

## 办好专利侵权纠纷与专利无效案件之体验

EXPERIENCE FOR DEALING WITH THE CASES ABOUT PATENT INFRINGEMENT  
AND PATENT INVALIDITY

牛光华 刘景玉

摘要：一个好的专利代理机构或专利代理人，不仅要撰写出高质量的专利申请文件，使客户获得具有含金量的专利，而且还需要具有灵活处理专利纠纷的能力，根据客户面临的实际问题，从细微中找出有利于客户的因素，并采取切实可行的手段有效地维护客户的合法权益。基于此，作者以专利代理人的身份，根据自己的切身经历，分享一次记忆深刻的处理宣告专利权无效案件的经历，并浅谈对专利侵权纠纷和无效案件的处理心得。

关键词：专利代理 专利侵权 诉讼 专利无效

一个好的专利代理机构或专利代理人，不仅要撰写出高质量的专利申请文件，使客户获得具有含金量的专利，而且还需要具有灵活处理专利纠纷的能力，根据客户面临的实际问题，从细微中找出有利于客户的因素，并采取切实可行的手段有效地维护客户的合法权益。从我们代理的一个专利侵权案件中，我们就深深地体会到：代理人素质、经验和技能，在某种特定的情况下，可能对案件的结果产生重大的影响。

之所以对该案件印象深刻，主要基于以下几点原因：一、从当时针对涉案专利的技术特征的检索来看，该技术确实是一个为了适应新的用途而开发的新技术，解决了现有技术没有解决的技术问题，针对

其众多的技术特征和技术细节以及其说明书中众多似是而非的解释，要想一一找出可评价其属于现有技术特征并且解决了同样的技术问题的对比文件很难；二、该案件历时较长，共历时两年多，从请求宣告专利权无效到口审再到复审委员会做出审查决定，专利权人对审查决定不服向中级人民法院起诉，败诉后又向高级人民法院上诉再到终审判决，几乎经历了专利无效案件所能涉及的所有流程；三、该案件属于案中案，牵涉到异地的专利侵权纠纷，异地具有管辖权的人民法院出于被告人向专利复审委员会请求宣告原告的专利权无效的考虑，需收到该无效案件的终审判决后才能做出专利侵权纠纷案的一审判决。在整个案件的处理过程中，不断地翻阅法律法规、细则、专家讲稿以及教科书，并查找了大量对比文件和近似案例。尽管如此，由于大部分资料多是关于专利申请和商标注册的介绍和讲解，真正涉及专利无效案件的内容极少，再加上通过初步检索了解到涉案专利的技术特征确实属于新技术、用于新用途、解决了新的技术问题，要想找到充分的理由将之无效掉，的确有点无从下手。最后，在公司多位资深代理人 and 律师的多次研讨和共同努力下，该案件最终得以顺利完成。现在回想起来，虽然整个处理过程磕磕绊绊，也走了不少的弯路，但通过该案件的处理，丰富了专业知识，积累了相关经验，还引发了对专利无效案件的一些思考。

以下，将以该案件为实例，阐述对无效案件的处理过程，以及从中得到的心得体会。

案件回顾：

## 一、 请求无效宣告

甲公司与乙公司同在山东省从事矿山安全设备及相关软件的开发和销售，甲公司于2005年7月1日向国家知识产权局申请了名称为“爆破作业智能管理系统”的发明专利，并于2007年2月14日获得授权。由于双方均占有一定的市场比例，甲公司出于维护自己的专利权和市场利益的考虑，向济南市第一中级人民法院起诉乙公司的产品侵犯自己的专利权。乙公司一方面积极应诉，另一方面委托我司作为代理机构于2008年9月28日向国家知识产权局专利复审委员提出涉案专利的无效宣告请求。

我司在向专利复审委员会提出无效宣告请求后先后两次提交意见陈述书，理由分别为该专利不符合专利法第二十二条第1、3款的规定、专利法第二十六条第3款的规定、专利法实施细则第二十条第1款的规定和甲公司在答复涉案专利的第一次审查意见通知书时对涉案专利的修改不符合专利法第三十三条的规定。甲公司在接到专利复审委员会的通知后，积极做出意见陈述。

## 二、 口审及决定

专利复审委员会在收到双方各自的意见陈述后定于2008年12月23日进行该案件的口头审理，在口头审理的过程中，双方各自陈述意见，并进行辩论。2009年4月29日专利复审委员会做出无效宣告请求审查决定书，以甲公司在答复涉案专利的第一次审查意见通知书时对独立权利要求1的修改不符合专利法第三十三条的规定和从属权利要求没有克服修改超范围的缺陷，在独立权利要求1的修改不符

