于请求人提供的证据。2、管理专利工作的部门在受理

后乃至认定侵权行为成立后，无法采取查封、扣押等措施。3

、对侵权赔偿数额管理专利工作的部门只能进行调解，即使达成调解协议，由于调解没有强制力，当事人一方不履行调解协议，也不能申请人民法院强制执行。所以，请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷会有一定的局限性。由于司法解决方式有最终的裁决力，选择诉讼在许多情况下成为专利权人的选择。也正是基于司法解决方式的最终裁决力，在管理专利工作的部门处理案件过程中，一方或双方又向人民法院起诉的，此时，管理专利工作的部门应终止对案件的处理。

??对专利侵权纠纷的处理机制进行思考，我们可以考虑增强管理专利工作部门的权力。应当赋予专利工作的管理部门作为行政执法机关一些权力，如接受举报对专利侵权案件立案查处，进行调查取证，在申请人提供担保的前提下对侵权人的生产和销售场所实施查封，认定侵权成立后没收侵权产品并进行销毁等等。

??但是，在目前的法律安排情况下，受到专利侵权困扰的企业、公司应根据实际情况选择是要求管理专利工作的部门处理还是直接到人民法院起诉。从总体上讲，选择直接到人民法院起诉对专利侵权的反击的力度是要大一些。

??二、起诉人资格问题??有权提起侵权诉讼的人，应该首先是专利权人，因为侵权人侵犯的权利就是专利权。我国专利法未明确规定专利被许可人是否有权自行对专利侵权人起诉。在我们上述案例中，专利的被许可人C公司最先发现B公司和D公司的侵权行为，并且在该案中，C公司的利益受到损失最大，因为虽然A公司的专利权受到侵犯，但他仍然可以按照合同收取C公司的专利使用费，而C公司由于受到B、D公司侵权行为的影响，市场份额和业务收入大大减少

。因此，从理论上讲专利被许可人也应当有权起诉。但是我国法院目前在实践中一般是要求专利权人作为唯一原告。??

为解决这一问题，保护专利被许可人的合法权益，在立法和实践中可采取一些对策。立法上可以作如下规定：1、独占许可证的被许可人在授权区域内遭受侵权，可以单独提起侵权诉讼。2、普通许可证的被许可人可以按照许可合同授予的起诉权提起侵权诉讼。从实践上讲，可采取下列措施：1、被许可人在利益受损时，要及时请求专利权人提起诉讼。2、在签订专利许可合同时，可以约定发生侵权时，专利权人对侵权人的请求权属于被许可人，所得赔偿也归被许可人。如果法院没有受理被许可人提起的诉讼，专利权人必须及时提起诉讼，否则，必须承担合同规定的违约责任。??

三、确定对方的行为是否构成侵权 要确定对方的行为是否构成侵权，首先是要通过合法方式取得对方的产品，这也是为后来的起诉做好准备工作。取得对方的产品方式主要有这么两种：1、如果能够从公开市场上购买，专利权人则可以直接从公开市场上购买，销售者可能是侵权方，也可能是第三方。这时候，专利权人需要做的是让第三方提供专利侵权产品的来源。2、第三方直接从侵权人那里购买，然后提供给专利权人。第三方可能是基于专利权人的委托，也可能是购买后的自愿披露。在取得侵权产品时，要注意购买的产品确实是专利侵权者生产或销售的产品，并取得合乎要求的发票，如果是第三者取得的，还必须有第三者证明购买的全部过程。在购买侵权产品时，可以实行公证取证，由公证人员一同购买，封存侵权产品，并由公证处出具公证文书，在提起诉讼时作为证据提交给法院。??

其次，在取得对方的侵权产品后，必须将

自己专利的权利要求书同专利侵权产品进行对比，看对方产品的技术特征是否落入自己专利的权利要求保护范围之内。必须明确，发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求为准，说明书及附图只是用来解释权利要求。权利要求与专利产品的对比涉及到许多技术问题，但从法律层面上讲，权利要求书中的权利要求可分为“独立权利要求”和“从属权利要求”。独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案，记载为达到发明或实用新型目的的必要技术特征。如果一项权利要求包含了另一项权利要求中的所有技术特征，则该项权利要求为从属权利要求。如上述专利的权利要求书写道：“1、一种建造建筑物的模板，其特征在于模板横向延接，用支持件嵌夹该模板的二外端，以定位件固定，模板有贯通二表面的孔。2、如权利要求1所述的建造建筑物壁的模板，其特征是模板表面有凸出的肋条、槽轨或粗糙表面。”权利要求1就是独立权利要求，权利要求2则是从属权利要求。??在实际中，未经许可而仿制他人的专利产品或使用他人的专利方法，也即“丝毫不差的侵权”，“可钉可铆的侵权”，一般较少。一般来讲，侵权方往往会对专利技术稍加改动，生产出相应的侵权产品。这时候怎么办呢?《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》中规定了专利侵权判断的等同原则，该规定对专利法第56条第1款进行了解释，提出该条所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。记载的必要

