



讲座签到



第8讲 专利侵权判定及应对

知识产权信息服务中心

雷若寒 romhan@126.com

内容



专利侵权纠纷的现状



专利侵权的判定及应对



专利侵权诉讼涉及的程序问题



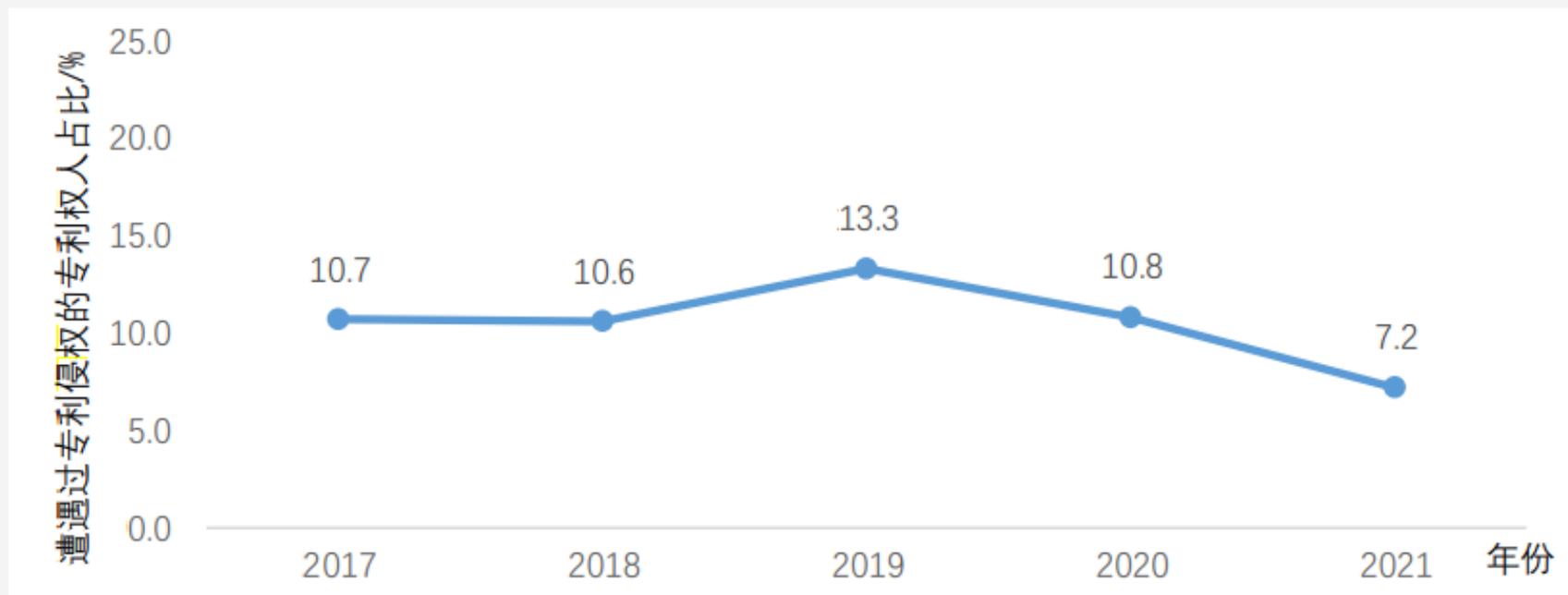
四川大學圖書館

一、專利侵權糾紛現狀



2017—2021 年专利权人遭遇的专利侵权情况

专利权人遭遇专利侵权比例持续下降，2021年我国专利权人遭遇过专利侵权的比例为7.2%，较上年下降3.6个百分点，为2017年以来的最低值。

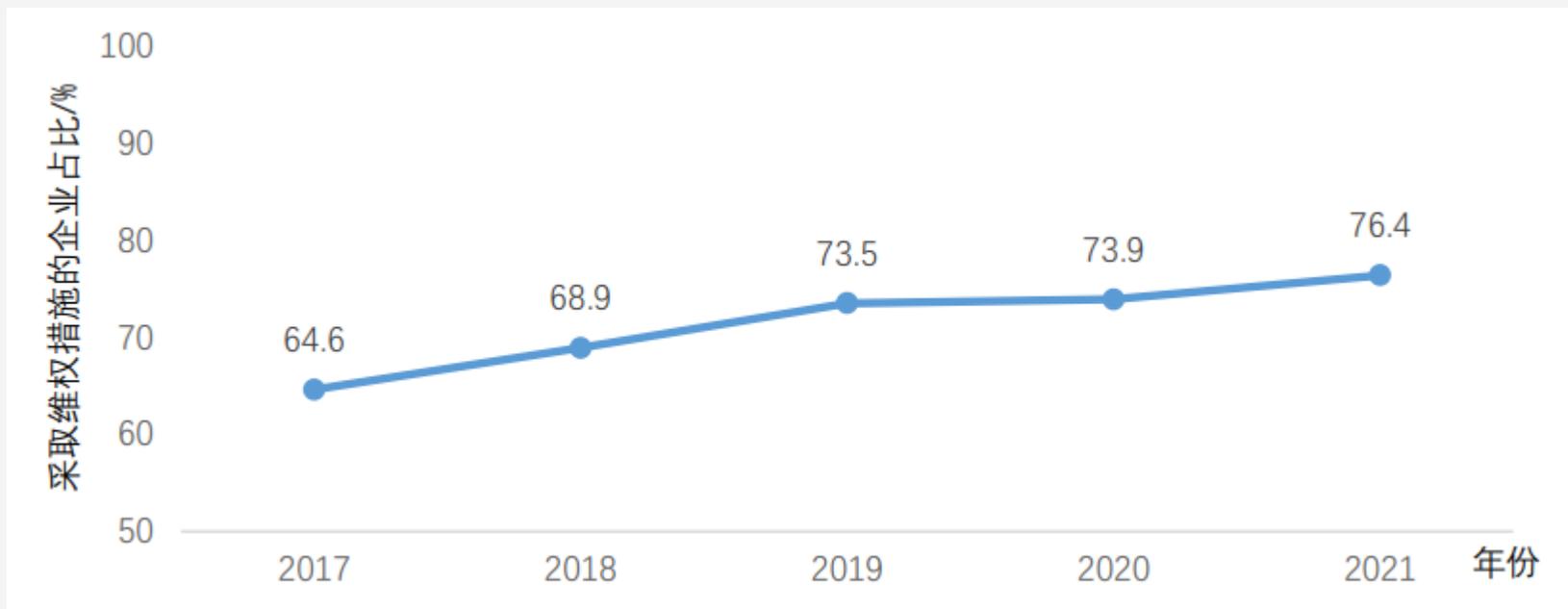


2017—2021 年专利权人遭遇过专利侵权的比例



2017—2021 年企业遭遇专利侵权采取维权措施情况

我国企业专利权人的知识产权维权意识显著提升。2021 年，我国企业遭遇专利侵权后采取维权措施的比例为 76.4%，较上年提高 2.5 个百分点，较 2017 年提高 11.8 个百分点。我国企业专利权人应对专利侵权行为更加积极主动，遭遇专利侵权后采取维权措施的比例逐年提高。

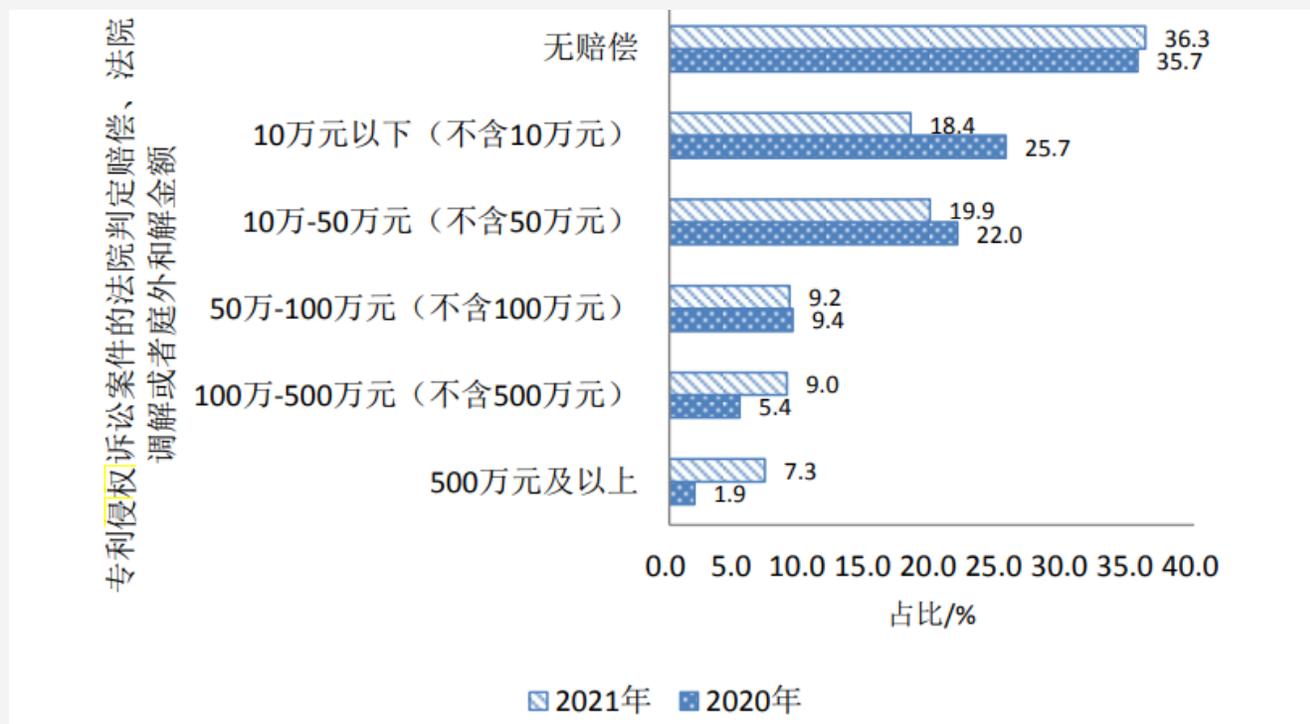


2017—2021 年企业遭遇专利侵权采取维权措施的比例



专利侵权案件的赔偿、和解金额情况

专利侵权损害赔偿力度不断加大，2021年我国专利侵权诉讼案件的法院判定赔偿、法院调解或庭外和解金额超过100万元的比例为16.3%，较上年（7.3%）高出9.0个百分点，显示我国知识产权保护力度正在不断加大。

