

# 国家知识产权局文件

国知发管字〔2016〕31号

## 国家知识产权局关于印发《专利侵权行为认定指南(试行)》《专利行政执法证据规则(试行)》 《专利纠纷行政调解指引(试行)》的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团知识产权局：

为贯彻落实党中央、国务院全面推进依法治国的精神以及严格知识产权保护的要求，加快知识产权强国和法治政府建设，规范全国知识产权系统专利行政执法工作，提升专利行政执法能力、效率与水平，更好地维护创新者、专利权人和社会公众的合法权益，努力构建公平竞争、有效监管的创新创业和营商环境，根据专利法律法规的相关规定，在总结全系统执法工作实践经验的基础上，制定《专利侵权行为认定指南(试行)》《专利行政执法证据规则(试行)》《专利纠纷行政调解指引(试行)》，现印发

你们，请遵照执行。

在执行过程中遇到的新情况、新问题和有关建议请及时报告。我局此前发布的其他有关规定与本通知相抵触的，依照本通知执行。

特此通知。



联系人：专利管理司 王志超

电 话：010—62083856

---

国家知识产权局办公室秘书处

2016年5月5日印发



# 总 目 录

专利侵权行为认定指南（试行） .....	1
专利行政执法证据规则（试行） .....	21
专利纠纷行政调解指引（试行） .....	97





# 专利侵权行为认定指南

( 试行 )

中华人民共和国国家知识产权局

2016 年 5 月



# 目 录

第 1 章 实施专利的行为 .....	(1-2) 6
第 1 节 制    造 .....	(1-2) 6
1.1.1 产品的数量、质量和制造方法对制造行为的影响 .....	(1-2) 6
1.1.2 委托加工或贴牌生产行为 .....	(1-2) 6
1.1.3 在已有产品上添加图案和/或色彩获得专利产品的行为 .....	(1-3) 7
1.1.4 制造产品仅供出口的行为 .....	(1-3) 7
第 2 节 使    用 .....	(1-4) 8
1.2.1 将专利产品组装成另一产品 .....	(1-4) 8
1.2.2 拥有、储存或保存侵权产品 .....	(1-5) 9
1.2.3 使用专利方法 .....	(1-5) 9
第 3 节 销    售 .....	(1-5) 9
1.3.1 将侵权产品作为零部件制造另一产品并销售 .....	(1-6) 10
1.3.2 搭售、搭送 .....	(1-7) 11
第 4 节 许诺销售 .....	(1-7) 11
第 5 节 进    口 .....	(1-9) 13
第 6 节 产品制造方法专利的延伸保护 .....	(1-9) 13
1.6.1 延伸保护仅涉及产品制造方法 .....	(1-9) 13
1.6.2 “直接获得”的含义 .....	(1-10) 14
1.6.3 延伸保护与是否获得新产品无关 .....	(1-11) 15
第 2 章 不侵犯专利权的行为 .....	(1-12) 16
第 1 节 经专利权人许可 .....	(1-12) 16
2.1.1 专利权人明示许可 .....	(1-12) 16
2.1.2 专利权人默示许可 .....	(1-13) 17
第 2 节 指定许可或强制许可 .....	(1-14) 18
第 3 节 不以生产经营为目的 .....	(1-14) 18
2.3.1 以私人方式实施专利的行为 .....	(1-14) 18
2.3.2 在公共服务、公益事业、慈善事业中实施专利的行为 .....	(1-15) 19



判断被控侵权产品或方法是否侵犯了某一项专利权，不仅需要判断所述产品或方法是否落入该专利权的保护范围，还应当认定被控侵权行为是否属于专利法意义上的侵权行为。缺少其中任何一方面，都无法直接得出被控侵权行为构成侵权的结论。实践中，前者重点是将被控侵权产品或方法与涉案专利进行技术对比，后者重点是考察被控侵权人实施的行为本身，二者的判断过程 and 标准相对独立，不存在固定的先后顺序。

判断被控侵权人是否具有侵犯专利权的行为，可以遵循以下步骤：（1）被控侵权人是否存在实施他人专利的行为；（2）被控侵权人实施他人专利的行为是否在专利授权之后且在专利权保护期内；（3）被控侵权人是否经专利权人许可、是否不以生产经营为目的以及是否被《专利法》明确规定为不侵犯专利权。

## 第 1 章 实施专利的行为

根据《专利法》第十一条的规定，实施专利，对发明和实用新型专利权而言，是指制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品，使用专利方法以及使用、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，是指制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品。

《专利法》第十一条列举的五种行为是对侵犯专利权行为的穷举，未列入其中的行为，不构成实施专利的行为，不能采用类比的方式将其纳入侵犯专利权行为的范畴。例如，设计专利产品的行为，如果未将该设计转化为专利产品，则设计行为本身不构成实施专利的行为；仓储和运输专利产品的行为，如果该专利产品不是由行为人制造，行为人也未销售或许诺销售该专利产品，则仓储和运输行为不构成实施专利的行为，但构成共同侵权的除外。

### 第 1 节 制 造

制造，对于发明和实用新型专利权而言，是指做出或者形成具有与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的产品；对于外观设计专利权而言，是指做出或者形成采用外观设计专利的图片或者照片中所表示的设计的产品。

制造行为的对象应当是专利产品，包括将原材料经化学反应、将零部件经物理组装形成权利要求所保护的专利产品等行为。

#### 1.1.1 产品的数量、质量和制造方法对制造行为的影响

在制造行为的认定中，通常需要关注制造的结果，即制造的产品是否为专利产品。产品的数量、质量或性能以及制造方法通常不影响对制造行为的认定，除非制造产品的数量极少从而影响到对生产经营目的的认定或者产品的质量或性能使得产品未落入权利要求参数限定的范围内，或者权利要求中同时限定了特定的制造方法。

#### 1.1.2 委托加工或贴牌生产行为

委托加工或加工承揽，是指定作人或委托人提供样品或图纸，承揽人或加工人按定作人或委托人的要求完成产品，承揽人或加工人交付成品，定作人或委托人支付报酬的行为。企业接受委托加工或贴牌生产都属于加工承揽。

如果委托加工或者贴牌生产的产品侵犯专利权，承揽人或加工人的加工行为构

成实施专利的行为，定作人或委托人的委托行为也构成制造专利产品的行为。

**【案例 1-1】**

A 公司与 B 公司签订委托加工合同，约定 B 公司按照 A 公司提供的产品图纸及相关技术要求进行产品加工，所加工产品由 A 公司贴牌销售，产品涉及的知识产权风险由 A 公司承担。后 C 公司在市场发现，A 公司上述产品侵犯了其专利权，遂以 A 公司、B 公司侵犯其专利权为由向当地知识产权局请求调处。

**分析与评述：**

不论是否直接参与产品制造，在产品上标识自己为制造者的主体，通常被认定为法律规定的“制造者”或者“生产者”。A 公司应对其产品承担相应的法律责任，其委托加工的行为应当认定为《专利法》第十一条规定的“制造”行为。同时，B 公司是产品制造行为的实际参与者，依法也应当承担侵权责任。并且，由于名义制造人的行为和实际制造人的行为密切联系，缺一不可，共同导致了侵权后果的发生，故一般应认定两者都构成侵权，承担连带责任。A 公司不能以其未直接制造专利产品为由不承担赔偿责任，B 公司也不得以其相应的加工承揽合同中有免责条款为由抗辩 C 公司的主张。当然，B 公司可以在对 C 公司承担赔偿责任后依合同免责条款向 A 公司追偿。

**1.1.3 在已有产品上添加图案和/或色彩获得专利产品的行为**

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计。组成外观设计的要素是形状、图案和色彩。外观设计专利保护的对象有：单纯形状的设计、单纯图案的设计、形状和图案的结合的设计、形状与色彩结合的设计、图案与色彩结合的设计以及形状、图案和色彩结合的设计。被控侵权人从他人处获得已有产品，并在产品上添加图案和/或色彩，如果最终的产品落入外观设计专利保护的范围，则该添加图案和/或色彩的行为属于制造专利产品的行为。

**【案例 1-2】**

张三拥有名称为“出租汽车”的外观设计专利，该专利系在某特定外形轮廓的小汽车上设有黄黑相间的图案。李四从汽车厂商处购买了相同型号的小汽车，并对其重新喷漆，最终获得的汽车外观落入了张三外观设计专利的保护范围。张三主张李四侵犯了其外观设计专利权。

**分析与评述：**

在这一侵权纠纷中，虽然李四并未制造汽车本体，但汽车本体只是一个中间产品，其在车身上喷涂相应的图案并获得最终专利产品的行为，类似于发明或实用新型专利侵权中购买零部件并组装成专利产品的情形。故应认定被控侵权人实施了制造专利产品的行为。

#### 1.1.4 制造产品仅供出口的行为

未经专利权人许可擅自制造侵权产品并全部出口到国外的行为，虽然因产品全部销往国外，并不会损害专利权人在本国市场销售其专利产品，但其仍然构成制造专利产品的行为，属于侵权行为。

## 第2节 使用

使用，对于发明或者实用新型产品专利而言，是指权利要求所记载的产品技术方案的技术功能得到了应用，该应用不局限于专利说明书中指明的产品用途，除非权利要求中已明确记载该用途；对于方法发明专利而言，是指权利要求记载的专利方法技术方案的每一个步骤均被实现，使用该方法的结果不影响对是否构成侵犯专利权行为的认定。

单纯使用侵犯外观设计专利权的产品的行为不属于侵犯专利权的行为。

#### 1.2.1 将专利产品组装成另一产品

将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件或中间产品制造另一产品的，一般应当认定属于对侵权产品的使用。

##### 【案例1-3】

在某锁具发明专利侵权纠纷中，专利权人A称，其拥有一项名称为“锁”的实用新型专利，市场上销售的一款防盗门中安装的锁具侵犯了该专利权，因此认为防盗门的制造者兼销售者B公司制造并销售了该锁具，应当承担侵权责任。B公司辩称，锁具是从C公司购买的，B公司并未制造该锁具，也未销售锁具，其销售的是防盗门，不应承担侵权责任。B公司提供了从C公司购进该锁具的证明。

##### 分析与评述：

专利权人A主张B公司制造了侵权产品的主张于事实无据，因为B公司提供的证据能够证明该锁具是成品购进的，B公司并未参与其制造行为，不能认定其制造了侵权产品。B公司虽然实施了锁具的安装、连接等装配行为以保证防盗门防盗功能实现，但该行为实际上是一种通过对侵权产品的整体使用，达到其制造防盗门的目的，而非“制造”侵权产品的行为。但是，B公司未经专利权人A许可，为生产经营目的，购买了侵犯专利权的锁具产品以制造防盗门的行为，构成使用侵权产品的行为。另外，B公司认为自己未销售侵权产品的主张不能成立。虽然B公司是整体销售防盗门，并未单独销售锁具，防盗门的销售价格中也未列明锁具所占比例或金额，但该锁具是实现防盗门功能的主要部件，不具备该部件的防盗门即便能够单独销售，其价格也必然低于配备锁具的防盗门，消费者以特定价格购买防盗门即隐含已为该锁具支付了价款，因此销售防盗门产品包含了对锁具的销售，B公司为生



产经营目的而进行的销售行为也构成了对专利权的侵犯。

### 1.2.2 拥有、储存或保存侵权产品

拥有、储存或保存侵犯专利权产品的行为，通常不构成使用侵权产品的行为。

判断拥有、储存或保存侵权产品是否构成使用行为，需要考虑产品的性质以及储存或保存的目的等因素。例如，如果行为人购买了侵权产品，但仅存放于库房中，尚未进行下一步的销售行为，其本身也不具备使用该产品的条件，则储存行为不应被认定为使用侵权产品的行为。但是，对于某些属于备用性质的产品，例如急救装置、救火设备等，只要将其按照使用要求在建筑物内予以配置，就构成使用行为，不能认为只有在救火或急救中的使用才构成专利法意义上的使用。同样，如果储存或保存某种产品的目的是随时投入使用，则只要备用状态存在，也构成使用侵犯专利权产品的行为。

### 1.2.3 使用专利方法

专利技术方案可以分为产品技术方案和方法技术方案，方法技术方案又可以分为产品制造方法和操作使用方法。产品制造方法是制造某种产品的方法，一般是通过设定一定条件、使用特定的装置设备并按照特定的工艺步骤使某种物品如原材料、中间产品在结构、形状或物理化学特性上发生变化并形成新的产品的方法。操作使用方法是对特定装置设备、特定产品的操作使用，如测量、计算、制冷、通信方法等。

使用专利方法，是指权利要求记载的专利方法技术方案的每一个步骤均被实现。使用专利方法的结果不影响对是否构成侵犯专利权的认定。对于产品制造方法专利，使用专利方法就是按照专利方法生产出相应产品的行为，通常表现为制造相关产品的过程，在结果上表现为制造出相应的产品；对于操作使用方法专利，使用专利方法就是生产经营过程中按照专利方法的步骤、条件逐一再现专利方法的全过程。

使用专利方法是专利方法的完整再现，如果专利方法有特定步骤顺序，则使用专利方法还应遵循该顺序。一般而言，省略专利方法的步骤或者未按专利方法的顺序完整地再现专利方法，均不构成使用专利方法的侵权行为。

## 第3节 销 售

销售侵权产品，是指将落入产品权利要求保护范围的侵权产品的所有权、依照专利方法直接获得的侵权产品的所有权或者含有外观设计专利的侵权产品的所有权从卖方有偿转移到买方。搭售或以其他方式转让上述产品所有权，变相获取商业利益的，也属于销售该产品。

销售行为的完成，应以合同依法成立为判断标准，不要求合同实际履行完毕。如果合同成立后出卖人未交付产品，不影响销售行为已成立的定性。

#### 【案例 1-4】

A 公司称，其向国家知识产权局提出的名称为“多功能木工凿”的外观设计获得专利权，B 公司未经其许可，擅自生产、销售与其外观设计专利完全相同的木工凿，侵犯了其专利权，请求判令 B 公司立即停止侵权行为。经查，A 公司委托的代理人曾与 B 公司联系要求提供木工凿产品，以决定是否购买。B 公司工作人员遂向 A 公司的代理人寄送木工凿一只。经查，该“木工凿”与 A 公司的外观设计专利“多功能木工凿”是相同的产品。

#### 分析与评述：

本案争议的主要问题是 B 公司寄送产品行为的性质如何认定。销售是将产品从卖方转移到买方，买方支付相应的对价给卖方的行为。也就是买方和卖方之间依约定形成的一方交付物品、另一方支付价款的合同关系。本案中，A 公司与 B 公司并未订立书面的买卖合同，也未在口头上达成一致，因此，判断是否构成侵权主要考察双方是否形成事实合同关系。一般而言，要形成事实合同关系，出卖人与买受人应存在对价关系，即买方取得标的物的所有权是以给付价款为代价的，买卖合同的任何一方从对方取得物质利益，都须向对方付出相应的物质利益。本案中，B 公司寄送产品给 A 公司的委托代理人，A 公司的委托代理人实际占有了被控侵权产品，但 A 公司并未支付相应产品的价款。其取得被控侵权产品的行为属无偿取得，因此双方也未形成事实合同关系，即 B 公司尚未构成销售，但不排除属于许诺销售。

在现实经济活动中，还有一种凭样品买卖的情况，即按货物样品确定买卖标的物，出卖人交付的货物应当与买受人保留的样品具有相同的品质。订货交易多采用凭样品买卖的方式。凭样品买卖的特殊性主要表现在以货物样品来确定标的物。出卖人寄送样品的行为，如附有价款、交付期限等内容，一般可视为合同法上的要约，需买受人正式发出承诺后，方可视为买卖合同成立。本案中，A 公司的委托代理人以准备订购其产品为名，要求 B 公司寄送样品，从而获得 B 公司的产品。这一过程看似看样订货，符合凭样品买卖的特征，但 A 公司在收到样品后，并未与 B 公司进行进一步磋商，正式订立买卖合同。因此，本案也不构成凭样品买卖。

根据相关法律、法规规定，一般产品或包装上应标注生产企业名称、地址、商标等识别性标记，如果标注这类识别性标记，即可认定是标注者生产制造。而本案中，B 公司提供的产品样品并未注明生产者等识别性标记，且 B 公司又否认制造行为，所以，A 公司认为 B 公司制造被控侵权产品举证尚不充分。本案 B 公司寄送样品的行为应属于“为销售而提供”的许诺销售行为。

#### 1.3.1 将侵权产品作为零部件制造另一产品并销售

将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，

应当认定属于销售侵权产品的行为。

将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，应当认定属于销售侵犯外观设计专利权的产品的行为，但侵犯外观设计专利权的产品在另一产品中仅具有技术功能的除外。仅具有技术功能，是指该零部件在最终产品的正常使用中不产生视觉效果，只具有技术功能。不产生视觉效果，既有可能是零部件位于最终产品的内部等不可视部位，也有可能是零部件部分被遮挡，无法从整体上体现出侵权产品与现有设计的区别。

#### 【案例 1-5】

在某专利侵权纠纷中，请求人拥有一项“导气堤式侧向螺旋进气道的单杠直喷式柴油机缸头”的实用新型专利权。在某次产品订货会上，请求人发现 A 公司展示的柴油机上装有侵犯该专利权的产品，并且，A 公司已经就该柴油机与 B 公司签订销售合同。请求人因此要求 A 公司承担侵权责任。A 公司辩称，该缸头购自某农机具厂，并非自己制造，A 公司仅是将其用于组装柴油机，属于善意使用，不构成侵权。

#### 分析与评述：

销售侵权产品并不意味着必须将侵权产品直接作为销售的对象，只要销售的产品中包含侵权产品，就可能构成销售侵权产品的行为。本案中，A 公司展示并销售的柴油机上装有侵犯实用新型专利权的缸头产品，构成对专利产品的许诺销售和销售行为。如果 A 公司能提供缸头有合法来源的证明，则可依据《专利法》第七十条的规定，虽不承担赔偿责任，但应停止侵权行为；如果不能提供上述证明，则应停止侵权并承担赔偿责任。

### 1.3.2 搭售、搭送

搭售，是指销售商要求消费者在购买其商品或服务的同时购买另一种商品或服务。搭售行为构成侵犯专利权既包括搭售品构成侵权的情形，也包括被搭售品构成侵权的情形。无论搭售行为在形式上是否具有独立性，只要搭售品或者被搭售品构成侵犯专利权，则搭售行为应被认定为侵权行为。

搭送，是指销售者在销售某种商品或提供服务时，基于广告宣传等目的免费赠送某种商品或服务。与搭售行为不同，搭送行为从形式上对消费者是免费的。但这并不意味着即便搭送的是侵权产品，销售商也不承担侵权责任。如果销售商搭送的产品或服务侵犯了他人专利权，即使销售的产品未侵权，搭送行为和主销售行为合并成为一种特殊的销售行为，也构成侵犯专利权的行为。

## 第 4 节 许诺销售

在销售侵犯他人专利权的产品行为实际发生前，被控侵权人作出销售侵犯他人

专利权产品的意思表示的，构成许诺销售。

以做广告、在商店橱窗中陈列、在网络或者在展销会上展出、寄送供试用的侵权产品等方式作出销售侵犯他人专利权产品的意思表示的，可以认定为许诺销售。许诺销售的方式还可以是口头、电话、传真等。

许诺销售既包括合同法上的要约，也包括合同法上的要约邀请。许诺销售成立的关键，不在于订立合同的意向最先由谁提出，只要被控侵权人一方作出将会提供侵权产品的意思表示即可构成许诺销售。

许诺销售行为本身即构成独立的直接侵犯专利权的行为，并非实际销售行为之前的准备性工作，不能以其后确实发生实际销售行为来认定许诺销售行为成立。许诺销售侵权产品的，其后实际销售的产品未落入专利权保护范围的，即便以销售方式侵犯专利权的行为不能成立，也不影响对以许诺销售方式侵犯专利权的行为成立的认定。

#### 【案例 1-6】

在某发明专利侵权纠纷中，请求人于 1996 年 2 月 18 日申请 96117461.7 号发明专利“多层园林绿化建筑”，国家知识产权局于 2001 年 5 月 23 日授予专利权。被请求人于 2001 年至 2003 年在某市开发了××花园 C 区和 D 区的空中花园商品住宅。为了宣传促销，被请求人印发了××花园 C 区和 D 区的宣传广告画册，在广告画册中印有 C 区、D 区空中花园样板房实景图，同时还多次在《××商报》上整版或半版刊登有空中花园结构特征的广告。根据被请求人已建成并销售入住的 C 区和在建 D 区及宣传广告行为，请求人于 2003 年 5 月 26 日向某省知识产权局提出请求，要求责令被请求人停止许诺销售和销售侵权行为。

#### 分析与评述：

“许诺销售”，是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出的销售商品的意思表示。要确认许诺销售行为，首先行为人应当有做广告、在商店橱窗中陈列或展销会展出等销售商品的意思表示；其次，广告、陈列或展出的商品落入专利权的保护范围，方构成专利法意义上的许诺销售行为。本案中，首先，被请求人印发的××花园 C 区、D 区宣传广告画册和在报纸上发布的广告，修建的 D 区样板房，以及标注的空中花园销售价格都表明被请求人销售商品的意思表示；其次，被请求人印发的××花园 C 区、D 区宣传广告画册和在报纸上发布的广告，以及修建的 D 区样板房所展示的技术特征完全覆盖“多层园林绿化建筑”专利的技术特征，因此，这种广告、展示的行为是许诺销售行为。

通常情况下，许诺销售与实际销售的标的物是一致的，但由于技术创新、产品改进或其他原因，客观上也存在许诺销售与实际销售的标的物不一致的情况。根据《专利法》第十一条第一款规定，制造、使用、许诺销售、销售、进口这几种侵权行为是并列平行的关系，即当事人未经专利权人许可实施上述行为中的任何一种行为都是专利侵权行为。因此，判断许诺销售行为是否构成专利侵权，以表示在广告

或展示中的标的物为准，而判断销售是否构成专利侵权，以实际销售的标的物为准。由于被请求人在报纸上发布的××花园C区、D区的广告和印制的广告画册，以及在D区展示的实景样板房都十分明确地体现了“多层园林绿化建筑”发明专利的技术特征，广告中既有户型，又有价格和支付方式，表明了销售的意思表示，因此，属于许诺销售侵权产品的行为。但由于被请求人向业主卖房时交付的是清水房，其空中花园缺少“生长植物的种植层”这一必要技术特征，因此，被请求人最终的实际销售行为不构成侵权。

## 第5节 进 口

进口侵权产品，是指将落入产品专利权利要求保护范围的侵权产品、依照专利方法直接获得的侵权产品或者含有外观设计专利的侵权产品在空间上从境外运进境内的行为。

无论被控侵权产品自哪一国家进口，这种产品在其制造国或者出口国是否享有专利保护，该产品是专利产品还是依照专利方法直接得到的产品，进口者的主观状态如何，只要该产品越过边界进入海关，都属于进口侵权产品的行为。

进口行为的成立，不以产品交付给进口商为判断基准，只要产品进入海关即可判定进口行为成立。

专利权人或者其被许可人在我国境外售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后，购买者将该产品进口到我国境内以及随后在我国境内使用、许诺销售、销售该产品的，不构成侵犯专利权的行为。

## 第6节 产品制造方法专利的延伸保护

所谓“产品制造方法专利的延伸保护”，是指一项产品制造方法发明专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，除了不得为生产经营目的使用该专利方法外，也不得为生产经营目的使用、许诺销售、销售或者进口依照该专利方法直接获得的产品。

### 1.6.1 延伸保护仅涉及产品制造方法

方法专利包括制造方法、加工方法、作业方法、物质的用途等专利。只有产生专利法意义上的产品的方法才涉及延伸保护，不产生专利法意义上的产品的方法不涉及延伸保护。

专利法意义上的产品，是指符合专利法定义的，具有一定结构、组成、性状、功能的产品，不仅包括常规的物品，还包括物质、机器、装置、系统等。

产生专利法意义上的产品的方法主要是制造方法和加工方法。产生专利法意义



上的产品既可以通过将原材料经一系列加工步骤处理后获得一种全新的产品，也可以是对原有物品的性能、结构进行改进后获得一种不同于原有物品的产品。

### 【案例 1-7】

某发明专利涉及一种新的发电方法。在专利侵权纠纷中，专利权人除主张某发电厂未经许可使用其专利方法从而侵犯其专利权外，还同时认为使用了该发电厂输送的电能的单位用户也侵犯了其专利权，因为这些单位用户使用了依照专利方法直接获得的产品。

### 分析与评述：

产品制造方法能够延伸到该产品制造方法直接获得的产品，但该产品必须是专利法意义上的产品，产品本身必须能够作为专利法保护的客体。本案中，虽然依据所述专利方法可获得电能，但是电能并不属于专利法意义上的产品，因此专利权人所能获得的保护仅限于禁止他人未经许可使用其发电方法。如果在此基础上进一步扩展其保护范围，限制他人使用由这种方法产生的电能，则不合理，也不可行。因此所述方法专利不能获得延伸保护。

## 1.6.2 “直接获得”的含义

产品制造方法专利权只能延伸到依照该专利方法直接获得的产品。

所谓“直接获得”，是指完成专利方法的最后一个步骤后所获得的最初产品。当权利要求的主题名称中的目标产品与完成最后一个方法步骤后获得的最初产品一致时，主题名称中的目标产品就是制备方法直接获得的产品；当主题名称中的目标产品与完成最后一个方法步骤后获得的最初产品不一致时，需要根据说明书的内容，考察二者的关系。如果说明书中已经明确最后一个方法步骤获得的最初产品能通过常规的方法转化为主题名称中的目标产品，则该权利要求直接获得的产品是所述主题名称中的目标产品；如果说明书中没有明确最后一个方法步骤获得的最初产品如何转化为主题名称中的目标产品，并且转化方法非所属领域的公知技术，则该权利要求直接获得的产品是最后一个方法步骤获得的最初产品。

### 【案例 1-8】

说明书中公开的制备方法是：原料 A 与 B 反应形成 C，C 经过转化形成 D。

情形 1：

权利要求为：产品 D 的制备方法，其特征在于由 A 与 B 反应形成 C，然后 C 转化为 D。

情形 2：

权利要求为：产品 C 的制备方法，其特征在于由 A 与 B 反应形成 C，然后 C 转化为 D。

情形 3：

权利要求为：产品 D 的制备方法，其特征在于包括使 A 与 B 反应形成 C 的步骤。

**分析与评述：**

情形 1 中，权利要求主题名称中的目标产物与最后一个工艺步骤获得的产物完全一致（均为 D），此时，该制备方法权利要求直接获得的产品应当是 D。

情形 2 中，权利要求主题名称中的目标产物为 C，但工艺步骤特征中，C 仅仅作作为中间产品存在，C 还通过另外的步骤转化为产品 D。此时，如果将 C 视为该制备方法权利要求直接获得的产品，将会导致在解释权利要求时实质上忽略将 C 转化为 D 的步骤，这显然与解释权利要求的一般性规则相违背。因此，该制备方法权利要求直接获得的产品应当是 D。

情形 3 中，权利要求的工艺步骤特征不完整，仅仅包括得到中间体 C 的步骤，缺少由中间体 C 转化为最终产物 D 的步骤描述，由此导致主题名称中的目标产物与工艺步骤得到的产物表面上不完全一致。此时，如果说明书中已经明确 C 通过常规的方法转化为 D，则结合该说明书的内容和本领域技术人员的通常理解，将该制备方法权利要求直接获得的产品理解为 D 应当是合理的。但是，如果说明书中未明确 C 是如何转化为 D 的，并且也无证据表明 C 转化为 D 的方法为公知技术，此时，即便结合说明书的内容和本领域技术人员的常识，也无法知道 C 如何转化为 D，这种情况下，把该制备方法权利要求直接获得的产品理解为 C 应当是合理的。

**1. 6. 3 延伸保护与是否获得新产品无关**

对于依照专利方法直接获得的产品，无论该产品是新产品还是已知产品均可获得延伸保护。只要制造方法本身被授予专利权，即使该方法直接获得的是已知产品，任何单位或个人未经专利权人许可许诺销售、销售、使用、进口该已知产品的行为也构成侵犯专利权的行为。

## 第2章 不侵犯专利权的行为

根据《专利法》第十一条的规定，如果被控侵权人实施专利经过专利权人许可，或者不以生产经营为目的，或者被《专利法》第六十九条明确规定为不侵犯专利权，则该行为不构成侵犯专利权的行为。

### 第1节 经专利权人许可

专利权人许可分为明示许可和默示许可。专利权人明示许可是指专利权人以书面或口头形式确定其不会对被许可方实施专利的行为追究侵权责任。专利权人默示许可是指虽然不存在明确表示，但专利权人存在语言或行为暗示，使得他人认为其可以实施专利而不会被控侵权。

#### 2.1.1 专利权人明示许可

专利实施许可合同是专利权人作出明示许可的主要方式。专利实施许可合同是指专利权人、专利申请人或者其他权利人作为许可人，授权被许可人在约定的范围内实施专利，被许可人支付约定使用费所订立的合同。

根据许可人是否保留实施权以及是否有权再许可他人实施，专利实施许可包括普通实施许可、排他实施许可和独占实施许可。

普通实施许可，是指专利权人将专利技术许可被许可人在一定范围内实施，同时保留在该范围内对该专利技术的使用权与转让权。普通专利实施许可的特征是，技术的使用权许可给被许可人的同时，专利权人仍保有使用这一专利技术的权利，同时不排斥其继续以同样条件在同一区域许可他人实施。

排他实施许可，是指专利权人在约定许可实施专利的范围内将该专利仅许可一个被许可人实施，但专利权人依约定可以自行实施该专利。排他实施许可的特征是，被许可人在规定的范围内享有对合同规定的专利技术的使用权，专利权人仍保留在该范围内的使用权，但排除任何第三方在该范围内对同一专利技术的使用权。

独占实施许可，是指专利权人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个被许可人实施，专利权人依约定不得实施该专利。独占实施许可的特征是，被许可人在规定的范围内享有对合同规定的专利技术的使用权，专利权人或任何第三方均不享有在该范围内对该项专利技术的使用权。

双方当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的，认定为普通实施许可。专利实施许可合同约定被许可人可以再许可他人实施专利的，除当事人另有



约定外，该再许可应当认定为普通实施许可。

### 2.1.2 专利权人默示许可

专利权人默示许可是默示合同的一种形式。专利权人默示许可包括基于产品销售产生的专利默示许可和基于先前使用产生的专利默示许可等。

#### 2.1.2.1 基于产品销售产生的专利默示许可

对于产品专利，如果专利权人或其被许可人并非销售专利产品本身，而是销售专利产品的相关零部件，这些零部件只能用于制造该专利产品，不能用于其他任何用途，同时专利权人或其被许可人在销售这些零部件时没有明确提出限制性条件，此时应当认为购买者获得了利用这些零部件制造、组装专利产品的默示许可，其制造、组装行为不构成专利侵权行为。对于方法专利，如果专利权人或其被许可人销售的设备或产品只能专用于实施其专利方法，同时专利权人或其被许可人在销售这些专利设备或产品时没有明确提出限制性条件，此时应当认为购买者获得了实施专利方法的默示许可。

基于零部件或专用设备、产品的销售认定存在专利默示许可时应当满足两个条件：第一，专利权人或其被许可人销售的零部件、专用设备或产品除了用于实施专利技术外，没有其他任何用途；第二，专利权人或其被许可人在销售零部件、专用设备或产品时没有明确提出限制性条件。

#### 【案例2-1】

某专利侵权案件中，请求人拥有一项“全耐火纤维复合防火隔热卷帘”的实用新型专利权，其权利要求1如下：“一种全耐火纤维复合防火隔热卷帘，其有卷帘面、连接螺钉和薄钢带，其特征在于卷帘面中包含耐高温不锈钢丝、耐火纤维毯以及贴铝箔的耐火纤维布，耐高温不锈钢丝在耐火纤维毯的中间，耐火纤维毯的二边分别是耐火纤维布和贴铝箔的耐火纤维布。”该专利的发明点主要在于卷帘面本身的结构，而连接螺钉和薄钢带均为现有连接卷帘布的技术。请求人仅出售了涉案专利中的卷帘面，未出售带有连接螺钉和薄钢带的卷帘，但其卷帘面的产品说明书中载明，卷帘面须加装薄钢带和连接螺钉配套使用。A公司从请求人处购买了卷帘面后，加装了连接螺钉和薄钢带形成了卷帘成品，并将该卷帘成品进行售卖。请求人认为A公司侵犯了其专利权。

#### 分析与评述：

本案中，请求人出售了专用于涉案专利产品的半成品，而生产这些半成品的目的是销售给他人用于实施该项专利技术；该半成品的说明书也明确告知用户须加装薄钢带和连接螺钉配套使用，从中可以看出，该半成品包含了涉案专利的实质性特征。购买人购买该卷帘面后，注定会依照专利方法进行完工，因此，请求人对半成品卷帘面的销售行为本身就意味着对涉案专利的默示许可，A公司从专利权人处购

买卷帘面并加工成专利产品的行为不构成侵犯专利权。

### 2.1.2.2 基于先前使用而产生的专利默示许可

如果专利权人先前存在允许他人使用的行为，则他人有可能基于该先前使用获得实施专利的默示许可。

#### 【案例 2-2】

在某专利侵权纠纷中，请求人拥有一项“单程线性内存模块”的发明专利权。请求人向 A 公司提供了涉及该专利的图纸和其他技术细节，A 公司据此制造并销售该内存模块长达 6 年之久，其中该内存模块也销售给了请求人，但请求人并未告知 A 公司其已就此技术获得专利权。6 年后，请求人主张 A 公司制造销售该内存模块的行为侵犯了其专利权。

#### 分析与评述：

本案中，事实表明，请求人曾通过提供设计、建议和样品，诱使 A 公司进入内存模块市场，而请求人最终也向 A 公司购买了该内存模块产品；同时，双方长达 6 年的合作已经让 A 公司合理地相信请求人同意其制造和销售专利产品。基于合理信赖的基本原则，A 公司已经基于对专利技术的在前先使用获得了实施专利的默示许可，其行为不构成侵犯专利权的行为。

## 第 2 节 指定许可或强制许可

根据《专利法》第十四条的规定，对于国有企业事业单位的发明专利，其对国家利益或者公共利益具有重大意义，且经国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准，决定在批准的范围内推广应用而指定被控侵权人实施的，构成指定许可，不属于侵犯专利权的行为。

根据《专利法》第四十八条至第五十一条的规定，国务院专利行政部门对于发明或者实用新型专利给予被控侵权人专利实施强制许可的，不构成侵犯专利权。

## 第 3 节 不以生产经营为目的

以生产经营为目的是指为工农业生产或者商业经营等目的，不包括以非商业为目的的私人消费行为。

### 2.3.1 以私人方式实施专利的行为

判断私人方式实施专利的行为是否属于“以生产经营为目的”的行为，重点在于判断其是否为商业目的。为满足个人使用或者消费目的实施专利的行为通常不构成“以生产经营为目的”的行为，私人方式的许诺销售和销售则应认定为“以生

产经营为目的”。例如，未经权利人许可，以私人方式将专利产品销售给朋友、邻居的行为，构成侵犯专利权的行为；未经权利人许可，雇佣他人实施专利供私人使用，被雇佣人实施专利的行为，也构成侵犯专利权的行为。

### 2.3.2 在公共服务、公益事业、慈善事业中实施专利的行为

判断从事公共服务、公益事业、慈善事业等是否属于“不以生产经营为目的”，应该结合具体案情具体分析，单位的性质并不能决定其行为的非生产经营性，重点考察行为本身是否为以生产经营为目的。如果政府机关、非营利性单位、社会团体的制造、使用、进口等行为不单纯是为了公共服务、公益事业或慈善事业，也可能构成生产经营行为。市场化运行的公共服务主体，在公共服务行为中，未经许可实施专利，不能主张“非生产经营目的”抗辩。

以生产经营为目的并不要求以营利为目的，但以营利为目的的行为应当属于“以生产经营为目的”的行为。制造、使用、进口专利产品和使用专利方法的行为，可能为生产经营目的而实施，也可能为非生产经营目的而实施，但销售和许诺销售一般只能为生产经营目的而实施。单位为自己企业员工福利和需求，未经许可实施专利，虽然并没有营利，也不能主张“不以生产经营为目的”的抗辩。

#### 【案例2-3】

甲为“宣传柜橱”外观设计的专利权人，其认为乙公司和丙交警支队协议建造的广告牌与其拥有的“宣传柜橱”外观设计专利近似，落入了其外观设计专利权的保护范围。专利行政执法部门认为：首先，从乙公司和丙交警支队的协议可以看出，丙交警支队提供某岗楼建造位置及规格、式样，负责办理设置服务板所需的一切手续及有关单位的审批手续，并对施工质量进行监督，乙公司按照丙交警支队提供图样和地点进行投资建造，两者为涉案广告牌的共同制造者。其次，乙公司和丙交警支队实施专利未经甲许可。最后，从乙公司和丙交警支队的协议看，三面翻广告牌有两面可由乙公司发布商业广告，故乙公司进行商业经营获利目的明显。对于丙交警支队，其发布公益广告的行为，虽不具有经营目的，但依照丙交警支队和乙公司的协议，丙交警支队为广告牌图样的提供方、广告牌的制作委托方和广告牌产权的所有者，虽未实际出资或支付建造费用，却成为广告牌的产权人，实际上是以一定期间广告牌的免费使用来换取广告牌的建造费用。广告牌建成后，乙公司仅在约定的期间内免费使用，期限届满后，该广告牌即变为有偿使用，只不过享有优先使用权。由此可见，丙交警支队的行为也具有经营性质。因此，丙交警支队、乙公司的行为均具备经营目的，共同侵犯了甲的专利权。

#### 【案例2-4】

因某区环卫局未经许可制造并使用与请求人“坑位垃圾挤压机”实用新型专利完全相同的产品，请求人提起侵犯专利权纠纷处理请求。该环卫局认为，其制造、使用专利的行为出于社会公共利益，不属于“为生产经营目的”的行为。该抗辩理

由未得到专利行政执法部门的支持。

**分析与评述：**

从上述两个案件可以看出，实施专利的行为是否属于“不以生产经营为目的”的行为需要具体案件具体分析。在“宣传柜橱”案件中，虽然其中有一部分也涉及公益事业的目的，但是，被控侵权人还具有获得经济利益的行为，这一行为具有商业性质，因此构成了“为生产经营目的”而使用专利的行为；在“坑位垃圾挤压机”案件中，公共服务本身不能成为否定“为生产经营目的”的理由，环卫局的工作虽然具有公共服务的性质，但其本身为市场化运行的公共服务主体，其对于垃圾的回收、处理和利用与单位的效益直接相关，因此，其在公共服务行为中使用专利的行为同样是“为生产经营目的”。

# 专利行政执法证据规则

( 试行 )

中华人民共和国国家知识产权局

2016 年 5 月



# 目 录

第 1 章 专利行政执法中证据规则概述 .....	(2-1) 25
第 1 节 专利行政执法中常见的证据类型 .....	(2-1) 25
1.1.1 请求人提供的证据种类 .....	(2-1) 25
1.1.2 被请求人提供的证据 .....	(2-3) 27
1.1.3 管理专利工作的部门收集的证据 .....	(2-4) 28
第 2 节 专利行政执法中证据的分类与表现形式 .....	(2-4) 28
1.2.1 证据的分类 .....	(2-4) 28
1.2.2 证据的表现形式 .....	(2-5) 29
第 2 章 举证与收集证据 .....	(2-8) 32
第 1 节 当事人举证 .....	(2-8) 32
2.1.1 举证责任的分配 .....	(2-8) 32
2.1.2 证据的提交 .....	(2-14) 38
第 2 节 依职权调查收集证据 .....	(2-16) 40
2.2.1 调查收集证据的条件 .....	(2-17) 41
2.2.2 调查收集证据的途径 .....	(2-19) 43
2.2.3 调查收集证据的注意事项 .....	(2-24) 48
第 3 章 证据交换与质证 .....	(2-25) 49
第 1 节 证据交换 .....	(2-25) 49
3.1.1 证据交换的时机 .....	(2-25) 49
3.1.2 依职权调查收集证据的出示 .....	(2-25) 49
第 2 节 质 证 .....	(2-26) 50
3.2.1 质证的基本原则 .....	(2-26) 50
3.2.2 质证顺序 .....	(2-26) 50
3.2.3 不同类型证据的质证 .....	(2-27) 51
第 4 章 证据的审核认定 .....	(2-28) 52
第 1 节 与证据审核认定有关的基本概念 .....	(2-28) 52
4.1.1 证据资格 .....	(2-28) 52
4.1.2 证 明 力 .....	(2-29) 53

4.1.3 现有技术或者现有设计的公开性 .....	(2-29)	53
第2节 证据审核认定的一般规则 .....	(2-31)	55
4.2.1 证据认定的考虑因素 .....	(2-31)	55
4.2.2 公证书 .....	(2-36)	60
4.2.3 域外证据 .....	(2-37)	61
4.2.4 自认 .....	(2-38)	62
4.2.5 认知 .....	(2-39)	63
4.2.6 推定 .....	(2-39)	63
第3节 几种典型类型证据的审核认定 .....	(2-40)	64
4.3.1 书证 .....	(2-40)	64
4.3.2 物证 .....	(2-48)	72
4.3.3 视听资料 .....	(2-52)	76
4.3.4 证人证言 .....	(2-53)	77
4.3.5 当事人陈述 .....	(2-58)	82
4.3.6 鉴定意见 .....	(2-58)	82
4.3.7 勘验笔录 .....	(2-61)	85
4.3.8 电子证据 .....	(2-62)	86
第4节 证据链的审核认定 .....	(2-67)	91



# 第 1 章 专利行政执法中证据规则概述

## 第 1 节 专利行政执法中常见的证据类型

根据证据提交主体的不同，专利行政执法中常见的证据可以分为三种类型：请求人提供的证据、被请求人提供的证据、管理专利工作的部门依职权调查收集的证据。

### 1. 1. 1 请求人提供的证据种类

根据拟证明的对象或者内容，请求人提供的证据可分为三类。

#### 1. 1. 1. 1 涉及请求人主体资格和权利的证据

专利权人或其利害关系人请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷，必须首先证明其具有提起请求的主体资格且其主张的专利权合法有效。为此，请求人可以提供以下证明文件：

（1）请求人主体资格证明。请求人为自然人的，应当提供身份证；请求人为企事业单位的，应当提供营业执照或事业单位登记证。请求人为外国主体的，应当提供相关证明文件。

（2）专利证书。用于证明专利授权时的权属状况。

（3）专利登记簿副本。用于证明专利权的变更以及现实归属。当权利人没有提供专利登记簿副本时，管理专利工作的部门应当要求其提供。

（4）专利授权公告文本。发明或实用新型专利的授权公告文本为权利要求书、说明书及附图、说明书摘要及摘要附图；外观设计专利的授权公告文本为公告授权的图片或照片及简要说明。

（5）专利年费收据。用于证明专利权持续有效。在权利人提供了专利登记簿副本的情况下，该证据可以不提供。

（6）实用新型、外观设计专利检索报告（评价报告）。请求处理侵犯实用新型或外观设计专利侵权纠纷的请求人，可以主动或者应管理专利工作的部门要求出具由国务院专利行政部门作出的检索报告或专利权评价报告（申请日在 2009 年 10 月 1 日之前的实用新型专利，出具的应为检索报告；申请日在 2009 年 10 月 1 日之后的实用新型或外观设计专利，出具的应为专利权评价报告）。

（7）被许可人还应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料，未经备案的应当提交专利权人的证明，或者证明其享有权利的其

他证据。

(8) 排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的,应当提交专利权人放弃申请的证明材料。

(9) 专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。

#### 1.1.1.2 涉及侵权行为的证据

专利权人或其利害关系人请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷,应当提交被请求人存在侵权行为的相关证据,比如:

(1) 被控侵权人已经实施或即将实施侵犯专利权行为的证据。如对购买涉嫌侵权产品的过程及购得的涉嫌侵权产品进行公证保全的证据,或对涉嫌侵权现场(如许诺销售)、涉嫌侵权产品的安装地进行勘查后取得的证据,以及产品宣传册、销售侵权产品人员的名片、购货发票或收据、销售发票、购销合同等。

(2) 与被控侵权产品/方法相关的证据。如从市场上或其他渠道获得的涉嫌侵权产品的实物、照片、产品目录、工艺、配方以及生产步骤等。购得的涉嫌侵权产品由公证人员封存并拍照的,提交前,请求人应确保封条完好无损。

(3) 其他证据。如其他部门查处各类违法行为的过程中取得的与专利侵权有关的证据。

(4) 请求人主张被请求人侵犯其新产品制造方法的发明专利的,为证明被请求人生产的产品与自己依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品,可以提交被请求人的产品和/或其产品说明书、第三方出具的鉴定报告等证据。

#### 1.1.1.3 涉及权利人利益损失的证据

专利权人或其利害关系人在请求管理专利工作的部门就专利侵权纠纷进行调处时,应当提供证据证明其损失,比如:

(1) 专利实施许可合同。专利权人与他人签订的专利实施许可合同中约定的许可使用费可以作为请求赔偿的依据。当专利权人或其利害关系人提交的专利实施许可合同是与其业务单位签订的名义上的专利实施许可合同时,合同约定的许可使用费能否作为赔偿的参照依据需要管理专利工作的部门根据具体案情加以识别与判定。

(2) 请求人因侵权所受的损失。请求人主张以自己所受到的损失作为赔偿数额的依据时,需要提供自己单位产品销售数量减少情况以及销售利润的财务账册资料或财务数据,请求人因被请求人侵权造成销售量减少的总数与每件被控侵权产品销售的合理利润相乘之积为请求人的损失数额的依据。

(3) 被控侵权人因侵权行为所获的收益。请求人主张以被请求人的获利作为赔偿数额的依据时,需要提供被请求人的相应账册,或申请管理专利工作的部门对被请求人的财务会计账册进行调查勘验,以被请求人因侵权导致的销售量增加的总

数或者被请求人制造的被控侵权产品的总数，与每件被控侵权产品销售的合理利润相乘之积为被请求人所获收益的依据。

(4) 法定赔偿的依据。当权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定时，管理专利工作的部门可以要求请求人提供证明侵权人侵权行为的情节及专利产品市场价值的辅助证据，作为确定具体赔偿数额时的参照因素。

### 1.1.2 被请求人提供的证据

根据拟证明的对象或者内容，被请求人提交的证据可以分为以下几类。

#### 1.1.2.1 涉及权利瑕疵抗辩的证据

被请求人可以针对请求人的主体资格、专利权的归属等提出权利瑕疵抗辩，并提供相应的证据，例如请求人不具备启动侵权纠纷处理程序的主体资格的证据、专利权终止的证据等。

#### 1.1.2.2 涉及不落入专利权保护范围抗辩的证据

为证明涉嫌侵权产品未落入专利权保护范围，被请求人可以提供证据加以证明。

被请求人提供的证据一般包括技术词典、教科书等证据，用以证明权利要求中某术语或技术特征的确切含义。

被请求人以禁止反悔原则主张不侵权的，应当提供专利审查档案，包括初步审查、实质审查、复审请求审查、无效宣告请求审查中的档案及当事人在上述程序中的书面及口头陈述意见作为证据，管理专利工作的部门也可以要求被请求人提供所有的专利审查文档。

#### 1.1.2.3 涉及现有技术（设计）抗辩的证据

被请求人主张本人实施的技术为现有技术或现有设计的，可以提供现有技术出版物，或者有确切来源、销售或使用时间的产品实物以及有关的辅助凭证，如产品说明书、产品图册、销售发票以及证人证言等。

#### 1.1.2.4 涉及先用权抗辩的证据

被请求人主张先用权抗辩的，可以提供以下证据：

(1) 在涉案专利的申请日前其已经制造、使用涉嫌侵权产品或方法的证据；

(2) 在涉案专利的申请日前其尚未制造、使用，但已经作好制造、使用涉嫌侵权产品或方法准备的证据，如：(A) 在涉案专利的申请日之前其已完成的设计图纸和工艺文件；(B) 在涉案专利的申请日之前其已购置的设备、原材料及产能的资料。

