



HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第三百六十六期周报

2019.04.08-2019.04.14

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【专利】 专利战略研究中的专利信息检索
- 1.2 【专利】 浅谈专利申请文件中背景技术的重要性
- 1.3 【专利】 专利确权程序中现有技术的自认
- 1.4 【专利】 权利要求保护范围的理解对创造性判断的影响
- 1.5 【专利】 扩大减缴专利申请费范围、商标续展注册降费…国务院常务会议确定了这些事
- 1.6 【专利】 申长雨率团访问沙特阿拉伯
- 1.7 【专利】 专家称或致功利性专利及奖酬纠纷大量出现
- 1.8 【专利】 专利侵权诉讼中等同侵权的判定
- 1.9 【专利】 新专利法呼之欲出 职务发明规定存争议
- 1.10 【专利】 浅谈专利申请文件中背景技术的重要性

● 热点专题

【知识产权】 反复、恶意专利侵权遭“严惩”：河南两企业侵犯专利权被终审判赔 80 万元

每周资讯

1.1 【专利】专利战略研究中的专利信息检索（发布时间：2019-04-12）

企业在运营过程中对专利技术进行战略布局，不仅能节约运营成本，提高研发效率，而且可以在市场竞争中立于不败之地。

企业在专利战略中的布局主要有以下几个方面：

- 1、研发立项调查
- 2、创新成果保护
- 3、市场风险规避
- 4、侵权诉讼对抗
- 5、竞争对手监视
- 6、行业动态追踪
- 7、专利有效性调查
- 8、现有技术的利用

针对上述情况，企业需要进行如下检索：

- 1、技术主题检索
- 2、可专利性检索
- 3、防止侵权检索
- 4、宣告无效检索
- 5、专利权人检索
- 6、特定主题专利监视
- 7、法律状态检索
- 8、公知公用专利检索等

现就上述检索方式进行简单介绍：

(一)、技术主题检索

专利技术主题一般是指相同技术属性的一个以上的技术方案集合。相同技术属性可指某一相同特定技术领域，也可以指某一相同特定技术领域内相同特定技术范围。这里所说的每一个技术主题可包含一项以上技术方案。

在企业研发立项前，可以对所要研发的课题进行技术主题检索，将所涉及技术主题的相关技术文献以及专利数据检索出来，根据检索结果可以确定将研发的课题技术是否已经存在，或者存在更优技术，这样可以防止重复研发的浪费。

(二)、可专利性检索

企业创新成果出来后，在申请专利之前，为了确定技术的保护范围，提高申请效率，需要对创新成果进行可专利性检索，主要是针对技术成果需要保护的领域进行新颖性和创造性的评价。

(三)、防止侵权检索

防侵权检索是指在一项新的工业生产活动（如新产品的生产、销售，新技术的应用等）开始之前，为防止该项新的生产活动侵犯别人的专利权，以免发生专利纠纷，而进行的专利信息检索。

在产品上市或出口前，企业需要查找目标市场存在侵权风险的专利，并分析这些专利的侵权状况，对高风险专利提出回避策略建议。

当企业被控侵权或指控他人侵权时，确定侵权是否成立及侵权范围，根据分析结果建议其采取相应措施。

(四)、宣告无效检索

在产品上市后，当企业受到专利侵权指控，发生专利侵权诉讼时，通常会启动专利无效程序，请求宣告专利权无效；或是对于业内特定技术，认为专利权产生不正当垄断时，也有可能提出专利无效程序。

在专利无效请求程序中，涉及专利信息检索的主要是通过检索专利文献、非专利文献发现破坏该授权专利新颖性、创造性，检索抵触申请文件、检索导致重复授权的文件。

(五)、专利权人检索

对企业来讲，商场如战场，关注竞争对手尤为重要。监视竞争对手，检索其专利拥有量或专利申请量，可以了解竞争对手的研发实力和最新研发动态，以及时做好应对竞争对手的预案。

在进行竞争对手专利检索之前，首先需要调研竞争对手的所有分支企业及所收购的企业，要保证调查的全面和完整。再掌握了竞争对手的所拥有的所有企业及分支机构之后，再可以开始着手竞争对手的分析。

(六)、特定主题专利监视

专利监视，主要是企业通过对技术和产品所属领域的专利情况、专利文献进行监视和分析，掌握竞争对手的相关技术，了解更多的市场信息。通过对其所关注的行业主题进行相关专利监视，进而追踪该行业技术动态。跟踪原则为定期进行该主题的专利检索。

监视的两种途径：

1)根据需求在高级检索中限定公开时间，按照一定频率在平台上进行人工检索。

2)利用监视功能进行专利监视

利用监视功能，在监视界面输入检索式，并设置需要查找的数据条件，进行相关专利的监视。

(七)、法律状态检索

专利的法律状态检索是指对一项专利或专利申请当前所处的状态所进行的检索，其主要目的是了解专利申请是否授权，专利是否有效等信息。

由于技术引进涉及企业的财力、技术，对企业具有较大影响。因此，在引进专利技术之前，一定要对专利的有效性进行调查。通过检索来查明引进的专利技术是否有效。对引进专利技术法律状态的了解可以有利于和对方谈判，以便能用最低的费用，引进最先进的技术。

(八)、公知公用专利检索

公知公用专利是指由于特定原因在中国不受法律保护，可以在中国免费使用的专利。包括已经失效的中国专利，法律状态为驳回、撤回、放弃、视为撤回、无效，且未以该专利为基础要求优先权提出在后申请的专利申请或专利，已过优先权期限且未进入中国的国外专利。发达国家把失效专利作为宝贵的信息和技术资源，充分挖掘失效专利价值，再进一步创新。据日本人自己估算，通过引进国外专利和使用失效专利，日本掌握国外先进技术，大约节省 2/3 时间，9/10 研究开发费用。总之，对公知公用专利技术的利用是符合我国对企业创新的迫切要求的。

公知公用技术的类型

(1) 时效性失效专利

时效性失效专利包括保护期届满及保护期未届满丧失专利权两种情形。

(2) 地域性失效专利

地域性是指一国授予的专利权只能在该国法律管辖的领域内得到支持与保护任何国家都没有保护外国专利权的义务。地域性失效专利是指未在我国申请专利保护的外国专利技术情报。企业在利用公知公用专利技术在中国范围内或者在该专利不受保护的其他国家生产和销售该专利产品时，是不受任何限制的。

1.2 【专利】浅谈专利申请文件中背景技术的重要性（发布时间:2019-4-12）

在申请文件撰写以及审查意见的答辩等环节中，背景技术所公开的内容发挥着至关重要的作用，但目前，很多专利代理师（或申请人）并不重视背景技术的撰写以及查阅，这在申请文件撰写和审查意见答辩过程中都可能导致一系列的问题。

申请文件撰写过程中的问题

根据《专利审查指南》第二部分第 2.2.3 节规定，在发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且，还要客观地指出背景技术中存在的、由本发明或实用新型的技术方案所要解决的问题和缺点。也就是说，在一份申请文件中，背景技术部分需要指明本申请要解决的问题和缺点是什么。

然而，现实的情况却是很多的申请文件中有关背景技术一栏的内容仅仅是对于技术领域部分的扩大解释，以阐释该技术领域或相关领域产品的重要性，甚至仅仅公开一些不相关的内容等。如此，就有可能导致独立权利要求是否缺乏解决技术问题的必要技术特征的判定依据的缺失。

根据专利法实施细则第二十条第二款规定，独立权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征，这里所提到的技术问题即与背景技术部分所阐述的技术问题相对应。对此，或许会有人提出异议，根据专利法实施细则第十七条第四款的规定，发明或者实用新型要解决的技术问题是在发明内容部分记载。不错，发明内容部分也会对技术问题以及技术效果等进行记载，但是，发明内容部分的问题在于很多时候代理师（或申请人）会将本申请所有的技术效果都以“有益效果”的形式罗列出来。

例如，发明内容的第一段可以写作“本发明要解决的技术问题是提供一种 XX 产品，具有 A 效果、B 效果、C 效果……”，而事实上，独立权利要求所要解决的技术问题、所要取得的技术效果可能只对应于 A 效果，此时，若将独立权利要求与发明内容部分相对应，则必然会引起缺乏必要技术特征的实质缺陷，一旦此缺陷产生，如不修改，本申请不能获得授权，如修改，本申请的保护范围又必将受到影响，这无疑会对申请人的利益造成严重损害。

因此，在对申请文件进行撰写时，代理师（或申请人）应当注重对于背景技术部分的描述，并最好明确提出本申请要解决的核心技术问题是什么，这里的核

心技术问题即指与独立权利要求相对应的技术问题，以增加对于缺乏必要技术特征的抗辩依据。

此外，背景技术的内容可以分为两类：一类来自引证文件，这一类有据可查，且均位于申请日以前，基本可以认定为现有技术；另一类则为代理师（或申请人）的自描述，这一类内容在申请日之前的文献中很难查到原文，同时，又很难证明现有技术中不存在。对于这类背景技术部分所公开的内容是否为现有技术的事实认定，尽管有大量的学者、从业人员进行讨论，但当前仍存在争议。