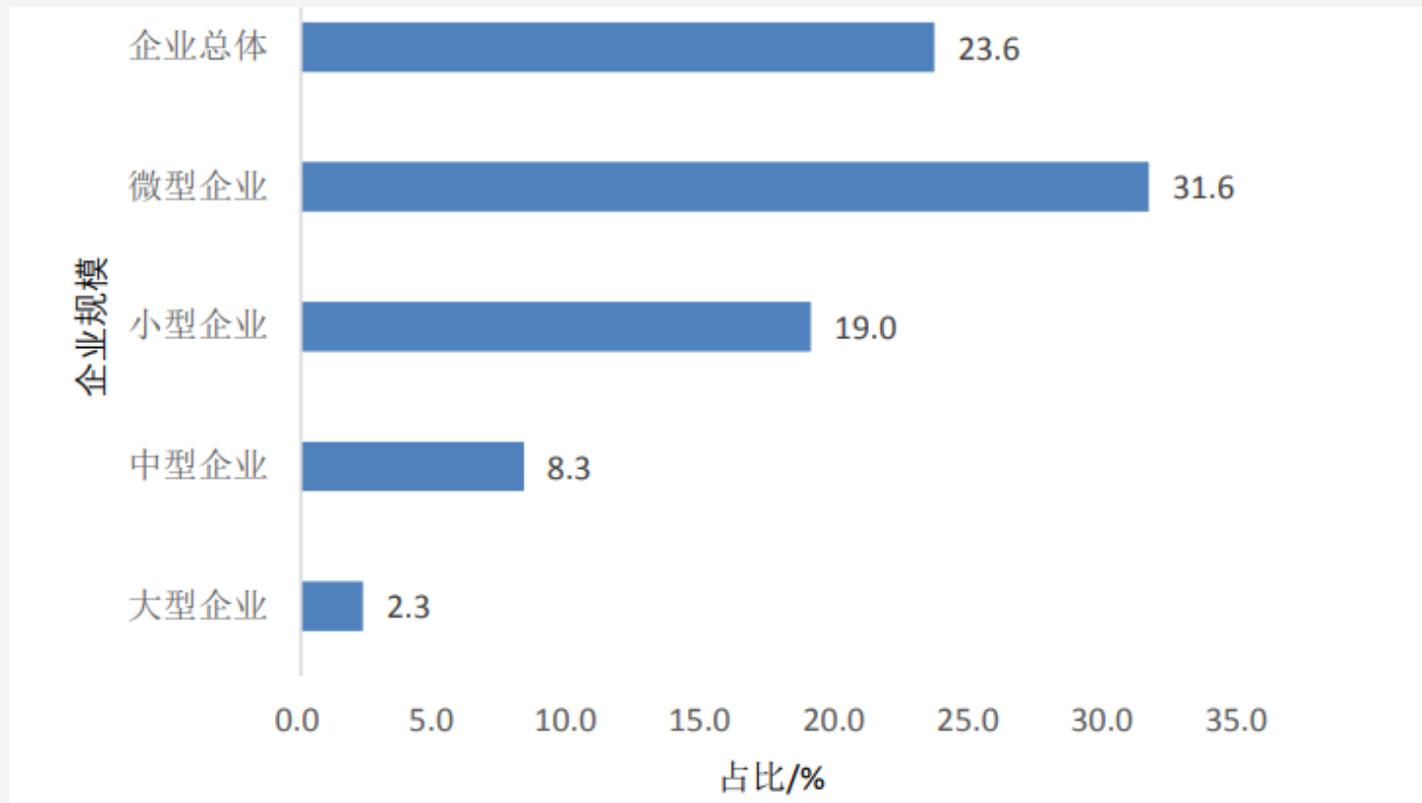


专利侵权诉讼案件的法院判定赔偿、法院调解或者庭外和解金额分布情况



不同规模企业遭遇专利侵权后的维权现状

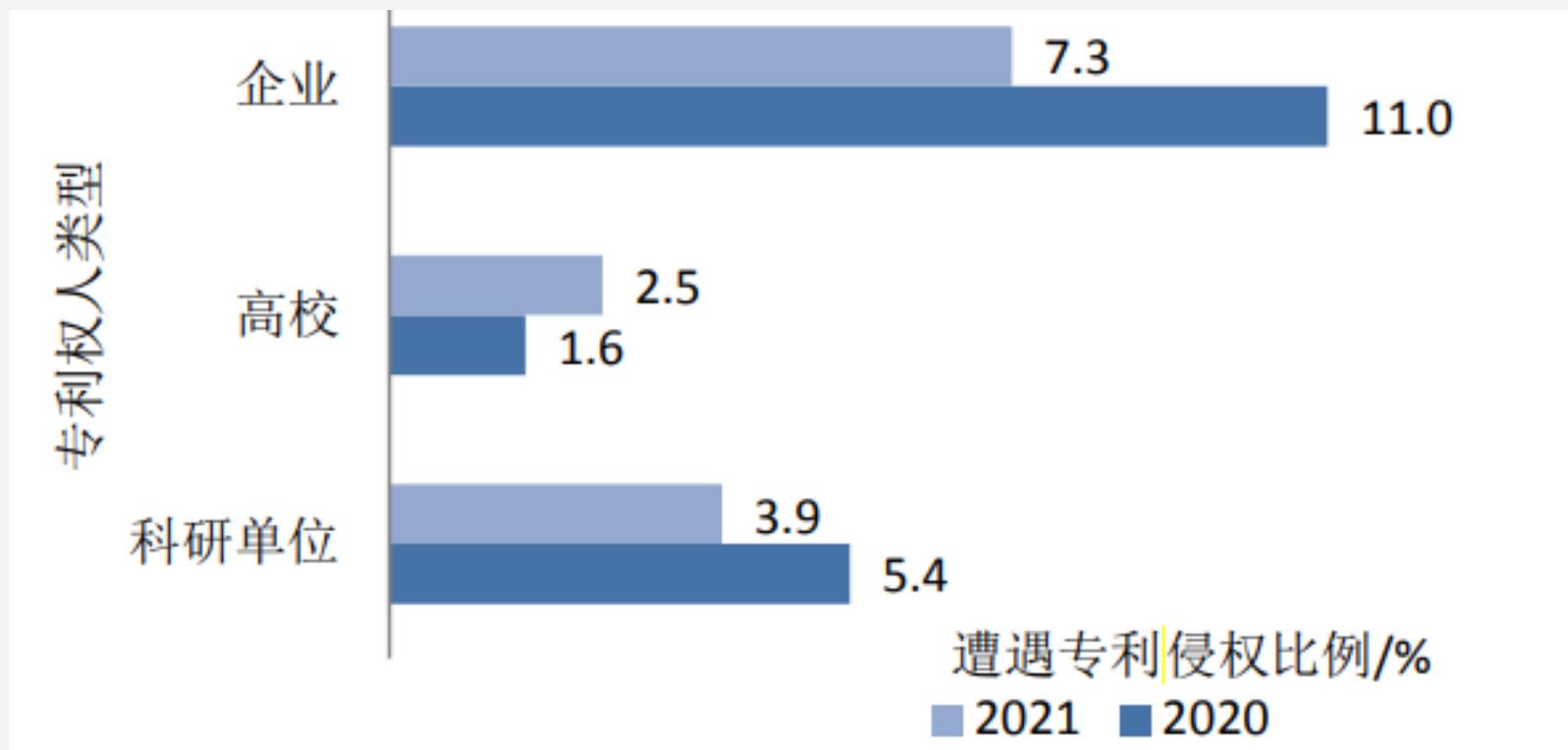
小微企业知识产权维权能力相对较弱，微型企业遭遇专利侵权后没有采取维权措施的比例为31.6%，小型企业为19.0%，分别是大型企业的13.7倍和8.3倍。



2021年不同规模企业遭遇专利侵权后没有采取维权措施的比例



不同类型专利权人遭遇的专利侵权的比例



专利权人选择的维权渠道

维权渠道多样化：

- 向法院提起诉讼：30.8%，比上年提升 4.4 个百分点
- 请求行政处理：21.5%，比上年提升 2.8 个百分点
- 仲裁、调解：18.6%，比上年提升 2.2 个百分点
- 自行协商解决：29.1%，同比降低 5.3 个百分点

48.3%的专利权人选择两种以上维权方式

2021 年，我国企业遭遇专利侵权后采取维权措施的比例为 76.4%，较上年提高 2.5 个百分点，较 2017 年提高 11.8 个百分点。

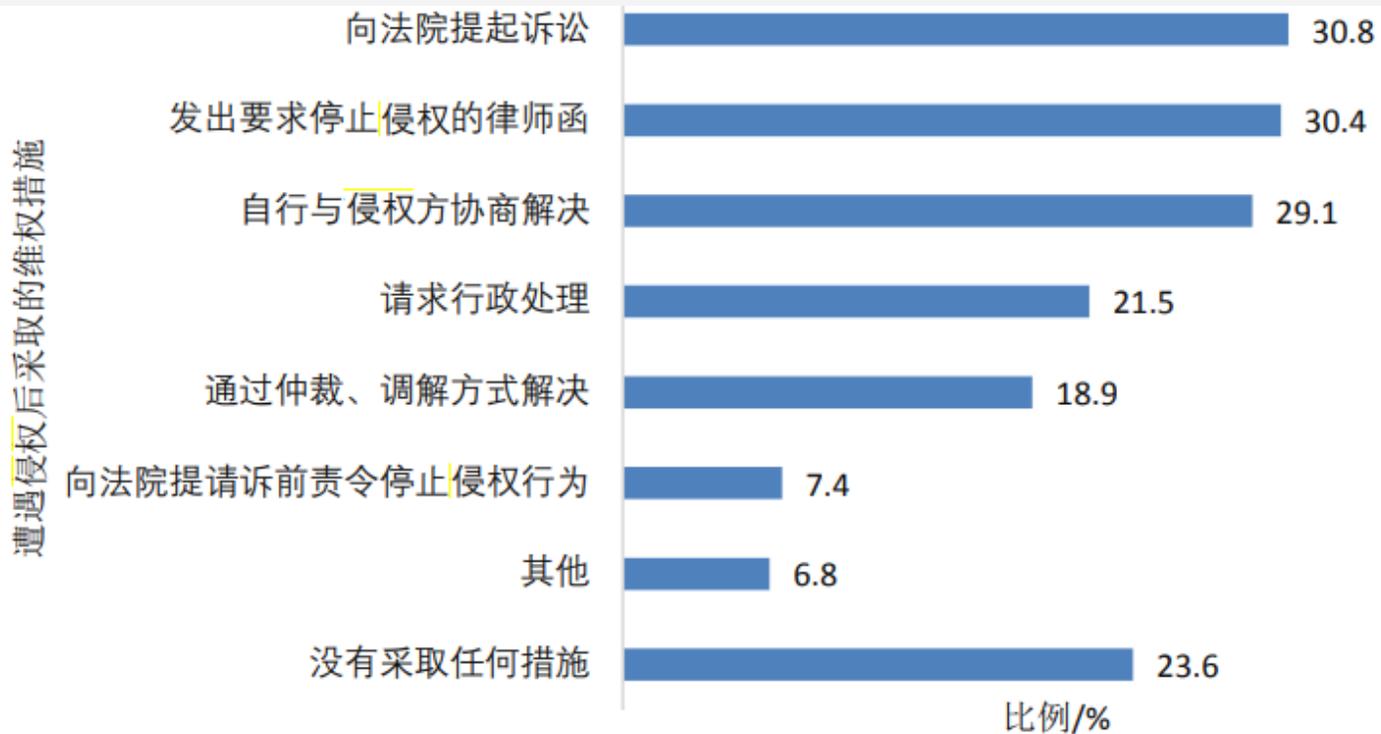
大、中、小、微企业采取维权措施的比例依次为 97.7%、91.7%、81.0%和 68.4%，分别较上年增加 0.5 个、5.9 个、7.1 个和 2.7 个百分点。



