



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

第四百八十期周报

2021.11.14-2021.11.20

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【商标】小红书申请“老红书”商标，或已开启第三轮商标布局！（2021-11）
（2021-11）
- 1.2【专利】在先销售商品构成使用公开的认定
- 1.3【专利】英国政府就人工智能版权和专利立法向公众征求意见
- 1.4【专利】人民日报：在更高起点推动知识产权事业发展
- 1.5【专利】最高法院：专利申请文件未将已明确知晓相关技术方案纳入权利要求保护范围的，侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围
- 1.6【专利】专利侵权案件被告方的七大抗辩事由
- 1.7【专利】专利频“变现”，ATM转型忙

● 热点专题

- 【知识产权】专利法意义上制造和销售行为的区分、认定与联结

每周资讯

1. 【商标】小红书申请“老红书”商标，或已开启第三轮商标布局！（2021-11）

如今消费者已经养成一种习惯，购物除了听取身边人的反馈之外，更多是在网上做功课。就比如说小红书。

根据 2021 年小红书千瓜数据分析报告可以看出，小红书女性用户截止到 4 月份占比使用率达到 90%，年龄主要集中在 18-34 岁之间高达 83%。而且超过 50%的用户均来自北上广深这样的一线城市。由此可见，当代社会主要消费群体为女性，而且这个平台还不在少数，最重要的是都比较有实力，消费水平非常高，吊打很多平台。小红书背后的消费能力及消费需求逐渐凸显，其商业价值在未来不可预估。

企业的发展壮大，离不开商标的一路保驾护航。截止目前，小红书科技有限公司共计申请商标 764 件。近日，小红书提交了“老红书”商标的注册申请，指定使用在通讯服务、科学仪器等类别上，商标状态显示申请中。随后，“小红书公司注册老红书商标”登上微博热搜，引发网友热议。

有网友对小红书申请老红书商标表示不解，直接发问：为啥？他打算过两年变老了改名老红书吗？也有网友直言，“小红书多可爱，老红书感觉是给我爷爷用的”。实际上，小红书注册“老红书”商标并不意味着改名，而是一种防御性注册的商标保护战略，为了减少被其他商家品牌碰瓷的可能性。这已经不是小红书第一次申请这种“奇奇怪怪”的商标了。2019年7月，小红书针对“书”的谐音字申请了一系列商标，比如“小红塾”、“小红淑”、“小红数”、“小红术”、“小红黍”等，部分如下：再把时间往前推移，针对“小红书”中的“红”字，小红书也进行了一番“改良”，比如“小白蓝书”、“小紫书”、“小橙书”、“小灰书”等，部分如下：

我们不妨大胆猜测，这次小红书申请“老红书”商标，或许是打算从“小”字入手，开始进行第三轮的商标布局了。不久后，说不准我们就可以看到“中红书”、“巨红书”、“长红书”、“短红书”商标的申请信息了。

像小红书这般以自己山寨自己的方式来布局商标的并不罕见。在阿里巴巴拥有的商标中，也多次出现过“阿里妈妈”、“阿里爷爷”、“阿里奶奶”等亲戚；在老干妈的商标申请记录中，“老干爹”、“老姨妈”、“老于妈”等商标也是数不胜数；至于小米，更是将“紫米”、“大米”、“黑米”、“粟米”等商标一网打尽。这些商标看起来相当搞笑，却是这些企业为了全面保护自身知识产权，防止他人抢注商标，“蹭热度”的必要之举。中国汉字博大精深，由自身不断完善商标布局未雨绸缪，着实比等出现被侵权时再想如何维权来的明智。

1.2 【专利】在先销售商品构成使用公开的认定（发布时间:2021-11- 19）

【弁言小序】

在专利无效宣告请求案件中，以公开出版物作为现有技术的情形为绝大多数。然而，使用公开作为一种重要的现有技术渊源，同样受到当事人的青睐。尤其对于已经在市场上流通的专利商品，对于与该商品对应的专利而言，如果请求人能够获得专利权人在申请日前销售该专利商品的相关证据，则有可能作为最有力的现有技术成功使该专利被宣告无效，即该证据成为破坏该权利要求创造性甚至是新颖性的必杀技。然而，使用公开证据的类型多样，情形复杂，相关的举证、质证和认定均存在较多难点，本文从一个涉及在先销售商品是否构成使用公开的案例对上述问题进行分析。

【理念阐述】

专利法第二十二条第五款规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。专利审查指南规定，现有技术的公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开。使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。

在以在先销售作为使用公开类现有技术的案件中，请求人通常提交多种多样的证据，例如销售合同、发票、出库单、入库单、银行流水、公证书及附带的图片和封存的实物、第三方出具的产品检测报告、图纸等公司内部资料、证人证言等，以求构成完整的证据链，达到其证明目的。而对于不同证据，证据能力的有无，如是否满足真实性、合法性和关联性，以

及证明力的大小，如该证据是否达到了相应的证明标准从而实现其证明目的，不能简单地一概而论，需要根据具体案情予以梳理分析。

【案例演绎】

某专利无效宣告请求案涉及一种电源插座的导电结构，请求人提交了多份证据以证明在先公开销售的某型号的产品可以作为本专利的使用公开类的现有技术。其中，证据 1 为公证人员于甲公司办公场所公证封存的电源插座产品实物及公证书，证据 2 为甲公司从乙公司处购买该批次电源插座产品的增值税发票，证据 3 为入库单，证据 4 为乙公司关于该型号电源插座在中国物品编码中心的证书及相应备案资料，证据 5 为乙公司关于该型号电源插座的设计图纸，证据 6 为乙公司关于电源插座系列产品的型号编排规定，证据 7 为某市产品质量监督检验所关于该型号电源插座的检测报告（该案证据较多，为便于说明案情，仅选取其中一套证据重新编号及分析）。请求人主张上述证据可以证明公证封存的该型号产品已于本专利申请日之前公开销售，其中发票、入库单、图纸、型号编排规定等证据用于证明销售日期及销售行为的完成；中国物品编码中心的证书及备案材料用于证明该型号的产品已于备案日（早于本专利申请日）完成产品销售条码的备案工作，并且自条形码备案之后条码未发生变化，因此同一型号的产品结构没有改变；检测报告用于证明该型号的产品已于本专利申请日之前在行业公知。

经口头审理当庭质证，并对公证封存的产品实物拆封与其他证据核对，合议组作出如下认定：关于证据 1 至 3，证据 1 中封存的产品实物的型号与证据 2、3 的发票、入库单记载的型号均一致，产品实物底部显示的生产厂商名称（甲公司）与发票销售方一致，发票显示的购买方名称（乙公司）与入库单公司名一致，发票与入库单记载的产品型号、数量及金额一致，发票和入库单的日期先后顺序符合通常的交易习惯，且发票的开具日期早于涉案专利的申请日，综合上述情况，合议组认为以上证据可以证明在本专利申请日之前，甲公司将一批该型号电源插座销售给乙公司。但是，由于电源插座属于体积较小的普通产品，一般公众使用常规工具即可对其拆卸，其内部结构也较为容易进行更改，而上述公证封存的电源插座，根据公证书的记载，在公证封存时处于公开使用状态，在其销售日之后至公证封存日之间，没有证据证明上述电源插座的状态如何，是否保存完好，是否经过更换或拆卸，亦不能确定

其整体或内部结构是否发生过改变，因此，证据 1 至 3 不足以证明上述产品实物的内部结构可以构成本专利的现有技术。

关于证据 4，即该产品在中国物品编码中心的证书及相应备案资料，请求人主张该型号的产品在条码胶片订单的填表日期已完成产品销售条码的备案工作，可以视为上述产品的公开日期；请求人还主张自该条形码备案之后该条码未发生变化，即同一型号的产品结构没有改变。合议组认为，产品完成条码备案的时间并不能等同于该商品已经公开销售，即该产品的技术方案处于公众可以获知的状态。虽然根据编制贸易项目的商品表示代码的基本原则，商品编码具有惟一性，同一商品项目应分配相同的标识代码，不同的商品项目必须分配不同的标识代码，并且，商品编码具有稳定性，商品标识代码一旦分配，只要商品的基本特征没有发生变化，就应保持不变的。但是，合议组认为，商品条形码的主要目的是方便商品识别和流通，重点在于商品对于消费者而言会明显发生变化的方面，如前述的名称、商标、种类、规格、数量、包装等，而商品具体内部的结构是否变化，不一定会导致条形码的变化，除非该变化影响了商品的种类和规格等。具体到本案涉及的产品电源插座，如果产品的内部结构发生一定的变化，而外部的插孔、电流电压规格、包装、商标不变的话，该产品的条码不一定会发生变化。而专利无效案件中，通常需要使用产品内部具体的技术细节来与专利的技术方案进行比对，特别是本案，涉及到插座内部细小的夹持部、导电片的具体结构、设置方向等，根据目前已有的证据，无法确定在条形码未发生变化的情况下，插座产品内部的结构是否未发生变化。因此，合议组对请求人关于自该条形码备案之后该同一型号的产品结构没有改变的的理由不予采纳。