笔者建议，但凡与本申请发明构思相关的、能够体现本申请新创性的内容，如技术问题的探索发现、技术方案的设计等应尽量避免出现在背景技术部分，以防止在后续程序中引起争议。

审查意见答辩过程中的问题

在对审查意见进行答辩时，很多代理师（或申请人）都不看对比文件的背景技术，而是直接从对比文件的具体实施方式部分开始查看，以直接获知对比文件的整体方案，然后来判断审查意见结论是否正确，并整理答复意见。但这种方式实际上忽略了对比文件的发明初衷和发明方向。

根据《专利审查指南》第二部分第 3.2.1.1 节中关于创造性判断方法的规定，在判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见时，关键要确定的一点在于是否存在技术启示，而是否存在技术启示的一个重要依据即是对比文件的背景技术，对比文件的背景技术很大程度上决定着对比文件的发明方向，之后的任何依据对比文件的改进都不应当与对比文件的发明方向相违背。

例如，笔者所处理的一个过滤设备的专利申请中，对比文件与本申请的一个区别在于滤材的使用，本申请采用的是一种纤维滤材，而对比文件所采用的是钢丝布滤材，审查意见认为该区别为一种常规设置，故而不具备创造性；但是，对比文件背景技术所公开的内容是绒布类、纤维类等滤材易堵塞、透气性差的缺陷，也就是说，对比文件的发明方向是要克服纤维类滤材的使用，如此，姑且不论前述区别是否为常规设置，其显然都不能够与对比文件相结合，也就不能够据此来评价本申请的创造性。

因此，在答辩审查意见的过程中，代理师（或申请人）还应当关注对比文件背景技术部分的内容，以明确对比文件的发明方向，更有利于判断是否存在技术启示，以更好地对创造性进行答辩。

总之，背景技术部分对于申请文件的撰写、审查意见的答辩都十分重要，代理师（或申请人）应高度重视这部分的内容，以期在撰写时能够形成更高质量的专利申请文件，在答辩时能够更好地维护申请人的利益。

【孙琛杰 摘录】

1.3【专利】专利确权程序中现有技术的自认（发布时间:2019-4-11）

自认制度在我国是“舶来之品”，我国法律条文中并没有“自认”的表述，相关规定散见在各个法律法规中。

体现自认制度的相关规定有，1992年的最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》**第七十五条第一款**，一方当事人对另一方当事人阐述的案件事实和提出的诉讼请求，明确表示承认，当事人无需举证。

1998年公布的《关于民事经济审判方式改革问题的若干规定》**第二十一条**，当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，除对方当事人认可外，其主张不予支持；**第二十二条**，一方当事人提出的证据，对方当事人认可或者不予反驳的，可以确认其证明力；**第二十五条**，当事人在庭审质证时对证据表示认可，庭审后又返回，但提不出相应证据的，不能推翻已认定的证据。

2002年，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》**第八条第一款规定**：“诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。但涉及身份关系的案件除外。”**第二款**，对一方当事人陈述的事实，另一方当事人既未表示承认也未否认，经审判人员充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否定的，视为对该项事实的承认。**第三款**，当事人委托代理人参加诉讼的，代理人的承认视为当事人的承认。但未经特别授权的代理人对事实的承认直接导致承认对方诉讼请求的除外；当事人在场但对其代理人的承认不作否认表示的，视为当事人的承认。**第四款**，当事人在法庭辩论终结前撤回承认并经对方当事人同意，或者有充分证据证明其承认行为是在受胁迫或者重大误解情况下作出且与事实不符的，不能免除对方当事人的举证责任。

2015年2月4日起施行的《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》（法释〔2015〕5号）**第九十二条规定**：“一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于已不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。对于涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应当由人民法院依职权调查的事实，不适用前款自认的规定。自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认。”

专利确权程序中，可否适用现有技术自认？

现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术包括在申请日

(有优先权的，指优先权日)以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。是否构成现有技术，是个事实问题，而事实问题是可以自认的，因此，现有技术应当可以根据自认来确认。

但有观点认为，“是否构成现有技术是个事实问题，可以依据当事人的自认来认定。但是，现有技术中的公知常识具有特殊性，技术常识依赖于本领域技术人员这个主体标准的判断，本领域技术人员的知识和技能的判断不仅仅是个事实问题，还包含了法律问题，因此，公知常识不能依据当事人的自认来确认。”其依据的是在“纳米银长效广谱抗菌功能性织物及其制造方法”的发明专利权无效行政纠纷案中，一二审法院的判决。

那么我们来分析一下该案。在无效程序中，请求人和专利权人自认了以下技术内容为公知常识：“①超微粒银遇水形成银离子，并且银离子具有抗菌活性（权 1）；②银基抗菌材料中银用量范围的选择（权 2）；③在氧化银的制备过程中加入氧化剂以及整理剂原料种类和用量的选择（权 4/5）；④氧化方法中氧化剂具体种类的选择；以及（权 6）⑤银具有抗菌方面的用途（权 7-10）”。专利复审委员会在上述技术内容均为公知常识的情况下，分别认定涉案权利要求 1、2、4、5、6、7-10 不具备创造性，并最终决定宣告涉案专利权全部无效。

但在一审判决中，一审法院仅认为复审委关于权利要求 5、6 的创造性认定中依据专利权人对公知常识的自认而作出的决定缺乏事实依据，而对同样是专利权人自认了公知常识，而作出不具备创造性的其他权利要求认定，并没有指出专利复审委的决定缺乏事实依据，而一审法院也采用了专利权人的公知常识自认，从而认定相应权利要求不具备创造性。显然，一审法院的观点本身就是自我矛盾的。

而二审法院维持了一审法院的判决，引用了一审法院的观点，将自我矛盾进行到底。

但笔者通过检索发现，该案专利权人向最高院申请了再审，最高人民法院的再审裁定中，在关于再审请求人所申请再生的权利要求 1-4、7-10 是否具备创造性问题的认定中，并没有将一审和二审法院的“自我矛盾”继续，而是全部对请求人和专利权人在专利复审委员会审理过程中对公知常识的自认进行了确认，最终认定再审请求的权利要求 1-4、7-10 均不具备创造性，判决驳回了专利权人的再审申请。因此，依据最高院的观点公知常识是可以依据当事人的自认来确认的。

《专利审查指南》第四部分第八章 4.3.2 节规定：在无效宣告程序中，对一方当事人陈述的案件事实，另外一方当事人明确表示承认的，专利复审委员会应当予

以确定。但其与事实明显不符，或者有损国家利益、社会公共利益，或者当事人反悔并没有相反证据足以推翻的除外；另一方当事人既未承认也未否认，经合议组充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否定的，视为对该项事实的承认。4.3.3节规定：主张某技术手段是否是本来领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任。该当事人能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，并且对方当事人不予认可的，合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持。

可见，依据专利审查指南的规定，对于公知常识负有举证责任的一方通过充分说明方式证明某技术手段为公知常识，且对方当事人予以认可的，合议组可以认定该技术手段是本领域公知常识。且，若当事人对其自认的事实反悔的，需要有相反的证据足以推翻前述已自认的事实。相当于当事人自认某技术手段为现有技术后，若反悔，则对其附加了举证责任，其需举证证明该技术手段不为公知常识。此规则当然适用于对公知常识的自认。

【侯燕霞 摘录】

1.4 【专利】权利要求保护范围的理解对创造性判断的影响（发布时间：2018-04-11）

权利要求是划分专利权权利边界的标尺，在专利无效宣告请求案件的审理中，对于权利要求中某些技术特征的理解，经常成为争议的焦点。

在请求人赵永威就专利权人握奇数据股份有限公司的第 200510105502.1 号发明专利提出的无效宣告请求案，争议主要集中在如何对权利要求进行理解并在此基础上对创造性进行判断。本文结合该无效宣告请求案，重点讨论创造性判断过程中对权利要求的理解。

涉案专利提供一种物理认证方法及一种电子装置，其权利要求 1 中的两个特征(特征 B:设置操作命令与物理认证方式的对应关系;特征 C2:系统查询所述的操作命令与物理认证方式的对应关系,获知所述第一操作命令对应的第一物理认证方式)是否被证据 1 所公开,是双方争议的焦点问题。如何理解权利要求 1 的范围成为解决上述争议问题的首要任务。

权利要求保护范围的认定

对于权利要求的保护范围,专利法第五十九条第一款规定:“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,说明书和附图可以用于解释权利要求的内容。”具体关于权利要求保护范围的界定是否清楚的问题,《专利审查指南》中的要求是:“每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下,权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下,如果说明书中指明了某词具有特定的含义,并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定的足够清楚,这种情况也是允许的。”根据上述规定,在授权确权阶段

划定权利要求边界时,应当从权利要求书记载的通常含义以及说明书中定义的特别含义等方面进行综合考虑。具体到本案:首先,从涉案专利的权利要求书记载的内容来看,权利要求 1 记载了“设置操作命令与物理认证方式的对应关系,系统查询所述的操作命令与物理认证方式的对应关系”,但所述操作命令与物理认证方式的具体对应关系没有限定。从属于权利要求 1 的权利要求 14 中对所述操作命令与物理认证方式的对应关系作出进一步限定“: 所述第一操作命令与物理认证方式的对应关系为逻辑表达关系,包括一对一,一对多或多对多的关系”,权利要求 14 明确记载了第一操作命令与物理认证方式的对应关系包括一对一的关系。站位本领域技术人员对权利要求书的用语进行整体理解,权利要求 1 中限定的技术特征“设置操作命令与物理认证方式的对应关系”的含义,应当是指每一操作命令都被提前预设好对应某物理认证操作的识别方式,以达到安全认证的目的,因而对于所述第一操作命令与物理认证方式之间具有一对一的逻辑表达对应关系的方案应涵盖在权利要求 1 的保护范围之内。