专利权人遭遇侵权后采取的维权措施情况

选择“向法院提起诉讼”、“发出要求停止侵权的律师函”和“自行与侵权方协商解决”的比例相对较高，分别为30.8%、30.4%和29.1%。

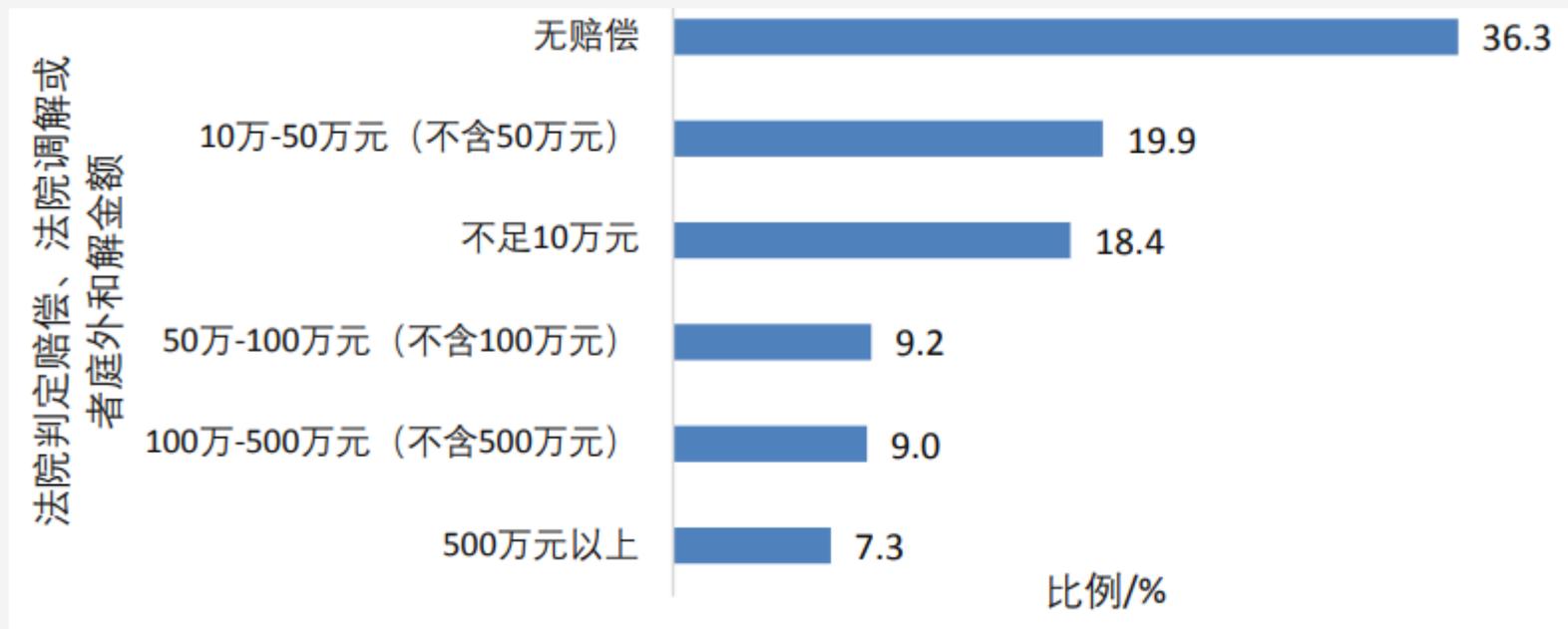
“请求行政处理”、“通过仲裁、调解方式解决”和“向法院提请诉前责令停止侵权行为”的比例分别为21.5%、18.6%和7.4%。没有采取任何措施的比例为23.6%。



赔偿/和解金额

专利权人选择在10万—50万元（不含50万元）和不足10万元的比例较高，分别为19.9%和18.4%。

选择金额在50万—100万元（不含100万元）、100万—500万元（不含500万元）和500万元以上的专利权人占比分别为9.2%、9.0%和7.3%。选择无赔偿的专利权人比例为36.3%。



专利权人选择法院判定赔偿、法院调解或者庭外和解金额分布情况



不同成立时间企业选择法院判定赔偿、法院调解或庭外和解金额分布情况

成立时间在 5 年以下的企业选择金额在不足 10 万元的比例高于其他企业，为 38.6%。成立时间超过 20 年的企业选择金额在 50 万—100 万元（不含 100 万元）、100 万—500 万元（不含 500 万元）和 500 万元以上的比例高于其他企业，分别为 14.3%、10.3%和 9.5%。

单位：%

	5 年以下	6—20 年	超过 20 年	总体
不足 10 万元	<u>38.6</u>	18.6	12.2	17.7
10 万—50 万元（不含 50 万元）	14.1	22.1	17.0	19.9
50 万—100 万元（不含 100 万元）	6.9	6.3	<u>14.3</u>	9.0
100 万—500 万元（不含 500 万元）	0.6	9.1	<u>10.3</u>	9.0
500 万元以上	6.0	6.8	<u>9.5</u>	7.6
无赔偿	33.8	37.2	36.7	36.8
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

以上数据来自《2021年中国专利调查报告》

国家知识产权局战略规划司

国家知识产权局知识产权发展研究中心

2022 年 6 月

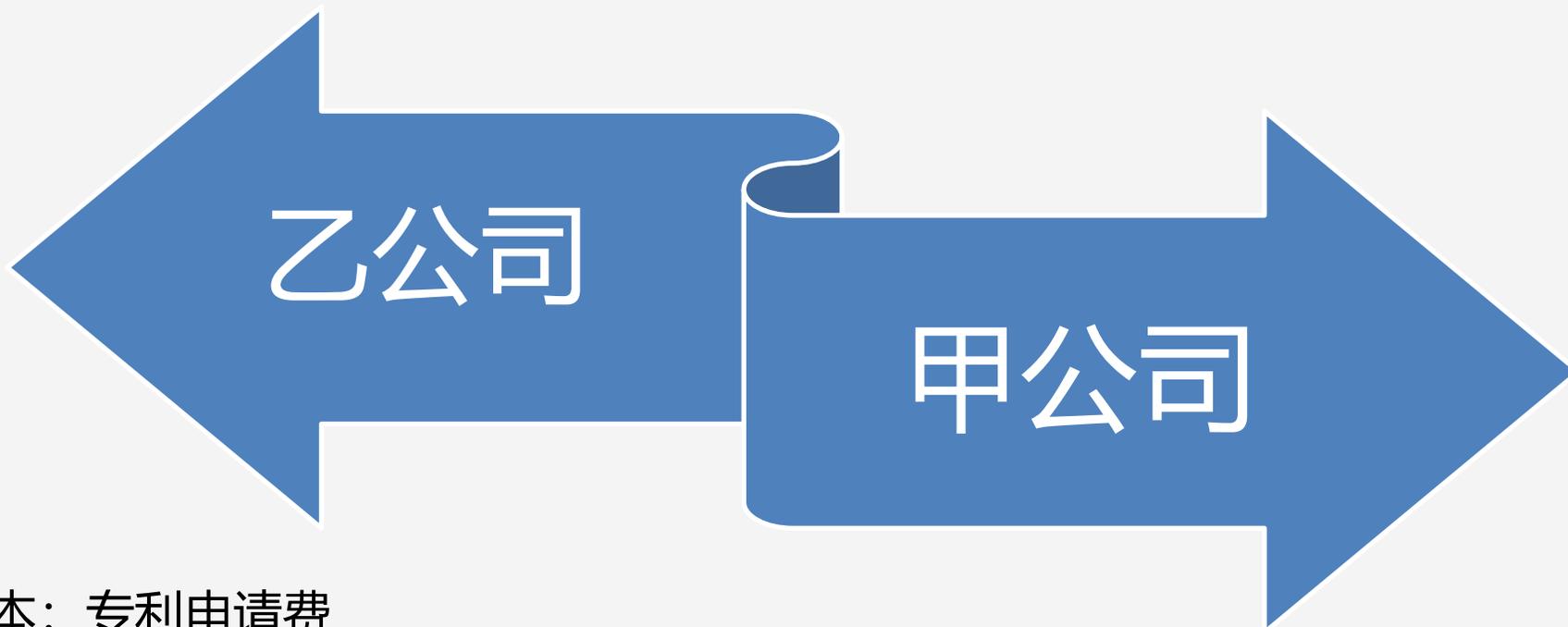


专利被对手抢先申请

- 甲公司（京东商家）、乙公司（专利权人）于2020年前后生产销售同一款手机支架，乙公司对该手机支架申请了实用新型专利。乙公司仅花费了一个专利申请费的成本。
- 乙公司申请的专利授权后，开始在京东等平台对甲公司、甲公司客户进行投诉，导致甲公司和其客户产品下架、客户损失、订单的流失。



专利被对手抢先申请



➤ 成本：专利申请费

➤ 收益：大量订单、竞争减少

➤ 潜在损失：大量客户、订单、市场、声誉

➤ 无效程序费用、代理费



专利被经销商抢先申请

A公司(供应商):压蒜器生产厂家

B公司(经销商)

2017年10月: B公司向A公司公证购买数批压蒜器

2018年1月: B公司起诉A公司

2016年3月20日

A公司与案外人
签订《压蒜器加工合同》

B公司向A公司
询问压蒜器

2016年3月

2016年9月15日

B公司与A公司
订购压蒜器

B公司申请了压蒜器的实用新型专利

2016年9月20日

B公司申请了压蒜器的外观设计专利。

2016年11月13日

B公司实用新型、外观设计获得授权

2017年5月



专利被经销商抢先申请

一审答辩中A公司提交的证据:

- ◆ A公司与B公司于2016年3月询问购买的聊天记录、压蒜器的结构图片
- ◆ A公司与其他公司于2016年期间的购销合同、银行交易账单、送货单等;
- ◆ 案外第三人在京东平台上的相册图片, 时间为2014年5月和2015年3月
- ◆ 案外第三人在淘宝上的相册图片, 时间为2016年1月

A公司主张在先的技术, 在先的制造和使用权

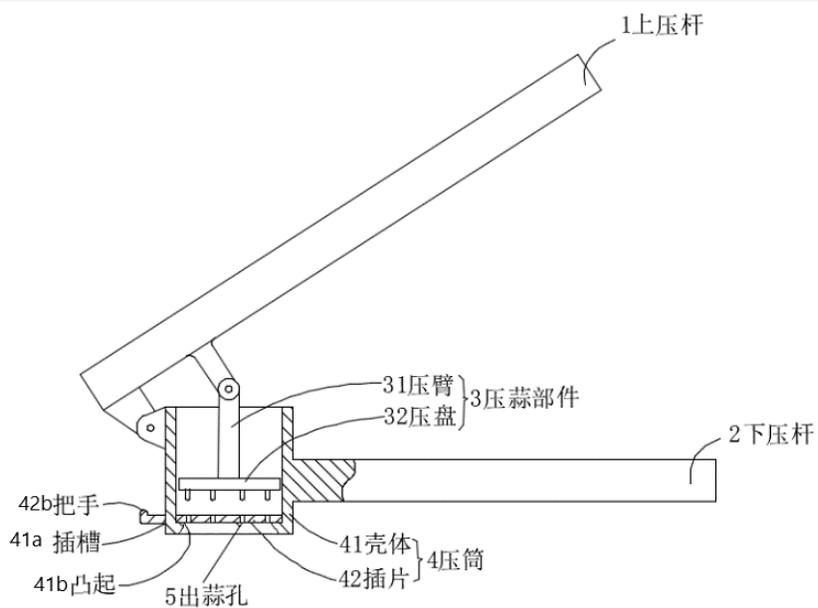


专利被经销商抢先申请

《专利法》第75条：有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

(二) 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或已经作好制造、使用的必要准备，并仅在原来范围内继续制造使用的；

A公司主张在先的技术，在先的制造和使用权



专利被经销商抢先申请

一审判决

实用新型专利

A公司构成侵权

▶ 赔偿10W，停止生产、承担诉讼费

外观设计专利

驳回B公司诉讼请求

▶ 认定外观设计是在先设计的

- A公司提供的证据不能证明压蒜器的外观是否与被诉侵权产品实质性相同，不能反映所交易的压蒜器与本案被诉侵权产品有关；
- 图片数据处于A公司可控的范围



专利被经销商抢先申请

二审判决

- 法院认为图片在上传后处于对不特定公众公开具有高度可能性

实用新型专利

A公司胜诉

补充证据

外观设计专利

无效

专利权全部无效，驳回起诉

- A公司针对实用新型补充新的证据
- A公司对外观设计补充了新的证据，**先提了无效**。无效结果出来，二审判无效



专利被经销商抢先申请

专利申请成本

实用新型：2000-3000元

外观设计：<1000元



A公司应诉成本

- 律师费（两审）：以万计
- 公证费：以千计-以万计
- 上诉费：以万计？
- 不能生产、销售等市场损失和客户损失
- 无效程序中的代理费：以万计
- 无效程序中的官费：以千计



好技术及时变成好专利





专利权受到侵害怎么维权？

- 1、协商
 - 2、网络平台投诉
 - 3、向市监局投诉
 - 4、向法院起诉
-





四川大學圖書館

二、專利侵權的判定方法



专利侵权判定的审理思路

确定专利权的保护范围

确定权利基础、特征划分、确定范围的原则

确定被诉侵权物的技术特征

判断被诉侵权物是否落入保护范围

全面覆盖、相同、等同

等同的限制：禁止反悔、捐献

被告的各种抗辩是否成立

法67条、75、77条

专利侵权判定要件-何为侵权?



