



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

第五百七十八期周报

2024. 05. 05-2024. 05. 11

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906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】商标设计中都有“龙”是否构成侵权？法院判了！
- 1.2 【专利】加拿大天使护理有限公司在专利诉讼中获胜
- 1.3 【专利】成交专利 32 项！2024 知名院所专利（重庆国际生物城）夏季专场拍卖收官
- 1.4 【专利】宁波入选国家第一批知识产权保护示范区
- 1.5 【专利】2023 年专利复审无效十大案件发布

● 热点专题

- 【知识产权】从特意排除规则对等同原则的限制看专利撰写技巧

每周资讯

1.1 【商标】商标设计中都有“龙”是否构成侵权？法院判了！

“当两个品牌商标含有相似的‘龙图形’，是否涉及侵害商标权及不正当竞争呢？相似图形元素的商标侵权行为又该如何认定？”

徐记公司于1997年注册成立，经营范围包括食品生产、食品经营、批发业、零售业等。第717184号、第3287031号、第7316224号、第5450087号、第5965501号商标所有权人为徐福记国际控股集团有限公司。

2019年5月，徐福记国际控股集团有限公司签署《授权委托书》，将包括上述注册商标在内的一系列商标授权徐记公司许可使用，同时授权徐记公司可对任何侵犯上述商标、著作权、专利侵权或不正当竞争的行为进行维权。

衡阳三盟电子商务有限公司在拼多多广慈官方旗舰店、淘宝健身堂店、阿里巴巴等多个平台多个店铺销售“广慈枇杷糖”“广慈润喉糖”等产品，产品包装上使用了“廣慈”“廣慈及龙形”标识，生产商为东莞广慈生物医药科技有限公司，经销商为深圳市国医健康家园实业有限公司。

徐记公司认为相关产品侵害了自己的注册商标专用权，且构成不正当竞争，遂起诉至法院。

法院生效裁判认为：龙的图形仅为组成涉案两枚图形商标的要素之一。商标权利的保护以整体保护为原则，作为商标组成的要素，不应受到单独保护，否则会导致保护过宽而影响公众对公有文化元素的合理使用。

本案中，被诉侵权的“广慈及图”商标标识中虽然也使用了龙的图形，但其使用方式并非诉请保护的该两枚商标中“龙图形”的整体搭配使用的方式，两者的文字分别为“徐福记”和“广慈”，“广慈及图”商标标识的图形外围圆圈添加了“EXCELLENT PRODUCT QUALITY”“福”“卓越的产品品质”等中英文字样，两者图形的构图及颜色以及其各要素组合后的整体结构，均不构成相似，不会导致相关公众因龙形图标误认“广慈”来源于“徐福记”，亦不会产生两者混淆而降低徐记公司商业信誉的损害后果。

综上，法院判决驳回原告的全部诉讼请求。

1.2 【专利】加拿大天使护理有限公司在专利诉讼中获胜

2023年8月17日，联邦法院就加拿大天使护理有限公司（Angelcare Canada Inc.）等机构起诉美国满趣健有限公司（Munchkin Inc.）一案作出了判决，认为原告有权获得某些专利侵权补救措施。2022年4月20日，法院曾作出过另一项判决，即被告满趣健以及满趣健婴儿加拿大有限公司（Munchkin Baby Canada Ltd）侵犯了原告所拥有的、以“Diaper Genie”品牌名称进行销售的尿布处理系统的多项有效专利。

此次判决结果表明，权利所有人在侵权产品已经退出加拿大市场之后仍然有权获得禁令救济，而且他们在出现过多次公司重组以及涉案专利进行了转让与许可的情况下也能要求获得相应的补救措施。此外，这一判决还明确了权利所有人可以获得不同类型经济补偿的适用标准。

