

如何应对专利侵权诉讼

杨宇宙 律师 专利代理人

大成律师事务所上海分所
2013-4-2



大成律师事务所

杨宇宙简介

- ◆ 01年毕业于复旦大学光源与照明工程系，辅修国际经济法。03年起执业，06年获得专利代理人资质。至今处理超过600件涉外专利申请以及诸多专利无效、侵权诉讼案件。代理的福建多棱钢业集团有限公司诉南通八菱钢丸有限公司侵犯专利权案入选最高人民法院2010年度知识产权报告和全国律协知识产权委员会2011-2012十佳案例。
- ◆ 曾提供专利法律服务的企业包括：三星电子株式会社 (Samsung Electronics)、伊利诺斯工具制品有限公司 (ITW)、江森自控 (Johnson Controls)、TE Connectivity (原泰克电子)、耐克公司、招商银行等。
- ◆ 中国律师协会知识产权委员会研讨员，中国知识产权研究会高级会员，上海律师协会信息网络与高新技术业务研究委员会委员，美国知识产权法律协会 (AIPLA) 会员。
- ◆ “赢在IP” 知识产权法律网站：www.ip-talents.com

2013年4月2日 杨宇宙律师

主要内容

- ◆ 什么是专利侵权
- ◆ 侵权比对方法和示例
- ◆ 专利侵权判断原则
- ◆ 如何应对专利侵权警告
- ◆ 专利侵权抗辩事由总结（程序、实体）
- ◆ 案例学习：如何在落入字面保护范围的情况下，解释权利要求

2013年4月2日 杨宇宙律师

什么是专利侵权

只有被控侵权产品或方法落入发明或者实用新型专利的保护范围，才构成专利侵权

保护范围（领地）

权利要求

技术特征

全面覆盖

2013年4月2日 杨宇宙律师

权利要求、技术特征和保护范围

- ◆ 权利要求1：一种椅子，其包括至少一个支撑腿（1）和底座（2），所述底座安装在所述支撑腿的上端（3）。
- ◆ 权利要求2：一种椅子，其包括至少一个支撑腿（1）和底座（2），所述底座安装在所述支撑腿的上端（3），其特征在于：所述底座还包括椅背（4）。
- ◆ 权利要求3：一种椅子，其包括至少一个支撑腿（1）和底座（2），所述底座固定在所述支撑腿的上端（3），所述底座包括椅背（4），其特征在于：所述底座还包括两侧的扶手（5）。

技术特征和保护范围



图库网 www.nipic.com BY_00000000000000000000000000000000



alibaba.com.cn



2013年4月2日 杨宇宙律师

侵权比对过程和方法

- ◆专利侵权比对：权利要求 v. 被控侵权技术方案
- ◆专利侵权比对过程：拆分、对应、确定
- ◆比对方法：技术特征侵权比对表

侵权比对示例

- ◆ “一种民航头等舱、公务舱及VIP休息室服务信息广告系统”实用新型侵权案
- ◆ 权利要求1：“一种民航头等舱、公务舱及VIP休息室服务信息广告系统，其特征在于，包括上端控制服务器（10）、下端控制电脑（12）、路由器（13）、无线信号收发器（14）、无线网络（15）、无线视频广告机（16），上端控制服务器通过internet网（11）连接下端控制电脑（12），下端控制电脑（12）通过路由器（13）连接无线信号收发器（14），无线信号收发器（14）通过无线网络（15）与无线传输视频广告机（16）进行双向通讯。”