01

授予了专利权

- 起点
- 终点

02

未经专利权人许可

- 明示许可
- 默示许可
- 指定许可
- 强制许可
- 开放许可
- 专利权人为两个或者两个以上共有时

03

以生产经营为目的

- 非商业目的的私人消费行为
- ≠以盈利为目的

04

实施专利

- 产品:
 - 制造
 - 使用
 - 许诺销售
 - 销售
 - 进口
- 方法: 直接获得
- 外观: 排除使用

05

抗辩事由

- 不构成 **A67**
 - 现有技术抗辩
- 不视为 **A75**
 - 先用权
 - 权利用尽
 - 临时过境
 - 科研和实验
 - 行政审批用的药品、医疗器械
- 不承担赔偿责任- **A77**
 - 合法来源, 不知

确定专利权的保护范围——确定权利基础

法64条

专利权的保护范围以权利要求书的内容为依据

对涉案专利的独立权利要求进行技术特征划分

法释[2016]1号第1条

权利要求书有两项以上权利要求的，权利人应当在起诉状中载明被告侵犯的权利要求。起诉状未记载或记载不明的，人民法院应当要求权利人明确。经释明，权利人仍不予明确的，人民法院可以裁定驳回起诉。（**明确时机：一审法庭辩论终结前**）

权利人可主张独立权利要求，也可主张多项权利要求



确定专利权的保护范围——技术特征划分

权利要求：

- 1、一种计算机装置，包括中央处理器、显示器、输入设备。（仅举例说明，不完整，无新颖性）
- 2、根据权利要求1的计算机装置，其中所述输入设备为**键盘或鼠标**。

权利要求2

一种计算机装置，包括中央处理器、显示器、输入设备，其中所述输入设备为**键盘**。

权利要求2

一种计算机装置，包括中央处理器、显示器、输入设备，其中所述输入设备为**鼠标**。

技术特征：在权利要求所限定的技术方案中能够相对独立地执行一定功能，产生相对独立的技术效果的最小技术单元。在产品技术方案中，一般是产品的部件或者部件之间的关系。在方法技术方案中，一般是方法的原料、产物、步骤或者步骤之间的关系。

确定专利权的保护范围——权利要求的解释

当权利要求的保护范围清楚明晰、没有争议时，不需要其他证据辅助解释。
当权利要求中的技术特征含糊不清或存在多种理解时，可借助于**其他证据**进行解释。

法64条

- 1、专利权的保护范围以其权利要求的内容为准
- 2、说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

法释[2009]21号 第1条

人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第64条第1款的规定确定专利权的保护范围

内部证据

说明书及附图
相关的权利要求
专利审查档案

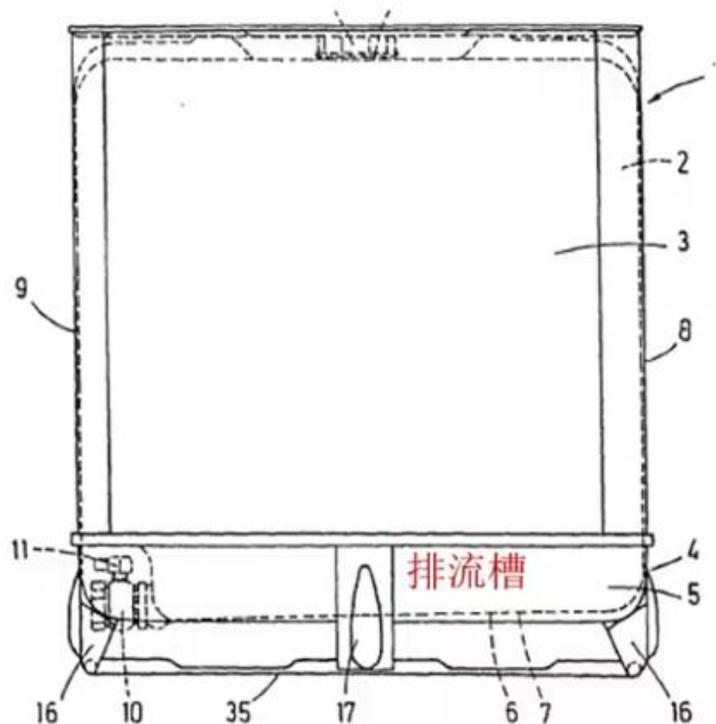
外部证据

工具书、教科书
公知文献
专家证言

内部证据优于外部证据

确定专利权的保护范围——权利要求的解释

内部证据优于外部证据-轻微的坡度



权利要求1: 一种用于盛放液体的带托板容器，它具有一个.....的容器.....容器底部设置成带有一个居中的浅排流槽的排流底部，该排流槽带有一个**轻微的坡度**.....

说明书: 轻微坡度用于自动排空容器中的残液。

被控侵权产品: 无坡度。

争议: “轻微”如何解释？

专利权人: 根据《辞海》，轻微可解释为忽略不计。

结论: 轻微意指必有小坡度。

侵权不成立

专利侵权判定原则



四川大学图书馆



01

全面覆盖原则

02

相同原则

03

等同原则

04

禁止反悔原则

05

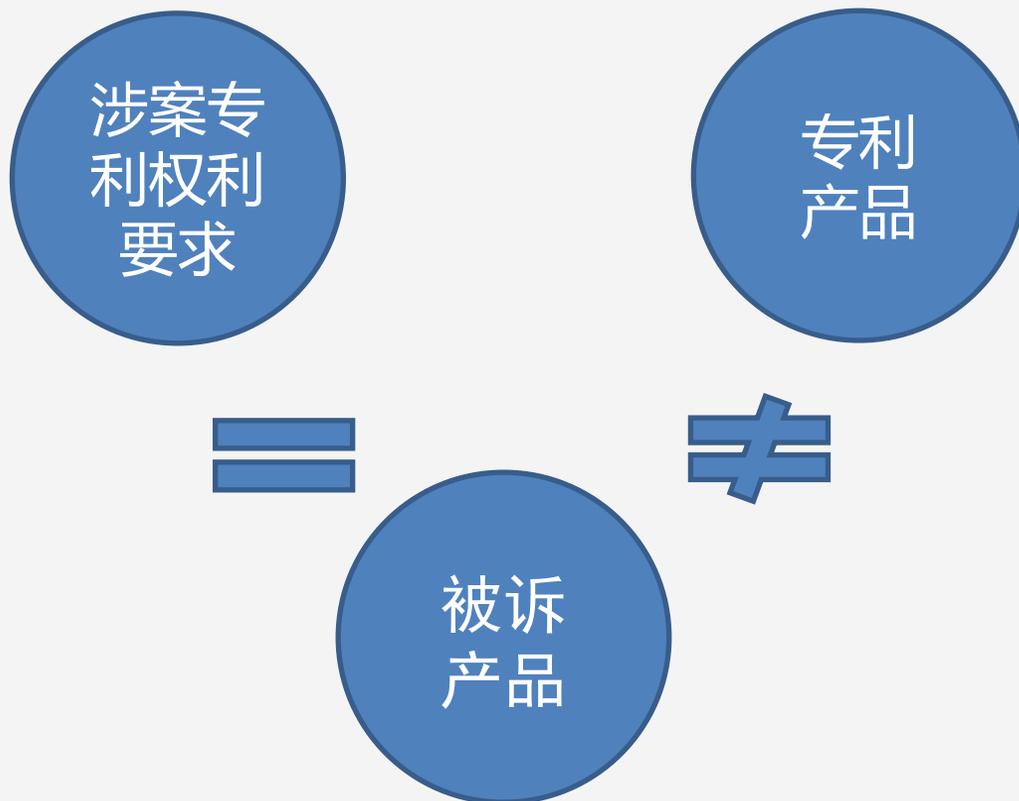
捐献原则

全面覆盖原则

- 进行侵权判断时，应将专利**权利要求**中记载的**全部必要技术特征**与被控侵权物的**相应技术特征**逐一进行比对。
- 如果被控侵权物的技术特征**全面再现了**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**。
- **缺少**任一项必要技术特征，则不构成侵权。
- **被控侵权物**在权利要求全部必要技术特征的基础上，又增加了新的技术特征，仍然**构成侵权**。



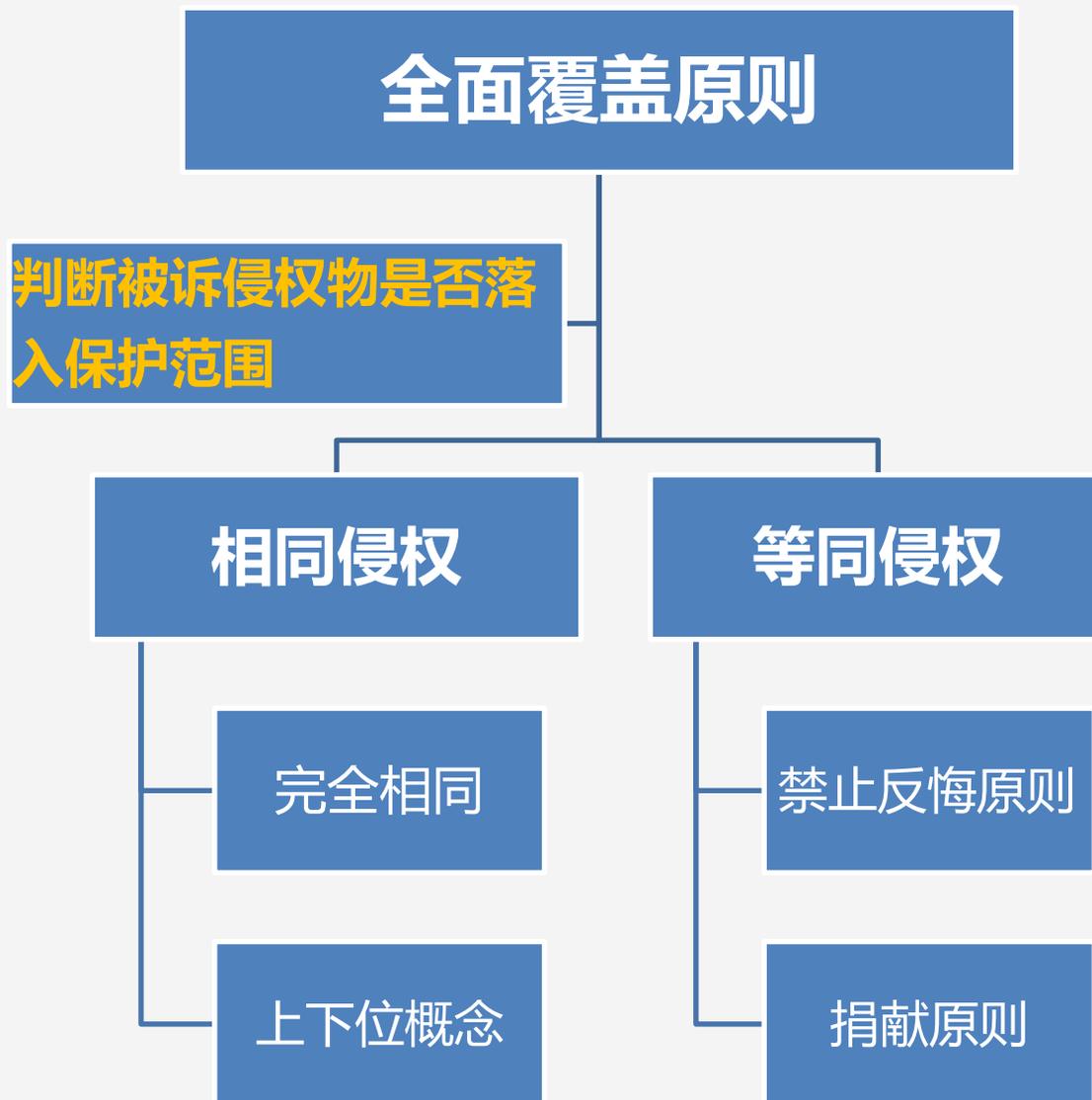
专利侵权对比方式



- 应当以权利要求记载的全部必要技术特征与被诉产品的相应技术特征对比，而不是以权利人制造的专利产品或使用的专利方法以及依该方法直接获得的产品与被诉产品进行特征对比。