其次,从涉案专利说明书记载的相关内容来看,涉案专利的技术背景是,现有技术“虽然能够实现对使用者的身份认证,但不能解决使用者对交易合法性认证的问题,即不能解决合法使用者与电子装置之间绑定的问题”。举例来说,使用传统的 U 盾生成数字签名时,存在使用者不知情的情况下被骗取签名的隐患。为了克服现有技术存在的上述缺陷,涉案专利提出的主要发明构思是,针对每一操作命令提前预设好对应的物理认证操作,由此建立合法使用者和物理认证装置之间的绑定关系,以达到安全认证的目的。通过对说明书和附图内容的仔细阅读以及口头审理中对该问题的重点调查发现,说明书中明确记载了操作命令与物理认证方式的对应关系为逻辑表达关系包括一对一,并且基于本领域技术人员对涉案专利技术方案的整体理解,采用一对一的对应关系,完全能够实现发明目的,建立合法使用者和物理认证装置之间的绑定关系,提高认证的安全性。因此可以认为采用一对一的对应关系,是权利要求 1 所概括的多种实施方式的其中一种,换句话说,采用的一对一的方式是落入到权利要求 1 的保护范围之内的。如果“强行”将权利要求的保护范围解释为说明书中的多个实施方式中的某个个别实施方式,例如限缩解释为多对多的关系,则破坏了权利要求的公示作用,有损公众利益。

此外,在涉案专利的侵权诉讼案中,被判定侵权的产品采用了数字签名与按 OK 键的一对一的方式。一审判决书中,体现了专利权人对权利要求 1 保护范围的一些主张以及一审法院对权利要求 1 保护范围的认定。例如,判决书中载明:“在被控侵权产品中至少存在数字签名与按 OK 键的对应关系”,“B 特征限定的操作命令与物理认证方式的对应关系可以理解为操作控制列表行中的操作命令以及列中的认证方式相互间的一一对应”,“OK 键是识别数字签名命令的物理认证方式,按下 OK 键表明对操作命令已经完成物理认证,因此,在被控侵权技术方案中至少存在已提前设置完成的数字签名与 OK 键之间的一一对应关系”。

“OK 键之所以能够对数字签名作出一对一认证,前提是系统首先要查询二者的对应关系,其次还要获知其中某一操作命令所对应的物理认证方式,它与专利 C2 特征相同”。可见,一审法院也认为物理认证和操作命令的对应关系包括一对一,而数字签名与按 OK 键的对应关系,是落入到权利要求 1 保护范围内的。专利复审委员会对于上述相关特征的理解与一审法院对其保护范围认定的观点一致。另外,即便是认为权利要求的解释规则在确权和侵权的不同阶段可能会存在些许差异,当事人也应当遵循前后协调一致的逻辑来明确权利要求的限定范围,不可在不同阶段采用明显矛盾的解释方法。

权利要求是否具备创造性的判断

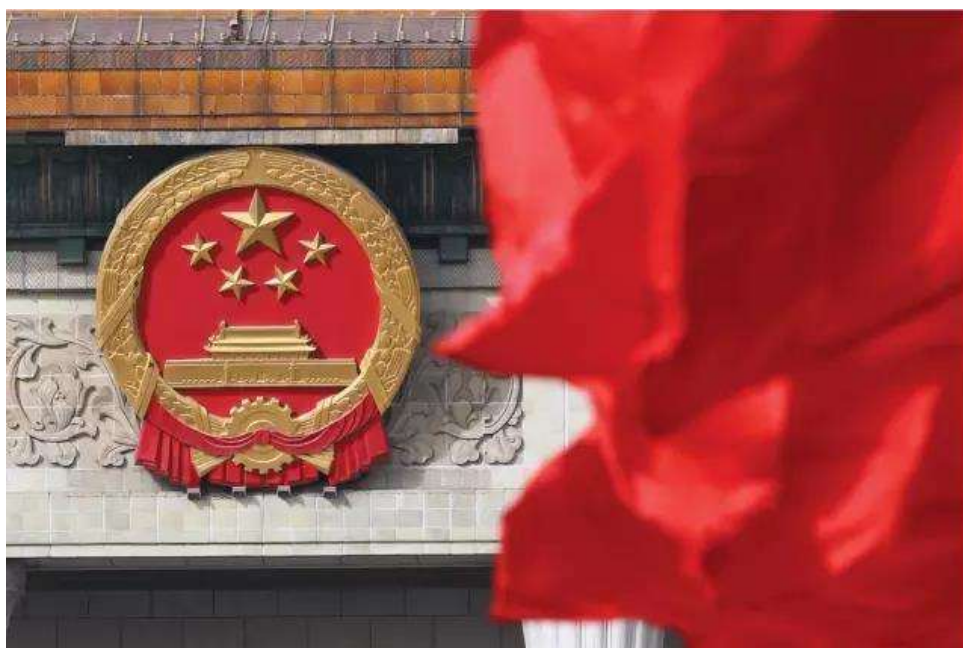
在理解了权利要求 1 保护范围之后,再来判断作为现有技术的证据 1 是否能破坏权利要求 1 的创造性,便如同拨云见日。证据 1 公开的技术内容是,在进行数字签名时,需要用户执行按下按键 103 的物理认证操作,用户按按键 103 代表其对数字签名的认可,只有在

用户的物理认证操作通过后,才能执行后续的数字签名操作。由于数字签名属于操作命令的一种,也即数字签名第一操作命令得到了第一物理认证方式的认证。可见,证据 1 的方案中存在已提前设置完成的数字签名第一操作命令与物理认证按键 103 之间的一对一的对应关系。而且,在存在操作命令与物理认证对应关系的情况下,如果不进行查询操作也就无法获知某一操作命令是否需要物理认证以及物理认证方式。因此,用户按下按键 103 的操作之所以能够对数字签名作出一对一认证,前提是系统首先要查询二者的对应关系,并获知操作命令所对应的具体物理认证方式,而要实现查询、获知的步骤,说明证据 1 的系统必然是预先设置了操作命令与物理认证方式之间的对应关系,否则就无法执行查询、获知操作。因而证据 1 中隐含公开了权利要求 1 中的技术特征“设置操作命令与物理认证方式的对应关系”,“系统查询所述的操作命令与物理认证方式的对应关系,获知所述第一操作命令对应的第一物理认证方式”。基于上述理解,专利复审委员会得出了权利要求 1 无效的结论。

综上所述,如何对权利要求的保护范围进行理解,在无效案件的审查中至关重要,直接影响到无效案件审查的最终结论。“保护专利权人的合法权益”是专利法的核心,界定合理的权利要求保护范围,不仅要充分维护专利权人的权益,保护专利权人的技术贡献,也要充分顾及社会公众的利益,通过权利要求的公示作用维护社会公众对保护范围的信赖,全面体现鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展的立法宗旨。

【摘录】

1.5 【专利】扩大减缴专利申请费范围、商标续展注册降费…国务院常务会议确定了这些事（发布时间:2019-04-11）



国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正案草案；听取药品集中采购、短缺药供应及医疗救助工作汇报，要求更多让群众在用药就医上受益。

为落实《政府工作报告》部署，会议决定，从7月1日起，减免不动产登记费，扩大减缴专利申请费、年费等的范围，降低因私普通护照等出入境证照、部分商标注册及电力、车联网等占用无线电频率收费标准，并要求必须有明显降费，比如车库、车位等不动产所有权登记收费标准由每件550元降为80元，商标续展注册费收费标准由1000元降为500元；将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半；至2024年底对中央所属企事业单位减半征收文化事业建设费，并授权各省（区、市）在50%幅度内对地方企事业单位和个人减征此项收费。同时，对产教融合试点企业兴办职业教育符合条件的投资，落实按投资额30%抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加的政策。会议还确定了降低移动网络流量和中小企业宽带资费全年约1800亿元、降低一般工商业平均电价、下浮铁路货物执行运价、减并港口收费、取消公民身份信息认证收费等措施。上述措施是继降低社保费率后，进一步对行政事业性收费等采取的降费举措，实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上。

会议决定，从4月9日起，调降对个人携带进境的行李和邮递物品征收的行邮税税率，其中对食品、药品等商品，税率由15%降至13%；纺织品、电器等由25%降为20%。

会议指出，为使《外商投资法》有效实施，适应深化“放管服”改革、优化营商环境要求，须有序修改相关法律及配套法规和政策。会议通过《行政许可法》《商标法》《建筑法》《电子签名法》等一批法律修正案草案，决定提请全国人大常委会审议。修改建议其中包括：在行政许可设定和实施原则中增加“非歧视”原则；加大对侵犯商标专用权行为惩罚力度，大幅提高侵权赔偿数额；对符合条件的施工许可证申请，压缩审批时间；允许在办理土地、房屋等转移登记时使用电子文书。