合专利法第 33 条的规定的情况下，同样也不符合专利法第三十三条的规定为理由，宣告涉案专利的专利权全部无效。

### 三、起诉

甲公司对专利复审委员会宣告涉案专利的专利权全部无效的决定不服，于 2009 年 7 月 28 日向北京市第一中级人民法院起诉国家知识产权局专利复审委员会，并提交了该领域权威的司法鉴定机构做出的司法鉴定意见书，乙公司作为本案第三人继续委托我司作为代理机构，对起诉状和司法鉴定意见书进行意见答复。北京市第一中级人民法院于 2009 年 10 月 20 日开庭审理，并于 2009 年 12 月 7 日做出行政判决书，维持被告国家知识产权局专利复审委员会做出的无效宣告请求审查决定。

### 四、上诉

甲公司对北京市第一中级人民法院的一审判决不服，以本案一审判决适用法律不当，认定事实错误和对涉案事实和理由没有进行全面审理为理由，于 2009 年 12 月 16 日向北京市高级人民法院提出上诉，乙公司作为本案第三人继续委托我司作为代理机构，对上述状进行意见答复。北京市高级人民法院于 2010 年 3 月 17 日开庭审理，并于 2010 年 5 月做出终审判决，维持北京市第一中级人民法院的原判。

至此，本案结束。

刚接触此案的初期，着眼点只限于根据专利法实施细则第六十五条第 2 款规定的无效宣告请求的理由范围“被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第 1 款、第二十二条、第二十三条、第

二十六条第 3 款、第 4 款、第二十七条第 2 款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权”来查找涉案专利的缺陷，同时检索大量的资料、文献和专利来评价涉案专利的新颖性和创造性，由于涉案专利自身具有一定的新颖性和创造性，因此这个阶段耗费了较多的时间和精力，初步完成了无效宣告理由的陈述。

提交无效宣告理由后，为了使该无效案件最终能够得到一个满意的结果，相关代理人仍然努力地查找更有利的证据和理由，并定期召开技术讨论会相互沟通、总结经验、挖掘更能站得住脚的无效理由。

经过多方查找资料和多次讨论发现：现在大多数无效宣告请求都是在专利权人起诉侵权人以后，被诉侵权人为了使专利权人失去权利基础而提出的，一旦将专利权人的专利权无效掉，可以直接消除专利权人据以主张权利的基础，专利权人对被诉侵权人提出的侵权诉讼则成为无源之水难以成立，人民法院可以根据专利复审委员会的无效决定依法驳回专利权人的诉讼请求，另外，在无效宣告程序启动后，专利复审委员会根据具体情况可以进行审理后的调解，有相当一部分案件可以在该委的主持下双方达成调解协议，其结果往往是无效宣告请求人撤回自己的请求，诉讼的专利权人则撤诉或不予起诉。由此可见，专利权无效宣告程序的运用对专利侵权纠纷的合理解决具有重大的影响，宣告专利权无效也已经成为大部分企业应对被起诉专利侵权的必要手段，同时也成为企业竞争的策略。而在具体的案例中，要想从

专利的三性入手来无效涉案专利是非常困难的，尤其是专利的创造性，采用这条思路进行专利无效需要查找大量的资料和证据，消耗大量的人力物力，有时还要花费相当高的成本。这时可以考虑走一些捷径，即从涉案专利的申请资料中寻找撰写漏洞，专利申请文件的水平由于撰写人的专业水平的不同有很大差异，专利申请资料的质量对专利权来说至关重要，可以做为寻找无效证据的突破口，如：权利要求书所要保护的技术方案得不到说明书的支持、权利要求书的保护范围不明确或本领域技术人员依照说明书无法实现权利要求书所要求保护的技术方案等。

经过代理人和律师的多次研究讨论，该案件的突破口显现，涉案专利的授权说明书和公开说明书的独立权利要求存在几个字的差异。而就是这几个字的差异使得申请人对独立权利要求的修改得不到说明书的支持，超出了原申请文件说明书和权利要求书记载的范围。依据这个发现，我司又向专利复审委员会对本案的无效宣告请求提交了“对权利要求书的修改不符合专利法第三十三条规定”的补充理由，而该补充理由正是让专利复审委员会最终做出该专利专利权全部无效的决定的理由。

甲方对专利复审委员会的决定不服，一纸诉状告上法庭，在向法院提起上诉以后，又补充提交了该领域的权威司法鉴定机构做出的司法鉴定意见书用于支持他们的论点。司法鉴定意见书中的鉴定意见为：该案件授权说明书中对独立权利要求的修改没有超出原申请文件说明书和权利要求书记载的范围；乙方在无效理由中提到的独立权利

要求中得不到说明书支持的修改部分属于本领域技术人员的公知常识。由于甲方提交司法鉴定意见书的时间距离法院开庭的时间较短，乙方很难在这段时间中找到与上述权威机构具有相同权威的鉴定机构出具司法鉴定意见书，因此，该司法鉴定意见书的鉴定意见成为双方新的争议焦点，成为法院判决的关键，而对于乙方和我司来说，该案件的难点又上升了一个新的高度。