背景概述

作为原告，加拿大天使护理有限公司、Edgewell 个人护理加拿大公司（Edgewell Personal Care Canada ULC）和 Playtex 产品有限责任公司（Playtex Products LLC.）完成了加拿大知名“Diaper Genie”尿布处理系统的商业化工作。这套系统涉及可重复使用的尿布桶以及包含由该系统使用的袋子的一次性补充材料。其中许多专利涵盖了“Diaper Genie”系统，其包括桶、补充材料或它们的组合。原告曾一度拥有或被许可使用这些专利。

2012 年，满趣健开始销售专门设计用来与“Diaper Genie”系统兼容的补充材料。随着时间的流逝，满趣健已经销售了四代不同的补充材料，并最终将自己的尿布桶系统推向了市场。

加拿大联邦法院作出了有利于原告的裁决，确认被告的前三个补充模型均符合原告所主张的多项索赔要求，并且在考虑到原告与被告的尿布桶时，所有四个补充模型都符合其余的指控。

不过，对于原告能否获得补救措施这个问题来讲，被告满趣健就向其前三代补充材料发出禁令的决定提出了异议，理由是该公司已经在加拿大停止了相应的生产活动。此外，满趣健还表示其并不认为原告有权在损害赔偿和会计利润之间进行选择（以及一些惩罚性的赔偿），并有资格获得相应的补救措施。

2023 年 8 月 17 日，联邦法院裁定，原告有权获得针对满趣健前三种补充模型的禁令救济，并在会计利润和损害赔偿之间做出选择。

主要发现

获得禁令救济的权利

法院重申，根据《专利法》第 57 条的规定，永久禁令是一种自然补救措施。因此，除非当事人能够根据衡平法给出任何理由，否则相关机构应该批准此类请求。在本案中，法院认为，根据衡平法的规定，他们找不到不批准上述禁令请求的理由。法院给出的结论是，“当前没有侵权行为”并不能支持被告的观点。相反，这对于被告而言是不利的。被告表示，由于其无意在加拿大对涉案产品进行商业化，因此一直到专利到期之前他们都不应该担心法院会发出禁令。最终，法院强调，与对此前发生的侵权行为提供的经济补偿不同的是，禁令具有一定的“前瞻性”，可用于防止在未来发生侵权活动的风险。举例来讲，如果被告继续在加拿大开展侵权活动的话，那么原告就能够以“蔑视法庭”的理由提出指控。

对利润进行会计核算的权利

原告请求在损害（即他们因侵权而蒙受的损失）和利润（即被告因侵权行为而赚取的利润）之间做出选择。

在对案件进行审查之后，法院重申，利润核算是一种衡平法下的补救措施，胜诉方并非自动有权获得。然而，在缺少令人信服的理由的情况下，例如缺乏“干净的手（clean hands）”、原告在起诉程序中出现了不适当的拖延行为等，法院不应拒绝这一选择。

在本案中，被告关注的重点主要是处理利润核算的复杂性。尽管法院也认为这件事确实比较复杂（涉及 6 件专利、117 项权利要求、四代不同的尿布卷、尿布卷和尿布桶的多种组合等），但是其依然给出了下列结论，即这种复杂性不会对利润核算带来任何困难。换句话说来讲，法院并不认为专利所有人主张多件专利权利的行为（特别是在原告已经胜诉的情况下）会被看成是不当行为，并因此难以选择进行利润核算。

在此基础上，法院裁定原告有权在利润和损害赔偿之间做出选择。

原告的权利

原告经历了多次公司重组和收购。多年以来，他们直接或者通过前身机构以及相互合作的方式实施了涉案专利发明。鉴于这些情况，被告辩称，其中某些原告在不同的时期没有资格获得补救。法院没有接受这一观点，并认为所有的原告，无论是作为专利所有人还是根据专利所有人提出指控的一方，都有权在所有相关的期限内获得补救措施。