会议强调，要进一步推进国家药品集中采购试点、短缺药监测应对和医疗救助工作。一要完善集中采购制度，加强中标药品质量监管和供应保障，实现降价惠民。认真总结试点经验，及时全面推开。二要保障基本药物、急（抢）救等药品供应。完善监测预警机制，对临床必需、易短缺、替代性差等药品，采取强化储备、统一采购或定点生产等方式保供，防止急需、常用药品不合理涨价。三要在做好基本医疗保障的同时，进一步完善医疗救助制度，

落实落细参保缴费资助、直接救助等措施，切实提高困难群众获得感。

会议还研究了其他事项。（中国政府网）

【沈建华 摘录】

1.6 【专利】申长雨率团访问沙特阿拉伯（发布时间:2019-4-9）

当地时间4月9日，中国国家知识产权局局长申长雨率团访问沙特阿拉伯，与沙特知识产权局局长阿卜杜勒-阿齐兹·斯瓦勒姆举行会谈，并共同签署两局2019-2020年度行动计划。

在会见中，申长雨表示，中沙两国良好的外交关系推动了两国知识产权领域的合作。去年，两局在各自国家的机构改革中进一步扩充了职能，为中沙两局未来合作创造了更为广阔的前景。中方愿与沙方一道，在两局双边合作谅解备忘录和双年度行动计划的指引下，进一步深化知识产权法律制度建设、能力建设、数据交换、商标、地理标志等领域交流合作，共同推进“一带一路”知识产权国际合作，更好服务于两国经济社会发展。

斯瓦勒姆表示，双方在知识产权领域有着坚实的合作基础，沙方愿与中方一道，积极落实两局合作文件，积极参与“一带一路”知识产权国际合作。会上，两局签署了2019-2020年度行动计划。

当地时间4月10日，申长雨会见了海湾阿拉伯国家合作委员会（下称海合会）专利局局长阿卜杜拉·莫辛。

在会见中，申长雨高度赞赏海合会作为“一带一路”知识产权合作观察员在促进其成员国参与“一带一路”知识产权合作中发挥的积极作用。他表示，多年来，中海双方在专利审查、人员培训等领域合作密切，成效显著，为中国与海合会六国各领域交流与合作提供了良好的知识产权支撑。今后，双方在继续巩固和发展现有合作的基础上，可探索将合作内容拓展至商标法律制度交流等方面。

莫辛高度赞赏中国在知识产权领域的巨大成就。他表示，海合会高度重视海中知识产权领域合作和“一带一路”知识产权国际合作，感谢中方多年以来在专利审查和能力建设方面给予海合会专利局的大力支持，海方愿与中方共同努力，深化务实合作。

根据与海合会签署的合作谅解备忘录,中国国家知识产权局为海合会专利局代理审查并开展审查业务培训方面的合作。自 2007 年起,中国国家知识产权局已累计完成 4815 件海合会专利代审工作。自 2008 年至今,已为 71 名海合会审查员和官员提供培训,并派出 5 名中国涉外教师赴海合会授课。

在沙特访问期间,申长雨一行还拜会了中国驻沙特大使馆,介绍了我国知识产权事业的最新发展,以及中国与沙特阿拉伯和海湾地区合作组织的知识产权合作情况,并就相关问题交换了意见。

【封喜彦 摘录】

1.7【专利】专家称或致功利性专利及奖酬纠纷大量出现(发布时间:2019-04-12)

核心阅读

现行职务发明制度模式下并无对发明人的“风险分担”机制,如果新增“采取股权、期权、分红等方式”的奖酬,难免会使发明人更加“功利化”,并易造成非正常索酬纠纷。新增规定“叠床架屋”,极有可能导致大量“功利性专利”的出现,以及大量的“职务发明创造奖酬”纠纷。

国家知识产权局局长申长雨近日透露,专利法的第四次修改有望于今年年内完成。“这次专利法的修改,对于科技成果的转化、促进发明创造,意义重大。它将对发明者起到激励作用,有利于创新成果的保护,更好地促进创新成果的转化运用。”

目前,十三届人大二次会议已明确将专利法的修改工作纳入今年的立法规划中。

新专利法呼之欲出,但热议之声不断。尤其是此次修改距离上一次修改长达 10 年,科技进步与社会发展对知识产权保护的需求更为强烈,这也让这次修改异常受人瞩目。

尤其是在鼓励创新、保护知识产权与其他一些利益的平衡上,这次修改正面临着前所未有的挑战。

或增单位创新成本

专利法修正案草案中新增了单位对职务发明创造的处置权,以解决我国科研院所、高等院校科技成果转化低,科研人员创新激励不足等问题。

新增规定为:单位对职务发明创造申请专利的权利和专利权可以依法处置,实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益,促进相关发明创造的实施和运用。

这一新增规定是否能如其立法初衷,完成对发明人、设计人激励机制的完善,在一些专家看来却并不容易,甚至有可能产生与立法原意背道而驰的结果。北京务实知识产权中心程永顺主

任就是这一主张的持有者。在近日北京务实知识产权中心主办的“加强知识产权保护,为专利法四修建言座谈会”上,程永顺告诉《法制日报》记者,应当保持原专利法的现有规定,删除上述新增规定。北京市高级人民法院原法官、现北京市中伦律师事务所律师石必胜也支持删除。

在删除主张者看来,新增规定首先并无必要性。有关职务发明创作奖酬问题,在现行法律规范中已有详尽规定,体现在专利法实施细则和促进科技成果转化法中,同时这些规定在实施过程中并未引起争议。

其次,职务发明的奖酬问题本质上属私权范畴,也即其是市场的问题,应该在这方面给企业充分的自主权,由单位与发明人就权利归属以及报酬事项进行约定,而非直接由法律规定。“这一新增规定是对市场的不当干预,增加了单位的创新成本,不符合市场经济的理念。”腾讯公司高级专利顾问王为说。

同时值得注意的是,现行职务发明制度模式下并无对发明人的“风险分担”机制,如果新增“采取股权、期权、分红等方式”的奖酬,难免会使发明人更加“功利化”,并易造成非正常索酬纠纷。王为认为,新增规定“叠床架屋”,极有可能导致大量“功利性专利”的出现,以及大量的“职务发明创造奖酬”纠纷。

这也是北京市联德律师事务所律师蒋洪义的担心所在,原本不必要的纠纷有可能因此产生:“由于我国现行合同法对于非专利技术成果的奖励有专门的规定,若专利法再对职务发明创造的奖酬加以涵盖,容易在法律上引发对企业核心发明人重复奖励的法律争议问题。”

这在原本职务发明纠纷就呈大幅增长的当下显然是“雪上加霜”。近年来,在司法实践中,企事业单位不愿与发明人共享职务发明成果、发明人因职务发明报酬过低与单位对簿公堂、发明人刻意隐藏职务发明成果或私自将职务发明成果提交专利申请的案例越来越多。

此外,还有专家提出新增规定势必增加初创企业或者中小型企业的专利保护成本,给企业正常的发展经营造成不利影响。企业对于专利保护可能会有疑虑,从而寻求例如商业秘密等途径进行保护,立法效果反而会适得其反。

诚信原则不宜入法

在此次专利法修订中,“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则,不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争”,被写入修正草案。

在中国政法大学张今教授看来,这是草案体现出来的一个“比较大的改动”。诚实信用原则在商标法中也有规定,“但从这一条文的规范构造来看,其属于义务性规范和禁止性规范,与专利法的核心精神保护和加强专利权相违背。”张今认为,专利法是发明创造者的财产法,鼓励发明创造,促进产业发展以及加强专利权人合法权益保护才是此部法律最基本的原则。

“如果要规定专利法的基本原则,也应当首先规定最基本的东西,即保护专利权人的合法权益,其他原则应该排在这个原则之后。”张今说。

这意味着如缺少基本原则,诚实信用、不得滥用专利权不宜直接作为法定原则写入专利法。

因我国反垄断法第 55 条已有明确规定:“经营者滥用知识产权,排除、限制竞争的行为,适用本法。”所以,也有观点认为,专利权人利用专利权来实施垄断或排除限制竞争的做法,应该由反垄断法来进行规制。同时,现行专利法第四十八条规定:“专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。”现行专利法本已与反垄断法的衔接作出了规定,无需再作重复规定。

华为公司知识产权北京分部部长闫新提出,本次修法主要目的之一是“促进专利的实施和运用,实现专利价值”。当前的主要矛盾是中国专利价值尚未得到足够实现。即便有个别滥用情形,也可通过反垄断法进行规制。加之这一条款含义不清,易造成执法混乱,不利于专利的申请、实施和运用。还有可能在实践中导致专利权人的活动被不当限制。

针对当前专利申请存在一些非正常申请/恶意申请的情况,王为认为,并非一定需要通过在草案中增加诚实信用原则来加以解决。“非正常申请/恶意申请是多种因素造成的,可能是出于恶意骗取补贴、资助,也可能是出于对专利制度理解不足,也可能是出于本身能力不足,并不能简单将所有非正常申请/恶意申请归结为不诚实信用问题。”