#### 1.1.2.5 涉及合法来源抗辩提出的证据

被请求人主张合法来源抗辩的，可以提供证明合法来源的证据，如买卖合同、租赁合同、发票、运输单据等，以及其他证明交易合法成立的证据；必要时，也可以提供封存的样品、产品的图片等相关证据。

#### 1.1.3 管理专利工作的部门收集的证据

管理专利工作的部门收集的证据主要分为两种类型。

##### 1.1.3.1 就专门技术问题委托鉴定的证据

管理专利工作的部门将案件争议的技术问题委托具有一定权威性的机构组织专家进行鉴定，鉴定人将鉴定意见以证据的形式提交给管理专利工作的部门，经当事人质证后作为定案依据。鉴定可以采用委托专门机构进行技术鉴定、召开专家咨询或专家论证会、专家证人参与等方式。鉴定意见通常为书证。

##### 1.1.3.2 依申请或依职权调取的证据

管理专利工作的部门依据当事人的申请或依职权调取的证据通常包括：

- (1) 查阅、复制的与案件有关的合同、账册、生产记录等书证；
- (2) 采用拍照、摄像等方式对被控侵权产品、被控侵权方法的生产操作过程、假冒专利产品的外形、场所布置情况进行保全形成的视听资料证据；
- (3) 采用复制计算机数据、电子文档等方式形成的电子证据；
- (4) 对易于调取的书证、产品实物等采用暂扣、抽样等方式提取的证据；
- (5) 对不易搬动的大件物品或被控侵权产品等采用测量等方式进行现场勘验或检查形成的勘验或检查笔录；
- (6) 在勘验现场时对相关人员进行询问或讯问等形成的录音资料或询问或讯问笔录。

## 第2节 专利行政执法中证据的分类与表现形式

### 1.2.1 证据的分类

#### 1.2.1.1 原始证据与传来证据

按照证据的不同来源，可以将证据划分为原始证据与传来证据。

凡是直接来源于案件事实本身的证据材料即为原始证据，例如专利证书的原件、假冒专利产品原物。凡是经过中间传抄、转述环节获取的证据材料即为传来证据，也称为派生证据，例如营业执照的复印件、物品的照片等。

### 1.2.1.2 直接证据与间接证据

根据证据与待证事实的关系，可以将证据划分为直接证据与间接证据。

凡是能够单独证明案件主要事实的证据为直接证据，例如直接见证销售侵权产品的公证书。凡是只能证明案件事实的某一个侧面或者某一个环节，需要与其他证据结合使用才能证明案件事实的证据为间接证据。例如，销售某款产品的销售发票，虽然能证明发票开具日以前已经销售了某款产品，但是，该产品的形状、内部结构需要结合其他证据才能确定。

### 1.2.1.3 言词证据与实物证据

根据证据的表现形式，可以将其划分为言词证据与实物证据。

凡是能够证明案件情况的事实是通过自然人的陈述形式表现出来的证据，称为言词证据，例如销售人员出具的在某时某地销售某产品的证言。凡是能够证明案件情况的事实是通过物品的外部形态特征或者记载的内容思想表现出来的证据，称为实物证据，例如涉嫌侵权的产品或者产品使用说明书。

### 1.2.1.4 本证与反证

根据当事人对所主张事实是否负有证明责任，可以将证据分为本证与反证。

凡是由负有证明责任的一方当事人提出的用来证明该方主张事实的证据，即为本证。例如，某市知识产权局主张某公司存在制造销售假冒专利产品的行为，举出当事人陈述两份、现场勘验笔录一份，这些证据即为本证。凡是为了推翻对方所主张的事实而提出与对方相反的即相抵消的事实根据的，称为反证。例如，以上案件中，某公司提出，某市知识产权局举证的当事人陈述中所指的产品制造时间正值公司设备检修的停业期间，所谓的制造销售假冒专利产品一事纯属造谣，并举出相应的书证与证人证言，这些证据即为反证。

## 1.2.2 证据的表现形式

根据证据的不同表现形式，证据一般分为八种法定形式。

### 1.2.2.1 书 证

书证是指用文字、符号或图形所表达的思想内容来证明案件事实的证据，是以其内容来证明待证事实的有关情况的文字材料。凡是以文字来记载人的思想和行为以及采用各种符号、图案来表达人的思想，其内容对待证事实具有证明作用的物品都是书证。书证形式上取决于它所采用的书面形式，内容上取决于它所记载或表达的思想内涵与案情具有关联性。

专利纠纷中常见的书证包括各个国家、地区的专利说明书、公证书、期刊、报

纸、杂志、发票、单据、合同等。

#### 1.2.2.2 物 证

物证，即以物品、痕迹等客观物质实体的外形、性状、质地、规格等证明案件事实的证据，如被控侵权产品等。

#### 1.2.2.3 视听资料

视听资料是指以音响、图像等方式记录有信息的载体。视听资料一般可分为三种类型：

(1) 视觉资料，也称无声录像资料，包括图片、摄影胶卷、幻灯片、投影片、无声录像带、无声影片、无声机读件等。

(2) 听觉资料，也称录音资料，包括唱片、录音带等。

(3) 声像资料，也称音像资料或音形资料，包括电影片、电视片、录音录像片、声像光盘等。

#### 1.2.2.4 证人证言

证人证言，是证人就其所感知的案件情况所作的陈述。以本人所知道的情况对案件事实作证的人，称为证人。

专利纠纷中，证人证言通常包括两种类型：自然人证言和单位证明。其中，单位证明形式上是一种书证，但实质上还是一种证人证言。对于单位行政职权范围内的证明内容，通常不需出庭质证即可认定其真实性（内容），但对于非行政职权范围内的证明内容，需要派员出庭质证并可能需要与其他证据结合使用才能认定其真实性。

证言有口头形式与书面形式、录音形式、视听资料形式等，无论以何种形式表现的证言，都应按照内容划为证言，而不应按照载体来划分为书证、视听资料等。

#### 1.2.2.5 当事人陈述

当事人陈述是当事人就案件事实向合议组所作的陈述。广义上，当事人陈述还包括当事人关于请求的陈述、关于与案件有关的其他事实的陈述以及关于案件性质和法律问题的陈述。

作为证据形式的当事人陈述是以询问当事人本人为手段所获得的关于案件事实的证据。

代理人的承认视为当事人的承认。但是，未经特别授权的代理人对事实的承认直接导致承认对方请求的除外；当事人在场但对其代理人的承认不作否认表示的，视为当事人的承认。



#### 1.2.2.6 鉴定意见

鉴定意见，是具有某方面知识的专家凭自己的专业知识、技能、工艺以及各种科学仪器、设备等，对特定事实及专门性问题进行分析鉴别后所作的专门性意见。该证据的产生依赖科学技术方法而不是对有关情况的回忆。

#### 1.2.2.7 勘验笔录

勘验笔录，是管理专利工作的部门指派的勘验人员对案件涉及的标的物及有关证据，经过现场勘验、调查所作的记录。

勘验笔录可以用文字记载，也可以附以拍照、摄像、绘图或制作模型等。勘验人应当将勘验情况和结果制作笔录，由勘验人、当事人和被邀请参加人签名或者盖章。

管理专利工作的部门可以依当事人的申请勘验现场，也可以依职权主动对现场进行勘验。

#### 1.2.2.8 电子证据

“电子证据”是指基于电子技术生成、以数字化形式存在于磁盘、光盘、存储卡、手机等各种电子设备载体，其内容可与载体分离，并可多次复制到其他载体的文件。

“电子证据”可以分为以下几种类型：

(1) 文字处理文件：通过文字处理系统形成的文件，由文字、标点、表格、各种符号或其他编码文本组成。

(2) 图形处理文件：由专门的计算机软件系统辅助设计或辅助制造的图形数据，通过图形人们可以直观地了解非连续性数据间的关系，使得复杂的信息变得生动明晰。

(3) 数据库文件：由若干原始数据记录所组成的文件。数据库系统的功能是输入和存储数据、查询记录以及按照指令输出结果，它具有很高的信息价值，但只有经过整理汇总之后，才具有实际的用途和价值。

(4) 程序文件：计算机进行人机交流的工具，软件就是由若干个程序文件组成的。

(5) 影、音、像文件：即通常所说的“多媒体”文件，通常经过扫描识别、视频捕捉、音频录入等综合编辑而成。

## 第 2 章 举证与收集证据

专利行政执法中证据的出现主要有两种方式，一是当事人举证，二是管理专利工作的部门依职权调查取证。

### 第 1 节 当事人举证

#### 2.1.1 举证责任的分配

请求人和被请求人应对自己主张的利己事实承担举证责任。

##### 2.1.1.1 “谁主张谁举证”

“谁主张谁举证”就是当事人对自己提出的主张提供证据并加以证明。在专利行政执法中，“谁主张谁举证”是指请求人应提供证据来证明被请求人存在侵权事实，被请求人或假冒专利行为人应提供证据证明不构成侵权或不存在假冒专利行为的事实。

若被请求人承认存在侵权事实，则构成自认，此时无须请求人证明，即可将自认事实作为决定的依据；若被请求人否认侵权事实的存在，则请求人对该事实承担举证责任。

无论是请求人对存在侵权事实的举证，还是被请求人对不构成侵权的举证，举证若达不到相应的证明标准，负有举证责任的当事人即需承担举证不能或不利的后果。

#### 【案例 2-1】

请求人获得的“竹块不夹发枕席”实用新型专利在有效期内。请求人认为被请求人所生产的竹块枕席侵犯了其专利权，向所在地知识产权局提交专利侵权纠纷处理请求。被请求人在口头审理过程中陈述认为：涉案专利的申请日之前，在 20 世纪 90 年代初期，浙江义乌的小商品市场上早已有这种结构的枕席出现。但被请求人未提交相关证据。

经审理，被请求人生产的枕席落入涉案专利的保护范围，且虽然被请求人主张其使用的是现有技术，但未提供相关证据，合议组最终对被请求人的现有技术抗辩主张不予支持。

#### 分析与评述：

本案中，被请求人主张涉嫌侵权产品已于 20 世纪 90 年代初期进行生产、销售，即涉嫌侵权的技术产品属于现有技术。但是，被请求人并未提交任何能够证明



涉嫌侵权的技术属于现有技术的证据，未能完成对所主张的不构成侵权的事实承担的举证责任，因此其主张不能获得支持。

**【案例2-2】**

请求人获得的“墨盒”发明专利在有效期内。请求人认为被请求人销售的若干型号的某品牌墨盒在产品技术特征上与涉案专利完全一致，向所在地知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。审理过程中，被请求人辩称：被请求人自公司成立之日起从未制造墨盒，所销售的墨盒是从其他企业购买再进行分销的，对所购买的墨盒是否涉嫌侵权并不知晓。被请求人提交了营业执照、销售合同原件作为证据，同时出示了从某公司处购买墨盒的合同原件、发货凭证、增值税发票原件等证据。

经审查，合议组认为：首先，被请求人持有的营业执照上所表明经营范围以及销售合同均限于分销墨盒等产品，并不涉及生产墨盒；其次，从被请求人提交的购买墨盒的合同、发货凭证等证据来看，被请求人虽然销售了专利产品，且未经专利权人许可，但其销售的墨盒具有合法来源，因此可免除其赔偿责任。

**分析与评述：**

本案中，被请求人主张其并未生产墨盒，其销售的墨盒也具有合法来源，不应承担赔偿责任，并且提交了相关证据以证明其并未生产涉嫌侵权产品，同时进一步提供证据证明所分销的涉嫌侵权产品具有合法来源。在这些证据均能被认可的情况下，被请求人完成了对其所主张的事实应承担的举证责任，因此，其主张得到了合议组的支持。

**【案例2-3】**

请求人获得的“瓷盘”外观设计专利在有效期内。请求人认为某厂生产、销售的彩色瓷盘侵犯其外观设计专利权，于是向所在地知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求，同时提交了一份公证书复印件。公证内容是：在某商场购买彩色瓷盘并拍照、封存所购买的彩色瓷盘。公证书后附有购买彩色瓷盘的发票复印件以及所拍摄的彩色瓷盘照片。在口头审理当庭，请求人提交公证书原件，并将公证时封存的瓷盘当庭开封。

经审理，合议组对请求人所提供的证据予以采信。经技术特征对比，认定被请求人生产并销售的该彩色瓷盘落入了涉案专利的保护范围，构成侵权。

**分析与评述：**

本案中，请求人主张某厂生产并销售的彩色磁盘侵犯其外观设计专利权，为证明被请求人存在侵权事实，请求人通过公证购买、封存所购买产品的方式固定证据，提交了相关公证书和涉嫌侵权产品的样品作为证明被请求人存在侵权事实的证据，可见，请求人已经完成了相应的举证责任，所提交的证据也足以支持其主张。

**【案例2-4】**

请求人获得的“作弊探测器”实用新型专利在有效期内，该专利的申请日为2006年1月4日。请求人认为被请求人在未获得其允许的情况下生产和销售名为

“作弊克”的产品构成侵权，于是向所在地知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。

经审查，被请求人生产并销售的产品“作弊克”确实落入了涉案专利的保护范围。被请求人辩称，“作弊克”在涉案专利申请日前就已经投放市场，为此，被请求人提交了一系列证据，其中包括如下证据：

证据1：2006年1月6日的《×××晨报》原件，其上刊登有“考场‘黑匣子’在××研制成功”一文，文中记载：“近日，在进行全国大学英语四、六级考试×××大学考场中，巡考教师手中的‘黑匣子’吸引了众人的目光。这是由黑龙江大学科研团队自发研制成功的‘隐形耳机作弊探测仪’（学名作弊克）。 ”

证据2：某省招考办中招字某号文件，其上记载：全国大学英语四、六级考试的时间为2005年12月24日。

证据3：某大学研制的“作弊克”产品实物。

经审查，合议组认定这些证据表明“作弊克”于涉案专利申请日前已投放市场使用，被请求人的现有技术抗辩成立，“作弊克”未侵犯涉案专利权。

#### 分析与评述：

本案中，被请求人主张涉嫌侵权产品已于涉案专利申请日之前投放市场使用，即该涉嫌侵权产品使用的技术属于现有技术。为证明该主张，被请求人提交了报刊、招考文件等作为证明涉嫌侵权产品使用的技术属于现有技术的证据，完成了对所主张的不构成侵权的事实所应承担的举证责任。鉴于其所提交的证据均可采信，并构成了完整的证据链，因此其主张得到了合议组的支持。

### 2.1.1.2 举证责任倒置

专利行政执法中，涉及举证责任倒置的法定情形仅有一种，即对于新产品制造方法发明专利，不是由请求人举证被控方法侵权，而是由被请求人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。

被请求人承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任需要满足一定的前提条件，即请求人必须举证证明两项内容：（1）依照所述制造方法权利要求获得的产品为“新产品”；（2）被控侵权产品与依照专利方法直接获得的产品相同。如果请求人未完成以上两项内容的证明责任，则举证责任不能转移，被请求人无须举证证明“其产品制造方法不同于专利方法”。

被请求人应当就其制造方法不同于专利方法举证，而不是提供证据证明使用不同于专利方法的另外一种方法也可以制造出相同产品。

#### 2.1.1.2.1 “新产品”的举证责任分配

所谓“新产品”，是指产品或者制备产品的技术方案在专利申请日前不为国内外公众所知。不能将“新产品”认定为专利申请日前在国内未曾出现过的产品，更

不能将其认定为专利申请日前没有在国内上市的产品。

请求人对于“新产品”的举证应当是初步举证。请求人完成该初步举证责任的形式可以是提供该产品在某一国家被授权的证明、提供相关部门出具的检索报告等。

如果请求人能够初步举证，则举证证明该产品是已知产品的责任就转移给被请求人。如果被请求人不能提供相应的证据证明该产品是已知产品或者制备该产品的技术方案在专利申请日前已为公众所知，则认为请求人已经完成了证明其专利方法获得的产品为新产品的举证责任。

### 2.1.1.2.2 “被控侵权产品与依照专利方法直接获得的产品相同”的举证责任

所谓“依照专利方法直接获得的产品”，是指完成专利方法的最后一个步骤后所获得的最初产品。当主题名称中的目标产品与完成最后一个方法步骤后获得的最初产品一致时，主题名称中的目标产品就是制备方法直接获得的产品；当主题名称中的目标产品与完成最后一个方法步骤后获得的最初产品不一致时，需要根据说明书的内容，考察二者的关系。如果说明书中已经明确最后一个方法步骤获得的最初产品能通过常规的方法转化为主题名称中的目标产品，则该权利要求直接获得的产品是所述主题名称中的目标产品；如果说明书中没有明确最后一个方法步骤获得的最初产品如何转化为主题名称中的目标产品，并且转化方法非所属领域的公知技术，则该权利要求直接获得的产品是最后一个方法步骤获得的最初产品。

请求人举证证明“被控侵权产品与依照专利方法直接获得的产品相同”可能采用多种形式，例如提供司法鉴定中心出具的鉴定报告、被控侵权产品的产品说明书等。

#### 【案例2-5】

说明书中公开的制备方法是：原料A与B反应形成C，C经过转化形成D。

情形	权利要求
情形1	产品D的制备方法，其特征不在于由A与B反应形成C，然后C转化为D。
情形2	产品C的制备方法，其特征不在于由A与B反应形成C，然后C转化为D。
情形3	产品D的制备方法，其特征不在于包括使A与B反应形成C的步骤。

#### 分析与评述：

对于情形1，权利要求主题名称中的目标产物与最后一个工艺步骤获得的产物完全一致（均为D），此时，该制备方法权利要求直接获得的产品应当是D。

对于情形2，权利要求主题名称中的目标产物为C，但工艺步骤特征中，C仅仅作为中间产品存在，C还通过另外的步骤转化为产品D。此时，如果将C视为该制备方法权利要求直接获得的产品，将会导致在解释权利要求时实质上忽略将C转化为D的步骤，这显然与解释权利要求的一般性规则相违背。因此，该制备方法权

利要求直接获得的产品应当是 D。

对于情形 3，权利要求的工艺步骤特征不完整，仅仅包括得到中间体 C 的步骤，缺少由中间体 C 转化为最终产物 D 的步骤描述，由此导致主题名称中的目标产物与工艺步骤得到的产物表面上不完全一致。此时，如果说明书中已经明确 C 通过常规的方法转化为 D，则结合该说明书的内容和本领域技术人员的通常理解，将该制备方法权利要求直接获得的产品理解为 D 应当是合理的。但是，如果说明书中未明确 C 是如何转化为 D 的，并且也无证据表明 C 转化为 D 的方法为公知技术，此时，即便结合说明书的内容和本领域技术人员的常识，也无法知道 C 如何转化为 D，这种情况下，把该制备方法权利要求直接获得的产品理解为 C 应当是合理的。

### 【案例 2-6】

请求人的“以亮菌为原料制备液体口服药物的方法”获得发明专利权。请求人曾与被请求人（某制药公司）签订合作生产该药品的合同，但在该合同解除后，被请求人仍在生产亮菌口服液。请求人因此向所在地知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。其除了提交经某公证处公证封存的被请求人生产的亮菌口服液实物、从某药店公证购买亮菌口服液的公证书之外，还提交了两份证据：证据一是国家知识产权局专利检索咨询中心出具的检索报告，称在涉案专利之前未检索到与涉案专利相同的亮菌口服液；证据二是某司法鉴定中心出具的鉴定报告，该中心在对被请求人的亮菌口服液进行鉴定后认为，其与请求人专利中的组成完全相同。但请求人未提供涉嫌侵权的口服液制造方法的相关证据。

被请求人辩称：该专利是产品制造方法专利，其生产销售的亮菌口服液的生产方法与专利生产方法相比，在工艺、原料配比上存在重大不同，为此提交经批准的《亮菌口服液生产工艺规程》。同时，被请求人申请当地知识产权局执法人员前往口服液生产车间了解口服液生产过程。当地知识产权局执法人员赴其生产场所对口服液生产车间进行现场勘验，并详细记录了其生产方法的流程、处方等内容。最终判定被控侵权技术方案没有落入专利权保护范围，不构成侵权。

### 分析与评述：

本案涉及产品制造方法的发明专利，根据《专利法》第六十一条第一款的规定，“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利”的，“制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。本案实行举证责任倒置，即由被请求人举证证明其口服液生产工艺与专利方法不同的前提条件是，请求人需要举证证明专利方法中亮菌口服液是新产品，同时被请求人生产的亮菌口服液与专利方法得到的亮菌口服液相同。请求人提交的证据一和证据二分别证明了以上内容，因此，提供其产品制造方法不同于专利方法的证明责任转移到被请求人。

被请求人提交的证据包括《亮菌口服液生产工艺规程》，其中记载了被请求人生产亮菌口服液的工艺、处方、培养基配方、工艺标准等内容。从该规程记载的内容看，被请求人的生产方法与请求人的专利方法不同。进一步地，当地知识产权局



现场勘验结果也表明，被请求人的亮菌口服液虽与涉案专利所要求保护的方法所得到的最终产品组成相同，但二者在培养基配方、工艺和标准方面均存在区别。

本案中，在请求人完成了其对产品为新产品、被控侵权产品与涉案专利方法所得到的产品相同的情况下，由被请求人承担证明其生产涉嫌侵权产品的方法不同于专利方法的举证责任。

### 【案例2-7】

请求人已获得“空心砖”发明专利权并维持其有效。其中，权利要求保护一种制造空心砖的方法，包括特征“……使得所述空心砖的空心率为25%~35%……”。请求人认为某空心砖厂（被请求人）生产的空心砖侵犯上述专利权，向当地知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求，并提交了购买被请求人生产的空心砖的购买凭证以及购买的空心砖样品作为证据。

被请求人辩称：其空心砖的制造方法与专利方法并不相同，不构成侵权。

将请求人提交的空心砖样品与涉案专利权利要求进行比对，大部分特征均吻合，但涉案权利要求中还包括涉及空心率具体数值的特征，合议组要求请求人证明被请求人生产的空心砖的空心率落入权利要求所述的25%~35%的范围。对此，请求人提交了上述所购买的空心砖的随附说明书，但其中未涉及被请求人生产空心砖的空心率的具体数值。

### 分析与评述：

本案涉及产品制造方法的发明专利，根据《专利法》第六十一条第一款的规定，请求人除需要对依照专利方法制造的产品属于新产品初步举证外，还需要证明被控侵权产品与依照专利方法直接获得的产品相同。本案中，请求人所提交的证据无法证明被控侵权产品与涉案专利方法制造的空心砖的空心率相同，从而无法证明两产品相同，因此请求人未完成“相同产品”的证明责任，举证责任不能转移，被请求人无须举证证明“其产品制造方法不同于专利方法”。

## 2.1.1.2.3 举证责任倒置的注意事项

举证责任倒置与被请求人举证是两个完全不同的概念。前者是指对于请求人提出的事实主张，本该由提出该主张的请求人加以举证证明，但是法律却将相应的举证责任交由被请求人承担。相对地，被请求人举证除了举证责任倒置的情形外，还存在另外一种情形，即被请求人提出某一事实主张，其需承担证明该主张成立的举证责任。例如，被请求人根据《专利法》第六十二条的规定，主张“其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计”，该主张属于有利于被请求人的抗辩事实，被请求人对此作出证明，属于举证责任的一般性分配原则，即“谁主张谁举证”的范畴。

## 2.1.1.3 举证责任的免除

以下情形，当事人可免于举证：

- (1) 一方当事人陈述的案件事实，另一方当事人明确承认的；
- (2) 众所周知的事实；
- (3) 自然规律及定理；
- (4) 根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实；
- (5) 已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实；
- (6) 已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实；
- (7) 已为有效公证文书所证明的事实。

其中，第（2）、（4）、（5）、（6）、（7）项，当事人有相反证据足以推翻的除外。

## 2.1.2 证据的提交

### 2.1.2.1 物证和书证

请求人提交被控侵权产品的样品、照片、相应的购买发票、购物收据或者购买被控侵权产品的公证文书、宣传画册等物证或者书证作为证据的，原则上应当提交原物或者原件，或者在质证时应对对方当事人的要求出示原物或原件。确有困难无法提交或出示原物或原件的，应当提交经受理该案的管理专利工作的部门核对无异的复制品或者复制件。

仅提交复制品或者复制件未提交原物或原件，导致无法核实复制品或复制件与原物或原件是否一致，从而无法认可其真实性，同时对方当事人也不认可其真实性的，将由承担举证责任的一方当事人承担举证不利的后果。

#### 【案例 2-8】

请求人申请了三项外观设计专利均获得专利权，分别是“双炮小礼花弹”、“三炮小礼花弹”、“礼花弹（四炮形）”。请求人认为被请求人（某烟花厂）制造的“双炮弹”、“三炮弹”和“四炮弹”分别侵犯了其外观设计专利权，向所在地知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求并提交了相关证据。

被请求人辩称：上述专利申请日之前，“双炮弹”、“三炮弹”和“四炮弹”已经设计并制造、销售，因此不构成对涉案专利权的侵犯。被请求人提交了如下证据：

（1）八家单位分别致被请求人的生产订单复印件，其上显示盖有相关单位的公章，生产订单上记载的时间早于上述涉案专利的申请日，涉及的产品名称包括“双炮弹”、“三炮弹”、“四炮弹”等，上述单位包括烟花制造有限责任公司 A、B，花炮股份有限公司 C，烟花进出口有限公司 D 等。

（2）被请求人的财务票据复印件共 17 张，包括：增值税发票 10 张、与发票相关的销售明细表 4 张，以及银行转账通知单 3 张。上述票据开出时间均早于上述专利申请日，销售明细表记载的产品名称包括“双炮弹”、“三炮弹”、“四炮弹”。

经审查，合议组认为，被请求人生产的“双炮弹”、“三炮弹”、“四炮弹”落入上述专利保护范围。然而，被请求人所提交的生产订单和财务票据均是复印件，在审理过程中，被请求人未能提交上述票据的原件，请求人也不认可上述票据的真实性，因此合议组对上述证据无法采信，被请求人不能证明被请求人在专利申请日前就已制造并销售涉嫌侵权产品，现有设计抗辩不成立。

#### 分析与评述：

本案中，被请求人主张涉嫌侵权产品的生产时间早于涉案专利的申请日，也即主张涉嫌侵权产品使用的设计属于现有设计。被请求人提交生产订单和财务票据作为证据，但是，其仅提交了生产订单和财务票据的复印件，并未提交原件，导致无法核实复印件与原件或原物是否一致，从而无法认可其真实性，因此须承担举证不能的法律后果。

#### 2.1.2.2 外文证据

请求人提交外文证据的，应当提交相应的中文译本；未提交中文译本的，该外文证据视为未提交。请求人仅提交外文证据部分中文译本的，该外文证据中没有提交中文译本的部分，不能作为证据使用。

#### 2.1.2.3 域外证据及其证明手续

“域外证据”，是指在中华人民共和国法律管辖外的地域形成的证据，既包括在中华人民共和国领域外形成的证据，也包括在中国香港、澳门、台湾地区形成的证据。

##### 2.1.2.3.1 域外证据的一般证明手续

在中华人民共和国领域外形成的证据，应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

对于在香港地区形成的证据，主要应当通过委托公证人制度进行办理；对于在澳门地区形成的证据，需要由中国法律服务（澳门）有限公司或者澳门司法事务室下属的民事登记局出具公证证明；对于在台湾地区形成的证据，首先应当经过台湾地区的公证机关予以公证，并由台湾海基会根据《海峡两岸公证书使用查证协议》提供相关证明材料。

#### 【案例2-9】

请求人申请并获得了“茶叶袋”的外观设计专利。请求人认为被请求人销售的袋泡茶所使用的茶叶袋涉嫌侵犯其专利权，向当地知识产权局提出侵权纠纷处理请求，并提交了相关证据。

被请求人辩称，自己销售的袋泡茶早于涉案专利申请日就已进入市场，其是通

过美国 A 公司原装进口的。被请求人提交其与 A 公司在国内签订的中英文合同及其随附的产品规格参数要求等文件原件，用以证明袋泡茶的进口。

请求人对 A 公司提出质疑。被请求人随即提交如下证据以证明 A 公司是真实存在的美国公司：

(1) 马萨诸塞州州务卿签名并加盖州印的证明以及由某翻译公司翻译的中文译文，用以证明马萨诸塞州州务卿为 William Francis Galvin、所附文件上其签名真实。

(2) 马萨诸塞州州务卿签署的证明文件以及由某翻译公司翻译的中文译文，用以证明 A 公司是依法成立、合法存在并且状况良好的马萨诸塞州内公司。

(3) 中华人民共和国驻纽约总领事馆出具的认证，粘贴于证据 1 的背面，用以证明其前面文书上美国马萨诸塞州政府的印章和该州州务卿 William Francis Galvin 的签字均属实。

口头审理当庭，请求人对被请求人提交证据 1 ~ 3 的真实性有异议，对其中文译文准确性无异议。合议组认为，上述证据 1 ~ 3 是 A 公司的注册地政府出具的证明，并由中华人民共和国驻纽约总领事馆认证，能够证明 A 公司是在美国马萨诸塞州注册并存在的一家公司，是真实、有效的证明文件。

#### 分析与评述：

本案中，证据 1 和证据 2 用于证明 A 公司是真实、合法存在的。由于证据 1 和证据 2 形成于我国领域外，因此需要由我国驻该国使领馆对其予以认证。本案中证据 3 即我国驻美领事馆出具的认证，履行了证明手续。证据 1 ~ 3 构成证据链，可以予以采信。

### 2.1.2.3.2 关于域外证据的难点问题

当双方当事人就是否属于域外证据或者是否应当办理公证、认证等证明手续存在争议时，管理专利工作的部门可以根据以下原则适当进行变通。

(1) 证明当事人主体资格的证据，例如法人或组织资格证明、形成于域外的授权委托书等，应当办理相应的证明手续。

(2) 以下几种情况，当事人可以不履行公证认证等证明手续：①有证据证明对方当事人已经认可；②已被法院生效判决或仲裁机构生效裁决确认的；③能够从官方或公共渠道获得的公开出版物、专利文献等。

管理专利工作的部门在对证据关联性、真实性、合法性进行审查时，不应直接以“未履行相应的公证认证手续”为由直接否定证据，须结合相关案情全面考虑。

## 第 2 节 依职权调查收集证据

在处理专利侵权纠纷、查处假冒专利行为过程中，管理专利工作的部门可以依



当事人的书面请求或者根据需要依职权调查收集有关证据。调查收集证据的途径可以是现场勘验、现场检查、委托鉴定、证据保全等。管理专利工作的部门在调查收集证据时，应当遵守《行政强制法》的有关规定。

## 2.2.1 调查收集证据的条件

### 2.2.1.1 当事人请求调查收集证据的条件

以下情形，当事人及其代理人可以请求管理专利工作的部门调查收集证据：

(1) 请求调查收集的证据属于国家有关部门保存并须管理专利工作的部门依职权调取的档案材料；

(2) 当事人及其代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料；

(3) 证据可能灭失或者以后难以取得。

当事人及其代理人请求管理专利工作的部门调查收集证据，应当提交书面申请。管理专利工作的部门认为符合依申请调查取证条件的，应当启动调查取证程序；认为不符合调查取证条件的，可以不进行调查取证。

#### 【案例2-10】

某工业陶瓷厂申请并获得了“新型耐火隔热空心球成型机”发明专利权，后将专利权转让给某工贸公司。某工业陶瓷厂的员工韩某向某科技发展公司提供了空心球成型机（本案中涉嫌侵权的产品）设备草图等技术材料、操作设备，培养操作人员，并收取报酬。某工贸公司随即向当地公安分局以韩某涉嫌假冒专利为由报案，当地公安分局开展调查，查明韩某在某科技发展公司帮助生产空心球成型机等基本事实。但是，公安机关认为侵犯专利权的行为属于民事行为，未予立案，因此某工贸公司（请求人）转而向所在地知识产权局提交专利侵权纠纷处理请求，请求对某科技发展公司（被请求人）侵犯其专利权进行处理，并提交了相关证据。

当地知识产权局成立合议组对该案进行口头审理。请求人请求合议组调取此前韩某涉嫌假冒专利案的相关资料。合议组认为请求人申请调查取证的请求符合相关条件，到当地公安分局调取“韩某涉嫌假冒专利”案卷宗。

#### 分析与评述：

请求人曾向公安机关以涉及假冒专利为由报案，该案中的涉嫌假冒专利产品即本案的涉嫌侵权产品，公安机关展开调查取证，但由于不属于假冒专利，因此并未处理。尽管如此，相关的调查取证证据已经作为档案材料存在公安机关。本案中，请求人针对同一产品向当地知识产权局提出侵权纠纷处理请求时，请求当地知识产权局调取公安机关在涉嫌假冒专利案件中依职权调查取得的涉及涉嫌侵权产品的证据，属于上述情形（1），即申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须管理专利工作的部门依职权调取的档案材料。因此，当地知识产权局认为符合依申请调查取证的条件，启动了调查启动程序，从当地公安机关调取了相关证据。

## 2.2.1.2 依职权调查收集证据的条件

专利侵权纠纷调处中，管理专利工作的部门可以根据案情需要或者在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，对侵权可能性大的案件依职权调查收集证据。在假冒专利行为查处中，管理专利工作的部门如发现或接受举报发现涉嫌假冒专利行为，可以根据需要依职权调查收集证据。依职权调查收集证据尤其要针对那些对解决争议可能有决定作用的事实证据。

### 【案例 2-11】

某管理专利工作的部门在例行巡查中，发现某门店所销售的电热水壶外包装上标有“中国专利 ZL200530119250.2”，经查实，该专利号并不存在，在该电热水壶上标注上述专利标识构成假冒专利行为。

随后，该管理专利工作的部门通过前往该电热水壶相关生产厂家进行现场勘验，查明该厂的确生产该电热水壶，现场勘验中对生产数量、外包装数量等进行了仔细清点、记录，询问相关人员，并抽样取证。

### 分析与评述：

本案中，管理专利工作的部门在巡查过程中发现了假冒专利产品，需要进一步对其生产厂家进行查处，于是依职权调查收集证据。由于已经确认了存在假冒专利这一事实，因此现场勘验的重点是假冒专利产品的数量、外包装数量、生产或出货记录等内容，以便通过涉案产品的数量、金额等确定行政处罚的金额，这是作出合法、合理的处理决定的客观依据。此外，为了全面掌握案件情况、固定证据，也需要对查验的产品及外包装物进行抽样取证，出具抽样取证的通知，并通过询问相关人员全面了解情况，将查验过程、询问情况记录在案。

### 【案例 2-12】

请求人申请并获得了“包装袋”外观设计专利权。请求人认为被请求人（某烧烤调料店）销售的“美味鲜”包装袋侵犯其专利权，向当地知识产权局提交专利侵权纠纷处理请求，同时提交了涉案专利证书复印件、授权公告文本以及年费缴纳收据复印件、落款为被请求人（某烧烤调料店）的收条复印件一张、涉嫌侵权的“美味鲜”产品照片、被请求人店面照片等证据。

当地知识产权局初步审理后认为，请求人所提交的证据表明被请求人侵权可能性很大，但是尚缺乏被请求人正在销售侵权产品的直接证据，不足以证实请求人所主张的侵权事实，因此前往被请求人处现场勘验，进行调查取证。经取证，当地知识产权局获得“美味鲜”产品的进货及销售凭证、在被请求人货架上销售“美味鲜”的货架陈列照片以及正在销售的“美味鲜”产品的样品。

经审理，合议组认为被请求人销售的“美味鲜”包装袋侵犯了请求人的相关专利权，发出侵权纠纷处理决定书。

**分析与评述：**

本案中，请求人提交了涉嫌侵权产品的照片以及被请求人销售涉嫌侵权产品的初步证据，从这些证据来看，被请求人存在侵权行为的可能性极大，但还不足以完全证实请求人所主张的侵权事实。由于涉嫌侵权产品的销售证据对解决争议有着决定作用，因此管理专利工作的部门通过现场勘验，查证核实了相关事实。采取的取证方式包括对请求人所销售的涉嫌侵权产品抽样取证，收集能够证明其销售行为的相关证据，如对货架陈列的涉嫌侵权产品进行拍照，对其进货、销售、送货等相关凭证进行收集和取证。

**2.2.2 调查收集证据的途径**

**2.2.2.1 现场勘验**

现场勘验系指执法人员对涉嫌专利侵权的场所进行勘验检查，采取法定方式固定、采集证据的工作。

**2.2.2.1.1 现场勘验方式**

现场勘验中，除了对现场客观情况与环境进行取证外，执法人员也可以对相关人员进行询问。进行现场勘验的方式包括但不限于：

- (1) 对被请求人的生产场地、储存仓库、陈列展示柜台等有关场所进行勘验检查；
- (2) 对相关的产品、模具、模板、专用工具以及包装物等物品进行测绘、拍照；
- (3) 对现场勘验检查过程进行录音、摄像；
- (4) 对涉嫌侵权产品予以清点，抽取样品；
- (5) 对于无法进行抽样取证的证据，应当拍照、摄像或者进行证据登记保存；
- (6) 涉及方法专利的，要求被调查人进行现场演示，对生产方法和工艺过程进行拍照和摄像；
- (7) 查阅、复制与案件有关的档案、图纸、资料、账册等证据，复制件应当要求被调查人签名并加盖公章，并将有关情况记录在勘验检查笔录中；
- (8) 对相关人员进行询问。

**2.2.2.1.2 现场勘验笔录**

现场勘验笔录需要记载的重要事项参见《专利行政执法操作指南（试行）》相关规定。现场勘验检查笔录应当交由被调查人员核对、确认、签名或者盖章并加盖公章；当事人及有关人员拒绝签名或者盖章的，执法人员应当注明原因，并要求其他在场人员签名或者盖章予以证明。当事人及有关人员和其他在场人员拒绝签

字或盖章的，由执法人员注明情况。

#### 2.2.2.2 现场检查

现场检查，系指管理专利工作的部门对涉嫌假冒专利的行为人的生产经营场所进行实地勘察，采取法定方式固定、采集证据的工作。

##### 2.2.2.2.1 现场检查重点事项

在现场检查中，执法人员应当先对当事人的生产场地、储存仓库、陈列展示等有关场所进行现场检查，围绕案情，运用各种手段全面、客观、公正地收集相关证据。具体应当对以下事项进行重点检查：

- (1) 根据举报人举报、其他部门移交、该局检查发现的线索进行检查；
- (2) 对标注有专利号的产品进行检查；
- (3) 对标注有“专利产品仿冒必究”等字样的产品进行检查；
- (4) 对标注有“已申请专利”等字样的产品进行检查；
- (5) 对宣称运用专利技术的产品或方法进行检查；
- (6) 对标注有专利号的说明书等材料进行检查；
- (7) 其他涉嫌假冒专利的产品或行为。

##### 2.2.2.2.2 现场检查证据形式

现场检查证据应当注意：

(1) 调查收集的书证，可以是原件或经核对无误的副本或者复制件。当提取书证副本或者复制件时，执法人员应当要求当事人在该书证副本或者复制件上签名或盖章，并在调查笔录中载明来源和取证情况。

(2) 调查收集的物证应当是原物；提供原物确有困难的，应当要求其提供复制品或者照片；提供复制品或者照片的，执法人员应当在调查笔录中说明取证情况。

(3) 执法人员应当对涉嫌违法的物品提取样品，可以从涉嫌假冒专利的产品中抽取一部分作为样品。被抽取样品的数量以能够证明事实为限。

(4) 采取抽样取证的方式调查收集证据时，应当向当事人制发抽样取证决定，并制作抽样取证笔录，载明案由、被取证人姓名或名称、被取证人联系方式、被抽样取证物品名称、专利标识、生产厂家、数量、单价等事项，笔录由执法人员和当事人及其他有关人员签名或盖章。

(5) 执法人员应当制作现场检查笔录。笔录制作须有2名以上执法人员在场，将重要的事项记入笔录，同时可以使用录音、摄像设备进行记录。

##### 2.2.2.3 委托鉴定

管理专利工作的部门可以就专业性问题委托专门机构进行鉴定或提供咨询。

#### 2.2.2.3.1 技术鉴定的提出

是否需要委托鉴定机构或专家对技术问题出具鉴定或咨询意见，合议组既可以根据案情需要自行决定，也可以根据当事人的申请决定。

#### 2.2.2.3.2 鉴定机构的确定

鉴定或咨询机构由双方当事人协商确定，协商不成的可以由合议组指定。

原则上，鉴定机构或者鉴定人应当具有鉴定资格。如果没有符合资格的鉴定机构或鉴定人，由具有相应技术水平的专业机构或专业人员进行鉴定。所述专业机构或专业人员一般是相关技术领域的权威机构或专家，应当具有相关技术领域的专门性知识和技术，并且具备必要的鉴定设备和条件。

#### 2.2.2.3.3 鉴定范围的确定

委托鉴定前，鉴定材料应当交由双方当事人认可，并在听取双方当事人意见的基础上确定鉴定范围。

当事人对鉴定范围有异议的，应当提出相应的证据予以证明，管理专利工作的部门可以结合异议人提出的证据综合确定鉴定范围和内容。

双方当事人均申请鉴定但鉴定范围不尽相同的，管理专利工作的部门应当组织双方就鉴定的范围和理由进行说明，综合确定鉴定范围。

#### 2.2.2.3.4 重新委托鉴定

当事人对鉴定意见不服，申请重新委托鉴定的，由当事人协商一致决定是否重新委托新的鉴定机构；当事人不能协商达成一致意见的，由管理专利工作的部门决定是否重新委托鉴定。对于当事人提出的重新委托鉴定的理由，管理专利工作的部门应当予以严格审核。

#### 2.2.2.3.5 鉴定意见的作出

经管理专利工作的部门允许，鉴定人可以向当事人收集其认为必要的技术资料、对当事人的技术人员进行询问、查看技术实施现场、进行必要的测试检验等工作。

鉴定意见应当包括下列内容：

- (1) 委托人姓名或者名称、委托鉴定的内容；
- (2) 委托鉴定的材料；
- (3) 鉴定的依据及使用的科学技术手段；
- (4) 对鉴定过程的说明；
- (5) 明确的鉴定结论；
- (6) 鉴定人的鉴定资格；



(7) 鉴定人员及鉴定机构签名或盖章。

**【案例 2-13】**

请求人申请并获得了“一种能使金刚石刀头冷却的药剂”发明专利权。请求人认为被请求人（王某）生产销售的某型号冷却液侵犯其专利权，向当地知识产权局提交专利侵权纠纷处理请求并提交相关证据：

证据 1：涉案专利证书的复印件以及涉案专利授权公告说明书复印件；

证据 2：被请求人开具的销货收据和使用配方复印件；

证据 3：被请求人销售的产品照片及宣传网站有关网页的打印页。

当地知识产权局立案并开展调查。被请求人向合议组提交涉案专利申请日前，被请求人开具的销货收据复印件（证据 1'）。

执法人员进行现场勘验，取得如下证据：

证据 A：执法人员现场勘验时对有关人员的调查笔录；

证据 B：执法人员在被请求人销售场所拍摄的销售场所照片、所销售化学品实物照片；

证据 C：从被请求人处提取的“冷却液”实物样本 3 份。

当地知识产权局委托某市化学工业研究所对现场勘验抽样取证的冷却液样品（上述证据 C）其中一份进行鉴定，该研究所出具《化学品鉴定报告》认为：所委托鉴定的样品含有与涉案专利权利要求中相同的化学成分。当地知识产权局根据鉴定意见作出处理决定，认定涉嫌侵权产品落入涉案专利保护范围，构成专利侵权。

被请求人对处理决定不服，起诉到人民法院，理由如下：

(1) 抽取样品的场所（即销售被请求人生产的冷却液的经销处）的营业执照上登记的经营者并不是被请求人，因此，现场抽样的被抽样人非被请求人，且当地知识产权局也无有效证据来证明被请求人当时在抽样现场；

(2) 案件审理过程中，被请求人不认可送鉴样品为其销售的产品，当地知识产权局也不能提供证据证明送鉴样品为被请求人所生产销售，因此，抽样取证不符合依法行政的维护正当程序原则；

(3) 该鉴定单位所作的《化学品鉴定报告》鉴定意见落款处只有鉴定单位公章，无鉴定人签名和鉴定人鉴定资格的说明，该报告不能作为专利纠纷处理依据。

经审理，法院判决撤销了上述处理决定。

**分析与评述：**

经查，本案现场勘验时，由于该经销处的实际控制人是被请求人，且被请求人王某始终在场，执法人员没有注意到该经销处的个体工商户营业执照登记的经营者为被请求人的父亲王某某；执法人员在现场勘验、取证过程中，未取得被请求人在场并同意和确认取样相应的录像、照片证据；现场勘验时，在勘验笔录、勘验检查登记表和取样样品上签字的均是王某某（被请求人的父亲）。

将样品送鉴获得的《化学品鉴定报告》，依照检验单位的固定格式，在登记页

面有检验人员签字，但是，在附页中的送鉴结论中没有鉴定人签名，且没有鉴定人鉴定资格的说明。

本案中，现场勘验和样品鉴定环节均存在一定的瑕疵，导致证据链出现脱漏，最终使得法院未能采信勘验证据和鉴定意见。

本案的启示在于：（1）现场勘验时，需要注意：①应确认现场勘验取证与当事人的关联性；②勘验检查登记表应有当事人签字，当事人拒不签字的，应当有其他证明材料（录像、照片、案外人签字等）佐证；③取证过程应当经采用照相、摄像、录音等措施进行记录，必要时可以采用隐蔽拍摄方式。（2）委托鉴定时：①需要鉴定的，鉴定机构可由双方当事人协商确定，协商不成的可以由合议组指定；②由具备资质的检验机构提供的书面鉴定意见应当由出具该意见的单位加盖公章，同时由制作人员签字并附具鉴定单位的资质证明。

#### 2.2.2.4 登记保存

##### 2.2.2.4.1 登记保存的条件

当事人申请管理专利工作的部门对证据进行登记保存或者管理专利工作的部门根据实际需要依职权对某些证据进行登记保存应当满足以下条件：

- （1）证据可能灭失或者以后难以取得；
- （2）请求或者需要保全的证据对待证事实有证明作用；
- （3）请求或者需要保全的证据的线索清晰。

##### 2.2.2.4.2 登记保存的方式

登记保存时，应当根据证据的不同特点采取不同的方法，以客观地反映案件的真实情况。

- （1）对于证人证言，可以采取制作笔录或录音、摄像的方法；
- （2）对于物证，如涉嫌侵权或者构成假冒专利的机器、设备及其他物品，可以采取扣押、拍照、摄像的方法，同时清点涉嫌侵权或假冒专利物品的数量并制作笔录；
- （3）对于书证，如财务账册等，可以采取扣押或就地封存的方式并辅之以复制、拍照等方法；
- （4）对于计算机软件等证据材料，可以采取下载、拆下硬盘、由双方当事人指派的专家当场对内存上的软件进行比对并制作笔录等方法。

#### 【案例2-14】

请求人在网上发现被请求人在未经许可的情况下使用请求人的烫印机专利技术，生产销售某型号液压烫印机。请求人向当地知识产权局提交侵权纠纷处理请求，并提交了涉案专利证书原件、被请求人宣传其产品的相关网页打印件作为证

据。同时提出因被请求人生产经营活动私密，难以取得证据，请求当地知识产权局依职权调取相关证据。

当地知识产权局执法人员赴被请求人生产厂勘验取证，但该厂工作人员称不能私自打开厂房，当天未能完成保全。执法人员次日再次进行勘验，在厂房内发现正在组装的烫印机 15 台，但缺少关键部件，被请求人称上述烫印机正在研发阶段，尚未进行销售。经仔细检查，执法人员在仓库中发现已经组装完毕、部件完全的烫印机 1 台，执法人员对组装完毕的烫印机进行了拍照、封存等登记保存措施。经审理，被请求人生产的烫印机构成侵权。