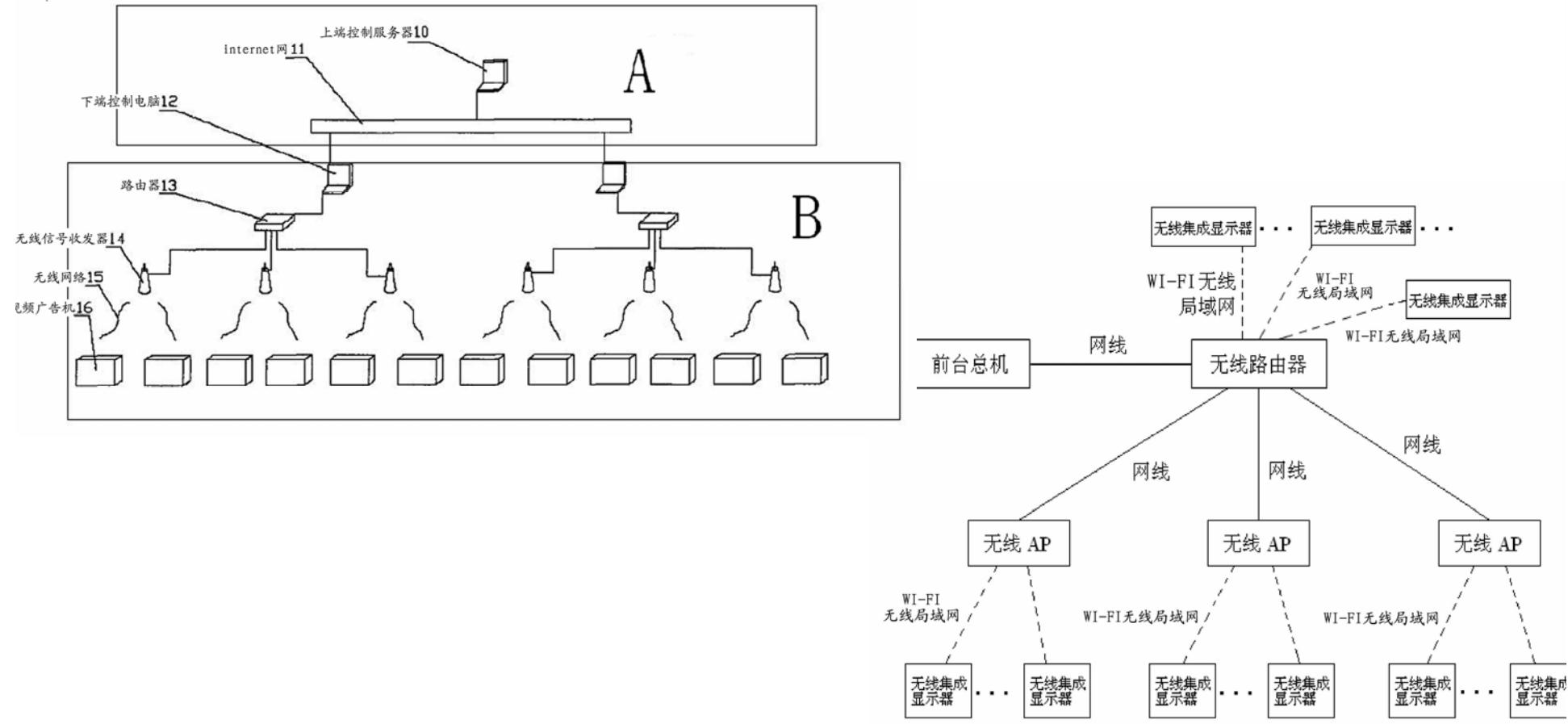
侵权比对示例

权利要求1

被控电子签牌系统	
a. 一种民航头等舱、公务舱及VIP休息室服务信息 广告系统；	a' 电子签牌广告系统
b. 上端控制服务器；	b' 不具有
c. 下端控制电脑；	c' 前台总机
d. 路由器；	d' 无线路由器
e. 无线信号收发器；	e' 无线AP
f. 无线网络；	f' Wifi 无线局域网
g. 无线视频广告机；	g' 无线集成显示器
h. 上端控制服务器通过internet网连接下端控制 电脑；	h' 不具有
i. 下端控制电脑通过路由器连接无线信号收发器；	i' 前台总机通过无线路由器连接无线AP
j. 无线信号收发器通过无线网络与无线传输视频 广告机进行双向通讯。	j' 无线AP通过Wifi 无线局域网与无线集成显示 器进行双向通讯

2013年4月2日 杨宇宙律师

侵权比对示例



2013年4月2日 杨宇宙律师



大成律师事务所

专利侵权判断原则

- ◆ 全面覆盖原则
 - ◆ 相同侵权
 - ◆ 等同侵权
 - ◆ 禁止反悔原则（对等同侵权的限制）
 - ◆ 捐献原则（对等同侵权的限制）

2013年4月2日 杨宇宙律师

等同侵权原则

- ◆ 等同侵权原则 – 被诉侵权技术方案包含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，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围
- ◆ 等同技术特征：指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
- ◆ 等同侵权判定不应当对被控侵权物的技术方案与专利技术方案在整体上是否等同进行判定

禁止反悔原则（等同原则限制之一）

- ◆ 禁止反悔原则 - 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持
- ◆ 例子：
- ◆ 原始权利要求：“至少一条支撑腿”
- ◆ 授权权利要求修改为：“三条支撑腿”
- ◆ 被控侵权产品相应特征：“四条支撑腿”
- ◆ 主张构成等同不能成立

捐献原则（等同原则限制之二）

- ◆ 捐献原则 – 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持
- ◆ 例子：
- ◆ 权利要求：“有三条支撑腿”
- ◆ 说明书记载：“支撑腿可以是一条或一条以上，例如三条，四条等”
- ◆ 被控侵权产品：“支撑腿有四条”
- ◆ 主张构成等同不能成立

如何应对专利侵权警告

- ◆ 侵权分析
 - 是否构成相同侵权
 - 是否构成等同侵权
- ◆ 无效分析
- ◆ 稳定客户
- ◆ 确认不侵权
- ◆ 提起不正当竞争之诉
- ◆ 回避设计（考虑商业上可行性）
- ◆ 获得许可
- ◆ 责任分析

2013年4月2日 杨宇宙律师

专利侵权诉讼抗辩-程序篇

◆ 1、缓兵之计

管辖权异议

请求宣告无效，申请中止审理

申请延期举证

利用鉴定程序

2、釜底抽薪

无效对方专利（最新司法实践对被告有利）

应勇武诉兆东机电专利侵权，上海凯赛生物与山东凯赛生物专利侵权）

◆ 3、以攻为守

围魏救赵——诉专利侵权

针锋相对——反诉要求损害赔偿

2013年4月2日 杨宇宙律师

专利侵权诉讼抗辩-实体篇

- 1、权利基础不合格（主体、效力、授权日……）
- 2、**不落入权利要求保护范围抗辩**
- 3、现有技术抗辩（一份对比文件中记载的一项现有技术方案；一份对比文件中记载的一项现有技术方案与公知常识的显而易见组合；抵触申请参照适用）
- 4、先用权抗辩（不超过原来范围——生产日前的生产规模以及利用已有的生产设备可以达到的生产规模）
- 5、合法来源抗辩（使用、许诺销售或者销售者）
- 6、非生产经营目的抗辩（很少，典型案例例如上海法院山西博物馆案）

专利侵权诉讼抗辩-实体篇

- 7、专利权用尽抗辩（专利法69.1）
- 8、临时过境抗辩（专利法69.3）
- 9、科研及实验目的抗辩（专利法69.4）
- 10、医药行政审批抗辩（专利法69.5）
- 11、诉讼时效抗辩
- 12、专利标准化抗辩（最高院[2008]民三他字第4号批复：
：默认许可，许可费应明显低）
- 13、新、旧专利法规定的不同（93年前申请的专利依照
旧法不保护专利方法得到的产品，最常见如药物专利
）
- 14、举证不能（“新”产品制造方法例外）