最低赔偿引发滥诉

对于社会最关注的加大对专利侵权赔偿力度的问题,修正草案也作出了回应。

草案规定,对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照权利人受到的损失、侵权人获得的利益或者专利许可使用费倍数计算的数额一到五倍内确定赔偿数额;权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予十万元以上五百万元以下的赔偿。

相较于先行专利法规定的一万元到一百万元,显然,专利侵权法定赔偿最低数额被大幅提高,对于专利的保护力度大大加强。

但也有来自司法实务界的专家认为,五百万元的最高赔偿额已经足以体现对专利保护力度的提高,无需划定最低法定赔偿额,更无需将最低法定赔偿额从一万元提至十万元。

北京市高级人民法院知识产权庭原法官张冰说:“法院系统在之前的案件审理过程中遇到过这样的问题:在一个专利侵权案件采用的是法定赔偿方法,但案件中涉及到的专利很简单,无论从技术难度、生产的规模还有侵权时间来看,都达不到赔偿 10 万元的程度。法院最后也是酌情判决的赔偿数额,没有按照最低 10 万元的限额进行判决。”

这种对此规定极易引发滥诉,浪费司法资源的担忧,也来自于一个事实:当前,我国已经成为全球第一专利申请大国,但并非全球第一专利强国,许多专利的申请质量与经济价值较低,“商业性维权”因此有利可图,由此可能引发大量通过法定赔偿最低额获利的恶意诉讼。

此次修订中引入了部分外观设计保护制度,被认为非常有利于满足我国设计主体的创新需求,

进一步提升我国的专利保护水平。很多专家更是认为应当以此修改为契机,引入部分外观设计保护制度。

部分外观设计,是指针对产品的某一局部所作出的创新设计。从域外经验来看,部分外观设计保护制度在世界范围内已经是一种相对成熟的创新成果保护制度。我国现行专利法及其实施细则只对产品外观设计的整体提供保护,而对产品的某一组成部分的外观设计不给予单独保护。随着我国创新主体的设计水平不断提高,增加局部外观设计可以更好的表现设计者的核心设计思想,从而保护核心的设计要点。

中国社科院大学法律系主任、博士生导师李顺德认为,之前专利法没有引入部分外观设计制度,是考虑到当时我国的知识产权保护水平和行业现实需求,没有达到对部分外观设计进行保护的程 度。但近些年,伴随我国知识产权保护水平的提升以及产业实践的发展,采纳部分外观设计制度的条件已经成熟,也势在必行。

一些专家建议将草案第 2 条第 3 款修改为,“外观设计,是指对产品或其局部或部分的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计”。

【魏凤 摘录】

1.8 【专利】专利侵权诉讼中等同侵权的判定（发布时间:2019-04-10）

摘自-大岭 IP 微信

一、法律规定

《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》

（2015）第 17 条：

专利法第五十九条第一款所称的“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的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该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，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

《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》（2009）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。

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；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，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，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

二、问题的提出

等同侵权是相对于相同侵权而言的。相同侵权又叫字面侵权（**literal infringement**），是指被诉侵权技术方案含有专利权利要求的全部技术特征。

等同侵权是按照“等同原则（**Doctrine of Equivalent**s）”下的侵权，如果被诉侵权技术方案有一个或多个特征与专利权利要求的特征不相同，但是，属于等同特征，则构成等同侵权。

权利要求文字具有局限性，如果只拘泥于权利要求的字面记载来确定专利的保护范围，那么其他人一定会通过非实质性的修改来规避侵权，使得专利保护完全落空。因而，各国都逐步接受了侵权判定的等同原则。但是，等同原则在一定程度上突破了全面覆盖原则，

破坏了权利要求的公示性，因而，也不宜过度适用等同原则，扩张专利的保护范围。

因此，司法解释规定认定等同特征需要符合“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“本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到”的要求，来平衡权利要求的公示性和等同原则。但是，如何理解和把握上述规定中“基本”、“普通”的含义，合理认定等同特征，是等同侵权判定的难点。

下面将通过案例讲解等同侵权的认定。

三、案例分析

案例一、等同技术特征的认定

案号：（2010）民申字第 181 号

在申请再审人陕西竞业玻璃钢有限公司（以下简称竞业公司）与被申请人永昌积水复合材料有限公司（以下简称永昌公司）侵犯实用新型专利权纠纷案〔（2010）民申字第 181 号〕中，最高人民法院认为，根据《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》第十七条第二款的规定，在判断被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征是否等同时，不仅要考虑被诉侵权产品的技术特征是否属于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技术特征，还要考虑被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征

相比，是否属于基本相同的技术手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，只有以上两个方面的条件同时具备，才能够认定二者属于等同的技术特征。

本案的基本案情是：

竞业公司系名称为“玻璃钢夹砂顶管”的实用新型专利(以下简称涉案专利)的专利权人。涉案专利的权利要求 1 为：“一种玻璃钢夹砂顶管，它由管头、管身以及管尾组成，管头和管尾管径一致，管尾连接部设有密封用套环，管头、管尾通过套环连接，其特征在于：所述的管头、管身以及管尾采用树脂基体，管身设有两维以上方向绕制的纤维层以及石英夹砂层，管头和管尾设有为两维以上方向绕制的纤维层，所述的套环紧密设置在管头或管尾外壁的凹台内。”

2007 年 5 月 8 日，竞业公司起诉请求判令永昌公司承担侵权责任。广东省广州市中级人民法院一审认为，被诉侵权产品的技术特征“插口的管外径小于承口的管外径，有锥度”与涉案专利中的技术特征“管头和管尾管径一致”构成等同，被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，遂判决永昌公司承担侵权责任。永昌公司不服一审判决，提起上诉。广东省高级人民法院二审认为，根据涉案专利的权利要求书、说明书以及附图，涉案专利“管头和管尾管径一致”是指：管头和管尾的管内径一致、管头和管尾的管外径一致。被诉侵权产品的承口、插口分别对应于涉案专利中的管头和管尾，其中插口与承口的管内径一致，但插口的管外径小于承口的管外径，与涉案专利不同。并且正是基于该不同，导致两者所实现的功能、达到的技术效果均

不相同，该技术特征亦非本领域的普通技术人员无需付出创造性劳动就能联想到的特征，故两者不构成等同，被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围，不构成侵权。遂判决撤销一审判决，驳回竞业公司的诉讼请求。竞业公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2010年7月23日裁定驳回竞业公司的再审申请。

最高人民法院审理认为：

被诉侵权产品中插口、承口的管内径虽然一致，但是二者的管外径并不一致，具体表现为承口管外径上设有用于安装钢套环的水平凹台，并且承口管外径与钢套环紧密配合；而插口管外径呈不规则台阶状。虽然现有技术《顶管施工技术》中已经公开了注浆减阻的工作原理以及注浆孔、台阶状管外径等技术特征，本领域的普通技术人员在顶管施工中为了实现注浆减阻的目的，能够在《顶管施工技术》所给出的技术启示下，显而易见地想到被诉侵权产品中的注浆孔以及插口管外径呈不规则台阶状等技术特征，无需付出创造性劳动。但是，由于被诉侵权产品中的插口管外径呈不规则台阶状，一方面导致插口管外径与钢套环之间并不能紧密配合，无法实现增强管道连接密封性的功能和效果；另一方面能够在管外径与钢套环之间形成供减阻砂浆通过的环形空间，使得从注浆孔中注入的减阻砂浆可以经由该环形空间均匀分布在管道周围，形成润滑套，实现减少管道外壁与土壤间的摩擦阻力，提高管道顶进效率的有益功能和效果。因此，被诉侵权产品中技术特征“插口管外径呈不规则台阶状”

所实现的功能和效果，与权利要求 1 中“管头和管尾管径一致”所实现的功能和效果具有实质性的差异，二者不属于等同的技术特征，被诉侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。

案例简评：

按照司法解释，认定等同特征，需要符合“三基本、一普通”的要求，即判断是否属于“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”，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。本案中，法院认为虽然认为被诉侵权产品的不同特征属于无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，但是，由于被诉侵权产品采用了不同的手段，而且获得了不同的功能和效果，因而，二者不属于等同的技术特征。

实际上，一般在认定“等同侵权”时，首先需要考虑“三基本”的要求。如果不符合“三基本”的要求，一定不属于等同特征，就无需再判断是否属于本领域普通技术人员无须创造性劳动就容易想到的。但是，本案被诉侵权人提出了该不同的技术特征的相对于现有技术是容易想到的，最高人民法院首先回应了这一抗辩，认为尽管该不同的技术特征是容易想到的，但是，认定等同特征还需要继续判断是否符合“三基本”的要求，而本案是不符合这一要求的。

总而言之，只有“三基本”和“一普通”这两个方面的条件同时具备，才能够认定二者属于等同的技术特征。

案例二、技术手段相反是否构成等同特征

案号：（2013）民申字第 1146 号

在再审申请人捷瑞特中心与被申请人金自天和公司等侵害实用新型专利权纠纷案【（2013）民申字第 1146 号】中，最高人民法院认为，**被诉侵权技术方案的技术手段与权利要求明确限定的技术手段相反，技术效果亦相反，且不能实现发明目的的，不构成等同侵权。**