#### 分析与评述：

本案中，由于请求人无法进入被请求人的生产经营场所，难以取得证据，因此向管理专利工作的部门书面提交调取相关证据的请求。经审查，该请求符合相关规定，依请求人的请求，执法人员进行调查取证。在第一次勘验由于被请求人方不能配合打开厂房而未能进行的情况下，被请求人得知已存在专利侵权纠纷请求后将涉嫌侵权产品的关键部件转移的可能性很大。此时证据容易被转移或灭失而难以取得，因此在再次进行勘验时，当发现装配完毕的涉嫌侵权产品时，应及时对其进行登记保存。对具有一定体积和重量、搬运困难的大型机械，对其与涉案专利相关部分现场进行拆解并拍照、摄像，对关键部件可采用抽样取证的方式进行登记保存，同时结合对相关人员的询问制作笔录，对事实进行周密详尽的调查。

### 2.2.3 调查收集证据的注意事项

管理专利工作的部门依职权调查收集证据需要注意以下事项。

#### (1) 区分专利侵权纠纷调处与假冒专利行为查处案件

在专利侵权纠纷调处中，管理专利工作的部门应当更严格地审查是否确实存在依职权调查取证的需求、当事人是否确实无法自行收集或由公证机关公证收集证据、需要依职权调取的证据是否确实对案件事实有决定作用等，避免成为请求人的“代言人”。

#### (2) 注重调查取证的方式

管理专利工作的部门调查收集证据应注重调查取证的方式方法，避免对被请求人正常生产、经营造成不必要的影响。例如，对于需要保全的产品采用抽样取证，对设计、生产图纸可采用复印并由当事人签字、盖章方式确认来代替直接取走原件，以笔录、照相、摄像等方式详尽记载勘验或检查的产品等。



## 第 3 章 证据交换与质证

证据调查程序一般包括提供证据、交换证据、当事人质证和证据审核认定几个环节。提供、交换证据通常发生在案件审理前的准备阶段，案件审理时原则上先由双方当事人对证据进行质证，发表质证意见，之后，由合议组结合全部证据的调查结果和案件事实的辩论结果最终认定案件事实的真伪。

### 第 1 节 证据交换

专利行政执法中，证据交换多用于专利侵权纠纷调处案件。对于假冒专利纠纷查处案件，无须进行证据交换。

#### 3.1.1 证据交换的时机

管理专利工作的部门应当在立案之日起 5 个工作日内将请求书及其附件的副本送达被请求人，要求其在收到之日起 15 日内提交答辩书并按照请求人的数量提供答辩书副本。被请求人提交答辩书的，管理专利工作的部门应当在收到之日起 5 个工作日内将答辩书副本送达请求人。

通过上述方式未送达的证据材料，双方当事人可在口头审理前提交并相互交换。

#### 3.1.2 依职权调查收集证据的出示

管理专利工作的部门依职权调查收集的证据未经质证，不能作为定案的依据。

在专利侵权纠纷处理中，依职权调查收集的证据一般是在口头审理中出示给双方当事人，由双方当事人对其进行确认和质证。在假冒专利行为查处案件中，依职权调查收集的证据在听证会上出示、宣读和辨认，涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据由听证会验证。

#### 【案例 3-1】

请求人某玩具公司发现被请求人陈某在未经许可的情况下生产销售的电动玩具车侵犯了其专利权，向当地知识产权局提交侵权纠纷处理请求，并提交了涉案专利证书等相关证据。

当地知识产权局依职权到被请求人的生产厂所进行勘验检查，查获涉嫌侵权产品电动玩具车共 175 箱、生产涉嫌侵权产品的模具共 8 套，对查获的涉嫌侵权产品抽样取证 3 箱，对模具抽样取证 1 套。执法人员制作了勘验检查笔录，并填写了勘

验检查登记清单。

当地知识产权局选择书面审理，经审理发出处理决定书，判定被请求人生产销售的电动玩具车侵权。

被请求人不服，向人民法院起诉。法院判决撤销了该处理决定，主要理由是：在专利侵权纠纷处理决定作出之前，当地知识产权局未告知被请求人作出行政处理决定所依据的事实、理由和依据。

#### 分析与评述：

程序合法是依法行政的基本准则，程序违法将会导致行政机关在行政诉讼中败诉的后果。在作出不利于当事人的行政决定之前，应当保证当事人对决定所依据的事实、理由和证据具有陈述、申辩的机会。本案中，管理专利工作的部门依照其依职权调查收集的证据作出对被请求人不利的结论，在作出决定之前，即使不举行口头审理，也应书面告知被请求人即将作出行政处理决定的事实、理由和依据（包括依职权调查收集的证据），并给予被请求人一定的答复期限，以保证其有充分陈述和申辩的机会。

## 第2节 质 证

质证，是指在口头审理过程中，由案件的当事人就口头审理过程中出示的证据采取辨认、质疑、说明、辩论等形式进行对质核实，以确认其证据能力和证明力的活动。质证是口头审理的重点环节。证据只有经过必要的质证程序后，才能作为定案的根据。

### 3.2.1 质证的基本原则

质证中，当事人应当围绕证据的真实性、关联性、合法性，针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳。

经合议庭组长准许，当事人及其代理人可就证据问题相互发问，也可以向证人、鉴定人或者勘验人发问。当事人及其代理人相互发问，或者向证人、鉴定人、勘验人发问时，发问的内容应当与案件事实有关联，不得采用引诱、威胁、侮辱等语言或者方式。

在质证过程中，对与案件没有关联的证据材料，应予排除并说明理由。当事人双方均已认可的证据，无须进行质证。涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私或者法律规定的其他应当保密的证据，不得在开庭时公开质证。

### 3.2.2 质证顺序

质证一般按下列顺序进行：

（1）请求人出示证据，被请求人发表质证意见；

(2) 被请求人出示证据，请求人发表质证意见。

管理专利工作的部门依照当事人申请调查收集的证据，作为提出申请的一方当事人提供的证据。

管理专利工作的部门依照职权调查收集的证据在口头审理中出示时，听取双方当事人的意见，并就调查收集该证据的情况予以说明。

质证中，双方当事人可以围绕相关证据进行辩论。

### 3.2.3 不同类型证据的质证

#### 3.2.3.1 书证和物证

对书证、物证进行质证时，当事人有权要求出示证据的原件或者原物，但有下列情况之一的除外：

(1) 出示原件或者原物确有困难并经管理专利工作的部门准许出示复制件或者复制品的；

(2) 原件或者原物已不存在，但有证据证明复制件、复制品与原件或原物一致的。

#### 3.2.3.2 证人证言

证人应当出庭作证，接受当事人的质询。

证人确有困难不能出庭的，可以提交书面证言或者视听资料，或者通过双向视听传输技术手段作证。“确有困难不能出庭”是指有下列情形：

(1) 年迈体弱或者行动不便无法出庭的；

(2) 特殊岗位确实无法离开的；

(3) 路途特别遥远，交通不便难以出庭的；

(4) 因自然灾害等不可抗力的原因无法出庭的；

(5) 其他无法出庭的特殊情况。

出庭作证的证人应当客观陈述其亲身感知的事实，不得使用猜测、推断或者评论性的语言。证人为聋哑人的，可以其他表达方式作证。

执法人员和当事人可以对证人进行询问。证人不得旁听口头审理；询问证人时，其他证人不得在场。合议庭认为有必要的，可以让证人进行对质。

出具鉴定意见的鉴定人、进行现场勘验的勘验人虽然非典型意义上的证人，但其应当出庭接受双方当事人的质询（确因特殊原因无法出庭的除外）。

证人出庭作证的形式包括通过视频通讯软件远距离传输图像、声音等形式。

## 第4章 证据的审核认定

证据的审核是指案件处理人员对证据进行的考查、检查、分析、研究等活动。证据的认定是指案件处理人员对证据的证据资格和证据力进行判断、评断、认可、确认等活动。

### 第1节 与证据审核认定有关的基本概念

#### 4.1.1 证据资格

证据资格，又称证据能力、证据的可采性。它是指证据作为定案的根据时应当具有的性质，是证据材料作为证据的能力。证据资格通常主要指证据的三性：真实性（客观性）、合法性、关联性。

##### 4.1.1.1 证据的真实性

证据的真实性，也叫作证据的客观性，是指证据所反映的内容应当是真实的、客观存在的。

案件审理中，应当根据案件的具体情况，从以下方面审查证据的真实性：

- （1）证据形成的原因和方式；
- （2）发现证据时的客观环境；
- （3）证据是否为原件、原物，复制件、复制品与原件、原物是否相符；
- （4）提供证据的人或者证人与当事人是否具有利害关系；
- （5）影响证据真实性的其他因素。

需要注意，证据资格中所指的真实性的真实性是指形式上的真实性，即用于证明案件事实的证据必须在形式上或表面上是真实的，若完全虚假或者伪造则不得被采纳。证据在实质上的真实程度，是指证据内容的可靠性大小，属于判断其证明力的范畴。

##### 4.1.1.2 证据的合法性

证据的合法性，是指提供证据的主体、证据的形式和证据的收集程序或提取方法必须符合法律的有关规定。不按照法定程序提供、调查收集的证据一般无法作为认定案件事实的根据。

证据的合法性主要从以下方面审查：

- （1）证据是否符合法定形式；
- （2）证据的取得是否符合法律、法规、司法解释和规章的要求；

(3) 是否有影响证据效力的其他违法情形。

需要注意，对违反法定程序收集的证据，需具体情形具体分析。对严重违反法定程序收集的证据，应当坚决否定其证据能力；对那些虽违反程序，但仅属于程序瑕疵，既不影响对人权的保障，也不破坏程序公正性的情形，应承认其证据的证据能力，以利于查清事实，提高效率。

#### 4.1.1.3 证据的关联性

证据的关联性，是指证据必须与案件所要查明的事实存在逻辑上的联系，能以其自身的存在单独或与其他事实一起证明案件事实。如果作为证据的事实与要证明的事实之间没有联系，即使它是真实的，也不能作为证明争议事实的证据。

#### 4.1.2 证明力

证明力是指具有证据能力的证据对案件的证明程度的大小。证明力越大，证据对案件事实的证明作用越大。证据的证明力取决于证据同案件事实的客观、内在联系及其联系的紧密程度。一般而言，同案件事实存在直接的内在联系的证据，其证明力较大；反之其证明力较小。

证明力的判断可以考虑以下几方面：

- (1) 原始证据的证明力大于传来证据；
- (2) 直接证据的证明力大于间接证据；
- (3) 物证、历史档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证的证明力一般高于其他书证、视听资料和证人证言；
- (4) 证人提供的对与其有亲属或者其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言。

#### 4.1.3 现有技术或者现有设计的公开性

在专利侵权纠纷案件中，被请求人有权主张被控侵权技术方案或者设计是现有技术或者现有设计，即申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外为公众所知的技术或者设计。申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知构成现有技术或者设计的公开性。

现有技术或者现有设计的公开性包括两层含义，一是公开，二是必须在申请日（有优先权的，指优先权日）之前公开。所谓公开，是指处于公众能够得知的状态。处于保密状态的技术或者设计内容不属于现有技术或者现有设计。所谓保密状态，不仅包括受保密规定或协议约束的情形，还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形（默契保密）。负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密，导致技术内容或者设计公开，使公众能够得知这些技术或者设计

的，不构成现有技术或者设计的公开。

#### 4.1.3.1 公开出版物构成现有技术或者现有设计的证据

专利法意义上的公开出版物，是指记载有技术或者设计内容的独立的有形传播载体，其上记载有或者有证据表明其发表者或出版者以及其公开发表和出版时间。

专利法意义上的公开出版物不仅包括由出版社、报社或杂志社出版的专利文献、书籍、期刊、杂志、文集、报纸等，也包括正式公布的会议记录或报告、产品样本、产品目录、小册子等。作为公开出版物的载体本身可以是印刷或打字的纸件，也可以是光盘等以电子信息方式存储的载体。需要注意，对于产品样本、手册、宣传册、产品目录、会议资料等，只有通过证明其被“正式公布”，处于公众可以获得的状态，才具有公开性。

通常情况下，国家标准、行业标准和地方标准属于专利法意义上的公开出版物。一般情况下，企业标准是内部标准，在没有证据证明其属于公众想得知就能得知的情况下，不属于公开出版物。

对于公开出版物，要注意核查其公开时间是否在专利申请日（有优先权的，指优先权日）前。一般情况下，出版物的印刷日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外。印刷日只写明年月或者年份的，以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开日。

管理专利工作的部门认为出版物的公开日期存在疑义的，可以要求该出版物证据的提交人提出证明。

##### 【案例4-1】

某侵权纠纷案中，涉案专利申请日为2001年6月30日。被请求人提交了《2000进口设备汇编》一书作为现有技术抗辩证据。该书没有记载出版时间和印刷时间，“前言”部分的落款时间为2001年4月22日，被请求人主张以此为公开日。

##### 分析与评述：

“前言”部分的落款时间仅表明编辑完成“前言”部分的时间，并不排除例如该书编辑作好“前言”后搁置较长时间才印刷出版的可能性。所以，在没有其他证据予以佐证的情况下，并不能确定该书印刷时间和出版时间，也不能推定出其公开时间在涉案专利申请日前。因此不能认定该书所载内容构成涉案专利的现有技术。

##### 【案例4-2】

某侵权纠纷案中，被请求人提交了青岛某食品有限公司在青岛市质量技术监督局备案的某食品企业标准，用以证明其为现有技术。

##### 分析与评述：

首先，企业标准是企业组织生产、经营活动的依据，目的在于企业内生产和质量控制，其效力仅及于企业本身。其次，企业标准所规范的内容往往与企业掌握的核心技术有关，还可能涉及其技术秘密，因此，通常情况下不对外公布，备案后发



布的通常是企业产品标准目录，而不是标准的具体内容，而且公众不能从备案机关获得该标准的文本。因此，本案中并没有证据证明在涉案专利申请日前该企业标准已经公开，因此该证据不能作为现有技术证据使用。

#### 4.1.3.2 使用公开构成现有技术或者现有设计的相关证据

使用公开是指由于使用而导致技术方案或者设计公开或者处于公众可以得知的状态。对于当事人主张使用公开构成现有技术或者现有设计的，管理专利工作的部门需核实相关证据链的完整性，以及技术内容或者设计是否在申请日前被公开。

##### 【案例4-3】

某侵权纠纷案中，某市知识产权局在认定被控侵权人A公司以使用公开为由进行现有技术抗辩是否成立时，重点确定了如下事项：A公司提交了B某2002年3月、4月、6月分别从C公司领取样机的审批表，其中，2002年6月19日的《销售样机审批表》表明C公司销售的是型号为M-100CC的样机；C公司同日的《出库单》载明其销售了M-100CC产品1套。以上两证据能够互相印证，证明C公司在2002年6月19日已制造并公开销售M-100CC产品。证人B某对其在以上《申领样机审批表》和《出库单》中签名的真实性均予以确认。可以根据对账单、销售样机审批表、出库单、收款收据、产品型号、证人证言等认定A公司生产的产品在涉案专利申请日2005年2月4日前已经公开销售。某市知识产权局在对上述证据构成的证据链进行确认后，认定现有技术抗辩成立。

#### 4.1.3.3 以其他方式公开的现有技术或者现有设计证据

为公众所知的其他方式主要是指口头公开，例如口头交谈、报告、讨论会发言、广播、电视、电影等能够使公众得知技术内容的方式。口头交谈、报告、讨论会发言以其发生之日为公开日；公众可接收的广播、电视或电影的报道，以其播放日为公开日。

## 第2节 证据审核认定的一般规则

#### 4.2.1 证据认定的考虑因素

管理专利工作的部门应当依照法定程序，全面、客观地对当事人提供和自行收集的证据进行审查，从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合判断。

##### 4.2.1.1 单一证据的证明力判断

对单一证据有无证明力以及证明力大小，可以从下列方面进行审核认定：

(1) 证据是否是原件、原物，复印件、复制品与原件、原物是否相符；

- (2) 证据与本案事实是否相关；
- (3) 证据的形式、来源是否符合法律规定；
- (4) 证据的内容是否真实；
- (5) 证人或者提供证据的人与当事人有无利害关系。

#### 【案例 4-4】

某专利权权属纠纷案中，A 提交了与 B 共同签署的协议作为证据，欲证明 A 为涉案专利的共同申请人。该协议约定 A 与 B 共同作为药物“得力生注射液”的研制者申报国家新药。

发明创造的研制人与专利法所称的“发明人”并不一样。根据《专利法实施细则》第十三条的规定，发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。本案协议中未涉及 A 对涉案专利“参芪抑癌注射液”或药物“得力生注射液”技术方案的实质性特点作出创造性贡献的事实，协议中表述的“研制人”并不能证明 A 是涉案专利“参芪抑癌注射液”的共同完成人（对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人）。协议中对“参芪抑癌注射液”、“得力生注射液”的技术方案申请专利的权利的归属并没有约定，不能证明双方是“参芪抑癌注射液”、“得力生注射液”技术方案申请专利的共同权利人。根据《专利法》第八条的规定，如果合作各方没有就合作完成的发明创造申请专利的权利及专利权的归属达成协议，申请专利的权利及取得的专利权应当归属于完成或者共同完成发明创造的一方或几方。专利法对于发明创造的归属侧重保护实际完成发明创造一方的利益，应当以是否对发明创造的实质性特点作出了创造性的贡献确定完成人，以保障共同完成人的权利，故《专利法》第八条中的“共同完成的单位或者个人”并不包括约定的研制者或发明人。本案中，即使当事人约定共同研制人的真实意思表示是将 A 约定为共同发明人，从法律效果讲也仅限于 A 为发明人的资格，不同于《专利法》第八条所称的“共同完成”的个人，不能延及申请专利的权利。因此，该协议在证明涉案专利的申请人问题上无证明力。

#### 4.2.1.2 多项证据的证明力判断

就数个证据对同一事实的证明力，可以依照下列原则认定：

- (1) 国家机关以及其他职能部门依职权制作的公文文书优于其他书证；
- (2) 鉴定结论、档案材料以及经过公证或者登记的书证优于其他书证、视听资料 and 证人证言；
- (3) 直接证据优于间接证据；
- (4) 法定鉴定部门的鉴定结论优于其他鉴定部门的鉴定结论；
- (5) 原始证据优于传来证据；
- (6) 其他证人证言优于与当事人有亲属关系或者其他密切关系的证人提供的对该当事人有利的证言；



- (7) 参加口头审理作证的证人证言优于未参加口头审理作证的证人证言；
- (8) 数个种类不同、内容一致的证据优于一个孤立的证据。

**【案例4-5】**

某专利侵权案件中，A公司提交了公证书证明B公司销售其专利产品，侵犯了其专利权。B公司辩称公证书本身就是错误的，该公证书认定“龙小姐”是B公司的员工与事实不符，违反了《公证法》的规定。B公司提供了该公司人事部门经理以及“龙小姐”出具的两份证人证言，欲说明“龙小姐”不属于B公司员工。

合议组经审理查明，2008年1月22日，A公司的受托人来到B公司一楼，由该公司龙姓女士接待，购买了025号计步器（蓝色）一部，并从该公司当场取得收据和产品清单各1张。该收据上除有B公司的印章外，还有“龍”字签名。该产品清单上载明，“1215，025，IPCS；8.00/IPCS，ABS透明料；10.0/IPCS，亚克力，B公司龙小姐，TEL：0755 - x x x x x x”。广东省深圳市龙岗区公证处见证了上述过程，并出具公证书1份。

**分析与评述：**

本案涉及公证书的证据资格、证明对象及其证明力问题。

公证书只是一种特殊形式的书证，其特殊性在于公证书记载的内容具有推定的证明力，除非有相反的证据可以推翻。对于公证书，管理专利工作的部门同样应该全面、客观地进行审核，依据法律的规定，遵循职业道德，运用逻辑推理和日常生活经验，对公证书的证据资格、证明对象及证明力作出综合认定。

本案公证书由公证人员依法制作，具有证据资格。该公证书可以证明，一个自称为“龙小姐”的人在B公司的营业地接待了A公司的受托人，以B公司员工的的名义出具了产品清单，以B公司名义出具了收据并在上面签名。因此，该公证书所证明的核心内容不在于“龙小姐”是否属于B公司的员工，而在于“龙小姐”的行为是否代表了B公司。“龙小姐”在B公司的营业地接待了A公司的受托人，销售了被控侵权产品，以B公司员工的的名义出具了产品清单并在上面签名，在B公司没有证据证明“龙小姐”无权代表该公司的情况下，应该认为“龙小姐”代表B公司实施了上述销售行为，其行为所引发的责任应由B公司承担。公证书中关于“龙小姐”是B公司的职员，表述虽欠妥当，但其实质在于认定“龙小姐”代表B公司实施上述销售行为，因而并无明显不妥。B公司人事部门经理以及“龙小姐”均与B公司为利害关系人，在无其他证据证明的情况下，其证人证言不能证明“龙小姐”与B公司无关。“龙小姐”在B公司的营业地接待了A公司的受托人，以B公司员工的的名义出具了产品清单，以B公司名义出具了收据并在上面签名。该产品清单和收据产生于同一销售过程中。在B公司没有提供充分证据证明“龙小姐”无权代表B公司的情况下，应该认为，“龙小姐”的销售行为是B公司行为。

**4.2.1.3 证明责任**

证明责任是证据审核认定的一项重要内容。

(1) 当事人对自己提出的请求所依据的事实或者反驳对方请求所依据的事实有义务提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的, 由负有举证责任的当事人承担不利后果。

(2) 因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权纠纷, 请求人就涉案产品为新产品以及涉案产品与所述新产品相同承担举证责任, 制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于涉案的专利方法承担举证责任。

(3) 对当事人无争议的事实, 无须举证、质证。

(4) 对一方当事人陈述的事实, 另一方当事人既未表示承认也未否认, 经执法人员充分说明并询问后, 其仍不明确表示肯定或者否定的, 视为对该项事实的承认。

(5) 当事人委托代理人参加纠纷处理的, 代理人的承认视为当事人的承认, 但未经特别授权的代理人对事实的承认直接导致承认对方请求的除外。当事人在场但对其代理人的承认不作否认表示的, 视为当事人的承认。

#### 【案例 4-6】

某专利侵权纠纷案中, 甲公司发明专利涉及药物 A 的制备方法, 被控侵权方乙公司生产的产品为药物 A 已为乙公司所承认。该药物 A 在专利申请日前不为国内外公众所知, 因此该专利属于新产品的制备方法, 对此双方并无争议。乙公司认为甲公司并无直接证据证明乙公司生产药物 A 的制备方法就是专利方法, 没有提供充分证据证明侵权事实存在。

#### 分析与评述:

该药物 A 在专利申请日前不为国内外公众所知, 对此乙公司并无异议, 因此该专利属于新产品的制备方法。根据《专利法》第六十一条第一款的规定, 专利侵权纠纷涉及新产品制备方法的发明专利的, 被控侵权人负有举证证明其产品制备方法不同于专利方法的责任。故乙公司由于未能证明其使用了不同于涉案专利的方法来生产药物 A, 可认定其侵犯了甲公司的专利权。

#### 4.2.1.4 可以采信的证据

一方当事人提出的下列证据, 对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的, 应当确认其证明力:

(1) 书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本。

(2) 物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等。

(3) 有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件。

(4) 一方当事人委托鉴定机构作出的鉴定结论。

(5) 一方当事人提出的证据, 另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的, 可以确认其证明力。一方当事人提出的证据, 另一方当事人有异议并提出

反驳证据，对方当事人对反驳证据认可的，可以确认反驳证据的证明力。

(6) 双方当事人对同一事实分别举出相反的证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认。因证据的证明力无法判断，导致争议事实难以认定的，应当依照举证责任分配原则作出判断。

(7) 处理过程中，当事人在请求书、答辩书、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。

#### 【案例4-7】

某专利侵权纠纷案中，证据2是一份某纺织印染厂出具的证明，内容为证明请求人于2005年10月8日在某纺织印染厂办理证据保全的设备的标牌为原始标牌，未作过改动。请求人在口头审理中出示了证据2的原件，但证据2所示《证明》材料仅有“××纺织印染厂”、“2005年10月8日”的落款和单位名称，没有该单位印章和单位负责人的签名，缺少单位出具证明文书类证据的形式要件，但是由于被请求人对该证据的真实性以及所证事实并无异议，故合议庭对该证据予以采信。

#### 分析与评述：

本案中，某纺织印染厂出具的单位证明属证人证言，这类证言从证据形式要件角度考虑一般需要盖单位印章，同时附具单位负责人签名。如果缺少这一形式要件，同时又没有其他客观证据对相关事实加以佐证的话，该证言通常难以被采信。本案中，所述证据虽然缺少形式要件，但其仍被采信的原因在于，被请求人认可了该证据的真实性，同时对所证事实亦无异议。

#### 4.2.1.5 不能单独采信的证据

下列证据不能单独作为认定案件事实的依据：

- (1) 未成年人所作的与其年龄和智力状况不相适应的证言；
- (2) 与一方当事人有亲属关系、隶属关系或者其他密切关系的证人所作的对该当事人有利的证言，或者与一方当事人有不利关系的证人所作的对该当事人不利的证言；
- (3) 应当参加口头审理作证而无正当理由不参加口头审理作证的证人证言；
- (4) 难以识别是否经过修改的视听资料；
- (5) 无法与原件、原物核对的复制件或者复制品；
- (6) 经一方当事人或者他人改动，对方当事人不予认可的证据材料；
- (7) 只有当事人本人陈述而不能提出其他相关证据的主张，不予支持，但对方当事人认可的除外；
- (8) 其他依法不能单独作为认定案件事实依据的证据材料。

### 【案例 4-8】

某专利侵权纠纷案中，被请求人提交的现有技术抗辩证据是证人证言，主张证人与被请求人所签订的技术培训协议可证明该技术为现有技术。证人并未出席口头审理，也没有证据显示其不出席口头审理有正当理由。由于未经质证的证人证言所述内容的真实性不能确定，因此不能作为定案依据，并且在只有证人证言但无其他相关证据显示该技术为现有技术的情况下，被请求人关于现有技术抗辩的主张不能成立。

### 分析与评述：

证人证言系证人向执法人员所作的关于自己亲身感知的案件事实的陈述。其形成包括感知、记忆和表达三个阶段。任何一个阶段的客观性、真实性都受到诸多因素，比如证人情绪、动机等的影响，因此，直接观察证人作出证言时的细节对于证言的采信与否非常重要。这也是未经质证的证人证言不能单独作为定案依据的原因所在。本案中，所述证人证言之所以未被采信，原因在于证人无合理理由不出席口头审理，同时又没有其他客观证据与证言所述内容相佐证来证明其真实性。

## 4.2.1.6 不得采信的证据

凡有下列情形之一的证据不得采信：

- (1) 未经双方质证或一方有异议而无法确认的；
- (2) 不能说明证据合法来源的；
- (3) 非法取得的；
- (4) 证人证言前后不一致，且又不能获得印证的；
- (5) 当事人自行委托鉴定又未得到合议组审核查实的；
- (6) 没有原件印证的复印件，且另一方有异议的；
- (7) 不能正确表达意志的人的证言或书证。

### 【案例 4-9】

某专利侵权纠纷案中，请求人提交了从被请求人处购买被控侵权产品的销售发票复印件，口头审理中请求人解释该发票原件被对方当事人撕毁，并不是拒不提供原件，而是客观上无法提供。合议组认为，结合出库单、证人证言和视频录像等证据，可以认定被请求人撕毁发票的事实以及被请求人曾向请求人销售被控侵权产品的事实，对该发票复印件予以采信。法律及相关司法解释并未禁止对书证复印件证据的采用，在有其他证据与书证复印件相互印证的条件下，其仍可以作为认定事实的依据，以做到客观真实和法律真实的统一。

## 4.2.2 公 证 书

公证，是指公证机关根据当事人的申请，依法对法律行为、法律事实和法律文书确认其真实性、合法性的证明活动。

经过公证的文书，若没有相反证据足以推翻公证证明的事实，则应当直接将公证书作为确定案件事实的基础；有相反证据足以推翻公证证明的，可否定公证书的 evidentiary 效力。

公证书必须经过质证才能采信。管理专利工作的部门在审核认定公证书时，不仅要审查其形式要件，还应对其是否符合证据的真实性、合法性、关联性进行实质审查。

如果公证文书在形式上存在严重缺陷，例如缺少公证人员签章，则该公证文书不能作为认定案件事实的依据。

如果公证文书的结论明显缺乏依据或者公证文书的内容存在自相矛盾之处，则相应部分的内容不能作为认定案件事实的依据。例如，公证文书仅根据证人的陈述而得出证人陈述内容具有真实性的结论，则该公证文书的结论不能作为认定案件事实的依据。

#### 【案例4-10】

案情同【案例4-5】。该案中，请求人A公司提交的公证书公证了对B公司销售侵权产品取证的详细过程并附有相应证据，是认定B公司构成侵犯专利权行为的决定性证据；即使B公司提交的证人证言经过了公证，也仅能证明证人证言出具人确实进行了相应的意见陈述，不能代表其证人证言内容的真实。

### 4.2.3 域外证据

“域外证据”，是指在中华人民共和国法律管辖外的地域形成的证据，既包括在中华人民共和国领域外形成的证据，也包括在中国香港、澳门、台湾地区形成的证据。当事人提交域外证据的，一般应当履行相关的证明手续。

专利行政执法案件中。证明主体资格的域外证据应当严格要求当事人办理公证、认证等相关证明手续，对于其他域外证据，是否需要办理，视每个案件的具体情况而定。

以下三种情况，当事人可以不办理相关的证明手续：

- (1) 该证据是能够从除香港、澳门、台湾地区外的国内公共渠道获得的，如从专利局获得的国外专利文件，或者从公共图书馆获得的国外文献资料；
- (2) 有其他证据足以证明该证据真实性的；
- (3) 对方当事人认可该证据的真实性的。

#### 【案例4-11】

某专利侵权纠纷案中，A公司提交了提货单和销售证明，以证明其销售给B农科公司和C作物公司委托代理人的500克氟虫腈800WDG系A公司驻越南办事处在越南北宁省蒲山购买的农药样品，具有合法来源。该提货单和销售证明由越南店主D在越南北宁省出具。该证据系在中华人民共和国领域外形成，A公司对此应履行公证和认证手续。但是，A公司只对翻译E先生的身份及其保证将该提货单和销



售证明由越南文翻译为英文履行了公证和认证手续，对于该提货单和销售证明的出具人越南店主 D 的身份及其签名的真实性并未履行公证和认证手续，也没有提供相关证据加以证明。在此情况下，该店主身份、提货单及销售证明的真实性均难以确认，A 公司据此主张其销售的本案 500 克氟虫腈 800WDG 有合法来源，证据不足。

#### 4.2.4 自 认

自认，是指一方当事人就对方当事人所主张的不利于己方的事实作出明确承认，或者不明确予以否认。

专利行政执法中，对于当事人的自认，可遵循以下规则：

(1) 一方当事人明确认可的另外一方当事人提交的证据，管理专利工作的部门应当予以确认。但与其与事实明显不符，或者有损国家利益、社会公共利益，或者当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。

(2) 对一方当事人陈述的案件事实，另外一方当事人明确表示承认的，管理专利工作的部门应当予以确认。但与其与事实明显不符，或者有损国家利益、社会公共利益，或者当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。另一方当事人既未承认也未否认，经合议组充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否定的，视为对该项事实的承认。

(3) 当事人委托代理人参加案件处理的，代理人的承认视为当事人的承认。但未经特别授权的代理人对事实的承认直接导致承认对方的请求的除外；当事人到场但对其代理人的承认不作否认表示的，视为当事人的承认。

为维护公共利益，某些情况下自认的效力应受到限制，使其不发生拘束当事人和行政机关的效力：

(a) 应依职权调查的事项，不适用自认的规定。例如当事人资格事项、管辖事项等，不受当事人自认的约束。

(b) 和解、调解中的让步不能视为自认。

(c) 当事人在案件审理程序以外（包括在其他案件的审理程序中）对当事人主张作出的自认，不属于本案件审理中的自认，只能作为一种证据资料，供合议组参考。

(d) 如果一方当事人的自认是因他人的欺诈、胁迫等违法犯罪行为而作出，或者是由于误解而承认了不真实的事实，允许当事人说明原因后撤回该自认，管理专利工作的部门应不予确认该承认的法律效力。

(e) 自认应针对具体事实。对于法律问题和法律后果的承认，管理专利工作的部门不应仅依据其自认来进行审查，而应在认定事实的基础上根据相应法律法规进行法律问题的判断。

需要注意，虽然当事人自认的事实可直接作为定案依据，但不宜仅依据当事人

的自认定案。管理专利工作的部门应结合相关证据，对具体技术问题和事实进行分析认定，如果存在相反证据或自认明显与事实不符，可以否定自认。对于自认后又反悔的，应要求当事人提出反证或反证线索，不能提供反证或反证线索查证不属实的应采信自认。当事人委托的代理人调查取证时的承认视为当事人的承认，但应当提交经当事人特别授权的授权委托书；当事人在场但对其代理人的承认不作否认表示的，视为当事人的承认，但应当在询问调查笔录中进行记载。当事人在行政处罚决定送达前反悔的，除非其有充分证据证明其承认是在受胁迫或者重大误解情况下作出的与事实不符的承认，否则其承认应作为认定案件事实的根据。

#### 【案例4-12】

某专利侵权纠纷案中，根据涉案专利的权利要求1，其必要技术特征应当包含：（1）一个干熄焦除尘设备的除尘单元；（2）包括旋风子、直管和螺旋导向机构，螺旋导向机构内外侧与直管、旋风子之间紧密配合；（3）螺旋导向机构与直管、旋风子制为一体。涉案专利的权利要求2又进一步强调涉案专利的三个部分之间制为一体。被控侵权物也由三部分组成，包括直管、直管导向器旋风子的综合件和旋风子的下半部分，被请求人某机械厂自认被控侵权物的三个部分之间也是必须紧密结合，否则无法实现除尘功能。合议组结合被控侵权人的解释，认定被控侵权技术覆盖了涉案专利的必要技术特征，落入了涉案专利权的保护范围。

#### 分析与评述：

本案争议的焦点在于，被控侵权物与涉案专利的三个部分在组成及其连接关系上是否相同。除了用涉案专利的权利要求书（包括说明书）对涉案专利进行解释，结合被控侵权物相应的三个部分的作用及相互配合关系对被控侵权物作出解释，并将二者进行对比之外，被控侵权人对相关事实的自认也是合议组认定案件事实的重要依据。

#### 4.2.5 认 知

认知是指在案件审理过程中，对某些特定的事项无需证明而直接确认其真实的一种证明制度。认知的内容一般为常识性、公认性及部分专业性的事实，包括：众所周知的事实；自然规律及定理；法律、法规；其他明显的当事人不能提出合理争议的事实。对于认知的内容也应履行听证程序，给予当事人陈述意见和提出反证的机会。

#### 4.2.6 推 定

推定是指根据已知的事实可以认定推定事实存在，除非有相反证据推翻这种推论。

专利行政执法中，有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。

**【案例 4-13】**

某专利侵权纠纷案中，通过对专利的必要技术特征进行分析，可以看出专利主要由接闪装置和接地装置组成。请求人 A 举证证明，从被控侵权方 B 百货公司所使用的避雷装置的外部形状看，被控侵权物的外部表现形式与涉案专利权利要求的接闪装置完全相同，唯一区别在于，仅从被控侵权物的外部形状无法知晓其使用的接地中和部分的结构。B 百货公司未举证证明其避雷设备与涉案专利有不同之处。

**分析与评述：**

作为避雷设备，接地中和部分是必备的，而这一部分的结构与设备一般不暴露在外部。本案中，被控侵权物的接地中和部分在其建筑物外部不可见，专利权人无法接触并自行取证。从技术角度讲，根据涉案专利的放电灭雷原理，该装置的稳定运行与专利要求的限流装置的功能密不可分。被控侵权的避雷设备已稳定运行多年，故可以直接推定被控侵权物采取了与涉案专利相同或等同的技术特征，解决了接闪设备放电所产生的脉冲电流的稳定、释放和中和作用。被控侵权物是否落入涉案专利的保护范围，本应由专利权人举证证明，但涉案被控侵权物由 B 百货公司掌控，故提交证据以证明被控侵权物内部结构的责任应由 B 百货公司承担。因此，在请求人 A 已举证证明 B 百货公司的设备具有与涉案专利相同的主动灭雷功能的外部结构后，即已完成其初步举证责任。此时，B 百货公司应当举证证明其设备采用了与涉案专利不同的内部结构进行避雷，但 B 百货公司未能完成证据提交责任，故应承担相应不利后果，因此可以认定 B 百货公司的避雷设备落入涉案专利的保护范围，构成专利侵权。

**第 3 节 几种典型类型证据的审核认定****4.3.1 书 证**

书证是指用文字、符号或图形所表达的思想内容来证明案件事实的证据，是以其内容来证明待证事实的有关情况的书面材料。

**4.3.1.1 书证的种类**

(1) 文字书证、符号书证或者图形书证。文字书证是以文字记载的内容证明案件事实，如各类公文文书、合同、账册、票据等；符号书证是以符号表达的内容证明案件事实的书证；图形书证是以图形表现的内容证明案件事实的书证，如图纸。

(2) 公文书证和非公文书证。公文书证，是指国家职权机关在法定职权范围内制作的文书，包括国家权力机关、行政机关、审判机关以及法律、法规授权的组织制作的公文文书，如裁判文书、行政处罚决定书、公证文书等。非公文书证，是指公文书证以外的其他文书。



(3) 处分性书证与报道性书证。处分性书证是以发生特定法律后果为目的而制作的书证，如行政处罚决定书、裁判文书、合同书等；报道性书证是记载了某种与案件事实有关的内容而不以发生特定法律后果为目的的书证，它是以书证中所记载或表述的内容，反映制作人对客观事实的认识或体会等，如会议记录、诊断书等。

(4) 一般书证与特别书证。在条件、格式和程序方面有特别要求的为特别书证，否则为一般书证。行政处罚决定书、裁判文书均为特别书证。

(5) 原本、正本、副本、节录本、影印本和译本。原本是最初制作的书证文本，是书证的初始状态，能够最客观地反映文书所记载的内容。正本是按照原本的内容制作（抄录或印制）的对外正式使用的文本，效力等同于原本。原本一般保留在制作者手中或存档待查，正本则发送给收件人。副本是照原本全文抄录、印制而效力不同于原本的文件，一般是发送给主收件人以外的其他须知晓原本内容的有关单位或者个人。节录本是指从原本或者正本中摘抄其部分内容形成的文本。影印本是指运用影印技术将原本、正本或副本进行摄影、复印形成的文本。译本是以另一种文字将原本或者正本翻译而成的文本。

#### 4.3.1.2 书证的提供要求

(1) 提供书证的原件，原本、正本和副本均属于书证的原件。提供原件有困难的，可以提供与原件核对无误的复印件、照片、节录本；外文书证应当附有中文译文。

(2) 提供由有关部门保管的书证原件的复制件、影印件或抄录件的，应当注明出处，经该部门核对无异后加盖其印章。

(3) 提供报表、图纸、会计账册、专业技术资料、科技文献等书证的，应当附有说明材料。

#### 4.3.1.3 书证的审核认定

书证的证据能力审查，主要涉及对书证在制作上的真实性和合法性进行审查，主要包括审查书证制作人的资格，审查制作书证的手续，审查制作书证的程序，审查书证有无伪造、变造的痕迹，审查书证获取的过程、是否提交原件。

书证的证明力认定，是指对书证所记载、表述的事实的真实性、可靠性等实质证据力进行审查，主要涉及书证的内容与待证事实的关联性。管理专利工作的部门应从以下几方面对书证的证明力加以审查认定：审查认定书证所记载、表达的内容的确切含义，审查认定书证内容是否为有关人员的真实意思表示，审查认定书证内容与待证事实是否具有内在的、必然的联系，审查认定书证内容是否与法律、法规抵触。

#### 4.3.1.4 常见书证的审核认定

专利案件中常见书证形式有：专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、小册子、样本、产品目录、发票、合同等。

##### 4.3.1.4.1 专利文献

专利文献是各国专利局及国际性专利组织在审批专利过程中产生的官方文件及其出版物的总称。作为公开出版物的专利文献主要有：各种类型的发明专利说明书、实用新型说明书和工业品外观设计简要说明，各种类型的发明专利、实用新型和工业品外观设计公报、文摘和索引，发明和实用新型、外观设计的分类表。

各类专利说明书作为证据提交，一般应提交全文，仅使用部分内容的，在证明其真实性的基础上，可部分提交。发明专利的公开说明书和授权说明书由于内容和公开日期的不同，应视为不同的证据，根据情况分别审核。

中国专利文献的真实性可以在国家知识产权局网站核实，外国或国际组织的专利文献可以在该国专利局或该组织网站核实。缺少核实途径的，应当要求当事人提交其获取途径的证明（如图书馆馆藏证明或检索机构证明）。域外形成的应办理公证认证手续。外文专利文献应提交有资质的翻译机构或翻译人员出具的译文，其中外观设计专利应至少翻译文献的国别、类型、公开日期、专利名称、简要说明、附图说明等，以满足审查需求为准。

专利文献一般构成专利法意义上的出版物，其公开日期以其记载的公开日或授权公告日为准，有证据证明其未对公众公开或未在上述日期公开的除外。

##### 4.3.1.4.2 图书类出版物

图书类出版物指的是带有国际标准书号（ISBN）、国际标准刊号（ISSN）、国内统一刊号且通过正规渠道出版发行的书籍、期刊和杂志等。

在当事人提供原件或有证据证明复印件与原件一致时，图书类出版物的真实性一般应当予以认可。

图书类出版物的印刷日视为公开日。同版次多印次或者多版次多印次的图书类出版物，一般应当将该印次的印刷日视为公开日。有证据证明实际公开日的，应当以实际公开日为准。

#### 【案例4-14】

某专利侵权案中，被请求人提交《汽车底盘设计与构造》一书用于现有技术抗辩。经合议组审查，该书虽已印刷完毕，但因存在印刷错误导致该出版物并未实际在印刷日发行，因此应当将该出版物的实际发行日视为公开日。

**【案例4-15】**

某专利侵权案中，被请求人为进行现有技术抗辩提交的《计算机数据结构》一书的版权页上标有“1996年10月第1版 1998年6月第2次印刷”的字样，该书的公开日一般应当认定为1998年6月30日。但是如果有证据证明该书在1996年10月第一次发行以来未经任何修正或者对所使用的部分未经任何修正，则该书的公开日应当认定为1996年10月31日。

**4.3.1.4.3 产品样本、产品说明书类证据**

产品样本、产品说明书类证据包括产品目录、产品样本、产品说明书、产品宣传册、产品宣传页等。

带有国际标准书号、国际标准刊号、国内统一刊号的产品样本、产品说明书类证据的真实性和公开日审核认定参照图书类出版物的规定。其他产品样本、产品说明书类证据，需有其他证据佐证其真实性和公开性。

当事人提交了产品样本、产品说明书类证据的原件，综合其他证据印证或者由证据本身载明的信息可以证明该产品样本、产品说明书类证据是专门机构（如行业协会、展会主办机构）定期出版发行的，可以认定该产品样本、产品说明书类证据的真实性和公开性。

**【案例4-16】**

某专利侵权案中，当事人提交了《×××行业采购大全》2005年上期、2005年下期2006年上期以及2006年下期的原件，各期的《×××行业采购大全》封面上均印制有“××××年上期总第×期”或“××××年下期总第×期”、“×××协会主编”以及该广告公司的地址、电话、传真号、索阅派发网点等信息。对方当事人虽对该证据的真实性提出质疑，但未提出充足的理由，也未提供证据支持其理由。在此情形下，可以认定该《×××行业采购大全》的真实性和公开性。

其他企业自行印制的产品样本、产品说明书类证据，即使当事人提供了原件或者提供证据证明复印件与原件一致，也需要其他证据予以佐证，才能认可其真实性。但对方当事人予以认可的除外。

产品样本、目录类证据通常用于推销产品，一般情况下对产品感兴趣的公众可以不受限制地得到这类资料。当这类资料具有可靠的载体，其真实性可以确认时，如果该资料上还记载有能够表明其发表者以及发表时间，或者有其他证据可以佐证其公开者或公开日期，可以认定其为专利法意义上的公开出版物。

可以佐证产品样本、产品说明书类证据的真实性和公开性的证据通常包括可以证明其来源的印刷证据、能够证明其公开性的销售证据等。

**【案例4-17】**

某专利侵权案中，当事人提交了某企业的产品宣传册和与该产品宣传册对应的印刷合同、发票原件作为证据使用，对方当事人虽对该证据的真实性提出质疑，但

未提出充足的理由，也未提供证据支持其理由。在此情形下，应当认定该产品宣传册的真实性。

#### 4.3.1.4.4 带有版权标识的出版物

根据《世界版权公约》的要求，版权标记一般包括三项内容：（1）享有著作权的声明或将声明的英文缩写字母 C 外面加上一个正圆，对音像制品则是字母 P 外面加上一个正圆；（2）著作权人的姓名或名称；（3）作品出版发行的日期。在出版物上印有版权标记，表明作者愿意或者授权他人公开发表其作品。对于该类出版物的真实性，可以参照图书类出版物的认定方式。

在其真实性可以确认的情况下，印制有版权标识的印刷品一般可以视为专利法意义上的公开出版物，但因要求保密或者限定发行范围导致其不具备公开性的除外。该类出版物版权页上版权标识后所记载的首次出版年份，一般应当以该记载确定其公开日，但有相反证据的除外。

在当事人提供原件或有证据证明复印件与原件一致时，印制有国际标准音像制品编码的音像制品类出版物的真实性一般应当予以认可。

国际标准音像制品编码（ISCR）的音像制品类出版物的录制年码可用于确定其公开日。

##### 【案例 4-18】

某专利侵权案中，被请求人提交作为证据的光盘上标有“ISCR - CN - C12 - 97 - 21 - 0/VG4”的字样。以上标识中，“CN”为国家码，代表中国；“C12”为出版者码；“97”为录制年码；“21”为记录码；“0/VG4”为记录项码。可以认定该光盘的公开日为 1997 年 12 月 31 日。

##### 【案例 4-19】

某专利侵权案中，当事人提交一本版权页上标有“printed in U. S. A., ©Envirex inc. 1989”的某美国公司的产品说明书，综合其他证据可以确认其真实性，且没有其他证据证明该产品说明书要求保密或者限定发行范围时，应当确认其公开日期为 1989 年 12 月 31 日。

#### 4.3.1.4.5 标准

为规范产品和产品生产而制定的标准包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，通常通过制定行业标准来约束。行业标准由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案。对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，根据规定应当制定地方标准。企业生产的产品没有国家标准和行业标准的，根

据规定应当制定企业标准，作为组织生产的依据。

通常情况下，国家标准、行业标准、地方标准都属于专利法意义上的公开出版物。企业标准是内部标准，不能视为专利法意义上的公开出版物。

药品领域中的《中国药典》、部颁药品标准汇编本、地方药品标准汇编，其他领域的国家标准、行业标准、地方标准一般应认定为专利法意义上的公开出版物。药品领域中进口药品标准一般不应认定为专利法意义上的公开出版物。药品领域中未汇编成册的部颁标准、地方药品标准、企业药品标准和其他领域的企业标准是否属于专利法意义上的公开出版物应当结合相关法规、规章及其他证据认定。