全面覆盖原则的判定



全面覆盖原则的判定

全面覆盖原则

法释【2009】
21号第7条

人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的**全部技术特征**。

法释【2016】
1号第5条

在人民法院确定专利权的保护范围时，**独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分**记载的技术特征均有限定作用。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》（一）和（二）



全面覆盖原则-相同侵权

权利要求记载的技术特征

VS

被控侵权产品

A

=

A

B

=

B

C

=

C

D

=

D

• 判断被诉侵权物是否落入保护范围

侵权成立



全面覆盖原则

权利要求记载的技术特征

VS

被控侵权产品

A

=

A

B

=

B

C

=

C

D

=

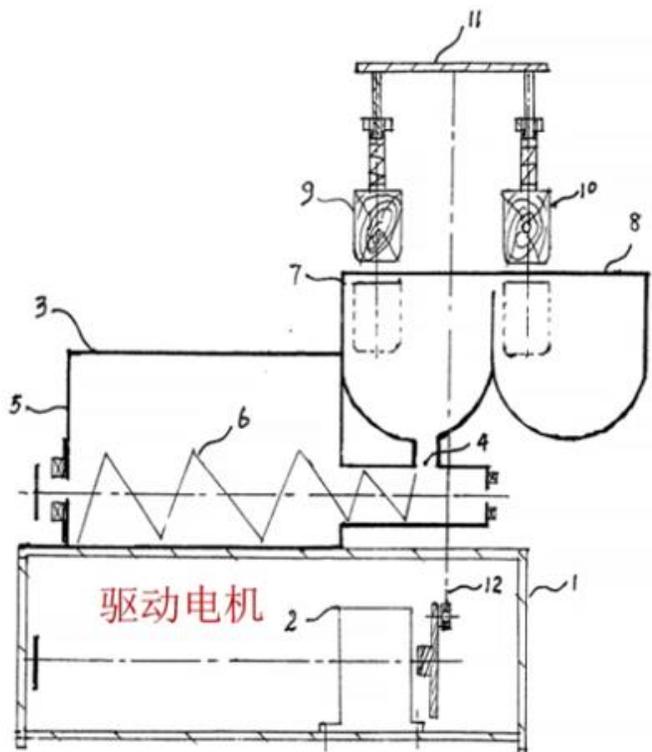
D E F

• 判断被诉侵权物是否落入保护范围

侵权成立



全面覆盖原则-揉面机案例



侵权成立

权利要求1: 权利要求:用于粉条加工的揉面机, 它包括:机架(1), 设置在所述机架(1)上的**驱动电机**(2),

权利要求记载方案**仅设有驱动电机**, 由驱动电机的动力轴输出动力;被控**侵权产品**则在**驱动电机**上增加了**减速器**, 经减速器输出动力。其他在结构与工作原理上均相同。

最高: 驱动电机通过减速器输出搅龙, 这属于**增加了一个具体技术特征**。因此, 二者的该两项对应**技术特征**应属相同。被控侵权产品仅增加了一个或一个以上特征, 以达到与专利技术方案不同的目的, **但是实施其技术后的功效是完全相同的**, 则仍构成侵权



全面覆盖原则

权利要求记载的技术特征

VS

被控侵权产品

A

=

A

B

=

B

C

=

C

D

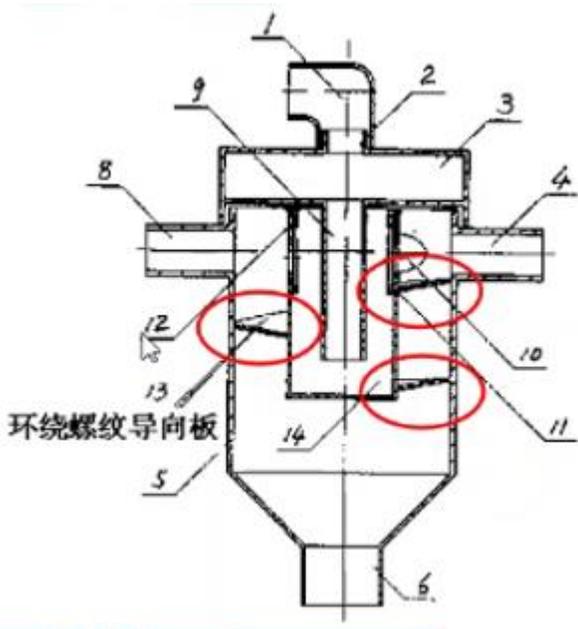
=

• 判断被诉侵权物是否落入保护范围

侵权不成立



全面覆盖原则-排气断流装置案例



权利要求1: 一种高层建筑无水箱直连供暖的排气断流装置，其特征在于，该装置的圆柱形上壳体和倒置的圆台下壳体相接，上壳体上边有方便可拆的呼吸室兼盖板；**内设有环绕螺纹导向板**的杯状水封罐，水封罐内悬置有下呼吸管，下呼吸管上部与呼吸室兼盖板的呼吸室连通，呼吸室兼盖板的呼吸室上部接有上呼吸管，上呼吸管上部接活动的万向弯头，杯状水封罐的上部内衬有圆桶调节阀；上壳体上部的左进水管和右进水管分别与上壳体的上部呈切线相接，其出水管与下壳体下部同心相连。

被控侵权产品: 没有环绕螺纹导向板。（**区别特征**）

一审二审: 涉案专利设有环绕螺纹导向板，其主要作用为，使进入断流器的水流强化成膜流状态，实现气水分离。被控侵权产品也是利用膜流运动原理，但由于没有环绕螺纹导向板，不能强化膜流运动的形成，水封罐的减压、减速的效果降低，**性能和效果均不如涉案专利技术优越**，因此被控侵权产品省略环绕螺纹导向板，**属变劣的技术特征**。

最高: 根据全面覆盖原则，在判断被控侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，应当将被诉侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征进行一一对比。

侵权不成立？
此时？彼时？



全面覆盖原则-相同侵权

权利要求记载的技术特征

VS

被控侵权产品

A

=

A

B

=

B

C

=

C

D

>

d

- 判断被诉侵权物是否落入保护范围

侵权成立



全面覆盖原则-相同侵权

相同侵权原则

含义

- 落入权利要求记载的字面保护范围

常见形式

- 技术特征完全相同
- 上下位概念
- 增加其他特征

法释[2009]21号第7条

- 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。



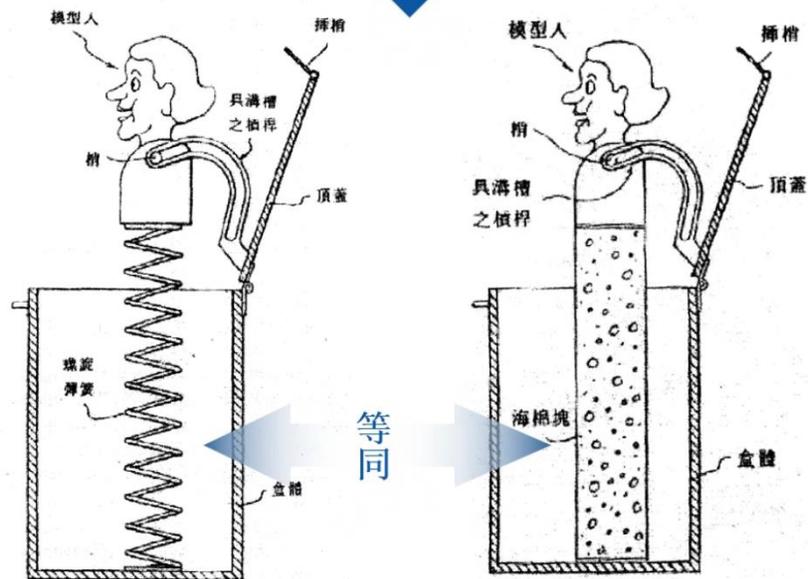
等同侵权

等同侵权原则

法释[2001]21号 第17条

- 专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相**等同**的特征所确定的范围。
- 等同特征是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。**

等同侵权原则



等同侵权判定

先进行相同原则对比，当不够成相同侵权时，再按等同原则对比判定

等同侵权原则

含义

- 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
- 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

常见形式

- 要素的简单替换
- 位置的简单移动
- 特征的分解或合并
- 步骤顺序的简单变化



全面覆盖判定原则——等同侵权

本领域技术人员容易想到的
已知的常用技术要素替代专
利权要求中的相应技术特征；
替换后其功能和效果也基本
相同



要素简单
替换

改变顺序后的步骤与原步骤
仍然发挥基本相同的功能，
取得基本相同的技术效果；
步骤的变化对方法整体上
也不产生实质的影响



特征的分
解或合并



步骤顺序
的简单变
化



位置简单
移动

没有改变技术特征在技术方
案中所实现的功能和效果；
属于本领域技术人员不经过
创造性劳动即可想到的简单
变形

位置的改变没有带来功能和
效果上的明显差异；
这种部件位置的移动不需要
付出创造性的劳动

等同侵权判定

等同侵权原则1: 常用技术要素的简单替换

涉案专利权利要求	被控侵权产品	对比
特征1: 有效成分为三氯异氰尿酸	有效成分为三氯异氰尿酸	相同
特征2: 有效氯含量范围在25%-60%之间	有效氯含量为40%	相同
特征3: 助剂为氯化钠, 重量百分比为32%-66%	助剂为硫酸钠, 重量百分比为40%	区别: 等同

侵权成立

手段相同:氯化钠和硫酸钠的理化性质--氯化钠和硫酸钠均为中性的、溶解性能良好的无机盐, 而且都是钠盐, 因此属于基本相同的技术手段。

功能相同:助剂在专利中的作用是将有效氯含量在85%-90%之间的原料三氯异氰尿酸稀释, 降低消毒制剂的有效氯含量, 使有效氯含量在25%-60%之间。硫酸钠在被控侵权技术方案中也起相同的作用。

效果相同:两者都是为了降低消毒制剂中有效氯的百分含量和提高三氯异氰尿酸的溶解度。

本领域技术人员有启示:硫酸钠和氯化钠都是本领域常用的钠盐, 为本领域技术人员所熟知。采用硫酸钠代替氯化钠, 是本领域技术人员无需经过创造性劳动就能够得出的, 助剂硫酸钠对于专利权利要求中的助剂氯化钠来说是一种等同替换



