

2016年度
专利复审无效十大案件

一台缝纫机,两上最高法

本报通讯员 娄宁

缝纫机领域接连两起赔偿额达100万元和550万元的知识产权侵权案件受到业界广泛关注。

如今,缝纫机行业知识产权保护意识不断提高,缝纫机领域专利侵权、确权案件逐渐增多,该领域的专利技术不但日趋“金贵”,并且也越来越“高端”。针对一件名为“缝纫机”的发明专利(专利号:ZL03103421.7),案件当事人在侵权、确权程序中两次向最高人民法院申请再审,最终专利权被维持有效。

因认为浙江中缝重工缝纫机有限公司(下称中缝公司)制造的缝纫机涉嫌侵犯其“缝纫机”的发明专利权,日本重机公司将中缝公司诉至上海市第二中级人民法院。随后,中缝公司针对涉案专利向国家知识产权局复审委员会(下称专利复审委员会)提起专利权无效宣告请求。

在专利侵权纠纷案件审理中,原告、被告的争议焦点为对权利要求中技术术语的理解。在专利无效宣告请求案中,当事人提出的无效理由也涉及对上述技术术语的理解,随后专利复审委员会作出第20220号审查决定,对技术术语的含义进行了清楚的界定,并在此基础上维持涉案专利权有效。随后,当事人提起行政诉讼,一审、二审法院均维持了专利复审委员会作出的决定。关于该专利的侵权纠纷和无效宣告请求案件,当事人均提出了再审申请,最高人民法院先后作出两份裁定书,驳回了再审申请。

关键技术引发纠纷

重机公司是一家主要从事缝纫机及电子产业装置等产品制造和销售业务的日本企业,其生产的JUKI品牌工业缝纫机在市场份额、销量等方面位居世界前列。成立于2000年的中缝公司主要从事开发、制造高科技含量的特种缝纫机,拥有高精度数控加工中心、自动加工流水线及装配流水线,在行业中同样具有一定的影响力。

2003年,重机公司就一种具有切线机构及压脚抬起机构的缝纫机技术提交了一件名为“缝纫机”的发明专利申请。2009年,该专利申请获得授权。2011年,因认为中缝公司制造、欣特公司销售的“CHNKI”牌CLK-1900DS型缝纫机落入涉案专利的权利要求保护范围,涉嫌侵权,重机公司将中缝公司诉至上海市第二中级人民法院,请求法院判定中缝公司停止侵权行为,并赔偿其经济损失。

在专利侵权纠纷案件审理中,原告、被告双方争议的焦点在于涉案专利权利要求特征中的“空车区间”这一技术用语是时间上还是空间上的理解。双方对此各执一词,并且成为是否构成侵权的关键所在。

2012年8月,中缝公司针对涉案专利提出无效宣告请求,其无效理由正是涉案专利权利要求书中“空车区间”概念表述不清楚,没有以说明书为依据,不符合专利法实施细则第二十条第一款、专利法第二十六条第四款的有关规定。

“国外老牌缝纫设备企业技术创新起步早,在知识产权储备,特别是发明专利储备方面处于优势地位。在其垄断了该领域的关键技术后,国内缝纫机企业的生产和研发都受到很大影响。”中缝公司代理人、上海天协和知识产权代理事务所律师李琳表示,国内缝纫设备企业遭遇诉讼时,必须选择积极应对,一方面提高自身核心竞争力,同时也要通过提起专利无效宣告请求等方式对涉案专利的有效性发起狙击。

涉案专利维持有效

权利要求保护范围的界定关系着专利权人与社会公众之间的利益平衡,因此,在确权阶段,权利要求保护范围的界定对于侵权判定、专利权的稳定性及保护范围有着十分重要的影响。

据审理该无效案件的合议组相关负责人介绍,在专利无效程序中,焦点问题集中在如何理解“空车区间”这一技术用语的含义。由于“空车区间”这一用语并非本领域的通用

技术术语,并不具备本领域的通用含义,仅通过文义解释并不能确定“空车区间”的准确含义,而且说明书也未对该用语进行专门的解释或定义,此时要准确把握“空车区间”这一用语的含义,从而准确界定权利要求保护范围,就需要借助于说明书的整体内容进行理解。合议组从专利要解决的技术问题出发,把握发明构思,客观、整体、全面地了解发明创造的前因后果,依据发明创造的技术实质和技术贡献,整体判断技术特征含义,从而对权利要求保护范围进行唯一、合理地界定,确定了“空车区间”的含义。