法院作出上述判决的依据是《专利法》的第 55 条。该条款规定，专利所有人以及“基于专利所有人的诉讼方”都可以就侵权行为寻求获得相应的补救措施。在参考其他的判例时，法院认为需要从更加广义的角度来对“基于专利所有人的诉讼方”作出解释。换言之，这应该指代的是那些从专利所有人处获得使用专利发明的权利的任何人，无论其使用了何种技术手段以及使用的程度如何。

根据这些调查结果，法院认为，全部原告都有权在所有相关的时期内作为专利所有人或基于专利所有人的诉讼方获得补救措施，因为原告在不同的时期中都是所主张专利的所有人或者被许可人。此外，法院还确认，“许可并不总是以书面形式出现”这一事实并不妨碍被许可人被视为“基于专利所有人的诉讼方”，因为相关的法律并没有对所谓的书面文书提出要求。在本案中，法院指出，三名原告的业务关系让他们为了实现共同目标而共同付出了努力，其中就包括实施所主张的专利，而且他们在诉讼中也是由相同的律师代理的。

结束语

在本案的判决中，联邦法院明确且准确地重申了在评估补救措施权利时需要考虑到的因素，其中包括针对已停产或前几代侵权产品申请禁令救济的权利，在各种类型的经济赔偿之间进行选择的权利，以及在复杂的公司重组和商业活动背景下的不同权利持有人的地位。该判决有助于进一步加强专利所有人的权利。

【胡鑫磊 摘录】

1.3【专利】5月10日，由北京中科文情科技发展有限公司、重庆国际生物医药知识产权运营中心（重庆生物医药产业知识产权运营中心）主办的“2024知名院所专利（重庆国际生物城）夏季专场拍卖”在重庆国际生物城成功举办。拍卖活动吸引了知名生物医药企业、投资机构及科研院所等19家机构踊跃参与。

此次拍卖专利以生物医药领域专利为主，共有涵盖生物医药、智能制造、航空航天、新一代信息技术等领域的438项专利参与，不仅代表了相关领域的前沿创新成果，也涵盖了一系列实用性强、商业化前景广阔的实用性成果。

经过数小时的激烈竞拍，来自中国科学院青岛生物能源与过程研究所等知名院所的32件专利成果成功拍出，成交额达1600万元。

竞拍成功的企业代表表示，这些专利均是各领域的前沿核心技术，对于提升企业的核心竞争力和市场地位具有重要作用。同时，拍卖活动也搭建了优秀科研院所与企业的沟通合作渠道，将有力助推生物医药科技创新成果的产出与市场转化。

重庆市知识产权局运用促进处副处长张朝君参与活动时表示，重庆生物医药产业知识产权运营中心作为我市“1+N”知识产权运营服务体系的重要节点，积极整合生物医药产业领域政、产、学、研、金、用、介系统资源，探索专利成果拍卖的新业态、新场景，为将最新专利技术推向市场搭建了专业平台和转化工具。

据悉，重庆国际生物城高度重视知识产权保护运用工作，2022年，搭建了全市首个生物医药知识产权运营平台，该平台成立以来已联合重庆智慧之源科技有限公司、智慧点拍（重庆）科技有限公司、重庆高峰湖技术转移中心有限公司、点拍科技有限公司等机构共同举办知名院所专利拍卖6场次，累计成交生物医药等专利233项，成交金额5706.92万元，成为我国西部地区知识产权运营的重要平台之一。

【杨其其 摘录】

1.4 【专利】 宁波入选国家第一批知识产权保护示范区

2023年4月24日，国家知识产权局会同有关部门单位完成第一批国家知识产权保护示范区建设城市（地区）遴选工作。经报国务院，确定宁波市为第一批国家知识产权保护示范区建设城市（全国共8市2区）。