#### 【案例4-20】

专利权人A指控B公司侵犯其专利权，其专利申请日为2003年1月20日。B公司主张，根据《国家中成药标准汇编——中成药地方标准上升国家标准部分（骨伤科分册）》（以下简称“汇编”）一书可知，B公司实施的技术为现有技术，因此不应承担侵权责任。A认可该汇编的真实性，但认为，该汇编没有标明出版发行号、书号、条码、定价等国家规定的正规出版图书所应有的特征标识，不是国家公开出版发行物，也没有印刷日期，其公开日期也不能确定，因此不能作为现有技术抗辩证据使用。经查，该汇编封面上盖有“成都力思特制药股份有限公司资料专用章”，有“国家药品监督管理局 编二〇〇二年”字样，前言页记载“从2001年初开始，我局对尚未纳入国家药品标准管理的中成药地方标准进行了清理整顿工作。在广大中医、药学专家的帮助下，此项工作已全面完成……标准的试行日期为自2002年12月1日起”和落款日期“2002年11月20日”。

#### 分析与评述：

专利法意义上的公开出版物，应当以其在申请日以前处于能够为社会公众获得的状态即可，并不以该出版物是否具有出版发行号、书号、条码等信息为必要条件。仅以汇编没有记载上述信息为由而否定其为公开出版物，依据不足。该汇编是由负责国家药品监督管理的行政部门编纂发行的药品标准汇编，目的是为了在全国范围内统一药品的生产工艺和质量标准，因此这种药品标准的汇编本是不受约束都可获得的，理应处于公众想得知就能够得知的状态。该汇编上盖有“成都力思特制药股份有限公司资料专用章”，而该公司并不是此药品标准的提出单位，这也佐证了其是公开发行的，是公众可获得的。而对于该汇编的具体公开日期，根据封面和前言的记载可知，该书在2002年11月20日已汇编完成，其标准于2002年12月1日开始试行。出于在全国范围内统一药品的生产工艺和质量标准的目的，该汇编应当在试行起始日2002年12月1日前公开发布。即便考虑到从汇编完成到印刷完成的合理时间，其最迟公开日也应早于2003年。综上，该汇编属于专利法意义上的公开出版物，公开日早于涉案专利申请日，可以作为本案现有技术抗辩的证据使用。



**【案例 4-21】**

A 公司指控 B 公司的产品侵犯其专利权。B 公司则主张，其依据《上海市 × × 企业标准——× × 系列腰椎固定带》制造所述产品，该产品属于现有技术，因此不侵犯 A 公司的专利权。对此，A 公司认为，该标准为企业标准，不属于公开出版物，因此不能作为现有技术抗辩的证据使用。

**分析与评述：**

《上海市 × × 企业标准——× × 系列腰椎固定带》属于企业内部标准，双方对这一事实均予以确认。但是，在一般情况下，企业标准是内部标准，没有公开渠道能够查询其内容的，难以认定为专利法意义上的公开出版物。本案中，B 公司并未提交其他证据佐证该标准可以从公众渠道获得，该标准自身也未标注任何能够确认其公开时间的信息。在此情形下，即便该标准披露了被控侵权产品的技术方案，也不能认定 B 公司的现有技术抗辩主张成立。

**4.3.1.4.6 合同票据单据类**

合同是平等民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。通常与其他证据结合，证明某种产品销售行为的发生。票据是依法签发和流通的、反映债权债务关系、以无条件支付一定金额为目的的有价证券，包括汇票、本票和支票。单据通常是指办理货物的交付和货款的支付的一种依据，以及提取货物的货权凭证，其种类包括发票、保险单、订货单、销售单、出库单、运货单、提货单、装箱单、商检报告等。

商业发票由税务机关统一监制，由指定的印刷单位统一印刷，并由税务机关统一登记、发放和管理，与其他普通单据相比，具有较强的防伪性，其真实性容易得到确认。发票一般还记载货物名称、数量、单价、货款、买卖双方名称等，对于销售行为的发生具有较强的证明力。发票一般不会记载产品的技术内容，通常无法单独证明销售产品构成侵权，需要有其他证据佐证。

送货单、收据等的印制和发放不受税务机关的监督和管理，其真实性较难确认。对于送货单、收据等单据的真实性和证明力，应结合全案证据综合加以考虑，不能一概不予认定，也不能不加分析当作证据链中证明销售行为的主要证据概然接受。

**【案例 4-22】**

甲是某汽车锁专利的专利权人。2008 年 8 月 21 日，甲请求公证处对某网站（www.y888y.com）的相关网页内容进行了公证，该网页显示所有者为“天汇万博公司”，营业地址为“× × 市 × × 区 × × 路 1 号”。随后，甲和公证员来到 × × 市 × × 区 × × 路 1 号，向自称为“天汇万博公司”业务经理的乙公证购买了车锁一台，取得加盖“天汇卧龙销售中心”财务专用章的发票一张，还取得一份载有 www.y888y.com 网址的产品宣传册。甲请求 × × 市知识产权局对天汇万博公司的



侵权行为进行处理。天汇万博公司辩称：公证书中销售发票落款是“天汇卧龙销售中心”，与天汇万博公司无关。甲主张：虽然销售发票落款是“天汇卧龙销售中心”，而不是“天汇万博公司”，但一个公司两块牌子很常见，只要公证的全过程真实可靠，对具有公信力的公证行为都应予以认定。

**分析与评述：**

虽然销售发票上加盖的是“天汇卧龙销售中心”财务专用章，并非“天汇万博公司”，但实践中一个公司借用或者以其他机构的名义出具发票属于常见情形，并且，本案公证取证的地点与天汇万博公司网站中所载明的该公司地址一致，在天汇万博公司没有相反证据的情况下，在该营业场所接待客户并进行销售的人应推定为该公司的销售人员，其行为所引发的责任应由天汇万博公司承担。因此，××市知识产权局认定天汇万博公司实施了销售行为。

**【案例4-23】**

专利权人乙指控甲公司制造的M-100CC型号产品侵犯其专利权。甲公司辩称，被控侵权产品虽落入专利保护范围，但乙原为甲公司工作人员，申请日前乙向其领取过该产品，证明甲公司在申请日前已经制造相同产品，甲公司享有先用权，不侵犯该专利权。甲公司提交了《申领样机审批表》和《出库单》对这一事实予以证明。乙认为，《申领样机审批表》和《出库单》上乙的签名为自己所写，但《申领样机审批表》上的产品型号M-100CC并非自己所写，是甲公司后添加上去的，因此其不能证明该申领产品为M-100CC产品；此外，即便其型号为真，相隔数年生产都标明型号是M-100CC的产品，并不必然是同样的产品。甲公司M-100CC型号产品并未经有关部门备案或批准。所谓M-100CC完全是其自己所编制，其执行自己的型号带有很大的随意性。甲公司对于产品型号并非乙所写予以确认，但否认认为事后添加，而是其他工作人员先填写型号由乙随后签字确认。

**分析与评述：**

《申领样机审批表》上记载乙领取型号为M-100CC的样品，《出库单》也载明乙领取了M-100CC产品。虽然乙否认《申领样机审批表》产品型号“M-100CC”是其所写，但其承认《出库单》上型号为其所写，也承认两份证据上的签名为自己所写，也即乙并未否认《出库单》的真实性。在此情形下，由于《出库单》的佐证支持，甲公司关于《申领样机审批表》上型号并非事后添加的解释更为合理，应予采纳。因此，上述两份证据的真实性能够确认，两者相互印证可以证明乙公司在申请日前已制造型号为M-100CC的产品。依惯例，同一公司生产的同一型号的产品通常具有相同的结构和组成，根据“谁主张谁举证”的举证责任分配原则，乙如认为证据中的M-100CC产品与本案被控侵权产品不同，应该举证予以证明。在没有相反证据的情况下，应推定两者结构相同。因此，甲公司享有先用权，不侵犯乙的专利权。

#### 4.3.2 物 证

物证是能够证明案件事实的物品或者痕迹。物证一般不能直接用来证明案件事实，需要与其他证据结合发挥证明作用。

##### 4.3.2.1 物证的种类

物证有原物和派生物之分。原物是指直接来源于案件事实本身，并以自身存在的外形、重量、规格、损坏程度等特征来证明案件事实的一部分或者全部的物品或者痕迹。派生物是指并非直接来源于案件本身，但记载了能证明案件事实的物品或者痕迹的外形、重量、规格、损坏程度等特征的载体，比如物证的照片、复制品等。

##### 4.3.2.2 物证的提交要求

提供物证应当符合下列要求：

(1) 提供原物。提供原物确有困难的，例如对于不便移动、保存或者提取的物品以及无法提取的大型物品，可以提供与原物核对无误的复制件或者证明该物证的照片、录像等其他证据。

(2) 物为数量较多的种类物的，提供其中的一部分。

##### 4.3.2.3 物证的审核认定

物证的审核认定一般包括：

- (1) 审查判断物证是否伪造和有无发生变形、变色或变质的情况；
- (2) 审查判断物证与案件事实有无客观联系；
- (3) 审查判断物证的来源，查明物证是原物还是同类物或复制品。

原物的证明力优于复制品。无法与原物核对的复制品不能单独作为定案依据。当事人无正当理由拒不提供原物，又无其他证据印证，且对方当事人不予认可的证据的复制品不能作为定案依据。

对于物证，可以先对关联性、合法性、真实性进行认定，然后决定是否对其证明力进行认定。若经初步判断，能够确定所提交的物证材料不具有合法性或与案件不具有关联性的，可以不进一步认定其真实性；证据提交方无法证明其提交的物证材料的真实性，在对方当事人对该证据的真实性不予认可的情形下，可以不进一步判断其证明力；若经初步质证，可以认定物证材料真实性的，应当当庭展示，审核其证明力。对于无法从外部直接得知其技术结构的物证材料，应当当庭拆卸。对于公证保全的证据，在出示前，应当请双方当事人共同确认封条是否完整，详细记录当事人的意见和证据的封存情况，当庭打开封存，演示证据，并详细记录演示情况，演示结束后如果有必要，可以制作封条，恢复封存，并请双方当事人在封条上

签字确认。对于不作为证据的产品实物的一般性演示，其演示目的主要目的在于帮助合议组了解技术方案，仅供合议组参考，不能作为定案的依据，可不严格进行质证程序。

物证演示过程中，应注意以下内容的调查：

(1) 设备铭牌所反映的信息，包括型号、生产厂家、出厂日期等。这些信息是物证与其他证据的关联性所在，决定物证是否可以与其他证据（如发票、合同等）构成证据链。

(2) 派生物能否反映原物的结构，如复制件是否与原物相一致，照片、录像等是否是对原物结构的真实记录。

(3) 实物所反映的具体结构。对于某些仅能演示产品功能的实物，对于其功能是如何实现的，应特别注意调查。

(4) 对涉案专利的特征比对。

#### 【案例4-24】

请求人A公司请求某市知识产权局处理被请求人B公司侵犯其“泪道探通导引针”实用新型专利权。请求人A公司称B公司仿制其专利产品，大量印制宣传资料宣传推广并招收代理商销售，请求责令被请求人立即停止生产销售的侵权行为。

请求人为证明其主张的事实存在，向合议组提交了以下证据：

证据1：被请求人的产品“鼻泪管支架”、“泪道探通引导针、导丝”实物；

证据2：被请求人的产品网站资料公证书；

证据3：被请求人的产品宣传彩页；

证据4：被请求人的宣传光碟；

证据5：被请求人的产品说明书。

被请求人辩称：请求人的专利是一种泪道探通导引针，请求人提交的证据记载的内容中找不到请求人专利权利要求记载的技术特征。而判断被控侵权产品是否构成侵权，需要严格按照《专利法》相关规定进行对比，从而判断是否构成侵权。因此，请求人提供的证据不构成其指责被请求人侵犯其专利的依据。请求某市知识产权局驳回请求人的请求事项。

庭审中，双方当事人对请求人提交的五份证据进行了质证，并发表了质证意见。被请求人意见如下：

对证据1“鼻泪管支架”、“泪道探通引导针、导丝”实物的真实性有异议，认为请求人不能证明其合法来源。

对证据2“被请求人产品网站资料公证书”的真实性无异议，但认为与本案无关联性，网站内容只是宣传意向，没有说明被请求人生产销售涉嫌侵权产品，而且网站内容没有涉嫌侵权产品的结构。

对证据3“被请求人产品宣传彩页”的真实性有异议，没有相关证据证明该宣

传彩页是被请求人的，不能作为证据使用。

对证据 4 “被请求人宣传光碟”的真实性有异议，没有相关证据证明该光碟是被请求人的，不能作为证据使用。

对证据 5 “被请求人产品说明书”的真实性有异议，“鼻泪管支架”包装盒是打开的，因此无法证明说明书是包装盒内的。并且，说明书仅仅是文字说明，没有产品结构说明。

合议组经审理后认为，请求人提交的证据 1 “鼻泪管支架”实物包装盒已开封，“泪道探通引导针、导丝”实物无生产企业标识，不能证明该“泪道探通引导针、导丝”实物是“鼻泪管支架”实物包装盒内的产品，请求人无法证明其合法来源，该证据不予采信。

请求人提交的证据 2 “被请求人产品网站资料公证书”形式无瑕疵，被请求人也认可该证据真实性，对该证据予以采信。

请求人提交的证据 3 “宣传彩页”，由于请求人无法证明宣传彩页的合法来源，对该证据不予采信。

请求人提交的证据 4 “宣传光碟”，因请求人无法证明该宣传光碟的合法来源，对该证据不予采信。

请求人提交的证据 5 “‘鼻泪管支架’产品说明书”，因“鼻泪管支架”包装盒是打开的，无法证明说明书是包装盒内的，无法证明其真实性，对该证据不予采信。

由证据 2 “被请求人产品网站公证书”中的网站图片可以看出被控侵权产品的部分技术特征。但从图片中无法看出“针芯在针管内自由拉动，针管的针头端封闭呈钝圆锥形，针管的针头端有一定长度的实体段，倾斜面与侧壁孔的后壁成钝角”等涉案专利权利要求记载的技术特征，不能认定其落入涉案专利权的保护范围，构成专利侵权。请求人提交的证据缺乏证明力，不足以支持其主张的事实，应当承担举证不能的法律后果。

#### 分析与评述：

对于物证而言，如果取证过程中未能将证据来源予以固定，且该证据本身又不具有与其他证据相联系的信息，则该物证通常无法证明特定的使用和销售事实。对于经公证的网络证据，公证本身仅能确认证据形式上的真实性，对于证据内容的可靠性以及在案件中的证明作用，还需进一步判断。对于宣传彩页等制作随意性较大的书证，如果证据提交方不能证明其证据来源，对方当事人亦不认可的，通常难以确认其真实性。

#### 【案例 4-25】

A 公司指控 B 公司销售的制动器总成侵犯其专利权，提供了从 B 公司公证购买的发票和实物予以证明。B 公司辩称，该制动器总成并非自己制造，而是购买于 C 公司，为此提供了增值税专用发票和照片为证，证明被控侵权产品有合法来源，不

承担侵权赔偿责任。

经查，增值税专用发票记载C公司向B公司出售的产品为“1058 汽刹制动器”，照片中反映的制动器总成上印有产品型号“1058”和C公司名称，但看不到内部结构，被控侵权物与照片中产品外形相似，但外表无产品型号和制造厂商名称等信息。

#### 分析与评述：

B公司虽声称照片所摄为从C公司购买的产品，且其上具有产品型号和C公司名称，可以与增值税发票相互印证，但由于照片形成时间和过程不明，无法认定照片中的产品即为增值税发票中所指产品。在此情形下，即便B公司确实曾向C公司购买过1058 汽刹制动器，但增值税发票所指产品与被控侵权产品无任何客观联系，不能证明后者有合法来源；其次，即便认定照片中产品即为1058 汽刹制动器，但被控侵权物外表无产品型号和制造厂商名称等信息。照片中的产品也无法看到内部结构，不能确定两者技术特征相一致，即照片中产品并非与被控侵权产品指向相同，仍不能合理推断出被控侵权产品即为1058 汽刹制动器。因此，B公司有关产品合法来源的抗辩主张不能成立。

#### 【案例4-26】

专利权人傅某拥有名称为“茶叶包装盒”外观设计专利，上述专利授权公告日为2003年10月25日。傅某称，2004年11月26日，自己在天方茶叶批发部发现被控侵权产品，遂购买了被控侵权产品一个，该批发部出具了一张饮食业发票，由包装可知，该产品为天方公司生产，因此天方公司应承担侵权责任。傅某提供了如下证据：（1）被控侵权产品包装盒；（2）饮食业定额发票1张。

经查，被控侵权产品茶叶包装盒上印有“天方公司荣誉出品”、“天方”等字样，盒侧面贴有一张白色标贴，该标贴覆盖了茶盒上的部分说明文字，其上注有“生产日期2004年3月17日”等字样。饮食业定额发票上盖有“天方茶业批发部专用章”，但“客户名称”以及“开具日期”栏均为空白。对此，天方公司认为，被控侵权产品上的生产日期覆盖了包装上的产品介绍内容，违反了国家有关规定；饮食业定额发票与其购买的被控侵权产品之间无互相印证关系，因此，不能证明天方公司制造、销售了被控侵权产品。天方公司出示了其生产的部分茶叶产品包装，以证明其生产日期系以喷码形式印制。

#### 分析与评述：

傅某提供的被控侵权产品上虽印有天方公司的相关信息，但用于证明该产品生产日期的标贴系另行贴附于包装盒上，容易拆卸，被控侵权产品的生产日期标注方式亦与天方公司在先产品中以喷涂方式标注生产日期的方式明显不同。傅某提供的饮食业定额发票中虽盖有“天方茶业批发部茶楼宾馆专用章”，但“客户名称”以及“开具日期”栏均为空白，不符合国家有关发票的管理制度，由于其为定额发票，其对应的产品也不明确，发票与被控侵权产品不能相互印证，无法证明天方公



司销售了被控侵权产品。

#### 4.3.3 视听资料

视听资料是指采用先进的科学技术，利用图像、音响及电脑等储存反映的数据资料等来证明案件情况的一种证据形式。

##### 4.3.3.1 表现形式

视听资料表现为录像带、录音带、传真资料、微型胶卷、电话录音、电脑储存数据和资料等具体形式。

##### 4.3.3.2 视听资料的提交要求

(1) 当事人应当提供有关资料的原始载体。提供原始载体确有困难的，可以提供复制件。提供复制件的，应当说明其来源和制作经过。

(2) 注明制作方法、制作时间、制作人和证明对象等。

(3) 声音资料应当附有该声音内容的文字记录。

##### 4.3.3.3 视听资料的审核认定

###### 4.3.3.3.1 证据资格审核认定

视听资料证据资格主要审核证据的合法性，即证据是否为非法取得。所谓非法取得，主要指是否以窃听等违反法律禁止性规定的手段取得，或是否以侵害他人合法权益的方式取得。

###### 4.3.3.3.2 证明力审核认定

(1) 视听资料载体、制作过程是否可靠

审查视听资料所依赖的设备、软件是否达到一定的质量标准，是否具备一定的灵敏度，使用期限如何等；视听资料制作、存储、传递的方法是否科学，程序是否合理。

(2) 视听资料的真实性

审查视听资料有无被加工、改造的可能，必要时，可以运用鉴定方法。被当事人或者他人进行技术处理而无法辨认真伪的证据材料不能作为定案依据。难以识别是否经过修改的视听资料不能单独作为定案依据。

(3) 视听资料形成时的条件

审查视听资料的制作主体、方式、形成时间、地点、条件及周边环境，确认由何人录制、摄制、输入，制作具体地点、时间和具体环境情况。例如，对于录音、录像资料，应当查明当事人的有关言辞陈述是否出于自愿或真实意思表示，还是在



受到威胁的情况下被迫作出的。

#### (4) 视听资料的证明力判断标准

视听资料载体及其制作过程可靠性强，证明力也强。存有疑点的视听资料不能单独作为认定案件事实的依据。

### 4.3.4 证人证言

证人证言是人们对客观发生事件在头脑所形成印象的一种表达。

#### 4.3.4.1 证人资格

不能正确表达意志的人，不能作为证人，其证言不能作为定案依据。待证事实与其年龄、智力状况或者精神健康状况相适应的无民事行为能力人和限制民事行为能力人，可以作为证人。

#### 4.3.4.2 证人证言的审核认定

##### 4.3.4.2.1 证人作证的基本要求

证人应当陈述其亲历的具体事实。证人根据其经历所作的判断、推测或者评论，不能作为定案的依据。证人证言的质证应当结合提交的书面证言，围绕证人的感知、记忆能力、证言内容的真实性、证人身份及证人与案件的利害关系等进行。出庭作证的证人应当客观陈述其亲身感知的事实。证人为聋哑人的，可以其他表达方式作证。证人作证时，不得使用猜测、推断或者评论性的语言。

当事人提供证人证言的，应当符合下列要求：

- (1) 写明证人的姓名、年龄、性别、职业、住址等基本情况；
- (2) 有证人的签名，不能签名的，应当以盖章等方式证明；
- (3) 注明出具日期；
- (4) 附有居民身份证复印件等证明证人身份的文件。

##### 4.3.4.2.2 询问证人的程序和注意事项

询问证人应当包括如下步骤：

- (1) 核实证人身份（核对身份证件、并要求其提供复印件）；
- (2) 询问证人的姓名、年龄、性别、职业、住址等基本情况；
- (3) 告知证人有如实作证的义务及作伪证的责任；
- (4) 双方当事人对证人证言质证：
  - ① 提供证言一方询问和反方询问；
  - ② 正方再询问和反方再询问；
  - ③ 如有多个证人，可以让证人对质；

(5) 合议组成员对未予明确的问题询问。

合议组对证人的询问不得使用诱导性语言；合议组可以根据案件的具体情况，选择不同的询问方法，以查明证人的感知、记忆和表述能力，证人是否亲历其作证事实，证人与当事人或代理人有无利害关系，证言前后有无矛盾之处，证言与其他客观证据有无矛盾之处等。

当事人对证人询问不得使用诱导性的语言，不得威胁、侮辱证人，询问的事项应当与案件事实相关。询问和质证内容应当形成文字材料，可以在口头审理过程中记录并由证人签名，也可以由本人书写，并注明日期。出席口头审理作证的证人不得旁听案件的审理。合议组询问证人时，其他证人不得在场，但组织证人对质的除外。

#### 4.3.4.2.3 证人证言证明力的判断

对于证人证言的证明力，应通过对证人的智力状况、品德、知识、经验、法律意识和专业技能等的综合分析作出判断。针对同一事实，有多个证人证言的，应当综合分析、判断、相互印证。

其他证人证言优于与当事人有亲属关系或者其他密切关系的证人提供的对该当事人有利的证言；出庭作证的证人证言优于未出庭作证的证人证言。未成年人所作的与其年龄和智力状况不相适应的证言，与一方当事人有亲属关系或者其他密切关系的证人所作的对该当事人有利的证言，或者与一方当事人有不利关系的证人所作的对该当事人不利的证言，均不能单独作为定案依据。

#### 4.3.4.2.4 证人不能出庭的情形

以下证人确有困难不能出庭的情形，经管理专利工作的部门许可，证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向视听传输技术手段作证：

- (1) 年迈体弱或者行动不便无法出庭的；
- (2) 特殊岗位确实无法离开的；
- (3) 路途特别遥远，交通不便难以出庭的；
- (4) 因自然灾害等不可抗力的原因无法出庭的；
- (5) 其他无法出庭的特殊情况。

如果证人无正当理由不出庭作证，其证言不能单独作为认定事实的依据。

#### 4.3.4.2.5 证人证言是否公证对证明力的影响

经过公证的证言仍然属于证人证言的范畴，只能证明证人作出了如书面证言所述的陈述，不能证明其所述情况属实。

#### 4.3.4.3 单位证明

单位证明是指以法人单位或者其他非法人组织的名义作出的，以其文字内容来

证明案件事实情况的证明材料，如工商行政管理局出具的企业法人变更登记情况表、国家图书馆出具的馆藏证明、档案馆出具的馆藏证明、企业单位出具的对产品销售情况的陈述、行业协会出具的意见等。

#### 4.3.4.3.1 单位证明的分类

根据所记载的内容或表达的思想，单位证明可分为以下几类：

(1) 书证性质的单位证明，具体可分为公书证类证明和私书证类证明。公书证类证明是指国家机关（如工商行政管理机关、海关部门等）或者公共职能部门（如图书馆、标准馆、档案馆等）在职权范围内制作的证明；私书证类证明是指企事业单位提供的案件发生前和案件发生过程中形成的文件或档案等证明材料，或将单位持有的文件或档案进行摘录、总结归纳或将其作为附件而形成的证明材料。

(2) 证人证言性质的单位证明。是指为证明某一案件事实，应一方或多方当事人的请求，以单位的名义出具的、对单位参与的业务活动的记忆性陈述，或者以单位的名义出具的，单位工作人员对案件事实的陈述。如：单位在某年某月某日同另一单位签订了购买某产品的合同，合同标的为专利产品；或者单位的工作人员根据完成的工作进行陈述，如在具体的某个日期开始使用某种型号的产品、产品的结构如何等。

(3) 行业意见类单位证明。例如建筑材料行业协会出具关于某专利在本行业取得良好应用效果的说明，电器行业协会出具关于某种型号的电器已经公开使用的证明，以及其他行业协会或者专业技术部门出具的某种技术方案与涉案专利构成等同的意见等。这类单位证明类似于专家意见，是对某一案件事实的解释、说明。

#### 4.3.4.3.2 单位证明的审核认定

(1) 单位证明的法定形式要求

由有关单位向案件审理机关提出的证明文书，应由单位负责人签名或者盖章，并加盖单位印章。对于单位证明，若其缺少单位的签章或单位负责人签名或者盖章，在对方当事人不予认可的情况下，应当不予采纳。单位在自然人（单位职员）的书面证明上盖章确认的，该份证明材料只能作为自然人的书面证言，不应该被当作单位证明，单位的盖章只能视为单位对证人身份资格的证明。

(2) 证明力认定

关于书证性质的单位证明。国家机关、公共职能部门在职权范围内制作的公书证类证明文书，在确认复印件与原件一致，且无其他反证的情况下，可以确认其证明力。在认定能够作为公书证的单位证明时，应当注意辨别单位主体的性质、证明内容的性质、单位证明的形成时间以及该证明所涉及实体内容的形成时间。注意出具该材料的主体和材料内容是否符合要求，如果该单位不是依照法律、法规或法令等授权而享有相应职能、职责的国家机关或公共职能机构，或者材料的内容不在上

述单位的法定职权范围内，该单位证明不能被当作公书证，只能作为私书证类证明或证人证言对待。对于私书证类证明，当事人一般应当提供出具该单位证明文书所依据的证明材料。在当事人取证确有困难的情况下，可以依当事人的申请调取证据；若当事人提交经公证的单位证明，且该公证书附有相关证据材料的复印件，而单位证明的内容又与所附材料相一致时，可以确认单位证明的证明力；若当事人提交经公证的单位证明而公证书未附所依据的证据材料的复印件，在对方当事人提出合理异议，且没有其他证据佐证的情况下，不宜确认其证明力。

对于证人证言性质的单位证明，质证规则可以适用证人证言的质证规则，当事人对单位证明存有异议的情况下，签字的单位负责人或者相关事项的具体经办人应当出庭接受质证。未经质证的单位证明，通常不能单独作为定案的依据。经过质证的单位证明的证明力通常要大于未出庭质证的单位证明的证明力。单位证明的证明力要大于自然人证言的证明力。

行业意见类单位证明的作用仅仅是帮助办案人员了解案情，解释、说明案件的情况，可以作为审查案件时的参考，一般不宜将其作为证据使用。

#### 【案例 4-27】

请求人靳某就被请求人某烤肉店侵犯其“烧烤盘”实用新型专利一案，向某市知识产权局提出处理请求。

请求人靳某称：某烤肉店未经其本人授权，私自使用与其专利相同的烧烤盘并应用于相同的行业。上述事实已请公证处人员进行现场公证。请求人请求某市知识产权局责令被请求人立即停止侵权行为。

请求人提供了由某市公证处出具的第 1 号公证书作为证据。

被请求人某烤肉店辩称：被请求人使用的烧烤盘是被请求人到西安一家烤肉店购买的，具有合法来源，因此被请求人不承担侵权责任。

被请求人提供的证据有：

证据 A：证人李某（被请求人员工）去西安拉货的证言；

证据 B：被请求人提供的流水账复印件，同时出示了原件。

对请求人提供的公证书证据，被请求人无异议。对被请求人提供的证据，请求人认为：对证据 A 中的证人证言至多只能证明去西安拉货，不能证明从西安拉的货就是被控侵权产品；证据 B 的流水账只是随身笔记，形成时间不能确定。

合议组经审理后认为：被请求人提供的证据中，证人证言以及流水账复印件无法证明与本案中的被控侵权产品烧烤盘有关联性，不予采信；同时被请求人提供的租赁合同无法证明与本案中的被控侵权产品烧烤盘有关联性，不予采信。因此，被请求人的合法来源抗辩不成立。

#### 分析与评述：

本案中，被请求人虽提交了证人证言证明被控侵权产品购自西安某烤肉店，但该证人为被请求人员工，与本案具有利害关系，其证明力较弱，不能单独作为认定

产品具有合法来源的依据。虽然被请求人还提交了流水账，但该证据同样来源于被请求人自身，其真实性难以确认，不能用于佐证证人证言的真实性。

#### 【案例4-28】

专利权人A指控B公司在××住宅使用的产品侵犯其“纱窗拉梁堵头”专利权，B公司承认其使用的产品落入专利权保护范围，但主张被控侵权产品是由中天正阳塑料厂生产，学永建材经营部经销，B公司通过支付合理市场对价后购入，具有合法来源，不应承担赔偿责任。B公司提交了如下证据予以证明：（1）《中天正阳隐形纱窗厂证明》，其中载明：“××住宅小区的隐形纱窗配件是由我厂生产销售的，即：中天正阳隐形纱窗厂”。（2）学永建材经营部业主赵某出具的两张购货增值税发票，一张为辽宁省增值税专用发票，其中载明购货单位为B公司，销货单位为“鑫龙铝业有限公司”，货物名称“电泳铝型材”；另一张为山东省增值税专用发票，其中载明购货单位为B公司，销货单位为“建美铝业有限公司”，货物名称“铝型材”。（3）赵某出具的《证明》，其中载明被控侵权产品是其从中天正阳塑料厂购进，学永建材经营部销售给B公司的，赵某委托建美铝业有限公司和鑫龙铝业有限公司代开发票。（4）B公司的《入库单》、《建设开发公司（×××项）赊货欠款单》、《记账凭证》等，其中记载从赵某处购买隐形纱窗配件等货物，以及相应的金额。上述证明中出证人均未出庭作证。

#### 分析与评述：

本案中，B公司用于合法来源抗辩的证据主要包括两类，一是证人证言，包括中天正阳隐形纱窗厂出具的单位证明和赵某出具的证明材料；二是一些书证，如增值税发票、《入库单》、《建设开发公司（×××项）赊货欠款单》、《记账凭证》等。对于这些证据，一是要单独审核某一证据本身的真实性；二是要看这些证据之间能否相互印证，形成完整的证据链。

（1）《中天正阳隐形纱窗厂证明》系单位出具的证明，但经办人或负责人均未出庭作证，仅凭该证据无法认定其所述事实的真实性。

（2）两张增值税发票中记载的货物名称均与被控侵权产品不符，与B公司主张的学永建材经营部业主赵某从中天正阳塑料厂购买被控侵权产品的事实不一致。

（3）赵某出具的《证明》，其中载明被控侵权产品是赵某从中天正阳塑料厂购进，学永建材经营部销售给B公司的，赵某委托建美铝业有限公司和鑫龙铝业有限公司代开发票。但该《证明》和中天正阳隐形纱窗厂出具的证明所记载的生产销售单位不符，在没有其他证据佐证两者属于同一主体的情况下，两者无法相互印证。

（4）关于B公司的《入库单》、《建设开发公司（×××项）赊货欠款单》、《记账凭证》等，由于该组证据均是B公司的内部材料，来源于本案一方当事人自身，且其制作随意性较大，较为容易修改，其真实性亦不能认定。

鉴于B公司提交的各组证据均无法证明其主张，其提出的被控侵权产品具有合法来源从而应免除赔偿责任的主张不能成立。



#### 4.3.5 当事人陈述

当事人陈述是当事人就有关案件的事实情况向管理专利工作的部门所作出的陈述，包括当事人自己说明的案件事实以及对案件事实的承认。当事人陈述通常缺乏可靠性，难以单独作为定案依据。相比当事人作出的利己陈述，其作出的不利于己、只有利于对方当事人的事实陈述，可信度相对较高。

对于当事人陈述，主要审查当事人陈述与其他证据有无矛盾、是否能够相互印证。不仅要审查一方当事人陈述与所提供的其他证据是否存在相互抵触，还要审查该当事人陈述与对方当事人及所提供的其他证据是否存在矛盾。

#### 4.3.6 鉴定意见

鉴定意见是鉴定人接受委托或聘请，运用自己的专门知识和技能，对案件中所涉及的某些专门性问题进行分析、判断后所作出的结论性意见。

##### 4.3.6.1 鉴定人与鉴定文书

具有鉴定资格的专业人员通常称作鉴定人，鉴定人有自然人和机构之分。鉴定意见以鉴定文书为载体。鉴定文书是鉴定委托、鉴定过程和鉴定结果的书面表达方式，是鉴定人将鉴定所依据的资料、鉴定的步骤与方法、鉴定的依据与标准、分析得出的数据图像等用文字和图片的形式表述出来的一种法律文书，包括鉴定书、检验报告书和鉴定意见书等形式。作出肯定或否定鉴定结论的为鉴定书，叙述检验过程和检验结果的为检验报告书，提供倾向性、可能性分析意见的为鉴定意见书。

##### 4.3.6.2 鉴定意见的审核认定

###### 4.3.6.2.1 证据资格审查

###### (1) 鉴定书是否符合形式要求

鉴定书应当载明委托人姓名或名称、委托鉴定的事项、委托鉴定的材料、鉴定的依据和使用的科学技术手段、鉴定过程的说明、明确的鉴定结论、对鉴定人鉴定资格的说明，并应有鉴定人的签名和鉴定部门的盖章。

###### (2) 鉴定机构与鉴定人是否合格

鉴定机构应当是依照法律、法规、规章的规定成立的具有鉴定资格的机构，鉴定人应当是具有某方面的专业知识并依法取得鉴定人资格的人员。审查鉴定意见时应首先审查鉴定机构与鉴定人的资质条件。

###### (3) 鉴定程序是否合法

程序法定是保证鉴定质量的重要措施，鉴定对象的提取、保管、送鉴定、鉴定均需依照法定程序进行。鉴定人数与鉴定书不符合鉴定要求、鉴定人与当事人有利



害关系应当回避而没有回避，都属于违反法定程序的情况。

(4) 鉴定人有无受到不正常干扰和影响

应当对鉴定人是否受到不正常干扰和影响进行审查。如果鉴定人受到他人干涉，鉴定意见的正确性就可能受到影响。

#### 4.3.6.2.2 证明力审查

(1) 鉴定意见依据的材料是否充分和可靠

鉴定所依据的材料应当真实、充分。应当审查鉴定人是否存在出于某种目的，故意更换、增减鉴定材料的情况。

(2) 鉴定的方法是否科学，使用的设备和其他条件是否完善

应当审查鉴定人在鉴定过程中，检验、实验的程序规范或者检验方法是否符合法定标准或行业标准，所使用的技术设备是否先进可靠，技术手段是否有效可靠。

(3) 鉴定意见是否符合逻辑

应当审查鉴定意见的论据是否充分、推论是否合理、论据与结论之间是否存在矛盾、鉴定结论与其他证据是否存在矛盾、鉴定意见是否明确、内容是否完整。

(4) 鉴定意见是否超越职权

鉴定意见只能解决事实问题，不能解决法律问题。鉴定意见中针对法律问题的结论虽不会导致鉴定意见必然无效，但该意见仅能供执法人员参考，不能被不加分析地直接接受。

(5) 鉴定委托人的影响

鉴定委托人为案件一方当事人，其鉴定意见的证明力低于鉴定委托人为管理专利工作的部门、人民法院或其他中立机构的鉴定意见。

(6) 鉴定人是否出庭接受质询

鉴定人无正当理由不出庭，对方当事人对其鉴定意见提出相反证据或合理怀疑足以推翻其结论的，该鉴定意见不能作为定案依据。

(7) 鉴定意见的证明力大小

在证明同一个事实的数个证据中，鉴定意见优于其他书证、视听资料和证人证言。

#### 4.3.6.2.3 关于有专门知识的人出庭说明有关问题

当事人可以申请有专门知识的人出庭说明有关问题，包括对鉴定人作出的鉴定意见提出意见和对专业问题提出意见。

“有专门知识的人”，又称专家，是指在科学、技术以及其他专业知识方面具有特殊的专门知识或者经验的人，根据当事人的申请，出庭就鉴定人作出的鉴定意见或者案件事实所涉及的专门问题进行说明或者发表专业意见的人。所谓“专门知识”，是指不为一般人所掌握而只有一定范围的专家熟知的那些知识，不包括现行

法律、法规的规定等法律知识。

需要有专门知识的人出庭的，应当由当事人向审理机关提出申请，说明理由。审理机关接受申请后，应当进行审查，如果符合法律规定，理由充分，应当通知有专门知识的人出庭；如果不符合法律规定或者理由不成立，就应当驳回当事人的申请。

#### 【案例 4-29】

2009 年 3 月，请求人张某请求某市知识产权局处理被请求人王某侵犯其名称为“一种能使金刚石刀头冷却的药剂”的发明专利权的行为。

该局立案后，于 2009 年 3 月 17 日到被请求人销售现场进行调查取证，于 2009 年 6 月 4 日到被请求人的销售现场对其经销的冷却液原料进行抽样取证，并委托某市化学工业研究所对样品进行鉴定，确定原料为涉案专利权利要求中对应的化学成分。该局据此作出〔2009〕第 4 号专利侵权纠纷处理决定书，认定涉嫌侵权产品中的原料落入涉案专利保护范围，构成专利侵权。被请求人不服该局处理决定，向该市中级人民法院提起行政诉讼。

该市中级人民法院审理认为：抽取样品的场所（即销售被请求人生产的冷却粉的经销处）的营业执照登记不是被请求人，现场抽样的被抽样人为王某某，非被请求人王某；市知识产权局无有效证据证明被请求人王某当时在抽样现场；王某不认可送鉴样品为其销售的产品，该市知识产权局不能提供证据证明送鉴样品为王某生产销售的，抽样取证不符合依法行政的维护正当程序原则。鉴定单位所做的《化学品鉴定报告》鉴定结论落款处只有鉴定单位公章，无鉴定人签名和鉴定人鉴定资格的说明，违反了《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第十四条，该报告不能作为专利纠纷处理依据。判决撤销该市知识产权局〔2009〕字第 4 号专利纠纷处理决定书，由该市知识产权局重新作出具体行政行为。

#### 分析与评述：

本案存在以下几个问题：（1）请求人在提起侵权处理请求时，被请求人为王某。该局在取证过程中，并没有注意到该经销处的个体工商户营业执照登记的经营者为王某的父亲王某某；（2）取证过程中王某在场，但未取得相应的摄像、照片证据；（3）现场取证的被取证人签字为王某某，王某没有在取证记录及样品上签字。以上存在的问题导致证据无法相互印证，不能证明王某为取证样品的被取证人，也无法进一步证明王某为被控侵权产品的生产者，导致鉴定程序不合法。此外，《化学品鉴定报告》依照检验单位的固定格式，在登记页面有检验人员签字，但是在附页中的送鉴结论中没有鉴定人签名，且没有鉴定人鉴定资格的说明，也导致鉴定结果未被认可。

本案例的指引意义在于：（1）执法人员在取证时，应当确认证据与当事人的关联性；（2）取样登记表应当有当事人签字，当事人拒不签字的，应当有其他证明材料（录像、照片、案外人签字等）佐证；（3）取证过程应当经采用照相、摄

像、录音等措施进行记录，必要时可以采用隐蔽拍摄方式；（4）鉴定意见应当有对鉴定人鉴定资格的说明，并应有鉴定人的签名和鉴定部门的盖章。

#### 【案例4-30】

专利权人李某以公证购买的形式取得被控侵权产品、《今晨实业广东营销中心出货单》。被控侵权产品上印有“Jinchen”字样，外包装上印有今晨公司的名称、地址、服务热线、注册商标以及今晨公司的主页网址等相关信息；出货单上盖有“今晨公司”印章。据此，李某主张今晨公司应承担侵权责任。

今晨公司认为，出货单上的印章系伪造。为证明这一主张，今晨公司委托司法鉴定所进行了鉴定，鉴定意见为“倾向认为检材上复印的印文‘今晨公司’与样本1、样本2上的印文不是出自同一枚印章”。该鉴定意见书以《今晨实业广东营销中心出货单》复印件上的印文“今晨公司”为检材，以《印鉴样式》原件上加盖的印文“今晨公司”为比对印文样本1，以公司名称为“今晨公司”的《公司年检报告书》（2009年度）复印件上复印的印文“今晨公司”为比对印文样本2。

李某认为，鉴定意见书使用的鉴定材料样本系由今晨公司单方提供，其真实性有待确认。鉴定意见中的分析说明表明今晨公司系提供复印件作为检材，不具备准确性。此外，一个企业制有两枚公司印章属于常见现象，不能因为今晨公司本部的印章与其广东营销中心的公司印章不一致，就当然推出其广东营销中心公司的印章为假冒。

#### 分析与评述：

鉴定意见书虽倾向认为，送货单复印件上的印文与样本1、样本2中的印文不是出自同一枚印章，但由于检材为复印件，并且出货单上载明的单位名称为“今晨实业广东营销中心”，样本1、样本2上的单位名称“今晨公司”，两者并不完全相同。因此，即使印文不完全一致，亦不足以认定出货单上的印文为伪造。

### 4.3.7 勘验笔录

勘验笔录，是执法人员对于与案件有关的现场或者物品进行勘验所作的实况记录，是对物品、现场等进行查看、检验后所作的能够证明案件情况的记录。现场笔录是专指行政机关及其工作人员在执行职务的过程中，在实施具体行政行为时，对某些事项当场所作的能够证明案件事实的记录。

#### 4.3.7.1 笔录的制作流程

勘验现场时，勘验人必须出示执法证件，并邀请当地基层组织或者当事人所在单位参加。当事人或其成年亲属应到场，拒不到场的，不影响勘验的进行，但应当在勘验笔录中说明情况。勘验人员应当制作勘验笔录，记载勘验的时间、地点、勘验人、在场人、勘验的经过和结果，由勘验人、当事人、在场人签名。勘验现场时绘制的现场图，应当注明绘制的时间、方位、绘制人姓名和身份等。现场勘验笔录

的内容，一般包括现场笔录、现场照相、现场摄像和现场绘图。

现场笔录，由行政执法机关及其人员现场制作，应当载明时间、地点和事件等内容，并由执法人员和当事人签名。当事人拒绝签名或者不能签名的，应当注明原因。有其他人在现场的，可由其他人签名。

#### 4.3.7.2 笔录的审核认定

##### 4.3.7.2.1 程序是否合法

勘验必须严格依法进行，对笔录的审查应注意审查勘验的程序是否合法，例如参加人员是否达到法定数额、是否依照法定步骤进行、应当签名的人员是否签名等。

##### 4.3.7.2.2 笔录是否反映了现场、物品等的真实情况

对于笔录，应当审查笔录上所记载的物证、场地环境情况等与从现场收集到实物证据是否吻合；采用文字记录以及绘图、现场摄像、拍照方式反映案件事实的各个部分是否互相照应，有无互相抵触的情形；现场所记录的重要情况有无遗漏之处，所使用的文字表述是否确切，记录的数字是否准确无误；笔录所表述的内容有无推测之处。

##### 4.3.7.2.3 笔录的证明力大小

现场笔录、勘验笔录证明力优于其他书证、视听资料和证人证言。

行政机关主持所制作的勘验笔录证明力优于其他部门主持勘验所制作的勘验笔录。

#### 4.3.8 电子证据

电子证据是以电子形式表现出来的、能够证明案件事实的一切材料。所谓电子就是在技术上具有电的、数字的、磁性的、无线电的、光学的、电磁的或类似的性能。电子证据的形式除了包括网站、电子公告、博客、电子邮件、交互式交流工具（QQ、BBS、微信等）、新闻组及 Ftp 上下载文件等外，还包括表现为电子数据交换（EDI）、电子资金划拨（EFT）和电子签章（E-signature）等样式的各种证据。

##### 4.3.8.1 电子证据的审核认定

###### 4.3.8.1.1 合法性认定

域外形成的电子证据原则上应经过公证认证，否则不予采纳。对于国外网站信

息等可以在我国域内通过正当途径获得的电子证据，无须进行公证认证，可以直接作为证据予以接纳。取证手段的合法性主要需考虑证据的取得是否侵害他人合法权益（如故意违反社会公共利益和社会公德、侵害他人隐私等）或者采用违反法律禁止性规定的方法（如窃听），除此之外，不能随意认定为非法证据。未经对方当事人同意私自录制其谈话所取得的录音资料，如未违反上述原则，不宜简单以不具有合法性予以排除。

#### 4.3.8.1.2 真实性认定

当事人均认可的电子证据，一般予以采纳；对方当事人有充分理由反驳的，应当要求提交电子证据的当事人提供其他证据予以佐证。经查证属实，电子证据可以作为单独认定案件事实的依据。

审核电子证据的真实性时，还需要考虑以下因素：

（1）电子证据的形成过程，包括电子证据是否是在正常的活动中按常规程序自动生成的、生成系统是否受到他人的控制、系统是否处于正常状态等。

（2）电子证据的存储方式，包括存储方式是否科学、存储介质是否可靠、存储人员是否独立、是否具有遭受未授权的接触的可能性。

（3）电子证据的收集过程，包括电子证据的收集人身份，收集人与案件当事人有无利害关系，收集方法（备份、打印输出等）是否科学、可靠等。

（4）电子证据的完整性。一般情况下，应依法指派或聘请具有专门技术知识的人对其进行鉴定，就有关电子证据的技术问题进行说明，不能仅凭生活常识来判定电子证据有无删改。

#### 4.3.8.1.3 证明力认定

（1）经公证的电子证据的证明力大于未经公证的电子证据。经公证的电子证据仍然是电子证据，同样需要适用判断电子证据真实性的规则。

（2）在正常业务活动中制作的电子证据证明力，大于为诉讼目的而制作的电子证据。

（3）由不利方保存的电子证据的证明力最大，由中立的第三方保存的电子证据证明力次之，由有利方保存的电子证据证明力最小。

#### 4.3.8.2 网络证据的审核认定

网络证据是电子证据的一种，又称互联网证据，是指以数字形式存在的，以通信网络作为传播媒介，公众能够从不特定的网络终端获取，需要借助一定的计算机系统予以展现，并且用于证明案件事实的证据材料。

对于网络证据，既不能因其修改不易留痕迹的特点而一律不予接受，也不能不加分析地对网络证据一概接受，而应根据个案情况对网络证据综合加以认定。



网络证据认定的关键在于其真实性。网络证据真实性具有三个层面的含义：一是网络证据是否客观存在，即是否具有形式上的真实性；二是网络证据的内容是否反映了形成时的状态，即其内容是否具有真实性；三是网络证据是否反映事实的客观情况，表述的内容是否可靠。

形式真实性认定主要在于判断网络证据的表现形式是否能证明其来源。内容真实性认定主要在于判断网络证据是否经过篡改，是否经过篡改可以从网站的资质和网站与当事人之间的利害关系考虑。网络证据是否可靠主要从网站的资质进行判断。

