从侵权判定角度谈权利要求撰写的相关问题

田华

2010.11.26

思博专利论坛 www.mysipo.com

发明、实用新型专利侵权的判定

- 2009年12月28日发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》
  - 捐献原则
  - 禁止反悔原则
  - 全面覆盖原则

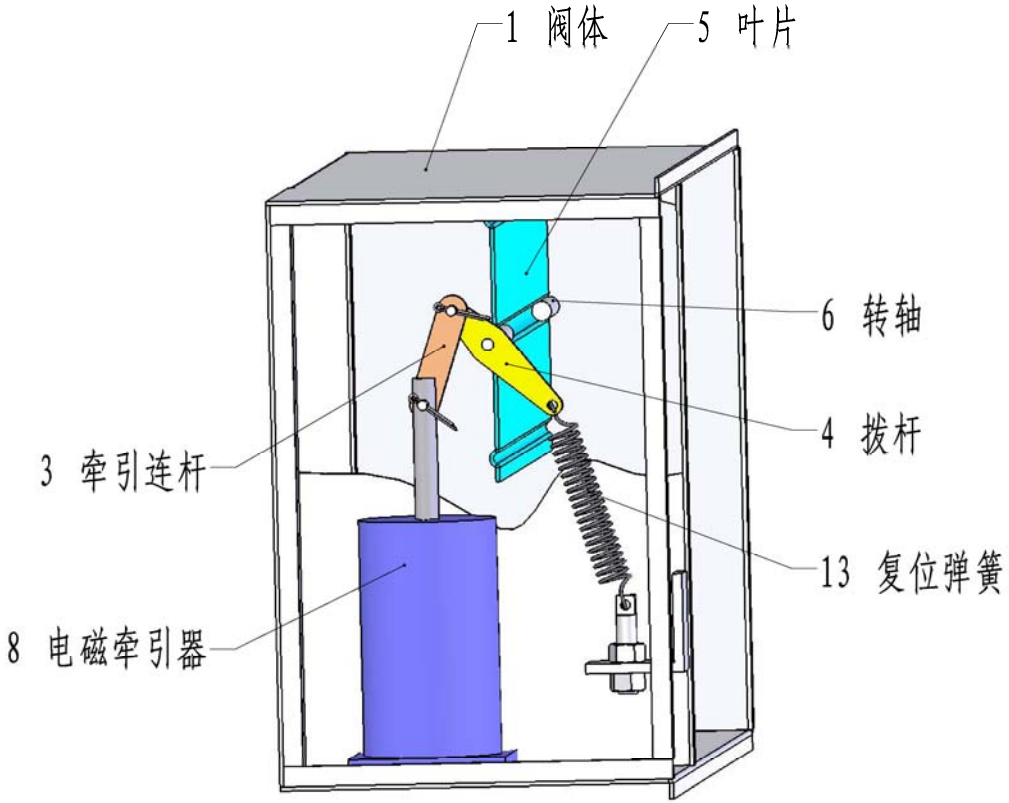
禁止反悔原则

- 禁止反悔原则
  - 2009年12月28日发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定："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。"

案例介绍

- 案例一
- “自动消防泄压阀”实用新型专利
  - 1、自动消防泄压阀，包括阀体和设置于该阀体空腔内的叶片，其特征在于所述叶片连接有驱动装置。
  - 2、根据权利要求1所述的自动消防泄压阀，其特征在于所述驱动装置为压差控制驱动装置。
  - 3、根据权利要求2所述的自动消防泄压阀，其特征在于所述压差控制驱动装置包含电磁牵引器和控制该电磁牵引器动作的测压装置，所述电磁牵引器的牵引连杆与所述叶片相连接。4．根据权利要求3所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述叶片上固定有转轴，该转轴的端部固定连接有拨杆，该拨杆的两端分别连接于所述电磁牵引器的牵引连杆和弹性复位装置。
  - 5．根据权利要求4所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述弹性复位装置包含复位拉簧，该复位拉簧一端连接于所述拨杆，另一端连接有拉力调节装置，该拉力调节装置固定于所述阀体上。