2023年以来，全市知识产权保护工作以高标准推进国家知识产权保护示范区建设为统领，不断完善知识产权保护体系，推动全市知识产权保护工作走深走实、见行见效并实现量质齐升。实行“简案快办”高效处置线上线下专利行政裁决案件2039件，多跨协同、“简案快办”等机制成效显著，办案周期比法定时限压缩66.7%以上。在全国率先跨市域开通专利复审无效优先审查通道，建立远程审理规范，形成知识产权快速确权工作队伍，为专利确权等工作提供及时、有效的技术支撑。与上海、杭州、舟山、蚌埠签订一体化执法协作协议，实现市内外知识产权保护同质同效。省、市级商业秘密保护示范基地增加至588个，数量全省第一。

【侯燕霞 摘录】

1.5 【专利】 2023年专利复审无效十大案件发布

2023年度专利复审无效十大案件包括发明专利无效案7件、实用新型专利无效案1件、外观设计专利无效案1件和发明专利申请复审案1件。案件涉及基因工程、锂离子电池、交叉学科等前沿技术领域，并对标准必要专利、权利冲突的判定、优先权的认定、人工智能能否登记为专利发明人等典型法律问题进行了深入阐释。

2023年度专利复审无效十大案件：

1.名称为“发送控制信令的方法和装置”的发明专利无效案，审理结论是维持专利权有效。本案涉及通信领域标准必要专利，同时对于创造性审查中权利要求关联技术特征的整体考量和现有技术结合启示的判断具有典型意义。

2.名称为“一种安全锂离子电池单元及安全锂离子电池组”的发明专利无效案，审理结论是宣告专利权全部无效。本案对于准确把握含有参数特征的锂电池领域专利说明书是否充分公开具有示范作用。

3.名称为“聚氨酯抛光垫”的发明专利无效案，审理结论是维持专利权有效。对于以化学配方组分及物理性能参数限定的机械产品权利要求，审查决定阐述了如何基于说明书公开的内容客观认定专利保护范围，以准确判断其对现有技术作出的实际贡献。

4.名称为“能够控释活性成分的可分割的盖仑制剂形式”的发明专利无效案，审理结论是宣告专利权全部无效。本案从举证责任、证据的形式要件和实体要件多个维度阐释证据规则，并对现有技术中的负面描述是否构成技术障碍的判断提供了审理指引。

5.名称为“用于序列操纵的系统、方法和优化的指导组合物的工程化”的发明专利无效案，审理结论是宣告专利权部分无效。本案将鼓励发明创造的价值导向融入 PCT 申请部分申请人变更时优先权的判断，审查决定深入论述了该情形下在后申请能否享受优先权的审理标准。

6.名称为“聚(亚芳基醚)共聚物”的发明专利无效案，审理结论是维持专利权有效。本案为判断化学领域参数特征是否被现有技术公开提供了典型示例，同时对无效程序中如何考量专利权人在授权程序中的意见进行了阐释。

7.名称为“一种复合装饰板”的实用新型专利无效案，审理结论是宣告专利权全部无效。本案合议组结合新证据综合分析，诠释了“相反证据足以推翻生效裁判所认定事实”的规则适用，体现了专利案件中准确认定技术事实的重要性。

8.名称为“用于高速下行链路分组接入的附加调制信息信令”的发明专利无效案，审理结论是宣告专利权全部无效。本案涉及核实优先权时对“相同主题”的判断，审查决定阐释了作为优先权基础的在先申请中对于技术事实的记载程度应满足的要求。

9.名称为“运动鞋”的外观设计专利无效案，审理结论是维持专利权有效。本案阐释了外观设计专利权与在先商标权权利冲突认定中的考量因素和判断方法，强调保护在先商标权人合法权益的同时，不能通过扩张性解释减损外观设计的正当权利。

10.名称为“食物容器和吸引增强注意力的装置和方法”的发明专利申请复审案，审理结论是维持驳回决定。复审决定依据民法基本原则，通过体系化解读专利发明人制度的立法目的，对“人工智能能否登记为专利发明人”问题作出我国的首案认定。

自 2010 年开始，国家知识产权局已连续多年从所审理的复审和无效案件中评选出年度十大案件并进行发布，通过典型案例诠释专利授权确权的标准，发挥着强化知识产权法治保障的积极作用，有助于营造良好的创新环境和营商环境。