不落入权利要求保护范围抗辩

- ◆ 缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的
- ◆ 看似落入字面保护范围的情况下，通过解释权利要求的技术特征，缩小权利要求保护范围，从而抗辩侵权
- ◆ 权利要求需要解释的常见原因：

权利要求技术术语是申请人生造词，比如“两级破碎”

权利要求技术术语文意表述不清楚或有多义，比如“当列过长时可以分多列显示”

- ◆ 技术特征根据不同的解释依据和规则所确定的意思不同

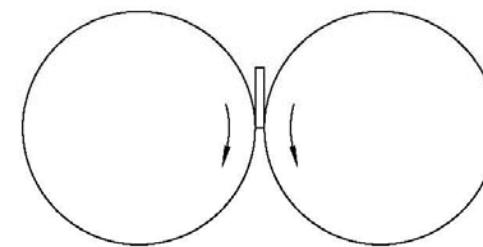
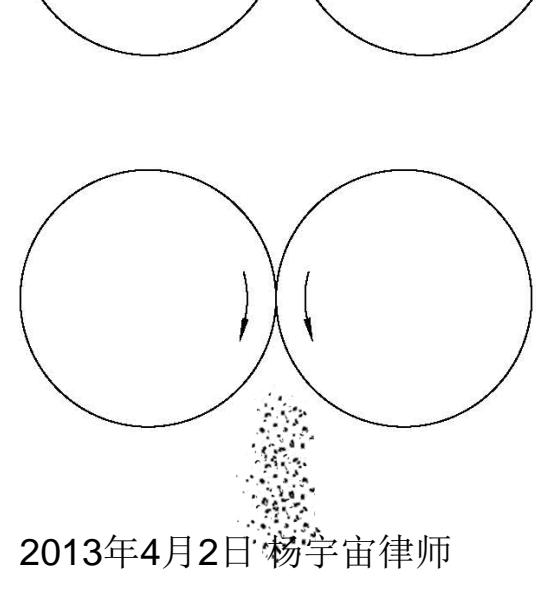
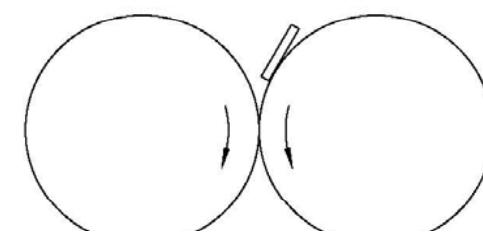
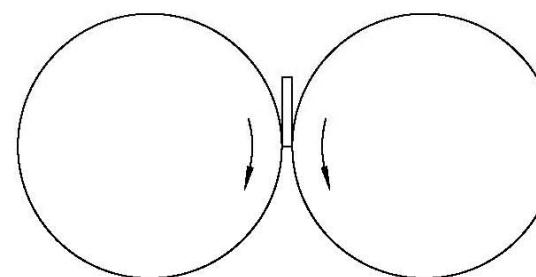
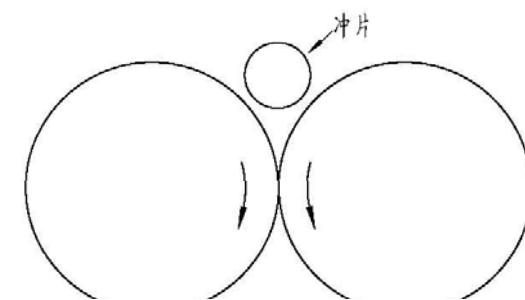
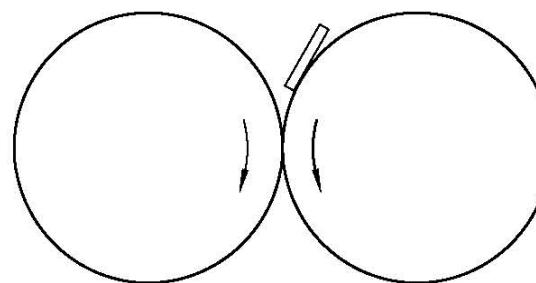
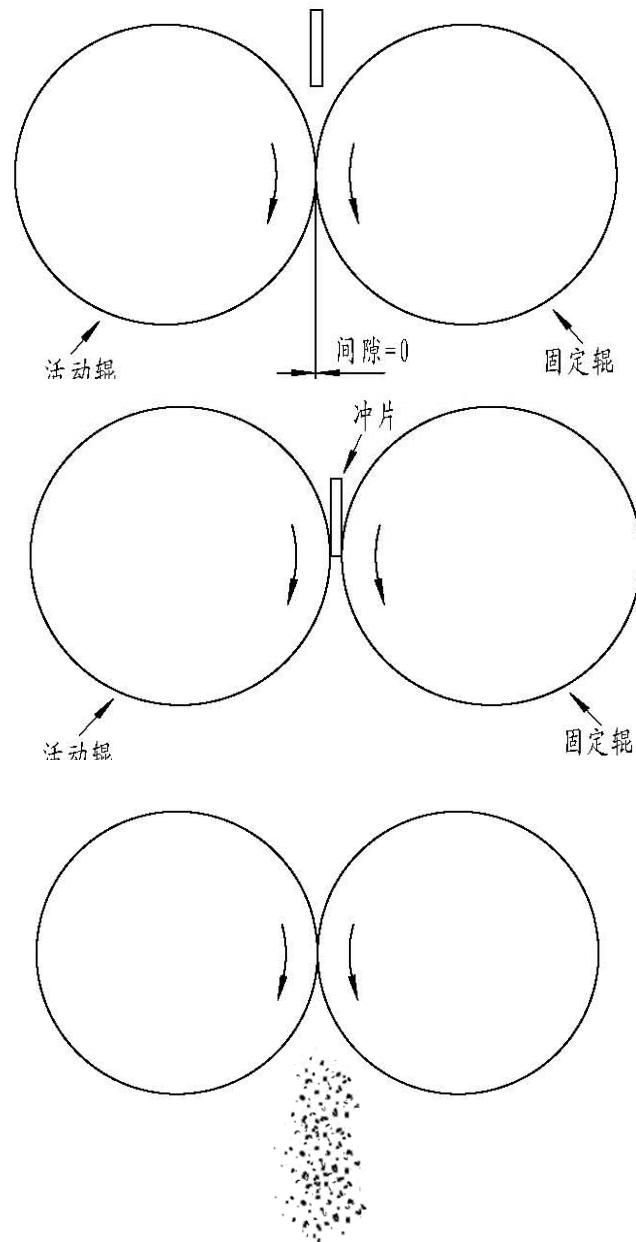
权利要求解释规则

