



专利司法保护与侵权判定

- 专利的司法保护
- 专利侵权判定
- 专利侵权抗辩



专利司法保护与侵权判定

- 专利法第11条规定：
 - 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的，制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。



第一部分 专利的司法保护

1. 专利保护的客体
2. 专利保护的时间起点
3. 对产品专利权的保护
4. 对制造方法专利权的延伸保护
5. 对用途发明的保护



1、专利权保护客体的认定

专利法规定：

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。



1.1 确定保护范围的解释原则

- 专利有效原则——原告请求保护的必须是一项受专利法保护的有效专利权。
- 折衷解释原则——以说明书及附图解释权利要求，既要避免采用“周边限定”原则，又要避免采用“中心限定”原则。
- 以权利要求为准的原则——发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，而不是以权利要求的文字或者措词为准。
- 整体看待原则——在确定保护范围时，应将专利权利要求中记载的技术内容作为一个完整的技术方案看待。

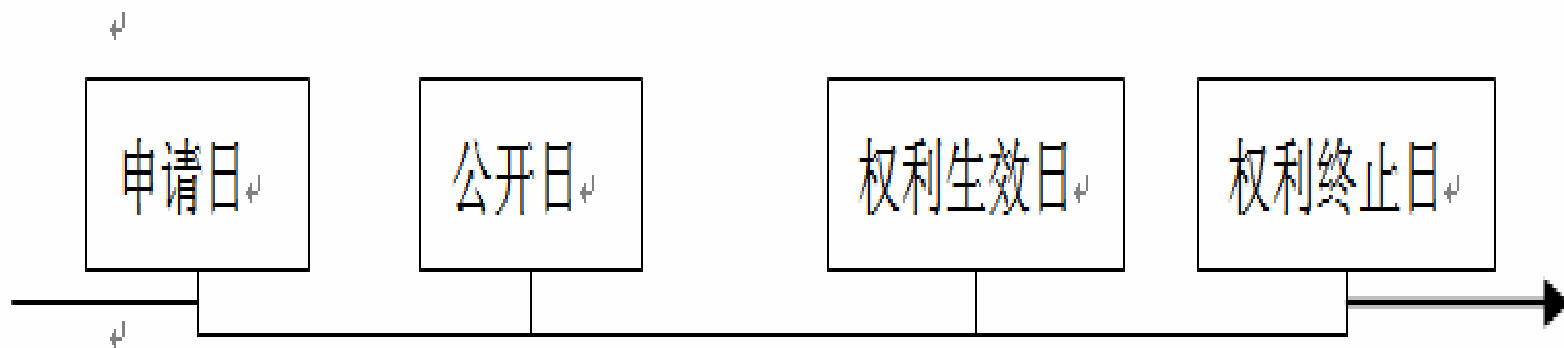


1.2“周边限定”与“中心限定”原则

- 所谓“周边限定”原则，是指专利权的保护范围完全由权利要求的文字内容来确定，说明书及附图只能用于澄清权利要求中某些含糊不清之处；被控侵权行为必须重复再现了权利要求中所记载的每一个技术特征，才被认为是落入到该权利要求的保护范围之内。
- 所谓“中心限定”原则，是指权利要求书只限定一个总的发明核心，保护范围可以扩展到技术专家看过说明书与附图，认为属于专利权人要求保护的范。这使得法院在判定侵权时可以通过说明书和附图的内容，较为自由地对权利要求的保护范围作出扩大解释。



2、专利保护的时间起点





2.1. 专利申请日之前

专利权对申请日之前的实施行为不具有法律效力，而且在满足一定条件下对发生在申请日之前并延续到申请日之后的实施行为也不具有法律效力——先用权。

- “先用权”在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。



2.2 专利申请日与公开日之间

- 申请日为先用权的产生划上了一个句号，使得他人随后进行的实施受到限制；
- 当一个申请人获得其申请日后，就获得了防止他人就同样的发明创造获得专利权的权利。



2.3 公开日与专利权生效日之间

专利法第十三条规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

这就是所谓的“临时保护”。公开日与专利权生效日之间的时间段称为临时保护期。



2.4 权利生效日至权利终止日

- 在该期间专利权人享有一种对所获专利的独占权，这种独占权是以排他的形式体现的。
- 对于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而引起的纠纷，专利权人可在专利权被授予后请求专利行政管理部门进行调解。



3、对产品专利权的保护

- 绝对保护和相对保护
- 根据专利法第十一条，未经专利权人许可而制造、许诺销售、销售、使用或者进口专利产品的，都构成侵犯专利权的行为。
- 专利法对专利产品的制造和进口提供“绝对保护”；
- 专利法对专利产品的销售和使用提供“相对保护”