案例介绍



案例介绍

- 无效程序情况
  - 请求人认为：证据1公开了本专利权利要求1所有的技术特征，其技术方案与本专利权利要求1所要求保护的技术方案完全相同，且两者属于同一技术领域，并能够产生相同的技术效果，因此，本专利权利要求1所要求保护的技术方案与证据1相比较不具备专利法第22条第2款所规定的新颖性，更不具备专利法第22条第3款所规定的创造性。
  - 证据7公开了与权利要求1-2所要求保护的技术方案完全相同的技术方案，并能实现相同的目的，达到相同的技术效果，因此，权利要求1-2不具备新颖性，更不具备创造性；

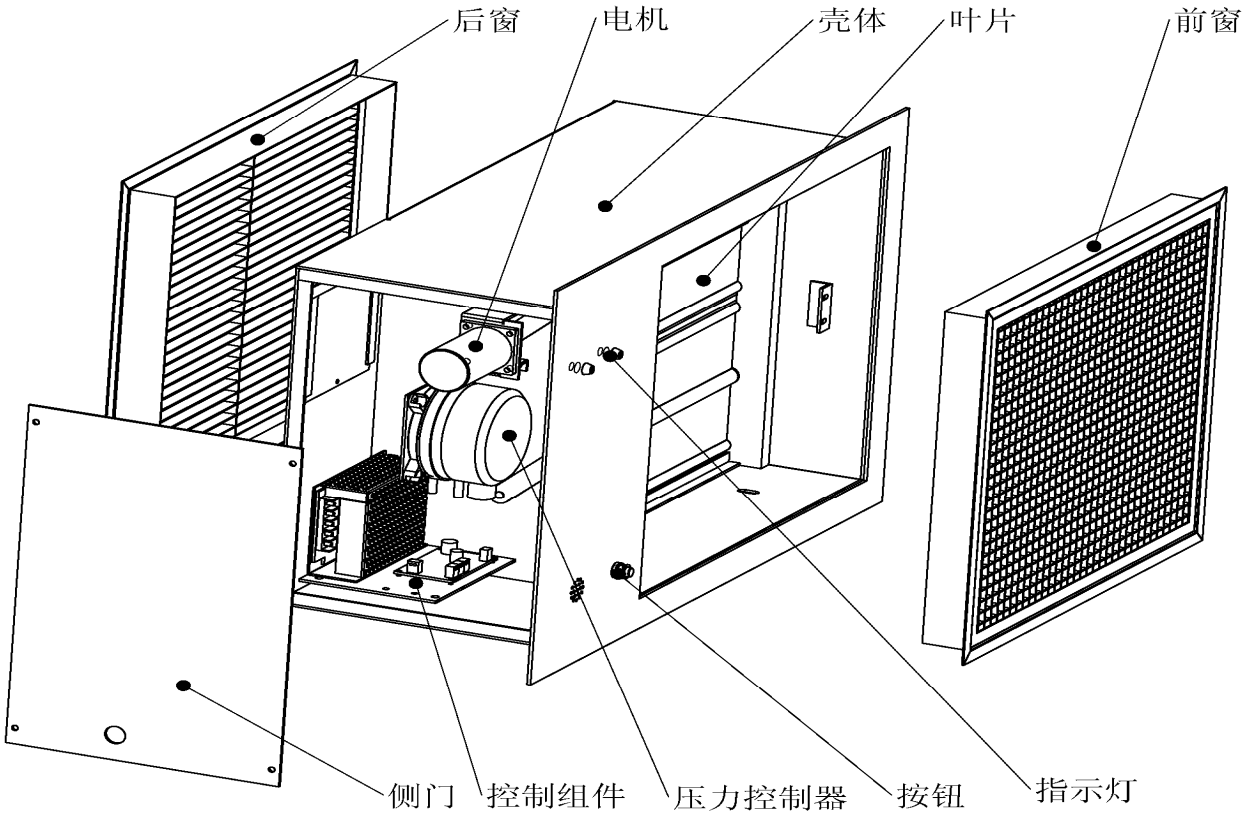
案例介绍

- 证据1公开了一种建筑物消防中的防火排烟阀，其特征是阀门叶片旋转轴以挂钩形式与开启拉伸弹簧和关闭拉伸弹簧相连接，由电磁铁控制叶片开启以微动开关输出信号，联动排风机启动和空调风机及通风机停止运行；当排风温度为280^{0}C时，温度熔断器控制阀门自行关闭，隔绝着火区。
- 证据7公开了一种电子调节的自控通风机组，涉及一种通风机组，它包括一个安装在机箱内的电动风扇，几个与一个或多个房间连接的管道通到机箱内，还包括一些截面确定的气口和一个测量两个预定点之间的压差的压差传感器，压差值传给一个分析和控制装置，该装置将压差值与一个参考值进行比较，并控制风扇，使其加快或减慢旋转速度，使压差值保持恒定，并等于参考值，以便保持所述气口处的所需流量。
- 证据1公开了一种电磁铁、证据7公开了一种电动风扇的驱动装置。