【刘念 摘录】

热点专题

【知识产权】从特意排除规则对等同原则的限制看专利撰写技巧

摘要：基于《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》和《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2021）》中的两个典型案例，分析何种情况会导致特意排除规则的适用，进而形成对等同原则的限制，并从判决要点和涉案专利文件中归纳总结相应的申请文件撰写技巧，以帮助专利权人避免在日后的专利侵权诉讼中使用等同原则时存在过多限制，同时对高质量专利申请文件的撰写具有一定启发意义。

关键词：特意排除；等同原则；最高院；侵权；撰写

由于语言文字具有一定局限性，以语言文字作为载体的专利权利要求在某些特定情况下可能并未准确而全面表达其保护范围，这就导致在专利侵权诉讼的特征比对过程中，可能会出现专利权利要求的标定技术特征与被诉侵权产品的对应技术特征存在表述差异的情况。作为专利权人，往往会基于等同原则去争辩上述标定技术特征与对应技术特征构成等同特征，进而证明被诉侵权产品落入专利权利要求的保护范围。

《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》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。可以看到，等同原则会受到上述司法解释

所表达的禁止反悔原则的限制，具体而言，被诉侵权人可基于从专利审查档案等文件中获取的专利权人对专利的限缩性陈述或修改而申请适用禁止反悔原则，以对等同原则形成限制。在审判实践中，例如（2021）最高法知民终 658 号、（2020）最高法知民终 1571 号等案件分别体现了禁止反悔原则对等同原则的限制。且由于类似案件屡见不鲜，使禁止反悔原则成为对等同原则最主要的限制。

《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》和《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2021）》中分别有一个典型案例涉及特意排除规则对等同原则的限制，对进一步学习如何准确把握对等同原则的限制具有一定指导意义。

如上所述，禁止反悔原则主要基于专利审查档案，也就是专利授权或无效宣告程序中的意见陈述和修改等文件进行认定，而上述两个典型案例中涉及的特意排除规则主要基于专利申请文件，也就是权利要求书和说明书中所记载内容等进行认定。如果不希望对日后专利侵权诉讼中等同原则的使用形成过多限制，前者对审查、无效意见答复等专利申请日之后的工作提出了更高要求，而后者则对专利申请文件撰写等专利申请日之前的工作提出了更高要求。

一、案例简介

（一）案例一

该案涉案专利的权利要求 1 如下：

一种 PCB 板的印锡贴片焊接治具，其特征在于，包括方形状的治具托盘（1），所述治具托盘（1）上设有用于放置 PCB 板（2）的方形凹槽，且治具托盘（1）的每个转角上均活动安装有用于夹持 PCB 板（2）角位的角位推拉装置（3），治具托盘（1）的每个边上均活动安装有用于夹持 PCB 板（2）边位的边位推拉装置（4）；每个角位推拉装置（3）上均设有角位夹持片、第一弹簧和第一推拉杆，所述第一推拉杆通过第一弹簧与角位夹持片弹性连接，所述角位夹持片与 PCB 板（2）角位相适配贴合；每个边位推拉装置（4）上均设有平面夹持片、第二弹簧和第二推拉杆，所述第二推拉杆通过第二弹簧与平面夹持片弹性连接，所述平面夹持片与 PCB 板（2）边位相适配贴合。

仅从该权利要求来看，简而言之，其限定的治具在托盘的每个转角上均设有角位推拉装置，且在每个边上均设有边位推拉装置。

在专利侵权诉讼中，专利权人和被诉侵权人均认可该专利权利要求与被诉侵权产品相比，区别在于，该专利权利要求中限定的是治具托盘的每个边上均设有边位推拉装置，而被诉侵权产品中的对应特征则为仅在治具托盘的相对两边上设有边位推拉装置。经审理，一审法院的观点包括：