- ◆ 1、折衷解释原则（09’ 司法解释第2条）：人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定权利要求的保护范围）
- ◆ 2、解释的主体：
本领域普通技术人员（审查指南）
- ◆ 3、解释的依据以及次序（09’ 司法解释第3条）：
首先：内部证据，如说明书及附图、权利要求书、专利审查档案
其次：外部证据，如工具书、教科书等公知文献、词典
- 4、功能、效果技术特征的解释（09’ 司法解释第4条）：
具体实施方式及等同方式
- 5、发明目的对技术特征解释的限制

2013年4月2日 杨宇宙律师

内部证据解释

- ◆ 福建多棱钢业集团诉启东八菱
- ◆ 权利要求1 “一种钢砂生产方法，其特征在于将轴承厂生产轴承时冲切下来的边角废料，进行淬火，淬火后分两级破碎，筛分得到不同粒度的钢砂，制得多棱形的钢砂。”
- ◆ 原告认为：只要一次破碎产生钢砂比例不高，还需要后续进行第二次，第三次破碎，就属于两级破碎，落入其保护范围
- ◆ 被控侵权方法：挑选轴承钢的圆形废冲片——淬火——双辊式破碎机进行破碎——筛分——将未破碎成为钢砂的原料再次通过上述破碎过程进行破碎



2013年4月2日 杨宇宙律师

	权利要求钢砂生产方法	被告钢砂生产方法
1	(使用)轴承厂生产轴承时冲切下来的边角料	挑选轴承钢的圆形废冲片(7-10毫米厚度)
2	淬火	淬火
3	两级破碎	辊式破碎机破碎，破碎率10%-30%
4	筛分	筛分

焦点：什么是“两级破碎”

2013年4月2日 杨宇宙律师

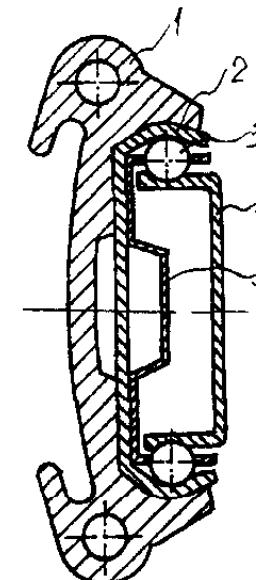
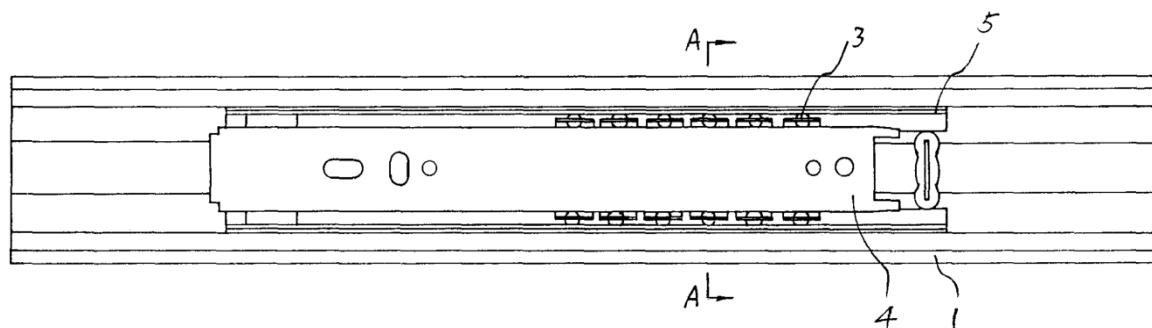
- ◆ 被告认为：两级破碎是个生造词，所以应当按照说明书等证据对其进行解释，确定保护范围。
- ◆ 说明书对于两级破碎的记载是“本发明采用两级破碎，粗碎用颚式破碎机，细碎用辐式破碎机。……对于粗大的冲切料本发明先采用颚式破碎机将其轧碎成小块，而后进行细碎，破碎成钢砂”
- ◆ “两级破碎”应解释为“先粗碎，再细碎，且粗碎细碎都有特定含义”；被告方法只有一级破碎（细碎），没有粗碎，不侵权
- ◆ 被告还提供《化工词典》作为证据：公开了粗碎、细碎等各种破解设备以及各级设备原料、成品直径范围
- ◆ 被告主动请法院进行现场勘验，证明生产过程不侵权
- ◆ 原告还主张，即便没有粗碎，被告“一级破碎”和专利“二级破碎”也构成等同