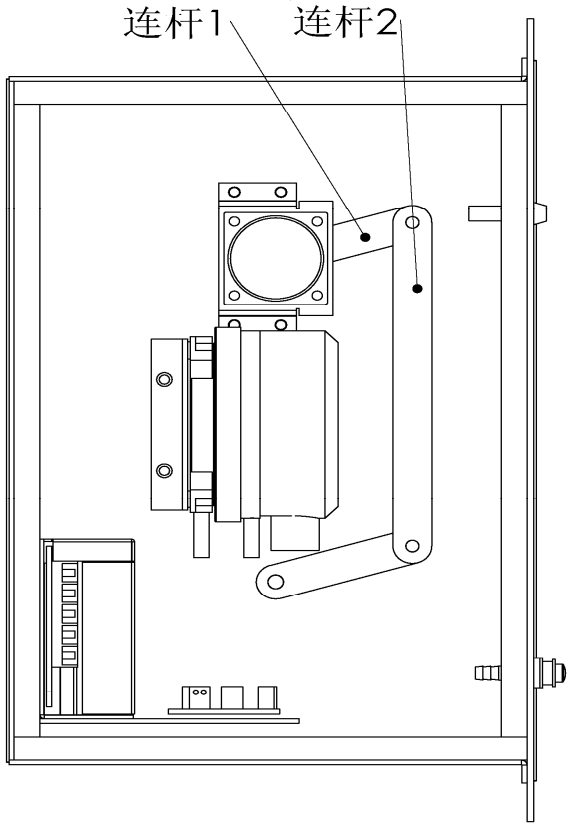
案例介绍

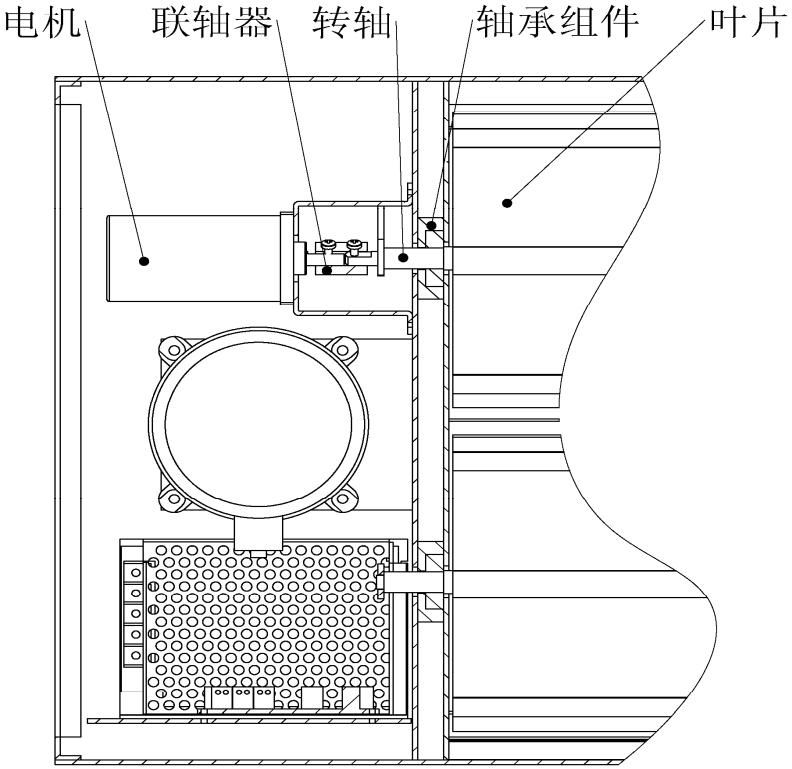
- 专利权人针对该无效宣告请求提交了意见陈述书并修改了权利要求书，修改后的权利要求书如下：
  - 1、自动消防泄压阀，包括阀体和设置于该阀体空腔内的叶片，其特征在于：所述叶片连接有驱动装置；所述驱动装置为压差控制驱动装置；所述压差控制驱动装置包含电磁牵引器和控制该电磁牵引器动作的测压装置，所述电磁牵引器的牵引连杆与所述叶片相连接。
  - 2、根据权利要求1所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述叶片上固定有转轴，该转轴的端部固定连接有拨杆，该拨杆的两端分别连接于所述电磁牵引器的牵引连杆和弹性复位装置。