本案在一审中，捷瑞特中心与金自天和公司共同确认被诉侵权产品没有涉案专利权利要求 1 中的套筒座和弹性阻尼体，被诉侵权产品的单向限流装置安装方式与涉案专利权利要求 1 的安装方式相反。

在申请再审中，双方当事人的争议焦点在于被诉侵权产品与涉案专利权利要求 1 中的单向限流装置的安装方式是否构成等同。

最高人民法院审理认为：从涉案专利说明书的记载来看，涉案专利的发明目的是提供一种快进慢出型的弹性阻尼体缓冲器。为实现这一发明目的，涉案专利在单向限流装置上采取了压缩行程时打开，回复行程时关闭的安装方式，以达到承撞头快进慢出的效果。对此，涉案专利权利要求 1 对单向限流装置的安装方式也作出了明确的限定。而本案被诉侵权产品在单向限流装置上采取的是压缩行程时关闭，回复行程时打开的安装方式，实现的是承撞头慢进快出的效果。

因此，本案被诉侵权产品在单向限流装置的安装方式上与涉案专利权利要求 1 限定的安装方式既不相同，也不等同，没有落入涉案专利权的保护范围。捷瑞特中心关于二者构成等同的申请再审理由不能成立，本院不予支持。

案例简评：

本案首先分析涉诉侵权产品的技术手段相反，技术效果也相反，不符合“三基本”的要求，已经可以认定不属于等同特征，而无需再判断是否属于“一普通”的要求。在判断是否是基本相同的功能和效果时，如果被诉侵权产品不能实现本发明的目的，显然就不具备基本相同的功能和效果。

案例三、方法步骤顺序的变化是否构成等同

案号：（2013）民提字第 225 号

在再审申请人乐雪儿公司与被申请人陈顺弟等侵害发明专利权纠纷案【（2013）民提字第 225 号】中，最高人民法院指出，方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用，从而导致发生步骤顺序改变时限制等同原则的适用，关键在于所涉步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种顺序改变是否会带来技术功能或者技术效果的实质性差异。

涉案专利为一项名称为“布塑热水袋的加工方法”发明专利，专利号为 200610049700.5。该专利权利要求 1 为：布塑热水袋的加工方法，布塑热水袋由袋体、袋口和袋塞所组成，所述的袋体有内层、外层和保温层，在袋体的边缘有粘合边，所述的袋塞是螺纹塞座和螺纹塞盖，螺纹塞座的外壁有复合层，螺纹塞盖有密封垫片，袋塞中的螺纹塞座

是聚丙烯材料,复合层是聚氯乙烯材料,密封垫片是硅胶材料所制成,其特征在于:

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:将两层组合层对应重叠,采用高频热合机按照热水袋的形状对两层组合层边缘进行高频热粘合;

第四步:对高频热粘合的热水袋进行分只裁剪;

第五步:取聚丙烯材料注塑螺纹塞座,再把螺纹塞座作为嵌件放入模具,另外取聚氯乙烯材料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。

专利权人认为将涉案专利权利要求 1 中的第 6、7 步互换和第 10、11 步互换后的技术特征与互换前没有实质区别, 被诉侵权人构成等同侵权。

最高人民法院审理认为: 方法发明专利的权利要求是包括有时间过程的活动,如制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法等权利要求。

涉及产品制造方法的发明专利通常是通过方法步骤的组合以及一定的步骤顺序来实现的。方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用,从而导致在步骤互换中限制等同原则的适用,关键要看这些步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种互换是否会带来技术功能或者技术效果上的实质性差异。具体到本案中,涉案专利权利要求 1 的第 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。乐雪儿公司主张按此步骤加工可以节省后续步骤中被加工产品所占用的空间,利于快速加工和提高加工精度,并能够使产品直接进入检测工序。本院认为,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。

涉案专利权利要求 1 的第 10 步是将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中;第 11 步是充气试压检验。被诉侵权方法采用的是

先充气试压检验,后将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座的步骤。乐雪儿公司主张这种步骤互换所带来的效果是,不需要将螺纹塞座安装好后再取下来进行充气检测,因而可以节省时间,保证检测质量。本院认为,对热水袋进行充气试压检验,需要通过热水袋的口部进行。按照涉案专利权利要求 1 的第 10、11 步的步骤进行操作,在进行充气试压检验前,必须要从螺纹塞座中旋下螺纹塞盖后方能进行,与被诉侵权方法所采取的先试压检验后再装配螺纹塞盖的步骤相比,这种操作步骤实质上是增加了充气试压检验的操作环节,导致操作时间延长,效率降低。故将第 10、11 步的步骤调换后,确实产生了如乐雪儿公司主张的减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果,因此这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的,调换后的步骤与涉案专利权利要求 1 的第 10、11 步不构成等同技术特征。

案例简评:

方法权利要求的方法步骤顺序发生改变,也有可能构成等同特征,其关键是判断调换步骤顺序是否对技术功能或效果产生实质性影响。本案中,第 6、7 步调换顺序没有实质影响,所以构成等同的特征;但是,第 10、11 步调换带来了减少操作环节、节约时间、提高效率等不同的技术效果,所以,不构成等同的及时特征。

四、小结

认定等同特征，首先要判断“三基本”，即“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”，通常而言，被诉侵权产品具有不同的技术特征往往意味着技术手段不同，那么，关键是具体分析该不同的技术手段是否会给技术方案整体上带来不同的技术功能或效果。在分析技术功能或效果时，如果被诉侵权技术方案不能解决本发明的技术问题，显然两者的功能和效果不同。

如果不符合“三基本”的要求，就可以认定不属于等同特征；如果符合“三基本”的要求，还需要进一步证明符合“一普通”的要求，才能认定为是等同特征。但是，实务中对“一普通”的认定较弱，一般认为只要符合“三基本”的要求，自然也符合“一普通”的要求。

等同侵权还有很多学理问题值得研究，但是，实务中只需准确把握上诉司法解释的要求即可。

【李茂林 摘录】

1.9 【专利】新专利法呼之欲出 职务发明规定存争议（发布时间：2019-4-12）

国家知识产权局局长申长雨近日透露，专利法的第四次修改有望于今年年内完成。“这次专利法的修改，对于科技成果的转化、促进发明创造，意义重大。它将对发明者起到激励作用，有利于创新成果的保护，更好地促进创新成果的转化运用。”

目前，十三届人大二次会议已明确将专利法的修改工作纳入今年的立法规划中。

新专利法呼之欲出，但热议之声不断。尤其是此次修改距离上一次修改长达 10 年，科技进步与社会发展对知识产权保护的需求更为强烈，这也让这次修改异常受人瞩目。

尤其是在鼓励创新、保护知识产权与其他一些利益的平衡上，这次修改正面临着前所未有的挑战。

或增单位创新成本

专利法修正案草案中新增了单位对职务发明创造的处置权,以解决我国科研院所、高等院校科技成果转化低,科研人员创新激励不足等问题。

新增规定为:单位对职务发明创造申请专利的权利和专利权可以依法处置,实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益,促进相关发明创造的实施和运用。

这一新增规定是否能如其立法初衷,完成对发明人、设计人激励机制的完善,在一些专家看来却并不容易,甚至有可能产生与立法原意背道而驰的结果。北京务实知识产权中心程永顺主任就是这一主张的持有者。在近日北京务实知识产权中心主办的“加强知识产权保护,为专利法四修建言座谈会”上,程永顺告诉《法制日报》记者,应当保持原专利法的现有规定,删除上述新增规定。北京市高级人民法院原法官、现北京市中伦律师事务所律师石必胜也支持删除。

在删除主张者看来,新增规定首先并无必要性。有关职务发明创作奖酬问题,在现行法律规范中已有详尽规定,体现在专利法实施细则和促进科技成果转化法中,同时这些规定在实施过程中并未引起争议。

其次,职务发明的奖酬问题本质上属私权范畴,也即其是市场的问题,应该在这方面给企业充分的自主权,由单位与发明人就权利归属以及报酬事项进行约定,而非直接由法律规定。“这一新增规定是对市场的不当干预,增加了单位的创新成本,不符合市场经济的理念。”腾讯公司高级专利顾问王为说。

同时值得注意的是,现行职务发明制度模式下并无对发明人的“风险分担”机制,如果新增“采取股权、期权、分红等方式”的奖酬,难免会使发明人更加“功利化”,并易造成非正常索酬纠纷。王为认为,新增规定“叠床架屋”,极有可能导致大量“功利性专利”的出现,以及大量的“职务发明创造奖酬”纠纷。

这也是北京市联德律师事务所律师蒋洪义的担心所在,原本不必要的纠纷有可能因此产生:“由于我国现行合同法对于非专利技术成果的奖励有专门的规定,若专利法再对职务发明创造的奖酬加以涵盖,容易在法律上引发对企业核心发明人重复奖励的法律争议问题。”

这在原本职务发明纠纷就呈大幅增长的当下显然是“雪上加霜”。近年来,在司法实践中,企事业等单位不愿与发明人共享职务发明成果、发明人因职务发明报酬过低与单位对簿公堂、发明人刻意隐藏职务发明成果或私自将职务发明成果提交专利申请的案例越来越多。