在已具备角位夹持 PCB 板予以固定的情况下，只在治具托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与四边上设置边位推拉装置对于稳固夹持 PCB 板的功效基本相同。故两者系以基本相同的手段实现基本相同的功能与效果，且本领域普通技术人员对于这种变换无需经过创造性劳动，两者构成等同。综上，被诉侵权产品落入诉请保护的权利要求范围。

可以看到，一审法院正是基于等同原则，将治具托盘的每个边上均设有边位推拉装置与仅在治具托盘的相对两边上设有边位推拉装置认定为等同特征，进而认定被诉侵权产品落入涉案专利权利要求的保护范围。

经上诉与审理，最高院的观点包括：

因涉案专利技术特征“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持 PCB 板边位的边位推拉装置”特意强调了“每个边上”的限定作用，本领域普通技术人员在阅读权利要求书和说明书后可以理解，权利人在专利申请时存在排除被诉侵权产品技术特征“在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持 PCB 板边位的边位推拉装置”的意思，故不应将该技术方案再以等同认定纳入专利权保护范围。

可以看到，最高院强调需对权利要求书和说明书进行综合理解。具体而言，由于涉案专利说明书的技术效果部分记载了“不仅方便了 PCB 板的固定与拆装，而且在回流焊锡过程中 PCB 板边位和角位都得到稳固的夹持”，而其体现的正是“每个边上”相关特征的作用，故其相当于特意排除了包括“相对两边上”相关特征的技术方案。在与其他论据进行有机融合后，最高院在本案审判中基于特意排除规则对等同原则进行了限制。

（二）案例二

该案涉案专利的权利要求 1 如下：

一种电动绿篱机，包括连杆（10）、工作舱（20）、电机（40）和刀片（30），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，所述电动绿篱机还包括弧形支架（60）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弯曲变形。

仅从该权利要求来看，简而言之，其主要限定的内容包括在现有电动绿篱机上增设弧形支架相关结构。

在专利侵权诉讼中，专利权人和被诉侵权人均认可该专利权利要求与被诉侵权产品相比，区别在于，该专利权利要求中限定的绿篱机驱动方式为电动驱动，而被诉侵权产品中则为燃油驱动。

经审理，一审法院的观点包括：

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。

可以看到，一审法院亦是基于等同原则，将绿篱机的电动驱动方式与燃油驱动方式认定为等同特征，进而认定被诉侵权产品落入涉案专利权利要求的保护范围。

经上诉与审理，最高院的观点包括：

说明书中的“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。

可以看到，最高院依然强调需结合权利要求书和说明书对专利进行全面理解。具体而言，由于涉案专利说明书中背景技术仅提到“工作强度高、效率差、难度大”，而发明内容的发明目的或者说技术问题部分记载的是“工作强度低、工作效率高、工作难度低、环保无污染”，且技术效果部分亦记载的是“结构简单、使用方便、工作效率高、环保无污染”，也就是说，说明书中特意强调了电动、电机等电动驱动相关特征的效果，即，环保无污染，故其相当于特意排除了包括燃油驱动相关特征的技术方案。

结合其他论据综合评判，最高院在本案审判中同样基于特意排除规则对等同原则进行了限制。

二、对涉案专利的分析

整体而言，上述案例一和案例二的涉案专利撰写质量尚可，但由于存在一定撰写瑕疵，最终导致在专利侵权诉讼中没有达到预期效果。以“后见之明”，结合最高院相关评述，若仅对两个专利的相关内容进行微调，便有很大可能改变最终判决结果。

具体而言，对于案例一，由于涉案专利权利要求 1 中限定的是“治具托盘（1）的每个边上均活动安装有用于夹持 PCB 板（2）边位的边位推拉装置（4）”，且说明书描述其作用为“不仅方便了 PCB 板的固定与拆装，而且在回流焊锡过程中 PCB 板边位和角位都得到稳固的夹持”，而由于仅在治具托盘的相对两边上活动安装边位推拉装置，在理论上也可实现对 PCB 板的稳固夹持。因此，如果将该权利要求中的“每个边上”修改为“至少相对两边上”，就将极有可能使特意排除规则无法适用，从而无法对等同原则形成限制。