等同侵权的判定

等同侵权原则2: 产品部件位置的简单移动

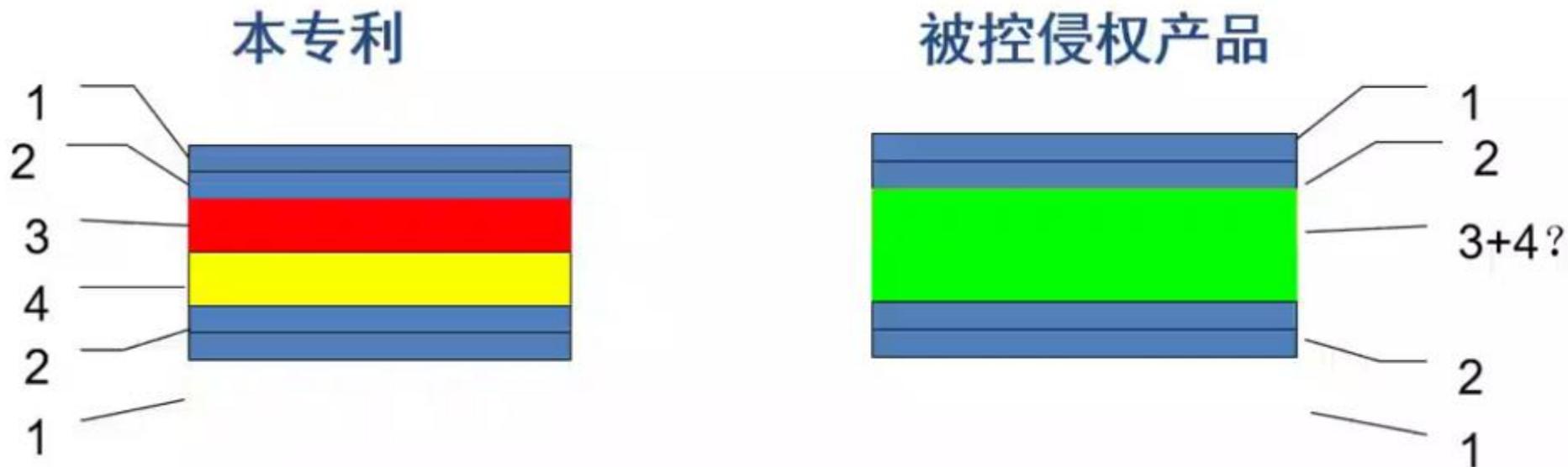
涉案专利权利要求	被控侵权产品	对比
特征1:防火隔热卷帘耐火纤维复合帘面	防火隔热卷帘多层耐火纤维复合帘面	相同
特征2:帘面由多层耐火纤维制品复合缝制而成...	帘面系由多层耐火纤维制品复合缝制而成...	相同
特征3:耐火纤维毯夹心, 中间 植有增强用耐高温的不锈钢丝或不锈钢丝绳	耐火纤维毯夹心,不锈钢钢丝绳位于耐火纤维毯的 一侧	区别: 等同?

侵权成立



等同侵权的判定

等同侵权原则3: 技术特征的分解或者合并



一种除臭吸汗鞋垫,1: 防滑层; 2: 单向渗透层; 3: 吸汗层; 4: 除臭层

二者的区别在于, 被控侵权产品将吸汗层和除臭层合并为一层, 将活性炭与吸水树脂混合设置, 然后利用干爽网面和防滑层将其封闭。而专利权利要求中吸汗层3与除臭层4分别设置, 活性炭层与吸水树脂层分别设置, 两层紧密相邻, 然后利用干爽网面和防滑层将其封闭。



等同侵权的判定

等同侵权原则4: 步骤顺序的简单变化

侵权成立

涉案专利的方法	被控侵权方法与涉案专利的区别	启示
<p>布塑热水袋的加工方法,: 第一步: 首先取内层、保温层以及外层材料; 第二步: 将内层、保温层、外层依次层叠, 成为组合层; 第三步:采用高频热合机.....进行高频热粘合; 第四步: 对高频热粘合的热水袋进行分只裁剪; 第五步: ...注塑螺纹塞座, 把螺纹塞座作为嵌件放入模具,在螺纹塞座外二次注塑复合层; 第六步: 将有复合层的螺纹塞座安入袋口内, 与内层接触, 采用高频热合机对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合; 第七步: 对热水袋袋体进行修边; 第八步: 取塑料材料注制螺纹塞盖; 第九步: 取硅胶材料注制密封垫片; 第十步: 将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中; 第十一步: 充气试压检验, 向热水袋充入压缩空气进行耐压试验; 第十二步: 包装。 说明书中明确记载了第十步和第十一步可以调换的内容。</p>	<p>1、调换了步骤六、七的顺序; 2、调换了步骤十、十一的顺序;</p>	<ul style="list-style-type: none">•除非必须以特定顺序实现, 避免限定方法步骤的特定顺序。•说明书中可通过多实施例证明顺序的多样性。•例如: “包括以下步骤: ”



等同侵权的判定

等同侵权原则4: 步骤顺序的简单变化

第6步是对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合的步骤;第7步是对热水袋袋体进行修边的步骤。被诉侵权方法采取的步骤是先对热水袋袋体进行修边,而后对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合。

从被诉侵权方法此前的加工步骤来看,其已在第4步中对高频热粘合后的热水袋进行了裁剪,此时修边的主要目的是为了使热水袋好看,接近成品,其减少空间的作用非常有限,而且多余边角料的存在不会干扰塞座的粘合,对塞座粘合不会产生实质性影响,因而这两个步骤的实施不具有先后顺序的唯一对应性,先修边还是先进行热粘合对于整个技术方案的实现没有实质性影响,且这两个步骤的互换在技术功能和技术效果上也没有产生实质性的差异,故被诉侵权方法调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第6、7步属于相等同的技术特征。

步骤10.11顺序变化的技术方案属于说明书中明确记载而未纳入权利要求中予以保护的技术特征,应适用捐献原则。



等同侵权原则

等同侵权判定

三基本一普通

- 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
- 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

- 语言本身的缺陷
- 技术的不断发展



- 禁止反悔原则
 - 捐献原则
 - 其他经验法则
- 不能实现发明目的
克服专利技术缺陷
权利要求明确排除

侵权行为发生时

适用等同侵权原则注意事项



对于开拓性的重大发明专利

确定等同保护的范围可以适当**放宽**
(创造性大)



对于组合性发明或者选择发明专利

确定等同保护的范围可以适当**从严**
(创造性小)

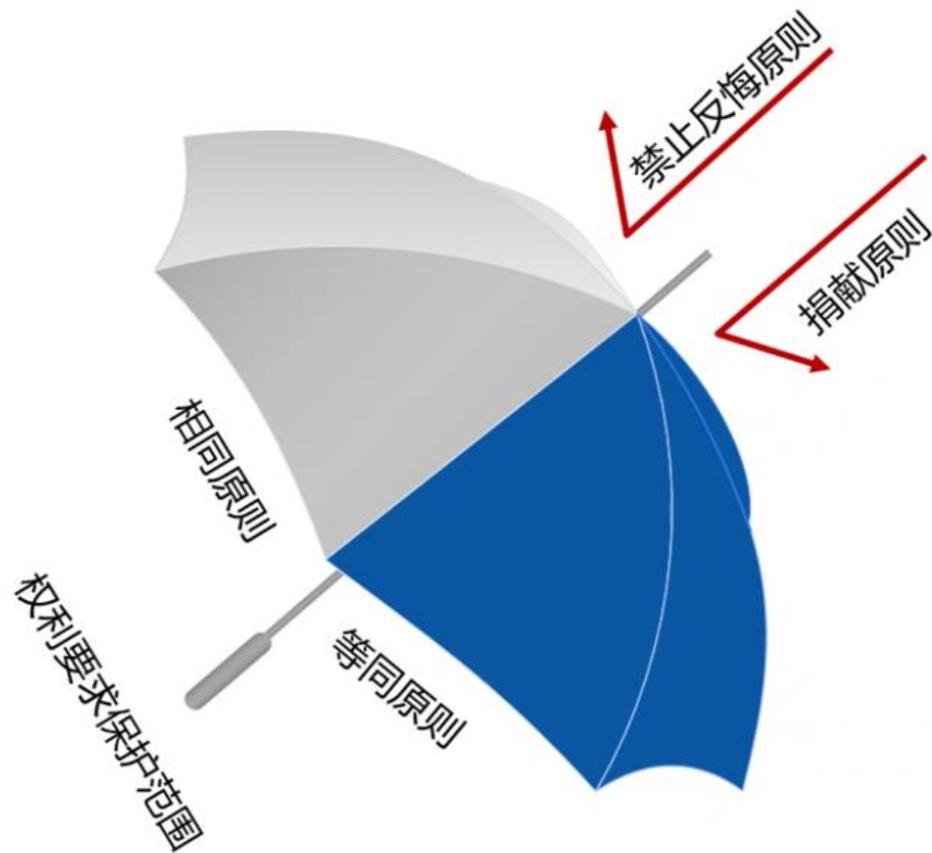


故意省略必要技术特征的发明专利

故意省略专利权利要求中**个别必要技术特征**，使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案的**变劣技术方案**，而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的（**因果关系**），应当适用等同原则，**认定构成侵犯专利权**。

禁止反悔原则

禁止反悔原则——判定等同侵权的限制



禁止反悔

是指在专利授权或无效程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围，在侵犯专利权诉讼中确定是否构成等同侵权时，禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围



禁止反悔原则-等同侵权原则的限制

法释[2016]1号第13条



权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述**被明确否定的**，人民法院应当认定该修改或者陈述**未导致技术方案的放弃**。



[京高法发(2001)229号]43条



在专利审批或无效程序中，专利权人为确定其专利权具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的形式，对专利权利要求的保护范围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。



法释[2009]21号第6条



在专利侵权诉讼中，法院适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。



禁止反悔原则-注意事项

[京高法发(2001)229号]44条



当**等同原则**与**禁止反悔原则**在适用上**发生冲突**时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当**优先适用禁止反悔原则**。



[京高法发(2001)229号]45条



(1) 专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在**专利文档**中；

(2) 限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的**授予或者维持**专利权有效产生了实质性作用。



禁止反悔的内容必须是已经记载在专利文档中的内容，包括从递交专利申请到授予专利这个过程中，专利申请人与专利局之间所有的来往文件、信函。



禁止反悔原则-注意事项

[京高法发(2001)229号]44条



适用禁止反悔原则之后，专利权人仍可主张对排除禁止反悔的技术内容后的技术特征适用等同原则。

专利权人对有关技术特征所做的限制承诺或者放弃无论是明示还是暗示的，必须是被审查员接受的。

[京高法发(2001)229号]46条



禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提，并由被告提供原告反悔的相应证据。

(法院不应主动调查适用)

[(2009)民申字第239号]



最高人民法院指出，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据**业已查明的事实**，**(主动)**适用禁止反悔原则对等同范围予以必要限制。



禁止反悔原则-案例

原申请权
利要求

- 特征：A、B、C

实质审
查

- 审查员举出对比文件：A、B、C'，认为权1没有创造性

申请人陈
述意见

- 专利权人答辩C和C' 有实质性区别，说服审查员授权。

被控侵权
的技术方
案

- 特征：A、B、C'