- ◆ 最高人民法院认为：当权利要求中的技术术语在说明书中具有明确的特定含义时，应当根据说明书的解释来界定技术术语。
- ◆ 根据说明书的界定，两级破碎包括粗碎级和细碎级两个相互独立的步骤，粗碎级的出料为细碎级的进料，两者不能合并或者替代
- ◆ 被控侵权方法只有一个级别的破碎（使用辐式破碎机破碎）即可生产出钢砂，故不构成相同侵权，也不构成等同侵权。

具体实施例的限缩

◆ 陈洪波诉科莫五金衣架推拉装置专利侵权案

权利要求1：“一种衣架推拉装置，其特征在于该装置由衣架钩支承板1、导轨2、滚珠3、衬板4和滚珠支承板5组成，衬板4固定在壁板上；滚珠3放在滚珠支承板5上，并设在衬板4与导轨2之间，导轨2镶入在衣架钩支承板上。”



2013年4月2日 杨宇宙律师

被控侵权产品：在衬板与导轨之间增加了一道滑轨。滑轨通过滚珠和滚珠支承板安装在导轨上，滚珠和滚珠支承板分别设置在衬板和滑轨之间、滑轨和导轨之间，在滑轨内两边设置有滚珠，滚珠支承板放置在滑轨内，这样衬板相对于滑轨移动，滑轨相对于导轨移动。被控侵权产品滑轨的作用起着桥梁的作用，增加了衬板与导轨之间的相对移动距离。

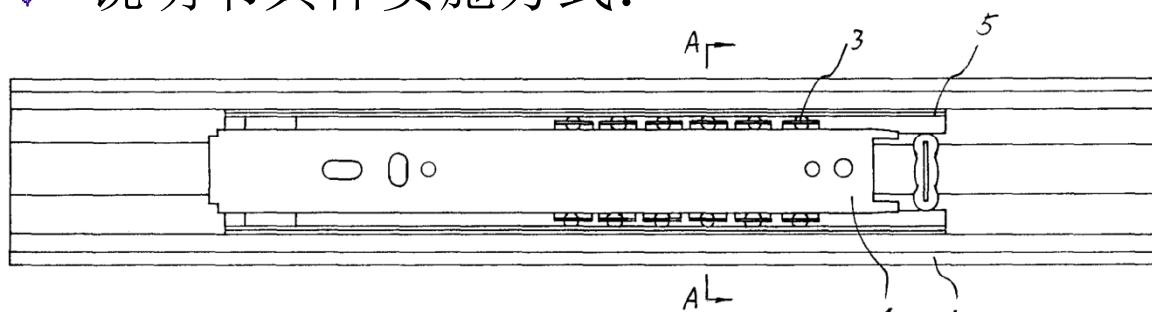


◆焦点：“滚珠放在滚珠支承板上，并设在衬板与导轨之间”怎么解释？

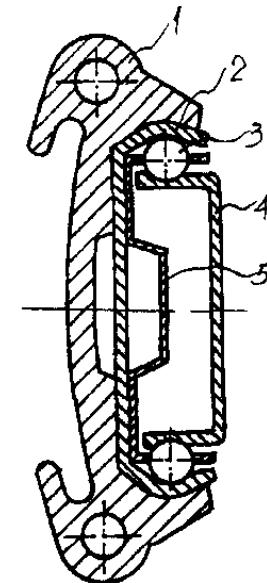
◆原告认为：虽然附图中公开的是滚珠在衬板和导轨之间，并且和衬板以及导轨均直接接触，但是权利要求中并没有限定直接接触。所以被控侵权产品虽然是一层滚珠与衬板直接接触而与导轨不直接接触，另一层滚珠与导轨直接接触而不与衬板直接接触，没有一层滚珠与导轨、衬板两两接触，但仍然属于滚珠在衬板与导轨之间，落在权利要求保护范围之内。

◆被告主张：说明书和附图对权利要求书已解释得十分清楚【即滑珠与导轨和衬板必须两两接触】；说明书中也没有说明有实施例的其他结构形式，故不应对权利要求作扩大解释，以阻碍技术进步。不构成侵权。

◆ 说明书具体实施方式：



下面将结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详述：衣架钩支承板 1、导轨 2、滚珠 3、衬板 4、滚珠支承板 5。如图 1—2 所示，一种衣架推拉装置，其特征在于该装置由衣架钩支承板 1、导轨 2、滚珠 3、衬板 4 和滚珠支承板 5 组成，衬板 4 固定在壁板上；滚珠 3 放在滚珠支承板 5 上，并设在衬板 4 与导轨 2 之间，导轨 2 镶入在衣架钩支承板 1 上；使用时，人们需要取衣物时，将支架钩支承板向外拉出，滚珠通过衬板和滚珠支承板在导轨上滑行而被拉出，当取完衣物时，又将支架支承板向外推而复位。



2013年4月2日 杨宇宙律师

- ◆ 上海高院认为：本案中，上诉人在说明书及附图中没有说明其实施例仅仅是举例，也没有以文字或其他方式说明存在其他的实施例。由于附图提供的实施例是一个单层滑动机构，附图清楚地标示了滚珠与衬板、导轨之间的位置关系，即滚珠设在衬板与导轨之间，滚珠与衬板、导轨均直接接触，所属领域的普通技术人员在通读权利要求书、说明书与附图后对“滚珠放在滚珠支承板上，并设在衬板与导轨之间”的一般理解就应当是原审判决所认定“置于滚珠支承板中的滚珠既与导轨直接接触，也与衬板直接接触”。