此外,还有专家提出新增规定势必增加初创企业或者中小型企业的专利保护成本,给企业正常的发展经营造成不利影响。企业对于专利保护可能会有疑虑,从而寻求例如商业秘密等途径进行保护,立法效果反而会适得其反。

诚信原则不宜入法

在此次专利法修订中,“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则,不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争”,被写入修正草案。

在中国政法大学张今教授看来,这是草案体现出来的一个“比较大的改动”。诚实信用原则在商标法中也有规定,“但从这一条文的规范构造来看,其属于义务性规范和禁止性规范,与专利法的核心精神保护和加强专利权相违背。”张今认为,专利法是发明创造者的财产法,鼓励发明创造,促进产业发展以及加强专利权人合法权益保护才是此部法律最基本的原则。

“如果要规定专利法的基本原则,也应当首先规定最基本的东西,即保护专利权人的合法权益,其他原则应该排在这个原则之后。”张今说。

这意味着如缺少基本原则,诚实信用、不得滥用专利权不宜直接作为法定原则写入专利法。

因我国反垄断法第 55 条已有明确规定:“经营者滥用知识产权,排除、限制竞争的行为,适用本法。”所以,也有观点认为,专利权人利用专利权来实施垄断或排除限制竞争的做法,应该由反垄断法来进行规制。同时,现行专利法第四十八条规定:“专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。”现行专利法本已与反垄断法的衔接作出了规定,无需再作重复规定。

华为公司知识产权北京分部部长闫新提出,本次修法主要目的之一是“促进专利的实施和运用,实现专利价值”。当前的主要矛盾是中国专利价值尚未得到足够实现。即便有个别滥用情形,也可通过反垄断法进行规制。加之这一条款含义不清,易造成执法混乱,不利于专利的申请、实施和运用。还有可能在实践中导致专利权人的活动被不当限制。

针对当前专利申请存在一些非正常申请/恶意申请的情况,王为认为,并非一定需要通过在草案中增加诚实信用原则来加以解决。“非正常申请/恶意申请是多种因素造成的,可能是出于恶意骗取补贴、资助,也可能是出于对专利制度理解不足,

也可能是出于本身能力不足,并不能简单将所有非正常申请/恶意申请归结为不诚实信用问题。”

最低赔偿引发滥诉

对于社会最关注的加大对专利侵权赔偿力度的问题,修正草案也作出了回应。

草案规定,对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照权利人受到的损失、侵权人获得的利益或者专利许可使用费倍数计算的数额一到五倍内确定赔偿数额;权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予十万元以上五百万元以下的赔偿。

相较于先行专利法规定的一万元到一百万元,显然,专利侵权法定赔偿最低数额被大幅提高,对于专利的保护力度大大加强。

但也有来自司法实务界的专家认为,五百万元的最高赔偿额已经足以体现对专利保护力度的提高,无需划定最低法定赔偿额,更无需将最低法定赔偿额从一万元提至十万元。

北京市高级人民法院知识产权庭原法官张冰说:“法院系统在之前的案件审理过程中遇到过这样的问题:在一个专利侵权案件采用的是法定赔偿方法,但案件中涉及到的专利很简单,无论从技术难度、生产的规模还有侵权时间来看,都达不到赔偿 10 万元的程度。法院最后也是酌情判决的赔偿数额,没有按照最低 10 万元的限额进行判决。”

这种对此规定极易引发滥诉,浪费司法资源的担忧,也来自于一个事实:当前,我国已经成为全球第一专利申请大国,但并非全球第一专利强国,许多专利的申请质量与经济价值较低,“商业性维权”因此有利可图,由此可能引发大量通过法定赔偿最低额获利的恶意诉讼。

此次修订中引入了部分外观设计保护制度,被认为非常有利于满足我国设计主体的创新需求,进一步提升我国的专利保护水平。很多专家更是认为应当以此修改为契机,引入部分外观设计保护制度。

部分外观设计,是指针对产品的某一局部所作出的创新设计。从域外经验来看,部分外观设计保护制度在世界范围内已经是一种相对成熟的创新成果保护制度。我国现行专利法及其实施细则只对产品外观设计的整体提供保护,而对产品的某一组成部分的外观设计不给予单独保护。随着我国创新主体的设计水平不断提高,

增加局部外观设计可以更好的表现设计者的核心设计思想,从而保护核心的设计要点。

中国社科院大学法律系主任、博士生导师李顺德认为,之前专利法没有引入部分外观设计制度,是考虑到当时我国的知识产权保护水平和行业现实需求,没有达到对部分外观设计进行保护的程度。但近些年,伴随我国知识产权保护水平的提升以及产业实践的发展,采纳部分外观设计制度的条件已经成熟,也势在必行。

一些专家建议将草案第2条第3款修改为,“外观设计,是指对产品或其局部或部分的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计”。

【周君 摘录】

1.10 【专利】浅谈专利申请文件中背景技术的重要性（发布时间:2019-04-12）

在申请文件撰写以及审查意见的答辩等环节中,背景技术所公开的内容发挥着至关重要的作用,但目前,很多专利代理师(或申请人)并不重视背景技术的撰写以及查阅,这在申请文件撰写和审查意见答辩过程中都可能导致一系列的问题。

申请文件撰写过程中的问题

根据《专利审查指南》第二部分第2.2.3节规定,在发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术,并且,还要客观地指出背景技术中存在的、由本发明或实用新型的技术方案所要解决的问题和缺点。也就是说,在一份申请文件中,背景技术部分需要指明本申请要解决的问题和缺点是什么。

然而,现实的情况却是很多的申请文件中有关背景技术一栏的内容仅仅是对于技术领域部分的扩大解释,以阐释该技术领域或相关领域产品的重要性,甚至仅仅公开一些不相关的内容等。如此,就有可能导致独立权利要求是否缺乏解决技术问题的必要技术特征的判定依据的缺失。

根据专利法实施细则第二十条第二款规定,独立权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征,这里所提到的技术问题即与背景技术部分所阐述的技术问题相对应。对此,或许会有人提出异议,根据专利法实施细则第十七条第四款的规定,发明或者实用新型要解决的技术问题是在发明内容部分记载。不错,发明内容部分也会对技术问题以及技术效果等进行记载,但是,发明内容部分的问题在于很多时候代理师(或申请人)会将本申请所有的技术效果都以“有益效果”的形式罗列出来。

例如，发明内容的第一段可以写作“本发明要解决的技术问题是提供一种 XX 产品，具有 A 效果、B 效果、C 效果……”，而事实上，独立权利要求所要解决的技术问题、所要取得的技术效果可能只对应于 A 效果，此时，若将独立权利要求与发明内容部分相对应，则必然会引起缺乏必要技术特征的实质缺陷，一旦此缺陷产生，如不修改，本申请不能获得授权，如修改，本申请的保护范围又必将受到影响，这无疑会对申请人的利益造成严重损害。

因此，在对申请文件进行撰写时，代理师（或申请人）应当注重对于背景技术部分的描述，并最好明确提出本申请要解决的核心技术问题是什么，这里的核心技术问题即指与独立权利要求相对应的技术问题，以增加对于缺乏必要技术特征的抗辩依据。

此外，背景技术的内容可以分为两类：一类来自引证文件，这一类有据可查，且均位于申请日以前，基本可以认定为现有技术；另一类则为代理师（或申请人）的自描述，这一类内容在申请日之前的文献中很难查到原文，同时，又很难证明现有技术中不存在。对于这类背景技术部分所公开的内容是否为现有技术的事实认定，尽管有大量的学者、从业人员进行讨论，但当前仍存在争议。

笔者建议，但凡与本申请发明构思相关的、能够体现本申请新创性的内容，如技术问题的探索发现、技术方案的设置等应尽量避免出现在背景技术部分，以防止在后续程序中引起争议。

审查意见答辩过程中的问题

在对审查意见进行答辩时，很多代理师（或申请人）都不看对比文件的背景技术，而是直接从对比文件的具体实施方式部分开始查看，以直接获知对比文件的整体方案，然后来判断审查意见结论是否正确，并整理答复意见。但这种方式实际上忽略了对比文件的发明初衷和发明方向。

根据《专利审查指南》第二部分第 3.2.1.1 节中关于创造性判断方法的规定，在判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见时，关键要确定的一点在于是否存在技术启示，而是否存在技术启示的一个重要依据即是对比文件的背景技术，对比文件的背景技术很大程度上决定着对比文件的发明方向，之后的任何依据对比文件的改进都不应当与对比文件的发明方向相违背。

例如，笔者所处理的一个过滤设备的专利申请中，对比文件与本申请的一个区别在于滤材的使用，本申请采用的是一种纤维滤材，而对比文件所采用的是钢丝布滤材，审查意见认为该区别为一种常规设置，故而不具备创造性；但是，对比文件背景技术所公开的内容是绒布类、纤维类等滤材易堵塞、透气性差的缺陷，也就是说，对比文件的发明方向是要克服纤维类滤材的使用，如此，姑且不论前述区别是否为常规设置，其显然都不能与对比文件相结合，也就不能够据此来评价本申请的创造性。

因此，在答辩审查意见的过程中，代理师（或申请人）还应当关注对比文件背景技术部分的内容，以明确对比文件的发明方向，更有利于判断是否存在技术启示，以更好地对创造性进行答辩。