在审核认定网络证据时，应先判断其是否具备形式真实性，然后综合考查网站的资质和与当事人的利害关系，判断其内容真实性，最后再综合判断其内容的可靠性。

#### 4.3.8.2.1 网络证据的表现形式

网络证据的表现形式主要包括两种：网页内容的打印件、记载网页内容打印件以及访问过程的公证书。

##### (1) 网页内容的打印件

网页内容的打印件性质上属于复印件，如果通过审理案件现场演示的方式能够证明打印件与网页内容实质相同，则可以初步确认该网络证据的证据来源。

现场演示中，需要注意：①通常应采用案件审理者或中立方的计算机及网络进行演示。如受条件所限，确需采用一方当事人的计算机及网络进行演示的，应首先检验网络是否正常，并对计算机进行清洁性操作；②应注意核对网页网址、网页主要内容是否一致，网页容易发生改动部分（如广告）以及因为显示方式变化出现的细微差别不影响认定；③对于演示过程中表现出来的关键性内容及双方当事人的质证意见，应进行详细记录，防止当事人事后反悔；④现场演示无法访问该网页，或该网页与打印件内容实质不同时，可认定该证据来源不可靠；⑤现场演示可以证明证据来源的，一方当事人于事后主张该网页无法访问或内容发生较大变化的，不影响对该证据的认定，该证据的内容以现场演示时为准；⑥通过网页快照可以确认打印件内容与网页快照内容一致性的，该网络证据的来源应得到认可，有相反证据予以推翻的除外。

##### (2) 记载网页内容打印件以及访问过程的公证书

网络证据的公证，是指公证机构根据当事人的申请，依照法定程序对网络证据的形成过程进行证明的活动。当事人提供记载了网页内容打印件及访问过程的公证书的，该公证书既能够证明该网络证据的证据来源，也能够证明该打印件与该打印件形成时间时的网页相一致，能够初步认定其形式上的真实性。需要注意，网络证据的公证仅能证明公证时相关网页的内容，不能证明网页内容的历史情况以及网页内容的真实性。



#### 4.3.8.2.2 网站的资质

网站的资质是指网站的内在属性。其主要取决于以下因素：网站系统的可靠性与稳定性、网站的权限管理机制。

网站系统的可靠性与稳定性是指构成网站系统的硬件、软件与固件的稳定情况以及正常运行的情况。如果网站的硬件系统没有出现过故障或者具有完备的日志系统与备份系统，网站的软件系统运行比较可靠，则网络证据被黑客入侵非法篡改的可能性较小。

网络的权限管理机制是指网站中各个不同角色的权限情况，其标志着网站信息的可修改性以及修改的难易程度。如果网站的管理比较严格，具有完善的管理制度和权限分配机制，则该网站的网络证据被非法篡改的可能性较小。如果网站的管理比较宽松，没有完善的管理制度和权限分配机制，则该网站的网络证据被非法篡改的可能性较大。

#### 4.3.8.2.3 网站与当事人之间的利害关系

网站与当事人之间的利害关系主要指网站与本案件的当事人之间是否存在特殊关系，例如投资关系、合同关系、管理关系等。

如果网站属于独立运营的网站，与双方当事人没有任何利害关系，该网站管理者缺少篡改网络证据的动机，则该证据被篡改的可能性较小；如果一方当事人与网站有利害关系，例如系网站的赞助商或者广告商、该网站管理者具有篡改网络证据的动机，则应对证据是否经过篡改予以认真审核。

#### 4.3.8.2.4 常见网站的分类及审核认定

常见网站的性质包括以下几种。

##### (1) 政府网站、国际组织网站及公共组织网站类

政府网站主要包括全国人大、国务院及其组成部门与直属机构、最高人民法院、最高人民检察院以及地方各级人大、政府、人民法院、人民检察院等的网站。国际组织网站例如联合国、欧洲专利局、国际标准化组织等网站。

##### (2) 公立学校网站、科研机构网站、非营利性事业单位网站、公益性财团法人网站类

公立学校网站是指政府财政拨款设立的大学、中学等学校的网站，例如清华大学网站、北京大学网站等。科研机构网站是指政府财政拨款设立的专门从事科学研究工作的科研单位的网站，例如中国科学院软件研究所网站、中国科学院计算技术研究所网站等。非营利性事业单位网站例如中国计算机学会、中国通信学会等的网站。公益性财团法人网站是指为了公益事业建立的非营利性的财团法人的网站，例如中国红十字会网站等。

(3) 知名的专业在线期刊网站、知名的在线数据库类网站类

知名的专业在线期刊网站是指业界公认的专业期刊的在线网站，例如软件学报网站、计算机工程与应用网站、计算机应用网站等。知名的在线数据库类网站，例如中国知识基础设施工程（CNKI）网站、超星数字图书馆网站、万方数据网站、中国药物专利数据库检索系统网站等。

(4) 具有一定知名度的门户网站类

该类网站例如新浪、搜狐、腾讯、网易等综合性门户网站。

(5) 具有一定知名度的在线交易网站类

在线交易网站是指网络使用者能够输入意图出售的产品信息以及意图购买的产品信息，能够在计算机网络上完成买卖交易行为的网站。

上述五类网站的网络证据被篡改的可能性较小。对于门户网站和在线交易类网站，应在认定网络证据内容真实性的基础上，进一步判断其内容的可靠性。例如，某门户网站上发布了一则新闻，内容为某公司发布了某款产品，该网页新闻的真实性是指能够认定该网站曾发布相关内容的新闻，且并未被非法篡改，对于该新闻的可靠性，也即某公司是否发布了某款产品，应结合网站权威性、新闻来源等其他客观情况予以综合认定，不能简单地认为网页证据本身具有真实性即代表该证据能够起到证明作用。

(6) 公司、企业等私营网站类

公司、企业的网站是指由营利性公司运营的网站。该类网站因管理机制、可靠性与稳定性安全机制千差万别而需根据个案谨慎认定其真实性。在判断该类网站上的网络证据的真实性时，需要考虑网站和当事人之间的利害关系。

(7) BBS、个人讨论区、个人博客、个人网站类

对于 BBS、个人讨论区、个人博客和个人网站等由网络使用者发布消息、相互交流的网站，因管理机制、可靠性与稳定性安全机制千差万别而需根据个案谨慎认定其真实性，对于该类网络证据内容的可信度也需要慎重审查。

#### 4.3.8.2.5 网络证据的公开

##### 4.3.8.2.5.1 网络证据公开性认定

下述类型的网站发布的信息一般被认为构成专利法意义上的公开：

- (1) 在搜索引擎上加以注册并能进行搜索的网站；
- (2) 其存在和位置为公众所知的网站（例如与知名网站链接的网站）；

(3) 对于需要输入口令的网站，如果公众中的任何人通过非歧视性的正常途径就能够获得所需口令访问网站，则该网站发布的信息可被认为是公众可以得到的。

(4) 对于需要付费的网站，如果公众中的任何人仅仅需要缴纳一定的费用就可以访问，则该信息可被认为是公众可以得到的。

下述类型网站发布的信息一般不能被认为构成专利法意义上的公开：

- (1) 其网络资源定位地址没有公开的网站；
- (2) 只有特定机构或者特定的成员才能访问，并且其中的信息被作为秘密对待的网站；
- (3) 网站信息采用了特殊的编码方式，一般公众无法阅读的网站。

#### 4.3.8.2.5.2 网络证据公开时间的认定

网络证据可能涉及的时间点包括网页的撰稿时间、网页的上传时间、网页的发布时间、网页上记载的时间以及网页中嵌入的 Word、PDF 等特定文件信息中包含的时间。

网页的撰稿时间是指网页内容的撰稿人完成文件的撰写，并且将文件录入网站的内容管理系统的时间，通常表现为网站的内容管理系统记载的进入系统时间以及网页文件的生成时间。网页的上传时间是指撰稿生成的网页被上传到网站并且进入网站的数据库的时间。网页的发布时间是指网页被业务层应用于网站的事务管理中，网站访问者可以看到该网页内容的起始时间，同时也是搜索引擎能够抓取网页的起始时间。网页中嵌入的 Word、PDF 等特定文件信息中包含的时间，一般仅能表明该文件所涉及的信息被创作或修改的时间。

在网络证据具备真实性的前提下，第一，网页上记载的时间通常可以代表网页的发布时间，构成专利法意义上的公开的起始时间，除非当事人能够提供证据证明网页经过修改；第二，网页的撰稿时间、网页的上传时间不能构成专利法意义上的公开的起始时间；第三，网页中嵌入的 Word、PDF 文件信息中包含的时间一般不能构成专利法意义上的公开的起始时间；第四，网络证据所标记或被证明的当地时间作为其公开时间，确定公开日时通常无须考虑时区的影响，但不考虑时区影响对当事人实体权益造成损害的除外。

### 第4节 证据链的审核认定

证据链是指在证据与被证事实之间建立连接关系，相互间依次传递相关的联系的若干证据的组合。

在案件审理中出现当事人提交多个证据试图构成证据链证明某一事实时，管理专利工作的部门应当从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面综合审查判断。

在证据链的审查中，一般应先逐个审查每个证据的真实性、合法性、关联性及证明力，再审查证据之间是否具有紧密联系。需要注意的是，如果某一证据不是形

成证据链的必要证据，那么即便其不具备证据能力或证明力，也不影响整个证据链的形成。

否定证据链的成立并不需要否定每个证据的证据能力或证明力。形成证据链的必要证据中只要有一个不具有证据能力或证明力，抑或至少两个证据之间完全不具备任何联系，则可以认定这些证据不能构成能够证明案件事实的证据链。

专利侵权纠纷案件中，对于一组证据进行调查时，一般应首先调查被控侵权的销售、制造等行为是否属实，之后再调查销售、制造的产品所涉及的技术方案，最后将该技术方案与涉案专利权利要求进行比对，判断是否落入其保护范围。以销售为例，可以先审查发票等证据是否足以证明被控侵权人销售了某产品，之后再审查该销售的产品的技术方案是否可以得到证明，比如发票上记载的产品型号是否可以与公证保全的实物上的型号相对应、公证保全的实物反映出的技术方案是什么，最后将实物的技术方案与涉案专利的技术方案进行比对，作出是否构成侵权的认定。

#### 【案例 4-31】

2005 年 4 月 8 日，A 公司向国家知识产权局申请名称为“沙发”的外观设计专利，2005 年 12 月 28 日获得授权并于同日公告。

B 厂为个人独资企业，经营范围为制造家具。2007 年 12 月 28 日，B 厂获得“SJ”注册商标。

2008 年 6 月 1 日，李四与某市家具会展中心签订《承包合同》，约定由李四承包经营家具会展中心某商铺，商铺名称为艺名轩家居，经营品牌为“SJ”。

请求人 A 公司主张：2008 年 8 月 7 日，A 公司的委托代理人来到某市家具会展中心“SJ”专卖店，通过现金支付的方式购买了沙发一张，并取得李四名片一张、收据一张、“SJ”家具使用说明书一份。公证员现场公证了该交易过程，代理人将所购物品运至公证处并进行了拍摄，并由公证人员在上述所购物品上粘贴了公证处封签，公证员根据公证过程制作了第 738 号公证书。根据上述事实，可以认定李四销售了被控侵权产品，而该被控侵权产品是 B 厂制造、销售的“SJ”家具。另外，根据网页证据可知，B 厂制造的“SJ”家具一直在模仿 A 公司产品的外观，可以佐证 B 厂的侵权事实。因此，请求李四和 B 厂承担侵权赔偿责任。

请求人提交证据的情况为：

(1) 第 738 号公证书，附有名片、收据、“SJ”家具质量保修卡的复印件。其中，名片上记载有李四为艺名轩家居经理、经营品牌为“SJ”家具，收据上记载商品名称为“602 沙发”、盖章为“艺名轩家居”，质量保修卡上印刷有“SJ”商标，但无产品型号，无盖章。

(2) 公证处封存的沙发一张，沙发上没有商标标识。

(3) 公证处封存的李四名片、收据、“SJ”家具质量保修卡原件，内容与复印件一致。

(4) 某家具论坛网页打印件，内容为多名网上用户讨论“SJ”家具一款床产

品与A公司产品相似。经当庭演示,该网页可以访问,并且其内容与打印件一致。

被请求人B厂答辩:认可公证书、名片、收据的真实性,认可李四承包经营的某市家具会展中心商铺是“SJ”产品的签约专卖店,认可被控侵权产品是从李四处购买,但主张该产品没有“SJ”的商标标识,收据上也未注明是“SJ”产品,收据加盖的是“艺名轩家居”章,并非“SJ”专卖店章,因此不能证明B厂生产、销售了被控侵权产品。对于“SJ”家具质量保修卡,不认可其真实性。对于网页打印件,认为其与本案无关。综上,B厂不存在生产、销售被控侵权产品的行为。此外,虽然被控侵权产品与涉案专利相近似,但根据某市家具协会的证明,与涉案专利相似的产品早在申请日前就在某市家具行业普遍生产、销售,根据现有设计抗辩原则,即便该产品是B厂制造的,B厂也不应构成侵权。

被请求人B厂提交证据的情况:

(1)某市家具协会出具的证明原件,内容为证明早在2005年4月8日之前某市家具行业普遍生产、销售过与涉案专利产品相似的产品。该证明盖有某市家具协会红章,但没有单位负责人或经办人签字。

被请求人李四答辩:认可公证书、名片、收据的真实性,认可封存的沙发是其销售的且与涉案专利构成相近似,认可质量保修卡是从自己处取得,但主张其与被控侵权产品不对应,是自己给付错误。本人虽主要销售“SJ”产品,但也销售其他产品,被控侵权产品是其本人于2008年6月19日向某家具厂订购的,某家具厂于2008年6月20日委托某货运部发货,李四于2008年8月9日通过中国工商银行向其家具厂员工张三汇款支付货款。有订货单、发货单及中国工商银行个人业务凭证为证。因此,其所销售的被控侵权产品是从X家具厂购入的,具有合法来源,不应承担侵权责任。

被请求人李四提交证据的情况:

(1)订货单原件,日期为2008年6月19日,印有为某家具厂标志,销售方处未盖章,金额为9200元。

(2)发货单复印件,发货日期为2008年6月20日,货物名称为“××”牌沙发,盖有福山市某货运部章。

(3)中国工商银行个人业务凭证原件,记载有汇款人为李四、收款人为张三、汇款金额9950元。

(4)证人证言,证人名称为张三,内容为张三自称曾是某家具厂员工,经手销售给李四沙发一件,附有张三签名和身份证复印件。该证人未出庭作证,李四对此解释理由为其工作繁忙,没有时间出庭。

A公司对发货单的真实性不予认可,认为订货单与中国工商银行个人业务凭证之间缺少关联,证人未出庭接受质询,对其真实性不予认可。

**分析与评述:**

证据的审核包括两项内容,一是单独证据的审核认定,二是各证据之间是否相



互印证、是否形成证据链的审核认定。

### （1）证据的审核认定

对于公证书、收据、名片和封存的沙发，由于两被请求人均认可其真实性，且其并不具有明显瑕疵，因此对其真实性应予以认可。其证明力留待证据链的认定中予以判断。

对于质量保修卡，李四认可其真实性，B厂否认其真实性。B厂作为“SJ”质量保修卡的制造、使用者，应有能力就“SJ”质量保修卡的真实情况予以举证，但其并未提交相关证据，因此对其真实性应予以认可，该质量保修卡为“SJ”产品的质量保修卡。其证明力留待证据链的认定中予以判断。

关于某家具论坛网页打印件，虽然当庭演示能够访问该网页，且其显示内容与打印件一致，但由于该证据明显与本案其他证据无关联，也即B厂是否生产过其他侵权产品并不能证明本案被控侵权产品是B厂所制造，其对于本案没有证明作用，故可以跳过对其真实性的认定，直接对该证据不予采纳。

关于某市家具协会出具的证明，就其证明目的来看，其想证明申请日前涉案专利已经公开使用，这一事实并不属于家具协会的职能范畴，也不是对本单位所掌握的档案材料的归纳说明，因此该证明不能归入书证的范畴。虽然其上盖有家具协会的公章，但其缺少单位负责人或经办人的签字，单位负责人或经办人也没有出庭接受质询，因此也不能认定为证人证言，其对于本案无证明作用，不应予以采纳。

对于订货单，A公司虽未否认其真实性，但其缺少某家具厂的盖章，该订货单形式要件有所欠缺，其证明力留待证据链的认定中予以判断。

对于中国工商银行个人业务凭证原件，A公司未否认其真实性，且其并不具有明显瑕疵，因此对其真实性应予以认可。其证明力留待证据链的认定中予以判断。

对于发货单，李四并未提交原件，且A公司对其真实性不予认可，因此应对其不予采纳。

关于证人证言，由于该证人无正当理由不出庭作证，不接受双方当事人和案件审理者的质询，因此该证据无法单独作为定案的依据。其对于本案的证明力应结合其他证据综合考虑。

### （2）证据链的审核认定

综合当事人的陈述，各方对于被控侵权产品为李四销售并无异议，因此，本案认定的核心焦点是被控侵权产品是否为B厂所制造并销售给李四。对此，B厂予以否认，但并未提交相关证据。李四则主张该产品为从某家具厂购买，具有合法来源，并提交了一系列证据予以支持。这一系列证据与A公司提交的证据的证明目的截然相反，因此两者至多只能有其一成立。也即认定A公司的证据链成立的必要条件是李四的证据链不能成立，反之亦然。并且，需要注意的是，李四的证据链不能成立并非A公司的证据链成立的充分条件，即李四不能证明该产品为从某家具厂购买，并不能得到该产品一定是从B厂购买的结论，即便李四的证据链经审核不能成



立，仍需依证明标准对A公司的证据链进行审核，判断其主张是否成立。因此，本案除非A公司的证据链显然不能成立，否则无论如何都需要对李四证据链的成立进行认定。然而本案并非前述情形，因此对证据链的认定应从李四的证据开始。

李四提供订货单用以证明李四向某家具厂订购了沙发一张，虽然该订货单上有某家具厂的标识、货款总额为9200元等信息，但依商业惯例，订货单仅是买卖双方交易的非正式凭证，至多能说明存在交易意向，并且该订货单签章栏没有销售单位某家具厂的签章，如没有其他证据加以佐证，该订货单难以充分证明该交易的实际发生。

中国工商银行个人业务凭证是银行与客户之间办理款项清讫的凭证，无法体现出付款的事由，况且，由于证人证言的真实性无法确认，导致收款人张三与某家具厂是否具有关联无法认定，该凭证不能证明该笔款项对应的就是订货单的货款，不能用于佐证该交易的实际发生。即便考虑证人证言的内容，认定张三为某家具厂销售员工，但该凭证上载明的金额与订货单上的金额不一致，并且将货款汇给销售员工个人账户而不是企业账户不合商业惯例，该凭证仍不能证明交易的实际发生。

综合以上三份证据的情况，虽然证人证言在张三身份及销售事实的发生等节点上，与订货单和中国工商银行个人业务凭证上具有形式上的关联，但鉴于其自身内容的可靠性难以确认，故难以对另两份证据予以支持。中国工商银行个人业务凭证虽具有客观上的真实性，但鉴于其与订货单的联系具有重大瑕疵，因此也不足以构成对订货单的有力支持。因此，李四提交的一系列证据无法相互印证，形成可靠的证据链证明被控侵权产品是从某家具厂购买。因此，李四认为被控侵权产品具有合法来源的抗辩理由不成立。

A公司所购买的产品上没有“SJ”的商标标识，收据上也未注明是“SJ”商品，收据加盖的是“艺名轩家具”章，并非“SJ”专卖店章。但该产品沙发是在“SJ”专卖店购买的，名片记载李四商铺名称为艺名轩家居、销售品牌为“SJ”，这一事实为各方当事人所认可。按照一般消费心理及商业习惯，消费者在专卖店购买应该是该品牌的产品，B公司认为专卖店还可能销售其他产品并无证据支持，本案中艺名轩家居与专卖店是同一实体的不同名称，盖章的不同并不必然决定产品的差别。并且代理人购买沙发时，取得了“SJ”产品质量反馈卡，普通消费者对此的合理理解，就是产品的制造者、销售者愿意就该产品作出质量保证，能够佐证该产品属于“SJ”品牌。与之相应，李四给付错误的解释，既不符合常理，又缺少其他证据佐证，发生的可能性非常小，其主张难以成立。因此，结合李四无法解释其产品合法来源的事实，依据高度盖然性的证明标准，可以认定A公司的系列证据能够相互印证，证明该产品是由B厂制造的。

综上所述，在两被请求人认可被控侵权产品与涉案专利相近似及B厂现有设计抗辩不成立的基础上，可以认定两被请求人的制造、销售行为侵犯了请求人的专利权，应当承担侵权责任。



# 专利纠纷行政调解指引

( 试行 )

中华人民共和国国家知识产权局

2016 年 5 月



## 目 录

第 1 章 专利行政调解程序 .....	(3-1)	103
第 1 节 基本原则 .....	(3-1)	103
第 2 节 调解请求的提出、受理和立案 .....	(3-1)	103
1.2.1 调解请求的提出 .....	(3-1)	103
1.2.2 调解请求的管辖 .....	(3-2)	104
1.2.3 受理范围 .....	(3-2)	104
1.2.4 受理条件 .....	(3-2)	104
1.2.5 受理及立案 .....	(3-3)	105
1.2.6 不予受理 .....	(3-3)	105
第 3 节 调解工作 .....	(3-3)	105
1.3.1 调 解 员 .....	(3-3)	105
1.3.2 调 解 .....	(3-4)	106
1.3.3 调解协议书 .....	(3-4)	106
1.3.4 调解时限 .....	(3-5)	107
1.3.5 中止调解 .....	(3-5)	107
1.3.6 举证责任 .....	(3-5)	107
1.3.7 调解终止 .....	(3-5)	107
1.3.8 司法确认 .....	(3-6)	108
第 4 节 其他事项 .....	(3-6)	108
1.4.1 案卷管理 .....	(3-6)	108
1.4.2 调解员名录 .....	(3-6)	108
1.4.3 调解员管理 .....	(3-6)	108
第 2 章 专利权属纠纷的行政调解 .....	(3-7)	109
第 1 节 基本概念 .....	(3-7)	109
2.1.1 发明创造 .....	(3-7)	109
2.1.2 专利申请权 .....	(3-7)	109
2.1.3 专 利 权 .....	(3-7)	109
2.1.4 专利权属纠纷 .....	(3-7)	109
2.1.5 发明人或设计人 .....	(3-7)	109
2.1.6 本 单 位 .....	(3-8)	110

2.1.7 本单位的物质技术条件 .....	(3-8)	110
第2节 职务发明创造引起的专利权属纠纷的行政调解 .....	(3-8)	110
2.2.1 职务发明专利权属纠纷调解案件的类型 .....	(3-8)	110
2.2.2 职务发明创造的判断 .....	(3-8)	110
第3节 委托开发与合作开发引起的专利权属纠纷的行政调解 .....	(3-17)	119
2.3.1 委托开发完成的发明创造 .....	(3-17)	119
2.3.2 合作开发完成的发明创造 .....	(3-18)	120
2.3.3 委托开发与合作开发的判断 .....	(3-19)	121
2.3.4 发明创造的内容与合同标的的关系 .....	(3-20)	122
第4节 技术转让引起的专利权属纠纷的行政调解 .....	(3-21)	123
2.4.1 权利转让 .....	(3-22)	124
2.4.2 技术秘密转让 .....	(3-23)	125
2.4.3 技术秘密使用许可 .....	(3-23)	125
<b>第3章 发明人或设计人署名权纠纷的行政调解 .....</b>	<b>(3-25)</b>	<b>127</b>
第1节 发明人或设计人资格的构成要件 .....	(3-25)	127
3.1.1 存在专利法意义上的发明创造 .....	(3-25)	127
3.1.2 是发明创造的实际参与者 .....	(3-26)	128
3.1.3 对发明创造的实质性特点作出创造性贡献 .....	(3-28)	130
第2节 判断发明人或设计人资格的考虑因素 .....	(3-29)	131
3.2.1 当事人提交的证据 .....	(3-29)	131
3.2.2 当事人对技术方案的细节及其形成过程的了解程度 .....	(3-29)	131
3.2.3 当事人在发明创造过程中承担的角色 .....	(3-30)	132
第3节 判断发明人或设计人资格的注意事项 .....	(3-33)	135
3.3.1 发明人或设计人署名权的性质 .....	(3-33)	135
3.3.2 发明人或设计人署名权纠纷中的举证 .....	(3-34)	136
<b>第4章 奖励纠纷的行政调解 .....</b>	<b>(3-36)</b>	<b>138</b>
第1节 基本概念和基本原则 .....	(3-36)	138
4.1.1 奖励和报酬 .....	(3-36)	138
4.1.2 被授予专利权的单位 .....	(3-36)	138
4.1.3 职务发明人或设计人 .....	(3-37)	139
4.1.4 约定优先原则 .....	(3-38)	140
第2节 奖励纠纷的行政调解 .....	(3-39)	141
4.2.1 支付奖励的条件 .....	(3-40)	142
4.2.2 奖励的方式和数额 .....	(3-41)	143



第3节 报酬纠纷的行政调解 .....	(3-41)	143
4.3.1 支付报酬的条件 .....	(3-42)	144
4.3.2 支付报酬的数额 .....	(3-44)	146
第4节 多个发明人之间的奖酬纠纷的调解 .....	(3-46)	148
 第5章 发明专利申请临时保护期使用费纠纷的行政调解 .....	(3-48)	150
第1节 临时保护的构成条件 .....	(3-48)	150
5.1.1 涉案专利仅限于发明专利 .....	(3-48)	150
5.1.2 涉案专利被授予专利权,且请求人在专利授权后提出 调解请求 .....	(3-49)	151
5.1.3 他人的实施行为发生在临时保护期 .....	(3-49)	151
5.1.4 他人的实施行为落入专利保护范围 .....	(3-51)	153
第2节 临时保护期使用费的确定 .....	(3-53)	155
5.2.1 确定补偿费用的原则 .....	(3-53)	155
5.2.2 确定补偿费用的考虑因素 .....	(3-53)	155
 第6章 专利侵权损害赔偿额的计算 .....	(3-56)	158
第1节 权利人的实际损失 .....	(3-56)	158
6.1.1 权利人实际损失的计算 .....	(3-56)	158
6.1.2 确定权利人实际损失时的考虑因素 .....	(3-57)	159
第2节 侵权人获得的利益 .....	(3-60)	162
6.2.1 侵权人获得的利益的计算 .....	(3-60)	162
6.2.2 确定侵权人获得的利益时的考虑因素 .....	(3-61)	163
6.2.3 侵权人获得的利益的举证责任分配 .....	(3-63)	165
第3节 专利许可使用费的合理倍数 .....	(3-63)	165
6.3.1 许可使用费的确定 .....	(3-64)	166
6.3.2 以许可使用费为依据确定赔偿数额时的注意事项 .....	(3-64)	166
第4节 法定赔偿 .....	(3-66)	168
6.4.1 确定法定赔偿数额的方法 .....	(3-66)	168
6.4.2 需要考虑的其他因素 .....	(3-67)	169
第5节 合理开支 .....	(3-69)	171



## 第 1 章 专利行政调解程序

发生专利纠纷时，当事人可以请求管理专利工作的部门对该专利纠纷予以调解。

专利行政调解，是管理专利工作的部门在日常专利管理和专利行政执法过程中，对专利申请权和专利权的权属纠纷、发明人或设计人资格纠纷、职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报酬纠纷、发明专利临时保护期使用费纠纷以及侵犯专利权的赔偿数额纠纷等，以《专利法》及相关法律法规为依据，以当事人自愿为原则，通过对当事人的说服和疏导，促使当事人平等协商、互谅互让，达成调解协议，以快速解决纠纷的行为。

### 第 1 节 基本原则

除遵循专利行政执法的基本原则外，行政调解还应当遵循以下原则：

（1）自愿原则。调解应当充分尊重当事人意愿，不得强迫当事人接受调解方式或者调解协议。

（2）合法原则。调解应当符合法律、法规及规章，不得损害国家利益、公共利益和他人合法权益。

（3）保密原则。除双方当事人均明确表示可以公开进行外，调解应当在保密状态下进行，调解内容和文件材料不得对外公开。

（4）无偿原则。管理专利工作的部门调解专利纠纷，不得收取任何费用。

### 第 2 节 调解请求的提出、受理和立案

#### 1.2.1 调解请求的提出

行政调解可以由一方当事人或者双方当事人提出请求。

请求管理专利工作的部门调解专利纠纷的，应当提交书面请求书（1 份正本以及与被请求人人数相当的副本）。

请求书应当记载以下内容：

（1）请求人的姓名或者名称、地址，法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；委托有代理人的，写明委托代理人的姓名、职务、通信联系方式和代理机构的名称、地址；

（2）被请求人的姓名或者名称、地址，法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；

(3) 请求调解的具体事项、依据的事实和理由。

请求书应当由请求人签名或盖章。

### 1.2.2 调解请求的管辖

发生专利纠纷的，当事人可以请求被请求人所在地的管理专利工作的部门予以调解。

管理专利工作的部门认为调解案件不属于本部门管辖的，应当告知当事人向有管辖权的部门请求调解。

管理专利工作的部门对管辖权发生争议的，由其共同的上级人民政府管理专利工作的部门指定管辖；无共同上级人民政府管理专利工作的部门的，由国家知识产权局指定管辖。

### 1.2.3 受理范围

除专利侵权纠纷和专利侵权赔偿额纠纷之外，管理专利工作的部门还可以对下列专利纠纷进行调解：

- (1) 专利申请权和专利权的权属纠纷（以下简称“专利权属纠纷”）；
- (2) 发明人或设计人资格纠纷；
- (3) 职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报酬纠纷（以下简称“奖酬纠纷”）；
- (4) 在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷（以下简称“发明专利临时保护期使用费纠纷”）。

### 1.2.4 受理条件

请求调解专利纠纷的，应当符合下列条件：

- (1) 请求人是专利纠纷的当事人或其权利继受人；
- (2) 有明确的被请求人；
- (3) 有明确的请求事项和具体事实、理由；
- (4) 属于该管理专利工作的部门的受案范围和管辖范围；
- (5) 当事人没有就该专利纠纷向人民法院起诉，也未申请仲裁。

专利权属纠纷的当事人包括专利权人或专利申请人、其他主张对专利或专利申请享有权利的人。

发明人或设计人资格纠纷的当事人包括发明人或设计人、主张自己为发明人或设计人的人以及专利申请人或专利权人。专利文件上列有多个发明人或设计人，部分发明人主张其中某一个或某一些发明人或设计人未对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的，主张者和被主张者均为当事人。

奖酬纠纷的当事人包括专利权人、发明人或设计人或其权利继受人，主张自己

为发明人或设计人的人。

发明专利临时保护期使用费纠纷的当事人包括发明专利技术使用者和专利权人或其权利继受人，但不包括专利实施许可合同的被许可人。

#### 1.2.5 受理及立案

管理专利工作的部门收到上述纠纷的调解请求后，符合受理条件的，应当在 5 个工作日内将请求书副本送达被请求人，要求其在收到请求书副本之日起 15 日内提交意见陈述书，表明是否同意调解；被请求人同意调解的，可以就请求人提出的调解事项说明理由。

被请求人同意进行调解并提交意见陈述书就请求人提出的调解事项说明理由的，管理专利工作的部门应当及时立案，并发出立案通知书，通知请求人和被请求人调解的时间和地点。

专利纠纷涉及第三人的，应当通知第三人参加，一并进行调解。

被请求人逾期未提交意见陈述书，或者在意见陈述书中表示不接受调解的，管理专利工作的部门应当在期限届满或者收到意见陈述书之日起 5 个工作日内制作不予立案通知书，并送达请求人。

#### 1.2.6 不予受理

下列行政调解请求，管理专利工作的部门不予受理：

- (1) 已向仲裁机构申请仲裁的；
- (2) 已向人民法院起诉的；
- (3) 不属于该管理专利工作的部门的受案和管辖范围；
- (4) 管理专利工作的部门认为不应受理的其他情形。

### 第 3 节 调解工作

#### 1.3.1 调解员

管理专利工作的部门受理行政调解请求后，应当在收到被请求人同意调解的意见陈述书之日起 5 个工作日内安排双方当事人从调解员名录中协商选定调解员；不能共同选定调解员的，由管理专利工作的部门负责人从调解员名录中指定调解员。

事实清楚、情形简单的纠纷，可以由 1 名调解员现场组织调解；其他情形的纠纷，应当由 3 名以上调解员组成调解组进行调解。

调解员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 是本案当事人或者与当事人、代理人有近亲属关系的；
- (2) 与本案有利害关系的；
- (3) 与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响案件公正调解的。

当事人认为调解员有前款应当回避情形之一的，可以向管理专利工作的部门口头或者书面申请其回避；调解员有前款情形之一的，应当主动回避。

管理专利工作的部门负责人决定调解员的回避。

### 1.3.2 调 解

调解时，调解员应当宣布调解纪律，核对当事人身份，宣布当事人的权利和义务，宣布调解员、记录人的身份，询问当事人是否申请回避。

调解过程中，调解员应当充分听取双方当事人的意见陈述，查明争议的基本事实，依据法律、法规、规章及政策对双方当事人进行说服、劝导，引导当事人达成调解协议。

当事人可以自行提出调解方案，调解员也可以提出调解方案供双方当事人协商时参考。

管理专利工作的部门调解专利纠纷，应当制作调解笔录，记载调解时间、地点、参加人员、当事人基本情况、协商事项、当事人意见和调解结果，由当事人和主持调解的调解员核对无误后签名或者盖章。

调解时，调解员应当对调解过程以及调解过程中获悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和其他依法不应公开的信息保守秘密，但为维护国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。

调解结果涉及第三人合法权益的，应当征得第三人同意。第三人不同意的，终止行政调解。

### 1.3.3 调解协议书

当事人通过调解达成协议的，可以签订调解协议书。当事人认为不需要签订调解协议书的，由调解员将协议内容记入笔录，并交双方当事人签字或盖章。

调解协议书应当载明下列事项：

- (1) 当事人及其委托代理人的相关情况，包括姓名或名称、性别、年龄、职业、工作单位、住所、法定代表人姓名和职务；
- (2) 纠纷的主要事实、争议事项；
- (3) 当事人达成调解协议的内容、履行的方式和期限；
- (4) 当事人违反调解协议的责任；
- (5) 调解协议书的生效条件和生效时间；
- (6) 其他相关事项。

调解协议书应当由当事人及调解员签名或盖章，并加盖管理专利工作的部门的公章。

调解协议书未明确具体的生效时间的，自双方当事人签字或盖章之日起生效。当事人应当自觉履行调解协议，不得擅自变更或者解除调解协议。



有下列情形之一的，行政调解协议无效：

- (1) 违反法律、法规的强制性规定；
- (2) 损害国家利益、社会公共利益及他人合法权益。

#### 1.3.4 调解时限

管理专利工作的部门调解专利纠纷，应当在立案之日起 60 日内结案。有特殊情况需要延长的，经部门领导批准，可以延长 30 日。

#### 1.3.5 中止调解

有下列情形之一的，当事人可以提出中止处理请求，是否中止，由管理专利工作的部门决定：

- (1) 一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加案件处理的；
- (2) 一方当事人丧失民事行为能力，尚未确定法定代理人的；
- (3) 作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；
- (4) 一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加案件处理的；
- (5) 本案必须以另一案的处理结果为依据，而另一案尚未处结的；
- (6) 其他应当中止处理的情形。

中止的原因消除后，依当事人的申请可恢复调解。

#### 1.3.6 举证责任

调解专利纠纷，由当事人对其主张负举证责任。但下列事实，当事人无须举证证明：

- (1) 众所周知的事实；
- (2) 自然规律及定理；
- (3) 根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实；
- (4) 已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实；
- (5) 已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实；
- (6) 已为有效公证文书所证明的事实。

上述 (1)、(3)、(4)、(5)、(6) 项，当事人有相反证据足以推翻的除外。此外，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无须举证。

管理专利工作的部门在处理专利侵权纠纷时，可根据需要依职权调查收集有关证据。

#### 1.3.7 调解终止

有下列情形之一的，调解终止：

- (1) 达成调解协议的；

- (2) 调解过程中至少一方不同意继续进行调解的；
- (3) 调解过程中至少一方无正当理由在规定的时间内不参加调解活动的；
- (4) 经调解未能在合理期限内达成调解协议的。

经调解未能达成调解协议的，管理专利工作的部门应当终止调解，并告知当事人其他的法律解决途径。

#### 1.3.8 司法确认

调解协议达成后，双方当事人可以向有管辖权的人民法院申请司法确认。经司法确认有效的调解协议，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，另一方当事人可以向作出确认决定的人民法院申请强制执行。

### 第4节 其他事项

#### 1.4.1 案卷管理

管理专利工作的部门受理专利纠纷调解案件的，应当按照一案一号、一案一卷的原则建立案卷。调解员应将调解专利纠纷案件过程中形成的文书、档案及时归档，统一管理。

调解员应当在案件结案后3个月内将调解案卷移交本部门档案管理机构归档。

#### 1.4.2 调解员名录

管理专利工作的部门应当建立本部门的调解员名录，供当事人遴选。

调解员通常应当具有涉案专利所属技术领域的技术知识和专利法律知识。

管理专利工作的部门调解时，经双方当事人同意，可以邀请有关单位和个人予以协助。

#### 1.4.3 调解员管理

调解员无正当理由或者在规定的时间内不履行调解职责，造成严重后果的，应当按规定追究相关人员的责任。

管理专利工作的部门应当定期对调解员进行培训，并可以对在行政调解工作中作出突出贡献的调解员和其他工作人员给予表彰。

## 第 2 章 专利权属纠纷的行政调解

根据《专利法实施细则》第八十五条第一项的规定，管理专利工作的部门应当事人请求，可以对专利申请权和专利权归属纠纷进行调解。

### 第 1 节 基本概念

#### 2.1.1 发明创造

《专利法》所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

#### 2.1.2 专利申请权

专利申请权是指从发明创造被提交专利申请之后到被授予专利权之前，申请人享有的处置该专利申请的权利，包括修改申请文件、决定是否继续进行申请程序等权利，其指向的是已经提出申请但尚未被授权的发明创造。

#### 2.1.3 专利权

专利权是指发明创造被公告授予专利权之后，专利权人享有的对该发明创造进行处置的权利，包括放弃其专利、转让其专利、许可他人实施其专利、制止他人未经专利权人许可，以生产经营为目的实施专利的权利等，其指向的是已经被授予专利权的发明创造。

#### 2.1.4 专利权属纠纷

专利权属纠纷，是指双方或多方当事人之间，对专利申请权和专利权的归属问题产生争议进而引起的纠纷。

#### 2.1.5 发明人或设计人

发明人或设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者

从事其他辅助工作的人，不是发明人或设计人。

#### 2.1.6 本 单 位

本单位，是指发明人或设计人所在的、能够以自己的名义从事民事活动、独立享有民事权利、独立承担民事责任和义务的组织，既包括法人单位，也包括能够独立从事民事活动的非法人单位，如个人独资企业、个人合伙企业等。本单位包括借调、兼职、实习等建立临时劳动关系的临时工作单位，以及在作出发明创造之前1年内发明人或设计人办理退休、调离手续或者劳动、人事关系终止的单位。

#### 2.1.7 本单位的物质技术条件

本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

### 第 2 节 职务发明创造引起的专利权属纠纷的行政调解

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

#### 2.2.1 职务发明专利权属纠纷调解案件的类型

因职务发明创造引发的权属纠纷调解请求通常由发明人或设计人或者其所在单位提起。包括：

(1) 发明人或设计人认为归属于其所在单位的发明创造属于非职务发明；

(2) 发明人或设计人将研发成果以个人名义申请专利，其所在单位认为该发明创造属于职务发明创造；

(3) 发明人或设计人从原单位退休、调离原单位后或者与原单位终止劳动、人事关系后1年内，其作为发明人或设计人的发明创造由其本人、其他单位或个人提交专利申请，原单位认为该发明创造与发明人或设计人在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关联，属于发明人或设计人在原单位的职务发明创造；

(4) 主张自己为发明人或设计人的自然人在提起发明人或设计人资格纠纷调解请求的同时，主张所述发明创造为非职务发明创造而提起专利权属纠纷调解请求。

#### 2.2.2 职务发明创造的判断

下列发明创造属于职务发明创造：

- (1) 在本职工作中作出的发明创造；
- (2) 履行本单位在本职工作之外分配的任务所作出的发明创造；
- (3) 退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造；
- (4) 主要是利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件所完成的发明创造。

判断是否属于职务发明创造，不取决于发明创造是在单位内还是在单位外作出，也不取决于是在工作时间之内还是在工作时间之外的业余时间作出，只要属于执行本单位的任务或者主要是利用了本单位的物质技术条件，均属于职务发明创造。

#### 2.2.2.1 本职工作中的发明创造

“本职工作”是指根据劳动合同、聘用合同等确定的工作人员的工作职责。本职工作即发明人或设计人的职务范围，属日常工作职责，既不是指单位的业务范围，也不是指个人所学专业的范围。

本职工作的性质是判断发明创造的作出是否为执行本单位的任务的首要因素。原则上，一个单位研发部门工作人员的本职工作即为从事研究、开发、设计等，他们在执行相应的研究、开发、设计任务中完成的发明创造属于在本职工作中作出的发明创造。如果发明人或设计人的本职工作并非研发，而是其他不涉及技术创造的工作，例如行政管理、秘书、人力资源管理等，其没有从事发明创造的义务，如果其在完成相应职责工作之余作出了与本单位相关的发明创造，则不属于在本职工作中完成的发明创造。

##### 【案例2-1】

余某是某汽车公司专门从事发动机开发的工程师，其在工作中发明了一种节能发动机，该发明应当属于职务发明创造；丁某是该汽车公司的修理工，其针对某款汽车油耗较高的缺陷发明了一种节油装置，因为其本职工作是修理汽车而非改进汽车性能，因此该发明不应当属于职务发明创造。

##### 【案例2-2】

孔某为某公司的技术研发人员，其接受该公司的指派研制了一种高速水雾喷头技术。后该公司将该喷头申请专利并获得授权，孔某是发明人之一。孔某认为该技术不是在工作时间完成，而是其本人利用休息时间在晚上思考问题时完成的，属于非职务发明，专利权应归其个人所有。

##### 分析与评述：

一般而言，一个单位研发部门的工作人员的工作就是从事研究、开发、设计等工作，他们执行相应的研究、开发、设计任务完成的发明创造属于在本职工作中作出的发明创造。这是职务发明创造最典型、最常见的情形。

本案中，孔某的本职工作就是技术研发，涉案专利高速水雾喷头是孔某接受公司委派的研制任务而开发完成的技术，应当属于孔某在本职工作中作出的发明创造，属于职务发明创造。

对于孔某所主张的该设计由其一人在业余时间构思而成的观点，应当认为，不能仅以技术构思是在业余时间完成而当然认定有关发明创造即为非职务发明创造。发明创造是人的智力活动成果，而智力活动与体力劳动最大的不同之处就在于智力活动具有一定的连续性。一个人在上班时进行的技术构思不会因为下班而完全停止。因此，只要是执行本单位任务或者主要是利用本单位的物质技术条件完成的发明创造，不论其技术构思是在上班时还是业余时间完成，均应属于职务发明创造。

### 【案例 2-3】

某工具厂的生产经营范围为汽车修理专用可调铰刀、板牙架等。余某在任该厂厂长期间，以个人名义申请了名为“气门座圈拉器”的实用新型专利并被授予专利权。余某在获得该专利权后，将该专利技术无偿投入到该工具厂的生产中。余某退休后，双方对该专利权的归属产生纠纷。

#### 分析与评述：

厂长具有作出与本厂业务有关的非职务发明的权利。但是，厂长是企业的法定代表人，全权负责企业各方面的工作，厂长的本职工作一般不能理解为仅仅是行政领导，而与业务和技术问题无关。在认定厂长的发明创造是否为执行本单位的任务时，应着重从两个方面予以审查：一是发明创造技术方案的完成时间是否在其任职期内；二是该发明创造是否落入企业的生产经营范围之内。

本案中，涉案专利的技术方案为余某在其任厂长期间完成的，且涉案专利产品是在工具厂原有产品基础上的完善和改进。因不断研制开发这类新产品与工具厂的生存息息相关，因此涉案专利技术属于该厂的生产经营范围。工具厂为街道小厂，其内部对新产品研制开发工作并无明确具体的分工，该厂也无专职的新产品研制开发部门或人员，而余某本人在任该厂厂长之后，对该厂技术开发工作均承担着主要职责。因此，余某对涉案专利的研制，属于执行本单位的任务，涉案专利应为职务发明创造，专利申请权和专利权均应属于工具厂。

假定涉案专利的技术方案是余某在其任厂长之前完成的，则需要确定完成该专利时余某的本职工作是什么。如果在完成该专利时余某根本不在该工具厂任职，则余某对该专利的研发不可能属于“本职工作中的发明创造”；如果其在任厂长之前负责或者参与该厂的技术开发，则余某对该专利的研制仍属于“本职工作中的发明创造”；如果在完成该专利时余某并不负责或者参与该厂的技术开发，则余某对该专利的研发不属于“本职工作中的发明创造”。至于该专利是否属于职务发明创造，还要从其是否在履行单位在本职工作之外分配的任务、是否主要利用了本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件等方面进行考量。



### 2.2.2.2 履行本单位交付的其他任务作出的发明创造

履行本单位交付的其他任务过程中完成的发明创造，属于职务发明创造。

认定一项任务是否为单位分配给工作人员的在其本职工作之外的其他任务，应当有明确、具体的依据，包括单位与工作人员之间签订的协议、单位有关部门发出的书面通知、办理的有关手续等。

#### 【案例2-4】

肇某是某果树研究所的研究人员，其本职工作是果树栽培技术研究。1984年，肇某与其他三人共同受该果树研究所委派，成立课题组进行长效复合肥研制，四人均由果树研究所人事部门通过便函等手续调到课题组。1989年，该果树研究所申请了“长效复合肥”发明专利并获得授权，肇某等为发明人。肇某认为该技术方案不是其本职工作，是其与他人合作完成，专利权应归其四人所有。

#### 分析与评述：

如果单位能够提供明确、具体的证据用以证明一项任务是单位分配给工作人员的其本职工作之外的其他任务，例如单位与工作人员之间签订的协议、单位有关部门发出的有关书面通知、办理的有关手续等，则应当认定履行该任务所作出的发明创造是职务发明创造。

本案中，“长效复合肥”发明专利是肇某在果树研究所任职期间完成的。肇某的本职工作是果树栽培技术研究，长效复合肥研制通常不被认为是肇某的本职工作。要证明该项发明创造属于肇某的职务发明，果树研究所负有更重的举证责任。其要么举证证明长效复合肥的研制属于单位交付给肇某的除本职工作之外的其他任务，要么证明肇某在完成该项发明创造时主要利用了单位的物质技术条件。本案中，根据果树研究所提供的人事部门出具的便函，可以证明肇某从事该项工作完全是单位的安排和要求。虽然肇某作为发明人，对长效复合肥专利的研制作出了创造性贡献，但长效复合肥研制的申请立项、试验、推广等都是果树研究所的名义进行的，肇某作为长效复合肥研究项目的主持人主持研发，完全是为了完成果树研究所交付的工作任务，其据此作出的发明创造属于职务发明创造，专利权应当归属果树研究所。

### 2.2.2.3 一定期限内与原单位有关联的发明创造

发明人或设计人退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于职务发明创造。

“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内”，应当从发明人或设计人办理退休、离职手续，正式与原单位解除劳动关系之日起算。

“作出”发明创造的日期应当是发明创造的实际完成日，而非发明创造提交专

利申请的申请日。如果在1年内申请专利的，可以推定该专利申请日为作出发明创造的最迟日期；如果在1年后申请专利的，不能直接推定该发明创造是在1年后作出的，需要原单位（主张该发明创造为职务发明创造的当事人）提供其他证据证明该发明创造的实际作出日期。原单位不能证明该发明创造的实际作出日期的，推定专利申请日为实际作出日期。

“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关”，应理解为该发明创造在发明人或设计人在原单位具体承担的本职工作之内，或者在原单位分配的其他任务范围之内。如果发明创造只是在原单位的业务范围内，但与发明人或设计人在原单位的本职工作或被分配的其他任务无关，则不属于“一定期限内与原单位有关联的职务发明创造”。