案例介绍



案例介绍





案例介绍

- 被控侵权产品技术特征
  - 1、设置于该阀体空腔内的叶片；
  - 2、叶片连接有压差控制驱动装置；
  - 3、压差控制驱动装置包含电动机和控制该电动机动作的测压装置；
  - 4、电动机与叶片轴直接对接，连杆与叶片组同步。

侵权认定

- 一审法院认为
  - 修改前的权利要求1中所述的驱动装置属于包括电动机、电磁牵引器等在内的“上位概念”，权利要求2中所述“驱动装置为压差控制驱动装置”属于所述的驱动装置的“下位概念”。在无效宣告程序中，专利权人为确定其专利具备创造性、新颖性，主动地删除了争诉之专利原权利要求1和2，通过修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制，并因此获得了专利权。

侵权认定

- 本案诉讼中，专利权人又以电动机和电磁牵引器具有相同的用途，是等同的技术特征为由确定其专利权的保护范围，考虑到原告将已被限制的内容重新纳入专利权的保护范围，同时被告提出应适用禁止反悔原则确定专利保护范围，根据《中华人民共和国专利法》第四十七条有关“宣告无效的专利权视为自始即不存在”之规定，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；故争诉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禁止反悔原则。应当指出的是，即使上述被控侵权产品中的“电动机”技术特征与专利保护的“电磁牵引器”技术特征等同能够成立，根据禁止反悔原则，原告亦不能以等同为由主张专利侵权成立。

案例介绍

- 案例二
  - 1995年12月5日，孔彦平向国家专利局申请“一种防治钙质缺损的药物及其制备方法”发明专利，2000年12月15日，国家知识产权局授予其专利权，专利号为ZL95117811.3，授权公告日为2001年1月10日。
  - 该专利权利要求1为：“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4-8份，葡萄糖酸锌0.1-0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份。”

案例介绍

- 2006年4月3日，专利权人孔彦平与澳诺公司签订《专利实施许可合同书》，该合同约定：孔彦平将涉案专利许可澳诺公司独占实施，授权期限同专利期限，无地域和使用方式限制，如发生第三方实施对本专利的侵权行为，由被许可方独立向侵权行为人提起诉讼，相关法律后果(利益或损失)均由被许可方承担。

案例介绍

- 澳诺制药有限公司于2003年2月19日就“一种防止或治疗钙质缺损的口服溶液及其制备方法”，向国家知识产权局申请了发明专利，专利号为ZL03104587.1(简称587号专利)。
- 其独立权利要求1为：一种防止或治疗钙质缺损的口服溶液，其特征在于它是由下述重量比计的配方和原料制成的制剂：可溶性钙剂4-9份，葡萄糖酸锌0.1-0.4份，盐酸赖氨酸0.8-1.2份。

案例介绍

- 2006年9月28日，经保定市第二公证处公证，澳诺公司在王军社经营的保定市北市区鑫康大药房购买了午时药业公司生产的新钙特牌“葡萄糖酸钙锌口服溶液”2盒。产品说明书载明的成份为：每10ml含葡萄糖酸钙600mg、葡萄糖酸锌30mg、盐酸赖氨酸100mg。国家食品药品监督管理局药品注册批件(批件号：2005S009711)中对该产品的规格也表明为：10ml：葡萄糖酸钙0.6g、葡萄糖酸锌0.03g和盐酸赖氨酸0.1g。