- ◆ **相同专利的相反判决：**

- ◆ 陈洪波诉广州诺米五金材料专利侵权案（广州中院）
- ◆ “被控侵权产品在衬板和导轨之间还设有一层滑轨，在滑轨与导轨之间以及衬板与滑轨之间都有一层滚珠。”
- ◆ “被控侵权产品虽然多了一个滑轨，但实际上滚珠及滚珠支承板仍然是设在衬板和导轨之间，滑轨也是起支承滚珠的作用。被控侵权产品全面覆盖了权利要求记载的技术特征，落入专利的保护范围”

发明目的和效果解释

- ◆ 1、权利要求技术特征的解释应当符合发明目的
- ◆ 2、权利要求技术特征的解释不应该包括发明所要克服、解决的技术缺陷

2013年4月2日 杨宇宙律师

宋建文诉明导电子科技案

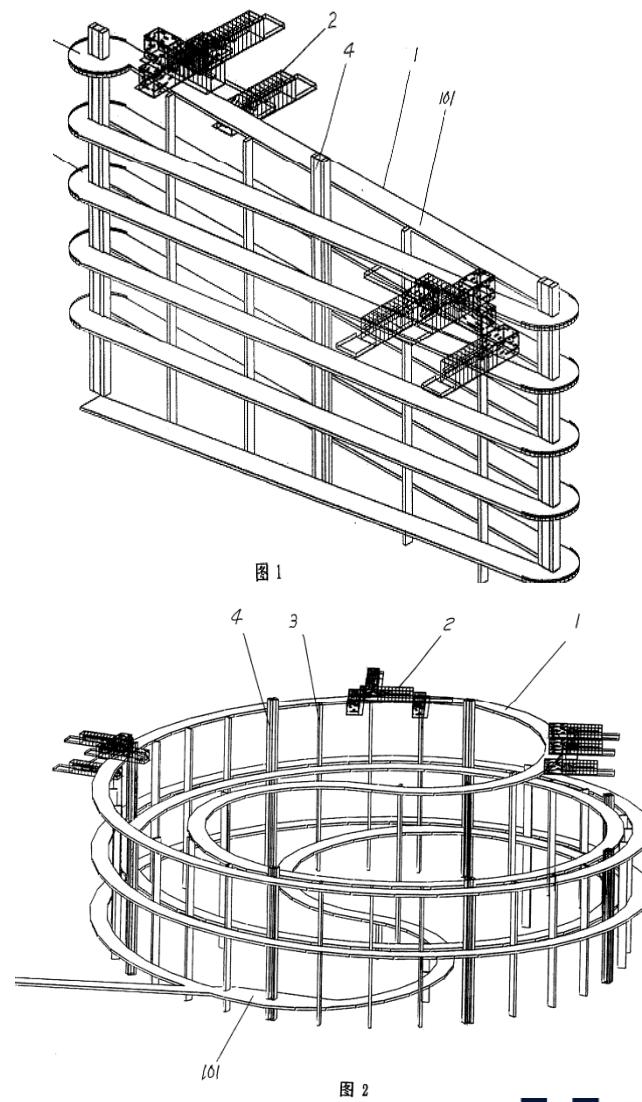
- ◆ 权利要求1：“一种利用图形界面快速完成端口连接的方法，该方法包括以下步骤：1) 3) 在图形界面中的相应位置填写所需操作的模块名和端口名，每个模块中的输入输出端口排列在一列上，当列过长时可以分多列显示；4)”
- ◆ 被控侵权方法：未连接端口仅呈一列排列，列过长时也不可以分多列显示，必须滚动屏幕

- ◆ 被告主张：由于未连接端口仅呈一列排列，所以缺少步骤（3）所要求的“当列过长时可以分多列显示”该技术特征
- ◆ 原告主张：“可以分多列显示”可以解释为“可以分多列显示，也可以不分列”
- ◆ 争议焦点：“可以”应该如何解释？

- ◆ 说明书背景技术描述现有技术缺陷时称：“例如……软件**ISE**。该连接方法的缺点是，由于其松散的模块显示方式，造成了本来就有限的屏幕空间的浪费，在稍大规模的设计中，往往需要频繁动作（例如频繁滚动屏幕甚至切换页面来寻找需要连接的端口）。……。”
- ◆ 法院认为：在列过长时进行分列，将有效地节约屏幕空间，避免原告所列举的“频繁滚动屏幕”的缺陷，如果将原告专利权利要求中的“可以分多列显示”解释为“也可以不分列显示”，**那么原告专利的保护范围就包括了其发明所要克服的现有技术的缺陷**，这不符合原告专利的发明目的，也是不适当的。

王群诉法国馆案

权利要求1、“一种高架立体建筑物，建设在地基上，其特征在于：每组高架立体建筑物由空间支架(1)和支承在空间支架上的房屋单元(2)构成；固接于地基的空间支架四周空间及表面布置有若干房屋单元；该空间支架有连接地面的交通设施，该空间支架的顶面(101)为道路；所述空间支架为支承于地基上的螺旋体通道，该螺旋体通道呈螺旋形盘旋上升，其下端连接地面道路构成连接地面的交通设施；所述空间支架四周及表面布置的房屋单元为固定布置或能移动的布置。”



2013年4月2日 杨宇宙律师

法国馆



2013年4月2日 杨宇宙律师

法国馆



2013年4月2日 杨宇宙律师

- ◆ 法国馆：法国馆建筑物内的房间均设置在坡道的表面，而未延伸至坡道的四周空间。被告对此认为至少餐厅房屋单元有部分已经延伸至空间支架的外围空间。
- ◆ 争议焦点：“空间支架四周空间及表面布置有若干房屋单元”应该如何解释？
- ◆ 原告解释：空间支架四周空间及表面包括空间支架顶（表）面以及顶面向上延伸的空间，所以法国馆构成侵权