### 【案例2-5】

郭某和黄某是A公司的技术研发人员，是A公司1996年获得授权的发明专利“链条炉排生活垃圾炉”的发明人。B公司于1997年申请“竖井式两段链条炉排垃圾焚烧炉”实用新型专利，在请求书中将本公司职工赵某、余某列为发明人。1998年1月，郭某和黄某离开A公司，前往B公司工作。1998年4月，郭某、黄某、赵某、余某和B公司签订了《关于转让专利设计人的合同》，合同中约定：对于B公司已申请的上述实用新型专利，确认赵某、余某完成了该专利的总体设计，但因他们提出辞职，B公司决定将该专利的发明人由赵某、余某变更为郭某、黄某，B公司一次性向赵某、余某每人支付5000元报酬。在合同签订之前，B公司已经向国家知识产权局提交了著录项目变更申报书，请求将该专利的发明人变更为郭某、黄某。1998年12月，该实用新型专利获得授权，授权公告文本上公布的设计人是郭某和黄某。A公司认为，根据国家知识产权局公告公布的发明人，郭某和黄某离开A公司不到一年就成为B公司涉案实用新型专利的发明人，因此该实用新型专利应为郭某和黄某的职务发明，专利权应归A公司所有。

### 分析与评述：

法律之所以规定发明人或设计人从原单位离职后一定期限内作出的与其在原单位的本职工作或执行的工作任务有关联的发明创造属于原单位的职务发明创造，原因在于，智力活动从产生到完善具有连续性，一个熟知原单位业务的员工从原单位离职后，其在该单位积累的知识和经验、属于原单位的技术秘密等不会因其离职而消失，其在离职后一定时期内作出发明创造往往与其在原单位承担的工作任务密切相关，如果不将其纳入原单位的职务发明，将会损害原单位的合法权益。另外，这段“脱密期”又不能太长而损害发明人或设计人重新选择就业的权利。为了平衡原单位与发明人或设计人的利益，我国《专利法》将这一“脱密期”规定为1年。

本案中，郭某和黄某原本是A公司的技术研发人员，在离开A公司1年内就成为B公司涉案实用新型专利的发明人。A公司要证明涉案实用新型专利为郭某和黄某在A公司的职务发明，应当举证证明涉案实用新型专利与郭某和黄某在A公司工

作期间承担的本职工作或者A公司分配的任务有关。如果A公司不能完成该项举证责任，A公司不可能拥有该项专利。本案中，一来A公司未证明上述内容，二来B公司提供的证据表明，在郭某和黄某到B公司工作之前，B公司已经申请了涉案专利，且请求书中表明发明人为赵某和余某，也就是说，在郭某和黄某到B公司工作之前，B公司已经掌握了涉案专利技术，因此，涉案专利不可能属于A公司的职务发明。

需要说明的是，本案例旨在说明一定期限内与原单位有关联的发明创造的专利权属纠纷，案中《关于转让专利设计人的合同》所涉及的发明人署名资格转让并不符合相关法律法规的规定，具体参见本指引相关规定。

#### 2.2.2.4 主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造

“主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造”，是指发明人或设计人在本职工作或本单位交付的其他任务以外，按照自己的意志主动完成的发明创造，在该发明创造的完成过程中，全部或者大部分利用了单位的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，或者发明创造的实质性内容基于该单位尚未公开的技术成果、阶段性技术成果或者关键技术。对利用本单位提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的除外。

判断发明创造的作出是否主要利用了本单位的物质技术条件，要考虑本单位的物质技术条件是否属于完成发明创造不可或缺或不可替代的前提条件，或者所利用的本单位的物质技术条件是否对发明创造的完成具有实质性贡献或起到决定性作用。在研究开发过程中利用本单位已公开或者已为本领域普通技术人员公知的技术信息，或者仅在发明创造完成后利用本单位的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的，不属于主要利用本单位的物质技术条件。

如果对本单位的物质技术条件的利用只是少量的、可有可无的，或者所述物质技术条件对发明创造的完成没有起到实质性帮助，则不被认为达到“主要利用本单位的物质技术条件”的程度。

#### 【案例2-6】

孙某为某医院的退休职工，其在该医院工作期间的本职工作是临床工作。孙某在该医院工作期间，作为主要完成人员参与了该院研制的新药“癌灵1号注射液”的临床与试验研究项目组的工作，负责临床研究。在此过程中，孙某对该药物的剂型及处方组成的改进提出了构思和建议。后该医院将该药物申请了专利并获得授权，孙某是发明人之一。孙某认为该专利是其本人独立完成的，且其对处方的改进不属于本职工作，因此该专利应属于非职务发明，专利权应归其个人所有。

#### 分析与评述：

本案中，孙某的本职工作是临床工作，医院交付给孙某的除本职工作之外的任务是“癌灵1号注射液”的临床与试验研究项目组的临床研究工作。因此，孙某对药物处方的改进并不是执行本单位的任务。

但是，新药的研制开发是由医院的项目组完成的，孙某是项目组成员之一，该项发明创造由医院提出研究方向、项目要求等，并提供临床观察等研究条件，研究过程体现的是该单位的意志。孙某提出技术方案的构思或想法虽对专利的完成具有重要的意义，但中药药物的研制完成不仅仅包括确定处方的组成，还包括后续的一系列药学、药物制备、药理、药效、毒性、临床试验等研究，药品研发的各个阶段形成复方药品研制的有机整体。没有证据表明孙某作为临床医师完成了临床工作以外的药品研制的其他工作，其对处方组成的改进主要是利用了医院的资金、设备、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件，且也仅为构思和建议，不足以形成一个完整的发明专利，因此其发明创造属于职务发明创造。

需要指出的是，通常情况下，执行本单位的任务客观上应当主要利用本单位的物质技术条件。在执行本单位任务的情况下，对本单位物质技术条件的利用应当被认为属于执行本单位任务的情形，直接判定相关发明创造属于职务发明创造，无须另行认定其是否属于“主要是利用本单位的物质技术条件”的情形。

### 【案例 2-7】

吴某经过长期研究，掌握了一种能源转换技术，并提供图纸委托他人加工制造了一台能源转换设备。1999 年 1 月，吴某以该设备为固定资产作实物出资，与雷某一起注册成立 A 公司。A 公司于 1999 年 8 月申请了“一种可燃性垃圾的处理方法”的发明专利并获得授权，发明人为吴某。2001 年 1 月，吴某与 B 公司的田某共同申请了“无害化处理垃圾的高温裂解炉及回收装置”的实用新型专利并获得授权，专利权人和发明人均均为吴某和田某。A 公司认为该实用新型专利的设备即为 A 公司的能源转换设备，是为实施 A 公司的发明专利专门设计的，其在 A 公司成立之前就已研制成功，吴某以该设备出资后，该设备就成为 A 公司的固定资产，因此，利用该设备形成的实用新型专利应该是 A 公司发明专利的从属专利，属于吴某在 A 公司的职务发明创造，专利权应当归 A 公司所有。

### 分析与评述：

“主要是利用本单位的物质技术条件”强调的是本单位的物质技术条件在发明创造完成过程中的作用和比重。在此类纠纷案件中，若单位主张发明创造的作出主要是利用本单位的物质技术条件，应当提供明确、具体的证据，例如协议、财务文件等，以证明发明创造的作出全部或者大部分利用了本单位的资金、设备、器材、原材料和/或阶段性技术成果或关键技术。若所涉及的本单位的物质技术条件为本单位尚未公开的技术成果，则职工应当负有证明该技术成果已经公开的举证责任。

本案中，A 公司主张涉案实用新型专利应该归其所有基于两项理由：一是该实用新型专利保护的就是其拥有的固定资产“能源转换设备”，或者换句话说是在其能源转换设备上完成的，因此，该实用新型专利的完成主要利用了 A 公司的物质技术条件，应当为职务发明创造；二是该能源转换设备是专门为了其发明专利设计的专用设备，涉案实用新型专利作为发明专利的从属专利，理应归 A 公司所有。



关于以上第一项理由：A公司成立时拥有一台吴某在A公司成立之前提供技术制作的能源转换设备作为公司的固定资产，A公司要证明涉案实用新型专利为吴某在A公司所作的职务发明创造，应当举证证明：（1）其拥有的能源转换设备与涉案实用新型专利的技术方案相同或等同；吴某在以所述能源转换设备出资时，将该能源转换设备相应的知识产权一并转移给A公司；或者（2）在所述能源转换设备与涉案实用新型专利技术不相同也不等同的情况下，证明所述能源转换设备技术属于A公司的技术秘密，完成涉案实用新型专利必须利用或者借助于所述能源转换设备。本案中，A公司既未能证明涉案实用新型专利技术属于A公司所有的成果、收入或申报的专利权，也未能证明该实用新型专利是吴某执行A公司的任务或者主要是利用了A公司的物质技术条件所完成的发明创造，因此不能证明该实用新型专利是吴某在A公司的职务发明。

关于上述第二项理由：所谓基本专利，指的是不依附于任何其他专利的最原始的专利；从属专利则是在基本专利的基础上进行改进所获得的专利，该专利的技术方案包括了基本专利的必要技术特征，其实施必然会落入基本专利的保护范围或者覆盖基本专利的技术特征，也必然有赖于基本专利技术的实施。从属专利的形式主要有：（1）在原有产品专利技术特征的基础上，增加了新的技术特征；（2）在原有产品专利技术特征的基础上，发现了原来未曾发现的新的用途；（3）在原有方法专利技术特征的基础上，发现了原来未曾发现的新的用途。本案中，首先，A公司并未充分证明涉案实用新型专利的实施依赖于发明专利，该实用新型专利是在发明专利基础上的改进；其次，实现方法发明技术方案的设备通常并不唯一，即使实现本案A公司方法发明的设备只能是本案实用新型专利所指向上的设备，也不能否定发明专利与实用新型专利两个技术方案各自独立、非基本专利和从属专利的关系，因此无法证明涉案实用新型专利的权属问题。

#### 2.2.2.5 单位与发明人或设计人就权利归属作出合同约定

单位与发明人或设计人之间可以对发明创造的权利归属作出约定，这种约定应当采用书面合同的形式。在对专利权属纠纷进行行政调解时，应首先考察双方当事人是否就专利申请权或专利权归属存在合同约定。有合同约定的，应首先确定合同的有效性。在合同有效的情况下，遵从合同约定确定权利归属。在合同无效的情况下，视为无合同约定，按照《专利法》第六条第一款的规定确定权利归属，具体操作参见本节相关内容。

##### 【案例2-8】

姚某于1998年与他人合资组建成立A公司，姚某提供本人专利及技术，并负责新产品开发。2001年，姚某个人申请了“一种带中药蒸汽产生装置的洗浴设备”的实用新型专利，并于2002年获得授权。2004年，姚某与A公司签订了《专利实施许可协议》，该协议认可姚某是该实用新型专利的专利权人，姚某同意A公司使

用该专利开发可以自动煎中药的足浴盆产品，协议还约定“在该专利的基础上一切扩展、涵盖的专利权归姚某所有”。2005年，姚某又申请了“一种液体制取方法和装置”的发明专利并获得授权。经查明，该发明专利的技术方案涵盖并扩展了上述实用新型专利的技术方案。A公司认为，姚某作为公司的总工程师，分管技术、专利研发等工作，该发明专利应属执行本单位的任务所完成的职务发明，其专利权应当归A公司所有；执行本单位的任务所完成的职务发明依法不允许通过订立合同的方式约定归属，《专利实施许可协议》中的约定违反了法律，应当无效。

#### 分析与评述：

在专利权属纠纷的调解中应当遵从合同优先的原则，在合同有效的情况下，按照合同约定确定权属。

本案中，姚某作为A公司的技术负责人，其工作职责是研发、设计足浴盆产品，因此涉案发明专利是其在本职工作中作出的发明创造，属于执行本单位的任务所完成的职务发明创造。但是，因双方通过合同对在涉案实用新型专利基础上的改进专利权的归属进行了约定，在合同真实有效的情况下，应当按照《专利实施许可协议》来认定争议专利的权属，涉案发明专利的专利权应归姚某所有。

就A公司所提出的“执行本单位的任务所完成的职务发明依法不允许通过订立合同的方式约定归属”的问题，目前存在一定的争议。一种观点认为，按照《专利法》第六条第三款的字面含义，单位与发明人、设计人之间订立的合同应当限于“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”的情形，既包括“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，也包括不是主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。对于“执行本单位的任务所完成的发明创造”，不适用《专利法》第六条第三款的规定，即“执行本单位的任务所完成的发明创造”只能作为职务发明创造归属于单位所有，不能通过合同进行约定。其原因在于，如果对此种类型的发明创造的权利归属也允许约定的话，不仅有可能扰乱单位内部的管理秩序，影响单位组织创新的积极性，还有可能导致国有资产的流失。另一种观点则认为，我国尚处于社会主义初级阶段，参与市场竞争的主体复杂多样，企业与职工之间有时并不单纯是简单的雇主与雇员的关系。在生产、生活实际中，单位与发明人或设计人之间基于真实的意思表示，对“执行本单位的任务所完成的发明创造”的权利归属作出约定并不罕见，如果将这种约定均认定无效的话，将会悖于当事人的真实意思表示。另外，专利申请权和专利权本质上还是一种民事权利，当事人在不损害其他合法权益的情况下，基于双方真实的意思表示对自身民事权利进行处置应当予以尊重。

综合以上观点，在目前国情下，对《专利法》第六条第三款的理解不应仅限于其字面含义，在单位与发明人或设计人订立了合同，就其专利申请权和专利权约定归属的情况下，只要合同真实、符合双方当事人的真实意思表示，无论其中约定的是“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”还是“执行本单位的任务所



完成的发明创造”，约定内容都应当被允许，管理专利工作的部门应遵从合同约定确定权利归属。

### 第3节 委托开发与合作开发引起的专利权属纠纷的行政调解

技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。根据《专利法》第八条的规定，委托或合作开发过程中完成的发明创造，专利申请权和专利权的归属取决于双方是否就该发明创造的归属另有协议约定。双方约定专利申请权和专利权归属的，从其约定。

#### 2.3.1 委托开发完成的发明创造

委托开发完成的发明创造，是指一个单位或个人提出研究开发任务并提供经费和报酬，由其他单位或者个人进行研究开发所完成的发明创造。委托开发合同的标的是一项新的发明创造，通常表现为一项新的技术方案，既可以是技术方案本身，也可以是体现技术方案的产品、工艺、材料或者其组合。

一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，双方就该发明创造的归属另有协议约定的，专利申请权属于协议约定的一方；双方没有协议约定归属的，专利申请权属于完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。

#### 【案例2-9】

1983年起，李某自立课题开始研究治疗乙型肝炎的配方。1986年，李某与某制药厂签订委托加工协议书，其中约定：制药厂根据李某提供的配方和要求加工“肝病药物”，李某向制药厂支付加工费。协议书签订后，制药厂进行了不同剂型选择实验后建议“肝病药物”采用冲剂型。之后，制药厂加工出“肝病冲剂”初试药品，该药品在某医院临床应用，显示出较好的临床疗效。为将此药物推向市场，1988年，双方签订了补充协议，约定：李某负责药物研发，包括配方改进、毒性试验、药效试验、提供临床疗效资料等；制药厂负责提供试验费用、生产、销售等。1993年，李某以个人名义申请了“肝病冲剂”发明专利。制药厂认为该专利申请权及随后的专利权应由双方共享。

#### 分析与评述：

由于技术开发合同的性质影响到最终权利的归属，因此，在判断权利归属之前，应当首先确定双方当事人之间的合同究竟属于委托开发还是合作开发（参见本章相关内容）。属于委托开发合同的，管理专利工作的部门应考察合同条款，看其中是否就委托开发的技术成果归属存在约定。如果存在权属约定条款，以约定条款的内容为准判定权利归属；如果不存在权属约定，受托方拥有专利申请权和/或专

利权。

本案中，根据双方补充协议，制药厂为出资方，李某为研发方，二者之间应当属于委托开发关系。由于双方的协议和补充协议中均未对涉案技术的专利申请权和专利权作出约定，因此根据《专利法》第八条的规定，涉案技术申请专利的权利属于完成该项技术发明创造的李某所有。

### 2.3.2 合作开发完成的发明创造

合作开发完成的发明创造，是指两个以上单位或者个人共同进行投资、共同参与研究开发工作所完成的发明创造。

两个以上单位或者个人合作完成的发明创造，合作各方就发明创造的归属订有协议的，按照协议确定权利归属。没有订立协议的，专利申请权和专利权属于完成或者共同完成的单位或者个人。

所述完成或者共同完成的单位或者个人，是指对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的合作方。如果发明创造的完成是基于对某一合作方提供的特有的技术、设施或试验数据等的运用，则该合作方亦应视为对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。

“完成或者共同完成的单位”，是指完成发明创造的发明人或设计人所在的单位。在没有协议的情况下，如果各方派出的人员对发明创造的完成都作出创造性贡献，各方就是共同完成发明创造的单位或者个人，应当共同享有权利；如果只有一方的发明人对发明创造的完成作出了创造性贡献，其他合作方虽然参加了研究开发，但是没有作出创造性贡献，就只有发明人或设计人所代表的一方享有权利。

关于实质性特点和创造性贡献的判断，参见本指引相关规定。

#### 【案例2-10】

A公司具有保健药品“灵仙化石胶囊”的研究开发成果，其于1996年获得了省卫生厅同意批量生产灵仙化石胶囊的批准文号。1997年，A公司与B公司签订了《合作协议书》，协议约定：在卫生部门许可条件下，A公司将该药品的批准文号从A公司变更至B公司名下；A公司和B公司共同研制、开发、生产该药品，A公司提供20%的资金，主要负责提供配方、技术、生产工艺、技术指导等工作，并将上述工作的成果交由B公司保管，B公司派员参与药品研发，并负责提供该药品生产所需的厂房、设备、80%的资金和经营管理；对该药品继续研究的成果由A公司和B公司共享。《合作协议书》签订后，双方依约履行，进行了该药品的研制开发，B公司生产销售了该药品。2001年，B公司申请了“复方威灵仙制剂制备工艺”的发明专利，并承认“复方威灵仙制剂制备工艺”是在A公司的灵仙化石胶囊研究成果原配方的基础上研究出来的。A公司认为，复方威灵仙制剂制备工艺与灵仙化石胶囊制备工艺完全相同，B公司违反合作协议的约定，窃取了A公司的研究成果并申请专利，该专利的专利申请权应归A公司所有。

**分析与评述：**

A 公司与 B 公司签订了《合作协议书》，明确约定了双方共同研制、开发、生产“灵仙化石胶囊”药品，并对该药品继续研究和开发，继续研究的成果由双方共享。因此本案属于有合同约定的合作开发的情形。

复方威灵仙制剂制备工艺是 A 公司和 B 公司签订《合作协议书》之后，在灵仙化石胶囊原配方的基础上研究开发出来的，因此可以认定复方威灵仙制剂制备工艺属于合作协议书里约定的“继续研究的成果”。根据双方在《合作协议书》中的约定，在没有相反证据表明 A 公司未依约履行其合同义务的情况下，应当认定 A 公司和 B 公司对复方威灵仙制剂制备工艺的取得均作出了贡献，涉案专利的专利申请权应归 A 公司和 B 公司共同享有。B 公司单独以其名义申请专利的行为不应被支持。

对于 A 公司认为 B 公司违反合作协议的约定，窃取其研究成果并申请专利，该专利的专利申请权应归 A 公司所有的主张，首先，A 公司提出的这一主张实质上是认为 B 公司申请的“复方威灵仙制剂”与其“灵仙化石胶囊”相同。为此，A 公司需要举证证明二者技术方案之间的关系，即“复方威灵仙制剂”究竟是与“灵仙化石胶囊”相同还是对“灵仙化石胶囊”作出了实质性改进。经对比发现，二者存在诸多区别，并非完全相同，因此不能证明 B 公司窃取了 A 公司灵仙化石胶囊的研究成果，而是应当认定涉案专利申请的技术方案是利用了原中药复方的研究成果并在合作之后进行继续研究所取得的研究成果，相对于原中药制备工艺具有实质性的改进，属于双方合作期间的共同研究成果。

### 2.3.3 委托开发与合作开发的判断

委托开发合同与合作开发合同都是当事人之间就新技术、新产品、新工艺和新材料及其组合的研究开发所订立的合同。有合同约定权利归属的，没有必要区分合同的性质究竟是委托开发和合作开发，应按照约定确定权利归属；双方没有约定权利归属的，需要判断双方是合作关系还是委托关系，以及发明创造究竟是双方共同完成的还是某一方独自完成的。

判断究竟是合作开发合同还是委托开发合同，除了考察合同的名称之外，还可以根据两者的不同特点来决定。包括：

(1) 当事人之间的权利义务关系。合作开发合同，双方当事人享有和承担着类似的权利和义务；委托开发合同，除保密义务等双方均承担的义务以外，双方当事人之间的权利义务一般是相对的，委托方的义务是受托方（开发方）的权利，而受托方的义务则是委托方的权利。

(2) 当事人参与研究开发工作的方式。合作开发合同的当事人共同参加研究开发工作，双方既可以共同进行全部的研究开发工作，也可以约定不同的分工，分别承担不同阶段或不同部分的研究开发工作；委托开发合同则不同，当事人一方主

要负责物质投资和/或经费投入，一般不参与实体研究，即使参与研究，也仅起辅助或检查的作用，而另一方则主要从事研究开发工作。

(3) 合同主体的能力。合作开发合同的当事人双方一般都具有研究开发能力，而委托开发合同的当事人，一般受托方具有科研能力。

判断合同双方究竟属于委托开发还是合作开发，主要依据两点：一是双方是否都进行了投资，二是双方是否都派出了人员参与研究开发。如果仅有一方投资，另一方进行研究开发，则一般属于委托开发；如果双方都进行了投资，则一般属于合作关系。但专利申请权或者专利权究竟属于哪一方，需要看哪一方派出的人员对发明创造的完成作出了创造性贡献。假定双方派出的人员均对发明创造的完成作出了创造性贡献，则双方共同享有权利；假定只有一方派出的人员对发明创造的完成作出了创造性贡献，则完成的发明创造只能由完成方享有权利。

#### 2.3.4 发明创造的内容与合同标的的关系

判断基于合同的发明创造的归属，还应当考虑所涉及的专利或专利申请的技术方案与双方合同标的之间的关系。在双方存在委托或合作合同的情况下，如果涉案专利申请的技术方案与合同标的不具有关联性，则不能认为涉案专利申请是基于合同完成的发明创造。

##### 【案例2-11】

2006年9月，A公司与B公司就城市轨道交通自动售票机项目达成合作意向并签订了保密协议。其间，A公司提供图纸委托B公司加工城市轨道交通自动售票机样机；样机验收合格后，2007年9月19日，双方就该项目签订正式的《委托加工制造合同》，合同中约定：“A公司委托B公司加工制造并由A公司按照合同价款和条件全部购买用于某市××轨道交通的自动售票机”，“本合同的整机知识产权归A公司所有，组件知识产权归A、B双方共有”。之后，A公司发现B公司在2007年8月21日至9月11日期间，申请了“一种硬币循环处理机”等8项专利，申请人均为B公司和C公司。A公司认为，该8项专利中“一种硬币循环处理机”属于整机，专利权应归A公司所有，其余7项专利属于组件，专利权应归A公司和B公司共有。

B公司和C公司辩称，涉案8项专利源于B公司于2006年5月1日至2007年12月31日所承担的某市科委的“自助服务装备关键技术研究与应用”项目，该项目中包含“自助铁路售票装备系统应用研究”子课题，在该项目的《项目任务书》中载明“本项目研究的有关技术成果归某市科委、项目主持单位、课题承担单位所有”。2006年12月18日，B公司与C公司签订技术开发合同，就“自助铁路售票装备系统应用研究”课题的技术开发进行合作。随后，对该课题的合作成果申请了该8项涉案专利。在该8项专利的申请日跨度期间，B公司和A公司尚未形成技术合作开发关系。



### 分析与评述：

实践中，经常会出现一个单位同时受托多个不同项目的情况，这些项目主题类似，来源于不同的委托单位。涉案研究成果究竟来源于哪一个项目往往是这类纠纷的关键，为此，需要判断涉案专利或专利申请的技术方案与相同委托事项或合同标的是否相同或高度关联。

本案中，B公司先后承接某市科委委托的“自助服务装备关键技术研究与应用”课题和A公司就城市轨道交通自动售票机项目委托B公司进行加工的《委托加工制造合同》，前者的研发时间为2006年5月1日至2007年12月31日，后者签订合作意向的时间是2006年9月，签订《委托加工制造合同》的时间是2007年9月19日。从两合同的委托时间和项目完成时间看，二者项目完成时间重叠，涉案8项专利的申请日（2007年8月21日至9月11日）恰好处于两合同的履行期间。判断所述专利是B公司完成某市科委委托项目中完成的发明创造，还是在完成A公司委托加工项目中完成的发明创造，关键在于涉案发明专利与两合同标的之间的关系。经查，前一合同（某市科委项目）主要涉及用于铁路售票系统的自动售票机，其项目研发内容未包括有关硬币处理设备的内容；而后一合同（A公司委托项目）主要涉及用于城市轨道交通（地铁和城铁）的自动售票机。一方面，众所周知，相比铁路票价来说，地铁票价相对较低，前者多用纸钞而后者多用硬币；另一方面，从某市科委的委托项目书来看，也未包括要对硬币处理单元进行研发的内容，因此，尽管在某市科委委托项目的课题验收时，B公司将所述8项专利作为前一课题的研究成果，但尚不能确定涉案8项专利就属于B公司在执行某市科委委托项目中完成的发明创造。

## 第4节 技术转让引起的专利权属纠纷的行政调解

技术转让是指转让方将自己所拥有的技术转让给受让方的行为。广义上的技术转让包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可、技术秘密使用许可等形式。

技术转让中的技术是制造产品和提供服务的系统知识，主要以专利技术和技术秘密（非专利技术）形式存在。技术转让实质上是知识产权的转让，转让的是具有权属性质的技术。本领域普通技术人员已经掌握的技术、专利期满的技术等社会公众可以自由使用的技术，通常不能成为技术转让的标的。

技术转让的当事人应当签订书面合同。技术转让合同一般针对的是现有的特定的专利、专利申请、技术秘密等，通常不包括转让尚待研究开发的技术成果或者传授不涉及专利或者技术秘密成果权属的知识、技术、经验和信息订立的合同。

通常情况下，专利实施许可转让的仅仅是专利技术的实施权，不涉及权属转移，很少引起专利权属纠纷。由技术转让引起的专利权属纠纷一般包括专利申请权

转让和专利权转让（以下统称“权利转让”）引起的专利权属纠纷、技术秘密转让引起的专利权属纠纷，以及技术秘密使用许可引起的专利权属纠纷。

#### 2.4.1 权利转让

转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

在调解由于权利转让引起的专利权属纠纷时，管理专利工作的部门应确定转让合同是否有效以及转让是否已经生效。签订转让合同并向国务院专利行政部门申请登记的，专利申请权或者专利权归属转让后的当事人；签订转让合同但未向国务院专利行政部门申请登记的，专利申请权或者专利权未发生转移。将相关的专利申请权和专利权调解归转让前的当事人还是转让后的当事人，要视转让合同的具体情况具体分析。

##### 【案例 2-12】

1994 年，A 公司与 B 公司签订转让合同，约定将其拥有的两项实用新型专利转让给 B 公司，但未在国务院专利行政部门办理转让登记手续。1997 年，B 公司又与 C 公司订立转让合同，约定将上述两项实用新型专利转让给 C 公司，仍未在国务院专利行政部门办理转让登记手续。其后，三家公司对该两项实用新型专利权的归属产生纠纷。相关部门经审查后认为，A 公司与 B 公司签订的合同和 B 公司与 C 公司签订的合同均为双方当事人的真实意思表示，合同均有效，根据合同法的原则，转让合同自合同成立之日生效。基于上述理由认为两项专利权应当归 C 公司所有，A 公司和 B 公司应配合 C 公司尽快完成登记和公告手续。

##### 【案例 2-13】

张某申请了一项发明专利并获得授权。1999 年 10 月，张某与王某订立专利权转让合同，但在王某就该转让事项向国务院专利行政部门进行登记之前，张某又与李某就同一专利权订立了转让合同并就这一转让向国务院专利行政部门进行了登记，并被公告。相关部门经审查后认为，尽管张某与李某的转让合同在后，但合同本身有效且该转让行为已经登记并公告，因此该在后转让合同能够产生专利权转让的效力，专利权归李某所有。

##### 分析与评述：

根据《专利法》第十条第三款的规定，专利权的转让应当经国务院专利行政部门登记和公告，其生效日是专利权转让的登记日。该条款明确，登记并公告是专利权或专利申请权转让生效的必要条件。

【案例 2-12】中，A 公司与 B 公司之间的转让行为和 B 公司与 C 公司之间的转让行为均未履行《专利法》所要求的登记和公告程序，因此合同虽然成立但均未



生效，专利权应当视为未从 A 公司转让给 B 公司，更谈不上从 B 公司转让给 C 公司，专利权应当归 A 公司所有。但本案中，相关部门经审查后认为，A 公司与 B 公司签订的合同和 B 公司与 C 公司签订的合同均为双方当事人的真实意思表示，合同均有效，根据合同法的原则，转让合同自合同成立之日生效。基于上述理由认为两项专利权应当归 C 公司所有，A 公司和 B 公司应配合 C 公司尽快完成登记和公告手续。

【案例 2-13】中，张某就同一专利权先与王某签订转让合同，之后又将专利权转让给李某。虽然张某与李某的转让合同在后，但经登记并公告后已经成就合同生效的条件，专利权由张某转移到李某。虽然张某与王某的转让合同成立在先，但其不能对抗在法律上已经生效的在后转让合同。王某可以要求张某承担违约责任。

#### 2.4.2 技术秘密转让

技术秘密是一种未申请专利的技术成果，不受专利法保护。

技术秘密可以完全让与他人。技术秘密转让后，受让人有完全处置该技术秘密的权利，包括将其申请专利。除非合同中有约定，技术秘密转让后，将该技术申请专利的权利属于受让人。

由于技术秘密转让引起的专利权属纠纷，在进行行政调解时应确定技术秘密转让合同是否有效。

##### 【案例 2-14】

2008 年 6 月，A 公司与 B 公司签订技术秘密转让合同，双方约定：A 公司将其拥有的一项技术秘密转让给 B 公司，B 公司付给 A 公司 300 万元转让费，其中 50% 在合同签订当天给付，剩余 50% 在 6 个月后给付。B 公司于 2008 年 11 月将该技术秘密申请了专利，但逾期未给付剩余的 50% 转让费。A 公司以 B 公司未给付余款导致合同无效为由，主张该技术秘密的专利申请权应归 A 公司所有。

##### 分析与评述：

本案中，经查，A 公司与 B 公司签订的合同为双方当事人的真实意思表示，该转让合同为有效合同，据合同法的相关规定，转让合同自合同成立之日生效。合同生效后，B 公司对涉案技术秘密拥有完全处置权，该专利申请权应归 B 公司所有。至于合同余款，A 公司可以要求 B 公司承担违约赔偿责任。

需要指出的是，对于技术秘密转让合同，合同有效存在的基础是作为合同标的的技术客观上处于秘密状态。在合同签订前该技术处于保密状态，且合同的签订是双方当事人的真实意思表示的情况下，应当认定合同有效。至于合同签订后受让方未付全款或者转让方泄密等，与合同的有效性无关，属于未履行或违反合同义务，应当根据合同法的相关规定由违反合同的当事人承担违约责任或赔偿责任。

#### 2.4.3 技术秘密使用许可

技术秘密使用许可可以分为独占许可、排他许可和普通许可。独占许可是指被

许可方在合同规定的区域内享有使用技术秘密的独占权，即使是许可方（技术秘密的权利人）也无权使用该技术。排他许可是指在合同规定的区域内，许可方仅能给予被许可方使用技术秘密的权利，不得再许可第三方使用，但是许可方自己可以保留使用该技术秘密的权利。普通许可是指在合同规定的区域内，许可方既能给予被许可方使用技术秘密的权利，也能保留自己使用该技术秘密的权利，还可以将该技术秘密以同样的方式许可给第三方使用。

无论是许可方还是被许可方，都负有对技术秘密的保密义务，不当将其申请专利。但是，当一方当事人违背保密协议和合同约定，将技术秘密申请专利的，无论哪一种许可方式，专利申请权和专利权均应当归许可方（即技术秘密的权利人）所有。如果许可方申请了专利，其应当承担违约和赔偿责任，且被许可方有权继续按照技术秘密使用许可协议的约定使用该专利；如果是被许可方申请了专利，其不仅要承担违约和赔偿责任，还要归还专利申请权和专利权。

### 【案例 2-15】

1994 年 1 月，A 公司获得“AFS-230 型全自动双道原子荧光光度计”发明专利。1994 年 8 月，A 公司与其他两个公司共同出资成立 B 公司。三方签订的《合资企业合同》中写明：A 公司以 2 万美元现金、0.8 万美元的设备、3 万美元的专利技术使用权作为出资；A 公司提供以 AFS-230 型为基础的改进型主机、接口、软件等全部技术及断续流动装置；B 公司的主要经营范围是生产和经营 AFS 原子荧光光谱仪等产品，B 公司在经营中每销售一台 AFS 仪器向 A 公司支付 3% 的技术提成费。1998 年，B 公司申请了“用于原子荧光光度计的断续流动装置”实用新型专利，2000 年获得授权。B 公司认为，A 公司以 AFS-230 型为基础的改进型主机、接口、软件等全部技术及断续流动装置作为投入转让给了 B 公司，因此 B 公司从 A 公司处受让取得了断续流动装置的全部权利，有权申请专利。

### 分析与评述：

本案中，双方发生专利权属纠纷的原因，应当归咎于合同就涉案实用新型技术的归属约定不明确。涉案实用新型专利技术的研制开发是 A 公司的任务范围，在共同投资成立 B 公司的合同中，三方当事人也约定向 B 公司提供涉案断续流动装置技术是 A 公司的义务之一，其性质类似技术秘密使用许可，表明该技术是 B 公司从 A 公司转让取得的，B 公司有权使用该项技术并生产相关的产品。但该合同并未约定 A 公司将该项技术申请专利的权利同时予以转让，即并未约定 B 公司享有以该技术申请专利的权利。因此，不能推定为 A 公司同意同时将专利申请权转让，只能认定作为 A 公司的一项合同义务，其应当许可 B 公司使用该项技术和产品。

另外，需要指出的是，当事人以技术入股的方式订立联营合同，但技术入股人不参与联营体的经营管理，并且以保底条款形式约定联营体或者联营对方支付技术价款或者使用费的，视为技术转让合同。

## 第3章 发明人或设计人署名权纠纷的行政调解

一项发明创造的发明人或设计人有权在专利申请文件中写明自己是发明人或设计人。当事人对于发明人或设计人资格或专利申请文件上的署名权发生纠纷的，可以请求管理专利工作的部门进行调解。

### 第1节 发明人或设计人资格的构成要件

发明人或设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。对发明与实用新型专利或专利申请的实质性特点作出创造性贡献的人，称为发明人；对于外观设计专利或专利申请的实质性特点作出创造性贡献的人，称为设计人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或设计人。

发明人或设计人有权在一项发明、实用新型或外观设计专利申请文件中署名，其通常应具备以下几个要件：

- (1) 存在专利法意义上的发明创造，包括发明、实用新型或外观设计专利或专利申请；
- (2) 发明人或设计人应当是所述发明创造的实际参与者；
- (3) 发明人或设计人对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。

#### 3.1.1 存在专利法意义上的发明创造

存在一项专利法意义上的发明创造是判断是否具备发明人或设计人资格的前提条件。专利法意义上的发明创造包括发明、实用新型和外观设计，既可以是经授权公告的专利，也可以是尚未授权的专利申请。

发明或实用新型专利或专利申请所涉及的发明创造应当是指专利文件或专利申请文件中记载的技术方案，其中不仅包括权利要求书记载的技术方案，也包括仅记载在说明书中而未记载在权利要求书中的技术方案，但记载在说明书摘要而未记载在说明书或权利要求书中的技术方案不能作为专利法意义上的发明创造。

#### 【案例3-1】

仇某向当地知识产权局提出调解请求，认为其为专利号为001××××.×、发明名称为“一种发动机用燃油添加剂”的发明专利申请的发明人，A单位未将其写在专利申请文件中不满足《专利法》第十七条第一款的规定。仇某称，该发明同时涉及发动机燃油及该燃油用添加剂，虽然其未参与添加剂的开发，但是具体参与

了将添加剂加入燃油中调整燃油配方的工作，不将其作为发明人对待是不公平的。A 单位辩称，该发明名称为“一种发动机燃油添加剂”，权利要求中也仅保护燃油添加剂，并未要求保护添加了添加剂的燃油，因此未将仇某作为该发明专利申请的发明人。经查，该案件说明书中不仅包括燃油添加剂的配方，也包括添加了添加剂的燃油的配方，以及对燃油的使用效果进行验证的实施例。

#### 分析与评述：

能够有资格作为发明人或设计人写在专利文件或专利申请文件中的人应当是实际参与了发明创造的人，其所参与的发明创造应当包括所有出现在说明书中的技术方案，而不局限于权利要求中要求保护的技术方案。这是因为，一方面，在专利文件或专利申请文件中署名发明人或设计人是对发明人或设计人参与发明创造在精神层面上的肯定，而专利文件或专利申请文件不仅包括权利要求书，还包括说明书，社会公众在看到专利文件或专利申请文件扉页上的发明人或设计人时，不会仅将其与权利要求联系起来；另一方面，在专利审批过程中，专利申请人可能会对申请文件作出修改，仅出现在说明书中的技术方案可能会因修改而作为权利要求书要求保护的技术方案，如果仅将发明人或设计人的署名权界定在基于权利要求书的技术方案上的话，将会导致发明人或设计人的署名权随着权利要求的变化发生变化，这显然是不合理的。

本案中，A 单位仅以专利权利要求中未请求保护燃油而将仇某不作为发明人的理由不能被接受。判断仇某是否有资格作为发明人，管理专利工作的部门还应审查仇某在具有添加剂的燃油的发明过程中是否作出了创造性贡献。

### 3.1.2 是发明创造的实际参与人

有资格作为发明人或设计人的人应当实际参与到发明创造的形成过程中，未实际参与发明创造的人不能作为发明人或设计人。根据发明创造性质的不同，实际参与的表现形式可能会有差异。

#### 【案例 3-2】

王某于 2007 年向国家知识产权局提交名称为“智能门锁”的实用新型专利申请，其本人既是发明人，又是专利申请人。该专利授权后，李某向当地知识产权局提交调解请求，认为该项专利权所涉及的“智能门锁”是他发明的，他才是这种智能门锁的发明人。李某主张，其与王某在一次展览会上结识，二人就该展览会上展出的一种门锁讨论后，均认为这种门锁不够智能。展览会结束后，李某给王某发了一封邮件，其在邮件中提出，如果把锁芯控制改为自动控制，就可以将门锁改为智能门锁。王某辩称，智能控制锁芯的移动是门锁智能化的必经过程，在收到李某的邮件之前，自己已经在尝试采用各种方法来控制锁芯的移动；并且，在涉案专利智能门锁的发明过程中，李某根本没有参与任何工作。

**分析与评述：**

在头脑中产生一个概念与亲自参与发明创造是两个完全不同的过程。尽管某些发明，尤其是开拓性发明的作出，新概念或新原理的突破起着非常重要的作用，但是，这种新的概念与能够最终获得知业产权的技术构思存在很大程度的差异。前者仅仅是智慧的灵光，非常抽象，是否能够形成技术方案具有太多的不确定性；后者则是发明创造的起点，更加具体。虽然从技术构思演变成能够给予知业产权保护的具体技术方案可能也需要试验、修改、再试验、再修改，但具体的技术构思对于发明创造的作出具有非常强的指导性，形成技术构思应当属于亲历发明创造。

本案中，锁芯是门锁的关键部件，将锁芯由机械控制改为自动控制，自然会影响到门锁的智能化程度，关键是如何将这种抽象的概念实际应用到门锁结构中。李某显然只是提出智能化这样一个抽象的概念，其没有具体参与到采用何种方式实现智能化控制锁芯移动的研究开发过程中，因此，不能被认为是涉案“智能门锁”真正的发明人。

**【案例3-3】**

吴某称，赵某以唯一发明人身份提交涉案专利申请，该发明专利申请所涉技术方案系赵某在执行某公司的任务时与吴某共同完成的职务发明创造，赵某将该项发明创造以唯一发明人的身份申请发明专利的行为违反了有关法律规定。吴某提交了关于涉案专利申请的技术鉴定资料，其中有吴某参与署名的相应技术文档，该文档中详细记载了涉案发明专利申请的技术方案的细节。管理专利工作的部门认为，吴某证明自己为发明人的证据仅为在相应技术文档中有其署名的技术鉴定资料。根据相关法律规定，如无相反的证据，在作品上署名的人即为作者，并以此享有相关的权利。基于该技术文档中详细记载了涉案发明专利申请的技术方案的细节，因此可推定吴某参与了对所涉的技术方案进行的研究。吴某主张其具有涉案发明专利申请的发明人资格的请求应当得到支持。

**分析与评述：**

本案中，吴某证明自己具有涉案专利申请的发明人资格所依赖的证据为涉案专利申请的技术鉴定资料，其中有吴某参与署名的相应技术文档。在判断所述技术鉴定资料能否证明吴某为涉案专利的发明人时，要解决以下两个问题：一是所述技术鉴定资料与涉案专利的关系，二是在技术鉴定资料中吴某的身份。本案中，首先，所述技术鉴定资料中记载有涉案专利技术，经查与涉案专利技术方案一致；其次，所述技术鉴定资料中记载，吴某为参与研发人员，而非出具鉴定意见的评委。在无相反证据表明所述技术鉴定资料不能被采信的情况下，技术鉴定资料中记载的研发人员应当是对该技术的形成作出了创造性贡献的人，吴某应当为涉案专利的发明人。



### 3.1.3 对发明创造的实质性特点作出创造性贡献

#### 3.1.3.1 实质性特点

理论上，发明创造的实质性特点，对于发明和实用新型而言，是指与作出发明创造时已有的技术相比，发明创造在技术方案的构成上所具有的本质区别，它不是在已有的技术基础上通过逻辑分析、推理或者简单试验就能够自然而然得出的结果，而是必须经过创造性思维活动才能获得的结果；对于外观设计而言，是指外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显的区别。

现实中，发明创造的实质性特点应理解为专利申请文件或者专利文件中当事人声称的技术改进，对这一技术改进作出创造性贡献的人都应当认定为发明人或设计人。在根据专利文件或专利申请文件无法确定所述技术改进之处时，以整体技术方案为准，对在技术方案的任何一部分作出创造性贡献的人，均为发明人或设计人。

#### 3.1.3.2 创造性贡献

对发明创造的实质性特点作出“创造性贡献”，是指发明创造的参与人对于该发明创造相比已有技术的改进的作出起主要作用，例如提出技术构思、提出验证构思可行性的方案、提出修改构思的方案等。所述“创造性贡献”不同于《专利法》第二十二条第三款规定的“创造性”。

在对创造性贡献作出认定时，应当分解所涉及专利技术方案的实质性技术构成，提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。

判断当事人是否对发明创造作出创造性贡献，应当基于技术本身，仅仅负责项目组织、人员调配、资金划拨、实验操作、设备购买、资料收集、文献检索等，不能认为对实质性特点作出了创造性贡献。

#### 【案例3-4】

张某某认为，其具有涉案专利的署名权，并提交《可研报告》、长胜项目和新鑫项目的技术资料作为涉案专利申请的主要技术资料。专利行政执法部门认为，张某某在案件处理过程中始终未能提交或说明《可研报告》等技术资料的原始文档或文件来源；除《可研报告》外，涉及长胜项目和新鑫项目的技术资料本身也未体现出张某某个人对涉案专利的技术贡献。同时，在相关部门反复就涉案专利技术的内容要求双方当事人陈述意见的情况下，张某某未能就涉案专利技术的形成、研发和其他技术细节问题给予清晰的阐释。鉴于张某某未能充分说明并提交证据证明其对涉案专利技术的实质性特点作出了创造性贡献，因此不能认定其具有涉案专利的署名权。



### 分析与评述：

根据《专利法实施细则》第十三条的规定，发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。只负责组织工作或从事其他辅助工作的人，不是发明人。本案中，只有在张某某能够证明其对涉案专利技术作出了创造性贡献而非一般性的辅助工作的情况下，其发明人身份才能够得以确认。但在本案审理过程中，张某某既无法对涉案专利技术的技术细节和技术构思进行清晰的阐释，也怠于对关键的证据予以举证，因此需要承担不利的后果。相关部门认定张某某并非涉案专利技术方案的主要参与者，非涉案专利的发明人并无不妥。

## 第2节 判断发明人或设计人资格的考虑因素

在判断谁有资格作为发明人或设计人时，需要综合考虑多方面的因素，比如：当事人提交的证据、当事人对技术方案的细节及其形成过程的了解程度，以及当事人在发明创造的形成中所承担的角色。

### 3.2.1 当事人提交的证据

一般来说，无论职务发明还是非职务发明，一项发明创造从构思、试验、改进到形成最终的技术方案乃至专利申请文件的过程中，都会留有相关资料。这些资料是确定发明人或设计人资格的关键证据。

当事人之间就发明人或设计人资格产生争议时，发明创造应当已经完成，而确定谁是否实际参与发明创造的作出，属于对之前发生事件的事后判断，一定程度上依赖于当事人提供的证据。尤其是当专利申请文件或专利文件中记载了某人为发明人或设计人，请求人欲推翻这一法律拟制，认为某人不是真正的发明人或设计人时，负有相比证明其为发明人或设计人更重的举证责任。

#### 【案例3-5】

具体案情同【案例3-3】。

本案中，判定吴某是否具备发明人资格的证据为涉案专利申请的技术鉴定资料，其中有吴某参与署名的相应技术文档。一般情况下，纠纷发生前形成的与案件事实有关的证据具有较大的可信度。在记载有涉案专利技术的技术鉴定资料中署名一般有两类情况：一类是参与研发人员，另一类是出具鉴定意见的评委。若无相反证据，技术鉴定资料中记载的研发人员应当是事发当时被认为对该技术的形成作出了创造性贡献的人。在赵某没有相反证据证明吴某未实际参与技术研发的情况下，可以认定吴某是对涉案发明创造作出创造性贡献的人，应当属于发明人。

### 3.2.2 当事人对技术方案的细节及其形成过程的了解程度

一般情况下，发明创造的主要完成者对技术构思的缘起、项目研发时的技术状

况、研发过程中遇到的主要困难、发明创造的解决方式以及效果等各个方面应当会有详细的了解。调解署名权纠纷时，除了客观证据外，争议双方对发明创造完成过程各阶段的了解程度也可以辅助确定真正的发明人或设计人。

### 【案例 3-6】

本案中，张某以《可研报告》一文为主要技术基础申请了涉案发明专利并获得授权，发明人为张某和王某。王某称，自己是《可研报告》的唯一作者，张某受公司委托负责申请专利，但其申请时私自添加自己的名字，因此请求确认涉案专利的唯一发明人为王某。专利行政执法部门认为，《可研报告》是打印稿，该作品体现了一定的虚拟性，在两个主体对该份打印稿都主张权利的情况下，必须认定作者与虚拟作品的对应关系，确定真正的作者。《可研报告》是申请发明专利的基础文件，真正的作者必然对报告中所涉及的复杂技术了然于胸。处理过程中相关部门多次要求双方对《可研报告》中涉及的技术原理予以解释，但张某以各种理由拒绝解释。鉴于张某无法对《可研报告》中的相关技术作出合理的解释，同时其他证据也不足以认定其对涉案发明专利的实质性特点作出创造性贡献，因此张某不是本案的发明人，王某的主张能够得到支持。