随后,专利复审委员会作出第20220号审查决定,对上述术语的含义进行了界定,从而维持涉案专利权有效。在第20220号决定作出之后,相关专利侵权案件的二审判决及最高人民法院陆续作出相关裁定,其中对上述术语含义的界定与第20220号审查决定相同,终审判赔20万元。之后,请求人不服第20220号审查决定,向法院提起行政诉讼,经过一审、二审法院的审理,直至最高人民法院作出裁定,均认可了第20220号审查决定中对上述术语含义的界定。

“权利要求记载的内容越多,权利要求保护的范围就越小。申请人提交专利申请时,为获得最大的保护范围,权利要求的技术特征通常比较简洁,借助说明书和附图来解释和理解权利要求,是业内常见的做法。”重机公司代理人、华诚律师事务所资深合伙人徐申民认为,“在该案中,单从权利要求记载的技术特征的字面意义确实很难确定术语含义及关系,这也是无效审查决定书使用说明书和附图的内容来解释权利要求中的争议内容的原因。该无效宣告请求审查决定的正确性经历了多个诉讼阶段的验证,是在确权阶段正确解释权利要求的一个范例,也是侵权与确权程序交织时,确定权利要求保护范围的方法,加强专利保护的典型案例。该案也体现了在确权阶段,权利要求保护范围的界定对后续侵权判定的重要影响。”

纠纷频发何去何从

近年来,我国缝纫设备企业已遭遇多起知识产权纠纷,且原告多是国外缝纫设备企业。2016年,北京市工商行政管理局丰台分局就日本兄弟工业株式会社(下称兄弟会社)投诉北京某缝纫公司涉嫌商标侵权案,作出罚款276万余元的处罚决定。2017年6月,上海知识产权法院就兄弟会社诉宁波舒普机电科技有限公司(下称舒普公司)侵犯其缝纫机发明专利权纠纷案作出一审判决,判令舒普公司赔偿原告经济损失550万元。2017年7月,上海知识产权法院又针对一起缝纫机专利侵权纠纷案作出一审判决,判令某机电公司赔偿兄弟会社经济损失及合理费用100万元。

我国缝纫设备企业为何屡陷知识产权纠纷?相关专家认为,缝纫设备行业属于技术较为成熟的行业,其关键技术研发时间长、技术成熟度高,尤其是在机械构造方面,其机械构造复杂、核心技术突破难,在国外技术起步早、专利布局周密的情况下,我国企业很容易被卷入知识产权侵权纠纷。

对于专利权人而言,保护创新、维护权益需要精心布局。对此,徐申民认为:“我们代理的该案件从专利诉讼到无效审查和行政诉讼,经历了专利纠纷的几乎所有诉讼程序。在此过程中,只要权利要求稍有瑕疵,就有可能被无效或者部分无效,或被判定不侵权。此时,对专利权的有效性分析和专利侵权分析显得非常重要,特别是国外企业在中国提交专利申请时,由于撰写习惯不同和文字表达的差异,造成翻译成中文后的专利文件阅读不通畅。我们在进行专利有效性分析时,注意到了该案可能提出无效的争议内容,并对相关问题进行了充分的准备。在专利无效请求以及侵权诉讼提出前的准备阶段,提前做好相



关准备工作是成功维权的关键所在。”同时,对于新技术的追随企业而言,更需要做好知识产权预警及侵权

风险评估。李琳表示,相关案件警示我们要进一步加强技术创新和知识产权保护,只有掌握了本领域的关键技术,才能提高核心竞争力,并在激烈的市场竞争中立于不败之地。特别是在目前情况下,很多国内企业在“走出去”的过程中,经常遭遇知识产权诉讼。对于专利实力暂时处于劣势的企业而言,抱团取暖、共享专利,不失为一个可行的解决办法。

评析“缝纫机”发明专利无效案

发明构思对于界定权利要求保护范围的影响

李卉

权利要求保护范围关系着专利权人与社会公众之间的利益平衡。无论在确权阶段还是侵权阶段,对于权利要求保护范围的解读应当尽可能地趋于一致,因此确权阶段对权利要求保护范围的界定对于侵权判定有着十分重要的影响。