- ◆ 法院认为：“空间支架四周空间及表面布置有若干房屋单元”应当被解释为“空间支架顶面及向上延伸合理高度**以外**的四周空间及表面布置有若干房屋单元，房屋单元的**主体**不设置在空间支架顶面上及向上延伸的合理高度内”
- ◆ 法院做出上述解释的主要理由：
- ◆ 说明书背景技术：“现有的单层或多层建筑都是沿地面布置在建设用地上的，单位建设用地面积上能建设的建筑面积不多；高层虽然在单位建设用地面积上能建设的建筑面积较多，但建筑相对封闭，人与自然、人与人之间的交流性较差，舒适度较差。”

说明书记载的发明目的：“提供一种高架立体建筑物，节约用地，能在单位建设用地面积上建设较多面积的建筑，**同时改善居住交流性和舒适度**”

原告上诉认为：涉案专利发明的目的是提供一种高架立体建筑物，相对于单层建筑要解决“单位建设用地面积上能建设的建筑面积不多”的问题，相对于高层建筑要解决“建筑相对封闭，人与自然、人与人之间的交流性较差，舒适度较差”的问题。只要在空间支架的四周空间及表面布置有若干房屋单元，就能够达到涉案专利发明所述的所有有益效果。

二审法院认为：“两个发明目的缺一不可。”

根据上述两个目的同时满足，法院进一步认为：

“涉案专利空间支架顶面（包括及向上延伸的合理高度内）作为道路与作为房屋单元移动时的路径（不管房屋单元是固定或者可移动，房屋单元的主体不设置在空间支架顶面上），如此可以改善居住交流性和舒适度；在空间支架顶面及向上延伸合理高度以外的四周空间及表面布置房屋单元，如此可以在单位建设用地面积上建设较多面积的建筑，节约用地。”

该争议特征应按照上述含义解释，法国馆不侵权。

功能性技术特征

- ◆ 权利要求允许采用功能性限定的技术限定，功能性限定的技术特征往往字面上保护范围很宽，因为审查指南规定“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”
- ◆ 09'司法解释规定“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”
- ◆ （等同意味着需要：三基本相同+不需要创造性劳动）

- ◆ 曲声波多线路公交电子站牌案
- ◆ 权利要求1记载“一种多线路公交电子站牌，由站名显示器（1），**到站预报电子显示屏**（2），多线路车站列表显示板（3），和支撑固定座（4）组成，其特征在于：a) 站名显示器位于站牌的顶部； b) 到站预报电子显示屏位于站牌的上部，连接在站名显示器的下方；c) 多线路车站列表显示板固定在到站预报电子显示屏和支撑固定座之间。”
- ◆ 说明书记载“位于电子站牌上部的到站预报电子显示屏采用通用的多行显示LED点阵显示屏，滚动显示各条线路最近到达车辆的预计到站时间和到达本站距离等动态信息”

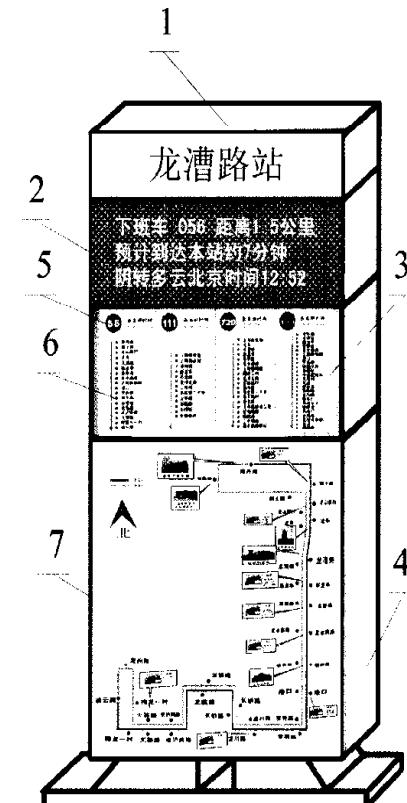


图1

2013年4月2日 杨宇宙律师

- ◆ “到站预报电子显示屏”是功能性特征，理由是：
- ◆ 根据专利说明书的描述，该“到站预报电子显示屏”中的电子显示屏是多行显示LED点阵显示屏，但权利要求与说明书均未记载或者描述采取什么具体技术手段，使该采用多行显示LED点阵显示屏的“到站预报电子显示屏”**能够滚动显示各条线路最近到达车辆的预计到站时间和到达本站距离等动态信息。**
- ◆ 本案中，没有相应的证据可以证明，在所属技术领域中，已经存在技术结构相对固定且为所属领域一般技术人员所熟知的，能够滚动显示各条线路最近到达车辆的预计到站时间和到达本站距离等动态信息的“到站预报电子显示屏”。
- ◆ 权利要求中的“到站预报电子显示屏”技术特征只是描述了该特征所要实现的“到站预报”功能，但权利要求中并未记载实现该功能的具体技术手段，故该“到站预报电子显示屏”是一项功能性特征。

2013年4月2日 杨宇宙律师

- ◆ 上海高院认为，根据最高人民法院司法解释第4条规定，不能确定涉案专利权利要求1中技术特征“到站预报电子显示屏”的内容，进而也无法确定涉案专利权利要求1的保护范围。由于涉案专利权利要求1的保护范围不能确定，故无论被控侵权站亭的技术方案如何，曲声波的侵权指控均不能成立。
- ◆ 《上海市高级人民法院专利侵权纠纷审理指引（2011）》规定：“说明书及附图未描述权利要求中功能性特征所记载功能的具体实施方式时，可直接认定专利侵权指控不能成立。”