并且，由于“至少相对两边上”同时覆盖了涉案专利原始限定的“每个边上”以及被诉侵权产品的“相对两边上”的技术特征，此时甚至连等同原则都不需要，而是可直接认定被诉侵权产品的“相对两边上”落入“至少相对两边上”的范围，即，直接以全面覆盖原则认定侵权。

另外，虽然本案争议在于边位推拉装置的设置位置，但按照上述修改思路，更优的撰写方式还应包括将“治具托盘（1）的每个转角上均活动安装有用于夹持 PCB 板（2）角位的角位推拉装置（3）”调整为“治具托盘（1）的至少相对两个转角上均活动安装有用于夹持 PCB 板（2）角位的角位推拉装置（3）”。

更进一步，相应从属权利要求中，可以在“至少相对两边上”的基础上继续限定为“每个边上”，在“至少相对两个转角上”的基础上继续限定为“每个转角上”，并在说明书中对应部分体现进一步的作用和效果。这样可通过独立权利要求获得覆盖多种并列实施方式的保护范围，同时通过从属权利要求体现其中最优或者最能反映原始技术特征的技术方案，使专利能够形成更有梯度的保护。

对于案例二，由于涉案专利权利要求 1 中限定了“电动”和“电机”，且说明书中强调的效果包括由其直接带来的“环保无污染”，而由于该绿篱机要解决的核心问题在于如何实现平剪和圆剪二合一，这与具体采用何种驱动方式并不相关。因此，如果将

说明书的发明内容中技术问题和技术效果部分的“环保无污染”删除，仅保留与平剪和圆剪二合一功能相关的“工作强度高、效率差、难度大”以及“结构简单、使用方便、工作效率高”，则将极有可能在侵权比对时，认定燃油驱动方式构成电动驱动方式的等同特征，也就是无法通过特意排除规则对等同原则形成限制。

另外，如果删除该权利要求中的“电动”“电机”等与具体驱动方式相关的技术特征，例如将“电机”调整为“驱动装置”，由于“驱动装置”同时覆盖了涉案专利原始限定的电动驱动装置以及被诉侵权产品的燃油驱动装置，此时同样将不再需要使用等同原则，而是可直接认定被诉侵权产品的燃油驱动装置落入调整后的驱动装置的范围，也就是可直接以全面覆盖原则认定侵权。

更进一步，可以在从属权利要求中限定“驱动装置”为“电机”，并在说明书对应实施方式部分体现以电机作为驱动装置的绿篱机可以进一步获得“环保无污染”的技术效果。这样可通过不同的权利要求更加丰富、更有层次地体现出发明创造针对不同技术问题作出的贡献，以便获得更为稳定的专利保护。

可以看到，案例一和案例二适用特意排除规则的主要原因在于，权利要求中争议特征的作用或效果在说明书中进行了强调，导致本领域技术人员可能会特意排除无法实现该作用或效果的并列技术特征，进而无法使用等同原则。

三、对专利撰写的启示

通过对上述案例一和案例二的分析可知，在侵权比对中是否会适用特意排除规则需要综合考虑权利要求书和说明书中记载的内容，为了避免特意排除规则对等同原则的限制，甚至直接避免使用在认定时可能会存在争议的等同原则，需要在专利申请文件撰写时就予以注意。

整体而言，在拿到交底材料后，需要对技术方案进行深入理解，且至少应明确其中关键技术特征的作用，同时确定核心技术问题。换言之，关键技术特征应是围绕核心技术问题而产生的，或者说，核心技术问题应是基于关键技术特征而确定的，二者是相辅相成的。接着便可基于关键技术特征构思独立权利要求，且基于核心技术问题构思说明书中背景技术或者技术问题、技术效果。确定了关键技术特征和核心技术问题后，通常还会有其他特征以及其他问题，此时可基于其他特征构思从属权利要求，并基于其他问题构思从属权利要求对应的效果。