总之，背景技术部分对于申请文件的撰写、审查意见的答辩都十分重要，代理师（或申请人）应高度重视这部分的内容，以期在撰写时能够形成更高质量的专利申请文件，在答辩时能够更好地维护申请人的利益。

热点专题

【知识产权】反复、恶意专利侵权遭“严惩”：河南两企业侵犯专利权被终审判赔 80 万元

8 年前，因专利侵权被一审法院判赔 20 万元，在省高院的调解下，专利侵权方和解赔偿专利权人 8 万元。8 年后，同一侵权厂家、再次侵犯同一件专利，省高院毫不留情，终审判决赔偿专利权人 80 万元。

在中国知识产权宣传周(4 月 20 日至 4 月 26 日)前夕，郑州市顺意科技有限公司（下称“顺意科技”）董事长刘丙炎手执河南省高级人民法院的判决书，露出了开心的笑容：“从这起普通的专利侵权纠纷案件 8 年间法院的判决，见证了我国对知识产权保护力度的空前提高的历程！”

技术创新，民企成为行业龙头

近年来，伴随着医疗科技的迅猛发展，医疗器械行业迅速崛起，国内涌现出了一批研发能力强、技术含量高的

医疗器械制造企业，其产品研发的核心技术和关键部件从依赖国外进口的局面逐渐向自主研发扭转，自主创新医疗器械品牌在国内逐步打开市场，顺意科技便是其中的典型代表。

郑州航空港区是国内知名的医药和医疗器械生产基地。顺意科技是港区一家专业从事制药机械研发及生产的民营科技型企业。

2004年，顺意科技董事长刘丙炎便瞄准了医疗器械这一极具发展潜力的市场，开始着手研发自动化制药设备。由于缺乏项目启动资金，刘丙炎带着临时组建的研发团队，在条件艰苦、设备简陋、技术力量不足的情况下，走遍全国大大小小的市场，参加各类医疗器械行业的展会、论坛，并到工厂、企业、医院等地走访，到处取经学习，在这条充满艰辛和挑战的科技创新道路上砥砺前行。

“为了这个项目，我们团队的每个人都付出了较常人十倍的努力。技术不精，就自己埋头钻研；测试产品效果不理想，便一遍遍地通过拆解实验寻找问题所在；不懂选材，便购买多种材料逐个进行对比。”45岁的刘丙炎成如今提及十余年前的事情，仍记忆犹新。

“我们团队的产品研发费用最多的时候一年花了385万元。”刘丙炎告诉笔者，产品研发过程中需要反复进行机器组装、拆解、实验，废掉的不锈钢材料、设备零部件

堆积如山。经过无数次的研发和试验，2007年，历时三年多的第一代自动分托机产品研发成功。

该产品主要用于医药针剂包装盒自动分托，一次性实现从自动送托、贴标到装盒的全过程，原来一条人工生产线需要20个工人，如今只需要3个，原来占地20多米长的流水线，如今缩短到不足4米，针剂装盒效率比传统提高20多倍，降低了装盒过程中的医药针剂损耗率，该产品使我国针剂制药包装水平跨入了新的自动化领域，一上市便吸引了整个医药器械领域的关注，企业产品产量以千万产值连年递增。

2010年11月10日，这项“自动分托机”（下称“涉案专利”）技术获得实用新型专利，专利权人为刘丙炎。同年11月12日，刘丙炎将该专利独占许可给所在的顺意科技，专利许可费30万元/年。

第一代自动分托机产品研发成功为企业带来了“第一桶金”，也为企业后续技术创新研发积累了充足的资金。顺意科技先后自主研发出医药针剂自动分托机、秒干印字机、分托印字联动机等系列产品，产品在国内医药生产市场占有率达到80%以上，出口到10多个国家和地区。企业先后获得专利200多项，其中发明专利28项，凭借先进的技术设备和过硬的产品质量，顺意科技从寂寂无名的小企业一跃成为国内医疗器械行业研究领域的龙头企业。

硝烟再起，专利技术屡遭侵权

然而，谁曾想，同在郑州航空港区的另外一家企业早已对顺意科技虎视眈眈，跟踪模仿，如影随形，给在技术研发和生产经营领域做得风生水起的顺意科技带来了巨大的困扰。

2011年，顺意科技工作人员发现产品销售量较之往年有明显下降趋势。在长沙举行的全国制药机械博览会上，顺意科技由郑州航空港区的郑州格锐特机器有限公司（下称格锐特公司）生产的分托印字一体机产品与涉案专利极为相似，涉嫌侵犯其产品专利权。刘丙炎、郑州市顺意药械有限公司便以侵犯涉案专利权为由将格锐特公司诉至郑州市中级人民法院。

2011年5月26日，格锐特公司向国家知识产权局专利复审委员会就涉案专利提出无效宣告请求，2011年12月14日专利复审委员会作出决定书，维持涉案专利权有效。格锐特公司不服，先后向北京市第一中级人民法院、北京高级人民提起诉讼，经法院判决，仍维持专利复审委员会作出的审查决定。

“无效宣告请求失败后，格锐特仍未放弃生产分托机产品，反而变本加厉。”刘丙炎痛心疾首。“我们的一台机器售价为9.8万元，格锐特仅报价3.5万元，不仅侵犯我们的专利权，还严重扰乱了市场秩序！”

在经历近两年的诉讼之后，2013年1月20日，郑州市中级人民法院作出判决，认定格锐特生产的自动分托机落入涉案专利权的保护范围，判决被告格锐特公司停止侵权、赔偿原告经济损失20万元；格锐特不服，向河南省高级人民法院提起上诉。

2013年9月11日，在河南省高院的调解下，双方达成和解：被告格锐特公司补偿原告刘丙炎、郑州市顺意药械有限公司8万元经济损失。刘丙炎和格锐特公司总经理赵某约定：顺意科技做高端市场，格锐特面向低端客户，双方不要陷入价格战泥潭中纠缠，赵某满口答应。

原本以为这件事情就此结束，但令人意想不到的是，侵权事件不仅没有完结，反而愈演愈烈。5年间，随着顺意科技新研发制造的新产品不断更新换代，对方也从自动分托机到高清分托印字一体机紧跟模仿。

再擎利剑，违法使用同样担责

万般无奈之下，顺意科技决定再次拿起法律武器进行维权，委托北京大成（郑州）律师事务所律师田小伍、何胜林进行周密的调查取证，并向郑州市中级人民法院提起诉讼，要求格锐特和使用该设备的河南天致药业有限公司（下称天致药业）停止侵权，共同赔偿经济损失100万元。

2018年6月29日，郑州市中级人民法院法官到位于新乡市辉县市孟庄镇东夏峰村的天致药业生产车间使用的3

台被控侵权机器设备进行证据保全。当年 10 月 18 日，郑州市中级人民法院法官再次在对涉案被控机器设备有无“气体压缩装置”进一步调查取证和现场勘验中，天致药业工作人员以已经下班为由，将生产车间灯关上，以致无法继续勘验。

2018 年 10 月 23 日，郑州中院一审判决认为，被诉侵权产品落入原告专利权保护范围。关于产品中“气体压缩装置”来源的问题，被告天致公司不提交相反证据，也不说明涉案“气体压缩装置”的合法来源，且未出庭答辩，应承担举证不能的法律后果，可以认定其与被告格瑞特公司共同制造了被诉专利侵权产品，共同实施了侵权行为。判令郑州格锐特公司、天致药业公司立即停止制造、销售专利侵权产品，并赔偿原告顺意科技经济损失及合理支出共计 80 万元，被告天致药业对上述赔偿数额在 20 万元内承担共同赔偿责任。二被告不服，向河南省高级人民法院提起上诉。

在二审中，河南省高院法官通过到被告天致药业现场调查发现：被控侵权设备销售时没有压缩机装置，但预留了压缩空气起源接口处。天致药业通过自己的空压系统将压缩空气输送到设备中进行工作。因此，法院认定涉案专利中要求的“压缩机”，与被控侵权产品中采用通过“压缩空气起源接口”，与外部气体压缩装置相连接，两者位

置关系的调整是本技术领域常规的设置方式，而且，被控侵权设备上其他 4 处装置的改动，与专利权利要求均属于相同或等同技术特征，落入了原告专利的保护范围。

最终，河南省高院认定两被告共同制造了专利侵权设备，判决驳回上诉，维持原判。

国家知识产权领军人才、河南省知识产权研究会会长王肃教授表示，通过该案不难发现，强化知识产权保护力度、严厉打击侵犯知识产权行为至关重要，知识产权领域社会信用体系建设势在必行。

当前，国家知识产权局已经提出要开展全国知识产权领域社会信用体系建设，建立知识产权失信主体联合惩戒机制；河南省已印发《河南省知识产权社会信用体系建设实施方案》，知识产权信用信息管理机制、信用评价和失信惩戒等机制正在逐步建立，对恶意侵权、反复侵权的企业将纳入知识产权失信“黑名单”，让这些企业今后在银行贷款、招投标、销售经营中寸步难行。信用服务体系的日趋完善将促进知识产权保护的完善，给企业提供一个良好的营商发展环境，带动产业转型升级，推动创新驱动发展。

【金佳平 摘录】