4、对制造方法专利权的延伸保护

- 所谓“延伸保护”，是指一项方法发明专利权被授予之后，任何单位和个人未经专利权人许可，除了不得为生产经营目的而使用该专利方法之外，还不得为生产经营目的而使用、许诺销售、销售或进口依照该专利方法所直接获得的产品。
- 即：由方法延伸至产品的保护。



4.1 延伸保护的范

- 延伸保护对产品提供的保护不同于产品专利权，这主要表现在：
 - 第一，延伸保护所限制的行为不包括制造。
 - 第二，与产品是一种新产品还是一种已知产品无关。
 - 第三，与产品本身是否属于能够获得专利保护的對象无关。



4.2关于制造方法专利权的举证责任

- 举证责任倒置：

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。



5、对用途发明专利权的保护

- “用途发明”

指产品的一种新的使用方式，其发明的实质点不在于对产品本身进行改进，而在于对产品的操作或运行方式。

例如：**Viagra**——心血管疾病药物的新用途。



第二部分 专利侵权判定

- 专利侵权行为
- 专利侵权判定原则



(一)、专利侵权行为

- 直接侵权
- 间接侵权
- 假冒他人专利



1 直接侵权

- 有被侵犯的客体——专利权
- 以生产经营为目的
- 未经专利权人许可
- 有实施专利行为——制造、使用、许诺销售、销售或进口



默认许可

- 专利权人制造的专利产品售出后，公众即获得了对该售出产品的**使用、销售**的默认许可；
- 例如，一项专利具有多项独立权利要求：
 - 权利要求1，关于产品A；
 - 权利要求2，关于专用于产品A的制造方法B；
 - 权利要求3，关于专用于制造方法B的加工装置C。

当专利权人制造或经专利权人许可而制造的加工装置C被售出后，购买者不仅获得了使用加工装置的默认许可，同时也获得了使用制造方法B制造产品A的默认许可。



2 间接侵权

- 所谓间接侵权，是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权，但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利，发生直接侵权行为；行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的意图，客观上为别人的直接侵权行为的发生提供了必要的条件。
- 最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见第148条指出：“教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任。”



3 假冒他人专利

- 所谓假冒他人专利，是指未经专利权人许可，擅自使用其专利标记的行为。

具体包括：

- 在制造或销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号；
- 在广告或其他宣传材料中使用他人专利号；
- 在合同中使用他人的专利号；
- 伪造或变造他人的专利证书。



(二)、专利侵权判定

- 1. 侵权判定的比较对象
- 2. 全部覆盖原则
- 3. 等同原则
- 4. 禁止反悔原则的适用
- 5. 多余指定原则的适用



1 侵权判定的比较对象

- 专利产品 Vs. 涉嫌侵权产品 ✘
- 专利文件 Vs. 涉嫌侵权产品的照片/介绍 ✘
- 专利文件 Vs. 涉嫌侵权产品 ✔



2.1 全面覆盖原则的适用

- 所谓全面覆盖，是指被控侵权物（产品或方法）将专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部再现，被控侵权物与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同。
- 全面覆盖原则：如果被控侵权物的技术特征包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征，则落入专利权的保护范围，构成侵权。



2.2 全部覆盖原则

权利要求	被控行为	侵权否？
A,B,C,D	A,B,C,D	✓
A,B,C,D	A,B,D	✗
A,B,C,D	A,B,C,D,E	✓



3.1 等同原则的适用

- 所谓等同原则，是指被控侵权物中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征，在这种情况下，应当认定被控侵权物落入了专利权的保护范围。
- 在采用等同原则进行侵权判断时，专利权的保护范围也包括了与专利独立权利要求中的必要技术特征相等同的技术特征所确定的范围。

3.2 等同原则

权利要求	被控行为	等同原则	侵权否
A,B,C,D	A,B,C,E	如果D=E	✓
		如果D≠E	✗



3.3 等同物的认定

- 等同特征又称等同物。被控侵权物中同时满足以下两个条件的技术特征，是专利权利要求中相应技术特征的等同物：
 - （1）被控侵权物的技术特征与专利权利要求中的相应技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生了基本相同的效果。
 - （2）对该专利所属领域普通技术人员而言，被控侵权物的技术特征是通过阅读专利权利要求和说明书，无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征。



3.4 运用等同原则

- 判定等同物应当以侵权行为的发生时间为界限。
- 等同原则中的等同技术特征是权利要求中的各项技术特征（不是整个技术方案），无论公知技术还是区别技术特征。
- 比较是否等同时，应当根据专利要实现的目的来分析
- 要注重证据，切忌仅凭推断判定构成等同或不同



3.5 不适用等同原则的情况



- 被控侵权的技术方案属于申请日前的公知技术；
- 被控侵权的技术方案属于抵触申请或在先申请专利；
- 被控侵权物中的技术特征，属于专利权人在专利申请、授权审查、以及维持专利权效力过程中明确排除专利保护的技术内容。