关于证据 5 和 6，专利权人对上述两份证据的真实性提出异议，经核查，证据 5 虽然为图纸的原件，且盖有“受控文件”字样的红章，但该证据并无公章，也不能确定加盖“受控文件”红章的主体，因此，合议组对其真实性不予认可。而请求人当庭出示的证据 6“公司产品型号编排规定”系打印件，没有加盖任何公章，因此，合议组对证据 6 的真实性亦不予认可。此外，该图纸仅示出一电源插座的外形，型号编排规定亦未揭示本专利权利要求中所包含的插座内部细节，也无法确定该图纸及公司产品型号编排规定是否公开以及其公开日期，且上述两份证据均为甲公司内部的自制证据，甲公司系请求人的关联公司，因此上述两份证据的证明力较弱。

关于证据 7 的检验报告，合议组认为虽然其签发日期早于本专利的申请日，但根据其内容，仅能证明该电源插座的系列产品通过了质量检验，而检验所的工作人员为特定人员，不能视为专利法意义上的公众，因此无法证明在签发日该系列产品已经处于公众能够获得的状态，请求人关于该系列产品已被行业公知的主张不具有说服力。

综合考虑上述因素，合议组认为上述证据 1-7 无法形成完整的证据链，不能证明证据 1 中的产品实物即电源插座的与内部结构相关的技术方案构成本专利的现有技术。

本案中请求人用于证明使用公开的证据种类较多，情形较为复杂，如前所述，在对证据认定过程中时，通常首先考虑证据能力的有无，通常只有满足真实性、合法性和关联性的证据才有可能被作为证据而采纳。本案中，除证据 5 和 6 属于公司自制证据，存在若干瑕疵导致其真实性未予认可之外，其他的证据 1-4 和 7，请求人通过出示原件或公证封存的方式，证明其来源真实可信，专利权人也未提出异议，均被合议组采纳。其后，对于已被采纳的证据，需判断其证明力的大小，即该证据是否达到了相应的证明标准从而实现其证明目的。本案中，请求人虽然证明了在先销售行为的成立，但由于该公证保全的产品实物置于该公司公共的办公区域，且由于保全时间与在先销售时间相隔较远，不能确定近十年间该产品的状态是否有所变化，而且电源插座产品体积较小，产品本身结构简单，普通人员使用常规工具即可对其进行拆解或更换，从内部结构的技术方案角度考虑，该保全的电源插座产品与在先销售的产品是否具有同一性存疑，因此，上述证据未能达到证据确凿的证明标准，无法形成完整的证据链以证明本专利涉及的电源插座导电结构因在先销售方式而公开。

通过分析本案，可见在先销售商品是否构成使用公开的认定或举证难点之一在于销售行为完成之日至公证封存实物之日的期间，该实物的状态如何，是否有所改变。对于某些大型机械设备或特种设备，其维修记录可反映其是否发生变化或变化的内容；对于某些涉及内部结构的产品，是否需要特定人员或特殊工具进行拆卸，或是否可以明显识别拆卸痕迹等，可反映其状态是否完好；而对于体积较小的产品或其他产品，保全对象的选取多样性、样本数量的多少、保全的委托方与保全物品的提供方是否存在利益关系，以及证人证言佐证等，亦

可以作为综合考量因素，来判定在先销售使用公开证据的证明力。（来源：中国知识产权报
国家知识产权局专利局复审和无效审理部 周亚娜）

【封喜彦 摘录】

1.3 【专利】（发布时间:2021—11-15）

近日，英国政府就版权和专利系统如何处理人工智能问题向公众征求意见。
本次咨询就以下方面向公众征求证据和意见：

——专利和版权应在多大程度上保护人工智能创造的发明和创意作品；

——促进在人工智能开发、创新和研究中使用版权材料的措施。

人工智能是一项变革性技术，已经彻底改变了人们生活的许多领域。它可以成为
科学家、企业家和艺术家的强大工具，实现新的发明和创造。

英国政府希望该国站在这场革命的最前沿，以鼓励人工智能技术创新并促进其使
用，为公众谋福利。与此同时，英国政府希望保持知识产权在促进人类创
造力和创新方面的核心作用。

政府此前曾就人工智能与知识产权的相互作用以及人工智能对知识产权框架的
影响向公众征求意见。

现有问题是版权制度如何在保护人类作品和人工智能作品之间实现平衡以及机
器学习能否使用版权材料。

此次咨询由英国知识产权局（UKIPO）牵头，是英国政府在其最近推出的创新
战略中的一项承诺，旨在确保英国的知识产权环境继续领先全球。

英国生命科学部部长乔治·弗里曼（George Freeman）表示：

“作为数字化程度最高的经济体之一，我们希望为人工智能公司和创新者创造最
佳环境，确保我们的版权和专利制度为他们的提供动力，使英国成为突破性
研发的天然家园。”

“我们的知识产权制度是世界上最受尊敬的制度之一。这项由 UKIPO 牵头的
磋商将有助于确保我们跟上全球变化的步伐，符合我们使英国成为创新国家的
共同目标。”

英国数字、文化、媒体和体育部部长克里斯·菲尔普（Chris Philp）表示：

“确保关于知识产权和技术的规则适应数字时代是我们新人工智能战略的核心，该战略旨在巩固英国作为全球人工智能超级大国的地位。”

“通过这次审查，我们将确保我们能够鼓励对技术和创新的投资，以便我们都能从未来最优秀的创意中受益。”

UKIPO 局长蒂姆·莫斯（Tim Moss）说道：

“英国被认为是世界上最好的知识产权环境之一。为了保持这种状态，我们将迎接人工智能带来的挑战，并释放创新潜力的机会。一个可访问、高效和平衡的知识产权制度是帮助创新和创造力蓬勃发展的有力工具。”

“人类创新技术已经发展。该技术现在可以在创新过程中发挥作用，而且很明显，人工智能在不同行业和更广泛的社会中的作用将越来越突出。”

人工智能委员会主席塔比莎·戈德斯塔布（Tabitha Goldstaub）指出：

“人工智能委员会欢迎启动关于版权和专利立法的咨询。思考人工智能给知识产权带来的挑战，并确保人们的创造性和创造力得到适当的回报，这对于创新的蓬勃发展至关重要。人工智能委员会期待支持行业、学术界和政府就这一重要主题进行公开对话和思想交流。”

本次咨询将持续 10 周，于 2022 年 1 月 7 日结束。

【王胜楠 摘录】

1.4 【专利】人民日报：在更高起点推动知识产权事业发展（发布时间：2021-11-19）

在更高起点推动知识产权事业发展（人民时评）

谷业凯

知识产权一头连着创新，一头接着市场，是科技与经济结合的纽带与桥梁

知识产权的高质量创造是创新发展的基本内涵，知识产权的高水平保护是创新发展的制度保障，知识产权的高效益运用是创新发展的重要路径

每万人口高价值发明专利拥有量达到 **12** 件，知识产权质押融资登记金额达到 **3200** 亿元，专利密集型产业增加值占 **GDP** 比重达到 **13%**.....不久前印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，明确了“十四五”时期开展知识产权工作的主要目标和重点任务等内容，勾画了未来 **5** 年知识产权事业发展的具体施工图。

习近平总书记强调：“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。全面建设社会主义现代化国家，必须更好推进知识产权保护工作。”知识产权一头连着创新，一头接着市场，是科技与经济结合的纽带与桥梁。科技创新催生的知识产权有效供给，传导至产业结构的调整优化，能够为高质量发展提供基础性支撑；市场对知识产权的有效需求，则可以促进解决科技与经济“两张皮”的问题，牵引科技成果的转移转化，提升知识产权发展的质量和效益。