对于权利要求保护范围的界定来说,文义解释是优先适用的,然而在确权阶段,专利申请已经获得授权,且在确权阶段,其对修改方式有着严格的限制,因此权利要求书所记载的文字内容已经处于一种相对固定的状态,但由于语言文字本身的局限性以及专利申请撰写中的瑕疵等原因,往往仅依靠文义解释很难保证能够准确地限定权利要求保护范围,这就需要对权利要求进行解读。由于对权利要求解读的主体是本领域的普通技术人员,因此在界定权利要求保护范围时应当由本领域普通技术人员结合自身的知识和能力,以及专利申请文件进行整体把握,从技术的角度加以分析,力求真实把握专利的技术实质及其对现有技术的影响。

发明构思是基于申请文件本身所记载的背景技术、客观完成的发

明内容所确认的技术改进思路,是依据申请文件本身的记载能够确认的,对现有技术有所贡献的内容,是把握一项发明创造的技术实质和技术贡献的关键所在,因此理解发明构思对权利要求保护范围的界定有着十分重要的作用。对于一项发明创造而言,技术问题是发明创造的目的,技术效果是发明创造的结果,技术手段是解决技术问题实现技术效果的具体过程。因此,只有在充分客观地了解现有技术中存在的问题、为解决该技术问题所采取的技术手段,以及采用上述技术手段达到的技术效果这三方面的内容后,才能客观、整体、全面地了解发明创造的前因后果,真实把握发明创造的技术实质和技术贡献。在此基础上,本领域技术人员才能准确把握权利要求书所限定出的实质保护范围。

下面笔者结合一个具体案例来对发明构思如何界定权利要求保护范围进行分析和探讨。

涉案专利名称为“缝纫机”,专利权人重机公司诉浙江中缝重工缝纫机有限公司侵犯涉案专利权,而判断被控侵权产品是否落入涉案专利权利要求保护范围的关键在于权利要求1中“空车区间”这一技术用

语的理解,如果依据专利权人对该用语的理解,那么被控侵权产品即落入该专利的权利要求保护范围,侵权成立;如果依据被控侵权人对该用语的理解,那么其对被控侵权产品的制造和销售的行为就不构成侵权。针对该发明专利,浙江中缝重工有限公司随即向国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)提出无效宣告请求,其理由即为权利要求1中对“空车区间”这一用语的限定导致权利要求1不清楚,不符合专利法实施细则第二十条第一款和专利法第二十六条第四款的规定。随后专利复审委员会作出第20220号审查决定,结合说明书和附图,对上述术语的含义进行了界定,从而维持涉案专利权有效。

该案的焦点在于如何理解“空车区间”这一技术用语的含义。权利要求1中对于“空车区间”这一用语的限定为“所述驱动凸轮部件和切线连接部件及压脚抬起连接部件,设有在用切线机构结束了切线以后连续地由压脚抬起机构使压脚上升时,在从切线结束时到压脚开始上升期间,即使凸轮机构因驱动马达而动作也不向所述切线机构和压脚抬起机构的任何一个传递驱动马达驱动力的空车区间”。请求人主张,上述特征中“所述驱动凸轮部件”“切线连接部件”“压脚抬起连接部件”为“设有”的3个并列主语,因此权利要求1限定了“所述驱动凸轮部件”“切线连接部件”“压脚抬起连接部件”均具有空车区间的3个并列的技术方案,而涉案专利说明书中仅记载了凸轮机构具有空车区间,因此权利要求1没有以说明书为依据;上述特征中“设有在用切线机构

结束了切线以后连续地由压脚抬起机构使压脚上升时”和“在从切线结束时到压脚开始上升期间”是对“空车区间”的并列限制条件,前一定说明切线结束后连续抬起压脚因而不具备空车区间,而后一限定说明具备空车区间,且空车区间设置在切线结束时到压脚上升之间,故二者的限制导致“空车区间”的概念表述不清楚,也得不到说明书的支持。

首先,“空车区间”这一用语并非本领域的通用技术术语,其并不具备本领域的通用含义,因此仅通过文义解释并不能确定“空车区间”的准确含义;其次,说明书也未对该用语进行专门的解释或定义,此时要想准确把握“空车区间”这一用语的含义,从而准确界定权利要求保护范围,就需要借助于说明书的整体内容进行理解。那么要正确理解说明书公开的内容,离不开对发明构思的把握。