侵权不成立



禁止反悔原则-案例

侵权不成立

原始
权1

-在静电极和动电极之间设置压缩弹簧或压缩弹片

实质审
查

- **第1次审查意见:**“压缩弹簧”的方案不支持
- **申请人:**将“压缩弹簧”特征删除。

授权
权1

- 一种电机软启动器,在静电极和动电极之间设置**压缩弹片**。

被控
侵权

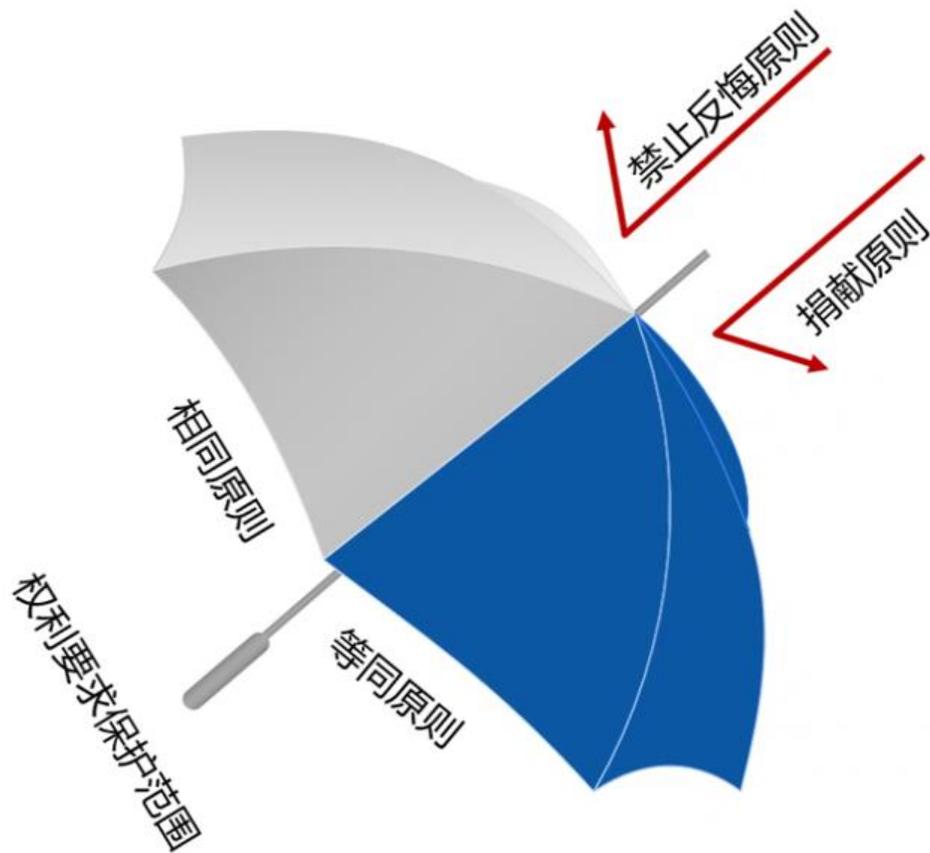
-在静电极和动电极之间设置**压缩弹簧**

放弃的范围是什么? “压缩弹片”与“压缩弹簧”是否等同?

结论:压缩弹簧已被放弃, 在侵权判定中**不能在将其通过等同原则**重新纳入保护范围。

捐献原则

捐献原则——判定等同侵权的限制



捐献原则

捐献原则是专利侵权判定中的一项法律原则，其可以表述为，如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或试图将其纳入权利要求的保护范围，则该实施方案被视为捐献给了公众，当专利申请被授权后，专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。



捐献原则

法律规定

法释[2009]21号第6条



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。



北京高院《专利侵权判定指南(2017)》第58条



仅在说明书或者附图中描述而**未被概括到权利要求中**的技术方案，应视为专利权人**放弃了**该技术方案。权利人主张该技术方案落入专利权保护范围的，不予支持。



捐献原则—注意事项



不能以说明书中披露了上位概念为由推定其所有的下位概念都要适用捐献原则。



只有说明书中对相关主题描述具体明确，且明显以替代方案出现时才能适用。



相关主题是否有具体明确描述，由本领域技术人员阅读整个说明书后做出判断。



捐献原则-案例 1

权利要求

- 一种制造印刷电路板的方法，将铜箔黏附在**铝质硬基片**上，

说明书

- 虽然铝是硬基片的优选材料，但也可以使用诸如**不锈钢**、**镍合金**的其他材料，有时也可以使用聚丙烯。

被控侵权

- 硬基片为**不锈钢**。

争议焦点：不锈钢硬基片是否构成等同特征

侵权不成立



捐献原则-案例2

权利要求

- 一种刨土轮……，轮上装 有4个刀片……

说明书

- 本专利刨土轮上的刀片，除了4个刀片之外，还可以装 8个刀片。

被控侵权

- 产品1：轮上装有6个刀片。
- 产品2：轮上装有8个刀片。

争议焦点：如果权利人主张6个和8个刀片与4个刀片等同，权利人的主张是否成立？

侵权不成立



等同侵权的判定-采血贴案例

权利要求1：一种新型采血贴。自为四层：S形切口剥离纸(1)，透明PU膜(2)，3x3.5CM200~300g/m吸水垫(3)、“V”形剥离纸(4)，剥离纸(5)根据实际需要，采血贴尺寸大小不同。新型采血贴第三层专门为科学果血设计：设计有2~3cm宽，7cm长的折叠“Y”剥离底纸，“V”形剥离底纸开口一侧与采血贴**底边重叠**，折叠一侧靠近的是采血贴吸水垫的**长边**

说明书附图：附图3示出了“V”形剥离底纸折叠一侧靠近的是吸水垫长边。附图2示出了“V”形剥离底纸折叠一侧**靠近吸水垫**的短边。

被控侵权产品：V形剥离纸折叠边较为**靠近吸水垫**一边。

一审：被控侵权产品与涉案专利在吸水垫**尺寸上存在差异**，依法应认定两者为**不同的技术特征**，**但是构成等同**。“靠近”指是V形剥离纸折叠边距离吸水垫较近，不应根据说明书附图将权利要求中的“靠近”限定为V形剥离纸折叠边与吸水垫的一边相重合，故**侵权成立**。

二审：鉴于“短边”和“长边”是两个语义不能兼容的各自具有明确含义的词语，说明书附图2示出的“V”形剥离纸折叠一侧靠近吸水垫短边的技术方案不应再纳入涉案专利权的保护范围，而**应视为捐献给社会公众**。故在“V”形剥离纸折叠一侧位置这一技术特征上**既不相同也不等同**。

侵权不成立



抗辩理由

1、公开技术

- **现有技术抗辩**：申请日以前已公开的技术 **A67**
- **公开**：技术完整性（采用现有技术来抗辩成功率不高，主要是证据）

2、自己的技术

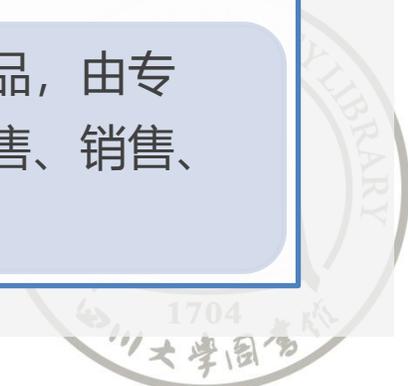
- **先用权抗辩**：他人的专利申请日以前已经制造相同产品或使用相同方法或做好制造、使用的必要准备【生产规模、宣传图册、图纸（型号）、3C认证】 仅在原有范围内继续制造、使用 **A75.2**

3、合法的产品 (侵权, 免责)

- **合法来源**：许诺销售/销售/使用专利产品或方法直接获得的产品。不包括制造/进口产品/使用产品制造方法。 **A77**
- **主观**：不知道是侵权产品

4、专利权人产品

- **权利用尽抗辩**：专利产品或依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的行为不视为侵犯专利权。 **A75.1**



一分钟学会 应诉

1、公开技术（大家的）

• 现有技术抗辩

2、自己的技术（我的）

• 先用权抗辩

3、合法的产品（他人的）

• 合法来源

4、专利权产品（你的）

• 权利用尽抗辩

5、产品不一样

• 未落入保护范围

6、禁止反悔原则（别反悔）

• 配合专利无效 增大区别技术特征



一分钟学会 起诉

1、不是公开技术

• 现有技术抗辩不成立

2、不是你的技术

• 先用权抗辩不成立

3、不是合法的产品

• 合法来源抗辩不成立

4、不是专利人产品

• 权利用尽抗辩不成立

5、没反悔

• 区别技术特征不一样，禁止反悔不成立。





四川大學圖書館

三、專利侵權訴訟涉及的程序



专利侵权纠纷维权途径

- **审理机关：**司法机关
- **审限：**6+6
- **生效时间：**二审判决作出日

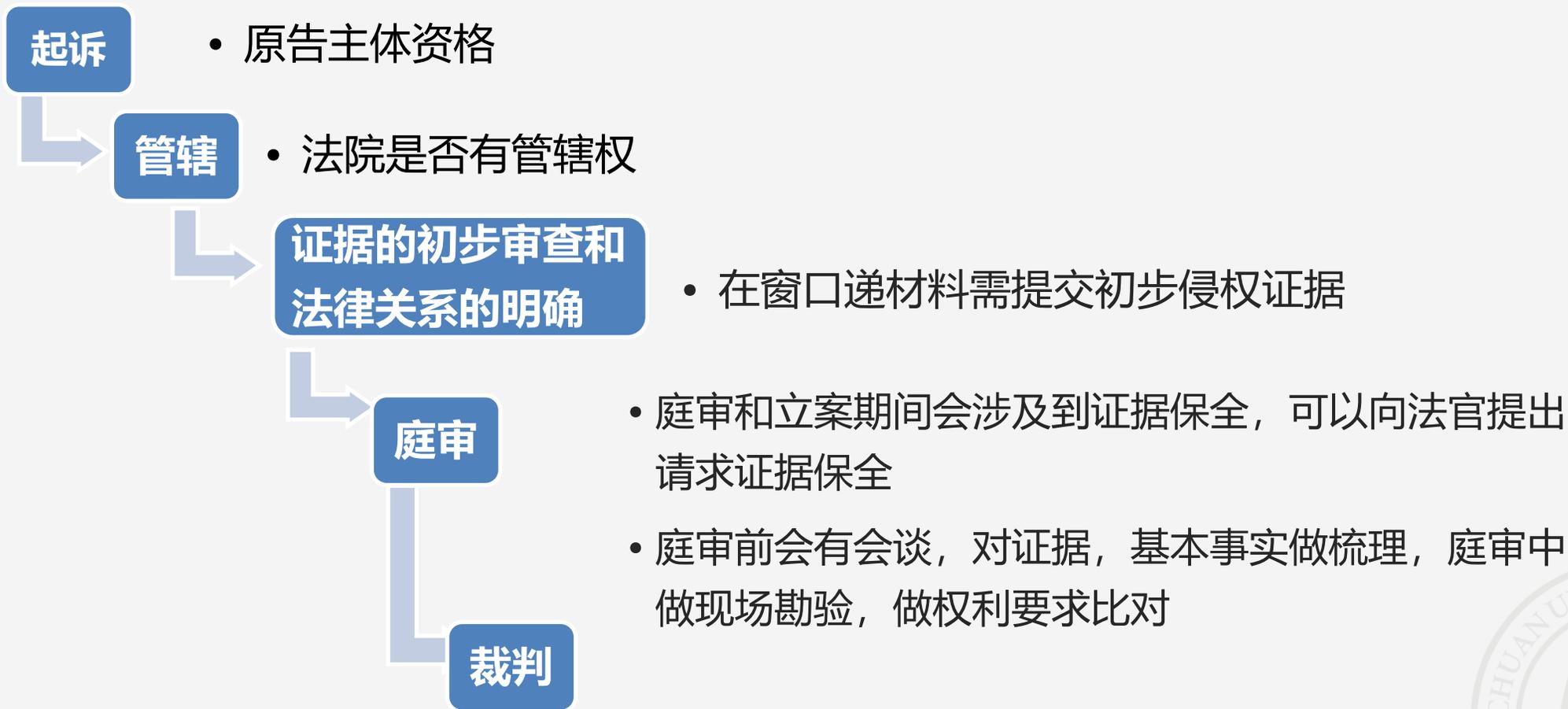


专利侵权诉讼

- **审理机关：**管理专利工作的部门
- **审限：**3+1个月
- **生效时间：**作出即生效



专利行政裁决



每个流程都可能会出现问題



原告主体资格

- 《民事诉讼法》：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
- 《专利法》：专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉
- 参照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释【2002】32号）第4条：利害关系人包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。

特殊情况，参照法院审理商标案件处理





原告主体资格 (续)

侵害专利权案件的适格原告

- ◆ 专利权人
- ◆ 独占使用许可合同的被许可人
- ◆ 排他使用许可合同的被许可人
- ◆ 经专利权人明确授的普通使用许可合同的被许可人
- ◆ 专利权财产权利的保法继承人



