最高人民法院专利典型案例系列（十三）之

权利要求的引述关系对权利范围的影响

焦点问题

权利要求书如下：

1.一种X产品，其特征在于，包括A部件，B部件，C部件和D部件。

2.一种制造权利要求1所述的X产品的方法A，其特征在于，包括X步骤，Y步骤，Z步骤。

3.一种实施权利要求2所述的方法A的F装置，其特征在于，包括M装置，N装置和L装置。

涉嫌侵权的产品或方法：

涉嫌侵权的产品为Y产品，包括A部件，B部件，C部件和E部件，其中，E部件与D部件既不相同，亦不等同。

制造Y产品的方法B也包括X步骤，Y步骤和Z步骤。

实施方法B的H装置也包括M装置，N装置和L装置。

问题：

在侵权判定中，Y产品不在权利要求1的范围之内。这一点是没有疑义的。那么，方法B是否落入了权利要求2的范围之内？H装置是否落入了权利要求3的范围之内呢？

最高人民法院的核心判决

最高人民法院认为，在确定权利要求的保护范围时，权利要求记载的主题

上海申浩律师事务所，上海前十大律师事务所之一。
房平木：专利代理人，律师。 邮箱： fangpingmu@126.com QQ: 80214200

名称应当予以考虑；主题名称对权利要求的保护范围的实际限定作用取决于其对权利要求所要保护的主题本身产生何种影响。

基本案情

前述焦点问题部分引出的案例就是基本案情背景的一个概括。不再赘述。

此案经过了中院一审，高院二审，最高院再审程序。且入选2013年最高人民法院知识产权审判案例指导。所以，问题虽然是笔者假设的，但绝不是心血来潮无中生有，而是这个问题具有重要的现实意义。

其中，南京市中级法院一审认为，权2和权3的主题名称不属于技术特征，对其保护范围不起限定作用，因此，方法B落入了权2的权利范围，H装置落入了权3的权利范围。

江苏省高级人民法院二审认为，主题名称亦属解决技术问题的必要技术特征，权利要求之间的引用只是为了避免权利要求之间相同内容的不必要重复，其引用的权利要求对其保护范围具有限定作用。故方法B和H装置均没有落入权2和权3的保护范围。遂判决撤销一审判决。

专利权人不服，向最高院申请再审。最高院最终裁定驳回专利权人的再审请求。

案例评述

最高人民法院给出的指导意见可能从字面上看有点玄乎，独立权利要求的前序引用了另一个独立权利要求，那么在确定权利要求的保护范围时，被引用的权利要求的全部特征是否必须考虑呢？

前述案例已经明示：必须考虑。

上海申浩律师事务所，上海前十大律师事务所之一。
房平木：专利代理人，律师。 邮箱：fangpingmu@126.com QQ：80214200

因为最高院发布的判决说理部分的逻辑挺简单的：既然X产品包含了D部件，那么制造X产品的方法必然包含有形成D部件的步骤W。虽然步骤W没有明示在“其特征在于”之后，但是权2的前序部分“一种制造权利要求1所述的X产品的方法A”必然已经包含了“W步骤”。而方法B虽然包含有步骤X步骤，Y步骤，Z步骤，那么根据专利侵权判定的规则，方法B缺少了权2暗含的“W步骤”，所以不构成侵权。

“主题名称对权利要求的保护范围的实际限定作用取决于其对权利要求所要保护的主题本身产生何种影响”，最高院虽然在判例指导意见中闪烁其辞，但是，笔者认为，大家且不可对此抱有幻想。从专利申请及保护的角度看，在撰写的时候要尽量避免独权引用另外一个独权的写法，因为这种写法实在是包藏祸心；从专利侵权风险分析及侵权以评估的角度看，应当切实的考虑权利要求中的每一个字，每一个词，甚至每一个标点符号。也许这就是这个判例对我们的警示意义吧！

作者简介：

房平木律师专注于知识产权法律业务，核心优势在于：

- **同时具有中国律师执业资格和专利代理人执业资格。**
- **具有扎实的技术背景。**房律师毕业于郑州大学电子工程系，做过两年以上电子产品研发工作，能深入理解和分析专利技术。
- **具有十年以上专利商标实务经验。**房律师先后从事过专利挖掘、专利申请与专利审查意见答辩、专利情报调查、专利预警分析、专利侵权分析、专利回避设计、专利无效证据搜集、专利许可谈判与专利纠纷处理等工作，服务过的公司或客户包括TPK（iPhone触摸屏首家供应商，台湾上市公司）、Matic(神达集团)、ABB、3M、Visionox(维信诺光电科技)、DEWAV（上海鼎为通信）。
- **具有专利商标诉讼的实战经验。**房律师帮助过多家客户成功实现专利回避设计及宣告涉案专利无效。

如果您遇到如下问题，房平木律师可以帮助您。

- **别人指控您侵犯其专利；**
- **无效竞争对手的专利，为本公司产品销售扫清障碍；**
- **别人恶意抄袭您的专利；**
- **您的核心专利申请被驳回；**
- **别人仿冒您的注册商标；**

www.patentcompass.com

扫描后可保存名片于手机

您身边的知识产权律师