的技术特征也正是独立权利要求的内容。等同特征必须同时具备两个条件：一是与权利要求中的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果；二是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，也就是对本领域普通技术人员来讲是显而易见的。??因此，在进行对比时，主要是将权利要求书中的独立权利要求同侵权产品进行对比，侵权产品不完全符合独立权利要求时，还要根据等同原则来进行判断，看它是否符合这一原则。??四、确认对方实施的侵权行为和确定求偿金额??从比较窄的意义上讲，专利侵权是指未经专利权人许可，实施其专利的行为。对于发明专利和实用新型专利而言，未经专利权人许可，不得为生产、经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。对于外观设计专利权而言，未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计产品。这里讲的许诺销售，是指以做广告、在商品橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。由此可见，买卖专利侵权产品的合同签订前的谈判不是许诺销售而是销售行为的一部分。??必须明确，假冒他人专利的行为，我国专利法第58条规定必须依法承担民事责任，解释上认为是一种侵权行为。这种行为本身并没有实施他人的专利，虽然在一些情况下，也许会伴随着未经允许而实施他人专利。它没有直接侵犯专利权人的专利权，但是，它会对专利权人的利益造成损害。因此，假冒他人专利是一种较为特殊的专利侵权行为。此外，还有以非专利产品冒充专利方法，以非专利方法冒充专利方法的行为，

这种行为没有侵犯特定的专利权人的专利权，因此，它不是严格意义上的专利侵权行为。但是，它也会损害全体专利权人和社会公众的利益，对专利法律秩序构成威胁。我们这里讲的是比较窄的意义上的专利侵权行为，而且主要是有关发明或实用新型的专利侵权行为。?? 必须明确下列行为也是专利侵权行为：1、非法授权第三方来实施他人专利；2、向非法利用他人专利的人提供设备或其他制造条件；3、利用各种媒介，包括在网站上发布广告，进行许诺销售；4、进行销售的接洽、谈判；5、直接销售、使用、库存侵权产品，或提供侵权产品以使他人去销售、使用、库存。?? 在实践中，如上述案例中，专利许可合同履行中发生纠纷，或者终止专利许可合同后，被许可人可能会继续使用原来的专利。这时候，会发生违约和侵权的竞合，专利权人也可以选择提起专利侵权之诉。?? 在确定侵权行为之后，还要确定要求侵权方赔偿的金额。根据专利法和有关司法解释的规定，有下列方法：?? 1、按照权利人损失计算。权利人损失一般可以通过专利产品销售量减少的数量乘以每件专利产品的合理利润计算得到。权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。?? 2、按照侵权人获利计算。侵权人获利一般根据侵权产品的销售量乘以每件侵权产品利润确定。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照产品销售利润计算。?? 3、参照专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额。在被侵权人的损失或侵权人获得的利益难以确定的情况下，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权

的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费数额以及该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该许可使用费的1至3倍确定赔偿数额。??4、在一定幅度内合理确定。没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币50万元。??在确定侵权方赔偿金额时，专利权人可根据案件实际情况，比较利益大小，选择要求按照自己的损失或侵权方获利来赔偿。上述两种方式都难以确定的，可以向法院提供参照的专利使用费标准。专利权人还可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。该规定没有规定律师费，但在案件审理中，人民法院可以根据案件具体情况决定是否责令被告赔偿原告所支付的合理的律师费。??五、证据的提交与庭审中应注意的问题??在提交证据时，最好对证据进行分门别类。证据可分为以下三类：权属状态、侵权行为、赔偿依据。第一类有关专利权权属的证据包括：专利证书、专利登记簿副本、专利说明书、专利费发票等。第二类有关侵权事实的证据包括：非法授权书、广告等许诺销售、购买侵权产品的发票、购买的侵权产品实物、购买情况的说明、侵权方生产销售情况等。第三类有关赔偿依据的证据包括：销售量减少的证据、合理利润的证据、侵权产品销售量的证据、专利使用费标准、调查制止侵权行为的合理费用。证据提交要符合最高院有关证据交换的规定。??在法庭调查中，原告首先证明其对该项专利享有专利权，对提供的权属状态的证据进行举证。被告可以提出原告并非专利权人、原告专利权超过保

护期限、原告专利因未交专利费而失效、原告对被告的授权仍有效等事由进行抗辩。法庭会要求原告提供被告方的侵权产品，并要求原告对照侵权产品和权利要求书，证明侵权产品与权利要求书中的独立权利要求是否一致。此时，原告方要充分运用专利侵权判断的等同原则。被告可以举证原告提供的并非是被告的产品，或举证自己的产品的技术特征并未落入原告专利权利要求的保护范围。然后法庭会要求原告提供被告实施侵权行为的证据和作为赔偿依据的证据。在专利侵权案件中，原告还可以申请证人出庭作证。例如，第三人购买了被告的侵权产品，此时，原告方可以让第三人指认出示的实物是否是他所购买，并要求他陈述购买的全部过程。又如，有合法的代理商情况下，可让代理商的法定代表人或其授权的人指认出示的实物是否与被告生产销售的产品一致，并陈述双方在市场上竞争的情况、侵权方销售侵权产品的情况、代理商所遭受的经济损失等。在辩论阶段，原被告还可以进一步就双方争议的问题进行辩驳。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com