具体而言，对于权利要求，特别是独立权利要求，由于其中各特征均应为必要技术特征，在构建各必要技术特征时，需要基于其作用考虑是否对具体的特征进行概括以及概括到何种程度。在独立权利要求进行了概括或者并未体现全部技术特征的情况下，需要从下位特征对上位特征支撑或者其他效果的呈现等角度构建各从属权利要求。

对于说明书，特别是技术效果部分，通常应基于权利要求中各必要技术特征的作用及相互关系等进行合理推导，最终得出相应效果，此种方式也有助于反向排查权利要求中各特征是否为必要技术特征，即，在效果推导中若发现哪些特征对取得上述效果没有贡献，则可以判断其为该权利要求中的非必要技术特征，进而考虑是否以删除或上位的方式将其剥离出该权利要求。相应地，体现在背景技术或发明内容中的技术问题应与前述技术效果具有明确对应关系，通常不应纳入不与必要技术特征相关的问题。

通过一简化示例进行说明。交底材料中描述现有技术中两个装置通常为焊接等固定连接方式，不便于维修，而本方案中该两个装置之间为螺纹连接，方便装卸，且给出了螺纹连接的具体结构，另外，由于拆卸该两个装置时，可能会导致外部碎屑进入内部，难以清理，本方案还设置了位于拆卸处的碎屑收集装置。

通过对上述交底材料的分析，结合查新检索。首先，可将螺纹连接确定为关键技术特征，并将维修不便确定为核心技术问题，而碎屑收集装置属于其他技术特征，难以清理内部碎屑是其他技术问题。然后，通过与发明人的沟通或者自行合理扩展，发现卡扣连接也可以起到螺纹连接在本案中使两个装置可拆卸且连接时足够稳固的作用，此时便应将二者共同上位为可拆卸连接。

更具体而言，对权利要求书，在独立权利要求中限定的必要技术特征包括可拆卸连接，并在不同从属权利要求中分别限定可拆卸连接为螺纹连接或卡扣连接、螺纹连接的具体结构以及还包括碎屑收集装置等内容。对说明书，在背景技术或发明内容的技术问题部分，主要体现与独立权利要求相对应的维修不便的问题，并在发明内容的技术效果部分，基于独立权利要求的必要技术特征进行推导以论述如何实现与上述技术问题对应的效果，且在与相应从属权利要求对应的发明内容或具体实施方式部分体现该从属权利要求对应的问题或效果，例如，可进一步保证连接强度或可有效避免对内部的污染。

简而言之，通过对交底材料的深入理解，确定不同层级的保护范围，并通过不同权利要求的递进或并列关系，以及说明书不同部分与相应权利要求间的紧密对应关系，体现专利保护范围的层次性。通过丰富的、有层次的撰写方式，展现不同技术特征在技术方案中的相应贡献，从而争取更为稳定的专利保护。这样在日后的侵权判定中，便

有更大可能覆盖被诉侵权产品的特征，而不会因特意排除规则的适用以限制等同原则。

四、结语

在实际判案中，论据通常应当是充分且完整的，且影响最终判决结果的因素也有可能是多元的，这导致一个撰写瑕疵并不必然使侵权判定中适用特意排除规则，进而对等同原则形成限制。但是，如果在专利申请阶段，便能对交底材料进行深入分析，并基于分析结果对申请文件的权利要求书和说明书进行撰写，保证必要的对应性以及合理的层次性，则可以尽量避免撰写瑕疵，以呈现高质量专利申请文件。进而在专利侵权诉讼阶段，可以尽量避免特意排除规则对等同原则的限制，甚至避免使用等同原则，而直接基于全面覆盖原则认定侵权，以体现专利价值。

【施娜 摘录】