案例介绍

■ 涉案专利	587专利	被控侵权产品
■ 活性钙	可溶性钙剂	葡萄糖酸钙
■ 葡萄糖酸锌	葡萄糖酸锌	葡萄糖酸锌
■ 谷氨酰胺或谷氨酸	盐酸赖氨酸	盐酸赖氨酸

案例介绍

- 本案查明的事实
  - 本专利申请公开文本中，其独立权利要求为可溶性钙剂，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。国家知识产权局第一次审查意见通知书中，审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念“可溶性钙剂”包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保护范围，而申请人仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例，对于其它的可溶性钙剂没有提供配方和效果实施例，所属技术领域的技术人员难于预见其它的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中发挥相同的作用，权利要求在实质上得不到说明书的支持，应当对其进行修改。申请人根据审查员的要求，对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。

案例介绍

- 一审委托鉴定，该机构做出的鉴定报告认为：午时药业公司产品含有葡萄糖酸钙，而涉案专利是活性钙，活性钙与葡萄糖酸钙同样都是可食用的能被人体吸收的钙剂，作为补钙药剂的原料两者是等同的，可供任意选择的；午时药业公司产品为盐酸赖氨酸，涉案专利为谷氨酰胺或谷氨酸，盐酸赖氨酸与专利的谷氨酸是不同的氨基酸，具有不同的营养价值，但在防治钙质缺损的药物中两者是与钙剂配伍使用，且均实现促进钙吸收的功能和效果，所以二者等同；除上述特征等同外，午时药业公司产品与涉案专利两者用途相同，其余原料相同，均为葡萄糖酸锌，各种原料的用量比例相同。鉴定结论为："湖北午时药业股份有限公司生产的'新钙特牌'葡萄糖酸钙锌口服溶液药品与涉案专利的技术方案相等同。"
- 庭审时，午时药业公司认为，被诉侵权产品与587号专利相同，而该专利既然得到授权，说明是有创造性的，并不是涉案专利的等同替换。

案例介绍

- 一审法院认为
  - 只有为了使专利授权机关认定其申请专利具有新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述，才产生禁止反悔的效果，并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用。本案专利权人在专利申请过程中根据专利审查员的意见对权利要求书进行了修改，将独立权利要求中的“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，并非是为了使其专利申请因此修改而具有新颖性或创造性，而是为了使其权利要求得到说明书的支持，故此修改不产生禁止反悔的效果。

案例介绍

- 午时药业公司申请再审称
  - 专利权人在涉案专利的审批程序中，将使用葡萄糖酸钙作为钙质组分的组合物技术方案从公开的权利要求中予以删除，该行为对涉案专利产生禁止反悔的法律后果，一、二审判决认定使用葡萄糖酸钙作为钙质组分的被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围，明显违反禁止反悔原则。
  - 由于涉案专利权利要求1所限定的“活性钙”组分与被诉侵权产品所使用的“葡萄糖酸钙”组分具有截然相反的水溶物理属性，所以在用作制备以水为溶解介质的口服溶液类药物的原料方面，两者具有本质区别，完全不属于可以等同替换的技术手段。
  - 由于被申请人已在申请587号专利的过程中，通过对比试验证明，被诉侵权产品所使用的“盐酸赖氨酸”组分在用作补钙药物的制备原料方面，与涉案专利权利要求1所限定的“谷氨酰胺或谷氨酸”组分相比，在技术效果上具有显著区别，因此，无论从尊重客观事实的角度，还是从禁止被申请人反悔以体现公平合理原则的角度，在本案中均不应认定两组分构成等同。

侵权认定

- 最高人民法院（2009）民提字第20号判决认为
- 关于权利要求1中记载的“活性钙”是否包含了“葡萄糖酸钙”的问题。
  - 涉案专利申请公开文本权利要求2以及说明书第2页明确记载，可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。可见，在专利申请公开文本中，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。此外，涉案专利申请公开文本说明书实施例1记载了以葡萄糖酸钙作为原料的技术方案，实施例2记载了以活性钙作为原料的技术方案，进一步说明了葡萄糖酸钙与活性钙是并列的特定钙原料，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。

侵权认定

- 澳诺公司辩称，专利申请人在涉案专利的审批过程中，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”属于一种澄清性修改，修改后的活性钙包括了含葡萄糖酸钙在内的所有组分钙。然而，从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行上述修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求中“可溶性钙剂”保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的，同时，专利申请人在修改时的意见陈述中，并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙，故被申请人认为涉案专利中的活性钙包含葡萄糖酸钙的主张不能成立。