世界知识产权组织发布的最新一期《全球创新指数报告》显示，中国在全球的排名已经由 **2013** 年的第三十五位升至 **2021** 年的第十二位，位居中等收入经济体之首，成为世界上进步最快的国家之一。全面开启知识产权强国建设新征程，奋力开创“十四五”知识产权事业发展新局面，要在知识产权的创造、保护和运用等关键点上接续发力。对此，《规划》从全面加强知识产权保护激发全社会创新活力、提高知识产权转移转化成效支撑实体经济创新发展、构建便民利民知识产权服务体系促进创新

成果更好惠及人民等五个方面部署了重点任务，凸显了知识产权对于系统提升国家科技创新能力、支撑经济社会高质量发展的重要意义。

知识产权的高质量创造是创新发展的基本内涵。当前，我国知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变，对知识产权的高质量创造提出了迫切要求。《规划》提出“每万人口高价值发明专利拥有量”等发展指标，体现出非常明确的价值导向，对于在关键领域形成更多核心专利，实现科技自立自强具有重要的促进作用，有利于更好发挥知识产权的作用。

知识产权的高水平保护是创新发展的制度保障。产权制度是市场经济的基石，只有依法严格保护知识产权，维护公平竞争，才能保障创新主体的利益。《规划》明确完善知识产权司法保护体系、提升知识产权司法保护能力、提高知识产权行政保护效能等任务，有利于补齐知识产权保护法治化程度不高、侵权易发多发等“短板”，持续推动创新市场的规范透明，促进现代化经济体系的建设。

知识产权的高效益运用是创新发展的重要路径。对于知识产权来说，创造是源头，运用才是目的。《规划》在推进国有知识产权权益分配改革、完善无形资产评估制度方面作出系列部署，提出要培育专利密集型产业，有助于解决好科技成果转化成为现实生产力的“最后一公里”问题。

一分部署，九分落实。以贯彻落实《规划》为抓手，既着眼长远，又立足当下，充分发挥知识产权制度在推动构建新发展格局中的重要作

用，就一定能不断开创知识产权事业发展新局面，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

【周君 摘录】

1.5 【专利】最高法院：专利申请文件未将已明确知晓相关技术方案纳入权利要求保护范围的，侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围
(发布时间:2021—11--19)

最高人民法院认为，专利权保护范围的确定，既要严格保护专利权人的利益，又要维护权利要求书的公示作用和社会公众对专利文件的信赖，平衡专利权人与社会公众之间的利益。

如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再主张适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。

专利等同侵权适用之限制 ——（2021）最高法知民终 192 号

近日，最高人民法院知识产权法庭审结了徐州中森智能装备有限公司（以下简称中森公司）与常州格瑞德园林机械有限公司（以下简称格瑞德公司）、宁波昂霖智能装备有限公司（以下简称昂霖公司）侵害发明专利权纠纷案，判决撤销原判，驳回专利权人中森公司的诉讼请求。

该案涉及专利侵权判定中等同原则的适用，二审判决指出，如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。

中森公司一审诉称：其是“电动绿篱机”发明专利（专利号 201610201500.0）的专利权人，格瑞德公司未经其许可，擅自生产、销售侵害其发明专利权利要求 1 的被告侵权产品“宽带修剪机”，构成侵权；昂霖公司为格瑞德公司生产、销售的被告侵权产品提供零部件，同样侵害其发明专利权。一审法院经审理认定被告侵权产品落入中森公司涉案专利权利要求 1 的保护范围，判令格瑞德公司、昂霖公司停止侵害、赔偿损失。

动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。文源：最高人民法院知识产权法庭

中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2021）最高法知民终192号

上诉人（原审被告）：常州格瑞德园林机械有限公司。住所地：江苏省常州市新北区罗溪镇汤庄桥镇区。

法定代表人：常春，该公司总经理。

委托诉讼代理人：刘丰，南京知识（江北新区）律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：宁波昂霖智能装备有限公司。住所地：浙江省宁波市鄞州区投资创业中心金达路688号12号厂房第5层。

法定代表人：于显超，该公司总经理。

委托诉讼代理人：张向飞，宁波市鄞州盛飞专利代理事务所（特殊普通合伙）专利代理师。

委托诉讼代理人：龙洋，宁波市鄞州盛飞专利代理事务所（特殊普通合伙）专利代理师。

被上诉人（原审原告）：徐州中森智能装备有限公司。住所地：江苏省徐州市鼓楼区好得家物资商城G区号楼1-366。

法定代表人：李庆森，该公司总经理。

委托诉讼代理人：陈际航，江苏永伦律师事务所律师。

委托诉讼代理人：周艳玲，江苏永伦律师事务所律师。

上诉人常州格瑞德园林机械有限公司（以下简称格瑞德公司）、上诉人宁波昂霖智能装备有限公司（以下简称昂霖公司）因与被上诉人徐州中森智能装备有限公司（以下简称中森公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院于2020年11月9日作出的（2019）苏05知初818号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年2月18日立案后，依法组成合议庭，并于2021年4月14日询问当事人，上诉人格瑞德公司的法定代表人常春及委托诉讼代理人刘丰、上诉人昂霖公司的委托诉讼代理人龙洋、被上诉人中森公司的法定代表人李庆森及委托诉讼代理人陈际航、周艳玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

格瑞德公司上诉请求：撤销原审判决，并改判驳回中森公司的原审诉讼请求。其主要事实和理由：1. 原审判决在判断本案被诉侵权产品是否构成等同侵权时，未考虑涉案专利要达到的“环保无污染”的技术效果，故错误认定本案被诉侵权产品构成等同侵权；2. 专利权人在专利申请时通过其用语进行了明确排除，不当再将涉案专利的驱动方式扩张到“燃油驱动”予以保护；3. 格瑞德公司不存在制造被诉侵权产品的行为，原审判决认定格瑞德公司具有组装生产行为有误。另，格瑞德公司同意昂霖公司的上诉请求和事实理由。

昂霖公司上诉请求：撤销原审判决，并改判驳回中森公司的原审诉讼

请求。其主要事实和理由：1. 昂霖公司销售绿篱机刀头的行为不属于帮助他人实施侵权行为；2. 被诉侵权产品未落入涉案专利保护范围。另，昂霖公司同意格瑞德公司的上诉请求和事实理由。

中森公司针对格瑞德公司和昂霖公司的上诉答辩称：1. 原审判决认定被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围正确；2. 被诉侵权产品包含了涉案专利技术，关键部分为刀头，系昂霖公司向格瑞德公司提供。综上，原审判决事实认定清楚，请求驳回上诉，维持原判。

中森公司向原审法院提起诉讼，原审法院于 2019 年 8 月 21 日立案受理，中森公司起诉请求：1. 判令格瑞德公司、昂霖公司立即停止侵害中森公司专利权的行为；2. 判令格瑞德公司、昂霖公司赔偿因侵权给中森公司造成经济损失 30 万元及合理费用 2 万元；3. 诉讼费用由格瑞德公司、昂霖公司承担。

格瑞德公司原审辩称：首先，格瑞德公司只是销售被诉侵权产品，没有制造被诉侵权产品的行为；其次，被诉侵权产品没有落入专利的保护范围。

昂霖公司原审辩称：首先，昂霖公司没有实施侵害涉案专利的行为，也没有实施制造、销售或者许诺销售被诉侵权产品的行为。其次，昂霖公司与格瑞德公司之间不构成共同侵权。共同侵权以直接侵权作为前提条件，构成间接侵权必须满足明知直接侵权行为人销售侵权产品以及被诉侵权产品是用于制造直接侵权产品的专用品两个前提条件，本案中都不能满足。一是昂霖公司仅仅是将刀头销售给格瑞德公司，并不知道格瑞德公司将要实施所谓的侵权行为，没有侵权的故意。二是该刀头也并非电动绿篱机的专用品，可以用于其他的任何动力控制的绿篱机上。涉案专利的保护范围应以专利所限定的产品为准，不应该扩展到所有的绿篱机。

原审法院认定事实：

（一）涉案专利基本情况

中森公司于 2016 年 4 月 1 日向国家知识产权局申请“电动绿篱机”发明专利，并于 2018 年 7 月 24 日获得授权公告，专利号 ZL20161020XXXX.0。该发明独立专利权利要求 1 为：一种电动绿篱机，包括连杆、工作舱、电机和刀片，所述连杆一端设有所述工作舱，所述工作舱上设有所述刀片，所述电机设于所述连杆之上，所述电机带动所述刀片做往复移动，其特征在于，所述电动绿篱和第一连接件，所述弧形支架一端与所述刀片的末端连接，另一端通过所述第一连接件连接在所述工作舱上，所述弧形支架的弯曲朝向所述刀片方向；当所述弧形支架绕着所述第一连接件转动时，所述弧形支架的转动使所述刀片产生曲变形。