并不是含有功能性表述的特征都是功能性特征

- ◆ “在专利侵权诉讼中，对于权利要求中使用功能性词语限定的技术特征，如果通过阅读权利要求书和说明书，对该技术特征的理解，与本领域普通技术人员的通常理解一致，能够明了该技术特征所体现的功能或者效果是如何实现的，在这种情况下，按照通常理解确定该技术特征的内容即可，无需界定是否属于功能性特征；如果通过阅读权利要求书和说明书之后，本领域普通技术人员对该技术特征的通常理解与说明书不一致，则按照内部证据优先的原则，可以说说明书中的特别界定来解释该技术特征的内容。” —— 最高人民法院（2009）民监字第567号

利用禁止反悔原则来限制等同

- ◆ 专利授权程序中的修改适用禁止反悔
- ◆ 典型案例：葡萄糖酸钙锌口服溶液专利侵权案——最高人民法院（2009）民提字第20号
- ◆ 授权权利要求记载“活性钙”，被控侵权产品中无“活性钙”，但是包括“葡萄糖酸钙”，原判决认为构成等同侵权。
- ◆ 授权程序：原始申请独权记载“可溶性钙剂”，从权记载“可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。授权程序中的审查意见书认为“可溶性钙剂”得不到支持，因为说明书中只有“葡萄糖酸钙”和“活性钙”配制药物的实施例，申请人遂根据审查员要求将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。
- ◆ 最高人民法院再审认为：所以根据禁止反悔原则，“葡萄糖酸钙”属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，与活性钙不构成等同特征，不构成侵权。

善于利用禁止反悔原则

◆ 专利无效程序中的修改适用禁止反悔

- 典型案例：三安科技诉诉实益拓展确认不侵权案
- 专利保护一种自动消防泄压阀，包括8项权利要求，无效过程中专利权人将权2和权3技术特征并入权利要求1从而专利被维持有效。权1记载“驱动装置”，权2记载“驱动装置为压差控制驱动装置”，权3记载“压差控制驱动装置包含电磁牵引器”。被侵权产品对应电磁牵引器的特征是电动机。专利权人主张电磁牵引器和电动机构成等同特征。
- 法院认为：专利权人在无效程序中的上述修改克服了新颖性和创造性问题，原权利要求1、2视为自始就不存在，即“驱动装置”、“压差控制驱动装置”等概念也随之不存在；故讼之专利的保护范围应界定在原权利要求3中的更下位的具体概念——“电磁牵引器”。如若将电磁牵引器等同扩大到电动机，导致的后果就是违反了禁止反悔原则。

2013年4月2日 杨宇宙律师

- ◆ 禁止反悔原则中“放弃”如何认定 — (2011) 民提字第306号
- ◆ 技术方案的放弃，通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。
- ◆ 若专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃，则在判断是否构成禁止反悔原则中的“放弃”时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。
- ◆ 如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。

- ◆ **专利授权和无效程序中的意见陈述适用禁止反悔**
- ◆ 典型案例：优他公司与万高公司等专利侵权案
- ◆ 专利涉及藏药独一味提取方法，权利要求1保护一种方法，其中包括“加水煎煮二次”“粉碎成细粉，过200目筛”；
- ◆ 被告方法中对应的特征是“加水煎煮三次”“研成细粉备用”，原告主张构成等同侵权。
- ◆ 被告抗辩：被告方法中的二个特征是现有技术《药典》所公开的技术特征，原告在答复一通和无效宣告程序中都意见陈述其权利要求中的工艺步骤未被现有技术公开，由此得到的独一味提取物与药典中的提取物不同。
- ◆ 最高人民法院认为上述意见陈述构成禁止反悔，所以上述特征不构成等同。

捐献原则对等同侵权的限定

- ◆ 曲声波多线路公交电子站牌案
- ◆ 原告未证明被控侵权站亭显示牌发布车辆到达时间，即便被控侵权站亭显示屏能或实际发布其他信息，与权利要求1的到站预报电子显示屏不等同。
- ◆ 专利说明书中记载了到站预报电子显示屏滚动显示各条线路最近到达车辆的预计到站时间和到达本站距离等动态信息之外，还可以显示天气预报、新闻、商务广告等公众关心的信息；
- ◆ 一审法院认为：原告在意识到电子显示屏存在其他技术方案的可能性后，仍然选择未在权利要求中记载显示屏显示天气预报、新闻、商务广告等公众关心的信息的技术特征，故应当认定显示天气预报、新闻、商务广告等公众关心的信息的技术特征已被原告自愿排除在专利保护范围之外。

2013年4月2日 杨宇宙律师

小结

- ◆ 1、内部证据解释
- ◆ 2、说明书具体实施方式
- ◆ 3、发明目的和效果
- ◆ 4、功能性技术特征
- ◆ 5、禁止反悔原则
- ◆ 6、捐献原则

2013年4月2日 杨宇宙律师

联系方式

- ◆ 杨宇宙律师/专利代理人
- ◆ 大成律师事务所上海分所
- ◆ 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心24层
- ◆ 邮编：200120
- ◆ 联系电话：133-9100-3342
- ◆ 电子邮件：yangyuzhou@gmail.com;
yuzhou.yang@dachenglaw.com
- ◆ 赢在IP网站：www.ip-talents.com

2013年4月2日 杨宇宙律师

谢谢 谢谢！

2013年4月2日 杨宇宙律师