在接到法院寄送的司法鉴定意见书之后，我司的相关代理人同乙方的技术人员就司法鉴定意见书的鉴定意见进行了多次研究，并邀请知名高校相关专业的教授和研究人员共同进行分析，乙方的技术人员和高校的教授一致认同司法鉴定意见书中的鉴定理由，而乙方此时也几乎认为胜诉是不太可能的了，准备放弃。我司出于对客户负责的考虑，同时也不愿放弃之前的努力成果，组织公司内部的代理人再次对此案进行深入研讨，积极准备应诉。在不懈的努力下，终于发现司法鉴定意见书中关于该案件的某些技术特征的鉴定理由不严密，这些技术特征并不是实现新用途、解决技术问题唯一的方法，同时司法鉴定意见书将几个意思相近但不相同的词等同于同一概念也是不正确的，这也正是涉案专利修改是否超范围的关键。司法鉴定意见书的理由对于本领域的技术人员来说是完全正确的，但从专利申请的角度，再结合本案的实际情况(对独立权利要求技术方案的修改得不到说明书的支持，修改后的技术方案又不是解决技术问题的唯一方法)，就不能用于解释对涉案专利的修改符合专利法律法规的规定了。

从这两点着手，我司相关代理人针对司法鉴定意见书做了意见陈

述，并适时提交给法院，在之后的庭审和判决中，法院接受了我司的意见陈述，最终维持专利复审委员会做出的该专利的专利权全部无效的决定。甲方对判决仍然不服，上诉到高级人民法院，高级人民法院维持原判，至此本案结束。值得一提的是，在将高级人民法院的判决书寄送到管辖涉案专利的侵权案件的人民法院后不久，管辖专利侵权案件的人民法院也做出了相应判决，判决甲公司的产品不存在侵权行为。

可见，精准地把握好专利法律法规的实质和细节对于处理专利无效案件来说是非常重要的。

通过对该宣告专利权无效案件的处理，总结出以下几点心得体会：

#### 一、认真分析涉案专利是做好无效的必要基础

当接手无效案件时，首先要阅读申请文件、理解涉案专利的技术方案，了解涉案专利的背景技术，分析涉案专利申请过程中的中间文件。通过认真分析，才能够透彻地理解涉案专利，才能够寻找出无效的突破口，俗语说“知己知彼，百战不殆”，这是做好无效案件的必要基础。

若要将涉案专利分析透彻，主要应考虑以下几方面：

1、根据涉案专利的技术内容查找申请文件是否存在撰写漏洞，这是处理无效案件的捷径，主要包括权利要求书所要保护的技术方案是否能够得到说明书的支持、权利要求书的保护范围是否明确、说明书对所要保护的技术方案是否公开充分，申请人在处理中间文件时对



申请文件的修改是否符合专利法的规定。

2、分析权利要求，目的是确定查找无效证据的方向，保证无效证据的质量，主要包括确定检索所涉及技术领域和相关领域、提取权利要求所要保护的技术方案的组合方式、分析权利要求中与通常技术含义不一致的术语和确定检索要素。

## 二、重视无效程序中的专利及信息检索

专利检索主要分为以下几种情况：一是项目立项时的检索，主要目的是防止重复研究及确定研究方向，确保专利的新颖性和创造性；二是申请文件审查程序过程中的检索，主要由管理专利工作的部门完成，目的是审核专利申请文件所涉及的技术方案的新颖性和创造性；三是无效程序和侵权诉讼中的检索，即本案所涉及的检索。无效程序中的检索，主要是根据涉案专利的授权文本，以确定现有技术为目的，寻找能够破坏涉案专利新颖性的对比文件，同时，检索抵触申请文件或导致重复授权的文件也不失为一个好的途径。由于近年来，请求宣告专利无效除了维护正当权利人的合法权益以外，有时也成为一些企业进行市场竞争的手段，因此无效程序和侵权诉讼中的检索显得至关重要。

检索过程中，首先要针对涉案专利的独立权利要求进行检索，当检索到的对比文件可以破坏独立权利要求的新颖性和创造性的情况下，同样需要对从属权利要求进行检索，此时需要考虑各从属权利要求的引用关系，保证检索针对的是完整的技术方案，对于权利要求中的能够确定属于现有技术的内容，可以不进行相应检索。

其次，要考虑说明书记载的技术内容，对于权利要求书所要保护的技术内容不明确的情况下，需要结合说明书对该技术内容的记载和具体定义进行检索。对于权利要求书或说明书记载的技术方案能够确定不符合专利法所规定的能够授予专利权的情形下，可以不进行相应检索。