《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释[2001]21号）

第2条：

- 各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院
- 最高人民法院指定的中级人民法院



实现了知识产权法院及其所在地高级人民法院民事和行政审判的“二合一”

- **北京知识产权法院**：以审理**行政案件**为主，兼顾民事。

审理京津冀三地案子

审查专利复审委的行政案件，压力较大

- **上海和广州知识产权法院**：主要审理民事侵权案件，以行政为辅

上海知识院审理华东地区的案件；广州知产院审理华南地区案件

- **海南自由贸易港知识产权法院**：除了审理知识产权的行政、民事案件，还可以审理知识产权的**刑事案件**



《民事诉讼法》的规定：**侵权行为地、被告住所地**

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释[2001]21号）第5条：

- **侵权行为地**：被控侵权产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行业的实施地、依照该专利方法直接获得的产品的侵权行为实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的**实施地**；假冒他人专利的**行为实施地**；上述侵权行为的**侵权结果发生地**。
- **被告住所地**

在实践中，采用侵权行为地管辖多一些



《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释[2001]21号）第6条：

- 仅对侵权产品制造者提起诉讼，**未起诉销售者**，侵权产品制造地与销售地**不一致的**，**制造地**的人民法院有管辖权；
- 以制造者与销售者为**共同被告**起诉的，**销售地**人民法院有管辖权；
- 销售者是制造者**分支机构**，原告在销售地起诉侵权产品制造者的制造、销售行为的，销售地人民法院有管辖权。



举证责任的分配

举证责任分配的基本原则

- 《民事诉讼法》第64条规定：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
- 《〈民事诉讼法〉解释》第90条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实，或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，**但法律另有规定的除外。**

在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果。





举证责任的分配（续）

举证责任分配的例外原则（举证责任倒置）

- 《专利法》第61条：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个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。
- 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第4条：
下列侵权诉讼，按照以下规定承担举证责任：
(一) **因新产品制造方法**发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任





举证责任的分配 (续)

举证责任分配的例外原则

新产品的制造方法专利适用举证责任倒置需要满足以下几个条件:

1. 产品制造方法;
2. 新产品;
3. 同样产品。





举证责任的分配 (续)

举证责任倒置案件

在贝格公司、张海龙诉艾尔贝包公司、阿里巴巴公司侵害发明专利权纠纷案中【(2018)最高法民申4149号】涉案专利名称为“自粘膜止回空气包装材料C型袋及其制造方法”，权利要求书同时包括了产品权利要求和制造方法权利要求，其中第一组权利要求1-2为产品权利要求，第二组权利要求3-5为产品的制造方法权利要求。

上海知产法院和上海高院认为，因该产品权利要求1已得到授权，在无相反证据的情况下，可认定其对应的产品系新产品。对此，最高法院认为，新产品应当是指在国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。权利人提交初步证据证明该产品属于专利法规定的新产品的，应当认定其已经尽到举证义务。上述初步证据应当能够证明涉案产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。不能因权利要求1获得授权即推定其所限定的产品即为新产品，而是应当由艾尔贝公司举证证明其产品属于新产品。在艾尔贝公司未举证证明涉案专利产品属于新产品的情形下，二审法院即直接推定涉案专利产品为新产品，并进而推定权利要求3-5为新产品制造方法缺乏事实和法律依据。



举证责任的分配（续）

举证责任分配的例外原则

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第7条：依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时，人民法院可以根据**公平原则和诚实信用原则**，综合当事人举证责任能力等因素确定举证责任的承担。





举证责任的分配（续）

涉及计算机程序发明的侵权案件的举证责任转移（例外原则）

- 在审理涉及计算机程序发明的侵权案件时，需要结合权利要求保护的范围，当事人的举证能力，合理确定原、被告之间的举证责任转移的时机。（基于公平原则）
- 对于原告而言，至少首先**需要证明**被控侵权的软件产品具有与涉案专利**相同的功能**，也就是从操作现象上体现出被控侵权软件产品实现了涉案专利所包含的功能。对于被诉侵权产品是否采用了涉案专利保护的实现方式，**因为涉及到后台程序与硬件的配合关系，原告通常不可能提供相应的证据，此时应当转移举证责任。**

被告在**举证不能或拒绝举证**的情况下，应当承担败诉的风险。





举证责任的分配（续）

涉及计算机程序发明的侵权案件的举证责任转移（例外原则）

- 人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担” 以及
- 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第75条：“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立” 的规定，要求被告也承担相应的举证责任，**例如提供源程序以供比对、作出合理解释等**，否则被控侵权方将会依法承担举证不能的不利后果，从而认定侵权成立。。





举证责任的分配（续）

涉及计算机程序发明的侵权案件的举证责任转移

搜狗诉百度案件中，法院认为，涉案6件专利均为涉及计算机程序的发明专利，这类专利权利要求撰写具有“方式加功能”的特点，对于这种类型的权利要求，法院适用的举证规则是，根据原告的演示可以认定被诉产品具有涉案专利限定的全部功能，并通过现象演示证明被诉产品具有实施了涉案专利保护的方法流程的可能性。在此情况下，可以认为原告尽到了初步的举证义务，应当由被告说明被诉侵权产品实施的具体流程与涉案专利保护方案的区别。当被告的抗辩理由不符合本领域技术人员对技术特征含义的通常理解且没有进一步提供被诉侵权产品后台操作流程步骤不同于涉案专利保护方案的证据时，应当认定被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围





举证责任的分配 (续)

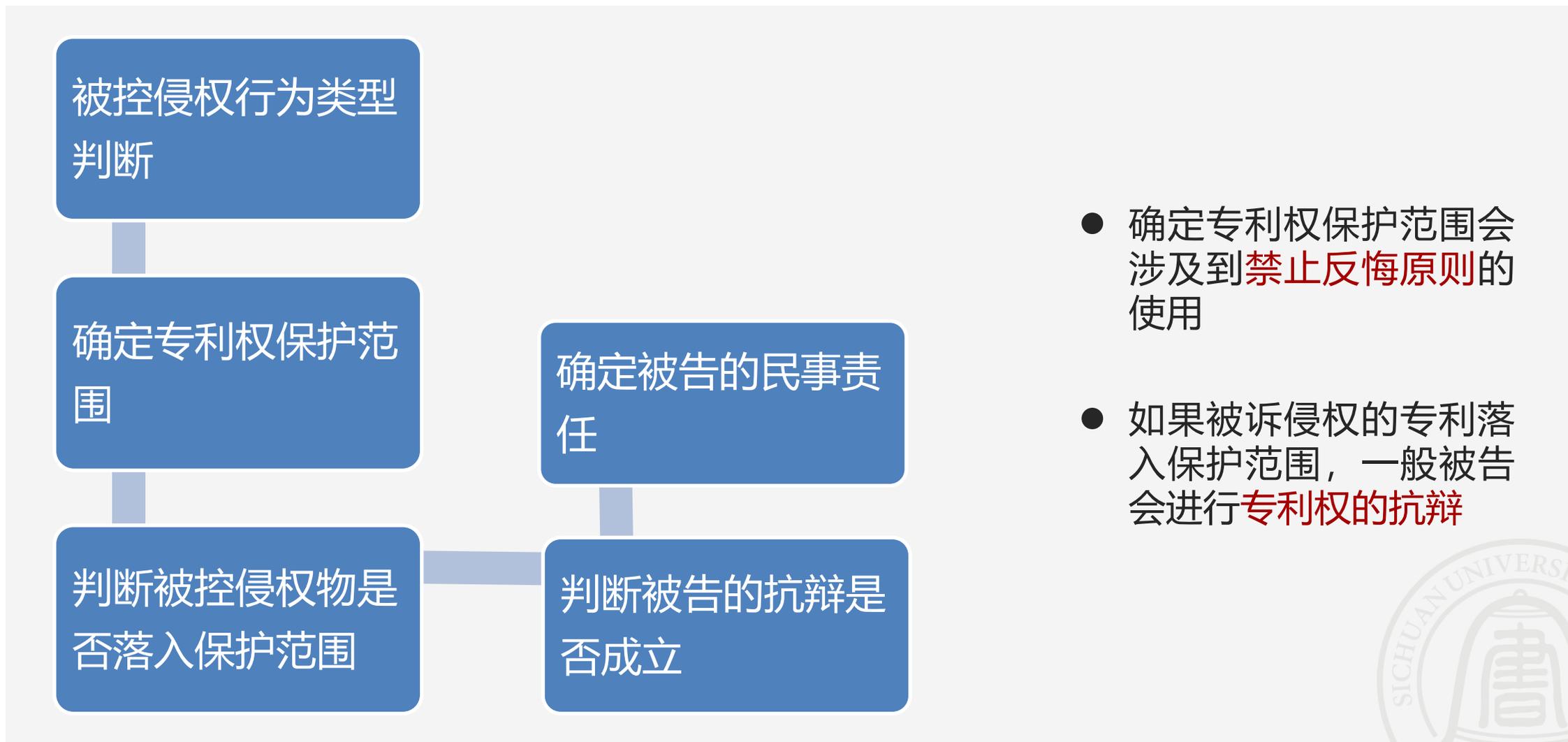
原告的举证责任

- 权属证据
- 侵权证据
- 民事责任承担证据





专利侵权审理的思路





专利侵权行为

- **《专利法》第11条**

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以下行为：

产品专利：制造、使用、许诺销售、销售、进口

方法专利：使用专利方法制造、以及使用、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品

外观设计专利：制造、许诺销售、销售、进口

- **《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》（一）第**

13条2款：对使用专利方法获得的原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为，属于“使用依照该专利方法直接获得的产品”





专利侵权案例

许诺销售

AGA医药有限公司诉北京华医圣杰公司侵犯专利权

案情：原告拥有“预制导管导引的闭塞器械”的发明专利，被告参加“中华医学会第六届全国介入心脏病学论坛”，在展会的展板上以及为展会而印制的**宣传册**和《动脉导管未闭及房间隔缺损封堵器**使用说明书**》中，对两种封堵器产品进行了介绍，并附有**两种产品的结构示意图**，同时，展示了**三种封堵器产品的照片**，并列明**三种产品的价格以及质量承诺**。庭审中，被告承认使用的是原告专利产品的照片，但被告**实际制造销售**的封堵器在**结构上作了改变**，**未落入原告专利的保护范围**。





专利侵权案例

原告主张: 被告制造、许诺销售、销售行为构成侵权

法院认为:

- 被告制造、销售的产品未落入原告专利的保护范围，不构成侵权;
- 被告在“论坛”上所使用的《说明书》中列明了产品的价格及质量保证等内容，其试图达成销售协议之目的是明显的。**许诺销售作为独立于制造、销售的行为**，只要被告所展示的内容揭示了产品的结构，而且能够表明该结构落入了原告专利权的保护范围，许诺销售即成立。**被告散发的说明书以及展板中的封堵器的产品照片**所反映的**结构落入了原告专利的保护范围**，故被告的许诺销售行为构成对原告专利权的侵犯。





专利侵权行为(续)

间接侵权

《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》(二)第21条:

- 明知有关产品是专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等, 未经专利权人许可, 为生产经营目的将该产品**提供给他人实施了侵犯专利权的行为**, 权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的, 人民法院应予支持。
- 明知有关产品、方法被授予专利权, 未经专利权人许可, 为生产经营目的**积极诱导他人实施**了侵犯专利权的行为, 权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的**教唆他人**实施侵权行为的, 人民法院应予支持。





专利侵权案例-间接侵权

西电捷通诉索尼中国侵害发明专利权案

- 涉案专利：一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法
- 一审：构成侵权
- 仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可，至于该用户是否要承担侵权责任，与间接侵权行为的成立无关。
- 如果机械适用“间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提”，将导致涉及用户的使用方法专利不能获得法律保护，有违专利法针对该类使用方法授予专利权的制度初衷。





谢谢





讲座签到



调查问卷