专利说明书关于背景技术记载：

[0002]随着人们对生活环境的要求日益提高，城市的绿化建设越来越多，很多绿篱植物需要经常被修剪，传统的修剪方式是使用简单的剪刀修

剪，其工作强度高，工作效率差，且在修剪一些圆形形状时操作难度大。

[0003]为了解决传统剪刀工作强度高，工作效率差的问题，现市面上推出了一些电动剪刀和燃油剪刀。电动剪刀和燃油剪刀虽然为自动剪刀，但在修剪圆形绿篱时，工作效率低，操作难度大的问题仍然悬而未决。

[0004]因此为解决现有电动剪刀和燃油剪刀工作强度高、效率差、难度大等问题，有必要提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。

专利说明书关于发明内容记载：

[0005]有鉴于此，本发明的目的是为了克服现有技术中的不足，提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机，其具有工作强度低、工作效率高、工作难度低、环保无污染的特点。

[0018]本发明与现有技术相比，其显著优点是：本发明的电动绿篱机结构简单、使用方便、工作效率高、环保无污染，是一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。

格瑞德公司于 2019 年 9 月 15 日向国家知识产权局提出涉案发明专利无效宣告请求。相关审查程序尚在进行中。

（二）被诉侵权行为

格瑞德公司成立于 2009 年 11 月 4 日，经营范围为园林机械、农业机械及零配件的制造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。

2019 年 6 月 19 日，中森公司向江苏省徐州市徐州公证处申请保全证据公证，就通过微信联系的方式在格瑞德公司处购买被诉侵权产品“宽带修剪机（弧形）”的过程予以记录，单价 1900 元。江苏省徐州市徐州公证处就此出具（2019）徐徐证民内字第 4015 号公证书。

格瑞德公司就被诉侵权产品“宽带修剪机（弧形）”作合法来源抗辩，提交格瑞德公司与昂霖公司之间 2019 年 8 月对账明细及昂霖公司向格瑞德公司开具的增值税专用发票（票号 12887879），内容分别涉及“修剪机整体”“弧形宽带剪头”“高枝锯工作头总成”等以及“农业机械*绿篱机刀头”10 个，以证明是从昂霖公司购得被诉侵权产品的绿篱机刀头。格瑞德公司另举证其法定代表人常春与昂霖公司法定代表人于显超之间的微信聊天记录予以佐证。

昂霖公司成立于 2018 年 10 月 16 日，经营范围为智能设备、机械设备、除雪设备、机器人、3D 显示器、计算机及配件的研发、制造、加工、批发、零售等。昂霖公司确认销售绿篱机刀头给格瑞德公司，但不认可被诉侵权产品来源于昂霖公司，主张被诉侵权产品是格瑞德公司将绿篱机刀头结合其它部件组装后再销售的产品。

（三）侵权比对情况

中森公司主张格瑞德公司生产、销售的被诉侵权产品“宽带修剪机（弧形）”的技术特征落入 ZL20161020XXXX.0 号发明专利的权利要求一的保护范围。中森公司进一步提出主张：被诉侵权产品不仅有刀头，还有连接杆、

压条、手柄以及锁紧装置等构件，即使格瑞德公司是从昂霖公司购买了刀头，还要进行再一次加工制造才最终形成被诉侵权产品。采用电机或者是燃油机，对于绿篱机的一个整体结构和功能而言没有明显的区别和影响，构成等同侵权。关于刀片的末端通过第一连接件连接在工作舱上，手柄就是一个连接件。

格瑞德公司提出比对意见认为：发明专利的保护主题是电动绿篱机，限定的是用电驱动的绿篱机，说明书中对本发明的保护目的写得很清楚，是具有工作强度低、工作效率高、工作难度低、环保无污染的特点，专门提出来采用环保无污染的电机，因此电动绿篱机是本发明的一个重要技术特征。但格瑞德公司销售的不是电动绿篱机，是燃油驱动的修剪机，不落入该发明专利保护范围。

昂霖公司提出比对意见认为：第一，被诉侵权产品不用电机。中森公司认为其发明点在于可以通过把手将弧形支架相对于刀片进行旋转，该发明点在格瑞德公司在（2019）苏05知初819号诉讼案中提供的专利无效宣告审查决定中已经被合议组认为被现有技术公开，因此在这种控制方式不是发明点的情况下，电机和燃油机的驱动是一个比较本质的区别。第二，权利要求1中“所述弧形支架一端与所述刀片的末端连接，另一端通过所述第一连接件连接在所述工作舱上”，通过涉案专利的权利要求和附图可以明显看出，第一连接件就是一个螺钉，标记是621。被诉侵权产品的刀头的弧形支架的一端是在刀片的后部靠前的位置，另一端并不是通过连接件设置在工作舱上面，而是设置在把手上，该技术特征与专利权利要求不同。

（四）其它事实

中森公司主张因与格瑞德公司发生四起侵害专利权的诉讼，合计支出律师费74000元、公证费2000元、购买被诉侵权产品1950元、交通费2500元，中森公司主张平均分摊，本案为制止侵权合理支出20000元。

原审法院认为，中森公司依法取得的ZL20161020XXXX.0号“电动绿篱机”发明专利处于有效期之内，受法律保护。本案一审的争议焦点为：1. 被诉侵权产品是否落入涉案发明专利权的保护范围；2. 侵权构成情况下，格瑞德公司、昂霖公司是否以及如何承担侵权责任。

《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）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，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《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》第七条进一步规定：“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。”

本案中，就被诉侵权产品与涉案专利权利要求 1 的技术特征比对争议焦点在于：1. 涉案专利权利要求 1 要求保护的是一种电动绿篱机，被诉侵权产品是一种燃油机驱动的绿篱机，两种驱动方式是否构成等同特征；2. 被诉侵权产品是否具有“弧形支架另一端通过所述第一连接件连接在所述工作舱上”技术特征。

争议焦点 1，涉案专利说明书在背景技术部分（说明书第 0002-0004 段）记载：“传统的修剪方式是使用简单的剪刀修剪，其工作强度高，工作效率差，且在修剪一些圆形形状时操作难度大。为了解决传统剪刀工作强度高，工作效率差的问题，现市面上推出了一些电动剪刀和燃油剪刀。电动剪刀和燃油剪刀虽然为自动剪刀，但在修剪圆形绿篱时，工作效率低，操作难度大的问题仍然悬而未决。因此为解决现有电动剪刀和燃油剪刀工作强度高、效率差、难度大等问题，有必要提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。”由此可见，涉案专利所要解决的技术问题是：自动剪刀（包括电动剪刀和燃油剪刀）修剪圆形绿篱时，工作效率低，操作难度大。涉案专利还记载（说明书第 0018 段）：“与现有技术相比，其显著优点是：电动绿篱机在刀片与工作舱上加设弧形支架，弧形支架一端可相对工作舱旋转，在旋转时使刀片产生变形，使刀片也具有一定的弧度，通过锁紧件将弧形支架位置锁定，也就是使刀片的弧度固定，从而达到平剪和圆剪二合一的效果。电动绿篱机结构简单、使用方便、工作效率高、环保无污染，是一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。”可见，涉案专利的关键技术是，在普通的平剪刀片上加设弧形支架，通过旋转弧形支架使刀片变形产生弧度，达到圆剪的效果，实现了平剪和圆剪二合一的效果，提高了工作效率。虽然涉案专利采用的是电动驱动方式，但是在绿篱机领域，电动和燃油是两种最常用的自动绿篱机的驱动方式，都是通过驱动刀片作往复运动实现其剪切的基本功能，具体来说，就是为平剪模式或圆剪模式下的剪切提供动力，而无论是哪种驱动方式，都不对平剪模式和圆剪模式间的相互切换起到作用。简而言之，平剪模式和圆剪模式间的切换功能是通过弧形支架的设计来实现，并不依赖于采用何种驱动方式。

综合分析，驱动方式与涉案专利所要解决的技术问题、关键技术及其技术效果没有直接关联。就涉案发明内容，对于可实现平剪和圆剪二合一效果的自动绿篱机而言，与电动驱动相比，燃油驱动以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征，因此两种驱动方式构成等同特征。