侵权认定

- 关于活性钙与葡萄糖酸钙是否等同问题。
  - 正如上述对“活性钙”是否包含了“葡萄糖酸钙”所阐述的那样，专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者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，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。原审判决对禁止反悔原则理解有误，将二者认定为等同特征不当。

侵权认定

- 关于谷氨酰胺或谷氨酸与盐酸赖氨酸是否等同问题。
  - 587号专利权人在该专利审批过程中提供的《意见陈述》中称，在葡萄糖酸锌溶液中加入盐酸赖氨酸，与加入谷氨酰胺或谷氨酸的配方相比，前者使葡萄糖酸钙口服液在理化性质上有意料之外的效果，在葡萄糖酸钙的溶解度和稳定性等方面都有显著的进步，并提供了相应的实验数据证明其上述主张。国家知识产权局也据此申辩主张授予了587号专利权。由于587号专利的权利要求1与涉案专利权利要求1的主要区别，就在于将涉案专利权利要求1记载的“谷氨酸或谷氨酰胺”变更为“盐酸赖氨酸”，可见，从专利法意义上讲，“谷氨酸或谷氨酰胺”与“盐酸赖氨酸”这两个技术特征，对于制造葡萄糖酸锌溶液来说，二者存在着实质性差异。

侵权认定

- 被诉侵权产品的相应技术特征为盐酸赖氨酸，与涉案专利权利要求1记载的“谷氨酸或谷氨酰胺”技术特征相比，二者不应当属于等同的技术特征。国家药品监督管理局国药管安〔2000〕131号《通知》附件中，虽然公布了可以“用盐酸赖氨酸10g代替谷氨酸10g”，但这只是国家采用的一种行政管理措施，并非专利法意义上的等同替换，不能据此就认为被诉侵权产品的盐酸赖氨酸技术特征与涉案专利权利要求1记载的“谷氨酸或谷氨酰胺”技术特征等同。鉴于被诉侵权产品的“葡萄糖酸钙”和“盐酸赖氨酸”两项技术特征，与涉案专利权利要求1记载的相应技术特征“活性钙”和“谷氨酸或谷氨酰胺”既不相同也不等同，被诉侵权产品没有落入专利权的保护范围，因此，午时药业公司、王军社生产、销售被诉侵权产品的行为不构成侵犯专利权。

捐献原则

- 捐献原则
  - 2009年12月28日发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定："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。"

案例介绍

- 案例三
  - 离心式开沟机实用新型专利
    - 专利的独立权利要求记载的必要技术特征包括：(1)离心式开沟机，其特征在于机体的中心部有一开沟机轴，(2)机轴上带有一切土刀架，刀架的断面呈十字形，即圆周四等分设置，(3)上面带4个刀座，(4)每个刀座上带有切土刀片，(5)在切土刀架的后部有一挡土板，(6)在刀座的豁口边上带有净土刀，(7)在刀座与刀座之间形成一存土仓，(8)刀架上的四个刀座向前凸出，故在中心即开沟机轴的周围形成一凹坑，该凹坑为清土室，(9)在开沟机轴的里端带有齿轮或链轮，(10)在机体侧部有一固定板，(11)固定板上带有变速箱，(12)变速箱内有一减速机，(13)减速机上部有一功率输入轴，(14)输入轴上联结柴油机，(15)在减速机的输出轴上带有齿轮或链轮，该齿轮或链轮分别与开沟机轴上的齿轮与链轮相啮合，(16)在固定板上部带有至悬挂系统。