一般的检索过程包括：1、检索前的准备，确定检索方向；2、分析检索针对的技术方案，确定检索关键词；3、选择合适的检索系统和数据库；4、构建检索表达式；5、阅读检索结果，挑选合适的对比文件；6、检索结果不如意的情况下，调整检索策略；7、检索结果足以作为无效证据的情况下，中止检索。

要想成为无效程序中的胜出者，找到有力的证据起着决定性的作用，而取得有力证据的直接途径就是检索，因此，检索无论是对于无效宣告程序中的请求方还是被请求方都至关重要。

### 三、 无效证据在精不在广

在检索过程中，往往会检索到数十件或上百件甚至更多的与涉案专利相关的对比文件，将这些对比文件均作为无效证据提交是不现实的，而且也并不是所有的对比文件均具有有效的对比点，因此选择其中足以评价涉案专利全部主题的新颖性或创造性的一件或几件对比文件作为证据即可。就本案而言，在处理案件的初期，检索了大量的对比文件作为证据，而真正对判决结果起决定性的因素却与这些证据关系不大，因此在选择无效证据的过程中，重点应该在精而不在广。

### 四、 从无效的角度考虑申请文件的撰写

权利要求书是专利申请文件中的一项至关重要的内容，如果权利要求书中存在重大缺陷，将导致专利权在无效宣告程序中很容易被无效。对于申请人来说，在撰写专利申请文件时应尽量避免出现缺陷，避免专利权被无效及需要承担的法律后果。

首先，在撰写专利申请文件之前，应当进行必要的检索，分析准备申请专利的技术方案与相关领域的现有技术的区别，将区别技术特征记载在权利要求书和说明书中，避免准备申请专利的技术方案相对于现有技术缺乏新颖性或创造性。

其次，对于区别技术特征应该在权利要求书和说明书中描述清楚、完整，避免公开不充分的情况的发生。而对于区别技术特征一定要记载在权利要求书中，即使没有在独立权利要求中完整的记载，也要记载在从属权利要求中，以便在无效程序中可以对权利要求书进行相应的修改，使申请专利的技术方案相对于现有技术具有新颖性和创造性。值得一提的是，根据审查指南关于无效宣告程序部分的相关规定，在满足一定修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除，特别是实用新型专利在授权后，不能将说明书记载的内容补充进权利要求书以克服相应缺陷，因此在权利要求书中记载区别技术特征尤为重要。

再次，在撰写专利申请文件和答复审查意见对申请文件的修改过程中，应尽量避免文字撰写方面的漏洞和技术术语使用不明确的情况的发生，对于不确定的术语或关键词，应尽量查找相关资料确认，或者在说明书中给出明确的定义。

## 五、 企业应善用无效宣告程序

近年来，随着经济的发展，我国专利侵权案件越来越多，国内专利诉讼司法实践表明，在越来越多的侵权诉讼中，对于被告而言，除了从证明侵权行为不存在的角度提出抗辩之外，还可以使用一种特殊的抗辩，即提出宣告原告专利无效的请求。

请求宣告专利无效在专利侵权诉讼中出现尤为频繁的原因是一旦原告的专利被宣告无效，可以直接消除专利权人据以主张权利的基础，人民法院可以根据专利复审委员会的上述决定依法驳回专利权人的诉讼请求。另外，在专利复审委员会没有做出决定前，人民法院多会中止侵权诉讼的审理，而无效宣告请求的成本又很低，被诉侵权方可以通过此种方法拖延结案时间，尤其在无效宣告程序中，涉案双方有可能在专利复审委员会的调节下达成和解，相对于被诉侵权方来说利弊非常明显，因此，大多数被诉侵权方都会在专利侵权诉讼中向国家知识产权局提出宣告涉案专利的专利权无效，以维护自身对相关技术的使用权利和市场利益。

然而，需要说明的是，宣告专利无效制度一定要谨慎使用。因为其在实施过程中很容易产生循环诉讼，往往无效宣告程序加上专利侵权诉讼会历时几年甚至十几年，消耗当事人的大量精力，影响产品的市场前景和其带来的经济利益，与维护专利权的目相悖。

因此，对于企业而言，既要学会利用请求宣告专利无效制度，争取从根本上推翻垃圾专利权的有效性，同时又要注意不要滥用这一制度，以免造成循环诉讼，陷入其中，难以脱身。

以上是对一次处理无效案件的经历的分享，包括案件处理的过程和总结的心得体会。在这个过程中，有努力，有收获。我相信，努力做好每一个案件，都会有丰收的喜悦，希望我的分享能与同仁们共勉。

---

作者：<sup>[1]</sup>牛光华：北京市卓华知识产权代理有限公司 总经理

<sup>[2]</sup>刘景玉：北京市卓华知识产权代理有限公司 技术二部 经理

联系电话：64830754

电子邮箱：dfwy18@163.com