争议焦点 2，涉案专利权利要求 1 的弧形支架和工作舱之间仅限定通过“第一连接件”实现连接，并未具体限定“第一连接件”的结构，权利要求的保护范围不应局限于专利实施例给出的具体连接方式，由于被诉侵权产品的弧形支架和工作舱之间通过说明书附图所示第一连接件实现连接，

因此被诉侵权产品具备涉案专利权利要求 1 中的“弧形支架另一端通过所述第一连接件连接在所述工作舱上”技术特征。

综上所述，被诉侵权产品的技术方案落入涉案专利权利要求 1 的保护范围。

根据专利法第十一条第一款规定，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。本案中，格瑞德公司未经专利权人同意，制造、销售被诉侵权产品，依法应承担停止侵权及赔偿损失的相应责任。格瑞德公司辩称其只是销售被诉侵权产品，没有制造被诉侵权产品。经查实，格瑞德公司向昂霖公司采购被诉侵权产品“宽带修剪机（弧形）”上的刀头，另与燃油机等配件组装生产出“宽带修剪机（弧形）”，其行为属于制造、销售被诉侵权产品。格瑞德公司的前述辩称与事实不符，不能成立。关于赔偿数额，鉴于中森公司的损失以及格瑞德公司所获得的利益均难以确定，原审法院根据专利的类型、格瑞德公司侵权行为的性质以及情节、被诉侵权产品价格等因素，予以酌定。对为制止侵权的相关合理开支，予以支持。

关于昂霖公司是否应当承担帮助侵权的责任。根据《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）》第二十一条，明知有关产品系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。本案中，昂霖公司向格瑞德公司提供被诉侵权产品中的绿篱机刀头，该刀头产品名称明确为“绿篱机刀头”，其用途仅用于绿篱机，系专门用于实施涉案发明专利的最主要部件，故对中森公司主张昂霖公司的行为属于帮助他人实施侵权行为的诉讼主张，原审法院予以支持。

原审法院依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第九条，《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》第七条，《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）》第二十一条第一款之规定判决：一、格瑞德公司、昂霖公司立即停止侵害中森公司 ZL20161020XXXX.0 号发明专利权的行为；二、格瑞德公司、昂霖公司共同赔偿中森公司经济损失 8 万元及合理费用 2 万元；三、驳回中森公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 6100 元，由格瑞德公司、昂霖公司共同负担。

二审期间，格瑞德公司向本院提交如下新证据：中森公司外观设计专利。拟证明刀头是除动力源外的全部部件，格瑞德公司不存在制造行

为。中森公司对格瑞德公司提交证据的质证意见为：真实性无法确认，即便真实，也不能达到证明目的。昂霖公司对格瑞德公司提交证据的质证意见为：对所提交证据的真实性、合法性、关联性均无异议。

昂霖公司向本院提交如下新证据：1.《园林绿化 以汽油机为动力的手持式绿篱修剪机 T/CNFMA B-008-2019》行业标准；2.《园林机械 以锂电池为动力源的手持式绿篱机 LY/T 3020-2018》行业标准；3.《园林绿化 以汽油机为动力的手持式绿篱修剪机 LY/T 3020-2018》行业标准。拟证明电动绿篱机和汽油绿篱机分别适用不同的标准，属于不同类别的产品，昂霖公司所售刀头仅适用于汽油绿篱机，不构成对中森公司电动绿篱机专利的侵权。中森公司对昂霖公司所提交证据的质证意见为：对证据的真实性无异议，但不能达到其证明目的。格瑞德公司对昂霖公司所提交证据的质证意见为：对证据的真实性、合法性和关联性均无异议。

本院对格瑞德公司、昂霖公司所提交证据的认证意见为：对其所提交证据的真实性、合法性予以认定，关联性和证明力将结合全案事实予以综合认定。

中森公司二审期间未向本院提交新证据。

经审理查明，原审法院查明的事实属实，本院予以确认。

本院认为，结合各方当事人的诉辩意见，本案二审阶段的争议焦点为：（一）被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围；（二）格瑞德公司是否实施了制造行为；（三）昂霖公司是否构成侵权，应承担法律责任。

本案为侵害发明专利权纠纷，因被诉侵权行为发生在 2020 年修正的专利法实施之前，故本案应适用 2008 年修正的专利法。

（一）被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围

本案中，格瑞德公司和昂霖公司二审阶段均主张被诉侵权产品和涉案专利技术方案驱动方式不同，被诉侵权产品是以燃油发动机作为动力源驱动，后者则是电机作为动力源驱动。原审法院认定两者驱动方式构成等同，属于事实认定错误。

本院认为，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。判定被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围，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，应当认定其没有落入涉案专利权的保护范围。其中，**等同特征**指的是以基本相同的手段，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特征。

专利权保护范围的确定，既要严格保护专利权人的利益，又要维护权利要求书的公示作用和社会公众对专利文件的信赖，平衡专利权人与社会公众之间的利益。如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围内的，则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案，可结合说明书及附图内容予以认定，并应将说明书及附图作为整体看待，判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。

具体到本案，涉案专利说明书[0003]记载“为了解决传统剪刀工作强度高，工作效率差的问题，现市面上推出了一些电动剪刀和燃油剪刀。电动剪刀和燃油剪刀虽然为自动剪刀，但在修剪圆形绿篱时，工作效率低，操作难度大的问题仍然悬而未决。”[0004]记载“为解决现有电动剪刀和燃油剪刀工作强度高、效率差、难度大等问题，有必要提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。”[0005]记载“有鉴于此，本发明的目的是为了克服现有技术中的不足，提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机，其具有工作强度低、工作效率高、工作难度低、环保无污染的特点。”

专利主题名称一般而言具有限定作用，它限定了技术方案所适用的技术领域。涉案专利权利要求前序部分的主题名称已载明为“一种电动绿篱机”，在前序的特征部分亦有关于“电机”的明确记载。通过前述记载可知，专利权人在撰写涉案专利权利要求书和说明书时，即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且“环保无污染”是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果，但专利权人在涉案专利权利要求中仅强调电机驱动，即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动，而非燃油发动机驱动。从说明书的相关内容可以看出，专利申请人在撰写涉案专利权利要求时，基于对环保效果的追求，并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。换言之，本领域普通技术人员基于对权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等，完全可以理解为申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。在此情况下，若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。综上，原审法院对于被诉侵权产品和涉案专利的驱动方式技术特征构成等同的认定结论不当，本院依法予以纠正。

鉴于被诉侵权产品不具备涉案专利权利要求1中的“电机”技术特征，故未落入涉案专利权的保护范围，不构成侵权。因此，本院对争议焦点二和三，不再赘述。

综上所述，格瑞德公司和昂霖公司的上诉请求成立，应予支持。原审

判决事实认定基本清楚，但法律适用不当，应予撤销。依照《中华人民共和国专利法》第五十九条、《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：

一、**撤销**江苏省苏州市中级人民法院（2019）苏05知初818号民事判决；

二、驳回徐州中森智能装备有限公司的诉讼请求。

一审案件受理费6100元，二审案件受理费4600元，均由徐州中森智能装备有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 徐卓斌
审 判 员 董 胜
审 判 员 黄中华
二〇二一年七月十九日
法 官 助 理 周 雷
书 记 员 王倩倩

【刘明勇 摘录】

1.6 【专利】专利侵权案件被告方的七大抗辩事由（发布时间:2021-11-19）

同其他诉讼案件一样，专利侵权诉讼案件中证据也始终处于诉讼的核心地位，但专利侵权纠纷案件中的证据相比其他案件又有一定的特殊性，本文从被告方的举证策略做简要说明。

一般来说，被告在收到专利侵权诉讼的应诉通知书后，不应该盲目的与原告协商和解，而应该分析原告提供的证据，并根据抗辩主张，收集组织对自己有利的证据。实务中被告的抗辩主张有多种，下面就根据不同的抗辩主张，分别阐述被告的质证和举证。

一、权利瑕疵抗辩

被告提出权利抗辩时，通常是对原告的主体资格、专利权的权属、专利权的效力等方面进行抗辩。

专利侵权诉讼通常是由专利权人自己发起诉讼的，但在一些专利实施许可的情况下，则由被许可人提起诉讼，在此种情形下应审查许可使用的

方式，根据司法解释的规定，只有独占实施许可的被许可人可以作为原告提起诉讼，普通许可和排他许可的被许可人没有得到专利权人许可的情况下都不能作为原告提起诉讼。因此被告应审查原告是否是可以提起诉讼的被许可人。