涉案专利背景技术记载,现有技术中,缝纫机具有用于缝制后切断缝线的切线机构和使压脚上升的压脚抬起机构,以及分别驱动这两个机构的驱动马达,通过控制各自的驱动马达来分别控制切线机构和压脚抬起机构,在实际工作中,在实施切线和压脚抬起这两个连续动作时,为了确保在切线结束后抬起压脚,需要在切线机构停止后到抬起机构动作开始之前的期间充分延时,为实现这样的延时,现有技术是通过分别控制驱动这两个机构的驱动马达加减速来实现的,然而在加载减速的过程中会对驱动马达产生负荷,这提高了对驱动马达的容量要求,因此提高了缝纫机的成本。

为解决现有技术中的这一问题,涉案专利设置了一个由马达

涉案专利涉及多起专利侵权纠纷,受到业界广泛关注。在案件审理中,合议组清楚地界定了权利要求保护范围,为后续侵权判定提供了基础支撑。该案的焦点在于如何理解权利要求1中“空车区间”这一术语。无效决定指出,权利要求中技术术语指代是否清楚,要根据权利要求书的记载,结合说明书及附图进行判定,如果权利要求所记载的技术特征可以从说明书和附图中获得唯一正确、合理的解释,则认为该技术特征不会造成权利要求保护范围的不清楚。结合涉案专利背景技术部分的记载可知,现有技术中切线结束和抬起压脚之间需要充分的延时,而该延时需要通过控制马达的减速来实现。涉案专利正是利用位于切线结束到压脚抬起之间的“空车区间”来替代现有技术,由控制马达减速来实现充分延时的控制方式,从而达到缩短循环周期的目的;涉案专利说明书具体实施方式部分及附图同样可以唯一地确定该专利所称“空车区间”设置在切线结束和压脚上升之间,权利要求1中对“空车区间”的上述两种限定本质相同并不矛盾。因此,从涉案专利要解决的技术问题出发,结合涉案专利说明书整体的内容,可以唯一地确定地推断出涉案专利的“空车区间”是设置在“从切线结束时到压脚开始上升期间”的一种运行状态,故“空车区间”表达的含义是清楚的。

案件亮点

驱动驱动凸轮部件,驱动凸轮部件上分别设有与切线机构的切线连杆相配合的切线凸轮部和与压脚抬起连杆相配合的压脚凸轮部,利用两个驱动凸轮部上的凸轮曲线分别对切线机构和压脚抬起机构的运动进行控制,使得在切线结束之后和压脚抬起之前的一段时间内,切线连杆和压脚抬起连杆与凸轮接触的控制端均位于各自凸轮曲线的圆弧阶段,此时即使马达转动,其动力也不会传递到切线机构和压脚抬起机构,从而形成该延时。

说明书记载了上述技术手段达到了“在从切线结束时到压脚开始上升期间,由于是马达动作但对任何机构传递驱动力的空车区间,所以可以在可靠地结束切线以后移到压脚抬起的动作,并可以不降低此期间的马达转速就开始压脚抬起,在原不动地保持马达的驱动力充分大的状态下抬起压脚,这一点也可以缩短循环周期”的技术效果。

由此,可以了解涉案专利的发明构思就在于利用驱动凸轮部件的结构设计形成在切线结束以后到压

脚开始抬起之间的“空车区间”来替代由控制马达加减速来实现充分延时的控制方式,从而达到缩短循环周期的目的。

在结合说明书的内容了解上述发明构思后,本领域技术人员从涉案专利要解决的技术问题出发,可以确定本专利对于现有技术的贡献就在于利用驱动凸轮部件来形成“空车区间”,即权利要求1中对于“空车区间”的上述限定为解决本专利技术方案的这一问题出发可以确定,所谓的“空车区间”就是指“在从切线结束时到压脚开始上升期间”的一种运行状态,在该运行状态驱动凸轮部件即使被驱动马达驱动而动作,也不会向切线机构和压脚抬起机构传递动力,以便在切线结束和压脚抬起之前取得充分的延时。本领域技术人员可以结合本专利的说明书和附图对“空车区间”作出唯一、合理的解释,因此,权利要求1的保护范围清楚,能够得到说明书的支持。

综上,“缝纫机”案不仅体现了当权利要求中的某一技术用语仅从权利要求对其字面限定难以确定其真实含义时,本领域技术人员结合说明书的内容把握发明构思,从专利要解决的技术问题出发,整体判断技术特征含义,从而对权利要求保护范围进行唯一、合理界定的过程;而且,该案例充分体现了确权阶段权利要求保护范围界定对后续侵权判定的重要影响。因此,“缝纫机”案对于权利要求保护范围的理解有着借鉴意义。(作者单位:国家知识产权局专利复审委员会)