### 分析与评述：

发明人或设计人的署名权保护的是那些真正在技术上对发明创造作出贡献的人，而真正的发明人或设计人，因为实际参与了发明创造的萌芽、试验和形成的整个过程，一般来说，相比未实际参与发明创造的人来说，必然会对涉案专利的技术细节有更多的了解。在调解过程中充分调查双方当事人对于技术细节的掌握，有些情况下对形成内心确认更有帮助。本案中，通过在处理过程中观察涉案当事人对技术原理的了解情况，确定《可研报告》的真正作者，最终结合其他证据确定涉案专利的发明人，给出了一种有效且可操作的判断方式，具有较高的借鉴意义。

## 3.2.3 当事人在发明创造过程中承担的角色

未从技术角度对发明创造的作出起到主要作用的人不能作为发明人或设计人。这类人员通常包括研究项目的组织人、为物质技术条件的利用提供方便的人、从事其他辅助性工作的人。

### 3.2.3.1 组织人

组织人通常包括研究课题或研发项目的牵头人、负责人，合作项目的联系人等，其在课题或项目研发过程中仅仅起到确定项目、筹措经费、调配人员、提供各种后勤保障的作用。既组织领导整个课题或项目的全部进程，又实际参与课题或项目的具体研究工作的人，不应当被排除到发明人或设计人之外。

### 【案例 3-7】

金某认为，其在专利申请中作出的贡献巨大，是该专利项目组的负责人，应当

享有该专利的发明人署名权。对方当事人则认为，金某是其所在公司的总经理，负责公司的管理，并未参与发明创造的具体研发。相关部门认为，涉案专利属于实用新型专利，其创新在于产品结构的适应性改造，并不包括改造前产品的制造、加工工艺。金某在涉案专利形成前的产品制造方法方面的贡献以及其在涉案专利申请中的贡献均不等同于《专利法实施细则》中规定的“对发明创造的创造性贡献”，故金某以其对重要零部件的加工工艺、制作工艺的贡献以及专利申请资料的整理为由主张其享有涉案专利的发明人署名权，不能得到支持。

**分析与评述：**

专利法之所以将发明人或设计人的署名权界定在那些从技术角度对发明创造相对于已有技术的改进作出主要贡献的人，原因在于，通过允许发明人或设计人在专利申请文件或专利文件上署名而从精神层面上对其发明创造的能力予以肯定，从而在更大程度上鼓励技术人员的发明创造积极性，从事牵头、组织工作的人未在技术层面作出贡献，不能冠之以发明人或设计人，其贡献可以从职务、收入等方面得以体现。本案中，金某以其在专利项目组中作为负责人的身份主张署名权，不能被支持。

**3.2.3.2 提供物质条件便利的人**

一项发明创造从形成技术构思到具体技术方案的完成需要诸多物质条件的保障，例如购买设备、提供原材料、保养维修仪器与设备等。为发明创造的完成提供物质条件便利的人不能作为发明人或设计人。

**【案例3-8】**

某公司拥有一项发明专利，该专利涉及一种由原料A经氧化、成盐制备药物B的方法，专利文件中载明的发明人为刘某、田某。专利授权后，李某向当地知识产权局提出调解请求，主张其也是发明人之一。李某提出的理由是，该专利所用到的原料A是由其所在课题组合成并提供给刘某的，如果没有原料A，刘某就不可能制备得到药物B，不可能获得该专利。某公司和刘某辩称，尽管实验过程中使用的原料A确实来源于李某，但原料A是一种市售商品，即使不从李某处获得，也可以从其他公司购买得到。

**分析与评述：**

是否具有发明人或设计人资格，最关键要考察其对发明创造的完成是否作出主要的技术贡献。涉案专利技术的核心在于将原料A转化为产品B，其中对产品B的结构设计和形成产品B的方法步骤的设计是该专利技术的重中之重。李某由于方便而向课题组提供一种市售的已知原料尽管对发明创造的形成具有一定的作用，但其仅仅是为发明的完成提供物质便利，并非是对该发明所作的技术贡献。因此，李某不能被认为具有涉案专利发明人的资格。

本案中，假定原料A是一种由李某发明的新物质，从其他任何单位和已知的文

献都不能获得该物质，那么，没有李某提供原料 A，涉案专利就不可能完成，此时，应当认为李某对涉案专利的作出具有主要的技术贡献，是涉案专利的发明人。

### 3.2.3.3 辅助人

辅助人是指研究项目组中不参与大量实质性、创造性的工作，仅根据主要参与人员的指示提供辅助性外围劳动的人。辅助人通常包括实验操作人员、文献检索人员、数据分析人员、产品检测人员、资料管理人员等。

#### 【案例 3-9】

某催化剂公司提交一项沸石催化剂的发明专利申请，专利申请文件中载明的发明人为樊某、祁某。王某、任某向当地知识产权局提出调解请求。王某称其为课题组的一员，与祁某一起负责催化剂的合成，既然祁某是该专利申请的发明人，其也应当具有发明人资格；任某称其在该公司测试中心工作，负责物理吸附仪的做样和日常维护，樊某课题组的每批催化剂样品都由其测试，其会将测试结果反馈课题组，样品的测试是催化剂研发不可缺少的一部分。催化剂公司辩称，王某虽然是课题组的一员，但其日常工作任务是根据樊某设计的配方和条件合成沸石催化剂。祁某除参与催化剂的合成外，每次都对实验的现象、结果进行分析，并提出配方修改方案。另外，每批催化剂制备结束后，课题组都会取样送测试中心进行吸附性能测试，任某仅是根据樊某拟定的条件对样品进行测试，并将原始结果反馈课题组，由樊某对测试结果进行分析。为证明其主张，催化剂公司提交实验报告、课题组会议纪要和测试报告等证据。

#### 分析与评述：

一项发明创造从构思到方案完善，乃至最终形成适合于工业产权保护的技术方案，往往需要很多人的配合，其中既需要实验室小型试验，又可能需要中试，有些情况下还需要在工业化装置上予以测试；既需要主要负责技术构思及方案设计的技术人员，又需要将设计方案付诸具体实施的操作工，还需要对产品进行测试的仪器操作工。如果所有参与发明创造的人，无论角色如何、分工是什么，都能作为发明人或者设计人的话，从技术贡献角度对发明人或设计人给予精神奖励的初衷将失去意义，同时也无助于鼓励真正对发明创造付出智力劳动的人的积极性。这正是专利法不将那些仅仅做辅助性工作的人作为发明人或设计人对待的原因。本案中，祁某和王某虽然都参与催化剂的合成，但二人对催化剂配方完善的技术性贡献却完全不同，前者显然对发明创造贡献了更多的智力，而后者仅是日常的机械劳动，将前者作为发明人而将后者作为从事辅助性工作的人对待并无不妥。另外，任某对样品的测试虽然对催化剂的开发不可或缺，但其也仅仅是根据设定的条件进行机械的重复劳动，对测试结果的分析与利用完全依靠樊某而非任某，因此，任某的工作对于涉案专利来说也仅仅是辅助性工作。



### 第3节 判断发明人或设计人资格的注意事项

#### 3.3.1 发明人或设计人署名权的性质

发明人或设计人署名权属于一种依附于发明人或设计人之自然人身份的精神权利，是法律规定对于发明人或设计人就发明创造的作出给予的精神层面的肯定和奖励。其具有以下特征：

(1) 专有性，也称排他性。署名权只能由发明人或设计人本人享有，未对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的其他任何人都不能享有。

(2) 不可让与性。署名权与发明人或设计人本身不可分离，与专利权或专利申请权归属的变化无关，既不依协议的规定而发生变化，也不能被继承。

#### 【案例3-10】

某案中，丁某称：叶某为A公司所属实用新型专利授权时署名的发明人，后经丁某与A公司交涉，A公司将其发明人变更为丁某、叶某以及案外人陶某。但涉案专利是由丁某独自完成，而非由丁某、叶某和陶某共同完成的。A公司将发明人变更为丁某、叶某和陶某，侵犯了丁某作为涉案专利唯一发明人的署名权利，请求相关部门确认其为涉案专利的唯一发明人，叶某不具有涉案专利发明人资格。丁某用以支持其主张的重要证据中：叶某以A公司总经理名义向丁某出具的《承诺书》一份，其中载明多功能小型履带式拖拉机项目设计署名权应为丁某；丁某与案外人某机械厂签订的补充协议一份，该协议载明丁某同意将某机械厂开发试制的小履带拖拉机项目的知识产权及经营权转入A公司。相关部门认为：丁某依据其与某机械厂签订的协议书、A公司（叶某以A公司的名义）出具的承诺书主张其是涉案专利的唯一发明人，于法无据。虽然丁某提交的其他证据证明其参与了涉案专利部分技术内容的设计，但不是涉案专利的全部内容。因此，丁某主张其是涉案专利的唯一发明人缺乏事实依据。

#### 分析与评述：

发明人的署名权具有人身权的性质。有权在专利文件上署以发明人的人应当是对发明创造作出创造性贡献的人。究竟是谁实际参与发明创造的作出、承担何种分工并起到何种作用是已经发生的事实，在专利文件上署以其名是对过去发生事实的一种客观描述，它不因时间的推移发生变化，也不因事后当事人之间的约定而发生转移。

本案中，丁某虽然参与了涉案专利在开发阶段的一部分工作，但要想证明其为唯一的发明人，必须用充分的证据证明叶某、陶某未参与该项工作，推翻专利文件中已经记载叶某、陶某为发明人的法律拟制。为证明这一主张，丁某提供的证据仅是其与A公司、其与案外人某机械厂签订的协议。但是，根据署名权依附于自然人身份的这一性质，即使叶某或A公司承诺丁某是涉案专利的唯一发明人，也无法排

除其他人（例如陶某）在涉案专利中的署名权；而且，具有利害关系的当事人之间所作出的对第三人不利的承诺本身属于无权处分的范畴，丁某之外的对涉案专利作出创造性贡献的其他人（陶某）的署名权不会因该承诺而失去。另外，丁某与某机械厂之间的协议仅仅表明丁某有权代表某机械厂转让专利权，并不能说明其就是所述实用新型专利的唯一发明人。

### 【案例 3-11】

郭某和黄某原为 A 公司的技术研发人员。B 公司申请涉案专利，将本公司职工赵某、余某列为发明人。后郭某和黄某离开 A 公司，前往 B 公司工作。郭某、黄某、赵某、余某和 B 公司签订了《关于转让专利设计人的合同》，合同中约定：对于 B 公司已申请的上述专利，确认赵某、余某完成了该专利的总体设计，但因他们提出辞职，B 公司决定将该专利的发明人由赵某、余某变更为郭某、黄某，B 公司一次性向赵某、余某每人支付 5000 元报酬。后该专利获得授权，授权公告文本上公布的设计人是郭某和黄某。A 公司认为，根据国家知识产权局的公告公布的发明人，郭某和黄某在离开 A 公司不到 1 年就成为 B 公司涉案专利的发明人，因此该专利应为郭某和黄某在 A 公司的职务发明，该专利权应归 A 公司所有。

### 分析与评述：

虽然本案中主要争议焦点在于专利权属，但 A 公司之所以可以主张涉案专利的专利权，根源在于其上载明的发明人郭某和黄某原为 A 公司的员工。因此，问题的核心在于，B 公司基于《关于转让专利设计人的合同》，约定将涉案专利的发明人变更为郭某和黄某。发明人的署名权属于人身权和精神权，依附于对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的自然人，不能通过协议的方式转让。《关于转让专利设计人的合同》中约定将发明人由赵某、余某变更为郭某、黄某这一行为没有法律依据。

### 3.3.2 发明人或设计人署名权纠纷中的举证

未将真正的发明人或设计人写入专利文件或专利申请文件中，或者将不是发明人或设计人的人写入专利文件或专利申请文件中，都是对发明人或设计人署名权的侵犯。

主张自己是发明人或设计人的，被请求人可以是专利申请人或专利权人，也可以是专利申请文件或专利文件中载明的发明人或设计人；主张专利文件或专利申请文件中载明的发明人或设计人非真正的发明人或设计人的，被请求人应当是被控不具备发明人或设计人资格的人。

请求人主张自己为发明人或设计人，或者主张记载在专利申请文件或专利文件中的发明人或设计人不具备发明人或设计人资格的，应当提供相应的证据。主张自己为发明人、设计人的，应当举证证明自己对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；主张专利申请文件或专利文件中载明的发明人或设计人非真正的发明人或设计



计人的，应当举证证明该自然人未参与发明创造的完成或者未对发明创造的实质性特点作出创造性贡献。请求人举证不能的，应当承担对自己不利的后果。

**【案例3-12】**

马某与赵某就谁是涉案专利的设计人产生纠纷，马某请求确认其是涉案专利的唯一设计人。相关部门认为，为了证明该主张，马某需要就以下两个问题进行举证：一是其对涉案专利作出了创造性的贡献，二是赵某对涉案专利没有创造性贡献。关于马某对涉案专利的研制及设计是否作出了创造性贡献的问题，经查，双方合作之初，由马某负责提供的技术尚不能生产出《合作协议》所约定的产品，需要进行研发设计后，才能将各种部件组合成成品，将马某提供的样品变为商品。从马某提交的证据研判，马某确实在研发上做了创造性工作，有资格成为涉案专利的设计人。但是，对于其是涉案专利唯一设计人的主张，马某应当对其主张的“唯一”性承担法定举证义务。本案中马某并未对此举证，相反，其出示了一个赵某曾经制作的类似样品，说明赵某为产品的外形进行过设计和构思，因此不能否定其参与了涉案专利的设计工作。

**分析与评述：**

本案主要涉及证明己方是设计人或者证明对方不是设计人的举证方式。根据谁主张谁举证的原则，马某应当对其主张的“唯一”性承担法定举证义务，其不仅要证明自己在涉案专利的开发中作出了创造性贡献，还要证明赵某没有对涉案专利的开发作出创造性贡献。

## 第4章 奖励纠纷的行政调解

被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，被授予专利权的单位应当对发明人或设计人给予合理的报酬。

发明人或设计人就职务发明创造的奖励或报酬与所在单位发生纠纷的，可以请求管理专利工作的部门进行调解。

### 第1节 基本概念和基本原则

#### 4.1.1 奖励和报酬

奖励是指给予发明人或设计人金钱或物品奖励，以对其进行勉励。奖励可以表现为货币形式的奖金或物品形式的奖品，也可以是期权或股权等方式，但通常表现为奖金。

报酬是作为报偿付给发明人或设计人的金钱或实物等。报酬通常表现为货币形式的金钱，即一定比例的营业利润提成，也可以是期权或股权等方式。

##### 【案例4-1】

某案中，发明人要求所在单位支付职务发明人奖励和报酬。所在单位主张，发给发明人的季度奖金和年度奖金中，已包含了给予职务发明人的奖励和报酬，并提交了原告工资通知单、员工评价表等证据。

##### 分析与评述：

给予发明人的奖励和报酬应当是单位对发明人作出的创造性贡献另行支付的金钱或实物，与发明人获得的工资收入、奖金等通常收入不同，除非单位对工资收入、奖金的具体分割有明确规定，且其中包括对于发明人就职务发明创造给予的奖励和报酬，否则通常不认为二者是包含关系，不能认定奖金中必然包括了职务发明人的奖励和报酬。本案中，是否已向发明人支付职务发明人的奖励和报酬，应由发明人所在单位承担举证责任。尽管单位所提交的工资单等证据能够说明单位向发明人支付过季度和年度奖金，但并未说明季度和年度奖金中已经包括了给予职务发明人的奖励和报酬，因此其主张不能成立。

#### 4.1.2 被授予专利权的单位

向职务发明人或设计人支付奖励和报酬的主体是被授予专利权的单位。

被授予专利权的单位是指中国大陆境内的单位，包括法人单位和非法人单位，

具体可以是国有企事业单位、民营企业、外商投资企业。所述单位不限于发明人或设计人正式工作的单位，还包括临时工作的单位。

将在国外完成的发明创造向中国申请专利并在中国获得专利授权的单位，不负有《专利法》第十六条规定的支付奖励和报酬的义务。

单位将员工完成或参与完成的职务发明创造按照技术转让合同、委托开发合同或合作开发合同的约定移转给受让方，并由受让方获得专利权的，单位视为被授予专利权的单位。

#### 【案例4-2】

某案中，职务发明人于2012年要求所在单位支付职务发明人的奖励、报酬。所在单位认为，其为民营企业，没有向职务发明人支付奖励和报酬的义务。

#### 分析与评述：

支付奖励和报酬的义务主体是被授予专利权的单位，不仅包括国有企事业单位，也包括民营企业。这是随着我国市场经济的深入开展，各类市场主体平等参与竞争应遵循一致规则的要求所决定的，也是《专利法》及其实施细则第三次修改时的一处比较大的修改。根据现行《专利法实施细则》的规定，本案中，支付职务发明创造奖励和报酬的单位不应限于国有企事业单位，民营企业也负有向职务发明人支付奖励、报酬的义务。所在单位以其为民营企业为由拒绝向职务发明人支付奖励与报酬的主张缺乏法律依据，不应得到支持。

### 4.1.3 职务发明人或设计人

有权获得奖励和报酬的人是职务发明创造的发明人或设计人。适格的发明人或设计人应当同时符合以下条件：（1）是所在单位的工作人员或临时工作人员，例如从其他单位借调、聘请来的人员和劳务派遣人员；（2）对职务发明创造的实质性特点作出创造性贡献。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或设计人。关于职务发明创造的构成以及实质性特点与创造性贡献的判断，参见本指引相关规定。

尽管作为单位员工就职于某一单位，但其完成的发明创造不属于职务发明创造的，发明人或设计人不应当被认为是职务发明人或设计人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或设计人订有合同，约定申请专利的权利和专利权属于发明人或设计人，由发明人或设计人返还研发资金或者支付使用费的，该发明创造不属于职务发明创造，发明人或设计人不属于职务发明人或设计人。

除有相反证据外，在专利文件中写明的发明人或设计人通常应视为职务发明创造的发明人或设计人，推定其对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献，有权获得奖励和报酬。发明人或设计人经过合法变更的，应当以变更后的发明人或设计人作为有权获得奖励或报酬的主体。

职务发明人或设计人与原单位解除或者终止劳动关系或者人事关系后，除与原单位另有约定外，其从原单位获得奖励和报酬的权利不受影响；职务发明人死亡的，其获得奖金和报酬的权利由其继承人继承。

#### 【案例 4-3】

某案中，请求人要求所在公司支付职务发明人奖励和报酬。该公司主张请求人不属于发明人。经查，请求人在该公司工作时负责研发部的管理工作并从事技术研发，其间该公司提交了 11 项专利申请并获得授权，发明人一栏的署名均为请求人。该公司未能提交其他证据证明请求人不属于发明人。

#### 分析与评述：

除有相反证据证明外，专利文件上列明的发明人均是专利法意义上的发明人，有权获得职务发明创造的奖励和报酬。本案中，请求人以专利授权文件证明其发明人身份，尽到了初步举证义务。请求人所在公司不认可请求人为这 11 项专利技术的发明人，应对其主张负举证责任，但该公司提出的现有证据并不充分，故其提出的请求人不是涉案专利技术发明人的主张事实依据不足，不能成立。

#### 4.1.4 约定优先原则

职务发明人或设计人与所在单位事先约定奖励和报酬的数额、支付方式以及支付时间的，单位应当按照约定支付奖励和报酬。单位与发明人或设计人之间没有约定或约定不明时，按照《专利法》及其实施细则、《合同法》以及其他相关法律法规的规定支付奖励和报酬。

单位与发明人或设计人之间的这种约定可以采用单独订立合同的形式，也可以作为劳动合同的一部分。这种约定可以在项目研发之前作出，也可以在发明创造完成后作出。

单位在规章制度中规定有关奖励和报酬事项的，其性质相当于有关奖励、报酬的格式合同。单位在与员工签订劳动合同时，对于该部分内容，应当明确告知员工。未明确告知且规定的奖励和报酬低于法定标准的，该部分内容对该员工不具有约束力。

单位与职务发明人或设计人之间的奖励、报酬约定应当合法、有效。单位与员工的约定或者其规章制度的规定不合理地限制或剥夺发明人或设计人根据《专利法》及其实施细则享有的获得奖励、报酬的权利的，不得作为确定奖励和报酬的依据。

按照约定优先原则，奖励、报酬的形式可以多种多样。除了采取货币形式之外，还可以采取股票、期权等其他物质形式，只要能达到《专利法》及其实施细则规定的合理的原则要求即可。

约定的奖励和报酬采用货币形式予以支付的，约定的数额可以比法定标准高，也可以比法定标准低。单位可以自主地根据自身的行业特性、生产研发状况、知识

产权战略发展需求等制定相应的具体标准。

**【案例4-4】**

某案中，请求人要求所在单位支付职务发明人奖励和报酬。该单位根据其制定的《企业职工奖惩条例》主张，请求人就其第一项职务发明专利获得一次报酬后，将无权就其后的专利获得奖励和报酬。经查，该单位《企业职工奖惩条例》第五条规定：“取得多项成果的员工仅享受一次报酬申请的权利；除此之外任何员工不得向公司提出其他任何形式的报酬请求。”

**分析与评述：**

单位可以与员工约定职务发明的奖励和报酬，但是该约定应当以避免不合理地限制或剥夺员工获得奖励和报酬的权利为限。对职务发明人或设计人给予适当的奖励，目的在于充分调动单位与员工的创新积极性，鼓励更多的发明创造。本案中，根据该单位《企业职工奖惩条例》的规定，无论员工作出多少职务发明创造，也仅能享受获得一次报酬的权利，这实际上是对发明人或设计人获得奖励和报酬的权利的不合理限制，明显与《专利法》第十六条规定的初衷不相吻合，因此是无效的。

**【案例4-5】**

某案中，请求人要求某大学就其作为发明人的发明专利支付奖励8000元。经查明，就职务发明的奖励标准，该校与请求人并未作出约定。该校正式发布的《××大学专利管理办法》虽然明确了该校应当对职务发明的发明人给予奖励，但并未就具体奖励标准作出规定。另外，该校于2004年正式发布《××大学校内津贴分配方案》，其中载明：基于发明专利的科研分值为50分，科研工作量的奖励标准为每月每分10元，学校按10个月发放。相关部门参照《××大学校内津贴分配方案》，结合《专利法实施细则》（2001年）第七十四条所规定的发明专利最少奖励2000元的规定，确定本案发明专利的奖励标准为5000元。

**分析与评述：**

职务发明人与单位就职务发明人奖励、报酬作出约定的，应当按照约定处理；单位发布的规章制度有规定的，所述规章制度具有相同的法律效力。本案中，《××大学校内津贴分配方案》实质上已就奖励、报酬数额与发放方式作出了规定，应当作为确定发明人奖励的依据。

## 第2节 奖励纠纷的行政调解

发明人或设计人就职务发明创造奖励纠纷向管理专利工作的部门提出调解请求的，管理专利工作的部门应当审查发明人或设计人是否满足应当给予奖励的条件。满足奖励条件的，管理专利工作的部门应当审查发明人或设计人与被请求人是否就职务发明奖励存在约定。如果双方有约定，根据约定确定支付奖励的数额与方式；如果没有约定，根据法定标准确定支付奖励的数额与方式。



单位对于请求人的发明人或设计人资格有争议的，应当先按照本指引第三章的规定确定职务发明创造的发明人或设计人。经审查，如果请求人不具有职务发明人或设计人资格，管理专利工作的部门应当对调解请求不予受理；如果请求人具有职务发明人或设计人资格，则按照本章的规定确定奖励的数额和方式。

#### 4.2.1 支付奖励的条件

发明人或设计人获得奖励应当符合以下条件：

- (1) 其完成或参与完成的发明创造属于职务发明创造，申请专利的权利归单位所有；
- (2) 单位就该发明创造获得了中国专利权；
- (3) 被授予的专利权未被宣告无效。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或设计人订有合同，约定申请专利的权利和专利权属于发明人或设计人，由发明人或设计人返还研发资金或者支付使用费的，发明人或设计人不属于职务发明人或设计人，无权获得奖励。

单位明确表示放弃有关职务发明创造的权益，由发明人或设计人申请并获得专利权的，发明人或设计人无权获得奖励。

单位将员工完成或参与完成的职务发明创造按照技术转让合同、委托开发合同或合作开发合同的约定移转给受让方，并由受让方获得专利权的，单位视为被授予专利权的单位，有义务向职务发明人或设计人支付奖励。

被授予的专利权在单位支付奖励前被依法宣告无效的，单位不再负有支付奖励的义务。支付奖励后专利被依法宣告无效的，职务发明人或设计人可以不予返还奖励。

#### 【案例4-6】

某案中，A公司委托B公司研究开发一个项目。委托合同约定，项目研发成果包括专利申请权归A公司所有。B公司安排其员工C研发该项目。研发成果移交A公司后，A公司就研发成果申请了发明专利并获得授权。后C辞职，向管理专利工作的部门提出职务发明奖励调解请求，将A公司和B公司列为被请求人，要求其支付奖励。A公司主张，C并非其单位员工，向其主张职务发明奖励没有法律依据。B公司主张，自己并非被授予专利的专利权人，员工C无权向B公司主张职务发明奖励。

#### 分析与评述：

根据《专利法》的规定，支付奖励的主体是被授予专利权的单位，有权获得奖励的主体是本单位作为职务发明人或设计人的员工。本案中，C与A公司之间不存在民事法律关系，与B公司存在劳动合同关系，因此，C只能向B公司主张支付奖励请求。但是，B公司并没有获得专利授权，其只是根据委托开发合同完成了研发项目。对此，有人认为，专利被授权后，受托方因不享有专利权而不涉及职务发明



创造奖励与报酬支付；委托方虽享有专利权，但发明人、设计人不是委托方的职工，故亦不涉及职务发明创造奖励支付。这种处理方式不利于维护职务发明人的合法权益、激励职务发明人的创新积极性，有悖于《专利法》第十六条的立法精神。对于这种情形，合理的解释是，由于《专利法》没有明确规定职务发明人或设计人的奖励应当如何支付，因此在处理这种纠纷时，有必要寻求其他的法律依据。根据《合同法》第三百二十六条规定，职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者其他组织的，法人或者其他组织应当从使用和转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例，对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬。本案中，职务发明创造归属于B公司所有，并由B公司根据合同约定转让给A公司。B公司因为该项技术成果的转让获得了收益，应当从收益中提取一定比例作为职务发明人或设计人的奖励。

### 4.2.2 奖励的方式和数额

#### 4.2.2.1 约定标准

发明人或设计人获得奖励的具体方式和数额可以由发明人或设计人与所在单位通过合同或其他适当的形式约定，比如在单位制定的规章制度中规定。有约定的，奖励的具体方式和数额根据约定来确定。约定的数额应当合理。

如果发明创造的完成归功于发明人或设计人提出的建议，所在单位采纳该建议后才得以完成该发明的，所在单位应当从优给予奖励。这种建议应当是指，对发明、实用新型专利技术方案的实质性内容带来了创造性贡献，或者给外观设计带来了明显区别于现有设计的美感，尤其是带来了独特的视觉效果，对完成发明创造具有积极意义或作用。从优发给奖金是指比约定标准要高，具体程度可以由单位根据所述发明创造对单位生产经营的影响、单位的经济情况等因素决定。

#### 4.2.2.2 法定标准

被授予专利权的单位未与发明人或设计人约定奖励的具体数额和方式的，应当按照法定方式和标准对发明人或设计人进行奖励。根据《专利法实施细则》第七十七条的规定，法定方式为奖金，一项发明专利的奖金最低不少于3000元，一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。

在适用法定标准时，如果发明创造的完成主要源于发明人或设计人提出的建议，而该建议的采纳又被认为对发明创造的实质性内容作出了创造性贡献，则对该发明人或设计人的奖金应适当高于上述法定标准。

## 第3节 报酬纠纷的行政调解

单位、发明人或设计人就职务发明创造报酬纠纷向管理专利工作的部门提出调

解请求的，管理专利工作的部门应当审查发明人或设计人是否满足应当给予报酬的条件。满足条件的，管理专利工作的部门应当审查发明人或设计人与单位是否就职务发明创造报酬存在约定。如果双方有约定，根据约定确定支付报酬的数额与方式；如果没有约定，根据法定标准确定支付报酬的数额与方式。

#### 4.3.1 支付报酬的条件

同时满足以下条件的，单位应当向职务发明人或设计人支付报酬：

- (1) 发明创造被授予专利权且在纠纷发生时专利权处于有效状态；
- (2) 专利已被转让、实施或被许可实施；
- (3) 单位因专利转让、实施或许可实施获得了转让费、许可使用费等经济效益。

“实施”是指《专利法》第十一条规定的实施，即为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口发明或实用新型专利产品，或者使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，或者为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品。判断专利权人（即单位）是否实施了发明或实用新型专利，应以其制造、使用的产品或使用的方法是否落入了专利权利要求的保护范围为准；判断专利权人是否实施了外观设计专利，应以其制造的产品是否与专利相同或实质相同为准。具体的判断标准应当与专利侵权标准一致。在专利技术方案的基础上进行一些改进，如果改进后的技术方案仍然落入专利保护范围内，仍应认定为实施该专利。

专利权人许可他人实施或者将专利权转让给他人的，应当视为专利权人（单位）实施了该专利，无论被许可人或者受让人是否实际实施。发明人或设计人有权从专利权人获得的许可费或转让费中提取一定比例的数额作为报酬。职务发明人或设计人只能向所在单位主张报酬，不能直接向专利被许可人或受让人主张报酬。

他人为生产经营目的非法实施专利，同样属于专利实施行为。专利权人起诉他人侵权获得的侵权赔偿减去合理的诉讼成本后，应当按照约定或法律规定向发明人或设计人支付报酬。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人订有合同，约定申请专利的权利和专利权属于发明人或设计人，由发明人或设计人返还研发资金或者支付使用费的，不属于职务发明，单位不负有向发明人或设计人支付报酬的义务。

单位明确表示放弃有关职务发明创造的权益，由发明人或设计人申请并获得专利权的，不负有向发明人或设计人支付报酬的义务。

#### 【案例4-7】

某发明专利报酬纠纷案中，请求人要求所在公司支付职务发明人报酬。该公司认为，涉案专利“一种摩托车用高能点火系统”只是个理想化的名称，其核心为磁

电机和点火器，点火线圈和火花塞只是摩托车点火系统的常规部件，不涉及技术创新。而磁电机和点火器均非公司生产，公司只是按市场价采购了零部件磁电机和点火器后，安装于涉案摩托车上，安装程序及方式均为固有程序，不涉及专利权利要求书所述的技术特征，故公司并未实施涉案专利。另外，单位还以涉案专利“存在重大技术瑕疵”为由，主张“专利产品生产者实际未按涉案专利的权利要求实施”。

#### 分析与评述：

发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，判断是否实施了该专利也应以实施的技术方案是否落入权利要求的保护范围为准。如果单位实施的技术方案落入了职务发明专利的保护范围，则应当认为单位实施了该专利。本案中，根据权利要求书的记载，涉案专利的独立权利要求为：顺序电连接的磁电机、点火器、点火线圈与火花塞，其特征是将磁电机点火绕阻串联或并联后并联在点火器的两个不接地的输入端上。故涉案专利并非仅包括磁电机和点火器，而应指由上述四项组成要素联接成的整体。公司按照专利技术所述方式将磁电机、点火器与点火线圈、火花塞联接成高能点火系统后安装于摩托车的行为涉及制造、使用涉案专利产品，属于实施专利的行为。涉案专利存在技术缺陷的事实仅证明单位实施专利过程中曾因技术的不完善而影响效益，不能证明其未实施涉案专利。

#### 【案例4-8】

某案中，单位主张，其未曾实施过涉案专利。请求人提交单位生产的产品包装盒作为证据。包装盒上标注了涉案专利的专利号和所在单位的公司名称等字样。

#### 分析与评述：

单位在产品上标注专利号和单位名称，其性质应当属于当事人对事实的一种自认，即该单位承认其在制造所述产品时使用了所标注专利号指代的专利技术。除非产品制造单位提供相反证据证明其在制造所述产品时未使用所标注的专利，否则应当认为单位实施了该专利，免除发明人或设计人举证证明单位存在具体实施行为的义务。本案中，涉案产品包装盒可以初步证明涉案专利已被实施的事实。在被请求人未提出相反证据证明其实际上并未实施该专利的情况下，认定其已经实施了该专利是合理的。

#### 【案例4-9】

某案中，请求人为一项发明专利的发明人，其要求所在单位支付职务发明人报酬。该单位辩称其未实施涉案专利，不应向发明人支付报酬。经查明，虽然该单位未自行实施，但该专利已由其许可他人实施。

#### 分析与评述：

职务发明专利的实施既包括专利权人自行实施，也包括专利权人许可他人实施。专利权人许可他人实施专利的，单位作为专利权人通过专利获得了经济效益，应当给予发明人合理的报酬。按照《专利法实施细则》的规定，没有约定的，其数

额应当是从许可费中提取不低于 10% 的比例。本案中，单位已经许可他人实施，故其主张涉案专利未被实施，与事实不符。

#### 【案例 4-10】

某案中，请求人原为 A 公司的技术人员，现离职。请求人称 A 公司已实施的某重大项目采用了其在职期间所作出的发明专利技术方案，依据法律规定，要求公司按照该项目的实施收益支付其发明人报酬。经查明，A 公司涉案项目所实施的技术方案与涉案专利并不相同，具体包括：二者所涉及技术主题不同、工艺处理对象不同、涉案项目采用的关键设备未包含涉案专利的所有技术特征。

#### 分析与评述：

针对职务发明人报酬纠纷，首先需要确定单位是否实施了涉案专利。如果没有实施专利，则单位并未通过专利获得经济效益，不应负有支付报酬的义务。判断单位是否实施了涉案专利，要以单位所实施的技术是否落入涉案专利权保护范围内为基准。如果其既未字面落入、也未以等同方式落入涉案专利权保护范围，则不能认为单位实施了涉案专利。本案中，A 公司提供的证据表明其所实施的项目未覆盖涉案专利权利要求的全部特征。这一举证已经证明，A 公司未实施涉案专利，请求人要求就涉案专利获得职务发明人报酬，缺少事实依据，不应得到支持。

### 4.3.2 支付报酬的数额

#### 4.3.2.1 约定标准

发明人或设计人获得报酬的具体数额和方式可以由发明人或设计人与所在单位通过合同或其他适当的形式约定，比如在单位制定的规章制度中规定。有约定的，应当根据约定来确定报酬的数额和支付方式。约定的报酬数额应当合理。

单位与员工没有就职务发明报酬签订协议或者单位未在其规章制度中规定该事项的，可以在事后补充签订协议。补充签订的协议同样应当优先适用。

约定报酬的数额是否合理，应当考虑单位通过职务发明创造获得的经济效益和职务发明人或设计人对职务发明创造完成的贡献程度等因素。

#### 4.3.2.2 法定标准

如果被授予专利权的单位未与发明人或设计人约定支付报酬的方式和数额的，报酬的数额应当适用法定标准，即对于发明或者实用新型专利，每年应当从实施该项专利的营业利润中提取不低于 2%、从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于 0.2% 作为报酬给予发明人或设计人，或者参照上述比例，给予发明人或设计人一次性报酬。

发明人或设计人获得报酬的数额应当与专利对营业利润的贡献正相关。

所述营业利润是指所在单位在一定时间内实施专利后获得的营业收入相对于未



实施专利时的营业收入增加的利润，减去相应比例的营业费用、管理费用以及财务费用后所剩余的数额。这里的营业利润相当于会计学上的税后利润。如果其他条件不变，实施专利后获得的营业利润减少，则不应当向发明人或设计人支付报酬。

在未与职务发明人或设计人约定也未在单位规章制度中规定报酬的情形下，国有企事业单位和军队单位自行实施其发明专利权的，给予全体职务发明人的报酬总额不低于实施该发明专利的营业利润的3%；转让、许可他人实施发明专利权或者以发明专利权出资入股的，给予全体职务发明人的报酬总额不低于转让费、许可费或者出资比例20%。

实施获得的利润或许可费无法确定的，应当考虑职务发明对整个产品或者工艺经济效益的贡献，以及职务发明人对职务发明的贡献等因素，合理确定报酬数额。

在报酬纠纷的行政调解中，报酬的提成比例可以根据专利对营业利润的贡献来确定，但一般不应低于法定标准。

#### 【案例4-11】

某案中，请求人主张将使用了涉案专利的产品与未使用涉案专利的产品的价差作为涉案专利为整车所带来的利润。单位则以其近3年生产销售涉案产品税后利润为负数为由，主张其不应向请求人支付报酬。相关部门认为，不同摩托车价差受多方面因素的综合影响制约，除了涉案专利的影响外，还可能包括多种专利的组合应用、不同的功能配置、消费者对产品的偏好、产品在不同时期的价格策略、广告投入等因素。在无法通过审计评估确定涉案专利摩托车及点火系统利润的情况下，应当以产品本身的利润率为基础，再参考其技术的先进性及对整车价值的提升而酌情确定职务发明专利报酬。单位提交的会计师事务所审计报告不能直接、完整反映涉案产品的税后利润，同时，单位又未提供其他确切的证据证明其关于税后利润的主张，故不确认涉案专利摩托车税后利润为负。

#### 分析与评述：

在确定营业利润时，应当合理确定职务发明专利对利润增长的贡献。由于市场营销等产品以外的因素引起的利润下滑，不应当成为发明人不应获得报酬的理由。本案中，没有证据证明实施职务发明专利后营业利润为负数，相反，相比未采用专利技术的产品，采用专利技术的产品无论在销售价格还是销售数量上，均能体现出专利的影响，因此可以作为专利对营业利润增长有贡献的依据。

#### 【案例4-12】

某案中，关于应付报酬比例，请求人根据《重庆市专利促进与保护条例》的规定主张按照6%计算。单位则认为应当按照《专利法实施细则》规定的2%计算。根据《重庆市专利促进与保护条例》的规定，实施实用新型专利的报酬提取比例不得低于税后利润的5%。

#### 分析与评述：

本案的争议点在于确定报酬数额的依据。一般情况下，当地方性法规对职务发

明人提取报酬比例标准有规定时，如果其不低于《专利法实施细则》中规定的标准，从保护发明人利益出发，应当优先适用地方标准。本案发生在重庆。根据《重庆市专利促进与保护条例》的规定，实施实用新型专利的报酬提取比例不得低于税后利润的5%。这与《专利法实施细则》的规定亦不抵触，应当优先适用，即按照不低于5%的比例计算报酬。

#### 4.3.2.3 许可与转让专利权

单位许可其他单位或者个人实施其专利或者转让其专利，获得收益的，可以与职务发明人或设计人约定支付报酬的数额、比例与方式。单位应当按照约定支付报酬。没有约定的，应当从收取的使用费或转让费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或设计人。

单位以专利权出资的，应当按照转让专利权处理。

因单位经营策略或者发展模式的需要而低价、无偿转让或者许可他人实施职务发明创造专利的，应当参照相关技术的市场价格，合理确定对职务发明人或设计人的报酬数额。

被授予的专利权在单位支付报酬前被依法宣告无效的，单位不再负有支付报酬的义务。支付报酬后专利被依法宣告无效的，职务发明人或设计人可以不予返还报酬。

#### 【案例4-13】

某案中，请求人要求单位支付职务发明人报酬。单位将涉案专利许可给其作为大股东的另一公司使用，主张应当按照许可费的一定比例确定报酬。请求人认为，许可费明显偏低，不予认可。

#### 分析与评述：

单位许可他人实施职务发明创造专利的，如果没有约定，发明人或设计人报酬应为许可费的10%。但许可费应当为按照市场行情确定的许可费。本案中，由于许可人是被许可人的股东，两者之间存在直接投资关系，且代表许可人和被许可人签订专利实施许可合同的是同一个人。因此，在没有同类专利许可使用费作为参照的情况下，仅以两个关联公司约定的专利许可使用费作为发明人报酬的计算依据并不客观。许可费明显偏低，损害了发明人的利益。由于双方当事人均未提供证据证明按照市场行情确定的许可费的具体数额，因此相关部门可以根据涉案专利产品的销售情况酌情确定合理的许可费，并在此基础上确定应付报酬的金额。

### 第4节 多个发明人之间的奖酬纠纷的调解

职务发明人或设计人有两个或以上的，奖励和报酬应当按照各发明人或设计人的贡献大小在发明人或设计人之间分配。奖励或报酬视为发明人或设计人之间按份



共有。对发明创造贡献大的，所占份额大；贡献小的，所占份额也小。

主张自己贡献大应当多分的发明人或设计人负有举证证明其贡献较其他发明人或设计人大的责任。如果主张多分的请求缺乏证据支持，则发明人或设计人的贡献应当视为同等大小，由全体发明人或设计人平均分配奖励、报酬。

对职务发明创造作出创造性贡献的大小与发明人或设计人在专利申请文件上的排名、在单位中的职位高低等没有必然联系。

发明人或设计人之间存在分配比例协议的，应当按照分配协议进行分配。

部分发明人或设计人放弃获得奖励、报酬的权利，其他发明人或设计人有权获得全部奖励或报酬。

#### **【案例4-14】**

某案中，请求人与另一员工作为共同发明人研发完成并获得了一项实用新型专利，并由所在公司实施。请求人要求该公司支付报酬，并与另一发明人平分。该公司认为，请求人在申请文件上的排名靠后、职务比另一发明人低，不应平分报酬。

#### **分析与评述：**

职务发明有多个发明人的，所得报酬应当按照各发明人的创造性贡献大小来确定报酬的份额。发明人之间就报酬分配达成协议的，应当视为证明贡献大小的证据。发明人排序、职位高低、由谁立项研发等不能直接反映各发明人在该专利研发、设计过程中所作的具体工作和业绩，不必然表明相应的贡献大小。在没有足够证据证明各发明人的贡献大小时，应依法推定各发明人具有相同的贡献，应当平分专利报酬。本案中，该公司没有证据证明请求人的贡献小，其依发明人排名的前后等确定两位发明人对专利贡献的大小缺少事实和法律依据。

## 第5章 发明专利申请临时保护期使用费纠纷的行政调解

发明专利申请从提交到授权经历三个效力完全不同的阶段：（1）申请日到公布日；（2）公布日到专利授权公告日；（3）专利授权公告后。第二个阶段又被称为发明专利申请临时保护期。

发明专利申请授权后，专利权人有权要求在临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。双方当事人就临时保护期使用费产生纠纷的，可以请求管理专利工作的部门予以调解。

### 第1节 临时保护的构成条件

请求人（通常是专利权人或其利害关系人）向被请求人（涉嫌实施发明的单位或个人）主张临时保护期使用费，应当符合如下构成要件：

- （1）涉案专利应仅限于发明专利；
- （2）涉案专利被授予专利权，且请求人在专利授权后提出调解请求；
- （3）被请求人实施专利的行为发生在临时保护期内；
- （4）被请求人的实施行为落入专利保护范围。

#### 5.1.1 涉案专利仅限于发明专利

被请求支付临时保护期使用费的专利应当仅限于发明专利。请求人以实用新型专利或外观设计专利主张临时保护期使用费的，管理专利工作的部门不予支持。

##### 【案例5-1】

郑某于2007年5月9日提交一项名称为“一种混凝土板桩”的实用新型专利申请，该申请于2008年1月3日授权公告。2007年9月16日，郑某发现同市某建筑公司工地使用的混凝土板桩与其专利申请的混凝土板桩产品完全相同。郑某与该建筑公司协商索要专利使用费未果，于2008年4月15日向当地管理专利工作的部门提出调解请求，请求该建筑公司支付专利使用费5万元。该建筑公司辩称，其使用的混凝土板桩是自己研发的，并未窃取郑某的技术，而且相关工程于2007年12月已经完工。

##### 分析与评述：

本案中，建筑公司支付专利使用费只能基于两种行为：一是其实施专利的行为发生在专利授权之后，因侵犯专利权而应支付侵权赔偿；二是其实施专利的行为发生在发明专利申请的临时保护期内，基于《专利法》第十三条的规定支付临时保护

期使用费。而本案不具备上述条件：首先，郑某请求建筑公司支付专利使用费所基于的事实是建筑公司在郑某提出专利申请后到该专利被授予专利权之前的时间段内使用与专利产品相同的混凝土板桩，因建筑公司实施行为发生在专利授权之前，并未侵犯专利权，不应当支付侵权赔偿；其次，所述专利为实用新型专利。由于我国仅对发明专利申请实行“早期公开、延迟审查”的制度，对于实用新型和外观设计专利申请仅进行初步审查，初步审查合格符合授权条件的，即行授权公告，因此，对于实用新型专利和外观设计专利来说不存在所谓的临时保护期，郑某请求建筑公司支付专利使用费没有法律依据。

#### 5.1.2 涉案专利被授予专利权，且请求人在专利授权后提出调解请求

发明专利申请被授予专利权，且请求人提出的调解请求在专利授权公告之后是构成临时保护的必要条件。提出请求时专利申请尚未被授予专利权的，管理专利工作的部门对请求人请求他人支付临时保护期使用费的主张不予支持。

##### 【案例5-2】

张某于2007年8月2日提交一项发明专利申请，该申请于2009年2月3日公开，并于2010年10月20日授权公告。张某于2009年5月发现同市的李某生产的产品与其所提交专利申请要求保护的产品完全相同，遂于2009年5月30日向当地管理专利工作的部门提出支付专利使用费的请求。

##### 分析与评述：

根据《专利法实施细则》第八十五条的规定，因临时保护期内的实施行为未支付使用费发生纠纷，当事人请求管理专利工作的部门调解的，应当在专利权被授予之后提出。这一规定的出发点在于，发明专利申请在公布后进入实质审查程序，完成实质审查后的发明专利申请可能有两种结果：一是被授予专利权，二是被驳回。如果不作出上述规定，可能会导致某些被驳回的发明专利申请也被赋予了临时保护，这对社会公众是不公平的。另外，在实质审查过程中，无论是主动还是依审查员的要求，申请人均可能会对权利要求书进行修改，由此可能会导致被授予专利权的申请，其授权后权利要求书的范围与其公布时权利要求书的范围不同，从而导致在确定临时保护范围时的不确定性。

本案中，张某于2009年5月30日向当地管理专利工作的部门提出发明专利申请临时保护期使用费请求时，其专利申请尚处于审查阶段，并未获得专利权。因此，尽管张某发现他人使用的产品与其专利申请中要求保护的产品相同，将来可能涉嫌侵犯其专利权，但也只能在2010年10月20日获得专利权之后才可以向管理专利工作的部门提出调解请求。

#### 5.1.3 他人的实施行为发生在临时保护期

请求支付临时保护期使用费是在专利授权之后，专利权人或其利害关系人请求

管理专利工作的部门对他人在发明专利申请临时保护期内实施发明的行为予以追溯的权利。他人实施发明的行为发生在临时保护期内是构成临时保护不可或缺的另一要件。

在发明专利临时保护期内实施发明包括：未经专利申请人许可，以生产经营为目的，制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品，或者使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

如果他人实施发明的行为发生在发明专利申请日至公布日之间，请求人依此行为主张临时保护期使用费的请求，管理专利工作的部门将不予支持；如果他人实施发明的行为发生在发明专利授权后，请求人应当提出侵权纠纷调解请求而非临时保护期使用费纠纷调解请求。当请求人未明确其究竟主张临时保护期使用费，还是侵权损害赔偿时，管理专利工作的部门应当释明二者的含义，由请求人根据侵权行为发生的时间确定行政调解请求的性质；在请求人不能正确选择的情况下，由管理专利工作的部门根据当事人提出的理由和提供的证据综合予以确定。当被请求人的实施行为从临时保护期内一直持续到专利授权之后，管理专利工作的部门应当分别予以认定。