在专利权已转让给他人后，原专利权人仍提起侵权诉讼，这种案例，在实务中也曾发生过。因此被告应提供该专利的登记簿副本，证明专利权已发生转移，原告不具备诉讼主体资格。

另外专利权可能已终止，但原告却出于竞争策略的考虑，对被告提起侵权诉讼，此种情况下，被告提供专利登记簿副本也是非常必要的。根据专利法实施细则的规定，任何人都可以向国家知识产权局申请办理授权专利的登记簿副本。被告提供专利登记簿副本没有任何法律或实务障碍，只要缴纳必要的费用即可。

更特殊的一种情况是专利权人对专利申请至专利公告授权日之间的制造销售相同产品的制造者或销售者提起诉讼，根据法律的规定，在此期间的制造或销售行为是不构成专利侵权的，对此被告也应给予必要的注意。

二、不侵权抗辩

侵权判定的基本原则是全面覆盖原则，被告抗辩不侵权的，应证明侵权产品缺少了权利要求中的必要的技术特征或侵权产品的技术特征与专利权利要求的必要技术特征实质上不同也不构成等同。要完成此项证明任务，被告只需根据原告提供的专利权利要求与侵权产品进行比较，就可得出结论，因此此种抗辩情形被告无须提供证据。

但若被告主张不侵权的理由是产品是他人假冒被告生产的，在此种情形下，法院应该如何分配举证责任呢？是由原告举证产品确实是被告生产的呢，还是由被告举证产品不是自己生产的呢？司法实务中出现不同的案例。

第三种情形是被告以禁止反悔原则主张不侵权。为了证明原告反悔，被告应举证原告在专利申请或无效过程中，向国家知识产权局或专利复审委员会的作出的意见陈述书或其他专利相关的文件中对其专利权利要求书或说明书作出了某种限缩性的解释。但在专利侵权诉讼中，原告却主张适用等同原则对被告的侵权行为作出认定，视图扩大了专利权的保护范围。而这样作对被告不利，对社会公众也不利，且不符合诚实信用的原则，因此是为专利司法所不准的。为此被告应详细的了解专利所有文档。跟前述专利登记簿副本一样，任何人都可以向国家知识产权局提出申请，请求复制专利文档。因此专利被告在收到被告的诉状后，首先要做的就是向国家知识产权局申请复制涉案专利文档。

三、公知技术(设计)抗辩

所谓公知技术(设计)，是指发明、实用新型或者外观设计专利申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术(设计)。为此被告应提供与侵权产品采用的技术方案相同或等同记载公知技术的出版物或有确切来源、销售或使用时间的产品实物及有关的辅助凭证如产品说明书、产品图册、销售发票以及证人证言等。

四、先用权抗辩

实务中使用先用权抗辩的倒有不少，但成功者却寥寥。主要是证据不足，通常情况下被告应提供以下证据：

- 1、在原告专利申请日之前的设计图纸和工艺文件；

2、在原告专利申请日之前已购置的设备数量及产能的资料。

五、合同抗辩

浙江省高级人民法院民三庭的法官在一次讲座中，曾谈到一个合同抗辩的真实案例。专利权人与他人签订独占实施许可合同。但合同签订后不久，专利权人又与另一人再次签订许可实施合同。被蒙在鼓里的独占实施被许可人随后发现了普通许可的被许可人的产品流入市场，遂对普通许可的被许可人提起侵权诉讼，此时普通许可的被许可人拿出普通许可实施合同抗辩，原告无奈只好撤诉，退而向专利权人提起违约之诉。此案例就是典型的合同抗辩成功的例子。

另外一种情形是被告实施的与原告专利相同或等同的技术方案是从他人处获得许可的，在此种情形下，被告应向法庭提供许可合同，此证据虽然不能免除被告的侵权责任，但被告可申请追加转让人作为被告，以共同承担赔偿责任，避免直接承担全部侵权责任。

六、侵权获利低于原告请求赔偿金额的抗辩

原告在提起侵权诉讼时，较多的依据专利许可使用费作为侵权赔偿数额的依据或者以法定赔偿 50 万元的上限作为赔偿的依据。若被告的侵权成立，但获利明显低于原告的主张时，被告可以以自己侵权获利的数额对原告提出的过高的赔偿数额进行抗辩。为此被告应提供有公信力的财务审计报告，证明自己的获利状况。同时也可提供其他辅助证据，如公司的营业执照等证明成立日期至发生侵权行为之间的时间较短等证据，以进一步减轻自己的赔偿责任。

七、合法来源抗辩

根据专利法第 63 条第 2 款的规定，为生产经营的目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明产品合法来源的，不承担赔偿责任。因此此条为被告提供了较好的法定抗辩根据，被告应充分利用。为此被告应提供确切的合法来源的证据，如买卖合同、租赁合同、发票、运输单据以及其他证明交易合法成立的所有证据，同时被告可提供其他相关证据，如封存样品，产品的图片等，以免被告在前述证据的关联性方面提出异议。

【任艳强 摘录】

1.7 【专利】专利频“变现”，ATM 转型忙（发布时间：2021-11-19）

最近，上海市民陆女士因需现金给孩子交班费走进一家银行网点使用自动存取款柜员机（ATM）取现，这是她近半年来唯一一次使用 ATM。早在 1987 年，我国第一台 ATM 就已在珠海投入使用。然而，随着科技的进步，曾被称为银行业“最有用的发明”的 ATM 如今却逐渐受到冷落。

据中国人民银行（下称央行）最新数据显示，截至 2021 年第二季度末，全国 ATM 数量为 98.67 万台，今年上半年累计已减少 2.72 万台，已连续多个季度呈减少趋势。与此形成鲜明对比的是，移动支付业务量保持高速增长态势。今年第二季度，银行共处理电子支付业务 673.92 亿笔，其中移动支付业务 370.11 亿笔，同比增长 22.79%。在业务快速萎缩的当下，ATM 制造商如何通过技术创新转型？又如何把专利“知产”变成“资本”？

转型迫在眉睫

作为国内较早制造销售 ATM 企业新达通科技股份有限公司（下称新达通）近年来日子并不好过。2021 年半年度报告显示，其营收 1795.2 万元，净亏损 526.4 万元，至今持续多年处于亏损状态，最近已关闭官网。

新达通创建于 1997 年，并于 2014 年 1 月在新三板上市。2018 年农历正月初十，时任新达通总裁的张宏携公司高管给全体员工派发“开工利是”，并信心满满地表示要大干一场！可现实远没有这么乐观。仅仅一年过去，新达通 2019 年财报显示，新达通 2019 年全年营收同比减少 24.5%，归属于挂牌公司股东的净利润为亏损 1796.8 万元。

前瞻产业研究院数据显示，随着 ATM 的需求不断收缩，截至 2020 年底，我国四大行中，中国银行 ATM 保有量为 3.3314 万台，同比下降 10.76%；农业银行 7.57 万台，同比下降 9.67%；工商银行 7.3059 万台，同比下降 11.11%；建设银行 7.9144 万台，同比下降 8.79%。前瞻产业研究院产业研究员、分析师孙麟飞表示，不论是央行每季度公布的《支付体系运行总体情况》，还是商业银行的年报以及 ATM 企业销售端的一线数据，都显示 ATM 的采购量和保有量在显著下降。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对中国知识产权报记者表示，2018 年前后，随着扫码支付、刷脸支付等新型支付渠道增多，大众消费必须使用现金的地方越来越少，整个 ATM 产业集体步入寒冬。数据显示，2018 年上半年广电运通金融电子股份有限公司（下称广电运通）净利润下滑 35.37%，恒银金融（2020 年 7 月更名为恒银科技）净利润下滑 49.28%，市场占有率排名第六位的御银股份净利润下滑 75.14%，排名第八位的新达通净利润下滑幅度达到 288.75%。对于 ATM 厂商来说，转型迫在眉睫。

广电运通副总经理李叶东认为，ATM 企业转型的背后其实是银行面临互联网金融与金融科技公司的双重挑战，获客方式与服务方式亟需创新，数字化转型需求极为迫切。

告别传统制造商

“随着移动支付、数字货币的兴起，及早地制定转型规划对 ATM 相关企业来说是一个具有挑战性的问题。进入转型的重要关头，许多龙头企业都想摆脱 ATM 传统制造商的角色。”关注金融科技的北京知汇林知识产权代理事务所（普通合伙）负责人董涛表示。