4.1 禁止反悔原则的适用

- 禁止反悔原则，是指在专利审批、撤消或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院运用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。



4.2 禁止反悔原则

权利要求	被控行为	等同原则	无效	侵权否
A,B,C,D	A,B,C,E	D=E	D≠E	×



5.1 多余指定原则的定义

- 所谓多余指定原则，是指在专利侵权判定中，在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的**明显附加技术特征**（即多余特征）略去，仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围，判定被控侵权物是否覆盖专利权保护范围。
- 运用多余指定原则的关键在于，认定记载在专利独立权利要求中的某个技术特征是否属于附加技术特征。



5.2 多余指定原则

权利要求	被控行为	多余指定	侵权否
A,B,C,D	A,B,C	D属于附加技术特征	



5.3 多余特征的认定

- 说明书是否记载
- 专利独立权利要求所描述的技术方案略去该技术特征，该专利是否仍然能够实现或基本实现发明目的、达到发明效果
- 是否体现权利要求的新颖性和创造性
- 针对某技术特征不得存在专利权人反悔的情形



5.4 多余指定原则的适用

- 适用的对象必须是专利权人撰写的，专利局审定的独立权利要求中记载的技术特征。
- 适用多余指定原则应以原告提出请求和相应的证据为条件，**法院不应当主动适用该原则。**
- 对于含有非实用新型技术特征的实用新型专利权利要求，不应当把所述非实用新型技术特征认定为非必要技术特征。



第三部分 专利侵权抗辩

- 专利无效
- 滥用专利权抗辩
- 不侵权抗辩
- 不视为侵权抗辩
- 已有技术抗辩



1 专利无效

- 请求宣告专利无效是专利侵权诉讼中最常见的抗辩方式。
- 专利的有效性不是绝对的。
- 各国专利法都允许公众对专利的有效性提出质疑。只要被控侵权人能够证明原告的专利是无效的，他就不用承担专利侵权的法律责任。
- 根据我国最高人民法院的有关规定，专利侵权诉讼可以向各中级人民法院提起。但是请求宣告专利权无效只能向国家知识产权局的专利复审委员会提出请求。（例：光电鼠标）



2 滥用专利权抗辩

- 以专利权人滥用专利权为由的抗辩有如下几种情况：
 - （1）被告以原告的专利权已经超过保护期、已经被权利人放弃、已经被中国专利局撤消或者已经被专利复审委员会宣告无效而进行抗辩；
 - （2）被告以原告恶意取得专利权并滥用专利权进行侵权诉讼而进行抗辩；
- 恶意取得专利权，是指将明知不应当获得专利保护的发明创造，故意采取规避法律或者不正当手段获得了专利权，其目的在于获得不正当利益或制止他人的正当实施行为。
- （3）被告证明自己获得与原告相同的有效发明或者实用新型专利权且为在先权利而进行抗辩。



3 不侵权抗辩

- 针对侵权判定的原则进行抗辩
- 例：圣诞老人玩具



4 不视为侵权的抗辩

- 专利法规定了不视为侵犯专利权的几种情况，如果被控侵权人认为自己的实施行为属于下属情况之一，即可据此对侵权诉讼进行抗辩。
- 专利权用尽
- 享用先用权
- 临时过境
- 科学研究与实验性使用



4.1 专利权用尽

- 专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品售出后，或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的行为不视为侵犯专利权。这就是专利权用尽原则。



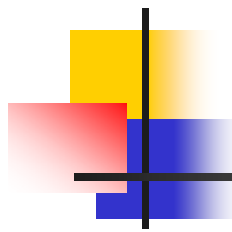
4.2 享用先用权

- 先用权：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造使用的行为，不视为侵犯专利权。



4.3 临时过境

- 临时通过中国领土、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的行为，不视为侵犯专利权。



4.4 科学研究与实验性使用

- 专为科学研究和实验而使用有关专利的行为，不视为侵犯专利权。
- 专为科学研究和实验而使用，是指以研究、验证、改进他人专利技术为目的，使用专利的结果是在专利技术的基础上产生新的技术成果。
- 非盈利目的。



5 已有技术抗辩

- 所谓合同抗辩，是指专利侵权诉讼的被告，以其实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得的为理由进行侵权抗辩。此抗辩理由不属于对抗侵犯专利权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由。



5.1 已有技术抗辩

- 所谓已有技术（现有技术/自由公知技术）抗辩，是指在专利诉讼中，被控侵权物与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被告答辩并提供相应的证据，证明被控侵权物与一项已有技术等同或更为接近，则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。

5.2 已有技术抗辩

权利要求	被控行为	已知技术	等同原则	已有技术抗辩	侵权否
A,B,C,D	A,B,C,E	A,B,C,E1	D=E,	E=E1 , E- E1< E-D	×