案例介绍

- 被控侵权产品农用葡萄培土机的技术特征如下：
  - 1、在机体的中心部有一减速机轴，起传动作用；2、机轴上有刀架这一结构，但李廷君称其为锥轮体，为圆周六等分设置，刀架不在一条直线上；3、锥轮体与连接物焊接在一起，李廷君称连接物没有单独的名称，是锥轮体的一部分，所起的作用是连接刀片；4、连接物上连接切土刀片：5、在切土刀架后部有挡土板结构，但李廷君称其为轮体，起固定六个刀架的作用；6、李廷君称其产品没有净土刀结构，凸出于刀架的部分李廷君称其为轮体的一部分，不起特别的作用；7、在刀座与刀座之间有一空间，没有存土的作用，土铲起后直接甩出去；8、在减速机轴的周围有一凹坑，但李廷君称凹坑的作用是铲土时的绳子、棍子堆积在此；9、在减速机轴的里端有齿轮；10、在机体的侧部有固定板这一结构，但李廷君称其为挡土板，作用是挡土；11、挡土板上没有变速箱，变速箱是柴油机本身带的变速箱；12、挡土板的侧部有减速机；13、减速机上有减速机轴，没有功率输入轴，所起的作用是动力传送；14、减速机的输出轴上带有齿轮，该齿轮与减速轴上的齿轮啮合；15、减速轴上连接柴油机；16、挡土板上有支架，作用是上下调节作用。

案例介绍

- 1、专利产品刀架为十字型，作圆周四等分，而被控侵权产品为圆周六等分；2、专利产品的传动为链条传动，而被控侵权产品为角带传动；3、专利产品刀架为以螺栓固定的活板，在其上装有刀片，而被控侵权产品无活板，刀片直接安装于刀架上；4、在使用效果上，专利产品转速固定，无法加以人工操作，而被控侵权产品转速可控制；5、专利产品存在净土刀，而被控侵权产品无此多余装置；6、在制作工艺上，专利产品为浇铸而成，而被控侵权产品为分体焊接而成；7、专利产品与被控侵权产品大小尺寸不同。

侵权认定

- 裁定认为
  - 被控侵权产品切土刀架的断面圆周六等分设置，与专利中的刀架断面圆周四等分设置，只是刀座数量的差别。这种刀架数量的简单替换，属于以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的。因此，被控侵权产品的刀架断面圆周六等分设置构成了专利相应技术特征的等同特征。

侵权认定

- 在本院询问当事人时，李廷君称，被控侵权产品的减速机的输出轴通过卡槽和螺母套装抛土轮，抛土轮上装有刀片，减速机带动抛土轮进行切土作业，减速机中有齿轮。因此，被控侵权产品的抛土轮与专利的开沟机并无实质性区别；被控侵权产品的抛土轮通过卡槽和螺母固定在减速机轴上，与专利中的开沟机轴上的齿轮与减速机轴上的齿轮相啮合，属于以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，而且是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的，属于专利相应技术特征的等同特征；一审法院经现场勘查认定被控侵权产品的刀架有凸出部分，该凸出部分亦构成了专利净土刀的等同特征。综上，原一、二审法院认定被控侵权产品落入专利权的保护范围，并无错误。

案例介绍

- 案例四
  - “塑料容器成型机的模具机构”实用新型专利
    - 双方当事人确认涉案专利的独立权利要求可分解为四个必要技术特征：1、塑料容器成型机的模具结构，包括基座、左模板、右模板、底模板、驱动板和驱动机构；2、在基座上设有可在基座上移动的横向连杆，所述的横向连杆右端固接右模板，左端固接驱动板，其中间活接左模板；3、所述的驱动机构固设在驱动板上并与左模板连接；4、所述的底模板通过连接在左模板上的联动板设在左右模板合模界面上方。
    - 被控侵权物的技术方案具有涉案专利独立权利要求的必要技术特征1、2、3。被控侵权物与涉案专利必要技术特征4对应的技术特征为：底模板通过连接在右模板上的联动板设在左右合模界面的上方。

侵权认定

- 认定侵权不成立

案例介绍

- 案例三被控侵权产品与专利要求保护的范围其中一个差别为：
  - 被控侵权产品切土刀架的断面圆周六等分设置，专利中的刀架断面圆周四等分设置。

案例介绍

- 案例四被控侵权产品与权利要求保护的范围的不同之处在于：
  - 权利要求1的技术方案是所述的底模板通过连接在左模板上的联动板设在左右模板合模界面上方；被控侵权产品是底模板通过连接在右模板上的联动板设在左右合模界面的上方。

案例介绍

- 案例三本专利的说明书中并未记载刀架的断面除圆周四等分设置外还可以呈六等分、八等分。
- 案例四专利的说明书第2页第4-5行记载了：“联动板也可设置在右模板上，一样可以达到同步移动的效果。”

启示

- 恰当的概括权利要求的保护范围

谢谢
Thanks!