“ATM 企业转型各显神通，有的企业向本身不熟悉的教育、光伏领域进军，有的以科技创新赋能传统产业数字化升级，提供多元化的金融服务，前者如新达通，后者如广电运通。”汉坤律师事务所合伙人张健表示。

为摆脱 ATM 传统制造商的身份，新达通于 2017 年试水教育板块，投资成立了湖北新达通教育科技有限公司，并通过品牌授权的经营模式，针对中小學生及成人提供“全脑+全课”的产品服务。但受新冠肺炎疫情以及行业大环境的影响，该公司不得不于 2020 年 9 月注销。不仅如此，新达通还加入光伏产业赛道，寻求多条出路。然而，从目前的业绩来看，没能力挽狂澜。

考虑到已有 ATM 市场份额较大，船大不好掉头，广电运通一方面紧跟银行数字化转型需求，增加数字人民币软硬件一体化解决方案等多元金融服务，另一方面积极布局智慧交通、公共安全、智能政务、智慧教育等细分领域，并拓展城市大脑、智慧停车等城市综合业务。此外，广电运通还发起并联合城更集团投资设立广州数字金融创新研究院，构建政、产、学、研、用的联系机制，为数字金融产业创新发展提供智力支撑。

与广电运通类似，深圳怡化电脑股份有限公司（下称怡化）、御银股份、恒银科技、中钞科堡、东方通信、中电等众多 ATM 企业在面对产业变革时，也尝试努力摆脱 ATM 传统制造商身份的束缚。

经过多年的努力，部分企业转型的成效已初步显现。以广电运通为例，转型 3 年来主要经营指标保持稳定增长，公司市值从 2017 年底的 158 亿元跃升至如今的近 300 亿元。恒银科技等企业的表现也可圈可点。然而，转型之路并非坦途。新达通多年的努力没能扭转业绩为负的局面，脱离了创新发展的轨道。“或许从新达通的专利申请变化就可看出公司的转型趋势和特点。”董涛认为，新达通公司从 2002 年开始提交专利申请，并且专利申请主要集中在 ATM 机械结构领域，核心专利并不算多，在产业变革中没能抓住金融机构的智能化转型趋势并进行布局，导致其在 2017 年之后就没有新提交专利申请。

专利“知产”变“资本”

在告别传统制造商的路上，许多手握核心专利的企业也在积极探索以知识产权支撑企业新一轮发展。例如广电运通积极尝试以知识产权作为资产参与资本运作，目前公司已有 63 件专利完成转让，4 件专利完成授权许可。此外，该公司还积极推进专利质押融资项目，累计金额达 1.17 亿元。

“ATM 厂商探索知识产权资本运作或者质押融资，均是化无形的‘知产’为有形的‘资本’，不仅盘活了资产，也让企业有更充足的精力投入到日常生产经营中。”董登新向记者坦言，知识产权运营都离不开高价值专利，相关企业应根据自身发展尽快布局新技术和核心专利。

截至目前，广电运通累计提交专利申请 3600 多件，获得授权 2200 多件，主导或参与各级标准 31 项，其中国家标准 25 项。公司多项核心专利被广泛应用在公司各类产品中，约 80%的发明专利应用在公司的核心产品上，还被评为国家知识产权示范企业。

“从 2018 年开始，随着广电运通向人工智能方向战略转型持续深入，我们的技术创新从有价文件识别发展到人脸识别、指静脉识别和图像数据处理等人工智能领域，在区块链、生物特征识别、大数据、计算机视觉等技术领域的专利布局也显著加大。”李叶东表示。

怡化则积极探索建立适合企业的“知识产权—标准化—技术创新”三同步机制，将知识产权、标准化牢牢贯穿在研发全过程中，在产出高新技术的同时，产出高质量知识产权与标准，完成科技成果的转化。目前怡化拥有专利 4000 余件，各类软件著作权、商标权 800 余件。近年来，怡化通过完善专利管理及权益分配机制、健全研发活动专利全过程管理体系、强化专利评价导向、加强与知识产权专业服务机构合作等多项措施提高创新成果转化效率，确保高质量专利得到及时保护，并最终形成高质量专利清单。

从最新公布的经营数据来看，广电运通金融科技板块的营收占了公司总营收的 64.7%，其中传统现金设备销售已降至一成。恒银科技、怡化等企业的转型思路也越来越清晰，经营数据稳中向好。“目前，ATM 企业转型还不能说取得了最后的胜利，但许多企业通过这几年的积极部署与探索，还是取得了阶段性的成果，为下一步的高质量发展奠定了坚实的基础。”李叶东表示，未来，ATM 企业仍需进一步提高知识产权的市场竞争实力和“变现”能力。（本报记者 陈景秋）

【魏凤 摘录】

热点专题

【知识产权】专利法意义上制造和销售行为的区分、认定与联结

与其他类型的知识产权民事诉讼有所不同，专利侵权民事诉讼对制造商和销售商的判断更具有争议性。尤其当案件涉及主体众多，法律关系复杂之际，更需在梳理争议焦点的基础上区分被控侵权行为性质，并结合优势证据予以理性判断。

一、问题的提出：专利法意义上制造及销售行为的区分

现代商品经济愈益发达，社会化大生产分工不断细化，委托加工、定牌加工等差异化的生产模式日趋普遍。被诉侵权产品上标注的商标、企业名称等识别性信息证据意义如何，如何区分物理意义上的制造、销售行为与法律意义上的制造、销售主体，进而定义定作方的委托加工行为，成为实践中需要思考的问题。

与此同时，伴随着市场交易链条不断延展，有必要区分不同环节，针对性地赋予权利人控制专利产品流通的能力，从而保障相应市场垄断利益的实现。例如，针对发明和实用新型专利，我国《专利法》将专利权人的权利定义为“制造”、“使用”、“销售”、“许诺销售”和“进口”五大类权利，对应着专利产品在生产、流通、宣传、消费等不同商业领域的利用方式，并基于权利义务相一致以及知识产权利益平衡原则的考量，结合不同交易环节中侵权行为危害的大小、权利人控制侵权行为的能力等，对专利侵权的民事责任进行相应的规制。

而由于专利侵权行为的复杂性、隐蔽性，从生产源头制止侵权的成本较高，调查取证难度亦较大，专利权人往往仅提供在销售环节获取的，标注生产者部分信息的被诉侵权产品。而这些信息或不够真实准确，或不够具体完整，无法构成直接证据指向实际侵权人，亦无法形成完整的证据链条明确责任主体，往往需要法官适用高度盖然性证据规则，结合优势证据进行合理的事实推定。

实践中，可以结合商品上标注的制造商信息，如名称、电话、联系地址、网站等，是否能与被告建立明确无误的联系进行判断。同时，须严格遵循举证责任分配规则，审查原被告双方提交的证据能否达致民事诉讼高度盖然性的证明标准；并结合日常经验法则，合理排除该商品来自其他市场主体的可能性。一般而言，在产品上使用商标的行为，可以初步证明商标权人为产品的制造者，但如果商标权人提供证据，证明技术方案并非来源于其自身，且提供了实际的产品技术方案的提供者和实施者，则产品上使用商标的行为也只能认定为产品的销售者。而对于销售商而言，具体的收款收据上是否加盖公章，具体的经营范围是否包含被诉侵权产品，发票、进货凭证、收款收据等其他材料能否相互印证进而形成完整的证据链，均需合理考量。

如在案例一①中，2014年6月，原告骑客公司向国家知识产权局申请了名称为“电动平衡扭扭车”的实用新型专利，于2014年12月获得授权公告。被告闪电狗公司在某广场销

售涉嫌侵犯上述专利权的“WOQU+沃趣 智能体感车”产品，且“WOQU+沃趣”系被告跨际公司的商标。原告调查人员通过公证购买形式购得上述被诉侵权产品，并索取相关收据和名片以及由被告猎豹公司开具的货物销售发票。被告猎豹公司认为涉案的被诉侵权产品来源于被告微步公司。原告认为，四被告的行为侵犯了原告依法享有的实用新型专利权，遂诉至法院，请求判令：四被告立即停止侵害涉案实用新型专利权，销毁侵权产品及制造侵权产品的模具；连带赔偿原告经济损失 20 万元（含合理开支）。