### 【案例 5-3】

涉案发明专利的名称为“制备高纯度二氧化氯的设备”，申请日为 2006 年 1 月 19 日。该专利申请于 2006 年 7 月 19 日公布，2009 年 1 月 21 日授权公告，专利权人为 A 公司。2008 年 10 月 20 日，B 自来水公司与 C 公司签订《购销合同》购买二氧化氯发生器一套，C 公司于 2008 年 12 月 30 日就上述产品销售款要求税务机关代开统一发票。上述产品一直由 B 自来水公司使用，C 公司为该产品的正常运转提供维修、保养等技术支持。A 公司向一审法院提起诉讼，认为 C 公司生产、销售和 B 自来水公司使用的二氧化氯生产设备落入涉案发明专利保护范围，请求判令二被告停止侵权并赔偿经济损失 30 万元。本案中，A 公司没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，在一审法院对临时保护期使用费与侵权损害赔偿的区别作出释明的情况下，A 公司仍坚持原诉讼请求。该案经审理后，终审法院认为，A 公司在本案中并没有提出支付发明专利临时保护期使用费的请求，故本案对发明专利临时保护期使用费不予考虑。

### 分析与评述：

本案中，C 公司制造、销售被控侵权产品的行为发生在涉案发明专利申请公布之后、授权公告之前，B 自来水公司使用被控侵权产品的行为从专利授权之前一直持续到专利授权之后。本案值得讨论的问题包括：（1）C 公司制造、销售被控侵权产品的行为和 B 自来水公司在专利授权之前使用被控侵权产品的行为是否构成侵权？如果不构成侵权的话，是否需要支付临时保护期使用费？（2）A 公司没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，在一审法院已经释明的情况下，依然坚持请求侵权损害赔偿而不主张临时保护期使用费补偿，此时法院对发明专利临时

保护期使用费不予考虑的做法是否恰当？

关于第一个问题，对于发明专利而言，虽然专利授权之后，专利权回溯到自申请日起有效，但是其能够真正获得保护的时间是自授权公告之日起计算。C公司制造、销售被控侵权产品的行为发生在专利授权之前，因此不构成侵权；同样，B自来水公司在专利授权之前使用被控侵权产品的行为也不构成侵权。C公司和B自来水公司均不应当承担侵权损害赔偿。如果A公司请求支付临时保护期使用费的话，其请求应当被支持。

关于第二个问题，发明专利申请临时保护期使用费与专利侵权损害赔偿并不属于同一诉因，在法院已经释明的情况下，A公司依然坚持请求侵权损害赔偿而不主张临时保护期使用费补偿，法院对发明专利临时保护期使用费不予考虑的做法固然有一定道理，但在行政调解中，基于行政调解的性质，管理专利工作的部门明确告知请求人其侵权损害赔偿主张得不到支持，变更为临时保护期使用费补偿请求也未尝不可。

#### 5.1.4 他人的实施行为落入专利保护范围

构成临时保护的第四个必要条件是，他人的实施行为落入专利保护范围。所述“专利保护范围”，应当以请求人指定的权利要求的保护范围为准。

##### 5.1.4.1 专利文本的确定

在提出调解请求时，请求人应当提交发明专利申请公布文本和提出调解请求时有效的专利文本。如果专利授权公告后未经历无效宣告程序，所述有效的专利文本为专利授权公告文本；如果专利授权公告后经历过无效宣告程序，所述有效的专利文本应当是生效的专利复审委员会无效宣告请求审查决定最终维持有效的专利文本。

请求人应当明确提出请求所依据文本的权利要求。无论针对公布文本还是最终有效的专利文本，如果请求人未明确具体的权利要求，管理专利工作的部门应当向请求人释明，要求其指定具体的权利要求；经释明，请求人仍然未明确的，以相应的独立权利要求为准。对于权利要求书中包括多项独立权利要求的，管理专利工作的部门应当向请求人释明，要求其指定具体的权利要求；经释明，请求人仍然未明确具体的权利要求的，管理专利工作的部门根据请求人在请求书中的具体理由选定最相关的独立权利要求作为比对基础。

##### 5.1.4.2 专利保护范围的确定

根据发明专利申请公布时权利要求保护范围（范围A）和提起调解请求时有效的权利要求保护范围（范围B）的关系，存在如下不同的情形：（1）范围A = 范围B；（2）范围A > 范围B；（3）范围A < 范围B；（4）范围A与范围B完全不同。



如果被请求人的实施行为同时落入上述两个保护范围，应当认定被请求人在临时保护期内实施了该发明，应当支付临时保护期使用费；如果被请求人的实施行为未落入任何一个保护范围或者仅落入其中一个保护范围，应当认定被请求人在临时保护期内未实施该发明。

#### 5.1.4.3 被请求人的行为是否落入专利保护范围的确定

判断被请求人的实施行为是否落入范围 A 或范围 B 的方法与专利侵权判定方法完全相同，即首先判定被请求人的实施行为是否字面落入范围 A 或范围 B，在未构成字面落入的情况下，判断二者的区别是否构成等同。

根据案件的具体情况，管理专利工作的部门既可以先对比范围 A 与范围 B 的大小，判断案件属于如上哪种情形，然后再判断被请求人的实施行为是否落入专利保护范围；也可以先判断被请求人的实施行为是否落入范围 B，之后再根据需要进行判断其是否落入范围 A。

#### 5.1.4.4 注意事项

在处理调解请求时，管理专利工作的部门应当注意针对涉案专利是否存在未审结的无效宣告请求。如果相关无效宣告请求案尚未结案，同时双方当事人就被请求人的行为是否落入专利保护范围存在争议的，管理专利工作的部门可以中止临时保护期使用费纠纷调解请求的审理。

#### 【案例 5-4】

蒋某于 1994 年 12 月 26 日提出了一项名为“有线电视机上变频器的制作法”的发明专利申请。1996 年 7 月 31 日，该申请被公布，权利要求只有一项，为“一种有线电视机上变频器的制作方法……”。1999 年 9 月 29 日，该发明专利被授权公告，公告发明名称为“有线电视终端信号的处理方法及其装置”，权利要求有两项，分别为：“1. 一种有线电视终端信号的处理方法……。2. 一种有线电视终端信号的处理装置，它包括……”

蒋某在所述专利授权公告后向法院提起诉讼，称于 1996 年 9 月发现李某、金某未经其同意，以生产经营为目的，使用其专利技术制造、销售有线电视增台器。直至专利授权公告之日，从未向其支付临时保护期使用费。请求判令李某、金某支付临时使用费 160 万元。

审理过程中，法院委托某技术鉴定委员会对技术问题进行了鉴定，鉴定结论表明，李某、金某生产、销售的有线电视增台器的结构、组成及其制作方法与蒋某申请公布文件的变频器的制作方法及结构相同，与授权公告的专利中处理方法以及实施该处理方法得到的装置也均一致。法院根据查明的事实，最终依照《专利法》第十三条的规定，判决李某、金某支付发明专利临时保护期使用费 54 万元。



### 分析与评述：

本案中，对比专利申请公布的权利要求和授权后的权利要求的保护范围，可以看出公布文本权利要求的主题是“变频器的制作方法”，其权利要求所阐述的实际上是有线电视终端信号的处理方法；授权后的权利要求1保护的是有线电视终端信号的处理方法，权利要求2保护的是有线电视终端信号的处理装置，同时对许多技术特征作了非常明确的限定。在公布的权利要求的基础上，授权专利权利要求缩小了专利保护范围。基于李某、金某生产、销售的有线电视增台器既落入公布的权利要求1的保护范围，又落入授权公告的权利要求2的保护范围，因此，其被认为落入专利保护范围，李某、金某应支付专利权人合理的临时保护期使用费。

## 第2节 临时保护期使用费的确定

临时保护期使用费是在专利授权后对专利权人利益的一种事后补偿。在确定临时保护期使用费时，综合考虑实施行为的性质、情节、后果实施行为人的技术来源、主观是否具有故意、生产能力及规模、产品价格等因素。

### 5.2.1 确定补偿费用的原则

发明专利申请的“临时保护”和专利授权公告后的“正式保护”是两种不同性质的保护。被请求人在专利授权后未经许可实施发明的，应当支付侵权损害赔偿，但其在临时保护期内实施发明的，仅需支付适当的补偿即可。补偿数额应“适当”，不应超过相应期间的专利许可使用费，一般也不宜直接依照专利侵权赔偿数额的计算方法，而是应较相同情节的侵权赔偿数额低。

### 5.2.2 确定补偿费用的考虑因素

在确定临时保护期使用费时，应当综合考虑各种因素。包括：

(1) 专利权人已经许可他人实施的，可参照专利许可使用费确定。

(2) 专利权人尚未许可他人实施的，可根据实施发明专利的收益和发明专利的贡献大小确定合适的数额。专利权人实施发明专利所获得的收益越大，发明本身的贡献在所述收益中所占的比重越大，临时保护期使用费应越高。

(3) 他人实施行为的技术来源。他人实施的专利可能源于自我研发，也可能源于专利申请的公布。对于自我研发的技术而言，虽然实施人并未利用专利申请人的智力劳动成果，但为鼓励发明创造的公开以推动整体社会进步，也可以要求实施人支付临时保护费，但一般应当少于利用专利申请公布而需要支付的临时保护费。

(4) 要考虑实施人主观故意程度。如果专利申请人在临时保护期间内对相关实施人提出过相关警告，而相关实施人并不理睬或扩大实施范围等，则可参照侵犯专利权的赔偿来确定临时保护期使用费。

### 【案例 5-5】

A 公司于 1996 年 12 月 28 日提出了名称为“分隔系统及其装配方法”的发明专利申请。该申请于 1997 年 8 月 27 日公布，于 2000 年 6 月 7 日授权公告。专利授权后，A 公司向一审法院提起诉讼，要求 B 公司支付其专利公布期间临时保护期使用费 50 万元以及因专利侵权造成的经济损失 50 万元。

经审理查明，1999 年 3 月 18 日，A 公司与 C 公司签订了一份专利许可合同，许可标的是涉案发明专利，许可类型是独占许可。根据该合同约定，许可费采用入门费加销售额提成的方式，入门费共 80 万元人民币。签订合同后，被许可方先向 A 公司支付 40 万元，专利授权后，再支付 40 万元，提成按专利产品销售额的 5% 向 A 公司缴纳。虽然 A 公司提交了其与第三人签订的专利许可合同，但其没有提交该合同的履行情况。

根据 A 公司的申请，法院对 B 公司进行了证据保全。根据 B 公司向法院提供的 KW 屏风出货明细表，1999 年 4~9 月 B 公司的 KW 屏风出货金额为 164 576.9 元，2001 年 1 月 B 公司的 KW 屏风出货金额为 14 976 元，2001 年 3 月 B 公司的 KW 屏风出货金额为 6552.84 元。

法院经审理，最终判决 B 公司支付发明专利申请临时保护期间的使用费为 15 万元。

#### 分析与评述：

本案涉及确定临时保护期使用费时要考虑的两个问题：一是被请求人在专利授权前与授权后的收益，二是参照专利许可使用费。

由于发明专利临时保护与发明专利权保护的性质并不相同，因此发明专利申请公布期间使用费的数额应当与侵犯专利权的损害赔偿数额有所差异。本案中，在确定补偿额时，法院同时考虑了 B 公司在专利授权前后被控侵权产品的相应生产、销售状况。涉案专利公布期间，1999 年 4~9 月被控侵权产品的出货金额为 164 576.9 元；专利授权后，2001 年 1 月、3 月 B 公司的被控侵权产品的出货金额分别为 14 976 元、6552.84 元。法院最终判决 B 公司支付发明专利申请公布期间使用费 15 万元是综合考虑两方面收益后折中的结果。

另外，参照专利许可使用费赔偿与参考专利许可使用费赔偿的依据是不同的。根据《专利法》及最高人民法院关于侵犯专利权若干问题的司法解释的规定，在被控侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定时，有专利许可使用费可以参照的，参照该专利许可使用费的 1~3 倍合理确定赔偿数额。如果是参照赔偿，额度至少为许可使用费。本案中，A 公司提交的许可合同约定的许可费在 80 万元以上，法院判决 B 公司支付发明专利申请公布期间的使用费为 15 万元。显然，法院考虑到该许可合同的实际情况，并未参照其约定的本案专利“许可使用费”确定 B 公司的赔偿额。

**【案例5-6】**

某临时保护期使用费请求案中，受法院委托，某会计师事务所对所保全的财务凭证、账目进行了审计，并出具了相应的审核验证报告。法院将上述审核验证报告送达双方当事人后，双方均就审核验证报告提出了异议。该会计师事务所出具了书面说明后，在法院的主持下，该会计师事务所对双方当事人提出的异议进行了说明。

审理机关综合会计师事务所出具审核验证报告说明的有关情况，并充分考虑该事务所对双方当事人异议所作出的答复，认为该会计师事务所出具的审核验证报告是客观、合理的，予以采信，并以此作为确定当事人支付临时保护期使用费和赔偿数额的一个依据。另外，法院确定补偿金时还酌情结合了当事人采用该技术生产产品的数量、时间以及该技术在产品中的重要性等因素。

**分析与评述：**

确定临时保护期使用费时，侵权损害赔偿是非常重要的参考依据。

根据《专利法》的相关规定，侵权赔偿的数额确定除参照专利许可使用费外，还有权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权获得的利益以及法定赔偿。在专利权人主张以自己所受到的损失作为赔偿数额的依据时，应提供自己单位产品获利情况的财务审计报告，以及专利权人因被侵权造成销售量减少的总数或者制造的侵权产品的数量，两者相乘之积就是专利权人的损失数额的依据；在专利权人主张以侵权人的获利作为赔偿的依据时，专利权人通常要申请保全侵权人的财务会计账册，经独立的第三方审计后，以审计结论确定侵权获利情况，从而明确赔偿的依据。

本案中，法院在确定临时保护期使用费补偿金数额时，首先参考其委托的会计师事务所对所保全的财务凭证、账目审计后出具的审核验证报告，以审计结论确定侵权获利情况；其次还酌情考虑了当事人实施专利的情况，比如产品数量、生产专利产品的时间段以及专利技术在产品中所起的作用等。

## 第6章 专利侵权损害赔偿额的计算

管理专利工作的部门在处理专利侵权纠纷时，应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解。

权利人与被控侵权人就专利侵权赔偿数额或者计算方式有约定的，管理专利工作的部门应当按照约定确定赔偿数额；权利人与被控侵权人就专利侵权赔偿数额或者计算方式没有约定的，管理专利工作的部门应当在根据《专利法》第六十五条的规定确定的赔偿数额的基础上，本着公平、合理的原则组织双方就赔偿数额达成调解协议。

按照《专利法》第六十五条的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予1万元以上100万元以下的赔偿。

### 第1节 权利人的实际损失

权利人的实际损失是指权利人因侵权人的侵权行为而减少的利润。权利人未实施专利技术和专利设计的，不得按照权利人的实际损失确定赔偿数额。

#### 6.1.1 权利人实际损失的计算

权利人的实际损失可以按照专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。

专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数不能确定的，可以按照侵权产品在市场上销售的总数予以确定。

每件专利产品的合理利润可以按照专利权人销售全部专利产品的平均利润计算，即销售收入减去生产、销售成本后除以销售数量，也可以直接参照专项审计报告所载明的项目利润计算表确定。

权利人应当对其主张的实际损失和侵权与损失之间具有直接因果关系承担举证责任，也应当对每件专利产品的合理利润承担举证责任。对于权利人主张的合理利润，经明示，被控侵权人没有异议的，权利人可以免于举证。

**【案例 6-1】**

某案中，审理部门查明，B 公司生产并销售侵权产品数量为 1 套，专利权人 A 公司销售成套控制机专利产品的价格为 58 680 元，且 A 公司与第三方 C 公司均确认涉案产品的利润为 50% 左右，B 公司对此不持异议。因此，司法机关认为，专利权人 A 公司因 B 公司侵权而造成专利产品销售的减少量应当是 1 套，专利权人的实际损失应当为： $58\,680 \text{ 元/套} \times 50\% \times 1 \text{ 套} = 29\,340 \text{ 元}$ 。结合 A 公司为制止本案侵权行为客观上亦支出了相应的公证费、律师费用等因素，酌情确定本案赔偿额为 3 万元。

**【案例 6-2】**

A 公司享有“防火隔热卷帘用耐火纤维复合卷帘及其应用”的发明专利权。在确定侵权损害赔偿额时，A 公司提交了北京市 B 会计师事务所出具的关于 A 公司承建北京市某大厦防火卷帘及挡烟垂壁供应及安装工程项目利润的专项审计报告、A 公司在招投标过程中取得的某博览会主场馆各层消防平面图作为其经济损失赔偿数额的计算依据。经查证，北京市 B 会计师事务所出具的专项审计报告载明，A 公司提供的项目利润计算表系按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，反映了相关工程项目的主要经济指标。

**6.1.2 确定权利人实际损失时的考虑因素**

在确定权利人的实际损失时，要考虑专利对于整个产品利润的贡献、与专利产品相关的配件及零部件的销售损失以及其他因素。

**6.1.2.1 专利对于整个产品利润的贡献**

侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件时，如果专利产品有单独的销售价格和利润，应当按基于该产品的全部利润确定合理利润，计算损害赔偿金额；如果专利产品没有单独的销售价格和利润，则应当根据成品的利润乘以该零部件在实现成品利润中的作用比重确定合理利润。

侵犯外观设计专利权的产品为包装物时，应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素确定专利产品的合理利润。

权利人应当举证证明专利产品在实现成品利润中的作用比重；作用比重无法确定的，由管理专利工作的部门酌定。

**【案例 6-3】**

A 公司拥有名称为“车辆运输车上层踏板举升机构”的实用新型专利。B 公司生产、销售的五种型号的车辆运输车中，车辆上层踏板的举升机构落入涉案专利的保护范围，构成侵权。A 公司主张赔偿所失利润为 5 606 480 元，其计算方法是按照被控侵权车辆的销售数量 506 辆乘以 A 公司销售车辆的利润（ $128\,000 - 116\,920 = 11\,080 \text{ 元}$ ）而得出。



司法机关经审理后认为，涉案专利的专利产品并非车辆运输车，而是车辆运输车的上层踏板举升机构，11 080 元/辆的单车利润并非该专利产品的单件利润。在计算赔偿额的时候要考虑该专利产品在整个车辆运输车中所占的价值比例，因此 11 080 元/辆的单车利润可以作为计算该专利产品合理利润的重要依据。该专利的发明目的在于设计一种上层踏板高度可调节的、便于操作的车辆运输车上层踏板举升机构。考虑到该专利在实现车辆运输车用途中所起到的作用，以及安装该专利产品的车辆运输车相对于其他车辆运输车而言具有的市场竞争优势，并结合 A 公司车辆运输车本身的销售利润，酌定因归属涉案专利的利润贡献占车辆运输车利润的 1/3。

#### 6.1.2.2 与专利产品相关的配件及零部件的销售损失

权利人的实际损失不仅包括因侵权失去的专利产品的销售额，也包括对专利产品相关配件和零部件失去的销售额。如果权利人能够证明其专利产品之前是与非专利零配件一同销售的，那么专利侵权损害赔偿额的计算也应当包括和专利产品相关的配件以及零部件所失去的销售额。

#### 6.1.2.3 其他因素

确定权利人的实际损失时，还应当考虑其他因素，例如市场对专利产品的需求、权利人是否具有开发这种需求的生产和市场销售能力、权利人是否有获得这种利润的可能性、侵权行为和侵权结果之间是否存在因果关系（不包括其他原因导致权利人销售额的下降或增长的停滞）等因素。

权利人对这些因素的存在负有举证责任。管理专利工作的部门可以应用“四步检验法”判断权利人是否充分举证，即考察权利人是否举证证明：（1）市场对专利产品的需求；（2）不存在可接受的非侵权替代产品；（3）权利人具有开发这种需求的生产和市场营销能力；以及（4）如果没有侵权产品的话，权利人本可能获得的利润额。如果以上所有四个要件都得到证明，则权利人的利润损失可以得到赔偿；如果其中任何一个要件没有得到证明，则应当按照其他法定方式确定赔偿数额。

可以通过其他合理方式确定权利人合理损失的，管理专利工作的部门应当在综合考量全部证据后予以确定。

#### 【案例 6-4】

B 公司大量仿造 A 公司已获得外观设计专利权的几种“窗花粘贴”产品。由于 B 公司销售侵权产品的时间长，数量无法查清，获利无从知晓，因此 A 公司根据自己在 1993 年 2 月至 1995 年 4 月间专利产品的销售量由于 B 公司侵权而降价产生的损失 1 041 624.79 元，请求判令 B 公司赔偿。

审理中查明，窗花粘贴作为一种新型的装饰材料，最初上市时比较受欢迎，但该产品工艺简单，生产厂家较多，随着市场的饱和，人们审美意识也发生了变化，



尤其是产品销售好坏与产品图案设计变化有直接的关系，生产厂家根据市场需求降价是必然选择。因此，司法机关认为，A公司将产品降价完全归责于B公司是不合理的。但B公司在两年多时间里，在同一地区大量仿造A公司拥有外观设计专利权的产品，对A公司专利产品的销售带来了重大影响，A公司不得不通过降价方法对抗B公司的侵权，由此带来损失也是必然的结果。经过分析，司法机关最终采纳了A公司的请求，按照其请求额的1/3，判令A公司赔偿A公司经济损失347 208.23元。

### 【案例6-5】

乙公司生产的仿制药B涉嫌侵犯甲公司原研药A的专利权。针对乙公司的仿制药B上市后对甲公司利润的影响，甲公司依照权利人的利润损失要求赔偿，甲公司的具体计算过程如下：

#### （1）原研药A的市场需求

原研药A从上市销售时就产生了巨大的市场需求。原研药A每季度都能为甲公司带来2亿美元左右的收益，并已成为近年来甲公司最能盈利的药品。在甲公司的所有药品中其利润率最高，每一美元的销售几乎能保证85%到90%的盈利。

#### （2）替代品

原研药A并不存在真正的可替代品。原研药A本身被认为是最好的抗焦虑处方药。其他“可能”的代替品——以苯二氮族的抗焦虑药为代表，都有极大的风险，会产生依赖性，它们只会被医生用于前两到三周的治疗。相反，原研药A不会产生依赖性，而且对减轻由焦虑紊乱而产生的情绪和身体方面的症状也是安全有效的。

#### （3）市场营销和生产能力

甲公司通过其下属部门和子公司可以构建一个庞大的生产和销售药品、营养品、医疗器械和美容产品的网络。作为拥有一定资本实力的公司，甲公司当然具有所需要的营销和生产能力。

#### （4）利润损失

甲公司2001年第二季度和第三季度的财报显示，因为竞争者乙公司的仿制药B，甲公司的收入已经有了巨大的损失。在2001年第二季度，原研药A的销量已经从2000年第三季度的1.75亿美元下滑到8900万美元，这主要是由于竞争者乙公司的仿制药B造成的。在2001年的第三季度，原研药A的销售额比上一年同期下降了84%，从1.75亿美元下滑至2800万美元，这同样是由于仿制药品的竞争导致的，而这些仿制药品中大部分是由乙公司生产的仿制药B。考虑到原研药A对甲公司的重要作用，这些收入的减少肯定会影响甲公司现在和将来的利润。从数据来看，甲公司2002年利润增长率的预期是2001年的一半左右，原研药A的利润下滑是其中一个重要的原因。

司法机关认为，甲公司的举证已经满足了“四步检验法”的要求，可以作为计算权利人实际损失的依据。

## 第2节 侵权人获得的利益

侵权人获得的利益是指侵权人因侵犯专利权人的专利权而直接获得的利益。该利益应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益，因其他原因所产生的利益，应当合理扣除。

### 6.2.1 侵权人获得的利益的计算

侵权人获得的利益可以按照侵权产品在市场上销售的数量乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算；或者可以按照侵权产品的销售总额乘以该时间段的营业利润率计算。

每件侵权产品的合理利润是指被控侵权人销售全部侵权产品的平均利润，即销售收入减去生产、销售成本后除以销售数量。每件侵权产品的合理利润可以按照侵权人的平均营业利润计算。对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照平均销售利润计算。平均营业利润是指营业收入减去营业成本的差额除以销售量，营业成本一般包括管理费、广告费、租金等。平均销售利润是指销售收入减去销售成本的差额除以销售量。

营业利润率是指营业利润除以营业收入。营业利润率难以确定的，可以按照该行业或领域通常的利润率计算。

上述利润、成本、费用、销售数量等可根据审计报告、咨询报告或者发票等予以确定，也可参照侵权人订货合同中载明的进货成本以及销售合同中载明的销售价格或者通过进货单、报价单等证据予以确定。

#### 【案例6-6】

A公司生产的汽车后保险杠产品涉嫌侵犯B公司的“汽车保险杠”外观设计专利。被控侵权的后保险杠产品是安装于涉案汽车上的零部件。涉案汽车的整车制造者A公司设计确定了被控侵权产品外观，且该产品是由A公司委托他人定制，专门用于组装涉案汽车。A公司将安装有被控侵权产品的涉案汽车以整车的形式进行销售，构成对被控侵权产品的销售。

在举证过程中，A公司提交了一份由某会计师事务所出具的《审计报告》及一份由某资产评估事务所作出的《A公司因专利侵权纠纷造成利润损失评估咨询报告书》（以下简称《咨询报告书》）。《审计报告》中载明A公司制造的某车自2003年10月至2007年3月共销售了16442辆。《咨询报告书》中载明了2004年2月至5月A公司汽车损益情况表，以2004年2月为例，其销量1218辆，销售收入9743万元，销售成本为7045万元，最终每辆车的利润损失为2.12万元。

司法机关经审理后认为，根据A公司提交的《审计报告》及《咨询报告书》，可以确定每辆车的销售成本、整车利润及销售数量；同时，根据A公司提交的由第

三人 C 公司向 A 公司开具的发票，后保险杠单价为 286.32 元，由此可以确定该产品在整车中所占比重。据此，确定 A 公司制造销售侵权产品所获得的利润为 172 万元。

#### 【案例 6-7】

某进出口贸易有限公司和某地毯有限公司（以下简称“被请求人”）涉嫌侵犯许某的外观设计专利权。经查证，被请求人为履行出口合同生产并销售出口侵权产品，挤占了许某本应享有的市场份额，应就其给许某造成的实际损失承担相应的赔偿责任。

审理部门认为，根据已被海关扣押的侵权产品共计 6930 个、价款约 11 万美元可知，每件侵权产品的价格约为 19 美元，约合 132 元人民币。扣除许某某提交的经审计的成本 78 元人民币左右，每件侵权产品的利润约为 54 元人民币，利润率为 41%。另外，双方均认可被请求人实际已出口的侵权产品为 36 万美元左右。据此确定被请求人因侵权所获得的利润应为 122 万元人民币左右。

#### 【案例 6-8】

A 公司主张，B 医院、C 公司侵犯了其外观设计专利权。经查证，B 医院与 C 公司先后签订并已实际履行了两份《铸铁花饰栏杆加工制作安装合同》。根据合同中的约定可推算出 C 公司的合同利益，该合同约定可以作为依据确定 C 公司具体的赔偿数额。

### 6.2.2 确定侵权人获得的利益时的考虑因素

在确定侵权人获得的利益时，也要考虑专利对于整个产品利润的贡献，排除侵权人因侵权行为之外的其他原因，如广告宣传或市场地位等获得的利益，并从侵权人的侵权产品总销售金额中扣除管理费、广告费、租金等费用。

#### 6.2.2.1 专利对于整个产品利润的贡献

侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件时，如果该产品有单独的销售价格和利润，应当按基于该产品的全部利润确定合理利润，并据此计算损害赔偿金额；如果该产品没有单独的销售价格和利润，则应当根据成品的利润乘以该零部件在实现成品利润中的作用比重确定合理利润。

侵犯外观设计专利权的产品为包装物时，应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素确定专利产品的合理利润。

权利人应当举证证明专利产品在实现成品利润中的作用比重；作用比重无法确定的，由管理专利工作的部门酌定。

#### 【案例 6-9】

A 公司为“一种蚊香盒”实用新型专利的独占被许可人，B 公司生产、销售的被控产品——整盒蚊香构成专利侵权。A 公司没有提供有效证据证明其在被侵权期

间因侵权所受到的具体损失，以侵权人 B 公司在侵权期间因侵权所获得的具体利益来确定赔偿数额。

司法机关经审理，通过以下步骤计算乙公司的非法获利：

(1) B 公司共生产了被控产品 1500 万只；

(2) 经查明，B 公司出售的被控产品每盒单价为 1.475 元；

(3) 因 B 公司并没有提供被控产品的利润情况，按照通常商品利润为 10% ~ 20% 计算，B 公司生产销售 1500 万只蚊香及蚊香盒可获得的利润为 2 212 500 ~ 4 425 000 元；

(4) 被控产品中的利润包括了被控产品蚊香盒及蚊香两部分，应排除蚊香盒中所包含的蚊香利润比例，酌情裁量，最终确定赔偿非法获利 220 万元。

#### 【案例 6-10】

A 公司涉嫌侵犯 B 公司的专利权。在确定侵权人获得的利益时，司法机关认为，A 公司的“防火卷帘”实际包括被控侵权产品“无机布基特级防火卷帘产品”及与涉案专利无关的“无机布基防火卷帘产品”两部分，在以侵权人因侵权所获得的利益来确定赔偿额时，应当排除防火卷帘中“无机布基防火卷帘产品”的利润比例。故应当从经审计的产品毛利 1 079 251.61 元中扣除非侵权产品的销售毛利 168 416.8 元，最终确定 A 公司销售被控侵权产品所得毛利为 899 163.1 元。

#### 6.2.2.2 需要扣除的费用

侵权人获得的利益应当从侵权人的侵权产品总销售金额中扣除管理费、广告费、租金等费用。

#### 【案例 6-11】

A 公司销售的淋浴喷头侵犯了 B 公司享有专利权的喷雾嘴。经查明，A 公司订购了在某地预先包装的淋浴喷头，然后在甲国进行销售和提供售后服务。

司法机关适用“侵权人获得的利益”法计算侵权赔偿，具体的计算方法是：分别计算出 A 公司的总销售额（收入）和可扣除的成本，由“收入”减去“成本”得出“净利润”。计算过程如下：

(1) 总收入：1 020 873.30 元。

(2) 可扣除的成本：

生产成本：450 570.57 元；

管理成本：6737.76 元；

可变销售成本（如雇员福利、差旅、广告、印刷以及一般开支）：4931.42 元；

财政支出（银行借贷利息、进口及销售侵权产品所支付的利息）：19 647.38 元；

销售回扣：24 191.33 元；

运输成本（多伦多离岸价成本不扣除）：1153.31 元；

维修部成本（劳动、监管、航运、退货的运输、修理部件和设施）：

1466.71 元；

合作广告：143.80 元。

(3) 不可扣除的成本：

法律费用、模具成本、打印成本、生产被销毁的侵权产品的成本、海运成本。

(4) 最终确定 A 公司的净利润额为：512 031.02 元。

### 6.2.3 侵权人获得的利益的举证责任分配

原则上，权利人应当对其主张的侵权人获得的利益以及侵权与所获利益之间具有直接因果关系承担举证责任。

为确定侵权人获得的利益，在权利人已经尽力举证，但与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，管理专利工作的部门可以责令侵权人提供与专利侵权行为相关的账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，可以根据权利人的主张和提供的证据认定赔偿数额。

#### 【案例 6-12】

2006 年 8 月，A 公司以侵犯专利权为由，要求 B 公司停止生产被控侵权产品，并赔偿损失 50 万元。经查明，指定的会计师事务所出具的审计报告核定 B 公司销售额合计 8.8 亿元，但该审计报告没有确定 B 公司的实际利润。A 公司根据有关证据主张 B 公司的利润率在 30% 以上，遂增加索赔额至 334 869 872 元。

司法机关认为，可以根据 B 公司于 2004 年 8 月至 2006 年 7 月期间销售侵权产品所获得的营业利润来确定赔偿数额，该营业利润可以根据各时间段的侵权产品销售额乘以该时间段的营业利润率所得之积计算。因 B 公司拒绝提供成本账目，无法直接得出 B 公司销售侵权产品的营业利润率，故可将 B 公司销售全部产品的平均营业利润率认定为可作计算依据的营业利润率，得出 355 939 206.25 元的赔偿数额。由于这一数额高于 A 公司请求的 334 869 872 元，故以 A 公司主张的赔偿数额为依据，确定 B 公司的赔偿数额为 334 869 872 元。

#### 【案例 6-13】

某公司涉嫌侵犯某太阳能研究所的专利权。司法机关认为，由于某公司没有在规定的期限内提交自己生产、销售侵权产品的财务手续，因此视为其放弃了对某太阳能研究所提出的赔偿数额的抗辩权，最终参考某太阳能研究所的主张，确定赔偿数额为 436 万元。

## 第 3 节 专利许可使用费的合理倍数

许可使用费是指侵权行为发生时或相近时期权利人许可他人实施其专利获得的报酬。在参照专利许可使用费的倍数为依据确定侵权赔偿数额时，侵权赔偿数额通常为专利许可使用费的 1~3 倍。



### 6.3.1 许可使用费的确定

权利人提供的向国家知识产权局备案的专利实施许可合同约定的许可使用费，通常可以直接认定为专利许可使用费。同一时期存在多项许可使用费的，按照许可使用费的平均值计算赔偿数额。

#### 【案例 6-14】

A 公司自 2010 年 10 月起取得了 B 公司“液体分配器”外观设计专利的独占实施许可权，并于 2011 年 1 月 12 日在国家知识产权局对该专利的独占许可进行了备案，许可期限至 2015 年 10 月 11 日，许可费为 5 万美元加上每季度销售额（FOB 价格）的 5%。后 A 公司发现杨某生产、销售的产品涉嫌侵权。

在举证过程中，A 公司提供了向国家知识产权局备案的上述专利实施许可协议，并参照其中确定的专利许可使用费，主张侵权人杨某应当向其赔偿 15 万元人民币。A 公司的这一主张得到了司法机关的支持。

#### 【案例 6-15】

A 公司于 2000 年 12 月 20 日向国家知识产权局申请了名称为“童车的轮毂”的外观设计专利，2001 年 6 月 30 日获得授权。后 A 公司在市场上发现，B 公司生产的产品与 A 公司的该专利相似，侵犯了其外观设计专利权，故要求 B 公司赔偿相关损失。

关于赔偿损失的数额，A 公司主张以专利许可他人的使用费作为赔偿依据。经查证，A 公司提交的《专利实施许可合同》在国家知识产权局已备案并实际履行，而且，该合同与专利实施许可使用费银行进账单、发票、纳税凭证等可以相互印证。司法机关认定，该《专利实施许可合同》签订于诉讼发生前，且在国家知识产权局办理了备案并已实际履行，因此，其中约定的许可费用可以作为确定赔偿数额的依据，故据此确定赔偿数额为 50 万元。

### 6.3.2 以许可使用费为依据确定赔偿数额时的注意事项

#### 6.3.2.1 专利实施许可合同的当事人与权利人的关联关系

如果专利实施许可合同的一方当事人为权利人的关联方，不宜将其中约定的许可使用费直接作为专利许可使用费用于计算侵权赔偿数额。

#### 【案例 6-16】

2006 年 6 月 6 日，C 公司与 A 公司签订《专利实施许可合同》一份，约定由 A 公司独占许可使用涉案专利，许可使用费为 90 000 美元，合同有效期为 2006 年 6 月 6 日至 2014 年 3 月 12 日。2007 年 6 月 14 日，双方将上述合同报国家知识产权局备案。A 公司依据与专利权人的实施许可合同，享有涉案实用新型专利的独占许可使用权。



在合同有效期内，A 公司认为 B 公司侵犯该专利权。B 公司举证证明合同双方 C 公司与 A 公司有关联关系，故对合同的真实性提出异议。经查证，A 公司为 C 公司的子公司，二者存在密切关联，故司法机关未将《专利实施许可合同》中约定的许可使用费 90 000 美元作为确定赔偿数额的依据。

#### 6.3.2.2 专利实施许可合同是否实际履行

《专利实施许可合同》未实际履行的，不宜将其中约定的许可使用费直接作为专利许可使用费用于计算侵权赔偿数额。

##### 【案例 6-17】

A 公司和 B 公司涉嫌侵犯叶某某的“食物绞碎机”外观设计专利权。经查明，叶某某提交的专利实施许可合同中虽然约定了专利许可费用，但是没有证据证明该合同约定的费用合理并已实际履行，故司法机关认为不能据此确定赔偿额。

#### 6.3.2.3 专利实施许可合同中约定的许可使用费是否合理

专利实施许可合同中约定的许可使用费明显低于或高于正常的许可使用费的，不宜将其中约定的许可使用费直接作为专利许可使用费用于计算侵权赔偿数额。

#### 6.3.2.4 确定合理倍数时需要考虑多个因素

确定具体的合理倍数时，应当结合考虑专利权的类别，侵权人侵权的性质、规模、持续时间、地域范围，专利许可的性质、范围、时间、使用费数额等因素。

对于恶意侵权、重复侵权或者侵权情节严重的，可酌情加重适用专利许可使用费的倍数。对于专利实施许可合同中一次性地或者包含多年专利使用费的，需要考察专利许可使用费的使用年限。

##### 【案例 6-18】

林某获得“组合式钢床”的实用新型专利权后，将该专利独占许可给 A 公司进行使用，许可费为 225 万元。B 公司涉嫌侵犯该专利权。在确定损害赔偿额时，林某和 A 公司因被侵权所受到的损失，并无证据加以证明。经查，B 公司与某大学曾签订《合同书》，由该合同书可以认定 B 公司此次销售的侵权产品组合式钢床的数量、单价和总价。由于 B 公司未提供确凿的证据证明其所获利润，因此，其本次因侵权所获得的利益难以确定。另查，林某和 A 公司曾于 2006 年将涉案专利普通许可给浙江 C 有限公司生产组合式钢床 6000 位、许可费用为 500 800 元，且为一次许可生产。B 公司此前已侵犯过涉案专利权，当时所确定的赔偿标准是按产品数量的比例并参照许可使用费的 1 倍。

综合以上事实，审理部门认为，本案中，B 公司的侵权行为属于重复侵权。考虑到本案专利权的类别、专利许可使用费的数额以及本案侵权行为的性质等具体情况，根据 B 公司销售侵权产品的数量占涉案专利一次许可生产的产品数量的比例，

以专利许可使用费的 3 倍为准酌定 B 公司赔偿 90 144 元。

### 【案例 6-19】

陈某拥有名称为“自推进式水翼装置”的发明专利。2009 年 3 月，国家知识产权局对陈某与 A 公司的实施许可合同出具备案证明，其中载明许可合同的有效期为 2009 年 2 月 19 日至 2023 年 11 月 25 日，使用费总计 25 万元，分期付款。2009 年 5 月，B 公司销售涉嫌侵权产品。关于赔偿的具体数额，陈某主张参照上述许可合同中专利许可使用费 25 万元的 1~3 倍进行赔偿，但因本案的专利许可使用费的使用年限为涉案专利的剩余期限，使用年限超过 14 年，如赔偿数额直接参照专利许可使用费总数的 1~3 倍确定赔偿数额，明显不合理。从公平角度考虑，赔偿数额应当参照每年平均的专利许可使用费以及侵权时间。经审理，司法机关支持了陈某的主张。

## 第 4 节 法定赔偿

权利人直接主张适用《专利法》第六十五条第二款确定赔偿数额，或者权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利技术或设计的市场价值等因素，确定给予 1 万元以上 100 万元以下的赔偿，一般不得低于 1 万元，也不得高于 100 万元。

### 6.4.1 确定法定赔偿数额的方法

#### 6.4.1.1 市场法

市场法，是指利用市场上相同或类似专利技术或设计的近期交易价格为参照，结合其他相关影响因素对专利技术或设计的市场价值进行评估。

采用该方法对侵权损害赔偿进行评估时，可以按照以下程序进行：

- (1) 选择参照物；
- (2) 在评估对象与参照物之间选择比较因素；
- (3) 指标对比、量化差异；
- (4) 在各参照物成交价格的基础上调整已经量化的对比指标差异；
- (5) 综合分析确定评估结果；
- (6) 运用市场法估计单项专利权应考虑的可比因素；

(7) 将通过市场法评估出来的相关专利权价值与该专利可能的损害赔偿数额进行比较，确定两者是等同还是有差异，最终确定法定赔偿额。

运用市场法确定法定赔偿时，通常可以根据经济发展程度相类似地区对类似性质的被请求人企业就类似专利产品价值的侵权损害赔偿判决，或者参考类似请求人在本地区对类似性质被请求人的相类似产品的损害赔偿数额的判决先例，确定最终

的损害赔偿额。

#### 6.4.1.2 收益法

专利技术或设计已经用于商业经营的，可以通过估算专利技术或设计在相同期限的经营中的收益比例，确定赔偿数额。

采用该方法进行评估时，可以按照以下程序进行：

- (1) 搜集验证与评估对象未来预期收益有关的数据资料，包括经营前景、财务状况、市场形势以及经营风险等；
- (2) 分析测算评估对象未来预期收益；
- (3) 确定折现率或资本化率；
- (4) 以所确定折现率将被评估专利预测收益折算成现值；
- (5) 分析确定评估结果；
- (6) 将通过收益法评估出来的相关专利权价值与该专利可能的损害赔偿数额进行比较，确定两者是等同还是有差异，最终确定法定赔偿额。

#### 6.4.1.3 成本法

专利技术或设计的研发成本可以确定的，可以根据该成本的合理比例确定赔偿数额。

#### 6.4.2 需要考虑的其他因素

除上述市场法、收益法、成本法外，对专利技术进行评估需综合考虑以下因素：

(1) 权利人可能的实际损失，或者侵权人可能的侵权所得。即对权利人的实际损失或侵权人的侵权所得的数额有一个合理的估计，其是确定法定赔偿额的基础，可有效防止自由裁量的随意性。

(2) 专利权的类型和创新程度。即需考虑专利属于发明、实用新型还是外观设计专利。一般来说，专利的创新程度和技术含量越高，对生产效率和质量的影响越大；发明专利的侵权赔偿额应为最高，实用新型专利次之，外观设计专利再次。

(3) 专利权的价值。即需考虑专利技术的创造性、显著性、技术研发成本、技术实施情况、市场上同类产品的平均利润等因素。

(4) 侵权行为的性质。即考虑是直接侵权还是间接侵权、是生产过程中的侵权还是销售过程中的侵权、是初次侵权还是重复侵权等因素。

(5) 侵权行为的情节。即考虑侵权行为的次数、侵权行为持续的时间和空间程度、权利人发出侵权警告后侵权人的行为表现、侵权行为的组织化程度等因素。

(6) 侵权行为的损害后果。即应根据侵权行为对权利人的商业利润、商业声誉、社会评价的影响等进行衡量。

(7) 侵权人的主观过错程度。主观因素决定过错程度，并影响责任的大小和归属；过错越大，对权利人造成的损失可能越严重。

(8) 作为部件的专利产品在整个产品中所起的作用。通常专利产品在整个产品中的作用越大，价值越高。

(9) 同类专利的合理转让费、许可使用费。

(10) 其他可能影响确定赔偿数额的因素。例如，专利是否经过无效程序，并且已被专利复审委员会维持有效；专利属于基础专利还是从属专利，从属专利的价值往往低于基础专利；市场上是否有可替代产品或更新产品。

#### 【案例 6-20】

陆某于 2005 年 5 月 18 日就其设计的“鼠标”向国家知识产权局提出外观设计专利申请，2006 年 5 月 3 日授权公告。A 公司涉嫌侵犯权利人陆某的外观设计专利权。在确定损害赔偿额时，鉴于权利人陆某因被侵权所受到的损失、侵权人 A 公司因侵权所获得的利益均难以确定，也没有专利许可使用费可以参照，因此，应综合考虑本案的下列因素确定侵权人 A 公司的赔偿数额：(1) 本案所涉的专利为外观设计专利。(2) 本案被控侵权产品是在 A 公司的住所地公证购买的，因此 A 公司存在销售被控侵权产品的行为。(3) A 公司的经营范围包括电脑、手机周边产品的生产及销售，即 A 公司具有生产包括鼠标在内的电脑、手机周边产品的资质和能力；公证购买时取得的 A 公司法定代表人陈某的名片上明确记载“某市 A 电子有限公司，工厂地址：某市某区某镇某村学生工业园 C 栋 4 楼”；A 公司没有提供任何证据证明其销售的被控侵权产品具有合法来源。综合分析上述证据，可以推定本案被控侵权产品是由侵权人 A 公司制造的。(4) 被控侵权产品的销售价格。(5) 陆某为维护自己的合法权益所支出的合理的公证费、律师费、差旅费等。经综合考虑上述因素后，审理部门酌情确定 A 公司赔偿陆某经济损失及合理的维权费用共计 8 万元。

#### 【案例 6-21】

A 公司与 B 研究所涉嫌侵犯范某某的专利权。司法机关在确定法定赔偿额时综合考虑了以下几个因素：(1) 被控侵权产品的利润。被控侵权产品的销售价为 2800 元/只，被告自称该产品利润为销售价的 20%，故推算出被控侵权产品的利润为 560 元左右。(2) 被控侵权产品的生产规模。根据 B 公司陈述，该公司每人每天可以做 2~3 只支架，据此推算，该公司每人每年至少可以生产 400~600 只支架。(3) 侵权行为可能的持续时间。因被控侵权产品上标注的检验日期为 2002 年 8 月 25 日，没有证据证明被告在本纠纷处理期间已停止被控侵权产品的生产，由此可以推定被告生产被控侵权产品持续时间较长。综合上述各因素，酌情确定赔偿数额为 30 万元。

#### 【案例 6-22】

B 公司涉嫌侵犯 A 公司的专利权。司法机关依据 A 公司提交的 B 公司的资产负

债表、损益表、业绩表等证据材料，以及A公司分别与C公司、D公司签订的涉案专利技术许可协议中规定的许可费数额150万元和60万元，综合B公司实施侵权行为的性质、规模、产品价格、一般市场利润、A公司的专利许可使用费等多种因素，酌情确定B公司赔偿A公司经济损失100万元。

**【案例6-23】**

B公司涉嫌侵犯A公司的专利权。在确定损害赔偿数额时，司法机关综合考虑了以下四个因素：（1）A公司专利的类别为外观设计专利，市场价值相对较低；（2）A公司的酒瓶享有瓶贴、瓶形、瓶盖共三个外观设计专利，赔偿数额应考虑其他外观设计的份额；（3）B公司的主观过错，即B公司在接到了酿酒专业协会的通知后立即对涉嫌侵权的瓶贴进行了回收；（4）B公司侵权持续的时间较短。据此，酌情确定赔偿数额为5万元。

### 第5节 合理开支

合理开支是指权利人为制止侵权行为所必要而遭受的直接损失，一般包括公证费、调查取证费、交通食宿费、误工费、材料印制费等，不应包括上述费用在支付后获得赔偿前期间的利息等间接损失。

权利人应当举证证明其合理开支的数额，必要时应当说明开支合理的理由并提出相关证据。不合理的开支或者合理但缺乏证据支持的开支，不应由侵权人赔偿。

权利人直接主张法定赔偿的，管理专利工作的部门确定的赔偿数额不得包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

**【案例6-24】**

孙某是名称为“灯罩（水晶腰鼓）”的外观设计专利权人。A厂和张某未经同意，擅自制造、销售该专利产品，侵害了孙某的外观设计专利权。除要求A厂和张某赔偿其经济损失外，孙某还要求获赔合理费用：包含为公证保全涉案证据缴纳的公证费2100元、照片冲洗费130元，以及购买侵权产品的费用1100元，合计3330元。在判定损害赔偿金额时，司法机关综合考虑了该专利的专利类型、A厂和张某的主观过错、侵权行为情节以及侵权的时间等因素，确定A厂与张某应赔偿孙某的经济损失为4万元。此外，鉴于孙某在进行证据公证保全时确实需要支付购买被诉侵权产品的费用、公证费等，而且其实际上也已经有费用支出，结合本案实际需要和该市公证的相关收费标准规定，综合确定孙某在本案中为制止侵权应支付的合理费用为1800元，该费用由A厂和张某予以支付。