针对该案存在三种观点：

第一种观点认为，原告购买被诉侵权产品时取得了闪电狗公司的收款收据，公证购买的产品说明书下方印制生产单位系闪电狗公司，用手机扫描收款收据上的二维码，显示“闪电狗充电宝”的微信公众号。故可认定闪电狗公司实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为。被告跨际公司、猎豹公司委托微步公司制造被诉侵权产品，且在被诉侵权产品及产品说明书上使用了跨际公司申请注册的“WOQU+沃趣”商标，三者共同实施了制造被诉侵权产品的行为。

第二种观点认为，闪电狗公司从未在某广场租赁过柜台，原告提交的公证书记载的收款收据并非法定的付款凭证，与公证购买行为所对应的发票为猎豹公司开具，闪电狗公司的经营范围不包括平衡车的制造和销售，涉案产品的说明书并非闪电狗公司制作，地址和联系方式都与实际情况不符，故闪电狗公司不构成侵权。另外，原告并无证据证明被诉侵权产品来源于跨际公司，涉案产品只是标注了“WOQU+沃趣”的图样，并没注明该图样是作为商标使用，且“WOQU+沃趣”只是跨际公司正在申请中的商标，而非已注册的商标，故跨际公司不构成对被诉侵权产品的制造。

第三种观点认同被诉侵权产品的销售、许诺销售与闪电狗公司无关，被诉侵权产品是在某广场柜台购得，该广场的柜台由猎豹公司租赁，产品由其销售，发票也由其开具，被诉侵权产品和宣传册上标有“WOQU+沃趣”标识，为跨际公司申请注册的商标，且跨际公司和猎豹公司的法定代表人相同，业务上存在关联，二者行为难以区分，应认定共同实施了销售、许诺销售被诉侵权产品的行为。另外，虽然猎豹公司和微步公司之间是委托加工关系，但猎豹公司和跨际公司均不具备提供被诉侵权技术方案的能力，该技术方案亦非来源于上述两公司，且原告无证据证明微步公司共同参与了猎豹公司、跨际公司销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，故应认定跨际公司和猎豹公司共同实施了销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，微步公司实施了制造被诉侵权产品的行为。

法院生效裁判采纳了第三种观点。

二、梳理的症结：专利法意义上制造及销售行为的认定

最高人民法院《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》指出，任何将自己姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于民法通则第一百二十条规定的“产品制造者”和产

品质量法规定的“生产者”。

笔者认为,批复所涉的产品质量纠纷与委托加工模式下的专利侵权纠纷系性质不同的法律关系,若机械适用该批复,可能对商标权利人施加过于严苛的责任,有失公平。

诚然,被诉侵权产品上或者网店宣传中标注的企业名称、商标等信息,可以作为认定专利权法意义上的制造者的初步证据,即人民法院可以据此推定相关企业或商标权人系制造者。但是,被告可以提供反证推翻上述推定。如果被告提供的证据足以证明被诉侵权产品确系他人制造,且其对此未提供设计方案或提出设计要求的,不应认定其实施了制造行为。

事实上,专利法意义上的制造专利产品,是指做出或者形成覆盖专利保护范围的产品。认定专利法意义上的制造者,核心要件在于判断委托方是否具有实施专利技术的主观意思表示,及其在被诉侵权产品生产过程中是否体现了决定性的主导作用。在委托加工的情形下,委托方并非物理意义上的生产者,但若其通过提供、修改、选定产品的外观或技术方案等方式,对加工方实施被诉专利起了决定性的主导作用,则其应当被认定为专利法意义上的制造者。反之,若委托方对于被诉侵权技术的实施没有起到任何决定性或主导性的作用,则不能仅凭其在被诉侵权产品上标注相关信息的行为,认定其为专利法意义上的制造者。

如对于发明或实用新型来说,专利法意义上的制造专利产品,是指作出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品。在委托加工被诉侵权产品的情况下,如委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造产品,或者被诉侵权产品的形成中体现了委托方提供的包含专利权保护范围的技术要求,则可以认定双方共同实施了制造侵权产品的行为。而专利法意义上的销售专利产品,则是指权利人通过买卖等方式转移专利产品所有权的行为。

如在案例二②中,法院生效裁判认为,专利法意义上的制造专利产品,对于外观设计而言,是指做出或者形成覆盖专利权利要求保护范围的产品。被告行金太公司提交的销售授权书、产品来源说明、俞某的专利证书和专利权评价报告、送货单、银行转账凭证及俞某的证人证言可以形成完整的证据链,证明被诉侵权产品系由俞某经营的明通电器厂制造,产品的设计也来自于明通电器厂,被告未向明通电器厂就被诉侵权产品的制造提供设计方案或设计要求,被告行金太公司与明通电器厂之间是贴牌加工的加工承揽法律关系,明通电器厂作为加工方为定作方被告行金太公司加工使用特定商标的商品的生产模式。在现有证据表明且被告和案外人俞某均确认定明通电器厂为被诉侵权产品实际制造者的情况下,被告行金太公司作为商标持有人,仅起到标示该商品提供者的作用,被告的经营范围也不包括产品制造,不应认定为专利法意义上的制造者。

三、破题的关键:专利法意义上制造及销售行为的联结

作为专利产品流入市场的源头,制造商对于产品是否侵权应尽到比交易链条末端的销售商更高的注意义务。为了追本溯源、制止侵权,我国专利法对“制造”行为实行“绝对保护”,凡是未经专利权人许可生产制造专利产品,若不存在法定免责事由,就须承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。而销售行为属于交易链条末端,若销售商能举证证明侵权产品具有合法

来源（合法来源抗辩的成立既要求侵权产品客观上来源于他人，又要求销售者主观上已尽到合理的注意义务），且主观上为善意（不明知或应知被诉产品侵权），则在停止侵权的前提下，无需进行损害赔偿。

值得注意的是，对于销售商的合法来源抗辩，应结合制造商与销售商的联系（属于交易链条的上下游还是存在委托加工等合同关系），双方公开的信息是否真实准确、唯一可靠等综合认定。销售者在收到权利人发送的侵权警告函或在权利人起诉后仍然销售或许诺销售侵权产品的，不应一概认定其主观上存在过错，人民法院应根据个案具体情况进行分析判断。在侵害外观设计专利权案件中，如果侵权产品的制造者系依照其享有的有效外观设计专利进行生产，并向销售者提供了引用有涉案专利的评价报告，且评价报告对侵权产品制造者享有的该外观设计专利稳定性等作出肯定性结论，则销售者在收到权利人通知或起诉状副本后未停止销售的，不应认定其存在过错。

前述案例一中，法院认为猎豹公司、跨际公司与微步公司系委托加工关系，委托方理应对涉案产品是否侵犯专利权尽到合理的审查义务；猎豹公司、跨际公司在涉案产品上使用“WOQU+沃趣”标识，且产品说明书中的二维码也表明跨际公司经营涉案产品，产品说明书标注的制造商并非产品的实际制造者，消费者只能从公开渠道获得销售者的信息，在此情形下，销售商负有合理的注意义务，应当知道其销售的产品是否经过专利权人许可而制造，故其提出的合法来源抗辩理由不能成立，二者应就共同销售、许诺销售被诉侵权产品的行为承担连带赔偿责任。

前述案例二中，被告提出了合法来源抗辩，法院认为就该案而言，被告与明通电器厂系委托加工关系，被诉侵权产品系由明通电器厂制造，被告作为定作方已经审查了加工方明通电器厂具有的设计能力，尤其是明通电器厂提供了其经营者俞某的专利权评价报告中引用了原告涉案专利，国家知识产权局作出的结论是全部外观设计未发现不符合授予专利权条件的缺陷，作为定作方其本身不具有设计能力，也已经尽到了谨慎合理的注意义务。

此外，虽然原告于2018年4月23日对被告提起了专利侵权之诉，由于该案的实际情况，判定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围并非显而易见，原告也曾就俞某的第ZL201630266993.7号外观设计专利向国家知识产权局专利复审委员会提起专利无效宣告请求并请求中止案件审理，此后又撤回对该专利的无效宣告请求，就该案而言，不能因为被告在诉讼过程中仍有被诉侵权产品的销售行为就认定其主观上具有恶意，否则对于销售者而言就苛以了过高的注意义务。

因此，法院认为原告并无证据证明被告实际知道或应当知道其销售的产品是专利侵权产品，被告主张的合法来源抗辩理由成立，不应承担赔偿责任。

【陈蕾 摘录】